

# 專利申請文件修改的允許範圍

## 評鄭亞俐與精工愛普生株式會社、國家知識產權局專利複審委員會等專利無效行政訴訟案

—何懷文—

申請再審人鄭亞俐與精工愛普生株式會社、國家知識產權局專利複審委員會、佛山凱得利辦公用品有限公司、深圳市易彩實業有限公司專利無效行政訴訟案(最高人民法院行政裁定書(2010)知行字第 53 號以下簡稱“愛普生案”),是最高人民法院挑選作為 2011 年知識產權審判案例指導的重要案例。在本案中,最高人民法院樹立了專利申請修改的“新規則”。2006 年《專利審查指南》修訂以來,《專利法》第三十三條執行日趨形式化和機械化。本案一方面修正了當前做法,受到業界廣泛的歡迎;另一方面,又“矯枉過正”,給我國專利制度造成了強烈的衝擊。本文旨在深入剖析本案的法律意義。

### 一、法律背景

我國《專利法》(2008)第三十三條規定:“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”。自我國 1984 年制定專利法以來,這一條款幾乎沒有改變過。

然而,自 2006 年《專利審查指南》修訂以來,這一條款的執行卻發生了明顯轉變。具體來說,2001 年及其以前的《專利審查指南》將“記載的範圍”等同於“公開的範圍”。《專利審查指南》規定,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公開的信息不同,而且又不能從原申請“公開的信息”中直接地、毫無疑義地導出,那麼,這種修改是不允許的。<sup>1</sup>但是,2006 年《專利審查指南》修訂,對“記載的範圍”和“公開的範圍”二者進行了明確區分:對於權利要求書以說明書為依據而言,權利要求的

概括應當不超出說明書公開的範圍;而對於專利申請文件的修改來說,不得超出原說明書和權利要求書“記載的範圍”。<sup>2</sup>說明書記載的範圍所掌握的標準要比說明書公開的範圍嚴得多。<sup>3</sup>由於國家知識產權局在其內部質量檢查中,將遺漏修改超範圍的審查意見作為最嚴重的質量錯誤之一,原申請“記載的範圍”的認定標準日趨形式化。2010 年《專利審查指南》修訂,延續了 2006 年的做法。所以,自從 2006 年修訂《專利審查指南》以來,國家知識產權局在發明專利申請實質審查過程中發出的審查意見通知書中涉及不符合《專利法》第三十三條規定以及以不符合《專利法》第三十三條規定而駁回的發明專利申請的數量急劇增加。<sup>4</sup>其法律標準日趨機械化,廣受實務界的批評。<sup>5</sup>

### 二、案件過程

本案涉及 2004 年 6 月 23 日授權公告的 00131800.4 號發明專利(以下簡稱“本專利”)。本專利是 99800780.3 號發明專利申請(以下簡稱“780 號專利申請”)的分案申請,其為進入中國國家階段的 PCT/JP99/02579 號國際申請(以下簡稱“579 號國際申請”)。本專利的權利要求 1 是本案核心爭議之一,其記載如下:“1、一種裝於噴墨打印設備的托架上的墨盒…該墨盒包括:多個外壁;一供墨口…;一存儲裝置…存儲關於墨水的信息;一電路板…;和多個接觸點…用於將所述存儲裝置連接至噴墨打印設備…”

本專利的權利要求 1 採用“存儲裝置”的用語,但是,780 號專利申請公開文本的權利要求書沒有獨立地使用這一用語,而是使用了“半導體存儲裝置”或者指代“半導體存儲裝置”的

“所述外部存儲裝置”的概念。例如，其權利要求 1 記載：“一種噴墨打印設備，包括：一個往復移動的托架…和，從所述外部控制裝置經所述觸點訪問所述半導體存儲裝置。”又如，其權利要求 2 記載：“權利要求 1 的噴墨打印設備，其中：所述多個觸點在裝、拆所述墨盒的過程中在不同的時間連接到所述外部存儲裝置。”

而且，780 號專利申請公開文本的說明書只有一次獨立地使用了“存儲裝置”的用語。其“現有技術”部分（第 1 頁第 19-24 行）記載：“…既改善油墨特性又改善打印頭的驅動方法…可以提高…打印質量…考慮到成本、勞動力和其他因素時，這個成果應用…實際上是不可能的…因為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。”而該說明書的其他部分都使用“半導體存儲裝置”的用語。例如，說明書第 1 頁第 25-28 行記載：“爲了處理這個問題…日本專利公開出版物第 2594912 中…公開了…一種打印設備，其…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，在打印設備的主體上還設置了一組電極，讀出存儲在半導體存儲裝置中的數據…”又，其說明書“發明目的”部分（第 2 頁第 1-4 行）記載有：“…本發明的一個目的是提供一種噴墨打印設備…可防止存儲在半導體裝置中的數據丟失，而與裝、拆墨盒的不適當操作無關。”

