

# 審視本國優先權規則

-李永紅-

## 一、問題的提出

中國《專利法》第29條規定：

“申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。”

申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。”

上述條款中第一款涉及外國優先權，第二款涉及本國優先權。同一法條下，同為優先權，二者看似同根同源，實為大相逕庭。

### 第一、惠利之差

外國優先權與本國優先權的相同之處在於均可享受在先申請的申請日，但是，二者在所獲惠利上存在的根本差別是：專利的地域性及先申請制決定了一個國家提交申請內容之日即確立了其應當享有的申請日，並由此決定了該申請相對於現有技術的法律地位。因此，對於外國優先權，在中國實際申請在後而享有在其他國家在先申請的申請日，是一個跨越地域性限制而享有的實質性優惠。

與之不同的是，本國優先權所依據的在先申請，原本就是申請人於在先申請日向中國專利局提交的申請內容，申請人對該內容享受在先申請的申請日不過是在滿足本國先申請制的原則下對既有事實的承襲，並未享有跨越地域性先申請制的優惠。

換言之，如果在先申請與在後申請完全相同，對於外國優先權仍然具有重要的優惠，即視其在外國的先申請日為在中國

的申請日；而對於本國優先權則並無“優先”之實，因為在先申請原本就具有在中國的先申請日。因此，在此情形下，外國優先權所獲主要優惠對於本國優先權並無實質意義，二者所共同獲得的好處是，在後申請獲得完善、整合在先申請內容或更改在先申請類型的機會。這並非建立外國優先權制度所尋求的主要利益。特別是，考慮到整合方案享受優先權的規則以及12個月期限通常不足於判斷轉換申請類型的利弊等因素，本國優先權與外國優先權所獲利益不可同日而語。

### 第二、代價之別

本國優先權與外國優先權的另一重要差別在於對在先申請的處置方式不同。享有外國優先權對其在先申請毫無影響。但對於本國優先權，我國專利法實施細則規定：“申請人要求本國優先權的，其在先申請自後一申請提出之日起即視為撤回”。因此，無論在後申請最終能否享受在先申請的優先權，無論前後申請在權利要求上是否相同，申請人必須付出的一個代價是——喪失實際在先提交的申請。

判斷優先權是否成立，不僅涉及到技術方案的分析比較，還涉及到一些法定條件的理解。因此，對於申請人而言，能夠確定的是，在先申請將被視為撤回；不能確定的是，在後申請最終能否享受優先權。由此，在先申請被視為撤回後，在審查階段、甚至在無效宣告請求審查中被判定不能享受本國優先權要求，已不僅是理論上想象的風險，實踐中已然出現。

綜上，與外國優先權相比，我國的本國優先權可謂獲益不足，代價不小。將此代價歸於申請人應付的學費恐怕有失公允。畢竟，優先權判斷並不是簡單的手續問題。在某些情形下，即便有經驗的業內人員也未必能夠做到胸有成竹。此類誤判導致在先申請化為烏有，顯然不合乎法律中的比例原則。

筆者認為，上述問題的癥結在於，我國是先驗地、仿照外國優先權制度而設計的本國優先權制度。在既無本國優先權實

務基礎，外國優先權案件也為數有限的歷史時期，對於本國優先權與外國優先權本質上的差異及規則設計的取舍難以做到洞察秋毫。這是歷史的局限，却不是無法突破的局限。

觀察各國有關本國優先權的規定及其歷史起源，發現有兩種頗具有代表性的類型。一是後《巴黎公約》（全稱為《保護工業產權巴黎公約》）時代的產物，其本國優先權制度源於對外國優先權的比照，其中以德國為典型代表；二是前《巴黎公約》時代的產物，其本國優先權制度無論在名稱、觀念與規則上都與外國優先權無關。二者因規則產生的背景不同而導致規則形態不同，寬嚴程度不同。不過，諸如德國等仿照外國優先權的一些國家，對本國優先權中在先申請的資格要求也寬於外國優先權相應要求，對在先申請視為撤回也有法理性彌補。鑒此，本文擬重點比較德國與美國有關本國優先權的規定及其起源，並就完善我國本國優先權規則提出幾點建議。

