结合审查实践谈谈对专利法第三十三条的解读与思考

(Interpretation and Reasoning of Article 33 in Combination with the Examination Practices)

严志军

摘要　本文从专利法第三十三条的立法宗旨及适用、判断标准，以及审查实践中的典型审查方式等方面进行了解读和分析，试图找出目前关于专利法第三十三条的争议的问题和症结所在，并在此基础上提出了个人的一些建议和期望。

关键词　专利法第三十三条　概括　记载范围　公开范围　保护范围

一、　引言

最近几年来，关于专利法第三十三条的审查一直都是热点和难点问题，对此行业内也普遍存在着较大的困惑和争议。归根结底，目前国家知识产权局与专利代理界之间的主要争议大多是围绕专利法第三十三条的立法宗旨、适用现状以及现行审查指南中所采用的“直接地、毫无疑义地确定”的判断标准而来。本文从专利法第三十三条的立法宗旨，具体判断标准，与专利法第二十六条四款的关系，以及审查实践中对三十三条的典型审查方式等方面进行了解读，试图找出目前关于专利法第三十三条审查的主要症结所在。

二、　立法宗旨

根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对专利申请文件进行修改，但是，对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。根据国家知识产权局的官方权威解读，该法条旨在避免申请人以增添、删节或者替换等修改方式，导致修改后的申请文件中增加了原说明书和权利要求书没有记载且又不能从中直接推导的内容，而使修改后的申请文件也享受原申请日利益，实质上违背“先申请原则”，损害公众和其它申请人的利益[1]。

因此，我们由此可以判断，专利法第三十三条的立法宗旨之一是避免在申请日之后的修改中引入新的内容或新的发明主题，使得修改后的发明与申请日提交的发明相比有实质上的不同。这与美国专利法 35 U.S.C132 中的规定“修改不应在发明的公开中引入新内容（new matter）”以及 35 U.S.C.251 的规定“不得在再公告申请中引入新内容”的立法精神是基本一致的。

而且，根据上述官方解释，该法条的立法宗旨之二是避免在专利申请文件中

引入“不能从原说明书和权利要求书中直接推导的内容”。“不能从原说明书和权利要求书中直接推导的内容”的具体含义是什么，如何进行判断，官方没有给出进一步的解释。

我们从以上所述中可以进一步推断，根据对此法条的官方解释，尽管专利法第三十三条没有明确规定可以在修改时进行“二次概括”，但也没有禁止修改时的“二次概括”。由于专利法属于我国的民法范畴，专利权具有私权属性，根据“法无禁止即自由”的基本民法精神，可以认为，申请人应有权利在申请日之后对专利申请文件修改时进行适当的“二次概括”，不应适用专利法第三十三条对“二次概括”进行评判。

相比之下，欧洲、日本的专利法（或专利公约）对于可接受的修改尽管在法律语言的表述上不同，但都包含了两方面的内容：第一、在原申请明确记载的内容；第二、原申请虽未明确记载，但本领域技术人员能够根据原始记载的内容直接地且毫无疑义地导出的内容(欧洲专利局)或者是从原申请的记载能够自明的事项(日本专利局)[3]。对于可接受的修改，除了直接记载的内容以外，还包括本领域技术人员基于对发明的原始记载内容的理解而易于想到的内容，该内容在原始公开中没有直接记载但对于本领域技术人员而言已经是隐含公开或不言自明的，可以理解为专利法意义上的“概括”。也就是说，尽管判断的标准可能有差别，但是修改中一定程度的概括在这些国家中是允许的。

概而言之，欧洲、日本专利局对于申请日以后的修改，都允许进行适度的概括，但在审查时又对概括有一定程度的限制。美国对这种限制尺度的把握似乎更松一些，如果没有增加新内容，可以如同在原始申请文件中那样进行概括，只要不超出“公开的范围”；而欧洲、日本的限制尺度要比美国更严格一些，不能如同在原始提交的申请文件中那样进行概括，而是要求这种概括是能够根据原始记载的内容直接地且毫无疑义地导出的内容(欧洲专利局)或者是从原申请的记载能够自明的事项(日本专利局)。

然而，在我国当前的审查实践中，在申请日之后的“二次概括”，审查实践中常常会适用专利法第三十三条来审查。从这一点来讲，对于专利法第三十三条的适用，目前的审查实践与该法条的基本立法宗旨是相违背的。

