试析专利分案的不当得利及其对策

Unjustified Enrichment Resulted in Patent Divisional Applications and Its Countermeasure

国家知识产权局专利复审委员会/张立泉

摘要：专利分案可以重组新的保护范围，在授权后却得以享受母案申请日的权益，很可能对其他申请人的权益构成了侵害，适用于民法意义上的不当得利。但在目前的专利法体系中，并没有有效的司法手段对此加以约束。因此，此类专利分案对后续审查的影响以及如何进行不当得利返还都是值得思索的问题。

关键词：分案　不当得利　　后续审查　　返还

引言

专利法律制度赋予权利人利用其知识成果获得收益的垄断权。侵害专利权而获取收益，会由于缺乏法律上的原因成为不当得利，权利人可以要求返还该不当得利。不当得利，指无法律上的原因而受利益，致他人受损害者，应负返还的义务[1]。“公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公众的合法自由和权利”[2]是宪法确定社会得以维持正常秩序的基本原则，对不当得利的行为进行约束并要求其返还符合这一基本原则。不当得利因受领人的侵权行为而发生的，颇为常见。侵害专利权的不当得利，属于“侵害他人权益型不当得利”[3]。其构成要件包括因侵害他人专利权或可能侵害他人专利权而取得利益。

不当得利中无法律上的原因而受利益致他人受损害者，应负返还的义务。其构成要件有三：一是因侵害他人权益而取得利益；二是致他人受损害；三是无法律上的原因。至于不当得利请求权的效力。在专利领域，侵害权益人利益的，亦可构成不当得利。关于其构成要件，则与前述不当得利构成要件并无区别。

分案申请和单一性审查是专利领域常见的问题，至于具体的法律适用在专利法第三十一条和《审查指南》[4]第二部分第六章等已有详细的规定，本文在这里不再予以赘述。但是现有法律条款并未规定如何约束母案符合单一性却要求主动分案的情形。在专利审查实践中，

---

[1] 王泽鉴:《债法原理・不当得利》第二册，中国政法大学出版社，2002 年版，第 2 页。
[2] 参见《中华人民共和国宪法》第五十一条。
[3] 王泽鉴:《债法原理・不当得利》第二册，中国政法大学出版社，2002 年版，第 274 页。
[4] 本文中《审查指南》均指知识产权出版社于 2010 年 1 月第一版的《专利审查指南 2010》。

却有很多专利申请人通过主动提交分案申请来获得不适当的权益，损害了其他专利申请人或公众的利益。专利权属于私权，专利法作为民法的下位法，专利申请人依靠分案申请授权获得不当权益的行为，具备了不当得利的构成要件，构成了我国民法意义上的“不当得利”，而且性质同样属于上述“侵害他人权益型不当得利”。

众所周知，单一性审查仅限于母案，至于分案申请同母案的关联审查却一直是个盲区，因此分案申请以后的后续审查是否受分案影响；在符合专利法第三十三条的情况下，立法上是否应当允许将在母案未请求保护的内容放入到分案后申请中要求保护，这些都是值得关注的问题。

正文

《审查指南》第二部分第六章第 2.1.1 节给出了为何允许分案申请的明确原因，即经济上和技术上两方面的原因[5]。专利法体系确立分案制度的本意如此，但本文认为，却有一些专利申请人利用专利制度中允许分案申请的机会，创造获取不当得利的可乘之机，即分案申请会给专利申请人提供一种获得其所期望的权利授权范围的可能性。事实上，这种“可能性”在目前并未受到专利法的有效约束。

根据专利法的规定，母案权利要求书中包含不属于一个总的发明构思的两项以上发明的，不符合单一性的要求，这是允许分案申请的要件。即分案申请应当是为了克服母案单一性缺陷而提出的，二者应当存在法理上的逻辑关系，但实际中的操作却并非如此。

下面，以笔者参与审理的实际案例介绍属于“不当得利”的专利分案申请[6]。某发明专利申请（下称母案），申请日为 1994 年 02 月 03 日，并于 2002 年 12 月 11 日获得授权。该发明申请权利要求请求保护的是一种利用车架后叉端的延伸部将后换挡器固定到车架上的支架，母案只有包括一个独立权利要求在内的一组权利要求。在母案的专利审查过程中，国家知识产权局从未以单一性作为理由质疑过。

