东莞市华南专利商标事务所有限公司
Dongguan Huanan Patent&Trademark Office CO.Ltd.

地址：广东省东莞市南城区胜和路华凯大厦 601（邮编：523071）
Address：Room 601，Floor 6th，Huakai Building，Shenghe Road，Nancheng District，Dongguan，Guangdong
电话(TEL): 0769-22800788　22982027
传真(FAX): 0769-89032550　22800733

关于对专利法 33 条——修改超范围的几点体会

Experience on Article 33 of the Patent Law---Concerning Amendment Beyond the Scope

文/李玉平

摘　要：本文是专利代理人从专利代理实务中的答审意见入手，描述了对专利法 33 条—修改超范围的几点体会，包括以下内容：一、申请人修改了数据或扩大了保护范围；二、申请人修改的内容是原说明书或权利要求书中没有包括的技术内容，不能直接导出或毫无疑义确定的修改。三、申请人修改的内容是增加或减少了原说明书和权利要求书中记载的技术方案。代理人用工作中处理的案子列举了审查员一通二通的审查意见及代理人代表申请人针对审查意见所做的意见陈述，以浅显的道理，告示代理人修改专利文件怎样才能符合专利法 33 条，做到修改不超范围的问题。

关键词：修改　　修改范围　　修改超范围

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。”

根据规定，在答复审查意见涉及修改申请文件时，怎样才能把握修改不超范围呢？本人在撰写实务中有以下体会，写出来与同行共勉。

修改文件容易出现的问题

地址：广东省东莞市南城区胜和路华凯大厦 601（邮编：523071）
Address：Room 601，Floor 6th，Huakai Building，Shenghe Road，Nancheng District，Dongguan，Guangdong
电话(TEL): 0769-22800788　22982027
传真(FAX): 0769-89032550　22800733

一、申请人修改了数据或扩大了保护范围

1、例如：200710026673.4 红霉素的生产方法在一通修改中把原权利要求书中的“陶瓷膜过滤”修改为“膜过滤”扩大了保护范围。

2、例如：200510033281.1 废旧硫化橡胶低温、快速脱硫制备无臭再生胶的方法在一通修改中把原权利要求书中的“二价金属卤化物”修改为“低价金属卤化物”扩大了保护范围。

二、申请人修改的内容是原说明书权利要求书中没有包括的技术内容，不能直接导出或毫无疑义确定的修改。

什么是直接导出？

a)、说明书中写的“枸杞"，权利要求中写的“枸杞子”是直接导出。

b)、说明书中写的“白果"，权利要求中写的“银杏”是直接导出。

c)、说明书中写了 A 技术，也写了 B 技术，而且说明书中还写了 A 技术和 B 技术可以随意组合，权利要求中保护的 A 技术、保护的 B 技术，还保护了 A+B 技术，是直接导出。 如果说明书中没有写可以随意组合，那么权利要求中就不能保护 A+B 技术，只能根据说明书保护 A 技术、保护 B 技术，如果保护了 A+B 技术就不是从说明书中直接导出。

不能从说明书中直接导出而修改超范围的例子

例如：申请号为：200610123104.7

发明名称为：“一种高密度聚丙烯（pp）复合材料”的专利申请、一

地址：广东省东莞市南城区胜和路华凯大厦 601（邮编：523071）
Address：Room 601，Floor 6th，Huakai Building，Shenghe Road，Nancheng District，Dongguan，Guangdong
电话(TEL): 0769-22800788　22982027
传真(FAX): 0769-89032550　22800733

通审查意见写到：权利要求 1-7 主题中限定“高密度聚丙烯（pp）复合材料”为易产生歧义的表述，导致权利要求保护范围不清楚，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定。具体分析：首先，不清楚“高密度”是对 “聚丙烯”的限定、还是对“复合材料”的限定；如果是对 “聚丙烯"的限定，则与成分限定的“均聚 pp”前后不一致，如果是对“复合材料"的限定，用于“高密度”本身没有对密度范围进行限定，因此为含义不确定的表述，导致权利要求保护范围不清楚。（需要提醒注意的是，申请人不能简单的采用删除“高密度”的方式克服上述缺陷）。

