

多個數值範圍限定的發明的新穎性研究

柯珂、徐厚才

關於專利中數值範圍特徵的新穎性判斷,各版《專利審查指南》有基本一致的規定,大體上可以概括為:(1)落在一個範圍之內的數值點或數值範圍可以破壞該範圍的新穎性;(2)數值範圍不能破壞落在該數值範圍內的具體數值點或數值範圍的新穎性;(3)與一個數值範圍部分重疊的數值範圍將破壞前一數值範圍的新穎性。但是,《專利審查指南》所述規定的前提是“其餘特徵與對比文件相同”,所列舉的例子中,都只涉及一個數值範圍特徵。對於多個數值範圍限定的發明的新穎性判斷,《專利審查指南》並沒有明確規定,實踐中也存在一定爭議。本文將結合一個具體案例對相關問題進行研究。

1. 案例介紹

在北京市高級人民法院最近作出的(2017)京行終78號行政判決中,北京市高級人民法院維持了北京市第一中級人民法院作出的(2014)一中知行初字第5475號行政判決,撤銷了專利複審委員會(專利複審委)對第200580043075.7號中國專利申請作出的第62543號複審決定。

本案的爭議焦點在於涉案專利申請的權利要求1的新穎性判斷。審查員引用對比文件1(US4199364A),認為其破壞涉案專利權利要求1的新穎性。涉案專利權利要求1和對比文件1均涉及一種玻璃纖維組合物,二者的組分含量特徵對比如右表所示:

由右表可見,對比文件1公開了與涉案申請權利要求1相同的組分,爭議焦點在於對比文件1是否公開了權利要求1的組分含量,進而是否能夠破壞權利要求1的新穎性。

專利複審委認為:權利要求1與對比文件1相比,二者包

	涉案申請權利要求1	對比文件1相關技術方案
SiO ₂	58-63%	55-61%
Al ₂ O ₃	12-20%	12-18%
CaO	12-17%	14-18%
MgO	6-12%	4-10%
CaO/MgO	1.3≤CaO/MgO≤2	未公開
Li ₂ O	0.1-0.8%	0.1-1.5%
BaO+SrO	0-3%	BaO: 0-1.0% , SrO: 0
B ₂ O ₃	0-3%	0
TiO ₂	0-3%	0.2-0.8%
Na ₂ O+K ₂ O	<2%	Na ₂ O: 0.1-1.5% ; K ₂ O: 0.1-0.5%
F ₂	0-1%	0
Fe ₂ O ₃	<1%	0.1-0.5%
Al ₂ O ₃ +MgO+Li ₂ O	等於或高於23%	未公開
所述玻璃絲的比楊氏模量	大於36MPa/kg/m ³	未公開

註: 黑體數值為落入涉案申請對應範圍的端點值。

含玻璃組分相同,含量範圍交叉重疊或端點值相同,因此,對比文件1可以破壞權利要求1的新穎性¹。

一審法院和二審法院都認為:專利複審委在認定對比文件1與本申請權利要求1包含的玻璃組分相同,含量範圍交叉或端點值相同的情況下,直接推論對比文件1已經公開了權利要求1的全部技術方案,進而認定本申請權利要求1不具備新穎性缺乏事實依據。一二審法院的觀點基本相同,共同認為:首先,對於玻璃組合物而言,其中各成分是有機整體,相互之間存在相互影響,對比文件1所公開的各組分具體含量並非完全落入本申請權利要求1的限定範圍,當本領域技術人員根據對比文件1公開的各組分選擇其具體含量組成一個具體組合物時,存在多種選擇和組合方式,並不能直接、毫無疑義地得到符合

權利要求 1 限定的技術方案；其次，權利要求 1 中還限定了 $1.3 \leq \text{CaO}/\text{MgO} \leq 2$ ， $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} + \text{Li}_2\text{O}$ 含量等於或高於 23%，且所述玻璃絲的比楊氏模量大於 $36 \text{ MPa}/\text{kg}/\text{m}^3$ ，上述成分間的關係以及玻璃絲的性能在對比文件 1 中並未公開，本領域技術人員在對比文件 1 的基礎上爲了得到符合權利要求 1 限定的技術方案，顯然也需要進一步的選擇過程²。

