

高 纯

# 关于国际申请的国际公布前后不一致问题的研究与对策

## 一、问题的提出

中国于 1994 年 1 月 1 日加入专利合作条约(PCT),每年办理进入中国国家阶段(以下简称:国家阶段)手续的国际申请数量颇多。据统计,2009 年一年,外国来华专利申请的总量为 8.7 万件,其中通过 PCT 途径进入中国国家阶段的申请量多达 52549 件,占外国来华专利申请量的 61.5%<sup>①</sup>。从事专利代理或专利审查的人员,在工作实践中不难发现,国际申请的国际公布代码种类繁多,前后公布中信息不一致的现象时有发生,对这些现象做出较为系统、全面的分析研究,无论是对从事专利代理工作还是专利审查工作的人员来说,都具有十分重要的意义。

按照专利合作条约(PCT)提出的国际申请,在国际阶段的必经程序中:首先应由受理局对国际申请进行形式审查,然后由国际检索单位进行国际检索,并制定出“国际检索报告”。如果国际申请未被撤回,国际局将在自该申请的优先权日起满 18 个月后,迅速将国际申请连同国际检索报告一同进行“国际公布”。这样的“国际公布”是最完整的,除此之外,由于种种原因,国际局还可能就同一国际申请做出不止一次的公布。比如,国际局在国际公布的技术准备工作完成时,尚未收到国际检索单位所制定的国际检索报告的,只好先对国际申请进行国际公布。待收到国际检索报告后,或者,申请人在规定的期限内提出的修改未能赶上首次国际公布的,等其他情形,国际局将对其进行重新公布。

国际局针对各类情况所进行的多次(重新)公布,是以不同的代码来加以区分的。目前国际局使用的是 2009 年 1 月 1 日起确定的公布代码,其代码如下:(见 <http://www.wipo.int/patentscope>)

A1:国际申请和国际检索报告一同公布;

A2:国际公布中只有国际申请,缺少国际检索报告;

A2:国际申请和根据条约第 17(2)(a)的宣布一同公布;

A3:随后公布的国际检索报告和扉页;

A4:随后公布的修改的权利要求和/声明(条约第 19 条)和扉页;

A8:国际申请扉页有关著录项目信息的更正版;

A9:国际申请或国际检索报告的更正版、变更或补充文件。

对于国际申请的多次“公布”,经常会出现前后公布信息不一致的现象。在国际申请进入国家阶段时,根据我国《专利法实施细则》第 114 条第一款和《专利审查指南》第三部分第一章之 6<sup>②</sup>的规定,要求获得发明专利权的国际申请,经初步审查合格的,还需要进行“国家公布”<sup>③</sup>。因此产生的问题是,对于出现过多次国际公布的国际申请,究竟应以哪一个国际公布的版本作为“国家公布”的内容。笔者拟就其中常见的问题,作出相关的分析,并给出建议,以期引起业内的关注与思考。

## 二、以案例看不同种类的国际公布

从以上的论述中可以看出,国际公布的种

①见《中国知识产权报》2010 年 3 月 26 日

②《专利审查指南》,知识产权出版社,2010 年 1 月,第 338-339 页。

③“国家公布”的效力有二,一是专利法第 13 条规定的要求临时保护的权利要求产生于国家公布之后,二是将该国际申请进入国家阶段的信息公之于众。

类较多。但本文仅对国际公布的 A2、A3、A4、A9 中所涉及的“发明名称”和“摘要”信息前后不一致的情形加以讨论。

#### (一)关于发明名称不一致的案例

国际申请号 PCT/DE2008/000762, 该申请国际公布 A2、A3 中的“发明名称”不一致。A2 中, 发明名称为“METHOD AND DEVICE FOR PERMANENTLY INTERCONNECTING COMPONENTS FROM A HEAT-MELTABLE METAL MATERIAL”, A3 中, 发明名称为“HYBRID WELDING METHOD AND DEVICE AND SUBSEQUENT MAG WELDING”。

#### (二)关于摘要的不一致, 又分为多种情形

(1) 国际申请号 PCT/EP2008/003623, 该申请国际公布 A2、A3 中的“摘要”不一致。A2 中的摘要, 只有关于技术领域的短短的一句话, 而 A3 中的摘要内容则更为完整。

(2) 国际申请号 PCT/US2008/060930, 该申请国际公布 A2、A3 中均有“摘要附图”, 但两者不一致。

(3) 国际申请号 PCT/US2008/062537, 该申请国际公布 A2 中无“摘要附图”, 但 A3 中有“摘要附图”。

(4) 相反的情况出现在国际申请号 PCT/US2007/075438 中, 该申请国际公布 A2 中有“摘要附图”, 但 A3 中却无“摘要附图”。

(5) 更为罕见的是, 在国际申请号 PCT/IB2008/052499 中, A3 公布中有“摘要附图”, 而 A4 公布中却无“摘要附图”。

(6) 最后一个案例是, 国际申请号 PCT/US2008/060559, 该申请首次国际公布是以 A2 的形式公布, 但随后由国际检索单位以 A9 的形式宣布不制定国际检索报告, 后者国际公布

的扉页仅对国际申请的一些著录项目进行公布, 并不涉及“摘要”。

以上国际公布前后信息不一致的情形, 其主要原因在于:

根据 PCT 实施细则第 4 条的规定, 发明的名称应该简短、明确(用英语或者译成英语时, 最好是 2 到 7 个词), 因此, 如果国际检索单位 (ISA) 认为申请人撰写的“发明名称”不够简短和明确, 存在缺陷的, 国际检索单位可依职权自行撰写发明名称<sup>④</sup>

所谓摘要, 即“说明书、权利要求书和任何附图中所包含的公开内容的概要”, 根据 PCT 实施细则第 8.1 条的规定; “概要应写明发明所属的技术领域, 并应撰写得使人能清楚地理解要解决的技术问题、通过发明解决该问题的方案的要点以及发明的主要用途; ……”。根据上述规定, 如果国际检索单位认为“摘要”的主要内容中未包括发明所属的技术领域、要解决的技术问题以及发明的主要用途, 其内容也不够简洁等缺陷, 国际检索单位也可依职权自行撰写摘要。

同样, 根据 PCT 实施细则第 8.2 条的规定; 针对申请人建议的“摘要附图”, 国际检索单位认为不能更好地表示发明特征, 该单位会重新指明一幅图作为摘要附图。同时, 如果国际检索单位认为附图中没有任何图对于理解摘要有用, 该单位并将此建议通知国际局, 所以国际局在国际公布中将不包括“摘要附图”。

当然, 不排除还有国际局出版错误的问题, 有时也会导致“发明名称”、“摘要”“摘要附图”前后公布不一致的情形。

### 三、现行审查的具体做法及问题

针对存在上述情形的国际申请进入国家

④根据 PCT 实施细则第 4.3 的规定, 发明的名称应该简短、明确(用英语或者译成英语时, 最好是 2 到 7 个词)。

4.3 Title of the Invention

The title of the invention shall be short (preferably from two to seven words when in English or translated into English) and precise.

阶段,我国审查员在如何处理此类问题时,其主要的法律依据是《专利审查指南》中的相关规定。上述规定仅仅是原则性的规定,然而在实务中,遇到的问题却多种多样。

#### (一)关于发明名称

《专利审查指南》第三部分第一章之 3.1.3<sup>⑤</sup>中,对发明名称 5 做出规定:“进入声明中的发明名称应当与国际公布文本中记载的一致……;对于经国际检索单位审查员确定的,进入声明中应当是该审查员确定的发明名称的译文。”

在审查中,审查员经常会遇到国际公布 A2、A3 的扉页中“发明名称”不一致的情形,按照现行审查实务的做法,申请人在进入声明中应写明 A3 公布(修改后)的发明名称。但这种做法带来的问题是:国际公布文本中说明书中的发明名称仍为 A2 的内容,即反而会出现 A3 公布的发明名称与说明书中的发明名称不一致的新问题。对此做法,申请人或专利代理人大多感到不解或疑惑。一种观点认为,毕竟国际申请不同于国家申请,由于涉及到忠实于原文的翻译问题,则应按照 A2 公布的发明名称翻译。另一种观点认为,说明书译文中的发明名称应按照 A3 公布的翻译,以保持与进入声明中的发明名称相一致,这也符合《专利审查指南》第一部分中“请求书中的发明名称和说明书中的发明名称应当一致”的规定。

#### (二)关于摘要

对于国际申请进入国家阶段需要提交的摘要译文,《专利审查指南》第三部分第一章之 3.2.3 中也作出了明确规定:国际检索报告不包含在首次公布的国际公布文本 A2 中,而是随后公布的国际公布文本 A3,并且国际公布文本 A3 与国际公布文本 A2 扉页记载的摘要内容不相同的,应当以国际公布文本 A3 中的摘要内容为依据译出。

但在实务中,有时会出现以下问题:

(1)有的申请人对国际检索单位依职权修改后的摘要并不认可,而认为 A2 公布中的摘要内容要比 A3 中的摘要内容更为丰富。但申请人在进入国家阶段时只能按照现行规定提交 A3 中的摘要译文,否则将导致该国际申请视为撤回。

(2)由于国际局出版错误,将另一不相干的摘要作为该国际申请的摘要进行了国际公布,申请人在进入国家阶段时毫无选择地只能提交被错误公布的摘要的译文,除非申请人通知国际局请求出版更正。

(3)摘要附图属于摘要的一部分,故摘要附图的审查原则应与摘要的相一致,即应当以随后国际公布时的摘要附图为准。在现行规定的基础上,同样也存在一些使得审查员难以把握的问题:

如上述关于摘要的案例中,A3、A4 都属于随后的国际公布,然而摘要附图却是一有一无,这样势必会在审查过程中,令审查员不知所措,到底是以 A3 还是以 A4 为准?难以抉择。同时,申请人或专利代理人对此也无所适从。

(4)另外,如果 A2 公布中有摘要附图,但 A3 公布中无摘要附图。按照现行规定,即使申请人或专利代理人提交了摘要附图,根据现行审查原则,进行国家公布时要删除摘要附图,目的是与最后的国际公布 A3 保持一致。

#### 四、对策与建议

“保持与国际公布一致”是国际申请进入国家阶段的基本原则。上述实务中出现的问题,本质上是如何理解“保持与国际公布一致”的基本原则,以及如何正确适用相关法律规定的问题。机械死板的审查模式必定会使审查工作繁琐,降低审查效率,同时也给申请人或代理人带来不必要的困扰。本文认为,《专利法实施细则》关于“优化流程、提高审查效率、方便申请人”的宗旨对解决上述问题,有着决定性

<sup>⑤</sup>《专利审查指南》,知识产权出版社,2010 年 1 月,第 317 页

的意义。下面本文就上述问题,分别提出自己的看法和相应的对策。

### (一)关于发明名称

对于在后的国际公布的发明名称与说明书中的发明名称不一致的问题,笔者认为,应在后的国际公布的发明名称为准,对于申请人是否同时修改说明书中的发明名称,初步审查阶段暂不必审查,即如果申请人用在后的国际公布的发明名称来取代说明书中的发明名称,不应视为修改。否则,申请人还可能会面临着再次修改,给后续程序徒增麻烦。这在《专利审查指南》中,也能找到相关依据,《专利审查指南》第三部分第一章的引言<sup>⑥</sup>中明确指出:“……,本章没有说明和规定的,应当参照本指南第一部分第一章、第二章和第五部分的规定”。由此可见,《专利审查指南》第一部分与第三部分是“一般法”与“特殊法”的关系,当第三部分缺少具体规定时,可适用第一部分的相关规定。当然,最好的做法是,在《专利审查指南》第三部分中做出明确规定,以进一步方便审查员和申请人理解与适用相关规定。

### (二)关于摘要

针对实务中的第一个问题,即申请人不认可国际检索单位依职权修改后的摘要的情况,笔者建议,如果在前的国际公布文本的摘要内容更为丰富,在申请人做出相关意见陈述后,应先接受申请人选择在前的国际公布文本的摘要,并以此作出国家公布。

对于第二个问题,即国际公布中的摘要内容明显“张冠李戴”的现象,本文认为,从提高审查效率的角度出发,不论申请人是否已通知国际局请求出版更正,都不必让申请人等待较为漫长的国际局的更正版本,应允许申请人在进入国家阶段时提交与国际局“公布”(出现错误)不相一致的“摘要”或“摘要附图”,最好的做法是,由申请人或代理人提交一份“意见陈

述书”,以此说明:进入国家阶段时提交的“摘要”或“摘要附图”与国际公布不一致的理由,这样做更是为审查提供了方便。总之,在国际局出版产生错误时,应允许申请人以原始的国际申请为依据,提交正确的“摘要”或“摘要附图”。该国际申请一旦经初步审查合格后,即可进行“国家公布”。此举是利用在“国家公布”中纠正“国际公布”中出现的错误所采用的最为及时和有效的办法,这种做法同时也符合专利法第21条第2款关于“国务院专利行政部门应当完整、准确、及时发布专利信息”的规定,使得公众能够看到正确的专利信息,同时也能准确地界定“国家公布”的效力范围,还可以节约后续的审查程序,可谓“一举多得”。

此外,如上述关于摘要的案例中,A3、A4都属于随后的国际公布,然而摘要附图却是一有一无,这样势必会使审查员不知所措,以A3还是以A4为准?难以抉择。同时,申请人或代理人对此也无所适从。这方面的问题,还望在《专利审查指南》中作出进一步明确的规定。