针对这条审查意见，申请人的答复是：申请人依据审查员的要求对权利要求书做了如下修改以及说明：为清楚权利要求的保护范围，在高密度聚丙烯（PP）与复合材料之间增加了一个“的"，即“高密度聚丙烯（PP）的复合材料"。申请人声明“高密度”用来限定“聚丙烯"，申请人认为与成分限定的“均聚 PP”不矛盾，均聚是与共聚相对应的一个概念，同属有机单体聚合的一类反应，均聚指的是由一种有机单体进行的聚合反应，均聚物指由一种单体聚合而成的聚合物称为均聚物。可以用“高密度”进行限定。以上修改未超出原始公开的说明书和权利要求的范围，符合专利法第三十三的规定，希望审查员综合考虑说明书和权利要求书后，接受上述修改。

审查员在二通审查意见中写道：申请人将原申请文件所记载的“高密

地址：广东省东莞市南城区胜和路华凯大厦 601（邮编：523071）
Address：Room 601，Floor 6th，Huakai Building，Shenghe Road，Nancheng District，Dongguan，Guangdong
电话(TEL): 0769-22800788　22982027
传真(FAX): 0769-89032550　22800733

度聚丙烯（PP）复合材料”改为 “高密度聚丙烯（PP）的复合材料”，改变后的内容不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接、毫无疑义确定，因此超出了原始公开的说明书和权利要求的范围。虽然申请人认为：为清楚权利要求的保护范围，在高密度聚丙烯（PP）与复合材料之间增加了一个“的”，即“高密度聚丙烯（PP）的复合材料”。申请人声明“高密度”用来限定“聚丙烯”，申请人认为与成分限定的“均聚 PP”不矛盾，均聚是与共聚相对应的一个概念，同属有机单体聚合的一类反应，均聚指的是由一种有机单体进行的聚合反应，均聚物指由一种单体聚合而成的聚合物称为均聚物。可以用“高密度”进行限定。但审查员认为：首先，原权利要求书和说明书没有明确记载采用的均聚 PP 为高密度聚丙烯（因此无法毫无疑义确定其复合材料中采用高密度 PP），其次，根据原说明书的记载，其中指出（说明书第 3 段）“该高密度聚丙烯（PP）复合材料比重高、强度好，……。”同时在具体实施方式部分给出“2.0g/cm3”也是针对复合材料的。基于上面的分析，修改后权利要求技术方案发生了实质性变化，改变后的内容不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接、毫无疑义确定，因此超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

申请人在二通审查意见答复中写到：审查员认为将权利要求 1-5 中的“高密度聚丙烯（PP）复合材料”改为 “高密度聚丙烯（PP）的复合材料”超出了原说明书和权利要求书记载的范围。现将“高密度聚丙烯（PP）的

地址：广东省东莞市南城区胜和路华凯大厦 601（邮编：523071）
Address：Room 601，Floor 6th，Huakai Building，Shenghe Road，Nancheng District，Dongguan，Guangdong
电话(TEL): 0769-22800788　22982027
传真(FAX): 0769-89032550　22800733

