



浅议“一案两请”的适用条件

精选文章

摘要

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。专利法第9条第1款规定了禁止重复授权的普遍原则，以及在该普遍原则之下的例外情形。其中例外情形有严格的适用条件，本文结合典型案例阐述该例外情形的适用条件。

为了描述方便，本文将同一申请人同日对同样的发明创造申请的实用新型专利申请和发明专利申请称为一案两请。“一案两请”作为一种特殊的专利申请策略，综合了发明和实用新型的优势，受到越来越多申请人的青睐，详细来说“一案两请”具有以下优势：

（1）增加获得专利权的可能性

根据专利法的规定，实用新型的创造性高度低于发明，通常称实用新型为小发明。因此，一个技术方案在达不到发明的创造性高度而无法获得发明专利权的情况下，仍有可能满足实用新型的创造性要求，从而能获得实用新型专利权。

（2）快速获得专利权

通常来说，实用新型审查周期短，例如6个月至1年；发明的审查周期长，通常3年左右。因此通过“一案两请”的方式进行申请，申请人可以快速取得实用新型专利权，从而可以使申请人尽早地行使专利权。

（3）获得较长的专利保护期限

众所周知，实用新型专利的保护期限相对较短，仅为10年，发明专利的保护期限较长，为20年。因此采取“一案两请”申请策略，申请人可以获得20年的保护期。

然而一案两请有严格的适用条件，例如专利法第9条第1款规定的“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”以及专利法实施细则第41条第2款规定的“应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。以下结合典型案例对不满足上述条件的后果进行详细说明。

案例一（第109490号复审决定）

涉案申请（以下称本申请）是申请号为201110172337.7，申请日为2011年6月15日，的发明专利申请。经实质审查，国家知识产权局原审查部门以本申请不符合专利法第9条第1款的规定发出驳回决定。驳回决定引用的对比文件1（CN202541761U）是本申请人于本申请日提出的实用新型，该实用新型的权利要求与本申请的权利要求相同，并已于2012年11月21日公告授权。

申请人不服该驳回决定，于法定期限内向国务院专利行政部门专利复审委员会（以下称“专利复审委员会”）提出了复审请求，未修改权利要求。专利复审委员会认为，对比文件1是本申请人在本申请的申请日同日就同样的发明创造提出的另一件实用新型专利申请，虽然在文字描述的方式上有所不同，但是就其限定的技术方案的实质来看，两者的权利要求中都具有相同的技术方案，二者属于同样的发明创造，且该实用新型专利申请已经被授予专利权，因此本申请的权利要求不符合专利法第9条第1款关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。

由于申请人在申请时未对同样的发明创造已申请了实用新型专利作出说明，不符合专利法第9条第1款及实施细则第41条第2款关于通过声明放弃该实用新型专利权，以获得授予发明专利权的规定。因此，申请人不能通过放弃该实用新型专利权而获得本发明专利权。

据此，专利复审委员会作出第109490号复审决定：维持原驳回决定。

复请求人不服专利复审委员会作出的复审决定，于法定期限内向北京知识产权法院起诉。

北京知识产权法院的观点与专利复审委员会一致，作出（2016）京73行初4308号一审判决：驳回原告诉讼请求。

原告不服北京知识产权法院的一审判决，于法定期限内向北京市高级人民法院上诉。

北京市高级人民法院的观点与专利复审委员会北京知识产权法院的观点一致，作出（2019）京行终271号终审判决：驳回上诉，维持原判。

本案例一给出的启示是：同一申请人在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均应当履行“作出声明”的义务，如果在申请时没有对同样的发明创造已申请另一专利作出说明，申请人不能通过放弃该实用新型专利权而获得本发明专利权。

案例二（第45021号无效决定）

涉案专利（以下称本专利）是申请日为2017年03月11日，授权公告日为2018年04月13日的发明专利201710143522.0。请求人以本专利不符合专利法第9条第1款规定为由，向国家知识产权局提出了无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求全部无效。请求人提交的证据1是申请日为2017年03月11日，授权公告日为2018年04月10日的实用新型专利，权利要求与本专利相同。专利权人提交了意见陈述，表明同意放弃实用新型专利权，并已经提交了放弃专利权声明。

专利复审委员会认为，本专利与证据1的实用新型构成同样的发明创造，应当宣告该项专利权无效。但是，专利法第9条第1款的规定如果两项专利权为同一专利权人同日申请的一项实用新型专利权和一项发明专利权，专利权人在申请时根据专利法实施细则第41条第2款的规定作出过说明，且发明专利权授予时实用新型专利权尚未终止，在此情形下，专利权人可以通过放弃授权在前的实用新型专利权以保留本专利的发明专利权。