2. 案例評析

上述案例中，對於多個數值範圍限定的玻璃組合物，一二審法院的基本理由爲：“各成分是有機整體，相互之間存在相互影響”，即使現有技術公開了與涉案申請相同的組分，並公開了與涉案申請的各組分含量範圍交叉或端點值相同的組分含量，也不能破壞涉案申請的新穎性。

本文贊成一二審法院的結論，爲更清楚地展示各成分含量的相互影響，現對上述案例作進一步分析。由上表可見，就單個組分而言，對比文件 1 公開的各個組分的含量範圍的確都與涉案申請權利要求 1 的對應數值範圍重疊。

但是，需要注意的是，涉案申請權利要求 1 還進一步限定了部分組分含量之間的關係，即： $1.3 \leq \text{CaO}/\text{MgO} \leq 2$ ， $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} + \text{Li}_2\text{O}$ 含量等於或高於 23%，這種關係是對比文件 1 沒有公開的。例如，當 CaO 選擇某數值時，MgO 應當在符合 $1.3 \leq \text{CaO}/\text{MgO} \leq 2$ 並且符合 6-12% 的範圍內進行選擇，而不應當僅僅在 6-12% 的範圍內進行選擇。比如說，CaO 選擇 12% 時，MgO 的值不能取 12%（儘管字面上 MgO 的範圍爲 6-12%），因爲此時 CaO/MgO 爲 1，不符合 $1.3 \leq \text{CaO}/\text{MgO} \leq 2$ 的條件；再例如， Al_2O_3 、MgO、 Li_2O 三者的含量也相互影響，當某一個化合物選某個具體含量時，其他兩個化合物必須符合三者之和等於或高於 23% 和各自的字面範圍這兩個條件，而不應僅僅在各自的字面範圍內選擇。

此外，對比文件 1 的各組分含量選擇還必須滿足組合物中組分含量的固有限制，即：各組分含量不可能大於 100%。受此條件限制，對比文件 1 的各組分含量也不能任意選擇。

如果嘗試從對比文件 1 公開的數值範圍端點值進行組合，可以發現無法得出符合上述限制條件並落入涉案申請權利要

求 1 範圍的具體組合。例如，當 Al_2O_3 選擇 12% 時，MgO 選擇 10%（另一端點 4% 沒有落入涉案申請權利要求 1 對應的範圍）， Li_2O 選擇 0.1%（另一端點 1.5% 沒有落入涉案申請權利要求 1 對應的範圍），此時， $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} + \text{Li}_2\text{O}$ 爲 $12\% + 10\% + 0.1\% = 22.1\%$ ，沒有落入涉案申請權利要求 1 對應的範圍“等於或高於 23%”；再例如，當 Al_2O_3 選擇 18% 時， SiO_2 選擇 61%（另一端點 55% 沒有落入涉案申請權利要求 1 對應的範圍），CaO 選擇 14%（另一端點 18% 沒有落入涉案申請權利要求 1 對應的範圍），MgO 選擇 10%（另一端點 4% 沒有落入涉案申請權利要求 1 對應的範圍），此時， $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 + \text{CaO} + \text{MgO} = 103\%$ ，已經超過 100%，這是不可能實現的。

由此可見，本案中，各組分含量範圍存在相互影響，從對比文件 1 公開的組分含量範圍端點中無法選擇出落入涉案申請權利要求 1 範圍的特定組合物，對比文件 1 無法破壞涉案申請權利要求 1 的新穎性，一二審判決結論是有充分依據的。

3. 延伸探討

上述案件中，一二審法院認定了各組分含量範圍存在相互影響，從而認定僅公開了與涉案申請各個組分含量重疊的組分含量的對比文件 1 無法破壞涉案申請的新穎性。

值得進一步研究的是，上述案件的判斷標準應當如何適用於其它的多個數值範圍限定的發明？關於與此類似的問題，美國和歐洲實踐中有較詳細的討論，值得借鑒和參考。

3.1 美國實踐

根據 USPTO 的 MPEP(2015)第 2131.02 節：上位概念-下位概念的情形，下位概念能破壞上位概念的新穎性；至於上位概念能否破壞下位概念的新穎性，則取決於本領域技術人員是否能夠從該上位概念“馬上想到”該下位概念，這依賴於討論的具體公開和特定產品的事實方面，本領域技術人員將如何理解特定技術中上位概念或下位概念的相對大小是最爲重要的，這與我國實踐的一刀切是不同的。例如，對於化合物發明，如果請求保護的化合物沒有在參考文獻中特別地提到，而是必須從參考文獻之內選擇部分教導並組合它們，如，從化學通式的特定位點的多個選項中選擇多個取代基來獲得特定化合物，則

