浅谈无效程序中马库什权利要求的修改

Discussion on Amendment to Markush Claim during Invalidation Procedure

韦　东

摘　要：审查指南规定，无效程序中可“从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或一种以上技术方案”，但并没有对此进行具体的阐述。这给实践操作带来一定的困惑和争议，尤其是面对马库什权利要求的修改时。本文简要分析了无效程序中马库什权利要求（通式化合物）的修改，认为马库什权利要求是多种技术方案的集合体，在无效程序中应可从中删除并列的一种或一种以上技术方案，而判断所删除的技术方案是否为并列的技术方案，可以所删除的技术方案的保护范围是否重叠为依据。

关键词：马库什权利要求　　并列的技术方案　　通式化合物

审查指南第四部分第三章第 4.6.2 节规定，在满足 4.6.1 节所述的修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或一种以上技术方案。

但是，审查指南并没有对何种删除属于“从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或一种以上技术方案”进行具体的阐述。这给实践操作带来一定的困惑和争议，尤其是面对无效程序中马库什权利要求的修改时。

就此，笔者从以下三个方面对这个问题进行初步的分析。

（一）

根据审查指南的二部分第一章第 2 节，专利法所称的发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。因此，实际上可以认为马库什权利要求中的每一个马库什要素都是一个独立的解决技术问题的技术方案。各马库什要素之间

都可以认为是并列的技术方案，每个马库什要素都能独立地解决技术问题。而马库什权利要求仅仅是所有马库什要素的一个集合。因此，从马库什权利要求中删除一个或多个马库什要素，应当都被认为是一个或多个并列的技术方案的删除。

但这在实践中会遇到问题，因为将一个个具体的技术方案删除可能会存在不符合专利法第 33 条规定的情形。即便是在实审过程中，这样的修改也会存在不符合专利法第 33 规定的情形。因此，若以此为由进行争辩，估计在无效程序中难以被接受。

（二）

审查指南中涉及的是“一种或多种以上”技术方案，该“种”与“个”所代表的含义和范围可能不同。例如，每一“种”技术方案中可能包括多“个”具体的技术方案。“种”代表的是一个类别，体现的是质的不同；而“个”代表的是相同类别中的具体的技术方案，体现的是量的不同。因此，基于这种考虑，当判断某些技术方案是否属于同一种技术方案时，可能还是需要判断这些技术方案是否存在“特定技术特征”，即存在“体现发明对现有技术做出贡献的技术特征，也就是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征”。当一系列的技术方案都具有相同的特定技术特征时，例如，所有的通式化合物都具有一共同的导致该通式化合物具有新颖性和创造性的结构 X，则由该通式化合物中每一个具体的化合物（技术方案）所组成的技术方案的集合则可视为一种技术方案。这种技术方案都是基于结构 X 来解决相同的技术问题。基于此种考虑，当删除涉及的是结构 X 以外的取代基时，由于所删除的技术方案解决技术问题的技术特征仍然是结构 X，因此在这种情况下，这些删除的技术方案不应视为是“并列的一种或一种以上的技术方案”。

但如果这样解读的话，则在无效程序中将无法对任何具有单一性的马库什权利要求做出修改。这对于专利权人而言似乎过于苛刻。而且，由于实审过程中的单一性审查，使得理论上在授权权利要求中不会存在特定技术特征不同的技术方案，因此，如果按照以上标准进行判断的话，则该“技术方案的删除”的规定对于通式化合物权利要求而言可能是没有多大实际意义的，因为其适用的情况将非常少。

（三）

某专利的无效宣告审查给出了另一思考角度。该专利独立权利要求保护一种制备通式 I 化合物的制备方法，包括步骤 A、B 和 C，其中通式 I 包括三个变量 R1、R2 和 R3，变量 R1 选自 a1、a2、a3 和 a4，变量 R2 选自 b1、b2、b3 和 b4，变量 R3 为 c1 或 c2。

在无效宣告程序中，为克服创造性缺陷，专利权人将变量 R2 中的 b1 和 R3 中的 c1 删除，并陈述该删除为“从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或一种以上技术方案”。

但合议组并不接受该删除。在该专利的无效宣告决定中，合议组认为，马库什权利要求是“由多个变量且每个变量具有多个选项共同组成的一个有机整体，不能也无法随意将其拆分成并列的技术方案”。例如，当删除 R2 中的 b1 和 R3 中的 c1 时，不仅分别删除了（a）R2 为 b1 的技术方案和（b）R3 为 c1 的技术方案，而且也删除了（c）R2 为 b1、同时 R3 为 c1 的技术方案，而（c）和（a）、（b）同时有交叉，即（a）、（ b）和（c）不属于并列的技术方案，因此该修改不符合审查指南第四部分第三章第 4.6.2 节的规定。

从以上合议组的意见可以看出，在判断要删除的技术方案是否为并列的技术方案时，基本的判断依据是这两个技术方案的范围是否重叠。如果不重叠，那么就认为是两种并列的技术方案。

笔者认为，依据技术方案的范围判断两种或多种技术方案是否属于并列的技术方案是比较合理的判断方法。这种判断方法将“种”的范围限定到一个合理的中间范围，避免了上述第（一）点的细化成一个个具体的技术方案以及第（二）点的将整项权利要求仅视为“一种”技术方案所存在的问题。

但笔者对上述案例中合议组的意见并不完全认同。一方面，如前文所述，笔者认为马库什权利要求保护的是多种/个技术方案的集合，应当可以拆分。合议组在论述为何不能删除的理由时，列举了（a）、（ b）和（c）三种技术方案，这间接说明合议组也认可马库什权利要求的技术方案是可以拆分的。另一方面，虽然孤立地看，R2 为 b1 的技术方案与 R3 为 a1 的技术方案之间存在重叠，但删除的

结果是将 a1b1c1、a2b1c1、a3b1c1、a4b1c1、a1b1c2、a2b1c2、a3b1c2、a4b1c2 以及 a1b2c1、a2b2c1、a3b2c1、a4b2c1 删除。删除的这些技术方案之间的范围是不交叉也不重叠的。审查的依据似乎应当是所具体删除的技术方案（即删除的结果）是否为并列的技术方案，而不是孤立地、分别地看待所删除的选项所代表的技术方案（即 R2 为 b1 的技术方案：R3 为 c1 的技术方案）。实际上，对于每一项马库什权利要求来说，每个变量中的每个选项之间所形成的组合（即每一种技术方案）是有限的、可毫无疑义地确定的。从这些技术方案中删除一种或多种技术方案应当也是非常简单明了的，实际被删除的技术方案并不存在合议组所述的删除的交叉重叠的情况。

综上所述，笔者的观点是，马库什权利要求是多种技术方案的集合体，可以所删除的技术方案的保护范围是否重叠为标准判断所删除的技术方案是否为并列的技术方案；此外，由于马库什权利要求每个变量中的每个选项之间所形成的组合（即每一种技术方案）是有限的、可毫无疑义地确定的，因此应当允许在一次修改中从一个或多个变量中删除一个或多个选项。

当然，鉴于目前审查实践中无效宣告程序中对“技术方案的删除”的苛刻要求，在撰写申请文本、答复审查意见时撰写足够多的从属权利要求对申请人的技术方案进行多层次的保护是非常有利和重要的。

作者姓名：韦东

工作单位：上海专利商标事务所有限公司

职务：专利代理人

联系电话：021-64853500

电子邮箱： info@sptl.com.cn

详细通讯地址：上海市桂平路 435 号，200233