值得注意的是，根據 579 號國際申請的原文，前述說明書第 1 頁第 25-28 行中文譯文“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”不確切，而應翻譯爲“其中在一個墨盒上設置了半導體存儲裝置和連接到它的一個電極”。<sup>6</sup>

愛普生對 780 號專利申請提出分案申請，並分別於 2000 年末和 2002 年初提交了修改文件。特別的，其 2002 年提交的權利要求書中未再出現“半導體存儲裝置”的用語，而多個新權利要求卻採用了“存儲裝置”或者“所述存儲裝置”的用語。對於愛普生提交的上述文件，國家知識產權局於 2002 年 11 月發出了第一次審查意見通知書，指出新權利要求書的部分內容——但沒有包括“存儲裝置”的修改——超出了原說明書和權利要求書記載的範圍，不符合《專利法》第三十三條。2003 年 5 月，愛普生回覆第一次審查意見時，主動將原權利要求 23 修改爲

本專利的權利要求 1，並出現“存儲裝置”的用語；而且，其意見陳述書所附的新權利要求書，都不再出現“半導體存儲裝置”的用語，而採用“存儲裝置”的用語。但是，該意見陳述書同時又指出：“權利要求 23 涉及附圖 6 和附圖 7，申請人解釋，‘存儲裝置’是指圖 7(b)所示的‘半導體存儲裝置 61’”。

針對本專利，鄭亞俐於 2007 年向專利複審委員會提出無效宣告請求，認爲其不符合《專利法》第三十三條和第二十六條第 4 款，請求宣告本專利全部無效。

專利複審委員會審理後認爲，本專利權利要求 1 的“存儲裝置”由實質審查階段修改而來；579 號國際申請和 780 號專利申請的說明書和權利要求書中沒有“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，其還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等。本專利原說明書和權利要求書針對的是“半導體存儲裝置”，不涉及其他類型的存儲裝置。本領域技術人員不能從原說明書和權利要求書記載的“半導體存儲裝置”，直接且毫無疑義地確定出“存儲裝置”。爲此，專利複審委員會於 2008 年 4 月作出第 11291 號決定，宣告本專利全部無效。

愛普生不服專利複審委員會決定，提起行政訴訟。然而，北京市第一中級人民法院支持了專利複審委員會。法院審理後認爲，本專利權利要求中修改而來的“存儲裝置”是清楚的術語，本領域技術人員公知“存儲裝置”不限於“半導體存儲裝置”。專利申請人在實質審查階段將“半導體存儲裝置”修改爲“存儲裝置”，將保護範圍擴大到所有類型的存儲裝置，這不符合《專利法》第三十三條規定。

愛普生不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。法院認爲，修改是否超範圍的標準是，該修改是否“超出原說明書和權利要求書記載的範圍”以及是否“超出原申請公開的範圍”，即本領域普通技術人員在閱讀了原說明書和權利要求書後，是否能夠從該文件記載的內容中毫無疑義地確定所修改的內容。爲此，還要關注修改後的技術方案是否構成新的技術方案；而申請人在專利申請審查過程中的意見陳述，可以作爲判斷修改是否超範圍的參考。具體到本案，法院認爲，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。法院還特別指出,本專利權利人答覆第一次審查意見的意見陳述書中對“存儲裝置”作出明確限定:“申請人解釋,‘存儲裝置’是指圖 7(b)所示的‘半導體存儲裝置 61’”。法院還進一步認為,無論是修改前還是修改後的技術方案,“存儲裝置”實際上是在“半導體存儲裝置”意義上使用,並未形成新的技術方案。所以,法院判定,一審判決及第 11291 號決定關於“存儲裝置”的理解有誤;而愛普生關於“存儲裝置”的修改符合《專利法》第三十三條的規定。

