

对我国同一权利主体专利重复授权问题的法律思考

刘 宁

(福州大学法学院, 福建福州 350002)

摘 要: 一项发明创造只能授予一项专利权, 这是包括我国在内的各国专利法普遍遵循的一项基本原则。因此, 实践中出现的将同样的发明创造授予不同专利主体, 进而产生专利的重复授权显然是违反专利法这一基本原则的。然而, 对于同样的发明创造, 由同一主体同时或者先后被授予两项以上的专利权是否属于专利重复授权, 在我国学术界还存在较大分歧, 进而影响了实务的统一。笔者认为专利重复授权, 破坏了专利制度在专利权人与社会公众之间建立的利益平衡, 侵害了专利技术使用人和社会公众的切身利益, 建议对我国现行专利法律法规及部门规章做出适当修订。

关键词: 同一权利主体; 重复授权; 抵触申请; 本国优先权

中图分类号: DF51 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-309X(2007)03-0022-06

专利权作为一项无形财产权, 具有垄断性, 禁止重复授权原则就体现了这种独占性, 我国现行专利法律法规中, 对禁止重复授权做出了明确的规定, 《专利法》第9条、第22条以及《专利法实施细则》第13条第一款, 都包含了禁止重复授权的思想。但由于理论上对以上条款涵义的不同理解和解释, 导致了实践中确实存在权利人利用法条漏洞, 规避法律, 获取不当利益的情形, 加之我国对实用新型专利仅实行初步审查制, 致使专利重复授权现象频生, 这些重复专利与“垃圾”专利一样披着合法外衣, 严重影响了我国专利制度的严肃性和权威性, 损害了合法权利人的正当利益。根据二分法, 专利重复授权包括两种情况: 其一为, 两个以上不同的申请人就基本相同或者等同的技术方案, 申请专利并都获得了专利权, 从而产生了两个以上的权利主体。其二为, 同一申请人就基本相同或者等同的技术方案先后或者同时提出专利申请, 并先后获得了两项以上的专利权。由于两种情况的重复授权性质不同, 造成的消极影响也不太一样, 因此, 笔者拟在两篇姊妹篇中分别展开论述。笔者的观点是, 同样的发明创造被授予不同权利主体两项以上的专利权, 显然违背了《专利法》“一发明一专利”的基本原则。该情形在我国还在一定程度上存在着。对此, 理论研究的重点应当是如何尽量减少或者避免此类重复授权的发生以及尽可能减轻其负面影响。而对于同一主体就同样的发明创造被同时或者先后授予两项以上的专利权, 基于理论上的不同观点和争论, 笔者以为其研究重点则应当是在深刻理解《专利法》禁止重复授权原则精神的基础上, 查找症结, 厘清观点, 统一认识, 以便正确指导实践。本文尝试就我国同一权利主体的专利重复授权问题展开分析, 探寻造成此类专利重复授权的理论症结, 并提出解决这一问题的若

收稿日期: 2006-12-06

作者简介: 刘宁(1967-), 男, 福建闽清人, 副教授, 硕士, 研究方向: 知识产权法

干思路，以求教于同行。

一、引题案例

1991年2月7日，发明人舒某向专利局申请名为“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”的实用新型专利，该实用新型专利的公开日是1992年2月26日，于1992年9月30日被授予专利权。该专利的权利要求为：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。1999年2月8日，该专利权保护期限届满，权利终止。1992年2月2日，舒某又以相同的技术方案向专利局申请了发明专利，1999年10月13日，该发明专利被授权。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。2000年12月，山东济宁无压锅炉厂向专利复审委员会请求宣告舒某的发明专利无效，理由是：该发明专利同舒某已过专利保护期的实用新型专利构成重复授权，违反了专利法实施细则关于“同样的发明创造只能被授予一项专利权”的规定。专利复审委员会认为，在发明专利授权时实用新型专利权由于保护期限届满已终止，故不存在两个专利同时存在的情况，不存在重复授权问题，故驳回无效宣告请求。之后，无效宣告请求人向法院提起行政诉讼。一审法院支持了专利复审委员会的观点，维持了专利复审委员会的决定。二审法院经审理认为，本案争议的发明专利权构成了对在前授予并已终止的实用新型专利权的重新授权，因此，撤销一审判决和专利复审委员会的决定。^[1]二审法院的终审判决，犹如一石激起千层浪，引发了专利界对同一主体专利重复授权问题的广泛关注，同时也引起了笔者的思考。

