

发明专利申请的临时保护规则

1. 临时保护制度的法理基础

我国对发明专利申请实行的是“早期公开、延迟审查”的审批制度，在发明专利申请公布后至授权前的这段时间区间内，公众已经能够通过发明专利申请的公布文本获知发明创造的技术内容，并通过实施发明创造而获利，但由于此时发明专利申请尚未被授予专利权，专利申请人无法针对他人实施其发明创造的行为寻求司法救济，在此情形下，如果专利申请人的合法权益得不到合理保障，对其而言显然是不公平的，并将严重影响其后续提交发明专利申请的积极性，进而影响专利制度的正常运行。为了解决上述时间区间内发明专利申请人的权益保护问题，专利法专门为此设立了发明专利申请的临时保护制度[1]。

我国专利法关于发明专利申请临时保护制度的规定见第十三条，根据第十三条的规定，在发明专利申请公布后至授权前的时间区间内（即发明专利申请的临时保护期内），发明专利申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，以弥补其损失。但由于此时发明专利申请尚未被授予专利权，且将来能否获得授权也存在一定的不确定性，出于利益平衡的考量，在临时保护期内对发明专利申请的临时保护力度不宜过强，故发明专利申请人在临时保护期内仅享有“可以要求”实施其发明的单位或者个人“支付适当的费用”的权利，并且此时实施人所负有的支付义务不具有强制性，如果实施人在临时保护期内拒绝支付，发明专利申请人只有等待发明专利申请最终获得专利授权之后，才能寻求司法救济，通过行使使用费给付请求权要求实施人支付合理费用。如果发明专利申请最终因某种缘由未获得授权，发明专利申请人便丧失了使用费给付请求权[2]。

由以上分析可知，发明专利申请的临时保护制度综合考量了社会公共利益和发明专利申请人的利益平衡，设立临时保护制度有助于鼓励创新主体提出发明专利申请，有利于维持正常的社会经济秩序，体现了专利法的立法宗旨[3]。

2. 临时保护与专利保护的关系

临时保护制度为临时保护期内实施发明的行为确立了事后救济规则，是对专利法第十一条所规定的专利权保护制度的有益补充。临时保护制度与专利权保护制度相比，二者之间既存在区别又相互联系，共同构成了专利权人权益保护的完整体系[3]。

2.1 临时保护与专利保护的区别

临时保护与专利保护的主要区别体现在发明创造实施行为的性质、权利人享有的救济权利及相对人的责任承担方式上。

在临时保护期内实施发明创造的行为，例如制造、使用、销售、许诺销售及进口发明创造产品的行为，不属于专利法意义上的专利侵权行为，不受专利法第十一条的规制，实施行为的性质决定了权利人享有的救济权利及相对人的责任承担方式。

关于权利人享有的救济权利，在发明专利申请获得授权之前，发明专利申请人仅享有“可以要求”实施其发明的单位或者个人“支付适当的费用”的权利。在发明专利申请获得专利授权之后，针对临时保护期内实施发明创造的行为，专利权人享有司法意义上的使用费给付请求权，但由于临时保护期内实施发明创造的行为不构成专利侵权，专利权人不享有请求他人停止实施行为的权利。

关于相对人的责任承担方式，在发明专利申请获得授权之前，对于专利申请人提出的支付请求，实施人所承担的支付义务不具有强制性。在发明专利申请获得专利授权之后，如果实施人拒绝支付适当的费用，专利权人可以寻求司法救济，强制要求实施人支付合理费用。如前所述，考虑到临时保护期内的实施行为不构

成专利侵权，因此实施人所支付的适当费用在性质上也不同于专利侵权责任中的损害赔偿。

2.2 临时保护与专利保护的联系

临时保护与专利保护的联系主要体现在临时保护期内实施发明行为的认定上，根据司法解释的规定，被诉技术方案同时落入授权后的专利保护范围以及发明专利申请公布时申请人请求保护的专利范围，是主张临时保护期使用费的前提。由此可知，临时保护期内实施行为的认定和专利保护密切相关。

