

欧洲专利实务

European Patenting Proceedings

2K Patentanwälte
Blasberg Kewitz & Reichel

Frankfurt (Germany)
May 2012

Table of contents

- 第一部分：欧洲专利审批程序
（ European Patenting Proceedings ）：
 - [检索部门及检索报告](#)
 - 审查部门及审查意见
- 第二部分：答复欧专局审查意见
- 第三部分：专利申请形式要求及翻译
- 补充部分：
- 德国专利审批程序：比较及总结
（German Patent Proceedings: Comparison and Conclusions）

Two-stage proceedings before the EPO

第一部分：欧专局的“两阶段”审批程序

1. Search 检索

Search Division searches for prior art on the basis of the wording of original claims.

由检索部门检索“现有技术”，发出检索报告。（可以将其简单理解为“第零次审查意见”）

2. Examination 实质审查

Examining Division conducts substantive examination.

由审查部门进行“实质审查”，发出审查意见。

但是，现在由同一位欧专局审查员进行检索和审查----
这与中国专利局的检索及审查为单个阶段的流程类似。

The Communications

“通知书” 引用方式及答复要求

1. Search report 检索报告

the Communication pursuant to **Rule 62 EPC**

(Rule 62. Extended European search report)

实施细则第62条 扩展的欧洲检索报告

2. Office Action 审查意见

the Communication pursuant to **Art. 94(3) EPC**

(Art. 94. Examination of the European patent application)

欧洲专利公约第94条第三款 审查意见（第一次、第二次）

答复检索报告与答复审查意见这两者采用相同标准。

换言之，可将检索报告视为“第零次审查意见”。

普通欧洲申请 (Regular EP Application)

欧专局: 受理部门	检索部门		审查部门
对应法条: Art. 75 EPC	R. 62 EPC	R. 69 EPC	Art. 94(3) EPC

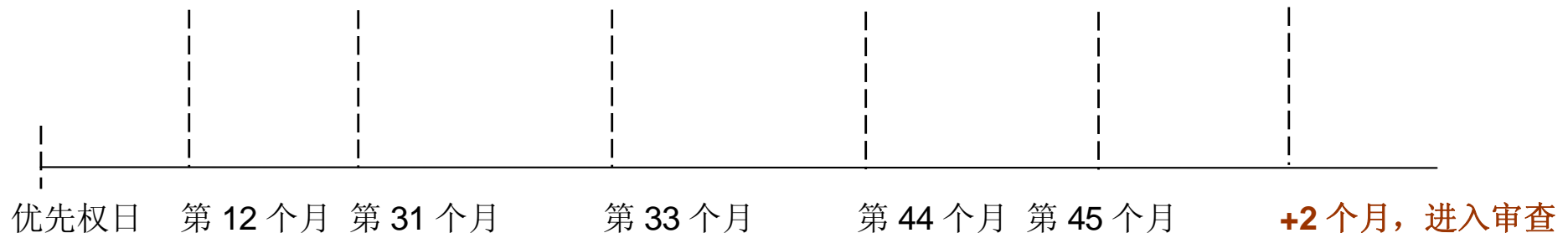


Euro-PCT申请

(PCT国际申请进入欧洲地区阶段)

欧专局:	受理部门	检索部门	审查部门
对应法条:	Art. 153 EPC	R. 62 EPC	Art. 94(3) EPC

- 国际申请 (初步检索) (国知局)
- 欧洲阶段
- 申请费、检索费 - (28/41 条修改)
- 请求实质审查
- 实审费、指定费
- R.161 EPC
- 补充检索
- 书面意见
- R.70 EPC - 是否继续审查?
- 审查意见
- 实审费退款



提交专利申请并请求检索 Filing of Application & Search

提交申请, Filing of Application (Art. 75 EPC)

SEARCH

进行形式审查
Examination as to
formal requirements
(Art. 90, 91 EPC)

公布申请
Publication of application

1 →

作出扩展的欧洲检索报告,
Drawing up of extended
European Search Report
and Written Opinion (Art. 92 EPC)


公布检索报告
Publication of search report


继续?
proceed further with
application?

