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

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①。

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、毫无疑义地确定，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、毫无疑义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学样品的方法，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. 一种无需对生物学样品进行离心而从所述细胞的生物学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，不必需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 时无需离心生物学样品的上清液。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“无需对生物学样品进行离心”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、毫无疑义地确定。

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、或者可以直接、毫无疑义确定的，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）款对修改的规定的是“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②。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③，“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

①《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。
②“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。
③“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