



中国抵触申请制度的比较研究与申请时的应对策略

北京林达刘知识产权代理事务所

机械部 中国专利代理人

吕鹏 岳红杰 白银环

摘要： 本文对中国抵触申请制度与欧洲、日本、美国专利法中相类似的制度进行了比较研究，在此基础上探讨中国抵触申请制度与各国抵触申请相关制度之间的差异，并提出国外申请人在中国进行专利申请时为了避免自身专利申请构成抵触申请的应对策略。

关键词： 抵触申请；欧洲；日本；美国

引言

从立法宗旨上看，世界各国制定专利法的目的是相同的，但各国的专利法会根据各国的实际情况而存在细微的区别。有时，这些细微的区别将决定同样的申请能否被授予专利权。影响专利申请能否被授予专利权的一个重要的判断标准是新颖性。在中国的专利实务中，抵触申请制度是判断新颖性时需要考虑的一个重要制度。下面，本文将对欧洲、日本、美国专利法中与中国抵触申请制度相类似的制度进行比较研究，在此基础上探讨中国抵触申请制度与各国抵触申请相关制度之间的差异。

一、中国的抵触申请制度与其他国家和地区的抵触申请相关制度

1.1. 中国的抵触申请制度

根据我国专利法及《专利审查指南》的相关规定，概括而言，如果在先的专利或专利申请要构成在后的中国专利申请的抵触申请，需要满足以下条件：

- (i) 在先专利或申请由任何单位或者个人在中国申请；
- (ii) 在先专利或申请的申请日早于在后申请的申请日；
- (iii) 在先专利或申请的公布或公告日在在后申请的申请日当天或之后；

另外，对于 PCT 申请而言，PCT 申请需进入中国国家阶段。



1.2. 欧洲的抵触申请相关制度

欧洲专利公约（EPC）中关于抵触申请的规定与中国基本相同。

《欧洲专利公约》第 54 条第 3 款可以看作是欧洲专利公约中关于“抵触申请”的记载。欧洲的抵触申请与中国的区别在于，《欧洲专利公约》第 54 条第 3 款规定现有技术包括抵触申请，而中国《专利法》第 22 条第 5 款规定现有技术不包括抵触申请。尽管存在这种不同，但由于在《欧洲专利公约》第 56 条明确规定在判断创造性时不考虑抵触申请，中国《专利法》第 22 条第 3 款规定判断创造性时是与现有技术相比，也不考虑抵触申请，所以二者殊路同归。

此外，根据《欧洲专利公约》第 153 条第 2 款和第 4 款中的规定，PCT 申请需进入欧洲地区阶段才可能构成抵触申请。

1.3. 日本的扩大在先申请制度

在日本专利法中存在类似中国抵触申请制度的制度，日本审查指南中称为“扩大在先申请（日文：扩大先願）”，但该制度与中国的抵触申请制度存在一定区别。

针对中国的抵触申请制度之条件（i），日本的扩大在先申请要求在先申请的发明人与本申请的发明人不同，在本申请提出申请时，在先申请的申请人与本申请的申请人不同。

针对中国的抵触申请制度之条件（ii）和（iii），日本的扩大在先申请要求在先申请在本申请的申请日之前提出申请，在先申请在本申请提出申请后公布或者公告。

此处需注意的是，在中国，抵触申请“在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布”，时间节点的判断是以日为单位，这也与中国《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》中的其他时间节点的表述相一致。而在日本专利法中，扩大在先申请“在本专利申请后公布或者公告”，其时间节点的判断是以时刻为单位。日本《特许·实用新型审查基准》对此作出了明确的说明。因此区别于中国专利法，关于扩大在先申请的判断，在上述条件（iii）中判断其他申请的公布或者公告的时间时要考虑到时刻。

此外，只有进入日本国家阶段的 PCT 申请才可能构成日本的扩大在先申请。

1.4. 美国的抵触申请相关制度

在《美国专利改革法案》（Leahy-Smith America Invents Act，下称“AIA”）中，实际上并不



存在明确的抵触申请制度，在美国也并没有“抵触申请”的概念。对于 AIA 中能够类比为中国的“抵触申请”的制度，AIA 第 102 条(a)款第 2 项有所涉及。

第 102 条(a)款第 2 项中的规定包括类似中国的“抵触申请”的情况。第 102 条(a)款在标题上明确了“新颖性；现有技术”，因此可以看做 AIA 将第 102 条(a)款第 2 项规定的抵触申请情形包括在了现有技术（prior art）中。