最后,关于“摘要”实务中的第四个问题,即“国家公布”中要删除申请人所交的“摘要附图”,本文认为在初步审查阶段不必过于严格,在“国家公布”中保留申请人提交的“摘要附图”。原因是在初步审查中删除的“摘要附图”,往往在我们的实质审查中审查员又认为需要此“摘要附图”,免不了还会让申请人再次补交该“摘要附图”,给申请人或代理人带来不便。

综上所述,笔者建议:《专利审查指南》应作适度修改,针对本文指出的各种不同情况,做出相应的明确规定,并允许初审阶段的审查员有适度的裁量权。从而全面地优化程序,简化流程,尽可能地方便申请人,在保证审查质量的前提下,进一步兼顾审查经济原则。

(作者:国家知识产权局专利局初审及流程管理部 PCT 二处/审查员)

<sup>⑥</sup>《专利审查指南》,知识产权出版社,2010年1月,第313页

# 试议

## 必要技术特征

王春伟

**必**要技术特征源于专利法实施细则第 21 条第 2 款“独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征”。

根据专利法实施细则第 53 和 64 条的规定,缺必要技术特征为驳回和无效的理由。因此,在审查意见通知书中,审查员经常发出缺乏必要技术特征的反对意见。然而,应该如何理解必要技术特征呢。下面结合 FS12340 号复审决定,谈谈笔者的看法。

FS12340 号复审决定涉及名称为“玻璃纤维补强的预浸渍片、层压件、电路板以及装配织物的方法”的第 99813148.2 号发明专利申请。其独立权利要求要求保护用于电载体的预浸渍片。

复审委在复审决定中指出:独立权利要求中虽然没有限定颗粒在涂料组合物中所占的重量百分含量,本领域技术人员在得知成膜材料中聚合材料占涂料组合物的重量百分含量的情况下,根据已有知识能够很容易确定涂料组合物中颗粒组分的含量。因此权利要求 1、33 中所限定的技术特征的总和足以构成了区别于背景技术中的其它技术方案的本发明技术

方案,因此修改后的权利要求 1、33 符合专利法实施细则第 21 条第 2 款的规定。

另外,复审决定中还明确地指出,关于驳回决定中认为的聚合物基质材料和织物的种类和化学组成也是独立权利要求 1、33 的必要技术特征,合议组经审查后认为:本发明的发明点是在于确定涂料组合物的组分,而聚合物基质材料的种类和化学组成并非本申请对现有技术进行改进之处,因此,不应因独立权利要求 1、33 未对其进行具体限定而认定其不符合实施细则第 21 条第 2 款的规定。

从复审委的上述决定来看,判断必要技术特征主要应该基于以下两点:

1. 权利要求中所限定的技术特征的总和是否足以构成了区别于背景技术中的其它技术方案的本发明技术方案。

2. 该技术特征是否与本发明的发明点相关。

关于第 1 点

第 1 点与《审查指南》第二部分第二章 3.1.2 部分的规定“必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其

他技术方案。”是一致的。也就是说,只要一项权利要求的技术特征的总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案,那么该权利要求就不缺少必要技术特征。

根据专利法实施细则第 21 条第 2 款第一句的规定,独立权利要求限定的是整体上反映发明或实用新型的技术方案。所谓的技术方案就是对说明书中的具体实施例或实施方式的概括,因此技术方案实质性上是一合理概括的保护范围(至于概括的是否合理,则应该基于专利法第 26 条第 4 款进行判断,此处不再论述),并不是具体的产品描述或具体的方法。也就是说,如果独立权利要求能够限定出一个足以区别于背景技术中其他技术方案的范围,则就不能认为该权利要求缺乏必要技术特征。正如上例中,由于独立权利要求已经限定出了足以区别于背景技术中的预浸渍片,所以不缺乏必要技术特征。

#### 关于第二点

第二点是从发明点的角度来解释必要技术特征。首先,需要先确定什么是发明点。发明点应该是体现本发明相对于现有技术作出贡献的部分。即发明点应该是与本发明所要解决的现有技术中的技术问题和相对于现有技术所实现的技术效果相关的。那么,是否能够将说明书背景技术部分所记载的技术问题或者发明内容部分所记载的技术效果所对应的内容就认定为是发明点呢。众所周知,在申请人撰写专利申请文件时,是不可能知悉所有的现有技术的,也就是说,说明书的背景技术部分往往描述的并不是该发明的最接近现有技术。正因为如此,《审查指南》在规定创造性的判断方法时,明确规定“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题……是指为获

得更好的技术效果而需对最接近现有技术进行改进的技术任务”。也就是说,发明的发明点应该是根据最接近对比文件来确定的。所以,在判断一个技术特征是否是必要技术特征时,应该首先根据现有技术确定该发明相对于现有技术的改进之处,即首先确定该发明相对于现有技术的发明点。然后,再判断该技术特征是否与该发明点相关。如果该技术特征是该发明点所不可或缺的内容,则可以认定该特征为必要技术特征。否则,不应该将该特征认定为必要技术特征。

如上例中,上例中实审审查员在驳回决定中将聚合物基质材料和织物的种类和化学组成认为是独立权利要求 1、33 的必要技术特征。表面上看,实审审查员的意见没有问题,也就是说,没有聚合物基质材料和织物的种类和化学组成就不可能在技术上实现涉案专利所要求保护的用于电载体的预浸渍片。即,聚合物基质材料和织物的种类和化学组成也是实现所要求保护的用于电载体的预浸渍片所不可或缺的技术特征。但是,正如和议组在复审决定中所指出的,由于该发明的发明点在涂料组合物的组份上,所以这些与聚合物基质材料和织物相关的特征不涉及发明点不能认为是涉案专利的必要技术特征。

纵上所述,在判断独立权利要求是否缺乏必要技术特征时,应首先判断独立权利要求所限定的范围是否已经能够区别于背景技术中所限定的技术方案。然后,在判断所涉及的技术特征是否与发明点相关。万不可将实现发明所必须的特征简单地认定为必要技术特征,来不合理地限定发明的保护范围,损害申请人的权益。

(作者:北京集佳知识产权代理有限公司/  
专利代理人)

# 专利权评价报告更正程序中 存在问题探讨

于文顺

**实**用新型、外观设计进行专利权评价报告制度是我国专利法特有的法律程序,专利权人在进行侵权诉讼之前,请求国家知识产权局作出专利权评价报告,对该专利的新颖性、创造性进行评判,并做出是否具有专利性的结论。检索报告具有十分重要的法律效力,专利法第六十一条第二款规定“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”

出具实用新型、外观设计专利权评价报告,对防止滥用专利权利产生了一定的积极作用,也是对实用新型、外观设计审批程序中存在的缺陷进行一定程度的补救。但是,国家知识产权局“审查指南”有关专利权评价报告更正程序的规定中,对于如何更正专利权评价报告错误、如何保护专利权人或利害关系人的合法权益方面还存在一定问题,也就是说:对专利权人或利害关系人不服专利权评价报告结论的救济程序,审查指南中的规定存在不完善之处。

“审查指南”第十章 6.2 节更正程序的启动第二款,(2)请求人请求启动中规定:请求人认为做出的专利权评价报告存在需要更正的错误的,可以在收到专利权评价报告两个月内提出更正请求。并且在本章的 6.2 节规定:针对专利权评价报告,一般只允许提出一次更正请求。

按现行规定,专利权人或利害关系人不服专利权评价报告结论,在两个月内有权要求一次更正,如果更正请求的结果仍然对专利权人或利害关系人不利,专利权人或利害关系人就面临冤沉海底、哭诉无门的境地,如果专利局出具的专利权评价报告结论真的存在错误,对专利权人和利害关系人来说是十分不公平的。

众所周知:专利权评价报告在专利侵权诉讼中具有十分重要的作用,它是人民法院或者管理专利工作的部门作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。对专利权人或利害关系人不利的专利权评价报告,可以使专利权人或利害关系人在提起侵权诉讼时处于不利的地位,包括中止审理、延长诉讼时间等。

专利复审委员的复审决定,其法律地位明显高于专利局所出具的专利权评价报告。就同一专利的同一组证据,如果专利复审委员会作

出的无效宣告决定与专利权评价报告的结论不一致时,专利权人或利害关系人却不能请求更正专利权评价报告的错误结论,因为审查指南中规定:专利权人或利害关系人在收到专利权评价报告两个月内有权提出更正请求,并且一般只能提一次。专利复审委员会的审理期限都要超过两个月,专利权人或利害关系人拿到复审决定的时候,一定早就超出提出更正请求的期限了。

下面的案例也说明了这一问题:(案例中为实用新型检索报告)

专利权人于2006年9月7日向国家知识产权局专利局第一次提交实用新型检索报告请求,专利局于2006年11月1日出具了实用新型专利检索报告,依据检索到的对比文件1(CN2325393Y)、对比文件2(CN1427879Y),得出结论:本专利的权利要求不具备创造性。专利权人于2006年12月28日提交更正请求,专利局于2007年1月作出“实用新型专利检索报告复核意见通知书”,仍然坚持认为:该专利没有创造性,不予更正。

尽管检索报告认为该专利没有创造性,但专利权人仍然提起侵权诉讼,被告xx公司随即在2007年5月8日向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求,向复审委提交的证据中包括“检索报告”所依据的对比文件1(CN2325393Y)、对比文件2(CN1427879Y)等;专利复审委员会于2007年12月27日作出“无效宣告请求审查决定书”,认定:该专利具有创造性,维持专利权有效。被告xx公司不服,于2008年4月14日,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,2008年10月14日,法院做出判决:认定该专利具有创造性,维持复审委决定。在复审委员会和法院的决定和判决书中,对“检索报告”中所依据的对比文件1(CN2325393Y)、对比文件2(CN1427879Y)与本专利创造性的关系,分别进行了评述,均认定该专利具有创造性,也就是说“检索报告”的

结论是错误的。

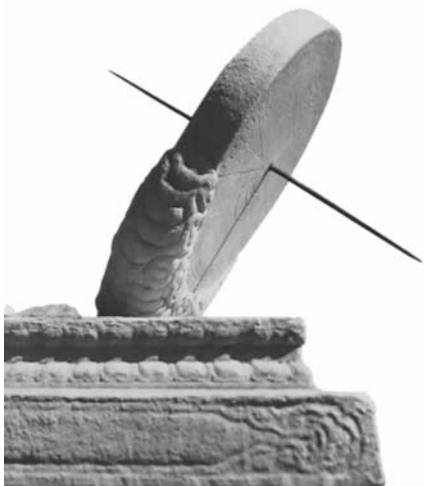
为了便于今后的诉讼,专利权人于2009年1月底,再一次向国家知识产权局提出重新作出检索报告、或者更正原报告的请求,国家知识产权局于2009年6月6日,作出“视为未提出实用新型检索报告请求通知书”,理由是本案已作过检索,不再予以检索。后来经过行政复议、行政诉讼等程序,专利局最终出具了更正后的检索报告。

造成这样的后果,专利权人没有任何责任,根本原因就是审查指南程序规定上的不合理,其作用可能减少了国家知识产权局的工作程序,但是,却给专利权人造成了不便和利益损害,专利权评价报告的更正程序应该进行改进。

在审查指南第十章引言中说明:专利权评价报告不是行政决定,因此专利权人和利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼。也就是说专利权人和利害关系人不享有司法救济权,正因为如此,对于法律地位十分重要的专利权评价报告,其更正程序更应该完美、完善,给专利权人和利害关系人以充分的权利和便利,也防止出现专利复审委员会决定与专利权评价报告相互矛盾的现象。

**建议:**在审查指南中补充规定,当专利权评价报告与专利复审委员会决定或人民法院判决发生冲突时,专利权人或利害关系人可以凭借上述决定和判决,要求国家知识产权局更正原来的专利权评价报告错误,该更正请求,不受审查指南中“收到专利权评价报告两个月内提出请求”和“一般只提一次”的限制。这样的规定,既完善了对要求出具专利权评价报告专利权人或利害关系人的救济程序,又弥补了审查指南中的规定存在问题,同时防止出现专利复审委员会决定与专利权评价报告相互矛盾的现象,维护专利权的尊严和严肃性。

(作者:唐山顺诚专利事务所/专利代理人)



# 浅议修改超范围 与得到说明书支持的关系

沈锦华

## 一、引言

在发明专利申请的审查过程中,审查员通常都会发出审查意见。在审查意见中所提出的各类问题中,“修改超范围”(以下简称“超范围”)这一问题目前所出现的频率比较高,因而越来越受到专利代理行业以及申请人的关注。

在对专利申请文件的实体要求中,有一项与“超范围”密切相关,那就是专利法第26条第4款规定的“权利要求书应当得到说明书的支持”(以下简称“支持”)。笔者注意到,很多审查员和代理人都认为,“超范围”和“支持”是两个完全不同的问题,这基本上可以称之为业界的“通说”。

然而,笔者认为,该“通说”仍存在值得商榷之处。事实上,“超范围”和“支持”这两个问题本质上是殊途同归的<sup>①</sup>。具体而言,要求修改不超范围和要求修改后的内容能得到说明书的支持这二者在本质上是相同的<sup>②</sup>。本文将试图从“超范围”和“支持”二者之间的关系切入来探讨修改超范围的本质。

## 二、申请人有修改申请文件的权利

专利法第33条第1款规定:申请人可以对其申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。该法条的前半句事实上规定了申请人的权利:可以对其申请文件进行修改。

那么,为什么专利法要赋予申请人修改申请文件的权利呢?

