

無效程序中馬庫什權利要求修改研究

中國專利代理(香港)有限公司法律部

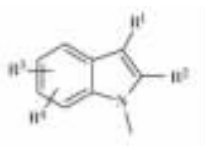
2013 年,北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院先後在三份判決¹中對無效程序中馬庫什權利要求的修改給出明確的司法意見,否定了複審委在相應無效決定中不允許刪除馬庫什要素的觀點。據信,這幾份判決是迄今僅有的判定馬庫什權利要求在無效程序中的可修改性的中國司法判決,法院在判決書中非常詳盡地闡述了應當允許專利權人在無效程序中修改馬庫什權利要求的理由,並相應撤銷了專利複審委員會的行政決定。

本文通過對馬庫什權利要求的定義、專利複審委的審查實踐、外國的相關實踐以及前述司法判決的介紹,研究無效程序中馬庫什權利要求的可修改性。

一、馬庫什權利要求的定義

馬庫什權利要求是常見的權利要求類型,根據第一個在美國專利中成功使用這種權利要求的發明人尤金·馬庫什而得名。馬庫什權利要求在化合物領域尤其常見。為此,中國國家知識產權局制定的《專利審查指南》(2010 版)也特意在第二部分第十章“關於化學領域發明專利申請審查的若干規定”中對馬庫什權利要求進行了專門規定,根據《審查指南》,“如果一項申請在一個權利要求中限定了多個並列的可選擇要素,則構成‘馬庫什’權利要求”²。“馬庫什”權利要求中的可選擇要素稱為“馬庫什要素”。馬庫什權利要求可撰寫為例如:

“通式為



的化合物,式中 R^1 為吡啶基; R^2 - R^4 是甲基、甲苯基或苯基……”

其它國家或地區對於馬庫什權利要求也有類似定義。例如,美國《專利審查程序手冊》(Manual of Patent Examining Procedure, 2012 版)第 803.02 節規定:“馬庫什權利要求,以

例如‘選自由 A、B 和 C 組成的組的’選擇要素的形式,記載這些選擇要素,見 Ex Parte Markush, 1925 C.C. 126 (Comm’r Pat. 1925)。”再如,《歐洲專利局審查指南》(2013 版)也在第 F 部分第 V-4 章第 5 節“馬庫什分組”中定義“當一個權利要求定義了(化學或非化學)選擇要素,即所謂的‘馬庫什分組’時,如果選擇要素具有類似性質應當認為發明具有單一性。”

二、無效程序中馬庫什權利要求修改的中國審查實踐及爭議焦點

在實審和複審程序中馬庫什權利要求的修改標準與普通權利要求基本相同,實踐中也沒有引起爭議。但是近年來,在無效程序中,關於馬庫什權利要求是否能夠修改引起了一定的爭議,複審委作出的無效決定對此問題也存在不一致的情形。

《專利法實施細則》(2010 版)第六十九條第一款規定:“在無效宣告請求的審查過程中,發明或者實用新型的專利權人可以修改其權利要求書,但是不得擴大原專利的保護範圍。”(對應於 2001 版細則第六十八條第一款)。

《專利審查指南》(2010 版)第四部分第三章第 4.6 節進一步規定(2001 和 2006 版《審查指南》的相關規定與此相同):

“4.6.1 修改原則

發明或者實用新型專利文件的修改僅限於權利要求書,其原則是:

- (1)不得改變原權利要求的主題名稱。
- (2)與授權的權利要求相比,不得擴大原專利的保護範圍。
- (3)不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。
- (4)一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特徵。

外觀設計專利的專利權人不得修改其專利文件。

4.6.2 修改方式

在滿足上述修改原則的前提下,修改權利要求書的具體方

式一般限於權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除。”

實踐中對於無效程序中馬庫什權利要求的修改存在如下爭議：馬庫什權利要求中馬庫什要素的刪除是否屬於上述指南規定的“技術方案的刪除”？對於此問題，複審委的實踐中也有不同的結論。

1. 允許刪除馬庫什要素的第 9197 號等無效決定

複審委於 2006 年 12 月 18 日作出的第 9197 號無效決定涉及專利號為 90110125.7 的發明專利，授權的權利要求涉及一種製備以某結構式表示的谷氨酸衍生物或它的可作藥用的鹽的方法，其中限定了通式中取代基可選自多個選項。

