

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)

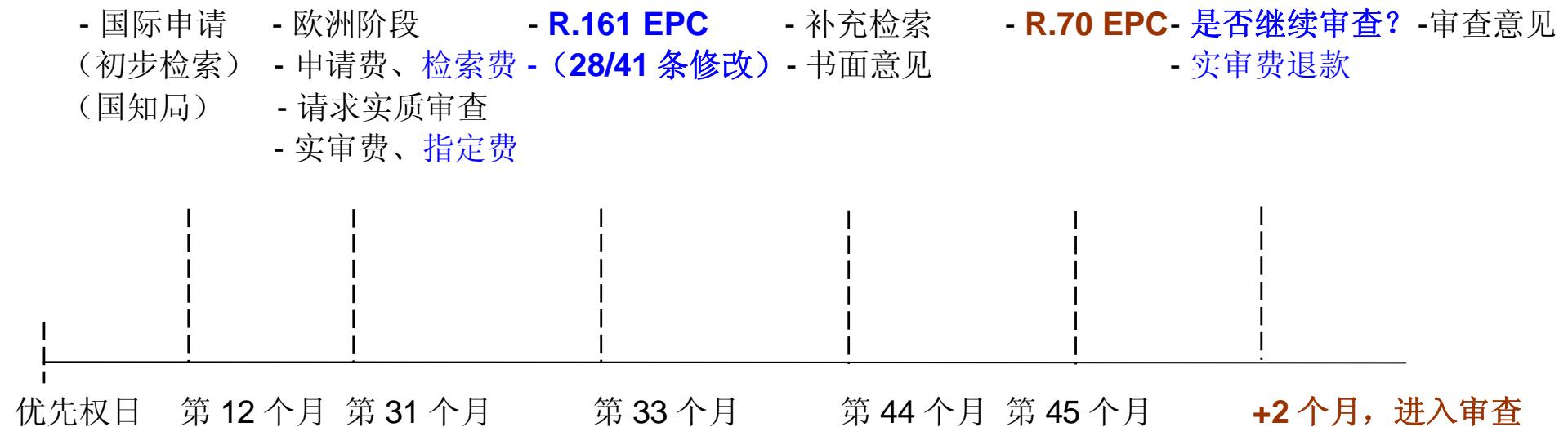
欧专局:	受理部门	检索部门	审查部门
对应法条:	Art. 75 EPC	R. 62 EPC	R. 69 EPC
			Art. 94(3) EPC