僅僅當取代基的種類是充分有限的或被良好描述的時，才可認為該化合物沒有新穎性。在 *In re Petering* 案中³，現有技術公開了通式化合物，還公開了優選的取代基，法院認為：通式化合物覆蓋了大量甚至可能是無限數量的化合物，不能破壞具體化合物的新穎性，而根據優選取代基限定的通式由大約 20 種化合物組成，可以破壞具體化合物的新穎性。

根據 USPTO 的 MPEP(2015)第 2131.03 節：範圍的新穎性，落入請求保護範圍的現有技術中的特定實施例破壞該範圍的新穎性；至於重疊範圍的判斷，如果現有技術公開的範圍觸及請求保護的範圍，或與請求保護的範圍重疊，但沒有公開落入請求保護的範圍的特定實施例時，新穎性判斷必須依據個案進行，為了破壞新穎性，現有技術必須以“充分的特定性”公開了請求保護的範圍，什麼構成“充分的特定性”是依賴於事實的。所述“充分的特定性”類似於上文所述上位概念-下位概念情形下的“馬上想到”。例如，在 *ClearValue Inc. v. Pearl River Polymers Inc.* 案中⁴，涉案權利要求請求保護利用低於 50ppm 的碱度淨化水的方法，現有技術教導了相同的方法，但利用 150ppm 或更低的碱度，法院認為“沒有顯示在該範圍內有任何區別的關鍵性聲明或證據”，因而認定該現有技術可以破壞涉案權利要求的新穎性。但在 *Atofina v. Great Lakes Chem. Corp.* 案中⁵，法院認為對比文件公開的 100-500°C 沒有以充分的特定性描述請求保護的範圍 330-450°C，儘管對比文件還公開了與請求保護的範圍輕微重疊的優選範圍 150-350°C。

3.2 歐專局實踐

歐專局的 EPO 審查指南(2016)第 G 部分第 VI 章“新穎性”第 8 節“選擇發明”中對於多變量選擇、數值範圍、重疊範圍的新穎性進行如下規定：

(i) 從單組具體公開的元素中選擇不會賦予新穎性，但是，如果從一定長度的兩組或更多組中選擇，來獲得特徵的具體組合，而得到的特徵組合沒有在現有技術中特別地公開，這種選擇賦予新穎性(“兩組原則(two-lists principle)”)，這種選擇的例子包括化合物、混合物、生產最終產品的起始材料、幾個參數的從對應的已知範圍選擇的子範圍。

(ii) 對於從更寬的數值範圍選擇的子範圍，滿足下列條件時，該子範圍被認為是新的：(a) 選擇的子範圍比已知範圍更窄；

(b) 選擇的子範圍充分遠離現有技術公開的特定實施例以及已知範圍的端點；(c) 選擇的範圍不是現有技術的任意實例，即，不僅僅是現有技術的實施方式，而是另一個發明(有目的的選擇，新的技術教導)。

術語“窄”和“充分遠離”必須基於個案進行評價。選擇的子範圍具有某技術效果，但已知範圍並不全部都具有該效果時，上述條件(c)被認為滿足。選擇的子範圍的新技術效果可以是與更寬的已知範圍獲得的相同效果，但是程度更高。

(iii) 對於範圍重疊的情形(例如，數值範圍、化學通式)，需要確定：通過現有技術的公開，什麼主題對於公眾是可獲得的，因此形成了現有技術的一部分。此時，不僅僅需要考慮實施例，而且需要考慮現有技術文獻的完整上下文。現有技術文獻中“隱藏”的內容，在隱蔽地埋沒(reconditely submerged)而非故意隱瞞的意義上，不被認為已經公開給公眾。

