

日本专利法“修改限制原则”及其判断标准的历史变迁

—结合 2010 年【审查基准】的最新修订—

中国专利代理（香港）有限公司 毛立群

【摘要】

中国专利法 33 条所规定的“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”这一限制原则，在各主要国家、地区的专利法中均有相同或相似表述^{[1][2][3]}，但如何界定“修改是否超范围”（是否属于 new matter）非常不易^[4]。在审查实践中的具体判断标准方面，各国亦不尽相同。同时，其规定及具体判断标准也并非一成不变，而是受到时代发展、国家专利政策、法院判决、权利人及社会公众的诉求等影响而不断调整。本文通过介绍近期日本专利法对“修改限制原则”的修改以及审查及诉讼实践的具体判断标准的变迁，为我国专利法 33 条及其具体判断标准的探讨提供参考和借鉴。

【关键词】修改 超范围 日本 判断标准 专利法

一. 日本专利法关于“修改限制原则”规定的变迁

专利法如何规定以及审查实践中如何掌握“修改限制原则”的判断标准，是体现保护申请人合理权益，平衡申请人与公众的利益关系，反映一个国家专利政策指向的重要指标之一^[5]。

回顾日本专利法的历史，在平成 5 年（1993 年）之前的日本专利法框架下，关于修改的限制，其实并没有“修改不得超出原说明书等记载的范围”这一规定，而是采用了较为宽容的规定，即“修改不得变更要旨”原则。1993 年前的日本专利法第 53 条 1 款规定，“对原始说明书及附图的修改，若改变了其要旨，则审查员应当发出通知不能接受这样的修改”。同时第 41 条规定，“在原始说明书范围内进行的权利要求范围的增加、减少、变更修改，视为未改变要旨”。所谓的“说明书要旨”，指的是“权利要求书中所记载的技术特征（技术内容）”。基于这样的法条规定，日本特许厅在 1993 年新制订的【审查基准】对修改是否改变要旨的判断标准概括为：

- (1) 未记载在原始说明书范围内的事项，补入权利要求部分则属于改变要旨，不能接受；

(2) 即使未记载在原始说明书的事项，只要不作为权利要求技术特征补入（或补入说明书部分但并未实质性改变权利要求的技术特征），就不属于改变要旨，可以接受；

(3) 只要未实质性改变权利要求的技术特征，其修改就不被视为改变要旨，可以接受。

因此，即使没有记载在原始说明书及附图中的事项，只要不改变要旨（要点），其修改也是可以接受的。对于“记载在原始说明书范围内的事项”的定义，亦在【审查基准】层面规定，即使未直接原文记载在说明书中，但本领域技术人员参照说明书的技术内容，可认为是已记载在说明书中的事项亦当理解为“记载在原始说明书范围内的事项”。

在这一较宽容的修改限制原则下，申请人可以有充分的机会对说明书权项进行修改，在实践当中，日本特许厅也认识到存在以下问题：

- (1) 为审查修改所付出的审查时间过多，不利于提高审查效率；
- (2) 过度地允许修改，导致对未要求修改的申请人欠缺公平；
- (3) 对申请阶段的说明书及权项撰写质量要求不高，导致申请人缺乏在申请前加速完善发明及其说明书的动力，不利于发明的保护；
- (4) 过度地允许修改并且限制度较低，导致第三方对该专利动向的监视负担较重、难以预期其变化而导致风险较大；
- (5) 与国际其他主要国家相比，该规定十分特殊而缺乏国际协调性。

基于以上考虑，日本特许厅在平成 5 年（1993 年）推动修改专利法，删除了“修改不得变更要旨”的规定，取而代之新增加一条，即现行日本专利法第 17 条之 2 第 3 项规定：“在进行说明书、权利要求的范围及附图的修改时，必须在原始提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围内进行。”该法条是平成 5 年（1993 年）修正专利法的主要内容之一，以禁止在修改时引入新事项(new matter)从而导致修改文本超出说明书等原始记载的范围。相关法条修改前后的对照参见表 1。

