

马库什权利要求的优先权判断方法探析

摘要：关于马库什权利要求的性质，实践中有“整体技术方案论”和“并列技术方案论”两种观点，对马库什权利要求的定性直接影响到马库什权利要求优先权的判断方法。在整体技术方案论的视角下，通常采用“马库什通式整体对比法”判断马库什权利要求的优先权，而在并列技术方案论视角下，通常采用“单个化合物对比法”判断马库什权利要求的优先权。本文在分析前述两种优先权判断方法的基础上，进一步探究了“先拆分后对比法”的合理性。

关键词：马库什权利要求；优先权；专利

1、马库什权利要求优先权判断中存在的问题

优先权制度源自《保护工业产权巴黎公约》，创设优先权制度的初衷是为了解决先申请制原则下，缔约国国民由于客观条件的限制，难以在同一时间就其发明创造向其他成员国同时提出专利申请的问题。在优先权制度下，缔约国国民就其发明创造在本国或其他成员国首次提出专利申请后，在符合相关条件的前提下，可以在其他成员国或本国就相同主题的发明创造提出专利申请，并享受首次申请的申请日。优先权制度为申请人在其他成员国就其发明创造获得专利保护提供了保障。然而，实践中关于优先权的运用，尤其是在优先权是否成立的判断标准上仍存在诸多争议。

《专利审查指南》规定享受优先权的最小技术单位是在后申请的权利要求中所限定的技术方案[1]。核实优先权时，在满足其他条件的前提下，只要能够从优先权文本的说明书或权利要求书中直接地、毫无疑义地得出在后申请的权利要求中的技术方案，即认定优先权成立。上述判断方法能够很好地解决通用技术领域中的优先权核实问题。但是，当把上述判断方法应用于马库什权利要求的优先权判断时仍存在许多值得探讨的问题。

马库什权利要求是在一项权利要求中限定多个并列的可选择要素的权利要求，马库什权利要求常见于化学、医药领域，通常以马库什通式的形式进行表达，马库什通式具有高度概括性，在一些情况下，一个马库什通式能够概括成千上万种化合物[2]。考虑到马库什权利要求的特殊性，实践中对于马库什权利要求性质的理解及其优先权判断规则也争议不断。

对马库什权利要求的定性是影响马库什权利要求优先权判断的重要因素。关于马库什权利要求的性质，实践中有“整体技术方案论”和“并列技术方案论”两种观点[2]。“整体技术方案论”认为，马库什权利要求属于一项整体技术方案，应当以马库什通式是否相同作为优先权成立与否的判断标准，即把在后申请的权利要求中所记载的马库什通式与优先权文本中的马库什通式进行整体对比，以判断优先权是否成立。“并列技术方案论”认为，马库什权利要求属于多个并列技术方案的集合，应当以马库什通式所包含的具体化合物是否相同作为优先权成立与否的判断标准，核实优先权时，应当将在后申请的权利要求中马库什通式所包含的具体化合物与优先权文本中所记载的具体化合物进行对比，凡是在后申请的权利要求中所包含的化合物与优先权文本中记载的化合物相同的，就应当认定这些化合物享有部分优先权[3]。

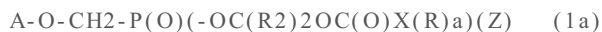
本文结合实际案例分析了马库什权利要求的性质及优先权核实方法，期望与大家共同探讨马库什权利要求优先权判断方法中存在的问题。

2、案例简介

2.1 案例基本信息

（2017）京行终1806号发明专利权无效宣告行政纠纷案涉及第97197460.8号发明专利（发明名称：核苷酸类似物；申请日：1997年7月25日，以下简称“本专利”）[3]，本专利要求享有US08/686838的优先权，优先权日为1996年7月26日。本专利授权公告时的权利要求1、3如下：

1. 下式(1a)的化合物或其药学上可接受的盐、互变异构体或水合物:



其中Z为-OC(R₂)₂OC(O)X(R)_a或-OH; A为抗病毒的磷酸甲氧基核苷酸类似物残基; X为N或O; R₂独立地为-H、未取代的或者被1或2个卤素、氰基、叠氮基、硝基或OR₃取代的C₁-C₁₂烷基、C₅-C₁₂芳基、C₂-C₁₂链烯基、C₂-C₁₂链炔基、C₇-C₁₂链烯基芳基、C₇-C₁₂链炔基芳基或C₆-C₁₂烷基芳基, 其中R₃为C₁-C₁₂烷基、C₂-C₁₂链烯基、C₂-C₁₂链炔基或C₅-C₁₂芳基; R独立地为-H、未取代的或者被1或2个卤素、氰基、叠氮基、硝基、-N(R₄)₂-或OR₃取代的C₁-C₁₂烷基、C₅-C₁₂芳基、C₂-C₁₂链烯基、C₂-C₁₂链炔基、C₇-C₁₂链烯基芳基、C₇-C₁₂链炔基芳基或C₆-C₁₂烷基芳基, 其中R₄独立地为-H或C₁-C₈烷基; 条件是, 至少一个R不是H; 当X是O时, a是1, 或者当X是N时, a是1或2; 条件是: 当a是2而且X是N时, (a)两个与N原子连接的R基团可以一起形成一个含一个氮的杂环或一个含一个氮和氧的杂环, (b)一个与N原子连接的R基团还可以是OR₃或者(c)两个与N原子连接的R基团可以是-H。

3. 权利要求1的式(1)的化合物或其药学上可接受的盐、互变异构体或水合物:



其中B为鸟嘌呤-9-基、腺嘌呤-9-基、2,6-二氨基嘌呤-9-基、2-氨基嘌呤-9-基或其1-去氮杂、3-去氮杂或8-氮杂类似物, 或者B是胞嘧啶-1-基; R独立地为-H、未取代的或者被1或2个卤素、氰基、叠氮基、硝基或OR₃取代的C₁-C₁₂烷基、C₅-C₁₂芳基、C₂-C₁₂链烯基、C₂-C₁₂链炔基、C₇-C₁₂链烯基芳基、C₇-C₁₂链炔基芳基或C₆-C₁₂烷基芳基, 其中R₃为C₁-C₁₂烷基、C₂-C₁₂链烯基、C₂-C₁₂链炔基或C₅-C₁₂芳基; R₁为-H、CH₃、-CH₂OH、-CH₂F、-CH=CH₂或-CH₂N₃, R₂独立地为-H或C₁-C₆烷基; 而R₈为-H或-CHR₂-O-C(O)-OR。

在无效宣告程序中, 案件的争议焦点之一是本专利权利要求1、3及其他存在引用关系的权利要求能否享有US08/686838的优先权。

2.2 无效决定的观点

第22284号无效决定认定本专利权利要求1、3与优先权文件之间至少存在如下区别[4]:

- 1) 两个通式(1a)的基本结构不同;
- 2) 两个通式(1a)使用的取代基定义不同;
- 3) 权利要求3定义取代基R时涉及了多种取代或未取代的基团, 而优先权文件中相应的通式化合物(1)定义的R仅包括C₁-C₁₀烷基。

基于以上三点区别, 无效决定认为, 权利要求1、3的保护范围超出了优先权文件记载的范围, 本专利权利要求1、3及相关权利要求不能享有US 08/686,838的优先权。

2.3 一审法院的观点

专利权人在一审中主张, 核实马库什权利要求的优先权时, 应将本专利权利要求中包含的具体化合物与优先权文本所记载的具体化合物进行对比。如果本专利权利要求中所包含的部分具体化合物与优先权文本中的化合物相重合, 则应当认定权利要求中的该部分化合物享有部分优先权。由此可知, 专利权人认为, 马库什权利要求应当被理解为该权利要求范围内所包含的全部具体化合物的集合, 其中每个具体化合物均为单独的技术方案, 应当以单个具体化合物为单位核实马库什权利要求的优先权。

