

## 背景

原欧洲专利条约（EPC）诞生于 1973 年，但直到 1977 年才开始生效。此后情况已发生很大变化，尤其是国际条约方面的变化更是格外引人注目。1994 年，WTO 乌拉圭回合谈判促成了 TRIPs 协议的签订，该协议把知识产权纳入到了国际贸易体系中。TRIPs（即与贸易相关的知识产权协议）要求所有成员国必须对各种知识产权提供保护，包括对所有技术领域内的专利进行授予。很多人对于原 EPC 能否做到这一点都持怀疑态度。

无论如何，EPO 管理委员会都已认识到进行修订的必要性。但原 EPC 在其条款中对 EPO 程序做出了许多详细规定，这使得进行修订不是一件容易的事情。虽然已经找到解决某些个别问题的方法，但进行更广泛修订的必要性已清清楚楚地摆在人们面前。

同时，在 2000 年，通过对如何协调专利申请的正式程序进行讨论，产生了《专利法条约》（PLT）。该条约就取得申请日期、申请书格式等标准取得了一致意见，而且比 EPC 及其“实施规定”中的规定更为宽松。下文将使用“规则”一词指代“实施规定”。

同年，欧洲专利局（EPO）管理委员会提出了一份 EPC 修订草案。该草案文本在一次缔约国大会上进行了讨论，随后在 2002 年举行的第二次大会上获得通过。

## 生效

新 EPC 的内容获得通过并不意味着会立即生效。它还需要得到各个缔约国的批准（或“同意”）。由于使新条约仅在少数几个成员国生效并无太大实际意义，于是各方同意在第 15 个成员国加入之后再强制使该条约在各个成员国生效。

去年十二月，希腊成为第十五个成员国。这意味着，最迟在明年十二月，EPC 2000 将一定生效。届时仍未加入的国家必须全部退出 EPC，因此，所有其他缔约国很可能在 2007 年 12 月之前采取必要行动。如果所有成员国在以下日期之前采取行动，新条约还可能提前生效：在最后同意之后的第三个月的第一天。

## 为什么修订 EPC?

至少有五方面的原因：

首先，如上所述，为了符合 PLT 和 TRIPs 的要求。这意味着确保 EPC 符合 PLT 规定的更为宽松的程序，同时进一步明确欧洲法与 TRIPs 保持一致。

其次，使该条约更为现代化，以反映自其签订以来欧洲制度方面的大发展。目前缔约国增加到 30 多个，有避免不必要规定的需要。而且，在原 EPC 起草之后，技术已有了很大发展，尤其是在软件及生物技术领域。

第三，原条约在某些领域存在欠缺。例如，EPO 中没有对已授予的专利进行修改的程序。又如，在复审委员会（Board of Appeal）裁定之后，没有任何其他上诉机会。

第四，原 EPC 对于 EPO 各分支机构如何开展工作的规定过于严格。尤其是，第 17 条规定，检索部应当设在海牙。这就令人质疑检索可否在 EPO 的其他地区进行，而这恰恰是所谓的“BEST”工程的必要要求。这种情况就涉及到由同一个初级审查员进行检索和审查，而其本人可能并不在海牙。

最后，修订 EPC 还可以纠正原条约在措辞上的缺陷。更重要的是，还可以把各条款中的某些规定转移到“规则”中。由于“规则”相对容易修订（不需要召开外交会议），因而就易于将来更新该欧洲制度。

## EPC2000 的要点

EPC2000 中有许多细微修订，也有一些与中国申请人关系并不太大的修订。从您的角度看，我认为以下修订最为重要（无特别的顺序）。

首先，关于一项所谓的“中间”欧洲申请如何被适用为“仅新颖性”先有技术。

其次，简化了医疗用途方面的权利要求。

第三，在欧洲实务中首次引入了“等同原则”。

第四，出台了对于已授予的欧洲专利进行修改的新程序。

第五，可以对复审委员会的裁定进行审查。

最后，作了某些程序修订，总体上使得该欧洲制度对申请人和代理人更为用户友好。

## 第 54(3) 条内容

在欧洲实践-第 54(3) 条中存在一个“仅新颖性”先有技术的概念。如果您提出一项欧洲专利申请，但其他人有一项优先权日更早的欧洲（或 Euro-PCT）申请，那么，该其它申请可以被称为先有技术，即使该申请在您申请的优先权日尚未公开。但是，它仅用于新颖性目的，不适用于发明

