论外观设计专利禁止重复授权原则及
我国外观设计专利重复授权问题的更好解决

题目英译文

Double Patenting Prohibition Doctrine on Deign Patent and How to Solve the Double Patenting Issue on Design Patents in China in a Better Way

摘要

本文讨论了目前我国外观设计专利禁止重复授权原则的规定以及实践中存在的问题。对于同一发明创造所有人的保护范围不同但是构成重复授权的多项产品相似设计只允许有一项专利权存在，这在理论上造成了权利人保护范围的损失以及实践中保护的不确定性。简析了欧洲共同体、美国和日本这方面的规定和做法并将其与国内的做法对比，探讨了解决我国外观设计重复授权问题的更为科学合理的思路。建议参考国外外观设计禁止重复授权原则的规定和实践，采取区别对待的方式，禁止保护范围完全相同的两项产品外观设计权利同时存在，而对于保护范围不同但是被认为构成重复授权的两项产品外观设计，允许其权利同时存在，并用一定的附加条件进行约束以避免权利冲突。

关键词

外观设计、重复授权、侵权判定、保护范围、公平合理

一、问题的提出

外观设计专利确权和侵权判定无需像发明或者实用新型专利侵权判定那样进行复杂的技术分析，看上去更简单。同时，外观设计确权和侵权认定要进行的产品种类和外观设计的相近似性（关于确权认定，2009 年 10 月 1 日起施行的《专利法》为实质相同和明显区别）认定[1]都具有一定的主观性，使得外观设计确权和侵权判定结论带有更大的不确定性。

作为外观设计发明创造的所有人，可能会发明创造出用于同一产品的多项相似设计，或发明创造出可以用于多个相同或相近种类产品的一项设计或多项相似设计。这就有点像发明和实用新型领域里面具有属于一个总的发明构思的多项发明创造的情况。为了所发明创造出来的所有这些外观设计都能获得确定性更高的完善保护，需要为同一产品寻求取得对多项相似设计的外观设计专利权，或需要为多个相同或相近种类产品寻求取得对同一项设计或多项相似设计的外观设计专利权。与这两种情形对应，有两个问题需要考虑：同一个发明创造所有人，为同一产品取得的对于多项相似设计的外观设计专利权是否构成法律上应该禁止

的重复授权？同一个发明创造所有人为多个相近种类产品取得的对于同一设计或多项相似设计的外观设计专利权是否构成法律上应该禁止的重复授权？

本文希望通过对国内外外观设计专利的禁止重复授权原则的简析和对比，探讨解决我国外观设计重复授权问题的更为科学合理的思路和建议。以期通过完善外观设计专利禁止重复授权原则方面的规定，提高外观设计专利的保护水平，并提高外观设计专利的确权和侵权判定的确定性，提高法律上的可预期性。

二、我国的专利制度关于外观设计专利禁止重复授权原则的规定及实践现状

1、对于同一个主体做出的同一产品的多项相似设计或多项相近种类产品的一项设计或多项相似设计，只能允许其中一种产品的一项外观设计获得专利权带来的问题

按照 2001 年 7 月 1 日起施行的《专利法》和《专利法实施细则》以及 2006 年 7 月 1 日起施行的《审查指南》的规定，上述的两种情形下的多项相似设计都属于同样的发明创造，如果进入无效程序，只有对应于一种产品的一项设计的一个专利权可以维持有效，对于所有其他的相似设计的专利权都面临被无效的结局。例如“染色机”外观设计专利行政纠纷案。[2]

而对于这些彼此相近似的外观设计的多个专利权的保护范围虽然彼此会有交叉，但是并不完全相同。从理论上讲，如果只对一个种类的产品的一项外观设计授予专利权。该一个专利权能否理想地覆盖对应于该一个种类产品或所有相近种类产品的所有其他那些相近似的外观设计所包括的保护范围，这在实践中至少具有不确定性，造成了法律的可预期性不够高。下面举两个案例进行说明：

2、“立体贺年卡”对“立体日历”案[3]

本案的外观设计专利的产品名称是“立体贺年卡"，该产品的洛迦诺分类号为 19-01。被控侵权产品是“立体日历"，洛迦诺分类号是 19-03。在本案中，一审法院认为被控侵权产品和专利设计的比较只能在同一小类内进行，不在同一小类内不能进行比较，因此侵权不成立。二审法院持相反的观点，认为“虽然根据外观设计分类表两者不在同一小类之中，但二者都是在元旦、春节出售的产品，都起恭贺新年的作用，在消费者眼中，二者是同一类或同一种产品，消费者很容易将两者混淆"。