## 二、德國與美國本國優先權規則比較

### （一）起點之差

德國與美國有關本國優先權的規定產生背景不同，產生的原因也不盡相同。

德國專利法引入本國優先權規定始於 1981 年 1 月 1 日。其源於共同體專利公約中的相關規定。如 Georg Benkard 在《專利法與實用新型法》一書中所述：“在共同體專利公約實施前，一項在德國提交的專利申請只能通過在國外第一次申請獲得優先權（所謂外國優先權），而不能根據在德國較早提交的申請獲得優先權類的權利。如果申請人在允許的優先權期限（指外國優先權期限，筆者註）內對其已經提交申請的發明進一步改進，並希望將該改進與在德國提交的原申請合併，則僅當其在國外提交了首次申請時方有可能。這種狀況，如 Begrddg 在《關於共同體專利》一書中所言，是一種不能令人滿意的感覺”。<sup>1</sup>

與之不同的是，《美國專利法》第 120 條不是源於與外國優先權比照而產生的感覺，而是來源於《巴黎公約》前即已存在的本國行政與司法實踐。如 Chisum 在《專利法詮釋》中所述：“專利法第 120 條作為法律首次出現在 1952 年版的專利法

中。1952 年以前，繼續申請是專利局實踐與法院判例的產物，120 條只是將這一實踐作為申請人的程序權利收入法典，“在 120 條頒佈前，最高法院已經指出，一個繼續申請與其所基於的申請都應當被認為是構成一個連續申請的相同事務的一部分。見 *Godfrey v. Eames*, 68 U.S. 317, 325-26 (1864)”。<sup>2</sup>

“‘繼續’與‘分案’申請相同之處在於，二者都是在一項在先申請的公開基礎上的繼續申請。它們的差異在於權利要求不同。‘繼續’申請要求保護的是與在先申請相同的發明，儘管在權利要求範圍上有些差異。而‘分案’申請是從一個公開了多於一個獨立發明的公開中分割出的申請，因此分案申請可以公開並要求一個或多個發明，但不是全部。”<sup>3</sup>

“PTO 已經注意到‘繼續’‘分案’‘部分繼續’只是為管理之便採用了不同的表述。其底綫是，無論採用什麼術語描述一個連續的申請，申請都有權就相同的內容享受在先申請日的惠利。”<sup>4</sup>

### （二）制度之別

#### 1、德國專利法有關規定

基於比照外國優先權，德國有關本國優先權的規定在形態上類似於外國優先權。其具體規定見於《德國專利法》第 40 條<sup>5</sup>如下：

“1. 在一項在先提交給專利局的專利或實用新型申請的申請日後 12 個月內，如果提交一份相同的發明的專利申請，可以享受優先權，除非所述的在先提交的申請已經要求過本國優先權或外國優先權。

2. 一份申請可以享受多個在先提交專利局的專利申請或實用新型申請的優先權。

3. 申請中要求享受優先權的特徵必須是在先申請的整個文件中已被清楚公開的特徵。

4. 優先權請求必須在後一申請提出後兩個月內提出，只有給出在先申請的申請號，優先權聲明才視為有效。

5. 如果在先申請尚處於審查階段，則根據第 4 款提出優先權聲明後，在先申請將被視為撤回。但是，如果在先申請為實用新型，則不適用該規定。

6. 如果有人請求查閱在後申請的案卷（第 31 條），而在後申請已經要求享受一份在先的專利或實用新型申請的優先權

日,專利局應當將在先的專利或實用新型申請文件的副本附加到在後申請的案卷中。”

據此,在德國享受本國優先權的條件主要包括:

第一、期限要件,即在先申請後 12 個月內提交在後申請以及在後申請後 2 個月內提交優先權請求。

第二、在先申請資格要件,即在先申請不得享受過本國優先權或外國優先權。

第三、在先申請內容要件,即要求享受優先權的特徵必須是在先申請的整個文件中已被清楚公開的特徵。

第四、在先申請處置要件,即提出優先權聲明後,在先申請將被視為撤回。但在先申請為實用新型的除外。

## 2、美國有關規定

基於不同的歷史背景,《美國專利法》第 120 條<sup>6</sup>中並無“本國優先權”的稱謂,與之相對應的是“在美國較早申請日的利益”,具體內容如下:

“120 條 在美國較早申請日的利益

如果一件發明專利申請中的發明已經在向美國提交的在先申請中按照本法第 112 條第 1 款或者第 363 條規定的方式進行了披露,且該發明專利申請是由在先申請中的一個或者多個發明人提交的,如果該申請是在在先申請或者在在權享受在先申請日利益的申請被授予專利或放棄以前,或者申請程序終結以前所提出,並且該申請中含有或者經修改而含有對在先申請的明確標明,則就上述發明而言,該申請視為是在前一申請日提交。任何申請,除非含有明確標明在先申請的修改在該申請的未決期間在局長規定的時間內提交,就無權根據本條享有在先申請的申請日的好處。局長可以認為,沒有在該期間內提交這樣的修改的,就意味着放棄本條規定的任何利益。局長可以指定程序,包括繳納滯納金,以接受非故意而延遲提交的本條所規定的修改。”

據此,享受在先申請日所需要滿足的實質條件有四:

- 一是在先申請披露了相同內容;
- 二是有相同的發明人;
- 三是在先申請未決;
- 四是需要標明在先申請。

## (三)異同比較

比較兩國有關本國優先權的規定,相同之處主要體現在:一是在後申請享受在先申請的申請日,二是在先申請內容須已披露在後申請要求享有優先權的內容。差異之處則主要體現於三點:一是德國對在先申請有期限要求(12 個月),而美國無此要求;二是德國對在先申請的資格要求是未享受過本國優先權或外國優先權,而美國則僅要求尚未結案;三是對在先申請處置方式不同,德國要求在先申請視為撤回,而美國無此要求。

概括而言,上述異同的特點是,同為享受在先申請相同內容的申請日,德國視其為類似外國優先權的一種權利,而美國則視其為不過是前一申請的某種繼續。

不過,儘管德國的本國優先權制度仿照外國優先權制度,但在兩個關鍵問題上仍然兼顧了本國優先權的一些特點。

第一、對於在先申請沒有“首次申請”要求。這與第 41 條中對外國優先權要求“該優先權的條件及內容與《保護工業產權巴黎公約》關於優先權的規定相符”有所不同。後者要求在先申請須為“首次申請”。

第二、儘管《專利法》第 40 條中明確在先申請視為撤回的規定,但是,在此後的司法判例中進一步闡述了視為撤回的理由與條件。

“此外,聯邦最高法院還有針對性地明確,該規定的實質目的不是為了避免可能發生的重複授權,而是為了避免專利局對基本相同的申請進行多頭審查”<sup>7</sup>,”該規定導致減少專利局審查負荷並避免申請人重複繳費。與此同時,對申請人沒有帶來任何利益損失,因為通過在先申請得到的法律地位已經可以完全地被引入在後申請中”。<sup>8</sup>

特別值得提及的一段論述是:“不存在這樣的動機,由於申請人未能尋得在先申請的優先權而對其克以損失在先申請的懲罰”。<sup>9</sup>這段論述體現了法律的理性,即以最大的謹慎減少對一項合法權利的損害。

在上述司法判例中,具有決定性意義的觀點是:在先申請視為撤回不是為了避免重複授權而是為了減少重複審查。這使得規則的掌握具有足夠寬泛的彈性空間。如同單一性與創造性雖然同為法律規定,但對行政相對人的影響却具有實質性差別。前者僅涉及行政資源的有效利用,而對行政相對人中任何一方都沒有直接影響,而後者掌握尺度寬窄則或影響申請人

合法利益或影響公眾合法利益。因此，相對於創造性，單一性的掌握可以更為寬鬆。

### 三、概覽其他國家有關 本國優先權的規定

與美國有關本國優先權規定相近的是英國專利法的有關規定。

《英國專利法》第 15 條第 1 款第(9)項規定<sup>10</sup>：

“(9)若一項申請處於提交申請與授權之間，並滿足下列條件：

(a)上述申請的申請人或其權利繼受人按照法律規定對包含在上述申請中的任何部分提交新的申請，並且

(b)符合本條款第(1)項規定(關於申請文件形式要求)且不違反第 76 條規定(關於修改不得超出原申請範圍的規定)，

則上述申請的申請日被作為所述新申請的申請日。”

