

## 浅析标准必要专利授权程序中对比文件优先权的核实 — 以美国专利实践为视角的中美欧实践比较研究

作者：李熙 | 吴丽丽

在专利授权或确权程序中，检索现有技术时可能需要核实本申请或本专利的优先权。然而，在某些情况下，也需要核实对比文件的优先权是否成立。这种情况常见于标准必要专利的授权程序。标准必要专利的特点之一是提交时间集中突发 — 在标准组织召开会议前夕和会议期间，不同申请人往往针对会议讨论的同一技术点快速提交大量专利申请以抢占先机。这些短时间内先后提交的专利申请由于针对同一技术点进行布局，技术内容通常密切相关、甚至完全雷同，因此其中的在先申请很可能被引用作为在后申请的对比文件，使得对比文件的优先权日、申请日和本申请的优先权日、申请日呈现犬牙交错之势。在对比文件不能享有优先权日的情况下，其很可能无法用于评价本申请的可专利性，因而对比文件的优先权成立与否直接决定案件走向。

### 一、问题的提出

核实对比文件优先权的场景在美国专利实践中尤为常见，这是因为美国专利制度提供了灵活的临时申请手段以方便申请人快速抢占申请日，同时也规定了一类特殊的现有技术，即所谓“102(a)(2)现有技术”（简言之，根据美国专利法 35 U.S.C. 102(a)(2)，其他发明人在本申请的有效申请日之前有效提交的已公布美国专利申请或已公告美国专利，构成本申请的现有技术）。因此，在美国专利实践中，频繁地遇到以要求临时申请权益（或者非临时申请权益、外国优先权）的 102(a)(2)现有技术作为对比文件的情况。核实此类对比文件的适格性（包括核实优先权）具有一定的复杂性，这不仅在于 35 U.S.C. 102(a)(2)本身存在例外情形，而且在于 102(a)(2)现有技术的有效提交日（相当于优先权日）的认定标准，目前仅由法律条文 35 U.S.C. 102(d) 规定，缺乏司法判例的解释和运用，因而在实际操作中容易产生争议。

本文将从 35 U.S.C. 102(d) 的文本入手，结合专利审查程序手册（MPEP）的相关规定以及实际案例对美国专利授权程序中核实对比文件优先权的标准进行详细讨论，并与中国和欧洲的实践进行对比。需要说明，除非另有指示，本文所称的“优先权”涵盖美国国内权益（Benefit）和外国优先权（Priority）。

### 二、法条解读

笼统而言，不同法域核实优先权是否成立的标准不尽相同。例如，中国采用相同主题标准<sup>1</sup>，欧洲则采

<sup>1</sup> 参考文献：中国专利审查指南，第二部分第三章，第4节。

用相同发明标准<sup>2</sup>。就美国而言，美国发明法案（AIA）下核实对比文件优先权的标准，其最佳可比对象无疑是 pre-AIA 下采用的判断标准。在 pre-AIA 下，存在与 AIA 35 U.S.C. 102(a)(2)类似的条款，即 pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)。根据 pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)，在申请人完成发明之前，由他人在美国提交的已公布专利申请或已授权专利（含指定美国且以英文公布的 PCT 申请），构成本申请的现有技术（下文称“102(e)现有技术”）。

在将 pre-AIA 下的 102(e)现有技术或 AIA 下的 102(a)(2)现有技术用作对比文件时，为了确立其最早的关键日期（有效提交日），均涉及优先权的核实。其中，pre-AIA 下没有专门的法条规定如何核实 102(e)现有技术的优先权，或者说，pre-AIA 没有区分 102(e)现有技术的优先权与本申请的优先权二者的核实标准；而 AIA 提供了专门的法条 35 U.S.C. 102(d)，其明确规定了什么样的 102(a)(2)现有技术属于有效的现有技术。AIA 35 U.S.C. 102(d)的条文如下：

“（d）专利和已公布申请作为有效的现有技术 — 出于确定一项专利或专利申请是否属于根据第（a）（2）款所规定的要求保护的发明的现有技术之目的，该专利或专利申请应当视为就其中所描述的任何主题在以下日期已经被有效提交 —

（1）若以下第（2）段不适用，则指该专利或专利申请的申请日；或者

（2）如果该专利或专利申请根据第 119 条、第 365（a）条或第 365（b）条而享有优先权的，或者基于一项或多项在先提交的专利申请而根据第 120 条、第 121 条或第 365（c）条对较早之申请日享有益权的，则指对该主题作出描述的最早此类专利申请的申请日。”