鄭亞俐不服二審判決,向最高人民法院(簡稱“最高院”)申請再審。最高院認為,《專利法》第三十三條的立法目的在於實現專利申請人的利益與社會公眾利益之間的平衡,一方面使申請人擁有修改和補正專利申請文件的機會,儘可能保證真正有創造性的發明創造能夠取得授權和獲得保護;另一方面又防止申請人對其在申請日時未公開的發明內容獲得不正當利益,損害社會公眾對原專利申請文件的信賴。具體而言,將修改限制在原說明書和權利要求書記載的範圍之內,一是促使申請人在申請階段充分公開其發明,保證授權程序順利開展;二是防止申請人將申請時未完成的發明內容隨後補入專利申請文件中,從而就該部分發明內容不正當地取得先申請的利益,保證先申請原則的實現;三是保障社會公眾對專利信息的信賴,避免給信賴原申請文件並以此開展行動的第三人造成不必要的損害。

基於此,最高院認為,對於“原說明書和權利要求書記載的範圍”,應該從所屬領域普通技術人員角度出發,以原說明書和權利要求書所公開的技術內容來確定。此記載的範圍應該包括:一是原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容;二是所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內容。只要所推導出的內容對於所屬領域普通技術人員是顯而易見的,就可認定該內容屬於原說明書和權利要求書記載的範圍。與上述內容相比,如果修改後的專利申請文件未引入新的技術內容,則可認定對該專利申請文件的修改未超出原說明書和權利要求書記載的範圍。最高院強調,判斷對專利申請的修改是否超出原說明書和權利要求書記載的範圍,不僅應考慮原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形表達的內容,還應考慮所屬

領域普通技術人員綜合上述內容後,認為是顯而易見的內容,而不應當將所屬領域普通技術人員可以直接、明確推導出的內容理解為數理邏輯上唯一確定的內容。

具體到本案,最高院認為,對所屬領域普通技術人員而言,通過綜合 780 號專利申請公開的說明書、權利要求書和附圖,很容易聯想到可以用其他存儲裝置替換半導體存儲裝置,並推導出該技術方案同樣可以應用於使用非半導體存儲裝置的墨盒。所以,愛普生主動將原權利要求書中的“半導體存儲裝置”修改為“存儲裝置”,並未引入新的技術內容,沒有違反《專利法》第三十三條。

### 三、法律意義評述

#### (一)限制申請人修改專利申請文件的法律規則體系

“愛普生案”最重要的貢獻之一在於,明確了《專利法》第三十三條的適用原則。最高院明確指出,限制權利人修改專利申請是為防止“申請人對其在申請日時未公開的發明內容獲得不正當利益,損害社會公眾對原專利申請文件的信賴。”這與 1994 年歐洲專利局擴大上訴委員會 G 1/93 案的精神一致,其指出:“公約第 123 條第 2 款【限制申請人修改申請文件】的目的清楚明瞭,即申請人不得通過增加原申請文件沒有公開的內容而改變其原有法律地位,獲得不正當的利益,損害第三人基於原申請文件內容的法律確信。”<sup>7</sup>

但是,在闡釋限制申請人修改行為的理由時,最高院沒有結合我國專利法的具體法律規定,這可使得“愛普生案”對第三十三條的闡釋過於學理,有脫離專利制度體系而喪失準繩的危險。具體來說,公眾之所以對原申請文件享有信賴利益,源於我國《專利法》第十三條和第三十四條,其範圍限定於專利申請公開的內容,以及根據此內容可能獲得的最大專利保護範圍。根據第三十四條,專利申請經初步審查認為符合本法要求,自申請日起滿十八個月(除非申請人申請提前公佈),即行公佈。而根據第十三條,發明專利申請公佈後,申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用,即享受所謂的“臨時保護”。但是,臨時保護並不意味着公眾對專利申請的權利要求享有信賴利益。其一,專利權人只能在專利獲得授權之後,根據已

授權專利的權利要求,主張臨時保護;其二,專利申請人在審查程序之中,可以修改專利申請的權利要求。根據《專利法》第五十九條規定,發明專利的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容。所以,基於發明專利申請所公佈內容,社會公眾對依據其內容可以確定的最大專利保護範圍享有信賴利益。申請人如果增加申請時未公開的內容,則可以獲得不當利益,危害公眾的上述信賴利益。

