

专利实践手册

目录

术语表

案件览表

引言

《1997 年专利法》——第 1 至 132 条

《1988 年版权、外观设计和专利法》——第 274 至 281 和 285 至 295 条

索引

相关的官方通告与指示

补充保护证书

《1977 年专利法》

第一部分——新国内法

可专利性

1. 可获得专利的发明

2. 新颖性

3. 创造性

4. 工业实用性

4A. 治疗和诊断方法

5. 优先权日期

6. 在先申请和在后申请之间的事项公开等

专利申请、获得专利及作为发明人被提到的权利

7. 申请和获得专利的权利

8. 授予前判定有关享有专利权等问题

9. 授予后判定授予前转呈的问题

10. 共同申请人的申请的处理

11. 按照第 8 条或第 10 条转让申请的效力

12. 判定有关享有外国和公约专利权等问题

13. 提及发明人

申请

14. 作出申请

15. 申请的提交日期

15A. 初步审查

16. 申请的公布

审查和检索

17. 检索

18. 实质审查及专利授予或否决

19. 授予前修改申请的一般权力

20. 申请失败

20A. 申请恢复

20B. 按照第 20A 条恢复的效力

21. 第三方关于可专利性的意见陈述

安全

22. 危害国家安全或公共安全的信息

23. 对英国居民境外申请的限制

授予专利后的条款

24. 公布和授予专利证书

25. 专利期限

26. 专利不因缺乏单一性而遭责难

27. 授权后修改专利说明书的一般权力

28. 期满专利的恢复

28A. 恢复专利的命令的效力

29. 放弃专利

专利和申请的所有权、及登记

30. 专利和专利申请的性质及交易

31. 苏格兰专利和专利申请的性质及交易

32. 专利登记簿等

33. 专利权利登记等的效力

34. 更正登记簿

35. 登记簿、文件等的证据【已废除】

36. 专利和专利申请的共同所有权

37. 在授予专利后对专利权利的判定

38. 依第 37 条转让专利的效力

职务发明

39. 职务发明的权利

40. 就某些发明对雇员的补偿

41. 补偿的数额

42. 涉及职务发明的合同的可强制执行性

43. 补充条文

有关专利产品等的合同

44. 若干限制性的条件无效【已废除】

45. 若干合同的某些部分的终止【已废除】

权利许可和强制许可

46. 专利权人申请在登记簿中记入有权利获得的许可的条目

47. 取消依第 46 条记入的条目

48. 强制许可：一般规定

48A. 强制许可：WTO 所有人

48B. 强制许可：其他情形

49. 关于根据第 48 条授予的许可的条文

50. 行使应根据第 48 条提出申请的权力

50A. 并购以后可行使的权力与市场调查

51. 竞争委员会报告以后可行使的权力

52. 异议、上诉和仲裁

53. 强制许可：补充规定

54.境外实施专利发明的特殊规定

为英国政府服务而使用专利发明

55.为英国政府服务而使用专利发明

56.关于英国政府使用的条文之解释等

57.第三方在英国政府使用方面的权利

57A.赔偿利润损失

58.转呈有关英国政府使用的争议

59.关于紧急状况下英国政府使用的特殊规定

侵权

60.侵权的含义 {英国审查指南中规定侵权和赔偿问题! }

61.专利侵权法律程序

62.对追讨侵权损害赔偿的限制

63.就部分有效的专利遭侵犯而给予救济

64.继续使用在优先权日期前已开始的权利

65.有效性曾受抗辩的证明书

66.因专利遭共同所有人侵犯而提起的法律程序

67.独占许可被许可人因专利遭侵犯而提起的法律程序

68.没有登记对因侵犯专利而提起的法律程序的效力

69.侵犯借公布申请而赋予的权利

70.对无理威胁提起关于侵犯的法律程序的补救

71.就未侵犯专利而作出的宣布

撤销专利

72.撤销专利申请的权力

73.局长主动撤销专利的权力

质疑有效性

74.质疑专利有效性的法律程序

专利局的意见书

74A.有关有效性或侵权的意见书

74B.复核第 74A 条规定的的意见书

关于修订专利和申请的一般性规定专利和申请修改的一般规定

75.在侵权或撤销法律程序中修改专利

76.对申请和专利的修改不得包括附加事项

76A.生物技术发明

第 2 部分——关于国际公约的条款

欧洲专利和专利申请

77.欧洲专利的效力（英国）

78.提交欧洲专利（英国）申请的效力

79.第 78 条对某些欧洲专利申请的运用

80.欧洲专利和专利申请的真确本

81.欧洲专利申请的转换

82.确定专利权问题的管辖

83.其他国家主管当局专利裁决的效力

84.专利代理机构和其他代表【已废除】

85.欧洲专利代理人【已废除】

共同体专利

- 86.共同体专利公约的履行【已废除】
- 87.关于共同体专利公约的决定【已废除】
- 88.有关共同体专利公约的法律程序管辖权【已废除】

专利的国际申请

- 89.专利的国际申请的效力
- 89A.申请的国际阶段和国家阶段
- 89B.对有关国际申请的条文的适应性调整

公约国

- 90.有关公约国的枢密令

杂项

- 91.公约和公约文书的证据
- 92.获取用于《欧洲专利公约》法律程序的证据
- 93.费用命令的执行
- 94.向欧洲专利局沟通通信
- 95.财政规定

第 3 部分——其他条文与一般性规定

法律诉讼程序

- 96.专利法院【已废除】
- 97.对局长的上诉
- 98.苏格兰的法律程序
- 99.法院的一般权力
- 99A.专利法院命令进行报告的权力
- 99B.苏格兰最高民事法院的命令进行报告的权利
- 100.在若干情况下的举证责任
- 101.局长行使其酌情决定权
- 102.局长审理程序中的出庭发言权
- 102A.局长审理程序中的出庭发言权等【已废除】
- 103.扩大专利法律程序中与律师沟通的通讯特权
- 104.专利法律程序中与专利代理人的通讯特权【已废除】
- 105.扩大苏格兰专利法律程序中通讯特权
- 106.法院审理程序中的诉讼费用和支出
- 107.法院审理程序中的诉讼费用和支出
- 108.局长命令授予的许可

犯罪

- 109.登记簿的篡改等
- 110.未经许可而声称具有专利的权利
- 111.未经许可而声称已申请专利
- 112.“专利局”的名称的不当使用
- 113.法人团体犯罪

专利代理人

- 114.专利代理人的行为限制【已废除】
- 115.局长拒绝某些代理人经办的权力【已废除】

政府部门的豁免权

- 116.政府部门在公事行为方面的豁免权

行政方面的条文

- 117.专利和专利申请中错误的更正
- 117A.依据第 117 条恢复已撤销申请的效力
- 117B.局长指定的时限的延长
- 118.关于专利申请和专利的信息与文件的查阅
- 118A.依第 118（1）条可查阅的电子文件的版权【已废除】
- 119.邮递服务
- 120.办公时间和除外日
- 121.局长的年度报告
- 补充规定*
- 122.英国政府出售没收物品的权利
- 123.规则
- 124.规则、条例及命令；补充规定
- 124A.使用电子通讯
- 125.发明的所及范围
- 125A.专利说明书对发明的公开：生物材料样本的可提供性
- 126.印花税【已废除】
- 127.现有专利和申请
- 128.《1949 法案》与本《法案》下专利和申请之间的优先权
- 128B.补充保护证书
- 129.本《法案》在英国政府的适用
- 130.解释
- 131.北爱尔兰
- 132.简称、适用范围、生效日期、相应修订及废除

《1988 年版权、外观设计和专利法》

第五部分——专利代理人 and 商标代理人

专利代理人

- 274. 允许从事专利代理业务的人
- 275. 专利律师的注册
- 275A. 专利律师的规管
- 276. 有资格自称为专利代理人的人员
- 277. 有资格自称为欧洲专利律师等的人
- 278. 术语“专利律师”的使用：附则
- 279. 订明合伙企业和法人团体的条件等的权力 [废除]
- 280. 与专利代理人通信的特权
- 281. 专利局长拒绝某些代理人经办的权力

补充

- 285. 合伙企业和法人团体触犯法律
- 286. 释义

第六部分——专利

专利郡法院

- 287. 专利郡法院：特别管辖权【废除】
- 288. 与专利郡法院的特别管辖权内的法律程序相关的财务限制【废除】
- 289. 法律程序在高等法院和专利郡法院之间的移交【废除】

290. 向专利郡法院提出金钱赔偿情况下的费用限制

291. 专利郡法院法律程序【废除】

292. 注册专利代理人在专利郡法院法律程序中的权利和义务【废除】

某些许可证的许可权

293. 某些许可证授权行为的限制

294. 何时申请确定许可证的条款

专利：其他事项修订

295. 专利：其他事项修订

本手册中使用的术语和缩略语览表

（另请参见第 130 条：解释的中的定义）

1949 Act	《1949 年专利法》（c.87）。在《1977 年法》之前的专利根据该法予以授权。
1977 Act	《1977 年专利法》（c.37）。目前在英国的专利根据该法予以授权和执行。
a.	条款。部分条约与公约（例如 EPC、PCT），通常会被指定。
All ER	所有英格兰的报告。一系列法律报告。
BL number	知识产权局和专利法院的决定是根据格式中分别为“BL O/nnn/yy”和“BL C/nnn/yy”的“BL 编号”来索引的。BL 涉及英国图书馆科学技术和商业部分，其包括英国国家专利库。这以前称为科学参考与信息服务，而 BL 编号曾因此称作“SRIS 编号”。
CDP Act	《1988 年版权、外观设计和专利法》（c.48）
CIPA	特许专利律师协会
CMLR	共同市场法报告
CPC	欧共体专利共约。确立覆盖整个 EC 的欧盟专利的条约，还未生效。
CPR	民事诉讼规则。法院的程序准则，其首要目标是实现法院公正地处理案件。
EPC	欧洲专利公约。该公约允许由欧洲专利局授权包含一个或多个该公约内所涉及国家的专利。单一申请可以导致在每个所指定的国家授予专利权，但是一旦授权，专利一律视为一组国家申请。
EPC [1973]	《1973 年欧洲专利公约》，是在 2007 年 12 月 13 日之前生效的欧洲专利公约。
EPO	欧洲专利局。为管理 EPC 和授权欧洲专利而设立的政府间组织（不是欧盟一部分）。
EPOQUE	由 EPO 提供的在线数据库搜索门户网站。
EPOR	欧洲专利局报告。由 Sweet&Maxwell 发布的一系列法律报告，包含欧洲专利局上诉委员会审理的案件。
European Patent Bulletin	由欧洲专利局发布的公报，给出有关欧洲专利和申请的信息。
EWCA Civ	指定给上诉法院的民事法庭的判断的中立引证。
EWHC number (Pat)	指定给专利法院的判断的中立引证。
Ex parte hearing	仅申请人和局长之间的议题的听审。有时也称为“不另行通知的”听审。
FSR	Fleet Street 报告。由 Sweet&Maxwell 发布的一系列有关知识产权决定的法律报告。
G nn/yy	EPO 扩大上诉委员会的决定。

Intellectual Property Office	专利局的执行名称。
Inter partes hearing	由局长进行的两方当事人之间议题的听审。有时也称为“不另行通知的”听审。
Ipsium	知识产权局的在线专利信息和文件检查服务
J nn/yy	EPO 法定上诉委员会的决定。
OJEPO	欧洲专利局的官方公报。给出来自欧洲专利局的官方信息的公报。
OJ(P)	官方公报（专利）。专利公报的原始名称（后来称为专利与外观设计公报（PDJ））。
OM(P)	OPTICS 手册（专利）。有关 OPTICS 计算机系统的手册。
OPTICS	知识产权局计算机系统。
PA	私人申请人——亲自申请专利而不是通过专利代理服务的个人或小型企业。
PA 1977	《1977 年专利法》
Paris Convention	《保护工业产权的巴黎公约》。该协议签订于 1883 年，随后更新数次，规定了专利及其它形式知识产权的国家待遇、优先权和一般规则。
PCT	专利合作条约。该系统有助于最初提交的单一“国际”申请在很多不同国家的提交，这种申请在检索、公布和选择性的审查之后可以转换成一系列国家申请。
PDAX	知识产权局计算机系统。
PDJ	专利和外观设计公报。现在分别发表于《外观设计公报》和《专利公报》：由知识产权局发布的公报，给出有关 UK 专利和申请的通知及信息。
PLT	专利法条约。在 2000 年同意的条约，协调提交专利申请的正式要求。
PROSE	知识产权局计算机系统。
r.	规则。除非另有规定，为《2007 年专利规则》的一部分。
RPC	专利、外观设计和商标案件的报告——一系列有关知识产权案件的法律报告，由牛津大学出版社代表知识产权局出版。
RSC	最高法院的规则。现在大体上由民事诉讼规则（CPR）所取代。
s.	条款。除非另有规定，《1977 年专利法》的一部分。
SHB	秘书处听审库。专利局听审记录的编号系统。现在停止使用并由 BL 编号代替。
SPC	补充保护证书。在医学或植物保护产品的专利生效之后的附加保护，以补偿专利权所有人由于获得注册审批所需时间的有效保护的损失。
SRIS number	见 BL 编号。

TRIPS Agreement	有关知识产权方面贸易的协议，源于设立 WTO 和 1994 年完成的乌拉圭圆桌贸易谈判。TRIPS 协议要求 WTO 成员提供最低标准的有关各种知识产权的保障。
T nn/yy	EPO 技术上诉委员会的决定。
UK Intellectual Property Office	专利局从前的执行名称。现在被称为知识产权局。
V nn/yy	EPO 异议部门的决定。
WIPO	世界知识产权组织。政府间组织，总部设在瑞士日内瓦，负责通过各国合作提升知识产权在整个世界范围的保护，并负责管理知识产权的法定和行政方面的各种多边条约。
WTO	世界贸易组织。由乌拉圭圆桌贸易谈判创立的国际组织，完成于 1994 年，处理国家之间的贸易规则。
WLR	周刊法律报告。

案件览表

注意:

1. 对于 EPO 的决定，见下面单独的列表。
2. “SHB” 表明秘书处听审库编号（旧专利局编号系统）。
3. 专利、外观设计和商标案件（RPCs）的报告自 1884 年已发布。对于那些在 1884 年和 1955 年之间发布的报告，RPC 引证的第一编号为卷号，卷 1 于 1884 年发布，卷 2 于 1885 年等。从 1956 年之后，以年号代替。
4. 2001 年，Sweet&Maxwell（当代表专利局的 RPCs 的出版商）改变了案件引用的方式。对于直到 2000 年为止的引证，引证的最后的编号是指那一年卷中的对应页码。从 2001 年开始，最后的编号为那一年卷中的案件编号，这个编号系统适用于 RPCs 以及自 2001 年开始所引证的 Sweet&Maxwell 报告，包括 FSRs 和 EPORs。

Case	Citation	Manual Paragraph(s)
Abaco Machines (Australasia) Pty Ltd's Application	[2007] EWHC 347 (Pat)	130.34, 89.01, 5.26.4
Abbott Laboratories (Chu's) Patent	[1992] RPC 487	72.24
Abbott Laboratories Ltd. v Medinol Ltd	[2010] EWHC 2865 (Pat)	14.171, 76.08.2
AB Hassle's Patent 1308106 ("metoprolol")	SHB 12, BL O/79/87	46.66.1, 46.75, 46.76.2
Abraham's Patent 1302188	SHB 26, BL O/186/87	46.49
ABT Hardware Ltd's Application	SHB 259, BL O/36/87	3.28.2
Actavis UK Ltd v Janssen Pharmaceutica NV	[2008] EWHC 1422 [2008] FSR 35	4A.28
Actavis UK Ltd v Merck	[2008] RPC 26	0.10, 3.37.2, 4A.28.1-4A.28.2, 130.31
Actavis UK Ltd v Novartis AG	[2010] EWCA Civ 82	3.99
Adgistics Ltd's Application	BL O/297/04	
Adhesive Dry Mounting Co Ltd v Trapp & Co	27 RPC 341	2.14
Advocat Giovanni Gozzo AB's Patent	SHB 459, BL O/150/95	28.16

Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd Ors Rev 1 (Aerotel/Macrossan)	[2006] EWCA Civ 1371; [2007] RPC 7	1.07, 1.08, 1.09.1, 1.10, 1.14, 1.18, 1.19, 1.21, 1.21.1, 1.25, 1.33-1.33.1, 1.33.2, 1.33.4
Aerotel Ltd v Wavecrest Group Enterprises Ltd & Ors	[2008] EWHC 1180 (Pat)	1.20.1
Agfa-Gevaert AG's Application	[1982] RPC 441	5.30
Albright & Wilson Ltd's Patent	SHB 378, BL O/190/92	73.11
Ali et al's Application	BL O/264/10	20A.11.1
Allen and Hanburys Ltd's Patent 1266058 ("labetalol")	BL O/137/85	46.62
Allen and Hanburys Ltd's Patent 1200886 ("salbutamol")	[1987] RPC 327	46.31 32, 46.35 36, 46.38.1, 46.39-39.1, 46.47, 46.48, 46.53, 46.56, 46.58, 46.62
Allen and Hanburys Ltd v Generics (UK) Ltd and Gist-Brocades NV and others and Comptroller General of Patents ("Gist Brocades")	[1986] RPC 203 [1988] FSR 312	46.02, 46.05 07, 46.20, 46.24, 46.27 29, 46.35, 46.53, 46.59, 46.78.1, 60.15
Allen and Hanburys Ltd's Patent 1429 184	SHB 86	46.38.2, 46.44, 46.71-72
Allmanna Svenska Elektriska AB's Application	[1976] RPC 464	72.14
Allmanna Svenska Elektriska AB v The Burntisland Shipbuilding Co Ltd	69 RPC 63	3.04
Alphaplan Ltd's Application	SHB 418, BL O/127/93	123.08
Alps Electric Co's Application	SHB 311, BL O/12/90	15.08.1
Amchem's Products Inc's Patent	[1978] RPC 271	14.153
Ament's Application	[1994] RPC 647	28.15.1

American Cyanamid Co's (Fenbufen) Patent	[1990] RPC 309 [1991] RPC 409	46.35, 46.37, 46.38-38.1, 46.41, 46.45, 46.47.2, 46.56, 46.69.2-70
American Cyanamid v Ethicon	[1979] RPC 265	14.71, 14.87
American Home Products Corp. v Novartis Pharmaceuticals Ltd	[2001] RPC 8	4A.30, 14.82-14.84
Ammonia's Application	49 RPC 409	2.09
Ancare New Zealand Ltd's Patent	[2003] RPC 8	3.98
Anderson's Application	BL O/112/12	1.32.1
Angiotech Pharmaceuticals Inc's Patent (Application for Revocation by Conor Medsystems Inc)	[2006] RPC 28	3.87
Angiotech Pharmaceuticals Inc v Conor Medsystems Inc	[2007] RPC 20 [2007] EWCA Civ 5	3.46, 3.87
Anderson's Application	BL O/297/02	15.21
Anning's Application	BL O/374/06	5.26.5, 20A.13, 20A.14, 28.09, 28.09.1
Anning's Patent Application	[2007] EWHC 2770 (Pat)	20A.02, 20A.11.1
Apimed Medical Honey Ltd v Brightwake Ltd	[2011] EWPC 2, [2011] RPC 16	3.30.2
Apple Inc's Application	BL O/244/13	1.38.5
Armaturjonsson AB's Application	[1985] RPC 213	123.45
ARMCO Inc's Application	BL O/84/85	14.171, 76.08.2
Armstrong-Kropp Development Corporation's Applications	[1974] RPC 268	18.96
Arrow Electric Switches Ltd's Applications	61 RPC 1	18.97
Asahi Kasei Kogyo KK	[1991] RPC 485	2.10.2, 5.23, 14.152, 76.08
Ashland Oil Inc's Patent 1190644	BL O/35/86	46.49
Assidoman Multipack Ltd v The Mead Corporation	[1995] RPC 321	125.16

Astron Clinica and other's Applications	[2008] EWHC 85 (Pat) RPC 14	1.13, 1.15.1, 1.35
AT&T Knowledge Ventures' Application and CVON Innovations Ltd's Application	[2009] FSR 19	1.20.1, 1.37
atenolol	see ICI	
Atlas Powder Co's Patent	[1995] RPC 666	28.15
Auchincloss v Agricultural & Veterinary Supplies Ltd	[1999] RPC 397 [1997] RPC 649	14.117, 60.24
Autonomy Corp Ltd v Comptroller General of Patents, Trade Marks & Designs	[2008] EWCH 146 (Pat)	1.40
Axis Genetics PLC's (In Administration) Patent	[2000] FSR 448	72.04.1
Badische Anilin and Soda Fabrik v La Societe etc du Rhone	15 RPC 359	14.74
Bancroft's Application	23 RPC 89	14.140
BASF AG v Praesident des Deutschen Patentamts	[2001] 2 CMLR 435	77.13
Bayer AG (Batz's) European Application	[1982] RPC 321	3.88
Bayer AG (Meyer's) Application	[1984] RPC 11	4A.19-4A.20
Bayer AG's Patent 1170188 (DDSA's Application)	BL O/139/85	46.73
Bayer AG's Patent 1173862 ("nifedipine") (Generics' Application)	BL O/49/86	46.45, 46.48.1, 46.76.1
Bayer AG's Patent 1173862 ("nifedipine")(Harris Pharmaceuticals' Application)	SHB 31, BL O/008/88	46.47.1
Beloit Technologies Inc v Valmet Paper Machinery Inc	[1995] RPC 705 [1997] RPC 489	6.02-03 3.33
Bentley Engineering Co Ltd's Patent	[1981] RPC 361	27.08
Bergwerksverband Gmbh's Patent 1364 674	SHB 75, BL O/58/89	46.58, 46.64
Bilgrey Samson Ltd's Application	BL O/577/01	14.136.1

Biogen Inc v Medeva Plc	[1997] RPC 1, [1995] RPC 25	1.04, 3.03, 5.23, 14.63, 14.79, 14.149, 72.03
BioProgress Technology Limited v Stanelco Fibre Optics Limited	BL O/351/03	8.29
Blacklight Power Inc.'s Application Blacklight Power Inc. v The Comptroller-General of Patents (Patents Ct)	BL O/170/09 [2009] RPC 6	4.05.2, 14.90 3.69, 4.05.1-4.05.2, 14.90, 18.09.2
Blacklight Power Inc.'s Application	BL O/076/08	1.28
Blacklight Power Inc.'s Application	BL O/114/08	1.28
Bloomberg LLP and Cappellini's Applications	[2007] EWHC 476 (Pat), [2007] FSR 26	1.15.1
Boehringer Mannheim GmbH v Genzyme Ltd	[1993] FSR 716	3.77
Bonzel & anr. v Intervention Ltd	[1991] RPC 553	76.06, 76.07
Book Protectors and Co's Patent	SHB 368, BL O/23/96	46.66.3
Border's Patent	BL O/157/79	28.05
Bradford Dyers Association Ltd's Application	[1966] FSR 79	72.16
Braun AG's Application	[1981] RPC 355	27.24
Bridgestone Tire KK's Patent	SHB 218, BL O/166/92	27.28
Bristol-Myers Co's Application	[1969] RPC 146	2.24
Bristol Myers Squibb Co. v Baker Norton Pharmaceuticals Inc (Patents Court) Bristol Myers Squibb Co. v Baker Norton Pharmaceuticals Inc (Court of Appeal)	[1999] RPC 253 [2001] RPC 1	3.84, 4A.03.1, 4A.28, 4A.28.1-4A.28.2, 4A.31
British Broadcasting Corporation's Patent	SHB 306, BL O/49/89	28.12
British Celanese Ltd's Application	51 RPC 192	14.122
British Numberplate Manufacturers Association v Hills Numberplates Limited	BL O/66/05	72.04

