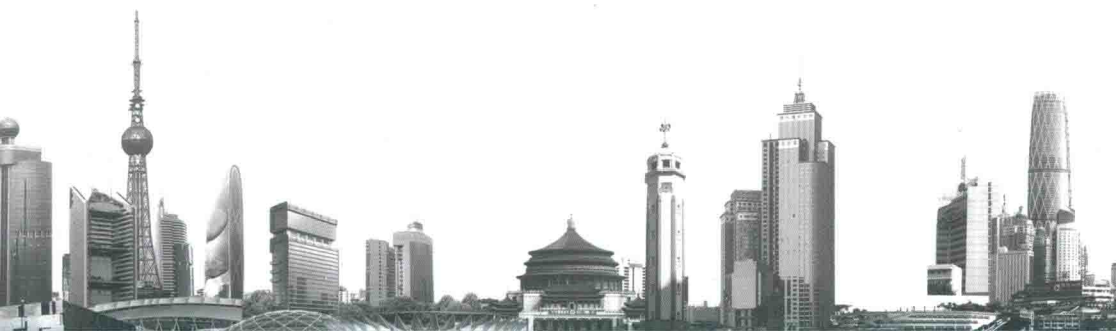




专利文件修改暨功能性特征限定探讨

—— 2016年专利代理学术研讨会优秀论文集

中华全国专利代理人协会 编



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位





专利文件修改暨功能性特征限定探讨

—— 2016年专利代理学术研讨会优秀论文集

中华全国专利代理人协会◎编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利文件修改暨功能性特征限定探讨: 2016 年专利代理学术研讨会优秀论文集/中华全国专利代理人协会编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-5130-4887-3

I. ①专… II. ①中… III. ①专利权法—中国—学术会议—文集 IV. ①D923.424-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 096607 号

内容提要

本书是 2016 年专利代理学术研讨会优秀论文和优秀提名论文合集, 主要探讨专利文件修改暨功能性特征限定, 涉及《专利法》第 33 条和《专利审查指南 2010》第二部分第二章的相关规定。本书作者重点论述了专利审查和代理实务中专利授权和确权程序中文件的修改以及功能性特征限定对权利要求保护范围的影响, 如何提升专利审查和专利代理的质量, 最终达到合理保护专利权人的权益, 鼓励发明创新, 推进知识产权事业, 建设知识产权强国, 促进科学技术进步和经济社会发展的目的。

读者对象: 专利审查员、专利代理人、企业专利工作者以及其他感兴趣的读者。

责任编辑: 卢海鹰 胡文彬

文字编辑: 王玉茂 王瑞璞 王祝兰

可为 胡文彬

责任校对: 潘凤越

责任出版: 刘译文

版式设计: 胡文彬

专利文件修改暨功能性特征限定探讨

——2016 年专利代理学术研讨会优秀论文集

中华全国专利代理人协会 编

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

社址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

责任编辑电话: 010-82000860 转 8031

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

开本: 720mm×960mm 1/16

版次: 2017 年 6 月第 1 版

字数: 448 千字

ISBN 978-7-5130-4887-3

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责任编辑邮箱: huwenbin@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 25.25

印 次: 2017 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 88.00 元

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

2016 年专利代理学术研讨会 征文评审委员会

主 任：杨 梧

副主任：马 浩 王宏祥 姜建成 陈 浩 徐媛媛

委 员：胡文辉 葛 树 王 澄 赵喜元 王霄蕙

曲淑君 王岚涛 崔 军 魏保志 李永红

崔伯雄 毕 因 刘志会 曾志华 白光清

陈 伟 李胜军 马 浩 王宏祥 姜建成

陈 浩 徐媛媛 熊燕兵

秘书组：

组 长：朱 姜

组 员：熊燕兵

序 言

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是贯彻落实《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》和《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》，深化知识产权领域改革、加快知识产权强国建设的关键一年，标志着中国已经进入知识产权强国建设取得实质性进展的开创期，进入国家知识产权战略目标任务全面完成的关键期，进入知识产权领域改革取得决定性成果的攻坚期。专利代理行业作为全国知识产权事业服务群体的一部分，在推动知识产权事业整体迈上新台阶，支撑经济社会发展中作出了积极贡献，特别是在知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平的各环节中，为知识产权强国建设取得实质性进展发挥了推动作用。

