

中国最高法院适用《专利法》第33条的“三部曲”

一、引言

《专利法》第33条规定：“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”。基于该条款，专利局决定什么样的修改可以被接受。该条款也是专利无效程序的法定理由，可以导致专利被无效。

适用第33条时，如何确定“原说明书和权利要求书记载的范围”一直是颇受争议的焦点问题，专利局、专利代理行业、产业界、法院都有自己的观点。

在研究了最高人民法院（以下简称“**最高院**”）2011-2013年涉及第33条的再审案例之后，笔者认为有三个判例颇为典型，基本确定了适用该法条的框架，笔者将其称为“三部曲案例”：

- 精工爱普生的专利无效案（一）〔（2010）知行字第53号〕（以下简称“**精工案（一）**”）
- 精工爱普生的专利无效案（二）〔（2010）知行字第53-1号〕（以下简称“**精工案（二）**”）
- 株式会社岛野的专利无效行政诉讼案〔（2013）行提字第21号〕（以下简称“**岛野案**”）

上述三个案件主要涉及如下法律问题：

A. “原说明书和权利要求书记载的范围”，除了文字记载内容之外，还包含哪些内容？

B. 当事人的意见陈述对于判断第33条有何作用？

C. “发明点”的修改以及“非发明点”的修改，是否应该区别对待？

D. 说明书的修改与权利要求的修改，是否应该区别对待？

二、“三部曲”的争议焦点

1. 精工案（一）的争议焦点

精工爱普生株式会社（以下简称“**精工爱普生**”）是中国专利00131800.4的权利人，在实质审查过程中曾作出如下修改：

（1）权利要求1、40中将“半导体存储装置”修改为“存储装置”；

（2）权利要求8、12、29中将“半导体存储装置”修改为“记忆装置”；以及

（3）权利要求4中新增加“所述第二壁的宽度比所述壳体的其他壁窄”。

上述（1）、（2）、（3）处修改后的内容均没有记载在原始说明书和权利要求中。

郑亚俐等人提出无效请求之后，专利复审委认为上述三处修改均不符合《专利法》第33条的规定，作出第11291号无效决定，宣布该专利全部无

效。

北京市第一中级人民法院的（2008）一中行初字第 1030 号判决维持了无效决定。

北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）认为上述第（1）处修改符合《专利法》第 33 条的要求，第（2）、（3）处修改不符合《专利法》第 33 条的要求，作出（2009）高行终字第 327 号行政判决，撤销了一审判决和无效决定。

无效请求人不服北京高院对于第（1）处修改的结论，向最高院提出再审。

因此，精工案（一）的争议焦点是：第（1）处修改，将“半导体存储装置”修改为“存储装置”，是否符合《专利法》第 33 条。

2011 年，最高院作出判决：第（1）处修改符合《专利法》第 33 条，驳回了再审请求。

2. 精工案（二）的争议焦点

同样是针对（2009）高行终字第 327 号，精工爱普生不服北京高院对于第（2）处修改的认定，向最高院提起再审请求。

因此，精工案（二）涉及的争议焦点是：第（2）处修改，将“半导体存储装置”修改为“记忆装置”，是否符合《专利法》第 33 条。

2013 年，最高院作出判决：第（2）处修改不符合《专利法》第 33 条，驳回了再审请求。

3. 岛野案的争议焦点

株式会社岛野（以下简称“岛野”）是中国专利第 02127848.2 的权利人，在实质审查过程中有如下修改：

（1） 权利要求 1、3、6 中，将“圆的螺栓孔”修改为“圆形孔”；

（2） 权利要求 2 中，将“模压”修改为“压制”；以及

（3） 说明书中，将“模压”修改为“压制”。

上述“圆形孔”、“压制”均未被记载在原始说明书和权利要求书中。

宁波赛冠车业有限公司提出无效请求之后，专利复审委认为上述三处修改均不符合《专利法》第 33 条的规定，作出第 15307 号无效决定，宣布该专利全部无效。

北京市第一中级人民法院的（2011）一中知行初字第 1139 号判决维持了无效决定。

北京高院的（2011）高行终字第 1577 号判决维持了一审判决。

岛野不服北京高院的判决，针对上述第（1）、（2）处修改，向最高院提出再审。

2013 年，最高院作出判决：认定对权利要求 6 的第（1）处修改符合《专利法》第 33 条（权利要求 6 修改之前的范围也包含圆形螺栓孔的特征，与修改后基本相同），撤销了一审、二审判决和无效决定。

