

論專利權利要求修改的審查定位

—李越—

引言

我國專利實踐中近來爭議較多的一個問題是有關專利申請文件修改的，該問題起因於專利局審查員在審查申請人對權利要求的修改時對於《專利法》第33條規定的嚴格執行。這種爭議不僅存在於申請人、代理人與審查員之間，也常出現在不同的審查部門、審查員之間，以及不同的法院、法官之間。嚴格執行該條款常被詬病為缺乏合理性和靈活性，影響對發明創造的保護。

依照我國《專利法》的規定，一項概括恰當的權利要求應當既不超出專利申請原有的範圍，也不使申請人應獲得的權益受到損害。應當說，這也是對於修改後權利要求的審查的兩個必須兼顧的方面，在審查中如何處理好二者之間的關係是個值得關注的問題。

我國針對權利要求修改的審查模式

1. 我國相關規定

我國《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。”

我國《專利審查指南》中起到關鍵作用的規定如下：

“作為一個原則，凡是對說明書（及其附圖）和權利要求書作出不符合《專利法》第三十三條規定的修改，均是不允許的。

具體地說，如果申請的內容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使所屬技術領域的技術人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那麼，這種修改就是不允許的。

這裡所說的申請內容，是指原說明書（及其附圖）和權利要求書記載的內容，不包括任何優先權文件的內容。”¹

依照上述規則，我國專利局在審查權利要求的修改和說明書的修改時採取的是完全相同的嚴格尺度，要求修改後的內容必須在申請日提交的專利文件中有記載或者由其直接地、毫無疑義地確定。結果之一就是，由於申請人與審查部門之間的分歧，每年均有相當數量的相關案件涌向專利複審委員會。

下文將通過兩個典型案例詮釋我國現行審查標準帶來的影響以及審查實踐中為解決相關問題所作的探索。

2. 複審請求案例分析

專利複審委員會第12303號複審請求審查決定涉及的爭議專利要求保護一種製備芳族羧酸的銨鹽的方法，該方法通過選擇特定的質子惰性溶劑在特定條件下將芳族羧酸與氣態氫進行反應使之生成銨鹽。在權利要求中對於該方法所適用的芳族羧酸進行了定義，但由於原審查部門認定權利要求的保護範圍過寬得不到說明書的支持，不符合《專利法》第26條第4款的規定，所以申請人對芳族羧酸定義作了進一步限定。繼而，針對申請人對芳族羧酸定義進行的修改，原審查部門認定該修改不符合我國《專利法》第33條的規定，故駁回該申請。

本案爭議焦點在於：修改後芳族羧酸的定義中的“被1-3個選自C1-C4烷基、羥基、C1-C4烷氧基、鹵素和硝基的取代基（下稱常用取代基）取代的苯甲酸”是否超出原說明書和權利要求書記載的範圍。

駁回決定認為，雖然說明書中說明了苯環可以是未取代的或被1-3個常用取代基取代，但是說明書中僅僅說明具有一個苯環和直接與苯環鏈接的羧基的芳族羧酸的苯環可以未取代或被1-3個常用取代基取代，並沒有說明苯甲酸的苯環可以被常用取代基取代。

複審程序中，合議組查明，說明書中記載的信息是：芳族羧酸包括具有至少一個苯環和與該苯環直接鏈接或經由C1-C4亞烷基鏈鏈接的羧基的那些化合物，苯環和亞烷基鏈可以是未取代的或1-3個常用取代基取代；以及本發明方法特別適於轉

化苯甲酸。嚴格來說，說明書中記載了兩個層次的定義範圍，一是可被常用取代基取代的芳族羧酸，一是未取代的苯甲酸，所以，修改後的可被常用取代基取代的苯甲酸是個經重新概括的新範圍，且請求人爭辯的“本領域技術人員顯然能夠推導出苯甲酸在苯環上可以是未取代的或被常用取代基所取代”，顯然不是我國《審查指南》規定的《專利法》第33條的判斷原則。²

