

從舒學章案談禁止重複授權原則的適用

—魏徵—

禁止重複授權原則是專利制度的基石,各國專利法無一不奉行此原則。

我國《專利法》第 9 條與《專利法實施細則》第 13 條第 1 款,共同構築了我國關於禁止重複授予專利權的基本原則。特別是《專利法實施細則》第 13 條第 1 款所說的“同樣的發明創造只能被授予一項專利權”,直接表明了禁止重複授權原則的具體含義,在當前第三次專利法修改草案中,該規定一躍上昇到《專利法》第 9 條並作為其中的第 1 款,使其更彰顯出綱領的地位。

儘管我國《專利法》宣稱明確奉行禁止重複授權原則,但對於如何理解禁止重複授權原則的功能與內涵及其相關法律的適用,業內仍有不同的認識。

一、從一個案例引發的 禁止重複授權原則的大討論¹

下面的案子,注定會在中國專利制度的發展歷史中,佔據重要的位置。而 78 歲的舒學章老人,無論如何也不會想到,他的名字在 2002 年以後,再次與我國專利制度的發展緊密地聯繫在一起了。舒老先生在 1991 年先申請了題為“一種高效節能雙層爐排反燒鍋爐”的實用新型專利,之後在 1992 年,又申請了同名的發明專利。在實用新型專利正常屆滿過期後的 8 個月,即 1999 年 10 月 13 日,舒老先生的發明專利才被授權。針對舒老的發明專利,某鍋爐廠向專利複審委員會提出無效宣告請求,其理由是該發明專利不符合 1992 年頒佈的《專利法實施細則》第十二條第一款的規定,前述實用新型專利和發明專利是相同主題的發明創造,構成了重複授權。專利複審委員會經審查認為:發明專利在授權時,實用新型專利權已經終止,故不存在兩個專利權共同存在的情況。據此,專利複審委員會作出

了維持發明專利權有效的決定²。

在後續的行政訴訟程序中,一審法院支持了專利複審委員會的觀點,認為:《專利法實施細則》第十二條第一款規定的“同樣的發明創造只能被授予一項專利”,應理解為“同樣的發明創造不能同時有兩項或兩項以上處於授權狀態的有效專利存在”,否則即構成法律所禁止的“重複授權”³。本案所涉發明專利與實用新型專利沒有同時存在,在保護期上有間斷,故不屬於重複授權。而二審法院持相反意見,認為在實用新型專利過期後,將在後申請的發明專利再次授權,相當於把已進入公有領域的技術又重複授予專利權,應屬重複授權⁴。

二審判決作出後,引發了社會各界的大討論,究竟什麼是禁止重複授權原則的功能與目的,並沒有因為法院的終審判決而“一錘定音”,專利複審委員會也提出了再審申請。即使在法院的終審判決生效之後,國家知識產權局在對《審查指南》的修改中,仍明確地宣稱:“禁止對同樣的發明創造授予多項專利權,是爲了防止權利之間存在衝突。因此,禁止重複授權原則是指同樣的發明創造不能有多項處於有效狀態的專利權同時存在”⁵。

《審查指南》作為國家知識產權局的部門規章,直接與法院的生效判決觀點相悖,這種做法十分罕見。這說明關於禁止重複授權的爭論,事關重大。最高法院於 2007 年 8 月 9 日提審該案,並於 2008 年 7 月 14 日作出判決。判決書中明確指出:“專利法上的禁止重複授權,是指同樣的發明創造不能有兩項或者兩項以上的處於有效狀態的專利權同時存在,而不是指同樣的發明創造只能被授予一次專利權”⁶。

然而,最高法院的判決,只是支持了再審申請人專利複審委員會的觀點,並沒有從禁止重複授權的功能原理出發來解釋其觀點的正確性。因此,最高法院的判決仍不能爲這場禁止重複授權的大討論畫上句號。

二、對禁止重複授權原則的困惑

對於禁止重複授權原則，即《專利法實施細則》規定的“同樣的發明創造只能被授予一項專利”的原則，《審查指南》是這樣解釋的：

“禁止對同樣的發明創造授予多項專利權，是爲了防止權利之間存在衝突。因此，禁止重複授權原則是指同樣的發明創造不能有多項處於有效狀態的專利權同時存在。”