步骤。

而且，根据旧法律的规定，两项申请的指定国家之间必定存在一定的重叠，而先有技术的效力仅存在于那些重叠的国家中。这就导致出现一种情形，即因为先有技术状况的不同，而在不同的指定国家会被授予不同的权利。更为复杂的是，国家的重叠以较早的申请已支付指定费为准。这使得先有技术的效力可能会随时间而变化。例如，一项在公开时被视为第 54(3) 条先有技术的较早的申请可能会随后被撤销，因而根本不再成为先有技术。

EPC2000 消除了这种情形。EPC2000 生效之后，每一项新的欧洲申请在提交之时将自动适用于所有 EPC 缔约国，而且将能够针对任何其他欧洲申请作为第 54(3) 条先有技术。此外，无论指定费缴纳与否，都能够作为第 54(3) 条先有技术进行引用。

但是，对于现有申请而言，在等待 EPC2000 生效期间，将继续适用旧法律来确定它们是否能够用作第 54(3) 条先有技术。

## 医疗用途方面的权利要求

根据旧的 EPC，医药发明方面的权利要求因第 52(4) 条而变得更为复杂，该条规定治疗或诊断方法不能申请专利。但可以对此类方法中使用的物质或成分申请专利。这适用于某种物质的第一医疗用途，但在第二或后续医疗用途上，必须通过所谓的“Swiss-style”的权利要求提出请求。这间接涉及到医药治疗，以避免权利要求的新颖性特征处于某一被排除的领域中。

EPC2000 允许直接权利要求，从而简化了在第一医疗用途的使用和第二和后续医疗用途的使用中已有的问题。此项修订也适用于在等待 EPC 2000 生效期间提出的申请，因此，在这方面，把此类新型权利请求添加到任何新提出的欧洲申请中显得很有必要。对包含“Swiss-style”的权利请求也无负面影响。

## 等同原则

等同原则：此概念在美国实务中很常见，但过去并不为 EPO 所承认。实际上，“审查指南”要求审查员以保证清晰性为由，拒绝在欧洲申请中提出的任何涉及“等同”权利要求特征的声明。

然而，为了协调一致，EPC2000 承认了“等同原则”。以前，欧洲实务中的权利要求范围由第 69 条（该条涉及利用描述及绘图来解释权利要求）以及第 69 条的“解释条约”来约束，在以字面方式解释权利要求与把权利要求视为一种指导原则之间，它们试图寻找一个中间点。这两条规定都保留下来了，但 EPC2000 在该“解释条约”中增加了新的第 2 条，称“为了确定某些欧洲专利给予的保护范围，应当对与权利要求中的某一元素相等的任何其他元素给以适当考虑”。

对于专利权人来说，这应当是一项改进之处：旧法律很难解释，有时会导致在欧洲各国法院得出不同的判决结果。新的第 2 条应有助于简化欧洲专利的执行。

但有趣的是，EPO 认为此项修订并没有任何实质性的意义。它指出，“新的第 2 条既不是对‘等同’给出有约束力的定义，也不是精确规定如何考虑‘等同’的问题”。因此，断言该条能够在欧洲实践中实际改变对权利要求的解释还为时尚早。

## 专利授予后的修改

迄今为止，欧洲实务的缺陷之一是 EPO 不允许对已授予的欧洲专利进行修改。目前，如果希望对已获得的欧洲专利进行修改，必须另行向各个指定国的专利局或法院分别提出申请。

但 EPC2000 中引进了一套新的“限制程序”。它远比现有程序更简单、费用更低。然而，我们预计 EPO 将会对添加的客体适用严格标准。因此，在限制的幌子下进行广泛修改将不是一件很容易的事情。

在运用该规定时，您应当提出一份书面请求，说明您是打算限制还是撤回您的专利；如果该项修改不明显，您还可以自行决定是否提交一份原因声明。这需要支付一定的费用，而且此类请求由审查部考虑是否予以批准。与在正常的实质性审查中一样，该程序在申请人与 EPO（单方面）之间展开，但其他人可以提交第三方意见。

