

专利法研究

国家知识产权局条法司 编

2008

专 利 法 研 究

2008

国家知识产权局条法司 编

知识产权出版社

内容提要

本书精选 21 篇论文,分 3 个主题即专利制度总论、专利制度与药品可及性和专利权的行使与保护入手,既有对问题的深入论证,又有对国外相关制度和立法介绍,还有对《专利法》第三次修改某些问题的实证研究。以上研究反映了 2008 年有关专利立法、专利制度和专利权行使中的疑难和热点问题,值得大家思考。

责任编辑:李琳

文字编辑:龚卫

封面设计:张小力

责任校对:董志英

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

专利法研究. 2008/国家知识产权局条法司编. —北京:知识产权出版社, 2009. 9
ISBN 978-7-80247-824-4

I. 专… II. 国… III. 专利权法—研究—2008—年刊 IV. D913.04—54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 158684 号

专利法研究 2008

ZHUANLIFA YANJIU 2008

国家知识产权局条法司 编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村 1 号院

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责任编辑:010-82000860 转 8120

印刷:知识产权出版社电子制印中心

开 本:720mm×960mm 1/16

版 次:2009 年 10 月第 1 版

字 数:390 千字

ISBN 978-7-80247-824-4/D·849 (2668)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责任编辑: gongwei@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:23

印 次:2009 年 10 月第 1 次印刷

定 价:48.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

目 录

专利制度总论

谈禁止重复授权原则的功能/刘国伟	(1)
“同样的发明创造”与保护范围实质相同/武玉琴 王维玉	(21)
TRIPS 协议第 66.2 条款鼓励向最不发达国家转让技术吗 ——关于 TRIPS 理事会国家报告的分析 (1999~2007) /Suerie Moon 韩志杰 译校	(35)
多哈回合遗传资源谈判进展和我国谈判立场建议/张伟华	(50)
《粮食和农业植物遗传资源国际条约》与知识产权/张小勇	(65)
我国少数民族传统医药及知识产权保护思考 ——以维吾尔族医药为例/裴凌鹏 赵军 崔箭 黄秀兰 刘伟志 何宏珉	(90)
本国优先权制度的比较研究/刘元霞 谢蓉	(101)
俄罗斯知识产权法综论/王志华	(120)
“专利权利要求”起源考/董涛	(133)

专利制度与药品可及性

有关国家利用 TRIPS 协定保障机制的经验 ——世界卫生组织关于药品可及性的简报 /邵海岳 译 胡安琪 校	(150)
--	-------

巴西的药品可及性与知识产权问题：民间社会的反应和策略 /Marcela Fogaca Vieira Renata Reis Gabriela Costa chaves 胡安琪 译.....	(162)
低价药与创新：药品强制许可是否影响创新 /Colleen Chien 张韬略 译	(186)
在确保可及的同时进行创新：全球医药研发体系改革政策及建议 /胡爱伦 胡元琼 译	(239)
对美国医疗方法可专利性问题的思考/高巍	(250)

专利权的行使与保护

拒绝接入知识产权与必需设备原理 ——兼论我国知识产权滥用的反垄断法规制/唐茂军	(269)
试析专利行政诉讼中的公知常识问题/何伦健	(284)
专利权保护范围的不确定性问题的研究 ——兼论等同原则的适用/刘筠筠	(292)
功能性特征的解釋方式及审查方式的探讨/杨玲	(304)
对外观设计专利侵权判定标准的几点思考/李昭	(313)
完善专利侵害赔偿法律制度研究 ——以中美两国专利侵害赔偿制度及其司法实践比较 为研究视角/孙海龙 姚建军	(321)
专利权人恶意利用不当专利诉讼问题实证研究 ——兼评《专利法》第三次修改的部分条款/姚兵兵	(341)

约稿通知

谈禁止重复授权原则的功能

刘国伟^①

摘 要

禁止重复授权原则是专利制度的基石，各国专利法无一不奉行此原则。

我国《专利法》第九条与《专利法实施细则》第十三条第一款，共同构筑了我国关于禁止重复授予专利权的基本原则。特别是《专利法实施细则》第十三条第一款所说的“同样的发明创造只能被授予一项专利”，直接表明了禁止重复授权原则的具体含义，在当前第三次专利法修改中，该规定一跃上升到修改后《专利法》的第九条并作为其中的第一款，使其更彰显出其作为基本原则的纲领地位。