一审法院认为[5], 优先权问题的实质在于如何认定权利要求与该权利要求保护范围内所包含的具体实施方式之间的关系, 这一情形在具有概括性质的权利要求中普遍存在。一审法院在参考《专利审查指南》中关于上、下位概括、数值范围及选择发明相关规定的基础上认为, 将马库什权利要求中各可选项进行不同排列组合最终得出的各具体化合物不能当然视为若干单独的技术方案, 马库什权利要求并非必然是多个并列技术方案的集合。在核实马库什权利要求的优先权时, 原则上应以整个权利要求, 而非该权利要求中所包括的具体化合物作为对比依据。据此, 一审法院认为, 专利权人关于马库什权利要求应被视为若干并列技术方案的集合的理由不成立, 本专利权利要求1不应视为并列技术方案的结合, 对上述权利要求的优先权核实应以整个权利要求为对比基础, 被诉决定中的相应作法正确。

2.4 二审法院的观点

二审法院认为[3]，马库什权利要求是为了应对一般的撰写方法无法满足化学和生物技术领域中对较宽泛保护范围的概括性要求而专门创立的权利要求撰写方式。马库什权利要求本质上属于多个技术方案的集合。但由于其特殊的撰写方式，使得此类权利要求涵盖的具体化合物的数量十分庞大，其保护范围中存在推测而来的具体化合物，也有可能存在不能实现的具体化合物，因此，马库什权利要求并不能体现每一个具体化合物的特性，而是概括了各个具体化合物的共性。马库什权利要求是一种特殊的权利要求撰写方式，它是对多项技术方案进行概括的撰写方法，但不同于诸如上位概念概括等一般的概括方法，虽形式上具有整体性，但实质上并非单一的技术方案。基于马库什权利要求的特殊性，在特定情况下，不排除马库什权利要求包含数量有限且清晰可分的并列选择关系的技术方案，此时，马库什权利要求可以享受部分优先权。

二审法院进一步给出了马库什权利要求优先权的核实方法：首先，确定主张优先权的技术方案在在后专利申请的马库什权利要求中是否可分，例如，如果这种拆分方式使得主张优先权的部分或者拆分后部分相当于数个具体的化合物，则不宜认为该技术方案是可分的，除非这些具体化合物是专利申请文件已经明确记载的。其次，确定主张优先权的技术方案是否为优先权文件直接地毫无疑义的记载和披露，并判断主张优先权的技术方案是否超出优先权文件的记载。最终二审法院撤销了第22284号决定及一审判决。

3、分析与讨论

由第2部分的分析可知，实践中对马库什权利要求性质的认识尚存在争议，不同审级对马库什权利要求优先权的判断方法也存在差异。

第22284号无效决定倾向于认为，在核实马库什权利要求的优先权时，应当将马库什通式作为一个整体看待，将权利要求中的马库什通式与优先权文本中的通式进行整体对比，基于马库什通式整体是否相同作为认定优先权成立与否的标准。即，第22284号无效决定在核实马库什权利要求的优先权时，呈现出“整体技术方案论”的观点。

一审法院倾向于认为，“马库什权利要求亦并非必然是多个并列技术方案的集合”，即，通常情况下应当把马库什权利要求视为一个整体技术方案，在例外情形下，可以将马库什权利要求视为多个并列技术方案的集合。但一审法院并未释明哪些属于例外情形。

二审法院倾向于认为，马库什权利要求本质上属于多个技术方案的集合，即，二审法院对马库什权利要求持“并列技术方案论”的观点。关于马库什权利要求优先权的判断，二审法院认为，马库什权利要求可以享受部分优先权，但前提是马库什权利要求能够拆分为包含数量有限且清晰可分的并列选择关系的技术方案。