概言之，根据 AIA 35 U.S.C. 102(d)，如果 102(a)(2)现有技术的优先权不成立，则其作为对比文件的关键日期为实际申请日；而如果 102(a)(2)现有技术的优先权成立，则其作为对比文件的关键日期为能够享有的最早优先权日，其中该最早优先日对应的优先权文件描述了作为对比文件的在后申请中被审查意见引用的主题。表面上看，AIA 35 U.S.C. 102(d)的条文清楚明白，无可置喙，但是根据笔者的经验，对于其中的用语“描述”应当如何理解把握，至少在专利审查实践中仍然容易产生争议。

为了辨析这一点，可以参考 pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)的有关规定。针对 pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)和 AIA 35 U.S.C. 102(d)，MPEP 均进行了展开说明<sup>3</sup>，笔者将相关章节的内容梳理总结如表 1 所示。

表 1 pre-AIA 和 AIA 下核实对比文件优先权成立的标准对比

针对优先权文件的要求	pre-AIA	AIA
地域要求	限于在美国提交的专利申请（含临时申请、非临时申请和国际申请日不晚于 2000 年 11 月 29 日的指定美国且以英文公布的 PCT 申请 <sup>4</sup> ）。	不限于在美国提交的专利申请。
实体要求	■ 如果优先权文件为临时申请，要求其书面描述（Written Description）（笔者注：相当于说明书全文）能够根据 pre-AIA 35 U.S.C. 112 第 1 段或 35 U.S.C.	■ 不要求作为对比文件的在后申请的任何权利要求实际享有优先权文件

<sup>2</sup> 参考文献：欧洲专利局审查指南，第 F 部分第 VI 章，第 2.2 节。

<sup>3</sup> 参考文献：美国专利审查程序手册，第 2100 章，第 2136 节和第 2154 节。

<sup>4</sup> 对于 PCT 申请，还存在其他情况。限于篇幅，本文不作介绍，可参考 MPEP§2136。

针对优先权文件的要求	pre-AIA	AIA
	<p>112(a)为作为对比文件的在后申请的<u>至少一条权利要求</u>提供支持<sup>5</sup>。而且，要求其根据 pre-AIA 35 U.S.C. 112 第 1 段或 35 U.S.C. 112(a)描述作为对比文件的在后申请中被审查意见引用的主题；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 如果优先权文件为非临时申请，要求其能够为作为对比文件的在后申请中被审查意见引用的主题提供 pre-AIA 35 U.S.C. 112 第 1 段或 35 U.S.C. 112(a)支持。换言之，要求其根据 pre-AIA 35 U.S.C. 112 第 1 段或 35 U.S.C. 112(a)公开作为对比文件的在后申请中被审查意见引用的主题；</li> <li>■ 如果优先权文件为 PCT 申请，要求其被作为对比文件的在后申请要求了国内权益，而不能被要求外国优先权。而且，要求其根据 pre-AIA 35 U.S.C. 112 第 1 段或 35 U.S.C. 112(a)公开作为对比文件的在后申请中被审查意见引用的主题。</li> </ul>	<p>的优先权，只需该对比文件满足要求优先权的形式要件；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 优先权文件必须<u>描述</u>作为对比文件的在后申请中被审查意见引用的主题。该描述<u>不要求</u>满足 35 U.S.C. 112(a)的能够实现 (Enablement) 要求。</li> </ul>

注意到，对于 pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)现有技术，无论其优先权文件为临时申请、非临时申请，还是 PCT 申请，该优先权文件都必须描述或公开作为对比文件的在后申请中被审查意见引用的主题，其中“描述”或“公开”需要满足 35 U.S.C. 112(a)的两项要求：（1）书面描述要求和（2）能够实现要求。相比之下，对于 AIA 35 U.S.C. 102(a)(2)现有技术，其优先权文件同样必须描述作为对比文件的在后申请中被审查意见引用的主题，但是这里的“描述”并不需要满足 35 U.S.C. 112(a)的能够实现要求。由此推断，AIA 35 U.S.C. 102(d) 条文中的用语“描述”应当理解为仅 35 U.S.C. 112(a)的书面描述要求，而且描述的对象是作为对比文件的在后申请中被审查意见引用的主题（而非在后申请中的任何权利要求所要求保护的主体）。

至此可知，根据 AIA 35 U.S.C. 102(d)，核实对比文件优先权的关键在于，判断优先权文件之于对比文件中被审查意见引用的主题是否满足书面描述要求？

据笔者检索，目前尚无涉及 AIA 35 U.S.C. 102(d)的司法判例可供参考，因此需要从书面描述要求的立法本意和判断方法寻找答案。35 U.S.C. 112(a)书面描述要求的立法本意是确保权利要求的范围不超过说明书中描述的发明人对现有技术做出贡献的范围<sup>6</sup>。为此，说明书必须充分详细地描述权利要求中要求保护的发明，使得本领域技术人员能够合理地认定发明人在申请日时已经拥有该要求保护的发明的完整范围。在 AIA 35 U.S.C. 102(d)的语境下，即要求优先权文件必须充分详细地描述对比文件中被审查意见引用的主题，使得本领域技术人员能够合理地认定发明人在优先权日时已经拥有该主题的完整范围。