对此,我们可以从申请人修改申请文件的方式的角度进行考虑。根据修改方式的不同,可以将申请人对申请文件的修改分为主动修改和被动修改。前者是指申请人根据专利法实施细则(以下简称“细则”)第51条第1、2款的规定,在专利申请开始审查之前,对发明、实用新型和外观设计主动提出的修改;后者是指在专利申请的审查过程中,申请人根据审查员的要求对申请文件进行的修改。根据细则第51条第3款及第60条的规定,被动修改的目的是为了克服审查意见、驳回决定或复审通知书中所指出的缺陷,从而使专利申请文件符合授权

①有必要说明,本文旨在从实质上探讨“修改不得超范围”和“权利要求书要得到说明书的支持”的判断标准,至于二者适用范围、比较对象的差别,例如判断修改是否超范围是将修改后的文本与修改前的文本进行比较,判断“权利要求书要得到说明书的支持”是将权利要求书与说明书进行比较等,则不在本文的讨论之列。

②由于外观设计专利不涉及支持的问题,因此本文的讨论仅限于发明和实用新型,不涉及外观设计。

条件。那么,主动修改的目的是什么呢?专利法为什么要赋予申请人主动修改申请文件的机会呢?

对此,我们可以从修改内容的角度去分析。根据修改内容的不同,可以将修改分为两类:实质性修改和非实质性修改。前者是指对申请文件的实质内容进行修改,如增加、修改或删除技术特征;后者是指修改形式缺陷、明显错误等不涉及实质性内容的修改。有著作<sup>③</sup>指出,如果申请人的主动修改克服了原申请文件中存在的缺陷,则能够使实质审查一开始就针对一份确定的申请文件进行,有利于节省审查时间,缩短审查周期。显然,此处的“缺陷”仅仅是指形式问题、明显错误等非实质性缺陷<sup>④</sup>。根据该观点,专利法设置主动修改程序的目的是为了给予申请人一次对申请文件进行非实质性修改的机会。

然而,笔者认为,主动修改的意义和应用应当远不止于此。依笔者观点,主动修改最主要的意义和目的在于给予申请人一次主动进行实质性修改的机会,理由如下:

首先,形式问题、明显错误等非实质性缺陷完全可以在随后的审查过程中通过被动修改甚至审查员的依职权修改来完成。因此,没必要另行单独设置一个主动修改程序供申请人来修改形式缺陷、明显错误等非实质性内容。

其次,从常理上讲,应当给予申请人一个在其专利申请开始被审查之前、在不增加新内容(即不超出原权利要求和说明书公开的内

容)的前提下,对原申请文件(尤其是权利要求)进行实质性修改<sup>⑤</sup>的机会。原因在于:申请人或代理人在撰写申请文件时,由于其当时对发明创造本身理解的局限性、语言表达能力的限制以及时间仓促等原因,是有可能没有写出合适的保护范围或未准确地表达技术方案的。因此,应当给予申请人一个在申请递交之后审查之前调整其所要求的保护范围和/或更清楚地表述其技术方案的机会。

再次,从专利实践来看,当申请人(尤其是国外的申请人)提出主动修改时,常常是涉及实质内容而非明显错误或形式问题的修改。例如申请人认为原始权利要求的保护范围不合适,因而重新递交一套新的权利要求,或者希望将其中国专利申请的权利要求修改为与其国外对应案的权利要求相一致等。

综上所述可以看出,专利法及实施细则都赋予了申请人对其申请文件进行修改的权利,尤其是在专利申请被审查之前通过主动修改方式对其申请文件进行实质性修改的权利。

### 三、关于“超范围”的法律规定及理解

接下来讨论申请人行使上述权利时所应履行的义务,即专利法第33条第1款后半句所规定的“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。与该规定相对应的规定还有:细则第43条第1款规定:依照本细则第四十二条规定提出的分案申请,……不得超出原申请记载的范围。专利审查指南(以下简称“指南”)第2部分第8章第5.2.1.1节规定: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

③国家知识产权局条法司著:《新专利法详解》2001年8月第1版 知识产权出版 第229页

④因为如果主动修改涉及克服了实质性缺陷,那么修改肯定会涉及实质内容,这时审查员需要先花时间审查修改是否超范围,甚至还需要针对这一问题发一次审查意见,显然,这样的主动修改只会导致审查周期的延长而不是缩短了审查周期。

⑤本文所述的“实质性修改”是与“明显错误”、“形式缺陷”的修改相区别的修改,其是指对申请文件的实质内容进行了修改,如增加、修改或删除了技术特征,不包括增加原申请文件中未记载的新的技术特征。

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。

上述法律规定的关键词是“记载的范围”和“能直接地、毫无疑义地确定的内容”。“记载”一词在《高级汉语词典》中有两种解释,一是“把事情记录下来”;二是“记录事情的文字”,显然此处应为第二种解释,即“文字记载”;“直接地、毫无疑义地确定的内容”被解释为:虽然在原申请文件中没有明确的文字记载,但所属技术领域的技术人员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,可以唯一确定的、没有任何歧义的信息<sup>⑥</sup>。

笔者认为,正是基于这些关键词,审查员在目前的审查实践中才对“超范围”进行着“严防死守”——只要修改后的内容在原申请文件中没有文字记载,审查员就会指出修改“超范围”。同时,也正是基于这些关键词,才出现了本文开始所提到的“通说”——“超范围”与“支持”是两个完全不同的问题。为了更清楚地理解上述法律规定以及该“通说”,笔者在此将上述规定与“支持”的相关规定进行对比。

关于支持,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。《专利审查指南》第2部分第2章第3.2.1节进一步规定: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,权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。

从上述法律规定看,“超范围”和“支持”的确不同,前者要求修改后的内容能从原说明书

和权利要求书文字记载的内容和说明书附图直接地、毫无疑义地确定,而后者要求修改后的技术方案是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的。有文章进一步指出,“超范围”的判断基准明显较“支持”的判断基准更严格,前者不允许在原说明书的基础上重新概括一个涵盖范围更宽的方案,而后者则允许在不超出说明书公开范围的情况下在权利要求书中进行概括<sup>⑦</sup>。

对此,笔者认为,诚然,就字面含义而言,“记载的范围”与“公开的范围”、“直接地、毫无疑义地确定”与“得到或概括得出”的确是不同的,甚至也可以据此认为前者比后者更严格,并且基于这样的规定审查员要求修改后的内容一定要在原申请文件中有文字记载似乎也不无道理。然而,笔者认为,“记载的范围”和“直接地、毫无疑义地确定”这一规定本身是否合理则值得推敲。依笔者之观点,这一规定至少存在如下几个方面的问题:

首先,这一规定忽略了一个重要的事实:文字表达的局限性。无论我们承认与否,有一个事实是客观存在的——语言表达具有局限性。日常生活中我们常会碰到词不达意的情况,所以有一句谚语是“只可意会,不可言传”。文字作为语言的载体,当然无法突破这种局限性。专利申请文件作为描述技术的法律文件,由于技术、法律两方面词汇的限制,因而常常存在不能完全准确地表达的情况。尤其是,相当一部分专利涉及各个领域的前沿技术,撰写申请文件时往往没有统一、明确的词汇,因而更加会存在这个问题。相比之下,被称为工程师的语言的图纸往往比文字能更准确地表达发明人的发明创造。但是,专利法又不允许

⑥邱红:《根据欧洲判例探讨“中间概括”的修改是否超范围的审查》,《中国专利代理》,2009年第3期

⑦佚名:《从一个复审案件看修改超范围与权利要求书应当得到说明书支持的关系》[http://www.](http://www.cs12330.org/News/200911/181.html)

[cs12330.org/News/200911/181.html](http://www.cs12330.org/News/200911/181.html)

申请人直接递交图纸来申请专利,而必须写成文字。那么,差异自然就产生了。例如,发明人所做出的发明创造图纸表达为  $A_0$ ,用文字写成一篇技术交底书后,成为  $A_1$ ,之后专利代理人对  $A_1$  进行了重新撰写,撰写后的专利申请文件  $A_2$  递交至 SIPO<sup>®</sup>,那么显然  $A_2$  所记载的内容与发明人对现有技术所作出的贡献——发明创造  $A_0$  是有差异的(参见下面的图 1<sup>⑨</sup>)。

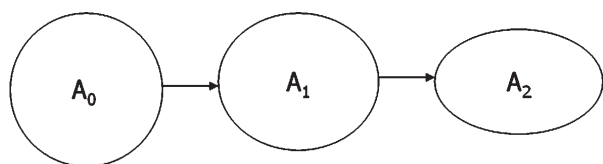


图 1

而按照如前所述的规定,当申请被递交至 SIPO 后,申请人欲对申请文件进行主动或被动修改时,只能基于  $A_2$  版本中“记载的范围”进行修改。如果申请人欲将申请文件修改至更接近  $A_0$ ,则很可能由于修改后的内容在  $A_2$  中没有明确的文字记载而被认为是超范围,即使  $A_2$  已暗含了该修改后的、更接近  $A_0$  的内容。显然,在这种情况下,会由于文字表达的局限性而给申请人的权利造成损失,从而有可能从实质上剥夺了发明人对现有技术作出的一部分贡献。

实际上,文字表达的局限性这一事实在专利领域早已被意识到。已沿用多年的在专利侵权诉讼中适用的等同原则就是一个很好的证明。由于专利权人不可能能够用文字准确地、毫无疏漏地概括其要求的保护范围,因而不能仅仅只根据权利要求的字面含义来判断被控

侵权产品是否落入其保护范围,还要考虑字面含义的等同范围(参见图 2,图中实线的内圆所界定的范围  $X$  代表一项权利要求的字面含义的范围;虚线外圆与实心内圆之间的范围  $X'$  代表该权利要求的等同范围,因而在侵权判断时考虑的该权利要求的保护范围是  $X+X'$ )。

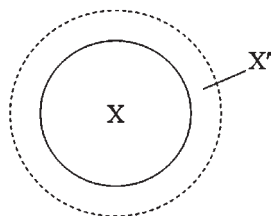


图 2

遗憾的是,到目前为止,文字表达的局限性这一事实还仅仅在专利权行使中予以考虑,而在专利的审查过程中未予以重视。这也就是专利法、细则和指南中对“超范围”仍然采用“记载的范围”、“直接地、毫无疑义地确定”这样严格的措辞的原因。笔者认为,为了保持专利审查与专利权行使的一致性,在这一点上专利审查有必要向专利权行使的标准靠拢。因为,文字表达的局限性是一个不能忽视的事实。

其次,这一规定忽略了是否“超范围”的判断主体应当是——本领域技术人员。尽管指南中主要是在第 2 部分第 3 章引入了“本领域技术人员”的概念<sup>⑩</sup>,指明其是创造性的判断主体,然而实际上,很显然这一假想的主体也是专利申请是否满足其它各项实体要求的判断主体。例如,在判断说明书公开是否充分时,如

⑧刘国伟《专利法所保护的技术方案不一定是发明人心目中的“发明创造”》<http://allenemy.fyfz.cn/blog/allenemy/index.aspx?blogid=572933>

⑨图 1 中示出了由于文字表达局限性所导致的失真。如图所示,如果将发明人所作出的发明创造  $A_0$  表示为一个圆的话,则经过  $A_1$  和  $A_2$  两次文字表达后,该发明创造可能已经被表达为横轴明显长于纵轴的椭圆  $A_2$  了。

⑩在该部分使用的措辞是“所属技术领域的技术人员”及“本领域的技术人员”,这与《指南》第 2 部分第 2 章第 2.2.7 节及第 10 章中所提到“本领域技术人员”表达略有不同,但实质上并无区别。为行文方便,本文采用统一的术语“本领域技术人员”。

果以一个门外汉作为判断主体,则可能要将本领域教科书中的所有内容都搬进去才算公开充分;而如果以本领域的专家作为判断主体,则可能只要公开了发明构思就公开充分了。因此,必须设立统一标准:即以“本领域技术人员”为主体来判断说明书公开是否充分。同理,在判断修改是否超范围时,同样应当以“本领域技术人员”作为判断主体;否则将无法判断——因为一个门外汉可能认为修改了一个词就超范围了,而发明人或本领域的专家可能认为只要修改后的内容符合原始申请的发明构思就不超范围。

然而,如前所述,在目前的审查实践中,审查员所掌握的标准几乎是:只要修改后的内容在原申请文件中没有文字记载,就“超范围”。显然,该标准使得“本领域技术人员”这一判断主体几乎形同虚设。根据指南第2部分第2章第2.4节的规定:“本领域的技术人员是指一种假设的‘人’,假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力……。”不言而喻,具有这样知识水平的人,在阅读了专利申请的说明书之后,所获取的信息并不仅仅是说明书中文字记载的内容,而还应当包括其根据文字记载的内容所推导、概括、演绎甚至经过常规实验所得到的内容。如果继续以前面的图2例,前者就相当于实线圆内的部分,而后者就相当于虚线圆与实线圆之间的部分。即,本领域技术人员在阅读了说明书之后所获得的信息是实心圆中的内容加上虚线圆与实线圆之间的内容,其多于说明书文字记载的信息(实心圆内的内容)。因此,判断修改是否超范围时,也应当以整个虚线圆(而非实线圆)中的内容作为比较基础。

实际上,“本领域技术人员”这一判断主体的必要性及重要性在专利权行使程序中也有

体现。最高人民法院2009年12月21日发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第3条规定:“人民法院应当根据权利要求的记载,结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解,确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。”从而可以看出,法院不是简单地只根据权利要求中记载的内容来确定其保护范围,而是结合“本领域技术人员”这一主体在阅读说明书及附图后对权利要求的理解来确定。因此,如果专利审查过程中对修改是否超范围这一问题的审查撇开了“本领域技术人员”这一主体的视角,而仅根据原始申请文件所记载的内容来判断,则有背于与司法实践的统一。

