

中欧专利理论和实践的比较研究之修改超范

A Comparison of Chinese and European Patent System Concerning the Issue of Adding “New Matter”

作者

施晓雷（博士(电子工程)、欧洲专利代理人、中国专利代理人(资格)）

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对修改超范问题的相同点和主要区别点。

关键字

- 专利、修改超范、中国、欧洲、比较

引言

作为欧洲专利代理人，笔者在欧洲有多年欧洲专利公约的实践经验。在此期间有很多欧洲之外的申请人，包括中国申请人，抱怨欧洲专利局在审查阶段对于专利申请文件的修改是否超范的判定原则过于苛刻，致使很多申请人无法按照其意图修改申请文件，无法纠正原文中的错误，有时甚至会导致申请被驳回。笔者也据此认为欧洲专利局在此问题上的要求可能是世界上最严格的。但是，自从一年前回国学习中国专利法的理论和实践，笔者渐渐地意识到，中国专利局在修改超范的问题上采取了更为严格的标准，而在实践中很多审查员甚至达到了苛刻的地步。笔者在此对中国专利局和欧洲专利局对于修改超范的理论和实践做一对比，希望能够对在中国和欧洲都申请专利的申请人及其代理人带来一些帮助，也希望能给中国专利局的相关理论和实践的发展带来一些启示。

作为一个在专利范畴普遍适用的原则，申请人在申请专利的过程中是不能随意修改专利申请文件的，其修改不能超出原申请的范围。这个原则的初衷在于，一个申请一旦确立了申请日，就不允许申请人再添加原申请文件中没有的新内容，否则一方面会给申请人带来不当的益处，而另一方面会给依赖原申请文件的公众造成损失。但是，在此原则的基础上，各个国家和地区在立法和实践中的标准和尺度都有所不同。根据笔者的经验，美国对修改超范的控制似乎比较松，而欧洲和中国就相当得严。

中国专利制度在建立过程中受到欧洲的很大影响，其立法和实践都与欧洲有很多相似之处，在修改超范的问题上也是一样。但是，在具体操作层面上，中国专利局和欧洲专利局对很多实际问题的理解和把握尺度是不同的。

一、修改超范的立法对比

中国专利法关于修改超范的定义是：“第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书

和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

欧洲专利公约关于修改超范的中定义为：“Article 123(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.”（注：由于很难将专利法法条非常准确地翻译，所以笔者引用了英文原文，并将结合自己的理解进行解释和论述。）

这两个定义都主要包括了两个要素：什么是原申请文件，什么是原申请文件的范围。

中国专利法明确定义了原申请文件是指“原说明书和权利要求书”，而欧洲专利公约的是“递交时的申请”。相比之下，似乎欧洲多了一个“摘要”。但是，由于欧洲专利公约明确规定了摘要的唯一用途是提供技术信息（Article 85），所以欧洲对于原申请文件的定义实际上和中国专利法是一样的，即“原说明书和权利要求书”（包括附图）。

对于第二个要素，中国专利法使用了“记载的范围”而欧洲专利公约使用的是“content”即“内容”。单从字面上看，不太容易理解二者是否有实质区别。所以只好从各自的审查指南中寻找相关的解释。

中国专利法的《专利审查指南》的第二部分第八章 5.2.1.1（以下简称为 CGL II-VIII，其中 CGL 代表 Chinese Guidelines）从原则上规定：“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。”

欧洲专利公约的《实质审查指南》C-VI, 5.3.1（以下简称为 EGL C-VI，其中 EGL 代表 European Guidelines）从原则上规定：“An amendment should be regarded as introducing subject-matter which extends beyond the content of the application as filed, and therefore unallowable, if the overall change in the content of the application (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information which is not directly and unambiguously derivable from that previously presented by the application, even when account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art.”

