

# 专利“禁止重复授权”

## 相关条款修改评析

【摘要】对我国《专利法》第三次修改有关“禁止重复授权”、专利“转换保护”以及相关的“抵触申请”范围扩展等条款的修改背景、修改要点进行了介绍,重点分析了专利“转换保护”新设置的限定条件存在的问题。

【关键词】《专利法》 第三次修改 禁止重复授权 专利转换保护

李顺德/文

《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)的第三次修改,已于2008年12月27日通过,将自2009年10月1日起施行。此次修改的重要内容之一就是提高了专利授权标准,将专利授权的“相对新颖性标准”改为“绝对新颖性标准”;将破坏新颖性的“抵触申请”范围扩展到申请人自己的在先申请;增加了对外观设计“创造性”的要求;将平面印刷品的主要起标识作用的设计排除在外观设计保护之外;将“禁止重复授权”提升到《专利法》中;同时也明确了对不同类型专利之间“转换保护”的条件。限于篇幅,本文仅就“禁止重复授权”条款提升、专利之间“转换保护”条款的修改,以及相关的“抵触申请”范围扩展问题加以评析说明。

### 一、“禁止重复授权”、“转换保护”机制的相关法律规范及修改

我国《专利法》第九条规定:“两个以上的申请人分别

就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。”《专利法实施细则》第十三条第一款规定:“同样的发明创造只能被授予一项专利。”上述法律规范通常被理解为是专利的“申请在先授权”原则和“禁止重复授权”原则。

在各国的专利法律制度中,“同一发明只能被授予一项专利权”,即“禁止重复授权”原则是一个普遍适用的基本原则。对于这一原则本身,并无什么争议。作为一种制度设计,我国现行的专利制度不允许同一申请人的一项发明创造同时受到实用新型专利权与发明专利权的双重保护,对此亦无争议。引起争议的,不是是否允许“同一申请人的一项发明创造同时受到实用新型专利权与发明专利权的双重保护”,而是是否允许“同一申请人的同一项发明创造在实用新型与发明之间进行转换保护”的“转换保护”机制。

所谓专利之间“转换保护”,就是指“同一申请人的同一项发明创造在实用新型与发明之间进行转换保护”的

制度设计,也有人称之为“交叉保护”。

我国专利“转换保护”机制的法律基础是《专利法》第九条和《专利法实施细则》第十三条第一款。根据上述法律规范,在1995年9月28日中华人民共和国专利局发布的《专利局审查指南公报》(第6号)确立了专利“转换保护”机制,明确规定,在对专利申请或者无效宣告请求的审查过程中,发现同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,且两件申请均符合授予专利权的其他条件时,应通知申请人在二者之间任择其一;如果申请人书面声明放弃其在先获得的实用新型专利权的,则可以对发明专利申请予以授权或者维持该发明专利权有效。此后,《专利审查指南》虽经修改,但始终保留了实用新型专利权与发明专利权的这一“转换保护”机制。2001年《专利审查指南》正式将“转换保护”机制列入(参见2001年《专利审查指南》第2部分第3章第6.2.2节),2006年《专利审查指南》第2部分第3章第6.2.2节,对此予以保留,只是进行了个别文字调整,未做实质性修改。

2008年《专利法》在第九条中增加一款,作为第一款:“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。”保留原第九条全文作为第二款。

这一修改,实际上是将现行《专利法实施细则》第十三条第一款的内容提升到《专利法》中,加以补充、明确。

这一修改,明确肯定和保留了发明专利与实用新型专利的“转换保护”机制,只是进一步增加了“转换保护”的限定条件。

## 二、“禁止重复授权”、“转换保护”机制的争议

对于“转换保护”机制的争议是由对“禁止重复授权”原则的不同理解而引发的。由于对《专利法》第九条和《专利法实施细则》第十三条第一款等法律规范的理解不同,产生了对“转换保护”机制是否构成“重复授权”的争议。

这一争议是由一个具体案例引发的。现将此案概述如下:发明人舒某于1991年2月7日申请一项名为“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”的实用新型,公开日为1992年2月26日,授权公告日为1992年9月30日。该实用新型的权利要求为:一种主要由反烧炉排、正烧炉排和炉体构成的高效节能双层炉排反烧锅炉,其特征在于