對本申請進行分析會發現，如果按照駁回決定的指向，在經過《專利法》第26條第4款和33條兩輪審查後，申請人將本發明所適用的芳族羧酸僅限定為苯甲酸，則依照我國最高人民法院的司法解釋³相當於請求人自己承認涉及到被常用取代基取代的苯甲酸的那部分發明自始不滿足專利法的要求，從而，一旦發生侵權之訴，請求人不得通過等同原則的適用將該部分再納入專利權的保護範圍。這裡還需要提及的是，儘管依照美國的禁止反悔原則，本案申請人的修改同樣導致了在後續程序中出現很大隱患，但是，根據最高法院孔祥俊法官等就上述司法解釋所釋明的“不考慮修改或者陳述是權利人主動還是應審查員要求，與專利權授權條件是否具有法律上的因果關係以及是否被審查員最終採信，均不影響該規則適用”，於是可以說，禁止反悔規則在我國將不是一個可辯駁的障礙，其適用實際採取了比美國更加嚴格的尺度。但是，對於這樣一項方法發明，如不能將一些常用的顯然對方法的完成不會產生影響的取代基納入權利保護範圍或者適用等同原則的範圍，任何競爭者都可輕易繞開專利權的限制，相當於專利權人獲得的是一項有名無實的專利權。

此外，從所屬領域專業人員的思維方式和約定俗成的專利撰寫習慣來看，儘管請求人在說明書中沒有明確記載被常用取代基取代的苯甲酸這樣一層保護範圍，但可以肯定這並不意味着請求人不想保護這個範圍；相反，本發明方法應適用於被常用取代基取代的苯甲酸，不論對請求人還是對本案合議組而言都是很明顯的。申請人的失誤在於沒有預料在嚴格把握的第26條第4款和第33條的連環攻擊下陷入窘境，故沒有事先埋下討價還價的伏筆，但這樣的一個“疏忽”是否足以葬送這項發明？答案是否定的。

上述考慮使本案合議組處於兩難境地，雖然最終撤銷了駁回決定，但礙於《專利法》和《審查指南》的明文規定，決定理由

的撰寫如下：由原說明書記載內容可知，一方面，本申請原說明書中已經明確記載了苯甲酸是芳族羧酸中的具體一種，甚至是請求人在撰寫申請文件時認為優選的、主要關注的方向；而另一方面，本申請說明書還明確記載了芳族羧酸包括至少一個苯環和與該苯環直接鍵接的羧基，且所述苯環可以是未取代的，也可以被上述一系列常用取代基所取代；由於苯甲酸是由一個苯環和與之直接鍵接的羧基構成的，在綜合考察上述記載的內容後，作為本領域技術人員無疑可以確定的是，苯甲酸中的苯環同樣可以是未取代的或者被進一步取代，當其被取代時，上述取代基是必然適用於取代具體的苯甲酸中的苯環的，換句話說，被上述取代基取代的苯甲酸是本領域技術人員根據原說明書的記載可以直接地、毫無疑義地確定的內容。所以，請求人進行的修改並沒有超出原說明書和權利要求書記載的範圍，符合《專利法》第33條的規定。⁴

3. 無效宣告請求案例分析

專利複審委員會第4764號無效宣告請求審查決定涉及的爭議專利保護的是“一種棕纖維彈性材料，其特徵在於：這種彈性材料所用的棕絲長度為60-200mm，棕絲呈三維方向均布，棕絲與棕絲之間的交點有粘膠。”

請求人提出的無效宣告理由是該權利要求不符合《專利法》第33條和第26條第4款的規定。具體理由是，該權利要求中的棕纖維彈性材料除了包括卷曲的棕絲之外還包括非卷曲的棕絲產品。而在原始公開的說明書中，所記載的加工方法均包括對棕絲進行卷曲的工藝步驟，按照該步驟製造出的棕絲，其結構必然是卷曲的。因此，權利要求的修改不符合《專利法》第33條的規定。基於上述相同的理由，該權利要求也不符合《專利法》第26條第4款的規定。

