

如何消除審查員對專利申請 修改超範圍的質疑

—王璐—

如何理解《專利法》中有關修改超範圍的規定一直是業內爭論不休的難點問題。在回答審查員對修改超範圍的質疑時，專利代理人通常的做法只是試圖從原始說明書和權利要求中尋找支持，作簡單應對。考慮到國家知識產權局對相關標準的把握日趨嚴格，如果在答辯中僅作簡單抗辯，恐怕很難被審查員接受。本文通過解讀有關修改超範圍的法律條文，從說明書中記載的技術方案的整體分析入手，提出一種消除審查員對修改超範圍的質疑的新思路。

引言

《專利法》第 33 條規定了申請人有權對其專利申請文件進行修改，但同時對修改的內容和範圍進行了限制：修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍（即，修改不能超範圍）。

《專利審查指南》（2010）第二部分第八章第 5.2.1.1 節對實質審查程序中如何把握《專利法》第 33 條的規定作了進一步闡述：“審查員對申請人提交的修改文件進行審查時，要嚴格掌握《專利法》第三十三條的規定，不論申請人對申請文件的修改屬於主動修改還是針對通知書指出的缺陷進行的修改，都不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。”

該規定帶來的影響是，審查員對“修改超範圍”標準的把握近乎嚴苛。無論何時進行修改，也無論以何種方式進行修改（增加特徵、合併權利要求甚至刪除特徵），只要修改後的特徵與原始申請文件中記載的特徵在文字上有出入，審查員都會認定為修改違反《專利法》第 33 條的規定，發出審查意見通知書要求申請人進一步修改，甚至直接發出駁回申請的決定。實踐中，《專利法》第 33 條已超越新穎性、創造性等實質授權條件躍升

成為專利審查階段引用率最高的條款以及駁回決定所依據的最主要的法律適用條款。由此出現了許多不正常的現象：審查員在尚未對專利申請進行新穎性、創造性等實質授權條件的審查的情況下，就以主動修改的內容不符合《專利法》第 33 條的規定為由駁回申請；審查員雖然對專利申請的新穎性、創造性進行了審查，但隨後申請人為了使專利申請具有新穎性或創造性，根據審查員的意見對申請文件又進行了修改，審查員再次審查後認為這些修改不符合《專利法》第 33 條的規定，再次發出審查意見或者駁回決定。

進行修改是申請人在審查階段為了獲得專利權最常用的手段，實踐中也鮮有不進行修改就獲得授權的實例。考慮到修改超範圍的法律後果，申請人無論如何都是要儘量避免修改超範圍。然而，如前所述，在專利審查階段，專利申請的修改被認定為超範圍的情況十分普遍。我們可以與美國的專利審查實踐做一個對比。美國專利法中也有類似於中國《專利法》第 33 條的修改限制條款，但僅規定不允許增加新事項（“new matter”）。美國審查實踐中也鮮有修改超範圍的案例。

顯然，修改超範圍問題在中國專利界成為爭論的焦點，更多的是由於對相關法條、對技術方案的理解存在重大差異造成

的。

對“修改超範圍”相關法條的解讀

從《專利法》第33條的規定中可以看出,判斷修改是否超範圍的兩個基本判斷標準:(1)原說明書和權利要求書有無文字記載;(2)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是否能夠直接且毫無疑義地確定。

通常情況下,審查員在提出“修改超範圍”的質疑時,也是先認定修改後的特徵沒有明確記載在原說明書和權利要求書中,進而下結論稱修改後的特徵也不能由原說明書和權利要求書所記載的內容直接毫無疑義地確定。

其中,“原始申請文件是否有文字記載”的判斷標準非常直觀,確定性較強,在專利從業人員中基本不存在對該項標準的爭議。

但是,對於“是否可以從原始申請文件中直接毫無疑義地確定”的判斷標準,業內有完全不同的理解和認識。對這個標準的把握和判斷也向來是申請人、代理人與審查員爭論的焦點。

在實踐中,如何消除對修改超範圍的質疑,通常是圍繞着“直接且毫無疑義地確定”的判斷標準來進行的。遺憾的是,在大多數情況下,申請人和代理人僅是習慣性地從原始申請文件中尋找有利於己的文字支持,答辯中一味考慮是否有文字記載的錯誤。面對審查員的質疑,申請人也只是斷言修改可以從原始申請文件中直接毫無疑義地確定,卻沒有給出更詳細的分析。可想而知,這樣的答辯意見很難被審查員接受。