正烧炉排和反烧炉排的各个炉条是间隔的一上、一下两层构成波浪型排列。该实用新型权利于1999年2月8日起终止。

1992年2月22日,舒某又以同一发明名称向专利局申请了一项发明专利,授权公告日为1999年10月13日。该专利的权利要求为:一种立式或卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉,其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型布置。

针对舒某的发明专利,某锅炉厂向专利复审委员会提出无效宣告请求,理由是该发明专利不符合《专利法实施细则》有关“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定,构成了重复授权。专利复审委员会经审查认为:发明专利在授权时,实用新型专利权已经终止,故不存在两个专利权共同存在的情况,该发明专利权的授予不违反专利法实施细则的相关规定。据此,专利复审委员会于2001年3月26日作出决定,维持该发明专利有效。

该锅炉厂不服该决定,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院经审查认定,本案所涉及的发明专利与在先申请并授权的实用新型专利,“发明专利技术特征包含于实用新型专利技术特征中”,“属于相同的发明主题,是同样的发明创造”。该法院认为,对2001年修改前的《专利法实施细则》第十二条第一款所规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”,应理解为“同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于授权状态的有效专利存在”,于2001年9月17日作出一审判决,维持专利复审委员会无效宣告请求审查决定<sup>1</sup>。

该锅炉厂不服北京市第一中级人民法院的判决,向北京市高级人民法院上诉。北京市高级人民法院于2002年4月22日作出二审判决,认为舒某的实用新型专利已过保护期后,该项技术已经进入公有领域,专利局又将发明专利权授予舒某的作法相当于把公有领域的技术又赋予了专利权人,因而构成“重复授权”,故撤销了专利复审委员会的决定。专利复审委员会依据北京市高级人民法院的生效判决,宣告舒某的发明专利权无效<sup>2</sup>。

舒某和国家知识产权局专利复审委员会不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院经过复查听证和开庭审理,于2008年7月14日作出终审判决【(2007)行提字第4号判决】,判决撤销北京高院的行政判决,维持国家知识产权局专利复审委无效宣告请求审查决定及北京市一中院一审判决。

最高人民法院终审判决认为,首先,被比对的两项权利要求所要求保护的范同,不论二者的说明书内容是否相同,不属于同样的发明创造。对于权利要求保护范

1. 2001年修改前的《专利法实施细则》第十二条第一款的规定与现行的《专利法实施细则》第十三条第一款的规定完全相同。

2. 参见《北京市高级人民法院行政判决书》,(2005)高行终字第231号。

围部分重叠的,也不能认为属于同样的发明创造。其次,禁止重复授权应理解为“同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在”。判决还指出,在多数情况下专利权的终止会导致该技术进入公有领域,但作为一种排他权的专利权,其终止仅表明权利人不能再就该技术向他人行使该专利权,并不表示在该技术上已经不存在任何其他权利,不能得出一项专利权一旦终止有关技术就进入了公有领域的结论。

这一案件在国内知识产权界引起广泛的注意和争议。北京市第一中级人民法院的一审判决所认为的“同样的发明创造只能被授予一项专利”,应理解为“同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于授权状态的有效专利存在”,与北京市高级人民法院二审判决所认为的“重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权,基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件”,集中反映出争议的两种不同意见。

部分学者赞同北京市高级人民法院二审判决的意见,将这种“转换保护”视为“重复授权”<sup>[1]</sup>,认为“转换保护”在形式上表现为对同一申请人的同一项发明创造的先后两次授权——通过两次授权实现发明专利与实用新型专利的转换,就是“重复授权”,违反《专利法实施细则》第十三条第一款。

部分学者赞同北京市第一中级人民法院一审判决的意见,认为《专利审查指南》所创设的“转换保护”机制是符合立法本意的,不是“重复授权”,也不违反《专利法实施细则》第十三条第一款。

无论是赞成现行“转换保护”机制的人,还是质疑这一机制的人,都是肯定《专利法》禁止重复授权原则的。两者的区别仅仅在于赞成“转换保护”机制的学者不把“转换保护”视为“重复授权”,而不是赞成“重复授权”<sup>[2]</sup>。