對於物理參數的重疊範圍或數值範圍，重疊部分中的現有技術明確提到的已知範圍端點、明確提到的中間值或特定實施例，可以破壞新穎性。僅僅將現有技術範圍中已知的破壞新穎性的數值排除出去是不夠的，還必須考慮本領域技術人員根據技術事實和考慮他預期到的本領域的一般知識，是否會認真考慮將現有技術文獻的技術教導應用於重疊的範圍。

上述(ii)中的標準可類似地應用於評價重疊的數值範圍的新穎性。對於重疊的化學通式，如果請求保護的主題與重疊範圍內的現有技術的差異在於新的技術元素(新的技術教導)，則具有新穎性。如果不是這樣，則必須考慮本領域技術人員是否將認真考慮在重疊範圍內實施，和/或是否將接受如下事實：重疊的範圍在現有技術中以暗示的方式直接和毫無疑義地公開，如果回答為是，則沒有新穎性。

“認真考慮”與用於評價創造性的概念是根本不同的。創造性概念中，本領域技術人員將具有成功預期地嘗試來彌補現有技術與被評價的權利要求之間的技術差距(gap)，而在新穎性判斷中，沒有這樣的差距。

例如，在歐專局上訴委員會決定 T666/89 中，涉案專利請求保護一種洗發組合物，包含 8-25% 的陰離子表面活性劑和 0.001-0.1% 的陽離子表面活性劑，現有技術公開了一種洗發組合物，包含 5-25% 的陰離子表面活性劑和 0.1-5.0% 的陽離子

表面活性劑。上訴委員會認為該專利沒有新穎性，基本理由為：本領域技術人員會“認真考慮”實施現有技術文獻中重疊範圍內的技術教導。

在 T751/94 中，涉案專利請求保護一種生產半導體設備的方法，涉及使用三個參數：硅含量、1-2% 的氮氣濃度、低於 500°C 的溫度，現有技術公開的方法中，實施例沒有落入涉案專利的權利要求範圍，但在說明書其他部分分別描述的硅含量和溫度都落入涉案專利權利要求的範圍，還描述了 1-20% 的氮氣濃度。上訴委員會認為：根據現有技術，1% 左右的氮氣濃度無法實現現有技術的發明目的，因此，本領域技術人員不會實施重疊範圍一包含 1-2% 的氮氣濃度的技術方案，因此，1-2% 氮氣濃度不能被認為已經被現有技術公開。

在 T245/91 中，上訴委員會認為：當考慮多個參數範圍時，必須小心地比較，以評價請求保護發明的主題是否對於本領域技術人員是可獲得的，在該案中，相關特徵的組合將不會被本領域技術人員認真考慮並且對於其為不可獲得的，因為所述特徵在引用的文獻中不是顯著的，因而沒有使得他們成為毫無疑義的、隱含的公開。還需要考慮參數的數量，在該案中，參數數量超過 10，請求保護的混合物的範圍實際上相對於已知組合物來說僅佔非常窄的部分。

在 T653/93 中，涉及三個方法特徵的組合，上訴委員會認為：評價新穎性不能分開考慮各個參數的範圍，因為不是三個參數的特定範圍或它們的集合(agglomeration)構成了發明主題，而是這些範圍的組合限定的方法構成了發明。

3.3 我國實踐

我國實踐中，對於多個變量限定的發明的新穎性判斷，化合物權利要求與其他類型的權利要求存在一定區別。

在我國，對於具體化合物相對於包含多個取代基並且每個取代基包含多個並列選擇的化學通式的新穎性，通常認為當現有技術中化學通式取代基數量大於 2，並且取代基選擇大於 2 時，具體化合物具有新穎性。例如，在第 40895 號複審決定中，專利複審委認為：“如果對比文件中公開的化學通式包含了一個較寬的化合物範圍，本領域技術人員僅根據該通式以及通式中取代基的選擇的內容並不能直接得出落入所述權利要求保護範圍的具體化合物，即使對比文件通式中取代基進行的選擇