《專利法》是一個和諧統一的整體,各個法條之間具有內在的聯繫。《專利法》第59條規定了“說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容”,可以幫助我們進一步理解《專利法》第33條中的“直接且毫無疑義地確定”的確切含義。根據《專利法》第59條的原則指引,可以認為,判斷申請文件的修改,特別是判斷權利要求書的修改¹是否超範圍時,需要更多的關注說明書中記載的技術方案,尤其是技術問題和技術手段對權利要求的解釋作用。

就技術方案本身而言,任何一個新的技術方案都有其產生的背景和條件。當我們需要對現有技術進行改進的時候,在本

領域技術人員面前是有一個現實的技術問題需要解決的。在此基礎上,那些不需要解決的問題,或者說非必要技術特徵,往往是本領域技術人員所熟知的內容。無論說明書是否有記載,對這些內容的補充或進一步限定都是可以直接、毫無疑義地確定的。例如,《專利審查指南》在“照相機”案例中提出,該發明的實質在於照相機布簾式快門的改進,其權利要求的前序部分只要寫出“一種照相機,包括布簾式快門……”就可以了,不需要將其他共有特徵,例如透鏡和取景窗等照相機零部件都寫在前序部分中。在《專利審查指南》的教導下,本領域技術人員同樣知曉,為了節省說明書的篇幅,使本領域技術人員能夠快速地知曉發明要點,諸如透鏡和取景窗這樣的元素,在涉及照相機布簾式快門的發明中大可不必寫入說明書中,因為不存在不具有透鏡和取景窗的照相機。但如果對該發明的說明書或權利要求書進行修改,寫入了透鏡和取景窗,本領域技術人員也不會認為這樣的修改超出了原說明書和權利要求書記載的範圍,因為這些特徵是公知的。

根據以上分析,筆者建議在答覆關於修改超範圍的審查意見時,需要視情況採取以下三個步驟:

(1) 對技術方案進行詳細解讀;

(2) 本領域技術人員如何能在其掌握的普通技術知識和對技術方案的理解的基礎上實現“直接毫無疑義地確定”的具體分析;以及

(3) 在理清技術方案後,考慮是否需要對申請文件進行適當修改。

其中,如果技術方案過於冗長,最好將特徵進行拆分,採用“各個擊破”的方式。另外,如果能夠找到生活中的例子作為輔助說明,更能達到事半功倍的效果。

雖然步驟(2)無疑是答覆該類審查意見的核心和慣用手段,但是結合實際情況對技術方案進行詳細解讀以及對申請文件進行適當修改也是必不可少的,且有助於加速審查進展。

簡言之,如何能夠成功地化險為夷,使審查員接受修改不超範圍的事實,需要代理人全面細緻地梳理技術方案,嚴謹精細地推理分析,抽絲剝繭般地解釋申請文件的修改為何符合《專利法》第33條的規定。這是代理人的真功夫,也是代理人的價值所在。

以下從真實案例入手，試圖以技術方案為出發點討論應該如何答覆質疑修改超範圍的審查意見。

實例分析：一件涉及充電方法的專利申請

1. 修改歷史及審查意見概述

申請人在主動修改階段加入了 5 個新的從屬權利要求 13–17。

在第一次審查意見通知書中，審查意見認為，新增加的權利要求 13–17 的技術方案在原說明書和權利要求書沒有文字記載，也不能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直接且毫無疑義地確定。因此，權利要求 13–17 超範圍。

2. 申請人的答覆

第一步：方案解讀

說明書背景技術部分公開了現有技術中的電池充電方法的缺點：現有充電器不夠靈活從而導致充電效率低下。而本發明的目的之一是提供更加靈活的電池充電方法或系統。

為此，本發明的技術方案在於提供一種可調整電流限制裝置，通過檢測來自電源的輸入電壓且改變從所述電源接收的電流，使得最大功率（電壓乘以電流）不超過可從所述電源獲得的最大電力。更具體地，說明書第 3 頁第 32 行至第 4 頁第 17 行給出了上述技術方案的詳細說明。

簡言之，本發明的技術方案在於：根據檢測到的電壓改變電流限制從而改變電壓，再根據改變後的電壓改變電流限制從而繼續改變電壓，如此往復直至得到最大電流限制值為止。

第二步：充分說理（包含舉例和特徵拆分）

在瞭解了本專利申請的技術方案後，申請人對權利要求 13 進行分析如下：

[權利要求 13]