與德國專利法相關規定類似的還有諸如日本與韓國。

日本專利法對本國優先權與外國優先權都規定了請求期限為一年；其次，享受本國優先權的前提是撤回在先申請(包括發明專利申請與實用新型申請)。此外，分案申請或已決申請不能作為享受優先權的基礎(即不能作為享受優先權的在先申請)。

關於在先申請的資格，日本專利法在本國優先權與外國優先權規定中的相應表述有所不同。涉及本國優先權的法 41 條採用的是“在先申請”(“先の出願”)的表述，而涉及外國優先權的法 43 條則採用了“首次申請”(“最初の出願”)的表述。因此，日本專利法雖然規定了優先權請求期限，但作為起算日的起點，本國優先權與外國優先權最大的差異是不要求“首次申請”。

韓國專利法有關規定與日本十分相近。“本國優先權”與“外國優先權”分別作為“以專利申請等為基礎的優先權要求”(韓國專利法第 55 條)和“根據條約主張優先權”(韓國專利法第 54 條)。在上述兩法條中，前者僅要求“在先申請”，而後者則有“第一次申請”的要求。

### 四、完善我國本國優先權規則的建議

我國增加本國優先權規則始於 1992 年。“增加的原因主要有如下三點：

第一、外國申請人在我國提交專利申請可以按照本條第一款的規定要求其在其他國家首次提出的專利申請的優先權，因而享受優先權給予的一些優惠待遇；然而我國申請人在我國再次就相同主題提出的申請專利却不能要求其首次申請的優先權，因而不能享受類似待遇，相比之下顯然處於不利地位。

第二、1992 年修改《專利法》時，我國加入 PCT 一事已經列入議事日程，一旦我國成為該條約的成員國，申請人在向我國提出首次申請，隨後又就相同主題提出國際申請的，可以要求其在我國首次申請的優先權。如果該國際申請指定了中國，並隨後進入中國國家階段，按照 PCT 的規定，該申請人可以用它來替代其在中國的原始申請。這種情況相當於申請人已經享受了本國首次申請的優先權。既然如此，如果不增加本條第二款的規定，就會在能否享受本國優先權的問題上產生因申請途徑不同而結論有所不同的不合理現象。

第三、本國優先權制度在世界上許多國家的專利法中都有規定。”<sup>11</sup>

顯然，類似於德國專利法引入本國優先權，我國的本國優先權制度設計也屬於比照外國優先權在理論預設基礎上的產物。因此，其在一些規則或對規則的理解上參照外國優先權有餘，實務考慮不足。彼時，我國專利法實施僅僅 7 年，因而難免具有一定的局限性。

目前，我國專利申請量已居世界前列，鼓勵創新的發展要求，案例積累的實務基礎，已經具備重新審視本國優先權規則的條件。是否需要適當法律規範層級上進一步完善我國本國優先權規則，值得業界思考。對此有三點建議。

第一、放寬在先申請的資格要求

關於《專利法》第 29 條第 2 款中的“在中國第一次提出專利申請”的要求，如何理解？其是否隱含另一附加條件，即該申請也是世界範圍內的首次申請？對此，尚存在理解上的分歧。

筆者認為，從立法的歷史解釋觀看，持肯定觀點不無道理，這也是目前主流觀點所向。但是，從實務角度出發，筆者更慎

向於持否定觀點。

首先，就權利義務平衡而論，本國優先權所獲利益原本就是因其在先申請應得之利。因而另附限制條件未免過於嚴苛。另一方面，如果僅要求在先申請為在中國的首次申請也並不會使申請人不當得利。

人們常常討論這樣一種情形：某申請人就同一發明在國外提交第一次申請，在中國提交第二次申請，此後在中國又提交了第三次申請。假如第一次申請已經超過請求外國優先權期限但却恰好公開在第二次申請與第三次申請之間，那麼，如果允許第三次申請基於第二次申請獲得優先權，則第一次申請的公開不會影響第三次申請的專利性。即第三次申請因此得到了利益，變相延長了法定的優先權期限。<sup>12</sup>