專利權人在規定的期限內修改了權利要求，包括如下修改：對於權利要求 1，刪除了原權利要求 1 中基團 R^3 定義中的“低級鏈烷二基”、“被滷素取代的 1,4-亞苯基”；刪除了 R^5 定義中的“烷酰基氨基”， R^6 定義中的“1-6 個烷酰基氧基”，刪除了“或 R^5 是烷酰基氨基或 R^6 是烷酰基氧基”；刪除了水解步驟中“或者經過酸催化 and 碱催化”，“當 R^5 是烷酰基氨基時將 R^5 轉化成氨基，以及當 R^6 是烷酰基氧基時將 R^6 轉化成氫”；對於權利要求 2，刪除了 R^5 定義中的“烷酰基氨基”；對於權利要求 3，刪除了“其中 6-氨基任意選擇地用烷酰基保護成酰氨基”。

複審委在無效決定中認為對於這些修改，“均是刪除了原權利要求中的並列選擇方案，並不違反專利法第 33 條及實施細則第 68 條的規定”³。可見，複審委在第 9197 號無效決定中認為馬庫什權利要求中馬庫什要素的刪除屬於“刪除並列技術方案”，在無效程序中應當被允許。

此外，在 2006 年 12 月 22 日作出的第 9323 號，2008 年 4 月 27 日作出的第 11435 號，2011 年 3 月 31 日作出的第 16296 號等無效決定中，複審委都接受了專利權人對於馬庫什權利要求中馬庫什要素的刪除。

2. 拒絕刪除馬庫什要素的第 16266 號無效決定

在 2011 年 3 月 21 日作出的第 16266 號無效決定中，複審委拒絕了馬庫什要素的刪除。該案涉及的專利的專利號為 97126347.7，權利要求涉及一種製備用於治療或預防高血壓的藥物組合物的方法，其中使用了一種用通式限定的化合物或其可用作藥用的鹽或酯，所述通式包括多個取代基。

在答覆無效請求時，專利權人提交了新修改的本專利的權

利要求書，其中刪除權利要求 1 中“或其可作藥用的鹽或酯”中的“或酯”兩字；刪除權利要求 1 中 R_4 定義下的“具有 1 至 6 個碳原子的烷基”；刪除了權利要求 1 中 R_5 定義下除羧基和式 COOR_{5a} （其中 R_{5a} 為（5-甲基-2-氧代-1,3-二氧雜環戊烯-4-基）甲基）外的其他技術方案。

在口審中，合議組告知專利權人，專利權人的上述修改文本中，對於刪除權利要求 1 中“或酯”的修改予以認可，但其中對通式(I)的馬庫什化合物中取代基 R_4 和 R_5 的刪除式修改不符合《專利法實施細則》第 68 條的相關規定，該修改文本不予接受⁴。但是，無效決定中沒有記載不接受該修改的理由。

3. 拒絕刪除馬庫什要素的第 16241 號無效決定

在 2011 年 3 月 30 日作出的第 16241 號無效決定中，複審委再次拒絕了無效程序中馬庫什權利要求的修改並給出了詳細的理由。該案涉及專利的專利號為 94115915.9，授權的權利要求 1 為：

“式(I) 3-芳基-4-羥基- Δ^3 -二氫呋喃酮衍生物及其立體異構和對映異構純的化合物以及其混合物，

其中

X 代表 C_1-C_6 烷基，滷素，

Y 代表 C_1-C_6 烷基，滷素，

Z 代表 C_1-C_6 烷基，滷素，

n 代表 0-3 的數，或

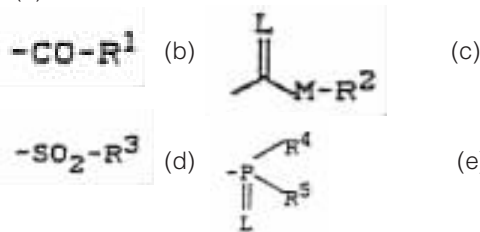
X 和 Z 與其連接的苯基一起形成下式的萘基：

其中 Y 定義同上，或其中：

A 和 B 與其連接的碳原子一起形成飽和或不飽和 3-8 元環，該環可被 C_1-C_6 烷氧基取代⁵，或

A 和 B 與其連接的碳原子一起代表 C_3-C_8 元環，該環中兩個取代基與其連接的碳原子一起代表飽和 C_5-C_7 環，該飽和環可任選被 C_1-C_6 烷基， C_1-C_6 烷氧基或滷素取代並且可被氧間斷，