13、根據權利要求 11 所述的方法，其中所述多個電流限制值包括初始電流限制值、一個或一個以上的中間電流限制值和最終電流限制值，所述配置所述電流限制電路包括……

說明書第 4 頁第 12–17 行公開了“如果所述電壓低於預期值，那麼可減小電流限制且監測所述電壓直到所述電壓增加

到所述預期值……可遞增地減小電流限制直到調節器的輸入上的電壓增加到預期輸入電壓值”。根據上述特徵並結合本發明的技術方案，本領域技術人員能夠理解：需要經過多次嘗試、進行不斷的調整和反饋電流限制以逐步地使電壓增加到預期值。因此，除了初始值、最終值之外，還會存在多個過渡值。這是非常容易理解的：比如木工在打磨木材的時候，需要邊打磨邊校準，尤其是在木材接近最終尺寸的時候更是如此。這樣的反復比對才有助於使木材的尺寸更加精準。

綜上所述，本領域技術人員能夠直接且毫無疑義地從原始記載中確定出“其中所述多個電流限制值包括初始電流限制值、一個或一個以上的中間電流限制值和最終電流限制值”。因此，該技術特徵未超出原始記載的範圍。

[權利要求 14]

14、根據權利要求 13 所述的方法，初始電流限制值低於所述外部電源的所述最大電流，且其中所述一個或一個以上的中間電流限制值是逐漸遞增的電流限制值。

為便於審查，申請人將權利要求 14 中的特徵分解為如下兩個部分：

(1) 初始電流限制值低於所述外部電源的所述最大電流，

(2) 且其中所述一個或一個以上的中間電流限制值是逐漸遞增的電流限制值。

關於部分(1)，其已明確記載在說明書第 4 頁第 18 行：“將電流限制設定為低於可從電源獲得的最大電流的初始電平。”

關於部分(2)，如前所述，“一個或一個以上的中間電流限制值”能夠直接且毫無疑義地從原始記載確定出。再結合說明書第 4 頁第 25 行公開的下列特徵：“可遞增地增加電流限制直到調節器的輸入上的電壓降低於預期輸入電壓值”，可以直接且毫無疑義地從原始記載確定出該特徵。

第三步：適當修改

本案中，申請人沒有對權利要求 1–14 進行修改，但刪除了權利要求 15–17。

結語

專利審查是自然科學與社會科學的結合，是通過社會科學

的手段,將自然科學的發明創造權利化的過程。在專利審查過程中,最關鍵的是,把握發明創造的核心內容,把法律條款靈活地運用於每一個專利申請。閱讀專利申請文件時,重要的是把握立法宗旨,從技術角度理解發明的實質,而不是僅僅關注於文字表面,使法律適用機械化,甚至變成純粹的文字遊戲。

作為專利代理人,不僅應正確地理解每一法律條款的立法本意,也更需要正確理解發明的技術方案。如果連代理人自己都不能深入地理解發明的內涵和實質,也只一味地關注申請文件文字上所表現的內容,不僅無法維護申請人的合法利益,也無法體現代理人的價值。因此,以技術方案為出發點,通過對技術方案本身的解讀來回應和消除對修改超範圍的質疑,應該是代理人應當掌握的一項重要技能。

作為專利審查員,也應當從“保護專利權人的合法利益”的角度對修改超範圍問題作出重新審視²。對於專利申請文件的修改是否允許,一要看是否打破權利人與社會公眾之間達成的利益平衡,二要看是否有悖於先申請制。因此,在審查過程中,

面對申請人的修改,當難以抉擇時,可從立法本意角度上考慮。即,如果允許如此修改,申請人是否會獲得額外的利益,是否會損害社會公眾的利益?權利人和社會公眾之間的利益平衡是否能夠維持?當修改內容在原始說明書和權利要求書中沒有直接的文字記載的內容時,審查員也可以按照本文的思路進行具體分析,而不是簡單地認定為不能直接毫無疑義地確定的內容。

作者:北京律盟知識產權代理有限公司專利代理人

¹ 實踐中的絕大多數修改都是圍繞權利要求書的,對說明書的修改比較少見。

² 正如國家知識產權局副局長楊鐵軍在前不久發表的《準確理解立法宗旨,培育專利審查文化》一文中特別強調的:“脫離這一立法宗旨孤立地去理解專利法律條款,則有可能失之偏頗,會導致法律條款被機械或者片面地執行。”