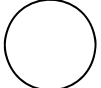
N

放弃该申请
Abandon application

Y

 = act of
applicant

 = act of
EPO

 = 加快,
acceleration

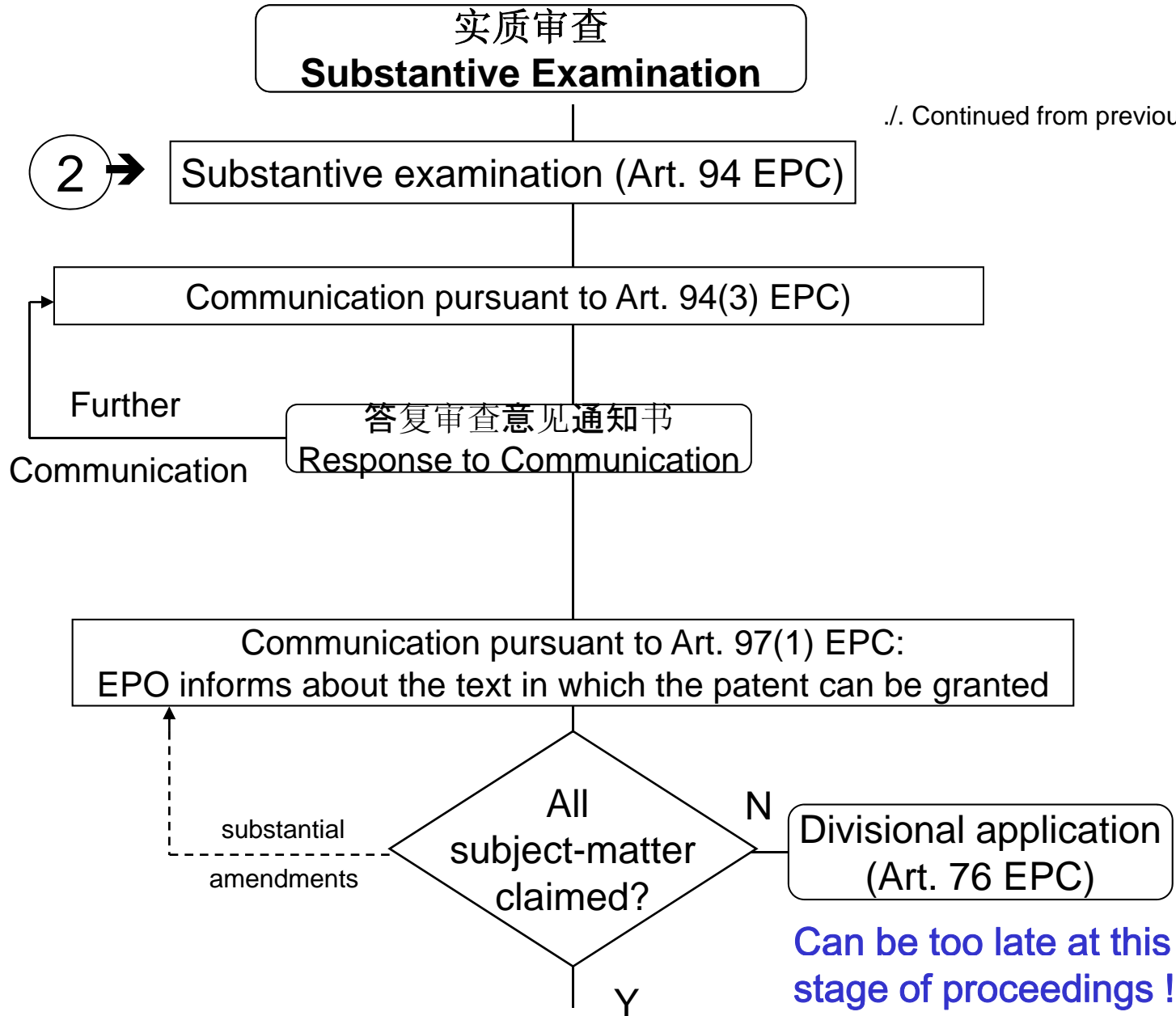
- 请求实质审查, request for examination (Art. 94 EPC)
- 支付指定费, payment of designation fee (Art. 79 EPC)
- 答复检索报告及书面意见, response to written opinion mandatory

