

浅议欧洲专利局与德国专利商标局专利申请实务

Dr. Maximilian Engelhard 著 庞大伟 译

(本文于 2023 年 1 月 23 日在本所微信公众号“SSM 知识产权”首发)

摘要： 本文从专利申请前的准备工作、与审查员的互动和专利申请提交后的修改工作三个方面来对比欧洲专利局与德国专利商标局申请实务。

I. 引言

读者或许已经有过向欧洲专利局（EPO）和德国专利商标局（DPMA）提交专利申请的体验，甚或遇到同样的专利申请在 EPO 和 DPMA 需要采取不同应对策略的情况。对此，本文将就提交申请前的准备工作、与审查员的互动和专利申请提交后的修改工作三个方面对 EPO 和 DPMA 专利申请实务进行比较，希望能为您在这两个机构顺利获得专利有所助益。

II. 申请前的准备工作

1. 申请文件语言

对于欧洲专利申请，申请文件可以使用 EPO 三种官方语言之一，即德语、英语或法语。对于德国专利申请，申请文件可以使用 DPMA 的唯一官方语言，亦即德语。此外，EPO 和 DPMA 都允许使用非官方语言撰写申请文件，对于国内申请人而言，可以使用中文。不过一旦申请文件由非官方语言写成，则需要在规定期限内提交申请文件的官方语言翻译文本。对于 EPO 而言，翻译成任何一种官方语言均可。EPO 的规定期限是提交申请后两个月内，而 DPMA 的规定期限是三个月。如果在后续专利审查过程中发现翻译有误，EPO 和 DPMA 都允许修改。

2. 补充缺失部分

对于欧洲专利申请而言，“缺失部分”（missing part）特指说明书和附图，这是因为不必提交权利要求就能确定欧洲专利申请的申请日，权利要求在这里也就不成为缺失部分。通常情况下，如果说明书或附图不完整，而申请人随后补充了缺失部分，EPO 收到缺失部分的日期将成为该专利的申请日。只有在《欧洲专利公约实施细则》第 56 条第 3 款的全部条件得到满足的情况下，申请日可以保持不变。

与之相比，DPMA 没有对应的类似规定。也就是说一旦补充了缺失部分，德国专利申请日将变为 DPMA 收到该缺失部分的日期。

3. 官费

专利申请所需缴纳的官费也是申请人必须考虑的因素。通常一件欧洲专利申请从提交到实审所需缴纳的官费约为 3900 欧元，而对应的德国专利申请官费约为 390 欧元，只有欧洲专利申请的十分之一。

4. 合并在先申请

某些情况下，申请人希望将几件在先申请合并成一项欧洲或德国专利申请，这时需要留意下列问题。

- 权利要求数目

如果申请人只是简单地把几件在先申请中的权利要求合并为新专利申请的权利要求，那么就有可能需要缴纳额外的权利要求费用。对于欧洲专利申请，15 项以内（含 15 项）权利要求无需缴纳该费用，自第 16 项至第 50 项每项需缴纳 250 欧元，自第 51 项起每项需缴纳 630 欧元。对于德国专利申请，10 项以内（含 10 项）权利要求无需缴纳该费用，自第 11 项起每项需缴纳 20 欧元。

- 单一性

EPO 和 DPMA 都要求专利申请具备单一性。如果审查员认为申请不具备单一性，则必须给出详细理由。

- 每类权利要求包含多个独权

EPO 对于独立权利要求的数目有特殊规定。对于每一类权利要求（产品、方法、设备等）通常只允许含有一项独权。例外条件请参看《欧洲专利公约实施细则》第 43 条第 2 款。

如果 EPO 审查员对每类权利要求包含多个独权提出质疑，则需申请人阐明为何所涉权利要求满足前述例外条件。如果审查员未被说服，申请人只能在每类权利要求中保留一项独权。

DPMA 对于每类权利要求中独权的数目没有明确规定。如果申请人希望合并数件在先申请并在每类权利要求中保留多项独权，向 DPMA 提交专利申请不失为一个更好的选择。

III. 与审查员的互动

1. 实审概述

EPO 和 DPMA 都要求申请人提出实质审查请求。对于欧洲专利申请，实审请求可以自提交申请之日起至欧洲专利公报（European Patent Bulletin）提及欧洲检索报告已公开之后的六个月之内提交。对于德国专利申请，实审请求应在申请日起七年之内提交。

