

2015

Newsletter

© Copyright by Unitalen

2015年第22期(总第519期)



集佳知识产权周讯

站在客户的角度考虑每一个问题 全身心地关注客户的每一个细节



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

出版日期: 2015年06月12日

目 录

▶ IP 资讯 / IP NEWS	3
发改委推七大政策扶植新兴产业.....	3
国务院再出五策为“双创”加油添力.....	3
国知局：知识产权快速维权工作有序推进.....	3
“加强专利运用”成专利法第四次修改的热点之一.....	4
国知局发布《关于 PCT 制度在中国发展状况的调查报告》.....	5
▶ 知识产权史上的今天 / TODAY ON IP HISTORY.....	6
▶ 集佳动态 / UNITALEN ACTIVITY.....	7
集佳代理华硕电脑公司成功宣告“便携式智能工具输入输出扩展设备及其 配套设备”专利权无效.....	7
▶ 法眼观察 / LAWYER'S ANALYSIS.....	8
如何让你的商标增值.....	8
▶ 论丛博览 / WEEKLY POINT.....	10
对修改超范围问题的若干思考.....	10

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

► IP 资讯 / IP News

发改委推七大政策扶植新兴产业

国家发改委日前宣布，为加大发挥战略性新兴产业对稳增长、调结构支撑作用，结合战略性新兴产业发展全年工作安排，接下来将推七大政策扶植战略新兴产业。之前被业界推测的国家新兴产业创投引导基金也在政策安排中。

发改委表示，这七大政策包括落实创新驱动发展战略，认真落实深化体制机制改革，加快实施创新驱动发展战略的若干意见，开展全面创新改革试验；加强技术、知识产权、人才支撑，增添新兴产业发展动力活力，进一步强化相关领域科技创新，实施率先行动计划，落实知识产权战略行动计划，实施国家高技能人才振兴计划，加强创业知识教学；创新财税金融支持方式，引导社会资本更多投入新兴产业；分业施策，在重点领域出台针对性政策措施；培育新增长点，引领新兴产业发展；提高国际化发展水平，加快发展步伐；加强统筹协调。

今年一季度的数据显示，战略性新兴产业 27 个重点行业累计实现营业收入 39643.7 亿元，同比增长 11.1%。其中，工业部分营业收入增长 10.1%，增速是工业总体增速的 5 倍，并比去年同期增速高 0.4 个百分点。在一季度工业总体利润增速出现负增长的背景下，战略性新兴产业工业部分实现利润 1631.7 亿元，同比增长 17.7%。（来源：经济参考报）

国务院再出五策为“双创”加油添力

6 月 4 日，国务院常务会议召开。会议指出，要坚持改革推动大众创业、万众创新，以释放市场活力和社会创造力开辟就业新空间，拓展发展新天地。

会议认为，一要鼓励地方设立创业基金，对众创空间等的办公用房、网络等给予优惠。对小微企业、孵化机构和投向创新活动的天使投资等给予税收支持。二要创新投贷联动、

股权众筹等融资方式，推动特殊股权结构类创业企业在境内上市，发挥国家创投引导资金的种子基金作用。三要取消妨碍人才自由流动的户籍、学历等限制，营造创业创新便利条件，为新技术、新业态、新模式成长留出空间。四要为创业者提供低成本办公场所，发展创业孵化和营销、财务等第三方服务。五要用简政放权、放管结合、优化服务更好发挥政府作用，以激发市场活力、推动“双创”。加强知识产权保护，通过打造信息、技术等共享平台和政府采购等方式，为创业创新加油添力。（来源：知识产权报）

国知局：知识产权快速维权工作有序推进

国家知识产权局启动知识产权快速维权工作以来，根据产业集聚区发展需求，先后批复设立了中山（灯饰）、南通（家纺）、北京朝阳（设计服务业）、杭州（制笔）、东莞（家具）、顺德（家电）等 6 家知识产权快速维权中心。