为配合此次法条修改，日本特许厅【审查基准】也对“修改限制原则”进行了大幅度的调整以适应新的法条规定，对修改的限制从“较为宽容”转变为“较为严格”。并在随后的 2003 年及 2010 年，对【审查基准】的“修改限制原则”部分进行了 2 次较大的修改，经历了“较为严格”（1993 年）—“适当合理宽松”（2003 年）—“进一步合理化”（2010 年）的变迁，相应具体内容在下节中介绍。（“较为严格”、“适当合理宽松”、“进一步合理化”的称谓，是笔者自行命名的相对概念，并非绝对定义，笔者注）

表 1. 日本专利法关于修改限制原则的变迁

1993 年前专利法	1993 年后专利法
专利法 40 条、41 条、53 条	专利法第 17 条之 2
不得要旨变更原则	不超原始范围原则
较为宽容,即使在说明书中未有记载的事项,只要不变更要旨,亦可进行修改(补正)	首次明确修改(补正)必须在说明书等记载的事项范围内进行,不得超出原始记载的范围

二. 日本专利审查实践关于“修改超范围”判定标准的变迁

1993 年日本专利法作出上述条文修改,将修改限制原则从“不得要旨变更”改为“不超原始范围”后,至今其专利法经历了大小共计 10 次修改,但规定“修改不超原始范围”的该法条条文(现行专利法 17 条之 2)的内容本身一直未有改动。条文本身虽然并未变动,判断修改是否可以被接受的关键,是如何界定“原始提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围”,在【审查基准】层面,该界定的判断标准经历了较为严格——适当合理宽松——进一步合理化这 3 个时期的变迁(表 2)。

而且,在这些审查判断标准变迁的背后,都可以看到日本法院判决的影子,【审查基准】中的某些表述,更是直接引用判决书的原文。换句话说,通过这些修改,我们可以看出,日本法院的判决对日本特许厅审查判断标准的制订和修改有着极大的影响力,日本特许厅通过不断修改【审查基准】,以使得审查实践中“修改是否超范围”的判断标准与日本法院的判决标准趋于一致。下面就结合相应的日本法院判决,介绍在各个时期【审查基准】对“修改是否范围”判断标准的修改及其内容。

1. 较为严格时期——适当合理宽松时期

平成 5 年(1993 年)至平成 15 年(2003 年)是【审查基准】规定较为严格的时期。在平成 5 年修改法下的【审查基准】层面,将“原始提交的说明书等的记载范围”界定为:

- a. 原始提交的说明书等明确记载的事项;
- b. 可从原始提交的说明书等中直接且唯一导出的事项

上述规定对“修改是否超范围”的界定较为严格^[6],特别是“直接且唯一导出”的字面规定,导致审查实践中过分重视字面上的比较而僵化、教条地执行该判断标准,与原始提交的说明书中的表述只要字面不一致,就往往不允许修改。这一僵化的判断标准引起申请人的广泛不满,并在东京高等法院相应行政诉讼中

所作的，针对“烤面包盘及其制造方法”的复审决定撤销案件、以及“游戏机、弹子机等的网络传送系统装置”复审决定撤销案件判决^{[7][8]}的影响下，日本特许厅于平成 15 年 10 月(2003 年 10 月)对【审查基准】进行了修订。

该修订后的【审查基准】(第 3 部分第 1 节之 3)中，直接参考引用了“游戏机、弹子机等的网络传送系统装置”复审决定撤销案件判决书^[8]第 5 部分的撤销理由 3—(5)中的原文，“所谓原始提交的说明书及附图所记载的事项，应当仅限于明确记载在原始提交的说明书及附图中的事项，或者即使没有记载，但根据明确的记载来看是显而易见的事项。可称为根据明确的记载来看是显而易见的事项的，应当是即使没有确实的记载，但接触到所明确记载内容的任何一个本领域技术人员，可以理解为等于记载在说明书中的事项。需要简单说明方能理解的事项，不能认为是显而易见的事项。”