3、“涂改笔”对“圆珠笔”案[4]

在本案中，本外观设计专利的产品名称为“涂改笔”，其属于洛迦诺分类表中第 19－02 类。被控侵权产品为“圆珠笔”，属于第 19－06 类。两审判决都认为：本专利的涂改笔是用于消除字迹的，而被控侵权产品是用于书写字迹的圆珠笔，二者功能、用途不同，分类不同，在实际销售过程中用于书写的圆珠笔与用于消除字迹的涂改笔也不会摆在同一柜台，故专利产品“涂改笔”与被控侵权产

品“圆珠笔”是不相同也不类似的产品，侵权不成立。

4、对前面两个案例的设想

设想一下，在专利申请阶段，如果“涂改笔”外观设计专利权人就同一外观设计不仅在19－02类产品上申请外观设计专利，而且对19－06类圆珠笔类产品也单独申请外观设计专利，是否能避免在19－06的圆珠笔类产品上得不到保护的问题？如果“立体贺年卡”外观设计的专利权人在19－03日历类产品上也申请外观设计专利，是否就可以直接用产品名称为“日历”的外观设计专利行使权利，从而避免用产品名称为“立体贺年卡”的外观设计专利行使权利所带来的一审法院给出的侵权不成立的局面，从而便利地在日历类产品上也获得很确定的保护？按照现在的国内关于禁止外观设计重复授权的规定，如果在这两项外观设计都分别在两个产品类别提出了外观设计专利申请，能否在两类产品上都获得授权？如果能获得授权，在无效阶段对应于两类产品的两个专利权中是否有一个会被无效。虽然现在最高法院已经对产品分类的判断标准进行了明确，[5]但是相近种类的产品的判断依然具有不确定性。

5、“染色机”外观设计专利重复授权案

实际上，我国的法律界已经意识到了对同一人同日分别提出的多项相似设计不能都授予专利权所带来的与《专利法》的立法本意不符的问题。例如在“染色机”外观设计专利重复授权案的二审行政判决书表示了下面的意思：既不允许在一个申请中包括多个相似设计，分开申请又被认为是构成重复授权而予以禁止的做法与《专利法》及实施细则鼓励发明创造、促进科技创新和进步的立法本意不符，就多项相似设计提出的多项外观设计专利申请并不违反相关法律规定，没有侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益，符合《专利法》及《专利法实施细则》关于鼓励发明创造、促进科技创新和进步的立法本意，应当予以认可和保护。[6]

6、“行李箱握把拉杆座体（六之一）”外观设计专利无效案

关于涉及两项相似设计的两项专利权只能维持其中一项权利的做法，也有的法律专家从另外的角度发表了意见。在“行李箱握把拉杆座体（六之一）”外观设计专利无效案中，请求人以本外观设计专利与对比设计专利重复授权为由请求宣告本外观设计专利无效，专利权人通过放弃对比外观设计专利而维持了本外观设计专利的有效性。二审判决表示出了如下的意见：在这种情形下，“如公众未经许可使用与已经放弃的外观设计专利权相同的外观设计，则因外观设计与”被维持有效的外观设计专利权“属于同样的发明创造，故未经许可的使用属于侵犯”该被维持有效的“外观设计专利权的行为，而不属于是使用公有领域技术的行为。”[7]

与上面的意见同理，如果出现用于一种产品的一项外观设计与用于一个相近种类产品的另一项外观设计实质相同而属于同样的发明创造的情形，当该另一项

外观设计的专利权被宣告无效或被放弃以便维持该一项外观设计的专利权有效时，如果公众未经许可使用与已经被宣告无效或放弃的该另一项外观设计专利相似的外观设计，也应该属于对被维持有效的该一项外观设计的专利权的侵犯，这样才是公平合理的。

在理论上和实践中，如果将与被宣告无效或放弃的该另一项外观设计相似（或实质相同）的被控侵权产品的外观设计与被维持有效的该一项外观设计进行直接比对，有可能得出该被控侵权产品的外观设计与被维持有效的该一项外观设计不相近似的结论，从而认定不侵权。在该一项外观设计专利被宣告无效或放弃之后，理论上给权利人造成了专利保护范围的损失，而且，该理论上的专利保护范围的损失可能在实践中变成事实上专利保护范围的损失。这显然对专利权人不公平。当然，对于两项外观设计完全相同两项专利保护范围也完全相同而将其中一项专利宣告无效或放弃的情况，这种理论上专利保护范围的损失不存在。

