



精选文章

放弃式修改的中欧实践对比

【摘要】

本文讨论的放弃式修改特指修改权利要求时引入当前申请未记载的否定性技术特征，将特定保护对象从原权利要求的保护范围中予以排除，以此限缩原权利要求的保护范围。这种修改方式仅从字面看存在修改超范围的问题，因此应严格适用于有限的特定情形。本文从一个对中国和欧洲专利申请均有一定实务经验的代理师角度，基于相关规定和案例对放弃式修改在两国的实践进行了初步介绍和比较。

【关键字】

放弃式修改 修改超范围 专利审查 中国 欧洲

【引言】

2024年2月，最高人民法院知识产权法庭发布《裁判要旨摘要（2023）》，其中第5项为“权利要求放弃式修改的认定”，源自（2021）最高法知行终44号行政判决书裁判要旨：

“放弃式修改一般是指修改权利要求时引入否定性技术特征，将特定保护对象从原权利要求的保护范围中予以排除，以此限缩原专利权利要求的保护范围；通常仅适用于专利申请因部分重合的抵触申请而丧失新颖性，或者因现有技术意外占先而丧失新颖性，或者基于非技术原因排除专利法不予保护的主体等有限的特定情形。

放弃式修改同样需要符合专利法第三十三条的规定。具体判断时，应当综合考虑原权利要求书和说明书公开的内容、放弃保护的内容、放弃式修改后保留的内容以及三者关系等；如果本领域技术人员能够确定修改后保留的内容在原权利要求书或者说明书中已经直接公开或者隐含公开，则该修改符合专利法第三十三条的规定。”

上述要旨实质上给出了放弃式修改的一般定义和适用条件。

在实务工作中，笔者了解到其他国家（例如日本^[1]、欧洲）的专利实践中也存在放弃式修改的适用。结合笔者的工作背景，下文就放弃式修改分别在中国和欧洲专利实务中的体现进行法规和案例层面的介绍和比较分析。

一、中国实践

1.1 相关规定

国家知识产权局发布的《专利审查指南》（下称“审查指南”）第二部分第八章第 5.2.3.3 节规定了针对数值范围允许采用放弃式修改的特定情形，具体表述为：

“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来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。”

另据了解，国家知识产权局的内部审查规范中也存在关于放弃式修改的规定。该规定的大致表述^[2]是：(1)允许排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性；(2)允许排除下述情况的现有技术而使权利要求具备新颖性：所

述现有技术是指其所属技术领域与发明的技术领域相差很远，解决完全不同的技术问题，发明构思完全不同，所述现有技术对于发明的完成没有任何教导或启示；(3)但若权利要求中所排除的现有技术可以评价本申请的创造性，那么可直接认定根据该现有技术所作的放弃修改不符合专利法第三十三条的规定。

1.2 相关案例

上文提到的最高法知行终 44 号案在裁判要旨中明确指示了放弃式修改的一般定义和适用条件，现将案情摘要如下。

国家知识产权局在第 172070 号复审决定中维持了针对涉案申请（申请号 201480035281.2）做出的驳回决定。

申请人对以上复审决定不服，向北京知识产权法院提起了行政诉讼。北京知识产权法院经过审理，做出（2019）京 73 行初 7568 号行政判决，维持了第 172070 号复审决定。申请人对一审判决不服，向最高人民法院提起上诉。

案件争辩焦点之一在于申请人提出复审理求时修改独权所引入的否定式限定（其中第一混合物不包含氧化铜粉末）是否属于放弃式修改。

被诉决定采用了上文所引审查指南中关于放弃式修改的审查思路。具体而言，被诉决定

认定上述修改采用具体‘放弃’的方式，从原保护范围中排除对比文件所公开的特征（氧化铜粉末）超出了原说明书和权利要求书记载的范围，属于放弃式修改；并且，由于修改后的权利要求 1 相对于对比文件仍不具备创造性，因此上述修改不符合专利法第三十三条的规定。

在二审判决中，最高人民法院虽然同样认定上述修改不符合专利法第三十三条的规定，但仍然撤销了第 172070 号复审决定。具体而言，最高人民法院经过审理后认为：“某股份公司（笔者注：申请人）在复审程序中修改权利要求 1，进一步限定‘其中第一混合物不包含氧化铜粉末’，此种修改方式并非对权利要求 1 所涵盖的特定保护对象的排除，而是对于权利要求 1 整体技术方案的进一步限定，不符合放弃式修改的形式要求。同时，该修改亦非出于专利申请因部分重合的抵触申请或者因现有技术意外占先而恢复新颖性所需，更非基于非技术原因排除专利法不予保护的主体所需，不符合放弃式修改的特定情形要求。被诉决定不应接受并评述某股份公司所谓的“放弃式修改”请求，而应当针对驳回决定所依据的文本进行审查。”

二、欧洲实践

2.1 相关规定

欧洲专利局（下称 EPO）颁布的审查指南（下称 EPO 审查指南）在 H 部第 V 章 4.2.1 小节明确规定了针对放弃式修改的审查指引。

“Limiting the scope of a claim by using a "disclaimer" to exclude a technical feature not disclosed in the application as filed may be allowable under Art. 123(2) in the following cases (see G 1/03 and G 1/16 and F-IV, 4.20):

- (i) restoring novelty over a disclosure under Art. 54(3);
- (ii) restoring novelty over an

accidental anticipation under Art. 54(2)...

