

专利权的放弃

李晓蕾

专利权是一项私权。对于专利权人而言，应具有处分其专利权的权能，包括对权利的放弃。但是，在当前的实务操作中，对于放弃专利权存在许多限制。由于对放弃专利权的这些限制，使得专利权人在希望自始放弃专利权或部分放弃专利权时，只能通过无效程序进行，导致放弃权利的程序过于复杂，增加了成本和风险。

此外，考虑到我国准备加入《海牙协定》，依据《海牙协定》提出的外观设计国际申请，在包含多个设计时，应当可以通过变更登记将外观设计限制于其中的一项或若干项，因此，也有必要对权利的放弃做相应的修改

本文梳理了目前与专利权的放弃相关的规定，分析了存在的问题，并给出了修改建议。

一、放弃专利权的相关规定

《专利审查指南（2010）》第五部分第九章第 2.3 节规定，“授予专利权后，专利权人随时可以主动要求放弃专利权”。这一规定为宣示性的提法，与专利权的私权属性相符。随后，《专利审查指南》还进一步规定了对于放弃的形式要求，“专利权人放弃专利权的，应当提交放弃专利权声明，并附具全体专利权人签字或盖章同意放弃专利权的证明文件”。根据这一规定，权利的放弃需要有明确的意思表示，

且应当是权利人的真实意思表示；在多人共有专利权的情况下，需要全体专利权人共同作出意思表示。

除此之外，《专利审查指南（2010）》对于专利权的放弃还作出了几项限制规定。首先，根据审查指南的规定，“放弃专利权只能放弃一件专利的全部，放弃部分专利权的声明视为未提出”。这一规定对放弃专利权的范围进行了限制，即，只能放弃一项专利的全部权利要求，而不允许放弃部分权利要求。

其次，对于放弃的时间，审查指南规定，“放弃专利权声明的生效日为手续合格通知书的发文日，放弃的专利权自该日起终止”，“申请人依据专利法第九条第一款和专利法实施细则第四十一条第四款（即同一天就同样的发明创造既提交发明申请又提交实用新型申请）声明放弃实用新型专利权的……放弃实用新型专利权声明的生效日为发明专利权的授权公告日，放弃的实用新型专利权自该日起终止”。

可见，《专利审查指南（2010）》对于放弃专利权的生效日进行了限制，即，只能在特定的日期后放弃专利权，而不能自始放弃专利权，更不能由权利人选择放弃专利权的日期。

二、限制条件带来的问题

1、关于放弃的范围

对于一件专利文件而言，在授权之前，被称为专利申请。专利申请在审查过程中不可分，全部权利要求被视为一个整体进行专利性的审查。如果有一个权利要求不符合授权要

求，则整个专利申请将被驳回。然而，在授权后的程序，包括无效宣告程序和侵权诉讼程序中，专利权是可以分割的。进行专利确权或者侵权判断的基础是每一项权利要求，或者更为准确的说，是权利要求中的每一项技术方案。专利被授权后，如果某一项权利要求不满足授权条件，那么该权利要求应当被宣告无效，但对于其他权利要求则需要单独判断是否应当被宣告无效，在侵权诉讼中也可以分别主张被控侵权产品或方法侵犯了某一项或某几项权利要求。

放弃专利权是在授权以后才发生的，只能放弃全部权利要求的规定固守着授权程序的整体思维，而与授权后权利要求可分的思维有悖。这种思维模式导致对于权利人行使权利的限制。例如对于同日双申的情形，如果发明专利申请经审查后符合授权要求，但其中某一项权利要求，比如权利要求1与已经获得授权的实用新型专利的某一项权利要求范围相同，其他权利要求范围均不相同，此时，权利人将无法放弃实用新型专利中的某一权利要求，而只能放弃全部实用新型专利，将导致权利人承担不必要的成本。

2、关于放弃的时间

根据目前的规定，专利权人对于权利处分的自由受到限制，只被允许自特定的时间开始放弃专利权，由此导致当专利权人意图自始放弃专利权时，只能在无效宣告程序中寻求途径。国家知识产权局曾作出无效宣告决定¹，基于当事人处置原则，针对一件已经因未缴费而失效的专利，在专利权人提交了放弃专利权声明并明确表示自申请日起放弃专利权