在具体判断方法上，MPEP 要求专利局人员遵守以下流程<sup>7</sup>：

- 对于每项权利要求，确定该权利要求整体上的覆盖范围；

<sup>5</sup> 根据 *Dynamic Drinkware, LLC, v. National Graphics, Inc.*, 800 F.3d 1375, 116 USPQ2d 1045 (Fed. Cir. 2015)，针对作为对比文件的非临时申请的权利要求主题，临时申请的说明书需要满足书面描述要求和能够实现要求。

<sup>6</sup> 参考文献：美国专利审查程序手册，第 2100 章，第 2163 节。

<sup>7</sup> 参考文献：美国专利审查程序手册，第 2100 章，第 2163 节。

- 核查申请文件的全部内容以理解申请人如何为要求保护的发明（包括每个元素/步骤）提供支持；
- 确定书面描述是否充分，使得本领域技术人员明了发明人在提交申请时拥有要求保护的发明整体。

需要指出，MPEP 的以上规定仅对专利局人员（含专利审查部门、专利审判和上诉委员会）具有约束力，并不具有法律效力。同时，鉴于美国专利确权程序采用行政和司法双轨制，存在一定的复杂性，因此如本文标题中指明的，本文的讨论范围也限于授权程序。

无论如何，在 AIA 35 U.S.C. 102(d)的语境下，不涉及第 1 步对权利要求保护范围进行解释，而第 2 步和第 3 步可以表述为：

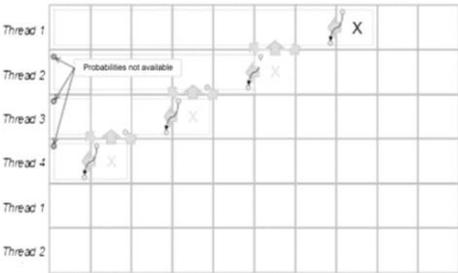
- 核查优先权文件的全部内容以理解申请人如何为对比文件中被审查意见引用的主题（包括每个元素/步骤）提供支持；
- 确定优先权文件的书面描述是否充分，使得本领域技术人员明了发明人在优先权文件的申请日时拥有对比文件中被审查意见引用的主题整体。

应当理解，满足书面描述要求是一个取决于案件事实的问题，需要具体问题具体分析。

### 三、案例分析

下面介绍一个笔者在实际工作中遇到的案例。在涉及某视频编解码标准的某美国专利申请的审查过程中，审查员引用对比文件 US 2020/0021839 A1，认为其说明书第[0084]段公开了本申请权利要求的特征。该对比文件要求临时申请 62/696,281 的权益且发明人与本申请的发明人不同，同时该临时申请的申请日早于本申请的有效申请日（优先权日）。因此，该对比文件构成本申请的 102(a)(2)现有技术。经仔细比对，笔者发现该临时申请并未记载审查意见所引用的对比文件第[0084]段的内容，具体如表 2 所示。

表 2 对比文件与其临时申请的比对

临时申请	对比文件
<p>[0067] FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating an example of a desired wave-front processing of coding tree units (CTUs). 附图 7 截图如下：</p> 	<p><b>[0084]</b> FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating an example of a desired wave-front processing of coding tree units (CTUs). As shown in FIG. 7, various threads may be assigned to process different lines of CTUs. That is, a video coder, such as video encoder 200 or video decoder 300, may execute multiple different threads for, e.g., wavefront parallel processing (WPP) when coding different CTU lines. In some examples, certain probabilities used for context-based coding (e.g., CABAC coding) motion information of inter-predicted blocks could not be determined if the probabilities were to be determined from a last block of a previous CTU line, e.g., assuming that the last block had not yet been coded. Thus, in accordance with the techniques of this disclosure, <b>video encoder 200 and video decoder 300 may reset a CTU buffer for a CTU line before coding the CTU line</b>, to ensure that the CTU lines can be processed correctly.</p>

如表 2 所示，对比文件第[0084]段在临时申请第[0067]段的基础上增加了相当篇幅，其中，高亮显示的

内容对应于本申请权利要求的争议特征。需要指出，临时申请仅仅在第[0067]段对图7作了简要说明（图7本身并未示出上述高亮显示的内容），而且全文再无其他地方记载该高亮显示的内容。因此，临时申请并未充分详细地描述对比文件中被审查意见引用的主题。根据 AIA 35 U.S.C. 102(d)，该对比文件不应享有临时申请的在先申请日。

