



浅谈对关于权利要求的修改相关法条的理解

黄霞

国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 广东广州 510555

摘要:对权利要求书的修改应当符合《专利法》和《专利法实施细则》的规定,相关法条的制定是为了平衡申请人或专利权人与社会公众之间的权益。从《专利法》和《专利法实施细则》的立法本意出发,对相关法条进行了思考、解读,以确定如何判定权利要求的修改是否合法合理,利于审查工作的开展。

关键词:权利要求;修改;法条;超范围

我国《专利法》第 33 条规定^[1]：“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”。《专利法实施细则》第 51 条 1 款规定^[2]：“发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知之日起的 3 个月内,可以对发明专利申请主动提出修改”。《专利法实施细则》第 51 条 3 款规定^[2]：“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改”。从以上法条可知,在一件专利申请的审查过程中,申请人可以根据我国《专利法》以及《专利法实施细则》的规定对申请文件进行适当修改,而对权利要求的修改又是申请人通常的侧重点,下面笔者就结合在实质审查过程中的一些经验对权利要求的修改进行一些思考探讨。

一、立法本意

一件专利申请的审查不仅关系到申请人或专利权人的权益,也关系到社会公众的权益。

《专利法》第 33 条对于权利要求的修改的规定包括了两层含义,一是允许申请人对权利要求进行修改;二是对修改权利要求进行限制^[3]。关于允许申请人对权利要求进行修改,主要原因在于:一方面,申请人一般都不是从事法律相关工作的人士,可能存在文字和表达方式上的局限,导致权利要求的措辞不严谨或失误等情况,申请人也可能对现有技术的掌握不够全面,在权利要求范围的概括上存在不当等情况;另一方面,社会公众由权利要求书来确定专利的保护范围和获知相关技术信息,所以完善的权利要求有利于公众准确界定专利的保护范围和获得正确的技术信息。关于对修改权利要求进行限制,主要原因则在于:一方面,督促申请人在撰写申请文件时尽可能准确、全面地把发明创造的内容写入申请文件中,确保申请人之后获得的权利也是其在申请日时已经完成的发明创造,避免申请人将其在申请日后获得的新技术通过修改的方式补入其中,不利于先申请原则的实现;另一方面,加强了社会公众对申请文件的信赖,避免给社会公众权益带来损害。

而《专利法实施细则》第 51 条对于权利要求的修改的规定实质上就是两种情况:主动修改和被动修改^[4]。这两种情况都是在符合《专利法》第 33 条的规定的前提下,再由申请人对权利要求的缺陷进行符合时机或者符合审查意见通知书要求的修改,这也是在考虑了申请人在申请文件原始撰写时可能存在的失误和不足,进而维持申请人或专利权人与社会公众之间权益的平衡所做出的努力。

无论对于申请人、专利权人或者社会公众,权利要求书都是至关重要的。结合以上关于权利要求的修改相关法条的立法本意,我们可以对权利要求的修改进行合理允许和限制。

二、案例分析

在专利审查过程中,我们该如何判定权利要求的修改是否合法合理呢,下面结合具体案例作出分析。

案例 1.权利要求 1 中包括特征“除铁后液氧化过程中,反应电位控制在 450-550mv,通氯时间控制在 4-6h,通氯后溶液 pH 调节至 3.5-4.0”。

在第一次审查意见通知书中,审查员指出:权利要求 1 中的“通氯”表述不清楚,因为“氯”可以理解为氯气或者氯元素。申请人接受审查员的意见,并依据说明书第[0010]段“在除铁后贵金属浸出液加热至 95℃后通入氯气,通氯过程氧化还原电位在 480mv,通氯时间为 4.5h,通氯完成后加入粗氢氧化镍调节溶液 pH 值至 3.5”,将权利要求书“通氯时间控制在 4-6h,通氯后溶液 pH 调节至 3.5-4.0”中的“通氯”均修改为“通氯气”。

在本案例中,申请人根据《专利法实施细则》第 51 条 3 款的规定对权利要求书进行更为清晰化的修改,且其修改依据在原说明书中有明确记载,所以该修改是被允许的。

案例 2.权利要求 1 中包含特征“无机细粉的平均粒径为 1~4μm,且表观比重为 0.2~0.5g/cm³”。

为了利于授权,申请人将权利要求 1 中的无机细粉的平均粒径修改成 1~2.7μm,依据在于实施例 1 至 3 中使用了二氧化硅粉末,其平均粒径为 2.7μm,表观比重为 0.33g/cm³。

在本案例中,实施例中的“二氧化硅粉末”是一种具体的“无机细粉”,并且平均粒径 2.7μm 的二氧化硅粉末与表观比重为 0.33g/cm³的关联是固定的,二氧化硅粉末以外的平均粒径 2.7μm 的其他无机细粉的表观比重并不是 0.33g/cm³。申请人的修改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不同,而且也不能从原申请文件中直接地、毫无疑问地确定,所以从《专利法》第 33 条的立法本意考虑,该修改是超范围,不被允许的。

三、结语

总之,对权利要求书的修改应当符合《专利法》和《专利法实施细则》的规定,相关法条的制定是为了平衡申请人或专利权人与社会公众之间的权益。在专利审查过程中,我们应当从《专利法》和《专利法实施细则》的立法本意出发,来准确判定权利要求的修改是否合法合理,本着公正、善意审查的态度来确定权利要求的保护范围,促使专利行业和谐稳定发展。

参考文献:

- [1]中华人民共和国国家知识产权局.中华人民共和国专利法[M].北京:知识产权出版社,2010.
- [2]中华人民共和国国家知识产权局.中华人民共和国专利法实施细则[M].北京:知识产权出版社,2010.
- [3]浅析上位概念化修改权利要求是否超范围的判断[J].法治研究,2012(11):106-111.
- [4]浅谈权利要求的修改[J].中国发明与专利,2017(4):82-85.

作者简介:黄霞(1987-),女,江西萍乡人,硕士。