本文讨论了禁止重复授权原则的功能与逻辑体系，尽管禁止重复授权原则有防止权利冲突的功能，但其更重要的功能是防止专利保护期限不公正地被延长，以维持专利权人利益与社会公众利益的平衡。第三次专利法修改的最新成果，也证明了“防止专利保护期限不公正地被延长”这个禁止重复授权原则的功能得到了立法者的认同。

① 作者单位：北京律盟知识产权代理有限公司。

一、由一个案例引发的禁止重复授权原则的大讨论^①

尽管我国专利制度明确奉行禁止重复授权原则,但如何理解禁止重复授权原则的功能与法律内涵,特别是在适用法律的实践中,各界仍有不同的解读。

下面的案子,注定会在中国专利的发展历史中占据重要的位置。而2008年已经78岁的舒学章老人,无论如何也不会想到,他的名字在2002年以后,再次与我国的专利制度的发展紧密地联系在一起了。舒老先生在1991年先申请了名为“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”的实用新型专利,之后在1992年,又申请了同名的发明专利。在实用新型专利8年有效期限届满后,即1999年10月13日,舒老先生的发明专利才被授权。针对舒老的发明专利,某锅炉厂向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是该发明专利不符合1992年颁布的《专利法实施细则》第十二条第一款的规定,前述实用新型专利和发明专利是相同主题的发明创造,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。据此,专利复审委员会作出了维持发明专利权有效的决定。^②

在后续的行政诉讼程序中,一审法院支持了专利复审委员会的观点^③,认为:《专利法实施细则》第十二条第一款规定的“同样的发明创

① 在这场大讨论中,可以分成两种观点。支持北京高院的观点有:

文希凯“对我国专利法中禁止重复授权原则的理解和思考”,《审查业务通讯》,2003年6月刊;黄敏“也谈同样的发明创造只能被授予一项专利权”,http://www.acpaa.cn/list_info.asp?news_id=1222,2008年8月访问;南京市中级人民法院知识产权法官关于专利法修改草案的意见”,<http://www.chinalawedu.com/news/21604/6500/71/2006/9/xi4482131440182960023458-0.htm>

反对北京高院的观点有:汤宗舜“关于禁止重复授予专利权问题的探讨”,载《知识产权》2003年第6期;胡文辉“论我国专利法上的‘禁止重复授权’原则”,中国政法大学2005年硕士论文。

② 见专利复审委员会于2001年3月26日作出的第3209号无效宣告请求审查决定,<http://www.sipo-reexam.gov.cn/fushen/search/searchfs.asp>。

③ 见北京市第一中级人民法院于2001年9月17日作出的(2001)一中知初字第195号行政判决书。

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”，否则即构成法律所禁止的“重复授权”。本案所涉发明专利与实用新型专利没有同时存在，在保护期上有间断，故不属于重复授权。而二审法院持相反意见，^①认为在实用新型专利过期后，将在后申请的发明专利再次授权，相当于把已进入公有领域的技术又重复授予专利权，应属重复授权。

二审判决作出后，引发了社会各界广泛深入的讨论，究竟什么是禁止重复授权原则的功能与内涵，并没有因为法院的终审判决而“一锤定音”，专利复审委员会一直不懈地提出再审申请。特别是在北京高院的终审判决生效之后，国家知识产权局在对《审查指南》的修改中，仍坚持称：“禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。因此，禁止重复授权原则是指同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在”。^②

《审查指南》作为国家知识产权局的部门规章，直接与法院的生效判决观点相悖，这种做法并不多见。这说明关于禁止重复授权所争论的问题事关重大。2007年8月9日，最高人民法院依照（2004）行监字第95-1号行政裁定书，决定提审该案，2008年7月14日，最高法院作出再审判决，判决书中指出：“专利法上的禁止重复授权，是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利。”^③

然而“树欲静而风不止”。最高人民法院的判决，只是支持了再审申请人专利复审委员会的观点，并没有从禁止重复授权的功能原理出发来解释其观点的正确性；因此，最高人民法院的判决仍不能为这场禁止重复授权的讨论画上句号。

