

# 中、日两国“修改超范围”判断标准的实务比较研究

毛立群 杨楷

## 【摘要】

笔者在多年从事日中专利案件实务的基础上，针对当前驳回理由中较为突出的“修改超范围”的问题，结合实例对日、中两国专利法的相应规定及审查实践的判断标准进行了比较研究和分析。

【关键词】修改 超范围 判断标准 审查实践 日本 专利法 对比研究

## 一. 外国进入中国专利申请量概况

图 1 为近年外国进入中国专利（发明专利）申请量的趋势图，从图中可知，申请量连年以 20%左右的增幅攀升并高企。图 2 为图 1 所示的申请案件量的国别分布图，其中来自日本的申请占整体的 35%左右，位居各国之首。



图 1. 外国进入中国的发明专利申请量

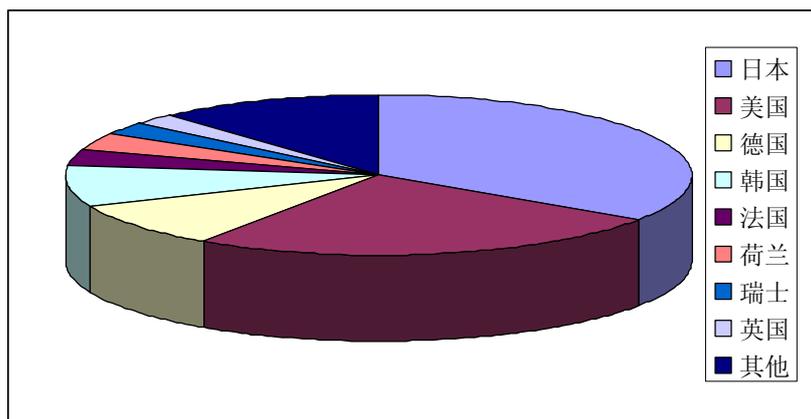


图 2. 申请案件量的国别比例

## 二. 近年来 OA 理由的变化趋势

申请量如此大幅增加，必然带来大量的主动修改或 OA 等实务处理工作。来自日本的申请更是如此，笔者在从事专利实务工作中发现，近年来，对“修改是否超范围”标准的把握越来越严格，驳回理由中依据专利法第 33 条“修改超出原说明书和权利要求书记载的范围”驳回的比例逐年上升(根据笔者的办案统计，参见图 3)。因此，在实践中，如何处理好涉及专利法第 33 条的答复显得越来越重要。

而日本的申请人或代理人在指示修改时，往往有基于日本或美国专利审查实践或标准来起草意见书及修改方案的倾向，中国代理人在收到这样的指示时，往往会发现，这样的修改方案，存在着与当前中国审查员对专利法 33 条掌握尺度不一致，不易被审查员接受的问题，另一方面，在不能深刻理解申请人修改方案出发点和意图的前提下，“这样的修改不易被接受”的单纯解释又往往不易得到客户的理解而处于困惑的境地。

为处理好这一申请人的指示与中国专利审查的实践标准相矛盾的问题

题，首先需要我们对日、中两国专利法各自相应的规定以及审查实践标准有一个全面的了解。

本文通过介绍日本和中国专利法下各自对“修改是否超范围”判断的相应法条及实践判断标准的变迁，在全面对比分析日、中两国的相关法条及审查指南规定的基础上，结合实例，分析指出日中两国在实践判断标准上所存在的异同点，为从事涉外特别是日、中专利代理的代理人在处理类似问题时提供实践性参考及建议的同时，并尝试对当前中国专利审查对专利法 33 条的实践判断标准进行了一些探讨。