三、最高院“三部曲”的标准

“三部曲”时间跨度从 2011 年-2013 年，可以看出，对于若干颇有争议的法律问题，最高院的观点也越来越成熟、全面。笔者尝试总结如下：

A. “原说明书和权利要求书记载的范围”，除了文字记载内容之外，还包含哪些内容？

（1）专利局的标准：“直接、毫无疑义地确定的内容”

对于这个问题，中国专利局一直采用非常严格的标准，法律依据是《专利审查指南》（以下简称“《审查指南》”）第二部分第八章 5.2.1.1 节的规定：

“原说明书和权利要求书记载的范围”包括：

- (1) 原说明书和权利要求书文字记载的内容；和
- (2) 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。”

专利局在适用“直接地、毫无疑义地确定的内容”时，基本将其等同于“默示或隐含公开(implicit or inherent disclosure)”，从而导致修改的余地很小。专利局内部甚至有极端的观点认为，“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指能够从数理逻辑上唯一确定的内容。

由于机械、苛刻地适用上述标准，《专利法》第 33 条曾经是审查员引用频率最高的驳回条款之一，甚至超过了“新颖性”和“创造性”，导致了专利代理行业和产业界的强烈不满¹。

(2) 精工案（一）的标准（2011）：“直接、明确（包括显而易见地）推导出的内容”

在精工案（一）中，最高院明确否定了“数理逻辑唯一论”，指出：

“不能对后者作机械理解，即，将所属领域普通技术人员可以直接、明确推导出的内容理解为数理逻辑上唯一确定的内容”。

最高院也没有支持《审查指南》的“直接、毫无疑义”的标准，而是重新解释“原说明书和权利要求书记载的范围”，将其扩大到“显而易见地”推导出的内容：

“原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。只要所推导

出的内容对于所属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。”

精工案（一）之后，最高院创立的“显而易见”的标准引起了专利局的强烈反对，认为最高院混淆了《专利法》第 33 条与专利法第 26（4），误解了《专利法》第 33 条的立法本意²。

(3) 岛野案（2013）的标准：“能够确定”

最高院似乎也意识到“显而易见”的标准走的太远，在 2013 年的岛野案中，未再提及“显而易见论”，而是重新解释了这个问题：

“原说明书和权利要求书记载的范围”具体可以表现为：原说明书及其附图和权利要求书以文字和图形直接记载的内容，以及所属领域普通技术人员根据原说明书及其附图和权利要求书能够确定的内容。审查专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，应当考虑所属技术领域的技术特点和惯常表达、所属领域普通技术人员的知识水平和认知能力、技术方案本身在技术上的内在必然要求等因素，以正确确定原说明书和权利要求书记载的范围。”

B. 当事人的意见陈述对于判断第 33 条有何作用？（最高院：几乎没有作用！）

这个问题的背景源于专利侵权程序中的禁止反悔原则。

有种观点认为，在侵权程序和无效确权程序中，权利要求的解释标准应该是统一的。既然侵权程序中的禁止反悔原则允许使用当事人的意见陈述来解释权利要求，那么，在无效确权程序中，当事人的意见陈述也应该可以用于解释权利要求。

精工案（二）中，在授权之前，精工爱普生在

¹ 例如，参见马晓雅的《专利法第 33 条的适用现状及国外相关制度的研究》。

² 参见温丽萍的《专利法第 33 条的理解和典型适用》。

意见陈述书中解释了第（2）处修改“记忆装置”的含义，即：“‘记忆装置’是指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置”。据此，精工爱普生认为关于“记忆装置”的意见陈述应该被用于解释权利要求，从而符合《专利法》第33条的规定。

最高院未支持上述观点，指出当事人的意见陈述在专利授权程序和专利侵权程序中的作用存在差异：

“在判断专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时，当事人的意见陈述在通常情况下只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考，而不是决定性依据。至于其参考价值的大小，则取决于该意见陈述的具体内容及其与说明书和权利要求书的关系。尤其需要注意的是，如果当事人意见陈述的内容超出了原说明书和权利要求书中记载的范围，则该意见陈述将完全丧失参考作用，不能参考该意见陈述对说明书或者权利要求书进行解释。”

