

# 中欧专利理论和实践的比较研究之 权利要求书应当以说明书为依据

## A Comparison of Chinese and European Patent System Concerning the Issue that Claims shall be supported by the description

### 摘要

本文从一个在中国和欧洲都有实践经验的专利代理人的视角，从理论和实践上比较了中国专利局和欧洲专利局针“权利要求书应当以说明书为依据”的相同点和主要区别点。并得出结论：中欧对这一条款从理论上的理解基本相同，但在具体实践上有很大的差异，其根源在于两个专利局对程序节约原则在这一条款上的运用差异。

### 关键字

- 专利、权利要求书、以说明书为依据、中国、欧洲、比较

### 引言

笔者在欧洲实践欧洲专利公约多年并取得欧洲专利律师执业资格后回国学习和实践中国专利法。在刚开始答复审查意见时，笔者就遇到大量关于“权利要求书应当以说明书为依据”的驳回条款（估计会在 50% 以上的第一次审查意见中出现）。笔者感到非常惊讶，因为在欧洲的审查意见中很少出现这一驳回条款，所以对这一条款感到很陌生。之后，笔者在和一些欧洲专利律师聊天时提到这一点，几乎所有人的第一反应都是：是不是关于权利要求的修改必须以说明书为依据，这在欧洲也非常严格。当笔者向他们解释清楚后，他们的反应往往是疑惑和不解。从这个侧面就可以看出，中欧在“权利要求书应当以说明书为依据”这一驳回条款上的实践是有很大的区别的。

经过在国内的学习和实践，笔者也积累了一些关于此条款的理论知识和实践经验。所以在此针对这一点对中国和欧洲作一个比较研究，希望能够对需要同时涉及中国和欧洲专利事务的业界同仁带来一些帮助。

## 1、 中欧相关理论的比较

### 1.1 立法宗旨

根据笔者理解，此法条的立法宗旨是为了防止申请人获得不合理的、过宽的保护范围。

一个专利申请的说明书一般是用来描述发明的具体实现方法，即实施例。而权利要求书一般会用比较宽泛的语言来总结实施例所体现的发明思想，以期获得较宽的、合理的保护范围。但是，如果权利要求书中涵盖了实施例根本没有体现的内容，那么申请人会获得超出其原始发明思想的不合理的保护范围，从而损害了公众的利益。

从立法宗旨上看，中国和欧洲对这一法条的理解应该是一致的。

### 1.2 具体定义

《中国专利法》第26条第4款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。中国《专利审查指南》第二部分第二章3.2.1节解释到：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持”。

《欧洲专利公约》第84条规定 (Article 84 EPC)：权利要求书应当定义所寻求保护的主体。权利要求书应当清楚和简要，并得到说明书的支持（具体英文原文见注脚<sup>1</sup>）。

可见，中国和欧洲对于此条款的定义几乎是一样的。

### 1.3 审查指南的规定

中欧审查指南的相关规定和解释分别在中国《专利审查指南》第二部分第二章3.2节和欧洲专利局《审查指南》第C部分第III章6节，其中的表述有不上是一致或相近的，但也有很多不同。笔者在此例举一些重要的段落加以说明。

#### 1.3.1 相同点

中国《专利审查指南》第二部分第二章3.2.1节第二段的阐述是：“权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明

---

<sup>1</sup> Article 84 EPC: “The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.”

书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。对于权利要求概括得是否恰当，审查员应当参照与之相关的现有技术进行判断。开拓性发明可以比改进性发明有更宽的概括范围。”

以上陈述与欧洲专利局《审查指南》第 C 部分第 III 章 6.2 节如下阐述是一致的：“大部分权利要求是对一个或多个实例的概括。所允许概括的程度应由审查员根据每个具体情况以及相关现有技术来判定的。所以，开拓了全新领域的发明相对于改进现有技术的发明应被允许更宽的概括。权利要求中公平的陈述应当是不过宽以至于超出了发明的范围，但又不过窄以至于剥夺了申请人能从其发明范围获得的合理回报。申请人应当被允许将其所描述内容的所有明显变型、等同替代及其使用涵盖在保护范围内。特别是，如果可以合理预测出权利要求书涵盖的所有变型都具备申请人提到的性能和用途，申请人应当被允许起草相应的权利要求书。”

(具体英文原文见注脚2)