G 代表氫(a)或下列各式的基團：



其中：

L 和 M 各自代表氧或硫，

R¹ 代表任選被鹵代的 C₁-C₁₄ 烷基，C₂-C₁₄ 烯基，或 C₃-C₈ 環烷基，該基團任選被鹵素或 C₁-C₆ 烷基取代，

或被 C₁-C₆ 烷基取代的苯基，

任選被鹵素，C₁-C₆ 烷基，C₁-C₆ 烷氧基，C₁-C₆ 鹵代烷基或 C₁-C₆ 鹵代烷氧基取代的苯基 C₁-C₆ 烷基，

任選被鹵素和/或 C₁-C₆ 烷基取代的雜芳基，

R² 代表 C₁-C₂₀ 烷基，C₁-C₈ 烷氧基 C₂-C₈ 烷基或 C₁-C₈ 多烷氧基 C₂-C₈ 烷基，其中每一基團均任選被鹵素取代，

苯基或苄基，其中每一基團均任選被鹵素，硝基，C₁-C₆ 烷基，C₁-C₆ 烷氧基或 C₁-C₆ 鹵代烷基取代，

R³，R⁴ 和 R⁵ 相互獨立地代表任選被鹵代的 C₁-C₈ 烷基，C₁-C₈ 烷硫基，或代表苯基，苯氧基或苯硫基，其中每一基團任選被鹵素，硝基，氨基，C₁-C₄ 烷氧基，C₁-C₄ 鹵代烷氧基，C₁-C₄ 烷硫基，C₁-C₄ 鹵代烷硫基，C₁-C₄ 烷基或 C₁-C₄ 鹵代烷基取代。”

無效過程中，專利權人在規定時限內將權利要求 1-3 的部分取代基定義中“可任選”以及“A 和 B”定義中“可被”中的用詞“可”刪除。

複審委在第 16241 號無效決定中認為：權利要求 1-3 是以通式結構表示的馬庫什權利要求，其具有多個取代基且每個取代基存在多種選擇項，這些馬庫什權利要求屬於在具體實施的技術方案基礎上根據一定的構效關係進行概括而形成的一個整體技術方案。在馬庫什權利要求中不同的選擇項隸屬於相同或者不同的取代基之下，這些選擇項在整體上看並非處於並列的地位，無法在權利要求中形成並列的技術方案，將馬庫什通式權利要求中某個或某些取代基定義中的某個或某些選擇項刪除不屬於審查指南所述的並列技術方案的刪除。此外，若在無效程序中允許對於某些選擇項的刪除，一則，鑒於這樣的刪除具有很大的不確定性，將破壞專利權的明確性；二則，專利權人可以通過一次又一次的部分刪除從而化解一次又一次本應成立的無效宣告請求，馬庫什權利要求將會成為專利權人攻而不破的堡壘，使得專利權人過度享受寬泛保護範圍所帶來的利益而無需承擔與之相匹配的風險，這明顯顯失公平。因此，在無效程序中不應允許這樣的刪除⁶。

4. 複審委近期的學術觀點

除了上述公開的第 16266 號和第 16241 號無效決定之外，近年來，複審委在學術活動中也表達出不允許無效程序中刪除馬庫什要素的觀點。有複審委審查員在公開發表的文章中認為“如果將馬庫什權利要求看作是若干個具體技術方案的集合，在無效程序中允許選擇性刪除某些變量的某些選擇項的話，將僅僅有利於專利權的保護，而違反社會公眾對專利權明確性和穩定性的要求，違背審查指南關於無效程序中修改方式規定的本意”，進而認為馬庫什權利要求“本質上應當屬於基於具體實施的技術方案的一種概括，保護的是一個整體的技術方案，各個取代基定義排列組合形成的方案僅僅是智力內容，不是獨立的技術方案。在無效程序中，選擇性地刪除馬庫什通式權利要求中的某個(些)取代基定義中的某個(些)選項，應當不屬於審查指南意義上的技術方案的刪除，通常不應當被允許”⁷。其觀點與第 16241 號無效決定幾乎完全一致，可見不允許無效程序中刪除馬庫什要素得到了相當一部分複審委審查員的認可，是複審委近期的主流觀點。

