

# 5

## 济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、 第三人舒学章发明专利权无效纠纷提审案

案号：(2007)行提字第4号

判决日期：2008年7月14日

### 审理过程

济宁无压锅炉厂于2000年12月22日向国家知识产权局专利复审委员会(以下专利简称复审委)对专利权人舒学章所持有的发明专利“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”(专利号为92106401.2)提出无效宣告请求,理由为重复授权,证据是同属于舒学章的实用新型专利(CN2097376U)。专利复审委于2001年3月26日作出维持专利有效的决定。北京第一中级人民法院在一审中维持该决定。北京高级人民法院在二审中撤销一中院和复审委的决定。舒学章于2002年5月13日向北京高级人民法院申请再审,专利复审委于2002年8月2日向最高人民法院申请再审,被转至北京市高级人民法院复查处理,北京市高级人民法院驳回了这两个再申请。舒学章和专利复审委又分别于2004年6月1日和2006年3月29日向最高人民法院申请再审。

### 案件要点

1. 保护范围不同的发明专利和实用新型专利是否属于“同样的发明创造”?
2. 在同一申请人就“同样的发明创造”先后申请实用新型专利和发明专利时,如何理解和适用专利法上的禁止重复授权原则?

### 基本案情

被请求宣告无效的发明专利的申请日为 1992 年 2 月 22 日, 颁证日为 1999 年 8 月 14 日, 授权公告日为 1999 年 10 月 13 日。授权权利要求为: “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”。

作为重复授权证据的实用新型专利(CN2097376U)的申请日为 1991 年 2 月 7 日, 颁证日为 1992 年 6 月 17 日, 授权公告日为 1992 年 9 月 30 日, 其公告的权利要求为: “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, 本实用新型的特征在于正烧炉排和反烧炉排的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪形排列。”该实用新型专利至 1999 年 2 月 8 日有效期届满, 早于发明专利授权日终止。

专利复审委维持专利有效, 认为: 由于在发明专利授权时, 在先授权的实用新型专利权已终止, 因此没有两个专利同时存在, 重复授权的无效理由不成立。

一审法院维持专利复审委决定, 认为: 第一, 发明专利的权利要求只涉及上层炉排的技术特征, 而实用新型专利的权利要求涉及上、下两层炉排的技术特征, 可见, 发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中, 故舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同的发明主题, 是同样的发明创造。第二, 发明专利与实用新型专利在保护期上有间断, 没有同时存在, 故不属于重复授权的情况。

二审法院撤销了一审判决和专利复审委的决定, 认为: 第一, 由于《专利法实施细则》第十二条第一款规定中的“同样的发明创造”是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同的发明创造, 而“授予一项专利”是指授予一项发明专利或者实用新型专利, 且在本案中上述实用新型专利与发明专利的情况符合上述定义, 因此一审判决认定发明专利与实用新型专利属于相同主题的发明创造是正确的。第二, 重复授权是指同样的发明创造被授予两次

专利权,而基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。在本案中,对相同的发明创造先授予实用新型专利权,并在其终止后又授予发明专利权,就相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权,应属重复授权,因此发明专利无效。

二审法院经审查以基本相同的理由驳回了再审理求。

舒学章申请再审的主要理由是:1.本案所涉实用新型专利与发明专利不是同样的发明创造:(1)由于实用新型专利的技术特征为反烧炉排和正烧炉排两者均为波浪形排列,而发明专利的技术特征只写明了反烧炉排为平面波浪型排列,因此发明专利的技术方案并不包括在实用新型专利的技术方案中。(2)二审判决忽略了在判断同样发明创造时的“预期效果相同”的判断标准。2.本案发明专利授权不属于重复授权:(1)在实用新型专利到期时,该技术方案在发明专利授权前仍处于临时保护期,因此不能说已经进入公有领域。(2)本案发明专利授权时,实用新型专利已经到期,不存在需要选择放弃的问题,更不存在两个专利同时存在的问题。

专利复审委申请再审的主要理由是:1.涉案两个专利是不同的技术方案。认定是否是同样的发明创造,应当是对权利要求书进行比较,而不是对两份申请的说明书进行比较。2.二审判决对于“公有领域”、“公有技术”等基本概念的理解错误。所谓“公有领域”、“公有技术”的基点是以申请日为界限。本案二审判决把在前的实用新型专利终止时的公有技术认定为发明申请的现有技术是错误的。3.我国专利法及其实施细则均没有禁止同一申请人同时或先后就同样的发明创造分别提出发明申请和实用新型申请。4.如果宣告本发明专利无效,那么那些放弃了在前的实用新型专利权和取得在后申请的发明专利权的专利权人,将全都面临着发明专利权要被自己已放弃的在前的实用新型无效掉的危险。

济宁无压锅炉厂答辩称:1.涉案发明专利与实用新型专利是同样的发明创造。即技术领域和目的实质上相同,所采用的技术解决手段实质上相同,并且能

够产生实质上相同的客观效果。2.本案发明专利的授予属于重复授权:(1)禁止重复授权原则是指在任何时候,专利局对同样的发明创造授权的具体行政行为只能作出一次。(2)把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权,对公众显然不公。(3)如果将禁止重复授权理解为“同样发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在”,将不合理地延长专利独占权时间,还可能削弱本国优先权制度为申请人选择是申请发明专利还是申请实用新型专利的功能。(4)本案发明专利重复授权的原因系专利局由于工作失误没有检索到已经授权的涉案实用新型专利文献造成的。因此导致的重复授权,对公众不公平。

### 适用法律

《专利法实施细则》(1992)第十二条第一款:“同样的发明创造只能被授予一项专利”。

### 要点分析

#### 1. 关于涉案两个专利是否属于同样的发明创造

1992年《专利法实施细则》第十二条第一款和现行《专利法实施细则》第十三条第一款均规定了禁止重复授权原则,即“同样的发明创造只能被授予一项专利”。禁止重复授权的目的在于防止对于同样的发明创造有两项或者两项以上的专利权同时存在而导致专利权之间的冲突或者不必要的重叠,只要两项专利申请或者专利要求保护的内容不同,即可以达到防止重复授权的目的。因此,1992年《专利法实施细则》第十二条第一款和现行《专利法实施细则》第十三条第一款所称的同样的发明创造,应当是指保护范围相同的专利申请或者专利;在判断方法上,应当仅就各自请求保护的内容进行比较即可。对于发明专利和实用新型专利而言,应当将两件专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较,而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。

对于一个专利申请或者专利要求保护的完全落入并小于另一专利申请要求保护的范围内的情形,即权利要求保护范围部分重叠的,也不能认为属于同样的发明创造而依据禁止重复授权原则拒绝授予其中一项申请以专利权。本案中,在后申请的发明专利权利要求仅限定了上层水管反烧炉排是平面波浪型布置,而在先申请的实用新型专利权利要求中限定了一上、一下分两层构成波浪形排列。因此保护范围不同(先小后大)。由于保护范围不同,因此不属于同样的发明创造。

## 2. 关于禁止重复授权原则的理解

1992年《专利法实施细则》第十二条第一款规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”,可以理解为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;在现行的制度安排下,同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,只要两项专利权不同时存在,就不违反禁止重复授权原则。

对于同一申请人的情况,《审查指南》允许同一申请人同时或先后就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,这种做法的形成有其历史原因,虽不尽完善,但客观上有利于申请人选择对其发明创造最为有利的保护方式。

对于不同申请人的情况,《专利法》关于先申请原则和新颖性判断中的抵触申请制度的规定,可以解决不同申请人就同样的发明创造分别提出专利申请的冲突问题。但对同一申请人就同样的发明创造分别提出实用新型和发明专利申请的情形未作规定,立法上为同一申请人保留了一个比较宽松和方便的专利申请选择途径。

应当说,《审查指南》对于禁止重复授权原则的解释和国务院专利行政部门过去十多年来的有关做法,未违背专利法的基本立法精神,未造成专利权人和社会公众利益的重大失衡。相反,这有利于鼓励发明人尽早公开有关发明创造,有利于及时保护有关发明创造,有利于他人避免重复研究和在此基础上及时进

行改进创新。再次,这种做法在我国已经实际执行了十多年,如果简单地否定其合法性和合理性,涉及到众多的相关专利的效力,显然不利于对已有的专利或者专利申请的保护。

此外,如果把重复授权理解为是指同样的发明创造被授予两次专利权,也会造成专利审查与授权的实际操作困难。如在一项发明专利申请提出后公布前的时间段内,他人若就同样的发明创造提出实用新型专利申请并获得授权,此时,如果简单地认为同样的发明创造只能被授予一次专利权,则该发明专利申请就不能被授予,这显然违背了专利授予的先申请原则;如果必须将实用新型专利无效后再授予发明专利权,也会造成实际操作上的困难。

此外,专利权的终止不一定会导致该技术进入公有领域。比如从属专利的情况和临时保护的情况,都不能认为有关技术已经进入公有领域。因此,二审判决关于当专利终止该发明创造就进入公有领域的结论过于武断。本案中,该发明专利申请在实用新型专利过期前已经处于临时保护期,因此不能认为有关技术已经进入公有领域。

再者,造成本案实用新型专利过期后发明专利申请才授权的主要原因在于专利申请的审查周期过长。从这一点上看,也不宜让申请人承担由于专利局的审查原因而造成的不利后果。同时,这也不会对社会公众造成不公。

### 判决要点

1. 本案中保护范围不同的发明专利和实用新型专利不属于同样的发明创造。
2. 即使属于相同创造,在本案中的发明专利和实用新型专利也不构成重复授权。