① 见北京市高级人民法院于2002年4月22日作出的（2002）高民终字第33号行政判决书。

② 国家知识产权局：《审查指南》（2006）[M] 北京：知识产权出版社，2006：158。

③ 见最高人民法院（2007）行提字第4号行政判决书，<http://www.chinairlaw.cn/file/2008072213323.html>。

二、禁止重复授权原则的功能原理分析

本文从《专利法实施细则》所规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”的原理出发,探究禁止重复授权原则的功能原理。

上述舒学章案中,争点也在于前后两案是否属于“同样的发明创造”,以及两次的授权行为是否属于重复授权。在“同样的发明创造”有明确定义的前提下,对“同样的发明创造”争点的判断属于事实问题,本文不打算对什么是“同样的发明创造”发表看法。而是从如何理解“同样的发明创造只能被授予一项专利”来分析。

“禁止重复授权”的字面意思,仅仅是形式上表达反对重复授权,并不能直接看出其背后的原理。即为什么要“禁止重复授权”,其追求的功能价值是什么?本文采取反证法,先假设《审查指南》的如下观点是正确的:

“禁止对同样的发明创造授予多项专利权,是为了防止权利之间存在冲突。因此,禁止重复授权原则是指同样的发明创造不能有多个处于有效状态的专利权同时存在。”

该观点告诉我们,“禁止重复授权”的功能是为了防止权利之间存在冲突。在此前提下,本文分析如下。

设 A0 (在先申请) 和 A1 (在后申请) 是同样的发明创造,对于申请人相同或不同,有两种情况:

(1) 对于不同申请人

如果 A0 在 A1 的申请日之前公开,则 A0 构成 A1 的现有技术,可以用《专利法》第二十二条第二款的新颖性或第二十二条第三款的创造性作为驳回理由。

如果 A0 在 A1 的申请日之后公开,则 A0 构成 A1 的抵触申请,可以用《专利法》第二十二条第二款的新颖性作为驳回理由。

可见,此时不需要“禁止重复授权原则”出面。

(2) 对于相同申请人

如果 A0 在 A1 的申请日之前公开,则 A0 构成 A1 的现有技术,可以用专利法第二十二条第二款的新颖性或第二十二条第三款的创造性作为驳回理由。可见,此时禁止重复授权原则不起作用。

如果 A0 在 A1 的申请日之后公开,则 A0 也不构成 A1 的抵触申请,

不可以用《专利法》第二十二条第二款的新颖性作为驳回理由。也就是说，此时没有抵触申请的问题。

在 A0 也不构成 A1 的抵触申请的情况下，由于申请人相同，也就没有权利冲突的问题；如果仍坚持禁止重复授权原则是为了防止权利冲突，则此情形下，也不需要“禁止重复授权原则”出面。

从上面的分析中，可以总结如下：

在不同申请人情况下，《专利法》第二十二条就可以将在后申请 A1 拒之门外，不可能出现重复授权问题，故不需要劳驾“禁止重复授权原则”。

在相同申请人情况下，没有抵触申请的适用。故应该得出：禁止重复授权原则仍无用武之地。

由此可以得出结论：不管申请人是否相同，都没有禁止重复授权原则的用武之地。

如果这个结论是正确的，则说明专利制度中不需要禁止重复授权原则，这显然与前面关于“《审查指南》的规定是正确的假设前提”相矛盾，也就从根本上与“禁止重复授权原则”是专利制度的基石的原理相冲突。

这不得不迫使我们质疑上面的假设前提是否正确，即禁止重复授权原则的功能到底是什么？仅仅是防止权利冲突？如果答案为是，则又不需要禁止重复授权原则就可以解决问题，造成前后自相矛盾。如果不是，则说明禁止重复授权原则的功能不仅仅是防止权利冲突，还应包括不被我们认识的其他功能。

但“其他功能”又是什么呢？在回答这问题之前，我们还是从美国专利制度中关于“重复专利”的规定寻求一些启发吧。

三、美国对“重复专利”的态度

重复专利，即“double patenting^①”，是美国对重复专利授权的表达。根据美国的 The Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)^②第 804

① “double patenting”中的“patenting”，采用“-ing”表达，更说明其指向授权的重复动作问题。

② 中文翻译为“专利审查程序手册”，类似于我国的专利《审查指南》。本文为行为方便，使用其缩写 MPEP 来代替。

节指出：在一个或一个以上的专利申请中，或者在一个或一个以上的专利申请与一个授权专利中，出现“double patenting”的情况只能发生在申请人相同或部分相同，或者发明人相同或其中部分发明人相同时。换句话说，在申请人或发明人完全不相同的时候，不是“double patenting”的问题。