合議組查明，爭議專利在其原始提交的說明書中只公開了棕絲彈性材料的製備方法，而且僅公開了一個有關該製備方法的實施例。⁵

在審查決定中合議組表達了如下觀點：

針對有關“棕纖維彈性材料”的修改，原說明書中雖未記載“棕絲是卷曲的”，但是，並未對該材料作出明確限定，故可以認為所述的“彈性材料”應不僅僅局限於卷曲的棕絲，非卷曲的棕絲產品並未被排除在其發明外。雖然本專利公開的是以卷曲棕

絲為原料生產彈性材料的方法及產品,但是這並不意味着以非卷曲棕絲為原料生產彈性材料是不可能的,能否從“以卷曲棕絲為原料生產彈性材料”聯想到“以非卷曲棕絲為原料生產彈性材料”,應當以本領域普通技術人員為判斷主體作出判斷。⁶

就本專利“以卷曲棕絲為原料”而言,本領域普通技術人員不難將其理解為發明的一個最佳實施例,而不是對其他形態棕絲的排除。本領域普通技術人員在瞭解了“以卷曲棕絲為原料生產彈性材料”這一技術方案之後,完全可以直接地、毫無疑義地聯想到“以非卷曲棕絲為原料生產彈性材料”這一技術方案。因此,上述修改應當被允許,符合《專利法》第33條的規定。此外,雖然本專利的權利要求1中未記載“卷曲棕絲”這一技術特徵,與說明書中直接公開的技術方案存在差別,但是如上所述,由於“以非卷曲棕絲為原料生產出彈性材料”是所屬技術領域的技術人員能夠明瞭的,故應當認為本專利的權利要求1能夠得到說明書的支持。雖然本專利的權利要求1中未記載“卷曲”這一技術特徵,但並不違反《專利法》第26條第4款的規定。⁷

不難發現,如果說前一個案例的合議組在評述《專利法》第33條時含蓄地借鑒了《專利法》第26條第4款的推理和判斷標準的話,在後的無效宣告案例則直接採用了《專利法》第26條第4款的推理和判斷標準,在審查權利要求的修改時,在《專利法》33條和26條第4款間劃上等號,從而,通過為權利要求的修改提供更大的空間而更好地保護了申請人/專利權人的利益。上述案例為解決現階段問題提供了一些啟示。

其他國家模式

1. 美國模式

美國藉助書面描述要求 (Written Description Requirement) 採取不同政策處理權利要求和說明書的修改問題。

首先,美國法典第35篇第132節(相當於我國的專利法第33條,後稱35 U.S.C. §132)規定的是,“修改不應在發明的公開中引入新的內容”⁸; 而美國專利審查程序手冊2163.07節規定的是:“如果將新的主題加入到專利公開的內容中,不論是在摘要、說明書或附圖中, 審查員應恰當地依據35 U.S.C. §132 或者 251 反對這種引入,並要求申請人予以刪除。如果在

權利要求中加入新的主題, 審查員應依據35 U.S.C. § 112 的第一段的書面描述要求予以駁回。”⁹

美國做法的特點在於:對於權利要求的修改要考察的是新的或者修改的權利要求是否得到原申請中對發明的描述的支持。¹⁰ 也就是說,對於權利要求的修改應適用類似我國的《專利法》第26條第4款的支持條款予以審查,而非《專利法》第33條。基於前述的能夠實現要求和書面描述要求的不同,可以看出,這種對於修改後權利要求的審查更側重於判斷修改後請求保護的發明是否是申請人在其申請日時就已經擁有的發明。

