

從最高人民法院(2013)行提字第21號判決淺談“非發明點”修改超範圍缺陷的挽救

-任曉蘭-

一、案情簡介

(2013)行提字第21號一案的實質審查過程中,專利權人將權利要求1、3中“圓的螺栓孔”修改為“圓形孔”,將權利要求6中“大致圓形孔”具體限定為使用連接螺栓穿過的孔,將權利要求2中的“模壓”修改為“壓製”。專利複審委員會以上述修改超範圍為由宣告權利要求全部無效。在提審判決中,最高人民法院認為,權利要求6中“大致圓形孔”的修改並未超出原申請文件記載的範圍,因此以此為由撤銷了一、二審判決和複審委的決定。提審判決主要從以下三個方面進行了論述:

1.《專利法》第33條的立法目的。

《專利法》第33條的目的在於實現先申請制下專利申請人與社會公眾之間的利益平衡:一方面,允許專利申請人對其專利申請文件進行修改和補正,以保證確有創造性的發明創造取得專利權;另一方面,將專利申請人的修改權限制在申請日公開的技術信息範圍內,以保護社會公眾對原專利申請文件的信賴利益。《專利法》第33條中“原說明書和權利要求書記載的範圍”一詞“應當理解為原說明書和權利要求書所呈現的發明創造的全部信息,是對發明創造的全部信息的固定。這既是先申請制度的基石,也是專利申請進入後續階段的客觀基礎。原說明書和權利要求書記載的範圍具體可以表現為:原說明書及其附圖和權利要求書以文字和圖形直接記載的內容、以及所屬領域普通技術人員根據原說明書及其附圖和權利要求書能夠確定的內容”。

2. 涉案專利的修改情況。

首先,本案中“圓形孔”和“圓的螺栓孔”的含義,判決認為二

者具有不同的技術含義,專利權人將權利要求1、3中“圓的螺栓孔”修改為“圓形孔”超出原申請文件記載的範圍;但是,權利要求6通過附加技術特徵的限定,又將第二連接結構8b從權利要求1的“圓形孔”實質上修改回到了原申請文本的“圓的螺栓孔”。因此,權利要求6的修改並沒有導致本領域普通技術人員就8b看到的技術信息與原申請文本公開的技術信息有所不同,因此,權利要求6的修改符合《專利法》第33條的規定。其次,“模壓”和“壓製”的關係,判決認為,在機械領域,模壓是指在壓力加工過程中使用模具或者模具類似物進行加工,而壓製是指用壓的方法進行製造,其並不必然涉及模具的使用,還包括鍛壓、沖壓等技術手段。對本領域普通技術人員而言,壓製屬於模壓的上位概念,兩者具有不同的技術含義。將“模壓”修改為“壓製”並不屬於從原申請文本中能夠確定的內容。

3. 應當考慮區分發明點與非發明點的修改。

判決認為:“一項技術方案能夠被授予獨佔性的專利權,是因為其對現有技術做出了實質性的貢獻。被授予的專利權的範圍與該技術方案對現有技術的貢獻大小相當,這是專利制度的合理性基礎”。《專利法》第33條對專利申請文件的修改沒有區分“發明點”和“非發明點”而採取不同的標準,但是該條款的立法本意之一是儘可能保證確有創造性的發明創造取得專利權,實現專利申請人所獲得的權利與其技術貢獻相匹配。如果僅僅因為專利申請文件中“非發明點”的修改超出原說明書和權利要求書記載的範圍而無視整個發明創造對現有技術的貢獻,最終使得確有創造性的發明創造難以取得專利權,專利申請人獲得的利益與其對社會做出的貢獻明顯不相適應,不僅有違實質公平,