随着知识产权强国建设工作的全面开展，中国专利申请的数量呈快速上升势头。在知识产权强国建设过程中，我们不仅看到了专利申请数量的急剧增长，同时也应该对专利质量的提升提出更高要求。专利代理机构作为创新主体最得力的助手，更应该赶上知识产权强国前进的步伐，不仅要在专利实务工作中勇于创新，更要在专利专业水平上创新，走在专利事业发展的前列。近年来，随着专利事业的不断发展和专利意识逐步深入人心，专利审查和专利代理实务中的一些热点问题，例如有关专利授权和确权程序中专利文件的修改，以及功能性特征限定对权利要求保护范围的影响等，不仅在专利界越来越受到广大专利工作者的热切关注，同时也引起了相关司法部门的热烈讨论。上述热点问题的出现，为广大的专利代理机构提供了一个专利理论和实务探讨的契机。借此契机，中华全国专利代理人协会于2016年开展了主题为“专利实务探讨——专利文件修改、功能性特征限定”的学术征文活动，旨在为专利界同人提供一个行业最新动态研讨的交流平台，为专利代理工作提供更好的学术研究氛围，并进一步把交流成果深化落实到专利代理实践中，稳步推进知识产权

强国建设和专利质量提升工程建设。

在国家知识产权局各相关部门、全国各专利代理机构、北京各司法部门以及广大企事业单位的大力支持下,本次征文在2016年6~8月共收到93篇投稿。各位撰稿人围绕征文主题,密切结合专利工作实践,提出了很多既有创新高度、又有一定深度的看法和主张,不仅很好地反映了当下专利审查和专利代理实务中亟待解决的热点和难点问题,同时也为专利制度的进一步完善提供了参考。在本次征文活动中,邀请了来自国家知识产权局的专利审查专家、中华全国专利代理人协会的会长、副会长以及协会秘书处的相关领导担任征文评审委员会评委。评审工作采取匿名评选的方式进行,确保评审工作科学、公正、公平。经征文评审委员会的评委对所有来稿进行认真和公正的评判后,最终评选出了18篇优秀论文,32篇优秀提名论文。为了进一步扩大和深化学术成果,鼓励征文投稿作者的积极参与精神,征文评审委员会委托中华全国专利代理人协会秘书处将评选出的优秀论文和优秀提名论文集集成册出版。本书的出版是本次学术征文活动的重要智力成果,对知识产权行业的建设和发展,以及提高专利事业工作者的学术水平都有积极的促进作用。

在此,中华全国专利代理人协会衷心感谢各界人士对知识产权事业的关注和支持,感谢各位撰稿人及其单位对本次征文活动的大力支持,同时感谢征文评审委员会全体委员的辛勤付出!

由于编者水平有限,书中难免存在不妥之处,敬请广大读者批评指正。

中华全国专利代理人协会
二〇一七年三月二十七日

目 录

第一部分 优秀论文

“修改超范围”标准的司法理解与判定	马云鹏 (3)
以计算机程序和功能限定为例论述中欧专利体系的区别	施晓雷 (12)
《专利法》第 33 条修改超范围与复审、无效修改的	
探讨	徐书芳 张美菊 李 龙 刘彩凤 (25)
功能性限定与《专利法》条款之间的联系	崔 茜 杨 祺 (32)
探析涉及计算机程序的发明专利申请有关审查和保护范围的	
相关问题	刘 鹏 朱 朔 严佳琳 (40)
浅谈涉及功能性限定技术特征的计算机	
程序	王 静 杨子芳 刘 琳 王孜琦 (48)
小议实用新型审查中修改超范围的判断	凌 云 (54)
修改文本是否超范围的判断	孙 雪 王艳臣 张红云 (59)
对无效宣告程序中专利权人修改专利限制的讨论	管高峰 (65)
功能性限定权利要求的保护范围	
理解	柳 倩 杨 祺 朱 哲 于 潇 (76)
功能性特征之定义与识别	李春晖 (81)
从一件无效宣告请求案件浅谈通式化合物类权利要求的修改 ...	陈 昊 (94)
功能性限定在专利授(确)权程序、侵权纠纷程序中的	
影响	马丽丽 (101)

