



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

欧洲专利简介

---- 中欧专利实务对比

第一稿：2013年10月

最近更新：2014年4月

黄丽玮

德国Gille Hrabal专利事务所

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

目录



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

- 引言
- 授权流程
- 实务要点

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

引言

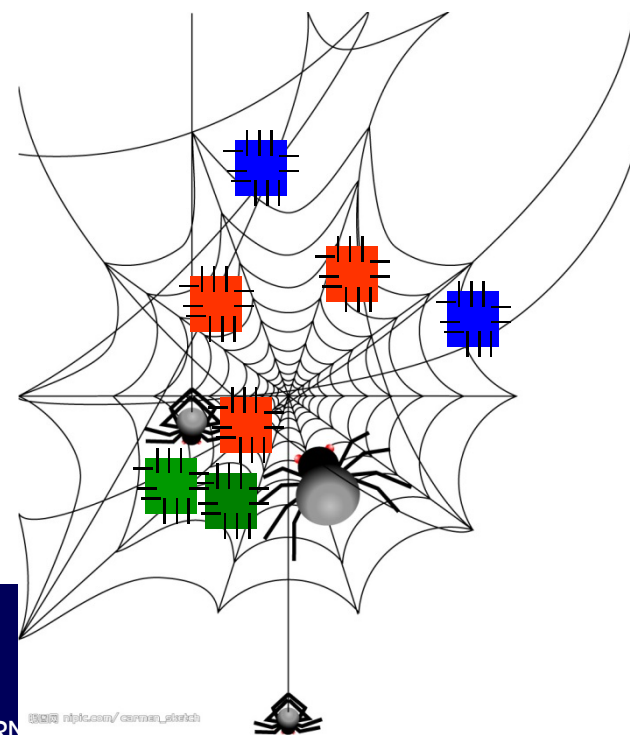
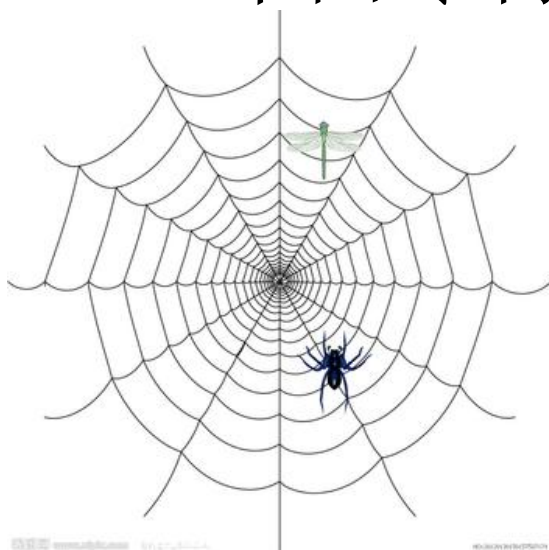


Technik **S** und Recht
aus einer Hand.

欧洲专利条约 1973年10月5日 通过

中华人民共和国专利法 1984年3月12日 通过

中国专利 → 欧洲专利



点，线，面

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

引言 - 主要法典



欧洲EP

- 欧洲专利条约 第14版 2007年生效
- European Patent Convention (EPC), Art.
- 实施细则 2009年修订
- Implementing regulation, Rule.
- 审查指南 2013年更新
- Guidelines for examination in EPO

- 判例法 Case Law
- Official journal

中国CN

Technik  und Recht
aus einer Hand.