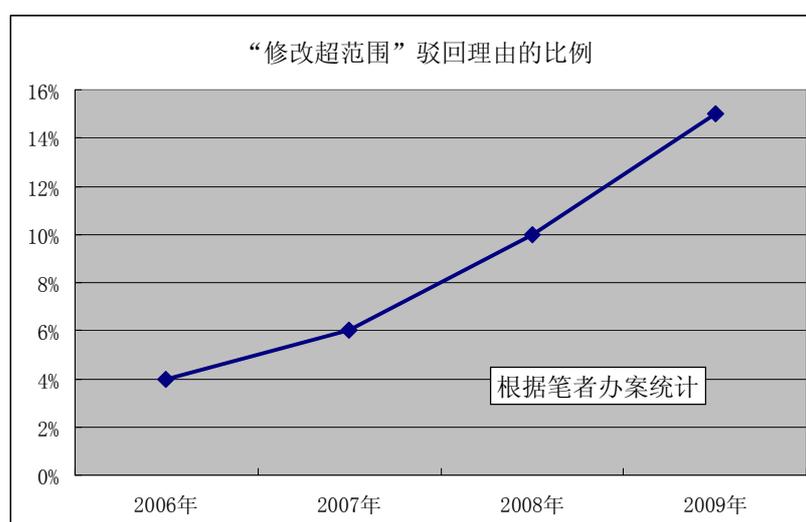


图 3. “修改超范围” 驳回理由的比例

### 三. 日中两国专利法关于“修改超范围”的相应规定

专利法如何规定以及审查实践中如何掌握“修改是否超范围”的判断标准，是平衡申请人与公众的利益关系，反映一个国家专利政策指向的重要指标之一<sup>[1]</sup>。

“修改不得超出原说明书等记载的范围”这一原则在世界各主要专利大国的法律中均有相同或相似体现，但在具体判断标准方面，则不

尽相同。

## 1. 日本专利法及审查基准涉及“修改超范围”的规定及其变迁

现行日本专利法第 17 条之 2 第 3 项规定：“在进行说明书、权利要求的范围及附图的修改时，必须在最初提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围内进行。”该法条是平成 5 年(1993 年)修正专利法的主要内容之一，以禁止在修改(补正)时引入新事项(new matter)从而导致修改文本超出说明书等最初记载的范围。此后该法条条文的内容本身一直未有改动，但“修改是否超范围”的判断标准经历了较为严格—适当合理宽松的变迁（表 1）。

在平成 5 年修改法下的【审查基准】(相当于我国的审查指南)层面，将“最初提交的说明书等的记载范围”界定为：

- a. 最初提交的说明书等明确记载的事项；
- b. 可从最初提交的说明书等中直接且唯一导出的事项

上述规定对“修改是否超范围”的界定较为严格<sup>[2]</sup>，特别是“直接且唯一导出”的字面规定，导致审查实务中过分重视字面上的比较而僵化、教条判断标准，引起申请人的广泛不满，并在东京高等法院相应行政诉讼中所作的，针对“烤面包盘及其制造方法”的复审决定撤销案件、以及“游戏机、弹子机等的网络传送系统装置”复审决定撤销案件判决<sup>[3][4]</sup>的影响下，日本特许厅于平成 15 年 10 月(2003 年 10 月)对【审查基准】<sup>[5]</sup>进行了修订。

该修订后的【审查基准】中，对“修改是否超范围”的判断标准予以适当放松，删除了“直接且唯一导出”的表述，将“最初提交的说

说明书等的记载范围”界定为：

- A. 不仅包括最初提交的说明书等中明确记载的事项，也包括即使没有明示记载，但根据最初说明书等的记载是显而易见的事项；
- B. 所谓显而易见的事项，指的是本领域技术人员参照申请时的技术常识，可以理解为虽未明确记载但等于记载在说明书等中的事项；
- C. 当然，仅仅是公知技术并不能理解为显而易见的事项，只有本领域技术人员从说明书中，可以理解为虽未明确记载但等于记载在说明书等中的公知技术，方可视为显而易见的事项。

表 1. 日本审查基准规定的变迁

审查基准	说明书和权利要求最初记载的范围
1994 年 ~ 2003 年	1. 明确记载的事项 2. 直接且唯一导出的事项
2003 年 至今	1. 明确记载的事项 2. 根据最初说明书等的记载是显而易见的事项