【审查基准】除了参考引用上述判决书原文外，还将其适当概括，对“修改是否超范围”的判断标准予以适当放松，删除了“直接且唯一导出”的表述，将“原始提交的说明书等的记载事项范围”界定为：

A. 不仅包括原始提交的说明书等中明确记载的事项，也包括即使没有明示记载，但根据原始说明书等的记载是显而易见的事项；

B. 所谓显而易见的事项，指的是本领域技术人员参照申请时的技术常识，可以理解为虽未明确记载但等于记载在说明书等中的事项；

C. 当然，仅仅是公知技术并不能理解为显而易见的事项，只有本领域技术人员从说明书中，可以理解为虽未明确记载但等于记载在说明书等中的公知技术，方可视为显而易见的事项。

由此可见，经过 2003 年修订【审查基准】之后，在法条内容未有变更的情况下，关于“修改是否超范围”的判断标准，日本专利审查实践经历了由较为严格到适当合理宽松的变迁。

2. 适当合理宽松时期——进一步合理化时期

虽然在 2003 年【审查基准】修改后，修改是否超范围的判断标准得以适当合理宽松，但围绕如何妥当合理判断修改是否超范围问题的争论，并未停息。并且随着日本知识产权高等法院大合议庭“阻焊剂案”判决^[9]的正式生效，日本特许厅于 2010 年 6 月通过将该判决的要点纳入【审查基准】^[10]，将修改是否超范围的判断标准进一步合理化。

2008 年 5 月 30 日，日本知识产权高等法院大合议庭对“阻焊剂案”做出判决，该案判决书中，花费了大量的笔墨，对修改限制的原则和立法宗旨、相关法条的解释、如何界定“原始的说明书、权利要求及附图所记载的事项范围”

等，做出了详尽的阐述。该判决直接推动了日本特许厅重新审视现行的【审查基准】，并做出与该判决相适应的修改。

因为篇幅有限，本文中不对该“阻焊剂案”案情进行全面的介绍，仅选取涉及“修改超范围”判断标准的判决书部分进行介绍。

该大合议庭判决首先对现行专利法第 17 条之 2 第 3 项条文制订的立法宗旨进行了如下阐述，“通过规定修改必须在原始提交的说明书及附图所记载的事项范围内进行，从而促使在申请阶段充分公开其发明，确保迅速授权，保证发明内容未充分公开的申请与提交时即充分公开的申请之间的公平待遇，同时，防止给以申请时公开的发明范围为前提行动的第三人造成不必要的损害，…来确保提交申请时即充分公开其发明，从而确保将先申请原则落到实处”（判决书第 5 部分 1 之（2），判决书原文第 40 页）

在阐述了上述立法宗旨之后，判决书接着对法条中规定的“原始提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围内”的文字进行了如下解释：

“所谓说明书及附图所记载的事项，对于属于高度技术性创造的发明来说，因为是以获得专利权为前提而向公众公开的，此处所谓“事项”是指说明书及附图所公开的与发明相关的技术性事项（何为“技术性事项”，日本专利法体系下并无明确定义，相应英译为“technical matter”^[11] 笔者注），因此，说明书及附图所记载的事项，指的是本领域技术人员可以综合说明书及附图所有的记载而推导出的技术性事项，修改时，与这样推导出的技术性事项之间的关系属于并非引入新的技术性事项时，这样的修改应当被认为是在说明书及附图所记载的事项范围内进行的。”

上述判决书的原文，在 2010 年 6 月的修订中，被写入【审查基准】第 3 部分第 1 节之 3 “基本原则”部分，以作为今后审查实践中判断修改是否超范围的指导原则。