- 专利法
- 实施细则.
- 审查指南

GILLE • HRABAL

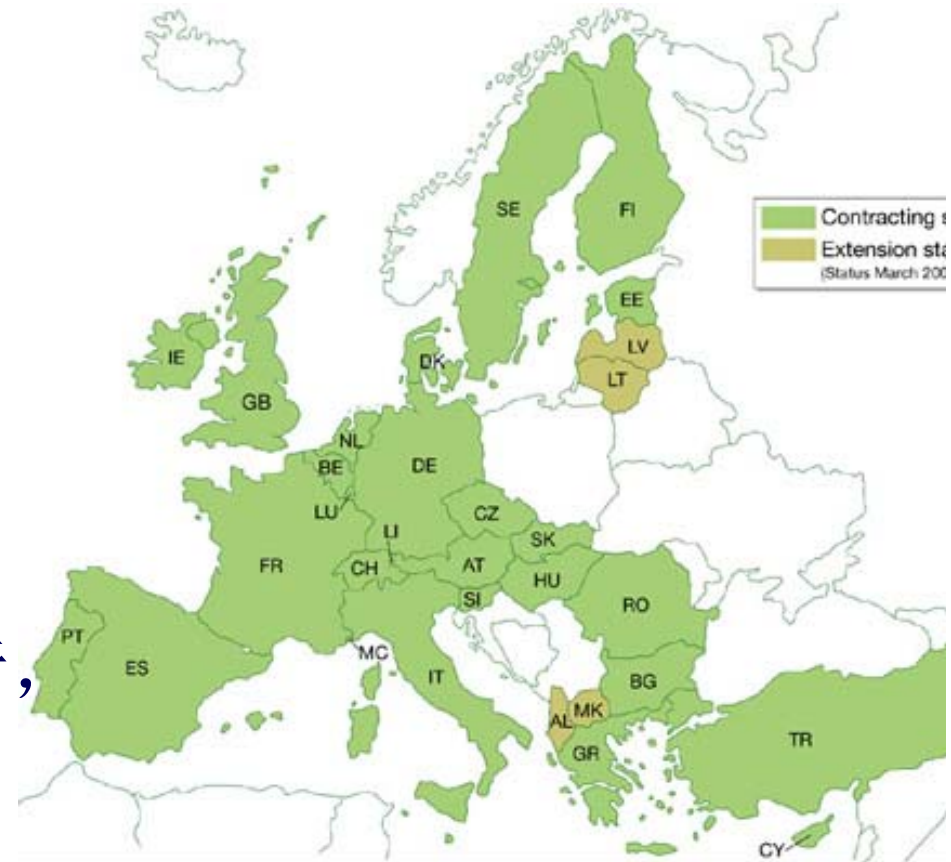
PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

引言 --- 欧洲专利特点



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

- 欧洲专利
(European Patent)
- 一捆国家专利
(a bundle of national patents)
- 统一审批 (授权)
- 各国生效 (保护, 执行, 侵权, 无效)
- 指定国, 生效国