由此可见，自 1993 年以来，在法条内容未有变更的情况下，关于“修改是否超范围”的判断标准，日本专利审查实践经历了由较为严格到适当合理宽松的变迁。

## 2. 中国专利法及审查指南涉及“修改超范围”的规定及其变迁

现行中国专利法第 33 条规定“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”。该法条的内容，在 1985 年首次实施的中国专利法第 33 条中规定为“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是不得超出原说明书记载的范围”，在 1992 年修改专利法时，明确权利要求书中所记载的内容也是修改的依据，并将法条改为现行内容，在 2000 年及 2008 年修改专利法时均未修改沿用至今。

在审查指南层面，2006 年指南修改中将“原说明书和权利要求记载的范围”明确界定为：

- 1) 文字记载的内容；
  - 2) 根据文字记载的内容以及附图能直接地、毫无疑义地确定的内容
- 对具体判断标准的掌握，如表 2 所示，在 2006 年 7 月 1 日之前的审查指南中规定：“如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术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、毫无疑异地导出，那么，这种修改就是不允许的。”而在 2006 年 7 月 1 日之后的审查指南中，上述内容被修改为：“…，致使所属技术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记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。”<sup>[6]</sup>

由此可见，在法条相应条文未有变动的情况下，2006 年修改并实施的审查指南，对“原说明书和权利要求记载的范围”明确界定的同时，调整了“修改是否超范围”的判断标准，将“公开的信息”修改为“记

载的信息”，以及将“导出”修改为“确定”，虽然只是个别词语表述的修改，但从修改后的字面上理解，本领域技术人员从原说明书及权利要求的记载内容理解出或导出的信息已经不能作为修改的依据，从而严格了“修改是否超范围”的判断标准。也正是在该修改后的审查指南的指导下，审查意见通知书中“修改超范围”的驳回理由从2006年7月之后日渐增多。

表 2. 中国审查指南规定的变迁

审查指南	原说明书和权利要求记载的范围
2001年~2006年	1. 原申请 <u>公开</u> 的信息 2. 直接地、毫无疑异地 <u>导出</u> 的信息
2006年~2010年	1. 原申请文字 <u>记载</u> 的信息 2. 从原申请记载的内容直接地、毫无疑义地 <u>确定</u> 的信息
2010年~	未作修改

2010年2月1日开始实行的新审查指南中，如表2中所示，对“原说明书和权利要求记载的范围”的界定未作修改。因此，可以预见，在今后一段时间内这一判断标准将继续执行。

### 3. 日中两国的异同点

通过以上分析可知，日中两国专利法及审查实践在“修改是否超范围”这一问题上，存在以下异同之处。

- (1) 在专利法的法条表述层面，“修改不得超出原说明书等记载的范围”的规定基本完全相同，这也与欧美的不可引入新事项 (new matter) 的规定基本对应，并无不同。
- (2) 但是，在审查实践判断标准层面，近年来日本经历了较为严格 (平成 5 年) 到适当宽松 (平成 15 年以后)的变迁，现行的日本【审查基准】允许虽无原文记载但是属于显而易见事项的修改。
- (3) 中国在 2006 年指南修改中，字面上更加严格了“修改是否超范围”的判断标准，使得判断标准由适当宽松变迁到较为严格。
- (4) 中国执行的现行审查实践标准，基本与日本平成 5 年时的【审查基准】相近似，对允许修改的范围控制的较为严格，重视字面上的比较，并且如图 3 所示有越来越严格的趋势。

通过以上分析比较可知，日本申请人或代理人基于日本专利法及现行审查实践下的修改指示，往往是依据上述现行的日本专利审查实践标准（适当合理宽松）原则而进行，但是这样的修改，在中国现行的审查实践标准下（较为严格）则会被以“修改超范围”而不被接受。

#### 四. 实例对比研究

以下结合笔者在实践中常见的修改类型实例进行分析，以进一步明确关于“修改是否超范围”的判断标准在实务中的区别点，以利于代理人了解日本申请人及代理人对于修改的思路，从而在实践中可以更好地与申请人沟通，以提供解决申请人修改指示与当前审查实践矛盾