在母案授权之前，专利申请人于 2002 年 7 月 31 日主动提交分案申请，该分案申请的权利要求将原申请说明书中的技术方案进行了组合归纳，变更了专利要求保护的主题，权利要求请求保护的是一种包含支架的后换挡器。该分案申请于 2006 年 8 月 30 日授权。

此后，该分案专利权利人因诉他人侵权被他人以不符合专利法第三十三条为由提起无效宣告请求。

---

[5] 《审查指南》，第 189 页。

[6] 参见国家知识产权局专利复审委员会第 15308 号无效宣告请求审查决定。

分析此案，母案权利要求本身就是一个发明构思，请求保护后换挡器装置中的一个零件－支架，并不存在单一性的缺陷，因此在法理上不符合专利分案申请的法定要件。而且，分案申请的权利要求却经过归纳组合请求保护了在母案权利要求中没有请求保护的后换挡器装置，并享受了母案申请日的权益。这样的结果对在后请求保护后换挡器设备的其它专利申请是否公平而且不符合分案申请的法定要件却又为何获得授权呢？不必讳言的是这样的结果对相关案件的后续审查都会带来影响。

事实上，造成上述情况是有多种原因的。按照目前的审查程序设置，对于在后分案申请提交时的单一性审查，初步审查部门和实质审查部门的分工各不相同，初步审查部门注重于形式审查和核对，即使进入实质审查阶段，母案和在后分案申请通常分属两个不同的审查员审查，由于对法条尺度掌握或对技术方案理解的个体差异，有可能导致分案与母案的审查结果不同，达到审查的协调性和一致性存在困难，难以进行有效监管。

关于是否需要设定法律条文对此加以约束，也有不同的看法。有一部分观点认为，对于后续的分案申请审查可使用专利法第三十三条加以约束。

笔者在上述案件的无效审理中发现，相对于母案的原始记载，分案以后的权利要求保护范围并未超出原始文本的记载范围，也就是说，分案以后获得授权的权利要求符合专利法第三十三条的规定。这样，分案以后的后续审查就变得更加复杂化。

由于审查指南第二部分第八章对专利法第三十三条的适用进一步进行了规定，明确规定变更权利要求的主题及相应的技术特征属于允许的范围内，因此在权利要求中将母案的“后换挡器支架”变更为分案申请的“后换挡器”，在理论上是符合这一要求的。从上述案件的无效审理可以看出，专利法第三十三条并不能对专利分案造成的不当得利加以有效约束。

但在后续程序的实际审理中，由于目前对这种专利分案没有任何有效规制，会造成不同的审查员、复审员甚至法院审判员将对类似的技术方案进行多次审查，重复理解技术方案，反复发送各种法律文书，都会造成行政和司法资源的浪费。而且，由于在后专利分案的保护范围实质上对母案的技术方案进行了组合归纳，使专利法第三十三条认定更加复杂化，同样带来不必要的行政或司法资源的浪费。

正如上述的具体案例那样，此类专利分案审查中可能存在疏漏或者操作盲区，而且对这种分案又难以在分案前加以预警，所以在后分案提交以后，在无其他实质性缺陷时很快会得以授权。针对于此，本文认为，在后分案得以授权的主要原因在于专利审查部门没有合适而又有效的法律条款对其加以约束，又欠缺实际的操作空间。因此，部分专利申请人以“擦边球”的方式在不超出母案记载的情况下主动提交分案申请，在获得母案申请日权益的同时，

达到所期望的权利要求保护范围。

此类专利分案获得授权，通常会带来不必要的无效程序或侵权诉讼，对后续的审查或审理带来很大影响。

显然，如果不能从分案申请带来权益的话，很少会有专利申请人这么做，但这种分案申请经常出现究其原因，不外乎以下几个方面。

1、专利申请人认为母案授权范围过小或者没有足够的修改机会，与申请人授权期望不符。同时通过分案，又可以规避风险，在母案权利要求可能被驳回的情况下，借分案申请获得授权。还可以尽可能扩大单个申请的保护范围，从而将自身的利益最大化。

2．申请人有意反复提出分案申请，以便间接延长原案的结局。申请人对不能被授予专利权的申请反复提出分案申请，是基于该申请内容具有较大的市场前景，但是由于缺乏新颖性创造性或其它问题不能授予专利权，因此，通过提出分案申请使得竞争对手不敢轻易实施相类似的技术方案。

