



精选文章

“一案两请”制度的最新修改趋势

国家知识产权局于2025年1月启动了《专利审查指南》（下称《指南》）的修改工作，近期针对部分修改发布了面向社会公众的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），其中涉及了“一案两请”（也称为“一案双申”）制度的拟定修改意见。

“一案两请”制度是我国专利制度中颇具特色的申请模式。虽然“一案两请”制度是我国专利制度发展过程中的产物，并且针对其存在的合法性和正当性一直以来在学术界都存在争议，但是，大多数创新主体更关注“一案两请”制度在实务操作层面的合理、有效的运用。

为此，下面将针对本次《征求意见稿》中针对“一案两请”制度的修改进行解读，以期能在申请策略方面给出相应的参考。

一、“一案两请”制度的法律依据

“一案两请”制度主要源于《专利法》第九条第二款的规定，简言之，若同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利，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。

《专利法实施细则》第四十七条第二款提出了“一案两请”的程序性规定，即，同一申请人在同日（指申请日）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，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；未作说明的，依照同样的发明创造只能授予一项专利权的原则处理。

《专利法实施细则》第七十八条第四款补充规定，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，依照本细则第四十七条第四款的规定取得发明专利权的，该发明专利权的期限不适用《专利法》第四十二条第二款的规定。亦即，针对“一案两请”中的发明专利不适用专利期限补偿¹。

综合以上法律法规，“一案两请”至少应具有以下基本条件：

1. 既申请发明，又申请实用新型；
2. 同一申请日递交；
3. 属于同样的发明创造，一般而言，“同样的发明创造”要求发明和实用新型这两件申请在技术上实质相同，包括技术领域、技术问题、技术方案和预期效果等方面。
4. 递交申请时“一案两请”的强制性声明；
5. 实用新型先获得专利权并且尚未终止。

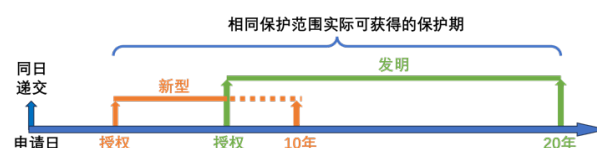
二、缘何使用“一案两请”制度

“一案两请”制度与《专利法》第九条第一款规定的“同样的发明创造只能授予一项专利权”的“禁止重复授权”原则之间是相互抵触的。但是，出于鼓励中小企业进行发明创造、兼顾平衡公共利益、避免滥用专利制度等若干维度的考量和权衡，“一案两请”制度作为“禁止重复授权”原则的例外允许在两件申请其中之一授权并保持有效时，两件申请其中之一在满足授权条件下可以以相同的保护范围被再次授权（亦称“二次授权”），只要申请人愿意在两件申请其中之一授权之前主动放弃已经授权的这两件申请其中之一即可。

“一案两请”制度之所以受到某些创新主体的青睐的主要因素之一是：在发明专利申请公开后的临时保护在法律效力方面相对较弱的现实情况下，“一案两请”制度从某种程度上解决了创新主体对请求保护的技术方案的创造性

高度不甚确定的困扰，并给予更长的强法律效力的保护期。

换言之，创新主体可以利用实用新型仅进行初步审查而能快速获得授权的程序优势，先获得某一保护范围的实用新型专利权，然后声明该实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止，使得实用新型专利权和发明专利权能以“接力棒式”模式实现相同保护范围在专利保护期限上的“无缝衔接”，与仅申请实用新型和发明其中之一相比，这延长了该保护范围的有效专利保护期（参见下图）。



三、《征求意见稿》中对“一案两请”制度的修改内容

《征求意见稿》中关于当前实施的《专利审查指南》第二部分第三章第 6.1 节“判断原则”中的内容进行了修改（以修改标记呈现）：

“6.1 判断原则

……

判断时，如果一件专利申请或者专利的一项权利要求与另一件专利申请或者专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。根据《专利法实施细则》第四十七条第二款的规定，同一申请人同日（指申请日）既申请实用新型专利又申请发明专利，且在申请时分别作出说明的，是否属于同样的发明创造以申请人在请求书中的声明为准。

……”

同时，《征求意见稿》还对该章的第 6.2.2 节“对一件专利申请和一项专利权的处理”中的内容进行了修改（以修改标记呈现）：

专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由于申请人引起的不合理延迟除外。

1. 《专利法》第四十二条第二款规定：自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明

“6.2.2 对一件专利申请和一项专利权的处理

……

但是，对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别作出说明的，~~除通过修改发明专利申请外~~，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。因此，在对上述发明专利申请进行审查的过程中，如果该发明专利申请符合授予专利权的其他条件，应当通知申请人进行选择或者修改，申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。此时，对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请，应当发出授权通知书，并将放弃上述实用新型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，公告上注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。申请人不放弃实用新型专利权的，该发明专利申请将被驳回。”