該觀點告訴我們，“禁止重複授權”的目的是爲了防止權利之間存在衝突。我們先假設這一觀點是正確的，然後採用反證法分析如下：

設 A0(在先申請)和 A1(在後申請)是同樣的發明創造，對於申請人相同或不同，有兩種情況：

(1) 對於不同申請人

如果 A0 在 A1 的申請日之前公開，則 A0 構成 A1 的現有技術，可以用《專利法》第 22.2 條的新穎性或第 22.3 條的創造性作爲駁回理由。

如果 A0 在 A1 的申請日之後公開，則 A0 構成 A1 的抵觸申請，可以用《專利法》第 22.2 條的新穎性作爲駁回理由。

可見，此時不需要“禁止重複授權原則”出面。

(2) 對於相同申請人

如果 A0 在 A1 的申請日之前公開，則 A0 構成 A1 的現有技術，可以用《專利法》第 22.2 條的新穎性或 22.3 條的創造性作爲駁回理由。可見，此時禁止重複授權原則不起作用。

如果 A0 在 A1 的申請日之後公開，則 A0 也不構成 A1 的抵觸申請，不可以用《專利法》第 22.2 條的新穎性作爲駁回理由。也就是說，此時沒有抵觸申請的問題。

在 A0 也不構成 A1 的抵觸申請的情況下，只有藉助於“同樣的發明創造只能被授予一項專利”的規定來禁止重複授權。

從上面的分析中，可以總結如下：

在申請人不同的情況下，《專利法》第 22 條就可以將在後申請 A1 拒之門外，不可能出現重複授權問題，故此時不需要援用“禁止重複授權原則”。

在申請人相同的情況下，沒有抵觸申請的適用。但我們前面已經假設“禁止重複授權原則的目的是爲了防止權利衝突”，

則此時由於申請人相同，即前後兩個專利權的主人是一個人，就不會有權利衝突的問題。禁止重複授權原則仍無用武之地。

由此可以得出結論：不管申請人是否相同，都沒有禁止重複授權原則的用武之地。

如果這個結論是正確的，則說明專利制度中不需要禁止重複授權原則，這顯然與“禁止重複授權原則”是專利制度的基石的原理相衝突。

這不得不迫使我們質疑《審查指南》的觀點，即禁止重複授權原則的功能是防止權利衝突嗎？如果答案爲是，則不需要禁止重複授權原則就可以解決問題。如果不是，則需要找出禁止重複授權原則真正的目的。

但“真正的目的”是什麼呢？在回答這問題之前，我們還是從美國專利制度中關於“double patenting”的規定尋求一些啓發吧。

三、美國對重複授權的處理方式

“double patenting”⁷是美國對重複授權的表達。美國的《專利審查程序手冊》⁸ (MPEP) 第 804 節限定，在一個授權專利和專利申請之間，“double patenting”問題只可能出現在申請單位相同，或者申請單位雖然不同但發明人相同或轉讓人/所有人相同的情況下。換句話說，在申請人或發明人完全不相同的時候，不存在“double patenting”問題。

在美國，對“同樣的發明”，分爲以“法定的”理由駁回和非法定的“司法上創立的顯而易見類型”的理由駁回兩類⁹。

(1) “法定的”理由

當在後的專利申請與在前的專利爲“同樣的發明”，則根據美國專利法第 101 條規定的“發明或發現任何新的有用的方法的人…可以獲得專利…”¹⁰，駁回該申請。當判斷是否存在法定的“double patenting”駁回理由時，所考慮的問題是：同樣的發明是否被申請兩次？因爲美國專利法第 101 條防止對同樣的發明授予兩次專利。“同樣的發明”是指“identical subject matter”，即“相同的發明主題”¹¹。

