

关于权利要求书应当以说明书为依据的几点思考

Considerations Regarding Support of Claims by Description

潘炜

摘要: 本文基于一个以权利要求书得不到说明书支持为主要无效理由的无效案例给出了笔者关于该条款的几点思考: 关于权利要求保护范围的认定、权利要求是否能够得到说明书支持、是否适度允许权利要求中包括坏点、申请人是否应该总结出坏点或好点的规律、对申请人的借鉴以及对无效阶段修改方式的建议。

关键词: 专利法 26 条 4 款, 支持, 无效理由, 坏点, 权利要求修改

中国专利法第 26 条第 4 款规定: 权利要求书应当以说明书为依据, 清楚、简要地限定要求专利保护的范围。该条款既是实质审查阶段的驳回条款, 又是无效宣告阶段的无效条款。

最近, 一件以该条款为主要理由的无效案件引起了业界的广泛关注和讨论。讨论的其中一个焦点在于权利要求保护范围内的“坏点(即, 权利要求保护范围内的无法实现发明目的的实施例或反例)”对权利要求有效性的影响。关于该案的详细情况可参见名称为“立体选择性糖基化方法”的专利号 93109045.8 的发明专利无效案(第 9525 号无效宣告审查决定)以及与该无效案相关的一审((2007)一中行初字第 922 号)和二审((2008)高行终字第 451 号)的判决。

下面将简要介绍该案的情况和笔者对其中涉及问题的一些思考。

一、案情简介

涉案专利的权利要求 1 请求保护一种 β 异头物富集的二氟核苷的制备方法, 其中限定了如下技术特征:

产物: 式 I (见该权利要求中给出的结构式) 的 β 异头物富集的二氟核苷;

原料及其用量: 至少一摩尔当量被保护的核碱(R'')、1 位是磺酰氧基、3 和 5 位被保护的式 II (见该权利要求中给出的结构式) 的 α 异头物富集的糖;

反应步骤: 核碱 R'' SN2 亲核取代 α 异头物富集的糖中的磺酰氧基, 之后去保护;

溶剂: 任选的适宜溶剂;

温度: 约 170°C--120°C。

该权利要求 1 限定的保护范围中既涵盖了说明书中给出的能够实现发明目的的众多实施例(可以获得 β 异头物富集的二氟核苷), 而且也涵盖了说明书中给出的无法实现发明目的或者与发明目的相反的一部分实施例(不能获得 β 异头物

富集的二氟核苷)。换言之,本领域技术人员在采用该权利要求 1 中限定的原料、反应步骤和反应条件来实施本发明时,并非一定可以获得本发明所要制备的 β 异头物富集的二氟核苷,发明效果具有一定的偶然性。

因此,专利复审委员认为权利要求得不到说明书支持的要点为:权利要求要求保护的技术方案通常由说明书的一个或多个实施方式或实施例概括而成;如果所属技术领域的技术人员根据说明书的教导并考虑本领域普通技术知识,仍然需要进行大量的反复实验或者过度劳动才能确定权利要求概括的除实施例以外的技术方案能否实现,那么权利要求的概括超出了说明书公开的范围,不能得到说明书的支持。

一审中院的主要意见为:1)专利复审委员会没有全面考虑说明书中有关发明目的、技术方案的记载以及大量能够实现 β 异头物富集的实施例;2)专利复审委员会在评述和决定要点中引入“大量的反复试验”和“过度劳动”作为标准评判权利要求书是否得到说明书支持,其评判的出发点不符合专利法第 26 条第 4 款的规定,是不适当的。

二审高院的主要意见为:1)如果说明书中公开的部分实施例或实施方式不能达到发明目的或发明效果却又被概括纳入权利要求书的保护范围,并且删除该部分实施例或实施方式时权利要求的保护范围相应缩小,则应当认为该权利要求得不到说明书的支持;2)关于专利复审委员会“大量的反复试验”和“过度劳动”的认定标准不违反专利法第 26 条第 4 款的规定,并无不妥。

二、关于权利要求保护范围的认定

无效宣告请求人认为说明书中满足权利要求 1 所述反应原料和条件的方法,不论该方法得到的产物是否为“ β 异头物富集的二氟核苷”均在权利要求 1 的保护范围内。

专利权人认为“ β 异头物富集的二氟核苷”对要求保护的立体选择性方法具有限定作用,说明书中产物并非“ β 异头物富集的二氟核苷”的制备实施例字面上未落入权利要求 1 的保护范围。

专利复审委员会认为:权利要求要求保护的技术方案应当以权利要求文字描述的内容为依据,权利要求中的特定术语在说明书中有解释的,按照说明书的解释界定保护范围。说明书中定义了“异头物富集”的含义 $\beta:\alpha>1:1$ 。因此,权利要求 1 要求保护的是“按照上述原料及其用量、反应条件和步骤制备 β 异头物的比例大于 α 异头物的二氟核苷的方法”,也就是说,说明书中描述的那些制备得到 β 异头物的比例小于 α 异头物的核苷的实施例不在权利要求 1 的保护之列。

在权利要求保护范围的认定上,专利复审委员会支持了专利权人的观点。也就是说,尽管说明书中公开了大量能够制备出 β 异头物富集的二氟核苷的实施例

和一些不能制备出 β 异头物富集的二氟核苷的实施例，但是根据权利要求的文字描述的内容，所要求保护的 β 异头物富集的二氟核苷的制备实施例。因此，无效宣告请求人单纯以权利要求1的保护范围中包括了说明书中给出的无法制备出 β 异头物富集的二氟核苷的实施例的理由来认为权利要求1得不到说明书支持不能得到专利复审委员会的认同。

值得注意的是，高院的意见似乎更倾向于认为权利要求中包括了说明书中的不能实现发明目的和发明效果的实施例。

笔者更加支持高院的观点。因为尽管权利要求1限定了一种 β 异头物富集的二氟核苷的制备方法，但是采用该权利要求中限定的原料、步骤、条件等构成的方法却可以得到 β 异头物富集和 α 异头物富集的二氟核苷的产物，实质上仍然是对两种产物的制备方法的上位概括，或者说是该权利要求中限定的原料、步骤、条件太宽而致。因此，在认定权利要求保护的 β 异头物富集的范围时，不应该仅局限于权利要求的字面限定，更应该注重其实质内涵，这也在新修订的专利法第59条中使用的“（权利要求的）内容”二字得到了很好地体现。

三、权利要求是否能够得到说明书支持

在认定了权利要求的保护范围的基础上，专利复审委员会还认为：根据说明书的描述可知，影响立体选择性方法的因素较多，包括温度和溶剂的选择。按照权利要求1所述选用“至少1摩尔当量的所述核碱”和“ α 异头物富集的所述糖”，仍然存在较多产物中 β 异头物不富集的情形。由于在本发明方法中包括原料在内的特定实验条件的选择对于所述立体选择性方法是至关重要的。而权利要求1所概括的立体选择性方法的各因素，“离去基团种类、核碱种类、核碱当量、反应温度、溶剂等”非常宽泛而且相互影响相互制约，所属领域技术人员仍然需要进行大量的反复实验或者过度劳动才能从各种反应条件，尤其是糖中 α 异头物的富集程度、溶剂、温度和核碱的当量比的各种排列组合中筛选出能够实现权利要求1所要保护的技术方案。因此，权利要求1的概括超出了说明书公开的范围，不能得到说明书的支持。

换言之，即使确定了权利要求1的保护范围为“按照上述原料及其用量、反应条件和步骤制备 β 异头物的比例大于 α 异头物的二氟核苷的方法”，本领域技术人员可以确定说明书公开的少数非 β 异头物富集的实施方式不在权利要求1的保护范围之内，但是要想通过实验选择其中所有的非 β 异头物富集的实施方式却仍然需要进行大量的反复实验或者过度劳动才能实现。因此，权利要求1的这种宽泛的概括显然将会损害公众利益，与专利法的立法宗旨相违背。

四、是否适度允许权利要求中包括坏点

对于本案而言，许多人认为申请人付出了许多的劳动公开了许多能够实现发明目的的“好点”，如果因为个别“坏点”而导致整个权利要求被无效，似乎太过苛刻，不能给予发明人与其贡献相适应的专利保护。

笔者认为，专利权的保护范围和专利权的取得应该是相互对应的。不管说明书写的多么详细，申请人都不能穷尽所有的实施例。因此，很多权利要求是对说明书中所公开的实施例的一种概括。这种概括不但可能包括了说明书中公开的实施例，而且可能还包括了未在说明书中具体描述的实施例。比如，如果申请人在说明书中公开了螺旋弹簧、板簧、橡胶等，而在权利要求中以弹性元件来概括这些实施例，那么一旦该权利要求得到授权，该权利要求的保护范围就不仅包括了说明书中公开了螺旋弹簧、板簧、橡胶，而且潜在包括了说明书中未公开的扭簧、卷簧和其他具有弹性的元件。这对专利权人而言当然是非常有利的。但是，另一方面，为了保护公众的利益，如果本领域技术人员发现或预见甚至一个反例比如扭簧无法实现权利要求所要求保护的技术方案，那么根据审查指南可以确定弹性元件的这种概括是不合适的，因此权利要求的不能得到说明书支持的。也就是说，如果允许坏点存在，专利权人将获得超出其贡献的超额利益，这对公众是不公平的，而且由于覆盖了不恰当的范围，也不利于技术的发展。

因此，笔者认为权利要求中不应该包括坏点。

五、申请人是否应该总结出坏点或好点的规律

关于专利复审委员会引入“大量的反复试验”和“过度劳动”作为标准评判权利要求书是否得到说明书支持的观点，有些人解读为实质上是要求发明人总结出“坏点”或“好点”的规律。而在很多情况下，发明人不是不想排除坏点，而是受现有技术水平、研发能力等客观条件的制约，尚不具备进一步总结出好点或坏点规律的能力，甚至在很长一段时间之内都可能不会具备这种能力。而这种坏点瑕疵如果导致具有较大实用价值和进步意义的技术方案不能获得保护，因被雪藏而导致不能及时为社会所用以发挥其巨大价值，显然是有害公众利益、违背专利制度设立的初衷的。

关于这一点，笔者仍然坚持贡献与权益相一致的原则。概括本身就是一种总结。如果发明人还不能总结出正确的规律，就不要将这种规律写在权利要求中。因为，说明书和权利要求的撰写的主动权在发明人手中，发明人可以有多种方式来获得与其贡献相符的专利权，比如即使在权利要求中不能概括，也可以利用列举的方式来保护多个技术方案。而上述观点仅考虑了发明人的利益却忽视的公众的利益。

六、对申请人的借鉴

对于本案而言，总共包括了 20 项权利要求（1 项独立权利要求，19 项从属权利要求）。由于权利要求 2-20 均没有对权利要求 1 中涉及的某些特征进行进一步限定，因此本领域技术人员仍然需要在权利要求 2-20 所限定的条件内进行大量的反复实验或者过度劳动，才有可能确定要求保护的除实施例以外的技术方案能否实现。因此，权利要求 2-20 也得不到说明书支持。

对于本案的所有权利要求都被无效的结果笔者也为专利权人感到惋惜，因为没有对权利要求的撰写和布局很好地考虑，导致丧失了专利权人本身应该合理获得的利益。但另一方面，这也是对广大申请人的一种良好的警示。

首先，申请人在要求权利要求保护时，一定要明白权利要求的保护范围和权利要求被驳回或无效的风险是成正比的，专利法保护的是申请人或权利人的合法和合理的权益。这里的合理包括权利要求书要合理地概括说明书的公开内容。因此，如果申请人自己已经发现了权利要求中包括明显的坏点或意识到权利要求中可能包括潜在的坏点，则申请人对权利要求中的撰写一定要特别谨慎避免包括这些坏点。

其次，权利要求书的撰写需要技巧。一般而言，可以将独立权利要求撰写或概括的较宽，但是同时一定要有足够数量和/或足够具体的基于说明书的从属权利要求来保护独立权利要求。这样，不管是在实质审查阶段还是在无效阶段，在独立权利要求不能保住的情况下，仍然至少可以保住自己的基本权益。

七、对无效阶段权利要求修改方式的建议

根据目前的规定，在无效宣告阶段，专利权人对权利要求书的修改仅有三种方式：1) 权利要求的删除；2) 权利要求的合并和 3) 技术方案的删除。

通过上述修改方式，即使专利权人在无效阶段中意识到权利要求可能包括了坏点，专利权人也没有机会通过修改来消除坏点，专利权人的合理权益无法得到保护，这对专利权人而言也是不公平的。

因此，笔者建议可以考虑在无效宣告阶段的权利要求书的修改中增加一种针对坏点的修改方式：即如果权利要求概括的技术方案包括了专利权人、无效宣告请求人或公众发现的坏点而这些坏点无法通过权利要求的删除和合并来克服，则允许专利权人通过声明的方式明确排除权利要求中存在的坏点，或者允许专利权人通过修改将权利要求的保护范围仅缩小到说明书中公开的好点的范围。

这对专利权人和公众都是有利的，更符合专利法的本意。

八、结语

本案在业界引起了很广泛的讨论，正如复审委、中院和高院各自的观点都有所不同一样，业界的专家对本案的结果和涉及的法律问题也有不同的观点。笔者

仅在此提出自己的一些思考以期抛砖引玉，欢迎大家斧正，以进一步推动中国知识产权事业的进一步发展和完善。

作者简介：

潘炜，北京集佳知识产权代理有限公司，代理人

联系电话：010-59208566

EMAIL: wei.pan@unitalen.com

通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 11 层 北京集佳知识产权代理有限公司