再次,“记载的范围”和“直接地、毫无疑义地确定”这一规定还在一定程度上剥夺了申请人修改申请文件(尤其是进行主动修改)的权利。如前所述,专利法和细则都赋予了申请人修改申请文件,尤其是通过主动修改来对申请文件进行实质性修改的权利。因此,申请人有权通过主动修改来扩大或变更其所要求的保护范围。然而,在当前的审查实践中,审查员根据上述“记载的范围”、“直接地、毫无疑义地确定”的规定,几乎对凡修改后的内容在原始申请文件中没有记载的修改统统认为超范围。因此,只要申请人进行了实质性修改,通常审查员都会发出“超范围”的审查意见。而此时,在目前的法律规定下,申请人的争辩空间及说服审查员接受其修改的可能性都是很小的,所以常常申请人又不得不改回至原始申请的状态。因此,上述规定实质上无形中在一定程度上剥夺了申请人修改申请文件的权利和机会。

综上所述可以看出,目前专利法第33规定的“记载的范围”和指南中所规定的“直接地、毫无疑义地确定”有不尽合理之处,且其实质上一定程度地妨碍了申请人行使修改申请文件的权利。事实上,考虑到文字表达的局限性和

本领域技术人员才是真正的判断主体这两个因素,判断修改是否超范围时,应当基于原始申请文件“公开的范围”而非“记载的范围”,这一点将从下面有关专利法基本原理的讨论中得到更清楚的理解。

#### 四、从专利法的基本原理看“什么是超范围”

专利法的基本理念是“以技术公开换取法律保护”(下称原理一)。专利权是一种垄断权,而获得该垄断权的代价(或称为对价)是向社会公开自己所作出的发明创造。因此,可以将获得专利权的行为理解成一种等价交换(*quid pro quo*),这一点在国内外的诸多著作都有阐述<sup>⑪</sup>。基于这一基本原理,我们不难理解,申请人所能要求的专利的保护范围,应当与其在专利申请的说明书所公开的技术内容相称。换言之,申请人在其专利申请的说明书中公开了多少技术内容,应当能要求获得多大的保护范围<sup>⑫</sup>。为行文方便,笔者将上述原理简单地概括为如

下等式:

专利的保护范围<sup>⑬</sup>=说明书中所公开的内容<sup>⑭</sup>

由于专利的保护范围是由权利要求来限定的,而说明书所公开的内容由说明书及说明书附图中的内容来确定的,因此这一原理事实上就体现为专利法中的“权利要求书应得到说明书的支持”这一规定。

专利法的另一基本原理(下称原理二)是“对申请文件的修改不得增加新内容”,这一点无论是在实行先申请制的国家还是实行先发明制的国家的专利法<sup>⑮</sup>中都有明确规定。“修改不得增加新内容(*new matter*)”这一要求的目的是防止申请人在发明尚未完成时先提出专利申请,待完成以后再通过“修改”加入新的技术内容,从而利用这种不正当的方式获得专利保护,损害公众的利益<sup>⑯</sup>。将该原理应用于上述等式则可以得出,等式右边的“说明书公开的内容<sup>⑰</sup>”在申请日就已成定局,无法更改。

⑪Page 13, Intellectual Property Law, 2nd edition, Tina Hart & Linda Fazzani 法律出版社

“The rationale of the disclosure requirement is *quid pro quo*, i.e., a monopoly right is granted in exchange for a description of the invention in the patent application, which allows the public and others active in the same field, to make use of the technology disclosed in order to make further technological developments,” page 26, PATENTING DNA SEQUENCES SCOPE OF PROTECTION

“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” Guidelines for Examination in the European Patent Office C-III 6.2

⑫为叙述方便,本文假设申请文件中所公开的内容是都对现有技术作出贡献的内容,因而都能获得专利保护;即,不包括属于现有技术的不能获得专利保护的内容。

⑬此处的“保护范围”显然是指最大保护范围,因为根据捐献原则,申请人当然可以只要求保护说明书公开的部分技术方案,而将其它部分捐献给公众。

⑭此处的“=”,是指一种等价关系,严格地说,“范围”和“内容”是两个无法比较的概念,不可能“相等”,但此处是指专利法意义上的“范围”能得到“内容”的支持。

⑮参见我国专利法第33条,美国专利法第132条。美国专利法第132条的最后一句规定: *no amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.*

⑯《中国专利与商标》2001年第1期第47页“对以超范围修改为理由宣告专利权无效的分析与探讨”林建军

⑰准确地说,此处应为“原始申请文件(包括权利要求书和说明书)”所公开的内容,但通常权利要求书所记载的内容一般都在说明书中有体现,因此为叙述方便,此处采用“说明书公开的内容”这一表述。

那么,等式左边的“专利的保护范围”也是如此吗?

显然不是。首先,就中国专利制度而言,如前所述,在专利申请递交后,申请人可以通过主动修改和被动修改程序对权利要求书进行修改,因此最后所获得的专利的保护范围往往并非申请日递交的权利要求的保护范围。其次,美国专利法中还规定了临时申请(provisional application)制度。根据美国专利法第110条(b)款的规定,提交临时申请时不需要提交权利要求,只需递交说明书即可。之后申请人在一年内以该临时申请为优先权提交正式申请时再递交权利要求书。因此,申请人提交正式申请时才能确定其所要求的保护范围。

可见,等式左边的“专利的保护范围”并非申请日就确定了。

以上内容可总结如下:

第一、根据原理二,“说明书公开的内容”在申请日就已确定,不能再发生变化;

第二、根据上述分析,“专利的保护范围”(即权利要求)在申请日并未确定,其在申请至授权期间可以随意变化<sup>⑮</sup>。

第三、根据原理一,无论权利要求怎样变化,万变不离其宗——修改后的、重新递交的权利要求必须得到原始说明书的支持。

由此可见,在申请至授权期间权利要求的修改在内容上所应受到的唯一限制是:修改后的权利要求书的应当得到原始说明书的支持,这一结论与本文开始所提出的观点不谋而合。从而也再次证明了专利法中“记载的范围”、“直接地、毫无疑义地确定”等规定以及前述“通说”有不合理之处。

## 五、国外有关“修改超范围”的法律规定

为了更清楚地说明上述原理二“对申请文件的修改不得增加新内容”与中国专利法第33规定的“对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的差异,下面引入国外相关的法律规定:

美国专利法第132条最后一句规定: no amendment shall introduce **new matter** into the disclosure of the invention.

欧洲专利公约(EPC)第123条第(2)款规定: 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.

上述规定都是上述原理二的具体体现。

根据在线词典 <http://www.iciba.com/> 的解释, matter 的含义是“物质, 内容, 实质”(material, contents, substance)等; 根据在线词典 <http://dictionary.reference.com/> 的解释: subject-matter 的含义是讨论、书籍、作品等的实质内容, 其区别于形式和风格 (the substance of a discussion, book, writing, etc., as distinguished from its form or style)。

由此可见,美国专利法和EPC所要求的都是修改不能引入新的实质内容,即修改后的实质内容不能超出原始申请文件公开的内容(content),而并不在乎修改后的内容是否在原始申请文件中有文字记载。因此,二者均明显区别于中国专利法第33条规定的“记载的范围”。由于可见,中国专利法第33条规定的“记载的范围”并未准确体现“对申请文件的修改不得增加新内容”的基本原理。

## 六、案例分析

在上述理论探讨的基础上,下面进一步结

<sup>⑮</sup>例如申请人可以对原始申请中的技术方案或技术特征进行概括、删除、改写等,甚至可以提交一份新的权利要求书。此处的“随意”是指申请人修改权利要求的内容上的随意性,不考虑修改的时机是否适宜等程序上的问题。

合一案例对“超范围”和“支持”的关系进行具体分析:

该案例涉及一名称“浊水微粒加速沉降分离装置”的专利申请。参见下面的图 2,该分离装置包括外壳(20)及位于外壳内的中空圆锥形水流加速器(10)等。根据原始说明书的记载,其附图 2(即下面的图 2)为一优选实施例的剖面示意图。仅从图 2 中看,其中的中空圆锥形水流加速器 10 的周壁是封闭的,因为从中看不出该周壁有任何的孔或缺口等。

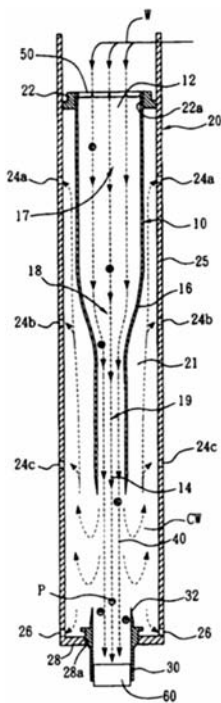


图 2

申请人在答复第一次审查意见通知书时,在权利要求 1 中增加了“所述中空圆锥形水流加速器之周缘为封闭状态,以防止任何水流由中空圆锥形水流加速器之周缘流出”的技术特征。审查员认为,该修改超出了原始说明书和权利要求书记载的范围,因为图 2 是一个剖面示意图,仅根据该图无法直接地、毫无疑义确定该中空圆锥形水流加速器 10 的周缘是否为封闭的。

笔者同意该审查员的观点。同时,笔者还认为,上述新增技术特征也得不到说明书的支

持,因为在没有任何文字记载的情况下,仅根据一个剖面示意图,是无法概括得出“中空圆锥形水流加速器的之周缘为封闭状态”这一结论的。这一点可以通过一个假设予以证明:假设原权利要求书中记载了上述新增技术特征,但说明书中对此没有任何的文字记载,那么审查员将会发出怎样的审查意见呢?不言而喻,审查员一定会指出该特征得不到说明书的支持。

事实上,正是由于上述新增技术特征不能得到原说明书的支持,才导致其修改范围。假设在原说明书有“圆锥形水流加速器能防止水流从其周壁流出”等类似的记载(只要该记载暗示了“该圆锥形水流加速器的周壁是封闭的”,并不一定是要与上述新增特征的描述相同),恐怕审查员就不会轻易得出上述修改超范围的结论了。

由此可见,修改之所以超范围,是因为修改后的内容得不到原说明书的支持;相反,如果修改后的内容能得到原说明书的支持,则该修改就应当不超范围了。

限于篇幅关系,笔者在此就不给出更多的案例。笔者相信,上述案例的分析足以说明“修改不超范围”和“得到说明书的支持”这两项实体要求在本质上并无区别。二者的区别仅在适用场合不同:前者用于评价在有修改的情况下,修改的内容是否能得到说明书的支持,而后者用于评价在没有修改的情况下,原权利要求是否能得到说明书的支持。

## 七、结论

综合上述理论探讨及案例分析,笔者认为,修改超范围和得到说明书支持本质上是殊途同归的。因此,在审查实践中,对二者应当持相同的判断标准。只有这样,才能正确地判断怎样的修改才超范围。

(作者:北京律盟知识产权代理有限责任公司/专利代理人)

# 1992 从新颖性的审查标准变化 看知识产权保护的发展 2000

## 第三次专利法修改给我们的启示

# 2008

励 华

**大**家知道中国自 1985 年实施专利法后,经历了 1992 年,2000 年和 2008 年的三次修改。在专利法不断修改的过程中,我们看到的不仅仅是法律条款的变化,而是更加深刻地感受到知识产权保护制度与我国经济建设事业发展之间的相互联系越来越密切,它对国民经济与社会发展的促进作用也越来越强大。

记得马克·吐温曾经说:“没有专利局和完善的专利法的国家就像一只螃蟹,这只螃蟹不能前行,而只能横行和倒退。”的确如此,大家对第三次专利法的修改格外关注,特别是对专利新颖性审查标准的变化产生了巨大的反响。在学习新法过程中本人对此进行了一些思考在此愿与各位同行进行交流。

在世界范围而言,新颖性、创造性和实用性是评价发明创造是否能够获得授权的三大判断标准,在我国历届专利法中也都将专利的新颖性、创造性和实用性规定作为重要法律条款之一。

新颖性的地位排列在专利的三性之首是

有一定道理的。通俗地讲,一项发明创造是否可以授予专利权,我们首先要考虑该项发明创造必须是“新”,只有该发明创造尚未变成公知或公用的技术思想体系,才具备申请专利并且最终获得专利权的意义。

判断一项发明和创造是否具备新颖性,主要考虑在一定的时间内,以什么方式公开和什么地域范围内公开。一般而言,发明创造的公开方式,主要有出版物公开、使用公开和以其他方式为公众所知的方式公开。出版物公开,是指正式出版物已经记载了同样发明和创造的情况。出版物除了包括各种专利文献、杂志、书籍、学术论文、教科书等等外,还包括采用电、光等方法制成的各种缩微胶片、影片、照相底片、磁带、唱片、光盘等等。使用公开,是指由于该技术的应用而向公众公开了该技术的内容。主要包括新产品的制造、销售、作用和公开展示、表演等等。以其他方式为公众所知的方式公开,是指以口头的方式让公众能够知道。主要包括报告、讨论会发言、广播或者电视

的播放等等。

在我国专利制度的发展演变过程中,我们可以感受到专利法的内容是与社会的发展和国情的变化密切相关的。我们可以在旧版的专利法中对新颖性的定义中依稀看到这样的演变过程。

在1992年和2000年修改版的专利法中对新颖性的定义是这样的:“新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利文件中。”

在2008年第三次的修改专利法第二十二条中对新颖性的定义是这样的:“新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”

在第三次修改的专利法对新颖性的定义中,引出了一个新词汇—现有技术。在新专利法第二十一条中对现有技术做了如下定义:现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

现有技术既包含了已有技术也包含受法律保护的技术两个方面。如果该发明有优先权日,那么对现有技术的判断时间可以从优先权日为界限,作为判断该发明是否在优先权日前处于为公众获得技术的状态。

为了更加清晰明了地看出旧法与新法在新颖性定义上的变化,我们不妨将以上内容归纳为公式来进行分析比较。

对新颖性的要求:

(旧法)未国外发表+未国内发表+未国内

使用=新颖性

(新法)未国外发表+未国外使用+未国内发表+未国内使用=新颖性

在新颖性的认识上世界上存在三种标准,即:相对新颖性标准、绝对新颖性标准和本国新颖性标准。我国的旧法采用的是相对新颖性标准,在公开发表上是全世界范围的标准,在公开使用或者其他方法公知上是本国范围的标准;在新法中,我们采用了绝对新颖性的判断标准,无论是在公开发表还是在公开使用或者其他方法公知方面均采用了全世界范围的标准,对新颖性判断标准的变化是我国经济社会发展的必然要求。

改革开放初期,我国的经济发展百废待兴,科学技术基础薄弱。为了加速科学技术的引进,鼓励国外资本进入中国,我国的专利法中对国外已经公开使用的技术进入中国申请专利是不予以限制的。通过这样的方式,吸引了国外技术和资金的进入,为促进国民经济的发展,缓解我国技术资金和匮乏,发挥了突出的作用。

但是随着我国综合实力的不断增强,再延用以往的新颖性判断标准已经不利于经济发展的需要了。将新颖性的标准调整为更高的标准,可以促进社会的可持续发展,为我国的科技进步做好法律保障。从新颖性标准的变化中我们就可以看到第三次专利法的修改是与我们落实科学发展观,转变经济发展方式的要求是一致的。

可能读者会思考这样一个问题,我国新颁布的专利法对新颖性做了如上的重大调整,那么目前在国际上的其他主要国家对专利的新颖性是如何界定的呢?