浅谈在专利申请文件撰写中应用功能性特征	艾春慧 (109)
浅谈权利要求中功能性限定的审查	简 斌 (119)
浅议“原说明书和权利要求书记载的范围”	曾 琳 (131)
试论功能性特征限定对权利要求保护范围的影响	翁晓君 (142)
从利益平衡的角度谈发明专利无效程序中的权利要求修改	魏小薇 (151)

第二部分 优秀提名论文

从审查的角度浅析功能性限定对产品权利要求保护范围的 影响	卢振宇 (165)
从审查实践中浅析功能性限定对权利要求保护范围的限定 作用	周婷婷 亢心洁 (171)
功能性限定是一把双刃剑	杨永梅 (175)
就诺基亚诉华勤侵权案思考权利要求的保护范围	宋丽梅 冉建国 (179)
浅谈功能性限定权利要求的审查	樊 星 张 媛 (187)
浅谈专利申请修改超范围的问题	孔 丹 刘 琳 李慧芳 (192)
浅析专利授权、确权及侵权程序中“等同特征”对于 “功能性特征”的适用情况	安 杰 刘 琳 杜灵君 (199)
浅议审查员评述及代理人答辩中的逻辑 ——从发明专利授权程序中的文件修改案例角度	谢海燕 (207)
功能性限定特征权利要求书的规定及撰写	余小飞 (217)
浅析删除某一技术效果是否修改超范围的判断	宋春雷 (222)
授权后专利文件的修改 ——中美程序差异浅析	钱亚卓 (228)
外观设计中功能性相关概念辨析及判断方法	牛泽慧 卞永军 (234)
无效宣告程序中实用新型专利修改规则的不足及完善	覃韦斯 (244)
修改超范围判断中本领域技术人员的能力水平	程连贞 (254)
隐含公开在修改超范围判断中的应用	刘 津 李翠霞 刘 琳 (262)
专利申请阶段以及无效宣告程序中对专利申请文件的 修改	胡瑞娟 张美菊 刘彩凤 徐书芳 (268)
答复审查意见时对权利要求修改的实务探讨	邓世燕 (276)

专利审查和专利申请中的功能性限定	李俊峰 (283)
从本领域技术人员的视角看《专利法》第 33 条的适用	李 腾 (290)
从技术方案整体考虑修改超范围	熊 洁 涂小龙 付 强 (299)
功能性限定特征的解释及其与相关法条的关系	王 蕾 (308)
功能性限定特征的权利要求保护范围	
解析	薛 杰 王艳臣 牛力敏 (315)
合理解读含功能性限定权利要求的保护范围, 提升	
专利审查质量	滕 冲 杨 祺 刘素兵 赵翠翠 (322)
论功能性特征限定在授权确权程序中以及侵权判定中对权利要求	
保护范围的影响	何 杨 (330)
浅谈功能性限定特征的限定	
范围	邱 娟 石茂顺 刘宗磊 杨 雯 (337)
浅谈界定制药用途权利要求保护范围的影响因素	彭晓琦 姚 云 (343)
浅谈站位所属技术领域的技术人员确定功能性	
特征对权利要求保护范围的限定作用	金 桥 朱玉璟 董玉莲 (352)
权利要求的特殊“放弃式”修改与创造性之间的	
考量	刘婷婷 曹克浩 (360)
浅谈整体性判断修改是否超范围	程晓盛 (366)
权利要求中功能性特征限定的特点和应用	
探讨	蒋海军 胡锋锋 吴雪健 刘佳伟 平 静 (375)
试论专利授权程序中申请文件的修改	
——以说明书和权利要求书的二分为视角	徐进明 郝丽娜 (383)
专利申请过程中修改超范围问题的探讨	刘 青 (389)

(优秀论文、优秀提名论文排名不分先后。——编者注)

第一部分

优秀论文

“修改超范围”标准的司法理解与判定

马云鹏*

【摘要】

专利文件修改超范围的判断是专利行政案件的重点和难点，其判断结果不仅关系到专利申请的授权前景，也会影响合理的权利保护范围的划定，因此，实践中权利人和审查机关之间经常会围绕这一问题产生争论，加之立法规范的变化和司法实践中带有个案色彩结论的影响，修改超范围的评价标准似乎一直没有明晰下来。