也有悖於專利法第 33 條的立法本意,不利於創新激勵和科技發展。因此,在現行法律框架和制度體系下,在維護專利法第 33 條標準的前提下,相關部門應當積極尋求相應的解決和救濟渠道,在防止專利申請人獲得不正當的先申請利益的同時,積極挽救具有技術創新價值的發明創造。”爲此,判決中提出了解決這一問題的示例性方案,比如,“可以考慮通過在專利授權確權行政審查過程中設置相應的回復程序,允許專利申請人和專利權人放棄不符合專利法第 33 條的修改內容,將專利申請和授權文本再修改回到申請日提交的原始文本狀態等程序性途徑予以解決,避免確有創造性的發明創造因爲‘非發明點’的修改超出原說明書和權利要求書記載的範圍而喪失其本應獲得的與其對現有技術的貢獻相適應的專利權,以推動科技進步和創新,最大限度地提昇科技支撐引領經濟社會發展的能力”。

二、案件評析

《專利法》第 33 條是近些年來在業界一直倍受爭議的條款,僅最高人民法院就在多個案件中對《專利法》第 33 條的立法目的、法條含義以及法條理解等問題發表了其意見。從相關判決看,即使在最高人民法院內部,對於判斷修改是否超範圍所適用的標準也不完全相同。例如,在(2011)知行字第 17 號、(2011)知行字第 62 號、(2011)知行字第 85 號和(2011)知行字第 54 號中,最高人民法院認可《專利審查指南》中所提及的“直接、毫無疑義地確定”的審查標準,但在(2010)知行字第 53 號中,最高人民法院提出了“直接、明確推導出且顯然易見”的判斷規則,到 2013 年,在(2013)行提字第 21 號中雖然重新回到“直接、能夠確定”的判斷標準上,但同時提出了需要區分“發明點”與“非發明點”的修改的理論。

綜合以上判決中出現的相關觀點,筆者以爲,就修改超範圍的判斷規則而言,主要需解決以下幾個方面的問題:(1)《專利法》第 33 條的立法本意或目的;(2)“原說明書和權利要求記載的範圍”的理解,即修改超範圍判斷基準上“確定論”與“支持論”在法理上和實務操作上的可行性;(3)在修改超範圍判斷基準上區分“發明點”與“非發明點”的修改是否可行或者存在哪些問題;(4)是否有必要對授權後“非發明點”的修改設置特別的“回

復程序”來挽救因撰寫或答覆失誤造成的權利喪失。

1.《專利法》第 33 條的立法本意

如上文所述,最高人民法院已明確闡述《專利法》第 33 條的立法本意。就該立法本意,在業界並不存在爭議。真正存在爭議的,其實是對《專利法》第 33 條中“修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍”的理解。

2.“原說明書和權利要求記載的範圍”的理解

對於“原說明書和權利要求書記載的範圍”當如何理解,最高人民法院的兩個不同判決表達了不同的認識。其中:在(2010)知行字第 53 號案中,最高人民法院認爲,“原說明書和權利要求書記載的範圍應該包括如下內容: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”。但是,在(2013)行提字第 21 號中,最高人民法院却認爲,“‘原說明書和權利要求書記載的範圍’應當理解爲原說明書和權利要求書所呈現的發明創造的全部信息,是對發明創造的全部信息的固定,這既是先申請制度的基石,也是專利申請進入後續階段的客觀基礎”,“‘原說明書和權利要求書記載的範圍’具體可以表現爲:原說明書及其附圖和權利要求書以文字和圖形直接記載的內容、以及所屬領域普通技術人員根據原說明書及其附圖和權利要求書能夠確定的內容”。

以上兩種不同的表述,雖然僅是措辭上的差別,但結合兩案的具體案情,反映的却是兩種完全不同的觀點和價值取向。其中,(2010)知行字第 53 號秉承的是“支持論”(以下簡稱觀點 1),即修改被允許的範圍輻射到本領域技術人員在原申請文件基礎上能夠顯而易見地“直接、明確推導”出的內容;而(2013)行提字第 21 號則堅持“技術信息確定論”(以下簡稱觀點 2),即修改被允許的範圍輻射的是本領域技術人員在原申請文件基礎上能夠“確定”的內容。這兩種觀點的異同可以用以下案例簡單予以說明。

假設對於某一技術特徵,原申請文件記載了三種可選方式 a1、a2、a3。在審查過程中,審查員指出 a3 特徵不清楚,爲此申請人僅修改該特徵,對其他特徵均未作修改,修改情況如下表所