此次【审查基准】的上述修订，虽然日本特许厅在阐述相关修订内容时，强调并未对修订前的审查实践所运用的判断标准做出实质性调整，并不直接意味着放宽修改的限制。但是，在无法确定修改是属于“明确记载的事项”或者属于“显而易见的事项”时，并且该修改也不属于【审查基准】第 3 部分第 1 节之 4.2 及 4.5 所列举的修改类型时，则需要审查员根据该大合议庭判决所指出的上述指导原则进行判断，也就是说，根据“修改部分与综合说明书及附图所有的记载而推导出的技术性事项之间的关系，是否属于引入了新的技术性事项”这一原则来判断修改是否超范围。从这一点来看，在修订前的【审查基准】下所不能被接受的修改，亦有可能被接受，并且，修改部分即使未有明确记载并且也不能理解为显而易见时，只要有合理的论述，也存在根据上述指导原则

而被接受的可能性。当然，【审查基准】仅仅是做出了原则性的规定，今后具体审查实践的标准和尺度如何把握，还值得继续予以关注。

综上所述，经过 2010 年修订【审查基准】之后，关于“修改是否超范围”的判断标准，日本专利审查实践将经历由适当合理宽松到进一步合理化的变迁。

表 2. 日本【审查基准】相关规定的变迁

审查基准	原始说明书和权利要求所记载的事项范围
1994 年 ~ 2003 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 明确记载的事项 2. 可直接且唯一导出的事项
2003 年 ~ 2009 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 明确记载的事项 2. 根据原始说明书等的记载是显而易见的事项
2010 年 ~ 至今	<ol style="list-style-type: none"> 1. 明确记载的事项 2. 根据原始说明书等的记载是显而易见的事项 3. 本领域技术人员综合原始说明书等所有记载而推导出的技术性事项。（修改时，与这样推导出的技术性事项之间的关系属于并非引入新的技术性事项时，这样的修改应当被认为是在说明书及附图所记载的事项范围内进行的）

3. 最新相关判例的介绍

以上对日本各个时期的专利法条文及审查基准的变迁给予了概括性的介绍，但这些内容多属于原则性的规定，可能不易理解。

因为目前尚无 2010 年 6 月修订后的【审查基准】下的审查阶段的实例做参考，为方便读者更进一步的了解上述原则性规定，本节就 2010 年 6 月【审查基准】修订时涉及的主要判例略作简介。

直接推动日本特许厅在 2010 年修订【审查基准】的是日本知识产权高等法院于 2008 年 5 月做出的“阻焊剂案”判决，该案经由大合议庭审理，通常案件的审理是由 3 名审判员组成合议庭，而大合议庭制度是由 5 名审判员组成，主要

针对重要的法律争论焦点以及涉及产业、经济活动具有重大影响的案件，做出实质上的统一判断。为今后的审判实践制订规范。迄今为止仅审理过 5 个案件。

在“阻焊剂案”之后，日本知识产权高等法院各审判部门在相关判决中遵循“阻焊剂案”的判例精神，陆续引用“阻焊剂案”判决中所示的指导原则甚至原文作为判断基准。例如“手机案”^{【12】}、“高气密性住宅案”^{【13】}等。

(a) “阻焊剂案”（平成 18 年行ケ第 10563 号 无效决定行政诉讼案）

“阻焊剂案”中，专利权人在订正程序（对授权后的权利要求进行修改的程序）中将权利要求 1 中的“…光敏热固化树脂组合物”修改为，“…光敏热固化树脂组合物，但是含有 (A)、(B)、(C)、(D) 的光敏热固化树脂组合物除外”（含有 (A)、(B)、(C)、(D) 的光敏热固化树脂组合物被对比文献所公开—笔者注）

