

# 中华人民共和国最高人民法院 行政裁定书

(2010)知行字第53号

申请再审人(原审第三人):郑亚俐,女,1955年11月28日生,汉族,住中华人民共和国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区东风路19号12号楼101室。

委托代理人:陈俊由,男,1947年10月30日生,汉族,北京中知法苑知识产权代理事务所专利代理人,住中华人民共和国北京市昌平区北七家镇温泉花园66号楼A单元502号。

被申请人(一审原告、二审上诉人):精工爱普生株式会社。  
住所地:日本国东京都新宿区西新宿二丁目4番1号。

法定代表人:碓井稔,董事长。

委托代理人:蒋洪义,北京市联德律师事务所律师。

委托代理人:刘永全,北京市联德律师事务所律师。

被申请人(一审被告、二审被上诉人):中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会。住所地:中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。

法定代表人:张茂于,副主任。

委托代理人:张鹏,该委员会审查员。

委托代理人:郭鹏鹏,该委员会审查员。

被申请人(原审第三人):佛山凯德利办公用品有限公司。  
住所地:中华人民共和国广东省佛山市高明区河江开发区跃华路北。

法定代表人:赵锡彪,总经理。

被申请人(原审第三人):深圳市易彩实业发展有限公司。  
住所地:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区南湖路国贸商业大厦21楼H单位。

法定代表人:王子峰,董事长。

申请再审人郑亚俐因与精工爱普生株式会社(以下简称精工爱普生)、中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)、佛山凯德利办公用品有限公司(以下简称凯得利公司)、深圳市易彩实业发展有限公司(简称易彩公司)专利无效行政诉讼一案,不服中华人民共和国北京市高级人民法院(2009)高行终字第327号行政判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结。

精工爱普生不服专利复审委员会第11291号无效宣告请求审查决定(以下简称第11291号决定),在法定期限内向中华人民共和国北京市第一中级人民法院起诉称,第11291号决定在审查程序和认定事实上存在严重错误,请求人民法院依法予以撤销。其主要理由是:1、第11291号决定违反正当程序。2、第11291号决定中相关认定背离客观事实。原告在实质审查阶段答复第一次审查意见通知书时已经将“存储装置”解释为“7(b)所示的‘半导体存储装置61’”,将“记忆装置”解释为“指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置”。3、第11291号决定对“存储装置”的解释观点与北京市高级人民法院相关判例中对功能性限定特征的解释标准相违背。4、从属权利要求4、34中相关附加技术特征以及权利要求8的技术方案,均未超出原说明书公开的范围。

专利复审委员会答辩称:1、关于审查程序。本案的审查程序符合《专利审查指南》第四部分第三章4.5节关于案件合并审理的规定。2、关于专利法(2000年修正)(以下简称专利法)第三十三条。(1)应当以“原说明书和权利要求书记载的范围”作为认定申请人的修改是否符合专利法第三十三条规定的基础,申请人在意见陈述书中对权利要求所作的解释不能作为认定的事实依据;(2)《专利审查指南》第二部分第二章3.2.1节明确规定,“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”;(3)关

于有关权利要求的具体意见，坚持决定中的相关意见。综上，第 11291 号决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，请求人民法院维持该决定。

北京市第一中级人民法院一审查明：第 11291 号决定针对的专利是中华人民共和国国家知识产权局于 2004 年 6 月 23 日授权公告的、名称为“墨盒”的 00131800.4 号发明专利（以下简称本专利）。本专利是 99800780.3 号发明专利申请的分案申请，其申请日为 1999 年 5 月 18 日，最早的优先权日为 1998 年 5 月 18 日，专利权人为精工爱普生。本专利授权公告的权利要求书包括 42 项权利要求。

针对本专利权，凯德利公司于 2006 年 1 月 17 日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是本专利不符合专利法第二十二条第二、三款的规定，请求宣告本专利全部无效。

针对上述无效宣告请求，精工爱普生于 2006 年 3 月 1 日和 20 日两次提交了内容相同的意见陈述书，并对本专利权利要求书进行了修改，修改后的权利要求书如下：

“1、一种装于喷墨打印设备的托架上的墨盒，用于通过一供墨针向喷墨打印设备的打印头供应墨水，该墨盒包括：

多个外壁；

一供墨口，用于接纳所述供墨针，形成于多个壁的第一个上；

一存储装置，由所述墨盒支承，存储关于墨水的信息；一电路板，安装在与所述多个壁中的第一壁交叉的所述第二壁上，所述电路板位于所述供墨口的中线上；和多个接触点，形成在所述电路板的外露表面上，用于将所述存储装置连接到喷墨打印设备，所述触点形成多个列。

2、根据权利要求 1 的墨盒，其中所述电路板位于所述供墨口附近设置于所述壳体的所述第二壁上。

3、根据权利要求 1 的墨盒，其中所述电路板设置于与所述壳体的所述第一壁垂直的所述第二壁上。

4、根据权利要求1的墨盒，其中所述电路板基本上为矩形，且所述电路板设置于基本上垂直于所述第一壁的所述第二壁上，所述第二壁的宽度比所述壳体的其它壁窄。

5、根据权利要求1的墨盒，其中所述电路板设置成基本平行于垂直于所述壳体的所述第一壁的所述第二壁。

6、根据权利要求1的墨盒，其中所述触点位于墨盒装于打印设备上或从其上拆下时的支点的相对位置。

7、根据权利要求1的墨盒，其中所述电路板基本上为矩形并沿垂直方向对准。

8、一种装于喷墨打印设备的托架上的墨盒，用于通过一供墨针向喷墨打印设备的打印头供应墨水，该墨盒包括：

多个外壁，

一供墨口，用于接纳所述供墨针，形成于多个壁的其中一个上；

一记忆装置，由所述墨盒支承，存储关于墨水的信息；

多个触点，用于将所述记忆装置连接到喷墨打印设备，所述触点形成多个列，所述列的其中之一比另外的列更靠近所述供墨口，最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长。

9、根据权利要求8的墨盒，其中所述记忆设置于所述壳体上并位于所述供墨口的中线上。

10、根据权利要求8的墨盒，其中所述记忆装置设置于其上的所述壁位于所述供墨口的附近。

11、根据权利要求10的墨盒，其中所述记忆装置位于所述记忆装置设于其上的所述壳体的所述壁的中线上。

12、一种具有一打印头的喷墨打印设备的墨盒，将墨水滴喷射于记录介质上，该墨盒包括：

一含墨水的壳体；

一供墨口，形成在所述壳体的一个壁上，用于将所述壳体内

的墨水导向打印头；

一设置于所述壳体上的记忆装置，存储墨水的信息；

多个设于所述壳体上的端子，当墨盒安装于打印设备上时，至少其中之一端子将所述记忆装置电连接到所述喷墨打印设备并且其中之一端子电连接到打印设备的两个触点元件上；其中所述接触打印设备的两触点元件的端子是表示安装在打印设备上的墨盒的存在的检测端子，且其中所述接触打印设备的两触点元件的端子位于所述供墨口的中线。

