

从三则实际案例浅析权利要求的撰写

作者姓名：杨琳琳，高超，邓丽娟

作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心

【摘要】 本文旨在通过三则案例探讨专利申请文件中权利要求的撰写，尤其是从专利保护范围和审查的角度探析了“由……组成”和“由……制成”的撰写方式以及包含方法限定的产品权利要求的撰写方式。

【关键词】 封闭式 权利要求 方法限定 组成 制成

我国专利法第五十九条规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”^[1]。专利审查员进行实质审查时，权利要求亦是审查的重点。专利侵权纠纷判断时，权利要求书仍然是主要的依据。可见权利要求书是专利申请文件的核心文件，其体现了专利的保护范围，所以，权利要求书的撰写尤为重要。在此，笔者结合典型案例以及自己的工作实践，针对权利要求书的撰写方式，提出一点见解。

实例 1

“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁”发明专利侵权纠纷案。

胡小泉是专利号为ZL200410024515.1的发明专利的专利权人。该专利中权利要求2 涉及“一种注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂，其特征是：由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成，二者的重量比为100毫克比32毫克。”，此为一种封闭式权利要求。胡小泉起诉泰盛公司、特利尔分公司，涉案药品“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁”落入本案专利权利要求2范围内，该药品主要成分为三磷酸腺苷二钠和氯化镁，规格为三磷酸腺苷二钠100mg、氯化镁32mg，性状为白色或类白色冻干块状物或粉末，在药品说明书记载的成分中出现了“全部辅料名称为：碳酸氢钠和精氨酸”的记载，该信息在国家相关部门核发的说明书中未体现。

本案的争议焦点包括：封闭式权利要求的保护范围的解释以及封闭式权利要求在侵权判定中等同原则的适用。

本案经历了一审、二审、再审过程。其中，再审认为，加入辅料是药物制备过程中的必备环节，碳酸氢钠和精氨酸是药物制备工艺中的常用辅料，不是发挥药效的活性成分，对本案专利封闭式权利要求进行解释时，“不包括其他组分”不应理解为不包括辅料成分，被诉侵权药品落入本案专利权保护范围。泰盛公司、特利尔分公司不服，向最高人民法院申请再审。最终，本案由最高人民法院于2012年12月20日作出终审判决。其判决对封闭式权利要求的保护范围解释进行了统一：本案专利权利要求2明确采用了“由……组成”的封闭式表达方式，应该解释为要求保护的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂仅由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成，除可能具有通常含量的杂质外，别无其他组分。辅料并不属于杂质，辅料也在本案专利权利要求2的排除范围之内。原再审判决认为本案专利权利要求2不应理解为不包括辅料成分错误，应予纠正。判决还指出，为了维护社会公众对专利权利要求保护范围的信赖，在专利侵权诉讼程序中确定专利权的保护范围时，对于封闭式权利要求，一般应当解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或者方法步骤。上述解释与自1993年以来的《专利审查指南》的明确规定和长期的专利法实践保持了一致，也是对社会公众基于相关规定业已形成的稳定预期的尊重，有利于维护权利要求解释规则的确定性和可预见性。此外，上述解释规则看似严格，但并不会对专利权人的利益造成损害，专利权人在申请专利时可以根据具体情况在开放式、封闭式、活性成分封闭、部分封闭等多种方式中选择恰当的撰写方式，从而获得恰当的保护范围。

案例启示

最高人民法院阐明了封闭式权利要求解释中的相关规定以及考量因素，肯定了《专利审查指南》的作用及意义，有助于申请人和审查员明晰封闭式权利要求的保护范围。在权利要求中采用“由……组成”的封闭式表达方式，本身意味着专利权人通过其撰写，限定了专利权的保护范围，明确将其他未被限定的结构组成部分或者方法步骤排除在专利权保护范围之外，将其明确排除的结构组成部分或者方法步骤重新纳入其保护范围，既不符合适用等同原则的基本目的，亦不符合有关技术特征等同的规定。

《专利审查指南》中规定组合物权利要求分开放式和封闭式两种表达方式，

开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分；封闭式则表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分^[2]。由此可看出，这两种权利要求由于使用措词的含义不同，其保护范围也不同。开放式权利要求的保护范围较大，但在实质审查中更容易受到有关新颖性、创造性或者权利要求得不到说明书的支持等方面的质疑，增加了获得授权的难度。封闭式权利要求保护范围稍窄些，对于专利权的批准是有利的，但是窄的保护范围对于申请人来说又是不利的。