实际上，无论法律规范和行政审查中相关规范如何表述，任何一种法律规则都有其设立的宗旨和欲解决的问题，修改超范围也不例外，只有深入理解其立法目的，确定具有合理认知水平的判定主体，才能界定出准确、可接纳的修改范围。

【关键词】

原申请 文字记载 毫无疑义

* 作者单位：北京知识产权法院。

一、法律渊源的演变

《专利法》第33条对修改超范围的标准进行了原则性的规定,即“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。而作为确权授权程序中的一项重要问题,审查实践中更多依赖的是专利行政部门颁布的审查指南,上述“范围”在《审查指南2006》中被明确为“包括……文字记载的内容和……直接地、毫无疑义确定的内容”^①。从没有对“原说明书和权利要求书记载的范围”这一术语进行直接解释,到给出一个明确严格的定义,审查部门意在强化对专利文件修改的要求,以便审查员和申请人能统一判断标准。^②表1给出了审查指南关于修改部分规定的变化情况。

表1 审查指南关于修改部分规定的变化^③

	《审查指南2001》	《审查指南2006》
不允许的修改 ^④	如果……所属领域的技术人员看到的信息与原申请公开的信息不同,而且又不能从原申请公开的信息中直接地、毫无疑义地导出,那么……不允许	如果……所属领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请公开的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么……不允许
不允许的增加 ^⑤	既不能从原说明书(包括附图)和/或权利要求书中直接、明确地导出,也不能由所属技术领域技术人员的尝试直接获得的信息	既不能从原说明书(包括附图)和/或权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息

由“公开”到“记载”、由“导出”到“确定”、将“所属技术领域技术人员的尝试直接获得”删除,措辞的变化体现出审查指南对于专利文件修改尺度的把握呈现出了一种趋严的态度,这种趋势反过来也得到了立法者的默认,2010年《专利法实施细则》修改时,将分案申请超范围规定的表述由“不得超出原申请公开的范围”修改为“不得超出原申请记载的范围”,从字面上限缩了可修改的范围,与审查指南保持了一致。有学者将上述变化归因于

① 《专利审查指南2010》沿用了该规定。

② 国家知识产权局专利局审查业务管理部. 审查指南修订导读2006[M]. 北京: 知识产权出版社, 2006.

③ 由于《专利审查指南2010》只是在一些措辞上作了修改,故此处不再单独列出。

④ 《审查指南2001》第二部分第八章第5.2.3节,《审查指南2006》第二部分第5.2.1节。

⑤ 《审查指南2001》第二部分第八章第5.2.3.1节,《审查指南2006》第二部分第5.2.1节。

国家知识产权战略推进与实施,认为其合理性在于可以倒逼专利申请撰写质量的提升,以及专利申请人和专利代理人素质的提高^①,而到了司法实践中,上述趋势则变得模糊起来。在我国,作为一种非正式的法律渊源,司法判例标准尤其是知识产权领域的判例标准兼具理论和实务意义。据不完全统计,自2010年至今,最高人民法院共审理了十余起涉及修改超范围问题的案件,部分案件直接援引了审查指南中“直接毫无疑义确定”标准,但在“墨盒案”^②“曾关生案”^③“先声药物案”^④等一些焦点案件中,似乎又否定了上述标准的适用,转而对修改超范围采取更宽泛的“直接明确导出”的解释。例如,“墨盒案”判决指出:“只要所(直接、明确)推导出的内容对于所述领域普通技术人员是显而易见的,就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围。”

司法实践在不同案件中看似不同的标准使得理论界对相关判例的解读出现了分歧和偏颇,同时也为修改超范围标准的明晰添加了障碍。在笔者看来,上述现象产生的根本原因在于没有准确理解相关立法的本意和宗旨,过于片面和孤立地看待修改超范围问题,忽略了对专利法其他相关条款的考量。

