



决议

申请日后的数据用于支持创造性/非显而易见性

背景

- 1) 本决议涉及申请日后的数据在支持创造性/非显而易见性中的使用。
- 2) 为了本决议的目的，“申请日后的数据”是指任何证据，如证明发明有利性质的数据，其在专利或专利申请的有效申请日后被提交给各国主管当局。申请日后的数据不包括对专利或专利申请过程中的专利申请的权利要求或说明书做出的任何修改。
- 3) 本决议限于申请日后的数据在支持创造性/非显而易见性中的使用。
- 4) 专利律师一直努力在(1)早期递交专利申请、从而冒申请因缺少支持性证据而被驳回的风险和(2)延迟递交申请直至获得另外的支持性数据、从而冒第三方于申请前公开发明的风险之间寻求适当的平衡。尤其是对于开发时间长和/或多方完成的发明，申请的任何延迟都会承担相当大的被先行公开的风险，这可能使得潜在的专利权无效。此外，延迟申请还导致延迟公开，这可能对科学进步的进程造成负面影响。在发明进程的较早期递交专利申请所导致的驳回风险，可以通过允许申请人使用申请日后的数据来支持非显而易见性/创造性而减轻。
- 5) 在2015年11月和2016年2月期间，在27个司法辖区进行了一项调查以评估申请日后数据的可接受性¹。这项调查的结果已经总结在AIPPI意见书中。该调查结果表明，参与调查的专利局在接受申请日后数据方面存在显著的分歧。
- 6) 一些司法辖区允许使用申请日后的数据，但是就何时可以使用这类数据存在限制。其他辖区允许所有申请日后的数据在创造性/非显而易见性问题上得以考虑。还有其他辖区规定，只有专利或专利申请中出现的证据可以被考虑用于评估创造性/非显而易见性。
- 7) 此外，一些司法辖区允许在授权前而不是在授权后使用申请日后的数据，且其他一些辖区允许在授权前和授权后都能使用申请日后的数据。
- 8) 这种存在分歧的做法可能导致不一致的结果。在接受申请日后的数据方面缺乏一致性，使得难以在发明进程的较早或较晚期递交申请之间寻求适当的平衡。AIPPI注意到从业者期望在该领域有所协调的共识。

- 9) 在 2018 年 9 月于坎昆召开的 AIPPI 世界知识产权大会期间，全会讨论了申请日后数据的可接受性问题，之后 AIPPI 的执行委员会通过了本决议。

-
- ¹. 阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、法国、德国、匈牙利、印度、以色列、意大利、日本、韩国、墨西哥、芬兰、秘鲁、西班牙、土耳其、英国、美国和委内瑞拉，以及欧洲专利局 (EPO)。

AIPPI 决定：

- 1) 考虑到各个国家发明活动的日益增长的复杂性和持续时间，AIPPI 支持使用申请日后的数据以支持创造性/非显而易见性。
- 2) 在国家或地区专利局的授权前程序中，专利申请人应该能够依赖于显示所要求保护发明的至少一种性质或效果的申请日后的数据来支持所要求保护主题的创造性/非显而易见性，特别是在所述性质或效果已经明确或隐含地描述在专利申请中或由专利申请中显然可知的情况下。
- 3) 在国家或地区专利局的授权前程序中，为了支持创造性/非显而易见性，专利申请人应该能够通过一般性地参考现有技术或具体地提供与现有技术的比较，来(进一步)支持技术效果或性质。
- 4) 在国家或地区专利局或国家或地区法院的授权后程序如授权后的异议或授权后的无效程序中，专利权人应该能够以类似于授权前程序中的方式依赖于申请日后的数据。