三、 现行审查指南中关于专利法第三十三条的判断主体与判断方式的规定相互矛盾

关于专利法第三十三条中“原说明书和权利要求书记载的范围”概念的解释，根据国家知识产权局现行审查指南（2010）中的相关规定，原说明书和权利要求书记载的范围包括：(1)原说明书和权利要求书文字记载的内容；(2)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。

对于判断是否违法专利法第三十三条的主体，在审查指南中则明确了要以“所属技术领域的技术人员”的身份判断[4]，而在整个审查指南中，对这一概念只存在单一的定义。在审查指南中，“所属技术领域的技术人员”这一概念最初是为了在判断创造性时保证判断主体的一致性和合理性而引入的，是指一种假设的“人”，他能够知晓申请日或者优先权日之前本领域的所有普通技术知识，显然包括本领域的所有技术常识和惯用技术手段；能够应用该日期之前本领域的常规实验手段；能够获知本领域的所有现有技术；如果所解决的技术问题能促使本领域技术人员在其它领域寻找技术手段，则能够从其它技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段；但他不具有创造能力。

换句话说，既然“所属技术领域的技术人员”不是粗通文字者，而是用诸多技术知识武装了头脑的技术人员，因此在进行专利法第三十三条的审查时，理应可以利用其掌握的本领域的现有技术知识，不单包括本领域的所有技术常识和惯用技术手段，还包括本领域的其它普通技术知识和常规实验手段，等等。否则，就与其“所属技术领域的技术人员”的身份不符。

从这一点来看，美国的对于修改超范围审查的判断主体与中国的“所属技术领域的技术人员”接近相同。从欧洲和日本专利法及审查指南的规定来看，判断修改超范围的主体是只能利用本领域的技术常识和惯用技术手段的本领域技术人员。因此，中国在判断主体方面的标准看起来比欧洲、日本更宽一些，与美国接近。因此对于是否违反专利法第三十三条的审查似乎也应当比欧洲、日本更宽一些。但是，实际情形却相反。

这其中的主要原因在于，从判断方式来看，我国审查指南规定采用的是要能够从原说明书和权利要求书记载的内容中“直接地、毫无疑义地确定”，这基本上否定了“所属技术领域的技术人员”在判断时利用其掌握的技术知识的能力。

既然要从原申请记载内容中“直接地、毫无疑义地确定”，那么除了极少数可对同一概念用不同称谓直接替换的情形以外，严格地讲，“所属技术领域的技术人员”在判断修改是否超范围时用不上其所掌握的本领域的现有技术知识，甚至包括本领域的技术常识和惯用技术手段。也就是说，审查指南中规定的“直接地、毫无疑义地确定”这一判断方式，与判断主体的“所属技术领域的技术人员”身份不匹配，是彼此矛盾的。

因此，在审查实践中，审查员真正地以“所属技术领域的技术人员”身份来判断是否违反专利法第三十三条只是一句空话，这也从近年来审查员常采用直接进

行字面比较的方式来判断是否超范围的审查方式中得到了有力的印证。

作为对比，在美国的审查实践中，修改超范围旨在禁止引入“新内容”，以本领域技术人员作为判断主体，以修改是否得到说明书支持为判断方式，判断主体与判断方式是相匹配的。欧洲和日本在判断修改是否超范围的审查实践中，对于本领域技术人员的判断主体以掌握本领域的技术常识和惯用技术手段为限，在判断方式上相应地采用了“从原始记载内容中直接地且毫无疑义地导出”或“从原申请记载中能够自明”的标准[3]，这也是与其判断主体“掌握本领域的技术常识和惯用技术手段的本领域技术人员”彼此匹配的。

四、 专利法第三十三条与专利法第二十六条四款对于权利要求修改的适用

专利法第二十六条四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。从其立法宗旨来看[5]，专利法第二十六条四款的立法宗旨的一方面是规定权利要求书的技术方案要在说明书中有清楚充分的记载，另一方面是对权利要求的概括进行限制，既允许对权利要求进行概括性阐述，又要求其概括程度能够得到说明书的支持，与说明书的内容相称。

根据笔者开篇时的观点，专利法第三十三条在判断权利要求修改是否存在“二次概括”时应不适用。在判断修改是否违反专利法第三十三条时，应集中在判断这种修改是否导致修改后的发明与原申请日提交的发明相比有实质性的改动而使得修改后的发明看起来不再是原发明，例如引入了新内容或者新主题。如果存在这种情形，则可视为修改超范围。