各中心积极配合开展专利快速审查和快速确权工作，并结合本地区产业特点，建立了各具特色的知识产权快速维权机制。中山中心与中山市人民法院建立了委托调解机制，实行证据互认和纠纷调解前置机制，将专利侵权案件结案时间缩短至 1 个月；南通中心积极开展电子商务领域知识产权维权工作，与本地电子商务平台建立沟通合作机制；朝阳中心加强与区内知识产权保护相关单位沟通合作，共享信息，建立了快速维权横向联动机制；杭州中心组织成立了制笔行业知识产权保护联盟，引进民间专业打假机构配合中心做好快速维权工作；东莞中心积极开展展会知识产权维权工作，派员入驻国际名家具展览会和“加博会”等大型展会，高效处理知识产权侵权投诉。

同时，各级地方政府高度重视知识产权快速维权中心建设，在机构、人员、经费和条件建设方面给予大力支持，有效保障了中心各项工作顺利开展。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn



实践表明，知识产权快速维权工作是知识产权支撑创新驱动发展的行之有效的新路径，它充分发挥国家知识产权局、地方政府两个积极性与优势，将快速确权与快速维权有机结合，将行政保护与司法保护有效衔接，高效、快捷地满足了企业实际需求，在激发当地企业知识产权创造和运用积极性的同时，也吸引了外部创新资源与创新人才的入驻。

下一步，国家知识产权局将根据前期快速维权工作调研情况，制定相关工作措施，强化快速维权中心建设，完善专利纠纷快速调解机制，创新维权援助方式方法。同时，结合各地区重点产业发展状况和实际需求，有序推进全国重点产业集聚地区知识产权快速维权工作布局，为促进优势产业健康发展，推进知识产权强国建设发挥更大作用。
(来源：国家知识产权局网站)

“加强专利运用”成专利法第四次修改的热点之一

加强运用体现价值

“专利运用能力不足，专利的市场价值没有得到充分体现，与快速增长的社会需求之间还存在较大的差距。”这不仅是2014年全国人大常委会在多个省市进行的专利法执法检查中发现的问题，也是一直有待克服的难题。根据国家知识产权局新近公布的2014年全国专利调查结果，截至2013年底，我国高校拥有的有效专利的实施率为14.6%，科研单位实施率为39.7%，还有大量高价值的发明专利被束之高阁，在企业 and 科研院所中“沉睡”。

“专利实施和运用是实现专利价值的重要途径，但是目前我国实践中存在专利转化效率不高、实施和运用程度较低等问题。”国家知识产权局条法司有关负责人介绍，为解决这些问题，专利法第四次修改专门设立“专利的实施和运用”一章，从多个方面促进专利转化和运用，并对现行专利法第七十六条、第七十八条至第八十三条等处相关规定作了修改。

专利法第四次修改草案中，加强专利运用拟新增主要包括五个方面。一是明确要求“各级专利行政部门应当促进专利实施和运用”，从立法层面将促进专利的实施和运用明确为各级专利行政部门应当履行的职责。二是为解决国家设立的研究机构、高等院校专利技术转化率低的问题，允许发明人或者设计人在单位怠于实施职务发明创造的情形下根据与单位的协议自行实施，并获得相应收益。三是为解决专利许可供需信息不对称问题，借鉴国外经验，引入专利当然许可制度，降低专利许可成本。四是处理好标准和专利之间的关系，防止专利权人在参与国家标准制定过程中不当行使专利权损害公共利益，规定标准必要专利默示许可制度。五是进一步规范了专利质押行为。

提升能力保障发展

“专利运用效果不理想的原因是多方面的，包括专利交易市场不成熟，市场信用体系不完善，专利供需信息不对称等。一些专利权人由于费用问题，无力参加展会或通过其他有效渠道推介其专利。为此，有必要构建市场供需双方对接机制，建立专利许可需求信息披露机制。具体而言，应当建立专利当然许可制度和标准专利默示许可制度。”面对一些专家和众多专利权人的要求，专利法第四次修改草案拟增加专利当然许可制度和标准专利默示许可制度等相关内容。