C. “发明点”的修改以及“非发明点”的修改，是否应该区别对待？（最高院：应该，不过要等到现在的规则被修改、创立新程序）

在岛野案中，专利权人指出，第（1）、（2）处修改均与本发明的“发明点”无关。所谓“发明点”是指使发明创造相对于现有技术具有新颖性和创造性的区别技术特征。

最高院指出，仅仅因为“非发明点”的修改而导致专利被无效，确实有失公平：

“《专利法》第33条对专利申请文件的修改没有区分‘发明点’和‘非发明点’而采取不同的标准……如果仅仅因为专利申请文件中“非发明点”的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而无视整个发明创造对现有技术的贡献，最终使得确

有创造性的发明创造难以取得专利权，专利申请人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应，不仅有违实质公平，也有悖于《专利法》第33条的立法本意，不利于创新激励和科技发展。”

然而，最高院进一步指出，解决这一问题的时机还未到，需要等待相关部门（即，专利局）创立新的程序：

“因此，在现行法律框架和制度体系下，在维护《专利法》第33条标准的前提下，相关部门应当积极寻求相应的解决和救济渠道，在防止专利申请人获得不正当的先申请利益的同时，积极挽救具有技术创新价值的发明创造。譬如，可以考虑通过在专利授权确权行政审查过程中设置相应的回复程序，允许专利申请人和专利权人放弃不符合《专利法》第33条的修改内容，将专利申请和授权文本再修改回到申请日提交的原始文本状态等程序性途径予以解决，避免确有创造性的发明创造因为‘非发明点’的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而丧失其本应获得的与其对现有技术的贡献相适应的专利权，以推动科技进步和创新，最大限度地提升科技支撑引领经济社会发展的能力。”

D. 说明书的修改与权利要求的修改，是否应该区别对待？

岛野案中还存在一个法律问题：仅说明书的修改（第（3）处修改）不符合《专利法》第33条，是否会导致专利无效？换句话说，说明书的修改与权利要求的修改，是否应该区别对待？

再申请中并没有涉及这个问题，因此最高院也没有就这个问题发表意见。根据专利局复审委员会和北京高院以前的判例，笔者尝试总结如下：

（1） 专利局复审委的判断标准：是否实质地影响权利要求保护范围

例如，2006 年专利复审委员会作出第 9215 号决定中，第 02111380.7 号发明专利仅因为说明书的修改不符合《专利法》第 33 条，而被全部无效。

复审委认为：

“专利说明书是专利文件的重要组成部分，其对于充分公开、理解和实现要求保护的发明或者实用新型，对于支持和解释发明或者实用新型要求保护的技术方案，均具有极为重要的作用。就本案而言，在授权专利说明书有关本发明技术内容和实施例 1、2 存在超出原申请记载范围的情况下对本专利权利要求产生了如下实质性影响……”

复审委的上述决定被北京市第一中级法院、北京高院所维持³。

(2) 北京高院法官的标准：如果不影响保护范围，应适当放宽

在评述唐亚伟“一种计算机汉字输入专用键盘及其汉字输入方法”的发明专利权无效行政纠纷案

[(2009) 高行终字第 1192 号]时，北京高院的焦彦法官从“保持专利法律关系的稳定性”的角度，指出可以对不影响权利要求保护范围的修改适当放宽标准：

“对于一项已经授予的权利，对于专利权人在权利获得的程序中进行的不影响权利要求保护范围的修改适当放宽不仅仅有利于保护专利权，还有利于保持专利法律关系的稳定性。”⁴

四、 最高院的其他案件

过去几年，涉及《专利法》第 33 条的最高院判决还有：

- 曾关生的专利无效案[(2011) 知行字第 54 号]，涉及新、旧计量单位之间的替换；以及
- 上海家化医药科技有限公司的专利无效案[(2011) 知行字第 17 号]，涉及化学物成分的数值范围的修改。

³ 关于本案的详细分析，参见刘静的《说明书修改超出范围与权利要求被宣告无效的关系》。

⁴ 参见《中国专利案例精选》第 88 页。

宋海宁 合伙人 电话：86 10 8519 2375 邮箱地址：songhn@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE_LegalUpdates”。

