

新版 EPO《審查指南》及其對申請人的主要影響

作者：Francesca Giovannini

中文編譯：程錫佩、左涵湄

新版歐洲專利局（EPO）《審查指南》（Guidelines for Examination）已於 2026 年 4 月 1 日正式生效。在本版引入的諸多變化中，我們特別提醒讀者關注那些對申請人（以及相反地，對異議人）影響最為顯著的內容。這些影響源於《審查指南》（進而也包括預期中的審查實踐）與擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal）判例法之間更加緊密的銜接。

G 1/23 之後，更早提交申請變得更加關鍵

在提交相應專利申請之前就推出一款據稱具有「隱藏」特徵的產品，這種做法在如今可能比過去具有更高風險，尤其是在材料科學、化學、生物技術以及醫療器械等領域。這是因為，任何投放市場的產品，或以其他方式向公眾提供的產品，都可能構成後來提交的歐洲專利申請的現有技術，而不論該產品的某些部件或內部結構是否能夠被分析或複現。

這一作法體現了擴大上訴委員會第 G 1/23（2025）號決定所確立的原則，該原則現已被完全納入《審查指南》。在該決定中，擴大上訴委員會明確指出：在歐洲專利申請的提交日前就已投放市場的產品，不能僅僅因為其組成或內部結構在當時無法被本領域技術人員分析並複現，就被排除在現有技術之外。只要本領域技術人員能夠獲得並持有該產品，即被視為滿足了可再現性（reproducibility）要求。

因此，在任何商業化、演示、分發、向客戶供貨或其他非保密披露之前提交歐洲專利申請仍然是最佳做法。申請人再也不能依賴產品的「隱藏」特徵或不可分析特徵，來維持其後提交申請的新穎性。相反地，當異議人在異議程序中以公開的在先使用（public prior use）為依據來挑戰歐洲專利的有效性時，其可能會從這一明確的標準中獲益。

基於子範圍的選擇發明：新穎性僅按「黃金標準」評估

對於涉及從更寬的已知範圍中選擇一個子範圍的選擇發明，申請人將不再能夠依賴如下論點：

- 該子範圍相對於已知範圍較窄；
- 該子範圍與已公開實施例之間相距足夠遠；或
- 本領域技術人員並未「認真考慮」該子範圍。

以往基於上述三項標準的新穎性測試，現已被通用的新穎性「黃金標準」所取代。該標準唯一關注的是，要求保護的主題是否在現有技術中被清楚且毫無疑義地公開，這與擴大上訴委員會既定的判例法保持一致。

相較於舊測試，整合在新《審查指南》中的這種新測試究竟是對申請人更有利還是更不利，很大程度上取決於具體事實。舉例而言，在 T 1688/20 (2022) (最早一批偏離傳統三標準測試的上訴委員會決定之一) 中，結果對專利權人有利。在該案中，56° 至 59° 的角度子範圍被認定相對於先前公開的 50° 至 60° 範圍具有新穎性，因為在缺乏更具體信息的情況下，一個僅由其邊界限定的範圍並不公開更具體的技术特徵，例如該範圍內的特定數值。

然而，根據 2026 版《審查指南》，如果案件涉及重疊端點，或者哪怕只有一個實例落入要求保護的子範圍之內，結果很可能會不同。在此類情況下，通常將不認可新穎性。

因此，撰寫額外的後備方案變得愈發必要。不過，鑒於 EPO 在評估修改超範圍時適用的嚴格標準，以及在創造性層面需要證明技術效果的要求，僅僅羅列一長段彼此不同的子範圍清單可能仍不足夠，除非同時輔以能夠滿足《歐洲專利公約》(EPC) 全部要求的進一步措施。

權利要求解釋：說明書與附圖始終重要 (G 1/24)

申請人應當帶著權利要求解釋的視角，仔細審查說明書及任何附圖。因為根據擴大上訴委員會第 G 1/24 號決定，在解釋權利要求時必須始終查閱 (consult) 說明書及附圖，而不僅僅是在權利要求的文字表述不明確時才查閱。

出於同樣的理由，對說明書的任何修改，尤其是為了使說明書與經修改的權利要求相適應而作的修改 (這對絕大多數歐洲審查員是例行要求，甚至有時審查員會在“擬授權通知”中單方面作出)，都應當極為謹慎地進行檢查。除非尚在審理中的移送案件 G 1/25 產生不同的結果，否則這一例行要求及審查員的做法未來可能仍將持續。

原始提交的說明書中所呈現的或在說明書調整過程中引入的任何不一致之處或過度限制性的表述，都可能影響權利要求解釋，並最終影響可專利性。不過，正如 T 2027/23 所述，“查閱”並不應被理解為：基於發明實施例中列舉的特徵，將權利要求解釋為其含義比本領域技術人員就權利要求的文字表述所理解的更狹窄。T 2027/23 是在 G 1/24 之後作出的，並且至少在一定程度上考量了不同法院實務才得出其結論，其中包括統一專利法院的實務，EPC 成員國的國內實務，以及非歐洲實務。

結論

2026 版 EPO《審查指南》標誌著審查實務圍繞擴大上訴委員會判例法的進一步鞏固，並對申請人帶來了切實的影響。總體而言，這些變化強調了更早提交策略、公開披露的謹慎管理、穩健的後備方案撰寫、以及在整個審查過程中保持權利要求與說明書之間的嚴密一致的重要性。那些仍依賴法理上的「安全網」或提交後的論證而非依賴其原始公開內容的質量與時機的申請人，將面臨更高的審查與異議風險。與此同時，法理層面更進一步的明確性也可能提升可預測性，從而使能夠根據不斷演變的法律環境來調整提交與撰寫策略的當事人受益。