首先，两者最明显的区别是中国使用了“直接地、毫无疑义地确定”而欧洲使用了“直接地、毫无疑义地导出(derivable)”。从字面上可以看出，“导出”应该比“确定”更容易。另外，欧洲规定的范围是在原申请的基础上，结合所属领域技术人员的“隐含”知识，能够直接地、毫无疑义地导出。即，欧洲的原则在字面上就明确了所属领域技术人员的“隐含”知识的地位，而中国的原则在字面上对此没有明确。从这两个角度来看，欧洲对修改超范的原则性解释似乎比中国的宽松

一些，这是因为判断的主体有较高的能力，从而能够直接地、毫无疑义地导出更多的内容。（注：欧洲审查指南在这里使用了“隐含”知识而不是常见的“公知常识”，而且没有明确解释此“隐含”的涵义。笔者认为其比公知常识似乎包括了更多的内容。）

但是，作为专利行业的普遍原则，在专利审查及后续程序中，对于专利文件的理解都是建立在所属领域技术人员基础上的。其实中国的审查指南在随后的关于修改超范的内容中也提到了所属领域技术人员，而且在实践中也确实是从所属领域技术人员的角度考虑的。

然而，有一点值得注意的是，中国和欧洲审查指南中对于“所属领域技术人员”的定义是有所区别的。整个中国审查指南中只有一个定义，即针对创造性判定的定义（CGL II-IV, 2.4），其所指的所属领域技术人员既有“知晓”能力（知晓公知常识）又有“获知”能力（获知所有所属领域技术的现有技术）。欧洲审查指南对于所属领域技术人员的定义不止一个。EGL C-IV, 11.3 中给出的针对创造性判定的定义与中国的几乎是一样的。但是 EGL C-II, 4.1 中给出的针对说明书充分公开的定义没有提及“获知”能力。而针对修改超范，欧洲审查指南没有明确指出使用的是哪一个定义。但是，根据笔者的理解，其使用的应该是针对说明书充分公开的定义，原因有二：首先，说明书充分公开与修改超范的关联更紧密；其次，欧洲审查指南中涉及修改超范时大都提到所属领域技术人员可以使用公知常识，并且不费力地（“without difficulty”）得出，但从未提及对于现有技术的获知，而获知现有技术是需要“费力”的。

在分析了所属领域技术人员的定义之后，我们似乎又可以得到一个不同的结论，即中国对修改超范的把握似乎比欧洲的宽松一些，这是因为中国的所属领域技术人员有更高的能力（“获知”能力），从而能够直接地、毫无疑义地确定更多的内容。然而，据笔者所知，中国专利局在实际操作过程中对于修改超范的认定并不允许使用所属领域技术人员的“获知”能力。这也许就是为什么在上述中国审查指南中的判断修改超范的原则中没有提及所属领域技术人员的原因。其实，笔者认为，“直接地、毫无疑义地确定”中的“直接”就已经基本排除了“获知”能力的运用，只是在中国审查指南中没有明确体现。（注：笔者感觉中国专利局的相关规定在总体上不是很完备和清晰：在审查指南中的原则论述中没有提及所属领域技术人员，但在实践中用到了；而由于所属领域技术人员的定义单一，在使用时又必须加以进一步限定，而这种限定又没有在审查指南中明确。）

总之，从上面的对比可以看出，中国和欧洲关于修改超范在立法上基本相同，但是在各自的审查指南中的原则性解释上是有一些差别的。下面笔者将对中国和欧洲在修改超范的实践上的区别进行比较。

二、修改超范的实践对比

根据中国和欧洲的审查指南，笔者将结合自己的经验来比较一下中国和欧洲对于修改超范在实践上的理解和把握中的一些主要区别。对于那些基本相同的地方

笔者在此就不再赘述，例如修改明显错误，普通的数值范围修改，将上位概念具体到下为概念等等。注：本节主要涉及的审查指南的相关部分为 CGL II-VIII, 5.2 和 EGL C-VI, 5。

1、“二次概括”

据笔者理解，二次概括是指，申请人根据原申请中的一个或多个实施例概括出了一个上位概念，而此上位概念在原申请中并没有直接出现过。从逻辑上讲，二次概括几乎是一定超范的，因为很难证明一个上位概念是可以从其有限个下位概念直接、毫无疑问地确定或导出的。但是，中国和欧洲的审查指南中都没有明确规定是否允许二次概括。

中国专利局在实践中是不允许二次概括的。这虽然在中国审查指南中没有明确规定，但从 CGL II-VIII, 5.2.3.2 中举的几个例子是可以看出一些端倪的。另外，据笔者所知，中国专利局在审查修改超范时采用了“直接新颖性判断法”和“间接新颖性判断法”。简而言之就是“双向”新颖性对比，即修改后的相对于修改前的不能有新颖性，反之亦然。而这个“反之亦然”正好将二次概括定义为了修改超范。