13、根据权利要求12的墨盒，其中所述记忆装置包括一个基片，在所述基片的一个表面上设置有一个存储装置，在所述基片的另外面上设置有多个端子。

14、根据权利要求12的墨盒，其中所述记忆装置包括一个基片，在所述基片的一个面上设置有一个存储装置，在与所述存储装置所在的面相同的面上设置所述多个端子。

15、根据权利要求12的墨盒，其中所述存储装置由抗墨水材料模铸而成。

16、根据权利要求12的墨盒，其中所述多个端子分组成至少一第一组和第二组。

17、根据权利要求12的墨盒，其中所述接触打印设备的至少两触点元件的端子基本上位于墨盒宽度方向的中央。

18、根据权利要求12的墨盒，其中所述接触打印设备的两触点元件的端子具有比其它端子大的面积。

19、根据权利要求12的墨盒，其中所述接触打印设备的两触点元件的端子是接地电极。

20、根据权利要求12的墨盒，其中当墨盒安装在打印设备上时所述多个端子以一个时间间隔与外部控制装置形成接合。

21、根据权利要求16的墨盒，其中所述第一组和第二组端子沿墨盒装在打印设备上的方向以一个间隔设置。

22、根据权利要求16的墨盒，其中所述第一组和第二组端子

相对墨盒装在打印设备上的方向具有不同的高度。

23、根据权利要求12的墨盒，其中所属记忆装置包括各具有不同功能的六个端子。

24、根据权利要求16的墨盒，其中所述记忆装置还包括当墨水穿过两组端子附着时将所述第一组端子连接到第二组端子的导体元件。

25、根据权利要求12的墨盒，其中所述多个端子的至少其中之一沿墨盒装在打印设备上的方向是垂直地呈矩形。

26、根据权利要求12的墨盒，其中所述记忆装置包括一个接地垫元件，用于检查所述记忆装置的内容。

27、根据权利要求12的墨盒，其中所述多个端子与所述记忆装置的边缘隔开。

28、根据权利要求12的墨盒，其中所述记忆装置包括至少一个物理接触打印设备的一接触元件的端子。

29、一种具有一打印头的喷墨打印设备的墨盒，该打印头向一记录介质上喷射墨水滴，该打印头具有一供墨针，并装在一活动托架上，该墨盒包括：

一壳体，其内含有墨水并构造成可拆下地装于打印头上，所述壳体具有一第一壁和一第二壁，该第二壁具有一第一上角和一第二上角；

一供墨口，形成在所述第一壁上用于接纳打印头的供墨针并从所述壳体向该打印头供应墨水；

一记忆装置，设置在所述壳体的一个壁上，存储墨水信息；

至少两个电触点，用于将记忆装置连接到喷墨打印设备上，各电触点距离供墨口一预定距离；

至少一个悬垂件，延伸超过所述记忆装置设置于那里的所述壳体的壁的一个平面，悬垂件位于第一上角和第二上角之间。

30、根据权利要求29的墨盒，其中所述记忆装置设置于其上的所述壁垂直于所述供墨口形成于那里的所述壳体的一个壁。

31、根据权利要求29的墨盒，其中所述记忆装置位于供墨口的中线上。

32、根据权利要求29的墨盒，其中所述记忆装置基本上在沿所述壁的宽度的一个中央位置设置在所述供墨口附近的一个壁上。

33、根据权利要求29的墨盒，其中所述记忆装置设置于所述壳体的一个侧壁上。

34、根据权利要求29的墨盒，其中所述壳体基本上为矩形，所述记忆装置设置于所述壳体的一个侧壁上，该侧壁的宽度比所述壳体的其它侧壁窄。

35、根据权利要求29的墨盒，其中所述记忆装置位于墨盒装于打印设备上或从其上拆下时的支点的相对位置上。

36、根据权利要求29的墨盒，其中所述悬垂件形成在所述记忆装置的上部位置。

37、根据权利要求29的墨盒，其中所述悬垂件沿垂直于所述记忆装置的一个平面的方向延伸超过壳体。

38、根据权利要求29的墨盒，其中所述记忆装置、所述供墨口和所述悬垂件位于墨盒的同侧。

39、根据权利要求29的墨盒，其中所述壳体的内部分成至少两个分开的室，所述悬垂件包括两个分开的凸起，该两凸起延伸超过沿所述记忆装置设置于其上的所述壁的宽度方向的两端部。

40、一种装于喷墨打印设备的托架上的墨盒，用于通过一供墨针向喷墨打印设备的打印头供应墨水，该墨盒包括：

多个外壁；

一个供墨口，用于接纳所述供墨针，形成于多个壁的第一个上；

一存储装置，由所述墨盒支承，存储关于墨水的信息；

多个触点，形成在与所述多个壁中的第一壁交叉的所述多个壁的第二壁上，用于将所述存储装置连接到喷墨打印设备，所述

触点形成多个列，并且位于所述多个列之一的中心的所述触点中的一个触点（60-2）位于供墨口的中线上。”

专利复审委员会于2006年4月27日针对上述无效宣告请求举行了口头审理。

针对本专利权，郑亚俐于2007年6月15日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是本专利不符合专利法第三十三条和第二十六条第四款的规定，请求宣告本专利全部无效，并提交了本专利的分案原申请99800780.3的公开说明书作为证据。2007年7月3日，郑亚俐向专利复审委员会提交了意见陈述书，认为本专利授权权利要求还不具备专利法第二十二条第二、三款规定的新颖性和创造性，同时提交了相关证据。

针对本专利权，易彩公司于2007年10月31日以与凯德利公司完全相同的理由和证据向专利复审委员会提出了无效宣告请求。

针对上述无效宣告请求，精工爱普生于2007年9月18日提交了意见陈述书和权利要求书修改替换页，上述修改的权利要求书与其于2006年3月1日提交的权利要求书内容相同。针对郑亚俐的无效宣告请求，精工爱普生还提交了在本专利实质审查阶段答复第一次审查意见通知书时所提交的意见陈述书，以证明本专利在实质审查阶段所作的修改未超出原始公开的范围，符合专利法第三十三条的规定。

2008年3月25日，专利复审委员会举行了口头审理。

专利复审委员会认为：1、本专利是99800780.3号发明专利申请的分案申请，而99800780.3号发明专利申请是进入中国国家阶段的国际申请（PCT/JP99/02579），即99800780.3号发明专利申请的申请文件相当于是PCT/JP99/02579号国际申请的中文翻译件。本专利权利要求1和40中的“存储装置”以及权利要求8、12和29中的“记忆装置”均由实质审查阶段修改而来。在申请日提交的PCT/JP99/02579号国际申请文件及99800780.3



号发明专利申请的说明书和权利要求书中并没有“存储装置”和“记忆装置”的文字记载，而仅有“半导体存储装置”的文字记载。“存储装置”是用于保存信息数据的装置，除半导体存储装置外，其还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型。本专利原说明书和权利要求书中针对的是半导体存储装置，不涉及其他类型的存储装置，也不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其他类型的存储装置。因此，本领域技术人员并不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定出“存储装置”。同理，“记忆装置”也不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定，致使独立权利要求 1、8、12、29 和 40 及相应的从属权利要求不符合专利法第三十三条的规定。原说明书的“这是因为，打印设备必需带到厂家，并且记录控制数据的存储装置必须更换”及“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”两部分内容均记载在背景技术部分中，且“这是因为，打印设备必需带到厂家，并且记录控制数据的存储装置必须更换”针对的是现有技术中的打印设备，“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”中的“存储装置”应当是“半导体存储装置”的简称，并非是指另外的技术特征。本专利是针对安装有半导体存储装置的墨盒作出的改进，针对的是“半导体存储装置”，而非“存储装置”和除“半导体存储装置”以外的其他存储装置。“记忆装置”本身并无“半导体存储装置”与“电路板”的组合这一含义。而且，根据本专利的权利要求 13 和 14 对“记忆装置”所作的限定可知，“记忆装置”并非象精工爱普生所声称的那样是指“‘半导体存储装置’与‘电路板’的组合”。2、从属权利要求 4 的附加技术特征“所述第二壁的宽度比所述壳体的其它壁窄”和从属权利要求 34 的附加技术特征“该侧壁的宽度比所述壳体的其它侧壁窄”既没有记载在原说明书和权利要求书中，也不能从原说明书和权利要求书中直接且毫