British Ore Concentration Syndicate Ltd v Mineral Separation Ltd	26 RPC 124, 27 RPC 47	2.09, 3.31
British Railways Board's Patent 1179 723	SHB 103, BL O/41/85	71.04
British Steel's Patent 2174 029	SHB 97, [1992] RPC 117	40.03.1, 40.04.2
British United Shoe Machinery Co Ltd v Simon Collier Ltd	26 RPC 48	14.154
British United Shoe Machinery Co Ltd v A Fussell and Sons Ltd	25 RPC 651	14.109
Brooks and Cope's Application	SHB 245, BL O/71/93	8.05.1, 10.07.1
Brownie Wireless Co Ltd's Applications	46 RPC 457	48A.05, 48B.11
Brugger and Others v Medic-Aid Ltd	[1996] RPC 635	3.39, 3.84
Brupat Ltd v Smith	[1985] FSR 156	65.05
BSH Industries Ltd's Patents	[1995] RPC 183	2.12.1
BTH Co Ltd's Patent	53 RPC 255	27.30
Buehler AG v Chronos Richardson Ltd	[1998] RPC 609	72.04
Buralls of Wisbech Ltd's Applications	[2004] RPC 14	118.20
BWS Management's Patent	SHB 342, BL O/113/90	28.16
Cabot Safety Corp's Patent	[1992] RPC 39	46.50.3, 46.60
Cairnstores Ltd v Aktiebolaget Hassle	[2002] FSR 35	72.04
Calmic Engineering Co Ltd's Application	[1973] RPC 684	4A.03.1
Cannings' United States Application	[1992] RPC 459	12.05
Cappellini	See Bloomberg	
carboplatin	see Research Corp	
Cartonneries de Thulin SA v CTP White Knight Ltd	[2001] RPC 6	14.113, 76.14
Cartwright's Patent	SHB 243, BL O/74/93	37.19
Cassidy v Eisenmann & Co Ltd	[1980] FSR 381	110.05

Cassou's Patent	[1971] RPC 91	46.11 12, 46.49, 46.76.2, 47.06
Cathro's Application	51 RPC 475	48B.05
Cathro's Applications	51 RPC 75	48A.02, 48B.07
Catnic Components Ltd and another v Hill and Smith Ltd	[1982] RPC 183, [1983] FSR 512	14.115-14.117, 125.13, 125.16-18, 125.20-21, 125.25,
Cayless & Sci Sport Limited v Barton & Cullis	BL O/073/98	74.07
Cellartis AB's Application	BL O/050/11	125A.05.1
Cement and Concrete Association's Patent	[1984] RPC 131	28.11
cephalexin	see Eli Lilly	
CFPH LLC's Application	[2005] EWHC 1589 (Pat) [2006] RPC 5	1.20.2, 1.27
Chemische Fabrik auf Aktien's Application	45 RPC 403	14.154
Chiron Corp v Organon Teknika Ltd	[1993] FSR 324, 567 [1994] FSR 202, [1994] FSR 258, [1995] FSR 589	44.10, 3.79, 14.67.1, 14.80, 14.87, 14.152, 75.01, 75.01
Chiron Corp and ors v Murex Diagnostics Ltd and ors	[1996] RPC 535	4.02, 14.80
Chitolie's Application	BL O/078/04, [2004] EWHC 1549 (Ch)	123.38
Ciba-Geigy AG's Application	SHB 192, BL O/30/85	4A.03.2
Ciba-Geigy AG (Durr's) Application	[1977] RPC 83	1.40.3
Ciba-Geigy AG's Patent 1146173	[1986] RPC 403	46.52 53
Ciba-Geigy AG's Patent 1255258 (Agan/Alpha's Application)	BL O/85/86	46.57
Ciba-Geigy AG's Patents 1255258 and 1407587 (Portman Agrochemicals Application)	BL O/159/86	46.57, 46.60, 46.69
cimetidine	see Smith, Kline and French	

Cipla Ltd v Glaxo Group Ltd	[2004] RPC 43	3.81.2
Citizen Watch Ltd's Patent	[1993] RPC 1	73.08, 73.11
Clear Focus Imaging Inc. v Contra Vision Ltd	Patents Court, 16th November 2001, unreported	27.29
Clevite Corporation's Patent	[1966] RPC 199	27.07
Coal Industry (Patents) Ltd's Patent	[1994] RPC 661	27.08
Coal Industry (Patents) Ltd's Application	[1986] RPC 57	123.06
Coal Industry's Patent	SHB 108, BL O/11/90	118.13
Coco v A N Clark (Engineers) Ltd [1969]	RPC 41	2.38
Codex Corporation v Racal-Milgo Ltd	[1983] RPC 369	60.08
Coflexip Stena Offshore Ltd's Patent	[1997] RPC 179, SHB 382, BL O/67/96	32.08, 46.76.1
Colbourne Engineering Co Ltd's Application	72 RPC 169	48A.04, 48B.10
Colley's Application	[1999] RPC 97	2.29.1
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization's Application	BL O/248/04	4A.02
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation's Application	BL O/367/11	1.38
Communication & Control Engineering Company Ltd's Patent	SHB 246, BL O/82/93	40.05
Conor Medsystems Inc v Angiotech Pharmaceuticals Inc	[2008] RPC 28	3.87
Consultant Suppliers Ltd's Application	[1996] RPC 348	14.152
Continental Manufacturing & Sales Inc's Patent	[1994] RPC 535	28.10
Contra Vision Limited's Patent	BL O/079/00	14.140
Convex Ltd's Patent	[1980] RPC 423	28.13
CoreValve Inc v Edwards Lifesciences AG & Anor	[2009] EWHC 6 (Pat), [2009] FSR 8	60.24
Courtauld's Application	[1956] RPC 208	67.04

Critchley v Engelmann	[1971] RPC 346	27.21
Cummins-Allison Corp's Application	BL O/361/12	1.33.2
Cyprane's Patent 1224478	SHB 44, BL O/108/88	46.50.2
Daido Kogyo KK's Patent	[1984] RPC 97	28.04, 28.17
Datacard Corp. v Eagle Technologies Ltd.	[2011] EWHC 244 (Pat), [2011] RPC 17	3.34.2, 76.15.2
Decker's Application	SHB 463, BL O/10/96	18.56
Degussa-Huls AG v The Comptroller-General of Patents	[2005] RPC 29	3.48, 3.64
Dell Products LP's Application	BL O/321/10	1.09.3
Diamond Shamrock Technologies SA's Patent	[1987] RPC 91	118.13
diltiazem	see Tanabe Seiyaku	
Direct TV Pty's Application	BL O/150/11	1.38.5
Dow Chemical Company's Application	SHB 136, BL O/175/83	14.159.1
Dow Chemical Company (Mildner's) Patent	[1973] RPC 804	3.42, 3.44
Dow Corning Corporation (Bennett's) Application	[1974] RPC 235	1.40.3
Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd (Patents Court)	[2008] EWHC 2345 (Pat), [2009] FSR 5	2.03.1, 3.81.2
Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd (Court of Appeal)	[2010] RPC 9	2.19, 3.89-3.90
DSM NV's Patent (EP0420358)	[2001] RPC 35	3.14, 14.82, 76.10
DST SA's Patent 1195871	BL O/152/85	46.62, 46.66-66.1
Dukhovskoi and Others' Applications	[1985] RPC 8	117.09
Du Pont de Nemours & Co (Witsiepe's) Application	[1982] FSR 303	2.19, 2.20, 3.92
Du Pont de Nemours' (Blades) Patent	[1988] RPC 479, 497	46.69.1
Dust Suppression Ltd's Application	[1976] FSR 438	72.13

Dynamics Research and Manufacturing Inc's Patent	[1980] RPC 179	28.03
Dyson Appliances Ltd v Hoover Ltd	[2001] RPC 26, [2002] RPC 22	3.07, 3.22, 3.25, 3.72, 3.97
Dyson Ltd's Patent	[2003] RPC 24, [2003] RPC 48	29.03
Dyson Ltd's Trade Mark Application	[2003] RPC 47	97.03
Dytap Revetments' Patent	SHB 17, BL O/76/87	28.16
E's Applications	[1983] RPC 231	123.08, 130.32
Eastman Kodak Co. v American Photo Booths Inc.	BL O/457/02	4.05, 14.90
Ebrahim Shahin's Application	BL O/149/95	1.40.2
Edison and Swan Electric Light Co v Holland	6 RPC 282	14.68
A C Edwards v Acme Signs & Displays Ltd	[1990] RPC 621, [1992] RPC 131	14.151, 76.07, 76.08, 76.13.1, 76.15
Edwards Lifesciences AG v Cook Biotech Inc	[2009] EWHC 1304 (Pat); [2009] FSR 27	5.19-19.1
Eickhoff Maschinenfabrik's Patent	SHB 10, BL O/31/87	75.15
Electrical and Musical Industries Ltd v Lissen Ltd	56 RPC 23	14.112, 125.03, 125.13
Electricité de France (EDF)'s Patents	[1992] RPC 205	28.03
Eli Lilly's Patent 1277137 ("cephalexin")	SHB 10, BL O/69/87	46.43, 46.45, 46.75
Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc. [Patents Court]	[2008] EWHC 1903 (Pat), [2008] RPC 29	3.51.1, 4.07.2, 14.60, 14.85
Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc. [Court of Appeal]	[2010] EWCA Civ 33 [2010] RPC 14	4.07.2
El-Tawil's Application	[2012] EWHC 185	4A.28, 4A.29
Emulsol Corporation's Patent	57 RPC 256	27.15
Enviro-Spray Systems Inc's Patents	[1986] RPC 147	48B.03, 50.07

EPS Research's Patent	SHB 387, BL O/53/92	28.15.1
Esau's Application	49 RPC 85	14.152 3
European Commission v United Kingdom	[1992] 2 CMLR 709	48.15-15.1, 50.05.1
European Court of Justice	[1988] FSR 312	46.53, 46.78.1, 48.15, 60.15
Evans Medical Ltd's Patent	[1998] RPC 517	2.29, 5.23.2
Eveready Battery Company Inc.'s Patent	[2000] RPC 852	123.06
Extrude Hone Corp's Patent	[1982] RPC 361	48.15
Fabio Perini SPA v LPC Group plc and others	[2010] EWCA Civ 525	14.112-113
Farmitalia Carlo Erba SpA's Patent 1249443	SHB 53	46.48
Fater's Application	[1979] FSR 647	123.08
Fellerman's Application	SHB 362, BL O/11/96	40.03.2
fenbufen	see American Cyanamid	none
FH Brundle v Perry	[2014] EWHC 475 (IPEC)	2.12.3, 70.03.1
Fichera v Flogates Ltd	[1984] RPC 257	44.02, 44.06 07, 44.10, 44.12
Filpin Filpost Ltd v Fairfax (Dental Equipment) Ltd	SHB 230, BL O/007/93	46.37.3
Firma Carl Kurt Walther's Patent 1368 039	SHB 108	46.49, 46.66, 46.66.3
Fisher Rosemount Systems' Application	BL O/238/12	18.63.3
Fisher Westmoreland's Patent	SHB 349, BL O/151/90	28.16
Fletcher's Application	BL O/235/98	89.06, 89.09
Flexible Direction Indicators Ltd's Application	[1994] RPC 207	76.12
Florey and others' Patent	[1962] RPC 186	36.04
Flour Oxidizing Co Ltd v Carr & Co Ltd	25 RPC 428	2.17
Flude (H) & Co (Hinckley) Ltd's Patent	[1993] RPC 197	72.34.1
Folding Attic Stairs Ltd v Loft Stairs Co. Ltd.	[2009] FSR 24	2.27.1, 14.129

Ford Motor Co Ltd (Cuskie's) Application	[1973] RPC 573	46.16
Foseco International Ltd's Patent	[1976] FSR 244	27.21
Francis' Patent 1371 994	SHB 316, BL O/154/82	28.13
Frazer's Patent	[1981] RPC 53	28.11, 28.12
Frosst's Patent 1253709 ("timolol")	SHB 15, BL O/84/87	46.74-75
Fujitsu Limited's Application	[1996] RPC 507, [1997] RPC 608	1.18.1
Fujitsu Limited's Application	BL O/121/04	
Furuno Electric Co. Ltd's Application	BL O/208/10	123.10.2
Gale's Application	[1991] RPC 305	1.18.1, 1.29.1, 1.37.1
Gebhardt's Patent	SHB 128, [1992] RPC 1	48B.05, 48B.17
GEC's Application	60 RPC 3	2.14
GEC Avery Service Ltd v Derwent Measurement and Control Ltd	SHB 286, BL O/62/94	72.14
GEC Avionics Ltd's Patent	[1992] RPC 107	40.03.1, 40.04.2
Geigy SA's Patent	[1964] RPC 391	46.39, 46.45
Geigy SA's Patent	[1966] RPC 250	48.19
Gemstar-TV Guide International Inc v Virgin Media Limited	[2009] EWHC 3068 (Ch), [2010] RPC 10	1.37, 1.40.4
Genentech Inc's Patent	[1989] RPC 147	1.21, 1.27, 3.09, 3.27, 14.152, 27.11, 91.02
General Electric Co Ltd's Application	[1961] RPC 24	14.152
General Motors Corporation (Longhouse's) Application	[1981] RPC 41	14.200
General Motors (Tunney & Barr's) Application	[1976] RPC 659	72.24
General Tire and Rubber Company v Firestone Tyre and Rubber Company Limited	[1972] RPC 457	2.03, 2.07.1, 3.20, 3.32

Generics (UK) v Smith Kline & French	[1993] 1 CMLR 89	46.54
Generics (UK) Limited and others v H Lundbeck A/S	[2007] EWHC 1040, [2007] RPC 32	3.81.2
Generics (UK) Limited and others v H Lundbeck A/S	[2009] UKHL 12, [2009] RPC 13	2.08.3, 3.34.1, 14.67.1
Generics [UK] LTD (t/a Mylan) v Yeda Research and Development co. LTD & Anor	[2013] EWCA Civ 925	3.89, 3.91.1
Georgia Pacific Corp's Application	[1984] RPC 467	8.21.2
Gerber Garment Technology Inc's Patent	SHB 398, BL O/99/96	46.47
J Gibbons Ltd's Application	[1957] RPC 158	27.28
Gist-Brocades	see Allen and Hanburys	
Glatt's Application	[1983] RPC 122	14.149, 14.151, 76.19, 125.04
Glaverbel SA v British Coal Corporation and anr	[1995] RPC 255	2.03.1, 14.113
Glaxo Group Ltd v Genentech Inc	[2008] EWCA Civ 23, [2008] FSR 18	71.02
Glaxo Group's Patent	[2004] RPC 43	3.91, 3.96, 3.98
Goddin and Rennie's Application	[1996] RPC 141	8.08.2
Grace's Patent 1307054	SHB 109	46.66.4
Gram's Patent	BL O/412/99	28.12
Green's Application	BL O/087/09	20A.14.1
Grimme v Scott	[2010] EWCA Civ 1110	60.19
Guardall Ltd's Patent	SHB 394, BL O/91/96	27.08
Haberman v Jackal	[1999] FSR 685	3.75, 3.81
Halcon SD Group Inc's Patent	BL O/94/85	28.11
Halcon SD Group Inc's Patents	[1989] RPC 1	48.20
Hallen Co v Brabantia (UK)	[1990] FSR 134, [1991] RPC 195	62.09, 3.07, 3.24, 3.72, 3.95

Halliburton Energy Services Inc v Smith International (North Sea) Ltd	[2006] RPC 2	1.21, 2.29, 3.27, 14.65, 14.67.1, 14.70, 14.87, 14.93, 14.117.1, 60.16
Halliburton Energy Services Inc v Smith International (North Sea) Ltd	[2006] EWCA Civ 1715	14.70
Halliburton Energy Services Inc's Applications	[2011] EWHC 2508 (Pat), [2012] RPC 129	1.16, 1.31-1.31.3, 1.34, 1.35
Halpern & Ward's Patent	BL C/14/93	28.15.1
Harding's Patent	SHB 134, BL O/94/90	75.15
Harris' Patent	[1985] RPC 19	39.09 10
Hartington Conway Ltd's Patent Applications	[2004] RPC 6, [2004] RPC 7	30.08, 130.22.1, 61.01, 97.03
Hawker Siddeley Dynamics Engineering Ltd v Real Time Developments Ltd	[1983] RPC 395	61.07, 71.10
Heatex Group Ltd's Application	[1995] RPC 546	5.26.4, 5.26.5, 20A.13, 20A.14 28.09, 28.09.1, 123.37
Henry Brothers (Magherafelt) Ltd. v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office	[1999] RPC 442, [1997] RPC 693	7.12, 7.12.2, 8.06, 36.06, 72.03.1
Hewlett-Packard's Application	BL O/319/11	1.38.1
Hewlett-Packard Development Company's Application	BL O/441/12	1.33.2
Hickman v Andrews	[1983] RPC 147	2.13, 3.80
Hickton's Patent Syndicate v Patents & Machine Improvements Co Ltd	26 RPC 339	1.27
Hilti's Patent 1217908 (Bauco (UK)'s Application)	BL O/170/86	46.63
Hilti's Patent 1217908 (Structural Fastenings Group Ltd's Application)	[1988] RPC 51	46.50, 46.58, 46.60 61, 46.67
H.Lundbeck A/S v Norpharma SpA	[2011] EWHC 907 (Pat), [2011] RPC 23	2.07, 68.06, 68.07

Hoechst Celanese Corp v BP Chemicals	[1999] FSR 319	125.05
Hoerrmann's Application	[1996] RPC 341	14.152
Ho and Wang's Patent	SHB 30, BL O/152/87	28.12
Hoffmann-La Roche's Patent	[1969] RPC 504	46.55.2
Hollister Inc's Application	[1983] RPC 10	17.106
Holywell Mining Group Ltd's Patent 1297787	SHB 34, BL O/47/88	46.49, 46.58, 46.60, 46.64
Hospira UK Generics (UK) Ltd (t/a Mylan) v Novartis AG	[2013] EWCA Civ 1663	5.23.1
HSBC France's Application	BL O/180/09	18.09.4
Hsuing's Patent	[1992] RPC 497	27.07, 27.08
HTC Europe Co Ltd v Apple Inc	[2013] EWCA Civ 451	1.09.2, 1.09.3, 1.18.1, 1.36.2, 1.37, 1.37.2, 1.39.2
Hughes v Paxman	[2006] EWCA Civ 818; [2007] RPC 2, BL O/217/08	36.07
Human Genome Sciences v Eli Lilly	[2011] UKSC 51, [2012] RPC 6	0.09, 1.09, 4.07.2
IBM Corporation's Application	[1970] RPC 542	14.72
IBM Corporation (Barclay and Bigar's) Application	[1983] RPC 283	18.94, 18.96
ICI Ltd's Application	SHB 5, BL O/73/82	4A.05
ICI Ltd (Richardson's) Application	[1981] FSR 609	4A.14, 14.126.1
ICI Plc v Ram Bathrooms Plc and Rohm GmbH	[1994] FSR 181	75.05
ICI's Patent 1285038 ("atenolol") (Harris Pharmaceuticals 'Application)	BL O/59/86, BL C/82/86	46.25, 46.47.1
ICI's Patent 1285038 ("atenolol") (Thomas Kerfoot's Application)	SHB 16, BL O/91/87	46.19
IG Farbenindustrie AG's Patents	47 RPC 289	2.14, 3.90
IGT's applications	[2007] EWHC 1341 (Ch)	1.22
IGT/Acres Gaming Inc.'s Application	[2008] EWHC 568	1.20, 14.129.1

Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd	[1990] FSR 181	125.18
Inge Brugger and others v Medic-Aid Ltd	[1996] RPC 655	3.39, 3.84
Innovation Sciences Pty Ltd's Application	BL O/315/12	1.29.3
Intel Corporation's Patent	[2002] RPC 48	27.27.1
Intera Corporation's Application	[1986] RPC 459	16.02
Interfita (UK) Ltd's Patent	[2003] RPC 22	101.06
International Barrier Corporation's Application 8211557	SHB 61	15.21
International Playtex Corporation's Application	[1969] RPC 362	76.18
Intuit Inc's Application	BL O/347/10	1.38.2
Inventa AG's Application	[1956] RPC 45	3.94
Irwin Industrial Tool Company's Application	BL O/247/09	15.46
ITS Rubber Ltd's Application	[1979] RPC 318	1.30.1
ITT Industries Inc's Application	[1984] RPC 23	18.86, 25.03, 123.39
Jade (The)	[1976] 1 All ER 920	130.31 32
Jamesigns (Leeds) Ltd's Application	[1983] RPC 68	3.38
James Gibbons Ltd's Application	[1957] RPC 158	27.28
Jaskowski's Application	[1981] RPC 197	18.55, 18.57
JDA Software Group Inc's Application	BL O/386/12	1.38.4
John Lahiri Khan's Application	BL O/356/06	1.33.2, 4.03
Johns-Manville Corporation's Patent	[1967] RPC 479	3.83
Johnson Matthey PLC v Sumitomo Special Metals Co Ltd	BL O/168/92, BL O/145/94	71.02, 71.04.1
Joos v Commissioner of Patents	[1973] RPC 59	4A.04
Kalman and another v PCL Packaging (UK) Ltd and another	[1982] FSR 406	60.19.1
Kamborian's Patent	[1961] RPC 403	48A.07, 48B.04, 48B.15

Kapur v Comptroller-General of Patents	[2008] EWHC 649 (Pat)	1.15
Kavanagh Balloons Pty Ltd v Cameron Balloons Ltd	[2004] RPC 5	2.29.1, 18.09.4
KCI Licensing Inc & Ors v Smith & Nephew Plc & Ors [Patents Court] [Court of Appeal]	[2010] EWHC 1487 [2010] EWCA Civ 1260	3.33.2, 5.19.2 3.33.2, 60.19
Kelly & Anor v GE Healthcare Ltd	[2009] EWHC 181 (Pat), [2009] RPC 12	40.04, 40.04.3, 41.05
ketoprofen	see Rhone-Poulenc	
Kimberly-Clark Worldwide Inc's Patent	BL O/279/04	18.97
Kimberly-Clark Worldwide Inc v Procter & Gamble Ltd	[2000] RPC 422	75.04, 27.07
Kirin-Amgen Inc v Roche Diagnostics GmbH	(Patents Court), [2002] RPC 1,	2.03.1, 14.66
Kirin-Amgen Inc v Transkaryotic Therapies Inc (Ct of Appeal),	[2003] RPC 3,	14.84, 62.13, 72.03,
Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd (House of Lords)	[2005] RPC 9	1.19, 1.27.1, 2.15, 3.34.1, 14.62, 14.67.1, 14.76, 14.84, 14.86, 14.103, 14.116, 14.121-122, 125.11, 125.14-125.17, 125.19, 125.21-125.25
Kiwi Coders Corporation's Application	[1986] RPC 106	15.21
Klein Schanzlin & Becker AG's Application	[1985] RPC 241	5.08, 117.01
Klinische Versuche (Clinical Trials) I	[1997] RPC 623	60.24
Klinische Versuche (Clinical Trials) II	[1998] RPC 423	60.24
Kokusai Denshin Denwa's Application	SHB 66, BL O/009/83	15.21
Kooltrade Ltd v XTS Ltd	[2001] FSR 13	70.03
labetalol	see Allen and Hanburys	

L'Air Liquide Societe's Application	49 RPC 428	2.12
Lalvani et al's Patent	BLO/220/13	3.13.1
Lancer Boss v Henley Forklift	[1975] RPC 307	62.03
Lantana v Comptroller-General of Patents	[2013] EWHC 2673 (Pat)	1.11, 1.12, 1.38.1, 1.38.5
La Soudure Electrique Autogene SA's Application	56 RPC 218	5.05
Latchworth Ltd's Patent	SHB 471, BL O/112/96	28.16
Lee Pharmaceutical's Applications	[1978] RPC 51	4A.05
Leonard's Application	[1966] RPC 269	14.138
Lermer Gmbh's Patent	SHB 462, BL O/14/96	28.15
Letraset Ltd v Rexel Ltd	[1974] RPC 175	5.24
Lever Bros' Patent	[1955] RPC 198	27.21
Lichtenstein's Patent 1434 786	SHB 320, BL O/152/83, BL C/34/84	28.12
LIFFE Administration and Management v Pavel Pinkava	[2007] RPC 30	39.09-11
LIFFE Administration and Management v Pavel Pinkava and De Novo Markets Limited	[2006] EWHC 595 (Pat)	39.10
Ling's Patent and Wilson's and Pearce's Patent	[1981] RPC 85	28.11, 28.13
Linkrose Ltd's Patent	SHB 344, BL O/117/90	28.14
Liversidge v British Telecommunications plc	[1991] RPC 229	72.03
Loadhog Ltd. v Polymer Logistics BV	BL O/195/10	2.27.1
Loewe Radio Co Ltd's Applications	46 RPC 479	48A.04, 48B.10
Lowndes' Application	SHB 400, BL O/19/93	76.04.1
Lowndes' Patent	45 RPC 48	2.09
Lucas (Batteries) Ltd v Gaedor Ltd	[1978] RPC 297	2.27.1
Lubrizol Corpn v Esso Petroleum	[1993] FSR 64	280.04

Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd.	[1997] RPC 195, [1998] RPC 727	14.112.1, 64.04
Luk Lamellan und Kupplungsbau GmbH's Application	[1997] RPC 104	15.21, 15.46
Luthy's Patent 1550 385	SHB 325	28.12
Lux Traffic Controls Ltd v Pike Signals Ltd and Faronwise Ltd	[1993] RPC 107	1.17, 2.27
M's Application	[1985] RPC 249	123.09, 123.10
Maag Gear Wheel and Machine Co Ltd's Patent	[1985] RPC 572	18.96, 18.97
Mabuchi Motor KK's Patents	[1996] RPC 387	75.05
MacMullen's Application	BL O/307/03	123.37
Macrossan's Patent Application	[2006] EWHC 705 (Ch)	1.15.1, 1.33, 18.09.1, 18.09.2
Magill's International Application	BL O/256/00	12.04
Mallory Metallurgical Products Ltd v Black Sivalls & Bryson Inc	[1977] RPC 321	71.04
Marbourn's Patent	BL O/376/99	28.11
Marconi v British Radio Telegraph and Telephone Co Ltd	(1911) 28 RPC 181	60.09
Markem Corp v Zipher Ltd	[2005] RPC 31	7.12.1, 8.09, 74.03.2
Marley (UK) Ltd's Patent	[1994] RPC 231	18.96
Marshall's Application	[1969] RPC 83	72.08
Masterman's Design	[1991] RPC 89	1.33
Matsushita Electric Industrial Co. v Comptroller General of Patents	[2008] EWHC 2071 (Pat)	5.26.6, 20A.15, 28.09.2
Mayne Pharma v Debiopharm and Sanofi-Synthélabo	[2006] EWHC 1123 (Pat)	14.75
Mayne Pharma v Pharmacia Italia SpA	[2005] EWCA Civ 137	125.25
Maxluck Biotechnology's Application	BL O/130/10	3.33.1

McDonald's Application	SHB 465, BL O/71/96	18.56
Mead's Patent	[1980] RPC 146	28.14
Medimmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, Medical Research Council	[2011] EWHC 1669 (Pat)	14.61
Melia's Application	BL O/153/92	1.33.2, 4.03
Melkris Ltd v Denman	BL O/369/01	71.04.1
Memco-Med Ltd's Patent	[1992] RPC 403	40.04.1, 40.04.2, 40.05
Menashe Business Mercantile Ltd v William Hill Organization Ltd	[2003] RPC 31	60.19.1
Mentor Corporation v Hollister Inc	[1993] RPC 7	14.64, 14.69, 14.71, 14.87
Merck & Co Inc's Patent	[2004] FSR 16	76.15.2, 97.03
Merck & Co Inc v Generics (UK) Ltd	[2004] RPC 31	125.12, 125.20
Merck Sharp & Dohme Corp v Teva UK Ltd	[2011] EWCA Civ 382	3.39.1
Merrell Dow Pharmaceuticals v N H Norton	[1996] RPC 76	0.09, 1.09, 1.10.1, 2.04.2, 2.29, 130.31
Merrell Dow Pharmaceuticals v N H Norton	BL C/89/96	76.04.1, 76.14, 76.25
Merrill Lynch's Application	[1989] RPC 561	1.15, 1.18.1, 1.22, 1.23, 1.34
metoprolol	see AB Hassle	
Meunier's International Application	BL O/013/01	89A.05, 123.37
Microsonics Corporation's Applications	[1984] RPC 29	2.25
Milliken Denmark AS v WalkOff Mats Ltd and anr	[1996] FSR 292	2.27
Mills' Application	[1985] RPC 339	123.10
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food's Patent	SHB 68, BL O/11/92	27.08, 27.31
Minnesota Mining and Manufacturing Co v Birtles, Lovatt and Evode Ltd	BL O/237/00	7.12.2

Minnesota Mining and Manufacturing Co and anr v Plastus Kreative AB and anr	BL C/64/95, [1997] RPC 737	14.115
Minnesota Mining and Manufacturing Co v Rennicks (UK) Ltd	[1992] RPC 331	3.79
Minnesota Mining & Manufacturing Co.'s (Suspension Aerosol Formulation) Patent	[1999] RPC 135	14.80, 14.115, 71.04
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co's Application	[1984] RPC 471	15.08
MMD Design & Consultancy Ltd's Patent	[1989] RPC 131	71.04.1, 71.07
Molnlycke AB v Procter & Gamble Ltd	[1994] RPC 49	3.06, 3.34, 14.67.1, 33.06, 62.10
Monkey Tower Ltd v Ability International Ltd	[2013] EWHC 18 (Pat)	72.43
Monsanto Co v Stauffer Chemical Co and another	[1985] RPC 515	60.24, 60.31
Monsanto (Brignac's) Application	[1971] RPC 153	2.24
Monsanto's CCP Patent	[1990] FSR 93	48.09, 48.15, 48A.05, 48B.11
Monsanto's Patent 1366379	SHB 21, BL O/116/87	46.18
Monsanto Technology LLC v Cefetra BV et al	ECJ Case C-428/08	60.06, 76A.08-08.1
Montgomerie Reid's Application	SHB 100, BL O/145/83	48.18, 52.03
Morton-Norwich Products Inc and others v Intercen Ltd	[1981] FSR 337	67.05
M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd v Trek Technology (Singapore) Pte Ltd	BL O/318/06	130.26, 14.127
Mutoh Industry Ltd's Application	[1984] RPC 35	3.28.2
Nakumura's Patent 1513 967	SHB 324, BL O/121/84	28.13
naproxen	see Syntex	
National Starch and Chemical Investment Corp's Application	SHB 463A, BL O/34/96	18.07.2
NEC Corporation's Application	BL O/038/00	3.45

Neo-Inhalation Products Limited's Application	BLO/154/13	118.13
Nestec SA & Ors v Dualit Ltd & Ors	[2013] EWHC 923 (Pat)	5. 25.1, 15.22, 60.12.3
nifedipine	see Bayer	
Nikken Kosakusho Works v Pioneer Trading Co.	[2005] FSR 15, [2006] FSR 4	14.115, 14.129, 72.43
Nippon Piston Ring Co Ltd's Application	[1987] RPC 120	13.09
No-Fume Ltd v Frank Pitchford Co Ltd	52 RPC 231	14.73
Nokia Mobile Phones (UK) Ltd	[1996] RPC 733	18.88
Nokia v Ipcom (Patents Court) (Court of Appeal)	[2009] EWHC 3482 [2011] EWCA Civ 6	3.30.1, 14.79 3.30.1
Nokia Corporation v IPCOM GMBH & Co KG (No. 3)	[2013] RPC 5	76.15.1, 76.18.1
Norton Healthcare Ltd v Beecham Group Plc	BL C/62/95	2.06
Norsk Hydro AS's Patent	[1997] RPC 89	27.26
Novartis AG v Johnson & Johnson	[2009] EWCH (Pat) 1671	14.81
Novartis AG v Johnson & Johnson	[2010] EWCA Civ 1039	14.81
Noxell Ltd's Application	SHB 391, BL O/137/92	76.13
NRDC's Application	[1961] RPC 134	4.02
Nutrinova Nutrition v Scanchem UK (No.2)	[2001] FSR 43	62.12
NV de Bataafsche Petroleum Maatschappij's Application	57 RPC 65	14.154
Occidental Petroleum Corporation's Application	SHB 145, BL O/35/84	4A.09
Occlutech GMBH and anr v AGA Medical Corp. and anr	[2010] EWCA Civ 702	14.112, 125.14
Official Ruling 1914 (A)	31 RPC Appendix i	14.100
Ogawa Chemical Industries Ltd's Applications	[1986] RPC 63	18.86

Olin Mathieson Chemical Corporation v Biorex Laboratories Ltd	[1970] RPC 157	3.88
Oliver Brüstle v Greenpeace eV	C-34/10	76A.02
Omron Tateisi Electronics Co's Application	[1981] RPC 125	97.04, 123.44
Omnipharm Limited v Merial	[2011] EWHC 3393 (Pat)	3.87.1
Oneida Indian Nation's application	[2007] EWHC 0954 (Pat)	1.23.1
Optical Coating Laboratory Inc and anr v Pilkington P. E. and anr	[1995] RPC 145	3.80
Oral Health Products Inc (Halstead's) Application	[1977] RPC 612	4A.05
Organon Teknika Ltd v F. Hoffmann-La Roche AG	[1996] FSR 383	74.03, 74.03.1
Osterman's Patent	[1985] RPC 579	75.05
Owens-Corning Fibreglas Corporation's Patent	[1972] RPC 684	72.14
Oxford Instruments' Ltd's Application	SHB 248, BL O/68/93	82.04.1
Oystertec Plc's Patent	[2003] RPC 29	72.04
P's Application	[1983] RPC 269	15.18
Paez's Application	BL O/176/83	4.05
Page v Brent Toy Products Ltd	(1950) 67 RPC 4	62.11
Palmaz's European Patents (UK)	[1999] RPC 47, [2000] RPC 631	76.14, 76.15.2, 125.04
Parr's Patent	SHB 282, BL O/46/94	37.19.1
Patchett's Patent	[1963] RPC 90, [1967] RPC 237	36.05, 46.35.1, 46.49
Paulus's Patent	SHB 448, BL O/73/95	28.14
Payne's Application	[1985] RPC 193	13.14, 15.56, 19.02, 117.19, 117.22
PCME Ltd v Goyen Controls Co UK Ltd	[1999] FSR 801	2.28

Peabody International's Application	[1986] RPC 521	16.02
Peckitt's Application	[1999] RPC 337	123.18
Pelling and Campbell's Application	SHB 27, 32, 64, BL O/134/87	10.07
Penn Engineering & Manufacturing Corp's Patent	[1973] RPC 233	48B.12
Penn's Patent 1357 961	SHB 112	46.58.1, 46.63, 46.71-72
Penwalt Corporation's Application	SHB 42, BL O/72/82	15.21
Pepper v Hart	[1992] 3 WLR 1032	130.33
Petra Fischer's Application	[1997] RPC 899	3.08
Pfizer Corp v Ministry of Health	[1965] RPC 261	55.04
Pfizer Inc's Patent 1257180 ("piroxicam")	SHB 11, BL O/78/87	46.47.2, 46.63
Pfizer Ltd's Patent	[2001] FSR 16	3.21, 3.37.1, 3.40, 4A.31
Pharmacia Corp. v Merck & Co. Inc.	[2002] RPC 41	5.23
Philips (Bosgra's) Application	[1974] RPC 241	3.77
Philips Electronic and Associated Industries' Patent	[1987] RPC 244	27.11
Pilat's International Application	[2003] RPC 13	123.37
Pioneer Electronics Capital Inc and anr v Warner Music Manufacturing Europe GmbH and anr	[1995] RPC 487	60.16
piroxicam	see Pfizer	
Plastus Kreativ AB v Minnesota Mining and Manufacturing Co	[1995] RPC 438	71.07
PLG Research v Ardon International Ltd	[1993] FSR 197	2.29, 3.80
PLG Research Ltd and anr v Ardon International Ltd and others	[1995] RPC 287	3.23
Pottier's Application	[1967] RPC 170	14.153

Pozzoli SPA v BDMO SA	[2007] EWCA Civ 588 [2007] All ER (D) 275 (JUN)	3.12, 3.13, 3.97
Prendergast's Applications	[2000] RPC 446	3.87, 4A.29, 14.152
Price v Elf Print Media Ltd	Patents Court, 1 February 2001, unreported [2001] EWCA Civ 622	40.03.2
Pritchard's Patent	SHB 469, BL O/104/96	28.15
Proctor & Gamble Co's Patent 1254465	SHB 39, BL O/88/88	46.48
Protecting Kids the World Over (PKTWO) LTD's Patent application	[2012] RPC 13	1.39.1
Protoned BV's Application	[1983] FSR 110	76.13.1
PyMah Corporation's Patent	SHB 336, BL O/68/95	46.60
Q Software Global Ltd's Application	BL O/120/11	1.38.4
Qualcomm Inc v Nokia Corp (Pat)	[2008] EWHC 329	2.12.2
Quantel's Patents	SHB 149, BL O/128/90	48B.04, 48B.12
Quantel v Spaceward Microsystems	[1990] RPC 83	2.28
R. v Comptroller-General of Patents, ex parte Archibald Kenrick & Sons Ltd	[1994] RPC 635	97.04.1
R. v Comptroller-General of Patents, ex parte Ash & Lacey Building Products Ltd	[2002] RPC 46	72.26, 72.27
R. v Comptroller-General of Patents, ex parte Bayer AG	BL C/56/85	46.22
R. v Comptroller-General of Patents, ex parte Celltech Ltd	[1991] RPC 475	97.04.1, 117.07

R. v Comptroller-General of Patents, ex parte Drazil	[1992] RPC 479	97.04.1, 117.07
R. v Comptroller-General of Patents, ex parte Penife International Ltd	[2004] RPC 37	14.48, 97.04.1
R. (on the application of Rjm) (Fc) v Secretary of State for Work and Pensions Appellate	[2008] UKHL 63	0.10
Raleigh Cycle Co Ltd and Anr v Miller and Co Ltd	65 RPC 141	14.124, 14.146
Ranger Services Application	BL O/362/09	18.09.5
Ratiopharm GmbH v Napp Pharmaceutical Holdings	[2009] RPC 11	3.33.1
Raychem Corp.'s Patents	[1999] RPC 497, [1998] RPC 31	3.30, 3.35, 3.93
Raychem Ltd's Application	[1986] RPC 547	14.151, 76.17
Raytheon Company v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks	[2007] EWHC 1230 (Pat)	1.16
Really Virtual Co Ltd v UK Intellectual Property Office	[2012] EWHC 1086 (Ch)	1.37.2
Rediffusion Simulation v Link-Miles	[1993] FSR 369	27.08
Reed v Sir James Laing & Sons Ltd	BL C/74/96	27.05.2, 73.10
REEF Trade Mark	[2003] RPC 5	97.03
Regeneron Pharmaceuticals Inc v Genentech Inc	[2012], EWHC 657 (Pat)	14.77, 14.84, 4A.29
Regeneron pharmaceuticals Inc, Bayer Pharma AG v Genentec Inc	[2013] EWCA Civ 93	14.84, 4A.29
Re K (Infants)	[1963] Ch 381	118.13
Reiss Engineering Co Ltd v G J Harris	[1987] RPC 171	275.02
Reiss Engineering's Patents	SHB 2, BL O/180/86	28.16
Research Corp's (Carboplatin) Patent	[1990] RPC 663	46.41-42, 46.45, 46.48, 46.53, 46.55

Research In Motion UK Ltd. v Inpro Licensing SARL	[2006] EWHC 70 (Pat)	1.12
Rh.ne-Poulenc's Patent 1164585 ("ketoprofen")	BL O/46/85, [1989] RPC 561	46.73, 46.76.1
Rh.ne-Poulenc Santé's European Patent (UK)	[1996] RPC 125	80.03
Richardson-Vicks Inc.'s Patent	[1995] RPC 568	3.91, 76.06
Richco Plastic Co's Patent	[1989] RPC 722	48.15
Rigcool Ltd v Optima Solutions UK Ltd	BL O/149/11	37.20.1, 123.10.1
Rigcool Ltd v Optima Solutions UK Ltd	BL O/182/11	123.10.1
Robinson's Application	BL O/336/08	4.05.2, 14.90
Rock Shing Industrial Ltd v Brau AG	SHB 309, BL O/138/94	19.04
Rodi and Wienenberger AG v Henry Showell Ltd	[1966] RPC 441, [1969] RPC 367	14.135, 60.09
Rohde and Schwarz's Application	[1980] RPC 155	17.94.4, 17.94.10, 17.96.1
Ronson Products Ltd v A Lewis & Co (Westminster) Ltd	[1963] RPC 103	62.10
Rotocrop International v Genbourne	[1982] FSR 241	27.11
Roussel-Uclaf (Clemence & le Martret's) Patent	[1987] RPC 109 [1989] RPC 405	46.15 16, 46.21 23
Roussel-Uclaf (Joly and Warmant's) Patent	[1971] RPC 304	72.16
Rovi Solutions Corporation & Anor v Virgin Media Ltd & Ors	[2014] EWHC 1559 (Pat)	2.12.1
SABAF SpA v Meneghetti SpA (Court of Appeal), SABAF SpA v MFI Furniture Centres Ltd (House of Lords)	[2003] RPC 14, [2005] RPC 10	60.15, 3.17
salbutamol	see Allen and Hanburys	
Samuel's Patent 1594 996	SHB 322	28.13

Sandvik Intellectual Property AB v Kennametal UK Ltd	[2011] EWHC 3311 (Pat)	14.76
Saint-Gobain PAM SA v Fusion Provida Ltd and Electrosteel Castings Ltd	[2005] EWCA Civ 177, [2005] IP & T 880	3.86
Sanders Associates' Patent	SHB 104, BL O/89/81	27.24
Sandoz Ltd (Frei's Application)	[1976] RPC 449	3.23
Schering Agrochemicals Ltd's Patent 1271659	SHB 47, BL O/115/88	46.51
Schering AG's Application	[1971] RPC 337	4A.02
Schering AG's Application	[1985] RPC 545	4A.20, 130.34
Schering AG's Patent	[1986] RPC 30	118.13
Schering AG's Patent 1193998 (ABM Chemicals Ltd's Application)	BL O/133/87	46.26, 46.51, 46.60, 46.69.1
Schering Biotech Corp's Application	[1993] RPC 249	14.142-142.1, 14.149, 14.152
Schlumberger Holdings Ltd v Electromagnetic Geoservices AS	[2010] EWCA Civ 819 [2010] RPC 33	3.28-28.1, 3.81, 14.64
Schütz (UK) Ltd v Werit UK Ltd (Patents Court) (Court of Appeal) (Supreme Court) Schütz (UK) Ltd v Werit UK Ltd & Anr	[2010] EWHC 660 [2011] EWCA Civ 303 [2013] UKSC 16 [2011] EWCA Civ 927	60.12.2 60.12.2 60.12.2-60.12.3 68.08
Schwarzkopf and Ors' Application	31 RPC 437	14.78
Schwarzkopf's Application	[1965] RPC 387	7.05
Scragg (Ernest) Ltd's Application	[1972] RPC 679	72.19
Secretary of State for Education and Skills v Frontline Technology Limited	[2005] EWHC 37 (Ch)	14.127.1, 130.26
SeeReal Technologies SA	BL O/261/12	18.97
Shahin's Application	SHB 456, BL O/149/95	1.30
Shanks v Unilever (Patents Court) (Court of Appeal)	[2010] RPC 11 [2011] RPC 12	41.04.1 41.04.1

Shanks v Unilever Plc & Ors (Hearing) (Patents Court)	BL O/259/13 [2014] EWHC 1647 (Pat)	40.04.2
Shape and Potemkin's Applications	SHB 211, BL O/140/92	8.23
Shell Development Co's Application	64 RPC 154	14.152
Shiley Inc's Patent 1303864	[1988] RPC 97	46.50, 46.58, 46.63, 46.65, 46.76
Shopalotto.com Ltd's Application	[2006] RPC 7	1.20.2, 1.32, 17.98
Siegfried Demel v C & H Jefferson	[1999] FSR 204	76.26
Siemens Medical Systems Inc.'s Application	BL O/063/00	14.200
Singleton's Patent 1395 858	SHB 323	28.13
Sirna Therapeutics Inc's Application	[2006] RPC 12	5.26.4, 5.26.5, 20A.13, 20A.14, 28.09, 28.09.1
Smart Card Solutions Ltd's Applications	[2004] RPC 12	18.56
Smith International Inc's Patent	[2006] FSR 25	97.08
Smith & Nephew's Patent 1280631	SHB 22, BL O/126/87	46.50.1, 46.55, 46.64, 46.73, 46.76.3
Smith, Kline and French Laboratories Ltd v Evans Medical Ltd	[1989] FSR 513, [1989] FSR 561	60.25, 27.08, 75.04
Smith, Kline and French Laboratories Ltd v R D Harbottle (Mercantile) Ltd and Others	[1980] RPC 363	60.13 14,
Smith, Kline and French Laboratories Ltd's Cimetidine Patents 1338169 and 1397436 (Generics' Application)	[1990] RPC 203, [1988] RPC 148	46.35-37.2, 46.38, 46.39.1, 46.42 47.1, 46.48, 46.54, 46.55.1-56, 46.70, 46.16, 46.21
Smith, Kline and French Laboratories Ltd's Patents 1338169, 1395929, 1397436 and 1398426 (Harris Pharmaceuticals' Application)	[1990] RPC 203	46.16

Smith, Kline and French Laboratories Ltd's Patents 1338169 and 1397436 (Ivax Corp's Application)	SHB 114	46.47.1, 46.70, 46.73
SmithKline Beecham plc's Patent	[2003] RPC 6	2.35
SmithKline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent	[2006] RPC 10	2.02, 2.07.2-3, 2.08, 2.10-10.1
SmithKline Beecham Plc v Apotex Europe Ltd (No.2)	[2005] FSR 24	63.04, 65.06
Societe Minerve SA's Patent 1445 469	SHB 315, BL O/55/82	28.11
Société Technique de Pulverisation STEP v Emson Europe Ltd	[1993] RPC 513	125.14
Sonic Tape plc's Patent	[1987] RPC 251	130.22, 280.04
Sony Corporation's Patent	[1990] RPC 152	28.12
Sopharma SA's Application	[1983] RPC 195	4A.18, 4A.20
Southco Inc v Dzus Fastener Europe Ltd	[1990] RPC 587	76.13.1, 76.20
Speedcranes Ltd v Thomson and another	[1978] RPC 221	70.03
Spring Form Inc. v Toy Brokers Ltd	[2002] FSR 17	69.06
Stanelco Fibre Optics Ltd's Applications	[2005] RPC 15	7.12.1, 7.12.3
Starsight Telecast Inc & Anor v Virgin Media Ltd & Ors	[2014] EWHC 828 (Pat)	76.15.2
Statoil ASA v University of Southampton	BL O/204/05	7.12.2, 7.12.4, 8.09
Stena Rederi Aktiebolag v Irish Ferries Ltd	[2002] RPC 50, [2003] RPC 36	60.26
Stevens' Application	SHB 241, BL O/63/93	8.23
Sudarshan Chemical Industries Ltd v Clariant Produkte (Deutschland) GmbH	[2014] RPC 6	14.127
Symbian Ltd's Application	[2008] EWCA Civ 1066, [2009] RPC 1	1.09.1, 1.09.3, 1.16, 1.24, 1.37, 1.37.1
Syntex Corporation's Patent ("naproxen")	[1986] RPC 585	46.38.1, 46.61, 46.68