(iii) removing subject-matter which, under Art. 52 to Art. 57, is excluded from patentability for non-technical reasons.

...An undisclosed disclaimer is, in particular, not allowable if:

(i) it is made in order to exclude non-working embodiments or remedy insufficient disclosure;

(ii) it makes a technical contribution.

(iii) the limitation is relevant for assessing inventive step;

(iv) the disclaimer, which would otherwise be allowable on the basis of a conflicting application alone (Art. 54(3)), renders the invention novel or inventive over a separate prior art document under Art. 54(2), which is a not accidental anticipation of the claimed invention;

(v) the disclaimer based on a conflicting application also serves another purpose, e.g. it removes a deficiency under Art. 83...”

由上述规定可见，EPO 审查指南不仅从正面列举了为了排除抵触申请、偶然占先和非专利保护客体的放弃式修改有被允许的可能，还从反面列举了以克服实用性、公开不充分等问题为目的以及同时产生了克服创造性以及非抵触申请新颖性效果的放弃式修改不被允许。

2.2 相关案例

在 EPO 出版的上诉委员会判例法一书中，第二章“专利申请与修改”在 E 部第 1.5 小节

汇总了与放弃式修改相关的上诉委员会决定，现摘录部分决定要点如下^[3]。

在 G1/03 中，上诉委员会认为，当占先被认为是偶然的时，这意味着从一开始看起来这一占先就与发明无关。只有确定是这样，放弃才可以是被允许的。

在 T500/00 中，修改是由上诉人在审查程序期间答复基于现有技术文件 D1 缺乏新颖性的反对意见而向权利要求 1 中引入的未公开的放弃。产生的问题是，D1 的公开内容是否是偶然的。在本判例中，D1 和该涉诉申请涉及相同技术领域，而且要解决的技术问题相同。因此，D1 的公开内容不能被认为是 G1/03 的意义上的偶然，相应的修改不能被允许。

在 T788/05 中，上诉人在审查程序中引入了未公开的放弃，目的是相对于 D1 确定所要求保护的主题的新颖性，D1 属于抵触申请文件。然而在本案中，被放弃特征相关的方案还体现在另一篇现有技术文件 D5 中。为了得到允许，放弃必须满足与两个文件有关的条件。针对 D1 而言，放弃似乎是合适的；然而由于 D5 不属于抵触申请文件也不属于偶然公开，因此上述未公开的放弃不能被允许。

三、比较分析

综上所述，无论是从成文规定还是判例的角度，中国和欧洲的专利实务当中都存在放弃式修改的适用。下文尝试从四个方面加以比较分析。

3.1 法理基础

对于放弃式修改的设立初衷，不言而喻是为了针对专利权人的合理利益予以“扩大化”保护。

之所以是合理利益，是由于申请所要求保护的大部分内容相对于现有技术而言可能都作出了创造性的贡献，如果仅仅因为其保护范围内的部分技术方案存在不能实施、缺乏新颖性等问题就否定整个权利要求，则不利于给予发

明创造以合理的保护。

之所以是“扩大化”保护，因为在需要针对某个权利要求适用放弃式修改的情况下，如果不允许进行这种修改，按照对新颖性的常规理解（下位破坏上位、点破坏范围），该权利要求会因不具备新颖性得不到保护；另一方面，从当前申请中排除仅在对比文件中记载的特征，这种修改方式在常规意义上也存在修改超范围的问题。

以上理论在中国和欧洲的实践中都给予了不同程度的肯定。

例如，上文提到的最高法知行终 44 号案在判决中述及：“放弃式修改…与专利法第三十三条…的规定不尽相符。但如果放弃式修改后保留的保护对象在原说明书和权利要求书中已经直接公开或者隐含公开，则基于**公平保护专利权人利益**的考虑得以允许。”

又例如，EPO 上诉委员会在上文提到的 G1/03 案决定中也述及“在特殊情况下允许放弃式修改将在法律确定性方面**维持申请人的实际需要与第三方利益之间的现有平衡**。如果申请人遇到了他最初起草申请时无法预见的情况，则引入放弃式修改是合法的…”