#### A 美国

美国的科学技术被公认为在世界处于领先地位,首先我们可以先来看看美国的专利法

对技术的新颖性是如何解释的。

在美国专利法第 102 条中规定了 A-G 共 5 种情形将会导致发明丧失新颖性,其中(a)条款原文如下:

The invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or...

(中文意思:在专利申请人完成发明以前,该项发明在本国已为他人所知或所用,或者在本国或外国已经取得专利或在印刷的出版物上已有叙述的,将视为丧失新颖性。)

(b)条款原文如下:

The invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or...

(中文意思:该项发明在本国或外国已经取得专利或在印刷出版物上已有叙述,或者在本国已经公开使用或出售,在向美国申请专利之日以前已经达到一年以上的,将视为丧失新颖性。)

从上面可以看到美国采用的新颖性标准是与我国旧法接近,是相对新颖性标准。但由于美国的专利制度采用的是先发明原则,因此对美国新颖性的判断增加了在申请日以前一年以上如有同样的发明创造在美国国内公开使用和出售的,同样也不具备新颖性。

## B 德国

我国的专利制度起步晚,改革开放后建立中国的专利制度需要我们走出去向西方学习,一大批学者到德国学习德国的专利制度,为此堪称为中国专利的启蒙运动。那么德国的专利法对技术的新颖性范围是如何界定的呢?

在德国专利第一部分专利§3(1)条款中这样规定:

An invention shall be considered to be new if it does not from part of the state of the art. The state of the art comprises all knowledge made available to the public by any means of a written or oral description by use or in any other way, before the date relevant for the priority of the application.

(中文意思:一项发明如果不构成现有技术的一部分应该被认为具有新颖性。现有技术包括在申请日(优先权)日以前,公众能够通过书面记载、口头描述、使用或者以其他任何方式可以获得的所有知识。)

从以上可以看到我国新法对新颖性的标准与德国采用的标准相同。

## C 日本

再来看看我们的邻国日本。日本对发明专利,实用新型、外观设计分别单独立法,在这里我们仅以发明专利为例,研究日本对发明专利是如何解释其技术新颖性的呢?《日本特许法(专利)》对 2000 年 1 月 1 日以前申请的发明专利的技术新颖性是按照相对新颖性的标准进行审查的,之后日本不断修改专利法,将其新颖性的规定由相对新颖性标准调整为绝对新颖性标准,要求在 2000 年 1 月 1 日之后申请的发明专利适用新的新颖性审查标准。在《特许法》第二十九条第一款规定技术范围上缺乏新颖性的情形是:

(1)inventions that were publicly known in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application;

(2)inventions that were publicly worked in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application;

(3)inventions that were described in a dis-

tributed publication, or inventions that were made publicly available through an electric telecommunication line in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application.

(中文意思:

(1)专利申请前在日本国内或国外已成为公众所知的发明;

(2)专利申请前在日本国内或国外已成为公众实施的发明;

(3)专利申请前在日本国内或国外已在刊物上描述,或者通过电子通讯方式能够被公众所获得。

上述情形均被视为丧失技术新颖性。)

从以上可以看到我国同日本对专利新颖性标准的规定有着相似的经历,也是经历了从相对新颖性标准到绝对新颖性标准的演变过程。

通过对美国、德国、日本对新颖性判断标准的分析比较,我们可以认识到各国在制定专利法时充分考虑本国社会发展的状况,借助知识产权立法来促进本国技术的发展。

在第三次专利法的修改中我国将以往的“相对新颖性标准”调整为“绝对新颖性标准”,这是我国专利审查以及专利授权标准的重大改变,这种变革将更加激励国人自主创新的积极性,大幅度提高知识产权保护的质量,使知识产权在促进国民经济和社会发展中发挥出更强大的作用。由此而来的变化具体可以归纳为以下几个方面。

### 一、遏制“垃圾专利”的产生,提高授权标准

专利法对新颖性标准的提高,将引导发明人以更高的标准来构思发明创造,授权专利的技术含量和科技水平将进一步提高。

### 二、禁止国外未发表的技术在中国授权

在旧法中允许国外已经通过使用公开或者其他方式公开的技术在我国授予专利权,不

利于鼓励真正的发明和创造。让国外已经能够为公众自由使用的技术在我国还受到专利保护,阻止了我国公众自由使用国外已经处于自由使用状态的技术,损害了我国公众的合法权益。因此新法的实施将对国外进入中国的专利申请有了一定的限制条件,同时国人也可以自由享用在国外已经公用的技术,这对我国的发展是有利的。

### 三、激励自主创新,鼓励资本对技术的投入

随着我国经济的飞速发展,越来越多的国内企业将目光转向国际,知识产权起到保驾护航的作用。随着新颖性标准的调整,自然会淘汰一批落后的低价值的技术和企业,但是变化中孕育着更大的生机,胜者将不仅在国内立足,而且将更加具备硬实力进入国际市场,由此产生的巨大经济和社会效益,也会带动我国更多的资本投向技术产业,由此势必对增强国家实力,实现产业结构调整发挥不可低估的作用。

美国总统亚伯拉罕·林肯曾指出:“专利给天才之火添加了利益之油”。当前经济全球化步伐明显加快,知识产权日益成为国际经济和企业的竞争焦点,知识产权在经济社会发展中的作用日益突出,特别是在经历了国际金融危机的冲击后,人们将更加清新地认识到知识产权的价值和作用,知识产权已经成为我国转变经济发展方式的切入点和着力点。

从第三次专利法对技术新颖性的范围标准变化中,我们看到了我国综合实力的增强,科技水平的进步和知识产权保护的深入发展,这将对落实国家知识产权战略,建设创新性国家,适应国际知识产权保护形式的发展变化具有深远的历史意义。

(作者:北京国专知识产权有限责任公司市场部/副经理)

# 浅谈中国专利检索网站 CNIPR



李跃静

**检**

索中国专利,为大多数人所了解且被使用的是中国知识产权局的官方检索网站(SIPO: <http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zljs/>)。依据我们处理中国专利检索的实务及经验,检索中国专利的另一网站,中国知识产权网(CNIPR: <http://www.cnipr.com>)也很方便和实用。为此,根据笔者的调查和实务经验,对该网站的检索功能作简单介绍,以便于推广

使用。

中国知识产权网(图1),由国家知识产权局知识产权出版社创建,收录了1985年《中华人民共和国专利法》实施以来公开的全部中国发明、实用新型、外观设计专利和发明授权专利。CNIPR中文检索界面上的内容按法定公开日每周(周三)更新。CNIPR英文检索界面更新速度稍慢于中文检索界面。



图1 CNIPR的中文首页

## I. CNIPR 中文检索界面

如图2所示,CNIPR网站提供了“授权发明”、“台湾检索”和“失效专利”项目,在具体检索项目中增加了“权利要求”(即包括独立权利要求又包括从属权利要求)和“说明书”检索。因此,CNIPR检索内容更加丰富,尤其说明书全文检索,可以很大程度上提高检索的查全率和

查准率。下面将要介绍的CNIPR英文检索界面不具备这些功能。

另外,CNIPR的检索速度较快。但中文检索界面打开后中止使用一段时间,需重新连接网站,略有不便。

值得注意的是,“台湾检索”和“失效专利”项目中的部分服务需要付费。



图2 CNIPR 中文检索界面

## II. CNIPR 英文检索界面

就可进入英文检索界面,即图3。

CNIPR 设置了较完备的英文检索界面,对不懂中文的国外申请人而言,尤为便利。

### 1. 数据收录范围大,更新及时

CNIPR 的英文界面的数据收录范围,如表1所示。CNIPR 英文界面收录范围较全面,且更新时间较短,时间滞后为一个月左右。表1中的类型“全文”是指 CNIPR 英文检索界面中下载的中文说明书全文,更新时间短。类型“权利要求和说明书”是指机器翻译后的英译文,该部分更新时间相对较长些。对这两个类型将在后文的图7进一步有所介绍。

### 2. 检索项目充实

如图1所示,点击首页左上角的“English”,



图3 CNIPR 的英文首页

表1 CNIPR 英文检索界面的数据收录范围

| 类型       | 专利           | 格式   | 收录范围                | 注                              |
|----------|--------------|------|---------------------|--------------------------------|
| 著录项目     | 发明;实用新型;外观设计 | TEXT | 1985.4.1-2010.05.05 | 所有实用新型和外观设计的数据和部分发明的数据是由机器翻译的。 |
| 全文       | 发明;实用新型      | Tiff | 1985.4.1-2010.05.05 |                                |
| 权利要求和说明书 | 发明;实用新型      | XML  | 1985.4.1-2010.03.03 |                                |
| 法律状态     | 发明;实用新型;外观设计 | TEXT | 1985.4.1-2010.05.05 | 法律状态是由机器翻译的。                   |
| 附图       | 发明;实用新型;外观设计 | Gif  | 1985.4.1-2010.03.03 |                                |

(2010年5月12日显示的数据收录范围)

点击图 3 中的“C-pat search”,进入检索窗口,即图 4。CNIPR 的检索项目中有“Design”项,目前只可以检索到著录项目和外观设计简要说明,在英文检索界面下不提供外观设计的六视图。如果想获得六视图目前只能通过 SIPO 或 CNIPR 等中文检索界面进行查询。

另外,如上述表 1“注”部分所说,CNIPR 对

实用新型和外观设计进行了机器翻译,故可进行“Abstract”检索。但需注意,由于是机器翻译,译文的准确性会存在问题,一定程度上会影响检索的可靠性。

但是,CNIPR 可显示的检索件数最多 5000 件,SIPO 则没有检索件数的限制,可全部显示。在这点上 SIPO 具有优势。

图 4 CNIPR 英文检索界面

### 3.提供简单的专利统计功能

CNIPR 英文检索提供了简单的专利统计功能,对应项目如图 5 所示。可视统计功能能够以检索对象的 IPC 分类和申请国家进行统计。此外,著录项目下载功能可将所选检索对

象的著录项目导出到 EXCEL 显示,但目前仅可实现单个申请保存在一个 EXCEL 文件中。在 CNIPR 中文检索界面下,可实现十个申请一并保存在一个 EXCEL 文件中。

图 5

针对上述专利可视统计功能,举个例子,以便于理解。例如,查一下关于“碳纳米管”(英文是“carbon nanotube”)技术目前主要哪些国家在中国进行了申请并且申请的技术领域主要分布情况,我们就需要利用该统计功能。具体操作是:在图 4 中的 Abstract 栏目输入“carbon nanotube”,点击 search 键之后,出现类似图 5 的窗口,直接点击上面的“Statistic”,然后分别如图 6.1、6.2 所示,在 State Type 栏中分别选择“Country Code”和“IPC Class”,在“Sort type”栏中选择“Desc”(降序排列)即可一目了然地看