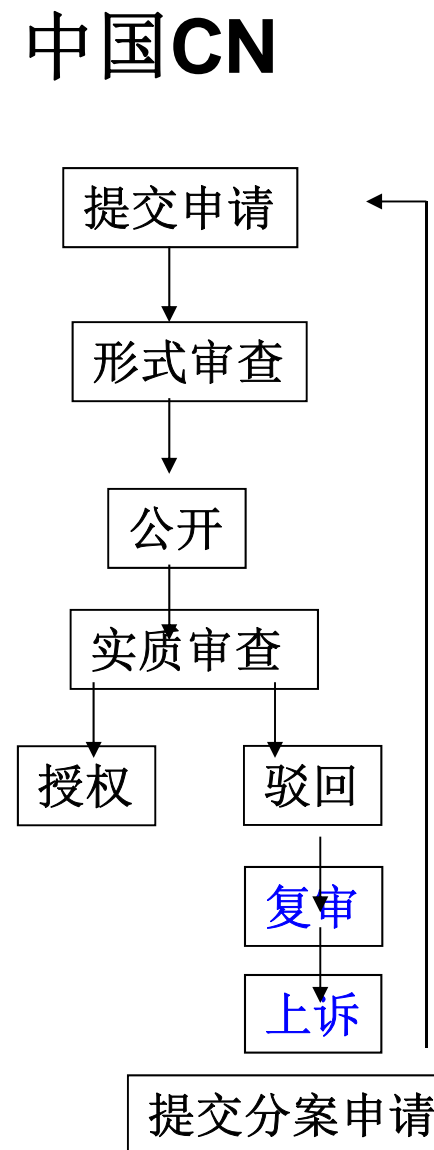
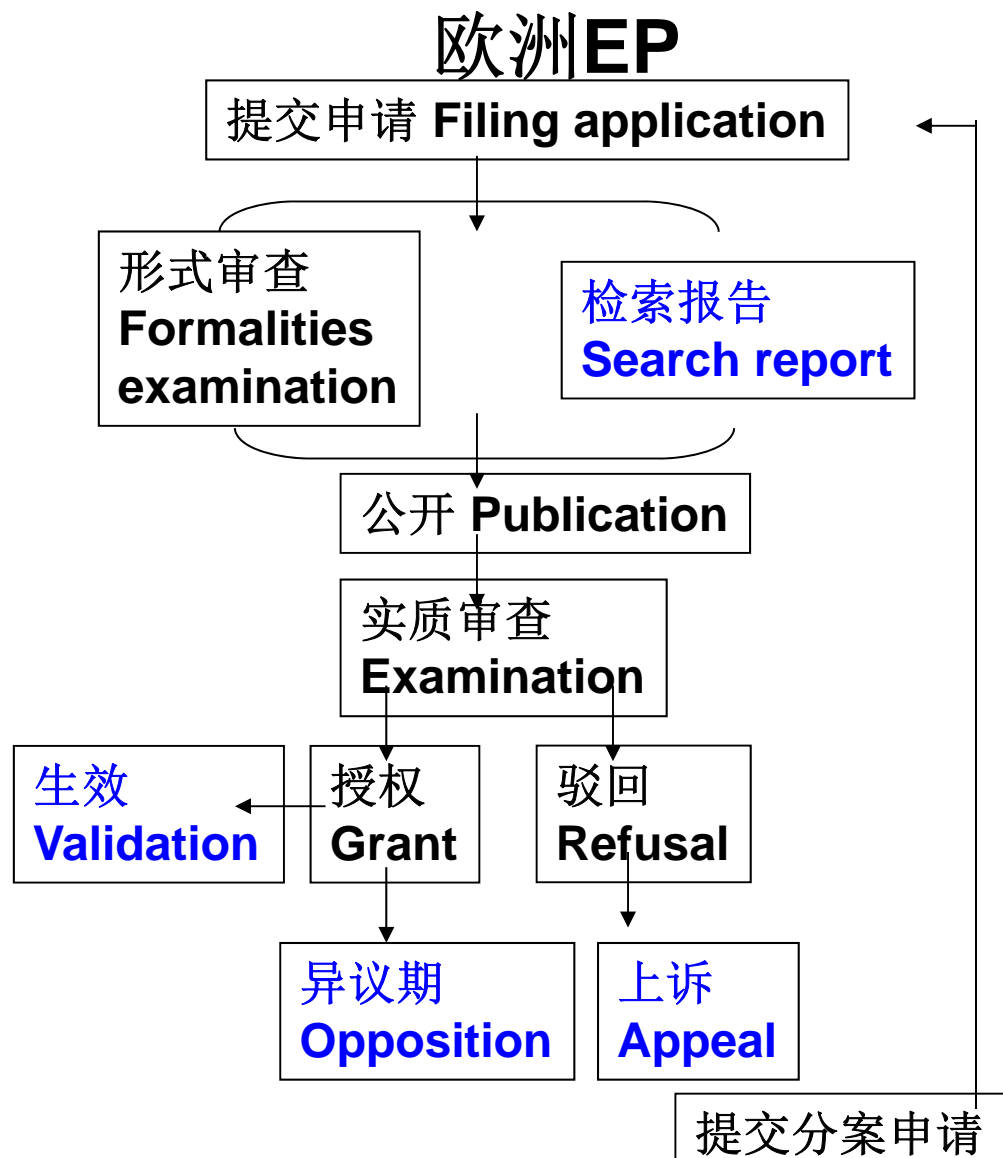


GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

授权流程



授权流程 --- 提交申请



欧洲EP

- 申请人姓名地址
- 发明人姓名地址
- 申请文件（说明书，权利要求书，附图，摘要）
- 优先权信息和优先权文件
- 缴纳官费
- 外国申请人应委托代理人
- 电子提交
- 英/法/德语提交

中国CN

- 基本一致

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

授权流程 --- 检索和审查



欧洲EP

- 分段计费
 - 检索费1285 欧元
 - 审查费1620 欧元，指定国费用580 欧元
- 检索员和主要审查员为同一人
- 收到检索报告
 - 是否继续审查？

中国CN

- 审查包括检索
不分开

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

授权流程 --- 检索阶段的通知书



欧洲EP

- European Search Report (ESR)
- Extended European Search Report (EESR) (Rule 62)
- Partial European Search Report, invitation to pay further search fees (Rule 64)
- Invitation to indicate subject-matter for search (Rule 63)
- Invitation to indicate which independent claim to search (Rule 62a)
- Objection under A. 123(2) or A. 76(1)

Technik  und Recht
aus einer Hand.

中国CN

- 第一次审查意见通知书
 - 新颖性，创造性
 - 不清楚，不充分
 - 修改超范围
- 分案通知书

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

授权流程 --- 提出实审请求



Technik  und Recht
aus einer Hand.

欧洲EP

- 期限：检索报告公开后六个月
- 缴纳审查费
- 缴纳指定国费，选择指定国
- 答复检索报告（可选）
Comments and amendments

中国CN

- 期限：
申请日（优先权日）起
三年
- 请求审查
 - 缴纳审查费

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

授权流程 --- 审查阶段的通知书



欧洲EP

- 审查意见通知书
- the Communication pursuant to Art. 94(3) EPC
-
- 口审
- Summons to oral proceedings (Rule 115(1))

** 新的对比文件，较小概率

中国CN

- 审查意见通知书
- 书面通知书

** 新的对比文件，较大概率

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

授权流程 --- 授权准备



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

欧洲EP

- 确认授权文本
- 缴费
- 提交权利要求翻译，
英法德

中国CN

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

授权后 --- 指定国生效 Validation



We protect ideas

Technik  und Recht
aus einer Hand.

欧洲EP

- 德国、英国、法国、瑞士等伦敦协议国家，直接生效
- 其他国家要求办理生效手续，如：缴纳官费，提交该国语言翻译（一般在授权公告后三个月内）
- 生效后在各国分别缴纳专利年费

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

授权后 --- 异议期 Opposition



欧洲EP

- 异议 Opposition (A.99)
 - ✓ 授权公告后9个月内
 - ✓ 任何人，但不包括专利权人
 - ✓ 效力为所有合约国/生效国
- 限制和撤销 Limitation / Revocation
 - ✓ 无时间限制
 - ✓ 专利权人
 - ✓ 效力为所有合约国/生效国

