

浅议“具体放弃”修改

具体放弃(disclaimer)是修改权利要求书的一种方式。虽然在专利申请的审查过程中并不常见,但由于它本身是一种比较特殊的修改方式,因此在具体实务中难免存在一些不清楚之处,有待于澄清与讨论。

具体放弃修改在中国专利法体系中的法律依据和实务

关于具体放弃修改,国家知识产权局(SIPO)的《审查指南》(2010版)在两处有明确规定:

1. 第二部分第一章 4.3.2 节, 此处规定“对于既可能包含治疗目的, 又可能包含非治疗目的的方法, 应当明确说明该方法用于‘非治疗目的’, 否则不能被授予专利权。”

2. 第二部分第八章 5.2.3.3(3)节, 此处规定“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可能实施, 申请人采用具体放弃的方式, 从上述原数值范围中排除该部分, 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, 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。”

第 1 条规定容易理解, 本文不作讨论; 本文重点讨论的是第 2 条规定。

单从字面上看, 此规定很容易被误解成只适用于针对数值范围的修改。笔者曾请教一位日本同事, 询问日本专利法体系中有没有类似上述第 2 条的规定, 他的回答是: “有, 但不像中国的《审查指南》这样只限于数值范围。” 不仅如此, 笔者还遇到过存在这种误解的审查意见: 针对申请人从权利要求 1 请求保护的天然碱精选方法中排除静电分离处理的具体放弃修改, 审查员指出“申请人所述指南中第二部分第八章 5.2.3.3(3)节(即第 2 条规定)所述的放弃形式是针对数值范围的修改”; 言下之意是申请人所作修改不是有关数值范围的修改, 因此《审查指南》此处的规定不能适用于本案。于是审查员直接认定修改超范围, 根本不考虑申请人关于经此具体放弃修改之后的权利要求 1 具有新颖性和创造性的论述。

另一方面, 对于申请人按第 2 条规定陈述的答复意见, 审查员可能经常会以

“不允许申请人采用能够评价本申请创造性的现有技术进行具体放弃”之类的审查意见进行反驳。这类审查意见乍听起来有些费解，因为从第 2 条规定的字面似乎不能读出此义。而且，这条稍显冗长的规定的内在逻辑究竟是什么，笔者总感觉有点雾里看花。

通过沟通，笔者了解到关于具体放弃修改，SIPO 内部有更详细的解释，其中就明确指出：

“（1）允许排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性；

（2）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；

（3）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第 33 条的规定。”

不难看出：上述三点解释虽然文字表面不同，但核心原则实际一致，实质都落实到第（3）点上，即凡“具体放弃”的内容可以用来评价发明的创造性，则这种具体放弃都不被允许；因为（1）点中抵触申请的内容本身不属于现有技术，不能用来评价创造性，而（2）点中规定的“现有技术”显然不能用来评价创造性。

比较而言，SIPO 的上述内部解释看来更方便申请人或专利代理人实务处理专利申请案件。因为首先申请人或专利代理人不至于曲解这段解释，不会发生像阅读上述第 2 条规定那样误以为具体放弃修改只适用于数值范围的情况；而且，申请人或专利代理人有了较标准的尺度来衡量什么样的具体放弃修改才是被允许的。

由此，笔者不禁稍显疑惑，作为部门规章的《审查指南》为什么不直接采用 SIPO 内部这种相对更易理解和操作的规定呢。

其它地区或国家的专利法体系中的类似规定

一、 欧洲专利局（EPO）的《审查指南》（2010 年 4 月修订）有与 SIPO 内部解释几乎相同的规定，见其第三部分第六章第 5.3.11 节。具体如下（其中与上述第 2 条规定无关的内容略过）：

