

# 试论“是否得到说明书支持” 与“修改是否超范围”的关系

中国专利代理（香港）有限公司 毛立群

## 【摘要】

专利法第 26 条 4 款所规定的“权利要求应当以说明书为依据”，与专利法第 33 条所规定的“修改不得超出原说明书和权利要求记载的范围”，两者立法宗旨、适用条件、判断标准均有所不同，但两者都是体现“权利要求”与“说明书所公开的内容”或“说明书所记载的内容”之间关系的规定，在这一点上存在着共通之处。如何理解这两个法条各自的立法宗旨及意义，以及实践中如何处理两者各自的适用以及异同关系，存在许多值得探讨和澄清的地方。本文通过分析、比较这两个法条的立法宗旨及相关的审查实践判断标准，尝试为我国专利法 26 条 4 款“权利要求应当以说明书为依据”的规定及其具体实践标准的探讨，提供参考和借鉴。

【关键词】权利要求 说明书 支持 公开 修改 超范围

## 一. 前言

在很多技术领域特别是医药及化学领域中，涉及数值范围或功能性限定的权利要求，常常会碰到“权利要求是否以说明书为依据”的

问题。专利法第 26 条 4 款规定，“权利要求应当以说明书为依据，…”，在【审查指南】层面，则进一步细化规定“权利要求应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。…，并且不得超出说明书公开的范围”，要求权利要求所记载的技术方案在说明书中应当有清楚充分的记载，使所属领域的技术人员能够从说明书公开的内容中得到或者概括出该技术方案<sup>【1】</sup>。

同时，专利法第 33 条规定，“修改不得超出原说明书和权利要求记载的范围”，要求对权利要求的修改，应当在原说明书和权利要求所公开的范围内进行，修改如果是“致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定”，则属于超出原说明书记载的范围而不被允许<sup>【2】</sup>。

审查实践中针对权利要求进行修改后，一方面要考虑该修改是否满足专利法 33 条的规定即“修改不得超出原说明书和权利要求记载的范围”，另一方面，修改后的权利要求也当然要满足专利法 26 条 4 款的要求即“权利要求应当以说明书为依据，…并且不得超出说明书公开的范围”。这两个法条的实践判断标准分别涉及“说明书记载的范围”或“说明书公开的范围”，这就给我们带来应该如何正确理解这两个法条之间关系的问题。

例如，对于修改后的权利要求，是否存在满足专利法 33 条的规定而不符合专利法 26 条 4 款规定的情形，或者是否存在满足专利法第 26 条 4 款而不符合专利法 33 条规定的情形。以及在实践中，就修

改后的权利要求判断是否符合专利法 33 条及 26 条 4 款的规定时，是否存在应当优先适用哪一个法条的问题。

专利法 33 条和专利法 26 条 4 款两个法条均属于驳回理由及无效理由，都是对“权利要求”与“说明书所公开的内容”之间的关系作出规范的法条，但两者的立法目的、判断标准并不相同，既有共性又有不同，实践中也存在混淆适用的情况，这就带来应当如何正确理解这两个法条，以及实践中如何区分两者的判断标准、以及分别正确适用两个法条、如何处理两者异同关系的问题。

本文结合最新案例，通过分析、比较这两个法条的立法宗旨及相关的审查实践判断标准，希望能为我国专利法 26 条 4 款“权利要求应当以说明书为依据”的规定及其具体实践判断标准的探讨和研究，提供参考和借鉴。

## 二. 专利法 26 条 4 款及专利法 33 条的剖析和比较

### 1. 专利法 26 条 4 款的立法宗旨及其相应规定

专利法 26 条 4 款规定，“权利要求应当以说明书为依据，…”，而具体在【审查指南】层面，则规定“权利要求应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或者概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围”

我国现阶段，针对 26 条 4 款的立法宗旨并未有很多论述，尹新天在《中国专利法详解》一书中指出，“对说明书记载的一个或者多个技术方案的概括，…是允许的，但是应当适当。权利要求保护范围不应当过宽，以至于与发明人所作技术贡献不相称。”换言之，26 条 4 款的立法目的在于：对没有在说明书中公开的发明，不给予专利权的保护【3】。