除上述情形之外，二者的联系还体现在被诉实施行为的延续性上。为便于理解，本文将临时保护期内实施发明所得的产品在专利授权之后的使用、许诺销售、销售等实施行为称为“延续行为”。

业内对于前述延续行为是否构成专利侵权存在很大的争议。一种观点认为构成专利侵权，主要理由包括[4-5]：专利法并没有为源自临时保护期内的专利产品设定免责事由，并且专利法第十一条规定的五种禁止实施的行为相互独立，因此在发明专利申请获得授权之后，只要不存专利法第十一条所述的“本法另有规定的”情形，就应当认定构成专利侵权。

另一种观点则认为前述延续行为不构成专利侵权，主要理由包括[4-5]：专利法更重视对专利侵权源头的打击，即更重视对制造行为的打击，在专利临时保护期内制造专利产品的行为本身属于合法，那么在发明专利申请获得授权之后的使用、许诺销售、销售等行为系制造行为的延续，也不构成侵权，更何况，认定不构成专利侵权并不影响专利权人的救济，专利权人的利益损失可以通过请求实施其发明的单位或个人支付适当的费用得到弥补。

笔者更赞同前述不构成专利侵权的观点，理由如下：类推适用举重以明轻的原则，专利法第十一条所禁止的五种侵权行为中，制造行为是本源，相较于其他四种行为，制造行为的影响更为恶劣，可责性更强，其他行为是制造行为的延续，可责性相对为轻，既然在临时保护期内制造专利产品的行为尚不构成专利侵权，那么后面较轻的延续行为也不应视为专利侵权。在深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案中[6]，最高人民法院阐明了前述延续行为不构成专利侵权的观点，并以指导案例的形式（第20号指导案例）确认了审判规则。该案的裁判要点是：在发明专利临时保护期内实施相关发明的，不属于专利法禁止的行为。在发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售，即使未经专利权人许可，也不视为侵害专利权，但专利权人可以依法要求临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

2.3 临时保护与专利保护的诉讼程序问题

实践中一种常见的情形是，同一主体在临时保护期内实施了发明并且其实施行为延续至发明专利申请获得授权之后，在此情形下，专利权人往往会同时主张发明专利临时保护期使用费和侵害发明专利权损害赔偿，而由于发明专利临时保护期使用费纠纷及侵害发明专利权纠纷属于两个并列的案由，因此两个诉是否构成必要共同诉讼，是否需要分案审理曾产生过争议。

在苹果电脑贸易（上海）有限公司与核心光电有限公司等发明专利临时保护期使用费及侵害发明专利权纠纷管辖权异议案中，最高人民法院认为，对同一被诉主体在不同阶段的同一延续性行为主张权利，具有共同诉讼标的，亦构成必要共同诉讼，无需分案处理[7]。由此意味着，对于上述情形而言，权利人可以在起诉时同时主张两方面的诉求。

3. 临时保护期内实施发明行为的判断

专利法及实施细则均未规定临时保护期内实施发明行为的判断规则，最高人民法院在第20号指导案例的基础上，于2016年在《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（二）》（以下简称《专利法司法解释（二）》）中确立了临时保护期内实施发明行为的判断规则。《专利法司法解释（二）》第十八条第二款规定：发明专利申请公布时申请人请求保护的专利范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该

发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明[8]。

根据上述规定，判断行为人在临时保护期内是否实施了发明需要先确定“两种范围”，即“发明专利公告授权时的专利权保护范围”及“发明专利申请公布时申请人请求保护的的范围”，只有被诉技术方案同时落入上述两种范围的，才能认定在临时保护期内实施了该发明。

对于发明专利公告授权时的专利权保护范围的确定，专利法及司法解释已经对专利保护范围的确定规则做了详细的规定，在此不再赘述。

对于发明专利申请公布时申请人请求保护的的范围的确定，实践中存在不一致的观点：一种观点认为，申请人请求保护的的范围是指发明专利公布文本中的权利要求所确定的范围，另一种观点则认为，申请人请求保护的的范围应当指原说明书和权利要求书记载的范围。实践中在认定申请人请求保护的的范围时，通常是依据公布文本中的权利要求所确定的范围[2]。