中国CN

- 无效程序

GILLE • HRABAL

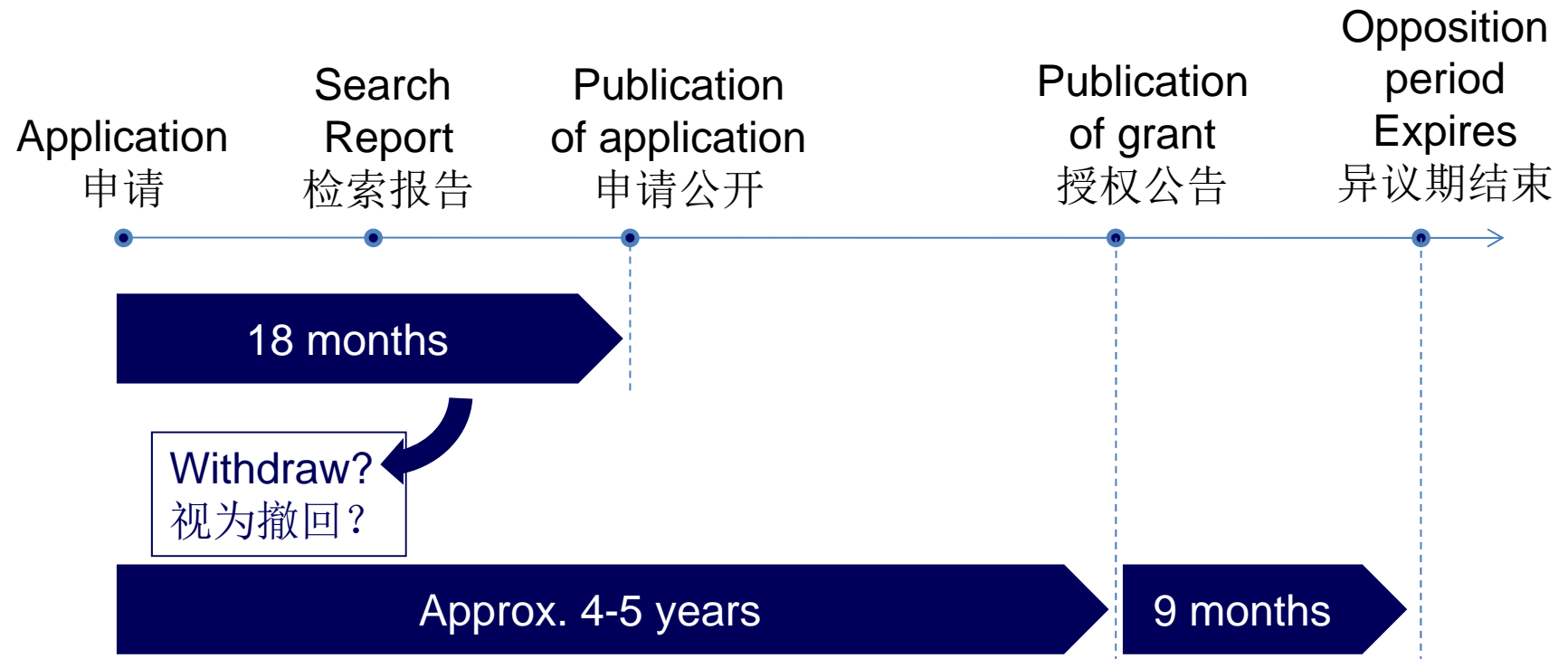
PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

授权流程 --- 时间表



Technik **und** Recht
aus einer Hand.