但是欧洲专利局对于二次概括则采取了相对宽松的态度。根据笔者多年的经验，只要是所属领域技术人员可以从原申请中合理推导出的上位概念都是可能被接受的。笔者本人也时常遇到一些二次概括被允许的案例，例如在今年（2010年）就有过这样的经验：一通中审查员要求申请人将权利要求 1 中的功能性概括的特征 A 具体到一个从权中定义的特征 A1+A2，申请人按照要求做了；二通中审查员又要求将权利要求 1 中的功能性概括的特征 B 具体到一个从权中定义的特征 B1+B2；笔者在处理二通时没有加入特征 B1+B2，而是进行了争辩；审查员认可了笔者的争辩并发出了准备授权通知书，其中审查员主动将特征 A1+A2 概括为一个在特征 A 下位的新的中间位概念 A'。根据笔者分析，由于特征 B 与特征 A 关系密切，在审查员接受了针对特征 B 的争辩后，可能认为将特征 A 具体到特征 A1+A2 对权利要求 1 产生了过度的限制，而中间位概念 A' 更能合理地反映出原申请的发明点。

当然，上面这个例子是属于比较极端的例子，笔者也只遇到过这么一回审查员主动帮忙进行二次概括的案例。但是，从中可以看出，欧洲专利局对于二次概括采取的态度不是很严厉，申请人答复审查意见时完全可以在合理的范围内尝试二次概括，以期获得较大的保护范围。

与之相比，中国专利局在实践中对于二次概括几乎采取了零容忍的态度。这样的态度实际上对申请的撰写工作提出了非常高的要求，即一个新申请的权利要求必须包括多个层次的中间位概念，以便在上位概念过宽的情况下将其下合适的中间位补入独立权利要求，否则只能补入最终实施例而导致保护范围过小。但是，再好的权利要求布局也无法完美地应对审查过程中出现的各种情况，因为有人在撰写时可以预料什么样的对比文件会被引用。从这个角度来讲，在面对中国专利局的这种处理方式时，申请人在审查过程中往往没有机会将自己的发明根据对比文件限定

一个合理的保护范围，从而导致大量授权的发明专利只有很窄的保护范围，失去了实际应用价值。

回到修改超范的立法初衷，中国专利局之所以不允许二次概括是因为怕损害依赖原申请文件的公众的利益。但是笔者认为二次概括不一定会损害公众的利益。比如申请人将原申请中一个过宽的上位概念缩小到其下的一个中间位概念，虽然此中间位概念在原申请中没有记载，但是也不会损害公众的利益，因为公众依赖的是比其更宽的那个上位概念。

有些论点认为，某第三方在获知了公布的原始申请文件后，可能会根据自己对现有技术的掌握，认为具有那个过宽上位概念的权利要求必然不能被授权，而此第三方的产品或方法又对申请中具体的实施例不会造成侵权，所以就展开其商业行为。而后，如果授权的专利中采用了一个中间位概念，并造成此第三方侵权，那么对于此第三方是不公平的。对此观点，笔者持不同意见，原因如下。

首先，一旦一个专利申请被公布，专利法第十三条就已经明确赋予了申请人临时保护的权力。此时的保护范围就是公布的具有那个过宽上位概念的权利要求所定义的。判断这个权利要求是否具有专利性是中国专利局的职责，而不是任何第三方可以随便认定并从而无视临时保护的法律效力。其次，第三方也是有机会在审查过程中提交自己的证据和观点来影响审查的进程和结果的。所以，第三方有义务在申请公布后、授权或驳回前严格遵守法律，直到申请的权利被确定后再决定是否展开其商业活动。（注：以上论点是基于法理上的分析得出的。临时保护和第三方意见在中国并没有真正得到实施，而在欧洲则是两个比较实用的条款。）

总之，笔者认为，在原有上位概念下的中间位二次概括不会损害依赖于公布的原始申请文件的第三方的利益，所以是可以考虑允许申请人在审查过程中使用的，从而能更合理的保护申请人的适当权利。

