

由马库什化合物权利要求的修改引起的思考

作者姓名：严政，陈小莲

作者单位：北京润平知识产权代理有限公司

摘要：

本文针对马库什化合物权利要求的两种不允许的修改方式，以马库什组合物权利要求为例，阐述了这两种不允许的修改方式应当也适用于所有的马库什权利要求，而不仅限于马库什化合物权利要求的理由。

关键词：马库什权利要求；马库什化合物权利要求；马库什组合物权利要求；修改

一、有关马库什化合物权利要求修改的规定

《审查操作规程》对马库什化合物权利要求的修改进行了特别说明，明确指出如果修改方式使得权利要求请求保护的通式化合物相当于数个具体化合物，而这些化合物中有的是原申请文件中并未明确记载的，则不能允许，并具体例举了对马库什化合物权利要求所作的以下两种修改方式是不允许的：(1) 修改后的通式化合物中只有一个变量，且该变量的可选项均是具体取代基（简称为 $1 \times n$ 的修改方式），即该通式化合物相当于从所述可选项中选择每个具体取代基而得到的数个具体化合物；(2) 修改后的通式化合物中只有两个变量，每个

变量仅有两个可选项，且选项均是具体取代基（简称为 2×2 的修改方式），即该通式化合物相当于上述取代基排列组合得到的 4 个具体化合物^[1]。

针对前面提到的《审查操作规程》中规定的马库什化合物权利要求的两种不允许的修改方式，笔者在此并不讨论该规定的合理性，而是想探讨一下这两种不允许的修改方式是否也应当适用于除马库什化合物权利要求之外的马库什权利要求如马库什组合物权利要求。

二．举例阐述马库什组合物权利要求的修改

马库什权利要求是指在一个权利要求中限定了多个并列的可选择要素^[2]，相应地，马库什组合物权利要求是指在一个组合物权利要求中多个组分分别限定了多个并列的可选择要素。例如，一种橡胶组合物，所述橡胶组合物含有橡胶基胶、增强剂、硫化剂、硫化活化剂和硫化促进剂，其中，……所述硫化剂为 A1、A2、A3 或 A4，所述硫化促进剂为 B1、B2、B3 或 B4。

1.作者：严政，男，北京润平知识产权代理有限公司，专利代理人，
Email: yanzheng@runping.com，电话：18611060277。

2.作者：陈小莲，女，北京润平知识产权代理有限公司，专利代理人，
Email: chenxiaolian@runping.com，电话：18611060213。

在上述列举的马库什组合物权利要求中，硫化剂选自 A1、A2、A3 和 A4，A1、A2、A3 和 A4 之间的关系是选择关系，同理，硫化促进剂的可选择要素 B1、B2、B3 和 B4 之间的关系也是选择关系。

对于这种选择关系的技术特征，《审查操作规程》作了如下规定：将具有选择关系的技术特征中的一个或多个删除，一般并不超出原说明书和权利要求书记载的范围，是允许的^[3]。根据该规定，在原申请文件中没有明确记载的情况下，下面两种修改方式应当也是允许的：①将上述橡胶组合物中硫化剂的可选择要素 A2、A3 和 A4 删除，使得该橡胶组合物只保留一个变量，即硫化促进剂；②将上述橡胶组合物中硫化剂的可选择要素 A3 和 A4 删除，并将硫化促进剂的可选要素 B3 和 B4 删除，使得硫化剂和硫化促进剂各自只有两个可选择要素。也就是说，按照《审查操作规程》的规定，对于马库什组合物权利要求， $1 \times n$ 的修改方式和 2×2 的修改方式似乎都是允许的。

$1 \times n$ 的修改方式和 2×2 的修改方式所得到的技术方案通常都相当于是具体的方案（如具体化合物、具体组合物等）。具体到上述马库什组合物权利要求的修改，第①种修改对应于 $1 \times n$ 的修改方式，此种修改方式所得到技术方案相当于是以下四种具体组合物方案：硫化剂为 A1 且硫化促进剂为 B1、硫化剂为 A1 且硫化促进剂为 B2、硫化剂为 A1 且硫化促进剂为 B3 以及硫化剂为 A1 且硫化促进剂为 B4；第②种修改对应于 2×2 的修改方式，此种修改方式所得到技术方案相当于是以下四种具体组合物方案：硫化剂为 A1 且硫化促进剂为 B1、硫化剂为 A1 且硫化促进剂为 B2、硫化剂为 A2 且硫化促进剂为 B1 以及硫化剂为 A2 且硫化促进剂为 B2。

根据专利法第三十三条对专利申请文件修改的要求，既然马库什组合物权利要求允许按照 $1 \times n$ 的修改方式和 2×2 的修改方式进行修

改，那么应当认为 1×n 的修改方式和 2×2 的修改方式所得到的具体方案都是可以根据原说明书和权利要求书毫无疑义确定的。然而，这与实际情况并不相符，因为在申请文件中未明确记载的情况下，仅根据原马库什组合物权利要求中记载的技术方案并不能毫无疑义地得出按照 1×n 的修改方式和 2×2 的修改方式所得到的具体方案。以上文列举的橡胶组合物的权利要求为例，仅根据权利要求中记载的技术方案，并不能认为已经记载了按照 1×n 的修改方式所得到的具体方案，如硫化剂为 A1 且硫化促进剂为 B1 的具体组合物。因此，对于马库什组合物权利要求，1×n 的修改方式和 2×2 的修改方式的修改已经超出了原申请文件记载的范围，应当是不允许的。

而且，如果允许马库什组合物权利要求按照 1×n 的修改方式和 2×2 的修改方式进行修改，也即允许将马库什组合物权利要求修改为限定几种具体组合物的方案，那么将马库什组合物权利要求修改为一种具体组合物的修改方式应当也是允许的，也就是说，将马库什组合物权利要求的每个组分的可选择要素均限定为具体组分的修改应当是允许的。然而，这样是非常不合理的。因为对于马库什组合物权利要求范围内的一种具体组合物，在申请文件中未作明确记载的情况下，该具体组合物的技术方案相对于原马库什组合物权利要求是具有新颖性的，按照《审查操作规程》规定的“间接新颖性判断法”来判断，这种修改方式应当是不允许的。

再者，如果允许马库什组合物权利要求按照 1×n 的修改方式和 2×2 的修改方式进行修改，将马库什组合物权利要求修改为限定几种

具体组合物的方案，那么这也是会损害社会公众的利益的。对于社会公众而言，在看到申请文件中只公开了马库什组合物的时候，社会公众本来是有机会在原申请文件公开的技术方案的基础上进行选择发明，并要求保护未被公开的具体组合物。然而，一旦允许将马库什组合物权利要求修改为限定几种具体组合物的方案，这样很容易使得原申请文件公开的内容发生变化，致使原本可以进行选择性发明的具体组合物方案无法获得专利保护。

三．结论

综上所述，笔者认为在申请文件中未明确记载的情况下，无论是马库什化合物权利要求，还是马库什组合物权利要求，或者是其他马库什权利要求，应当均不允许按照 1×n 的修改方式和 2×2 的修改方式进行修改，也就是说，1×n 的修改方式和 2×2 的修改方式这两种不允许的修改方式应当适用于所有的马库什权利要求，而不仅限于马库什化合物权利要求。

参考文献:

[1] 专利复审委员会，《审查操作规程-实质审查分册》，2008 年 10 月 19 日，第 275 页。

[2] 审查指南 (2010)，知识产权出版社，第 287 页。

[3] 专利复审委员会，《审查操作规程-实质审查分册》，2008 年 10 月 19 日，第 201 页。