### 1.3.2 相似点

中欧审查指南的相关章节都提到了功能性限定的问题，因为功能性限定是除上位概括外另一个容易导致产生权利要求是否以说明书为依据的问题的主要因素。

中国专利局《专利审查指南》第二部分第二章 3.2.1 节有如下阐述：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。此外，如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用，但对所属技术领域的技术人员来说，并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式，则权利要求中的功能性限定也是不允许的。另外，纯功能性的权利要求得不到说明书的支持，因而也是不允许的。”

欧洲专利局《审查指南》第 C 部分第 III 章 6.5 节阐述如下：“即使说明书对一个特征只给出了一个实例，只要普通技术人员会意识到其他装置也能够被用作同一功能，权利要求可以使用功能来宽泛地限定这一特征，即功能性特征……但一般而言，如果申请的内容从整体上讲给出的印象是一个功能是由一个特定的方式实

---

2 Guidelines C-III, 6.2: “Most claims are generalisations from one or more particular examples. The extent of generalisation permissible is a matter which the examiner must judge in each particular case in the light of the relevant prior art. Thus an invention which opens up a whole new field is entitled to more generality in the claims than one which is concerned with advances in a known technology. A fair statement of claim is one which is not so broad that it goes beyond the invention nor yet so narrow as to deprive the applicant of a just reward for the disclosure of his invention. The applicant should be allowed to cover all obvious modifications of, equivalents to and uses of that which he has described. In particular, if it is reasonable to predict that all the variants covered by the claims have the properties or uses the applicant ascribes to them in the description, he should be allowed to draw his claims accordingly.”

现的，而没有表明可以设想其他可选择的方式，且权利要求包括了其他或所有实现此功能的方式，那么此驳回条款应被提出。另外，如果说明书只使用模糊的词语提到可以采用其他方式，且不清楚这些方式可以是何种方式或如何使用这些方式，这样的说明是可能不够的。”（具体英文原文见注脚3）

以上欧洲专利局《审查指南》与中国《专利审查指南》的阐述基本相似，但是存在一点明显不同，就是欧洲专利局《审查指南》明确表明用一个实施例来支持一个功能性限定是可能被接受的。这样的描述在中国《专利审查指南》中是没有的。从这个角度就可以看出，欧洲这个方面的把握是比中国松的。

关于功能性限定的问题，笔者在此还想多说两句。现在欧洲专利局对功能性限定的使用把握得很松，甚至是采取鼓励的态度。这是符合技术发展趋势。

笔者是学电学的，现在电子元件高度集成化，除了集成电路的底层设计者，没人真正清楚一个功能在集成电路中到底是由哪些元件实现的。所以，功能性限定对于电学发明来讲往往是必须采用的方式。另外，现在在设计一个电子产品时，设计者往往只使用上层的软件将一种处理方法通过功能模块来表述，然后由计算机将其自动转化成电路表述，并据此生产出集成电路。其后果是，在生产出的集成电路中根本无法分辨出当初设计者设计的各种功能模块。

针对这种发展趋势，欧洲专利局现在允许使用如下功能性限定来撰写一个实体权利要求。如果一个发明是以方法为主的，且权利要求1至10定义了相关方法，那么申请人可以这样撰写装置权利要求：“11、一个装置被设置为去执行权利要求1至10任一项的方法。”这样的方式即简单明了，又有利于侵权判定。

与之相比，中国专利局在实践中似乎没有跟随技术发展趋势，对上述方式严格说不，并要求申请人在撰写装置权利要求时必须定义各种模块。这给最终的侵权判定带来了很大的不利。即使权利人能证明侵权人侵犯了其方法权利要求，但仍然不好证明是否侵犯了其装置权利要求。这是因为很难证明侵权人生产的集成电路中包含了装置权利要求所定义的各个模块。另外，笔者最不理解的是，在中国实践中严格区分“实体装置”和“虚拟装置”，两者不能共存。对此笔者有多次亲身经验。比如，“滤波器”被看做实体装置，但“滤波装置”被看做虚拟装置；由于权利要求中其它模块都是虚拟装置，而说明书中又没有支持可以将“滤波器”修改为“滤波装置”。结果由于这样的小问题，不得不将装置权利要求整体删除，给申请人带来了很大的损失。而根据现在的技术发展，笔者实在找不到这种规定的任何存在理由。

---

3 Guidelines C-III, 6.5: “ A claim may broadly define a feature in terms of its function, i. e. as a functional feature, even where only one example of the feature has been given in the description, if the skilled reader would appreciate that other means could be used for the same function (see also III, 2.1 and III, 4.10). . . . . In general, however, if the entire contents of the application are such as to convey the impression that a function is to be carried out in a particular way, with no intimation that alternative means are envisaged, and a claim is formulated in such a way as to embrace other means, or all means, of performing the function, then objection arises. Furthermore, it may not be sufficient if the description merely states in vague terms that other means may be adopted, if it is not reasonably clear what they might be or how they might be used.”