2、具体“放弃”（“disclaimer”）

CGL II-VIII, 5.2.3.3(3)原则上规定“.....除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。”（注：审查指南在此原则之后的举例中又提到“根据原始记载的内容和现有技术证明”。笔者认为这样的描述似乎有些前后矛盾，既然例子中使用了“现有技术”，那么在原则规定中也应该提到，以使规定更完整清晰。）

EGL C-VI, 5.3.11 规定了三种允许具体“放弃”的情况：①克服抵触申请带来的新颖性问题；②克服现有技术中的意外披露（“accidental anticipation”）所带来的新颖性问题（例如一个与本发明相差甚远的技术方案却破坏了本发明新颖性）；③删除由于非技术原因导致的不是保护的客体。EGL C-VI, 5.3.11 还明确规定了具体“放弃”不能用于以下目的：排除不可能实施的实施例，克服充分公开的问题，带来对于相关现有技术的贡献（新颖性或创造性的贡献）。

根据各自审查指南的定义可以惊人的发现，中国和欧洲对于具体“放弃”的使用原则正好相反。在中国具体“放弃”只能用于排除不可实施或用在排除后的相对于现有技术必须具备创造性的情况，但是在欧洲具体“放弃”根本不能涉及充分公开和创造性这两个方面，而只能用于处理抵触申请、意外披露等“意外”情况。

笔者认为，具体“放弃”其实也不是修改是否超范的问题，因为这种修改几乎必然超范。那么为什么具体“放弃”会存在呢？笔者认为具体“放弃”存在意义应该是在于：在审查过程中出现的一些“意外”情况可能会给申请带来致命的打击，而且是用常规手段无法抵御的，而由于这些“意外”情况造成申请被驳回有时对于申请人是不太公平的，所以可以允许申请人使用具体“放弃”来维护自己的权利。欧洲审查指南的相关规定充分反映了这一点，而中国审查指南的相关规定似乎不是从这一点出发的，而是相反地给予了申请人额外的手段来处理审查过程中的常规问题：充分公开、新颖性和创造性。笔者不太理解这样规定的初衷是什么。

另外，值得注意的是，中国审查指南中的具体“放弃”只针对数值范围，而欧洲审查指南中的具体“放弃”没有限定应用对象。

3、参考文献内容的引入

CGL II-VIII, 5.2.2.2(3)规定“如果审查员通过检索发现了比申请人在原说明书中引用的现有技术更接近所要求保护的主题的对比文件，则应当允许申请人修改说明书，将该文件的内容补入这部分，并引证该文件，同时删除描述不相关的现有技术的内容。应当指出，这种修改实际上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内容，但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身，且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术，因此是允许的”（EGL C-II, 4.3规定了相似的内容）。据笔者所知，这是中国审查指南中唯一的一处规定，允许在审查过程中将其他文献的内容加入到申请文件中。

但是，EGL C-VI, 5.3.8提到，在特定的条件下，允许申请人将原说明书引用的参考文献中的特征加入到权利要求中。此特定的条件是：对于以下四点，原说明书没有给所属领域技术人员留下任何疑问：

- (1) 本申请为所要加入的特征寻求保护；
- (2) 所要加入的特征为解决本发明的技术问题产生了贡献；
- (3) 至少是隐含地可知，所要加入的特征清楚地属于原说明书；以及
- (4) 所要加入的特征在参考文件中被精确地定义并且是可识别的。

由于以上四点是“和”的关系，所以此特定条件是非常苛刻的。但是它至少给申请人提供了一个机会，以把只写在了引用的参考文件里的、但是对本发明很重要的特征加入到权利要求中。笔者认为，这样的规定可能是考虑到了各个国家的撰写习惯的问题。例如，在美国，原始说明书背景技术部分经常会引用很多相关文献，包括发明人之前的专利申请，并对各个文献都做简要介绍。特别是，“援引加入”是被允许的。这样的撰写方式有可能会导致撰写人忘记将某些对发明比较重要

的特征直接写入说明书。笔者认为，没有将重要特征直接写入原说明书是原申请撰写的一个错误，但是欧洲专利局考虑到各国撰写习惯问题，给申请人留出了一线机会去弥补这样的错误。但是中国专利局对此似乎采取了零容忍的态度。