据介绍，所谓当然许可，即专利权人按照意愿，可以提出当然许可的声明，表明许可意向并作出对任何人给予公平许可的承诺。其优点在于，声明当然许可相当于给专利打上一个开放使用的标签，在专利登记簿中与专利所包含的其他信息一同传播，有利于促进专利技术供需双方的对接，尤其是高校、科研院所专利的传播和运用；需求方以公平、合理、无歧视的许可费和便捷的方式获得专利许可，可以降低许可谈判难度，大幅降低专利许可交易成本，提高被许可人实施专利的意愿，有利于企业特别是中小企业充分挖掘使用专利；建立专利交易许可相关信息披露和传播机制，既为专利权人和公众搭建专利转化或推广应用平台，也可以有效

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn



降低专利交易中与专利状态相关的法律风险。当然许可与普通许可最大的不同在于，当然许可的承诺方不得拒绝任何被许可方的许可请求。

“加强专利运用不但是修法的一个重点，也是深入实施知识产权战略、建设知识产权强国的重要组成部分。”国家知识产权局条法司有关负责人强调，创造是源头，运用是目的，充分激发全社会的创新活力，为的是加强专利的实施和运用水平，在上市、并购、作价入股和质押融资等活动中充分体现专利无形资产的作用，为深化经济体制改革、转变经济发展方式、建设创新型国家、实施创新驱动发展战略提供坚实的保障。（来源：知识产权报）

国知局发布《关于 PCT 制度在中国发展状况的调查报告》

自我国 1994 年加入《专利合作条约》（PCT）以来，中国申请人通过 PCT 途径提交的专利申请量逐年增加，近年来的年增长率更是保持在两位数水平，居世界第一。为了更好地了解中国申请人运用 PCT 制度的情况，更好地帮助中国企业“走出去”，国家知识产权局通过深入调研，于近日发布了《关于 PCT 制度在中国发展状况的调查报告》（下称《报告》）。

《报告》显示，目前，中国用户通过 PCT 途径获得海外专利授权的过程中，主要存在成本高、不懂国外法律制度、不熟悉申请程序三大困难，用户希望通过 PCT 途径申请专利的成本能够降低，程序能够更加简化，国际单位的工作质量能进一步提高，能够更快地获得海外授权。

提交 PCT 申请存三大困难

经过多年的发展，PCT 制度已成为我国用户向国外申请专利的重要途径，不仅 PCT 申请总量快速增多，部分企业的 PCT 申请量也己能与国际巨头比肩，而且高校和科研机构通过 PCT 途径向国外申请专利的意识和能力也在增强。国家知识产权局条法司相关负责人介绍，通过调查发现，中国用户通过 PCT

途径获得海外专利授权的过程中，存在成本高、不懂国外法律制度、不熟悉申请程序三大困难。

《报告》课题组调研中发现，目前，费用高昂已成为影响我国用户向外申请专利的主要障碍之一。虽然世界知识产权组织的费用减免和我国的资助政策能在一定程度上降低申请成本，但仍存在用户认为世界知识产权组织费用减免覆盖面过窄、地方政府资助有限等问题。

另外，由于法律体系不同、语言存在差异以及专利制度本身的复杂性，很多用户反映在 PCT 申请中常常遇到难以掌握国外有关法律的问题，这影响了我国用户对国外法律制度的了解，制约了我国 PCT 申请进入其国家阶段。

而不少规模较小的企业则反映，不熟悉 PCT 申请的渠道和手续。由于对 PCT 申请的相关知识缺乏了解，中小企业即使有向外申请专利的需求，也无法有效完成申请。对于 PCT 体系中的新服务，很多用户也不了解，利用不足。

“中国企业在利用 PCT 制度申请专利时遇到的这些困难，说明我国大部分用户对于 PCT 制度的利用还处在起步阶段，尚不能完全了解相关的制度和规则，这在一定程度上会影响到我国申请人在海外获得专利授权。”国家知识产权局条法司相关负责人表示。