### 1.3.3 不同点

欧洲专利局《审查指南》第C部分第III章6.4节阐述了缺少支持和公开不充分的关系，具体如下：“需要注意的是，虽然缺少支持是根据 Article 84 EPC 的一个驳回条款，它经常也被认为是根据 Article 83 EPC 的公开不充分的驳回条款。即，公开的内容不足以使普通技术人员在权利要求所定义的整个宽泛领域中实现发明（虽然对于窄的发明是足够的）。两个条款的原则都在于权利要求应当是合理的，与发明相称的。究竟使用哪个驳回条款，在审查程序中并不重要；但是对于异议程序却很重要，因为只有公开不充分才是异议理由。”（具体英文原文见注脚4）

笔者在中国的理论学习和实践积累中还没有接触到任何类似欧洲专利局这种对缺少支持和公开不充分的关系的理解。笔者认为，这种理解从理论上是完全讲得通的。而在实践中的最重要的用途就是在异议程序中（类似中国的无效），因为 Article 84 EPC 这一关于权利要求须清楚和简要，并得到说明书支持的条款在欧洲不是异议理由，所以只能将其转化成公开不充分的问题在异议申请中提出。

## 2、 中欧相关实践的比较

从上述理论比较看，中欧对于“权利要求书应当以说明书为依据”这一条款的理解可以说是基本一致的，没有根本性的分歧。但是，为什么会出现笔者在引言中描述的情况，即中欧的专利代理人对这一条款在实践上的感受有如此大的区别？

答案就在欧洲专利局《审查指南》第C部分第III章6.3节：“作为一个总的准则，权利要求应当被认为是得到说明书支持的，除非有非常充分理由相信，普通技术人员以申请中的信息为基础，使用常规实验方法或分析，仍无法将说明书中的特定教导扩展权利要求所定义的整个领域中……审查员只有在有非常充分的理由时才能提出缺少支持的驳回条款。”（具体英文原文见注脚5）

这一规定类似“无罪推定”，即首先假定被告（申请人）是无罪的。检察官（审查员）必须找到证据去证明被告有罪，而被告只需反驳检察官的证据。

---

4 Guidelines C-III, 6.4: “ It should be noted that, although an objection of lack of support is an objection under Art. 84, it can often, as in the above examples, also be considered as an objection of insufficient disclosure of the invention under Art. 83 (see II, 4.9 to 4.11), the objection being that the disclosure is insufficient to enable the skilled person to carry out the "invention" over the whole of the broad field claimed (although sufficient in respect of a narrow "invention"). Both requirements are designed to reflect the principle that the terms of a claim should be commensurate with, or be justified by, the invention. Whether the objection is raised as lack of support or as insufficiency is unimportant in examination proceedings; but it is important in opposition proceedings since there only the latter ground is available.”

5 Guidelines C-III, 6.3: “ As a general rule, a claim should be regarded as supported by the description unless there are well-founded reasons for believing that the skilled person would be unable, on the basis of the information given in the application as filed, to extend the particular teaching of the description to the whole of the field claimed by using routine methods of experimentation or analysis..... The examiner should raise an objection of lack of support only if he has well-founded reasons.”

但是，中国专利局《专利审查指南》中没有类似欧洲专利局《审查指南》中的相关规定，其结果是在实践中往往是“有罪推定”，即检察官可以假定被告是有罪的，而被告必须找到证据去证明自己无罪。

根据笔者的经验以及与其他中国代理人和审查员的交流，这种情况在实质审查阶段广泛存在。特别是在第一次审查意见中，很多审查员只要见到只有一个实施例，就会提出权利要求没有以说明书为依据的驳回条款，且不给具体理由，而只简单地从《专利审查指南》中引用一些套话，比如“有理由怀疑”或“不能明了”。但是，如果申请人补充了一个可以合理预测的实施例，则此驳回条款经常在第二次审查意见中消失了。审查员之所以这样做，似乎并不是因为他真的怀疑权利要求没有以说明书为依据，而是他害怕“漏判”。所以，不管怎样，先提出再说。如果申请人回复似乎合理，则放过。这样一个来回，起码从形式上讲他就没有“漏判”的嫌疑了。