二、立法宗旨的理解

作为知识产权理论中的基本原则,专利申请人与社会公众之间的利益平衡可以作为理解《专利法》第33条立法宗旨的切入点,也就是说,在判断专利文件修改是否合理时,既要考虑是否给予了专利申请人足够的展示技术方案机会,也要确保其行使权利时不要伤害到社会公众的利益。出于同样的考虑,同样奉行先申请原则的美国,也在审查程序手册中规定了类似的立法宗旨,即“禁止在专利申请中引入新的主体,用于防止申请人增加超出原始公开的技术主题的信息”^⑤。

一方面,我国在专利授权上采用的是先申请原则,即基于申请日来进行新颖性和创造性的评判,由于修改后的申请仍保留原申请日,故修改后不能加入新的内容,否则申请人可能通过增加在原始提交的申请中未公开的技术方案来完善发明,从而将申请日后的技术成果纳入专利权的保护范围之内,这样不仅

① 孙方涛,李燕.发明专利申请的修改与超范围[J].电子知识产权,2011(6):89-94.

② 最高人民法院(2010)知行字第53号行政裁定书。

③ 最高人民法院(2011)知行字第27号行政裁定书。

④ 最高人民法院(2011)知行字第17号行政裁定书。

⑤ 35 U. S. C. 132.

会不当地扩大保护范围,也会变相损害社会公众或其他拥有同类技术方案的潜在专利申请者的利益。另一方面,加入新的技术方案意味原始申请公开不充分,会影响社会公众对技术方案的误解,无法实现专利信息的及时传达。

在“任文林案”^①中,母案中就自动锁闭机构或者触发锁舌的锁闭装置记载了三种具体形式,修改后的权利要求却提出了自动锁闭机构和触发锁舌技术方案的“上位”概念,修改后的技术方案并没有记载在原说明书和权利要求书中,也不能由原说明书和权利要求书直接、毫无疑问地确定,故被认定为修改超范围。

另一方面,由于实践中存在这样的情形,即专利申请人为了尽快向审查机构提交专利申请,仓促完成的专利申请文件中难免存在错误信息和瑕疵,如果仅因为这些缺陷就不予授权,则可能影响专利授权程序的效率,贻误有价值专利的面世时机。例如,一项涉及公共汽车的发明创造,申请人在原始申请中指出,该公共汽车包括车轮,其车轮轮胎的直径为1100cm……然而,众所周知的是,公共汽车轮胎的直径不可能为11米,故此时即便原权利要求书和说明书没有明确的记载,也应允许专利申请人进行及时补正和修改。

三、司法审查的标准

事实上,无论是“公开”还是“记载”,无论是“导出”还是“确定”,措辞上的选择固然有可商榷之处,但对于裁判者而言,更重要的是在司法实践中赋予判定主体合适的认知能力,使其能够准确地界定原始文件保护的范围。

(一) 判定主体认知能力的把握

作为专利法中的基础性概念,本领域的技术人员不仅被用来判断技术方案的可专利性,也是认定“公开是否充分”“说明书是否支持”等问题的主体,同样,在判断修改是否超范围时,也应坚持以本领域技术人员的认知水平来进行分析。

第一,应具备本领域公知常识。作为本领域的技术人员,应该熟知领域内最基本的技术常识或惯用手段,并能够直接将其与技术方案结合运用。

在“曾关生案”^②中,在评价针对计量单位由“两”换算为“克”是否超范围的问题,法院指出,虽然“两”与“克”的换算关系确实存在新旧制

^① 最高人民法院(2015)知行字第216号行政裁定书。

^② 最高人民法院(2011)知行字第27号行政裁定书。

的不同,但中药领域技术人员结合该案专利申请的背景技术、发明内容以及本领域的常识,在传统中药配方尤其是古方技术领域,在进行“两”与“克”的换算时均是遵循“一斤=十六两”的旧制,而不应当采取“一斤=十两”的新制。也就是说,客观存在换算关系的不唯一性,但根据本领域技术人员的能力,选择旧制实际上是相对意义上唯一合理的结论,在这种情况下,不宜认为修改超范围。