利用 PCT 制度有四大需求

除了在提交 PCT 专利申请时遇到的一些困难，我国 PCT 用户还有四大方面的需求：降成本、简程序、提质量、快获权。

据了解，由于认为目前 PCT 申请费用较高，不少 PCT 用户希望对现有的费用优惠政策进行调整，以降低专利申请的成本。希望能进一步优化国家和地方资助政策，加大资助力度，扩大资助范围等。

在 PCT 申请程序方面，用户希望 PCT 申请程序更加简化、便利。一方面，用户希望推动 PCT 规则变化，使制度更加友好，另一方面希望利用电子化手段使申请程序更加便利快捷。（来源：国家知识产权战略网）

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

► 知识产权史上的今天 / Today on IP History

1992年6月10日台湾《著作权法》

台湾 1992 年 6 月 10 日公布新的《著作权法》，就职员创作的著作或受他人委托的作品作出与旧法显著不同的规定，规定双方若有契约或约定，则优先依照契约或约定；若无，则以受托人或受聘人为著作人，享有著作权。

2003年6月10日《种苗法修正案》

为了保护农产品知识产权，日本国会众议院于 2003 年 6 月 10 日通过了《种苗法修正案》。

1949年6月11日《华北区商标注册办法》、《华北区商标注册办法施行细则》

1949 年 6 月 11 日，由华北人民政府颁布的《华北区商标注册办法》、《华北区商标注册办法施行细则》，是当年内容最为完备的商标法规。



► 集佳动态 / UNITALEN Activity

集佳代理华硕电脑公司成功宣告“便携式智能工具输入输出扩展设备及其配套设备”专利权无效

国内某申请人于 2009 年 9 月 10 日向国家知识产权局申请了名称为“便携式智能工具输入输出扩展设备及其配套设备”，专利号为 200910195450.X 的中国发明专利，经过实质审查，该专利申请于 2013 年 6 月 5 日被公告授予专利权。

华硕电脑公司（简称华硕），品牌为“ASUS”，是台湾的国际品牌公司，也是全球最大的主板的制造商，同时亦为显卡、桌上电脑、通讯产品、光驱等产品的领导厂商。接受华硕电脑公司的委托，集佳委派代理人武树辰、薛晨光针对上述专利权提出了无效宣告请求。

上述涉案专利涉及电子领域，其所要求保护的便携式智能工具输入输出扩展设备包括显示扩展设备，显示扩展设备包括显示系统，还包括智能工具固定装置，其中显示系统包括显示信息通信模块。据其说明书记载，该扩展设备扩大了便携式智能工具的显示面积，方便观察，并扩展了按键体积，便于输入。该设备可用于扩展笔记本或智能手机等小型电子产品。

集佳代理人经过分析该专利，认为其所要求保护的技术方案虽然涉及电子领域，但其技术方案的要点实际上仅仅涉及一种扩展小型电子设备的显示或输入的理念，其要求保护的内容主要是简单结构，而相关电子及通信模块均为电子领域常规功能模块并属于公知技术。在上述分析的基础上，集佳制定了以三性为主，形式问题为辅的无效策略，通过认真细致且精准的现有技术检索，查找到能够否定上述专利创造性的对比文件，并结合多篇对比文件分析评价了涉案专利的全部 17 项权利要求。在之后的口头审理中，集佳代理人结合证据当庭充分论述了涉案专利不具备创造性的具体理由。

专利复审委员会于近日作出无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利全部 17 项权利要求由于不具备创造性而无效，集佳代理的无效宣告请求方取得了胜诉。

在决定要点中复审委认为：一项权利要求所要求保护的技术方案与一篇现有技术证据相比存在区别技术特征，但该区别技术特征属于本领域公知常识，该现有技术证据不存在不能结合该公知常识的相反教导，且这种结合并未带来预料不到的技术效果，则该技术方案相对于该现有技术证据与公知常识的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



7
www.unitalen.com.cn



► 法眼观察 / Lawyer's Analysis

如何让你的商标增值

集佳知识产权代理有限公司 杜燕霞

商标是承载经营者良好信誉的载体，是经营者重要的无形资产。与其它类型的知识产权不同，商标可以通过续展来帮助企业实现“永续经营”。例如专利和版权，经过一定年限后，都将进入公共领域，而对于商标，如果权利人保护得当，将持续为企业带来巨大的经济效益。

