

决议

2016 年——研究问题（专利）

添加的内容：确定修改是否获得充分支持的标准

背景：

1) 本决议仅涉及与专利申请和专利的修改有关的不允许添加的内容的作用和效果。本决议不涉及对专利申请和专利的修改的其他可能的反对理由或导致的后果（包括扩大授权专利的保护范围等）。

2) 本决议的主要目的是定义什么应被视为“不允许添加的内容”。更具体而言，本决议涉及对专利和专利申请的说明书、权利要求书和附图的修改的法律约束问题，以及关于修改应得到原始提交的申请支持的要求问题。

3) 认识到术语在不同司法管辖区之间可能不同，因此出于本决议的目的：

a) 术语“**不允许添加的内容**”是指由于在原始提交的申请中缺乏依据（通常称为“基础”）而不被允许的对专利申请或专利所提出的修改；

b) 术语“**大说明书（specification）**”包括说明书（description）、附图（如果有的话），序列表（如果有的话）和权利要求书；

c) 术语“**修改**”是指对专利申请大说明书或专利大说明书的任何修改、删除或添加；

d) 在连续申请或分案申请的提交日是提交所述申请的日期的司法管辖区中，申请提交日应被认为是连续申请或分案申请的最早的母案申请的提交日。

4) 如果不进行限制，则修改会涉及引入不允许添加的内容。通过禁止引入了不允许添加的内容的修改来限制修改的理由是，法律确定性和第三方利益可以与申请人或专利权人获得公平的专利保护的权力相平衡。

5) 从 AIPPI 国家和地区小组以及独立成员收到了 45 份报告，它们提供了与本

决议有关的国家和地区法律的详细信息和分析。这些报告由 AIPPI 的总通讯员审核，并汇总成一份总结报告（参见下面的链接）。

6) 从由其概括得出所述总结报告的各份报告来看，似乎目前关于不允许添加的内容的法律是不一致的。具体来说，各小组报告的法律之间存在关于以下几方面的差异：

a) 关于不允许添加的内容的定义；

b) 用于解释原始提交的申请的规定——是否以及应该在何种程度上考虑本领域技术人员的公知常识，是否以及应该在何种程度上考虑原始提交的申请中隐含公开的内容；

c) 是否禁止向专利申请或专利添加权利要求本身；

d) 是否以及在什么条件下允许，在添加的内容的基础上，扩大专利或专利申请的保护范围。

7) 本决议第 5 项和第 6 项涉及在某些司法管辖区中称为“中间概括”的内容等。

8) 大多数小组支持对所有专利和专利申请的不允许添加的内容的定义进行统一。

9) 在 2016 年 9 月在米兰举行的 AIPPI 世界大会上，在研究委员会中进一步讨论了该决议的主题事项，并在全体会议上再次讨论，最终 AIPPI 执行委员会通过了本决议。

AIPPI 认为：

1) **不允许添加的内容**应被定义为超出原始提交的专利申请的内容的内容。

2) 原始提交的申请的内容应被解释为：

a) 包括原始提交的申请中明确公开的内容；和

b) 包括对于本领域技术人员而言，当其使用其在提交日时的公知常识时能够获知的原始提交的申请中隐含或固有的内容。

3) 申请人或专利权人提出的修改不需要逐字逐句存在于原始提交的申请中。

4) 添加原始提交的申请中不存在的权利要求，这种添加本身不应被认为引入了不允许添加的内容。

5) 将原始提交的申请中的实施方式中公开的一部分特征添加到权利要求中，如果由此产生的特征的组合能够被本领域技术人员理解为是原始提交的申请中所公开的发明的实施方式，则这样的添加没有引入不允许添加的内容。

6) 如果从权利要求中删除特征后所得到的权利要求能够被本领域技术人员理解为是原始提交的申请中所公开的发明的实施方式，则这种删除没有引入不允许添加的内容，尽管所得到的权利要求可能仅包括作为实施方式公开的一部分特征。

7) 打字错误或明显错误的更正不应被认为引入了不允许添加的内容。

8) 国家和地区立法应包括与上文第 1) 至 7) 项一致的关于不允许添加的内容的定义。

9) 专利申请或授权专利的修改如果引入了不允许添加的内容，则不应被专利局或法院接受。

链接:

- 研究指南

<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-Study-Guidelines-Added-Matter.pdf>

- 总结报告

http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Summary-Report_Patents_FINAL_0908161.pdf

- 国家和地区小组及独立成员的小组报告

<http://aippi.org/committee/added-matter/>