



Since 1950 IP Protection in the Heart of Europe

No. 08 - November 10, 2017

欧洲专利局发布新专利权利要求修改审查指南

欧洲专利局最近发布了新版《审查指南》，该指南将于今年11月1日正式生效。新指南特别涵盖了形式审查、检索、实质审查程序、可专利性、订正和修改等方面的内容。

新指南关于修订的部分涉及了《欧洲专利公约》（EPC）关于禁止对一个欧洲专利或欧洲专利申请做使该专利/专利申请的内容超出原申请内容的修改。

新版指南更新并修改了这一部分关于修改能否被EPC所接受的案例。

值得注意的是，这部分内容还增加了关于删除权利要求中的技术特征的规定。新指南指出，当权利要求的一个或多个技术特征被删除，如修改后的权利要求仅限于原申请保护的发明的一部分，则修改后权利要求的内容必须可根据原始发明申请本身直接且无歧义地推论出来。换句话说，根据新指南，限定的发明必须能够解决技术问题并且在被删除的技术特征缺失的情况下能够实施，且这一点在原申请中必须清楚说明。

新指南还有一个值得关注的修改是关于将附加技术特征纳入权利要求的规定。该部分指出，在权利要求中增加技术特征是允许的，只要修改后技术特征的组合（而不是单独每一个技术特征）明确且无歧义地在原申请中公开。根据新指南，原申请中的这种公开可以是明确的或者隐含的，但必须呈现于原申请中。不过，如果修改后的技术特征的组合相对于原申请时是新的内容——比如，在某种虚拟情形下，含有该技术特征组合的权利要求被包含在后专利申请中，而正在审查中的专利申请成为现有技术的一部分——那么，根据最新指南，与技术特征组合相关的修改后权利要求不应被认定为满足了“一项欧洲专利申请的修改不应导致其内容超出原申请的内容”这一要求。

新指南中关于对权利要求增加技术特征的部分进一步解释了当修改后技术特征的组合可被视为与原申请说明书不一致时，其通常不足以成为根据《欧洲专利公约》应被允许的相应修改。同理，如果修改后技术特征的组合相对于原专利申请的内容

可被视为合理推断或者显而易见时，该修改亦不足以成为根据《欧洲专利公约》应被允许的修改。新指南强调，这是因为与应被允许的技术特征组合相关的修改后权利要求必须满足的标准是该技术特征组合应在原专利申请中明确且无歧义地公开。因此，根据新指南，一致性、合理性或显而易见性均不能满足该特殊标准。

该指南是欧洲专利局发布的一份无强制拘束力的法律文件。但是，它无疑提供了一个重要的工具，帮助大家理解欧洲专利局关于修改的处理方法，因此为欧洲专利申请引入的每一个修订提供最佳的可能论辩。当新指南发布时，所有使用这一体系的代理专家们都会仔细审阅修订部分，形成新的实践，以此为他们的客户取得最佳方案。