问题的思路。

另外，下面的具体实例均进行了若干加工和修改，以方便说明和理解。

### 1. 删除权利要求中某一技术特征或部分限定特征

例 1:

权利要求 1: “一种床, 包括: 方管状的床架, 其具有头侧框架和脚侧框架…所述床还具有大腿支撑机构…”。在答复 OA 的过程中, 申请人指示删去“方管状的”这一限定表述, 修改为“一种床, 包括: 床架, 其具有头侧框架和脚侧框架…所述床还具有大腿支撑机构…”。而审查员认为修改超范围而不予接受。

本案的发明点在于通过设置专用大腿支撑机构而实现单独支撑的功能, 床架的形状与本发明要解决的问题并无关系。



图 4. 床的示意图

分析:

① 中国审查指南中明确规定“从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征, 即删除在原说明书中始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征; 或者从权利

要求中删除一个与说明书记载的技术方案相关的技术术语；或者从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征”是不允许的，因为超出了原说明书和权利要求书记载的范围（审查指南第二部分第八章 5.2.3.3 小节）。而在当前审查实践中，任何的删除都不能被审查员接受。例如例 1，审查员认为，删除了“方管状的”这一限定，导致保护范围扩大涵盖了任何形状的床架，而说明书中仅公开了方管状的床架，没有记载任何形状的床架均可实施，因此超出了原说明书记载的范围。

② 在日本的审查实践中，对于此类问题，则认为“在删除的特征本来并没有技术上的意义，且明显不会由于该删除而导致追加了新技术内容的情况下，则该修改未超出原始申请记载的范围”，即、能够明确所删除的特征并非实施本发明的必要技术特征，而是“任意的附加性特征”的情况下，亦即从本发明所要解决的技术问题、所采取的技术方案以及所达到的技术效果来看，删除该“任意的附加性特征”，与本发明所要解决的技术问题并无关系，也并不增加新的技术方案，不妨碍上述技术问题的解决和技术效果的实现，则可以进行这样的删除。例 1 中无论是采用方管形的床架还是圆管形或其他形状的床架，均可实现本发明对本领域技术人员来说是显而易见的，因此“方管状的”属于任意的附加性特征，删除并不被认为是超范围。

## **2. 增加权利要求的技术特征**

例 2:

“一种硅晶片清洗装置，……..混合气体以 2mm 以下的间隔喷射到硅晶片上”，该下划线的部分为答复 OA 过程中申请人要求增加的特征。而审查员认为这样的修改超出了原始说明书记载的范围而予以驳回。

本案在说明书中记载有“混合气体喷嘴与晶片之间的间隔大约为 1mm，但该间隔越小越好。若上述间隔超过 2mm，氢自由基会消失，将无法充分进行氢封端处理”。

分析：

该修改的争议点在于 2mm 以下这一特征是否能够直接、毫无疑义地确定。

① 在当前中国审查实践下，审查员认为，“2mm 以下”这一修改与原始说明书记载的信息不同，而且虽然记载了间隔超过 2mm 虽然导致技术效果的降低，但是并不能直接、毫无疑义地确定该间隔一定为“2mm 以下”。因此认定这样的修改是超范围的。

② 如果在日本的审查实践标准下，则可认为“2mm 以下”这一技术特征虽然没有明确的文字明示记载，但本领域技术人员根据说明书的相关记载“若上述间隔超过 2mm，氢自由基会消失，将无法充分进行氢封端处理”，参照申请日时的技术常识，并不会采用 2mm 以上的技术方案，“2mm 以下”这一技术特征是虽未明确记载但等于记载在说明书等中的显而易见的事项，因此这样的修改并没有超出最初提交的说明书和权利要求书及附图的范围。

### 3. 对权利要求中技术特征的改变

例 3:

“一种无线电控制直升飞机，其特征在于，用连杆将稳定器杆和翼片保持器连接……” 申请人要求修改为“一种无线电控制直升飞机，其特征在于，用连杆将稳定器杆和上侧旋翼头连接……”