关于马库什权利要求的性质，实践中关于“整体技术方案论”和“并列技术方案论”的辩论一直存在。有专家从马库什权利要求的起源及其与选择发明、新颖性与创造性的审查标准、优先权核实及放弃式修改的关系等角度论述了“整体技术方案论”的合理性[2]。北京市高级人民法院则倾向于认为马库什权利要求所概括的是多个技术方案的集合，各要素间都可以相互替代而达到相同的效果。

最高人民法院在(2016)最高法行再第41号案中对马库什权利要求的性质做了较为详细的阐述[6]。该案涉及名称为“用于治疗或预防高血压的药物组合物的制备方法”、专利号为97126347.7的发明专利。



涉案专利同样涉及马库什权利要求，涉案专利授权公告时权利要求1中记载的马库什通式如上图所示，案件的争议焦点之一是如何认定马库什权利要求的性质，即马库什权利要求属于概括的整体技术方案还是众多化合物的集合。

最高人民法院认为，马库什权利要求具有极强的概括能力，从公平角度出发，对马库什权利要求的解释应当从严。马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，马库什要素只有在特定情况下才会表现为单个化合物，但通常而言，马库什要素应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。如果认定马库什权利要求所表述的化合物是众多化合物的集合，就明显与单一性要求不符。

4、关于马库什权利要求优先权判断方法的再思

结合实践中提出的各种观点，笔者认为可将马库什权利要求优先权的判断方法归纳为以下几个方面：

4.1 通式对比法

在整体技术方案论的视角下，将在后申请权利要求中的马库什通式与优先权文本中的马库什通式进行整体对比，以马库什通式是否相同作为判断优先权成立与否的标准[4]。由于是以马库什通式为单位进行整体对比，因此，排除了马库什权利要求享有部分优先权的可能性。

上述判断方法采用一刀切的方式彻底排除了马库什权利要求享有部分优先权的可能性，其合理性值得商榷。以下通过虚拟案例进行讨论：

【案例】：在后申请的权利要求1保护一种化合物，权利要求1如下：

1.具有如下通式结构（I）的化合物：A-B-C-D（I），其中：

A选自A1或A2；

B选自B1、B2或B3；

C选自C1、C2或C3；

D选自D1、D2或D3。

优先权文本中记载的信息如下：

具有通式结构（I）的化合物：A-B-C-D（I），其中：

A选自A1；

B选自B1、B2或B3；

C选自C1、C2或C3；

D选自D1、D2或D3。

分析：对比在后申请的权利要求1与优先权文本可知，二者的区别仅在于马库什要素A的选项不同，在后申请的马库什要素A相对于优先权文本增加了A2选项，导致二者的马库什通式存在不同。如果按照整体技术方案论的观点，则在后申请不能享有优先权。但是，在马库什要素A仅存在两个选项（A1,A2）的情况下，如果不允许在后申请享有部分优先权，是否与优先权制度的初衷相违背值得讨论。

在我国，发明专利申请享有优先权的期限是12个月，在12个月期间内，申请人经过一段时间的研究，有可能对其技术进行改进，并有可能会在在后申请中增加新的研究成果，此时便出现了上述假设的情况。在“二选一”的简单情景下，本领域技术人员能够清晰地将在后申请中的马库什通式拆分为A1-B-C-D 和 A2-B-C-D 两个并列技术方案，对于A1-B-C-D这个技术方案，可以享有在先申请的优先权似乎也在情理之中。上述撰写方式与申请人在撰写权利要求1时，刻意地将权利要求1拆分为如下两个并列技术方案没有本质区别：权利要求1.具有如下通式结构的化合物：A1-B-C-D（I），其中B选自B1、B2或B3；C选自C1、C2或C3；D选自D1、D2或D3；或A2-B-C-D（II），其中B选自B1、B2或B3；C选自C1、C2或C3；D选自D1、D2或D3。