复合材料”修改为 “高密度的聚丙烯（PP）复合材料”即高密度是对复合材料的限定，陈述理由如下：经查阅，聚丙烯（PP）的密度一般在 0.851～0.935g/cm3,加入的硫酸钡的密度一般在 4.50g/cm3，而且硫酸钡的加入量为总重量的 40～80%，通过这一点可以确定聚丙烯复合材料的密度肯定比聚丙烯的密度要大，所以本发明是可以得到高密度的聚丙烯复合材料的，也就是说，高密度是用来限定复合材料的。例如在说明书实施例 2 中列举的该复合材料的密度是 2.0 g/cm3，说明书实施例 3 中列举的该复合材料的密度分别是 1.6g/cm3、2.0g/cm3，和 1.6g/cm3、所有指标都大于聚丙烯的密度（0.851～0.935g/cm3）。从本申请的说明书中可以直接、毫无疑义确定出聚丙烯加入硫酸钡后通过混合挤出造粒等工序得到的聚丙烯复合材料的密度肯定比聚丙烯的密度要大，所以本发明是可以得到高密度的聚丙烯复合材料的，也就是说，高密度是用来限定复合材料的。这次陈述和修改由于可以直接从说明书中导出，不属于超范围修改，因而被审查员接受。

三、申请人修改的内容是增加或减少了原说明书和权利要求书中记载的技术方案。

例如申请号 20061012310661、名称为：一种功能增强母粒，原权利要求是这么写的：

1、一种功能增强母粒，其特征在于，是由以下成分按重量比组成，线型低密度聚乙烯（LLDPE）:10-16%，无机增强剂：40-80%，硬脂酸：0.5-1%,

地址：广东省东莞市南城区胜和路华凯大厦 601（邮编：523071）
Address：Room 601，Floor 6th，Huakai Building，Shenghe Road，Nancheng District，Dongguan，Guangdong
电话(TEL): 0769-22800788　22982027
传真(FAX): 0769-89032550　22800733

硬脂酸钙：0.5-1%，硅烷偶联剂：1-2%,PE 蜡：1-2%，相溶剂：0.5-3%，晶须：5-40%，其它助剂：1-1.5％。

2、根据权利要求 1 所述的功能增强母粒，其特征在于，所述无机增强剂为针状硅灰石或湿法云母或两者并用，长径比为 L/D≥20，粒径为 10um-25um，湿云母粉粒径为 25um-50um。

3、根据权利要求 1 所述的功能增强母粒，其特征在于，所述晶须为镁盐晶须或硅酸盐晶须或两者并用，其长径比 L/D≥30，粒径≤1um。

一通中审查员提出：权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，理由为--权利要求 1 请求保护一种功能增强母粒，其组成包括无机增强剂、相溶剂和晶须。说明书对于所述组分，仅记载了特定的无机增强剂（针状硅灰石或湿法云母粉）、特定的相溶剂（通过嫁接羧酸改性的低分子聚丙烯）和特定的晶须（镁盐晶须或硅酸盐晶须），由于无机增强剂、相溶剂、晶须分别属于非常广泛的概念，其分别还涵盖了玻璃微球、陶瓷微球等无机增强剂、基于非聚乙烯体系的其他相溶剂、纤维素晶须、聚合物晶须等晶须，本领域技术人员难以预见这些无机增强剂、相溶剂和晶须也能用来制备本发明所述的功能增强母粒，并达到相同的预期效果，因此，权利要求 1 所述的“无机增强剂”、“相溶剂”和“晶须”分别概括了一个较宽的范围，导致权利要求 1 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

地址：广东省东莞市南城区胜和路华凯大厦 601（邮编：523071）
Address：Room 601，Floor 6th，Huakai Building，Shenghe Road，Nancheng District，Dongguan，Guangdong
电话(TEL): 0769-22800788　22982027
传真(FAX): 0769-89032550　22800733

针对审查员的意见申请人的意见陈述：

申请人依据审查员的要求对权利要求书做了如下修改以及说明：

将权利要求 2 中“所述无机增强剂为针状硅灰石或湿法云母或两者并用”或权利要求 3 中“所述晶须为镁盐晶须或硅酸盐晶须或两者并用”这两个技术特征并入权利要求 1 中，成为新的权利要求 1，有效解决了权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。修改后的新的权利要求如下：

