

谈虚拟装置权项对方法权项的依赖性

,

张欣

摘要

在涉及计算机程序的发明专利申请中，可以撰写和流程方法权项完全对应一致的虚拟装置权项。在专利代理实践中，往往要求“方法权项和装置权项并存”。本文讨论了虚拟装置权项对方法权项的这种依赖性可能导致的若干问题，并尝试给出一种突破依赖性的方案。

关键词

虚拟装置权项；涉及计算机程序的发明；非权项流程

1· 虚拟装置权项的撰写依据

根据《专利审查指南》在第二部分第九章第 5·2 节的规定，对于涉及计算机程序的发明专利申请，可以全部以计算机程序流程为依据，按照与该计算机程序的各步骤完全对应一致的方式，或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式，撰写装置权利要求^[7]。在专利代理实践中，这种由一组功能模块限定的装置权利要求经常被称为“虚拟装置权项”。

由审查指南的上述规定可知，虚拟装置权项的撰写依据有两种：**1) 反映计算机程序流程的方法权项**；**2) 未在方法权项中描述的计算机程序流程，简称非权项流程**。在涉及计算机程序的发明专利审查过程中，审查员看到“装置+功能”形式的装置权项，就会判断其是否是基于方法权项或非权项流程而撰写的。如果都不是，则审查员会认为该“装置+功能”权项不属于虚拟装置，并按照通常意义上的实体装置进行审查。因此，如果申请人想要撰写虚拟装置权项，就要确保申请文件中有相应的撰写依据。

申请文件中是否存在第一种撰写依据，即方法权项，是很容易判断的。而对于第二种撰写依据，即非权项流程，审查指南并没有进一步明确规定其在申请文件中的表现形式。在涉及计算机程序的专利申请文件中，通常是在说明书附图中给出主要流程图，然后在说明书中以主要流程图为基础，按照该流程的时间顺序，以自然语言对计算机

程序的各步骤进行描述。^[2]那么，说明书中的哪些内容可以被认定为“非权项流程”呢？

在主要流程图中明确给出的流程步骤（图示流程）显然属于“非权项流程”的范畴。另外，从通常意义上说，除了主要流程图，从说明书记载的文字中也可以确定很多与程序流程各环节有关的内容（非图示流程）。不过，从经验的角度来说，目前大多数审查员对于“非权项流程”的认定比较严格，仅接受说明书中的图示流程，并不接受非图示流程。

这种对于“非权项流程”严格认定的做法使得基于“非权项流程”撰写虚拟装置权项受到很多限制，很多说明书中已记载但未直接图示的技术内容无法被反映到虚拟装置权项中。与之相比，基于“方法权项”撰写虚拟装置权项就要灵活得多。无论是图示流程，还是非图示流程，都可以首先在方法权项中予以描述，然后以该方法权项为“跳板”，虚拟装置权项也可以包含丰富的内容。

由于上述原因，在涉及计算机程序的发明专利申请中，基于方法权项撰写虚拟装置权项是非常普遍的做法。

2· 虚拟装置权项对方法权项的依赖性

在撰写基于方法权项的虚拟装置权项时，需要确保相应方法权项也同时存在于权利要求书中。换言之，只有方法权项和装置权项并存，才能确保装置权项的“虚拟装置”身份。

确保“虚拟装置”身份在很多情况下是非常必要的。因为对于涉及计算机程序的发明专利，实体装置往往不符合授权要求，需要从权利要求中予以排除。因此，申请人想要保护虚拟装置，就必须满足“方法权项和装置权项并存”的要求，这体现出虚拟装置权项对方法权项的“依赖性”。

这种依赖性在专利审查过程中会导致若干问题。

3· 由依赖性产生的问题一

在专利审查过程中的一个问题就是，在欠缺方法权项的情况下，申请人不能把一个被驳权项直接改为“虚拟装置”权项。比如，原权利要求书中仅有其上记录有指令的计算机可读介质（ ）权项，在审查过程中该 权项基于法 25·1 的规定被驳。如果申请人在答复时直接将 权项改为“装置+功能”权项，而审查员判断认为说明书中的“非权项流程”（图示流程）并没有包括与之对应的内容，则该“装置+功能”权项不能被视为虚拟装置。

申请人基于原始记载的 请求保护虚拟装置是完全符合专利法 33 条的规定的，而且也不增加审查员的检索负担。难道仅因为缺

少方法权项作为“跳板”，就无法获得虚拟装置保护吗？幸运的是，目前专利局对这种情况网开一面：允许申请人在答复审查意见时，基于被驳的权项同时提交方法权项和虚拟装置权项。这种允许“以一换二”的人性化做法受到了广大申请人和专利代理人的欢迎。

4· 由依赖性产生的问题二

另一种情况下，申请人就不那么幸运了：申请文件中原本只有一组方法权项，也错过了主动修改的时机，在实质审查阶段又想增加虚拟装置权项。这种情况通常被视为主动增加权项，不是针对审查意见的修改。其实这种情况下增加虚拟装置权项也并不实质增加审查员的审查负担，但由于并未直接针对审查意见，难以规避细则 51.3 的规定。

