

# “修改超范围”的范围在哪里？

## What is the scope for amendment?

宋献涛 魏征

### 摘要

本文首先讲述了我国专利法第三十三条的宗旨和立法沿革，然后解读了中外对修改要求的差别，接下来从公开与保护之间的关系、修改超范围与说明书支持之间的关系、先申请原则三个方面对目前审查标准的不合理之处进行了分析，最后结合中国严格执行第三十三条的负面影响提出了一些建议。

**关键词：**        **修改超范围**        **记载的范围**  
                 **直接地、毫无疑义地确定**        **唯一确定**

### 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”<sup>1</sup>（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。”<sup>2</sup>

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

---

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 《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

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”联系起来了。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”<sup>3</sup>，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

---

<sup>3</sup> “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。

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<sup>4</sup>”。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

---

<sup>4</sup> 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.

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义地导出<sup>5</sup>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 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<sup>6</sup>。

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<sup>7</sup>。

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合理逻辑推导的过程，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

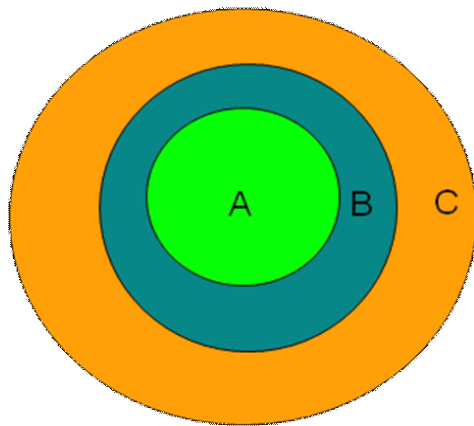
---

<sup>5</sup> “直接毫无疑义地导出”的英文原文是：derivable directly and unambiguously

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

在着区别，只要不是唯一确定的，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，如下图所示。



A: 文字记载的内容

B: 唯一确定的内容

C: 合理确定的内容

#### 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”是从有利于公众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众利益的平衡。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》第二条中，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，修改的时候不能超出“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。按照专利法的基本原理，这是令人费解的。

## （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奇怪逻辑：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，这是对专利法原理的随意曲解，会扼杀专利创新，最终使得专利制度名存实亡。

## 五、严格执行第 33 条的负面影响

（一）修改超范围标准的严格执行，造成了第 33 条与其他相关法条之间的紧张与不和谐；在可以适用其他法条时，优先适用第 33 条，缺乏法律依据，与国际通行规则不符

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 条越俎代庖、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，出现了修改超范围；在满足充分公开的条件下，出现了修改超范围；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；……。

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，上述各例的修改都不会发生超范围的问题，但在中国却不允许）。

## （二）导致了大量问题专利的出现

由于唯一确定的内容不等于合理确定的内容，所以，如果一份专利申请文件中存在明显错误，想改正都不容易，因为要证明改正后的内容是由原申请文件唯一确定的内容太困难了，需要排除掉所有其他可能情形的存在。

**【例 4】**一种测温装置，在正常体温 37°C 下工作。这里假设申请人不慎将 37°C 写成了 370°C，对于本领域技术人员来说，370°C 显属 37°C 的笔误，但按照第 33 条的操作标准这并不是可以唯一确定的内容，因为 35.8°C、35.9°C、37.1°C 等等

也属于正常体温的可能之列，只要不能排除掉其他可能情形的存在，再明显的错误也不能改正。

因此，如果长期坚持狭义的“记载的范围”说，将使得很多合理的修改不合法、很多错误无法通过正常途径得到纠正，从而导致大量问题专利的出现。

### （三）延长了审查程序，限缩了申请人的保护范围，损害了申请人的利益

众所周知，权利要求书是对说明书中具体实施例的概括和上位，因此修改时涉及概括是必然的，就好像法律法规的涵摄性决定了其不可能罗列社会中各种违法行为的细节一样。但按照官方目前的审查标准，但凡有概括，必须是能够唯一确定的内容，否则，不管是本领域技术人员能够合理预测的内容，还是公知常识，一概不予接受。

正是由于坚持“记载的范围”说，使得当前以“修改超范围”为由的驳回案层出不穷，申请人认为 SIPO 过于严格的举措大大限缩了他们发明的保护范围，损害了他们的利益，造成了大量滥杀无辜的现象，窒息了人们进行发明创造的积极性，于是质疑声浪此起彼伏，而代理人除了向客户解释现状和规定之外也束手无策。

在国内申请人普遍选择退让的时候，大部分的外国申请人却选择了竭力争辩，所以，审查员发出修改超范围的意见后，申请人往往争辩至少一次，如果争辩不过，选择只退一小步的修改方式，然后导致审查员再次认为修改超范围，于是申请人再次争辩和修改，……，因而，申请人反复争辩和修改而导致第三次、第四次甚至第五次通知书的情形已经屡见不鲜。而且，一旦出现修改超范围的疑问，审查员就不会先行评述是否具备新颖性、创造性、能否得到说明书的支持、是否缺乏必要技术特征、是否公开充分等，必须先解决掉修改超范围的问题，才会审查是否满足其他实质性条件。所以，案子的审查周期明显延长，代理人 and 审查员都被搞得苦不堪言。

### （四）淡化了本领域技术人员的判断能力，把第 33 条变成了一个机械的判断过程

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<sup>8</sup>。

“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。

#### （五）不符合中国目前的国情

按照 SIPO 目前的标准，首次递交官方的专利申请文件的质量是至关重要的，如果出现了上述各例的情形，则无救济措施，主动修改和分案都无法解决问题。而现实中，上述各例的情形在专利申请文件中比比皆是。

经常令很多国外申请人不解的是：同样的修改文本，在欧洲、美国、日本都得到了授权，而在中国却遭遇修改超范围之驳，并且没有争辩的余地。更有申请人认为，SIPO 的修改超范围之驳是对他们应得权利的“强取豪夺”。

我们必须承认，目前，中国专利撰写者的水平还达不到美国、日本、欧洲同行的水平，就连欧美日也没有禁止上述各例的修改方式，也没有对首次递交官方的专利文件的撰写质量提出近乎苛刻的要求，所以，我们对专利文件修改所施加的限制的严格程度不应该超过欧美日，否则，伤害更多的是中国申请人的利益。

以数年大家津津乐道的周林频谱仪案为例，要是按照现在的审查标准，不要说授权后适用多余指定原则，即便申请人在主动修改时从独立权利要求中删除音

---

<sup>8</sup> 《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

频模块，都会涉及修改超范围的问题，因为无法从说明书中唯一地确定出，尽管本领域技术人员可以合理地预测到不是必要技术特征。

笔者在此提醒大家回忆一下，适用多余指定原则的基础是我国专利撰写者的水平相对比较落后，无法撰写出与其技术贡献相当的权利要求。如果这样的解释合乎国情，那令人疑问的是：难道短短几年时间里我国专利撰写的水平就超过欧美日而成为世界领先了吗？

虽然 2009 年的司法解释已经摒弃了多余指定原则，但我们专利从业者的撰写水平并未发生显著的提高。因此，笔者呼吁，我们的专利制度设计要充分考虑国情，在矫枉过正的时候，不应从一个极端（对专利文件撰写者的过度包容）走向另一个极端（对专利文件撰写者的过度苛求），否则只会产生拔苗助长的后果。

## 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。

作者：宋献涛、魏征      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：cnpatattorney@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