3.2 法律背景

如上文提到的，中欧两国各自的专利审查指南中针对放弃式修改均存在相关规定。

以中国为例，放弃式修改在 2001 版审查指南规定于实质审查部 5.2.2 节“允许的修改”中，从 2006 版审查指南开始移至 5.2.3.3 节“不允许的修改”。正如后者在修订说明中指出的，这一章节变动的考虑在于，“具体放弃 (Disclaimer) 的修改方式…作为超范围修改的一种特例，应该予以限制…这种情况是极为罕见的，绝大多数的修改均不符合该条件，不能被允许，因此将此部分移至本章第 5.2.3.3 节…”

EPO 审查指南则在 H 部“修改和订正”第 V 章“修改可行性示例”中以第 4 节一整节的内容对放弃式修改做出了详细解释和规定。

正如上文所提到的，其中不仅从正面列举了有被允许可能的放弃式修改示例，还从反面列举了不被允许的放弃式修改示例。因此，从法律规定的详尽程度来看，EPO 审查指南针对放弃式修改提供了更具可操作性的审查指引，相应也有利于指引申请人做出更可能被审查员接受的放弃式修改。

相比之下，中国审查指南中针对放弃式修改的规定能够提供的指引作用有限。其中虽然仅以数值范围为示例规定了放弃式修改，但实践中所有从业者都心照不宣的将放弃式修改运用到不限于数值范围的专利申请场景中。尽管这类申请所占的比例极低，但在庞大的申请基数上，仍然会产生相当数量的申请涉及放弃式修改。在这种情况下，不够细致的规定导致无论是申请人还是审查员都无法准确把握放弃式修改的限度，甚至审查机关和司法机关之间对于放弃式修改的理解和把握都存在不小的偏差，上文提到的最高法知行终 44 号案就是一例。

3.3 适用条件

EPO 审查指南对放弃式修改的适用条件给出了比较明确的指引。根据上文所引 EPO 审查指南的规定，适用放弃式修改的正面条件包括：以排除抵触申请、偶然占先和非专利保护客体为目的；反面条件则包括放弃式修改不能产生以下效果：排除不可实施的实施例或救济公开不充分问题；做出技术贡献；限定与评估创造性有关；与非抵触申请的对比文件相比具备了新颖性或创造性；等等。

相比之下，中国审查实践中对于放弃式修改的适用条件并没有形成统一的指引。一方面，从上文所引的审查指南规定来看，放弃式修改的适用条件包括：被排除的部分特征导致发明不可能实施；或者排除部分特征后的方案具备新颖性和创造性。另一方面，从笔者了解的内部审查规范来看，放弃式修改的适用条件较为接近 EPO 审查指南中的规定，其仅允许以排除抵触申请或偶然占先所进行的放弃式修改。再一方面，从引言中提到的裁判要旨可以看出，

司法机关也采用了类似 EPO 的观点，即，认为放弃式修改应仅适用于以排除抵触申请、偶然占先和非专利保护客体为目的。

作为一种针对专利权人利益的“扩大化”保护手段，放弃式修改的适用条件应当予以明确、严格的限制。无论是与 EPO 审查指南相比，还是与内部审查规范和司法机关的观点相比，目前中国审查指南中针对放弃式修改的规定显然过于宽松，这样不仅不利于申请人得到稳定有效的保护范围，而且也会对审查员的工作造成不必要的负担。

3.4 与修改超范围的关系

中国专利法第三十三条规定“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”。由于放弃式修改是在权利要求引入当前申请未记载的否定性技术特征，所以其从字面上确定无疑的存在修改超范围的问题，原本不应符合专利法第三十三条的规定。因此，为了公平保护专利权人利益而引入的放弃式修改显然属于“修改超范围”规则的例外。

这一点在中国和 EPO 审查指南的规定中均有体现。

例如，上文所引的审查指南第二部分第八章第 5.2.3.3 节明确提到“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…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来明显不包括该部分…这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围”。

又例如，上文所引的 EPO 审查指南 H 部第 V 章 4.2.1 小节开篇就明确了“通过放弃式修改排除本申请未公开的技术特征来限定权利要求范围，在以下情况下可能符合第 123 条(2)款（笔者注：即 EPC 中有关修改不得超范围的规定）…”

四、结合案例的思考

基于以上分析，笔者谨认为，对于审查实践中客观存在的放弃式修改，目前中国审查指南从章节设置上向公众传递了其属于超范围修改特例的原则，但从适用条件和可操作性等角度考虑仍然缺乏更为严格、细致的指引，后续在审查指南修改中应纳入考虑。国家知识产权局的内部审查规范以及 EPO 审查指南都可以作为相关修改的借鉴。

