

浅议优先权中相同主题的判断及其在实践中的运用

优先权原则在各国专利制度中占有重要地位，在各国专利制度仍然彼此独立的状况下，是使申请人能够在世界各国就其发明创造获得专利保护的重要保障。

中国《专利法》第 29 条规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

可见，无论外国优先权还是本国优先权，在核实优先权成立时均以是否属于“相同主题”为一般的判断标准。

《审查指南》（2010 版）第二部分第三章 4.1.2 规定：专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。

如果在后申请与在先申请的技术方案在表达上的不同仅仅是简单的文字变换，或者在后申请的技术方案是能够从在先申请中直接和毫无疑问地确定的技术内容，则两者也属于相同主题的发明创造。也就是需要判断技术方案是否实质上相同，而排除了“上位概念与下位概念”、“惯用手段的直接置换”或“数值范围交叉或者部分重叠”等。

【案例 1】^①

在先申请记载了一种包含元素 Fe 的磁性材料。在后申请请求保护一种包含过渡金属元素的磁性材料。

【案例分析】

在后申请包含过渡金属元素的技术方案在在先申请中并没有记载，尽管在先申请中记载了包含元素

Fe 的技术方案，并且元素 Fe 是过渡金属元素的下位概念，但也不能由在先申请直接和毫无疑问地确定包含过渡金属元素的技术方案，所以在后申请不能享受在先申请的优先权。

如果在先申请记载的是包含过渡金属元素的磁性材料，没有记载包含元素 Fe 的磁性材料，而在后申请请求保护包含元素 Fe 的磁性材料，在后申请同样不能享受在先申请的优先权。

【结论】在后申请与在先申请中的某个（些）特征属于上、下位的关系，则在后申请不能享受在先申请的优先权。

【案例 2】

在先申请记载了一种采用钉子进行固定的装置。在后申请要求享受在先申请的优先权，但其请求保护一种采用螺栓进行固定的装置。

【案例分析】

尽管用螺栓固定与用钉子固定属于惯用手段的直接置换，但由在先申请的技术方案并不能直接和毫无疑问地确定在后申请的技术方案，因此，在后申请不能享受在先申请的优先权。

【结论】如果在后申请要求享受在先申请的优先权，但在后申请中的某个（些）技术特征是在先申请中某个（些）技术特征的惯用手段的直接置换，则在后申请不能享受在先申请的优先权。

【案例 3】

表 1 列出了在先申请中氧气含量为第 1 列的数值，在后申请中氧气含量为第 2 列的数值，其他技术特征相同时，在后申请是否能够享受在先申请优先权的一些判断示例。

表 1 数值范围部分重叠的判断示例

在先申请：一种可燃气体，其中氧气的体积含量为	在后申请：一种可燃气体，其中氧气的体积含量为	分析
20%~50%	30%~60%	在后申请的氧气含量范围30%~60%与在先申请氧气含量范围20%~50%仅仅是部分重叠，在先申请并没有记载氧气含量范围为50%~60%，也没明确记载氧气含量为30%，因而不能由在先申请直接和毫无疑问地确定氧气含量范围为30%~60%的技术方案，在后申请不能享受在先申请的优先权
20%~50%、30%	30%~50%	在先申请虽然没有明确记载氧气含量范围为30%~50%，但由于在先申请记载了氧气含量范围为20%~50%并且还记载了氧气含量可以是30%，由在先申请可以直接和毫无疑问地确定氧气含量范围可以是30%~50%，因此在后申请可以享受在先申请的优先权
20%~50%	30%~50%	在先申请没有记载30%这个点值，不能由在先申请直接和毫无疑问地确定氧气含量可以为30%~50%，因此在后申请不能享受在先申请的优先权
20%~50%、30%、35%	30%、35%、50%	在先申请已记载了30%、35%两个点值和50%这个端点，因此在后申请可以享受在先申请的优先权
20%~50%、30%	30%、35%、50%	在先申请中记载了氧气含量为30%和50%的技术方案，因此，在后申请中氧气含量为30%和50%的技术方案可以享受在先申请的优先权；在先申请中没有记载氧气含量为35%的技术方案，并且这一技术方案也不能从在先申请中直接和毫无疑问地确定，因此在后申请中氧气含量为35%的技术方案不能享受在先申请的优先权
20%、50%	20%~50%	在先申请没有记载氧气含量为20%~50%之间的范围内的技术方案，并且也不能从在先申请中直接和毫无疑问地确定这一技术方案，因此在后申请不能享受在先申请的优先权

【结论】如果在后申请请求保护的技术方案中包含数值范围，而该数值范围与在先申请记载的数值范围不完全相同，而是部分重叠，则该在后申请不能享受在先申请的优先权。

在判断在后申请是否与在先申请属于相同主题时，应把在先申请作为一个整体进行分析研究，这个整体既包括在先申请的说明书和权利要求书（不包括摘要），同时也应该包括说明书附图。附图属于在先申请说明书和权利要求书记载的范围，对有附图的发明及实用新型专利申请来说，说明书附图是申请人披露其发明内容的重要手段，往往能够对准理解技术方案起到重要作用。