但是笔者认为，这种操作其实在理论上和实践上都是有问题的。

从理论上讲，首先，司法中有一个重要原则是“谁主张谁举证”。而审查员往往只使用一些猜测性的语言来提出此驳回条款，要求申请人来举证说明。这在举证责任上是说不通的。其次，申请人补充一个实施例，甚至是多个实施例，从理论上讲也是无法证明一个权利要求书是以说明书为依据的。因为，权利要求书的概括性语言往往包括了无数种情况，用穷举法是根本无法证明的。

从实践上讲，一个常见的情形是：此驳回条款在第一次审查意见中被提出，且因此权利要求范围无法确定，从而无法对新颖性和创造性进行评判，而通过申请人的答复，此驳回条款在第二次审查意见中消失。这种情形的经常发生是违反程序节约原则的，是对专利局资源的浪费，同时大大增加了申请人的时间和金钱成本。另外，为了应对审查员的这种“招数”，代理人也想出了各种应对招数。比如，在撰写说明书时，如果有多个实施例，保留一个不写进去；如果审查意见提出这一条款，在答复中给出保留的实施例。这种情况的产生似乎与专利法的立法宗旨不符。

与之对比，笔者认为现在欧洲专利局的实践更合理一些。即审查员必须用非常充足的理由才能提出此驳回条款。这意味着审查员往往要提出反例去证明权利要求过宽。这首先符合“谁主张谁举证”的原则。其次，申请人如果可以证明审查员的反例是不合理的或是可以明显排除的，那么申请人的证明会显得更合理，更有说服力。最后，这样的实践大大减少了提出此条款的次数，从成本上讲对专利局和申请人都是非常有利的。

### 3、 结论

笔者在此用一个形象的比喻来做一总结：如果专利制度是用篱笆圈地，那么权利要求书就是篱笆，用来确定地主（申请人/权利人）的地盘（保护范围）。篱笆一般需要有多根桩子支持，这样才结实，不会被轻易推倒。这些桩子就是实施例。

但是，一个篱笆到底需要多少个桩子才算结实？这个问题就很难评判，需要考虑多方面的因素，比如篱笆本身的结实程度、桩子的结实程度、树篱笆的地方的地形如何、篱笆和桩子之间的距离和何固定方式等等。

如果篱笆本身就有很厚的砖墙，那么它根本无须桩子就可以立住（如果权利要求书本身描述得详细具体，本领域普通技术人员无须参考说明书就可以完全理解发明的思想并合理推出可能的实施方式，那么这样的权利要求书应该是无须实施例支持，且保护范围也是合理的）。

如果篱笆本身较薄，但是地面有深沟，篱笆只要延沟放下，无须很多桩子也可以立住（如果权利要求书本身不是很详细具体，且说明书中的具体实施例只有一个，但是对于本领域普通技术人员来说，相关领域的公知常识和惯用技术手段（即“深沟”）完全可以使其理解权利要求书的概括是合理的，那么这样的权利要求书应该是无须多个实施例支持，且保护范围是合理的）。

如果桩子足够多且足够结实，但是篱笆树得离桩子太远，那篱笆仍会一推就倒（即使实施例足够多、足够详细，如果权利要求书的范围离实施例太远，那权利要求书的概括也是不合理的）。

所以，一个权利要求书到底是否以说明书为依据了，必须具体情况具体分析。不能简单地以实施例的多少和详细程度来判断。

既然判断如此不易，为何不采用“无罪推定”，从而来节约专利局和申请人的成本；既然侵权嫌疑人总要无效权利人的专利，为何不让侵权嫌疑人来证明这个专利的“无罪推定”结果是不合理的，而要审查员对每个案件进行质疑；既然中国正处于鼓励创新的阶段，为何不采用“无罪推定”，从而给申请人更多机会获得更多保护范围较宽的专利。



本文作者施晓雷博士毕业于北京工业大学电子工程系，后赴德国留学，分别在乌尔姆大学和多特蒙德大学获得通信工程硕士和博士学位。以其博士论文为基础的一篇学术论文发表于电气电子工程师学会的顶级期刊（IEEE Transactions on Mobile Computing）。他于2005年加入德国慕尼黑 Manitz, Finsterwald & Partner 知识产权律师事务所，并于2009年通过考试成为欧洲专利代理人。2010年他通过了中国专利代理人资格考试。

联系方式：shixiaolei@hotmail.com

本论文被中华全国专利代理人协会2012年高端学术研讨会评选为优秀论文。