Szucs' Application	SHB 106, BL O/004/86	8.21.1
Tanabe Seiyaku Co's Patent 1236467 ("diltiazem")	BL O/140/86	46.47, 46.62
Tate & Lyle Technology v Roquette Frères (Patents Court) Tate & Lyle Technology v Roquette Frères (Court of Appeal)	[2010] FSR 1 [2010] EWCA Civ 1049	1.27, 2.14.1 2.14.1
TDK Electronics Co Ltd's Application	SHB 103, BL O/97/83	1.40.2
Technip France SA's Patent	[2004] RPC 46	3.21, 125.25
Tekdata Ltd's Patent 1553 575	[1985] RPC 201	28.12
Telsonic AG's Patent	[2004] RPC 38	14.135, 125.15, 125.20
Tetra Moletric Ltd v Japan Imports Ltd	[1976] RPC 547	3.26, 3.81.1
Teva UK Ltd and others v AstraZeneca AB	[2012] EWHC 655	3.99
Texas Iron Works v Nodeco	[2000] RPC 207	62.03, 76.05
Textron Inc's Patent	[1989] RPC 441	28.12
Therma-Tru Corporation's Patent	BL O/92/96	50.05, 50.07.1
Three Delayed Convention Applications	[1975] RPC 611	119.03
Threeway Pressings Ltd's Application	[2012] RPC 129 BL O/124/12	2.38
timolol	see Frosst	
Tokan Kogyo KK's Application	[1985] RPC 244	117.01, 123.03
Torre's Patent	SHB 356, BL O/146/95	46.37.4, 46.62, 46.72.1
Townsend's Application	BL O/266/03, [2004] EWHC 482 (Pat)	1.40, 1.40.2
triazolam	see Upjohn	
Triten Corp's Patent	SHB 45, BL O/65/88	28.16
Ultimatte Corp's Patent	SHB 101, BL O/1/84	48.13
Ultraframe (UK) Ltd v Eurocell Building Plastics Ltd	[2005] RPC 7	14.111
Ultraframe (UK) Ltd v Fielding	[2004] RPC 24	39.12.1

Unilever Ltd (Davis') Application	[1983] RPC 219	0.05, 4A.02, 4A.09
Unilever plc v Chefaro Proprietaries Ltd	[1994] RPC 567	3.34
Unilever plc v Procter & Gamble Company	[2000] FSR 344	70.03
Unilin Beheer BV v Berry Floor NV (No.2)	[2005] FSR 26	61.04.2, 62.13
Union Carbide Corporation (Hostettler's) Application	[1972] RPC 601	3.94
Union Carbide Corp. v BP Chemicals Ltd	[1999] RPC 409, [1998] RPC 1	125.05, 2.06.1, 2.18
Unique Products and Design Co Ltd's Application	SHB 453, BL O/147/95	89.10
Unitec Systems' Application	SHB 247, BL O/143/94	39.12
United Shoe Machinery's Application	57 RPC 71	14.148
United Wire Ltd v Screen Repair Services (Scotland) Ltd	[2001] RPC 24	60.12.1-3
Universite Rene Descartes	SHB 293, BL O/147/88	14.151
University of Chicago's Patent	SHB 353, BL O/44/91	28.12
University of Southampton's Applications	[2002] RPC 44	12.05.1
University of Southampton's Applications	[2005] RPC 11, [2006] RPC 21	7.12.3, 7.13, 8.06
Uniworld Trade and Finance Establishment's Patent 1521 254	SHB 318	28.16
Upjohn Co (Beal's) Patent	[1973] RPC 77	27.15
Upjohn Co (Kirtan's) Application	[1976] RPC 324	4A.10
Upjohn's Patents 1291631 and 1291632 ("triazolam") (Generics Ltd's application)	BL C/70/88	46.37.2, 46.48
Upjohn's Patent 1291632	SHB 8, 19, BL O/40/87, BL O/102/87	46.17
Upjohn's Patent 1291631 ("triazolam") and Takeda Chemical Industries' Patent 1298364 (Generics Ltd's application)	SHB 4, BL C/49/87	46.34

Valensi and another v British Radio Corporation Ltd	[1973] RPC 337	14.68-14.69
Van der Lely NV v Bamfords Ltd	[1963] RPC 61	60.07
Van der Lely's Application	[1987] RPC 61	76.15.1
Vause's European Patent	BL O/278/00	28.05
VEB Kombinat Walzlager und Normteile's Application	[1987] RPC 405	15.08, 76.08.1
Vector Corp V Glatt Air Technologies Ltd	[2007] RPC 12	27.07, 76.15.2
Virgin Atlantic Airways Ltd v Premium Aircraft Interiors UK Ltd	[2009] EWCA Civ 1062, [2010] RPC 8	1.19, 14.112, 14.135 125.14
Virgin Atlantic Airways Limited v Zodiac Seats UK Limited	[2013] UKSC 46	61.04.2
Virulite Ltd's Application	BL O/058/10	4A.09
VNU Business Publications BV v Ziff Davis (UK) Limited	[1992] RPC 269	118.13
Waddingtons Ltd's Patent	[1986] RPC 158	27.07
Wake Forest University Health Sciences & Ors v Smith & Nephew Plc & Anor	[2009] EWCA Civ 848	3.37.1
Walters' Patent	SHB 362, BL O/105/91	28.15
Ward's Applications	BL O/143/02, BL O/055/06	17.96.4
Warwick's Patent 1444 979	SHB 317, BL O/150/82	28.14
Waters Investments Ltd's Application	BL O/146/07	1.29.2
Webb's Application	BL O/84/88	4.05
Wellcome Foundation Ltd v VR Laboratories (Australia) Pty Ltd	[1982] RPC 343	3.04
WesternGeco Ltd's Application	BL O/135/07	1.29.2
Wheatley v Drillsafe Ltd	[2001] RPC 7	3.16, 125.18
Wheatley's Application	[1985] RPC 91	2.28

Whiteside's Patent 1467 044	SHB 321, BL O/44/84	28.13, 28.16
Wilkinson Sword Ltd v Gillette Industries Ltd & Anr	[1975] RPC 101	27.08
Wills' Application	BL O/89/99	1.33.2
Windsurfing International Inc v Tabur Marine (Great Britain) Ltd	[1985] RPC 59	3.05, 3.11, 3.23, 3.34, 3.76
WMS Gaming Ltd's Application	BL O/260/13	1.20.2
Wobben v Vestas-Celtic Wind Technology Ltd	[2007] EWHC 2636 (Pat)	14.60
Woolard's Application	[2002] RPC 39	2.32, 73.02.2
J Wyeth and Brother Ltd's Application	[1985] RPC 545	4A.20
Yeda Research and Development Co Ltd v Rhone-Poulenc Rorer International Holdings Inc.	[2007] RPC 9	37.20
Yeda Research and Development Co Ltd v Rhone-Poulenc Rorer International Holdings Inc. and others	[2007] UKHL 43	8.06, 37.20
Zannetos's Application	SHB 474, BL O/119/96	18.24
Zarach's Patent 1578 074	SHB 319	28.12
Zeigler's Patent	BL O/64/87	71.02
Zipher Ltd v Markem Systems Ltd & Anr	[2008] EWHC 1379 (Pat)	14.60-14.61, 14.64, 14.67, 14.76, 27.08, 27.32, 27.32.1, 75.04, 75.21, 75.21.1

本手册中所涉及的 EPO 决定

				手册所对应段落
G	05/83	[1985] 3 OJ EPO 64	Eisai/ Second medical indication	4A.20, 4A.27, 4A.28

G	02/88 correction	[1990] 4 OJEPO 93 [1990] 12 OJEPO 469	Mobil Oil Corp	2.14
G	06/88	[1990] 4 OJEPO 114	Bayer A G	2.14
G	11/91	[1993] 3 OJEPO 125	Celtrix	117.07
G	01/92	[1993] 5 OJEPO 277		2.27
G	01/93	[1994] 8 OJEPO 541	Adv Semiconductor	18.69, 76.14, 76.27
G	03/93	[1995] 1-2 OJEPO 18		6.03
G	01/98	[2000] EPOR 303	Novartis	76A.05
G	02/98	[2001] 10 OJEPO 413 [2002] EPOR 17	Requirement for claiming priority of the "same invention"	5.25
G	01/03 and 02/03	[2004] 8-9 OJEPO 413 [2004] EPOR 33	Disclaimer/PPG Disclaimer/Genetic Systems	14.127-14.127.1
G	01/04	[2006] 5 OJEPO 334 [2006] EPOR 15	Diagnostic Methods	4A.06
G	2/06	[2009] 5 OJEPO 306	WARF/ Use of embryos	76A.02.1
G	01/07	[2011] 3 OJEPO 134	Medi-Physics/ Treatment by surgery	4A.09, 4A.11.1, 4A.14
G	02/07		State of Israel/ Broccoli	76A.03
G	01/08		State of Israel/ Tomatoes	76A.03
G	02/10		Disclaimer/SCRIPPS	14.127,4A.14
G	02/08	[2010] 10 OJEPO 456	Abbott Respiratory/ Dosage regime	4A.27-4A27.1, 4A.28.2
G	03/08		Patentability of programs for computers	1.09.2
J	22/88	[1990] 5 OJEPO 244	Radakovic	28.15.1
J	02/01	[2005] 2 OJEPO 88 [2004] EPOR 54	Trustees of Dartmouth College	15.24
T	02/80	[1981] 10 OJEPO 431	Bayer AG	14.128
T	36/82	[1983] 7 OJEPO 269	Cselt	3.04
T	110/82	[1983] 7 OJEPO 274	Bayer AG	14.159.1

T	119/82	[1984] 5 OJEPO 217	Exxon Research & Eng Co	3.82
T	150/82	[1984] 7 OJEPO 309	International Flavors and Fragrances Inc	2.15, 14.121
T	06/83	[1990] 1-2 OJEPO 5	IBM	1.09.4, 1.37.1
T	84/83	[1979-85] EPOR 796	Luchtenberg GmbH	2.27
T	201/83	[1984] 10 OJEPO 481	Shell	76.07
T	204/83	[1985] 10 OJEPO 310	Charbonnages	2.08.1
T	176/84	[1986] 2 OJEPO 50	Mobius Metallwarenfabrik	3.44
T	208/84	[1987] 1 OJEPO 14	Vicom Systems Inc	1.09.4, 1.29-1.29.2, 1.37.1
T	115/85		IBM/Computer-related invention	1.09.4, 1.37.1
T	163/85	[1990] EPOR 599	BBC/Colour television signal	1.40.1
T	5/86	unreported	Newman	4.05
T	303/86	[1993] EPOR 241	CPC Int	2.04.1
T	427/86	[1999] EPOR 443	Rh.ne-Poulenc	2.19
T	35/87	[1988] 4 OJEPO 134	BASF	14.163
T	301/87	[1990] 8 OJEPO 335	Biogen	14.149
T	331/87	[1991] EPOR 194	Houdaille/Removal of feature	76.18.1
T	344/89	[1993] EPOR 209	GTE Laboratories	76.14
T	482/89	[1992] 11 OJEPO 646	Telemechanique	2.27
T	19/90 315/03	[1990] 12 OJEPO 476 [2006] 1 OJEPO 15	Harvard College T	1.35, 76A.02.1, 76A.05
T	122/90	unreported	Raychem Ltd	76.17
T	303/90	unreported	Victoria University Manchester	4A.17
T	401/90	unreported	Victoria University Manchester	4A.17
T	409/91	[1994] 9 OJEPO 653	Exxon	14.81
T	435/91	[1995] 4 OJEPO 188	Unilever	14.81

T	694/92	[1997] OJEPO 408	Mycogen	14.81
T	820/92	[1995] 3 OJEPO 113	The General Hospital Corp's Application	4A.02
T	939/92	[1996] 6 OJEPO 309	AgrEvo UK Ltd	3.89, 3.90, 14.142.1
T	952/92	[1995] 11 OJEPO 755	Packard Instrument BV	2.27
T	74/93	[1995] 10 OJEPO 712	British Technology	4A.02
T	356/93	[1995] 8 OJEPO 545	Plant Genetic Systems	1.35
T	207/94	[1999] EPOR 451	Biogen	5.25
T	892/94	[2000] 1 OJEPO 1	Robertet SA	2.14
T	258/03	[2004] 12 OJEPO 575 [2005] EPOR 55	Hitachi/Auction Method	1.37.1
T	315/03	[2006] 1 OJEPO 15 [2005] EPOR 31	Harvard College	1.35, 76A.02.3, 76A.05
T	383/03	3 OJEPO [2005] 159	General Hospital/ Hair removal method	4A.09
T	1329/04	[2006] EPOR 8	Johns Hopkins University School of Medicine/Growth Differentiation Factor	3.91
T	1054/05		NEC Corp.	3.17
T	1134/06		Konami Corp.	18.09.4
T	1743/06		INEOS Silicas	14.81, 14.88
T	1553/06		Public availability of documents on the World Wide Web/PHILIPS	2.24.1
T	0002/09		Public availability of an e-mail transmitted via the Internet/PHILIPS	2.24.2
T	1496/11		Securrency International Pty Ltd	15.22
V	08/94	[1995] 6 OJEPO 388	Howard Florey Institute of Experimental Physiology/ Relaxin	76A.06

引言

1977年专利法的长标题为：

本法旨在确立适用于日后专利和专利申请的新专利法，修订适用于现有专利和专利申请的专利法，向若干有关专利的国际公约赋予法律效力以及相关事项。

0.01 该法使英国专利法产生重大改变，并实质性协调了英国专利法中关于欧洲专利公约（EPC）、共同体专利公约（CPC）和专利合作条约（PCT）的相关条款，旨在提供更适合现代工业需要、具有充分的灵活性以适应未来变化并适于在国际环境中操作的专利制度。

0.02 该法分为三个部分，分别关于：（1）国内法；（2）涉及EPC、PCT和CPC的用于执行英国条约义务的条款；（3）杂项和一般事项，包括专利法院的设立以及其它法律规定、行政程序和解释。此后附有六个附录，分别涉及：1949年法对现有专利和专利申请；1977年法对现有专利和专利申请；1949年法中已废除的条款；1977年法生效前关于现有事项的某些过渡性条款；根据该法出台的其它修正案结果；以及已废除法令的列表。根据后继法规，尤其是《1988年版权、外观设计和专利法》（下文用CDP法表示）以及《2004年专利法》，对《1977年法》作出了各种修正。这些法和其它法规对《1977年法》特定条款的影响将在涉及那些条款的章节中提到。对1977年法进行注释之后，自身受专利影响的CDP法的某些规定将在该手册中讨论。

法 123

0.03 国务大臣经《1977年法》授权，在该法的行政管理中享有“制定他认为适宜管理专利局业务的规则”的权利。根据该规定制定的《1978年专利规则》与该法主要条款同时于1978年6月1日生效。它们随后被《1982年专利规则》、《1990年专利规则》、《1995年专利规则》以及最近于2007年12月17日生效的《2007年专利规则》所取代。在本《手册》中，任何对规则的引用都应被理解是指2007年专利规则，除非有具体的反面指示。

法 123 (2A)

0.04 2007年（专利）规则中有六个附录。附录1（根据规则13（1））制定关于涉及使用生物材料或与生物材料相关发明的专利和专利申请条款。附录2（根据规则14）列出包括专利申请中所有文件（包括图）的正式或其它要求。附录3是根据规则第73条制定的，并且阐述了《2007年专利规则》的第7部分所适用于的、由局长处理的法律程序的不同分类，以及适用于由局长审理的任何法律程序听证的规则。在向专利局局长提起之前不同阶段的法律程序以及局长所处理的任何法律程序。附录4根据规则108制定了延长时限的规定。附录5列出根据规则120（1）生效的过渡性条款，以及附录6列出了根据规则120（2）被撤销的文书。

关于依据《1977年专利法》的行动所要求的各种表格的文本以根据123（2A）的指示来规定。必要时，必须使用这些形式的副本（或适用于局长并包含任何这些方向指定形式所需信息的形式）。伴随这些形式的所需费用（根据《1977年法》）由独立的法定文书，专利（收费）规则来规定，见123.15。

以往法律的判例效力

0.05 如长标题中所述，该法确立了一个新的法律。例如，在 *Unilever Ltd's Application*, [1983] RPC 219中，专利法院拒绝了以下意见陈述，该法中所用措辞应当以使新旧章程之间在可专利性概念方面变化最小的方式来解读。Falconer J指出，“《1977年法》的一个显著变化是第一次在我们的专利法律中包括……什么构成一个可专利发明这一法定定义”以及，谈到法规措辞容许一种以上解释，有一个对现有法律中任何改变的推定，指出：“在我看来，没有对于这一原则的操作依据……因为对于该法，议会在长标题中相当清晰地……正在清除专利的旧法律”。但是，数量有限的早期先例的影响（没有由《1977年法》和随后的判例法提出无效）会继续适用。

0.06 【已删除】

国际条约

0.07 长标题中的短语“向若干有关专利的国际公约赋予法律效力”是为EPC、CPC和PCT（CPC当前没有生效）在英国提供效力的本《法》第二部分的引用。

法 130（7）
法 91（1） 0.08 除了在第二部分的具体规定之外，还有一个共通的目的是欧盟（EU）各个成员国的专利法应该相协调。为了这个目的，本法规定了某些条款，这些条款指出“以便其在最大程度上在英国具有与《欧洲专利公约》、《共同体专利公约》和《专利合作条约》中相应条文在其适用地区具有同等效力”。而且，这些公约以及适当主体基于它们给出的观点的决定和表达的审判认知都必须被采用，见91.02。

0.09 在*Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v H.N. Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76中，英国上议院认为在分析《1977年专利法》的条款中，所述第130（7）条尽可能与欧洲专利公约的相应条款具有同等效力，英国法院必须考虑EPO的决定。Lord Hoffmann认为（第82页）：“这些决定并不是严格地对英国法院进行制约，但是它们是有说服力的权威；首先，因为它们是涉及EPC日常管理的专家法庭的决定（EPO的上诉委员会和扩大上诉委员会），而其次，因为EPC的条款以它们在缔约国国家法院中被解释得与在EPO不一样，这是非常不受欢迎的”。而且，在*Human Genome Sciences v Eli Lilly* [2011] UKSC 51, [2012] RPC 6中最高法院认为，虽然EPO上诉委员会的决定不受到英国法院的限制，但委员会已经在多个决策的问题采用一致方法的，它需要非常不寻常的事来证明国家法院并没有遵循这种做法。

0.10 在*Actavis UK Ltd v Merck* [2008] EWCA Civ 444的由Jacob LJ给出的判决中认为，如果满足EPO上诉法院已经形成欧洲专利法的固定观点，其中该观点与上诉法院之前的决定不一致，那么上诉法院可以（但不受制于）脱离其自身的先例。通常，上诉法院将会遵循EPO的固定观点（见决定的第107段）。在*R. v Secretary of State for Work and Pensions* [2008] UKHL 63中大体上赞同了这个方法，虽然其明确表示相矛盾的EPO权威不会为上诉法院提供理由来无视英国上议院的先例。

0.11 考虑到在第130（7）条中有关公约条款“在其适用地区具有同等效力”的引用，通过分析和应用所规定的条款，不仅有必要注意EPO上诉委员会的决定，还有必要注意与三个条约的相关条款有关、在其它国家中给出的决定。

0.12 不仅可以注意根据这些国际条约给出的决定，还可以注意它们自身条约的措辞。这尤其适用于有关在第130（7）条所述本法的条款，见130.30-33。

第 1 部分：新国内法

可专利性

第 1 条：可获得专利的发明

1.01 《1977 年专利法》首次对“可获得专利的发明”的意义进行了编纂。直到《1949 年法》且包括该法在内的以往立法中，只是重复了在《1623 年垄断法规》中记载的规定，即：只有新的制造方式可以被授予专利权。

1.02 【已删除】

第 1 (1) 条

只有满足下列条件的发明才能被授予专利，即：

- (a) 发明是新颖的；
- (b) 具有创造性；
- (c) 具有工业实用性；
- (d) 以下第 (2) 款和第 (3) 款，或第 4A 款不排除授予其专利；

并且本法所指可获专利的发明均以此为准。

1.03 只有在发明满足上述条件时，才能被授予专利。但是，事实上，一项发明满足第 1 (1) 条所述要求也并不意味着发明一定被授予专利，因为还必须遵守如在后续条款中所述的其它要求。

法 125 (1)

1.04 本文中“发明”指其在权利要求中所指明的。虽然该术语在一般言语中具有一定含义，但是在 [Biogen Inc v Medeva plc \[1997\] RPC 1](#) 中 Lord Hoffmann 拒绝尝试将该术语定义得更严密，他说法官们“在考虑过新颖性、创造性等方面问题之前，最好先搁下他们对‘什么构成了发明’的直观感觉”。说明书可能包含：涉及可获得专利的发明的权利要求书，以及限定不可获得专利的发明或不是发明的事项的权利要求书。在这样的情况下，修改是必要的，因为只有当每个权利要求限定可获得专利的发明时，才应当被授予专利。如果落在权利要求范围的任何事物是不可授予专利的，则该权利要求通常被认为是不可用。

1.05 通过解释四个条件来定义术语“可获得专利的发明”，为了使发明有资格被授予专利，所有四个条件必须满足。由于这四个条件被表述为必然的要求，因此当面对合理质疑时申请人有责任解释其合规性。在第 2、3 和 4 条中分别阐明每个待评估的条件 (a)、(b) 和 (c) 的评估方式。第四个条件包括：本法的不能被视为发明的某些事物（法见 1.07 至 1.40.4）以及不能被授予专利的某些发明（见 1.41-1.46）。

法 130 (7) -
法 91

1.06 第 1 (1) 条所述且在第 1 (2) -1 (4) 条和第 2-4 条中进一步详尽阐述的测试，被构造成使其在英国具有（尽量接近实际）与 EPC 相应条款相同效果；这里是第 52-57 条。（更具体地说，EPC 第 52 (1) - (3) 条和第 53 条对应于第 1 (1) - (4) 条。）因此，虽然专利局并没有进行约束，但 EPO 上诉委员会所给出的关于可专利性的决定在解释第 1-4 条中具有说服性的价值（见 0.07-09, 1.09 和 130.30-33）。

第 1 (2) 条

第 1 (2) 条特此声明凡属下列情况 (连同其他事项), 按本法规定不属于发明, 即:

- (a) 发现、科学理论或数学方法;
- (b) 文学、戏剧、音乐、艺术作品或任何其他美学创作;
- (c) 从事智力活动、进行游戏或进行业务的方案、规则或方法, 或计算机程序;
- (d) 信息的表达;

但就本法而言, 上述规定应仅在专利与专利申请涉及以上任何事项本身的限度内防止以上事项被视为发明。

排除的主题

1.07 本法的第 1 (2) 条限定了“不被视为发明的事物”的某些类别, 如 [Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 \[2007\] RPC 7](#) (Aerotel/Macrossan) 的第 12 段中 Jacob LJ 所提出的。因此, “发明”的标准含义在去除这些类别才是符合条件的。Jacob LJ 还认为: 没有支持纳入这些特定类别的总体原则, 也没有关于它们是否要被广义或限制性解释的指导。尤其是, 他指出, 因为这些排除不表示为例外, 所以例外应当被限制性地解释的一般原则并不适用于它们。

1.08 处理根据第 1 (2) 条的排除事项的现行实践, 来源于 Aerotel/Macrossan 中上诉法院的判决 (见 1.09.1, 1.18, 1.20, 1.33-1.33.1, 1.34.1)。这个判决考虑了有关该事项所有以往的权威性言论, 以及 (已经在随后的许多决定中得到认可) 被视为是“如何在英国应用关于可授予专利的主题的法律”的决定性声明。

EPC 与 EPO 决定之间的关系

1.09 如上述所讨论的 (见 1.06), EPO 上诉委员会的决定具有说服性的价值; 而且 EPO 上诉委员会已经形成了欧洲专利法的固定观点, 英国法院通常会遵循这个观点 (见 0.08 和 130.30-31)。

1.09.1 然而, 在 Aerotel/Macrossan 中, 上诉法院分析了 EPO 上诉委员会对于“排除的事项”问题的决定, 并作出结论: 实践仍不是充分稳定的, 以使法院能够脱离先前的英国判例法 (见 1.11)。在 [Symbian Ltd's Application \[2009\] RPC 1](#) (Symbian) (见第 46 段) 和 [HTC v Apple](#) (见 1.09.2) 中也重申了这个情况, 而且这种情况一直被保持到英国法院作出其它结论。

1.09.2 为了试图解决涉及“排除的事项”的判例法是否是固定的, 并从中获得欧洲专利法应用的一致性, EPO 主席向 2008 年 10 月 ([G3/08](#)) 的扩大上诉委员会提交了关于计算机程序的可专利性的四个问题。然而, 委员会认为所涉及的决定未被认为是“有分歧的”, 所以该提议是不可接纳的; 而且以超出其受理范围为由拒绝问答这些问题。这使得上诉法院在 [HTC Europe Co Ltd v Apple Inc \[2013\] EWCA Civ 451](#) 中第 44 段重申其观点: 实践仍不是固定的。因此, “关于发明是否涉及所述排除的类别”的评估, 应当继续遵循 Aerotel/Macrossan 的决定中所述的测试。

1.09.3 因为专利局受到 Aerotel/Macrossan 和 HTC v Apple 中判决的约束, 所以为了采用 EPO 实践而不能选择背离 Aerotel/Macrossan 测试, 即使该实践变成固定的—只有法院才能作出这样的背离。其它 (案例) 中, 在 [Dell Products LP's Application \(BL O/321/10\)](#) 中强调这种情况。

1.09.4 EPO 上诉委员会的很多早期决定 (比如 [Vicom Systems Inc T0208/84 \[1987\]](#)、[IBM/Data processing network T0006/83 \[1990\]](#) 和 [IBM/Computer-related invention T0115/85 \[1990\]](#)), 以及其它后续指南 (比如 [AT&T 标志物](#) (见 1.37)), 都被用于告知 Aerotel 测试。在 [Symbian](#) 的第 11 段中, 已经指出: “作为宽泛的原则, 我们看来, 在该管辖权和 EPO 的绝大多数案例中, 【.....】的途径基于公平的分析, 是能够调和的”。在 [HTC v Apple](#) 中, Kitchen LJ 在第 41 段中指出: “.....