这些争议在《专利法》的第三次修改中继续进行。虽然《专利法》的第三次修改已经完成,但争议并未结束。

### 三、“转换保护”机制的现状利弊分析

在发明专利与实用新型的“转换保护”或“禁止重复授权”的问题上,国际上并不存在单一的立法模式。对不同的申请人就相同的发明创造分别申请发明或实用新型而言,禁止重复授权的原则是所有的国家或地区都奉行的原则。对于同一申请人就相同的发明创造分别申请发明专利或实用新型来说,并非所有的国家或地区都禁止“转换保护”。无论法律是否禁止“转换保护”,权利人都不能对同一发明创造同时行使两种权利,也不能转让其中的一个权利而保留另一个权利<sup>[3]</sup>。

在涉及“转换保护”或“禁止重复授权”的争议中,有人提出,既然已经设置了本国优先权,没有必要保留“转

换保护”机制。

本国优先权制度固然给专利申请人在发明专利申请与实用新型专利申请之间进行转换的机会,但是,在实用新型与发明专利的转换问题上,该制度在对专利申请人的利益的保护力度远不及“转换保护”机制。因此,不能说有了本国优先权制度,“转换保护”机制就是可有可无了。

从我国实际运行的情况看,“转换保护”机制有利有弊,但利大于弊。该机制之“利”主要体现在以下几个方面:

第一,“转换保护”机制既避免了使同一技术方案同时受到两个或两个以上专利权保护的情况发生,又满足了实践中为数不少的发明创造者希望就同一发明创造在不同时间点既申请实用新型,又申请发明专利的现实需要。

第二,“转换保护”机制有利于鼓励发明创造者积极申请发明专利。如果只允许同一申请人对同一发明创造要么提出发明专利申请,要么提出实用新型申请的话,那么,由于发明专利的获得授权的机会比较少,申请人申请发明专利的积极性就会大大降低。

第三,“转换保护”机制可以弥补从发明专利申请日到发明专利授权以前,发明专利申请人的合法权益得不到有效保护的缺陷。我国《专利法》虽然对发明专利从公开日到授权前这一段时间提供了“临时保护”,但是这种“临时保护”缺乏法律上的强制力,申请人既不能根据“临时保护”的规定禁止他人实施其技术,也不能通过法律的手段强制他人缴纳使用费,一切都要等到发明专利被授权后才能真正行使权利。而“转换保护”机制利用实用新型授权快的特点,有效地弥补了这一缺陷。

第四,“转换保护”机制能有效弥补实用新型稳定性较差的弱点,并减少“问题专利”的数量。由于实用新型在授权前没有经过实质审查,因此,在专利无效宣告程序中,实用新型权被宣告无效的概率是比较高的,亦即实用新型中的“问题专利”较多。由于发明专利要经过严格的实质审查,因此,如果实用新型权人能通过“转换保护”机制将实用新型转换为发明专利,就能有效提高专利的稳定性、权威性,并减少“问题专利”的数量。

根据我国的实际情况,在专利制度中保留和完善“转换保护”机制是必要的。

### 四、对《专利法》第九条修改的评析

2008年《专利法》第九条第一款明确肯定、保留了发明专利与实用新型专利的“转换保护”机制,与2008年《专利法》出台前业已存在的“转换保护”机制相比,增加了“转换保护”的限定条件,将这一转换限制为必须具备“同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”,“先获得的实用新型专利权尚未终止”,“且申请

人声明放弃该实用新型专利权”等3个必要条件,实质上是缩小了专利“转换保护”机制的适用范围。现对这3个限定条件一一加以评析。

我国2008年《专利法》出台前业已存在的“转换保护”机制,对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利并没有限定必须“同日”提出申请,允许在先申请提出以后、公开以前,提出在后申请即可,不受12个月优先权期的限制。例如,在本文所涉的舒某一案中,在先申请提出是1991年2月7日,在先申请公开是1992年2月26日,在后申请提出是1992年2月22日,就属于这种情况。按照2008年《专利法》第九条第一款的规定,这种情况的“转换保护”不再允许。