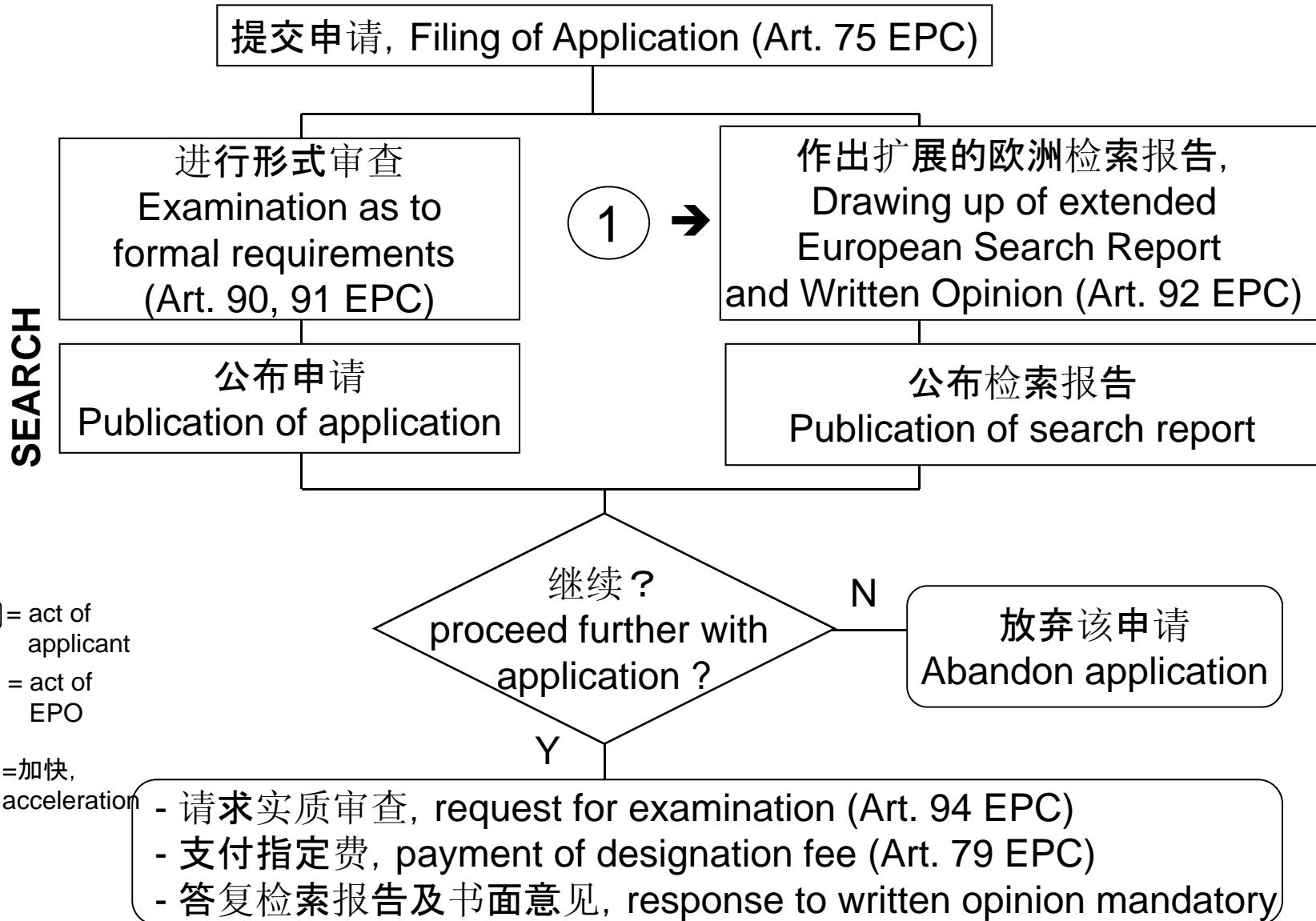
Euro-PCT申请

(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



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



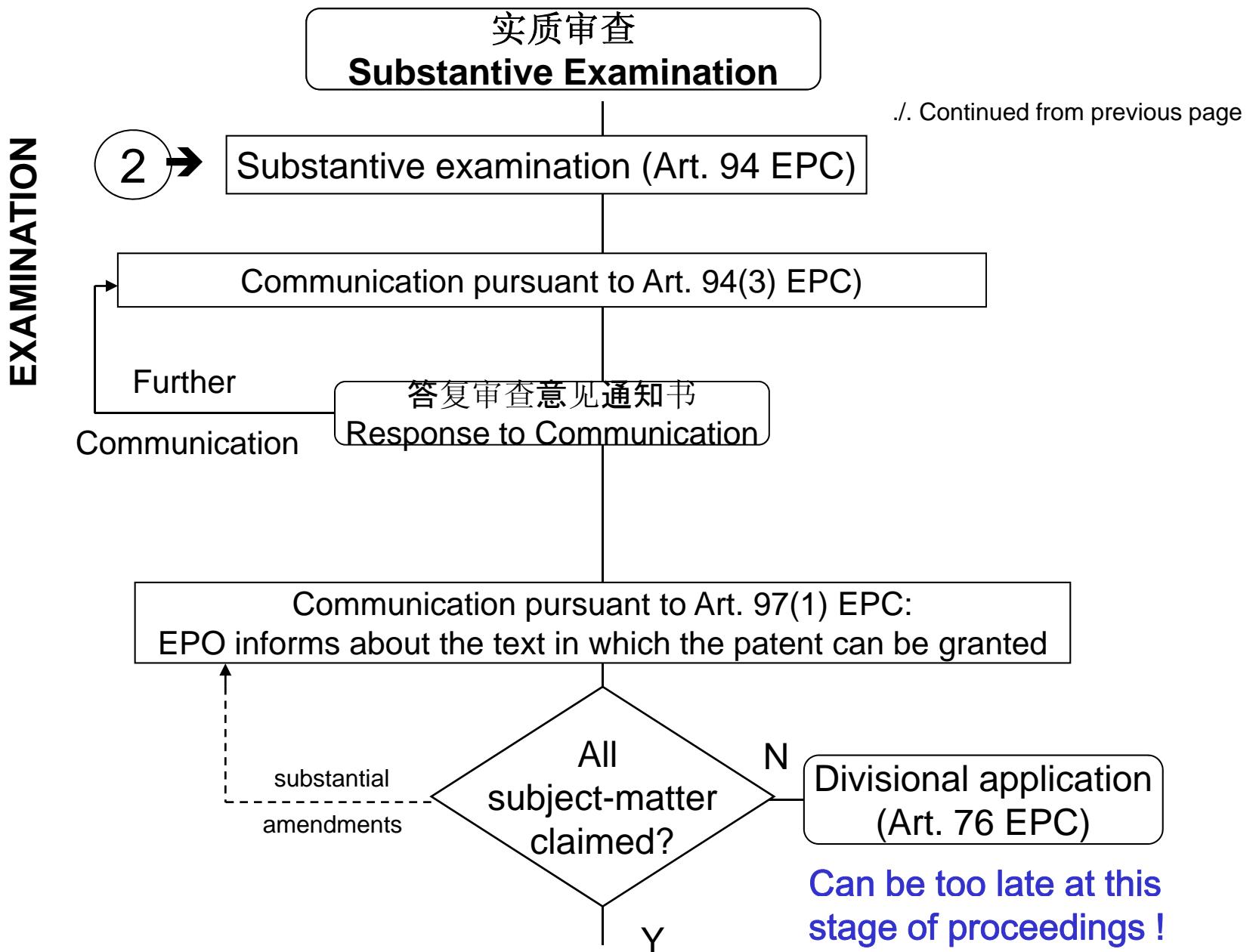
Filing of Application

- 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)