“通过具体放弃排除原申请中没有公开的技术特征来限定权利要求的保护范围时，属于如下规定的情形则符合欧洲专利条约（EPC）第 123(2)条*的规定：

（i）使修改后的权利要求相对于按照 EPC 第 54(3)条*的公开内容具有新颖性；

（ii）使修改后的权利要求相对于按照 EPC 第 54(2)条*的“偶然占先(accidental anticipation)”具有新颖性，其中“偶然占先”是指占先内容与要求保护的发明如此不相关或距离如此远，以致于本领域技术人员完成发明时不会考虑这些内容。“偶然占先”应该是不用考虑其它现有技术就能确定的。相关文献仅因为还存在其它更相关的公开内容并不构成偶然占先。文献不被视为最接近的现有技术这一事实不足以认定属于偶然占先。偶然的公开内容与创造性的审查无关，因此它与所要求保护发明的教导没有任何关系。例如，当相同化合物作为起始原料在完全不同的反应中得到不同的最终产物时，就属于这种情况。但是，其教导使本领域技术人员盲从的现有技术不构成偶然占先；破坏新颖性的公开内容是对照实施例的事实也不足以构成偶然占先；

（iii）……。

但是，如果具体放弃的修改是为排除不能实施的实施方案或为补救公开不充分；或被放弃的内容涉及技术贡献，则不被允许。

具体而言，下列情形的具体放弃是不允许的：

（i）该限定与创造性的评价有关；

（ii）单独基于抵触申请被允许的具体放弃，使该发明相对于 EPC 第 54(2)条规定的另一篇现有技术文献具有新颖性或创造性，则具体放弃的内容对于本发明来说不是偶然占先；

（iii）基于抵触申请的具体放弃同时也克服了按照 EPC 第 83 条*所规定的缺陷。”

从中可以看到：单就涉及新颖性和创造性的具体放弃修改而言，SIPO 的内部解释实质上相当于对 EPO 的上述规定的梳理和提炼。

二、日本专利局（JPO）的《审查指南》也有针对具体放弃修改的规定，见其第三部分第一节 4.2.(4)小节。以下只列出涉及新颖性和创造性的具体放弃修改的规定：

“如果修改是在所要求保护的发明因与现有技术存在重叠内容而可能没有新颖性的情况下，仅是排除这些重叠内容并同时保持权利要求修改前的原表述，则这种基于具体放弃的修改是允许的，因为它们没有引入任何新的技术内容。”

该小节进一步解释：“包括这种具体放弃修改的发明在因技术构思与现有技术显著不同而具有创造性的情况下可以授予专利权。”

显然，JPO 的上述规定与 SIPO 和 EPO 存在不同，其首先规定具体放弃修改因为没有引入任何新的技术内容而允许接受，至于经这种具体放弃修改后的方案能不能被授予专利权，则要判断它是否具有创造性。

不难发现，JPO 的上述规定实际上与 SIPO 和 EPO 的规定殊途同归，但在实际操作层面上前者似乎更易理解和运用。这样有利于审查员不至于纠缠于修改超范围的形式问题，而将审查的重点集中在发明的实质内容上。

三、 笔者在采用判例法的美国的专利法体系中没有找到类似书面规定和相关判例，但据了解，美国审查员在审查实践中采取了基本类似的原则。

具体放弃修改的立法意义

众所周知，EPO 的上述具体放弃审查标准来源于 EPO 扩大申诉委员会在 2004 年做出的判例 G1/03（具体见 G 1/03 OJ 8-9/2004, 413 和 G 2/03 OJ 8-9/2004, 448，以及 III, 4.20），关于此方面的详细内容可以参考：姜晖、王守彦、齐宏毅，“由欧洲专利局决定 G1/03 谈权利要求修改中采用具体放弃修改方式的原则”，《中国专利代理》，2006 年第 1 期。

总的说来，由于实践中申请人在递交专利申请时有可能无法或不可能得知某些对比文件(以抵触申请最为典型)或其它信息，为此当需要针对这些文件重新确定保护范围时，有必要提供给申请人一种合适的修改方式来要求更合理的保护范围，这样对申请人来说才公平。由于这些文件或信息在申请日或优先权日前申请人无法或不可能得知，因此在原申请文件中一般不可能有记载，这正是允许这种具体放弃修改的根本原因所在。

但是，无条件地允许具体放弃修改可能产生不利影响，并改变申请的常规撰写方式。因为如果无条件地允许申请人等待检索和审查中获悉的现有技术，那么一开始就对发明进行详细描述的要求可能会被忽视，导致申请文件在现有技术和本发明之间没有建立适当的某些差别。