无疑义地确定，也超出了原说明书和权利要求书记载的范围。3、包含技术特征“最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长”的本专利权利要求 8 的整体技术方案同样也未记载在原说明书和权利要求书中。附图 6 和 7 所示的实施例针对的是电路板设置在与供墨口所在底壁相垂直的侧壁上的墨盒，而本专利权利要求 8 还包括电路板、触点与供墨口位于同一壁等情况的墨盒，但后者并未记载在原说明书和权利要求书中，也不能从原说明书和权利要求书中直接且毫无疑问地确定。因此，本专利权利要求 8 的修改也超出了原说明书和权利要求书记载的范围。4、鉴于本专利已不符合专利法第三十三条之规定，故对其他的无效理由及证据不再进行评述。据此，专利复审委员会于 2008 年 4 月 15 日作出第 11291 号决定，宣告本专利全部无效。

北京市第一中级人民法院一审认为：1、关于本专利权利要求 1、8、12、29、40 的修改是否符合专利法第三十三条的规定。本专利权利要求中修改而来的“存储装置”和“记忆装置”是清楚的术语，本领域技术人员公知“存储装置”不限于“半导体存储装置”，“记忆装置”也不等同于“电路板及设置在其上的半导体存储装置”。专利申请人在实质审查阶段将“半导体存储装置”修改为“存储装置”将保护范围扩大到所有类型的存储装置。“记忆装置”在原说明书和权利要求书并未记载，本领域技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接明确认定“记忆装置”为“电路板及设置在其上的半导体存储装置”。据此，第 11291 号决定认定本专利权利要求 1、8、12、29、40 不符合专利法第三十三条的规定并无不当。2、关于本专利权利要求 4、34、8 的修改是否符合专利法第三十三条的规定。对于本专利权利要求 4、34，附图 6、26 并不能直接地、毫无疑问地确定设置电路板、半导体存储装置的侧壁比其他壁都窄。对于本专利权利要求 8，意见陈述书的解释用以限定权利要求于法无据，且附图 6、7 仅反映电路板、触点与供墨口位于不同壁的情形，对于电路板、触点和供墨口位于同

一壁的墨盒并没有体现，也不能直接地、毫无疑问地确定这种结构的墨盒其触点列的长短布置。据此，第11291号决定对权利要求4、34、8不符合专利法第三十三条的规定的认定并无不当。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，北京市第一中级人民法院于2008年12月20日作出（2008）一中行初字第1030号行政判决：维持专利复审委员会第11291号决定。一审案件受理费一百元，由精工爱普生承担。

精工爱普生不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉称：1、根据专利权利要求解释中公认的“禁止反悔原则”，本案应当根据上诉人在实质审查阶段为了获得授权而对技术术语的解释来确定其含义，即“存储装置”解释为“图7(b)中所示的‘半导体存储装置61’”，将“记忆装置”解释为“指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置”。2、第11291号决定对“存储装置”的解释观点与北京市高级人民法院相关判例中对功能性限定特征的解释标准相违背。3、从属权利要求4、34中相关附加技术特征在原说明书附图6(a)、附图26等图中均有反映，并未超出原始公开的范围。对于权利要求8的技术方案，上诉人在答复第一次审查意见通知书也进行了解释，因此，本专利符合专利法第三十三条的规定。专利复审委员会、凯德利公司、郑亚俐、易彩公司服从一审判决。

北京市高级人民法院经审理查明的事实与一审法院一致。另查明：2002年11月8日，国家知识产权局就本专利申请发出第一次审查意见通知书。针对该通知书，精工爱普生于2003年5月9日提交了意见陈述书，对原权利要求作出修改，将原权利要求23修改为新权利要求1。针对审查员提出的“修改超范围”问题，精工爱普生在意见陈述书中第2.2项指出：“权利要求23涉及附图6和附图7，申请人解释，‘存储装置’是指图7(b)所示的‘半导体存储装置61’”；在意见陈述书第3.1项指出：“申请人首先希望解释，该权利要求及其后的权利要求中所述的‘记忆装置’是指

说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置”。

北京市高级人民法院认为：确定修改是否超范围的标准在于该修改是否“超出原说明书和权利要求书记载的范围”以及是否“超出原申请公开的范围”，即本领域普通技术人员在阅读了原说明书和权利要求书后，是否能够从该文件记载的内容中毫无疑义地确定所修改的内容。在判断修改是否超范围时，还要关注修改后的技术方案是否构成新的技术方案。此外，申请人在专利授权过程中的意见陈述可以作为其修改是否超范围的参考，但该意见陈述不能作为修改是否超范围唯一的判断依据。

（一）关于本专利权利要求1、40中“存储装置”的修改是否违反专利法第三十三条规定的问题。

技术术语及特征的理解应当以本领域技术人员的角度，考虑该技术术语或特征所使用的特定语境。本案中，本专利权利要求1、40中“存储装置”和权利要求8、12、29中“记忆装置”均由实质审查阶段修改而来。本专利原始公开文本中相关权利要求记载有“半导体存储装置”及“存储装置”的内容。本专利原说明书已经载明本专利所解决的技术问题在于“打印设备必需带到厂家，并且记录控制数据的存储装置必须更换”，而且背景技术也记载了“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”。此外，原说明书其他部分均使用“半导体存储装置”。本领域技术人员通过阅读原权利要求书及说明书是可以毫无疑义地确定本专利申请人在说明书中是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”的。另外，无论是修改前还是修改后的技术方案，“存储装置”实际上是在“半导体存储装置”意义上使用，并未形成新的技术方案，本领域技术人员也不会将其理解为新的技术方案。本专利权利人在实质审查阶段答复通知书的意见陈述书中对“存储装置”做出明确限定，即对于“存储装

置”，意见陈述书记载“申请人解释，‘存储装置’是指图7(b)所示的‘半导体存储装置61’”，且原说明书第1页倒数第2段记载“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电板”，表明“存储装置”为“半导体存储装置”的简称。

判断修改是否超范围的主体是本领域技术人员，他应当是具备专业知识背景的一般技术人员，能够理解所属领域的技术内容。“存储装置”虽然有其普遍的含义，不仅包括半导体存储装置，还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同类型，但在本专利所属特定的打印机墨盒领域，在背景技术中已经明确其所指的为“半导体存储装置”的前提下，本领域技术人员不会将其理解为作为上位概念的“存储装置”。一审判决及第11291号决定关于“存储装置”的理解有误，予以纠正。精工爱普生关于“存储装置”的修改符合专利法第三十三条的规定的上诉主张有事实和法律依据，应予支持，专利复审委员会应当就此重新作出审查决定。

（二）关于本专利权利要求8、12、29中“记忆装置”的修改是否违反专利法第三十三条规定的问题。

本专利“记忆装置”的修改虽然也是由实质审查阶段修改而来，但其不同于“存储装置”的修改。本专利原权利要求书及说明书中从未有“记忆装置”的记载，该术语系专利申请人新增加的内容。没有记载而新增加的内容不符合专利法第三十三条的规定。此外，虽然专利申请人在实质审查阶段答复通知书的意见陈述书中对“记忆装置”作出明确限定，但如上述认定，仅仅在意见陈述中作出说明不能作为允许修改的依据。据此，一审判决及第11291号决定关于“记忆装置”在原说明书和权利要求书并未记载，本领域技术人员不能从原说明书和权利要求书中明确认定“记忆装置”为“电路板及设置在其上的半导体存储装置”的认定正确。精工爱普生关于“记忆装置”的修改符合专利法第三十

三条的上诉主张不能成立，予以驳回。

鉴于认定本专利权利要求8、12、29不符合专利法第三十三条的规定，上述权利要求所从属的权利要求也未克服上述缺陷，故本专利权利要求8、12、29及上述权利要求所从属的权利要求均不符合专利法第三十三条之规定。专利复审委员会第11291号决定关于本专利权利要求8、12、29均不符合专利法第三十三条规定的认定是正确的，应予维持。