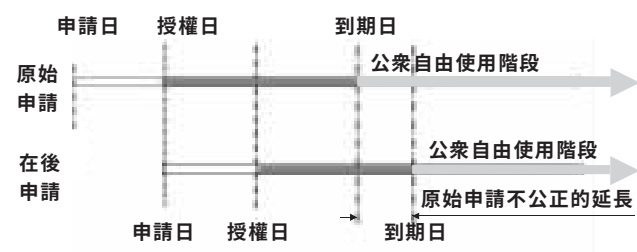
(2) 非法定的“顯而易見類型”的理由

當在後的專利申請與在前的專利不是“同樣的”，但在後申

請可以從在先的專利“預期”出,或者是在先的專利的顯而易見的變化,則有“司法上的顯而易見的重複專利的駁回”問題。

非法定的“顯而易見類型”的駁回理由依據的是一項基於公共政策的司法原則,以防止所授予專利的排他權被不正當地或不適當地延長¹²。

非法定的“顯而易見類型”的駁回,可用下面的圖解來表示:



從上圖可以看出,美國的觀點認為,專利到期後,對發明或其顯而易見變形,公眾可以自由使用。儘管在非法定的“顯而易見類型”的情況下,前後兩專利在授權後有“同時存在”的重合期,但美國似乎並不在意這段“重合期”,而是十分在意到期後的延長。我們可以由此推斷出:“同時存在”的重合期不是問題的所在,而到期後的延長才是美國專利制度所不能容忍的。既然不容忍延長,美國的做法就很直接,不是去通過“放棄”一專利而防止重合,而是讓專利權人作出一個“聲明”(terminal disclaimer),將後一專利的到期日“提前”到在先專利的到期日,即後一專利在在先專利的到期日那一時刻提前終止。可見,美國的做法是剪除後一段的“延長期”,而不關心前一段的“重合期”。

美國對“double patenting”的處理,分為兩種情況:其一:你已經就相同的專利獲得過一項專利;其二:你目前所請求的專利屬於先前你獲得的專利的顯而易見的變形。

對於第一種情況,通常的解決方案是:陳述兩個申請不相同的理由,或是對在後申請的權利要求進行修改或刪除,但不得通過聲明放棄延長期;對於第二種情況,則可以通過聲明放棄延長期來獲得在後專利的授權。

綜上,美國將類似我國的“同樣的發明創造”概念細分為:完全相同的發明(same invention)和顯而易見類型(obviousness-type)的發明,並對兩種類型分別地處理。對於完全相同的發明,美國可根據其專利法第 101 條的規定,禁止一案兩次申

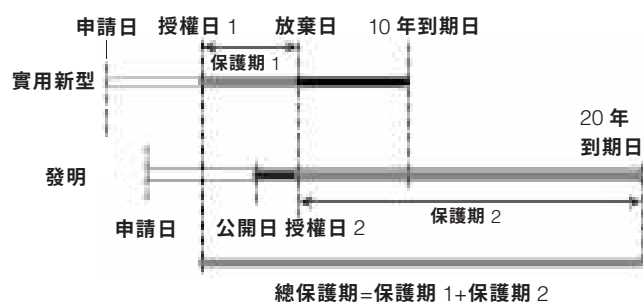
請,態度十分鮮明。對於在字面上不屬於完全相同的發明來說,則不允許申請人為了延長保護期,通過聲明放棄延長期。美國憲法明確將包括專利在內的排他權限定在一個“有限的期限內”¹³,而禁止重複授權的根本目的就是防止專利保護期的不當延長。在“有限的期限內”享有排他性的權利,實際上既是對發明人公開其發明的回報,同時也兼顧了公眾利益。因此,美國的禁止重複授權原則的目的,可以歸納為兩個方面:其一是防止排他權被不正當地延長;其二是在專利權到期後,保證公眾可以自由地利用專利技術,包括對專利技術顯而易見的修改的自由利用。

四、我國設立禁止重複授權原則的根本目的

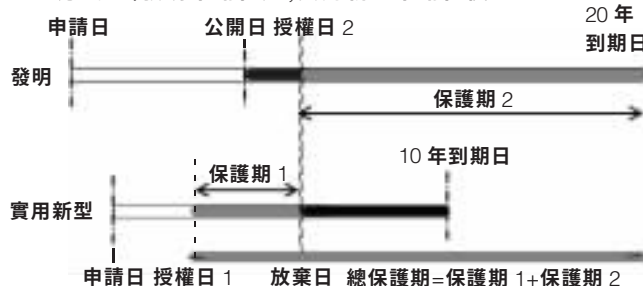
在前面的分析中,已經證明:《專利法實施細則》第 13.1 條所體現的禁止重複授權原則僅僅適用於同一申請人就“同樣的發明創造”的多次申請,而不涉及不同申請人就“同樣的發明創造”的多次申請。下面的分析將以此為前提。