5. 實踐中的爭議焦點

從上述拒絕刪除馬庫什要素的無效決定(特別是第 16241 號無效決定)和複審委部分審查員的觀點，可以看出實踐中拒絕在無效程序中刪除馬庫什要素的理由主要有如下幾個方面：

- (1)馬庫什權利要求是一個整體技術方案，各選擇項不形成並列的技術方案；
- (2)如果允許刪除馬庫什要素會影響專利權的明確性；
- (3)如果允許刪除馬庫什要素會使得專利權人可以通過修改而獲得不當利益。

這幾個方面也是關於是否應當允許在無效程序中刪除馬庫什要素的主要爭議焦點。

三、馬庫什權利要求修改的歐洲實踐

歐專局的異議程序與我國的無效程序類似，歐專局關於馬庫什權利要求修改的審查實踐對於該問題的研究具有一定的參考意義。歐專局的審查實踐中，對於馬庫什權利要求的修改方式，根據複審程序中接受修改的決定 T0615/95、異議程序中接受修改的決定 T0369/07、異議程序中未接受修改的決定

T0859/94 和 T0948/02 等決定,可以看出在歐專局的異議程序中,是否允許馬庫什要素的刪除根據個案情況而定。歐專局沒有表達過馬庫什權利要求不是並列技術方案的集合併由此拒絕異議程序中刪除馬庫什要素的觀點,在這些案例中,對於複審和異議程序中馬庫什要素的刪除,歐專局表達的基本觀點為:“如果該刪除不導致出現一種未被原專利公開的相應基團的特殊含義的特別組合,換言之,如果該刪除不產生一項別的發明,則對上述化合物的通式組合的這種刪除不應被拒絕”⁸。

四、中國法院的司法意見

本文開頭部分所述的北京市第一中級人民法院的第 3225 號判決和北京市高級人民法院的第 2046 號判決分別是本文第二部分第 3 節所述的第 16241 號無效決定的上訴案件的一審和二審判決,北京市高級人民法院的第 833 號判決是本文第二部分第 2 節所述的第 16266 號無效決定的上訴案件的二審判決。這三份判決對於無效程序中馬庫什權利要求修改都給出了詳細的司法意見,對於實踐中的爭議焦點也都有所回應。

1. 北京市第一中級人民法院的司法意見

在北京市第一中級人民法院(以下簡稱一中院)的第 3225 號判決中,關於無效程序中是否允許刪除馬庫什權利要求中的馬庫什要素,一中院明確表示應當允許。

一中院首先從馬庫什權利要求的本質出發,明確指出將並列的技術方案撰寫於同一權利要求中是允許的,而馬庫什權利要求屬於將並列的技術方案撰寫於同一權利要求的典型情形,否定了複審委在第 16241 號無效決定提出“馬庫什權利要求是一個整體技術方案”的觀點⁹。

隨後,一中院論證了無效程序中允許修改馬庫什權利要求的必要性、對於修改進行限制的必要性以及對於修改應當施加何種限制。一中院認為:由於專利權人和審查員能力的局限性,發明創造可能獲得不當授權,而這種局限性的存在並非由於任意一方當事人的主觀原因造成,因此有必要給專利權人修改相應權利要求的機會,以使其對社會的貢獻獲得相應的回報;但是在無效程序中的修改不能擴大保護範圍,否則將會損及社會公眾的利益並給已經開展行動的第三人造成不必要的損害;而

針對馬庫什權利要求這一具體類型的權利要求,所述“在無效程序中的修改不能擴大保護範圍”的一特殊要求在於不得使修改後的權利要求所請求保護的通式化合物相當於單獨的化合物或數個具體的化合物,而這些化合物中存在原申請文件中未明確記載的具體化合物,否則與新穎性審查的原則相衝突,同時將使得針對通式化合物的選擇發明失去存在的基礎¹⁰。