判决书在阐述了现行专利法第 17 条之 2 第 3 项的立法宗旨以及“说明书及附图所记载的事项，指的是本领域技术人员可以综合说明书及附图所有的记载而推导出的技术性事项，修改时，与这样推导出的技术性事项之间的关系属于并非引入新的技术性事项时，这样的修改应当被认为是在说明书及附图所记载的事项范围内进行的”这一判断原则后，针对本案修改，指出：

“修改后，排除了对比文献所公开的特定组合内容后的本发明权项的组合物，最大的特点是在于将难溶性微粒状的环氧树脂作为热固化成分用于稀释剂，该环氧树脂的粒子被光敏预聚物所包裹，因此，可以实现不降低光敏预聚物的溶解性，曝光部亦不易被显影液侵蚀，同时延长组合物的保存年限的技术效果。并不因为排除了对比文献所公开的特定组合内容，本案说明书所记载的修改前的各项发明相关的技术性事项而产生任何变化，因此，可以认定本案修改并非在说明书所公开的技术性事项上附加了新的技术性事项，本案的修改，与综合本案说明书全部的记载而推导出的技术性事项之间的关系，属于未引入新的技术性事项，对于本领域技术人员来说这一点是很明白无误的”

(b) “手机案”（平成 21 年行ケ第 10303 号 复审决定撤销行政诉讼案）

申请人在审查阶段对权项 1 做出了如下修改（下划线为修改部分）：

“一种移动电话终端，其具有通信功能、
以及包括该通信功能之外的计时功能、电话簿功能、将麦克风的聲音转换为电信号的功能、将扬声器的电信号转换为声音的功能的多个功能，
并具有进行通信功能和通信功能之外的多个功能有关的显示的一个显示装置，
包含电源键、数字键的输入装置，…”

日本特许厅在驳回及复审决定中认为，说明书中仅公开有计时功能、电话簿功能、将麦克风的聲音转换为电信号的功能、将扬声器的电信号转换为声音的功能未有记载和公开，因此修改超出了原始说明书公开的范围而不能被接受。

对此，法院在判决书中，同样在阐述了“阻焊剂案”中所示的现行专利法第17条之2第3项的立法宗旨以及“说明书及附图所记载的事项，是综合说明书及附图所有的记载而推导出的技术性事项”这一判断原则后，针对上述修改，指出：

本发明的实施例记载有“麦克风8”和“扬声器9”，根据公知的手机技术，“麦克风8”可认为是“将声音转换为电信号的部分”，“扬声器9”可认为是“将声音的电信号转换为声音的部分”。虽然说明书中没有明确记载“功能”的字样，但结合字典【广辞苑】的解释可以理解为，“将声音转换为电信号”是“麦克风8”的功能，“将声音的电信号转换为声音”是“扬声器9”的功能，因此可以认定，具有“麦克风8”和“扬声器9”的手机，即具有“将声音转换为电信号的功能”和“将声音的电信号转换为声音的功能”。并且，“麦克风”和“扬声器”作为手机的必不可缺的零部件，可以独立作为声音输入或输出装置发挥作用这一点亦是公知常识，同时“麦克风”和“扬声器”的功能独立与其他功能，应当被认定属于“通信功能之外的功能”。

因此，综合考虑原始提交的说明书所记载的本发明所要解决的问题及解决技术方案、公知常识，本发明手机中停止通信功能时仍可使用的功能，应当理解为至少包括计时功能、电话簿功能、将麦克风的聲音转换为电信号的功能、将扬声器的电信号转换为声音的功能。这样的修改，与综合原说明书等所有记载而推导出的技术性事项之间的关系，属于并非引入新的技术性事项，因此，这样的修改应当被认为是在说明书及附图所记载的事项范围内进行的。

(c)“高气密性住宅案”(平成21年行ケ第10175号 无效决定撤销行政诉讼案)

