

專利法第 33 條關於修改超範圍問題的理解與適用

精工愛普生株式會社“墨盒”專利無效行政糾紛案法律問題探討

—焦彥—

《專利法》第 33 條規定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍，……”。根據這一規定以及《專利法實施細則》和《審查指南》中的相關配套規定，無論在專利申請階段還是專利無效宣告程序中，申請人或專利權人均可修改其專利申請文件，但修改只能在原申請文件的範圍內進行。這些規定，一方面賦予申請人或專利權人修改專利文件的權利，另一方面，又對這種權利加以限制，即不允許通過修改將原本不屬於發明人的貢獻增加到申請文件中。近年來，在專利申請審查程序中，審查員以修改超範圍為理由駁回專利申請的案件越來越多；在無效宣告程序中，請求人也頻頻採用這一理由對授權專利提起無效。筆者擬結合一件專利無效行政案件，就如何確定專利文件的修改超範圍談談自己的看法，以期引發業內人士的進一步思考和討論。

基本案情¹

精工愛普生株式會社（簡稱精工愛普生）係名稱為“墨盒”的 00131800.4 號發明專利（簡稱本專利）的專利權人。2002 年 11 月，國家知識產權局就本專利申請發出“第一次審查意見通知書”。審查員在通知書中指出了“存儲裝置”和“記憶裝置”修改超範圍的問題，對此，申請人的解釋是：“權利要求 23 涉及附圖 6 和附圖 7，其中‘存儲裝置’是指圖 7(b)所示的‘半導體存儲裝置 61’”；“該權利要求及其後的權利要求中所述的‘記憶裝置’是指說明書及附圖中記載的電路板及設置在其上的半導體

存儲裝置”。審查員接受了申請人的意見，本專利遂被公告授權。針對本專利權，鄭某於 2007 年 6 月 15 日向國家知識產權局專利複審委員會（簡稱專利複審委員會）提出了無效宣告請求，理由是本專利不符合《專利法》第 33 條的規定。

2008 年 4 月 15 日，專利複審委員會作出第 11291 號無效宣告請求審查決定（簡稱第 11291 號決定），認定：本專利原說明書和權利要求書中並沒有“存儲裝置”和“記憶裝置”的文字記載，而僅有“半導體存儲裝置”的文字記載。存儲裝置是用於保存信息數據的裝置，除半導體存儲裝置外，還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同的類型。本專利原說明書和權利要求書中針對的是半導體存儲裝置，不涉及其他類型的存儲裝置，也不能直接且毫無疑義地得出墨盒裝有其他類型的存儲裝置。因此，本領域技術人員並不能從原說明書和權利要求書記載的內容中直接且毫無疑義地確定這裏的“存儲裝置”即“半導體存儲裝置”，同理，也不能從上述同一內容中直接且毫無疑義地確定“記憶裝置”指的是“半導體存儲裝置”，致使獨立權利要求 1、8、12、29 和 40 及相應的從屬權利要求不符合《專利法》第 33 條的規定。據此，專利複審委員會宣告本專利全部無效。

精工愛普生不服第 11291 號決定，向一審法院提起訴訟。一審法院經審理維持了第 11291 號決定。精工愛普生隨後向二審法院提起上訴。

二審法院認為，本專利原始公開文本中相關權利要求記載有“半導體存儲裝置”及“存儲裝置”的內容。本專利原說明書已記載“打印設備必須帶到廠家，並且記錄控制數據的存儲裝置必須更換”，而且背景技術也記載了“其中在一個墨盒上設置了

半導體存儲裝置和連接到存儲裝置的一個電極”。本領域技術人員通過閱讀原權利要求書及說明書是可以毫無疑義地確定本專利申請人在說明書中是在“半導體存儲裝置”意義上使用“存儲裝置”的，本領域技術人員不會將其理解為作為上位概念的“存儲裝置”。因此本權利要求 1、40 符合《專利法》第 33 條的規定，一審判決及第 11291 號決定關於“存儲裝置”的理解有誤。本專利“記憶裝置”的修改雖然由實質審查階段修改而來，但其不同於“存儲裝置”的修改。原權利要求書及說明書中從未有“記憶裝置”的記載，該術語屬於專利申請人新增加的內容。雖然專利申請人在實質審查階段答覆通知書的意見陳述書中對“記憶裝置”作出明確限定，但僅僅在意見陳述中作出說明不能作為允許修改的依據。因此，本專利權利要求 18、12、29 不符合《專利法》第 33 條的規定。二審法院據此撤銷了一審判決及第 11291 號決定。