EPO 的每个专利审查部 (Examining Division) 由三名审查员构成, 但在授权或驳回决定做出之前, 审查工作是由其中的一位审查员完成的, 这位审查员也被称为主审员 (primary examiner)。EPO 审查部的决定是以三位审查员共同的名义做出的, 而 DPMA 是由一位审查员完成全部工作。

2. 非正式讨论

EPO 和 DPMA 都允许申请人或代理师与审查员就专利申请中遇到的问题进行非正式讨论, 其形式可以是视频会议、电话或现场讨论。非正式讨论既可以由审查员发起, 也可以由申请人发起。正如上一小节所述, 由于 EPO 的审查决定是以三位审查员共同的名义做出的, 参与非正式讨论的审查员 (一般为主审员) 不能独自裁定申请是否满足实审要求, 特别是关于新颖性和创造性的要求。因此, 当 EPO 审查员提议进行非正式讨论时, 他通常看好专利申请的授权前景, 但还需要与申请人或代理师澄清一些小问题。

而在 DPMA, 由于一位审查员就可以做出审查决定 (见上小节), 他在非正式讨论中也就有了更多的灵活性, 可以就新颖性和创造性与申请人或代理师进行沟通。

3. 口审

在必要时, EPO 和 DPMA 都会邀请申请人或代理师参加口头审理。新冠流行之前, EPO 的现场口头审理非常正式。审查部的全部三位审查员与申请人或代师在不同的办公桌前面对面而坐。口审过程中, 审查员们将针对所有影响授权的因素 (如缺乏新颖性) 与申请人或代理师逐项进行讨论。每项因素讨论完毕之后, 审查员们将暂停口审进程并举行闭门会议, 达成一致意见后再向申请人或代理师宣布其相关决定, 比如权利要求是否具备新颖性, 等等。自新冠流行起, EPO 审查部的口审往往通过视频会议进行。口审之后再回归书面审查程序在 EPO 很不常见。

而 DPMA 的口审气氛较 EPO 更为宽松。审查员与申请人或代理师共同坐在一张办公桌前, 根据现有的申请文件进行自由讨论, 中间不像 EPO 那样有意暂停。因此在 DPMA 与审查员充分合作将更有可能就满足实审要求的权利要求达成一致。与 EPO 相比, 口审之后再回归书面审查程序在 DPMA 较为常见。

IV. 提交后的修改工作

一份欧洲或德国专利申请未经修改即获授权的情况是很不常见的, 申请人通常要根据审查意见对申请文本进行修改。由于 EPO 与 DPMA 在新颖性与创造性方面的判断标准与国内有很多相通之处, 这里就不再展开介绍。我们接下来关注的是在 EPO 审查意见中经常涉及的另外两个问题, 即修改超范围和权利要求的清晰性。

1.修改超范围

EPO 和 DPMA 对何时允许进行申请文本的修改也有不同要求。EPO 不允许在收到检索报告之前对申请文本进行修改，而 DPMA 允许任何时候修改申请文本。EPO 对权利要求的修改有非常严格的要求，通常只接受说明书中有文字记载的特征，而 DPMA 对此的要求不似 EPO 严格。

a) 基于实施例

对权利要求的修改可以基于某个具体的实施例。如果要从一个实施例中提取某个特征并将其添加至权利要求中，通常只有在此特征与该实施例中其他特征明显没有密不可分的联系的情况下 EPO 才允许这样的修改。如果这一条件没有得到满足，所得的权利要求被称为“intermediate generalization”。EPO 将认为该修改超范围。而在德国专利审查实践中，通常只有在实施例中所有特征明显存在密不可分的联系的情况下才不允许这样做，具体细节请参看“Infektionsdiagnoseverfahren”德国联邦法院 2022 年 2 月 8 日判决。因此在“明显没有密不可分的联系”和“明显存在密不可分的联系”之间存在可操作空间，这就意味着在德国专利申请中可以对权利要求进行更加灵活的修改。