Filing of Application

- 权利要求费，从第16项开始计算。
Claims fees for every claim in excess of 15th claim
- 按照欧洲的要求撰写申请文件。
Draft claims in European style (not US-style)
 - 采用“多项引多项”的方式。
Make use of multiple dependency of claims
 - 在权利要求中加入附图标记。
Introduce reference numerals into claims
 - 独立权利要求的数量：每类允许单个独立权利要求。
Rule 43(2) EPC 规定了三种例外情况。
Normally only one independent claim per category (method, apparatus, ...).
With very few exceptions in Rule 43(2) EPC

检索阶段 Search

- Search Fee has to be paid with filing of application
- EPO draws up the European Search Report on prior art within **6 to 20** months
- Examiner searches for prior art based **on the wording of the claims**;
- 未经检索的主题不能进入审批阶段。
application can not be prosecuted on the basis of unsearched subject-matter
=> claim all **important aspects of invention**
- 欧专局对单一性的要求比较严格。
如果不具备单一性，则需要支付“**附加检索费**”。
EPO has a strict approach to unity: if Search Examiner finds lack of unity, payment of one or more **additional** search fees becomes necessary (R. 64) of the Examiner may even delimit the search to the first invention (R. 62a)



Substantive Examination I

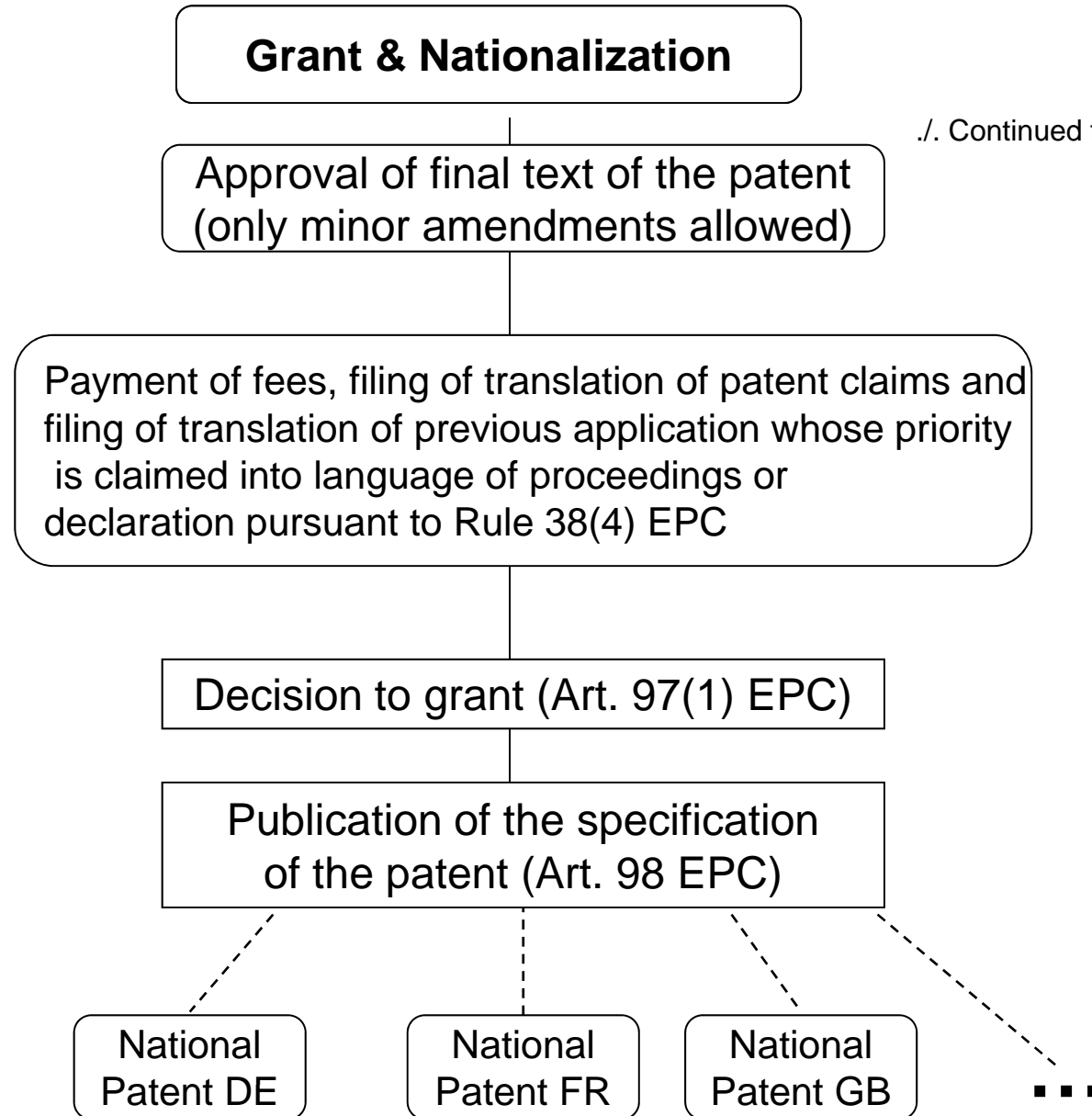
- Time-limit of **6 months** after publication of Search Report for
 - Payment of Examination Fee
 - Payment of Designation Fee (only one for all EPC member states)
 - Designation of extension states (some Eastern European countries) by payment of Extension Fees
 - Filing a response to the Written Opinion
- Maximum time-limit of **6 months** for reply to Official Communication
- Applicant can file amendments only once. All subsequent amendments need the consent of the Examiner