5· 由依赖性产生的问题三

还有一种情况，就是申请文件中原本只有装置权项，没有对应方法权项。这种情况下，如果审查员认为说明书中没有与之对应的“非权项流程”（图示流程），那么这个“孤军奋战”的装置权项会被视为实体装置，并因此被审查出缺陷。

这种情况下最普遍的答复办法是将被驳装置权项改为方法权项。那么，有没有可能保留装置权项，增加方法权项呢？笔者认为，由于通过增加方法权项可使被驳装置权项获得“虚拟装置”身份，克服审查意见所指缺陷，因此，或可尝试陈述：申请人以增加对应方法权项为手段克服了被驳装置权项的缺陷，因此是针对审查意见的修改。对于这种略为“取巧”的做法，笔者尚未在代理工作中实践过。如广大同行已有成功或不成功的例子，望能指教。

5· 由依赖性产生的问题四

前面提到，如果一件申请只有方法权项而无虚拟装置权项，又错过了主动修改的时机，可能就无法再在该申请中加入虚拟装置权项。那么，如果申请人刻意想要获得虚拟装置权项，是否可以通过提交分案来实现目的呢？

这种做法需要考虑的一个问题就是专利法第 9 条关于重复授权的规定。《专利审查指南》在第二部分第三章第 6.2.2 节具体规定：“在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人同日（指申请日，有优先权的指优先权日）就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行修改。申请人期满不答复的，其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法

第九条第一款规定的，应当驳回其专利申请。”⁽³⁾

上述规定意味着专利局对于一项发明创造只授予一次专利权。涉及到分案的情况，对于在母案中已经授权的权利要求，申请人并不能通过放弃母案专利权而使其在分案中再次获得授权。因此，对于涉及计算机程序的发明，如果方法权项在母案中已经获得授权，申请人在分案中将不能再请求对该方法权项的保护。在分案中缺少方法权项的情况下，装置权项能否顺利获得“虚拟装置”的身份就成了问题。因此，如果申请人在母案中错过了请求保护虚拟装置权项的时机，并试图通过提交分案来挽救，那么应确保相应方法权项不在母案中被授权（例如：在母案审查过程中删除；在收到母案授权通知后不办理相关手续）。

6· 突破依赖性的一种设想

如前所述，对于基于方法权项的虚拟装置权项，由于当前的审查标准要求“方法和装置并存”，在某些特殊情况下给申请人带来不变。例如，像前述问题三中提到的，申请人明明已经写了装置权项，却因为缺少方法权项，使其得不到“虚拟装置”的身份，或是像前述问题四中提到的，为了在分案中“方法和装置并存”，申请人不能让方法权项在母案中被授权。

造成该问题的一个主要症结在于，很多审查员对于“非权项流程”的认定过于严格，仅认可记载于流程图中的图示流程。因此，在缺失方法权项的情况下，基于非权项流程（图示流程）撰写虚拟装置权项受到很大限制。

可否尝试突破“方法和装置并存”的这种依赖性呢？要突破该依赖性，关键是要扩大审查员对“非权项流程”的认定范围，使其能够进一步包含“非图示流程”的内容。

回过头来分析目前已被认可的撰写依据，可以发现，无论是反映程序流程的方法权项，还是说明书中的图示流程，都是被明示的流程。由此可以认为，目前专利局的要求是，为了认定“虚拟装置”身份，作为其撰写依据的流程应该是一种明示的流程，以此保证审查结论的严谨性和稳定性。由此可以联想到：如果设法将说明书中的“非图示流程”也表达为“明示的流程”，是否就可以在缺少方法权项的情况下更为自由地撰写虚拟装置权项呢？

笔者认为，可以尝试一种做法：申请人在说明书的发明内容部分，先列出方法权项的内容，再以“根据本发明的一个方面，还包括和前述方法流程完全对应一致的功能模块架构”为开头，列出虚拟装置权项的内容。

在说明书中加入上述内容达到了两个“明示”的效果：1) 将方

法权项的流程加入说明书，使其成为在说明书中明示的流程；2) 将装置权项明示为功能模块架构，即虚拟装置。基于在说明书中明示的上述内容，即使权利要求书仅包含装置权项而未包含方法权项，依然可以明确地认定该装置权项为虚拟装置权项。

上述方法旨在突破“方法和装置并存”的限制，在专利审查的严谨性和申请人的权益之间寻求较佳的平衡。广大同行对此方法有任何见解，欢迎指教。

参考文献

- 1·《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年1月第1版，第272页
- 2·《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年1月第1版，第271页
- 3·《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年1月第1版，第168页

张欣

上海专利商标事务所有限公司 专利代理人

2005年加入上海专利商标事务所，在电学物理代理部工作至今
联系方式：

13901972309

021-64853500-436

上海市徐汇区桂平路 435 号，邮编 200233