在美国，对“同样的发明”所涉及的“double patenting”问题，分为以“法定的”理由驳回和非法定的“司法上创立的显而易见类型的”理由驳回两类。

(1) “法定的”理由

当在后的专利申请与在前的专利为“同样的发明”时，则根据美国专利法第 101 条关于“whoever invents or discovers any new and useful process... may obtain a patent therefor ...”的规定，驳回该在后的专利申请。当判断是否存在法定的“double patenting”驳回理由时，所考虑的问题在于：同样的发明是否被申请两次？因为美国专利法第 101 条防止对同样的发明授予两次专利。“同样的发明”是指“identical subject matter”，即“相同的发明主题”^①。

(2) 非法定的“显而易见类型”理由

当在后的专利申请与在前的专利不是“同样的”，但在后申请可以从在先的专利“预期”出，或者是在先专利的显而易见的变化，则有“司法上的显而易见的重复专利的驳回”问题。

非法定的“显而易见类型”驳回理由是基于司法上创立的基于公共政策原则考量，防止所授予专利的排他权被不公正地或不适当地延长^②。

① 原文为：the question to be asked is: Is the same invention being claimed twice? 35 U.S.C. 101 prevents two patents from issuing on the same invention. “Same invention” means identical subject matter. 见：Miller v. Eagle Mfg. Co., 151 U.S. 186 (1984); In re Vogel, 422 F.2d 438, 164 USPQ 619 (CCPA 1970); and In re Ockert, 245 F.2d 467, 114 USPQ 330 (CCPA 1957) .

② 原文为：A rejection based on nonstatutory double patenting is based on a judicially created doctrine grounded in public policy so as to prevent the unjustified or improper timewise extension of the right to exclude granted by a patent. In re Goodman, 11 F.3d 1046, 29 USPQ2d 2010 (Fed. Cir. 1993); In re Longi, 759 F.2d 887, 225 USPQ 645 (Fed. Cir. 1985); In re Van Ornum, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982); In re Vogel, 422 F.2d 438, 164 USPQ 619 (CCPA 1970); In re Thorington, 418 F.2d 528, 163 USPQ 644 (CCPA 1969); In re White, 405 F.2d 904, 160 USPQ 417 (CCPA 1969); In re Schneller, 397 F.2d 350, 158 USPQ 210 (CCPA 1968); In re Sarett, 327 F.2d 1005, 140 USPQ 474 (CCPA 1964) .

非法定的“显而易见类型”的驳回，可用下面的图解来表示：

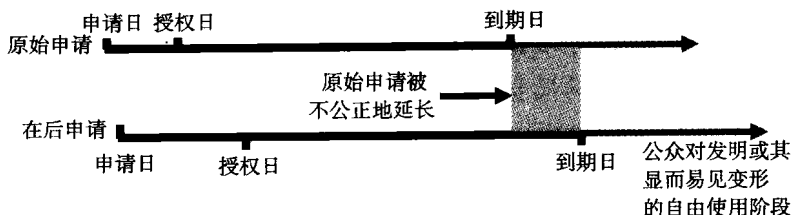


图1 非法定的“显而易见类型”

从图1可以看出，美国的观点认为，专利到期后，对发明或者该发明的显而易见变形，公众都可以自由使用。尽管在非法定的“显而易见类型”情况下，前后两专利在授权后有“同时存在”的重合期，但美国不关心这段“重合期”，而是十分在意到期后的延长。我们可以由此推断出：在美国，“同时存在”的重合期不是问题的所在，而到期后的延长才是美国专利制度所不能容忍的。既然不容忍延长，美国的做法就很直接，不是通过“放弃”其中一个专利而防止重合，而是让专利权人作出一个“声明”^① 将后一专利的到期日“提前”在先专利的到期日，即后一专利在先专利的到期日那一时刻时就提前终止。可见，美国的做法是剪除后一段的“延长期”而不关心前一段的“重合期”。

美国对“double patenting”的反对态度，针对两种情况：其一是已经就相同的专利获得过一项专利；其二是目前所请求的专利与先前获得的专利相比属于显而易见的变形。