限定“转换保护”的专利申请必须“同日”提出申请,主要是考虑到,如果没有必须“同日”提出申请的条件的限制,用在后申请本身的申请日计算专利保护期,将可能导致对同一技术的专利保护期限变相延长超过《专利法》法定的保护期,有其合理性,但是与2008年《专利法》第二十二条第二款对破坏新颖性的“抵触申请”范围的修改有些重复。2000年《专利法》第二十二条第二款原文为:“新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”2008年《专利法》第二十二条第二款修改为:“新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”修改的要点在于,将破坏新颖性的“抵触申请”范围由“他人”的在先申请扩大到“任何单位或者个人”的在先申请,当然也应该包括申请人本人的在先申请。这就是说,如果某申请人欲将一先一后提出的实用新型申请和发明专利进行“转换保护”,按照2008年《专利法》第二十二条第二款的规定,在先申请可以构成在后申请的“抵触申请”,破坏了在后申请的新颖性,导致不能进行“转换保护”。由此看来,2008年《专利法》第二十二条第二款对破坏新颖性的“抵触申请”范围的修改,已经可以涵盖2008年《专利法》第九条第一款对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利必须“同日”提出申请的条件的限定,也可以达到禁止同一申请日一先一后提出实用新型申请和发明专利进行“转换保护”的目的。之所以会出现这样的重复,据笔者揣测可能是由于仓促而疏漏,因为在《专利法》修改的前面几稿中均没有对2008年《专利法》第二十二条第二款提出这一修改,只是在最后通过的正式文本才见到这一修改。如果这一

修改在前面几稿中已经提出,能有更多的人参与意见,相信这一重复是可以避免的。

对于“先获得的实用新型专利权尚未终止”这一限定条件,是在2008年8月25日提交全国人大常委会审议的《专利法修正案(草案)》中才增加的。在2008年9月10日全国人大法工委召开的《专利法修正案(草案)》征求意见座谈会上,笔者曾经提出这一条件没有必要设定的意见。据有关人士解释,之所以要设定这一条件是出于以下考虑:如果对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的申请人,在先获得的实用新型授权以后,在获得在后申请的发明专利授权以前就放弃了该实用新型,造成实用新型权终止,将会误导社会公众以为该项实用新型保护的技术方案已经进入公有领域,从而自由使用该技术,而当在后申请的发明专利授权以后,受到侵权追究,这对社会公众是不公平的,因此要求相关实用新型权利人必须承担维持其权利的义务,作为其日后进行“转换保护”的必要条件。笔者认为,这一解释难以成为设定这一限定条件的充分理由。

笔者认为,这一限定条件没有必要设定是基于以下考虑:

第一,作为准备日后进行“转换保护”的申请人,获得实用新型授权以后,一般不会主动放弃其实用新型授权。其之所以选择“转换保护”这一机制,就是为了在发明专利授权以前取得比为发明专利申请提供的“临时保护”更为有效的法律保护,否则只需申请发明专利申请就可以了,没有必要再申请实用新型以便进行“转换保护”。要求进行“转换保护”的申请人,获得实用新型授权以后,必须承担维持其权利的义务,作为其日后进行“转换保护”的必要条件,似有杞人忧天之感。

第二,作为准备日后进行“转换保护”的申请人,获得实用新型授权以后,即使在发明专利授权以前放弃了其实用新型授权,造成实用新型权终止,也不意味着所保护的技术方案已经进入公有领域,从而使任何人可以自由使用该技术。关于这一问题,在本文所涉的舒某一案争议中已经得到澄清,即使实用新型权法定保护期已过,正常终止,也不意味着所保护的技术方案已经进入公有领域。在最高人民法院对本案的再审判决书(中华人民共和国最高人民法院行政判决书(2007)行提字第4号)中也明确表明这一观点:“作为一种排他权的专利权,其终止仅表明权利人不能再就该技术向他人行使该专利权,并不表示在该技术上已经不存在任何其他权利,不能得出一项专利权一旦终止有关技术就进入了公有领域的结论。……在允许同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的情况下,申请人应审查要求放弃一项在先的实用新型专利权时,该发明专利申请处于临时保护期,也不能认为有关技术已经进入公有领域。”同时也正如最高人民法院对本案的再审判决书中所指出的那

样：“任何理性的市场经营者不仅应当认识到某一项专利权的终止并不当然意味着其可以自由使用所涉及的专利技术，而且应当能够注意到本领域所有已经公开的专利文件，而不能仅关注某一份文件即下结论并据此鲁莽行事。”在“转换保护”的机制中，实用新型权终止，不会误导社会公众以为该项实用新型保护的技术方案已经进入公有领域。

