

# 专利申请重复授权判断中相关法条及特殊案例分析\*

艾娟 韩建华 徐国祥 余碧涛

(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心,北京 100190)

**摘要:**“禁止重复授权原则”是专利制度的一项基本原则,通过对特殊案例处理方式的讨论,对新旧专利法中有关重复授权的法条进行分析,以便更好地防止重复授权的发生。

**关键词:**重复授权;同样的发明创造;抵触申请

专利法是一种财产权,是禁止他人未经允许为工商业目的实施该专利法保护的发明创造的独占权。专利权的基本含义是赋予专利权人禁止他人未经其许可实施其发明创造的权利。并且,专利制度是一种双赢的制度,发明人公开其发明创造的结果以获得垄断权,作为对其发明创造的补偿;社会得到的利益表现为增加了新的信息和公共财富,避免重复大量的初级劳动,同时专利权期限结束后发明便成为社会的公共财产。

为了保障双方的利益,对同样的发明创造只能授予一项专利权,否则,多项专利权之间会发生冲突,不能有效保护发明人的利益;同时,也防止同样的发明创造通过获得多项专利权来变相的延长其保护期限,使公众的利益受到损失。

对于同样的发明创造,无论是同一人提出两件以上专利申请,还是不同人分别提出两件以上专利申请,即使在符合授予专利权条件的情况下,也不能授予两项以上专利权,这就是“禁止重复授权原则”。

## 一、审查依据

2001年7月1日开始实施的《中华人民共和国专利法》(下称旧专利法)中涉及“禁止重复授权原则”相关的法条为:

旧专利法第9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。

旧专利法实施细则第13条第1款规定:同样的发明创造只能被授予一项专利。

旧专利法第22条第2款规定,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。

上述条款在最近一次专利法修改中均有较大的改动,2009年10月1日开始实施的《中华人民共和国专利法》(下称新专利法)中修改为:

新专利法第9条第1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。

新专利法第22条第2款: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。

专利法第9条,是禁止重复授权的根本性原则。专利法第22条第2款,涉及抵触申请引起的重复授权问题。抵触申请虽然不是在后申请的申请日以前已经公开的现有技术,但其损害在后申请的新颖性,其根源在于,如果对申请日不同但内容相同的两份申请都授予专利权,就会导致对同样的发明创造重复授予专利权的结果,同时也会将他人贡献给公众的技术方案私权化,损害在先申请人或公众的利益。

采用有关抵触申请的专利法第22条第2款规定防止重复授权与依据专利法第9条的规定防止重复授权,二者的判断方法和产生的效果都是不同的。从判断的难易程度上看,新颖性标准已经形成了成熟和规范的判断规则,运用起来更容易;从防止重复授权的效果上看,前者是将在后申请与在先申请全文对比,后者仅对两份专利申请的权利要求书进行比较,新颖性标准更为严格,能更为彻底地防止重复授权。

## 二、禁止重复授权特殊案例的处理

(一)同一申请人对同样发明创造既提出实用新型专利又申请发明专利

新专利法第9条的禁止重复授权原则的含义,是对同样的发明创造从根本上就不能授予两项专利权,而不是不能有两项有效的专利权同时存在。其中又补充了的一个例外情况,即同一申请人同日对同样发明创造同时提出实用新型和申请发明专利的情况。意味着只有在规定的具体情形下才允许对同样的发明创造授予两项专利权,在其他情形下均不允许。

对于2009年10月1日之后同一申请人提出的同样发明创造的实用新型专利和发明专利申请,适用新专利法,若二者是同日提出并且满足相关规定,则可按照新专利法第9条的

\* 收稿日期:2013-04-10

作者简介:艾娟(1979-),女,贵州贵阳人,副研究员。

规定处理。若实用新型的申请日早于发明专利的申请日,一般实用新型无需经过实质审查,其往往早于发明专利先获得授权,此时该在先申请的实用新型则可作为在后申请的发明专利的抵触申请,破坏其新颖性,从而避免重复授权情况的发生。若发明专利的申请日早于实用新型的申请日,同样实用新型往往早于发明专利先获得授权,这就导致两个同样的发明创造中,在后申请的实用新型已经先获得授权,那么对于在先申请的发明专利又应该如何处理呢?