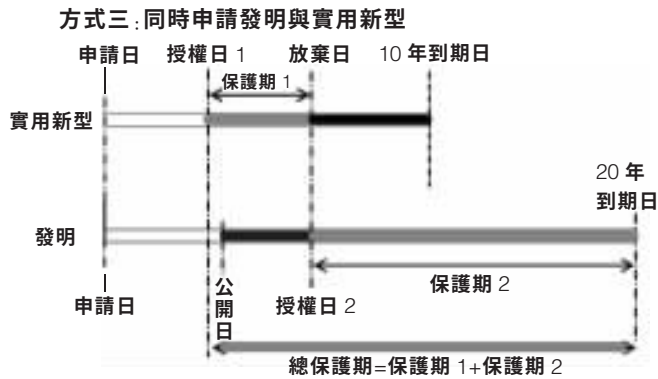
首先,我們將同一申請人就“同樣的發明創造”先後申請發明與實用新型的情況作出圖解¹⁴分析。具體分為三種方式:

方式一:實用新型申請在先,發明申請在後



方式二:發明申請在先,實用新型申請在後





圖示的三種申請方式的共同點是，申請人採用以同一個技術方案申請兩種類型專利的策略，使得一個技術方案的實際的保護期得到了延長。這樣申請人就獲得比單獨申請發明或實用新型都要長的保護期。

從上圖可清楚地看出，從實用新型專利的放棄日開始，發明專利權已經生效，申請人在得到了比單獨申請任一類型的專利保護期還要長的保護期之後，才放心地放棄其實用新型專利。國家知識產權局坦承這樣做所帶來的問題是：“專利權人就同一項發明創造所獲得的專利保護期限可能超過 20 年的發明專利權期限”¹⁵。《審查指南》的制定者們也注意到了這一問題，並在《審查指南》的修訂中提出了解決辦法，即在遇到重複授權的質疑時，專利權人應當向專利複審委員會提交“自申請日起放棄其專利權的書面聲明”，以此方式來維持另一項同樣的發明創造的專利權有效，而“自申請日起放棄專利權的，該專利權視為自始不存在”¹⁶。他們認為：“這樣的放棄方式最大的好處就是，可以將放棄追溯為自申請日起放棄從而保證保護期限不會延長，且該放棄的效力與被無效的效力一致。”

顯然，《審查指南》的制定者也意識到我國的禁止重複授權原則應該具有防止專利保護期被延長的目的和功能。但是，《審查指南》2006 版的解決方案並沒有從根本上解決專利保護期延長的問題。

這是因為，在法律意義上，放棄是對已有的實用新型專利權的放棄，根本不能當作“自始就不存在”。這一點，與法律意義上的“無效”毫無共同之處。“無效”的法律後果是“自始就不存在”，即本來就不合法，而“放棄”是一種自願的行為，是當事人對自己權利的自由處置。實踐中，即使自申請日起放棄專利權，專利權在申請日至提交放棄聲明之日期間仍然可以發生事實

上的效力，例如專利權人在此期間可以提起侵權訴訟，仍然可以從之後視為自始不存在的權利中獲益，並且無須在放棄專利權後返還從自始不存在的權利中獲得的利益。顯然，這種解決方案不能防止專利保護期的延長。

儘管《審查指南》2006 版的制定者們沒有能解決專利保護期的延長問題¹⁷，但是認識到“禁止重複授權原則包含着防止專利保護期被延長的目的”這一點，仍然是一個進步。

經過上面的分析之後再來看最高法院的觀點，就會發現：最高法院將禁止重複授權限定為只是不允許同樣的發明創造的兩項或者兩項以上的有效專利權同時存在，而並不限制同樣的發明創造只能被授予一次專利權的觀點和做法，並不能克服專利保護期被延長的弊端，也無法體現出禁止重複授權的根本目的。

五、對最高法院判決書中一些說法的存疑

1. 關於“同一申請人就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”