二、专利重复授权的概念及我国专利法律法规及部门规章的相关规定

从词源分析，按照《新华字典》的解释，“重复”指“(相同的東西)又一次出現”或者“又一次做(相同的事情)”。顾名思义，重复授权则指相同的专利权又一次出现。重复授权是指两个以上的发明创造，由于主要技术特征构成的技术方案基本相同或者等同，分别申请专利，均获得专利权。^{[2](P279)}因此，从字面上理解“相同的专利权”可以是不同主体之间也可以是属于同一主体，“又一次出现”可以是专利权同时出现也可能是先后出现。我国《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》对于禁止重复授权做出了以下规定：

1.《专利法》第22条规定：“……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。”关于新颖性中抵触申请的规定使用了“他人”一词，从而排除了同一发明人前后两次申请构成抵触申请的可能。即同一申请人的多次申请不会构成对在后申请新颖性的破坏。

2.《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。”“两个以上的申请人”应当理解为是两个以上不同的申请人，而对于同一主体两次以上提出申请应当认为是同一申请人，不是两个以上申请人。但此时，专利应当授予该申请人。但对于同一申请人两次以上的申请是否还能再次授予，该条未做出规定，仅根据该条的字面含义，似乎专利法没有排除同一申请人就相同的发明创造获得两项或两项以上专利权的可能。

3.《专利法实施细则》第13条规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利。”“同样的发明创造”是指两份申请要求保护的发明创造相同。在发明或者实用新型专利(申请)中，判断是否

是重复授权,应当比较其权利要求书内容是否相同;在外观设计专利(申请)中,判断是否是重复授权,应当将两项或两项以上的外观设计进行比较。该规定的应有之意是既包括禁止基于同样的发明创造而同时存在两个以上的有效专利,也包括禁止基于同样的发明创造而先后存在两个以上的有效专利。^[3]

4.《专利审查指南》第二部分第三章6.2.2对一份申请和一项专利权的处理做了规定:“在对一份申请进行审查的过程中,对于同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请已经被授予专利权,并且尚未授权的申请符合授予专利权的其他条件的,应当通知申请人进行选择。此时,申请人可以放弃其已经获得的专利权,也可以撤回尚未被授权的申请。申请人期满不答复的其申请被视为撤回。……申请人选择放弃其已经授予的专利权的,应当在答复审查通知书的同时附交一份放弃其专利权的书面声明。此时,对那份符合授权条件、尚未授权的专利申请,应当发出授权通知书,并将此份放弃专利权的书面声明转至有关审查部门,由专利局予以登记和公告,公告上注明前一专利权自后一专利权生效日其予以放弃。”^[4]该规定明确了当申请人基于同样的发明创造分别申请了两项专利,在前一申请已获授权的情况下(多为实用新型专利),如果后一申请仍然符合专利授权的条件(多为发明专利),则该申请人有从中选择的权利。即申请人既可以撤回其尚未被授权的申请,以保持已获专利的有效性,也可以放弃其已经获得的专利权,而使得后一专利获得授权。

这些规定,明确了对于同样的发明创造,不同申请人提出的专利申请禁止重复授权。但对于同一申请人就同样的发明创造,同时或者先后提出专利申请能否授予两项以上的专利权,却存在诸多矛盾和模糊之处。对此,笔者以为应当从专利法的立法本意上,深刻分析,全面理解禁止重复授权原则的实质,以实现立法的明确与统一。

三、同一权利主体专利重复授权的违法性分析

众所周知,专利权是一种具有强烈排他性的无形财产权,独占性的特征决定了对于同样发明创造专利的授予必须保证“只此一家别无分店”,这也正是专利法禁止重复授权原则的法理基础。但从专利“以公开换垄断”的制度设计,我们还应当认识到,我国专利法的立法宗旨在强调保护发明创造专利权,鼓励发明创造的同时,还肩负着有利于发明创造的推广应用,促进科学技术和创新,适应社会主义现代化建设需要的任务。^[5]因此,专利制度需在专利权利人与社会公众之间寻找利益平衡点,包括专利法中的不视为侵犯专利权的情形规定、专利实施的强制许可以及专利权的期限等等,均体现了该立法理念。