商标的价值，并非商标标识本身的价值，而是商标所承载的、产品或服务所建立的良好声誉。因此商标法所保护的，并非是商标标识本身，而是商标标识背后所积淀的商誉。既然商标的价值是商标使用的商品或服务所建立的声誉，那么商标价值的增值也就主要集中在商标所使用的商品和服务上。笔者认为企业可以通过以下五个方面来实现其商标价值的增值。

第一，重视品牌宣传。品牌宣传是商标建立广泛知名度的有效手段，而知名度是衡量商标价值的一个重要标准。商标知名度越高，那么商标的价值越高。我国《商标法》第十四条规定，驰名商标认定时需要考虑的因素有相关公众对该商标的知晓程度，以及商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围。由此不难看出，品牌是否宣传，以及宣传的频率、范围、强度都影响到商标的知名程度。宣传扩大了品牌的知名度，使得不一定有实际购买或消费行为的公众都对该品牌有了认识或了解，这个过程中，无疑也增加了品牌的商誉。在广告宣传过程中，企业常常选择品牌和企业的双重宣传，因此在广告宣传的证据中不重视体现商标，因此造成了证据证明力差的问题。针对此广泛存在的问题，笔者建议在广告合同、发票以及广告本身中，应当明确体现商标标识，并尽量完整地保存证据。

第二，广泛使用商标。商标的使用是商标产生声誉的前提，尽管有些国家把广告宣传作为商标使用的准备行为，从而确认宣传广告亦是商标的使用行为。但严格来讲，商标的使用是指把商标贴附在商品上，或展示在服务过程中，从而使得消费者对于商品或服务的来源与该标识产生一一对应联系。商标使用需要注意的是，我国商标法授予商标注册人的专有权范围仅及于核准注册的商标，以及核定注册的商品或服务上，因此企业对自身商标的使用受前述规定的限制。此外，商标商誉的建立，不仅是商标权人自己对商标的使用，授权第三人的使用亦可以建立商标商誉。因此，商标权人应当扩大商标使用的主体，除了自己使用外，还可以授权关联公司、加盟商、经销商等其他经营主体使用，从而实现商标价值的增值。

第三，避免商标的不当使用，沦为通用名称。商标作为区分商品或服务来源的标志，本身并不是商品或服务的名称，因此需要结合商品或服务的通用名称一起使用。若在使用过程中，仅仅使用商标，而弱化商品或服务的通用名称，那么可能在长期不当使用后，使得商标成为了产品的通用名称。根据我国《商标法》第四十九条，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。为了避免商标成为通用名称，需要商标使用人需要把商标与商品或服务的通用名称结合使用。

第四，防止商标被淡化。具有显著性是某一标志成为商标的前提这一，而显著性指商标区别于其他商标或标志的显著性特征。某件商标区别于其他商标的能力越强，该商标的显著性也就越强。商标的显著性越强，其发挥商标识别功能的能力越强，越是好商标，因此需要保护商标显著性。如何保护商标显著性，企业需要做到两点。其一，尽量避免使用两件以上的近似商标。一些企业创立了系列商标，以使用于不同商品或是不同层次的商品上。但这种做法的不足之处在于，第三方的近似商标，亦可能被视为是该系列商标之一。因此企业应当

© Copyright by Unitalen



避免使用近似的商标。当然，企业处于商标保护的目地，对于近似商标可以进行注册保护，但不能进行使用。其二，禁止任何有损于商标美誉度的行为。

第五，商标权人需要及时采取法律行动，维护商标权。若商标权人的相同或近似商标被第三方未经授权在相同或类似商品上使用，则可进行工商投诉或是启动侵权诉讼程序。若第三人申请或注册了与商标权人相同或近似的商标，则可采取异议、无效、撤销等手段来维护商标权。对于侵犯商标权的行为，权利人越积极主动，将越有力地打击侵权行为，保护商标权人的合法权益。维护商标权的过程，一方面将有助于维护商标显著性，另一方面，将对提高品牌知名度将产生一定作用。