如此来看，AIA 的现有技术的概念大致相当于中国专利法中的现有技术和抵触申请（排除了自我抵触）的合集（存在一些例外），能够用来评价新颖性。

然后，AIA 第 103 条对创造性进行了规定，但美国在评价创造性时也只用了现有技术。因而，AIA 的现有技术也能够用于评价创造性。可以理解为，美国无论新颖性还是创造性都是以现有技术为评价基准。

综上，在 AIA 中，相当于中国的“抵触申请”的申请不仅能够作为判断新颖性的标准，也能够用来评判创造性。此外，美国的抵触申请不能是专利申请人本人提出的申请，也不是他人虽经提出但最终未被公开的专利申请。

另外，AIA 第 102 条(a)款第 2 项中的专利申请或授权专利指的是美国专利、已公开的美国专利申请、以及已公开的指定了美国的 PCT 申请。其中，外国专利文献不能用于作为第 102 条(a)款第 2 项所规定的现有技术。这里，指定了美国的 PCT 申请可以是向美国专利局以外的专利局提交的 PCT 申请。因此与中国不同，没有进入美国国家阶段的 PCT 申请也是有可能构成美国的抵触申请的。

1.5. 各国的抵触申请相关制度的比较

表 1 为对中国、欧洲、日本、美国的制度之间进行的对比。

国家或地区	比较内容 抵触申请是否破坏创造性	申请人和/或发明人是否可以相同
中国（欧洲）	否	是
日本	否	否
美国	是	否

在上述比较中，需要注意到，相对于日本和美国，中国和欧洲的抵触申请的主体是“任何单



位或者个人”，即，施行的是自我抵触。因此，日本、美国的申请人若要在中国或者欧洲申请专利，则需要特别注意避免自身专利申请构成抵触申请。

二、2008 年修改抵触申请的相关规定的原因

中国专利法将抵触申请的主体由“他人”修改为“任何单位或者个人”，是在 2008 年专利法第三次修正中做出的。之所以做出这样的修改，是为了更严格禁止重复授权以及更容易判断是否构成重复授权。

具体来说，根据修改前的规定，针对同一申请人的多个申请，为了禁止重复授权，需要将在先申请的权利要求和在后申请的权利要求进行比较；而根据修改后的规定，需要将在先申请的整个申请文件与在后申请的权利要求进行比较（即，新颖性标准）。

根据中国国家知识产权局条法司出版的《专利法第三次修改导读》的说法，认为上述两种判断方式主要存在两方面的区别：第一，从判断的难易程度上看，新颖性标准是世界各国专利法都有规定的标准，运用起来更为容易一些；第二，从防止重复授权的效果来看，新颖性标准显然更加严格一些，因此能够更为彻底地防止重复授权。

三、上述比较对申请人的启示

3.1. 在中国提出申请时如何避免出现自我抵触

对于来自日本、美国等不存在自我抵触的国家的申请人来说，在准备向中国提出专利申请时需要尽早意识到中国施行的是自我抵触。为了避免自我抵触，应尽量使相关联的专利申请（在要求优先权的情况下为优先权申请，以下统称首次申请）在同一天提出。

然而，对于日本或美国的申请人来说，在很多情况下很难确保在首次申请时就将相关联的专利申请在同一天提出。在这种情况下，申请人需要特别注意如何避免在中国出现自我抵触的情形，以下举一例进行说明。

示例详情：请求保护发明 A 的申请 X 和请求保护发明 B 的申请 Y 是同一申请人的申请日不同的两个申请（美国或日本申请人向美国专利商标局或向日本特许厅的申请，且均为首次申请）；从内容上来看，申请 X 满足构成申请 Y 的抵触申请的条件；在此假设申请 X 的公开日在申请 Y 的申请日的 1 年以后。

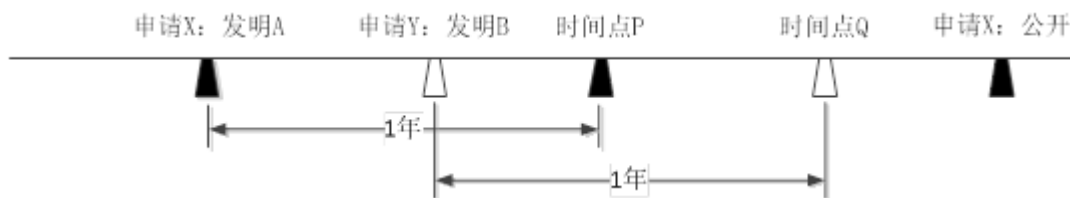


图 1 各申请的申请情况

为了避免在中国出现自我抵触的问题，美国或日本申请人可以根据所处阶段不同采用不同的预防方案（以非 PCT 申请为例）：

①在处于已提交申请 X 且未提交申请 Y 的阶段

可以考虑主动撤回申请 X，在打算提出申请 Y 的同一日重新提交包含发明 A 的申请 X'，或者提交包含发明 A 和 B 两者的一个申请 Z，之后在中国根据巴黎公约提交分别要求申请 X' 和 Y 优先权的申请 C1 和 C2 或者要求申请 Z 优先权的申请 C3。