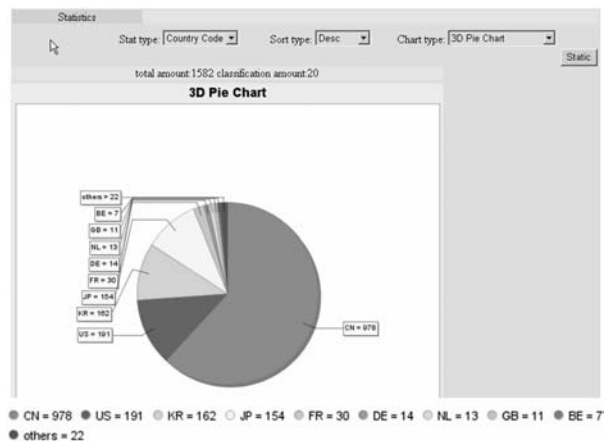


图 6.1

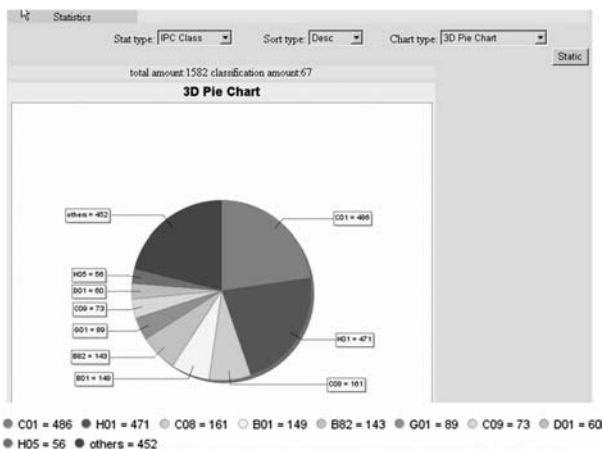


图 6.2

到,“carbon nanotube”技术在中国申请最多的国家依次为中美韩日,技术领域最多集中在化学领域 C01 和电学领域 H01 类。在这里,需要注意的是上述统计结果只显示前十个。



图 7

### III.CNIPR 英文检索界面小结

如下表所示,总的看来,CNIPR 英文检索得到了进一步完善;同时,CNIPR 英文检索目前还提供简单统计功能等服务。另一方面,由于其中某些内容是机器翻译,故其检索可靠性方面存在较大局限性。中国知识产权网 CNIPR 在 SIPO 之外提供了一种检索中国专利的有效途径,更新及时并且使用方便。

| Legal Status :                  |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Legal Status Publication Date : | 2009.01.07                                 |
| Legal Status :                  | publication                                |
| Legal Status Information :      |                                            |
| Legal Status Publication Date : | 2009.02.25                                 |
| Legal Status :                  | initiative for examination as to substance |
| Legal Status Information :      |                                            |

图 8

4.提供说明书和法律状态的英译文,且可以打包下载中文说明书

提供说明书和法律状态的英译文以及打包下载中文说明书的功能,分别如图 7 和图 8 所示。通过点击如图 5 中所示的任意一个文件,即会在一页上同时显示图 7 和图 8 的内容。在这里,说明书全文等的机器翻译是由国家知识产权局知识产权出版社研发的。

需要格外强调一下的是,目前 CNIPR 的法律状态和 SIPO 的更新速度一致,存在时间滞后。以我们的实际经验,有一小部分法律状态的滞后时间约为 1 年左右。故境外申请人想获得某个专利的最新法律状态,则建议委托中国的代理所,由代理所直接和中国国家知识产权局联系以进行准确的法律状态查询。

| CNIPR英文检索界面 |                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 优点          | 1.收录范围广,收录速度快<br>2.可进行外观设计检索<br>3.对于实用新型可进行摘要检索<br>4.提供简单的专利统计功能和著录书目下载功能<br>5.可获得说明书全文和法律状态的英译文<br>6.可进行中文说明书的打包下载<br>7.上述为免费服务 |
| 缺点          | 1.可显示检索件数最多 5000 件<br>2.因一些内容是机器翻译,影响检索可靠性                                                                                       |

(作者:北京德琦知识产权代理有限公司/专利代理人)



## 日本特许厅(JPO)审查指南 涉及新主题的最新修改简介

——赵晓峰 / 编译——

**修**改是否超范围即修改是否超出原说明书、权利要求书或附图所记载内容的范围是在专利审查实务中专利申请人或专利代理人与各国专利局审查员争论不休的话题,也是各国知识产权法庭在司法实践中经常审理的一类案件。同时,各国知识产权法庭对此类案件的判决往往会影响着本国审查指南中有关修改是否超范围的规定。日本特许厅根据日本知识产权最高法院平成 18 年第 10563 号案件的判决,对审查指南中修改是否超范围的规定进行了修改。

### 一、日本特许厅(JPO)审查指南修改背景介绍

2008 年 5 月 30 日,日本知识产权最高法院平成 18 年第 10563 号案件的判决给出关于专利申请文件可接受修改范围的一般性定义,该定义也被知识产权高等法院在后续判决中所引用。日本特许厅(JPO)依据此定义着手对审查指南进行必要的适应性修改。日本知识产权最高法院第 10563 号案件中争论的焦点主要集中在两个方面:第一,“排他性权利请求”。将最初的权利请求修改为“排他权利要求”,即一项权力要求包括否定的陈述,例如“不包括

...”,这样的修改是否可以被认定为“在说明书或附图陈述的主题范围之内”。第二,注册商标的使用。在权力要求中补充陈述注册商标“TEPIC”,希望通过注册商标的方式清晰识别产品,这样的修改是否可以被认为是超越权力要求范围的限制。

日本知识产权最高法院对上述两方面问题的认定内容如下:第一,一项将初始权利要求修正成为“排他性权利要求”的修改被认定是在说明书或附图中所陈述的主题范围之内。第二,在修改中所提到的注册商标可以被认定覆盖在先申请提交时注册商标所标识的全部商品,因此,注册商标所标识的产品不能被视为技术模糊。当一项修改将最初权力要求修正为“排他性权利要求/独占性权利要求”时,通过使用注册商标排除的部分不能被认定违反专利法案执行条例。

日本知识产权最高法院对此案的判决,进一步细化了修改内容中有关新主题(New Matter)的定义,在业界引起了强烈的反响,对专利审查实务将产生深远影响。2010 年 1 月 28 日,日本产业结构委员会召开审查标准委员会第四次会议,根据日本知识产权最高法院的判决,讨论是否应该对当前的审查指南中“说明

书、权利要求书和附图涉及新事项的修改”进行修订。该委员会认为审查指南应该与日本知识产权最高法院的判决保持一致,并拟定了有关修改大纲。2010年3月公布关于“说明书、权利要求书和附图涉及新主题的修改”的审查指南修订草案,并向各方广泛征求关于审查指南的修改意见。在此基础上,日本特许厅正式修改审查指南中“说明书、权利要求书和附图涉及新事项的修改”的相关规定,并计划自2010年6月1日起开始实施。

## 二、日本特许厅(JPO)审查指南修改的主要内容

### (一)第三部分中有关新主题(New Matter)的修改内容

#### (1)明确新主题修改的宗旨

通过增加第1章第2条(Section I.2)中有关新主题修改宗旨的规定,即“通过立法允许适当的修改,鼓励申请文件的充分披露,保证快速的授权,从而确保了公正地处理充分披露的申请文件与公开不充分的申请文件之间的关系”,从而进一步明确新主题修改宗旨。

#### (2)有关新主题基本原则的修改

在第1章第3条(Section I.3)中有关新主题基本原则的规定中,引入日本知识产权最高法院合议庭关于10563号案件的部分判决内容“说明书或附图中所陈述的主题是通过申请人向第三方披露,以此作为在发明的专利权基础上获得垄断权的先决条件,在一项发明、高度先进的创新性技术思路以及这些主题必须是与说明书或附图披露的发明有关的技术主题。说明书或附图中所陈述的主题意指本领域技术人员在考虑说明书或附图中全部陈述能够理解的技术主题。当一项修改没有把任何新技术主题增加到通过上述方式能够理解的技术主题中,修改可以被认定是在说明书或附图所陈述的范围内。”在第1章第3.1条第1款(Section I.3.1(1))中明确有关增加主题的规定,即增加主题不仅要清楚地记载在原说明书中,而且要

固有地呈现在原说明书中。这样的新增主题方可以被接受。

在第1章第3.1条第2款(Section I.3.1(2))中明确判断修改是否包括新主题的规定,即判断修改是否包含新主题,要结合4.2和5.2中的有关规定。

在第1章第3.2条第1款(Section I.3.2(1))明确优先权证书判断新主题的规定,即一个优先权证书(就是在巴黎公约下的优先权证书或是如Article 43(2)和43bis所规定,和根据Article 41规定的具有国内优先权的申请文件)不能作为决定是否在说明书中增加新主题的基础。究其原因,优先权证书不包含在说明书中。

在第1章第3.2条第2款(Section I.3.2(2))明确本指南的有关规定适用于决定分案申请或转换申请的说明书是否在原申请说明书所记载的主题范围之内。

#### (3)有关权利要求修改的规定

在第1章第4.2条第3款(Section I.4.2(3))明确数值范围限定的规定,即“这种情况可以与说明书中数值范围没有具体化的情况相区别,是因为这种数值范围已经被估计并记载于申请文件中,因此这种修改没有引入新的技术主题。”

在第1章第4.2条第4款(Section I.4.2(4))明确具体放弃的规定,即从权利要求中排除包括在所要求的发明中部分主题,要同时保留权利要求原有表达,防止由于内容重叠导致所要求的发明丧失新颖性或出现Article 29(1)(iii),Article 29bis或Article 39所规定的情况。在此基础上,还在权力要求修改中应用具体放弃条款的有关解释。

### (二)涉及新主题的说明书、权利要求书和附图的修改内容

#### (1)现有技术信息披露要求的修改规定

在第1部分第3章第5.1条第2款(Chapter1 5.1(2))和5.2条第2款(Chapter1 5.1(2))

中,明确规定“如在现有技术文献上增加新内容参见第3章第3.3条第1款(Chapter1 3.3(1))”。

### (2)生物发明的修改规定

在第7部分第2章第2.3条第1款(Chapter1 2.3(1))明确微生物访问编号的修改规定,即“如果一项修改转换或是增加了一个微生物访问编号,而生物的生物学特征又是记载在申请文件的说明书、权利要求书或附图的范围内,那么修改是可以被接受的。”在第7部分第2章第2.3条第2款(Chapter1 2.3(2))明确微生物存储编号的修改规定,即如果微生物被存储在一个可靠的公共微生物收集库,微生物的存储编号被明确地写入“申请文件的说明书、权利要求书范围或附图”,为了专利流程,在微生物存储单位存储微生物的基础上,改变微生物的一个存储编号为一个访问编号的修改之所以被接受的原因是“修改没有引入新的技术主题”。

在第7部分第2章第2.3条第3款(Chapter1 2.3(3))明确微生物参考编号的修改规定,即如果一个参考编号是由专利局长指定的存储单位所发布的,并被写入“作为申请文件的说明书权利要求和附图的范围”,那么,将一个微生物的参考编号修改为一个访问编号,是“很明显可以被接受的”。

在第7部分第2章第2.3条第4款(Chapter1 2.3(3))明确增加微生物的微生物学特定的修改规定,即增加一项微生物的微生物学特征“是不可以被接受的,这是因为它引进了新的技术主题,除非那些特征是固有的呈现在原说明书中”,即使微生物的访问编号记载在“申请文件的说明书、权利要求和附图中”没有被改变,被描述在“申请文件中的说明书、权利要求书范围或是附图”的微生物的微生物学特征在分类物种的范围内可以被指定。

### (3)外文申请的修改规定

在第8部分第5.1.1条第1款(5.1.1(1))明确日文专利申请说明书、权利要求书和附图修

改的规定,即专利申请说明书、权利要求书和附图修改应在原说明书记载的范围内,并参见第3部分第1章关于新主题的规定。

在第8部分第5.1.2条第1款(5.1.2(1))明确翻译专利申请所描述主题范围的认定规定,即翻译专利申请所描述主题范围被认定是在外文文献中披露主题的范围,还强调了“判断主题是否记载在原说明书中的标准,是假定翻译中的所记载的主题范围要与判断主题是否记载在原说明书中的标准相一致,并参见第3部分第1章关于新主题的规定。”

在第8部分第5.3.3条第2款(5.3.3(3))明确有关错误翻译修改的规定,即如果提交一份更正翻译错误申请,那么这个主题至少是被记载在译文或是说明书、权利要求书或附图里面,这样,通过递交翻译更正申请而被立即更正的误译将不会被认为是引入新主题。”

从新版审查指南中不难看出,日本特许厅对新主题的修改旨在进一步明确专利申请文件中可修改内容的范围,尽可能地避免由于修改是否超范围而产生的异议,方便审查工作的顺利进行,加快专利申请的公开和授权。但不能否认,专利申请是一项技术含量较高的工作,不仅需要简明、严谨的法律条文规定,对专利代理人的经验和知识水平结构等个人素质也有着较高的要求。因此,加强专利代理行业协会的建设以培养高素质的专利代理人是各国加强专利建设不可忽视的重要任务之一。

(作者:中华全国专利代理人协会秘书处对外交流部)

### 参考文献:

① Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan 2008

② Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan 2010

③Heisei 18 (Gyo-Ke), No.10563 given on May 30, 2008

# 专利可视化 与知识产权申请战略(上)

龙华明裕 / 著

**摘要:**专利申请是以扩大远期收入为目的的战略性投资行为,为此,不仅需要战略性地选择申请的题目,根据对收益扩大所寄予的期望值的大小来平衡投资,还需要恰当地选择申请时机、探讨专利的规避设计,以期获得权利稳定的高价值专利。纵观电子和软件技术领域的具有高价的价值专利,几乎都是在其市场开始成长之前申请的专利。因此,本文介绍一种可在市场成长之前发掘发明的方法,即「专利可视化方法」<sup>①</sup>。同时阐述如何在专利申请以外的知识产权活动中运用专利可视化方法,以及专利可视化方法带给知识产权部门的行之有效的新作为。