Substantive Examination II

- “修改超范围”的问题：同样要求“字面”公开。
Amendments of the claims are in some cases difficult; usually the EPO requests a more or less **literal** disclosure of any amendment
- 申请人有请求口审的权利（**Art. 116 EPC**）。
通常在答复检索报告时提出口审请求，以避免该申请被直接驳回。
Applicant has a right for Oral Proceedings (Art. 116 EPC),
but: the Examining Division consists of 3 members, which makes negotiating sometimes difficult

GRANT

NATIONALIZATION



./. Continued from previous page

Nationalization

The European patent convention (EPC) consists of member states with different Official languages

A valid protection in a country with Official language **different to language of proceedings** before the EPO requires that a translation of the specification into the respective national Official language is filed with the respective national Patent Authority within **3 months** after Publication of Grant, if the state should not be a member state of the **London Agreement**

=> The European patent becomes a bundle of independent national patents; infringement of these national patents is decided according to national law

Usually a European Patent persists only for a small number of states

第二部分：
答复欧专局审查意见
“新颖性及创造性”

答复“新颖性”的注意事项

“新颖性”判定标准

	相关法条	判定方法
中国 专利局	《中国专利法》 Art. 22(2)	<p>“四个相同”：</p> <ul style="list-style-type: none"> – 技术领域相同 – 技术问题相同 – 技术特征相同 – 技术效果相同
欧洲 专利局	1、 Art. 54(1) and Art. 54(2) EPC 2、《EPO审查指南》， 《Guidelines 2010》 Part C Chapter IV Patentability 9 novelty	<ul style="list-style-type: none"> – <u>仅考虑“技术特征是否相同”；</u> – <u>不考虑：“领域”、“问题”、“效果”；</u>

“创造性”判定标准

判定方法中的几个特点：

1、审查员会检索到多篇现有技术文献：D1、D2、D3。
在审批过程中，会不断添加对比文件（D9+D10+D11）。

2、技术特征及相应的效果。

如何结合D1、D2：基于技术效果。

3、技术效果通常又与技术问题相关联。

4、在判定过程中，通常不会涉及D3。通常不允许结合超过两份对比文件。除非D3有相同的效果，才允许结合D3。

答复“创造性”的注意事项

1. 《EP0审查指南》是否可结合多份现有技术

Part C Chapter IV 11.6 Combining pieces of prior art

1). 对于必须将一份以上的公开文献与最接近的现有技术进行组合、以实现多个特征的组合这一情况，这本身就可能表明具备创造性，例如，如果所要求保护的发明并不是多个特征的简单叠加（参见C-IV，11.7 组合发明）。