與權利要求保護範圍內的具體化合物相同，也不能認為該權利要求的通式化合物已被該對比文件公開，即對比文件給出的信息尚不足以影響所述權利要求的新穎性”。⁶在吉聯亞科學股份有限公司與專利複審委等專利行政糾紛的一審中，北京知識產權法院((2015)京知行初字第 1297 號行政判決)認為“馬庫什這一概括式權利要求……所保護的亦僅應是各可選項所具有的基本相同的共性，至於各具體選擇項同時具有其各自特性，以及該特性使得不同選擇項在相配合時可能出現的不同的技術效果，均非專利權人的技術貢獻。因此，將馬庫什權利要求中各可選項中進行不同排列組合最終得出的各具體化合物不能當然視為若干單獨的技術方案，馬庫什權利要求亦並非必然是多個並列技術方案的集合……除特殊情況下，該權利要求原則上應被視為一個技術方案……此外，馬庫什權利要求所包含具體化合物數量之巨大亦可從另一角度佐證這一結論”。⁷根據該判決，馬庫什通式化合物原則上不能破壞具體化合物的新穎性。

但是，對於化合物之外的類似情形，例如，組合物、方法等發明主題，並沒有類似規則。例如，在 12500 號複審決定中，對於多個數值範圍限定的組合物，專利複審委引用的對比文件包含相同組分，各組分含量範圍與涉案申請的各組分含量範圍重疊，專利複審委據此認定涉案申請相對於對比文件沒有新穎性⁸。再例如，在第 20149 號無效決定中，涉案專利請求保護某化合物在製備治療某疾病的藥物中的用途，現有技術公開了該化合物、其異構體、該化合物的鹽或該化合物異構體的鹽治療多種疾病的用途，所述疾病列舉了 5 頁紙共數百種性質各異的疾病，幾乎涵蓋了所有常見的疾病類型，其中列舉了涉案專利涉及的疾病，專利複審委認定對比文件公開了所述化合物治療所述疾病的用途，“儘管證據 1 中還公開了達泊西汀還可以治療多種其他疾病，但顯然這些都是明顯的並列技術方案”，一二審法院也持同樣的觀點⁹。

3.4 分析與討論

3.4.1 新穎性判斷：事實判斷與價值選擇的混合

新穎性是專利授權的基本前提條件，新穎性判斷的基本問題是現有技術是否公開了與專利相同的技術方案，即，現有技術公開內容的認定問題。對於現有技術的公開內容，理應以本領域技術人員的理解為準。根據《專利審查指南》(2010)的解

釋,現有技術公開的內容包括明確記載在現有技術中的內容,以及對於本領域技術人員來說,隱含的且可直接地、毫無疑義地確定的技術內容。至於本領域技術人員需要通過分析、推理或有限的試驗才能得到的內容,只能用於評價創造性,而不能用於評價新穎性。可見,新穎性判斷的本質是確定本領域技術人員對現有技術公開的技術方案的理解,首先是事實判斷問題。

但是,需要注意的是,與大多數專利問題一樣,新穎性判斷並不是單純的事實判斷,而是也涉及價值選擇。新穎性標準的嚴格程度會影響專利權人和社會公眾的利益平衡,因此,專利中的新穎性判斷並不完全與科研中的認定相同。世界各國/地區的新穎性標準並不完全相同也可以印證這一點。例如,對於化合物發明、數值範圍發明、選擇發明的新穎性判斷,歐專局實踐與德國實踐存在較大差異。歐專局採用狹義新穎性概念,即只有以個體方式具體、明確描述的化合物才喪失新穎性;德國司法機構則採用了較為廣義的新穎性概念,凡是專業人員閱讀對比文獻後可直接想到和得到的內容,均可用來破壞新穎性¹⁰。例如,在德國聯邦專利法院 1986 年的一個判例中,對比文件公開的通式 XOCOOOCOY 中的取代基 X、Y 可以相同,為 C₅₋₂₀ 烷基,代表性實施例包括二月桂基(十二烷基)、二硬脂基(十八烷基)等,法院認為專業人員可直接想到二鯨蠟基(十六烷基),因而判定二鯨蠟基(十六烷基)無新穎性¹¹。再例如,在另一個判例中,德國聯邦最高法院認為:用上限和下限表示的數值範圍是對其內所有中間數值的簡化的書寫方式,因而其間所有數值均屬公開,都可用來破壞新穎性,若文獻公開了含某金屬小於 50ppm 的催化劑,則含 10ppm 儘管未寫出也無新穎性¹²。這表明新穎性判斷並不是純粹的技術問題,沒有放之四海而皆準的統一標準,不同國家不同時期可能採用不同的新穎性標準,這代表了不同的價值選擇,會受到法律理念、產業政策等因素的影響。