更进一步追溯到专利法的立法宗旨，我们可以发现，说明书的“充分公开”是保障实现“相应的公开换取相应的垄断”这一专利制度核心价值的极其重要的措施之一，因为如果公众阅读说明书后，并不能得到所概括出的权利要求技术方案、或者为实施该技术方案还需要付出创造性的劳动，则专利制度存在的根基会受到质疑，更无从谈到如何保障“公开”与“垄断”之间的利益平衡。

对于权利要求是否得到说明书支持的审查实践，【审查指南】虽然并未明确界定何为“说明书公开的范围”以及如何判断权利要求的概括是否超出“说明书公开的范围”。但是综合【审查指南】的相关规定，其列举了得到说明书支持及得不到说明书支持的几种类型，在此归类如下：

- (1) 本领域技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具有相同的性能或用途，则应当允许权利要求的保护范围概括至覆盖所有等同替代方式或明显变型方式；
- (2) 如果权利要求的概括使本领域技术人员有理由怀疑该上位

概括或并列概括所包括的某种下位概念不能解决本发明所要解决的技术问题并获得相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持；

- (3) 本领域技术人员参照与本发明相关的现有技术，用常规实验或分析方法不足以把说明书记载的内容扩展到权利要求的保护范围时，属于得不到说明书支持的情况；
- (4) 权利要求的技术方案在说明书中存在一致性的表示，并不意味着权利要求必然得到说明书的支持，只有当本领域技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得到该权利要求所要保护的技术方案时，才被认为得到说明书的支持。

由此可见，专利法 26 条 4 款的立法目的在于“对没有在说明书中公开的发明，不给予专利权的保护”，从而保证专利制度下“公开”与“垄断”之间的价值平衡。其判断主体是“本领域技术人员”，并且在判断时不可忽视本领域技术人员对现有技术的理解和掌握能力。

## 2. 专利法 33 条的立法宗旨及其相应规定

专利法 33 条对包括权利要求和说明书的申请文件的修改及修改原则作出了规定，“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”。

我国现阶段，针对 33 条的立法目的及宗旨方面的论述，主要倾

向于保护公众利益以及保证先申请原则的实现，而对申请人所公开的发明应该获得保护这一点涉及不多。

例如国家知识产权局主编的《新专利法详解》一书中，对允许修改的理由，指出“撰写申请文件过程中，难免存在用词不够严谨或者表达不够准确等缺陷。对这些缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的确切性，影响公众对专利技术信息的利用”，又如尹新天在《中国专利法详解》一书中，对限制修改的理由，指出，“如果允许申请人对专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求记载的范围，就会违背专利法第9条第2款规定的先申请原则，导致对其他申请人不公平的后果”<sup>【4】</sup>。

也许正是在倾向于保护公众利益的指导思想影响下，在【审查指南】层面，“原说明书和权利要求记载的范围”被界定为：

- 1) 原说明书和权利要求文字记载的内容；
- 2) 根据文字记载的内容以及附图能直接地、毫无疑义地确定的内容

并且在审查实践中，对修改是否属于“原说明书和权利要求记载的范围”的判断，拘泥于文字表达上的一致性和唯一性，给予极其严格的限制。关于具体判断标准的合理性，因为与本文关联性不大及篇幅有限的原因，不再展开讨论。

但是，最近，最高人民法院在“墨盒”再审裁定一案中，专辟篇幅对专利法33条的立法宗旨进行了全面、系统的阐述，最高人民法院对该条的解释，不同于以往的过于偏重公众利益而严格限制修改的

观点，而是分别从申请人利益及公众利益这两个角度出发，对该法条的立法目的作出了全面综合的评价。最高人民法院在裁定书中指出，“专利法 33 条的立法目的在于实现专利申请人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，尽可能保护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”<sup>【5】</sup>。

在阐述上述立法目的的基础上，对于“原说明书和权利要求记载的范围”，最高人民法院指出，应当理解为“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。只要推导出的内容对于本领域普通技术人员是显而易见的，就可以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并未引入新的技术内容，则可以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，专利法 33 条的立法目的在于“允许合理修改并对修改加以限制，实现专利申请人与社会公众利益之间的平衡”，修改是否超范围的判断主体是“本领域技术人员”，并且在判断时可能需要通过综合原说明书及其附图和权利要求书来审视修改的内容是否引入新的技术内容。

### 三. 从具体案例看审查实践中存在的问题

上节围绕专利法 26 条 4 款与 33 条，重点从法条的立法目的、适用标准，进行了初步探讨。本节通过介绍具体案例，尝试探讨在审查实践中，对这两个法条的理解和判断中存在的问题。