专利权人在订正程序中将权利要求1中的“高隔热性、高气密性住宅”修改为，“热损失系数为1.0—2.5kcal/m²h°C的高隔热性、高气密性住宅”。但是，在原始公开说明书中并无热损失系数为1.0—2.5kcal/m²h°C的记载和公开。因此，日本专利局认为这样的修改不能被认为是在原始公开的说明书范围内进行的，从而不能被接受。

对此，法院在判决书中，同样在阐述了“阻焊剂案”中所示的现行专利法第17条之2第3项的立法宗旨以及“说明书及附图所记载的事项，是综合说明书及附图所有的记载而推导出的技术性事项”这一判断原则后，特别指出，判断修

改是否超范围，不是将修改部分的文字与原始说明书记载内容做形式上的对比，而是考虑该修改附加的事项，是否属于对解决技术问题起贡献作用的技术性事项，来判断是否引入了新的技术性事项。

并且针对本案修改，指出：“本发明为解决施工费时、地板面温度不均、间隙调整困难导致热量汇聚的问题，在采用封装加热器为热源而简化施工、延长寿命便于维护，并且利用地板下空间，设置辐射采暖和对流采暖两种方式这一点上，具有技术性特征。而增加修改的热损失系数为 $1.0-2.5\text{kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$ 部分，形式上看是增加了数值限定，但参照热损失系数的计算精度不高等情况，与修改前相比，该限定并未包含与本发明所要解决的技术问题及技术方案相关的技术性事项，仅仅是泛泛指出本发明所涉及的对象。本案修改，仅仅是对于非本发明所要解决的技术问题和技术方案相关的技术性事项的事项，进行明确范围的补充性修改，因此，不能认为是引入了新的技术性事项。该修改应该被接受”

同时，判决书也对“假设热损失系数为 $1.0-2.5\text{kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$ 对于本发明具有技术性意义”进行了论述。判决书指出：热损失系数为 $1.0-2.5\text{kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$ 这一数值虽未明确记载在原始说明书中，但综合本发明的记载以及公知常识，不能认为该数值修改超越了仅仅是一定程度明确“高隔热性、高气密性住宅”这一意义，而是与本发明所要解决的技术问题和技术方案有特别相关。因此，本案修改并未引入新的技术性事项，该修改应该被接受。

综上所述，在现行日本专利法框架下，日本特许厅顺应法院判决，积极修订【审查基准】，就如何界定“原始提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围”，分别于2003年和2010年对【审查基准】进行了两次重大修订。其“修改是否超范围”的判断标准、即“原始说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围”的界定体现出如下特点：

(1) 虽然有过相对严格的“直接且唯一导出的事项”的时期，但经过2003年的修改，删除了这一僵化教条的规定，将“根据原始说明书等的记载是显而易见的事项”纳入“原始说明书所记载的范围”，使得修改得以适当宽松；

(2) 2010年6月修订时，增加引入“本领域技术人员综合原始说明书等所有记载而推导出的技术性事项，只要未引入新的技术性事项，就应当认为修改是在原始说明书范围内进行的”这一原则性规定，为合理的修改提供了可能。

从这样的修改变迁，我们可以看出，日本专利实践的判断原则摆脱了僵化教条的约束，体现出“限制基础上的合理的允许”这一特点。

三. “修改限制原则”立法宗旨的探讨

如“修改不能超出原始说明书的范围”所规定的那样，说明书权利要求等的修改必须加以限制。但是另一方面，合理适当的修改也应当允许。不能只予以限制而不考虑合理的许可，而应当是“限制基础上的合理的允许”。这是因为：

A) 在先申请原则下，申请人需要尽快提交说明书权利要求等申请文件，因此必不可免地导致说明书权利要求的撰写难以十分完善；

B) 即使充分考虑撰写的说明书权利要求等文件，经过检索、审查后，亦有可能发现不符合专利法规定而需要修改的地方。

在这样的情况下，如果不给申请人合理适当的修改机会，就会出现“即便公开在说明书中的发明创造，也无法得到保护”的情况，在挫伤申请人积极性的同时，亦违背了“保护发明创造”这一专利法的立法宗旨。