对于第一种情况，美国给出的解决方案是：陈述两个申请不相同的理由，或是对在后申请的权利要求进行修改或删除，使得前后两专利实质不同，但不得通过声明放弃延长期；对于第二种情况，则可以通过声明来“切断”延长期来获得在后专利的授权。

值得一提的是：美国的 MPEP 还给出了如何判断“obviousness —

^① 英文为“terminal disclaimer”，简称 TD，本文翻译成“到期放弃”，对相同申请人的两件专利申请，如果第一件专利已被核准，则在第二件专利核准时（the later issuing case），申请人可提出 TD，使得第二件专利与第一件专利同时到期，也就是说把第二件专利所超出第一件专利的年限予以放弃。否则第二件专利不会被核准。

type”的具体做法^①，即认为判断“obviousness—type”属于事实问题，总体标准为：判断两个发明是否具有“在专利性上的不同（patentably distinct）”。具体而言，可参照 *Graham v. John Deere Co.* 一案中对“非显而易见性”的专利实质要件判断的方式进行，只不过所比对的文件不属于现有技术（prior art）。

综上，美国将类似我国的“同样的发明创造”概念细分为两种形式：完全相同的“same invention”和显而易见类型的“obviousness—type”。并对两种类型分别处理。对于完全相同的发明，美国可根据其专利法第 101 条的规定，禁止一案两次申请，没有所谓放弃的问题，态度可谓十分鲜明。对于在字面上不属于完全相同的发明来说，则坚决反对申请人延长保护期的企图，要求申请人声明放弃重合期来切断专利期限的延长，使得申请人无利可图。其背后的宪法原理为美国宪法第 1 条第 8 款的规定：“为推广科学及有用艺术的普及，保障作者和发明人在有限的期限内对其作品和发明物享有排他性的权利。”^② 既然专利的排他权是在“有限的期限内”，则禁止重复授权的主要目的是防止专利保护期的不当延长。在“有限的期限内”享有排他性的权利，实际上既是对发明人公开其发明的回报，同时也兼顾了公众利益。因此，美国的禁止重复授权原则的目的，可以归纳为两个方面：其一是排他权被不公正地延长；其二是在专利权到期后，保证公众可以自由地利用专利技术，包括对专利技术显而易见的修改的自由利用。

① 美国 MPEP 给出的做法如下：

These factual inquiries are summarized as follows:

(A) Determine the scope and content of a patent claim relative to a claim in the application at issue;

(B) Determine the differences between the scope and content of the patent claim as determined in (A) and the claim in the application at issue;

(C) Determine the level of ordinary skill in the pertinent art; and

(D) Evaluate any objective indicia of nonobviousness.

② Article I, Section 8, Clause 8 of the U. S. Constitution: To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.

四、我国专利制度下的禁止重复授权原则法律内涵的探讨

基于以上分析,本文为说理清晰,再次明确:《专利法实施细则》第十三条第一款所体现的禁止重复授权原则作为最后的一道防线,仅仅适用于同一申请人就“同样的发明创造”的多次申请,而不涉及不同申请人就“同样的发明创造”的多次申请^①,这也是本文进行分析的逻辑起点。

何谓“同样的发明创造”,既涉及事实认定的问题,也涉及法律问题;如何定义“同样的发明创造”,其是否包含显而易见的变形,目前业内还存在着分歧。^②本文囿于主题,不便对何谓“同样的发明创造”展开深入的讨论。

首先,本文将同一申请人就“同样的发明创造”先后申请发明与实用新型的情况作出图解^③分析。具体分为三种方式:

方式一:实用新型申请在先发明申请在后;

方式二:发明申请在先实用新型申请在后;

方式三:同时申请发明与实用新型。

需要特别指出的是:本文将专利保护期的起点定义为自授权公告日起,而不是自申请日起。这是因为:《专利法》第11条明确地将“发明和实用新型专利权被授予后”或“外观设计专利权被授予后”作为其享有排他权的时间起点,在“发明和实用新型专利权被授予前”或“外观设计专