#### 1. “氨氯地平、厄尔沙坦复方制剂” 再审裁定案

本案属于错误使用 26 条 4 款的标准来判断修改是否超范围的案例<sup>【6】</sup>。

##### (1) 案情概要

本案涉及的权利要求为：“一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为 1: 10—30 的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄尔沙坦为活性成分组成的药物组合物。”

在无效审理阶段，权利人要求将“1: 10—30”修改为“1: 30”，但复审委员会以“尽管本专利的说明书中记载了氨氯地平 1mg/kg 与厄尔沙坦 30mg/kg 的组合，但这仅表示药物具体计量的组合，不能反映整个比例关系，…，故无法确定是否任意满足 1: 30 这一比例关系的组合均能达到与本组合相同的效果”为由，认为修改后的技术方案超出原权利要求书和说明书记载的范围，也不能毫无疑义地确定，对该修改不予以接受。并在原权利要求的基础上作出全部无效的无效决定<sup>【7】</sup>。

权利人对该修改方案未被接受而作出该无效决定不服，提起行政诉讼，一审法院以与无效决定相同的理由，作出了维持该无效决定的



判决<sup>【8】</sup>。

在二审阶段，法院认为“专利复审委员会和一审法院关于原说明书中没有记载所有符合 1:30 比例关系的氨氯地平 and 厄尔沙坦的组合都能达到相同的技术效果的认定，属于修改后的权利要求能否得到说明书支持的问题，而非本权利要求的修改是否扩大原专利保护范围的问题”，以认定事实不清、适用法律错误为由，作出了撤销无效决定和原审判决的判决<sup>【9】</sup>。

专利复审委员会不服二审判决，向最高人民法院提起要求再审查的申诉，最高人民法院审理后，关于这一点亦指出“对于是否符合该比值关系的所有技术方案均能够实现本专利发明目的，是属于权利要求能够得到说明书支持，即专利法 26 条 4 款的问题，不宜以该理由认定修改是否超范围”，支持了二审法院的判断。

## （2）涉及的焦点

本案中，涉及与本文讨论主题相关的焦点在于，判断修改后的“1:30”是否超范围时，是否要求原说明书记载有所有符合 1:30 比例关系的氨氯地平 and 厄尔沙坦的组合都能达到相同的技术效果<sup>【10】</sup>。

## （3）法院的判断

二审法院及最高人民法院均明确指出，专利复审委员会及一审法院在判断修改后的“1:30”是否超范围时，未将判断标准放在“1:30”这一比值关系在原说明书中是否有记载上，而是要求原说明书记载所有符合 1:30 比例关系的氨氯地平 and 厄尔沙坦的组合都能达到相同的技术效果，这是错误将专利法 26 条 4 款的判断标准适用于专利法 33

条的判断标准的做法，应当予以纠正。

## 2. 专利法 26 条 4 款与 33 条判断标准之间的关联

正如上所述，专利法 26 条 4 款与 33 条的判断标准方面，确实存在互相交织、难分彼此的情况。在审查实践中，审查员或合议组在对修改是否超范围进行判断时，常常以“本领域技术人员不能确定修改后涉及的所有金属材料、所有结构、所有数值、所有…均能够实现本发明的目的”为由，作出修改超范围的判断。“氨氯地平、厄尔沙坦复方制剂”案中复审委及一审法院的观点，即属于较为典型的情况。

虽然从立法层面来说，专利法 33 条与专利法 26 条 4 款存在“原说明书中未有记载（公开）的发明不能被授予专利权”这一共通点，直接以上述标准对修改是否超范围、修改后的权利要求是否得到说明书的支持进行一揽子判断，似乎亦无可之处。但是我们应当注意到，专利法 33 条与专利法 26 条 4 款分别作为专利制度的基础法条，有着其各自不同的存在价值和意义，不可互相替代或逾越。不可直接用专利法 26 条 4 款的判断标准来替代专利法 33 条的判断标准。

因此，需要在涉及有修改的权利要求时，首先应该判断该修改是否满足专利法 33 条的要求，即是否超出原申请的范围，在判断符合专利法 33 条要求之后，再就该修改的权利要求，判断其是否得到说明书的支持。例如“氨氯地平、厄尔沙坦复方制剂”案中，因为有“1:30”的比例关系有相应记载而认定其不超范围后，还需要对“1:30”的比例关系，根据说明书及实施例中具体公开的氨氯地平及厄尔