通过采取这样的措施，使得进入中国的申请 C1 和 C2 或申请 C3 所包含的发明 A 和发明 B 优先权日相同，由此能够完全避免自我抵触的问题。但是，该方案的劣势在于，发明 A 的申请日会延后。

②在处于已提交申请 Y 且时间点 P（含，即申请 X 的优先权期限届满日）之前的阶段

可以考虑在中国根据巴黎公约提交要求申请 X 和 Y 两者优先权的申请 C4。通过采取这样的措施，使得发明 A 和发明 B 包含于同一个进入中国的申请 C4 中。

该方案的优势在于不会改变申请 X 的申请日并且基本上可以避免自我抵触的问题，而劣势在于在特定情况下可能还会存在自我抵触的问题，具体分析如下。

如果发明 A 与 B 之间是密切相关的，通常情况下不会存在单一性问题，这样发明 A 和 B 记载在同一中国专利申请 C4 中，不会存在自我抵触的问题。但如果审查员经过检索，发现发明 A 与 B 之间相关联的特征已经被现有技术公开，指出缺乏单一性的问题。在这种情况下在通过分案来克服单一性缺陷时，如果将基于优先权 Y 的发明 B 分出来作为分案申请，则保留基于优先权 X 的发明 A 的母案将有可能构成该分案申请的抵触申请。

③在处于时间点 P（不含，即申请 X 的优先权期限届满日）之后、时间点 Q（含，即申请 Y 的优先权期限届满日）之前的阶段

可以考虑在中国根据巴黎公约提交包含发明 A 和 B 两者的一个申请 C5，该申请 C5 要求申请 Y 的优先权。通过采取这样的措施，使得发明 A 和发明 B 包含于同一个进入中国的申请 C5 中。

该方案由于发明 A 未要求到优先权，发明 B 要求到了优先权，所以存在与预防方案 2 类似的问题。

④在处于时间点 Q（不含，即申请 Y 的优先权期限届满日）之后、申请 X 公开日之前的阶段

可以考虑在中国提交包含发明 A 和 B 两者的一个申请 C6，该申请 C6 不要求任何优先权。

预防方案 4 的优势在于能够完全避免抵触申请的问题，而劣势在于发明 A 和 B 在中国的申请日都会延后。

3.2. 在中国被审查员指出自我抵触时如何应对

对于上述示例，如果申请人未采取任何预防措施而在中国根据巴黎公约提交了要求申请 X 优先权的申请 CX 和要求申请 Y 优先权的申请 CY，则在收到审查员发出的自我抵触的审查意见时，可以采用如下应对方案。

应对方案 1：修改申请 CY 的权利要求，使其相对于申请 CX 具有新颖性。

应对方案 1 仅对于申请 X 记载较少与发明 B 相关内容的情况适用。如果申请 X 记载了发明 B 的详细信息，则很可能无法修改申请 CY 的权利要求来使其具有新颖性，即该应对方案 1 很可能是无效的。

应对方案 2：在上述应对方案 1 不适用的情况下，即对于申请 X 记载了发明 B 的详细信息的情况下，如果还处于可以基于申请 CX 提出分案申请或者可以对申请 CX 提出主动修改的时期，则可以基于申请 CX 提出分案申请 DX 来谋求保护发明 B，或者对申请 CX 提出主动修改来谋求保护发明 B。

需要说明的是，由于不论是提出分案申请还是主动修改，审查员都会对修改超范围问题进行严格的审查，所以应对方案 2 取得的效果可能并不好。

因此，实务中可能会出现上述应对方案 1 和 2 都无法解决问题的情况，举例说明如下。

例如申请 X 公开了与发明 B 相关的下位概念，而申请 Y 中想要保护的是与发明 B 相关的上位概念。对于这种情况，无法采用应对方案 1 修改申请 CY 的权利要求使其具有新颖性，也无法采用应对方案 2 在申请 CX 中或者其分案 DX 中获得与发明 B 相关的上位概念的授权（存在修改超范围的问题）。最终，申请人可能只能选择要么放弃发明 B、要么通过应对方案 2 获得与发明 B 相关的下位概念的授权。这显然会对申请人非常不利，所以还是建议申请人采用上述的预防方案，以避免自我抵触的发生。