然而,由于我国以上相关立法的不足,导致实践中同一个申请人同时或者先后提出一项实用新型专利申请和一项发明专利申请司空见惯。申请人利用我国实用新型专利实行初步审查制度,虽然保护期短,但其审查周期短,授权快;而发明专利虽然审查周期较长,但其权利比较稳定,保护期较长的特点,既想尽快获得专利权,又希望得到较长时间的保护期,获得尽可能多的“合法”垄断利益。从申请人个人利益角度考虑,这是可以理解的。而且我国《专利审查指南》的规定以及一些学者的观点也是支持此观点的,即认为:专利申请人将相同的发明创造同时申请一项实用新型专利和一项发明专利,在授权时再明确选择其中一项而放弃例外一项申请,并不违反法律规定。因为法律禁止的是同样的发明创造有两个以上的专利权被授予,而不是禁止两个以上专利权的申请。因为专利权作为一种私权,申请人完全可以将同一发明创造同时

申请实用新型和发明专利。但是不能最终都被国家知识产权局同时授予专利权，同一技术方案仅能被授予一个专利，只能选择实用新型专利、或者发明专利一项，不允许二者同时并存^[6]。

笔者以为，以上观点虽然从结果上肯定了同一技术方案被授予两个以上专利权的违法性，但却没能从根源上揭示产生同一发明创造被重复授权现象的内在缘由。其实专利申请人的这种做法实实在在地破坏了专利制度在专利权人的利益与社会公众利益之间建立的平衡，侵害了专利技术使用人和社会公众的切身利益。笔者以为，“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定，体现的禁止重复授权原则应当包含两种情况，一是“两个专利同时存在”；二是“两个专利不同时存在”。禁止重复授权原则并没有明确排除“两个专利不同时存在”的情况。“只能被授予一项专利”意味着专利授权机关对同样的发明创造授权的具体行政行为只能做出一次。而在同一主体重复授权情况中，专利授权机关授权的具体行政行为出现了两次，尤其后一次的授权行为并没有否定前一次的授权行为。专利权人放弃专利权的效力不具有追溯力，在先的专利权并没有被认为（法律上没有规定）自始即不存在。专利权人仍有可能依据前一专利行使专利权。比如，在诉讼时效期间内，提起专利侵权之诉。由于前一专利的放弃日与后一专利的生效日是同一天，两个专利彼此衔接，使得专利权人获得了比单纯申请其中一种专利更长的保护期限。

但专利权人获得的利益是于法无据的。《专利法》第42条规定，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年。专利法实施细则进一步规定，这些期限是不能延长的。《专利审查指南》的上述规定与专利法的规定直接相抵触，导致专利权人获得了超出专利法及其实施细则的规定范围的利益，实际上是侵犯了社会公众的利益，这同样违反了我国宪法和民法通则的有关规定。对此，有些学者认为：“……从法律上讲，即使能延长，也不过几个月的时间，因为一旦实用新型注册公告，他便不可能再提发明创造专利申请。事实上，发明专利的有效期限虽规定为20年，但除药品专利外，一般专利的平均寿命根据统计只有10年，远远不到20年。这是市场决定的。所以，担心延长发明专利的期限是不必要的。”^[1]这一观点值得商榷，因为作为一种制度设计，其价值取向及立法内容必须十分明确，专利制度的最高宗旨是实现专利权人的垄断利益与社会公众利益的均衡，促进先进技术的发明创造和传播推广。笔者大胆假设，如果药品发明专利权人获得了超过20年的保护期限，如果市场因素决定了某项发明专利技术不会在20年被淘汰，那么最终结果显然是专利权人获得了额外的利益，而损害了专利技术使用者和社会公众的利益。

与此同时，同一主体的专利重复授权在实践中还可能造成权利状态的混乱和专利侵权诉讼的困惑。有这样一个案例：发明人方某就同一个技术方案分别向原国家专利局申请了实用新型和发明专利，1986年12月3日，实用新型专利“强应力定位万能顶尖”被授权，专利号为85200959，到1993年8月18日被公告保护期限届满。同样名称的发明专利于1987年10月22日也被授权，专利号为85102439.4。方某于1988年4月20日与某机械厂签订一份专利许可使用合同约定：方某将其实用新型专利许可给乙方使用，乙方无权将该专利转让给任何第三方，该机械厂向方某支付入门费和年利润分成费。1995年1月25日（实用新型专利有效期届满已近两年），双方在结算专利许可费的同时就该合同签订了一份延续协议，内容有延续期从1993年7月20日至2000年5月1日，延续期间月分成费以销售额计算。后双方发生争议，方某诉讼至法院，要求机械厂继续履行协议并承担违约责任。机械厂答辩称许可使用的专利早已到期不应保护，延续协议无效，机械厂不承担任何责任。一审法院认为，原告将已经超过保护期的专利继续转让，违反合同法第344