另外，在同一人获得了对应于多项相似外观设计的多项外观设计专利权之后再将其中的一部分宣告无效或放弃，也造成了不必要的司法程序和成本的浪费。

7、目前正在施行的《专利法》关于抵触申请的规定

根据 2009 年 10 月 1 日起施行的《专利法》第 23 条的规定，申请人自己的在先递交在后公开的外观设计专利申请被作为抵触申请，对自己在后申请的授权构成障碍。

8、目前正在施行的《专利法实施细则》关于合案申请的规定

2009 年 10 月 1 日起施行的《专利法》第 31 条第 2 款中规定了“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出”。2010 年 2 月 1 日起施行的《专利法实施细则》第 35.1 中将对于同一产品的相似外观设计的数量限制为 10 项。

9、目前正在施行的《专利审查指南》中关于就外观设计而言的同样的发明创造的规定

关于涉及外观设计的同样的发明创造的定义，2010 年 2 月 1 日起施行的《专利审查指南》与 2006 年 7 月 1 日起施行的《审查指南》中的具体规定之间有区别。根据新版的《专利审查指南》的规定，将针对外观设计专利而言的“同样的发明创造”解释成“相同”和“实质相同”的外观设计。

10、《专利审查指南》中关于就发明和实用新型而言的同样的发明创造的规定

2010 年 2 月 1 日起施行的《专利审查指南》第二部分第三章第 6.1 节规定了“对于发明或实用新型，专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的‘同样的发明创造’是指两件或两件以上申请（或专利） 中存在的保护范围相

同的权利要求”。该节还特别强调了“应当注意的是，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。例如，权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与另一件发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造”。

11、存在的问题

尽管有了合案申请的规定，并缩小了构成同样的发明创造的外观设计的范围，外观设计重复授权所带来的问题并未彻底解决。同一产品的相似外观设计超过 10 项如何处理？如何保护对应于多个相近种类产品的一项设计或多项相似设计？成套产品涉及多项相似设计的保护问题？申请人在同一发明构思的基础上先后做出从而先后提出专利申请的多项相似外观设计无法取得完善的保护。

同时，就外观设计而言的同样的发明创造的定义“要求保护的产品外观设计相同或实质相同”可能比原来的“外观设计相同或者相近似”定义的外延小了，也许可以将一部分相近似的外观设计排除在构成重复授权的外观设计之外。但还有一部分相似外观设计保护范围虽然不同，但相近似的程度高至构成实质相同，以致面临重复授权的困境。

与“相近似”的判断具有主观性一样，“实质相同”的判断也会受到判断者的主观影响，具有主观性，判断结果不确定性较大，从而在这方面的法律上的可预期性还是不够。

我国当前的外观设计制度是将设计结合到产品上去的，所以外观设计专利的保护范围不是仅由设计本身决定，而是由设计和产品共同决定。外观设计侵权判定时以及涉及外观设计而言的同样的发明创造的判断都需要对产品种类的相近似做出判断，而产品种类的相近似判断也具有主观性和不确定性。

同一种类产品的彼此相似的多项设计的保护范围彼此有重叠但是不相同，同一种类产品的实质相同的多项设计的保护范围彼此有重叠但是不相同，关于多个相近种类产品的一项设计或多项设计的保护范围彼此也有重叠但是也不相同。我国现行专利制度对于外观设计专利而言的“同样的发明创造”包括了一部分保护范围不相同但是有重叠的多项设计。这与前面第 10 点提及的我国发明和实用新型专利的禁止重复授权原则只有存在保护范围相同的权利要求时才认为属于同样的发明创造而构成重复授权的把握尺度不一致。

当两项外观设计专利设计不相同保护范围不相同，但是因为被认定为实质相同，而将其中一项宣告无效而只维持其中一项有效时，就可能会出现前面在讨论“行李箱握把拉杆座体（六之一）”外观设计专利无效案时提到的理论上专利保护范围的损失，而且在权利人实际行使权利时，这种理论上的损失有可能成为真实的损失。

根据现行《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》关于禁止重复授权原则的规定，发明创造所有人用于同一产品的超过 10 项的相似设计或用于

多个相近种类产品的同一设计或多项相似设计能否确实都得到有效保护，在实践中存在较大的不确定性；发明人在对一个产品的一项外观设计提出前次申请之后对外观设计进行进一步改进而做出的另外的所谓实质相同的外观设计或在相近种类产品上的所谓实质相同的外观设计，得不到保护。需要探讨更公平合理、更完善的解决重复授权问题的方案。下面先简析国外特别是欧洲共同体、美国和日本外观设计制度中如何解决外观设计重复授权问题。

