

专利优先权的核实

—无效案例对优先权问题的探讨

在中国专利法中，一份专利申请如果享有优先权，则在对其进行新颖性和创造性审查时，提交首次专利申请的日期（即，优先权日）被认为是在后申请的申请日。另外，中国专利法认可国内优先权和巴黎公约规定的国外优先权¹。

如果现有技术的公开日期正好界于首次申请的优先权日和在后申请的提交日之间，那么核实专利权优先权是否成立就往往会成为一个关键问题²。下文结合几件无效案例探讨一下在中国专利实践中如何对优先权要求进行核实的问题，我们对这些案例进行了简要评述，希望借此为大家抛砖引玉。

审查指南

专利审查指南（简称“指南”）在第二部分第八章第4.6.2节规定：“审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同主题。审查员不得以在先申请的权利要求书没有包含该技术方案为理由，拒绝给予优先权。”

对于“所谓清楚地记载”，指南指出：“并

¹ 或遵从双边协议

² 这里，我们不讨论申请人是否有权利要求享有优先权的问题，而是关注在后申请中要求保护的主体是否有权享有优先权日的问题

不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。”

指南虽然未能指出上述规定的法律原则，然而对专利申请的审查却设定了很高的标准，即，如果本领域技术人员不能从首次申请直接和毫无疑义地得出特定权利要求技术特征，则在后申请中所要求保护的主体不能享有优先权日。

无效案例选

案例一

1986年4月30日，德国弗克公司向中国专利局提出一项名称为“香烟或类似物的翻盖包装盒”的专利申请，申请号为86103037.0，同时要求以两项德国专利申请P3515775.5（申请日为1985年5月2日）和P3522614.5（申请日为1985年6月25日）为优先权。

经实质审查后，中国专利局于 1989 年 9 月 13 日审定公告了该专利，该专利要求保护一种专门用于包装香烟束的翻盖盒。

1993 年 9 月 22 日，意大利吉第公司（以下简称吉第公司）就弗克公司的上述发明专利向中国专利局专利复审委员会提出无效宣告请求，认为该专利不具有新颖性和创造性。在本案审理过程中，无效请求人提出，由于该专利要求的两项德国优先权申请没有公开该专利要求保护的翻盖盒中“竖向纵沿为斜角过渡的围衬”这一基本的、必不可少的技术特征，因此该专利不能享有优先权，而在该专利申请日和优先权日之间公开的国际烟草杂志 TJI 3/1985（公开日为 1985 年 6 月）足以对该专利的专利性构成影响。

在此种情况下，专利复审委员会引入了对上述专利权的优先权审查，最后认为围衬在形状在先申请中并没有明确的记载，“竖向纵沿为斜角过渡”的形状对本领域技术人员而言也不是唯一的选择，继而判断专利权人对本专利享有的优先权不成立，而直接将现有技术的时间点确定为本专利的申请日而并未优先权日。上述决定经过两审法院审理，均作出了维持专利复审委员会决定的判决。

案例二

在京信与安德鲁系列案件中，其分案（被请求案）之一，发明名称：天线控制系统；专利号：02118420.8。该案随其母案主张两份新西兰的申请的优先权，两份申请的公告号分别为（1）NZ264864 与（2）NZ272778，申请日分别为（1）1994 年 11 月 4 日与（2）

1995 年 8 月 15 日。形式上，被请求案的优先权日可以追溯到最早的优先权日，即 1994 年 11 月 4 日。

请求人经过检索和阅读并且发现，上述涉案专利权最早的优先权申请中，并未包含独立权利要求中的“控制器”这一技术特征，也不存在解决权利要求 1 中的控制器所要解决的技术问题的技术启示，因此被请求案优先权日不能主张最早的优先权申请（1）NZ264864 的申请日，而至多应被推迟至优先权申请（2）NZ272778 的申请日。