因此，具体放弃修改被限制在只为克服新颖性或因非技术原因排除不授权主题的情况。如果具体放弃修改与评价创造性有关，则不被允许。

具体放弃修改的相关案例

为加深理解具体放弃修改的实务应用，笔者将本人处理过的一个专利申请案件简化进行举例说明。

该专利申请的权利要求 1 要求保护一种工艺方法，该方法包括按顺序进行的步骤 A、B 和 C。而且，该申请在说明书的背景技术部分明确表示该发明的目的之一就是不使用步骤 D。

审查员在第一次审查意见通知书中检索到一篇现有技术，其中公开的方法属于同一技术领域，包括步骤 A、D 和 C’，而且其说明书教导在步骤 D 和 C’之间，可以任选进行步骤 B，据此审查员认为因为步骤 C 与 C’之间的区别对于本领域技术人员显而易见，因此权利要求 1 不具有创造性。

申请人答复一通时，在权利要求 1 中增加限定特征“该方法不包括步骤 D”，并从说明书已记载此特征和该具体放弃修改符合《审查指南》上述第 2 条规定两个角度论述该修改没有超出原申请文件记载的范围，并且修改后的权利要求相对于对比文件具有创造性。

在第二次审查意见通知书中，审查员又认为增加的技术特征只是记载在说明书的背景技术部分，因此修改后的权利要求 1 超范围；而且《审查指南》第 2 条规定所述的放弃形式是针对数值范围的修改，同时不允许申请人采用能够评价本申请创造性的现有技术进行具体放弃，因此申请人的论述不被采纳。

抛开审查员以增加的技术特征只是记载在背景技术部分为由从而认定修改超范围的观点合适与否不论，笔者不禁产生疑惑：一方面当明确排除步骤 D 时，权利要求 1 的方案相对于对比文件确实具有创造性；另一方面，该篇对比文件又的确能够用来评价该案的创造性。如此看来，不是两相矛盾嘛。

结合《审查指南》第 2 条规定，笔者再次分析该案，发现了问题所在。

根据这条规定，可以看到被具体放弃的内容原来应该是明确包括在请求保护的方案中的。以《审查指南》第 2 条规定中所举的数值范围为例，其中被排除的数值 1500 是原请求保护的方案中所限定的数值范围 600~10000 中的一点。但此案不同，尽管权利要求 1 采用的是开放式表述“包括”，但根据说明书的描述，权利要求 1 的方案实际排除步骤 D；也就是说，权利要求 1 的方案本身就不包括步骤 D，步骤 D 本来就不是原方案的一个构成特征，从而也就谈不上从原请求保护的方案中具体放弃这部分内容。

当然，审查员会因为权利要求 1 采用开放式表述没有明确排除步骤 D，从而坚持认为权利要求 1 不具有创造性；另一方面，又以修改超范围为由不允许申请人在权利要求 1 中直接引入“不包括步骤 D”之类的修改。作为申请人，自然也不愿意将开放式表述修改为封闭式表述，导致过分限制了保护范围。申请人似乎

陷入两难的境地。好在申请人想到了其它解决办法，不过这与本文所讨论的具体放弃修改无关，故此略过。

笔者举此例，只是希望通过具体案子加深同仁们对《审查指南》关于具体放弃修改规定的理解。

*注释:

EPC 第 123(2)条: 欧洲专利申请或欧洲专利的修改不应增加超出原始申请内容以外的主题。

EPC 第 54 条:

(1) 如果一项发明没有构成现有技术的一部分，其具有新颖性。

(2) 所述现有技术应包括在此欧洲专利申请日前通过书面或口头描述、使用或其它任何方式公开的任何一切内容。

(3) 此外，申请日在(2)中所述日期前并按照第 93 条在(2)中所述日期或其之后公开的欧洲专利申请内容，应视为包括在现有技术范围内。

EPC 第 83 条: 欧洲专利申请必须以足够清楚和完整的方式公开，使本领域技术人员能够实施该发明。