结合上述分析，笔者认为，即便将马库什权利要求视为整体技术方案，也不宜一概排除马库什权利要求享有部分优先权的可能性，还应视具体情况而定。

4.2 单个化合物对比法

在第2.1节讲述的案例中，专利权人持并列技术方案论的观点，专利权人认为在核实马库什权利要求的优先权时，应将权利要求中包含的具体化合物与优先权文本所包含的具体化合物进行对比。

并列技术方案论的观点与最高人民法院关于马库什权利要求性质的解释存在较大差异。退一步讲，即便认定马库什权利要求属于并列技术方案的集合，单个化合物对比法在实践中的可操作性也很低。在该案一审阶段[3]，一审法院曾要求专利权人明确本专利权利要求中所包含具体化合物的数量，专利权人尝试了各种方式，却表示无法计算出具体化合物的数量，再退一步讲，即便具体化合物的数量可以确定，各可选项之间组合后所得出的具体化合物数量亦为天文数量级别，在这种情况下，进行单个化合物的对比判断，显然是不切合实际的。

4.3 先拆分后对比法

北京市高级人民法院在并列技术方案论的基础上，提出了先拆分后对比的判断方法[3]。虽然并列技术方案论被最高法所否定，但先拆分后对比的优先权判断方式是否具有适用的空间值得讨论。

如4.1节所述，对于仅有一个马库什要素存在区别且区别属于“二选一”的情景，本领域技术人员能够清晰地马库什通式拆分为两个并列技术方案，此时采用先拆分后对比的方法，并考虑部分优先权成立的可能性有其合理性。

先拆分后对比法存在的问题是拆分的尺度不易把握。首先，对马库什权利要求的拆分不能破坏整体技术方案论的大前提。如果这种拆分导致拆分后的部分相当于数个具体的化合物，则显然是将其作为并列技术方案论的处理方式对待，此时不宜认为该技术方案是可以拆分的。其次，拆分时对变量的要求需有一定的限制。权利要求中的马库什要素有多有少，每个马库什要素的可选项数量也不相同，在什么情况下允许拆分也有待商榷。假设对于二选一的情景允许拆分，那么对于三选一、四选一、三选二、四选二等情景是否允许拆分？实践中尚未先例可循。再次，拆分后的部分应当符合本领域技术人员的预期。如果拆分出来的对象在后申请文件中没有描述或记载，则本领域技术人员在面临拆分前的整体通式时，不知道如何拆分，也无法预期拆分后的结果，则这种情况下不宜认为该拆分方式是合适的。

5、结语

由以上分析可知，当前提出的各种判断方法均不能尽善尽美地解决马库什权利要求优先权判断中存在的问题。鉴于马库什权利要求的特殊性，通过情况下应当将马库什权利要求视为一项整体技术方案。在整体技术方案轮的视角下，是否允许马库什权利要求享有部分优先权仍有讨论的空间，如果允许马库什权利要求享有部分优先权，先拆分后对比法是否可行？如何把握马库什权利要求的拆分尺度？如何完善操作规则等问题尚有待司法实践的进一步检验。值得一提的是，无论马库什权利要求优先权判断规则如何改变，都不能违背先申请制的基本原则，即不允许在后申请中新增加的技术内容享有优先权，进而损害其他申请人及社会公众的利益。

参考文献

1. 中华人民共和国国家知识产权局.《审查指南2010》[M].第二部分第三章第4节，p161-165.
2. 陈文平，毛璘，张占江.无效程序中马库什权利要求的修改[J].中国发明与专利，2019(2): 91-96.
3. 北京市高级人民法院.(2017)京行终1806号行政判决书.
4. 专利复审委员会.第22284号无效宣告请求审查决定.
5. 北京知识产权法院.(2015)京知行初字第1297号行政判决书.
6. 最高人民法院.(2016)最高法行再第41号判决书.

2020-09-24