## 1. 申请时机、申请量与发明价值的关系

### 1.1 高价值专利的申请时机

表 1, 给出了至少一次在侵权诉讼中被法院裁定为 1 亿日元以上的赔偿金的电子和软件技术领域的专利。下面我们来研究一下这些专利的申请时机与专利价值的关系。

图 1 给出了表 1 所示的日立制作所的光盘读取装置发明专利<sup>②</sup>的申请时期。该专利在诉讼中,法院裁定被告日立制作所向原告支付高达 1 亿 6000 万日元<sup>③</sup>的职务发明给付对价,因此一度成为倍受关注的话题。同时,在该案件审理过程中,经法院查证日立制作所从该项专利获利也高达 11 亿 7 千万日元。

图 1, 实线表示与光盘读取装置有关的发明申请数量,虚线表示作为初期的光盘读取装置的 CD 播放机其国内生产总额。箭头表示专利申请的时期。CD 播放机的国内总产值出自原告向东京高等法院提交的资料<sup>④</sup>。由图 1 可见,随着国内生产总额的增长,相关专利的申请量也在上升。而日立制作所的专利却是在产品市场形成和专利申请数量增长之前提交的

申请。

**表1** 被裁定为1亿日元以上赔偿额或者发明对价的电子、软件领域中的发明(日元)

|   | 原告(一审)         | 被告              | 发明        | 地方法院判额   | 高院的认定额           |
|---|----------------|-----------------|-----------|----------|------------------|
| 1 | 中村修二<br>(发明对价) | 日立化学            | 蓝光二极管专利   | 约200亿    | 约8亿4000万<br>(和解) |
| 2 | ARUZE公司        | サミー/ネット         | 博彩机       | 约74亿     | 专利无效             |
| 3 | 东芝技术           | ファミリー           | 按摩椅子      | 约15亿     | 约1100万           |
| 4 | 日立制作所          | 石川岛播磨           | 带钢卷绕机     | 约4亿3000万 | —                |
| 5 | 米泽成二<br>(发明对价) | 日立制作所           | 光拾取机      | 约3500万   | 约1亿6000万         |
| 6 | 日立化学工业         | 丰田合成            | 蓝光二极管专利   | 约1亿      | —                |
| 7 | 日立化学工业         | 丰田合成            | 蓝光二极管实用新型 | 约1亿      | —                |
| 8 | 富士通            | 日本ナニヤ<br>テクノロジー | DDR SDRAM | 约1亿      | —                |

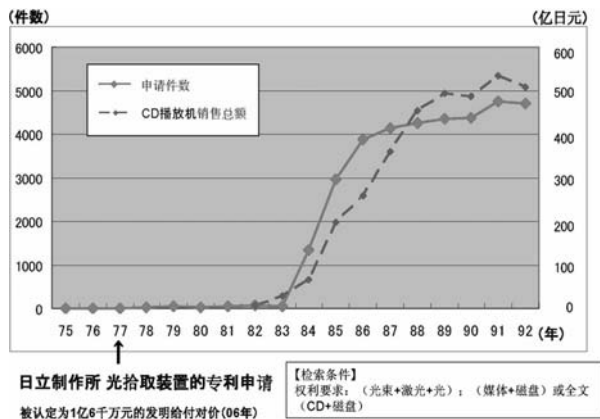


图 1 申请量增长之前的专利产生了较大价值

图 2 给出了表 1 所示的日本 ARUZE 公司的 PATISURO 机器专利(以下简称:博彩机)<sup>⑤</sup>

的申请时期。该专利在其后的无效审判中,东京地方法院裁定实施专利侵权的两被告向原告支付 84 亿日元的侵权赔偿<sup>⑥</sup>。图 2 中的实线表示博彩机相关发明的申请数量,虚线表示博彩机的销售总额<sup>⑦</sup>。箭头表示日本 ARUZE 公司的「PATISURO 机器专利」的发明申请时期。随着博彩机的销售总额的增长,相关发明专利的申请量也在上升,然而 ARUZE 公司的专利申请时间是远远早于博彩机产品市场的扩大和专利申请数量增长的时间。

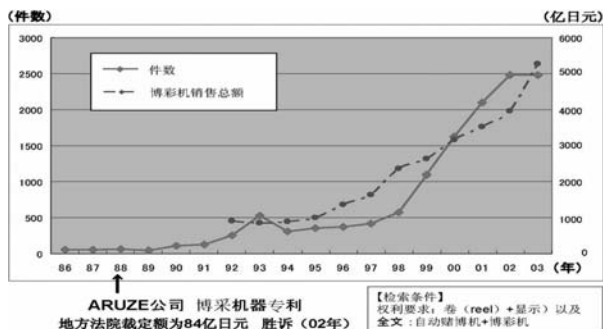


图 2 申请量增长之前的专利产生了较大的价值

我们对表 1 所示的其他案件也进行了统计。由于篇幅所限,在这里省去这些统计数据的图表。统计结果表明,这些案例所涉及的专利的申请时间,都是在相关技术的专利申请大量增长之前。

如上所述,在电子和软件技术领域中,几乎所有被认定为 1 亿日元以上侵权赔偿金额或发明给付对价的专利都是<sup>⑧</sup>在相关技术的申请量增长之前取得的专利权。由此可见,要想在这些领域中申请高价值的专利,就必须在其市场扩大、相关技术的专利申请件数增长之前申请专利。

此外<sup>⑨</sup>,笔者对以形状、机械结构为特征的专利也进行了同样的考察,但是,没有发现“在相关技术的专利申请件数增长之前申请的专利产生了高价值”的倾向。这是因为,在这些技术领域,往往是在实际制造产品过程中,开

始发现重要的技术课题和技术效果,当时即可创出具有价值的发明。与此相反,在电子和软件技术领域,即使仅局限于桌面上的研究,也可以发现相当多的课题及效果,因此,早于产品开发而研究发明是至关重要的一环。

### 1.2 为什么提出眼前技术的方案

日本企业的专利申请量与市场大小成比例的原因之一在于专利申请的程序。在日本,很多企业给发明人下达发明指标,而且,多数要求发明提案书所写的技术要具有高度的可完成性。接受这种指示的技术人员肯定要考虑自己正在研发中的产品中哪一部分可以申请专利。

如果某种机器已经形成了市场,则开发的产品种类也将增加,随之而来的是其研发人员人数的增多。而每个开发人员都会被要求提交专利申请,因此,申请数量也必然增加。由于这个原因,产品的销售额与申请件数呈正比增长。但是,多数在市场形成后申请的发明,不久将出现对其改良的技术。这样的技术虽然可完成度高,因此,权利要求范围变窄,难以获得更大的利益。

要想在某一主题技术的申请量增加之前,申请该主题的发明,需要在其领域的研发人员增加之前进行发明的申请。为了这一目的,需要技术人员不仅提出研发中的产品方案,同时还要把将来可以进行开发的未来技术或产品的方案加到专利申请中。

在现有的专利申请程序中,还存在着另一个问题。这就是要想获得权利稳定的高价值权利,需要在申请前研究专利的规避设计,并结合防止其权力被规避的目的申请专利。研究相应的对策是防止权力被规避的重要内容。但是,往往不被技术人员所重视,因此,在发明提案书中通常不被详细记载。在专利申请之前,

应该讨论发明的规避方法,充分研究技术变形例。否则,即使取得了专利权,也容易被他人迂回,而权力不稳定。

### 1.3 从追求数量向追求价值时代转变

过去,在日本的大型企业之间,往往存在相当多的包括式的交叉许可专利。这样,为了迅速增加专利的数量,就需要高效率地经常申请发明专利。因此,大企业把注意力集中在可完成性高的方案上,基于此种考虑。然而,如果要求申请方案具有高度的可完成性,那么,与将来有关的有意义的技术方案将会减少。越是要求多撰写权利要求、列举更多的实施例,并附带大量图纸后提出方案,发明人就越是只能提出专利完成度高、关注眼前技术的方案。

1998年,日本修改了专利法,大幅度增加了对专利权侵害的赔偿金额<sup>⑨</sup>。那么,在通过专利审判可将专利权转换成巨大财富的今天,过去的非常包括式的交叉许可将越来越难以形成。因为被认定为价值达1亿元的专利,并不是简单的数学上的一件专利。其结果告诉我们,获得具有高价值的基本专利才是最重要的,而不是单纯地追求增加申请数量。

## 2. 专利的可视化方法

### 2.1 拯救「一行字的发明」

实际上,归纳成一个“完整”的提案书的发明,仅是技术人员的知识和构思的很小一部分。一个想象力丰富的技术人员,除了研发中的产品方案以外,比如对未来的技术、产品、技术课题、解决课题的可能性等等,还具有更多的技术构思。

但是,如果将这些技术构思写成文字,很多情况下可能仅有一行字。例如,以有机EL显示技术为例,就可以用如下的一句话进行描述:“使EL元件极高速地闪烁,将数据通信信息叠加在显示图像上”,“在这种情况下,分别

向每个区域传输不同的信息”;“当应用于多个车内广告时,可对各个显示器设定页存储功能”。确实,用一行字就结束了发明提案。其实,只用一行字就可以说明的朴素的方案,才产生了颇具魅力的高价值权利的情况并不少见。但是,无论如何,只有一行字,因此,为了归纳成为专利申请提案书,还必须对电路构成、用途、控制器的功能等进行进一步的研究。

这里,假如,技术构思与开发中的产品有关,那么,具体的电路、用途、控制功能等研究将利于产品的开发,因此,能够调动起技术人员参与的积极性。但是,对于不是自己负责,且是未来技术或产品进行深度研发讨论其技术构思,将存在以下两点困难:首先,不具备研发中产品的更深层次的知识,难以判断自己的方案是否具有新颖性和创造性;其次,无法判断这样的技术或产品实际投入使用时,将获得社会上什么程度的关心。因此,无法判断自己所提出有关未来技术或产品的发明方案,究竟实际上具有怎样的实际意义。

这样,即便具有可以成为基本专利的构思,也难逾越对电路、用途、控制功能等的具体研究的障碍,最终也不可能归纳成为一个完成度高的技术方案。

为了把将来需要的技术专利化,研究所发挥着至关重要的作用。但是,研究所的活动较多面向核心技术的完成。而对核心技术完成后,在未来使用中可能发生的技术课题、控制方法等进行深度研究的却很少。因此,只采用研究所的技术提案,不能获得具有足够的权力稳定性的高价值专利。

根据以上考察可知,只等待来自技术人员的提案,不能使技术人员所具有的丰富的构思延伸成专利权。要想取得高价值的权利,需要围绕尚未开发的未来技术或产品进行公知技

术调查,引导出技术人员的构思灵感,对于好的点子要给与“非常好”的反馈,使构思丰满起来,形成向权利化发展的新的程序。知识产权部门需要在事业部门实施研发之前,作为企业战略来设定发明的题目。

## 2.2 从潜在知识描绘出未来发明

在本事务所一直实践一种事先调查公开技术的基础上,继续发明创造的活动。通过向技术人员提出问题,引出只有一行字的发明,并通过变形展开,最终成为专利申请的方法。因为是把未来的技术变成具有视觉效果的看得见的形式并申请专利的方法,所以我们把这种方法叫做“专利可视化方法(Visualization)”。

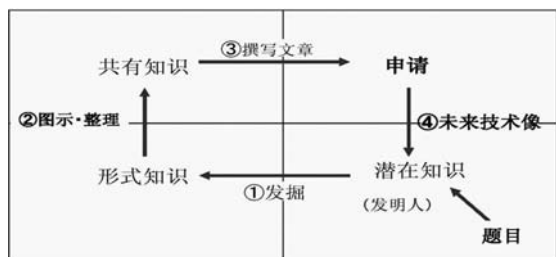


图3 运用专利可视化方法从「潜在知识」创造出专利

图7给出了这种“专利可视化方法”的概要。首先,与企业的专利部门或事业部门共同决定在哪一领域创造发明(设定题目),为了激发技术人员的灵感,需要事先调查所需的信息。在此基础上,安排相关技术人员多人参加集思广益的头脑风暴会议(以下称“头脑风暴法”(Brainstorming)<sup>③</sup>)。

在“头脑风暴”会上,一边将收集到的信息提示给技术人员,一边提出各种各样的问题让技术人员回答。通过这样的方法,可以问出未来产品及其产品所包含的技术方案(从潜在知识向形式知识转化)。接下来,将所获得的信息通过图示或整理,与参加者共享(从形式知识向共有知识转化)。再进一步抛出问题,使发明的变形和具体的构成更加明确。最后,将通过

“头脑风暴法”而产生的构思作成专利说明书,形成专利申请文件并申请专利(从共有知识向申请转化)。这种活动归属于以发明为对象的知识经营范畴<sup>④</sup>。

在所申请的专利说明书中,可以汇总通过“头脑风暴法”而明确的未来产品的构成、用途以及该用途中的技术课题。根据这些内容,技术人员中将有人萌发出下一个发明的构思(从申请向潜在知识转化)。通过重复这样的知识创造过程,可以创造出战略性的专利。通过这种方法创造出的发明件数,虽然受题目、事前准备、参加人员的经验等因素的影响而有差异,但是,在很多情况下,4小时左右的头脑风暴法,可以产生大约20件发明。

## 3. 集体创造新构思(头脑风暴法)

### 3.1 “头脑风暴”的进行方法

因为在这种“头脑风暴法”研讨工作中,技术人员可以亲自介绍自己的方案,获得反馈机会,所以,对于想法丰富的技术人员来说,极有魅力。但是,如果让技术人员敞开心扉,话题将会分散,比如,可能会在围绕现有技术信息的共享、详细的设计等事项的话题上占用大量的时间,反而降低了发明的生产力。因此,具有一种不使话题分散,集中发掘技术人员的智慧的程序至关重要。