在專利侵權案件中,在原始申請日後的某階段增加權利要求或者後增加的對權利要求的限定在原始說明書中缺乏足夠的描述的情形經常導致書面描述要求不被滿足的問題。¹¹

其結果是,在新增加的權利要求在原始提交的說明書中被充分描述的前提下,法院認可該權利要求的增加。即便是新權利要求相對於說明書中公開的或者要求保護的主題更寬或者不同也可能滿足書面描述要求。¹² 在 *In re Rasmussen* 一案中,法院認為修改後的權利要求可以比說明書中公開的特定事實的範圍更寬。¹³ 該案爭議權利要求將說明書公開的某特定粘附性塗敷方式概括成將一層粘附性地適用於另一層上的這樣的一類步驟,但法院認為,對於閱讀該說明書的所屬領域技術人員來說均會理解,這些層之間是如何粘附的並不重要,只要它們是粘附的即可,因此,最終仍然得出該權利要求得到支持的結論。¹⁴

此外,根據書面描述要求,審查員在對加入權利要求的主題作出駁回決定的時候還應對現有技術予以考慮,因為這種有關新主題的駁回理由是可以通過申請人提供的現有技術予以克服的。這種在評價權利要求的修改時將現有技術以及公知常識納入考慮範圍的方式無疑大大增大了權利要求修改的可能性,帶給申請人更大的好處。在 *In re Smythe* 一案中,法院認定術語“對液體呈惰性的空氣或其他氣體”足以支持權利要求中的“惰性流體介質”,因為說明書中對空氣或者其他氣體分級介質的性質和功能的描述會提示所屬領域技術人員:申請人的發明包含了更寬泛的“惰性流體”的使用。¹⁵ 從這些具體操作中可以發現我國與美國的巨大差異,對於權利要求的類似修改是無論如何也不能滿足我國《審查指南》給出的“直接或毫無疑義的

確定”的標準的。

2. 歐洲模式

歐洲專利公約第 123 條第(2)項規定：“歐洲專利申請或歐洲專利的修改，不得含有超出原始申請內容的主題。”其專利審查指南中規定：“如果申請內容的所有改變導致本領域技術人員看到的信息從原申請的信息中（即使考慮了對本領域技術人員來說隱含公開的內容）不能直接並且毫無疑義地導出，那麼應當認為這種修改超出了原始申請的內容，因此不能被允許。”¹⁶

這裡應注意的是，歐洲對於修改採用的是“直接並且毫無疑義地導出”的標準，並要關注原始申請中“隱含公開的內容”。在判例 T823/96 中，其申訴委員會認為，“隱含公開的內容”是指沒有明確記載但是根據明確記載的內容可以清楚地、毫無疑義地導出的信息，在判斷權利要求的修改能否接受時必須同時考慮公知常識的內容以決定從申請文件明確記載的內容中能清楚地、毫無疑義地導出什麼內容。¹⁷ 這種公知常識的引入使歐洲的“直接並且毫無疑義地導出”與我國的“直接並且毫無疑義地確定”之間產生了明顯的差異。也可以說，歐洲雖沒有像美國一樣在立法層面上區分對待，但相比我國卻依然賦予了申請人大得多的權利要求修改空間。

綜上，不論美國還是歐洲的做法，均明顯對申請人有利，有利於在申請提交後修改權利要求或增加權利要求，特別是有利於希望根據申請日在說明書中記載的內容重新概括保護範圍的申請人。仍就上述我國複審和無效宣告案件的情形而言，依照美國和歐洲的做法均可能直接得出該修改應予接受的結論。甚至考慮到“現有技術”和“隱含公開的內容”可能起到的作用，申請人還可能爭取到更大的權利範圍。

分析與思考

儘管上述我國審查決定涉及的僅僅是請求人能否依據說明書內容在申請日後重新概括權利要求保護範圍的問題，但其本質反映的是在審查上對於請求人修改權利要求的認識上的分歧，是認為審查重點應放在請求人是否能夠依據說明書原始公開的內容概括出新的權利，還是認為請求人必須在申請日時就將未來專利審查以及無效宣告程序中所有可能請求保護的