除了对权利要求进行限制，如果您愿意，也可以对描述及绘图进行修改。审查部将不对修改的有效性进行检查（例如，不会检查是否与某些先有技术相冲突），而是仅检查其是否满足清晰性、支持等方面的正常要求。如果有人提出异议，限制程序将中止。在异议中也可以提出对权利要求进行限制。

最后，如果所提出的权利要求限制被批准，您必须提交新的权利要求书译本，并需要另行支付打印费。修改后的要求书译本还可能需要提交给指定国家的专利局。迄今为止，欧洲实务的缺陷之一是 EPO 不允许对已授予的欧洲专利进行修改。目前，如果希望对已获得的欧洲专利进行修改，

必须另行向各个指定国的专利局或法院分别提出申请。

但 EPC2000 中引进了一套新的“限制程序”。它远比现有程序更简单、费用更低。然而，我们预计 EPO 将会对添加的客体适用严格标准。因此，在限制的幌子下进行广泛修改将不是一件很容易的事情。

在运用该规定时，您应当提出一份书面请求，说明您是打算限制还是撤回您的专利；如果该项修改不明显，您还可以自行决定是否提交一份原因声明。这需要支付一定的费用，而且此类请求由审查部考虑是否予以批准。与在正常的实质性审查中一样，该程序在申请人与 EPO（单方面）之间展开，但其他人可以提交第三方意见。

除了对权利要求进行限制，如果您愿意，也可以对描述及绘图进行修改。审查部将不对修改的有效性进行检查（例如，不会检查是否与某些先有技术相冲突），而是仅检查其是否满足清晰性、支持等方面的正常要求。如果有人提出异议，限制程序将中止。在异议中也可以提出对权利要求进行限制。

最后，如果所提出的权利要求限制被批准，您必须提交新的权利要求书译本，并需要另行支付打印费。修改后的要求书译本还可能需要提交给指定国家的专利局。

## 由扩大的复审委员会进行审查

过去，欧洲专利制度由于在复审委员会之外再无其他上诉可能而遭批评。在这种制度之下，复审委员会的决定是终局决定；虽然各国法院可以撤销复审委员会所支持的专利，但法院不能审查复审委员会的拒绝意见。现时已有一个所谓的“扩大的复审委员会”，其权限高于任何复审委员会，但却很少发挥作用，而是仅就由复审委员会向它提出的原则问题做出裁定。

EPC2000 允许专利权人、申请人和异议人向扩大的复审委员会提出“上诉审查”。这样，欧洲专利制度中首次出现了二审上诉。

任何提出的上诉将首先被审查是否明显不应当受理或不应当被许可；如果是这样的话，将很快被驳回，不再进行全面审查。

在全面审查的第一阶段，上诉人与扩大的复审委员会之间进行书面交流，不会涉及第三方（例如异议人）。在该程序的此阶段结束时（可能涉及举行听证会），将会做出一项裁定，或者宣布该上诉不被受理或不被许可而予以驳回，或者宣布继续进行该程序并由任何第三方参加。如果该程序继续进行，在做出终局裁定之前，可能会举行由各方参加的第二次听证会。此后，不再有任何上诉权利。

在对一项上诉进行审查时，复审委员会的任何现有裁定（例如撤销专利）继续有效。这意味着出现了“第三方”权利，即其他人可以使用被撤销的专利中的发明，直至扩大的复审委员会恢复该专利。

## 程序修订

这些修订涉及 EPO 对案件的日常处理，因此，与申请人相比较，代理人对它们更为关注。

主要变化是申请提交方面的要求（包括优先权声明）以及现有的“进一步处理”程序的扩展。

## 优先权声明

第一项修订涉及优先权声明。过去，如果用一项不是在《巴黎条约》成员国提交的申请主张优先权，其范围非常有限。而且，只能在提交时提出优先权声明。在提交优先权声明之后，尽管有时仍能够对其做出修改，但一般情况下不可能再添添加新内容。因此，在申请表格中遗漏优先权声明很可能会带来致命损害。