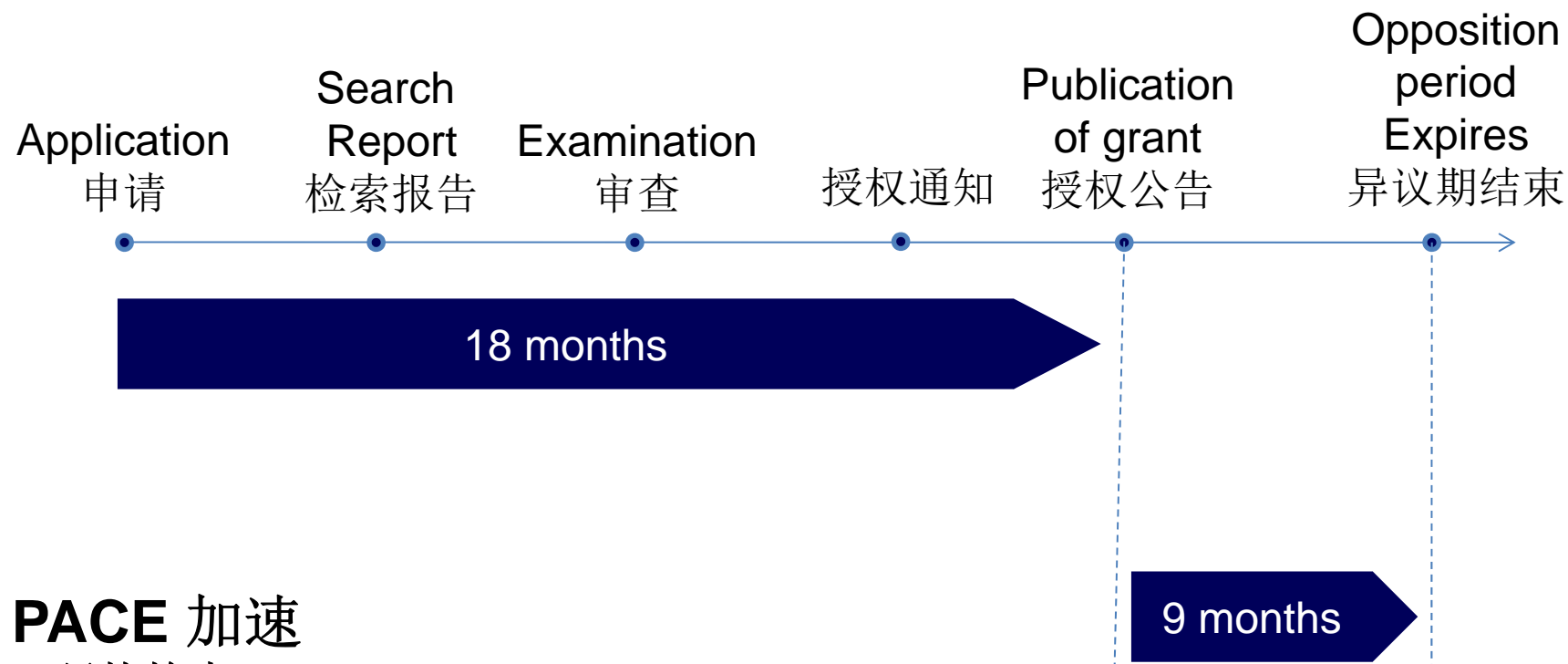
GILLE • HRBAL

PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

授权流程 --- 时间表



Technik **und** Recht
aus einer Hand.



PACE 加速

- 尽快检索
- 三个月内审查通知书

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

授权流程 --- PCT申请进入欧洲EP



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

- 优先权日起**31个月**
- 进入欧洲阶段表格EPO Form 1200
- 缴纳申请费，检索费，**审查费和指定国费** **R.70 (2) EPC** 通知
- 提交英/法/德译文
- 依条约第19条/第18条/第24条的修改

- PCT申请只能通过欧洲专利进入的一些国家(BE比利时, FR法国, GR希腊, IE爱尔兰, IT意大利, NL荷兰, etc.)

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

Questions?



Technik **S** und Recht
aus einer Hand.



To be continued...

GILLE • HRBAL

PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

- 新颖性和创造性
- 单一性
- 不允许的修改

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点 – 新颖性



欧洲EP

- 新颖性 novelty
- A. 54 An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.
- 抵触申请 conflicting application
- 新颖性宽限期 Non-prejudicial disclosures

中国CN

新颖性，是指该发明不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

实务要点 – 创造性



欧洲EP

- 创造性 inventive step
- A. 56 An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.
- 公知常识 Common general knowledge of the skilled person

中国CN

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

实务要点 – 创造性答辩



欧洲EP

- Problem-and-solution approach
 1. determining the “closest prior art”
 2. establish the “objective technical problem” to be solved
 3. considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.
- Could-would approach

中国CN

“三步法”

- (1) 确定最接近的现有技术；
- (2) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；
- (3) 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点 – 创造性答辩



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

- 结合启示
- Inherent incompatibility
(领域相差太远，技术偏见)
- 组合发明
- Combination vs. Juxtaposition or aggregation
- Synergistic effect
- 事后诸葛亮
“Ex post facto” analysis

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点 – 创造性答辩



Technik  und Recht
aus einer Hand.