本案中，根据说明书的记载，稳定器杆 7 用连杆 71 保持到翼片保持器 43 上，而上侧旋翼头 41 包括翼片 41a、保持器 42、翼片保持器 43 三个部分，上侧旋翼头 41 与翼片保持器 43 属于整体和部分的关系。（参照图 5）

分析:

① 本案的申请人与审查员争议的焦点同样在该技术特征的改变是否能够直接地、毫无疑义地确定。

② 审查员在审查意见中认为：说明书中原文记载的表述为“稳定器杆 7 用连杆 71 保持到翼片保持器 43 上”，而修改后的“…用连杆将稳定器杆和上侧旋翼头连接…”的技术方案在原始申请中没有记载，也不能直接地、毫无疑义地确定，所以超出了原始申请的范围，该修改不能被接受。

③ 但本案的日本申请人认为，结合说明书的记载，本领域技术人员可以明确理解，上侧旋翼头 41 包括翼片 41a、保持器 42、翼片保持器 43 三个部分，上侧旋翼头 41 与翼片保持器 43 是整体和部分的关系。稳定器杆与翼片保持器连接的方案，本领域技术人员可以毫无疑义的理解为：等同于稳定器杆与上侧旋翼头连接的技术方案，而不会有

其他的理解。因此，这样的修改内容在原始说明书中虽未原文记载，但可以理解为已经在原始说明书中有记载，这一点是显而易见的，所以，这样的修改并未超出原始申请文件记载的范围。

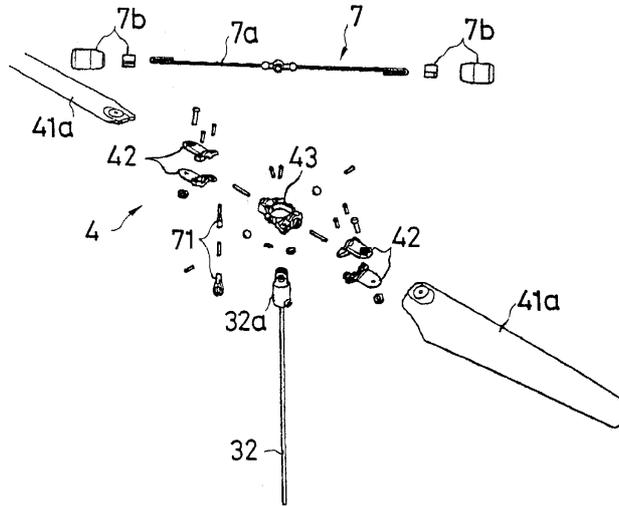


图 5. 连接结构的分解示意图

#### 4. 对某一技术特征进行限定

例 4:

“一种液晶面板显示单元的制造方法，所述液晶面板显示单元包括薄膜晶体管基板以及贴合于该基板上的彩色滤光片基板，”。在答复 0A 的过程中，申请人要求修改为“一种液晶面板显示单元的制造方法，所述液晶面板显示单元包括矩形薄膜晶体管基板以及贴合于该基板上的彩色滤光片基板，”

本案中，在说明书的实施例及附图中都以大致矩形的基板进行说明，但文字表述并没有“矩形”二字。

分析:

① 审查员在审查意见通知书中认为，虽然实施例是以大致矩形的基

板进行了说明，但文字表述记载没有“矩形”二字。而且也不能直接且毫无疑义地确定本发明的薄膜晶体管基板必定是“矩形”的，所以增加了“矩形”这一限定特征是超出了原说明书记载的范围的，不能被接受。

② 而本案如果在日本的审查实践标准下，这样的修改被接受的可能性是很大的。因为在液晶面板领域，矩形的基板是及其常见的、有代表性的形状，并且说明书附图等均以矩形面板为例进行了说明。对于本领域技术人员来说，虽然没有“矩形”二字的文字记载，但可以理解为与记载在说明书中并无二致，即为显而易见的事项，并未引入新的技术内容。从而这样的修改往往可以被接受。

## 五. 几点建议

笔者根据从事专利申请实践工作的经验和体会，在对中、日两国专利法关于“修改超范围”问题的法条及实务判断标准进行了对比、分析的基础上，结合实例，尝试着对中、日两国专利法关于“修改超范围”的问题进行了一些初步的对比研究和探讨，并结合实践中的心得体会，提出以下建议和意见。