3、经济方面的因素。当母案提交以后直至授权之间的几年内，随着市场发展，专利申请人可能会发现在说明书中记载的或者可归纳组合的但未在权利要求书中请求保护的某些技术方案具有很大的市场前景，或能够对市场上的竞争对手以迷惑，对竞争对手的生产决策产生巨大的影响。

针对这种分案，不同的国家在应对策略上有着不同的认知。

日本特许厅认为，分案的宗旨是对违反“一发明一申请原则”的补救措施，所以在审查分案申请时，分案申请应是把原申请中想要获得专利的发明作为对象，而且作为分案对象的发明应该认定是权利要求记载事项所确定的发明，即可以认为是原申请中的发明。[7]

德国联邦专利法院认为，将授权后权利要求中没有包含的发明在后按原申请日给以保护，从一般公众的利益考虑是不允许的，这种情况容易造成司法效力的不稳定性，因此分案申请不允许在后将权利要求范围扩大。对于虽然在公告的说明书中包含有，但是在权利要求的发明中没有包含的对象，在公告后提出新的专利请求，属于不允许的变更。[8]

美国《专利法》中的部分继续申请给予了申请人新增主题的机会，其中与母案申请相同的部分享有母案申请的申请日。但是，新增主题的内容只能享有新的申请日。当部分继续申请提出时，相同主题的在先申请将被放弃，因而部分继续申请与我国的国内优先权相似[9]。

---

[7] [日]鸿常夫 等著：《日本专利判例精选》，第 157-158 页，张遵逵等译，专利文献出版社，1991 年 4 月第一版。

[8] 参见德国联邦专利法院在 1972 年 1 月 28 日作出的第 36 号判决。

[9] 陈伟、钱红缨、蒋彤等， “美国知识产权法律体系简介”，《审查业务通讯》，2007 年第 7 期。

欧洲专利组织近期对《欧洲专利公约实施细则》进行了修订，其中包括有关分案申请的规定[10]。对于此次修订[11]，一些专家持乐观态度，认为这样会减少申请人滥用分案申请制度，进而确保专利的法律确定性和有效性[12]。

此外，欧洲专利局扩大申诉委员会在判断分案申请时认为，从分案申请分出来的序列分案申请为满足 EPC 第 76 条(1)第 2 款的要求，其针对的主题必须落于其上一代分案申请的权利要求的范围之内，即不能超出上一代请求保护的主题[13]。

综上所述，可以看出日本特许厅、欧洲专利局扩大申诉委员会、尤其是德国联邦专利法院在应对此类分案问题的观点上与本文是一致的。

虽然我国的不正当竞争法并没有将专利分案申请人的这种分案获取不当利益的行为定性为不正当竞争的范畴[14]，但是本文认为，这种“擦边球”的分案方式应当属于不正当竞争行为，有碍公平的原则。

作为民法保护民事权利的重要手段，不当得利请求权被认为是民事权利救济体系中的重要组成部分之一。但在我国专利法中，不当得利请求权却似乎并不被立法者或业界所重视，以至于我们在专利法中只知有损害赔偿请求权的存在而找寻不到不当得利请求权的踪影[15]。

台湾学者曾陈明汝认为，侵害他人知识产权而获得利益， 受益人应当按照不当得利之原理返还其所受利益[16]。王泽鉴先生认为，对著作权、专利权、商标权之侵害，可以成立不当得利，应负返还义务[17]。不当得利的成立无须考虑行为人的主观过错。在侵权人获利的情况下，权利人可以依据不当得利制度要求侵害人返还因侵权获得的利益。

因侵害他人权益而产生不当得利，以对所有权的侵害最为常见。而著作权、专利权、商标权等知识产权本身具有财产权的性质，对其之侵害，构成侵权行为，则应承担侵权责任。侵害知识产权而获得利益，即使侵害人的行为欠缺侵权行为成立的要件，而不能成立侵权损害赔偿责任，受益人仍应按照不当得利返还其所受的利益。[18]