權利範圍都記載在原始提交的說明書和權利要求書中。

1. 審查重點

“充分公開”和“修改不超範圍”的要求具有相同的立法本意：確保申請人履行充分公開發明專利申請的義務，且為申請人履行這個義務劃定了明確的時間界限——申請日。充分公開條款用於確保申請人在提出專利申請之時就履行將其發明以所屬領域技術人員能夠實現的程度進行公開的義務；對專利修改的限制性條款則通過禁止申請人在申請日之後補充履行這一義務，來確保原始提交的申請文件的充分公開，二者從不同角度維護申請人和公眾在權利和義務之間的平衡。可見，專利公開和專利修改之間存在着緊密的聯繫，是毋庸置疑的。

但是，除此之外，《專利法》第 33 條和 26 條的立法初衷也存在差異。《專利法》第 33 條的立法初衷之一在於防止申請人/專利權人在申請日後將申請日時公開的發明以外的內容補入專利申請文件以完善其發明創造，從而獲得不正當的利益，以及防止信賴原始提交的專利申請文件內容的第三人的利益受到損害；¹⁸ 而《專利法》第 26 條第 4 款則是要求應從申請人在說明書中公開的技術內容得出或概括出合理的權利，即保護其得到與其發明創造的公開相對等的正當權利，亦使之不得侵佔公眾的合法利益。

專利的權利要求和說明書具備不同的職能，二者的分工是不同的。權利要求是專利權人及其利害關係人實現法律利益的工具，表現為以公示的方式宣佈的法律允許的專利獨佔權的行使範圍，界定了權利人利益與公眾利益的界限；而就專利說明書而言，一方面，告知公眾所涉及的這項專利到底是什麼，即告訴公眾怎樣製造和使用這項技術，最大程度地為專利的實施和在此基礎上的進一步改進提供技術信息；另一方面，說明書是專利行政部門授予專利權以及確定權利要求的範圍的依據，並可以對權利要求進行解釋。所以，權利要求與說明書這種功能上的不同決定了可以採取不同角度來審視申請人對它們的修改。

在此前提下可以發現，由於《專利法》第 33 條在說明書的修改方面的限制已經確保了說明書將申請日時發明的狀態徹底固化下來，因而可以得到或者概括出什麼樣的權利才是對於權利要求修改的審查重點，即權利要求的修改本質上應為《專

利法》第26條第4款約束的範疇。另一方面,上述二者的職能分工也說明了,只有對說明書的修改進行嚴格把握才能得到或概括出合理的專利權利範圍,從而保持專利權人利益和公眾利益之間的平衡。

2. 合法權利的保護

我國《專利法》第1條規定,專利法的目的在於:“保護專利權人的合法權益,鼓勵發明創造,推動發明創造的應用,提高創新能力,促進科學技術的發展進步和經濟社會發展。”其中,保護專利權人的合法權益在專利審批過程中主要體現在應授予請求人與其所公開的發明相稱的專利權的權利範圍,具體來說,權利範圍的大小要適當,過大則侵佔了公眾的利益;過小,則損害專利權人的利益;以及權利的表達方式要儘可能地完美,否則將導致在無效宣告程序中權利不穩定或者在面臨侵權危險時不能給予專利權有效的保護。

由於申請人與專利審查員對於發明和現有技術的理解和掌握可能不同,申請人會始終抱有爭取獲得儘可能寬的權利範圍的心理,審批過程中競爭對手的狀況和市場動態也不斷發生變化,申請人和代理人可能存在準備不足和水平欠缺等問題,所以,一項發明能夠得到什麼樣的權利範圍是在申請人與專利審查部門的不斷博弈過程中才逐步清晰的,期望申請人在申請日時就能夠採取最完美的權利撰寫方式以及在申請文件中為所有未來的修改方式留有餘地,其實是難以做到的。由於文字本身的局限或者表達能力的不同,申請人在撰寫申請文件時難免出現措辭不嚴謹、表述不準確或保護範圍概括不當等缺陷,如果缺乏有效的途徑來克服,一方面導致申請人無法獲得專利權或者影響專利保護範圍的確定性,另一方面也會影響公眾對專利信息的利用,有悖專利法的立法初衷。因此,修改權利要求應當看作是申請人的正當權利和合理要求。

