

欧洲专利局 (EPO) 目前有效的新规则对欧洲地区阶段专利申请的影响 – 由EPO以外的机构进行的国际检索

EPO的新规则于2010年4月1日生效。如我们以前所报道的，这些新规则对于将由EPO检索的主题给予限制，并且要求在EPO的程序中对由EPO提出的反对意见在更早的阶段给予解答。

在此我们给出了对于在EPO进入地区阶段的国际 (PCT) 申请而言程序上的变化，其中国际检索是由EPO以外的一个机构进行而EPO将进行一次补充性欧洲检索。我们还给出这些变化对于在EPO办理这些申请的实际后果。

我们建议对在EPO提交的对申请的进行早期审阅以允许进行适当的准备和及时采取行动，这对于在新规则下有效管理这些申请至关重要。

在补充性欧洲检索之前

新程序是什么？

按照新规则，对补充性欧洲检索适用的检索限制是指在EPO 进行检索之前必须满足的某些需要。在三种方式中EPO 将试图限制其检索：

- 1 每个类别中仅有一个独立权利要求

除某些受限制的情况之外，EPO在每一个类别 (产品、方法、装置或用途) 内仅允许一个单一的独立权利要求。当EPO 认为未满足这一要求时，它将邀请申请人指出对每一类别的哪一个独立权利要求应该进行检索。

该邀请设置两个月的时限进行回复。这个时限是不可延长的并且不可进行“进一步处理”。如果申请人不回答，EPO 将仅对每一类别中的首先独立权利要求进行检索。

有可能对这样的反对意见提出挑战，这或者是在回答该邀请时或者在审查过程中。如果挑战成功，EPO将不限制检索。

- 2 不完整的检索 – 权利要求太宽泛或不清楚

当 EPO 认为对于进行有意义的检索而言权利要求太宽泛或不清楚，它将邀请申请人提交一份陈述指明应检索的主题。

该邀请设置两个月的时限进行回复。这个时限是不可延长的并且不可进行“进一步处理”。如果没有提交一份陈述或它被认为不充分，EPO 将或者不进行检索或者仅检索部分提出权利要求的主题。

有可能对这样的反对意见提出挑战，这或者是在回答该邀请时或者在审查过程中。如果挑战成功，EPO将不限制检索。

- 3 独立考虑发明单一性

在上面1和2中权利要求的正式审阅是独立于对单一性的考虑。如果 EPO 发现这些权利要求缺乏单一性，它将仅在权利要求中首先出现的发明的基础上进行检索。EPO不允许申请人付费进行一个附加检索。这种部分检索在没有由EPO 进行警告的情况下进行并且适用于即使在国际阶段没有缺乏单一性的反对意见、而缺乏单一性的反对意见是在这个阶段由EPO 首次提出。这个可能性在新规则下没有改变。

实践中的影响是什么？

- 可能失去寻求申请中主题的权利

未进行检索的主题将不进行审查。因此存在的风险是，对于该申请而言，EPO 已经从检索中排除的权利要求的主题将被丧失。仅可能在一个分案申请中寻求未检索的主题，应注意新规则还对提交分案申请规定了时间限制 (请见我们对于分案申请的新规则的单独的信息页) 。

申请人现在应该采取什么行动？

- 检索前审阅权利要求

- 必要时修改权利要求以确保：

- (i) 在每个类别中仅有一个单一的独立权利要求；以及
- (ii) 最重要的主题在权利要求书中首先出现

当一个类别中有多个独立权利要求时，考虑修改成一个单一权利要求，例如，按照可适用的情况，通过将单一权利要求中替代方案进行组合或者使一个权利要求从属于另一个。

即使在国际阶段未发现缺乏单一性，请考虑将权利要求重新排序或进行修改，这样使得最重要的独立权利要求在权利要求书中首先出现，或者如果一个权利要求列举了多个替代方案，则使最重要的替代方案在权利要求中首先出现。

邀请申请人提交修改 (尤其是权利要求书的修改) 的EPO

的“按照161条的通信”对于这些申请没有变化，其中 EPO 进行了补充性检索。该通信一般是在申请在EPO 进入地区阶段后立即发出，并且设置一个月的时限进行回复。

因此，修改的权利要求书可以在进入地区阶段或直至这一个月的时限到期时提交。在这个时限到期时存档的权利要求形成补充性欧洲检索的基础并且决定此时应付多少权利要求费，在新规则下这没有变化。

补充性欧洲检索之后

新程序是什么？

- 在补充性欧洲检索期间对于 EPO 提出的反对意见的强制性回复

按照新规则，EPO 邀请申请人针对由 EPO 在欧洲检索意见中提出的反对意见提交评论意见和/或修改，该欧洲检索意见伴随补充性欧洲检索报告（一起被称为扩展的欧洲检索报告）。

进行回复的时限是为申请人设置的六个月的时限来表示该申请应进一步进行。这个时限是不能延长的。如果针对反对意见的评论意见和/或修改未及时提交，该申请将被视为撤回，尽管通过额外付费使用“进一步处理”可以得到提交回复的更多时间。

如果在欧洲检索意见中没有反对意见，则不要求回复。

- 主动修改的最后机会

这个进行回复的六个月的时限也是提交主动修改的最后机会。

在这个时间之后，申请人不再有权提交主动修改，任何以后提交的修改都需要审查部门的同意。对于新规则整体上说明的目的是使得申请的审查更加有效率，我们可以期待审查部不太愿意同意以后的主动修改。

- 必须指明修改以及它们在所提交的申请书中的基础在提交了修改并且 EPO 认为未满足这一要求时，按照新规则它可以邀请申请人改正这个缺陷。

该邀请设置了一个月的时限进行回复。这个时限是不能延长的。如果该缺陷未及时得到改正，该申请将被视为撤回，尽管通过额外付费使用“进一步处理”可以得到提交回复的更多时间。

实践中的影响是什么？

- 比起申请人所习惯的情况，在EPO的程序中要求在更早的阶段采取行动，并且必须将 EPO 的观点以及申请人对申请的要求均考虑在内。

已经达到检索阶段，因此，申请人必须考虑并且准备：(i) 针对由 EPO 在欧洲检索意见中提出的反对意见的评论意见和/或修改，以及 (ii) 任何主动修改，尤其是权利要求，以确保申请是指向所希望的主题。注意在此阶段提交的修改的权利要求不可以涉及未检索的主题。

现在申请人应该采取什么行动？

- 提前审阅在欧洲检索意见中 EPO 的反对意见并且同时考虑主动修改
- 在用于回复的六个月的时限内及早准备用于回复反对意见的评论意见和/或修改和/或主动修改

如果您希望得到关于新规则会如何影响您或者具体的申请进一步的意见，请与我们联系。

本信息经过简化，不能认为是法律或惯例的确定陈述。关于 Mewburn Ellis LLP 和关于其他知识产权事务的更多信息，请与我们联系或访问我们的网站：www.mewburn.com。Mewburn Ellis LLP 是在英格兰注册的一个有限责任合伙事务所（编号：OC306749）。注册办公室位于：33 Gutter Lane, London EC2V 8AS, UK (英国)。

London
33 Gutter Lane
London
EC2V 8AS
电话: 020 7776 5300
传真: 020 7776 5399

Bristol
22-24 Queen Square
Bristol
BS1 4ND
电话: 0117 945 1234
传真: 0117 926 5692

Manchester
Bridgewater House
Whitworth Street
Manchester M1 6LT
电话: 0161 247 7722
传真: 0161 247 7766

Cambridge
Newnham House
Cambridge Business Park
Cambridge CB4 0WZ
电话: 01223 420383
传真: 01223 423792