- 好好理解发明中的技术要点
- 好好撰写“发明点”：技术特征 → 技术效果
- 答辩要点：动机，启示
- 中国专利审查指南第二部分第四章
- 判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点 - 创造性答辩范例



Technik und Recht
aus einer Hand.

Konica -- cut guide, cut end designating unit

Image forming apparatus

FIG. 9

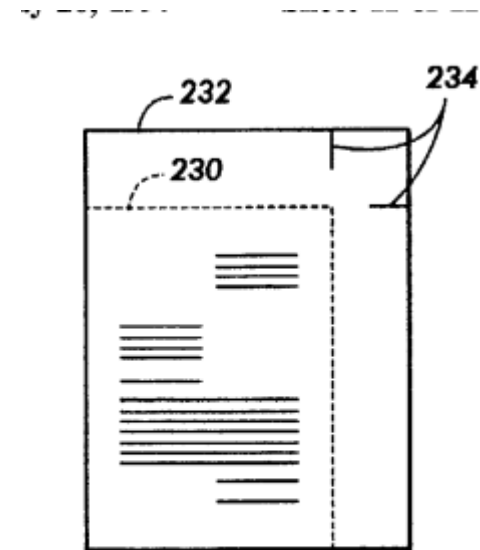
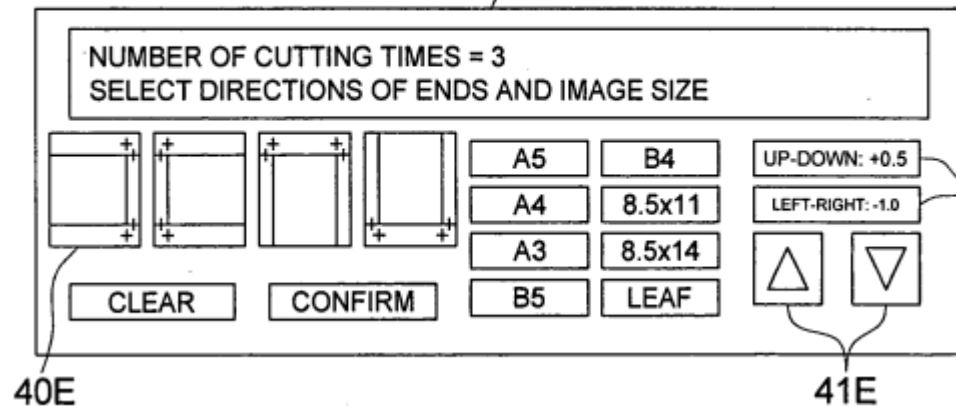
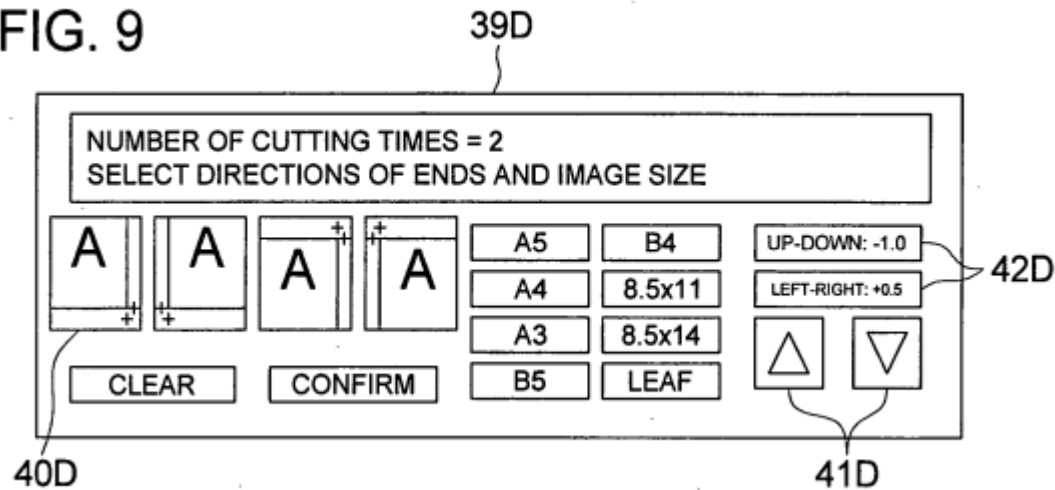