（三）关于本专利权利要求4中“所述第二壁的宽度比所述壳体的其他壁窄”是否符合专利法第三十三条规定的问题。

本专利权利要求4中“所述第二壁的宽度比所述壳体的其他壁窄”，既没有记载在原权利要求书及说明书中，也不能由原权利要求书及说明书毫无疑义地得出，不符合专利法第三十三条的规定。说明书附图用于表示产品的形状、结构及位置关系，对于其他技术领域，说明书附图可以使电路图、化学结构式或反应方法过程的流程图。本案中，本专利说明书附图并非标准的机械制图，其所体现的仅仅是本专利技术方案的结构及位置关系，该附图并不能毫无疑义地确定“所述第二壁的宽度比所述壳体的其他壁窄”。专利复审委员会第11291号决定中关于本专利权利要求4不符合专利法第三十三条规定的认定是正确的。精工爱普生关于本专利说明书附图6能够反映本专利权利要求4中“所述第二壁的宽度比所述壳体的其他壁窄”的技术特征故符合专利法第三十三条规定的上诉主张不能成立。

综上所述，一审判决及第11291号决定部分事实认定错误，适用法律不当，应予撤销。北京市高级人民法院于2009年10月13日作出（2009）高行终字第327号行政判决，判决如下：一、撤销北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第1030号行政判决；二、撤销专利复审委员会第11291号决定；三、专利复审委员会重新就名称为“墨盒”、专利号为00131800.4的发明

专利权作出无效宣告请求审查决定。一审案件受理费一百元，由专利复审委员会负担；二审案件受理费一百元，由专利复审委员会负担。

郑亚俐不服上述二审判决，向本院申请再审称，二审判决认定事实不清，适用法律错误，请求依法撤销二审判决，维持一审判决。其主要理由是：1、二审判决关于本专利的原始公开文本（99800780.3号发明专利申请公开说明书）是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”的事实认定错误。本专利原始公开文本的75项权利要求中没有提及墨盒上有“存储装置”，其说明书第1页第24-27行中出现了两次“存储装置”，均出现在对现有技术介绍部分中。第一个“存储装置”（说明书第1页第24行）理应指打印装置上的存储装置，究竟是何种存储装置并无说明，但其与本专利安装在墨盒上的“半导体存储装置”没有任何关联。第二个“存储装置”（说明书第1页第27行）可以理解为对说明书第1页第26行中的“半导体存储装置”的简称。这是在一句话中出现的先全称后简称情况，这种形式的简称只能在该句话中适用，不能仅据此将简称的范围扩大。2、本专利的修改因扩大了保护范围应予无效，二审判决将本专利的保护范围进行限缩解释是错误的。（1）二审判决关于专利法第五十六条的适用错误。该条有关“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”的规定，不仅指出权利要求的内容才构成专利保护的范 围，也告知申请人应对申请保护的内容进行选择，清楚地写入权利要求。“为准”的另一层含义是，如果权利要求的概念与说明书中的相应概念在理解上有冲突时，应以权利要求中的概念内容为准。因为对权利要求中每一个术语概念的内涵和外延理解不同，会致使整体保护范围发生变化，故必须优先认定权利要求中的概念才能体现“为准”。该条有关“说明书及附图可以用于解释权利要求”的含义是指，说明书及附图的地位只是为便于理解权利要求方案而给出的例子和说明。本专利独立

权利要求 1 和 40 中的“存储装置”概念无须解释、非常清楚，是涵盖了声、光、磁、电的作为上位概念的存储装置。要将这种清楚的上位概念理解为具体下位概念的条件是，说明书中必须有明确定义，定义其为半导体存储装置。在说明书中没有给出明确定义的情况下，将其理解为上位概念是正确的，是维护权利要求严肃性的合法做法。二审判决将说明书中清楚的术语概念解释为与权利要求中此术语概念的上位概念相同，违反了专利法第五十六条的规定。（2）在专利权无效行政纠纷案件中，不能用专利权人在授权确权程序中的意见陈述对权利要求概念的含义进行解释。专利授权文本是向公众公开的，而专利审查过程中的意见陈述并没有出现在公开文本中。公众得到专利授权文本的公开信息后，公开的权利要求范围会对其要进行的后续行为产生影响。公众对权利要求的理解是基于权利要求中的文字意义，如果这种文字的真正意义要参照公众看不到的意见陈述，对公众是不公平的，反而会产生说明书对公众进行误导的严重问题。因此，用专利审查意见陈述书中的内容对专利授权公开文本中的权利要求中的明确概念进行解释的做法不可取。

精工爱普生答辩称，二审判决认定本专利独立权利要求 1 和 40 及其从属权利要求中记载的“存储装置”的技术特征，不存在修改超范围的情形，符合事实，于法有据，申请再审人的再审请求及其理由缺乏事实和法律依据，依法应予驳回。其主要理由是：1、本专利授权文本中记载的“存储装置”应解释为半导体存储装置。本专利原始公开文本的权利要求 2 和说明书的现有技术部分所记载的“存储装置”术语，均系半导体存储装置的简称，根据同一术语在同一专利中应当具有相同含义的解释原则，“存储装置”在本专利中应仅指半导体存储装置。本领域的普通技术人员根据本发明所要解决的技术问题和发明目的，也可以毫无疑义地将本专利权利要求中的“存储装置”理解为半导体存储装置。根据本专利的专利审查档案，也应当认定本专利权利要求中的



“存储装置”就是指半导体存储装置。第 11291 号决定仅从相关术语的字面含义出发，将本专利权利要求书中记载的“存储装置”解释为具有信息数据存储功能的各种存储装置，是不符合本专利的客观事实的，也违反了正确的权利要求解释方法。

2、专利侵权程序中适用的权利要求解释标准与专利确权程序中适用的权利要求解释标准应该保持统一。基于专利权的确定性原则，就同一项专利权而言，无论在侵权程序还是在确权程序中，对其权利要求的解释标准均应保持统一，以使其保护范围保持一致。如果在侵权程序和确权程序中分别适用不同的权利要求解释标准，并对同一项专利权解释出不同的保护范围，将会对公众或者专利权人造成不公平的法律后果。

3、专利审查档案应该作为解释本专利权利要求 1 和 40 中记载的“存储装置”的依据。（1）根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条的规定，专利审查档案不仅可以用作解释权利要求的依据，具有与说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求同等的解释效力，而且具有优先于“工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解”的解释效力。本案中，对于该“存储装置”术语，不仅原说明书的背景技术部分及原权利要求 2 已在“半导体存储装置”的意义上记载过该术语，而且专利审查档案亦已明确将该术语在本专利中的技术含义限定为“半导体存储装置”。在此情况下，应将“存储装置”解释为“半导体存储装置”。由于运用专利审查档案已能明确本专利权利要求书中记载的“存储装置”技术特征的含义，本案不应再结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解来对“存储装置”术语的含义进行字面解释。第 11291 号决定违反了有关解释依据的效力顺序，依法应予纠正。（2）由于专利审查档案对于“存储装置”所作的限定性解释在专利侵权程序中对于解释权利要求具有当然的约束力，故在本案的专利确权程序中，如果排除专利审查档案的解释作用，将会对专利权人造成极不公平的