品牌价值增值任重而道远，需要经营者长期不懈的投入。如果企业可以把握以上五个方面，则必将事半功倍。

作者简介：

杜燕霞，商标代理人、中国人民大学民商法硕士。自 2006 年加入集佳以来，代理国内外企业进行涉外商标授权确权案件近万件。熟悉各国商标法律理论和实务操作，擅长马德里国际注册和逐一国家注册的运用，具有丰富的涉外商标代理经验。曾代理三一集团成功应诉戴姆勒公司在英国提出的侵权诉讼、代理莱茵电梯进行德国撤销应诉、“永和”豆浆在香港成功异议等众多案件。



► 论丛博览 / Weekly Point

对修改超范围问题的若干思考

集佳知识产权代理有限公司 王宝筠

摘要:

本文针对修改超范围的问题,从一个实际案例出发进行了讨论。尤其是针对相关内容在附图中有所体现的情况,就修改是否超范围判断过程中的不同观点以及相应的困惑进行了阐述。笔者结合对附图的作用、地位的认识,以及对“直接地、毫无疑义地确定”的理解,提出了解决上述困惑的思路,厘清了修改超范围判断过程中所可能存在的误区。

关键词: 修改超范围、附图、实施例、毫无疑义地确定

一、引言

修改超范围问题,是专利业内讨论的热点,也是日常审查、答复审查意见过程中经常遇到的问题。本文拟针对一简单案例及其变形情况,介绍针对该案例修改是否超范围的相关观点并进行分析。

在本文的案例中,主要涉及针对两个转轮的大小关系进行修改是否超范围的问题。结合原始申请文件就该内容的记载方式不同,下面针对以下几种情况分别加以讨论。

一、情况一、情况二及相关分析:

(一)、情况一、情况二的介绍:

1、情况一介绍:

在情况一中,在原始申请文件中以文字的形式记载了一装置存在两个转轮,A轮的直径是36厘米,B轮的直径是18厘米。申请人在答复审查意见的过程中,对从属权利要求进行了修改,增加了A轮的直径大于B轮的直径这一特征。这样的修改是否是超范围的呢?

针对第一种情况,相信很多读者都能得出该修改是超范围的结论。具体的理由是:申请文件中具体记载了A轮和B轮的直径尺寸,结合这两个直径尺寸会得到“A轮直径大于B轮直径”、“A轮直径是B轮直径的二倍”以及“A轮直径比B轮直径大18厘米”等多个内容,这导致修改后的内容并不是结合原始申请文件的文字记载唯一确定的内容,由此该修改后的内容并不是“毫无疑义地确定的内容”,因此,修改超范围。

2、情况二介绍:

在情况二中,申请人并没有直接在原始申请文件的文字记载中体现A轮和B轮的尺寸。结合想表达A轮直径大于B轮直径的需要,申请人在原始申请文件的附图中,以图形的方式表现出A轮直径大于B轮这一内容。在此情况下,在从属权利要求中增加A轮的直径大于B轮的直径这一特征是否超范围呢?

针对这种情况,估计很多读者所得出的结论是一致的,即修改不超范围。理由是:附图作为原始申请文件的一部分,从附图所表现的内容中能够直接地、毫无疑义地确定出A轮直径大于B轮直径,因此,该修改是不超范围的。

(二)、结合情况一和情况二的对比分析

情况一和情况二都比较简单,所得结论估计也不会存在太多的争议,但在将这两种情况加以对比后,令人困惑之处就出现了。

1、困惑所在:

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



10
www.unitalen.com.cn



所述的困惑主要在于：在将情况一和情况二进行对比后，申请人可能会认为：我原本都是想表达 A 轮直径大于 B 轮直径这一含义，在情况一中用详尽的尺寸数据来体现这一含义，在情况二中则是用附图的方式加以体现。情况一不仅给出了 A 轮直径大于 B 轮直径的信息，更是在此基础上给出了 A 轮直径和 B 轮直径的具体尺寸数据，而情况二仅仅给出了 A 轮直径大于 B 轮直径的图示。在情况一给出的信息较情况二更多的情况下，为何在情况二中修改不超范围，在情况一中反而超范围呢？