進而,一中院認定本家中專利權人將授權公告文本權利要求中部分取代基定義中“可任選”以及“A 和 B”定義中“可被”中的用詞“可”刪除屬於對兩種並列技術方案中一種技術方案的刪除,並未擴大原專利的保護範圍,應當予以接受。因為本領域技術人員可以理解“可任選”表示“選”或“不選”兩種情形,“可被……取代”表示“被取代”或“不被取代”兩種情形,“可被氧間斷”表示“被氧間斷”或者“不被氧間斷”兩種情形。

對於複審委在第 16241 號無效決定中關於如果允許刪除馬庫什要素帶來的風險,一中院也作了詳細的反駁。關於如果允許刪除馬庫什要素會影響專利權的明確性,一中院認為:馬庫什權利要求與普通的權利要求都存在專利權保護範圍不確定性的問題,不能因為馬庫什權利要求中專利權人可後退的餘地更多,而不允許其刪除¹¹。關於如果允許刪除會使得專利權人可以通過修改而獲得不當利益,一中院認為:當事人對於現有技術及發明創造等的認知局限在馬庫什權利要求所限定的發明創造中尤為明顯,若不允許專利權人對相應並列技術方案進行刪除,將使權利人承擔其能力所不及規避的風險,是顯失公平的;若當事人僅撰寫一項權利要求,而該項權利要求所限定的範圍比較大的情況下,其將會承擔專利是否能夠及時獲得授權以及因後續不斷的專利確權程序而導致的專利權不穩定的風險,複審委所述的擔憂不足以使得在馬庫什權利要求中存在不允許刪除並列技術方案的例外¹²。

基於上述理由,一中院在第 3225 號判決中判決撤銷第 16241 號無效決定。

2. 北京市高級人民法院的司法意見

在北京市高級人民法院(以下簡稱北京高院)的第 2046 號判決和第 833 號判決中,對於在專利無效階段是否允許對馬庫什權利要求進行修改,北京高院都明確表示應當允許,並且給出了基本相同的理由。

北京高院認為：馬庫什權利要求是多個並列技術方案的集合，如果認為馬庫什要素之間不是並列關係，而是一個整體的技術方案，那麼馬庫什權利要求就不應當存在單一性的問題，認為馬庫什權利要求是一個整體技術方案從邏輯上是不通的¹³。北京高院還從公平角度論證了在無效程序中應當允許刪除馬庫什要素：由於撰寫以及審查的局限性，如果將授權後的馬庫什權利要求視為一個整體技術方案而不允許刪除任一變量的任一選擇項，那麼專利權人獲得的專利權勢必難以抵擋他人提出的無效請求，非常容易被無效，所謂馬庫什權利要求就失去其存在的意義。所述刪除屬於技術方案的刪除，而且這種修改減小了專利保護範圍，沒有對公眾利益造成任何損失，應當被允許¹⁴。

基於上述理由，北京高院在第 2046 號判決中判決維持一中院的第 3225 號判決，在第 833 號判決中判決撤銷一審判決和第 16266 號無效決定。

五、分析與討論

本文認為，馬庫什權利要求本質上屬於並列技術方案的集合，在無效程序中刪除馬庫什要素本質上屬於刪除並列技術方案，應當予以允許。

1. 文義解釋

從文義解釋的角度來看，馬庫什權利要求顯然屬於並列技術方案的集合。根據本文第一部分《審查指南》對於馬庫什權利要求的定義，“多個並列的可選擇要素”分別限定出的技術方案是相互獨立的，彼此之間的關係當然是並列的。不管有多少個可選擇要素，馬庫什權利要求都可以拆解為若干個具體的技術方案，之所以採用馬庫什形式只是為了方便撰寫，就保護範圍來說，寫成若干個並列的具體技術方案與馬庫什權利要求沒有任何區別。第 16266 號和第 16241 號無效決定中提出馬庫什權利要求是“一個有機整體”或“一個整體技術方案”沒有任何法律上的依據，而且“整體技術方案”的概念內涵模糊，基於某些分類標準，任何多個有關聯的並列技術方案都可以稱為“有機整體”或“整體技術方案”。