2). 在确定对两份或多份不同公开文献的组合是否显而易见时，审查员还应当具体考虑以下内容：

(i) 内在固有的互不兼容性（inherent incompatibility）

公开文献(例如，文件)的内容是否会使得所属领域技术人员在面对本发明解决的问题时，可能会或不可能进行组合。

如果两份公开文献整体上在对于本发明而言必要的技术特征方面由于其内在固有的互不兼容性而在实际上不能容易地进行组合，则通常不应当将对这两份公开文献的组合视为“显而易见的”。

答复“创造性”的注意事项

2. 《EP0审查指南》 11.7 Combination vs. juxtaposition (aggregation)
组合效果大于/超出单个特征的效果

《中国审查指南》 4.2 “组合发明” 简单叠加；

3. 《EP0审查指南》 11.8 “Ex post facto” analysis

《中国审查指南》 6.2 “事后诸葛亮”

1). This is merely a hind-sighted argument, which is not admissible for the assessment of the inventive step.

2). “结合多份现有技术（或者，结合公知常识）” 是“事后诸葛亮”的做法。

Hence, the alleged rationale for combining the above mentioned operation with D1 is merely an improper conclusory statement that embodies hind-sighted rationale.

欧洲专利申请形式要求：“多项引多项”

- 1、一种方法，其特征在于，……。特征A.
- 2、根据权利要求1所述的方法，其中，……。特征B. (方案A+B)
- 3、根据权利要求1或2所述的方法，其中，……。特征C. (方案A+C; A+B+C)
- 4、根据前述权利要求中任意一项所述的方法，其中，……。特征D (方案A+D; A+B+D; A+C+D; A+B+C+D)
- 5、根据前述权利要求中任意一项所述的方法，其中，……。
- 6、根据前述权利要求中任意一项所述的方法，其中，……。
- 7、一种设备，其特征在于，……。
- 8、根据权利要求7所述的设备，其中，……。
- 9、根据权利要求7或8所述的设备，其中，……。
- 10、根据权利要求7到9中任意一项所述的设备，其中，……。
- 11、根据权利要求7到10中任意一项所述的设备，其中，……。
- 12、根据权利要求7到11中任意一项所述的设备，其中，……。
- 13、一种系统，该系统包括根据权利要求7到12中任意一项所述的设备。

Response: Main Request & Auxiliary Request

答复审查意见：“主请求+（多项）辅请求”

- In general the applicant may amend the claims only once.
- Main Request (= first set of claims),
1st Auxiliary Request (= second set of claims),
2nd Auxiliary Request (= third set of claims) ...
- Auxiliary Request only examined if Main Request is rejected.
- This is like filing two or more responses in a single submission.

针对权利要求的修改，可以采用“主请求+（多项）辅请求”的形式：

- 主请求；第一辅请求、第二辅请求……；
- 仅在主请求被驳回的情况下，审查员才继续审查辅请求；
- 一般要求：辅请求的保护范围必须小于主请求，保护范围逐级递减；

Response: Main Request & Auxiliary Request

答复审查意见：“主请求+（多项）辅请求”

- The EPO Examiner has to decide on each request **as a whole** (i.e. each request is to be taken as one request).
 - If the Main Request, is refused, but the Auxiliary Request is allowed, the applicant can still file an appeal to get the Main Request allowed.
 - The board of appeal cannot deny the allowance of the Auxiliary Request (due to **Prohibition of *reformatio in peius***)
-
- 审查员必须逐项对各个请求进行审查。
 - 如果主请求被驳回、辅请求被批准，则申请人仍然可以就主请求进行申诉。
 - 申诉委员会不能驳回已获批的辅请求（“上诉不加重”原则）。

Response: Main Request & Auxiliary Request

答复审查意见：“主请求+辅请求”

主请求：结合“多引多”