对于本案例，笔者在此假设，在涉案权利要求符合授予专利权条件的前提下，如果权利要求撰写为：“一种注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂，其特征是：**由三磷酸腺苷二钠与氯化镁制成**，二者的重量比为100毫克比32毫克。”，其保护范围将发生变化。“由……制成”中限定的物质是加工所要求保护的产品所用的起始原料或材料，通过可制成所述产品的本领域的任何常规方法，制造出所要求保护的产品。采用常规方法制备时，就有可能使用常规的辅料，因而最终产品中有可能包含常规的辅料。因此，其保护范围对所列出的物质或材料可能封闭也可能开放。辅料并未明确排除在专利权保护范围之外，在这种情况下，笔者认为将辅料纳入其保护范围应当是适用等同原则的。可见，某些时候一字之差就会造成保护范围的不同，影响专利权的有效保护。

笔者进一步假设，若申请人在撰写权利要求时，明晰封闭式权利要求的保护范围，将辅料作为组分之一限定到权利要求中，应该可以使专利权得到更有效的保护。因此在撰写专利申请文件时，不应只关注于自己的技术方案，还应当结合常规技术手段寻找围绕本发明构思的各种不同技术方案，进而可以将其作为并列技术方案记载于申请文件中。

那么，为了获得更大的保护范围，将产品权利要求全部撰写成“由……制成”的形式，或者在审查过程中，将“由……组成”直接修改为“由……制成”，是否是最好的撰写方式呢？笔者通过以下两个案例，进一步分析。

实例2

请求保护“滋补酒，……由以下重量份数比的原料组成：鹿茸45-55、黄芪27-33、……雪莲45-55、60-70度粮食酒6000；将上述固体原料在粮食酒中浸泡、压榨、提取后制成的一种中药药酒”。

“由……组成”表示所要求保护的组合物中除所述的组分外不含有其他任何组分，且对于中药组合物而言，则意味着所要求保护的中药的最终组分即为所述的组分。该权利要求中同时限定了制备过程，即“将上述固体原料在粮食酒中浸泡、压榨、提取后制成的一种中药药酒”，然而所述的固体原料经过“在粮食酒中浸泡、压榨、提取”的制备过程后，固体原料会发生变化，滋补酒中最终成分也不会是所述的固体原料，因此该权利要求的保护范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。申请人答复审查意见时，将“由以下重量份数比的原料组成”修改为“由以下重量份数比的原料在粮食酒中……制成”的形式。

案例启示

此案在原权利要求中已经记载了该产品的制备方法，在此前提下，为了克服上述缺陷，申请人可以将“由……组成”直接修改为“由……制成”。如果原权利要求中没有记载其制备方法，修改为“由……制成”的权利要求是一种方法定义产品的形式，应当理解为：以权利要求中所限定的原料作为加工所要保护的产品的起始原料，通过可制成所述产品的本领域的任何方法，制造出所要求保护的产品。由此可见，将“由……组成”修改为“由……制成”实质上会扩大权利要求的保护范围。如果从原说明书中不能直接地、毫无疑义地确定出发明的技术方案可以制成本领域任何形式的产品，则存在修改超范围的问题。

如果原权利要求采用了“由……制成”的方式，但是仅限定了制备原料，并未提及具体的制备方法。虽然这种撰写方式获得了较大的保护范围，但是如果说明书中记载了特定的制备方法，同时又不能从说明书中直接地、毫无疑义地确定可以通过本领域的任何其他方法制成本领域任何形式的产品，审查员一般会指出权利要求得不到说明书支持的缺陷，若不能克服，将不能获得专利权。为了克服该缺陷，申请人必须进一步缩小其保护范围，修改方式可以是将权利要求修改成“由……制成，其制备方法为”或“由……原料通过以下方法制成”，并且将说明书记载的方法限定到权利要求中。因此，“由……制成”固然比“由……组成”涵盖更大的范围，但是撰写时也应当考虑技术方案的完整性，即为了解决发明的技术问题，应该采用整体的完整技术方案，避免产生权利要求得不到说明书支持的缺陷。