¹ 胡杨，“专利权已终止案件在无效阶段提出放弃专利权的处理”，参见“赋青春”公众号。

的情况下，宣告专利权全部无效。

三、指南修改的变迁

2001 版和 2006 版的两版《专利审查指南》中，并没有上述限制条件。在 2006 版《专利审查指南》中规定，“涉及专利法实施细则第十三条第一款的放弃专利权声明，应当声明自申请日起放弃专利权”。在 2010 版《专利审查指南》中删除了“自申请日放弃”的规定，并增加了上述关于放弃范围和时间的限制。

在《专利审查指南修订导读 2010》中，对增加的同日申请实用新型时的限制规定进行了说明，认为这一规定是根据专利法第九条和专利法实施细则第四十一条第四款所作的适应性修改²。但是，对于增加其他限制条件的理由，官方则没有做出解释。

四、进行限制的原因分析

目前对专利权的放弃进行限制的理由主要有以下两点；首先，有观点认为没有必要给予其他放弃专利权的途径，现有途径可以满足需求；也有人主张专利权的放弃有可能损害他人，比如专利实施合同被许可人的利益。

认为没有必要的理由是，专利权被授予后，权利人不予缴纳年费即可终止专利权，专利权人不维权或者明示不维权即不会给他人使用专利技术带来困扰，因此除了特殊情形外，无需专利行政部门特别设置放弃专利权的程序。

然而，专利权虽是私权，但经专利行政机关审批后才被授予，授予权利时必须经过公告程序，专利权因期满终止或

² 国家知识产权局专利局审查业务管理部，“专利审查指南修订导读 2010”，第 267 页。

者未缴纳年费而终止时，也需要进行相应的公示³，专利权具有对世性。权利放弃与权利终止相比，至少具有同等重要的影响，理应设置通过专利行政机关予公示放弃的途径。其次，放弃公告并随后修改专利登记簿上的法律状态对于社会公众具有积极的价值，有助于创新主体或市场主体自由实施相关技术而无侵权的顾虑，有助于提高社会预期和秩序稳定。再次，对于一项权利而言，权利人应具有放弃且选择放弃时间的权利，已经依法放弃的权利无法恢复，但对于可以分割的权利，应当可以部分放弃或自始放弃专利权。

在实践中，专利权人为了达到部分放弃权利或自始放弃权利的效果，不得不通过无效程序实现。这样的作法虽然从法理和社会效果上均具有合理性，也能够达到类似的效果，但显然增加了社会成本和行政成本。如果不对放弃权利的时间进行限制，则无需缴纳无效宣告请求的费用即可达到目的，也无需成立合议组进行审理并撰写审查决定。

至于可能有损其他人的合法权益这一顾虑，或许实践中确实会发生此类情形。比如，专利权人在与他人签署了独占实施许可之后，在被许可人不知情的情况下，放弃专利权，由此可能给许可人造成损失。但这样的损失可以通过其他方式进行预防和救济，比如由主动放弃一方承担违约责任，而不应成为拒绝专利权人自始放弃专利权的理由。此外，即使实施许可合同已经在专利局备案，对因专利权人放弃专利权所导致被许可人的损失，专利局也无需承担责任，因为专利实施许可合同备案的目的在于对有效的许可合同进行公示，

³ 参见《专利审查指南》第五部分第九章第2节

从而对抗善意第三人，而非对许可合同双方缔约后的违约行为进行规制。

五、建议

在当前的法规体系下，在无效宣告程序中应当允许专利权人放弃专利权的部分或者全部。专利权人放弃部分专利权是被允许的常见作法，专利权人放弃全部专利权从法理上和实践上看并无本质区别。专利权在授权后是可分的，专利权人放弃一项权利要求即放弃该项专利权的全部。例如，某一件专利中有 10 项权利要求，专利权人既可以放弃权利要求 1-10 中的一项或几项，理应也可以放弃权利要求 1-10。

其次，建议修改《专利审查指南》，允许专利权人对于权利进行自由处分，允许专利权人放弃部分权利要求，也可以选择放弃权利要求的起始时间。专利权人主动放弃之后，及时进行公告并更新专利登记簿中的法律状态，既为专利权人提供便利，又为社会公众提供稳定的预期。