沙坦的组合例，从本领域技术人员的角度出发，来判断这一比例关系是否得到说明书的支持。

在审查实践中，除了存在对专利法 33 条判断标准与专利法 26 条 4 款判断标准之间关系的错误理解和适用的情况之外，还有例如满足专利法 33 条判断标准是否就可以认为修改后的权利要求当然满足专利法 26 条 4 款标准。或者满足 26 条 4 款判断标准的修改是否就可以认为也满足了专利法 33 条判断标准等值得探讨和明确的地方。

所以需要我们对这两个法条之间的关系做一个全面的梳理和剖析，通过比较、分析这两个法条的关系，才能更加准确理解、掌握和适用这两个法条。

#### **四. 关于“专利法 26 条 4 款”及“专利法 33 条”的思考**

正是鉴于上节提到的如何正确理解涉及“专利法 26 条 4 款”及“专利法 33 条”之间关系的问题，本节通过对专利法 26 条 4 款及专利法 33 条各自的立法宗旨、具体规定及判断标准的分析、比较，试图对这两个法条的关系做一个全面的剖析。

通过比较可以发现，在正确理解和运用这两个法条时，我们需要注意以下几个特点。

##### **(1) 专利法 26 条 4 款与专利法 33 条立法宗旨的关系**

如前所述，专利法 26 条 4 款的立法目的在于，“对没有在说明书中公开的发明，不给予专利权的保护”，从而保证专利制度下“公开”与“垄断”之间的对应平衡，是对原始提交的说明书与权利要求之间

的关系作出的规范。

而专利法 33 条对修改进行限制的立法目的在于，在允许修改的同时，通过限制修改来“督促发明人尽早充分公开发明内容，保障先申请制度的实现，以及保障社会公众对专利信息的信赖”，从而调整申请人与社会公众的利益平衡。

专利法 33 条禁止将未在原说明书和权利要求中有记载的内容通过修改的形式引入本发明的权利要求或说明书，作为该法条的效力结果，也就是未在原说明书中有记载的发明不能被授予专利权，从这个角度来说，专利法 26 条 4 款和专利法 33 条的立法宗旨有着一定的共通之处。

正是鉴于这两个法条在立法宗旨方面，就“原说明书中未有记载（公开）的发明不能被授予专利权”这一点存在共通之处，有意见认为适用这两个法条时的具体判断标准也应当相同<sup>【11】</sup>。

这两个法条均是保障专利制度实施的极其重要的基础法条，在立法宗旨方面有所区分又有所共通，又都是规范权利要求与说明书关系的法条，在具体判断标准方面又有许多值得互相比较和借鉴及探讨的地方，因此需要我们充分理解并领会，不可简单将两者的判断标准同一化。

（2）专利法 26 条 4 款的“说明书公开的范围”与专利法 33 条的“原说明书记载的范围”的联系及区别

虽然在【审查指南】层面，没有明确定义专利法 26 条 4 款所称“说明书公开的范围”，但是，综合【审查指南】的相关规定，“说明

书公开的范围”应当包括说明书文字记载的内容和参照与本发明相关的现有技术，用常规实验或分析方法扩展的内容，换言之，除文字记载的内容之外，还包括本领域普通技术人员参照相关现有技术，用常规实验或分析方法可扩展获得内容。

而专利法 33 条所称的“原说明书记载的范围”，则如上节介绍的那样，除文字记载的内容之外，还包括“根据文字记载的内容以及附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”，以及最高人民法院指出的“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。只要推导出的内容对于本领域普通技术人员是显而易见的”，但是不包括本领域普通技术人员参照相关现有技术，用常规实验或分析方法可扩展获得内容，换言之，即使是公知技术，如果不能通过上述方法认定其属于“原说明书记载的范围”，则不能作为修改的基础。

当然，专利法 33 条下的“直接、明确推导出的内容”与 26 条 4 款下的“参照相关现有技术，用常规实验或分析方法可扩展获得内容”之间，有可能在特定情况下存在交织关系，这需要具体问题具体分析，在此不作进一步展开。