FIG. 11

实务要点 - 单一性



欧洲EP

- A. 82
- 单一性 Unity of invention
- “A single general inventive concept”

- Rule 44(1)
- There is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding **special technical features**.

中国CN

法31.1

属于一个总的发明构思

实施细则第34条

可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的**特定技术特征**，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

实务要点 - 单一性



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

欧洲EP

- Rule 43 (2) 同一类别只有一个独权
- More than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject matter involves:
 - (a) a plurality of interrelated products,
e.g. receiver and transmitter 接收机和发射机
 - (b) different uses of a product or apparatus,
 - (c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim.

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点 – 单一性



Technik **S** und Recht
aus einer Hand.

欧洲EP

1. 一种灯丝，。。。
 2. 一种灯泡，包含权1所述的灯丝。
 3. 一种手电筒，包含权2所述的灯泡。
- 简洁性的需要！

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点 - 单一性



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

- 违反Rule 43 (2) 的后果
 1. 一种灯丝，包括A， B。
 2. 一种灯丝，包括A， B， C。
 3. 一种灯丝，包括A， B， D。
 1. 一种灯丝，包括A， B。
 2. 一种灯泡，具有灯丝，灯丝包括A， B。

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点 - 单一性



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

- 违反Rule 43 (2) 的后果
- 检索前 Invitation to indicate which independent claim to search (Rule 62a), 再后续审查中只有一个独权能留下来, 其他分案。
- 全部检索, 检索/审查意见指出不符合Rule 43 (2) 。

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点 – 不允许的修改



Technik  und Recht
aus einer Hand.

欧洲EP

- 修改超范围很严格
- A. 123(2)
- Not allowed: Subject-matter which extend beyond the content of the application as filed.

中国CN

- 更严格！

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点 – 不允许的修改



Technik  **Recht**
aus einer Hand.

欧洲EP

- 修改超范围很严格
- 特征的删除
- 非必要技术特征可以删除
- 二次概括 intermediate generalizations
- “放弃式” Disclaimer

中国CN

- 更严格！
- 审查指南第二部分第八章，实施细则第五十一条第三款不予接受
- （1）主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。
- 实践中独权往往只能加特征，不能删特征。

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点 – 不允许的修改



欧洲EP

- A. 123(2)
Amendments of technical effect
 1. Clarification of a technical effect
 2. Introduction of further examples and new effects.

中国CN



审查指南第二部分第八章

修改发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容。只有在某（些）技术特征在原始申请文件中已清楚地记载，而其有益效果没有被清楚地提及，但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无疑义地从原始申请文件中推断出这种效果的情况下，才允许对发明的有益效果作合适的修改。

实务要点 – 不允许的修改



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

- A. 137(5)
- Unsearched subject-matter which does not combine with the original claimed invention to form a single general inventive concept.
- Rule 62a or Rule 63
- Subject-matter taken from the description
- Unrelated effect

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

实务要点 - 小结



Technik **und** Recht
aus einer Hand.

- 新颖性和创造性
发明点，动机和启示
- 单一性
Rule 43 (2) 同一类别只有一个独权
- 不允许的修改
 - ✓ 反观撰写时的注意事项
 - ✓ 最讨厌的问题：为什么这个修改美局授权了，欧局不能用？

GILLE • HRABAL

PATENTANWÄLTE

EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

Questions?



Technik **und** Recht
aus einer Hand.



...END!

GILLE • HRBAL

PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS