

以“支持”的观点判断“修改超范围与否”的可行性初探

Study on feasibility of using a “support” standard to judge amendments

作者：秦振

工作单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

摘要：针对越来越多的“修改超范围”的问题，提出了在特定条件下以“支持”的观点来判断“修改超范围与否”的思路，并尝试给出了一些适用条件。

关键词：专利法 修改超范围 支持 条件

正文：

以“支持”的观点来判断“修改是否超范围”？怎么可以？相信不少读者会有这种感觉。的确，在目前相对严格的审查标准之下，用“支持与否”来判断“修改是否超范围”简直是荒谬、可笑。尽管如此，笔者还是想在此想探讨一下，这样做是否有借鉴之处？

笔者之所以会有这种“荒谬”的想法其实源自平日的工作体会。作为一名专利代理人，笔者经常会有这种体会：对于不太复杂的发明，可能结合附图只读了一小部分实施例的文字描述就已经明白其发明构思，甚至，接下来有时候仅仅看附图就能明白本发明的关键所在或者明白其可能的替代性实施方式。笔者认为，在这种情况下，熟悉本领域的技术人员应该不会有什么难度就能实施该发明。然而，对于这种“不太复杂”的发明，在针对所引用的对比文件修改权利要求书时，申请人经常会面临如下的窘境：

(1) 对权利要求书进行了修改，但是修改被认为“超范围”（但是从“支持”的角度而言可能是没有问题的），从而申请人出于至少获得一权利的目的而不得对权利要求进行了进一步的修改，这种修改通常导致对独立权利要求的过度缩限，从而使第三人很容易规避这样的权利要求，换句话说，权利人实际获得的权利大打折扣；

(2) 根据附图进行的修改被认为超范围：因为申请文件的文字部分没有写好或者写得比较简单，基于申请文件的文字描述无法修改权利要求以使其很好地区别于对比文件，但是根据附图可以看到与对比文件存在明显区别，并且本领域技术人员也都能毫无难度地理解这种区别，但是鉴于针对“修改”的严格的审查标准，在将这些“图示的特征”在转换成“文字的描述”时，往往会被认为“无法直接地、毫无疑义地确定”而被视为“超范围”，在这种情况下，申请人（专利权人）甚至不得不无奈地放弃自己的发明，只能眼睁睁看着第三人可以“毫无难度”地实施其发明。

(3) 在提交分案申请时，如果分案申请的权利要求不属于从母案中删除的那些权利要求，那么，经常性地，申请人会收到审查员发出的“所有权利要求均超范围”的审查意见。

这上面的三种情况仅仅是举例。当一件发明都已经可以由本领域技术人员毫无难度地实

施和市场化的时候，申请人自己却不能为之获得（足够的）权利，这样一种结果的合理性难免就会受到置疑。导致这样的结果的根本原因还在于中间的过程——即中间的“审查标准”。联想到“支持与否”的判断与“修改超范围”的判断有相通之处，笔者就想到了是否能够“有条件地”以“支持”的观点来判断“修改超范围与否”。

对于专利代理人及审查员而言，不难理解，就修改申请文件的宽松程度而言，以“支持”的角度要比以目前的“修改超范围”的标准的修改宽松得多。

从定义上，根据审查指南的解释，“支持”是指“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者概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围”（参见审查意见第二部分第二章第3.2.1节）。“修改超范围”中的“范围”包括“原说明书和权利要求书记载的内容”和“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”。

“支持与否”的判断主体应该是“本领域技术人员”，“修改是否超范围”的判断主体同样也是“本领域技术人员”。两者在判断主体上是一致的。

两者的判断过程也是有些类似之处。笔者认为，就“支持”而言，主要是看本领域技术人员在阅读了说明书之后能不能“想到”如权利要求所述的技术方案；就“修改超范围”而言，主要是看本领域技术人员根据原申请文件（本文主要讨论说明书以及附图）能否“直接地、毫无疑义地确定”所涉及的修改。换句话说，两者都要涉及如下的两个步骤：（1）首先从说明书中获得信息；（2）然后将权利要求或者修改与获得的“信息”比较。