对于权利要求以引入“新内容”这种方式进行的修改，不仅违反专利法第三十三条，而且必然得不到说明书的支持，从而也违反专利法第二十六条四款。因此，对于权利要求的引入“新内容”的修改，在专利法第二十六条四款与专利法第三十三条之间存在法条竞合，而在这种情形下，应当优先适用专利法第三十三条。

对于权利要求的“二次概括”修改，尽管与当前的官方观点存在严重分歧，但笔者坚持认为，应当适用专利法第二十六条四款而非专利法第三十三条，在它们之间不存在法条竞合。

在当前的审查实践中，正是由于对权利要求的“二次概括”修改在法条的适用方面采取含糊不清的标准，导致在审查实践中下，审查员会优先选择适用专利法第三十三条而非专利法第二十六条四款，因为这不仅是出于通过内部质检的需要，而且审查员采用“直接地、毫无疑义地确定”的判断方式来审查、说理都更省事，而且不需要进行检索。这使得专利法第二十六条四款对于申请日之后的权利要求“二次概括”，在当前的审查实践中几乎没有存在的意义。

五、 浅述“概括”、“范围”

如上文所述，关于专利法第三十三条的争论焦点之一，是围绕是否允许在申请日之后对专利申请文件，尤其是权利要求进行概括（业内常称为“二次概括”）而来的。

尽管笔者个人认为专利法第三十三条在判断修改是否存在“二次概括”时不适用，但是，既然审查指南中对于原说明书和权利要求书“记载的范围”做出了严格限定且审查实践中常常会以“超范围”在专利法第三十三条的名义下来评价权利要求的概括，因此笔者有兴趣对此做更详细的分析和探讨。

“概括”一词在专利法中并没有出现过，在专利法实施细则和审查指南中也并未做出明确的定义，从其通常的字面意思来理解，指“把事物的共同特点归纳在一起”[6]。

根据笔者的理解，专利申请文件的“概括”大致包含两层专利法方面的含义：

（一）概念性的归纳，将若干不同技术特征用一个概念进行归纳，该概念能够描述出这些技术特征在发明中的共同点。例如，将具体实施方式中的螺钉、螺栓、铆钉等概括为一个概念“紧固件”，将螺栓连接、焊接、粘合概括为“连接”，等等；

（二）取舍式的归纳，对说明书中的若干具体实施例的技术特征进行选择性的取舍，从这些实施例中只选取哪些对应于发明构思的共同的必要技术特征来构成权利要求的技术方案，这必然就舍弃了那些具体实施方式中不对应于发明构思的诸多技术特征。因此，从这点上来看，无论是权利要求的撰写和申请日后的修改，只要是涉及到对具体实施例中的技术特征或描述的舍弃，必然会涉及到上述第（二）层含义的“概括”。换句话说，对于申请日后的权利要求修改，只要涉及到对具体实施例中诸多技术特征的选取和舍弃，就无法避免权利要求的“二次概括”。

在这里，第（一）层和第（二）层“概括”的含义是与专利法第 26 条 4 款的规定直接相关的，而且在审查指南中对此有进一步的审查标准[7]，与专利法三十三条无关。

尽管在专利法第三十三条、专利法实施细则和审查指南的相关条款中均无明确规定，但是，在目前的审查实践中，常常会以专利法第三十三条的名义将审查指南中的相关条款与“概括”、各种含义的“范围”联系并混淆在一起，导致在审查实践中以不同的判断方式会得出自相矛盾的结论。

“范围”一词在专利法中的含义，大致上有“记载的范围”、“公开的范围”和权利要求的“保护范围”这几种。

其中，“记载的范围”是在专利法第三十三条中提出的，目前对于“记载的范围”的具体含义和解释，在审查指南中进行了更具体规定[8]，如前文中所述。

“公开的范围”一词在专利法中并未出现过，在修改前的专利法实施细则第四十三条中出现过，但在修改后的专利法实施细则中则将其改为“记载的范围”。在审查指南中关于“公开的范围”的具体规定，主要是围绕专利法第二十六条四款来进行的，即，对权利要求的技术方案的概括不得超出说明书公开的范围[7]。在这里，明确地将“概括”与“公开的范围”联系在一起。但是，专利法、专利法实施细则和审查指南都没有具体定义“公开的范围”。