① 本文稍后将对不同申请人就“同样的发明创造”的多次申请作出分析。

② 如《审查指南》(2006)第一部分第三章6.5.1规定:“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似”;而北京市第一中级人民法院的(2007)一中行初字第1042号行政判决书认为:“同一申请人在同一日申请两项或两项以上相近似的外观设计,既不会因权利主体不同而导致权利冲突,亦不会因为保护期不同而导致权利人的专利权获得超过法定期限的保护而损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益,如果对其多项申请均授予专利权,并不违背禁止重复授权的基本原则,不应属于重复授权。因此,就同一申请人就相同产品于同一日申请多项外观设计的情况,《审查指南》将“同样的外观设计”界定为“两项外观设计相同或者相近似”明显与《专利法》及其实施细则的立法本意不符,该规定不应成为人民法院审理的参照。在此情况下,“同样的外观设计”应解释为相同的外观设计,而不应包括相近似的外观设计。”

③ 本文为便于论述,先采用2001版《审查指南》关于同样的发明创造的处理规定来画图,本文稍后会指出,即使是2006版《审查指南》将放弃日提前到申请日,这些图解的原理仍然适用。

利权被授予前”，专利申请没有被批准授权，专利权还没有产生，自然没有专利权被侵犯之可能。对于发明专利申请，授权公告日之前存在着公开日，从申请日起到公开日期间，专利申请还处在未公开的保密阶段，此阶段不受专利法保护，而从公开日起到授权公告日，则属于专利法规定的临时保护期；^①对于实用新型专利申请，从申请日起到授权公告日，专利申请处在未公开的保密阶段，此阶段也不受专利法保护。因此，考虑到审查过程所必然要经历的时间，专利保护期实际上小于专利权的期限。^②

方式一：实用新型申请在先发明申请在后（见图 2）

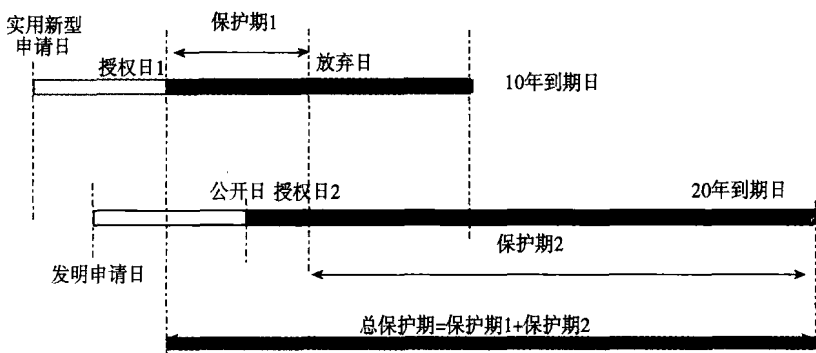


图 2 实用新型申请在先发明申请在后

方式二：发明申请在先实用新型申请在后（见图 3）

① 见专利法第 13 条的规定。

② 专利权的期限奉行法定主义，即专利权的期限是由法律规定的，且根据《专利法实施细则》第七条第四款规定，不得被延长；而“专利保护期”这个术语却从来没有在专利法律法规中出现过。这是因为审查过程的时间是不确定的，由此导致专利权保护期的长短也不能事先确定。《专利法》第四十二条规定：“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，均自申请日起计算。”但《专利法》第三十九条规定：“发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。”《专利法》第四十条规定：“……实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。”因此，三种专利的保护期都应从“自公告之日起”计算，这一点与专利权的期限“自申请日起计算”有明显区别。这好比一个人的年龄是从其出生日期计算，而在母体中的“十月怀胎”孕育时间不包括年龄的计算中，前者叫“实岁”，而后者为“虚岁”。中国人有使用“虚岁”计算年龄的风俗，因此也有不少人将这个风俗“移植”到专利权的保护上面了，他们认为专利权的期限与专利保护期是相同的，都应从申请日起计算，例如在专利代理人资格考试的题目中，也曾出现过不区分两者的做法题。对此，本文依法持严格区分的态度。