1、一种方法，**原权1+原权2**。

2、根据权利要求1所述的方法，其中，……。

3、根据权利要求1或2所述的方法，其中，……。

4、根据前述权利要求中**任意一项**所述的方法，其中，……。

5、根据前述权利要求中**任意一项**所述的方法，其中，……。

6、根据前述权利要求中**任意一项**所述的方法，其中，……。

7、一种设备，**原权7+原权8**。

8、根据权利要求7所述的设备，其中，……。

9、根据权利要求7或8所述的设备，其中，……。

10、根据权利要求7到9中**任意一项**所述的设备，其中，……。

11、根据权利要求7到10中**任意一项**所述的设备，其中，……。

12、根据权利要求7到11中**任意一项**所述的设备，其中，……。

13、一种系统，该系统包括根据权利要求7到12中任意一项所述的设备。

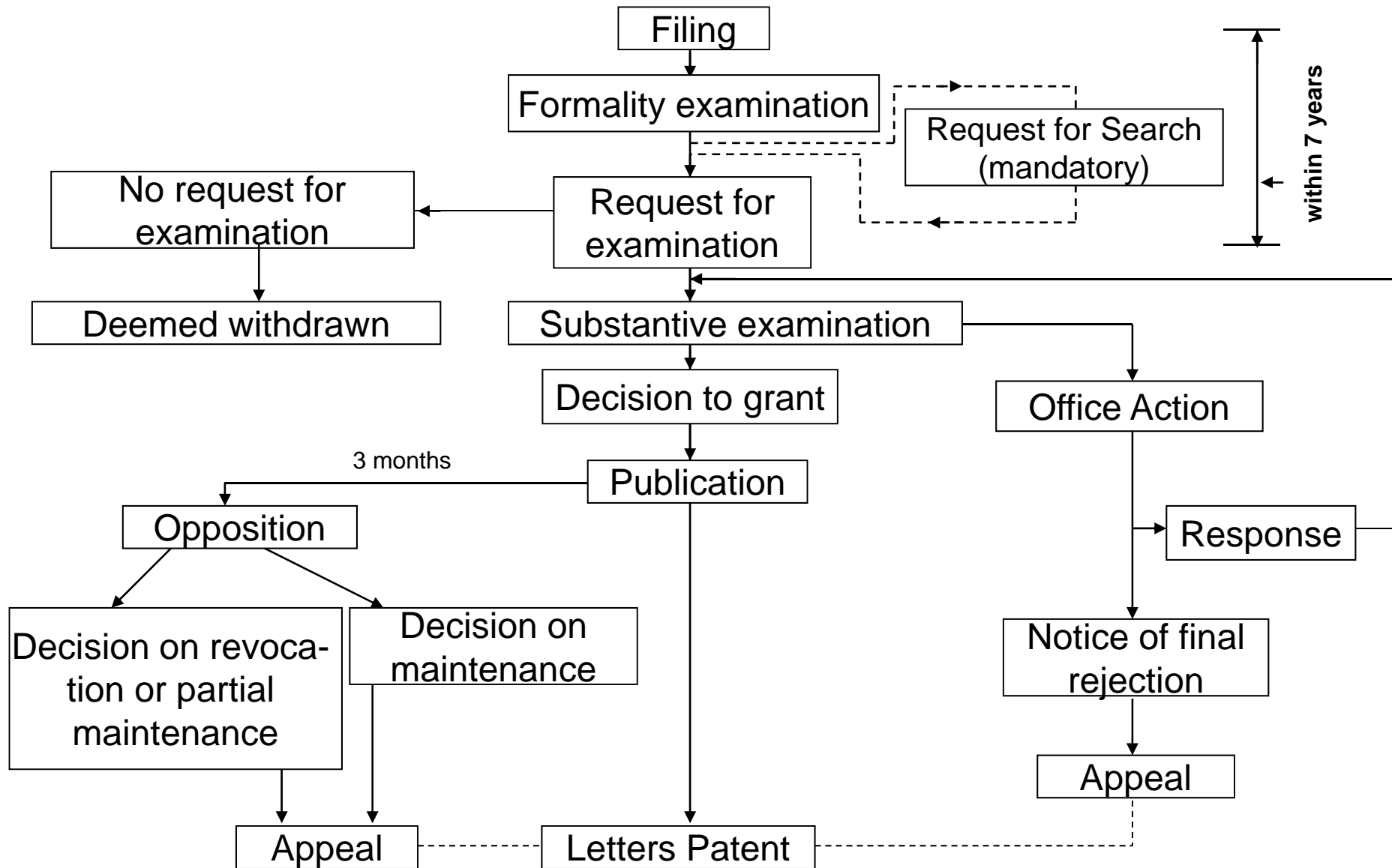
Response: Main Request & Auxiliary Request