評析

本案的爭議焦點是精工愛普生在專利審查程序中的修改是否符合《專利法》第 33 條的規定，因此，本文試圖從《專利法》第 33 條的立法目的入手，對修改超範圍問題進行全面的分析。

1. 從立法目的看《專利法》第 33 條的適用

《專利法》第 33 條規定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍，……”。在實質審查程序²中，允許專利申請人對專利文件進行修改，同時對修改是否超範圍進行審查有着雙重目的³：一是給予專利申請人修改其專利申請文件的權利，便於申請人更正和去除原始申請文件中的錯誤信息和瑕疵，從而有助於提高授權專利的質量和專利權的穩定性。二是通過適當限制專利申請人對專利申請文件的修改來防止專利申請人或專利權人獲得不應由其享有的利益。《專利法》第 33 條的規定，體現了立法者在專利權人利益和公眾利益之間，在鼓勵創新和保護自由競爭之間尋求平衡的價值取向。我國奉行的是先申請原則，申請日對專利申請人而言至關重要。因此，專利申請人通常會儘早向專利審查機關提交專利申請。這使得一些專利申請文件提交得比較倉促，在原始申

請文件中未能對發明或者實用新型作出準確清晰的描述，帶來一些缺陷。這些缺陷如果不修改，就不能清楚地界定專利權保護範圍，進而影響公眾對專利保護範圍的合理預期，妨礙專利技術信息的推廣利用。因此，一方面法律賦予專利申請人在適當時機修改其專利申請文件的權利是十分必要的。另一方面，專利申請人在修改時，有可能增加新的技術內容，導致原申請保護範圍的不當擴大，損害公眾的利益，因此，將專利文件的修改限制在一定條件下和一定範圍內，也是十分必要的。

經修改授權後的專利，經實施多年並且已經產生可觀的經濟效益之後，忽然有一天在無效程序中被專利複審委員會以修改超範圍宣告無效，給專利權人帶來無法彌補的巨大損失。因此，從保持專利權的穩定性、維護交易安全以及公眾利用專利文件信息的安全性角度考慮，在專利無效程序中，應當嚴格掌握修改超範圍的判定標準，適用《專利法》第 33 條的規定應當十分謹慎。主要理由在於：1. 無效宣告制度設立的目的是在於對已授予的專利權在公眾的輔助下進行再次審查，基於“檢索無窮盡”原理，其主要目的是審查已經授予的專利權是否缺乏專利性，或者明顯授權不當，以防止專利權人獲得不當利益。而專利權人在申請階段所做的修改已經得到實審部門的認可，除非修改明顯超出原申請所記載的範圍，一般不應宣告其無效，否則，有損國家專利行政部門的權威及專利權人對專利文件的信賴利益。2. 由於《專利法》第 33 條的立法目的主要是為了維護專利權人與社會公眾的利益平衡，既要給申請人修改的權利，又要防止修改超範圍導致侵蝕公眾利益，因此，對於未影響公眾利益的非實質修改，則不宜認定是修改超範圍。3. 對於專利權人在權利獲得程序中進行的不影響權利要求保護範圍的修改不視為修改超範圍，有利於維護專利制度和專利法律關係的穩定性，有利於鼓勵創新。

綜上，對於請求人以專利申請文件的修改不符合《專利法》第 33 條的規定為由請求宣告專利權無效的，應當準確把握標準，頻繁地適用該條宣告專利無效不僅影響專利行政部門的權威，也不利於專利權的保護。

2. 範圍的界定

《專利法實施細則》涉及修改超範圍的規定有兩條，分別是《專利法實施細則》第四十三條第一款及第六十八條。其中第四

十三條第一款係針對分案申請的附加規定：“依照本細則第四十二條規定提出的分案申請，……但是不得超出原申請公開的範圍。”而在《專利法》第 33 條中採用的是“…不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍”。⁴一種意見認為，《專利法》第 33 條關於修改超範圍的標準與《專利法實施細則》不同：《專利法》中規定的是“不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍”；而《專利法實施細則》規定的標準是“不得超出原申請公開的範圍”，也就是說，《專利法實施細則》規定的標準比《專利法》寬。《審查指南》第二部分第六章第 3.2 節採用了與《專利法實施細則》相同的措辭，即：分案申請的內容不得超出原申請公開的範圍。筆者認為，根據“下位法不得與上位法相抵觸”的原則，此處的“公開的範圍”應當理解為《專利法》第 33 條所述“記載的範圍”。即：“公開的範圍”與“記載的範圍”沒有本質上的區別。