根据结果【.....】在我看来，无论遵循哪条路线，都应当到达同一目的地”。因此，对于相似事实的案件，EPO 上诉委员会决定的结果可能是有说服力的，即使 EPO 所采取的途径其自身不应被遵循（见 130.31）。

一般原则

可能性的平衡

1.10 在 [Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 \[2007\] RPC 7](#)（Aerotel/Macrossan）的第 5 段中，上诉法院明确表示：排除事项的评估包括在进行专利申请期间应当被决定的法律问题。因此，在授权之前该状况由专利审查员全面地评估，并且这些异议不会因为申请人宣称该专利涉及非排除的客体而被轻易地撤销。考虑到所有可用的证据，排除事项的问题取决于可能性的平衡。然而，因为它是一个法律问题，所以在他们涉及纯粹的事实问题（比如：特定公开的日期，或公知常识的范围）方面，申请人对此有权享有在没有相反证据之前给予肯定判断的权利并不重要。

使用以往的决定

1.11 按照具有约束力的判例的英国普通法原则（其指出法院和法庭必须遵守上级法院的决定），专利局必然遵循英国法院的决定。因此，专利局必须遵循本法的解释和这样的判决中所述的实践，并且应用那些案例中法官得出的法律原则。

1.12 然而，在依赖任何法院判决的具体事实作为异议的支持时，审查员必须保持谨慎，因为每个案例必须根据其自身的是非曲直（merits）来判定，而且个案的事实存在一定不同。如 Pumfrey J 在 [Research In Motion UK Ltd. v Inpro Licensing SARL \[2006\] EWHC 70 \(Pat\)](#) 的第 186 段中指出的，“测试是一个逐案的测试，通过指出与基于涉及不同发明的不同事实确定的其他案例间的相似之处，是几乎不会或不会获得利益的。”虽然所引用的测试不是 Aerotel 测试，但原则仍然是一样的。在 [Lantana v Comptroller-General of Patents \[2013\] EWHC 2673 \(Pat\)](#) 的第 17 段中，Birss J 指出：“只是因为构成包括要求保护的发明和【.....】的一个广义类别是可能的，在先的决定（权利要求被认为是可授予专利的）并没有什么帮助。这表明，此类事物在某些情况下可以被授予专利，但不表明在这个情况下的发明是可被授予专利的。”

1.12.1 由于上述原因（见 1.09.1），专利局不一定遵循 EPO 上诉委员会的实践。

1.12.2.2 专利局签发的听审决定不具有约束力，但可以在建立论点方面具有说服力。

实质重于形式

1.13 当确定发明是否与除外相冲突时，关键在于，审查员通过将其眼光超越权利要求书的严格的文字记载内容，考虑该发明的实质而不是所提供的权利要求的形式。例如，当一项权利要求针对某一计算机程序时，审查员必须着眼于该计算机程序在运行时会做什么，如 [Astron Clinica Ltd & Ors v The Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks \[2008\] RPC 14](#) 的第 49 段所认可的。

1.14 如果发明的实质属于排除类别的其中之一，则权利要求的任何形式都无法回避异议。如果权利要求是针对计算机的，但是该发明的实质是在该计算机上运行的业务方法，则其依然会被排除。在 Aerotel/Macrossan 的第 44 段中，Jacob LJ 指出：“在发明人要求保护用其新程序编程时的计算机的情况下，如果他错误地宣称他已经发明了计算机本身，即使他在其权利要求中具体说明了计算机的所有细节元件，对他都是没有帮助的。”

1.15 在确定该发明是否被排除时重要的不是发明的单个实施例的本质，而是在权利要求书中体现的中心构思或发明的本质。为了确定这点，应当将要求保护的发明作为一个整体进行评估和解

释，以了解该发明是否包括属于非排除领域的进步。在计算机程序的案例中，只通过主张其存储在诸如光盘之类的载体上来防止专利被授予专利是必要的（这种类型的权利要求有时在美国被称为 *Beauregard* 权利要求）。如 Fox LJ 在 [Merrill Lynch's Application \[1989\] RPC 561](#)（第 569 页）中所述：

“不能允许的是假借包含第 1（2）条排除的项目的法条，使该项目获得专利权——就是说，就计算机程序来说，不能使包含该程序的传统计算机被授予专利权。更深层的东西是必要的。”

然而，正如 Floyd J 在 [Kapur v Comptroller-General of Patents\[2008\] EWHC 649 \(Pat\)](#) 的第 23 段中所说的，如果权利要求的实施例落入排除客体的范围内，权利要求宽到足以包含根据第 1（2）条未被排除的实施例的这一事实，并不足以使该权利要求得以保留。除外“依然会联系到排除客体要求保护的程度”。

1.15.1 在 [Macrossan's Patent Application \[2006\] EWHC 705 \(Ch\)](#) 中，Mann J（第 42 段）驳回申请人提交的意见，在其它排除的权利要求上添加产品步骤足以使其具有可专利性。在 *Aerotel/Macrossan* 中，这得到了上诉法院的支持。相似地，在 [Bloomberg LLP and Cappellini's Applications \[2007\] EWHC 476 \(Pat\)](#) 中，Pumfrey J 指出（在第 9 段）：“编程的计算机的权利要求实质上只是关于一种载体上的程序的权利要求。在一种载体上的程序（如果运行，该程序执行业务方法）不会向不属于排除客体的技术添加任何内容。”然而，如果作为方法的计算机程序的权利要求不是被排除的，则关于载体上的该程序的权利要求也是被允许的，只要该权利要求能反应当程序的可使之获得允许的特征——见 [Astron Clinica](#)。

除外之间的相互作用

1.16 发明作出的贡献不需要仅落入要被排除的发明的单个排除类别的范围内。如 [Raytheon Company v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks \[2007\] EWHC 1230 \(Pat\)](#) 的第 34 段指出的，这里贡献完全落入两个或更多个除外情况的范围内，该发明依然会被排除。在 [Symbian Ltd's Application \[2009\] RPC 1](#) 的第 27 段中，上诉法院顺带评论说，计算机程序除外的一个作用在于防止其它排除的材料仅通过在其实施中使用计算机而使之变为可专利性的（虽然见 1.31，关于与智力活动除外的相互作用）。因此，例如，在传统计算机系统或网络上实施的业务方法，在作为进行业务的方法和计算机程序本身，都会被排除。Birss J 在 [Halliburton Energy Services Inc's Applications \[2012\] RPC 129](#) 的第 32-36 段表达了相似的观点。

非详细的清单

1.17 短语“连同其他事项”表明，排除领域的清单不是除外情况的完整清单；但是，到目前为止，法院只给出了同样可以被排除的事项的一个实例。在 [Lux Traffic Controls Ltd v Pike Signals Ltd and Faronwise Ltd \[1993\] RPC 107](#) 中，Aldous J 评论到，控制交通的方法本身是不可被授予专利的，无论它是否落入业务方法除外情况的范围内；基于特定装置涉及技术（即非排除）领域内的贡献，用于控制交通流量的装置的权利要求是允许的。在 [Kostuj's Application \(BL O/028/12\)](#) 中，听审官断定：研发无球棒的高尔夫球挥杆的方法落在“连同其他事项”短语的范围，即使它不是正好落在其它除外情况的范围内。

1.17.1 因此，除外还可以应用到实质上是抽象的或智力的但并未明显地落入具体所列的类别之一的其他事项。尽管在法院是未测试的，但是此类其他事项由于在本质上不是技术的，因而仍可能与 *Aerotel* 测试（见 1.23）的第四步骤相冲突。

AEROTEL/MACROSSAN 测试

1.18 在 [Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 \[2007\]RPC 7](#) 的判决的第 40 段中，描述了 *Aerotel/Macrossan* 测试（常称为“*Aerotel* 测试”）。它为审查员提供了评估排除事项问题并对此作出决定的框架。如 1.08 所指出的，*Aerotel/Macrossan* 被认为是“如何应用与排除事项相关的法律”的决定性声明。因此，在处理排除事项案件时，*Aerotel* 测试是待使用的主要工具，并且其中包含了所有在前的测试。

测试包括四个步骤，这些步骤如下：

- (1) 适当解释权利要求；
- (2) 识别实际贡献；
- (3) 询问它是否仅落入排除客体的范围内；
- (4) 检查实际的或所声称的贡献本质上是否是实际技术。

1.18.1 在 *Aerotel/Macrossan* 的第 47 段中，Jacob LJ 指出，测试是之前的“采用扶手的技术效果方法”测试的重组，并且与之相一致，其中该“采用扶手的技术效果方法”测试在 [Merrill Lynch's Application \[1989\] RPC 561](#) 中确立并在 [Gale's Application \[1991\] RPC 305](#) 和 [Fujitsu's Application \[1997\] RPC 608](#) 中被遵循。在第 48 段中，法院认为它是“重组法定测试的结构化且更有帮助的方式”。因此，如 Kitchen LJ 在 [HTC v Apple \[2013\] EWCA Civ 451](#) 的第 44 段中所指出的，遵循 *Aerotel* 测试的结构化方法，以便论证该发明是否对本领域做出了技术贡献，采用扶手（新颖并有创造性的纯粹排除事项）不会视为“技术贡献”。

步骤 1——解释权利要求

1.19 如法院在 *Aerotel/Macrossan* 中所指出的，审查员首先必须“在进行是否被排除的问题之前，认定什么是垄断”。关于测试的步骤 1 的权利要求的解释没有特殊考虑；采用如在 [Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd \[2005\] RPC 9](#) 中确立并在 [Virgin Atlantic Airways Ltd v Premium Aircraft Interiors UK Ltd \[2010\] RPC 8](#)（见 14.111-14.120, 125.01-125.25）中概括的一般原则。

步骤 2——识别贡献

1.20 在 *Aerotel/Macrossan* 的第 43 段中，Jacob LJ 概述了在识别由权利要求作出的贡献时所应用的考虑因素——强调审查员需要考虑的关键因素为：

“第二步（识别贡献）被认为是更成问题的。怎样评估贡献呢？Birss 先生提出说测试是可行的——它是在判断方面的运用，可能涉及据称会被解决的问题、如何使该发明起作用、发明的优势是什么。发明人真正加入到人类知识中的内容也许是对该运用最好的概括。构想涉及着眼于实质而不是形式——这无疑是立法者所关注的。”

第 44 段指出，在申请阶段，贡献可能被看作是发明人宣称的，虽然这不是决定性的；正如 Jacob LJ 指出的，“最后，测试必须是实际已经作出什么贡献，而不是发明人说已经作出什么贡献”。在 [IGT/Acres Gaming Inc. Re \[2008\] EWHC 568 \(Pat\)](#) 的第 23-24 段中提供了关于这段解释的附加指导，该指导指出，审查员不一定会接受申请人所说的，而且审查员有权决定所谓的贡献是否是公知的或显而易见的，这通常通过进行检索来实现。

1.20.1 因此，现有技术的知识在评估贡献的过程中会起作用；如在 [AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents \[2009\] EWHC 343 \(Pat\)](#) 的第 8

段中，Lewison J 指出，审查员应当有“现有技术水平的一些概念”。但是，这未必意味着贡献被权利要求中“什么是新颖的和有创造性的”所限定（见 1.21）。适当考虑现有技术可能对结果产生影响，这种情况在 [Aerotel Ltd v Wavecrest Group Enterprises Ltd & Ors \[2008\] EWHC 1180 \(Pat\)](#) 中得到很好的说明。本案涉及与 *Aerotel/Macrossan* 相同的专利；但是，通过提供“特殊交换”实际属于公知常识的证据，Wavecrest 能够示出在早前的案件中争论的贡献是公知的，其中该“特殊交换”形成硬件新布局（见 1.34.1）的基本部分。因此，专利法院再评估了该贡献，并且发现它涉及如何使用和编程特殊交换，因此它只属于业务方法和计算机编程的除外情况。

1.20.2 当评估贡献时，审查员不应当考虑属于第 2（3）条所述领域中的现有技术。

1.20.3 然而，审查员不需要正规检索就能够评估贡献的本质。在 [CFPH LLC \[2005\] EWHC 1589 \(Pat\)](#) 的第 96 段中 Peter Prescott QC（作为助理法官）指出，审查员“有权利用他们的专业知识”来识别贡献并且不一定依靠现有技术检索。在 [Shopalotto.com Ltd's Application \[2006\] RPC 7](#) 的第 12 段中 Pumfrey J 指出，某些特征可能“太众所周知以至于不必要也不需要正规检索”，而且审查员们“有权使用常识和经验”来作出决定。[WMS Gaming Ltd's Application \(BL O/260/13\)](#) 中整理出这些观点，在第 60 段中总结到：审查员们能够使用他们自己的判断来决定是否执行检索，而且如果合适的话，可以相应地使用第 17（5）（b）条的规定（见 17.94-17.101）。

对人类知识的补充

1.21 如 Jacob LJ 在 [Aerotel/Macrossan](#) 中所指出的，这是贡献的总和，并且所有其它因素参与来作出这个决定（见 1.21.2-1.21.3）。该评估的开始点是权利要求书。它可有助于考虑什么使发明具有新颖性（见 1.20.1）；然而，还必须将其放在适当的语境中并且确保考虑到发明的效果。消除权利要求中所有已知的事物而使其成为未知的事物，然后断定未知部分一定是贡献，这是不正确的；即，如 *Genentech* [1989] RPC 205 中上诉法院指出，它不是这样的情况：“如果创造性是仅由根据第 1（2）条的排除事项贡献的，则发明是不能授予专利的”。这个方法——有时称为“Falconer 推理”，源于其发起人；或者，不太正式地，“萨拉米分层”——被上诉法院明确地驳回。

1.21.1 法院一致认为，在权利要求描述标准硬件的情况下，这样的传统装置不能形成贡献的一部分。在计算机程序发明中经常是这样的情况——仅通过要求保护以特定的方式编程的传统计算机硬件，不能使关于计算机程序的申请得以保留。在 *Aerotel/Macrossan* 的第 44 段中，Jacob LJ 对此作出了评析，而且在第 73 段中明确驳回了在决定 *Macrossan* 申请的贡献时标准硬件的使用。

“实质重于形式”

1.21.2 这是对一般原则的应用（见 1.13-1.15.1）——审查员必须将其眼光超越权利要求书的文字记载内容以识别贡献，还要考虑权利要求书中体现的中心构想。采用不同的方式改写权利要求（例如，要求保护装置而不是方法步骤）通常不会改变贡献。

附加因素

1.21.3 考虑到附加因素，Jacob LJ 在 *Aerotel/Macrossan* 中认为与识别贡献相关的附加因素如下：

- *据称会被解决的问题*：发明通常解决问题；问题和其解决方案几乎总是与贡献的评估相关；说明书中可能包括明确的说明，但不总是包括——它可能只是源自于发明的本质。
- *如何使该发明工作*可能只是权利要求书中发明特征的限定，不过它经常有助于考虑“从实践的现实出发，发明做了什么”。

- 最后，该发明的 *优势* 通常与正在解决的问题密切相关，在某种意义上，该优势常常是被解决的问题。

所有这些因素可能有助于识别贡献，而不是本身限定这些贡献。

步骤 3——针对除外评估

1.22 在步骤 3 实施的评估是 *Aerotel* 测试的关键部分。如何作评估、以及特定贡献是否属于除外的其中之一取决于个别的除外，这包含于根据 1.25-1.40.4 中的特定类别的更具体地细节中。总之，审查员应当记住，第三步不需要决定贡献是否仅落入如第 1 (2) 条中列出的被排除的客体类别内，而是决定贡献是否仅属于排除客体本身。因此，这里“本身”条件使“什么是被排除的”的范围变窄——发明可能仅落入被排除的类别内，但不是本身被排除。在计算机程序和发现的情况下尤其是这样，而且这在 [Merrill Lynch's Application\[1989\]RPC 561](#) 中也得到了认可。

步骤 4 –是贡献技术吗？

1.23 鉴于 *Merrill Lynch* 中上诉法院的早期决定，基于所需，测试中包括第四步。在 *Merrill Lynch* 中（第 569 页，第 2-10 行），进行这个评估的需求特征如下：

“不能允许的是假借包含由第 1 (2) 条排除的项目的法条使该项目获得专利权，——就是说，就计算机程序来说，不能使包含该程序的传统计算机被授予专利权。更深层的东西是必要的。我认为，该补充的本质见于 *Vicom* 案例，其中指出：“决定性的是该发明对已知技术作出了什么样的技术贡献”。我认为，必须相对于现有技术，有一些以新结果的形式出现的技术进步（例如，在 *Vicom* 中，加工速度的大幅度增加）。”

1.23.1 专利法院，在 [Oneida Indian Nation's Application\[2007\] EWHC 954 \(Pat\)](#) 的第 10 段中，指出：如果在步骤 3 中已经发现发明被排除，那么不需要再应用步骤 4，因为任何贡献都会是纯粹的排除事项之一，而且考虑到 1.18.1 中描述的扶手（*rider*），任何贡献不会被视为是技术贡献。

步骤 3 和步骤 4 之间的相互作用

1.24 虽然常常分别考虑这些步骤，但是审查员可能在解答步骤 3 时已经解决了步骤 4 中形成的问题，因为决定贡献是否仅属于排除事项时可能需要评估是否存在相关技术贡献，尤其是关于计算机程序除外。在 [Symbian Ltd v Comptroller General of Patents \[2009\] RPC 1](#) 中，上诉法院规定（*rule*）：发明是否作出技术贡献这个问题必须在考虑计算机程序除外时解决，而这是发生在步骤 3 还是步骤 4 并不重要。

AEROTEL/MACROSSAN 测试应用于特定除外

1.25 在所有排除事项的情况中，在 [Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 \[2007\] RPC 7 \(Aerotel/Macrossan\)](#) 中，测试是起点，无论是依据哪个除外。然而，当应用该测试时，个别除外具有源自 *Aerotel/Macrossan* 之前和之后判例法的特定原则。这些可以告诉审查员如何评估测试的一个或多个步骤；但是，他们应当始终记住案例应当根据其自身的是非曲直来判定（见 1.12）。

1.25.1 还应当牢记，贡献可能落入多个除外的范围内并且保持被排除的状态（见 1.16）。提出的异议可能覆盖多个除外，而且鼓励审查员提出所有相关的除外，以便申请人不会对后续阶段的附加异议感到惊讶。

第 (a) 项——发现、科学理论和数学方法

1.26 相对于这些特定的除外，当考虑生物技术发明的可专利性时，还应当参考第 76A (1) 条（*尤共 16 页第 7 页*

2014 年 10 月

其是对于发现，见 76A.06）。

发现&科学理论

1.27 在 [CFPH LLC \[2005\] EWHC1589 \(Pat\)](#) 的第 34 段中，何时应用这个例外的已确立观点由 Peter Prescott QC（作为助理法官）总结出：

“这是很好的固定法规，虽然你不能获得发现的专利，但是你一作出发现时，你就可以因你能够设计出的有用的人工制品或方法获得专利。一旦你作出发现，即使如何设计该人工制品或方法相当明显也是如此；【……法律】只有在你出于任何目的试图垄断你的发现（即脱离你的新人工制品或方法）时，才会反对。因为那将会使你能够遏制你自己不能想出来的其它人工制品或方法的创造。”

这个推理思路，起源于（除其它外）在 *Hickton's Patent Syndicate v Patents & Machine Improvements Co Ltd*（1909）26 RPC 339 中的决定，在 [Tate & Lyle Technology v Roquette Frères \[2009\] EWHC 1312 \(Pat\)](#) 中被 Lewison J 使用，其中一权利要求被作为这样的发现而被驳回，该权利要求的贡献被认为是认为对制作糖代用品的在先已知方法的基本工作的说明（另请参见 2.14.1）。

1.27.1 在 [Genentech Inc's Patent \[1989\] RPC 147](#) 中，上诉法院认为：tPA 物质的氨基酸序列的发现，在被并入到 tPA 制造的传统制造工艺时，形成有效的权利要求。类似地，在 [Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel \[2005\] RPC 9](#) 中，英国上议院认为：基因的 DNA 序列其自身不是发明，但是如果有必要分离和提取 DNA 序列，那么为这个目的而研发的方法以及通过这个方法得到的材料都可以被授予专利（另请参见 76A.05）。

1.28 这个目的还应用于科学理论——根据理论的实践应用可能是可授予专利的；但理论本身不可以。例如，在 *Blacklight Power* 的两个相关案件中，[BL O/076/08](#) 看出基于电子的新理论来构型原子的申请因为与科学理论相关而被驳回（部分），而在 [BL O/114/08](#) 中，该理论的实践应用的申请（采用源于该理论的效果的等离子体反应器和激光器）不应考虑被排除（虽然其因为缺少工业实用性而被驳回）。

数学方法

1.29 在 *Vicom Systems Inc* T0208/84 [1987] 中，欧洲专利局（EPO）上诉法院限定数学方法为一种“基于数字执行，并且提供数字形式的结果”的方法。因此，数学方法只是一种描述如何基于数字操作的抽象概念，而且由于其抽象本质，只针对数字方法的权利要求是不能被授予专利的。

1.29.1 然而，如果发明提供技术贡献，它可以被认为是可授予专利的，即使基本理念可能存在于数学方法中；通过软件编程（实现数学方法）来增强数字图像的方法的权利要求被认为在 *Vicom* 中提供这样的贡献并且被允许。而且，这里的贡献涉及数学公式的实践应用，它不会被认为是数学方法本身。那就是说，在另一个类别中它可能依然被排除，如在 [Gale's Application \[1991\] RPC 305](#) 中的情况，该情况涉及在计算机上实现平方根计算的程序。上诉法院将该申请作为计算机程序本身而不是数学方法，驳回了该申请。

1.29.2 实际数据的存在（从涉及数学方法的权利要求中物理实体获得），例如真实世界系统的建模、仿真或预测方法，并不一定意味着相应发明将会避免除外。[WesternGeco Ltd's Application \(BL O/135/07\)](#)，通过数据的纯粹抽象操纵来处理真实世界地理数据的方法本身被听审官认为是数学方法；然而，该方法被认为是用于决定与地球内部物理性能参数的这个处理数据的应用，因此可以产生改进的地震图像，这并不会因 *Vicom* 中决定的结果而完全属于除外。

