

专利法常设委员会

第二十二届会议

2015年7月27日至31日，日内瓦

公开充分性研究：摘要

秘书处编拟的文件

导 言

1. 依照2014年11月3日至7日在日内瓦举行的专利法常设委员会(SCP)第二十一届会议的决定，文件SCP/22/4载有秘书处编拟的关于公开充分性的研究。具体来说，研究包含以下三个要素：(i)可实施公开要求；(ii)依据要求；以及(iii)书面说明书要求。

可实施公开要求

2. 总体而言，大多数法律相关条款的措辞大致类似，并且反映了《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS协定)第29.1条，它规定：

“成员们应要求专利申请人以足令所属技术领域的技术人员能够实施该项发明的清楚与完整的方式，公开其发明[……]。”

3. 关于可实施公开或依据要求的实质性要素，不同审查指南中的法律和各局做法存在大量相似之处。此外，《PCT国际检索和初步审查指南》与一些专利局的审查指南中也有类似的解释和范例。

4. 总体而言，关于公开要求的目的是，向专利人授予防止他人对专利发明进行商业利用的专有权，并且作为对此权利的回报，要求专利人公开与发明相关的信息。专利制度这项向公众公开的职能被认为是专利制度重要的理论依据之一，也是该制度之所以存在的一大支柱。正是通过公开要求，专利制度才得以促进信息的传播和对专利申请所含技术知识的获取。这使得技术知识的公共积累扩大，整体的社会效益提高，例如，它有利于技术转让，并能避免重复研发。

关于说明书的要求

5. 关于说明书起草方式和顺序的要求，各个国家可能不尽相同。总体而言，关于说明书的起草方式，许多适用法律一般要求，说明书的内容应清楚明确，且没有任何模棱两可、含糊不清或自相矛盾的地方。任何此类差错可能导致与可实施要求及其他方面不符。

对可实施要求的检验

6. 在许多国家，检验一项可实施公开是否满足要求，是要“申请书”或“说明书”必须提供充分信息，使所属技术领域的技术人员能基于所提交申请书中公开的信息和该技术领域的普通知识，在没有“过度负担”和/或“任何发明性的尝试”或“过度试验”的情况下，实施该发明。

7. 但是，尽管所属技术领域的技术人员应能在使用普通知识、且无过度负担的情况下实施发明，但此人如经过一定量的试验和试错以符合可实施要求，在大多数国家通常是允许的。

过度负担

8. 尽管“过度负担”、“任何发明性的尝试”或“过度试验”这些用语在不同司法管辖范围内可能有不同解释，但一般而言，确定是否需要过度试验才能实施提出权利要求的发明，所考虑的因素均包括以下几点：

- (i) 权利要求的范围；
- (ii) 发明的本质；
- (iii) 所属技术领域技术人员的普通知识；
- (iv) 所属技术领域所具可预见性的程度；
- (v) 申请所提供指导的数量，包括引用现有技术的数量；以及
- (vi) 基于公开信息实施发明所需的试验量。

9. 权利要求的范围与对过度试验的判定相关，因为所属技术领域的技术人员必须能够实施提出权利要求的整个范围的发明。例如，如果申请只公开如何实施发明的一部分，则申请人无权对发明范围内的所有元素均提出权利要求。但是，即便在不可预见的技术领域，也无需就权利要求范围内每一种可能的变形方式提供范例。代表性的范例，加上对这些范例如何适用于权利要求整个范围的解释，通常便已足矣，只要所属技术领域的技术人员能够在没有过度试验的情况下实施该发明。

10. 提出权利要求的发明所涉及的主题，对于确定所属技术领域技术人员的普通知识和现有技术至关重要。例如，如果挑选不同参数值对于所属技术领域的技术人员是一项例行工作，则进行这种挑选不可视为需要过度试验。

11. “申请所提供指导的数量”系指说明书、权利要求和附图中所载的明确或暗含的信息，包括工作实例和对其他申请或文件的引用。所属技术领域的技术人员对现有技术中有关发明本质的信息了解得越多，该技术领域的可预见性越强，实施发明所需的申请本身所含的信息就越少。例如，如果所属技术领域的技术人员很容易就能预测出发明某一特征所具的影响，则该技术领域具有可预见性。

