



解析排除式修改与放弃式修改

化学部 中国专利代理师

韩平

各位做专代的新手们在刚入行的头几年,几乎都会对“排除式修改”和“放弃式修改”这两个概念觉得容易混淆。无论是在审查意见通知书中,或者与申请人或客户的各种交流过程中,只要涉及修改申请文件,这两个概念经常会出现。如果没有准确理解这两者各自的含义,在应对时很可能会得出错误的结论。本文就旨在剖析这两者的区别,以避免各位新手们在这一点上走弯路、绕远路。

排除式修改

首先需要先明确一点,这里所说的“排除式修改”,即如字面所示,其定义是指采用排除式的表述方式。例如“排除……”、“不含有……”、“不包括……”等等,用韦恩图法表示就是在一个圆形中扣出一个(或几个)点或者一个(或几个)面积更小的圆形。

现实中,可能不少人都不免会碰到类似这样的说法“排除式修改被接受的可能性很低”,“排除式修改不符合专利法三十三条”等等。然而,在实践中,很容易地就能举出反例,即:如果原始申请文件中记载了这样的表述方式,即说明书明确记载了排除(不含有或不包括)A,则这样的修改是允许的。此外,在实践中,甚至只要原始申请记载了“可任选地包含/使用A、B、C……中的任一者或更多”之类的表述,毫无疑问地,可理解为至少单个的A、B或C……是可以任选存在或者不存在的。显然,这种情况下,排除式修改能够毫无疑问地由原始申请文件的记载导出,完全符合专利法三十三条的规定。

排除式修改还包括加入“非治疗目的”限定的修改方式以及排除抵触申请相关内容的修改方式,这两种情况较少造成误解且也不属于本文主要讨论的范畴,在此省略。

放弃式修改

关于“放弃式修改”,其完整的名称实际上是“具体”放弃式的修改。其法律依据在于审查指南第二部分第八章5.2.3.3“不允许的删除”部分,即“如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征



的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体“放弃”的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。”

虽然审查指南中如上所述仅列举了数值范围的例子，但在实际工作中，理所当然地，几乎所有业者都心照不宣地将在上位概念中排除一个原始申请文件未记载的下位概念这样的修改方式认为是“具体”放弃式的修改。从字面含义、专利法三十三条的基于先申请制的法理逻辑来看，上述定义是准确的。

针对“除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被‘放弃’的数值时，本发明不可能实施，……否则这样的修改不能被允许”的情况，其实际的原理和操作方式可能还相对容易理解。例如，对于“碳数 1~10 的不饱和基”的表述，即使说明书中缺少相关的记载，也可以允许将其修改为“碳数 2~10 的不饱和基”。然而，对于“除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明……该特征取经‘放弃’后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许”的情况，这样的表达导致申请人产生了很大的误解，且这种误解迄今为止仍在广泛存在。即，若简单地按照字面来理解，显然绝大多数申请人都会认为，进行了具体放弃式修改后，如果能同时证明相比对比文件具有新颖性和创造性，那么该修改方式可以被接受。

然而事实并非如此，在实际审查中，专利局实际上基本是按照欧洲专利局的审查指南中关于具体放弃的修改构成偶然占先（accidental anticipation）时，则予以认可这样的标准进行审查的。其中“偶然占先”是指占先内容与要求保护的发明如此不相关或距离如此远，以致于本领域技术人员完成发明时不会考虑这些内容。根据这一定义，对照审查指南中的上述内容可以理解到，鉴于发明人不可能了解在不相关或关联性很小的技术领域中的现有技术状况，为了兼顾公众利益和发明人的权益，在发生偶然占先的情况下应允许发明人在权利要求中删除被偶然占先的那部分，而后针对余下技术方案进行新颖性和创造性的审查。此处可以看出一个重要的判断标准，即相对于修改后的权利要求，涉及偶然占先的文献实际上无法用作评价新颖性和创造性的对比文件，而这一点经常被新手所忽略。领会到这一点之后，也就不难理解为什么前辈和大佬们都在说，具体放弃的修改通常只出现在化学和生物领域中。正是由于这两个领域各自的特点，导致了“偶然占先”的情形确有可能、且并不是以非常低的概率发生，因此可以说在实践中，具体放弃的修改的应



用主要也就是针对化学和生物领域。换言之，在其它的领域中，则很难想象有一篇文献公开了本发明的一个具体方案，但两者的技术领域却“如此不相关或距离如此远”。

综上所述，实际上可以这样理解，如果试图从一篇与本申请技术领域相同或接近的文献中进行具体放弃式的修改，那么这样的修改是不被允许的。