

# 瑞士某公司诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案

## ——权利要求放弃式修改的认定

**关键词** 行政 发明专利申请驳回复审 权利要求 放弃式修改

### 基本案情

瑞士某公司系申请号为201480035281.2、名称为“生产由氧化锆制造的有色制品，特别是橙色制品的方法；和根据该方法得到的由氧化锆制造的有色装饰性制品”的发明专利申请的专利申请人。国家知识产权局作出第172070号复审请求审查决定，以瑞士某公司对权利要求的修改属于放弃式修改，而修改后的权利要求不具备创造性为由，认定瑞士某公司对权利要求的修改不符合专利法第三十三条规定，故维持原驳回决定；瑞士某公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定。

北京知识产权法院于2020年8月26日作出（2019）京73行初7568号行政判决：驳回瑞士某公司的诉讼请求。瑞士某公司不服，提出上诉。最高人民法院于2023年11月29日作出（2021）最高法知行终44号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2019）京73行初7568号行政判决；二、撤销国家知识产权局第172070号复审请求审查决定；三、国家知识产权局就瑞士某公司针对申请号为201480035281.2、名称为“生产由氧化锆制造的有色制品，特别是橙色制品的方法；和根据该方法得到的由氧化锆制造的有色装饰性制品”的发明专利申请提出的复审请求重新作出审查决定。

### 裁判理由

法院生效裁判认为，第一，关于专利申请文件修改的一般要求。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。”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、明确确定的内容。与上述内容相比，如果修改后的专利申请文件引入新的技术内容，则应认定对该专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，这种修改是不允许的。

第二，关于放弃式修改的内涵与要求。所谓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。放弃式修改所排除保护的内容可能在原说明书和权利要求书中并未直接公开或者隐含公开，因此该修改方式可能引入新的技术内容，与专利法第三十三条关于“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”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。因此，对于放弃式修改应该严格审查，通常仅适用于有限的特定情形：专利申请因部分重合的抵触申请而丧失新颖性；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题等。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。此外，还应综合考虑原说明书和权利要求书公开的内容、放弃保护的内容以及放弃式修改后保留的内容以及三者关系等确定是否应予准许。在满足上述形式要

求和特定情形条件后，综合考虑上述因素，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。

第三，被诉决定关于放弃式修改的审查逻辑值得商榷。被诉决定认为，“如果鉴于对比文件公开的内容影响发明的创造性，而采用具体‘放弃’的方式，从原保护范围中排除对比文件所公开的特征，使得要求保护的技术方案的保护范围从整体上看来明显不包括该部分，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，因此如果不能够根据原始申请记载的内容证明该特征被‘放弃’后的范围时，本发明具备创造性，否则这样的修改不能被允许”。可见，被诉决定的审查逻辑是，先认定放弃式修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，再根据该修改能否使得专利申请具备新颖性或者创造性决定应否予以接受；如果该修改使得专利申请具备新颖性或者创造性，则修改可以接受，反之则不予接受。这一逻辑似难以自洽，如果放弃式修改已被认定超出原说明书和权利要求书记载的范围，则不应予以接受，即便该修改使得专利申请具备新颖性或者创造性，亦无法挽救其修改超范围的缺陷。因此，被诉决定应先判断放弃式修改是否超范围以及应否予以接受，认定不超范围且应予接受后再审查修改后的权利要求是否具备新颖性和创造性，而不是相反。

第四，关于本案中瑞士某公司对权利要求1的修改是否属于放弃式修改以及应否接受。本案中，瑞士某公司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题所需，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瑞士某公司所称的“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。

## 裁判要旨

1. 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题等有限的特定情形。

2. 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。

## 关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款、第33条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第3款、第33条）

一审：北京知识产权法院（2019）京73行初7568号行政判决  
(2020年8月26日)

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终44号行政判决（2023年11月29日）

本案例文本已于2024年2月26日作出调整