12. 除了实施试验所需的时间和支出外，这种试验的性质也在考虑之列，例如，它是否仅构成例行工作，还是超出了此种例行工作的范畴。

13. 一些国家的判例法和审查指南,就其各自国家所适用的对可实施公开的检验,以及对“过度负担”、“任何发明性的尝试”或“过度试验”这些用语应作何解释,提出了进一步的看法¹。

对重要和众所周知的特征的公开

14. 总体而言,根据许多专利局的做法,为符合可实施公开的要求,说明书应说明至少一种技术人员可实施发明的方式,在适当的情况下应举例说明,如有附图,还应参照附图。因为申请书所针对的是所属技术领域的技术人员,因此提供众所周知的附属特征的细节既无必要也不可取,但说明书必须以充分细节公开实施发明所需的任何重要特征,使其明显地向技术人员显示,如何在没有过度负担或试验、且不需要发明性技能的情况下,将发明付诸实践。

范例的提供

15. 总体而言,根据许多专利局的做法,提供单一一个范例可能足以满足可实施公开的要求。但是,如果权利要求十分宽泛,则更有可能说明书须提供多个范例,或说明可延及权利要求整个范围的替代性的实施例或变形方式。不过,必须考虑所涉具体案例的事实和证据。在某些案例中,即便是宽泛的权利要求,也可以用数量有限的范例予以证明。

基于申请书/说明书整体的评估

16. 关于与评估可实施公开要求相关的申请书组成部分,一些法律规定,可实施公开要求的评估必须基于“申请书整体”,包括说明书、权利要求和附图,而其他法律则提及“说明书整体”,包括说明书、权利要求和附图。

说明书必须在申请当日可实施

17. 说明书应以足够清晰和完整的方式公开发明,以便所属技术领域的技术人员实施发明,这一要求必须在提交说明书的时候就满足。换言之,公开必须在申请当日就能使所属技术领域的技术人员实施发明,而不是更晚的时候,比如在检索和审查时。一般而言,如果公开极不充分,这种缺陷不能通过随后添加进一步的范例或特征来纠正,因为对专利申请的修改不能包含超出申请提交时所公开的主题²。

18. 一般而言,判断说明书是否在申请当日已经可实施,也涉及对发明的本质、现有技术以及所属领域技术水平的考虑。最初的考查是看发明的本质,即,提出权利要求的发明所涉及的主题。发明的本质是决定现有技术和所属技术领域技术人员所具技术水平的背景。

19. 现有技术是所属技术领域的技术人员在申请提交时理应已经知晓的、与发明所涉主题相关的信息。一般而言,应根据待解决的问题,而不是按例如科技领域、行业或发明所用于的商业用途,来定义相关技术。

20. 对于一项既定技术,它的现有技术状态在时间上不是静止的。因此,必须针对每项申请,基于其提交的日期,评估现有技术状态。在提交之时不够充分的说明书,不能由该技术领域之后的发展补充充分。

21. 一般而言,审查员不应使用申请日期之后的引用材料来显示专利不可实施。

¹ 详细信息参见文件 SCP/22/4。

² 因此,在这种情况下,申请通常会被驳回。但是,如果缺陷只与发明的某些实施例而非其他内容相关,则可通过对权利要求进行限制来实施救济,使权利要求仅对应于有充分说明的实施例,将其余实施例的说明删除。

说明书必须对于所属技术领域技术人员可实施

22. 依照可实施公开要求，申请人应以适用法所规定的方式公开发明，以使所属技术领域的技术人员能够实施。换言之，对这项要求的评估与所属技术领域的技术人员相关。

23. 一般而言，“所属技术领域的技术人员”一词系指在相关领域具备良好知识和专业水平的一般技术人员，但并不一定要是领域内的专家。如此一来，说明书可以是经过简化的，因为可以假定它的读者是了解情况、有背景知识的人，因此无需就发明的每一处基本细节作出说明。

24. 在许多国家，以所属技术领域的技术人员作为评价公开充分性的参考，此人与用来评估创造性要求的虚拟的人是同一人。但是，一些局澄清说，为充分公开的目的，所属技术领域的技术人员能读到专利说明书，并努力使专利起作用。此外，有一个国家澄清说，与创造性要求中的所属技术领域技术人员相比，在可实施要求的背景下，说明书所针对的人是有“平均水平技能和知识”的人。