据此，笔者反复争辩对比文件不构成本申请的 102(a)(2)现有技术。遗憾的是，审查员并未接受，而是大致按照上文第二节介绍的流程，先后引用临时申请其他段落中的若干零散内容，声称它们已经“描述”或足以“支持”审查意见中引用的对比文件内容。在挑战对比文件的现有技术适格性无果的情况下，本案最终通过修改权利要求才得以克服对比文件。

从本案可以看到，优先权文件中缺乏对审查意见引用的对比文件内容的字面记载或图示，并不足以证明对比文件的优先权不能成立。此种情况下，审查员倾向于从优先权文件的全部内容出发来寻找证据，证明“发明人在优先权文件的申请日时拥有对比文件中被审查意见引用的主题整体”。而作为专利代理师，也可以从相反方向努力来证明对比文件的优先权不能成立，从而不构成 102(a)(2)现有技术。

#### 四、与中国和欧洲实践的对比

在中国和欧洲实践中，核实对比文件优先权的场景比起美国实践较少发生。这是因为类似于美国法下 102(a)(2)现有技术的对比文件，在中国法下根本不构成现有技术<sup>8</sup>，而在欧洲法下则被归入一类特殊的现有技术（“Article 54(3) EPC 现有技术”）<sup>9</sup>，二者的共同点是作为“抵触申请”只能用于评价本申请的新颖性，而不能用于评价创造性。这大大限制了此类对比文件的使用场景。例如上文第三节讨论的美国专利申请，其同时存在中国同族和欧洲同族，其中，中国专利局在审查历史中根本没有使用抵触申请（尽管美国审查历史的对比文件 US 2020/0021839 A1 存在中国同族，可以用作中国法下的抵触申请）；而欧洲专利局虽然引用了该对比文件 US 2020/0021839 A1 的 WO 同族（其指定了欧洲）作为 Article 54(3) EPC 现有技术，但是也只限于评述本申请独立权利要求的新颖性。

另外，中国和欧洲对于优先权核实采用更为严格的标准。如本文第二节开头指出的，中国采用“相同主题”标准，欧洲则采用“相同发明”标准，两者大同小异，相较美国的“书面描述要求”均更加严格。以欧洲的“相同发明”标准为例，其要求在后申请中的主题能够从优先权文件的公开内容中直接地、毫无疑问地得出，这意味着如果优先权文件只是笼统地提及有关主题，将不足以使得在后申请的优先权成立。例如，在上文提及的欧洲同族的审查过程中，笔者依据同样的事实指出，审查意见引用的对比文件内容在临时申请 62/696,281 中并无记载，因此对比文件的优先权不成立，不能享有临时申请的申请日，进而不构成 Article 54(3) EPC 现有技术。对此，欧洲审查员予以认可。

至于中国的“相同主题”标准，其通常被认为与欧洲的“相同发明”标准相比仅有文字表述上的差异，二者的内涵是一致的。就具体判断方法而言，一般认为存在（双向）新颖性判断方法<sup>10</sup>和修改超范围判断方法<sup>11</sup>，其中，双向新颖性判断方法是指将优先权文件和要求优先权的在后申请中的一者作为对比文件，判断另一者的有关主题是否具备新颖性；修改超范围判断方法则与欧洲的判断方法雷同，也即要求在后申请中的主题能够从优先权文件的公开内容中直接地、毫无疑问地得出。不难理解，无论采用哪种判断方法，对于上文第三节讨论的案例事实，在中国法下都可以得到相同的结论：对比文件 US 2020/0021839 A1 的优先权不

<sup>8</sup> 参考文献：中国专利审查指南，第二部分第三章，第2节。

<sup>9</sup> 参考文献：欧洲专利局审查指南，第G部分第四章，第5.1节。

<sup>10</sup> 参考文献：中国专利法详解。尹新天著。知识产权出版社，2011年出版，第386-387页。

<sup>11</sup> 参考文献：中国专利审查指南，第二部分第八章，第4.6.2节。

---

成立，不能享有临时申请 62/696,281 的申请日。

## 五、结语

根据上文的分析，AIA 35 U.S.C. 102(d)条文中的用语“描述”应当理解为 35 U.S.C. 112(a)的“书面描述要求”。102(a)(2)现有技术对比文件的优先权成立，要求其优先权文件必须充分详细地描述该对比文件中被审查意见引用的主题，使得本领域技术人员能够合理地认定发明人在优先权日时已经拥有该主题的完整范围。这取决于案件具体事实。与中国和欧洲的实践相比，美国实践中核实对比文件优先权的标准更加宽松。在优先权文件没有字面记载或示出相关主题的情况下，需要进一步核查优先权文件的全部内容是否能够为对比文件中被审查意见引用的主题提供 35 U.S.C. 112(a)书面描述支持。

## 特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

### 吴丽丽

电话： +86 10 8516 4266

Email: [lili.wu@hankunlaw.com](mailto:lili.wu@hankunlaw.com)