

EPO 修改的指南将于 2022 年 3 月 1 日生效

作者：Jim Bell 和 Romain Bouchand 博士

为了满足年度更新的要求，EPO 宣布新的《审查指南》（“指南”）将于 2022 年 3 月 1 日生效。本文讨论了《指南》关键修改的两个部分。

《指南》第 F 部分第 IV 章第 4.3 节——不一致和清楚性

《指南》第 F 部分第 IV 章第 4.3 节已更新，以反映上诉委员会最近有关修改说明书以符合可授权的权利要求的判例法（EPO 的 T 1989/18）的变化。在 T 1989/18 中，上诉委员会认定，EPC 或其实施规则的任何法律规定均不支持未要求保护的实施例必须从说明书中删除，否则就被指为超出在审查期间修改的可授权的权利要求范围此等长期存在的要求。

新《指南》通过几乎重写第 F 部分第 IV 章第 4.3 节的所有内容来反映这一认定，之前该部分强制要求从说明书中删除权利要求范围之外的内容。然而，值得注意的是，虽然大幅改写，但更新后的《指南》并没有消除使说明书与修改后的可授权权利要求保持一致的需要。相反，根据更新后的《指南》，为满足 EPC 第 84 条有关清楚性的要求，要求保护的主体与说明书之间不得存在“不一致”或“矛盾”。《指南》中将术语“不一致”和“矛盾”概述为“实施发明的方式未包含在权利要求的措辞中”。《指南》使用比权利要求的特征范围更广或具有不同含义的特征或与独立权利要求“明显不相容”的特征的示例来解释不一致的存在。更新后的《指南》要求通过从说明书中对其进行删除或将其指示为超出寻求保护的主体来纠正这种不一致。

重要的是，已修改的《指南》指出不一致不包括未作为从属权利要求主张的特征，只要这些内容可以被解释为包含在独立权利要求中。此外，《指南》作出解释，如果所描述的实施例没有提及独立权利要求的一个或多个特征，只要这些特征通过参考另一个实施例或以隐含的方式存在，则不存在不一致。

根据更新后的《指南》，在任何情况下，对于不一致或矛盾的边界情况，疑点利益归于申请人，这似乎有助于在存在合理论据能证明在说明书中保留的主题的情况下防止申请被驳回。

对《指南》第 F 部分第 IV 章第 4.3 节的修订还处理为了将不符合要求的实

施例移出保护范围（例如，“权利要求未涵盖的主题旨在提供一个示例，并且不构成该发明的一部分”）而在公开内容中使用通用陈述的问题，并指出这样的陈述是无效的。也对模棱两可的表达进行直接处理，《指南》现在指出，不符合要求的实施例必须明确标记或删除。

我们对这些修改的总体印象是，尽管在 T 1989/18 中作出裁决，但 EPO 并未实质性改变其立场。如果权利要求在审查期间经过修改，则说明书的修改仍然是普遍的规范。事实上，尽管申请人可以依赖现在提供给他们疑点利益，但决定什么是以及什么不是值得在后续进行修改的不一致或矛盾，这可能变得更加困难和耗时。

《指南》第 G 部分第 II 章第 3.3.2 节——模拟、设计或建模

正如我们于 2021 年 3 月 10 日在之前的新闻报¹中发布的那样，扩大委员会发布了第 G 1/19 号决定，结论是针对计算机实现（CI）的发明而长期确立的“COMVIK”方法（T 641/00）也适用于计算机实现的模拟。因此，计算机实现的模拟预计将被欧洲专利局(EPO)视为任何计算机实现的发明，并受到 COMVIK 方法设置的用来评估此类发明的合规性的两个相同障碍，即专利适格性要求和创造性要求。

随着机器学习（ML）和人工智能（AI）领域的发明不断增加并在许多领域（例如药物、医学诊断、化学处理、图像和语音处理、运输和通信网络）得到应用，这一决定引起了广泛关注。

该决定现已转化为 EPO《审查指南》的修改。特别是，第 G 部分第 II 章第 3.3.2 节已发生了重大修改，以指定“计算机实现的模拟、设计或建模方法应根据与任何其他计算机实现的发明相同的标准进行审查（第 G 部分第 VII 章第 5.4 节，G 1/19）。此外，修订后的《指南》所附的变更清单（计算机实现的发明索引）证实了与计算机实现的发明相关的许多微小修改。

《指南》现在进一步指出，为了确定技术效果的存在，模拟系统或过程是否具有技术性，或者模拟是否反映了模拟系统的技术原理及其准确性如何，这些并不具有决定性意义。《指南》现在确认，如果计算机实现的模拟包含代表在其输

¹ 欧洲专利局扩大上诉委员会明确如何对计算机实现的仿真进行可专利性审查

入或输出水平上与外部物理现实交互的特征，则可能会提供与这种交互相关的技术效果。更重要的是，《指南》现在还确认，纯数值模拟（即那些没有与物理现实有直接联系的输入或输出的模拟）仍然可以解决技术问题，前提是底层的模型和算法通过其对特定的技术实现的适应性改变或通过对模拟产生的数据的预期技术使用而有助于发明的技术特性。《指南》给出了一个技术设备的控制数据示例作为一个实例，其中数值模拟的输出数据可能提供数值模拟的“隐含”技术效果。但是，《指南》继续指出，“如果权利要求还包括对模拟结果的非技术用途”，则潜在的技术效果不会涵盖权利要求的整个范围，因此其不能作为判断创造性的依据。

关于模拟的准确性，《指南》已被修改为包括影响既定技术效果的模拟的准确性考虑。事实上，根据新的《指南》，如果模拟对于其预期的技术用途而言不够准确，则可能不存在所宣称的技术改进。客观技术问题的构想（第 56 条）和披露充分性的评估（第 83 条）都可能受到要求保护的数值模拟的准确性的影响。然而，通过具有某些不准确参数但是这些参数仍然足以实现预期的技术用途的模拟，仍然可以实现技术效果。

通过对指南的这些修改，我们预计第 G/19 号决定中的内容将会迅速应用于 EPO 的审查程序中。