2、困惑的解决：

关注以下两点，有助于我们解决上述困惑：

(1)、基于的信息是一个用作何用的信息？

上述困惑中提及情况一给出的信息较情况二更多，但我们需要关注的是这个信息是一个用作何用的信息？是可以用来直接进行修改的信息，还是一个在“毫无疑问地确定”的过程中用来帮助完成确定过程的信息？如果是前者，那么自然原始申请文件中记载的信息越多，可供修改的空间越大。但如果是后者，情况则另当别论了。

简单来说，当申请文件的信息是用来确定相关内容是否属于“毫无疑问地确定的内容”时，给的信息越多，结合这些信息所能确定出的结果越多，这会造成结合这些信息难以确定出唯一的结果，从而导致一些修改是超范围的。上述案例就是此种情况。在情况一中，给出的信息是比情况二多，即，给出了 A 轮直径尺寸为 36 厘米，B 轮直径为 18 厘米。但正是由于这样的信息的出现，导致结合这个信息能够进一步的得出“A 轮直径是 B 轮直径的二倍”以及“A 轮直径比 B 轮直径大 18 厘米”这样进一步的结果，而这导致的内容的不唯一，由此就不能进行 A 轮直径大于 B 轮直径的修改。反观情况二，由于通过附图仅仅给出了 A 轮直径大于 B 轮直径的信息，未给出进一步的信息，从附图的内容出发仅能得出 A 轮直径大于 B 轮直径的结论，由此我们可以认为情况二是仅仅通过附图形式体现的一个单独的实施例，结合该实施例记载的内容所进行的修改是不超范围的。

(2)、有关本意的问题。

之前的分析中提到了申请人的本意。对于情况一和情况二来说，有可能申请人的本意都在于要表达 A 轮直径大于 B 轮直径这一意思。但问题是，这只是申请人的一厢情愿，这个愿望是否清楚、确定地表达出来了，还是一个问题。在情况一中，基于 A 轮直径是 36 厘米、B 轮直径是 18 厘米这一文字记载，他人难以把握申请人的本意到底是想表达 A 轮直径大于 B 轮直径，还是想表达其他的含义。由于存在对于申请人表达内容的不确定性，因此，就不能按照所谓申请人想表达的含义来进行修改了。

(三)、对情况二的补充分析

现实中，对于情况二不超范围也是存在争议的。争议之处在于，有人认为结合《审查指南》的规定，就附图所确定的内容来说应该适用于“直接地、毫无疑问地确定”这一确定方式①。但在附图中，不仅仅能看出 A 轮的直径大于 B 轮的直径这一内容，还能看出 A 轮和 B 轮轴心处于同一水平线，A 轮和 B 轮均处于车座之下等结论，由此，修改后的内容并不是结合附图唯一确定的内容，该修改是超范围的。对于这样的观点，尽管我们可以反驳：上述得出的结论并不是就 A 轮直径和 B 轮直径之间的关系所确定出的内容，就 A 轮直径和 B 轮直径之间的关系来说，仍然满足唯一确定的要求。但这种论述是否能被普遍接受还存在疑问。

针对上述争议的观点，笔者认为按以下方式加以分析似乎更有说服力：

附图作为一种工具语言，本身也就有语言的性质和作用，附图和文字只是在表现形式上有所区分，实质表达内容上并无差别。在附图中已经通过图形表达出相应内容的情况下，该内容应该被视作是文字记载的内容，无需再适用“直接地、毫无疑问地确定”。笔者建议，在《审查指南》就什么是申请文件记载的内容的表述中，将说明书附图所体现的内容作为一