其次,原申請的修改行為關涉“先申請原則”,根源於《專利法》第二十二條第2款的“抵觸申請”規定和第二十九條的“優先權”規定。如果允許申請人將申請時未完成的發明內容之後加補入專利申請文件之中,即是允許其對該內容享有優先權,無論申請人是否對該內容要求專利保護,其都可作為抵觸申請文件,破壞在後專利申請的新穎性。可見,修改超範圍一方面可讓申請人不當獲得優先權利益;另一方面,又可能剝奪在後專利申請對超範圍修改的技術內容獲得專利保護的機會。而且,修改允許的範圍,直接關涉到專利授權的穩定性。修改行為發生的時間相對不確定,並可以影響專利審查的進程。如果在後專利申請的審查以最終確定的在先專利申請為基礎,則將導致專利審查程序冗長。由於每個專利申請的審查程序相對獨立,允許相對自由的修改意味着,已授權專利可能因為授權決定之後的在先專利申請的修改而喪失授權基礎。換言之,法律允許的修改範圍越寬,專利授權的穩定性就越差。

為此,應該結合優先權制度和抵觸申請制度,具體確定修改超範圍的法律標準。然而,“愛普生案”卻背道而馳,將修改超範圍的法律標準與創造性和等同原則相聯繫。最高院認為,“只要所推導出的內容對於所屬領域普通技術人員是‘顯而易見’的,就可認定該內容屬於原說明書和權利要求書記載的範圍”;本領域普通技術人員“容易聯想到”的內容,也屬於原申請文件記載的內容。這可能導致法律允許的修改範圍不適當的擴張,衝擊我國專利制度。對此,下文將進行詳細評述。

## (二)隱含的公開與顯而易見的公開

“愛普生案”的另一大貢獻在於,最高院明確指出,“原說明書和權利要求書記載的範圍”,應該從所屬領域普通技術人員角度出發,以原說明書和權利要求書所“公開的技術內容”來確定,而不是依據原申請文件“記載”的具體文字來確定。這可扭

轉2006年《專利審查指南》修訂以來,對“記載的範圍”的形式主義傾向。

然而,“愛普生案”認為,所屬領域普通技術人員認為“顯而易見”的內容,屬於可以從原申請文件中“直接、明確推導出的內容”,為其隱含公開。這有“矯枉過正”之嫌。我國專利的審查授權制度與歐洲專利公約十分類似,而上述法律標準早為歐洲專利局的實踐經驗所否定。早在1992年T 685/90案中,歐洲專利局技術上訴委員會即指出,當原申請作為在後申請的抵觸申請文件,其明確披露的技術特徵的“等同技術特徵”,並不自動成為原申請文件的內容。換言之,因原申請文件明確公開而顯而易見的技術內容,不屬於原申請文件的內容。在1997年T 823/96案中,技術上訴委員會更明確指出,文件中所沒有公開的內容,即便因公開的內容而顯而易見,也不屬於“隱含公開”的內容。“隱含公開”是指文件之中沒有明確提及的內容,但從明確公開的內容中可以明確而毫無疑義得到的內容。雖然根據文件明確公開的內容來確定其隱含公開的內容,需要考慮公知常識,根據文件明確公開的內容來確定由此而顯而易見的技術內容,也需要考慮公知常識,但是,技術內容是否顯而易見與技術內容是否隱含公開,本質上沒有聯繫。<sup>8</sup>

上述法律標準不僅適用於申請文件修改的法律規定,而且適用於抵觸申請的規定和優先權的規定,作為確定專利申請公開技術內容範圍的基準。其根本原因在於,《歐洲專利公約》認為,對比文件之中廣為人知的等同技術特徵,如果沒有披露,則不得作為對比文件技術教導的組成部分,不得用於考察給定專利申請的新穎性。<sup>9</sup>只在創造性考察時,等同技術特徵才應予以考慮。<sup>10</sup>

即便從中國專利制度來看,以“顯而易見”的內容屬於原申請文件隱含公開的內容,這一法律標準也會讓專利申請的修改行為過於自由。根據《專利審查指南》,如果要求保護的發明或者實用新型與對比文件的區別僅僅是所屬技術領域的“慣用手段的直接置換”,則該發明或者實用新型不具備新穎性。所以,為考察新穎性,抵觸申請所公開的技術內容,除開明確披露的技術內容,還可以包括該內容的“慣常手段的直接置換”。然而,“慣常手段的直接置換”不包括所有等同技術特徵,也不包括所有顯而易見的技術內容。



以顯而易見作為修改是否超範圍的法律標準,意味着以下修改是可以允許的:原申請只披露若干技術特徵和幾種特徵的組合方式,允許的修改範圍將包括這些技術特徵所有顯而易見的組合方式,即便其從未明確披露過。而且,這種做法會將顯而易見的技術內容視作原申請的技術內容組成部分,申請人因此可以在此基礎上,進一步引入顯而易見技術內容,等同技術特徵的等同技術特徵。這會使得修改超範圍的法律標準具有重複的延伸性,過於不確定。