示：

原說明書	原權利要求書	修改(僅修改權利要求)	觀點 1	觀點 2
a1、a2、a3	a1、a2、a3	修改 1:A	√	×
		修改 2:a1、a2、a4	√	×
		修改 3:a1、a2、a3'	√	√
註：假定，修改 1 中 A 是 a1、a2 和 a3 的上位概念，修改 2 中 a4 是 a1、a2 和 a3 的等同特徵，且 A 和 a4 的修改均為可以從原申請文件直接、明確推導出的內容，且顯而易見的是，上位概念 A 中所有的下位具體方式(包括 a4)均可解決相應的技術問題；修改 3 中 a3' 是原申請文件隱含的內容。				

從上表分析可見，觀點 1 和觀點 2 就原申請文件隱含公開內容的修改而言是完全一致的，二者的區別在於，觀點 1 允許修改為包括申請日時明顯的等同方式，而觀點 2 則不允許。這一區別的實質其實在於針對以下兩項內容的態度：(1)申請日前明顯的等同方式在侵權判定過程中是否能夠適用等同原則將其納入保護範圍？(2)申請人的撰寫失誤應當由誰來承擔不利後果？

理論上，等同原則的引入是為了解決申請日後由於科技發展所帶來的明顯等同方式的出現可能導致多年之前在申請日時提出的專利技術方案無法得到有效保護的問題，並不是為了挽救申請人在撰寫申請文件時的失誤。原則上，申請人在撰寫申請文件時，對於申請日前明顯的等同方式應當有充分的瞭解，應當通過在申請文件中列舉，尤其是概括的方式將這些明顯的等同方式納入專利保護範圍。如果申請人知道或應當知道在申請日前存在這些明顯的等同方式，但沒有將其明確記載入申請文件中，似乎意味著申請人從主觀上並不想對其予以保護，此時，與申請人將某些技術方案記載到說明書中但沒有記載到權利要求書中一樣，應當適用捐獻原則，認為這些明顯的等同方式被申請人捐獻給了全人類。這是業界針對等同原則適用的一種主流觀點，即申請日前明顯的等同方式，在侵權判定過程中不能通過適用等同原則再將其納入保護範圍。這也同時意味着，申請人撰寫申請文件的失誤應當由其承擔不利後果，而不能通過在授權後等同原則的適用加以補救。

按照這一理論，根據觀點 1 的規則，顯然會將那些因撰寫失誤本不應當予以保護的方案通過修改專利文件重新納入到保護範圍，而根據觀點 2 的規則，則由申請人承擔因撰寫失誤所帶來

的風險和不利後果。

當然，需要考慮到，這一理論對申請文件的撰寫提出了非常高的要求。我國施行專利制度剛滿 30 年，雖然近些年，隨着《國家知識產權戰略綱要》的推進，社會公眾的專利保護意識有了一定的提高，但是保護意識的快速提高與保護能力的相對不足之間的矛盾越趨激化，尤其是申請人或代理人撰寫申請文件的能力與技巧還存在非常大的提昇空間，因撰寫原因而導致發明創造不能得到應有保護的實例比比皆是。在這一背景下，嚴格適用上述理論可能會影響到專利法“鼓勵發明創造”的宗旨的實現，在不違反基本法理的前提下，由行政機關和司法機關協調一致做出合理的折衷與變通，也許是現階段需要考慮的首要問題。

觀點 1 確實是解決這一問題的一條途徑，它給予申請人在專利審查過程中將未記載在申請文件中的申請日前的明顯等同方式納入保護範圍的機會。但是，隨之帶來的兩個問題是：一，可能將那些原本屬於等同侵權的技術方案通過專利申請文件的修改變成了字面侵權；二，如果允許此技術特徵在侵權判定過程中能夠再次適用等同的話，可能會造成專利權的過度保護。