---

[10] “欧专局公布有关分案申请的具体规定”，任晓玲编译，国家知识产权局网站。

[11] 欧洲专利组织于 2009 年 3 月 25 日公布了对《欧洲专利公约实施细则》（下简称《实施细则》）的若干增补和修订，其中包括《实施细则》36（1）和（2）有关分案申请的规定，修订条款均自 2010 年 4 月 1 日生效。“自愿分案”（即主动分案）是指按照《实施细则》36（1）（a）规定，申请人可在收到 EPO 对最初申请的第一次审查意见通知书后的 24 个月内，对未结案的“较早申请”提交分案申请。

[12] “关于欧专局分案申请修订条款之解析”，莎日娜，65 页，电子知识产权，2010.4。

[13] 参见 T 720/02 和 T 797/02。

[14] “关于知识产权领域内不正当竞争行为的研究”，4-5 页，《法商研究》，曹新明，中南财经政法大学；反不正当竞争法第 10 条。

[15] 阳平，论侵害知识产权的民事责任，中国人民大学出版社，2005 :80。

[16] 曾陈明汝著:《专利商标法选论》，1977 年，第 186 页。

[17] 王泽鉴著:《债法原理・不当得利》第二册，中国政法大学出版社 2002 年版， 第 155 页。

[18] 洪学军:“不当得利制度研究：一种系统的结构、功能理路”，2004 年 09 月第 1 版，第 290－292 页。

而以侵权行为所得利益作为损害赔偿额，违反了侵权行为法赔偿实际损失这一原则，本文认为知识产权人要求侵权人返还其侵权所获得的利益的，应当以不当得利返还请求权提出。[19]侵害知识产权的请求权分别对应两类不同的侵害知识产权行为，其中，侵权损害赔偿请求权对应的是侵权行为，而不当得利请求权对应的是非侵权行为。由此承担的法律责任也不相同，前者承担停止侵权、赔偿损失、消除影响、赔礼道歉的民事责任，后者承担返还利益的民事责任[20]。

有学者认为，我国知识产权法应明确损害赔偿与不当得利返还为两种独立的权利救济方式，承认不当得利请求权与损害赔偿请求权的竞合，并允许权利人选择行使有利于自己的请求权，这样才可以充分实现对权利的妥善保护[21]。这样，在发生专利法体系并未明确规定的侵害时，例如不适当分案，受害人一方可以选择不当得利请求权作为救济手段，对抗因专利申请分案不当造成的利益侵害。

虽然许多国家的知识产权法没有将不当得利作为独立于损害赔偿的权利救济方式，但一般都有在知识产权遭受侵害时，允许权利人有选择地获得实际损失的赔偿或侵权利润的规定。

因此，专利领域的不当得利请求权其实也是一种返还对价请求权。关于对价如何返还，有学者认为，依据侵害知识产权的不当得利请求权，未经许可使用他人著作权、商标权、专利权等知识产权，应将所受利益返还给权利人。无权使用他人知识产权，使用本身是侵害人所受利益，但是，对知识产权的使用本身性质上不能返还，故应返还使用他人所应支出的对价，此项价额应依使用此项知识产权通常应支付的报酬计算[22]。

在目前的专利法体系中，对上述因不当得利获取的利益应当如何利益 “返还”以及如何计算该利益，均未作出任何规定。本文认为，由于作为不当得利受害人的上述其他申请人的不确定性以及他们在专利权保护范围的损失难以估值性，且专利权是一种无形的财产，所以很难在目前的条文法体系中有着明确规定，我国实行的大陆法系也没有现成判例供以借鉴，因此从法律规定和计算方法上都是难以确定的。但是，从后续的行政审查或司法实践中还是可以找到一些办法的，作为分案不当得利“返还”的救济手段，给作为不当得利受害人的其他申请人甚至公众找到价值取向的公正平衡点，真正实践民法意义上不当得利的利益“返

---

[19] 《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）第 45 条第 2 款规定了侵权人即使在不知、或无充分理由应知自己从事之活动系侵权时，成员仍可以授权司法当局责令其返还所得利润或支付法定赔偿额，或二者并处。这里的“返还所得利润”实际上是不当得利返还请求权。