綜上,由於最高院將隱含公開的範圍放大到“顯而易見的內容”,這可能使得《專利法》第三十三條允許的修改過分自由,衝擊我國抵觸申請制度和優先權制度,並導致授權專利效力的穩定性降低。

### (三) 修改超範圍與申請人的意見陳述

在“愛普生案”案中,最高院還提出,申請人在審查檔案中的意見陳述可以作為理解說明書以及權利要求書含義的參考,能夠用於考察修改是否超範圍。其參考價值的大小則取決於該意見陳述的具體內容及其與說明書和權利要求書的關係。

然而,這一法律意見沒有法律依據。“意見陳述”可以分為對原申請內容的意見陳述和對修改形成內容的意見陳述。一方面,意見陳述不構成《專利法》第三十三條規定的“申請文件的修改”,其引入新技術內容,超過原說明書和權利要求書記載的範圍,也不為法律禁止。另一方面,意見陳述也不是法院確定“原說明書和權利要求書記載的範圍”的根據。“愛普生案”明確指出,原申請文件記載的範圍,需要根據以下的客觀標準來確定:原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容,以及所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內容。可見,確定原申請文件記載的範圍有其客觀法律標準,不以申請人的意見陳述為轉移。所以,對於判斷修改是否超範圍而言,申請人的意見陳述不應具有任何法律意義。

申請人的意見陳述之作為專利審查檔案,根據《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》【法釋(2009)21 號】第三條,可以和說明書及附圖一道,解釋權利要求,或者根據該司法解釋第六條,可以作為禁止反悔的事實基礎,但是,這並不意味着它可適用於判斷修改是否超範圍。二者的法律性質完全不同。前者是確定專利的保護範圍,給予專利權人以正當的保護;而後者是確定修改是否引入新的技術內容,無關乎專利的保護範圍。即便引入新技術內容可以讓原權利要求的保護範圍縮窄,該修改仍舊違反《專利法》第三十三

條。對於判斷修改是否超範圍而言,無論是“申請文件的修改”,還是“原說明書和權利要求書記載的範圍”,都有客觀的法律標準,申請人的意見陳述並沒有法律參考價值。■

作者: 浙江大學光華法學院,知識產權法碩士導師,北京大學法學院法學博士,電子郵件:pkuhhw@gmail.com

<sup>1</sup>《專利審查指南》第二部分第二章第 5.2.3 節(2001 年 10 月 18 日起施行)。

<sup>2</sup>參見,《專利審查指南》第二部分第二章第 3.2.1 節和第二部分第二章第 5.2.3 節(2006 年 7 月 1 日起施行)。

<sup>3</sup>吳觀樂:“從立法本意來確定專利法第三十三條中有關記載範圍的含義”,載《2010 年高端學術研討會:“中國專利法第三十三條理論與實踐”》,中國專利代理人協會(2010 年 11 月),第 16 頁。

<sup>4</sup>參見,同前註。

<sup>5</sup>參見,例如,宋獻濤、魏徵:“關於專利文件修改超範圍的法律思考”,載《2010 年高端學術研討會:“中國專利法第三十三條理論與實踐”》,中國專利代理人協會(2010 年 11 月),第 1 頁;吳觀樂:“從立法本意來確定專利法第三十三條中有關記載範圍的含義”,載《2010 年高端學術研討會:“中國專利法第三十三條理論與實踐”》,中國專利代理人協會(2010 年 11 月),第 16 頁。

<sup>6</sup>最高人民法院行政裁定书(2010)知行字第 53 号。

<sup>7</sup> See EPO Enlarge Board of Appeal, G 1/93, reason 6 (“applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application.”)

<sup>8</sup> See T 823/96 (“Implicit disclosure” should not be construed to mean matter that does not belong to the content of the technical information provided by a document but may be rendered obvious on the basis of that content. In the Board’s judgment, the term “implicit disclosure” relates solely to matter which is not explicitly mentioned, but is a clear and unambiguous consequence of what is explicitly mentioned. Therefore, whilst common general knowledge must be taken into account in deciding what is clearly and unambiguously implied by the explicit disclosure of a document, the question of what may be rendered obvious by that disclosure in the light of common general knowledge is not relevant to the assessment of what is implied by the disclosure of that document.)

<sup>9</sup> See, EPC GUIDELINE 9.2 Chapter IV Patentability

<sup>10</sup> 參見,同前註。