为此,头脑风暴中,可以通过以下3个程序讨论发明(图8)。

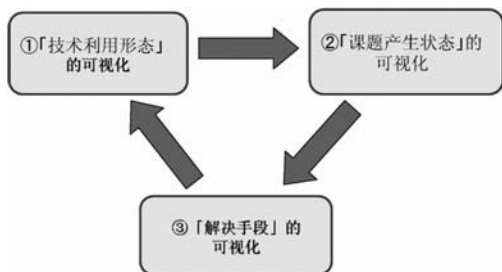


图4 发掘技术人员的潜在知识进行创造发明的思考程序

首先,①在作为对象的题目(产生发明的领域)中,将“技术的利用形态”可视化。②在列举其利用形态中的技术问题的基础上,把“每个课题的产生状态”可视化。③根据被可视化的状态,将多种多样的“解决方案”可视化。然后,再次进行①的利用形态可视化。以下相同,重复②的课题产生状态可视化和③的「解决手段」的可视化。

### 3.2 “头脑风暴法”事例介绍——家庭用太阳能电池

下面以家庭用太阳能电池为例⑩来说明如何将技术人员的灵感延伸成发明。家庭的电力消耗起伏很大。因此,一方面,电力不足时,从电力公司买电,而另一方面,太阳能发电有剩余的时候,要以更低的价格卖给系统电力公司。即使在1小时的发电总量与总电力消费平衡的时间段,也会因电力消耗的波动而重复卖电、买电。因此,家庭发电很难得以有效地利用。

那么,我们来想像这样的未来环境,并按照图8的顺序进行发明讨论。可将“技术的利用形态”绘制成图9所示的图画而可视化(图8①)。



图5 将技术的「利用形态」可视化,建立技术课题清单

在家庭中需要使用空调机、电冰箱、IH烹饪加热装置等。对于太阳能电池来说,既有阳光明媚的天气,也有乌云密布的时候。在利用形态可视化的基础上,向发明人提出以下问题,比如,“在什么样的情况下,会发生电力不

足”,于是,通过这样的提问,可以从技术人员那里得到诸如,“太阳被云彩笼罩的时候”“很多电器同时工作的时候”等的回答。

接下来,将这些技术课题产生的状态一一进行可视化处理(如图8②所示)。因为空调机通过与设定温度进行比较而重复出现启动/停机动作,这样,如果在阴天使用空调会出现电力不足(图10);相反,在没有云遮日时,不使用空调,则电力容易剩余(图11)。

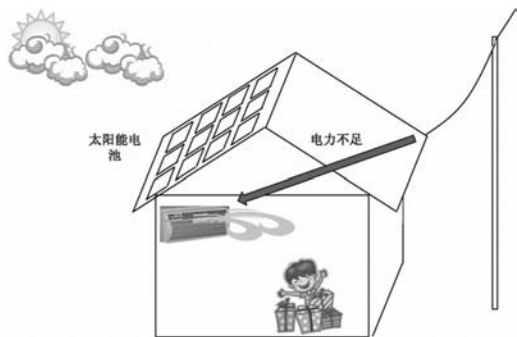


图6 将“技术课题产生的状态”可视化,研究解决对策。(太阳被云彩笼罩的状态)



图7 将“技术课题的产生状态”可视化,研究解决对策。(太阳未被云彩笼罩的状态)

这样,在明确课题产生的状态的基础上,进一步向技术人员提问,“应该采取什么样的措施”,在这里,请读者也一边看着图10和图11,一边用一点时间思考一下,在这种场合下:为了使家庭发电得以有效的利用,应该怎么办呢。

结果,可以从技术员那里得到下面这样的

回答:“空调尽可能在晴天使用”这样的一行字的发明。这样,再反问:“那么,如何实现呢?”,于是,将得到诸如“只需要事先把“电力过剩时使用空调的启动温度、和电力非过剩时使用空调的启动温度”做一点点改变即可”等等的回答。通过重复图 8 的①~③的过程,将发明进一步展开。

### 3.3 “头脑风暴法”中的提问类型

要想迅速有效地进行图 8 的①~③的程序,必须在各个阶段向发明人提出精辟有效的问题。而要想提出精辟有效的问题,提问题的人需要熟悉各个程序中的思考方法。以太阳能电池为例,在将连接空调机、IH 机器的状态可视化的基础上,向技术人员提出的问题是:技术课题产生的状态。为了顺利进行这样的讨论,提问者要能够判断:“在该发明中,必须事先明确可能被连接的机器的种类”。

各个程序中的思考方法以及提问内容可以通过事先分类而标准化。在图 12,分别给出了可在各过程中使用的 3 个思考方法。



图 8 可以将发明创造的思考方法标准化后反复使用

#### (1) 技术利用形态的可视化

作为本程序的思考方法,可以列举:“对象空间扩张法”“对象时间扩张法”和“数值范围研究法”。

“对象空间扩张法”是在太阳能电池的例子中采用过的方法,即讨论对象的空间进行扩展并可可视化的研究方法。这几乎是对所有的发明讨论均有效的方法。

“对象时间扩张法”是指在利用形态可视化的过程中,主观地(有意识地)将时间范围扩大的研究方法。例如,在将双燃料汽车深夜回家后用深夜电力充电的情况可视化时,进一步将深夜电力降价时间带开始之前,和充电后的状况可视化。于是,便可能创造出有关在这些时间带中的电动汽车的活用方法。

“数值范围研究法”是将通信速度、存储容量和处理时间等的数值范围进行概算并标注在白写字板上的图中的方法。试将数值范围加以概算,则可以发现,发明的利用形态图像发生了变化,使得与下一个“课题产生的状态的可视化”程序的连接变得容易起来。

#### (2) 课题产生的状态的可视化

作为本程序的思考方法,比如有“例外处理探索法”、“更新探讨法”、“实时处理研究法”。

“例外处理探索法”用于讨论“例外处理”或者“例外的困难情况”。例如,通过讨论在发生无法发传真的情况时,便产生了将无法发送的图像和收发信出错报告合并后打印的发明。这种探讨方法,在以广泛的一般用户为对象的软件发明中,很容易产生高价值专利。

“更新探讨法”是研究系统更新,以及需要重新设置的情况时的方法。比如,使用可老化的器件的发明,多数需要重新设定系统。例如,在使用了光量慢慢下降的发光元件的显示器中,需要根据劣化的程度,重新设定对发光元件外加的基准电流、以及画面的对比度系数等。

“实时处理探讨法”是研究实时处理的必要性,寻找更高级的处理的方法。在其基础上,探讨数据量及处理次数如何达到 100 倍也不会产生问题。这种探讨对于将来可能大量增加数据量、增加处理次数的领域是很有效的研究方法。如果通过这些方法,将课题产生的状态可视化,就很容易在下一个程序中创造出发明。

### (3) 解决手段的可视化

作为本程序中的思考方法,可以例举“输入输出分离研究法”、“信号收发功能的置换方法”、“自由度、次元的活用法”等。

“输入输出分离的研究方法”,是将“以什么为标准判断”和“判断后怎么办”分离开来进行研究的方法。例如,探讨发光元件的劣化以什么为标准时,则可考虑诸如劣化后的明亮度、使用年数、发光时间、过去的平均光亮度,以及各像素的初期散差等等。另外,围绕“判断出劣化程度后怎么办”的问题,也同样可以列举出很多对策。如此,以什么基准进行装置判断(向装置输入)和装置所进行的处理(装置的输出)分离开来加以研究。在经过上述讨论的基础上,将其全部组合申请专利。

“信号收发功能的置换方法”是将信号接收部或者信号发送部的功能置换成对方功能的探讨方法。例如,事先计算或测量出由于通信线路产生的信号失真,考虑由信号接收部补偿实际接收到的信号失真的发明。该发明,可以置换成在信号发送部预先进行信号补偿的发明。在很多情况下可以进行同样置换,比如,发光部和摄像部,写入部和读取部等。

“自由度、次元的活用法”是研究能否灵活运用自由度和所获得的信息的全部的次元的方法。当获得3个自由度的信息时,如果处理只利用了2个自由度的话,往往就有进一步改良发明的可能。

### 3.4 因参会人员而异的头脑风暴法

如果参加讨论的是不熟悉发明创新的人员时,容易集中在解决各种样的课题的手段上。但是,如果在没有将“技术利用形态”“课题产生状态”可视化的情况下,进行议论,只能产生很平常的解决手段。这样,不会产生权利范围宽泛的基本发明。因此,当参加人员

不熟悉发明创造时,要将讨论引导到对将来技术的新的利用形态,或者在其使用形态中课题产生的状态可视化的方向上。

另一方面,如果参加讨论的人是熟悉发明创新的人员时,因为会在头脑中瞬间闪过以上3个程序,因此可以无序地议论新的利用形态、技术课题、解决手段。在这种情况下,带领专利可视化的人,要将议论的内容整理成新的利用形态、技术课题、解决手段,并在画面上显示。于是,因为可以看到漏掉的组合,所以,在头脑风暴的后半时间,通过向参加者确认而填补漏议的部分。

另外,因为可以研究变形例,分别要求权利,专利被规避的可能性降低,从而提高专利权的价值。因此,要想取得权利稳定的高价值专利,必须战略性地选择将来新的商品市场,在其领域,积极地进行集思广益创造发明。

### 3.5 从公知技术选择发明的展开方向

#### (1) 限定的范围调查公知技术

当研究正在开发中的产品技术时,技术人员某种程度地掌握了公知技术。但是,当把未来产品形象化的时候,由于讨论的是与研发中的产品不同的技术,因此,技术人员几乎对公知技术一无所知。因此,需要事先在研讨会之前调查公知技术。然而,要想完全掌握相关的公知技术需要花费庞大的时间,这样,可能错过创造重要发明的时机。因此,对公知技术进行调查,不是拉网排查,而需要在限定的范围内进行限定性的调查。

#### (2) 专利地图所表现的局限性

传统上的公知技术调查,主要依赖于制作“专利地图”。比如制作图表。表中的行是产品主要用途及种类,技术要素等,列是课题与目的。在图表的各交叉栏目用一句话记述相应的技术。这样,就能看清哪一个交叉栏目内还有尚未被研究的内容,在这一部分进行发明创造。

图 13 是一例室内空调的专利地图。在图 13 的例子中,当以“回家前将房间加温”为目的时,应该考虑如何控制风向与风力,但是可以看出尚未进行研究。在这里,该表仅记载了 3 行和列,而实际上需要很多的行和列。这种方法适合于缝隙发明。

| 课题・目的<br>技术要素 | 对有人区域加温         | 回家之前给房间加温      | 节能措施              |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 压缩机           | ・人离开较远时<br>强化运行 | ・远程操作<br>・定时工作 | ・渐渐降低设定<br>温度     |
| 风向、风力         | ・风向对着人          | ?              | ・使顶棚的空气<br>扩散     |
| 传感器           | ・检测有人区域<br>的温度  | ・检测外来气体<br>温度  | ・检测出室内无<br>人,减弱空调 |

图 9 传统的专利地图示例(室内空调)

但是,作为基础技术的高价值专利却很少出自于这样的表格。比如,在以下这些情况下产生的发明就很难从专利地图中创造出来:①新技术要素产生时;②过去未被意识到的新的利用形态被关注时;③在时间和空间上扩展了解决技术问题的研究范围时;④着眼于新的利用形态中的基础课题时。

特别是,在研究未来的新产品时,因为要在专利地图上不断追加新的行和列,因此,在使用专利地图的传统方法中,不可能找到应该进行发明创新的方向。

以上我们介绍了专利可视化与知识产权战略中的申请时期、发明价值及申请量的关系、以及专利可视化方法中的头脑风暴法;在下一期中,我们将继续与大家探讨专利可视化如下内容:比如,如何掌握公知技术,展开发明、专利可视化方法中的主题选择、专利可视化方法产生的专利的实例、以及如何将专利可视化方法运用于答复审查意见时、对他人的专利时、发明展开方法的标准化、编制专利申请预算战略等知识产权活动中。(未完待续)

(作者:日本 RYUKA 国际专利事务所/所长)

## 参考文献:

①日経エレクトロニクス/日経 BPr「強い特許の作り方」/龍華明裕 2007 年 11 月 5 日号及其他(4 回連載)

PHP 研究所/小関珠音「これからの「知的財産」徹底活用法」2004 年 1 月 21 日

近代中小企業ダイジェスト/中小企業経営研究「未来の発明を創る」/龍華明裕」2003 年 8 月号他(4 回連載)

韓国:特許と商標/韓国弁理士会「強い特許を創る」/龍華明裕」2008 年 6 月 5 日他(4 回連載)  
中国:知识产权/中国国家知识产权局「高価値基本特許の申請戦略」/龍華明裕」2008 年 3 月号

②特許第 1547005 号 1977 年出願他專利 2 件及对应的外國專利

③最高裁 平成 16(受)781 号平成 18 年 10 月 17 日判決

④東京高裁 平成 14(ネ)6451 号

⑤特許 1855980 号 1988 年申請

⑥東京地裁 平成 11 年(ワ)第 23945 号平成 14 年 3 月 19 日判決

⑦摘自矢野經濟研究所的「パチンコ関連メーカーの動向とマーケット?シェア2007 年版」文。

⑧检索最高法院 HP 的知识产权判例集中的昭和 44 年以后最高法院民事判例集所登載的主要判例。

⑨不讨论化学或生物领域的专利。

⑩根据日本特許法第 102 条第 1 項の規定。

⑪由野中郁次郎及竹内弘高提倡。The-Knowledge Creating Company(知識創造企業)/東洋經濟新報社等。

⑫该事例仅用于讲解,并未探讨技术内容的妥当性。因为不能例示实际处理的事例,因此,采用了来自新聞报道的例子(其他例同)。