

EPO 修改的指南將於 2022 年 3 月 1 日生效

作者：Jim Bell 和 Romain Bouchand 博士

為了滿足年度更新的要求，EPO 宣布新的《審查指南》（「指南」）將於 2022 年 3 月 1 日生效。本文討論了《指南》關鍵修改的兩個部分。

《指南》第 F 部分第 IV 章第 4.3 節——不一致和清楚性

《指南》第 F 部分第 IV 章第 4.3 節已更新，以反映上訴委員會最近有關修改說明書以符合可授權的權利要求的判例法（EPO 的 T 1989/18）的變化。在 T 1989/18 中，上訴委員會認定，EPC 或其實施規則的任何法律規定均不支持未要求保護的實施例必須從說明書中刪除，否則就被指示為超出在審查期間修改的可授權的權利要求範圍此等長期存在的要求。

新《指南》通過幾乎重寫第 F 部分第 IV 章第 4.3 節的所有內容來反映這一認定，之前該部分強制要求從說明書中刪除權利要求範圍之外的內容。然而，值得注意的是，雖然大幅改寫，但更新後的《指南》並沒有消除使說明書與修改後的可授權權利要求保持一致的需要。相反，根據更新後的《指南》，為滿足 EPC 第 84 條有關清楚性的要求，要求保護的主題與說明書之間不得存在「不一致」或「矛盾」。《指南》中將術語「不一致」和「矛盾」概述為「實施發明的方式未包含在權利要求的措辭中」。《指南》使用比權利要求的特徵範圍更廣或具有不同含義的特徵或與獨立權利要求「明顯不相容」的特徵的示例來解釋不一致的存在。更新後的《指南》要求通過從說明書中對其進行刪除或將其指示為超出尋求保護的主題來糾正這種不一致。

重要的是，已修改的《指南》指出不一致不包括未作為從屬權利要求主張的特徵，只要這些內容可以被解釋為包含在獨立權利要求中。此外，《指南》作出解釋，如果所描述的實施例沒有提及獨立權利要求的一個或多個特徵，只要這些特徵通過參考另一個實施例或以隱含的方式存在，則不存在不一致。

根據更新後的《指南》，在任何情況下，對於不一致或矛盾的邊界情況，疑點利益歸於申請人，這似乎有助於在存在合理論據能證明在說明書中保留的主題的情況下防止申請被駁回。

對《指南》第 F 部分第 IV 章第 4.3 節的修訂還處理為了將不符合要求的實

施例移出保護範圍（例如，「權利要求未涵蓋的主題旨在提供一個示例，並且不構成該發明的一部分」）而在公開內容中使用通用陳述的問題，並指出這樣的陳述是無效的。也對模稜兩可的表達進行直接處理，《指南》現在指出，不符合要求的實施例必須明確標記或刪除。

我們對這些修改的總體印象是，儘管在 T 1989/18 中作出裁決，但 EPO 並未實質性改變其立場。如果權利要求在審查期間經過修改，則說明書的修改仍然是普遍的規範。事實上，儘管申請人可以依賴現在提供給他們的疑點利益，但決定什麼是以及什麼不是值得在後續進行修改的不一致或矛盾，這可能變得更加困難和耗時。

《指南》第 G 部分第 II 章第 3.3.2 節——模擬、設計或建模

正如我們於 2021 年 3 月 10 日在之前的新聞報¹中發布的那樣，擴大委員會發布了第 G 1/19 號決定，結論是針對計算機實現（CI）的發明而長期確立的「COMVIK」方法（T 641/00）也適用於計算機實現的模擬。因此，計算機實現的模擬預計將被歐洲專利局（EPO）視為任何計算機實現的發明，並受到 COMVIK 方法設置的用來評估此類發明的合規性的兩個相同障礙，即專利適格性要求和創造性要求。

隨著機器學習（ML）和人工智能（AI）領域的發明不斷增加並在許多領域（例如藥物、醫學診斷、化學處理、圖像和語音處理、運輸和通信網絡）得到應用，這一決定引起了廣泛關注。

該決定現已轉化為 EPO《審查指南》的修改。特別是，第 G 部分第 II 章第 3.3.2 節已發生了重大修改，以指定「計算機實現的模擬、設計或建模方法應根據與任何其他計算機實現的發明相同的標準進行審查（第 G 部分第 VII 章第 5.4 節，G 1/19）。此外，修訂後的《指南》所附的變更清單（計算機實現的發明索引）證實了與計算機實現的發明相關的許多微小修改。

《指南》現在進一步指出，為了確定技術效果的存在，模擬系統或過程是否具有技術性，或者模擬是否反映了模擬系統的技術原理及其準確性如何，這些並不具有決定性意義。《指南》現在確認，如果計算機實現的模擬包含代表在其輸入或輸出水平上與外部物理現實交互的特徵，則可能會提供與這種交互相關的技

¹歐洲專利局擴大上訴委員會明確如何對計算機實現的仿真進行可專利性審查

術效果。更重要的是，《指南》現在還確認，純數值模擬（即那些沒有與物理現實有直接聯繫的輸入或輸出的模擬）仍然可以解決技術問題，前提是底層的模型和算法通過其對特定的技術實現的適應性改變或通過對模擬產生的數據的預期技術使用而有助於發明的技術特性。《指南》給出了一個技術設備的控制數據示例作為一個實例，其中數值模擬的輸出數據可能提供數值模擬的「隱含」技術效果。但是，《指南》繼續指出，「如果權利要求還包括對模擬結果的非技術用途，則潛在的技術效果不會涵蓋權利要求的整個範圍，因此其不能作為判斷創造性的依據。

關於模擬的準確性，《指南》已被修改為包括影響既定技術效果的模擬的準確性考慮。事實上，根據新的《指南》，如果模擬對於其預期的技術用途而言不夠準確，則可能不存在所宣稱的技術改進。客觀技術問題的構想（第 56 條）和披露充分性的評估（第 83 條）都可能受到要求保護的數值模擬的準確性的影響。然而，通過具有某些不準確參數但是這些參數仍然足以實現預期的技術用途的模擬，仍然可以實現技術效果。

通過對指南的這些修改，我們預計第 G/19 號決定中的內容將會迅速應用於 EPO 的審查程序中。