实例 3

Abbott Labs. v. Sandoz Inc. 案。

该案原告 Abbott Laboratories 享有美国专利第 4935507 号的独占实施权，涉案权利要求 2-5 为关于药品头孢地尼结晶的产品权利要求，其中没有采取结晶头孢地尼的物理、化学特征或组成对该产品进行限定，而记载了获得该结晶头孢地尼的制备方法，即以方法限定产品形式描述了权利要求。原告主张 Sandoz Inc. 等制药公司侵害了上述专利的专利权，Sandoz Inc. 等制药公司的被控侵权物由不同于涉案权利要求中记载的制备方法而制备。美国联邦巡回上诉法院 CAFC 通过全院联席审理的方式对该案进行了审理，该案在 CAFC 的争论主要集中于由不同于方法限定产品权利要求中记载的制备方法制造的产品是否构成了专利侵权。2009 年 5 月 18 日 CAFC 作出判决，判决书中指出：在所有情况下，方法特征能够限制方法限定的产品权利要求，不管产品是新的还是已知的，也不管该新产品是否根据其结构特征充分描述。该案根据美国最高法院判决，对解释方法进行了统一。

案例启示

产品权利要求采用“由……制成”的撰写方式，并且包含制备方法时，方法的特征对于产品的保护范围是有影响的。

在我国的专利审查实践中，对于方法限定的产品权利要求的新颖性或创造性审查时，审查员也会考虑方法对于产品的限定作用。但是包含用途或制备方法的产品权利要求的保护主题依然是产品，方法或用途特征的实际限定作用取决于其对请求包含的产品本身带来何种影响。因此，在针对包含方法或用途特征的产品权利要求选择用于评价其新颖性或创造性的对比文件时，虽然需考虑方法或用途特征，但是通常应当优先考虑那些公开了与请求保护的产品具有相同或相似结构和/或组成、或者具有相同或相似功能或用途的产品的对比文件。

总之，方法特征限定的产品权利要求的保护范围会受到方法特征的影响，这一观点在审查实践中是已经被明确并应当贯彻一致的。但是方法限定的产品权利要求其保护范围依旧是产品，方法特征的实际限定作用取决于其对请求保护的产

品本身带来何种影响,有时方法并不能使最终获得产品与现有技术产生不同,例如在药物领域,相同结构的化合物通常可以通过不同的方法获得。如果审查员能够判断不同方法得到的产品结构和/或组成相同,则不能认为方法不同会带来新颖性。

同时,某些时候辨认方法对于产品结构或组成带来何种影响是很困难的,特别是产品涉及微观尺寸的结构时,仅凭阅读书面文献以及自己的经验是难以判断的。并且,由于制造方法只有在产品的制造过程中使用,在侵权纠纷时,要求原告取得其他人使用了该权利要求中的方法制造出该产品的证据是比较困难的^[3]。

因此,在专利审查中,对于权利要求的撰写,推荐的写法是尽可能地用结构特征表述产品权利要求。将方法特征限定产品权利要求这一撰写形式尽量只用于当权利要求既无法用结构特征来撰写,也无法用物理和/或化学参数来撰写的情况。申请人在撰写权利要求时要明晰,方法限定的权利要求其保护范围是依据该方法获得的产品。

总结

通过上述几个案例的探析,笔者认为,在撰写权利要求时,要以既取得专利权又得到最大范围的有效保护为宗旨。当确定能够得到说明书支持的情况下,

“由……制成”的撰写方式比“由……组成”所表示的保护范围稍大,更有利于专利权人;产品权利要求采用“由……制成”的撰写方式并且包括方法特征时,其保护范围是依据该方法获得的产品,当方法并不能给产品带来结构和/或组成上的影响时,或者可以用结构特征明确表示产品时,尽量采用结构特征表述产品;采用封闭式权利要求如“由……组成”的撰写方式时,为了获得更有效的保护,最好列举结合常规技术手段可以获得的围绕本发明构思的各种不同技术方案。

希望上述内容对申请人和代理人撰写申请文件有所帮助。

参考文献

[1] 中华人民共和国专利法[M]. 北京:知识产权出版社,第4版,2009年1月.

[2] 中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指(2010)[M]. 北京:知

识产权出版社，第1版，2010年6月。

[3] 范胜祥 等. 试论方法特征限定的产品权利要求的撰写形式与保护范围
[J]. 知识产权, 2012 年第 7 期, 第 100-105 页.