25. 所属技术领域的技术人员应能基于说明书所述内容和附图的教导，凭借其在申请日所具备的普通知识实施发明。说明书应在所属技术领域的技术人员看来充分清晰和完整，并包含实施发明的所有必要信息。

原料的可获得性

26. 确定说明书是否可实施时可能出现的一个问题是，是否可获得实施发明所需的原料和设备。一般而言，必须充分公开实施发明所需的重要原料。

商标和厂商名称

27. 一般而言，如果商标或厂商名称的使用带来与实施发明有关的不确定性，即不满足可实施公开要求。一些国家的审查指南具体指出，对于使用商标或厂商名称或类似词语提及材料或物品的情况，只要这些词语仅仅只标识原产地或可能涉及各种不同产品的产地，则不建议这种使用。这是因为，通过商标或厂商名称的方式来确认实施发明所需的特征，对于发明的可实施公开可能不够充分，因为商标所指物品的构成可能随时间而变化，或生产商可能中止该物品的生产。

生物材料的公开

28. 如果申请提及的生物材料无法以其他方式在书面申请中作充分公开，以符合适用法所规定的可实施公开要求，在确定是否满足此要求时，考虑向经认可的机构保存的此种材料。在无法以其他方式满足公开充分性要求的情况下，视保存材料为说明书的一部分。

29. 关于保存机构，一些适用法具体提及《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》(1977年4月28日)认可的任何机构和/或任何其他经认可的保存机构。

30. 关于保存的时机，在大多数国家，进行保存最迟必须在申请提交当日，或如提出优先权要求，最迟必须在优先权申请提交当日。

依据要求

31. 专利法公开要求的一个重要方面是，定义所保护事项的权利要求书应得到说明书的充分支持。

32. “权利要求书应得到说明书的充分支持”，这一表述的含义在大多数司法辖区基本类似。一般而言，这一表述意味着，说明书必须为每项权利要求的主题提供依据，而且权利要求的范围不得广于说明书和附图以及对有关技术的贡献合理所指的范围。

33. 一些提交的材料对这一要求的解释如下：“提出权利要求的发明不应超出发明的详细解释所说的范围。在权利要求书中提及发明的详细解释所未提及的发明，这意味着在给未向公众公开的发明寻求专利保护。[依据要求]旨在防止这种情况的发生，”或者“[……]权利要求中的定义[即提出权利要求的发明]应基本对应说明书所公开的发明范围。换言之，[……]权利要求不应延及所属技术领域的技术人员在阅读说明书后，依然无法处理的主题。”

34. 根据许多局的做法，作为一般规则，除非有充分理由认为所属技术领域的技术人员，基于所提交申请所给的信息，无法通过使用常规试验或分析方法，将说明书的具体教导延用至提出权利要求的整个领域，否则就视权利要求得到说明书的支持。但是，说明书的支持必须与提出权利要求的发明的特征相关：没有技术或其他相关内容的含糊说明不算依据。通常，只有在有充分理由时，审查员才会提出缺乏支持的反对意见。如果提出反对，应在可能的情况下，具体以公布文件的方式提出这些理由。

35. 不要求申请人把权利要求限制于所说明的具体实施例，但权利要求的范围必须得到说明书正文所公开内容的恰当支持。

概括及其范围

36. 在解释法律规定的依据要求时，许多局的审查指南把重点放在概括的概念上。具体而言，有解释说，大多数权利要求是说明书中所列一项或多项具体实施例或范例所形成的概括。一般而言，所允许的概括范围必须根据相关现有技术，按每一个具体的案例来定。因此，一项发明如果开辟了整个新领域，它的权利要求书与在已知技术上有所进步的发明的权利要求书相比，可以更为宽泛。一份恰当的权利要求书不应过于宽泛，超出发明的范围，也不应过于狭隘，剥夺申请人公开发明所应得的合理回报。应允许申请人就所有明显的对其说明的修改、等同替代方式以及使用提出权利要求。具体而言，如果可以合理预测，权利要求所涵盖的所有变形方式均有申请人在说明书中归结的属性或用途，则应允许申请人据此拟定权利要求。