为方便理解，笔者将 26 条 4 款的“说明书公开的范围”与 33 条的“原说明书记载的范围”概念图示如下。

如图 1 所示，在一般情况下，与 26 条 4 款的“说明书公开的范围”相比，33 条的“原说明书记载的范围”要显得较为狭窄。

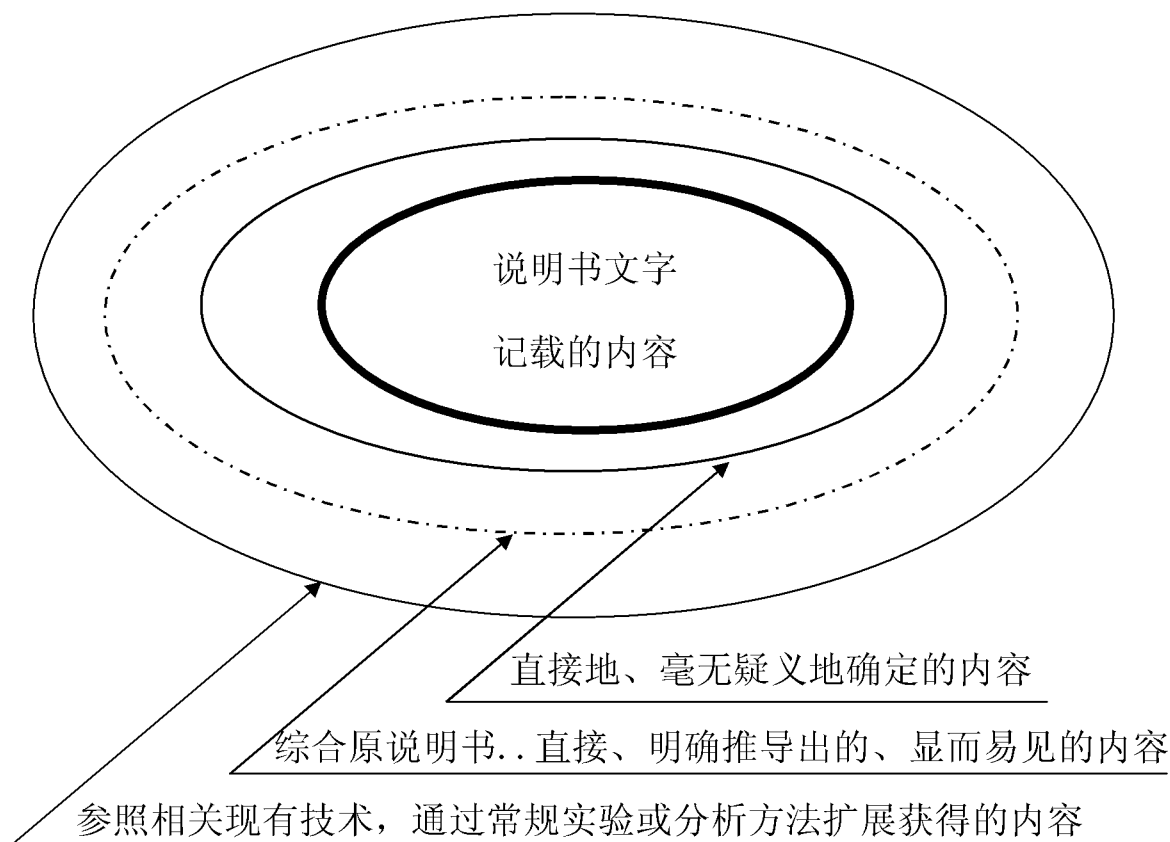


图 1. “说明书公开的范围”与“原说明书记载的范围”模式图

### (3) 说明书记载的形式性支持与实质性支持

虽然说一般情况下，如图 1 所示，专利法 26 条 4 款的“说明书公开的范围”比专利法 33 条的“原说明书记载的范围”较宽，但是我们应该注意到，并不能因此直接得出在“原说明书记载的范围”内的修改，就一定能满足 26 条 4 款关于说明书支持的要求这一结论。

例如，在原说明书有相关的文字记载，但缺乏相应的实施例支持的情况下，如果对权利要求进行了相应的修改，因为有说明书形式性文字记载作依据，因此形式上满足了专利法 33 条规定的“原说明书记载的范围”这一要求，但是并不一定能满足专利法 26 条 4 款规定