[20] “论侵害知识产权的不当得利请求权”，王鹏，谢冬慧，东北大学学报，2009 年 9 月。

[21] “侵害知识产权之不当得利问题探析”，范晓波，知识产权，2006 年第 3 期，第 57－58 页。

[22] 王泽鉴:《不当得利》，第 127 - 128 页，第 156 页，第 194 页，第 156 页。

还”。

1、在专利法理论体系中确立不当得利返还制度，将不当得利返还请求权纳入到专利法条款中。例如进一步细化和完善相关单一性的条款，在相关专利分案或单一性审查的条款中规定，因侵害人分案扩大保护范围等获取不当权益，公众可以依据不当得利制度要求侵害人返还因该专利分案获得的利益，即使侵害人的行为欠缺侵权行为成立的要件，不能成立侵权损害赔偿责任，受益人仍应按照不当得利返还其所受的利益。侵害人通过不当专利分案授权阻碍或侵害他人的正当专利权，并从中获取一定的经济利益，而该利益的获得违背了权益归属，乃属无法律上原因而获益，故行为人应承担不当得利返还责任。

而且，在专利法中确立不当得利返还制度在其他国家也早有实践，例如 1970 年版日本专利法第五十二条第二款曾作出过规定[23]。该款规定是以承认不当得利退还请求作为前提条件[24]。此外，日本东京地方裁判所[25]作出的判决也有这样的定论，即“专利权人在损害赔偿请求权灭失的情况下，可以请求返还不当得利”[26]。

2、作为利益返还的救济手段，将涉及单一性的条款增补作为无效条款，避免单一性不能作为无效理由的尴尬。无效程序的设置就为了给公众提供维护自己的合法权益不受授权专利的侵害的一种救济方式。无效程序是取消对本来不应赋予独占权的技术赋予的独占权的程序，其效果原则上也会成为公众的利益。

在上文已经谈到，利用专利法第三十三条并不能从根本上对分案申请造成的不利后果加以约束，因此无效程序不能通过专利法第三十三条剔除这些专利分案。但是，目前相关单一性的法律条款均不能作为无效理由，这对分案造成不利后果的处理上不得不说是一种尴尬。如果出现上述案例的情况，公众受到该授权的分案专利的约束而损害合法权益时，没有有效的制约手段。与此相比，欧美国家就有一些相关的规定[27]。因此，从不当得利返还的程序实践上说，将单一性条款增补作为无效理由是一种有效的方式。

3、提出分案申请时，应当以母案不符合单一性条款作为必要条件。否则，国家知识产权局初审部门应以专利法实施细则第四十二条为由予以驳回其分案请求。如果主动提出的分案申请进入实质审查阶段，其母案并未存在单一性的缺陷，应当退回初审部门，驳回分案请求；或直接以不符专利法实施细则第四十二条为由发出驳回决定。

---

[23] 该款规定，“根据权利的不当得利返还或损害赔偿的请求权，如不是在该专利权登记后，则不能行使”。

[24] [日]鸿常夫 等著：《日本专利判例精选》，第 347 页，张遵逵等译，专利文献出版社，1991 年 4 月第一版。

[25] 日本东京地方裁判所类似于我国审理专利案件的地方法院。

[26] 参见日本东京地方裁判于 1999 年 9 月 29 日判决的平成 6 年（ワ）第 14062 号实用新案权民事诉讼判决书。

[27] 根据《欧洲专利公约实施细则》（EPC）第 100 条第 C 款的规定，实际上明确表明分案申请在提交时不符合 EPC 第 76 条规定可以作为异议的理由。

4、电子化成为趋势以后，应在专利申请系统和专利审批系统等相关系统中分别增加分案关联案件的模块，以便公众可以迅速而又及时的获知此类信息，扩大和提升公众的“知情权”，使具有利害关系的相关人可以随时查阅到分案申请的提交以及审批情况，据此作出有效而又适当的决策。

结束语

不当得利作为民法债权的一项重要制度，源自于公平正义的衡平法思想，正如学者所言：“不得损人利己乃衡平的理念，实体法化于民法上的不当得利制度。”[28]衡平是确立不当得利制度的理论基础，在专利制度中也同样应坚守这样的理论基础，不当得利对专利制度的影响应引起足够的注意。

本文认为，无论基于何种理由，因专利分案造成的不当得利以及对后续审查带来的影响都不是立法之本意。此类问题的妥善解决，对于完善知识产权的法律保护体系，具有重要之意义。

---

[28] “试论侵害知识产权之物上请求、不当得利与损害赔偿”，贾小龙，《社会科学家》，第 101 页，2006 年10月增刊。