从对技术问题的解决方案这一角度来看，如果从一个实施例中提取某个特征并将其添加至权利要求中，只有当修改后的权利要求的主题明白且毫无疑问地构成了某一技术问题的完备的、不依赖于该实施例中的其他特征的解决方案，EPO 才允许这样的修改（EPO 判例 T1644/11）。而在德国专利审查实践中，只要申请文件中没有提示提取出来的特征与其他特征的组合对问题的解决是必要的，这样的修改就会被允许（“Bausatz”德国联邦法院 2020 年 2 月判决）。因此对德国专利申请权利要求的修改在技术问题解决方案的角度也更具备灵活性。

此外，一旦审查员和申请人就提取出来的特征与实施例中其他特征之间是否存在密不可分的联系或实施例中其他特征对于解决问题的必要性意见相左，德国判例法倾向于允许提取特征，而 EPO 判例法倾向于禁止提取特征。如果提取的特征有助于解决所涉技术问题，则在德国专利审查实践中通常会允许将此特征加入权利要求中（“Niederflurschienenfahrzeug”德国联邦法院 2020 年 4 月判决），而 EPO 通常不允许（“intermediate generalization”，见前文）。总之，此类修改在德国专利审查实践中引发的问题较少。

b) 基于附图

理论上讲，在权利要求中添加的特征也可以源自附图。但 EPO 对所添加的完全基于附图的特征有严格的要求，这是因为 EPO 认为附图中描绘特定特征的方式可能是偶然的。如果要添加这样的特征，本领域技术人员就必须能够结合说明书的上下文从附图中清楚无误地认识到，所加特征是出于寻求相关技术问题的解决方案经过深思熟虑而得出的结果。一个具体的例子是 EPO 判例 T398/00，这里由于篇幅原因不再展开。

与之相比，在德国专利审查实践中，审查员更倾向于接受基于附图而添加的特征（“Niederflurschienenfahrzeug”德国联邦法院 2020 年 4 月判决）。

2. 清晰性

EPO 审查员对权利要求的清晰性有着极为严格的要求，而 DPMA 的审查员对此的检查则要宽松得多，在 DPMA 的审查意见中也较少涉及与清晰性相关的质疑。这种区别或许可以溯源至《欧洲专利公约》和《德国专利法》的相关条文。《欧洲专利公约》第 84 条明确规定，权利要求应当定义所寻求保护的主体，权利要求应当清楚和简要，并得到说明书的支持；而《德国专利法》第 34 条第 3 款第 3 点只规定了专利申请书应包含一项或多项指明了受专利保护的主体的权利要求。

在此基础上，EPO 判例法进一步做出了如下具体规定：如果不能从权利要求中获知精确特征，这些特征定义了保护范围，并使所涉发明和对比文献有明显区别，则该权利要求缺乏清晰性。权利要求自身必须清晰，本领域技术人员无需通过参考说明书内容即可理解。因此，通常不能基于说明书的内容来解释不清晰的权利要求。

在 EPO 审查实践中，“清晰”与“不清晰”往往没有明确的界限。不同的审查员审查同样的权利要求时经常会得出截然相反的结论。因此在提交欧洲专利申请之前，申请人和代理师需要充分预见到审查员可能提出的关于清晰性的问题，比如哪些特征或名词术语有可能被审查员质疑缺乏清晰性，并在申请材料特别是说明书中添加相应的解释。这些解释可以从本领域的标准教科书或维基百科中获得，而不要使用发明人所在单位内部特有的说法。关于物理参数和单位制，请参考《欧洲专利局审查指南》第 F 部分第 2 章附录 2。如果确有必要使用《审查指南》前述章节中没有涉及的参数，请在说明书中添加如何根据国际标准测量该参数的有关内容。

提交欧洲专利申请之后，申请人和代理师则需针对审查员提出的清晰性问题制定对策。根据我们的经验，反驳审查员的清晰性质疑，亦即在答复中阐述为何现有权利要求足够清晰，往往会拖延申请过程从而增加成本。因此我们的一般性建议是，如果在权利要求中添加澄清性特征使得清晰性要求得到满足且并未对保护范围产生实质性负面影响，并且这些澄清性特征在说明书中有文字记载，则不要反驳清晰性质疑，而是添加这些特征。