2. 體系解釋

從體系解釋的角度來看，如果認為馬庫什權利要求不是並列技術方案的集合，那麼與《審查指南》對於單一性的規定是相衝突的。《審查指南》第二部分第六章“單一性和分案申請”部分中規定：“評定兩項以上發明是否屬於一個總的發明構思，無須考慮這些發明是分別在各自的獨立權利要求中要求保護，還是在同一項權利要求中作為並列選擇的技術方案要求保護。對於上述兩種情況，均應當按照相同的標準判斷其單一性。後一種情況經常出現在馬庫什權利要求中，關於馬庫什權利要求單一性的審查，適用本部分第十章第 8.1 節的規定。”¹⁵ 這說明《審查指南》承認馬庫什權利要求是典型的在同一權利要求中要求保護並列技術方案的情形。而且，《審查指南》在第二部分第十章“關於化學領域發明專利申請審查的若干規定”第 8.1 節“馬庫什權利要求的單一性”專門規定了對於馬庫什權利要求單一性的判斷標準。如果按照第 16266 號和第 16241 號無效決定的觀點：馬庫什權利要求不是並列技術方案的集合，那麼馬庫什權利要求不應當存在單一性問題，可見上述無效決定的觀點不符合《審查指南》自身的規定。

3. 利益衡量

從利益衡量的角度來看，如果不允許專利權人在無效程序中刪除馬庫什要素對於專利權人是非常不公平的。

如第 3225 號判決所述，由於專利權人表達和認知能力的局限性以及實質審查過程中審查員檢索現有技術的能力和認知能力的局限性，發明創造可能獲得不當授權，而這種局限性的存在並非由於任意一方當事人的主觀原因造成，因此在無效程序中有必要給專利權人修改相應權利要求的機會，以使其對社會的貢獻獲得相應的回報。對於馬庫什權利要求來說，這種局限性尤為明顯，更有可能出現不當授權的情況，從公平的角度講，更應當允許馬庫什權利要求進行修改。

專利無效程序中對專利權人的修改本來就存在較大的限制，對於無效程序中權利要求修改的限制應當持審慎態度，在沒有合法且充分的理由的情況下，不應對修改方式施加法律規定之外的特別限制，否則對於專利權人的權益將帶來不可挽回的損害，從而使得專利權人獲得的回報與作出的貢獻不相稱。對於馬庫什權利要求在無效程序中的修改，《審查指南》並沒有特別限制，理論上應當適用《審查指南》的一般規定。馬庫什權

利要求與其它形式的權利要求相比,僅僅是撰寫形式上存在差別,不應當因為撰寫的形式差別而對實體權利差別對待。

如果不允許無效程序中刪除馬庫什要素,那麼專利權人幾乎沒有後退餘地,授權專利面臨極大的被無效的風險,如第 2046 號判決和第 833 號判決所述,所謂馬庫什權利要求將失去其存在的意義。可以想象,在這種情況下,專利申請人為了規避整體馬庫什權利要求被無效的風險,在撰寫時不得不化整為零,將所有可能涵蓋的具體化合物分別列舉,對於較為複雜的排列組合情況,可能會把一個馬庫什權利要求分解為成百上千個權利要求,這種撰寫形式上的變化將會不必要地大大增加專利申請人的負擔,對於審查來說不會帶來任何便利,對於公眾來說,權利要求保護範圍的公示性也不會有何改變。

複審委在第 16241 號等無效決定和學術研究中表達了對允許刪除馬庫什要素帶來的風險的擔心:如果允許刪除馬庫什要素會影響專利權的明確性;如果允許刪除馬庫什要素會使得專利權人可以通過修改而獲得不當利益。但是,這兩點擔心都是沒有必要的。

關於專利權的明確性,所有專利權都可能在無效程序中以法定形式修改,專利權保護範圍可能產生變化實際上在所有專利權中都存在,並不僅僅只存在於馬庫什權利要求中。而且,細則和指南對於無效程序中的修改有着嚴格的規定,根據這些規定,公眾能預期到專利權的所有可能的變化,因此,所做修改不會影響到專利權的明確性。