1.29.3 如果此类发明对非排除领域做出贡献，则它们可能因此而免于除外。例如，在 [*Innovation Sciences Pty Limited* \(BL O/315/12\)](#) 中，虽然旨在于交通网络中监控和识别人和包的位置的权利要求作为数学方法（以及执行这个业务的计算机程序和方法）而被驳回；在 [*Waters Investments Limited's Application* \(BL O/146/07\)](#) 中，所发现的贡献存在于使用色谱和光谱技术的样本分析技术领域，该贡献包括通过分析技术的分析样本方法，其中分析技术使用由一系列数据分析技术（即，数学方法）追踪的色谱和光谱以给出特定结果，虽然包括可能落入排除事项内的一些步骤，但是该贡献没有被排除。

第（b）项——美学创作

1.30 如果物品与现有技术的区别仅在于其设计、装饰或颜色，那么若其具有单纯的美学功能就会被排除，但是若该区别具有实际效果，则这会使其免于除外。例如，如果托盘的特征仅在于其表面具有特殊的压花图案，则其属于除外，但若发现这个特殊的图案具有防滑属性出乎意料地优于那些普通与压花相关的图案，这就可以提供可授予专利的特征。

1.30.1 在明显美学区别所赋予的有益效果在公开内容中不是很清楚的情况下，证据可能是必要的。在 [*I.T.S. Rubber Ltd's Application \[1979\] RPC 318*](#) 中，基于 1949 年法决定，特征为蓝色的壁球的权利要求被通过，因为证据表明它在玩耍时出人意料地增强了可见性。

1.30.2 获得纯粹的审美效果的装置，如果它的特征是非排除特征，比如物品的结构或者方法中的步骤，则其可能是可授予专利的。例如，织物可以凭借层状结构（以前没有用于这个目的）以具有吸引人的外观，在这种情况下，与这样的结构结合的织物可能是可授予专利的。

第（c）项——智力活动、玩游戏、业务方法及计算机程序

智力活动

1.31 在 [*Halliburton Energy Services Inc's Applications \[2012\] RPC 129*](#) 中的决定确认（在第 57 和 63 段中）：智力活动除外是狭义的解释——它只涵盖通过“纯粹的智力手段”执行的活动，而且不扩展到那些只能够智力上被执行的行为。HHJ Birss（作为高等法院的法官）认为除外的目的在于防止可能“仅靠思想”便能侵权的专利被授予专利权。

1.31.1 在同一判决中（在第 43 段中），HHJ Birss 特别指出，利用这个解释，在计算机上执行的权利要求不能作为智力活动被排除——这在实践通知 [*“Patents Act 1977: Patentability of Mental Acts”*](#) 中被采用。因此，如果计算机或任何其它硬件，包含于发明中，它不会作为智力活动被排除。然而，该权利要求仍可能落入计算机程序除外。

1.31.2 根据 *Halliburton* 的决定，诸如语言学习方法、下棋的方法、或教阅读的方法之类的实例，假如属于狭义解释，那么它们仍可以作为执行智力活动的方法而被排除。而且，纯设计方法仍可能落入除外；例如，在 [*Halliburton Energy Services Inc v Smith International \(North Sea\) Ltd \[2006\] RPC 2*](#) 中，专利法院认为，创造岩石钻具的设计方法相当于智力活动。在随后的 *Halliburton* 案件（在第 49 段）中明确地支持这一决定，其中法院认为在早期案件中的权利要求不仅限于计算机实施，而且涉及“设计过程中的纯知识内容”。因此，权利要求包含排除的实施例和非排除的实施例（见 1.15）。与之相反，在后一案件中的权利要求被限制于设计方法的计算机实施，因而落在智力活动除外的狭义解释之外。

1.31.3 在 *Halliburton v Smith* 中，Pumfrey J 指出（在第 215-218 段）：如果该权利要求属于制造设计产品步骤的“范围”，那么即使它并不局限于计算机实施，该权利要求都可以避免智力

活动除外。说明书中的方法具有“潜在技术效果”，但是由于这些权利要求如此宽泛以致包含了该方法以外的活动，所以它们需要被限制到其中操作该方法以从权利要求的范围去除那些活动的技术领域。根据之后的 *Halliburton* 案件的观点来处理这，这是非智力限制的另一个实例，如果非智力限制存在于权利要求中，就将意味着除外会不适用。

游戏

1.32 在 [Shopalotto.com Ltd's Application \[2006\] RPC 7](#) 中，专利法院考虑了玩游戏的方案、规则或方法的可专利性，其中申请涉及联网玩的计算机彩票游戏。法院认为：游戏的可专利性应当使用排除事项的传统方法来评估，使其与其它除外相一致。根据 *Aerotel/Macrossan*，这意味着游戏的可专利性应当使用 *Aerotel* 测试来评估。在 [IGT v The Comptroller-General of Patents \[2007\] EWHC 1341 \(Ch\)](#) 中也考虑了游戏的可专利性，该案例涉及有关游戏装置的四项申请，特别是使用吸入式机器的基于赌场的系统。在每个案件中，Warren J 认为所理解的权利要求涉及用来玩游戏的已知装置。因此，在每个案件中贡献都属于用来玩游戏的规则或方法，并且仅属于排除范畴。另请参见 1.16 和 1.25.1，对不同除外之间相互关系的讨论。

1.32.1 对于不是基于计算机的游戏，包括标准游戏物品（比如键盘、游戏片、随机结果发生器（例如骰子）、机会卡以及类似物品，它们通常根据所玩游戏的性质而联合在一起）的组成的装置，由于实际贡献在于用该装置来玩的游戏，所以该装置通常会被排除。一个实例是 [Anderson's Application \(BL O/112/12\)](#)，其中听审官认为贡献属于玩游戏的方案、规则或方法，并且包括用来玩游戏的已知装置的使用的那种修改实质上并没有改变贡献。因此，该申请被驳回。

业务方法

1.33 在 *Aerotel/Macrossan* 中，上诉法院明确地驳回了在 [Macrossan's Patent Application \[2006\] EWHC 705](#) 中由 Mann J 对该除外所做的解释——进行业务的方法应当是进行整个业务的方法，而不是用于促进商业交易或具有行政或财务性质的程序步骤的工具——相反采取了什么构成业务方法的更广泛的观点。已发现，没有理由以 Mann J 所用的方法来限制除外，通过观察 EPC 第 52 (2) 条的法语或德语版本能确认这点，它们不限于进行整个业务的方法。（法语涉及“经济活动”，而德语涉及“商业活动”。）

1.33.1 因此，除外被解释为包括此类工具或步骤，不仅仅为抽象事项或已完成的交易。如在 *Aerotel/Macrossan* 中法院指出：“无论是作为抽象或概括的活动，或作为非常特殊的活动，如果它本身是被排除的进行业务的方法”（第 68 段）。复式记账在判决中作为不涉及进行整个业务或完成交易的概念的例子被引用，但是仍然明显是进行业务的方法。

1.33.2 这里的表述“进行业务”也不限于财务或商业活动，而是包含行政、组织和管理活动。在 *Aerotel/Macrossan* 中，指出具有三个文件托盘的观念——“进”、“出”和“太难”——是一种执行业务的方式并且没有更多。在 *Melia's Application (BL O/153/92)* 中，听审官将服刑人员可以交换体罚的所有或部分徒刑的方案，作为业务方法——所述的业务是管理处罚的业务而驳回。在 [Cummins-Allison Corp's Application \(BL O/361/12\)](#) 中，听审官驳回了在与存款交易相关的文件上进行盲平衡的方法，其中只有当接收和计算的数额匹配时才显示存款，因为行政程序仅落在除外内。[Wills' Application \(BL O/089/99\)](#)，关于待由学校和孩子父母或爷爷奶奶持有的卡以便在孩子走失的情况下提供精确、最新信息的直接来源的规定，以及 [John Lahiri Khan's Appn \(BL O/356/06\)](#)，影响穿着指定的装置（比如戒指）的人之间介绍的方法，都根据这个除外被驳回。在 [Hewlett-Packard Development Company's Application \(BL O/441/12\)](#) 中，用于计算和修改项目（比如杂志，在其印刷之前）特征的方法——以产生具有优化邮资重量的印刷产品——被认为只是管理邮政变化的方法，因此被认为是业务方法。

1.34 业务方法除外是非一般的，如 [Merrill Lynch's Application \[1989\] RPC 561](#) 的第 569 页所讨论的。因此，申请可以提供更好的开展业务的方式，这种事实是不相关的。在 [Halliburton Energy Services Inc's Applications \[2012\] RPC 129](#) 中，HHJ Birss QC 在第 35 段指出，使用计算机以实现更好的业务方法不具有可专利性：

“只通过询问发明是否具有技术效果或发明是否作出技术贡献，可能很难分析业务方法件。原因是计算机本质上是自身明显的技术。因此当在计算机上实现业务方法时，专利权人具有充足的可施展的理由，以力图主张他的发明产生技术效果或作出技术贡献。例如，计算机被说成是比以前更快、更高效的计算机化记账员，肯定地，专利权人会说，这是技术效果或技术进步。虽然在某种程度上是这样，但是法律坚决地力图保持从专利中排除这样的事物的路线。”

1.34.1 在 *Aerotel/Macrossan* 中，由于 *Aerotel* 专利因呈“特殊交换”形式的设备额外部件而涉及“硬件的新布局”，所以上诉法院认为 *Aerotel* 专利是有效的（虽然，见 1.20.1）。因此，它不被认为是业务方法，因为总体来说系统是新的（因为它包含了硬件的新部件）。因此，该贡献不限于使用现有系统以进行销售电话的业务。然而，这应当与 *Merrill Lynch* 的系统相对照，*Merrill Lynch* 的系统因其产生的进行业务的方法是唯一新的。因此，当评估特定发明是否涉及新系统或硬件的新布局时，应当询问系统是否本身是新的，或系统是否由于其执行的业务方法而是唯一新的。

计算机程序

1.35 当某一权利要求涉及计算机程序的使用时，不是理所当然地遵循该权利要求必须被排除。相反地，计算机程序的权利要求的贡献必须参考该程序会使计算机执行的处理来评估，这是因为评估基于发明的本质，如 [Astron Clinica Ltd & Ors v The Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks \[2008\] RPC 14](#) 中指出的（见 1.13）。在 [Halliburton Energy Services Inc's Applications \[2012\] RPC 129](#) 中，HHJ Birss QC 强调“计算机被编程来执行任务，若其对现有技术作出本质上是技术的贡献，则该计算机是可授予专利的发明并且其本身可以要求保护。”因此，提供技术贡献的计算机程序不归入除外，因为它本身不只是计算机程序。虽然涉及计算机的发明无疑是“技术”，但仅存在传统计算机硬件本身并不意味着发明作出了技术贡献（并且这避免了计算机程序），因为这样的硬件通常不会形成贡献的一部分（见 1.21.1）。

1.36 随着 *Aerotel* 测试的开发，[Symbian Ltd's Application \[2009\] RPC 1](#) 更仔细地审查了“技术贡献”的问题，因为其涉及计算机程序（见 1.24）。在审查判例法的过程中，上诉法院作出结论：创建精确的测试来确定计算机程序是否被排除是很困难的，并且当考虑到技术发展的步伐时，提出已存在的这样明确的规则可能是危险的。它强调了参照每个案件的具体事实来确定该案件的必要性。

1.36.1 法院认为，在 *Symbian* 中发明所做贡献本身不是计算机程序，因为“按照实践现实（它具有使计算机更好地工作的间接效果”。第 54-56 段强调观察程序实现了什么的实践现实的必要性，并且询问是否有超过仅是“更好的程序”的事物。解决计算机之外的技术问题或是解决计算机之内的技术问题的发明不被认为应归入计算机程序除外。特定发明涉及通过解决计算机编程方式引起的问题来改进计算机的操作（在那种情况下，由于与库程序调用相冲突，有死机的趋势）。法院认为，如果它使得计算机更为可靠，那么这可以被认为是在计算机内解决技术问题。因此，使计算机运行更快或更可靠的程序可以被认为是提供了技术贡献，即使发明解决了在计算机编程过程中的问题。法院作出结论，这样的技术贡献使得这个案件中的权利要求是可授予专利的。

1.36.2 在 [HTC v Apple \[2013\] EWCA Civ 451](#) 中，还考虑评估要求保护的发明的技术

水平的事项。在第 49 段中，Kitchin LJ 重申 *Symbian* 中的观点，技术问题的解决方案可能会是相关技术效果并且不会被排除，因为技术特点是由问题本身提供的（另请参见 1.38.5）。在第 152 段中，Lewison LJ 考虑了除外的范围，并评论到：

由于每个案件必须参照其具体事实和特征来确定（*Symbian* 在【52】），我们需要通过询问来开始：在这个案件中的计算机程序实际上贡献了什么？

在这样的情况下，他总结到，该程序使应用程序更容易编写以在包含该程序的设备上运行，并且在这个情况下编写软件的程序不属于除外的范围内，但是最终产品（即，软件本身）也可以这样做。

AT&T 标志物

1.37 虽然 *Aerotel* 测试可能涉及审查员检查“实际或声称的贡献本质上实际是否是技术”——而且当考虑计算机程序除外时，*Symbian* 主动要求了问题“发明作出技术贡献了吗”来询问——在 *Aerotel/Macrossan* 中的判决没有提供更多的关于实际中这是如何执行的指导。然而，在 [AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents \[2009\] EWHC 343 \(Pat\)](#)（AT&T/CVON）的第 40 段中，Lewison J（他当时的身份）列举了在考虑计算机程序是否作出相关技术贡献时他认为有用的五个标志物。在 [HTCvApple\[2013\]EWCA Civ 451](#) 中，Lewison LJ 重新考虑了他曾在 AT&T/CVON 中建议的标志物，并根据在 [Gemstar-TV Guide International Inc v Virgin Media Ltd \[2010\] RPC 10](#)（见 1.37.1 和 1.40.4）中的决定，认为第四个标志物曾被过分限制性地表达。

1.37.1 借鉴在 *Symbian* 中识别的案例作为重点以理解计算机程序除外，标志物是这个在先判例法的推理和基本原理的精髓。（在以下每个标志物之后的括号中可以找到每个标志物所来源于的决定）。

标志物是：

- i. 要求保护的技术效果是否关于在计算机外部执行的处理的技术效果（来自 *Vicom*）
- ii. 要求保护的技术效果是否在计算机体系结构的水平上操作；也就是说，该效果是否独立于正被处理的数据或正在运行的应用程序而产生（来自 *IBM T 0006/83*, *IBM T 0115/85*, *Merrill Lynch, Symbian*）
- iii. 要求保护的技术效果是否使计算机正在以新的方式操作（来自 *Gale*）
- iv. 是否该程序是否使该计算机从作为计算机更高效且有效地运行的意义上来说，成为更好的计算机（来自 *Vicom*, *Symbian*；在 *HTC v Apple* 中重述）
- v. 已觉察到的问题是否借助要求保护的发明而被克服，而不是仅仅被回避（来自 *Hitachi T 0258/03*——指出所述的问题必须是技术问题）

1.37.2 应当明确的是，这些标志物只是指导方针；虽然它们为审查员评估要求保护的发明的技术特点提供了有用的帮助，但它们并非旨在提供明确的测试（在 *HTC v Apple* 的第 149 段中 Lewison LJ 的附带评论使其清楚）。许多判决已经强调了这点——John Baldwin QC（作为助理法官）在 *Really Virtual Co Ltd v UK Intellectual Property Office* [2012] EWHC 1086（Ch）中指出这些标志物虽然有用，但它们只是标志物，并且将会有一些案例，其中它们比在其它案例中更有用。Kitchin LJ 也在 *HTC v Apple* 的第 51 段作出了类似的评论——它们的有用不意味着它们会在任何情况下都是决定性的。然而，如果要求保护的发明不符合所有标志物的要求，可能会是很好的指示，它可能只不过是计算机程序本身。

标志物的解释

1.38 这些标志物将被如何解释经常是排除事项案件中讨论的主题，听审决定和判决在某处或另一处已经考虑了所有标志物的基本含义。在 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation's Application (BL O/367/11) 中，听审官利用机会依次考虑了每个标志物（虽然第五个标志物没有在听审会上解决，而只是简单地被考虑）并且在第 31-42 段中解释了她对于将会如何解释每一个（标志物）的观点。

1.38.1 为了满足第一标志物，该程序所进行的处理必须是，或必须操作于，计算机（程序正在该计算机上运行）之外的某物。如在 AT&T/CVON 的第 20 段中 Lewison J 在他对 Vicomin 的概括中所述，如果该处理在不由计算机程序操作时是可以被授予专利，则该处理由计算机程序来操作的事实不会使其被排除。一个经常使用（如果被限定）的实例是计算机控制的汽车制动系统——制动系统在计算机之外，并且编程对该系统起作用。这不意味着发生在单个计算设备外部的任何效果都满足标志物——作为网络操作的系统可以被认为是用于这个标志物的“计算机”，如 Birss J 在 Lantana v Comptroller-General of Patents [2013] EWHC 2673 (Pat) 的第 30 段中强调的。在 Hewlett-Packard's Application (BL O/319/11) 的第 41 段中，听审官认为，在标志存储器及其阅读器之间在网络中减少交换的数据量对它们之间的通信过程没有技术效果，即使该过程被认为在这两者之外，因为对过程本身没有实际的改变。

1.38.2 第二标志物询问，运行程序是否改变了计算机如何内部运行。实际上，这意味着计算机的处理器、高速缓冲存储器、或其它内部组件在某种意义上的运行。该“结构”可以被看作是这些组件的组合，其无论应用程序是否正在运行都以相同的方式操作。如果正在产生的效果会为在系统上运行的任何软件程序提供益处，它可能会满足这个标志物。如果正在产生的效果是特定于一个特定数据集、数据类、或只有有益于特定的应用程序，它可能不会满足这个标志物。在 Intuit Inc's Application (BL O/347/10) 中，听审官认为在应用程序模型层之间操作的应用程序编程接口不满足标志物，因为它不提供结构组件的内部控制或在计算机内以足够高的普遍性水平操作。

1.38.3 第三标志物强调，效果必须不只是在通用计算机上的程序或应用程序的运行——由于程序正在运行，计算机本身必须操作得与先前不同。

1.38.4 在 HTC v Apple 中，第四标志物被重新构造，并且以与第三标志物相似的方式处理——由于运行程序，计算机必须更高效且有效地操作。再者，这必须是计算机作为一个整体，而不是单个程序。在许多案例中，比如 Q Software Global Ltd's Application (BL O/120/11) 和 JDA Software Group Inc's Application (BL O/386/12)，有争议说，程序需要更少的处理能力来运行，或更快地操作，而且系统因此更有效率。这不被认为是满足标志物的，因为系统本身保持不变——计算机以与先前相同的方式来处理数据，程序仅使硬件的使用更有效率。

1.38.5 在 Lantana 中，Birss J 考虑了第五标志物，并且指出“考虑因其本身具有的技术特点而成为技术问题的解决方案的某物是有意义的，因为它从待解决问题的技术本质取得该特点。但是如果某事物没有解决技术问题而只是绕过它，则该事物不能被称为已经从该问题取得任何技术特点。”相似地，如果待解决的问题不是技术问题，则解决方案不能从该问题中取得技术特点，虽然它可能具有某些其它的技术效果。在 Direct TV Pty's Application (BL O/150/11, 第 32-33 段) 以及 Apple Inc's Application (BL O/244/13, 第 38-39 段) 中，除其它外，有争议说，整个网络上传输数据中带宽限制的问题被该发明解决。在每个案例中，这通过减小数据传输量来实现。听审官认为这是绕过问题，因为数据传输的方法没有任何改变，只是量的改变。

使用 AT&T 标志物评估“技术效果”

1.39 确定计算机程序是否提供技术效果使得它属于除外，通常（但不总是；见 1.37.2）涉及评估针对 *AT&T* 标志物的贡献（以 *HTC v Apple* 中指出的形式）。当询问 *Aerotel* 测试的步骤 3 时，决定（从 *AT&T* 开始）通常使用标志物。

1.39.1 在 [ProtectingKidstheWorldOver \(PKTWO\) Ltd'sPatent Application\[2012\]RPC13](#) 中，发发明解决了位于计算机外的技术问题，即如何提高警报的产生来响应不适当的通信，因此不会被排除可专利性。

1.39.2 在 [HTC v Apple \[2013\] EWCA Civ 451](#) 中，在这样编程的设备中处理单点和多点触摸事件识别的方法具有以下有益效果：应用程序程序员可能更容易编写软件以适应这样的识别。虽然考虑到在任何情况下贡献都不归入除外的范围（见 1.36.2），*Lewison LJ* 继续（在第 154 段中）评估针对 *AT&T* 标志物的贡献，并且发现它满足除第三标志物之外的所有标志物，该第三标志物指向自身提供技术效果的程序。*Kitchin LJ* 同样发现，在第 57 段中，识别处理以结构水平来操作，并且使得设备以新的方式来操作。应用程序被发现不归入排除事项。

第（d）项——信息的表达

1.40 若信息的特征仅在于信息的内容，则表述该信息的任何方式、手段或方法都被排除，无论该信息被如何表述。表达中可涉及物理装置的事实上，通常不足以避免除外。在 [Townsend's Application \[2004\] EWHC 482 \(Pat\)](#) 中，*Laddie J* 认为除外包含信息的提供和信息的表达两者。在 [Autonomy Corp Ltd v Comptroller General of Patents, TradeMarks&Designs\[2008\]EWHC146 \(Pat\)](#) 中，法院认为，选择何处或如何呈现信息依然是信息的表达，因为它是关于如何表达信息的决定的一部分。

1.40.1 如果发明涉及信息表达所凭借的技术手段，而不是涉及表达本身，则它不属于除外，如按照 [BBC/Colourtelevisionalsignal\[1990\] EPOR 599 \(T0163/85\)](#)，其中 EPO 技术上诉委员会认为，彩色电视信号，若其特征信号发生于其中的电视系统的技术特征，则该彩色电视信号不能根据信息表达来排除。然而，委员会将与仅由正使用标准电视信号传输的信息（例如，移动画面）限定的电视系统区分开，他们认为该电视系统可能属于除外。

1.40.2 换句话说，如果在非排除领域中有技术效果或贡献，则该发明将不会仅属于排除事项。在 *Townsend* 中，涉及在每个门上带有附加指示器（比如文字、图片、颜色等）的降临日历的发明的申请，在 [BL O/266/03](#) 中被听审官（上诉时，专利法院）被驳回，因为涉及信息的表达既没有服务于技术目的，也不含有技术进步。*TDK Electronics Co Ltd's Application*（[BL O/097/83](#)）认为传统结构的磁带盒（但是带有差异有色磁极）的权利要求被排除，这是因为它包括带盒，磁极在该带盒上被着色随后装配，因而在其装配或使用中不起任何作用。在 *EbrahimShahin's Application*（[BL O/149/95](#)）中，还发现一种游戏机属于除外，该游戏机中标志或品牌或产品名称被替代为通常在水果机的卷筒上示出的传统符号。

1.40.3 包含已知产品的传统包装的权利要求，若特征仅在于包装上的说明则通常不会被允许，因为贡献仅涉及信息的表达。顺着这些思路的许多案例都根据《1949 年法》被驳回，包括 *Dow Corning Corporation (Bennett's) Application* [1974] RPC 235，和 [Ciba-GeigyAG \(Durr's\) Application \[1977\] RPC 83](#)。

1.40.4 [Gemstar-TV Guide International Inc v Virgin Media Limited \[2010\] RPC10](#) 考虑了用于信息表达的计算机化方法的问题。该案件涉及三个 EP（UK）专利，覆盖了电子节目指南（EPGs）的各个方面。在他的判决中，*Mann J* 强调除外并不仅仅局限于信息的内容，而且，为了不适用除外，必须有一些在被表达的信息之外的技术效果。法院还指出，如果贡

献仅按照信息被表达的方式来限定，则那就是信息的表达——显示器的存在不会改变这点。具体地说，更好（或更新）的用户界面不被认为是相关的技术效果——信息的重新布置无非是信息的表达；仅仅具有某些不同的显示不足以克服除外。发现这三个专利的其中两个是被排除的，因为它们缺少所要求的技术效果；第三个表现了物理效果，即硬盘之间数据的移动，因此不仅仅存在信息的表达。