三、国外外观设计专利重复授权的相关法律规定的现状和实践

1、欧洲共同体外观设计关于禁止重复授权原则的规定和实践

（1）外观设计基本上不受产品的限制

欧洲共同体具有单独的外观设计条例。欧共体外观设计的保护不受产品的限制。在提交注册欧共体外观设计申请时，“需要列明应用外观设计的产品，该外观设计的保护也可扩展到全部包含该外观设计的产品。举个例子，一项外观设计是为汽车开发的，将其应用到玩具上也将视为侵权，或者甚至应用到钥匙环上也将侵犯该外观设计的权利”。[8]也就是说，“设计与产品只有松的联系”，对产品的指明以及相应的洛迦诺产品分类号“不会影响外观设计的保护范围”“对外观设计的任何使用都是侵权，包括但不限于与产品有关的使用，更不用说限制在注册中指明的产品上了”，“关于有效性，用于任何现有产品的相同设计都可以是破坏新颖性的”。[9]注册欧共体外观设计的这种高水平保护与其专利授权标准的高度相称，与工业发展的高水平相适应。

（2）多项申请制度

注册欧共体外观设计条例允许一个多项申请中包括多项设计，这多项设计可以对应于多种产品，只要这些产品都落在同一个洛迦诺分类号下，多项设计中的每项的权利可以被分别处置。[10]宣告欧共体注册外观设计无效的理由不包括对于同人同日申请的注册的多项外观设计彼此重复授权。[11]

（3）小结

从上面的简析，可以看出，欧共体外观设计制度没有规定可以禁止重复授权为理由而仅对发明创造所有人同日提交的用于同一产品的多项相似设计或用于多个相近种类产品的同一设计或多项相似设计中的一种产品的一项设计授予权利，而是所有这些都能获得相应的权利。对于同一产品的多项相似设计的数量基本没有限制。

2、美国专利制度关于外观设计重复授权的相关规定和实践[12]

（1）关于重复授权的拒绝的概述

美国没有单独的外观设计法，外观设计与实用专利（utility patent）一起

都由《专利法（Patent Law)》规范。外观设计专利申请中要包括一个权利要求。[13]同时，一件外观设计申请中可以包括多个实施例，这些实施例应该具有单独一个发明构思，该单独一个发明构思的判断按照下面将要讨论的外观设计显而易见型重复授权的做法判断。[14]在美国，对外观设计专利申请进行实质审查。

美国专利制度明确提出了重复授权（double patenting）的概念，在专利申请的实质审查过程中需要时会对构成重复授权的专利申请发出重复授权的拒绝（double patenting rejection)。但是，对于构成重复授权的两项权利的解决方案不是都只能留下一个权利，而是在考虑了禁止重复授权的立法本意的前提下，适用了公平合理的科学的解决方法，进行灵活处理，如下所述。

美国的专利制度中大致有两种情形的重复授权的拒绝（rejection)：一种是以美国《专利法》第 171 条为基础的法定的“同一发明（same invention)”型重复授权的拒绝，第 171 条在语言上以单数形式规定“任何人发明了对于制造物品的任何新的、原创的装饰性的设计，可以取得一项对于它的专利权"；[15]另外一种是“非法定型”重复授权的拒绝主要是“显而易见型”重复授权的拒绝。对非法定型重复授权的拒绝是建立在公共利益准则的基础之上的司法创建的原则，其主要用于通过禁止在第二个专利中的不能与第一专利中的权利要求可专利性地区分开的权利要求来防止专利保护期不公平或不恰当地延长，并防止由于多个受让人引起的困扰。

重复授权的拒绝以一个专利中的权利要求与一个申请中的权利要求的对比或两个申请中的权利要求的对比为基础。

确定是否构成重复授权涉及对下面的问题的回答：是否同一外观设计被要求保护两次？如果答案为“是"，那么应该根据《专利法》第 171 条给出“同一发明”型重复授权的拒绝。如果答案为“否"，那么，这些外观设计是否涉及属于同一发明构思的可专利性上不易区分的变形？如果答案为“是"，那么应该给出非法定型的重复授权的拒绝。

（2）“同一发明”型重复授权的拒绝

根据美国的专利制度，“同一发明”型重复授权的拒绝包括两种类型：一种是基于美国《专利法》第 171 条的“外观设计对外观设计（design-design)”法定重复授权拒绝。使用这种重复授权拒绝，具有相同的保护范围的相同的外观设计必须被要求了两次。

另外一种“同一发明”型重复授权的拒绝是“外观设计对实用专利（design-utility)”“同一发明”重复授权的拒绝。它是以司法原则为基础的，美国成文的《专利法》中没有对该拒绝的法定基础，因为美国《专利法》第 101 条和第 171 条每条都不能同时适用于外观设计的权利要求和实用专利的权利要求二者。美国《专利法》第 101 条规定的是可授予实用专利的发明，而第 171 条规定的是可授予外观设计专利的外观设计。

对于“同一发明”型的重复授权的拒绝，不论是法定的还是非法定的，都不能通过提交末期放弃声明（Terminal Disclaimer）来解决。

（3）显而易见型的非法定的重复授权的拒绝

显而易见型的非法定的重复授权拒绝适用于这样的一些外观设计权利要求，这些权利要求涉及同样的发明构思，但是具有不同的外观或不同的保护范围，这些权利要求在可专利性方面不易区分。不属于“同一发明型”的非法定的重复授权的拒绝可以通过提交末期放弃声明来解决。

末期放弃声明的目的是通过去除由于颁发第二个专利而可能对公众造成的损害来消除重复授权的拒绝。“使用末期放弃声明来克服非法定型的重复授权的拒绝符合公共利益，因为它鼓励了对开发出的另外的成果的公开、专利申请的更早提出、专利权的更早的期满，从而专利权所覆盖的这些发明可以供公众自由使用。”[16]

在确定显而易见型重复授权的拒绝是否适当时，审查员必须将在申请中要求保护的外观设计的整体外观与在相冲突的申请或专利中要求保护的外观设计的整体外观进行比较。要初步确定显而易见型重复授权，（A）相冲突的两个外观设计权利要求所具有的总体外观必须具有基本相同的设计特征；（B）两个外观设计之间的区别必须不足以在可专利性方面将一个外观设计与另一个外观设计区分开。当区别对于本领域的普通技术的设计人员而言是显而易见的时，可以认为区别是专利性方面不充分的。这里的显而易见性的判断原则与判断专利申请中的外观设计相对于现有设计是否显而易见的原则一样。

（4）多项权利的共同拥有

根据美国的专利制度，对于重复授权的拒绝而言，两项或更多项专利或申请必须具有至少一个共同的发明人和/或被共同地转让/拥有或非共同地转让/拥有但是都受一个联合研究协议的约束，否则，两项或更多项专利或申请可能会先遇到不符合美国《专利法》第 102（关于新颖性）或 103（关于非显而易见性）的问题。[17]

另外，《美国专利细则（Patent Rules）》§ 1.321（c）（3）有如下规定：“除了本节（d）中规定的情形，对于为了在一个专利申请中或再审程序中，排除司法创建的重复授权而提交的末期放弃声明，其必须”“包括一个条款，即对于该申请授予的任何专利或任何经受再审程序的专利，应该只有在该专利与形成了该司法创建的重复授权的基础的申请或专利被共同拥有期间才可行使权利”。《美国专利细则》§ 1.321（d）（3）有如下规定：“对于为了在一个专利申请中或再审程序中，排除以未被共同拥有但是由于在联合研究协议的范围内进行的活动而不具备35 U.S.C.（美国《专利法》）103(c)下的资格的专利或申请为基础的重复授权，而提交的末期放弃声明，其必须”“包括一个条款，对于该申请授予的如何专利或任何经受再审程序的专利以及形成了该重复授权基础的专利或对于形成了该重复授权的基础的申请授予的任何专利，放弃对它们分开行使权利的权利，而且，对于该申请授权的任何专利或经受该再审程序的任何专利，它

们只有在所述专利与形成了该重复授权基础的专利或对形成了该重复授权的基础的申请授予的专利没有被分开行使权利期间才可行使权利”。[18]简而言之，就是说，对于互相构成重复授权的两个专利，它们不能彼此分开行使权利。

（5）发明人自己的在先申请不构成抵触申请

美国实行先发明制，《专利法》第 102 条规定了对可授予专利权的发明创造的新颖性的要求，其中没有将发明人自己的在先申请作为抵触申请的规定。

（6）小结

从以上的规定和实践要求可以理解，美国专利制度对于拥有共同发明人的构成重复授权的两项外观设计申请或专利的解决方案是：对于保护范围完全相同的两项相同的外观设计，只对于其中一项授权；而对于保护范围不同但是专利性上不易区分的构成显而易见型重复授权的两项外观设计，可以采用提交末期放弃声明的方式来解决，即两项外观设计都可以获得专利权，但所有这些专利的保护期都会在同一日届满以避免延长保护期而侵犯公众利益，并禁止两个专利彼此分开行使权利以避免权利互相冲突，实现了禁止重复授权原则本来的立法目的。对于多项相似设计的数量没有限制。

3、日本专利制度关于禁止重复授权原则的相关规定[19]

（1）同人提出的在先申请不构成在后提出的申请的抵触申请

日本具有专门适用于外观设计的意匠法。日本意匠法第 3－2 条涉及对抵触申请的具体规定：如果一项外观设计注册申请中的外观设计与在该申请的申请日以前申请并在该申请的申请日以后公布的另一外观设计注册申请中的外观设计部分相同或相近似，尽管该一项注册外观设计申请满足第 3 条第（1）款的关于新颖性的规定，也不能予以授权；但是当所述该一项注册外观设计申请与该在先的注册外观设计申请的申请人相同并且该一项注册外观设计申请是在公布该在先的注册外观设计申请的外观设计公报公布以前提出的，不适用此规定。也就是说，与在先注册外观设计申请的申请人相同的在后提出的注册外观设计申请不会因其自己的在先申请而不能授权。

（2）两申请的申请人不同的情况下的先申请原则

日本意匠法第 9 条规定了先申请原则。具体是：（1）当对于相同或相似的外观设计，有两个或更多个外观设计注册申请在不同日期提出时，只有在最早的日期提出外观设计注册申请的申请人有权获得就该外观设计的外观设计注册。（2）当对于相同或相似的外观设计，有两个或更多个外观设计注册申请在同一日期提出时，只有通过提出所述申请的申请人协商后选定的一个申请人有权获得就该外观设计的外观设计注册。如果经过协商没有达成一致意见或不能举行协商，这些申请人都无权获得就该外观设计的外观设计注册。

（3）关联外观设计制度

日本意匠法允许关联外观设计。具体规定在日本意匠法 第 10 条第（1）—（4）款。（1）尽管意匠法第 9 条（1）或（2）的规定，申请人可以针对与该申请人的另一外观设计相似的外观设计获得外观设计注册，该另一外观设计是从申请人自己的一些外观设计中选出来的，针对该另一外观设计已经有外观设计注册申请提出或已经有外观设计注册被授权，从这些外观设计中选出的该另一外观设计称为“主外观设计”，所述与该申请人的另一外观设计相似的外观设计称为“关联外观设计”，该关联外观设计的外观设计注册申请的申请日在主外观设计的外观设计注册申请的申请日当天或之后，并在其中该主外观设计的外观设计注册申请被公开的外观设计公报的发布日以前。（2）如果对于主外观设计已经进行了独占许可，对于其关联外观设计注册不能再授权。（3）不应对仅与第（1）款所述的待注册的关联外观设计相似的外观设计授予注册。（4）当对于与所述主外观设计相关的两个或更多个关联外观设计有多个外观设计注册申请被提出时，意匠法第 9 条第（1）或（2）款的规定不应适用于这些关联外观设计。

日本意匠法第 21 条规定了关联外观设计的保护期从主外观设计的外观设计权被注册之日起 20 年之后届满。

日本意匠法第 22 条（1）规定主外观设计的外观设计权和关联外观设计的外观设计权不能彼此独立地转让。

日本意匠法第 27 条规定了对于主外观设计和关联外观设计的独占许可的限制。如第 27 条第（1）款的规定如下：外观设计的持有者可以授予对外观设计权的独占许可；但是，对于主外观设计的外观设计权的独占许可或该主外观设计的关联外观设计的外观设计权的独占许可而言，只有当对于该主外观设计和对于其关联外观设计的外观设计权的所有这些独占许可同时授予同一个人时，它们才可以被授予。

（4）小结

从以上规定，可以理解，日本专利制度中，对于同一申请人的多项相似外观设计的专利权，通过关联外观设计制度予以解决，对这些相似设计都授予外观设计权。通过规定这些权利的转让和独占许可要捆绑进行，避免了不同主体同时拥有排他权而造成权利冲突；通过规定多项相似设计同日终止权利，避免了权利不当延长而侵犯公众利益。这样，也以公平合理的方式实现了禁止重复授权的本来目的。

四、禁止重复授权原则的立法主旨

1、专利制度的意义简析

要说明禁止重复授权原则的立法本意，先要提出专利制度的意义。国外提出的专利制度的理论有“自然权利论”、“经济论”、“发明奖励论”和“契约论”等，

其中后面三种理论中都含有与鼓励发明创造有关的内容。我国学者提出的一个重要的理论观点是："专利制度是一种通过规定发明人、所有人与发明使用人的权利和义务，平衡和协调三者关系的法律制度，通过三者关系的协调，以达到维护正常经济秩序，调动人们从事发明创造活动的积极性，推动社会科技与经济的迅速发展"。[20]与此相应，专利制度的作用至少包括通过对发明创造予以保护而激励人们积极进行发明创造，促进社会的技术进步。另外，专利制度还应该有通过对发明创造予以鼓励而促进更好的产品投入市场来满足人们日益增加的物质和文化生活需求水平的提高的作用。

2、禁止重复授权原则的立法本意

对发明创造予以鼓励调动人们从事发明创造活动的积极性的方式是由有权的机关授予发明创造所有人在一定时间内的对其发明创造的垄断权或排他权。该权利意味着，权利人以外的其他任何人未经权利人同意，不得实施（利用）该发明创造（强制许可属于例外的特殊情形，这里不进行讨论）。那么，这种权利就只能是只由一个权利主体所有的权利，否则，如果授予多个主体多个权利，会出现《新专利法详解》中提到的"多项权利之间就会发生冲突"，[21]造成法律关系上的混乱。

我国 2010 年 2 月 1 日起施行的《专利审查指南》第二部分第三章第 6 节也提到了禁止重复授权的目的，提到了"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。"

同时，禁止重复授权原则应该还有一个目的，即避免对于一项发明创造授予的一项专利权的期限借助于就该发明创造获得的另一项专利权而被不合理地延长以致侵犯公众利益。

五、国内外外观设计专利禁止重复授权原则的差距及对我国的外观设计禁止重复授权原则的修改建议

1、国内外外观设计禁止重复授权原则的区别

欧共体、美国和日本的外观设计制度都没有将发明创造所有人自己的在先外观设计申请作为抵触申请的规定，更不要说将在先提出的保护范围不同的外观设计申请作为抵触申请了，对于外观设计重复授权的解决方案都是以允许保护范围不同但是彼此相似以致构成所谓的重复授权的多项相似设计都获得专利权为前提，至多对存在的权利进行一定的限制。例如所有这些权利的保护期同时届满，转让或独占许可要捆绑进行，构成重复授权的权利彼此不能分开行使。对多项权利的数量没有限制。这符合专利制度禁止重复授权原则的立法本意，对公众和专利权人都是公平合理的。

而国内外观设计专利制度中关于禁止重复授权原则的规定的特点是：将申请人自己的在先提出在后公开的外观设计申请作为了抵触申请；对于重复授权问题解决方案采用的是对保护范围相同和不相同两种情况不加以区分而一概不允许

构成所谓重复授权的多项相似设计的权利同时存在；对一件申请中对多项相似设计的数量进行限制。这比本文提到的三种国外的外观设计禁止重复授权原则要严厉得多，已经超出了禁止重复授权原则的本意所要求的程度，做出了保护范围不同的多项似外观设计的发明创造所有人的一部分保护范围被损失了，造成了发明创造所有人不能得到与其贡献程度相当的可靠保护的风险，不利于鼓励发明创造，与法律公平合理的价值追求相悖。

2、对我国外观设计禁止重复授权原则进行完善的思路或方向

法律制度总是处于不断完善的过程中，专利法律制度也不例外。具有更长的专利制度经验的发达国家或地区的科学的做法值得我们借鉴。特别是对于我国当前对于外观设计的禁止重复授权的问题，可以采用与禁止重复授权原则的立法本意相符的做法来解决，而不必一概而论绝对禁止多项外观设计权利的同时存在以致造成发明创造所有人的权利保护范围存在一部分损失而可能侵害发明创造所有人的利益的情况出现从而影响其发明创造积极性，并影响更多的发明创造的积极公开。

参考国外外观设计禁止重复授权原则的规定，采取区别对待的方式，不允许保护范围完全相同的两项产品外观设计权利同时存在，而对于保护范围不同的两项产品外观设计，即使构成了所谓的重复授权，也允许其同时存在，但是用一定的附加条件进行约束以避免权利冲突。具体是，对于同一发明创造所有人在同一日或不同日申请的彼此保护范围不同但是属于《专利审查指南》规定的同样的发明创造的多项产品外观设计都授予专利权，但是要求所有这些权利都在保护期最先届满的权利的届满日同时终止，并且这些权利的转让和独占许可必须捆绑进行。

3、法律修改方面的具体建议

（1）参考欧共体外观设计多项申请的规定，将《专利法》第 31 条第 2 款修改为：一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品<u>或相近种类产品的</u>两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

（2）删除《专利法实施细则》第 35 条第 1 款第 2 句话“一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过 10 项。”。