结合以上日本专利实践的介绍，我们可以发现，日本专利实务在 2003 年修订【审查基准】之前，“修改是否超范围”的判断标准几乎与我国现阶段的判断标准别无两样^[14]。但自从 2003 年修订【审查基准】之后，在判断“修改是否超范围”时，其并不拘泥与形式上是否有记载或文字的一致性，而是更着眼于本发明所要解决的技术问题、为解决该问题而采用的技术方案以及所达到的技术效果，判断该修改是否在这些方面增加了新的技术意义或引入了新的技术性事项。这样的作法，即从保护真正的发明创造的角度出发，“限制的基础上合理的允许”这一作法，从实现专利法“保护发明创造”这一立法宗旨来看，值得我们深思和借鉴。

四. 结束语

本文对日本专利法关于“修改是否超范围”问题的法条及实务判断标准的变迁进行了介绍，并且结合最新判例，介绍了日本对于“修改是否超范围”实务判断的最新动向。

“修改是否超范围”的判断标准，是平衡申请人与社会公众之间利益关系的一个重要杠杆，因时代的变迁而有所不同，并非一成不变的。过于宽松或过于严格，就有可能如一把双刃剑，伤害到申请人或社会公众其中某一方的利益。

判断标准过于宽松，则可能导致申请人滥用修改机会，提交的发明文件完成度不高，不利于促进发明早期充分公开。同时，社会公众对该发明内容不确定而妨碍其实施或规避。

判断标准过于严格，则可能导致真正可以获得保护的发明无法获得保护，挫伤申请人的积极性，与专利法“保护专利权人合法权益、鼓励发明创造，促进科

学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨不尽一致。

因此，这一标准的妥善掌握，需要我们在充分考虑国家经济发展战略、时代的变迁以及国情等各种因素而综合判断与时俱进，不断调整以寻找到一个各方利益的良好平衡点，为改革开放、技术创新、社会发展营造一个良好的专利环境。

本文就日本专利法关于“修改是否超范围”的法条及实务判断标准的变迁以及最新发展作了一些探讨，希望能够对我国专利法 33 条及其具体判断标准的探讨提供些许参考和借鉴。

鉴于笔者水平和经验有限，不妥之处敬请各位业界前辈、同仁批评指正。

参考文献

- (1) 35 U. S. C. § 132
- (2) EPC 123(2)
- (3) 日本专利法第 17 条之 2
- (4) Donald S. Chisum. (2000). ELEMENTS OF UNITED STATES PATENT LAW. (2nd ed.). Tokyo: Yushodo Press Co., Ltd.
- (5) 吉藤幸朔，《专利法概论》，有斐阁 2001 年第 13 版，p311-p322
- (6) 专利第 1 委员会，知财管理 Vol. 58, No. 10, p. 1279 (2008) [关于修改时超范围的判断]
- (7) 平成 14 年行ケ第 3 号 复审决定撤销请求案件
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2F5C71CCC588760D49256DD700104A01.pdf>
- (8) 平成 11 年行ケ第 311 号 复审决定撤销请求案件
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3932F7CDC770317E49256B7D0002B346.pdf>
- (9) 平成 18 年行ケ第 10563 号 无效决定行政诉讼案件
http://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/g_panel/10563.pdf
- (10) 日本特许厅，《发明、实用新型审查基准》(2010 年 6 月修订)
- (11) 法律术语日英标准对译词典 (2009 年 Ver. 3)
<http://kawagoe.jpn.org/law/dblist.cgi>
- (12) 平成 21 年行ケ第 10303 号 复审决定撤销行政诉讼案件
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100623150930.pdf>
- (13) 平成 21 年行ケ第 10175 号 无效决定撤销行政诉讼案件
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100128171342.pdf>
- (14) 国家知识产权局，《审查指南》，2006 年 7 月修订