法律结果。如果发生涉及本专利的侵权程序，则在该程序中对权利要求书中记载的“存储装置”进行解释时，无论依据前述司法解释第三条关于权利要求解释依据的规定，还是依据该司法解释第六条关于禁止反悔的规定，人民法院都会将“存储装置”在本专利中具有的技术含义解释为“半导体存储装置”。在专利侵权程序中，爱普生不可能将除了半导体存储装置以外的其他存储装置解释进本专利的保护范围，或者说本专利在侵权程序中不可能保护到使用其他存储装置的墨盒。因此，如果在本案确权程序中采取相反的权利要求解释方法，将其解释为包括半导体存储装置在内的各种存储装置，并因此认定本专利存在修改超范围情形，将其宣告全部无效，这种做法实质上就是将本专利在侵权程序中不可能获得保护的技术方案强行“塞进”本专利的保护范围。这种做法及其结果对于专利权人显失公平。（3）不能以专利审查档案的公示作用弱于权利要求书和说明书为由否定其对权利要求书所具有的解释作用。专利审查档案也是向公众开放的，也具有公示作用，故在相关司法解释已经明确将其列为权利要求解释依据的情况下，不能以公示作用的强弱来否定其解释效力。（4）专利申请人通过主动修改行为对其权利要求所作出的限缩性解释，对于确定该权利要求的保护范围亦具有约束力，应当依据该限缩性解释来确定该权利要求的保护范围。本案中，尽管精工爱普生在本专利的实质审查阶段对“存储装置”技术特征的修改系一种主动修改行为，但其在专利审查档案中针对该项主动修改特征所作出的限缩性解释已被审查员接受并成为本专利的授权基础，本案不宜以“存储装置”的修改属于主动修改为由，否定专利审查档案中所记载的“存储装置”的限缩性解释对于解释本专利的权利要求所具有的法律约束力。4、按照专利法第三十三条的立法本意，修改超范围所导致的无效，应当是超出原始公开范围的那部分修改方案的无效，不应当导致未超出原始公开范围的原有技术方案也一并被无效。本案中，在按照法定的、正确的权

利要求解释方法能够将本专利中的“存储装置”解释为未超出原始公开范围的“半导体存储装置”的情况下，第 11291 号决定将“存储装置”解释为超出原始公开范围的各种存储装置，并以此宣告本专利全部无效，这种做法已完全背离了专利法第三十三条的立法本意。

专利复审委员会陈述意见称，二审判决事实认定不清，法律适用不当，应予撤销，专利复审委员会第 11291 号决定应予维持。其主要理由为：1、二审判决对“半导体存储装置”与“存储装置”的含义的事实认定错误。根据专利复审委员会提交的证据的记载，存储器包括半导体存储器、磁芯存储器、光电存储器等。根据所属领域技术人员的理解，“半导体存储装置”与“存储装置”含义不同，“半导体存储装置”仅为“存储装置”之一种。本专利原始公开文本对于技术方案的描述全部使用“半导体存储装置”，“存储装置”这一术语仅出现在“背景技术”中，共两处。（1）关于第一处“存储装置”，从背景技术部分的整体内在逻辑而言，恰恰可以证明本专利仅针对“半导体存储装置”。本专利原始公开文本的背景技术从喷墨打印设备存在的打印头分辨率和油墨特性影响打印质量这一技术问题出发，提出设置存储装置的技术构思；然而存储装置必须更换，所以日本第 2594912 号专利提出采用半导体存储装置和打印设备主体上的电极配合的技术构思；本专利申请恰恰是针对日本第 2594912 号专利中所公开的“在墨盒上设置半导体存储装置、在打印设备设置一组电极”的喷墨打印设备所存在的接触不好、数据丢失的技术问题，提出在墨盒侧壁安装电路板，电路板外面设置触点，触点可以连接到外部控制装置，从而实现外部控制装置通过触点访问半导体存储装置的技术效果。因此，本专利技术系针对带有半导体存储装置的打印设备及墨盒做出的。二审判决脱离本专利原始公开文本中涉及日本在先专利的部分，认为本专利是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”的，这一观点显然与事实不符。

(2) 关于第二处“存储装置”，根据本专利申请的国际申请公开文本，可以证明其系“半导体存储装置”的误译。根据 PCT 国际公开文本的记载，应当理解为“在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到该半导体存储装置的一个电极”。此处的“存储装置”是对于前文“半导体存储装置”的指代。2、二审判决对于专利法第三十三条的立法本意理解有误。该条的立法本意在于保障先申请原则。鉴于以申请日区分现有技术的规定的存在，专利申请人不能在确定申请日之后再申请文件所载明的技术方案内容作出变化。专利申请文件修改的情形，根据修改时机可以区分主动修改和被动修改，根据修改内容区分澄清性修改和调整性修改。被动修改可以体现为澄清性修改和调整性修改，而主动修改仅体现为调整性修改。针对调整性修改，需要结合修改时机和修改内容的判断考虑禁止反悔，避免采用权利要求保护范围解释的方式使得当事人“两头获利”，损害专利权的公示作用。就本专利申请的修改情况而言，专利申请人将原始申请文件中的“半导体存储装置”修改为“存储装置”，是在提交分案申请时主动进行的修改，并非在实质审查过程中根据审查员的要求所进行的澄清性修改。本专利申请的第一次审查意见通知书并未涉及“半导体存储装置”。而且，含有“半导体存储装置”这一技术特征的技术方案，在本专利的原申请中已经得以授权。专利申请人将“半导体存储装置”主动修改为“存储装置”，体现了其具有“半导体存储装置”和“存储装置”二者含义不同的意思表示，否则上述修改缺乏实际意义。然而专利权人在无效程序中又主张“半导体存储装置”与“存储装置”保护范围一致，可见修改的过程反映出反悔的存在，那么应当认定将“半导体存储装置”修改为“存储装置”的情形属于反悔。在这种情况下，不应再通过权利要求的解释而认定其符合专利法第三十三条的规定。3、二审判决在权利要求保护范围解释的时机和方法方面均存在错误。

(1) 关于权利要求保护范围解释的时机。权利要求书作为一份

确定专利权保护范围的法律文件，应当尽可能做到不依赖其他文件即可根据其自身的表述清楚、明确地限定出具有确定性的保护范围。出于保护专利权的公示作用，通常不应当对于权利要求保护范围加以解释。只有在权利要求的术语存在说明书中明确解释的特定含义、说明书明确放弃某些技术方案、权利要求所包含的某些技术方案无法实现、或者权利要求的术语存在多种含义等情况下，对于权利要求加以解释。本案中，“存储装置”对于所属领域技术人员存在明确的含义，并且在说明书中并未加以特定解释。在这种情况下，二审判决对该权利要求的解释不符合对权利要求保护范围加以解释的时机要求。（2）关于权利要求保护范围的解释方法。参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条的规定，对于权利要求保护范围解释而言，说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案等作为内部证据，是相对优先的权利要求解释依据。就当事人意见陈述和本领域惯常理解而言，在说明书没有明确界定的情况下，需要将本领域的惯常理解作为优先考虑因素。从权利要求保护范围解释所涉及的两大基本价值取向而言，上述观点旨在保障专利权的公示作用，同时兼顾专利权人合法利益的保障。如果根据说明书中没有记载的当事人意见陈述，对权利要求保护范围作出与本领域惯常理解不同的解释限定，那么显然有损专利权的公示作用。就本案而言，说明书中的表述对“存储装置”和“半导体存储装置”加以区分，结合该分案申请所属母案的情况以及当事人主动修改的情况，客观上应当认定为“存储装置”和“半导体存储装置”含义不同。二审判决将“存储装置”解释为“半导体存储装置”的简称，这一解释在说明书中没有任何依据，也与本领域技术人员的普遍理解不同，显然损害了专利权的公示作用，使得社会公众对于专利权的保护范围缺乏预期。