但 EPC2000 的规定已经符合 TRIPs 的要求，在任何 WTO 成员国提出的申请都可以用于确立优先权。

而且，在提交申请时忘记声明优先权也不再是致命的错误，因为以后也可以追加，只要自所涉及的优先权日起不超过 16 个月即可。此项修订也符合 PLT 的规定。

更进一步的修订是，目前，优先权文件的译本必须在授予专利权之前提交，但这项要求将被免除，除非需要译本来验证优先权声明。

## 获得申请日期

在旧的 EPC 中，第 91 条规定了一份欧洲专利申请书中必须具备的各

种要素。该条款在 EPC2000 中已经被废止，并被新的第 40 条规则所取代。这样，今后 EPO 在处理申请书的格式和内容时将会更加灵活。

其中一项具体的修订是（为了符合 PLT 所采取的措施之一），权利要求书不再是获得欧洲申请日期的必须，但需要在以后补交。其期限为两个月，纠正其他缺陷（例如描述及绘图中遗漏的部分）的期限也是两个月。

实际上，只要清楚地指示欧洲申请所依赖的较早申请，根本不需要任何说明书就能够获得申请日。同样，说明书应当于两个月内提交。

## 进一步处理

根据旧的 EPC 的规定，在希望为某些程序取得更充裕的时间时，“进一步处理”程序是非常有用的途径。然而，其适用范围极其有限。它不适用于 EPC 或其规则中所规定的时限。在这种情况下，需要一种更昂贵、更苛刻的程序，即所谓的“复原”。

根据 EPC2000 的规定，进一步处理可以延至许多其他时限，不仅适用于提交文档的时限，而且还适用于付费期限。虽然各种情况都需要支付一笔费用，但对于此项修订所带来的额外保障及灵活性而言，这个代价并不算大。此外，该程序对申请人的影响也比较小。目前，仅在一项申请被认为要撤回或放弃之时，才能适用进一步处理；但这已不再是必须的。

有些期限仍不能适用进一步处理程序。这包括两个月的纠正新申请中的缺陷的时限、缴交维持费时限等等。然而，在多数此类情况下都可以采用复原方式，而且也可以适用于错过一年条约期限的情况。这就是说，如果一项欧洲申请在优先权日之后一年以上才提出，仍然可能是有效的优先权声明。

## 其他修订

还有许多其他修订，但多数对申请人或代理人没有太大影响。不过，有两点需要注意。

目前，EPO 未规定“披露义务”。这就是说，您不必向 EPO 披露您所掌握的任何先有技术，此类信息通常是通过世界其他地区相应的申请书进行检索而了解的。但从现在起，EPO 可以要求披露此类信息。EPO 审查员将会在多大程度上行使该权力还有待于观察。EPO 的检索非常彻底，因此，或许并非真正需要此类披露。

另一点与扩大的复审委员会的新审查程序有关。在目前的 EPO 复审程序中，复审委员会有可能在做出一项裁定之前犯程序方面的错误。例如，在过去一些不尽人意的程序中，尽管当事人提出了举行听证会的要求，但 EPO 却未能举行。过去没有办法纠正此类错误，因为在复审委员会上进行的程序是终局的。现在，扩大的复审委员会将可以判断是否存在“根本性程序缺陷”，并可以在必要情况下重开复审程序。

## 过渡条款

一份单独的“修订法案”被颁布，其详细规定了如何适用 EPC2000 的新措辞。基本上有三类修订：

第一类修订是，EPO 已经在应用修订的内容。就官方而言，这些修订只能临时应用，因为 EPC2000 尚未生效。这些修订内容之一是允许在慕尼黑进行检索，这是 BEST 项目的一部分。由于此类修订只涉及 EPO 机构内部，它们不会对申请人造成直接影响。

第二类修订是，一旦 EPC2000 正式生效，它们将适用于所有的现有申请以及已经授予的专利。这包括 EPO 所认为的“非实质性”的修订，它们不会改变根据旧的 EPC 所确定的法律地位。一个例子是对第 52(1) 条的修订，它涉及可授予专利的发明，即“在所有技术领域的发明”。加入这样的措辞是为了符合 TRIPs 的要求。另一个例子是确定权利要求范围的新“协定”，这在上文已经讨论过。

其他适用于现有申请以及（如适用的情况下）包括更广泛的“进一步处理”范围以及新的“限制”程序下的专利。对复审委员会的裁定进行复审的修订将适用于 EPC2000 生效之后做出的所有此类裁定。一般而言，所有程序上的修订都将适用于现有申请。

EPC2000 中的第三类修订仅适用于新申请，而不适用于待处理申请或者在 EPC2000 生效时已有的专利。如上所述，这包括某些申请根据第 54(3) 条所具有的先有技术效力。