關於專利權人是否可以通過修改而獲得不當利益,首先,馬庫什權利要求的範圍並不必然比其它類型權利要求大,馬庫什權利要求是並列技術方案的集合,專利權人也可以採用列舉並列技術方案的形式撰寫權利要求,獲得的保護範圍與馬庫什權利要求將完全相同;其次,只要專利權人撰寫的權利要求符合法律規定,其本來就有權利請求獲得較大的保護範圍,如果馬庫什權利要求範圍較大,專利權人將承擔相應較大的被無效的風險,其風險與收益是相稱的,這与其它類型權利要求也是相同的;再次,馬庫什權利要求的並列技術方案的刪除縮小了保護範圍,對公眾利益沒有任何損害,沒有理由不允許。

4. 無效程序中馬庫什權利要求修改的其它要求

無效程序中權利要求的修改除了要符合指南規定的修改

方式的要求之外,當然還需要滿足《專利法》第 33 條規定的“修改不得超範圍”的要求。對於馬庫什權利要求而言,《專利法》第 33 條規定的“修改不得超範圍”在實踐中有一項特殊要求,即:當將馬庫什化合物修改為具體化合物時,如果原始說明書和權利要求書中沒有記載該具體化合物,即使該具體化合物為馬庫什化合物涵蓋,這樣的修改仍然存在超範圍的可能¹⁶。第 3225 號判決和第 833 號判決也指出了這一點¹⁷。

在無效程序中,雖然刪除馬庫什要素符合指南規定的修改方式的要求,但是如果刪除馬庫什要素產生了原始說明書和權利要求書沒有記載的具體化合物時,由於違反了“修改不得超範圍”的規定,這樣的修改也是不可接受的。

六、總結

無效程序中馬庫什權要素的刪除本不應存在任何問題,複審委以前的審查實踐也允許刪除馬庫什要素。但是,近年來複審委在一些無效決定和學術研究中明確拒絕這種修改方式,引起較大的爭議。上述司法判決通過詳細的論證否定了複審委的觀點,澄清了實務中的困惑,對於法律適用方法和推理過程將具有一定的示範意義,對於相關實踐也具有一定的指導意義。■

撰稿:柯珂、吳玉和、李江、熊延峰、趙蘇林、楊楷、王津晶

¹ 按照宣判時間的順序,這三份判決依次為:北京市第一中級人民法院行政判決書(2011)一中知行初字第 3225 號、北京市高級人民法院行政判決書(2012)高行終字第 833 號、北京市高級人民法院行政判決書(2013)高行終字第 2046 號。

² 《專利審查指南》(2010)第 287 頁。

³ 第 9197 號無效決定第二部分“無效的理由”的第 2 節“關於文本的認定”。

⁴ 第 16266 號無效決定第一部分“案由”中關於口頭審理的部分。

⁵ 下劃線意在突出顯示無效程序中專利權人的修改之處。

⁶ 第 16241 號無效決定第二部分“決定的理由”第 2 節“關於文本”。

⁷ 任曉蘭:“試論專利無效程序中‘並列技術方案’的刪除”,《專利法

研究(2011)》，知識產權出版社，2013年1月，第184-206頁。

⁸ 歐專局上訴委員會決定 T0615/95 第 2 頁“catchword”部分第 1 段。

⁹ 第 3225 號判決第 14 頁最後一段——第 15 頁第 1 段。

¹⁰ 第 3225 號判決第 15 頁最後一段——第 17 頁第 1 段。

¹¹ 第 3225 號判決第 17 頁倒數第 2 段。

¹² 第 3225 號判決第 17 頁最後一段——第 18 頁第 1 段。

¹³ 第 2046 號判決第 14 頁最後一段——第 15 頁第 1 段。

¹⁴ 第 2046 號判決第 15 頁第 2 段和第 833 號判決第 14 頁最後一段——第 15 頁第 2 段。

¹⁵ 《專利審查指南》(2010)第 192 頁第 2 段。

¹⁶ 參見第 40895 號複審決定，歐專局也有類似實踐，參見歐專局上訴技術委員會決定 T7/86。

¹⁷ 第 3225 號判決第 16 頁最後一段——第 17 頁第 1 段，第 833 號判決第 14 頁最後一段。