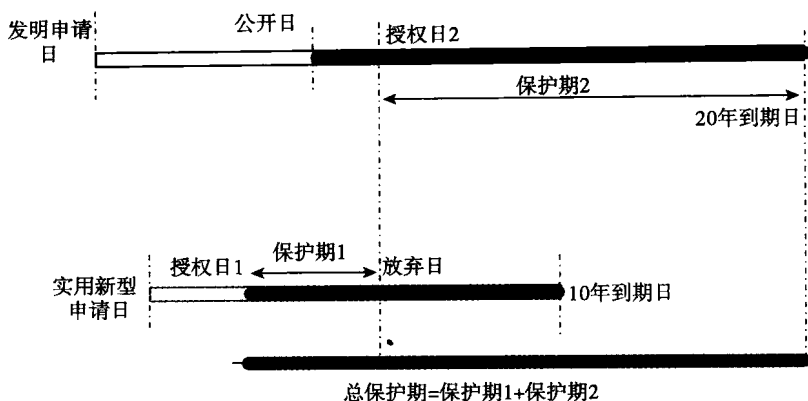


图3 发明申请在先实用新型申请在后

方式三：同时申请发明与实用新型（见图4）

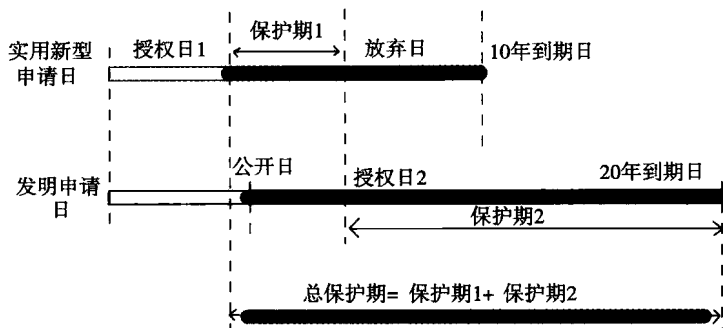


图4 同时申请发明与实用新型

由上面的三种申请策略的图形分析可见，其共同的特点是，申请人的同一个技术方案，通过申请两种类型专利的策略，使得一个技术方案的实际的总保护期=保护期1+保护期2，即总保护期得到了延长；本文所说的“延长”，是指申请人通过分别申请发明和实用新型专利，借助两个申请的“接力”所获得的总保护期，要比申请人只申请发明或实用新型的保护期中最长的保护期还要长。

接下来，本文要关注的是，我国的禁止重复授权原则的法律内涵是什么。

本文认为，禁止重复授权原则的目的主要是防止同一申请人就同样的发明创造获得不正当的保护期的延长，具体分析如下。

从上面图 2、图 3 和图 4，可清楚地看出，从实用新型专利的放弃日开始，发明专利权已经生效，两种专利权成功地完成了接力棒的交接，使得实用新型专利“名亡实存”，申请人得到的实际保护期比单独申请任一类型的专利保护期还要长，这才放心地放弃其实用新型专利。对于保护期被延长的问题，国家知识产权局并不回避，坦承这样做所带来的问题是：“专利权人就同一项发明创造所获得的专利保护期限可能超过 20 年的发明专利权期限”。^①但在第二次专利法修改过程中，并没有对此提出任何解决办法。

不过，《审查指南》2006 版的制定者们已经认识到专利保护期延长这一弊端并试图克服之。《审查指南修订导读（2006）》一书披露了相关的修改细节：

“我们首先确定了原指南关于重复授权的处理方式采取‘放弃’这样的方式是比较可行的，这是因为我国专利法并没有规定不能双重申请，其也不可能禁止相同人针对同样的发明创造提出申请甚至获得专利权，因此，对于重复授予的专利权采取‘放弃’的方式可以作为我们基本的价值取向。关键的问题就在于如何‘放弃’？……即专利权人应当向专利复审委员会提交‘自申请日起放弃其专利权的书面声明’，以此方式来维持另一项作为同样的发明创造的专利权有效，并且进一步明确，‘自申请日起放弃专利权的，该专利权视为自始不存在’，而非原指南仅追溯至后授权专利的授权日。”^②

该书强调：“这样的放弃方式最大的好处就是，可以将放弃追溯为自申请日起放弃从而保证保护期限不会延长，且该放弃的效力与被无效的效力一致。”

由此可见，《审查指南》的制定者也认可我国的禁止重复授权原则应该包含防止专利保护期被延长的目的和功能。

在这个意义上，中美两国的观点是一致的。即都关注专利保护期被延长的问题。由于美国专利制度中没有实用新型专利的类别，不存在我国的发明专利与实用新型专利的期限不同问题，所以不能直接照搬美国的做法。我们不得不遗憾地指出，《审查指南》2006 版提出的解决方案并没有

① 国家知识产权局条法司．新专利法详解 [M]．北京：知识产权出版社，2001：54．

② 国家知识产权局专利局审查业务管理部．审查指南修订导读（2006）（第二版）[M]．北京：知识产权出版社，2006：303．