



中欧之部分修改方式的探讨

中国专利代理人 沈显华

在专利（发明或新型）申请过程中，为了克服审查员指出的问题或者为了获得期望的保护范围，申请人可对申请文件、通常对权利要求进行修改。这些修改受到的限制在各申请国不尽相同。其中，以中欧对于修改超范围的要求最严。本文将对中欧的诸多修改方式中部分情况进行探讨性说明。

中国的部分修改方式

在中国，对专利申请文件的修改不能超出原说明书与权利要求书的记载范围，这规定在《专利法》第 33 条。曾有一段时间，中国审查员对于发明申请修改的审查非常严格，动辄指出修改超范围。在与审查员的博弈中，申请人常常被迫将说明书中的某些语句一字不落地补入权利要求中。

但是，在最近几年，中国审查员对部分修改的审查标准开始逐渐宽松，可参见以下示例。

例 1

修改依据：

特征 A、B、C 出现在原申请文件（说明书或权利要求书）的同一个句子。

修改方式：

将特征 A 补入权利要求 1 中，不补充特征 B、C。

结果：

存在被审查员接受的可能性。可能会有审查员指出该修改超范围，理由是没有将与特征 A 关联的特征 B、C 补入权利要求 1 中。但是，这种被指出超范围的可能性要低于过去。

例 2

修改依据：

说明书的具体实施例中公开了特征 A，并且还公开了对特征 A 进一步限定的特征 a1、a2 和



a3。

修改方式:

将特征 A 补入权利要求 1 中，而不补入特征 a1、a2 和 a3。

结果:

该修改被审查员接受的可能性较大。

例 3

修改依据:

某个权利要求中限定了特征 A、B 和 C。原申请文件（说明书或权利要求书）中公开了 A 的下位特征选自 a1、a2 和 a3，B 的下位特征选自 b1、b2 和 b3，C 的下位特征选自 c1、c2 和 c3。

修改方式:

在权利要求进一步限定 A、B 与 C，由此形成 A、B 与 C 的下位特征的具体组合方式。例如，在权利要求中补入组合后的特征（a1、b1、c1）或（a2、b3、c1）等。

结果:

在特征 A、B、C 及其具体下位特征为机械或电学特征时，下位特征的具体组合方式通常会被审查员接受。在特征 A、B、C 及其具体下位特征为化学物质时，以上修改被审查员接受的可能性也较大。这也适用于 A、B、C 是同一马库什通式的 3 个要素的情形。

以上提及了一些可能被审查员接受的修改方式，笔者认为申请人在申请过程中可以尝试用这些方式挑战修改。但是不能保证以上修改方式必然会被所有审查员接受。毕竟，中国审查员对于修改超范围的把握标准存在一定的自由裁量权，部分审查员可能会对上述修改方式持谨慎的态度。

另外，需要注意，以下修改方式仍然较难被中国审查员允许。

例 4

修改依据:

原有特征 a。

修改方式:



将特征 a 修改为其上位概念的特征 A。例，a 为信号的相位差，替代的特征 A 为误差，A 为 a 的上位概念。

结果:

该增加的特征 A 容易被指出超范围。

例 5

修改依据:

具体实施例 1 中有特征 A、B，具体实施例 2 中有特征 C、D，原申请文件并没有指出实施例 1 与 2 的特征如何组合的明确记载。

修改方式:

将不同的实施例中的特征进行组合，增加了组合的特征 (A+D)、(A+C+D) 或 (B+C)。

结果:

容易被指出超范围的问题。

需要注意的是，在说明书中提及“本申请的方案可以是不同实施方式/技术方案的任意组合”等类似的语句，其通常不会被审查员认可为修改的依据。要应对上述情况，需要在申请文件中明确记载不同实施例的特征的具体组合方式。

欧洲的部分修改方式

对于中国《专利法》第 33 条，欧洲专利局审查修改超范围的条款为 Article 123 (2) EPC，其要求修改不能超出原申请记载的范围。从法条规定上，难以得出中欧对于修改超范围审查标准上的差异。通常，申请人容易认为中国的超范围审查是世界上最严格的。但实际上，欧洲专利局目前在某些方面的超范围审查标准已高于中国专利局。

例如，相对例 3 的涉及选择组合的修改情形、特别是其中的化学物质类（包括马库什权利要求）的修改方式，不容易被欧洲专利局接受。

另外，相对例 1 的修改情形，在不能充分说明补入的特征 A 与其他特征 B、C 不存在关联性时，单独补入特征 A 容易被欧洲专利局指出超范围的问题。相对例 2 的修改情形，单独补入特征 A，而不补入特征 a1、a2 和 a3，也容易被欧洲专利局被指出超范围。

针对欧专局修改审查严格的情况，建议申请人提前在申请文件中将具体的下位特征进行记载。



例如，对于例 3，建议在申请文件中明确记载具体的组合特征 (a1、b1、c1)、(a2、b3、c1) 等。

对于例 1，建议在申请文件中说明特征 A 与 B、C 不存在紧密的关联性，增加对涉及特征 A 的技术单独记载的部分。

对于例 2，将仅涉及特征 A 与 (A、a1、a2 和 a3) 的两组方案分别单独记载。

但对于前述提及的例 4、5，欧洲专局与中国的审查标准基本一致，均不容易被认可。注意到在欧洲申请文件中，常采用前后多引多的权利要求撰写方式，这一方面是为了节省费用，另一方面实现不同特征的尽量多的组合。

结语

综上，以上对中国与欧洲的部分修改情形是否被审查认可，进行了初步的探讨。对于既进入中国、又要进入欧洲的专利申请，可按照中欧专利局中最严格的修改审查标准来要求撰写内容，从而为今后申请阶段可能的修改做好充分的准备。