### 1. 对代理人的一点实务建议

以上仅对日中两国的实务进行了分析对比，但是相信在欧美与中国的专利实务中，也存在类似的差异。在实务当中，如果碰到申请人基于本国审查实践标准而给出修改指示，但在中国当前审查实践标准下不易被接受的情况，在充分了解对方国家专利法相关规定和审查实践

标准的前提下，向对方解释中国现行的审查实践标准，并指出例如与日本审查实践标准的不同之处，通过与客户良好沟通，以求得更佳的修改和答复方案，是解决这一问题的良策之一。

## 2. 对“修改超范围”判断标准的一点建议

根据上文分析可知，自从 2006 年审查指南修改之后，实践中对“修改是否超范围”的判断标准执行的也越来越严格，具体体现在例如：

① 在当前的审查实践中，审查员几乎不能接受对权利要求进行任何形式的删除。而并非所有的删除都是超出原始申请记载的范围的，例如删除的特征明显为本发明的非必要技术特征时，虽然从字面解释上来看，删除是扩大了保护范围，但从实施本发明的角度来看，保护范围实质上并没有被扩大，也没有超过原始申请记载的范围，因为非必要技术特征的存在与否并没有给本发明的技术方案带来实质性的变化、即没有影响本发明的技术问题的解决以及目的的实现。从专利法第 33 条的立法宗旨来看，这样的删除也应该是可以允许的。

② 在“记载的信息一致，或直接地、毫无疑义地确定”的规定下，对“修改是否超范围”的判断，拘泥于要求文字记载表述的一致性，而实施例是不可能也没有必要将所有的技术方案或特征一一列举或陈述的，因此如果过分拘泥形式，僵化机械地执行法条，则容易损害申请人合法利益，有可能会降低申请人发明创造的积极性，不利于发明创造的促进及应用。

我国的专利法 1984 年制定以及各次重大修改中，均在广泛借鉴国外

经验，博采各国之长，与国际社会相协调并充分考虑我国国情这一原则下进行，包括专利审查方面，我国的专利事业的各个方面在短短 25 年中取得了令人瞩目的成就<sup>[8]</sup>。但是，我们各方面的经验还很不足，还有很多方面需要持续不断的探讨和摸索。

“修改是否超范围”的判断标准，是平衡申请人与社会公众之间利益关系的一个重要杠杆，因国家或时代的变迁而有所不同，并非一成不变的。但是过于宽松或过于严格，则有可能如一把双刃剑，伤害到申请人或社会公众其中某一方的利益，与专利法“保护专利权、促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨不尽一致。因此，这一标准的妥善掌握，需要我们在充分考虑时代发展和中国国情等各种因素而综合判断与时俱进，不断调整以寻找到一个各方利益的良好平衡点，为我国改革开放、技术创新、社会发展营造一个良好的专利环境。

## 六、结束语

本文围绕中国专利法第 33 条规定的“修改超范围”问题，对涉及修改的实质性内容及范围问题进行了一些探讨，鉴于笔者知识水平和经验有限，敬请各位业界前辈、同仁批评指正。

## 参考文献

- (1) 吉藤幸朔，《专利法概论》，有斐阁 2001 年第 13 版，p311-p322
- (2) 专利第 1 委员会，知财管理 Vol. 58, No. 10, p. 1279 (2008)

[关于修改时超范围的判断]

(3) 东京高判平 15. 7. 1(平成 14 年行政第 3 号复审决定撤销请求案件)

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2F5C71CCC588760D49256DD700104A01.pdf>

(4) 东京高判平 13. 12. 11(平成 11 年行政第 311 号复审决定撤销请求案件)

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3932F7CDC770317E49256B7D0002B346.pdf>

(5) 日本特许厅,《发明、实用新型审查基准》

(6) 国家知识产权局,《审查指南》,2006 年 7 月修订

(7) 国家知识产权局条法司,尹新天主编,《新专利法详解》