的“得到说明书支持”这一要求。从这个意义上来说，判断权利要求是否得到说明书支持的标准，比判断修改是否超范围来的更加严格。

为避免出现这样的问题，我们需要在判断权利要求是否得到说明书支持时，特别注意到存在“说明书形式性支持”和“说明书实质性支持”的情况并正确区分对待。正如【审查指南】指出的那样，“权利要求的技术方案在说明书中存在一致性的表示，并不意味着权利要求必然得到说明书的支持，只有当本领域技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得到该权利要求所要保护的技术方案时，才被认为得到说明书的支持”，此处所称的“一致性表示”，正是指的“说明书形式性支持”的情况。

因此，我们需要在就专利法 33 条和专利法 26 条 4 款判断时，不能因为说明书在文字形式上有修改基础，符合专利法 33 条的规定，就忽视专利法 26 条 4 款的要求，而是应当认清从该记载是否能够得到或概括得到修改后的权利要求，从而真正符合专利法 26 条 4 款的规定。

#### (4) 本领域技术人员及现有技术的作用

还有一点需要说明的是，在判断修改是否符合专利法 33 条规定及是否符合专利法 26 条 4 款规定的时候，还需要注意两者之间存在的作为判断主体的本领域技术人员、以及现有技术地位的差异。

根据现行【审查指南】的规定，这两者的判断主体都是“本领域技术人员”，但是，现行【审查指南】框架下，这两个“本领域技术人员”的能力存在较大差异。

进行专利法 33 条判断的“本领域技术人员”的能力被局限在“根据文字记载的内容以及附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”，并且在审查实践中以数理逻辑上的“唯一性”作为判断基准。因此，“本领域技术人员”在理解现有技术基础上的，一定程度的综合、概括、推导能力几乎不被考虑<sup>【12】</sup>。

而进行专利法 26 条 4 款判断的“本领域技术人员”的能力则明显比专利法 33 条判断时的“本领域技术人员”要稍高，根据【审查指南】的规定，此时的“本领域技术人员”可以参照与本发明相关的现有技术，用常规实验或分析方法将说明书记载的内容进行扩展，如果可以扩展到权利要求的保护范围，则可以判断该权利要求得到说明书的支持。

最高人民法院在最新判决中给出的新解释，使得判断专利法 33 条时“本领域技术人员”的能力有了较大提高，比现行【审查指南】下的“本领域技术人员”更加能够结合现有技术进行合理推导，笔者认为可以理解为，最高人民法院在案例中解释的“本领域技术人员”，其能力更加趋近于判断专利法 26 条 4 款时的“本领域技术人员”，如图 2 中箭头所示，因为“本领域技术人员综合原说明书..直接、明确推导出的、显而易见的内容”被视为原说明书记载的内容，所以专利法 33 条下的“原说明书记载的内容”被向外延扩展，而更加趋近于专利法 26 条 4 款下的“参照相关现有技术，通过常规实验或者分析方法扩展获得的内容”。