如將《專利法》第33條的原則機械地適用於權利要求的修改,則意味着不切實際地要求申請人必須在申請日時完全確定自己未來將被授予的權利範圍,相當於剝奪了對權利要求進行調整的權利。喪失這種權利顯然不利於給予發明創造以專利權的可靠保護,也不利於提高專利質量。從上述案例即可發現,相當數量具有授權前景的發明創造可能因為小的撰寫瑕疵或並非不可原諒的錯誤而得不到恰當的保護,甚至得不到保護。

需要指出的是,與其他國家相比,我國的程序設計大體是線性的,這樣的體系提供給申請人/專利權人較少的機會修正其權利和完善發明。簡單說,對於授權後的權利要求,專利權人僅能通過無效宣告程序中刪除或合併權利要求的方式修改,並且,這種修改在提出的時機和修改的內容和方式上均有嚴格要求;此外,雖可更正專利授權單行本的錯誤,但這種更正僅限於專利局的錯誤。而在專利審批程序中,《專利法實施細則》第51條第3款和第61條第1款的適用日趨嚴格,使專利權人及其代理人對其早期的專利撰寫中的失誤或考慮不周失去補救的機會,導致權利不穩固或不能有效保護其專利權。作為對比,即便是在美國的授權後再頒程序中,專利權人在專利授權的頭兩年還享有將權利要求保護範圍擴大的修改權利。所以,考慮到中國專利申請人修改權利的機會相對有限,我國不應在授權過程中對於權利要求的修改施以苛刻的條件。

3. 技術領域特點所導致的“二次概括”

一些技術領域專利文件的撰寫特點也使得適用《專利法》第33條禁止權利要求的二次概括明顯不合理。技術特徵的重新組合是指將原始申請文件中不同的技術方案的技術特徵組合在一起而形成一個新的技術方案,但在特定領域,這種重組是難以避免的。

化學醫藥領域的專利申請經常涉及以多個變量來表達的技術方案。這類申請司空見慣的撰寫方式是,一方面,申請人在說明書中對每個變量採用“變量X為……,優選為……,更優選為……,最優選為……”的方式遞進式地給出多層優選範圍,另一方面,也會在不同的從屬權利要求中分別定義各個變量的不同優選範圍。

以該領域常見的“馬庫什”權利要求為例,如果一個通式化合物包括數個或數十個取代基,每一個取代基又包括數個、甚至上百個選擇項的話,業內約定俗成的撰寫方式是,申請人在說明書的技術方案部分對每一個取代基作詳細的描述和定義,而不對各個取代基每一層次的組合進行列舉(逐一列舉將導致篇幅冗長,反使說明書對發明的描述不夠清晰)。但是,採取這種方式並不意味着這些組合方式不在發明範圍內。

在審查過程中,為了克服審查員指出的缺陷,申請人通常的做法是會將不同變量的不同層次的優選範圍組合在一起,或

者將實施例中某一變量的具體基團與通式化合物中其他變量的優選範圍組合在一起,形成介於原通式化合物與實施例的具體化合物之間的中間範圍。由於申請人不可能在提出申請時就完全預見審查意見的內容,因此,如果不允許將不同取代基的不同層次優選範圍進行重新組合,將意味着申請人只能將其保護範圍退到實施例,這對於申請人來說顯然是不公平的。

業內還有觀點認為,這種重新組合會阻礙未來可能出現的選擇發明獲得專利權。對此,首先,申請人如欲以此類修改克服缺乏創造性的缺陷,則這種擔心顯然是不必要的;並且,選擇發明在相關領域的出現僅是小概率事件,基於此就“一刀切”地不允許這種修改方式其實是一種“因噎廢食”的做法,難免傷及無辜;重要的是,這種修改被接受的前提是要得到說明書的支持,審查時依然要基於原始提交的說明書來判斷修改後的權利能否合理得到或概括出,故應不會影響在後選擇發明,且也並不妨礙在後發現的產品的不同用途獲得用途專利的保護。