进行实施行为的判断时，一种情形是发明专利公告授权时的专利权保护范围和发明专利申请公布时申请人请求保护的的范围是一致的。对于此种情形而言，在判断被告于临时保护期内是否实施了发明时，只需依据发明专利公告授权时的专利权保护范围进行对比即可。例如，在黄振波、泉州市久容卫浴发展有限公司、南安市仑苍久容水暖配件经销店侵害发明专利权纠纷、发明专利临时保护期使用费纠纷案中[9]，专利权人主张涉案专利的保护范围以权利要求1、3、4为准，经分析，涉案发明专利公告授权时的专利权保护范围与申请公布时申请人请求保护的的范围是一致的。二审法院认定将涉案产品与涉案发明专利的权利要求进行比对，作为认定是否落入涉案专利保护范围的比对依据并无不当。

实践中更为常见的情形是，发明专利公告授权时的专利权保护范围和发明专利申请公布时申请人请求保护的的范围不一致，此种情景又可细分为三种情况：专利权保护范围大于申请人请求保护的的范围、专利权保护范围小于申请人请求保护的的范围、专利权保护范围与申请人请求保护的的范围部分交叉重叠。无论是哪种情况，只有被诉技术方案均落入上述两种范围，才能认定被告在临时保护期间内实施了发明创造。

在辽宁兰特科技发展有限公司、沈阳焦煤股份有限公司发明专利临时保护期使用费纠纷、侵害发明专利权纠纷案中[10]，涉案专利申请公布时的保护范围与公告授权时的保护范围不一致，专利权人在一、二审期间提交的证据未能证明在发明专利临时保护期内，沈阳焦煤公司封堵瓦斯抽放孔的方法同时落入上述两种范围，最终法院认定专利权人的主张不能成立。

由上述分析可知，原告主张被告在临时保护期间内实施发明创造的，应当就被诉技术方案分别落入“发明专利公告授权时的专利权保护范围”及“发明专利申请公布时申请人请求保护的的范围”进行举证，只有完成了两方面的举证责任，才能认定被告在临时保护期内实施了发明创造。

4. 适当使用费的确定

对于在临时保护期内实施发明的单位或者个人，权利人可以依据专利法第十三条的规定，要求实施人支付适当的费用，关于适当费用的确定规则，《专利法司法解释（二）》第十八条第一款规定：权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。

基于上述规定，对于存在可供参照的专利许可使用费的情形，适当费用的确定通常较为简单。但实践中更为常见的情形是不存在可供参照的专利许可使用费，在此情形下，法院通常会综合考虑专利的类型、涉案产品的生产规模、销售价格、利润和维权合理支出等因素，合理确定临时保护期的使用费[11]。而对于权利人同时主张发明专利临时保护期使用费和侵害发明专利权损害赔偿的情形，考虑到专利临时保护期使用费与专利侵权赔偿款在法律性质上存在区别，原则上法院应当对专利临时保护期使用费、专利侵权赔偿款的数额分别作出认定。

参考文献

[1] 尹新天.中国专利法详解[M].2011年3月第1版,北京:知识产权出版社,2011.

- [2] 陈勇.发明专利临时保护的判断规则.IPRdaily公众号,2021年3月9日.
- [3] 段佳芮.发明专利临时保护制度研究——以“斯瑞曼专利纠纷”案为视角[D].西南政法大学法律硕士专业学位论文,2019年3月.
- [4] 最高人民法院民三庭、最高人民法院案例指导工作办公室.《深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案》的理解与参照[J].人民司法,2014(6),98-101.
- [5] 杨明.从最高人民法院第20号指导案例看发明专利的临时保护制度[J].北京仲裁,2014(85):41-56.
- [6] 最高人民法院.(2011)民提字第259号民事判决书.
- [7] 最高人民法院.(2021)最高法知民辖终12号民事裁定书.
- [8] 《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(二)》(2020年修正)第18条.
- [9] 福建省高级人民法院.(2018)闽民终429号民事判决书.
- [10] 最高人民法院.(2019)最高法民申3515号民事裁定书.
- [11] 北京市高级人民法院.(2017)京民终55号民事判决书.

原文首发于“知产前沿”公众号

2022-03-14