条的禁止性规定,机械厂不履行延续协议不构成违约,遂判决驳回方某的诉讼请求。方某不服一审判决提起上诉称,签订延续协议时实用新型专利无效,但是发明专利及提供的其他技术秘密仍然有效,请求判决机械厂败诉,按合同约定履行义务并承担违约责任。^[7]对此案例,学术界与司法界产生了较大分歧,确实类似的专利纠纷无疑给司法部门出了一个不小的难题。究其原因,笔者认为都是专利重复授权惹的祸。

四、对我国专利法律法规及部门规章的修订及完善建议

正是基于对我国《专利法》规定的禁止重复授权原则理解上的不同,导致了引题案例中二审法院做出了与专利复审委员会和一审法院截然不同的判决。毫无疑问,笔者同意二审法院的裁断,即应当从专利制度的立法本意,全面系统理解禁止重复授权原则的精神,而不是望文生义抑或断章取义,更不应当人为地打破专利制度设计的利益平衡,厚此薄彼。为此,笔者对现行专利法律法规及部门规章提出以下几点修改及完善建议:

1. 修改《专利法》第22条,删去“由他人”三个字,即规定只要符合抵触申请的其他条件,申请人自己或者他人的在先申请都构成对在后申请新颖性的破坏,从而从根本上彻底解决重复授权问题。值得欣慰的是,在我国专利法的第三次修订理论研讨中,已有不少专家学者也赞成这一观点,认为这可能是最彻底避免同一权利主体专利重复授权的明智之举。

2. 以《专利法实施细则》或者是最高人民法院司法解释的形式,明确“同样的发明创造只能被授予一项专利”,既包括不同申请人基于同样的发明创造只能被授予一项专利,也包括同一申请人基于同一发明创造只能被授予一项专利;既包括禁止基于同样的发明创造而同时存在两个以上的有效专利,也包括禁止基于同样的发明创造而先后存在两个以上的专利;既包括同类型的专利,也包括不同类型的专利。在专利法第三次修订完成之前,最现实可行的措施可能就是以司法解释的方式对重复授权做出完整的有权解释,以统一指导各级法院的司法实践。

3. 修改《专利审查指南》第二部分第三章6.2.2的规定,禁止同一申请人就同一发明创造同时或者先后申请实用新型专利和发明专利,明确申请人可以利用专利法关于本国优先权的规定实现实用新型和发明专利申请的转换来争取更为从容的抉择时间,但最终他只能选择其一,而不能两头得利。否则,应当径行驳回其在后申请,以彻底杜绝重复授权现象的发生。

五、结束语

禁止重复授权原则是专利法的基本原则之一。不同权利主体的专利重复授权明确是违反该基本原则的,同一权利主体的专利重复授权也为该原则所禁止。我国专利法“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定并无主体的限制,也无专利权种类的区别,更无时间先后的差异。^{[2](P282)}如果允许这种同一主体、同一发明创造先后授予两次以上的专利权,不仅与专利立法精神不符,更会在实践中带来诸多难以解决的问题。因此,修订和完善我国现行法律法规以及部门规章中不够明晰、存有疏漏的内容,无疑是十分必要的。

参考文献

- [1] 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): 3-6.
- [2] 程永顺. 中国专利诉讼[M]. 北京: 知识产权出版社, 2005.

- [3] 国家知识产权局专利复审委员会. 现有技术新颖性[M]. 北京: 知识产权出版社, 2006. 396-397.
- [4] 中华人民共和国知识产权局. 审查指南[M]. 北京: 知识产权出版社, 2004. 245.
- [5] 吴汉东. 知识产权法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2004. 133-134.
- [6] 程永顺. 重复授予的专利权应宣告无效[N]. 人民法院报, 2002-11-6(3).
- [7] 谭筱清. 对同一技术方案被重复授权导致纠纷的认定及处理[A]. 见: 唐广良. 知识产权研究[C]. 北京: 中国方正出版社, 2003. 76-79.

Legal Thoughts of Patent Duplicated Grants to the Same Subject in China

LIU Ning

(School of Law, Fuzhou University, Fuzhou, China 350002)

Abstract: It is a basic principle for every country including China to observe that one invention-creation could only be granted one patent right. Therefore granting the same patent right to different subjects for the same invention in practice is obviously against this principle, but there are different views whether or not it belongs to duplicated grants for the same invention being granted more than two patent rights to the same subject. So this affects the unity in practice. Through analyzing the conception of duplicated grants and dissecting the legal properties of this action, the author intends to provide his own proposal for perfecting patent law in our country.

Key words: The same subject; Duplicated grants; Colliding applications; Native priority right

(编辑: 李颖)