第三，造成“先获得的实用新型权终止”，并非一定是出于实用新型权利人的原因所至，如同本文所涉的舒某一案那样，可以是由于专利局审查周期过长造成。如果出现这种情况，导致在后申请不能获得发明专利授权，让申请人承担由于专利局的审查原因而造成的不利后果，是否公平？是否妥当？有人认为，现在《专利法》对实用新型的保护期已经由过去的8年延长到10年，专利局也采取多种措施加快发明专利的审查周期，因此，不会再出现舒某一案的情况，立法之时可以不必考虑此种可能。笔者认为，制定法律规范应该严谨，应该考虑到各种可能出现的情况，尽管再出现类似情况的机率很小，但是不能绝对保证不会再出现类似情况，因而不应该排除这种情况出现的可能。

第四，如果既申请实用新型又申请发明专利的技术方案，是“产品”加“方法”的发明创造（具备单一性），在实用新型的权利要求书中只能有一项有关“产品”保护的独立权利要求（当然可以有若干从属权利要求），而在发明专利的权利要求书中可以包括有关“产品”保护和有关“方法”保护的两项独立权利要求（当然可以有若干从属权利要求）。在发明专利获得授权以前，“先获得的实用新型权”由于不具备新颖性，被他人提出无效请求，经专利复审委员

会审查做出无效决定，这一“先获得的实用新型权”相当于被“终止”（严格的说是被“无效”）。在这种情况下，按照“先获得的实用新型专利权尚未终止”这一限定条件来衡量，显然是不能满足的，因而同日提出的发明专利申请不能通过“转换保护”的机制获得授权。但是，如果当初申请人就同一发明创造仅仅申请了发明专利，没有同时申请实用新型，按照正常情况，发明专利申请的“产品”保护独立权利要求虽然不能得到授权，然而“方法”保护的独立权利要求（只要其符合专利性条件）仍然可以得到授权保护。产生这一后果是否合理？

由此可见，将“先获得的实用新型专利权尚未终止”这一限定条件作为进行“转换保护”的必要条件是没有必要的，不仅没有必要，甚至有画蛇添足之嫌。

至于“且申请人声明放弃该实用新型专利权”这一限定条件，是必要的，过去也一直是照此办理的，没有争议。□□□  
（作者单位：中国社会科学院法学研究所）

#### 参考文献：

- [1] 刘国伟.由一个判例谈禁止重复授权原则[EB/OL].[2008-11-09].[http://www.sipo.gov.cn/sipo/tsqk/zscqzz/t20031128\\_29180.htm](http://www.sipo.gov.cn/sipo/tsqk/zscqzz/t20031128_29180.htm).
- [2] 汤宗舜.关于禁止重复授予专利权问题的探讨[J].知识产权,2003(6).
- [3] 李顺德,董天平,曹刚.发明、实用新型专利的交叉保护问题研究.[M]//《专利法》及《专利法实施细则》第三次修改专题研究报告.知识产权出版社,2006.

（上接第19页）

增加这一规定了。

### 三、结语

《专利法》作为调整发明创造社会关系的法律，是知识产权法律制度的重要组成部分，与一个国家科学技术进步与创新之间的联系十分密切。我国《专利法》自1985年实施以来，在鼓励和保护发明创造，促进发明创造的推广应用，提升我国自主创新能力，从而促进我国科技进步与创新方面发挥了十分重要的作用。随着形势的发展，我国《专利法》经过了三次修订。这次修订是我国正处于大力推进国家知识产权战略，实行自主创新政策、建设创新型国家的大背景下。如何通过《专利法》提升我国自主创新能力、加强专利权保护，是这次修订的关键和特色所在。我们相信，修改后的《专利法》将在推动中

国科技进步与创新、提升创新能力、加强对专利权的保护、促进中国经济社会发展等方面，发挥更加重要的作用。□□□

（作者单位：中国政法大学民商经济法学院  
知识产权法研究所）

#### 参考文献：

- [1] 专利法第三次修改突出两个特点：鼓励创新 加强专利权保护.[EB/OL].[2009-01-21].[http://news.xinhuanet.com/politics/2008-12/27/content\\_10567530.htm](http://news.xinhuanet.com/politics/2008-12/27/content_10567530.htm).
- [2] 冯晓青.企业知识产权战略(第3版)[M].北京:知识产权出版社,2008.
- [3] 冯晓青,杨利华.知识产权法学(第2版)[M].北京:中国大百科全书出版社,2008.