第 1 (3) 条

商业使用违反公共政策或道德的发明，不应被授予专利。

第 1 (4) 条

就第 (3) 款而言，不得只因英国现行的任何法律或其中的某些规定对某些使用有所禁止，则将该类使用视为违反公共政策或道德。

违反公共政策或道德的利用

1.41 根据《2000 年专利条例 (SI 2000 No.2037)》修改第 1 (3) 条和第 1 (4) 条，以便措辞可以更贴切地反映 TRIPS 协议第 27 (2) 条的措辞。第 1 (3) (a) 条此前曾指出，对于“公布或开发通常会被期望是鼓励冒犯的、不道德的或反社会的行为”的发明，不会被授予专利。实际上，第 1 (3) 条的作用是一样的，其防止那些公众认为厌恶的发明或公众需要从中得到保护的发明被授予专利权。它提供了合理的客观测试，该测试必须应用于每个发明以及其特定的那套事实和环境。很明显被认为违反公共政策或道德的（事物）会根据社会态度的变化不同，而且绝不应允许审查员考虑其个人信仰而扭曲他们在这个事项上的判断。在 Masterman's Design [1991] RPC 89 案件中，根据《1994 年注册设计法》的类似规定，Aldous J 的决定处理了与那些根据第 1 (3) 条可能出现的问题广泛相关的问题。《1977 年专利法（马恩岛）2003 年令 (SI 2003 No. 1249)》修改了对于马恩岛的第 1 (3) 条和第 1 (4) 条。

【只有在最明显的情况下，审查员才能调用这个子条款，随后只与他们的副主任磋商。任何真正的疑问应当被运用，支持申请人在合适瞬间创建。】

1.42 与根据先前的第 1 (3) (a) 条不同，如果只是发明的公布（与发明的利用不同）是违反道德的，则可专利性的除外没有被激活。然而，如果说明书包括其公布或开发通常会被期望是鼓励冒犯的、不道德的或反社会的行为的事项，则（无论本发明自身是否是易受到根据第 1 (3) 条的异议）该情况可根据第 16 (2) 条通过去除违规事项来处理（见 16.34-16.37）。

EPC 法 53(a) 1.43 EPC 相应的规定(见 1.06)是指“发明的公布或利用会违反‘公共秩序’或道德”。在 Harvard “肿瘤鼠”案件 T 315/03 ([2006] 1 OJEP 15, [2005] EPOR 31) (另请参见 76A.02.1 和 76A.05) 中，上诉委员会批准了在 Plant Genetic Systems T 356/93 [1995] 8 OJEP 393 中提供的“公共秩序”和道德的定义，并且认为这些概念的评估应当在申请的提交日或优先权日做出。“公共秩序”的概念被接受为，覆盖公共安全的保护和作为社会一部分的个人的身心健康并且包括环境的保护。关于道德，在 T 356/93 中委员会认为在欧洲社会和文明中固有的文化应当是确定“哪些行为是正确和可接受的，以及哪些行为是错误的”的基础。然而，在肿瘤鼠案件中委员会补充到，在作出道德评估时，没有基于例如经济或宗教原则的单独的定义来代表欧洲文化中认可的标准，而且民意测验证据没有什么价值。对于动物操作案件，在 T315/03 中上诉委员会批准了其在 Harvard “肿瘤鼠”申请的早期考虑中提供的指导（案件 T 19/90 [1990] 12

OJEPO 476)。这个案件认为可能的不利影响和风险必须按照所针对的事实实质和优势进行权衡和平衡。具体地说，用于治疗疾病的人类的基本利益必须与不需要的基因不受控制的传播给环境的保护以及避免动物遭受伤害（包括使用非动物替代品的可能性）来进行比较。在权衡这些因素时，在 T315/03 中委员会通过了覆盖转基因“老鼠”的权利要求，驳回了包括啮齿动物的更广泛的权利要求（见 76A.02.1）。

1.44 对于生物技术的发明，除了第 1（3）条的一般除外之外，《专利法》的附表 A2 规定了发明的某些类型是不可被授予专利的发明；在 76A.02-76A.06 以及 [Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in the Intellectual Property Office](#)（知识产权局中有关生物技术发明的专利申请审查指南）中讨论了这些。

1.45 第 1（4）条是第 1（3）条的附加条款，以明确法律禁止的行为或行动不认为是与违反公共政策或道德的事物必然相同的事物。（这其中一个原因是在英国不能合法使用的产品，可以在英国合法制造以出口到其使用合法的国家）。然而，法律或法规的存在可能是考虑确定是否根据第 1（3）条驳回申请的重要事实。需要考虑本发明的本质和可能的用途以及禁令的确切条款。因此，如果禁令无条件地针对发明人慎重建议的行为，则关于是否调用第 1（3）条必须给出审议。在这样的情况下，有用的测试是用于考虑为什么存在禁令。例如有人认为，因为英国的公众现在通常认为开发、制造和使用杀伤人员的地雷和集束弹药是不道德的，所以才通过了《1998 年地雷法》（实施《渥太华公约》）以及《2010 年集束弹药（禁令）法》（实施《集束弹药公约》）。此外，英国签约了其它武器公约（禁止武器的类别），包括《化学武器公约》和《生物和毒素武器公约》；这些已经分别通过《1996 年化学武器法》和《1974 年生物武器法》在英国法中得到实施。再者，公约的签署和立法的通过表明，在英国公众的普遍感觉是这些武器的生产和使用是不道德的。然而，应当指出这两个法认可能够作为化学或生物武器使用的药剂可能有合法的用途。在发明可以合法地利用（即使按照严格的规定）的情况下，将会很难争辩第 1（3）条适用以及专利申请的驳回。

【任何关于可能涉及武器的专利申请向保卫部门提出，其中武器被认为是违反公共政策或道德的】

植物和动物品种、以及“本质上是生物的过程”

1.46 在《2000 年专利条例》之前，第 1（3）（b）条记载了专利不会被授予给“动物或植物的任何品种，或任何用于动物或植物生产的本质上是生物的过程，不是微生物过程或这样过程的产物”。这些除外仍然存在，并且现在与其它涉及生物技术发明的一起，可见于该法的附表 A2 中，该附表 A2 由《2000 年专利条例》引入并且根据该法的第 76A 条制定，其还由那些规则引入（见 76A.01-06 以及[知识产权局中有关生物技术发明的专利申请审查指南](#)）。

第 1（5）条

国务大臣可以通过命令改变上述第（2）款的规定，以便使这些规定与科学技术的发展相适应，但命令的草案必须由议会两院制定并经过议会两院的决议批准，才能下达该命令。

1.47 白皮书“专利法改革” Cmnd 6000 指出，专利系统“必须发展以响应不断变化的条件”。这是根据通过不断地将发明的百年历史定义重新解释为“新制造的任何方式”的先前立法进行的。本法控制“凭借在上述各款中载明的定义，什么被认为是可被授予专利垄断的发明”。本款给出对于这种控制必要的弹性措施，同时保留议会来批准它的权力。这会在国务大臣的促进下进行，其中国务大臣通常依据已建立的协商进程来采取这样的行动。

第 2 条：新颖性

法 130 (7) 2.01 制定本第 2 条，以便在英国的实际效力与 EPC 的对应规定，即，条款 54 和 55，以及 PCT 和 CPC 的对应规定尽可能相同。规则第 5 条与此条相关。

第 2 (1) 条

一项发明只有当它不构成现有技术的一部分时才被认为是新颖的。

2.02 如果在先前公开的文件中已经预见到特征的指定组合，权利要求中限定的发明不具有新颖性。在 SmithKline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10 中，上议院认为预见需要两个要求：在先公开（参见 2.03 至 2.09）和能够实现（参见 2.10）。这两个要求是不同的概念，每个要求均需满足并且每个要求具有其自己的规定。

在先公开

2.03 在先公开是需满足的首要要求，以说明事项能预见一项发明。用作现有技术的事项必须公开这样的主题，其若被执行必然导致专利侵权，才构成发明的在先公开。上诉法院在 General Tire & Rubber Company v Firestone Tyre & Rubber Company Limited, [1972] RPC 457 第 485 至 486 页详细说明了侵权试验：-

“如果在先发明人的公开包含对事项的清晰描述或者包含完成事项的清晰指令，在专利权人的专利授权后如果执行这些事项将会侵犯专利权人的权利要求，那么专利权人的权利要求将缺少必要的新颖性，也就是说，专利权人的权利要求已是将被预见的。但是，在先发明人和专利权人可能基于不同的出发点实现了相同设备，并且因为这个或者其他原因，在先发明人和专利权人采用了各自的语言描述他们的设备，导致通过阅读他们分别使用的语言不能立即得出他们事实上发现了相同的设备；但是如果执行在先发明人的公开中包含的用法说明将不可避免地导致，在专利权人的专利有效的情况下，对专利权人的权利要求构成侵权的事项，此情况例证了专利权人的权利要求实际上可预见。”

2.03.1 上诉法院在 Glaverbel SA v British Coal Corporation [1995] RPC 255 案例中应用了此试验，该案例认为现有技术无需与涉案专利的实用性相同，或者现有技术无需公开与涉案专利在所有方面相同的发明。专利法院在 Kirin-Amgen Inc. v Roche Diagnostics GmbH [2002] RPC 1 中考虑了现有技术“不可避免地”造成破坏新颖性的公开要达到的要求。法院认为“专利法最终关注的是实用性”，从而进行这样一种现有技术实验法，当执行该现有技术实验时，“超过 99% 的实施情形”下肯定地产生特定结果，这就认为该现有技术公开“不可避免地”会导致所讨论的结果。在 Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly and Co Ltd [2008] EWHC 2345 (Pat), [2009] FSR 5 中，专利法院认为，在技术人员已经认识到在先公开中存在错误时，要考虑的问题是是否存在对本发明清楚且毫无疑义的公开，而不是技术人员是否已经推断此文件可能公开了本发明。还参见 2.07 至 2.07.3。

2.04 因此，借助例如方法或产品的参数来对发明进行限定的权利要求，被付诸实施时必然落入权利要求范围内的公开（即使该公开并未参考这些特殊参数）所预见到。（还参见 14.121, 17.41）

2.04.1 在 T 303/86 (CPC Int) [1993] EPOR 241 中，EPO 的上诉技术委员会认为两本烹饪书籍食谱存在对下述内容的预见：存在水时在压力下用脂肪溶剂萃取，从蔬菜或动物实体制作风味浓缩物。权利要求中指明了肉或蔬菜中水的蒸汽压与自由水的蒸汽压间比率的特定参数。委员会

认为：

“所要保护的处理与已知处理就原材料和反应条件而言相同，足以破坏所要保护的处
理的新颖性，因为这些条件相同的处理必然产生相同的产品。”

并且，厨师是否意识到他不仅在煎鸡肉而且还在剩余油脂中制作“风味浓缩物”并不重要。如委员会所言，“炸鸡的一些风味在煎炸过程中被转移到油脂中，即使这并非是煎炸过程的期望结果”
足够。

2.04.2 在 *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76 中，Lord Hoffmann 认为，第 2 (2) 条并未将关于产品的现有技术限制到还要知晓产品的化学成分的程度。而只是要求发明必须是新的并且必须不构成现有技术的一部分。如果已公开的信息使得公众基于
足以实现该发明的描述而知晓了产品，因而构成现有技术的一部分。因此，在 *Merrell Dow* 中，*Merrell Dow* 的焦点是这样的权利要求，其保护在服用特非那定（先前专利的主题）后肝脏中所形成的酸性代谢物，酸性代谢物被认为是可预见的原因并非是因为在先使用（参见 2.29），而是因为酸性代谢物是执行先前的特非那定专利的用法说明时不可避免的产物。

2.05 如果落入权利要求范围的任何事项的信息已被公开，则该权利要求获得新颖性的希望不大。因而，例如，当权利要求指定几种替代方案或者通过（例如组分、温度等的）数值范围限定发明时，如果这些替代方案中的其中一个已经公知或者如果落入此范围的单个示例已经公知，则该发明不是新的。因此，具体示例足以破坏一般性限定（概括性限定）的同一事项的新颖性；例如公开金属螺旋弹簧，的使得弹性装置可预见。在一些情况（特别是化学）下，可以借助放弃克服缺乏新颖性的缺陷（参见 14.126）。

2.06 另一方面，一般性公开（概括性公开）不会破坏更具体权利要求的新颖性，从而金属螺旋弹簧的在先参考文献不能用来攻击指明铜制弹簧的权利要求的新颖性。然而，在一些情况下，公开的可能替代方案的范围比较小且有限时，可以认为是公开了每个成员；例如，如果上下文能相互印证，则可以认为“流体”公开了液体和气体两者，并且电动机的参考文献可以视为公开了使用串绕类型和并绕类型。在 *Norton Healthcare Ltd v beecham Group Plc* (BL C/62/95) 中，Jacob J 认为，钠或钾克拉维酸与羟氨苄青霉素或氨苄青霉素三水合物的组合（仅四种可能组合）的事
先提示公开了每种组合（参见 2.18 至 2.20）。

2.06.1 在 *Union Carbide Corp. v BP Chemicals Ltd* [1998] RPC 1 中，Jacob J 认为“由于 X 具有不利后果而建议不去做 X 所给出的信息不等于，由于 X 具有有益后果或不具有假定的不利后果而建议去做 X”，因而在先前公开实际上给出清楚的建议或引导不要去做在后申请所要求保护事项时，不破坏新颖性。他评述道“发明在于找出本领域中哪些不应当做哪些应当做。”

2.07 尽管就判定缺乏新颖性而言，通常要求所关注的权利要求的所有特征必须被文件明确公开，但是也可以考虑该文件中隐含的教导。如果本领域技术人员能断定，作为正常做法，必然按照落入所关注的权利要求的范围的方式来实现先发明，则权利要求限定的事项不是新的。例如，公开用于内燃机的冷却系统的控制结构，可能并未提到系统中存在辐射体或其他热交换器，但是该系统必然存在一个辐射体或其他热交换器是公知常识，因而暗示了存在辐射体或其他热交换器。
Floyd J 在 *H.Lundbeck A/S v Norpharma SpA* [2011] EWHC 907 (Pat), [2011] RPC 23 证实，在先公开包括隐含公开。另一方面，他认为当事项可能被包含在现有技术文件中但是又太隐含于其中时，则不构成公开（即，如果该事项需要专业知识才能被理解，从而技术人员利用他们的公知常识不能理解该事项）。

2.07.1 另一方面，尽管在引擎前安装辐射体可能是惯常做法，但并非必须如此从而也不能推断如此；如果所关注的权利要求指明了辐射体如此放置然而引用文件未提及这点，则问题是显而易

见性而不是新颖性。段落 2.03 中引用的 *General Tire* 审判继续记载：

“另一方面，如果在先公开包含能够以侵犯专利权人的权利要求的方式执行的指示，但是至少有可能以不侵犯专利权人的权利要求的方式执行，则将不能预见到专利权人的权利要求，尽管其将导致权利要求缺乏显而易见性。在先公开必须包含清楚无误的指示以完成专利权人的权利要求所发明的事项，才能预见专利权人的权利要求。……在通向专利权人的发明的道路上的无论怎样清楚的路标都不足够。必须清楚地表明，在先发明人在专利权人之前已经在准确的目的地上插上旗帜。”

2.07.2 在 *SmithKline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10* 中讨论该审判时，Lord Hoffmann 补充道：

“但是侵权不能仅仅是执行在先公开所公开发明的一种可能或者甚至高度可能的结果；侵权必须是必然发生。如果存在不止一种可能的结果，那么不能认为执行公开的发明将侵权。尽管执行现有技术所公开的发明的人可以有意无意地（如果其意识到本专利发明）将旗帜携带至本专利发明，但旗帜尚未被插入到本专利发明上。确实，如此做是显而易见的。”。

因此，能够以落入权利要求的方式执行但也能以不同方式执行的公开，尽管其可能成为攻击显而易见性的基础，但仍不构成预见。

2.08 在先公开必须被理解为，该在先公开在公开日已经被本领域技术人员理解并且不是根据后来的专利而被本领域技术人员理解（上议院在 *SmithKline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10* 中如是认为）。

2.08.1 当依赖从附图得出的尺寸时应当小心。EPO 上诉委员会在 T204/83 (OJEPO 10/85) 判决中认为，尽管当技术人员无需其他描述可以从仅在附图中显示的特征中得出技术教导时，这些特征构成现有技术的一部分，但是通常不可能通过测量图示中的尺寸来得出技术启示；这些情形下的尺寸因此不构成现有技术的一部分。在涉案的特定案例中，对于图示了对应比例而在说明书中没有具体表明比例的现有文献，保护特定尺寸比例的文丘里管的权利要求具有新颖性。

2.08.2 关于由公开化合物的文献所预见，官方实践是假定化合物的公开是能够实现该化合物的公开，即，公开足够清楚足够完整能使本领域技术人员实现并从而是可引用的。其申请被反对的申请人可通过提供理由或证据来质疑这种假定。若被质疑，则官方将基于可能性权衡来决定该公开是否是使得能够实现。

2.08.3 在 *Generics (UK) Limited and others v H Lundbeck A/S [2009] RPC 13* 中上议院确认，公开外消旋体并不意味着公开其每个对映体。更多细节请参见 *Examination Guidelines for Patent Applications Relating to Chemical Inventions*。

2.09 为了证明缺乏新颖性，预见性公开必须被完全包含在单个文献中。如果引用的文献多于一个，每个文献必须独立发挥作用。不能考虑这些公开的累积效果 (*Ammonia's Application*, 49 RPC 409)，也不可以通过拼贴取自多个文献的元素而确立缺乏新颖性 (*British Ore Concentration Syndicate Ltd v Mineral Separation Ltd*, 26 RPC 124 第 147 页；*Lowndes's Patent*, 45 RPC 48 第 57 页)；仅当争论显而易见性时才可以如此做。但是，如果引用的文献提到另一文献中的公开的方式是旨在包含该公开，那么可以这两个文献可以一起阅读如同它们是单个文献。

能够实现

(还参见 14.62 至 14.105 以及 72.03)

2.10 如 SmithKline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10 中所认为的, 能够实现是预见的第二个要求。普通技术人员必须能够实现满足公开要求的发明。在这种情况下, 上议院认为, 预见所言的对能够实现在先公开进行的测试与充分性所言的对能够实现专利本身进行的测试相同(参见 14.62 至 14.87)。然而, 在对这两者进行测试的应用中存在差异; 例如, 就充分性来讲, 技术人员尝试实现所要求保护的发明并且心中想着此目标, 然而就现有技术来讲, 其主题可能已经公开了此发明但是并未如此标识出。

2.10.1 在 SmithKline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10 中, Lord Hoffmann 强调, 公开和能够实现这两个条件应当区别开来。特别是, 本领域技术人员的作用是不同的。就公开而言, 技术人员用来尽力理解作者的意思。其普通技术知识在分析此公开时构成背景知识, 并基于相似原理分析本专利。之后, 对于判定此公开是否侵权, 不再需要本领域技术人员参与。另一方面, 就能够实现而言, 本领域技术人员被假定愿意进行反复试验的实验以使之实现, 问题并非是技术人员如何理解此公开, 而是他是否能够实现所公开的发明。

2.10.2 上议院在 Asahi Kasei Kogyo KK [1991] RPC 485 中还讨论了需要“使能够实现的公开”, 关于构成现有技术的一部分的公开, 对第 2(3) 条以及第 2(2) 条, 同等地适用对使能够实现的公开的要求。否则, 如果对第 2(2) 条而言不充分的公开对第 2(3) 条而言是充分的, 仅仅日期差异就造成其属于一个范围而不属于另一个, 这是不合逻辑的。Aylmerton 的 Lord Oliver 认为, 由于第 14(3) 条要求说明书按照本领域技术人员能够实现发明的方式来公开发明(即, 说明书必须包含“使能够实现的公开”), 因而, 不包含使能够实现的公开的在先申请的说明书将不“支持”该发明, 以使其作为发明基于第 5(2)(a) 条要求在先申请日的优先权(尽管说明书根据第 5(2)(b) 条享有涉案申请中包含的事项的优先权)。不可以将第 2(3) 条解释为, 将根据第 5 条享有优先权的事项之外的任何事项视为现有技术的一部分。但是, 在考虑是否引用第 2(3) 条部分中的文献时, 审查员通常不能随时获得优先权文件, 审查员应当假定可能的可引用文件的公开得到优先权文件的支持并且从而享有所要求的优先权。申请人可以质疑是否存在这种支持以及是否使得能够实现。

权利要求的构成

(还参见 14.111 至 14.120 以及 125.01 至 125.25)

2.11 通常, 一个文件只有当它公开了在后权利要求中指明的每个特征时才能破坏在后权利要求的新颖性。如果该权利要求包含等同的特征或者附加的特征, 则问题通常变为显而易见性的问题。但是授予的保护范围可能超出权利要求的字面含义(参见 14.114 至 14.115), 因此有时可以认为, 尽管在先公开没有落入权利要求的严格的字面含义, 但由于所有区别只限于非必要特征, 因而在先公开显示出此发明不是新的。

2.12 保护用于特殊用途(例如, 用于执行另一权利要求的方法)的装置的权利要求, 通常被理解为保护适用于该用途的装置的权利要求。字面上并未将权利要求限定为当按所述方式使用时的装置(L'Air Liquide Societe's Application, 49 RPC 428)。具有权利要求中指明的所有特征, 但是不适用所陈述的用途, 或者需要修改才能使得被如此使用的装置, 通常不应当被视为预见了该权利要求。例如, 如果权利要求保护“用于起重机的吊钩”, 这隐含了吊钩中特殊的尺寸和强度。因此, 钓鱼钩决不可以预见此权利要求, 但是具有必需尺寸和强度并且具有权利要求指定的所有其他特征的吊钩, 无论是否声称用于起重机, 都可以使权利要求丧失新颖性。

2.12.1 在 Rovi Solutions Corporation & Anor v Virgin Media Ltd & Ors [2014] EWHC 1559 (Pat) 中, 认为没有相关软件的计算机硬件不“适用于”(suitable for)讨论的功能, 因为裸计算机不能实现这些功能(此例子中的功能涉及现实未来的或当前的 TV 节目信息)。

2.12.2 在 Qualcomm Inc v Nokia Corp [2008] EWHC 329 (Pat) 中, Floyd J 在装置可能需要或者可能不需要物理改变以“适用于”专利的用途这种背景下, 来考虑表述“适用于”。他给出下面的例子: 无论是否连接到电源, 烤面包的装置都对保护这种装置的权利要求造成侵权。对烤面包机供电并不会使装置改变: 其只是使用已经存在的装置。然而, 措辞“适用于”并不会涵盖对装置的修改。每种情况下的问题是装置本身是否适用于按特殊的方式使用。如果装置在使用之前必须进行物理改变, 那么它不适用于这种特殊用途。

2.12.3 在 FH Brundle v Perry [2014] EWHC 475 (IPEC) 中, 法官考虑到措辞“适应于”(adapted to) 的含义, 并认为:

“我同意, 就普通英语用法而言, “适应”暗含设计上适应或修改以实现特征的所述用途。然而, 在我看来……这些[特征]将被理解为它们不包含主观要素。我认为, 设计者从何处开始以及设计过程中做了哪些适应性修改是不相关的。由于必须客观地评价这些特征, 从而在我看来, “适应于”(adapted to) 以及“使适应以用于”(adapted in use to) 与“适用于”(suitable for) 具有相同的含义。”

有鉴于此, 将权利要求修改为包括术语“适应于”, 也不足以克服使用术语“适用于”的权利要求的早期版本的新颖性缺陷。

2.12.4 如果装置的设计本质在于与一些其他装置关联的功能, 则权利要求不限于该装置本身。在 BSH Industries Ltd's Patents [1995] RPC 183 中, Aldous J 不同意: 权利要求“一种隔离匹配设备, 启用电动车可电加热窗的加热元件……用作接收天线……”仅限于该设备并且不包括车窗中的加热元件。注意到每种类型的加热元件可能具有不同的阻抗, 他分析道, 不将任何设备与特殊窗户中的特殊加热元件结合起来进行考虑的情况下, 不可能确定该任何设备是否采用本发明。