本案中，专利权人在提出本专利的申请时已作出了说明，且本专利授权时证据1专利权尚未终止，在无效程序中专利权人针对证据1提出了放弃专利权的声明，且该放弃声明已生效。

据此，专利复审委员会作出复审决定：撤销驳回决定。

本案例二给出的启示是：同一申请人在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，因不同程序的时间差等原因导致该发明和实用新型均被授权的，只要专利权人在申请时根据专利法实施细则第41条第2款的规定对本申请还申请另一专利作出过说明，在无效程序中

有机会通过放弃实用新型专利权而保留发明专利权。

案例三（第34931号无效决定）

涉案专利（以下称本专利）是申请日为2011年8月4日，授权公告日为2016年5月11日的发明专利201110222488.9，无效请求人以本专利不符合专利法第9条第1款的规定为理由，请求宣告本专利所有的权利要求无效。请求人提交的证据为本专利权人于本专利申请日提交的实用新型专利，该实用新型专利的权利要求与本专利相同，授权公告日为2012年5月9日。

专利复审委员会认为，依据专利法第9条第1款的规定，禁止重复授权存在如下的例外情形，即对于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的，可通过放弃实用新型专利权的方式获得发明专利权以避免重复授权，但应当满足以下条件：申请人在申请时分别作出说明；在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，否则不能授予发明专利权。

本案中，本专利授权日2016年5月11日之前，在先获得授权的实用新型专利权因未在期限内缴纳或缴足年费于2013年8月4日终止，相关技术已进入公有领域，可供公众自由实施应用。如果专利权人后来就此发明创造再次获得发明专利权，以此禁止公众自由实施，这对公众来说是有失公平的。

在先获得的实用新型专利权尚未终止是通过放弃已经授予的实用新型专利权来获取发明专利的前提条件之一。然而本专利不满足该条件，因而不适用专利法第9条规定的例外情形，本专利不应被授予专利权。

专利复审委员会作出第34931号无效决定：宣告本专利权无效。

无效请求人不服专利复审委员会的决定，于法定期限内向北京知识产权法院起诉。

北京知识产权法院认为：专利法第9条的规定中，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的作法是作为禁止重

复授权的例外情形给予有条件的肯定。一方面充分保障了申请人的选择权利，使申请人在快速获得授权的同时拥有更长的保护期限，也平衡了公众的知情权利，确保公众的利益不受损害；另一方面对这种作法进行了必要的限制，即只有当在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，才可以授予发明专利权。

据此，北京知识产权法院作出（2018）京73行初3561号判决：驳回原告的诉讼请求。

原告专利权人不服北京知识产权法院的一审判决，于法定期限内向北京市高级人民法院上诉。

北京市高级人民法院的观点与北京知识产权法院基本相同。北京市高级人民法院的观点对专利法第9条第1款有进一步解释：其中的“同样的发明创造只能授予一项专利权”应理解为“同样的发明创造不能被两次授予专利权”；“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”应属“同样的发明创造只能授予一项专利权”的例外情形。在该情形中，在满足相应的必要条件下，同样的发明创造可以被两次授予专利权。

本案中，由于专利权人未按规定缴纳实用新型专利年费，“权利恢复期限”已届满，该实用新型专利权已经终止，不可再恢复，不符合专利法第9条中的例外规定中“实用新型专利权尚未终止”的条件。此外，实用新型专利权因专利权人不缴纳年费而终止不能等同于专利权人为了获得发明专利权主动声明放弃实用新型专利权而终止。因此，本案不能适用第9条的例外情形。

据此，北京市高级人民法院作出（2019）最高法知行终118号终审判决：驳回上诉，维持原判。

本案例三给出的启示是：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，如果在先授权的实用新型专利权已于发明授权之前失效，那么发明专利将无法获得授权，或者已授权的发明将被宣告无效。

总结：

申请人在运用一案两请专利申请策略时，务必重视其适用条件。只有在申请时作出声明，才能在发明将要授权时享有专利法第9条赋予的选择

权；只有在发明专利授权前保护实用新型专利有效，才能通过声明放弃实用新型专利权的方式获得发明专利权。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系：

阚梓瑄：合伙人、国内机电部副经理、资深专利代理师：LTBJ@lungtin.com



阚梓瑄

合伙人、国内机电部副经理、资深专利代理师

阚梓瑄女士擅长专利申请、专利无效、专利行政诉讼、企业专利战略制定、专利挖掘和布局、专利侵权分析及预警、专利分析等业务类，在车辆、集装箱、海洋平台、压力容器、重型机械、电力电子设备、微机电器件、新能源设备、环保工艺、飞机部件、分析仪器、医疗器械、半导体等技术领域积累了丰富的专利法律服务经验。2000年10月起曾代理过多家世界500强企业各种类型的专利案件2000余件，阚梓瑄女士长期为大型企业及跨国公司提供知识产权培训、企业专利战略制订服务。