四、修改前后“一案两请”的制度差异

1. 关于第二部分第三章第 6.1 节“判断原则”的修改

第二部分第三章第 6.1 节“判断原则”的修改明确了“一案两请”的案件性质是以申请人在递交专利申请时认定同日申请是否为同样的发明创造的书面声明为准，这其实与当前的操作实践是相符的，这种模式为判断“一案两请”提供了简单易行且可操作的方式，与发明和实用新型申请的保护范围是否相同无关。

2. 关于第二部分第三章第 6.2.2 节“对一件专利申请和一项专利权的处理”的修改

第二部分第三章第 6.2.2 节“对一件专利申请和一项专利权的处理”的修改则会对当前的实务操作产生实质性的影响。

▪ 当前的实践（修改前）

在当前的制度下，“一案两请”制度允许发明专利权和实用新型专利权两者“和平共处”。换言之，“一案两请”一方面可以通过放弃实用新型专利权就相同的保护范围实现“二次授权”，另一方面还可以通过修改发明专利申请的保护范围规避“二次授权”，使得发明专利和实用新型专利并存。例如，在发明专利申请审查期间，如果该申请符合授予专利权的其他条件，但是存在重复授权的问题，国家知识产权局会以存在重复授权为由通知申请人进行选择或者修改，这是审查过程中的关键节点，赋予了申请人一定的决定权。

这种模式使得申请人在案件审查过程中有较大的自由度权衡发明专利权和实用新型专利权的留存；甚至可以在保留实用新型专利权的情形下，通过发明专利权来保护实用新型专利权的保护范围之外的其他范围。因此，在当前（未修改）的“一案两请”制度下，实际上对发明和实用新型在递交时的保护范围是否相同并无限制，并且普遍认为主张“一案两请”对于申请人而言操作空间更大，“有利无害”。

▪ 《征求意见稿》修改后

基于《征求意见稿》的修改，修改后的“一案两请”制度致使发明专利权和实用新型专利权两者“势不两立”。换言之，修改后，无论是否针对发明专利申请进行修改以及是否存在重复授权问题，“一案两请”中的发明专利权和实用新型专利权都只能保留其中之一。这就意味着，申请人主张的“一案两请”，不论后续审查的状况如何，都只能获得一项专利权。并且，若申请人不主动放弃在先授权的专利权，则在后审查的申请案将被驳回。

可见，“一案两请”的处理方式被明确为，需要放弃已获得的实用新型专利权，才能授予发明专利权，否则发明专利申请将被驳回。因此，在修改后的“一案两请”制度下，是否采用“一案两请”制度主要与需要在发明和实用新型专利中保护的相同范围是否相关。对于申请人而言不再是无需考虑保护范围就可以采用“一案两请”的“有利无害”模式，反而是，因

为“一案两请”仅能保留一项专利权而需要慎重考虑是否主张“一案两请”。

具体地，若申请人期望发明和实用新型请求保护的範圍相同（“请求保护的範圍相同”可理解为发明和实用新型两者中至少有一项权利要求的保护范围相同），并希望受益于实用新型与发明相比在审查程序快、创造性高度较低等方面的差异，申请人可以选择主张“一案两请”。但是，若申请人在递交时期望发明和实用新型请求保护的範圍不同（“请求保护的範圍不同”可理解为发明和实用新型两者中没有一项权利要求的保护范围相同），并且希望有机会获得两种类型的专利权，则切记不能选择主张“一案两请”。

五、结语

以上结合《征求意见稿》初步分析了“一

案两请”制度潜在的修改动向。《指南》关于此部分的修改旨在进一步规范同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的情形，减少因同日申请的发明和实用新型同时授权而带来的后续专利权维持、权利行使等方面的问题，有利于节约审查资源，减轻申请人负担，进一步提高公众对同日申请审查结果的预期。该修改很可能很快落地，因此，创新主体需要提前做好谋划。

简言之，如果《指南》最终修改如上，如需要同日递交发明和实用新型，建议提前判断是否旨在保护“相同的保护范围”，并至少基于此确定是否主张“一案两请”，而对于拟同日递交但旨在保护不同保护范围的发明和实用新型，则建议不要主张“一案两请”的递交模式，即采用“非一案两请”的同日递交策略。

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。

邮箱:LTBJ@lungtin.com 网站: www.lungtin.com

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。



黄 艳

合伙人、副总经理、英德机械外观代理部经理、资深专利代理师

黄艳女士擅长专利申请案件撰写、实务代理、专利复审、专利无效、专利诉讼、专利尽职调查和自由实施调查、专利布局、专利分析等专利代理业务。除承办了大量涉外专利案件的代理外，还代理了很多国内/台湾专利案件，擅长处理复杂的专利案件，特别是包括外观设计在内的专利案件。在家用电器、工程机械、车辆制造、半导体器件、印刷设备、造纸设备、医疗器械、计算机设备等机械和机械自动化领域积累了丰富的专利法律服务经验，并且承担了大量的重要疑难案件。