最高法院在判決書中指出：“《專利審查指南》允許同一申請人同時或先後就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，這種做法的形成有其歷史原因，雖不盡完善，但客觀上有利於申請人選擇對其發明創造最為有利的保護方式。”

應該指出，我國《專利審查指南》並無明文規定，“允許同一申請人同時或先後就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”，是否申請，如何申請，都取決於申請人的自主選擇。實踐中，同一申請人同時或者先後提出一項實用新型專利申請和一項發明專利申請是司空見慣的。同一申請人利用實用新型審批快的特點，爭取早日授權，又利用發明專利的保護期限長的優點，以求獲得更長時間的合法的技術壟斷權。法律上對這種做法如何處理，關係到專利權人的利益與社會公眾利益之間的平衡，關係到如何理解和落實禁止重複授權原則，不應該僅僅考慮是否有利於申請人，而更要考慮這種做法是否於法有據，是否破壞了專利權人的利益與社會公眾利益之間的平衡。其次，從舒案來看，這種做法恰恰給權利人以及公眾帶來了

訴累。我國台灣地區的經驗或許更有啟發。台灣將“同一申請人同時或先後就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”稱為“一案兩請”¹⁸。台灣學者認為：“同一技術不得重複申請發明及新型，也沒有接力式的權利可以前後啣接。因此申請人欲藉新型審查時間較短，以一案二請發明及新型，縱然可先拿到新型專利權，但是隨之而來的風險是技術報告可能為不利之評價，甚至最終權利有遭撤銷而自始不存在之疑慮，如果曾經行使權利，還要負擔專利法第一百零五條¹⁹的損害賠償責任，徒生不必要之困擾。”²⁰這位學者最後語重心長地告誡申請人說：“千萬不要一案二請，不但要支付兩筆申請規費及年費，也使兩申請案法律關係複雜化、進而衍生接踵而來的舉發、訴訟，難有寧日，申請人不可不慎。”

因此，如果判決書能從法律角度分析，才可能有說服力。

2.關於“重複授權理解為是指同樣的發明創造被授予兩次專利權”

最高法院在判決書中指出：“如果把重複授權理解為是指同樣的發明創造被授予兩次專利權，也會造成專利審查與授權的實踐操作困難。如在一項發明專利申請提出後公佈前的時間段內，他人若就同樣的發明創造提出實用新型專利申請並獲得授權，此時，如果簡單地認為同樣的發明創造只能被授予一次專利權，則該發明專利申請就不能被授權，這顯然違背了專利授予的先申請原則，如果必須將實用新型專利無效後再授予發明專利權，也會造成實際操作上的困難。”

顯然，判決書在這裡出現了矛盾。在此之前，判決書對《專利法實施細則》中規定的“同樣的發明創造只能被授予一項專利”，解釋為“同一申請人就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，只要兩項專利權不同時存在，就不違反禁止重複授權原則。”可見，討論重複授權問題的前提是“同一申請人就同樣的發明創造分別提出實用新型和發明專利申請”，而不是他人的“就同樣的發明創造分別提出專利申請的衝突問題”。而“在一項發明專利申請提出後公佈前的時間段內，他人若就同樣的發明創造提出實用新型專利申請並獲得授權”的情形，顯然與重複授權無關，以此無法解釋為什麼同一申請人的“同樣的發明創造”可以被授予兩次專利權。

3.關於專利權終止後進入公有領域的問題

最高法院承認：“在多數情況下專利權的終止會導致該技術進入公有領域”。為了證明在少數情況下，還存在着例外情況，使得“不能得出一項專利權一旦終止有關技術就進入了公有領域的結論”，最高法院舉了基本專利與從屬專利的例子來支持其論點。

然而，最高法院的推論忽略了根本的一點，即本文之前的分析表明的：禁止重複授權原則僅適用於同一申請人就同樣的發明創造先後兩次申請專利的問題。而基本專利與從屬專利兩者的關係，不屬於“同樣的發明創造”。

最高人民法院給出的基本專利與從屬專利的定義為：

“從屬專利，也稱改進專利，是指一項在後申請的發明或者實用新型是對另一項在先申請專利的改進，它在採用在先專利技術方案的同時，又增加了新的技術內容，包括在在先申請的專利的基礎上增加了新的技術特徵或者發現了新的用途，從而符合專利法規定的授權條件而獲得專利權。該在先專利稱為基本專利。”²¹