在证据 1 被确定为最接近的现有技术情况下，其区别技术特征为：控制器，其耦合到所述天线阵，用于控制所述多个波束的倾角。重新确定权利要求 1 所要解决的技术问题在于：实现对通信系统中的多个天线阵的集中控制管理，而证据 2 恰恰公开了上述区别技术特征。合议组经过审查并认为涉案专利不能享受最早的优先权日，从而作出审查决定，宣告被请求案全部权利要求无效。经过两审法院审理后，也维持了上述涉案决定。

案例三

此案例由于未审结，在此隐去其具体案件和当事人信息。

涉案专利的权利要求阐述了一个算式，而其美国优先权申请公开了类似的等式，但是该权利要求所述的算式是自该类似等式的参数并入以进行归一化处理而演变来的。在无效请求中，请求人对涉案专利的优先权是否成立做了意见陈述，认为此种公式的变形不能要求上述在美国申请的优先权。

作为专利权人的代表，我方代理人首先从优先权的理论基础出发，优先权是为了让申请人的发明创造在各国能够得到合理的一个保护缓冲期，并且可理解地，在后的申请文本不仅在语言组织上，而且在技术内容的呈现形式上均可能与在先申请有所不同。

在确定是否享有优先权日时，审查指南认为该日期的确定应以逐项权利要求为基础（即承认部分优先权）³，但所设定的标准，如上讨论，是直接和毫无疑义地得出。事实上，一些学者建议采用与新颖性的判断⁴类似的判断标准，不过尚未被复审委员会采纳。

回到本案例，假设采用直接和毫无疑义的标准，则焦点变为是否可从美国优先权申请直接和毫无疑义地得出权利要求所引算式。尽管从本领域技术人员的角度来说，并入权利要求所述等式的参数不是唯一的、存在变形（例如，参数1和参数2），复审委员会会因此得出与案例一相同的结论认为不能享有美国优先权申请的优先权吗？

我们对此持否定态度。我们认为涉案的权利要求作为一个整体已经在美国优先权申请中得到了充分描述，并且本领域技术人员会认定专利权人在优先权日已经描述并拥有涉案的权利要求所要求保护的发明创造，即并入来自优先权所述等式的参数以进行归一化处理（已知算法）既未改变所要求保护的技术方案也未加入通过专利权人的创造性劳动所带来的技术特征。因此，涉案权利要求

应享有美国优先权申请的优先权。最后，对于我方观点是否被复审委员会所接受，并最终被中国法院所接受我们拭目以待。

思考与建议

在无效案件中，尤其是要求优先权日的专利的无效案件中，作为请求人而言如果检索现有技术时发现存在与涉案专利非常接近的技术文件时，那么就可以将重点放在优先权是否成立的核实中，上述案件一和案件二就是很好的示例，特别是案件一作为专利复审委员会的经典案例而被业内所熟知。

对于专利权人来说，无论优先权要求在申请过程中是否被审查，都不应忽视优先权要求是否有效的问题。请参见上文讨论的案例。通常情况下，在专利审查程序中，审查员可能不会发现公开于首次申请的优先权日和在后申请的提交日之间的现有技术文件，因此不会对优先权要求的有效性展开审查。针对某些重点专利，比如标准核心专利，专利的稳定性是关键。一般情况下，在实施专利时再修改错误的优先权要求对于专利权人来说则为时晚矣。因此，专利权人最好的对策就是防患于未然。如果在后申请存在一些变化，则最好认真地检索相关现有技术，其中也包括公开日期正好介于首次申请的优先权日和在后申请的提交日之间的对比文件，然后策略性地设计出一套权利要求书以确保至少一些权利要求能够毫无疑义地享有优先权日。

³ 审查指南第二部分第八章第4.6.2.1节

⁴ 见《中国专利法介绍》

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，请与本文作者联系：

李阳，专利代理人：ltbj@lungtin.com；

徐擎红博士：xqh@mailbox.lungtin.com。

18th Floor, Tower B, Grand Place, No. 5 Huizhong Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China

中國北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座18層（100101）

Tel: 86-10-8489 1188; Fax: 86-10-8489 1189

E-mail: ltbj@lungtin.com Website: www.lungtin.com