

2010年高端学术研讨会
“中国专利法第三十三条理论与实践”

论文汇编



中华全国专利代理人协会

2010.11

序 言

随着全球知识经济的迅猛发展和经济全球化进程的不断深入，知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，成为我国增强自主创新能力、转变经济发展方式的重要推动力量。特别是在建立创新型国家、实施国家知识产权战略的大好形势下，专利代理行业应当抓住机遇，开拓进取，进一步开展诚实守信的优质服务，不断提升专利代理的业务水平。

为了进一步增强专利代理行业的凝聚力和影响力，促进专利代理行业的健康发展，活跃专利代理行业的学术氛围，为广大专利代理人和知识产权工作者提供一个开放的学术交流平台，中华全国专利代理人协会定于2010年11月25-26日在北京举办首届“中华全国专利代理人协会2010年高端学术研讨会”。

为此，在协会会长、教育与培训委员会主任杨梧领导下，在协会副会长王宏祥、马浩、乔德喜、林柏楠、李勇、林德纬、任虹的指导下，协会于2010年8月初，向全国791家专利代理机构以及国家知识产权局各审查部门发出了《征文通知》，截稿时共收到63位作者（只计第一作者，下同）撰写的稿件65篇，其中来自国家知识产权局的稿件36篇，来自专利代理机构的稿件29篇。稿件内容包括专利法第三十三条的立法宗旨，专利法第三十三条实践，专利法第三十三条的实质审查，中外专利法有关申请文件修改的比较研究，申请文件修改中的“中位概括”等主题。协会化学、生物技术专利专业委员会，电子、信息技术专利专业委员会，机械专利专业委员会，外观设计专利专业委员会，知识产权法规专业委员会，知识产权维权专业委员会和企业知识产权战略专业委员会分别就“专利法第三十三条理论与实践”进行了专题研讨。

本次“中华全国专利代理人协会2010年高端学术研讨会”论文评选委员会主任由副会长、学术委员会主任王宏祥担任；常务理事、学

术委员会副主任刘芳、王达佐、张建成、姜建成，秘书长李建蓉担任论文评选委员会副主任；化学、生物技术专利专业委员会副主任程伟、曹津燕、卢宏，电子、信息技术专利专业委员会主任蹇炜、副主任陆锦华、陈浩、李德山，机械专利专业委员会主任吴观乐、副主任张天安、穆魁良、王昭林、闫俊芬，外观设计专利专业委员会主任赵嘉祥、副主任许宗富、顾伯兴、刘孟斌、王新华，知识产权法规专业委员会主任余刚、副主任戴晓翔、范征、邵红、白志斌，知识产权维权专业委员会主任崔晓光、副主任徐申民、李卫东、陶凤波，企业知识产权战略专业委员会主任齐晓寰、副主任张长兴、余明伟、徐平、李雁翔、刘国平，副秘书长王启北和教育与培训部部长唐跃强担任评委。论文评选委员会对所有稿件进行了评选，最终评选出 11 篇优秀论文。同时，协会秘书处将所有来稿编辑成《中华全国专利代理人协会 2010 年高端学术研讨论文汇编》并制作成光盘，供广大专利代理人和知识产权工作者交流学习时参考。

《中华全国专利代理人协会 2010 年高端学术研讨论文汇编》是首届“中华全国专利代理人协会 2010 年高端学术研讨会”的重要成果，同时也反映了广大专利代理人、专利审查员等为促进专利代理行业的发展积极参与、深入研究、共同提高学术造诣的精神面貌。在此，协会向全体论文作者及所在单位、向各位评委主任、副主任、评委积极工作、大力支持和辛勤劳动表示衷心感谢！在本次“中华全国专利代理人协会 2010 年高端学术研讨会”征文活动期间，国家知识产权局各位领导给予了大量指导和大力支持！在此一并表示最诚挚的感谢！

本《中华全国专利代理人协会 2010 年高端学术研讨论文汇编》有不妥之处，敬请广大作者和读者斧正。

中华全国专利代理人协会

二〇一〇年十一月二十五日

目 录

关于专利文件修改超范围的法律思考	宋献涛 魏 征 (1)
从立法本意来确定专利法第三十三条中有关记载范围的含义	吴观乐 (16)
中欧专利理论和实践的比较研究之修改超范	施晓雷 (26)
从一个具体案例浅谈对修改超范围的理解	陈亚英 (36)
专利法第三十三条的立法目的及其在无效程序中的法律适用探讨	路传亮 (44)
日本专利法及“修改限制原则”及其判断标准的历史变迁	毛立群 (53)
从私权保护的角度解构专利法第 33 条的适用	毛 璘 (66)
申请文件中增加没有记载的内容是否修改超范围分析	李秀改 (76)
“等同原则”在判断“直接地、毫无疑义地确定的内容”中的借鉴	王晶晶 (84)
欧洲专利中关于修改超范围的判例的研究和启示	张 涛 (96)
浅谈修改时的重新概括	唐 轶 (104)
中国专利法第三十三条浅析	刘小峰 (112)
浅谈关于“修改超范围”的代理实务操作的几点心得	杨继平 (117)
结合欧洲专利判例探讨修改引入的“中位概括”	魏小薇 (128)
修改超范围判断过程中技术术语的理解及再次概括	赵永辉 (137)
法三十三条和细则五十一条三款的不和谐关系分析及改进建议	钱大勇 (148)
浅析专利法第三十三条	张 雨 (152)
中国专利制度关于修改原申请的现行规定以及改进建议	郭定辉 (167)

化学领域中有关专利法第三十三条的问题的一些探讨	张 敏 王 杰 (175)
对于“二次限定”是否超范围的研究.....	李子健 (184)
专利法第三十三条解释之我见.....	张 祥 (192)
涉及首次概括的修改之修改超范围认定.....	蒋 骏 (201)
谈专利无效宣告程序中专利文件的修改.....	吴贵明 (209)
从化学领域的几个案例浅议修改超范围.....	荣文英 (217)
专利法第三十三条若干问题的思考.....	唐 轶 (224)
浅析专利法 33 条判断的价值标准与形式标准.....	高 为 (233)
从罗马浴盆出口组件的专利申请案看专利法第三十三条的适用	姚冠扬 (240)
试论专利审查程序中实质性问题修改超范围的评价标准.....	黄晓琴 (248)
关于修改超范围问题的几点讨论.....	邹姗姗 (256)
权利要求的重新概括与超范围.....	李晓明 (265)
基于“技术特征团”的“外延比较法”.....	杜 衡 李林霞 (274)
针对修改超范围问题的初步探讨.....	孙秀武 (283)
略论修改超范围的判断之“严”症.....	李建忠 (287)
浅谈依据附图修改超范围的判断.....	金善科 (294)
从“改正明显错误”看“修改超范围”的判断.....	杨 婷 (301)
专利法第三十三条相关问题探讨.....	赫淑彩 (309)
“新颖性/创造性”与“修改超范围”初探.....	刘兴鹏 (317)
专利法第三十三条之个人见解.....	柴丽敏 (326)
关于放弃方式的修改.....	杨宏军 (335)

从一实际案例探讨修改超范围的分析方法	夏贝贝 (343)
“一键之差, 谬以千里”	刘妍 (350)
在审查“专利法第三十三条”中的“三步法”	柳玲 (359)
修改超范围的判断标准与专利权保护范围的关系	苑佳丽 (367)
从个案浅谈实审和复审两级关于“修改超范围”审查标准存在的差异	姜珍 (374)
从法理学看专利法第三十三条	黄翀 杨媛媛 (380)
通知书答复意见中的“超范围”	陈东海 曹琦 (387)
弱化修改超范围的审查	王慧忠 (393)
浅析专利法第三十三条的实质审查	徐春华 (402)
专利法第三十三条的立法本意与法律适用探析	崔峥 张鹏 (409)
通过两个案例探讨实质审查中对修改超范围的处理	戴琳 (420)
专利法修改后关于外观设计专利申请修改超范围的变化	周佳 (427)
专利申请文件修改浅谈	张家慧 (435)
实践中各种修改超范围情况的判断	梁军丽 (443)
专利法第三十三条在发明专利申请初步审查程序中的适用	王晓瑞 汤镠 (451)
专利法第三十三条法律适用探讨	汤镠 王晓瑞 (458)
“直接地、确定地导出”在欧洲的起源和内涵	刘小静 黄非 (469)
涉及计算机程序的权利要求的修改超范围的判断	范玉霞 (477)
从两个案例浅议修改超范围的适用	房宝盛 刘士奎 李珍珍 (485)
关于“特征组合式修改”超范围的思考	徐圆圆 孙海燕 (495)

从一个案例讨论有关进入国家阶段的 PCT 国际申请的修改超范围的审查	李慧玲 (503)
专利申请文件的修改超范围分析.....	章 放 (509)
说明书有关部分修改的讨论.....	樊延霞 (515)
浅谈修改超范围.....	姬利永 (522)
漫谈专利法 33 条.....	张 欣 (526)
超范围案例初探.....	陈 炜 (535)

关于专利文件修改超范围的法律思考

宋献涛 魏 征

一、引言

专利申请文件递交后，为什么要允许修改，这其实是专利制度的根本问题和生命力所在。发明人通过研发与创新，逐步形成了头脑中的技术方案，一旦付诸文字表达，就不可避免地产生“失真（distortion）”。究其原因有二：一是文字表达自身的局限性，二是受到撰写人自身表达能力的限制。对于第一点原因，我们可以用一句俗语来说明，即“只可意会不可言传”，比如赞美一位女生很美，我们可以用“美若天仙”这样的词来形容，而专利的语言则不容许这样表达，而要用诸如“鸭蛋脸”、“杏眉眼”、“樱桃小嘴”等结构特征来表达，正因为语言文字的自身局限性，所以，同样的事实，不同的人用文字描述后，就会“百花齐放”，故如何选择最合适的表达方式，是申请人天然的权利。对于第二个原因也是如此，每个人的表达能力不一样，表达方式也有差异，使用母语与使用外文的表达能力也不尽相同，不同阶层不同教育程度的人，表达能力与习惯也不尽相同，而专利文件有自身的要求和专业“品格”，不容许用其他文学体裁表达，如诗歌、散文等形式。所以，对专利文件进行修改以更准确地描述发明和符合授权条件，是专利申请和审查的必然的要求。正因如此，专利法第三十三条的前半句规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改。

但是，对于“修改”也必须施加一定的限制，其根源在于专利制度要奉行“先申请原则”：同样的发明创造，谁先申请，就能否定之后的相同申请，这样才能从制度设计上保证专利权的“排他性”。因此，专利制度鼓励申请人尽早地提出申请，以便尽早地告知社会、造福社会，避免重复投入。但这个尽早的机制使得申请人难以在申请时就写出完美的申请文件，故容许申请人在申请日之后进行修改。既然容许修改，就可能带来新的问题，即：要警惕申请人将申请日之后的内容写入在先的申请文件中。故申请人在行使修改的权利的同时，不能超

出原始提交的专利文件的“内容”¹ (content)。我国专利法第 33 条的后半句中，采用了修改不得超出“记载的范围”的说法，这也是国家知识产权局坚持其当前严格审查标准的“根源”，容稍后分析。

二、中国的“修改超范围”条款的立法沿革

中国自 1984 年颁布专利法以来，“专利文件修改”条款一直位于《专利法》中的第 33 条。此后的专利法修改，一直刻意未改变该条款的序号，因此，我们通常说的“修改超范围”问题就是“第 33 条的问题”。

1984 年的专利法第 33 条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是不得超出原说明书记载的范围。”

1992 年的专利法第 33 条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

2000 年和 2008 年专利法的修改，都没有涉及到该条款。国家知识产权局条法司编著的《新专利法详解》指出，“所谓原说明书和权利要求书记载的范围，是指在申请日所提交的说明书（包括附图）和权利要求书所表达的内容，以及本领域技术人员从说明书和权利要求书所表达的内容中能够直接推导的内容。”²

在 1992 年修改的《专利法实施细则》中，其第 43 条第一款规定：“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围。”请注意，细则的表述是“不得超出原申请公开的范围”，而没有用“记载的范围”。与之配套的《审查指南（1993）》第二部分第六章中的 3.2 之（5）也重申了“修改不得超出原申请公开的范围”。

2001 年修改的《专利法实施细则》对此保留不变，与之配套的《审查指南（2001）》第二部分第六章中的 3.2 之（5），标题是“分案申请的内容”，其规定：“分案的内容不能超出原申请公开的范围，否则，应当以不符合专利法实施

1 请注意，这里的“内容”是欧洲专利公约第 123 条规定中的用词，美国的用词为“disclosure（公开内容）”，在我国专利法第 59 条中，也用了“权利要求的内容”的表达。

2 《新专利法详解》，国家知识产权局条法司著，2001 年 8 月第一版，第 228 页

细则第 43 条第一款规定为理由驳回该分案申请”。这里，审查指南将“内容”与“公开的范围”联系起来。可见，自我国专利制度施行以来，一直将专利法第 33 条中的“记载”理解为“公开”。

值得注意的是：《审查指南（2006）》第二部分第六章中的 3.2 之（2）在重申“分案的内容不能超出原申请公开的范围”的同时，又解释道：此处“公开的范围”应当理解为专利法第 33 条所述的“记载的范围”。有意思的是，专利法中所述的“记载的范围”，在专利法实施细则被解释为“公开的范围”，而作为下位法的《审查指南》是在得到《专利法实施细则》第 121 条的授权下制定的，却敢于纠正作为上位法的《专利法实施细则》，这种“突破”，不能不值得我们认真地思考。

2008 年专利法的修改中，虽然没有触及第 33 条，但与之配套修改的 2010 年的《专利法实施细则》第 43 条第一款直接将原来的“公开的范围”改为“记载的范围”，故 2010 年的《专利审查指南》就不再保留关于“公开的范围”应当理解为专利法第 33 条所述的“记载的范围”的说法了。

表面上看，细则的表述变化是为了与专利法第 33 条中“记载的范围”保持一致，但实际上，却体现出了立法者对专利法原理的理解出现了反复。毋须讳言，1984 年以来的专利法的立法起草者，主要来自于中国专利局，当时我国正处在计划经济时代，对专利法基本原理还理解不深，立法技术不高是情有可原的。“记载的范围”是立法技术方面的欠缺引起的，但可以看出：何谓“记载的范围”，立法本意就是指“公开的范围”³，因为这也是专利法的基本概念，所以当时中国专利局的审查尺度还是以“公开的范围”来理解“记载的范围”。故尽管 1992 年专利法第一次修改奉行“可改可不改的，暂时不改”的原则，还是将 1984 年细则中的“记载的范围”改为“公开的范围”，以保持立法本意与实际操作尺度的一致性。如果当时就认为“公开的范围”不等于“记载的范围”，就不属于“可改可不改的”问题，而是属于“必须修改”的问题了。当然，正是由于当时认为“公开的范围”就等于“记载的范围”，而没有必要修改专利法第 33 条，才为今天对该条款理解的严重分歧留下了争议的空间。我们不禁要问，如果目前的审查标准认为“记载

³ “对专利申请的修改，总的原则是不得超出申请提出时原来公开的范围。原来公开的范围，按本条的规定是，原说明书（包括附图）和权利要求书记载的范围。” 摘自《专利法解说》，汤宗舜著，2002 年 8 月第二版，第 241 页。

的范围”才是修改不得超出的基准范围，则意味着从专利法正式实施的 1985 年到 2006 年这长达 20 余年的时间里，专利界一直都没有争议的“公开的范围”就等于“记载的范围”的观点是错误的，但恰恰相反，国家知识产权局自己却一直不承认先前的做法是错误的，而是辩称审查尺度的个案掌握不一所致。

三、中外关于“专利文件修改”的规定的对比

（一）美国的规定

美国的专利制度几乎与美国建国的历史同步，迄今已达两百多年的历史，借鉴美国关于专利申请文件修改的规定，对于我们理解专利法的基本原理，有着十分重要的意义。

美国专利法第 132 条和 251 条明确禁止在专利申请文件及专利授权文件中引入新事项（new matter），以防止申请人将超出原始公开内容的信息加入，因此修改的范围以公开内容（disclosure）为准。《美国专利审查手册》即 MPEP 中，第 2163 节规定：“虽然没有逐字逐句的要求，但权利要求的修改必须以明示、暗示或内在的公开方式得到说明书的支持。如果本领域技术人员不仅能认识到申请文件中存在明确错误，而且还能认识到如何改正，则这样的改错不会产生新事项⁴”。在实践中，判断修改是否超范围的标准和判断能否得到说明书支持的标准是相同的，只要审查员认为修改内容能得到说明书的支持，就不会发出修改超范围的反对意见。

简而言之，美国以公开内容确定修改的范围，以能否得到说明书或附图的支持作为判断是否超范围的操作标准。

（二）我国台湾地区的规定

台湾地区《专利法》第四十九条第四项对修改的要求是，不得超出申请时原说明书或图式所揭露之范围。

台湾地区的审查指南第二篇第六章讲述申请文件修改，长达 85 页，其中规定：“原说明书或图式所揭露之范围，指申请当日已明确记载（明显呈现）于原说明书或图式（不包括优先权证明文件）中之全部事项，或该发明所属技术领

4 While there is no in haec verba requirement, newly added claim limitations must be supported in the specification through express, implicit, or inherent disclosure. An amendment to correct an obvious error does not constitute new matter where one skilled in the art would not only recognize the existence of the error in the specification, but also recognize the appropriate correction.

域中具有通常知识者自原说明书或图式所记载事项能直接且无歧异（directly and unambiguously）得知者，因此并不局限于逐字逐句解释说明书或图式所记载之文字意思。该发明所属技术领域中具有通常知识者自原说明书或图式所记载事项能直接且无歧异得知者，系指该发明所属技术领域中具有通常知识者自原说明书或图式所记载之事项，若能明确得知（或不怀疑）其已经单独隐含（solely implies）或整体隐含（collectively imply）补充、修正后之说明书或图式所记载之固有的特定事项（specific matter），而没有隐含其它事项，则该固有的特定事项（例如单一技术特征、复数技术特征、功效或实施例等）系能直接且无歧异得知者。”

可见，台湾地区特别强调，修改的范围不局限于逐字逐句解释说明书或附图所记载的文字意思，还引入了对于本领域技术人员单独或整体隐含公开的内容。在实务中，修改超范围与是否得到说明书的支持，是密切相关的问题，把握尺度是相同的。

（三）日本的规定

日本特许法第 17 条第 2 款第 3 项规定：对说明书、权利要求书或附图进行修改时，必须在随请求书最初提交的说明书、权利要求书或附图中所记载事项的范围内进行。

按照日本的审查指南，所记载的事项不仅包括明确记载的事项，还包括虽未明确记载但本领域技术人员根据最初提交的说明书、权利要求书或附图的记载而能够不言自明的事项。

在日本专利审查实务中，对主动修改或答复审查意见时的概括（即，所谓的“二次概括”）是允许的，只要其能够得到说明书的支持即可。

（四）欧洲的规定

欧洲专利公约第 123 条之(2)规定：对欧洲专利申请或欧洲专利的修改，其主题（subject matter）不得超出原始申请的内容。

按照欧洲审查指南，原始申请的内容是能够从原始申请直接毫无疑问地导出⁵的内容。欧洲审查指南关于新颖性、优先权和同样发明的章节中均规定，还必须考虑对于本领域技术人员“隐含公开的内容”。EPO 上诉委员会在判例 T

⁵ “直接毫无疑问地导出”的英文原文是：derivable directly and unambiguously

823/96 中指出：“隐含公开的内容”是指没有明确提及、但根据明确提及的内容可以清楚且毫无疑义地导出的内容；因此，在判断一份文件的明确公开内容所清楚且毫无疑义地暗示的内容时，必须同时考虑公知常识⁶。

在判例 T 372/90 中，申请人认为，其新增加的一个特征“空腔形成在鞋底单元的几乎整个厚度内”虽然在本申请的原始权利要求和说明书中都没有记载，但能从附图 1 和 3 中得出。EPO 上诉委员会接受了申请人的观点，认为本领域技术人员从附图中能够清楚地导出的结构和功能特征可以用来更好地表述所要保护的方案⁷。

请注意：欧洲的用词是“导出”，包含了本领域技术人员使用公知常识进行推导的过程，与中国的用词“唯一确定”是有区别的。

（五）中国的规定

专利法第 33 条规定：对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。在具体适用专利法第 33 条时，专利审查指南规定，原说明书和权利要求书记载的范围包括：原说明书和权利要求书文字记载的内容，根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

对于何为文字记载的内容，不言自明；而对于何为“直接地、毫无疑义地确定”的内容，可谓见仁见智，官方把握的标准为：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但本领域技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。换言之，任何一处修改，但凡与原来的用语存在着区别，只要不是唯一确定，则不管这种区别对于本领域技术人员来说是否合理，都被认为是超范围的。

四、从专利法原理解读“记载的范围”

（一）专利法中的“公开”与“保护”之间的关系

专利制度的设计初衷，就是“以公开换保护”，这是专利法的基本原理或基

6 the term "implicit disclosure" relates solely to matter which is not explicitly mentioned, but is a clear and unambiguous consequence of what is explicitly mentioned. Therefore, whilst common general knowledge must be taken into account in deciding what is clearly and unambiguously implied by the explicit disclosure of a document.

7 The features for which a skilled person could clearly derive the structure and function from the drawings could be used to define more precisely the subject-matter for which protection was sought.

石，“公开”的目的是让对社会有贡献的技术方案，能够得到迅速推广应用，使得社会不再花费重复劳动。“保护”的目的，是让发明人能够得到对等的“回报”，从而激励发明人和社会大众不断地研究改进，以获得更大的利益。“公开”是从有利于公共利益的角度而要求发明人必须做到的；而“保护”是迎合发明人的“私利”而设计的。如果不考虑发明人的“私利”，就不能激励发明人的“公开”，整个社会的重复投入就会增大，效率却很低。因此，“以公开换保护”，体现的是发明人的利益与公共利益的平衡。从“平衡”的角度，对发明人的“回报”时间不能太长，即专利权具有“时间性”，回报的地域范围也只限于一国之内，即专利权具有地域性，因此，“有权不用，过期作废”，“过期作废”是说，专利一旦过期就不得延长，否则就会侵犯公众自由利用专利技术的权利。

“公开”与“保护”的关系是合同法意义上的“对价”关系，因此必须以“公平”原则为基石。发明人与公众之间应公平，谁也不要想占对方的便宜。如果失去公平，“对价”就不成立了。

根据“公开换取保护”的原理，我们可以得出，发明人主张的权利大小应该与其向社会公众披露的信息相匹配：公开的内容 \geq 请求保护的内容，或者说，请求保护的内容，最大应等于发明人所公开的内容。

注意，这里最重要的关键词是“公开的内容”！有了公开的内容，自然就能确定范围的大小，而知道范围的大小，则不一定能够了解什么是“公开的内容”。因此，严格地说，“修改超范围”的提法是不严谨的。假设我在权利要求中增加（原来没有的）新的技术特征，这样的修改是在缩小权利要求的保护范围，因此不会超范围，但却是超出了“公开的内容”。

“以公开换保护”的原理，体现在专利法第 26 条第 3 款以及专利法第 59 条中。专利法第 26 条第 3 款要求说明书必须“充分公开”，使得本领域技术人员能够将发明付诸实施。由于引入了本领域技术人员这一判断主体，所以，按照《审查指南》第二部分第四章第 2.4 节的规定，一项发明“公开的内容”不仅包括申请文件记载的内容，而且还包括本领域技术人员在申请文件记载的内容的基础上所能补充的相关现有技术和普通技术知识。

专利法第 59 条规定，专利权的保护范围“以权利要求的内容为准，说明书和附图可以用来解释权利要求的内容”，其中，“权利要求的内容”来自说明书和

附图，来自说明书和附图所“公开的内容”。关于权利要求的保护范围与“记载”的关系，最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条中，给出了这样的解读：“根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。”

该解释重申了“以公开换保护”的原理。下面我们进一步分析“保护范围”与“公开范围”的关系。

假设某实用新型专利申请文件说明书记载的技术方案与权利要求书描述的技术方案相同，未经任何修改就获得了授权，那么，其保护范围应该是由“权利要求的记载+本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解”两部分组成。根据“以公开换保护”的原理，这两部分的内容同时也是专利申请文件“公开的内容”，故“保护范围”等于“公开的范围”；而根据司法解释的规定可以看出，“公开的范围”大于“记载的范围”。这样一来，如果专利法第 33 条所说的“记载的范围”不包括“本领域普通技术人员的理解”内容，则凭什么要给发明人以大于“记载的范围”的保护呢？似乎只能得出一个悖论：修改不能超出“记载的范围”，而保护的“范围”却能超出“记载的范围”。而这破坏了“公开换取保护”的原理。为了克服这个悖论，就只能唯一地得出：专利法第 33 条所说的“记载范围”，实际上就是指“公开的范围”，这样才能符合“以公开换保护”的原理。

从逻辑上看，修改不能超出“记载的范围”，举轻明重，保护的时候就更不能扩大到“记载”的范围之外。这样的结论却与司法解释确定的“公开的范围”相矛盾，故我们又一次只能得出：专利法第 33 条中的“记载的范围”是指“公开的范围”，这样才能与专利法第 59 条的规定在原理上相一致。

但在专利实务中，“记载”这个词，却不断地困扰我们，下面的例子，便于我们理解“公开”的内涵或实质。

“廉颇老矣，尚能饭否？”，出于南宋词人辛弃疾晚年所做的《永遇乐·京口北固亭怀古》中。从其表面上的意思看，是说廉颇将军已经老了，不知还能不能吃饭。而实际的意思是在问：廉颇老将军还能披挂上阵吗？

根据目前的审查实践，如果我们把“廉颇老矣，尚能饭否？”这句话修改成“廉颇将军已经老了，不知还能不能吃饭”，估计审查员不会认为违反专利法第

33 条的规定，但如果修改为“廉颇老将军还能披挂上阵吗”，审查员一定会说，这样的修改不能“直接地毫无疑义地确定”，因此违反专利法第 33 条的规定，属于超范围修改。

这里的审查逻辑是：公开的内容=记载+本领域技术人员的合理概括；而记载的内容=字面记载+“直接地毫无疑义地确定”。因此，“公开”和“记载”是两个不同的概念，或者说，“记载的范围”要比“公开的内容”窄。

从“廉颇老矣，尚能饭否？”这句话来看，本领域技术人员通过字面记载，加上其所具有的一般知识，得出其中的“尚能饭否”是指“能否工作”的意思。

【例 1】国家知识产权局针对一份专利申请以公开不充分为由发出了审查意见通知书，理由是说明书没有对一个重要部件（电流限制部件）的结构做出描述，因而不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

申请人在答复时指出：电流限制电路是众所周知的，就如同本申请中提及的误差放大器、驱动器电路、比较器等一样，对于这些公知公用的电路，本领域技术人员知道如何实现和运用，故没有必要公开其具体的结构，本发明也不应受此限制。此外，申请人还提供了两份证据（都是上世纪六十年代美国大学电子工程专业的教科书），给出五种电流限制电路的电路结构图。为了进一步满足充分公开的条件，申请人将上述五种电流限制电路的结构加入到说明书中。

结果，审查员认为修改超范围，理由是：公知的电流限制电路有很多种，由原始申请文件无法唯一地确定出本发明采用了上述五种电流限制电路的电路结构。

也就是说，通过陈述意见和出示证据，公开不充分的问题已经得到解决，但修改却超范围了，尽管增加的是公知常识。

（二）“修改超范围”与得到说明书支持的关系

【例 2】假设以下实务中的两种情形：

情形一：递交原始申请文件时，说明书记载了实施例 a1、a2、a3，权利要求书中请求保护技术方案 A，A 由实施例 a1、a2、a3 概括得出；

情形二：递交原始申请文件时，说明书记载了实施例 a1、a2、a3，但权利要求中为请求保护关于实施例 a1、a2、a3 的技术方案，在主动修改时，新增技术方案 A，A 由实施例 a1、a2、a3 概括得出。

针对情形一，审查员要审查技术方案 A 是否能得到说明书的支持。我们知道，合理概括的基础是说明书记载的实施例加上本领域普通技术人员的合理预测能力，鉴于说明书已经公开了三个实施例，只要申请人能说明这三个实施例的共性，指明 A 中的其他方案也具有相同的共性，通常就能说服审查员。

而针对情形二，审查员要审查技术方案 A 是否超出原始记载的范围。这种情况下，即使申请人能说明这三个实施例的共性，指明 A 中的其他方案也具有相同的共性，不超出本领域技术人员的合理预测能力，审查员也不接受，因为审查员坚持认为，修改的基础是说明书记载的实施例加上由说明书唯一确定的内容，不允许存在本领域普通技术人员的合理预测空间。

也就是说，同样是概括，发生在不同的时间点（前者是在申请时，后者是在申请后），就要适用不同的法条（前者是第二十六条第四款，后者是第 33 条），由于不同的法条涉及不同的判断准则，因此会导致不同的命运（前者是允许的，后者是不允许的）。这样的两个结论在逻辑上出现矛盾，并且也无法得到合理的解释。

【例 3】某专利申请要求保护一种杯子，说明书公开了一个具体实施例，该杯子包括本体，其特征还在于还包括：

- (1) 杯子把，位于本体的一侧；
- (2) 杯子盖，用于与本体的开口配合；
- (3) 一对磁铁，对称安装在本体的空腔内；
- (4) 电加热器，安装在于本体空腔内的下部，用隔层分开。

在这个案子中，如果申请人在说明书的具体实施例中，一口气将所有特征描述下来，由此构成一个复杂的杯子 A，该杯子带有把和盖，还带有磁化用的一对磁铁，还带有加热用的电热器，权利要求 1 也如实地写明了包含全部技术特征的杯子 A。如果申请人后来发现，其对杯子的改进，只要加上“把”，就能相对于现有技术的不带把手的杯子具备新颖性和创造性，因此申请人试图通过主动修改的机会，将权利要求书改写如下：

1、一种杯子，包括本体，其特征还在于，还包括位于本体外侧面上的把。（要求保护的是：带把的杯子）

2、如权利要求 1 所述的杯子，其特征还在于，还包括与本体的开口配合的盖

子。（要求保护的是：带把且有盖的杯子）

3、如权利要求 1 或 2 所述的杯子，其特征在于，还包括一对磁铁，对称安装在本体的空腔内。（要求保护的是：带把且有盖的，且可以磁化的杯子）

4、如权利要求 3 所述的杯子，其特征在于，还包括电加热器，其被安装在于本体空腔内的下部的隔层里。（带把且有盖的电热磁化杯）

对于这样的修改，官方目前的观点认为，说明书中只是给出了如权利要求 4 所述的杯子，即电热磁化杯这样一个实施例，而没有给出权利要求 1-3 所述三种杯子的实施例，本领域技术人员不能直接、毫无疑义地从说明书的实施例确定出另外三个要求保护的技术方案，因此，这样的修改超出了原申请文件“记载的范围”。

根据官方的逻辑，申请人或者撰写人在写说明书的时候，必须将上述实施例分解成四个段落，即四个技术方案，不能一口气说下去。笔者试图改写如下：

“本发明图 1 给出了杯子的第一个实施例，该杯子包括本体，还包括位于本体外侧面上的把。这样，在杯子盛满热水的时候，手握杯子把，可以避免烫手，或者，在杯子把上，可缠上隔热的胶布等隔热材料。

但上述的杯子，还不能保温，如果热水倒入杯子中，过一段时间会变凉，或者，空气中的灰尘会落入，不太卫生。因此，还需要考虑采取保温措施和防尘措施，本发明提出了第二个实施例的杯子，其包括一个与本体的开口配合的盖子，具体结构如图 2 所示，盖子的尺寸用来与杯子的开口配合加工即可。

本发明的第三个实施例如图 3 所示，其是在图 1 或图 2 的技术方案基础上，进一步包括一对磁铁，对称安装在本体的空腔内。这样，利用磁力线作用，可以对水进行磁化，具体的磁化强度，可以根据杯子容量的大小，选择 xxx 参数的永久磁铁，当然，还可以用其他类型的磁铁。

本发明的第四个实施例如图 4，其是在图 3 方案基础上，进一步包括电加热器，其被安装在于本体空腔内的下部的隔层里，可用于对水进行加热。”

根据官方的观点，在申请专利的时候，必须将所有技术方案都一一列出并写入权利要求中，不然，你就不能将权利要求改写成上述 4 项的样子，而只能写成其中的最后一个，即保护范围最小的那个“电热磁化杯”，否则，你就违反了专利法第 33 条的规定。

通过上述案例，我们可以看出，官方关于“修改超范围”的观点与态度是采用狭义的“记载”说。为什么官方有这样的思维方式呢？这值得我们思考：既然发明人能发明出最复杂的“电热磁化杯”，那他为什么不能发明出一个只带把的杯子呢？难道他不是一步一步地向前研发，最后才取得了最优结果的吗？

当然，官方的审查逻辑也认为，例 2 和 3 的修改是能得到说明书支持的，但仍然超范围，这又导致出现了一个新的逻辑：即使能得到说明书的支持，也不能当然地得出“修改不超范围”的结论。

（三）从先申请原则解读修改超范围

如前所述，对“修改”施加限制的根本原因在于“先申请”原则，防止申请人在保留原申请日的同时向原始申请文件中添加新的内容（即，超出了其原始申请文件贡献的内容），从而造成对其他申请人不公平的后果。所以，判断申请文件修改前后是否增加了新的内容，应采用新颖性准则，即，用修改前的原始申请文件作为基准，判断修改后的申请文件是否具有新颖性。

现在，我们来分析上述各例的修改是否违反了“先申请”原则。

在例 1 中，申请人增加的是公知常识，并没有要把公知常识主张为自己的权利，显然不违反“先申请”原则。

在例 2 中，a1、a2、a3 是具体实施例，当然破坏上位概念 A 的新颖性。

在例 3 中，由于原申请文件记载了下位概念“带把且有盖的电热磁化杯”，所以，主动修改得出的带把的杯子，带把且有盖的杯子，带把且有盖的且可以磁化的杯子，统统不具备新颖性。

因此，在上述各例中，申请人并没有通过主动修改的方式把不属于自己的技术内容纳入到自己在申请日提交的申请文件中，也就是说，这样的主动修改不会损害其他申请人的利益；相反，如果不允许申请人对上述三种杯子的技术方案主张权利，则是对其应得的预期利益的一种剥夺。

从先申请原则出发，我们对修改超范围不应该违背如下的基本思想，即：如果通过修改，并没有使申请人或专利权人获得不正当的利益，同时也没有损害第三人对原始申请文件的利益信赖，则这样的修改应该不超范围。

由此似乎可以得出一个结论：原申请文件在破坏新颖性方面的杀伤力有多强，其允许的修改空间就应该有多大。

由以上三方面分析可知，把“记载的范围”理解为文字记载的内容和由原始申请文件唯一确定的内容在法理上是站不住脚的，随意地曲解专利法原理，会扼杀专利创新，最终使得专利制度名存实亡。

五、专利法体系的和谐性

按照官方目前的做法，但凡有修改，就要优先适用第 33 条，而不管其是合理概括还是增加了公知常识。因此，这就出现了第 33 条越粗代庖、不符合国际通行规则的很多怪现象：在能得到说明书支持的情况下，修改超范围；在满足充分公开的条件下，修改超范围；一项权利要求按照专利法第 59 条和司法解释能够达到一个较大的范围，但却无法通过修改方式达到那个范围；……。

首先，从整体来看，专利法是一个完整和谐的体系，第 33 条与第 26 条第 3 款（充分公开）、第 4 款（支持）有密不可分的联系，它们从不同的角度审视一个技术方案是否满足授权条件，这三个法条各司其职，第 33 条打击的是无中生有地增加新事项（new matter）的行为，第 26 条第 3 款要解决的是信息披露贡献与获益相匹配的问题，第 26 条第 4 款要解决的是由点到面的概括是否合理的问题，第 59 条通过对授权后权利要求字面意思的适度扩张来解决文字表达不足的缺陷，但它们在判断主体和判断准则方面是一致的。《专利法》的立法者在起草时并未预料到第 33 条会与其他法条产生法条竞合或想象竞合，也没有把第 33 条摆到至高无上的地位，实践中借专利文件修改之名把第 33 条与第 26 条第 3 款、第 4 款割裂开，然后优先适用第 33 条的作法，缺乏法律依据，造成了第 33 条与其他相关法条之间的紧张与不和谐，也不符合国际通行规则（在欧美日及我国台湾地区，上述例 1-3 的修改都不会发生超范围的问题，但在中国却不允许）。

其次，官方目前对修改范围的把握标准淡化了本领域技术人员的判断能力，把修改是否超范围的判断变成了一个机械的运算过程。

专利法与著作权法的本质区别是什么？前者保护的是内在的技术思想，后者保护的是外在的表达形式。

但不幸的是，目前国家知识产权局对专利法第 33 条的理解正在偏离专利法，而偏向注重表示形式的“记载的范围”说，不容许本领域普通技术人员合理预测的空间，这本质上是在试图淡化本领域技术人员的判断能力，把第 33 条变

成一个机械、僵硬而刻板的判断过程。用《新专利法详解》一书的说法，这显然是过于死板地拘泥于文字表达的内容、不得越雷池一步的偏激作法⁸。

“本领域技术人员”是专利法中的一个重要概念，是很多专利性实质条款（如新颖性、创造性、充分公开、得到说明书的支持、缺乏必要技术特征、清楚等）的判断主体，不可随意摒弃不用。

众所周知，人类的对外表达分为明示和暗示，明示固然重要，但暗示的作用也是不可低估的，有时甚至可能起关键性的决定作用。如果把暗示的内容仅限于能够唯一确定的内容而忽略合理的推导过程，则证据链理论将无法得到实际应用，大千世界中绝大部分案件将成为无头案。

可以设想，按照目前的做法，修改超范围的判断完全可以由计算机来执行，即，把修改后的内容与原始申请文件中的片段进行比对，相似度达不到一定阈值的，就归为超范围。但很显然，这是一种不正确的价值导向。

六、结语

综上所述，不管是按照目的解释，还是按照体系解释或历史解释，国家知识产权局自 2006 年以来对修改超范围标准的趋严格的变化都与专利法原理不相适应。

基于上述分析，对修改的限制、充分公开、说明书支持、保护范围的认定是本领域技术人员从不同的角度看待申请人对社会所做的技术贡献（技术方案的披露程度）与其从社会获取的利益（权利要求的保护范围）之间的相当性：能得到说明书支持的修改，就不应该存在超范围的问题；满足充分公开条件的修改，也不应该存在超范围的问题；公开范围的大小决定了保护范围和修改范围的大小。

从我国的实际国情出发，重视本领域普通技术人员的判断能力和合理预测能力，重新审视专利法第 33 条评价标准，使之与其他相关法条（尤其是第 26 条第 3 款、第 4 款（支持）、第 59 条）之间在判断标准和判断主体方面达成一致，既是构建和谐专利制度的当务之急，也是鼓励和保护发明创造、贯彻落实国家知识产权战略的内在要求。

⁸ 《新专利法详解》，国家知识产权局条法司著，2001 年 8 月第一版，第 310 页

作者：宋献涛、魏征

单位：北京律盟知识产权代理有限公司，专利代理人

电话：85187141-39 手机：13366900814

邮件：cnpattorney@gmail.com

地址：北京市东长安街1号东方广场西一办公楼1008室 邮编：100738

从立法本意来确定专利法第三十三条 中有关记载范围的含义

吴观乐

摘 要 本文针对当前容易引起争议的修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见最常见的四种情况，对近几年来审查意见通知书数量急剧增加的成因作出初步分析，在此基础上根据专利法第三十三条的立法宗旨指出该条款有关“说明书记载的范围”应当理解成“说明书公开的范围”，在此基础上提出三点建议。

关键词 专利法第三十三条 立法宗旨 申请文件修改 记载范围 公开范围

自从 2006 年修订审查指南以来，国家知识产权局在发明专利申请实质审查过程中发出的审查意见通知书中涉及不符合专利法第三十三条规定以及以不符合专利法第三十三条规定而驳回的发明专利申请的数量急剧增加；随后无效宣告请求中以不符合专利法第三十三条规定作为无效的主要理由也开始逐渐增加，甚至专利复审委员会对外讲课中也认为以此作为无效理由将事半功倍¹。面对这一情况，首先国外的申请人提出了质疑，近来国内的申请人也开始表示不理解，与此相应不少专利代理机构面对这样的专利申请案感到十分为难，不知应当如何处理。因此针对专利法第三十三条开展研究以及组织高端学术研讨已经十分迫切。现针对二十多年来的专利实践对近几年来有关中国专利法第三十三条的审查判断标准提出一些不成熟的看法。

一、近四年来对审查意见通知书中认定修改超范围出现争议最常见的几种情况

近几年来，发明专利申请实质审查期间的审查意见通知书中有关修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见所占比例较高，申请人和专利代理人对其中一部分认定没有异议，认为指出得比较合理，但也存在着不少有争议的情况。对于这类容易引起争议的修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见最常见的有如下四种情况：

(1) 不允许在修改的权利要求书中出现对原说明书中部分实施方式采用原申请文件中未明确写明的中位概括

这类情况往往是原独立权利要求针对说明书中的多个实施方式的某个技术特征采用较宽的概括方式，在实质审查期间，通过检索后发现其中某一个实施方式不具备新颖性或创造性，从而审查意见为该独立权利要求不符合专利法第二十二条第二款或第三款的规定，或者审查意见认为该概括方式过宽，与说明书中给出的具体实施方式不相适应，该独立权利要求不符合专利法第二十六条第四款有关权利要求书以说明书为依据的规定。为此，申请人对原独立权利要求进行了修改，对其中采用较宽概括的技术特征作出进一步限定，采用了较窄的、但原说明书中未明确写明的中位概括，以使修改后的独立权利要求相对于通知书中所引用的对比文件具有新颖性和创造性，或者使其与说明书中给出的多个实施方式公开的范围相适应，例如 1994 年专利代理人资格考试机械专业试题中有关审查意见通知书答复部分给出的标准答案就属于这种情况。对于这种修改方式，目前国家知识产权局发出的审查意见认定为修改超出原说明书和权利要求书记载的范围；但不少申请人和专利代理人主张这样的修改不应当认为超出原说明书和权利要求书记载的范围。就这一问题与国家知识产权局进行沟通时，国家知识产权局认为这样的做法符合 2006 年以来审查指南的规定。

(2) 不允许在修改权利要求书时仅仅将具体实施方式中的关键技术特征补入独立权利要求

在发明专利申请的实质审查期间，申请人为消除审查意见通知书指出的独立权利要求不具备新颖性或创造性，根据说明书中的具体实施方式对该独立权利要求作进一步限定，将能使该修改后的独立权利要求的技术方案具有新颖性和创造性的技术特征补入独立权利要求。对于这样的修改，国家知识产权局的一部分审查意见通知书认为应当将该具体实施方式的有关技术特征按照具体实施方式中的文字描述全部写入该独立权利要求，否则修改超出了原说明书记载的范围。多数申请人和专利代理人认为这样的要求是不合理的，但有关审查员认为这样的要求符合审查指南中有关修改不得超出原说明书和权利要求书记载范围的判断标准。

(3) 不允许将原申请文件中某些表述不正确的词语按照说明书记载的内

容修改成原说明书中未明确记载的技术术语

在发明专利申请实质审查期间，对于原申请文件中所采用的非规范术语或者译文错误，申请人会依据说明书记载的内容，主动或者针对通知书中的审查意见将其修改成国家统一的科技术语或者正确的技术术语。对于这种情况，不少审查员认为，只要原说明书和权利要求书中未明确记载过修改后的技术术语，不论该修改后的技术术语能否合理地原说明书记载的内容推知，就认定修改超出原说明书和权利要求书的记载范围，不允许进行这样的修改。

(4) 将一些属于权利要求未清楚限定要求专利保护范围的缺陷或者其他可使申请人容易理解的缺陷作为修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见提出

在实践中，对于一些修改超出原说明书记载范围的意见，申请人和专利代理人不太理解，于是与审查员进行电话沟通，最后弄清楚是修改的权利要求中用词不准确以致未清楚地限定要求专利保护的范围，只要修改或增加两个字就消除了这一缺陷。例如，对于审查意见通知书中认定原独立权利要求无创造性的意见，申请人根据附图对该独立权利要求作了进一步限定，补充了 A 部件的尺寸比 B 部件的尺寸大，审查员认为在附图中仅能看出 A 部件的纵向尺寸比 B 部件的纵向尺寸大，因此发出了“增加的技术特征‘A 部件的尺寸比 B 部件的尺寸大’在原说明书和权利要求书中没有记载，不符合专利法第三十三条规定”的审查意见，申请人和专利代理人对此审查意见不能理解，认为该技术特征已在附图中得到反映，因为他们并不知道审查员的原意是要求将该技术特征修改为“A 部件的纵向尺寸比 B 部件的纵向尺寸大”。

当然，还有可能出现其他有争议的修改超范围的审查意见，但上述四种是最常见的。

二、对近四年来这类审查意见通知书数量急剧增加的成因分析

在就上述修改超出原说明书和权利要求书的审查意见与国家知识产权局有关人员进行沟通的过程中，初步了解到这类审查意见通知书数量增加有两方面的原因。

(1) 2006 年 7 月 1 日起施行的审查指南对发明专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载范围的判断标准作出了修订

在 2001 年 10 月 18 日起施行的审查指南（包括在此之前适用的审查指南）中，与“说明书和权利要求书记载的范围（内容）”和“说明书公开的范围（内容）”有关的内容主要体现在如下几段文字中：

“作为一个原则，凡是对说明书（及其附图）和权利要求书，作出不符合专利法第三十三条规定的修改，均是不允许的。

具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请公开的信息不同，而且又不能从原申请公开的信息中直接地、毫无疑异地导出，那么，这种修改是不允许的。

这里所说的申请内容，是指原说明书（及其附图）和权利要求书公开的内容，不包括任何优先权文件的内容”（以上见 2001 年 10 月 18 日起施行的审查指南第二部分第八章第 5.2.3 节）

“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。……就是说，权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中公开的内容直接得到或者概括得出的技术方案，并且权利要求的范围不得超出说明书记载的内容。

权利要求通常由公开的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当适当，使其保护范围正好适应说明书所公开的内容。……一项概括恰当的权利要求应当既不超出专利申请原始公开的范围……。”（以上见 2001 年 10 月 18 日起施行的审查指南第二部分第二章第 3.2.1 节）

2006 年 7 月 1 日施行的审查指南中对上述几段文字进行了修订，并保留在 2010 年 2 月 1 日起施行的专利审查指南中，相应的上述几段文字如下：

“作为一个原则，凡是对说明书（及其附图）和权利要求书，作出不符合专利法第三十三条规定的修改，均是不允许的。

具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改是不允许的。

这里所说的申请内容，是指原说明书（及其附图）和权利要求书记载的内容，不包括任何优先权文件的内容”（以上见 2006 年 7 月 1 日起施行的审查指南第二部分第八章第 5.2.3 节）

“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中充分公开的内容中得到或者概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。……”（以上见 2006 年 7 月 1 日起施行的审查指南第二部分第二章第 3.2.1 节）

由上述几段文字的对比可知，在 2001 年 10 月 18 日起施行的审查指南中，有关申请文件修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围中有关“说明书记载的范围”即为权利要求书以说明书为依据中所涉及的“说明书公开的范围”，未对两者加以区分。而 2006 年 7 月 1 日起施行的审查指南明显将“记载的范围”和“公开的范围”两者区分开来，认定两者具有不同的含义，对于权利要求书以说明书为依据而言，权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围，而对于专利申请文件的修改来说，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，其中说明书记载的范围所掌握的标准要比说明书公开的范围严得多。正是审查指南作出的上述修订导致申请文件的修改不符合专利法第三十三条规定的审查意见通知书数量急剧增加。

(2) 国家知识产权局的审查质量检查将审查意见通知书遗漏“修改超范围”作为最严重的错误，导致不少审查员担心审查质量不合格而宁可从严掌握修改超出原说明书和权利要求书记载范围的判断标准

针对修改超范围的审查意见与有关审查员进行沟通时，不少审查员希望专利代理人能够理解他们的处境。当他们认为专利代理人所做的说明有一定道理时，往往向专利代理人作出这样的解释：国家知识产权局目前将审查意见通知书遗漏“修改超范围”作为最严重的错误，如果在质量检查时发现存在这类错误，或者将“修改超范围”以申请文件存在其他缺陷的方式发出，则该件专利申请的审查质量将被定为不合格，这样一来，他们不得不从严掌握修改超范围的标准，宁可在质量检查中出现其他类型错误也不出现遗漏修改超范围的错误。

前一节所提到的有关第(1)种容易引起争议的修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见主要是由审查指南有关超范围的判断标准变化这一原

因产生；第(2)种和第(3)种容易引起争议的修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见既与审查指南的判断标准变化有关，也与审查员担心质量检查不合格而从严掌握修改超范围的判断基准有关；而第(4)种容易引起争议的修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见主要由于审查员担心质量检查不合格从严掌握修改超范围的判断基准而产生，但也或多或少与审查指南的判断标准变化有一定关系。

三、目前审查指南有关修改超范围的审查判断标准有悖专利法第三十三条的立法宗旨

由上述分析可知，审查指南有关修改超范围的审查判断标准的变化是导致出现上述有争议的审查意见的主要原因，因此有必要探讨一下审查指南审查判断标准的变化是否正确。

为弄清这一问题，首先应当明确专利法第三十三条的立法宗旨。

众所周知，之所以规定发明和实用新型专利申请文件的“修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。”²我国的专利制度所采用的先申请原则体现在专利法第九条第二款（即2001年7月1日起施行的专利法第九条）的规定中：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”为了确保体现先申请原则，对于发明和实用新型专利申请而言，申请日所提交的申请文件（即说明书和权利要求书）就成为判断的依据，“如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果。”³也就是说，专利法第三十三条的立法宗旨是对专利申请修改的内容作出限制以防止由于修改而违反专利法第九条规定的先申请原则。

基于这一立法宗旨，就可以明确地得知，对于一件专利申请，以原说明书写明的内容为素材，若允许申请人在申请时对权利要求书所采取的概括（即对权利要求书的概括不应当超出说明书公开的范围），也就应当允许申请人在修改申请文件时在权利要求书中采用相应的概括；若允许申请人在申请时根据说明书中的实施方式提炼出独立权利要求的技术方案，则也应当允许申请人在修改申请文件时以同样方式提炼出修改后的独立权利要求。由此可知，2001年10月18日起施行的审查指南将“说明书记载的范围”理解成“说明书公开的范围”

是合理的，并不违反先申请原则，与专利法第三十三条的立法宗旨相适应。

相反，按照 2006 年 7 月 1 日起施行的审查指南对发明专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载范围的判断标准，认为“说明书记载的范围”不同于“说明书公开的范围”，即认为“记载的范围”比“公开的范围”更严，从而允许申请时根据说明书公开的内容在权利要求书中采用概括的技术特征，或者根据说明书中记载的实施方式提炼出独立权利要求的方案，因为权利要求书未超出说明书公开的范围，但在修改时由于不得超出原说明书和权利要求书记载的范围就不允许进行这样的概括或者提炼了，显然这一规定已经超出了不违反先申请原则的要求，有悖于专利法第三十三条的立法宗旨。

笔者在对专利法第三十三条的含义与国家知识产权局的部分人员进行探讨时，曾以 2001 年 7 月 1 日起施行的专利法第三十三条的英文译文(the amendment to the application for a patent for invention or utility model may not go beyond the scope of the disclosure contained in the initial description and claims⁴) 为依据，说明专利法第三十三条中“记载的范围”应当是“公开的范围”，但他们主张应当以中文为主，认为当时专利法第三十三条英文翻译错误。这里需要指出的是，我国 1984 年制定专利法时，不少条款是向外国学习来的，例如，专利合作条约第十九条之(2)中的英文原文为“*The amendments shall not go beyond the disclosure in the international application as filed*”⁵，我国专利法第三十三条所反映的内容正相当于专利合作条约该条款的内容，只不过当时将反映该条款内容的中文表述为“修改不得超出原说明书记载的范围”。正由于此，当时针对专利法第三十三条的英文译文仍采用了国外通常的表述方式“*the scope of the disclosure*”。这也从另一个角度说明，按照我国专利法第三十三条的立法本意，该条款中的文字“记载的范围”应当理解为“公开的范围”。

四、几点建议

鉴于目前申请人、专利代理人与国家知识产权局对专利法第三十三条这一法律条款存在着较大的分歧，希望全国专利代理人协会与国家知识产权局就专利法第三十三条的内容进行一次高端学术研讨，以便尽快得出能使双方都能接受的判断标准。为了方便进行高端学术研讨，现提出几点不成熟的建议，以供参考。

1. 修改超范围所涉及的“说明书记载的范围”应当理解成“说明书公开的范围”

前面已经指出,2001年10月18日起施行的审查指南将修改超范围所涉及的“说明书记载的范围”理解成“说明书公开的范围”,与专利法第三十三条的立法宗旨相适应,而2006年7月1日起施行的审查指南将修改超范围所涉及的“说明书记载的范围”不同于“说明书公开的范围”,即认为“记载的范围”比“公开的范围”更严,已超出了不违反先申请原则的要求,有悖于专利法第三十三条的立法宗旨。因此应当基本上采用2001年10月18日起施行的审查指南有关修改超范围的判断标准,即将修改超范围所涉及的“说明书记载的范围”理解成“说明书公开的范围”;当然可以再作进一步细化,例如可否明确写明,申请时允许申请人根据说明书中记载的内容概括或提炼成权利要求的技术方案,则在主动修改时机或者在针对通知书中指出的缺陷进行修改时,也应当允许修改后的权利要求的技术方案采用这种概括或提炼方式。

需要说明的是,作出这样的规定后,可以使我国有关这一条款的判断标准基本上与国际上通用的标准相一致。前两年,国家知识产权局针对“与国际通用标准统一”曾作出过这样的解释:2006年7月1日起施行的审查指南针对修改超范围所作出的修订内容是根据欧洲专利局就修改超范围的一些实际判例的意见写成的,因而符合当前国际上的最新观点。但是,至今尚未见到国家知识产权局对该判例的情况介绍,因此希望国家知识产权局能将这些判例公开出来,以便通过学术讨论统一这方面的认识。

在这里,还想提请国家知识产权局注意这样一个事实,由于在2006年7月1日之前有关申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围是按照其是否超出原说明书公开的范围掌握的,因此2006年7月1日前授权的专利,只要对申请文件进行过修改,多半将不符合2006年7月1日起施行的审查指南有关修改超范围的判断标准,因此对于这些专利,如果以修改超范围作为无效宣告请求的理由,按照2006年7月1日起施行的审查指南有关修改超范围的判断标准,这些专利多半难逃被宣告专利权无效的厄运,这将会使不少2006年7月1日前授权的发明专利处于极不稳定的状态。

2. 在内部审查规程中明确写明有关修改超范围和其他申请文件存在缺陷

的选择原则

前一阶段，还就前面第(4)种经常出现的容易引起争议的修改超范围的审查意见与国家知识产权局的有关人员进行了沟通，向国家知识产权局提出如下建议：对于一件专利申请案中申请文件所存在的缺陷可以用多个不同的法律条款来指出时，如果以其他理由让申请人和专利代理人更容易理解申请文件存在的缺陷时，最好不要作出“修改超范围”的审查意见。对于这样的建议，他们以新审查员上岗培训的案例“配料盒”作出解释，指出当时第二次审查意见通知书的审查意见就是修改超范围。但是，根据笔者的印象，“配料盒”这个案例的教学要点中就包含着如何合适选用法律条款的内容：在该案例中，二通时应当指出权利要求书未清楚地限定发明，却以修改超范围发出审查意见，为此申请人仅仅作出解释而未修改权利要求书，最后通过会晤让申请人修改了权利要求书后才授权结案，从而导致延长审批程序。这一案例与前面说明的第(4)种经常出现的容易引起争议的修改超范围的审查意见时所举的案例是十分相近的，因此希望国家知识产权局能够在内部审查规程中明确写明，只要能以其他理由使申请人和专利代理人更容易理解申请文件存在的缺陷时，就不要以存在“修改超范围”缺陷的方式通知申请人和专利代理人。

3. 在国家知识产权局的内部质量检查中不要再将遗漏修改超范围的审查意见作为最严重的质量错误

的确，在大多数审查通知书中未注意到申请文件修改超范围的缺陷而予以授权时，审查质量检查就有必要将此作为质量检查的重点。而目前，由于审查员多半担心审查意见中遗漏修改超范围的缺陷而被认定为审查质量不合格，因此对于修改超范围的判断，总体上来看掌握得过严，在这种情况下就不应当再将遗漏修改超范围的审查意见作为审查质量的检查重点。只有如此，才能使前面提到的第(2)种、第(3)种和第(4)种容易引起争议的修改超范围的审查意见明显减少。

以上建议，供全国专利代理人协会与国家知识产权局就专利法第三十三条的内容进行高端学术研讨时参考。

参考文献

[1]崔峥“无效宣告请求书与意见陈述书代理实务”《2010年专利代理人资格考试考前培训

教材》知识产权培训中心第三期培训班讲义

[2]国家知识产权局条法司 《新专利法详解》第 228 页 知识产权出版社

[3]国家知识产权局条法司 《新专利法详解》第 229 页 知识产权出版社

[4]《中华人民共和国专利法 Patent Law of the People's Republic of China 2000》第 38 页 知识产权出版社

[5]国家知识产权局条法司编 《最新专利国际条约汇编》上册 第 323 页

在 1992 年第一次修订专利法时，为了更好地与国际规定相一致，修订为“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。

作者：吴观乐

单位：柳沈律师事务所，高级顾问

电话：15901324412

邮箱：glwu@liu-shen.com

地址：北京市海淀区彩和坊路 10 号瀚海国际大厦（1+1 大厦）11 层

中欧专利理论和实践的比较研究之修改超范

A Comparison of Chinese and European Patent System Concerning the Issue of Adding“New Matter”

施晓雷

摘要：本文从一个在中国和欧洲都有实践经验的专利代理人的视角，从理论和实践上比较了中国专利局和欧洲专利局针对修改超范问题的相同点和主要区别点。

关键字：专利、修改超范、中国、欧洲、比较

引言

作为欧洲专利代理人，笔者在欧洲有多年欧洲专利公约的实践经验。在此期间有很多欧洲之外的申请人，包括中国申请人，抱怨欧洲专利局在审查阶段对于专利申请文件的修改是否超范的判定原则过于苛刻，致使很多申请人无法按照其意图修改申请文件，无法纠正原文中的错误，有时甚至会导致申请被驳回。笔者也据此认为欧洲专利局在此问题上的要求可能是世界上最严格的。但是，自从一年前回国学习中国专利法的理论和实践，笔者渐渐地意识到，中国专利局在修改超范的问题上采取了更为严格的标准，而在实践中很多审查员甚至达到了苛刻的地步。笔者在此对中国专利局和欧洲专利局对于修改超范的理论和实践做一对比，希望能够对在中国和欧洲都申请专利的申请人及其代理人带来一些帮助，也希望能给中国专利局的相关理论和实践的发展带来一些启示。

作为一个在专利范畴普遍适用的原则，申请人在申请专利的过程中是不能随意修改专利申请文件的，其修改不能超出原申请的范围。这个原则的初衷在于，一个申请一旦确立了申请日，就不允许申请人再添加原申请文件中没有的新内容，否则一方面会给申请人带来不当的益处，而另一方面会给依赖原申请文件的公众造成损失。但是，在此原则的基础上，各个国家和地区在立法和实践中的标准和尺度都有所不同。根据笔者的经验，美国对修改超范的控制似乎比较松，而欧洲和中国就相当得严。

中国专利制度在建立过程中受到欧洲的很大影响，其立法和实践都与欧洲有很多相似之处，在修改超范的问题上也是一样。但是，在具体操作层面上，中国专利局和欧洲专利局对很多实际问题的理解和把握尺度是不同的。

一、修改超范的立法对比

中国专利法关于修改超范的定义是：“第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

欧洲专利公约关于修改超范的中定义为：“Article 123(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.”（注：由于很难将专利法法条非常准确地翻译，所以笔者引用了英文原文，并将结合自己的理解进行解释和论述。）

这两个定义都主要包括了两个要素：什么是原申请文件，什么是原申请文件的范围。

中国专利法明确定义了原申请文件是指“原说明书和权利要求书”，而欧洲专利公约的是“递交时的申请”。相比之下，似乎欧洲多了一个“摘要”。但是，由于欧洲专利公约明确规定了摘要的唯一用途是提供技术信息（Article 85），所以欧洲对于原申请文件的定义实际上和中国专利法是一样的，即“原说明书和权利要求书”（包括附图）。

对于第二个要素，中国专利法使用了“记载的范围”而欧洲专利公约使用的是“content”即“内容”。单从字面上看，不太容易理解二者是否有实质区别。所以只好从各自的审查指南中寻找相关的解释。

中国专利法的《专利审查指南》的第二部分第八章 5.2.1.1(以下简称为 CGL II-VIII，其中 CGL 代表 Chinese Guidelines) 从原则上规定：“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容。”

欧洲专利公约的《实质审查指南》C-VI,5.3.1 (以下简称为 EGL C-VI，其中

EGL代表European Guidelines)从原则上规定：“An amendment should be regarded as introducing subject-matter which extends beyond the content of the application as filed, and therefore unallowable, if the overall change in the content of the application (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information which is not directly and unambiguously derivable from that previously presented by the application, even when account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art.”

可见，欧洲规定的范围是在原申请的基础上，结合所属领域技术人员的“隐含”知识，能够直接地、毫无疑问地得出。即，欧洲的原则在字面上就明确了所属领域技术人员的“隐含”知识的地位，而中国的原则在字面上对此没有明确。单从这角度来看，欧洲对修改超范的原则性解释似乎比中国的宽松一些，这是因为判断的主体有较高的能力，从而能够直接地、毫无疑问地确定更多的内容。（注：欧洲审查指南在这里使用了“隐含”知识而不是常见的“公知常识”，而且没有明确解释此“隐含”的涵义。笔者认为其比公知常识似乎包括了更多的内容。）

但是，作为专利行业的普遍原则，在专利审查及后续程序中，对于专利文件的理解都是建立在所属领域技术人员基础上的。其实中国的审查指南在随后的关于修改超范的内容中也提到了所属领域技术人员，而且在实践中也确实是从所属领域技术人员的角度考虑的。

然而，有一点值得注意的是，中国和欧洲审查指南中对于“所属领域技术人员”的定义是有所区别的。整个中国审查指南中只有一个定义，即针对创造性判定的定义（CGL II-IV,2.4），其所指的所属领域技术人员既有“知晓”能力（知晓公知常识）又有“获知”能力（获知所有所属领域技的现有技术）。欧洲审查指南对于所属领域技术人员的定义不止一个。EGL C-IV,11.3 中给出的针对创造性判定的定义与中国的几乎是一样的。但是 EGL C-II,4.1 中给出的针对说明书充分公开的定义没有提及“获知”能力。而针对修改超范，欧洲审查指南没有明确指出使用的是哪一个定义。但是，根据笔者的理解，其使用的应该是针对说明书充分公开的定义，原因有二：首先，说明书充分公开与修改超范的关联更紧密；其次，欧洲审查指南中涉及修改超范时大都提到所属领域技术人员可以使用公

知常识，并且不费力地（“without difficulty”）得出，但从未提及对于现有技术的获知，而获知现有技术是需要“费力”的。

在分析了所属领域技术人员的定义之后，我们似乎又可以得到一个不同的结论，即中国对修改超范的把握似乎比欧洲的宽松一些，这是因为中国的所属领域技术人员有更高的能力（“获知”能力），从而能够直接地、毫无疑问地确定更多的内容。然而，据笔者所知，中国专利局在实际操作过程中对于修改超范的认定并不允许使用所属领域技术人员的“获知”能力。这也许就是为什么在上述中国审查指南中的判断修改超范的原则中没有提及所属领域技术人员的原因。其实，笔者认为，“直接地、毫无疑问地确定”中的“直接”就已经基本排除了“获知”能力的运用，只是在中国审查指南中没有明确体现。（注：笔者感觉中国专利局的相关规定在总体上不是很完备和清晰：在审查指南中的原则论述中没有提及所属领域技术人员，但在实践中用到了；而由于所属领域技术人员的定义单一，在使用时又必须加以进一步限定，而这种限定又没有在审查指南中明确。）

总之，从上面的对比可以看出，中国和欧洲关于修改超范在立法上基本相同，但是在各自的审查指南中的原则性解释上是有一些差别的。下面笔者将对中国和欧洲在修改超范的实践上的区别进行比较。

二、修改超范的实践对比

根据中国和欧洲的审查指南，笔者将结合自己的经验来比较一下中国和欧洲对于修改超范在实践上的理解和把握中的一些主要区别。对于那些基本相同的地方笔者在此就不再赘述，例如修改明显错误，普通的数值范围修改，将上位概念具体到下为概念等等。注：本节主要涉及的审查指南的相关部分为 CGL II-VIII,5.2 和 EGL C-VI,5。

1、“二次概括”

据笔者理解，二次概括是指，申请人根据原申请中的一个或多个实施例概括出了一个上位概念，而此上位概念在原申请中并没有直接出现过。从逻辑上讲，二次概括几乎是一定超范的，因为很难证明一个上位概念是可以从其有限个下位概念直接、毫无疑问地确定的。但是，中国和欧洲的审查指南中都没有明确规定是否允许二次概括。

中国专利局在实践中是不允许二次概括的。这虽然在中国审查指南中没有明确规定,但从 CGL II-VIII,5.2.3.2 中举的几个例子是可以看一些端倪的。另外,据笔者所知,中国专利局在审查修改超范时采用了“直接新颖性判断法”和“间接新颖性判断法”。简而言之就是“双向”新颖性对比,即修改后的相对于修改前的不能有新颖性,反之亦然。而这个“反之亦然”正好将二次概括定义为了修改超范。

但是欧洲专利局对于二次概括则采取了相对宽松的态度。根据笔者多年的经验,只要是所属领域技术人员可以从原申请中合理推导出的上位概念都是可能被接受的。笔者本人也时常遇到一些二次概括被允许的案例,例如在今年(2010年)就有过这样的经验:一通中审查员要求申请人将权利要求 1 中的功能性概括的特征 A 具体到一个从权中定义的特征 A1+A2,申请人按照要求做了;二通中审查员又要求将权利要求 1 中的功能性概括的特征 B 具体到一个从权中定义的特征 B1+B2;笔者在处理二通时没有加入特征 B1+B2,而是进行了争辩;审查员认可了笔者的争辩并发出了准备授权通知书,其中审查员主动将特征 A1+A2 概括为一个在特征 A 下位的新的中间位概念 A'。根据笔者分析,由于特征 B 与特征 A 关系密切,在审查员接受了针对特征 B 的争辩后,可能认为将特征 A 具体到特征 A1+A2 对权利要求 1 产生了过度的限制,而中间位概念 A'更能合理地反映出原申请的发明点。

当然,上面这个例子是属于比较极端的例子,笔者也只遇到过这么一回审查员主动帮忙进行二次概括的案例。但是,从中可以看出,欧洲专利局对于二次概括采取的态度不是很严厉,申请人答复审查意见时完全可以在合理的范围内尝试二次概括,以期获得较大的保护范围。

与之相比,中国专利局在实践中对于二次概括几乎采取了零容忍的态度。这样的态度实际上对申请的撰写工作提出了非常高的要求,即一个新申请的权利要求必须包括多个层次的中间位概念,以便在上位概念过宽的情况下将其下合适的中间位补入独立权利要求,否则只能补入最终实施例而导致保护范围过小。但是,再好的权利要求布局也无法完美地应对审查过程中出现的各种情况,因为没有人可以在撰写时预料什么样的对比文件会被引用。从这个角度来讲,在面对中国专利局的这种处理方式时,申请人在审查过程中往往没有机会将自

己的发明根据对比文件限定一个合理的保护范围，从而导致大量授权的发明专利只有很窄的保护范围，失去了实际应用价值。

回到修改超范的立法初衷，中国专利局之所以不允许二次概括是因为怕损害依赖原申请文件的公众的利益。但是笔者认为二次概括不一定会损害公众的利益。比如申请人将原申请中一个过宽的上位概念缩小到其下的一个中间位概念，虽然此中间位概念在原申请中没有记载，但是也不会损害公众的利益，因为公众依赖的是比其更宽的那个上位概念。

有些论点认为，某第三方在获知了公布的原始申请文件后，可能会根据自己对现有技术的掌握，认为具有那个过宽上位概念的权利要求必然不能被授权，而此第三方的产品或方法又对申请中具体的实施例不会造成侵权，所以就展开其商业行为。而后，如果授权的专利中采用了一个中间位概念，并造成此第三方侵权，那么对于此第三方是不公平的。对此观点，笔者持不同意见，原因如下。

首先，一旦一个专利申请被公布，专利法第十三条就已经明确赋予了申请人临时保护的权力。此时的保护范围就是公布的具有那个过宽上位概念的权利要求所定义的。判断这个权利要求是否具有专利性是中国专利局的职责，而不是任何第三方可以随便认定并从而无视临时保护的法律效力。其次，第三方也是有机会在审查过程中提交自己的证据和观点来影响审查的进程和结果的。所以，第三方有义务在申请公布后、授权或驳回前严格遵守法律，直到申请的权利被确定后再决定是否展开其商业活动。

总之，笔者认为，在原有上位概念下的中间位二次概括不会损害依赖于公布的原始申请文件的第三方的利益，所以是可以考虑允许申请人在审查过程中使用的，从而能更合理的保护申请人的适当权利。

2、具体“放弃”（“disclaimer”）

CGL II-VIII,5.2.3.3(3)原则上规定“.....除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。”（注：审查指南在此原则之后的举例中又提到“根据原始记载的内容和现有技术证明”。笔者认为这样的描述似乎有些前后矛盾，既然例子中使用了“现有技术”，

那么在原则规定中也应该提到，以使规定更完整清晰。)

EGL C-VI,5.3.11 规定了三种允许具体“放弃”的情况：克服抵触申请带来的新颖性问题；克服现有技术中的意外披露 (“accidental anticipation”) 所带来的新颖性问题 (例如一个与本发明相差甚远的技术方案却破坏了本发明新颖性)；删除由于非技术原因导致的不是保护的客体。EGL C-VI,5.3.11 还明确规定了具体“放弃”不能用于以下目的：排除不可能实施的实施例，克服充分公开的问题，带来对于相关现有技术的贡献 (新颖性或创造性的贡献)。

根据各自审查指南的定义可以惊人的发现，中国和欧洲对于具体“放弃”的使用原则正好相反。在中国具体“放弃”只能用于排除不可实施或用在排除后的相对于现有技术必须具备创造性的情况，但是在欧洲具体“放弃”根本不能涉及充分公开和创造性这两个方面，而只能用于处理抵触申请、意外披露等“意外”情况。

笔者认为，具体“放弃”其实也不是修改是否超范的问题，因为这种修改几乎必然超范。那么为什么具体“放弃”会存在呢？笔者认为具体“放弃”存在意义应该是在于：在审查过程中出现的一些“意外”情况可能会给申请带来致命的打击，而且是用常规手段无法抵御的，而由于这些“意外”情况造成申请被驳回有时对于申请人是不太公平的，所以可以允许申请人使用具体“放弃”来维护自己的权利。欧洲审查指南的相关规定充分反映了这一点，而中国审查指南的相关规定似乎不是从这一点出发的，而是相反地给予了申请人额外的手段来处理审查过程中的常规问题：充分公开、新颖性和创造性。笔者不太理解这样规定的初衷是什么。

另外，值得注意的是，中国审查指南中的具体“放弃”只针对数值范围，而欧洲审查指南中的具体“放弃”没有限定应用对象。

3、参考文献内容的引入

CGL II-VIII,5.2.2.2(3)规定“如果审查员通过检索发现了比申请人在原说明书中引用的现有技术更接近所要求保护的主题的对比文件，则应当允许申请人修改说明书，将该文件的内容补入这部分，并引证该文件，同时删除描述不相关的现有技术的内容。应当指出，这种修改实际上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内容，但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明

本身，且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术，因此是允许的”（EGL C-II,4.3 规定了相似的内容）。据笔者所知，这是中国审查指南中唯一的一处规定，允许在审查过程中将其他文献的内容加入到申请文件中。

但是，EGL C-VI,5.3.8 提到，在特定的条件下，允许申请人将原说明书引用的参考文献中的特征加入到权利要求中。此特定的条件是：对于以下四点，原说明书没有给所属领域技术人员留下任何疑问：

- （1）本申请为所要加入的特征寻求保护；
- （2）所要加入的特征为解决本发明的技术问题产生了贡献；
- （3）至少是隐含地可知，所要加入的特征清楚地属于原说明书；**以及**
- （4）所要加入的特征在参考文件中被精确地定义并且是可识别的。

由于以上四点是“和”的关系，所以此特定条件是非常苛刻的。但是它至少给申请人提供了一个机会，以把只写在了引用的参考文件里的、但是对本发明很重要的特征加入到权利要求中。笔者认为，这样的规定可能是考虑到了各个国家的撰写习惯的问题。例如，在美国，原始说明书背景技术部分经常会引用很多相关文献，包括发明人之前的专利申请，并对各个文献都做简要介绍。特别是，“援引加入”是被允许的。这样的撰写方式有可能会致撰写人忘记将某些对发明比较重要的特征直接写入说明书。笔者认为，没有将重要特征直接写入原说明书是原申请撰写的一个错误，但是欧洲专利局考虑到各国撰写习惯问题，给申请人留出了一些机会去弥补这样的错误。但是中国专利局对此似乎采取了零容忍的态度。

4、扩大独立权利要求的范围

CGL II-VIII,5.2.1.3(1)(2)规定在答复审查意见通知书时的修改不允许通过删除、改变技术特征来扩大独立权利要求的范围，而 EGL C-VI,5.3.10 规定允许这种修改。

其实，这并不是真正的修改超范的问题，因为上述的通过删除、改变技术特征来扩大独立权利要求的范围都是在修改没有超范的前提下进行的。中国审查指南不允许这种修改是基于程序节约原则，目的是为了减少申请人随意主动修改，从而加快审查，提高效率。而申请人如果想扩大独立权利要求的范围，是可以通过提交分案来实现。

欧洲专利局近几年也在加强控制申请人在实审过程中随意的主动修改，以加快审查速度。比如，欧洲专利公约实施细则 Rule 137(3)规定：在实审过程中申请人的任何修改必须得到审查员的同意。这一条细则在欧洲专利公约中早就存在，但是以前一直没有真正起到作用。申请人往往采取一次又一次地做很小的主动修改的策略，以期获得最大的权益，造成审查时间过长。所以，近几年欧专局开始动用此条细则，来限制申请人的随意主动修改，尽量把审查意见的个数控制在三个以内，以加快审查速度。但是，由于法条和指南中没有明确禁止在审查过程做主动修改，所以决定是否允许主动修改由审查员来决定。根据笔者的经验，申请人在实审过程中是可以尝试主动修改的，甚至是扩大独立权利要求的范围，只要理由充分、不影响审查进程，是可能被审查员同意的。

虽然中国审查指南中也原则上规定了在答复审查意见时的主动修改是可能被接受的(CGL II-VIII,5.1.2.3)，但是由于之后又明确规定了诸如扩大独立权利要求范围等修改是不允许的，所以导致在实践中申请人在答复审查意见时提出的实质性主动修改很少能被接受。

从这一点的对比可以看出，欧洲专利局对实审过程中的合理的主动修改采取了更为宽容的态度，赋予了申请人更多优化自己权利的机会。而中国专利局则更考虑法律法规的易操作性，而将申请人的利益放在了相对次要的位置。

三、结论

综上所述，从总的原则上讲，中国专利局和欧洲专利局对于修改超范在理论和实践上都采取了很严格的立场，即不允许申请人事后加入新内容以扩大自己权利而伤害第三方利益。

但是，可以看出，欧洲专利局在长期的实践过程中渐渐地发现，在审查过程中会出现各种各样的问题，比如对比文件的引入、抵触申请的出现、意外的披露、以及按照一个国家的专利实践撰写的申请可能不太适于另一个国家的专利实践等等。如果由这些“意外”产生的后果完全让申请人承担，在很多时候是对申请人不太公平的。所以，欧洲专利局赋予了申请人一些应对这些意外情况的办法，比如上述的二次概括、具体“放弃”、以及参考文献内容的引入等。当然，这些办法的使用条件是受到严格控制的。另外，如上所述，欧洲专利局对于申请人在审查过程中的主动修改，甚至是扩大独立权利要求的范围，也采取

了相对宽松的态度。总是，笔者认为，欧洲专利局是在坚持大原则不变的基础上，尽量为申请人提供一些合理的便利。

与之相比，中国专利局一直以非常严厉的态度面对修改超范的问题，像包公一样铁面无私。在这样的大环境下，很多审查员往往机械的执行规定，有些甚至只允许按照原文文字的记载进行修改。这样的结果是造成很多申请因为很小的次要原因要么被驳回要么被过度缩小保护范围，申请人的适当权益无法得到合理保护。

其实，对于修改超范的尺度的把握在某种程度上体现了一个国家的专利局是更倾向于保护申请人的利益还是更倾向于保护公众的利益。这正好从美国、欧洲和中国的现实中反应了出来：美国对修改超范要求最松，专利权人在美国也最“牛”；欧洲严中带松，专利权人在欧洲的地位也很不错；中国最严，专利权人现在在中国要寻求有效地保护要付出很多很多。

所以，笔者认为，中国专利局可以根据国家专利战略的发展，借鉴国外的经验，在适当的时候适度地、合理地放宽一些对修改超范的尺度，从而更多的维护申请人的利益，真正做到将申请人作为专利局的客户来看待。

作者：施晓雷

单位：北京康信知识产权代理有限公司，专利代理人

电话：58731888-8137

邮箱：gsp@kangxin.com

地址：北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 16 层

从一个具体案例浅谈对修改超范围的理解

Discussing on the Amendment Going beyond the Scope of Disclosure from a Concrete Case

陈亚英

摘要 :本文引入一个具体的判断重新概括或重新组合的权利要求修改是否超范围的案例,详细介绍了几种有代表性的观点,通过对各方观点的总结归纳和分析,与大家一起探讨了对技术特征重新组合、重新概括以及是否是从原说明书和/或权利要求书可直接地、毫无疑问地确定的内容的把握和理解。

关键词 :修改超范围 特征组合 重新概括

1、引言

专利法赋予申请人修改专利申请文件的权利。但是,由于我国实行的是先申请制,如果申请人将申请日以后想到的内容以修改的方式加入申请文件中,势必会损害他人的利益。因此,这种修改的权利又是有限的。根据专利法第三十三条的规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。2010年版审查指南第二部分第八章第5.2.1.1节进一步解释:原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容。

在专利审查中,申请人为了克服审查员所指出的权利要求缺乏新颖性、创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未清楚地限定发明或者未以说明书为依据等缺陷,经常会将原始申请文件中记载的技术特征进行重新组合而形成一个新的技术方案。2010版《审查指南》中,对于上述技术特征重新组合形成的新的技术方案是否超范围并没有明确规定。有观点认为,组合后很可能形成在原申请文件中没有记载的新的技术方案,而且也不能由原申请文件记载的内

容直接地、毫无疑义地确定，这种修改超范围。也有观点认为，上述经过重新组合后得到的新的技术方案的保护范围比组合前的技术方案的保护范围小，而且被组合的技术方案的技术特征在原申请文件中均有记载，修改后的内容应该是能够从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定的，因此这种修改不超范围。在此，以一个具体案例为出发点探讨一下对判断重新组合的权利要求修改是否超范围的理解。

2、案例简介

该案（申请号为20081020770.8）的原始权利要求如下（在此仅列出最相关的权利要求1、3-5）：

“1. 一种金属吊顶或墙面宽幅装饰板维修孔板装置，其特征在于，包括：位移固定杆、门栓两次位移杆、门栓定位片、螺母、门栓位移固定杆、第二弹簧、门栓、门栓外壳、第一弹簧、螺栓，位移固定杆设置于门栓外壳上，门栓、第二弹簧、门栓位移固定杆设置于门栓外壳内，螺母将门栓位移固定杆固定在门栓外壳的侧面，门栓位移固定杆上设有第二弹簧，门栓定位片位于门栓外壳的上方，门栓两次位移杆的一端设置于位移固定杆内，门栓两次位移杆的另一端通过螺栓与第一弹簧连接，第一弹簧的另一端与门栓外壳连接或者与位移固定杆连接。

.....

3. 根据权利要求1所述的金属吊顶或墙面宽幅装饰板维修孔板装置，其特征是，门栓上设有两个槽，近门栓头一侧的槽设置成斜槽或者梯形槽，另一远端槽设置成矩形槽。

4. 根据权利要求1所述的金属吊顶或墙面宽幅装饰板维修孔板装置，其特征是，门栓两次位移杆在上方龙骨或龙骨上的挡块作用下，插入槽内。

5. 根据权利要求1所述的金属吊顶或墙面宽幅装饰板维修孔板装置，其特征是，当门栓头的移动缩入门栓外壳时，门栓定位片的一端插入门栓头远端槽。”

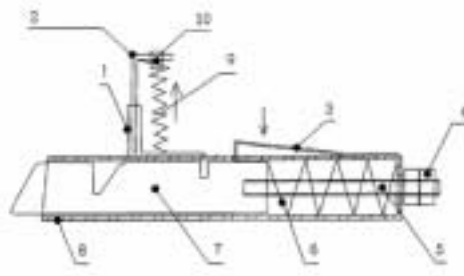


图1

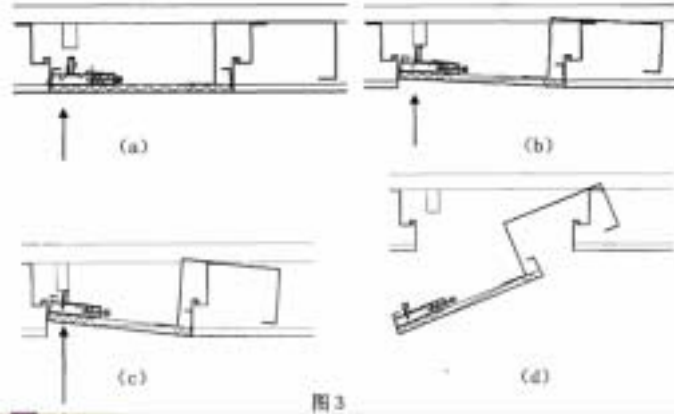


图3

原说明书第2页发明内容记载：门栓上设有两个槽，近门栓头一侧的槽设置成斜槽或者梯形槽，另一远端槽设置成矩形槽。

原说明书第4页具体实施方式记载（右图为说明书附图2-3）：

门栓7上设有两个槽，近门栓7头一侧的槽，该槽设置成斜槽或者梯形槽，门栓两次位移杆2在第一弹簧9作用下，插入槽内；当门栓7头的移动缩入门栓外壳8时，门栓定位片3的一端插入另一槽内，该槽设置成矩形槽；

当金属吊顶或墙面宽幅瓦楞复合装饰板内侧需要检修开启时，只需对维修孔板施加向上顶力，本实施例的维修孔板装置就开始工作：

首先，在顶力的作用下，发生门栓7第一次位移：门栓7头的斜面顶着另一片装饰板的侧边，此时，维修孔微开一缝隙；

然后，继续施加向上顶力，发生门栓7第二次位移，向门栓定位片3移动：门栓两次位移杆2带有螺栓10的一端顶着上方龙骨或者设置在龙骨上的挡块，使门栓两次位移杆2插入门栓斜槽内；

最后，在门栓两次位移杆2的作用下，门栓7继续向门栓定位片3移动：门栓定位片3插入矩形槽内，门栓7完全缩进门栓外壳8，即门栓7锁定，这时向上顶力解除，本实施例的维修孔板装置在由预先固定的搁式铰链(即S形挂钩)作用下，一侧下垂，将其挂扣在槽形龙骨上，维修孔完全开启。此时，门栓两次位移杆2自动离开斜槽或者梯形槽复位。

3、 引发争议

审查员经过检索和审查，在第一次审查意见通知书中指出“门栓上设有两个槽，近门栓头一侧的槽设置成斜槽或者梯形槽，另一远端槽设置成矩形槽”等技术特征是解决技术问题的必要技术特征，独立权利要求1缺少该必要技术特征，不符合专利法实施细则第二十条第二款(原专利法实施细则第二十一条第二款)的规定。

申请人在答复时对该独立权利要求进行了修改，将原从属权利要求4、5的全部附加技术特征和原从属权利要求3的部分附加技术特征增加到权利要求1中，以对独立权利要求作进一步的限定，权利要求1中新增加的技术特征为：“所述的门栓上设有近门栓头一侧的槽和远端槽两个槽；门栓两次位移杆在上方龙骨或龙骨上的挡块作用下，插入槽内；当门栓头的移动缩入门栓外壳时，门栓定位片的一端插入门栓头远端槽”。可见修改后的权利要求1只是限定了该技术方案具有近门栓头一侧的槽和远端槽两个槽，而没有加入原权利要求3中关于这两个槽形状限定的技术特征“近门栓头一侧的槽设置成斜槽或者梯形槽，另一远端槽设置成矩形槽”，或者说，修改后的独立权利要求1的技术方案是在原权利要求1、3-5的基础上进行技术特征重新组合得到的。

对这个案件的处理产生了一定争论，存在以下几种观点：

观点一：这是属于典型的对权利要求进行技术特征重新概括的情况。由原说明书和权利要求中公开的“门栓上设有两个槽，近门栓头一侧的槽设置成斜槽或者梯形槽，另一远端槽设置成矩形槽”到在权利要求书中增加“所述的门栓上设有近门栓头一侧的槽和远端槽两个槽”是对两个槽的一种重新概括，而对技术特征重新概括的权利要求是超范围的。

观点二：在原始说明书和权利要求书中是记载了修改后权利要求1的技术方案的。说明书中明确记载的内容“门栓上设有两个槽，近门栓头一侧的槽设置成

斜槽或者梯形槽,另一远端槽设置成矩形槽”实质上包括了两个技术特征,第一:门栓上设有两个槽,近门栓头一侧的槽和一远端槽;第二:近门栓头一侧的槽设置成斜槽或者梯形槽,另一远端槽设置成矩形槽。这相当于公开了两个特征。申请人的这种修改只是将其中的一个特征加入了权利要求书,属于我国《审查指南》第二部分第八章第5.2.2节“允许的修改”中5.2.2.1小节“对权利要求书的修改”(1)中规定:在独立权利要求中增加技术特征,对独立权利要求作进一步的限定,以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未清楚地限定发明或者未以说明书为依据等缺陷,只要增加了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,这样的修改就应当被允许的情况。如果这种修改是不允许的,那么假设申请人在说明书公开了一个杯子,其中茶杯有一个龙头形状的杯盖和有云纹图案的杯体和一个龙身形状的杯柄。权利要求1中要求保护:一种杯子,包括杯盖和杯体。在这种情况下申请人是否有权仅将杯柄的技术特征加入权利要求1,还是必须要求加入“龙身形状的杯柄”?这样修改的权利要求1将要求保护:一种杯子,包括杯盖,杯体和龙身形状的杯柄。这显然不是一个合理的保护范围,因为相应的龙身形状是与杯盖、杯体的相应部分配合的。申请人仅将杯柄的技术特征加入权利要求1也应该是允许的^[1]。

观点三:原说明书和权利要求书中并未记载修改后权利要求1的技术方案。说明书中明确记载的内容“门栓上设有两个槽,近门栓头一侧的槽设置成斜槽或者梯形槽,另一远端槽设置成矩形槽”不能理解为实质上包括了观点二所说的两个技术特征。原因是“近门栓头一侧的槽设置成斜槽或者梯形槽,另一远端槽设置成矩形槽”是本发明的必要技术特征,如果近门栓头一侧的槽不设置成斜槽或者梯形槽,远端槽不设置成矩形槽,例如近门栓头一侧的槽设置成矩形槽,远端槽设置成斜槽,这样的话无法实现“在门栓两次位移杆2的作用下,门栓7继续向门栓定位片3移动,门栓定位片3插入矩型槽内,门栓7完全缩进门栓外壳8,即门栓7锁定”,也就无法实现方便开启维修孔板的技术问题。因此从整个发明的技术方案来看,两个槽和两个槽的形状紧密结合,不可分割,原始文件所记载的信息只能是“门栓上设有两个槽,近门栓头一侧的槽设置成斜槽或者梯形槽,另一远端槽设置成矩形槽”,而不能将该信息分裂开来,仅拿出具有两个槽

的技术特征去和其它特征相组合，这样形成的技术方案显然包含了申请人在申请日没有涉及的新的信息，因此该修改是超范围的，是不允许的。

4、 观点分析

那么哪种说法更有道理呢？笔者希望就以下方面进行讨论：

首先，这种修改是一种重新概括么？

很多领域，尤其是机械领域的申请，在说明书、尤其是具体实施方式部分往往只写明最下位的概念和/或最具体的优选的实施例，有时会在说明书最后部分明确说明不限于实施例的情况，而包括公开范围内的全部变型。比如说明书实施例包括10个技术特征，那么认为说明书只记载了包括该10个技术特征的技术方案显然是不合理地，而应该认定为记载了其中的多种组合，否则在这些领域申请人的修改，只要不完全等同于实施例，都是超范围的。因此对技术特征进行重新组合的技术方案不能简单地直接认定为是一种重新概括。

其次，重新概括就一定超范围吗？

从立法宗旨上说，我国是先申请原则，如果允许申请人将申请日之后的新内容加入到

原始申请文件中，专利法的申请日就毫无意义了。但是专利法第三十三条从来没有不允许申请人对权利要求保护范围进行再次概括。如果认为权利要求中任何一个技术特征都必须与说明书中的每一个技术特征完全一致，权利要求要求保护的技术方案必须与最佳实施方式中的技术方案完全一致，那么权利要求的任何修改都可能会导致修改超范围，因为具体实施方式部分动辄撰写几十页，包含各种技术信息，要求权利要求的技术方案必须与最佳实施方式中的技术方案完全一致根本无法实现。这种做法本身也与专利法的立法本意有所违背^[1]。

最后，又回到了最初问题的出发点，增加了该技术特征的独立权利要求的技术方案是否超出了原说明书和权利要求书记载的范围？或者说增加的技术特征“所述的门栓上设有近门栓头一侧的槽和远端槽两个槽；门栓两次位移杆在上方龙骨或龙骨上的挡块作用下，插入槽内；当门栓头的移动缩入门栓外壳时，门栓定位片的一端插入门栓头远端槽”是否是从原说明书和/或权利要求书可直接地、毫无疑义地确定的内容。

显然，技术特征“门栓两次位移杆在上方龙骨或龙骨上的挡块作用下，插入槽内；当门栓头的移动缩入门栓外壳时，门栓定位片的一端插入门栓头远端槽”在原说明书和权利要求书中有记载，没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。问题的焦点落在单独分割出来的技术特征“门栓上设有近门栓头一侧的槽和远端槽两个槽”是否是从原说明书和/或权利要求书可直接地、毫无疑义地确定的内容。

“门栓上设有近门栓头一侧的槽和远端槽两个槽”应该说在原始说明书中是明确公开了的，同时正如审查员在第一次审查意见通知书中所认定的，近门栓头一侧的槽和远端槽是解决其技术问题的必要技术特征，如果没有这两个槽，就不能实现原说明书第2页发明内容和第4页具体实施方式中的“门栓两次位移杆2插入门栓斜槽内；在门栓两次位移杆2的作用下，门栓定位片3插入矩型槽内，门栓7完全缩进门栓外壳8，即门栓7锁定”，就不能解决维修孔板方便开启的技术问题。

但是不是仅有两个槽就行了呢？或者说任何形状的槽都能实现维修孔板的方便开启和关闭呢？答案显然是否定的，正如观点三所指出的，两个槽的形状也是本发明的必要技术特征，如果近门栓头一侧的槽不设置成斜槽或者梯形槽，远端槽不设置成矩形槽，例如近门栓头一侧的槽设置成矩形槽，远端槽设置成斜槽，仍然无法实现“在门栓两次位移杆2的作用下，门栓7继续向门栓定位片3移动，门栓定位片3插入矩型槽内，门栓7完全缩进门栓外壳8，即门栓7锁定”，仍然无法解决维修孔板方便开启的技术问题。可见两个槽的形状和具有两个槽都是必要技术特征，原说明书一直是把具有两个槽以及两个槽的形状作为不可分割的一个整体来记载的，这才是申请人在申请日提交的申请文件中能直接地、毫无疑义地确定的内容，而将具有两个槽和两个槽的形状特征割裂开来，仅拿出具有两个槽的技术特征去和其它特征相组合，形成的新技术方案显然包含了申请人在申请日没有做出研究和贡献的新信息，如两个槽是其它形状的槽的情况，这样的技术方案当然超出了申请人在申请日提交的申请文件记载的范围，因此是不能允许申请人在申请日之后这样修改的。

这个案例显然和观点二中杯子的案例不同，申请人在说明书公开了一个杯子，其中茶杯有一个龙头形状的杯盖和有云纹图案的杯体和一个龙身形状的杯

柄。权利要求1中要求保护：一种杯子，包括杯盖和杯体。在这种情况下杯柄和其龙身形状显然是可以分割的，有杯柄就可以解决方便抓握的技术问题，而杯柄的龙身形状只是为了和其它部分相配合以使杯子具有某种外观，因此申请人在申请日提交的申请文件实质上记载了两种情况，第一：杯柄；第二：龙身形状的杯柄。修改时仅将“杯柄”的技术特征加入权利要求1应该是允许的。

5、 结论

我们在实际工作中不能简单地将对权利要求进行技术特征重新组合的情况直接认定为对权利要求的重新概括，并将其直接认定为修改超范围，否则我们的工作就无法起到保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造的作用。

对于重新组合的权利要求的判断往往比较复杂，它们多数都是基于原申请的权利要求的技术特征作为主体，增加的技术特征一般都有明确对应的说明部分，使人容易和专利法第26条第4款的“是否以说明书为依据”的问题混淆，误认为增加的特征既然说明书中都有明确说明，有的甚至就是文字记载，且保护范围比原技术方案的保护范围小，这种情况下就应该没有超出原说明书和权利要求书记载的范围^[2]，而忽视了说明书中记载的多个技术特征有时是不能分割的，将作为一个整体的技术特征分裂开来，仅拿出其中的一部分加入权利要求中，意味着包含权利要求的所有实施方式，而这恰恰超出了申请人在申请日提交的申请文件中能直接地、毫无疑义地确定的内容，包含了申请人在申请日以前没有做出研究和改进、没有做出贡献的新的信息，当然是不能被允许的。

参考文献

[1]从一个具体案例浅谈修改超范围，张军，审查业务通讯, 2009,15(10):36-42

[2]从一个案例看重新概括的权利要求修改超范围的判断，梁沁，审查业务通讯,2009,15(8):41-48

作者：陈亚英

单位：国家知识产权局专利审查协作中心机械处审查员

电话：62413219

邮箱：chenyaying@si po. gov. cn

地址：北京市海淀区中关村南四街18号紫金数码园4号楼专利审查协作中心机械处

专利法第三十三条的立法目的及其在 无效程序中的法律适用探讨

The Underlying Idea and the Application During the Invalidation Procedure of Art.33

路传亮

摘要：在专利授权程序中，申请人通常会主动或被动地修改专利申请文件，修改时可能会加入超出原始申请文件记载的内容。在审查过程中，尽管审查员已经尽到高度注意的审查义务，亦不可避免地出现经初步审查和/或实质审查而授权的专利文件仍存在修改超范围的情况。无效程序中对修改的要求比授权程序更为严格，通常不允许专利权人删除该超范围的内容，而以修改超范围为由宣告专利权无效，有时对专利权人有失公允。本文从专利法第三十三条的立法宗旨出发，结合国内外的立法和审查实践，阐述在无效程序中灵活适用专利法第三十三条的合理性，并给出了专利文件修改超范围的具体处理方式。

关键词：修改超范围 先申请原则 公开换保护 无效程序

引言

专利法第三十三条规定，申请人可以对专利申请文件进行修改，但对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。根据专利法实施细则第六十五条的规定，专利法第三十三条是提出无效宣告请求的理由之一。对于在专利授权程序中申请人通过修改加入超出原说明书和权利要求书记载的范围的内容，无效程序中是否应当以修改超范围为由宣告专利权无效，我国审查指南中并没有明确的规定，国内外的审查实践对这个问题也存在不同的认识。

对一个问题的判断犹豫不决，无法抉择是否适用那些具体的审查标准时，立法宗旨往往会释解心中的疑惑，使人豁然开朗。因此，本文拟以专利法第三

第十三条的立法宗旨为基点，结合国内外的立法和审查实践对专利法第三十三条在专利无效程序中的适用进行探讨，以期对业界同仁有所裨益。

一、专利法第三十三条的立法宗旨

（一）我国的法律规定及学理解读

我国专利法律和审查指南规定了判断修改超范围的原则，并给出了一些具体情况下的判断标准，而没有对专利法第三十三条的立法宗旨进行阐述。关于我国专利法第三十三条的立法宗旨的权威解读可见于《新专利法详解》——“之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果”⁹。另有学者指出，设立专利法第三十三条有两方面的目的，第一防止申请人以未完成的发明创造申请专利，并在申请日以后通过修改专利申请文件来完成发明创造，从而获得不正当的利益；第二是防止申请人不重视申请文件的撰写，使得公众不能清楚准确地理解发明。¹⁰

（二）EPO 的相关规定

欧洲专利公约 123(2) 规定，欧洲专利申请或欧洲专利的修改，其主题不得超出原申请记载的内容。欧洲专利局申诉委员会的判例法 (Case Law of the Boards of Appeal of EPO) 对欧洲专利公约 123(2) 的法律内涵有着明确的阐述：不允许专利申请人通过加入未在原始申请文件中记载的主题来完善其发明，否则将赋予申请人不正当的利益，并且也会损害对原申请文件有所依赖的第三方的法律安定性 (见 G1/93 OJ 8/1994, 541)。

（三）日本的相关规定

日本专利法第 17 条第 2 款第 3 项规定，对说明书、权利要求书或附图进行修改时，必须是随请求书最初提交的说明书、权利要求书或附图中所记载的事项的范围内进行。

日本发明和实用新型审查基准中“修改限制制度的主旨”中规定，为了顺利进行各项程序，希望最初就能提交完整内容的说明书等文件，如果申请时说明书、权利要求书及附图很完整，就没有必要对说明书进行补正。但实际上，最

⁹ 国家知识产权局条法司：《新专利法详解》，知识产权出版社 2001 年 8 月版，第 228 - 229 页。

¹⁰ 金泽俭：“专利申请文件修改的限制”，《知识产权》2002 年增刊，第 203 - 205 页。

初无法期望得到完整的申请文件的情况也不少，即说明书等的记载通常有不明确之处，往往达不到正确理解发明的程度，且常常有误记、错记现象。因此，在申请之初很难提交完整、准确无误的说明书等。即使在申请之初提交的文件很全面、很完整，如果审查结果认为发明内容是现有技术或者已经申请的内容，就要对权利要求进行缩减，即需要对说明书进行补正。此外，为确保说明书等作为技术文献的质量也应该承认补正程序。因此，需要在一定的限制下承认或认可说明书等的修改。可是，在专利申请以后，如果允许在随请求书最初提交的说明书、权利要求或附图中所记载的事项的范围以外进行修改的话，由于修改的效果追溯及申请之时，相信原始说明书等记载内容的第三人就会蒙受各种难以预测的不利之处。也就是说，对申请说明书等进行补正时如果将原始说明书等中没有记载的发明内容也补进去而得到专利时就违反了先申请原则，因而应对补正的内容和时间加以限制。总之，为了调整、平衡申请人与第三人的利益关系，修改必须在原始说明书等记载的事项的范围内进行。

（四）专利法第三十三条的立法目的

从欧洲专利局的上述规定可以看出，修改不得超范围的立法宗旨应当是防止申请人不当得利，损害社会公众的法律安定性，以在专利权人和第三方之间寻求一种合理的平衡。日本发明和实用新型专利审查基准详细的阐述了允许申请人修改专利申请文件的原因，和基于先申请制的立法基础以及防止损害第三人的利益，平衡申请人与第三人利益关系的立法目的。我国理论界认为先申请原则为立法基础，防止造成对第三人不公平的后果，防止申请人获得不正当的利益，促使申请人提高专利撰写的质量。

笔者认为，专利法第三十三条赋予了申请人修改专利申请文件的权利，同时又规定了修改的限制。因此该条款的立法目的应当包括两个方面，即允许修改的目的和修改不得超范围的目的。允许专利申请人对申请文件进行修改的基础理由在于原始提交的申请文件往往存在一些缺陷，不允许修改会影响到社会公众对专利文献所公开的技术信息的理解和利用，这将对“公开换保护”的专利法基础造成冲击；另一方面，不允许修改可能导致专利申请不符合专利法有关创造性等的规定而不能获得授权，影响专利申请人的利益，对申请人有失公平。事实上对专利申请文件进行修改在专利审查实践中极其常见。因此，允许修改

对提高说明书等的技术文献的质量和保护申请人的利益都是至关重要的。不允许超范围修改的基础理由与“公开换保护”的专利法立法基础并无关联，与先申请原则的联系更为密切。从公开换保护的原理来看，不允许超范围修改仅仅需要限制在修改不得超出专利公开文本所记载的内容，不是申请日提交的申请文件，而修改超范围的判定所依据的文本是申请日提交的申请文件，可见，公开换保护与不允许超范围修改并无密切的联系。专利法第九条所确立的先申请原则的目的是禁止重复授权，防止同样的发明创造授予两个以上的申请人，造成多项专利权之间的冲突，因而，确定最先申请人的申请日也就成为先申请原则的重要概念，一旦确定申请日，就确定了现有技术范围，界定了申请人的技术贡献，从而确定了申请人获得利益的正当性基础，先申请原则保障社会公众在申请日之后针对同样的发明创造作出的改进不会因为申请人通过修改添加新的内容而丧失利益，也保障了对原申请文件有所依赖的第三方的法律安定性。因此，在这个意义上，将先申请原则作为不允许超范围修改的立法基础当无疑议。

专利法第三十三条的立法基础之一——先申请原则决定了其立法宗旨应当是防止申请人通过修改加入新的内容获取不正当利益，损害社会公众无法就申请日后独立改进的专利获得授权的利益；保障社会公众利用专利文件公开的信息的安全性，维护社会公众对法律安定性的信赖利益。另一方面，基于专利法第三十三条的另一立法基础——公开换保护决定了立法目的是通过允许修改申请文件提高公开专利技术文件的质量，保障申请人的发明创造获得保护的权益。

二、专利法第三十三条在无效程序中的适用探讨

专利申请文件体现了技术与法律的完美结合，这种二者结合的特性给专利审查带来很大的挑战。因此，在专利授权程序中，尽管审查员已经尽到高度注意的审查义务，亦不可避免地出现经初步审查和/或实质审查而授权的专利文件仍存在修改超范围的情况。经修改而授权的专利，经实施多年并且已经产生客观的经济效益之后，如果严格按照授权阶段相同的判断标准，无疑该专利权应当以修改超范围为由被宣告无效，这样，有时对专利权人有失公平。有欧洲专利法官将这种情形称之为专利权人无法逃脱的“陷阱”¹¹。因此，在无效程序中，

11 Paolo Gory: "EPO Board of Appeal Case Law 1992-1994-A Survey", 第七次欧洲专利法官研讨会论文。

根据专利法第三十三条的立法宗旨，谨慎地调整其适用标准是实现法律的更高价值即公平价值之所需。

（一）说明书修改超范围，并不必然宣告专利权全部无效

专利复审委员会作出的第 9747 号无效宣告请求审查决定，从一个侧面证实了说明书修改超范围，并不必然导致专利权全部无效存在的合理性。申请号为 02112536.8、发明名称为“用减压/真空精馏并加热的苯胺合成二苯胺法”的发明专利申请，经实质审查后于 2004 年 3 月 10 日被授予专利权。2006 年 5 月 23 日，请求人向专利复审委员会提出无效宣告请求，以说明书的修改超范围为主要无效理由，请求专利复审委员会宣告专利权全部无效。经过无效程序的审理认定，在实质审查过程中，申请人在答复第一次审查意见通知书时将原说明书第 3 页第 6 行记载的“...进入苯胺精馏塔（真空度为 350mmHg）分离”修改为“...进入苯胺精馏塔（从常温的真空度为零减压到真空度为 350mmHg）进行减压分离”。

专利复审委员会作出第 9747 号无效宣告请求审查决定认为，本专利权利要求 1 要求保护一种用减压/真空精馏并加热的苯胺合成二苯胺法，在其分离精制过程中，采用的是“减压/真空精馏并加热”的操作方式，对本领域技术人员来说，这一措辞所表达的操作方式既包括在特定负压状态下进行精馏，也包括在逐渐形成负压的同时进行精馏。这两种操作方式虽然达到的效果可能会有所不同，但是如果温度等条件适合的话，一般情况下都可以达到精馏分离物料的目的。由此可见，不管是在特定状态下进行分离、还是在逐渐建立负压的同时进行分离都在权利要求 1 的保护范围之内，都没有偏离权利要求 1 所描述的技术方案。尽管说明书具体实施方式中将前一条件下的减压分离修改为后一条件下的减压分离使本领域技术人员看到的信息与原始申请记载的信息不同，但这一修改并没有影响到权利要求 1 本身的技术方案，因此，上述缺陷并不足以导致该专利权被宣告无效。

该案中，申请人在授权阶段对说明书的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。根据审查指南第二部分第八章第 5.2.1.1 的规定，只要发现说明书中存在修改超范围之处，就可以宣告专利权无效。但如上文所述，在无效程序中不分具体情况以申请人在授权程序中加入到说明书中的修改超范围的内容而宣告专利权无效，有时对专利权人有失公平。

根据专利法第五十六条的规定，说明书中修改超范围的内容可能会影响到权利要求的保护范围，也可能对权利要求的保护范围不产生影响。该案授权阶段加入到说明书中修改超范围的内容对权利要求的保护范围未产生影响，即专利权人未从修改超范围之处获取不正当利益，也未影响相信权利要求保护范围的第三人的利益，故本案的审查结论并未违背专利法第三十三条的立法宗旨。

因而，无效程序中，请求人以说明书的修改超范围为由请求宣告专利权无效的，鉴于对说明书作出的超范围修改未影响权利要求的保护范围，申请人未获得不正当利益，也未损害对原申请文件有所依赖的第三方的法律安定性。应站在在维护法律公平价值的高度，从专利法第三十三条的立法宗旨出发，科学合理地适用修改超范围的标准，可以仅宣告保护范围受超范围的内容影响的权利要求无效，维持保护范围没有受到超范围内容影响的权利要求有效，从而得出合情、合理、合法的审查结论。

（二）权利要求修改超范围，并不必然宣告该权利要求无效

专利法实施细则第六十九条规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。专利法实施细则赋予了专利权人修改权利要求书的权利，增加了修改不得扩大原专利的保护范围的限制。审查指南对无效程序中权利要求修改的原则、方式和时机均作出了严格的规定，权利要求的修改方式一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除，侧重于维护社会公众利用信息的法律安定性。欧洲专利公约第 123(3) 规定，欧洲专利的权利要求在异议过程中的修改不得超出授权权利要求的保护范围。在日本发明和实用新型的无效程序中，专利权人可以以对权利要求书保护范围的限定性缩小、对笔误或误译的订正、对不清楚的记载的解释为目的请求对说明书、权利要求、附图进行订正。¹²可见，我国专利法实施细则的这一规定与欧洲、日本的表述基本一致，但我国在无效程序中对修改的限制更为严格。

在 T231/89 (OJ1993,13) 中，一个限制特征在审批程序期间被加入到权利要求中。原始申请中没有公开该限制特征，而在异议程序中删除该特征会违反 EPC 123(3)，异议部门撤销了该专利。申诉委员会认为，当将 EPC 123(2)和 EPC

¹² 国家知识产权局审查业务管理部国际交流处：“中日审查员互派项目成果汇编”(未公开发表)，第 53 页。

123(2)结合在一起撤销专利时，将它们彼此独立是不合适的。按照它们相互关系解释这两款规定就能避免得出荒谬的结论，它们一个是主要的，即独立的，另一个是辅助的，即依赖的：

(a)如果 EPC123(2)是主要的，就不管 EPC 123(3)，必须删除加入的特征；

(b)如果 EPC123(3)被认为是独立的，那么可以保留加入的特征。

如果限制特征对新颖性和创造性来说是不相关的，选择(b)是合理的；第三方的保护是至关重要的。另一方面，如果加入的特征没有技术意义，选择(a)是合适的，删除特征是正当的。

在 T10/91 中，在审查程序中加入了一个对普通技术人员来说无特殊价值的中性特征。该特征没有技术意义。因而，可以将它留在权利要求中，但当审查新颖性和创造性时，不能用它来限定保护范围。在 T938/90 中，加入的特征具有技术意义，在对新颖性和创造性的审查中必须考虑它。因而，委员会倾向于采用在 T231/89 中的原则，驳回专利权人针对撤销专利所提起的上诉。

欧洲专利局扩大申诉委员会在 G 1/93 (OJ 1994, 541) 指出，如果审查阶段中加入申请文件中的特征在原始申请文件中未公开，但其限制了专利的保护范围，仅仅排除由原始申请所要求保护的发明的部分内容的，且没有对要求保护的发明的内容提供技术贡献，基于合理的考虑，这种特征的增加就不会为申请人带来任何不正当的利益。也不会应影响第三方的利益¹³。该特征不应当被认为超出了原始申请的范围（也可参见 T 112/95）。¹⁴

可见，欧洲专利局在处理这种“陷阱”时更加侧重于公平价值的实现，考虑超范围特征是否对发明主题作出了技术贡献，是否具有技术意义，是否可用不超范围的特征来替换等因素对修改超范围的审查结果作出判断，侧重于对专利权人提供保护。

我国审查实践中，也出现过类似的冲突。在“墨盒”一案中¹⁵，专利申请人在授权程序中将原申请文件记载的“半导体存储装置”修改为“存储装置”，审查

13 实际上，申请人完善其发明而对说明书作出的超范围的修改可能导致第三人独立作出的改进无法获得专利权，在一定程度上可能损害改进发明的第三人的利益。

14 欧洲专利局，“Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office”，2006年第5版，第274-275页。

15 (2009)高行终字第327号判决。

员指出修改超范围的问题，申请人在意见陈述中解释：“权利要求 23 涉及附图 6 和附图 7，其中“存储装置”是指图 7（b）所示的‘半导体存储装置 61’”。专利申请遂获得了授权。专利复审委员会作出 11291 号无效宣告请求审查决定认为，存储装置是用于保存信息数据的装置，除半导体存储装置外，其还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型，本专利原说明书和权利要求书中均不涉及其他类型的存储装置，也不能直接且毫无疑问的得出墨盒装有其他类型的存储装置。因此，这种修改超出了原始申请文件记载的范围，致使独立权利要求和从属权利要求不符合专利法第三十三条的规定，宣告全部无效。一审法院维持了专利复审委员会的无效决定，二审法院认为通过原申请文件可以毫无疑问的确定本专利申请人在说明书中是在“半导体存储装置”的意义上使用“存储装置”的，修改前后并未形成新的技术方案，申请人在意见陈述中的解释可以表明“存储装置”是“半导体存储装置”的简称。因此，该修改符合专利法第三十三条的规定，遂撤销了一审判决和 11291 号无效决定。

该案中，专利复审委员会、一审法院与二审法院针对同一技术事实作出了截然相反的判断，曾参与本案审理的法官这样表述：“从保持专利权的稳定性、维护交易安全以及公众利用专利文件信息的安全性角度考虑，在专利无效程序中，应当严格掌握修改超范围的判定标准。对于未影响公共利益的非实质修改，则不宜认定是修改超范围。”¹⁶笔者无意于分析该案中对权利要求的上述修改是否超范围，旨在为这种分歧寻找一个出路：设想专利权人在无效程序中为克服修改超范围的问题，将“存储装置”修改为“半导体存储装置”，如果能够在此基础上维持权利要求有效，则可以避免出现无效决定、一审、二审判决相互矛盾的情形。

为了解决无效程序中出现的这种矛盾和冲突，我国审查实践中可以适当借鉴欧洲专利局的经验，站在实现公平价值的高度，适当保护专利权人的利益。在无效程序中，可以将以超范围的修改方式加入权利要求中的技术特征分下述情况分别处理：（1）如果加入到权利要求中的超范围的内容对权利要求的保护范围没有限定作用，此时专利权人未从修改超范围的内容之处获取任何不正当利益，也未并造成专利保护范围的扩大，未损害对原始申请文件有所依赖的第

16 焦彦：“专利法第 33 条关于修改超范围问题的理解与适用”，载于《中国专利与商标》，2010 年第 2 期，第 68 页。

三方的法律安定性。通过这种方式恢复专利权人与社会公众之间权利的合理平衡，故可以在无效程序中允许专利权人删除超范围的内容¹⁷，而不以修改超范围为由宣告该权利要求无效。（2）如果权利要求中加入的超范围的内容限制了专利权的保护范围，排除了依据原申请文件所能够获得的一部分保护范围，且该修改的内容对发明的主题没有作出任何技术贡献，同样，申请人未因修改超范围的内容而获得任何利益，也未损害第三人的合法权益，无效程序中可以维持该权利要求有效，不认为修改超范围。但不允许专利权人删除该超范围的内容，如果允许删除该超范围的内容则导致不合理的扩大了专利权的保护范围，损害社会公众法律安定性的利益。（3）如果权利要求中加入的超范围的内容能够用原申请文件中其他内容替换，且不会扩大权利要求的保护范围，无效程序中允许这种替换式修改，不以修改超范围为由宣告该权利要求无效。这样专利权人未从修改超范围的内容获得任何不正当的利益，也未影响相信原始申请文件的第三人的利益。（4）如果权利要求中加入的超范围的内容对权利要求的保护范围具有限定作用，且不属于上述的（2）（3）两种情况，无效程序中应宣告所涉权利要求无效。这种情况下，不宣告权利要求无效会严重地损害社会公众的利益，不能仅仅为了照顾专利权人的利益而忽视社会公众利益的保护，而背离专利法第三十三条的立法精神。

结束语

为解决专利法第三十三条在无效程序中的适用所带来的矛盾和冲突，减轻专利权人所承受的的不利后果，应当着眼于实现法律的公平价值，以专利法第三十三条的立法宗旨为指导原则，科学合理地适用修改超范围的审查标准，并适时地修改审查指南中有关专利法第三十三条在无效程序中的法律适用标准及无效程序中的修改方式限制，最大化地实现专利制度的价值。

作者：路传亮

单位：专利复审委员会研究处 主任科员

电话：13683353276（62801713）

邮箱：luchuanliang@si.gov.cn

地址：海淀区北四环西路9号银谷大厦1102

¹⁷ 另一种做法是：不删除该超范围的内容，维持专利权有效，视为符合专利法第三十三条的规定。

日本专利法及“修改限制原则”及其判断标准的历史变迁

—结合 2010 年【审查基准】的最新修订—

毛立群

摘要：中国专利法 33 条所规定的“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”这一限制原则，在各主要国家、地区的专利法中均有相同或相似表述^{[1][2][3]}，但如何界定“修改是否超范围”（是否属于 new matter）非常不易^[4]。在审查实践中的具体判断标准方面，各国亦不尽相同。同时，其规定及具体判断标准也并非一成不变，而是受到时代发展、国家专利政策、法院判决、权利人及社会公众的诉求等影响而不断调整。本文通过介绍近期日本专利法对“修改限制原则”的修改以及审查及诉讼实践的具体判断标准的变迁，为我国专利法 33 条及其具体判断标准的探讨提供参考和借鉴。

关键词：修改 超范围 日本 判断标准 专利法

一、日本专利法关于“修改限制原则”规定的变迁

专利法如何规定以及审查实践中如何掌握“修改限制原则”的判断标准，是体现保护申请人合理权益，平衡申请人与公众的利益关系，反映一个国家专利政策指向的重要指标之一^[5]。

回顾日本专利法的历史，在平成 5 年（1993 年）之前的日本专利法框架下，关于修改的限制，其实并没有“修改不得超出原说明书等记载的范围”这一规定，而是采用了较为宽容的规定，即“修改不得变更要旨”原则。1993 年前的日本专利法第 53 条 1 款规定，“对原始说明书及附图的修改，若改变了其要旨，则审查员应当发出通知不能接受这样的修改”。同时第 41 条规定，“在原始说明书范围内进行的权利要求范围的增加、减少、变更修改，视为未改变要旨”。所谓的

“说明书要旨”，指的是“权利要求书中所记载的技术特征（技术内容）”。基于这样的法条规定，日本特许厅在 1993 年新制订的【审查基准】对修改是否改变要旨的判断标准概括为：

（1）未记载在原始说明书范围内的事项，补入权利要求部分则属于改变要旨，不能接受；

（2）即使未记载在原始说明书的事项，只要不作为权利要求技术特征补入（或补入说明书部分但并未实质性改变权利要求的技术特征），就不属于改变要旨，可以接受；

（3）只要未实质性改变权利要求的技术特征，其修改就不被视为改变要旨，可以接受。

因此，即使没有记载在原始说明书及附图中的事项，只要不改变要旨（要点），其修改也是可以接受的。对于“记载在原始说明书范围内的事项”的定义，亦在【审查基准】层面规定，即使未直接原文记载在说明书中，但本领域技术人员参照说明书的技术内容，可认为是已记载在说明书中的事项亦当理解为“记载在原始说明书范围内的事项”。

在这一较宽容的修改限制原则下，申请人可以有充分的机会对说明书权项进行修改，在实践当中，日本特许厅也认识到存在以下问题：

（1）为审查修改所付出的审查时间过多，不利于提高审查效率；

（2）过度地允许修改，导致对未要求修改的申请人欠缺公平；

（3）对申请阶段的说明书及权项撰写质量要求不高，导致申请人缺乏在申请前加速完善发明及其说明书的动力，不利于发明的保护；

（4）过度地允许修改并且限制度较低，导致第三方对该专利动向的监视负担较重、难以预期其变化而导致风险较大；

（5）与国际其他主要国家相比，该规定十分特殊而缺乏国际协调性。

基于以上考虑，日本特许厅在平成 5 年（1993 年）推动修改专利法，删除了“修改不得变更要旨”的规定，取而代之新增加一条，即现行日本专利法第 17 条之 2 第 3 项规定：“在进行说明书、权利要求的范围及附图的修改时，必须在原始提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围内进行。”该法条是平成 5 年（1993 年）修正专利法的主要内容之一，以禁止在修改时引入新事项

(new matter)从而导致修改文本超出说明书等原始记载的范围。相关法条修改前后的对照参见表 1。

为配合此次法条修改，日本特许厅【审查基准】也对“修改限制原则”进行了大幅度的调整以适应新的法条规定，对修改的限制从“较为宽容”转变为“较为严格”。并在随后的 2003 年及 2010 年，对【审查基准】的“修改限制原则”部分进行了 2 次较大的修改，经历了“较为严格”(1993 年) - “适当合理宽松”(2003 年) - “进一步合理化”(2010 年)的变迁，相应具体内容在下节中介绍。（“较为严格”、“适当合理宽松”、“进一步合理化”的称谓，是笔者自行命名的相对概念，并非绝对定义，笔者注）

表 1.日本专利法关于修改限制原则的变迁

1993 年前专利法	1993 年后专利法
专利法 40 条、41 条、53 条	专利法第 17 条之 2
不得要旨变更原则	不超原始范围原则
较为宽容，即使在说明书中未有记载的事项，只要不变更要旨，亦可进行修改（补正）	首次明确修改（补正）必须在说明书等记载的事项范围内进行，不得超出原始记载的范围

二、日本专利审查实践关于“修改超范围”判定标准的变迁

1993 年日本专利法作出上述条文修改，将修改限制原则从“不得要旨变更”改为“不超原始范围”后，至今其专利法经历了大小共计 10 次修改，但规定“修改不超原始范围”的该法条条文（现行专利法 17 条之 2）的内容本身一直未有改动。条文本身虽然并未变动，判断修改是否可以被接受的关键，是如何界定“原始提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围”，在【审查基准】层面，该界定的判断标准经历了较为严格——适当合理宽松 - - 进一步合理化这 3 个时期的变迁（表 2）。

而且，在这些审查判断标准变迁的背后，都可以看到日本法院判决的影子，【审查基准】中的某些表述，更是直接引用判决书的原文。换句话说，通过这些修改，我们可以看出，日本法院的判决对日本特许厅审查判断标准的制订和

修改有着极大的影响力，日本特许厅通过不断修改【审查基准】，以使得审查实践中“修改是否超范围”的判断标准与日本法院的判决标准趋于一致。下面就结合相应的日本法院判决，介绍在各个时期【审查基准】对“修改是否范围”判断标准的修改及其内容。

1.较为严格时期——适当合理宽松时期

平成 5 年(1993 年)至平成 15 年(2003 年)是【审查基准】规定较为严格的时期。在平成 5 年修改法下的【审查基准】层面，将“原始提交的说明书等的记载范围”界定为：

- a.原始提交的说明书等明确记载的事项；
- b.可从原始提交的说明书等中直接且唯一导出的事项

上述规定对“修改是否超范围”的界定较为严格^[6]，特别是“直接且唯一导出”的字面规定，导致审查实践中过分重视字面上的比较而僵化、教条地执行该判断标准，与原始提交的说明书中的表述只要字面不一致，就往往不允许修改。这一僵化的判断标准引起申请人的广泛不满，并在东京高等法院相应行政诉讼中所作的，针对“烤面包盘及其制造方法”的复审决定撤销案件、以及“游戏机、弹子机等的网络传送系统装置”复审决定撤销案件判决^{[7][8]}的影响下，日本特许厅于平成 15 年 10 月(2003 年 10 月)对【审查基准】进行了修订。

该修订后的【审查基准】(第 3 部分第 1 节之 3)中，直接参考引用了“游戏机、弹子机等的网络传送系统装置”复审决定撤销案件判决书^[8]第 5 部分的撤销理由 3 - (5)中的原文，“所谓原始提交的说明书及附图所记载的事项，应当仅限于明确记载在原始提交的说明书及附图中的事项，或者即使没有记载，但根据明确的记载来看是显而易见的事项。可称为根据明确的记载来看是显而易见的事项的，应当是即使没有确实的记载，但接触到所明确记载内容的任何一个本领域技术人员，可以理解为等于记载在说明书中的事项。需要简单说明方能理解的事项，不能认为是显而易见的事项。”

【审查基准】除了参考引用上述判决书原文外，还将其适当概括，对“修改是否超范围”的判断标准予以适当放松，删除了“直接且唯一导出”的表述，将“原始提交的说明书等的记载事项范围”界定为：

- A. 不仅包括原始提交的说明书等中明确记载的事项，也包括即使没有明示

记载，但根据原始说明书等的记载是显而易见的事项；

B. 所谓显而易见的事项，指的是本领域技术人员参照申请时的技术常识，可以理解为虽未明确记载但等于记载在说明书等中的事项；

C. 当然，仅仅是公知技术并不能理解为显而易见的事项，只有本领域技术人员从说明书中，可以理解为虽未明确记载但等于记载在说明书等中的公知技术，方可视为显而易见的事项。

由此可见，经过 2003 年修订【审查基准】之后，在法条内容未有变更的情况下，关于“修改是否超范围”的判断标准，日本专利审查实践经历了由较为严格到适当合理宽松的变迁。

2.适当合理宽松时期——进一步合理化时期

虽然在 2003 年【审查基准】修改后，修改是否超范围的判断标准得以适当合理宽松，但围绕如何妥当合理判断修改是否超范围问题的争论，并未停息。并且随着日本知识产权高等法院大合议庭“阻焊剂案”判决^[9]的正式生效，日本特许厅于 2010 年 6 月通过将该判决的要点纳入【审查基准】^[10]，将修改是否超范围的判断标准进一步合理化。

2008 年 5 月 30 日，日本知识产权高等法院大合议庭对“阻焊剂案”做出判决，该案判决书中，花费了大量的笔墨，对修改限制的原则和立法宗旨、相关法条的解释、如何界定“原始的说明书、权利要求及附图所记载的事项范围”等，做出了详尽的阐述。该判决直接推动了日本特许厅重新审视现行的【审查基准】，并做出与该判决相适应的修改。

因为篇幅有限，本文中不对该“阻焊剂案”案情进行全面的介绍，仅选取涉及“修改超范围”判断标准的判决书部分进行介绍。

该大合议庭判决首先对现行专利法第 17 条之 2 第 3 项条文制订的立法宗旨进行了如下阐述，“通过规定修改必须在原始提交的说明书及附图所记载的事项范围内进行，从而促使在申请阶段充分公开其发明，确保迅速授权，保证发明内容未充分公开的申请与提交时即充分公开的申请之间的公平待遇，同时，防止给以申请时公开的发明范围为前提行动的第三人造成不必要的损害，...来确保提交申请时即充分公开其发明，从而确保将先申请原则落到实处”（判决书第 5 部分 1 之（2），判决书原文第 40 页）

在阐述了上述立法宗旨之后,判决书接着对法条中规定的“原始提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围内”的文字进行了如下解释:“所谓说明书及附图所记载的事项,对于属于高度技术性创造的发明来说,因为是以获得专利权为前提而向公众公开的,此处所谓“事项”是指说明书及附图所公开的与发明相关的技术性事项(何为“技术性事项”,日本专利法体系下并无明确定义,相应英译为“technical matter”^[11]笔者注),因此,说明书及附图所记载的事项,指的是本领域技术人员可以综合说明书及附图所有的记载而推导出的技术性事项,修改时,与这样推导出的技术性事项之间的关系属于并非引入新的技术性事项时,这样的修改应当被认为是在说明书及附图所记载的事项范围内进行的。”

上述判决书的原文,在2010年6月的修订中,被写入【审查基准】第3部分第1节之3“基本原则”部分,以作为今后审查实践中判断修改是否超范围的指导原则。

此次【审查基准】的上述修订,虽然日本特许厅在阐述相关修订内容时,强调并未对修订前的审查实践所运用的判断标准做出实质性调整,并不直接意味着放宽修改的限制。但是,在无法确定修改是属于“明确记载的事项”或者属于“显而易见的事项”时,并且该修改也不属于【审查基准】第3部分第1节之4.2及4.5所列举的修改类型时,则需要审查员根据该大合议庭判决所指出的上述指导原则进行判断,也就是说,根据“修改部分与综合说明书及附图所有的记载而推导出的技术性事项之间的关系,是否属于引入了新的技术性事项”这一原则来判断修改是否超范围。从这一点来看,在修订前的【审查基准】下所不能被接受的修改,亦有可能被接受,并且,修改部分即使未有明确记载并且也不能理解为显而易见时,只要有合理的论述,也存在根据上述指导原则而被接受的可能性。当然,【审查基准】仅仅是做出了原则性的规定,今后具体审查实践的标准和尺度如何把握,还值得继续予以关注。

综上所述,经过2010年修订【审查基准】之后,关于“修改是否超范围”的判断标准,日本专利审查实践将经历由适当合理宽松到进一步合理化的变迁。

表 2. 日本【审查基准】相关规定的变迁

审查基准	原始说明书和权利要求所记载的事项范围
1994 年 ~ 2003 年	1. 明确记载的事项 2. 可直接且唯一导出的事项
2003 年 ~ 2009 年	1. 明确记载的事项 2. 根据原始说明书等的记载是显而易见的事项
2010 年 ~ 至今	1. 明确记载的事项 2. 根据原始说明书等的记载是显而易见的事项 3. 本领域技术人员综合原始说明书等所有记载而推导出的技术性事项。(修改时,与这样推导出的技术性事项之间的关系属于并非引入新的技术性事项时,这样的修改应当被认为是在说明书及附图所记载的事项范围内进行的)

3.最新相关判例的介绍

以上对日本各个时期的专利法条文及审查基准的变迁给予了概括性的介绍,但这些内容多属于原则性的规定,可能不易理解。

因为目前尚无 2010 年 6 月修订后的【审查基准】下的审查阶段的实例做参考,为方便读者更进一步的了解上述原则性规定,本节就 2010 年 6 月【审查基准】修订时涉及的主要判例略作简介。

直接推动日本特许厅在 2010 年修订【审查基准】的是日本知识产权高等法院于 2008 年 5 月做出的“阻焊剂案”判决,该案经由大合议庭审理,通常案件的审理是由 3 名审判员组成合议庭,而大合议庭制度是由 5 名审判员组成,主要针对重要的法律争论焦点以及涉及产业、经济活动具有重大影响的案件,做出实质上的统一判断。为今后的审判实践制订规范。迄今为止仅审理过 5 个案件。

在“阻焊剂案”之后,日本知识产权高等法院各审判部门在相关判决中遵循“阻焊剂案”的判例精神,陆续引用“阻焊剂案”判决中所示的指导原则甚至原文作为判断基准。例如“手机案”^[12]、“高气密性住宅案”^[13]等。

(a)“阻焊剂案”(平成 18 年行ケ第 10563 号 无效决定行政诉讼案)

“阻焊剂案”中,专利权人在订正程序(对授权后的权利要求进行修改的程序)中将权利要求 1 中的“...光敏热固化树脂组合物”修改为,“...光敏热固化树

脂组合物，但是含有(A)、(B)、(C)、(D)的光敏热固化树脂组合物除外”(含有(A)、(B)、(C)、(D)的光敏热固化树脂组合物被对比文献所公开 - 笔者注)

判决书在阐述了现行专利法第 17 条之 2 第 3 项的立法宗旨以及“说明书及附图所记载的事项，指的是本领域技术人员可以综合说明书及附图所有的记载而推导出的技术性事项，修改时，与这样推导出的技术性事项之间的关系属于并非引入新的技术性事项时，这样的修改应当被认为是在说明书及附图所记载的事项范围内进行的”这一判断原则后，针对本案修改，指出：

“修改后，排除了对比文献所公开的特定组合内容后的本发明权项的组合物，最大的特点是在于将难溶性微粒状的环氧树脂作为热固化成分用于稀释剂，该环氧树脂的粒子被光敏预聚物所包裹，因此，可以实现不降低光敏预聚物的溶解性，曝光部亦不易被显影液侵蚀，同时延长组合物的保存年限的技术效果。并不因为排除了对比文献所公开的特定组合内容，本案说明书所记载的修改前的各项发明相关的技术性事项而产生任何变化，因此，可以认定本案修改并非在说明书所公开的技术性事项上附加了新的技术性事项，本案的修改，与综合本案说明书全部的记载而推导出的技术性事项之间的关系，属于未引入新的技术性事项，对于本领域技术人员来说这一点是很明白无误的”

(b) “手机案”(平成 21 年行ケ第 10303 号 复审决定撤销行政诉讼案)

申请人在审查阶段对权项 1 做出了如下修改(下划线为修改部分)：

“一种移动电话终端，其具有通信功能、

以及包括该通信功能之外的计时功能、电话簿功能、将麦克风的聲音转换为电信号的功能、将扬声器的电信号转换为声音的功能的多个功能，

并具有进行通信功能和通信功能之外的多个功能有关的显示的一个显示装置，

包含电源键、数字键的输入装置，...”

日本特许厅在驳回及复审决定中认为，说明书中仅公开有计时功能、电话簿功能，将麦克风的聲音转换为电信号的功能、将扬声器的电信号转换为声音的功能未有记载和公开，因此修改超出了原始说明书公开的范围而不能被接受。

对此，法院在判决书中，同样在阐述了“阻焊剂案”中所示的现行专利法第

17 条之 2 第 3 项的立法宗旨以及“说明书及附图所记载的事项，是综合说明书及附图所有的记载而推导出的技术性事项”这一判断原则后，针对上述修改，指出：

本发明的实施例记载有“麦克风 8”和“扬声器 9”，根据公知的手机技术，“麦克风 8”可认为是“将声音转换为电信号的部分”，“扬声器 9”可认为是“将声音的电信号转换为声音的部分”。虽然说明书中没有明确记载“功能”的字样，但结合字典【广辞苑】的解释可以理解为，“将声音转换为电信号”是“麦克风 8”的功能，“将声音的电信号转换为声音”是“扬声器 9”的功能，因此可以认定，具有“麦克风 8”和“扬声器 9”的手机，即具有“将声音转换为电信号的功能”和“将声音的电信号转换为声音的功能”。并且，“麦克风”和“扬声器”作为手机的必不可少的零部件，可以独立作为声音输入或输出装置发挥作用这一点亦是公知常识，同时“麦克风”和“扬声器”的功能独立与其他功能，应当被认定属于“通信功能之外的功能”。

因此，综合考虑原始提交的说明书所记载的本发明所要解决的问题及解决方案、公知常识，本发明手机中停止通信功能时仍可使用的功能，应当理解为至少包括计时功能、电话簿功能、将麦克风的聲音转换为电信号的功能、将扬声器的电信号转换为声音的功能。这样的修改，与综合原说明书等所有记载而推导出的技术性事项之间的关系，属于并非引入新的技术性事项，因此，这样的修改应当被认为是在说明书及附图所记载的事项范围内进行的。

(c)“高气密性住宅案”(平成 21 年行ケ第 10175 号 无效决定撤销行政诉讼案)

专利权人在订正程序中将权利要求 1 中的“高隔热性、高气密性住宅”修改为，“热损失系数为 1.0 - 2.5kcal/m²h 的高隔热性、高气密性住宅”。但是，在原始公开说明书中并无热损失系数为 1.0 - 2.5kcal/m²h 的记载和公开。因此，日本专利局认为这样的修改不能被认为是在原始公开的说明书范围内进行的，从而不能被接受。

对此，法院在判决书中，同样在阐述了“阻焊剂案”中所示的现行专利法第 17 条之 2 第 3 项的立法宗旨以及“说明书及附图所记载的事项，是综合说明书及附图所有的记载而推导出的技术性事项”这一判断原则后，特别指出，判断修

改是否超范围,不是将修改部分的文字与原始说明书记载内容做形式上的对比,而是考虑该修改附加的事项,是否属于对解决技术问题起贡献作用的技术性事项,来判断是否引入了新的技术性事项。

并且针对本案修改,指出:“本发明为解决施工费时、地板面温度不均、间隙调整困难导致热量汇聚的问题,在采用封装加热器为热源而简化施工、延长寿命便于维护,并且利用地板下空间,设置辐射采暖和对流采暖两种方式这一点上,具有技术性特征。而增加修改的热损失系数为 $1.0 - 2.5\text{kcal/m}^2\text{h}$ 部分,形式上看是增加了数值限定,但参照热损失系数的计算精度不高等情况,与修改前相比,该限定并未包含与本发明所要解决的技术问题及技术方案相关的技术性事项,仅仅是泛泛指出本发明所涉及的对象。本案修改,仅仅是对于非本发明所要解决的技术问题和技术方案相关的技术性事项的事项,进行明确范围的补充性修改,因此,不能认为是引入了新的技术性事项。该修改应该被接受”

同时,判决书也对“假设热损失系数为 $1.0 - 2.5\text{kcal/m}^2\text{h}$ 对于本发明具有技术性意义”进行了论述。判决书指出:“热损失系数为 $1.0 - 2.5\text{kcal/m}^2\text{h}$ 这一数值虽未明确记载在原始说明书中,但综合本发明的记载以及公知常识,不能认为该数值修改超越了仅仅是一定程度明确“高隔热性、高气密性住宅”这一意义,而是与本发明所要解决的技术问题和技术方案有特别相关。因此,本案修改并未引入新的技术性事项,该修改应该被接受。

综上所述,在现行日本专利法框架下,日本特许厅顺应法院判决,积极修订【审查基准】,就如何界定“原始提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围”,分别于2003年和2010年对【审查基准】进行了两次重大修订。其“修改是否超范围”的判断标准、即“原始说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围”的界定体现出如下特点:

(1) 虽然有过相对严格的“直接且唯一导出的事项”的时期,但经过2003年的修改,删除了这一僵化教条的规定,将“根据原始说明书等的记载是显而易见的事项”纳入“原始说明书所记载的范围”,使得修改得以适当宽松;

(2) 2010年6月修订时,增加引入“本领域技术人员综合原始说明书等所有记载而推导出的技术性事项,只要未引入新的技术性事项,就应当认为修改是在原始说明书范围内进行的”这一原则性规定,为合理的修改提供了可能。

从这样的修改变迁，我们可以看出，日本专利实践的判断原则摆脱了僵化教条的约束，体现出“限制基础上的合理的允许”这一特点。

三、“修改限制原则”立法宗旨的探讨

如“修改不能超出原始说明书的范围”所规定的那样，说明书权利要求等的修改必须加以限制。但是另一方面，合理适当的修改也应当允许。不能只予以限制而不考虑合理的许可，而应当是“限制基础上的合理的允许”。这是因为：

A) 在先申请原则下，申请人需要尽快提交说明书权利要求等申请文件，因此不可避免地导致说明书权利要求的撰写难以十分完善；

B) 即使充分考虑撰写的说明书权利要求等文件，经过检索、审查后，亦有可能发现不符合专利法规定而需要修改的地方

在这样的情况下，如果不给申请人合理适当的修改机会，就会出现“即便公开在说明书中的发明创造，也无法得到保护”的情况，在挫伤申请人积极性的同时，亦违背了“保护发明创造”这一专利法的立法宗旨。

结合以上日本专利实践的介绍，我们可以发现，日本专利实务在 2003 年修订【审查基准】之前，“修改是否超范围”的判断标准几乎与我国现阶段的判断标准别无两样^[14]。但自从 2003 年修订【审查基准】之后，在判断“修改是否超范围”时，其并不拘泥与形式上是否有记载或文字的一致性，而是更着眼于本发明所要解决的技术问题、为解决该问题而采用的技术方案以及所达到的技术效果，判断该修改是否在这些方面增加了新的技术意义或引入了新的技术性事项。这样的作法，即从保护真正的发明创造的角度出发，“限制的基础上合理的允许”这一作法，从实现专利法“保护发明创造”这一立法宗旨来看，值得我们深思和借鉴。

四、结束语

本文对日本专利法关于“修改是否超范围”问题的法条及实务判断标准的变迁进行了介绍，并且结合最新判例，介绍了日本对于“修改是否超范围”实务判断的最新动向。

“修改是否超范围”的判断标准，是平衡申请人与社会公众之间利益关系的一个重要杠杆，因时代的变迁而有所不同，并非一成不变的。过于宽松或过于严格，就有可能如一把双刃剑，伤害到申请人或社会公众其中一方的利益。

判断标准过于宽松，则可能导致申请人滥用修改机会，提交的发明文件完成度不高，不利于促进发明早期充分公开。同时，社会公众对该发明内容不确定而妨碍其实施或规避。

判断标准过于严格，则可能导致真正可以获得保护的发明无法获得保护，挫伤申请人的积极性，与专利法“保护专利权人合法权益、鼓励发明创造，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨不尽一致。

因此，这一标准的妥善掌握，需要我们在充分考虑国家经济发展战略、时代的变迁以及国情等各种因素而综合判断并与时俱进，不断调整以寻找到一个各方利益的良好平衡点，为改革开放、技术创新、社会发展营造一个良好的专利环境。

本文就日本专利法关于“修改是否超范围”的法条及实务判断标准的变迁以及最新发展作了一些探讨，希望能够对我国专利法 33 条及其具体判断标准的探讨提供些许参考和借鉴。

鉴于笔者水平和经验有限，不妥之处敬请各位业界前辈、同仁批评指正。

参考文献

[1]35 U.S.C.§132

[2]EPC 123(2)

[3]日本专利法第 17 条之 2

[4]Donald S.Chisum. (2000). ELEMENTS OF UNITED STATES PATENT LAW. (2nd ed.). Tokyo: Yushodo Press Co.,Ltd.

[5]吉藤幸朔，《专利法概论》，有斐阁 2001 年第 13 版，p311-p322

[6]专利第 1 委员会，知财管理 Vol. 58， No. 10, p.1279 (2008) [关于修改时超范围的判断]

[7]平成 14 年行ケ第 3 号 复审决定撤销请求案件

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2F5C71CCC588760D49256DD700104A01.pdf>

[8]平成 11 年行ケ第 311 号 复审决定撤销请求案件

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3932F7CDC770317E49256B7D0002B346.pdf>

[9]平成 18 年行ケ第 10563 号 无效决定行政诉讼案件

http://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/g_panel/10563.pdf

[10]日本特许厅，《发明、实用新型审查基准》(2010 年 6 月修订)

[11]法律术语日英标准对译词典(2009年 Ver.3) <http://kawagoe.jpn.org/law/dblist.cgi>

[12]平成 21 年行ケ第 10303 号 复审决定撤销行政诉讼案件

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100623150930.pdf>

[13]平成 21 年行ケ第 10175 号 无效决定撤销行政诉讼案件

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100128171342.pdf>

[14]国家知识产权局,《审查指南》,2006 年 7 月修订

作者:毛立群

单位:中国专利代理(香港)有限公司,日本部经理

电话:852-28284688

邮箱:mail@cpahkltd.com

地址:香港港湾道 23 号鹰君中心 22 字楼

从私权保护的角度解构专利法第 33 条的适用

(Analyze article 33 of the patent law from the point of private right protection)

毛 璘

摘 要：我国对于专利法第 33 条的审查，目前适用的是“客观真实”的证明标准，该标准不符合专利权的私权属性，不符合专利法第 33 条的立法宗旨，也与国内民事司法尺度以及国际专利审批尺度不一致。笔者认为，对于专利法第 33 条的审查，应该摒弃“客观真实”的证明标准，采用“高度盖然性”中高层次的证明标准，并以此标准为基础重新构建专利法第 33 条的审查实践。

关键词：修改超范围、证明标准、客观真实、高度盖然性

在近几年的专利审查过程中，专利法第 33 条是审查员使用频率较高的驳回条款，也一直是申请人反映比较强烈的问题。对于专利法第 33 条的具体适用，审查指南给出了具体的操作方法和一些操作案例，国家知识产权局操作规程对这一问题也做了进一步的细化规定，并引入了欧洲专利局的直接新颖性判断法、间接新颖性判断法，对各种修改情形引入指导案例。然而这一法条的具体适用并未因此而停止争议，操作规程出台之后，审查部门出现了更为严格把握该条款的倾向，实践中，常常出现符合操作规定，但是不合情理的情况。笔者认为应该从私权保护的角度深入该条款的立法宗旨和适用标准，对这一条款进行新的解构。

一、专利法第 33 条的立法宗旨

专利法第 33 条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。对于修改不得超范围的立法宗旨，欧洲专利局和日本专利局的审查指南均有类似

的解释，我国审查指南虽然对这一问题没有明确规定，但专利界对这一问题却并无太大争执，一般都认可欧洲专利局和日本专利局的审查指南中的阐述。

根据欧洲专利局审查指南中关于“欧洲专利公约第 123 条（2）项的法律内涵”的规定，日本专利局审查指南中在“修改限制制度的主旨”中规定，以及审查指南相关规定，笔者认为可以归纳出如下内容：

第一，允许对申请文件进行修改，是为了克服提交申请时的撰写缺陷。撰写缺陷一般包括：（1）撰写内容不完整，不利于正确理解发明内容，我国审查指南中关于补充背景技术、技术领域、发明的技术效果等发明的规定主要就是针对这种情况；（2）申请文件中存在误记、错记的内容，我国审查指南中关于修改明显的错误主要是针对这种情况；（3）对现有技术存在理解偏差，在审查过程中需要调整权利要求的保护范围，我国审查指南中关于增加、删除、放弃技术特征等规定主要是针对这种情况。

第二，限制对申请文件进行修改，是因为如果申请人在修改文件中加入未在原始申请文件中记载的内容来完善其发明，就会赋予申请人不正当的权利，也会损害对原申请文件有所依赖的第三方的利益。我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果”¹⁸。

可见，对申请文件的修改的内容加以限制的基本出发点都是为了平衡申请人与公众间的利益¹⁹。实践中，需要用立法宗旨来指导审查工作，因为立法宗旨是限制超范围的修改的真正原因，应该作为总的指导思想来检验判断的结果。

二、适用专利法第 33 条的证明标准

根据专利的第 33 条的规定，修改后的内容应该明确记载或隐含记载²⁰在原始申请文件中。因此，在审查员提出修改超范围的质疑时，申请人主张的待证事实是：修改后内容是否明确或隐含记载在原始申请文件中；采用证据是：原始申请文件相关内容的记载和本领域的公知常识性证据；剩下的关键问题是证

18 国家知识产权局条法司：《新专利法详解》，知识产权出版社，2001 年 8 月第 1 版，第 228 页。

19 国家知识产权局学术委员会第 Y060104 号课题，说明书充分公开及申请文件修改超范围研究，2007 年 2 月，第 67 页

20 国家知识产权局学术委员会第 Y060104 号课题，说明书充分公开及申请文件修改超范围研究，2007 年 2 月，第 63 页

明标准，即负证明责任的人提供证据对案件事实加以证明所要达到的程度²¹。

证明标准是事实认定的必要的、最低限度的证明程度²²，是认定待证事实的一把尺子，当证明程度跨过了该尺度，就可以认定该待证事实真实。法学界主流认可的证明标准有三种：（1）客观真实标准²³，该标准要求举证责任方必须将其主张的事实证明到一个“百分之百的确信”且无一点疑问的程度，根据证据得出的结论是唯一的，排除了其他的可能性；（2）接近真实标准²⁴，即证明的程度只能是最大限度的接近客观真实，而不可能是与案件事实完全一样、绝对真实的程度。按照证明高度的不同，接近真实标准分为：排除合理怀疑标准、高度盖然性标准、证据优势标准。排除合理怀疑标准，要求举证责任人对待证事实的证明并不需要达到排除“一切怀疑”的程度，它所要求的只是排除“合理的怀疑”；高度盖然性标准，即举证责任人提出的证据已经证明该事实发生具有高度的盖然性，使裁判者达到内心确定，即可对该事实予以确定；证据优势标准，即如果全案证据显示某一待证事实存在的可能性大于其不存在的可能性，使法官有理由相信它很可能存在，也应当允许法官根据优势证据认定这一事实；（3）法律真实标准²⁵，即运用证据对案件真实的认定应当符合实体法和程序法的规定，达到从法律的角度认为是真实的程度，法律真实标准下法官摆脱了发现事实和裁决事实的责任，只需对当事人提供的证据进行法律上的认定。

在审查实践中，对于明确记载的情况一般争议不大，争议的焦点往往是隐含记载的情况，审查指南要求对隐含记载的证明应该达到“直接地、毫无疑问地确定”的程度²⁶，操作规程进一步要求申请人应该证明隐含公开的内容应该是：“唯一确定的内容”²⁷。由此可见，我国对于“修改后内容是否隐含记载在原始申请文件中”这一待证事实要求的证明标准是“直接地、毫无疑问地确定”、“唯一确定的内容”，这相当于“百分之百的确信”且“无一点疑问”的程度，这一要求基

21 江伟主编：《证据法学》，法律出版社1999年版，第108页

22 吴杰著：《民事诉讼证明标准理论研究》，法律出版社2007年6月第1版，第2页

23 刘金友主编：《证据理论与实务》，法律出版社1992年版，第160页

24 卞建林：“论刑事证明的相对性”，载《诉讼法论丛》（第7卷），法律出版社2002年版，第26-32页

25 樊崇义：“客观真实管见——兼论刑事诉讼证明标准”，载《中国法学》2000年第1期

26 审查指南规定，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容。

27 操作规程规定，“直接地、毫无疑问地确定”是指，虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的人员根据原权利要求和说明书记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。

本上就相当于证据法上的客观真实标准。

审查实践中，审查员一般也是按照“直接地、毫无疑义地确定”、“唯一确定的内容”这一客观真实的标准进行审查的。

案例 1：第 22247 号复审决定

权利要求中请求保护制造液晶显示器件的蚀刻剂包括： NH_3 、 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 、 HClO_4 、以及 NH_4F 。说明书中记载栅金属的钼层与本发明的蚀刻剂成分的硝酸（ HNO_3 ）发生反应，钼与硝酸中的氢离子反应，生成氢气，通过硝酸的氧化还原反应去除钼层。

申请人主张，权利要求中的蚀刻剂中的 NH_3 为笔误，撰写时错将 HNO_3 撰写成了 NH_3 ，说明书中已经记载了蚀刻剂中含有 HNO_3 ，而 NH_3 也不可能在含 HClO_4 的酸性溶液中存在。

合议组虽然已经形成申请人撰写错误的内心确认，但是撰写错误的结论无法“直接地、毫无疑义地确定”得出，因此没有支持申请人的主张，维持了驳回决定。

案例 2：第 19005 号复审决定

该案中，原始说明书记载现有技术的缺陷是在采用日历布局显示照片时，由于不同日期照片数量不同，从而日期栏大小会随着照片数量的多少而变换；本发明鉴于这种问题而进行，目的在于提供一种可以不变更日期栏大小一览显示照片的方法。说明书中还记载了在日期栏中显示一定数量的照片的方法，以及在同一日期栏中切换显示不同照片的方法。

申请人在申请过程中，在权利要求中加入了“不变更日期栏的显示布置，切换显示规定数量以外的照片”这一技术特征。

基于本申请的发明目的和发明内容的记载，合议组已经形成了原始申请中隐含记载了“切换显示后的日期栏大小不变”的内心确认，但是由于该特征是综合说明书多处的记载推导得出的，不是“直接地、毫无疑义地确定”，因此以修改超范围维持了驳回。

案例 3：第 03813014.9 号申请的驳回决定

该案中，原始说明书记载一种应用于局部环境的自动控制系统，该局部环境可以是住宅、办公室、商店、医院、旅馆、露营车等一切可以应用的环境。

申请人将原始记载的“局部环境”修改为“建筑物”，审查员认为“建筑物”这一特征没有记载在原始申请中，也不能“直接地、毫无疑义地确定”，因此驳回了该申请。

三、专利法第 33 条不应该适用“客观真实”的证明标准

在上述案例中，合议组已经形成了修改后的内容隐含记载在原始申请文件中的内心确信，但是由于无法排除一切怀疑，达到百分之百确信的程​​度，因而最后驳回了专利申请。笔者认为对于修改后内容是否记载在原始申请文件中，不应该适用客观真实标准，理由如下：

（一）这是专利权的私权属性决定

知识产权是私权²⁸，专利权是权利人限制不确定第三人实施相关技术的权利，专利权调整的是社会平等民事主体之间（专利权人与不确定第三人）的经济利益关系。在私权领域，认定私权成立与否的相关法律事实时不应该采用客观真实的证明标准。民事权利领域，在判断物权成立与否时，需认定购买（或物权转移）事实；在判断债权成立与否时，需认定借贷事实；在判断侵权成立与否时，需认定侵权事实。在上述事实的认定过程中，根据已有证据，对这些相关法律事实的认定都不需要达到百分之百的确信，排除一切怀疑的程度。只要法官根据证据和常识，认为事实成立的可能性很大，确信事实的真实，就可以加以认定。

在专利权是否有效的判断上，司法实践中对相关事实的认定也并不采用客观真实标准。在无效程序中，常常需要对相关法律事实进行认定，在认定使用公开的事实、日期，对比文件的真实性、公开日期，电子证据的真实性等问题上，都只需要当事人证明待证事实极有可能真实，合议组形成内心确信即可。虽然这些事实认定是在无效程序中，但是无效程序、复审程序以及实质审查程序的事实认定标准应该统一，不应该在专利法第 33 条上适用与其它法条不同的认定标准。

（二）这是专利法第 33 条的立法宗旨决定

专利法第 33 条允许申请人进行修改，是为了保护申请人的权利，以免申请人因撰写缺陷或对现有技术的理解偏差而被剥夺权利；限制申请人进行修改，

²⁸ 世界贸易组织的《知识产权协议》的序言明确规定：知识产权是私权。

是为了避免申请人不正当的获取权利，从而损害社会公众（不确定第三人）的利益。因此，专利法第 33 条的立法宗旨是平衡申请人和社会公众（不确定第三人）的利益²⁹，过于宽松的允许申请人修改，就会损害社会公众（不确定第三人）的利益，过于严格的限制申请人修改，就会损害申请人的利益。

专利法第 33 条并没有要更倾向保护申请人或社会公众（不确定第三人）的意图，因此，对于审查员而言，对两者的利益保护也不应该有倾向。在专利审查时，可能同时存在两种风险：证明标准要求过高而使得申请人的权利被忽视或者证明标准过低而使得社会公众（不确定第三人）的利益受损，即同时存在驳回不当而对申请人不公平的风险和授权不当而对社会公众（不确定第三人）不公平的风险。采用客观真实的证明标准，实质上就为了避免授权不当的风险而过度加大了驳回不当的风险。这显然是与专利法第 33 条平衡申请人和社会公众（不确定第三人）的利益这一立法宗旨相违背的。

（三）这是证明标准的社会发展方向决定

受前苏联法学理论的影响，我国建国以来长期坚持民事领域的“客观真实标准”³⁰，这在改革开放以前案件较简单，纠纷较少的情况下还是有一定的条件和能力实施的。但随着改革开放和市场经济的发展，特别是 20 世纪 80 年代中期以后，社会实际与当时法院的审判方式形成一种冲突³¹，其根源是不现实的证明标准与审判实务之间的矛盾与冲突³²。事实上，任何国家都要面临着司法资源有限和发现事实手段有限的问题，客观真实标准，在任何国家都是行不通的。在我国司法改革和司法理念转变的背景下，客观真实标准逐渐被放弃，法院转而适用相对真实标准。

（四）国际上均不采用客观真实标准

各国专利法都有关于修改不得超出最初记载的范围的规定。欧洲专利局审查指南中规定：如果申请内容的所有改变导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接并且毫无疑问地导出，即使考虑了对本领域技术人员来

29 国家知识产权局学术委员会第 Y060104 号课题，说明书充分公开及申请文件修改超范围研究，2007 年 2 月，第 67 页

30 毕玉谦：《民事证据法及其程序功能》，法律出版社 1997 年版，第 127-128 页

31 黄松有：“渐进与过渡：民事审判方式改革的冷思考”，载《现代法学》2000 年第 4 期

32 吴杰著：《民事诉讼证明标准理论研究》，法律出版社 2007 年 6 月第 1 版，第 102 页

说隐含公开的内容也不能导出,那么应当认为这种修改超出了原始申请的内容,因此不允许。日本专利局审查指南中规定:对说明书、权利要求书或附图进行修改时,必须在和请求书一同最初提交的说明书、权利要求书或附图中所记载的事项的范围内进行;所谓“最初说明书等记载的事项”不仅包括说明书等明确记载的事项,也包括虽未明确记载但从该最初说明书等的记载而自明的事项。美国联邦法规汇编(code of federal regulation) 1.121 第(f)条指出:所作的修改不能对发明的公开添加新内容。美国的 MPEP 中规定:对数值范围的改变,必须考虑到本领域技术人员以为本质上被原始披露内容所支持的范围。

由此可见,欧洲专利局允许修改后的内容是从“隐含公开的内容中导出的”,日本专利局允许修改后的内容是“根据最初记载而自明的”³³,美国专利商标局允许修改后的内容是“得到原始描述支持的”³⁴,对于修改超范围的判断尺度,欧洲专利局最为严格,日本相对宽松些,而美国则最为宽松。然而,即便是要求最为严格的欧洲,也并不要求修改后的内容“百分之百的确信”,“排除一切怀疑”的记载或隐含在原始文件中,分析其审查指南给出的案例,有些在欧洲允许的修改在我国却是得不到允许³⁵。

四、专利法第 33 条证明标准的建构

(一) 专利法第 33 条应该适用高度盖然性标准

由此可见,对于专利法第 33 条,不应该适用客观真实标准,而适用法律真实标准,也不利于树立发现和认定事实的态度,不利于向社会宣示忠于真实和追求真实的核心价值。因此,笔者认为专利法第 33 条应该适用接近真实的证明标准,具体应该适用高度盖然性标准,具体理由如下:第一,根据专利权的私权属性和专利法第 33 条的立法宗旨,应该适用高度盖然性标准。“排除合理怀疑”标准,目前主要适用于刑事案件中,适用该标准的基础是刑法中的“推定无罪”和“疑罪从无”的基本原则,在同时面临错判嫌疑人有罪和无罪的风险时,刑事审判会为了避免错判有罪的风险而倾向于推定无罪;而专利法是调整平等市

33 日本审查指南解释记载自明的事项是指:虽未在最初说明书明确记载,但只要是在本领域技术人员参照申请时的技术常识,能够明确其含义,可以必然理解为其实质上等同于此事项已经被记载。

34 欧阳石文、刘颖、赵芳:“欧、美、中关于修改超范围的比较研究”,载国家知识产权局《审查业务通讯》2006 年第 10 期

35 陈立、孙毅、刘珺、李彬、王洋:“欧洲、美国、日本和中国专利体系对基于附图所作修改是否超范围的认定”,载国家知识产权局《审查业务通讯》2007 年第 11 期

场主体之间的私权关系,其 33 条的立法宗旨又是平衡两者利益,因此不应该适用“排除合理怀疑”标准。第二,专利法第 33 条的证明标准,应该与我国民事诉讼的司法实践一致。专利有效性纠纷更侧重于民事纠纷,专利权无效程序是由平等民事主体参加的准司法程序,主要适用民事诉讼中的相关制度³⁶。目前,绝大多数学者和法官都认可,我国民事诉讼中采用的证明标准,应该有别于刑事诉讼且低于刑事诉讼的证明标准,采用高度盖然性的证明标准³⁷。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》中也明确民事诉讼程序中适用高度盖然性的证明标准³⁸。

(二) 高度盖然性标准的具体证明程度

高度盖然性的证明标准,要求裁决者基于盖然性认定案件事实时,应当能够从证据中获得事实极有可能如此的心证,裁决者虽然还不能够完全排除其他可能性(其他可能性在缺乏证据支持时可以忽略不计),但是已经能够得出待证事实十之八九是如此的结论³⁹。证据法学界认为高度盖然性证明标准可分为不同层次⁴⁰:

- (1) 最高度的真实盖然性=毫无合理怀疑的程度,为 99%-99%的证明度
- (2) 高度的真实盖然性=明白且有说服力的证明,为 80%-90%的证明度
- (3) 高度的真实盖然性=根据证据优越的证明,为 70%-80%的证明度
- (4) 轻度的盖然性=半证明、疏明,为 55%-70%的证明度。

目前,国内学者一般认为,民事领域原则上证明度为“明白且具有说服力的证明”,即为高度的真实盖然性 80%-90%的证明度⁴¹,而在司法实践中,对于高度盖然性的证明度操作并不统一,上述四种证明程度在司法实践中都常常出现。

(三) 专利法第 33 条证明标准的重构

笔者认为,专利法第 33 条的证明标准应适用民事领域中较高的证明标准,

36 国家知识产权局学术委员会第 Y050106 号课题,“无效程序性质的研究”,2006 年 1 月,第 30 页

37 毕玉谦:《民事证据法及其程序功能》,法律出版社 1997 年版,第 128 页

38 最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第 73 条规定:双方当事人对同一事实分别举出相反的证据,但都没有足够的依据否定对方证据的,人民法院应当结合案件情况,判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力,并对证明力较大的证据予以确认。

39 李浩:“民事诉讼证明标准的再思考”,载《法商研究》1999 年第 5 期

40 [日]村上博巳:“民事裁判中的证明度”,载《司法研修所创立 15 周年纪念论文集》(上)

41 吴杰著:《民事诉讼证明标准理论研究》,法律出版社 2007 年 6 月第 1 版,第 134 页

即当事人需要提供修改不超范围的“明白且具有说服力以上的证明”，达到真实盖然性 80%-90%以上的证明度，这证明度为高度盖然性标准中较高层次的证明要求。这一证明标准属于在民事领域内的具体调整，应该低于刑事领域的证明标准。采用高度盖然性标准中较高层次的证明要求，是由于当事人只需根据原始申请文件的记载情况提供是否隐含公开的证明，并不存举证困难的情况，同时，基于专利审查一贯严谨的传统做法，80%-90%以上的证明要求更符合审查实践的需要。

对于专利法第 33 条，我国的具体规定与欧洲并没有本质的差别，在基本问题的理解上也是一致的，审查指南中“直接地、毫无疑义地确定”这一概念也是来自于欧专局审查指南中“直接地、毫无疑义地导出”⁴²，但是，由“导出”到“确定”这一基本概念的变化却导致审查实践中的具体把握尺度有较大的区别，具体而言就是证明标准有较大的变化。将弹簧连接修改为弹性连接，无论在欧洲还是我国都是不允许的，运用我国和欧洲的审查规程中的绝对新颖性、相对新颖性判断法都能得出相同的结论，但是如果需要综合说明书中关于弹性连接的非直接性的记载，我国和欧专局就可能得出截然不同的结论，其中的差异就在于审查尺度的宽严不同，即证明标准的不同。由此可见，我国专利法第 33 条审查中存在的问题，并不出现在审查指南的具体案例和审查规程的具体操作方法上，而在于“直接地、毫无疑义地确定”和“唯一确定的内容”这一原则性规定以及在这一审查原则指导下的接近“客观真实标准”的审查实践。

要改变目前审查实践中合规不合理的现状，使该条款的审查符合立法目的，实现立法价值，就应该摒弃“客观真实标准”，而采用“高度盖然性标准”中较高层次的证明标准。在具体操作上应该主客观相结合，既要在客观上证明“隐含记载”具有“高度的盖然性”（可能性在 80%-90%以上），又需要在主观上审查员形成“隐含记载”的内心确认。在适当的时机，应该修改审查指南和操作规程中的原则性规定，使“直接地、毫无疑义地确定”向“直接地、毫无疑义地导出”靠拢，“唯一确定的内容”向“明白且有说服力的证明”靠拢。只有审查原则有了调整，审查实践才能有准确的方向。

42 国家知识产权局学术委员会第 Y060104 号课题，说明书充分公开及申请文件修改超范围研究，2007 年 2 月，第 62 页

作者：毛璘

工作单位：国家知识产权局专利复审委员会行政诉讼处

职务：审查员

联系电话：62801875,15801484919

电子邮箱：maojingm@yahoo.com.cn

通信地址：北京市北四环西路9号 银谷大厦12层1207室

申请文件中增加没有记载的内容是否修改超范围分析

李秀改

摘要： 本文通过几个具体案例的讨论，对申请文件中增加了没有记载的技术内容是否超范围进行了分析，进一步明确了“直接地、毫无疑义地确定”在判断修改是否超范围时应注意的问题，与其他国家的相关法条进行了对比，希望能为审查指南以及审查操作规程的进一步完善提供参考。

关键词： 专利法第 33 条 直接地、毫无疑义地确定 修改超范围 隐含

引言

1.1 修改超范围的立法宗旨

专利法第 33 条对申请人提交的修改文本的修改内容提出了严格的要求：即不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。这句话首先在法律层面上给申请人赋予了修改申请文件的权利，由于申请人是有修改申请文件的诸多需求的，例如申请人首次写专利申请文件，往往不能写得尽善尽美，或者很难写出一个合适的保护范围。但是允许修改是有前提的：不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。我国的专利法之所以这样规定，最根本的原因在于防止违反先申请原则。涉及修改的另一个法律依据是实施细则第 43 条第 1 款，关于分案申请。申请人在分案申请时，允许分案保留原母案申请日的同时，也同样要求分案的申请文件不得超出原申请记载的范围，其立法宗旨与专利法第 33 条的要求完全一致，目的同样是为了防止违反先申请原则。

1.2 审查指南中关于“直接地、毫无疑义地确定”的理解

专利法第 33 条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。在

审查指南中规定：不论申请人对申请文件的修改属于主动修改或者还是按照审查意见通知书的要求针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容⁴³。但是，何谓“直接地、毫无疑义地确定”在审查指南中并没有进行任何进一步的说明，而在实际的审查过程中，怎样把握“直接地、毫无疑义地确定”所界定的范围，正是审查员和申请人所面临困惑。

在审查指南该术语除了出现在专利法第 33 条的规定以外，还出现在以下部分中：有关新颖性审查中对比文件的选择⁴⁴：对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，*隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容*。关于新颖性审查中相同内容的发明或者实用新型的判断⁴⁵：如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。另外，上述相同的内容应该理解为包括可以从对比文件中*直接地、毫无疑义地确定的技术内容*。关于优先权核实的一般原则⁴⁶：所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以至于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中*直接和毫无疑义地得出*，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。

由于目前在专利法及其实施细则以及审查指南中对“直接地、毫无疑义地确定”的理解均没有一个明确的阐述，在实际的审查过程中，审查员也习惯地称之为“隐含公开”。但是通过从指南中关于新颖性审查对比文件的选择部分所涉

43 专利审查指南第二部分第八章第 243 页

44 (审查指南第二部分第三章第 2.3 节)，第 155 页

45 (审查指南第二部分第三章第 3.2.1 节)，第 157 页

46 (审查指南第二部分第八章 4.6.2)，第 227 页

及的“隐含的且可直接地、毫无疑义地确定”内容可知，如果将“直接地、毫无疑义地确定”理解为隐含的话，那么指南中为什么还要在其前面出现“隐含”二字，显然这里的“直接地、毫无疑义地确定”不能理解为隐含的意思，而应该是“记载”的意思。根据对指南理解的一致性，那么对指南中其他位置处出现的完全相同的该术语的理解应该一致，在操作上也应该一致。

总结起来目前我局关于修改判断是否超范围的标准判断，表面上看起来有两个：(1) 原始申请文件记载的内容；(2) 没有记载，但是从原始申请文件中可以直接、毫无疑义确定的内容。但是如果从本质上进行分析的话，我们将原始申请文件记载的内容作为一个整体，由于(2)虽然在文字上没有记载，但是从原始申请文件所记载的内容可以直接、毫无疑义确定。比如，一件申请，其原始申请文件记载了一种自行车，没有提及关于车轮的任何特征。那么原始申请文件中记载的内容就是自行车。从原始申请文件所记载的内容可以直接、毫无疑义地确定的内容是该自行车具有车轮。这里可以看到，由于如果修改时在申请文件中加入了原始申请文件中没有记载的“车轮”特征，也是没有超出原始申请文件所记载的(1)的范围，因此符合专利法第33条规定的。从这个简单例子可以看到，目前我国的审查指南中关于“直接地、毫无疑义地确定”的理解为：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。

1.3 其他国家专利法中关于“直接地、毫无疑义地确定”的理解

1.3.1 欧洲专利公约

欧洲专利公约123条第(2)项规定，欧洲专利申请或欧洲专利的修改不得使其包含超出原始提交的申请内容的主题。Art123(2)的根本理念在于不允许申请人通过增加在原始提交的申请文件中公开的主题来完善其发明，这样会给申请人不当的利益，并且可能损害依赖于原始申请内容的第三方的合法权益。如果申请内容的总体变化，导致本领域的普通技术人员看到的信息不能直接地、毫无疑义地从原始申请呈现地信息中导出，甚至在考虑了本领域技术人员而言隐含的内容也不能导出时，那么应当认为该修改引入了超出原始提交申请内容方的主题，因此不允许⁴⁷。EPO 审查指南中使用了“导出”的概念，并且从欧专

⁴⁷ 欧专局涉及结构的隐含公开内容的修改是否超范围的判断小议，审查业务通讯14卷专刊二，第49-57

局申诉委员会的一些相关案例可以分析得出，欧专局关于修改超范围的标准有如下：(1) 原始申请文件记载的内容；(2) 从原始申请文件中可以直接、毫无疑问义确定的内容；(3) 导出内容。这三方面的内容在层次上依次递进，其中(1)和(2)判断起来相对容易，而关于“导出”内容则需要加入本领域技术人员的推理。

1.3.2 日本专利法

日本专利法第 17 条之 2 第 (3) 项：对说明书、权利要求书或附图进行修改时，必须是在随请求书最初提交的说明书、权利要求书或附图中所记载事项的范围内进行⁴⁸。日本专利特许厅审查指南中规定：对说明书、权利要求书或附图进行修改时，必须在和请求书一同最初提交的说明书、权利要求书或附图中所记载的事项的范围内进行；所谓“最初说明书等记载的事项”不仅包括说明书等明确记载的事项，也包括虽未明确记载但从该最初说明书等的记载自明的事项。这里的“自明”与我国审查指南中“直接地、毫无疑问地确定”相对应，从该最初说明书的记载，自明的事项是指：虽未在最初说明书明确记载，但只要本领域技术人员参照申请时的技术常识，能够明确其含义，可以必然理解为其实质上等同于此事项已经被记载，但是那些虽然一经加以解释就可以简单理解的程度上的内容不能称之为是自明的。对于“自明”的理解，包括如下情况：(1) 对于已修改的事项，即使在原始申请文件中没有记载，如果是接触原始申请文件的所属技术领域的技术人员，依照申请时的技术常识，能够理解成等同于该事项在这里记载的事项。(2) 对于公知常识、惯用手段，仅仅凭借该技术本身为公知常识、惯用手段而对其进行添加的修改是不允许的。(3) 站在所属技术领域的技术人员角度，根据原始申请文件中的多项记载，如发明要解决的课题的记载和发明的具体实例的记载，说明书的记载和附图的记载而自明的事项。通过对日本专利法及其审查指南中关于修改超范围的判断，其与欧专局的审查标准更为接近。

案例分析

以下通过几个审查过程中的实际案例分析，在我国目前的专利法制度下，对申请文件中加入没有记载的内容是否超范围进行分析。

⁴⁸ 温广辉，从日本、欧洲判例看暗含式修改，审查业务通讯 14 卷专刊二，第 29-41 页

2.1 案例 1：

本申请的原始申请文件中独立权利1如下：

1、一种加混凝土芯水泥土搅拌桩，其特征是芯桩顶横接面积与搅拌桩横截面积的比值为0.15~0.8，芯桩长度与搅拌桩长度的比值为0.25~0.9，芯桩侧面积与搅拌桩侧面积的比值大于0.18.

在实质审查过程中，申请人在独立权利要求1中加入了如下特征：预制混凝土芯桩采用圆楔形，芯桩侧面积为为 $1.65\text{m}^2\sim 9.89\text{m}^2$.

对于此修改，虽然本申请的说明书中并没有记载“圆楔形芯桩侧面积为 $1.65\text{m}^2\sim 9.89\text{m}^2$ ”的特征，但是根据说明书中公开的“芯桩底端尺寸为 $\phi 100\text{mm}\sim \phi 250\text{mm}$ ，芯桩长度为 $3\text{m}\sim 18\text{m}$ ”的特征，本领域技术人员根据公知

的运算公式： $S = \pi(R+r)\sqrt{(R-r)^2 + h^2}$ ，通过计算得到圆楔形芯桩侧面积就是 $1.65\text{m}^2\sim 9.89\text{m}^2$ ，因此申请人在独立权利要求1中加入上述特征属于从原始申请文件中可以“直接、毫无疑义地确定”的内容，即可以“唯一确定”的内容。

2.2 案例2

本申请的原始申请文件中独立权利1如下：

1、一种远程控制装置，包括：姿势检测单元，检测装置的姿势；轴确定单元，根据姿势从空间中的三个轴中确定单个轴，其中，所述单个轴在三个轴中最接近于姿势的方向；方向输入单元，接收与所述轴平行并且方向相反的两个方向中的一个方向的选择命令输入；和发送单元，发送控制信号以在与所述选择命令相应的方向上移动预定的图形对象，其中，轴确定单元根据姿势是否处于三个空间轴的临界范围之中的临界范围内来确定所述轴。

在实质审查过程中，申请人在独立权利要求1的最后加入了“其中，相反方向的选择命令彼此不同”。

对于此修改，一种观点认为：申请人在独立权利要求1中加入的“相反方向的选择命令彼此不同”，既未明确记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接确定，故对申请文件此修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第33条的规定。

另一种观点认为：判断修改是否超出原始申请文本记载的范围，应以是否

能从原始申请文本中直接、毫无疑问地确定该技术方案为原则。本申请请求保护一种控制图形对象移动的方法，以及使用该方法的远程控制装置，从而使得由预定传感器检测的姿势与空间中的轴对应，并根据通过预定的输入装置输入的命令在相应的轴上移动图形对象。更为具体的就是请求保护一种远程遥控装置，其中选择命令的输入通过拨动开关、旋转轮来实现。对于本领域技术人员来说，通过拨动开关、旋转轮来实现的控制命令，如果旋转或者拨动的方向不同那么其发出的控制命令必然不同，如果的选择命令相同的话，就不会产生相反方向的动作，因此符合专利法第33条的规定。

分析：本案所修改的内容虽然在原始申请中并没有记载，但是本领域技术人员结合本领域的惯用手段可以直接地、毫无疑问地确定“相反方向的选择命令彼此不同”的特征。从这个案例我们可以看到，对于“直接地、毫无疑问地”确定的判断主体是“所属领域技术人员”，判断的对象是修改的内容与原始申请文件记载的内容之间的比较。在一些情况下，所属领域技术人员在比较和判断时要参照申请时的本领域的公知常识或惯用手段、或众所周知的事实、自然规律及定理、以及日常生活经验法则等，将其与原始申请文件明确记载的内容相结合，在此基础上以判断是否能够直接地、毫无疑问地确定。

2.3 案例 3

再来分析如下一个案例：一种加工轴的方法，其包括对轴进行渗碳淬火处理的步骤。在实审时，申请人在该方法中加入了“轴的表面硬度大于芯部的硬度”的特征。一种观点认为；由于“轴的表面硬度大于芯部的硬度”既未明确记载在原说明书和权利要求书中，又不能根据原始申请文件所记载的内容直接地、毫无疑问地确定，之所以不能直接地、毫无疑问地确定的原因在于，不能满足唯一确定的原则，因为虽然说明书中记载了对轴进行渗碳淬火的处理步骤，可以推出“加工后的轴的表面硬度大于其芯部的硬度”的特征，但是“加工后的轴的表面硬度大于其芯部的硬度”并不一定是由于加入了“对轴进行渗碳淬火的处理步骤”造成的，也有可能采取其他的处理手段使得“加工后的轴的表面硬度大于其芯部的硬度”。由于不能满足“唯一确定”的要求，因此对该项权利要求的修改不符合专利法第 33 条的规定。

另外一种观点认为：既然所属技术领域技术人员根据其中记载的对轴进行

渗碳淬火的处理步骤，可推出加工后的轴的表面硬度大于其芯部的硬度，因此上述特征属于本申请隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容，进一步，该方法中记载了对轴进行渗碳淬火的处理步骤，则加工出来的轴其表面硬度大于芯部硬度的特征属于其固有的特征，既然属于固有特征，那么该项权利要求中添加“加工后的轴的表面硬度大于其芯部的硬度”的特征对该项权利要求的保护范围并不会产生任何影响。因此对该项权利要求的修改不符合专利法第 33 条的规定。

分析：本申请的修改也属于在实审过程中增加了原始申请文件中并没有记载的技术内容，而该内容属于技术效果。对于增加有益效果是否超范围的判断，审查指南中规定⁴⁹：（5）补入了所属技术领域技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果为不允许的修改。从指南中上述规定可以看出，关于有益效果增加后是否超范围的判断采用的是“直接从原始申请文件中导出”，而不是“直接地、毫无疑义地确定”。而“导出”就意味着 $A \rightarrow B$ 即可，并不要求 $B \rightarrow A$ 也一定满足，这一点却与欧洲专利公约中关于“导出”内容是否超范围的判断相同。对于本案来说，本领域技术人员根据其中记载的对轴进行渗碳淬火的处理步骤，可导出加工后的轴的表面硬度大于其芯部的硬度，则该项权利要求的修改是满足专利法第 33 条规定的。

总结和借鉴

本文通过几个具体案例的讨论，对申请文件中涉及增加了没有记载的内容是否超范围进行了分析，进一步明确了“直接地、毫无疑义地确定”在判断修改是否超范围时应如何把握。通过对欧洲专利公约以及日本专利法中的相关规定进行了对比，希望能为审查指南以及审查操作规程的进一步完善提供一些参考意见：（1）目前在我国专利制度体系下，对于“直接地、毫无疑义地确定”在审查指南中并没有明确的解释，而在实际的过程中，审查员采取“唯一性、必然性”来解释的，而采用此解释过于严格，不利于申请人或专利权人的利益，如果在新专利法实施的较长时间内对该条还是不能明确的话，将在一定程度上影响专利制度的推广，不利于鼓励申请人进行发明创造。（2）目前的专利法及其实施细则以及审查指南中均没有出现“隐含公开”的术语，而很多审查员在关于修

⁴⁹ 专利审查指南第二部分第八章第 5.2.3.1 节，第 249-250 页

改超范围的审查意见通知书撰写时常常会提及该术语，笔者建议尽量不要使用该术语，而是采用指南中的标准用语，以便于审查员与申请人或专利权人之间能够进行更好的沟通，不至于审查员与申请人在理解上产生分歧，以至于浪费了审查程序。（3）指南中关于“有益效果”的增加是否允许的判断时，采用了能否“直接从原始申请文件中导出”，而这与“直接地、毫无疑问地确定”在判断上存在着区别，笔者认为应该将其统一起来，而不至于产生矛盾。

以上是笔者在实际审查过程中通过总结实审案例，对申请文件中加入了没有记载内容是否超范围判断的一些思考，如有不正确或不妥当之处，请不吝赐教！

参考文献

- [1] 专利审查指南 2010
- [2] 扈燕,欧专局涉及结构的隐含公开内容的修改是否超范围的判断小议, 审查业务通讯 14 卷专刊二, 第 49-57 页
- [3] 欧阳石文,专利法第 33 条的立法目的及其“直接地、毫无疑问地确定之概念”, 审查业务通讯, 14 卷专刊, 第 39-45 页
- [4] 温广辉,从日本、欧洲判例看暗含式修改, 审查业务通讯 14 卷专刊二, 第 29-41 页
- [5] 金波,涉及申请文件隐含内容的修改超范围判断, 14 卷专刊二,第 63-68 页
- [6] 美国审查指南
- [7] EPO 审查指南
- [8] 日本审查指南

作者：李秀改

电话：62414132

单位：国家知识产权局专利审查协作中心物理处

邮箱：lixugai@si-po.gov.cn

地址：海淀区中关村南四街 18 号紫金数码园 4 号楼

“等同原则”在判断“直接地、毫无疑义地确定的内容”中的借鉴

“DOCTRINE OF EQUIVALENT” IN DETERMINATION OF “CONTENTS DETERMINED DIRECTLY AND UNAMBIGUOUSLY”

王晶晶

摘要：在对发明和实用新型专利进行“修改超范围”的审查中，如何确定“原说明书和权利要求书记载的范围”总会导致很多争论，这主要是由申请人和审查员对于从原始申请的文字记载中能“直接地、毫无疑义的确定的内容”的认识不同而引起的。笔者将从原始申请的文字记载中能“直接地、毫无疑义地确定的内容”分成两类，并对第（2）种类型，也即修改的内容能从原始申请的文字记载中直接地、毫无疑义地确定，却不能反过来直接地、毫无疑义地确定原始申请的文字记载的情况进行了讨论。笔者将侵权判断中用于确定专利权保护范围的等同原则进行适当修改，借鉴到“直接地、毫无疑义地确定的内容”的判断方法中；并认为这种改进了的判断方法能更合理的确定“直接地、毫无疑义地确定的内容”和“原说明书和权利要求书记载的范围”，使得“修改超范围”的审查规定更趋完善，更好地平衡申请人和公众的利益。

关键词：修改 直接地、毫无疑义地确定 侵权 等同原则

一、专利法第三十三条

专利法第三十三条规定了申请文件的修改以及修改的原则，该法条赋予了专利申请人在提交专利申请后对专利申请文件进行修改的权利，同时也限定了申请人对申请文件进行修改的内容和范围。

专利法之所以规定可以对申请文件进行修改，是因为在撰写申请文件过程中，难免存在用词不够严谨或者表达不够准确等缺陷。对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的确切性，影响公众对专利技术信息的利用。

专利法同时又对申请人的修改内容进行了限定，也即提出了修改的原则。

原因是我国专利申请实行的是“先申请制”，为了避免发生申请人为了抢占申请日而抢先申请不完善的发明并希望通过随后的修改过程对该发明进行完善的情况的发生，专利法三十三条对专利申请可进行修改的内容和范围进行了限定。

可见，专利法第三十三条通过维护专利权保护范围的确切性而平衡着发明人和公众之间的利益。

根据该法条的规定，在对发明和实用新型的专利审查中，如果申请人对申请文本所作的修改不属于“原说明书和权利要求书记载的范围”，也即修改超出了“原说明书和权利要求书记载的范围”（以下将这种情况简称“修改超范围”），那么这种修改便不符合专利法三十三条的规定。因此，在针对“修改超范围”的审查过程中，“原说明书和权利要求书记载的范围”的确定是最根本的问题。

二、“原说明书和权利要求书记载的范围”和“直接地、毫无疑义地确定的内容”

“原说明书和权利要求书记载的范围”

根据《专利审查指南 2010》(以下简称《审查指南》)第二部分第八章 5.2.1.1 节规定，“原说明书和权利要求书记载的范围”包括以下两部分：

(1) 原说明书和权利要求书文字记载的内容，和

(2) 根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

其中，第(1)部分指的是申请文件上文字字面内容，也即申请文件中客观记载的内容。第(2)部分则是从(1)和附图中直接地、毫无疑义地确定，虽然该确定由“本领域普通技术人员”来执行，该确定过程仍含有一定的主观成分。因此，审查指南这一规定，使得“原说明书和权利要求书记载的范围”包括了客观存在和主观判断两个部分。

对于客观存在的内容，业者易于将其与修改内容进行比较，因为只需要在说明书和权利要求书中找到了与修改内容完全一致的文字字面的记载，就可以认为该修改符合专利法第三十三条的规定。对于这一点，业者基本上都有共识。

然而，更多的情况是，修改的内容在说明书和权利要求书中找不到完全一致的记载，也即与客观存在不一致，但是又与之相关联。对于这种情况，申请人和审查员对其是否符合专利法第三十三条的看法有时存在分歧。

因此，“根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”（以下简称“直接地、毫无疑义地确定的内容”）的确定直接影响对“修改超范围”的判断。因此，明确什么样的内容属于“直接地、毫无疑义地确定的内容”是专利法第三十三条审查过程中的核心问题。

“直接地、毫无疑义地确定的内容”的两种类型

根据《审查指南》的规定，发明和实用新型修改的内容如果不是原始申请文字记载的内容，那必须是从原始申请文字记载中可“直接地、毫无疑义可确定的内容”。但这只涉及到一个方面，也就是说，从申请文件的文字记载到确定的内容要满足上述要求，但是对于确定的内容到申请文件的文字记载是否要满足可“直接地、毫无疑义地”确定这一要求，《审查指南》没有明确提及。

基于以上的理解，笔者将从申请文件文字记载中“直接地、毫无疑义可确定的内容”分为两种类型：

（1）从申请文件的文字记载中，可直接地毫无疑义确定的内容，同时该确定的内容也可直接地毫无疑义地反推出申请文件的文字记载；这种情况包括明显错误的修改，以及简单的文字表达转换；笔者在次简称为“双向可逆”；

（2）从申请文件的文字记载中，可直接地毫无疑义确定的内容，但是该确定的内容不能直接地毫无疑义地反推出申请文件的文字记载；笔者在此简称为“双向不可逆”的情况。

对于第（1）种情况，以下这一例子得到了业者的普遍认可。

【例 1】

原始申请公开了“某元素可选自氟、氯、溴和/或碘”。申请人将其修改为“某元素可选自卤素”。这种修改是双向唯一可逆的。因为氟、氯、溴和/或碘统称卤素，而卤素即包括了氟、氯、溴和/或碘，因此这种修改虽然与原文表述不一致，但是属于“直接地、毫无疑义的确定的内容”。

值得一提的是，在涉及新颖性的审查中，也出现了“直接地、毫无疑义的确定的内容”的表述。《审查指南》第二部分第三章第 3.2.1 给出的“直接地、毫无疑义的确定的内容”的例子如下：

【例 2】

从“采用钕铁硼磁体制成的电机转子铁心”可以直接地、毫无疑义地确定出

“一种电机转子铁心，所述铁心由钕铁硼永磁合金制成，所述钕铁硼永磁合金具有四方晶体结构并且主相是 Nd₂Fe₁₄B 金属间化合物”的技术方案。“因为该领域的技术人员熟知所谓的“钕铁硼磁体”即指主相是 Nd₂Fe₁₄B 金属间化合物的钕铁硼永磁合金，并且具有四方晶体结构。”

在以上两个例子中，所进行的修改都属于简单的文字替换，修改前后的内容往往是名词和名词解释之间的关系，或者是相同涵义的名词的不同表述之间的关系。即便申请人不对其进行修改，也不会对专利的保护和确权产生任何影响。好比申请人将“水”修改成“水，其分子式为 H₂O”，或者“分子式为 H₂O 的物质”，或者反过来。因此，对于这种简单的文字替换，情况比较简单，也易于判断。

令业者纠结的修改多属于笔者所列的第(2)种情况，也即，该修改的内容虽然可由申请文件的记载直接地、毫无疑义地确定，却不能反过来直接地、毫无疑义地确定申请文件记载的内容。具体的说，往往是确定的内容虽然可以直接地、毫无疑义地从原始文本中确定，却包含了原申请之外的技术特征，以至于不能反过来直接地、毫无疑义地反过来得出申请文件记载的内容。一个典型的例子如下：

【例 3】

权利要求要求 1：一种含有中药 A、中药 B、中药 C 和中药 D 的组合物，其特征在于，中药 A、中药 B、中药 C 和中药 D 的重量比例为 1:2:1:1。

说明书中某个实施例记载了组合物的组成处方，其中组合物中所含的中药 A、中药 B、中药 C 和中药 D 的用量各为 100g。

审查员在一通中指出权利要求得不得说明书的支持，申请人于是将权利要求修改为：

权利要求 1：一种含有中药 A、中药 B、中药 C 和中药 D 的组合物，其特征在于，中药 A、中药 B、中药 C 和中药 D 的重量比例为 1:1:1:1。

审查员认为权利要求 1 的修改不符合专利法第三十三条的规定。理由是：说明书中仅记载了 ABCD 四味中药各使用 100g 的技术方案，而修改后的内容却涵盖了 ABCD 使用其他量（比如各使用 200g）的技术方案。因此此种修改引入了申请文件中未记载且未能直接毫无疑义确定的内容，属于“修改超范围”

的缺陷。

申请人不认同该意见。理由是：根据说明书的记载，本领域技术人员都可以非常明确的确定中药 ABCD 的重量比例为 1:1:1:1，这种确定应当是直接地、毫无疑问的。首先，ABCD 各药物用量相同，本领域普通技术人员直接能确定他们的用量比为 1:1:1:1，并且根据该用量，本领域普通技术人员也只能确定其重量比例为 1:1:1:1，而不可能得出其他的重量比例。其次，在制药和用药过程中，没有任何人会拘泥于一个重量，都会根据比例扩大或缩小用量，只要比例不变，本领域普通技术人员完全能确定 ABCD 含量各为 200g 或者其他重量的时具有本申请的发明药物相同的疗效。因此，该案修改后的权利要求，于情于理，都属于可以从原申请文件中可以“直接地、毫无疑问的确定的内容”，虽然它涵盖了原申请文本未曾记载的技术方案。

在该案中，修改后的权利要求包含了原始申请中未记载的技术特征，但是该技术特征所组成的技术方案可以直接且毫无疑问地得到本申请相同的技术效果。申请人和审查员之所以对修改后的内容是否属于从原始申请的文字记载中“直接地、毫无疑问地确定的内容”持不同的意见，原因是《审查指南》并没有详细讨论“直接地、毫无疑问的确定的内容”的情况，更没有对笔者所列的第(2)种情况给出允许或者不允许的例子。因此审查员在审查过程中，只能根据《审查指南》关于“修改超范围”的其他规定和解释来判断这种情况是否属于“修改超范围”

《审查指南》关于“修改超范围”的其他规定

《审查指南》第二部分第八章第 5.2.2.1 规定：“只要经修改后的权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和权力要求书中，就应该允许”。从表述中看，修改后的技术方案清楚记载在原始申请中，只是允许的修改的充分条件，并非必要条件。

《审查指南》第二部分第八章第 5.2.3 规定：“如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑问地确定，那么，这种修改就是不允许的”。该规定虽然是给出了不允许的修改的原则，但是仍然没有说清楚什么是能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑问地确定

的信息。

《审查指南》第二部分第八章第 5.2.3.1 到 5.2.3.3 给出了不允许的增加、改变和删除的例子。但这些例子修改超范围非常明显，既非“双向可逆”，亦非“双向不可逆”的情况，因此不属于笔者所列的第（2）中情况。

至此，《审查指南》中对笔者所列的“直接地、毫无疑义的确定的内容”第（2）种类型接受与否没有给出明确的意见。因此审查员对这种修改不予接受的做法是有待商榷的。

笔者大胆的建议，只要是从原始申请的文字记载中能“直接地、毫无疑义地确定的内容”，无论其是否能直接地、毫无疑义地反推出原始申请的文字记载的内容，相应的修改都是应当允许的。因为直接地、毫无疑义地确定的内容中，尽管有可能技术方案发生了变化，但是权利要求保护的相对于原始申请的记载，却没有发生实质性的变化。

之所以考虑到权利要求的保护范围没有实质性变化（与原始申请相比），是因为专利法第三十三条最终目的是为了维护专利权的保护范围的稳定。因此笔者认为，在执行该条款时，应该考虑到修改后的专利权的保护范围是否发生了变化。

关于专利权的保护范围，在专利权侵权纠纷案件的审理中，有较为明确的定义和解释。

三、侵权判断中的“等同原则”的借鉴

在专利侵权判断中，对于权利要求所表达的范围通过等同原则和禁止反悔原则进行调整和确定。“其中等同原则主要用于对权利要求的文字所表达的保护范围作扩大性解释。所谓“等同”，是指被告侵权者实施的技术方案与专利权利要求所保护的技术方案在某个或者某些技术特征上有所不同，但是如果对应的技术特征以基本上相同的方式，实现基本上相同的功能，产生基本上相同的效果，则仍然落入专利权的保护范围之内，构成侵犯专利权的行为。目前世界上许多国家在专利侵权审判中都采用了等同原则。”

也就是说，在专利侵权判断中，权利要求书的保护范围不仅仅包括其字面上所记载的范围，还包括了与权利要求技术特征相等同的特征所确定的范围。可以看到，此时的权利要求的保护范围是被扩大了。因此在专利保护实务中，

申请人事实上不仅对其权利要求书记载的技术方案具有独占权，而且对等同特征所确定的技术方案也具有独占权。

从专利保护实务的角度看专利审查过程，在对照发明和实用新型专利文本修改所需遵循的“原说明书和权利要求书记载的范围”时，笔者不免会对现行严格的审查标准产生怀疑。尽管“原说明书和权利要求书记载的范围”要小于专利权的保护范围，专利侵权判断和专利审查的原则和目的也不尽相同，但这两项工作都是基于专利法的立法精神，保护专利权人的合法权益，从而鼓励发明创造。无论在侵权纠纷案件的审理中还是专利审查过程中，都会涉及到确定专利申请的保护范围，使公众明白哪些属于专利的保护范围之内，哪些不属于专利的保护范围，而是公众可实施的范围。

对申请文本的修改的要求过于严格，无疑会给申请人及公众一个错误的信号，即只有权利要求或说明书的字面记载，才有可能构成申请的保护范围，而只要与这些字面记载不一致的内容，都不属于保护范围，从而可被公众所用。而事实上根据侵权判断的原则，与权利要求中技术特征等同的特征也属于专利权的保护范围之内。

基于以上的认识，笔者认为，在判断修改是否属于原始申请的文字记载中“直接地、毫无疑问地确定的内容”时，可以借鉴侵权判断中的等同原则。也即，当修改后的内容属于虽然可以从原始申请中直接地、毫无疑问地确定却不能反过来直接地、毫无疑问地确定原始申请的记载的时候，应当通过等同原则判断，修改后的内容中所增加的技术特征与原有技术特征相比，是否能以相同的方式，实现相同的功能，产生相同的效果。如果答案是肯定的，那么应当认为这种修改属于“直接地、毫无疑问地确定的内容”，而允许申请人修改。

在判断“直接地、毫无疑问地确定的内容”时使用的等同原则与侵权判断中确定专利权保护范围时使用的等同原则是有一定差别的。首先，这种使用是有前提的，即修改的情况必须符合笔者在上文中列出的第（2）种情况。其次，这种等同原则比侵权判断中的严格，它不是“基本上”相同，而仅仅是“相同”，这样就避免了修改后的内容发生了实质性的变化的情况的发生。

笔者尝试用这种借鉴了“等同原则”的“直接地、毫无疑问地确定的内容”的判断方法来判断【例3】中的修改是否属于“修改超范围”。

首先,【例 3】的修改情况属于笔者所列的“直接地、毫无疑义地确定的内容”的第(2)种情况。其次,增加的技术特征,比如中药 ABCD 各采用 200g 这一技术特征,与原来的中药 ABCD 各采用 100g 相比,能以相同的方式,实现相同的功能,产生相同的效果(疗效)。因此【例 3】中申请人修改后的权利要求属于从原始申请的记载中可“直接地、毫无疑义地确定的内容”,申请人的修改没有超出原始申请记载的范围,符合专利法第三十三条的规定。

这样一来,维护了申请人的权利,使得申请人能切实的修改其申请文本中的错误,获得适当的保护范围;同时对公众利益几乎不产生影响。

在判断“修改超范围”时借鉴或引入侵权判断中确定专利权保护范围的“等同原则”这一做法,在国内外的专利体系的沿革中,都曾经出现过。

四、国内外专利体系中“修改超范围”与“等同原则”关系的沿革 我国的情况

(1)在 1985 年首次实施的中国专利法第三十三条规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是不得超出原说明书记载的范围”。根据该法制定的《审查指南 1986》中规定“申请人对申请文件的修改不得超出原说明书记载的范围”,原说明书记载的范围包括“所属技术领域的普通技术人员”根据说明书的记载,“可能从原说明书中直接得到的内容或者直接等同物”,但是没有对“从原说明书中直接得到的内容或者直接等同物”未给出任何定义和解释。

笔者注意到,最初的专利体系中,对于申请文本修改范围的规定,出现了“等同物”的表述,与侵权判断中的等同原则是相呼应的。可见,我国自专利法制定之初,就尝试将专利法第三十三条对专利权保护范围的影响与后续专利保护实务中的侵权判断相统一。

(2)在 1992 年修改专利法时,修改的依据中增加了权利要求书,也即,“申请人可以对其专利文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。该规定沿用至今,2000 年及 2008 年修改专利法时均未再作修改。

《审查指南 1993》给出了超范围的判断原则,即如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请公开的信息不同,而且又不能从原申请公开的信息中直接地、毫无疑义地导

出，那么这种修改就是不允许的。其中，“直接地、毫无疑义地导出”的内容包括“从说明书及其附图中直接明确认定的技术特征”，还包括“由所属技术领域人员的常识获得的信息”。

《审查指南 2001》对修改超范围的判断基础未作变动，也未添加判断基准的定义好具体判断方法。

在该阶段中，“由所属技术领域人员的常识获得的信息”远远超出了“直接地、毫无疑义地导出”的字面涵义，更接近于侵权判断中确定的专利权的保护范围，甚至更大。该宽松的标准可从当时北京市高级人民法院给出的一个审判决定中看出。

【例 4】

专利申请人在专利审查过程中，将权利要求书中制作弹性材料的“卷曲棕丝”修改为“棕丝”。说明书中仅记载了将棕丝经卷曲定性后形成卷曲棕丝的技术方案。

北京市高院对该案的终审判决书中认为：“本专利公开的是以卷曲棕丝为原料生产弹性材料的方法及其产品，但并不意味着以非卷曲棕丝为原料生产弹性材料是不可能的。能否从‘以卷曲棕丝为原料生产弹性材料’联想到‘以非卷曲棕丝为原料生产弹性材料’，应以本领域普通技术人员为标准”。在本案中，“即使采用非卷曲棕丝为原料，也可实现发明目的，只是产品性能不如卷曲棕丝”，故本领域普通技术人员了解了以卷曲棕丝为原料生产弹性材料后，完全可以直接地、毫无意义地联想到‘以非卷曲棕丝为原料生产弹性材料’，这种技术内容的增加是允许的，这种修改符合专利法第三十三条的规定。”值得一提的是，高院的意见与复审委员会的意见相同。

虽然在判决书中，没有提及“等同原则”，但是我们可以发现，权利要求增加的技术特征——非卷曲棕丝，可以与卷曲棕丝基本上相同的方式，实现基本上相同的功能，产生基本上相同的效果（效果不如卷曲棕丝）。增加了该技术特征被认为是原始公开的内容中直接地、毫无疑义地导出的内容，由此确定的原始公开的内容实际上就是侵权判断中所确定的发明保护范围。由于原始申请的范围的认定被扩大了，从而导致该阶段的“修改超范围”的规定过于宽松，使得审查员和法官得出了与现阶段完全不同的审查结论。

(3)《审查指南 2006》重新界定了“原说明书和权利要求书记载的范围”包括“原说明书和权利要求书文字记载的内容”和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。其中，将“公开”改为“记载”，将“导出”改为“确定”，从而严格了“修改超范围”的判断标准。

《审查指南 2010》对相关规定未作实质性的修改，因此仍然沿用《审查指南 2010》的判断标准。

在现阶段，由于对“原说明书和权利要求书记载的范围”进行了严格的限定。作为对严格导向信号的回应，审查员以不符合专利法第三十三条为由驳回申请的情况比上一阶段逐渐增多。申请人被允许的修改基本上被限制在文字转换上，从笔者给出的例【3】可以看出，目前的审查标准是非常严格的。

日本的情况

日本专利审查中对于“修改超范围”的规定经历了宽松——严格——较为严格的阶段，目前日本特许厅的审查基准中规定，“在原始申请文件中记载的事项”包括

(1) 不仅包括“原始申请文件中明确记载的事项”

(2) 还包括即使没有明确的记载，但“根据原始申请的记载，无需任何证明而明白的事项”

(3) 如果是接触该原始申请的本领域普通技术人员，按照申请时的技术常识，显然明白其属于该意义，则该事项必定被理解为等同于在这里记载的事项。

这种规定使得对于“修改超范围”的标准较我国宽松。特别是确定了“无需任何证明而明白的事项”，也即类似于隐含公开的内容属于原始文本范围之内，使得审查员不再拘泥于申请文件字面上的比较。并且，值得关注的是，“等同”这个词出现在“在原始申请文件中记载的事项”中，与侵权判断中的等同原则遥相呼应。

五、应用与展望

笔者认为，既然专利法为了保证专利权保护范围的确切性而允许申请人对申请文件进行适当的修改，那么就意味着在遵循一定的原则下是申请文件是可以适当修改。

在专利审查过程中，对“修改超范围”的审查标准的把握，直接影响到申请

人和公众利益的平衡，过松过紧都不利于这种平衡。同时，专利的审查实务应当与专利的保护实务相呼应。笔者认为，如果在审查过程中，对某项审查标准存在争议的时候，可以着眼于整个专利保护实务，从专利保护的整体来考虑，保持立法精神的一致性。在审查工作中适当的借鉴其他专利工作中的做法，是合理的，也是可行的。因此，笔者认为，在“修改超范围”的审查过程中，对于“直接地、毫无疑义地确定的内容”，可以借鉴侵权判断中的等同原则，将该原则进行适当的修改，运用到“直接地、毫无疑义地确定的内容”的判断中去。

从我国专利体系和日本专利体系中关于“修改超范围”审查规定的历史沿革来看，放松“修改超范围”的审查，将原始申请的范围认定成“专利权保护的范围”是不妥的；但是过于严格“修改超范围”的审查，将原始申请的文字记载教条化，也是不妥的。前者导致申请人通过修改将专利权的保护范围扩大化，损坏申请人的利益；后者则使得申请人对发明的修改完全流于文字表面，损害了申请人的利益。

因此，必须找到一个办法，来对这两种方法进行这衷。为此笔者提出了将侵权判断中的“等同原则”进行适当修改，借鉴到“直接地、毫无疑义地确定的内容”的判断中的思路。在这种思路下，从原始申请文本的记载中“直接地、毫无疑义地确定的内容”不仅包括了“双向可逆”的理想情况，还包括了虽然是“双向不可逆”的情况；条件是修改后的内容中所增加的技术特征与原有技术特征相比，能以相同的方式，实现相同的功能，产生相同的效果。

笔者认为这种方法所确定的“直接地、毫无疑义地确定的内容”的范围更为合理，有利于平衡申请人和公众的利益。

法律体系作为上层建筑，反映生产力的发展水平，并且要与之相适应。专利制度在我国仅实行了三十多年，公众的专利意识虽有大幅提高，却远比不上发达国家。因此专利申请的撰写水平也远不及各发达国家和地区。在这种情况下，再对于“修改超范围”的审查执行严格的标准，将其完全限制在字母或者简单文字转换上，无疑对我国本国申请人是不利的。同时，这种过于严格的审查标准对于公众确定专利权的保护范围也是不利的。这种情况也有悖于设立第三十三条的初衷和专利法的立法精神。因此，笔者建议在今后的专利法规的修改中，能适当放宽对“修改超范围”的审查标准，通过借鉴“等同原则”，对“直接地、

毫无疑义地确定的内容”的判断进行修改，使得对“原说明书和权利要求书记载的范围”的界定趋向合理，从而平衡申请人和公众的利益，体系专利法的立法精神。

参考文献

- [1]国家知识产权局条法司.《新专利法详解》,2001年8月第一版,第227-228页,第310-311页
- [2]国家知识产权局.《审查指南2001》、《审查指南2006》、《审查指南2010》
- [3]最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释,2010年1月1日起施行
- [4]北京市高级人民法院行政判决书,(2004)高行终字第261号
- [5]杨献智.关于“直接、毫无疑义地确定”的探讨,集佳知识产权周讯, www.unitalenlaw.com/zhouxun2/zhouxun213/ltbl.htm
- [6]黄非等.日本专利体系中超范围内涵的历史沿革,审查业务通讯,第13卷第11期,2007年
- [7]毛立群等.中、日两国“修改超范围”判断标准的实务比较研究, <http://www.cpahkltd.com/uploadfiles/20100505165224038.pdf>

作者：王晶晶

单位：国家知识产权局专利局生物医药发明审查部西药处 主任科员

电话：62411985，13811709450

邮箱：wangjingjing@si po. gov. cn

地址：北京市海淀区西土城路6号，国家知识产权局专利局生物医药发明审查部西药处

邮编：100088

欧洲专利中关于修改超范围的 判例的研究和启示

Study on Cases of Added New Matter in EPO and its Teaching

张 涛

摘 要：本文通过对欧洲专利中关于修改超范围的几个申诉判例的研究，比较了欧洲和中国在修改超范围方面的适用标准和判断方法。提出在制度层面，应在适用严格的修改超范围判断标准的同时适度考虑专利权人的利益，完善相应的补偿机制。在操作层面，应更多地从专利法 33 条的立法本意出发，进行具体的技术和法律分析，并根据情况适用不同的判断方法。

关键词：欧洲专利，申诉，异议

一、引言

在目前中国专利的审查和审判实践中，对于专利法第 33 条关于修改超范围的规定正在受到不同寻常的关注和争论。中国专利法第 33 条规定“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”在 1992 年中国专利法第一次修改之后，这一法条就没有进行过修改。但是，尽管法条本身没有变化，近年来国家知识产权局在这一法条的具体适用和操作标准上却有了很大的变化。简而言之，就是对于修改不得超范围的要求日趋严格。

作为申请人和代理人，很直观的感受就是审查意见中涉及修改超范围的内容大量增加，尤其是在多次审查意见通知书中，审查员对于修改的内容提出有关 33 条的意见的可能性相当大。而且，在无效和诉讼程序中涉及到 33 条的案件的比例也大幅增加。与此同时，人们对于修改是否超范围的判断尺度方面分

歧较大。对于目前的实践，有两个主要的问题：(1) 这样严格的适用标准是否合理？(2) 如何使修改超范围的判断具有可操作性？也就是，如何让判断过程和结果可以预测和相对客观？

由于中国专利制度与欧洲专利制度有一定的历史渊源，我国的审查实践与欧专局有一定程度的相似性，所以对于欧洲专利中关于修改超范围的实践的考察应该能够对我们思考和解决上述问题提供有益的借鉴。欧洲专利局的网站上提供了其历年的申诉决定^[1]，由于这些申诉决定是欧洲专利异议和复审的终局裁判，下面将通过对一些典型的涉及修改超范围的申诉决定的分析来帮助我们了解欧洲专利在这方面的审查标准。

二、欧洲专利系统中的异议和申诉程序介绍

在欧洲专利制度中，设有专利授权后的异议程序，该程序与我国的专利无效程序有一些相似，都是由请求人向专利局提出撤销已授权专利的请求，然后专利局对此作出撤销或维持的决定，但是也有很多的不同之处。下面首先对于欧专局的异议和随后的申诉程序作一个简单的介绍。

在一个欧洲专利授权之后 9 个月内，任何人都可以向欧洲专利局异议部门提出对该专利的异议请求。异议请求由异议部门委派三名技术审查员进行审查，其中一名审查员应参加过被提出异议的专利的审查程序。异议部可以主动提出异议人未提出的异议理由，也可以考虑异议人未提交的事实、证据和论据。

异议的提出只能基于以下理由：a) 新颖性、创造性或实用性；b) 属于欧洲专利公约的排除性规定所规定的不能获得专利的主题的；c) 没有足够清楚、完整地公开其发明以致所属技术领域的技术人员不能实施该发明；d) 修改超范围。

专利所有人在异议程序期间可以对专利进行修改。修改可以是无条件的，也可以有条件的。对于后者，专利权人可以同时提供多个限定不同保护范围的修改，其中包括一个“主请求 (main request)”和多个“辅助请求 (auxiliary request)”。这样，当异议部门认为主请求的修改不能接受时，可以继续按顺序考虑辅助请求，从而避免直接撤销专利的情况。

异议部门在经过审查后作出决定：(1) 撤销专利；(2) 不必修改就维持专利；(3) 或者经修改后维持专利

异议部门的异议决定可以被上诉至欧洲专利局技术申诉委员会 (Technical

Board of Appeal)。一般情况下，申诉程序与异议部门的一审程序在形式上类似。申诉委员会作出的申诉决定将是终局裁判。当然，还可以在欧洲专利的指定国根据该国的法律对该专利提出相应的无效请求。

有时候，技术申诉委员会认为所审查的案件涉及重要的法律问题，可以请求扩大申诉委员会（Enlarged Board of Appeal）解决该法律问题。在扩大申诉委员会作出关于该法律问题的决定之后，再由技术申诉委员会就该具体案件作出是否撤销专利的决定。

另外，申请人对于审查部门作出的驳回决定不服也可以向技术申诉委员会提出申诉。此时的程序与我国的复审程序相似。

欧专局会对申诉决定（包括扩大申诉委员会的决定）进行汇编，选择重要的决定编写摘要而形成申诉决定汇编（Case Law of the Boards of Appeal）^[2]。

三、法律规定和申诉判例

1、法条

欧洲专利条约（EPC2000）中关于修改超范围的法律规定如下：

EPC 123(2)：欧洲专利申请或欧洲专利不得以包含超出其原始申请内容的主题的方式进行修改。

EPC 123(3)：欧洲专利不得以扩大其保护范围的方式进行修改。

其中 EPC 123(2)适用于授权前和授权后各个程序中所作的修改，而 EPC 123(3)仅仅适用于授权后（异议和申诉）程序中的修改。可以看到，EPC 123(2)与我国专利法第 33 条的规定并无实质上的区别。

2、申诉判例

（1）判例 1（案卷号：G1/93 和 T384/91）

这个案件是在扩大申诉委员会就其法律问题作出决定（G1/93）后，由技术申诉委员会作出最终决定（T384/91）的。本案中的专利 EP 84221 涉及一种制造光学薄膜的方法，其授权的独立权利要求 1 限定了膜应形成为“基本没有沟纹（striae）”，该特征是在审查过程中加入的。

在异议程序中，异议部门认为在权利要求 1 中增加的上述特征超出了原始申请的内容。专利权人进行上诉，并认为上述特征与原始申请文件中公开的膜“具有基本均匀厚度”含义相同，由此以授权的权利要求 1 作为主请求。另外，

还提出用“具有基本均匀厚度”替换“基本没有沟纹”之后的权利要求 1 作为辅助请求。

技术申诉委员会认为(1)主请求中增加的特征“基本没有沟纹”超出了原始申请的内容,违反 EPC 123(2);(2)辅助请求中的特征“具有基本均匀厚度”尽管不违反 EPC 123(2),但是扩大了保护范围(修改后的权利要求涵盖了具有基本均匀厚度但会产生沟纹的膜,这种膜不在授权权利要求的保护范围之内),违反了 EPC 123(3)。在作出对于专利权人不利的判断后,技术申诉委员会又觉得这对于专利权人似乎是不公平的,因为部分责任在于审查部门没有对修改提出反对意见,而且申请人总是不能确定经过审查而授权的修改是否会导致一个“无法逃避的陷阱”。由此,技术申诉委员会请求扩大申诉委员会就此以及 EPC 123(2)和 123(3)之间的关系给出明确的决定。

扩大申诉委员会从这一案件引申出去,阐明了 EPC 123(2)的立法意图,即禁止申请人通过增加原始申请文件中没有的新方案来完善其发明,因为这将给予申请人不正当的利益并且将损害第三者依赖于原始申请内容的合法权益。从判断修改是否超范围的这一根本标准出发,该决定进一步阐明了在本案的具体情况下的判断方法:如果一个增加的特征尽管对保护范围进行了限定(缩小),但对发明提供了技术贡献,则认为会给予专利权人不正当的利益,这样的修改超范围;如果该特征仅仅排除了部分保护范围而不作出技术贡献,则认为不会给予专利权人不正当的利益,不超范围。

在此决定基础上,技术申诉委员会在另一决定(T384/91)中进一步指出:考虑一个特征是否作出技术贡献时,无需考虑现有技术,而只用考虑该特征与原申请文件的内容之间的技术关系。如果一个特征与权利要求中解决技术问题的其他特征相互作用,则认为其作出技术贡献。据此,该专利被撤销。

这一判例在欧洲专利关于修改超范围的领域中具有非常重要的地位,其明确阐述了 EPC 123 条的立法意图,并由此提出了关于技术贡献的判断标准。在许多其他判例和审查指南[3]中确立的其他判断标准其实也直接基于该立法意图的论述。

例如在欧专局的审查指南 C 部分第 VI 章 5.3.10 节中提出在满足以下条件时替换或删除权利要求中的技术特征不超范围,即,本领域的技术人员能够直

接和毫无疑义地认识到：(1) 所述特征不是必要技术特征；(2) 基于发明所解决的技术问题，所述特征不是实现发明的效果所必不可少的；以及(3) 删除该特征不需要对其它特征作出实质性改动来进行弥补。

(2) 判例 2 和 3 (T 1067/97 和 T 0582/91)

在案件 T 1067/97 中，所涉及专利 EP0347245 在审查过程中向权利要求 1 增加了特征“显影剂中 SiO₂ 对 M₂O 的比例的范围为 1.0 到 1.5”，并得到授权。而在原说明书中公开的具体实施例描述了一种显影剂，其中 SiO₂ 对 M₂O 的摩尔比的范围为 1.0 到 1.5；并且 SiO₂ 的浓度为 1%到 4%的重量百分比。

申诉委员会认为，如果将一个权利要求限制为一个优选实施例，根据 EPC 123(2)通常不允许从在原始申请文件中公开为结合在一起用于该实施例的一组特征中抽取单独的特征加入权利要求中。仅仅当这组特征之间很清楚没有功能或结构关系时才能够进行这样的修改。在本案专利中，原说明书中公开的显影剂的两个特征之间具有明确的关联，仅仅将其中之一抽取出来加入权利要求是违反 EPC 123(2)的。

在涉及专利 EP0153280 的案件 T 0582/91 中，专利权人在异议程序中将原授权的权利要求 2 和 4 的部分特征加入权利要求 1 中。对此，申诉委员会认为：只要一个从属权利要求的某个特征与该从属权利要求中的其他特征之间或者该特征与该从属权利要求所引用的其他从属权利要求的教导之间很清楚地没有密切的功能或结构关系，那么该特征就可以加入其所引用的独立权利要求中。由于原授权的权利要求 2 和 4 的该部分特征与其他相关特征之间没有密切的功能或结构关系，所以这种修改不超范围。

(3) 判例 4 (T 1408/04)

这个案例涉及另一种类型的修改：中间概括。这指的是在原始申请文件中公开了一个较宽范围的上位方案 A (例如，具有上位概括的权利要求 1) 和一个较窄范围的具体实施方案 B (例如，说明书中的具体实施例)。然后为了与现有技术进行区别，使用一种在原始申请中未公开的范围介于 A 和 B 之间的中间方案 C，该方案 C 可能选择了 B 中的某些具体特征并进行了新的组合。这样修改得到的中间方案就称为中间概括，这种修改被认为是超出原始申请范围的。

该案例中的专利 EP0988015 涉及一种吸收装置 20，其授权的权利要求 1 的

前序部分是“一种吸收装置，包括液体能透过的顶片（42）结合到所述顶片的液体不能透过的底片（38）以及位于所述顶片和所述底片之间的吸收芯（44）”。

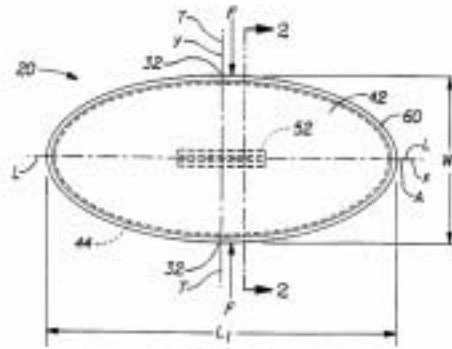


Fig. 1

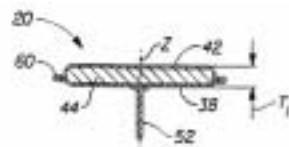


Fig. 2

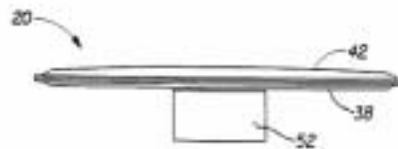


Fig. 3

专利 EP0988015 中的附图 1 - 3

在异议程序中，该专利由于新颖性和创造性的原因被撤销。在申诉程序中，专利权人提出了一个主请求和四个辅助请求，其中与中间概括相关的是主请求和第三辅助请求，两者对权利要求 1 的修改主要在前序部分。

主请求的权利要求 1 的前序部分：“一种吸收装置，包括限定该装置的顶表面的液体能透过的顶片（42）、限定该装置的相对表面且结合到所述顶片的液体不能透过的底片（38）以及位于所述顶片和所述底片之间的吸收芯（44）”；

第三辅助请求的权利要求 1 的前序部分：“一种吸收装置，包括液体能透过

的顶片（42）结合到所述顶片的液体不能透过的底片（38）以及位于所述顶片和所述底片之间的吸收芯（44），其中顶片和底片的边缘向外延伸超出吸收芯的边缘并沿着绕整个周边延伸的缝合部（60）直接固定到彼此”。

上述权利要求中的修改之处用下划线示出，附图标记是为了便于理解而增加的。

对此，异议请求人认为这两种修改都是中间概括。对于主请求的修改，说明书的实施例仅仅公开了顶片、底片和缝合部 60 的特定结构，而修改没有包括这种特定结构。而对于第三辅助请求的权利要求 1，仅仅加入了关于缝合部的限定，图中的实施例还包括其它特征没有加入修改中，如整体的椭圆形形状和移除突出部 52。

申诉委员会对于这两种修改作出了不同的判断。对于主请求的修改，申诉委员会认为属于中间概括。尽管说明书中公开了“吸收装置 20 的部件（顶片 42、底片 38、吸收芯 44）能够以任何合适的方式组装”，但是这仅仅意味着原始的权利要求 1 覆盖了非常宽的范围，没有具体限定任何特定的布置类型。当如同主请求那样进行修改时，就作出了一种具体的选择。此时为了避免中间概括，相对于原始公开的上位概念所做的具体选择的所有必要特征都应该加入权利要求中。所以修改后的权利要求缺少附图中示出的特定类型的顶片/底片连接特征。

对于第三辅助请求的修改，申诉委员会认为不属于中间概括。图中所示具体的顶片/底片密封结构也可以应用于本发明的其他方面，而不仅限于图中所示的特征组合。尽管图中示出了移除突出部和具体的椭圆形，但是这些特征与顶片/底片密封结构并非密不可分地相关联。从而，本领域技术人员可以毫无疑问地认识到这些特征并非顶片/底片结构的一部分，而可以从图 1 - 3 的实施例中省略。

从申诉委员会对于两种修改的不同态度，可以清楚地看到在区分是否属于中间概括时所作的精细的判断。

四、启示

通过上面对于几个申诉判例的研究，可以看到欧洲专利中关于修改超范围的实践与中国有一些相似之处，同时也有很大的不同。这些相似和不同都让我们对于本文开始时提出的两个问题有了更加深刻的认识。

关于修改超范围的严格适用标准，欧洲专利局在这一方面与中国国知局的态度比较接近，相对于美国等其他国家的适用标准而言都比较严格，这与中国

和欧洲都是采用先申请以及公开在先审查在后的制度有关。但是，当从整个专利制度的角度来观察时，中国和欧洲又有很大的不同。在欧洲，虽然采用了比较严格的修改超范围适用标准，但是从制度上给予专利权人一定的补偿，例如在授权后可以根据说明书对权利要求进行修改，可以提出多组修改方案以避免专利全部撤销。而在中国，在采用严格适用标准的同时，相应的补偿机制却还有待进一步完善，以在有力地保护公众利益的同时也更好地保护专利权人的利益。

在判断修改超范围的操作层面，欧洲和中国的实践有很大的不同。在中国，通常都将专利法 33 条中修改不得超出原始申请记载的范围的要求直接等同于修改必须能从原始申请“直接且毫无疑义地得到”。这导致在实践中，经常不进行分析，简单地套用“直接且毫无疑义地得到”的判断方法，甚至要求所有的修改都最好能在原始申请中找到完全对应的文字。在欧洲，在判断修改是否超范围时则更多地从 EPC 123 条的立法本意出发来进行具体的技术和法律分析，并根据情况适用不同的判断方法，例如特征的技术贡献、特征之间的功能或结构关联性、或者“直接且毫无疑义地得到”的判断方法。而且，通过在审查指南和判例中对于不同类型的修改进行分类和针对性的分析，使得修改超范围的判断更加客观和可预测。

他山之石，可以攻玉。通过比较欧洲和中国在修改超范围方面的不同实践，希望能够在制度层面和操作层面对中国专利法 33 条的理解、适用和修改提供一些借鉴。

参考文献

[1]<http://www.epo.org/patents/appeals.html>

[2]<http://www.epo.org/patents/appeals/case-law.html>

[3]<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html>

作者：张涛

单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所，专利代理人

电话：13911667305

EMAIL: zhangt@ccpi t-patent.com.cn

地址：北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F10 层

浅谈修改时的重新概括

Discussion of Re-generalization

唐 轶

摘要：“重新概括”或“二次概括”是近年来超范围判断中的热门概念，也是颇有争议的问题，本文通过讨论“重新概括”这一概念的定义以及这一概念在超范围判断中的合理运用标准，希望有助于消除疑惑、统一认识。

关键词：重新概括 二次概括 修改

一、引言

近年来，我国专利审查部门在有关中国专利法第三十三条的审查当中，经常会提到“重新概括”或“二次概括”这样的概念，甚至会出现将某些修改直接认定为“重新概括”或“二次概括”而予以驳回的情况。⁵⁰由于“重新概括”这一概念在我国专利法及其实施细则和审查指南中均没有明确的出处，专利审查部门内部对该概念的含义和运用也还没有统一的认识，导致在实际工作中使用该概念进行的判断具有较大的随意性，得到的判断结果也容易受到了各方尤其是申请人的质疑。因此，笔者认为有必要明确“重新概括”的含义，并确立所述概念在修改是否超范围判断中的合理运用标准，以便统一专利审查部门的执法尺度，依法行使行政审批权力，并保护当事人的合法权益。

二、重新概括的定义

（一）重新概括之“重新”

顾名思义，重新概括是重新进行的概括，对应于非重新概括即首次概括。

严格意义上讲，一份文件在撰写过程中可能进行了很多次概括，那么首次概括应当是撰写时第一次进行的概括。然而，专利制度是以“公开换取保护”为核心，对于尚未提交专利申请的文件，无论进行怎么样的修改都只是个体行为，

⁵⁰ 为了描述方便，以下统称为“重新概括”。

并不会与社会公众发生利害关系，只有当申请人将这份文件递交给专利审查部门并要求获得专利保护的时候，专利申请文件的修改才与公众利益发生联系，也就会受到例如专利法第三十三条的约束。从这个意义上讲，所谓首次概括，是指专利申请在提交申请之时（即申请日）其申请文件中已经形成的概括，在申请日之后申请文件出现的新的概括都属于重新概括，包括二次概括和二次以上的多次概括。⁵¹

由此可见，首次概括和重新概括的分界点是专利申请的申请日。众所周知，对修改进行限制的目的在于：防止申请人将在申请日未完成的发明创造通过修改加入到专利申请文件中，从而不当获利，进而损害社会公众的利益。由于重新概括的行为发生在申请日之后，申请人有可能通过这种方式引入新增加的内容，因此对重新概括的内容进行有关专利法第三十三条的审查是有必要的。

（二）重新概括之“概括”

根据辞典的解释，概括是指：归纳，总括，把事物的共同特点归结在一起加以简明地叙述，扼要重述；加以概述或总结；作归纳或一般的推理。从词义来理解，概括通常具有“归纳”和“总结”两方面的意思。

在我国专利法及其实施细则中没有出现“概括”一词，但是在《专利审查指南（2010）》中却多次出现，例如：“权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案”，“权利要求通常由说明书记载的一个或者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可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式”，“通常，概括的方式有以下两种：（1）用上位概念概括，（2）用并列选择法概括，即用‘或者’或者‘和’并列几个必择其一的具体特征”。⁵²虽然审查指南中并没有对“概括”一词作出具体定义，但是经过分析可以发现，权利要求的概括通常涉及技术特征和技术内容两个方面。⁵³

⁵¹ 因此，“重新概括”比“二次概括”更为准确地表示了专利申请文件出现的新的概括。

⁵² 中华人民共和国国家知识产权局制定：《专利审查指南（2010）》，知识产权出版社2010年出版，第143-149页。

⁵³ 虽然概括可以出现在申请文件的任意部分中，但通常出现在权利要求中，故下文仅针对权利要求中出现的

因此，笔者认为，为了形成权利要求的技术方案，通常采用的概括可分为两种情况：一是将具体的技术特征进行归纳方式的概括，得到概括后的技术特征，本文将其定义为“狭义概括”；二是将发明创造的技术内容（尤其是实施例的内容）进行总结方式的概括，得到概括后的技术方案，本文将其定义为“广义概括”。下面对此分别进行论述。

1、狭义概括

如前所述，狭义概括所涉及的对象是技术特征，其中既包括单个的技术特征，也包括由若干技术特征组成的、具有单一功能的技术特征组合，例如由螺栓和螺母配套组成的螺栓固定装置。狭义概括采用的方式是归纳法，即将技术特征或技术特征组合在某些方面的共同特点通过归纳法归结成新的技术特征。

我国审查指南明确规定的两种常见概括方式，实际上可以看作涉及技术特征的狭义概括，包括：（1）用上位概念概括。例如，用“气体激光器”概括氦氖激光器、氩离子激光器、一氧化碳激光器、二氧化碳激光器等。（2）用并列选择法概括，即用“或者”或者“和”并列几个必择其一的具体特征。例如，“特征A、B、C或者D”。

另外，由于功能或效果特征限定覆盖了能够实现所述功能或效果的所有实施方式，因此也可以认为是对这些实施方式（技术特征或技术特征组合）进行归纳方式的概括的结果。同理，数值范围限定也可以认为是对该数值范围内所有离散的数值进行归纳的结果。

因此，除了上位概念概括和并列选择法概括之外，狭义概括通常还包括功能特征限定、效果特征限定和数值范围限定等。

2、广义概括

与狭义概括不同的是，广义概括所涉及的对象是发明创造的技术内容，它是以发明或实用新型所要解决的技术问题为导向，将发明创造的技术内容（通常是实施例的内容）中对解决该技术问题有用的多个必要技术特征组合起来，构成权利要求的技术方案。

具体地，对于单个实施例，通常从中选择与所要解决的技术问题相关的必要技术特征，重新组合之后形成技术方案；对于多个实施例，则通常选择各个

概括，其分析结果适用于整个申请文件。

实施例之间相同或相应的必要技术特征，重新组合之后形成技术方案。

因此，广义概括的实质是必要技术特征的组合，这是在一个或多个实施例的较为宽泛的内容之中，有目的地选择那些为解决技术问题所必不可少的技术特征，将其有机地组合起来进行的总结性描述。这种总结性描述抛弃了发明创造中的一些无关大局的细节，从而将焦点集中在能够解决技术问题的技术方案上，让人对该专利申请的发明构思有了一个总体印象。

此外，广义概括也区别于所谓技术方案的“中位概括”——在原申请记载的较宽范围的权利要求和较窄范围的实施例之间进行的概括，后者更关注概括后技术方案的范围与原权利要求或实施例的范围之间的大小关系，而前者除了“中位概括”之外，还包括修改后技术方案的范围大于原权利要求的情况，例如删除原权利要求中的技术特征。

3、两种概括的关系

当然，实际撰写权利要求的时候，通常会同时涉及上述两种概括，即出现技术特征的概括和技术内容的概括相互交织的情况。譬如，在从多个实施例中选择相同的必要技术特征的同时，还可以对这些实施例中具有等同功能的相应技术特征及其组合进行狭义概括，在此基础上再对得到的所有必要技术特征进行组合，最后形成权利要求的技术方案。

例如：一件激光图纹压印转移机的申请，为了方便快捷地把激光膜上的图案压印到印刷品上，先将激光膜放出，然后将激光膜带有图案的一面与印刷品带有油墨的一面压紧，接着进行烘干固化，之后将激光膜和印刷品剥离，最后收回激光膜，得到印刷成品。申请文件中描述了多个实施例，每个实施例的区别在于采用了不同结构的烘干固化设备，因此，可以选取各个实施例中均有的必要机构（如实现放卷、压印、剥离和收卷等功能的机构），然后将能实现烘干固化功能的各个具体设备狭义概括成“烘干固化机构”，将上述特征组合起来，得到广义概括后的技术方案。

三、重新概括是否超范围的判断

（一）重新概括并不必然超范围

通常，根据权利要求中技术特征的变化情况，权利要求的修改方式可分为技术特征的增加、删除和改变；权利要求的重新概括则侧重于权利要求的技术

方案及其中的技术特征从原申请文件记载的信息中得到的途径，因此，技术特征的增加、删除和改变等方式与权利要求的重新概括是从不同的侧面反映了权利要求的修改。

但是，权利要求的重新概括仍然可以具体表现为上述修改方式。对于增加技术特征的情况，所述增加的技术特征可以通过狭义概括得到的新技术特征，而增加后形成的技术方案则是通过广义概括得到的；对于删除技术特征的情况，则涉及到技术方案的广义概括；对于改变技术特征的情况，包括技术方案全部重写的极端情况，同样既可以涉及狭义概括的技术特征，又可以涉及广义概括的技术方案。

从这个意义上讲，权利要求的重新概括并不是一种新出现的修改方式，它仍然应当适用于修改是否超范围的判断原则：如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。因此，重新概括并不必然超出原申请记载的范围，仅仅由于修改时出现了权利要求的重新概括就一概不予认可的做法是不恰当的。

笔者认为，根据前面的定义，判断修改时的重新概括是否超范围，可以根据狭义重新概括得到的技术特征和广义重新概括得到的技术方案这两方面分别进行判断，任一方面超范围，则所述修改也超范围；当两方面都不超范围时，则所述修改是允许的。

（二）狭义重新概括的超范围判断

狭义概括的常见方式包括：上位概念概括、并列选择法概括、功能特征限定、效果特征限定和数值范围限定等。

对于申请日之后进行的狭义重新概括，如果概括之后得到的技术特征是新的，并没有记载在原申请文件中，则所述概括通常是不允许的。原因在于，狭义概括是采用归纳法进行的从特殊到一般、从个别到普遍的逻辑推理，它把多个不同技术特征在某些方面的共同特点归结起来，由于技术特征不可能只具有单方面的特性，因此归纳的方向常常不是唯一的；即便对于确定的归纳方向，归纳所能达到的程度通常也不是唯一的。因此，狭义概括得到的新的技术特征，

通常并不能从原申请记载的信息中直接地、毫无意义地确定，除非原申请已经明确限定了所述狭义概括的方向和程度。

例如，涉及到氩气和氦气的专利申请，根据两者均不具有化学活性的共同特点，可以将其概括成惰性气体，也可以进一步概括成气体；也可能根据两者的气味特点概括成无臭气体，还可能根据它们在水中的溶解能力概括成难溶气体。

上述结论同样适用于技术特征的所谓“中位概括”：原申请文件中记载了各个具体的技术特征，同时记载了它们的上位概念，修改时引入了处于所述具体技术特征和上位概念之间的中位概念。

此外，由于狭义概括的方向和程度均具有不确定性，导致通过这种修改可能得到的专利权保护范围也具有不确定性，如果允许这样的修改，会导致诸多问题。一方面，既然原申请文件中一开始就没有明确限定这样的狭义概括，表明申请人在申请日时并没有意识到公开了这样的发明创造，而是在申请日之后进行修改时才认识到的，申请人就很有可能通过这种修改使申请日时尚未完成的发明创造得以完善，从而不当获利；另一方面，当社会公众阅读到这份专利申请文件（对于发明专利申请，通常是其公开文本）时，对于该专利申请的权利边界也会缺乏稳定的预期，因此也影响了社会公众对已公开技术的合理改进和利用，从而不利于整个社会的科技进步。

允许狭义重新概括的例外情况是采用“并列选择法概括”，因为“并列选择法概括”是将几个等效的技术特征并列、以选择其中之一的方式表述，并且这些并列的技术特征在所述表述中是穷举的，只要所述并列的技术特征及其相应的技术方案在原申请文件中已经清楚地描述了，那么这种概括方式只是表达形式的变化，概括的方向和程度是确定的，并没有引入新的技术内容，因此是可以允许的。

例如，原说明书中分别记载有采用“螺钉固定方式”和“螺栓固定方式”的实施例，修改后将其并列概括成“螺钉或螺栓固定方式”，并没有引入新的技术内容，因而是允许的。

（三）广义重新概括的超范围判断

如前所述，广义概括涉及发明创造的技术内容和技术方案之间的联系，其

实质是必要技术特征的重新组合。

对于这样的修改方式，一方面，如果要求概括得到的技术方案必须作为一个整体明确记载在原申请文件中，这是不合理的，因为申请人在申请日之前通常无法预料在审查过程中将要进行何种修改，从而不大可能预先将所有的修改方案都明确记载在专利申请文件中；另一方面，也不能要求必须将实施例中的全部内容都写入权利要求中，因为实施例是对实现发明或实用新型的优选方式的详细说明，其中还包括大量对所要解决的技术问题而言并非必不可少的技术特征，如果要求把这些非必要技术特征也一并写入权利要求中，会过度限制申请人的权利范围，也是不合理的。因此，广义的重新概括是申请人基于原申请文件记载的信息对原技术方案进行修改的合理方向，应当给予正确的引导和规范，而不应简单地一概予以禁止。

笔者认为，对于广义重新概括得到的技术方案是否超范围的判断，应该着重于：重新概括之后的技术方案所反映的主题是否在原申请记载的范围之内，原申请文件是否记载了该技术方案中全部必要技术特征之间的组合关系。

首先明确主题的概念，“主题”一词在我国审查指南中多处出现，但是并没有明确的定义，为了便于理解，本文将主题暂时定义为：与发明构思密切相关的、主要由技术手段所构成的技术内容的集合，即发明的“主旨”。一个恰当的“主题”所涵盖的范围应该是处于原申请记载的所有信息和原申请明确记载的技术方案之间的平衡区域，该区域能够较好地囊括具有共同指向、与发明构思有关的信息，同时又排除掉原申请文件记载的与发明构思无直接关系的多余信息。

当增加、删除和/或改变了权利要求中的技术特征，使得该技术方案相对于原申请记载的信息构成广义的重新概括时⁵⁴，具体的判断方法如下：

a) 首先判断所述广义概括是否导致了申请主题的变化；

b) 如果申请主题没有改变，则判断概括得到的技术方案中各个技术特征的组合关系是否在原申请文件存在明示或暗示，如果存在这种组合关系，则所述概括是允许的，反之则超出了原申请记载的范围；

具体地，当在原技术方案中增加技术特征时，应当考察原申请文件中是否

⁵⁴ 此时，只考虑单纯的广义概括，而不考虑狭义概括的情况，因此假定所有技术特征均已经记载在原申请文件中。

存在该技术特征与原技术方案之间的组合关系，同时还要考虑所述技术特征是否具有独立的功能，以免将具有单一功能的技术特征组合割裂，仅取出其中的个别特征；当从原技术方案中删除技术特征时，主要考虑所述技术特征是否属于必要技术特征，或者是否与技术方案中的其他技术特征具有相互依存关系，也要考虑原申请是否存在修改后留下的各个技术特征的这种组合关系；当改变了权利要求中的技术特征时，则应根据前述增加和删除两种情况进行综合考虑。

c)如果申请主题发生了改变，将变化后的主题内容与原申请文件记载的范围相比较，如果能够确定原申请文件所记载的范围中包含了修改后的专利申请主题，并且原申请明示或暗示了该新主题内的技术特征组合关系，则这种修改是允许的，反之则超出了原申请记载的范围；

d)对于新主题范围内再次进行的修改，参照上述步骤 b 进行判断。

根据上述判断方法，对在原申请主题范围内进行的修改持较为宽松的态度，只要本领域技术人员能够确定原申请文件存在修改后技术方案中各个技术特征的组合关系，就可以允许；对于改变了申请主题的修改则较为谨慎，需要确定原申请是否明确记载了修改后的主题。这使得申请人在原申请已明确的主题范围内有一定的修改空间，以获得与其技术贡献相称的独占权利；又避免申请人利用分案申请等方式增加原申请难以确定的新主题，使得阅读了该申请（主要是公开文本）的社会公众由于缺乏稳定的预期，而对该新主题的权利主张猝不及防，影响对已公开技术的合理改进和利用。

四、结语

综上所述，重新概括是一种特殊的修改方式，有必要对其进行修改是否超范围的审查，但是不能武断地认为这样的修改必然不符合专利法第三十三条的规定，而仍然需要根据修改是否超范围的判断原则来进行综合考量，从而在维护社会公众的利益的同时，又能充分保证申请人的合法权益，尽力实现在保护发明创造和促进全社会科技进步之间的合理平衡。

作者：唐轶

单位：国家知识产权局专利复审委员会 主任科员

电话：62801839、13581672667

邮箱：tangyi@sipo.gov.cn

地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦1205室（邮编：100190）

中国专利法第三十三条浅析

The discussion of the Article 33 of the Chinese Patent Law

刘小峰

内容提要：中国专利法第三十三条的应用应结合具体案例的具体技术内容，以原说明书和权利要求书中对于本领域普通技术人员是否已经公开或是否可直接推导出为是否超范围的判断标准。

关键词：专利法第三十三条 是否超范围 判断标准 直接推导

中国专利法第 33 条规定“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”，下面主要针对上述规定中具有普遍性的发明专利的相关内容分析如下。

首先，该条规定的主旨是因为我国专利制度采用的是先申请原则，如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果^[1]。

另外，在上述的专利法第 33 条中，对申请文件的修改时机并没有进行具体的规定，因此，对此条的分析，应结合《专利法实施细则》第 51 条以及 69 条的规定，进行综合分析。

《专利法实施细则》第 51 条对实审阶段的主动修改进行规定，即“发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的 3 个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起 2 个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当对通知书指出的缺陷进行修改...”。

而根据《专利法实施细则》第 69 条的规定,“在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明”。

通过综合上述的内容,可得出专利法第 33 条应包含如下的内涵:

1. 从修改的时机来说,其包含实审阶段的修改和授权以后无效阶段的修改。
2. 从修改的方式来说,其包含主动修改和被动修改。
3. 从修改的限制来说,其限定为不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

综合上面可看出,细则 51 条所规定的内容中,从修改的时机上是关于实审阶段对申请文件的修改,而从修改的方式上,其同时包含了主动修改和被动修改,其中的提实审和收到进入实审通知书三个月内是申请人可主动提出修改的机会,而收到审查意见通知书的修改是被动的修改,从修改的限制上,其中的两次主动的修改机会可在不超出原说明书内容的前提下,对权利要求进行任意的修改,也可扩大权利要求的保护范围,但在收到审查意见通知书时的被动修改,只能针对审查意见中提出的问题进行修改,同时也不能进行扩大保护范围的修改。

对于上述细则 69 条中规定的修改要求,其是在授权后的无效阶段的修改要求,申请人针对无效请求人提出的无效请求,可以对权利要求进行修改,但其修改方式只能是对权利要求的进一步限定,不能扩大其保护范围。

通过上述分析可看出,专利法第 33 条的规定与细则第 51 条和 69 条是相互联系的,其中细则 51 条和 69 条是对专利法 33 条的进一步的细化,如果单纯的从专利法第 33 条的规定,其只是对修改的内容范围进行了限定,而对保护范围并没有限定,也就是说,其对权利要求的修改,可增大也可缩小保护范围,只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围即可。

当前在专利的实际审查实践中,审查员对专利法第 33 条的应用主要体现在实审阶段申请人对审查意见进行答复时,其中普遍关心的问题是,申请人在收到审查意见后,会对权利要求进行修改,而在判断所做修改是否超出原说明书和权利要求书范围方面,在申请人与审查员之间会存在一些异议,因此有必要

对其进行进一步分析。

首先，专利法第 33 条中所规定的是“...不得超出原说明书和权利要求书记载的范围...”，其中的说明书的含义应包含说明书附图，另外，其中记载的含义是指“在申请日所提交的说明书（包括附图）和权利要求书所表达的内容，以及本领域技术人员从说明书和权利要求书所表达的内容中能够直接推导的内容”^[1]。而在实际的审查实践中，审查员对其中记载的理解就是必须是具有明确的直接的书面记录，也就是只承认该内容的客观性，而如果是通过说明书字面或附图的直接推导内容的修改，一般是不接受的，下面就举一个具体的事例进行说明。

一个关于牙刷的专利申请，其申请时的权利要求 1 如下：

1. 一种便携式牙刷，由牙刷本体、兼作刷柄的盒体和置于盒体内的牙膏软袋组成，牙刷本体与盒体之间为活动连接，其特征在于：...，盒体中有一个挤压牙膏软袋的装置。

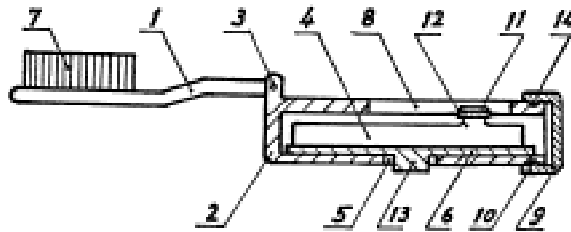


图 1

在针对上述专利申请的第一次审查意见通知书中，审查员检索出了相关的对比文件，并认为上述的权利要求 1 不具有新颖性。

针对上述审查意见，申请人在研究了本发明的说明书以及上述的图 1 后，与审查员引用的对比文件进行对比，发现在对比文件中并没有公开本发明的容纳刷体的空腔 8，而在本发明中，只在上述的图 1 中对此空腔 8 进行了公开，在说明书中并没有进行文字的描述，为此申请人根据此图 1 对权利要求 1 进行了修改，修改后的上述的权利要求 1 中增加了如下的新的技术特征“其中的盒体（2）具有空腔（8），其形状和尺寸与刷体（7）对应，从而当刷体（7）折叠时可正好放入到空腔（8）中”。

针对上述增加的技术特征，对于本领域中的普通技术人员，可从图 1 中直接的推导得出，但由于在说明书中没有明确的文字记载，因此，在第二次审查意见中认为该修改超出了原说明书的范围，不符合专利法第 33 条的规定。

对于上述审查意见，下面从专利法第 33 条的立法宗旨进行分析。

正如上面所提到的，专利法第 33 条的立法宗旨是因为我国专利制度采用的是先申请原则，如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果^[1]。

从此原则出发，设想如果上述的修改不接受，而有一在后申请人就上述修改后的权利要求 1 重新申请了一个新的专利，假设以在先专利作为现有技术，是否会影响此在后专利的新颖性或创造性？也就是说，是否可以通过在在先专利的图 1 中所公开的特征 8 而认为其公开了在后专利的技术特征“空腔”？如果答案是肯定的，那么上述认为在先专利的修改不符合专利法第 33 条的规定的结论就是不恰当的，也就是说其并没有违背先申请原则。

而之所以产生上述问题的原因就在于现有专利法第 33 条中对判断是否超出原说明书和权利要求书范围采用的是“记载”，从字面理解其无法延伸到没有直接字面记载而可从说明书和权利要求书“直接推导”出的内容，从而使得该法条的使用变得僵硬。

鉴于上述的分析和理由，建议将专利法第 33 条修改为“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书公开的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”，即将其中的“记载”修改为“公开”，“公开”的含义应包含了直接公开和隐性公开，也就是说应包含了可从原说明书和权利要求书“直接推导”的内容。

综上所述，对专利法第 33 条的应用应结合具体的实际案例，从本领域普通技术人员的角度，通过综合分析，以原说明书和权利要求书所字面公开以及由其延伸的可直接推导出的内容为判断是否超范围的界限，从而客观、准确的对申请人的专利权确定恰当的保护范围。

参考文献

[1]、《新专利法详解》P228 页

作者：刘小峰

单位：中科专利商标代理公司 代理人 合伙人

联系电话：13801015408

通讯地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技广场B座25层

邮编：100080 电子邮件：xiaofeng-5@tom.com

浅谈关于“修改超范围”的代理实务操作的 几点心得

Insight Into Handling Examination Regulation Related to “Amendment-go-beyond-the-scope”

杨继平

摘要：结合在物理电学方面的代理实务中所遇到的几个实际案例，挑选可能导致修改超范围的九种修改中的大致三种，即增加特征、删除特征和上位概括，来探究“修改超范围”的形成原因、审查员的认定理由、以及如何应对答复等方面，并给出一些如何预防、避免和克服“修改超范围”的建设性意见。

关键词：修改超范围、增加特征、删除特征、二次概括

引言

2008年第三次修正后的《专利法》第33条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”进而，专利局又在2010年新版《专利审查指南》中第二部分第八章“实质审查程序”部分对上述规定作出了进一步的细化，在第5.2.1.1节中指出“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”是指“无论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容和说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。”

在代理实务中，无论是申请人请求对申请文件作出主动修改，还是应对审

查员在实质审查过程中发出的审查意见通知书所作出的被动修改，都不能逃脱专利法第33条中关于修改超范围的规定之严格审查。这也就是为什么鲜有专利代理人没有接到过关于不符合专利法第33条方面缺陷的审查意见通知书的缘故。一方面，申请人期望通过对权利要求的修改，不仅能够成功地克服诸如新颖性、创造性等方面的实质缺陷，还同时追求修改后的权利要求能够获得最大的保护范围。因此，有时候会冒险地通过修改引入从原说明书和权利要求书中“无法确定的”、“很难确定的”、或“间接地确定的”内容。

参见知识产权出版社2008年10月19日出版的《审查操作规程（实质审查分册）》第198-207页记载的“修改文本的审查”部分，其中在“典型修改类型”部分提及了大致九种可能导致修改超范围的修改类型，分别是增加特征、删除特征、上位概括、数值范围、技术效果和技术问题的修改、基于附图信息的修改、消除申请文件中的明显错误、关于现有技术和基于引证文件的修改、以及具体放弃。这里，将会结合笔者在代理实务（主要是物理电学方面）中所遇到的实际案例，挑选上述可能导致修改超范围的九种修改中的大致三种，即增加特征、删除特征和上位概括，通过参考几个涉及修改超范围缺陷的审查意见，来探究“修改超范围”的形成原因、审查员的认定理由、以及如何应对答复等几个方面。

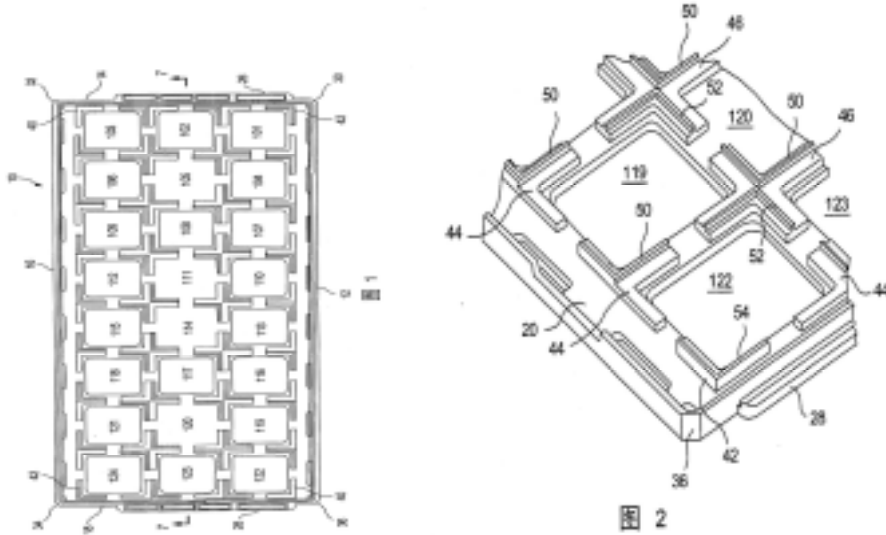
(1) 追加“没有文字记载”的特征

在代理实务中，很多时候在应对（独立）权利要求不具备新颖性、创造性的审查意见时，有必要对独立权利要求作出修改以对其进一步限定来克服上述审查意见。无论是向独立权利要求追加其从属权利要求的附加特征，还是基于说明书的原始记载追加实质性特征时，代理人都应当特别注意专利法第33条的规定，以免造成修改超范围的问题。

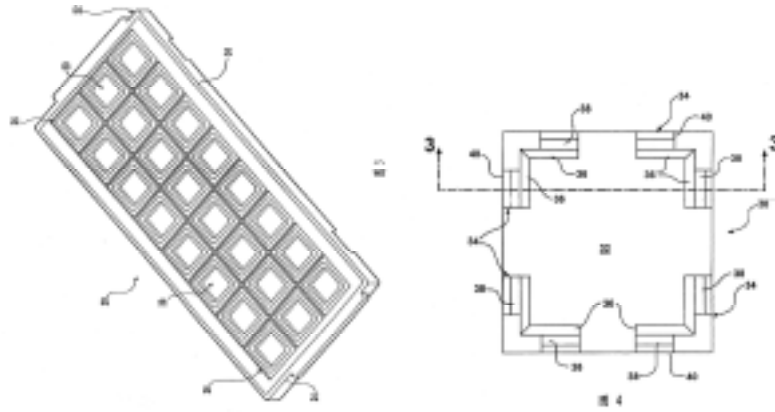
特别的，在基于说明书（包括说明书附图）的记载修改权利要求时，对于超出文字记载或基于说明书附图的内容所作的相应修改，更是应当格外小心和谨慎。

例如，请见一件发明名称为“用于集成电路芯片的可堆叠托盘”的进入中国国家阶段的PCT国际申请，在独立权利要求1中这样记载道：“一种用于集成电路芯片的托盘，包括：多个存储格（119，120，122，123），所述存储格（122）在其角处由支撑元件（52，54）限定；所述支撑元件包括架状突出物，用于在

和托盘垂直的方向固定集成电路芯片；所述架状突出物在每个存储格的第一对在对角线上相对的角处各包括向内偏置的背脊（52, 54），用于在和托盘平行的方向固定集成电路芯片；所述架状突出物在每个存储格的第二对在对角线上相对的角处各包括向外偏置的背脊（44），从而形成相邻存储格（119）的向内偏置的背脊（50），用于在相邻存储格内在和托盘平行的方向固定集成电路芯片”。见下面给出的图1和图2所示。



在进入实质审查阶段之后，审查员找到了最接近的对比文件，并基于该对比文件认定上述权利要求1中记载的全部特征都已经被对比文件所公开，本发明与对比文件相比较不具备新颖性。这里给出示出了该对比文件的主要技术内容的图3和图4。



经过比较可以看出，当使用托盘固定例如集成电路芯片时，本发明仅利用一对向内偏置的背脊（见图2中附图标记52、54所示）上设置的支撑元件来固定芯片；与此不同的是，对比文件的图4却示出了利用四个支撑元件来固定芯片。相应地，与对比文件相比较，本发明成型更加简单，同时在水平和垂直方向上固定效果也更好。因此，与对比文件相比较，本发明应当具备新颖性、创造性。

为了进一步明确与对比文件的不同，突出仅利用一对向内偏置的背脊上设置的支撑元件起固定作用这一发明点，申请人根据本发明的图2所示内容和说明书记载的“托盘是符合JEDEC标准的，即具有正方形或矩形的规则存储格”，对权利要求1追加了“存储格具有中心……”、“第一对在对角线上相对的角与存储格的中心相隔第一距离”、“第二对在对角线上相对的角与存储格的中心相隔第二距离”、以及“第二距离大于第一距离”等特征。实际上，申请人是想强调，对于本发明，图1中例如由附图标记122表示的存储格，由于其中仅有一对对角上设置了向内偏置的支撑部件，造成经过中心的两条对角线的距离不相等，从而仅利用距离较短的一对背脊上的支撑元件来固定芯片。对此，审查员在审查意见中指出，由于在申请文件没有出现关于上述追加内容的文字表述，导致这样的修改属于修改超范围，而不予接受。

诚然，根据当前关于修改超范围的审查标准，无论是采用《审查操作规程》中规定的“直接新颖性判断法”还是“间接新颖性判断法”，对于上述基于说明书附图的修改都会得出修改超范围的结论。然而，代理人认为，虽然上述追加

的特征确实在原说明书和权利要求书中没有明确的文字记载，但是属于本领域技术人员根据说明书附图和其所掌握的公知技术所能够确定的内容，并且所追加的特征是为了突出与对比文件的不同之处，而并非是为了扩大保护范围而使申请人获得不当的利益。

回顾修改超范围的立法初衷，即修改不能超出原始记载范围的立法目的之一就是防止修改时引入在原申请中没有明确或隐含公开的、新的、对发明有技术贡献的内容。考虑上面提及的案例，该发明对现有技术作出贡献的内容虽然未在原始权利要求中限定，但是已经明确地体现在说明书附图之中。具体的，如上所述，对独立权项新追加的特征，例如“中心点”、“第一和第二距离”、以及“第一和第二距离在长度上的定性关系”都是可以从本发明的图1中确定的内容，是本领域技术人员唯一确定的、而不会得出相反或其他不同的结论。

记得笔者在参加专利局关于专利法第33条修改超范围的判断的一次宣讲会时，当时特别强调“附图是说明书的一个组成部分。因此，附图能与说明书一同作为完整形成或公开其技术方案的依据”。也就是说，原则上，申请人是可以基于说明书附图修改权利要求的，并且当时还从正反两个方面对于如何依据附图修改作出了细化，即“当申请人修改申请文件，将附图中通过图象明确显示出的技术内容通过文字表述补充进申请文件时，如果本领域技术人员能够判断，这种表述属于文字对图象信息的真实记录，则不应当认为这种修改超出原说明书和权利要求书记载的范围”和“如果补入的内容是通过测量附图而得出的具体尺寸，如外径和内径的具体测量的数值，则不能被允许”。

对此，笔者完全同意上述的规定，但是实际操作中，很多时候却遇到审查员将修改依据局限于“文字”记载上面，而一旦是发现申请人补入了没有文字记载的限定时，就会十分敏感及苛刻。当然，对于基于附图的修改是否超范围，无论审查员还是申请人、代理人都经常感到困惑，不好把握。另外，笔者也完全理解专利局内部关于修改超范围审查的质检时的严格要求，但还是希望及呼吁，关于审查所追加的没有“文字记载”的内容时，对于确实属于文字对图象信息的真实记录的表述（特征限定），可以给予更加宽容的态度。这是因为在某些技术领域，尤其是在机械和电学技术领域，说明书附图的作用尤其明显，对本领域技术人员而言几乎是“图形化的文字”，因而在确定原申请文件提供的

信息时，应该充分考虑说明书附图所表示的内容，尤其是不能因为附图所示内容在说明书中没有相应的文字描述而一概予以拒绝。

另一方面，从申请人和代理人的角度，为了避免出现在修改时可能造成超范围的问题，更应当在撰写申请文件时，以文字形式具体描述重要的特征，尤其是针对那些可能会体现发明技术贡献的内容，更是要用文字形式尽量描述清楚。如果对于某技术内容，能够作到说明书的文字记载和附图表示相对应，则可实现修改依据上的“双保险”，为日后修改申请文件保留更大的余地。

(2) 删除“似乎是非必要”的特征

涉及这方面的修改，在代理实务和审查实践中，遇到的情形相对而言并不是很多，因为这更像是一种“亡羊补牢”式的修改，即删除被错误地写到独立权利要求中的非必要特征。

然而，对于一些国外申请人，例如日本客户，由于说明书中出现的特征是否作为必要技术特征是由申请人自己决定的，而不是由审查员经过实质审查决定的，并且对于申请人作出主动修改的时机限制较为宽泛，因此笔者曾经多次遇到过客户利用主动修改或是在答复审查意见时删除独立权利要求中记载的特征的请求。

对于后一种情形，即在答复审查意见时删除独立权利要求中的技术特征，笔者通常会在答复之前告知客户这样的修改可能违反中国专利法实施细则第51条第3款的规定，相应地客户在被告知后也会放弃这样的修改。然而，另一方面，对于前一种情形，即利用主动修改时机删除独立权利要求中的特征，虽然不受上述规定的限制，但是笔者认为这样的修改有可能造成修改超范围，相应地带来的风险是很大的，有时会遗留下一个随时可能被引爆的“定时炸弹”。

这是因为，从独立权利要求中删除原申请始终作为发明的必要技术特征出现的特征，超出了原说明书和权利要求记载的范围，是不允许的。对于一个技术特征，只有同时满足以下三个条件，才能视为非必要技术特征：(1)原申请中没有明示该技术特征是必要技术特征；(2)根据发明所要解决的技术问题，该特征并非是达到发明效果所必不可少的；(3)将该特征删除后不必改进其他特征进行弥补，以实现未删除该特征时发明获得的技术效果。反之，只要没有满足上述三个条件中的任一个，都认为该技术特征就是发明的必要技术特征。

可见，要想证明同时满足上述三个条件，是非常困难的，很多时候接近于不可完成的任务。换句话说，如果专利权人在某个阶段删除了“似乎是非必要”的技术特征，则会给他人留下了无效该专利的理由。

这里，仅以第12424号无效决定为例，说明删除“似乎是非必要”的特征的潜在危害。复审委合议组在上述无效决定中认为“本专利原说明书在其技术领域部分明确记载了‘本发明涉及自行车后换档器支架’，并且在原说明书和权利要求书中仅仅记载了通过支架将后换档器连接在自行车车架的后叉端上的一种技术方案，同时说明书中没有任何明确文字记载或暗示说明该后换档器能适用于其他装置，也就是说，本专利所限定的后换档器的应用范围就是自行车车架上……这些对应用领域进行限定的技术特征的删除使得记载在原说明书和权利要求书中的连接于自行车车架的后换档器的技术方案扩展为不限定连接对象的后换档器的技术方案，而后者的方案既没有记载在原申请中，又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，因此这种删除超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第33条的规定”，因此合议组宣告该发明专利权全部无效。

从上述无效决定至少可以看出，复审委（及无效请求人）和专利权人对什么是必要技术特征是导致分歧的主要原因之一。虽然专利权人认为该专利在申请过程中唯一一次对权利要求书和说明书的修改是在复审程序中进行的，但是即使这唯一一次修改满足主动修改的修改时机，也是会造成修改超范围的问题，这是因为专利法第33条修改超范围的审查是适用于任何修改时机下作出的修改。

可见，在申请日之后的任何阶段删除独立权利要求的特征都应格外小心谨慎。如果真的发现独立权利要求中记载了非必要的特征，也应当在删除了该非必要的特征之后，将其作为该独立权利要求的从属权利要求中的附加特征来保留被删除的非必要的特征，以免造成无效诉讼中无法通过删除/合并权利要求的方式弥补修改超范围的缺陷。

(3) 二次概括或二次上位

记得笔者刚刚从事专利代理的时候（2006年），恰巧遇到专利局对于修改超范围出台了更加严格的规定，其中当时最为困惑的一点，恐怕对于其他申请人和代

理人也同样存在的，就是“二次概括”的问题。

相对于二次概括，第一次概括指的是申请人提交申请（对于PCT国际申请，即提交国际申请）时，可以基于说明书披露的具体技术内容，合理地概括出请求专利保护的方案，即体现为申请日提交的权利要求书。而一旦丧失了申请日概括这一时机，则无论是通过主动修改，还是利用答复审查意见，甚至是通过分案申请，都不允许申请人再次概括出新的技术方案。这充分体现了我国专利制度采用的“先申请原则”，如果不对专利申请文件的修改内容加以严格限制，则申请人可能会通过修改加入原始提交申请文件没有公开的信息，从而使得新增加的内容也具有了原申请日，实际上违背了“先申请原则”，损害了公众尤其是其他申请人的利益。

这里，再举一个笔者亲自处理的实际案例来对此说明。某客户请求保护一种显示系统，其在独立权利要求中记载道“一种显示系统，所述显示系统接收在三输入基色中指定的输入图像数据并将所述输入图像数据转换为四显示基色中表示色彩值的图像数据组，其特征在于所述显示系统包括：确定所述四显示基色组的第一显示基色的值的模块；和确定第二、第三和第四显示基色的值的模块，所述模块根据第一显示基色的值计算联立方程的解的集合”。

根据说明书具体实施方式中的记载，该发明主要涉及从一个色彩空间到另一色彩空间（例如从RGB到RGBW）的全范围映射，其中先通过三基色输入图像数据的方程组联立得到四基色中某一基色的输出数据的取值范围，从该取值范围内随机地选取某一值，再根据该值得到其余三种输出基色对应的值。然而，在具体实施方式中仅以从RGB到RGBW的转换为例进行了说明，并未明确指出出现的转换方程或方程组同样适应于其他的三基色至四基色的转换，例如从RGB到RGBY的转换。

在进入实质审查后，审查员找到了最接近的对比文件，并认定本发明中概括保护范围过大的权利要求不具备创造性。为了区别于对比文件，并更加清楚地体现发明点，遵照客户的指示，代理人将上述权利要求修改为“一种显示系统，……确定所述四显示基色组的第一显示基色的值的模块，所述确定第一显示基色的值的模块基于所述在三输入基色中指定的输入图像数据，计算第一显示基色的允许值的范围，并随机地选择所述允许值的范围内的第一显示基色的值；

和确定第二、第三和第四显示基色的值的模块，所述模块根据所述随机地选择的第一显示基色的值计算联立方程的解的集合……”。

随后，审查员在审查意见中指出，根据说明书的记载，修改后的权利要求中追加的“随机地选择”是一种“伪随机”，实质上是由特定方程组限制的，并非是无限制性地随机选择，因此这样的二次概括导致修改超范围。对此，申请人只得通过补入说明书中记载的三个并列的限制性方程组来明确“随机地选择”，克服了修改超范围的问题。

这里，笔者认为审查员的审查意见是完全正确的，而修改超范围主要是由于申请人原始撰写的独立权利要求既未明确体现发明点而且保护范围过大所造成的，又在从属权利要求中没有记载层次化的附加特征，导致后期修改时不得不将具体的实施方式作为实质性特征补入。

然而，有一点需要进一步思考的是，专利权人最为关心的是一项专利权的稳定性和实际保护范围，当作为修改后的上述发明只能被限制在说明书具体实施方式中教导的实施例时，不仅该专利权的保护范围被极大地缩小，还造成他人极易规避（roundabout）该专利权，而以次优选的实施方式来实现本发明（以本发明为例，他人在说明书的教导下，可以改变方程组中出现的系数，或是应用到不同的三基色到四基色转换中），这显然是违背专利权人的初衷的。

因此，在对待涉及二次概括的修改时，如何平衡申请人或专利权人的利益和广大公众及其他申请人的利益这一点上，笔者建议在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》作出更加具体的司法解释。因为根据上述解释（第七条）中特征全面覆盖原则，在克服了二次概括问题之后，对于修改后的权利要求的保护范围势必造成极大的妥协。因此，在对比被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征时，建议举例明确执行上述特征对比的规范和尺度。

相关建议

通过上述示例可以看出，作为申请人或代理人，既要对专利法第33条的规定有清楚地认识，还要在实际申请过程中注重一些细节，以避免陷入修改超范围的不利境地。这里，结合代理实务简单地给出几点建设性意见供大家参考。

逐层推进式描述 例如，作为国内申请人及其代理人，在撰写申请文件时，在说明书中宜于采取层次化的描述方式，既有概括的描述，又有细节的描述，从而形成逐层推进或金字塔式的描述方式。另外，对于很可能会体现发明点的

技术手段，例如“随机地选择...”、“选择性地...”等，优选的以文字方式对其在说明书中概括出现，而非仅以抽象的公式或图示简单地说明。这样做有助于避免在后期修改时追加实质性特征时造成“二次概括”。

避免翻译错误 对于国外申请，在翻译过程更是要作到精益求精，尤其是对于通过巴黎公约进入中国的申请，否则会在改正译文错误的时候修改申请文件造成修改超范围问题。例如，假设在翻译时不慎将日文“一方向関数(one-way function)”翻译成“一方向函数(a directional function)”，而这样的翻译使该函数失去了原本的含义“单方向”。因此即使后续在进入实质审查后发现了上述译文错误，依据原始日文将其修改正确也是会导致修改超范围的审查意见，造成不必要的麻烦和损失。

申请日之前的概括 对于上面提及经常出现的“二次概括”的问题，国内申请人或代理人应在撰写申请文件时采用上面提到的层次化描述，以便在进一步限定独权时可追加较高层次的特征描述。另外，对于国外申请人，代理人首先要帮助申请人明晰关于“二次概括”的相关规定，其次在进入中国国家阶段时，还可建议并提醒国外客户核对说明书中是否存在其他需要概括的重要特征。如果有，则应当在申请日之前努力尝试进行概括。

分案申请的注意事项 还需特别注意的是，实施细则第43条第1款中所述的“记载的范围”应当理解为专利法第33条所述的“记载的范围”，换句话说，对于分案申请的审查是遵循专利法第33条的，即在提出分案申请时，也是不允许再次概括新的技术方案的。这一点与国外关于分案申请的规定有很大的差别，应该事先向客户通报，以尽量避免涉及不符合实施细则第43条第1款或专利法第33条的审查意见。也就是说，申请人应当在申请日（PCT国际申请的国际申请日）之前将所有可以概括得到的技术方案都应该记载在申请文件中，将那些尚未确定其商业价值等待在分案申请中保护的技术方案可预先放置在说明书当中。进而，如果真的需要在分案申请时提出新的技术方案，优选的还可通过主动地意见陈述的方式向审查员说明技术方案得出的依据和不超范围的理由，以帮助实审审查员更好地判断是否符合专利法第33条的规定。这样做，可在最大程度上避免审查员未作全面检索的前提下发出第一次审查意见通知书。

总之，对于修改超范围，应当抱有防患于未然的态度，尽量在申请日之前将潜在出现的修改超范围的缺陷予以克服。当然，百密难免一疏，在遇到修改可能会导致超范围的问题时，还应参考《审查操作规程》的具体规定，努力作到亡羊补牢，为客户力争最大的保护范围和最稳定的权利。

《审查操作规程（实质审查分册）》，专利复审委员会，2008年10月19日，

知识产权出版社出版，第199-200页。

日本专利法第36条第5项的规定。

中国审查指南第二部分第八章第5.2.3.3节的规定。

作者：杨继平

单位：北京银龙知识产权代理有限公司，专利代理人，

电话：010-82252547-228(ext.)，

邮箱：yangjiping@dragonip.com，

地址：北京市海淀区西直门北大街32号院枫蓝国际中心2号楼10层，邮编100082

结合欧洲专利判例探讨修改引入的

“中位概括”

Discussion of “Intermediate Generalization” Introduced by an Amendment

with Reference to European Case Law

魏小微

摘要：本文结合几个欧洲专利判例讨论了中国专利法第三十三条的适用。具体地，提出了如下问题：应如何界定“原说明书和权利要求书文字记载的内容”？是否只要修改所引入的内容文字上出现在原说明书和权利要求书中即不违反专利法第三十三条的规定？本文的结论是，“原说明书和权利要求书文字记载的内容”既不应基于文字记载的单个技术特征，也不应基于整体的“技术方案”，而是应从技术上存在内在关联的技术特征构成的技术特征组合的角度出发来进行判断。

关键字：专利法第三十三条，修改，中位概括，欧洲专利公约

一、引言

近些年来，随着在专利审查实践中涉及的各方人士对于专利法及其实施条例理解的深入以及通过与国外专利实践比较进行的研究的开展，对于专利法第三十三条的理解和适用出现了诸多讨论。

专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

专利审查指南[1]对“原说明书和权利要求书记载的范围”进行了解释，即“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接、毫无疑义地确定的内容”（见专利审查指南[1]第二部分第八章第 5.2.1.1 节（2-125））。

然而,关于审查指南对于“原说明书和权利要求书文字记载的内容”的定义,专利审查实践中涉及的各方人士仍然持不同的理解。更具体来说,审查指南中的所述“原说明书和权利要求书文字记载的内容”究竟是怎样的一种概念?这种“内容”是基于各单个技术特征还是基于整体技术方案?再或者是基于其他准则?这些都没有在审查指南中进行明确规定。

由于对该问题的看法不一,在我国专利审查实践中,专利审查员与专利代理人之间存在一定分歧,甚至在不同专利审查员之间、不同专利代理人之间也都存在理解标准的不一致。

以下通过一个易于理解的例子来说明对上述“内容”的理解不同将导致适用专利法第三十三条时的怎样的分歧。

<例子>

说明书实施例

一种图像处理设备,其能够对图像进行图像处理,所述图像处理包括:

步骤 a: 输入图像;

步骤 b: 对图像进行尺寸调整处理;

步骤 c: 对图像进行白平衡处理;

步骤 d: 对图像进行亮度调整处理;以及

步骤 e: 输出图像。

原始权利要求

一种图像处理方法,包括:

输入图像的步骤(a);

对图像进行白平衡处理的步骤(c);以及

输出图像的步骤(e)。

修改后的权利要求

一种图像处理方法,包括:

输入图像的步骤(a);

对图像进行白平衡处理的步骤(c);

对图像进行亮度调整处理(d);以及

输出图像的步骤(e)。

关于前面提到的问题，如果审查指南中所述的“内容”是从单个技术特征的角度来说的，则由于这种修改的内容文字记载在原说明书和权利要求书中，因此当然符合专利法第三十三条的规定。即，根据这种观点，由于添加的技术特征文字记载在原说明书或权利要求书中，因此这种修改符合专利法第三十三条的规定。

然而，如果审查指南中所述的“内容”是从整体技术方案的角度来说的，则由于这种修改后的方案整体上并未记载在原说明书中，因此不符合专利法第三十三条的规定。更具体地说，原说明书仅记载了将步骤 a、步骤 b、步骤 c、步骤 d 和步骤 e 这五个步骤组合在一起作为整体的技术方案，另一方面，原权利要求书仅记载了将步骤 a、步骤 c 和步骤 e 这三个步骤组合在一起作为整体的技术方案。但是无论原说明书还是原权利要求书均未记载将步骤 a、步骤 c、步骤 d 和步骤 e 这四个步骤组合在一起作为整体的技术方案。也就是说，如果审查指南中所述的“内容”是从整体技术方案的角度来说的，由于修改后的技术方案（即步骤 a、步骤 b、步骤 c 和步骤 e 这四个步骤的组合）未作为一个整体记载在原说明书或权利要求书中，因此这种修改不符合专利法第三十三条的规定。

从以上例子可知，对审查指南中提及的“内容”这一术语的理解不同，会导致对于修改是否符合专利法第三十三条的规定的不同结论。

欧洲专利公约[2]中第 123 条第（2）款中规定，“欧洲专利申请或欧洲专利不可以使得包含超出原始提交的申请的内容的主题的方式进行修改”。这种规定与中国专利法第 33 条的规定有相近之处，因此在讨论中国专利法第 33 条的规定时借鉴欧洲专利实践是有意义的。

二、对一个欧洲案例的讨论

对于前述问题，欧洲专利局引入了“中位概括”的概念。即，中位概括是指位于原始宽范围公开与被限定为更具体的公开之间的未公开的所选特征的组合（见欧洲专利局上诉委员会案例（EPO Boards of Appeal Case Law）T_1408_04[3] 第 15 页最后一行~第 16 页第 2 行，<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t041408eu1.pdf>）。

以下，围绕上述提到的案例（欧洲专利局上诉委员会案例（EPO Boards of Appeal Case Law）T_1408_04[3]，申请号：EP98930276.5，PCT/US98/12512 的

欧洲申请) 探讨欧洲专利局上诉委员会对此类修改的一些观点和思路, 借以对于我国专利法第三十三条的规定的适用给出一些启示。

2.1 案情介绍

该案的 PCT 原始权利要求的前序部分如下[4]:

“1. 一种吸收装置, 包括液体可通过的顶片, 与所述顶片连结的液体不可通过的背片, 以及位于所述顶片和所述背片之间的吸收芯, 其特征在于...”

该申请原说明书附图 1-3 如下。

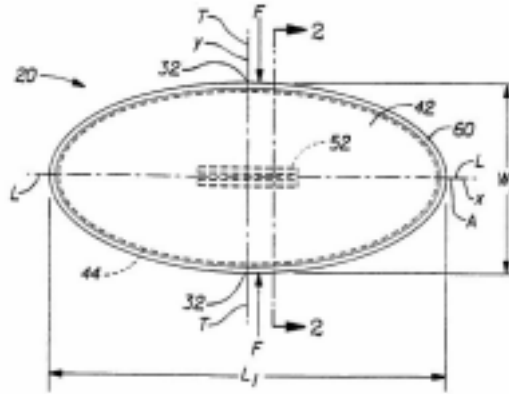


Fig. 1

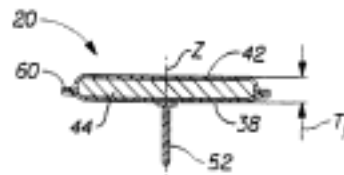


Fig. 2

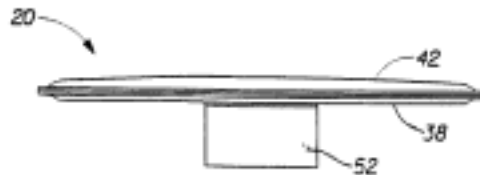


Fig. 3

<主请求>

在对授权后的专利申请的异议 (opposition) 决定的上诉中, 请求人 (专利权人) 在所提出的主请求中修改了权利要求 1, 修改后的权利要求 1 的前序部分如下:

“1. 一种吸收装置, 包括限定该装置顶面的液体可通过的顶片, 限定该装置的反面的与所述顶片连通的液体不可通过的背片, 以及位于所述顶片和所述背片之间的吸收芯, 其特征在于...”

上訴请求人 (专利权人) 对于该主请求的修改进行了如下的意见陈述 (见 T_1408_04[3]第 4 页第 2 段): “引入权利要求 1 中的关于“限定该装置顶面的”液体可通过的顶片 (42), “限定该装置的反面的”液体不可通过的背片 (38) 的内容是原始申请记载内容的隐含公开的部分, 尤其是在考虑了被广泛接受的“顶片”和“背片”的含义的情况下。此外, 图 1~图 3 中描述的实施例也公开了具有形成顶面的顶片和与此相对并且形成背面的背片的通常理解的布置。此外, 即使这些特征是在本发明的一个实施例中描述的, 该结构也显然不限于图中所示的具体实施例。从该专利第[0042]段可清楚看出, 顶片、背片和吸收芯可以“以任何适当方式组装”, 因而图 1~图 3 所示的情形不是限制性的, 并且在解释时必须记住这一点。此外, 如 T190/99 中所说的, 权利要求应该由“乐意理解”的头脑来阅读, 从而当将修改内容与原始申请记载内容比较时对于修改的含义采用通情达理的解释。”

欧洲专利局上诉委员会认为上述修改超出原申请的内容, 不符合 EPC 第 123 (2) 的要求。

<第三附属请求>

同时, 请求人 (专利权人) 还提出了附属请求 (auxiliary requests), 在所提出的第三附属请求中修改了权利要求 1, 修改后的权利要求 1 的前序部分如下:

“1. 一种吸收装置, 包括液体可通过的顶片, 液体不可通过的背片, 以及位于所述顶片和所述背片之间的吸收芯, 其中, 所述顶片和背片的边缘向外延伸到吸收芯的边缘之外, 并且沿着围绕整个外周延伸的接缝直接彼此紧合, 其特征在于...”

上诉人（专利权人）对于第三附属请求的该修改进行了如下的意见陈述（见 T_1408_04[3]第 9 页第 2 段）：图 1 和图 3 中示出的实施例对于本发明不是限制性的，这从第[0042]段中可明显看出。引入的修改因而适用于对本发明的更加上位的限定。

欧洲专利局上诉委员会认为上述修改未超出原申请的内容，符合 EPC 第 123(2) 的要求。

2.2 对于该案例的分析

同样是按照附图中的描绘，为什么主请求中对权利要求 1 的修改被认为超出原申请的内容，而第三附属请求中对权利要求 1 的修改不被认为超出原申请的内容呢？

在以上案例中，提及了“中位概括”的概念。欧洲专利局上诉委员会认为，“为了防止中位概括（即，位于原始宽范围公开与被限定为更具体的公开之间的未公开的所选特征的组合），该具体选择的所有必要特征必须被包含在权利要求中。本案中的选择来自附图，然而附图还示出了特定的（虽然常用的）类型的顶片/背片连接。然而，修改的权利要求中缺少对这种特定的连接的限定。因而，出现了中位概括。”（见 T_1408_04[3]第 15 页倒数第 2 行~第 16 页第 8 行）

具体地，对于主请求中的修改，欧洲专利局上诉委员会认为，“形成顶面的顶片和形成反面的背片作为图 1-3 的一部分被公开，但是这些元素的公开不可被孤立地考虑，因为顶片和背片仅以如下的形态被描绘：顶片和背片中的每一个得外周边缘延伸到吸收芯之外，在吸收芯之外，顶片和背片沿着围绕该外周延伸的接缝被接合”（见 T_1408_04[3]第 14 页倒数第 2 段）。此外，“在本案中，其中可以认为顶片限定“顶面”并且背片限定“反面”的有关吸收装置的毫无疑问的公开内容只有图 1-3 的实施例，其中，这些特征仅以一种具体的接合关系一起被示出。因而，虽然本领域技术人员可能会想到顶片/背片结构不需要这种具体接合关系的其他布置，但是这种其他布置并没有被公开”（见 T_1408_04[3]第 15 页第 1 段）。“本案中的选择来自附图，然而附图还示出了特定（虽然常用）的类型的顶片/背片连接。然而，修改的权利要求中缺少对这种特定的连接的限定。因而，出现了中位概括”（见 T_1408_04[3]第 16 页第 1 段）。

可见，按照欧洲专利局上诉委员会的标准，即使单个的技术特征本身被文

字记载在原说明书或权利要求书中，或者能够从附图中毫无疑义地确定，但是由于该单个的技术特征原本是作为与其它一些特征的组合而一起记载在说明书中的，从原本记载在一起的技术特征的组合中挑选单个的技术特征将其添加到权利要求中属于对技术方案的概括，而在修改时对技术方案的重新概括是不被允许的。

另一方面，对于第三附属请求中的权利要求修改，虽然其这种修改也并未将图 1-3 中的全部技术特征（例如移除签（remove tag）52 和具体的卵形平面形状等）限定在修改后的权利要求 1 中，似乎也应该因符合上述的“中位概括”的标准而不被接受，但是欧洲专利局上诉委员会仍认为这种修改不违反 EPC 第 123（2）的规定。

针对第三附属请求中的修改，欧洲专利局上诉委员会认为（见 T_1408_04[3] 第 26-27 页）“虽然该装置的移除签 52 和具体的卵形平面形状也在该图中示出，但是这些元素并非不可避免地与顶片/背片封口配置相关联”。“因而，本领域技术人员毫无疑义地理解，这些特征并不是顶片/背片结构的一部分，并且可从图 1~3 的实施例中忽略”。

以上的主请求和第三附属请求的修改具有怎样的区别以使其关于是否超出原申请的内容具有不同的结论呢？

在主请求的修改中，虽然可从图 1~3 中看出顶片限定了顶面以及背片限定了反面，但是图中并未将该特征作为与其它特征无关的孤立特征公开该特征。也就是说，从图 1~3 中能够毫无疑义地看出的与顶片和背片的设置方式有关的其它相关技术特征是与顶片限定了顶面以及背片限定了反面不可分割的内在关联的技术特征。即，图 1~3 中既然公开了顶片如何限定顶面以及背片如何限定反面，那么这种特征就应与“顶片限定了顶面以及背片限定了反面”一起添加到权利要求中。

在副请求的修改中，将与顶片与背片的具体设置方式有关的所有技术特征构成的技术特征的组合，即“所述顶片和背片的边缘向外延伸到吸收芯的边缘之外，并且沿着围绕整个外周延伸的接缝直接彼此紧合”，限定在权利要求 1 中。虽然从图 1-3 中也能够毫无疑问地认定移除签 52 和具体的卵形平面形状等，但是由于这些技术特征并非与顶片与背片的具体设置方式有关，因此不属于与该

技术特征有关的技术特征的组合，从而缺少这些技术特征的修改也被欧洲专利局上诉委员会接受。

2.3 对于该案例的总结

因此，对于本文引言部分提出的问题，即“原说明书和权利要求书文字记载的内容”究竟是怎样的一种概念，这种“内容”是基于各单个技术特征还是基于整体技术方案，欧洲专利局上诉委员会给出的答案是：这种“内容”既不基于各单个技术特征也不基于整体技术方案，而是本领域技术人员认定的内在相互关联的若干技术特征构成的一个技术特征组，在这个技术特征组中，技术特征彼此紧密关联而不可分割。由于本领域技术人员在阅读原申请文件时只能毫无疑问地确定这个技术方案组中的多个技术方案共存且对于解决技术问题而共同发挥作用，因此在修改权利要求时将这个技术方案组中的原申请文字记载的一个技术特征单独限定到权利要求中仍被认为是超出原说明书和权利要求书记载的范围。

三、进一步思考和总结

虽然欧洲专利局上诉委员会在上述案例中给出了以上的意见，即根据技术特征之间的相关性来判断记载在原说明书中的、可被允许加入到权利要求中的最小技术方案组合。然而，其并未深入讨论如何确定权利要求之间是否具有这种相关性，以及在怎样的背景下确定这种相关性。

例如，是否在所有实施例中都记载在一起的用“并且”之类的词汇连接的两个技术特征一定是相关的技术特征是必须包含在这个组合中呢？实际上，这种抛开技术而单纯从文字角度或者形式角度来做出这样的判断是不妥的，应该由本领域技术人员从技术的角度来判断技术上的内在关联性。即使在原说明书中使用了“并且”之类的词汇连接两个技术特征或者在所有实施例中这两个技术特征都共同出现，如果本领域技术人员认为两个技术特征之间在解决技术问题的贡献方面并不具有必然的关联，即，如果本领域技术人员根据现有技术知识能够毫不怀疑地确定其中一个技术特征可以脱离另一个技术特征来实施，则应该认为这两个技术特征不是相关的技术特征，并且应该允许单独添加到权利要求中。

回到引言部分中提到的例子，根据以上的观点，虽然在原说明书中，“白平衡处理”的步骤和“白平衡处理”的步骤共同存在于一个实施例中，但是由于本领域

域技术人员能够毫无怀疑地知晓图像处理中的白平衡处理和亮度处理之间并不存在不可避免的内在技术关联，而是可以省略其中之一而分开执行的，因此该例子中的修改是符合中国专利法第 33 条的规定的。

因此，“原说明书和权利要求书文字记载的内容”既不应基于文字记载的单个技术特征，也不应基于整体的“技术方案”，而是应从技术上存在内在关联的技术特征构成的一个技术特征组合的角度出发来进行判断。即，属于所述一个技术特征组合的相互关联的技术特征应整体作为“原说明书和权利要求书文字记载的内容”，将其割裂地选择其中部分特征加入到权利要求书中的概括技术方案中会导致本领域技术人员看到原说明书和权利要求书未公开的方案。相反，如果两个技术特征并无内在技术关联，则不应将其整体作为“原说明书和权利要求书文字记载的内容”。

参考文献

- [1]“专利审查指南”，中华人民共和国国家知识产权局，知识产权出版社，2010 年
- [2] The European Patent Convention, <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html>
- [3] EPO Boards of Appeal, T_1408_04, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t041408eu1.pdf>
- [4] WO98/57608，世界知识产权组织国际局

作者：魏小微

单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所，专利代理人

电话：010-66046450

邮箱：weixw@ccpi t-patent.com.cn

地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 10 层贸促会专商所电学处

修改超范围判断过程中技术术语的

理解及再次概括

The understanding of the term and the recapitulation during judging whether the amendments extend beyond the scope of the parent application

赵永辉

摘要：本文从一个实际案例出发，对修改超范围判断中技术术语的理解，再次概括与超范围的关系进行了研究和探讨，并提出了与现行做法不同的观点，给出了一种判断再次概括式的修改是否超范围的判断方法。

关键词：修改超范围；技术术语；再次概括；游离式的无意限制；固化式的有意限制

引言：近来，修改超范围在审查员内部和代理行业都引起了广泛关注，并且现有研究中已有较多的判断方法，如直接和间接新颖性判断法，必要技术特征法等。这对于超范围问题判断起到了规范的作用，但仍然存在一些无法直接适用直接和间接新颖性判断法，必要技术特征法的情况。如本案中在技术术语有不同理解时无法适用任何一种方法作出判断，而对于本案中的再次概括来说，也不能完全等同适用间接新颖性判断法中的上位概念和下位概念的修改或技术特征的删除。因此，有必要进一步探讨并梳理修改超范围判断过程中技术术语的理解问题及再次概括问题。

本案是无效案例，并经过了法院的一审、二审和最高法院的终审，但焦点均在于实质审查阶段的修改是否超范围问题，因此，本文仅就实审时修改是否超范围问题提出自己的一点粗浅看法，向各位同行和老师学习。

1 案情介绍

精工爱普生是名称为“墨盒”的 00121800.4 号发明专利的专利权人。2002 年

11 月,国家知识产权局就本专利申请发出“一通”,指出“存储装置”和“记忆装置”修改超范围。对此,申请人的解释是:“权 23 涉及附图 6 和 7,其中的存储装置是指图 7(b)所示的半导体存储装置”;“该权利要求及其后的权利要求中所述的记忆装置是指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置”。审查员接受了申请人的意见,本专利即被授权公告。针对本专利,某企业向复审委提出了无效宣告请求,理由是不符合法 33 条的规定。

2008 年 4 月,复审委作出无效决定,认定:本专利原说明书和权利要求书中并没有“存储装置”和“记忆装置”的文字记载,而仅有“半导体存储装置”的文字记载。存储装置是用于保存信息数据的装置,除半导体存储装置外,还包括其他类型的存储装置。本专利原说明书和权利要求书中针对的是半导体存储装置,不涉及其他类型的存储装置,也不能直接且毫无疑问地得出墨盒装有其他类型的存储装置。因此,本领域技术人员并不能从原申请文件中直接且毫无疑问地确定这里的“存储装置”即“半导体存储装置”,同理,也不能确定“记忆装置”指的是“半导体存储装置”;同时权 8 中增加的特征“所述触点形成多个列,所述列的其中之一比另外的列更靠近所述供墨口,最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长”使得该技术方案涵盖了电路板、触点与供墨口位于同一壁等情况的墨盒,但这并未记载在原始申请文件中也不能直接毫无疑问地确定,以上致使权 1,8,12,29,40 及相应的从权不符合法 33 条,宣告无效。

爱普生不服无效决定,向中院提起诉讼,中院维持决定,随后,爱普生向中院提起上诉。

中院认为,本专利原始申请中记载有“半导体存储装置”和“存储装置”的内容。例如:本专利原说明书已记载“打印设备必须带到厂家,并且记录控制数据的存储装置必须更换”,而且背景技术也记载了“其中一个在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”。本领域技术人员通过阅读原申请文件是可以毫无疑问地确定本专利申请人在说明书中是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”的,本领域技术人员不会将其理解为作为上位概念的“存储装置”。因此,本专利权 1、40 符合 33 条的规定,一审及无效决定关于“存储装置”的理解有误。本专利“记忆装置”修改不同于“存储装置”的修改,属于申请人新增加的内容。虽然专利申请人答复时在意见陈述中作出明确限定,单仅仅

在意见陈述中作出说明不能作为允许修改的依据。因此权 18, 12, 29 不符合法 33 条规定。高院据此撤销了一审判决和无效决定。^[1]

2 案情分析

以上涉及三处修改，分别是“半导体存储装置”修改为“存储装置”，增加“记忆装置”，增加“最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长”。

2.1 “半导体存储装置”修改为“存储装置”

——技术术语理解上的“上位概念”与“简称”之争

2.1.1 背景说明

复审委认为：原申请文件仅记载了“半导体存储装置”及其简称“存储装置”，而没有记载除“半导体存储装置”以外的其他存储装置，也不能直接、毫无疑问地得出装有其他类型的存储装置，因此不能确定这里的“存储装置”即“半导体存储装置”。

高院认为：通过原申请文件记载的“半导体存储装置”及其简称“存储装置”和申请人在意见陈述中的解释，表明“存储装置”为“半导体存储装置”的简称；在此前提下，结合打印机墨盒领域所公知的打印机墨盒所使用的存储装置都是半导体存储装置，并没有使用磁或光存储装置，即使将其修改为上位概念的“存储装置”，本领域技术人员也不会将其作为上位概念理解。

2.1.2 判断分析

对于高院观点持有不同看法，认为此处修改超范围。下面对上述两种意见做简单的剖析。

双方均承认原申请文件记载了“半导体存储装置”及其简称“存储装置”，分歧在于对于权利要求中的技术术语“存储装置”的理解不同，复审委将其理解为涵盖所有类型存储装置的上位概念，而高院将其理解为“半导体存储装置”的简称。这种理解的不同使得无法直接适用《规程》中间接新颖性判断法的上下位概念得出结论，而需要首先理清该技术术语在权利要求中的含义到底是上位概念还是另一术语的简称。

为了理解技术术语在权利要求中的含义，我们可以参考《审查指南》关于在权利要求保护范围清楚中的规定：权利要求中的用词一般应当理解为本领域通常具有的含义，如果在说明书中指明了特定的含义，即使根据说明书的说明

是清楚的，也应当要求申请人修改权利要求，以使得根据权利要求的表述即可明确其含义^[2]。从上述规定来看，即使说明书表明“存储装置”为“半导体存储装置”的简称，即限定出了特定含义，也不能以此为由在权利要求中用该简称来替代“半导体存储装置”。也就是说，权利要求中的技术术语首先应当理解为其本身通用含义，而不能用说明书中的特定含义来限定权利要求，从这一点上来说，复审委将“存储装置”理解为本身通用含义即作为上位概念的“存储装置”的判断并无不妥。

但是，本案的特殊性在于高院考虑了本领域技术人员的公知常识，认为“打印机墨盒领域中所使用的均为半导体存储装置，本领域技术人员不使用或没有必要使用其他类型的存储装置”^[1]，即本领域技术人员不会将本案中的“存储装置”理解为其他类型或上位概念的存储装置，公众不会因为信赖原始申请记载内容而受到利益损害。从这点上说，上述修改又似乎不应认定为超范围。

高院的判断成立有两个先决条件，第一，说明书中明确指明了术语的特定含义，即表明“存储装置”为“半导体存储装置”的简称；第二，本领域中该术语只在该特定含义意义上使用，即本领域中申请日前所用的存储装置均是半导体存储装置。上述两个条件一一递进，逻辑严密，即首先说明书中存在简称的说法，其次并且根据公知技术只能理解为简称，即属于本领域技术人员根据原申请文件可以合理确定的内容。

但笔者对上述两个先决条件都存有一定疑问，对于第一点，原案说明书中只是在说明书背景技术部分无意中使用了“存储装置”一词，是否就表明了“存储装置”为“半导体存储装置”的简称？笔者认为这种认定偶然性很大，从原申请文件来看，没有证据表明申请人意图将“半导体存储装置”简化称呼为“存储装置”，即没有明确指明“存储装置”的特定含义为“半导体存储装置”，因此，笔者认为这一点推断理由不足，不能认为权利要求中的“存储装置”就是指“半导体存储装置”。

对于第二点，打印机墨盒领域中公知的是墨盒的存储装置一般使用半导体存储装置，但没有证据表明一定不能使用其他类型的存储装置，事实上通过检索发现有其他类型的存储装置应用于墨盒领域用于存储信息的先例，例如：申请人为佳能株式会社公开日为1997年1月29日的CN1141241A号专利申请中，

以多个实施例的形式例举了显示墨盒内墨水信息的媒体（即存储器）除半导体器件外还可为纯电阻元件、磁带、消息条码等^[3]，申请人为本案申请人优先权日为 1998 年 11 月 26 日，公开日为 2000 年 6 月 21 日的 CN1257007A 号专利申请中提到“作为上述墨盒的非易失性存储器，通过由电池等作为后备，也可以使用磁泡存储器等”^[4]。类似文献还有很多，在此不再一一列举。上述文献已充分说明在本案的最早优先权日（1998.5.18）之前的现有技术中已经存在大量的其他类型的存储器用于喷墨打印机的墨盒中。因此，笔者认为，认为本领域中不能得出“打印机墨盒领域中所使用的均为半导体存储装置，本领域技术人员不使用或没有必要使用其他类型的存储装置”^[1]。

鉴于上述两个先决条件不能成立，“存储装置”还是应该回归理解为其本身的通用含义，即作为上位概念来理解，而不能理解为“半导体存储装置”的简称。此时，上述的修改将覆盖到其他类型的存储器，这不能由本领域技术人员直接且毫无疑问地确定，属于修改超范围。

2.1.3 高院判决启示及反思

应该说高院的判决逻辑很严密，给出了判断修改超范围的启示：在判断修改超范围时对于技术术语的理解，不应脱离所属技术领域的技术人员这一主体，应结合说明书整体内容和本领域的公知常识综合把握，合理解释。具体在本案中，“存储装置”既可以根据通用含义理解为上位概念，又可以根据说明书理解为“半导体存储装置”的简称，此时不能仅仅根据术语本身的含义作出判断，还应该考虑将该技术术语置于技术方案的特定语境中结合本领域的公知常识进一步判断哪种理解更为合理，在作出合理性理解后再去判断修改是否超范围。

另一方面，高院对于公知常识的使用存有不妥之处，值得业内人士反思：公知常识的使用有一定限度，其限度应该为其使用仅用于帮助理解和判断，并不能仅仅因为是公知常识就可以修改加入，更为重要地是，在使用上述公知常识时应该注意使用的场合，区分把握公知常识中的必然事项和或然事项。如本案情况，即使本领域中用于墨盒的存储装置最广的是半导体存储装置，但这并不是必然的，还是存在使用其他存储装置的可能性的。

2.2 增加“记忆装置”的修改

复审委和高院均认为“记忆装置”属于新增加的内容，即使申请人在意见陈

述中作出明确限定，即“记忆装置”是指原申请文件中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置，但仅仅在意见陈述中作出的说明不能作为修改的依据。因此，上述修改超范围。

笔者同意上述观点，认为上述修改超范围，但认为可以补充以下理由使本案更明显，具体如下：

“记忆装置”与“存储装置”在本领域中含义相同，都是用于存储、记忆信息的载体，本领域中也经常有“记忆体存储信息”和“存储器记忆信息”的说法（尤其多见于台资企业和台湾的文章中），因此，本领域技术人员直接且毫无疑问的确定的内容应该是将“记忆装置”等同于“存储装置”。如果修改只是单纯做这样技术术语的替代，应该是不超范围。但本案中的修改并不是替代修改，而是另外增加了“记忆装置”，因此，显然超出了原始申请的范围。

2.3 . 概括增加特征“最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长”的修改。

本案修改情况是：将一个实施例中显现而另一实施例未显现的特征补入权利要求时由于未补入其他相关特征而涵盖另一实施例的再次概括。

2.3.1 背景说明：

原说明书中以图 6 和 7 为代表的实施例是电路板、触点和供墨口位于不同壁时的墨盒，其中显示了触点列的长短情况；以图 18 和 19 的实施例为代表的实施例是电路板、触点和供墨口位于同一壁时的墨盒，其中未显示触点列的长短情况。而申请人在修改权利要求时增加了特征“最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长”。

对此修改，申请人认为：增加该特征后的技术方案应当解释为涵盖两种不同的墨盒，未超出范围。

而复审委和法院均认为：虽然附图 6 和 7 所示的实施例显示了最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长，但这是针对电路板设置在与供墨口所在底壁相垂直的侧壁上的墨盒，该权利要求的技术方案中并未对供墨口、记忆装置及触点的相对位置作出任何限定，使得由上述修改而来的该权利要求所限定的技术方案既涵盖了附图 6 和 7 所示的电路板和触点所在的壁与供墨口所在的壁相垂直的墨盒，也涵盖了电路板、触点与供墨口位于同一壁等情

况的墨盒，而原申请文件的附图又仅反映电路板、触点和供墨口位于不同壁时的触点列长短情况，对于电路板、触点和供墨口位于同一壁的墨盒没有体现，也不能直接毫无疑问地确定这种结构的墨盒其触点列的长短布置。并且认为其后的意见陈述的解释也不能用以限定权利要求的范围，因此，上述修改属于超范围的情形。

2.3.2 判断分析

对于上述观点有不同看法，认为此处的修改不超范围。具体分析如下：

所涉及的权利要求是分案重新撰写的独立权利要求，修改后的权利要求相对于原申请文件增加了特征“最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长”。在原申请文件的第一实施例中清楚显示出触点列长短情况，即公开了该特征，而在第二实施例的相应部分没有显示出触点列的长短差别。上面判断修改超范围的理由是修改后的技术方案涵盖了第二实施例的情况，即由修改前的在第二实施例中没有显示出触点列长短差别变化为修改后的第二实施例中的触点列也有长短差别，这不能从原申请文件中直接且毫无疑问地确定，即修改超范围。

上面推论过程中存在这样一个悖论：直观来看，申请人是将第一实施例中的特征加入权利要求中，该技术方案也完全在第一实施例中公开，假设本案说明书中只有第一实施例，那么上述推断理由中“涵盖了第二实施例”的基础就不存在了，即可以得出修改不超范围的结论。而现在公开了两个实施例再做上述修改，则会由于上面的理由而得出修改超范围的结论。为什么会出现这种公开内容越多反而修改余地越小的困境呢？这显然不符合专利法的立法宗旨。

上述的修改将原来存在于某个实施例中的特征修改加入到权利要求时有可能涵盖了其他实施例的情形，这种修改属于再次概括但又不属于上下位概念，无法直接适用《规程》中间接新颖性的判断方法。并且由于法 33 条从来没有不允许申请人对权利要求保护范围的再次概括^[5]，事实上，归纳概括与直接毫无疑问的确定并不是完全对立的，在欧专局，“再次概括”并不是绝对不允许的，基于毫无疑问的确定的内容的修改与再次概括的修改是在不同划分角度情况下的两种修改形式，事实上二者之间是有交集的，在出现再次概括时不能简单的因为是再次概括的内容而将其直接认定为修改超范围^[6]。而实践中存在大量的

这种形式的修改，又没有可靠的判断方法，所以有必要对上述类型的修改给出更为细致和可具操作性的判断方法。

根据现有研究和审查实践来看，在判断再次概括的特征时，即使存在明确的文字记载，还需要注意说明书中记载的技术方案是否还有其他的条件限定和特殊位置关系的限定，仅仅将部分技术特征的记载拿出来作为修改依据加入权利要求中，就等于是删除了这些原本很明确的适用环境或位置、条件的限定。意味着所有可以实现权利要求所述的技术方案的所有实施方式都可以，但是显然说明书中记载这些发明应该在某些特定条件下或者特定位置关系下才能解决其技术问题。因此，这种概括等于是扩大了其应用范围和实施条件^[7]。这个判断逻辑在本案例的判断中也得以体现。这个逻辑中重要的一点是该特征周围的特定条件或者特定位置关系是否必须的，是否申请人意图限制的。这里我们将拟修改的特征称为中心特征，把该中心特征周围的条件或位置等特征称为周边特征。

笔者认为，在判断上面这种再次概括超范围时需要判断中心特征与周边特征之间的关系，是游离式的无意限制？还是固化式的有意限制？此处将游离式的无意限制定义为：原申请文件没有表明将该中心特征限定于周边特征前提下使用，也没有说明该中心特征与周边特征结合的特殊效果，即无意将两者关系固化，即可理解为游离式的无意限制。反之，就是固化式的有意限制。

在判断修改超范围时，首先判断修改的中心特征与周边特征之间的关系，如果没有证据表明原申请文件中存在将该中心特征限定于周边特征前提下使用，就应该认为两者之间是游离式的无意限制，这种情况下，如果申请人将该中心特征加入到权利要求中，而没有同时加入周边特征，使得其涵盖了其他未明显公开相应特征的实施例时，由于原申请文件并没有表明将该中心特征限定在周边特征下使用，即本领域技术人员不会因原申请文件而受到技术上的误导限制，他会根据原申请文件直接且毫无疑问地确定修改后的技术方案，也就是说，这种再次概括的修改不超范围。反之，如果原申请文件中表明了将该中心特征限定在该周边特征之下使用，并明示或暗含这样有特殊效果，就应该认为再次概括不合适，这种修改属于超范围，当然上述判断的一个前提是加入的概括特征在原申请文件中有明确记载。这样判断是否合理呢？下面我们从合理性

和可行性来分析。

首先从合理性来看，一方面，如果申请人在原申请文件没有表明需要将中心特征限定于周边特征之下使用，也没有说明两者组合具有特殊的效果，那么第三人不会从中认为必须要将该中心特征置于周边特征之下使用，也不会因为误信而使自身利益受损；另一方面，说明书中实施例多，特征多的情况下，申请人原始要求保护的发明点可能不构成发明点，而其他部分的特征可能会构成发明点，此时如果申请人保护这一点，而在原申请文件中又没有一步到位的将每个特征都在说明书中作出合理概括，这时如果不对该特征的周边特征进行区别分析，势必会认为需要将该特征所在的整个实施方式补入权利要求中，这显然也不合理。

其次从可行性分析，从申请方来讲，申请人在审查员给出现有技术后往往对自身申请有再认识的过程，可能需要将某实施例中的特征补入权利要求中以其具备创造性，这时问题就出现了，如果不是补入整个实施例，就很容易修改超范围。事实上，专利代理行业对于修改超范围的困惑和意见很大一部分来自于这种再次概括超范围情况，即怎么修改都疑似超范围。而为了解决这个问题，将上述中心特征和周边特征区分为游离式的无意限制和固化式的有意限制两种，如果为前者，则再次概括修改不超范围，反之，则超范围。这种通过从原申请文件意图公开的角度判断特征间的关系来把握再次概括是否修改超范围有助于简化和厘清上述困惑。从审查方来讲，从原始申请文件中找出中心特征和周边特征之间的特殊限定和特殊效果，显然较为容易判断。从公众角度讲，由于申请人在原申请文件中没有将中心特征意图限定在周边特征下使用，故不会受到信赖损害。

2.3.3 本案适用

回到本案，原申请文件增加了特征“最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长”即为中心特征，而“电路板、触点和供墨口位于不同壁”即为周边特征，它们同时出现在第一实施例中，而第二实施例中不能得出中心特征，但原申请文件中也并没有将该中心特征“最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长”限定于周边特征“电路板、触点和供墨口位于不同壁”之下，并且第二实施例中既未肯定该特征也未否定该特征（图 18、19 未显

示出触点列长短信息), 因此, 可以认为该中心特征“最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长”与周边特征“电路板、触点和供墨口位于不同壁”是游离式的无意限定关系, 即可以认定该中心特征覆盖到其他实施例之上, 这属于由所述领域技术人员直接、毫无疑义确定的内容, 由此可以判定上述再次概括式的修改应该是不超范围的。

3 结语

3.1 在判断修改超范围时对于技术术语的理解, 应站在本领域技术人员角度, 结合说明书整体内容和本领域的公知常识综合把握, 合理解释。如果有不同种理解和解释时, 还应将技术术语置于技术方案的特定语境中结合本领域的公知常识进一步判断哪种理解更为合理, 在作出合理性理解后再去判断修改是否超范围。但要注意上述公知常识的使用仅用于帮助理解和判断, 并不能仅仅因为是公知常识就可以修改加入, 更为重要地是, 在使用上述公知常识时应该注意使用的场合, 区分把握公知常识中的必然事项和或然事项。

3.2 修改时将原来存在于某个实施例中的特征修改加入到权利要求时有可能涵盖了其他实施例的情形, 这种修改属于再次概括但又不属于上下位概念, 在判断这种修改时可以使用本文中的判断方法。通过判断中心特征与周边特征之间的关系是游离式的无意限制还是固化式的有意限制来判断是否修改超范围。如果没有证据表明原申请文件中存在将该中心特征限定于周边特征前提下使用, 就应该认为两者之间是游离式的无意限制, 这时就应该认为这种再次概括的修改不超范围。反之, 如果原申请文件中表明了将该中心特征限定在该周边特征之下使用, 并明示或暗含这样有特殊效果, 就应该认为再次概括不合适, 这种修改属于超范围。这种修改方式一定程度上简化了判断方法, 但也需要注意应该从本领域技术人员的角度来做出上述判断。

以上是笔者结合一个实际案例对修改超范围得出的一点粗浅体会, 由于水平有限, 有些问题可能考虑不周, 欢迎各位批评指正。

参考文献:

[1]焦彦 专利法第 33 条关于修改超范围问题的理解与适用 中国专利与商标 2010 年第 2 期 第 67-70 页。

[2]国家知识产权局:《审查指南》, 2010 年 知识产权出版社。

[3]佳能株式会社 墨水喷射记录装置及该装置用的贮墨盒 CN1141241A 公开日 1997 年 1 月 29 日 第 16、22、24 页。

[4]精工爱普生株式会社 印刷装置及墨盒 CN1257007A 公开日 2000 年 6 月 21 日 第 7 页。

[5]张军 从一个具体案例浅谈修改超范围 15 卷 10 期 36-42 页。

[6]扈燕 臧自欣 欧专局涉及结构的隐含公开内容的修改是否超范围的判断小议 审查业务通讯 第 49-57 页。

[7]梁沁 从一个案例看重新概括的权利要求修改超范围的判断 审查业务通讯 15 卷 8 期 第 41-48 页。

作者：赵永辉

单位：国家知识产权局专利局机械发明审查部流体机械处

职务：主科

联系电话：13520430010，62085143

电子邮箱：zhaoyonghui@sipo.gov.cn

详细通讯地址：海淀区西土城路 6 号国家知识产权局专利局机械发明审查部流体机械处

法三十三条和细则五十一条三款的

不和谐关系分析及改进建议

Analysis And Amendment Suggestion For The Disharmonious Relationship
Between Article 33 of Chinese Patent Law and Rule 51 Paragraph 3 Of The
Implement Regulations Of Chinese Patent Law

钱大勇

摘要:本文分析了专利法三十三条和专利法实施细则第五十一条第三款之间有关修改的规定中的不和谐关系,并提出了相应的改进建议。

关键词:专利法三十三条,修改,不和谐,改进。

对于专利代理从业者来说,在专利申请过程中,专利申请文件的修改是常常遇到的事情,有关各个阶段修改的规定很多,但是万变不离其宗的是有关专利法第三十三条的根本规定。为了展开下面的讨论,先就专利法、细则和指南中与之相关的一些内容罗列出来,以便参照。

我国专利法第三十三条规定:

申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

专利法实施细则第五十一条第一款规定:发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。

专利法实施细则第五十一条第三款规定:

申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

原说明书和权利要求书记载的范围包括(1)原说明书和权利要求书文字记载的内容和(2)根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容。

申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据，申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。

专利法第33条的设立目的在于：一方面体现我国专利制度所采用的先申请原则，必须规定对发明、实用新型专利、外观设计的申请文件的修改不能超出原始公开范围的记载。也就是说，不能在申请日之后通过修改引入原始公开范围中没有记载的新的技术方案；另一方面对申请人撰写申请文件的过程中难免出现的用词不规范或者表达不够准确或者由于时间仓促等可能影响专利权保护范围的准确性、影响公众对专利技术信息的利用、从而因不符合专利法及其实施细则的有关规定而不能被授予专利权的缺陷的一种修改补救措施。

专利法第三十三条从立法宗旨的角度看应该基本上没有异议，但是对于处于审查一线的初审、实审、复审和无效审查员以及与之相对的专利代理人而言，在专利法第三十三条的大框架下，如何使审查结果令申请人心服口服、如何为申请人争取最大可能或者合理的保护范围都是值得深思的问题。本人基于从业专利代理多年的经验，下面提出一点想法，供大家思考。

专利法第三十三条给出了修改的总体规则，适用于各种类型专利申请的各个审查阶段。然而就发明专利申请而言，在发明专利申请的实审阶段，针对申请人可能提出的修改在专利法实施细则第五十一条第一款、第三款又作了进一步的规定，并在审查指南中进行了详细说明。

专利法实施细则第五十一条第一款规定了发明专利申请的申请人提出主动修改的时机，但对修改的方式没有规定，也就是说，发明专利申请的申请人可以在此时机中提出符合专利法三十三条规定允许的修改即可。专利法实施细则第五十一条第三款规定了对答复审查意见通知书时的修改方式，该规定将修改限定为针对通知书指出的缺陷进行被动修改。也就是说，发明专利申请的申请人的主动修改机会仅限于专利法实施细则第五十一条第一款规定的时机。

但是，由于大多数发明申请的申请人在申请之前没有或者没有能力经验进行专业的查新检索。所以，通常在收到审查员经过检索后针对申请的实质性审查意见（尤其是附带对比文件的审查意见）之前，发明专利申请人难以判断应当要求多大的保护范围才合适。一味地将要求的保护范围扩大或限制于具体实施例的公开细节，都是无益的。

而当接收到审查员的审查意见通知书时，针对审查员的检索结果，申请人显然很可能会根据检索结果进行重新考虑，在对比文件的基础上主张的尽可能大的权利要求的范围（包括扩大保护范围或缩小保护范围），或者改变权利要求的保护对象等等。

收到审查意见通知书之后，发明专利申请人才有了修改专利实质保护范围的针对性。但现行的审查实践仅允许发明申请人在专利法实施细则第五十一条第三款规定的范围内进行修改，而对于尤其是类似于主动删除、改变独立权利要求中的特征之类的扩大了权利要求的保护范围的修改、增加在原权利要求书中未出现过的独立权利要求、从属权利要求的修改，是不接受的，即使这样的主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法三十三的规定。在发明申请的这个阶段上，很容易出现的不和谐的问题就是修改符合专利法三十三条的根本规定却因为专利法实施细则第五十一条第三款的规定而不与接受。这样的结果常常令申请人很难理解，且感觉专利法实施细则第五十一条第三款的规定不合理。

因此，对发明申请人而言，专利法实施细则第五十一条第三款这样的规定使得无法针对附带对比文件的有关实质性问题的审查意见作出反映其真实保护要求的修改，不能获得尽可能大的适当的保护范围。申请人争取合理专利范围的机会严重降低，显然不太公平，专利法实施细则第五十一条第三款的审查实践严重限制了他们的符合专利法三十三条修改的空间。

这样的负面结果也是可想而知的。对于申请人而言，其可以通过分案申请的形式来获得其希望的保护范围，但是加重了申请人的申请花费。对于其他利害关系人而言，则可能规避发明人的专利来获利。

因此，上述专利法实施细则第五十一条第三款规定的被动修改表面上似乎能够加快审查速度，符合专利立法的初衷。但是实际效果可能不理想，并且也

与专利法三十三条的修改规定不能吻合。从专利审查的长期来看，尤其是解决了专利审查的积压问题之后，应当从历史发展眼光来考虑放宽专利法实施细则第五十一条第三款的规定，进而在可能的条件下，使专利法实施细则第五十一条第三款退出历史舞台，以使得其与专利法三十三条的根本规定接近，使得二者之间的不和谐关系得到改善，体现我国专利法的开放、包容。

因此，在申请人收到来自审查部门检索之后作出的第一次有关可专利性的审查意见通知（尤其是附带对比文件的审查意见通知书）之后，如果能够灵活地为发明申请人提供一次与专利法实施细则第五十一条第一款规定的时机类似的主动修改的机会，则申请人能够更好地在专利法三十三条的框架下，主动地有针对性将其专利申请的保护范围修改到合适的范围，这样对申请人而言是人性化且省时省力的，也避免了大量分案申请的提交，从另一种角度来看，也是对加快审查的一种促进。同时使得专利法三十三条的有关修改的根本规定得到更全面的体现。

作者：钱大勇

单位：北京市柳沈律师事务所，代理人，

电话：62681616-3056，

邮箱：dyqian@liu-shen.com

地址：北京市海淀区彩和坊路 10 号 瀚海国际大厦（1+1 大厦）10 层

邮编：100080

浅析专利法三十三条

——外观设计

Analysis on Article 33 of the Patent Law

——Design

张 雨

摘 要：业界对专利法三十三条的研究多集中于发明和实用新型申请，而外观设计申请的相关规定却未引起足够重视。本文试图通过研究以往的案例，把握实践中外观设计申请的修改超范围判断标准，同时参考日本意匠审查制度的相关规定，对专利法三十三条之外观设计部分阐述笔者的一孔之见。

关键词：外观设计 修改超范围 实质相同 简要说明 日本

一、外观设计申请的现状

三种专利申请受理状况统计表

	合计	发明	实用新型	外观设计
2010年 1-7月	564838	195547	198285	171006
2009年	976686	314573	310771	351342
2008年	828328	289838	225586	312904

*数据来源：中华人民共和国知识产权局网站：<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/tjxx/>

从上表可见，外观设计申请在三种专利申请中所占的比例丝毫不亚于发明申请和实用新型申请。因此，外观设计相关的法律研究也理应获得与发明和实用新型同样的重视。然而，现实状况是，业界的关注焦点一直集中在保护范围的研究上，即相同相近似（新法框架下为相同、实质相同及明显区别）的判断上，而其他方面，例如法 33 条却没有得到足够的重视。

二、专利法 33 条在外观设计申请中的适用状况

笔者曾代理过 100 余件外观设计申请，全部为外对内申请。其中，不经过补正直接授权的仅有 1/3 左右，其余 2/3 左右均经过了补正，补正次数最多的达 5 次。而比补正次数更值得注意的是，无论经过多少次补正，这些申请最终均获得授权，而且在审查过程中审查员均未提出过修改超范围的问题。尽管笔者个人案例存在特殊性和片面性，但至少在一定程度上反映了一个问题，即，外观设计审查员适用专利法 33 条的概率较低。这与发明专利申请的情况大为不同，业界众所周知，大量发明专利申请在审查过程中被指出存在修改超范围问题。

下面的数据也从另一个角度证实了笔者的判断。

进入专利复审委员会网站的复审无效决定检索系统，查询复审决定，在“法律依据”一栏中输入“33 条”，检索结果显示，在由于专利法 33 条而提复审的案例中，发明为 1399 件，实用新型为 31 件，外观设计为 7 件。

以上数据表明，外观设计申请中因专利法 33 条提起复审的次数仅为发明专利的 0.5%。尽管“33 条相关的复审决定数量少”与“33 条相关的审查意见少”二者之间不存在必然的因果关系，但前者至少能在一定程度上反映后者。

出现上述现象的原因何在呢？我们有必要把握一下外观设计审查中适用 33 条的标准。

三、外观设计申请审查过程中的 33 条适用标准

1. 专利法及审查指南相关规定

(1) 专利法 33 条中关于外观设计申请文件修改的规定为：申请人可以对其专利申请文件进行修改……对外观设计专利申请文件的修改**不得超出原图片或者照片表示的范围**。

(2) 审查指南第一部分第三章第 10 节中，对上述规定进行了进一步解释。

“修改超出原图片或者照片表示的范围，是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，属于**不相同的设计**。在判断申请人对其外观设计专利申请文件的修改是否超出原图片或者照片表示的范围时，如果修改后的内容在原图片或者照片中**已有表示，或者可以直接地、毫无疑问地确定**，则认为所述修改符合专利法第三十三条的规定。”

(3) 审查指南第四部分第五章第 5.1.1 节中，对“外观设计相同”进行了阐

述。

“外观设计相同，是指涉案专利与对比设计是相同种类产品的外观设计，并且涉案专利的**全部外观设计要素**与对比设计的相应设计要素**相同**，其中外观设计要素是指形状、图案以及色彩。如果涉案专利与对比设计仅属于常用材料的替换，或者仅存在产品功能、内部结构、技术性能或者尺寸的不同，而未导致产品外观设计的变化，二者仍属于相同的外观设计。”

上述定义尽管是针对无效宣告程序中的审查作出的规定，但显然对于申请阶段的审查同样具有规范作用，因为无效宣告程序可以看作是对申请阶段审查的检验。

2. 审查实践中的运用

进入专利复审委员会网站的复审无效决定检索系统，查询依据专利法 33 条做出的外观设计申请复审决定和外观设计专利无效决定，检索结果显示出 7 条复审决定，6 条无效决定，对这 13 条审查决定进行统计，可得到下表数据。

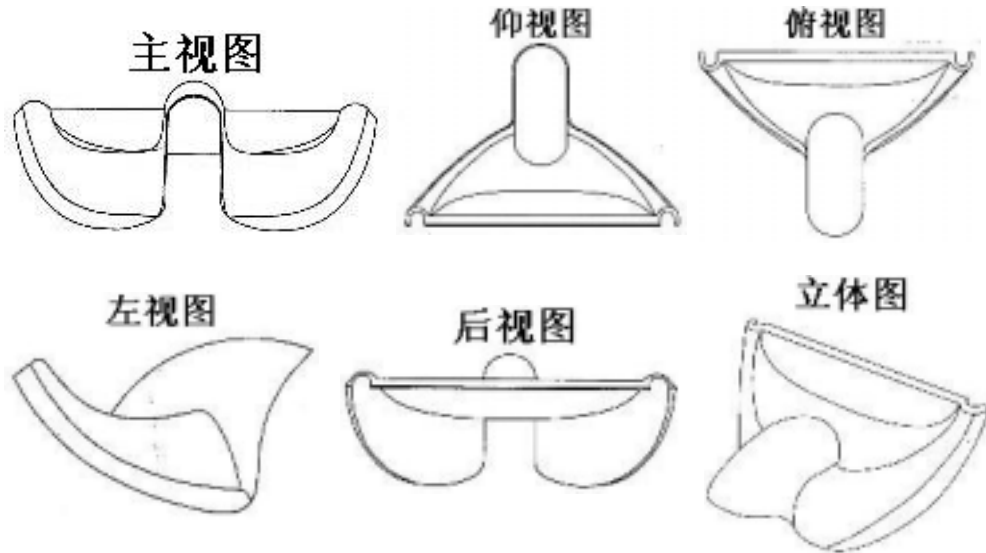
决定编号	修改方式	结论	备注
WX4436	无	---	申请人实际未做修改
WX4572	无	---	申请人实际未做修改
FS13407	---	---	网页显示错误
WX4901	替换部分视图	超范围	替换仰视图和下部立体图
WX9862	替换全部视图	超范围	增加梯形台状底座等设计要素
FS13561	替换全部视图	超范围	原图非常模糊
FS11166	增加视图	超范围	原图未完整显示所要保护设计
FS12422	增加视图	超范围	原图未完整显示所要保护设计
FS12423	增加视图	超范围	原图未完整显示所要保护设计
WX12286	修改视图	不超范围	原左视图与俯、仰视图不对应
FS10311	修改视图	不超范围	虚线改实线
FS12624	删除部分视图	不超范围	删除部分视图，修改视图名称
WX11760	增加视图	不超范围	增加视图内容在原图中有显示

本文选取上述案例中的 WX12286 进行分析。

发明创造名称：“婴幼儿车车轮护罩”，申请号：99307743.9；决定日 2008

年9月19日

本专利的专利权人在专利申请阶段根据国家知识产权局于1999年7月22日发出的补正通知书要求，对其专利申请文件进行了修改并提交了左视图的修改替换页。国家知识产权局于2000年3月15日基于修改后的视图发布授权公告。授权公告的视图如下：



本案争议的焦点在于，修改后的左视图中部的突起相对于原图片从后端向前端平移了一定距离，这一修改是否超出了原始图片表示的范围。

合议组认为：外观设计的修改是否超出原图片或者照片表示的范围，是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，**是否属于不相同的设计**。修改后的左视图中部的突起相对于原图片从后端向前端平移了一定距离，但修改后的左视图与其他视图的突起位置一致，从而克服了国家知识产权局发出的补正通知书中所指出的“左视图与俯、仰视图不对应”的缺陷，而**不是**对原始申请文件的图片进行**实质性修改**，因此修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，**属于实质上相同的设计**，上述修改没有超出原图片表示的范围，符合专利法第33条的规定。

请求人不服复审委所做的上述决定，上诉至北京市第一中级人民法院。北京市一中院审理后，于2009年6月2日作出行政判决书(2009)一中行初字第

333 号。

法院认为：外观设计的修改是否超出原图片或者照片表示的范围，是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，**是否属于不相同的设计**。由于国家知识产权局发出的补正通知书指出本专利的“左视图与俯、仰视图不对应”，故专利权人将本专利原始申请文件中的左视图中部的突起从后端向前端平移了一定距离形成授权文件中的左视图，从而克服了上述缺陷。此修改**并非实质性修改**，本领域技术人员浏览修改前后的图片，不会认为修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计为不相同的设计。因此，上述修改并未超出原图片表示的范围，本专利符合专利法第三十三条的规定。

在上述案例中，复审委和法院所采纳的判断依据均为 2006 版审查指南第一部分第三章第 6.3 节的规定，即“外观设计的修改是否超出原图片或者照片表示的范围，是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，是否属于不相同的设计”。但值得注意的是，根据 2006 版审查指南第四部分第五章第 6.1 节的规定，外观设计相同，是指产品的种类相同，并且全部外观设计要素相同。而上述案例中复审委与法院显然对此作了引申，即扩大到“并非实质性修改”。

这种引申表明，实践中应用的标准比审查指南的规定更为宽松。这样就可以理解为什么与发明申请及专利相比，针对外观设计申请及专利应用专利法 33 条规定进行驳回或无效宣告的比例要小得多。

那么，这种引申是否合理呢？

在 2006 版审查指南中，没有“实质性修改”的概念，在缺乏明确依据的情况下，其判断标准只能是取决于审查员或审判员的心证。

2010 版审查指南也没有明确涉及这一概念，但其中引入了一段新的文字“在判断申请人对其外观设计专利申请文件的修改是否超出原图片或者照片表示的范围时，如果修改后的内容在原图片或者照片中**已有表示**，或者可以**直接地、毫无疑问地确定**，则认为所述修改符合专利法第三十三条的规定”。是否可以将这一段文字理解为对“实质性修改”的解释呢？

涉案专利原图片中，在左视图中部的突起的表达上，左视图与俯仰视图不一致。按照专利法规定，判断修改是否超范围的依据是原始提交的图片或者照

片，因此，除非从其他图片能够唯一地确定外观设计的内容，否则，无论按照不一致的双方视图中的哪一方修改，都有超范围之嫌。涉案专利中，俯视图和仰视图共同限定了一个突起部位置，而左视图本身就独立地限定了另一个突起部位置。在没有其他证据佐证的情况下，明确为任何一种限定都应当是不允许的。

如果严格按照上述标准衡量，申请人的制图失误将成为无法克服的致命缺陷。这是因为，申请人往往缺乏专业的制图条件，或者由于所要表达的设计细节过多而难以一一对应，所以往往会出现某一视图中表示的部分应表示而未表示在相应的其他视图中，或者在其他视图中表示得不一致的情况。完全禁止这种不对应视图的修改对申请人而言有过于苛刻之嫌，合理的规定应该是，既允许申请人进行合理的修改，又防止申请人随意修改。上述案例中的审查员和审判员显然也认识到了这一点，其“实质性修改”的标准要宽于 2010 版审查指南中的“已有表示+直接地毫无疑问地确定”。

2010 版审查指南中还引入了“外观设计实质相同”的概念。即，判断是否实质相同，需考虑 2 个条件：1、产品种类是否相同或相近；2、两个外观设计之间的区别是否属于审查指南列举的几种情形。笔者认为，进行“外观设计实质相同”判断的前提是，比较的两个对象都是限定明确的外观设计，任何一方因为视图不对应等缺陷而无法确定外观设计的内容时，是无法进行比对的。故而这一概念不宜直接用于判断修改是否超范围。上述案例中，原始提交的图片因为左视图与其他视图不一致而存在缺陷，无法确定其表示的外观设计，与修改后图片表示的外观设计之间的对比也就无从谈起。因此，上述无效宣告中的“修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，属于实质上相同的设计”这一措辞有值得商榷之处。

综上，笔者认为，上述引申超越了专利法和审查指南的规定，有无法可依之嫌；而且，该引申尽管有一定合理性，但尚存不完善之处。

四、笔者观点

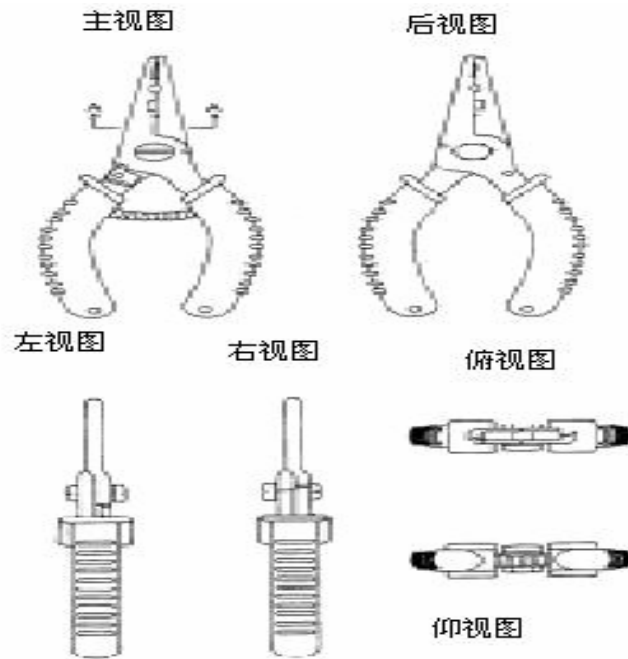
(1)首先，笔者认为，如果对上述“实质相同”的概念加以修正，就可以应用到对修改前后图片或照片的判断了。即，如果修改属于上述“实质相同”所列情形下的修改，则可以认定为符合专利法 33 条的规定。例如，若修改仅涉及以一

般注意力不能察觉到的局部的细微部分，则该修改可以认定为没有超出原始图片或照片表示的范围。也就是说，判断外观设计申请修改是否超范围的标准可以扩大到“**已有表示+直接地毫无疑问地确定+修正的实质相同**”。

而且，为了使得上述引申有法可依，有必要在审查指南中对其进行明文规定。

(2)其次，作为现行专利法相对于旧法的重大修改之一，简要说明成为了外观设计申请文件必不可少的一部分。那么，在判断修改是否符合专利法 33 条规定时，是否需要考虑简要说明呢？从下面的例子可以看出，简要说明对判断结果有着重要的影响。

例如，一外观设计申请原始提交的图片如下所示。其中，从主视图及仰视图可以看出，钳子的手柄之间安装有弹簧，而后视图中没有表示出弹簧。显然，此申请存在常见的“视图之间的投影关系不对应”缺陷。那么，申请人是否可以通过在后视图中添加弹簧，或者从主视图和俯视图中删除弹簧来克服这一缺陷呢？



第1种情况，简要说明并未包含对“弹簧”的描述。这种情况下，无论是否将简要说明作为判断修改是否超范围的依据，对判断结果都没有影响。笔者认为，无论是在后视图中添加弹簧，还是从主视图和俯视图中删除弹簧，都会导致修改超范围。这是因为，原始提交的图片表示了一个不确定的范围，无论是有弹簧的钳子还是没有弹簧的钳子，都由于缺少必要的附图而没有清楚地表示在原图片中，也无法从原图片直接地毫无意义地确定。

第2种情况，简要说明中包含类似于“本外观设计的设计要点在于手柄之间的弹簧的形状”的描述。这种情况下，如果不将简要说明作为判断依据，那么结论和第1种情况是一致的。而如果将简要说明作为判断修改是否超范围的依据，则会得出相反的结论。这是因为，简要说明明确指出设计要点在于弹簧的形状，这就表明弹簧是钳子不可缺少的一部分。因此，依据简要说明以及主视图和俯视图，可以在后视图中添加弹簧，从而克服“视图之间的投影关系不对应”的缺陷。

既然简要说明对判断修改是否超范围有着如此重要的影响，审查指南是否对其作用进行了明确呢？

如前所述，审查指南第一部分第三章第10节前序部分的规定为：“修改超出原图片或者照片表示的范围，是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，属于不相同的设计。在判断申请人对其外观设计专利申请文件的修改是否超出原图片或者照片表示的范围时，如果修改后的内容在原图片或者照片中已有表示，或者可以直接地、毫无疑问地确定，则认为所述修改符合专利法第三十三条的规定。”

从行文逻辑看，后半段应看作是对前半段的解释，对实践中的判断有着更为直接的指导作用。因此，尽管前半段中将判断修改是否超范围的依据定为“原始申请文件中表示的相应的外观设计”，但后半段却又限定为“在原图片或者照片中已有表示”，这种解释显然忽略了简要说明的作用。

可以预见，随着新专利法的实施，简要说明在判断修改是否超范围时的重要作用将逐渐凸显。笔者认为，有必要在审查指南层面上明确赋予简要说明以修改依据的地位。

下面，笔者从两个角度阐述上述观点的合理性。

1.立法宗旨

(1) 根据国家知识产权局条法司的解释,专利法 33 条的立法初衷是:“之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围,就会违背先申请原则,造成对其他申请人来说不公平的后果”¹。尽管这一解释出现在“发明和实用新型申请文件的修改”部分中,但其显然属于原则性的解释,同样适用于外观设计申请文件的修改。

如上所述,专利法 33 条是基于先申请原则规定的。何谓先申请原则?专利法第 9 条第 2 款规定:两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。根据专利审查指南第四部分第五章第 8 节的解释,这里提及的“同样的发明创造”对于外观设计而言,是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同。因此,在理解专利法 33 条对修改的限制时,也应与这一解释一致,即应将申请人可修改的范围解释为“相同+实质相同”。

对于这一点,有人可能会持疑义:如果按照这种逻辑,判断发明或实用新型申请文件修改超范围的标准也应依据法 9 条解释,从而得出可修改范围为“保护范围相同”的结论。

笔者认为,如何确定运用专利法 33 条的标准,不仅要考虑先申请原则(法 9 条),还要兼顾审查效率。具体而言,发明或实用新型权利要求保护范围的判断是很复杂的问题,在审查阶段进行该判断将极大地耗费审查员的精力,严重影响审查效率,基于此种考虑,审查指南才将判断修改是否超范围的标准定为“文字记载+直接且毫无疑问地确定”。另一方面,将法 9 条引入到外观设计申请修改超范围判断中,并不会给审查效率造成多大影响,这是因为,如前所述,审查指南第四部分第五章 5.12 节中明确列举了实质相同的几种情形,基于如此明确的标准进行判断,并不会降低审查效率,反而使得标准更加合理。

(2) 关于简要说明的法律地位,专利法 59 条第 2 款作出了规定,即“简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。这一规定明确了简要说明在确定外观设计专利保护范围时的作用,但对于其是否可以作为判断修改是否超范围的依据,没有提及。

业界的主流观点认为,简要说明的地位类似于发明和实用新型申请中的说

说明书。既然说明书可以作为判断修改是否超范围的依据，简要说明也理应获得同样的地位。

2. 日本外观设计制度的借鉴

他山之石，可以攻玉。日本外观设计保护制度始于明治 22 年（1889 年），至今已有 120 多年的历史，期间授予的外观设计专利超过 130 万件^{*2}。日本《意匠法》对外观设计加以专门规范，独立于发明和实用新型。而且，日本对外观设计申请实行实质审查制，除形式要件之外，还对新颖性、创作非容易性等实质要件进行审查。除此之外，日本还设计了多种特色外观设计制度，例如部分外观设计、组物外观设计、关联外观设计、秘密外观设计等等。所有这些均表明，日本的外观设计制度已经相当完善，对于起步较晚的中国外观设计制度而言，其借鉴价值不言而喻。

那么，日本是如何对外观设计申请文件的修改进行规定的呢？

日本《意匠法》第 17 条之 2 第 1 款规定：“当对请求书的记载或者请求书所附图片、照片、模型或样品进行的修改改变了这些内容的主题时，审查员须以决定的形式驳回该修改”^{*3}。根据日本意匠审查便览的解释，所谓“外观设计的主题”，是指根据该外观设计所属技术领域的通常知识，能够从请求书的记载以及请求书所附图片等直接导出的具体外观设计内容。而所谓“请求书的记载”，是指“部分外观设计”、“外观设计产品”、“外观设计产品说明”、“外观设计说明”这些项目中的记载。所谓“请求书所附图片等”，是指请求书所附图片、照片、模型以及样品。所谓“综合判断”，包含在请求书或者请求书所附图片等存在缺陷的情况下，判断对该缺陷能否进行合理的理解。进行综合判断的前提是根据该外观设计所属技术领域的通常知识进行^{*4}。

下面主要就图片或照片修改的相关规定进行说明。

根据意匠审查便览的规定，判断修改是否属于上述主题改变的基本原则是：

- ①修改后的内容，是否超出与依据本领域通常知识对原始请书记载以及图片等进行综合判断时能够当然导出的内容相同的范围（超出，则认定为主题改变）；
- ②或者，所作修改是否属于将申请时不明确的外观设计主题明确化（属于明确化，则认定为主题改变）。

从上述文字来看，日本的规定似乎与我国审查指南的相关规定并无本质区

别，即，将可修改的范围限定为与原设计相同的设计。但是，日本意匠审查便览进一步作了下述规定：

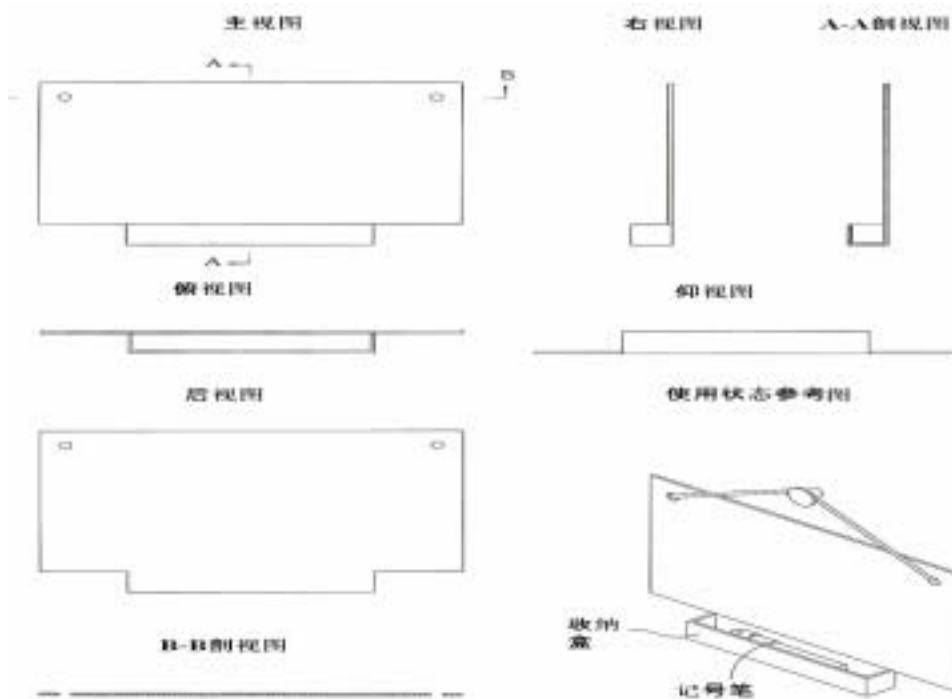
(a)对影响外观设计主题认定的部分之缺陷所作修改，依据上述基本原则判断；

(b)对不足以影响外观设计主题认定的细微部分之缺陷所作修改，不认为是主题改变。其理由是，对于不足以影响外观设计主题认定的细微部分所存在的缺陷，即便不作修改，在对请求书记载以及图片等进行综合判断时，也能够当然地导出作为富有美感的创作而申请的外观设计的具体内容。

这里，以一件日本外观设计复审案例“补正 2009-500011”为例进行说明。

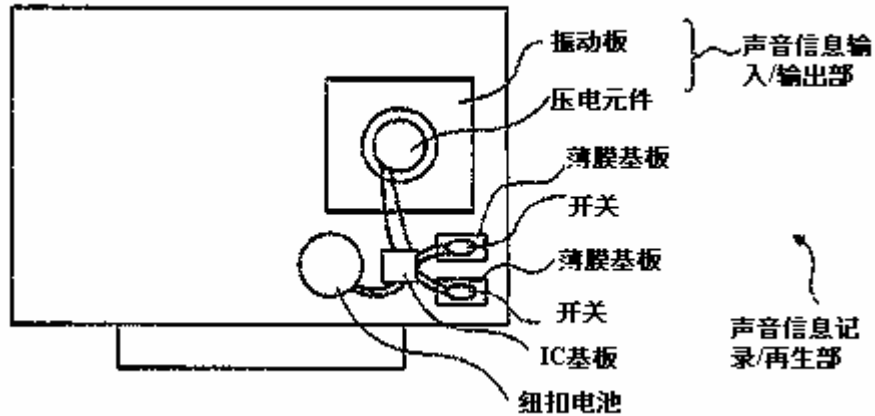
案情简介：

申请人于 2008 年 8 月 5 日提交申请号为 2008-20164，外观设计产品名称为录音再生器具的外观设计申请。原始图片包括：左视图以外的六面视图、A-A 剖面图、B-B 剖面图以及使用状态参考图，如下所示：



原始申请文件还包括外观设计产品说明：“本产品是内置录音再生电路的板式录音再生器具。可以用记号笔在板面上进行写入，在板的下部设置有用于收纳记号笔的收纳盒。而且，在板上部两端形成有用安装线绳的通孔，可以用线绳挂到希望的场所使用”。

2009年5月11日，申请人通过补正增加了表示内部构造的参考图，如下所示；同时，在外观设计产品说明中增加了一段文字：“本产品如表示内部构造的参考图所示，具有薄型的声音信息记录/再生部，用两张支承片夹持该内部构造”。



针对上述修改，审查员于2009年6月29日作出驳回决定。审查员认为，通过上述修改，增加了表示内部构造的参考图，特定了与录音再生相关的开关的位置，该修改限定了不能基于本领域通常知识综合判断原始请求书记载以及图片而特定的外观设计主题。

针对上述驳回决定，申请人于2009年8月19日提起复审。

复审审查员认为，……本外观设计如主视图所示，是板面上没有实施任何印刷的物品。但是，如“外观设计产品说明”所述，在其板中内置有录音再生电路板。因此，申请时的本外观设计尽管是具备录音再生功能的产品，但其开关的位置和区域并不特定。这是因为，本外观设计还可能是在板面上实施表示开关位置等的印刷之前出厂的产品，本外观设计的“内部构造”并不表现于外观形态，因此其构造或位置关系与本外观设计的形态没有关系。特别是，就本案争论的焦点即开关的位置及区域而言，尽管在售卖者于板面上进行印刷或者装饰

膜的贴装后、或是交到一般消费者手中的阶段,开关的位置会表示在板的表面,但本外观设计的产品还可能是上述阶段之前阶段的产品,这一阶段的产品无需特定内部构造中的开关位置或区域,因此,内部构造中的开关位置或区域并非特定本外观设计形态的要素……。基于上述理由,作出复审决定,撤销驳回决定。

首先,如上所述,日本外观设计审查中对外观设计的不同部分,采取了不同的标准,笔者认为,这样的作法似乎更为合理,容易获得多数人的认可。但是,如果将日本的作法直接援引过来,将产生一定的问题。即,作为2006版审查指南的重大修改之一,摒弃了外观设计相同相近似判断中的“要部”概念。而日本的作法可能使人想起“要部”,造成不必要的混淆。

另一方面,如果采取笔者观点中的扩大性解释,采用“修正的实质相同”,则既借鉴了日本的经验,又避免了与“要部”的混淆。就上述案例而言,完全可以适用“修正的实质相同”进行判断,即,本外观设计中的内部构造属于使用时看不到的部位,增加内部构造视图的修改不会造成超范围。

其次,在上述案例中,复审审查员充分考虑了外观设计产品说明的作用。根据日本的相关规定,外观设计申请的请求书中,包括外观设计产品说明、外观设计说明等项目,这些项目可以理解为我国的简要说明。日本赋予了这些项目以修改依据的地位,结合以上案例理解,笔者认为这一地位是合理的。我国专利法仅仅通过第59条赋予了简要说明以解释外观设计的作用,而没有明确赋予其修改依据的地位。同样,如前所述,审查指南在解释外观设计申请修改超范围判断标准时,对简要说明也避而不谈。笔者认为,有必要在审查指南层面上对此进行明确。

综上所述,笔者建议,将审查指南第一部分第三章第10节前序部分修改为:

“10. 根据专利法第三十三条的审查

根据专利法第三十三条的规定,申请人对其外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。修改超出原图片或者照片表示的范围,是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比,属于不相同的设计。

在判断申请人对其外观设计专利申请文件的修改是否超出原图片或者照片表示的范围时,如果修改后的内容在原图片或者照片中已有表示,或者从原图片或者照片以及简要说明等原始申请文件可以直接地、毫无疑问地确定,或者

依据原图片或者照片以及简要说明等综合判断，对外观设计专利申请文件的修改属于下述情形：

（1）修改之处在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异，例如，改变百叶窗的外观设计的具体叶片数；

（2）修改之处在于使用时不容易看到或者看不到的部位，但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；

（3）修改之处在于将某一设计要素整体置换为该产品的惯常设计的相应设计要素，例如，将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体；

（4）修改之处在于将设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化，例如，将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减；

（5）修改前后的外观设计镜像对称，
则认为所述修改符合专利法第三十三条的规定。”

首先，之所以删除“修改超出原图片或者照片表示的范围，是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，属于不相同的设计”是因为，第一，如前所述，在原始图片或照片存在缺陷的情况下，往往无法确定其表示的是什么样的外观设计，因而理论上是无法进行外观设计相同与否的判断的；第二，在上述修改建议中，增加了5种不超范围的修改，这些情形已经超出了“相同”判断的范畴。

其次，新增的不属于修改超范围的几种情形与审查指南第4部分第5.1.2节判断外观设计实质相同的情形相对应，这是为了尽量保持审查指南前后内容的一致性，避免引入过多琐碎的判断标准而给判断者造成混乱。但实际上，这种直接援引是否合适，笔者认为值得进一步探讨，例如，将修改超范围判断中的“实质相同”标准控制得严于无效判断中的“实质相同”，似乎更为合理。

最后，上述修改建议中明确将简要说明列为判断修改是否超范围的依据之一。

五、结束语

以上，笔者通过研究以往的案例，同时借鉴日本外观设计制度的相关规定，对专利法第三十三条中外观设计部分的规定做了浅显分析，观点尚存诸多不完善之处。笔者的初衷在于，以本文引起业界对外观设计修改超范围判断标准的更

多重视，建立起更加完善的理论体系。

参考文献

- [1]国家知识产权局条法司著，知识产权出版社出版《新专利法详解》。
 - [2]日本特许厅意匠课 《外观设计制度的 120 年历程》。
 - [3]日本有限会社 PATECH 企画 《知识产权法文集》(平成 21 年度版)。
 - [4]日本特许厅审查业务部意匠课意匠审查基准室 《意匠审查便览》(平成 19 年 10 月)。
 - [5]日本复审案例“补正 2009-500011”。
- <http://www6.ipdl.inpit.go.jp/Shinpan/spsogodbk.ipdl>

作者：张雨

单位：中国专利代理（香港）有限公司 专利代理人

电话：010-66211588

地址：北京市西城区桦皮厂胡同 2 号国际商会大厦 16 层

中国专利制度关于修改原申请的 现行规定以及改进建议

郭定辉

摘要 从一份中国专利申请的审查过程,描述了中国专利审查制度关于专利法第 33 条的规定、实际审查判断标准的现状。分析了这些规定和审查判断标准存在的问题。最后针对所存在的问题提出了建议。

关键词 专利法第 33 条专利保护的范围直接、毫无疑问地得到原申请文件的修改

一、从一份申请的审查过程看中国专利申请修改超范围的判断标准的现状和存在的问题

中国专利法第 33 条规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或照片表示的范围。”专利法第 33 条使得申请人在原始提交的申请文件存在不清楚,比如笔误、明显错误,导致达不到正确理解申请文件记载的内容的情况下,有机会对不清楚之处进行更正,以完善申请文件。甚至在原始申请文件很全面、完整的情况下,也可以通过修改,对权利要求的范围进行缩减,以便更容易获得专利权。同时,专利法第 33 条也防止了申请人在原始申请文件所记载的范围之外进行修改,以保证这种修改不对第三人产生不利。

然而,在我国专利法实践中,专利从业人员对专利法第 33 条的理解上存在较大的分歧,没有统一、客观的判断标准。这往往让当事人各方在修改是否符合专利法第 33 条的判断上各执一词。

例如,在中国专利申请第 200480012317.1 号的实审过程中,审查员认为原始公开的权利要求 1,即“一种用于检查的装置,包含:光学检查功能,用于提

供至少一个光学检查输出，该输出表示基底上重复单元的图案；分析功能，被实施以接收该至少一个光学检查输出，并且分离重复单元的预先选择的特征；以及分析报告功能，在重复单元的分离的预先选择的特征上实施，用于提供至少一个分离的预先选择的特征的变化的输出指示，该变化出现在重复单元的多个上。”纯功能性地概括了一个较宽的保护范围从而导致得不到说明书支持。这是一个涉及计算机程序的发明专利申请，按照《专利审查指南》第二部分第九章的规定，可以撰写成一种产品权利要求。针对这一特点，申请人根据公开在原始公开的说明书的内容，即，“图像捕获设备 28 提供光学检查功能以便形成照亮的区域的图像，并且可以获得基底的扩展区域的复合图像，通常包含基本上全部的基底。图像处理器 32 提供分析功能，以便识别和分析多个单元 24（其中多个可以包括所有单元）的每个中所选择特征的一个或更多特性。并且，图像处理器 32 检测单元 24 的每个内所选择的特征，并且也提供分析报告功能，以便产生与被检测的所选特征相关联的数值的矩阵。”将其修改成了“一种用于检查在其上形成重复单元的图案的基底的装置，包含：光学检查模块，用于提供至少一个光学检查输出，该输出表示该基底上重复单元的图案；分析模块，操作在该至少一个光学检查输出上，用于识别和分析所述重复单元的预先选择的特征；以及分析报告模块，操作在经识别和分析的、所述重复单元的预先选择的特征上，用于作为矩阵提供与至少一个经识别和分析的预先选择的特征相关联的变化的输出指示，其中该变化出现在重复单元的多个上。”并且陈述道：既然图像捕获设备 28 提供光学检查功能，图像处理器 32 提供分析功能和分析报告功能，当然图像捕获设备 28 应该包含提供光学检查功能的模块，而图像处理器 32 应该包含提供分析功能和分析报告功能的模块。而修改后的权利要求 1 就是对这些模块的适当概括，因此修改后的权利要求 1 能够得到说明书的支持。

然而，审查员认为修改后的权利要求不能直接、毫无疑义地从本申请的原始公开所记载的内容确定，即违反了专利法第 33 条。审查员的理由是，“系统 20 包含了图像捕获设备 28，提供光学检查功能以便形成照亮的区域的图像，并且可以获得基底的扩展区域的复合图像，通常包含基本上全部的基底；图像处理器 32，提供分析功能，以便识别和分析多个单元 24（其中多个可以包括所有单元）的每个中所选择特征的一个或更多特性，并且图像处理器 32 检测单元

24 的每个内所选择的特征，并且也提供分析报告功能，以便产生与被检测的所选特征相关联的数值的矩阵。因此图像处理器 32 可能包括了执行分析功能的分析模块，以及执行分析功能的分析报告模块；但根据原说明书和权利要求书记载的内容，本领域技术人员不能直接地、毫无疑问地确定出图像处理器包括的就是‘操作在该至少一个光学检查输出上，用于识别和分析所述重复单元的预先选择的特征’上的分析模块，以及‘操作在经识别和分析的、所述重复单元的预先选择的特征上，用于作为矩阵提供与至少一个经识别和分析的预先选择的特征相关联的变化的输出指示，其中该变化出现在重复单元的多个上’的分析报告模块。”并且在后来的驳回决定中，审查员进一步认为“在原权利要求书和说明书中并没有关于上述技术特征的记载；本领域技术人员根据原说明书第 8 页第 1 至 16 行的公开可能概括出特征提取模块和位置测量模块，但不能根据原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑问地确定出检测设备中包含了‘用于从图像中的单元提取所选择的特征’的特征提取模块、和‘用于在子象素精度下测量所选择的特征的位置’的位置测量模块”。

从对这个案例的修改的审查过程可以看出，无论是审查员还是申请人，在力争自己的观点的时候，有理由没依据，公说公有理婆说婆有理。双方都拿不出让人信服判断依据来说服对方接受自己的观点。究其原因，是中国专利审查制度关于专利法第 33 条的相关规定缺乏合法的、可操作性的判断标准，已有的规定和判断依据比较狭义和死板。

就以上这份专利申请的审查过程而言，审查员认为申请人的修改“在原权利要求书和说明书中并没有关于上述技术特征的记载”也不能“根据原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑问地确定”。然而，审查员基本上没有说什么理由，或者说的理由也没有根据。这当然不是审查员的错，实际上审查员在现行关于专利法第 33 条规定的相应审查标准中也找不出更好的依据来说理。关键在于无论是我国专利法、专利法实施细则，还是《专利审查指南》，均没有关于“原说明书和权利要求书记载的范围”的详细可操作的定义和理论支持。

而且，在专利实践过程中，专利法第 33 条的规定被片面和僵化理解，导致当事各方都意见很大。《专利审查指南》中规定“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书

文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。”也只是限定了“原说明书和权利要求书记载的范围”的一种情况，因为该规定明确了“原说明书和权利要求书记载的范围”“包括”“原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”，“原说明书和权利要求书记载的范围”当然还可以“包括”其他符合专利法第 33 条规定的修改内容。也就是说，《专利审查指南》中规定的“原说明书和权利要求书记载的范围”也不完全等同于专利法第 33 条所说的“原说明书和权利要求书记载的范围”。

《专利审查指南》不仅在“原说明书和权利要求书记载的范围”的定义上限制了专利法第 33 条的含义，还通过列举“允许的修改”、“不允许的修改”的几种情况，进一步僵化了专利法第 33 条的本意。专利申请内容千差万别，对原专利申请的修改更是五花八门，出现的修改不可能仅仅只是《专利审查指南》列举的“允许的修改”、“不允许的修改”的几种情况范围内。在列举的情况之外如何处理，只好回到“直接，毫无疑义地确定”这一空洞、缺乏可操作性的规定上面来。专利局的内部《审查操作规程》虽然对“直接，毫无疑义地确定”的含义作了进一步解释，列举了更多属于“允许的修改”、“不允许的修改”的情况，但同时也简单、机械地将“直接，毫无疑义地确定”与“可以唯一确定的内容”划了等号，认为只要修改方式不唯一的修改就是不能够“直接、毫无疑义确定”的修改内容。而实际上，专利申请中的一个错别字的修改其修改方式也可能有多种选择，如果仅以“不唯一确定”为由而不允许修改，对申请人显然是不公平的，是不符合专利法第 33 条的立法本意的。

另外，从上述案例的审查过程看出，专利法第 33 条本身也需要完善。比如，专利法第 33 条规定了“原说明书和权利要求书记载的范围”，专利法第 26 条规定的“要求专利保护的范围”。在专利法应该明确这两个“范围”的含义和关系，体现出专利法第 33 条和第 26 条的立法宗旨。既然审查员承认“原始公开的说明书可能概括出特征提取模块和位置测量模块”，也就是说，权利要求 1 的修改能够得到说明书支持。按照专利法第 26 条的规定，可以理解为修改后的权利要求与说明书是一体的，其要求保护的范围与原申请文件的公开范围相同，也就是修改没有超出原始公开的范围。为什么审查员又认为“不能根据原说明书和权利

要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定出检测设备中包含了‘用于从图像中的单元提取所选择的特征’的特征提取模块、和‘用于在子像素精度下测量所选择的特征的位置’的位置测量模块”呢？这让人觉得专利法是否存在自相矛盾。

修改专利申请的问题虽然是小问题，只要原申请文件的撰写细致、要求保护的范围恰当，发生修改原专利申请文件的概率可以很小。但是，发明人和申请人浪费很大精力和财力申请的专利，可能就会因为无伤原申请要求保护的范 围，甚至因为文字、文字表达或符号错误，而前功尽弃。因此，对原专利申请文件的修改范围判断标准处理不当这种小事，也可能极大地挫伤申请人和发明人的积极性。这就要求专利从业人员认真解决好原申请文件的修改问题，建立完善的相关理论体系，建立可操作的、合法判断标准，提高从业人员对专利法第 33 条的理解。

二、对专利申请修改范围的判断标准的意见

首先，要完善现行中国专利制度关于专利法第 33 条的理论体系，减少出现判断主体主观、机械地判断超范围的问题。

比如，在中国专利制度关于专利法第 33 条的理论体系中，至少应该明确专利法第 33 条的立法宗旨是什么。在此基础上，合理地解释“原说明书和权利要求书记载的范围”，并在专利法的整体意义上清楚地说明什么是一个专利的保护范围。在现行专利法体系中，审查员在判断新颖性等时，经常采用关于“专利保护的范 围”说法是，使用相同的技术手段、解决相同的技术问题、产生相同的技术效果的两个技术方案属于同一个“范围”。具体到修改超“范围”的情况时，从一个技术方案“直接、毫无疑义确定”的技术方案才属于同一个“范围”。前者可以包括所属技术领域的技术人员依照申请时的公知常识的惯用手段，后者甚至只规定是从原技术方案“可以唯一确定的内容”。

“专利保护的范 围”或者说“范围”，只是要完善的理论基础之一。就现行专利法第 33 条的相关规定，也还有诸如“直接、毫无疑义确定”如何在理论上进行解释的问题，专利法实施细则第 51 条中的“明显错误”如何界定的问题。更需要 在专利制度中完善专利法第 33 条及其相关规定或规程的立法思想，而不是通过规定“允许的修改”、“不允许的修改”等简单、死板地判断修改是否超范围。专利申请主题千差万别，各种修改形式都可能出现，通过《专利审查指南》和《审

查操作规程》列举的那些案例不可能覆盖可能出现的修改情形。只有健全专利制度的理论基础，使判断主体知道该遵循什么原则和思想来进行判断和操作，才会在出现无法归类的修改时，以理论指导实践，科学准确地作出合法的判断，让各方当事人心服口服。缺少指导实际操作的理论基础，缺少针对每一类修改的判断应当遵循的基本原则，其后果就是只能凭着感觉给出是否能够“直接、毫无疑问地确定”的判断结论。

其次，建立以法律为依据专利审查制度，客观准确地依法作出根据专利法第 33 条的准确判断。

在专利法第 33 条的现行审查标准中，《专利审查指南》将专利法第 33 条的范围规定为能够“直接、毫无疑问地确定”，进一步在《审查操作规程》中对此概念进一步限定为“可以唯一确定的内容”，只要修改方式不唯一，该修改就是不能够“直接、毫无疑问地确定”的修改内容。从字面上说，第 33 条规定了修改内容在原申请文件记载的范围就是允许的，这样的修改可以有多种形式，只要保持修改后的保护范围与原申请文件相同即可。《专利审查指南》作了进一步限定，规定只能是从原申请文件“直接、毫无疑问地确定”的修改内容才可以在修改后的申请中出现。而《审查操作规程》更进一步，将判断修改超范围的问题简单理解为“唯一确定”和“不唯一确定”两类，在实践操作中只要修改方式不唯一则统统是不允许的修改。《审查操作规程》在操作上是简单了，但和专利法第 33 条的立法宗旨是否一致，值得商榷。建议加强专利法第 33 条的研究，对《专利审查指南》和《审查操作规程》相关规定的合法性进行讨论，并作出适当修改。

第三，在完善现有专利制度的同时，与时俱进地发展适合世界潮流的专利制度，使中国专利制度更好地适应全球化发展的要求。

专利法第 33 条规定“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。然而，在对不清楚的专利文件进行修改时，能否依据那些没有明确记载在原申请文件，但是根据明确记载的内容可以清楚地、毫无疑问地导出的信息，也就是隐含公开的信息，来判断直接、毫无疑问地得到修改的内容。也就是将直接、毫无疑问地得到修改的内容改为毫无疑问地从原申请文件导出修改的内容。我认为这种放宽不会损失公众的利益，反而会增加专利申请人进行发明创造的积极性。从专利法本身的宗旨来说，专利保护一

种发明构思，只要修改没有改变原申请文件所记载的发明构思，又对专利文件进行了清楚明确的解释，使公众容易理解专利的实质，即使使用隐含公开的信息，甚至公知常识或惯用技术又何妨呢。而对于申请人来说，对比如语句的否定词用错，公式符合用错之类，涉及公知常识或惯用技术的错误能够得以修改，让长期的努力得到应有的回报，能够鼓励他们更加积极投入今后的发明创造活动中去。建议加强这方面的研究，找得平衡申请人与公众利益的最佳方式。

在这一点上，《欧洲专利公约》以及日本《专利法》的相关规定值得借鉴。欧洲专利制度规定了如果本领域技术人员不能从原申请信息中直接并且毫无疑问地导出修改的内容，甚至考虑了对本领域技术人员隐含公开的内容也不能导出，则应当认为这种修改超出了原始申请的内容而不允许。而且欧洲专利制度还对修改超范围的立法宗旨作出解释，即，不允许专利申请人通过修改加入未在原申请文件中记载的主题来完善其发明，以避免赋予申请人不正当的权利而损害第三方的利益。如果申请内容的修改导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接和毫无疑问地导出，即使考虑了对本领域技术人员隐含公开的内容也不能导出，则应当认为该修改引入了超出原始申请内容的主题。

日本专利法体系在原申请文件的修改方面更加细致和规范。其在本国专利法中规定对原申请文件的修改必须在原始记载的事项的范围内进行，又在其《审查指南》中对上述专利法条规定作出了进一步解释，即，可修改的内容不仅包括明示记载的事项还包括所属领域的技术人员根据原始申请文件多项记载而自明的事项，而且对修改超范围的立法宗旨作出了详细说明，给出了进行判断的具体操作性原则，为在修改这一问题上统一思想和规范审查尺度起到了较好的效果。

参考文献

- [1]中华人民共和国国家知识产权局，专利审查指南，知识产权出版社，北京，2010年
- [2]中华人民共和国国家知识产权局，第200480012317.1号发明专利申请的《审查意见通知书》、《驳回决定》
- [3]中华人民共和国国家知识产权局，《审查操作规程》实质审查分册，知识产权出版社，北京，2009年
- [4]马晓亚，专利法第33条的适用现状及国外相关制度的研究，中国发明与专利，2010年第

1 期

[5]温广辉,从日本、欧洲判例看修改超范围的认定,中国专利代理,2009年第3期,pp52-62

[6]秋红,根据欧洲判例探讨“中间概括”的修改是否超范围的审查尺度,中国专利代理,2009年第3期,pp63-68

作者: 郭定辉

单位: 柳沈律师事务所, 专利代理人

电话: 62681616

邮箱: dhguo@liu-shen.com

地址: 北京市海淀区彩和坊路10号瀚海国际大厦(1+1大厦)10层

化学领域中有关专利法第三十三条的 问题的一些探讨

(Title: A Discussion on Issues Raised under Article 33 of
the Patent Law in Technical Field of Chemistry)

张 敏 王 杰

摘 要：从目前实务的角度初步探讨了有关专利法第 33 条的立法本意，实践中应遵循的判断原则，并结合实例分类和讨论了发明专利申请的化学领域中存在的一些典型的与专利法第 33 条有关的修改问题。

关键词：专利法第 33 条，立法本意，判断原则，分类

在目前的我国专利实践中，有关申请文件修改超范围的问题是个热点和难以把握的问题，也一直是备受各种争论的难点问题。实务中，申请人和代理人普遍感觉专利局对于“修改超范围的审查标准过于机械和严格，缺乏说理或说理不正确”，对于某些修改不知道究竟该如何修改才是审查人员可以接受的修改。在目前涉及化学领域发明的实质审查过程中几乎无一例外地需要修改申请文件，如权利要求书，极易容易引发修改超范围的问题，目前收到此类审查意见的比例较高。

在实质审查阶段涉及对申请文件修改的法律依据是专利法第 33 条。专利法第 33 条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或照片表示的范围。专利法设置第 33 条的规定的意义在于不允许专利申请人通过加入未在原始申请文件中记载的内容来完善其发明，否则，违反先申请原则，将会使申请人获得不正当的权利，即，在申请日之后通过修改加入的使其发明完善的主题内容享受原申请日，同

时也会损害公众的利益。基于这个立法思想，如果申请内容有所变化，例如，通过增加、改变或删除，导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接和毫无疑义地确定，那么，应当认为该修改引入了超出原始申请内容的主题，不能被允许。在判断“本领域技术人员看到的信息能否从原申请的信息中直接和毫无疑义地确定”时，不应仅限于字面记载的一致性，而应还包括结合对本领域技术人员而隐含公开的内容以及本领域公知常识或惯用技术来全面考量，来判断该修改是否能得到原说明书和权利要求书明确记载的内容的实质支持。

在审查实践中，审查员有关三十三条的审查意见通常总是这样的范式：申请人在 XX 年 XX 月 XX 日提交的经修改的申请文件中，将原来表述/措辞 A 修改为 A'，这种修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因为修改后的 A' 既没有记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。从形式上来说，上述审查意见是合法的，也符合严格按照现行规定进行修改超范围的判断的原则；但在实际案件中，总给人一种空洞无物的感觉，缺乏令代理人/申请人信服的说理内容。

在现有的法律体系中，有关申请人对申请文件的修改的法律规范的立法本意、判断的原则和思路并没有十分明确，实质性条款只有专利法第 33 条，笼统地规定申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围是审查修改是否超范围的依据。从审查员操作的层面来讲，就是要判断所述修改是否记载在原说明书和权利要求书中，或者能否由原说明书和权利要求书记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。有关专利法第 33 条规定的进一步解释也只是在审查指南中以一些“允许的修改”和“不允许的修改”的方式呈现。

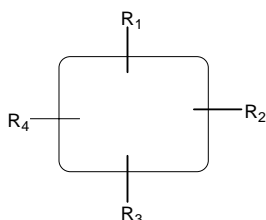
上述有关专利法第 33 条的规定在现实操作中明显存在不清晰之处，也比较笼统抽象，主要表现在以下 2 个方面，其一，没有明确判断的主体，即，没有明确规定上述判断修改是否超范围的主体是否要具有本领域普通技术人员的水平，他/她是否应该了解本领域的所有现有技术和公知常识；其二，没有明确何谓“由原说明书和权利要求书记载的信息中直接地、毫无疑义地确定”的内容，在这种“直接地、毫无疑义地确定”的过程中能否将原申请文件明确记载的内容与公知常识或惯用技术进行合理的结合，或者只是单纯的文字记载内容。在目

前的现实操作中，审查员为了安全起见，往往过于机械、严格地执行上述标准，结果是：无论申请人进行的是什么样的修改，一律都要求其已经字面记载在原说明书和权利要求书中，流于一种文字上的形式审查了，从而经常出现了上面所述的合法但却没有给出具体理由的修改超范围审查意见，而这在申请人和代理人看来很多情况下审查主体似乎不需要具备所属技术领域的普通技术水平。

在这方面，可考虑借鉴欧洲专利审查实践，允许申请人提供证据证明修改内容属于本领域技术人员“合理预期（推测）”的必然结果，修改的效力被追溯到申请日不会使公众利益受到损害。同时应当证明，原始技术信息的缺陷并非属于申请人故意隐瞒所导致，而为了克服原始技术信息的缺陷所进行的修改并未对其发明创造进一步进行完善。

以下笔者结合在化学领域中碰到的一些实例来进一步解释和说明在实务中有关专利法第 33 条的一些典型问题和观点，供大家思考和讨论，也算是抛砖引玉吧。

1. 有关马库什权利要求的修改的问题



在有机化学领域，尤其是在药物化学领域，新化合物发明通常采用一种所谓马库什通式的权利要求撰写方式，其在我国目前的专利审查实践中往往会遇到专利法第 26 条第 4 款有关权利要求书应以说明书为依据的支持问题的审查意见，在这种情况下，申请人为了配合审查员的审查，从而加快案件的审查进程，将往往“被迫”按照审查员所提出的意见对权利要求进行缩减范围，而这种对原始权利要求范围所进行的缩减性的修改只能通过对某些马库什变量进行限制——包括从马库什选项中删除审查员所指出的得不到说明书支持的某些变量，或者根据说明书的发明内容部分提及的相关优选定义和解释来对其中的某些马库什变量进行进一步定义。

上述这种修改由于是在申请日之后，依据审查员的主观要求对多个马库什

变量（例如上述通式中的 $R_1 - R_4$ ）进行的范围上的限制，修改后的这种范围缩小了的权利要求的技术方案从整体上来讲并未明确记载在原说明书和权利要求书中，也不能从原说明书和权利要求书所记载的信息中直接地、毫无疑问地确定这个“新”范围，从专利法第 33 条的意义上讲，有修改超范围的“嫌疑”。在我国目前的审查实践中，这种修改是被允许的，其理由是认为这种修改是从原始的马库什权利要求中删除其中的一些并列的技术方案，符合专利法第 33 条的规定，但仔细分析，就会发现这种所谓并列只是某一马库什变量（例如上述通式中的 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 ）内部各选项的并列，在通式涉及到多个马库什变量时，很难说该马库什变量内部的选项与整个通式化合物的技术方案（取决于例如上述通式中多个变量 $R_1 - R_4$ 的组合）是一种并列关系（在这方面，一个实例是：对于两个变量的马库什通式化合物，其中某一变量的修改不能导致该变量最后只为 1 个具体取值或者为实施例的具体取值，假如该具体的取值在说明书的发明内容部分没有具体提及）除非认定由多个马库什变量组合决定的该通式的所有化合物的各技术方案在该申请文件中是明确公开的，但这对于在后的可能的选择发明的认定将带来困惑。

尽管目前实务中存在着上述的两难的困惑，但有一点可以接受的是，上述修改后的“新”技术方案应该是被认为得到了说明书的实质支持，申请人也并未从中获取了不当的利益，从这个意义上来说，笔者也表示认可。

2.关于修改超范围和是否得到支持的不同标准的问题（马库什通式权利要求中从属权利要求的主题一致性修改）

案例：原始提交的说明书和通式权利要求 1-8 字面记载了“通式 (I) 化合物或其药物上可接受的盐，……取代基定义（省略）”，权利要求 9 为“根据权利要求 1 的式 (I) 化合物，选自下组（略，要求保护说明书中的具体制备的化合物）”。

在进入国家阶段，申请人根据与权利要求 1 的主题表述的一致性，将该从属权利要求 9 的主题表述修改为“根据权利要求 1 的式 (I) 化合物或其药物上可接受的盐，选自下组（略，要求保护说明书中的具体制备的化合物）”。在实质审查时，被审查员以不符合专利法第 33 条的规定予以拒绝，其理由是，审查员认为修改后的该权利要求的技术方案并没有记载在原始申请文件中，也不能

从原申请文件中直接地、毫无疑问地确定。在审查意见中，审查员还强调指出判断修改超范围与是否得到支持是不同的标准。

权利要求 9 的修改很明显未超出原始申请文件所记载的范围，其只是在原独立权利要求 1 的基础上进行的一致性修改，在从属权利要求中进一步指明其中所述的通式 (I) 化合物为说明书中所具体制备出来的化合物（即实施例化合物），这也为药物化合物专利实践中通行的形式。在这方面，审查员所掌握的标准似乎与上述 1 中有关马库什的修改标准的精神不相一致，即，删除其中的相应马库什变量是可以的，但增加是万万不可的，即使是结合其中对本领域技术人员来说不言自明的内容完全能够导出的。

3.关于结合本领域的公知常识的问题

案例 1：

审查员在审查意见通知书提出认为权利要求 1 请求保护式 I 化合物，虽然对其中的取代基作了限定，但仍使得该通式结构中包含了大量的不同化合物，该通式化合物得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，其中审查员尤其指出了取代基定义中的“芳基”上位概念概括不合理，包含了大量的情形。

对此，申请人根据说明书原始记载的定义，即，“术语芳基是指 6 元芳环系统”，对该术语进行了进一步限定性修改，即，在该权利要求中加入限定性表述“其中术语芳基是指苯基环”。

结果审查员再次发出审查意见通知书专门指出认为上述修改超范围，不符合专利法第 33 条的规定。对此，申请人对审查员的上述修改超范围的意见很是不满，认为本领域普通技术人员皆能理解所述 6 元芳环系统即是指苯基环。对此，笔者认为审查员对于专利法第 33 条的规定的理解的确有些过于机械，所提出的修改超范围意见也不适合，其应当结合本领域的公知常识来进行判断。

4.有关放弃式 (disclaimer) 修改的超范围问题

放弃式修改是化学领域的专利实践中一个独特的修改方式，其允许申请人在申请日之后修改原始的申请文件的范围，以具体放弃的方式排除现有技术中偶然公开的内容，以使得修改后的本申请发明从专利法的意义上来讲具备新颖性和创造性，但审查员目前对这种放弃式的修改的标准掌握的比较严格。

案例：

请求人在权利要求 1 的最后记载了“条件是其中不包括下列化合物：其中 n 是 0、R₃ 是 H 和 R₂ 是 -CH₂-CH₂-OCH₃ 或 -CH₂-CH₂-O 苯基的阿维菌素 B1a 或 B1b 衍生物”。对此，合议组认为：首先，申请人对说明书和权利要求书的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，上述的这种具体放弃式修改导致排除的内容在原始说明书和权利要求书中没有记载，而且也不能根据原始记载的内容直接、毫无疑问地确定，因此这样的修改是不允许的；第二，虽然在《审查指南》中，考虑到公平的原因，允许申请人通过具体放弃的方式排除现有技术偶然公开的内容，但那只是在满足严格限定条件下才能作出的修改，即，申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被放弃的值时，本发明不可能实施，或者该特征取经放弃后的值时，本发明具有新颖性和创造性。对于本申请来说，合议组注意到在前审过程中，请求人没能够仅根据申请原始记载的内容证明放弃后的方案具有创造性，而是想通过提供对比实验数据的方式阐述本申请的创造性，这显然不满足《审查指南》关于具体放弃式修改的规定。因此，不允许请求人在本申请中进行上述放弃式修改。

对此，笔者认为由于现有技术中公开了落入本申请范围的一些具体化合物，而且这些化合物也具有类似的性能和用途，因此不能认为该现有技术是偶然公开了本发明的一部分内容，在现有技术能够影响到本发明的创造性的时候，这种具体放弃式修改将是很难得到认可的。

5. 基于原始申请文件中明确记载的引用文件所作的修改的超范围问题

案例 1：

在实审过程中，申请人修改了权利要求 1 的组合物中活性成分的粒径分布，并说明了其修改依据是原始说明书第 1 页第 I 部分的相关申请的文字记载，即，本申请是进入中国国家阶段的国际申请 PCT/EP2004/03316（申请日：2004 年 3 月 29 日，公开日：2004 年 10 月 28 日），而所述 PCT 申请是美国专利申请 USP No.10/657,550（申请日：2003 年 9 月 4 日）的继续申请，所述的继续申请则是申请日均为 2004 年 4 月 16 日的美国专利申请 USP No.10/414,682 和 USP No.10/414,756 的部分继续申请。这些申请的内容都通过引用并入本申请作为参考。

这方面，亦可参见本 PCT 申请的首页中著录项目（30），其中要求了上面所述的在先申请文件的优先权。

因此，本申请不仅要求了所述在先申请（优先权）的申请日，而且还要求包括了所述在先申请记载的技术内容。

就相关技术内容具体来说，美国专利申请 USP No.10/414,682 在第[0033]段明确记载了 0.04%-0.06%重量的氟替卡松，在表 1 和 2 中(第[0088] - [0089]段)明确记载了所述权利要求中的有关氟替卡松的粒径分布特性。（参见，附件 2：USP No.10/414,682）

美国专利申请 USP No.10/414,756 在其权利要求 38 中明确记载了 0.04%-0.045%重量的倍氯米松，在表 1（第[0089 段]）明确记载了所述权利要求中的有关倍氯米松的粒径分布特性（参见，附件 3：USP No.10/414,756）。

因此，本申请的说明书包括上述所有在先申请的主题和内容，从本申请原始说明书的公开记载的内容可以毫无疑问地推导出权利要求 1、2、21 和 22 中悬浮固体重量百分比以及粒径分布特性。所述修改符合专利法第三十三条的规定。

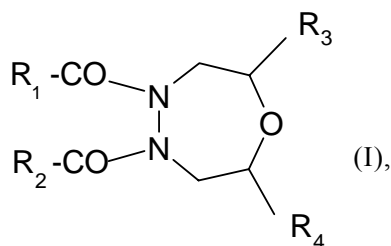
最终结果审查员认定上述的修改超范围，不符合专利法第 33 条的规定，其所依据的理由仅仅是《审查指南》有关引证文件的规定，即所引证的外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前，并非是在本申请的公开日之前。由于申请人所述的在先申请的公开日均在本申请的申请日之后，因此所述申请不能作为本申请的引证文件，所述申请中记载的技术内容也无法作为本申请文件的修改基础。

在这方面，笔者认为所述印证文件的公开日不应当被要求必须是在本申请的申请日之前（与判断发明的新颖性和创造性不同），而只需要其在本申请的公开日之前即可，也就是说，只需要其满足以下条件：在本申请的公开日之前，公众能够自由获得该印证文件。

案例 2：

原始提交的申请涉及的是一种制备中间体的新方法及其作为制备四氢吡唑烷二酮类除草剂中的中间体的应用。独立权利要求 1：制备四氢吡唑烷二酮类除草剂的方法，该方法包括：

(a) 制备[1,4,5]-氧二氮杂卓衍生物的过程，该过程包括使式(I)的4,5-二酰基-[1,4,5]-氧二氮杂卓



其中 R_1 和 R_2 彼此独立为氢、 C_1 - C_5 烷基、 C_1 - C_5 卤代烷基、 C_2 - C_5 链烯基、 C_2 - C_5 炔基、苯基、烷基苯基、卤代苯基、烷氧基苯基、苄基、烷基苄基、卤代苄基、烷氧基苄基、 C_1 - C_5 烷氧基- C_1 - C_5 烷基或 C_3 - C_6 环烷基，或 R_1 和 R_2 共同为 C_1 - C_4 亚烷基、1,2-亚苯基或 1,8-亚萘基，并且 R_3 和 R_4 彼此独立为氢、 C_1 - C_5 烷基、 C_1 - C_5 烷氧基- C_1 - C_5 烷基、苯基、烷基苯基、卤代苯基、烷氧基苯基或苄基；

与碱在极性溶剂中和升高的温度下反应，以及 (b) 在制备所述四氢吡唑烷二酮类除草剂中使用所制得的[1,4,5]-氧二氮杂卓衍生物作为中间体。

在实审过程中，审查员认为上述权利要求的方法中的产物——“四氢吡唑烷二酮类除草剂”不清楚，申请人能否根据原始说明书第 5 页中明确记载的交叉引用内容——“本发明制备的[1,4,5]-氧二氮杂卓衍生物尤其用作制备例如 WO 99/47525 中所述的四氢吡唑烷二酮类除草剂的中间体”，即 WO 99/47525 中有关四氢吡唑烷二酮类除草剂的定义内容对该方法权利要求中步骤(b)的所生产的终产物进行进一步明确定义。

对此，笔者认为，最好的情况是，在不对申请文件进行修改的情况下，申请人通过解释和说明该终产物的定义范围对于所属技术领域的技术人员而言是清楚的。如果审查员坚持认为上述方法权利要求中的所生产的终产物结构和范围不清楚的话，上述的这种根据原始申请文件明确记载的引用内容而进行的修改是应当允许的，这一方面既有助于该权利要求的保护范围的直接清晰和稳定，也有利于申请人在授权之后需要维权时对权利的行使。

总结近年来的实务经验并结合国外相关立法规定和判例解释，笔者认为我

国目前的相关立法体系中应该充实有关专利法第 33 条的立法本意 ,明确和统一一些能够指导实际操作的思路和观点 ,根据技术领域给出一些合理的分类并结合实例以明确何种修改是超范围及其依据。

作者：张敏

单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

联系电话：66046106

电子邮箱：zhangm@ccpit-patent.com.cn

地址：北京市复兴门内大街 158 # 远洋大厦 F10

邮编：100031

对于“二次限定”是否超范围的研究

李子健

摘要：专利法第三十三条的规定是“先申请制”的必然要求，也是平衡申请人（或专利权人）与公众之间利益的一把利器。本文首先研究了中日两国专利局对“修改是否超范围”这一问题的规定，然后通过具体例子对比说明两国对“二次限定”这种特殊的修改方式的不同判断标准。总体来看，目前我国的处理方式和欧专局类似，更多地站在了公众一方，而日本的判断标准则允许审查员有更大的自由度，使其更多地站在本领域技术人员的角度来考虑修改超范围的问题，从而使得判断结果更加公正。笔者认为我们国家可以在不违背专利法第三十三条立法宗旨的前提下，适当地借鉴日本的相关规定。

Abstract : The purport of Article 33 of Patent Law is to ensure the principle of first-to-file system, and to balance the benefits between the applicant (patentee) and the public. In this paper, the provisions about amendment of SIPO and JPO are studied, and the differences between them are studied in detail by several examples. In general, the judgment standard of SIPO, which is similar with that of EPO and is advantageous to the public, is stricter than that of JPO. The patent examiner of JPO is allowed to judge whether an amendment is beyond the scope of the original file in light of common general technical knowledge, which makes the result more judicial. Maybe SIPO could draw some lessons from JPO without disobeying the purport of Article 33 of our Patent Law.

一、引言

专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。之所以规定可以对申请文件进行修改，是因为在撰写申请文件过程中，难免存在用词不够严谨或者表达不够准确等缺陷。对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的确切性，影响公众对专利技术信息的利用，从而

因不符合专利法及其实施细则的有关规定而不能被授予专利权。之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围,就会违背先申请原则,造成对其他申请人来说不公平的后果^[1]。

在专利审批过程中,最常见的修改方式就是申请人根据审查员的审查意见对申请文件进行修改。其中有一类常见的情况是,审查员对权利要求提出“得不到说明书支持”或“不具备新颖性或创造性”等审查意见,申请人根据该审查意见对权利要求中的某些特征进行了限定(修改后的特征没有明确记载在原说明书和权利要求书中),从而缩小其保护范围(本文称之为“二次限定”)。限定的方式包括增加技术特征、将上位概念具体化或重新概括等。对此,根据现行的《专利审查指南》(2010版,以下简称《指南》),以及《审查操作规程》(以下简称《规程》),审查员往往会认为这种修改超出了原始申请记载的范围而不予接受。本文拟就这一问题进行讨论,同时比较日本专利局对这一问题的处理方式,对现行的审查原则和方法提出一点建议。

二、现行《指南》和《规程》的规定

《指南》第二部分第八章第5.21.1节规定:不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改,都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容^[2]。

可见,原说明书和权利要求书记载的范围包括两部分内容。一个是原说明书和权利要求文字明确记载的内容,另一个是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能“直接地、毫无疑义地确定的内容”。对于明确记载的内容无须解释。而《审查指南》中并没有解释什么内容属于“直接地、毫无疑义地确定的内容”。

《规程》第八章第9.1节对“直接地、毫无疑义地确定的内容”做了进一步解释:虽然在申请文件中没有明确的文字记载,但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图,可以唯一确定的内容^[3]。

《规程》在此原则的基础上，进一步提出了“直接新颖性”和“间接新颖性”的判断方法。简单说，所谓“直接新颖性”判断方法主要是针对增加特征或信息的修改，即以原申请作为对比文件，如果修改后的方案相对于原申请具有新颖性，则可认定修改超范围。同时，《规程》强调不考虑“惯用手段的直接置换”。对于上位概括的修改，则可以用“间接新颖性”判断方法，即先从上位概念涵盖的范围中排除下位概念的内容，然后再运用“直接新颖性”法进行判断。

正是“唯一确定的内容”以及“不考虑惯用手段的直接置换”这样的规定，导致国内现行的审查标准过严，甚至片面、机械的问题。

三、日本专利局（JPO）《发明和实用新型审查指南》的规定

在 JPO《发明和实用新型审查指南》（2010 年 6 月版）第三部分第一章第 3 节规定了判断修改是否超范围的基本原则：修改不得超出原申请明确记载的内容，以及隐含地记载在原申请中的内容。确定一项内容是否是隐含地记载在原申请中的内容，应当站在本领域技术人员的角度，在考虑公知技术情况下，该内容应当是不言自明的（evident）。尽管该内容没有明确记载在原申请中，但是该内容就好像已经写在原申请当中一样。^[4]

可见，JPO 对判断修改是否超范围的标准更加宽松，其不但强调了判断时审查员要站在本领域技术人员的角度，还需要在判断过程中考虑公知技术。这就使得判断更为公正、合理。国内的审查标准虽然也认为判断修改是否超范围应当站在本领域技术人员的角度，但是实际审查过程中，往往较少考虑本领域的公知常识。

下面举若干例子对其进行比较，这些例子均摘自《指南》、《规程》和 JPO《发明和实用新型审查指南》。

四、举例

（1）将上位概念具体化的修改方式

例 1：原始申请记载了“部件 A 和 B 可以采用常规方式进行连接”。但是并没有记载具体的连接方式。申请人将其改为：

- 1)“部件 A 和 B 可以采用焊接进行连接”
- 2)“部件 A 和 B 可以采用的连接方式为焊接、铆接、镶嵌和螺栓连接中的一种”

[分析]按照国内的标准，审查员承认，根据所属领域技术人员的公知常识，常规的连接方式包括焊接、铆接、镶嵌和螺栓连接。但是，上述具体限定都是向原申请文件中引入了新的技术内容，比如“焊接连接”，该方式除具有连接功能外，还具有其本身的特征或特点，如具有焊接组织，又如“螺栓连接”，该方式除具有连接功能外，一般还具有可以拆卸的特点，这些内容均没有记载在原申请文件中，也不能由其直接地、毫无疑义地确定，因此，上述修改方式均不允许。

而如果按照日本的审查标准，则会认为由于焊接、铆接、镶嵌和螺栓属于本领域公知的连接技术，对于本领域技术人员来说，这些连接方式虽然没有记载在原申请文件当中，但这是不言自明的，不需要额外的解释就能明白这是隐含在原申请当中的。因此，上述修改方式可以接受。

从上面这个例子可以看出，国内的审查标准虽然也承认判断修改是否超范围应当站在本领域技术人员的角度，但同时要求补入的内容必须是能够从原申请记载的内容直接、毫无意义地唯一得到的内容。如果补入的内容是从多种公知技术中选择的一项或多项，那么认为该内容不属于能够唯一得到的内容，因而不允许的。当中而日本的审查标准则认为如果具体限定的内容是公知技术，并且对于本领域技术人员来说，不需要额外的解释就可以理解该内容实际上隐含地记载的原申请当中，就可以认为修改时不超范围的。也就是说，日本的审查标准给了审查员更多的裁量权，审查员需要根据本领域的公知技术进行公正的判断。这种做法当然是更加公正和客观的，但同时对审查员也提出了更高的要求，如果尺度掌握不当，则会损害到公众的利益。

(2) 重新概括的修改方式

例 2：原申请的权利要求记载的是“一种录音或放音设备”，在实施例中描述了 CD-ROM 播放器。并且在本申请的方案是通过在没有接收到操作命令时调整供电量，从而起到节省电池电量的作用。修改时，申请人将其具体限定为“一种盘式录音或放音设备”。

[分析]按照国内的审查标准，审查员会认为这属于“二次概括”的情况。用间接新颖性法判断：将原申请具体实施例中的 CD-ROM 从修改后的“盘式”中排除，即剩下“非 CD-ROM 类的磁盘”，这类磁盘包括例如磁盘等。而磁盘相对于

原申请来说是具备新颖性的，因此这种修改是超范围的。也就是说，这种修改方式并不能从原申请中直接、毫无疑问地唯一得出。

以日本的审查标准，对本领域技术人员来说，实施例中所记载的省电方案不仅对 CD-ROM 有效，对其他的盘式录音或放音设备同样有效，这是不言自明的。因此，这种修改也是允许的。事实上，本发明的发明点在于根据是否有操作命令来调整供电，而具体使用什么存储介质，并不是本发明要解决的技术问题。

例 3：申请的技术方案中记载使用流体材料，实施例中列举的多个例子所采用的几种具体流体材料均是非导电性的，但原说明书和权利要求书中没有明确提出其为非导电流体材料。申请人将“流体材料”修改为“非导电流体材料”。

[分析]按照国内的审查标准，这种修改一定是超范围的。因为“非导电流体材料”是对实施例具体流体材料的重新上位概括，因此使用间接新颖性法判断可知这种修改是超范围的。

按照日本的审查标准，这种概括是有可能被接受的，只要本领域技术人员认为“非导电流体材料”可以实现本发明这一点是不言自明的。

从上面两个例子可以看出，对于重新概括的情况国内审查员一般是不能接受的，因为按照间接新颖性法，这种修改会使得修改后的方案相对于原申请具备新颖性。而日本的审查员往往会结合本领域的公知技术加以判断，看修改后的方案是否属于不言自明的情况，如果是，则可以接受。

那么日本的审查标准是否将“修改超范围的标准”和“权利要求得到说明书支持的标准”划等号了呢？答案是否定的。事实上，根据目前日本审查标准，可以补入的内容的范围介于“记载的范围”和“公开的范围”之间。也就是说，并非所有“概括得到的内容”都可以补入修改文件中。JPO《发明和实用新型审查指南》对判断原则作了几点注释：1)那些需要解释才能明了的内容，不能被视为隐含记载在原申请中的内容；2)规定只有那些“不需要证据就能明了的内容”才属于隐含记载在原申请中的内容。从这两点可以看出，审查员在考虑的公知技术的时候是有限制的，必须是“不需要解释”、“不需要证据”的内容才能视为隐含记载在原申请中的内容。当然，什么样的内容不需要解释或者不需要证据，目前还没有进行更详细的规定（也很难进行规定），只能由审查员做出判断。这

无疑给审查工作带来了主观性，如果掌握不好尺度就会可能损害公众的利益。

(3) 增加技术特征的修改方式

例 4：原申请记载的是使用涂层设备对玻璃基底、晶片和其他工作件进行涂层。申请人将玻璃基底其修改为“矩形工作件”。说明书中几乎所有的实施例都描述的是正方形工作件。

[分析]按照国内的标准，审查员会认为尽管“矩形工作件”属于众多的常规选择之一，但是由于引入了未记载在原申请当中的“矩形工作件”，并且不能直接且毫无疑问地确定工作件就是矩形的（也就是说，不能唯一确定），因而修改是超范围的。以直接新颖性法判断可以得到相同的结论。

如果以日本的审查观点（该案例是东京高院的一个决定），则会认为对于本领域技术人员来说，典型的玻璃基底的形状就是矩形的，这是不言自明的，并且基底的形状对解决技术问题也没有起到实质性的作用。因此，即便申请人没有将其明确写在原申请当中，仍然认为修改是落入原申请记载的范围内。

(4) 对数值范围的“二次概括”

例 5：原申请实施例中仅记载了 24°和 25°两个点，但是原始申请没有记载 24°-25°的范围，申请人将新的权利要求中的数值范围修改为 24°-25°。

[分析]根据《指南》的规定，对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才是允许的。因此，上述的修改显然是不能接受的。

但是，按照日本专利局的标准，一般情况下这种修改也是不允许的，但是如果考虑整个说明书的记载内容，上述两个端点值可以视为是一个连续范围的上下限，那么修改后的范围可以被视为是记载在原申请中的，也就是说，这种修改是不超范围的。

从该案例可以看出，日本审查员更多的站在本领域技术人员的角度来考虑问题，因此得出的结论可能更加公正。

五、总结

以上笔者举例说明了几种常见的“二次限定”的修改方式，以及中日两国的审查员可能出现的不同意见作了对比。通过上面的对比研究，笔者做了下面几

点总结：

(1) 专利法三十三条的规定是为了平衡权利人和公众之间的利益，过多的偏向任何一方都会对相对一方的利益带来损害。对于这个难题，各国的处理方法不尽相同，目前我国的处理方式和欧专局类似，更多地站在了公众一方，而日本则让审查员有更大的自由度，使其更多地站在本领域技术人员的角度来考虑修改超范围的问题，从而使得判断结果更加客观。从这个意义上讲，日本在该领域的研究和实践确实走在前列。

(2) 能够做到“客观公正”当然是好的，但是从另一方面讲，由于日本专利局给予审查员更大的自由度，那么随之就会给判断带来了更大的主观性。这需要审查员有更强的业务能力和专业背景知识，这对各国的审查员提出了非常高的要求。

(3) 对于修改超范围这个难题，笔者认为：应当允许审查员更多的站在本领域技术人员的角度考虑问题，尤其是允许一些对公众的利益没有影响的修改。比如在本文的例 1 中，即便不允许申请人将“常规的连接方式”具体限定为“焊接、铆接”等具体的连接方式，那么假如有人使用“焊接、铆接”的方式来实施该项专利，那么在后续的侵权判定中，仍然可能因为“等同原则”而认定其侵权。反之，如果申请人在专利审批程序中被迫放弃“焊接、铆接”等连接方式，则在后续的侵权判定中，可能会由于“禁止反悔原则”使得权利人的利益受到损害。

[5]

以上是笔者对“专利法三十三条”的一些不成熟的观点，望各位同行、审查员批评指正、不吝赐教。

参考文献

- [1] 国家知识产权局条法司，《新专利法详解》，知识产权出版社，2001 年 8 月第 1 版
- [2] 中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南 2010》，知识产权出版社，2010 年 1 月第 1 版
- [3] 《审查操作规程(实用新型分册)》
- [4] 日本专利局，《发明和实用新型审查指南》，2010 年 6 月版
- [5] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

作者：李子健

单位：中国有色金属工业专利中心

电话：13581859191, 010-62570426

邮箱：lizijian@gmail.com

联系地址：北京市海淀区苏州街 31 号 813 室 邮编：100080

专利法第三十三条解释之我见

Understanding to Article 33 of Chinese Patent Law

张 祥

摘 要：本文通过语义学解释、体系解释、立法目的解释和比较解释的法律解释方法，剖析专利法第三十三条的含义并提出在实践中适用该条文的个人看法，即，当前关于专利法第三十三条的相关规定并不存在问题或急需修改之处，但是在实践中，在判断修改后的内容是否超出原申请文件记载的范围时，应当明确并强调其判断主体为“本领域的技术人员”，并且应当明确，在本领域的技术人员进行“直接地、毫无疑问地”判断时，“直接地、毫无疑问地”并不等价于数学概率意义上的百分之百地。

关键字：判断主体 解释方法 双向新颖性 本领域的技术人员

一、引言

近些年来，在专利申请的审查实践中出现一种新的现象，即，审查员以申请人对专利申请文件的修改不符合专利法第三十三条的规定为由发出审查意见通知书或者驳回决定的频率/比例相较于以前呈明显上升趋势。这种“严格”的做法引起了社会各界的较大反响，众说纷纭。显然，包括专利局、代理机构、专利申请人、普通公众在内的社会各界对专利法第三十三条的认识和理解并不统一。这种不统一直接造成了审查员和专利申请人(或其代理人)不得不就专利法第三十三条引起的相关“缺陷”反复通告和争辩、专利代理人与其被代理人的反复沟通、就专利三十三条提起的复审和诉讼不断增多等一系列问题。鉴于此，我们有必要来探讨一下专利法第三十三条的相关规定及审查实践，以期能尽可能地达成一致意见，解决或缓解上述一系列问题。

二、相关法律、法规及规章

专利法第三十三条(简称 A33)

申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申

请文件的修改不得超出说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

专利法实施细则（简称细则）

没有对 A33 进一步的下位规定

专利审查指南 2010 (简称指南)

如果申请人对申请文件进行修改时，加入了所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容，这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

三、专利法第三十三条之解释

从实践来看，关于专利法第三十三条的争议集中在何为“从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容”。对此，没有更加下位或具体的法律条文解释可循，权威部门也没有给出任何相关的范例或指导性意见。鉴于此，笔者试着从法律解释方法的角度进行探讨。

(1) 语义学解释

按照法律解释方法的位阶，语义学解释具有最高位阶，即对一个法律条文的解释，首先应当从该条文本身的语义上进行解释。

从语义上看，“从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容”必然包括不是直接记载在原说明书和权利要求书中的内容，并且既然具有一“确定”的过程，则其必然允许或包括一定的推理过程，因此，在实践中，应当彻底摒弃只有修改后的内容在原始申请文件中有文字记载才满足 A33 的要求的做法。另一方面，上述“确定”过程对推理的逻辑严密性要求相对较高，即必须是直接地、毫无疑义地确定。

然而，何为“直接地、毫无疑义地”？不同知识背景的人由于推理能力以及知识架构的原因会有不同看法，例如，逻辑性强的人能够直接地确定，而逻辑性稍差的人却不能；“单纯”的人能够毫无疑义地确定，而“多疑”的人却有很多疑义；内行能够直接地、毫无疑义地确定，而外行例如不懂技术的数学专家或语言学家却存有很多疑义。也就是说，存在一个判断主体是谁的问题。

再者，按照《汉语词典》的解释，“直接”本身是指“不经过中间事物的，不通过第三者的”，而“毫无疑义”本身是指“一点也没有可以怀疑的地方，表示完

全明确肯定”。这似乎表明，“直接地”是不通过中间步骤的一步式的简单推理；而“毫无疑义地”是指百分之百地不存在其他可能性地。但是，这样的严苛标准是否符合立法本意呢？或者说，这样的标准是否适用于当前的专利实践呢？显然，语义学解释本身并不能解决该问题，必须从别的角度进行探讨。

综上，从语义学解释的角度来看，存在两个待解决的问题：第一，专利法第三十三条或“直接地、毫无疑义地”的判断主体是谁；第二，“直接地、毫无疑义地”的严苛程度到底如何。

(2) 体系解释

下面从体系解释的角度对专利法第三十三条的修改超范围的判断主体，或者“直接地、毫无疑义地”的判断主体进行探讨。

首先，专利法第三十三条并没有提及判断主体的问题，且专利法、实施细则中也未出现过“直接地、毫无疑义地”的相关表述。因此，笔者从出现过该表述“直接地、毫无疑义地”的国家知识产权局的部门规章《审查指南》中从探寻判断主体。

审查指南 I.II.8 中在谈及对专利法第三十三条的审查中指出：“如果申请人对申请文件进行修改时，加入了所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容，这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围”。可见，审查指南已经给出了“直接地、毫无疑义地”的判断主体，即“所属技术领域的技术人员”。

但是，对于“所属技术领域的技术人员”，在该章节中并未进行定义和说明。实际上，从笔者代理的专利申请案来看，审查员在审查意见通知书、驳回决定中强调的都是“直接地、毫无疑义地”，而忽略了判断主体“所属技术领域的技术人员”，或者对该判断主体仅仅是套话般地一带而过。至此，问题推演到了在判断修改超范围时谈及的“所属技术领域的技术人员”到底是怎样的一个“人”。

审查指南 II.IV.2.4 中在谈及新颖性/创造性的判断主体时对“所属技术领域的技术人员”进行了定义，指出：“所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解

决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力”。

至此，问题推演到了，关于新颖性创造性的判断的在后一章(II.IV.2.4)中提及的判断主体是否适用于在前的另一章(I.II.8)中关于修改超范围的判断主体，或者说，在判断修改超范围时的判断主体“所属技术领域的技术人员”是否等同于判断新颖性/创造性时的“本领域的技术人员”？笔者认为，这二者可以是一致的，原因在于：

第一，从审查指南的整个体系来看，无法得出不同章节出现的相同术语具有不同含义的结论，并且，在指南的例如更加靠后的 II.VIII 节中谈及修改问题时再次出现了“所属技术领域的技术人员”。此时，在前章节 II.IV.2.4 定义过的“所属技术领域的技术人员”显然能够适用于在该章之后的章节(例如，II.VIII)。

第二，不管是判断修改超范围还是判断新颖性/创造性，整个专利指南都是在指导如何审查专利申请，即什么样的专利申请符合规定而应当授予专利权。显然，对于能否授予专利权，其判断主体应当是统一且唯一的。

第三，退一步讲，就算无法从审查指南的体系上完全认定修改超范围的判断主体与新颖性/创造性的判断主体应当是一致的，但是，更没有理论或规定来支持修改超范围的判断主体不同于新颖性/创造性的判断主体，不是“本领域的技术人员”。

综上，笔者认为专利法第三十三条或者说“直接地、毫无疑问地”的判断主体应当是本领域的技术人员。在实践中，应当明确并强调这一判断主体，因为该判断主体直接影响到能否“直接地、毫无疑问地确定”。

(3) 立法目的解释

下面从立法目的解释的角度探寻待解决的另一问题“直接地、毫无疑问地”的严苛程度到底如何。

当前，对于专利法第三十三条的立法目的的最权威解释应当是国家知识产权局条法司著的《新专利法详解》。在该著作中，提到“之所以规定可以对申请文件进行修改，是因为在撰写申请文件过程中难免存在用词不够严谨或者表达不够准确等缺陷。对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的

确切性，影响公众专利技术信息的利用”。进一步地，该著作还提到“之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果”。

由上述记载表明，专利法第三十三条的立法目的在于：一方面是为了维护专利申请人的权益，即允许他们通过修改来克服诸如不清楚等缺陷，从而使得专利保护范围清楚，进而有效地保护其劳动成果。另一方面，是为了维护社会公众的利益，即这种修改也应当是有限制的，不能加入新的内容。

由此，一方面，允许专利申请人修改其专利申请文件。另一方面，严格按照语义学解释来讲，“直接地”似乎应当理解为不通过中间步骤的一步式推理；而“毫无疑义地”似乎意味着从概率上讲百分之百的肯定，绝不存在任何其他可能性。那么，A33 所要求的修改是否就是如上所述地这么严格呢？一个不争的事实是，汉语是一门很博大精深的语言，可以说，只要是两个不同的词语，或者两种不同的表述，即使它们非常接近，无限趋于表达同一意思，但深究起来，二者总是存在一定区别的。这样，只要存在文字变化的修改几乎都无法达到“直接地、毫无疑义地”的标准。由此，在很大程度上，A33 的修改要求被进一步提高到了专利无效时的修改方式(仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除)，或者是将权利要求的内容加入说明书中。但是，应当注意到，进入实审时的主动修改、答复审查意见通知书或驳回决定时的修改、无效时的修改是越来越严格的，将无效之前的阶段的修改也严格到无效时允许的修改的程度，显然是不合适的。

由此，笔者认为：“直接地、毫无疑义地”并不等价于不允许通过多个步骤的推理间接得到，也不等价于概率学上的百分之百的肯定。单纯地从语言文字学上或从数学逻辑上去判断修改后的内容是否能够从原始记载中“直接地、毫无疑义地”确定是没有意义的，因为几乎没有多少修改能够满足该要求。如果严格按照这样的要求，就无法实现允许申请人通过修改来维护其合法权益的立法目的。

因此，“直接地、毫无疑义地”表达方式过于死板，容易导致僵化的审查实

践，有悖于专利法第三十三条的立法宗旨，损害了申请人对其专利申请文件进行适当修改的权益，因此，“直接地、毫无疑义地”这种表达方式有待修改和重新解释。

(4) 比较解释

中国专利法在某种意义上来说是舶来品，源自欧洲专利法。其中，对于修改超范围的相关法律规定与欧洲专利法并无实质性差异。实际上，世界各国对于专利法修改的实质性规定都几乎一致，即不得加入新的内容，差异在于修改时机和严格程度的把握上。

根据笔者代理的 PCT 申请来看，往往是同样的修改后权利要求在欧洲能够获得授权，在中国却往往遭到以修改超范围导致的驳回。通过二者的比较，不难看出，当前中国专利局对修改超范围的把握是比较严格的。另一方面，根据欧专局的审查实践，在判断修改超范围时，一种辅助的方法为“双向新颖性”标准，即修改前的专利申请文件相比较于修改后的专利申请文件没有新颖性，并且，修改后的专利申请文件相比较于修改前的专利申请文件也没有新颖性。这实际上从侧面反应了修改超范围和新颖性的判断主体是一致的，即本领域的技术人员。换句话说，在判断修改超范围的问题上，欧专局通过实践肯定了其判断主体为本领域的技术人员。作为“引进”欧洲专利法的中国专利法，在实践中，完全可以将“本领域的技术人员”的判断主体引入到判断修改超范围中来，即在判断超范围时应当是“本领域的技术人员能直接地、毫无疑义地确定”，而非“能直接地、毫无疑义地确定的内容”。

四、小结

综上所述，笔者得出如下结论：

第一，专利法第三十三条的判断主体应当是本领域的技术人员，在实践中，应当明确并强调该判断主体的重要性。

第二，“直接地、毫无疑义地”并不等价于语言学或数学概率学上的百分之百的可能性。

第三，审查指南中与第三十三条相关的内容和规定应该进行适当的修改。

五、具体案例

为了验证笔者的上述结论是否适用，特举两案例。为了方便表述以及满足

代理人执业“保密”的要求，以下案例进行了必要的简化。

案例一：

一关于热交换器的发明，发明点在于对热交换器的结构的改造，从而提高热交换效率。权利要求 1 记载的内容为“一种热交换器，冷却介质从第一部件流入到第二部件内部，第二部件内部的冷却液体以恒定的速度流动”。说明书中实施例部分以冷却液体作为介质进行了热交换器结构和工作过程的描述。

审查员在第一次通知书中指出权利要求 1 中的对同一种物质出现了“冷却介质”和“冷却液体”两种不同的表述方式，从而导致权利要求 1 不清楚。根据审查员的该意见，申请人在答复中将“冷却液体”修改为了“冷却介质”。

审查员在第二次通知书中指出该修改超出了原始记载的范围，理由在于“冷却液体”与“冷却介质”并不等价，因此该修改必然引入新的技术内容，例如，冷却介质包含了冷却空气，而实施例部分记载的仅仅是冷却液体的技术方案，因而不能由“冷却液体”直接地、毫无疑问地推导出“冷却介质”的技术方案。尽管申请人进行了多次解释和争辩(在此不再赘述)，最终由于申请人坚持上述修改方式而导致了整个申请被驳回，未能获得专利授权。

对于上述案例，审查的观点似乎具有一定的正确性，因为从一个不懂技术的数学家或语言学家的观点来看，修改后的“冷却介质”确实不能由“冷却液体”“直接地、毫无疑问地确定”。但是，如果由于申请人撰写的该“失误”，从而不允许申请人进行修改，或者要求申请人将发明限制到“冷却液体”这个相对较小的范围，那么对于申请人而言显然是不公平的，因为该发明对现有技术的适用于冷却介质的热交换器作出了贡献，但是却只能得到对适用于冷却液体的热交换器的保护。

另一方面，如果强调“本领域的技术人员”来进行“直接地、毫无疑问地”的判断的话，会有什么样的结果呢？作为具有本领域基本知识的本领域的技术人员，他会基于说明书中记载的内容，并结合自身的普通技术知识，从整个技术方案上而非局限于某个技术特征上来理解发明。而从说明书中对该热交换器的描述来看，该热交换器显然对冷却介质没有特别限定。再者，该权利要求本身记载的“冷却介质从第一部件流入到第二部件内部”已经向本领域的技术人员表明冷却介质能够适用于本发明的热交换器，而具体实施例仅仅是一个优选技术

方案，不能由实施例的具体技术方案而否定其它等效替换的可能性。因此，本领域的技术人员能够直接地毫无疑问地确定冷却介质能够适用于本发明的热交换器，上述修改是应当允许的。

案例二

一关于交通信号灯的 PCT 申请，说明书中记载“在交通规则中，绿灯表示可以通行、橙色灯表示应当减速或谨慎通行、红灯表示停止前进”，发明点在于采用一种新型的低成本装置来实现发出橙色光的信号灯。此外，说明书以及权利要求书中多处记载“发出橙色光的信号灯”，仅一处记载“发出黄色光的信号灯”。

在实审中，申请人进行主动补正，依据说明书中一处记载的“发出黄色光的信号灯”将包括权利要求书在内的所有“发出橙色光的信号灯”修改为“发出黄色光的信号灯”，并指出“橙色”是一明显错误，或者说会造成不清楚，因为交通信号灯显然应当是黄色的而非橙色的。

在第一次审查意见通知书中，审查员拒绝接受这种修改方式，理由在于：不能由一处记载的“发出黄色光的信号灯”而否定其他多处“发出橙色光的信号灯”的记载都是错误的，并反问为什么不是“发出黄色光的信号灯”是错误的呢？并指出从概率上来说，“发出黄色光的信号灯”错误的可能性更大，因为仅一处有这样的记载。因此，上述修改“不能直接地、毫无疑问地从原始记载的内容中确定”。

申请人在答复中指出：第一：对于中国而言，对信号灯的颜色来说，常说黄灯而不是橙灯；第二，本发明是对现有技术的黄灯进行结构上的改进，而没有对灯光颜色进行任何改进，因此不可能将黄灯设计为橙灯；第三，实际上，世界各国对颜色的称呼是略有差别的，黄色和橙色非常接近，并通过举证证明了黄色光和橙色光的波长范围基本重合(当然并不完全重合)。

审查员在二通中依然拒绝接受，其理由在于：黄光和橙光的波长并不完全相同；再者，尽管说明书没有明确提及改进灯光颜色，但无法完全排除这种可能性，因为这是一“发明”，并且文字记载“橙”表明申请人很可能改进了灯光颜色，因此，拒绝接受。

显然，如果不允许申请人进行上述修改，而保护一种橙色的交通信号灯，

则不能很好地保护其发明，甚至不可能进行维权，因为侵权者可以辩称自己使用的是黄色灯，而不是发明保护的橙色灯。发明人的努力可能仅仅因为各国对颜色称呼的差异而无法得到保护。(注：最终，我们将所有“橙色的光”用说明书中记载的“具有 x 波长的光”代替，审查员接受了该种修改方式)。

对于该案，笔者认为，如果审查员充分意识到是“本领域的技术人员”在进行“直接地、毫无疑问地”判断时，这种修改可能就会是允许的，因为在中国，在交通法规没有变化的情况下，是没有人去改进交通信号灯的颜色的，这种改进后的交通信号灯是不能实际应用的，仅从这点上讲，本领域的技术人员也不太可能去改进灯光颜色。况且，在说明书中记载了“在交通规则中，绿灯表示可以通行、橙色灯表示应当减速或谨慎通行、红灯表示停止前进”，本领域技术人员由此能够知晓其所谓的橙色灯即指惯称的黄灯。再者，说明书的背景技术、发明内容、实施例部分都是在围绕如何通过改进结构而低成本地实现交通信号灯，并未提及改进灯光颜色。

参考文献

- [1] 《新专利法详解》，国家知识产权局条法司著，知识产权出版社，2001年8月
- [2] 《专利审查指南 2010》，中华人民共和国国家知识产权局著，知识产权出版社，2010年1月
- 《国家司法考试辅导用书》，国家司法考试中心组编，法律出版社，2007年4月

作者：张祥

职务：代理人

工作单位：柳沈律师事务所

联系电话：62681616-7032 13699279120

Email: zhangxiang_tju@yahoo.com.cn

地址：北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 10 层 柳沈律师事务所（邮编：100080）

涉及首次概括的修改之修改超范围认定

Discerning Amending Scope of Amendment Associated With First Time Generation

蒋 骏

摘 要 申请人在撰写权利要求时从原说明书的记载内容理解出或导出的信息称为“首次概括”。在首次概括满足专利法第 26 条第 4 款的条件下，如果涉及首次概括的修改满足：1) 首次概括的内容在修改时没有改变；和 2) 修改中除去首次概括的内容之外的技术关系可以从原说明书和权利要求中直接、毫无疑问地确定，则这样的修改满足专利法第 33 条的规定。

关键词 修改 超范围 三十三条 首次概括 二次概括

在我国专利法领域中，有关专利法第 33 条的适用规则一直都是热点和难点问题，对此行业内也普遍存在着较大的困惑和争议。行业内之所以对专利法第 33 条存在这么多的争议，原因在于现行《审查指南》中对于修改类型的划分缺乏科学性，可操作性不强，仅仅简单地将修改分类为“允许的修改”和“不允许的修改”两大类。并且，判断标准主观、机械，将“直接、毫无疑问地确定”的概念仅仅局限在“唯一确定”的范围内，没有本领域的技术人员作为判断主体的相关理念，没有强调判断主体应当在原权利要求书和说明书的基础上通过合乎逻辑的技术分析，来综合判断修改是否是属于能够“直接、毫无疑问地确定”的内容，在技术判断过程中也没有留给判断主体适度的自由裁量空间^[1]。

本文旨在通过讨论一种特定类型的修改方式是否符合现行专利法第 33 条的规定，希望给专利代理工作者、专利审查工作者、和规章制定者带来启示，使得对修改类型的划分更具体和科学，更有操作性，并且在技术判断过程中给判断主体适度的自由裁量空间。

一、概括与修改

按照现行中国专利法第 33 条的规定，“申请人可以对其专利申请文件进行

修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。该法条的内容，在 1985 年首次实施的中国专利法第 33 条中规定为“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是不得超出原说明书记载的范围”，在 1992 年修改专利法时，明确权利要求书中所记载的内容也是修改的依据，并将法条改为现行内容，在 2000 年及 2008 年修改专利法时均未修改沿用至今。在审查指南层面上，2006 年指南修改中将“原说明书和权利要求书记载的范围”明确界定为：

- 1) 文字记载的内容；
- 2) 根据文字记载的内容以及附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

对具体判断标准的掌握，在 2006 年 7 月 1 日之前的审查指南中规定：“如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请公开的信息不同，而且又不能从原申请公开的信息中直接地、毫无疑异地导出，那么，这种修改就是不允许的。”而在 2006 年 7 月 1 日之后的审查指南中，上述内容被修改为：“...，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。”^[2]

由此可见，在专利法第 33 条的文字未有变动的情况下，2006 年修改并实施的审查指南，对“原说明书和权利要求书记载的范围”明确界定的同时，调整了“修改是否超范围”的判断标准，将“公开的信息”修改为“记载的信息”，及将“导出”修改为“确定”，虽然只是个别词语表述的修改，但从修改后的字面上理解，本领域技术人员从原说明书及权利要求的记载内容理解出或导出的信息已经不能作为修改的依据，从而严格了“修改是否超范围”的判断标准。

笔者认为，本领域技术人员从原说明书的记载内容理解出或导出的信息可以理解“概括”，申请人在撰写权利要求时从原说明书的记载内容理解出或导出的信息，可理解为“首次概括”，而申请人在修改权利要求时的修改基础是基于从原说明书及权利要求的记载内容理解出或导出的信息，则可理解为“二次概括”。

关于申请文件修改中的权利要求二次概括存在两种观点。第一种观点认为如果权利要求二次概括的技术方案在原申请文件中没有记载，该概括与现行审

查指南抵触，导致申请文件修改超范围，不能允许。第二种观点认为即使按照现行审查指南的规定，也不能得出上述的权利要求的二次概括导致申请文件修改超范围的结论，特别是在该二次概括的保护范围小于原独立权利要求的情况下。允许所述的二次概括有利于专利权的保护^[3]。

按照笔者的专利实践看来，当前国家知识产权局普遍采用第一种观点来审查修改超范围的问题。凡是涉及二次概括的修改，往往被认为是违反专利法第 33 条的修改。现在看来，中国国家知识产权局就专利法第三十三条下的审查执行的十分严格，对专利申请人在撰写申请文件提出非常高的要求。然而，在撰写申请文件过程中，难免存在用词不够严谨或者表达不够准确等缺陷。对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的确切性，影响公众对专利技术信息的利用^[4]。此外，申请人在撰写申请文件时受到诸多限制，比如内部时限、检索能力、以及撰写水平和风格的差异等等，申请文件无法完全预料今后在实审过程中该专利申请将会面临的问题。

为了获得最大的保护范围，申请人往往会在撰写申请文件时从说明书中的多个实施例中概括出相应的技术方案。因为，在专利法第 33 条现行的审查尺度下看来，这是唯一的一次概括机会。在申请文件提交以后的修改中，二次概括是不允许的。

业内持有的一种观点，认为概括涉及到专利法第 26 条第 4 款，是一个关于支持的问题，与修改是不同层面问题，不能相提并论^[3]。笔者不完全同意该观点。本文所称的“首次概括”都是符合专利法第 26 条第 4 款规定的概括。然而，首次概括与修改的关系则不能如此绝对化。以下将在现行法律和规章的框架下讨论涉及首次概括的修改。

二、涉及首次概括的修改

1. 什么是涉及首次概括的修改

如前所述，申请人在撰写权利要求时从原说明书的记载内容理解出或导出的信息，可称为“首次概括”。原权利要求书所记载的技术方案中往往涉及对具体实施方式首次概括的内容。首次概括的内容属于审查指南中所指的“文字记载的内容”。根据审查指南的规定，文字记载的内容被明确界定在“原说明书和权利要求记载的范围”内，因此首次概括的内容属于“原说明书和权利要求记载的

范围”。

涉及首次概括的修改，是指利用了首次概括的内容进行修改，首次概括的内容没有发生变化，且修改后的特征除首次概括的内容之外的技术关系本身可以从原说明书和权利要求直接地、毫无疑义地确定。换句话说，凡是利用首次概括内容进行的修改，如果除去首次概括的内容外所修改的内容本身反映的技术关系已记载原说明书和权利要求书中，那么这种修改是能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定的，并且是“唯一确定”的。

在进行涉及首次概括的修改时，须符合上面对涉及首次概括的修改的定义中的两个条件，二者缺一不可。在现行法律和规章的框架下，改变首次概括的内容通常是不被允许的。如果改变了首次概括的内容，而这样的改变又不属于“原说明书和权利要求记载的范围”，则不符合专利法第 33 条的规定。并且，改变了首次概括的内容，很可能被当作是“二次概括”，在现行的审查尺度下也是不会被接受的。

在涉及首次概括的修改中除了首次概括的内容不变这一条件之外，还须满足第二个条件：所修改的技术特征除去该首次概括的内容后剩下的技术关系仍然可以从原说明书和权利要求直接地、毫无疑义地确定。如果所修改的技术特征除去该首次概括的内容后剩下的技术关系不能从原说明书和权利要求直接地、毫无疑义地确定，则该技术关系本身就不符合专利法第 33 条的规定，更不要说整个修改的技术特征了。

首次概括的内容不变且除首次概括的内容之外的技术关系这两个条件本身都符合专利法第 33 条的修改，即可知本文所讨论的涉及首次概括的修改是符合现行专利法第 33 条的规定的。下面通过举例来进一步说明这样的修改为什么符合专利法第 33 条的规定。

2. 涉及首次概括的修改的例子

典型例子 1：新增特征中包括涉及首次概括特征之修改超范围的认定

权利要求：一种电力变速传动装置，包括：

第一和第二差分齿轮组，每个具有第一、第二和第三部件；

互连部件连续连接所述第一齿轮组的所述第一部件和所述第二齿轮组的所述第一部件；

在答复审查意见通知书时，将特征“互连部件连续连接所述第一齿轮组的所述第一部件和所述第二齿轮组的所述第一部件”修改为“互连部件连续连接所述第一齿轮组的所述第一部件和所述第二齿轮组的所述第一部件，所述传动装置在所述第一齿轮组和所述第二齿轮组之间具有一个互连部件”。

原特征“互连部件连续连接所述第一齿轮组的所述第一部件和所述第二齿轮组的所述第一部件”是在撰写申请文件时通过说明书中的十三个具体实施例中第一齿轮组和第二齿轮组的示例连接关系概括得出的，属于首次概括的内容。特征“所述传动装置在所述第一齿轮组和所述第二齿轮组之间具有一个互连部件”是新增的特征。原特征中没有限定第一齿轮组和第二齿轮组之间互连部件的数量，而新增特征中将其限定为一个。在涉及说明书十三个实施例的对应十三个附图中可以清楚看出第一齿轮组和第二齿轮组之间只存在一个互连部件。可见新增特征本身反映的技术关系“一个”可以从原说明书中直接、毫无疑问地确定。

然而，审查意见通知书中认为新增特征包括了第一齿轮组和第二齿轮组之间通过一个互连部件连接的任意连接方式，而原说明书中十三个典型实施例中的每个实施例仅记载了一种互连部件特定的连接方式。因此，审查员认定该新增特征是一种二次概括而不符合专利法第三十三条的修改。

审查意见通知书中之所以提出这样的反对意见是因为忽略了该权利要求中已有的首次概括的内容。在首次概括的内容中已经限定了互连部件如何连接第一齿轮组和第二齿轮组。也就是说，第一齿轮组和第二齿轮组之间通过互连部件连接这一技术关系已经记载原权利要求书中，修改时并没有重新概括该技术关系。

由此可见，在该典型例子的修改中，首次概括的内容为“互连部件连续连接所述第一齿轮组的所述第一部件和所述第二齿轮组的所述第一部件”，该首次概括的内容在修改时没有改变；除首次概括的内容之外的技术关系——互连部件的数量是一个——也可以从原说明书中直接、毫无疑问地确定。在满足了以上两个条件的情况下，该典型例子中的修改符合专利法第 33 条的规定。

典型例子 2：修改特征中涉及首次概括的特征

权利要求：一种用于将信息块记录在记录介质中的信息记录装置，其中该信息块包括：

多个第三信息块，每个第三信息块可单独重放并且构成作为由跳跃重放装置进行跳跃重放的单元的第二信息块；

在说明书的具体实施方式部分的开头记载了

在下面实施例中，列入下表右边的结构元件分别构成列入下表左边本发明结构元件的例子。

第一信息块： 小单元

第二信息块： 交织单元 IU

第三信息块： VOB 单元

此外，说明书中还记载了“对交织单元 IU 和 VOB 单元 30 之间的关系是一个或多个 VOB 单元包括在一个交织单元 IU 中”。

上述权利要求中的特征“多个第三信息块，每个第三信息块可单独重放并且构成作为由跳跃重放装置进行跳跃重放的单元的第二信息块”可被读作为“多个第三信息块，每个第三信息块可单独重放，并且每个第三信息块构成作为由跳跃重放装置进行跳跃重放的单元的第二信息块”。这种表达显然与说明书的记载不符。为此，申请人将上述特征修改为“多个第三信息块，每个第三信息块可单独重放并且一个或多个第三信息块构成作为由跳跃重放装置进行跳跃重放的单元的第二信息块”。简单说来，就是将“每个第三信息块构成第二信息块”修改为“一个或多个第三信息块构成第二信息块”

然而，审查意见通知书认为说明书中没有记载“第三信息块”和“第二信息块”之间的关系，使得上述修改超出了原始权利要求书和说明书的范围，因而不符合专利法第三十三条的规定。

该审查意见通知书同样忽略了首次概括的内容。在本例中，申请人已经将“交织单元 IU”概括为“第二信息块”，并且将“VOB 单元”概括为“第三信息块”，这属于首次概括的内容。也就是说，首次概括得出的技术特征“第三信息块”和“第二信息块”已经记载原权利要求书中，修改时并没有重新概括该技术特征。“一个或多个第三信息块构成...第二信息块”属于修改的内容。该修改的内容除去首次概括的内容之外的技术关系显然可以从上述所引的说明书记载“对交织

单元 IU 和 VOB 单元 30 之间的关系是一个或多个 VOB 单元包括在一个交织单元 IU 中”中直接、毫无疑问地确定。

由此可见,在该典型例子的修改中,首次概括的内容为“第二信息块”和“第三信息块”,该首次概括的内容在修改时没有改变;除首次概括的内容之外的技术关系——一个或多个第三信息块构成第二信息块——也可以从原说明书和权利要求中直接、毫无疑问地确定。在满足了以上两个条件的情况下,该典型例子中的修改符合专利法第 33 条的规定。

3. 结论

总的来说,在首次概括满足专利法第 26 条第 4 款的条件下,本文中所述的涉及首次概括的修改满足:1) 首次概括的内容在修改时没有改变;和 2) 修改中除去首次概括的内容之外的技术关系可以从原说明书和权利要求中直接、毫无疑问地确定时,则这样的修改满足专利法第 33 条的规定。

三、结束语

专利制度的设计初衷,就是“以公开换保护”。这是专利法的基本原理,也可以说是专利制度的本质。“公开”的目的是让对社会有贡献的技术方案,能够得到迅速的推广和使用,使得社会不再花费重复劳动。“保护”的目的,是让发明人能够得到对等的“回报”,从而激励发明人和社会大众不断地研究改进,以获得更大的利益^[5]。因此,“修改是否超范围”的判断标准是平衡申请人与社会公众之间利益关系的一个重要杠杆。该判断标准过于宽松或过于严格,都会伤害到申请人或社会公众其中某一方的利益,与专利法“保护专利权、促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨不尽一致。因此,这一标准的妥善掌握,需要我们在充分考虑时代发展和中国国情等各种因素而综合判断并与时俱进,不断调整以寻找到一个各方利益的良好平衡点,使专利制度在建设创新型国家、促进社会发展方面发挥的重要作用。

参考文献:

[1]冯于迎,《对发明实质审查中修改超范围判断的一点体会与思考》,

<http://www.ppac.org.cn/lcontent.asp?c=14&cid=15&id=344>

[2]国家知识产权局,《审查指南》,2010 年 2 月修订,第二部分第八章 5.2.1.1 节

[3]《贺化副局长出席“国家知识产权局机械方面各审查部门与专利代理人交流会”并做重要讲

话》，

http://www.acpaa.cn/list_xhhd.asp?page=3&News_id=1503

[4]国家知识产权局条法司，尹新天主编，《新专利法详解》，第 113 页

[5]《专利法中的“公开”与“保护”原理与修改超范围的关系》，

<http://allenemy.fyfz.cn/art/589112.htm>

作者：蒋骏

单位：中国专利代理（香港）有限公司

职务：专利代理人

邮箱：jjun@cpahkltd.com

联系电话：0852-28284688

单位地址：香港湾仔港湾道 23 号鹰君中心 22 字楼

谈专利无效宣告程序中专利文件的修改

Discussion of Amendment to Patent Documents in Invalidation Procedure

吴贵明

摘要：本文以《专利法》第三十三条的立法本义为出发点，探讨了在专利无效宣告程序中对专利文件进行修改时如何平衡专利权人的合法权益与社会公众利益的问题，提出了现行《专利审查指南》中有关专利无效宣告程序中对权利要求的合并方式的修改会导致影响社会公众利益的观点，同时建议在授权后的专利无效宣告程序中，允许专利权人对已授权专利文件中的明显错误进行更正。

关键词：无效程序、文件修改、合并、更正

一、引言

中国专利制度的建立在鼓励和保护发明创造、提高企业创新能力、促进社会科技进步方面发挥了巨大的不可替代的作用。《专利法》在维护专利权人的合法权益的基础上，又要兼顾社会公众的利益。一方面，专利权是一种民事权利，专利申请人对其专利申请或专利权人对其专利权享有处置权，因此专利申请人或专利权人有权对其专利申请文件或授权后的专利文件进行修改；另一方面，专利权又属于一种对世权，专利申请经国家知识产权局审查授权并公告后，专利权的保护范围必然会对社会公众产生影响，为了保护社会公众利益，应当尽可能保证专利权利范围的稳定性，因此，专利申请人或专利权人对其专利申请文件或专利文件的修改必须受到一定限制。

根据《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”这一对专利申请文件修改的原则性规定即体现了兼顾专利申请人或专

利权人的合法权益与社会公众利益之间的平衡。《专利法》第三十三条之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对专利申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果。^[1]

从行政程序的时间上来看，专利申请人或专利权人可以在两个时间段内修改专利申请文件或专利文件，其一是在授权之前的专利申请审查程序中，其二是在专利授权之后的专利权无效宣告请求审查程序中。《专利法》第三十三条对修改的内容和范围作出了规定，应理解为涉及对专利申请文件或专利文件进行修改的上位原则，其既适用于授权之前的专利申请审查程序，也适用于授权之后对专利文件的修改。我国《专利法实施细则》第五十一条对专利申请授权前的审查程序中申请人对专利申请文件进行修改的时机和方式进行了规定，《专利法实施细则》第六十一条涉及在专利申请复审请求审查阶段复审请求人对专利申请文件修改的时机和方式的规定；而《专利法实施细则》第六十九条则是有关专利授权后无效宣告程序中专利权人修改专利文件的规定。

我国专利制度在专利权授权后设置了专利权的无效宣告程序，旨在平衡专利权人和社会公众的利益，为社会公众提供纠正不当授权的机会。出于专利权应当具有稳定性以及维护专利权人与社会公众利益平衡的考虑，在专利无效宣告程序中，应当对专利权人修改专利文件进行适当的限制。由于无效宣告程序也是在授予专利权并向社会公众公告之后进行的，因此在该阶段对专利文件的修改也应该相应地比专利申请审查阶段更为严格。此即《专利法实施细则》第六十九条规定“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围，发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明”的原因。这一规定应当说原则上是正确的。

研究《专利法实施细则》第六十九条可以发现，该条款仅仅规定了一般的原则，并没有对专利无效宣告请求审查程序中专利权人对专利文件修改的具体时机、方式等作出规定，而这些规定是由作为国家知识产权局部门规章的《专利审查指南》体现的。

在现行《专利审查指南》第四部分第三章第 4.6 节，对专利权人修改专利文件时所应遵循的修改原则、修改方式，以及修改方式的限制作出的具体规定为：^[2]

4.6.1 修改原则

发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：

- (1) 不得改变原权利要求的主题名称。
- (2) 与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围。
- (3) 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
- (4) 一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。

4.6.2 修改方式

在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。

权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。

权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。

技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

4.6.3 修改方式的限制

在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。

仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：

- (1) 针对无效宣告请求书。
- (2) 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。

(3) 针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

二、问题的提出

从前面我国《专利法》、《专利法实施细则》及《专利审查指南》中关于专利文件的修改的规定可以看出，专利权授予后，专利权人是不能主动修改其专利文件的，只能在专利无效宣告程序中进行修改，而且对修改的范围、方式等有相应的限制性规定。我国通过对《专利法》的第三次修改，对《专利法实施细则》与《专利审查指南》的修订，各项专利法规已更趋完善。但是研究发现，现行《专利法实施细则》与《专利审查指南》中关于授权后专利文件修改方面的具体规定仍存在如下的问题。

一个问题是：专利权人对其已经授权的发明或者实用新型专利文件进行修改的惟一途径就是专利权无效宣告程序，而无效宣告程序往往是由他人启动的，因此专利权人修改专利文件多数情况下较为被动。在专利授权公告之后的无效宣告程序中，对专利文件修改的范围为：只能对发明或者实用新型专利的权利要求书进行修改，不得修改发明或者实用新型专利的说明书及附图以及外观设计专利文件。即使是已授权公告的专利文件中存在着明显的文字、符号等错误，也没有进行修改更正的可能性，且修改主体只能是专利权人。即使是国家知识产权局专利复审委员会，对授权后的发明、实用新型或外观设计专利文件中存在的明显错误也不能进行修改。

根据《专利法》第二十六条第三款的规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”当授权后的专利文件中存在明显错误时，容易对社会公众造成误导，任何人可以根据《专利法》第二十六条的上述规定以说明书不清楚、不完整、或技术手段含糊不清无法实施发明或实用新型为由对该项专利权提起无效宣告请求。但是对于说明书中存在的明显笔误、在能够进行澄清性解释前提下进行的修改是符合《专利法》第三十三条规定的，在无效宣告程序中由于现行《专利审查指南》规定的限制，不允许专利权人对其进行修改而导致专利权被宣告无效，显然对专利权人来说有失公平，尤其对于其专利申请未经过实质审查程序的实用新型专利权人来说，这种明显错误的影响更是致命性的。因此，这一现行规定违背

了《专利法》保护和鼓励发明创造的立法宗旨。

第二个问题是：在专利无效宣告程序中，现行《专利审查指南》规定允许以合并方式修改权利要求，这种方式有可能导致修改后的权利要求中引入了原权利要求书和说明书中所没有记载的技术方案。例如，假定原权利要求书为：

权利要求 1：一种产品，其特征为 A。

权利要求 2：根据权利要求 1 的产品，其特征为 B。

权利要求 3：根据权利要求 1 的产品，其特征为 C。

当无效宣告请求人提供了充足的证据证明权利要求 1 不具备《专利法》第二十二条中规定的新颖性或创造性时，根据现行《专利法实施细则》第六十九条及《专利审查指南》中的相关规定，专利权人可以采用合并的方式对权利要求书进行修改，也即专利权人可以将权利要求书修改为：

权利要求 1：一种产品，其特征为 A+B+C。

而这种修改后的技术方案是原权利要求书中所没有记载的，甚至是原说明书中也没有记载的，从而这种修改可能会导致不符合《专利法》第三十三条的相关规定。

实际上，这种对权利要求合并方式的修改，即使是放在一件专利申请的审查阶段，专利申请人答复审查意见的过程中，也可能被审查员以不符合《专利法》第三十三条的规定为由而不被允许。从这一角度来说，即出现了在专利授权后的对专利文件的修改标准宽松，而专利申请审查程序中对专利申请文件的修改标准更严格的矛盾。

此外，在专利无效宣告程序中，专利复审委员会以这种合并方式修改后的原授权文本中没有记载的技术方案维持该专利权有效，显然对社会公众造成不公平。

一项专利权授予后，公众从国家知识产权局公告的授权文本中获得了权利要求书中所限定的技术方案信息，而当专利复审委员会作出无效宣告请求审查决定，以合并方式修改的权利要求被维持有效时，公众得到的将是不同的信息，从某种程度上讲，新的公告信息超出了原先公众所获知的信息范围，影响了专利权的稳定性，从而导致对社会公众造成不公平。

权利要求书表明范围是国家批准给予专利权的保护范围，并且以国家强

制力为后盾，只要他人未经专利权人许可而实施的技术方案落入授权的权利要求书范围内，通常就构成专利侵权行为。也即专利权通过权利要求书的形式在专利权人和社会公众之间划了一条边界，公众有权根据这条边界规划自己的行为。但是，这样的一条边界将会随着专利权人对其权利要求书的修改而改变，使公众无法预测自己的行为是否违法，从而无所措手足。此外，在我国，具有民事性质的专利无效宣告程序的启动往往是在专利权人提起专利侵权诉讼之后，如果允许专利权人以合并的方式修改权利要求的话，也将使得在侵权纠纷中专利的私权与公有领域的边界处于变动不确定中，不利于专利侵权纠纷的解决，这也会对社会公众的利益造成不利的影

三、其他国家与地区对专利授权后修改专利文件的规定

在各个国家的专利制度体系中，对于专利申请被授予专利权之后专利权人是否可以修改其专利文件以及修改的时机、方式及范围等问题，各国有不同的规定。有的国家规定，专利权授予后，如果专利权人认为其当初被授予专利权的保护范围过宽，可能导致其专利权被宣告无效，可以主动提出修改，缩小专利权的保护范围。

在美国，一项专利在授权后，专利权人将有多次机会修改专利文件。一般来说，专利权人可以通过以下四种方式对专利文件进行更正或修改，即：^[3]

- (A) 通过再颁证；
- (B) 通过发布更正说明，该更正证明成为所述专利的一部分；
- (C) 通过具体放弃，以及
- (D) 通过再审。

当由于专利局或者申请人本人的失误而使专利文件中出现错误，可以通过更正证明的方式对此进行补救。通过该程序进行更正的错误应当属于如拼写、语法、印刷、编辑或文字等不会必然导致专利全部或部分无效的错误。

适用更正证明程序应当同时符合两个标准：第一个标准涉及到要进行更正的错误的性质，这些错误必须是：1) 文字性质，2) 印刷性质，或 3) 次要特征的错误。第二个标准涉及到所提议的更正的性质，这些更正必须不会产生以下后果：即，1) 包括新的内容；或者 2) 需要再审。如果不满足以上两个标准，将不能签署对申请人错误的更正而必须使用“再颁证”方式来更正所述专利。

欧洲专利公约（EPC）细则第 88 条规定：“申请人可以向欧洲专利局提出请求对其向欧洲专利局所提交的文件中存在的文字性错误、抄写或打字错误等进行更正或改正。但是，如果这种更正涉及到说明书、权利要求书或附图，那么这种更正必须是显而易见的，就是说，申请人所提出的更正意图是毫无异议的和唯一的。”该规定适用于在异议程序中对说明书或权利要求书的修改。当然，如果异议程序已在欧洲专利局（EPO）结案，那么更正问题应该由国家法院或其他权力机构的排他管辖权来作出判定。

日本和韩国均设立了专利授权后的独立的订正审判制度和被吸收到无效宣告程序中的订正请求制度，专利权人有机会对不明确的部分进行明确、主动调整或澄清权利要求范围，这些具体的制度与规定在客观上为专利权的有效实施创造了条件。

四、结论与建议

通过上述分析并纵观世界主要发达国家和地区在无效宣告程序或异议程序中对专利文件修改的规定，也主要是将专利文件修改的原则限定为不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，并不得扩大原专利权的保护范围，但没有限制不允许修改专利说明书和附图。在专利无效宣告程序中，如何恰当地规范和约束专利权人对专利文件的修改是平衡专利权人和社会公众利益关系的一个重要方面。

从保护专利权人的合法权益角度出发，在不破坏专利权人与社会公众利益平衡的前提下，我国专利无效宣告程序中，应该允许专利权人对专利文件中的明显错误进行更正，以充分体现《专利法》鼓励和保护发明创造的立法宗旨。另一方面，允许专利权人对明显错误进行更正，对专利文件中不明确的部分进行明确或澄清，由于不会引入新的技术内容，也是符合我国《专利法》第三十三条的相关规定的。

建议考虑将《专利法实施细则》第六十九条中第二款修改为：“专利复审委员会或发明或者实用新型专利的专利权人对于专利说明书和附图中的明显错误可以进行更正，专利复审委员会或外观设计专利的专利权人对于图片、照片和简要说明中的明显错误可以进行更正。”

这种加入了专利复审委员会可以在专利无效宣告程序中对专利文件中明显

错误进行更正的规定，也使之与现行《专利法实施细则》第五十一条第四款中的规定“国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误”保持一致性。

相应地，在《专利审查指南》第四部分第三章第 4.6.1 节关于专利无效宣告程序中专利文件的修改原则中，建议删除“外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件”的规定，并增加一条原则：“^[5]专利复审委员会或专利权人可以对发明、实用新型和外观设计专利文件中的明显错误进行更正。”

另一方面，从维护专利权的稳定性、保护社会公众利益的角度出发，建议删除现行《专利审查指南》第四部分第三章第 4.6 节中，关于对权利要求进行合并修改的内容，也即在授权后的专利无效宣告程序中，专利权人修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除。

这样才能更好地兼顾专利权人的合法权益与社会公众利益之间的平衡，同时也更好地体现《专利法》第三十三条的立法本义。

参考文献

- [1]新专利法详解/国家知识产权局条法司著. -北京：知识产权出版社，2001.7
- [2]专利审查指南/中华人民共和国国家知识产权局制定. -北京：知识产权出版社，2009.9
- [3]《专利法实施细则》修改专题研究报告/国家知识产权局条法司编. -北京：知识产权出版社，2008.6

作者：吴贵明

单位：北京康信知识产权代理有限公司，专利代理人

电话：58731888-8018

邮箱：gsp@kanqin.com

地址：北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 16 层

从化学领域的几个案例浅议修改超范围

Discussion of the Amendment Going Beyond the Scope with Several Cases of the Chemical Field

荣文英

摘要：本文通过化学领域的几个案例探讨了修改超范围的问题，涉及修改超范围的含义以及它与权利要求得到说明书支持的关系。

关键词：修改超范围 支持

“修改超范围”的问题在发明专利申请的审查过程中经常出现。修改不得超范围的法律依据是专利法第三十三条，规定了申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片和照片表示的范围。

专利法第三十三条不仅赋予了申请人修改其专利申请文件的权利，而且规定了针对专利局审查意见通知书指出的缺陷对说明书和权利要求书进行修改或者对说明书和权利要求书进行主动修改时，修改都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

1. 修改超范围的判断原则

专利法第三十三条是修改超范围的判断原则。其中原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。“直接地、毫无疑义地确定的内容”实际上就是要求修改后的内容与原申请文件的内容实质上相同，不包括从原申请文件上位概括的内容，也不包括其下位概念的内容。申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查主动修改或者针对审查意见的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。申请人

向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。但进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本除外。

以下举一个化学领域的案例来说明“修改超范围”的情况。笔者对本文中的案例进行了改动，以使案例更简单。

[案例 1]

该案例的原始权利要求 1-4 是这样的。

1. 一种合金组合物，主要由以下组成：

- 至少一种按重量计 1 至 20% 的铂和钯；
- 按重量计 10% 至 14% 的黄金；
- 按重量计 31% 至 80% 的银；以及
- 选自由铜、镍和锌组成的组中的至少一种按重量计 1% 至 4% 的附加的合金元素。

2. 根据权利要求 1 所述的合金组合物，其中，

- 如果铜存在于所述合金组合物中，其存在的量的范围按重量计为 1% 至 3%；
- 如果锌存在于所述合金组合物中，其存在的量的范围按重量计为 1% 至 1.5%；
- 如果镍存在于所述合金组合物中，其存在的量的范围按重量计为 1% 至 4%。

3. 一种制成品，包含权利要求 1 所述的合金组合物。

4. 根据权利要求 3 所述的制成品，其中，所述至少一种附加的合金元素存在的量按重量计在 1% 至 4% 范围内。

为了克服权利要求 1-4 缺乏创造性的缺陷，申请人对以上权利要求进行了修改，修改后的权利要求如下：

1. 一种合金组合物，包括：

- 按重量计 1 至 20% 的铂或钯；
- 按重量计 10% 至 14% 的黄金；
- 按重量计 31% 至 80% 的银；以及
- 按重量计 1% 至 4% 的镍，其中如果存在铂，所述合金基本上不包括钯，

如果存在钯，所述合金基本上不包括铂。

2. 根据权利要求 1 所述的合金组合物，其中，：

- 如果铜存在于所述合金组合物中，其存在的量的范围按重量计为 1%至 3%；
- 如果锌存在于所述合金组合物中，其存在的量的范围按重量计为 1%至 1.5%。

3. 一种制成品，包含权利要求 1 所述的合金组合物。

4. 根据权利要求 3 所述的制成品，其中，所述合金组合物进一步包括选自铜和锌的至少一种附加的合金元素，所述至少一种附加的合金元素存在的量按重量计在 1%至 4%范围内。

在后续的审查过程中，审查员指出对权利要求 4 的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，理由是原申请文件记载的是“由铜、镍和锌组成的组中的至少一种附加的合金元素按重量计 1%至 4%”，而修改后的权利要求 4 中的至少一种附加的合金元素是铜和锌，不包括镍，其量仍然限定为按重量计在 1%至 4%范围内。原说明书和权利要求书没有记载也无法直接、毫无疑义地确定在不包括镍的选自铜和锌的至少一种附加的合金元素的量按重量计仍然在 1%至 4%范围内。

为此，申请人对权利要求 4 进行了修改，修改后的权利要求 4 为：根据权利要求 3 所述的制成品，其中，所述合金组合物进一步包括选自铜和锌的至少一种附加的合金元素，如果铜存在于所述合金组合物中，其存在的量的范围按重量计为 1%至 3%；如果锌存在于所述合金组合物中，其存在的量的范围按重量计为 1%至 1.5%。该修改依据为原权利要求 2，修改后的权利要求 4 没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。

从以上案例可以看出，只要修改后的权利要求的技术方案没有文字记载在原说明书中，并且不能从原说明书和权利要求书直接、毫无疑义地确定，就会存在修改超范围的问题。对权利要求的修改不得超范围，对说明书的修改同样不得超范围。为了克服修改超范围的缺陷而进行的修改其实很简单，原则就是修改后的内容必须是在原说明书和权利要求书记载的范围内。

2.判断“修改超范围”时常见的问题

在判断修改是否超范围时，有时会出现仅仅考虑说明书记载内容而忽略权利要求书记载内容的问题。譬如，审查员在审查修改是否超范围时，有时候仅

仅考虑了说明书而没有考虑权利要求书，从而不恰当地使用了“修改超范围”的法律条款。以下举化学领域的两个案例来说明这个情况。

[案例 2]

案例 2 的原始权利要求 1-2 如下。

1.一种用于结合趋化因子的 CrmB 或 CrmD 的 C-末端结构域 (CTD)或 CTD 同源物 (CTD1、CTD2 和 CTD3) 以及它们的功能性同源物, 包括它们的衍生物和片段。

2.用于治疗由牛痘病毒疫苗接种引起的不良作用的药物的应用和制备, 其是基于对 CTD 或 CTD 同源物的抗体的诱导, 或者使用抑制根据权利要求 1 所述的 CTD 或 CTD 同源物的趋化因子结合活性的抗体或试剂。

申请人在提实质审查请求时进行了主动修改, 将原权利要求 2 修改为: 根据权利要求 1 所述的 CTD 或 CTD 同源物在制备用于治疗由牛痘病毒疫苗接种引起的不良作用的药物中的应用。

第一次审查意见通知书指出, 说明书仅公开了痘病毒肿瘤坏死因子受体 (vTNFRs) CrmB 的 C 末端结构域 (CTD) 以及其三种同源物能够结合趋化因子 (见说明书第 21 页第 1 段), 并且一些 VV 菌株能够表达 vTNFRs 和 CTD 相关蛋白, 但是, 修改后的权利要求不能从原说明书和权利要求书公开的内容直接、毫无疑问地确定, 因此, 该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

笔者在仔细阅读原说明书和权利要求书以及修改文件之后, 认为对原权利要求 2 的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围, 因为从原权利要求 2 以及说明书可以直接、毫无疑问地确定修改后权利要求 2 的技术方案。虽然说明书仅仅公开了痘病毒肿瘤坏死因子受体 (vTNFRs) CrmB 的 C 末端结构域 (CTD) 以及其三种同源物 (CTD1, CTD2, CTD3) 能够结合趋化因子, 中和 CTD 及 CTD 同源物结合趋化因子的活性能够治疗由牛痘病毒疫苗接种引起的不良作用, 但是原权利要求 2 已经将三种具体的 CTD 同源物上位概括为 CTD 同源物, 要求保护“用于治疗由牛痘病毒疫苗接种引起的不良作用的药物的应用和制备, 是基于对 CTD 或 CTD 同源物的抗体的诱导, 或者使用抑制根据权利要求 1 所述的 CTD 或 CDT 同源物的趋化因子结合活性的抗体或试剂”。修改后的权利要求 2“根据权利要求 1 所述的 CTD 或 CTD 同源物在制备用于治疗由牛痘病毒疫苗接种引起的不良作用的药物中的应用”没有超出原说明书和权利要

求书记载的范围。

至于该权利要求是否得到说明书的支持，则是另外一个问题。需要看本领域技术人员在了解本发明的内容之后能否确定 CTD 及其同源物能够治疗由牛痘病毒疫苗接种引起的不良作用。如果本领域技术人员无法预先确定除说明书公开的三种 CTD 同源物 CTD1, CTD2, CTD3 之外的其他同源物能够治疗由牛痘病毒疫苗接种引起的不良作用的技术效果，则该权利要求可能得不到说明书的支持。

[案例 3]

案例 3 的原始权利要求 1-2 如下。

1.一种处理细胞的生物样品的方法，包括：

- (i) 使所述细胞的样品沉积在一个容器中；
- (ii) 将上清液从所述容器转移到另一个容器中；以及
- (iii) 从所述上清液中分离细胞，其在所述样品中具有相对较低的密度。

2.根据权利要求 1 所述的方法，其不包括离心所述细胞的样品。

第一次审查意见指出该权利要求 1 没有新颖性，申请人为了克服该缺陷对权利要求 1 进行了修改，修改为：

1. 一种无需对生物样品进行离心而从所述细胞的生物样品中分离细胞的方法，包括：

- (i) 使所述细胞的样品沉积在一个容器中；
- (ii) 将上清液从所述容器转移到另一个容器中；以及
- (iii) 从所述上清液中分离细胞，其在所述样品中具有相对较低的密度。

第二次审查意见通知书指出，该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。理由是说明书仅仅公开了“实施本发明的细分级培养方法，不必采用任何类型的离心以从样品中预除去任何类型的细胞如红细胞或白细胞”，而且，实施例 1 和附图 1 公开的是当从人骨髓中分离 MLSC 时无需离心生物样品的上清液。因此，权利要求 1 没有限定样品的来源和分离细胞的类型，包括了任何来源的样本和任何细胞类型。

然而，笔者认为答复第一次审查意见时的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，因为修改后的权利要求 1 的技术方案可以从原权利要求 2 的方案直接、毫无疑义地确定。具体而言，技术特征“无需对生物样品进行离心”可以从原权利要求 2 的技术特征“不包括离心所述细胞的样品”直接、毫无疑义

地确定；技术特征“从所述细胞的生物学样品中分离细胞的方法”可以从原权利要求 1 的技术特征“一种处理细胞的生物学样品的方法，...从所述上清液中分离细胞”直接、毫无疑问地确定。

至于修改后的权利要求 1 能否实质上得到说明书的支持，则需要看说明书的实施例能否支持权利要求 1 要求保护的范围。

从以上案例可以看出，修改的依据不仅是说明书，还有权利要求书，如果修改后的权利要求的技术方案是在原权利要求书中明确记载的、或者直接、毫无疑问确定的，则修改后的权利要求没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。如果审查员的“修改超范围”的意见是不正确或不恰当地，可以进行充分的争辩。

3.“修改超范围”和“权利要求得到说明书的支持”的关系

正确判断修改是否超范围还需要正确认识“修改超范围”和“权利要求得到说明书的支持”的关系。如果对权利要求的修改得到了说明书的支持，修改不是必然不超范围。“修改超范围”和“权利要求得到说明书的支持”是不同的。权利要求得到说明书支持的法律依据是专利法第二十六条第四款，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。权利要求得到说明书的支持，是指每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。概括包括上位概括、并列选择方式概括或功能性概括。

但是，申请人特别是欧美国家的申请人会认为修改得到了说明书的支持就不会超范围了。这可能是因为在美国专利法第 132 条和欧洲专利公约第 123 条第（2）款对修改的规定是“对申请文件的修改不得增加新内容”，即修改后的实质内容不能超出原始申请文件公开的内容。所以，欧美申请人给代理人的修改依据常常是该修改得到说明书某部分的支持，但是该修改有时候是对说明书记载的技术特征的一个上位概括或功能性概括。事实上，在中国的专利申请审查实践中，“修改超范围”和“权利要求得到说明书支持”是相区别的。“修改超范围”的审查更严格，得到说明书支持的修改不是必然不超出原说明书和权利要求书记载的范围，前者涉及“公开的范围”，后者涉及“记载的范围”。

在专利代理过程中，如果申请人的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，则有必要向申请人说明“修改超范围”的内涵，并提出合适的修改建议。

而对于审查员的“修改超范围”的意见，则首先需要分析审查员的观点和理由是否正确，根据专利法第三十三条的规定，进行有力的争辩或者合适的修改。正确地认识修改超范围和权利要求得到说明书支持的关系，对于进行正确的修改是非常重要的。无论是主动修改还是被动修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

参考文献

《专利审查指南》，中华人民共和国国家知识产权局编，知识产权出版社，2010年1月第1版，第243-244页。

“浅议修改超范围与得到说明书支持的关系”，沈锦华，《中国专利代理》2010年第2期第62-69页。

“从一个复审案件看修改超范围与权利要求书应当得到说明书支持的关系”，佚名，
<http://www.cs12330.org/News/200911/181.html>

作者：荣文英

单位：北京康信知识产权代理有限公司，专利工程师

电话：58731888-8070

EMAIL：gsp@kangxin.com

地址：北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦A座17层

专利法第三十三条若干问题的思考

唐 轶

摘 要：修改是否超范围的判断历来是专利工作的难点和热点问题，本文讨论了修改是否超范围的具体判断方法、专利法第三十三条与专利法第二十六条第四款的区别、修改是否超范围与“对权利要求的解释”的关系等若干问题，希望有助于增强对修改是否超范围判断原则的理解，同时为实际工作提供参考。

关键词：修改 判断原则 依据 解释

一、引言

修改是专利申请在审查过程中通常都需要经历的程序。^[55]申请人在撰写申请文件时，难免会出现用词不够规范或表达不够准确等情况，并且，在专利审查过程中，申请人也可能需要根据审查部门的意见，针对申请文件存在的例如缺乏创造性、权利要求书得不到说明书的支持等缺陷进行修改。如果不允许申请人修改其申请文件，可能导致该专利申请因不符合专利法及其细则的有关规定而无法获得专利权，或者影响专利实施阶段专利权保护范围的确定性和专利权本身的稳定性，同时还可能影响公众对专利信息的准确利用，这有悖于我国设立专利制度的初衷。

但是，对申请文件的修改必须在一定的条件和范围内进行，不能任意为之。原因在于我国专利制度采用“先申请制”，如果不严格限制专利申请文件的修改内容，申请人就可能会通过修改加入原始提交的申请文件中没有记载的内容，从而使得新增加的内容也具有了原申请日，实际上违背了“先申请制”，损害了公众尤其是其他申请人的利益。

因此，为了平衡申请人（专利权人）和公众之间的利益，我国专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新

⁵⁵ 由于无效程序中的修改具有特殊性，故本文所述修改均不包括无效程序中的修改。

型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

二、修改是否超范围的判断方法

作为一种共识，在判断修改是否超出原申请文件（说明书和权利要求书）记载的范围时，普遍都遵循下列判断原则：如果申请的内容经修改后，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。^[56]

上述判断原则中“信息”的含义较为宽泛，申请文件中可能包含有各种各样的信息，例如与发明直接相关的信息、与发明无关的信息、相互协调一致的信息、互相矛盾或不一致的信息等，同时本领域技术人员能够从原申请记载的内容中确定的信息也不易准确界定，从而较难将上述原则直接运用于审查实践中，因此在修改是否超范围的判断中，还需要构建一座从上述判断原则到实际审查之间的桥梁。

笔者认为，相对于原申请文件记载的范围内所囊括的大量信息，申请人经由修改所引入的信息毕竟还是较为少量的，修改前、后产生的信息变化也是较为容易察觉的，通过具体分析修改引入的信息以及修改前、后申请文件所囊括信息的变化，将有助于把握修改的实质，从而找到将上述判断原则应用于具体审查的方法。从上述两个方面入手，通常，申请人对专利申请文件进行的修改可以归结为两个方面：涉及技术特征的修改和涉及主题的修改。下面将对此一一进行论述。

1、涉及技术特征的修改

每一项发明或实用新型的内容都是由多个技术特征所构成，技术特征可以是发明或者实用新型技术方案中的各个组成要素，也可以是各个要素之间的相互关系，包括这些要素之间的相对位置关系、连接关系和配合关系等。

有时候，申请人进行的修改实际上是仅涉及单个或多个技术特征，由于每个技术特征都是发明或实用新型内容中相对独立的单元，这种形式的修改所引入的信息比较有限，并且通常仅涉及到相关的技术特征本身的变化，不需要过多地考虑发明或实用新型内容中的其它技术特征，所述变化也是局部的，不会引起整体信息方向性的变化，即在发明构思方面的改变。因此，针对这种形式

56 《专利审查指南（2010）》，知识产权出版社，第249页。

的修改是否超范围的判断较为简单，通常根据原申请文件的相关文字记载和/或附图中明显可见、并有唯一解释的显示内容等即可得出结论。

例如，一件有关合成高分子化合物的发明专利申请，原权利要求中只记载在“较高的温度”下进行聚合反应，当申请人看到审查员引证的一份对比文件中记载了在 40 下进行同样的聚合反应后，将权利要求中“较高的温度”改成“高于 40 的温度”，如果原申请文件中从未将所述“较高的温度”明确限定为“高于 40 的温度”，那么对该技术特征的修改显然是不允许的；如果原申请中的某个实施例给出了在“高于 40 的温度”下进行所述聚合反应，则所述修改应该是允许的。

又例如，一件涉及车载用电路单元及其安装结构的发明专利申请，在审查过程中，申请人将权利要求 1 中的特征“上述箱体主体以处于包围所述电路体的状态固定在该散热部件的内侧面”修改为“上述箱体主体以处于包围所述电路体的状态重叠在该散热部件的内侧面”，即对“箱体主体”和“散热部件的内侧面”之间的位置关系进行了改变，这种变化通过说明书中对上述部件相应位置关系的描述以及附图中的相应关系的表示就可以作出判断。

2、涉及主题的修改

“主题”一词在我国审查指南中多处出现，但是并没有明确的定义，为了便于理解，本文将主题暂时定义为：与发明构思密切相关的、主要由技术手段所构成的技术内容的集合，即发明的“主旨”。

通常，需要根据专利申请文件的整体内容来确定该发明或实用新型的主题，一方面，它是以原申请文件中记载的技术方案为核心，但又不仅限于所述技术方案本身，应该包括所有与该技术方案息息相关的信息，例如直接相关的现有技术、明显等同的其它实施方式、明显变型的实施例等；另一方面，它也不同于原申请文件所记载的全部信息，而是与发明或实用新型所要解决的技术问题和实现的技术效果密切相关的那部分信息，这些信息共同指向申请人的发明构思。因此，确定主题需要从申请的发明构思出发，综合考虑申请所要解决的技术问题、所采用的技术手段和所达到的技术效果，把它们作为一个整体对待，而不能从某个局部出发，更不能断章取义。

采用“主题”这一概念，是希望在最宽泛的原申请所有记载信息和最核心的

技术方案之间寻求一个中间范围，避免出现两种极端情况：一种是以原申请文件记载的范围所囊括的全部信息作为修改的依据，只要修改后引入的每个技术特征在原申请中有记载就予以接受，而不考虑技术特征之间、技术特征和技术方案之间、技术方案与发明构思之间的关系；另一种是仅以原申请明确记载的技术方案作为修改的依据，要求修改后的技术方案必须已经在原申请中有明确一致的记载，甚至文字表述都必须一致。一个恰当的“主题”所涵盖的范围应该是处于原申请记载的所有信息和原申请明确记载的技术方案之间的平衡区域，该区域能够较好地囊括具有共同指向、与发明构思有关的信息，同时又排除掉原申请文件记载的与发明构思无直接关系的多余信息。

当对专利申请文件进行了较大幅度的修改，或者针对原申请进行分案申请的时候（这是一种特殊的修改^[57]），可能就会涉及到专利申请主题的改变。这时候需要判断所述修改引入的信息是否导致了专利申请主题的变化，如果主题发生了变化，则进一步确定变化前、后的主题内容，将变化后的主题内容与原申请文件记载的范围相比较，如果能够确定原申请文件所记载的范围中包含了修改后的专利申请主题，则这种修改是允许的，反之则超出了原申请文件记载的范围。

例如，原权利要求请求保护一种自行车闸，后来申请人把权利要求修改成一种车辆的闸，这种修改实际上导致了申请主题的变化，而原权利要求书和说明书的记载均只是关于自行车闸的现存缺陷和本申请针对该缺陷作出的改进，从未涉及普通车辆的闸，因此修改后的主题没有包含在原申请文件记载的范围中，所述修改不能被允许。

又例如，原申请涉及一种墨盒，现有技术中，难以通过简单易行的方式来准确检测墨盒中墨水的剩余量，原申请为了克服这一问题，对墨盒的一侧结构进行了改进，从而有利于墨水剩余量的精确检测，此外，原申请的说明书中还对墨盒在打印机上的安装结构等进行了较为详细的描述。针对原申请，申请人提出了分案申请，在分案申请中要求保护墨盒的一种安装结构，显然分案申请所涉及的主题与原申请相比已经发生了变化。虽然分案申请的权利要求中的每一个技术特征均记载在原说明书中，但是原说明书中并没有将所述分离的技术

57 《新专利法详解》，知识产权出版社，第 232 页。

特征组合起来得到一个新主题明确意思表示，也没有任何迹象表明该发明还涉及有关稳定的墨盒安装结构这一主题，因此该分案申请涉及的主题并没有包含在原申请文件记载的范围之内，所述修改超出了原申请文件记载的范围。

3、两种修改的关系

需要注意的是，在某个具体修改的判断中，涉及技术特征的修改和涉及主题的修改这两者之间并非全无联系或相互排斥，而是可能互有交叉、甚至发生重叠。例如前述有关“自行车闸”的修改，将“自行车闸”修改为“车辆的闸”也可以理解为涉及技术特征的修改，只是，所述技术特征本身属于直接涉及技术主题的特征。因此，上述区分只是针对具体的修改方式稍有侧重，并非完全割裂。有时候，充分理解申请的主题，将有助于确定单个或多个技术特征的修改是否允许，而综合考虑各个技术特征的变化，也会有利于从整体上对申请主题的把握。

三、专利法第三十三条与专利法第二十六条第四款的区别

经常会出现这种情况，申请人在对专利申请文件进行修改的同时，会在意见陈述中表示：“本次修改得到了原说明书第××页第××段的支持，因此没有超出原申请文件记载的范围，符合专利法第三十三条的规定”。这样的意见陈述给人一种印象，似乎只要修改能够得到原申请文件的支持，或者以原申请文件为依据，那么所述修改就没有超出原申请文件记载的范围。这就有将专利法第三十三条与专利法第二十六条第四款混为一谈的倾向。

根据我国审查指南对专利法第二十六条第四款的解释：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围”。这里，说明书公开的内容是指“说明书记载的内容”加上“本领域技术人员从说明书记载的内容中能够概括得出的内容”^[58]，与上述公开的内容相对应的范围就是说明书公开的范围。

由于权利要求书的全部或部分内容均可以补入到说明书中，因此补入后的说明书公开的范围基本上等同于原申请文件（包括原权利要求书和说明书）公

58 《审查指南修订导读 2006》，知识产权出版社，第 133 页。

开的范围，故“以说明书为依据”实际上可以理解为“以原申请文件依据”，此时，原申请文件公开的内容指“原申请文件记载的内容”加上“本领域技术人员从原申请文件记载的内容中能够概括得出的内容”。而在修改是否超范围的判断中，是以原申请文件记载的范围作为基础。因此，“以原申请文件为依据”与修改是否超范围的判断基础并不完全相同，前者至少还包括“本领域技术人员从说明书记载的内容中能够概括得出的内容”。

根据辞典的解释，概括是指“归纳，总括。把事物的共同特点归结在一起加以简明地叙述，扼要重述”。笔者认为，专利法意义上的概括只是针对权利要求中的技术特征，即将具有共同特点的多个技术特征用概括的方式表达。在专利申请文件的撰写中，针对技术特征的通常概括方式有“上位概念概括”和“并列选择法概括”两种，另外，功能性限定、效果特征限定或数值范围限定也可以被认为是一种概括。如前所述，原申请文件记载的范围通常并不包括概括之后得到的内容，因此，一般是不允许在修改时将概括之后的内容写入申请文件的。

例外的情况是采用“并列选择法概括”，因为“并列选择法概括”是将几个等效的技术特征并列、以选择其中之一的方式表述，并且这些并列的技术特征在所述表述中是穷举的，只要所述并列的技术特征及其相应的技术方案在原申请文件中已经清楚地描述了，那么这种概括方式只是表达形式的变化，所述技术方案的实质内容并没有改变，因此是可以允许的。

例如，原说明书中分别记载有采用“螺钉固定方式”和“螺栓固定方式”的实施例，修改后将其并列概括成“螺钉或螺栓固定方式”，并没有引入新的技术方案，因而是允许的。

而其他的概括方式，例如上位概念概括、功能性限定、效果特征限定或数值范围限定等，由于概括的方向和程度均具有不确定性，并且所述概括发生在申请日之后，很容易引入申请日当时原申请文件没有记载的内容，从而使申请人不当得利以及影响公共利益，因此是不能被允许的。

例如，用不能从原申请文件中直接得出的“功能性术语 + 装置”的方式，来代替具有具体结构特征的零件或者部件，这是不允许的。

又例如，原说明书中分别记载有涉及铁和铜的实施例，修改后的权利要求书中将其上位概括为“金属”，如果这种概括是在修改时才出现的，那么该修改不能被允许。

四、修改是否超范围与“对权利要求的解释”的关系

首先我们来看一个案例：一件涉及墨盒的发明专利申请，申请人在实质审查阶段将独立权利要求 1 中的技术特征“半导体存储装置”修改为“存储装置”，同时在意见陈述中解释“存储装置是指图 7(b)所示的半导体存储装置 61”。

针对该案，二审判决认为：“本领域技术人员通过阅读原始文本是可以毫无疑问地确定本专利申请人在说明书中是在‘半导体存储装置’意义上使用‘存储装置’的，并且，本专利权利人在实审阶段答复通知书的意见陈述书中对‘存储装置’作出了明确限定，因此所述修改没有超范围”。在上述判决中，北京高院利用申请人在意见陈述中的解释来表明其对权利要求书的修改实质上没有引入新的技术方案，从而认为该修改没有超出原申请文件记载的范围，这种做法值得商榷。

原专利法第五十六条规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。^[59] 这表明，说明书及附图的相关内容可以用于在一定程度上解释权利要求，从而影响权利要求的保护范围。此外，由于“禁止反悔原则”的约束，申请人在专利审查过程中为了获得授权而对申请文件进行的阐明或限定等也可能在侵权程序中被用于限制专利权的实际保护范围。^[60] 因此，一项专利权所能提供的实际保护范围不仅取决于权利要求的形成环节（即专利授权程序），也取决于对其权利要求的解释环节（即专利侵权程序），这一点可以形象地用如下的公式来表达：

实际保护范围=权利要求的形成×权利要求的解释^[61]

在专利授权程序中，专利局通常根据权利要求表述的技术方案来确定其保护范围，而在之后的侵权程序中，地方专利管理机关和人民法院更倾向于在授权权利要求的基础上根据“等同原则”和“禁止反悔原则”等对权利要求的内容作出解释。理想的情况是这两个程序互为补充，当一个环节出现某种偏差时，另一个环节可以作出相应的反向调节。假如在授权程序中对于权利要求范围的限制过于严格，则在侵权程序中可以通过灵活的解释使之适度扩大，反之，也可以通过在后程序中的严格解释来将授权时较为宽泛的权利要求范围进行适度限制。通过上述两个程序的协同调整，从而将专利权的实际保护范围维持在一个

59 由于本文讨论的案例均为现行专利法实施之前的案例，故仍采用原专利法的表述，但原专利法第 56 条和现行专利法第 59 的内容实质上相同。

60 《专利法的保护（第 2 版）》，知识产权出版社，第 450 页，第 452 页。

61 《专利法的保护（第 2 版）》，知识产权出版社，第 261 页。

既充分又合理的范围内。

关于专利保护范围的确定和解释，本文并不作进一步的分析，仅讨论利用“对权利要求的解释”来判断修改是否超范围是否恰当的问题。

首先，利用“对权利要求的解释”来判断修改是否超范围在程序上是不适合的。专利申请文件的修改行为通常出现在专利审查程序中（无效程序中的修改除外），而在这一程序中，专利保护范围的确定通常按照权利要求表述的技术方案来进行，不必考虑等同；而“对权利要求的解释”行为则通常发生在侵权程序中，可能根据说明书和附图的内容以及申请人在专利审查过程的有关陈述，来判断是否适用“等同原则”和“禁止反悔原则”。虽然作为最理想的状况，在专利权的授予和权利行使过程中最好能够对其保护范围有着统一的认定，但是如前面的公式所示，由于各个程序性质的差异以及判断主体和申请人（专利权人）角色的变化，专利保护范围在不同的程序中会有所变化，这是不同程序相互作用和相互协调的结果，并非某个程序一定优于其它程序，更不能认为某个程序否定了其他程序。因此，利用侵权程序中的“对权利要求的解释”思路来判断授权程序中的修改是否超范围，具有先天上的不适应性。

其次，利用“对权利要求的解释”来判断修改是否超范围也应遵循“修改超范围”的判断原则。申请人在对申请文件进行修改时，可以针对所述修改的合法性进行解释，这种解释可以分为根据原申请文件记载的内容进行的解释和申请人对申请文件进行的阐明或限定等。然而，修改是否超范围的判断是以申请人在申请日时提交的原始申请文件所记载的范围为基础的，申请人进行的所有解释也必须在所述记载的范围内进行，而不能引入新的内容，除非该解释本身就属于公知常识范畴，例如，将公知的用词“EPROM”解释为“可擦可编程只读存储器”，将公知的“铆接”解释为“利用铆钉的连接方式”。

回到“墨盒”一案，二审判决认为“本领域技术人员通过阅读原始文本是可以毫无疑问地确定本专利申请人在说明书中是在‘半导体存储装置’意义上使用‘存储装置’的，本专利权利人在实审阶段答复通知书的意见陈述书中对‘存储装置’作出了明确限定”，据此，恰好证明原申请记载的主题是围绕“半导体存储装置”而不是“存储装置”，而申请人进行的解释在原申请文件记载的范围中根本找不到依据，本领域技术人员也不会将“半导体存储装置”和“存储装置”等同。尽管根据申请人的所述明确限定，该专利权在行使过程中的保护范围实际上仅涵盖“半导体存储装置”，并没有延伸到“存储装置”，从这个意义上讲，也取得了“修

改不得超范围”所要实现的目的——防止专利权人不当得利而影响公众利益，然而，这种“曲线救国”的方式抹杀了设置“专利修改程序”的价值，同时使得原本含义清楚的几个用词，却要通过多余的解释和限定来消除误解，不能不令人感到遗憾。

修改是否超范围的判断是业界的一大难点和热点，本文对其中的若干问题进行了初步的探讨，如有不当之处还请各位同仁批评指正。

作者：唐轶

单位：国家知识产权局专利复审委员会，主任科员

电话：13581672667

EMAIL: tangyi@si po.gov.cn

地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦1205室

浅析专利法 33 条判断的价值标准与形式标准

A brief analysis of article 33 in terms of value and form standard

高 为

摘 要 在我国专利领域中，修改超范围的判断标准一直都是热点和难点问题，对此行业内普遍存在着较大的困惑和争议。本文作者从统一专利法 33 条判断的价值标准和形式标准的角度出发提出了一些看法。

关键词 修改超范围 价值标准 形式标准

我国专利法第 33 条既赋予了专利申请人修改申请文件的权利，也限定了修改必须满足的要求。33 条反映出了立法原旨中的公平原则，体现出对专利申请人和公共利益进行的平衡。从语言上看，专利法第 33 条与发达国家的专利法的相关规定基本相同。但是法条给出的仅仅是抽象的原则，在面对复杂的具体案情时，33 条本身以及审查指南中所给出的进一步的阐述，都似乎不足以指导审查员以及申请人对修改超范围问题建立统一的认识，因而在涉及 33 条的实践中造成了一定的争议^[1]。本文作者从统一 33 条判断的价值标准和形式标准的角度出发提出了一些看法。

一.从给予发明实质保护的角度出发判断修改超范围问题

我国专利法中所称的“发明创造”包括了三种类型，即发明、实用新型和外观设计。相应地，专利申请中，除了发明专利申请之外，还包括实用新型专利申请和外观设计专利申请，但对后二者不进行实质审查，因而修改申请文件的情况较少，而且即使修改也多是针对形式问题进行的修改。基于这一点，本文以发明专利申请文件的修改为研究对象，下文所称的“专利申请”均专指发明专利申请，但其中的一些观点也适用于实用新型和外观设计申请的修改问题。

现在很少有专利申请文件能够不经过任何的修改就直接获得授权。一方面，专利法及其相关规定在形式和内容上对申请文件提出了诸多要求，这些要求的涉及面广，具有动态发展性，和世界上其它国家的相关规定既有相似又有区别，

这使得不论是本国申请人还是外国申请人，难以在最初提交申请之时就完成一份完全符合要求的申请文件。另一方面，申请人在提交申请之时对自己的发明中的可授权的主题缺乏正确和客观的认识也是一个主要原因。由于多种原因，专利（申请文件）一直被认为是“最难精确拟定的法律文件之一”^[2]。

根据专利法第 33 条，在最初提交之后申请人可以修改专利申请文件，但要求“对发明……申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。”这是为了保护公众的利益，因为在判断一件专利申请的新颖性和创造性时，进行比较的是申请日之前的现有技术，而一旦获得授权，专利权人享有的又是从申请日起的排他权。申请人在申请日之后添加的新内容不能被证明为是在申请日之前完成，因而不能享有最初的申请日。

然而，什么是“原说明书和权利要求书记载的范围”呢？审查指南中解释为“原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容。”这涉及到非常主观的判断，而且首先存在着一个根本性的问题，既判断的主体是谁。审查指南中对这个问题没有直接的答案。只是在规定不允许的修改时，指出判断的主体是本领域的技术人员：“如果申请的内容通过增加、改变和 / 或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑问地确定，那么，这种修改就是不允许的”。那么在判断“允许”的修改时，判断主体是否也应该是本领域的技术人员，并且进一步，是否只要是涉及专利法第 33 条的判断时，判断主体都应该是本领域的技术人员呢？下面首先分析一下不同的判断主体可能对判断结果有何影响。

本领域的技术人员，如审查指南第二部分第四章所定义的那样，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。与之相对应，下文中将不具有本领域的基础知识，仅具有正常的逻辑思考与推理能力的人称为“非本领域技术人员”，以区别于“本领域的技术人员”。对于这两种人，在判断同一修改时，至少在以下 2 种情况下会有不同的结论：

情况一：本领域的技术人员能够将专利申请中直接记载的内容和本领域的普通技术知识相结合而确定出申请中没有直接记载的内容，非本领域技术人员不具有本领域的普通技术知识，因而不能进行这一结合，无法认识到经过这一结合过程而确定的内容。设想一个简单的例子，如果一份原始申请文件中记载了一个3角形支架的2条边的长度是3cm和4cm，但是没有记载关于该3角形支架第3边的长度的信息。其后，申请人修改申请文件而加入了“该3角形支架第3边的长度大于7cm”。如果由该领域的技术人员来判断这一修改是否符合专利法33条的规定，那他一定会认为这样的修改没有超出原始记载的范围，因为本领域的技术人员知晓几何学中的基本定律“3角形2边之和大于第3边”，结合原始申请中的信息“3角形支架的2条边的长度是3cm和4cm”，就必然可以确定第3边的长度小于7cm。相反，如果由非本领域技术人员来判断，不知道“3角形2边之和大于第3边”的基本定律，他就无法确定第3边的长度小于7cm，因而肯定会判定这样的修改超出了原始记载的范围。

情况二：本领域的技术人员从一个技术手段能够想到属于惯用手段的置换，甚至会进行概括。非本领域技术人员不能进行这样开拓性的思考。设想这样一个例子，在原始申请中记载了一种装置，其中某处采用螺钉固定。其后，申请人修改申请文件而加入该装置的另一方案，唯一区别在于采用螺栓固定。如果由本领域的技术人员来判断这一修改是否符合专利法33条的规定，那他一定会认为这样的修改没有超出原始记载的范围，因为这是所属技术领域的惯用手段的直接置换。换言之，该领域的技术人员看到“螺钉固定”就可以确定螺栓固定在这里也是可行的，更进一步，他甚至可以确定（至少在一般情况下）用任何“紧固部件”替代这里螺钉都可以。相反，如果由非本领域技术人员来判断，他就无法确定出采用“螺栓固定”的方案，更不可能确定采用“紧固部件”的方案。对于这样的修改，他一定会认为是超出了原始记载的范围。

那么，究竟应该定位在“本领域技术人员”还是“非本领域技术人员”来判断修改超范围问题呢？似乎从前者的角度来考虑较为合理。对于上文中提到情况一，可能大部人是能够接受“专利申请中直接记载的内容和本领域的普通技术知识相结合”的。至于情况二中的置换和概括的问题，则有较大的争议，至少很多审查员不会接受在申请文件中补入原先没有记载的采用“螺栓”的方案，也不会

同意从“螺钉”概括出“紧固部件”。

从理论上讲,申请人在撰写专利申请文件之前,除了理解发明的实质内容,弄清主要构思以外,还应当对本发明所属技术领域进行检索和调研,确定与本申请相关的现有技术,为申请确定一个合适的保护范围^[3]。但是,即使是请专业人员进行检索,一方面,也可能由于检索人员对发明点的认识发生错误以及对相关文献的对比分析不细致,造成查准率不高^[4],另一方面,由于采用的数据库可能不够完备,更是决定了难免产生漏检。特别是考虑到成本,实践中,很多申请人在撰写专利申请时并不进行检索,或者没有能够进行充分检索。这并不只是中国的情况,即便是在发达国家,申请人也依赖专利局的检索并期待其对权利要求提出限制性修改意见^[5]。因此,要求最初的申请文件就限定出精确和合适的保护范围是难以实现的。较为切实可行的方式是只要求最初的申请文件能够阐明发明的实质内容,而不一定要求申请人在最初申请时就挖空心思地进行抽象和概括。在审查员进行了检索,明确了具有可专利性质的实质内容后,可允许申请人根据现有技术,重新确定要求保护的的范围。这种重新确定应当包括上述的(在本领域的技术人员在阅读了最初的申请文件后可以直接地毫无疑问地确定的条件下的)结合,置换和概括,只要修改后的权利要求仍然具有新颖性和创造性就可以。这将是一种高效的方式,因为这使得申请人可以在完成主要构思之后迅速地提交申请。对于科技发展日新月异的今天,这种高效无疑是值得推崇的。

值得注意的是,最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 17 条中规定了专利侵权判断的等同原则,以规范性文件的形式将等同原则明确为专利侵权判定的一项司法原则。以上述所列举的情况二为例,如果申请文件中仅仅公开了采用“螺钉”的方案,则在等同原则下,“螺栓”作为一种与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征,应当被视为包含在保护范围中。但是,如果在审查过程中,申请人试图加入采用“螺栓”的方案而遭到审查员的拒绝,而在发生侵权时却能通过“等同原则”将保护延及采用“螺栓”的方案,这无疑会是法律实施上的一种自相矛盾,容易造成混乱。

从上述内容完全可以看出，在判断修改超范围时，判断的主体应定位为“本领域的技术人员”更为合理。因为事实证明，申请人在申请最初难以精确划定保护范围。过分抬高修改超范围判断的标准，申请人就很难获得授权，或者只能根据个别具体的实施例写出范围极其窄的权利要求。试想申请人尽到了自己的义务，向公众公开了其发明，却不能获得有效的保护，长此以往，将打击人们申请专利保护的积极性，更对专利法丧失信心。而专利法所追求的目标，如保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展等等，都难以实现。

二.对修改超范围问题的争辩设定形式标准

虽然本文作者认为，为了给申请人以合理的保护，应当以本领域技术人员的角度出发来判断修改超范围问题--这意味着放宽目前普遍采用的标准，本文作者也认识到，申请人在进行修改超范围争辩时，一定有动机夸大“本领域技术人员”的知识和能力。而从理论上讲，任何现实的人都无法达到假设的“本领域技术人员”的水平，审查员也难以准确判断申请人的意见。为了实现 33 条判断的确定性、一致性和可预测性，防止“本领域技术人员”成为申请人为任何随意修改辩护的借口，本文作者认为有必要对修改超范围判断的思维模式加以限定，具体来说，就是规范争辩形式，以获得更加客观、更合逻辑、更加合理的结论。

例如，可参考创造性的判断给出争辩 33 条问题的形式标准，采用三个步骤来进行：

(1) 确定相关的原始（原说明书和权利要求书中）记载

首先应当明确的是，在受到审查员的质疑时，申请人有义务证明修改没有超出原始记载的范围--申请人对发明本身以及对修改意图有明确的认识，因而应当承担证明责任。而证明的第一步就是指出原申请中与修改后的方案有关的部分，包括说明书、说明书附图、以及权利要求书中的有关内容，并指明这些内容是分别相关于修改后的内容，还是组合起来后相关于修改后的内容。

(2) 确定有争议的修改和原始记载的关联，说明该关联是何种类型

在第二步，申请人必须确定原申请中的有关部分和修改后的方案有何关联，例如指明是涉及结合，置换还是概括等等。

(3) 论证为何该区别是本领域的技术人员可以直接地毫无疑义地确定的

申请人必须指明为何其认为从原始记载到修改后的内容是本领域的技术人员可以直接地毫无疑义地确定的。例如，对于结合，申请人必须陈述结合了现有技术中的哪些内容；对于置换和概括，申请人必须承诺这样的改变是本领域的技术人员一定能够了解并且容易想到的，最好举出例子来说明相关的不同手段都曾被用来解决同一问题。

规范争辩的形式具有重要意义：第一，严谨的逻辑形式体系能够体现形式正义的要求，在专利法 33 条修改规则和申请文件的事实间建立起一种必然的、有说服力的推理联系。第二，规范的形式排除了申请人加入无关因素的可能。如果修改确实符合“本领域的技术人员可以从原申请直接地毫无疑义地确定”的要求，申请人一定可以通过这种形式理直气壮地将所依靠的理由充分列举。而审查员可以清楚地检查事实，判断申请人的逻辑推理是否严密，从而更肯定地得出结论。此外，因为申请人必须对修改不超范围的理由进行充分的陈述，如果其中有不实之处，即使审查员囿于自身认识不足而没有认识到，在后续的无效程序中也容易被发现，而根据“禁止反悔”原则，审查过程中的不实陈述会导致无效判决。这会制约申请人，使之更为客观地陈述意见。

结语

早在 2006 年中国专利申请总量已突破 300 万件，数量升为世界第一，但是有人认为“问题专利”和“垃圾专利”的数量可能占到所有授权专利的 80% 以上^[6]，相反，高价值专利则极少。日本曾有过法院酌定一公司因某一专利获利 11 亿 7000 万日元并因而责令该公司向发明人支付约 1 亿 6000 万日元的补偿^[7]，但在拥有世界第一申请量的中国尚未听说有类似的案例。这些所谓的“问题专利”和“垃圾专利”中，一部分是指没有新颖性创造性等实际上不符合专利授权条件的专利，另外也包括保护范围极其狭小导致实际价值不大的专利。申请人消耗了大量的资源来申请专利，实际上获得却是没有价值的东西，如果这一结果是因为审查环节中过于苛刻的要求而造成，则实在是令人遗憾的事情。

参考文献

[1] 马晓亚. 专利法第 33 条的适用现状及国外相关制度的研究. 中国发明与专利 2010, (1)

[2] *Topliff v. Topliff*, 145 U.S. 156, 171 (1892)

[3] 吴观乐. 发明和实用新型专利申请文件撰写案例剖析. p.39, 知识产权出版社. 2004.4

- [4] 张克勤. 谈专利性检索分析中注意的问题. 图书与情报. 2010,(02)
- [5] 尹新天. 专利权的保护. p.269, 知识产权出版社. 2005.4
- [6] 彭行洋. 垃圾专利横行与我国专利申请总量世界第一. IT 时代周刊. 2006, (16)
- [7] 龙华明裕. 高价值基本专利的申请策略. 知识产权. 2008,(3)

作者：高 为

单位：中国专利代理（香港）有限公司，专利代理人

电话：15921208876

电子邮件：www.cpahkld.com@gmail.com

通讯地址：上海市南京西路 1038 号梅龙镇广场 3301 - 03 室

邮政编码：200041

从罗马浴盆出口组件的专利申请案 看专利法第三十三条的适用

姚冠扬

摘 要 本文以专利代理过程中的一个实际案例为例，讨论了专利局对专利法第三十三条掌握的标准以及在实际审查过程中的适用方式。该专利申请案在审查员发出两次审查意见通知书之后被驳回，向复审委提出复审的同时，代理人详细说明了修改没有超出原说明书记载的范围的理由。复审委在审查后将该驳回决定撤销。在本文中，笔者对该审查过程进行了分析，并提出了改善的建议。

关键词 专利法第三十三条 实际案例 主动修改加入独立权利要求 记载的范围 撤销驳回决定

一、相关法规

中国专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或照片表示的范围。

针对该规定，2010年版的审查指南又作出更细致的说明：审查员对申请人提交的修改文件进行审查时，要严格掌握专利法第三十三条的规定。不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

二、实际案例说明

在上述规定的指引下，审查员在实际审查过程中通常会对申请人作出的修改进行严格的掌握。笔者在工作期间实际经手的一件关于罗马浴盆的分流器组

件的专利申请也毫无例外地经受了这一严格的审查。下面笔者将具体说明该件申请的相关情况。

该专利申请涉及一种罗马浴盆的分流器组件。在提交之后要求实质审查时，申请人对权利要求书作出主动修改，将一个新的独立权利要求 23 加入权利要求书中：

23. 一种用于安装在基本水平表面上的双模式龙头组件，该龙头组件包括：

一具有喷管的出口组件，所述喷管安装在基本水平的平面上；

一位于所述喷管内的分流器组件，所述分流器组件包括具有第一出口的上管接头，具有第二出口的下管接头，以及锚定器，其中所述上管接头的下端连接到所述下管接头的上端，下管接头形成密封腔，以选择地与所述第一出口和所述第二出口流体连通，所述上管接头连接到所述锚定器；

一部分设在所述密封腔内并穿过所述上管接头延伸到所述外组件的外部的手动驱动柱塞，所述柱塞连接到密封部件，用于在第一位置和第二位置之间通过直接手动驱动而与其配合滑动运动，其中当所述柱塞处于所述第一位置，所述密封部件密封所述第二出口，并允许与所述第一出口流体连通；其中当所述柱塞处于所述第二位置，所述密封部件密封所述第一出口，并允许与所述第二出口流体连通；

一可操作地向所述第一位置偏移所述柱塞的弹簧；

一与所述锚定器流体连通的进水管，所述进水管从位于水平表面下的流体源可操作地提供流体；和

一设在所述进水管中的第二出口管，所述第二出口管连接到所述下管接头的所述第二出口。

新加入的上述权利要求 23 的技术方案包括出口组件和分流器组件，能够从该申请的原说明书的具体实施方式部分结合附图提炼出来，该龙头组件的所有技术特征都记载在对该项实施例的详细说明中，具体参见下表：

<p>23、一种用于安装至基本水平表面的双模式龙头组件,该龙头组件包括:</p>	<p>原始说明书 记载的位置</p>
<p>一具有喷管的出口组件,所述喷管安装至基本水平的平面;</p>	<p>第 2 页第 12-15 行: 罗马浴盆龙头 10 包括出口组件 12, ...。该罗马浴盆龙头 10 最好安装在相邻浴盆 22 的水平表面 20 上。出口组件 12 包括喷管 24...</p>
<p>一位于所述喷管内的分流器组件, 所述分流器组件包括具有第一出口的顶部管接头,具有第二出口的下部管接头,以及锚定器, 其中所述顶部管接头的下端连接到所述下部管接头的上端, 顶部管接头和下部管接头经连接以形成密封腔, 所述密封腔选择地与所述第一出口和所述第二出口流体连通, 所述顶部管接头连接到所述锚定器;</p>	<p>第 2 页第 30 行: 分流器组件 26 位于喷管 24 内; 第 3 页第 1-3 行: 分流器组件 26 包括密封腔组件 62 和锚定器 64。密封腔组件 62 包括顶部管接头 66、弹簧 70、柱塞 72、密封件 74 和下部管接头 76; 第 3 页第 5、6 行: 顶部管接头 66...在外表面 96 上开口的第一出口 94; 第 3 页第 11-13 行: 下部管接头 76...包括...与轴向管道 118 贯穿的第二出口 116; 第 3 页第 10 行: 下部管接头 76...与顶部管接头 66 可拆卸地接合; 第 3 页第 5 行: 顶部管接头 66...界定出在其下端 92 处的密封腔的部分 90; 第 3 页第 11 行: 下部管接头 76 限定密封腔 90 的下部分; 第 3 页第 24 行至第 4 页第 12 行: 该部分内容记载密封件 74 的操作以控制密封腔选择地与所述第一出口和所述第二出口流体连通。</p>
<p>一部分设在所述密封腔内并穿过所述顶部管接头延伸到所述外组件的外部的柱塞, 所述柱塞连接到密封部件,用于在第一位置和第二位置之间与其配合滑动运动,</p>	<p>第 3 页第 1-2 行: 密封腔组件 62 包括...柱塞 72; 第 3 页第 17-19 行: 柱塞 72 在第一端 130 处与杆 60 接合,在第二端 132 处于密封件 74 接合; 第 3 页第 24 行:</p>

<p>其中当所述柱塞处于所述第一位置,所述密封部件密封所述第二出口,并允许与所述第一出口流体连通;</p> <p>其中当所述柱塞处于所述第二位置,所述密封部件密封所述第一出口,并允许与所述第二出口流体连通;</p>	<p>密封件 74 和柱塞 72 可在第一位置和第二位置之间移动;</p> <p>第 3 页第 25-29 行: 该部分记载柱塞所处的位置与密封部件相互作用的关系。</p>
<p>一可操作地向所述第一位置偏移所述柱塞的弹簧;</p>	<p>第 3 页第 18 行: 弹簧 70...使柱塞 72 向下部管接头 76 偏移。</p>
<p>一与所述锚定器流体连通的进水管,所述进水管从流体源可操作地提供流体;</p>	<p>第 4 页第 2 行: 入口管 36 与入口 112 流体连通。</p>
<p>一设在所述进水管中的第二出口管,所述第二出口管连接到所述下部管接头的所述第二出口。</p>	<p>第 4 页第 3 行: 第二出口管 38 与第二出口 116 流体连通。</p>

从上述分析可知,新加入的独立权利要求 23 属于能够从原说明书中提炼出来的技术方案,也就是说,权利要求 23 的技术方案属于根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。因此,上述在主动修改时补入的权利要求 23 应当属于允许的修改的范畴。

在提交上述修改之后,审查员于 2006 年 12 月 1 日发出了第一次审查意见通知书,审查员在该通知书中指出权利要求 23 不符合专利法第三十三条的规定,认为权利要求 23 请求保护的技术方案属于申请人重新概括的,新概括的技术方案并没有明确记载在原说明书和权利要求书中,也不能由说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定。

由于当时笔者对于修改超范围的问题的认识尚不够深入,加之专利局对专利法第三十三条的把握在 2006 年以前并不十分严格,所以笔者在答复该审查意见通知书时只是简单地说明了“该权利要求 23 已经得到说明书的支持,具体的内容可以在原说明书的具体实施方式的第 2 段 - 倒数第 3 段得到”,而没有具体说明该权利要求 23 的技术方案是如何被记载在说明书中。

基于上述答复意见,审查员于 2007 年 6 月 29 日又发出第二次审查意见通知书,并指出相同的问题。对此,笔者进一步进行了说明“权利要求 23 限定的

双模式龙头组件包括出口组件、分流器组件、柱塞、弹簧、进水管和出口管。出口组件 12 公开在原说明书第 2 页第 12 - 15 行和图 1、2 中。分流器组件 26 公开在原说明书第 2 页第 30 - 31 行和图 3、4 中。柱塞 72 公开在原说明书第 3 页第 16 - 18 行和图 3 - 5 中。进水管 36 和出口管 38 公开在原说明书第 2 页第 25 - 29 行和图 2 中。因此，申请人认为权利要求 23 已经记载于原说明书和权利要求书中”。

但是，审查员并没有接受这一答复意见，并最终于 2007 年 12 月 7 日将本申请驳回。在笔者看来，从 2006 年之后，专利局对专利法第三十三条关于修改超范围的掌握逐渐开始从严从细。不论是在答复审查意见通知书时所做的修改，还是作出的主动修改，在提交到专利局后，很有可能收到修改超出原始公开的范围的审查意见，甚至有时修改超出原始公开的范围的审查意见在审查意见通知书中占据主导地位，除非在修改时完全采用合并从属权利要求的方式或者将说明书中的实施方式直接记载在权利要求中。此时在专利局审查员的普遍观点中，伴随着 2006 年 7 月起施行的审查指南，对修改超范围的把握纠结于“记载的范围”和“公开的范围”之间。同样，在该驳回决定中，审查员指出“申请人在第一次和第二次意见陈述书中均指出“权利要求已经得到说明书的支持，具体的内容能够从说明书从分公开的内容中得到或概括得出”，然后，审查员指出的为专利法第三十三条有关“修改超范围”的缺陷，判断修改超范围的依据是“不得超出原权利要求书和说明书记载的范围”而非“公开的范围”。”

根据审查员驳回决定中的措辞，笔者意识到专利局专利法第三十三条的掌握是按照严格的标准进行的，所进行的修改需要“文字记载”在原说明书和权利要求书中，即修改的文本不能超出原说明书和权利要求书“记载的范围”，而非原说明书和权利要求书“公开的范围”。

根据这一理解，笔者在向复审委员会提出复审的同时，按照前文的表格对照的方式，详细说明了权利要求 23 的技术方案是如何文字记载在说明书中的。

复审委于 2008 年 7 月 31 日发出了复审通知书，在该复审通知书中，复审委接受了关于专利法第三十三条修改的争辩意见，但是指出权利要求 23 缺少解决技术问题的必要技术特征以及权利要求书没有以说明书为依据。

具体地说，对于缺少必要技术特征这一缺陷，复审委认为：要达到本申请

在喷管模式和淋浴手柄模式之间进行选择操作以及使技术人员从出口组件上方拆卸分流阀的目的，该龙头组件中应当具有“热水阀操作机构”、“冷水阀操作机构”、“淋浴手柄”、“按钮”和“杆”组成部分以及其相互连接关系，这是完成本申请技术方案必不可少的技术特征。对于权利要求书没有以说明书为依据这一缺陷，复审委认为：关于分流器组件的技术特征与说明书中相应描述不一致，同时该权利要求的主题“双模式龙头组件”得到不到说明书的支持，因为说明书中仅仅给出了该龙头在喷管模式和淋浴手柄模式之间进行选择操作的一个实施例。

对于复审委的审查意见，申请人在随后提交的修改文本中对技术特征“热水阀操作机构”、“冷水阀操作机构”、“淋浴手柄”、“按钮”和“杆”以及这些机构与其他机构之间的位置和操作关系等作出进一步的限定，同时还将龙头组件的类型限定为“可在喷管模式和淋浴手柄模式之间进行选择操作”。经过这一次修改，复审委认为“从本申请原说明书第 2 页第 12 行至第 4 页第 12 行以及附图 1-5 记载的内容可以直接地、毫无疑义地确定修改后的权利要求 23 的技术方案”，并由此撤销了原驳回决定。

之后，该专利申请案又回到原审查员手中继续审查。遗憾的是，原审查员仍对于本申请案权利要求的其他特征接连两次发出不符合专利法第三十三条的规定的审查意见通知书。申请人也在收到第四审查意见通知书之后不堪冗长的审查程序而放弃了该专利申请案。

三、案例审查过程赏析

纵观该专利申请案的整个审查-驳回-复审-撤销驳回过程，可以厘清专利局 2006 年以来对专利法第三十三条掌握的尺度的变化，同时也能体会到专利复审委员会对专利法第三十三条进行复审时与专利局相比审查尺度的差异。

在该专利申请案的整个审查过程中，由于申请人在提出实审时主动修改了权利要求，所以审查员的目光主要集中在对权利要求所作的修改上，在审查意见通知书中提出修改超范围的意见基本上占据了主导地位，这也代表了目前在审查实践中审查员的主流观点。一般来讲，由于专利局内部的质检规定，审查员对于申请人修改的权利要求的审查进行从严的掌握，在面对权利要求修改的专利申请时，基本上会发出以修改超范围为主要意见的审查意见通知书。笔者

认为，审查员的这种做法是为了让申请人自己来说明修改的内容没有超出原始记载的范围的原因，从而在面对质检时将审查员自己抽离出来，并将责任完全推到申请人身上。虽然申请人在修改时应当作出清楚的说明，但是如果申请人说明不当而所修改的技术特征完全能够从说明书直接地、毫无疑问地推导出来，那么审查员在审查过程中应当扮演积极的角色来核对申请人所作的修改是否能够从说明书直接地、毫无疑问地得到，而不是仅仅生硬地以专利法第三十三条为尚方宝剑将修改的权利要求踢回给申请人。这会造成审查员在审查过程中身份的缺失。如果要扭转目前这种情况，笔者认为，可以在审查指南中做出相应规定，例如，如果以专利法第三十三条提出负面的审查意见，那么应当也“直接地、毫无疑问地”说明修改后的权利要求的技术特征是如何超出原说明书和权利要求书记载的或者哪些技术特征超出原说明书和权利要求书记载的范围，以方便申请人做出相应的答复。这也是“谁主张谁举证”原则在专利审查过程中的具体体现。

具体到本专利申请案来说，审查员在两次审查意见通知书中都只是笼统地指出修改超范围的问题，而并没有清楚地进行解释，导致申请人无法了解审查员对专利法第三十三条的审查尺度，从而不知道从哪一方面入手作出解释，无形中增加了申请人的负担。另外，针对本案来说，在原说明书已经记载了该权利要求的技术方案的情况下，仅从修改超范围这一角度出发对专利申请进行审查似乎显得有些僵硬，申请人所补入的独立权利要求很可能是已经记载在说明书中，而只是没有将必要技术特征加入，那么此时是否应重新考虑改变对相应专利申请的审查角度？这样也能够促使申请人深入理解所提交权利要求中存在的问题。

在本专利申请案被驳回并进入复审程序之后，复审委的做法要优于审查员的审查。具体来讲，专利复审委对于专利法第三十三条的把握比较灵活，并没有机械地认为必须将说明书中的整个实施例搬入权利要求才算是修改没有超出原始记载的范围。从专利复审委的复审通知书可以看出专利复审委的思路，不是只要申请人修改了权利要求就从修改超出原始记载的范围的角度出发进行考虑，因为虽然申请人所修改的权利要求的技术方案没有被说明书记载，但是很可能是权利要求仅仅是缺少必要技术特征，而说明书中的技术方案记载了全部

的必要技术特征，由此造成缺少相应必要技术特征的权利要求没有被原说明书记载。

因此，专利局审查员在面对提交的修改文件时，是否可以考虑不仅仅从修改超范围的角度出发，而是审查权利要求的技术方案的实质内容，找寻隐藏在表面修改超范围背后真正的缺陷，避免专利法第三十三条成为发明人、申请人乃至代理人的阿喀琉斯之踵。例如，在审查实践中，专利局审查员完全可以从专利法实施细则第二十条第二款的权利要求缺少必要特征或者专利法第二十六条第四款的权利要求应当清楚、简要地限定专利的保护范围等角度出发提出审查意见，而往往这类审查意见更能切合权利要求问题的关键所在。

以上分析和建议是笔者的拙见，也是在专利代理过程中的真实体会，借此机会整理出来供全国专利代理人协会以及各位专利代理人讨论批驳。

作者：姚冠扬

单位：北京市柳沈律师事务所 专利代理人

电话：62681616-7008

邮箱：gyyao@liu-shen.com

地址：北京市海淀区彩和坊路10号瀚海国际大厦（1+1大厦）10层

试论专利审查程序中实质性问题

修改超范围的评价标准

Study on Standard for Evaluating Whether or Not New Matter Is Introduced by Amendment in Patent Prosecution Procedure

黄晓琴

摘 要：专利审查程序中有关实质性问题修改超范围的评价标准由于主观性强，且涉及的问题既广且深，因而目前尚无明确的法律规定。本文观点是，专利审查程序中，实质性问题的修改超范围的评价标准可以适当地参照单一性。这样可以帮助减轻因新的实质性技术内容而增加审查员的检索和审查负担，使得审查指南中有关不允许的修改方式的 5 种情况的规定找到合法依据，并使得审查员在审查意见中可以合理地引用审查指南中的规定。

关键词：修改超范围、单一性、专利分类

目 录

引 言

第一章 实质性问题修改超范围的概念和当前存在的问题

第二章 专利法第三十三条目前在实践中存在的缺陷

第三章 专利审查程序中实质性问题的修改超范围的评价标准

第一节 评价标准的法规依据

第二节 评价标准的具体内容

第四章 对专利法第三十三条的修改建议

试论专利审查程序中实质性问题

修改超范围的评价标准

引言

由于检索手段等限制而无法知晓所有的现有技术，或者由于可能存在各种撰写上的失误，专利申请人往往无法在提交专利申请文件时即直接找到合适的保护范围，并可能出现各种撰写上的形式问题，通常，各国专利局都允许专利申请人在专利审查过程中对专利申请文件进行修改。

然而，专利申请文件中有关实质性问题的修改超范围的评价标准是什么，目前各国都有各种规定，但专利审查过程中实质性问题的修改超范围一直是个主观性较强的问题，对于专利申请人来说一旦完全限制又会造成专利保护范围上的损失甚至影响专利权的获取。此外，由于无效程序中修改超范围也是无效理由之一，甚至侵权判定过程禁反悔原则的存在，对于建立一个较为确定的审查过程中修改超范围的评价标准是个目前亟需解决的问题。本文以作者实践经验中的案例提出一些探讨性的看法。

本文第一章主要介绍审查过程中修改超范围的概念和当前存在的问题，第二章指出专利法第三十三条目前在实践中存在的缺陷，第三章提出本文观点，明确审查过程中修改超范围的评价标准，第四章为对专利法第三十三条的修改建议。

第一章 实质性问题修改超范围的概念和当前存在的问题

通常专利审查程序中，修改超范围是专利局和专利申请人都十分重视的问题。而其中对于实质性问题的修改超范围的评价标准更是牵涉到专利权的保护范围的重要问题。

《中华人民共和国专利法》第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或

者照片表示的范围。

专利法第三十三条对修改的内容与范围做出了规定。按此条规定，实质性问题的修改不得超出申请时提交的原说明书和权利要求书记载的范围。如果不在申请时提交的原说明书和权利要求书记载的范围之内，就属于修改超范围；反之，如果修改仍旧在原说明书和权利要求书记载的范围之内，就是修改未超范围。

我国专利审查指南第二部分第八章涉及了实质审查程序中的专利申请文件的修改，其中明确规定，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。并进一步从正反两个方面对专利申请的修改范围进行了规定。从正面而言，“允许的修改”主要包括：通过增加或变更独立权利要求的技术特征，或者通过变更独立权利要求的主题类型或主题名称以及其相应的技术特征，来改变该独立权利要求请求保护的范围；增加或者删除一项或多项权利要求；修改独立权利要求，使其相对于最接近的现有技术重新划界；修改从属权利要求的引用部分，改正其引用关系，或者修改从属权利要求的限定部分，以清楚地限定该从属权利要求请求保护的范围。对于上述修改，只要经修改后的权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和权利要求书中，就应该允许。对说明书及其摘要的修改只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围，则都是允许的满足。从反面而言，“不允许的修改”是指，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。

但这些规定，只是明确了修改范围的字面依据，但涉及到新颖性和创造性等专利实质性问题时，如何才是原说明书和权利要求书记载的范围，如何来判断修改后的文本是否超过了原始公开的范围，这是主观性较强的问题，一直以来尚未有确定的评价标准。各国专利局往往只是根据审查实践来补充和完善有关这一问题的评价标准。然而，这是关系到专利申请人切身利益的问题，同时最终专利所获得的保护范围也会直接影响到公众利益。

第二章 专利法第三十三条目前在实践中存在的缺陷

专利法实施细则第五十一条第三款规定，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。但是，审查指南第二部分第八章又规定，“对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受”。⁶²然而，如何才是消除了原申请文件存在的缺陷的修改，这样的规定比较模糊，在实践操作中审查员个人自由衡量的尺度过大，难以准确把握。

审查指南在有关答复审查意见通知书时的修改方式方面又规定，当出现列举的 5 种情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不接受。这 5 种情况分别是，主动删除或改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的方案；主动增加新的独立权利要求或从属权利要求，而该权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过；以及主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的方案缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

但是，审查员如果试图在审查意见通知书中引用审查指南中不允许的修改方式的这 5 种情况来驳回专利申请，实际上并不合法也不合理。

首先，无论是专利法还是专利法实施细则，均没有有关审查指南中不允许的修改方式这 5 种情况的相关规定，而仅仅是作为部门规章的审查指南从修改时机的这一形式问题的角度来进行规定。而列举的这 5 种情况并非形式问题，而是对专利申请权利要求的保护范围起决定作用的实质性问题。概言之，审查指南的这一规定于法无据。

其次，而审查员在审查意见通知书中引用审查指南的这 5 种情况来驳回申请，也并不合理。审查指南列出的有关不允许的修改方式的这 5 种情况并不属于专利法第 33 条驳回理由，因为这 5 种情况的修改都没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。然而，审查意见通知书中所包含的驳回理由仅包括专利法第 33 条，但并不包括专利法实施细则第五十一条第三款。也就是说，如果审查

⁶² 见《审查指南》第二部分第八章，第 244 页，2010 年版，知识产权出版社，国家知识产权局编。

员在审查意见通知书中引用审查指南的这 5 种情况来驳回申请，在审查意见通知书中将很难指出适当的驳回理由。

第三章 专利审查程序中实质性问题的修改超范围的评价标准

第一节 评价标准的法规依据

审查指南中对复审程序的修改有相关规定。类似地，复审程序中的修改也应当符合专利法第三十三条，并且需符合实施细则第六十一第一款中的“修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷”。⁶³审查指南中仍是以列举的方式对此做出规定，其中第(2)条规定为，将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。这里明确提到了单一性可以作为判断修改超范围的依据。

美国专利审查指南 MPEP 中在 806.5 条也涉及了相关问题。806.5(C)规定，发明 I 和发明 II 的关系为组合和子组合。如果可以发现(A)所主张的组合并不需要所主张的子组合的特定技术特征来满足专利性要求，以及(B)子组合本身或者在其它组合中具有实用性，那么这种关系的发明之间具有实质性区别。在美国，当申请人在审查程序中修改权利要求时，如果修改后的技术方案和修改前的技术方案是组合与子组合的关系，当修改后的技术方案相对修改前的技术方案改变了特定技术特征，审查员可以要求申请人在修改后和修改前的技术方案之间进行选择。这里的(A)中的特定技术特征恰恰与单一性要求中的特定技术特征相吻合。而(B)中的子组合本身或者在其它组合中具有实用性是以是否会造成严重的检索和审查负担来进行判断。具体来说，通常采用的原因例如，修改前、后的技术方案在不同的分类中，或者说，两个技术方案分别处于需要变更检索领域的不同的大类或小类中。

第二节 评价标准的具体内容

专利审查程序中，实质性问题的修改超范围的评价标准可以参照单一性来讨论。单一性的定义为，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个

⁶³ 见《审查指南》第四部分第二章，第 372 页，2010 年版，知识产权出版社，国家知识产权局编。

相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术做出贡献的技术特征。⁶⁴

审查指南列出的审查程序中不允许的修改方式的这 5 种情况，其实际深层的立法目的应该是为了减轻审查员的审查负担，避免申请人对申请文件的反复修改而导致审查程序的反复拖沓，从而引起审查资源的不合理损耗。当修改后的权利要求与原权利要求保持单一性，对于审查员来说，由于审查所针对的技术方案中对发明创造作为整体对现有技术作出实质性贡献的特定技术特征没有变化，审查员在审查时可以准确地把握技术方案的实质性特征，既不必重新检索，也不必重新审视整个技术方案。

需要注意的是，参照单一性应当仅仅是借鉴单一性定义中的概念，而非完全照搬。如果简单地认定，只要修改后的权利要求相对原权利要求特定技术特征变化了，就不允许这样的修改。虽然这样可以减轻审查员的负担，但对专利申请人的利益有很大的妨碍。因为申请人在申请时往往没有办法对现有技术做穷尽检索，因此，应该容许申请人在审查程序中适当地修改权利要求，以获得合适的权利要求保护范围。因此，在这里，应当界定为实质性问题的修改超范围的评价标准可以“适当地”参照单一性。

在实践操作中，审查程序中以有关实质性问题修改超范围中参照单一性的具体标准之一可以参照专利分类。我国主要采用国际专利分类法（International Patent Classification, IPC）。它是根据 1971 年签订的《国际专利分类的斯特拉斯堡协定》编制的，是目前唯一国际通用的专利文献分类工具，每五年修订一次，2010 年 1 月公布了最新修订的第八版。

在此以下面两个案例来进一步阐释本文观点。

【案例一】原独立权利要求包含技术特征 A、B、C，修改后的独立权利要求 A、B、C 和 D，原独立权利要求的对现有技术做出贡献的技术特征在于 C，修改后的权利要求对现有技术做出贡献的技术特征在于 D。而修改后的独立权利要求的主题相对原独立权利要求也发生了变化。这种情况可以归属于审查指南中不允许的修改方式的 5 种情况之一，即，将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主体缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。如果适当地参照单一性评价标准，则可以简单地判断出特定技术特征和主题的变化导致了

⁶⁴ 见专利法实施细则第三十四条。

修改后的权利要求相对于原权利要求不具有单一性，因而，这样的修改是不予接受的。

【案例二】原权利要求书包括独立权利要求 1 和独立权利要求 2，从属权利要求 3 从属于独立权利要求 1。独立权利要求 1 和独立权利要求 2 符合单一性要求。修改后的权利要求书中，增加一条新的从属权利要求 4，从属于原独立权利要求 2，新的从属权利要求 4 包含的附加技术特征与原从属权利要求 3 包含的附加技术特征相同。这种情况属于审查指南 5 种不允许的情况，因为新的从属权利要求 4 实际限定的技术方案包括原独立权利要求 2 的全部技术特征和从属权利要求 4 新增的附加技术特征，而新的从属权利要求 4 实际限定的技术方案在原权利要求书中并没有出现过。然而对于这种修改的限制并不合理。既然独立权利要求 1 和独立权利要求 2 具有单一性，而从属权利要求 3 和新从属权利要求 4 具有完全相同的附加技术特征，对审查员（或者所属领域技术人员）来说，对新从属权利要求 4 的审查并不会增加审查负担。如果按照单一性评价标准，则可以很容易地判断出新从属权利要求 4 与原来的权利要求具有单一性，因而应当允许增加。

第四章 对专利法第三十三条的修改建议

“在专利申请的审批过程中，申请人可以对其申请文件进行修改，但是应当遵循一定的原则，在一定的条件和范围内进行修改，不能任意进行修改。这是专利法第 33 条设立的本义。”⁶⁵针对权利要求实质性问题的修改幅度难以把握的问题，以及审查指南的这 5 种驳回情况的审查意见中的尴尬处境，迫切需要对专利法第三十三条进行适当修改。

因此，笔者建议在专利法第三十三条修改时，增加第二款，“在专利审查程序中对申请文件的权利要求进行修改的，其修改超范围的评价标准可以适当地参照单一性要求。”此款中的“专利审查程序”至少应包括答复审查意见通知书的审查程序和复审程序。适当地参照单一性要求的目的是为了减轻审查员的审查负担，避免审查员为了修改后的权利要求重新进行检索。

如果有机会对审查指南进行修改，可以在审查指南中做进一步明确规定有

65 温丽萍：《浅谈复审程序中涉及修改超范围缺陷时的审理程序问题》，载《中国知识产权》2007 年 6 月总第 18 期，第 64 页，《中国知识产权》杂志社出版。

关实质性问题修改超范围适当参照单一性的具体评价标准，并应明确指出运用这一评价标准的最终目的是避免因新的实质性技术内容而增加审查员的检索和审查负担。具体评价标准的其中之一可以是参照专利分类。

参考文献

- [1] 《专利审查指南》，2010年版，知识产权出版社，国家知识产权局编。
- [2] 《中华人民共和国专利法》，2008年第三次修正版。
- [3] 《中华人民共和国专利法实施细则》，2010年修订版。
- [4] 温丽萍：《浅谈复审程序中涉及修改超范围缺陷时的审理程序问题》，载《中国知识产权》2007年6月总第18期，第64页，《中国知识产权》杂志社出版。

作者：黄晓琴

单位：北京集佳知识产权代理有限公司，专利代理人

电话：13916169264

EMAIL: xi aoqi n. huang@uni tal en. com

地址：上海石门一路211号15楼A-B单元

关于修改超范围问题的几点讨论

Discussions on Examination With Respect To“Amendments Going Beyond the Original Disclosure”

邹姗姗

摘要：本文从目前的审查实践出发，探讨了关于修改超范围的审查标准的严格化和机械化趋势，然后从如何把握“直接地、毫无疑问地”确定、附图在确定是否修改超范围时的有限作用以及关于包含有限个数数值的数值范围的修改超范围认定等三个方面提出了应对目前修改超范围审查的方案，最后建议明确审查员针对修改超范围缺陷的审查时机及违反程序节约原则后针对申请人的补偿措施。

关键词：审查标准、审查时机、附图的作用、包含有限个数数值的数值范围

随着中国专利法、实施细则以及审查指南近年来的修改和完善，国家知识产权局专利局审查员针对修改超范围的审查标准趋向于越来越严格。如果申请人按照专利法实施细则第五十一条第一款的规定提出主动修改、针对 PCT 申请在进入中国国家阶段时提交 41 条修改或者在答复审查意见通知书时修改申请文件，那么随后的审查意见中涉及因修改超范围而不予接受修改后的文本的比例非常高。据笔者本人自 2008 年来的工作统计，这一比例高达到 40% 以上。相应地，因修改超范围导致驳回的专利申请的数量也大幅上升。鉴于此，修改超范围的问题引起多方的重视，成为近年来的争论热点之一。

本文将从目前的审查实践、如何应对审查以及审查时机等三个方面浅谈关于修改超范围的几点看法和建议。

（一）目前的审查标准是否过于严格、机械？

中国专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范

围。

专利法第三十三条可以从如下两个方面来解读。一方面，从保障专利申请人的利益出发，专利法第三十三条明确赋予申请人修改专利申请文件的权利。申请人或是代理人在撰写申请文件的过程中，不可避免地会出现表述不够准确或者请求保护的范围不适宜等情况，如果不允许申请人修改其申请文件，就可能导致申请人无法获得专利权，或者影响专利权保护范围的确定性和专利权本身的稳定性。另一方面，从保障公众利益出发，专利法第三十三条针对申请人修改专利申请文件的权利加以明确限制，即不得超出原始公开所记载的内容。由于我国专利制度采用“先申请原则”，如果允许申请人通过修改加入原始提交申请文件没有公开的内容，从而使得新增加的内容也具有了原申请日，实际上违背了“先申请原则”，损害了公众尤其是其他申请人的利益^[1]。因此说，专利法第三十三条的上述两方面规定的目的在于平衡申请人与公众之间的利益。

针对上述总的修改原则，审查指南第二部分第八章第 5.2.1.1 节中对“原说明书和权利要求书记载的范围”做了进一步的解释，即包括原说明书和权利要求书文字记载的内容，以及根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

尽管审查指南中的上述规定明确了根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容也算原始公开的内容，然而，根据目前的实践，审查员的审查标准趋向于严格：除非修改后的内容是在原始公开中明确文字记载的之外，审查员一般倾向于不接受。

下面是笔者工作中的一个具体例子。在原始公开的说明书中记载的特征是“改变可变变形透镜系统 24 光束会聚度可以瞬间**改变**目标半导体晶片上的激光能量密度”，而在申请人提出实质审查请求时所进行的主动修改中，在权利要求中添加了如下特征，“改变所述改型光束的会聚度，以**调整**由所述像散聚焦光斑提供的能量密度”。审查员在审查意见通知书中指出，原始公开中记载的是“改变(激光能量密度)”，而修改后的权利要求中的特征为“调整(激光能量密度)”，由于“调整”包含激光能量密度不变的情形，而“改变”则必然要求激光能量密度发生变化，故而上述修改超出原始公开所记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

结合技术领域来具体分析一下上述特征。在说明书的记载中，改型光束在基片上聚焦后产生像散聚焦光斑。根据几何光学知识，入射光束的会聚度发生改变，必然会引起聚焦光斑能量密度的改变。光束越会聚，聚焦光斑能量密度越大。因此，本领域技术人员在解读修改后权利要求中的特征“改变所述改型光束的会聚度，以调整由所述像散聚焦光斑提供的能量密度”时，将不会设想光束会聚度改变但所形成的聚焦光斑的能量密度不变的情形。也就是说，审查员所假设的情形实际上是不存在的，或者是可以根据上下文或者本领域的公知常识明确排除的。

尽管笔者认同审查员的意见，即，“调整”和“改变”的含义是略有不同的，但是对于如此严格、甚至机械的审查颇有感慨，试想又有哪两个词的含义具有完全相同的内涵和外延呢？！如果一定要咬文嚼字地辩识每个词的含义，那么从广义的角度讲，“改变”应该包含改变量为零的情形，这样实质上也与“调整”的含义相同。按照如此标准，那么申请人在对申请文件进行修改时，将不得不采用与说明书中的记载完全一致的表述，又何谈根据原始公开直接地、毫无疑义地确定的内容。

笔者认为，仅从权利要求或说明书中技术特征的字面含义来讨论技术方案的保护范围是没有意义的，把握修改后的技术方案是否超出原始记载的范围需要结合专利申请的技术领域和要解决的技术问题、必要时结合背景技术来具体分析。审查时应当从专利法第三十三条立法宗旨的两方面考虑出发，不允许出现与原始公开的方案不同的技术方案，但也不应以此为由剥夺申请人修改专利申请文件的权利。目前关于修改超范围审查的严格化和机械化趋势，特别是以专利法第三十三条驳回申请比例的大幅上升，将不利于鼓励申请人进行发明创造、推动发明创造的应用，不符合国家知识产权战略。而且，如上例标准的、过于严格和机械的审查只会加重审查员的审查负担，延长审查周期，这不仅损害申请人的权益，而且也是对审查资源的无谓浪费。

（二）如何应对修改超范围的审查

（i）怎样理解“直接地、毫无疑义地确定”？

对于在原说明书和权利要求书中有明确文字记载的内容，自然可以作为修改的基础，这是一个非常清晰的概念。然而，审查指南中所称的“根据原说明书

和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”却是一个比较模糊的概念。换言之，何谓“直接地、毫无疑义地确定”？对此，审查指南中没有给出操作性较强的判断准则。

专利法第三十三条的宗旨在于禁止申请人通过修改加入原始提交申请文件中没有公开的内容。从这一宗旨出发，如果修改后的技术方案与原始公开的技术方案相比是不同的方案，那么这种修改是不符合专利法第三十三条的规定的。因此，在原始公开的技术方案基础上进行概括而得到的技术方案显然不能被认为是相同的技术方案。

这里需要指出的是，根据专利法第三十三条比较的是原始公开的技术方案与修改后的技术方案，而非原始公开的技术特征与修改后的技术特征。即使修改后的各技术特征确实在原始公开中有明确记载，但若记载在不同的实施方式中，而在原始公开中没有记载修改后的这种组合，那么这样修改后的技术方案也不能被认为是与原始公开的技术方案相同的技术方案。

如前所述，目前审查员的审查标准很严格，针对除在原始公开中明确文字记载的内容之外的修改，审查员一般倾向于不接受，那么申请人和代理人在实践中应该如何把握修改后的技术方案是否是根据原始公开“直接地、毫无疑义地确定”的呢？

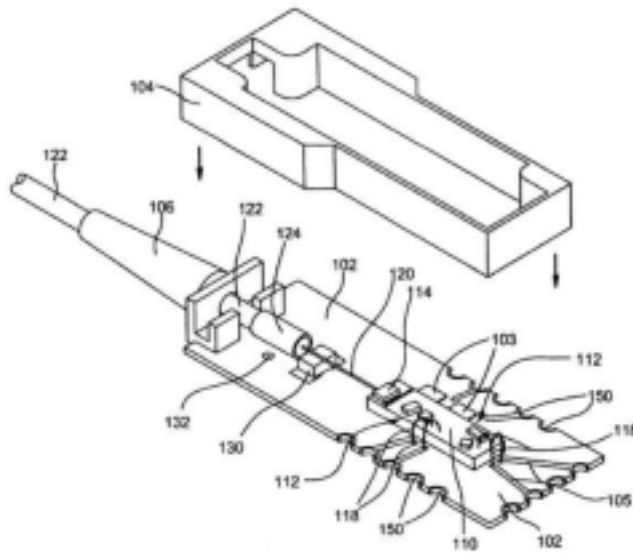
原则就是，保证修改后的技术方案与原始公开的技术方案的范围是相同的。具体地可以按照下述准则来判断：假设原始公开中的技术方案为 A，而修改后的技术方案为 B，如果根据 A 能够确定得出 B，并且仅仅根据 B 也能够确定得出 A，那么 B 可以被认为是根据 A“直接地、毫无疑义地确定”的内容。换言之，技术方案 A 和 B 需要互为充要条件，才能保证修改后的技术方案 B 与原始公开的技术方案 A 的保护范围相同。在此需要说明的是，上述判断准则主要是适用于增加或改变技术方案中的技术特征的修改情形，不适用于删除并列的技术方案或者以具体放弃的形式所进行的修改。

(ii) 以附图信息为基础进行修改可行吗？

在专利申请文件中，附图是说明书的一个重要组成部分，其作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象化地理解发明或实用新型的每个技术特征和整体技术方案；尤其是在机械和电学技术领域，说明书

附图的作用尤其明显，对本领域技术人员而言几乎是“图形化的文字”，因而在确定原始公开的范围时，应该充分考虑说明书附图所表示的内容，

根据审查指南的规定，从说明书附图直接地、毫无疑义地确定的内容也算原始公开的内容。然而，在实践中，争辩某一修改后的技术方案或特征是根据说明书附图直接地、毫无疑义地确定的是非常困难的。这主要是由于附图记载的信息量非常大，不是文字记载所能比拟的，故而希望以文字描述的范围与附图记载的范围相同基本上是不可能的。按照上面给出的判断“直接地、毫无疑义地确定”的准则，从附图的记载中确定修改后的技术方案或特征通常比较容易，但是绝大多数情况下仅仅根据修改后的技术方案或特征是无法确定得出附图中的记载的内容的。



下面以上图为例具体说明。上图示出了一个光学设备的内部结构。说明书中对该光学设备的记载是“该光学设备包括：光纤 120；位于装置基底 110 上的一个或多个光学装置 112；电路板 102；以及在光学装置 112 和电路板 102 之间的至少一个电连接 118。电连接 118 经由位于电路板 102 上的迹线 105 和形成于电路板 102 的边缘上的触点 150 形成”。

从上图中可以清楚地看到，在电路板 102 的三个边处各有多个半月形的凹

陷部分，并且按照表示触点的附图标记 150 所指示的，多个触点形成在这些凹陷部分内。然而，如果申请人基于上述附图添加权利要求的特征，例如“触点被形成于电路板的边缘的凹陷部分内”，那么这种修改将不能被认为是符合专利法第三十三条的“直接地、毫无疑义地确定”。

上述修改不符合专利法第三十三条的原因在于，修改后的权利要求的特征与附图中所记载的特征的范围不一致。具体地，上图中仅仅记载了触点 150 形成在电路板 102 的左侧、右侧、正面（从元件 122 处沿着光纤 120 的方向观察）三边上的凹陷部分内，而非形成在电路板 102 的任意边缘中，但修改后的特征中却没有这一限定。另外，附图中触点的标记 150 仅出现电路板 102 的左侧两个凹陷部分中和右侧两个凹陷部分中，而非任意一个凹陷部分中。尽管我们相信，在电路板 102 上的任意边缘和任意边缘中的任意凹陷部分中都可以形成触点 150，但是这仅仅是一种推断，如果说明书中没有明确记载，仅从上图所示出的记载中是无法直接地、毫无疑义地确定得出的。

上例说明，根据附图记载的内容确定出修改后的技术特征是可以的，但是反过来，仅根据修改后的技术特征来确定附图的内容几乎是不可能的。实际上，希望用文字记载来表达与附图内容范围相同的信息本就是非常困难的。而且，一旦将修改后的特征或技术方案限定为包括附图中的所有细节，将会使得修改后的特征或技术方案太过具体而没有价值，在申请人行使权利时无法起到任何作用。因此，从申请人的角度来说，是不会考虑进行这样的修改的。然而，另一方面，如果没有将修改后的技术方案限定到包含附图中的所有细节，必然导致修改后的技术方案与附图中记载的技术方案范围不一致，审查员必然会发出修改超范围的审查意见。

因此，笔者认为，一般来说，基于附图的记载来确定修改后的技术方案很难满足专利法第三十三条所要求的“直接、毫无疑义地确定”这一条件。也就是说，尽管一个申请原始公开的内容包括说明书、权利要求书和附图，但是附图对确定作为修改基础的公开范围的贡献非常有限。在笔者个人的实践中，以附图为基础进行的修改绝大多数都不能为审查员接受。只有在基于附图添加或修改某一具体特征的情况下，例如根据上图中添加特征“装置基底 110 的长度（或宽度）小于电路板 102”，才是允许的。而如果整个技术方案都只是记载在附图

中，完全以附图为基础撰写出一个技术方案，基本上是不可能为审查员所接受的。

(iii) 关于数值范围的修改超范围认定

根据审查指南第二部分第八章第 5.2.2.1 节的规定，对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才符合专利法第三十三条关于修改不得超出原始公开范围的规定。

2009 年 3 月 20 日，北京高级人民法院针对江苏豪森药业股份有限公司诉伊莱利利公司第 90110125.7 号发明专利无效案，作出上诉判决，进一步肯定了审查指南中的上述认定方法^[2]。

在上述发明专利的说明书中记载了“1 至 12 个碳原子的烷基”的内容，而在权利要求 2 修改后的特征“R2’是具有 1 至 6 个碳原子的烷基”中，“1 至 6 个碳原子”的数值范围在原“1 至 12 碳原子”的范围之内，但是其端点值“6”并没有记载在原申请文件中，因此北京高级人民法院认为，权利要求 2 中修改后的特征“R2’是具有 1 至 6 个碳原子的烷基”超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

然而，笔者认为，审查指南中的上述规定应只适用于针对参量连续取值或者有无限个取值的数值范围进行修改的情形，因为在这种情形下，确定在原始公开中确实记载了修改后的端值才有必要。例如，说明书中记载了某温度为 20°C ~ 90°C，如果没有公开该范围内的一个特定值 60°C，那么将不允许将上述温度范围修改为 20°C ~ 60°C。

相反，对于离散取值、具有有限个数数值的、尤其是以自然数为依据的参量的数值范围来说，记载了该数值范围就应当理解为针对参量取该数值范围内的有限个数的值中的每一个进行了具体描述，而无需针对该范围内的每一个离散值给出具体实施例的描述。以上述发明专利无效案为例，对于这种以自然数为计数依据的记载了有限个数碳原子的烷基来说，原说明书中的记载“1 至 12 个碳原子的烷基”应当理解为对 1 个、2 个、3 个、4 个、5 个、6 个、直至 12 个碳原子的低级烷基的具体方案的记载，也就是说，从原说明书记载的“1 至 12 个碳原子的烷基”内容，可以直接地、毫无疑问地确定包含 6 个碳原子的烷基的

技术方案。

（三）关于修改超范围的审查时机建议

在目前的实践中，审查员可以随时针对申请人之前提交的任何修改文件提出修改超范围的意见，即使已经以该修改文件作为审查基础考察了其他方面的缺陷。

以笔者实践中遇到的一个案子为例，该申请为 PCT 申请，于 2004 年进入中国国家阶段，在进入时作了 41 条修改，修改了部分权利要求的内容。在审查员于 2006 年发出的第一次审查意见通知书中，以 41 条修改文件作为审查基础进行了审查，提出了缺少必要技术特征以及引用关系不清楚等意见，但未提出该 41 条修改超出 PCT 原始公开范围的意见，故而申请人默认，审查员认同该 41 条修改符合专利法第三十三条的规定，在意见陈述书中针对审查员所指出的缺陷进行了修改和答复。在审查员于 2007 年发出的第二次审查意见通知书中，以申请人在答复第一次审查意见通知书时所提交的修改文件为审查基础，提出了权利要求某些特征不清楚等意见，也没有提出修改的权利要求以及未修改的权利要求不符合专利法第三十三条的规定，申请人也针对审查员所指出的缺陷进行了修改和答复。然而，审查员在于 2009 年发出的第三次审查意见通知书中，却突然指出所有的权利要求（包括在针对前两次审查意见通知书所作的答复中没有修改的权利要求以及没有修改的特征，即，进入中国国家阶段时所作的 41 条修改中的权利要求及特征）超出了 PCT 原始公开所记载的范围。

根据审查指南的规定，审查员对修改超范围的审查应该在对其他问题的审查之前进行。审查员若没有对修改文本提出超范围的意见，应视为默认本次修改符合专利法第三十三条的规定。

针对上例，审查员没有及时地在第一次审查意见通知书中指出修改超范围的问题，而是在错误的审查基础上浪费了两次审查流程。不仅违反了实质审查程序中的程序节约原则，而且无谓地推后了申请人获得专利权的期限，增加了申请专利的成本。本来我国现行的修改超范围标准就已经非常严格地限制了申请人的修改权利，如果在审查流程上再如何反复，申请人的权益将会受到损害。

尽管审查指南中提出了实质审查程序需要满足程序节约原则，但是没有规范一旦审查员违反了程序节约原则后的处理办法。笔者建议，类似于针对申请

人的“禁止反悔原则”，专利局可以考虑建立规范审查员审查行为的原则，或者针对违反程序节约原则的一些补偿措施，例如在后续费用方面的一些减免或者返还部分实质审查费。

参考文献

- [1] 《新专利法详解》，国家知识产权局条法司，知识产权出版社，2001年8月1日。
- [2] “伊莱利利公司等发明专利权无效行政纠纷一案”，中华人民共和国北京市高级人民法院行政判决书（2009）高行终字第122号，2009年3月20日。

作者：邹姗姗

单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所，专利代理人

电话：010-66046190

EMAIL: zoushsh@ccpi t-patent.com.cn

地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦F10层，邮编：100031

权利要求的重新概括与超范围

Re-generalizing the claims and going beyond the scope of disclosure

李晓明

摘要 :在说明书记载内容的基础上撰写权利要求书的时候,已经对说明书记载的技术方案进行了概括。在专利审查的过程中,重新概括的技术方案可能会导致修改的内容不符合专利法第三十三条的规定。从概括的基本分类来看,这样的概括可以分为总括和归纳。总括性的概括不会导致修改超范围,而相应归纳性的概括会导致超范围。其主要原因是原说明书和权利要求书记载的范围本身具有一定的特殊性。

一、案情介绍

某案涉及发明名称为“车载用电路单元及其安装结构”的发明专利申请。在审查过程中,申请人将权利要求1中的特征“上述箱体主体以处于包围所述电路体的状态固定在该散热部件的内侧面”修改为“上述箱体主体以处于包围所述电路体的状态重叠在该散热部件的内侧面”,即将上述技术特征中的“固定”修改为“重叠”。而原说明书和权利要求书中均未用文字记载“重叠”的技术特征。针对这样的修改是否属于修改超范围的问题产生了不同的观点。有观点认为修改后的内容包含了不能从原申请文件中直接地、毫无疑义地确定的内容,因此修改超范围。也有观点认为,根据说明书的文字记载和附图可以直接、毫无疑义地确定:上述箱体主体以处于包围所述电路体的状态重叠在该散热部件的内侧面,即修改不超范围。

二、本案是否超范围的分析判断

1、判断超范围的依据

专利法第三十三条对于修改超范围的问题作了规定,在审查实践中具体判断修改是否超范围的主要依据是审查指南第二部分第八章第5.2.1.1的规定:不

论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

2、“重叠”这一技术特征从何而来

在本案中，原说明书和权利要求书中均未用文字记载的方式记载箱体主体与散热部件重叠这一技术特征。那么这一技术特征只能是申请人根据说明书包括说明书附图和权利要求书的内容概括而来。从本案的情况来看，申请人概括的主要基础就是说明书附图中的内容。即修改是否超范围的问题就具体化为，重新概括的包含“重叠”这一技术特征的技术方案是不是属于根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

3、从本领域技术人员的角度看“重叠”的含义

具体的发明与技术领域密不可分，在对发明技术进行分析的时候必须基于本领域技术人员的角度来进行。否则脱离了技术领域，判断的结论就会因人而异、大相径庭。如果仅仅从一些概念的汉字字面意思出发来理解技术特征，就会在具体的技术领域中出现问题。大部分情况下，在具体的技术领域对于一些词汇的含义会有比较通用的理解和解释。在判断由“固定”修改为“重叠”是否超范围之前，需要明确“重叠”的含义。按照现代汉语词典的解释⁶⁶，重叠是“指相同的东西一层层堆叠”。如果脱离本领域技术人员的角度，仅仅从字面的意思出发，则本案中的两个部件明显不属于相同的部件，不属于重叠的关系。但是实际上，重叠在机械领域中经常使用，主要用于说明部件之间的形状和位置关系，并不严格限定是相同的部件。对于机械领域的技术人员来说，重叠的含义通常包括这样的基本要素：A：重叠的主体是复数个；B：重叠的主体具有基本属于层状的外形；C：重叠的主体具有基本重合的外形，既包括轮廓形状相同也包括大小基本相同；D：重叠的主体之间相互堆叠。

4、“固定”和“重叠”属于不同的关系范畴

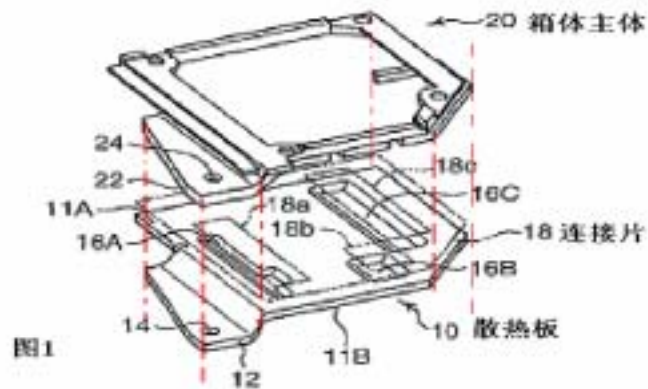
对于机械领域的技术人员而言，固定和重叠是对两个或者两个以上物体之间相互关系的限定。固定是从物体之间的连接关系来限定的，强调的是两者或

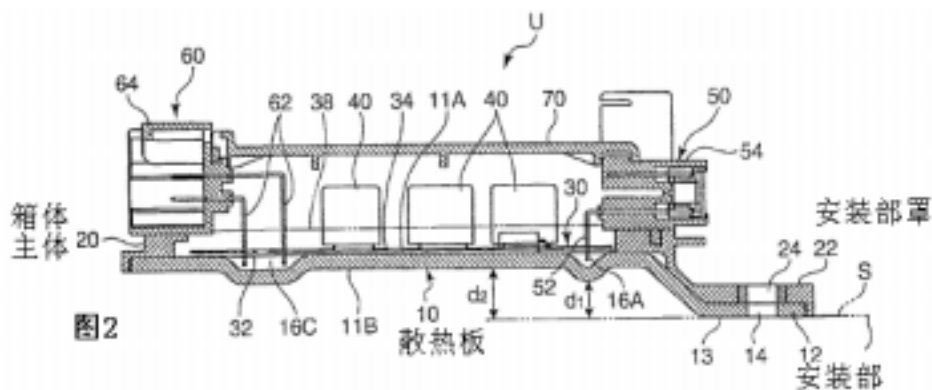
⁶⁶ 《现代汉语词典》，商务印书馆，第5版，第189页。

多者之间连接之后不能移动，与之对应的是可以移动、滑动和转动的连接关系。而重叠主要是从物体之间的形状和位置关系来限定的，强调的是形状基本相同并且处于叠在一起的位置。有观点认为：“原申请文件除了记载箱体主体侧部的安装部罩与散热板的安装部重叠之外，还记载了两者通过螺栓贯穿孔连接在一起。焊接、螺栓连接、粘接等连接方式都可以将两个部件重叠在一起，因此，修改后的内容包含了不能从原申请文件中直接地、毫无疑义地确定的内容，因此，修改超范围”。不管其结论是否正确，仅推理的逻辑本身就值得商榷。两个重叠的物体并不一定是连接在一起的，例如两本形状、大小相同的书能重叠在一起，不是因为其通过“焊接、螺栓连接、粘接等连接方式”等决定的，而是由于其具有特殊的形状和位置关系决定的。

5、本案中的重叠关系

本案的说明书和权利要求书中没有明确用文字表述箱体主体与散热部件之间的形状和位置关系是重叠的，但是从说明书附图的内容来看，两个部件基本上都具有层状的外形（见图2），具有相同的外形轮廓（见图1，其中的辅助虚线为笔者所加），且从安装后的图2来看二者是堆叠在一起的。因此，从说明书附图能直接地、毫无疑义地确定两个部件之间的重叠关系。





有观点认为：“两个部件相“重叠”并不一定彼此接触，两个部件之间有间隔层的情况也可称为相“重叠”，修改后的内容显然包含了未被原申请文件记载的两个部件的接合方式，超出了原申请文件记载的范围。”笔者部分同意其中的内容，两个部件之间有间隔层的情况也可称为相“重叠”，但是这种情况下的“重叠”应当是两个部件和间隔层共同形成的新的三个部件的重叠，而不是两个部件的重叠，即重叠的主体发生了变化。笔者认为两个部件重叠应不包括中间有明显间隔层的情况。

6、“固定”修改为“重叠”不超范围，

综上，在本案中“重叠”既包含两个部件之间的形状关系，也包含相互之间的位置关系。但是“重叠”并不包含两个部件之间的连接关系，即具有重叠关系的两个部件（箱体主体和散热部件）之间既可以是固定的连接关系，也可以是不固定的连接关系。从说明书附图的内容来看，可以直接地、毫无疑问地确定两个部件具有基本相同的外部轮廓形状，并且安装后处于堆叠的位置，因此“重叠”没有超出说明书和权利要求书记载的范围。此外“重叠”和“固定”涉及部件之间不同角度的关系限定，增加有关固定方式的特征与“重叠”是否超范围的问题并无直接关联。

三、修改权利要求时的再概括问题

上述案例集中反映的是如何在修改权利要求的时候进行再概括的问题。在修改权利要求的时候如果概括不当，就很可能出现修改超范围的问题。因此，怎样做到既不超范围又能对说明书和权利要求书的内容进行概括是十分关键

的。

1、重新概括的权利要求与原权利要求的关系

在考虑重新修改后的权利要求是否产生超范围的问题，经常会将修改的权利要求与原来的权利要求进行比较。例如在前述的案例中，有观点认为“固定”修改为“重叠”是超范围的，原因是从“固定”不能“直接地、毫无疑义地确定”“重叠”这一技术特征。事实上，这样的观点仅仅是考虑一种比较极端的情况，即重新概括的技术方案是基于原权利要求概括的技术方案重新概括获得的。在这种情况下，新的权利要求是否超范围就可以参照原权利要求概括的内容是否能“直接地、毫无疑义地确定”新概括的内容来判断超范围的问题。但是事实上，这种情况比较少见，大部分情况下，申请人重新概括的权利要求是以原说明书和权利要求书一起为基础的，或者最为普遍的是基于说明书的内容重新概括权利要求的内容。在上述案例中，重新修改的权利要求中的“重叠”并不是从原来权利要求中的“固定”所获得，而是从说明书中内容概括而来。除了上述比较极端的情况外，大部分情况下可以考虑采用这样的判断方法，即假定原来的权利要求中并没有相应的技术特征，进而判断新概括的技术方案是否超范围。

2、概括的基本分类

在现代汉语中，概括的基本含义和方式有两种：一种是总括，另一种是归纳⁶⁷。总括是指把各方面合起来，其仅仅从表象出发，并不深入研究事物内在的规律和特点。具体到修改权利要求中，如果将未采用文字记载但是原说明书和权利要求书直接地、毫无疑义地确定的内容用文字进行表述，则其应属于概括中的总括。例如将说明书附图中的内容采用文字表述的方式概括出来并记载到权利要求中。而归纳则需要从许多个别的事物中概括出一般性的概念、原理或者结论。

3、总括概括不会导致超范围

对于说明书和权利要求书的总括，包括两方面的内容。一方面内容是对说明书和权利要求书的文字记载内容的总括，比如在本案的说明书中有这样的表述：“上述控制电路，设置在较薄的印刷电路板 34 上”，如果在权利要求中增加“控制电路设置在印刷电路板上”的技术特征，即将“较薄的印刷电路板”简述

⁶⁷ 参见《现代汉语词典》，商务印书馆，第 5 版，第 438 页，概括作为动词的解释是指“把事物的共同特点归结在一起；总括”。

为电路板并不超原说明书记载的范围。因为对于本领域技术人员而言，厚度较薄属于印刷电路板自身的特点，申请人的修改仅仅是将根据原说明书和权利要求书文字记载的内容能直接地、毫无疑义地确定的内容写入了权利要求中，即这样的技术方案在原说明书和权利要求书中是有记载的。另一方面内容是对于说明书附图记载内容的总括。说明书附图所记载的内容可能是十分丰富的，可能包括部件的位置、形状、大小、安装等关系，在不同的技术领域会包含不同的技术信息。如果将其中的信息概括出来补入到权利要求书中，则要求这种概括是总括的概括。即只是将说明书附图中的内容进行文字的表述仅仅限于在感知觉和表象水平上的概括。比如在本案中，“上述箱体主体以处于包围所述电路体的状态重叠在该散热部件的内侧面”，从附图中概括获得“重叠”的技术信息就属于总括。这样的总括并不带来说明书附图直接地、毫无疑义地确定的内容以外的信息，否则就变成了归纳。同时应当注意，这里的总括的概括虽然经常表现为对于技术特征的具体总括，但是事实上概括是基于说明书和权利要求书记载的完整的技术方案，而不是单纯基于一个或者多个技术特征。

4、归纳概括导致修改超范围

从权利要求和说明书的相互关系来看，申请人撰写权利要求的时候已经对说明书（包含附图）记载的方案进行了概括，再次修改只能是在原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容范围之内进行。在上述文字记载内容和确定的内容之上再进行归纳和推理无疑会超范围。这个超范围的情况是比较明显的，因为直观而言，再归纳推理得到的范围要比原说明书和权利要求记载的范围要大。但是，通过判断概括的范围的大小比较来判断是否超范围是存在缺陷的。有一种典型的修改权利要求的方式，即针对说明书文字记载的内容进行归纳和推理，概括的范围从表面上看小于原权利要求概括的范围，却仍然有可能导致超范围。

5、总括与归纳的关系

从字面意思上比较容易理解总括和归纳的含义，但是汉语的一个重要的特点就是词汇比较丰富，同时同一词汇的含义也比较丰富。因此，用文字来表述技术方案总会存在一些不足和漏洞，例如对于一些具体词汇的理解可能仁者见仁、智者见智。就总括和归纳来看也并不是泾渭分明的，存在一些模糊的地带。

很多情况下，上位的总括就变成了归纳。比如将葡萄和桔子总括为水果表面上看起来是总括，但是实际上已经是一种比较明显的归纳了。一种概括究竟是总括还是归纳需要基本的判断标准：从主体标准来看，判断的标准是本领域技术人员；从客体标准来看，判断的标准是总括的概括应当不会带入新的信息内容，而归纳的概括会带入新的信息内容。

四、原说明书和权利要求书记载的范围的特殊性

从立法的本意来看⁶⁸，之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果。专利法和审查指南都采用了“范围”的表述方式，这样的表述方式容易让人产生误解，即这个范围是一个完整的封闭式的范围。由此会导致错误的认识，即在修改权利要求的时候，只要重新概括的权利要求的范围小于原权利要求的范围，或者包含在原来权利要求的范围内就不会导致修改超范围的问题。事实上，原说明书和权利要求书记载的范围具有自身的特殊性，主要体现在这样的几个方面：

原说明书和权利要求书记载的内容仅仅是若干信息的集合。从某种程度上讲，这些信息是一些离散的信息，通常表现为一些具体的技术特征。这些信息并不是连续的，以独立的状态出现。申请人在撰写权利要求的时候会将部分技术特征的信息归纳为上位概念或者采用并列选择的方式写入权利要求，更多的技术特征并不写入权利要求中。

离散的信息通过技术方案的组合变成了一个确定的整体。通过技术方案的组合，说明书和权利要求书中的离散的信息之间建立起了特殊的联系。这种联系是确定的、明确的，是以完整的技术方案形式出现的。在一个专利申请中大部分限于一个主要的发明主题，技术方案却可能有很多个。最直观的是多种并列技术特征之间的组合。另外还有不同技术特征之间选择删减都会形成不同的技术方案。尽管可能由于技术特征较多，形成的技术方案的组合非常多，但是不管数量如何，这些技术方案是可以单独确定下来的。如果说申请人修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，本质上应该是指申请人修改不得超出

⁶⁸ 国家知识产权局条法司：《新专利法详解》，知识产权出版社，2001版，第228-229页。

原说明书和权利要求书记载的技术方案。“如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所述技术领域技术人员看到的信息与原申请公开的信息不同，而且又不能从原申请公开的信息中直接地、毫无疑义地导出，那么这种修改是不允许的”。⁶⁹这里原申请公开的信息按照整体性原则的要求，应该不是指技术特征，而应该是完整的技术方案。判断完整技术方案的主体标准是本领域技术人员。如在前述的案例中，从说明书附图中概括的技术特征是不是在原说明书和权利要求书中有记载，就需要本领域技术人员从原说明书和权利要求书中的技术方案来判断。表面上看来的技术特征是否有记载，实质上是整体技术方案是否有记载。

原说明书和权利要求书记载的范围是已经确定的信息集合，不能重新进行归纳概括。对于重新归纳概括的权利要求，最常见的就是将说明书中的内容重新归纳，将部分技术特征加入权利要求中。增加的技术特征如果都是从说明书中归纳概括而来，使人容易将其与专利法第 26 条第 4 款的“是否以说明书为依据”的问题混淆，误认为增加的特征既然说明书中都有明确说明，就应该没有超出原申请权利要求书和说明书记载的范围。事实上，修改超范围和权利要求得到说明书支持是两个不同的问题。权利要求得到说明书支持是指权利要求的概括能得到说明书中信息的支持。在提交专利申请的时候，权利要求是对说明书信息的第一次归纳概括。这种概括之后，说明书和权利要求记载的信息内容已经确定下来。而修改超范围的问题的判断是以这个已经确定下来的内容为基准的。尽管在修改权利要求的时候重新归纳概括的内容能够获得说明书的支持，但是这已经是对说明书的二次归纳概括，其归纳的内容相对于说明书和权利要求记载的确定的信息内容已经发生了改变，不管其实际的范围是变大还是变小，都超出了原申请权利要求书和说明书记载的范围。

参考文献：

- [1] 吴汉东主编：《知识产权基本问题研究》，中国人民大学出版社，2005 版。
- [2] 张玉敏主编：《知识产权理论与实务》，法律出版社，2003 版。
- [3] 国家知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社，2010 版。

⁶⁹ 国家知识产权局编：《专利审查概说》，知识产权出版社，第 425 页。

- [4] 国家知识产权局：《专利审查指南修订导读 2010》，知识产权出版社，2010 版。
- [5] 国家知识产权局：《审查操作规程（实质审查分册）》，知识产权出版社，2009 版。
- [6] 刘春田主编：《中国知识产权评论（第三卷）》，商务印书馆，2008 版。

作者：李晓明

单位：国家知识产权局专利局机械发明审查部汽车配件处，主任科员

电话：13811517528

EMAIL：lixiaoming_2@si po. gov. cn

地址：海淀区西土城路 6 号

基于“技术特征团”的“外延比较法”

——对修改超范围的判断方法小议

**The method of denotation's comparison based on the group of
technical features**

——discussion on the judgment of amendments beyond scope

杜衡 李林霞

摘要：本文首先分析了造成修改超范围判断困难的客观原因。指出对修改内容合理划分并逐一判断可以降低判断难度并提高判断正确度。同时引入划分所得的最小判断单元——“技术特征团”的概念。接着分析了修改不得超范围的本质要求——外延不变。基于“技术特征团”的外延比较，提出一种修改超范围的判断方法——外延比较法，并以逻辑学中直观表达外延关系的手段——欧勒图进行图示说明。

关键词：专利法第 33 条，修改超范围，技术特征团，外延

专利法第 33 条规定：对发明专利申请文件的修改不得超出原权利要求和说明书记载的范围。由于修改超范围会“违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果”¹，因此审查员被要求对此进行严格审查，只要授权文本中被认定存在超范围的修改内容，就算作授权严重错误。但同时，《专利审查指南》中缺少对修改超范围判断的可操作性指导²；《审查操作规程》中虽参照欧洲专利局的相关规定给出了“直接新颖性判断法”和“间接新颖性判断法”，也仅能用于判断“增加特征”、“上位概念替换下位概念”和“删除特征”这三种较为特殊情况（参见《审查操作规程》第 199 - 201 页），而对于最为普遍也最为复杂的“改变特征”的情况却未涉及。因此，研究修改超范围中的根本判断要素，提炼出一些具有共性且又不过于笼统的判断法则，以减少审查员因难于判断而造成的失误，乃是当务之急。

一、确定最小判断单位——“技术特征团”

对修改超范围的判断难以把握的一个重要原因在于：判断对象的复杂性。

首先，该判断对象的判断单位并不唯一：不局限于完整的技术方案（不同于评价新颖性或创造性时的判断单位），可以是一个技术特征，也可以是几个技术特征的组合。而对同一个判断对象做不同的划分，有时会得到完全不同的判断结论。

其次，该判断对象的表现形式多样化。对于原始文本而言，判断对象涉及记载的内容，也涉及隐含的内容。对于修改文本而言，判断对象涉及及改变的内容，有时还涉及未改变的内容。表现形式的多样性导致不能仅从文字改变的情况判断是否修改超范围。即使修改得面目全非，只要仍属于原权利要求书和说明书中直接地、毫无疑义地确定的内容，则修改不超范围。反过来，即使修改文本中的某些内容在原始文本中均有记载，但若原始文本中没有明确提及这些内容之间的关联，则修改文本中这些内容的新组合仍会存在修改超范围。

当修改篇幅增加时，判断对象的复杂性会随之急剧增加。对于大篇幅的修改内容，对其是否修改超范围的判断无疑是十分困难的，甚至让人无从下手。

当人无法吞咽一头整牛时，会将其切割分块然后逐块消灭。同样，当对大篇幅的修改内容无法有效判断时，应当对修改内容进行切割划分，确定出最小判断单位，然后逐个消化——分别判断每一个最小判断单位是否修改超范围，这样可以有效地降低判断难度。

但是最小判断单位在《专利审查指南》和《审查操作规程》中均没有明文规定。笔者根据《专利审查指南》和《审查操作规程》的指导精神，借鉴汉语语法中有关“语素”的定义，尝试作出一点解释。语素的定义是：最小的语法单位，最小的语音语义结合体³。即只有反映出最小语义的最少量语音的组合才能被称为语素。所以，语素并不完全等价于最小的语音——单音字。譬如，“欧姆”表示电阻计量单位，但把“欧姆”拆分为单音字“欧”与“姆”后，均不能表达“欧姆”所包含的语意。因此“欧姆”不能拆分，它是一个最小的语法单位即语素。与此相仿，一个技术特征类似于一个最小的语音，一个最小判断单位类似于一个最小的语法单位；所以同样，一个最小判断单位并不完全等价于一个技术特征，它可以是相对独立的单个技术特征，也可以是彼此不可拆分的几个技术特征的

组合。由于这种最小判断单位具有内部不可拆分、外部相对独立的特性，同时又不能简单地划归为普通意义上的技术特征或由技术特征组成的技术方案，所以笔者称之为“技术特征团”。

对于判定一个技术特征与其他技术特征之间是否存在“不可拆分”的关联，可以从该技术特征所达到的技术效果进行考虑。具体而言，所属技术领域的技术人员，根据说明书和权利要求书的记载，若判定一个技术特征不能单独在本发明中达到一种技术效果，而必须结合其他技术特征共同作用才能产生一种技术效果，则说明该技术特征与其他技术特征不可拆分；若判定一个技术特征能在本发明中单独达到一种技术效果，则该技术特征与其他技术特征可拆分。

比如，一种剪刀，它具有左刃和右刃。将技术特征“左刃”与“右刃”拆分后单独考虑，在该发明中，“左刃”或“右刃”均不能单独达到什么技术效果，它们必须共同作用才能达到剪切的技术效果，因此这两个技术特征之间就存在不可拆分的关联。而对于一种刀具，该刀具带有刀刃和刀鞘。将技术特征“刀刃”与“刀鞘”拆分后，在该发明中，“刀刃”可单独达到切割的技术效果，“刀鞘”可单独达到保护安全的技术效果。这两个技术特征之间就不存在不可拆分的关联。

对于所述的“不可拆分”的理解，还可以参考欧洲专利局申诉委员会 T0201/83 判例(关于如何判定新的组合是否修改超范围的判例)中的相关表述⁴：本领域技术人员是否能够容易地认识到，在确定发明实施方案的整体效果时，具体实施例中公开的特定特征与实施例中的其他特征以唯一方式和显著的程度密切相关。其中所述的“以显著的程度密切相关”接近于本文所述的“不可拆分”。

更直观地理解：若将一个技术特征单独提取进行判断时会产生断章取义的错误，则该技术特征与其他技术特征之间“不可拆分”；反之，则可拆分。

再以语素作类比，技术效果类似于语义，因此只有能达到最小技术效果的最少量的技术特征才能构成一个最小判断单位即“技术特征团”。由于所需要的判断单位是“最小判断单位”，因此还必须强调达到一个“最小”的技术效果。如果达到的不是最小技术效果，那么达到该技术效果的技术特征组合也不能被称为技术特征团。比如上述带有刀刃和刀鞘的刀具，可以产生安全使用的技术效果，但该技术效果是切割效果和保护安全效果的总和，因此不能算作最小技术效果。而对于一种用于测量位移的光栅尺，它具有定光栅和动光栅；通过定光

栅和动光栅之间的相对位移产生反映位移量的莫尔条纹。技术特征“定光栅”和“动光栅”必须共同作用才能达到具有莫尔条纹效果，而“定光栅”或“动光栅”在该发明中均不能单独达到什么技术效果，因而莫尔条纹效果不是几个效果的总和，该技术效果是最小技术效果。

所以，“技术特征团”可归纳为：所属技术领域的技术人员，根据说明书和权利要求书的记载，判定的能在本发明中达到最小技术效果的最少量技术特征的组合。

并由上述分析可知，技术特征团可以表现为两种形式：一）与其他技术特征可拆分的单个技术特征；二）相互之间不可拆分的且与其他技术特征可拆分的技术特征的集合。

下面结合一个具体案例进一步分析“技术特征团”在修改超范围判断中所起的作用。

案例 1，权利要求 1 包含特征“无机细粉的平均粒径为 1-4 μm 且表观比重为 0.2-0.5g/cm³”，实施例中使用了二氧化硅粉末，其平均粒径为 2.7 μm ，表观比重为 0.33g/cm³。将权利要求 1 修改成“无机细粉的平均粒径为 1-2.7 μm 且表观比重为 0.2-0.5g/cm³”。该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。因为二氧化硅粉末是一种具体的无机细粉，并且平均粒径为 2.7 μm 的二氧化硅粉末与表观比重为 0.33g/cm³ 的关联是固定的。而二氧化硅粉末以外的平均粒径为 2.7 μm 的其他无机细粉的表观比重并不是 0.33g/cm³。（参见《审查操作规程》第 204 页的案例 1）

从该案例分析可以看出，修改文本中发生改变的技术特征“平均粒径为 1-2.7 μm ”不能单独提取作为判断单位。若仅将技术特征“平均粒径为 1-2.7 μm ”作为判断单位，那么与原权利要求中的技术特征“平均粒径为 1-4 μm ”及原说明书中的技术特征“平均粒径 2.7 μm ”进行比较判断，则满足《专利审查指南》第二部分第八章第 5.2.2.1 小节规定的“修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内”，修改不超范围。而最终结论却是“该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围”。造成这种判断差异的原因是：技术特征“粉末类型”、“平均粒径值”和“表观比重值”之间存在不可拆分的关联（即本案例所述的“关联是固定的”），构成一个“技

术特征团”；技术特征团是修改超范围的最小判断单位，对最小判断单位进一步拆分后所得的单个技术特征不再构成判断单位，若将其作为判断单位则会得到似是而非的判断结论。由此可见，最小判断单位的选择是否正确直接决定了判断结论是否正确；正确地界定技术特征团，不仅是为了降低判断的难度，更是为了保证判断的正确性。

从案例 1 中还可以得到启示，有时用于判断修改超范围的技术特征团的组成部分不但涉及发生改变的技术特征，而且还涉及与改变的技术特征不可拆分的未改变的技术特征。

从技术特征团的角度，还可以更清楚地解释《专利审查指南》第二部分第八章第 5.2.3.2 节为何将“将原申请中的几个分离的特征，改变成一种新的组合，而原申请没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联”的情形也列入修改超范围的范畴。因为这种新的组合引入了新的不可拆分的关联，由此引入了新的技术特征团，所以必然修改超范围。这就好比将原来记载的“金属铜”和“金属铁”修改成“铜铁合金”，虽然修改前后的金属成分特征没有改变，但“合金”关系是一种新的不可拆分的关联，因此“铜铁合金”是新的技术特征团，存在修改超范围。

二、基于“技术特征团”的修改超范围判断法则——“外延比较法”

在诠释了“技术特征团”这个概念后，笔者进一步尝试归纳出一种具有可操作性的修改超范围的判断法则——外延比较法。“技术特征团”用于明确什么是判断对象中的最小判断单位，接下去需要明确对这种最小判断单位需要做何种比较，即需要明确修改超范围的判断中所比较的实质是什么。

申请人一般须针对审查意见对原始文本进行修改。同时修改不得超范围又要求所做的修改都要保持某种不变。那么究竟要改变什么，又要保持什么？对此如果不能清楚认识，也会造成对修改超范围判断的困难，而《专利法》和《专利审查指南》中均没有明确教导。

仔细研读《专利法》和《专利审查指南》后可以发现，所要改变的是对权利要求或说明书中某些特有属性的限定，所要保持的是修改前后相对应的一组特有属性所反映出的对象集合。逻辑学中把特有属性称为内涵，把反映特有属性的对象集合称为外延。套用逻辑学中的术语，可以总结为：必须修改的是原

始文本中不符合审查要求的内涵，不得超范围的是涉及修改的所有“技术特征团”的外延。比如，假设“空气中含量最大的气体”是不清楚的表述，那么修改成假定清楚的表述“气体 N_2 ”。修改后消除了修改前存在的不清楚的属性；同时两者的外延又完全一致，均反映为“氮气”这一对象，因此修改不超范围。

但在实际操作中，一个技术特征团的外延所包含的对象可能是复杂的或者是模糊的，难以将其一一列举，无法进行一一比较。所以在判断两个对应的复杂或模糊的外延是否相同时可采用反证法加以判断，即对于修改前后一组对应的外延，只需举证出修改后的外延所包含的某一个对象不可能存在于修改前的外延所包含的对象中，或者举证出修改前的外延所包含的某一个对象不可能存在于修改后的外延所包含的对象中；则两个外延不同。比如，不知道原始文本中所述的气态卤素单质包含哪些对象。但是知道修改文本中添加的卤素碘不是气态的，那么就能反证修改前后的外延不同。这样就避免了对修改前后两个对应外延的穷尽枚举。

本修改超范围判断法则正是立足于判断“技术特征团”的“外延”是否不变这一本质，因此称该判断法则为“外延比较法”。

其操作步骤为：

- 1、对照原权利要求书和说明书，提取修改文本中改变的技术特征。
- 2、对修改文本中上述改变的技术特征进行划分（必要时，须添加与改变的技术特征不可拆分的未改变的技术特征），得到一个或多个技术特征团。
- 3、针对所得一个或多个技术特征团，逐一在原权利要求书和说明书记载的范围中找出对应的技术特征团。如果不能找到，则修改超范围。
- 4、如能找到，则将修改前后对应的一组技术特征团作为判断对象，判断它们的外延是否重合（如果外延包含的对象简单明确，可采用穷尽枚举比较法。如果外延包含的对象复杂含糊，宜采用反证法）。若不重合，则修改超范围；若重合，则修改不超范围。
- 5、反复执行步骤4，完成对各组技术特征团的判断。提取所有修改超范围的技术特征团作为修改超范围的内容。

为了更直观地阐明“外延比较法”的概念，进一步借用逻辑学中的欧勒图⁵（外延关系的圆圈图表示法）进行说明，见图1。

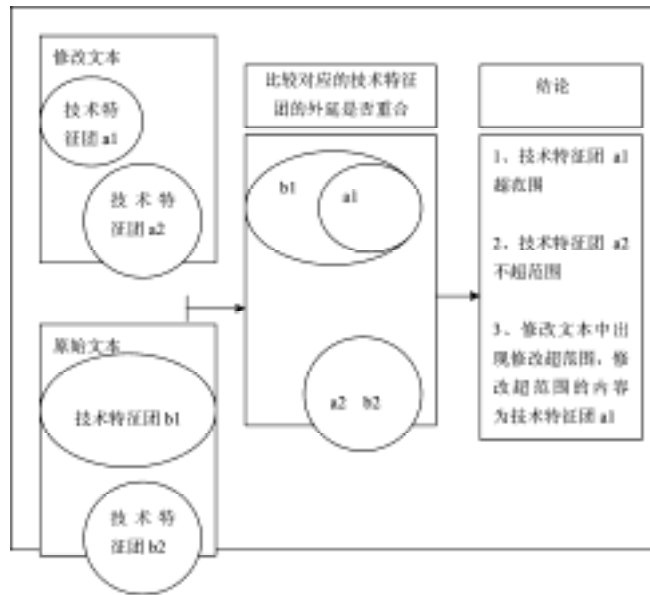


图 1

对于图 1 做如下说明：首先，在修改文本中划分出涉及修改的技术特征团 a1 和 a2，技术特征团 a1 和 a2 所在的欧勒图互不交叠，这体现了技术特征团须相对独立，不得与其他技术特征之间存在不可拆分的关联。其次，修改前后对应的一组技术特征团（如图 1 中的 a2、b2）的外延必须完全重合才符合修改不超范围的要求，而外延扩大、缩小（如图 1 中的 a1、b1）或者部分交叠均会导致修改超范围。

下面通过案例 2 具体解释外延比较法的判断过程。（该案例参见《专利审查指南》第 5.2.3.2 小节中的例 1）

案例 2，原权利要求限定了一种在一边开口的唱片套。附图中也只给出了一幅三边胶接在一起，一边开口的套子视图。如果申请人把权利要求修改成“至少一边开口的套子”，而原说明书中又没有任何地方提到过“一个以上的边可以开口”，那么修改超范围。

采用“外延比较法”的判断步骤为：

- 1、 提取修改文本中发生改变的技术特征：至少一边开口的套子。
- 2、 对“至少一边开口的套子”不能进行划分，因此得到一个技术特征团

A：至少一边开口的套子。

3、 在原权利要求书和说明书记载的范围中找出对应的技术特征团 B：三边胶接、一边开口的套子。

4、 将技术特征团 A 和 B 划归为一组进行外延比较，A 的外延包括“一边开口的唱片套”、“两边开口的唱片套”、“三边开口的唱片套”等。B 的外延仅包括“一边开口的唱片套”，上述“两边开口的唱片套”、“三边开口的唱片套”不属于 B 的外延。由此判定该组技术特征团外延不重合，修改超范围。

5、 获得修改超范围的内容：至少一边开口的套子。

该案例是典型的“改变特征”的情形，用“外延比较法”判断是否修改超范围，不仅可以正确有效地得到判断结论，还可以提供科学严谨的论证过程，使得判断结论更具说服力。

此外，对于“增加特征”、“上位概念替换下位概念”和“删除特征”的情形均可采用“外延比较法”进行快捷准确的判断。

三、补充说明

《审查操作规程》中还单独列举了“现有技术和基于引证文件的修改”以及“消除申请文件中的明显错误”等情形（参见《审查操作规程》第 205 - 207 页）。这些修改具有各自的特殊性，不宜仅从外延比较进行分析判断，因此不适于使用所述的外延比较法。

值得一提的是：其中“消除申请文件中的明显错误”会使修改前后的外延发生改变。比如将明显错误的“直径 10cm 的隐形眼镜”修改为符合常识的“直径 10mm 的隐形眼镜”（《审查操作规程》第 206 页案例），两者的外延必然不重合。但是这种修改也是允许的，或许是因为这种修改不会造成对其他申请人来说不公平的后果。

四、结束语

透过现象看本质，只有抓住事物本质，才能作出正确判断，不会被纷繁的现象所迷惑。修改超范围的判断对象虽然复杂，但当牢牢抓住“外延不变”这一个本质后，就能进一步做出清醒的判断，而不至于人云亦云或莫衷一是。

他山之石可以攻玉，当本领域中没有明确教导可以遵循，则应当合理地从相关领域寻找启示，进行借鉴。借鉴汉语语法中的“语素”概念构造“技术特征

团”，借助逻辑学中的“外延”设计“外延比较法”，均是一种借鉴尝试。

“庖丁解牛”是家喻户晓的故事，里面更蕴涵了智慧的思想。庖丁从不磨刀却能保持锋利，因为他不割筋肉纠缠的地方、更不会直接砍大骨，而是从筋骨相接的缝隙间进刀。划分“技术特征团”本质上也是运用了这种思想，将纠缠的技术特征划归为一个整体进行判断，避免不当的拆分扰乱判断，甚至误导。

以上只是笔者一些浅陋想法的小结，难免存在许多不足甚至谬误。但希望能给同行带来一点启示，融入到各自的审查经验中，最终“游刃有余”地处理修改超范围的问题。

参考文献

- [1]国家知识产权局条法司 著：《新专利法详解》，知识产权出版社，2001年8月第一版，第228-229页。
- [2]专利审查协作中心综审处 欧阳石文：《专利法第33条的立法目的及其“直接地、毫无疑问地确定”之概念》，《审查业务通讯》，2008年第3期专刊。
- [3]吕叔湘 著：《汉语语法分析问题》，商务印书馆，1979年6月，第15页。
- [4]医药生物发明审查部药剂处 刘洪尊：《对于专利审查指南中所列不允许的改变的情形（3）的理解与思考》，《审查业务通讯》，2008年第3期。
- [5]张志成 编著：《逻辑学教程》，中国人民大学出版社，2006年6月第二版，第27页。

此文依据笔者发表在《专利法研究 2009》上的《“技术特征团”与“外延比较法”——对修改超范围的判断方法小议》一文略作修改而成。

作者：杜衡、李林霞，

单位：国家知识产权局专利审查协作中心，专利审查员

电话：13426395850

EMAIL: duheng@si.po.gov.cn

地址：北京中关村南四街18号紫金数码园4号楼12号信箱 100190

针对修改超范围问题的初步探讨

孙秀武

中国专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。此规定是基于先申请原则，对于修改的限制则是为了平衡申请人和公众之间的利益。

根据专利法第三十三条的规定可以看出，修改应是基于原始说明书和权利要求书记载的范围，此处“记载的范围”应理解为“文字记载的内容”以及“根据文字记载的内容和说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容”，其内部规程中还明确规定“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。可以看出，专利局对于修改的规则的解释在进行不断地细化。

针对该“修改超范围”问题，专利法及审查指南中虽规定了某些情形，但在实际修改中遇到的情况则更为复杂，而近些年来中国专利局在专利法 33 条上的规定也趋于从严，不同的审查员在该法条上的接受尺度也不尽相同，使得我们在工作中无法清晰地采用统一的标准。为此，本文将对化学领域中常常面临的某些修改问题进行归纳总结，并简要概括其修改准则。

1、将实施例中的特征并入权利要求中或根据实施例中记载的数值点来修改权利要求数值范围的端点。

由于实施例属于发明优选的技术方案，其范围通常小于权利要求所保护的 范围，因此将实施例中的特征限入权利要求中将导致一个小范围和大范围共同组合而成的新的范围，这种情况通常是不允许的，但某些特例情况除外，即如果实施例中的该限定特征与其它特征不存在协同关系，则该种情况下允许进行特征之间的组合。所谓协同关系是指彼此之间具有协同作用、相互联系或相互

支持，因此具有协同关系的特征之间的修改容易导致新的技术方案的产生。以下案例具体说明了哪些特征之间属于不具有协同关系的情况。

【案例 1】一件申请，其要求保护 4,4'-二甲基三苯胺的制备方法，共有四个实施例，实施例 1 如下：“称取 4,4'-二甲基二苯胺 0.59g，叔丁醇钾 1.0g 于压力反应管中，滴加溴苯 0.8g，再加入 4mL 二甲基亚砷，设定微波功率为 200W，反应温度为 175℃，反应时间为 80min 进行反应。反应结束并冷却后，将产物倒入水和甲苯的混合物中搅拌，再放入分液漏斗中静置、分液，并对有机相进行减压蒸馏，重结晶后烘干，称重，得到 4,4'-二甲基三苯胺白色晶体 0.41g，收率为 50.5%”。

通过实施例可以看出，在制备该化合物的过程中，微波功率、反应温度、反应时间以及物料使用量之间并不存在协同关系，即这些条件与所制备的化合物之间并不紧密联系和相互依存关系，反应在某一特定的温度范围、时间范围、微波功率范围等之间均能够实施，变换这些条件并不影响最终产物的制备。此外，通过结合其它实施例来看，各个实施例在反应结束后产物的后处理手段均相同，因此后处理的手段与上述反应因素之间也不存在协同关系。基于实施例公开的内容，我们可将产物的后处理手段加入权利要求中加以限制，也可以将实施例中记载的微波功率、反应温度、反应时间以及物料使用量的点值修改为权利要求中所记载的数值范围的端点，由此形成一个新的数值范围。

由此可以得出结论，允许将实施例特征限入权利要求中的情况是，实施例中的特征与其它特征之间不具有协同作用，此时可将该特征限入权利要求加以限制或在数值范围已经公开的前提下，将该特征点值作为权利要求中新的数值范围的端点。

2、放弃式修改，即为克服新颖性问题或排除无法实施部分而做出的放弃式修改。

多用于克服新颖性，排除一个反应条件，如“其特征在于不使用催化剂”或排除一个化合物，如“其特征在于不包括哪些具体化合物”。在排除上述条件时，应当注意的是，不能随意或总结性地撰写该排除条件，即所排除的内容应是是与对比文件中公开的破坏该权利要求新颖性的范围相同。有些时候所要求保护的技术方案中可能存在一些无法实施的部分，这种情况下通常也允许采用放弃式

修改，但修改后通常还会存在不支持的问题，这是由于此种情况虽然排除了无法实施的部分，仍然不能确认的是该技术方案的其它部分符合要求。

3、马库什化合物的修改。

马库什化合物的修改规则则更为复杂。首先应该确认的是，马库什化合物较为特殊，其各个取代基之间具有协同关系，彼此之间紧密联系、相互依存共同构成一个技术方案，因此不能将马库什化合物割裂地看做是多个可选择的技术方案，应将其作为一个整体看待。

在马库什化合物的修改中，最常遇到的情况是权利要求的化合物不具备新颖性或创造性、得不到说明书不支持等问题。在这些情况下，推荐采用如下的修改手段：

()、涉及新颖性问题：

如果对比文件仅能够用于破坏本发明的新颖性，即二者领域相差较大，不能用于评价本发明的创造性，则优选使用排除式的修改方式，在通式化合物结构中排除这些破坏新颖性的化合物；

()、涉及创造性问题：

如果对比文件公开的化合物不仅能够用于评价新颖性，还可用于评价本发明的创造性，此时不宜使用排除式，而推荐使用删除式，即删除通式化合物中各取代基定义中的一个或多个选项的方式，这种方式通常会得到审查员的接受，但极端的情况是删除后的技术方案变成了 $1 \times n$ 或 2×2 ，这时认为权利要求保护的是数个具体化合物，除非实施例中恰巧全部公开了如上修改后的具体化合物，否则也认为是修改超范围的。

()、涉及支持问题：

在涉及支持问题时，同样推荐使用删除式的修改方式，在 33 条修改的审查趋严的大形式下，审查员普遍接受的修改方式为删除式的修改方式。而在实际工作中，很多代理人往往会采用将实施例中公开的化合物的某一基团限入权利要求中或根据实施例公开的基团概括一个中位或上位的基团并入权利要求中，这种方式审查员通常是不接受的，在介绍马库什化合物时已经说明，马库什化合物的取代基之间存在协同关系，因此不能采用实施例中的取代基并入权利要求中的方式，这种修改导致产生了一个新的发明，其范围在原权利要求中没有

记载。

()、根据说明书公开的内容重新撰写保护范围

对于马库什化合物而言，申请人在撰写上通常会跑马圈地，撰写出一个大范围，近些年来由于竞争激烈以及国家对国内药厂的扶持，导致对于通式化合物的保护范围审查趋严，这就暴露出了一些撰写上的缺陷，如权利要求书和说明书中没有记载合适的保护范围，导致无法通过删除的方式来获得更合理的保护范围，基于这种状况，我们常常采用将说明书中进一步定义的基团范围限入权利要求中化合物的取代基来重新限定保护范围，然而有些审查员则并不接受这一修改方式，如原始权利要求中记载某一基团为取代的烃基，说明书中记载烃基可为烷基、烯基或炔基，并进一步限定烷基可为 C1-12 的烷基，限定该申请的取代基可选择卤素等，由于无法采用删除的方式来限定权利要求，因此根据说明书公开的内容我们可能会将该基团修改为“卤素取代的 C1-C12 烷基”，此种情况下某些审查员会接受，认为本领域技术人员根据说明书记载的内容能够得到该范围，但某些审查员也会以该优选的范围没有直接记载在原始申请中为由而不接受，认为该优选范围是申请人在申请中没有关注的，而是重新撰写出的一个新的发明，即修改后的范围可能构成了一个选择发明，而该选择发明的范围并没有记载在原始申请中，由此形成了一个新的发明，目前两种观点还均没有定论，因此在修改时这种方式还是可以尝试的。

作者：孙秀武

单位：中国专利代理（香港）有限公司化学部

电话：010-66211588

邮箱：sxiuwu@cpahkltd.com

地址：北京市西城区桦皮厂胡同 2 号国际商会大厦 16 层

略论修改超范围的判断之“严”症

A Brief Discussion on the “Strictness” in Judging Overreaching Amendment

李建忠

摘要：专利申请在提交后，对于申请文件的修改不得超出原始的说明书和权利要求所记载的范围，这已经成为一条国际通行的法则。相比之下，只有中国的审查指南明确要求严格不允许修改超范围。本文从法理上探讨了对于修改超范围的判断究竟应该从宽还是从严的问题。结论认为，对于该问题，采取疑“罪”从无的态度才能更好地保护申请人的利益，才能更充分地体现鼓励发明创造的立法精神。

关键词：专利 修改 超范围 判断 原则

专利申请在提交后，申请人可以在适当时机对申请文件进行修改，但是，修改不得超出原始公开所记载的范围。目前，全世界实行专利制度的国家基本上普遍采纳了这条规则。而在这一规则的具体执行中，各个国家之间乃至同一国家的不同审查员之间，在判断修改是否超范围时所掌握的尺度不尽相同。其中的主要原因是，这条规则本身具有一定的抽象性和模糊性，对于不同的技术领域及技术方案，它的适用需要进行具体分析。

当前，我国的专利代理人及国内外申请人普遍反映中国国家知识产权局对于修改超范围的判断尺度掌握得过于严格，甚至“表现出强烈的反响”^[1]，于是希望放宽该方面的审查尺度的呼声很高。这不仅仅是申请人和代理人的一面之词，国知局的有些审查员也意识到了这种现状。例如，有人指出^[2]：“我国在判断三种修改情形时，……没有从发明本身的含义上理解修改的各种形式，即没有考虑技术方案与技术意义的相关性，没有从技术意义这个根源进行探究。”这种现状直接导致我国在判断修改是否超范围时，对于形式改变的考查重于对实质改变的考查，其结果必然导致审查标准较为刻板，缺乏应有的灵活性和公正性。

一、中外比较：谁更严？

大多数国家的专利法均规定了“修改不得超出原始公开的范围”。例如，中国专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”。美国专利法第一百三十二条规定：“任何修改均不得将新增的内容引入发明的公开内容^{注70}”。日本专利法第十七条之二第三项规定：“……对说明书、权利要求书或附图的修改，……必须在请求书最初所附的说明书、权利要求书或附图所记载的内容的范围内^{注2}。”这类规定除了在措辞上略有差异外，本质上并无明显不同。

各国的审查指南(各国所用的具体名称不太相同,在此统一简称为“审查指南”)通常都对修改超范围的判断方法作了具体的规定。例如,中、美、日三国在这方面的相同之处是,“原始说明书和权利要求所记载的内容”不但包括明确记载的内容,而且包括本领域的技术人员能够从原始说明书(包括附图)和权利要求所记载的内容直接地、毫无疑义地得出的内容。但有一点较为明显的不同是,中国的审查指南第二部分第八章第5.2.1.1节规定:审查员对申请人提交的修改文件进行审查时,要**严格掌握**专利法第三十三条的规定^[3]。而美国和日本的审查指南则没有类似的要求。

也就是说,中国的审查指南的明确要求,在对修改的文件进行审查时,审查员应当严格不允许超出原始公开的范围。尽管审查员从不在审查意见中引述这一规定,但是从实践中可以看出,这个明显具有倾向性的规定对审查员的最终判断有着很大的影响。

例如,在一件专利申请中,申请人将表征某植物提取物粉末中某有效成分含量的单位由“%”改成了“重量%”。审查员仅从理论上认为不能由“%”直接地、毫无疑义地得出“重量%”,就判定此修改超出了原始公开的范围,最终驳回了该申请^[4]。审查员完全没有根据实际案情进行全面的分析判断,更没有考虑法律原则在审查中的应用。其实,这很明显是一处撰写失误,因为申请人隐瞒该

1.No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.

2. ...明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、...願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(...)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

单位对自己没有任何好处。简单分析一下就可知道，在说明书没有提及具体测定方法的情况下，用“重量%”之外的任何量纲表征粉末提取物中的鞣酸含量均不能确定地表示含量的大小，这足以排除其它量纲的可能性。可见，尺度掌握得过于严格就会走向偏执。

这种情况绝非偶尔出现的个例，而是具有相当的代表性。可以说，审查指南对修改超范围的审查的严格要求已经在很大程度上束缚了审查员的思维，使得审查员在面对修改是否超范围的问题时，不能客观、中肯地看待申请人的辩解。

二、法理分析：从严还是从宽？

对于修改是否超范围的问题，天然地存在着一个模糊地带。此问题除了有明确的“是”和“否”两种结论外，还存在“可能是”的情形。对于这种“可能是”的情形，需要综合考虑具体案情、法律法规的有关规定、立法精神以及法律原则等多种因素，由此来确定到底判断为“是”更合理，还是判断为“否”更合理。

中国的审查指南要求从严掌握专利法第三十三条的规定，其出发点大概是，首先，从严掌握授权条件有利于保证授权专利的质量；其次，中国国家知识产权局作为国家专利行政部门，有责任且有义务维护最广大人民群众的利益，所以，在占明显少数的申请人要求对其专利权这种私权给予保护时，为了断绝申请人“公开了一瓢水，却想要一桶水”的这种非分之想，国知局以国家行政部门的责任感对这种行为进行严格的控制。

如此看来，国知局从严掌握专利法第三十三条的规定似乎并无不妥。但是，从法理上来看，这种要求的正当性值得商榷。

我国的专利法既是实体法，又是程序法。其实体性内容主要属于民法部门，其程序性内容主要属于行政法部门。由于专利法主要是权利法，因此法学界通常将其划分在民法部门。国知局依专利法的授权，管理全国的专利工作，在处理专利事务时，在实体方面的决定应遵循民法的基本原则，而在程序方面的行为应符合行政法的基本原则。

一般来说，在有法律规则的情况下，如果没有更强的理由，在执法中不得径行适用法律原则。专利法第三十三条的规定属于由假定条件和行为模式构成的法律规则。当穷尽了法律规则仍不能得出正确的结论时，就需要辅之以法律

原则来进行判断。鉴于专利法所调整的社会关系既涉及民法的内容又涉及行政法的内容，在专利审查中，可以适用的法律原则包括民法的基本原则及行政法的基本原则。其中，民法的基本原则包括平等、自愿、公平、诚实信用、公序良俗、权力滥用禁止原则等，行政法的基本原则包括合法行政、合理行政、程序正当、信赖保护原则等。

在对修改是否超范围进行判断时，应重点注意不得违反合理行政原则。坚持合理行政原则，首先必须坚持公正原则，也即要求行政机关保持中立，不得偏私。在专利审查活动中，国知局所面对的一方当事人是申请人，另一方当事人是社会公众。国知局作为行政执法机关，在处理这一矛盾时所应具有的态度是保持中立，不偏不倚，不应以保护社会公众的利益为名损害申请人的利益。所以，审查指南要求“严格掌握专利法第三十三条的规定”事实上对申请人的权利进行了严格限制，相当于行政机关站在公众一方与申请人“争利”。其次，坚持合理行政原则，还必须坚持比例原则，也即为了保护自然人、法人或其他组织的权利免受国家的过度侵害，行政机关采取的手段必须与所要达成的目的相适应，行政机关应当采取有助于达成行政目的的、对行政相对人伤害最小的手段。而审查指南要求严格不允许修改超范围，这无异于要求审查员在判断修改是否超范围时，除了明显不超范围的情况外，原则上以超范围论处。实践中如果以这种方式来掌握修改超范围的判断尺度，那么对申请人的伤害不是最小，而有可能是巨大的。

如果说，对于修改超范围的判断从严掌握不合理，那么，是否从宽掌握就合理呢？也不尽然。不论从合法行政还是合理行政的角度来看，审查员均应保持中立的立场，排除外界的影响，根据专利法的规定及具体案情作出恰当的判断。

综上所述，对于修改是否超范围的判断的问题，不能简单地以“严”或“宽”一言蔽之。审查结论是否正当的标准应该是，其结果是否有利于实现申请人和公众利益的平衡。

不论审查指南要求严格掌握专利法第三十三条的规定的本意如何，也不论审查员的审查活动受其影响的程度如何，该要求本身是违反合理行政原则的，故而应当取消这种不合理的要求。

三、审查尺度：让他三尺又何妨？

平心而论，在对待修改超范围的问题上，多数审查员的态度是严谨的，作出决定时也是经过深思熟虑的，这从许多审查意见可以看得出来。但是，对于某些具体问题，由于审查指南缺乏具体的规定，或者没有给出明确的指引，加之国知局在管理上对审查质量的严格要求，在判断修改是否超范围时，审查员有时也会举棋不定。在此情况下，为了慎重起见，审查员往往倾向于给出修改超范围的结论。这种结果对于申请人来说是十分不利的。因为申请专利的发明通常都来之不易，如果不能获得所期望的权利，申请人为该发明所花费的成本都无从收回，更不可能获得回报，这直接损害了申请人的利益。

有的审查员认为，驳回决定并非终局决定，如果申请人对驳回决定不服，还可以通过复审乃至行政诉讼获得救济，只要专利申请确实有授权前景，迟早会获得授权的。这种看法是要不得的。一件专利申请走入复审甚至诉讼时，所损失的绝不仅仅是复审费或诉讼费。在最终获得授权之前，专利申请案可能是活的，但其权利是死的。当今发明创造的寿命周期越来越短，超过一定的时间后，即使获得授权，这种权利也可能早已时过境迁而虽生犹死了。法谚有云：迟来的正义即非正义（Justice delayer is justice denied）。所以，审查员应当慎用驳回条款。

具体到修改超范围的判断问题，审查尺度该如何掌握呢？笔者认为，如果没有足够的证据和理由肯定修改是超范围的，就应当判定修改不超范围。换言之，在“可能是”修改超范围的情况下，应该采取疑“罪”从无的判断原则。理由如下。

首先，采取疑“罪”从无的判断原则是现代司法和行政的共同要求。如果没有确切的证据和理由肯定修改是超范围的，那么，将其判断为超范围就必然存在事实不清、证据不足的情况。此时如果仍判定其超范围，就相当于对申请案作了有“罪”推定，其结果很有可能对行政相对人造成伤害，这在现代司法和行政中都是不允许的。

其次，采取疑“罪”从无的判断原则并不损害公众的利益。因为那些“可能”超范围的修改应该是发明“射程”之内的范围，其中不仅包括权利要求的字面含义所划定的范围，还包括按照等同原则或者多余指定原则能够推知的范围。如

果不允许申请人获得该范围的保护，则当他人再就该可能超范围的内容提出专利申请时，也会因其相对于本申请人的发明不具有创造性而无法获得专利权。

再次，采取疑“罪”从无的判断原则有利于节约程序。采取该原则时，申请人与审查员之间在修改是否超范围的问题上更容易达成一致，这将大大减少反驳和争辩的回合，从而能够加快结案的效率。同时，后续的复审和诉讼案件也将减少，这有利于节约司法和行政资源。

最后，采取疑“罪”从无的判断原则有利于鼓励发明创造。采取该原则时，申请人的合法利益更有可能得到适时而适当的保护，其进一步从事发明创造也就有了更加坚实的物质基础，其提出专利申请、公开技术内容的积极性也会进一步提高。这与专利法的立法精神是一致的，同时这也是专利行政执法所追求的根本目标。

也许有人会担心，如果审查尺度不“严”，专利权人就可能获得“不当得利”，对公众来说这是否有失公平呢？这种担心是没必要的。首先，如上所述，不“严”不等于无限度的“宽”，审查尺度的掌握应该是宽严相济，给申请人一个合理的保护范围。其次，即便专利权人确实获得了某些“不当得利”，也不存在多大的社会危害性。倘若他人确有理由认为授权专利的范围过大，或者因此而与专利权人产生了权利冲突，可以通过无效宣告程序来使该专利权回归到一个合理的范围，结果终究会上帝的归上帝，恺撒的归恺撒，两不相害。事实上，时下成熟的专利申请人对于权利要求的范围并不一味贪大，而是以求稳为首要考虑，因为在市场竞争中，一个稳定的保护范围比一个大而无当的范围更具有实战价值。

问题又来了——还有的人可能会说，不“严”的话，无效、诉讼案件数量会增加，岂不也是浪费社会资源吗？笔者认为，申请人的利益是一种必然存在的现实利益，而社会公众的利益只是一种可能存在的期待利益。在没有产生权利冲突的情况下，专利权范围的大与小均不影响公众利益；产生权利冲突时，尚可通过无效宣告程序来维护公众利益。而如果一件专利申请的权利迟迟悬而未决，或者因疑似超范围而被驳回，首先受到侵害的就是申请人的现实利益。再者，实践中产生权利冲突的专利毕竟只占授权专利总数的很少一部分，所以，尽管无效、诉讼案件数量可能会有所增加，但毕竟其数量有限，并不会对社会

资源造成巨大的浪费。

总之，在对待修改是否超范围的问题上，“严”字当头是不合理的，执法者应当在申请人的利益和公众利益之间寻求最佳的平衡点。申请人千里捎书只为“权”，在专利制度的框架下，如果申请人的利益得不到保护，公众的利益就无从谈起。在这个意义上，可以说申请人的利益是公众利益的源泉。所以，在判断修改是否超范围时，让他三尺又何妨？

四、结束语

本文就修改超范围的判断是否应从严掌握作了粗浅的分析，认为我国的审查指南中“要严格掌握专利法第三十三条的规定”的要求不合理。它直接影响到审查员的判断，使得审查员不能站在中立的立场上独立地作出适当的决定。

修改超范围的判断是专利审查中较复杂的问题之一，取消或改变上述要求只能算是朝着破解当前的困局迈出了一小步。更为重要也是更为困难的问题在于，如何完善审查指南中关于形式修改和实质修改的规定，使审查工作能够更加方向明确，有据可依，以使做出的审查决定能够更好地体现立法的精神。这是需要广大专利工作者进一步深入研究的课题。

参考文献

- [1]沈锦华.什么是“修改超范围”.2010年中华全国专利代理人协会年会首届知识产权论坛论文选编集.北京,2010:578
- [2]王洋、黄非.从日本知识产权专业期刊对判例的研究看修改超范围的判断.中国专利代理.北京,2008(4):85
- [3]中国国家知识产权局.专利审查指南.2010
- [4]李建忠.修改超范围的判断应符合民法的基本原则.2010年中华全国专利代理人协会年会首届知识产权论坛论文选编集.北京,2010:598

作者：李建忠

单位：北京三友知识产权代理有限公司，质检部部长

电话：010-88091921-191

邮箱：ljz0302@126.com

地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座16层

浅谈依据附图修改超范围的判断

The Judgement about the Amendment to the Application according to the Drawings of the Description Going Beyond the Scope of the Disclosure Contained in the Initial Description and Claims

金善科

摘要：在审查实践中，对于申请人仅依据说明书附图对申请文件进行修改是否超范围的判断，是很多审查员面临的问题。然而，由于缺乏统一的、具体的操作标准，审查员在实际操作中往往难以把握。本文通过对《专利审查指南》及《审查操作规程》中相关规定的深入分析，并结合具体案例探讨了在审查实践中对上述类型修改是否超范围的判断策略。

关键词：说明书附图 修改 超范围 判断

引言

在机械或液压控制等技术领域的发明专利申请的审查实践中，申请人在主动修改或答复审查意见通知书时，常常根据申请文件的说明书附图在权利要求中或说明书中增加未以文字形式记载在原权利要求和说明书中的技术特征。对于这种依据附图的修改是否超范围的判断，无论是我国的《专利法》、《专利法实施细则》还是《专利审查指南》（以下简称《指南》）以及《审查操作规程·实质审查分册》（以下简称《规程》）中都规定甚少，审查员在实际操作中往往难以把握统一的标准，造成不少困惑。在此，笔者将结合具体案例探讨一下本人对依据附图修改是否超出原始申请记载范围的理解。

相关规定及理解

在中国专利法及实施细则中，与修改内容是否超范围的判断有关的法条主要包括专利法第 33 条（实施细则第 43 条第 1 款涉及分案申请的修改是否超范围的判断），其明确规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范

围。从立法宗旨上讲，之所以规定可以对申请文件进行修改，是因为申请人在撰写文件过程中，难免存在用词不严谨、表达不准确、权利要求书与说明书不一致、权利要求的保护范围过宽等缺陷，如果不克服这些缺陷，就会影响专利保护范围的确定性，甚至导致申请人无法获得专利权，同时也会影响公众对专利信息的利用；之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则，如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果。

为了能够使从事专利申请和专利审查工作的人员对修改超范围的判断有一个相对统一的掌握标准，我国 2010 年版《指南》第二部分第八章第 5.2.1.1 节“修改的内容与范围”中对原说明书和权利要求书记载的范围做了明确规定“包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”，在第 5.2.2 节“允许的修改”、第 5.2.3 节“不允许的修改”两部分从正反两方面对修改是否超范围的判断给出了通常的审查方法。然而，对于在权利要求中或说明书中增加未以文字形式记载而仅仅根据附图得到的技术特征这一具体的修改方式，《指南》中除了在第 5.2.3.1 节“不允许的增加”中提到“将某些不能从原说明书（包括附图）……中直接明确认定的技术特征写入权利要求和/或说明书中”和“增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征”不能允许外，其他并未涉及。

为了进一步规范、细化审查操作，2009 年版《规程》第八章第 9 部分“修改文本的审查”从实际操作的角度，对修改超范围的情形进行了细分，其中在第 9.3.6 节“基于附图信息的修改”中提出了判断标准“从原说明书附图中可以直接地、毫无疑义地确定且与原记载的技术方案相符合的内容（包括结构和功能），可以补入到说明书和权利要求中。”笔者在理解上述判断标准时，曾有不小的困惑，大家知道，若修改的内容在申请日提交的原说明书和权利要求书中无明确文字记载，那么根据《指南》的规定，判断修改是否符合专利法第 33 条规定的依据就在于修改的内容是否为能根据说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容，显然，基于附图信息的修改也受此规定约束。但《规程》中在基于附图信息的修改超范围判断中何以在“直接

地、毫无疑义地确定”的同时进而又要求“与原记载的技术方案相符合”(至少从字面意思上理解是这样的)?难道基于附图的信息的修改仅从说明书附图中可以直接地、毫无疑义地确定还不够吗?

笔者经思考认为,无论《指南》还是《规程》对修改超范围的判断标准应该是一致的,之所以出现上文中的困惑,是因为《指南》中记载的上述“直接地、毫无疑义地确定”的对象与《规程》中记载的上述“直接地、毫无疑义地确定”的对象并不相同,《指南》中确定的对象为上位的“内容”,《规程》中确定的对象为下位的“结构”。《规程》中基于附图信息的修改的判断标准实际上应理解为:从原说明书附图中可以直接地、毫无疑义地确定的结构,且与原记载的技术方案相符合的功能,可以补入到说明书和权利要求书中。另外,从“符合”的汉语用法考虑,根据《高级汉语词典》的解释,其指在本性、特性或作用上为一样或一致,隐含不同对象间本性、特性或作用的比较关系。若将《规程》中的上述判断标准解读为“功能符合”的同时也解读为“结构符合”,似乎有悖汉语的使用习惯,这也从侧面印证了判断标准中“确定结构”和“符合功能”的理解方式。如此,《规程》中基于附图信息的修改的判断标准实际上给出了必须同时满足的两个要件,其一,可以直接地、毫无疑义地确定的结构;其二,与原记载的技术方案相符合的功能。这两个要件与《指南》中规定的从说明书附图能直接地、毫无疑义的确定的内容是一致的。

对于上述第一判断要件,“直接地、毫无疑义地确定的结构”的含义,在《规程》第八章第 9.1 节已经做了详细的规定,是指:虽然在申请文件中没有明确的文字记载,但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图,可以唯一确定的内容(结构)。但是,对于上述第二判断要件,究竟什么是“与原记载的技术方案相符合的功能”,在上述《专利法》、《专利法实施细则》、《指南》和《规程》中都没有定义,在此,笔者也将结合具体案例探讨一下本人对该第二判断要件的理解。

案例分析

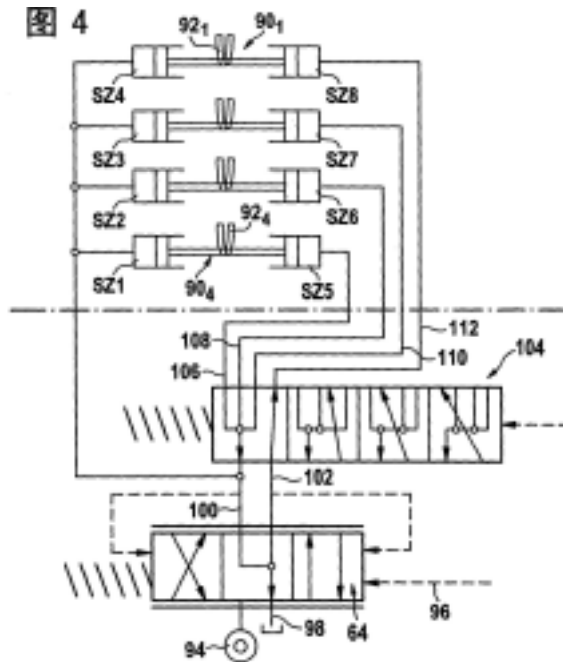
案例

原权利要求:用于控制多个液压操作缸(SZ1 - SZ8)的装置,包括:第一滑阀(64),它具有一个可由控制压力加载的控制输入端(96)、一个可由系统

压力加载的系统压力输入端(94)、两个输出端(100,102)及至少一个回流输出端(98),其中根据施加在该控制输入端(96)上的压力有选择地使所述一个输出端与该系统压力输入端(94)相连接并使所述另一个输出端与该回流输出端(98)相连接;及一个连接在滑阀输出端的阀装置(66,68;104;116),借助该阀装置可有选择地操作这些操作缸。

修改后:增加了技术特征“其中所述一个输出端(102)连接到第一滑阀(64)与控制输入端(96)相连的一侧,从而在所述一个输出端(102)的控制压力被加载到第一滑阀(64)的该一侧,以及所述另一个输出端(100)连接到与控制输入端(96)相反的第一滑阀(64)的另一侧,于是所述另一个输出端(100)的控制压力被加载到第一滑阀(64)的该另一侧。”

修改依据的附图:



分析:

申请人认为,附图4是一个实施例的液压系统图,图4中显示了带有箭头的虚线。对于本发明技术领域的普通技术人员来说,根据化学工业出版社的《液压回路与系统》中的液压系统图的规定可知,在液压系统图中的虚线表示控制

油路或者回油路，而箭头表示液体在流路中流动的方向。基于本发明技术领域中的关于液压系统图的带箭头的虚线的公知常识，可以直接地、毫无疑问地得出修改后增加的技术特征。

首先判断第一要件，《规程》中在给出了“直接地、毫无疑问地确定的内容”的含义后，紧接着又给出了审查中需要注意的两种情形，其一为“即使根据原权利要求书和说明书记载的内容可以推断出增加的内容属于公知常识中多个并列选项的一部分，但由于存在多种可选项，该增加的修改内容也不属于“直接地、毫无疑问地确定的内容”，具体到本案，在液压系统图中虚线在结构上表示控制油路或者回油路确实为本领域公知常识，但是，仅仅根据附图将虚线常规表示的控制油路或回油路具体化为控制油路(补入的技术特征中虽然没有提“控制油路”，但因为申请人补入了“控制压力”，所以对应的油路为“控制油路”)，毫无疑问，这不是唯一确定的，因为补入的技术特征只是公知常识中多个并列选项的一项，从而不能唯一确定加载的对象为“控制压力”。第一要件不满足，因此依据附图作出的修改超出了原申请记载的范围。

为了进一步分析，假设第一要件满足，即假设由液压系统图中的虚线可以直接地、毫无疑问地确定其表示控制油路结构，那么现在需要判断修改是否满足第二要件，即修改后技术方案的功能是否与原记载的技术方案相符合。首先看对“技术方案”的理解，在《指南》第二部分第二章第2.1.1节中规定“一份完整的说明书应当包含下列内容：…(2)确定发明或者实用新型具有新颖性、创造性和实用性所需的内容。例如发明或者实用新型所要解决的技术问题，解决技术问题所采用的技术方案和发明或者实用新型的有益效果。”否则会导致公开不充分，从而不符合专利法第26条第3款规定。同时《指南》第二部分第二章第2.1.3节中进一步明确规定“说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题”也将导致无法实现。可知，在发明或者实用新型专利申请中不能抛开技术问题来谈技术方案，即技术问题与技术方案是不可分割的。同样，在考虑技术特征时，也得考虑技术特征在这个技术方案中所起的作用或功能。

具体到本案，对本领域技术人员而言，液压系统中控制油路的设计、布置从来不是随意进行的，其需要在满足一定条件的前提下进行控制压力加载，从

而起到对系统中阀体或其他部件的特定的控制作用，从而解决某些特定的技术问题。但原申请中的技术方案对控制油路设置的具体作用或要解决的技术问题没有丝毫提及，本领域技术人员也无法确定。虽然控制油路这样的物理结构，能够从附图中直接、毫无疑问地确定，但是由于原技术方案中对控制油路的功能不能确定，即“符合”的主体的相对对象都不存在，修改后新产生的功能的“符合”自然无从谈起。上述补入的技术特征其功能与原记载的技术方案的功能不符合，致使构成的新技术方案要解决的技术问题和达到的技术效果都不确定，修改后的权利要求不符合专利法第33条规定。

结束语

附图是说明书的一个组成部分，其作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象化地理解发明或者实用新型的每个技术特征和整体技术方案。在权利要求中或说明书中增加未以文字形式记载的仅仅依据附图所确定的技术特征是可以的，但是由于附图所体现出的信息较之纯粹文字记载的内容所体现的信息内容更为丰富，比如包括结构以及相应的功能，在判断仅依据附图作出的修改是否超范围时，不仅要考虑结构特征是否能够从附图中直接地、毫无疑问地确定，更要进一步从构建的新的技术方案的角度考虑新产生的技术方案的功能或作用是否与原技术方案的功能或作用相符合。判断依据附图修改是否超范围在专利法第33条这个大原则的前提下，随着依据附图修改方式的细分可能还存在着多种多样的判断方法有待探索，比如在“审查业务指导委员会决定”第3期提出“如果本领域技术人员结合说明书的内容可以直接地、毫无疑问地确定出附图所示部件之间的相对位置、相对大小等定性关系，则上述内容应当认为是说明书记载的信息”。笔者在本文中结合具体案例谈了对基于附图信息的修改的浅显理解，水平有限，只希望能起到抛砖引玉的作用，使大家能深入探讨，以期在超范围的判断上形成统一、可操作的标准。

参考文献

- [1]《审查指南》[M]，知识产权出版社，2010年1月第1版，第243-253页。
- [2]《审查操作规程·实质审查分册》[M]，知识产权出版社，2009年1月第1版，第198-207页。
- [3]《新专利法详解》[M]，知识产权出版社，2001年8月第1版，第228-229页。
- [4]“审查业务指导委员会决定”第3期（总第3期），2009年3月17日。

作者：金善科

单位：国家知识产权局专利审查协作中心机电处发明专利审查员

电话：62414197

电子邮箱：jinshanke@sipo.gov.cn

通讯地址：北京海淀区中关村南四街18号紫金数码园4号楼审协08 #

邮政编码：100190

从“改正明显错误”看“修改超范围”的判断

The analysis of “beyond the scope of disclosure” based on “correction of obvious errors”

杨 婷

摘 要：本文总结了专利申请文件中常见的修改笔误的情况，并结合一些具体的案例对其修改是否超范围的判断进行了一些浅见的分析。

关键词：超范围明显错误笔误 修改

一、引言

专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。《审查指南》第二部分第八章第 5.2.1.1 节中进一步指出：“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。

在专利申请文件的修改中，存在一种较为特殊的修改方式，即：改正原申请文件中的微小缺陷（通常也称为“笔误”）。针对这种情况，《审查操作规程 实质审查分册》第八章第 9.3.7 节中指出：申请人可以消除申请文件中的“明显错误”，并进一步阐述了：“申请文件中的‘明显错误’是指：一旦所属技术领域的技术人员看到，就能立即发现其错误并能立即知道如何改正的错误，例如语法错误、文字错误、打印错误以及某些相互矛盾之处。‘立即发现其错误’需要所属技术领域技术人员根据原申请文件和公知常识进行客观判断；‘立即知道如何改正’要求该修改是所属技术领域技术人员从原申请文件中可以直接地毫无疑义地确定的内容”。

然而，在专利审查过程中，申请文件技术内容千差万别，其中存在着各种

各样的笔误。在判断其中的微小修改是否属于合法的“改正明显错误”时，常常会遇到各种各样的问题和困难。在此，本文将结合一些具体的案例对这类修改是否超范围进行一些浅见的分析和探讨。

二、涉及微小缺陷修改超范围的判断

一般来说，申请文件中的涉及微小缺陷的修改，通常包括以下几种情况：

1. 能够“依职权修改”的“明显错误”

申请文件中的简单修改通常包括：

- (1) 修改错别字。例如：将“发光二极官”改为“发光二极管”。
- (2) 修改错误的标点符号。例如：将权利要求非结尾处的句号修改为逗号。
- (3) 修改明显不规范的用语。例如：将“公斤”修改为“千克”。
- (4) 修改明显的文字错误。例如：将“透镜的的折射率”中的“的”字删除一个。

(5) 修改错误的附图标记、为权利要求中的附图标记增加括号。

(6) 增补说明书各部分所遗漏的标题、删除附图中不必要的文字说明等。

实际上，上述情况都包括在《审查指南》第八章第6.2.2节中所列出的允许审查员“依职权修改”的内容之中，这些修改通常都属于《审查操作规程》中所说的可以接受的“改正明显错误”的情况，是不会超范围的。

2. 实质上“有记载”的“明显错误”

在申请文件的修改中，上述可依职权修改的“简单明显错误”只占很小的一部分。在更多的情况下，需要根据申请文件的具体内容判断对其修改是否超范围。此时必然需要遵循通常的“超范围”判断原则：(1) 判断原说明书和权利要求书中是否“有记载”；(2) 判断本领域技术人员是否能根据原说明书和权利要求书的记载“直接地、毫无疑义地确定”。

在一些修改文本中，微小的修改在原申请文件中常常能找到原始的表达。例如：原申请文件的光学装置中只有一个反射性元件，有时将之称为“反射器”，有时将之称为“反射件”，那么申请人将之统一修改为“反射器”或是“反射件”都是允许的。因为这在申请文件中是有原文记载的。这种情况比较简单。

在另一些修改文本中，微小修改貌似是超范围的，但实质上却是“有记载”的，需要审查员仔细挖掘和发现。例如下面这个案例就是这样的情况：

【案例1】

该发明涉及一种液晶显示装置的过驱动方法。原说明书中写到：“（当目前值是LD时）若 $LD > PD$ 则得修正基础值 $A1 = D_REC[LD] + D[PD][LD]$ （式1）；若 $LD < PD$ 则得修正基础值 $A1 = D_REC[LD] - D[PD][LD]$ （式2）”、“（当目前值是LD+1时）若 $LD+1 > PD$ 则得修正基础值 $A2 = D_REC[LD+1] + D[PD][LD]$ （式3）；若 $LD+1 < PD$ 则得修正基础值 $A2 = D_REC[LD] - D[PD][LD]$ （式4）”。其中当目前值是LD时用“D_REC[LD]”表示还原后的目前值；当目前值是LD+1时用“D_REC[LD+1]”表示还原后的目前值；“D[PD][LD]”表示基础值，“A1”、“A2”表示修正基础值。申请人将式4中的“D_REC[LD]”修改为“D_REC[LD+1]”。这样的修改是否允许呢？

查看原申请文件发现：修改后的公式在原申请文件中没有原始的公式性记载。然而，仔细阅读原说明书可以发现如下文字表述：“由于目前值LD、LD+1皆大于先前值PD，因此信号处理器403将还原后的目前值加上基础值得修正基础值”（以下简称“第一句”）；“目前值LD、LD+1皆小于先前值PD，需将还原的目前值减去基础值得修正基础值”（以下简称“第二句”）。可以看出，当目前值是LD时，式1和式2分别对应于第一句和第二句的描述，当于目前值是“LD+1”时，式3和式4也分别对应第一句和第二句的描述，只是申请人不小心将式4中的LD+1写成了LD，但说明书的文字已经描述了正确的计算方式，它是对数学表达式的文字性“记载”。因此，申请人据此将式4修改为正确的表达是有依据的。

从该案例1中可以看出，对于数学表达式，说明书中常常会有相应的文字表达，用于解释、描述该表达式。因此，在判断表达式的修改是否超范围时，需要注意查找是否有对应的文字描述。

3. 能够“直接地、毫无疑问地确定”的“明显错误”

在申请文件的修改中，更多的情况是修改后的内容在原说明书和权利要求书中均没有记载，需要判断本领域技术人员能否“直接地、毫无疑问的确定”。这种情况判断起来比较困难。因为通常审查员并不是真正的“本领域技术人员”，因此在判断能否“直接地、毫无疑问地确定”时存在许多困难和疑惑。下面结合具体的案例进行一些分析。

【案例2】

该发明涉及一种图像输入装置（数码照相机），原说明书中第19页第4段写到：“上述两个实施例的设置都是基于多级光圈13的最大光圈值(F值)为F2.5。多级光圈可以将光圈设置到12级，包括1/3-AV增加的最大光圈，中间浓度滤光片将发送的光量降低2级(2EV)”。申请人将最后一句中的“2EV”修改为“2AV”。这样的修改是否允许呢？

首先判断修改后的内容在原说明书和权利要求书中有没有记载。查看原申请文件的文字部分发现：在涉及到利用“光圈”进行光量减少时，一直采用的是“AV”这个单位；而对于利用“中间浓度滤光片”进行光量减少的情况，并未明确写出其单位。并且，除了说明书第19页第4段中的上述表达之外，没有其它文字记载过中间浓度滤光片对光的减少量是“2级”。

据此看来，申请人的修改似乎是毫无根据的。然而，我们还需要判断这样的修改能否“直接地、毫无疑义地确定”。首先需要明确“AV”和“EV”在本领域的含义。通过查询百科资料得知：通常“AV”指的是“光圈值”，可以描述光圈的通光量的大小；EV指的是“曝光值”，它并不代表被摄物体的亮度，不是亮度单位，它只表示镜头光圈和快门有效曝光时间的某一种组合，是曝光单位。如此看来，作为中间浓度滤光片的减光量的单位，修改后的“AV”似乎比原始的“EV”合理一些，但这还不足以确定其修改不超范围。

进一步，注意到被修改的这一自然段的开头写的是：“上述两个实施例的设置都是……”，其中的“两个实施例”指的是说明书中图3-4对应的实施例一，以及图5-6对应的实施例二。其中图3-6都是曝光图，这些图对应着说明书中实施例的内容描述了整个减光过程中的光量变化情况。其中纵轴表示光量，单位是“AV”。并且从图中可以看出：只使用光圈进行减光的方法和光圈与中间浓度滤光片同时使用的方法相比，最终的光量在纵轴方向上的AV值的差别是2级。据此，本领域技术人员据此可以直接地、毫无疑义地确定：这2AV的光量减少是由中间浓度滤光片带来的。因此，申请人的上述修改是不超范围的。

从该案例2中我们可以看出，说明书附图是说明书的有机组成部分，在判断修改是否超范围的过程中，说明书的附图常常会起到重要的作用，不可忽视。

4. 难以判断的“笔误”

在实际审查过程中，还常常遇到一种情况：审查员能够理解申请文件中的

某些微小的缺陷是申请人粗心写错了的，但要确定其修改是否超范围时却难以决断。例如下面的案例就是这样的情况。

【案例3】

该发明涉及一种用于眼镜的附加镜片。说明书中写到：“对内隐斜患者和部分正位眼只用正球镜，近视 $\leq -3.00\text{Ds}$ 用 $+1.5\text{Ds}$ ；近视 $> -3.00\text{Ds}$ 用 $+2.00\text{Ds}$ ，或通过试镜后决定。对外隐斜 $0^\Delta - 5^\Delta$ 用 3^Δ ，不同近视加用不同的正球镜（用法同内斜）”。在申请文件中的其它部分没有出现过与此相关的其他描述。如果将“用法同内斜”修改为“用法同内隐斜”，是否允许呢？

表面上看起来，这似乎是简单的笔误，可以想到申请人很可能是漏写了一个“隐”字，他原本想表达的意思是：对于外隐斜患者，不同近视加用的正球镜与前面所说的内隐斜的情况是相同的。然而，上述修改是否符合专利法第33条的规定呢？

首先，需要明确“内斜”和“内隐斜”在本领域的含义。查看《视光学手册》得知：“内隐斜”指在神经支配的融合被中断的情况下，一眼仍然保持注视视标，而另一眼出现偏离，且非注视眼转向鼻侧；而“内斜”是“斜视”的一种，指的是一眼注视目标而另一眼始终偏离目标，由目标发出的光线落到视网膜的非对应区域。由此可以看出：“内隐斜”和“内斜”是两种不同的视力缺陷。广义上讲，“内斜”可以算是“内隐斜”的上位概念。

由此可见，原申请文件中的“用法同内斜”并不等同于“用法同内隐斜”。因此，修改后的“用法同内隐斜”在原申请文件中是没有记载的。那么能否“直接地、毫无疑问地确定”呢？有两种观点：

观点一：“内隐斜”和“内斜”虽然是不同的视力缺陷，但它们是临床表现很接近的眼科疾病。而且，本发明中只写出了有关“内隐斜”的正球镜配镜方式，因此申请文件中的“用法同内斜”只可能是指“用法同内隐斜”，再没有别的可能，这是本领域技术人员可以直接地、毫无疑问地确定的。这是改正明显的笔误。

观点二：虽然本发明中只写了有关“内隐斜”的情况，但“内斜”还可能是指除内隐斜之外的其它斜视情况，对于这些其它的斜视情况，也许有其它的正球镜配镜方式。因此，原说明书中的“用法同内斜”并不能直接地、毫无疑问地确定指的是前面所描述过的“用法同内隐斜”，上述修改是超范围的。

案例3给出的的是一个看似简单明了的“笔误”。如果按照普通读者的理解，申请人只是在修改明显的文字缺陷；如果严格按照专利法第33条的规定进行分析，这样的笔误缺陷似乎是无法克服的。对此，笔者认为“观点二”更有说服力。因为本领域中确实存在“内斜”这个视力缺陷名词，它与“内隐斜”并不等同，本领域技术人员不能确定原申请文件中的“内斜”是将“内隐斜”粗心少写了一个字、还是确实是想表达“内斜”的含义。因此，上述修改是超范围的。

【案例4】

该发明涉及一种软性角膜接触镜及其制造方法。其原始权利要求中写到：“蒸发温度25 -55”，说明书中也是同样的表达方式。申请人将权利要求和说明书中的上述表达均修改为“蒸发温度为25 -55”，即：增加了温度单位“°C”。

很明显，修改后的内容在原说明书和权利要求书中均没有“记载”，那么能否“直接地、毫无疑问地确定”呢？对此也有两种观点：

(1)观点一：原始申请文件中只是忘了写数值“55”的单位。然而，在25 -55这个数值范围中，前面的数值“25”的单位是“°C”，那么后面的数值“55”的单位也必定是“°C”，前后单位应当是一致的，这是本领域技术人员可以直接的、毫无疑问地确定的。因此上述修改不超范围。

(2)观点二：申请人的修改是超范围的。理由如下：

首先，一个数值范围中前后数据的单位一定相同吗？通常来说似乎是这样的，然而，该申请文件本身就给出了一个反例，权利要求书中出现了“放入有机多元酸溶液中浸泡30min-10h”，前面的单位是分钟，后面的单位是小时。可见，在一个数值范围中，前后的单位未必一致。

其次，具体到温度，其单位有好几种，常用的有：热力学温标K（开尔文）、华氏度、摄氏度。对于该案例，如果“55”的单位是K，相当于-218°C，似乎有些不合理。但如果“55”的单位是°F，相当于12.78°C，则这种情况是有可能的。也许有人会认为加热温度的数值范围不可能前面高后面低。然而，没有任何证明表明温度范围必须从低到高进行撰写。因此，本领域技术人员并不能根据原说明书和权利要求书的记载直接地、毫无疑问地确定数值“55”的单位一定就是“°C”，因此上述修改是超范围的。

可见，对于案例4，如果允许其加入°F这个单位，严格说来是违背了专利法

第三十三条的规定；如果认定其修改超范围，似乎有些过于苛刻。由此笔者联想到了《审查操作规程》第八章第9.3.7节中所举的例子：“说明书和权利要求书中隐形眼镜的直径大小的全部记载都是10cm，允许申请人修改为10mm”。然而，上述案例也引起了一些争议。可见，对于判断数值单位的修改是否属于“改正明显错误”的许多问题还有待我们进一步探讨。对于上面的案例4，笔者个人认为应当从严把握，即：认为其修改是超范围的。

三、小结

总之，申请文件中的“笔误”看似微小，但其修改常常带有很大的迷惑性：有些貌似毫无根据的修改，其实是有理有据的；有些乍一看是明显小缺陷的修正，实际上是超范围的。因此，在判断其是否超范围时需要注意以下几方面的问题：

(1) 能够依职权进行的修改通常都属于“改正明显错误”，是不超范围的。

(2) 对于数学表达式中笔误的修改，需要注意查找原申请文件中的相关文字描述。

(3) 查找修改的依据时，不能忘记说明书的附图、表格所记载的信息。

(4) 对于专业性较强的技术术语，需要深入了解本领域技术知识，必要时应当查询相关资料，尽量站在本领域技术人员的角度进行分析。

(5) 在判断本领域技术人员能否“直接地、毫无疑义地确定”时，应当严格把握，不能等同于“可以理解”、“容易想到”。

综上所述，本文结合一些具体的案例对“明显错误”的修改是否超范围的判断进行了一些浅见的分析。由于笔者水平有限，以上分析难免有不恰当之处，仅供大家交流和探讨，希望通过不断的交流和探讨能够与大家达成共识，加深对专利法第三十三条的理解和把握。

参考文献

[1]中华人民共和国国家知识产权局.《专利审查指南》.2010年1月.第243-253页.

[2]中华人民共和国国家知识产权局《审查操作规程·实质审查分册》2009年1月.第198-207页.

[3]柳玲.从一具体案例看“修改超范围”的判断.《审查业务通讯》,第15卷,第5期,2009年5月.第43-46页.

[4]张晓辉. 浅谈对专利申请修改超范围的判断.《审查业务通讯》,第 14 卷,第 10 期,2008 年 10 月.第 46-51 页.

[5]欧阳石文. 专利法第 33 条的立法目的及其“直接地、毫无疑问地确定”之概念.《审查业务通讯》,第 14 卷专刊,第 10 期,2008 年 3 月.第 39-45 页.

[6]李晴. 从一个案例讨论对专利法第 33 条的理解.《审查业务通讯》,第 15 卷,第 1 期,2009 年 1 月.第 36-39 页.

作者:杨婷

单位:国家知识产权局 专利审查协作中心 光电处信息光学室

职务:审查员

联系电话:010-82245768, 13651154038

电子邮箱:yangting@sipo.gov.cn

通讯地址:北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 A 座 1112 房间

邮编:100083

专利法第三十三条相关问题探讨

赫淑彩

摘要：本文结合几个典型案例探讨了在涉及修改是否超范围时不同的观点和意见，并给出了个人认为合理的观点，以及由上述观点的分歧引申出的与专利法第三十三条判断修改超范围时相关的问题。

关键词：超范围，公开不充分，公知常识，不清楚

一、引言

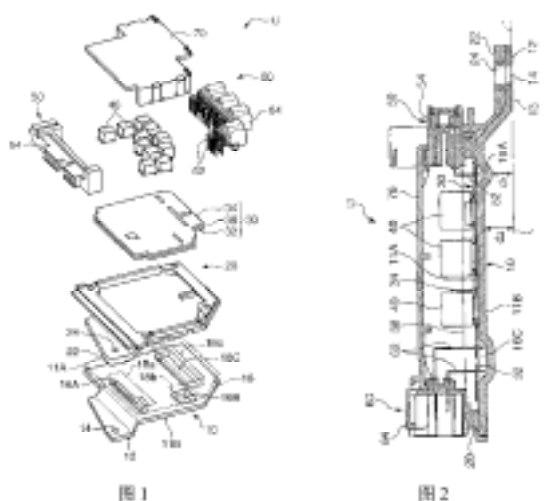
在实质审查程序中，为了使申请符合专利法及其实施细则的规定，对申请文件的修改可能会进行多次，而只要对申请文本有修改，首要审查的就是该修改是否满足专利法第三十三条的规定。专利法第三十三条对修改的内容和范围进行了限制，申请人对其专利申请文件进行修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，专利审查指南第二部分第八章对此作了进一步的解释，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容。审查操作规程中对于“直接地、毫无疑义地确定的内容”给出了解释，是指在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图可以唯一确定的内容；审查操作规程还给出了很多的判断修改超范围的方法和具体修改类型，对于审查实践具有很好的指导作用，但是审查操作规程不可能穷举所有超范围的情形，因此，我们有必要继续对修改超范围的问题进行讨论和探讨。下面主要结合实际审查或者日常收集的案例从几个方面进行阐述与修改超范围相关问题。

二、专利法第三十三条在实审中的运用

1. 汉语词典中对技术术语的解释在修改超范围判断中的作用

【案例 1.1】本案涉及发明名称为“车载用电路单元及其安装结构”的发明专

利申请,在审查过程中,申请人将权利要求1的技术特征“上述箱体主体以处于包围所述电路体的状态**固定**在该散热部件的内侧面”修改为“上述箱体主体以处于包围所述电路体的状态**重叠**在该散热部件的内侧面”,即将技术特征“固定”修改为“重叠”,而原权利要求书和权利要求书均未文字记载“重叠”的技术特征。



那么, 该技术特征的修改是否修改超范围? 对此, 也存在不同的观点:

观点 1 认为: 将“固定”修改为“重叠”实际上是将箱体的主体与散热板之间可能存在的各种相对关系具体化为“重叠”这一种, 由于这种修改是将不明确的内容修改成了具体明确的内容, 因此向申请文件中引入了新的技术内容, 并导致本领域的技术人员所看到的信息不同于原始公开的信息, 因此, 上述修改超范围。

观点 2 认为: 从现代汉语词典的解释来看, “重叠”的含义是指“相同的東西一层层堆叠”^[2], 本案的说明书和权利要求书中虽然没有明确的文字表述箱体主体与散热部件之间的形状和位置关系是重叠的, 但从说明书的附图 1 上可以看出, 两个部件基本上都具有层状的外形, 具有相同的外形轮廓, 且从安装后的图 2 来看, 二者是堆叠在一起的, 因此, 能从说明书附图直接地、毫无疑义地确定两个部件之间是重叠关系, 因此, 将“固定”修改为“重叠”不超范围。

从而引申出一个问题: 在判断修改超范围时是否要考虑汉语词典中对技术术语的解释?

从以上两种观点可以看出，观点 2 对“重叠”的定义进行了分析，并把说明书附图中部件的位置关系与汉语词典中“重叠”的定义进行了对应，从而得出两个部件的位置关系是重叠的，该修改不超范围，笔者认为，权利要求的保护范围是通过一个个技术特征的含义来限定的，但对技术特征含义的理解，应站在本领域技术人员的角度，结合专利申请上下文和本领域的公知常识理解技术特征的含义，汉语词典中对技术特征的解释固然很精确，但对其含义的理解也不能脱离该技术特征存在的“大环境”，所以不能只单纯的考虑汉语词典中对技术特征的解释，要在其基础上结合案情综合考虑。

2.为克服权利要求不清楚引起修改超范围问题的处理以及判断修改超范围与权利要求得不到说明书支持的关系

为了克服权利要求保护范围不清楚的问题，申请人通常对申请文件进行修改，这种修改也许有多种方式，对于这多种方式，判断修改是否会超范围是审查中常见的问题。

【案例 2.1】：权利要求 1：一种排料口冷却结构，其冷却用于从炉体排出冰铜或炉渣等熔体的排料口，其特征在于：具有中空状的套主体，该套主体插入配置在被贯穿设在炉壁上的开口部中，在该套主体的内部设有使冷却水流动的水路，并且，在该套主体的周围设置有用于与所述炉壁焊接接合的凸缘部，该凸缘部是由与该炉壁同质的材料形成的，并且，在设置成中空状的该套主体的空间部中填充耐火材料，在该耐火材料中形成用于向炉外排出熔体的排料口。

审查员指出上述权利要求中的“等”造成该权利要求的保护范围不清楚，申请人修改时将“冰铜或者炉渣等”删除，即申请人为了克服权利要求不清楚的缺陷，将“从炉体排出冰铜或者炉渣等熔体”修改为“从炉体排出熔体”，上述修改是否超范围？对申请人的上述修改是否超范围，存在着不同的观点：

观点 1 认为：“冰铜或炉渣”和“熔体”之间是上下位的概念，“冰铜或炉渣等熔体”可理解为“冰铜熔体或炉渣熔体或所有其它熔体”，将其直接改为“熔体”只是删除了一个并列选择方案，该修改不超范围。

观点 2 认为：采用“等”的记载方式并不能认为是上位和下位概念两个并列的技术方案，删除所述内容后将使权利要求的保护范围变宽。修改后的内容不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑问地确定，因此，这样的修改超范围。

观点 3 认为：删除“等”及前面的限定，保留后面的较上位概念，并不能简单地判断其是超范围还是不超范围，这还要根据说明书的记载以及本领域普通技术人员的公知常识来判断，如果该上位概念得到说明书的充分支持则是可以接受的，如果修改后的上位概念得不到说明书的支持，由于修改导致了不支持，就应该认定为修改超范围，是不能接受的。

对该案而言，比较一致的意见是：权利要求的修改是否超范围，首先看所修改的内容对权利要求的保护范围是否具有限定作用。如果对权利要求没有任何限定作用，那么即使对权利要求进行了修改，其保护范围也不会有任何变化，也就不存在权利要求修改超范围的问题。具体到本案例，删除“冰铜或者炉渣等”对于排料口的结构、组成、以及在整个冷却结构中的连接关系等似乎都没有影响，也就是说，对权利要求的保护范围没有产生影响。因此认为这样的修改没有超范围。

由此，从观点 3 上引申出一个问题：判断修改是否超范围与权利要求是否得到说明书支持之间的关系？

在判断修改是否超范围涉及的法律条款是专利法第三十三条，判断权利要求是否得到说明书的支持涉及的法律条款是专利法第二十六条第四款，两者在判断时有着本质的区别。首先，二者相比较的内容不同，判断修改是否超范围比较的是不同文本之间的内容，即修改的内容与申请日提交的说明书和权利要求书记载的内容进行对比；而判断权利要求是否得到说明书的支持是将同一次提交文本的权利要求书所限定的技术方案与说明书及其附图公开的技术内容进行比较。

其次，两者的严格程度不同，修改超范围的判断基准是，修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容以及从说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。而权利要求是否能得到说明书的支持的判断基准是，权利要求所要求保护的技术方案是否是本领域技术人员从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且未超出说明书公开的范围。从以上可以看出，修改超范围的判断基准比权利要求得到说明书支持的判断基准更为严格，前者不允许在原说明书的基础上重新概括一个在原申请文件中没有记载的保护范围

更宽的技术方案，而后者则允许在不超出说明书公开范围的情况下在权利要求书中概括。因而不能仅仅基于修改后的权利要求能得到说明书的支持而得出这种修改必然不超出原说明书和权利要求书记载的范围的结论。

【案例 2.2】权利要求 21：如权利要求 1 所述的喂入装置，其特征在于，进一步包括所述组件中的第二辊，其中的第一辊轴转速远远大于第二辊的辊轴转速。

审查员指出“远远大于”含义不确切，本领域的技术人员不能确定两比较对象之间的差别程度为多大时才属于远远大于的情形，因此，权利要求 21 的保护范围不清楚。申请人在答复时为了克服权利要求不清楚的缺陷将“远远大于”修改为“大于”，显然，这种修改方式是超范围的，如果不修改则不清楚，那么在遇到此类问题时该如何处理？

笔者认为如果审查员认为这些用词的出现可能会导致权利要求不清楚问题，但整个申请文件中并没有披露其它清楚的表述，如果申请人能够通过澄清性说明而使权利要求清楚的话，应当指出不清楚问题并要求申请人在意见陈述书中对此进行陈述。

如果审查员认为这些用词的出现会导致权利要求不清楚，但整个申请文件中并没有披露其它清楚的表述，而且申请人也不可能通过澄清性说明而使权利要求清楚时，由于上述用词而导致的权利要求保护范围不清楚问题，在实审程序中，只能保持原始的表述方式，不作出任何修改。此问题的解决办法只能留给后续司法程序。否则就会出现修改超出原说明书和权利要求书记载的范围的问题。

3. 修改超范围与说明书公开不充分并存时的处理方式

【案例 3.1】审查员在第一次审查意见通知书中指出说明书公开不充分，不清楚整理液中各成分的具体配比及 DDT 的含量，造成说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，申请人答复时仅仅针对权利要求书进行了超范围的修改，没有对说明书进行修改且也未陈述说明书公开充分的理由。此时审查员是否需要首先审查修改超范围的问题？

对于是否需要首先审查修改超范围的问题存在两种观点：

观点 1：只要申请人修改申请文件，就应当首先审查修改是否超范围。在修改超范围情况下，应该发审查意见通知书，告知申请人修改超范围的事实和

理由。

观点 2：由于说明书公开不充分，无论申请人怎样修改都不会克服该缺陷，不审查修改是否超范围，以修改后仍不符合专利法第 26 条第 3 款为由驳回申请，节约程序。若发通知书指出修改超范围的问题，待申请人克服超范围的缺陷后，还需要根据专利法第 26 条第 3 款驳回申请，不必要地延长了审查程序。

笔者认为，虽然，专利审查指南第二部分第八章 4.11“继续审查”中提到^[1]，在继续审查阶段，如果申请人同时提交了经修改的说明书和 / 或权利要求书，审查员首先应当按照专利法第三十三条的规定审查修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围；如果修改符合上述规定，再进一步审查经过修改的申请是否克服了审查意见通知书中所指出的缺陷。但是，在实质审查过程中应当具体问题具体分析，灵活地适用上述规定。

如果申请人仅修改了权利要求书而没有修改说明书，即使权利要求书存在修改超范围的缺陷，但由于说明书公开不充分的事实没有因对权利要求书的修改而改变，因此若此时审查员以公开不充分为理由作出驳回决定，此时审查员不需要继续发通知书指出修改超范围的问题，这样在符合听证的前提下也节省了审查程序。

4.具体特征修改为一般特征的超范围判断以及公知常识在判断修改超范围中的作用

【案例 4.1】申请人答复审查意见通知书时在权利要求 1 中增加了特征“在所述隔热层体的内壁和外壁的空隙侧的面上**设有防辐射层**”。原说明书中记载了“在所述隔热层体的内壁和外壁的空隙侧的面上**设有由铜或铝等金属箔形成的防辐射层**”以及“至少在所述隔热层体的内壁的面上设置铜或铝等金属镀层或箔，形成防辐射层”。

那么，申请人将申请文件中的具体特征修改为一般特征时，如何判断修改是否超范围？

对上述修改是否超范围也存在不同的观点：观点 1：修改后的权利要求 1 超范围。通常情况下，若申请文件中只记载了具体特征，则不能直接地、毫无疑问地确定出对应于该具体特征的一般特征。案例中，原说明书记载了“由铜、铝等金属镀层或箔制成的防辐射层”，而修改后的权利要求 1 仅限定为“防辐射

层”，显然包含了由金属材料和非金属材料制成的防辐射层，而原说明书中并没有记载由非金属材料制成防辐射层，因此修改后的权利要求 1 超范围。

观点 2：修改后的权利要求 1 不超范围。理论上分析“防辐射层”可能包含各种材料形成的层，但现有技术中没有任何利用非金属材质作为本案例所述生活用设备和容器的防辐射材料的记载。因此，本领域技术人员可以直接地、毫无疑问地确定所述防辐射层只能为金属辐射层，所以修改后的权利要求 1 不超范围。

比较一致的观点是这样的：根据《专利审查指南》第二部分第八章第 5.2.3.2 节“不允许的改变”的规定^[1]，改变说明书中的某些特征，使得改变后反映的技术内容不同于原申请记载的内容，则超出了原说明书和权利要求书记载的范围。具体地，若申请文件中只记载了具体特征，例如只记载了“螺旋弹簧支持物”，则不能由原申请文件直接地、毫无疑问地确定出对应于该具体特征的一般特征“弹性支持物”，事实上上述改变将一个具体的螺旋弹簧支持方式扩大到了一切可能的弹性支持方式，使所反映的技术内容不同于原申请记载的内容，超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

本案例中，原说明书仅记载了“由铜、铝等金属镀层或箔制成的防辐射层”这样的具体特征（也即下位概念），而修改后的权利要求将其改变为“防辐射层”这样的一般特征（也即上位概念），本领域技术人员不能直接地、毫无疑问地确定出相应于该具体特征的一般特征“防辐射层”，“防辐射层”显然包含了由金属材料和非金属材料制成的防辐射层两种情形，上述改变将一个具体的由铜、铝等金属制成的防辐射层扩大到了包含金属材料和非金属材料制成的防辐射层，使得所反映的技术内容不同于原申请记载的内容，超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

并且，从观点 2 引申出一个问题：在判断修改超范围时能否结合本领域的公知常识？

从观点 2 看，其实质上引入了本领域公知常识的内容，根据本领域的技术人员来看，本领域内没有任何利用非金属材质作为本案例所述生活用设备和容器的防辐射材料的记载，这样就利用了本领域技术人员的现有知识把防辐射材料采用非金属材质排除掉，从而得出修改不超范围的结论。笔者认为，在判断

权利要求是否得到说明书支持时需要结合本领域的公知常识进行判断，因为此时需要本领域技术人员在申请文件公开的具体实施方式的基础上结合本领域公知常识进行适度概括，但在修改超范围的判断过程中，要谨慎利用本领域公知常识结合进行判断，例如在对权利要求进行修改时，增加本领域公知常识的内容或者删除本领域公知常识的内容都可能造成修改超范围。

三、结束语

专利法第三十三条是我们实质审查过程中经常应用的法条，专利审查指南中为了了数行对该法条进行规定和解释，但在实际工作中，涉及到判断具体案例的修改是否超范围的问题仍然困惑着我们，这就要求我们对审查指南不能仅仅是机械地解读和运用，还要做到在正确路线的引导下具体问题具体分析，从本领域技术人员的角度对修改是否超范围做出正确无误的判断。

参考文献

- [1] 《专利审查指南》，2010年版，知识产权出版社。
- [2] 《现代汉语词典》，第5版，商务印书馆，第189页。

作者：赫淑彩

单位：审查协作中心机电处审查员

电话：15011268390

邮箱：heshucaai@si po. gov. cn

地址：北京市海淀区中关村南四街18号紫金数码园4号楼审查协作中心

“新颖性/创造性”与“修改超范围”初探

A Preliminary Study of Novelty/Inventiveness and Requirement of Amendments

刘兴鹏

摘要：由《审查指南》的规定可知，引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。如何确定对比文件所公开的技术内容与修改超范围与否的判断标准实质相同，即，不仅包括明确记载的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。目前，修改超范围与否的判断标准日趋严格，然而，在同样的游戏规则下，审查员大多对如何确定对比文件所公开的技术内容采取了背道而驰的宽松的判断标准。以同样的尺度严格采用“明确记载和可直接地、毫无疑义地确定”的判断标准是一柄双刃剑，不仅对“修改超范围”有影响，而且也对专利的根本性的实质条件——“新颖性/创造性”有巨大影响。二者如何达到一种平衡，值得思考。

关键词：修改超范围；明确记载；直接地、毫无疑义地确定；新颖性/创造性；公开内容

最近一个时期以来，专利局对专利申请的实质审查发生了显著变化，其特征在于：“不具备新颖性/创造性”和“修改超范围”之类的审查意见通知书急剧增加。

新颖性/创造性和修改超范围看似两个风马牛不相及的课题，实际上，二者有着密切的关系，现对其作初步探讨。

1. 修改超范围

根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对专利申请文件进行修改，但不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

审查指南中针对申请人对申请文件的修改时机和方式以及允许的修改等做了具体阐述，并列举了一些可能不被允许的修改情形。

审查指南第二部分第八章第 5.2.1 节关于“修改要求”部分对原说明书和权利要求书记载的范围作了定义：

原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据，申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。但进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本除外，其法律效力参见本指南第三部分第二章第 3.3 节。

按照上述规定，判断修改是否超范围的依据包括两个方面：一是说明书和权利要求书文字记载的内容；二是根据说明书和权利要求书的文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

从专利审查实践的角度来看，**审查员对“修改是否超范围”判断标准的掌握趋于严格。**

在现有的审查意见通知书中，审查员通常认为如果所修改的内容的**相应文字**没有明确记载在说明书和权利要求书中即认定为超范围，而且倾向于只在原始权利要求书的范围内做修改。这样的规定过于严格，同时完全忽略了说明书附图的作用。说明书附图作为申请的一部分，理所当然应该被考虑在内。

而且，在实际审查过程中，发现审查员对修改是否超范围的审查标准并不统一，某些审查员在根据三十三条进行审查时似乎过于苛刻和有失偏颇。个别审查员甚至并未完全领会新审查指南关于此问题的精神和实质，从而造成最近一段时间以修改超范围为由发出的审查意见通知书过多的现象。

在 2008 年 3 月举办的“国知局机械方面各审查部门与专利代理人交流会”上，本人作了主题发言：**关于“修改超范围”问题的意见。**

但是，直到今天，如何克服审查员指出的“修改超范围”的缺陷，依然是困扰申请人和代理人的一个关键问题。

造成修改超范围的原因是什么？

如何避免修改超范围？

一直都是业界人士致力探究的课题。

2. 造成修改超范围的原因

申请人对申请文件进行修改，其目的是为了克服其中存在的缺陷。有两种情形：1) 主动修改；2) 被动修改 - 按照通知书中的要求进行修改。

在专利审查实践中，经常会遇到审查员在审查意见通知书中指出，权利要求 1 相对于对比文件 1 不具备不符合专利法第 22 条规定的新颖性/创造性。

实践中发现，如果申请人对审查意见通知书和对比文件未作认真细致的分析，就贸然对权利要求书进行修改，是导致修改超范围的诱因之一。

3. 有关专利法第 22 条规定的新颖性/创造性的案例

在专利审查实践中，发现审查员对新颖性/创造性的审查也趋于严格，而且“一通”后直接驳回有风起云涌之势。

试举例说明如下。

案例 1 – NTD33964

驳回通知书	2008/05/16
复审理求受理通知书	2008/10/22
复审决定书:撤消驳回决定	2009/06/24

申请人认为，审查员针对对比文件 1 的分析完全错误，审查员在“一通”正文第 1 条第 4-7 行指出的对比文件 1 所“公开”的特征并非是其真正公开的内容，而是“一字不差”地“抄写”了本发明独立权利要求 1中所包括的技术特征。

本案被审查员以不符合专利法第 22 条第 3 款的规定为由驳回。

经复审程序（未修改），复审决定撤销了驳回决定。**决定要点：**

如果一项权利要求相对于最接近现有技术的区别技术特征既未在现有技术中公开也不属于本领域公知常识，且带来了预料不到的技术效果，则该权利要求具备突出的实质性特点和显著的进步。

案例 2 – NTD43190 （驳回-复审中）

审查员在“驳回决定”中提及：

二、驳回理由

1. 权利要求1请求保护一种空调设备,对比文件1(CN1530247A)公开了一种用于车辆的空调调节器(参见说明书第5页第2行至第7页第24行,附图1-2):包括平状设计的模块化设计的单区域空调调节单元(相当于空调单元),参见附图1和2,可以看出该空调调节单元具有基本为长方形的壳体(相当于盒形外壳),外壳包括长宽高,从而形成构造长度 y ,构造高度 z 和构造宽度 x 的,空气抽吸口和空气排放口之间布置了多个空调设备(相当于空调装置),和数个空气导向和分配设备,同时在抽吸口和排放口之间布置了蒸发器3、作为辐射热量的热交换器的加热器芯4(相当于构造为加热热交换器的热交换器)和送风机5



(相当于风扇),而蒸发器和加热器芯在抽吸口和排放口之间沿外壳的纵轴 y 布置(相当于在外壳的纵轴 y 方向上线性地顺序布置),且均相对于纵轴 y 倾斜一定角度(相当于热交换器相对于外壳的纵轴 y 倾斜一个角度),同时相互倾斜布置,同时通过附图可以看出构造长度 y ,构造高度 z 和构造宽度 x 之间的关系,即 $y>x>z$ 。

由此可见,权利要求1的全部技术特征都已经对比文件1公开,两者采取了相同的技术方案,属于同一技术领域,解决的技术问题相同,预期效果相同,因此权利要求1不符合专利法第二十二条第二款有关新颖性的规定。

然而,对比文件1的附图中根本没有示出 x, y, z ,且说明书中也从未提及相关尺寸的设计,其技术方案的出发点在于:蒸发器(3)布置成相对于空气路径(2)的延伸方向以15~30度范围内的角度倾斜,并且加热器芯(4)布置成在与蒸发器(3)的方向相同的方向上倾斜。而且,附图不是机械设计图,仅起示意作用。

案例3 NTD40964

第1次审查意见通知书	2008/11/07
驳回通知书	2009/08/28
复审请求受理通知书	2009/12/28

案例4 NTD 40477

第1次审查意见通知书	2008/04/18
驳回通知书	2009/07/31
复审决定书:撤消驳回决定	2010/01/27

案例 5 NTD 42298

第 1 次审查意见通知书	2008/05/30
驳回通知书	2009/03/13
复审请求受理通知书	2009/07/28
复审通知书	2009/11/25
复审决定书:撤消驳回决定	2010/07/1

案例 6 NTD 45610

第 1 次审查意见通知书	2008/01/04
驳回通知书	2009/07/31
复审决定书:撤消驳回决定	2009/12/16

案例 7 NTD 42775

第 1 次审查意见通知书	2009/03/06
驳回通知书	2009/08/28
复审请求受理通知书	2010/01/19

案例 8 NTD 41225

第 1 次审查意见通知书	2007/12/07
驳回通知书	2009/04/03
复审请求受理通知书	2009/08/12
复审通知书	2010/04/27

.....

通过上述几个经过复审程序“撤消驳回决定”的案例，申请人很难认同相关审查员的审查意见和驳回决定是正确的。

4. 如何确定对比文件所公开的技术内容？

在很多情况下，通过分析对比文件 1 和本发明权利要求 1 要求保护的技术方案可以看出，申请人与审查员的看法截然不同，争议的焦点往往在于对比文

件，申请人认为审查员对对比文件 1 的理解是错误的，即，实际上，对比文件 1 根本没有公开权利要求 1 的某些技术特征。

那么，应当如何确定对比文件所公开的技术内容？

且看《审查指南》第二部分第三章第 2.3 节“对比文件”中的规定：

对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。另外，对比文件中包括附图的，也可以引用附图。但是，审查员在引用附图时必须注意，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容。

由《审查指南》的上述规定可以看出，如何确定对比文件所公开的技术内容与修改超范围与否的判断标准是一致的，即，不仅包括明确记载的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

目前，修改超范围与否的判断标准日趋严格，然而，在同样的游戏规则下，审查员大多对如何确定对比文件所公开的技术内容采取了背道而驰的宽松的判断标准。

概括而言，审查员发出的“不具备新颖性/创造性”类的审查意见通知书采用了“简单快捷”的审查方式，其标准格式语段如下：

本发明的权利要求 1 要求保护一种 A【主题名称】。对比文件 1 公开了一种 A，其中披露了以下技术特征 B【权利要求 1 中的技术特征】，参见第 1 页第 1 行至最后 1 页最后 1 行（即，通篇）。由此可见，权利要求 1 的全部技术特征已经被对比文件 1 所公开，两种属于同一技术领域，采取相同的技术方案，解决的技术问题相同，预期的技术效果相同，因此权利要求 1 不具备不符合专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

本发明的权利要求 1 要求保护一种 A【主题名称】。对比文件 1 公开了一种 A，其中披露了以下技术特征 B【权利要求 1 中的技术特征】。权利要求 1 相

对于对比文件 1 的区别技术特征为 C【权利要求 1 中的技术特征】。

- 对本领域技术人员来说，该区别技术特征是惯常采用的技术手段；或
- 对比文件 2 公开了一种 A，其中披露了以下技术特征 C【权利要求 1 中的技术特征】。

由此可见，在权利要求 1 的基础上结合对比文件 2（或者惯常采用的技术手段）得到权利要求 1 要求保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此权利要求 1 要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的技术进步，不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

但是，能够明确的是，倘若严格采用“明确记载和可直接地、毫无疑问地确定”的判断标准，不仅很难发现权利要求 1 的技术特征明确记载在对比文件 1 中，而且也很难从对比文件 1 中可直接地、毫无疑问地确定。

5. 避免修改超范围的方式之一

鉴于现阶段克服修改超范围的艰巨性，在面对审查员发出的“不具备新颖性/创造性”类的审查意见通知书时，可以采用“明确记载和可直接地、毫无疑问地确定”的判断标准，判断对比文件 1 是否真正公开了权利要求 1 的技术特征。若否，切不可贸然对权利要求书进行修改。应当基于此进行争辩，并要求审查员指明对比文件 1 的第几页第几行有明确记载（若非“非正常申请专利”，怎可能明确记载？），或如何从对比文件 1 的第几页第几行（结合附图）可直接地、毫无疑问地确定（亦难，除非“二次概括”或假定）。尽管该要求并非过分，但也可能仅是奢求。

古人云：“以子之矛陷子之盾，何如？”。

就上述案例 2 来说，该案审查员在“一通”正文第 1 条中开宗明义地教诲了什么样的技术内容不能直接地、毫无疑问地确定。可见审查员对该判断标准的掌握驾轻就熟。因此，本发明的独立权利要求 1 的区别技术特征能否从对比文件 1 中直接地、毫无疑问地确定，对于审查员来说是“也应当”是显而易见的。

一、案由

申请人于2008年06月25日对权利要求书进行了主动修改，提交了替换的权利要求1-10。

应申请人提出的实质审查请求，审查员对本申请进行了实质审查，并于2009年04月10日发出了第一次审查意见通知书，通知书中引用了下述对比文件：

1、CN1530247A， 公开日为：2004年09月22日

审查员指出权利要求1、5修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定，同时提醒申请人即使修改权利要求使其满足专利法第三十三条的规定，权利要求1、3-5仍然不符合专利法第二十二条第二款有关新颖性的规定，权利要求2-10不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

按照申请人的浅见，本发明的独立权利要求1的区别技术特征不仅没有明确记载在对比文件1中，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，也不属于隐含的且可直接地、毫无疑问地确定的技术内容。

6. 思考？

通过上述分析可知，严格采用“明确记载和可直接地、毫无疑问地确定”的判断标准是一柄双刃剑，不仅对“修改超范围”有影响，而且也会对专利的根本性的实质条件-“新颖性/创造性”有巨大影响。在收紧了“修改超范围”的判断标准的同时，也意味着放宽了对“新颖性/创造性”的判断标准。

但是，在目前的审查实践中，审查员不仅收紧了“修改超范围”的判断标准，也收紧了对“新颖性/创造性”的判断标准。二者背道而驰。但，相信这绝非专利局本愿。

在同样的游戏规则下，对修改超范围的判断标准和对如何确定对比文件所公开的技术内容应当采用同样的宽严尺度。

综上所述，如何把握“明确记载和可直接地、毫无疑问地确定”的判断标准，确实是个值得关注的课题。

对于“修改超范围”和“新颖性/创造性”的判断如何达到一种平衡，值得思考。

有鉴于目前专利审查实践所面临的“矛盾”，迫切期望专利局对《审查指南》的上述规定作出权威解读，以解申请人和代理人的心头之惑。

欢迎对以上不成熟的观点指正。

作者：刘兴鹏

单位：永新专利商标代理有限公司

职务：机械部经理

联系电话：66211836 - 133

电子邮箱：rickliu@chinantd.com

详细通讯地址：北京市金融街 27 号投资广场 A 座 10 层，邮编 100033

专利法第三十三条之个人见解

Personal Understandings to Article 33 of Chinese Patent Law

柴丽敏

摘要：本文从语义学解释和立法目的出发，借鉴诉讼法中的证据规则，提出在判断对申请文件修改后的内容是否超出原申请文件记载的范围时，应当秉持一种高度盖然性的判断标准，建议将对专利法第 33 条的把握尺度掌握为：如果申请人对申请文件进行修改，使得修改后的内容是所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书、通过合乎逻辑的推理、高度盖然性地确定的内容，则这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

关键字：高度盖然性 证据规则 法律原则和规则 判断主体

一、引言

《专利法》第 33 条(简称 A33)规定“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。其中，对于何为“原说明书和权利要求书记载的范围”，国家知识产权局在其部门规章《专利审查指南 2010》(简称审查指南)中进一步明确为“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。但是，对于何为“能直接地、毫无疑义地确定的内容”，审查指南中没有进一步定义和解释，这使得在如何判断修改的内容是否是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容上，各界都有不同的理解和看法，并且，近些年来关于 A33 的审查实践的争议似乎表明，各界对国家知识产权局的掌握标准并不完全认可。鉴于此，在下面，作者就 A33 的掌握发表一些个人见解。

二、“直接地、毫无疑义地”的语义学解释

由于如上所述关于何为“直接地、毫无疑义地”，审查指南本身并没有给出进一步的定义和解释，权威部门也没有给出任何相关的范例或指导性意见，因此，在实践中，趋向于从语义学上来进行理解。从语义学上进行解释本身并无不妥，因为按照法律解释方法的位阶，语义学解释通常具有最高位阶，即对一个法律条文的解释，首先应当从该条文本身的语义上进行解释。

作者在《汉语词典》中找到：“直接”是指“不经过中间事物的，不通过第三者的”，和“毫无疑义”是指“一点也没有可以怀疑的地方，表示完全明确肯定”。按照上述释义，在判断修改超范围时，“直接地、毫无疑义地确定的内容”即可以理解为不通过中间步骤地、一步式地简单推理得到的百分之百肯定的内容，只有这样的内容才是没有超出原始记载的范围的，才是被允许的。从目前的审查实践来看，审查员似乎也正是以这样的尺度来严格掌握 A33 的审查的。然而，将这样的理解用于判断专利申请文件的修改未免太过苛刻，作者认为在某种程度上，这种理解并不符合 A33 的立法目的和宗旨。

三、专利法第 33 条的立法目的和宗旨

当前，对于专利法第 33 条的立法目的和宗旨的阐述可见于国家知识产权局条法司著的《新专利法详解》。在该著作中提到：“之所以规定可以对申请文件进行修改，是因为在撰写申请文件过程中难免存在用词不够严谨或者表达不够准确等缺陷。对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的确切性，影响公众专利技术信息的利用”。该著作还提到：“之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果”。

由上述记载可以看出，专利法第 33 条的立法目的和宗旨在于：一方面维护专利申请人的权益，即允许他们通过修改来克服诸如不清楚等缺陷，从而使得专利权的保护范围清楚，进而有效地保护其智力劳动成果。另一方面，维护社会公众的利益，即这种修改也应当是有限制的，申请人不能任意地加入新的内容。因此，专利法第 33 条正是试图在专利申请人的利益和社会公众的利益之间寻求一种平衡，并且如何把握平衡的度的问题是保持这种平衡趋于稳定的关键。然而，在度的把握上，国家知识产权局要求修改后的内容必须达到能够“直接地、

毫无疑问地”从原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图确定的程度。但是，如上所述，单纯从语义学来看，“直接地、毫无疑问地”是一个非常严格的标准，作者认为这样的标准在某种程度上不适合专利申请文件的修改，不符合其立法目的和宗旨，通过以下一个简化的例子进行说明。

假设：在一项发明专利申请中，某项独立权利要求中关于技术特征 A 的描述不清楚，需要对其进行修改以克服该缺陷。但是，结合整个说明书及其附图，能够“极大可能地”确定该技术特征 A 是意指意思清楚的技术特征 B，然而上述“极大可能地”并未达到“毫无疑问地”的标准，因为其可能只有 99% 的概率可以被理解为技术特征 B，还有 1% 的概率可以被理解为另外的意思，例如意思清楚的技术特征 C。在目前的审查实践中，将技术特征 A 修改为技术特征 B 往往是不会被允许的，因为审查员会举出技术特征 A 可能为技术特征 C 的反例来证明修改后的技术特征 B 并不能“直接地、毫无疑问地”从原说明书和权利要求书记载的内容确定。然而，作者个人认为，审查员的该做法从某种意义上并不符合 A33 的立法目的和宗旨，原因在于：根据如上的假设，如果允许申请人进行修改，则有 1% 的可能伤及公众利益，因为存在 1% 的可能使得修改超范围；如果不允许申请人进行修改，则必然地、100% 地，伤及申请人的利益，因为不清楚的权利要求对专利权的保护力度是相对较小的，从而不能对发明创造进行有效的保护。然而，从数字 1% 和 100% 的对比却看出，在上述社会公众利益与申请人的利益的取舍中，在目前的标准下，会得到一个明显偏袒于社会公众的结果，为了这 1% 的可能性，在修改是否超范围的把握上，可以说是“宁可错杀一千，也不可放过一个”。当然，为了维护公众利益，在某些特定情况下，上述做法也并无可厚非。但是，就我国的实际情况来看，当前审查实践中的严苛做法似乎不妥，专利法第 1 条就开篇明义地写道：“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法”。

因此，作者认为，从立法目的和宗旨的角度来看，关于专利法第 33 条的把握尺度，当前的审查实践对于申请人所作修改的要求过高，有碍于对申请人利益的合理保护，对此应当适当修改和细化，以达到社会公众利益和申请人利益之间的合理平衡。下面，作者在这方面试着提出一些个人见解，以期达到抛砖

引玉的目的。

四、专利法第 33 条的把握尺度

1. 可以从“高度盖然性”的角度把握“直接地、毫无疑义地确定”的判断标准

如上所述，以语义学上的“直接地、毫无疑义地确定”作为一种标准和尺度在判断修改是否超范围时，对申请人和社会公众的利益的保护方面有失偏颇，应当进行适当修改和细化。对于如何修改和细化，作者认为可以借鉴和参考诉讼法中关于证据的证明标准的一些理念和做法。

诉讼法中关于证据的规定是一种针对原告和被告之间的权利义务制定的规定。在对某一事实进行证明时，双方分别通过举出有利于己方的证据来证明己方的观点，双方的举证方向往往是相反的。而在判断修改是否超范围时，申请人一方往往通过举证或推理证明其修改后的内容能够未超出原始记载的范围，而审查员一方，则对专利申请人进行反驳，或举证证明申请人修改后的内容超出了原始记载的范围，由此，诉讼法中关于证据的规定与修改超范围的判断存在一定的类似性，对专利法第 33 条的把握尺度不妨参照诉讼法中的有关证据的证明标准的规定。

诉讼法中的证明标准是一种盖然性的证明要求。所谓盖然性，是指法官从证据资料看，待证事实具有存在与否的某种可能性。这种事实存在与否的可能性具有一定的幅度，有低的盖然性、较高的盖然性和高度的盖然性。在诉讼中，低的盖然性无法使法官获得认定事实的确信，较高的盖然性则表明证明已经达到了使法官确信所主张的事实有较大可能性是如此的程度，高度盖然性则表示，虽然没有达到使法官对待证事实确信只能如此的程度，但已经达到相信存在极大可能或非常可能如此的程度。对证明标准最高的刑事诉讼一般要求证明必须达到一种使法官确信的状态或能够排除一切合理怀疑。而民事诉讼和行政诉讼则要求相对较低，为一种高度盖然性的要求，个别情形下，对于举证困难的案件，仅要求较高的盖然性即可。由此可见，即使是最为严苛的刑事诉讼，也仅仅是要求极大可能性，排除一切合理怀疑而非一切怀疑。

作者认为，对修改后的内容是否超出原始记载的范围的判断也可以适用上述诉讼法中对于盖然性的判断，但是，当前的专利审查实践实际上要求的是极高的盖然性，即要求达到“直接地、毫无疑义地确定”的程度，100%的盖然性。

与最为严厉/严格的刑事诉讼中的“极大可能性”相比，专利审查实践中“毫无疑问地”，100%盖然性的要求都显得过于严格，更何况，专利审查仅是一种行政行为，作者认为其达到以行政诉讼中的高度盖然性标准即可。

进一步地，结合上述行政诉讼对证明标准的要求，并结合《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》在对证据的审核认定中的规定：“法庭应当对经过庭审质证的证据和无需质证的证据进行逐一审查和对全部证据综合审查，遵循法官职业道德，运用逻辑推理和生活经验，进行全面、客观和公正地分析判断，确定证据材料与案件事实之间的证明关系，排除不具有关联性的证据材料，准确认定案件事实”，据此，作者认为可以将对 A33 的把握尺度进一步修改或细化掌握为“*如果申请人对申请文件进行修改，使得修改后的内容是所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书、通过合乎逻辑的推理、高度盖然性地确定的内容，则这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围*”，即，在判断修改超范围时，以所属技术领域的技术人员通过合乎逻辑的推理，是否能高度盖然性地确定为准。

作者认为，高度盖然性的尺度可以避免“直接地、毫无疑问地”在掌握层面上过于僵化的缺点，给予审查员一定的但又有限的自由裁量权，以更加合理地平衡申请人和社会公众之间的利益。

2. 专利法实施细则中有待出台对专利法第 33 条的进一步的规则性规定

尽管最新的专利法及其实施细则刚刚出台不久，但是，客观地说，对于专利法中修改超范围的规定目前依旧存在法律规定层级上的空缺。如前所述，上位法《专利法》第 33 条规定“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，从字面上，该条是对于修改所作出的一般性的概括规定，尽管目前对于该条在修改的内容和范围方面，下位法《专利法实施细则》并未有任何细化的条款，在审查实践中审查员也均直接适用专利法第 33 条对于修改进行审查，作者也倾向于认为应将专利法第 33 条视为是专利法中关于修改所制定的法律原则，而非法律规则。

在此有必要区分法律原则和法律规则的意义在于：法律规则是采取一定的结构形式具体规定人们的法律权利、法律义务以及相应的法律后果的行为规范，

其内容具体明确，逻辑结构均由“假定条件”、“行为模式”和“法律后果”三部分组成，而法律原则是为法律规则提供某种基础或本源的综合性的、指导性的价值准则或规范，在适用上，法律原则不像法律规则那样对假定条件和行为模式有具体明确的规定，所以当法律原则直接作为裁判案件的标准发挥作用时，会赋予法官较大的自由裁量权，从而不能完全保证法律的确定的性和可预测性。

鉴于此，作者认为有必要在《专利法》下一位阶的法规《专利法实施细则》中进一步出台关于 A33 的法律规则。尽管在部门规章《专利审查指南》中已有相关的细化规定，但由于部门规章并不属于我国的法律的正式渊源，审查指南中的规定在严格意义上并不能成为法院直接适用的依据，通过在《专利法实施细则》中对 A33 作出进一步的规则性的规定，可以为专利审查这一具体行政行为的合法性和合理性提供更有力的法律依据。

3.不能忽视“所属技术领域的技术人员”这一判断主体

不论是现行的审查实践，亦或是作者在上述建议中提到的把握尺度，“修改超范围的判断主体”是所属技术领域的技术人员，这一点绝对不能被忽视，因为不同知识背景的人由于推理能力以及知识结构的不同会具有不同的判断能力和标准。判断主体不明确，判断就不可能客观、公正，例如，数学家、一般工程人员、发明家等不同主体往往能够从相同的说明书中确定出不同深度和广度的内容。有了“所属技术领域的技术人员”这一判断主体，才有可能谈及“通过合乎逻辑的推理”、提出或排除一切合理怀疑、高度盖然性地确定。然而，作者发现，造成当今对于修改的标准把握严苛的原因之一还在于审查员忽略了这一判断主体，审查员在审查修改的内容时，往往以一位普通公众的角度来判断修改的内容是否是“直接地、毫无疑义地确定的内容”。某些审查员在电话沟通中强调如果所作的修改不是原说明书和权利要求书文字记载的内容，则只有类似于“太阳从东方升起”这样的推理才可以被认为是“所属技术领域的技术人员”能够“直接地、毫无疑义地确定的内容”。显然，上述推理的判断主体仅为一般公众即足矣，并未以所属技术领域的技术人员的立场去理解技术方案本身。可见，强调“所属技术领域的技术人员”这一判断主体可以有效地限制审查员的自由裁量权，合理保障专利申请人和社会公众双方的利益。

五、具体案例

作者曾代理一件 PCT 发明专利申请,其涉及一种改进的二氧化钛粒子,该发明的二氧化钛粒子的光催化活性较现有技术的二氧化钛粒子的光催化活性明显提高。在说明书中,该光催化活性用一特定的系数 K 进行表征,K 值越大则意味着光催化活性越高。在“具体实施方式”部分,通过 3 个实施例给出了按照本发明的方法制备的二氧化钛粒子的光催化活性,其中 K 值分别为 0.81×10^{-3} 、 0.85×10^{-3} 和 0.83×10^{-3} ,并通过 3 个对比例给出了按照现有技术中的二氧化钛粒子的光催化活性,其中 K 值分别为 0.5×10^{-3} 、 0.7×10^{-3} 和 0.3,并且,说明书中明确记载“从本发明的实施例以及对比例来看,按照本发明的方法制备的二氧化硅粒子的 K 值明显较大,光催化活性更好”。

在一通答复中,申请人主动将说明书中记载的一对比例的 K 值由“0.3”修改为“ 0.3×10^{-3} ”,并指出“0.3”为一明显错误,遗漏了“ 10^{-3} ”这一数量级,因为在整个说明书的记载中,K 值的数量级均在 10^{-3} 。

审查员发出二通,指出上述修改超出原始记载的范围,其理由在于,不能由原说明书直接地、毫无疑义地确定对比例的 K 值“0.3”就是“ 0.3×10^{-3} ”,并反问为什么不是“ 0.3×10^{-4} ”或者“ 0.3×10^{-5} ”呢?因此,审查员拒绝了申请人的该修改。

在此后的通知书以及相应的答复中,申请人和审查员就上述该修改进行了反复的争辩,最终,为了能够获得授权,申请人未能对“0.3”进行修改。

下面,针对该案例,结合上述的探讨,作者对审查员的这一做法进行如下分析:

首先,根据审查指南,审查员的观点似乎有一定的合理性,因为尽管在说明书中的其它的实施例和对比例中记载的 K 值都是在 10^{-3} 的量级,这也无法“直接地、毫无疑义地”确定其中一个对比例的 K 值就必然为 0.3×10^{-3} ,而不存在别的可能性,例如,哪怕万分之一的可能为其他数值,例如 0.3×10^{-4} ,因为不同对比例或实施例的反应参数并不相同。

但是,另一方面,如果就因为上述原因而不允许申请人进行修改,对申请人保护其发明是具有一定影响的,因为如果本发明要具有创造性,其必须与现有技术相比具有“显著的进步”,但是,从说明书的记载来看,现有技术的 K 值为 0.3,其远远大于本发明的 0.81×10^{-3} 、 0.85×10^{-3} 或 0.83×10^{-3} ,也就是说,根

据说明书的该记载，本发明似乎并不具有“显著的进步”，反而具有“显著的退步”。说明书中记载的“0.3”可能对本发明的授权前景、后续的无效或者专利的转让方面都造成不利影响。

如果按照作者建议，将修改超范围的把握尺度掌握为“如果申请人对申请文件进行修改，使得修改后的内容是所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书、通过合乎逻辑的推理、高度盖然性地确定的内容，则这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围”，上述修改是可以被接受的，理由如下：

1. 修改超范围的判断主体为所属技术领域的技术人员，根据说明书的记载，如 3 个对比例的工作参数的设定，可以确定其结果应当具有一定的可比拟性，在其他对比例的 K 值都在 10^{-3} 量级的情况下，其中一对比例的 K 值不可能为 0.3，即在 10^1 的量级。况且，说明书中也明确记载了“从本发明的实施例以及对比例来看，按照本发明的方法制备的二氧化硅粒子的 K 值明显较大，光催化活性更好”。

2. 诚然，可以怀疑 K 值“0.3”有可能为“ 0.3×10^{-4} ”，而非“ 0.3×10^{-3} ”，但是，这种盖然性相对很小，因为 3 个对比例的试验条件基本相同，其 K 值不太可能有 10 的量级大小的变化。只要能够高度盖然性地确定其应当为“ 0.3×10^{-3} ”，在综合考虑其他因素例如本发明的发明点等的情况下，这种修改是存在被允许的可能性的。

3. 在本案例中，不管是将“0.3”修改为“ 0.3×10^{-3} ”还是“ 0.3×10^{-4} ”，其仅仅是对试验结果的修改，只要试验参数确定了，其试验结果应当是唯一的，不存在可能性的问题，应当是“ 0.3×10^{-3} ”还是“ 0.3×10^{-4} ”实际上是一伪命题。

4. 实际上，即便客观地，“0.3”应当为“ 0.3×10^{-4} ”，而不是“ 0.3×10^{-3} ”，却不适当地允许申请人将其修改为“ 0.3×10^{-3} ”，但是，这并不会实质性地损害公众利益，因为申请人实际上仅仅是对现有技术的试验结果进行了修改，并未涉及对本发明的任何实质性内容的修改。在允许申请人修改并不损及公众利益，而不允许申请人修改则必然损及申请人的利益的前提下，从切实保护发明人的利益的角度来说，允许申请人修改不失为一种最好的做法。

参考文献

- [1] 《新专利法详解》，国家知识产权局条法司著，知识产权出版社，2001年8月
- [2] 《专利审查指南2010》，中华人民共和国国家知识产权局著，知识产权出版社，2010年1月
- [3] 《国家司法考试辅导用书》，国家司法考试中心组编，法律出版社，2007年4月
- [4] 《法律汇编》，法律考试中心编，法律出版社，2010年1月

作者：柴丽敏

单位：永新专利商标代理有限公司 专利代理人

联系电话：66211836-221

Email: chailimin@chinantd.com

地址：北京市金融街27号投资广场A座10层

关于放弃方式的修改

杨宏军

摘要：本文从审查实践中遇到的放弃方式修改权利要求未被接受的事例着手，从历次审查指南中对放弃方式修改的有关规定、实务经验、日本审查指南中的相关规定等方面进行了分析并提出了建议。放弃方式的修改不应该被限定于数值范围的情况，建议在审查指南中加入有关放弃方式修改的定义、适用条件和除数值范围外的示例，提高相关规定的可操作性，便于审查员、申请人和代理人间的沟通和协作。

关键词：权利要求的修改、放弃

关于放弃方式的修改

1、问题的提出

根据专利法 33 条及实施细则 51 条的规定，申请人在答复审查意见时可以修改权利要求，在审查指南中具体规定了允许的修改方式和不允许的修改方式，但其中对于一种比较特殊的修改方式即放弃方式（disclaim）的修改没有具体详细的规定，在现行的审查指南第二部分第八章 5.2.3.3 节“不允许的删除”（2010 年 1 月第 1 版）中记载了在某种情况下可以通过放弃的方式修改数值范围，但其中关于可以进行这种方式修改的理由以及其他情况下是否可以适用该修改方式都没有规定。因为没有明确规定，所以导致目前在实质审查过程中审查员、申请人以及代理人对数值范围之外的情况下能否也采取这种放弃方式进行修改产生疑惑，因理解上的不同而影响审查的顺利进行。

本文希望能够从指南中有关内容的变化、实务中的现状以及日本审查指南中的有关规定对该问题进行说明并提出建议。

2、审查指南中相关规定的变化

在第一部审查指南即 1993 年 4 月 10 起开始施行的审查指南（1993 年 4 月第 1 版）第二部分第八章 5.2.2（允许的修改）的 5.2.2.1“对权利要求书的修改”

的(8)中有如下规定：“当发明具有专利性时，鉴于对比文件公开的内容或者鉴于实施发明的某部分是不可能的，允许用具体“放弃”(discalimer)的方式，从一较宽的权利要求中排除某部分，使权利要求从整体上来看，覆盖具有明显排除某部分的一个确定的保护范围。例如，要求保护的范围 $x_1=600-10000$ ，对比文件公开的范围 $x_2=240-1500$ ，因为 x_1 与 x_2 部分重叠，故 x_1 无新颖性。但是，用具体“放弃”的方式对 x_1 进行修改，排除 x_1 中与 x_2 相重叠的部分，即 $600-1500$ ，则要求保护的范围 $x_1 > 1500$ 至 $x_1=10000$ 是允许的。因为数值 1500 未如(7)中所述在原说明书和权利要求中确实加以公开，所以将 $x_1=600-10000$ 修改成 $x_1=1500$ 是不允许的。”

上述内容表明适用放弃方式进行修改的条件是，对比文件公开的内容影响到发明的专利性，或者权利要求中的某部分范围不能实施。该部分内容中没有限定该修改方式只适用于数值范围的情况，只是作为一个例子给出了适用于数值范围的情况下如何修改。也就是说，根据上述规定，通过放弃方式进行修改并不限于数值范围的情况。

在第一次修订后即 2001 年版的审查指南第二部分第八章 5.2.2 (允许的修改) 的 5.2.2.1“对权利要求书的修改”的(2)中与上述相应的部分改为：“如果在原说明书和/或权利要求书中没有公开某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，在该发明申请排除所述部分后具有新颖性和创造性的前提下，允许用具体“放弃”(discalimer)的方式，从一个数值范围较宽的权利要求中排除某部分，使权利要求从整体上来看，覆盖具有明显排除该部分的一个确定的保护范围。例如，要求保护的技术方案中某一数值范围为 $x_1=600-10000$ ，对比文件公开的技术内容与该技术方案的差别仅在于其所述的数值范围为 $x_2=240-1500$ ，因为 x_1 与 x_2 部分重叠，故该权利要求无新颖性。但是，允许用“放弃”的方式对 x_1 进行修改，排除 x_1 中与 x_2 相重叠的部分，即 $600-1500$ ，为此，可以将要求保护的技术方案中该数值范围修改为 $x_1 > 1500$ 至 $x_1=10000$ 。然而，将 $x_1=600-10000$ 修改成 $x_1=1500-10000$ 是不允许的，因为数值 1500 未在原说明书和权利要求书中确实公开过。”

上述修改后的内容融合在关于数值范围的修改规定中，与修改前相比，从

字面上看，缩小了适用放弃方式修改的范围。

在第2次修订后即2006年版审查指南第二部分第八章中，上述内容从5.2.2（允许的修改）转移到5.2.3（不允许的修改）中，作为例外情况记载在5.2.3.3（不允许的删除）中，文字表述上与上一版又有修改，主要是增加了以下内容：“由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被放弃的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经放弃后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许”。

根据上述修改后的内容，可以明确的是这种放弃方式的修改虽然超出了原说明书和权利要求书记载范围，但因为符合某种特殊情况所以可以被允许，特殊的情况是指这样两种情况，一是取被放弃的数值时本发明不可能实施，二是该特征取经放弃后的数值时本发明具有新颖性和创造性。另外，从字面上理解，上述规定仍只限于数值范围的情况，对于其他情况指南中没有明确规定。

在2010年2月1日开始施行的最新版（2010版）审查指南中，该部分内容没有任何改动，与2006年版完全相同。

从上述历次审查指南中对该部分的修改过程可以看出，审查指南中最初对放弃方式的修改并不限于数值范围的情况，但在第一次修改后，不知出于何种考虑，只规定了数值范围的情况下如何通过放弃的方式进行修改。另外，关于适用条件，从最初的审查指南就已经确定了，在以后的修改过程中只是文字表述上有所改变，并没有实质性的变化，即“对比文件公开的内容影响到发明的专利性，或者权利要求中的某部分范围不能实施”。另外，从2006年版指南开始明确了这种放弃方式的修改属于“超出了原说明书和权利要求书记载范围”。

3、实务中的现状

依笔者多年的实务经验，至少在化学领域，除了数值范围之外，还有一些情况也涉及放弃方式的修改，例如通式表示的化合物、组合物的构成成分、化学产品制备方法中使用的原料等有时也需要通过放弃的方式进行修改。笔者的经验是，在审查过程中，如果审查员检索到影响新颖性或创造性的对比文件，申请人通过放弃的方式从权利要求范围中排除掉对比文件中已经公开的内容，修改后能更清楚地与对比文件相区分，并在此基础上陈述具有创造性的理由，

即使该修改不是关于数值范围的修改，如果理由足够充分，审查员如果同意关于创造性的陈述，会接受该修改。

但最近经历的一件申请中，类似的修改并没有被审查员承认，审查员没有评价修改后的权利要求是否具有创造性，而直接认定该修改超出了原申请和权利要求书的记载范围，不予接受。具体的情况是，本申请权利要求涉及一种开放式组合物，其中含有成分 A+B+C，审查员引用了一份对比文件，该对比文件公开的组合物中含有作为 A、B、C 下位概念的成分 A'、B'、C'，另外还含有成分 D'，该 D' 成分在本申请的说明书中没有公开。为了与该对比文件相区分，申请人采用放弃的方式修改了权利要求，在权利要求中加入了“其中不含有成分 D'”，同时基于该修改后的权利要求陈述了具有创造性的理由。审查员在二通中没有评价修改后的权利要求的创造性，只是认为“该修改后的内容既未明确地记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，即修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围”。针对该问题笔者与审查员通过电话进行了探讨，审查员认为，在指南中没有对数值范围以外的情况是否可以适用删除的方式进行说明，所以认定该修改不符合专利法第 33 条的规定。另外，审查员还提到了《审查操作规程》中的相关规定，认为根据该规定，只要放弃的内容可以评价本申请的创造性，那么可认定该放弃的修改不符合专利法第 33 条的规定。

这里有必要提一下审查操作规程中的相关内容，所说的审查操作规程是专利局内部发布的一个指导性文件，并非正式对外公布的部门规章，申请人并不能依据其中的内容答复审查意见。在其实质审查分册第八章 9.3(典型修改类型)的 9.3.9(具体“放弃”)中记载了以下内容：“具体“放弃”是一种特殊类型的修改方式，主要出现在化学领域以及涉及数值范围的修改，参见审查指南第二部分第八章 5.2.3.3(3)。通过具体“放弃”修改方式来排除原申请文件中没有公开的技术特征以限制权利要求的保护范围时，通常是采用否定性词语或排除的方式来放弃权利要求的部分保护范围。但是如果能够用正面的语言来描述，则不允许采用具体放弃方式修改权利要求。(1)允许从权利要求中排除不授予专利权的主题，例如，审查指南第二部分第一章 4.3.2 中所述的在权利要求中增加“非治疗目的”的限定(2)允许排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性；

(3)允许排除下述情况的现有技术而使权利要求具备新颖性:所述现有技术是指其所属技术领域与发明的技术领域相差很远,解决完全不同的技术问题,发明构思完全不同,所述现有技术对于发明的完成没有任何教导或启示。但若权利要求中所排除的现有技术可以评价本申请的创造性,那么可直接认定根据该现有技术所作的具体放弃修改不符合专利法 33 条的规定。”

虽然文字表述不同,但上述规定与第一版审查指南中的精神是一致的,没有将适用情况局限于数值范围。但其中的“但若权利要求中所排除的现有技术可以评价本申请的创造性,那么可直接认定根据该现有技术所作的具体放弃修改不符合专利法 33 条的规定”容易引起歧义,到底是只要审查员认为该排除掉的对比文件中的内容可以用来评价创造性就可以直接认定不符合专利法 33 条的规定,还是经过审查后认为排除掉该内容后的本申请权利要求相对于对比文件仍不具有创造性所以才认定该修改不符合专利法 33 条的规定,也就是说,审查员在认定该修改超范围时是否需要考虑申请人陈述的修改后的权利要求具有创造性的理由,如果认定修改超范围,是否应该针对申请人的意见进行评述,还是可以不做任何评述,直接以不符合专利法 33 条为由不予接受该修改。笔者认为应该是后者,因为如果可以不给出理由而只是简单判断是否能够用来评价本申请创造性,那这个规定也就没有任何意义了。

如果没有上述歧义,按照笔者的理解,就上述举例的情况来说,姑且不论修改后是否具有创造性,在申请人以放弃方式修改权利要求后,审查员应该审查基于修改后的权利要求来考虑申请人的陈述意见,如果仍然认为无法满足创造性的规定,那么应该给出具体的理由,然后再以修改不符合专利法 33 条为由不予接受,如果认为可以克服创造性的问题,那么应该接受该修改。但非常遗憾,审查员没有接受上述意见。审查实践中这类问题虽然并不经常出现,但从保持审查标准的一致性来说,有必要对有关上述问题的法律规定进行阐明,在审查员和申请人以及代理人之间取得广泛共识。

4、日本的相关规定

发生以上问题的原因在于审查指南中的规定不够详细,而审查操作规程又不是正式公布的部门规章,不能作为申请人答复审查意见的依据。通过与日本同行的探讨,了解到在日本关于上述问题的规定非常具体明确,对该放弃方式

的修改的审查非常顺畅。希望以下关于日本审查指南相关内容的介绍能起到一定的借鉴作用。

日本审查指南第三部分第 1 节中有如下规定：

(资料来源：日本特许厅网站下载

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)

(4) 排除的权利要求

“排除的权利要求”是指，在保留权利要求中的记载内容的前提下，明确地记载了只将权利要求中包含的一部分事项排除的权利要求。

在保留修改前的权利要求中记载的事项的记载表现的前提下，通过修改将记载在原始提交的说明书等中的事项排除的“排除的权利要求”，经过排除后的“排除的权利要求”如果包含在原始提交的说明书的记载范围内，则可以被允许。

以下 (i) 和 (ii) 中作为“排除的权利要求”的修改，因为没有引入新的技术事项，可以被允许。

(i) 因为权利要求的发明与现有技术重叠，有可能导致丧失新颖性的情况下，在保留修改前的权利要求中记载的事项的记载表现的前提下，通过修改只排除该重叠部分。

(说明) 上述 (i) 中的排除的权利要求是指，保留修改前的权利要求中的记载事项的记载表现的前提下，只将作为与特许法 29 条 1 项 3 号、29 条的 2 或 39 条有关的现有技术而在公开出版物或在先申请的说明书等中记载的事项从该权利要求的记载事项中排除的权利要求。

作为上述 (i) 的“排除的权利要求”的修改，并不能说通过将成为引用发明的内容的特定事项排除而使由修改前的说明书得到的技术事项发生了任何变化。因此，很显然这种修改没有引入新的技术事项。

另外，通过进行“排除的权利要求”的修改而能获得授权的发明，是在技术构思上与现有技术有显著区别、本来就具有创造性的发明，只是碰巧与现有技术重合而已。在技术构思上与现有技术无显著区别的情况下，通过“排除的权利要求”的修改而克服不具有创造性的问题几乎没有。

(ii) 权利要求的发明因为包含“人”，不符合特许法 29 条 1 项柱书的要件 (产业上可以利用的发明) 或者在 32 条规定的不授予专利权的事由的情况下，

如果排除“人”可以克服该缺陷，那么可以进行只排除“人”的修改。

（说明）上述（ii）中的“排除的权利要求”是指，在保留记载在修改前的权利要求中的事项的记载表现的前提下，明确记载了只将“人”从权利要求的记载事项中排除的权利要求。

通过将“人”从发明对象排除从而克服该拒绝理由的上述（ii）的“排除的权利要求”的修改，并不能说是使从修改前的说明书等得到的技术事项发生任何变化。因此，很显然这种修改没有导入新的技术事项。

（具体事例）

关于（i）的具体事例：修改前的权利要求为“一种洗涤剂，其中以无机盐为主要成分，该无机盐含有钠离子作为阳离子”，在先有技术中公开的发明为“一种铁板洗涤剂，其中以无机盐为主要成分，该无机盐含有碳酸根离子作为阴离子”，另外在其中作为具体例公开了以钠离子为阳离子的例子，在这种情况下，出于从权利要求的范围中排除先有技术中公开的事项的目的，将权利要求的范围改为“含有钠离子作为阳离子（但阴离子为碳酸根离子的情况除外），可以被允许。

关于（ii）的具体事例：修改前的权利要求为“一种哺乳动物，由序列号 1 表示的 DNA 序列构成的多核苷酸被导入体细胞染色体中，且该多核苷酸在体细胞内表达”，在这种情况下，除非在发明的详细说明部分中明确记载了“哺乳动物”不包括人，哺乳动物中都包括人。但是，包括以人为对象的发明，属于违反公序良俗的发明，违反了特许法第 32 条的规定。这种情况下，出于从权利要求的范围内排除人的目的，将权利要求改为“……非人类哺乳动物”，这样的修改即使没有记载在原始提交的说明书中，也应该被允许。

另外在涉及新事项（修改超范围）判断的事例中还具体列举了一个排除的权利要求的实例，如下。

事例 19

类型：排除的权利要求

修改前的权利要求 1：一种感光性平板印刷版，在亲水化处理过的铝板上设置感光层，感光层由皂化度 60~80mol%的部分皂化聚醋酸乙烯基酯和具有 1 个以上乙烯性不饱和键的光聚合性单体组成，在所述感光层中，相对于该部分皂化聚醋酸乙烯基酯，含有 1~100 质量%的含氮杂环羧酸。

审查过程中发现了记载有“含氮杂环羧酸”为“吡啶甲酸”的发明的先有技术，因此对权利要求进行了修改。

修改后的权利要求 1：一种感光性平板印刷版，在亲水化处理过的铝板上设置感光层，感光层由皂化度 60~80mol%的部分皂化聚醋酸乙烯基酯和具有 1 个以上乙烯性不饱和键的光聚合性单体组成，在所述感光层中，相对于该部分皂化聚醋酸乙烯基酯，含有 1~100 质量%的含氮杂环羧酸（其中不包括吡啶甲酸）。

结论：该修改是在原始提交的说明书的记载范围内进行的修改。

说明：修改后的权利要求中记载的“含氮杂环羧酸（其中不包括吡啶甲酸）”，明确地只将先有技术中的记载事项排除，可以说是在原始提交的说明书的记载范围内进行的修改。通过“排除的权利要求”的修改可以获得授权的发明，是在技术构思上与先有技术显著区别的、本来具有创造性的发明，只不过是碰巧与先有技术重叠而已。

上述日本指南中的内容从定义、适用条件、具体事例等方面对“删除的权利要求”进行了详细的说明，具有较强的可操作性，值得我们借鉴。

5、建议

因时间所限，未对其他主要国家的有关规定进行分析研究，但相信关于该放弃方式修改的原则性规定各国应该基本一致，我国审查指南中的有关规定也是在借鉴各先进国家经验的基础上逐步形成的，其原则和宗旨也应该是相同的，也就是放弃方式的修改虽然属于超范围的情况，但在满足特定条件的前提下可以被允许，另外该放弃方式的修改不只限于数值范围的情况。但目前审查实践中出现的问题表明确实需要对指南中的规定进一步完善。很多新审查员可能并不了解最初审查指南中有关规定的内容及做出该规定的宗旨，而审查操作规程中的内容又不够清楚，因此容易导致误解，影响审查的顺利进行。

为解决该问题，建议将操作规程中的内容加入到审查指南中，并进一步完善，明确审查程序等。

作者：杨宏军

单位：北京市金杜律师事务所专利代理人

电话：58785048

邮箱：yanghongjun@kingandwood.com

地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层

342

从一实际案例探讨修改超范围的分析方法

Discussing of analysis method for amending go beyond scope according to an actual case

夏贝贝

摘要：通过一实际修改超范围的案例所引发的三种观点，从四个方面深入探讨了上述三种观点的合理性和可行性：1、数值范围修改的超范围判定标准的适用范围，涉及“数量术语”的修改是否一定归于数值范围的修改；2、超范围判定应注重形式修改还是实质内容修改，二者冲突时如何把握；3、如何分析、利用推理过程中的中间产物，当存在多种推理思路时如何选择合适的思路；4、具体放弃的修改原则用于本案是否合适。通过上述四个方面的探讨，从本领域技术人员的惯常思维角度出发，给出了“直接地、毫无疑义地确定”的合理的分析思路以及合适的判断尺度。

关键词：数值范围 惯常思维 本领域 分析思路

专利法^[1]第三十三条对申请文件的修改内容和范围作出了规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是对发明和实用新型专利的修改不得超出原说明书、权利要求书记载的范围。《审查指南》^[2]中对修改超范围也做出了相关规定：申请人可以对专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。《审查操作规程》^[3]也给出了，对于几种不同类型的修改，如何判定修改超范围的具体操作方式。

尽管法、指南以及规程均给出了修改超范围的判定方式，但是，对于“直接地、毫无疑义的确定”的分析判定，仍然是审查工作中的难以把握的难点，下面将针对一个实际案例，来探讨一下在判定“直接地、毫无疑义地确定”时比较合

理的分析思路。

案情简介

申请号：200610076737.7；

申请日：2006年4月18日；

发明名称：有机电激发光装置及其制造方法；

分类号：H01L51/50；H01L51/52；H01L51/56；H05B33/12；H05B33/04；
H05B33/10；

原权利要求记载了一种有机电激发光装置，其中权利要求中的一个技术特征为“至少一个有机电激发光元件”、原说明书仅给出了有机电激发光元件的数量为三个的实施例。由于现有技术公开了“一个发光元件”的方案，申请人将权利要求中的“至少一个有机电激发光元件”修改为“复数个有机电激发光元件”。

观点 1⁽¹⁾认为：

本领域技术人员认为“至少一个”为大于或等于1 (≥ 1)；“复数个”为大于或等于2 (≥ 2)。申请人将“至少一个有机电激发光元件”修改为“复数个有机电激发光元件”，即，申请人将数值范围 ≥ 1 修改为 ≥ 2 ，尽管修改后的数值范围还在修改前的数值范围之内，但是，修改后的数值范围产生了一个新的端值2，对于这样的端值能否被允许，《审查指南》第二部分第八章5.2.2.1(2)有明确的规定，即，对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后的数值范围的端值在原说明书和/或权利要求书中已明确记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下才是被允许的，由于本案修改后的端值2在原说明书和/或权利要求书中没有明确记载，因此本案权利要求的修改超出了原说明书和/或权利要求书记载的范围。如果申请人将数值范围 ≥ 1 修改为 >1 ，由于修改后的数值范围在原数值范围之内，且没有产生新的端值，则应该认为这种修改没有超出原说明书和/或权利要求书记载的范围。

观点 2⁽²⁾认为：

申请人的所述修改是从原来的数值范围中排除一个有机电激发光元件的状况，根据指南第二部分第八章5.2.3.3(3)的规定，这种具体“放弃”的方式的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，除非申请人能够根据原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能被实施，或者该特征取放

弃后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许，而申请人并未证明当仅有一个有机电激发光元件的状况时本发明不可能被实施，也未证明当为复数个有机电激发光元件时本发明具有新颖性和创造性，因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不能被允许。

观点 3 认为：

本领域技术人员认为，本发明属于半导体器件领域，发光元件的个数必然为整数个，否则本发明不能实施，术语“至少一个”就整数而言，表示“一个或多个”，而“多个”也可以表示为“复数个”，上述修改，是从原说明书文字记载的内容中能够直接地、毫无疑义地确定的多种方案中选择了其中的一个方案，因此，修改不超范围。

笔者认为，观点 1、2 有一定道理，“至少一个”、“复数个”与数值有一定关系，其借助数值范围超范围的判定规则进行判定，而关于数值范围的超范围的判定，指南中给出了具体的判定方式，操作起来更得心应手且有理可循。但是，笔者更倾向于观点 3，就分析思路来看，观点 3 更符合本领域的惯常思维方式，下面将从几个方面进行具体的阐述。

1、在本案中引入数值范围修改超范围的判定标准是否合适？

首先，上述修改前、修改后的特征，“至少一个发光元件”、“复数个发光元件”仅是表示数量的术语，并未涉及具体数值范围，且本发明的改进点不在于发光元件及发光元件的个数，本发明也不属于数值对于技术手段的实施具有重要作用的化学等领域，仅是表示本发明的发光装置中要用到发光元件，且发光元件的个数可以不止一个，本领域技术人员可以根据实际需要在制作发光装置时选择一个或多个发光元件，因此，电子器件领域的普通技术人员不会像化学领域那样一提到至少一个、复数个就敏感地想到数值 1、数值 2，并归到指南中关于数值范围的修改原则来判定是否超范围。虽然“至少一个”、“复数个”是涉及数量值的术语，但对于一个术语应从哪个角度去理解，去解释，去分析，应该考虑该术语所在的领域，所处的上下文，由这个领域的普通技术人员从本领域的惯常思维来判断修改后的内容是否可以直接地、毫无疑义地确定，而不应该去简单的归类，机械地套用指南的相关规定。因此，本案并不适合引入数值范围修改超范围的标准来进行判断，观点 3 的解释更符合本领域技术人员的普遍

理解方式。

2、关于修改是否超范围需要注重的是形式上的内容还是实质内容？

对于本领域技术人员来说，发光元件必须是完整的才能够实现其作用，因此，在上述权利要求中，本领域技术人员可以确定，发光元件的个数应为整数个，而就整数而言， >1 的整数与 ≥ 2 的整数仅形式上的表述不一致，其保护范围实质上是相同的，也即为复数个整数。但是，观点 1 却认为 >1 是不超范围的，而 ≥ 2 则是超范围的。为什么使用了不同的形式上的表述方式，而实质上相同的两个数值范围，就得到相反的结论？这应该是与专利法第三十三条的立法宗旨相违背的，我们只能得出，所使用的这种判断方式是不合适本案的。

笔者认为，修改超范围，不应该仅仅注意到形式上的修改方式，而更应该注重实质内容是否发生改变。“至少一个”包含了一个和多个的技术方案，将至少一个改为多个，仅是从两个实施例选择了其中的一个，而这个实施例是“至少一个”所隐含的内容，是能够直接、毫无疑义地确定的内容，它不同于从一个大范围中选择一个未记载的优选的方式，例如，将“至少一个”改为 4 个、6 个，而修改后的 4 个或 6 个的方案有着更优的技术效果。因为 4 个或 6 个的方案虽然属于至少一个的范围，但选择哪个具体数值不是明显的、固定的，可能需要本领域技术人员付出更多的创造性的劳动才能够验证得出其更优的效果；它也不同于在一个大范围中选择一个未记载的二次概括的小范围，例如，将几种具体的网络协议改为“国际网络协议”，因为“国际网络协议”会使发明引入其他未记载的具体的网络协议。但“至少一个”不同，因为“至少一个”表示一个或多个，是该术语的固有属性，就如同等腰三角形必然有两条边相等一样，至少一个在电子器件领域公认的代表一个或多个的方案，本领域技术人员从至少一个会直接想到多个的技术方案，不需要付出任何创造性的劳动，不会引入其他权利要求书说明书未记载的内容。如果申请人的“至少一个”的方案只能保护“一个”的方案而不能保护“多个”的方案，那么原始的文字记载“至少一个”和“一个”则没有了区别，“至少一个发光元件”的术语就失去了其本身所代表的含义，这显然对申请人来说是不公平的。因此，将术语修改为其所隐含的固有含义，其实质内容并没有改变，这样的修改是不超范围的。

3、如何分析、利用推理过程中的中间产物？

审查指南中指出，修改是否超范围的判定所对比的应是修改前后的特征或方案。而观点 1 中，超范围结论仅仅是针对判定分析过程中引入的媒介物，或者说是中间产物——数值 1、2，而申请人实际修改前、后（至少一个、复数个）并未涉及端值 1 或是端值 2，申请人在修改前后可能根本就没有想到过数值 1 或 2，所引入数值端值仅仅是观点 1 的审查员在判定过程中的一个中间产物，将修改超范围的结论落到中间产物是否超范围（ >1 就不超范围； ≥ 2 就是超范围）是没有任何意义的，因为申请人修改后的术语不是上述两个数值，而是“复数个”。前面已经提到过，就整数而言，“复数个”与 ≥ 2 与 >1 的保护范围实质上是相同的。由于观点 1 的结论未落到修改后的术语，其分析思路有这样的嫌疑：如果你的判定过程是这样的：即，从至少一个想到 ≥ 1 ，从复数个想到 >1 ，而 ≥ 1 与 >1 是相同的端值，且 >1 在 ≥ 1 的范围内，因此，将至少一个修改为复数个，是不超范围的；然而，如果你的判定过程是这样的：即，从至少一个想到 ≥ 1 ，从复数个想到 ≥ 2 ，而 ≥ 1 与 ≥ 2 是不同的端值，因此，将至少一个修改为复数个，是超范围的。实际上，至于使用什么样的媒介来判定，或是你的判定思路、过程是什么样的，指南中并未给出强制的规定，如果仅仅是因为思考过程不同，就对修改后的同一事实给出完全相反的结论，显然是不符合逻辑的。

审查员在判定修改超范围时，对于“是否能够直接地、毫无疑义地确定”，一般都会会有一个分析过程，在分析中引入媒介物是常见的。即使审查员在判定修改超范围的过程中引入了媒介物，也应该以本领域的惯常思维方式，以合理的角度去分析。在具有多种途径来分析修改前后的内容是否本质相同时，当遇到有的分析途径得出的结论是超范围的，而有的是不超的，应该考虑哪些分析思路适合于本案，哪些不适合；哪种途径是本领域的惯常思维方式，哪种途径是有些偏颇的，从中选择最合理的分析思路，并将结论落到修改后的特征或方案上。而不应因为存在一种分析思路会得出超范围的结论，就认为修改一定是超范围的。观点 3 超范围判定中所对比的是修改前和修改后的内容，将至少一个理解为一个或多个，将多个理解为复数个，是符合指南的原则和本领域惯常思维的推理方式，是较为合适的判断思路。

4、具体“放弃”的修改原则用于本发明是否合适？

指南中对于具体放弃的修改的规定是这样的：如果在原说明书和权利要求

书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不能实施，申请人采用具体“放弃”的方式，从上述原始数值中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上来看明显不包括该部分，这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性或创造性，否则这样的修改不能被允许。

首先，根据前面提到的内容，在本发明中引入数值范围的修改超范围的判定标准并不合适。其次，即使引入数值范围来判定本发明是否超范围，本发明的修改也不属于上述具体放弃所包括的情况，因为，上述规定的前提是，原数值范围的其他中间数值没有记载，但对于本案，至少一个能直接地、毫无疑义地确定可以表示为一个或多个，或可以理解为 ≥ 1 ，包括 >1 和 $=1$ 两种实施方式，将其中 $=1$ 的实施方式删除，而仅留下 >1 的实施方式，不属于指南中所指的中间数值未记载的情况，因此不适用具体“放弃”的超范围判定方式，观点2的修改超范围的理由也是不合适的，申请人也不需要给出任何证据。

综上所述，我们在判断修改超范围的过程中，不应机械的解读和套用指南，而是应该找到一个合乎逻辑的分析思路，从本领域技术人员的角度去理解发明中的术语，将“直接地、毫无疑义地确定”把握到一个合理的尺度，否则我们的工作就无法起到保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，提高创新能力的作

参考文献

- [1] 《中华人民共和国专利法》 知识产权出版社 2009 版
- [2] 《审查指南》 知识产权出版社，2010版
- [3] 《审查操作规程》 知识产权出版社 2009 年1 月 第一版

注释：

- (1) 第十四次审查业务联动工作会议会议纪要
- (2) 国家知识产权局申请号200610076737.7驳回决定

作者：夏贝贝

单位：国家知识产权局专利审查协作中心，专利审查员

电话：13718165947

EMAIL: xiabei bei@sipo.gov.cn

地址：北京市海淀区中关村南四街18号紫金数码园4号楼18信箱

“一键之差，谬以千里”

——由一个案例引发对中药名称的修改超范围的思考

刘 妍

摘要：本文从一个中药名称修改超范围的诉讼案例出发，引发对于中药名称修改在相关专利审查和代理工作中的思考。中药名称修改超范围主要是由于中药名称在使用时的不规范和申请文件的撰写水平低下造成的，专利复审委员会在复审过程中需要考虑到中药在专利审查过程中的特殊性以及审查意见所带来的社会影响，给与当事人充分的意见陈述机会并适当引导当事人提交修改合法性的依据，必要时可以依职权收集证据。同时，迫切需要加强中药专利代理水平，以提高中药申请文件的撰写水平，从而对中药专利申请的规范化和相关专利审查和代理工作有所促进。

关键词：中药名称 修改超范围 专利法第三十三条

专利法第三十三条的法律适用，在实务界存在较大争议。然而，专利法第三十三条立法本意的解读与研究，需要结合不同领域的特点。本文旨在讨论中药领域专利法第三十三条的立法本意与法律适用。

一、案例介绍

在某复审决定的行政诉讼案⁷¹中，涉及一种具有祛斑功能的中药处方，申请人将原始申请文件中记载的两味中药名称“折芷”和“桅子”分别修改为“白芷”和“桅子”，驳回决定以不符合专利法第三十三条的规定为由驳回了该申请。在复审阶段，专利复审委员会接受了请求人将“桅子”修改为“桅子”，但仍坚持将“折芷”修改为“白芷”属于超范围的修改，不符合专利法第三十三条的规定，维持了驳回决定。

复审理求人起诉至法院。庭审中，原被告双方围绕“折芷”修改为“白芷”是

⁷¹ 参见国家知识产权局专利复审委员会第 10748 号复审决定、北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第 1180 号行政判决。

否超范围以及《审查指南》中关于明显错误修改的适用问题规定展开激烈辩论。原告诉称，由于打字员进行本申请文件的文字输入时采用的是五笔输入法，在五笔输入法中，“白”字与“折”字的输入键次相近，故疏忽中将本该敲入“rrr-空格”的“白”字误敲入为“rr-空格”的“折”字，因而造成笔误。既然合议组认可了“桅子”修改为“桅子”属于对明显错误的修改，那么同样应当认可“折芷”修改为“白芷”。原告还主张其曾在复审程序中举证证明现有技术中的中药材“白芷”、“桅子”的部分功效与本发明的效果类似，且“折芷”、“桅子”在现有技术中根本不存在，因此应当认定本发明中的“折芷”、“桅子”与现有技术中的“白芷”、“桅子”存在唯一对应关系。被告专利复审委员会辩称：第一，原申请权利要求书和说明书中均记载为“折芷”，没有关于“白芷”的记载，“折芷”在申请日前的现有技术中也没有任何记载，其具体的药物来源对本领域技术人员来说是不清楚的，无法直接地、毫无疑义地对应于“白芷”；第二，在中药领域，功效相同的中药材有许多种，单纯部分功效相同不能判定两味药物的唯一对应关系。第三，将“桅子”写作“桅子”是本领域常见且公知的错误，这一修改适用《审查指南》关于明显错误修改之规定；而“折芷”修改为“白芷”并不适用于这一规定，属于超范围的修改，不符合专利法第三十三条的规定。

北京市第一中级人民法院审理后认为：首先，原告负有校对申请内容并提交正确申请文本的义务，对于字形差异很大的“折”字与“白”字，在校对过程中容易校对出来，不当应当因为录入，校对问题而使得申请文件通篇存在药物名称错误的情况；其次，对于原告主张的输入错误，本申请技术方案中存在其它多个以“白”字开头的中药，在相同的输入方式下均未出现录入或校对错误。因此，原告该项理由缺乏说服力；再次，原申请权利要求书和说明书中均记载为“折芷”，没有关于“白芷”的记载，“折芷”在申请日前的现有技术中也没有任何记载，其具体的药物来源对本领域技术人员来说是不清楚的，无法直接地、毫无疑义地对应于“白芷”。同时，在中药领域，功效相同的中药材有许多种，单纯部分功效相同不能判定两味药物的唯一对应关系。北京市第一中级人民法院最终维持了专利复审委员会的决定。原被告均未上诉。

看似因“一键之差”竟导致一件专利申请最终被维持驳回，不得不令人感到惋惜，是申请人和代理人的疏忽大意咎由自取还是审查员过于严刻不近人情？

事实上，案件背后所隐藏的问题绝非表面看上去那么简单。下面通过对该案件的分析，进一步促进中药名称使用的规范化并为相关专利代理和审查工作提供参考。

二、中药名称修改超范围原因分析

在审查实践中，存在许多因中药名称修改导致修改超范围的情形。在实审阶段，如果申请文件中使用了未公开的中药名称，当审查员指出权利要求书或说明书所使用的中药名称不清楚或者公开不充分的缺陷后，申请人往往会通过修改药物名称的方式来试图克服这些缺陷，而一旦修改后的中药名称不能从现有技术或者原申请记载的信息中直接地、毫无疑问地确定，那么这种修改就是不允许的，通常都会以修改超范围导致申请被驳回。在复审程序中，如果这种因修改导致的对应关系仍未建立，那么，专利复审委员会终将维持驳回决定。

笔者认为，造成中药名称修改超范围的主要原因主要是由于在申请使用中药名称的混乱和错误，而造成这种混乱和错误的主要原因为：

- 1、中药在我国具有分布范围广、地域性强的特点，因此中药名称的同药异名，异名同药的情况非常普遍；
- 2、中药名称的使用缺乏统一的规定；
- 3、专利申请主要以个人申请居多，申请文件的撰写水平普遍较低，在中药名称的使用上具有一定的随意性，有的甚至自行命名；
- 4、代理人缺少中药专业背景，缺乏对中药专业技术的了解，无法对中药名称的使用错误进行纠正。

由于上述原因造成的中药名称修改，如果不能从现有技术或者原申请记载的信息中直接地、毫无疑问地确定，通常都会以修改超范围导致申请被驳回。在审查实践中，因中药名称的乱用、错用导致申请被驳回，并最终被专利复审委员会维持驳回的情况屡见不鲜。

三、专利法第三十三条在中药领域的法律适用解读

《专利法》第三十三条规定，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。《审查指南》（2006版）第二部分第八章第5.2.1节规定⁷²，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，

⁷² 本案在审理时适用《审查指南》2006版的规定，相同的规定参见《审查指南》2010版第二部分第八章第5.2.3节。（下文亦如此，不再赘述）。

致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑问地确定，那么这种修改就是不允许的。《审查指南》（2006版）第二部分第八章第5.2.3节规定，修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误，文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。

（一）以专利法第三十三条的立法本意为视角

就专利法第三十三条的立法本意而言，“之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果。”⁷³

设立专利法第三十三条有两方面的目的，第一是防止申请人以未完成的发明创造申请专利，并在申请日以后通过修改专利申请文件来完成发明创造，从而获得不正当的利益；第二是防止申请人不重视申请文件的撰写，使得公众不能清楚准确地理解发明。众所周知，申请专利的发明创造应当为在申请日之前已经完成的发明创造；一项发明尚未完成就申请专利，要求较早的申请日来获得专利保护，是对公共利益的侵犯，不利于鼓励真正的发明创造⁷⁴。

也就是说，对于专利法第三十三条法律适用的分析，应当立足于先申请原则。

（二）以中药领域特点为视角

对于专利法第三十三条的法律适用，中药领域相对于其他领域而言存在如下特点：

特定地域性。中药药名系中药领域长期积累的结果，具有特定地域性。在不同地域，相同的药种可能具有不同的药名；相同的药名可能指向不同的药种。也就是说，中药与原植物“同名异物”现象普遍存在⁷⁵。

功效推断的不确定性。通常情况下，中药功效的记载也不能构成将其直接

73 国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，知识产权出版社，2001年8月版，第228-229页。

74 金泽俭：“专利申请文件修改的限制”，载于《知识产权》，2002年增刊，第203-205页。

75 蔡少青、陈虎彪、冯毓秀、陈道峰、赵中振、李萍、黄璐琦、王天志、秦路平、刘塔斯：“关注中药与原植物“同名异物”现象——倡议将原植物中文名与中药名分离”，载于《中国中药杂志》，2008年第1期第727-731页。

地、毫无疑问地确定为中药药名的依据。在中药领域，功效相同的中药材有许多种，单纯部分功效相同根本不能判定两味药物的唯一对应关系。此外，中药复方的整体功效是通过各种药物相互配伍、共同作用的结果⁷⁶，因此中药复方的整体功效与各单味药物的具体功效没有可以唯一推定的关系。在中药领域，仅依据某个药物的部分功效与复方整体功效相近似并不能唯一判断出这个药物一定会用在该复方中，例如，“三七”具有活血作用，但并非所有活血的中药复方中一定会用到“三七”。

药名错误的普遍性。由于中药药名文字表现形式的复杂性，所以药名错误普遍存在。包括：(1) 发音相同或相近引起的错误，主要是由于作者疏忽或者临时代用，过后又未及时改正造成的错误，如，将穿心莲写成了穿心连；(2) 使用不规范汉字引起的错误，主要是由于错字、别字造成的错误，如，将豆蔻写作豆叩，牛膝写作牛夕；(3) 使用别名、俗名造成的错误，主要是由于作者使用药名不规范，随意使用别名、俗名，这些名称在一些不规范的出版物中还在使用，如，将覆盆子写作复盆子，辛夷写作辛萸。⁷⁷本案中“将‘梔子’写作‘桅子’”就属于上述第二种错误。

四、对专利审查工作的思考

鉴于中药在我国的重要地位以及该领域的特殊性，在专利审查过程中，对于因中药名称修改超范围导致申请被驳回的案件，在进入复审阶段后，结合本案的情形，笔者认为，需要考虑以下几方面的问题：

(一) 收集证据的主动化

合议组可以依职权收集证据，通过检索进一步掌握现有技术的状况，在充分了解现有技术的前提下再对中药名称的修改超范围问题做出判断。现有技术包括该药物在本领域中的通用名、商品名、甚至俗名、土名等等，以及该药物名称在使用中是否存在常见错误。合议组依职权收集的证据作为后续司法审查程序中证明行政行为合法性的依据。

本案中，合议组之所以会对两味中药名称的修改区别认定，就是考虑到在中药领域的审查过程中，存在一些本领域技术人员公知公用的药名错误，例如，因为使用不规范汉字造成的错误就包括了将“梔子”写作“桅子”。合议组就该药

76 吴征镒、王锦秀、汤彦承：“胡麻是亚麻，非脂麻辨——兼论中草药名称混乱的根源和《神农本草经》的成书年代及作者”，载于《植物分类学报》，第45卷第4期第458-472页。

77 李占永：“常见中药名称错误分析”，载于《中国民间疗法》，2003年第11卷第4期第9-10页。

名错误在现有技术中进行了检索，经查后发现，在本申请的申请日前的现有技术中，如 1999 年-2003 年中国期刊全文数据库中就有约 3000 篇的文献中将“梔子”打印成了“桅子”。因此，合议组认定本申请中将“梔子”打印成了“桅子”系打印错误，属于本领域常见且公知的错误，即本领域技术人员能够知晓“桅子”应当唯一对应于“梔子”，因此，这一修改应当适用《审查指南》（2006 版）第二部分第八章第 5.2.3 节关于明显错误的修改之规定。

而将“折芷”修改为“白芷”却与上述情况截然不同。合议组在审查过程中未发现，请求人在复审审查过程也始终未提交任何将“白芷”写为“折芷”属于本领域的常见错误的证明。相反地，在本申请的技术方案中存在其它多个以“白”字开头的中药，如白及、白薇、白术、白丁香、白茯苓、白牵牛等，在相同的输入方式下均没有出现录入或校对错误，而只有在“芷”字之前通篇出现的都是“折”字。因此，本技术领域的技术人员不能从说明书的整体及上下文看出将“折芷”修改为“白芷”是唯一正确答案，不能适用关于明显错误修改之规定。

（二）唯一对应关系的判断

如果本领域技术人员根据申请文件记载的信息和申请日前公开的现有技术仍无法清楚的知道其药材来源或其与现有技术已知的某味药物的唯一对应关系，则应当得出修改超范围的结论。此时，合议组需要结合具体案情进行整体分析，综合判断，如果仍不能确定上述对应关系，那么即使造成这种名称使用错误的原因可能确系打印错误，也不宜接受这样的修改。

本案中，首先，原申请权利要求书和说明书中均记载为“折芷”，没有任何一处关于“白芷”的记载，“折芷”在申请日前的现有技术中也没有任何记载，其具体的药物来源对本领域技术人员来说是不清楚的，比如，现有技术中还存在多个以“折”字开头或以“芷”字结尾的两字中药名，如“折根”、“故芷”这两味药物也是与“折芷”一字相差。因此，“折芷”究竟为何物存在多种可能性，根本无法将其对应于现有技术中某味药物，更无法直接地、毫无疑问地确定为“白芷”；第二，原说明书中关于“折芷”功效的记载也不能构成将其直接地、毫无疑问地确定为“白芷”的依据。原说明书记载了“白附子、折芷、滑石具有紧肤功效”，但是在中药领域，功效相同的中药材有许多种，单纯部分功效相同根本不能判定两味药物的唯一对应关系。此外，中药复方的整体功效是通过各种药物相互配伍、共同作用的结果，因此中药复方的整体功效与各单味药物的具体功效没有可以唯一推定的关系。《中药大辞典》中记载了“白芷”可以生肌润颜，但生肌

润颜与本申请中祛斑功能并不相同，而且在中药领域，仅依据某个药物的部分功效与复方整体功效相近似并不能唯一判断出这个药物一定会用在该复方中，如前文所述，“三七”具有活血作用，但并非所有活血的中药复方中一定会用到“三七”。所以原告关于利用功效相同来推定药物相同也是不能成立的。因此，上述中药名称的修改不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，不符合《专利法》第三十三条的规定。

（三）充分的听证保障以及社会影响的考量

在复审审查阶段，合议组应当给予复申请人充分的意见陈述机会，必要时适当引导复申请人对于中药名称修改的合法性进行举证。例如，对于使用了当地特殊称谓的中药名称，请求人可以通过提交证据证明在当地具有特殊称谓的中药与其通用名称之间的对应性，这些证据可以是公开出版物，或者当地普遍流传的中药配方，甚至相关人员的证人证言等等，目的是证明特殊称谓的中药在当地是一种公知公用的药物，该药物名称已经处于公开状态。虽然这些证据的提交并不必然都能够消除因中药名称使用所带来的缺陷，但是，在某些案件中一经合议组采纳，便对案件的审查方向起到了至关重要的转折作用。

必须考虑审查决定的作出所产生的社会影响。审查意见的作出一方面关系到专利申请是否能够获得授权，另一方面对于相关企业和社会公众具有指导作用。特别对于中药领域的专利审查而言，在不同阶段把握宽严适中的审查尺度不仅能够保护我国中药技术的发展，同时还能够对于中药领域申请文件的撰写起到规范作用。

一般的专利申请文本在进入实质审查之前和获得授权后都会向社会公开，相关公众往往会高度关注某一项专利获得的保护范围，并在自己的专利申请中加以利用。由于专利申请文本和授权公告文本通常都会进行公告，相关公众无疑会将二者进行比对进而了解该专利的授权过程。就中药名称修改案件而言，如果授权公告文本与申请文本在某些中药的名称上存在明显不同，而又无法从现有技术或原申请文件中找出这些中药名称之间的对应关系，相关公众无疑会产生困惑。就本案而言，申请文本里公开的是“折芷”，而申请人修改为“白芷”，理由是五笔输入的键次错误，倘若合议组接受了这种修改，进而作出撤销驳回的复审决定，最终导致专利被授权，势必会对相关公众产生这样的误导：可以以输入错误为由修改中药名称。因为输入法种类众多，可能产生的错误无法估料，无疑会使本来就不规范的中药名称使用更加混乱，这样既不利于中药名称

使用的规范化，也不利于审查工作的有效进行。

五、对专利代理工作的思考

目前的中药专利申请，仍以个人申请占多数，在个人申请当中，专利申请的代理比例较低，而且，在代理人中有中医药专业背景的少之又少。目前的中药专利申请中，大多数专利申请文件是由非中药专业技术背景的代理人撰写的，由于缺乏对中药专业技术的了解，在撰写过程中出现中药名称的使用混乱和错误的情况屡见不鲜。就本案而言，原告代理人即为本案在申请阶段的代理人，在庭审当中，其明确承认因为不了解中药知识，以至未能发现申请文件中的名称错误。事实上，如果本案代理人具备一定的中药技术背景，对于“白芷”这味中药应当不会陌生，再者，本案的处方较小，各个药物的名称一目了然，而“折”字与“白”字字形差异很大，对于这样明显的错误在校对过程中应当容易发现，不应当出现通篇药物名称错误的情况。

因此，笔者认为，作为专利代理工作者，也要做好以下几方面的工作：

1、充分认识到具有中药专业技术背景在专利代理工作中的重要性。代理人作为一个将技术语言翻译成专利语言的“翻译官”，在专利申请过程中起到了至关重要的作用。但是，如果专利代理人不懂技术，往往会导致一件专利申请的“先天不足”，很难通过后续修改来弥补。鉴于中药技术在专利代理实务中的薄弱，迫切需要加强中药专利代理水平，需要在专利代理事务所中增加中药专业的专利代理业务；

2、使用规范的中药名称，特别注意发音相同（相近）或者字形相近的药名错误，对于不熟悉的药名，要以《中国药典》、《中药大辞典》、《全国中草药汇编》等工具书中记载的药名为准。对于申请人提及的中药名称，需要逐一在技术手册中核查，如果使用了不规范的中药名称，需要通知申请人进行修改或者在说明书中给出定义，必要时要求申请人提供该药物已经公开的依据，以便在专利审查中提交；

3、加强专利代理人与申请人之间的沟通，重视申请文件的撰写，做到撰写前充分沟通，撰写后认真校验。正如本案中的“折”字与“白”字，字形差异很大，在校对过程中容易校对出来，不应当因为录入和校对问题而使得申请文件通篇存在药物名称错误的情况。

综上所述，笔者认为，中药名称因使用错乱造成的修改超范围是一个一经忽视就难以克服的缺陷，但是，只要申请人或代理人在申请阶段加以重视就能

够避免。作为专利复审委员会会议组在复审过程中，对于这样的案件必须考虑到中药领域的特殊性，在给予当事人充分意见陈述的基础上对案件进行综合分析和整体判断，力求通过专利审查工作引导中药领域的专利申请朝着规范化的方向发展。

作者：刘妍

单位：专利复审委员会行政诉讼处，专利审查员，

地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦1211，

电话：13810413130

EMAIL:liuyan_3@sipo.gov.cn

在审查“专利法第三十三条”中的“三步法”

“Three Step Method” for Examination on “Article 33”

柳 玲

摘 要：由于判断修改是否超出原始记载的范围几乎贯穿了整个实质审查全过程，且直接涉及法律适用标准的一致性，因此在实质审查过程中备受关注。由于修改超范围的类型复杂多样，造成在具体实审实践过程中对具体修改超范围的尺度把握容易存在偏差。本文通过对一具体案例进行分析判断与大家共同探讨修改超范围的判断思路。

关键词：修改超范围 删除性修改 判断思路 三步法

一、引言

我国的专利法制度采用的是先申请原则^[1]。基于该原则，对于专利申请文件的修改要符合专利法第三十三条的规定^[2]，这一规定的根本目的即立法宗旨在于要求申请人对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，以避免申请人在申请日之后所作的超范围修改损害包括其他申请人在内的公众的利益，同时，又由于对申请文件的修改方式和内容在整个实质审查过程中的常见性和复杂多样性，因此，如何判断修改是否符合专利法第三十三条的规定就成为重要和永恒的探讨话题。目前无论在专利法及其实施细则还是在审查指南中仅对如何判断修改超范围作了概念上的规定，而在实际操作过程中由于对概念的不同理解和把握就容易得到不同的判断结果，要想达到一致的判断结果有一定的难度。本文试图通过下面一个案例对其中一种具体修改方式——删除技术特征的修改进行分析，探讨在判断修改超范围时的具体判断思路。

二、当前关于修改超范围的判断方法

申请人对申请文件的修改一般采用：增加、修改和删除技术特征三种基本方式。在具体判断所作修改是否超范围时，最基本的是依据《审查指南》中提及的判断标准^[3]：判断所作修改是否在原说明书和权利要求书中有文字记载或

从原说明书和权利要求书的记载中能够直接、毫无疑问地确定出。其中对于增加和修改技术特征的判断，由于其通过增加或修改技术内容得到了新的技术特征而一般通过判断新的技术特征是否有原始记载入手考虑，即从中延伸出了直接新颖性判断法；对于删除技术特征的判断，由于在修改后的技术方案中的技术特征已有文字记载，而需考虑删除技术特征后的技术方案是否能从具体记载的技术方案中直接、毫无疑问地确定出，即修改后的技术方案不能是从原始记载的技术方案中概括得出的，也不能是对原始记载的技术方案的变形，应该能从原始记载的技术方案中找到一一对应关系，由此延伸出了间接新颖性判断法^[4]。其中由于删除技术特征的修改容易导致保护范围的扩大而在实审过程中需要尤其注意^[5]。

在间接新颖性判断法中，针对删除技术特征的修改从技术方案一一对应的角度出发一般采用以下思路进行判断：由于技术特征为技术方案的基本构成元素，因此在判断删除该技术特征是否超范围时，需要判断该删除的特征与其他特征之间是否具有协同作用、相互联系或相互支持，从技术方案整体来考虑，判断在删除该技术特征后其是否对技术方案造成影响，使技术方案发生改变。下面，针对一个实际案例来具体探讨一下上述判断思路在判断删除技术特征的修改——下面称之为“删除性修改”是否超范围中的应用。

三、案例介绍

3.1 案情介绍

本案为PCT申请，申请人在进入中国国家阶段时针对国际检索报告中给出的Y类文献对原权利要求书进行了修改，将对技术特征“第一弹簧”进行的功能性限定增加到原权利要求1中得到了新的权利要求20，审查员在“第一次审查意见通知书”中指出新的权利要求20修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定。申请人在答复“第一次审查意见通知书”时将依据说明书的记载对“第一弹簧”进行的另一功能性限定补入原权利要求1中得到了另一新的权利要求20，审查员在“第二次审查意见通知书”中再次指出新的权利要求20仍然修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定。申请人在答复“第二次审查意见通知书”时将原权利要求7中的技术特征补入原权利要求1中又得到了另一新的权利要求20，审查员据此以修改后的权利要求20仍然不符合专利法第三十三条的规定驳回该

申请。

3.2 原始记载情况

原说明书中仅记载了包括一系列具体技术特征，如“凸轮”、“套筒”、“第一弹簧”等在内的一完整的具体实施例，且在该具体实施例中并未提及任何优选方案。

部分相关原始权利要求

1：一种用于将轮毂安装在车架上的轴组件，它包括：管状体……；操纵杆促动器；随动组件……。

3：如权利要求1所述的轴组件，其特征在于，所述操纵杆促动器包括一凸轮，该凸轮……。

6：如权利要求3所述的轴组件，其特征在于，所述随动组件还包括被操纵杆促动器可转动地容纳的套筒，该套筒……。

7：如权利要求6所述的轴组件，其特征在于，还包括设置在所述管状体和第一膨胀元件之间的第一弹簧，该弹簧构造成偏压所述第一膨胀元件使其离开所述管状体。

3.3 针对上述修改的两种判断

针对上述申请人在答复“第二次审查意见通知书”时将原权利要求7中的技术特征补入原权利要求1中以得到另一新的权利要求20的修改，大致有以下两种判断理由和结果：

第（一）种判断：从原说明书记载的角度看，特征“该第一弹簧构造成偏压所述第一膨胀元件使其离开所述管状体”是从原说明书中记载的具体结构“该第一复位弹簧还同轴地安装在杆状物上”中上位概括得出的；从原权利要求书记载的角度看，则新的权利要求20为原权利要求1和7的特征组合后得到的新的技术方案，因此，该修改超出了原始记载的范围。

第（二）种判断：该特征本身已在原权利要求7中有文字记载，且原权利要求7间接引用了原权利要求1，因此修改后的权利要求20所要求保护的技术方案实质上已明确记载在原权利要求7中，即在各技术特征有明确的文字记载且存在间接引用关系的情况下，允许申请人对其进行重新组合以得到新的权利要求，因此，该修改未超出原始记载的范围。

四、案例分析

对于上述第（一）种判断，由于其仅从“特征组合后得到了新的技术方案”的角度出发简单陈述了其修改超范围的理由，并未从原始记载的整个技术方案出发对所作修改是否超范围进行判断因而首先从判断过程方面就导致说理不够充分。

对于上述第（二）种判断，即认为在各技术特征有明确的文字记载，且其间存在间接引用关系时，对各特征进行重新组合的修改是允许的，没有超出原始记载的范围。也就是说，在考虑到从属权利要求中提及的附加技术特征本身就是对独立权利要求中技术方案的一种优选时，允许申请人将其中的附加技术特征增加到该独立权利要求中以得到新的独立权利要求。对于这种建立在间接引用关系基础上的修改是否满足专利法第三十三条的规定，见仁见智，也没有统一的说法。下面笔者利用在上述第二部分中提及的判断思路以指南中提及的判断标准为依据对上述具体案例中的修改进行分析。

（1）对修改类型的确定

首先，通过上述的案例介绍判断上述修改的修改类型，即上述修改可以认为是将原权利要求3、6中的附加技术特征从原权利要求7所要求保护的技术方案中删除的修改，即删除性修改。因此，在确定了其修改类型后，利用上述提及的相应判断思路从所删除特征与其他相关特征是否具有协同作用、相互联系或相互支持来对整个技术方案进行分析。

表1 相关权利要求中的主要技术特征

相关权利要求	涉及的技术特征
原独立权利要求1	管状体、操纵杆促动器、随动组件
原权利要求3 (引用权利要求1)	所述操纵杆促动器包括一 <u>凸轮</u>
原权利要求6 (引用权利要求3)	所述随动组件还包括被操纵杆促动器可转动地容纳的 <u>套筒</u>
原权利要求7	<u>第一弹簧</u> 、 <u>该弹簧构造成偏压所述第一膨胀元件使其离开所述</u>

相关权利要求	涉及的技术特征
(引用权利要求 6)	管状体
新的独立权利要求20	管状体、操纵杆促动器、随动组件、第一弹簧、该弹簧构造造成偏压所述第一膨胀元件使其离开所述管状体

(2) 挑选所删除的技术特征以及与之相关的特征

在判断所删除特征与其他相关特征是否具有协同作用、相互联系或相互支持之前，需先挑选出其具体删除的技术特征以及与之相关的特征。下面笔者通过列表的方式清晰的表述出在原始记载的权利要求中上述修改所删除的特征以及与其相关的特征。从表1中可初步看出，申请人在获得新的独立权利要求20所要求保护的技术方案时相当于将原权利要求7所要求保护的技术方案中与原权利要求3、6中的“凸轮”和“套筒”相关的技术特征进行了删除，即所删除的特征为“凸轮”和“套筒”，并得出与其密切相关的特征主要包括了：操纵杆促动器、随动组件、第一弹簧、以及针对第一弹簧的功能性限定“该弹簧构造造成偏压所述第一膨胀元件使其离开所述管状体”。

(3) 所删除的技术特征与其他技术特征的相互关系

为了更准确地判断该特征的删除对其他相关特征所造成的影响，需先依据原说明书和权利要求书中针对该技术的具体记载通过总结列举出所删除特征与上述各相关特征间的关系。通过对原说明书和权利要求书中记载的技术方案的理解，在新的独立权利要求20中删除的特征“凸轮”、“套筒”与各相关特征之间存在的关系主要有：(1) 上述凸轮为操纵杆促动器的具体结构，上述套筒为随动组件的具体结构；(2) 上述套筒、凸轮与第一弹簧的关系，即套筒套在凸轮内，通过套筒和凸轮在端部的轴向固定使弹簧在轴向压缩以偏压所述第一膨胀元件而使第一膨胀元件离开所述管状体。

(4) 所删除特征对其他技术特征的影响

进一步依据原说明书和权利要求书的记载以上述列举出的具体关系为顺序一一分析上述特征以及相应关系的删除是否对其相关特征造成影响。

从关系(1)中可看出：技术特征“凸轮”和“套筒”均为相关特征“操纵杆促动器”、“随动组件”的具体实施部件，将作为具体部件的“凸轮”和“套筒”删除后

使用特征“操纵杆促动器”和“随动组件”相当于对包括了凸轮和套筒具体结构的技术方案进行了上位概括，由此产生了原说明书和权利要求书中没有记载的各技术特征之间的新的组合，即新的权利要求20中包括了多种可以用来实现凸轮和套筒相应功能的操纵杆促动器和随动组件。而无论在原说明书和权利要求书中均提及了唯一一种具体用于实现第一弹簧偏压功能的操纵杆促动器、随动组件的相应具体结构——“凸轮”和“套筒”。因此，该凸轮和套筒作为操纵杆促动器、随动组件在实现新的权利要求20中提及的第一弹簧偏压功能的前提下与操纵杆促动器、随动组件具有唯一的一一对应关系。因此，“凸轮”和“套筒”与特征“操纵杆促动器”和“随动组件”是密切相关的特征。

从关系(2)中可看出：作为操纵杆促动器的凸轮和作为随动组件的套筒对第一弹簧实现偏压功能产生了直接的影响，即它们在轴向端部的固定使第一弹簧在轴向偏压第一膨胀元件以使第一膨胀元件离开管状体。若删除凸轮和套筒则直接导致第一弹簧无法实现偏压。因此，技术特征“凸轮”和“套筒”的存在与否直接对新的权利要求20中的特征“该弹簧构造成偏压所述第一膨胀元件使其离开所述管状体”是否能够实现造成了影响。

(5) 判断结论

最后，通过上述对删除相关特征和关系后是否对其他相关特征造成影响的分析可得出，删除技术特征“凸轮”和“套筒”后对新的独立权利要求20中的技术特征“操纵杆促动器”、“随动组件”和“第一弹簧，该弹簧构造成偏压所述第一膨胀元件使其离开所述管状体”均产生了影响，使这些特征与原权利要求7所要求保护的技术方案中的相应特征相比发生了改变，从而直接导致了修改后的新的权利要求20所要求保护的技术方案不能从原权利要求7所要求保护的技术方案中直接、毫无疑问地确定出。因此，通过上述分析所得到的判断结果与上述第一种判断结果的结论相同，即上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

(6) 从立法宗旨考虑

从修改超范围的立法初衷考虑，对于上述删除了技术特征“凸轮”和“套筒”的新的权利要求20所要求保护的技术方案，其中包括了并未记载在原申请文件中的具有多种可以使第一弹簧实现偏压的除了“凸轮”和“套筒”以外的其他形式

的“操纵杆促动器”、“随动组件”的技术方案，而这些技术方案是申请人为了克服相对于现有技术不具备创造性的缺陷时进行的修改，这种修改由于是在看到现有技术后重新概括的，对包括了在后申请人的公众的利益造成了损害，因此违反了基于专利法第三十三条的立法宗旨。基于上述分析，在把握是否允许申请人在间接引用的基础上进行再次概括的审查尺度时，还需要从申请人和公众的利益权衡中不断探索。

五、“三步法”判断思路

通过对上述案例分析过程的概括总结归纳出针对删除性修改的“三步法”判断思路：

第一步：判断其是否属于删除性修改

第二步：在确定其属于删除性修改后，列举出所删除特征、相关特征以及其间关系

第三步：依据原始记载分析上述所删除特征和关系给相关特征造成的影响

从上述判断思路中可看出，以原始记载为判断依据伴随了判断的全过程，这符合了判断修改超范围的判断标准。当然该判断思路仅是笔者通过对上述案例分析过程总结得出的针对删除性修改的一种判断思路，其是否适用于其他案例仍需大量使用中考证，在此仅想提供一种解决修改超范围判断结果不一致的解决思路，以供大家探讨。

六、结语

鉴于上述分析，对于修改是否超范围的分析判断过程以及说理过程都还是一个不断探索的过程，不可能简单的将技术特征是否有文字记载或是否存在间接引用关系作为判断修改是否超范围的依据，而需要从专利法第三十三条的立法宗旨出发，以专利法第三十三条的具体判断标准为依据对技术方案的整体进行具体分析，其中最重要的还是具体的分析思路和判断过程，就如为了更客观地评价创造性而归纳出的三步法一样，对于上述具体案例中的修改是否超范围的判断仅是笔者个人观点，旨在提供一种判断在间接引用的基础上进行再次概括的技术方案是否超范围的具体判断思路，以供大家交流和探讨，并希望在不断的交流和探讨过程中能够使大家的理解越来越趋同，以达到一个统一的判断方法，从而能以更加客观、公平、公正的审查尺度去面对每一位申请人和公众。

参考文献

- [1]国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，知识产权出版社，2001年8月，第227-232页。
- [2]《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》，2002年2月，知识产权出版社。
- [3]中华人民共和国国家知识产权局：《审查指南》2006版，知识产权出版社，第236-246页。
- [4]葛树，关于申请文件修改的判断，审查业务通讯，1999年第2期（总第44期）。
- [5]欧阳石文 刘颖，中、欧关于申请文件修改是否超范围的判断之比较，审查业务通讯，2006年第12期（总第138期）。

作者：柳玲

工作单位：国家知识产权局专利审查协作中心

联系电话：62414199 13811787246

电子邮箱：liuling@sipo.gov.cn

地址：北京市海淀区中关村南四街18号紫金数码园4号楼1216室 邮编：100190

修改超范围的判断标准与 专利权保护范围的关系

Relationship between Claim Amendment Standard and Extent of Patent Protection

苑佳丽

摘要：本文论述了按照我国现行的专利制度，申请文件修改的范围是限于“记载”的内容的，专利文件被保护的范同不仅包括“权利要求记载的内容”，还包括了“用说明书和附图对权利要求进行解释的内容”，以及“等同原则所扩大出的范围”的，由于这样的原则带来了一些问题。并且，文中还列举了美国、日本、欧洲专利局对于修改超范围的判断原则。通过对于我国专利制度本身的分析和与三大专利局的原则的比较，笔者认为对于修改超范围的判断标准应当适当地给予判断主体自由裁量的空间，使修改超范围的判断更合情理。

关键词：修改；超范围；记载；保护范围

一、引言

专利法第 33 条规定：申请人可以对其专利文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。在《审查指南》中规定了：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。由此可见，《审查指南》的这一规定相当于定义了“记载的内容”包括了“文字、图片直接记载的内容”和“直接地、毫无疑义地确定的内容”。

专利法第五十九条规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。除了通过说明书和附图对权利要求进行解释之外，对权利要求表达的保护范围作出调整的还包括等同

原则和禁止反悔原则。对于专利权的保护，目前世界上许多国家在专利权审判实践中都采用了等同原则。所谓“等同”是指被告侵权者实施的技术方案与专利权利要求所保护的技术方案在某个或者某些技术特征上有所不同，但是如果对应的技术特征以基本相同的方式，实现基本上相同的功能，产生基本上相同的效果，则仍然落入专利权的保护范围之内，构成侵权专利权的行为。等同原则主要用于对权利要求的文字所表达的保护范围作扩大性解释^[1]。由此可见，专利权的保护范围不仅包括“权利要求记载的内容”，还包括了“用说明书和附图对权利要求进行解释的内容”，以及“等同原则所扩大出的范围”。

从上述的分析可以看出，专利权保护的范围是大于专利修改时所能允许的范围的，然而，设立权利要求的初衷和本质就是为了确定专利的保护范围，专利权在保护时的范围却是超出了权利要求“记载”的范围的，那么，就产生了这样的问题：在修改时不被允许的技术方案却在保护时落在了专利权所被保护的范围内。为什么我国修改超范围的判断原则与后续的专利权的保护之间会产生上述的问题，判断主体如果是严格按照现行的规定进行修改超范围的判断，似乎就会产生一些合法不合理的现象。在此，笔者就修改超范围的判断标准与专利权的保护范围的关系进行研究。

二、对于国外相关法律制度的分析研究

国外专利法律法规中均有涉及对修改申请文件方面的要求，下面介绍并分析一下欧洲、日本以及美国专利局对申请文本修改超范围的相关法律制度的规定。

（一）国外相关法律制度介绍

1. 欧洲专利公约

《欧洲专利公约》第 123 条第（2）项规定，在专利申请阶段，对专利申请文件的修改其主题不得超出原始申请内容。

EPO《审查指南》中规定：如果申请内容的所有改变导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接并毫无疑问地得出，即使考虑了对本领域技术人员隐含公开的内容也不能导出，那么，应当认为这种修改超出了原始申请的内容，因此不允许。

EPO《审查指南》中还对修改超范围的立法宗旨做出了进一步解释，其主

旨在于不允许专利申请人通过夹入未在原始申请文件中记载的主题来完善其发明，否则，将赋予申请人不正当的权利，并且也会损害对原申请文件有所依赖的第三方的利益。如果申请内容的所有体变化。例如，通过增加、改变或删除，导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接和毫无意义地导出，即使考虑了对本领域技术人员隐含公开的内容也不能导出，那么，应该认为该修改超出了原始申请内容的主题，因此，不允许。而对于什么是属于“隐含公开”的内容，EPO 的法律法规中并没有作出进一步解释，其中在申诉委员会的判例 T823/96 中，委员会认为，术语“隐含内容”仅是指没有明确记载但是根据明确记载的内容可以清楚地、毫无疑问地导出的信息，必须同时考虑公知常识以决定从文件的明确记载的内容中能清楚地、毫无疑问地导出什么内容。

2. 日本专利法

日本《专利法》第 17 条之 2 第 3 项规定，对申请文件的修改应当保持在随请求书最初提交的说明书、权利要求书或附图中所记载事项的范围內。

JPO《审查指南》中对该法条所述规定作出进一步解释，即所述“最初说明书等记载”的事项不仅包括说明书等明示记载的事项，还包括即使未明示记载但根据该最初说明书等的记载而自明的事项。当修改不满足上述规定时，可根据日本《专利法》第 49 条第 1 号予以驳回。

同时，JPO《审查指南》中还对“修改限制制度”的主旨作出了解释：为了顺利进行各项程序，希望最初就能提交完整内容的说明书等文件，如果申请时说明书、权利要求书及附图很完整，就没必要对说明书等进行补正。但实际上，因为最初申请时说明书等的记载往往有不明确之处，往往达不到正确理解发明的程度，且常常有误记、错记现象。因此，在申请指出往往很难提交完整、准确无误的说明书等。即使在申请之初提交的文件很全面、很完整。如果审查结果认为发明内容是现有技术或是已经申请的内容，就要对权利要求进行缩减。即需要对说明书等进行补正。此外，为确保说明书等作为技术文献的质量也应该承认补正程序。因此，需要在一定的修改范围的先顶下承认或认可说明书等的修改。可是，在专利申请以后，如果允许在随请求书最初提交的说明书、权利要求或附图中所记载事项的范围以外进行修改的话，由于修改的效果追溯及申请之时，相信最初说明书等记载内容的第三人就会蒙受各种难以预测的不利

之处。也就是说，对申请说明书等进行补正时如果将申请时说明书等中没有记载的发明内容也补进去而得到专利时就违反了先申请原则，因而应对补正的内容和时间加以限制。总之，为了调整、平衡申请人与第三人的利益关系，修改必须在最初说明书等记载的事项范围内进行。

此外，JPO《发明·实用新型审查基准》中对于修改超范围实际应用的基本判断原则给出了具体规定，包括由：不允许包括超出“在原始申请文件中记载的事项”的范围的内容的修改（包括新的事项的修改）：“在原始申请中以明示方式记载的事项”，而且还包括即使没有明示的记载，“根据原始申请文件的记载，仍使自明的事项”：对于已修改的事项，为了能够属于“根据原始文件的记载是自明的事项”，即使在原始申请中没有记载，如果接触原始申请文件的所属技术领域的技术人员，依照申请时的技术常识，显然属于该意义，必须理解成等同于该事项在这里记载的事项；同样对于公知常识、惯用手段，仅仅凭借该技术本身为公知常识、惯用手段而对其进行添加的修改是不允许的，可修改的情况只限于根据原始申请文件的记载，为自明的事项的场合，即限于接触原始申请文件的所属技术领域人员理解成等同于该事项在这里记载的场合；还包括所属领域技术人员来看，根据原始申请文件中多项记载（例如，发明要解决的课题的记载和发明具体实施例的记载）而自明的事项的情况。

3. 美国专利法

美国对于修改超范围的相关法律法规规定：

35U.S.C.(United States Code)132 规定，修改不应在发明的公开中引入新的内容。

35U.S.C.251 规定，不得再在公告申请中引入新内容。

35U.S.C.112 第 1 段：说明书应当包含对发明的文字描述，对制造与使用该项发明的方法和步骤，用完整、清晰、简明而确切的语句加以描述，以使本领域的普通技术人员，或者说与该项发明密切相关的人能够制造及使用该项发明，说明书还应当阐述发明人预期的实施该项发明的最佳方式。其中，美国 35U.S.C.112 第 1 段包括了三个不同方面的要求，即文字描述要求、可实现性要求和最佳实施方式要求。

美国《专利审查基准》规定：如果申请公开的内容中增加了新内容，无论

是在摘要，说明书或附图中，审查员都应适当地根据 35U.S.C.132 或 251 反对新内容的引入；如果新内容加入到权利要求中，审查员应当根据 35U.S.C.112 第 1 段——文字描述要求驳回该权利要求；在尽管没有修改权利要求但修改说明书导致添加新内容的环境中，只要任何权利要求的限定受到加入内容的影响，就应根据 35U.S.C.112 第 1 段驳回该权利要求。与原始说明书一起递交的权利要求书是公开内容的一部分，因此，如果原始递交的申请包含的权利要求公开了说明书其余内容中未公开的内容，申请人可以修改说明书以包括该要求保护的主体。

（二）美、欧、日相关法律制度比较研究

通过对美、欧、日修改超范围的相关法律法规的研究发现，同样对于修改超范围的问题，美国专利局把握的尺度较宽松，其是以“公开的范围”为准；日本专利局次之，其是以“明示记载+自明的事项”为准，其中“自明”的事项既包括“隐含公开”的事项，还包括接触原始申请文件所述技术领域的技术人员，依照在申请文件记载的基础结合申请时的技术常识，被理解成等同于该事项在这里记载的事项；EPO 的规定大体与 JPO 的规定在尺度把握上相近，其是以修改的“主题不得超出原始申请的内容”为总原则，已修改是否能够“直接并且毫无疑问地导出”为核心判断原则。我们应当注意到，EPO 采用的措辞是“导出”一词，区别与我国的“确定”，这种差异对于判断将会是质的变化，在尺度上可以说放宽了一大步^[2]。由此可见，USPTO、EPO、JPO 三大专利局对于修改超范围的相关法律法规都比我国的超范围判断标准放得要宽，而且，权利要求的所能修改范围更接近于授权后所保护的主体。

三、目前根据我国专利法来判断修改超范围所引发的问题

以申请号为 200680012027.6、发明名称为“带有多孔末端的饮用吸管”的案子为例：申请人在答复第二次审查意见通知书时将权利要求 1 修改改为如下内容，其中，划线部分为新增加的部分：

权利要求 1：一种饮用吸管装置，包括：第一末端部分，其具有一个与中心孔洞相连的单个的孔；和相对的、与第一末端部分相连的球状末端部分，该球状末端部分具有多个球状末端孔；所述球状末端孔为三角形、菱形、圆形或椭圆形，并且具有至少两种不同的角度或尺寸。

据此，审查员发出了第三次审查意见通知书，指出：根据原说明书附图 1 只能确定末端孔为三角形，但不能确定图 1 中四边形为菱形。从图 2 只能确定为椭圆形，也不能确定为圆形，因此，权利要求 1 的修改不符合专利法第 33 条的规定。

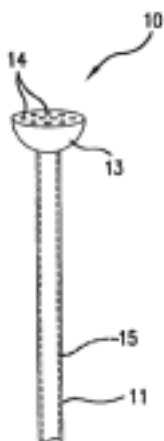


图 1

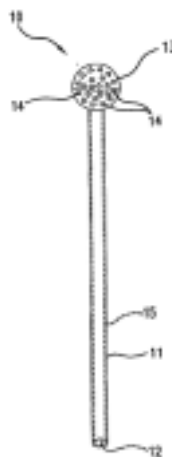


图 2

按照我国的审查标准，审查员的上述审查意见是符合《专利法》和《审查指南》的规定的。然而，尽管本申请没有记载球状末端的孔是圆形或菱形，但是如果被告侵权者实施的技术方案中的球状末端的孔是圆形或菱形的，那么按照等同原则，被告侵权者实施的技术方案对应的技术特征是以基本相同的方式，也能够实现基本上相同的功能，产生基本上相同的效果（即，使饮料被从所述孔中流出），则被告侵权者实施的技术方案仍然落入专利权的保护范围之内。这样，就产生了申请人不能将权利要求修改成其能够获得的保护范围的不合理状况。

“以公开换取保护”是专利制度的初衷，也是专利制度的本质。按照这一原则，权利要求公开的内容至少应当等同于被保护的内容，然而，事实上对于能够实质上获得保护的技术方案，申请人却不能通过修改的手段使专利文件更完整，这是与专利制度的本质有悖的。

对于如何界定权利要求的保护范围这个问题,最高法院在 2010 年的新的专利司法解释中,是这样规定的:“根据权利要求的记载,结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解,确定专利法第 59 条第一款规定的保护范围”。由此可见,在判断权利要求的保护范围时,我国司法部门采用的是给判断主体适度的自由裁量空间的做法,在这样的做法的启示下,笔者认为专利行政部门也应当对“直接地、毫无疑义地确定”的概念作出扩充性的解释,避免出现像上述案例中那样机械执法的情形。适度地放宽修改超范围的判断标准不仅会更符合法理,而且也会令判断主体灵活地、整体地运用本领域的技术知识来判断超范围,使专利的实质审查过程与专利权的保护过程的关系更加和谐。

参考文献

[1]新专利法详解,国家知识产权局条法司,知识产权出版社,第 310 页,2001 年 8 月

[2]专利法第 33 条的适用现状及国外相关制度的研究,中国发明与专利,马晓亚,2010 年 1 月

作者:苑佳丽,

单位:国家知识产权局专利审查协作中心,光电处信息光学室主任助理,

电话:010-82245767,

邮箱:yuanjiali@si.gov.cn,

地址:北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 A 座 1112,邮编:100083

从个案浅谈实审和复审两级

关于“修改超范围”审查标准存在的差异

Discussion the difference of examination standard about
“amendment beyond the scope” between Substantive examination
and re-examination from a case

姜 珍

摘 要：本文通过一个具体案例对实审和复审两级关于“修改超范围”审查标准存在的差异进行了简单探讨。

关键词：修改 超范围 直接 毫无疑义 唯一 实审 复审

一．引言

在 2009 年光电部与复审委举行的一次研讨会上对很多案例进行了研讨，很多问题都取得了一致意见，但是仍然有一些问题存在意见不一致的情况，感觉尤其明显的是关于“修改超范围”审查标准的把握上。下面就一个具体的案例分析一下实审和复审两级对“修改超范围”审查标准的差异，并提出自己的粗浅看法，有不妥的地方还希望各位同事多多批评和指正。

二．案例介绍及争议焦点

该案（200410083300.7）提复审时的独立权利要求 1 如下：

1．一种分馏装置，将液滴滴到位于平板上的多个滴落位置的每一个上，该分馏装置包括：

单一的探针，具有末端，所述滴液从该末端被滴落；

支撑机构，用于至少垂直地移动所述平板或所述探针；

距离测量单元，用于对每一个所述滴落位置测量所述探针的所述末端和所述平板之间的距离；以及 控制单元，用于控制所述支撑机构的移动，以便当从

所述探针滴所述液滴时，根据所述距离测量单元的测量结果以及所述液滴的大小，使所述探针的所述末端和所述平板之间的距离与预设距离相同，其中，该预设距离使所述液滴接触所述平板，但不使所述末端接触所述平板，所述控制单元对于每一个所述滴落位置控制所述移动。

实审和复审对于该案争议的焦点在于：申请人新增加到权利要求 1 中的“**多个滴落位置**”是否符合专利法第三十三条的规定。

三．相关法律法规及理论

专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。2010 年版指南第二部分第八章 5.2.1.1 节进一步对专利法第 33 条进行了解释：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容。申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。

由上述规定可以看出要判断上述特征的增加是否符合专利法第三十三条的规定，我们需要从两方面来考察：第一方面，权利要求 1 中的“多个滴落位置”是否记载在原说明书和权利要求书中；另一方面，根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能否**直接地、毫无疑问地确定**权利要求 1 中的“多个滴落位置”。

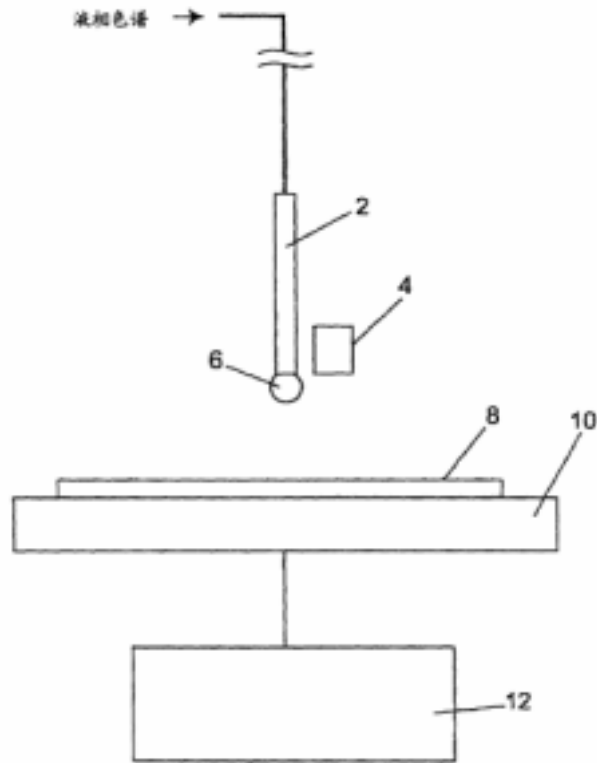
四．复审与实审两级的分歧

对于第一方面的判断，实审和复审没有任何分歧，都认为原说明书和权利要求书没有记载；但是在第二方面的判断上，实审和复审的判断结果出现了分歧，下面我们通过说明书的相关记载、说明书附图以及复审决定来分析一下实审和复审两级产生分歧的原因。

本案的相关记载如下：

“根据本实施例的分馏装置包括探针 2、接近传感器 4、用于 MALDI-TOF 的样品板 8、载物台 10，以及控制单元 12。探针 2 将来自于高速液相色谱的液滴滴在样品板上。接近传感器 4 设置在探针末端部分侧面，作为距离测量单元，用于测量探针 2 的末端和样品板 8 之间的距离。样品板 8 收集从探针 2 滴下的

液滴 6。载物台 10 沿垂直方向和平面方向移动安装在其上的样品板 8。控制单元 12 控制载物台 10 的移动。载物台 10 和控制单元 12 组成支撑机构。



样品板 8 安装在载物台 10 上,并且在垂直方向和平面内方向移动。通常情况下,样品板 8 限定滴下位置,例如 192 个或 384 个,其中含有样品组分的液滴 6 从探针 2 滴到每个滴下位置上。

开始分馏时,将诸如来自液相色谱的流出液的流速、从探针 2 滴下的液滴量以及接近传感器 4 的检测点(1mm)的条件输入装置中。安装有样品板 8 的载物台 10 在初始位置(例如,到探针 2 的距离为 5mm)等待规定的时间(例如 15 秒),直到在探针 2 末端积累预期的液滴量。经过该特定时间后,将样品板 8 向上移动以靠近探针 2。当探针 2 和样品板 8 之间的距离为 1mm 时,启动接近传感器 4 来测量二者之间的距离。当液滴量为 100nL 时,由于其直径为 0.6mm,控制单元 12 对载物台 10 进行反馈控制,以使接近传感器 4 的测量值为 0.6mm,

并且进一步将载物台 10 移近 0.4mm。然后，液滴 6 和样品板 8 发生接触，并且在样品板 8 上进行分馏。

如果在一个分馏位置的分馏结束，载物台 10 返回到初始位置。控制单元 12 控制载物台 10 的位置以便在样品板 8 上的下一个分馏位置进行分馏，并等待特定的时间。通过重复这种操作，可在样品板的分馏位置上连续地进行分馏。”

下面从技术上和对于法律法规的理解两方面来看一下实审和复审两级的分歧：

（一）技术上的分歧

实审和复审两级在对分馏位置和滴下位置的理解上存在分歧。

【分馏】在现代汉语词典的解释为：液体中含有几种沸点不同的物质时，蒸馏液体，使它所含有的成分互相分离。因此，“分馏位置”指的是使液体中所含有的成分互相分离的位置。“滴下位置”顾名思义，指的是样品板上所有能够接受滴下液体的位置。

复审决定中指出：根据本申请具体实施方式的记载，在完成一个分馏位置的分馏结束后，载物台返回初始位置，通过重复这种操作，可在样品板的下一个分馏位置上连续地进行分馏，可见，从本申请原说明书和附图记载的内容，尤其是“通过重复这种操作”中的“重复”和“下一个分馏位置”，能直接得出“多个滴下位置”的内容。

实审查员认为分馏位置不能等同于滴下位置，滴下位置是样品板上的一个总数，而分馏位置仅仅是滴下位置中的一部分而已。并且本发明所用的 MALDI-TOF 或 FT-IR 样品板，其滴下位置通常为 32 的倍数，而并非任意个数，例如本申请原始说明书中就指出“样品板 8 限定滴下位置，例如 192 个或 384 个”。因此，申请人将样品板上的滴下位置限定为“多个”无疑扩大了保护范围。

（二）对于“直接地、毫无疑义地确定”理解的分歧

从复审决定中可以看出，复审阶段对于“直接地、毫无疑义地确定”的理解更注重合理性，也就是说能够从原始申请文件中合理的得到修改后的文本即可，而实审阶段则要严格的多，不仅要求合理性而且要求唯一性，即修改后的文本不仅是通过原始申请文件能够合理的得到，而且要求唯一的得到，反过来亦然，

通过修改后的文本也必然能够合理且唯一的得到原始申请文本，这样的要求无疑是很苛刻的，但却与《审查操作规程》的规定是一致的。

《审查操作规程·实质审查分册》第八章 9.1 节明确规定：“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。由此可见，《审查操作规程》对“直接地、毫无疑义地确定”的解释着重强调了确定的唯一性而不是合理性，这一严格的要求导致在实质审查中对于修改超范围的把握要比复审阶段严格的多。结合本案，虽然本领域普通技术人员通过原始申请文件的内容可以合理推断出样品板上的滴下位置必定是“多个”而非单个，但“多个”是否是本领域普通技术人员可以从原始申请文件中“唯一”确定的内容呢？

原始说明书中记载“通常情况下，样品板 8 限定滴下位置，例如 192 个或 384 个……如果在一个分馏位置的分馏结束……以便在样品板 8 上的下一个分馏位置进行分馏……通过重复这种操作，可在样品板的分馏位置上连续地进行分馏。”原始权利要求书和说明书附图中也没有任何其它关于滴下位置数目的记载和暗示。我们暂且不考虑滴下位置和分馏位置的区别，本领域普通技术人员根据上述记载可以确定样品板 8 的滴下位置可以为 192 个……384 个……，虽然上述数目的滴下位置可以概括为“多个”，但“多个”并不是“唯一”确定的内容，而只是上述确定的众多内容的概括。举个例子可能更容易理解，如果原申请文件中记载“所述材料为金、银、铜、铁、铝、锌等”，且本领域普通技术人员可以确定该种材料只要是金属就可以达到发明目的，那么是否能够允许申请人将其修改为“所述材料为金属”呢？显然这种概括是不允许的。

五、小结与建议

通过上述的分析可以看出，复审阶段对于修改超范围的把握相对于实审阶段来说要宽松一些，其更多地考虑了本领域的技术现状和常识并且从技术方案的整体上看是否能够合理得到修改后的内容从而判断修改的内容是否超范围，虽然这一做法与实审阶段存在一些差异，但从长远来看，这应该还是比较合理并能促进行业健康发展的做法，使法律能够在实践中真正地为社会服务并且随着实践的发展而灵活运用，既然如此，为了贯彻法律前后的一致性并且维护专利

的权威性和严肃性，实审阶段是否也应当考虑放宽对修改的要求？不过基于目前的《审查指南》和《审查操作规程》的规定，在实审阶段对于修改超范围尺度的把握无疑将继续从严，实审与复审对修改超范围的把握存在的差异性也将继续延续下去。问题的根本解决需要在指南层面对修改超范围中“能直接地、毫无疑问地确定”给出更清晰的解读，使之便于操作，最终达到前后审级的一致性。

作者：姜珍

单位：国家知识产权局专利局，主任科员、

电话：62085679

邮箱：jiangzhen@si.po.gov.cn

地址：海淀区西土城路6号

从法理学看专利法第三十三条

ARTICLE 33 OF THE PATENT LAW FROM JURISPRUDENCE VIEW

黄 翀 杨媛媛

摘 要：本文视角独特，从法理学的角度看待专利法第三十三条，本文从法律规则、法律概念以及法律原则和法的作用等法理学的视角分析专利法第三十三条的立法宗旨和实践意义。使读者从更深层次的角度看待专利法第三十三条。本文同时举出一个有关三十三条的经典案例，并且对案例进行简单的分析，从而激发读者对于专利法三十三条基于法理学的思考。

关键词：法理学、专利法、三十三条、超范围

一、运用法律规则和法律概念解析专利法第三十三条

专利法第三十三条规定：“申请人可以对其申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

对此，专利审查指南中也作出更加详尽的描述：“作为一个原则，凡是对说明书（及其附图）和权利要求书作出不符合专利法第三十三条规定的修改，均是不允许的。具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑问地确定，那么，这种修改就是不允许的。这里所说的申请内容，是指原说明书（及其附图）和权利要求书记载的内容，不包括任何优先权文件的内容。”

可见，对于专利申请文件的修改不能超范围的规定，无论是从与专利相关的法律（指《专利法》），还是专利相关的部门规章（指《审查指南》）都作出了明确的规定。那么，作为一项法律规则，它明确规定了专利申请人有修改专利

申请的权力，但同时也有义务承担修改超范围给申请人带来的不利的法律后果（一般体现为专利申请的驳回或无效）。

我们不妨从法律规则的“三要素说”来进一步看专利法第三十三条修改超范围的问题：第一，假定条件：专利法第三十三条对于已经进入审查的专利申请生效，其具体针对的是专利申请人提出的申请内容的主动修改或者是经过审查员的审查后，申请人对其申请内容的修改产生约束力。第二，行为模式，这也是专利法第三十三条这一法律规则的核心，可为模式，即专利法赋予申请人对其申请内容进行修改的权利，应为模式，即申请人的这种修改权利应当在原始申请的内容的范围内进行，勿为模式，即申请人对于其申请内容的修改不能超出原始申请的内容范围。第三，法律后果，即如果申请人在应为模式下进行了修改，那么专利申请可能被授权；如果申请人在勿为模式下进行修改，应当承担由此产生的驳回或无效的不利法律后果。

从上面的分析上看，专利法第三十三条是一条授权性规则，即规定申请人的“可为模式”的规则，同时它也是一条义务性规则，即明确指出申请人可为或不可为的规则。如果从法律规则内容的确定性程度上看，专利法第三十三条是一条确定性规则，即该法条中确定了修改超范围是不允许的这一规定。可见，专利法第三十三条使得申请人对于申请内容的修改不具有主观任意性，因此是一条强制性规则。

《专利审查指南》中针对“申请内容”这一法律概念进行了解释“这里所说的申请内容，是指原说明书（及其附图）和权利要求书记载的内容，不包括任何优先权文件的内容”对于专利申请的审查和专利复审（包括：复审、无效以及法院判决）都具有重要指导意义，因为它明确了摘要以及摘要附图、优先权文件的内容不属于修改不超范围的依据基础。这实际上为适于专利法的法律人群提供了沟通的渠道，为法律实施奠定了基础。

二、专利法第三十三条中体现的法律原则

《专利审查指南》中已经明确了专利法第三十三条是一条原则，作为整个《专利法》体系，这条原则对于《专利法》其他法条的实施具有指导性。

若申请人坚持其修改超范围的申请内容不变，那么审查员无需对其再进行进一步地审查，可以直接驳回该申请。

申请人可以对申请文件进行修改，这是《专利法》赋予申请人的权利，也

是让申请人将自己的专利申请进一步完善的过程。目前,我国推行科学发展观,而自主创新又是推动科学发展的原动力。国家大力鼓励和扶持我国从事科研、生产的研究人员或技术人员申请专利,其目的也在于此。由于申请人不可能对于专利法及其细则或是审查指南了解的非常透彻,因此本着推动科技进步这一基本原则,专利法允许申请人对其申请进行修改。但是,这种修改是有限制的——修改不得超出原始申请内容的范围。笔者认为,这主要是基于以下原因:第一,对于公众来说,专利申请公开后(一般为申请日起十二个月内)被公众所知,随着工业、科技的迅猛发展,该专利技术可能很快就会被所属技术领域加以应用,但是,公开文本不等于授权文本,在绝大多数情况下,往往是在申请日后2年左右或更长的时间申请才会被授权,如果允许修改超范围的话,不排除专利权人对于专利技术的滥用,即通过技术情报或不正当手段针对已经使用相关技术的企业进行打击,因此可能对公众产生不利后果。从另一个方面看,对于专利权人来说也是不利的,修改超范围的技术方案往往与原始申请方案存在技术内容上的脱节,往往是申请人根据审查员的对比文件进行的区分现有技术的修改,而修改后的技术方案缺乏实践上的操作和应用,往往这样的技术方案不能被广泛推广和应用,起不到其应有的价值。

第二,随着科技竞争的加剧,从某种意义上来说,科技的竞争已经转化为知识产权的竞争,有很多国内外的申请人为了保护自身的利益,有意在自己的专利申请中保留技术诀窍,试图获得最大范围的保护。而接到审查员的审查意见通知书时(多数情况下是参看了审查员在审查意见通知书中例举的对比文件),才发现自己所要求的范围与现有技术有重叠,并因此而不能被授予专利权,而其的申请内容中又没有真正记载足以区别现有技术的技术内容,因此面临着被驳回的危险。为此,申请人将不属于原始申请内容的技术内容补充到专利申请当中来,这显然对于公共利益来说是非常不公平的,这也违反了一条基本的法律原则——公平。因为,不排除有相关企业或是单位对同一技术内容进行研究,并且将该专利申请作为一项技术基础投入人力、财力和物力进行研发,而很可能其最终研发的结果与超范围的修改技术方案是相同的。

第三,增加了审查成本,违反了节约程序原则。试想,如果允许申请人修改超范围的话,不排除有申请人对于其专利申请进行无休止的补充的增加,这无疑增加了审查员的工作量,增加了国家对于专利审查成本的投入,更加不利于节约程序。

第四，修改超范围增大了申请人自身专利权稳定以及技术研发的风险。首先，修改超范围后的专利申请肯定是不能被授权的，申请人可能白白投入了用于申请专利的财政支出。另外，修改超范围的技术方案被体现在历次审查意见答复的文本当中，这是可以被公众获得的，也就是说，这一技术方案很可能由于申请人的超范围修改而白白被公众所利用，这也给申请人带来了巨大的经济损失。

以上从四个方面阐述了修改超范围对于公众和申请人的危害，更加深刻的说明了将修改超范围作为《专利法》的一项基本的原则的原因所在。

三、专利法第三十三条中体现的法的作用

专利法第三十三条在实践中体现了非常重要的法律作用：第一，它通过授权性行为模式（即能够对于其申请的专利申请的内容进行修改）和义务性行为模式（即禁止修改超出原始申请内容的范围）的规定，指引申请人作出选择：修改不超范围，专利申请可能被授权，修改超范围专利申请一定不被授权，并以此影响申请人所采取的行为。上面我们可以称为指引作用和评价作用。第二，审查员通过审查意见通知书与申请人进行交流，并且告知其修改超范围的部分和修改超范围的理由，申请人应当根据审查员的相关审查意见作出修改，否则申请将被驳回。上面我们可以称为预测作用（即审查员对申请超范围给出了意见，申请人应当能够预测到如果不修改造成的不利后果）和强制作用（即审查员告知申请人不进行修改的后果就是被驳回，这是一种强制手段）。第三，申请人针对审查员所提出的修改超范围的审查意见，可以给出解释，甚至即便被驳回，专利局还给申请人以复审甚至法院申诉的机会，上面我们可以称为教育作用，或是交流作用，在这一过程中可以使得审查员和申请人针对相关问题作出细致入微的讨论和思考，也避免了一言堂和“冤假错案”的产生。以上三点都体现了专利法第三十三条的规范作用，这里我们称之为专利法三十三条的功能所在。

另外，从另一个方面上说，专利法第三十三条对于推进科技发展、鼓励自主创新维护正常的社会生产过程中也起到了积极作用，我们称之为专利法的职能。

下面通过一个案例来进一步说明专利法三十三条所体现的法的作用。

案例：⁷⁸曼夫瑞德·阿诺·阿尔富雷德·鲁波克诉中华人民共和国国家知识产

78 摘自 中华人民共和国北京市第一中级人民法院行政判决书（2005）一中行初字第 997 号 有删节和编辑

权局专利复审委员会专利无效行政纠纷案一审

专利复审委员会在复审决定第 7282 号决定中认定 :关于专利法第三十三条原告鲁波克将原始中文文本的权利要求 1 中的“一环形导轨”修改为“至少一个环形导轨”,经审查,本专利的原始说明书和权利要求书只记载了导轨数为一个或两个的技术方案,没有记载移动模装置中导轨数为三个或三个以上的技术方案,也没有“至少一个环形导轨”这样的描述,要让移动模装置有效、平稳地运行,必须使配合使用的模块平滑地嵌合成模制通道以及将模制通道平滑地拆分成模块,而且在模制过程中使模块紧密配合,组成模制通道的模块组越多,即所使用的导轨越多,平滑地嵌合和拆分模块以及模块的紧密配合就越难实现,故本领域技术人员从本专利的原始文本中不能毫无疑问地导出权利要求 1 导轨数目为三个或三个以上的技术方案,而“至少一个”包括三个或三个以上的技术方案,因此权利要求 1 中的“至少一个环形导轨”修改超出原始文本的范围,不符合专利法第三十三条的规定。

原告鲁波克不服第 7282 号决定,向本院提起行政诉讼,其诉称:一、修改的权利要求书没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。1、本专利的原始文本具有“一个以上导轨”的提示。2、本领域的技术人员可以从本专利的原始文本的一个和两个导轨得出三个以上的导轨。原告认为被告在作出的第 7282 号决定中,认定事实有误、适用法律不当,请求人民法院撤销第 7282 号决定。

被告专利复审委员会辩称:一、关于专利法第三十三条。在说明书中“上述大部分说明涉及多导轨模”之前的部分都是在描述有两个导轨的移动模的技术方案,并且整个说明书中没有提到有三个或三个以上导轨的移动模,通过说明书中的内容可以将“多导轨模”理解成有“两个”导轨的移动模。使用的导轨越多,平滑地嵌合和拆分模块以及模块的紧密配合就越难实现,本领域技术人员从本专利的原始文本的“导轨数为一个或两个的技术方案”不能毫无疑问地导出权利要求 1 导轨数目为三个或三个以上的技术方案,因此权利要求 1 中的“至少一个环形导轨”修改超出原始文本的范围。至于原告所声称在一般情况下导轨数与本专利的实施无关,被告认为导轨是本专利移动模的重要组成部分,导轨数不同必然引起移动模结构的不同。因此,专利复审委员会的第 7282 号决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法,原告的诉讼理由不能成立,请求人民法院驳回原告诉讼请求,维持该决定。

法院一审审理认为:

四、关于权利要求 1 的修改是否超出原始文本的范围

专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

首先，原始中文文本将原始英文文本权利要求 1 中“an endless track”翻译成“一环形导轨”，“an”可表示数量“一个”，也可泛指“一种”、“一类”等。双方当事人均未对上述中文译文有异议，而原始中文文本权利要求 1 中“一环形导轨”只能理解为“一个环形导轨”的含义。因此，“至少一个环形导轨”和“一环形导轨”的含义并不完全相同，原告关于“至少一个导轨”和“一导轨”范围相同的主张，本院不予支持。另外，在本专利的原始说明书中“上述大部分说明涉及多导轨模”之前的部分都是涉及双导轨模的实施例，并且整个说明书没有记载三个或三个以上导轨模的实施例，根据上下文，将“多导轨模”理解为“两个导轨模”较为恰当。

其次，判断权利要求 1 修改是否超范围的关键在于修改的内容能否从原申请公开的信息中直接地、毫无疑问地导出。本专利原始文本是通过“螺旋杆装置”使模块加速分离、减速重新组合，以实现减少模块数量、降低成本的目的。根据说明书中单导轨模和双导轨模的实施例，本专利原始文本对移动模的改进只涉及移动模中各个环形导轨本身的改进，即在各个环形导轨的自身回行路径上设置对模块进行加减速的螺旋杆装置，不涉及模块的结构、精度和工艺的改进，也不涉及如何对模具中模块分组和由此导致相应导轨数变化的改进，即平滑地嵌合和拆分模块以及模块的紧密配合并非本专利所要解决的技术问题。在一导轨中实施这种改进不会影响另一导轨的结构和设置。从本专利原始说明书单、双导轨模实施例中可以毫无疑问的得出本专利也同样适用三个以上导轨的技术方案。因此“至少一个环形导轨”的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，该修改符合专利法第三十三条的规定。被告关于本领域技术人员从本专利的原始文本的“导轨数为一个或两个的技术方案”不能毫无疑问地导出权利要求 1“导轨数目为三个或三个以上的技术方案”的认定没有事实和法律依据，本院不予支持。

从上面这个典型的案例不难看出，在真正司法实践当中，正确理解法律概念，正确运用法律规则才能达到公正、公平的立法基本原则。而针对专利申请来说，其不仅仅是一份法律文件更主要的是其还是一份技术文件，因此往往在处理法三十三条修改超范围的问题的时候，总是要结合具体的技术方案和技术

内容来进行（也就是说，判断专利法意义上的修改超范围是技术内容与法律概念的结合，具有一定的特殊性）。

从上面所列举的实例可以看到，判断一项发明创造的修改是否超范围的过程一般是由审查员（或公众）提出，申请人应答抗辩的过程。

审查员作为本领域技术人员同时还作为国家机关的工作人员具有双重性。我国的相关法律赋予审查员具有审查专利申请的权利，从法理学的角度应当说，审查员的审查行为具有特殊的法律规则——权义复合规则，它兼具授予权利、设定义务两种属性，主要表现在被授予权利的主体（这里指审查员）不仅可以作出某种行为（本文中特指提出申请修改超范围问题），而且应当或必须作出这种行为（本文中特指提出申请修改超范围问题）。这主要从以下两个方面考虑，一方面是本着公平、公正的法律原则，审查员指出修改超范围的缺陷实际上实在申请人、公众之间平衡利害关系。另一方面是符合节约程序的审查原则，因为如果允许修改超范围的存在，那么势必将无限制的增加审查成本（例如检索、发通知书的次数等等），增加审查周期，对国家、公众以及申请人都是不利的。

从上面的实例来看，修改超范围的判断是建立在本领域技术人员的角度，从现有技术以及申请所记载的原始公开来判断的，这也给我们审查员客观公正的审查提出了更高的要求。

作者：黄翀 杨媛媛

单位：电学发明审查部 元器件一处 主任科员；初审流程管理部 初审一处 主任科员

电话：13810522137，座机：62412096

邮箱：huangchong@si po. gov. cn

地址：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 - 315

通知书答复意见中的“超范围”

Making Observations Beyond the Scope of the Disclose

陈东海 曹琦

不同于通常所说的专利法第三十三条规定的专利文件修改“超范围”，本文对实质审查过程中经常遇到的另一种形式的“超范围”进行了探讨，即在答复审查意见通知书时，虽然对申请文件的修改符合专利法第三十三条的规定，但在意见陈述中存在着超出了原说明书和权利要求书文字记载的内容或不能根据原说明书和权利要求书的文字记载以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定的内容。这些“超范围”内容在实质审查和后续程序中可能产生一定的作用。为此，本文列举了两个例子进行说明，并进行了思考，最后得出了一些结论。无论是审查员还是专利代理人员来说，都应引起关注。

意见陈述、超范围 Make Observations, Beyond the Scope of the Disclose

一、问题的提出

通常所说的“超范围”指的是我国专利法第三十三条的规定，即对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。专利审查指南第二部分第八章 5.2.1.1 节对此有进一步解释，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

审查员在实质审查过程中，经常遇到另一种形式的修改“超范围”，即申请人或代理人在答复审查意见通知书时，虽然对申请文件的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，但在意见陈述中存在着超出了原说明书和权利要求书文字记载的内容或不能根据原说明书和权利要求书的文字记载以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定的内容，借此对技术方案进行进一步的限制以与现有技术相区别，力图使审查员改变观点。这些内容可能是为克服缺乏新颖性、创造性缺陷而强调部件所具有的特殊功能、

技术方案所具有的技术效果，或者是为克服实用性缺陷而加入新的结构特征，等等。

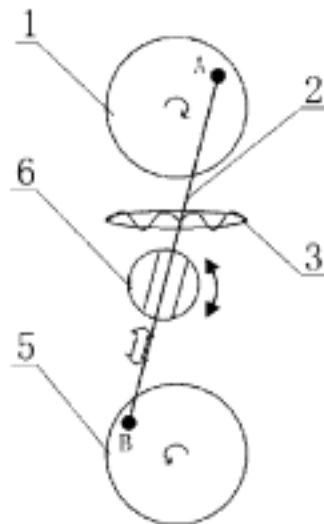
鉴于专利法第三十三条的重要性，说明书和权利要求书的修改一直是审查员关注的重点，超范围的内容一般难以通过，而在意见陈述书中提出来既不违反该法条，又能引入原始申请文件之外的东西去争取授权，因此这种做法被申请人一直有意无意地采用。

二、案例介绍及相关思考

上述现象在实质审查中经常遇到，下面举两个例子。

1、案例 1

申请人要求保护“一种密封传动装置，包括旋转驱动部件(1)、被动旋转部件(5)和二者之间的传动连杆(2)，旋转驱动部件(1)与被动旋转部件(5)之间由隔离密封部件(3)相隔离，其特征在于：旋转驱动部件(1)和被动旋转部件(5)均为绕轴中心旋转的运动体，传动连杆(2)的一端与旋转驱动部件(1)的偏心处 A 铰接，另一端与被动旋转部件(5)的偏心处 B 铰接；传动连杆(2)的中部被一支点(6)支撑，并穿过隔离密封部件(3)，支撑支点(6)限制传动连杆(2)的支点移动和围绕连杆轴的旋转”。下面是实施例附图。



(图 1)

该机构是为了解决“在密封隔离的两种环境之间传递旋转运动和力”的技术问题。该申请的发明点是用图1中的部件3进行密封,传动杆2沿着导轨或滑槽形式的支点6所限定的方向从密封部件3中穿过,并传递运动和动力。

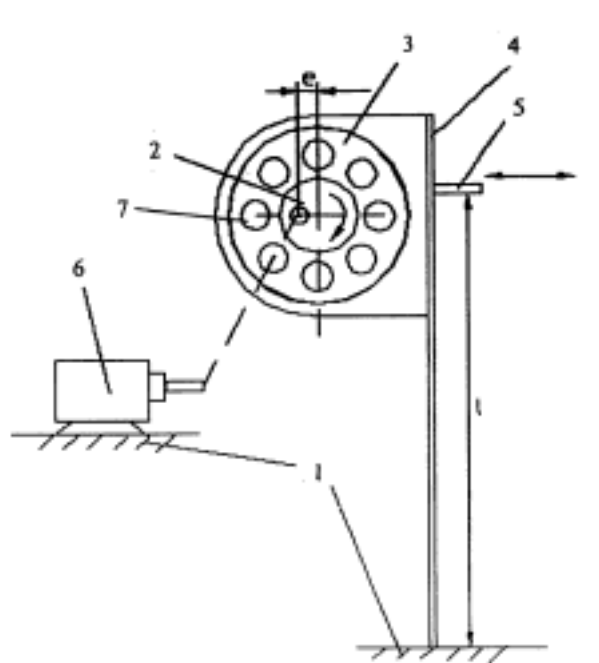
审查员在第一次审查意见通知书中指出,该权利要求及其从属权利要求所要求保护的内容不符合专利法第二十二条第四款有关实用性的规定。原因是申请人声称以连杆2在驱动部件与从动部件之间传递动力,但是分析说明书中的技术方案,无法达到传动的同时保持密封的发明目的,以图1中所示的结构进行分析:A、B分别是驱动部件和从动部件上的偏心作用点。轮1、5及连杆2组成了一个常见的四杆机构。根据机构学原理可知,连杆2所作的运动实际是一个平面运动,也就是说,在该机构运动期间,连杆2并非保持不动地仅仅穿过隔离件3和滑块支点6,而是带动这两者在一个平面内作一定规律的曲线运动。由于需要用隔离件3实现密封作用,而其却被连杆2带动作平面运动,因此不能保持其位置,也就无法实现密封效果。由于申请人所提供的技术方案违背了有关机构学中四杆机构的运动规律,无法达到密封效果,致使上述权利要求所要求保护的方案不可能实现,因此不具备实用性。

在答复第一次审查意见时,申请人没有修改权利要求书和说明书,而是在意见陈述中指出隔离件3具有运动和静止两部分构造,其中运动部分随连杆2运动,静止部分实现密封功能。这一补充内容直接针对通知书中指出的密封与运动不可兼得的技术缺陷,力图克服实用性问题,但明显这些内容未记载在原说明书和权利要求书中,并且不能根据原说明书和权利要求书的文字记载以及说明书附图直接地、毫无疑问地确定,因此该意见陈述未被审查员采纳,不具有说服力。

2、案例 2

该案涉及一种用于输出正弦信号的机构,用于通过摆杆4上端的输出杆5输出正弦运动,其要解决的技术问题是将偏心轮与壳体配合使用,采用滚动副替代传统的滑动副或偏心轮-顶杆形成的高副。其中权利要求1所要求保护的技术方案在对比文件1的基础上不具备创造性,作为其从属权利要求,权利要求2的技术方案内容是“一种能输出正弦信号的机构,其特征在于它包括:基座(1)、偏心轮(2)、壳体(3)、摆杆(4)、输出杆(5)、回转驱动装置(6);回转驱动装置(6)

和摆杆(4)的下端装在基座(1)上，装在回转驱动装置(6)轴上的偏心轮(2)外套壳体(3)，壳体(3)侧面与摆杆(2)上端连接，摆杆(2)上端还装有水平方向的输出杆(5)，装在回转驱动装置(6)轴上的偏心轮(2)外装有轴承(7)后再外套壳体(3)”(下划线部分是从属权利要求2的附加技术特征)。



(图2)

针对该权利要求，审查员在审查意见通知书中指出“……附加技术特征‘装在回转驱动装置轴上的偏心轮外装有轴承后再外套壳体’，显然申请人认为偏心轮与壳体之间只存在滚动，因而只是一个滚动副。应该注意到，偏心轮转动时会相对轴承内圈滑动，而轴承内圈又是紧套在偏心轮上，外圈紧固在壳体上，因此装上轴承的技术方案不仅不能达到减小磨擦的发明目的，反而会使该机构无法正常工作。由于该权利要求所要求保护的技术方案违背了机构运动学规律，在技术上不可行，因而不具有专利法第二十二条第四款规定的实用性。”

类似地，申请人进行了争辩，在答复审查意见时对此解释为“偏心轮2与轴承7内圈、轴承7外圈与壳体3之间存在相对滚动”，这种解释由于在原申请文件

中没有记载，同时也不符合通常情况下轴承的工作方式，即内圈与轴颈（此处为偏心轮）固定、内圈相对外圈转动，因此也不能根据原说明书和权利要求书的文字记载以及说明书附图直接地、毫无疑问地确定，因此这种意见陈述未被审查员采纳，不具有说服力，此案最终被驳回。

3、相关思考

针对申请人这种含有“超范围”内容的意见陈述，审查员可能做出两种处理：第一种可能是审查员接受申请人的上述申辩，通知书中指出的问题不再存在，从而使该案进入下一步程序。另一种可能就是审查员认为这种解释在原申请文件中未见记载，同时也不能被本领域技术人员直接、毫无疑问地确定，因此这种解释没有说服力，不能被接受，该案很可能会走向驳回。

上面的例子在机械领域比较常见，申请人关于某个部件具有特殊的功能和结构的意见陈述很可能该变审查员的观点。同时申请人一般还会对审查员指出的“本领域技术人员”提出异议，以表明其陈述内容为本领域技术人员所理解和接受。虽然专利法第三十三条没有明确提到本领域技术人员，但根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定，这种行为必然是由本领域技术人员来作出。由于“本领域技术人员”是一个难以精确把握的标准，在第一个例子中，如果对该发明的结构、运动没有清晰的理解，就可能接受意见陈述中的“超范围”内容，“隔离件3具有运动和静止两部分构造，其中运动部分随连杆2运动，静止部分实现密封功能”，该案可能会被授权，这与申请人通过修改权利要求书和说明书从而获得授权，实际上效果是一样的，同样悖离了专利法第三十三条的立法宗旨，对其他申请人也是不公平的。因此，审查员在进行回案处理时必须引起重视，避免受其影响。

对意见陈述中的“超范围”内容应当予以重视还基于下面考虑，即这些进入专利文档的内容对专利权的保护可能会产生一定影响。

专利审查指南规定了专利申请文档具有的法律效力，即专利申请文档是对专利审批、复审、无效宣告等法律程序和涉及由权利归属纠纷引起的相关程序的真实记录。虽然专利法第五十九条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。但是我国司法实践中针对专利申请人、专利权人客观上所作的限定性修

改或意见陈述,已经采用尚未在专利法中作出明确规定的所谓“禁止反悔原则”。根据2010年1月1日起生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件的解释》第三条的规定,人民法院对于权利要求,可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。可见专利审查档案虽然不是专利授权文件的组成部分,但其权利要求用语在专利审查过程和侵权诉讼中应当具有相同的含义,申请人通过意见陈述对申请文件作出补充、修正和限制,引入专利审查档案中的“超范围”内容,对专利权的确定也有重要的作用。

对这些内容进行甄别与鉴定,在后续程序中可防止专利权人采用出尔反尔的策略,同时增强授予的专利权的稳定性,更好的起到专利保护的作用。

三、结论

针对通知书答复意见中的“超范围”内容,作为审查员来说,需要在回案处理时针对申请人的意见陈述,一方面分析其能否合理地消除审查员的质疑,同时还要提高对意见陈述中新引入的观点、内容的重视,根据专利法第三十三条的要求考虑是否采信申请人对某些结构、效果的解释,凡是“超范围”的,应当不予采信。另外,如果申请人的意见陈述中的内容超出了范围而这些内容又具有实质性特点,能够克服通知书中指出的缺陷,可以提醒申请人考虑重新提交新的申请。经过重新申请,以原申请内容为现有技术,以新补充的实质性内容为发明点,这样虽然申请日晚了一段时间,但是还会有获得专利权的可能性,从而帮助申请人获得稳定性高的专利权,真正保护专利权人的利益。

对于专利代理人,应当在对现有技术和本发明技术内容确切把握的基础上,在原始申请文件公开的范围内为申请人争取权益,但要注意陈述意见中的内容不能任意延伸、其效果、作用不能任意夸大,以免被审查员认定不具有说服力,浪费一次意见陈述的机会。

作者:陈东海 曹琦

单位:专利局机械发明审查部

座机:62085309 手机:13552286278

邮箱:chendonghai@si.po.gov.cn

地址:海淀区西土城路6号

弱化修改超范围的审查

Simplification of examination for amendments to the application for invention or utility model

王慧忠

摘要：针对修改超范围的审查，通过与核实优先权类比，指出判断修改是否超范围与核实优先权中判断主题是否相同应当具有相同的标准，进而提出了可能的简化修改超范围审查的途径，在审查时机上根据检索时的检索结果决定是否审查超范围，在审查内容上缩小说明书超范围的审查范围，适度放宽修改超范围的审查，并不会违背先申请原则，符合立法本意，同时有利于减少审查工作量，便于申请文件的修改，减轻申请人的负担。

关键词：修改超范围审查标准 优先权 相同主题

一、概述

在实审审查中，几乎所有的专利申请都存在提交修改文件的过程，可能是申请人的主动修改，也可能是按照审查员的审查意见进行的修改，审查员在拿到修改文件后除要判断修改是否符合时机、以及修改是否是按照通知书的要求进行的外，很重要的工作是判断修改是否超范围，这是目前审查指南规定的每个申请文件修改后必做的审查工作，而且在专利局质检体系中对修改超范围问题也把握较严，然而对每种修改都进行修改是否超范围的审查耗费了大量的审查劳动，过严的限制致使修改难以进行，申请人、代理人也颇有意见，同时因修改无法进行而另行申请也很难，一是另行申请申请人要承担不小的费用，二是另行申请的新颖性、创造性因在先申请的公开而不容易保证，本文试图探讨对于修改超范围的审查在符合立法本意的情况下可否作出适度放宽，以便于申请人对申请文件进行修改，同时节约专利局的审查资源。

二、理论分析

专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，

对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

专利法第三十三条确立了两个原则，一是对申请文件可以进行修改，二是这种修改应当有一定的限制，即是在一定范围内的修改，不能任意修改，确立这两个原则的出发点是：由于在撰写申请文件过程中，难免存在用词不够严谨、表达不够准确或其它不符合专利法和专利法实施细则规定的缺陷，对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的准确性，影响公众对专利技术信息的利用，因此应当允许对申请文件进行修改，另一方面，我国专利制度采用先申请原则，其要杜绝下面这种现象的发生，即申请人将申请日之后作出的发明创造以修改的方式加入到本申请中，从而使新的发明创造享有了一个更早的申请日，“加塞”在其他申请人前面，这样对其他申请人来说是一种不公平，违背了先申请原则，为杜绝这种现象应对申请文件的修改进行限制，所做限制就是修改不能超出原说明书和权利要求书记载的范围，因此，避免“加塞”现象的发生就是设立专利法第三十三条、使修改不超范围的立法本意。

专利法第二十九条规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

优先权原则的确立是为了方便申请人在多个国家申请专利保护，其同样是基于先申请原则，如果各国都是采用先发明制，那么也就不会需要优先权制度，权利授予先作出发明的人即可，提出申请动作的这个时间（申请日）就显得不那么重要了，正是因为绝大多数国家都是采用先申请制，才使申请日在某些情况下成为了判断权利授予哪一个人的决定因素，优先权原则实际上是对申请日的一种保护，其同样可以解析出两个原则，一是可以再行申请专利，并享有原申请日；二是在后申请要想享受原申请日，其在内容上应当满足一定的要求，即与在先申请相同的主题，不能是任意的申请，原因是在“先申请制”下，也要杜绝下面这种现象的发生，即申请人将在先申请申请日之后作出的发明创造以

优先权方式享有在先申请的申请日,即新的发明创造享有了一个更早的申请日,“加塞”在其他申请人的前面,这样对其他申请人来说是一种不公平,违背了先申请原则,为杜绝这种现象对享有优先权申请的内容应当进行限制,所作限制就是要求在后申请与在先申请相同主题,因此,避免“加塞”现象的发生是审查享有优先权申请与在先申请是否相同主题的立法本意。

下表是修改与优先权的比较:

	第一次动作 (2008 - 01 - 01)	第二次动作 (2008 - 10 - 01)	需要审查	审查目的
对于修改	提出申请	对申请进行修改(相当于提出一个新的申请)	修改是否超范围	避免“加塞”现象,对先申请原则造成负面影响
对于优先权	提出首次申请	提出要求在先申请优先权的在后申请(相当于对首次申请进行修改)	两次申请是否相同主题	避免“加塞”现象,对先申请原则造成负面影响

从以上可以看出,专利法第三十三条和优先权原则有一个共同的前提就是先申请原则,先申请原则是以申请日来判断谁更有资格获得专利权,而专利法第三十三条和优先权原则实际都涉及改变申请日,如2008年10月1日提出的修改相当于请求日为2008年10月1日的一份新申请,在满足一定条件的情况下(修改不超范围),其可以享有2008年1月1日的申请日,这相当于改变了申请日;2008年10月1日提出的在后申请其实际提出日自然是2008年10月1日,但是在满足一定条件的情况下(与在先申请相同主题),其可以享有2008年1月1日的申请日,这也是改变了申请日,既然专利法第三十三条和优先权原则都涉及改变申请日,那么为避免因申请日改变所产生的问题而采取的措施两者也应有相同之处。另外,从上面的比较可以看出修改申请文件相当于重新提交了一份申请,其要求原申请的优先权,而要求优先权的在后申请相当于在在先申请的基础上提交了一份修改文件,因此以修改方式进行第二次动作与以优先权方式进行第二次动作可以达到相同的目的,二者在法理上理应是相同的。综上,为避免申请人因改变申请日而不当得利,加塞在别人前面,对修改文件和在后申请文件的内容

进行限制的标准应当是一样的，也即判断修改是否超范围的标准与核实优先权中判断主题是否相同的标准应当是一样的。

再者，在优先权核实中判断申请的主题是否相同常用的判断方法是新颖性判断法，在审查操作规程实质审查分册中给出了判断修改超范围的两种方法——直接新颖性判断法、间接新颖性判断法，从这一相同之处也可以侧面看出判断修改是否超范围与判断主题是否相同应当拥有相同的标准。

三、弱化超范围的审查

(一) 弱化说明书超范围的审查

在实际审查中判断修改是否超范围与判断主题是否相同的标准还存在不同之处。

审查指南第二部分第八章第4.6.2节优先权核实的一般原则中规定“核实作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中”^[1]，也就是说在核实是否是相同主题时是拿在后申请的权利要求书与在先申请的申请文件进行比较，而对在后申请的说明书并没有什么要求，即使在后申请的说明书中存在没有记载在先申请中的内容，只要在后申请的权利要求所限定的技术方案不存在这样的问题，即可享受优先权。

对修改超范围的判断与之有所不同，发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，不单是修改后的权利要求书与原申请文件进行对比，修改后说明书的内容也要与原申请文件进行对比，也就是说说明书的修改超范围还不能被允许，审查指南第二部分第八章第5.2节多处涉及说明书修改超范围的审查。

由于优先权原则是巴黎公约确定的标准，上面提到的判断主题是否相同的标准也是世界各国普遍采用的标准，若要使修改超范围与主题相同判断标准相同，应看专利法第三十三条是否可以取消禁止说明书修改超范围的规定，实际就是要看说明书修改超范围是否会违背先申请原则？我们来看下面例子：

假设说明书的修改是增加了一项与权利要求完全无关的另一项发明，且增加的内容在原说明书和权利要求书中没有记载，但权利要求书并没有修改。由

于申请人的权益由权利要求来保护，此种情况申请人并没有在权利要求书中请求保护这一新的发明，因此申请人并没有因为这样的修改获得不当利益，对其他申请人和公众来说也不存在什么不公平，相反由于这样的修改使得新的发明创造在随后授权公告的说明书中得以及时公开，有利于公众及时获得新的技术（虽然公众可以查阅审查过程中的修改文件，但是这种查阅方式的公开显然不及授权公告中公开更彻底），因此对这种修改超范围可以不予理会。但是应当注意到一旦申请人将新的发明写入权利要求书，申请人就可能“加塞”到其他申请人前面，获得潜在的不当利益，因此对权利要求的修改超范围不能采取相同的态度。这样，对不涉及权利要求的修改、只是对说明书进行与请求保护的权利要求完全无关的修改可以不予理会，待申请人将相同修改加入到权利要求中时再指出修改超范围也不迟。

从上面分析可知是否造成申请人因修改而不当得利在于权利要求的撰写，对于说明书的超范围，如果其与权利要求请求保护内容无关，可以置之不理。但是，应当知道权利要求书与说明书并非完全独立，说明书对权利要求书有一定的影响，这种影响体现为三种情况，一是权利要求的技术方案需要说明书给予充分公开，二是权利要求的保护范围需要说明书给予支持，三是说明书可以用于解释权利要求的内容，下面分别加以说明：

1. 对于原说明书（包括结合权利要求书的内容）公开不充分，申请人通过修改说明书使之满足了公开充分的要求，如增加内容，这种修改一定超出了原说明书和权利要求书记载的范围，而且这种修改使原来不能授权的申请满足了授权的条件，或者说使申请人本应当重新提交的申请（具有更晚申请日）享有了原来的申请日，给申请人带来了潜在的不当利益，因此这种说明书的修改超范围应当指出。

2. 对于权利要求得不到说明书的支持，申请人通过修改说明书（如增加具体实施例）来克服这一问题，这种修改一定超出了原说明书和权利要求书记载的范围，同样这种修改使原来不能授权的权利要求满足了授权的条件，申请人因此获得了潜在的不当利益，因此这种说明书的修改超范围也应当指出。

3. 对于权利要求的含义和保护范围，我们知道应当优先用权利要求自身来解释，其次可以结合权利要求书中的其它权利要求来解释，最后是利用说明书

来解释，若权利要求不清楚，利用原说明书也解释不清楚，申请人通过修改说明书，试图通过说明书的解释作用克服权利要求的不清楚，那么这种修改也是超出了原说明书和权利要求书记载范围的，同样这种修改使申请人获得了潜在的不当利益，因此这种说明书的修改超范围也应当指出。

综合以上，由于说明书内容对权利要求有一定的影响，因此对于说明书的超范围在某些情况下也会导致申请人获得潜在的不当利益，对于能够影响权利要求的说明书超范围，应当指出；而对于没有影响到权利要求的说明书超范围，由于没有给申请人带来潜在的不当利益，可以不必指出，说明书的超范围是否有必要指出，判断的标准在于是否给申请人带来了潜在的不当利益，使之可以违背先申请原则“加塞”到别人前面。

然而又出现一个问题，说明书的修改超范围某些情况下必须指出，而优先权似乎只是评价在后申请权利要求的技术方案是否记载在在先申请的文件中，对在后申请说明书是否变化没有考虑，这似乎又存在一种判断标准的不一致。实际上，这是我国专利审查体系还不完备的地方：

对于在先申请说明书（包括结合权利要求书的内容）公开不充分，申请人以要求优先权的方式提交在后申请，在在后申请中增加了说明书的内容，以克服公开不充分问题，并且在后申请与在先申请的权利要求书一致。显然这种情况给予申请人优先权不尽合理，有违先申请原则，然而在目前我国的审查体系中还没有确切的依据来否认这种优先权，对此，欧专局的解决思路是首先优先权的判断采用新颖性的判断原则，即在判断时将在先申请视为一份对比文献，判断在后申请的各项权利要求相对于该对比文献是否具备新颖性，如果判断的结论是不具备新颖性，则能够获得优先权；具备新颖性，则不能够获得优先权。EPO申诉委员会认为：“要破坏新颖性，被引用的对比文献必须记载能够再现的技术内容（reproducible disclosure），根据这一原则，要想获得优先权，在先申请对在后申请的权利要求所要求保护的技术方案的公开方式必须使得该技术领域中的普通技术人员能够实施该方案”，该申诉委员会还指出：“为了产生优先权，在先申请中对实质性技术特征，亦即发明特征的记载必须是明确的，或者能够直接并毫无疑义地从原始公开中导出，如果允许仅仅在一种推测的基础上或者在缺少某一实质性特征的情况下享受优先权，使申请人在竞争中能够“夹

塞”到他人前面，就是对优先权的一种滥用”，由此可见，在这种情况下，如果认定了在先申请公开不充分、在先申请的实质性特征是推测得出的（对应不支持）或是不明确的（对应不清楚），则排除了在后申请享受优先权的可能性^[2]。世界主要区域国家如欧洲、日本和美国都实质上要求作为优先权基础的在先申请必须以本领域技术人员能够实施或实现的方式公开在后申请的发明，但是，在我国的实质审查中，对于破坏新颖性的对比文件，并不要求考虑其说明书是否充分公开，例如根据审查指南修改导读2006第二部分第三章第四节“无需首先将对比文件视作一份专利申请对其进行是否充分公开的审查”。这导致我们无法按照上述逻辑来无效优先权，需要指南修改来克服这一问题，对这个问题的进一步研究参见参考文献[3]。总之，在判断修改是否超范围与核实优先权中判断主题是否相同二者涉及说明书时的标准应当相同。

（二）根据检索结果决定是否审查超范围

审查指南第二部分第八章第4.6.1节规定了需要核实优先权的情况，“当检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请人所要求的优先权日时，不必核实优先权。出现下列情形之一时，需要核实优先权：（1）对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容，而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间，即该对比文件构成P X或P Y类文件；（2）任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者的申请日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布或公告日在后者的申请日或申请日之后，即任何单位或者个人在专利局的申请构成P E类文件；（3）任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者所要求的优先权日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布或公告日在后者的申请日或申请日之后，即任何单位或者个人在专利局的申请构成P E类文件”。

不必核实优先权的原因在于在未检索到上面三种对比文件的情况下，只是存在一种“潜在”的“加塞”可能，不会造成实际的“加塞”情况，因此申请人也不会获得实际的不当利益。与优先权相应，在未检索之前的修改超范围，申请人也只是存在一种潜在的“加塞”可能，实际是否加塞依据检索到的对比文件来确定，因此对修改超范围问题也不必全部审查，当针对修改后申请文件检索得到

的所有对比文件的公开日都早于申请日时，不必审查修改超范围。仅当出现下列情形之一时，需要审查超范围：（1）对比文件公开了与修改后申请文件的主题相同或密切相关的内容，而且对比文件的公开日在申请日和修改文件提交日之间；（2）任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与修改后申请文件的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者的申请日在后者的申请日和修改文件提交日之间，而前者的公布或公告日在后者的修改文件提交日之后。

对于针对修改后申请文件检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请日的情况，申请人并没有因为实际的修改超范围获得实际的不当利益，所产生的最终影响仅仅是使专利的十年或者二十年保护期限整体略提前，这点影响可以忽略不计。

修改与优先权不同，对于优先权，优先权日和申请日是确定的，只有一个申请日，而对于修改，申请人可以进行多次，也就存在多个修改文件提交日，前面提到决定是否审查修改超范围涉及检索这个动作，而检索需要较多的工作量，不可能每次修改后都进行，一般一件申请只进行一次全面的检索，因此，对于修改文件提交日在检索日前的修改，可以依据上面的原则确定是否审查修改超范围，对于修改文件提交日在已经做过检索之后，因不太可能为此再做一次检索，因此应当全面审查修改超范围。

四、结论

本文通过与优先权类比，指出判断修改是否超范围与核实优先权中判断主题是否相同应当具有相同的标准，并提出了在时机和内容上简化修改超范围的审查的两种途径，一是弱化说明书超范围的审查，二是可以根据检索结果决定是否审查超范围，适度放宽修改超范围的审查，并不会违背先申请原则，符合立法本意，有利地，其减少了审查工作量，便于申请文件的修改，可以减轻申请人的负担。

本文的讨论仅仅是一种探讨，不当之处敬请批评指正。

参考文献

[1]专利审查指南2010 知识产权出版社

[2]关于优先权的判断 尹新天 审查业务通讯1996年12期

[3]在先申请未充分公开发明对优先权效力的影响研究 曲燕等 审查业务通讯2010年第7期
400

作者：王慧忠

单位：国家知识产权局专利审查协作中心机械处通用机械室，主任助理

电话：62413281

邮箱：hui.zhongwang@gmail.com 或 wanghui.zhong@si.po.gov.cn

地址：北京市海淀区中关村南四街 18 号紫金数码园 4 号楼专利审查协作中心 03 信箱
100190

浅析专利法第三十三条的实质审查

徐春华

摘要：本文从专利法第三十三条的立法宗旨出发，列出了导致申请文件的修改不符合专利法第三十三条的原因，针对申请文件的缺陷类型修改时导致超范围的情况，给出了修改超范围的原因和案例，通过这些分析和举例给出了在对申请文件进行修改时的建议和对修改的申请文件进行审查时的观点，对申请人和审查员都具有一定的借鉴意义。

关键词：超范围 第三十三条 修改

专利申请和审查的过程中，由于申请文件存在缺陷，申请人和代理人需要根据审查员的意见进行修改，修改申请文件时必然涉及到专利法第三十三条，专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利法申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书的记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容^[1]。下面从专利法第三十三条的立法宗旨、修改的形式和判断的依据等方面进行介绍。

一、专利法第三十三条的立法宗旨

专利法中设立第三十三条,是因为我国采用的是在先申请制^[2]，其立法的宗旨在于以下几点：

1、为了保护在后申请人对在先的专利技术进行更新，避免最早的申请人对一项发明不断增加新内容，增加的新内容可能会把在后申请已经改进的技术内容加入到其保护范围内，以致在后申请人无法取得合理的利益，从而阻碍了该技术的进步和发展，造成技术垄断和落后。

2、为了节约社会资源，提高审查效率，避免审查程序的延长，对于超出原申请文件记载范围的修改，会导致审查员对该申请重新进行检索和审查，不仅

增加了审查员的工作量，而且会导致审查程序的延长，降低了专利审查的效率。

3、鉴于公平的原则，申请人对申请文件进行修改时，修改的文件都与申请日提交的原申请文件相比较，对各申请人都相对公平。

二、修改的申请文件不符合专利法第三十三条的情形

1、为克服权利要求不清楚的缺陷而进行的修改所导致的修改不符合专利法第三十三条的情形：

1.1 如果权利要求不清楚是因为采用了模糊用语如“大约”、“优选”、“尤其是”、“例如”等这样的词语，可以通过删除这样的用语而克服上述不清楚的缺陷，然而通常情况下，并不能仅仅通过删除不清楚的语句而克服不清楚缺陷的，如果不清楚的语句，与其他技术特征之间是协同关系，相互联系，相互支持，则删除该特征将产生原说明书和权利要求书没有记载的各技术特征之间新的组合，从而导致修改超范围情况的出现。如果删除的特征与其他特征是叠加关系，即该特征与其他特征没有相互联系，彼此独立，且该特征也不是必要技术特征（对独立权利要求），则可以删除该特征，不会导致超范围；如果删除的特征与其他特征是多个可选择替换的关系，则删除该特征而不会导致超范围，总之，不清楚的语句不能通过简单地删除而克服。

1.2 如果权利要求不清楚是因为得不到说明书的支持，将说明书的实施例概况后而补入权利要求中，则由于概况后的内容除说明书中记载的实施例外的其他实施方式并未明确记载在原申请文件中而导致的修改不符合专利法第三十三条的规定。

如将原说明书中记载的“螺栓连接”，概况为“可拆卸连接”，概况后的内容包括了除螺栓连接以外其他的可拆卸连接方式，如扣接等方式，从而导致了概况后的内容超出了原权利要求书和说明书记载的范围，而不符合专利法第三十三条的规定。

1.3 如果权利要求不清楚是因为采用了非技术术语，或独创词，或者采用与本领域通常含义不一致的词语，通常这样的情况需要申请人将说明书中对该术语的定义表述在权利要求中，或者修改权利要求以使权利要求的保护范围清楚，而如果申请人在原说明书中没有定义，而补入相关的解释和定义，则会导致修改超范围。

例如，权利要求中出现“竹香枝”，而说明书中如果没有定义，则会导致说明书公开不充分，而如果申请人在说明书和权利要求中补入关于竹香枝的定义，即“一种将嫩竹叶在香料中浸泡而制成的熏香”^[3]，则由于原申请文件未记载而导致修改超范围，最终该申请不能被授权。

1.4 如果权利要求不清楚是因为缺少参数或者单位，而说明书中如果有记载则可以根据原说明书的记载补入权利要求中，如果说明书文件中没有记载，则需要申请人根据本领域的知识来解释该参数或单位为公知常识的内容，而这些内容可以用来解释权利要求，但通常不能直接补入权利要求中。

2、为克服权利要求的新颖性或创造性问题而进行的修改所导致的不符合专利法第三十三条的情形：

2.1、将从属权利要求的部分特征补入独立权利要求，如果补入的从属权利要求中的该部分特征与其他部分特征无协同关系，则增加从属部分内容的独立权利要求的技术方案未超出原申请文件记载的范围可以允许，而如果从属权利要求的部分特征与其他部分特征有协同关系，则选择一部分内容增加到原独立权利要求中，则会导致修改后的独立权利要求的技术方案超出了原申请文件的记载范围，从而不符合专利法第三十三条的规定。举例如下：

某案，审查员在第一次审查意见通知书中指出权利要求 1 相对对比文件 1 和 2 不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，申请人在答复第一审查意见通知书时，修改了权利要求，将原权利要求 3 的部分特征补入到原权利要求 1 中构成新的权利要求 1，将原权利要求 3 的剩余特征补入到原权利要求 2 中构成新的权利要求 2，致使修改后的权利要求 1 超出了原申请文件记载的范围。

原权利要求如下：

权利要求 1：一种车身罩结构：包括特征 A+B；

权利要求 2 引用权利要求 1，其特征是对特征 A 的进一步限定 C；

权利要求 3 引用权利要求 2，其特征是对特征 A 的进一步限定的 D 和对特征 B 进一步限定的 E；

修改后的权利要求如下：

权利要求 1：一种车身罩结构：包括特征 A+B+D；

权利要求 2 引用权利要求 1，包括特征 C+E；

权利要求 3 删除。

修改后的权利要求 2 的技术方案与原权利要求 3 的技术方案相比，技术方案没有改变，因此，权利要求 2 的修改符合专利法第三十三条的规定。

而修改后的权利要求 1 与原权利要求 3 的技术方案相比，删除了原权利要求 2 的附加技术特征 C 和对 B 特征的限定特征 E，致使修改后的内容不能从原申请文件中直接地毫无疑义地确定：附加技术特征 C、特征 E 的内容，致使权利要求 1 的修改超出了原申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

2.2、将说明书的部分特征补入权利要求，如果说明书中有几个实施例，在将说明书内容补入权利要求时，该部分内容应当是与权利要求的技术方案相应的说明书实施例的内容，否则修改后的权利要求的技术方案将是不同实施例组合而成的新的技术方案，将会导致超出原申请文件的记载范围，不符合专利法第三十三条的规定，在将说明书的部分内容补入权利要求时，不应采用概括或者省略的方式：

某案，申请人为克服权利要求 1 的创造性问题，将说明书中的特征补入权利要求 1，说明书中的这部分内容的原始记载为“所述每个肢状物，从底盘衬套 346 至轴包部分 356a 沿循着基本上为 S 形的路径”，而在将上述内容补入权利要求 1 时，该部分内容表述为“所述每个肢状物从底盘衬套至轴包部分沿循着基本上为曲线的路径”，通过比较，可以看出修改后的内容包括了每个肢状物从底盘衬套至轴包部分沿循着除了基本“S”形外的其他形状的路径的内容，而这些内容既未明确记载在原申请文件中，也不能从原申请文件直接地毫无疑义地确定，从而导致修改超出了原申请文件记载的范围。

2.3、将说明书附图的内容补入权利要求书，只有从原说明书附图中可以直接地、毫无疑义地确定且与原记载的技术方案相符合的内容，才可以补入到权利要求书中，不能将说明书附图中测量的数值直接补入权利要求书中，由于附图是示意性质，不是实际的比例图，因此，不能直接测量附图而得到测量结果。

3、为克服说明书公开不充分对说明书进行修改所导致的不符合专利法第三十三条规定的情形：

专利法第二十六条第三款规定：说明书应当对发明作出清楚、完整的说明，

以所属技术领域的技术人员能够实现为准，说明书应详细地描述实现发明的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明必不可少的技术内容，达到所属技术人员能够实现该发明的程度，由于申请人撰写的疏忽或者其它原因，导致说明书中缺少实现其发明的技术手段或者实现的技术手段模糊，审查员告知该缺陷后，除申请人能够合理解释或者提供其为现有技术的证据外，其他补入说明书的技术手段都是不符合专利法第三十三条的规定的修改，或者删除该技术手段也是不符合专利法第三十三条的规定的修改。

如某案，审查员指出本发明提及了一种“卷板式侧卸货车车厢”，其主要运用了一种卷板系统来实现该车厢的侧卸货功能，并提及“为了防止装车时货物外漏，在卷板系统上方设有挡板15”，并在说明书附图中示意了挡板15的具体位置，而本领域技术人员依据原说明书和权利要求书中针对挡板的上述相关记载无法实现其防止装车时货物外漏的功能。因此，申请人在此处提及的利用挡板防止装车时货物外漏的技术手段是含糊不清的。申请人后又将说明书中的该特征删除，根据申请人的修改，审查员又指出由于删除了该特征导致修改后的厢车不同于修改前的厢车，因此，这种修改属于不允许的删除，从而导致说明书部分的上述修改不符合上述规定。

4、由于附图的修改所导致的修改不符合专利法第 33 条的规定。

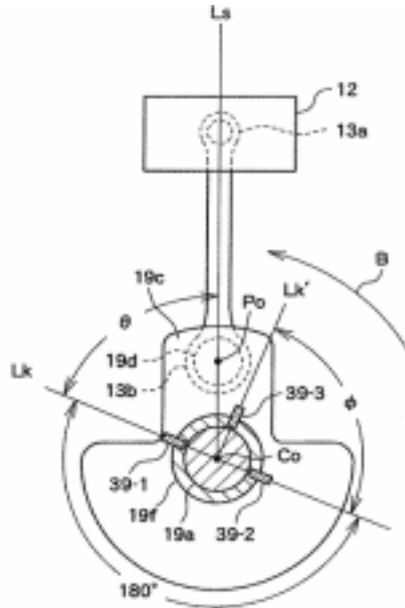
4.1 增加说明书附图，如果增补背景技术的附图，或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近的现有技术的附图是允许的，而增补说明书中未提及的附图一般是不允许的，因为附图中包含的各种信息，如尺寸大小，相对位置关系等，而这些内容并不能从原申请文件中直接地毫无疑问地确定，因此，一般不允许增加附图。

4.2 增删说明书附图的部件或者改变尺寸大小以及投影关系，增加、删除说明书附图中的部件一般也是不允许的，因为很难确定其在附图中的安装状态和相对位置关系，改变附图中部件尺寸大小及投影关系则需要根据原说明书的文字记载判断是否超范围，如果修改的附图的内容与原说明书文字记载内容一致，则允许其修改。

如某案中，说明书中的附图 8 与说明书文字记载不一致，申请人重新提交了附图 8，并在意见陈述书中，指出说明书的相关段落中有对该图 8 的记载和

说明，审查员发现重新提交的附图与原申请的替换的一个附图完全不一致，可能是因为申请人在提交申请时提交错了，由于修改后的附图 8 与原申请中的附图 6 差别不大，参照文字记载可以看出修改后的附图 8 的大部分内容未超出文字记载范围，而对于其中一个特征，说明书文字中记载的是“键 39-3 被布置为相对于键 39-1 和键 39-2 朝向曲轴 19，并且在经过键 39-3 与轴部 19a 的轴线 Co 的直线 Lk' 与经过键 39-1 与轴部 19a 的轴心 Co 的直线 Lk 之间形成的角度 φ 是约 90° ”。

如下图所示的修改后的附图：



修改后的附图 8

将修改后的附图和原说明书文字记载进行对比，发现修改后的附图中的键 39-3 的位置并不能直接地、毫无疑义地确定：键 39-3 是应在偏右的位置，还是偏左的位置，在经过键 39-3 与轴部 19a 的轴线 Co 的直线 Lk' 与经过键 39-1 与轴部 19a 的轴心 Co 的直线 Lk 之间形成的角度 φ 是在右侧还是左侧，因此，说明书附图的修改超出了原申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

4.3 删除说明书附图，并不一定导致修改不符合专利法第三十三条的规定，

删除背景技术部分的附图，或者删除与申请无关的附图，都不会导致修改不符合上述规定，而如果删除的附图涉及技术要点或者实施方式，删除后导致本领域技术人员无法实现或者确定其内容，则删除该附图是不允许的。

三、结论

专利法第三十三条是申请人对申请文件进行修改时应遵守的总原则，也是审查员对修改的申请文件进行审查时的首要法则，只要申请文件进行修改，就需要审查申请文件是否专利法第三十三条，实际的申请文件的修改是各种各样的，遇到的问题也是层出不穷，同一问题观点也可能存在分歧，因此，在审查中需要具体问题具体分析，审查员需要在深入理解说明书和权利要求书的内容，及充分考虑申请人陈述意见的基础上，给出修改的文件是否符合专利法第三十三条规定的意见。在这里，笔者从导致超范围的修改的原因出发，对涉及超范围的情况进行了举例和说明，对申请人修改申请文件和审查员审查修改文件具有一点参考意义。

参考文献

- [1]《专利审查指南》-中华人民共和国国家知识产权局制定.北京：知识产权出版社，2009.9
- [2]《新专利法详解》-国家知识产权局条法司著.北京：知识产权出版社，2006.5
- [3]《审查操作规程-实质审查分册》-中华人民共和国国家知识产权局制定.北京：知识产权出版社，2009.1

作者：徐春华

单位：国家知识产权局专利审查协作中心审查员

电话：62414123

邮箱：xuchunhua@si.po.gov.cn

地址：北京海淀区中关村南4街18号紫金数码园4号楼1206房间，邮编00190

专利法第三十三条的立法本意与 法律适用探析

——以先申请原则和禁止反悔原则为支点

崔 崢 张 鹏

摘 要：立足专利法第三十三条的立法本意，分析法律适用标准。专利法第三十三条的立法本意，需要以先申请原则和禁止反悔原则为逻辑基础。首先，讨论美国、日本、欧洲相关规定的立法本意和逻辑基础。然后，从历史逻辑和概念逻辑角度探讨禁止反悔原则的属性，指出该原则理应包括授权程序中的禁止反悔、确权程序中的禁止反悔和授权与确权程序之间的禁止反悔。接着，从先申请原则和禁止反悔原则两大逻辑指出分析专利法第三十三条的立法本意。最后，就专利法第三十三条的法律适用给出具体规则建议：以修正的新颖性判定方法为判断基准，对于修改的内容区分澄清性修改和调整性修改，并结合修改动机等因素对调整性修改内容进行禁止反悔判断。

关键词：修改超范围禁止反悔原则先申请原则澄清性修改调整性修改

引言

对于专利法第三十三条的法律适用，应当从专利法第三十三条的立法本意出发，而非从“直接、毫无疑义地确定”的含义出发。也就是说，应当从立法论的角度，探究专利法第三十三条的立法本意，而非仅从解释论的角度分析。本文首先探究禁止反悔原则在授权和确权程序的适用问题，然后结合先申请原则探讨专利法第三十三条的立法本意，最后得出专利法第三十三条判断标准方面的建议。

一、审查实践和司法实践介绍

在“墨盒”一案⁷⁹中，该分案申请授权文本中权利要求 1 和权利要求 40 中的“存储装置”均由专利权人在提出分案申请时主动修改而来，除了说明书背景技术中记载的“这是因为，打印设备必需带到厂家，并且记录控制数据的存储装置

79 参见国家知识产权局第 11291 号无效宣告请求审查决定、(2008)一中行初字第 1030 号行政判决和(2009)高行终字第 327 号行政判决。

必须更换”以及“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”之外,原说明书和权利要求书中并没有关于“存储装置”的记载。并且,结合专利申请文件整体可以得知,在上述并非描述本专利申请技术方案背景技术部分中,“存储装置”应当是对“半导体存储装置”的简称。

无效决定认为,本专利包括实施例在内的整个原说明书及权利要求书都始终是针对半导体存储装置来描述发明的。“存储装置”是用于保存信息数据的装置,除半导体存储装置外,其还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型。原说明书和权利要求书中均不涉及其他类型的存储装置,也不能直接且毫无疑问地得出墨盒装有其他类型的存储装置。因此,“存储装置”并非确定无疑就是原说明书和权利要求书中记载的“半导体存储装置”,此种修改是超范围的,不符合专利法第三十三条的规定。一审判决维持上述无效决定。

二审判决认为,首先,技术术语及特征的理解应当以本领域技术人员的角度,考虑到该技术术语或特征所使用的特定语境。本专利原始文本中相关权利要求记载有“半导体存储装置”及“存储装置”的内容。其次,本专利权利人在实审阶段答复通知书的意见陈述书中对“存储装置”作出明确限定。还有,原说明书中记载“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”,表明“存储装置”为“半导体存储装置”的简称。因此,将“半导体存储装置”修改为“存储装置”并未形成新的技术方案不超范围。

本案凸显了授权和确权程序中的禁止反悔原则,也就是说,能否将禁止反悔原则和先申请原则作为专利法第三十三条的逻辑基础,以此作为判断是否构成修改超范围的判断标准。也就是说,如何分析在授权程序中的修改对于无效程序的影响,授权程序中的修改是否能够在无效程序中适用禁止反悔,甚至在授权程序的不同阶段适用禁止反悔。在授权程序中,专利申请人将“半导体存储装置”主动修改为“存储装置”,体现了其具有“半导体存储装置”和“存储装置”二者含义不同的意思表示,否则上述修改缺乏实际意义。然而,专利权人在无效程序中主张“半导体存储装置”与“存储装置”保护范围一致,从而主张上述修改符合专利法第三十三条的规定。上述情形是否具有禁止反悔原则的适用空间,值得深入讨论。

二、国外立法例的比较研究

对于修改不得超范围的立法宗旨，欧洲专利局审查指南和日本特许厅审查基准均进行了细致的阐述，我国审查指南没有明确规定。下面对于欧洲、日本和美国对于立法宗旨的阐释加以分析。

（一）欧洲立法例及判定实践

欧洲专利局审查指南规定，欧洲专利公约第 123 条（2）项的法律内涵是，不允许专利申请人通过加入未在原始申请文件中记载的主题来完善其发明，否则将赋予申请人不正当的权利，并且也会损害对原申请文件有所依赖的第三方的利益。如果申请内容的所有变化（通过增加、改变或删除）导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接和毫无疑问地导出，即使考虑了对本领域技术人员来说隐含公开的内容也不能导出，那么应当认为该修改引入了超出原始申请内容的主题，因此不允许。

在判定实践中，欧洲专利局逐步确立了新颖性判定法、修正的新颖性判断法、必要技术特征判定法等。其中，新颖性判定法的思路在于，修改超范围的判断即判断修改的文本相对于原文本是否具有新颖性⁸⁰。修正的新颖性判断法，则是将修改内容分离（修改的权利要求扣除原权利要求的保护范围之后的剩余的内容），然后判断该修改内容相对于原申请文件是否具备新颖性⁸¹。必要技术特征判定法则需要判断替换或删除的技术特征是否是解决技术问题必不可少的技术特征，如果构成必不可少的技术特征则判断是否构成实质性改变。

（二）日本立法例及判定实践

日本特许厅发明和实用新型审查基准在“修改限制制度的主旨”部分规定，为了顺利进行各项程序，希望最初就能提交完整内容的说明书等文件，如果申请时说明书、权利要求书及附图(以下称“说明书等”)很完整，就没必要对说明书等进行补正，但实际上，最初无法期望得到完整的申请文件的情况也不少，即说明书等的记载往往有不明确之处，往往达不到正确理解发明的程度，且常常有误记、错记现象，因此，在申请之初往往很难提交完整、准确无误的说明书等。即使在申请之初提交的文件很全面、很完整，如果审查结果认为发明内容是现有技术或是已经申请的内容，就要对权利要求进行缩减，即需要对说明

80 参见欧洲专利局审查指南第 IV 部分第 7.2 节的规定。

81 参见欧洲申诉委员会 T194 / 84 决定。

书等进行补正。此外，为确保说明书等作为技术文献的质量也应该承认补正程序。因此，需要在一定的修改范围的限制下承认或认可说明书等的修改。可是，在专利申请以后，如果允许在随请求书最初提交的说明书、权利要求或附图中所记载事项的范围以外进行修改的话，由于修改的效果追溯及申请之时，相信最初说明书等记载内容的第三人就会蒙受各种难以预测的不利之处。也就是说，对申请说明书等进行补正时如果将申请时说明书等中没有记载的发明内容也补进去而得到专利时就违反了先申请原则，因而应对补正的内容和时间加以限制。总之，为了调整、平衡申请人与第三人的利益关系，修改必须在最初说明书等记载的事项的范围内进行。

（三）美国立法例及判定实践

美国专利法第一百三十二条规定，任何修改都不能在发明的披露中引入新主题。在判断修改是否引入新主题时，有字面判断法和概念判断法两种方法。字面判断法主要在于，判断修改的内容与原始申请记载的字面解释是否相吻合；概念判断法主要在于，判断修改是否引入任何新的发明概念。

虽然美国采用先发明原则，然而对于修改超范围立法宗旨的考虑，很大程度上亦是建构在保障和鼓励先申请的政策取向上。强制申请人对相关的但属于不同构思的发明提出另外一件申请，不仅可以保持不同专利具有可区别的构思，而且也是基于从美国专利商标局的财政收入上考虑。专利申请日的确定也是关键的因素。⁸²

三、禁止反悔原则的法理分析

下面首先讨论禁止反悔原则的立法本意，探讨禁止反悔原则是否具有在专利授权和确权阶段适用的空间，从而分析是否可以以禁止反悔原则和先申请原则作为专利法第三十三条的逻辑基础。

（一）从实然法的角度分析

最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释第六条规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。从而确立了专利

82 [美]Thomas K. Landry, Constitutional Invention. "A Patent Perspective[J]", 25 Rutgers Law Journal 67.

侵权案件审理中的禁止反悔原则，但这并未涉及专利授权和确权程序。对于授权程序和确权程序中是否可以适用禁止反悔原则，专利审查指南亦没有规定。

然而，实然法的选择并不必然构成适合法律逻辑的应然法律体系状态。

（二）从应然法的角度分析

传统观点认为，禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围之内内容重新囊括到其专利权保护范围之内，这就是禁止反悔原则⁸³。也就是说，禁止反悔原则包括禁止修改导致的反悔和禁止意见陈述导致的反悔，其所界定的是授权和确权过程中的修改和陈述对于侵权程序的约束作用。下面对于禁止反悔原则在专利授权和确权阶段的适用问题加以讨论。

1、禁止反悔原则的历史逻辑

禁止反悔原则是一项基于衡平法允诺禁反言原则（doctrine of estoppel）的根植于美国专利制度的原则，最初是作为一种权利要求解释的一般规则发展而来的⁸⁴。

禁止反悔原则起源于专利授权程序本身。专利禁止反悔的概念最初与弃权（disclaimer）的概念有关。从禁止反悔原则的起源来看，弃权理论曾经是禁止反悔原则最初的雏形。在 1836 年美国专利法中，专利权人可以通过再公告修改其专利——允许专利权人修改专利申请以使专利权人在发现潜在的、导致其专利无效的问题时来挽救其专利权⁸⁵。在 1879 年 Leggett v. Avery 案⁸⁶中，专利权人根据美国专利商标局的要求，专利权人放弃了除权利要求 5 之外的其他权利要求并被授予了再公告专利，然而对上述专利延长 7 年的再公告专利，专利权人又引入权利要求 5。美国最高法院坚持主张专利权人一旦明确放弃某项权利要求主题后，就不能在后续的权利要求续展中扩大权利要求范围重新获得已经放弃的权利。最高法院对专利权人采用与其放弃的权利要求相似的权利要求获得的再公告专利表示了强烈反对，认为这无异于欺诈行为⁸⁷，因此，最

83 尹新天：“专利权的保护（第二版）[M]”，知识产权出版社 2005 年 4 月版，第 449 页。

84 [美]Donald S. Chisum：“Chisum on Patents[M]”，M. Bender, 2007: §18. 02.

85 [美]Wagner, R. P. ”Reconsidering Estoppel: Patent Administration and the Failure of Festo[J]”, University of Pennsylvania Law Review, 2002,151:181 .

86 Leggett v. Avery, 101 U.S. 256, 259 - 60.

87 [美]Alexander, J. Cabining the Doctrine of Equivalents in Festo: a Historical Perspective on the Relationship between the Doctrine of Equivalents and Prosecution History Estoppel [J]. American University Law Review, 2002,51: 569 .

高法院认为该再公告专利无效，宣布这种对先前已放弃的权利要求授予专利是一件对公众有巨大欺骗性的事件⁸⁸。可见，作为禁止反悔原则的雏形，Leggett v. Avery 案在专利授权程序以及授权司法审查程序中加以适用。

禁止反悔原则的发展进程亦没有排除在专利授权程序和专利确权程序中的适用。Sergeant v. Hall Safe & Lock Co.案⁸⁹判决指出，在专利申请被拒绝后，发明人将技术特征和限制性条款加入到专利申请中，该技术特征和限制性条款必须视同为弃权，以对发明人不利、对社会公众有利的方式严格解释。并且，在美国专利审查指南中亦明确规定，专利申请文件的修改也适用“禁止反悔”原则，即在先程序中放弃的主题不能通过后续程序中进行修改而重新取回⁹⁰。

可见，就禁止反悔原则的历史逻辑而言，禁止反悔原则理应约束专利授权程序本身、专利确权程序本身以及专利授权和确权程序之间。

2、禁止反悔原则的概念逻辑

专利审批历史禁止反悔作为一项传统的衡平法原则，经常在民事诉讼中被作为抗辩理由来加以使用。专利禁止反悔原则可以分为专利审查历史禁止反悔原则(prosecution history estoppel)、专利转让人禁止反悔原则(assignor estoppel)、专利被许可人禁止反悔原则 licensee estoppel)⁹¹。其中，专利审查历史禁止反悔原则没有排除在专利授权程序和专利确权程序适用的可能性⁹²，理应理解为可以适用于专利授权程序和专利确权程序中。

上述观点在欧洲似乎亦有所支持。欧洲专利公约 2000 年修订时，《欧洲专利公约修改基本建议》原本在《议定书》中新增加了第 3 条对禁止反悔原则加以规范，亦即“在确定专利的保护范围时，应该适当考虑专利申请人或专利所有人在授权或无效程序中所作出的、明确限定保护范围的任何陈述，特别是在答复对在先技术的引用时所作出的限定陈述。”⁹³由于对于禁止反悔原则规定的必要

88 [澳]布拉德·谢尔曼、[英]莱昂内尔·本特利著，金海军译.现代知识产权法的演进：英国的历程（1760 - 1911）[M].北京大学出版社 2006 年版，第 121 页。

89 Sergeant v. Hall Safe & Lock Co., 114 U.S. 63,86.

90 参见美国专利审查指南第 1412.02 章。

91 郑成思：“知识产权论（修订本）[M]”，法律出版社 2001 年版，第 79-82 页。

92 [美]Janice M. Mueller. An Introduction to Patent Law[M], CITIC Publishing House 2003:247-248.

93 欧洲专利组织：

[http://docu2ments1epo1org/projects/babylon/eponet1nsf/0/43f40380331ce97cc125727a0039243c/\\$file/00002a_en.pdf](http://docu2ments1epo1org/projects/babylon/eponet1nsf/0/43f40380331ce97cc125727a0039243c/$file/00002a_en.pdf) [EB/OL], 2010 年 9 月 30 日最后访问。

性存在较大争议,所以未能取得一致结论并且未能加入欧洲专利公约中。但是,从草案本身分析,对禁止反悔原则在授权和确权阶段的适用亦无异议。

(三) 禁止反悔原则的法律属性

从上述有关禁止反悔原则的历史逻辑和概念逻辑的分析,可以得知:

首先,禁止反悔原则理应包括授权程序中的禁止反悔、确权程序中的禁止反悔和授权与确权程序之间的禁止反悔。

其次,禁止反悔原则属于裁判者查明的范畴,亦即即使当事人并未主张,裁判者亦应当对是否存在禁止反悔的情形加以查明。禁止反悔原则并不是一个需要当事人主张并且举证的积极抗辩,这一观点与美国的司法实践一致⁹⁴。

还有,禁止反悔原则不适用于实质审查部门作出的审查意见以及专利复审委员会作出的决定。也就是说,对于实审审查意见、复审决定和无效决定中所认定的权利要求保护范围解释情况,应当属于最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第九条所规定的预决事实。美国司法实践亦如此,对于双方复审程序中认定的事实在侵权诉讼中的适用,需要遵从间接禁止反悔规则(Collateral Estoppel)⁹⁵,该规则类似于我国的既判力理论⁹⁶。

四、从先申请原则和禁止反悔原则的角度解读立法宗旨

下面从先申请原则和禁止反悔原则两个角度解读专利法第三十三条的立法宗旨。

(一) 从先申请原则的角度解读

关于专利法第三十三条的立法本意,“之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围,就会违背先申请原则,造成对其他申请人来说不公平的后果。”⁹⁷

进一步而言,设立专利法第三十三条有两方面的目的,第一是防止申请人以未完成的发明创造申请专利,并在申请日以后通过修改专利申请文件来完成

94 Cf. *Advanced Cardiovascular Systems Inc. v. Medtronic, Inc.*, 41 USPQ 2d 1770,1774. “Prosecution history estoppel is not an affirmative defense.... Accordingly, the Court strikes with prejudice.”

95 [美]Herbert F. Schwartz. *Patent Law and Practice*(Fourth Edition)[M], BNA Books 2003:187-189.

96 何怀文:“辨析中国专利制度中的禁止反悔规则——《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中关于“无效宣告程序中放弃的技术”的规定及相关案例分析[J]”,载于《中国专利与商标》2010年第1期,第3-17页。

97 国家知识产权局条法司:“新专利法详解[M]”,知识产权出版社2001年8月版,第228-229页。

发明创造,从而获得不正当的利益;第二是防止申请人不重视申请文件的撰写,使得公众不能清楚准确地理解发明。众所周知,申请专利的发明创造应当为在申请日之前已经完成的发明创造;一项发明尚未完成就申请专利,要求较早的申请日来获得专利保护,是对公共利益的侵犯,不利于鼓励真正的发明创造⁹⁸。

可见,与日本、欧洲和美国的比较法经验一致,我国专利法第三十三条亦是出于先申请原则的角度出发。

(二) 从禁止反悔原则的角度解读

在进行修改超范围判断时,理应主动查明是否构成专利法意义上的反悔。也就是说,以原始申请文本为基础,结合专利申请人的意见陈述以及修改情况,调整判断是否存在专利法意义上的反悔,是专利法第三十三条的立法宗旨之一;如果构成专利法意义上的反悔,那么不符合专利法第三十三条的规定。

一方面,从解释选择的角度而言,正如本文第三部分所述,禁止反悔原则理应包括授权程序中的禁止反悔、确权程序中的禁止反悔和授权与确权程序之间的禁止反悔,从而,授权确权程序中的禁止反悔亦应当规范上述程序中对于专利申请文件做出的修改。并且,上述禁止反悔属于裁判者查明的范畴,也就是说,裁判者在判断专利申请文件的修改是否符合专利法第三十三条的规定时,需要主动查明上述修改是否构成专利法意义上的反悔。

另一方面,从价值判断的角度衡量,禁止反悔原则所体现的禁止两头获利(getting a second bit at the apple)的价值判断规则,显然在专利法第三十三条的适用中亦应当予以考虑。也就是说,在判断专利申请文件的修改是否符合专利法第三十三条的规定时,需要判断上述修改是否使得专利申请人两头获利,是否使得专利申请人既通过调整解释获得授权又加以反悔将保护范围扩大,或者既通过调整解释获得较大的保护范围又加以反悔使专利权得以维持。

例如某案件中,权利要求1涉及“导向器(6)作为凸起(6.1,6.2)做在两个金属带(3.1,3.2)上”,其中“做在”显然可以具体体现为通过焊接、粘接、插接等方式将导向器固定在金属带上,也可以表现为通过冲压、滚压、铸造等方式将导向器与金属带直接加工成一体。专利权人在无效程序中主张“做在”应根据说明书解释为“直接加工成一体”,则属于既通过调整解释获得较大保护范围

⁹⁸ 金泽俭:“专利申请文件修改的限制[J]”,载于《知识产权》2002年增刊,第203-205页。

又加以反悔使专利权得以维持的情形⁹⁹。

再如，在“积木地板”发明侵权纠纷案中，权利要求中多次出现“积木”一词。对此，北京市第二中级人民法院认为，正确的做法应当是按照说明书中的文字限定权利要求中的某些必要技术特征，对权利要求字面所限定的技术方案的保护范围作出公平的缩小的解释，以使权利要求得到说明书及附图的支持¹⁰⁰。北京市高级人民法院维持了上述判决¹⁰¹。上述有关权利要求保护范围解释的方法是否合适，可以进一步讨论¹⁰²，但是其体现了防止既通过调整解释获得授权又加以反悔将保护范围扩大的思路。

还如本案中，专利申请人将“半导体存储装置”主动修改为“存储装置”，体现了其具有“半导体存储装置”和“存储装置”二者含义不同的意思表示，然而专利权人在无效程序中主张“半导体存储装置”与“存储装置”保护范围一致，如果允许那么必然构成两头获利。

综上所述，禁止反悔原则亦构成专利法第三十三条的逻辑支点之一。在专利法第三十三条的法律适用中，应当主动查明并加以适用。

五、从立法宗旨解读专利法第三十三条的适用

将先申请原则和禁止反悔原则作为专利法第三十三条的立法宗旨，那么可以得出专利法第三十三条的判断规则如下：以修正的新颖性判定方法为判断基准，结合禁止反悔原则加以修正。

以修正的新颖性判定方法为基础。将修改文本与原始文本相比，找出修改文本增加内容的地方及所增加的内容，判断修改的文本相对于原本是否具有新颖性，如果具有新颖性，则修改超出原始记载的范围，不能被允许；如果不具备新颖性，则可以认为修改没有超出原始记载的范围，修改可以被允许。归纳成步骤如下：首先，将修改后的申请与原始申请比较，找出所有增加的内容；其次，研究每一项增加的内容，并与其替换的段落相比，找出新特征或者新信息；最后，核对原始申请，看其中是否直接或者隐含公开了这些新特征或者新信息。

99 参见国家知识产权局专利复审委员会第 10054 号无效宣告请求审查决定。

100 参见北京市第二中级人民法院（2004）二中民初字第 6988 号民事判决书。

101 参见北京市高级人民法院（2005）高民终字第 172 号民事判决书。

102 张鹏：“论权利要求保护范围解释的原则、时机与方法[J]”，载于《专利法研究（2009）》，2010 年 7 月版，第 264-276 页。

如果是, 则修改是允许的; 如果不是, 则修改是不允许的。针对扩大权利要求保护范围的修改, 则需要将申请被改变的内容分离出来, 然后判断该改变的内容相对于原申请文件是否具备新颖性。

以原始申请文本为基础判断是否存在专利法意义上的反悔。首先区分专利申请文件修改的情形, 然后分别判断禁止反悔原则的法律适用。

(一) 修改情形的分类

专利申请文件的修改情形, 根据修改动机区分主动修改和被动修改, 根据修改内容区分澄清性修改和调整性修改。也就是说, 并非针对审查意见通知书的要求所进行的修改, 称为主动修改; 针对审查意见通知书的要求进行的修改, 称为被动修改; 只是针对审查意见对原始申请文件的内容进一步澄清而进行的修改, 称为澄清性修改; 为了获得授权而针对审查意见调整专利权保护范围而进行的修改, 称为调整性修改。

澄清性修改和调整性修改的必要性。一项发明的“文字肖像”通常是为了满足专利法的要求而事后撰写出来的, 这种从实际机器到文字的转化常常会留下难以填补的间隙¹⁰³, 所以存在澄清性修改。并且, 专利审查的过程, 亦是专利申请人获得与其贡献相适应的专利保护范围的过程, 所以存在调整性修改。

由于澄清性修改所具有的针对审查意见通知书进行修改的特点, 被动修改可以体现为澄清性修改和调整性修改, 而主动修改仅体现为调整性修改。

(二) 调整性修改的修改超范围审查

结合修改时机和修改内容的判断, 针对调整性修改, 需要结合原始申请文件所体现的专利申请人的意思表示以及专利申请人在意见陈述书等方面体现出的意思表示, 确定修改内容是否构成专利法意义上的反悔。

如果构成专利法意义上的反悔, 那么不符合专利法第三十三条的规定; 反之亦然。回归到本文“审查实践和司法实践介绍”部分所引用的案例, 在授权程序中, 专利申请人将“半导体存储装置”主动修改为“存储装置”, 体现了其具有“半导体存储装置”和“存储装置”二者含义不同的意思表示, 否则上述修改缺乏实际意义; 然而, 专利权人在无效程序中主张“半导体存储装置”与“存储装置”保护范围一致, 可见, 修改的过程反映出反悔的存在, 那么应当认定将“半导体存

¹⁰³ 155 USPQ 697(1967). 转引自尹新天,《专利权的保护(第二版)》, 知识产权出版社 2005 年版, 第 308 页。

储装置”修改为“存储装置”的情形属于反悔，不符合专利法第三十三条的规定。

（三）澄清性修改的修改超范围审查

结合修改时机和修改内容的判断，针对澄清性修改的情形，需要在专利法第三十三条的法律适用中慎重考虑。

一方面，无效程序中针对澄清性修改的修改超范围审查。专利申请人针对审查意见对原始申请文件的内容进一步澄清而进行的修改，尤其是专利申请人在意见陈述书中明确表明其修改系为了进一步澄清并没有改变保护范围的情形，在无效程序中应当慎重适用专利法第三十三条。

另一方面，实质审查程序中针对澄清性修改的修改超范围审查。在实质审查程序的专利法第三十三条的法律适用中，不应担过于苛刻以致于对澄清性修改一概不予接受。尤其是，不应当既认为权利要求不清楚又不接受任何澄清性修改，使得专利申请人的权利无法得到保障。

结束语

专利法第三十三条的立法本意，需要以先申请原则和禁止反悔原则为逻辑基础。从历史逻辑和概念逻辑角度而言，禁止反悔原则理应包括授权程序中的禁止反悔、确权程序中的禁止反悔和授权与确权程序之间的禁止反悔。因此，可以从先申请原则和禁止反悔原则两大逻辑指出分析专利法第三十三条的立法本意。从而就专利法第三十三条的法律适用而言，应当以修正的新颖性判定方法为判断基准，对于修改的内容区分澄清性修改和调整性修改，并结合修改动机等因素对调整性修改内容进行禁止反悔判断。

作者：崔峥、张鹏

单位：崔峥，国家知识产权局专利复审委员会主任助理、行政诉讼处处长。

张鹏，国家知识产权局专利复审委员会业务协调处审查员

电话：62801723、13401005482

邮箱：zhangpeng_1@si.po.gov.cn

地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦1102，邮政编码100190

通过两个案例探讨实质审查中对 修改超范围的处理

戴琳

在实质审查程序中，为了使申请符合专利法及其实施细则的规定，对申请文件的修改可能会进行多次。判断修改是否符合专利法第三十三条是审查工作的一项重要内容，专利法第三十三条从法律层面上对修改做了规定，是判断修改是否超范围的法律依据。然而对专利法第三十三条的理解、把握和应用在我们的实际审查工作中往往是难点，本文试图通过从法条的立法宗旨角度探讨修改是否超范围，并结合一个另外具体案例就基于附图信息增加技术特征是否会导致修改超范围的问题，进行了粗浅的思考和析，期望能对审查中此类问题的处理有所益处，或供研究及参考。

1. 专利法第三十三条的规定

专利法第三十三条^[1]对于申请文件的修改内容和范围作出了规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。《审查指南》^[2]第二部分第八章 5.2.1 节对判断修改是否超范围也作出了原则性规定：不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。如果修改的内容与范围不符合专利法第三十三条的规定，这样的修改不能被允许。

如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术

领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息直接地、毫无疑问地确定，那么，这种修改就是不允许的。同时《审查操作规程》中给出了直接新颖性判断法、间接新颖性判断法、必要技术特征判断法等判断申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围的具体方法。

在审查实践中，对于如何判断修改文件中增加、改变和/或删除的信息是否属于原申请记载的信息基本上不存在困难，这是因为其判断条件比较客观，基本上只需要对修改前后的内容进行文字层面上的比对即可得出结论，但是，由于《审查指南》对于究竟何种信息属于能够从原申请记载的信息直接地、毫无疑问地确定的信息没有作出具体的说明或者规定，造成在审查实践中，对该项原则的理解、适用的尺度不统一。

2. 专利法第三十三条的立法宗旨

我国专利制度采用的是先申请制^[3]，如果允许申请人对申请文件的修改超出申请原始记载信息的范围，而修改后的内容仍然保留原申请日，则这对公众，特别是其他的申请人造成不公平的后果。因此，为了平衡发明人和公众的利益，专利法以及审查指南针对申请人对申请文件的修改内容和修改范围都作了规定。由此可见，专利法第三十三条的立法宗旨是基于平衡申请人与公众间的利益出发对申请文件的修改加以限制。

但是，由于申请文件修改方式的多样性和复杂性，对专利法第三十三条的把握难度不断增加。目前，专利法及其实施细则和审查指南中对修改超范围的判断依然处于笼统概括，并未明确该法条的立法宗旨，因而也就无法从立法目的的角度整体把握对修改超范围的判断。审查实践中，时常出现因为对修改超范围概念理解的不同，出现观点的对立，难以达到一致的判断结论。下面通过审查实践中的两个具体案例探讨对专利法第三十三条的处理方式。

3. 从专利法第三十三条立法宗旨的角度探讨修改是否超范围

【申请号】038007347

【发明名称】基板保持装置和基板检验装置

原申请相关内容：请求保护一种基板保持装置，在台架上利用起重器的伸缩动作能够使基板支架在升起方向上进行摇动，若通过摇动使基板支架升起，

则基板支架在直线导向器的铰链上所设置的移动块上进行滑动，从基座的边缘部分向前方推出，同时使基板支架的作为下端侧的边缘从台架的基座的边缘部分向降低。原始说明书中记载了直线导向器相对于旋转支点进行滑动。

修改后：在权利要求 1 中增加“通过使上述直线导向器相对于上述旋转支点进行滑动移动，将上述基板支架向前方推出”。

审查意见通知书中认为，修改后的权利要求 1 中“通过使上述直线导向器相对于上述旋转支点进行滑动移动”超出了原始说明书和权利要求书记载的范围。原始申请文件中仅仅记载了“直线导向器相对于旋转支点进行滑动”。修改后的“滑动移动”既未明确记载在原说明书和权利要求书中，也不能从原说明书和权利要求书及说明书附图的内容中直接地毫无疑问地确定。因此，权利要求 1 的修改不符合专利法第三十三条的规定。

由“滑动”修改为“滑动移动”，尽管增加了“移动”这一技术特征，但该案中对权利要求的修改是否真正不符合专利法第三十三条的规定？

在申请文件中增加内容，特别是权利要求中增加新的技术特征是经常遇到的修改方式。该案中，对权利要求的修改增加了技术特征“移动”。原始申请文件中记载的直线导向器相对于旋转支点进行滑动，尽管文字未明确记载“移动滑动”，但根据明确记载的直线导向器相对于旋转支点的“滑动”，可以清楚地、毫无疑问地、唯一确定其必然“移动”。根据《审查操作规程中》对增加技术特征的修改采用新颖性判断方法，即将原申请说明书和权利要求书与修改后的申请文件进行比较，找出增加的内容，按照新颖性的审查基准进行判断。判断时需要同时考虑原说明书和权利要求书明确记载的内容和对于所属技术领域技术人员而言隐含的并且可直接地毫无疑问地确定的技术内容。如果增加的内容相对于原说明书和权利要求书满足新颖性的规定，则认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，进而不符合专利法第三十三条的规定。

对隐含内容的判断必须慎重，在未明确记载的情况下根据明确记载的内容可以清楚地、毫无疑问地导出，同时也要结合所属技术领域的公知常识。对于是否是“直接地、毫无疑问地确定”的判断主体是“所属领域技术人员”，判断的对象是修改的内容与原说明书和权利要求书明确记载的内容之间的比较。其中很重要的一点是，所属领域技术人员在判断时应参照申请时的公知常识或惯用

技术等，将原说明书和权利要求书明确记载的内容与公知常识或惯用技术进行合理的结合，在此基础上去判断是否可以直接地毫无疑义地确定修改的内容。需要注意的是，公知常识或惯用技术手段在判断过程中只是一种参照或辅助，并不意味着允许将公知常识或惯用技术手段补入申请文件中。

从专利法第三十三条立法目的的角度考虑，超出原始记载的特征的加入无论是否缩小了一份专利的保护范围，都违反了专利法第三十三条的规定，因为其立法宗旨是平衡发明人和公众之间的利益，杜绝对一项未适当公开、可能在申请日尚未完成的发明授予专利权。如果修改后的内容仍然保留原申请日，则这对公众，特别是其他的申请人造成不公平的后果。修改加入的技术特征对权利要求所要求保护的技术方案作出了技术贡献，即使特征的假如缩小了权利要求的保护范围，专利权人依然可能不当得利，与专利法第三十三条的立法目的不相符。特别是，修改加入的技术特征既未记载在原说明书和权利要求书的文字中，也无法根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定，但通过修改使得权利要求满足新颖性或创造性的规定。

如果权利要求中增加的特征仅仅是排除了原始申请所要求保护的部分范围，增加的特征不会带来任何不利的权力，同时也不会对第三方的利益产生影响。因而，对于未在原始申请中记载却在实质审查程序中补入权利要求的技术特征，如果该技术特征是排除原始申请权利要求的部分范围或等同于原始申请权利要求的保护范围，也未对权利要求的技术方案作出任何技术贡献，通常不认为该特征的增加超出原说明书或权利要求书记载的范围。

4. 对基于附图信息修改的把握

【申请号】 028252489

【发明名称】 用于检验印刷纸张形式的材料的装置

原申请相关内容：用于检验纸张形式的材料的装置，包括一个探测装置和一个照明装置，待检验的纸张形式的材料在一个透明的滚筒上引导，照明装置设置在滚筒的一侧，而探测装置设置在滚筒的另一侧，纸张形式的材料具有一种待检验的印刷图像，箍桶具有一个用于待检验的纸张形式的材料的固定装置，以叼纸牙作为固定装置。

修改后：权利要求1中将“叼纸牙作为固定装置”修改为“固定装置包括叼纸

牙”以及新增加技术特征“叼纸牙是滚筒的一体组成部分”。

申请人在意见答复中陈述上述两处修改符合专利法第三十三条的规定，其理由为：说明书中记载了固定装置例如是叼纸牙，并且滚筒具有一个叼纸牙，具体可参见附图 1，由此可以直接地且毫无疑问地确定，该叼纸牙是滚筒的一体组成部分。因此，修改没有超出原说明书和权利要求书的记载范围，符合专利法第三十三条的规定。

审查意见通知书中认为，修改后的权利要求 1 中“固定装置包括叼纸牙，叼纸牙是滚筒的一体组成部分”超出了原始说明书和权利要求书记载的范围。原始申请文件中仅仅记载了“叼纸牙作为固定装置”和“滚筒具有一个叼纸牙”，附图 1 中也仅仅能够得出滚筒上具有一个叼纸牙。修改后的内容无法从原说明书和权利要求书文字记载地内容和根据原说明书和权利要求书文字记载地内容以及说明书附图能直接地毫无疑问的确定。因此，权利要求 1 的修改不符合专利法第三十三条的规定。

权利要求 1 中将“叼纸牙作为固定装置”修改为“固定装置包括叼纸牙”属于技术特征的替换，而“叼纸牙是滚筒的一体组成部分”则是基于附图信息在权利要求中增加新的技术特征。下面针对该案中权利要求 1 的两处修改是否符合专利法第三十三条的规定进行分析。

第一处修改将“叼纸牙作为固定装置”修改为“固定装置包括叼纸牙”，属于较为明显的超范围，其无法从原说明书和权利要求书文字记载地内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地毫无疑问的确定。申请人的此种修改方式表面为技术特征的替换，实质属于上位概念替换下位概念的修改，扩大了保护范围。根据《审查操作指南》中给出的间接新颖性判断法，即从尚未概念涵盖的范围中排除下位概念的内容，然后运用直接新颖性判断法判断排除后剩余的内容相对于原说明书和权利要求书是否具有新颖性。如果具备新颖性，说明这种修改超出了原申请说明书和权利要求书记载的范围，不被允许，反之，则是允许的。修改后的“固定装置包括叼纸牙”存在“固定装置仅仅包括叼纸牙”或者“固定装置包括除叼纸牙之外，还包含其他的部件”等多种结构。可以确定修改后的权利要求 1 相对于原说明书中公开的技术方案明显具有新颖性，因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，属于

不被允许的修改。需要注意的是，扩大保护范围与修改是否超范围之间不存在直接联系，修改后的权利要求扩大保护范围并不一定是修改超范围，同样补入未在原说明书和权利要求书中记载的特征无论是否缩小权利要求的保护范围，都不符合修改的规定，依然使专利权人不当得利。

第二处修改，即由附图 1 中得到“叼纸牙是滚筒的一体组成部分”属于基于附图信息的修改。本案中附图 1 是该检测装置的横剖面图，从附图 1 中可以确定滚筒上具有一个作为固定装置的叼纸牙。也就是说，叼纸牙是滚筒的其中一个部分，但根据附图 1 中给出的信息，无法得到叼纸牙是滚筒的一体组成部分的信息。所属技术领域的技术人员从技术方案的整体内容考虑，叼纸牙与滚筒之间可能存在可拆卸或可移动的组合方式。因此，以附图 1 作为修改依据，在权利要求 1 中增加“叼纸牙是滚筒的一体组成部分”的修改不符合专利法第三十三条的规定。

在审查中时常遇到基于附图的修改，对此必须谨慎。只有附图中表示的信息是毫无疑问的情况下才可能允许将其补入原申请文件中。附图作为原始申请公开的内容之一，与说明书和权利要求书具有相同的法律地位，这是将附图中的特征添加至申请文件的其他部分的理论基础。但是，附图中公开的技术特征，必须在所属技术领域的技术人员能够清楚并且毫无疑问地确定并得出时才允许将其补入权利要求或说明书中。

5. 结语

目前情况下，针对较为清晰的修改超出原申请文件记载的范围，审查操作中可以根据《专利法及其实施细则》和《审查指南》的相关规定，判断修改是否符合专利法第三十三条的规定。对于某些标为复杂或特殊的修改案例，无法从《审查指南》宽泛的规定中得到如何判断的启示，可以参考《审查操作规定》给出的几种判断方法进行处理。

由于对修改是否超范围中“直接、毫无疑问地确定”的理解不同，其作为判断修改是否允许的总体原则，难以给出统一严谨的解释。EPO、JP 和 US 对修改给出了较为详尽的分析和大量的案例，有助于审查员从不同的角度加深对修改是否超范围的理解，具有一定的指导意义，审查中必要时可以借鉴其他国家的相关分析思路，但具体操作仍然需要根据我国《专利法及其实施细则》和《审

查指南》的规定进行。需要针对具体案件的具体技术领域，要站在所属技术领域技术人员角度进行判断。

实质审查中，基于对专利法第三十三条的从严处理倾向，对于难以把握的修改情形基本认定不被允许，这也一定程度导致申请人和代理人对如何在满足修改要求的前提下尽可能维护自身权益存在疑惑，普遍反应审查中对专利法第三十三条的自由裁量权把握过严。针对目前的现状，可以在审查中借鉴其他国家对于修改超范围判断的可行思路，在《审查指南》中增加专利法第三十三条的立法宗旨，作为整体判断的基础，在《审查操作规程》中增加典型的具体案例给出详尽的分析方法，也可以通过决定等方式对某些特殊案例给出判断结论，从而为具体修改情形提供判断依据，增强审查中作判断的可操作性，以期在实质审查中尽可能对修改超范围的把握尺度趋向一致。

参考文献

- [1] 《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》，知识产权出版社，2010年
- [2] 《审查指南》，知识产权局出版社，2008版
- [3] 《新专利法详解》，知识产权出版社

作者：戴琳

单位：国家知识产权局专利局光电部，主任科员

电话：62085663 13811973501

邮箱：dailin@sipo.gov.cn

地址：北京市海淀区西土城路6号专利局光电部

专利法修改后关于外观设计专利申请 修改超范围的变化

Changes of design application's examination about amendment under the new patent law

周 佳

摘 要：本文主要在于探讨专利法第三次修改后，在外观设计专利申请中有关修改专利法第三十三条修改超范围的认定标准是否发生了改变，探讨专利法第三十三条和专利法第五十九条第二款的关系。并从利益平衡原则出发，提出引入对于修改超范围的外观设计专利申请采用重新确定申请日的审查新思路，以节约社会公共成本。

关键词：表示范围 保护范围 重新确定申请日

专利法第三次修改并未对其第三十三条的内容进行修订，因此，大部分人认为关于外观设计修改超范围的判断标准并未发生改变。但是，修改超范围的判断标准不能仅局限于专利法第三十三条的规定，考虑到专利法第三十三条与外观设计专利权保护范围的密切相关性，专利法第五十九条第二款关于外观设计专利权的保护范围的修改是否会影响到专利法第三十三条的适用？

关于专利法第三十三条的理解与适用的争议一直在审查实践中被广泛讨论，申请人、专利权人、无效宣告请求人都试图在对该条款的分析中，做出最利己的解释。在新专利法更加突出鼓励发明创造、提高创新能力的立法宗旨下，我们需要考虑的不仅是专利法第三十三条的具体适用标准，更要剖析关于修改超范围标准或宽或严的规定，其最终作用究竟是维护了社会公平原则，还是限制了设计的改进和创新？

（一）专利法第三十三条与专利法第五十九条第二款的关系

专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，

对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

从法条字面意义分析，专利法第三十三条限定的是对“外观设计专利申请文件”的修改，其是否超范围的标准为与“原图片或者照片表示的范围”进行比较。这一法条经常被运用于申请人对外观设计图片或者照片进行修改后，判断该修改是否符合法律规定的过程中，久而久之，很多人就简单地将专利法第三十三条理解为仅对外观设计图片或者照片的修改规范。其实，专利法第三十三条明确写明其是对“外观设计专利申请文件”的规范，外观设计专利申请文件，包括外观设计专利申请请求书、外观设计图片或者照片以及外观设计简要说明。而这三项法律文件中所记载的内容确定了申请人请求专利保护的产品的的外观设计，即外观设计专利权的保护范围。因此，专利法第三十三条与专利法第五十九条第二款关于外观设计专利权保护范围的规定有着密切的相关性。

外观设计专利权的保护范围在第三次修改的专利法中进行了重新规定，即由原来的“以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准”，修改为“以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。修法后的简要说明将外观设计产品的名称、用途、外观设计的设计要点等作为申请的必要内容后，意味着外观设计产品的名称、用途可以用来解释产品的外观设计。

那么，比较专利法第三十三条和专利法第五十九条第二款，产生的问题就是：专利法第三十三条中图片或照片表示的范围，与由专利法第五十九条第二款中外观设计专利权的保护范围是否相同？两者之间是怎样的关系？换言之，专利法第三十三条中所指的对外观设计专利申请文件进行修改的范围的界定，仅由原图片或照片本身决定，还是同时受到简要说明的解释的约束？

目前关于对这两个条款中所涉及的“表示范围”和“保护范围”是否相同，存在两种观点：

观点（一）：专利法第三十三条所指原图片或者照片的“表示范围”应严格根据该条款的字面含义确定，只是由“原图片或者照片”确定的表示范围，不需要考虑简要说明的作用。因此，修改超范围的判断，仅是对外观设计的判断，只要对设计的修改与原始记载的设计相比是相同的，即符合专利法第三十三条的

原则。由于此时外观设计专利申请尚未被授权，因此，申请人作出的任何修改内容，只要已经记载在原始的图片或者照片中，就应当予以认可。举例而言，如果申请人在原始申请文件中提交的图片带有色彩，而申请时并未要求请求保护色彩，在其后对文件的修改中申请人提出请求保护色彩，属于不超范围的修改；或者，如果申请人在原始文件的请求书中记载的产品名称为“汽车”，其后对文件的修改中要求将产品名称改为“玩具汽车”并同时修改产品用途，只要其外观设计的视图没有变化，也属于不超范围的修改。在专利申请文件授权前的修改，只需要考虑原始申请文件中的外观设计图片或者照片，而不应考虑简要说明中的内容。在专利申请文件授权后，外观设计专利权的保护是由专利法第五十九条第二款规定，其包括了外观设计产品的名称、用途等因素，即授权后外观设计专利权的保护范围就不能仅依据图片或者照片了，因此该两个条款中“表示范围”和“保护范围”的含义不相同。

观点(二):专利法第三十三条中所称修改不得超出的原图片或者照片表示的范围，应当与专利法第五十九条第二款中外观设计专利权的保护范围一致，因为简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计，也就是说，图片或者照片表示的范围，不仅由图片或者照片中的外观设计决定，还受到简要说明中对图片或者照片中的外观设计的说明的影响，包括外观设计产品的名称、用途、省略视图的原因、请求保护色彩、单元图案两方连续或四方连续无限定边界等。简要说明对于图片或者照片的解释作用，是自申请日开始即存在的，而不仅是在专利申请授权后。因此，专利法第三十三条所称原图片或者照片表示的范围，应当是原图片或者照片中所表示的外观设计，而简要说明同时用于解释图片或者照片所表示的产品的的外观设计。专利法第三十三条与专利法第五十九条中“表示范围”和“保护范围”的含义应当是一致的。比如，申请人在原始文件的请求书中记载的产品名称为“汽车”，其后对文件的修改中要求将产品名称改为“玩具汽车”并同时修改产品用途，由于原始文件的简要说明中已经明确记载了外观设计的产品名称为“汽车”及其用途，虽然申请人在之后的修改中并未改变图片或者照片中的外观设计，而仅要求修改产品名称，但是也属于超范围的修改。

这两种观点对专利法第三十三条与专利法第五十九条第二款的关系的不同

理解，会导致对法律适用的不同标准。哪一种才是正确的理解呢？

专利审查指南是对专利法在审查过程中的具体适用，专利审查指南第一部分第三章第10节规定“修改超出原图片或者照片表示的范围，是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，属于不相同的设计。”

专利审查指南解释了何为“修改超出原图片或者照片表示的范围”，用其来与专利法第三十三条衔接后，可以看到专利审查指南中的逻辑是，“对外观设计专利申请文件的修改”，不得使“修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，属于不相同的设计”。应该说，外观设计是产品的外观设计，必须以产品为载体，因此，我国的专利法规定申请外观设计专利时，需要确定请求专利保护的外观设计产品的用途，在外观设计无效和侵权判定中，也需要考虑外观设计产品的种类是否相同或者相近。所以，专利法第五十九条第二款中强调的是“产品的外观设计”。而专利审查指南却只未提及“产品”概念，只是判断对外观设计的修改，这就是说，仅考虑由形状、图案和色彩三要素构成的单纯的设计，那么“汽车”和“玩具汽车”，只要其形状、图案和色彩三要素相同，就构成相同的设计了，即使两者并不是相同的产品的设计。由此可知，专利审查指南的上述规定与观点（一）是一致的，也就是在外观设计专利申请授权前，对专利申请文件的修改是否超范围，应当仅考虑图片或者照片中的外观设计，而不是产品的外观设计，此时外观设计的保护范围尚未确定，因此只要设计是相同的，对申请文件中其他内容的修改与该外观设计一致即可，即，如果要求将专利申请文件中外观设计用途由“汽车”改为“玩具汽车”，只要图片或者照片中表示的外观设计可以理解为玩具汽车的外观设计，就属于不超范围的修改。

笔者也同意观点（一）的意见。因为较之观点二的理解，观点（一）赋予了申请人更大的修改空间。在专利申请授权前，只要修改后的外观设计仍属于与原申请相同的外观设计，就符合专利法第三十三条规定。对简要说明内容的修改，只要与其解释的图片或者照片的外观设计一致就行，而不必须与原简要说明一致。因为专利法保护的是产品的外观设计，只要该外观设计在申请日已经记载，那么任何不超出原始外观设计的修改都应该认为是申请人应当享有的合理修改权限。而一旦外观设计专利申请被授权并被公开后，外观设计专利权的保护范围被最终确定，此时权利人就不能再进行修改了。

应该说，这就与专利法第三次修改前，判断修改是否超范围时的判断依据是相同的。即第三次修改的专利法对于外观设计修改超范围的规定，从判断依据上来说并未发生改变，仍然是“原图片或者照片”，不包括简要说明。

那么，这样的标准是否就能够赋予申请人最合理的修改权限了呢？

当然不是，因为对于修改超范围的历史之争，难点往往陷于如何认定修改前与修改后是否属于“相同的设计”上。

（二）从利益平衡原则考虑对于专利法第三十三条的审查突破方式

一般说来，申请文件出现修改超范围的情形主要有：

1 原始申请文件的视图或者照片中存在绘制上的形式缺陷，申请人在对图片或者照片的形式缺陷进行补正时，修改了设计；

2 原始申请文件提交的视图或者照片不充分，不能清楚地显示产品的外观设计，比如对于立体产品，缺少必要的立体图，而申请人补充提交的视图，显示了原图片或照片中未表示出的设计；

3 申请人修改文件中对其外观设计的具体设计内容做出了实质性的修改。

对于第1种情形，申请人只要依据原始申请中的视图或者照片进行修改，并注意同时满足视图提交的形式要求，就可以了。而对于第2种和第3种情形，都有可能使申请人的申请最终被驳回。

第2种情形下，由于申请人在原始提交文件时出现了实质性的缺陷，未能提交可以充分清楚表达其外观设计的视图，比如对于立体产品只提交了一面正投影视图，此时，申请人无论如何补正，都可能会出现原始申请文件中未能表示出的设计内容，那么，申请人只能放弃该项专利申请。当然，他可以重新提交另一份视图表达充分的申请，但是需要重新启动专利申请程序，重新缴纳申请费。

第3种情形属于申请人想主动改进外观设计，那么基于专利法第三十三条的限制，获得原申请日是不可能的，申请人也只能放弃原申请，而重新提交另一份申请。

笔者在这里不想就修改超范围的判断原则进行技术性的探讨，而是想探讨专利法中设立第三十三条的初衷。应该说，设定专利法第三十三条的含义就在于，保证赋予专利权人的独占实施权与社会公众应有利益之间的相对平衡和公

平。“知识产权法以法定形式确认和保障知识产权人的权利，但它也需要兼顾对公共利益的保障，寻求知识产权的私人利益和公共利益的平衡，”这是“知识产权法建立以来一直追求的目标。”¹⁰⁴申请人递交专利申请文件后，获得了申请日，一旦专利被授权，自该申请日之后他人所作出的与该申请相同的外观设计都有可能落入其专利权的保护范围之内。如果没有对申请文件的修改不得超范围这一原则的限定，就会导致申请人为了抢占申请日，匆匆递交一份专利申请，在获得该申请日之后再对申请文件进行修改，并记载在专利申请文件中，这样当专利申请授权时，其获得专有权的外观设计可能与申请日时提交的外观设计差之千里，却仍然能够享有原始的申请日。申请人显然较社会公众获得了更有利的利益，这样就容易形成对专利法中先申请制原则的滥用。“对于任何法律而言，规则正义都是首要的或根本性的，离开了规则正义或制度正义，就不可能最大地实现社会正义。”¹⁰⁵因此专利法特别规定，在申请日后对专利申请文件的修改，不得超出原图片或者照片表示的范围。除了克服原始申请文件中存在的形式缺陷外，申请人自申请日起已经不能再对外观设计做出实质性的设计方面的修改了。这一原则保证了制度对于申请人和社会公众的公平性，但是否忽略了申请日之后申请人仍会对外观设计做出改进的可能性呢？

任何发明创造的做出，都经历过由产生到修改的不断完善的过程，修改是进行产品设计的必要和重要手段。对很多设计人而言，对于一项设计的修改是不断进行的，直到产品正式上线前，设计图纸都有可能发生变化。自申请日起至外观设计被授予专利的期间，会经过一段待审的周期，目前外观设计的审查周期在六个月左右，而对于要求外国优先权的申请，从优先权日起至专利被授权，会经过更长的周期。在这一期间，申请人很有可能希望对其外观设计进行修改，但是受到专利法第三十三条的约束，申请人只能放弃在原申请中改进外观设计的想法。

当然，如果申请人希望对改进后的外观设计获得专利权，还是有可能的，其可以选择重新提交一份专利申请。前一份专利申请有可能因申请人放弃答复意见而被视为撤回，也有可能因为申请人坚持修改意见而被以修改超范围为理

104 冯晓青著《知识产权法利益平衡理论》，中国政法大学出版社，2006年版，312页。

105 刘翰、公丕强主编《21世纪的亚洲与法律发展（上卷）》，南京师范大学出版社2001年版，第259页。

由驳回。重新提交申请出现的问题就是，申请人需要需要重新启动申请程序，并且重新缴纳申请费。这对申请人而言，会造成时间和经济的双重损失。而国家知识产权局也需要重新投入人力对新申请进行审查，造成审查资源的重复浪费。在满足利益平衡原则的前提下，专利法第三十三条的现行规定从另一角度讲造成了一定的资源损耗和对权利人改进设计的限制，也不能最大化实现专利法的价值。

笔者建议，对于修改超范围的外观设计专利申请文件，引入重新确定申请日的制度。即，如果申请人对申请文件的修改超出了原图片或者照片表示的范围，但修改后的申请符合专利法的其他授权条件，则可以把国家专利行政部门收到修改文件之日作为新的申请日，对专利申请继续进行审查。

在欧盟的注册式外观设计保护制度中，有关于重新确定申请日的规定。如果申请文件是以传真方式递交，传真件提交的外观设计图片质量无法使要求保护的外观设计的所有细节清晰可辨，在一个月内补交确认件的，欧洲内部市场协调局仍以传真件收到日为申请日；但是，如果欧洲内部市场协调局收到的传真件不完整或者文件难以辨认的，申请人在传真件收到日起一个月内补交了符合规定的确认件，则以确认件收到日为申请日。这也就是说，如果在专利申请递交时的外观设计图片或者照片质量太差或者缺损，无论如何重新提交视图，都不能保证提交的还是同样的外观设计，因此就以重新提交日为申请日，而不是驳回该申请。这样的做法显然符合程序节约原则。另外，欧盟的注册式外观设计制度还规定，提交的视图不能满足其审查指南中的要求，即“外观设计视图必须为中性背景，并且不得使用墨水或者修正液进行修改。它必须达到可以使寻求保护的外观设计的所有细节能够被区分的质量，且根据欧盟指令 Regulation (EC) No 6/2002 第 73 条的规定，每幅视图能够被放大或者缩小到不超过 8 厘米 x 16 厘米的尺寸进行注册并直接在外观设计公报上公告。”¹⁰⁶的规定的，审查员将发出通知书要求申请人进行补正，视图的缺陷在期限内予以克服的，以收到克服缺陷文件之日为申请日。欧盟的外观设计注册制度，没有采用修改超范围的概念，对于视图的修改导致设计发生改变的，以重新确定申请日的方式解决。

106 《注册式共同体外观设计审查指南》第四部分 4.4 (II)。

我国专利实施细则第四十条也有关于重新确定申请日的规定，“说明书中写有对附图的说明但无附图或者缺少部分附图的，申请人应当在国务院专利行政部门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，以向国务院专利行政部门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。”可见，重新确定申请日的审查方式在我国并不陌生，只是未引入外观设计的专利申请中。

专利法第三十三条的设立就是为了给予申请人合理的修改权利，对于修改超范围的申请，以国务院专利行政部门收到修改文件之日作为该申请新的申请日，既维护了权利人与公众之间的利益平衡，又节约了社会申请成本和审查成本，符合专利法保护专利权人的合法权益，促进科学技术进步和经济社会发展的立法宗旨。因此，笔者建议在下一次专利法修改时提出该建议，以完善外观设计的专利保护。

作者：周佳

单位：国家知识产权局专利局外观设计审查部

电话：13651111212 62087427

邮箱：zhoujia@si po. gov. cn

地址：北京市海淀区西土城路6号国家知识产权局专利局外观设计审查部

专利申请文件修改浅谈

ON Amendment of the Application File of Invention Patent

张家慧

摘要：新专利法的立法宗旨是为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。专利法第三十三条明确了对专利申请文件修改的范围，比较其与国外相关法规，在对“直接、毫无疑问确定”的含义的界定需要更加理论化，更有可操作性。

关键词：专利法第三十三条，立法宗旨，修改

我国《专利法》进行了第三次修订。这次修订的重要特色是强化了对创新能力的提高以及加强对专利权的保护，加强对专利权的保护体现于专利行政执法、诉前临时措施、损害赔偿等方面。

新专利法的立法宗旨是为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。

专利制度是知识产权制度的重要组成部分，《专利法》的作用不仅体现在维护专利权人的合法权益、促进科学技术的进步，还应当将其提升到建设创新型国家、促进经济社会发展的战略高度。

一、新专利法第三十三条及其释义

申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

【释义】本条是关于申请人对专利申请的修改权的规定。

1、申请人可以对其专利申请文件进行修改，这是法律赋予专利申请人的一项权利。专利申请人在申请专利以后，被授予专利权以前，可能因多种原因，

需要对其专利申请文件进行修改。如，专利申请文件中有些地方写的不清楚，不准确，或者有些数据还需要经过重新测算，更改等等。因此，法律允许专利申请人对其专利申请文件进行修改。这里规定的申请人对专利文件的修改，与本法第三十七条所规定的申请人应国务院专利行政部门的要求对其专利申请的修改是不同的，这里是申请人主动提出的修改。按照《专利法实施细则》的有关规定，发明专利申请人在提出实质审查请求或者在对专利局第一次实质审查意见作出答复时，可以对发明专利申请主动提出修改。实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起三个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。比如，可以对原来的文字、图示进行修改，以使得更加清楚、准确；或者可以对原来的技术方案进行修改、补充，以使得更加完善。

2、关于申请人对专利申请文件的修改范围。按照本条规定，对发明和实用新型专利申请文件的修改范围不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是指不得以增添、删节或者替换等修改方式，导致修改后的申请文件中增加了原说明书和权利要求书没有记载并且又不能从其中直接推导的内容。之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果。

3、修改的方式

(1) 主动修改

依照专利法及其实施条例的规定，申请人对其申请文件可以主动进行修改。主动修改只能在规定的时间内进行，以免对审查工作的正常进行产生不利影响。

由于发明与实用新型专利申请的审查制度不同，因而对这两种不同类型的专利申请进行主动修改的时间也就不同。对于发明专利申请，申请人主动提出修改应当在以下两个时间内进行：

第一，在提出实质审查请求时提出。依照专利法规定，申请人可以在自申请日起三年内提出实质审查请求。当发明专利的申请人在其申请日之后经过一段时间才提出实质审查请求时，有可能对其申请存在的缺陷有了较为充分的认

识。另一方面，由于申请人提出实质审查请求即启动了实质审查程序，如果申请人的主动修改克服了原申请文件中存在的缺陷，则能够使实质审查一开始就针对一份确定的申请文件进行，有助于节省审查时间，缩短审查周期。因此在提出实质审查请求时，申请人可以修改申请文件。

第二，专利法实施条例规定，申请人可以在国家知识产权局发出发明专利申请进入实质审查阶段的通知书后的三个月内提出主动修改。

对实用新型专利申请而言，因为不进行实质审查，仅经过初步审查合格后即授予专利权，其审查期间较短。因此，申请人需要主动修改其申请文件的，应当尽快进行，即在自申请日起两个月内提出，否则就会错过时机。

（2）被动修改

国家知识产权局负有对专利申请进行审查的责任。经过审查，国家知识产权局经常会发现专利申请中存在不符合专利法及其实施条例规定的缺陷，不克服这些缺陷就不能授予专利权。在这样的情况下，国家知识产权局将发出补正通知书或者审查意见通知书，要求申请人对其申请文件进行修改。这样的修改就是申请人的被动修改。

（3）国家知识产权局依职权进行修改

国家知识产权局负责对专利申请进行审查，如果发现专利申请中存在不符合专利法及其实施条例规定的缺陷，有责任通知申请人予以改正。这种通知一般是指存在什么样的缺陷，并陈述其理由。为了帮助申请人完善其专利申请文件，使专利申请尽快达到能够授予专利权的标准，审查员在某些情况下还会在通知书中提出具体的修改建议。但是，是否同意通知书的意见，以及如何修改其申请文件，应当由申请人自己来决定。在一般情况下，国家知识产权局不能代替申请人对申请文件进行修改。

为了建立一种高效的专利制度，经过第二次修改后的专利法实施条例第五十四条规定：“国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。”这就是所谓“依职权进行修改”。

根据本条的规定，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。所谓不得超出原图片或者照片表示的范围，既包括不得变更原

图片或者照片表示的外观设计，也包括不得变更使用外观设计的产品。

除上述的修改方式外，还有一种方式也属于对申请文件的修改，更确切地说应当是一种特殊修改，这就是分案申请。根据专利法及其实施条例的规定，分案申请可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围。

专利法第三十三条的实践

在我国专利法领域中，有关专利法第 33 条的适用规则一直都是热点和难点问题，对此行业内也普遍存在着较大的困惑和争议。我国专利法第 33 条之所以会出现比较混乱的适用局面，主要还是由于相关法律制度设计不完善和理论研究缺失，《专利法》对此规定得太原则，操作性不强，《专利法实施细则》的规定比《专利法》详细一些，但依然规定得较为原则性，不具有可操作性，对专利申请人可以修改什么具体内容仍然没有规定；《审查指南》对专利申请人可以修改什么不可以修改什么规定得较为明确详细，但它是部门规章，是专利审查的法律程序，法律效力比《专利法》及其实施细则低，况且是对专利审查设定的审查规则。一般专利申请人要充分理解其审查规则不是一件易事，然而专利申请人能否获得专利关键乃是通过国家知识产权局的专利审查。因此，《专利法》及其实施细则对专利文件修改的规定应进一步具体化，可操作化，至少应明确规定专利申请文件修改的范围、程序、法律后果以及对之专利审查的规则、程序。加之“直接、毫无疑义确定”概念定义的模糊性和抽象性等原因造成的，问题主要表现在以下几个方面。

第一，判断操作的理论不够完善。目前我国相关规定中缺乏对于专利法第 33 条的立法思想的阐述，缺少指导实际操作的论点和理论依据，对每一类修改问题的判断应当遵循什么样的基本原则缺少理论支撑。其后果往往是只能凭着是否能够“直接、毫无疑义确定”来直接给出判断结论，说理难免会变得空洞、干瘪。

第二，理论研究存在“真空”区域。现行修改超范围的理论研究中缺少对于“隐含公开”、以及“公知常识或惯用技术”等修改问题的明确倾向性和指导性意见，而这些修改又是经常会出现的修改类型。

第三，概念定义笼统、模糊。修改超范围判断的落脚点落在是否能够“直接、

毫无疑问地确定”的标准上，虽然新制定的《操作规程》中对此概念的含义有进一步地定义，但却造成了在实践中常常简单、机械地将“直接，毫无疑问地确定”与“修改方式唯一”划等号，认为只要修改方式不唯一的修改就是不能够“直接、毫无疑问确定”的修改内容，走入了判断的误区。

二、对于国外相关法律制度的分析研究

国外专利法律法规中均有涉及对申请人修改申请文件方面的要求，下面重点介绍和分析研究欧洲(EPO)、日本(JPO)及美国专利局(USPTO)三大专利局对于申请文本修改超范围的相关法律制度规定。

1、欧洲专利公约

《欧洲专利公约》第 123 条第(2)项规定，在专利申请阶段，对专利申请文件的修改其主题不得超出原始申请内容。

EPO《审查指南》中规定：如果申请内容的所有改变导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接并且毫无疑问地导出，即使考虑了对本领域技术人员隐含公开的内容也不能导出，那么，应当认为这种修改超出了原始申请的内容，因此，不允许。

EPO《审查指南》中还对修改超范围的立法宗旨作出了进一步解释，其主旨在于不允许专利申请人通过加入未在原始申请文件中记载的主题来完善其发明，否则，将赋予申请人不正当的权利，并且也会损害对原申请文件有所依赖的第三方的利益。如果申请内容的所有体变化，例如，通过增加、改变或删除，导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接和毫无疑问地导出，即使考虑了对本领域技术人员隐含公开的内容也不能导出，那么，应当认为该修改引入了超出原始申请内容的主题，因此，不允许。

2、日本专利法

日本《专利法》第 17 条之 2 第 3 项规定，对申请文件的修改，应当保持在随请求书最初提交的说明书、权利要求书或附图中所记载事项的范围。

同时，JPO《审查指南》中还对“修改限制制度”的主旨作出了解释为了顺利进行各项程序，希望最初就能提交完整内容的说明书等文件，如果申请时说明书、权利要求书及附图(以下称“说明书等”)很完整，就没必要对说明书等进行补正，但实际上，因最初申请时说明书等的记载往往有不明确之处，即使在

申请之初提交的文件很全面，很完整，如果审查结果认为发明内容是现有技术或是已经申请的内容，就要对权利要求进行缩减，即需要对说明书等进行补正。此外，为确保说明书等作为技术文献的质量也应该承认补正程序。因此，需要在一定的修改范围的限制下承认或认可说明书等的修改。总之，修改必须在最初说明书等记载的事项的范围内进行。

此外，JPO《发明·实用新型审查基准》中对于修改超范围实际应用的基本判断原则给出了具体规定，包括有：不允许包括超出“在原始申请文件中记载的事项”的范围的内容的修改(包括新的事项的修改)；“在原始申请文件中记载的事项”不仅指“在原始申请中以明示方式记载的事项”，而且还包括即使没有明示的记载，“根据原始申请文件的记载，仍使自明的事项”：对于已修改的事项，为了能够属于“根据原始文件的记载是自明的事项”，即使在原始申请中没有记载，如果接触原始申请文件的所属技术领域的技术人员，依照申请时的技术常识，显然属于该意义，必须理解成等同于该事项在这里记载的事项：同样对于公知常识、惯用手段，仅仅凭借该技术本身为公知常识，惯用手段而对其进行添加的修改是不允许的，可修改的情况只限于根据原始申请文件的记载，为自明的事项的场合，即限于接触原始申请文件的所述技术领域的技术人员理解成等同于该事项在这里记载的场合：还包括所属技术领域的技术人员来看，根据原始申请文件中多项记载(例如，发明要解决的课题的记载和发明具体实施例的记载)而自明的事项的情况。

3、美国专利法

美国对于修改超范围的相关法律法规规定：修改不应在发明的公开中引入新的内容，不得在再公告申请中引入新内容。说明书应当包含对发明的文字描述，对制造与使用该项发明的方法和步骤，用完整、清晰、简明而确切的语句加以描述，以使本领域的普通技术人员，或者说与该项发明密切相关的人能够制造及使用该项发明，说明书还应当阐述发明人预期的实施该项发明的最佳方式。

欧洲、日本、美国的专利法或公约对于修改超范围的总的原则大致保持一致，《欧洲专利公约》规定为：修改不得超出“原始申请内容的主题”：日本专利法律规定为修改保持在“最初说明书等所记载事项的范围”；美国专利法律规

定为：“修改不应在发明的公开中引入新的内容”。由上述分析我们可以看到，尽管三方的法律法规在表述上不尽相同，但其至少都包括了两层内涵：第一，包括原申请明确记载的内容；第二，还包括原申请虽未明确记载，但所属领域的技术人员能够根据原始记载的内容直接地且毫无疑问地导出的内容或者是从原申请的记载能够自明的事项。在实践中，对于第一层含义的理解和把握并无歧义，关键是对第二层含义的认识和把握存在着较大争议。进一步研究可以发现，三方在具体判断修改是否超范围的问题上，对于执行修改是否属于“直接地、毫无疑问”的标准以及把握的尺度还是存在着一定差异，例如，EPO 表述为“直接、毫无疑问地导出”，而 JPO 表述为“从原申请的记载能够自明的事项”。EPO 的规定则大体上与 JPO 的规定在尺度把握上相接近，其是以修改的“主题不得超出原始申请内容”为总原则，以修改是否能够“直接并且毫无疑问地导出”为核心判断原则，可以将 EPO 的规定进一步解读为“明确记载+隐含公开”，即如果申请内容的所有改变导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接并且毫无疑问地导出，即使考虑了对本领域技术人员隐含公开的内容也不能导出，那么，应当认为这种修改超出了原始申请的内容。我们应当注意到 EPO 采用的措词是“导出”一词，区别与我国的“确定”，这种差异对于判断将会是质的变化，在尺度上可以说放宽了一大步。

此外，JPO、EPO 均还在《审查指南》中对于修改超范围的立法宗旨作出了进一步阐述，其对于申请文件修改的内容加以限制的基本出发点都是为了平衡申请人与社会公众之间的利益关系，因此，这样的修改均应当要求在原申请文件记载的范围内进行。但是，对于什么是“直接并且毫无疑问”的概念，EPO 也没有给出更进一步的解释和说明。

在规定的內容方面，JPO 对于修改超范围的把握尺度适中，既没有放开到以“公开的内容”为准的程度，也没有仅局限在“唯一确定”的范围内。在修改超范围的问题判断上，JPO《专利法》则更加强调和突出“所属领域技术人员”在判断过程中的主观能动作用，要求以所属领域的技术人员的角度来进行综合分析、整体判断，要求所属领域技术人员在判断时应参照申请时的公知常识或惯用技术等，将原申请文件明确记载的内容与公知常识或惯用技术进行合理的结合，在此基础上去判断是否是属于可以直接地、毫无疑问地确定的修改内容。

但其中不允许仅仅凭借该技术本身为公知常识、惯用手段而对其进行添加性的修改。值得一提的是，JPO 对于原始记载事项的基础上结合技术常识、惯用手段等修改问题的理论研究走在了世界专利法领域的前沿。综上所述，我们还可以看到，JPO 在其修改超范围的法律法规体系框架下，赋予了判断主体(所属领域的普通技术人员)在修改超范围的判断问题上留有了一定的裁量空间，正是这种适度“裁量权”的赋予使得判断结果才可能更为公平、公正、合理。

《专利法》作为调整发明创造社会关系的法律，是知识产权法律制度的重要组成部分，与一个国家科学技术进步与创新之间的联系十分密切。我国《专利法》自 1985 年实施以来，在鼓励和保护发明创造，促进发明创造的推广应用，提升我国自主创新能力，从而促进我国科技进步与创新方面发挥了十分重要的作用。随着形势的发展，我国《专利法》经过了三次修订。这次修订是我国正处于大力推进国家知识产权战略，实行自主创新政策、建设创新型国家的大背景下。如何通过《专利法》提升我国自主创新能力、加强专利权保护，是这次修订的关键和特色所在。我们相信，修改后的《专利法》将在推动中国科技进步与创新、提升创新能力、加强对专利权的保护、促进中国经济社会发展等方面，发挥更加重要的作用。

作者：张家慧

单位：国家知识产权局专利检索咨询中心翻译处

电话：13811547300

邮箱：smiling_wz@126.com

地址：北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 3 号楼 514 检索中心，100088

实践中各种修改超范围情况的判断

Judgment for various amendment case beyond scope in practice

梁军丽

关键词：修改，超范围，各部分，直接并且毫无疑义确定

摘要：本文对申请文件的各部分的修改情况进行分析和总结，给出了各个部分常见的修改情形已经对应的判断处理方式。

在实际审查工作中，碰到的对申请文件修改情况涉及到申请文件的各个部分，大部分是集中在对权利要求以及相应的说明书中发明内容的修改，小部分是对说明书中的技术问题、技术效果、背景技术、实施例以及附图的修改。

现在判断修改内容是否明确记载在原始申请文件中几乎没有争议，而且审查员通过使用E系统中的查找功能可以很快的判断得出，这本身也是很客观的。超范围判断的重点是对超范围判断的总体规则中的“直接的、毫无疑义的推导得出”进行把握。

一般来说，对权利要求进行修改的情况最为复杂，例如有的是对个别技术特征的删除、添加或者概括性修改，还有的是根据说明书重新撰写的新的权利要求，这样在一个权利要求中可能同时存在删除、添加以及概括性修改，甚至难以判断这样的修改到底属于删除、添加还是概括。对于前面的三种情况，审查指南给出了相应的判断方式；对于最后一种情况，审查指南没有给出相应的判断方式。

而对于说明书中的技术问题、技术效果、背景技术、实施例以及附图的修改，相对来说，修改的情况比较容易认定。对技术问题、技术效果以及背景技术的修改一般是在审查员指出新颖性/创造性问题时，依据对比文件进行的修改，而对实施例和附图的修改一般是明显错误和外围标记的修改。

以下，笔者分别对申请文件的各部分的修改出现的情形进行分析并给出相应的处理方式，以期以对专利审查工作在超范围判断实践方面产生直接的指导意义，另一方面，也有助于加深对总体判断原则的理解。

(1) 对权利要求的修改

综合审查指南、审查规程，大体有如下类型：

1. 增加特征

美日欧中均对此类型的修改有所涉及，其中欧洲明确提出了可以借鉴的判断方法

“新颖性判断法”，由于对新颖性来讲，共识度是比较高的，容易使结果一致。因此，“新颖性判断法”不失为一种较为公平的方法。JPO 给出了几个此类案例。例如，将“馅儿”修改为“冰激凌馅儿”，虽然原始说明书记载有“冷冻时不冻结”的记载，但在说明书中没有任何一处涉及具体记载或限定有“冰激淋用”的用途限定，冷冻时不冻结的馅儿可以有各种可能的不同用途。因此，不能理解为说明书的记载与“冰激淋用”特定用途的记载等同，此处修改超范围。

2. 删除特征

美日欧中对删除类型的修改是否允许的判断思路大致相同，均认为对必要技术特征或对技术方案的实现具有实质性作用的特征的删除是不允许的。欧洲给出了相对明确的判断方法，即通过三步判断的实质性特征判断法（也称为“必要技术特征判断法”）。美国的案例InrePeters,723F.2d891,221USPQ952 (联邦巡回法庭1983)给出了允许删除非必要技术特征的判例：申请人删除了权利要求中对尖端的锥形形状的限定，扩大了权利要求保护范围，但是没有违反35U.S.C.112 第1 段中对说明书撰写的要求，因为原始说明书中没有描述该锥形形状为权利要求所述方案的必要技术特征。对于化学领域并列选择项的删除式修改，日本和欧洲的判断标准是：结合原始说明书公开的整体内容判断这种删除是否产生了具有特定含义的特定组合，是否突出了原始申请中未特别提及的单独化合物或化合物群。

从另一个角度，其中对于技术特征的删除又可根据技术特征之间的关系而具体分为三种情况，即：协同关系、叠加关系以及选择关系。

a. 协同关系 :如果删除的特征与其他特征之间具有协同作用、相互联系，那

么删除该特征将导致原始申请中没有公开的新组合, 因此这种修改是不允许的。

b. 叠加关系: 如果删除的特征为必要技术特征, 则这种修改是不允许的, 反之则是允许的。

c. 选择关系: 如果删除的特征是多个可选择替换的特征中的一个, 那么删除该特征的修改是允许的。

3.上位概括和中位概括

对修改导致上位概念化的处理, 欧洲和日本的观点总体上一致, 对此均把握得

比较严格, 通常不允许这种类型的修改, 因为此类型的修改往往导致修改后范围的扩大, 不符合先申请制的宗旨。我局审查指南对此问题的观点与欧洲、日本总体一致。比较典型的案例是欧局T194 / 84 决定, 其中申请人将“天然纤维素纤维”修改为“纤维素纤维”, 那么对于原权利要求, 被改变的内容就是增加了“非天然的纤维素纤维”, 但在原申请文件中并没有提到任何属于“非天然”的纤维素纤维, 故所述修改是不允许的。

中位概括或二次概括是指, 修改后重新组成的技术方案的范围比原申请中记载的较宽技术方案要窄, 同时还比原申请更下位的具体实施例更宽。这种修改往往是为了克服创造性问题进行的, 其修改是否超范围的问题容易被忽略。

有人对JPO 的案例进行了抽象概括: 原权利要求中限定A 装置由B 机构和C 机构组成, 实施例中给出了具体的B 机构和C 机构, 修改的权利要求中限定A 装置由C 机构和具体的B 机构组成。这样的修改是否超范围取决于具体的B 机构和具体的C 机构之间是否具有相关关系和功能连接关系。如果没有, 则选择其中一个机构进行概括的修改是允许的。而EPO 的表述与JPO 不同, 但是其思路很相似: 当具体实施例中的某一特征为功能单独构件, 即与其他特征之间无相互连接关系和功能关系时, 该重组的单独主题不超范围。当然, 将不同实施例中的技术特征重新组合成一个单独主题的修改, 因为大多数时候一个实施例的各个技术特征之间是相互关联的, 因此大多数时候是不允许的。

我局复申请求审查决定第7555 号也涉及中位概括的情形。申请号98120984.X的申请中, 申请人依据实施例中的“亚甲基”, 将原权利要求中的“烃链”修改为“亚烷基”, 对此复审决定认为修改超范围。

有课题认为，对于不同技术特征的不同层次优选范围的重新组合的修改方式，原则上应当是允许的。但是，这种重新组合应当以不产生一个新的发明为限。对于将某一特定技术方案（如实施例）中的某一具体技术特征与其他一般性技术方案中的特征进行组合构成新的技术方案的修改，原则上并不排除有些情况下这种修改也有可能符合专利法第33条的规定。但是，应当谨慎地结合原申请文件的整体内容判断，本领域技术人员从原申请记载的内容是否可以确定该具体的技术特征不仅适用于所述特定技术方案，而且也适用于所述其他技术方案。

4.数值范围

目前我国审查指南处理关于数值修改的思路也和欧洲的处理思路大致相同。审查指南对数字范围的修改有明确的规定。JPO 审查指南专门针对数值方面的修改作出了规定，比我局的规定宽松。例如，申请文件的实施例记载的温度条件是24、25，但整个申请文件中均没有记载温度范围，那么是否可以修改为温度条件为24 - 25？JPO 的处理思路是根据解决的问题、技术效果的记载来看，对于数值范围的两个端点值已经记载的情况下，如果从解决的问题、技术效果方面判断，24 - 25 之间的数值同样能够解决相同的技术问题、达到相同的技术效果的话，则认为24 - 25 即是能从原申请文件记载的内容直接地、毫无疑问地得到的。

5.具体放弃

具体放弃是一种特殊类型的修改方式。由于具体放弃的内容往往没有在原申请中公开，这种修改可能属于超范围的修改，但从法律上考虑，在某些特定情形下则为不属于超范围的修改。EPO、JPO 对于具体放弃的规定，有两点考虑是相同的：第一，由于在先技术重叠而缺乏新颖性的发明，如果不提供一种放弃式的修改，就无法谋求对发明的保护，并且从最初权利要求中排除现有技术中记载的内容，也不会对公众造成不利影响；另外，由于权利要求的技术方案包含“人”而不满足不授予专利权的主题时，排除了“人”之后范围也是明确的，还使得符合了授予专利权的主题，这两种情况下如果不允许申请人这样的修改，对申请人来说是不公平的。

有课题特别指出，允许具体“放弃”的范围应当恰好等于抵触申请或现有技术中公开的破坏权利要求新颖性的具体技术方案的范围。

我局同志通过对欧局扩大申诉委员会决定G1/03 的介绍，全面展示了欧局对此问题的观点和判断方法。EPO 允许的情况仅仅是克服不授权主题缺陷、抵触申请影响新颖性以及现有技术偶然占先的情况。对于大部分申请来讲，采用具体放弃的修改方式是不允许的。

(2) 关于背景技术

审查指南第二部分第八章第 5.2.2.2 节中关于允许修改的情形则规定“如果审查员通过检索发现了比申请人在原说明书中引用的现有技术更接近所要求保护的主题的对比文件，则应当允许申请人修改说明书，将该文件的内容补入这部分，并引证该文件，同时删除描述不相关的现有技术的内容”。根据这一规定所增加的内容显然不是原申请记载的内容，超出了原申请文件记载的范围，由此与专利法的总体规则产生矛盾。实际上，审查指南的撰写者也注意到了这一矛盾，于是紧接着又对此予以说明“应当指出，这种修改实际上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内容，但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身，且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术，因此是允许的。”我想，这种允许修改的情形虽然违反了超范围审查的总体规则，但是，从立法宗旨出发，这是有益的，对申请人或者专利权和第三方之间的利益没有损害，反而会使得专利申请更完善。但是也引发实践中的许多困惑：

首先，什么样的现有技术可以补入背景技术部分中，审查员检索到最接近对比文件可以补入背景技术部分中，那么申请人自己提交的其它现有技术能否补入背景技术中？指南没有明确，只是在解释审查员检索到的最接近对比文件的内容虽然是未曾记载的内容但能够允许加入时，说到由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身，且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术。

虽然审查规程第 9.3.8 规定：如果增加的内容虽是现有技术，却涉及到了发明本身，即对发明的技术问题、技术方案或技术效果产生了影响，则是不允许的修改。但是，背景技术改变，发明中要解决的技术问题和产生的技术效果必然都会相应的改变，如果再根据超范围判断总体规则认定修改后的技术问题和效果是否直接的并且毫无疑问的推导得出似乎又与前面是矛盾的，因为这无疑会引入本领域技术人员概念，而本领域技术人员的水平本身界定一个标准，而结合公知常识判断要解决的技术问题和产生的技术效果是隐含得出还

是显而易见的又是一个仁者见仁、智者见智的问题。另外，如果背景技术允许修改，是任何相关的现有技术都允许增加，还是存在一定限制，也是需要解决的一个问题。

欧局规定了对现有技术补入的判定标准：现有技术的补入除了不能使本领域技术人员判读出新的主题之外，还不能改变依据原申请所判读出来的主题的专利性。

在实际操作中，如果现有技术的补入满足上述的条件，那么这些现有技术的补入能够使申请文件的实际读者更好地接近本领域的技术人员，因此此类现有技术的补入对公众来说是欢迎的。这也正是各主要国家在多数情况下允许，有时甚至是要求申请人补入现有技术的原因。例如，通常情况下，欧专局、日本专利局和英国专利局对现有技术的引入都比较宽松，但无可避免的对现有技术的引入也有一定限制：其中，欧专局和英国专利局是不能改变权利要求的解释或者是不能对权利要求形成限定，日本专利局则是不能给第三人带来不能预测的不利，可见欧专局、日本专利局和英国专利局都是从修改超范围的立法宗旨（即平衡申请人、专利权人和第三方之间的利益）来判断的。

对于背景技术引证文件内容补入的规定，而我国与欧洲类似，在审查规程9.3.8部分进行规定。相对来说，美国要求最为宽松，日本的规定更为严格，日本的规定包括了允许修改的情形以及不允许修改的实例。例如，日本审查指南中关于高尔夫球的案例，申请人基于引证文件修改时，增加了有关发明实施的具体信息“聚丁二烯、聚异戊二烯以及聚丁二烯·苯乙烯同聚物”，因而不允许的。

（3）技术效果、发明目的的修改

关于技术效果及发明目的的修改，我国审查指南中仅做出了如下规定：

审查指南第二部分第八章第 5.2.2.2 节第（6）种情形规定：修改发明内容中与该发明的有益效果有关的内容。只有在某（些）技术特征在原始申请文件中已清楚地记载，而其有益效果没有清楚地提及，但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无疑义地从原始申请文件中推断出这种效果的情况下，才允许对发明的有益效果作合适的修改。

审查指南第二部分第八章第 5.2.2.2 节第（4）种情形规定：修改发明内容中与该发明的所要解决的技术问题有关的内容，使其与要求保护的主题相适应，

即反映该发明的技术方案相对于最接近的现有技术所解决的技术问题。当然，修改后的内容不应超出原说明书和权利要求书记载的范围。

审查指南中在上述规定中并没有给出关于技术效果、发明目的修改的有针对性的规定，而仅仅是一个普遍适用的“直接地、毫无疑问地确定”的标准，而且除了上述的文字规定外，审查指南也并没有给出相应的例子说明，申请人修改技术效果或修改技术问题，其理由通常是根据原始说明书（如附图部分）可以合理的推出该技术效果，但是这种增加技术效果的修改是否可以从原始申请文件直接地、毫无疑问地推断出，在申请人和审查员之间一般存在较大的争议，因此在实际审查中不便操作。而技术问题和对于创造性的评价具有很重要的作用，技术效果的修改是否接受有时直接影响一件申请是否具有授权前景，可见对于增加技术效果的修改的判断是很重要的问题。JPO的一个案例涉及此问题，增加了“容易弯曲，可以很容易地卸下小容器”的技术效果，但是由于偏心连接，是否会导致沿上下方向容易弯曲，依赖于结构、材质不同而异，而且，小容器是否容易卸下，更多的依赖于与小容器的位置关系。因此，该修改增加的效果、作用特征对于本领域技术人员来说不是自明的。由此可见，在判断是否超范围时，一定要分析增加的技术效果和相关的技术特征之间的因果关系，是否必然会产生。

（4）对实施例的修改

实践中，对实施例的实质修改不太多见，这样必然超范围的嫌疑很大，一般来说，对实施例的修改主要为个别语句需要理顺、前后矛盾之处的修改、打字错误或者其它明显错误的更正，大部分是针对审查意见的修改，也有一小部分是申请人自己发现错误主动修改。这种修改重点在于：应从所属领域技术人员的角度，判断这种修改是否由原始申请文件唯一确定的。在此过程中，可能需要综合考虑包括附图在内的申请文件其他部分的记载、申请文件中对某一表述的出现次数、申请文件中对该特征的解释或者补充说明（例如化学结构式、英文表述）、错误的可能形成原因（例如因为字形、字音相近而造成打字错误）等因素。

（5）基于附图信息的修改和对附图的修改

中国、欧洲、日本和关于“附图是说明书的一部分，附图清楚地反映了发明

的内容,修改可以根据附图做出”这一点的意见是一致的。仅在附图中公开的特征,当其结构和功能是本领域技术人员清楚地、毫无疑义地从附图中得出并且和其他特征没有冲突时,允许在修改时将这些特征补入权利要求中。

欧洲和中国对于增补背景技术的附图或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图是允许的。除此之外,是否允许对附图进行修改在欧洲并没有明确规定,在中国则仅限于允许对附图的外围标识(例如词语和注释、附图标记、附图编号等)进行修改。

不管分出多少种类,也不可能穷尽审查实践中的所有情形,因此实践中碰到的情形能够落到现有的分类中,我们可根据对该类别的处理方式进行判断,当不是现有的任何一个分类时,我们还得根据立法宗旨(虽然审查指南上没有涉及,但《新专利法详解》中提到立法宗旨:平衡保护申请人或者专利权利人和第三方之间的利益)和总体判断规则(对申请文件的修改不能超出原始申请文件的记载范围--明确的、直接并且毫无疑义的推导得出的)来判断。

特别说明的是,本文借鉴了《文献研究精编版》上的很多的观点,本文主要是想把整体的修改超范围的情况展现出来,为读者提供一个全面的认识。

参考文献

- [1]《审查指南》,知识产权出版社,2010年版
- [2]《专利法第三十三条的审查与思考》审查业务通讯 法律法规16卷9期
- [3]《浅议专利法第三十三条》审查业务通讯 法律法规15卷7期
- [4]《从一具体案例看“修改超范围”的判断标准》审查业务通讯 法律法规15卷5期
- [5] 2009年度自主课题研究报告 国家知识产权局学术委员会
- [6]《文献研究精编版》国家知识产权局学术委员会

作者:梁军丽

单位:国家知识产权局专利审查协作中心

职务:审查员

联系电话:13693176760

电子邮箱:liangjunli@sipo.gov.cn

详细通讯地址:海淀区中关村南四街18号紫金数码园4号楼1108

450

专利法第三十三条在发明专利申请 初步审查程序中的适用

王晓瑞 汤 镔

摘 要：本文首先分析了发明专利申请初步审查的程序并从中提出如何适用专利法第三十三条的问题，接着从五种典型情况入手，进行具体分析，最后分析了现行规定的不足之处并提出了自己的看法。

关键词：初步审查 超范围 补正

一、问题的提出

发明专利申请的初步审查是受理发明专利申请之后、公布该申请之前的一个必要程序。发明专利申请初步审查的范围是：申请文件的形式审查、申请文件的明显实质性缺陷审查、其他文件的形式审查和有关费用的审查等。

审查指南第一部分第一章 3.2 节规定：初步审查中，对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷的专利申请，审查员应当进行全面审查，并发出补正通知书。补正通知书中应当指明专利申请存在的缺陷，说明理由，同时指定答复期限。经申请人补正后，申请文件仍然存在缺陷的，审查员应当再次发出补正通知书。

简言之，在初步审查阶段，审查员进行全面审查后认为该申请存在可以克服的缺陷时发出补正通知书，申请人需针对该通知书中指定的内容进行补正。

对于该通知书的答复，审查指南做出了明确的规定：申请人在收到补正通知书或者审查意见通知书后，应当在指定的期限内补正或者陈述意见。申请人对专利申请进行补正的，应当提交补正书和相应修改文件替换页。对申请文件的修改，应当按照补正通知书的要求进行。修改的内容不得超出申请日提交的说明书和权利要求书记载的范围。

然而，在发明专利申请初步审查程序中，审查员不对发明的内容进行实质性审查，因此如何界定申请人提交的补正的答复文件是否超出专利法三十三条所述的原说明书和权利要求书记载的范围就成为了审查过程中一个关键性的问题。

初审程序中的超范围判别与实质审查不同，实审员对发明申请的具体内容做详细的理解从而可以从实质内容上界定申请人提交的补正文件是否超出原始文件记载的范围。而初审程序中是没有这一过程的，某种程度而言，初审审查员仅对申请的形式缺陷进行审查，因此初步审查程序中对于补正文件是否超范围的问题判别更加困难而且标准不易统一。

二．规定与处理方式及其评析

在发明专利申请的初步审查中，申请人的补正文件有多种情形，结合具体审查实践，笔者认为专利法三十三条在初审程序中的适用宜具体问题具体分析，本文摘录几种典型情况一一探讨。

（一）原说明书和权利要求书不清晰或有无法识别的信息的情况

此种情形是发明初审中常见的申请文件不合格的情况之一。为了保证公开文本的充分性和便于公众获得完整准确的信息，公开的申请文件应当清晰可辨。如果原始申请文件存在文字断线等不清晰的现象，审查员发出补正通知书并明确指出不清晰的情况。

专利审查指南第二部分第八章阐述原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。在发明专利申请初步审查程序中也应当遵循。但是如何把握“直接地、毫无疑义地确定的内容”，由于在初审程序中没有理解发明的步骤，因此，只能对于简单的修改予以确认是否符合上述规定。

案例 1：申请人在期限内提交的补正文件按照补正通知书的要求修正了原始文件不清晰的情况且未对原始文件做出任何内容和版式的改动，显然属于与原说明书和权利要求书记载的范围一致。

案例 2：申请人提交的补正文件在权利要求书或说明书中增加了明显的技术内容或者保护范围改变，例如增加了权项，则审查员经比对后认定该补正文

件与原说明书和权利要求书记载的范围不一致，发出再次补正通知书。

案例 3：申请人提交的补正文件在权利要求书或者说明书中删除了明显的技术内容，审查员认为此种情况很可能造成公开不充分的情况或者扩大了保护范围，因此亦认定该补正文件与原说明书和权利要求书记载的范围不一致，发出再次补正通知书。

（二）涉及核苷酸序列申请的情况

审查指南规定：涉及核苷酸或者氨基酸序列的申请，应当将该序列表作为说明书的一个单独部分，并单独编写页码。申请人应当在申请的同时提交与该序列表相一致的计算机可读形式的副本，如提交记载有该序列表的符合规定的光盘或者软盘。提交的光盘或者软盘中记载的序列表与说明书中的序列表不一致的，以说明书中的序列表为准。未提交计算机可读形式的副本，或者所提交的副本与说明书中的序列表明显不一致的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人在指定期限内补交正确的副本。期满未补交的，审查员应当发出视为撤回通知书。

涉及核苷酸或者氨基酸序列的申请一般在权利要求书和说明书正文中涉及到核苷酸序列，提交单独的核苷酸序列是对其完整性的一个补充，便于检索使用。

案例 1：申请人提交的原始文件中在说明书末尾有单独的核苷酸序列而未提交计算机可读形式副本或者提交的光盘或者软盘不能读取，审查员发出补正通知书，要求申请人提交或者重新提交相应的计算机可读副本，补正后的光盘或软盘如果可读且与原始说明书中记载的序列表一致，显然该修改与原说明书和权利要求书记载的范围一致，符合专利法三十三条之规定。

案例 2：申请人提交的原始文件有核苷酸序列计算机可读形式副本而在说明书末尾没有独立的核苷酸序列部分，审查员不发出补正通知书，可以认定说明书正文中的核苷酸序列。若此时申请人主动提交了修改文件，要求在说明书末尾加入独立的核苷酸序列部分，笔者认为审查员应当做出“供实审参考”处理，而不应该允许申请人在说明书中加入这一独立的核苷酸序列从而在后续程序中公开。原因是在初审阶段无法判别新加入的核苷酸序列部分是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，因此该补正只能提供给后续的实质审查员进行参考

而不应该作为说明书的一部分公开。

案例 3：申请人提交的原始文件中在说明书末尾没有单独的核苷酸序列并且未提交计算机可读形式副本或者提交的副本不能读取，此时审查员应当认定说明书其他部分记载的核苷酸序列，而不应当允许申请人在说明书末尾加入独立的核苷酸序列。同时，应当发出补正通知书要求申请人补交计算机可读形式副本。提交的副本若与说明书记载的内容一致则认为与原说明书和权利要求书记载的范围一致。例如，某申请，在原始递交的申请文件中涉及到核苷酸序列，而未提交计算机可读形式副本，审查员发出补正通知书，指出“说明书涉及到核苷酸序列，应当提交核苷酸序列的计算机可读形式副本。”申请人对此补正通知书进行了答复，提交了相应的核苷酸序列计算机可读形式副本并且补交了说明书末尾的核苷酸序列文本，审查员对计算机可读形式副本进行了审查认为形式符合规定，对此副本作合格处理，而上，对申请人补交的说明书续页作“供实审参考”处理，不予公布。

（三）说明书附图与附图说明不一致的情况

专利法实施细则第四十条规定，说明书中写有对附图的说明但无附图或者缺少部分附图的，申请人应当在国务院专利行政部门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，以向国务院专利行政部门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。申请人补交附图的，审查员还应当发出重新确定申请日通知书，并修改数据库中的申请日。

案例 1：申请人取消对附图的说明保留原申请日，由于删除部分的附图说明不属于说明书记载的范围，因此符合专利法三十三条的规定，对于该修改应予以认定。

案例 2：申请人补交附图保留附图说明，重新确定该附图提交日为申请日。根据专利法实施细则第四十条的规定，申请人的补正予以认可。

案例 3：有说明书附图但是在说明书中缺少对于该附图的图面说明，审查员发出补正通知书，通知申请人加入对附图的图面说明，申请人的补正文件中在说明书中加入了对于附图的图面说明。对于这类补正，关键是判别加入的附图说明文字是否超出原始说明书记载的范围，方法可借鉴专利审查指南实质审

查部分关于修改内容的规定。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容。例如所加入的图面说明都是原始说明书中部分文字的摘录和简单组合，则认为这些修改符合专利法三十三条之规定。

（四）生物保藏方面的情况

申请专利的发明涉及新的生物材料，该生物材料公众不能得到，并且对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明的，除应当符合专利法和本细则的有关规定外，申请人还应当办理下列手续：（1）在申请日前或者最迟在申请日（有优先权的，指优先权日），将该生物材料的样品提交国务院专利行政部门认可的保藏单位保藏。（2）在请求书和说明书中注明该生物材料样品的单位名称、地址、保藏日期和保藏编号，以及改生物材料的分类命名（注明拉丁文名称）。（3）在申请文件中提供有关生物材料特征的资料。（4）自申请日起4个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明。

若合格的保藏证明提供了完整的生物材料的分类命名（注明拉丁文名称）保藏该生物材料样品的单位名称、地址、保藏日期和保藏编号，而请求书或说明书中内容与其不一致，则审查员发出补正通知书，申请人提交的补正文件中涉及的上述信息需与保藏证明完全一致，否则审查员认为不符合专利法三十三条的规定。

案例：某申请，保藏证明中的记载的生物材料的分类命名为“XX 菌”，而在说明书中记载的生物材料的分类命名为“XX 酶”，虽然表达的意义相近但是不相同，因此不符合专利法三十三的规定而认定为补正不合格。

（五）权利要求未按顺序编号的情况

发明专利申请初步审查程序中经常遇到的一种情况是权利要求书未按审查指南规定以阿拉伯数字顺序编号，例如首次提交的权利要求书的权项顺序是：1、2、3、3、4、5，而实际的顺序应当是：1、2、3、4、5、6。审查员发出补正后申请人需做出答复并提交权利要求书替换页，替换页中对于权利要求的编号为正确的阿拉伯数字顺序。原始说明书权项4的中有“如权利要求3所述”的引用、权利要求5有“如权利要求4所述”的引用，提交的替换页中依次替换为“如权利要

求4所述”和“如权利要求5所述”，并陈述意见原始权利要求4中的“如权利要求3所述”是对原始权利要求书第2个权项3的引用，原始权利要求5中的“如权利要求4所述”是对第5项权利要求的引用。此时审查员经核实认为该修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。

三．进一步思考

初步审查中，只有当审查员发出了审查意见通知书，要求申请人修改申请文件时，才需对申请人就此做出的修改是否明显超出原说明书和权利要求书记载范围进行审查。修改明显超范围的，例如申请人修改了数据或者扩大了数值范围，或者增加了原说明书中没有相应文字记载的技术方案的权利要求，或者增加一页或者数页原说明书或者权利要求中没有记载的发明的实质内容，审查员应当发出审查意见通知书，通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定，申请人陈述意见或者补正后仍不符合规定的，审查员可以做出驳回决定。

在初步审查程序中，申请人根据专利法实施细则第五十一条的规定提出了主动修改文本的，审查员除对补正书进行形式审查外，仅需对主动修改的时机是否符合专利法实施细则第五十一条的规定进行核实。符合规定的，做出合格的处理意见后存档；不符合规定的，做出供实审参考的处理意见后存档。对主动修改文本的内容不进行审核，留待实质审查时处理。

对于发明专利申请初步审查程序中如何适用专利法第三十三条的问题，关键在于情形较多，对于某些特殊情况的处理方式和审查标准无统一规定。

审查指南中仅规定了涉及核苷酸序列的申请正常补正的情形，对本文第二章第二小节的几种特殊情形没有做出具体规定。核苷酸序列的申请问题在于理论上应当对申请人补正时提交的光盘或软盘中记载的核苷酸序列的计算机可读形式副本与原始说明书记载的范围进行比对来判别两者是否一致，但是审查实践中并无可操作性，因此对于补正提交的光盘或软盘内容的认定问题应当做出明确的规定。而对于本文提出的核苷酸序列申请的几种特殊情形，审查员的处理方式存在一定的差异，也应当做出具体的规定。

涉及生物保藏方面的情况，有些保藏机构（例如中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心）出具的部分保藏证明本身不完整（例如缺少分类命名），对于这一情形，审查员的标准存在差异。一种观点认为不符合审查指南的规定，

应当发出补正通知书；另一种观点认为这是保藏中心的责任，不应当对申请人发出补正通知书。对于这类问题补正是否超范围的情况总原则是请求书和说明书中记载的内容与合格的保藏证明（首次提交或者经补正被认定合格的）必须相一致，具体做法审查指南同样没有具体的规定。

对于权利要求的修改是否超出原始权利要求书和说明书记载的范围问题，通常按照本文第二章第五节的方式处理，而审查指南并未对这种处理方式做出具体的规定。

四．结束语

在发明专利申请初步审查程序中审查员不对审查文件做实质性审查，因此，对于某些特殊情况下如何判别修改是否与原说明书和权利要求书记载的范围一致就存在审查标准不统一的问题。本文仅就几种典型情况做出具体分析，当然，对于各种具体情况还应具体分析。本文内容如有不妥，还请批评指正。

参考文献

- [1]《专利审查指南》
- [2]《审查业务通讯》第 12 卷第 9 期。
- [3]《审查业务通讯》第 12 卷第 10 期。
- [4]《专利审查概说》作者：张清奎，出版日期 2002 年

第一作者：王晓瑞

单位：专利局初审及流程管理部保密审查处

电话：010-62088348

邮箱：wangxiaorui@sipo.gov.cn

地址：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局专利局

第二作者：汤锷

单位：专利复审委员会电学申诉一处

电话：010-62801686

邮箱：tange@sipo.gov.cn

地址：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局专利复审委员会

专利法第三十三条法律适用探讨

汤 镔 王晓瑞

摘 要：专利法第三十三条涉及修改超范围的问题，一直是专利审查和代理工作中的热点和难点，对于该法条的理解存在较多的争议，尤其是对于“直接地、毫无疑问地确定”的判断上，缺少更细化的判断基本原则和思路，在具体的行政审查过程中执法标准尺度不统一，对此，行业内普遍存在较大的困惑。本文拟对此问题进行探讨，并结合一些具体案例进行分析，以期能起到一点抛砖引玉的作用。

关键词：超范围 唯一确定 公知常识

一、引言

在讨论该问题前，首先分析一下现行的有关专利法第三十三条的法律制度。

专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围^[1]。专利法第三十三条是修改超范围问题的一个总的要求和出发点，要求修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对于“原说明书和权利要求书记载的范围”的含义，审查指南作了以下阐述，专利审查指南第二部分第八章第 5.2.1.1 节规定：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容^[2]。在具体实务中，对于“文字记载的内容”通常没有什么争议，主要的争议在于“直接地、毫无疑问地确定”的理解。对于“直接地、毫无疑问地确定的内容”，操作规程又做了以下阐述，审查操作规程规定：“直接地、毫无疑问地确定的内容”是指：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容^[3]。

尽管现有法律制度进行了上述规定，但是，对于焦点问题“直接地、毫无疑问地确定”的判断仍然缺乏更细化、规范的判断原则和思路，专利代理界也普遍反映：审查员对于该法条的具体执法尺度过于严苛，审查意见的说理较机械、生硬。下面结合几个具体案例对该问题进行讨论。

二、案例精选

(一) 案例一

案情简介^[4]：

在复审程序中，复审请求人对权利要求书进行修改，修改后的权利要求 1 如下：

“1. 微悬臂梁谐振式酞菁锌薄膜气体传感器的制备方法，其特征在于该制备方法的步骤如下：

A、将压阻拾振电桥（2）和热激励电阻（3），采用扩散工艺分别制作在微悬臂梁硅片的根部和自由端；

B、将经步骤 A 形成的有压阻拾振电桥（2）和热激励电阻（3）的扩散区的制作微悬臂梁的硅片采用各向异性腐蚀技术，经过二次腐蚀，形成微悬臂梁（1）的结构；

C、制备酞菁锌气体敏感膜（4）；

D、将经步骤 C 制成的酞菁锌气体敏感膜（4），采用真空蒸镀方法将酞菁锌气体敏感膜（4）蒸镀在热激励电阻（3）处的微悬臂梁（1）的上表面上，并使酞菁锌气体敏感膜（4）完全覆盖在渗入微悬臂梁（1）的热激励电阻（3）上面；

在步骤 B 中，所述二次腐蚀是指采用高低温相结合的 KOH 各向异性湿法腐蚀工艺：先用质量百分比浓度为 40% 的 KOH 腐蚀溶液在 120℃ 下进行各向异性腐蚀，形成厚度为 40-70nm 的硅杯；用常温下的质量百分比浓度为 40% 的 KOH 溶液进行再次腐蚀，最终形成 20-35nm 厚的微悬臂梁 1。”

对于上述修改，复审请求人认为：说明书中虽没有给出第二次腐蚀时所用浓度为 40% 的 KOH 溶液的具体温度，但本领域技术人员都知晓，在化学化工领域在没有限定温度的情况下都是指常温，这是公知常识，附件 2 和附件 3 可用来证明其主张，因此在第二次腐蚀的“40% 的 KOH 溶液”前加上“常温下的”字样符合专利法第 33 条规定；虽然“所述二次腐蚀是指采用高低温相结合的

KOH 各向异性湿法腐蚀工艺”没有明确记载于原申请文本中，但本领域技术人员都知晓用 KOH 溶液腐蚀是指湿法腐蚀，将“先用质量百分比浓度为 40%的 KOH 腐蚀溶液在 120 °C 下进行各向异性腐蚀，形成厚度为 40-70mm 的硅杯；用常温下的质量百分比浓度为 40%的 KOH 溶液进行再次腐蚀，最终形成 20-35mm 厚的微悬臂梁 1”这些实质技术特征概括成“所述二次腐蚀是指采用高低温相结合的 KOH 各向异性湿法腐蚀工艺”只为行文更符合逻辑、更清楚一些，且没有增加新技术内容，这样的修改符合专利法第 33 条的规定。同时，复审请求人提交了如下两份附件：

附件 2：高等学校教材：《物理化学》（第四版）下册封面页、版权页及第 587 页复印件共 3 页，其编者为：傅献彩等，由高等教育出版社出版，2003 年 4 月印刷；

附件 3：黄冈中学网校的高中化学关于“化学反应中的物质变化和能量变化”的课件网络下载打印件共 3 页。

对此，本案合议组认为：

根据本申请原说明书记载的内容（原说明书第 2 页第 11 行至第 3 页第 5 行、第 4 页第 17 行至第 5 页最后一行）可知，本申请涉及检测 NO₂ 气体浓度的微悬臂梁谐振式酞菁锌薄膜气体传感器及其制备方法，以解决现有的气体传感器存在对吸附质量分辨率低、灵敏度差、硅梁的固有谐振频率较高的问题，其制备方法共包括 A 至 D 四个步骤，其中步骤 B 中具体记载了“用浓度为 40%的 KOH 腐蚀溶液在 85 °C -120 °C 下进行各向异性腐蚀，形成厚度为 40-70mm 的硅杯，四次光刻，刻蚀出正面悬臂梁窗口，用 40%的 KOH 溶液进行两次腐蚀，最终形成 20-35mm 厚的微悬臂梁 1”。复审请求人提交的修改文本中，在权利要求 1 中补入了内容“在步骤 B 中，所述二次腐蚀是指采用高低温相结合的 KOH 各向异性湿法腐蚀工艺：先用质量百分比浓度为 40%的 KOH 腐蚀溶液在 120 °C 下进行各向异性腐蚀，形成厚度为 40-70mm 的硅杯；用常温下的质量百分比浓度为 40%的 KOH 溶液进行再次腐蚀，最终形成 20-35mm 厚的微悬臂梁 1”，但原权利要求书和原说明书中并没有记载“二次腐蚀是采用高低温相结合的 KOH 各向异性湿法腐蚀工艺”及“用常温下的质量百分比浓度为 40%的 KOH 溶液进行再次腐蚀”这些内容。根据原说明书中有关步骤 B 中二次腐蚀条件的记

载只能得出应先用浓度为40%的KOH溶液在85 ~ 120 下对背面硅杯窗口进行各向异性腐蚀，再用浓度为40%的KOH溶液对正面悬臂梁窗口进行再次腐蚀，其中未限定再次腐蚀的温度，按照正常的阅读理解习惯，应当认为再次腐蚀的温度条件与先前的腐蚀温度相同，为85 ~ 120 ，而不是常温。复审请求人所提交的证据只能表明化学化工领域在没有限定温度的情况下一般指常温，但语句的具体含义要结合其上下文来确定，具体到本案，在之前的腐蚀已限定了温度而再次腐蚀未给出温度时，本领域技术人员一般会理解为再次腐蚀的温度条件相对于第一次腐蚀未发生变化，即为85 ~ 120 。退一步讲，即使本领域技术人员看到原申请文件的上述记载，存在将再次腐蚀的温度理解为在常温下进行的可能，也只表明理解内容存在歧义，而不能“直接地、毫无疑问地”确定再次腐蚀一定是在常温下进行的。综上所述，复审请求人将再次腐蚀的温度修改为常温的内容不能从原申请记载中直接地、毫无疑问地确定，进而导致“所述二次腐蚀是指采用高低温相结合的KOH各向异性湿法腐蚀工艺”这样的概括也不能由申请文件直接地、毫无疑问地确定，不符合专利法第33条的规定。因此，复审请求人的观点不能成立。

（二）案例二

案情简介⁽⁵⁾：

复审请求人修改后的权利要求1为：

“1、根除 HIV/AIDS 艾滋病毒的中药及制备方法，其特征是：它包括下列药物及组量份：防风 3g、甘草 3g、莲芯 3g、连翘 3g、桔梗 18g、砒硝 3g、土茯苓 6g、大黄 12g、金银花 30g、山全蝎 7 条、薄公英 15g、黄柏 9g、地骨皮 15g、干蟾蜍 0.03g、紫花地丁 15g、山豆根 9g、百脚 3 条、天虫大个 4 个、黄酒 2 斤。”

复审请求认为：(1)“百角虫”中的“角”字是错别字，应改为“百脚”。百脚在证据3《实用中草药大全》中有记载，就是蜈蚣的别名；(2)证据5表明百角虫、百脚都是蜈蚣的别名；(3)证据6表明“角”同“脚”。同时，复审请求人提交的证据如下：

证据1.《本草纲目》下册，李时珍著，中国档案出版社，封面、扉页、第1776-1778页和封底，复印件共6页；

证据 2.《妙药奇方》，宝成主编，青海人民出版社，封面页、第 470-473 页，复印件共 4 页；

证据 3.《实用中草药大全》，马凤良主编，哈尔滨出版社，封面和 598-601 页，封底，复印件共 3 页；

证据 4.《全国医宗金鑑外科》，赵良仕主编，上海锦章图书局民国十九年九月印，封面、扉页、目录页、第九卷第 10、16 页和第十三卷第 19-23 页，复印件共 10 页。

证据 5（即驳回决定中引用的举证资料 1）《新编中医入门》，甘肃省革命委员会卫生局编，1971 年 9 月出版，封面页、版权页、第 176-177 页，复印件共 3 页；

证据 6（即驳回决定中引用的举证资料 2）《现代汉语词典》，商务印书馆，封面、前言页、第 561 页、第 610 页，复印件共 4 页。

对此，本案合议组认为：

复审请求人所做的修改是，将“百角”或“百角虫”均修改为“百脚”。首先，现有技术中从未记载过名为“百角”或“百角虫”的药材，虽然请求人以证据 5 主张现有技术已知“百角”即为蜈蚣的别名，然而经合议组核实，该证据原出处中记载的是“马齿苋”而并非“蜈蚣”，故证据 5 的真实性不能得到认可，不能证明现有技术中存在“百角虫”。其次，证据 6 中虽记载汉字“角”在某些情况下与“脚”相通，但仅限于当“角”表示“角色”、“行为”、“演员”的含义。对于“百角”这一特定的文字组合而言，证据 6 并没有记载其中的“角”可以通“脚”。并且，证据 6 第 561 页还显示“角”不但可以通“脚”，而且还可以通“饺”，因此，即使按照汉字通假理解，“百角”也不是唯一可修改为“百脚”。证据 1、证据 2、证据 3、证据 4 均只记载有关蜈蚣（天龙、百脚）的现有技术，而未涉及本申请的“百角虫”，不能作为“百角虫”修改为“百脚”的依据。综上所述，修改后的“百脚”既未记载于原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书及权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，因此超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第 33 条的规定。

（三）案例三

案情简介^{〔6〕}：

复申请人修改后的权利要求 1 如下：

“1、一种油包水型乳化柴油，其特征在于：各组份的重量比例关系为：失水山梨醇单油酸酯：1.5% - 2%，脂肪醇聚氧乙烯醚：0.5% - 0.8%，尼凡丁：0.5% - 0.9%，无水乙醇：1.8% - 2.5%，糠醇：0.5% - 0.8%，尿素：0.7% - 0.9%，水：15% - 20%，其余为柴油。”

复申请人提交了如下附件：

附件 1：源自安全文化网（www.AnQuan.com.cn）的网页打印件“1 - 己醇化学品安全技术说明书”，共 4 页；

附件 2：源自五泰信息咨询网（www.timesprc.com）的网页打印件“正己醇市场调研报告目录”，共 2 页；

附件 3：源自中国糖酒网（www.china8989.com）的网页打印件“食品用香料分类与编码 A”，共 7 页；

附件 4：源自天津宏美化工有限公司网站（www.cnhmchem.com）的网页打印件关于“脂肪醇聚氧乙烯醚”等产品的介绍，共 2 页；

附件 5：原实质审查部门针对申请号为 200610012749.3、发明名称为“油包水型乳化柴油”的发明专利申请发出的第一次和第二次审查意见通知书，复印件，共 4 页。

附件 6：《化工辞典 第二版》，王箴主编，化学工业出版社出版，1979 年 12 月第 2 版第 1 次印刷，封面页、书名页、版权信息页及第 12、13、112 和 113 页，复印件，共 5 页；

附件 7：《溶剂手册 第三版》，程能林编著，化学工业出版社、材料科学与工程出版中心出版发行，2002 年 11 月第 3 版第 6 次印刷，封面页、版权信息页、第 345 - 346 页，复印件，共 4 页。

复申请人认为，(1) “无水己醇”不可能是“无水己醇”的笔误，具体理由如下：(a) 乙醇溶于水，因此有含水乙醇和无水乙醇之分，而己醇具有不溶于水的物理性质（见附件 1、附件 2），因此通常没有含水己醇和无水己醇之分；(b) 从己醇的性质看（见附件 1），己醇具有较高毒性，若采用己醇将使油包水型乳化柴油产生损害人身的隐患；(c) 从己醇和乙醇的用途看，附件 1、附件 2、附件 3 显示，己醇用于制香料用酯类和药物等，未见其添加于汽油、柴

油中的相关报道，相反，甲醇、乙醇在汽油、柴油中已得到广泛应用；另外，从乳化剂的配制出发，必须要有一种良好的有机溶剂，众所周知，乙醇特别是无水乙醇是一种更好的溶剂，更适合溶解“失水山梨醇单油酸酯、脂肪醇聚氧乙烯醚、尼凡丁、糠醇、尿素”，而已醇则没有任何资料能够表明有溶解上述物质的报道；(d) 己醇制备工艺复杂，成本或价格高，而本发明所述的“油包水型浮化柴油”使用量较大，即使在“无水乙醇”和所谓的“无水己醇”都能满足功能要求的情况下，从制造成本上考虑也不会使用己醇。(2) “无水己醇”应当是“无水乙醇”的笔误，理由如下：(a) 本申请实施例中的“脂肪醇聚氧己烯醚”优选 A - 20 系列，而 A - 20 系列对应的是“脂肪醇聚氧乙醚”（见附件 4），从而证明“脂肪醇聚氧己烯醚”是“脂肪醇聚氧乙醚”的笔误，即“己”为“乙”的笔误，有理由相信，在同一申请文件的同一页中、几乎是同一行文字中，同样的笔误极可能发生在“无水己醇”和“无水乙醇”之间；(b) 采用拼音输入法，极有可能将“乙”误选为“己”，而“乙”与“己”不同音，没有误选的可能；即使在五笔输入法下，“乙”（nnll）是单笔画汉字，极易错误地输入成“己”（nnnn），而“己”（nng 或 nngn）与“乙”的输入按键区别较大，输错的可能几乎不存在。(3) 根据附件 5 的第二次审查意见通知书，本领域技术人员根据本领域的普通技术知识可知“无水己醇”为错误写法，但可以得知其必然是一种“无水醇类”物质，常用的无水醇类物质在物理化学性质上具有非常相近之处，从中选择常用的“无水乙醇”是在已知的、有限的范围内所做的常规选择，从而证明了“无水己醇”显然是“无水乙醇”的笔误。

附件 6 和附件 7 可证明如下三项内容：(1) 己醇不溶于水；(2) 己醇有毒性，吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害，可致眼损害等；(3) 己醇的用途。

对此，本案合议组认为：(1) 根据本申请原说明书的记载，现有的油包水型乳化柴油由于可节约相当于掺水量的柴油，显著减少了排气中有害物质的排放量而备受关注，但现有的油包水型乳化柴油由于组分选取及配比的原因，在储存过程中极易发生水的“爆裂”（即破乳），本发明的目的在于为了解决现有的油包水型乳化柴油发生破乳的问题，延长其储存稳定期，提供了一种油包水型乳化柴油，并在说明书发明内容和实施例中给出了具体的组分和含量；根据整个申请文件记载的内容来看，本发明的发明点在于将已知的各物质按照适当的

配比混合进而得到能乳化水和柴油的乳化剂混合物,而现有技术中并不存在“脂肪醇聚氧己烯醚”和“无水己醇”这两种物质,因此,本领域技术人员结合所属技术领域的知识能够判断出“脂肪醇聚氧己烯醚”和“无水己醇”应为文字错误或打印错误。(2)说明书各实施例中记载的内容“其中脂肪醇聚氧己烯醚优选 A-20 系列产品(天津布鲁兰精细化工有限公司生产)”中给出了“脂肪醇聚氧己烯醚”的系列型号和生产厂家,根据上述信息本领域技术人员能够判断出“脂肪醇聚氧己烯醚”应为本领域中常用做表面活性剂的“脂肪醇聚氧乙烯醚”,即其中的“己”应为其同音字“乙”,而同样对“无水己醇”中的“己”,本领域技术人员首先想到的也应为其同音字“乙”。(3)由于“无水乙醇”具有亲水亲油性,已广泛应于乳化柴油中,在技术上是完全可行的,将其加入本申请的混合物中也是与本申请的发明目的贴合的。(4)虽然“己”和“己”在字形上相近,且现有技术中也存在“无水己醇”这种物质,但如前面的评述,由于“脂肪醇聚氧己烯醚”中的“己”应为“乙”,即同音字输入错误,对于同一篇申请文件中的“无水己醇”中的“己”,本领域技术人员首先想到的也应是同音字输入错误,而不是字形相近输入错误;由于己醇有很强的疏水性,一般对其水溶性的表述均为不溶于水(参见附件 2、附件 6),在本领域中也很少出现“无水己醇”的表述;另外,己醇本身具有较大的毒性(参见附件 1),且其制备工艺复杂,成本或价格较高,在大规模的工业化应用中,即使乙醇和己醇具有相同或相近的作用,本领域技术人员自然会选择价廉易得的乙醇。(5)请求人在答复实质审查阶段的两次审查意见通知书和提出复审请求时也已明确表示“无水己醇”为“无水乙醇”,并陈述了相应的理由,这与本领域技术人员的常规判断相符合。(6)判断某个技术特征的修改是否符合专利法第 33 条的规定,应站在本领域技术人员的角度,必要时应考虑请求人最初撰写的本意和修改的意图;在本案中,请求人并不是企图通过该修改增加未记载在原权利要求书和说明书中的技术特征或技术方案,以期获得更早的申请日,而是为了消除申请文件中存在的文字缺陷而进行的修改,且请求人对此已作出了相应的解释。综上所述,本领域技术人员根据原权利要求书和说明书整体及上下文和本领域的常识能够确定权利要求 1 和说明书中的“无水己醇”应为“无水乙醇”,因此该修改没有超出原权利要求书和说明书记载的范围,符合专利法第 33 条的规定。

三、分析与讨论

下面结合上述案例，讨论一下关于超范围判断的一些原则和思路。

第一，关于立法宗旨和目的。专利法第三十三条的立法宗旨，按目前的通说，在先申请制下，对于申请文件的修改的内容加以限制的基本出发点是为了平衡申请人与社会公众之间的利益关系。这个立法宗旨是审查员与代理人容易忽视的问题。我国现行的相关法律法规并未对专利法第三十三条的立法宗旨和目的进行阐述，在审查决定书中通常也不会有明文说明，因此，造成了对立法宗旨的忽视，而过多地在一些细节问题上纠缠，甚至陷入了“文字游戏”的误区，这是一种“舍本求末”的做法。笔者认为，在对于超范围问题的判断过程中，应当始终不能偏离专利法第三十三条的立法宗旨，这是纲，是准绳，偏离了这条准绳，就很可能偏离正确的方向，而如果能从立法宗旨出发考虑问题，有时候往往会有事半功倍的效果。例如，案例三中，合议组经过详细的分析之后，笔锋一转，回到了立法宗旨的讨论上：“请求人并不是企图通过该修改增加未记载在原权利要求书和说明书中的技术特征或技术方案以期获得更早的申请日，而是为了消除申请文件中存在的文字缺陷而进行的修改，且请求人对此已作出了相应的解释”。也就是说，大篇文字的分析都是跟着立法宗旨走，特别是当法律法规未作出具体规定的时候，回归到立法宗旨，对于正确判断往往会有“柳暗花明又一村”的作用。

第二，关于判断的主体以及公知常识。对于创造性问题的判断，其判断主体应当是本领域技术人员。对此，审查指南第二部分第四章第 2.4 节已经进行了相关阐述：所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。而对于修改超范围问题的判断上，笔者认为，其判断主体也应当是本领域技术人员，应当承认他具有一定的结合本领域公知常识、惯用技术手段来进行合理分析的能力。例如案例三，首先，现有技术中并不存在“脂肪醇

聚氧己烯醚”和“无水己醇”这两种物质，因此，本领域技术人员结合所属技术领域的知识能够判断出“脂肪醇聚氧己烯醚”和“无水己醇”应为文字错误或打印错误。其次，由于“无水乙醇”具有亲水亲油性，已广泛应于乳化柴油中，在技术上是完全可行的，将其加入本申请的混合物中也是与本申请的发明目的贴合的。再者，由于己醇有很强的疏水性，一般对其水溶性的表述均为不溶于水（参见附件 2、附件 6），在本领域中也很少出现“无水己醇”的表述；另外，己醇本身具有较大的毒性（参见附件 1），且其制备工艺复杂，成本或价格较高，在大规模的工业化应用中，即使乙醇和己醇具有相同或相近的作用，本领域技术人员自然会选择价廉易得的乙醇。这些判断思路就是典型的发挥了本领域技术人员的能动性，结合公知常识、惯用技术手段对“直接地、毫无疑义”进行判断的过程。也就是说，应当赋予判断主体一定的能动性，能够结合公知常识、惯用技术手段进行分析判断。

另外，在公知常识的结合分析中，还需要特别注意与申请文件上下文的理解之间的关系。例如案例一，尽管复审请求人所提交的证据只能表明化学化工领域在没有限定温度的情况下一般指常温，具体到本案，根据原申请文件上下文的理解，在之前的腐蚀已限定了温度而再次腐蚀未给出温度时，本领域技术人员一般会理解为再次腐蚀的温度条件相对于第一次腐蚀未发生变化。也就是说，对于公知常识的结合分析不能脱离原申请文件，应当在原申请文件的基础上进行理解，当然，如果是单纯地增加公知常识的内容而脱离原申请文件的内容，那显然是不允许的，需要区别对待。

第三、关于“唯一确定”的理解。目前，对于超范围的判断上，存在机械地局限于“唯一确定”的范围内的的问题，这主要归因于操作规程的相关规定。笔者认为，如果将“直接地、毫无疑义地确定”简单地理解为“唯一确定”，未免太过严苛。中文的内涵博大精深，对于一个词组的修改方式就可能有很多种，更不用说对于“重新概括的技术方案”了，因此，如果按目前的这种判断方式，很可能造成“一改即超”的局面，这就背离了专利法第三十三条的立法宗旨，客观上对申请人的利益进行了过多的限制。例如，案例二，合议组认为“百角”也不是唯一可修改为“百脚”，复审请求人提交的证据也均不能成立，据此认定修改超范围。对此，笔者认为不妥，现有技术中并不存在“百角”这种药材，结合原申

请文件上下文理解，本领域技术人员应当明了这是打字错误，而“百脚”作为药材是本领域中经常使用的，并且“角”和“脚”同音，诚然，将“百角”修改为“百脚”不是“唯一确定”的，但是，这对本领域技术人员来说，是明显的错误，是本领域技术人员根据原申请文件和公知常识立即就能发现的错误，并且也是“立即知道如何修改”的，因此，将“百角”修改为“百脚”应当是能够直接地、毫无疑问地确定的。

四、结语

本文对于“直接地、毫无疑问地确定”的判断原则和思路作了一些粗浅的分析，以期能对专利法第三十三条的适用作出点贡献，时间仓促，水平有限，难免有瑕疵，欢迎批评指正。

参考文献

- [1]中华人民共和国专利法（现行）
- [2]专利审查指南（2010版）
- [3]审查操作规程
- [4]复审请求审查决定第 20360 号
- [5]复审请求审查决定第 20312 号
- [6]复审请求审查决定第 20275 号

第一作者：汤锷

单位：专利复审委员会电学申诉一处

电话：010-62801686

邮箱：tange@sipo.gov.cn

地址：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局专利复审委员会

第二作者：王晓瑞

单位：专利局初审及流程管理部保密审查处

电话：010-62088348

邮箱：wangxiaorui@sipo.gov.cn

地址：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局专利局

468

“直接地、确定地导出”在欧洲的起源和内涵

the Origin and Connotation of “Directly and Unambiguously Derivable” in Europe

刘小静 黄非

摘要：我国判断申请文件修改的标准“直接地、毫无疑义地确定”和“唯一导出”合理呢？本文通过欧洲上诉委员会的经典案例探寻了欧洲“直接地、确定地导出”判断标准的起源和内涵。“直接地、确定地导出”来自于排除合理怀疑的证明标准，排除合理怀疑不要求绝对确定，排除一切疑问，而只要求一个理性的人达到确信事物存在或真实的心里状态即可。就可被接受的修改而言，应该是指本领域的技术人员心里确信由原始申请文件能够得到修改后的信息。由此反过来审视我国的判断标准可见，“直接地、毫无疑义地确定”和“唯一导出”的判断标准显得有些过于严格。

关键词：直接地确定地导出；证明标准；排除合理怀疑；举证责任

一、问题的提出

《审查指南》中规定的能够从原始申请文件中“直接地、毫无疑义地确定”的内容显然决定了允许申请文件修改的幅度和内容。在审查实践中，有的审查员将修改的内容和原始申请文件中与修改相关的部分做文字上的比对，原始申请文件文字没有记载的内容基本上就被认定为是无法由其直接、毫无疑义地确定的。还有的审查员将“直接地、毫无疑义地确定”等同于“唯一导出”，即修改后的内容必须能唯一地从原始申请文件中导出。

欧洲专利公约第 123 条第(2)款规定：欧洲专利申请的修改不得包含超出原始申请内容的主题。扩大上诉委员会在其做出的第 G1/03 号决定中明确该条款的立法宗旨为：平衡专利申请人、专利权人和其竞争对手、第三人之间的利益。该条款的潜在立法思想是不允许申请人通过添加未在原始申请中披露的主题的方式提高其地位，这会使得申请人获取他在原始申请文件中没有适当披露的

事物甚至是他在申请日还没有发明的事物的专利保护,从而获得不正当的益处,并可能会损害依靠原始申请公开内容的第三人的法律安全性。依据上述立法宗旨,欧洲专利局的审查指南规定在适用第123(2)款时的基本原则是:如果即使考虑对于本领域的技术人员而言隐含的信息,申请内容的整体变化致使本领域的技术人员得到了无法由原申请提供的信息“直接地、确定地导出”(directly and unambiguously derivable)的信息,则这种修改就应当视为引入了超出原始申请内容的主题。¹⁰⁷ 这里对“unambiguous”的解释非常重要,《布莱克法律辞典》对ambiguous的定义为“an uncertainty of meaning or intention, as in a contractual term or statutory provision”,即ambiguous是指对意思或目的的不确定,因此笔者认为这里将unambiguously翻译成“确定地”比较准确。

可见,欧洲专利局和我国采用了非常相似的判断标准。那么,欧洲专利局在审查实践中是如何执行“直接地、确定地导出”这一标准的?我国“唯一导出”的判断基准合理吗?本文通过欧洲上诉委员会涉及删除、替代技术特征和中位概括等不同的修改方式的三个典型判例旨在探求上述问题的答案,并讨论欧洲专利局的判断基准对我国的借鉴意义。

二、欧洲判断标准的起源和本质涵义

首先,本文想通过一个案例说明欧洲在个案的审查过程中是如何适用“直接地、确定地导出”这一标准的。第T0070/99号判例涉及一种流体细胞标本的分解装置,原始权利要求中记载了与争议的修改特征相关的最上位概念“细胞分解手段”(cell lysing means),该领域的常识是细胞分解手段不仅包括分解细胞的机械方法,还包括例如热分解、超声分解、化学分解方法等。原始说明书附图8、9、10等示出几种分解细胞的不同机械结构,而修改后的权利要求中用的是中位概念“细胞分解结构”,即只包括分解细胞的机械方法。

上述委员会认为,1、由于权利要求中有“细胞流过”、“与所述细胞分解结构接触”、“在那里(即分解结构处)分解细胞”、“所述细胞分解结构的下游”这样的限定,故权利要求1中限定的“细胞分解结构”实际上限于和细胞接触,使细胞穿过其中并借助这种机械上的相互作用使细胞分解的机械结构,而不是包括所有的机械结构。2、说明书第6页在说明细胞分解机械结构时使用了“例如”、“可

¹⁰⁷ 欧洲专利局审查指南, Part C, 5.3.1, VI-13.

以”这样的用语,这表明原始申请文件披露的内容不限于这些地方说明的具体实施例,这些只是非穷举式的例子。利用相同分解原理(即需要细胞流过机械部件从而被分解)的其它实施例绝对不是被排除在发明之外的。因此,上诉委员会认为本领域的技术人员由原始申请文件会清楚、确定地得到下述信息,即在各种分解手段的较大范围内,细胞穿过其中而分解的机械手段是优选的子范围。实施例中给出的机械手段在数量和细节信息上都足以示出上述分解原理,并进一步支持申请人修改的上位概念“分解结构”。因此,上诉委员会得出结论,修改后权利要求中的“分解结构”和其它特征一起具体限定了这些特定分解手段的工作原理,得到了原始申请文件的足够支持,符合123(2)款的规定。

由上诉委员会在该决定中的详细分析推理看到,(1)其没有将修改的特征“细胞分解结构”解释成该特征字面覆盖的所有机械结构,相反,将该特征被放在权利要求限定的具体技术方案中解释成了较窄的意思。可见,修改内容从申请文件的整体技术背景和语言环境中抽出孤立地解释、判断是否超范围是不合理的。(2)应当站在本领域技术人员的角度来阅读、理解原始申请文件。本领域技术人员熟知本领域的常识,这是他阅读、理解原始申请文件的基础。通过理解原始申请文件文字所传达的技术教导,他会依据其掌握的常识得到一些原始申请文件文字记载之外的信息。在本案中,由原始申请文件记载的多个带有具体机械结构的实施例,他会得出本发明的分解原理,即细胞流过机械部件从而被分解。因此,不能仅仅从原始申请文件字面僵化地看其公开了什么信息。虽然本领域的技术人员是一个假定的人,但是他应该会思维,而不是像机器人一样原始申请文件文字记载什么信息他读了之后就只知道什么信息。

申请人经常主张基于公知常识由原始申请文件可以得出修改后的内容。实际上,在很多情况下很难区分什么是本领域技术人员头脑中储备的常识,什么是依据这些常识可以从原始申请文件中导出的信息。这使得仍然很难判断修改是否应当允许,但是下面两个案例中确定的证明标准为做出判断提供了进一步的指导。

第T383/88号案例涉及一种化合物的制备方法。该案中涉及的修改有两处:(1)原始权利要求中的“碳酸盐”被修改成上位概念“盐”,并且申请人提交了一位专家证人的宣誓书和一本教科书,来证明本领域的技术人员基于上述证据证明

的公知常识会由原始申请文件中的“碳酸盐”导出“盐”。(2) 原始申请文件中的具体溶剂二甲苯被修改成上位概念“惰性溶剂”，并删除了与反应温度和时间相关的一些具体特征。

上诉委员会认为，如果针对修改本领域的技术人员存在稍许怀疑 (slightest doubt)，认为可以将未经修改的文件解释得不同于修改后的文件，则这样的修改是不能允许的。¹⁰⁸ 也就是说民事诉讼程序中的一般证明标准，即“盖然性平衡” (the balance of probability) (下文按我国的习惯叫法将其称为“盖然性”) 原则不适用于作为判断修改是否超范围的标准。取而代之地，上诉委员会认为更严格的证明标准，即等同于“排除合理怀疑”(beyond reasonable doubt) 的标准才是适用于判断修改超范围的正确标准。由此标准，上诉委员会认为专利申请人负有责任证明本领域的技术人员会基于公知常识由原始申请文件“直接地、确定地”导出修改内容。

具体关于第(1)处修改，上诉委员会认为，专家的资质过高，不是本领域的普通技术人员。并且一个人出具的证言也不能证明公知常识。同时，教科书中给出的信息仅仅涉及争议的本发明中的化学物质的上位笼统概念，没有具体说明本案中涉及的化学反应。因此，申请人提交的证据不能证明本领域的技术人员在阅读原始申请文件时会将碳酸盐概括为盐，申请人未能按照上述严格的证明标准履行其证明责任，故其要承担举证不能的不利后果，即第(1)处修改不能被允许。

第(2)处修改当然应当适用和第(1)处一样的判断标准。但是，上诉委员会认为下述信息明显属于化学工作者的基本知识，即本发明中涉及的化学反应不取决于对特定溶剂的选择，只要是惰性溶剂就可以。该化学反应也不取决于具体的反应温度和时间，只要发生理想的反应即可。因此，上诉委员会认为其掌握有足够的公知常识证明本领域的技术人员由原始申请文件会立即明白 (immediately understand)：二甲苯溶剂和与反应温度和时间相关的那些具体特征仅仅是更笼统更上位化的反应条件的典型例子，其对于制备本发明的化合物不是必须的。因此，对于此处修改无需当事人举证，上诉委员会即认定该修改

108 原文为：Amendments requested by the patentee should not be allowed if there was the slightest doubt that the unamended patent could be construed differently to the patent as amended.

应当允许。

该判例在欧洲具有里程碑式的意义，其确立了判断修改适用排除合理怀疑的标准并且申请人对能否由原始申请文件得到修改内容负有举证责任。虽然时隔 20 年，至今上诉委员会的 case law 在论及修改的证明标准时引述的仍然是该案例中的上述内容。¹⁰⁹ 并且，此后上诉委员会的大量判决都援引了该案例中建立的“排除合理怀疑”标准。上诉委员会认为判断修改超范围时不能适用民法上一般的盖然性证明标准。盖然性标准是指“是”比“不是”的可能性大，¹¹⁰ 例如申请人将原始申请文件中公开的上位概念“焊接”修改成下位概念“钎焊”并证明钎焊是本领域中最常用的焊接方式。由于申请人证明了钎焊是最常用的焊接方式，所以焊接是钎焊的可能性比不是钎焊的可能性（比如锡焊等其它焊接方式）要大。因此如果依据盖然性标准，该修改就应当允许。但是在实际中，很难确定某一技术信息是不是其所述领域的公知常识，这是由于首先很难确定信息的传播广度（即信息的“公知”程度），其次，即使某一信息被其所述领域的技术人员普遍知晓，也很难确定其被认可接受的程度。因此上诉委员会认为，采用较低的标准容易导致通过下述方式在未意识到的情况下滥用该标准，所述方式为依据表面上证明了的公知常识而允许修改。¹¹¹ 此外笔者认为，由于专利权是一种对世权（也叫绝对权），¹¹² 其垄断效力可以对抗公众，与一般的民事权利不同，而对申请文件的修改对专利权的大小甚至有无影响都非常大，因此适用较高的排除合理怀疑的证明标准是合理的。

那么排除合理怀疑标准要求证明到什么高度呢？《布莱克法律辞典》对排除合理怀疑的一种解释是“完全的确信”，即一个理性的人完全相信某事物的存在或者真实性的心里状态。同时，西方法律界的共识是排除合理怀疑不要求达到绝对确定的程度，不要求排除所有可能的怀疑。但是存疑的程度仅仅达到不会影响一个理性的人相信某个信息的真实性。¹¹³ 可见排除合理怀疑是一种心里

109 《Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office》第 5 版（2006 年），第 280 页 E. Standard of proof for allowing amendments and corrections.

110 《民事证明标准论纲——以刑事证明标准为对应的一种解析》，牟军，法商研究，2002 年第 4 期。

111 原文为：Applying a lower standard could easily lead to undetected abuse by allowing amendments on the basis of ostensibly proven common general knowledge.

112 《私权、知识产权与物权的权利限制》，郑成思，电子知识产权，2004 年第 1 期。

113 《排除合理怀疑及其在西方面临的挑战》，陈永生，中国法学，2003 年的 2 期。

确信的状态。就可被接受的修改而言，应该是指本领域的技术人员心里确信由原始申请文件能够得到修改后的信息。如果本领域的技术人员在阅读、理解原始申请文件时，基于其头脑中的常识会毫不犹豫地得出修改后的信息，则这就满足了排除合理怀疑的标准。笔者认为这正是“直接地、确定地导出”的内涵。可见，将“直接地、确定地导出”等同于“唯一导出”是不合适的，因为排除合理怀疑不要求排除所有可能的疑问，而只要求本领域的技术人员心里达到确信的程 度，认为由原始申请文件能够得到修改后的信息即可。

此外，该案例中还论述了举证责任的问题，对此我国的《审查指南》没有明确提及。如果申请人主张依据公知常识能够由原始申请文件得到修改后的信息，则申请人负有证明该主张成立的责任，而不是反过来审查员负有证明修改不能接受的责任。如果申请人不能履行上述证明责任，则要承担不利后果，即修改不能被允许。当然，如果审查员已经确定某一信息是本领域的常识，则无需再要求申请人举证。对本案中第(2)处修改这里需要说明的是，本文限于篇幅限制没有说明涉案发明的具体技术方案和本领域的相关常识，这里修改被允许是有特定条件的。修改的信息必须是本领域的技术人员依据公知常识能由原始申请文件得到的。由上诉委员会关于这一点的论述也可见本领域的技术人员应当是有理解力、能思维的，从文字上比对修改的内容和原始申请文件的判断修改是否允许的方式是不合适的。

下面本文再通过第 T299/99 号判例来说明什么是“合理怀疑”，和如何在具体的案子中适用排除合理怀疑的标准。该判例涉及一种密封垫，涉及的修改为权利要求 1 中引入了特征“第一中间层 6 的硬度值为 90-120HV，第二中间层的硬度值为 130-200HV”。原始的说明书给出了密封垫的两个实施例，分别对应附图 2 和 3。在原始说明书第 2 栏 53-55 行有记载“在第一实施例中，第二中间层 8 具有 130-200HV 的硬度和 0.6mm 的厚度”。说明书第一实施例中说明：在第一实施例中，第二中间层 8 具有 130-200HV 的硬度和 0.6mm 的厚度。第一中间层 8 具有 90-120HV 的硬度和 0.6mm 的厚度。在空边缘部 7 附近形成有高 0.1mm 的阶梯。接着说明书对第二实施例进行了说明“在第二实施例中，第二中间层 8 具有 0.1mm 的厚度。在内弯边缘部 11 和中间层 8 的主体部分之间设有软层 13，软层 13 包括软金属、石墨层、树脂或者类似材质，其厚度为 0.1mm。

第一中间层的厚度为 0.7mm，其阶梯 9 高 0.1mm。中间层 6、8 按照和第一实施例相同的方式装配。”

请求人主张：(1) 原始说明书中的记载为“在第一实施例中，第二中间层 8 具有 130-200HV 的硬度和 0.6mm 的厚度”。可见在原始申请文件中权利要求 1 中限定的硬度只用于具有特定厚度的中间层。(2) 权利要求 1 中加入的上述硬度范围在原始申请文件中只适用于第一实施例的密封垫，第二实施例中并没有说明第一中间层和第二中间层的硬度在权利要求 1 中限定的上述范围内。针对请求人的第 2 项主张，专利申请人认为，专利申请文件的撰写者会对第一实施例进行全面详细的说明，但是对接下来的实施例只会对不同于在前实施例的特征进行说明。因此，其认为第二实施例说明了第二中间层和第一中间层具有不同于第一实施例中的厚度，而没有具体说明第一、第二中间层的硬度范围，所以本领域的技术人员会认定在第二实施例中第一、第二中间层的厚度和第一实施例中的相同。

上诉委员会在决定中驳斥了请求人的第(1)项主张，理由为：原始说明书只是在同一个句子中说明了第二中间层的硬度和厚度。这里硬度和厚度被放在一起只是为了使语言优美，而不是由于技术上的原因。修改后权利要求的特征的组合足以解决本发明要解决的技术问题。原始的权利要求 4 中只是限定了第二中间层的硬度，而未提及厚度，这一事实也印证了硬度和厚度被放在一起不是出于技术上的考虑。

同时，上诉委员会支持了请求人的第(2)项主张，驳斥了专利权人的意见，其理由为：(1) 专利申请人的推理看起来比较合乎逻辑，但是说明书中的一些段落不完全支持该逻辑推理。尽管第一实施例中已经给出了阶梯的高度，但第二实施例中又给出了相同的阶梯高度。并且，第二实施例中还说明了“中间层 6、8 按照和第一实施例相同的方式装配”，如果专利申请人的推理是正确的，那么这样的说明是没有必要的。(2) 由于第二实施例中多了软层 13，因此，第二实施例中第二中间层 8 和软层 13 的组合性能应当不同于第一实施例中第二中间层 8 的性能。因此，上诉委员会不能确信 (not convinced) 本领域的技术人员会认定在第一和第二实施例中第二中间层的硬度范围是相同的。在依据 123(2) 判断修改是否允许时，使用的标准不是“盖然性”，而是更加严格的“排除合理怀疑”

标准。由于以上原因上诉委员会怀疑原始申请文件明确用于第一实施例的上述硬度范围能否用于第二实施例。因此，这样的修改是不允许的。

三、对我国的借鉴意义

由“排除合理怀疑”的标准，可知欧洲专利局“直接地、确定地导出”的判断标准的准确涵义应为：如果本领域技术人员依据其头脑中掌握的本领域的公知常识心里能够确信由原始申请文件可以得到修改后的信息，则修改就应当允许，不要求本领域的技术人员对由原始申请文件得到修改信息达到毫无疑问的程度。由此反过来审视我国的判断标准可见，“直接地、毫无疑问地确定”和“唯一导出”的标准有些过于严格。由“排除合理怀疑”的标准可以更清楚地发现上述两个判断标准的不合理性，两者要求的证明高度看起来比排除合理怀疑的还要高，申请人是难以证明到这种程度的。同时，在判断具体的修改是否能允许时，还需要（1）在上下文中解释修改的内容，不能脱离发明的整体技术方案和申请文件的整体特定语境孤立地看待修改。（2）在涉及修改时，我们很少提到举证责任，实际上如果申请人主张依据公知常识能够原始申请文件得到修改后的信息，则申请人负有举证责任，如果其不能履行该责任，则要承担不利后果，即修改不能被允许。

参考文献

- [1]Paul K.J. Van Den Berg , The significance of the "novelty test" for priority and amendments to patent applications and patents , International Review of Intellectual Property and Competition Law , 1993, 24(6), 696-729。
- [2]Brian G. Harden , The "test for novelty" - its relevance in considering the allowability of amendments and the entitlement to priority , International Review of Intellectual Property and Competition Law , 1993, 24(6), 729-743。

作者：刘小静 黄 非

单位：刘小静 专利局复审委员会审查员

黄 非 国家知识产权局专利局光电技术审查部光学处处长

电话：62080527 , 13671222635 / 62085815

邮箱：liuxiaojingsipo@hotmail.com / huangfei_sipo@sina.com

地址：北京市海淀区北四环中路保福寺桥银谷大厦 1117 房间 邮编 100088

北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088

国家知识产权局专利局光电技术审查部光学处

涉及计算机程序的权利要求的 修改超范围的判断

范玉霞

摘要：专利法第三十三条中的“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”涉及概念“直接地、毫无疑义地确定”，该概念本身即是一个抽象概念，在涉及计算机程序的发明专利申请中，其判断标准更加模糊。本文以三个专利复审案例简单论述了涉及计算机程序的发明专利申请中如何判断“完全对应一致”的装置权利要求的修改超范围问题，给出了此种特殊类型的权利要求如何判断是否超范围的判断依据，并据此提出了在专利审查指南中明确该法条的立法宗旨并给出特殊领域的修改超范围的判断依据及判断示例的建议，希望能够抛砖引玉，以期更好地统一专利审查中的标准。

关键词：专利法、修改超范围、计算机程序、完全对应一致、直接地、毫无疑义地

一、问题的提出

根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。审查指南规定，原说明书和权利要求书记载的范围包括(1)原说明书和权利要求书文字记载的内容和(2)根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容¹¹⁴。其中的(2)是判断修改是否超范围的关键。

关于涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求书的撰写，审查指南规定，如果全部以计算机程序流程为依据，按照与该计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式，或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式，撰写装置权利要求，则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块架构，而不应

¹¹⁴ 中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年1月第1版，第二部分第八章第5.2.1.1节。

当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。¹¹⁵

基于上述规定，目前的专利实质审查过程中，经常会遇到申请人将涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求书中的装置权利要求修改成与方法权利要求完全对应一致的形式。虽然《审查操作规程·实质审查分册 2009》（下文中简称“规程”）中给出了“完全对应一致”的撰写示例¹¹⁶，显然，如果修改时严格执行“完全对应一致”的标准，则不会存在修改超范围的问题。但是毕竟在实际操作的过程中会遇到与规程中的撰写示例不同的修改方式，由于涉及到计算机程序这个特殊领域，这些修改方式中如何认定修改是否超范围是审查中颇起争执的问题。

二、简析三个案例

1、案例 1（申请号为 200510104949.7）¹¹⁷

案例 1 的复审请求过程中，复审请求人（下文简称“请求人”）为了克服审查员在驳回决定中所指出的缺陷而将独立权利要求 16 修改为与方法权利要求 1 完全对应一致的装置权利要求，任务协调系统包括第一装置至第五装置等五个装置，其具体内容如下：

“16、一种用于相互连接的装置的网络的任务协调系统，包括：

第一装置，获得装置功能描述，其中，每一装置功能描述描述装置可执行的功能；

第二装置，获得任务描述，其中，每一任务描述描述某任务需要的装置功能；

第三装置，基于获得的任务描述和装置功能描述推理有效的任务，以产生任务建议，其中，每一任务建议将用户任务表示为一个或多个获得的装置功能描述和任务描述的提取；

第四装置，将任务建议显示在显示器上，以使用户从中选择，其中，由一个或多个装置执行用户选择的任务建议；和

¹¹⁵ 中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》，知识产权出版社，2010 年 1 月第 1 版，第二部分第九章第 5.2 节。

¹¹⁶ 中华人民共和国国家知识产权局，《审查操作规程·实质审查分册》，知识产权出版社，2009 年 1 月第 1 版，第九章第 5 节。

¹¹⁷ 尚未做出复审决定。

第五装置，解析任务建议，并通过使用相应于解析的任务建议的任务和装置功能描述来推理能够执行选择的任务建议的装置和装置组合。”

对于组成该系统的各个组成部件，请求人并未按照规程的规定将权利要求 1 中的方法的各步骤直接修改为：“用于……的装置”，或者“装置，用于……”，而是将其修改为“第一装置，用于……”，“第二装置，用于……”，……，“第五装置，用于……”。这种修改方式所带来一个问题即是，与权利要求 1 的各个步骤所对应的装置都有了标号，即“第一、第二、……、第五”，而原始申请文件中并没有记载带有标号的装置或者带有标号的步骤或流程，也就是说，这些装置并不是原始申请文件中记载的内容，那么这些内容是否可以根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的呢？部分审查员持否定观点，其理由在于，所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，不能唯一地确定上述“第一、第二、……、第五”，所属技术领域的技术人员完全可以将其修改为：“第二装置，用于……”，“第一装置，用于……”，……，“第五装置，用于……”。

笔者认为，虽然上述修改方式从文字上看不是唯一的，但是无论将这些装置的序号如何排列，其实质上的保护范围都是唯一的。因为其中的“第一、第二、……、第五”并不代表装置的排序，只是代表这些装置是不同的，其具体功能完全是由其后的“用于……”来限定，与其序号并没有关系。基于此，可以认定上述权利要求 16 的保护范围与用不带序号的装置（即“装置，用于……”）所限定的保护范围是完全相同的。因此，这种修改符合完全对应一致的撰写要求，并没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。

上述观点可以用规程规定的“直接新颖性判断法”¹¹⁸稍加变形进行验证，即按照规程的规定撰写一个与权利要求 1 完全对应一致的装置权利要求 16’，其具体内容如下：

“16’、一种用于相互连接的装置的网络的任务协调系统，包括：

装置，获得装置功能描述，其中，每一装置功能描述描述装置可执行的功能；

装置，获得任务描述，其中，每一任务描述描述某任务需要的装置功能；

118 中华人民共和国国家知识产权局，《审查操作规程·实质审查分册》，知识产权出版社，2009年1月第1版，第八章第9.2.1节。

装置，基于获得的任务描述和装置功能描述推理有效的任务，以产生任务建议，其中，每一任务建议将用户任务表示为一个或多个获得的装置功能描述和任务描述的提取；

装置，将任务建议显示在显示器上，以使用户从中选择，其中，由一个或多个装置执行用户选择的任务建议；和

装置，解析任务建议，并通过使用相应于解析的任务建议的任务和装置功能描述来推理能够执行选择的任务建议的装置和装置组合。”

由于该权利要求 16' 是与权利要求 1 完全对应一致的，所以如此修改得到的权利要求 16' 没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。然后该权利要求 16'（相当于原权利要求书的内容）作为“对比文件”与上述权利要求 16 进行比较，找出所有增加的内容，即“第一、第二、……、第五”，然后参照审查指南第二部分第三章 3.2 关于新颖性的审查基准来判断修改增加的内容是否具有新颖性。由于权利要求 16 只是通过“第一、第二、……、第五”来表示各个装置是不同的，所以可以其所限定的保护范围与用不带序号的装置（即“装置，用于……”）所限定的权利要求 16' 保护范围完全相同。即增加的内容相对于权利要求 16' 不具备新颖性，因此该修改也没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。

2、案例 2（申请号为 99802398.1）¹¹⁹

案例 2 与案例 1 类似，请求人为了克服合议组在复审通知书中所指出的权利要求 1 没有清楚地给出装置的结构特征而造成的保护范围不清楚的缺陷而将独立权利要求 1“一种信息处理系统”中的特征“将该功能的抽象表示（108）提供给该控制器”修改为“该控制器具有用于接收该功能的抽象表示（108）的第一装置”、“该控制器能够通过与该抽象表示进行的交互作用来控制该功能”修改为“该控制器具有用于能够通过与该抽象表示的交互作用来控制该功能的第二装置”、“该控制器能够以由该模态确定的方式将该功能映射到该控制器的模态兼容控制性能上”修改为“该控制器具有用于以由该模态确定的方式将该功能映射到该控制器的模态兼容控制性能上的第三装置”。第二次复审通知书中，合议组指出，修改后的权利要求 1 中增加的“第一装置”、“第二装置”、“第三装置”

¹¹⁹ 参见第 8705 号复审决定书。

在原说明书和权利要求书中均没有记载，也不能从原申请记载的内容直接、毫无疑问地确定。因此，权利要求 1 增加的上述内容均超出了原说明书和权利要求书记载的范围，权利要求 1 不符合专利法第三十三条的规定。

由于该案例的权利要求书还包括与装置权利要求 1 相应的方法权利要求 10，其方法步骤与权利要求 1 中的装置功能分别相应，因此，基于与分析案例 1 相同的理由，笔者认为该案中请求人在答复复审通知书时所作出的修改并没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。

3、案例 3 (申请号为 01812689.8)¹²⁰

案例 3 的复审请求过程中，请求人在原权利要求 2 中增加了“通过一第一装置”、“通过一第二装置”的描述形成了新的权利要求 2，在原权利要求 3 中增加了“通过一第三装置”、“通过一第二装置”的描述形成了新的权利要求 3。其中，权利要求 2 和 3 的内容如下：

“2、用于在数据网络中形成移动锚点(MAP1, MAP2)的装置，该装置被如此地设置，使得通过一第一装置根据一个路由器-通知-消息(RAM)的第一部分(IP)内的跳跃极限(HOPLIMIT)和所述路由器-通知-消息的另一部分(OPT)内的各移动锚点(HOPS1, HOPS2)的目前的各跳跃数(HOPS(MAP1), HOPS(MAP2))来分别计算出所述路由器-通知-消息的另一部分(OPT)内的各移动锚点(HOPS1, HOPS2)的新的跳跃数(HOPS(MAP1), HOPS(MAP2))，其中所述各移动锚点(HOPS1, HOPS2)的目前的跳跃数(HOPS(MAP1), HOPS(MAP2))已经通过一第二装置只被那些构成移动锚点的路由器(MAP1, MAP2)改变。

3、用于在数据网络中形成移动节点(MN)的装置，该装置被如此地设置，使得通过一第三装置根据一个路由器-通知-消息(RAM)的第一部分(IP)内的跳跃极限(HOPLIMIT)和所述路由器-通知-消息的另一部分(OPT)内的各移动锚点(HOPS1, HOPS2)的各跳跃数(HOPS(MAP1), HOPS(MAP2))来分别计算出位于所述移动节点(MN)和所述网络的各移动锚点(HOPS1, HOPS2)之间所需的跳跃数，其中所述各移动锚点(HOPS1, HOPS2)的各跳跃数(HOPS(MAP1), HOPS(MAP2))已经通过一第二装置只被那些构成移动锚点的路由器(MAP1, MAP2)改变。”

120 参见第 8284 号复审决定书。

案例 3 中，请求人为了克服驳回决定中所指出的装置权利要求 2 和 3 中没有清楚地给出装置的结构特征而造成的保护范围不清楚的缺陷而在其中添加了“通过第一装置”、“通过第二装置”和“通过第三装置”，合议组认为，由于上述的第一至第三装置在原始申请文件中没有提及，而且又不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定，因此，请求人对权利要求 2、3 的修改不符合专利法第三十三条的规定，是不能被允许的。

由于该案例的权利要求书中仅包括 3 个权利要求，除了上述权利要求 2 和 3 外，还包括一个方法权利要求 1（一种在数据网络中用于路由器 - 通知的方法），仅从主题名称而言，该方法权利要求与上述权利要求 2 和 3 均不对应，而且其限定内容也不相应；此外，说明书中也没有记载与权利要求 2 和 3 相应的计算机程序流程。也就是说，装置权利要求 2 和 3 不是以说明书记载的计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式撰写的，也不是按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式撰写的。因此，权利要求 2 和 3 所限定的装置各组成部分不能够理解为主要通过计算机程序实现该解决方案的功能模块架构，而应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。其中的“通过一第一装置”、“通过一第二装置”和“通过一第三装置”概括了能够实现权利要求 2 和 3 中的相应功能的所有方式，而说明书中仅仅公开了使用计算机程序流程来实现上述功能的特定方式，所属领域技术人员根据说明书的内容不能直接地、毫无疑义地确定权利要求 2 和 3 中限定的、除了使用计算机程序流程实现上述功能之外的其他技术方案。因此，权利要求 2 和 3 的保护范围超出了原权利要求书和说明书的记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

笔者认为，在案例 3 中，如果权利要求书中存在与上述权利要求 2 和 3 完全对应一致的方法权利要求，或者说明书中存在与上述权利要求 2 和 3 所对应的计算机程序流程步骤/方法，权利要求 2 和 3 的这种修改方式并没有超出原权利要求书和说明书的记载的范围。因为这样它们就可以被理解为功能模块架构的权利要求，其中的“装置”都是用计算机程序来实现的，与原权利要求书和说明书记载的范围相同。也就是说，是否超范围与权利要求中的用词“第一装置，用于……”、“用于……的第一装置”、“通过第一装置……”没有关系，而是与其是否能够被理解为功能模块架构密切相关。

三、小结

之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背在先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果¹²¹。这应当就是专利法第三十三条的立法宗旨。

立法宗旨一般是直接体现法律原则的，而法律原则是法律上规定的用以进行法律推理的准则，虽然它既没有规定确定的事实状态，也没有规定具体的法律后果，但是在创制法律、理解或适用法律过程中，它是不必可少的。随着专利法制度和科学技术的发展，实际的审查工作中出现了适用法律条款的模糊地带，此时就需要利用法律原则来实施法律后果的判断。而我国的审查指南中没有明确专利法第三十三条的立法宗旨。因此，笔者建议审查指南中明确立该条款的立法宗旨，这样将更能更好地够指导审查工作，因为立法宗旨是限制超范围的修改的真正原因，能够作为总的指导思想来检验判断的结果。

此外，判断修改是否超出了原说明书和权利要求书记载的范围中，“直接地、毫无疑问地确定”是一个抽象概念，可以理解为原申请隐含公开的信息。但是作为判断修改是否允许的总体原则，对该概念给出一个实用的解释是很困难的，而且不同的审查领域有其特殊性（比如计算机领域、比如化学领域），因此，笔者建议为这些特殊领域的具体修改情形提供必要的判断依据或者判断示例，增强审查中作判断的可操作性。

审查指南中关于“直接地、毫无疑问地确定”概念在三个相关法条中出现，除判断修改是否超范围的原则中涉及外，还在下述两处提及：第一，新颖性审查基准“相同内容的发明或者实用新型”中提到，即“相同的内容应该理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑问地确定的技术内容”¹²²；第二，在优先权核实中的“相同主题”也出现了类似的概念，即在“优先权核实的一般原则”提到“如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只做了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请

121 国家知识产权局条法司，《新专利法详解》，知识产权出版社，2001年8月第一版，第228-229页。

122 中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年1月第1版，第二部分第三章第3.2.1节。

中直接和毫无疑问地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。”¹²³上述三处涉及的概念“直接、毫无疑问地确定”，它们具有同一含义。因此，笔者认为，也可以借鉴新颖性和优先权核实中的判断方法，比如规程规定的“直接新颖性判断法”¹²⁴就是一个比较好的判断方法。

以上仅为笔者的个人观点，希望能够抛砖引玉，以期更好地统一专利审查中的标准。

参考文献

- [1]国家知识产权局条法司，《新专利法详解》，知识产权出版社，2001年8月第一版
- [2]中华人民共和国国家知识产权局，《审查操作规程·实质审查分册》，知识产权出版社，2009年1月第1版
- [3]中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南2010》，知识产权出版社，2010年1月第1版
- [4]《第8705号复审决定书》
- [5]《第8284号复审决定书》

作者：范玉霞

单位：国家知识产权局专利审查协作中心 审查员

电话：62413706

邮箱：fanyuxi a@si po. gov. cn

地址：海淀区中关村南四街紫金数码园4号楼1018（邮编100190）

123 中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年1月第1版，第二部分第八章第4.6.2节。

124 中华人民共和国国家知识产权局，《审查操作规程·实质审查分册》，知识产权出版社，2009年1月第1版，第八章第9.2.1节。

从两个案例浅议修改超范围的适用

Simple Discussion on the Appliance of Amendments Going Beyond the Scope of Disclosure by Two Patent Examination Cases

房宝盛 刘士奎 李珍珍

摘要：“修改超范围”是专利审查实践中涉及较多且极具争议的问题。本文通过涉及修改超范围问题而导致驳回并进入复审程序、同时也引起了一定争议的两个案例，浅议增加或修改技术特征的修改情况下审查意见是否适用“修改超范围”的判断标准。

关键词：修改超范围 记载的范围 本领域技术人员 直接新颖性

一. 引言

在专利审查过程中，“修改超范围”是一个热点问题，对于“修改超范围”的适用往往也是仁者见仁，极具争议。从审查实践经验来看，因不服发明专利实质审查程序中的驳回决定而提出复审请求并且该请求由专利复审委员会组成合议组进行审理的复审案件中，争议焦点为申请文件的修改是否“修改超范围”的复审案件在数量上仅次于权利要求是否具备创造性的复审案件。

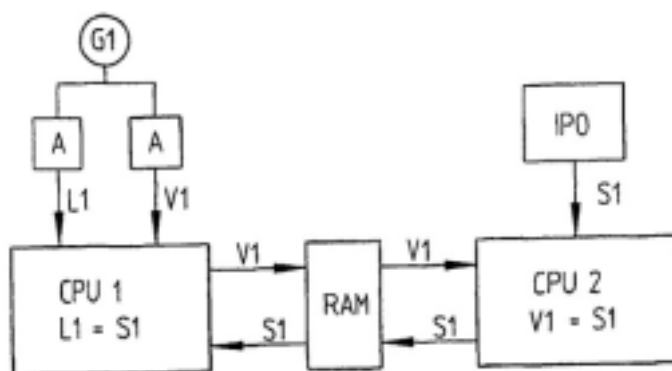
关于申请文件的修改是否“修改超范围”涉及两个条款，即专利法第 33 条以及专利法实施细则第 43 条第 1 款。专利法第 33 条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。专利法实施细则第 43 条第 1 款规定：依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。其中后者适用于修改的申请文件为分案申请的情况下，此处的修改如何判定是否存在“修改超范围”的缺陷的具体判定标准在专利法及其实施细则中没有明示，在审查实践中判定的尺度一般与专利法第 33 条的判定标准等同。

对于申请文件的修改，常见的有以下几种情况：增加技术特征、修改技术特征、删除技术特征、技术特征的概括、数值范围的修改、技术问题及技术效果的修改、基于附图信息的修改及对附图的修改等。其中前三种最为常见。对于删除技术特征而言，判断标准比较一致，即如果删除的技术特征是必要技术特征则这种删除是不允许的。对于增加技术特征以及修改技术特征的修改，审查实践中各审查员的判断标准可能因案件的实际情况而有所不同。以下通过笔者审查实践中的两个案例，浅谈一下对于“修改超范围”的适用，这两个案例主要涉及常见的增加技术特征以及修改技术特征的修改方式。

二. 案例介绍与分析

1 案例 1

案例 1 的发明专利申请涉及一种可靠的位置监控的方法。在现有技术中，在数控机床等自动化技术领域，可靠性起着越来越重要的作用，例如要求单个故障(传感器故障、电缆断裂等)至少不能导致有错误的位置检测。为此，通常利用不同的位置测量设备对位置值进行双路检测，对所检测的位置值进行相互比较，通过两个处理器相互交换和比较由位置测量设备所获得的位置值来判断。



该案例 1 旨在提供一种用于进行可靠的位置监控的方法，参见上图，在说明书的实施例，第一计算单元 CPU1 从位置测量设备 G1 接收两个位置测量值，即第一位置值 L1 和第二位置值 V1，第二计算单元 CPU2 从额定值发生器 IPO 接收额定值 S1，这两个位置值 L1 和 V1 之一从第一计算单元 CPU1 传输给

第二计算单元 CPU2，额定值 S1 从第二计算单元 CPU2 传输给第一计算单元 CPU1，以实现双路比较，即在第一计算单元 CPU1 和第二计算单元 CPU2 中分别进行 L1 与 S1、以及 V1 与 S1 的比较，从而当这两个比较结果的偏差之一超出预期时发出相对应的反应的警报。

在实质审查程序中，审查员针对修改的权利要求 1，以该权利要求 1 的修改不符合专利法第 33 条的规定作出了驳回决定，所依据的权利要求 1 如下：

1. 一种用于进行可靠的位置监控的方法，其中，对于所述方法应用数控装置以及位置测量设备(G1)，所述数控装置具有第一计算单元(CPU1)、第二计算单元(CPU2)和额定值发生器(IPO)，并且其中，

所述位置测量设备(G1)将两个位置测量值(L1，V1)传输给所述第一计算单元(CPU1)，

所述额定值发生器(IPO)将额定值(S1)传输给所述第二计算单元(CPU2)，

所述位置测量值(L1，V1)之一也被传输给所述第二计算单元(CPU2)，

所述额定值(S1)也被传输给所述第一计算单元(CPU1)，

在所述第一和第二计算单元(CPU1，CPU2)中进行所述额定值(S1)与所述位置测量值(L1，V1)之间的相互独立的比较，

其特征在于，

所述位置测量值(L1，V1)在控制装置侧对所述位置测量设备(G1)与所述第一计算单元(CPU1)之间的电子轴断裂进行监控，其方式是所述位置值(L1，V1)是不同的且相互具有被限定的关系以及交替地被传输。

驳回决定认为：原说明书记载的是“位置测量系统与实际的位置值交替地传输第二不同的位置值。在此，第一和第二位置值相互出于被限定的关系中，例如第二位置值能具有对于第一位置值的某个偏移”（下称记载 A），其表示：第二不同的位置值被交替地传输；而该权利要求 1 最后一句中的“所述位置值(L1，V1)是不同的且相互具有被限定的关系以及交替地被传输”表示：位置值是不同的，且交替地被传输。因此权利要求 1 的最后一句与原申请文件中的记载截然不同，并且也不能从原申请文件记载的内容中直接地、毫无疑问地确定，由此，权利要求 1 的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

申请人不服驳回决定提出了复审请求，认为：权利要求 1 最后一句中的记

载尽管表述上未与说明书中前述记载 A 一致，但本领域的技术人员可以理解两者含义相同，可以确定说明书该记载中的“实际的位置值”即“第一位置值”。由此，权利要求 1 的修改没有超出原说明书和权利要求书的记载范围，符合专利法第 33 条的规定

在前置审查意见中审查员认为，记载 A 逻辑不通、含义不清楚，并且也不能确定实际的位置值就是第一位置值，坚持驳回决定。

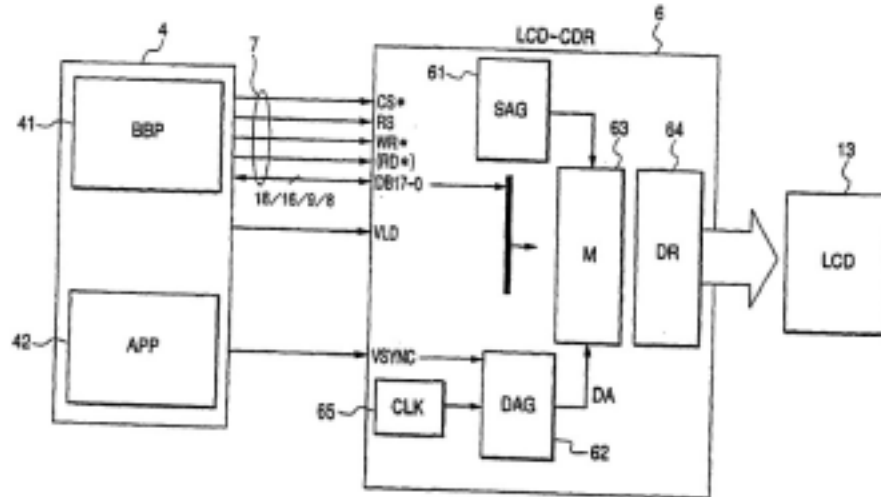
通过分析前述该案例 1 主要案由，显然可以确定该案例的争议焦点在于权利要求 1 中的最后一句“所述位置值 (L1, V1) 是不同的且相互具有被限定的关系以及交替地被传输”是否超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

在该案例原说明书的相关记载即记载 A 中进一步描述了该案例技术方案可选择地进一步监控并识别数控装置停止状态时电子轴断裂的技术手段，即“为了对电子轴断裂进行监控可以设置，位置测量系统与实际的位置值交替地传输第二不同的位置值”，这里，由于“实际的位置值”和“第二不同的位置值”不能用作传输的施动者，因而根据语法逻辑可以确定“实际的位置值”和“第二不同的位置值”都是位置测量系统所传输的对象，即位置测量系统交替地传输实际的位置值和第二不同的位置值，结合上下文可以理解，这其中的“第二不同的位置值”是为了与在前所述的实际的位置值相区别而称为“第二”位置值，即该“第二不同的位置值”实质上也是实际的位置值。并且，在该案例的记载 A 处接下来进一步记载了对所述位置值的限定，即“在此，第一和第二位置值相互出于被限定的关系中，例如第二位置值能具有对于第一位置值的某个偏移”，由此可以进一步确定，此前所记载的“实际位置值”和“第二不同的位置值”分别对应于这里所述的“第一位置值”和“第二位置值”，并且第一和第二位置值相互处于被限定的关系中。因此，权利要求 1 最后一句中的“所述位置值(L1, V1)是不同的且相互具有被限定的关系以及交替地被传输”可以根据说明书的记载直接地、毫无疑义地确定，没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第 33 条的规定。

由此，可以获得以下结论：如果对权利要求的修改能够从原申请文件中特定实施例所记载的技术方案中直接地、毫无疑义地确定，则该权利要求的修改符合专利法第 33 条的规定。

2 案例 2

案例 2 的发明专利申请涉及一种动画显示时抑制图像闪烁的显示驱动控制电路及显示系统。该案例申请旨在实现便携电话等系统中动画显示无闪烁、低功耗，为此，在该案例中，便携电话等系统中主机与 LCD 之间设置专用动画接口及相应处理器，需要时该动画接口工作，且通过同步信号使主机与 LCD 显示数据的同步。



具体而言，参见上图，在说明书所示实施例中，液晶控制驱动器(LCD-CDR)具有行地址生成电路(SAG)、显示地址生成电路(DAG)、存储器(M)等组件，存储器(M)存储通过系统接口输入的动画数据，行地址生成电路(SAG)受系统接口的控制，从而控制存储器(M)的写入，显示地址生成电路(DAG)控制存储器的读出，并受来自图像处理机中应用处理机的垂直同步信号 VSYNC 控制，从而根据垂直同步信号 VSYNC 控制向存储器写入显示数据和从存储器读出显示数据的开始时刻，使得图像显示与画面扫描时序同步，避免动画显示时的画面闪烁。

该案例是另一申请的分案申请，其说明书及其说明书附图和原案申请完全相同，但权利要求全部为重新撰写的权利要求。在实质审查过程中，审查员以权利要求超出了原申请公开的范围而不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定为由作出了驳回决定。申请人在提出复审请求时将驳回决定针对的权利要求书的全部权利要求删除并撰写了新的权利要求（以下出于简明，仅分析独立权

利要求),其中独立权利要求依据原案申请的一个独立权利要求修改而成。原案申请的独立权利要求如下:

1.一种显示驱动控制电路,其特征在于包括:

存储供给显示面板的画面的图像数据的存储器;

作为存储在上述存储器中的上述图像数据,传输动画数据的第一端口;以及被供给表示上述画面的开头的信号的外部信号端子,与被供给上述外部端子的上述信号同步地开始上述动画数据的传输。

该案例修改后的独立权利要求如下:

2.一种显示驱动控制电路,其特征在于,包括:

存储要被供给显示面板的画面的图像数据的存储器(63);

作为存储在上述存储器中的上述图像数据,传输动画数据的第一端口(DB17-0);被供给表示上述画面的开头的信号(VSYNC)的外部信号端子;控制上述动画数据向上述存储器的写入的写入地址生成电路(SAG、61);以及控制上述图像数据从上述存储器的读出的显示地址生成电路(DAG、62)其中,与被供给上述外部信号端子的上述信号同步地开始上述动画数据的传输;

上述显示地址生成电路利用上述信号(VSYNC)的激活电平进行复位。

申请人在复审请求中认为:新的独立权利要求依据原申请的独立权利要求和原申请的说明书记载,没有超出原申请记载的范围,符合专利法实施细则第43条第1款的规定。

而审查员则在前置审查意见中认为:新权利要求1为开放式权利要求,其作为一个整体技术方案超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合专利法实施细则第43条第1款的规定。

通过分析前述该案例2的主要案由,可以确定前述原案申请的独立权利要求所限定的技术方案依据的就是前述对该案例技术方案进行说明的实施例。该案例的独立权利要求所限定的技术方案则是在该原案申请的独立权利要求的基础上,添加了技术特征“控制上述动画数据向上述存储器的写入的写入地址生成电路(SAG、61)”、“控制上述图像数据从上述存储器的读出的显示地址生成电路(DAG、62)”和“上述显示地址生成电路利用上述信号(VSYNC)的激活电平进行复位”而得到的。

然而，所添加的这三个技术特征都记载在原申请说明书的有关该实施例的文字记载中，为该实施例中相关组件的操作技术特征，从而，该案例独立权利要求 1 所限定的技术方案与原申请说明书所示实施例一致，且该权利要求 1 的全部技术特征均记载在该实施例中，可以从原申请的说明书和权利要求书的记载直接地、毫无疑义地确定，因此，权利要求 1 符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。对于由于权利要求 1 为开放式权利要求，其作为一个整体技术方案超出了原申请文件记载的范围的异议，由于本案例权利要求 1 是在原申请权利要求的基础上增加技术特征而成的，而原申请权利要求采用的就是开放式的撰写方式，因此该案例权利要求 1 采用开放式的撰写方式并不必然导致其所限定的技术方案超出了原申请文件记载的范围，判断其是否超范围的关键在于增加了新技术特征后形成的技术方案是否超出了原申请文件记载的范围。如前述所分析，该权利要求 1 所限定的技术方案与原申请说明书中所示实施例一致、且其所有技术特征也均记载在有关该实施例的文字记载中，因此，可以认为该权利要求 1 所限定的技术方案记载在原申请文件中，且可以从原申请文件中直接地、毫无疑义地确定，没有超出原申请文件记载的范围。

由此，可以获得如下结论：如果在原案权利要求基础上增加技术特征而得到分案申请的权利要求，其所限定的技术方案与原申请文件中一个实施例所记载的技术方案一致，则该分案申请的权利要求符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

三. 讨论

案例 1 涉及了技术特征的修改，案例 2 涉及了技术特征的增加。这两种修改方式是审查实践中最常见的情况，也涵盖了大部分的“修改超范围”案件（涉及专利法第 33 条和专利法实施细则第 43 条第 1 款）。从经过修改的技术特征角度来看，这两种修改方式都是在权利要求书等申请文件中“添加”了原来没有记载的技术特征。判断这种“添加”式修改是否超出了原申请文件记载的范围需要明确两方面的含义：原申请文件记载的范围以及判断的主体，在前述案例 1 和案例 2 中实质上存在争议的即为原申请文件记载的范围如何界定，同时在判断申请文件的修改内容是否处于原申请文件记载的范围所界定的范围内时，隐含了判断的主体，该判断的主体影响前述判断以及判断所得的结论。并且，对于

增加或修改技术特征的修改方式而言，直接新颖性判断法不失为一种较好的辅助判断方法。

1 原申请文件记载的范围

对于原申请文件记载的范围，根据专利法及其实施细则以及审查指南的规定，原说明书和权利要求书（也即原申请文件）记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容。可见，该范围包括两种，一种是“原说明书和权利要求书文字记载的内容”，即原文记载，另一种则是根据前一种能直接地、毫无疑问地确定的内容。前一种很容易理解，所修改的内容和原申请文件中原文记载完全一致，显然该修改不会超出该原文记载的范围；对于后一种而言，关键是如何理解“直接地、毫无疑问地确定”。

关于修改的内容与原申请文件记载的内容的一致程度，笔者认为大体可以分为三种，按照一致程度递增顺序，依次为：A.修改的内容可以得到原申请文件记载的内容的实质支持；B.修改的内容是原申请文件记载的内容的等同/等效变换（包括相同于后者这一情况）；C.修改的内容可以从原申请文件记载的内容唯一地确定。对于A，这是专利法第26条第4款所涉及的判断标准，“修改超范围”的判断标准显然比之严格；对于B，一定记载的等同/等效变换和该记载在技术特征表现形式上可以有比较大的差别，因而也达不到“修改超范围”的判断标准；至于C，突出强调了唯一性，即不可能存在任何其它的可能性，若以此作为“修改超范围”的判断标准则过于严格，与立法本意相悖。从以上分析可以确定的是，“修改超范围”的判断标准应该介于B和C之间，即原申请文件记载的范围比能够从原申请文件记载的内容等同/等效变换所得的内容为小，而比能够从原申请文件记载的内容唯一地得到的内容为大，并且更具体地，该原申请文件记载的范围大体上趋近于能够从原申请文件记载的内容唯一地得到的内容。

另外，还需要注意的一点是，以上所述及的判断标准是针对具体技术特征，即判断所修改的技术特征是否“修改超范围”，对于技术方案来说，例如一项权利要求，其中的技术特征的修改或增加使得该项权利要求限定的技术方案发生改变，则对该项权利要求的修改是否修改超范围的判断，还要考虑到该项权利

要求所限定的整体技术方案是否超出了原申请文件记载的范围。例如，一份申请文件说明书中有第一和第二实施例，其中第二实施例的某技术特征并不适用于第一实施例，则如果在一项对应第一实施例的权利要求中增加该不适用于第一实施例的第二实施例的技术特征，虽然所增加的技术特征和说明书中记载的完全相同，但增加技术特征后该项权利要求所限定的技术方案已经超出了原申请文件记载的范围。

2 判断的主体

“本领域的技术人员”不仅是判断创造性的主体，也是判断申请文件的修改是否“修改超范围”的主体。由于专利申请涉及的是技术方案，对其进行各种评价判断时，判断主体为具有相应技术领域普通技术知识并能够获得相应现有技术的人比较适当，这也正是本领域的技术人员这一概念建立的基础。然而，本领域的技术人员终究是一种“假设”的人，对应于专利实质审查中，则是由众多各个技术领域的审查员来担任，在具体案件的审查中，由于各审查员的技术背景、对相应技术领域的认知程度、以及对有关规定的理解等各方面会存在差异，难免使得对于同样的专利法条的适用，不同的审查员处理起来相应地也会存在适用标准上的差异。对于“修改超范围”这一问题来说，同样也会存在不同审查员判断标准有所差异的问题，但这种细微的差异并不影响整体判断标准的统一和一致。根据审查实践，结合案件整体情况进行相应判断、减少对有关修改超范围法律条款的教条理解、针对某些典型情形（例如增加技术特征、数值范围等）分别提供较权威的参考操作规范，在笔者看来一定程度上有助于使判断标准的更加统一、并且所作判断更加适当。

3 直接新颖性判断法

对于增加技术特征或修改技术特征的修改，可以采用直接新颖性判断法，这是由于新颖性的标准相对而言共识度比较高、相应地用直接新颖性判断法来判断增加技术特征或修改技术特征的修改是否修改超范围，也是相对比较公平的和容易操作的。这种判断法最早由欧洲专利局提出，在我国目前虽然没有写入专利审查指南，但在审查实践中，尤其是对于增加技术特征或修改技术特征的审查，不失为一种很好的辅助判断方法。具体而言，如果所修改的内容相对于原说明书和权利要求书具有新颖性，则说明该修改超出了原说明书和权利要求

求书记载的范围，是不允许的，反之，则是允许的。例如，对于前述的案例 1 和案例 2，权利要求中所增加或修改的技术特征相对于相应案例的原说明书和权利要求书并不具有新颖性，由此可以认为所增加或修改的技术特征是允许的。当然，直接新颖性判断法适用范围有限，例如其就不适用于判断删除技术特征和用上位概念代替下位概念等的修改方式。

四. 结论

以上根据审查实践中的两个案例对“修改超范围”这一问题做了浅显的讨论，随着审查以及代理实践中对该问题的多次深入研究，专利实质审查、复审以及代理人对该问题的认定标准将会逐步统一，“修改超范围”这一在审查实践中争议很大的问题也会得到进一步解决。

参考文献

- [1]国家知识产权局条法司，《新专利法详解》，第 1 版，知识产权出版社
- [2]国家知识产权局学术委员会课题 Y060104：说明书充分公开及申请文件修改超范围研究，第 66-72 页
- [3]国家知识产权局，《专利审查指南》，2010 版，知识产权出版社

作者：房宝盛

单位：专利复审委员会光电技术处，审查员

电话：010-62800354

Email：fangbaosheng@sipo.gov.cn

地址：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局专利复审委员会光电处（100088）

作者：刘士奎

单位：专利局光电部控制二处，审查员

电话：010-62085842

Email：liushikui@sipo.gov.cn

地址：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局专利局光电部控制二处（100088）

作者：李珍珍

单位：专局光电部分析二处，审查员

办公电话：010-62084124，

Email：lizhenzhen@sipo.gov.cn

地址：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局专利局光电部分析二处（100088）

关于“特征组合式修改”超范围的思考

Reflection on Whether the Amendment by Combination of Several Features Going Beyond Scope of Original Application Disclosure

徐圆圆 孙海燕

摘要:在专利审查实践中,修改超范围的判断一直是审查员争议和讨论比较多的话题。“特征组合式修改”是审查中经常遇到的一种修改方式,本文从超范围的立法宗旨出发,结合具体案例分析,提出适合判断该类修改是否超范围的方法-创造性判断法。

关键词:特征组合 超范围 创造性判断法

一、引言

专利法第33条和细则第43条第1款均涉及“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的规定。《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.1节明确了“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”^[1]。对于该规定中的“直接地、毫无疑义地确定的内容”,《审查指南》中没有给出详细的解释,也没有给出具体的判断方法。审查员在实践中往往感到难以把握合适的尺度。

申请人对申请文件的修改情形多种多样,对于特征的增加、删除、上下位限定等修改方式,超范围的判断相对比较容易,欧专局针对这些修改方式提出了一套比较成熟的判断方法,例如“新颖性判断法”适用于增加方式的修改,“修正的新颖性判断法”适用于上位化修改和特征删除的修改等^[2]。然而,对于“特征组合式修改”,由于并不涉及技术特征的明显改变,而只是将原始申请文件中记载的技术特征进行重新组合,得到的技术方案没有在原说明书和权利要求书中明确记载过,因此对这种修改是否会导致超范围,目前的审查实践中还存在很多的争议。

本文对“特征组合式修改”的超范围问题进行了深入分析，希望能够起到抛砖引玉的作用，为我国审查实践中对修改超范围的判断提供参考。

二、专利法第 33 条的立法宗旨

国家知识产权局条法司编写的《新专利法详解》在解读专利法第 33 条时，从立法的角度对我国允许修改但不允许超范围修改的规定进行了如下的说明：

申请人在撰写申请文件时难免存在措辞不严谨、表述不准确、保护范围过宽或者说明书与权利要求书不一致等缺陷，如果不克服这些缺陷，就会导致申请人无法获得专利权或者影响专利保护范围的确定性，同时也会影响公众对专利信息的利用，这有悖于我们制定专利法的初衷；

我国专利制度采用先申请原则，如果允许申请人对申请文件的修改超过原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，引入了新的信息，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果^[3]。

可见，修改超范围的根本出发点在于平衡申请人和第三方（公众）之间的利益关系。但是目前的审查实践中，似乎普遍对修改超范围的标准把握偏严，一定程度上忽视了申请人的利益。

三、案例介绍和分析

（一）欧专局判例 T 0201/83^[4]

原始记载的内容：“一种铅合金，含有 1-80ppm 镁和少量钙，其特征在于合金中的钙含量是 100-900ppm”。“实施例 8 号熔融物含有 690ppm 钙、20ppm 镁和 0.39% 锡”。“为了阻止钙的消耗，用镁的消耗代替了钙的消耗，但镁含量的增加会导致防腐蚀性能的快速下降，镁含量和该含量之间并不存在任何比例关系，镁的消耗量也不大……不需要化学计量的镁，相当少量的镁就足够了。”

修改后的权利要求：“一种铅合金，含有 1-80ppm 镁和少量钙，其特征在于合金中的钙含量是 690-900ppm。”

申诉委员会认可了这种修改，其判决要点在于：假定本领域技术人员能够容易地认识到，在确定发明实施方案的整体效果时，具体实施例公开的特定数值与实施例中的其他特征并非以唯一方式和显著的程度密切相关，那么基于该数值修改混合物例如合金权利要求中的浓度范围是允许的。新的数值范围可以从原始申请文件中得出。

具体到本案当中，原申请文件中记载了镁和钙的含量应当满足的一个较宽范围的条件，即镁含量为 1-80ppm，钙含量为 100-900ppm，同时在实施例和对比实施例中镁的含量在 20-580ppm 之间变化，钙的含量在 680-710ppm 之间变化。实施例中的数据以及说明书的概述部分都表明镁的存在可以阻止钙的损耗，但是二者之间的量并不存在任何比例关系，即使是百分含量非常低的镁也能够阻止钙的消耗。也就是说，可以用不同量的镁实现对钙的保护，只是由于镁含量的增加会导致防腐蚀性能的快速下降，所以申请人相应地将镁含量也限定在一定的范围内，但是本领域人员显然能够自由地选择钙的含量，不受实施例中所述的、与钙含量结合的特定镁含量的约束。

申诉委员会在判决中指出：该上诉案中修改后的权利要求只含有相互独立的特征以及下限与整体的其余部分的组合，本领域技术人员可以认识到它们已经被公开或者隐含公开。即使包含新的性质，也不能把该修改认为是新的选择。相反，该修改似乎并不妨碍在新的含量信息基础上在其余区域作进一步选择，因此该修改符合条约 123(2)的要求。

(二) 欧专局判例 T 0023/02^[4]

权利要求 1 包含特征“无机细粉的平均粒径为 1 ~ 4 μm 且表观比重为 0.2~0.5g/cm³”，实施例 1 ~ 3、6 和 7 中使用了二氧化硅粉末，其平均粒径为 2.7 μm ，表观比重为 0.33g/cm³。申请人将权利要求 1 中无机粉末的平均粒径修改成 1 ~ 2.7 μm 。

申诉委员会认为该修改不符合条约第 123 (2) 的规定，理由是：尽管实施例中使用了相同的二氧化硅粉末，其平均粒径为 2.7 μm ，表观比重为 0.33g/cm³，这意味着在这些实施例中公开的平均粒径 2.7 μm 总是与表观比重 0.33g/cm³ 相关联，与特定类型的无机细粉（二氧化硅）相关联；在原始申请的描述中没有能够得出颗粒平均粒径 2.7 μm 的结论的证据，例如，没有使用平均粒径 2.7 μm ，但表观比重不是 0.33g/cm³ 或者所使用的无机细粉不是二氧化硅粉末的其它实施例，在说明书中也没有可以从这些实施例的具体数值可以合法概括的一般性描述。

(三) 实审案例

权利要求 1：一种利用超声波强化提取龙眼果皮黄色素的方法，其步骤如

下：(1) 原料预处理…… (2) 按一定液/固比，加入适量的浸提剂进行超声提取……。

权利要求 2：根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于：超声波功率为 100w—1800w，温度为 10—60℃，液：固比为 2 : 1—50 : 1 (v/w，体积/重量)，提取时间 5—50min，烘干温度为 30—70℃。

申请人仅将权利要求 2 的其中一个附加技术特征“液：固比为 2 : 1—50 : 1 (v/w，体积/重量)”加入权利要求 1，形成新的权利要求 1。

对于该案例，国家知识产权局专利审查业务指导委员会给出的倾向意见为：如果本领域技术人员根据说明书的内容认定权利要求 2 中的各个特征如液固比、超声波功率、温度和提取时间等之间是固定的配合关系，即权利要求 2 中的技术特征“液：固比为 2 : 1—50 : 1 (v/w，体积/重量)”与该权利要求中的其他技术特征之间的关联是固定的，则对于组合后的权利要求 1 的技术方案而言，虽然其全部技术特征均在原说明书和权利要求书中有记载，但认为其技术方案在原说明书和权利要求书中没有记载，而且也不能从原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑问地确定，因此组合后的权利要求 1 修改超范围；如果本领域技术人员根据说明书的内容可以认定权利要求 2 中的技术特征“液：固比为 2 : 1—50 : 1 (v/w，体积/重量)”不仅适用于与该权利要求中的其他技术特征的组合，而且也适用于本发明所述方法的其他方案，在这种情况下，则可以认为组合后的权利要求 1 修改不超范围。

(四) 分析

上述几个案例均属于“特征组合式修改”，但是否超范围的结论却各不相同。显然，“特征组合式修改”是否超范围不能一概而论。

虽然欧专局的两个判例均涉及“数值范围”的修改，但是“数值范围”不应当被作为一种特殊的技术特征，对其修改超范围的判断准则也不应当特殊化。欧专局判例 T 0201/83 中进行了详细的分析和说理，从中不难体会到，欧专局申述委员会之所以作出撤销驳回的判决，并不是因为其中的修改是针对数值范围的修改，而是充分考虑了申请人和第三方（公众）之间的利益平衡；判决中甚至认为即使组合后的方案“包含新的性质，也不能把该修改认为是新的选择”，因为“该修改似乎并不妨碍在新的含量信息基础上在其余区域作进一步选择”。

可见，欧专局申述委员会的判决充分考虑了申请内容所给出的信息、申请人的贡献以及修改后对第三方（公众）利益的影响，这种思路与我国修改超范围的立法宗旨是吻合的。

上述几个案例的分析过程中还多次提及修改的技术特征之间及其与其他技术特征之间的对应关系是否存在固定的配合关系。这里的“固定配合关系”可以认为是如果这些分离的技术特征之间以及与其他技术特征之间存在固定配合关系，它们之间的关联是一一对应的，彼此不独立。

此外，《专利审查指南》第二部分第八章第 5.2.3.2 节规定了如下的“特征组合式修改”是不允许的：“将原申请文件中的几个分离的特征，改变成一种新的组合，而原申请文件没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联”^[1]。笔者认为，将《审查指南》中“这些分离的特征彼此之间的关联”理解为“这些分离的特征或其上位特征彼此之间及其与其他技术特征之间的关联”似乎更为合适。例如欧专局判例欧专局判例 T0201/83 中虽然没有明确记载铝合金和 690-900ppm 钙及 1-80ppm 镁的组合，但是原始申请文件中记载了铝合金和更大范围内的 100-900ppm 钙及 1-80ppm 镁之间的组合。

四、“特征组合式修改”超范围的判断方法-创造性判断法

欧专局判例 T 0201/83 以及我国修改超范围的立法宗旨中都提到要考虑修改后的技术方案是否影响第三方（公众）的利益，比如通过修改引入了新的内容，则有可能造成先就该新的内容提出申请的申请人因为其申请日在被修改的申请的申请日之后而得不到专利权。基于该立法宗旨，并结合上述案例分析，笔者提出了“特征组合式修改”是否超范围的判断方法-创造性判断法。具体来说，可以从以下四个方面进行考虑：

1. 原申请文件是否表明过相关特征（包括特征或特征的上位概括及与其他技术特征）之间组合的可能性；
2. 这些组合的特征之间及与其他技术特征的关联是否属于一一对应、紧密联系，即某些特征之间是否存在固定的配合组合；
3. 根据现有技术和原始申请文件是否能够预见到组合形成的技术方案的技术效果。
4. 组合的特征的数量。

所谓创造性判断法是指在原申请已经表明相关特征（包括特征或特征的上位概括及与其他技术特征）可以进行任意组合的前提下，判断特征重新组合后的技术方案相对于原申请文件是否有创造性。当原申请中表明过相关特征之间可以组合，且这种组合不是某些特征之间一一对应的特定组合，本领域技术人员根据现有技术和原申请能够预见到组合后的技术效果时，那么修改后的技术方案相对于原申请文件不具有创造性，这种“特征组合式修改”是不超范围的。反之，如果特征组合后的技术方案相对于原申请文件具有创造性，例如所属领域的可预见性比较差，本领域的技术人员根据现有技术和原始申请文件无法预见到组合形成的技术方案的技术效果，则这种修改是超范围的，例如对马库什权利要求中所涉及的不同基团的组合，有可能会导导致修改超范围。

换个角度思考这个问题，如果修改后的技术方案相对原申请不具备创造性，那么无论是否修改，在后的申请人都不能仅根据特征组合形成的技术方案而获得专利权，这种修改不会影响在后申请人的利益。但是如果组合形成的技术方案产生了预料不到的技术效果，也就是说修改后的技术方案实际是一个需要付出创造性劳动才能完成的选择发明或组合发明，那么这种修改后的技术方案相对于原申请文件具有创造性，则这种修改不能被允许，因为这种修改会影响在后申请人和社会公众的利益。

五、“特征组合式修改”超范围的判断对专利权后果的影响

在判断修改是否超范围时，目前的审查思路通常是以“新颖性”为基准，而本文提出对于“特征组合式修改”的创造性判断法，这样的判断尺度是否过宽？这种做法是否在考虑了申请人利益的同时，却损害了第三方（公众）的利益呢？对这些问题，笔者有以下看法。

“新颖性”的设立在于防止将现有技术和抵触申请中的技术批准为专利，因此“新颖性”的判断在于技术方案之间的比较；“超范围”的设立在于防止申请人通过补入申请日之后的发明来获取专利权，因此“超范围”的判断本质上应当是发明之间的比较，即从发明的层面上去考虑修改前后的技术内容、技术效果、技术目的是否发生改变。

采用本文所提出的创造性判断法，不会使一份实际完全是现有技术的申请通过修改而获得专利权。具体来说，如果某篇对比文件和原始申请文件的内容

完全一致，在没有修改之前，对比文件显然可以评价原始申请文件的新颖性；修改之后，如果根据本文前面提到的判断依据认为这种修改是不超范围的，那么对比文件即使不能评价该申请的新颖性，也可以评价该申请的创造性。

当然，还需要考虑到一种特殊情形——“抵触申请”。《审查指南》第三章第3.2.3节特别规定了“惯用手段的直接置换”的判断标准，该标准是针对“发明内容实质相同”和“抵触申请只能用于评价新颖性而不能评价创造性”两方面来提出的。笔者认为，结合本文所提出的创造性判断法中，对于“抵触申请”，可以参照引入“分离特征的明显组合”这样的判断标准。即，如果对比文件中虽然没有明确记载分离的特征组合形成的技术方案，但是其中已经表明过相关特征（包括特征及特征的上位概括及与其他技术特征）之间可以任意组合的可能性，且这种组合不具有创造性，则认为在前的对比文件仍然构成组合后技术方案的“抵触申请”。

由此可以看出，本文提出的判断方式虽然在某种程度上宽于“新颖性”的标准，但是并不影响其实质内容是否具有授权前景的结论。

从申请人的实际贡献来看，本文所提出的创造性判断法能够给出更为合理的结论。当原始申请文件中已经表明了相关特征（包括分离的技术特征本身或其上位概念及其与其他技术特征）之间的关联，甚至在实施例中给出了某些组合情况下的技术效果时，这说明申请人虽然没有在申请文件中明确记载由这些分离的技术特征组合形成的技术方案，但是已经意识到这种组合的可能性以及相应带来的技术效果，也就是说申请人对于该特征组合形成的技术方案作出了相应的贡献。如果仅仅是因为申请人撰写上的不周密（没有明确将各种组合的可能进行罗列），就认定这种修改超范围，甚至最后导致驳回，这对申请人来说是不公平的。当然，如果特征组合后形成的技术方案实际相对于原始申请文件具有创造性，例如这种组合带来了意想不到的技术效果，而申请人在原始申请文件中并未意识到这种效果，这说明申请人没有对该特征组合形成的技术方案作出真正的贡献，申请人也就不应当享有由该特征组合形成的技术方案带来的权利，相应的修改不能被允许。

从专利权可能的后续影响来看，本文所提出的创造性判断法不会导致公众利益的受损。按照本文提出的判断方法，如果“特征组合式修改”形成的技术方

案相对于原始申请文件不超范围，就说明该特征组合形成的技术方案相对于原始申请文件不具备新颖性或创造性，那么，无论是否对该申请进行修改，在后的其他申请人都不能仅仅根据特征组合形成的技术方案获取专利权。

六、结论

本文从修改超范围的立法宗旨出发，结合具体案例分析，提出了适合判断“特征组合式修改”是否超范围的方法-创造性判断法，并相应分析了该判断方法对专利权后果的影响。在专利审查工作中，审查员应当从专利法的立法宗旨出发，深入地理解每个法条的本意，将法律规范的原则性规定准确地适用到具体的案件审查中。此外，了解后续程序对专利权的影响也可以帮助审查员更好地理解 and 掌握审查的标准和尺度。对于难以判断是否超范围的修改，应当综合考虑申请文件和现有技术，以及后续程序中的有关规定，全面平衡和分析，得出一个能公平对待申请人和公众的审查结论。

由于笔者的水平所限，本文中所提出的观点不一定正确，甚至和现行主流的超范围判断标准有所差异，仅仅是提供一种思路，供大家批评指正。

参考文献

- [1]国家知识产权局,《专利审查指南》, 2010 年版
- [2]Guidelines of Patent Examination in EPO, June 2005 version.
- [3]国家知识产权局条法司,《新专利法详解》, 2001 年版
- [4]Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office.第四版, 德国: European Patent Office, 2001

作者: 徐圆圆 孙海燕

单位: 国家知识产权局专利审查协作中心化学处 审查员

电话: 82245363

邮箱: xuyuan_2@si po. gov. cn

地址: 北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 A 座 705

从一个案例讨论有关进入国家阶段的 PCT 国际申请的修改超范围的审查

THE DISCUSSION OF EXAMINATIONS ABOUT WHETHER AMENDMENTS OF PCT INTERNATIONAL APPLICATIONS ENTERING THE NATIONAL PHASE GOING BEYOND THE SCOPE FROM ONE CASE

李慧玲

摘要：本文结合一个具体案例，针对进入国家阶段的 PCT 国际申请的修改是否超出原说明书和权利要求书记载范围的问题提出了两种不同的观点，并依据专利法及其实施细则、专利审查指南等的相关规定进行了具体分析。

关键词：进入国家阶段的 PCT 国际申请 修改超范围 中文译文

一、引言

随着我国专利事业的不断发展，通过 PCT 途径进行中国的专利申请也在持续增长。由于大部分申请来自国外，那么在国际阶段的公布文本自然也是以非中文语言公布居多。当这些以外文提出的国际申请在进入中国国家阶段时，根据专利法实施细则第一百零四条第一款的规定，需要提交原始国际申请的说明书和权利要求书的中文译文。在此种语言的转换过程中，如果中文译文未能完全地、准确地反映原始申请文件中记载的技术方案，就可能会在后续的审查过程中引起修改超范围的问题。这里，我们就通过一个具体案例来探讨一些只有在判断进入国家阶段的 PCT 国际申请是否修改超范围时才会遇到的问题，以期有利于此类问题的解决。

二、案例简介

1、案情介绍

某案请求保护一种可张开的滑轮。其独立权利要求 1 如下所述：

一种可张开的滑轮，包括：

一相对于轴线 A-A 垂直延伸的径向表面；
一可相对于所述径向表面移动的锥形表面；
沿基本上圆形布置的多个滑块，滑块第一表面可滑动地与所述径向表面啮合，滑块第二表面可滑动地与所述锥形表面啮合；和
一与每个滑块啮合的弹性件，从而每个滑块保持与所述锥形表面的接触；
和
一与轴线 A-A 共轴的单独的弹簧件，该弹簧件沿轴向推动所述锥形件从而每个滑块在所述锥形件轴向运动时沿径向是可移动的。

审查员经过检索和审查，以该独立权利要求不具备创造性发出第一次审查意见通知书，申请人在答复时陈述了该独立权利要求具备创造性的理由。此后，审查员发出第二次审查意见通知书，坚持认为该独立权利要求不具备创造性，申请人在答复此次通知书时修改了该独立权利要求，将其中的“弹簧件”进一步限定为“螺簧”(申请人还将该独立权利要求的主题修改为一种可张开的、用于在旋转轴上使用的滑轮，但因与要探讨的问题无关，本文中不再进行详细说明)，以克服原独立权利要求没有创造性的问题。并且申请人在意见陈述书中指出：审查员提供的对比文件中公开的弹簧件是盘簧，由于螺簧相对于盘簧来说优点在于螺簧响应的线性特性，其适于处理滑轮的旋转速度的变化，这就确保了滑轮对速度变化的线性响应，从而导致滑轮半径能够沿线性方式调节，因而修改后的独立权利要求具有创造性。

审查员在后续的审查意见通知书中指出：在原始申请文件中(说明书第 4 页第 4 段)仅记载了“弹簧 22 包括盘簧，但也可包括如现有技术中公知的，适于本申请的碟形弹簧，或其他形式的弹簧”，并未记载螺簧，且修改后的内容不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定，因此，申请人将“弹簧件”修改为“螺簧”超出了原始申请文件记载的范围。

申请人在答复时，将原始说明书第 4 页第 4 段中公开的“弹簧 22 包括盘簧”中的“盘簧”修改为“螺簧”，并在意见陈述书中指出，该修改针对原始的国际公开的英文文本中的英文“coil spring”，因此说明书中该词语的修改未超出原始申请文件记载的范围，由此该独立权利要求的修改也未超出原始申请文件记载的范围。

审查员在收到申请人的答复意见后，仍认为申请人的上述修改超出了原始申请文件记载的范围，并据此驳回了该申请。

2、本案存在的问题

从上述案情介绍可以看出，申请人在 PCT 国际阶段公布文本中公开了“coil spring”。在该 PCT 国际申请进入中国国家阶段时，申请人提交的中文译文中将“coil spring”翻译为“盘簧”，在此后的实质审查过程中，申请人主张以 PCT 国际阶段公布文本为依据，将“盘簧”修改为“螺簧”，那么这种修改允许么？

3、不同观点

对于上述修改方式是否修改超范围，存在以下不同的观点：

观点一：这种修改方式是不允许的。

虽然英文“coil spring”的中文意思包括：卷簧，圆簧，螺旋弹簧（螺簧），盘簧，圆弹簧等，但是根据本申请的原始的国际公开的英文文本以及按照原始提出的国际申请文件的中文译文，无法直接地、毫无疑问地确定该英文“coil spring”仅为“螺簧”的意思，因此，这样的修改是不允许的。

观点二：这种修改方式应当允许。

原始提交的国际申请文件中的“coil spring”本身包括“卷簧，圆簧，螺旋弹簧（螺簧），盘簧，圆弹簧等”多个含义，原中文译文翻译成螺簧、盘簧都可以，并且从技术方案整体分析，不能认定“coil spring”不能译为“螺簧”，则申请人在进入国家阶段后改为“螺簧”应当是允许的。

三、案例分析

下面结合上述案情介绍，根据专利法第三十三条的规定分析本申请的修改是否超出了原始申请文件记载的范围。

首先，确定判断本案修改是否超范围的文本依据。《专利审查指南》第三部分第二章第 3.3 节规定，对于以外文公布的国际申请，针对其中文译文进行实质审查，一般不需核对原文；但是原始提交的国际申请文件具有法律效力，作为申请文件修改的依据。对于国际申请，专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的权利要求书、说明书及其附图。根据上述规定，可以确定判断本案修改是否超出原始申请文件的依据是原始的国际申请文件。

其次，判断本案修改是否超出了原始国际申请文件记载的范围。《专利审查指南》第二部分第八章第 5.2 节规定：根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。国际申请的申请人根据专利合作条约规定所提交的修改文件，同样应当符合专利法第三十三条的规定。并且第二部分第八章第 5.2.1.1 节规定：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。这是判断修改是否超范围的基本准则。

结合本案，第一，从原始国际申请文件记载来说，这样的修改是不允许的。PCT 国际申请中记载了“coil spring”，根据国防工业出版社出版的《英汉科学技术词典》，“coil spring”具有“螺旋弹簧(螺簧)、盘簧、卷簧”三种中文含义，因此，当将“coil spring”译成中文时，其可以指代螺旋弹簧(螺簧)、盘簧或卷簧，或者是任意两者或三者的组合，也就是说“coil spring”的中文译文可以表示多种弹簧类型，而各种类型之间是有明显区别的，从公布的国际申请文本来看，难以确定“coil spring”表示上述中文译文中的哪种弹簧类型。在该案例中，申请人将本申请中文译文中的“螺簧”修改为“盘簧”，即从“coil spring”可能指代的中文含义中择其一进行修改，而根据原始国际申请文件所记载的内容，无法直接地、毫无疑义地确定“coil spring”就是指示“螺簧”，而不是“coil spring”可以指示的其他弹簧类型。因此，在中文译文的申请文件中将“盘簧”修改为“螺簧”的修改是不允许的，超出了原始申请文件记载的范围。

第二，从申请人的意见陈述分析，这样的修改也是不允许的。审查员在第一次审查意见通知书和第二次审查意见通知书中都指出该独立权利要求不具备创造性。针对审查员的审查意见和提供的对比文件，申请人将本申请国际公布文本中“coil spring”的中文译文从“盘簧”修改为“螺簧”，即利用英文单词对应多个中文词汇的特点，采用改变中文译文的方式修改权利要求，并且，申请人在意见陈述书中指出螺簧的载荷/变形的特性曲线较对比文件公开的“盘簧”有较大优势，其能够确保了滑轮对速度变化的线性响应。明显可以看出，申请人上述的修改和意见陈述均是为了克服该独立权利要求不具备创造性的缺陷。而根

据原始国际申请文件所记载的技术方案，申请人并未明确提及弹簧件可以为螺簧，当然更未记载独立权利要求请求保护的滑轮利用了螺簧响应的线性特性，这也从另一个角度说明了申请人的这种修改超出了原始国际申请文件记载的范围。

第三，从社会公众利益来看，接受这种修改也是不合理的。在进行此角度的分析时，笔者希望能够借鉴专利侵权判断中的禁止反悔原则。根据北京市高级人民法院制定的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。其适用应当符合以下条件：(1)专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；(2)限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。禁止原则是专利侵权判定中重要原则之一。

“禁止反悔”的目的在于防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利审批过程中为了获得专利权而对其保护范围进行了某种限制，或者强调权利要求中某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要；到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，试图扩大其保护范围，从而两头得利。

申请人在该 PCT 国际申请进入中国国家阶段，将英文文本译成中文文本时，对于“coil spring”的译文应当是经过思考和选择的。换言之，根据本领域技术人员公知常识可知，“coil spring”可以译成“螺旋弹簧(螺簧)、盘簧、卷簧”等多种形式，并且“coil spring”所能译成的“螺旋弹簧(螺簧)、盘簧、卷簧”等的弹簧特性都存在差别，它们是不能相互替换的，申请人在提交进入中国国家阶段的中文译文时经过思考和选择，将“coil spring”译为“盘簧”，这表示申请人在多种可能性中选择了一种。当审查员审查中文文本时，就会认定申请人对于“coil spring”所要表达的是“盘簧”的含义。由此可见，申请人已经明示对“coil spring”的译文所做出的选择，符合“禁止反悔原则”的第一个适用条件。

并且，申请人在前认可“coil spring”的译文是“盘簧”，在后又试图修改为“螺

簧”，这对于本申请技术方案创造性的判定具有实质性影响，因而符合“禁止反悔原则”的第二个适用条件。

从上述分析可以看出，本案案情符合“禁止反悔”原则适用的两个条件，由此，笔者试图将“禁止反悔”原则引入审查过程中。审查员如可以运用“禁止反悔”原则，则应对在前认可在后反悔的技术内容不予接受。相对本文案例而言，根据“禁止反悔”原则，审查员对其在前认可在后反悔的技术内容，即将“coil spring”的译文由“盘簧”改为“螺簧”可以不予以接受和考虑。

否则，如果审查员允许这种修改，继续进行检索并采用新的对比文件对修改的独立权利要求进行新颖性或创造性的评价，申请人同样可以选择“coil spring”对应的其他中文译文再次进行修改以克服新的新颖性或创造性的问题，这实质上带来了该申请方案的不确定性，也必然会影响到社会公众的利益。

通过上述分析，笔者认为该进入国家阶段的 PCT 国际申请的修改是不允许的。

四、总结

通过该案例可以看出，对于判断进入国家阶段的 PCT 国际申请依据国际公布文本修改中文译文是否超范围时，《专利审查指南》中并没有具体规定。对此，笔者认为在判断此类修改是否超范围时，可以从原始国际申请文件中记载的内容、申请人的修改动机及公共利益等多方面考虑。同时，也期望《专利审查指南》能够针对此类问题给出明确的规定。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》，2010 年。

作者：李慧玲

单位：专利局审查业务管理部

职务：主任科员

联系电话：62086691

电子邮箱：lihuilin@sipo.gov.cn

详细通讯地址：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局专利局审查业务管理部

邮政编码：100088

专利申请文件的修改超范围分析

Analysis on Amendment of the Patent Application File going beyond the Scope

章 放

摘 要：发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。在答复审查意见通知书时，申请人和代理人应该掌握好申请文件的修改原则，了解在各种典型类型下判断是否超范围时所应当注意的问题，根据具体案情采用恰当的处理方式，避免出现修改超范围的缺陷。

关键词：专利申请，修改，超范围，实质审查

一、引言

《专利法》第 33 条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。我国专利法之所以规定修改不得超范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果。[1]

从专利法的立法宗旨来看，对修改内容加以限制的根本出发点是为了平衡申请人和公众间的利益，因此修改应该在原申请文件记载的范围内进行是修改必须符合的一个最基本的条件。尽管如此，由于很多申请人或其代理人没有很好地掌握申请文件的修改原则，修改超范围问题仍然屡屡出现，导致审查周期不必要的延长，甚至导致一项有价值的发明创造被国家知识产权局驳回。从中可以看出，很多申请人或代理人对修改超范围的理解还存在一些盲区。

本文就笔者在实质审查过程中经常遇到的一些修改超范围问题加以分析，并结合了一些具有代表性的具体案例，希望能通过案例分析使得申请人清楚错误的根源以及如何避免类似的错误出现。

二、典型修改类型

判断修改是否超范围时，应当包括两个层次的判断过程。首先，判断修改后的内容和原申请记载的内容是否相同；如果不同，则要进一步判断修改内容是否能够从原申请直接且毫无疑问地确定。[2]其中“直接且毫无疑问地确定”可以理解为是指原申请文件未明确记载但隐含公开的信息。判断是否是隐含公开时，应参照公知常识或惯用技术手段等，将原申请文件明确记载的内容与公知常识或惯用技术手段进行合理的结合，在此基础上进行判断。但公知常识或惯用技术手段在判断过程中只是起到参照辅助的作用，并不能将其补入发明内容中。

以上可以作为判断修改是否允许的总体原则，对各种类型的修改情形都要以此为判断依据。下面将对申请人修改时容易出错的一些情形分别进行分析。

1.增加特征

在申请文件中增加内容是申请人进行修改的一种常见形式。如果是将原文件完全没有的特征写入，申请人通常都能意识到这是一种修改超范围的行为并尽量规避。但对于某些仅是为了使已有特征更明确或细化的新增内容，申请人往往认为这是在原始记载的范围之内而进行补入，然而此类新增内容也存在超范围的可能性。

案例：把说明书中记载的英文缩写词“(BCB)”补正为“苯并环丁烯(BCB)”。

在原始申请文件的任何地方都没有记载“苯并环丁烯”，修改依据只有英文缩写“BCB”。申请人陈述时认为“苯并环丁烯”的英文名称缩写就是“BCB”，这在现有技术中是非常公知的，将其补入说明书仅是对已有内容的一个解释，并不超范围。然而“BCB”并不仅限于“苯并环丁烯”的缩写，还可以是“苯并环丁烷”的缩写。尽管在本领域中“BCB”表示“苯并环丁烯”的情况更常见，并更符合本领域技术人员的一般习惯，但并不能唯一地确定“BCB”必然表示“苯并环丁烯”。因此，补入的“苯并环丁烯”不是能够从原文件毫无疑问确定的内容，这种补正是超范围的。但对于有通用特定含义的英文缩写，其具体含义是可以唯一确定的，则可以将其具体含义补入文件，例如将“CPU”修改为“中央处理器”等。

类似于这种起解释说明作用的补正，往往要基于其确定性程度来判断，如果不能从原文中唯一确定，则这种补正会存在修改超范围的缺陷。

2.改变特征

在申请文件的技术内容本身存在缺陷的情况下，申请人一般都需要修改技术特征以克服这些缺陷。然而在某些情况下，克服这些缺陷的同时容易伴随着产生修改超范围的问题。

案例：原申请文件的权利要求书记载了“一种镀制紫红至茶色反射镜时用的蒸发材料，紫铜的百分含量为 50%-70%，铬的百分含量为 30%-50%”。然而，整个文件都没有记载百分含量的类型，无法得知是质量百分含量、摩尔百分含量、还是体积百分含量。因此审查员指出权利要求书存在不清楚的缺陷。申请人随后对权利要求书和说明书进行修改，将技术方案改为“紫铜的质量百分含量为 50%-70%，铬的质量百分含量为 30%-50%”，以克服不清楚的缺陷。但是原文件没有写明百分含量的类型，本领域技术人员无法从原文件中唯一确定百分含量就是指质量配比，因此修改超范围。

在此案例中，由于原申请文件没有说明是何种类型的百分含量，无论是质量、摩尔、还是体积，都无法从原始文件中唯一确定，因此将任何一个补入申请文件都是超范围的。这属于原申请文件在撰写时就存在的固有缺陷，此种缺陷无法通过简单的补入特征的方式来克服。为了确保不至于因为此种撰写时的失误导致专利权的丧失，申请人可以选择“放弃”的方式，在权利要求书中删除相应特征。如果此特征在发明中是不可缺少的关键特征，那么申请人可以先不对申请文件本身进行修改，仅在答复通知书时的意见陈述中澄清问题，例如解释本领域技术人员一般都是采用质量配比，不会因为百分比缺少类型而导致无法实现发明。这样既不会因为文件修改而超范围，也可以使权利要求保护范围清楚地得到确认，根据禁止反悔原则避免在后续程序确认权利时可能产生争议。

3.技术方案的组合

一件专利申请中往往包含多个不同的技术方案或实施例。在申请实质审查过程中，由于已有的技术方案存在一些缺陷，申请人有时会从不同技术方案中抽取特征，将这些选自不同技术方案中的特征组合成一个新的技术方案并补入权利要求中。单就每个特征而言，都能从原申请文件中找到依据，看似“不超范围”。然而在某些情况下，这些“不超范围的技术特征”之间的组合则可能是“超范围”的。

案例：发明专利申请的主题涉及含有导电填充物的导电树脂，其中包括两个技术方案。方案一为导电填充物是针状导体，每个针状导体的长度为10~100um。方案二为导电填充物是四角形填充物，其形状为从结合点发散出4个针状导体且4个针状导体的顶点组成三角锥的4个顶点，但没有公开每个针状导体的长度。审查员指出两个方案都没有创造性。申请人就从两个方案中各抽取一部分特征组合成一个新的技术方案写入权利要求书和说明书中，此新的技术方案为：“导电填充物是四角形填充物，其形状为从结合点发散出4个针状导体且4个针状导体的顶点组成三角锥的4个顶点，每个针状导体的长度为10~100um”。

新的方案中的每个技术特征在原申请文件里都能找到原话，但这并不意味着整个方案就能从原申请文件中直接确定。原文件中没有任何描述提示针状填充物的长度可以适用于四角形填充物中的针状体。实际上，针状填充物是要单独充当导体，而四角形填充物中的针状体是四个配合起来一起充当导体，因此对这两种针状体的长度要求自然不同，而且其制造工艺也完全不同，所以原申请文件中两种填充物的针状体长度并不互相适用。可见，这种技术方案的组合是超范围的。

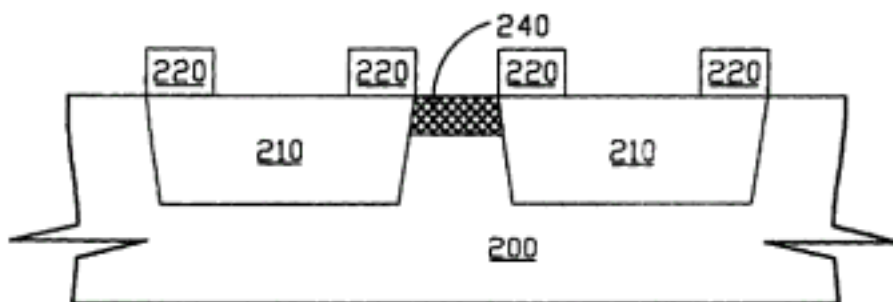
因此，在判断技术方案的组合是否超范围时，必须从整体上对技术方案进行把握，而不应该仅限于字面上的一致。

4.基于附图信息的修改

申请人对申请文件的修改通常是来自于原申请文件的原话，但在某些情况下，修改基于的信息仅来自于原始申请的示意图时，应当特别谨慎，因为在附图中显示的特定特征的方式可能是偶然的。

案例：申请人为了克服原权利要求的新颖性缺陷，在新的权利要求中增加了“闸极220不位于源极240的上方”的特征。该特征在原权利要求书和说明书中没有记载，仅是从说明书实施方式部分的附图（见图1）中可以明显地看出。

图 1



就附图本身而言，其只是一个示意图，并不具备类似于照片具有的精确性，其包含图中所示具体形状以外的可能性极高。如果闸极 220 的边界稍有偏离，就会有一部分位于源极 240 上方。因此，“闸极 220 不位于源极 240 的上方”是本领域技术人员不能从附图中唯一推知的结构。

此外，在考虑修改是否超范围时，不仅仅要考虑修改的技术特征本身，而且也应该考虑包含该特征的完整技术方案是否能从原始文件显而易见的推知。例如，申请日所提交的原始附图中无意识地公开了特征 A，即在提交申请时并不清楚、也没公开特征 A 能产生任何作用或者具有任何功能，但是在申请日之后，申请人在实践或改进发明时，突然发现特征 A 具有某种特定效果，因此在例如权利要求没有新颖性时，申请人将特征 A 补入权利要求，并以这种新的效果来证明特征 A 的作用，显然超出了原申请记载的范围。因为包含特征 A 的技术方案所能解决的技术问题在申请时申请人是不知道的，那么在申请日时申请人并没有真正完成以特征 A 为特征部分的技术方案。

综上所述，对于将附图中的特征补入权利要求中的情况，当其结构和功能是本领域技术人员清楚地、毫无疑问地从附图及整个文件中得出时，才允许将该特征补入权利要求中。

5.部分超范围的修改

修改后产生的新的特征往往包括多方面的含义，申请人在对其中某个方面关注的同时，可能会忽略其余方面的超范围问题。

案例：将原始文件中记载的特征“工艺温度可以是 60、80~100”改为“工

艺温度可以是 60~100 ”。

在修改后的新数值范围中，其包含的“60”和“100”的点值以及“80~100”的区间都是原始文件中记载的，是不超范围的。然而其包含的“60~80”这部分区间则没有在原始文件中记载，这部分区间是超范围的。

从这个案例中可以看出，虽然新数值范围中的点值都是原始文件公开的内容，但是新的区间则存在超范围的情形。因此，申请人在进行修改时，一定要对新修改特征的各个方面进行把握，确保每个方面的内容都是在原始公开的范围之内进行描述的。

三、结语

至此，本文分析了在专利实质审查过程中经常遇到的一些修改超范围的问题，这些问题也是申请人和代理人常常意识不到的，同时笔者还提出了一些可供参考的建议，希望能对申请人和代理人的工作有所借鉴。

参考文献

- [1] 国家知识产权局条法司.新专利法详解[M].知识产权出版社,2001:228-229
- [2] 中华人民共和国国家知识产权局.审查指南 2010[M].知识产权出版社,2010:243

作者：章放

单位：专利局电学发明审查部 主科

电话：62411612

邮箱：zhangfang@si po. gov. cn

地址：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局专利局电学发明部 100088

说明书有关部分修改的讨论

Discussion on amendment to related parts in description

樊延霞

摘要：本文希望通过对各国相关规定的比较，翻译欧洲第6版Case Law中相关的案例及举例性的说明，针对说明书修改中的现有技术的引入、技术效果/技术问题的修改、根据引证文献的修改，提出参考性的判断方法。

关键词：现有技术的引入、技术效果/技术问题的修改、根据引证文献的修改

在实际审查中，申请人对说明书的修改相对于权利要求书的修改是一个小众的事件，也基于此，大家对后者讨论得并不多，但是说明书修改中的现有技术的引入、技术效果/技术问题的修改、根据引证文献的审查，与技术特征的增加或减少等修改的审查相比，前者并不是更容易判断。笔者认为上述三类修改如果仅基于直接地、毫无疑义的判断标准考虑，可能存在思维上的瓶颈，本文希望通过对各国相关规定的比较，翻译欧洲第6版Case Law中相关的案例及举例性的说明，提出参考性的判断方法，以给大家在审查中提供参考和帮助。

一、 现有技术的引入

各国对将现有技术作为背景技术补入说明书（引入）通常是允许的，但对其引入条件作了相应的说明，具体如下：

中国：应当允许申请人将审查员通过检索发现了比申请人在原说明书中引用的现有技术更接近所要求保护的主题的对比文件的内容补入这部分，并引证该文件。应当指出，这种修改实际上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内容，但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身，且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术，因此是允许的。

欧洲：欧洲第6版Case Law中指出，在说明书中增加对现有技术参引不应解释为增加了违反Art.123（2）EPC的“主题”，因为无论是否参引，现有技术的修

改并不影响发明内容的公开。

在 T 211/83 中指出,为了详细说明本发明,可以在说明书中参引现有技术,或将其内容引入说明书中,因为这些内容对本发明很重要。

在 T 450/97 中指出,在审查阶段,发现了更接近的现有文件或理解本发明所必须的现有技术可以被增加。

在 T 1039/93 中指出,原申请中的某图被标记为现有技术,而实际上是本申请的核心技术,并且该核心技术也没有被公开,不能认为将该图的标记“现有技术”删除是违反了 Art.123 (2) EPC,相反,这样的修改是必要的,可以避免对技术错误的描述,修改后的说明书正确的描述了现有技术。

在 T 52/82 中指出,如果权利要求的前序部分用一个适当的本领域更普通使用的术语替代一个不易定义现有技术的特别术语,其更易于对本申请中的最接近的现有技术和本申请的主题进行定义,当修改后权利要求不包括超出原始申请内容的主题时,这种修改是允许的。

日本:根据专利法第 36 条第 4 项第 2 号的规定,要求记载先行技术文献的信息。在申请时说明书的“背景技术”一栏中增加现有技术文献情报时,把该文献所记载的内容合并到“背景技术”一栏的补正,通常对第三者没有预测不到的不利,是允许的。但是,增加涉及评价发明的情报、与申请发明的对比等信息或追加有关发明实施的信息的修改,或者增加了在现有技术文献中所记载的内容进而消除违反可能实施要件(法 36 条第 4 款第 1 项)(公开不充分)的修改/补正是允许的。

综上,笔者认为,随着科学技术突飞猛进,专利文献作为记载技术和法律信息的一种使公众能够了解发明内容及法律保护范围的独立文件,记载恰当的背景技术是必要的,而背景技术作为理解发明的重要部分,如果没有恰当的背景技术的说明,公众单独看专利文献,可能无法准确、快速的了解技术信息,因此将现有技术作为背景技术引入通常是允许的。对此,我国审查指南中指出,“这种修改实际上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内容,但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身,且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术,因此是允许的”,指南的上述描述似乎认为,上述对背景技术的修改是与专利法第33条的规定相违背的修改方式。根据欧洲第6版Case Law解释,将现有技术作为背景技术引入不违反EPC Art.123(2)的规定,是不属

于增加超出原始申请内容的主题，因为现有技术的引入并不影响发明内容的公开，只是对发明背景的一个说明，并不导致改变或增加发明要保护的主题。笔者认为，指南中的上述所指不应解释为现有技术作为背景技术引入超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因为专利法第33条是关于修改方式的最上位的法律规定，所有允许的修改均应该满足法律规定，所以笔者在此提一抛砖引玉性的建议，“这种修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身，故不属于增加或改变原说明书和权利要求书记载的内容，因此是允许的”。

但是，允许背景技术修改的前提是在没有违背先申请原则并且不破坏公众的利益为前提的。同时，因为增加现有技术可能导致申请人在该现有技术的基础上对涉及发明保护主题部分进行修改，所以对此要谨慎地进行审查，要注意其修改的动机，不能脱离增加现有技术只是为了说明本发明的背景的宗旨，要与增加了现有技术才能实现本发明相区别，或是与增加了现有技术使本发明增加了新的技术效果，而该效果在原申请文件并没有任何启示相区别。

二、技术效果/技术问题的修改

提到了将现有技术引入背景技术，就不得不提及技术效果/技术问题的修改，如上所述，申请人有可能在增加的现有技术的基础上增加新的技术效果/技术问题，或者基于其他原因对技术效果/技术问题进行修改。

中国：修改发明内容中与该发明的所要解决的技术问题有关的内容，使其与要求保护的主题相适应，即反映该发明的技术方案相对于最接近的现有技术所解决的技术问题。当然，修改后的内容不应超出原说明书和权利要求书记载的范围；修改发明内容中与该发明的有益效果有关的内容，只有在某（些）技术特征在原始申请文件中已清楚地记载，而其有益效果没有清楚地提及，但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无疑问地从原始申请文件中推断出这种效果的情况下，才允许对发明的有益效果作合适的修改。

欧洲：增加本发明相对于现有技术的技术效果不是必然违反Art.123（2）EPC。例如，如果某个技术特征在原申请文件中被清楚的公开，但技术效果没有完全提及，如果从原申请文件中基于普通技术人员的理解可以推出，可以增加，但是这种技术效果可以被本领域技术人员根据申请所属技术领域毫无困难的推导出时不是必然违反Art.123（2）EPC。在一定条件下，后提出的技术效果，即使不增加到本申请中，审查员在支持该权利要求的专利性时应该考虑该技术

效果。

美国：在专利申请中披露其本质上执行某功能或具有某属性、根据某原理进行操作或具有某优点的装置时，该申请中必须披露该功能、原理或优点，即使没有明确说出来，之后可以修改该申请以描述该功能、原理或优点，这不会引入新内容。上述的本质上的东西不能建立在可能的基础上。

日本：发明效果的追加：通常增加发明效果的修改/补正是超出申请时说明书等所记载的范围的。但是，在申请时说明书等明确记载发明的构造及作用、功能，并且由这些记载显然能得到的效果，这时的补正是允许的。并强调增加的技术效果对于本领域技术人员来说应该是根据原申请能自明的，以及原申请中是否给出能够实现该技术效果的任何启示。

综上，相对于我国的“直接地、毫无疑义”的标准，日本使用的标准是“这些记载显然能得到的效果”、欧洲是“根据原始提交的申请能够毫无困难地推出”、美国是“不能建立在可能的基础上”。

同时我国在创造性的判断中，审查员基于最接近的现有技术重新确定的发明实际解决的技术问题，发明的任何技术效果都可以作为重新确定该技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。“从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可”与前面的“直接地、毫无疑义地”的标准明显不同，如果申请人将审查员确定的技术问题加入，是否满足前者的规定呢？

笔者认为，审查员在创造性的判断中引入最接近的现有技术而重新确定的技术问题，很难界定是否是直接地、毫无疑义确定的内容，但应该是本领域技术人员根据原始提交的申请能够毫无困难确定的，并且并没有导致改变或增加发明要保护的主体。

在一定条件下，后提出的技术效果，即使不增加到本申请中，审查员在支持该权利要求的专利性时应该考虑该技术效果。

例：对比文件的涂层对熔点没有要求，本发明需要高熔点的涂层“特敷隆”才可以使用，申请人加入现有技术“特敷隆”的物理参数熔点，是否可以？对此，笔者认为，原申请给出了本发明需要高熔点的涂层“特敷隆”的启示，增加“特敷隆”的物理参数熔点，是用现有技术说明“特敷隆”的熔点，提供的是一种背景技术，并没有超出发明要保护的主体。

但是，在“毫无困难确定”的基础上，我们必须从说明书的整体考虑，尤其是每个构造或部件其公知的作用可能有多种，但是在原申请中没有启示使用了公知的特性的，且本领域技术人员根据原申请的记载也得不出该技术效果时，则不允许增加。

有时，申请人对技术效果/技术问题的修改通常是因为要说明本发明相对于对比文件具有/解决了不同的技术效果/技术问题，而这样的技术效果/技术问题，从原说明书中无法获得，这时要谨慎的进行审查。例：原申请中由 A 和 B 组成的物质具有除痒的效果，后为了说明本申请具备创造性，加入现有技术说明 A 物质具有灼烧感，增加加入 B 物质可克服 A 物质灼烧感，即引入公知物理特性，从而具备创造性。笔者认为，该现有技术不是为了说明本发明的背景技术，并且原申请中没有给出任何启示要利用 B 物质克服 A 物质灼烧感，本领域技术人员在初次阅读申请文件时根本得不到该信息，也就是说修改前后的信息不一致，增加了发明要保护的主题。

三、根据引证文献的修改

现有技术的引入和依据引证文献的修改存在着区别，前者被视为新增加的内容，而后者更多的是涉及如何引入已引证文献中的内容是允许的。

关于根据引证文献的修改，欧洲第 6 版 Case Law 中进行的详细的规定：

在 T 6 / 84 中，申请的主题是一仅仅以催化剂为特点的化学过程，该催化剂是含有摩尔比为 5 : 1 的硅/氧化铝合成剂。该催化剂的定义在说明书中记载要参引加拿大的专利文献。该文献中将上述催化剂定义为具有特定摩尔比的硅铝酸盐，同时具有一 X 射线衍射图。该判例中认为虽然该催化剂结构特征在本申请中并没有被提及，但是参引了上述专利文献，如果该参引清楚的成为本申请所保护的一部分，可以加入到本申请的权利要求中。然而，不允许从这些参数中挑出一个特征来限定，如摩尔比，除非有证据证明该特征可以单独限定，与其他特征没有协同关系，应该整体引入参引文献中的其他必要技术特征和衍射图。同时，因为该申请是仅仅以催化剂为特点的化学过程，将参引文献中的内容增加到权利要求中，会更好的限定该催化剂。

在 T 689/90 中，原申请的说明书并没有以任何方式暗示要将参引文件中的内容对原申请所保护某特征作进一步限定，或者暗示引入的特征清楚的成为本申请所保护的一部分。该案例中认为，初次看原申请时，上述引入的特征没有

被一眼认为是包括在原申请公开的内容。仅仅当满足下述条件的情况下，上述引入的特征才允许通过修改的方式增加到申请的权利要求书中：保护是针对或可能针对了上述特征；上述特征对于解决发明中(underlying)的技术问题有贡献；上述特征至少是清楚隐含地属于对原始申请中包含的发明的描述(Art. 78(1)(b))，因而也属于原始申请公开的内容；并且，上述特征通过在引用文献中的公开而被清楚定义和确认。

从上述判例中，我们可以看出，对于指引明确的原引证文献的内容，应该属于原始公开的内容，将其补入原申请文件中或对权利要求中的相关特征作进一步限定，符合专利法第 33 条的规定，但其引入的内容必须整体引入，即对引入特征有限定作用的所有特征，不能对其起限定作用的集合进行挑选、概括或是总结，并且引入的特征不能使其与原权利要求的其他特征产生新的协同关系。在 T 6 / 84 中，因为其申请是仅仅以催化剂为特点的化学过程，将引证文献中的内容增加到权利要求中，其增加的内容不会产生任何协同关系，因此会更好的限定该催化剂。

如果引证文件的目的是为了反映背景技术，其判断方法与现有技术引入一致，因为两者均不能对第三者的利益有预测不到的影响，所以也必须原始引入，在参考现有技术引入的判断方法的基础上，增加不能对引证文件或现有技术的内容进行概括或是总结，以及不能增加评价性的内容或与原申请中的内容结合概括出新的内容（也适用于现有技术引入），因为这种概括或是总结会超出发明要保护的主体。

综上所述，本文在上述修改需先从专利法第 33 条规定的立法本意上考虑的前提下——是否违背了在先申请原则，是否破坏了公众的利益，给出如下参考性意见：对现有技术引入的修改提出不能脱离引入现有技术只是为了说明本发明的背景的宗旨，要与增加了现有技术才能实现本发明相区别，或是与增加了现有技术使本发明增加了新的技术效果，而该效果在原申请文件并没有任何启示相区别，同时不能对现有技术的内容进行概括或是总结以及不能增加评价性的内容或与原申请中的内容结合概括出新的内容；对技术效果/技术问题的修改在“毫无困难确定”的基础上，我们必须从说明书的整体考虑，尤其是每个构造或部件其公知的作用可能有多种，但是在原申请中没有启示使用了某一公知的特性的，且所属领域技术人员根据原说明书的记载不能得出该效果，则是不允

许增加的，同时给出在一定条件下，后提出的技术效果，即使不增加到本申请中，审查员在支持该权利要求的专利性时应该考虑该技术效果；根据引证文献的修改，如果其参引的方式能使其清楚地成为本申请所保护的一部分，可以加入到本申请的权利要求中，但是不允许从引证文献挑出一个特征来限定，除非有证据证明该特征可以单独限定，与其他特征没有协同关系，应该整体引入引证文献中的其他必要技术特征，如果参引只是为了反映背景技术，其修改的判断方法与现有技术引入是一致的。

以上给出的参考意见以专利法第 33 条的立法原则作为总的指导思想提出的，希望能更好地指导审查实践，其中会存在不成熟之处，希望各位同事指正。

参考文献

- [1]《审查指南》，知识产权出版社，2010 年版
- [2]说明书充分公开及申请文件修改超范围研究// 国家知识产权局学术委员会，中国：2007
- [3]欧洲 Case Law 2006 版

作者：樊延霞

单位：专利复审委会材料申述处

职务：主科

联系电话：13693690150，62801746

电子邮箱：fanyanxia@siipo.gov.cn

详细通讯地址：北京市海淀区北四环西路 9 号 银谷大厦 11 层 1104 室 100190

浅谈修改超范围

姬利永

近年来，修改超范围问题大量出现在发明专利申请的实质审查过程中。本文尝试对实质审查过程中权利要求的修改超范围问题进行浅析。

根据专利法第三十三条的规定，对专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对此，“审查指南”给出了进一步解释，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接、毫无疑问地确定的内容。

在审查实践中，笔者发现，对权利要求修改超范围的审查过于严格，而且倾向于形式化、教条化。这样通常会使得审查偏离实质性的发明内容，而拘泥于文字表述。对此，笔者认为，对修改超范围的考量应该充分考虑本领域技术人员的理解能力。以下通过几个示例，对超范围问题进行具体分析。

1) 示例 1

一份关于电子器件连接器的发明专利申请，说明书记载了，

“依照实施例，圆顶和/或压力接触件可以限定圆顶以外的形状，例如通过定义具有中空或空区域以上的高度的椎形、气泡形、凹形、坑形、凹槽形、半球形或各种其它适当的形状。”

根据以上记载，申请人向独立权利要求添加了新的限定“所述压力接触件具有中空或空区域以上的高度的形状”。

在审查意见中，审查员认为这一修改超范围，理由是：根据以上记载，“具有中空或空区域以上的高度”用于限定“椎形、气泡形、凹形、坑形、凹槽形、半球形”，由此不能直接、毫无疑问地拓展到“具有中空或空区域以上的高度”的各种形状；而且，虽然文字上列举了“各种其它适当的形状”，但是本领域技术人员不能从这一表述中直接、毫无疑问地得到除了“椎形、气泡形、凹形、坑

形、凹槽形、半球形”以及“圆顶形”之外的其它形状。

类似的审查意见在审查实践中十分常见，审查员的观点完全基于文字表述（例如以上的修饰关系），而没有考虑本领域技术人员的理解能力。

对于本示例，笔者认为，说明书所记载的“具有中空或空区域以上的高度”是对形状的一种完整而充分的限定，即使不列举具体形状，本领域技术人员也可根据该限定直接、毫无疑问地确定符合该限定的形状；再者，说明书对该定义给出了充分多的实施例以使本领域技术人员能够理解该限定，但是为了达到说明书清楚地描述发明的要求，说明书不可能对该限定所包含的所有例子进行穷举，只能用“各种其它适当的形状”之类的词汇表示省略。因此，根据说明书中所记载的“具有中空或空区域以上的高度”这一完整而充分的限定以及说明书中充分公开的实施例，本领域技术人员可以直接、毫无疑问地确定符合该限定的各种形状。

2) 示例 2

一份关于微处理器体系结构的发明专利申请，说明书记载了，

“本发明涉及使用其数量少于两条或更多条指令中任何指令所包含的微操作 (uop) 数量的 uop 表示所述两条或更多条指令的技术。...图 1 示出指令队列 101，其中的指令在由解码器 105-120 解码成 uop 之后将由处理器执行单元 150 执行。在一个实施例中，第一指令由解码器 105 解码而相应的 uop 则存储在寄存器 140 内，第二指令由解码器 110 解码而相应的 uop 则存储在寄存器 135 内，第三指令由解码器 115 解码而相应的 uop 则存储在寄存器 130 内，并且第四指令由解码器 120 解码而相应的 uop 则存储在寄存器 125 内。在其它实施例中，被解码的 uop 可被存储在其他存储结构中或被组合入一个或多个寄存器。”

基于以上记载，申请人向独立权利要求中添加了新的技术特征“将至少两条指令解码成至少两个微操作 uop 的解码器”。审查员认为，这一修改超范围，说明书中没有记载如上限定的解码器。在答复审查意见时，申请人将该技术特征进一步修改为“将至少两条指令解码成至少两个微操作 uop 的至少两个解码器”。对此，审查员仍然认为，原说明书只记载了四个解码器，分别用于解码第一、第二、第三、和第四指令，因此“至少两个解码器”超范围。

这一示例涉及权利要求修改中对数量的限定。在审查实践中，笔者发现，

如果说明书在具体实施例中以举例方式限定某一特征(例如本示例中的解码器)的数量,则审查员倾向于认为其它数量的实施方式不能从原说明书直接、毫无疑问地确定,相关的修改也不能被接受。

对此,笔者认为,对说明书的理解应该站在本领域技术人员的角度,不能完全拘泥于具体实施例。在本示例中,说明书教导了,该发明涉及“使用其数量少于两条或更多条指令中任何指令所包含的微操作(uop)数量的uop表示所述两条或更多条指令的技术。”而且,具体的操作步骤是首先将至少两条指令解码成uop,然后用单个融合uop表示多个uop,从而减少uop的数量。对于解码过程,作为示例,附图1示出指令队列101由解码器105-120解码成uops,其中第一指令由解码器105解码成uop,第二指令由解码器110解码成uop,依此类推。就发明原理而言,本发明侧重于教导通过用单个融合uop表示多个uop来减少uop的数量。而对于解码过程,本领域技术人员完全能够理解,可以采用任意数量的解码器来解码指令队列101中的多个指令,而且也可以采用一一对应之外的解码方式,只要多个指令被解码成相应的uop即可。因此,通过对发明原理的充分理解并且基于说明书所公开的实施例,本领域技术人员完全能够得到包含任意数量解码器的实施例。换言之,包含任意数量解码器的实施例能够从原说明书直接、毫无疑问地确定。由此可见,以上两种方式的修改都没有超出原说明书记载的范围。

通过以上两个示例,笔者强调了在判断对权利要求的修改是否超范围时,应该充分考虑本领域技术人员的理解能力。实际上,专利法的本质是发明人在专利说明书中将其发明向公众公开,同时作为回报,获得对该发明的合理保护,以此来鼓励社会上的发明创造,提高科学技术水平。但是,如果将对权利要求的修改限制在与说明书的表述和实施例的公开僵化一致,而使得修改后权利要求的保护范围被限定在几个具体实施例上,则侵权者很容易通过微小改动而绕开所保护的具体实施例,从而免费获取发明成果。这显然有失公允,同时也违背了合理保护的初衷。相反,如果充分考虑了本领域技术人员的理解能力,原说明书和权利要求书所记载的信息远超过字面表达的内容,某些就字面表述而言超范围的修改实际上落在了原始记载的范围之内。因此,只有基于本领域技术人员的理解能力考量权利要求的修改,才能确保发明创造能够得到合理的保

护。

作者：姬利永

单位：上海专利商标事务所有限公司 电学物理代理部专利代理人

电话：(86-21) 6485 3500 转 424

邮箱：info@sptl.com.cn

地址：中国上海市桂平路 435 号 邮编 200233

漫谈专利法 33 条

张 欣

摘 要：本文结合专利代理工作实践探讨了有关专利法 33 条（A33）的若干问题，包括：A33 的审查依据、怎样正确理解“超范围”、怎样确定“原说明书和权利要求书记载的范围”、关于分案申请的修改、有关 A33 的法条竞合问题、关于明显错误的修改。

关键词：专利法 33 条 修改超范围 分案申请 法条竞合

适用专利法 33 条（以下简称 A33）的审查意见，俗称“修改超范围”，是专利代理人在日常工作中经常会遇到的问题。笔者 5 年前有幸成为事务所的一名专利代理人员，伴随着工作年限的增加，对 A33 有一个不断认识和思考的过程，期间也收获了些许经验和感悟。在此希望将自己在工作中积累的点滴心得与大家分享，同时也提出一些自己尚有困惑的问题，希望得到大家的指教。

1. A33 的审查依据 - 何为“原说明书和权利要求书”

A33 规定“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，所以“原说明书和权利要求书”所记载的内容是 A33 审查的依据。对于一件专利申请，准确地确定“原说明书和权利要求书”，是正确分析和答复适用 A33 条的审查意见的前提。

“原说明书和权利要求书”，顾名思义，就是“原申请文件”中的说明书和权利要求书。那么，什么又是“原申请文件”呢？具体来说，对于一件国内申请或巴黎公约申请，其指的是向中国专利局原始提交的申请文件（不是优先权文件）；对于分案申请，其指的是母案原申请文件；对于 PCT 申请，在办理进入国家阶段的手续后，国际申请具有了国家申请的法律效力，其“原申请文件”指的是原始提交的国际申请的文本（不包括在国际申请阶段所作 PCT19 条修改、PCT34 条修改，也不包括进入国家阶段所作的 PCT28 条修改或 PCT41 条修改）。

对于 PCT 进中国的外文案，还需要注意，尽管其“原申请文件”指的是国际申请的文本，但是进入国家阶段后，专利局将针对其中文译文进行实质审查，

此时申请人如果直接以国际申请文本为依据进行修改将是不符合 A33 的规定的。当然，并不能因此认为“中文译文”才是原始申请文本，因为译文的内容仍然受到国际申请文本的制约(二者在内容上应完全一致)，一旦发现有译文错误，则需要通过改正译文错误程序予以纠正。如果能够领会基于 A33 的“修改(amend)”和对译文的“改正(correct)”在法律意义上的区别，那么就不难理解“原申请文件”和“译文”在法律效力上的区别了。

2. “修改超范围”并不是“扩大保护范围”

一种常见的修改权利要求的方式是将权利要求的上位概念进一步限定为下位概念。对于这种缩小保护范围的修改，审查员有时会发出适用 A33 的审查意见。刚刚接触实审工作的代理人对此往往有一个疑惑：限定后的权利要求的保护范围和原来相比不是更小了吗？既然申请人通过修改缩小了保护范围，为什么还被认为是“修改超范围”呢？

该问题的关键是对“超范围”应作何理解。实际上，审查员基于 A33 审查的是申请人所做的修改是否超出了原说明书和权利要求书所记载的技术内容的范围，而不是修改是否扩大了原权利要求的“保护范围”。

结合一个例子来具体说明这个问题。

原权利要求 1：一种电加热设备，其特征在于，包括：...；支承部件。

修改后的权利要求 1：一种电加热设备，其特征在于，包括：...；弹性支承部件。

修改后的权利要求 1 中，“支承部件”被限定为“弹性支承部件”，因此该技术方案排除了使用非弹性支承部件的实施方式，其保护范围小于原权利要求 1。然而，在基于 A33 进行审查时，需要考察的是原说明书和权利要求书中有没有记载采用了“弹性支承部件”的实施方式。如果没有相应记载，则认为当前修改的权利要求 1 的技术方案并没有记载在申请日所提交的申请文件中。这种超出原申请记载范围的限定性修改是对原申请文件所记载的技术方案的补充。由于这种补充内容并不构成申请日所提交的申请文件的一部分，不应享受当前申请的申请日，因此申请人不能在当前申请中要求与该补充内容相关的专利利益，否则就违背了专利法的“先申请原则”，造成对其它申请人的不公。

可能有人会觉得，这种缩小保护范围的修改，是申请人对自己权益的一种

部分放弃，降低了专利权对社会公众行为的制约，所以即使原申请文件没有直接予以记载，专利局也可以网开一面。这种想法看似合理，但在我国现行专利法律体制下是行不通的。首先，需要再次明确的是，对于修改后的权利要求，A33 审查的是原说明书和权利要求书“有无记载”新权利要求的技术方案。至于新权利要求的保护范围“是否大于”原权利要求的保护范围，并不是 A33 所审查的内容（实际上，只要不超出原说明书和权利要求记载的内容，新权利要求比原权利要求保护范围大并不违反 A33 的规定）。其次，利用原申请未记载的补充内容来限定原权利要求，虽然缩小了保护范围，但申请人并非不能从中得益。还是用上面的电加热设备的例子，假设在审查新颖性时，审查员检索到了记载相同电加热设备的对比文件 1，其中支承部件 112 是刚性部件，此时检索到的下位概念（刚性支承部件 112）即可用于揭示原权利要求 1 中的上位概念（支承部件）。如果允许申请人在权利要求 1 中使用“弹性支承部件”的特征，由于“弹性支承部件”和“刚性支承部件”是两个不同的并列下位概念，那么对比文件 1 就不能破坏修改后的权利要求 1 的新颖性了。申请人在撰写申请文件时，可能没有检索到，或没有考虑到现有技术中已经有采用“刚性支承部件”的方案，在公开自己的技术成果时未对现有技术加以有效规避，因此导致了新颖性审查的不利结果。如果允许申请人通过事后的修改来克服申请文件的“先天缺陷”，显然是有违公平的。

还有一种情况，即申请人用原先未记载的内容来限定的不是独立权利要求，而是从属权利要求。有人觉得，既然独立权利要求所主张的最大保护范围已经给定了，从属权利要求无论怎么改都落在独立权项的最大保护范围之内，因此应网开一面。其实这种做法依然是有违公平的，因为专利并不是一旦授权就高枕无忧，其后也许还要经历无效程序。在无效程序中，如果针对独立权利要求的无效理由难以抗辩，那么从属权利要求中的特征或许会成为维持专利权部分有效的关键。让专利权人基于超范围的内容而在无效程序中获得有利结果显然是有违公平的。

总之，在处理 A33 的问题时，应走出“比较保护范围”的误区，谨记 A33 审查的是原申请文件“有无记载”修改后的技术方案，而不是去比较权利要求修改前后保护范围“有无扩大”。

3. 怎样确定“原说明书和权利要求书记载的范围”？

怎样确定原说明书和权利要求书记载的范围？《专利审查指南》第二部分第八章第 5.2.1.1 节给出的定义是：“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。

对于“文字记载的内容”，比较好理解，即原说明书和权利要求书中直接以文字方式记载的各种技术内容。需要指出，此处的“文字记载”应作扩大化解释，其除了指语言文字，也包括在原说明书和权利要求书中记载的数学式、化学式、图表、程序代码等内容。另外，说明书附图中也可能有文字内容（如流程图），其也应属于“文字记载的内容”。还需指出，摘要并不属于“原说明书和权利要求书”，因此摘要中记载的内容是不能作为修改依据的。

对于“能直接地、毫无疑义地确定的内容”，是要求本领域技术人员在阅读原说明书（包括附图）和权利要求书后，可以唯一确定的、没有任何歧义的信息。例如，由“视窗操作系统”可确定其指的是微软公司的 Windows®操作系统；由“分子量为 44 的炭氧化物”可确定其指的是 CO₂。在实际操作中，专利局对于“直接地、毫无疑义地确定”这一标准的审查是非常严格的。原则上说，基于上位概念而使用原先未记载的下位概念是不行的，比如申请人将“CO₂”改为“干冰”，而原申请文件中并未指出所使用的“CO₂”的温度是低于其凝点的（或指出其为固态），则该修改将不符合 A33 的要求。同样，基于下位概念而概括使用原先未记载的上位概念也是不行的，比如原申请文件中记载了使用氯气水溶液或溴气水溶液来杀毒，修改时使用原先未记载的“卤素气体水溶液”将不被接受。还应指出，如果“卤素气体水溶液”是记载在原权利要求中的，则该特征应被视为是满足 A26.4 的合理概括。由此可以看出 A33 对于合格修改的要求是非常严格的，即便是合理概括，只要原先未加记载，也是 A33 所不允许的。

当然，“直接地、毫无疑义地确定”并不仅仅是从文义上来确定。“直接地、毫无疑义地确定”的判断主体是本领域技术人员，该主体应该有充分的知识水平和判断能力，从申请文件的整体内容出发并根据公知常识，从文义上可能存在的多种情况中排除技术上明显不合理的情况。如果经过这样的“去伪存真”后可确定得到唯一的技术信息，则基于该技术信息的修改应得到准许。例如，一件

为病人输氧的医疗设备的申请,原申请文件中对到病人鼻腔的输氧管中的“氧流速”范围进行了记载,申请人后来将权利要求中的“氧流速”改为“氧气流速”。这种修改应该是符合 A33 的要求的,因为尽管从文义上看“氧流速”可能是“氧气流速”也可能是“液氧流速”,但向病人鼻腔供氧显然是送氧气而不可能是送极低温的液氧,因此可以排除“液氧流速”的情况。

此外,对于权利要求的 A33 审查是从权利要求的整体上进行审查,要求经修改的技术方案作为一个整体有修改依据,而不是仅仅为每个特征找到出处就可以。换言之,申请人不能通过将原申请文件中的特征随意组合得到新技术方案,不能将一个实施例中的技术特征任意组合到另一个实施例中去。例如,一种关于信号发射机和信号接收机的申请,原申请文件在发射机实施例中提到可采用全向天线,而在接收机实施例中未提及。如果申请人希望在接收机权利要求中加入有关“全向天线”的特征,则不被允许。

从专利局近年来的审查情况来看,对于 A33 的审查标准有日益从严的趋势。目前按照专利局内部的质检要求,A33 的审查错误属于性质比较严重的错误,因此审查员对于没有充分修改依据的修改通常不予接受,特别是在对“直接地、毫无疑义地确定”的判断上卡得非常严。因此,代理人在进行修改时,应十分细心谨慎,对于有直接文字记载的内容,应指出记载的出处,对于无文字记载但可直接地、毫无疑义地确定的内容,应对推导过程进行充分说理。

4. 关于分案申请的修改

一件分案申请的修改其实有两种:一种是在母案基础上撰写分案申请文件并提交;一种是在分案申请的审查阶段作进一步修改。在分案审查阶段,适用于分案修改的法条也有两种:A33 和 R43.1,它们在适用上有什么区别呢?

《专利审查指南》第二部分第六章第 3.2 节指出:“分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。否则,应当以不符合专利法实施细则第四十三条第一款或者专利法第三十三条规定为理由驳回该分案申请”。可见,审查指南对分案修改超范围的审查采取的是“择一适用”原则,既可适用 R43.1,也可适用 A33。

对于分案申请的审查,R43.1 的审查依据显然是母案原始记载的范围。那么 A33 的审查依据呢?到底是母案原始记载的范围,还是分案原申请(分案首次提交的文本)记载的范围呢?目前审查部门的审查标准是,无论适用 A33 还

是 R43.1,“修改超范围”的审查依据都是母案原始记载的范围。

可以看出,目前审查部门对于 A33 和 R43.1 的适用时机和审查标准采用无差别对待的办法。总结起来就是:对分案“修改超范围”的审查,既可适用 R43.1 也可适用 A33,而且审查的基准都是“母案的原说明书和权利要求书”。

在代理实务中,除了可基于母案 A 提交分案 B,还可基于分案 B 的单一性缺陷提交二级分案 C 的情况。那么这个二级分案 C 的对应“母案”是哪个申请?对此,应该谨记,母案是唯一的,无论是一级分案 B 还是二级分案 C,它们的母案都是 A,审查“修改超范围”应以 A 原始记载的范围为准。

理论界还存在一种观点,认为 R43.1 和 A33 应针对不同情况差别化适用,具体而言,适用 R43.1 进行审查的是原始提交的分案申请文件,审查依据是母案原说明书和权利要求书;适用 A33 进行审查的是提交分案申请后所作的“进一步修改”,审查依据是分案申请时首次提交的说明书和权利要求书。笔者认为,这种观点从法理上讲有其合理之处。不过由于该观点和审查指南“择一适用”的要求有所冲突,并且和当前的审查实践并不相符,在此不进一步展开。

5. A33 和其它法条的竞合问题

在本文前一节讨论分案修改时已经指出,对于分案申请超范围的审查,可以适用 A33 和 R41.3 进行审查,目前专利局对这两个法条并无差别化适用的要求。因此,对于 A33 和 R41.3 的竞合,任择其一适用。

A33 和 R51.3 有时会存在竞合。如果申请人提交的修改不是针对审查意见作出的,同时修改本身又有超范围的内容,则同时存在适用 R51.3 的缺陷和适用 A33 的缺陷。从审查程序上说,当认定修改文本不予接受时,不再基于其它条款进行审查,因此审查意见适用的条款是 R51.3。另外提一下,对于不符合 R51.3 的修改,审查结论是“不接受”,而对于不符合 A33 的修改,审查结论是“不允许”,请读者注意二者措辞上的区别。

在基于 A33 对修改进行审查时,违反 A33 的“修改超范围”可以有多种表现形式,并因此导致 A33 和其它法条的竞合。例如,如果在权利要求中增加的特征在说明书中无记载或记载不一致,则增加的特征实际上也导致了 A26.4“得不到说明书支持”的缺陷。由于“不支持”的缺陷是“修改超范围”导致的,因此应针对问题的根源,适用 A33 发出审查意见。同样,如果增加的特征本身含混不清,

则其实际上也导致了 A26.4“不清楚”的缺陷，但问题的根源仍是“修改超范围”，应适用 A33 发出审查意见。作为对比，考虑另一种情况：如果原说明书中有记载总的方法流程的图 1，又有描述总流程各步骤的具体实施细节的图 2 - 3，申请人修改时撰写了和图 1 的总流程一致的方法独立权利要求，则该方法独立权利要求可能由于缺少各步骤的具体实施细节而被认为存在 R20“缺必要技术特征”的问题。由于作为修改提交的该方法独立权利要求和原申请图 1 的总流程是一致的，因此无“修改超范围”的问题。此时并未发生法条竞合现象，应直接适用 R20 以“缺必要技术特征”为由发出审查意见。

对于 A33 和其它法条的竞合，可以从法理上作进一步理解。申请人在审查阶段提交的修改，首先应满足专利审查的程序要求，即修改内容的提交时机应正确，对于错过主动修改时机，且未针对审查意见的修改，将不予接受(R51.3)。如果修改是应予接受的，则首先应审查是否“修改超范围”(A33)，因为修改内容必须不超范围，才有请求专利权益的资格。确认修改内容满足 A33 后，再启动基于其它条款的审查。

对于法条竞合问题，由于确定适用何种法条是审查员的工作，因此代理人通常不必深究。不过，代理人在答复时应严格针对适用的法条进行答复，例如，对于以“得不到说明书支持”为具体理由的 A33 审查意见，代理人在意见陈述时不应以“得到说明书支持”为结论，更不应以“符合 A26.4”为结论，而应明确指出修改/陈述克服了不符合 A33 的问题。

另外，根据实质审查的听证原则，通常一条权项被同一审查部门两次以上地审查出适用同一法条的错误时，审查员可发出驳回决定。因此，如果审查员明显适用法条错误并可能因此导致听证原则被不恰当地提前满足，代理人还是应该据理力争，指出法条适用的不当之处。

6. 由合法修改导致其它缺陷的情况

某些时候，申请人的修改本身是符合 A33 的规定的，但修改的内容又导致其它缺陷。例如，在本文前一节中已经给出了通过合法修改引入了“缺必要技术特征”的独立权项的例子。又比如，申请人将说明书中记载的“HD-DVD”加入权利要求，而审查员认为缩写“HD-DVD”的技术含义不属公知范畴，导致权利要求不清楚。这类情况可以称之为“由合法修改引入了有缺陷的内容”。

由合法修改导致缺陷的另一种情况是“由合法修改引起申请文件其它部分的缺陷”。举几个简单的例子：申请人删除一条从属权项后没有对其后的权项重新编号；申请人修改独立权项的主题名称后没有对从属权项作对应修改；申请人删除或增加了权利要求所请求保护的主体类型后没有对发明名称作相应修改。

由此可见，申请文件的各个部分作为一个整体是紧密相关的，往往牵一发而动全身。代理人在进行修改时要有全局意识，不仅要考虑是否满足 A33 的要求，是否能可达到修改本身的目的，还要考虑修改是否会导致其它缺陷。

关于“由合法修改引起申请文件其它部分的缺陷”，笔者还遇到过一些特殊的、尚存争议的情况，现一并列出，望读者赐教。

1) 对于涉及计算机程序的发明，允许撰写和反映计算机程序流程的方法权利要求完全对应的“虚拟装置”权利要求。在审查实践中，如果方法权项和装置权项一一对应，则装置权项的审查结果将和方法权项一致；如果不一一对应，则按照一般审查原则，将装置权项作为物理实体装置来独立审查，这往往导致“不清楚”或“不支持”（A26.4）的审查结论。基于该前提，设想一种情况：申请文件中原本有一一对应的方法权项是和装置权项，然后申请人删除了方法权项（“删除”这种修改显然是允许的），则剩下的装置权项成了“光杆司令”。此时该装置权项会不会丧失“虚拟装置”的身份，并因此收到“不清楚”或“不支持”（A26.4）的审查意见呢？

2) A26.3 对说明书提出了充分公开的要求。一般来说，对于请求保护的发明，说明书中应予以充分公开。而对未请求保护的发明，即使说明书公开不充分，审查员也可不发出 A26.3 的审查意见。基于该前提，设想一种情况：原说明书中描述了发明 A 和发明 B，对发明 A 实现了充分公开，对发明 B 虽给出实施例但未达到充分公开的要求，原权利要求书仅请求保护发明 A（权项 1）。随后申请人通过修改加入了请求保护发明 B 的权项 2。如果权项 2 的方案和说明书中有关发明 B 的实施例一致，则修改满足 A33 的要求。但此时，由于请求保护的发明 B 在说明书中未充分公开，审查员可发出“说明书公开不充分”（A26.3）的审查意见。

7. 对于明显错误的修改

原申请文件中的明显错误，包括打字错误、语言表述不通顺、技术用语使用不当、逻辑上的明显矛盾等。原则上，对于明显错误的修改也按照 A33 依法审查，并无特别规定。从代理工作实践的角度来说，对于明显错误的修改，审查的具体要求是该错误能够被立即发现，且能够立即知道如何改正。以下举两个例子以作说明。

例 1：权利要求中记载“60 - 90 的沸水”，如果通过阅读申请文件后得知，水的作用是给某部件加热，并不要求水处于沸腾状态，则可立即发现原记载“60 - 90 的沸水”是错误的，且可知其应改为“60 - 90 的热水”。

例 2：原申请文件描述一种民用光学通信设备，其中记载“连接光纤长度是 $10\mu\text{m}$ ”，而实际上 $10\mu\text{m}$ 的光纤由于过短没有任何实际应用价值（至少在民用领域是如此），则可立即发现原记载“连接光纤长度是 $10\mu\text{m}$ ”是错误的。然而，到底是数值“10”错了，还是长度单位“ μm ”错了，正确的数值或长度单位应是什么，无从而知。如果申请人将“ $10\mu\text{m}$ ”改为“ $10^5\mu\text{m}$ ”或“10cm”，但未能指出修改后的长度在原申请中的具体出处，则该修改将不被接受。

注：以上两个例子的素材取自 2010 年 8 月在北京举行的“电学领域专利审查与专利代理交流研讨会”。

作者：张欣

单位：上海专利商标事务所有限公司电学物理专利代理部专利代理人

电话：(86-21) 6485 3500 转 436

邮箱：xin.zhang@sptl.com.cn

地址：中国上海市桂平路 435 号 邮编 200233

超范围案例初探

陈 炜

摘 要：随着专利局审查员对超范围审查的渐渐严格执行，审查意见中出现越来越多关于修改超范围的问题。在本文中，笔者试图通过几个案例来探寻超范围的具体标准，哪些是可能被接受的修改，哪些往往会被审查员所拒绝。

近年来，随着专利局审查员对超范围审查的渐渐严格执行，审查意见中出现越来越多关于修改超范围的问题，而由于各个审查员、实审部门和复审委对于超范围的认定标准存在差异，从而导致业界对于超范围的争论一直在持续。笔者认为，专利实审部门审查员往往对于超范围的标准掌握较严，难免有矫枉过正之嫌。在本文中，笔者试图通过几个案例来探寻超范围的具体标准，哪些是可能被接受的修改，哪些往往会被审查员所拒绝。

修改超范围的法律基础主要包括两个法条，即专利法第 33 条和实施细则第 43 条第 1 款：

- 专利法第 33 条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
- 专利法实施细则第 43 条第 1 款规定：分案申请不得超出原申请记载的范围。

基于以上法条就可以确定进行超范围判定时原说明书和权利要求书的记载的范围：对于专利申请的修改，该范围就是原始提交的说明书和权利要求书；而对于提交分案申请，该范围就是作为基础的最早申请的原始提交的说明书和权利要求书；而对于 PCT 申请，该范围就是 PCT 国际公开的原文，这样，在必要情况下可以通过改正译文错误来克服超范围的缺陷。

以下笔者将通过几个案例对超范围作分类说明，为了便于说明，笔者将“原

说明书和权利要求书的记载的范围”和“原申请记载的范围”统称为“原揭示范围”：

一、上位概念和下位概念

案例 1：

假设原揭示范围仅仅记载了“终端”，而在修改或分案申请中描述为“移动站”，这样的修改一般是不被接受的，即使本领域技术人员公知移动站就是一种终端。

同样，假设原揭示范围仅仅记载了“移动站”，在修改或分案申请中也不允许描述为“终端”。

结论：以上两种情况都属于超范围，而只有当原揭示范围同时描述了上位概念和下位概念，例如“诸如移动站……等的终端”这样的语句，才允许在修改或分案申请中描述该上位概念和该下位概念。

案例 2：

修改的权利要求描述了“在所述电介质基板上将多个封闭对称形状印制成通过将所述封闭对称形状对称地放置成周期性图案形成的导电网状物，其中所述多个封闭对称形状中的每个封闭对称形状与其他封闭对称形状都分离”，审查员认为该修改超范围，因为原揭示范围的实施例仅仅描述了“封闭对称形状为线性排列”的情况。

申请人在答复中陈述了：说明书中描述了“整个网状物可以由一种特殊形状构成或者可以是大量不同类型的形状的集合。该集合可以遵循设定图案或任意图案”以及“在优选实施例中，所耦合的形状的周期性放置形成了对称图案，诸如但不限于，图 1 所示的线形对准结构”，因此本领域技术人员根据以上描述可以根据特定需要和环境将导体网状物中的形状集合设置成设定图案或任意图案，而线性分布仅仅是其中一个具体的实例。

对此，复审委给出意见如下：本申请的说明书中仅记载了将各个形状周期性放置并呈线性分布，依据本申请文件所记载的内容，所属技术领域的技术人员难于预见该功能性限定所概括的除说明书所述方式之外的其他方式也能解决其技术问题并达到相同的技术效果。虽然说明书中提到了“设置成设定图案或任意图案”，但没有给出具体的例子，因此该修改仍然是超范围的。

结论：只有当原揭示范围除了所描述的特定实施例外还列出其他具体实例（而不是一般性没有实质内容的描述），修改中才允许使用较上位的描述。

案例 3：

修改的权利要求描述了“跳过所述多个输出位置中的 n 个位置”，审查员认为说明书实施例仅描述了跳过一个位置的实施例，因此超范围。

申请人对此作出陈述：虽然说明书实施例部分描述了一个位置，但是其中还描述了“熟悉本领域的技术人员将容易理解，除了实体设计和时间设计的限制以外，跳过的数量不受任何的限制”，而最终审查员接受该陈述并认定修改不超范围。

结论：针对一些涉及特定数量特征的实施例，说明书较佳地应包含不限于该特定数量的表述，否则在修改和分案的权利要求中往往被要求限定为该特定数量，造成申请人利益不必要的损失。

二、分案申请中的再次概括：

假设原揭示范围仅记载了一个完整的检测噪声的方法流程，而在分案的权利要求中将该方法流程的其中几个步骤撰写为一种用于滤波的方法，这样的权利要求一般是不允许的。

结论：在该情况下，分案要求保护的技术方案实质上是母案实施例的一个组成部分，权利要求全部特征所限定的技术方案在原揭示范围中并没有明确记载，而仅仅是对说明书中部分工作流程的概括，是整体系统中的一个部分。同时其中具体技术特征在原揭示范围中有记载也并不能证明所限定技术方案整体有记载。因此，该种情况一般被认定为超范围。

三、修改中的适当概括

修改后的权利要求书描述了

“一种用于无线通信系统中的设备，该设备包括：

接收机，用于接收发送的消息的序列；

度量计算器，用于计算多个假设消息中每一个的度量值，所述多个假设消息对应于所述发送的消息的至少一个未知信号特征的多个假设，其中，所述度量值是通过将所接收序列与对被评估的假设消息进行重新编码后生成的序列进行相关而导出的能量的函数；

所述设备还配置为选择具有最佳度量值的假设消息作为所述发送的消息。”

审查员在审查意见中指出：说明书中所描述的通信设备中还包括其他部件（解码器、解调器等），因此以上权利要求的修改是超范围的。

申请人对此进行说明：由于本发明实质针对度量计算器的功能及其配置，因此这些其他部件与本发明的技术方案并不密切相关并且能够根据现有技术来实现。因此，本领域技术人员根据以上内容能够将接收机中的其他部件看作为通信设备中一个装置，从而该权利要求所保护的技术方案能够从本发明说明书的揭示内容中直接并毫无疑问地导出。

审查员进一步指出：原说明书和权利要求书以及说明书附图中记载的通信设备还包括解码器、解调器、信号噪声估计器，且各部件之间以及各部件与度量计算器之间有着特定的连接关系。该权利要求将其他部件概括为一个部件，显然引入了本领域技术人员不能直接地、毫无疑问确定的新的内容。

申请人对此进行陈述：本发明针对度量计算器的功能，而解码器、解调器及其功能与本发明非密切相关，并且信号噪声估计器及其功能对于本发明是非必要的。因此这些特征并不需要添加到该权利要求中。另外，本领域技术人员能够从本发明的揭示内容中直接确定不需要在结构上实现分离的解码器、解调器或信号噪声估计器，从而以上权利要求的修改并没有超范围。

结论：在修改或分案申请中将某些公知部件概括为一个总的部件有可能被审查员所接受。

四、装置 + 功能权利要求

现在有许多这样类型的案例：申请人在后续修改中或者在分案中添加对应于原方法权利要求的“装置 + 功能”的设备权利要求，而原揭示范围中并没有明确描述包括这些装置的设备，因此往往审查员会提出超范围的审查意见，尤其其中引用了审查指南中的规定“权利要求中的功能性描述应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，而明显原揭示范围没有描述这些实施方式。

在实践中，只有申请人承认该发明涉及计算机程序并且将该设备权利要求修改为与原方法权利要求一一对应的方式，以审查指南第九章关于“虚拟模块”的规定来进行陈述才能克服该超范围的缺陷。然而一般在该申请的说明书中记载有以下内容：

“本领域的技术人员能进一步理解,结合这里所公开的实施例所描述的各种说明性的逻辑框、模块、电路和算法步骤可以为电子硬件、计算机软件或两者的组合来实现。为了清楚说明硬件和软件间的互换性,各种说明性的组件、框图、模块、电路和步骤一般按照其功能性进行了阐述。这些功能性究竟作为硬件还是软件来实现取决于特定的应用对总体系统设计上的约束。熟练的技术人员可能对于每个特定应用不同的方式来实现所述功能,但这种实现决定不应被解释为就此背离本发明的范围。”

也就是说,申请人的原意是试图保护以硬件、软件或其组合方式实现的设备,而如果将设备权利要求仅限于计算机软件实现,则申请人的利益难免会受到损失。

最近,最高人民法院关于“审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释”引起业界广泛讨论,其中的第4条规定了“权利要求以功能或者效果表述技术特征的,人民法院应当根据说明书及附图描述的该技术特征的具体实施方式及其等同实施方式,确定该技术特征的内容”,而法条明显与审查指南的以上条款“权利要求中的功能性描述应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”有冲突。

笔者完全赞同该司法解释的规定,但是在本文中笔者并不试图讨论以上两条规定孰是孰非,而是将焦点放在该法条对于超范围审查的影响上。

试想,如果将该司法解释应用于以上案例的审查,则说明书中描述了发明的各个逻辑框或算法步骤并且这些逻辑框或算法步骤可以通过电子硬件、计算机软件或者两者的组合来实现,则权利要求中所描述各个装置所限定的内容就可以理解为由电子硬件、计算机软件或者两者的组合来实现。这样申请人将会获取比现在更大的保护范围,而这类权利要求超范围的问题也将会不复存在。

以上仅仅是笔者在工作中的一些粗浅的认识和体会,若有不妥之处,敬请指正。

参考文献

[1]《中华人民共和国专利法及其实施细则》,2010年2月;

[2]《审查指南2010版》,2010年1月;

[3]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》,2010年1月

作者：陈炜

单位：上海专利商标事务所有限公司 电学物理代理部，专利代理人

电话：(86-21) 6485 3500 转 428

邮箱：info@sptl.com.cn , wei.chen@sptl.com.cn

地址：中国上海市桂平路 435 号 邮编 200233



ACPAA 中华全国专利代理人协会

地址：北京市西城区北三环中路乙6号伦洋大厦5层507

邮编：100120

电话：86-10-58572722 86-10-58572724

传真：86-10-58572728

网址：www.acpaa.cn

邮箱：mail@acpaa.net