（3）部分参考日本外观设计法的规定，在《专利法》第 9 条中增加一款：对于同一申请人或专利权人的保护范围不同、申请日相同的多项外观设计专利申请或专利权构成同样的发明创造的情形，该申请人或专利权人在对这些专利申请或专利权进行转让或独占许可时，所有的专利申请或专利权应该一起转让或独占许可，在此情况下，所有这些外观设计专利权不视为违反本条第 1 款的规定。

（4）参考美国《专利法》对于构成重复授权的多项相似外观设计的规定以及美国和日本不将发明创造所有人自己的在先提出在后公开的外观设计申请作

为抵触申请的规定，考虑发明人在前次申请之后提出对外观设计进行进一步改进的相似外观设计的在后申请的可能性，建议修改《专利法》第 23 条以将申请人自己的在先提交但是在后公开的外观设计申请排除在《专利法》第 23 条规定的外观设计的抵触申请的范围之外。

（5）如果上段的修改能予以采纳，还可以参考美国允许提交末期放弃声明的做法，在《专利法》第 9 条中再增加一款：对于属于同样的发明创造、保护范围不同申请人或专利权人相同的多项相似外观设计的申请日不完全相同的情况，它们的保护期都在申请日最早的外观设计专利的保护期届满之日同时届满；申请人或专利权人应专利行政主管机关发出的外观设计专利申请或专利中的外观设计构成同样的发明创造的通知书的要求而递交了末期放弃声明，并且，该申请人或专利权人在对这些专利申请或专利权进行转让或独占许可时，所有的专利申请或专利权应该一起转让或独占许可，在此情况下，所有这些外观设计专利申请或外观设计专利权不视为违反本条第 1 款的规定。

4、修改的意义及结语

上述关于禁止重复授权原则的修改方案，允许对于同一所有人的关于多项相似产品外观设计的保护范围不同的多项专利权同时存在以便专利权人获得与其贡献出的发明创造相当的确定性更强的保护范围，但是附以一定的条件对这些权利进行限制以避免法律关系的混乱。这改变了认为禁止外观设计专利重复授权就是指构成重复授权的两项外观设计专利绝对不能同时存在的思维方式，而是分情况区别对待。对于保护范围相同而构成重复授权的两项外观设计专利，绝对禁止重复授权；而对于保护范围不同但是构成所谓的重复授权的两项外观设计专利，允许其同时存在以便权利人能获得公平合理的保护，但附以必要的条件限制来消除因两项权利同时存在带来的问题。这实现了禁止重复授权原则的立法本来目的，与专利制度更成熟国家或地区的现行规定和做法基本一致。兼顾协调了发明创造所有人的利益和公众的利益，确保对二者的利益都无不当侵犯。同时，完善了外观设计的保护，提高了法律的可预期性。体现了法律对秩序和公平合理的价值追求和专利制度的意义。

参考文献

[1] 2010 年 1 月 1 日起施行的最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，第八条。

[2] 最高人民法院行提字第 4、5、6、7、8 号行政判决书。

[3] 程永顺、罗李华：《专利侵权判定》，法律出版社 1998 年第 1 版，第 347 页。

[4] 北京市高级人民法院（2006）高民终字第 1436 号判决书。

[5] 2010 年 1 月 1 日起施行的最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件

应用法律若干问题的解释》，第九条。

[6] 北京市高级人民法院（2006）高行终字第469号行政判决书。

[7] 北京市高级人民法院（2004）高行终字第314号行政判决书。

[8] 中国－欧盟知识产权保护项目二期《欧洲知识产权保护指南》第6页。

[9] David Musker, Jenkins, London, “A global guide to design protection” 的European Union部分，Managing Intellectual Property，2009年5月，第51页。

[10] Article 37 of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 200 on Community Designs（共同体外观设计条例）。

[11] Article 25 of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 200 on Community Designs。

[12]http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/1500_1504_06.htm。

[13] 美国MPEP（专利审查操作指南（Manual of Patent Examining Procedure））1503.01。

[14] 美国MPEP1504.05。

[15] 美国35 U.S.C（《专利法》）Article 171。

[16] 美国MPEP804.02。

[17] 美国MPEP804。

[18] 美国专利细则（Patent Rules），37CFR1.321。

[19] 2007年4月1日生效的日本意匠法。

[20] 胡左超主编:《专利基础》，专利文献出版社出版，1994年3月第1版，第27－33页。

[21] 国家知识产权局条法司著《新专利法详解》，知识产权出版社，2001年8月第1版，第47页。