採用觀點 2，並不意味着就一定如部分人所擔心的，對專利申請人撰寫失誤施以過重的懲罰。相反，採用觀點 2，最大的優點在於能夠使得修改後的申請文件保持與原申請文件技術信息的一致性；在此基礎上，如果將等同原則的適用從申請日後因科技發展所帶來的明顯等同方式擴展到不區分申請日前的等同、還是申請日後的等同，同樣可以挽救因撰寫不當帶來的權利上的損失。另外，這一變通既不會對基本法理造成干擾，把本應當屬於等同侵權的技術方案變成字面侵權；在實際操作過程中也不再需要區分申請日前的等同與申請日後新出現的等同，無論是對權利人還是法官，判斷過程將更為簡潔明瞭。

綜合以上分析，筆者以為，觀點 2 中將“原說明書和權利要求書記載的範圍”理解為原說明書和權利要求書所呈現的發明創造的全部信息，無論是在理論上還是在實際操作過程中更具有合理性。

3. 區分“發明點”與“非發明點”的修改

正如最高人民法院在(2013)行提字第 21 號案中所述，“一般而言，一項技術方案包含多個技術特徵，其中體現發明創造對現有技術做出貢獻的技術特徵通常被稱為‘發明點’，‘發明點’

使發明創造相對於現有技術具有新穎性和創造性，是發明創造能够被授予專利權的基礎和根本原因”。實踐中，確實申請人既可能對“發明點”進行修改，也可能對“非發明點”進行修改。表面上看，如果對二者施以相同的修改超範圍的判斷標準，可能會因為專利申請文件中“非發明點”的修改超出原申請文件記載的範圍而導致整個發明創造難以取得專利權，似乎將使得專利申請人獲得的利益與其對社會做出的貢獻不相適應，有違實質公平。但是，筆者認為，從修改超範圍的判斷標準上對“發明點”和“非發明點”進行區分，無論是法理上，還是實踐操作中，均存在着較大障礙和難度，刻意區分的最終結果只能是導致更大程度的不公平。

首先，所謂“發明點”和“非發明點”，是相對於最接近的現有技術而言的，最接近現有技術的變化會導致“發明點”和“非發明點”之間發生變化或轉換。一方面，申請人在作出發明時基於的現有技術起點未必是真正的最接近現有技術，導致申請人認為的“發明點”未必是真正的“發明點”；另一方面，對現有技術文件的檢索是不可能窮盡的，實質審查過程中審查員檢索到的最接近現有技術在無效過程中完全有可能被推翻，導致“發明點”在不同的階段發生很大的變化。在這種情況下，針對“發明點”和“非發明點”區分採用不同的修改超範圍的判斷標準完全有可能出現曾經允許的修改因為最接近現有技術的變化而不允許，或者曾經不允許的修改隨後因新的最接近現有技術的出現而變得應當允許。如此多變將會使得修改超範圍這樣一個“事實”認定問題變得非常複雜。

其次，正如前面一部分所論述，“原說明書和權利要求書記載的範圍”應當理解為原說明書和權利要求書中所呈現的發明創造的全部信息，本領域普通技術人員在對這些信息作出判斷時，會結合其所掌握的本領域的常識來判斷信息的全貌，而不僅僅是簡單機械地依據原申請文件記載內容的多少。並且，通過調整等同原則的適用規則已經能够彌補“非發明點”的撰寫失誤，那些未被記載在申請文件中的明顯等同方式已經能够通過等同的適用加以補救。

因此，在修改超範圍的判斷標準上對“發明點”和“非發明點”的特徵作出區分沒有意義，而且只會使操作更加複雜，最終結果更加主觀。

4. 授權後對“非發明點”的修改失誤的補救程序設計

針對“非發明點”的修改超範圍救濟問題，最高人民法院在(2013)行提字第21號案中建議，“可以考慮通過在專利授權確權行政審查過程中設置相應的回復程序，允許專利申請人和專利權人放棄不符合專利法第33條的修改內容，將專利申請和授權文本再修改回到申請日提交的原始文本狀態等程序性途徑予以解決”。

以上建議具有一定的合理性，但是，在程序設計上需要考慮程序的設置目的、操作細節、與其他相關程序的銜接、對整體審批程序效能的影響等多種因素。另外，還需要基於性質的不同，考慮授權前和授權後救濟的差異。

(1) 授權前設置“回復程序”的可行性

一項專利申請能否被授予專利權，需要經歷初審和/或實審程序，甚至複審程序。如果申請人對申請文件的修改被認為超出原申請文件記載的範圍，無論是針對“發明點”還是“非發明點”的修改，審查員均會發出審查意見通知書。按照目前《專利審查指南》的相關規定，在初審和/或實審程序中，申請人針對同一修改至少有兩次發表意見或者再次提交修改文本的機會；即使該案件被駁回進入到複審程序，申請人在提出複審請求和針對合議組發出的複審通知書進行答覆時也至少有兩次再次修改以克服修改超範圍缺陷的機會。

專利審批是行政機關基於國家的授權行使行政職能的程序，兼顧公平和效率是行政機關作出具體行政行為時必須要考慮的因素，既不能為了公平無限制地犧牲效率，也不能為了效率犧牲公平。《專利審查指南》規定通常情況下在駁回決定作出前，針對同一缺陷至少給予當事人兩次答辯的機會就是基於公平和效率的雙重考慮。在審查意見通知書已經明確告知申請人某一特徵的修改不能從原申請文件確定且具體理由也很充分的情況下，如果在上述四次修改答覆機會之外，再設置針對“非發明點”修改超範圍問題的“回復程序”，一方面會因為與初審和/或實審程序功能重合而導致程序過於冗長，另一方面也會給申請人錯誤的導向，不重視對審查意見通知書或者複審通知書的答覆，客觀上造成整個審批程序的延長，審批效率降低；另外，如果案件確有授權前景，通過增加一次審查意見通知書或者接受當事人主動針對“非發明點”的修改文本也可以解決這一問題，而並非

必須通過設置所謂“回復程序”才能予以解決。

因此，對於授權前的專利申請案件設置“回復程序”來救濟“非發明點”修改超範圍的缺陷沒有太多必要。實踐中，可以通過審查政策引導審查員具體問題具體分析，平衡“推動科技進步和創新”與行政效率的關係。

(2) 授權後設置“回復程序”的可行性

我國針對發明專利實行實質審查制度，針對實用新型和外觀設計專利實行初步審查制度。在專利授權後，任何人(包括專利權人)認為專利權的授予不符合專利的有關規定，只能通過啟動無效宣告程序來糾正不當授權。因此，如果授權專利存在修改超範圍的缺陷，無論是“發明點”還是“非發明點”修改超範圍，只能啟動無效宣告程序，結果也只有一個，即專利權被宣告無效。

其實，不僅僅是“非發明點”的修改會碰到這個問題，其他實質性授權條件，包括權利要求概括太寬、權利要求存在不清楚之處，甚至新穎性和創造性方面，也都存在相同的需求。例如，對於實用新型專利案件，由於僅進行初步審查，申請人在審查過程中一般不會收到有關新穎性、創造性方面的質疑。但是，當專利被授權後，假設專利權人向專利局提出專利權評價報告請求，並收到部分權利要求不具備新穎性或創造性、或者具有修改超範圍等缺陷的評價結論，此時專利權人只能通過自行啟動無效宣告程序、或者被動等待他人啟動無效宣告程序來進行權利要求的修改，從而解決授權不當的問題；即便如此，因授權後專利文件的修改存在諸多限制，對於撰寫失誤的救濟幅度也非常有限，且結果基本上都不利於專利權人。因此，如何通過程序設計，多元化地對專利權人的失誤予以補救，是在制度設計上需要考慮的一個重點。

很多國家對於專利授權後程序的設置都呈多元化態勢。比如，為了減輕司法的壓力，美國在不斷調整專利授權後程序的設置，目前運行的主要程序包括：訂正程序、再頒程序、單方再審程序、雙方再審程序、針對商業方法的授權後再審程序等，這些不同程序分別擔負着不同的任務，給予不同類型的當事人多樣化的行政權利的選擇。其中，當發現授權專利中的書寫、打字等小錯誤時，專利權人或專利權受讓人可以請求，或者專利商標局可以主動啟動訂正程序來修正專利中的非實質性錯誤¹；當發現授

權專利中存在可能被無效的權利要求或者部分實質性錯誤時，專利權人可以啟動聲明放棄程序²或者再頒程序³；任何人(包括專利權人)可以啟動單方再審程序⁴，引用專利或者公開出版物類現有技術提出新穎性或創造性的挑戰；或者社會公眾(不包括專利權人)可以根據授權後經歷時段的的不同，提起授權後重審⁵或者多方重審程序⁶，全面對專利權的有效性進行挑戰。

日本的專利授權後程序也多種多樣，主要包括訂正審判程序⁷、異議程序⁸和無效審判程序⁹。其中，訂正審判程序是給予專利權人主動補救授權失誤的程序，由專利權人提起，用於限縮權利要求的範圍、更正授權文本中的錯誤或不正確的翻譯、澄清權利要求中的模糊不清之處以及解釋權利要求之間引用關係等；異議程序則是為了更早地確定專利權的穩定性，給予社會公眾對不符合授權條件的專利權提出質疑的程序，任何人如果認為專利不應當被授權，可以在專利公告後6個月內嚮日本特許廳審判部提出申請；與此相對應，專利無效程序則是為了解決當事人之間就專利有效性發生的爭議，由利害關係人提起，由日本特許廳審判部按“準司法”程序進行審判。

我國無效宣告程序同時擔載了糾正不當授權、修改權利要求以及解決雙方當事人就專利權有效性發生的爭議等多重任務，近幾年承受了許多不該承受的非議。在這一背景下，尤其是在實用新型和外觀設計專利實行初步審查的制度下，設計一個專門的程序來糾正不當授權，通過給予專利權人啟動簡單有效的自我糾錯程序的機會調動專利權人的積極性來提高專利權的穩定性，不僅可以解決因“非發明點”修改超範圍所帶來的權利失衡，對於降低無效宣告程序的壓力、滿足不同類型當事人的需求應當具有積極的作用。

5. 小結

綜上所述，就修改超範圍的審查而言，筆者認為：

(1)《專利法》第33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。

(2)對於“原說明書和權利要求書記載的範圍”當如何理解，

業界存在兩種不同的觀點：一是“支持論”、二是“技術信息確定論”。雖然“支持論”確實可以部分解決補救專利權人撰寫申請文件的失誤，但與之相比，“技術信息確定論”既不會對基本法理造成干擾，在實際操作過程中也不再需要區分申請日前的等同與申請日後新出現的等同，無論是對權利人還是法官，判斷過程將更為簡潔明瞭。因此，將“原說明書和權利要求書記載的範圍”理解為原說明書和權利要求書所呈現的發明創造的全部信息，無論是在理論上還是在實際操作過程中更具有合理性。

(3)從修改超範圍的判斷標準上對“發明點”和“非發明點”進行區分，無論是法理上，還是實踐操作中，均存在着較大障礙和難度，刻意區分的最終結果只能是導致更大程度的不公平。

(4)對於授權前的專利申請案件而言，設置“回復程序”來救濟“非發明點”修改超範圍的缺陷沒有太多必要，實踐中可以通過審查政策引導審查員具體問題具體分析，平衡“推動科技進步和創新”與行政效率的關係；相反，對於授權後專利而言，設計一個專門的程序來糾正不當授權，通過給予專利權人啓動簡單有

效的自我糾錯程序的機會調動專利權人的積極性來提高專利權的穩定性，不僅可以解決因“非發明點”修改超範圍所帶來的權利失衡，對於降低無效宣告程序的壓力、滿足不同類型當事人的需求應當具有積極的作用。■

作者：國家知識產權局專利複審委員會人事教育處

¹ 現行美國《專利法》第254-256條。

² 現行美國《專利法》第253條。

³ 現行美國《專利法》第251-252條。

⁴ 現行美國《專利法》第301-307條。

⁵ 現行美國《專利法》第301-307條。

⁶ 現行美國《專利法》第311-318條。

⁷ 日本《特許法》第126條。

⁸ 日本《特許法》第113條，第118條，第120-125條。

⁹ 日本《特許法》第150條。