從上述定義中可以看出，時間關係上，基本專利申請在先，而從屬專利申請在後。兩者的相互關係上，從屬專利相對於基本專利具有新穎性、創造性。即兩者絕對不構成“同樣的發明創造”。

兩者既然不構成“同樣的發明創造”，則以此作出的分析討論就失去了意義。

4.關於本國優先權制度與禁止重複授權原則的關係

我們知道，我國專利制度規定了三種類型：發明、實用新型與外觀設計。實用新型專利申請的審批速度快，授權早，可以提早進行保護，而發明專利申請的審批速度慢，授權晚，但保護期限長於實用新型專利。兩種專利類型的優缺點互補。由於實用新型與發明專利都是關於技術方案的發明創造，而我國專利制度並沒有提供給申請人兼收兩種專利類型優點的新的申請類型，申請人只能是從中“二選一”，因此才會出現申請人對申請發明還是申請實用新型往往“舉棋不定”的情況。

對這類“舉旗不定”的問題，一些國家或地區都作了有益的探索。

在日本，為了方便申請人，日本專利法第 46 條規定：在原申請日內三年內，可以利用“改請”制度實現實用新型專利申請

向發明專利申請的轉換²²。

我國台灣地區則規定：發明或實用新型專利可以改請外觀設計，實用新型專利可以改請發明專利²³。

我國《專利法》第二十九條第二款規定：“申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。”

儘管我國沒有“改請”制度，但藉助本國優先權制度，申請人在優先權期限內有機會實現發明和實用新型專利申請的轉換。因此可以說，本國優先權制度的重要功能是兩種申請類型的轉換。由於前後申請的申請人相同，這一點與“同一申請人就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”的功能有相似之處。

在利用本國優先權制度實現發明和實用新型專利申請轉換時，其中重要的問題是不得突破禁止重複授權的底線。為此，法律規定為：利用本國優先權的在後申請一經提出，就需要將在先申請視為撤回，且在先申請如果已被授權就不能再“轉換”了。因此，這種轉換是在兩個專利申請之間的轉換。利用本國優先權制度還有一個重要的時間限制，即必須在“第一次提出專利申請之日起十二個月內”，超過十二個月後，優先權不得恢復。

同樣是同一申請人，同樣是前後兩次申請，申請人如果不利用本國優先權制度進行轉換，而是“就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”並不受本國優先權的時間限制，這樣的做法如果可以接受，則本國優先權制度就沒有存在的必要了。

最高法院認為，“允許同一申請人就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，主要是考慮為發明創造提供及時的專利保護”，這在邏輯上也是不通的。如果是“為發明創造提供及時的專利保護”，則利用授權快的特點直接申請實用新型專利就可以了，何必再花錢申請審查程序長的發明？顯然，其背後的目的還是為了獲得比單獨申請發明還要長的專利保護期。

允許“同一申請人就同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”不等於允許對“同一申請人就同樣的發明創

造既申請實用新型專利又申請發明專利”進行重複授權。如果能正確地理解“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的立法本意，自然可以得出，我國並沒有在“立法上為同一申請人保留了一個比較寬鬆和方便的專利申請選擇途徑”。

結語

本文討論了禁止重複授權的功能，認為禁止重複授權的目的應包括防止同樣的發明創造經兩次申請獲得專利保護期的延長。本案中，北京高院的觀點符合當今國際上關於防止重複專利的主流做法。在第三次專利法的修改中，立法者也注意到專利保護期不適當地延長的問題，因而在專利法修改草案中，將同樣的發明創造的兩次申請限定為同一申請人同一日提出的申請。在這樣的背景下，本案中最高法院的觀點顯然是禁止重複授權理論發展中的一個倒退。■

¹ 在這場大討論中，可以分成兩種觀點。

支持北京高院的觀點有：

文希凱：“對我國專利法中禁止重複授權原則的理解和思考”，《審查業務通訊》，2003 年 6 月刊；黃敏：“也談同樣的發明創造只能被授予一項專利權”，http://www.acpaa.cn/list_info.asp?news_id=1222，2008 年 8 月訪問；南京市中級人民法院知識產權法官關於專利法修改草案的意見，<http://www.chinalawedu.com/news/21604/6500/71/2006/9/xi4482131440182960023458-0.htm>。