以上文提到的最高法知行终 44 号案涉案申请为例，如果合议组针对申请人提出复审请求时的修改采用内部审查规范的指引，显然在复审决定中会得出截然不同的分析过程。具体而言，上述修改基于对比文件 1 的公开从权利要求 1 限定的混合物中排除了本申请未记载的“氧化铜粉末”，形式上属于放弃式修改；然而，由于对比文件 1 既不属于抵触申请，也不属于偶然占先的情况，并且合议组也认为对比文件 1 可以用来评价本申请的创造性，因此上述修改不应作为超范围修改的特例，无需基于上述修改后的方案继续评价创造性，而是可以直接认定不符合专利法第三十三条的规定。

进一步参考最高法知行终 44 号案的判决可以看出，合议庭针对上述修改也得出了不符合专利法第三十三条规定的结论。然而，笔者谨认为该判决在得出以上结论的过程中仍然存在部分观点值得商榷。

第一，判决认为上述修改“并非对权利要求 1 所涵盖的特定保护对象的排除，而是对于权利要求 1 整体技术方案的进一步限定，不符合放弃式修改的形式要求”。

这里看起来是尝试针对放弃式修改提出一定的形式要求，但判决上下文并未就此提供进一步的解释。笔者尝试理解，合议庭的观点可能在于，涉案权利要求 1 从正面限定了第一混合物包含若干组分，仅从反面限定其不包含氧化铜粉末不应视为形式上的放弃式修改；如果权利要求 1 限定了第一混合物包含氧化物粉末，再限定该氧化物粉末不包括氧化铜粉末才属于形式上的放弃式修改。

笔者不能认同以上观点。从中国和 EPO 审查指南的相关规定可以看出，只要是在权利要求中通过否定式限定的方式引入当前申请未记载的技术特征，就应属于形式上的放弃式修改。额外的形式要求会对审查过程引入更多的不确定性，对于申请人和审查员而言都会产生额外的负担。

第二，判决认为“除满足上述形式要求和特定情形外，放弃式修改同样需要符合专利法第三十三条的规定。...本领域技术人员能够确定修改后保留的内容在原说明书和权利要求书中已经直接公开或者隐含公开，则修改没有违反专利法第三十三条的规定，应予接受。”

这里明确要求放弃式修改应当同时满足形式要求、特定情形条件以及专利法第三十三条的规定，也即，认为针对放弃式修改应当同时审查是否存在修改超范围的问题。

笔者不能认同以上观点。如上文第 3.4 节提到的，放弃式修改在中国和欧洲审查实践中实际都被明确视为“修改超范围”规则的例外。具体而言，放弃式修改由于通过否定式限定引入了当前申请未记载的技术特征，因此其从字面上确定无疑的存在修改超范围的问题，只是为了公平保护专利权人利益而例外地规定其在满足适用条件时不视为修改超范围。如果引入针对放弃式修改审查是否存在修改超范围的规定，不仅不符合放弃式修改的设立初衷，在审查实务中也不具备可操作性。

结语

放弃式修改在公平保护专利权人利益方面有着不可或缺的作用，但其本身作为修改超范围规定的例外应当予以严格的限制。与 EPO 审查指南相比，中国审查指南中针对放弃式修改需要引入更具可操作性的规定，从而便于包括申请人、专利代理师、律师、审查员、法官在内的从业者针对这种修改方式形成大致统一的认识。本文希望抛砖引玉，能够引发更多从业者对于放弃式修改的思考和探讨。

参考资料

- [1] 《关于具体放弃式修改的一些问题》 [https://cpfd.cnki.com.cn/Article/ CPFDTOTAL-GJZS201501001010.htm](https://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-GJZS201501001010.htm)
- [2] 《“具体放弃”式修改的探讨》； http://www.lungtinlaw.com/article/show_article.php?id=1916
- [3] 《欧洲专利局上诉委员会判例法（第8版）》；知识产权出版社 ISBN 978-7-5130-6590-0

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。

邮箱: LTBJ@lungtin.com 网站: www.lungtin.com

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。



章侃铤

合伙人、英德电学代理
部副经理、资深专利代
理师、律师

章侃铤先生擅长中国专利代理业务，以及配合当地律师完成美国、欧洲、澳大利亚、加拿大、印度、巴西等主要国家和地区的专利代理业务，主要包括：专利申请文件的撰写、中英互译、校对、改写，各类审查意见的答复，复审、无效、及专利行政诉讼程序代理；在计算机软硬件、互联网、电子商务、电子电路、通信、半导体、图像处理、显示和照明、机械、自动化等技术领域积累了丰富的专利法律服务经验，特别擅长处理国内外客户的专利申请、无效和诉讼业务。曾代理过中国、美国、欧洲、印度等国家和地区的专利申请案件1000余件，审查意见答复1500余件。2018年，他主办参与了“互联网专利第一案”（被人民网评为2018年度十大典型专利案件之一）中的多件专利无效案件并取得全胜战绩，同年他主办参与的专利民事诉讼案件及关联无效案件帮助一家半导体行业领军企业客户在标准专利纠纷中取得有利地位。