



国家知识产权局
专利复审委员会
PATENT REEXAMINATION BOARD OF SIPO

无效程序中权利要求的修改

专利复审委员会 刘铭
2017年11月

01

修改的出发点

02

修改的价值目标

03

对“进一步限定”式修改的理解

04

“进一步限定”式修改的适用

公众要求放宽修改限制的呼声越来越高

权利要求的公示作用

专利权人权利和社会公众信赖利益的平衡

修改

权利要求的进一步限定：在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围。

价值目标 具体体现

- 鼓励创新，保护专利权人的合法权益。
- 平衡不同主体的利益诉求。
- 更好地促进确权程序与侵权纠纷审理程序的衔接。

程序规则 与价值目 标的关系

- 程序的价值目标共同决定了具体的程序规则。
- 在对具体的程序规则进行理解与适用时，价值目标具有指导作用。

文义解释



行为

补入其他权利要求中记载
的一个或多个技术特征

行为+结果

同时满足
缺一不可

缩小保护范围

结果



新的保护范围更小的权利要求，
原来权利要求不再保留。

举轻以明重

参考实审程序的修改规定，把握无效程序的修改尺度。

实质审查程序

修改应针对通知书指出的缺陷进行。

确权程序的修改尺度严于授权程序

通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求来构建新的层次体系。

目的解释

首先，增加权利要求，尤其是独立权利要求，通常会改变原有权利要求书的层次体系。

其次，重新撰写出多个权利要求，将会超出请求人的预期，程序负担。

再次，不利于专利权人有效利用好有限的修改时机。

最后，权利要求的公示作用对于社会公众尤为重要。

对“权利要求的进一步限定”应当是：

- （1）通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征，形成一个新的保护范围更小的权利要求，以代替原来的权利要求，原来的权利要求不再保留；
- （2）修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化；并且
- （3）通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求，从而构建出新的权利要求的层次体系。

(1) 未修改独立权利要求，仅增加新的从属权利要求

典型情形

- 权利要求1为独立权利要求，权利要求2-10为其从属权利要求。
- 未修改原权利要求1-10，而通过对权利要求书中的特征进行组合增加了新的从属权利要求11-15。

(1) 未修改独立权利要求，仅增加新的从属权利要求

问题分析

- 专利权人未对原独立权利要求或从属权利要求做出任何限定，因为原权利要求在修改行为之后仍还保留，没有体现“以缩小保护范围”的要求。
- 这种修改方式不属于《审查指南》允许的“对权利要求进一步限定”，不能被接受。

(2) 同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征，形成多个新的独立权利要求

典型情形

- 权利要求1-3是产品权利要求，权利要求4-8是生产该产品的装置。
- 修改权利要求1，并增加了新的权利要求9-14，其中权利要求9和12为独立权利要求。权1=原权1+原权3的部分特征；权9=原权1+原权4的部分特征；权12=原权1+原权5的部分特征。

(2) 同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征，形成多个新的独立权利要求

问题分析

➤ 专利权人通过修改，形成了三个新的权利要求。这种修改方式实质上是对权利要求书进行了重新撰写，构建了新的权利要求保护体系，也不符合社会公众对修改的预期，不符合“进一步限定”式修改的要求。

(3) 对原权利要求的特征进行重新组合，增加一组或多组新的权利要求

典型情形

- 权利要求1-12的主题是控制单元，权利要求13-24是控制方法，权利要求25-36是检查系统，权利要求37-48是检查方法。
- 未修改原权利要求，而是增加了一组新的权利要求49-60，新的独立权利要求49来自于原权利要求的部分技术特征的重新组合。

(3) 对原权利要求的特征进行重新组合，增加一组或多组新的权利要求

问题分析

- 相当于重新撰写了权利要求书，并没有实现限定、缩小原权利要求保护的的目的，不属于“进一步限定”。
- 此外，极有可能引入原权利要求书中没有的范围，扩大原专利的保护范围。

（4）修改不符合规定的处理：

- 修改属于上述第（1）种情形的，以之前允许的文本进行审理；
- 修改属于上述第（2）、（3）种情形的，可以发出审查意见通知书或者电话通知专利权人，要求其在指定期限内上述修改的基础上选择权利要求并提交相应的文本，但不得重新进行修改；
- 修改应当在收到无效宣告请求之日起一个月内完成，不应当再次指定修改期限重新进行主动修改。

谢谢！

