

日本某株式会社诉国家知识产权局、某药业公司发明专利权无效行政纠纷案

——优先权审查中对相同主题的判断

关键词 行政 发明专利权无效 优先权 相同主题 给药特征

基本案情

日本某株式会社系专利号分别为201210399309.3、201210332271.8，名称均为“用于治疗糖尿病的二肽基肽酶抑制剂”的发明专利的专利权人。2018年9月3日，某药业公司针对该专利权提出无效宣告请求，对此国家知识产权局于2019年2月1日作出第38951、38952号无效宣告请求审查决定，认为证据4中已经披露与该专利权利要求1相同主题的发明，该专利要求享有优先权的两件在先申请均已非首次申请，权利要求1不能享有这两件在先申请的优先权，该专利权利要求1及引用权利要求1的其他权利要求相比证据4不具备新颖性。据此宣告该专利权利要求1及引用权利要求1的其他权利要求无效。日本某株式会社不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2020年10月26日作出（2019）京73行初9748、9751号行政判决：驳回日本某株式会社的诉讼请求。日本某株式会社提出上诉，最高人民法院于2023年12月11日作出（2021）最高法知行终344、371号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2019）京73行初9748、9751号行政判决；二、撤销国家知识产权局第38951、38952号无效宣告请求审查决定；三、国家知识产权局就某药业公司针对专利号为201210399309.3、201210332271.8，名称为“用于治疗糖尿病的二肽基

肽酶抑制剂”的发明专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

裁判理由

法院生效裁判认为，专利法第二十九条第一款规定：“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。”从立法目的来看，专利法第二十九条第一款规定的外国优先权制度是为了保障申请人不因其在不同国家、地区之间申请时间的差异而丧失先申请的利益。因此，获得这一权利需要满足申请时间和申请内容的要求。在时间上，主张优先权的在后申请应当自在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内提出；在内容上，主张优先权的在后申请应当与在先申请为相同主题的专利申请。

对于上述要求，一方面，由于不同国家、地区的审查标准不同，申请人可以在不同国家、地区的申请中概括不同的权利要求保护范围；由于不同国家、地区语言文字表达习惯的不同，申请人亦可合理地对申请文件进行文字修改或纠正明显的笔误。因此，对于在后申请的权利要求中限定的技术方案，只要已记载在符合时间要求的外国首次申请中，即可就该首次申请享有优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中；所谓的相同主题，也并不意味着在文字记载或者叙述方式上完全一致。否则，将使申请人无法有效获得外国优先权的利益，有违专利法第二十九条第一款的本意。另一方面，给予优先权利益的前提是申请人在优先权日已经作出了相应的技术贡献并已将其记载于在先申请文件中，如果在后申请的权利要求增加了在先申请文件中没有记载的内容，需要进一步判断该增加的内容对可专利性的影响，则申请人不应因为

该在后增加的内容而享有优先权的利益，否则同样有违专利法第二十九条第一款的本意。因此，根据专利法第二十九条判断在后申请与在先申请是否为相同主题的申请，应判断在后申请的权利要求限定的内容是否能从在先申请文件中直接、毫无疑义地得出。同样，根据专利法第二十九条判断该在先申请是否系相同主题的首次申请时，对于相同主题的判断亦应遵循同样的原则。

需要说明的是，在判断新颖性、创造性时，对权利要求中限定的某些内容视为不具有实质限定作用而不予考虑，但这一审查标准不应适用于优先权核实中，理由在于：首先，从审查实质限定作用的原因来看。之所以在新颖性、创造性审查中对权利要求限定的某些内容不予考虑，是基于这些内容与要求保护的发明创造之间的关系，或者根据法律的特别规定，权利要求不应当因限定这些内容而获得授权。换言之，审查这些内容的实质限定作用是专利层面上的考量。而优先权核实仅仅是为了确认能否以在先申请的申请日作为优先权日，从而在法律规定的情形下将该日期视为专利申请日，并不涉及可专利性的审查，故不能将可专利层面上的考量因素用于优先权核实中。其次，从优先权核实与新颖性、创造性判断的关系来看。在要求优先权的情况下，优先权日是确定现有技术的基准，故优先权核实应当是审查新颖性、创造性的前提步骤，在这一步骤中也不应引入新颖性、创造性的判断方法，而应基于优先权核实自身的标准进行。再次，从是否符合优先权制度的目的来看。前述已述及，判断优先权是否成立，应判断在后申请的权利要求限定的内容是否能从在先申请文件中直接、毫无疑义地得出。如果将审查是否有实质限定作用的标准用于优先权核实中，将会导致只要专利申请人在权利要求中增加对新颖性、创造性判断不具有影响的内容，即可享受优先权的利益，这与优先权制度设置的目的不符，也会使专利申请人获得不正

当的利益。最后，从《专利审查指南》的规定来看。《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节亦明确了“所属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”。并且参照《专利审查指南》第二部分第三章第4.1.2节的规定，“专利法第二十九条所述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”。该标准不同于《专利审查指南》规定的新颖性审查的标准，即判断技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果是否实质上相同。基于上述分析，在优先权核实中对是否属于相同主题进行判断时，需考虑该专利权利要求所限定的技术方案的全部内容，以“直接、毫无疑义地得出”作为标准。

本案中，该专利权利要求1限定“日剂量为5毫克至250毫克”，是典型的涉及给药剂量及时间间隔的与使用有关的特征。根据上述分析，在根据专利法第二十九条进行优先权核实时，应当考虑权利要求限定的全部内容是否都能从在先申请文件中直接、毫无疑义地得出，故当然应当考虑权利要求限定的给药特征。并且，《专利审查指南》的上述规定也明确了给药特征可以构成区别特征，只是规定其不能使医药用途发明具备新颖性。各方当事人对该专利权利要求1的内容全部记载在日本某株式会社要求优先权的两件在先申请中并无异议，而判断在先申请是否系相同主题的首次申请时，对于相同主题的判断亦应遵循同样的原则。因证据4并未记载该专利权利要求1中的“日剂量为5毫克至250毫克”，该内容亦无法从证据4中直接、毫无疑义地得出，故应认定两件在先申请而非证据4为相同主题的首次申请。因此，该专利权利要求1要求的优先权成立。基于相同的理由，直接或间接引用权利要求1的权利要求2-17要求的优先权亦成立。

由于被诉决定系基于证据4构成该专利的现有技术这一前提而作出，现已确认该专利要求的优先权成立，证据4不构成该专利的现有技术，因证据4并非专利法第二十二条第二款规定的向国务院专利行政部门提出的专利申请，故亦不构成该专利的抵触申请。因此，证据4不能用来评价该专利的新颖性、创造性。被诉决定对此认定错误，国家知识产权局应重新作出审查决定，并对被诉决定未予评述的某药业公司提出的其他无效宣告理由进行审查。

裁判要旨

判断优先权是否成立，应当审查在后申请的权利要求限定的内容能否从在先申请的专利文件中直接、毫无疑义地得出。权利要求中限定的某些内容如给药特征，虽然在新颖性、创造性判断中可能因不具有实质限定作用而不予考虑，但在优先权审查中应予考虑。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第29条第1款（本案适用的是2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第29条第1款）

一审：北京知识产权法院作出（2019）京73行初9748、9751号行政判决（2020年10月26日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终344、371号行政判决（2023年12月11日）