关于添加特征有一点要请读者注意。由于 EPO 对修改权利要求有非常严格的要求，因此只有在前述澄清性特征在说明书中有文字记载时，添加这些特征才有助于解决清晰性问题。如果澄清性特征在说明书中没有文字记载，而是来自对发明的一般性理解的总结，那么这样的特征往往不会被审查员接受。因此，如果某专利申请的独权与对比文献的唯一差别在于某些不清晰的名词术语，且说明书中对如何澄清这些名词术语没有文字记载，那么申请将极有可能被驳回。

在这种情况下，提交反驳意见就成了更合适的应对策略。这是因为已授权的专利不能因为权利要求缺乏清晰性而被无效，但一旦权利要求中包含没有文字记载的澄清性特征，则该专利在 EPO 的异议程序或各生效国的无效程序中有被撤销的风险。如果在申请文本中无法找到支持清晰性的证据，则需以申请提交前已经出版的教科书为基础撰写反驳意见。

这里给大家举一个具体实例。在 EPO 判例 T728/98 中，审查员认为表述“大致纯净（原文 substantially pure）的化合物 X”不够清晰，因为本领域中对“大致纯净”没有明确定义。如果把“大致纯净的化合物 X”改为“化合物 X”则会导致修改超范围，这是因为尽管“大致纯净”不够清晰，这一表述仍然限定了化合物 X 的纯度，而“化合物 X”则涵盖了所有纯度的该化合物，这在原始申请文件中没有披露，从而导致修改超范围。因此申请人将处于两难境地：保留该特征会导致权利要求不清晰，删除该特征会导致修改超范围。在此判例中，所有包含该项修改的请求都被驳回。

与之相对应的是，德国联邦专利法院的大多数合议庭就清晰性问题发布了一系列有别于 EPO 判例法的法律意见。DPMA 所遵循的最主要的法律意见可以归纳如下：

- 德国专利法中不存在因权利要求的某项特征不清晰而驳回专利申请的法律条文
- 审查员需要解释不清晰的权利要求（即使相当繁琐），以便审查新颖性和创造性

与之相关的最著名判决可参看“Elektrochemischer Energiespeicher” BPatG 21 W(pat)13/10。因此在实践中，如果 DPMA 审查员认为某项特征不清晰，他将从最广的范围解释该项特征，并引用公开了该最广泛解释的对比文献。也就是说，DPMA 审查员会质疑权利要求的新颖性，而不是清晰性。这就允许申请人添加更多特征从而使权利要求具备新颖性，而不必重新定义不清晰的特征。

总之，EPO 对权利要求的清晰性有非常严格，有时甚至是无法满足的要求（比如与修改不得超范围这一要求相结合时）。这就对撰写申请书和答复审查意见提出了极高的挑战。一般说来，降低驳回或对保护范围的不必要限制的风险只能通过精心撰写申请文件实现。与之相比，由于 DPMA 的审查员需要解释不清晰的权利要求，同样的申请在 DPMA 往往会有更大的可能性获得授权。

V.小结

EPO 和 DPMA 的专利审查实务之间存在诸多相通之处，但在某些方面也有着明显区别。本文着重关注了向这两个机构提交申请前的准备工作、与其审查员的互动和专利申请提交后的修改工作三个方面。就修改工作而言，本文重点强调了 EPO 与 DPMA 对修改不得超范围和权利要求的清晰性的不同要求。希望您阅读本文之后对 EPO 和 DPMA 的专利审查实务有了更进一步的了解。如果您还有其他问题，欢迎加我们的微信 SSM_Patent 进一步交流。

* * *

SSM – 您位于慕尼黑的专利律师事务所

您的专利、商标侵权、许可和外观设计保护专家

120 余年来，我们一直致力于保护和捍卫您的知识产权 – 您的构思、创新与技术。我们的专利律师来自机械工程、电气工程、信息技术、软件、物理和化学等领域，具备极高的专业素养和丰富的实践经验。我们将与您携手合作，为您开发量身定制的解决方案，通过德国本土和国际知识产权鼎力支持您实现目标。此外，我们的律师将与您一道面对诉讼案件和合同谈判。我们为客户竭诚服务多年，并视自己为您团队的一部分 – 通过受保护的知识产权提供可持续的附加经济价值，这是我们和您的共同目标。