1、一种功能增强母粒，其特征在于，是由以下成分按重量比组成，线型低密度聚乙烯:10-16%，无机增强剂：40-80%，硬脂酸：0.5-1%，硬脂酸钙：0.5-1%，硅烷偶联剂：1-2%,PE 蜡：1-2%，相容剂：0.5-3%，晶须:5-40%，其它助剂：1-1.5％；所述无机增强剂为针状硅灰石或湿法云母或两者并用；所述晶须为镁盐晶须或硅酸盐晶须或两者并用；所述相容剂为通过嫁接梭酸改性的低分子聚丙烯。

二通中审查员指出：权利要求 1 的修改不符合专利法第 33 条规定，理由如下：权利要求 1 限定了“所述无机增强剂为针状硅灰石或湿法云母或两者并用”、“所述晶须为镁盐晶须或硅酸盐晶须或两者并用”，但未限定所述针状硅灰石、湿法云母、镁盐晶须和硅酸盐晶须的具体结构参数，而原权利要求书完整记载“所述无机增强剂为针状硅灰石或湿法云母粉或两者并用，长径比为 L/D≥20，粒径为 10μm-25μm，湿法云母粉粒径为 25μm-50μm”、“所述晶须为镁盐晶须或硅酸盐晶须或两者并用，其长径比 L/D≥

地址：广东省东莞市南城区胜和路华凯大厦 601（邮编：523071）
Address：Room 601，Floor 6th，Huakai Building，Shenghe Road，Nancheng District，Dongguan，Guangdong
电话(TEL): 0769-22800788　22982027
传真(FAX): 0769-89032550　22800733

30，粒径≤1μm"，由于所述结构参数分别对所述针状硅灰石、湿法云母、镁盐晶须和硅酸盐晶须具有限定作用，而权利要求 1 未限定所述针状硅灰石、湿法云母、镁盐晶须和硅酸盐晶须的具体结构参数，即权利要求 1 所述针状硅灰石、湿法云母、镁盐晶须和硅酸盐晶须具有任意的结构参数，致使权利要求 1 还包括了含有结构参数在原说明书和权利要求书记载之外的针状硅灰石、湿法云母、镁盐晶须和硅酸盐晶须的技术方案，显然，申请人一通修改的权利要求减少了原说明书或权利要求书中记载的内容；权利要求 1 的修改超出了原说明书或权利要求书记载的范围，

违反了专利法 33 条的规定，属于修改超范围。

依据二通中审查员的要求申请人对权利要求书做了如下修改：

1、一种功能增强母粒，其特征在于，是由以下成分按重量比组成，线型低密度聚乙烯:10-16%，无机增强剂：40-80%，硬脂酸：0.5-1%，硬脂酸钙：0.5-1%，硅烷偶联剂：1-2%，PE 蜡：1-2%，相容剂：0.5-3%，晶须：5-40%，其它助剂：1-1.5％；所述无机增强剂为针状硅灰石或湿法云母粉或两者并用，所述针状硅灰石的长径比为 L/D≥20，针状硅灰石的粒径为 10μm-25μm，湿法云母粉粒径为 25μm-50μm；所述晶须为镁盐晶须或硅酸盐晶须或两者并用，所述晶须的长径比 L/D≥30，晶须的粒径≤1μm；所述相容剂为通过嫁接羧酸改性的低分子聚丙烯。

二通修改限定了针状硅灰石和湿法云母粉的具体参数指标，同时对镁

地址：广东省东莞市南城区胜和路华凯大厦 601（邮编：523071）
Address：Room 601，Floor 6th，Huakai Building，Shenghe Road，Nancheng District，Dongguan，Guangdong
电话(TEL): 0769-22800788　22982027
传真(FAX): 0769-89032550　22800733

盐晶须和硅酸盐晶须的长径比和粒径也做了具体的限定，克服了一通修改存在的缺陷，被审查员接受。

作者：东莞市华南专利商标事务所有限公司/技术总监 专利代理人

联系电话：0769-22800788　13527922105

邮箱：13527922105@163.com/hn@dgpatent.com

地址：广东省东莞市南城区胜和路华凯大厦 601 室