問題在於，所獲利益是否不當？所謂延長又是相對什麼而言？對此，只需對上述情形變換一個條件或可找到答案，即，將第一次申請的申請人改為他人。顯然，在此情形下，第三次申請便毫無疑義地可以享受第二次申請的優先權，第一次申請也毫無疑義地不會影響第三次申請的專利性。兩種情形，優先日相同，對申請人和公眾利益的影響也無變化，所謂不當之感其實僅僅緣於在外國的第一次申請是在後申請的申請人。

事實上，如果獨立於外國優先權規則的束縛，對本國優先權無須考慮本國之外的申請，不當之感即可消弭。而鎖定該束縛的思維，根源於仿照外國優先權規則的歷史淵源。

需要特別指出的是，“仿照公約”與“遵守公約”具有本質差別。仿照公約是借鑒公約的經驗，有選擇地採用可用之策解決自身問題，而遵守公約則是所有簽約國無可選擇地必須承擔的義務。

外國優先權的依據是《巴黎公約》。作為公約，每一個條款都是平衡各國利益的協商之果。就外國優先權規則而言，利益天平的一端是跨越地域獲得的外國在先申請日利益，而另一端則是將此惠利限於適度範圍。由此產生了12個月優先權期限；由此產生了優先權期限的起算點——世界範圍內的首次申請。因此，在所有簽約國專利法中，對於外國優先權都毫無例外地明確了上述要求。

但是，《巴黎公約》並未涉及本國優先權。因而各個國家在涉及本國優先權的問題上並不受《巴黎公約》的限制。如前所

述，無論是在《巴黎公約》前即已形成相關司法實踐的國家，還是在《巴黎公約》後仿照外國優先權設計本國優先權的國家，各自的規則不盡相同。寬者對在先申請既無“首次申請”、“未享受過優先權”之限，也無期限要求；嚴者雖有期限要求及“未享受過優先權”之限，但大多沒有在世界範圍內首次申請的要求。

儘管本國優先權從性質上更類同繼續申請，但兼顧法律的穩定性和延續性，對目前本國優先權規則的修改不必大動干戈。最小的立法成本或許是：在適當的法律規範層級上對“在中國第一次申請”統一認識。即，將“在中國第一次申請”的要求獨立於在世界範圍內首次申請的要求。

## 第二、嚴限在先申請視為撤回的條件

對於在先申請的處理，需要在觀念上有別於重複授權問題的處理。

一項權利的滅失，如果僅僅基於未經審查的“可能性”，對於權利人而言未免粗暴。因此，應當在確保不會傷及無辜的前提下謹慎處理。如同法律不能僅僅因為學生姐妹易於冒名頂替便剝奪其從事法律行為的權利，可能導致重複授權也不應作為在先申請視為撤回的正當理由。相反，借鑒德國司法實踐的經驗，將其定位於解決重複審查問題，則可採用更加靈活且避免傷及申請人合法權利的措施。例如通過優化審查管理，尊重申請人選擇等方式，壓減視為撤回的情形。總之，寧可放行，不宜誤傷。放行後二者即便出現權利衝突尚有可以解決的程序，而一旦誤傷在先申請則再無彌補的可能。

第三、鑒於我國PCT申請日漸增多，對於PCT申請與本國優先權相互交叉的情形，應當進一步研究，以厘清其間的相互關係，使本國優先權制度發揮預期的效果。在這方面，德國等國家已有一些成熟的經驗及規則，例如，對於國際申請指定多國並包括德國的情形以及指定國僅為德國的情形是否均按照外國優先權或本國優先權處理，抑或採取區別對待的方式處理？國際申請進入國家階段的時間間隔可長達30個月之久，因而在後申請提交時在先申請可能尚未進入中國，此時是否可以提出優先權請求？對這些問題，不妨在研究其他國家經驗的基礎上有選擇地加以借鑒，做到未雨綢繆。