在实际审查过程中,往往容易忽略发明专利和实用新型不是同一天申请的事实,而采取让申请人放弃实用新型进一步给发明专利授权的处理方式,然而,上述做法并不满足新专利法第9条中的例外情形所规定的条件,因为二者不是同一天提出,并且也未提出同日声明,所以是不能采用放弃实用新型的方式使得发明专利获得授权。并且,也不能依据“先申请原则”直接对发明专利进行授权,因为“先申请原则”针对的是两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的情况。

对这一类的案例,笔者认为,根据“禁止重复授权原则”的立法本意,需对发明专利进行修改使其与已授权的实用新型相区别才能对发明专利进行授权,若申请人不同意修改发明专利则导致其不符合新专利法第9条的规定而被驳回。或者,在发明专利授权前,将实用新型无效掉,由于无效后的权利自始即不存在,此时对发明专利授权才符合新专利法第9条的规定。

## (二) 抵触申请之他人

对于抵触申请,根据旧专利法的规定,必须满足三个条件:(1)申请在先,公布在后;(2)他人申请;(3)属于中国的专利申请。新专利法中,取消了“他人”的限制,修改为可以是任何单位或个人的专利或专利申请,其中也包括了申请人的申请或专利。新专利法采用绝对新颖性的标准,扩大了抵触申请的适用范围,判断标准更为严格和苛刻。由于复审、无效程序的存在使得对案件的最终确权存在很大的滞后性,因此,关于成立“他人”与否的争论不可避免地还要持续一段时间。

一份专利从开始申请至保护期结束的整个过程中,由于各种原因会导致申请人/专利权人进行变更,对于有变更行为的专利,又该如何判断是否属于“他人”?笔者认为,从立法本意上理解,所谓“他人”应当是指二者为完全不同的权利主体。权利主体相同,仅仅是名称不同,如:某公司由A更名为B,更名后,A注销,权利主体以B的名义从事生产经营活动的情形,可认为是“更名”,公司A和B不应该归为“他人”;相反,如果A将专利权或专利申请权转让给B,转让后,A和B各自以独立的权利主体存在,可认为是“转让”,则此情形公

司A和B属于“他人”的范畴。

例如:在先申请的申请人为A公司,在后申请的申请人为B公司,两份申请均为2009年10月1日之前的申请,适用旧专利法。期间,因为A公司更名为B公司,在先申请的申请人则相应变更为B公司。上述情况下,公司的权利主体并未发生改变,属于同一公司的更名行为,公司A和B不应该归为“他人”。因此,在先申请不能构成在后申请的抵触申请,不能依据旧专利法第22条第2款的规定破坏在后申请的新颖性。

例如:在先申请和在后申请的申请人同为A公司,均为2009年10月1日之前的申请,适用旧专利法。在先申请被转让给B公司,在先申请的申请人则相应变更为B公司。A公司和B公司的权利主体不同,属于“他人”的范畴。但是,我们在判断在先申请是否构成在后申请的抵触申请时,是以申请日记载的申请人进行判断的,也就是说,即使变更后的B公司与A公司属于“他人”,在申请日这一节点比较时,在先申请和在后申请的申请人均为A公司,二者的申请人是相同的。因此,在先申请同样不能构成在后申请的抵触申请,不能依据旧专利法第22条第2款的规定破坏在后申请的新颖性。

旧专利法中对于“他人”的判断,往往会出现许多有争议的情况,而在专利法修改之后,由于抵触申请适用范围的扩大,已经无需判断申请人是否相同,只要在先申请公开了在后申请的权利要求的技术方案,即可构成在后申请的抵触申请,从而更好的防止重复授权。新专利法中删除了这一条件限制,实质上采用了《欧洲专利公约》的方式,扩大了抵触申请的范围,这样,同一申请人先后对同样的发明或者实用新型提出两份专利申请的,在落实禁止重复授权原则时,就由旧专利法中的将在后申请的权利要求与在先申请的权利要求进行比较改为采用在后申请的权利要求与在先申请的全部内容进行比较,这无疑能够更好地防止出现重复授予专利权的现象,从而更有利于提升中国授权专利的质量。

## 三、结语

在专利申请量逐年上升的当今,我们应当更加深入地理解专利法各条款的立法宗旨,对各种案件根据立法宗旨进行正确处理,有效提高授权专利的质量,才能更好地发挥专利在经济建设、社会发展中的重要作用。

## 参考文献:

- [1] 郑成思. 知识产权法[M]. 北京: 法律出版社, 1997.
- [2] 尹新天. 中国专利法详解[M]. 北京: 知识产权出版社, 2011.
- [3] 国家知识产权局条法司. 《专利法》第三次修改导读[M]. 北京: 知识产权出版社, 2009.