反對北京高院的觀點有：

湯宗舜：“關於禁止重複授予專利權問題的探討”，載《知識產權》2003 年第 6 期；胡文輝：“論我國專利法上的‘禁止重複授權’原則”，中國政法大學 2005 年碩士論文。

² 見專利複審委員會於 2001 年 3 月 26 日作出的第 3209 號無效宣告請求審查決定，<http://www.sipo-reexam.gov.cn/fushen/search/searchfs.asp>。

³ 見北京市第一中級人民法院於 2001 年 9 月 17 日作出的（2001）一中知初字第 195 號行政判決書。

⁴ 見北京市高級人民法院於 2002 年 4 月 22 日作出的（2002）高民終字第 33 號行政判決書。

⁵ 見 2006《審查指南》第二部分第三章第 6 節的規定,2006《審查指南》第 158 頁。

⁶ 見最高法院 (2007) 行提字第 4 號行政判決書, <http://www.chinaiprlaw.cn/file/2008072213323.html>。

⁷ “double patenting”中的“patenting”,用了動名詞表達,更說明其指向的是授權的動作是重複的問題。

⁸ 類似於我國的專利《審查指南》。本文為行為方便,使用其縮寫 MPEP 來代替。

⁹ 參見 In re Vogel (CCPA 1970)。

¹⁰ “whoever invents or discovers any new and useful process ... may obtain a patent therefor”

¹¹ 見: 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)。

¹² In re Goodman, 11 F.3d 1046, 29 USPQ2d 2010 (Fed. Cir. 1993)。

¹³ 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。

¹⁴ 本文為便於論述,先採用 2001 版《審查指南》的關於同樣的發明創造的處理規定來畫圖,本文稍後會指出,即使是 2006 版《審查指南》將放棄日提前到申請日,這些圖解的原理仍然適用。

¹⁵ 《新專利法詳解》,國家知識產權局條法司著,知識產權出版社,2001 年 8 月版,第 54 頁。

¹⁶ 《審查指南修訂導讀》(2006)(第 2 版),國家知識產權局專利局審查業務管理部編,知識產權出版社,2006 年 12 月版,第 303 頁。

¹⁷ 《審查指南》2006 版的制定者也曾設想過其他方案:包括:“方案一,保留原指南方案不變,其主要好處是能夠很好地保持政策連貫性,但是也有其很大的弊端,就是,當申請日不同的時候會導致保護期限延長。方案二,建議自最早的申請日起計算保護期,其好處是解決了保護期限延長的問題,但是其弊端也是很顯然的,其一就是這樣的方案修改了另外一項專利的申請日,其與專利法的基本規定相違背,其二就是導致在實際操作上的困難,比如如何進行公告,是否必須將其申請日的改變等均予以公告,專利權人已取得的專利證書是否需要更換等問題。”出處同上。

¹⁸ 臺灣地區自 2003 年修改專利法,將實用新型專利申請的審查由原

來的實質審查還為形式審查,使得“一案兩請”的問題更加凸現。

¹⁹ 臺灣地區專利法第一百零五條:新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,對他人因行使新型專利權所致損害應負賠償之責。

²⁰ 李鎡:“新專利法架構下禁止重複授予專利權原則之研究—同一人以同一技術重複申請發明及新型之處理原則”,http://pcm.tipo.gov.tw/pcm/pro_show.asp?sn=144。

²¹ 見《關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定(會議討論稿 2003.10.27-29)》第 32 條。

²² 日本 2005 年 4 月 1 日起施行的修正後特許法 46 條之 2 中,對於專利權人在放棄實用新型後改請發明之時限延長為原申請日後三年,或是在非專利權人申請技術評價書並通知專利權人後三十日內。

²³ 臺灣地區專利法(2003)第一百零五條規定:“申請發明或新式樣專利後改請新型專利者,或申請新型專利後改請發明專利者,以原申請案之申請日為改請案之申請日。但於原申請案准予專利之審定書、處分書送達後,或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起六十日後,不得改請。”