第二,能进行合理上位概括。除了知晓公知常识,还应允许本领域技术人员将原始文件中下位的技术特征进行合理适度的上位概括。

在“英特尔案”^①中,母案申请公开了相同的延展无线通信系统以合并额外信号信息的方法,虽然原申请将执行上述方法的装置明确为STA或者WTRU,但同时也在说明书中提到该装置包括但不限于使用者设备、移动站、固定或移动用户单元、呼叫器或任何其他形态的能够在无线网络环境中操作的装置,这传递给本领域的技术人员的信息是该技术方案并没有仅仅限定于STA和WTRU这两种用户设备,而是包括了能够执行信标请求(包含延展)的接收和发送报告的在无线网络环境中操作的所有用户设备,故这一修改不超范围。

第三,可从整体上理解技术方案。基于上述分析,在对原始申请文件进行推理概括时,不能拘泥于其中各个孤立的片段,而应将其公开的所有内容结合起来进行判断,以确定申请人是否将申请日后新的技术方案加入了本申请中。本领域技术人员的推理概括能力应介于严格的“一致性”和不具有确定性的“合理预测”标准之间。^②

在“发光半导体案”^③中,国家知识产权局专利复审委员会认为,虽然该专利母案的不同部分记载了硅树脂、环氧树脂、掺有稀土的正硅酸盐等技术特征,但权利要求1技术方案在母案实施例中并没有明确记载,属于在申请日后重新排列组合得到的新的技术方案。而法院则认为,尽管说明书并未将所有具体排列组合进行一一详细描述,但通过具体实施例中关于加入各种发光材料的详细描述,足以使得本领域技术人员了解说明书所记载的就是“硅树脂”与“环氧树脂”分别与具体实施例中列出的发光材料之间的全部排列组合,本领

① 北京知识产权法院(2015)京知行初字第2656号。

② 刘臻.《专利法》第三十三条理解与适用中的若干法律问题思考[J].中国专利与商标,2013(2):54-65.

③ 北京市高级人民法院(2013)高行终字第2382号行政判决书。

域技术人员可以直接地、毫无疑义地导出：掺有稀土元素的正硅酸盐被掺入树脂基体是本专利母案说明书所披露的技术方案，故“发光材料可选择掺有稀土的正硅酸盐”和“包装材料可以选择硅树脂材料”这一特定组合的技术方案已为母案所记载。

（二）原文件保护范围的界定

在具备了本领域技术人员的知识水平和认知能力之后，在理解技术特征时，无论是修改前的还是修改后的技术特征，不能仅考虑技术特征措辞本身的含义，而应以本领域技术人员的角度，结合该特征所处的技术方案，综合考虑原申请文件记载的整体内容，对其进行技术层面的理解。^①

一方面，既然审查指南将《专利法》第33条解读出了“两个层次”，则无论采用“直接毫无疑义确定”还是“直接毫无疑义导出”的措辞，至少提示不能机械地将注意力放在修改内容的字面意义上，僵硬地强调形式上的“记载”，而忽视了修改后的内容是否导致对申请在技术意义上发生了实质性变化的考察。^②

例如，在“先声药物案”^③中，原权利要求中记载的为“活性成分氨氯地平与厄贝沙坦优选的重量比组成为1:10-50”，修改后的两组分重量比被修改为“1:30”，这一比例虽然未在原始文件的权利要求书中记载，但在说明书中既有“‘9种剂量组合及相应的剂量比’中有A1I30（1:30）”的记载，实施例还公开了氨氯地平2.500mg与厄贝沙坦75.000mg的组合以及氨氯地平5.000mg与厄贝沙坦150.000mg的组合，并且明确1:30是最佳剂量比。也就是说，对于本领域技术人员而言，能够根据用药对象的实际情况明确推知具体的药物用量，确定相应的药物比例关系，上述修改既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，更未扩大原专利的保护范围，故修改不超范围。反之，如果只允许将权利要求限定为说明书中明确记载的具体药物用量，在本领域普通技术人员看来是毫无意义的，实践中也容易规避侵权，造成对专利权人显失公平

① 于萍，从《专利法》第33条探析“修改超范围”审查中的两个问题[J]，知识产权，2013（12）：81-85。

② 杜鹃，黄非，中欧日美有关修改超范围法律规定的比较研究[J]，中国发明与专利，2010（12）：90-93。

③ 最高人民法院（2011）知行字第17号行政裁定书。