馬庫什化合物的新穎性標準典型地反映了價值選擇。當現有技術公開的馬庫什通式包含了多個取代基變量,每個變量有多個選擇時,如果單純從技術人員角度判斷,大多數人會理解現有技術公開了所述變量的各個具體選擇組成的各個具體化合物,馬庫什形式的化合物只不過是一種特別的表述形式,

與詳細列舉出每個具體化合物相比,僅僅是表述上更為簡便,公開的技術內容沒有區別。但是,如果採用這種純技術觀點,現有技術特別是專利文件中出現的大量馬庫什概括形式的化合物將能夠破壞其中各個變量的具體選擇組成的每個具體化合物的新穎性,而這些現有技術往往沒有對這些具體化合物進行製備和研究,並且通過馬庫什概括形式列舉出各種取代基來涵蓋多種化合物是輕而易舉的,如此一來,即使後續發明人實際製備並研究了具體化合物,對具體化合物的發明作出了實質貢獻,也將由於沒有新穎性而不能獲得專利保護,這對於後續發明人顯然是不公平的,也將對本行業的發展構成一定的障礙。基於這樣的事實,各國都對馬庫什化合物的新穎性採用了特別的標準,如上文 3.1 所述,美國的標準為:僅僅當取代基的種類是充分有限的或被良好描述的時,才可認為該化合物沒有新穎性;如上文 3.2 所述,歐洲的標準為:如果從一定長度的兩組或更多組中選擇,來獲得特徵的具體組合,而得到的特徵組合沒有在現有技術中特別地公開,這種選擇賦予新穎性;如上文 3.3 所述,我國也有類似標準:當取代基數量大於 2,並且每個取代基的選擇大於 2 時,具體化合物具有新穎性。只有從利益衡量和價值選擇的角度來考慮,上述標準才具有合理性。

如上文所述,各國實踐中還將效果的差異作為確立新穎性標準的依據之一。我國也有實務界人士提出根據技術領域加以區分,在對比文件公開了多個數值範圍技術特徵,並且該數值範圍與專利權利要求的數值範圍重疊時,對於技術效果可預見性水平較高的技術領域,一般可以認為對比文件破壞了權利要求的新穎性,對於技術效果可預見性水平較低的技術領域,不能認為對比文件破壞權利要求的新穎性¹³。對此,本文認為:新穎性針對的是本領域技術人員對現有技術公開內容的理解,不應涉及技術效果的判斷,技術效果的判斷應當是創造性評價中考慮的問題,不應將創造性與新穎性混淆在一起。

3.4.2 具體數值點組合的新穎性判斷標準

對於多個數值範圍限定的發明,當現有技術公開了與發明的數值範圍重疊的多個數值範圍時,可以採用具體數值點組合的方法來判斷新穎性。

具體而言,當現有技術公開的落入發明各個數值範圍的多個數值點之間存在相互影響,而不能同時選擇時,這意味着現

有技術沒有公開落入發明範圍的一個具體的數值點組合，現有技術沒有公開落入發明範圍的具體技術方案，因而，現有技術不能破壞發明的新穎性。例如，在本文開頭介紹的案例中，現有技術公開的落入發明範圍的數值點不符合發明限定的數值關係，或者組合起來總和超過 100%，不可能得到這樣的組合，因此，現有技術沒有公開任何落入發明範圍的具體技術方案，不能破壞發明的新穎性。

我國審查指南對於上下位概念新穎性判斷以及對於數值範圍新穎性判斷的基本規定實質上可表述為：具體技術方案能破壞一般性技術方案的新穎性，而一般性技術方案不能破壞具體技術方案的新穎性。這與上文所述的判斷現有技術是否公開了落入發明範圍的具體數值點組合的標準是一致的。