权利要求的“保护范围”在专利法第五十九条中出现，并且与专利权的侵权判定方式直接关联。对于业内人士众所周知的是，在判断专利侵权时，只要侵权行为的客体包含了一项专利权利要求的全部技术特征，即使它还包含其它技术特征，也会被视为专利侵权。因此，一般而言，权利要求记载的特征愈多，则权利要求的“保护范围”越小，反之则越大。从这一上来看，也符合一般人理解的“范围”的通用含义。换句话说，即使是那些包含超出了本发明“公开的范围”或“记载的范围”的特征的客体，但只要具有了一项权利要求的全部技术特征，则仍然属于权利要求的“保护范围”内。

有作者分析指出，专利法第三十三条中的“记载的范围”与专利法二十六条中的“公开的范围”是一致的，并且与权利要求的“保护范围”一起是一个完整和谐的体系，在判断标准和判断主体上应当是一致的，并没有本质的区别[2]。笔者基本同意这一观点。

但是，仍然要注意到这几个“范围”概念的适用场合。尤其是，权利要求的“保护范围”的概念是针对专利侵权判定而产生的，其涵义要在侵权判定时结合侵权行为的客体来理解。如果侵权行为的客体包含一项权利要求的全部技术特征即视为落入该权利要求的“保护范围”，即使该客体还包含超出权利要求“记载的范围”（或“公开的范围”）的其它特征，也会视为专利侵权。因此，权利要求的“保护范围”适用于专利侵权判定，应结合专利法第五十九条来理解和适用。在判定修改是否超范围时，不应与专利法第三十三条中的“记载的范围”混淆。

六、 专利法第三十三条下的典型审查意见及分析

针对目前审查实践中将“概括”、“范围”以专利法第三十三条的名义混在一起的情形，笔者在此借助于一个案例进行详细分析。

案例：专利申请 200480033733.X 的第四次审查意见通知书中，指出权利要求 1 的修改超出了原始记载的范围，因此违反专利法第三十三条。其主要观点是，权利要求 1 的新增特征“流量传感器管焊接在第一接套上”是一种概括性描述，在

实施方式中仅记载“第一接套”在“底座部件的第二面”上，因此该特征包含了“第一接套”没有设在“底座部件的第二面”上且在原说明书中没有记载的其它布置方式，例如可以单独地设置，例如可以设置在第一面上，等等。因此，这是对说明书的一种概括，超出了原始记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

这种审查逻辑在关于专利法第三十三条的审查实践中是比较常见，比较典型的。

归纳起来讲，在上述第一种审查方式中，审查员的逻辑是，如果说明书中记载了特征 A + B，在修改权利要求只增加了特征 A，审查员会认为，权利要求的“（保护）范围”不仅包含了 A+B 的方案，还包括了 A + 非 B 的方案。而说明书中仅记载了 A + B，因此这种对权利要求的修改可以被视为一种对原始公开的概括，包含了说明书未记载的内容，因此是“超范围”的，违反专利法第三十三条。

然而，关于此案，假设审查员严格按照审查指南的规定以第二种方式来审查，就会得出相反的结论。由于新增特征“流量传感器管焊接在第一接套上”是可以根据原始记载和附图而“直接地、毫无疑义地确定”的内容，因此这种修改并没有超范围，符合专利法第三十三条的规定。

也就是说，审查员直接采用专利法第三十三条来审查的上述第一种方式，和采用审查指南来审查的上述第二种方式，这两种审查方式会得出截然相反的审查结论。

如果按照第一种方式去判断修改是否超范围，似乎只有将具体实施方式的全部内容写入权利要求中，才可避免违反专利法第三十三条。但是，审查实践中，部分审查员也许会做出适度的让步，如果代理人选择增加审查员认为应当增加的内容而非整个具体实施方式，审查员也会同意。但是，如果按照以上第一种方式的逻辑来审查，这种修改依然可被视为是超范围的。因此，这样的通融似乎更属于一种“法外施恩”。

这就使得申请人或代理人在修改申请文件时无所适从，如履薄冰，不知道要对权利要求限定到何种具体程度，才不会被视为违反专利法第三十三条。

造成这种情况的原因何在？

原因之一在于，审查员在以这种方式判断修改是否违反专利法第三十三条时，并没有采用审查指南中规定的“记载的范围”作为判断标准（即使这种“记载的范围”的判断标准已经非常严苛），而是将专利法第三十三条中“记载的范围”直接采用专利侵权时判断和理解权利要求的“保护范围”方式来理解（其实质是，将权利要求的技术方案视为侵权行为的客体，将其采用侵权判定标准与原始文字记载内容进行比较），必然会得出这样彼此矛盾的结论。

