



关于用途特征限定的纯化产品权利要求的应对

化学部

中国专利代理人 段然

在一些产品类型的权利要求中，存在着使用用途特征进行限定的情况。虽然对于用途特征对产品的限定作用仍然存在着一定的讨论空间，但在中国的专利审查实践以及侵权诉讼的司法实践中，对于涉及用途特征限定的产品权利要求的新颖性、创造性的审查以及对于相关的侵权判定已经有了相对稳定的规范。

在专利审查阶段，中国《专利审查指南》中规定了当产品类型的权利要求中包含用途特征时，判断产品是否具有新颖性需要考虑该用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定的结构和/或组成。在侵权诉讼阶段，中国专利法中也规定了对于权利要求所保护范围的确定应当以权利要求书所限定的内容为准，并且在司法解释中也确定了特征对比的全面覆盖原则。

在化学领域的专利申请中，存在这样一种情况，即，权利要求涉及一种具有特定纯度的纯化的化学物质，并且限定了具有该纯度的化学物质的用途。例如，在一些进入中国的 PCT 申请中常见如下的撰写方式：

① 一种化合物 A，其纯度为 X（或者，其中杂质 a 的含量为 Y），用于制备 B。

② 一种用于制备 B 的化合物 A，其纯度为 X（或者，其中杂质 a 的含量为 Y）。

在审查过程中，如果审查员检索到了文献 D，其公开了化合物 A，则通常情况下，审查员会认为上述①和②均不具备新颖性。因为审查员认为上述两种撰写方式，尽管出现了用途特征，并且出现了与该用途特征相关的纯度或者杂质含量，但权利要求实质上仍然保护的是一种现有的化合物 A。因此，在审查过程中并没有考虑用途特征和纯度特征，认为纯度、用途特征对化合物 A 本身结构并没有产生限定作用。

对此，我们认为从目前的专利审查的操作规范上看，上述审查意见是没有问题的，但也有一些探讨的余地。例如，将上述①和②权利要求保护范围限制于化合物 A 本身的判断可能仅仅是出于撰写文字形式上的考虑。而整体的看待上述权利要求，请求保护的技术方案并非仅仅是化合物 A 本身，而应当是用于制备 B 的具有特定纯度或者具有特定杂质含量的化合物 A 的纯化体系。这样的解释方法并没有与现行的权利要求的解释方法产生明显违背。进一步，对于用途特征的限定，实际上对该纯化体系的组成应当具有限定作用，因为用途特征往往与其纯度或杂质含量是相



联系的。然而，尽管存在上述观点，但在专利代理实践中，进行直接争辩而被接受的情况非常少，通常是建议申请人对权利要求进行修改。

此外，在另外的情形中，对于上述①和②的权利要求，如果审查员检索到了文献 D'，该文献直接公开了具有与本申请相同纯度或者杂质含量的化合物 A 的纯化体系，则此时由于难以说明本申请的用途特征对该纯化体系的组成做出了有异于现有技术的区别而难以进行新颖性争辩。

通常，在以上的情况下，申请人可以通过将产品权利要求修改为用途权利要求而进行应对，在克服了新颖性的基础上，通过对化合物 A 用于制备 B 的优异效果进行说明来获得创造性。

在专利代理实践中，上述将产品权利要求修改为用途类型的权利要求为通常的应对措施，也能够明显的提高被授权概率。然而，在另外一些情况下，由于申请人的市场经营或战略布局等需要，仍然希望直接获得产品类型的权利要求的授权，此时，适当的对权利要求的表述形式进行修改也是有必要的。例如：

原始权利要求为：

一种化合物 A，其中杂质 a 的含量为 Y，其用于制备 B。

审查过程中审查员检索到了文献 D''，其公开了一种纯化 A 的方法，并且公开了其纯化方法可以控制包括 a 在内的一些杂质的含量，但没有具体公开 a 的含量范围，并且，该文献公开的纯化后的 A 是用于制备 C。

修改后的权利要求为：

一种用于制备 B 的化合物 A 的组合物，其中，所述组合物中的杂质 a 的含量为 Y。

修改后的权利要求尝试了将化合物 A 的纯化体系直接表述为一种含化合物 A 的组合物，这主要是因为，进行上述修改后，可以借鉴化学领域中对于用途特征限定的组合物产品权利要求的处理方法进行应对。

对于修改后的权利要求，由于文献 D'' 没有公开杂质 a 的含量，也没有公开制备 B 的用途，因此，审查意见认可了权利要求的新颖性。然而在对于创造性的审查上，审查意见提出了质疑，认为虽然权利要求中使用了用途特征进行限定，但权利要求的组合物组成上的不同是通过直接限定杂质 a 的含量而体现出的，而目前无法认定用途特征对于组合物的组成构成了额外的限定，因此，最终认为实质上权利要求请求保护的是一种纯化的产品。从文献 D'' 内容来看，其同样也获得了一种化合物 A 的纯化产品，并且，控制其中各种杂质的含量除了经济上的原因以外，并没有技术上的困难。也就是说，基于文献 D''，获得与本案组成相同的纯化产品被认为容易实现的（只需根据成本情况而调整杂质含量）。



因此，审查意见认为纯化产品是一类特殊的组合物，如果没有证据显示权利要求所限定的杂质含量水平是基于现有技术难以实现的，则这种纯化产品具有显而易见性，对于采用上述修改方式的权利要求，如果被授权，则可能对公众利益产生侵犯。

对此，我们认为审查员的结论仍然也有值得商榷的地方。尽管从纯化手段上看，控制某种杂质含量可能并不存在明显的障碍，然而经济方面的因素并非是整个问题的全部，本案的用途特征实际上与纯化产品中杂质 a 的含量是密切关联的，用途特征的限定对于从组成上将本案与文献 D”进行区别也是有贡献的。进一步，由于本案所要制备的 B 与文献 D”所要制备的 C 也是不同的产品，本案纯化产品在效果上能够使得制备的 B 在某些性能（例如光学性能）上获得提高。因此完全不考虑用途特征的限定作用，也可能是不妥当的。

另外，我们认为，如上所述，在侵权诉讼过程中，对于专利权利要求范围的确定是以权利要求书所限定的内容为准，即“用于制备 B”将对“含化合物 A 的组合物”具有限定作用，当出现组成相同的纯化产品时，仍然需要认定该产品是否是被用于制备 B。因此，并不存在对公众利益的不当侵害的问题。

总之，在处理用途特征限定的纯化产品权利要求时，确实会遇到较为困难的情形，但也并非不值得尝试。以上审查意见中，将技术上无障碍性等同于技术方案的显而易见性可能存在一定问题，这导致了审查意见忽略了对于用途特征对纯化产品的限定作用，也使得审查意见并没有考虑本案中纯化产品在特定用途中所产生的特定效果。因此，审查意见的合理性可能存在着进一步讨论的余地。