4. 專利審批程序與無效宣告程序的銜接

專利審批程序中的權利要求的範圍尚處於不確定狀態,而隨着審批程序的終結,無效宣告程序所面對的是經授權程序向社會公眾公開的確定下來的權利。無效宣告程序是為糾正國家知識產權局的不當授權而設置的程序,該程序允許對專利文件進行修改是對授權階段的某些失誤予以補救,且在一定程度上兼顧權利狀態在公眾面前的穩定性,因此,該程序對於專利權人修改的限制理應比專利審批階段更為嚴格,也就是說,在專利審批階段使申請人享有相對於在無效宣告程序中更大的修正自己的權利要求的自由空間才是合理的。

作為無效宣告程序允許的修改方式之一,合併式修改是將從屬於同一獨立權利要求的相互之間無從屬關係的權利要求進行合併。合併後的權利要求包含被合併的從屬權利要求的所有技術特徵。當合併後技術特徵的這種組合方式在原始提交的申請文件中缺少一一對應的記載時,其實就屬於上述技術特徵的重組或稱二次概括的情形。¹⁹在無效宣告程序中,對於化學醫藥領域的專利案件,尤其是“馬庫什”權利要求形式撰寫的化合物或組合物發明專利,如不允許這種技術特徵的重組,則意味着合併式修改方式的虛設,故這樣的合併修改方式通常是被允許的,否則,如整體無效掉專利權,其帶給公眾和專利權人的負面影響將遠大於此。

因此,如在審批過程中採取比授權後修改更為嚴格的限制權利要求修改的標準,是違反審查規律的,難與後續程序銜接。

結論

本文討論了對專利權利要求修改的審查定位問題。顯然,在說明書充分公開的基礎上,對權利要求修改或者“二次概括”問題的法律適用從現在的《專利法》第33條調整為《專利法》第26條第4款上,即《專利法》第26條第4款優先適用,將使審查實踐中的可操作性增強。這樣做有利於提高審查效率,節約審查資源,同時還可避免由於二條款存在的競合關係產生審查不一致的問題。我國現階段仍應堅持對說明書修改的嚴格審查尺度,但是,對於權利要求的修改的審查應將重點轉向權利要求是否得到說明書的支持上。■

作者:國家知識產權局專利複審委員會化學申訴處處長

¹ 見《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.3節。

² 見專利複審委員會第12303號複審請求審查決定。

³ 見最高人民法院《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6條,2010年1月1日施行。

⁴ 同註2。

⁵ 見專利複審委員會第4764號無效宣告請求審查決定,該決定作出日期為2003年2月10日,適用於《審查指南(2001)》。

⁶ 同上。

⁷ 見專利複審委員會作出的第4764號無效宣告請求審查決定。北京市第一中級人民法院以(2003)一中行初字第318號行政判決書撤銷了第4764號決定;北京市高級人民法院以(2004)高行終字第261號行政判決書撤銷了一審判決,維持了第4764號決定。

⁸ 35 U.S.C. § 132.

⁹ In re Rasmussen, 650 F.2d 1212, 211 USPQ 323 (CCPA 1981).

¹⁰ In re Wright, 866 F.2d 422, 9 USPQ2d 1649 (Fed. Cir. 1989).

¹¹ Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1560 (Fed. Cir. 1991).

¹² Ralston Purina Co., 772 F.2d at 1574-77 (relying on known industry standards).

¹³ 650 F.2d 1212, 1214 (C.C.P.A. 1981).

¹⁴ 同上,第1215頁

¹⁵ In re Smythe, 480 F.2d 1376, 1383, 178 USPQ 279, 285 (CCPA 1973).

¹⁶ 歐洲審查指南,C部分,第VI章,第5.3節。

¹⁷ 歐洲申訴委員會 Case Law T823/96。

¹⁸ 歐洲申訴委員會 Case Law, G1/93。

¹⁹ 李越、任曉蘭:“無效宣告程序中權利要求合併的若干問題”,《中國專利與商標》,2010年第2期。