对于同一权利要求，一方面用审查指南的规定来解释原说明书和权利要求书

的“范围”（“记载的范围”），将“记载的范围”理解为“原始记载 + 直接地、毫无疑义地确定的内容”；另一方面，在适用专利法第三十三条的同时，反而用专利法第五十九条的“范围”（“权利要求保护范围”）来解释修改后的权利要求（将其视为侵权行为的客体）的“范围”，并将其与前面解释原说明书和权利要求书的“范围”（“记载的范围”）进行比较。用不同法条来解释同一“范围”的含义并以专利法第三十三条的名义做出评判，因此得出自相矛盾的结论就不难理解了。笔者认为，无论如何，这种审查方式不能被用于判断是否违反专利法第三十三条。

原因之二在于，正是因为当前的审查实践中将权利要求的“二次概括”性修改错误地适用专利法第三十三条，才导致会在该法条下审查时，会得出彼此自相矛盾的审查结论。如果正确地适用专利法第二十六条四款，就不会出现这种情况。

实际上，对于权利要求的“二次概括”，除了专利法第二十六条四款以外，还有其它的法条也会对其有约束，例如，关于新颖性、创造性审查的专利法第二十二条，等等。因此，不必一定要适用专利法第三十三条来进行审查和限制。

七、 结语

专利法第三十三条的立法宗旨主要是避免引入新内容，未禁止二次概括。这与现行审查指南中对该法条的理解以及审查实践对该法条的把握有明显的出入。

在当前的审查实践中，对于权利要求的“二次概括”性修改，在法条的适用上存在争议。审查员会选择优先适用专利法第三十三条而非专利法第二十六条四款，而且目前对专利法第三十三条的审查的严苛性使得专利法第二十六条四款对于权利要求修改的审查几乎没有存在的意义和价值。因此，应尽快明确专利法第三十三条和专利法第二十六条四款之间的适用界限。

根据目前业界对于“概括”一词在专利法方面的普遍理解，权利要求修改时的“二次概括”几乎不可避免。对“二次概括”以专利法第三十三条的名义采取一刀切式的零容忍不仅对申请人不公平，而且也无法用该法条来进行有理有据、合乎逻辑的说理。归根结底，问题的关键是，要看国家知识产权局对权利要求的“二次概括”能够容忍到何种程度，在哪种情形下适用哪一法条？

如果非要适用专利法第三十三条对部分“二次概括”的修改进行限制，应对“记载的范围”进行更合理的解释以避免与其它法条的适用产生冲突，在审查指南中规定更合理的判定主体并相应地采用与判定主体彼此匹配的合理判断标准，避免采用“直接地毫无疑义地确定”的判定方式，以避免目前审查中出现的各种不合理的审查现象。

总之，笔者认为，目前关于专利法第三十三条的审查标准过于严格、缺乏说服力，且实际可操作性不强。而且，代理人、审查员各自对专利法第三十三条的

理解千差万别。正确地统一业界对该法条的认识，制定更合理可行的审查标准，是当前亟需解决的课题。

参考文献

[1] 国家知识产权局条法司:《新专利法详解》第 227－232 页　知识产权出版社 2001 年出版

[2] 宋献涛 魏征:“关于专利文件修改超范围的法律思考”， 2010 年高端学术研讨会“中国专利法第三十三条理论与实践”论文汇编，第 7－8 页

[3] 马晓亚：专利法第 33 条的适用现状及国外相关制度的研究，《中国发明与专利》，2010 年 01 期

[4] 专利审查指南（2010 版）第二部分第八章第 5.2.3 节（P2-131）

[5] 国家知识产权局条法司:《新专利法详解》第 201－202 页　知识产权出版社 2001 年出版

[6] 《现代汉语词典》，商务印书馆第 5 版，第 438 页

[7] 专利审查指南（2010 版）第二部分第二章第 3.2.1 节（P143－146）

[8] 专利审查指南（2010 版）第二部分第八章第 5.2.1 节（P243－244）

作者个人信息

严志军，就职于中国专利代理（香港）有限公司深圳代表处 专利代理人 机械部副经理

联系地址：深圳市深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 12 层

联系电话：0755-82755708

邮箱：yzhijun@cpahkltd.com　yzjyfq@163.com