4、扩大独立权利要求的范围

CGL II-VIII, 5. 2. 1. 3 (1) (2) 规定在答复审查意见通知书时的修改不允许通过删除、改变技术特征来扩大独立权利要求的范围，而 EGL C-VI, 5. 3. 10 规定允许这种修改。

其实，这并不是真正的修改超范的问题，因为上述的通过删除、改变技术特征来扩大独立权利要求的范围都是在修改没有超范的前提下进行的。中国审查指南不允许这种修改是基于程序节约原则，目的是为了申请人随意主动修改，从而加快审查，提高效率。而申请人如果想扩大独立权利要求的范围，理论上是可以提交分案来实现的。

欧洲专利局近几年也在加强控制申请人在实审过程中随意的主动修改，以加快审查速度。比如，欧洲专利公约实施细则 Rule 137 (3) 规定：在实审过程中申请人的任何修改必须得到审查员的同意。这一条细则在欧洲专利公约中早就存在，但是以前一直没有真正起作用。申请人往往采取一次又一次地做很小的主动修改的策略，以期获得最大的权益，造成审查时间过长。所以，近几年欧专局开始动用此条细则，来限制申请人的随意主动修改，尽量把审查意见的个数控制在三个以内，以加快审查速度。但是，由于法条和指南中没有明确禁止在审查过程做主动修改，所以决定是否允许主动修改由审查员来决定。根据笔者的经验，申请人在实审过程中是可以尝试主动修改的，甚至是扩大独立权利要求的范围，只要理由充分、不影响审查进程，是可能被审查员同意的。

虽然中国审查指南中也原则上规定了在答复审查意见时的主动修改是可能被接受的（CGL II-VIII, 5. 1. 2. 3），但是由于之后又明确规定了诸如扩大独立权利要求范围等修改是不允许的，所以导致在实践中申请人在答复审查意见时提出的实质性主动修改很少能被接受。

从这一点的对比可以看出，欧洲专利局对实审过程中的合理的主动修改采取了更为宽容的态度，赋予了申请人更多优化自己权利的机会。而中国专利局则更考虑法律法规的易操作性，而将申请人的利益放在了相对次要的位置。

三、结论

综上所述，从总的原则上讲，中国专利局和欧洲专利局对于修改超范在理论和实践上都采取了很严格的立场，即不允许申请人事后加入新内容以扩大自己权利而伤害第三方利益。

但是，可以看出，欧洲专利局在长期的实践过程中渐渐地发现，在审查过程中会出现各种各样的问题，比如对比文件的引入、抵触申请的出现、意外的披露、以及按照一个国家的专利实践撰写的申请可能不太适于另一个国家的专利实践等等。如果由这些“意外”产生的后果完全让申请人承担，在很多时候是对申请人不太公平的。所以，欧洲专利局赋予了申请人一些应对这些意外情况的办法，比如上述的二次概括、具体“放弃”、以及参考文献内容的引入等。当然，这些办法的使用条件是受到严格控制的。另外，如上所述，欧洲专利局对于申请人在审查过程中的主动修改，甚至是扩大独立权利要求的范围，也采取了相对宽松的态度。总之，笔者认为，欧洲专利局是在坚持大原则不变的基础上，尽量为申请人提供一些合理的便利。

与之相比，中国专利局一直以非常严厉的态度面对修改超范的问题，像包公一样铁面无私。在这样的大环境下，很多审查员往往机械的执行规定，有些甚至只允许按照原文的文字记载进行修改。这样的结果是造成很多申请因为很小的次要原因要么被驳回要么被过度缩小保护范围，申请人的适当权益无法得到合理保护。

其实，对于修改超范的尺度的把握在某种程度上体现了一个国家的专利局是更倾向于保护申请人的利益还是更倾向于保护公众的利益。这正好从美国、欧洲和中国的现实中反应了出来：美国对修改超范要求最松，专利权人在美国也最“牛”；欧洲严中带松，专利权人在欧洲的地位也很不错；中国最严，专利权人现在在中国要寻求有效的保护要付出很多很多。

所以，笔者认为，中国专利局可以根据国家专利战略的发展，借鉴国外的经验，在适当的时候适度地、合理地放宽一些对修改超范的尺度，从而更多的维护申请人的利益，真正做到将申请人作为专利局的客户来看待。



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2010年高端学术研讨会评选为优秀论文。