本院审查查明，原审法院查明的事实基本属实。另查明：本专利是 99800780.3 号发明专利申请的分案申请，而 99800780.3

号发明专利申请是进入中国国家阶段的国际申请

(PCT/JP99/02579), 即 99800780.3 号发明专利申请的申请文件相当于是 PCT/JP99/02579 号国际申请的中文翻译件。

99800780.3 号发明专利申请公开文本的权利要求书中并未出现独立使用的“存储装置”用语, 而是使用了“半导体存储装置”或者指代“半导体存储装置”的“所述外部存储装置”的概念。例如, 权利要求 1 记载: “一种喷墨打印设备, 包括: 一个往复移动的托架, 在托架上形成一个供墨针、一个墨盒支架和一个与所述供墨针连通的用于喷出墨滴的打印头; 和一个墨盒, 它安装在所述供墨针上, 具有存储油墨信息的半导体存储装置, 其中, 所述供墨针安装在沿垂直于所述托架往复移动方向的一侧的端部附件; 一个电路板安装在所述墨盒的一个壁上, 在形成所述供墨口的一侧的附近; 在所述电路板的外露表面上形成用于连接到外部控制装置的多个触点; 和, 从所述外部控制装置经所述触点访问所述半导体存储装置。”权利要求 2 记载: “权利要求 1 的喷墨打印设备, 其中: 所述多个触点在装、拆所述墨盒的过程中在不同的时间连接到所述外部存储装置。”该发明专利申请公开文本的说明书曾出现过一次独立使用的“存储装置”用语, 即第 1 页第 19-24 行记载: “当不仅改善油墨特性而是既改善油墨特性又改善打印头的驱动方法时, 就可以提高打印设备的打印质量。虽然这样一种技术开发成果可以应用到新制造的喷墨打印设备上, 但当考虑到成本、劳动力和其他因素时, 这个成果应用到从厂家运输的打印设备上实际上是不可能的。这是因为, 打印设备必须带到厂家, 并且记录控制数据的存储装置必须更换。”该说明书第 1 页第 25-28 行记载: “为了处理这个问题, 例如, 如在日本专利公开出版物第 2594912 中所公开的, 提出了一种打印设备, 其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极, 在打印设备的主体上还设置了一组电极, 读出存储在半导体存储装置中的数据, 并且按照这些数据控制记录操作。”

第 29-32 行记载：“然而，存在的问题是，用为用户装、拆墨盒的粗糙操作，或因为在托架和墨盒之间存在间隙，经常使半导体存储装置的接触不好；因为信号可能在不适当的时刻充电或施加，所以经常发生禁止数据读出，并且在最坏的情况下，数据丢失并且禁止记录操作。”该说明书第 2 页第 1-4 行关于本专利的发明目的记载：“鉴于这样一个问题提出本发明，本发明的一个目的是提供一种喷墨打印设备，其中可防止存储在半导体装置中的数据丢失，而与装、拆墨盒的不适当操作无关。本发明的另一个目的是提供一种适于上述打印设备的墨盒。”

PCT/JP99/02579 号国际专利申请原文为日文，作为其中文翻译件的 99800780.3 号发明专利申请公开文本的说明书第 1 页第 25-28 行中文译文“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”不确切，应翻译为“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到它的一个电极”。

精工爱普生对 99800780.3 号发明专利申请提出分案申请，并分别于 2000 年 12 月 26 日和 2002 年 1 月 28 日提交了修改文件。2002 年 1 月 28 日提交的权利要求书中未再出现“半导体存储装置”的记载，同时该权利要求书的权利要求 19、21、36、37、38 中出现了“存储装置”或者“所述存储装置”的记载。针对精工爱普生于 2000 年 12 月 26 日提交的说明书第 1-10 页、2002 年 1 月 28 日提交的权利要求书第 1-7 页以及申请日提交的说明书摘要和摘要附图，国家知识产权局于 2002 年 11 月 8 日向精工爱普生发出第一次审查意见通知书。该审查意见通知书正文指出，精工爱普生新提交的权利要求书中的部分内容超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。但是，该审查意见通知书并未涉及关于“存储装置”的修改是否符合专利法第三十三条的问题。2003 年 5 月 9 日，精工爱普生针对第一次审查意见通知书提交了意见陈述书，对原权利要求作出修改，将原权利要求 23 修改为新权利要求 1。该意见陈

述书第2页第2.1项记载：“对于权利要求23，申请人将其中的特征‘一记忆装置，由所述托架支承，……，各所述列对中于所述供墨口的中线上’修改为‘一存储装置，由所述墨盒支承，存储关于墨水的信息；一电路板，安装在与所述多个壁中的第一壁交叉的所述第二壁上，所述电路板位于所述供墨口的中线上；和多个触点，形成在所述电路板的外露表面上，用于将所述存储装置连接到喷墨打印设备，所述触点形成多个列’”。可见，本专利授权文本权利要求1中的“存储装置”一词系精工爱普生在提交分案申请时主动修改而来，并非在实质审查过程中根据审查员的要求所进行的修改。

在本专利原始公开文本的权利要求书中，权利要求1、7、8、17、28、29、41、42、53、61、62、73、74中均使用了“半导体存储装置”的用语，共计14次。在分案申请时提交的新权利要求书中，未再出现“半导体存储装置”的用语，而在新权利要求19、21、36、37、38中使用了“存储装置”的用语，共计6次。在精工爱普生针对第一次审查意见通知书提交的意见陈述书所附的新权利要求书中，同样未出现“半导体存储装置”的用语，而在新权利要求1、13、14、15和42中，使用了“存储装置”的用语，共计8次。

专利复审委员会在本院审查过程中提交了《计算机组成和结构》（王爱英主编，清华大学出版社1995年第二版）一书。该书为清华大学计算机系列教科书之一，其第231页第7.1.1节“存储器分类”部分记载了如下内容：“按构成存储器的器件和存储介质主要可分为：磁芯存储器、半导体存储器、光电存储器、磁膜、磁泡和其他磁表面存储器以及光盘存储器等。”

在无效宣告审查程序中，本案申请再审人郑亚俐作为第二请求人向专利复审委员会提交了公开号为EP0812693A1、公开日为1997年12月17日的欧洲专利申请说明书复印件及其中文译文（即无效宣告请求审查程序中的证据2-1）。该欧洲专利申请的申请



人为本案被申请人精工爱普生，其权利要求书中文译文的权利要求11有如下记载：“根据权利要求9的墨盒，其中所述油墨特征数据存贮单元包括电子存储单元、导电图、光学图样、机械图案和磁性图案中的任意一种。”该欧洲专利申请说明书中文译文第5页第27以下直至第6页第2行记载，“在如图7（a）所示的油墨特征数据存贮单元的实施方式中，布置有电器存贮单元72，如磁泡存储元件或非易失性半导体存储器元件和一系列触点73”，“图7（b）所示的存贮单元的实施方式包括代码模式74（例如条形码），其通过光学油墨、磁性油墨等形成。光检测器、磁头等均可用于数据读取单元”。

本院审查认为，针对本专利的无效宣告请求提起于2006年，应当适用2000年修正后的专利法以及专利法实施细则的规定。结合申请再审人的申请再审理由、被申请人的答辩和意见陈述及本案听证情况，本案的争议焦点集中在本专利权利要求1和40中关于“存储装置”的修改是否符合专利法第三十三条的规定。对这一问题，可以分解如下：二审判决对于本专利原始公开说明书中使用的“存储装置”含义的解释是否正确；本专利权利要求1和40中关于“存储装置”的修改是否违反专利法第三十三条的规定；专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系；专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系。

（一）二审判决对于本专利原始公开说明书中使用的“存储装置”含义的解释是否正确

二审判决认定本专利原始公开说明书中是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”，“存储装置”为“半导体存储装置”的简称。根据本院查明的事实，本专利原始公开文本涉及“存储装置”的部分有三处：一是权利要求书的权利要求2中“所述多个触点在装、拆所述墨盒的过程中在不同的时间连接到所述外部存储装置”；二是说明书第1页第23-24行中“打印设备必须带到厂家，并且记录控制数据的存储装置必须更换”；三是说明书