筆者的上述分析，從《審查指南》第二部分第八章第 5.2.1 節“修改的要求”中也可以得到印證。該規定解釋說：“原說明書和權利要求書記載的範圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容”⁵。這部分內容是《審查指南》(2006)新增加的內容，實際上將“原說明書和權利要求書記載的範圍”分為兩個層次：一是“原說明書和權利要求書文字記載的內容”；二是“根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容”。從《審查指南》的上述規定可以看出，判斷修改是否超範圍時，應當包括兩個層次的判斷過程：首先，審查員需要判斷修改後的內容是否在原申請文件中有明確的文字記載；如果不能直接作出判斷，則還需要進一步確定修改後的內容是否可以從原申請文字記載及附圖中直接地、毫無疑義地得到。顯然，第一層判斷着重看有沒有客觀的文字記載，第二層判斷則需要本領域技術人員進行一定程度的主觀推導，也就是說，判斷是否超範圍，不能嚴格地拘泥於文字字面的表達，還要引入本領域技術人員結合說明書和附圖對上下文的理解進行判斷⁶。

筆者認為，如何理解“直接地、毫無疑義地”是一個非常重要的問題。首先，從字面上理解，“直接”的含義是指“不經過中間環節”，與“間接”相對，在這里，“直接地確定的內容”應當是無需其他證據材料或工具等輔助，僅依賴本領域技術人員自身

所具備的專業知識推導出的內容，包括有相應文字記載以及隱含的內容。其次，“毫無疑義”即指可以明確確定，不會有歧義。據此，“直接地、毫無疑義地確定內容”應當是指本領域技術人員通過閱讀原申請文件，依據文字記載即可以明確確定的內容，但並不限於唯一的一種解釋。

3. 專利無效程序中適用《專利法》第 33 條時應考慮的因素

筆者認為，修改的內容如果在原申請文件中有相應的明確文字記載，則判斷修改是否超範圍沒有難度，故本文對此不作展開分析。一般而言，修改的內容在原申請文件中的文字記載並非嚴格地一字不差。因此，在判斷修改是否超範圍時應當主要考慮，修改後的技術方案相對於修改前是否發生了實質上改變，具體可以從以下因素分析入手：

1. 本領域技術人員在閱讀了原申請文件⁷後對技術方案的理解與修改後的技術方案是否有實質區別。

2. 修改的內容是否超出了本領域技術人員所具備的專業知識和能力，是否需要藉助實驗設備、工具或其他非該領域專業知識。

進行上述判斷時，還應藉助於專利申請檔案對相關技術特徵的解釋。在發明專利授權過程中，專利行政部門往往會就申請專利的缺陷以“審查意見通知書”的形式通知申請人，申請人在答覆中會就有關技術特徵進行解釋。專利文檔一定程度上對理解技術特徵有重要作用，但僅有專利文檔的記載是不夠的，必須結合原申請中的記載及本領域的公知常識進行判斷。

下面，試用上述判斷方法對本專利權利要求 1、40 中“存儲裝置”，以及權利要求 8、12、29 中“記憶裝置”的修改是否違反《專利法》第 33 條規定作出判斷。

本案例中，本專利權利要求 1、40 中“存儲裝置”和權利要求 8、12、29 中“記憶裝置”均由實質審查階段修改而來。專利原始文本中記載有“半導體存儲裝置”及“存儲裝置”的內容。例如，專利原說明書第 1 頁第 22-23 行有“打印設備必須帶到廠家，並且記錄控制數據的存儲裝置必須更換”的記載，而且背景技術也記載了“其中在一個墨盒上設置了半導體存儲裝置和連接到存儲裝置的一個電極”。除此之外，原說明書其他部分均使用“半導體存儲裝置”。本領域技術人員通過閱讀原權利要求書及說明書是可以毫無疑義地確定本專利申請人在說明書中是在

“半導體存儲裝置”意義上使用“存儲裝置”的。另外，無論是修改前還是修改後的技術方案，“存儲裝置”實際上都是在“半導體存儲裝置”意義上的使用，僅僅技術術語的改變並未形成新的技術方案，本領域技術人員也不會將其理解為新的技術方案。本專利權利人在實質審查階段答覆通知書的意見陳述書中對“存儲裝置”作出明確的解釋，即對於“存儲裝置”，是指圖 7 (b)所示的“半導體存儲裝置 61”，且原說明書第 1 頁倒數第 2 段記載“其中在一個墨盒上設置了半導體存儲裝置和連接到存儲裝置的一個電板”，表明“存儲裝置”為“半導體存儲裝置”的簡稱。

