

专利申请中抵触申请的相关问题

王晓欧 张庆慧 王伟红 李俊键

(国家知识产权局专利局, 中国 北京 100088)

【摘要】我国专利法对新颖性的判断标准采用的是绝对新颖性的原则, 同时对抵触申请的申请主体没有限制, 任何单位或个人的申请都有可能构成抵触申请, 本文通过一个典型案例探讨抵触申请的相关问题。

关键词 新颖性; 抵触申请; 申请日

作者简介: 王晓欧 (1982. 02—), 女, 汉族, 吉林人, 工学硕士, 国家知识产权局专利局, 主任科员, 主要从事锁具、健身器材领域的发明专利的审查工作。

1 抵触申请的相关规定

专利法第二十二条规定: 授予专利权的发明和实用新型, 应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性, 是指该发明或者实用新型不属于现有技术; 也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请, 并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性, 是指与现有技术相比, 该发明具有突出的实质性特点和显著的进步, 该实用新型具有实质性特点和进步。实用性, 是指该发明或者实用新型能够制造或者使用, 并且能够产生积极效果。本法所称现有技术, 是指申请日以前在国内外为公众所知的技术[1]。

根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请[2]。

另外，抵触申请仅指在申请日以前提出的，不包含在申请日当日提出的同样的发明或者实用新型专利申请。对于 PCT 国际专利申请，只有在其进入了中国国家阶段之后才可能成为在后申请的抵触申请。

判断一份在先申请是否构成在后申请的抵触申请，需将在后申请的权利要求与在先申请的全部内容，即说明书和权利要求书中记载的技术方案进行比较，如果技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或实用新型。同样的发明或实用新型包括了内容完全相同、或仅仅是简单的文字变换、具体与一般概念、惯用手段的直接置换、数值范围存在交叉等情况。

由上述法条可知，我国专利法对新颖性的判断由过去的“相对新颖性”标准转变为“绝对新颖性”。同时关于抵触申请，其在申请主体上没有限制，任何单位或个人的申请都有可能构成抵触申请，其范围由“他人”改为“任何单位或者个人”，因此修改后的专利法扩展了抵触申请的范围，其范围还包括同一申请人提交的在先申请。即使申请人或发明人自己提出的相同申请也可能构成自己在后申请的抵触申请。

抵触申请的判断基准，采用了“实质相同”的基准，除了完全相同、具体与一般概念、数值范围交叉等基本上在世界范围内公认的新颖性标准外，惯用手段的直接置换也是实质相同的一种情形。以下将通过一个具体案例探讨专利申请中有关抵触申请的相关问题。

2 典型案例（申请号：2013102566940）

本申请的申请人于2013年6月26日提交了权利要求书、说明书、说明书附图、说明书摘要以及摘要附图。在初步审查阶段，初审审查员发出了补正通知书，通知书中指出说明书中写有对附图2的说明，但说明书附图缺少该附图。根据专利法实施细则第四十条的规定，申请人应当在指定的期限内补交附图或者声明取消对附图的说明。申请人补交附图的，以向专利局提交或者邮寄附图之日为申请日；取消对附图的说明的，保留原申请日。针对上述补正通知书，申请人于2013年8月23日提交了补正书以及说明书附图图1-2。因此初审审查员发出了重新确定申请日通知书，重新确定的申请日为2013年8月23日。

在实质审查阶段，实审审查员对本申请进行了检索，检索到申请人本人于2013年6月24日提交的一份实用新型专利（CN203370265U），其内容与本申请一致。

审查员引用该实用新型专利评价了本申请的新颖性。具体理由如下：权利要求1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。对比文件1（CN203370265U）是本申请的申请人向专利局提出的专利申请，其申请日2013年6月24日早于本申请的申请日2013年8月23日，公

开日为 2014 年 1 月 1 日，在本申请的申请日之后。对比文件 1（参见权利要求 1，说明书第 4-12 段，附图 1-2）公开了一种空气拳训练器，由液晶屏 1、闪光灯 2、传感器 3、拳击面 4、开机按钮 5、支撑架 6、电源线插头 7 组成，所述的空气拳训练器，器械的高度为 150 厘米，底座圆的半径为 15 厘米，液晶屏 1 是 10 英寸的显示器，所述的空气拳训练器，支撑架 6 上有电源线插头 7，开机按钮 5 在悬挂的拳击面 4 下方，在传感器 3 上悬挂有拳击面 4，液晶屏 1 右下角设置有闪光灯 2。由此可见，对比文件 1 已经公开了该权利要求的全部技术特征，且对比文件 1 所公开的技术方案与该权利要求所要求保护的技术方案属于同一技术领域，并能产生相同的技术效果，也就是说对比文件 1 构成了本申请权利要求 1 的“抵触申请”，从而使该权利要求所要求保护的技术方案不具备新颖性。

申请人答复第一次审查意见通知书时提交了意见陈述书，在意见陈述书中申请人提出了关于重新确定申请日的请求，申请人认为其就同一发明内容同日申请了实用新型专利和发明专利，但是兰州知识产权局代办处将发明受理通知书为 2013 年 6 月 26 日，实用新型专利受理通知书为 2013 年 6 月 24 日。由于发明提出了补正通知书，修改了发明的说明书附图，发明的申请日重新确定为 2013 年 8 月 23 日。现请求确定发明和实用新型专利是 2013 年 6 月 24 日同日申请。

然而申请人的意见陈述并不能成立，根据专利法实施细则第四十条的规定，申请人补交说明书附图的，以向专利局提交或者邮寄补交附图之日为申请日。由于申请人在 2013 年 8 月 23 日补交了说明书附图，

因此根据专利法实施细则第四十条的规定本申请的申请日应以补交说明书附图之日为申请日，为此初审流程部门已于2013年9月6日发出了重新确定申请日通知书，通知书中确定本申请的申请日为2013年8月23日。因此意见陈述书中关于重新确定本申请的申请日为2013年6月24日的理由不能成立。实用新型专利为本申请的抵触申请。

3 案例小结

上述案例具有很强的典型性，申请人就相同内容的发明既申请了发明专利申请又申请了实用新型专利，申请人原意是两份申请同日提交，但由于疏忽使得实用新型专利申请日在前，发明专利申请日在后。在初步审查过程中申请人补交了说明书附图，因此该发明专利申请重新确定了申请日，以补交说明书附图之日为申请日，两次原因都导致了发明专利申请的申请日晚于实用新型专利的申请日，该实用新型专利构成了发明专利申请的抵触申请。因此申请人在提交内容相同的发明专利和实用新型专利申请时一定要确保申请日为同一天，从而避免抵触申请的情况产生。

参考文献

- [1] 中华人民共和国专利法[Z].
 - [2] 专利审查指南[M]. 知识产权出版社，2010.
- [责任编辑：曹明明]