在第 17763 号无效宣告请求审查决定涉及的无效案件中，无效请求人认为：权利要求 1 中限定的“凹字形断面的一侧设置有内圆外方的内腔”在优先权文件中不存在。合议组认为：根据优先权文件说明书的记载并结合附图可知，优先权文件实际上包括该专利权利要求 1 中上述技术特征的内容，因此两者属于相同主题的发明创造，权利要求 1 可以享有优先权②。

综上所述，在判断是否属于相同主题时，应当先申请作为一个整体考虑，在后申请是否能由在先申请直接、毫无疑义地确定。而在后申请是对在先申请的修改、补充、完善，以获得更全面的专利保护。这就提醒我们应当注意，在撰写优先权文件时，尽量将某个（些）特征的上位概念和下位概念都记载在文件中；对于数值范围，应当尽可能多地记载数值范围内的具体数值；对于存在惯用手段直接置换的特征，尽量将能够置换的特征都记载的在先申请中。如此，可以避免在后申请通过对在先申请修改、补充、完善时引入新的特征，导致出现新的技术方案，进而不能享有在先申请的优先权。

需要特别指出的是，如果因为对在先申请的修改、补充、完善等而导致不能享受优先权的情况下，则时下流行的提前公开就应当特别慎重。因为要求提前公开（3~6 个月或更早），有时会出现在先申请已经公开，但是在后申请尚未递交的情形。在这种情况下，如果在后申请因为前述原因而不能享受在先申请的优先权，则已经公开的在先申请就成了在后申请的现有技术，可用于评价在后申请的新颖性和创造性，有时会

导致申请人自身的在先申请否定了自身的在后申请的专利性。

例如，在一专利无效事件中，一化合物晶体专利（专利号：ZL201510398190.1，申请日 2015 年 7 月 8 日）共包括 10 项权利要求，权利要求 1~3 是涉及化合物晶体的产品权利要求，权利要求 4~9 是涉及化合物晶体制备的方法权利要求，权利要求 10 是该化合物晶体制药用途权利要求。与该专利相关的专利申请包括：CN104072413（申请日是 2014 年 7 月 8 日，公开日是 2014 年 10 月 1 日），即该专利的在先申请（无效中的证据 1）；及 CN1016762677（申请日是 2008 年 9 月 16 日，公开日是 2010 年 3 月 24 日），即与该化合物晶体专利相关的化合物专利申请（无效中的证据 6）。

在无效过程中，复审委认为该专利的权利要求 3 因为增加一技术特征，权利要求 4~9 因为删除了部分技术特征，而导致这些技术方案没有记载在先申请文件中，因而不能享受优先权；同理，权利要求 10 引用权利要求 3 时的技术方案也不能享受优先权。

更不可思议的是，该专利的在先申请 CN104072413 的公开日还早于该专利的申请日，因而可以作为评价该专利新颖性和创造性的现有技术。

最终，复审委认定该化合物晶体专利的权利要求 4~9 相对于证据 1 不具备新颖性，权利要求 1~3 和 10 相对于证据 6 和公知常识不具备创造性，专利被全部无效。

上面的事例也给出这样的启示，由于中国专利实践对优先权是否成立的要求比较严格，可能导致部分权利要求的优先权不能成立（尤其是在优先权为美国临时申请的情况下）。所以，在无效程序中，值得优先挑战优先权，特别是在检索到了中间文件的情况下。

参考文献

① 中华人民共和国国家知识产权局. 审查操作规程 [M]. 北京：知识产权出版社，2011

② 王普天，李亚林. 专利优先权核实中相同主题的判断标准研究. 专利代理 [J]. 86-90

本文不等同于法律意见,如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为:LTBJ@lungtin.com,该电子邮箱也可在我公司网站www.lungtin.com找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询,请与本文作者联系:

李 华: 专利代理人: LTBJ@lungtin.com

于宝庆: 合伙人、资深专利代理人、国内生化代理部经理: LTBJ@lungtin.com



李 华
(专利代理人)

李华擅长材料、化工、半导体、机械领域的专利申请文件撰写、审查意见答复、专利复审、无效、专利检索以及专利预警业务。李华曾在国家知识产权局专利局任审查员、副调研员。



于宝庆
(合伙人、资深专利代理人、国内生化代理部经理)

于宝庆先生在物理化学、有机化学、化学工程、石油化工、材料化学、食品、医药等技术领域具有丰富的专业知识和代理经验,代理过大量各类专利案件,擅长撰写专利申请文件、答复审查意见、复审、无效、侵权分析。此外,他还熟悉企业内专利人员的培训、企业专利战略的制订等专题性事务。