第 1 页第 26-27 行中的“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”。此外，在精工爱普生针对国家知识产权局第一次审查意见通知书提交的意见陈述书中，第 2.2 项记载有“权利要求 23 涉及附图 6 和附图 7，申请人解释，‘存储装置’是指图 7(b)所示的‘半导体存储装置 61’”。关于本专利原始公开说明书中使用的“存储装置”含义的解释，本院分析评判如下：

第一，关于本专利原始公开说明书中第一处和第三处“存储装置”用语的字面含义。首先，关于第一处“存储装置”。权利要求 2 中并未出现独立的“存储装置”用语，而是使用了“所述外部存储装置”的称谓。结合权利要求 1 所提及的“从所述外部控制装置经所述触点访问所述半导体存储装置”的表述，显然权利要求 2 中的“所述外部存储装置”是权利要求 1 中提及的“所述半导体存储装置”的代称。其次，关于第三处“存储装置”。根据本院查明的事实，说明书第 1 页第 26-27 行中“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”这一中文译文不确切，应该翻译为“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到它的一个电极”。因此，此处所谓的“存储装置”一词实际上系误译所致，在本专利的原国际申请文件中并不存在。

第二，关于本专利原始公开说明书中第二处“存储装置”用语的字面含义。首先，关于“存储装置”的字面含义。对于所属领域普通技术人员而言，“存储装置”是用于保存信息数据的装置，是包含磁芯存储器、半导体存储器、光电存储器、磁膜、磁泡和其他磁表面存储器以及光盘存储器等的上位概念。这一含义是清楚、明确的。其次，关于此处“存储装置”的上下文。说明书第 1 页第 23-24 行中“打印设备必须带到厂家，并且记录控制数据的存储装置必须更换”是说明书中第一次出现独立使用的“存储装置”用语。在使用这一用语之前，说明书介绍了现有技

术，指出“既改善油墨特性又改善打印头的驱动方法时，就可以提高打印设备的打印质量”，但是在应用这一技术成果时，“考虑到成本、劳动力和其他因素时，这个成果应用到已经从厂家运输的打印设备实际上是不可能的”，并没有涉及存储装置的类型。在第一次使用独立的“存储装置”用语之后，说明书才以示例的方式提出日本第 2594912 号专利采用了半导体存储装置。可见，此处说明书的上下文没有明确或者隐含排除其他类型的存储装置，也未对“存储装置”给出不同于通常理解的特殊限定。最后，说明书发明目的部分的内容对“存储装置”含义的影响。说明书对发明目的的介绍较为简单，虽然在发明目的部分明确提及了半导体存储装置的数据丢失等问题，但是在说明书的上下文没有明确或者隐含排除其他类型的存储装置，也未对“存储装置”给出不同于通常理解的特殊限定的情况下，仅凭这一点尚不足以认定此处的“存储装置”是指“半导体存储装置”。因此，对于所属领域普通技术人员而言，此处的“存储装置”用语应该理解为作为通常含义的泛指而非特指半导体存储装置。

第三，关于精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”的解释应该如何理解。精工爱普生在答复国家知识产权局第一次审查意见通知书的意见陈述书中指出，“权利要求 23 涉及附图 6 和附图 7，申请人解释，‘存储装置’是指图 7(b) 所示的‘半导体存储装置 61’”。首先，关于意见陈述书的作用。通常情况下，申请人在审查档案中的意见陈述可以作为理解说明书以及权利要求书含义的参考，其参考价值的大小则取决于该意见陈述的具体内容及其与说明书和权利要求书的关系。其次，精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”作出的解释的特点。从该解释的内容看，精工爱普生结合附图，将“存储装置”这一上位概念解释为“半导体存储装置”这一下位概念。当将某一上位概念解释为被该上位概念所包含的下位概念时，可能存在两种理解：一是这种解释仅仅是一种示例，即表示该下位概念属于该上位概念；二是

这种解释是一种特指，即该上位概念等同于该下位概念。因此，精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”作出的解释究竟具有何种含义，尚需结合解释的缘由、修改过程、本专利原始公开说明书等综合判断。再次，精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”作出解释的缘由。在意见陈述书中，精工爱普生将原权利要求 23 修改为新的权利要求 1。原权利要求 23 中并未有“存储装置”这一特征，而是本次修改时引入新的权利要求 1 的，精工爱普生需要对此作出解释，以说明其由来。从这个角度而言，精工爱普生通过意见陈述对“存储装置”一词作出特指性定义的可能性不大。又次，精工爱普生对“存储装置”一词的修改过程。在本专利原始公开文件中，除了说明书中出现过一次独立使用的“存储装置”用语外，在权利要求书和说明书的其他部分通篇使用的都是半导体存储装置的用语。其中，原始公开文件的权利要求书中使用“半导体存储装置”的地方多达 10 余处。而在修改后的新权利要求书中，则相应地修改为“存储装置”，且使用多达 8 次。显然，这种有意修改表明，精工爱普生本身认为“存储装置”与“半导体存储装置”具有不同含义。最后，本专利原始公开说明书对“存储装置”一词的使用。前已述及，本专利原始公开说明书中存在将“存储装置”作为泛指性的上位概念的用法。仅仅根据精工爱普生在意见陈述中的解释即将“存储装置”理解为特指半导体存储装置，说服力不足。因此，精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”的解释应理解为包含半导体存储装置的上位概念而不是特指性的半导体存储装置。

综上，本专利原始公开说明书所提及的第一处“存储装置”是“所述半导体存储装置”的代称，第二处“存储装置”是包含半导体存储装置的上位概念，第三处“存储装置”实际上系误译所致，精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”的解释并非特指半导体存储装置。二审判决认定本专利原始公开说明书是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”，“存储装置”为“半

导体存储装置”的简称，认定事实不妥，本院对此予以纠正。申请再审人关于二审判决对于“存储装置”含义的认定错误的申请再审理由成立。

（二）本专利权利要求 1 和 40 中关于“存储装置”的修改是否违反专利法第三十三条的规定

专利法第三十三条规定：“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。”判断本专利权利要求 1 和 40 中关于“存储装置”的修改是否违反专利法第三十三条的规定，需要正确理解专利法第三十三条的含义。

第一，关于专利法第三十三条的立法目的。正确理解专利法第三十三条的含义，需要结合该条的立法目的。专利法第三十三条包括两层含义：一是允许申请人对专利申请文件进行修改，二是对专利申请文件的修改进行限制。之所以允许申请人对专利申请文件进行修改，其主要理由在于：一是申请人的表达和认知能力的局限性。申请人将自己抽象的技术构思形诸于语言文字，体现为具体的技术方案时，由于语言表达的局限，往往有词不达意或者言不尽意之处。同时，申请人在撰写专利申请文件时，由于对现有技术以及发明创造等的认知局限，可能错误理解发明创造。在专利申请过程中，随着对现有技术和发明创造等的理解程度的提高，特别是审查员发出审查意见通知书之后，申请人往往需要根据对发明创造和现有技术的新的理解对权利要求书和说明书进行修正。二是提高专利申请文件质量的要求。专利申请文件是向公众传递专利信息的重要载体，为了便于公众理解和运用发明创造，促进发明创造成果的运用和传播，客观上需要通过修改提高专利申请文件的准确性。在允许申请人对专利申请文件进行修改的同时，专利法第三十三条也对专利申请文件的修改进行了限制，即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。这一限制的理由在于：一是通过将修改限制在原说明书和权利要求书记载的范围之内，促使申请人在申请阶段充分公开其发明，保证授权程序顺利开展。二是防止申请人将申请时未完成的发明内容随后补入专利申请文件中，从而就该部分发明内容不正当地取得先申请的利益，保证先申请原则的实现。三是保障社会公众对专利信息的信赖，避免给信赖原申请文件并以此开展行动的第三人造成不必要的损害。可见，专利法第三十三条的立法目的在于实现专利申请人的利益与社会公众利益之间的平衡，一方面使申请人拥有修改和补正专利申请文件的机会，尽可能保证真正有创造性的发明创造能够取得授权和获得保护，另一方面又防止申请人对其在申请日时未公开的发明内容获得不正当利益，损害社会公众对原专利申请文件的信赖。对专利法第三十三条含义的理解，必须符合这一立法目的。