37. 根据许多专利局的做法，一般形式的权利要求，即，与比如材料或机器的整个类相关的权利要求，即便其范围广泛，如果说明书中有合理支持，且没有理由认为通过要求所提的整个领域无法实施发明，则该权利要求是可接受的。

权利要求与公开的关系

38. 提出权利要求的发明必须得到说明书和附图的充分支持，由此显示申请人只对申请当日已经确认和说明的主题提出权利要求。

39. 一般而言，如果在阅读申请书后，所属技术领域的技术人员依然不能处理提出权利要求的发明，因为权利要求书中缺失了发明实现功能或进行操作所需的一项重要元素，则权利要求与说明书和附图不一致且不相称。为举例说明，《PCT 国际检索和初步审查指南》列出了如下范例，这些范例在其他审查指南中也有：

(i) 与经改进的、具有既定所需属性的燃油成分相关的权利要求书。说明书为获取有这种属性的燃油的某一种获取方式提供了支持，该方式表现为某种规定量的添加剂。没有公开其他获取所需属性的燃油的方式。如果权利要求书没有提及添加剂，则权利要求书没有得到说明书的充分支持；

(ii) 权利要求书与公开内容不一致，例如，由于权利要求所包含的元素与说明书存在矛盾；以及

(iii) 考虑到说明书和附图，权利要求的范围涵盖申请人未确认的领域，例如，只是对可能性的猜想，而尚未经过探索。

40. 一般而言，在决定权利要求书是否得到说明书的支持时，应考虑说明书的全部内容以及任何所提供的附图。

可实施公开要求和依据要求

41. 一般而言，是否符合可实施公开要求和为所公开权利要求提供支持的要求是独立作出的决定。在某些情况下，如果权利要求书过于宽泛，无法得到说明书和附图的支持，则公开可能也不够充分，无法使所属技术领域的技术人员在所要求的整个广泛领域内，实施提出权利要求的发明。因此，对于有关权利要求与公开之间关系的要求，以及可实施公开要求，可能都不符合。

书面说明书要求

42. 书面说明书要求是依照美利坚合众国法律规定的要求。《美国法典》第 35 编第 112(a) 节要求，“说明书应包含对发明的书面说明[……]”。尽管第 112(a) 节也提及可实施公开要求，但书面说明书要求被认为独立于可实施要求，且与之不同。

43. 书面说明书要求有多个政策目标。按照《美国专利商标局专利审查程序手册》第 2163(I) 章的规定，这一要求的主要目标是“清晰表达这一信息，即申请人已经发明了所提出权利要求的主题”。[……]还有一个目标是让公众拥有申请人提出权利要求的发明。此外，书面说明书要求推动有用技术的进步，方式是确保专利人在专利说明书中充分说明其发明，以换取阻止他人在专利期内实施发明的专有权。

44. 为满足书面说明书要求，专利说明书必须以充分细节说明提出权利要求的发明，以使所属技术领域的技术人员能合理推断出，发明人拥有提出权利要求的发明。但是，单单显示拥有不能弥补书面说明书的缺乏。

45. 说明书是否提供了充分的书面说明，这个问题可能出现的背景是原始权利要求书没有得到所提交申请所公开内容的支持。而且，许多有关书面说明的判例法在探讨，原始提交的说明书支持的是否是初始申请中所没有的权利要求。对这些案例中出现问题的描述通常是，原始申请是否为所涉权利要求提供了充分支持，或者说明书的修改是否含有违反《美国法典》第 35 编第 132 段的“新情况”。“书面说明”的问题同样也出现在冲突程序的背景下，该背景下的问题是，说明书是否支持冲突程序中有关日期计算所对应的权利要求书。

46. 为了确定是否充分满足书面说明书要求，美国专商局审查员采取以下步骤：(i) 针对每项权利要求来确定权利要求的范围；(ii) 审查整个申请，看申请人如何为提出权利要求的发明，包括每一个元素和/或步骤提出支持；以及(iii) 确定是否有充分的书面说明能使技术人员知晓，申请人在申请提交时拥有整体的提出权利要求的发明。

[文件完]