3.4.3 馬庫什化合物的新穎性標準是否適用於多個數值範圍限定發明的新穎性判斷？

值得研究的是，當現有技術公開的落入發明各個數值範圍的多個數值點能夠組成一個具體技術方案時，現有技術能否破壞發明的新穎性？根據我國目前實踐，答案通常是肯定的。但是，如果與馬庫什化合物的新穎性標準對比，其中的差異是明顯的。當現有技術公開了多個數值範圍時，可以將現有技術理解為包含了多個變量，每個變量至少有兩個選擇：兩個數值端點，如果按照馬庫什化合物的標準，不能認為現有技術公開了這些數值端點的任意組合，因而不能認為現有技術破壞發明的新穎性。可見，關鍵的問題是：馬庫什化合物的新穎性標準是否適用於其它主題，例如多個數值範圍限定的發明？

如果馬庫什化合物的特殊新穎性標準的依據如上文 3.4.1 所述為利益衡量，則所述利益衡量不應限於化合物，其他領域存在同樣的問題。例如在上文舉出的第 20149 號無效決定案中，現有技術列舉了某些化合物治療幾百種疾病的用途，卻沒有提供任何實驗數據證明，這明顯是違背常識的，因為不可能有哪種藥物能夠治療幾百種疾病，如果認為這樣的公開也能用來破壞新穎性，無疑對後續發明造成極大的障礙。特別是我國當前實踐對於用來評價新穎性和創造性的現有技術通常沒有充分公開的要求，這使得上述問題顯得尤為突出。

從比較法上看，如上文所述，美國和歐專局都沒有把上述標準限於馬庫什化合物，USPTO 的 MPEP 是在介紹上位概念-

下位概念的情形時列舉了馬庫什化合物的例子，歐專局審查指南更是明確規定選擇賦予新穎性的“兩組原則”的例子包括化合物、混合物、生產最終產品的起始材料、幾個參數的從對應的已知範圍選擇的子範圍。與之對比，我國審查指南中沒有明確規定該規則，但在實踐中將該規則僅僅適用於化合物，目前也沒有看到對這種規則的詳細說明，這似乎是有充分依據的。

如果將馬庫什化合物的標準適用於其他的多變量的發明，包括多個數值範圍限定的發明，則顯然對後續發明更為有利。而且，新穎性判斷標準相對寬鬆，將使得發明更多地受到其他條款的實體性評價。例如，判斷發明是否作出了創造性貢獻，以及這些發明的範圍是否與其貢獻相匹配，這對於發明人來說更加公平，也更加符合專利法鼓勵發明創造的宗旨。當然，是否採用這種標準也需要結合我國特定時期專利政策的價值導向進行進一步研究。■

作者：中國專利代理(香港)有限公司律師、專利代理人

¹ 專利複審委第 62543 號複審決定。

² (2014)一中知行初字第 5475 號行政判決書；(2017)京行終 78 號行政判決書。

³ 301 F.2d 676, 133 USPQ 275(CCPA 1962).

⁴ 668 F.3d 1340, 101 USPQ2d 1773 (Fed. Cir. 2012).

⁵ 441 F.3d 991, 999, 78 USPQ2d 1417, 1423 (Fed. Cir. 2006).

⁶ 專利複審委第 40895 號複審決定。

⁷ (2015)京知行初字第 1297 號行政判決書。

⁸ 專利複審委第 12500 號複審決定。

⁹ 專利複審委第 20149 號無效決定、(2013)一中知行初字第 3245 號行政判決書、(2014)高行終字第 1706 號行政判決書。

¹⁰ 張清奎：“試論發明尤其是化學領域發明的新穎性”，《專利審查業務實踐》，知識產權出版社，2002 年。

¹¹ Blatt für Patent -, Muster - und Zeichenwesen (B1. F. PMZ), 1987, 131-132 頁，轉引自註 10。

¹² GRUR, 1992, 159-161 頁，轉引自註 10。

¹³ 石繼仙、朱科：“新穎性判斷中的多個數值範圍問題”，《中國發明與專利》，2012 年第 2 期。