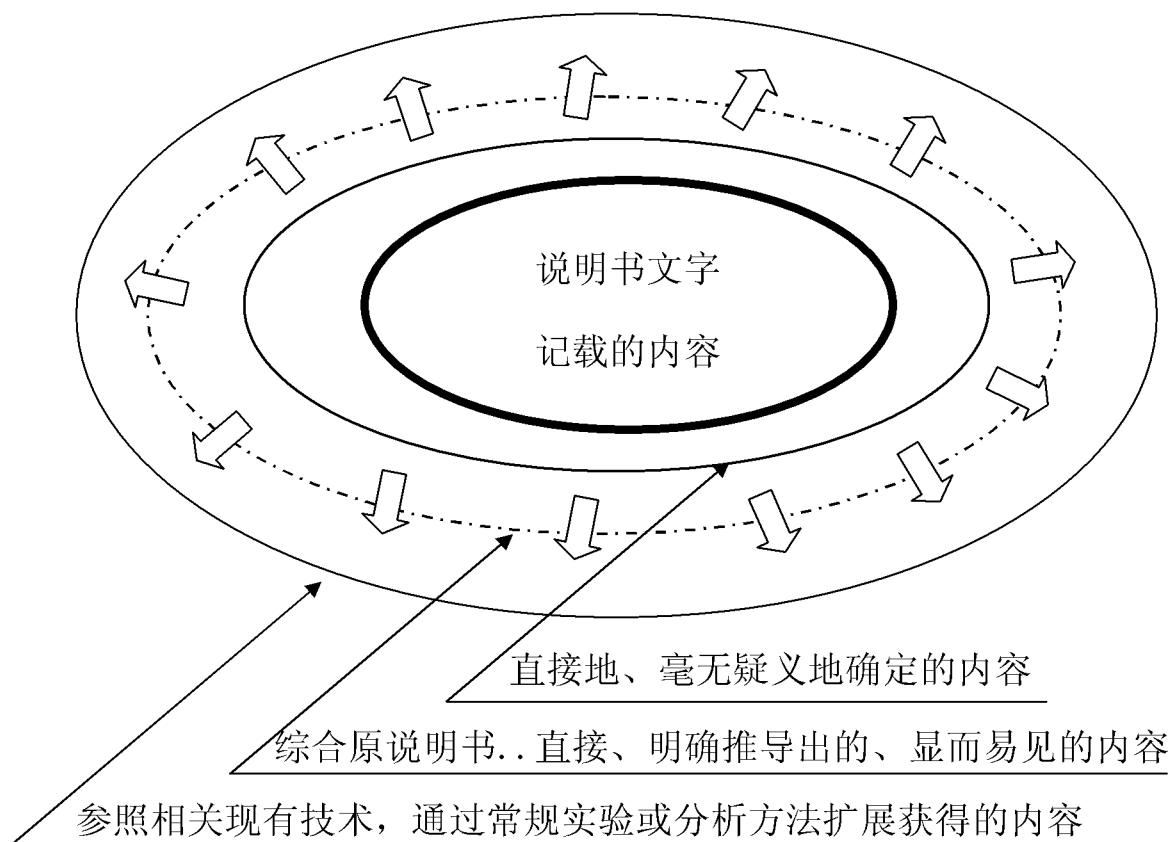


图 2. 适用最高人民法院“墨盒案”标准的本领域技术人员能力模式图

当然，判断专利法 33 条时“本领域技术人员”与判断专利法 26 条 4 款时的“本领域技术人员”，是否应该具备完全同样的能力、或者应当有所区分，区分的标准应当如何界定，还有待今后的司法及审查实践予以进一步的探讨和明确。

另外，需要明确的是，即使专利法 33 条下的“本领域技术人员”与专利法 26 条 4 款下的“本领域技术人员”的能力趋近或趋同，但是现有技术的参照程度，仍然有着较大的区别。

对于未“记载在原说明书的内容”，即使有证据证明是现有技术，

亦不可将其作为修改的基础。而判断是否得到说明书的支持时，则可以较大程度地参照现有技术，在现有技术的基础上出发，结合说明书记载的内容，去概括该权利要求所要求保护的技术方案，而并不需要说明书中一定要有有关于该现有技术的相应记载。

#### (5) 两者判断标准不宜混淆

另一个方面，因为专利法 33 条限制修改的规定和专利法 26 条 4 款要求得到说明书支持的规定，都是规范“权利要求”与“说明书记载（公开）”之间关系的法条，在具体判断标准的执行方面，容易引起混用或误用，需要我们特别关注。

如前所述，与专利法 26 条 4 款的规定相比，专利法 33 条的关于限制修改的规定，更倾向于文字的形式性记载要求，换言之，一般情况下，只要有文字的形式性对应记载，就可以认为该修改符合专利法 33 条的规定。当然，根据最高人民法院在最新判决中给出的新解释，即使没有完全对应的文字记载，只要对本领域技术人员来说该修改是显而易见的，没有引入新的技术内容的，也应当认为符合专利法 33 条的规定。

而专利法 26 条 4 款则并不拘泥于文字的形式性支持，而是更加倾向于实质性的公开内容能否支持权利要求这一点，说明书即使没有与权利要求相一致的文字记载，只要根据说明书的记载，本领域技术人员并无合理理由怀疑权利要求的概括内容，或者结合现有技术可以扩展获得权利要求的概括时，就可以判断该权利要求得到说明书的支持。

因此，在遇到对权利要求进行修改的时候，需要我们区分适用这两个法条，既不能误用专利法 33 条的规定来判断是否满足专利法 26 条 4 款的要求，也不能误用专利法 26 条 4 款的规定来判断是否满足专利法 33 条的要求。