判斷修改是否超範圍的主體是本領域技術人員，他應當是具備專業知識背景的普通技術人員，能夠理解所屬領域的技術內容。儘管“存儲裝置”有其普遍的含義，不僅包括半導體存儲裝置，還可能包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同類型，但在本專利所屬特定的打印機墨盒領域，普通技術人員應當知曉在本專利申請前現有技術中打印機墨盒所使用的均是半導體存儲器，並不使用或沒有必要使用磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等其他存儲裝置。在說明書和附圖中已經明確其所指的為“半導體存儲裝置”的前提下，儘管修改為上位概念的“存儲裝置”，但在本專利文件的語境下，本領域技術人員不會將其理解為包括其他類型的“存儲裝置”。因此，專利申請人對“存儲裝置”的修改不應認定為超出原申請範圍。

“記憶裝置”雖然也是由實質審查階段修改而來，但其不同於“存儲裝置”的修改。本專利原權利要求書及說明書中從未有“記憶裝置”的記載，該術語屬於專利申請人新增加的內容，也並非有着明確含義的本領域的專業術語。此外，儘管專利申請人在實質審查階段答覆通知書的意見陳述書中對“記憶裝置”作出明確限定，即“記憶裝置”是指說明書及附圖中記載的電路板及設置在其上的半導體存儲裝置，但是，範圍的確定取決於本領域技術人員根據原申請文件的記載毫無疑義地能夠確定的內容，僅僅在意見陳述中作出說明不能作為允許修改的依據。本領域技術人員不能從原說明書和權利要求書中明確認定“記憶裝置”為“電路板及設置在其上的半導體存儲裝置”。■

作者：北京市高級人民法院知識產權庭法官

¹ 本案詳細案情參見專利複審委員會作出的第 11291 號專利無效宣告請求審查決定、北京市第一中級人民法院作出的 (2008) 一中行初字第 1030 號行政判決及北京市高級人民法院作出的 (2009) 高行終字第 327 號行政判決。第 11291 號專利無效宣告請求審查決定請見：<http://211.157.104.77:8080/reexam/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=WX11291&lx=WX>

² 精工愛普生針對本專利總共進行了兩次修改，即在授權和無效程序中均進行了修改。在無效程序中，由於專利複審委員會認可了精工愛普生的修改，因此爭議的焦點轉移到申請人在專利實質審查程序中所做的修改是否超出了原說明書和權利要求書記載的範圍。故本文僅針對實質審查程序中所做的修改展開分析。

³ 參見崔國振：“無效宣告程序中專利法第三十三條的適用”，《中國知識產權報》，2009 年 9 月 18 日。

⁴ 1984 年《專利法實施細則》第四十三條與 1984 年《專利法》第 33 條內容相對應，規定為：“依照本細則第四十二條規定提出的分案申請，……但是不得超出原說明書記載的範圍。”也就是說，1992 年《專利法實施細則》從“不得超出原說明書記載的範圍”改為“不得超出原申請公開的範圍”，並一直延續至 2001 年《專利法實施細則》。而《專利法》第三十三條雖歷經三次修改，卻一直沿用“記載的範圍”。

⁵ 見《審查指南》(2006) 第 237 頁。

⁶ 最高人民法院在《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第二條規定：“人民法院應當根據權利要求的記載，結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖後對權利要求的理解，確定《專利法》第五十九條第一款規定的權利要求的內容。”這說明確定權利要求的保護範圍與判斷是否超範圍應採取統一的標準。

⁷ 特別需要強調的是，擴大保護範圍和修改超範圍是兩個不同的概念。不能僅僅因為修改擴大了原專利保護範圍就當然認為修改超範圍，這實際上涉及到如何確定比較基準的問題。根據《專利法》第 33 條的規定，判斷修改超範圍的比較基準文本是原專利申請文件，判斷是否擴大保護範圍時的比較基準是修改前的權利要求。因此兩者比較的基準不同。在專利無效宣告程序中，根據《專利法實施細則》第 68 條的規定，只能對權利要求書進行修改，且修改不能超出原專利的保護範圍。由於無效程序的審查對象是授權後的權利要求書，因此，修改是否超範圍，應以授權的權利要求書作為比較基準。本案中爭議的事實涉及實質審查程序中的修改是否超範圍，應以原專利申請文件作為比較基準。