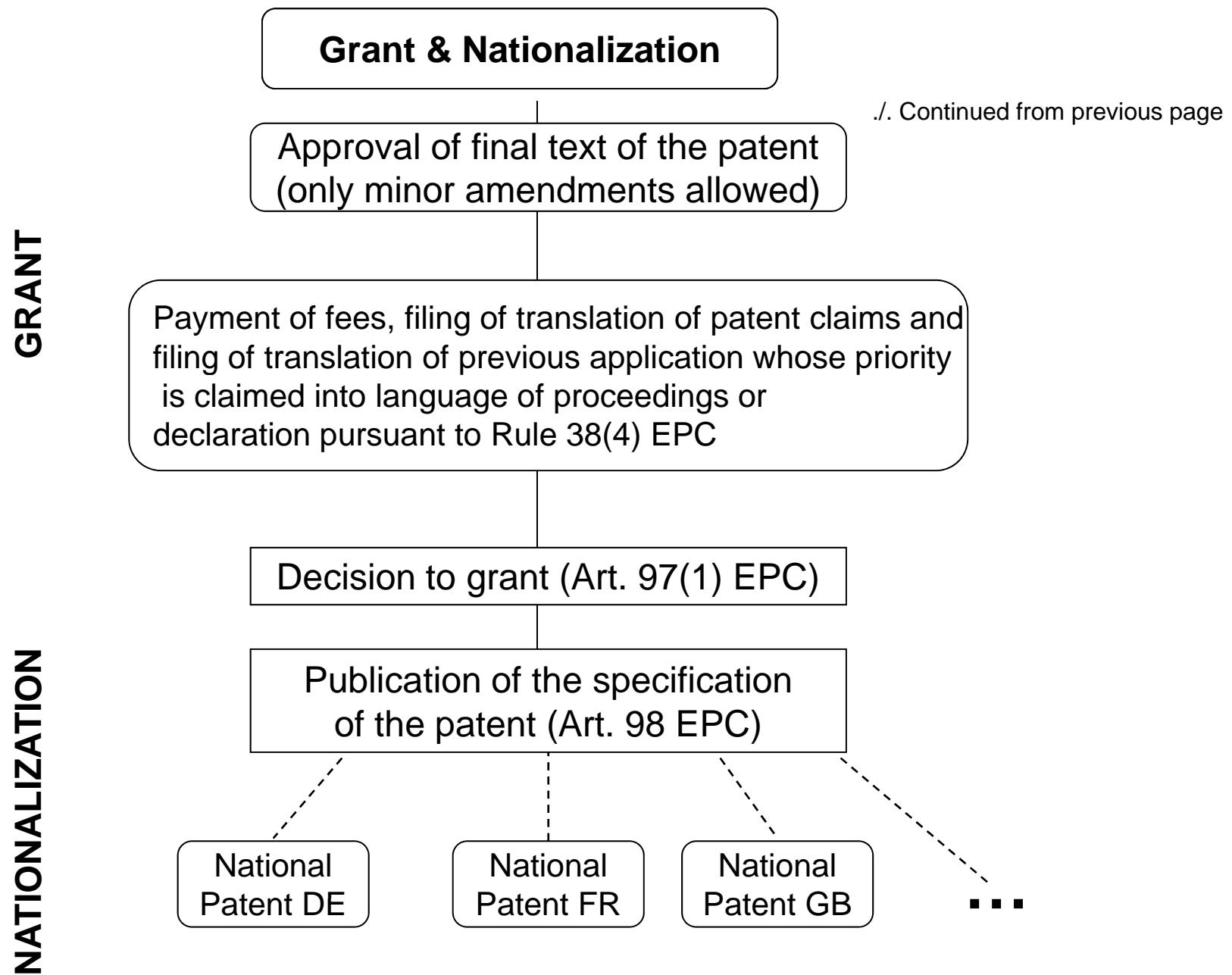


Substantive Examination I

- 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



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	<p><u>- 仅考虑“技术特征是否相同”；</u></p> <p><u>- 不考虑：“领域”、“问题”、“效果”；</u></p>