为更进一步便于理解、掌握这两个法条的异同之处，笔者尝试就这两个法条进行了列表分析比较。

	专利法 26 条 4 款	专利法 33 条
法条要点	权利要求应当以说明书为依据，…并且不得超出 <u>说明书公开的范围</u>	修改不得超出原说明书和权利要求 <u>记载的范围</u>
立法宗旨	没有在说明书中公开的发明，不能给予专利权的保护	从允许修改和限制修改两个方面，平衡申请人与公众利益
判断标准	是否能够从说明书公开的内容中，得到或概括得到该权利要求所要保护的技术方案	修改后的内容，是否属于“原说明书和权利要求记载的范围”
判断主体	本领域技术人员	
判断时是否参照现有技术	可以参照现有技术	未记载在原说明书的内容，即使是现有技术，亦不可作为修改的基础

比较对象	权利要求一原始说明书	修改后的部分一原始说明书或权利要求
------	------------	-------------------

## 五. 结束语

在判断权利要求是否满足专利法 26 条 4 款所规定的“权利要求应当以说明书为依据”时，需要从本领域技术人员的角度出发，根据说明书公开的内容，并结合现有技术，来判断能否得出或概括得出本权利要求所要保护的技术方案。

虽然该法条是对说明书的记载提出的客观性、形式性要求，但该法条的判断标准因为需要参照本领域技术人员的认知水平、说明书的公开内容及现有技术等，因此其判断标准对主观性依赖较大，难以有一个固定的、一成不变的标准。如何准确理解及掌握该法条的适用本身就不是一件易事<sup>【13】</sup>。

而专利法 33 条规定的“修改不得超出原说明书和权利要求记载的范围”，也是对说明书的记载内容提出的客观性、形式性要求，这两个法条都是对权利要求与说明书之间的关系作出规范的法条，在判断标准方面分别涉及“说明书公开的范围”或“说明书记载的范围”，这两者在立法宗旨、适用条件、判断主体、判断标准等方面存在着许多关联，给如何准确理解及掌握专利法 26 条 4 款的判断标准带来了更多的难题。就笔者所知，到目前为止对这两个法条之间关系作出探讨的论文还不多见。

本文结合最高人民法院的“氨氯地平、厄尔沙坦复方制剂”再审

裁定案，引出当前审查及司法实践中存在的混淆适用“专利法 26 条 4 款”及“专利法 33 条”判断标准的问题，从立法宗旨、判断主体、判断范围、参考客体等角度，尝试分析和考证了当前法规及实践中“专利法 26 条 4 款”及“专利法 33 条”的各自规定及其判断标准之间的联系及区别，以期能够为进一步深入探讨我国专利法 26 条 4 款的适用提供参考和借鉴。

鉴于笔者的水平和经验有限，不妥之处敬请各位业界同仁不吝批评指正。

## **参考文献**

- (1) 国家知识产权局，专利审查指南 2010，第二部分第二章 3.2.1 节。
- (2) 国家知识产权局，专利审查指南 2010，第二部分第八章 5.2.3 节。
- (3) 尹新天，中国专利法详解，知识产权出版社，2011；p367。
- (4) 尹新天，中国专利法详解，知识产权出版社，2011；p411。
- (5) 最高人民法院行政裁定书（2010）知行字第 53 号。
- (6) 最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第 17 号。
- (7) 专利复审委员会 无效决定 14275 号。
- (8) 北京市第一中级人民法院（2010）一中行初字第 1364 号行政判决。
- (9) 北京市高级人民法院（2010）高行终字第 1022 号行政判决

- (10) 本案中，当事人双方争议的主要焦点在于修改后的“1: 30”这一比例关系是否超出原说明书的记载及这样的修改方式在无效审判阶段是否应当接受，单纯的对于修改形式及原说明书记载范围的判断，因为与本文中心论点关联性不大，在此不做展开论述。
- (11) 小林 茂，说明书及附图公开的发明，日本《专利》杂志，2011；Vol. 64, No. 15
- (12) 此处“本领域技术人员”能力的评价，仍然沿用了现行【审查指南】规定的标准，以便于现行的“26 条 4 款”下的“本领域技术人员”进行横向比较。虽然最高人民法院在“墨盒案”中对此作出了不同于现行【审查指南】的解释，但最高人民法院的这一新解释标准能否、以及何时全面适用于审查实践还需予以关注。
- (13) 尹新天，中国专利法详解，知识产权出版社，2011；p367。