第二，关于“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的理解。基于前述立法目的，对于“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域普通技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。凡是原说明书和权利要求书已经披露的技术内容，都应理解为属于原说明书和权利要求书记载的范围。既要防止对记载的范围作过宽解释，乃至涵盖了申请人在原说明书和权利要求书中未公开的技术内容，又要防止对记载的范围作过窄解释，对申请人在原说明书和权利要求书中已披露的技术内容置之不顾。从这一角度出发，原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的，就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围。与上述内容相比，如果修改后的专利申请文件未引入新的技术内容，则可认定对该专利申请文件的修改未超

出原说明书和权利要求书记载的范围。由此可见，判断对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，不仅应考虑原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形表达的内容，还应考虑所属领域普通技术人员综合上述内容后显而易见的内容。在这个过程中，不能仅仅注重前者，对修改前后的文字进行字面对比即轻易得出结论；也不能对后者作机械理解，将所属领域普通技术人员可以直接、明确推导出的内容理解为数理逻辑上唯一确定的内容。

第三，关于本案“存储装置”的修改是否违反专利法第三十三条的规定的具体判断。专利法第三十三条所称的原说明书和权利要求书是指申请日提交的说明书和权利要求书；对于分案申请，是指申请日提交的原申请的说明书和权利要求书；对于国际申请，是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书及附图。由于本专利是 99800780.3 号发明专利申请的分案申请，99800780.3 号发明专利申请是进入中国国家阶段的国际申请（PCT/JP99/02579），判断本案“存储装置”的修改是否违反专利法第三十三条的规定，应以 PCT/JP99/02579 号国际申请记载的内容为准。根据 PCT/JP99/02579 号国际申请及其中文翻译件（99800780.3 号发明专利申请公开说明书）的记载，既改善油墨特性又改善打印头的驱动方法可以提高打印设备的打印质量，但是这个成果难以应用到从厂家运输的打印设备上，因为打印设备必须带到厂家，而且记录控制数据的存储装置必须更换。为此，现有技术提出了在墨盒上设置半导体存储装置和连接到它的一个电极，同时在打印设备的主体上设置一组电极，读出存储在半导体存储装置中的数据，并且按照这些数据控制记录操作的技术方案。由于该打印设备存在接触不好、数据丢失等技术问题，本专利申请提出在墨盒侧壁安装电路板，电路板外面设置触点，触点可以连接到外部控制装置，从而实现外部控制装置通过触点访问半导体存储装置的技术效果。对所属领域普通技术人员而言，

通过综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图，很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置，并推导出该技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒。精工爱普生在提出分案申请时主动将原权利要求书中的“半导体存储装置”修改为“存储装置”。修改后，新的独立权利要求 1 和 40 与所属领域普通技术人员综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图的记载能够直接、明确推导出的内容相比，并未引入新的技术内容。因此，关于本专利独立权利要求 1 和 40 中“存储装置”的修改并未超出原专利申请文件记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。

### （三）专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系

申请再审人认为，本专利的修改因扩大了保护范围应予无效。这涉及到专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系。

专利法实施细则第五十一条规定，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书之日起的 3 个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起 2 个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。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，应当按照通知书的要求进行修改。专利法实施细则第六十条规定，请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。专利法实施细则第六十八条规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。专利法第五十六条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容



为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。根据上述规定，结合专利法第三十三条的规定，可知专利申请文件的修改限制与专利保护范围之间既存在一定的联系，又具有明显差异。其主要差异在于，专利申请文件的修改以原说明书和权利要求书记载的范围为界，其记载的范围越广，披露的技术内容越多，允许的修改范围就越大，而发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求，其权利要求记载的技术特征越多，其保护范围就越小。同时，专利申请人根据专利法实施细则第五十一条的规定进行主动修改时，只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围，在修改原权利要求书时既可以扩大其请求保护的范 围，也可以缩小其请求保护的范 围。专利申请文件的修改限制与专利保护范围的联系在于，根据专利法实施细则第六十八条的规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人修改其权利要求书时要受原专利的保护范围的限制，不得扩大原专利的保护范围。本案中，精工爱普生对原权利要求书中的“半导体存储装置”的修改发生于提出分案申请之时，并非无效宣告请求审查之时，相应的修改是否合法与原专利申请文件请求保护的范 围没有关联性。申请再审人有关本专利的修改因扩大了保护范围应予无效的 申请再 审理由不能成立，不予支持。

#### （四）专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系

在专利授权确权程序程序中，专利申请人需要遵循诚实信用原则，信守诺言，诚实不欺，不得出尔反尔，损害第三人对其行为的信赖。作为诚实信用原则的体现和要求，禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用。但是，禁止反悔原则在专利授权确权程序中的适用并非是无条件的，其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则或者法律规定的限制。禁止反悔原则的适用应以行为人出尔反尔的行为损害第三人对其行为的信赖和预期为必要条件。同时，法律的明确规定以及其他同等重要的原

则也限制着禁止反悔原则的适用。在专利授权确权程序中适用禁止反悔原则必须综合考虑上述因素。

根据专利法第三十三条以及专利法实施细则第六十八条的规定，在专利授权程序中，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；在专利确权程序中，专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。因此，在专利授权程序中，相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利，只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围即可。对于社会公众而言，基于专利法第三十三条规定，其应该预见到申请人可能对专利申请文件进行修改，其信赖的内容应该是原说明书和权利要求书记载的范围，即原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容和所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容，而不是仅信赖原权利要求书记载的保护范围。因此，如果申请人对专利申请文件的修改符合专利法第三十三条的规定，禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。

就本案而言，由于所属领域普通技术人员综合原始专利申请公开说明书及其附图和权利要求书的记载，可以推导出该专利申请的技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒，精工爱普生在提出分案申请时主动将原权利要求书中的“半导体存储装置”修改为“存储装置”，并未超出原说明书和权利要求书记载范围，这种修改对于公众而言是可以预见的。社会公众不会因为该修改而导致信赖利益受损。因此，精工爱普生在本案中有关“存储装置”的修改不存在适用禁止反悔原则的问题。

专利复审委员会称，精工爱普生在专利申请过程中实际上认为“半导体存储装置”和“存储装置”二者含义不同，而在无效程序中又主张两者含义相同，修改的过程反映出反悔的存在，应当认为将“半导体存储装置”修改为“存储装置”属于反悔，应

予禁止。这一主张混淆了专利法第三十三条和禁止反悔原则的关系。如前一再述及，根据专利法第三十三条的规定，专利申请文件的修改是否超范围，应以原说明书和权利要求书记载的范围为界，在此范围内并无禁止反悔原则的适用余地。专利复审委员会的上述主张实际上是以申请人在修改完成后的无效程序中的解释为准来判断专利申请文件的修改是否超范围，本质上是以禁止反悔原则取代专利法第三十三条，对此，本院不予支持。

综上，虽然二审判决对于“存储装置”含义的认定不妥，申请再审人的部分申请再审理由成立，但是二审判决关于精工爱普生对“存储装置”修改符合专利法第三十三条的裁判结果是正确的，应予维持。郑亚俐的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十二条规定的再审条件，依据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十四条的规定，裁定如下：

驳回郑亚俐的再审申请。

审 判 长 郜中林

代理审判员 朱 理

代理审判员 秦元明

二〇一一年十二月二十五日

书 记 员 张 博