“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. 《EPO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，可能会或不可能会进行组合。

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. 《EPO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. 《EPO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

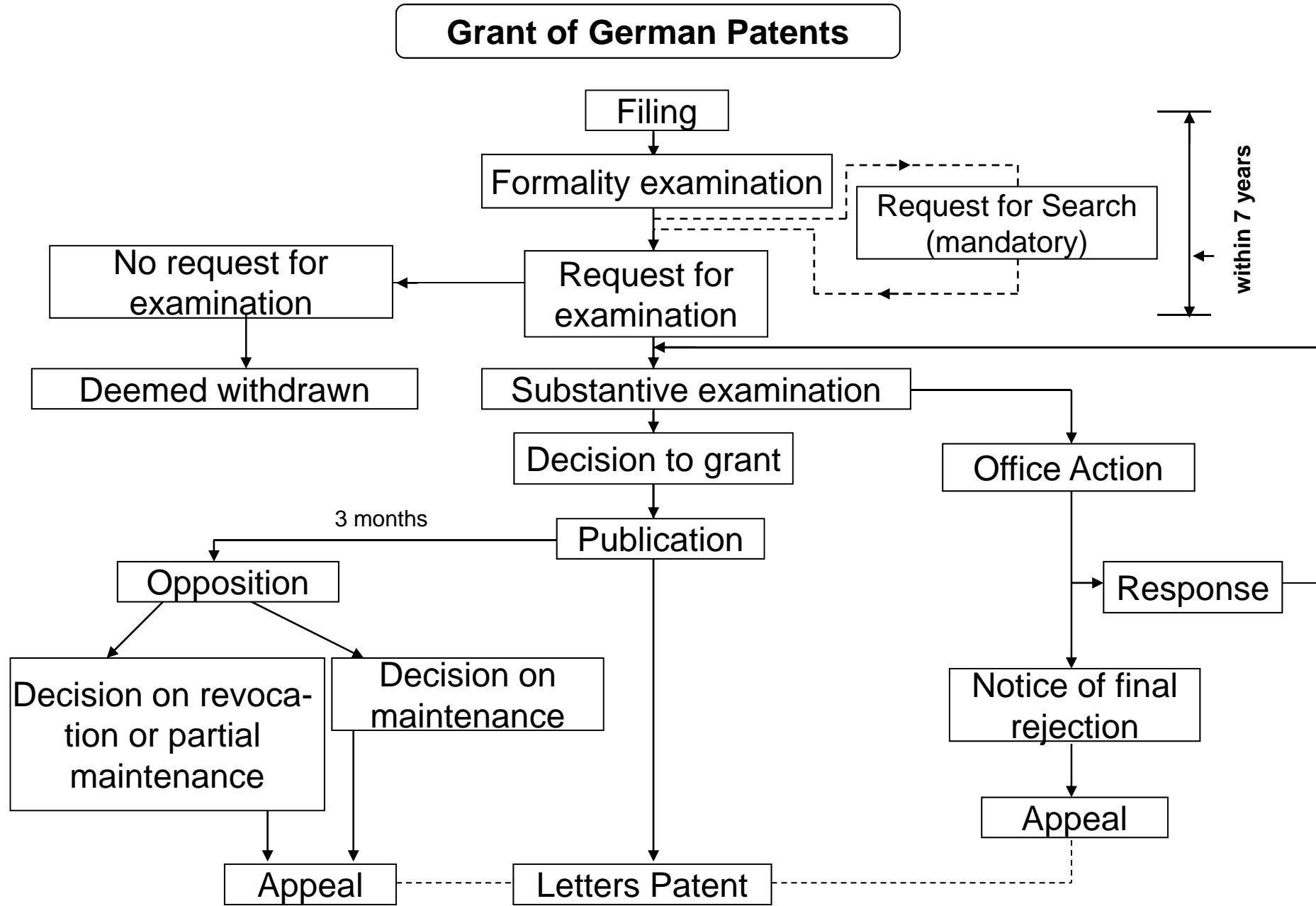
答复审查意见：“主请求+辅请求”

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。



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题作为检索重点。
 - 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 !