答复审查意见：“主请求+辅请求”

辅请求：结合“多引多”

- 1、一种方法，原权1+原权2+原权4。
- 2、根据权利要求1所述的方法，其中，……。
- 3、根据权利要求1或2所述的方法，其中，……。
- 4、根据前述权利要求中任意一项所述的方法，其中，……。
- 5、根据前述权利要求中任意一项所述的方法，其中，……。
- 6、根据前述权利要求中任意一项所述的方法，其中，……。
- 7、一种设备，原权7+原权8+原权10。
- 8、根据权利要求7所述的设备，其中，……。
- 9、根据权利要求7或8所述的设备，其中，……。
- 10、根据权利要求7到9中任意一项所述的设备，其中，……。
- 11、根据权利要求7到10中任意一项所述的设备，其中，……。
- 12、根据权利要求7到11中任意一项所述的设备，其中，……。
- 13、一种系统，该系统包括根据权利要求7到12中任意一项所述的设备。

Grant of German Patents



Important Differences of German Proceedings

- less formal:
 - It is easier to perform amendments
 - Clarity objections of minor importance
- More flexible:
 - request for examination can be delayed
 - change of subject-matter in principle possible
 - negotiating with Examiners
- Costs:
 - significantly lower Official Fees
 - But more translational work

第三部分：
PCT进入欧美的形式要求
中英译校的注意事项

PCT进入欧洲的形式要求

1. 单一性及检索

（确保将最重要的一组权项，设置为第一组权项）

- 《欧洲专利公约实施细则》部分增补和修订条款于**2010年4月1日**起生效。此次修订旨在进一步提高**EPO**专利授权质量并确保专利的法律确定性，其中，多项条款均与审查员工作密切相关，并优化了检索和审查程序。
一项主要修订：
- 在进行检索之前，审查员与申请人进行沟通意见，确保将要求保护的主体作为检索重点。
- 根据新增补的《实施细则》**62a**：如果**EPO**认为提交的欧洲专利申请的权利要求不符合《实施细则》**R. 43(2) EPC**相关规定，将要求申请人在**2个月**内予以说明。欧洲专利局（**EPO**）将对符合规定的权利要求撰写检索报告。
- 若申请人未在规定期限内提交说明，**EPO**将根据该申请的第一组权利要求撰写检索报告。

欧洲草案中的修改方式

- 1、欧专局审查员通常要求将独立权利要求划分为“前序部分”及“特征部分”。并且，要求在权利要求书中加入附图标记。
- 2、在说明书的背景技术部分，增加参考文件及对比文件的公开号，并添加对比文件的摘要。
- 3、权项中的缩写，前后应该用逗号，而不是括号。
例如，Fast Binding Update (FBU) 要改为：Fast Binding Update, FBU。

PCT进入美国的形式要求

- 1、对权项单引多进行修改
- 2、权项总数为20个以内
- 3、独立权利要求不超过3项

美国草案中的修改方式

美国事务所作出的修改

1、the prior art

=>the conventional art

2、one or a plurality of

=>one or more

3、is RtSolPr message or FBU message

=>[the fast-handover signaling] is one of RtSolPr message and FBU message

欧美权利要求的区别

【欧洲专利代理人的角度，并结合实际案例】

对创造性的审查标准：

US比较宽松，审查新颖性创造性；

EP比较严格，创造性；

➤相应的保护范围

权利要求的类别：US针对多个种类，从而可以针对不同技术特征进行保护；

➤EP：可以“多项引多项”；

➤“装置加功能（means + function）”：

EP视为涵盖了全部实现方式；

US视为仅包括实施方式公开的方式；

➤EP的一些特别要求：

权项中的附图标记：**EP**要求加入附图标记；

说明书：参考文件及对比文件的公开号、申请号，

所公开的完整技术方案；

中英译校的**注意事项**

中文<=>外文互译

This is the end

Thank you for your interest in
attending this lecture !