个独立的部分，与文字记载的内容以及直接地、毫无疑问地确定的内容以并列关系的方式存在，而不再作为直接地、毫无疑问地确定的内容的一种。

二、情况三介绍及分析：

（一）情况三介绍：

对于情况二来说，附图是一个单独存在的实施例，而该实施例在文字记载中并没有与之对应的介绍。对情况二稍加调整，情况三就出现了。

在情况三中，在申请文件中，以文字记载的方式明确了某实施例如附图（假设为附图1）所示，之后，以文字的形式记载了A轮直径为36厘米，B轮直径是18厘米。那么，针对这种既存在文字又存在附图的情况，修改是否超范围呢？

针对该情况就存在两种观点：

观点一认为修改不超范围，理由是附图既然已经明示了A轮直径大于B轮直径，那么，自然可以基于此进行修改，修改不超范围。这和仅有附图时的结论是一样的。

观点二认为修改超范围，理由仍然是从文字记载的A轮直径为36厘米，B轮直径为18厘米，会确定出多个不同内容，因此，并不能唯一的确定A轮直径大于B轮直径这一内容，修改超范围。附图是对文字的进一步补充，是针对文字的具体体现，在基于文字记载判断修改超范围时，即使结合附图也会得出同样的结论。

（二）、对于情况三的分析：

笔者认同观点二的看法。具体而言，笔者认为此处有两个关键点：

1、附图的作用。

从《审查指南》有关附图的阐述中，明确了附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述^②。既然是“补充”，就不能脱离文字记载的基础。也就是说，当存在文字记载时，对于附图的内容应该参照文字记载来加以解读。由此，对于情况三中的附图，应被解读为是以图的形式直观体现出来的“A轮直径为36厘米，B轮直径为18厘米”，在此情况下，进行A轮直径大于B轮直径的修改自然是超范围的。

2、附图的地位。

之前我们分析情况二时，曾经确定情况二中的附图属于一个单独的实施例，该实施例是一个表现了A轮直径大于B轮直径的实施例，我们称之为上位的实施例。在情况三中，由于存在了与附图相对应的文字记载，因此，情况三中的附图不再是情况二中那个上位实施例了，而是变成体现文字记载内容的下位实施例的附图了。在附图仅能体现下位内容的情况下（即具体尺寸的情况下），进行上位概念的修改（即进行A轮直径大于B轮直径这样的修改），显然是没有依据的，是超范围的。

（三）、针对情况二和情况三的分析对比：

比较情况二和情况三，可能也会出现之前提及的困惑，即，情况二只有附图，修改不超范围，情况三中的附图和情况二一样，而且还增加了文字描述，怎么反而修改超范围了呢？

借助之前的分析，可以解决这一困惑：

情况二就是因为仅仅有附图而没有对应尺寸的文字描述，因此，该附图所记载的是一个仅体现A轮直径大于B轮直径这一关系的实施例；而情况三中，尽管附图和情况二的一致，但是由于存在和附图相联系的文字记载，因此使得情况三中的附图变为了一个具体下位实施例，即反映具体A轮尺寸和B轮尺寸这一实施例的附图，在反映的是这一下位实施例的情况下，进行上位的修改（A轮直径大于B轮直径），自然是修改超范围的。或者，也可以简单来说，情况二中附图给出的是一个无限定的上位的附图，情况三中给出的是一个有限定的下位的附图，结合情况三进行修改自然超范围了。

三、结语：

以上，笔者结合一简单案例及其变形情况，对修改是否超范围的相关问题进行了一些分析，期望这些分析能够厘清修改超范围判断中所存在的一些误区。上述分析属于个人理解，难免有不妥之处，还请读者批评指正。

注：

- ① 在《审查指南》第二部分第八章 5.2.1.1 中，提及的是原说明书和权利要求书文字记载的范围，这里未提及附图；对于以附图确定的记载的范围，该部分中提及的是根据说明书附图能直接地、毫无意义地确定的内容。
- ② 具体参见《审查指南》第二部分第二章 2.3 的表述。

作者简介：

王宝筠，集佳合伙人，专利代理人。

从事专利代理工作十余年，处理过数百件专利申请及 OA 答复，在专利代理事务上有较为丰富的经验；擅长进行撰写及审通方面的培训工作，累计已为代理所及相关企业培训专利人员逾百人。所擅长的技术领域包括通信、计算机、互联网技术等。