上述觀點，僅供討論。■

作者：國家知識產權局原電學發明審查部部長

<sup>1</sup> Georg Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 第9版, 第864-865頁。“Bis zum Inkrafttreten des GPatG konnte eine Prioritaet fuer eine beim Deutschen Patentamt angemeldete Erfindung nur aus eine auslaeandischen Erstanmeldung ab geleitete warden(sogen. aeussere Prioritaet); aus einer beim Deutschen Patentamt frueher eingereichten Anmeldung konnte ein Prioritaetsrecht nicht hergeleitet werden. Der Anmelder, der innerhalb des ihm eingeräumten Prioritaetsjahres die angemeldete Erfindung weiterentwickelt hatte, kommt daher die weiterentwicklung nur dann zusammen mit der urspruinglich angemeldeten Erfindung zum Gegenstand einer Anmeldung beim Deutschen Patentamt machen, wenn er die Erstanmeldung im Ausland eingereicht hatte. Diser Zustand wurde, wie in der Begrdg. Zum GPatG dargelegt wird, als unbefriedigend empfunden.”

<sup>2</sup> Chisum on Patents Copyright 2002, Matthew Bender & Company, Inc., a member of the LexisNexis Group. “Section 120 appeared in the statutes for the first time in the Patent Act of 1952. Prior to 1952, continuing application practice was a creature of patent office practice and case law, and section 120 merely codified the procedural rights of an applicant with respect to this practice.”

<sup>3</sup> 同上註。“‘Continuation’ and ‘divisional’ applications are alike in that they are both continuing applications based on the same disclosure as an earlier application. They differ, however, in what they claim. A ‘continuation’ application claims the same invention claimed in an earlier application, although there may be some variation in the scope of the subject matter claimed.”

<sup>4</sup> 同註2。“The PTO has noted that the expressions ‘continuation’, ‘divisional’ and ‘continuation-in-part’ are merely terms used for administrative convenience. See MPEP §201.11……The bottom line is that, no matter what term is used to describe a continuing application, that application is entitled to the benefit of the filing date of an earlier application only as to common subject matter.”

<sup>5</sup> 國家知識產權局條法司組織編譯：《外國專利法選譯》，知識產權出版社出版，第865頁。

<sup>6</sup> 同上註，第1601頁。

<sup>7</sup> 同註1，第868頁，第17段。“Der BGH hat im uebrigen auch zutreffend festgestellt, dass wesentlicher Zweck der Vorschrift nicht die Vermeidung von Doppelpatentierungen sein koenne, sondern dass er darum gelte, eine mehrfache Pruefung von im wesentlichen gleichen Anmeldungen durch das Patentamt zu vermeiden.”

<sup>8</sup> 同上註。“Sie fuehre zu einer Entlastung der Pruefungstaetigkeit des Patentamt und bewalre andererseits den Anmelder vor doppelten Gebuehren und bringe ihm keinerlei Nachteile, da er seine durch die ersrte Patentanmeldung erlangete Rechtspositon voll in die Nachanmeldung einbringen kann.”

<sup>9</sup> 同註7，第18段。“es besteht kein Anlass,den Anmelder fuer den fehlgeschlagenen Versuch, die Prioritaet der frueheren Anmeldung zu Erlangen, mit dem Verlust der frueheren Anmeldung zu bestrafen.”

<sup>10</sup> 參見英國專利局網站。

<sup>11</sup> 尹新天著：《中國專利法詳解》，知識產權出版社，第392頁。

<sup>12</sup> 王子瑜、周倩：“淺談本國優先權中‘中國首次申請’的含義”，《中國發明與專利》，2016年07期。

## 中國在 USPTO 提交的商標 申請量大幅增加

2020年6月以來，中國申請人在美國提交的商標申請量不斷增加，平均每月增長40%。僅在9月23至29日這一期間，中國申請人就向美國專利商標局(USPTO)提交了10475件美國商標申請，而美國品牌所有者提交的申請量為9296件。

在美國，中國品牌所有者經營的主要產品為家用/廚房用品、服裝、玩具和遊戲、小電器以及電子產品和配件。

儘管中國申請人近期也成為歐盟知識產權局(EUIPO)的主要申請人(超越來自德國和美國的申請人)，但他們在註冊方面並沒有佔主導地位。美國是中國品牌的最大和最重要的目標市場，中國申請人在美國取得的增長也會推動其在世界其他主要商標局的註冊，尤其是歐洲和英國。

(來源：中國保護知識產權網)