无论是“支持”还是“修改超范围”，笔者认为，在上面第（1）步骤中，本领域技术人员从说明书中获得信息量或者说集合应该是一样的。进一步地，笔者认为，无论是什么阶段（无论是新申请阶段还是答复审查意见通知书阶段或者授权后阶段），本领域技术人员看完说明书其获得的信息量都是一样的。既然如此，那么是否应该允许申请人以“支持”的角度来修改权利要求书呢？如若允许，那么首先要考虑这样一个问题：其是否会损害公众的利益？（即是否会与“修改不能超范围”的立法本意相冲突？我国的审查指南虽然对“修改不能超范围”的立法本意没有描述，但是参照欧洲及日本专利局的审查指南上对此的解释，笔者认为我国同样是要避免“损害公众的利益”）

不难理解，申请人在以“支持”的方式进行修改时，一般修改之后获得的是“范围扩大”了的技术方案。如果在原始申请提交时申请人就撰写了较上位的权利要求，那么毫无疑问，申请人在提交日之前就已经想到了这样的技术方案，因此，获得较大的保护范围也无可厚非。但是，如果申请人在最初没有意识到这样的上位的权利要求，如果允许其在后续阶段通过修改来保护这种较上位（因而范围较宽）的权利要求是否就一定损害公众的利益呢？笔者认为，未必如此。下面讨论两个简单的例子。

如果原始说明书中公开了使用“焊接”来连接两个部件，而原始权利要求书在描述这两个部件的连接关系时用了“不可拆卸地固定连接”这样的表述，那么通常会被视为是“支持”而被允许，因为本领域技术人员应该也能够预见到除了“焊接”之外的其他类似连接方式例如“螺接”、“粘接”也是可以的。再如，假设原始说明书中公开了使用“螺栓”来连接两个部件，而原始权利要求书在描述这两个部件的连接关系时用了“螺纹连接件”这样的表述，

那么同样通常会被视为是“支持”的而被允许，因为本领域技术人员应该也能够预见到除了“螺栓”之外的其他类似连接方式例如“螺钉”也是可以的。

与之形成对比的是，对于上述两种情况，假如原始说明书（以及权利要求书）中未使用“不可拆卸地固定连接”、“螺纹连接件”这样的措辞，那么按照目前的对“修改”的审查标准，在后续修改中就不允许使用“不可拆卸地固定连接”、“螺纹连接件”这样的措辞，常见的审查意见如下：“...这样的修改概括了除说明书中“焊接”、“螺钉”之外的其他实施方式，不能直接地、毫无疑问地确定，因此超范围”。

问题就产生了：本领域技术人员根据其知识结构显然从一开始就可以确定：两个部件之间可以用除了“焊接”之外的其他“不可拆卸地固定连接”来实现；并且“螺栓”也可以用其他的“螺纹连接件”来替代，那么为什么不能允许申请人在后续修改时进行这样的修改呢？仅仅是因为申请人可能没有意识到这一点？也就是说，本领域技术人员都能意识到这一点而偏偏申请人可能意识不到这一点，所以不允许其这样修改？当然，如果情况过于复杂，可能申请人的确意识不到，但是笔者认为，对于这么简单的技术内容，申请人应该能够意识得到，只不过在撰写时没有写入申请文件中而已。

当然，上面是以较为简单的情形举例。但反之如果情况过于复杂，那么申请人有可能的在提交申请之日起就没有意识到这种“范围扩大”的权利要求。此时若允许申请人以“支持”的方式来修改其权利要求书，的确很有可能损害公众的利益，此时若允许其以这种方式进行修改可能就是不恰当了。因此，笔者认为，在比较简单的情况下，可以允许申请人以“支持”的角度进行修改，若情况比较复杂，那么可以阻止申请人以此方式进行修改。