2.13 经常有必要透过权利要求的字面含义来考虑权利要求寻求保护的范 围, 并判定使用的措辞是否带来技术上而不仅是语言上的区别。例如, 2.12 中涉及的权利要求不会被用来仅指向“起重机吊钩”, 因为这与“用于起重机的吊钩”在范围上实际无区别。然而, 在 Hickman v Andrews, [1983] RPC 147 第 183-187 页声称, 保护工作台的权利要求被装订商的印刷机所预见。上诉法院判定, 如果印刷机可以用作工作台, 则印刷机具有用来描述所要求保护的工作台的所有特征, 如已论述的, 所要求保护的工作台因而被预见。法院将工作台描述为“具有足够大面积使得能够在上面实现手工业的表面, 该表面被支撑在方便的高度并且充分地顾及到相关作业的特性”, 然而法院断定所声称的具有预见性印刷机“不是工作台。在我们看来, 它太小了而不能视为工作台, 相反的, 作为工作台使用是个缺点。”

法 4A (3)

2.14 同样地, 保护用于特殊用途的材料或化合物的权利要求被视为保护材料或化合物本身的权利要求 (Adhesive Dry Mounting Co Ltd v Trapp and Co, 27 RPC 341; G.E.C's Application, 60 RPC 第 3 页)。已知产品, 其本身与权利要求中限定的材料或化合物相同, 但是是以不适用于所阐明的用途的形式, 则该已知产品将使得权利要求丧失新颖性, 但是如果该已知产品实际上是适用于所阐明的用途的形式, 尽管没有将其描述为用于所述用途, 其仍将使权利要求丧失新颖性。在 I. G. Farbenindustrie A.G.'s Patents, 47 RPC 第 322 页 记载, “没有人可以仅就确定已知物质的性质而拥有专利”。然而, 该一般原则存在例外, 即当权利要求是针对已知物质或化合物在外科、治疗或诊断方法中的用途时 (参见 4A.17)。与上述一般原则相反, EPO 的扩大上诉委员会在判定 G 2/88 和 G 6/88 (两者均在 OJEPO 4/90 中) 中认为, 若权利要求保护用于特殊用途的已知化合物的使用, 该特殊用途是基于专利描述的技术效果, 则该权利要求应当被理解为包括作为功能性技术特征的该技术效果, 并

且倘若这种技术特征先前尚未被公众获得，那么因而该权利要求不具有缺乏新颖性的缺陷。在 G 2/88 (Mobil) 中，新技术效果是发现了化合物（该化合物之前用在润滑剂成分中以阻止生锈）具有减少摩擦的特性。在合成物中使用该化合物以减少摩擦的权利要求被认为具有新颖性，即使在其先前使用中已固有地存在这种摩擦减少。相似地，在 G 6/88 (Bayer) 中，使用特定化合物作为杀菌剂被认为具有新颖性，即使使用方法与已知的将该化合物作为植物生长调节剂的使用相同。另一方面，Robertet SA/Deodorant compositions [2000] OJEP 1 (T 892/94) 中认为，使用已知物质用于已知用途的权利要求，不能使如此使用时发现先前未意识到的技术效果丧失新颖性。然而，不应当遵循这些 EPO 判定，官方当局的现有惯例应当继续有待法院的澄清或者指引。

2.14.1 Tate & Lyle Technology v Roquette Frères [2010] FSR 1（上诉；Tate & Lyle Technology v Roquette Frères [2010] EWCA Civ 1049）中专利法院的判定支持官方当局的现有惯例。尽管该案例并未参考 G 2/88 (Mobil)，但是看起来，该案例采取了与扩大委员会不同的方法来基于未意识到的技术效果使用权利要求。这里讨论的唯一的权利要求是“使用麦芽三糖醇修改或控制麦芽糖醇晶体的形式”。这是基于杂质（麦芽三糖醇）对甜味剂麦芽糖醇的结晶的先前未预想到的效果。在存在控制晶体形成的麦芽三糖醇的情况下，该权利要求相对于公开了麦芽糖醇的结晶的多个现有技术文献缺乏新颖性：

“在不知道晶体习性的情况下，工业上已经使用麦芽三糖醇控制或确定晶体习性。所授权的专利所剩下的仅仅只是发现如此。”

2.15 然而，权利要求保护“当使用于”特定方法的装置或材料时，被理解为权利要求只限于该装置或材料在这种方法中的使用，并且只有涉及这种使用的公开才能破坏其新颖性。（如果已知该装置或材料本身是旧的，应当在说明书中承认这一事实，以确保从适当的角度来呈现出发明的性质）。在考虑所谓的“用方法表征产品”（product-by-process）的权利要求时，Lord Hoffmann 在 Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd [2005] RPC 9 中认为，重要的是，就欧洲专利公约而言，当判定什么是新的时英国应当采用与 EPO 相同的法律。保护通过方法获得的产品，例如“通过方法 Y 获得的产品 X”的权利要求，因此应当被理解为保护这种产品的权利要求，而不管是否使用了术语“获得”、“可获得”、“直接获得”或者相关词语 参见 EPO 判定 T 150/82 International Flavors and Fragrances Inc. [1984] 7 OJEP 309）。因而，“用方法表征产品”的权利要求，不会仅由于其是用新方法生产的这一事实而具有新颖性。并且，上议院认为根据 EPC 第 64 条第 2 款方法权利要求的保护范围应当扩展到由该方法直接获得的产品。“用方法表征产品”的权利要求还可能引起清楚性的缺陷（参见 14.120.1）。

2.16 相似地，诸如“使用物质 X 作为杀虫剂”的权利要求被视为等同于“利用物质 X 杀虫的方法”形式的“方法”权利要求，并且不应当解释为被认为（例如通过其他添加剂）是用于杀虫剂应用的物质 X。

2.17 使用已知装置的方法权利要求可以视为是新颖的，前提是该使用方法是新的。Parker J 在 Flour Oxidizing Co Ltd v Carr and Co Ltd, 25 RPC 428 第 457 页陈述道“但是，当问题仅仅是在先公开的问题时，以我看来，不足以证明在先说明书中描述的装置能够用于产生这个或者那个结果。还必须显示说明书包含清楚无误的指示来如此使用它。”

选择发明

（还参见 3.88 至 3.93）

2.18 概括地包括多个替代方案的在先公开，可以相当于只是如下暗示：可以使用替代方案

中任何一个，包括任何特别例证的替代方案，并且因而被视为不会预见要求保护替代方案中的一个具体替代方案的权利要求。如此的发明通常称为“选择”发明，应当按照 3.89 中记载的进行评估。*Union Carbide Corp v BP Chemicals Ltd* [1998] RPC 1 中认为，范围的在先公开通常应当视为公开了该范围的每个部分。然而，关于该范围的在后要求保护的部分如果存在特别的地方，则发明还有按照选择发明的余地。

2.19 仅指出可能实现发明的方式的文献不会对该发明形成预见 (*Du Pont de Nemours & Co (Witsiepe's) Application*, [1982] FSR 303 -NB 该案例是基于 1949 专利法判定的—cf 也是 2.07.1 中引述的审判言辞)。

上诉法院在 *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd* [2010] RPC 9 中果断驳回了“仅公开化合物的通式或通用类就公开了落入该类的每种可能化合物”这一观点。如果公开广义类的在先文献仅仅指出包含一类物质中的特殊物质，然而无论是通过名称、分子式还是原材料，并没有通过例如描述该物质的制造或特殊性质来清楚表明该物质实际上已经被制备，那么这特殊物质未必因此被公开。

在 *Rhône-Poulenc/Ester Production* [1999] EPOR 443 (T427/86) 中，一对具体的化合物在催化剂下发生反应形成产品的过程，被认为相对于公开了使用从列表（包括涉案专利中指定的那些试剂和催化剂）中选择的试剂和催化剂的现有技术，具有新颖性。现有技术中的这些特殊例子不会隐含，得到显著大于下面例子所得反应速度的反应速度的指定组合。

在 *Du Pont* 案例中，描述具有乙二醇通式 $\text{HO}(\text{CH}_2)_n\text{OH}$ 的共聚物的文献，其中 n 介于 2 至 10，被认为没有预见保护乙二醇通式为 $\text{HO}(\text{CH}_2)_4\text{OH}$ 的共聚物的权利要求，因为在先文献公开内容的所有具体例子都使用乙烯乙二醇 ($n=2$)。此外，发现所要求保护的共聚物具有很快的硬化率，使得其在注射模塑和高速挤压中特别有效，这与对燃料具有良好亲和力的纺织纤维有关，在先文献中先前未知或未预料到这一事实。因而在先文献仅表明使用一种优选的乙二醇将产生具有特殊性质的化合物，同时暗示了使用其他八种乙二醇中的任何一种将产生相同的结果。尽管该文献记载 C3、C4、C6 和 C10 乙二醇是可以使用的示例，然而并未记载实际上使用这些其他乙二醇中的任何一种或者发现由此生成的产品具有任何特殊的优点。因而，申请人可以从在先公开的内容中选择一种并发现该产品在不同领域具有重要的性能。然而，如果在先文献已经特别地公开了这种组合，发现其具有一些先前未意识到的优点或有用特性并不会使其具有可专利性（参见 2.14）。

2.20 选择的成员的类的大小与选择发明的新颖性问题无关，其可能涉及显而易见性问题 (*Du Pont de Nemours & Co (Witsiepe's) Application*, [1982] FSR 303 第 310 页)，（还参见 2.06）。

第 2 (2) 条

从发明来讲，现有技术应被认为包括在此项发明优先权日期之前的任何时候已通过书面或口头描述，或通过使用，或以任何其他方式公之于众的（不管是在英国或其他地方）所有事项（无论是产品、工艺，或关于两者中任何一者的信息，或任何其他事物）。

2.21 事项首先公之于众的日期就变为了现有技术的一部分，不论是在世界上任何地方或以任何方式或任何语言公开（还参见关于创造性的第 3 (2) 条讨论的 3.37.1）。对公开的年限没有限制。只有第 2 (4) 条指定的情况中的事项才不构成公开（参见 2.37 至 2.41）。

法 125 (2) 2.22 应当牢记，就发明而言，当判断事项是否构成现有技术的一部分时，相关的是发明的

优先权日，而不是有可能更早的宣称的申请的优先权日。并且，不同权利要求或者单个权利要求中指定的不同替代方案，可以具有不同的优先权日。（对于检索和实质审查期间中应遵循的实践，参见 17.74 以及 18.14 至 18.16）。

2.23 实际上，需要考虑的大部分事项包括诸如专利说明书的文献、教科书或者例如通过出售或者在图书馆获得的在常规意义上已公开的技术期刊。

法 130 (1)
法 118 (1)

2.24 但是，公开与传播程度无关；可以毫无阻碍地传播给任何一名公众，已足以相当于公之于众（*Bristol-Myers Co's Application*, [1969] RPC 146）。甚至无需证明公众的一员已实际上看到该文献。任何文献，如果公众有权查看，不论是否已缴费，那么该文献被视为已公开，并且因此形成现有技术的一部分；这包括例如英国专利申请已经根据第 16 条被公开后，该申请文件的“公开”部分的内容。*Monsanto (Brignac's) Application*, [1971] RPC 153 中认为，公司通过将文献提供给其销售员而公开了该文献，由于把文献给销售员而没有对公开进行限制，将文献给销售员确实是希望他们能将该信息公之于众。

2.24.1 在 T 1553/06（Public availability of document on the World Wide Web/PHILIPS）中，EPO 上诉委员会考虑了，在万维网存储但只能经由具体 URL 访问的文献是否可以被视为已公之于众的公开。上诉委员会提出了下述试验：在专利或专利申请的提交日或优先权日之前，在万维网存储并且经由具体 URL 可访问的文献：

- i) 通过使用全部与该文献的核心内容相关的一个或多个关键词，借助公共网络搜索引擎，能够获得，并且
- ii) 在足够长的一段时间保持以该 URL 访问，让公众成员，即没有义务对文献的内容严守秘密的人，直接并且清楚地访问该文献，那么就 EPC 第 54（2）而言，该文献被公之于众。

然而，委员会认为，不满足该试验并不自动意味着该文献没有被公之于众，因为 URL 本身可能是可获得的。在例外情况下，URL 可以非常简单或者可预测的，而容易被猜到并因而被视为公开公开了在此位置的文献。EPO 的上诉委员会判定对英国的法院虽无约束力但是具有很强的说服价值。因此，考虑到解释 2.24 中描述的短语“公之于众”的漫长道路，在委员会的判定基础上，英国法院将采取哪种方法还需拭目以待。

2.24.2 EPO 上诉委员会在 T 002/09（Public availability of an e-mail transmitted via the Internet/PHILIPS）中考虑了，经互联网发送 email 是否可以相当于公开公开，即使接受者将 email 的内容视作机密。考虑了 email 是否被截获以及在何种情况下被截获，委员会断定，就 EPC 第 54（2）而言，经互联网发送 email 的行为就其本身来说没有使得 email 公之于众。

2.25 在文献上呈现的或者与文献相关的公开日期被认为是实际公开的日期，任何相反的主张必须由证据支持。在 *Microsonics Corporation's Applications*, [1984] RPC 29 中，引用的美国专利在涉案申请的提交日之前被授权，但是在涉案申请的提交日之前被公布。美国专利公报中的公告记载，印刷上的延迟不会影响文件公之于众，这可以通过授权日期查看。然而，申请人可以主张实际上存在文件并没有公之于众的可能性。认为，有鉴于公报中的公告，申请人有责任基于可能性权衡来反驳这种文件是可获得的假设以及引证的证据（宣誓书主要由与美国专利局员工的谈话报告构成）主要是传闻证言，但是即使是值得采纳的，也不足以反驳这一假设。

2.26 公布得太晚而不构成现有技术的一部分的文献，可以复写或总结所谓的发生在发明的优先权日之前的公开。例如，该文献可以是演讲报告或者公开展览。在这种情况下，应当假

定无论就主题而言，还是就报道该公开发生的日期而言，给出的描述是正确的，除非申请人提出能质疑任何一者的正当理由，或者有其他充分理由来对此进行质疑。类似地，至少起初应当假定，涉案说明书中给出的事先公开的任何描述是准确的。

在先使用

（对于实质审查时的实践，参见 18.24）

2.27 由于发明的使用而将变为现有技术的一部分的唯一事项是该事项被公之于众。因而秘密的在先使用不会使专利无效，在先秘密的使用者可能已有一些保护措施避免侵权行为（参见第 64 条）。在 Lux Traffic Controls Ltd v Pike Signals Ltd and Faronwise Ltd, [1993] RPC 107 中，Aldous J 意识到，对象是否被公之于众，经常根据公众是否拥有物品以进行处理、测量和测试或者他们是否仅察看该物品而不同。根据具体情况，技术人员能够确定物品的构成和操作或者没有任何材料被公开。如果物品或材料被无条件地提供给公众成员，可能由于仅一次销售（T482/89 OJEPO 11/92），就被视为可通过拆除或分析甚至破坏该物品或材料获得任何信息（G1/92 OJEPO 5/93）。如果利用可用技术对产品的分析向技术人员表明该产品落入权利要求的保护范围，那么该产品的在先使用破坏了新颖性；除此之外，没必要进行彻头彻尾的分析（T952/92 OJEPO 11/1995）。在 Milliken Denmark AS v Walk Off Mats Ltd and Anr [1996] FSR 292 中，Jacob J 认为，将垫子租给能自由检查垫子的顾客，相当于预见性的在先使用，尽管垫子的功能依赖于肉眼不可见的穿孔。尽管没有理由假设顾客应当已实施了发现穿孔的试验，但是召集对该垫子进行研究的将可以发现这些穿孔。穿孔的知识将使得技术人员能够实现本发明。就算不知晓其优点也无关紧要。并且，如果可以从这种检验中确定无疑地推断出形成该产品或材料的过程，那么这可以构成现有技术的一部分。类似的，例如，如果机器显示在或操作在能被公众看到的地方，例如展览会、高速公路或者允许无需保守秘密的人进入的工厂部分，那么本领域技术人员能收集到的所有信息都视为已经被公开（参见 T84/83 1979-85 EPOR 796）。

2.27.1 另一方面，应完全明白，电池的设计是机密的，雇员在高速公路的汽车上使用电池，并不相当于公开了该电池（J Lucas (Batteries) Ltd v Gaedor Ltd, [1978] RPC 297）。Folding Attic Stairs Ltd v Loft Stairs Co. Ltd, [2009] FSR 24 中的专利法院和 Loadhog Ltd. V Polymer Logistics BV BL O/195/10 中的听审官员均考虑了，没有保密义务的一小群限定的参观者单次观看样品（在非公共场所）是否破坏新颖性（关于违反保密规定的讨论，参见 2.38）。这两个案例中均基于证据判定参观者很难发现所要求保护的发明的特征。这与在公共场所展出产品是不同的（Folding Attic Stairs Ltd v Loft Stairs Co. Ltd.），在后者中，任何人可以查看产品，这将会导致公开推定，而不管是否存在表明有人确实检查该产品的任何证据。

2.28 在 Quantel Ltd v Spaceward Microsystems Ltd [1990] RPC 83 案例中考虑在先使用时，Falconer J 指出，基于 1977 法的要求与基于 Wheatley's Application [1985] RPC 91 判例所代表的 1949 法的要求不同在于，“现在要求在先使用构成预见、使得本发明能够实现的公开被公之于众”。即使在产品上进行的试验具有模棱两可的结果，但是 Laddie J 在 PCME Ltd v Goyen Controls Co UK Ltd [1999] FSR 801 中认为“可能是 A，但也可能是 B”的结论是一种公开，并且即使不足够准确来支持预见，但也足使专利权利要求显而易见。

2.29 在 Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v N H Norton & Co Ltd [1996] RPC 76（还参见 2.04.2），由于产品权利要求试图把酸性代谢物唯一保护为在肝脏中代谢，造成缺乏新颖性，Lord Hoffmann 认为，使得事项公之于众需要信息的传播，因为发明是一条信息。他还认为，只要这种对产品的使用使必要的信息公之于众，使用产品就使发明成为现有技术的一部分。

因此，不了解相关事实的情况下完成但是在专利授权后将造成侵权的行为，将不视为在前的预见。在 *Merrell Dow* 案件中，临床试验的志愿者们已服用特非那定，因而在他们的肝脏中形成酸性代谢物，这一事实被认为不构成使用预见。将特非那定胶囊给志愿者们仅为了吞下这些胶囊，志愿者们在不知道胶囊的成分的情况下服用这些胶囊，并在他们体内生成一种物质，这种物质在当时并不能被识别，仅在后来才认识到是酸性代谢物。*PLG Research Ltd v Ardon International Ltd* [1993] FSR 197, 225 案例支持第 2 (2) 条的解释，在该案例中 Aldous J 说道：

“基于 1997 法，涵盖已投放到市场上的产品的发明可以被授予专利权，前提是该产品没有提供使所要求保护的发明能够实现的公开。在多数情况下，产品的事先销售将能获得与产品的成分及其制造方法相关的信息，但是可以想象不发生这种情况的情形。在此情况下，之后可以获得专利，并且赋予公众的唯一保护措施是法的第 64 条。”

Merrell Dow 在 *Evans Medical Ltd's Patent* [1998] RPC 517 案例中是著名的，在该案例中现有疫苗已经公之于众从而可以对其进行分析以确定其成分。要求保护的方法或产品的实际能被事先识别，其本身对于判定缺乏新颖性而言并不是必需的--仅仅指令，如果按照这些指令执行的话，将不可避免的造成使用了所要求保护的方法或产品（还参见 2.07）。这在 *Halliburton Energy Services Inc v Smith International (North Sea) Ltd* [2006] RPC 2 中被证实，在该案例中，专利法院认为，如果哑巴预见（即，未明确记载该发明）传达出足够的信息使得发明能够被重现，则是有效的。

2.29.1 在声称在先使用的情况下，证据所需的标准是可能性的衡量。在这种标准内，专利地方法院在 *Kavanagh Balloons Pty Ltd v Cameron Balloons Ltd* [2004] RPC 案例中认为，应当将可能性的灵活度应用到与在先使用有关的证据中。证据的说服力必须与场合匹配并且与主题相称。由于独占本身的特性和公众利益的问题，不应当采用更严格的标准。认为反对者无需如同 EPO 技术上诉委员会在 *Sekisui/shrinkable sheet* [1998] OJEPO 161 （T 472/92）中所要求的那样完全证明他的观点。*Colley's Application* [1999] RPC 97 中的听审官与 *Sekisui* 中的不同还在于没有完全地要求证据，但是根据此结论 *Demmeler Maschinenbau GmbH & Co KG* （T 908/95）认为仅在先使用的断言是不够的：地点、时间和细节至关重要。

第 2 (3) 条

从专利申请或专利所涉及的发明来讲，现有技术，如符合下列情况时，还应包括在该发明的优先权日期或其后公布的另一专利的申请中所包含的事项：

- (a) 该事项在该另一专利的申请中无论在提交时或公布时包含在内；并且
- (b) 该事项的优先权日期先于该发明的优先权日期。

2.30 根据该条款，内容可以构成现有技术的一部分的唯一一类文献是专利申请，即基于该法作出的申请或者视为基于该法作出的申请。第 2 (3) 条的范围因此仅包括以下内容：

- 法 128 (2) (a) 根据该法作出并且根据该第 16 条已经公布的申请；
- 法 78 (2)、(3) (b) 根据 1949 法公布的专利说明书；
- (c) 由欧洲专利局根据 EPC 第 93 条已公布的欧洲专利申请（UK）（还参见下面的第 (e) 条）

法 89 (1) 和 89B (2) 法 89A(3)(a) (d) WIPO 根据 PCT 第 21 条已经公布的并且已进入国家阶段的国际专利申请(UK)(即, 已支付国家费用(如果有的话), 并且如果申请是外语的形式, 已在官方提交英文翻译; 参见 89A.06.1 以及 89B.04) ;

法 79 (1) 法 79 (2) (e) WIPO 根据 PCT 第 21 条已经公布的并且已进入地区阶段的欧洲专利的国际申请(UK) (即, 已支付国家费用, 并且如果申请是除英语、德语或法语之外的语言形式, 已在欧洲专利局提交翻译为这几种语言中的其中一种的翻译)。

【可以用 OPTICS 来确定国际申请是否已进入国家阶段。相似的, 可以用欧洲专利登记簿来确定国际申请是否已进入地区阶段(参见 18.20)。】

法 14 (7) 2.31 仅 2.30 涉及的这类申请的说明书(即, 实施例、附图和权利要求)中包含的事项, 可以根据第 2 (3) 条构成现有技术的一部分。根据此条款, 这种申请包含的摘要不构成现有技术的一部分, 并且关于这种申请提交的优先权文件也不构成现有技术的一部分(尽管这两者, 当以包括根据第 118 (1) 条公之于众的任何方式公布时, 均可以根据第 2 (2) 条构成现有技术的一部分)。

法 78 (5)、 (5A) 2.32 当包含某主题的申请已被公布时, 该主题落入第 2 (3) 的范围(就国际申请而言, 该申请还已经进入国家或地区阶段, -参见 2.30)。发生这种情况时, 事项的状态不受该申请的后续结果的影响; 该事项依然是现有技术的一部分, 即使该申请后来被撤回或者终止。然而, 如果该申请在公布之前被撤回, 但是已来不及避免公布(参见 14.205,16.02), 那么根据第 2 (3) 条该申请将视为不构成现有技术的一部分(遵循 Woolard's Application [2002] RPC 39 案例中专利法院判定)。终止的没有公布的欧洲申请将不作为根据该法的专利申请, 因而将不会落入第 2 (3) 的范围。然而, 一旦欧洲专利申请(UK)已经公布, 由于第 2 (3) 条它将依然是现有技术的一部分, 即使按照第 78 (5A) 条的规定该申请之后被驳回或者撤回。根据欧洲专利公约, 在 2007 年 12 月 13 日或之后提交的所有欧洲专利申请, 在提交日自动指定所有缔约国(包括 UK)。因此每个欧洲专利申请将变为欧洲专利(UK)申请。第 78 (5A) 条还指出在欧洲专利(UK)申请公布之前去除 UK 指定, 并不会阻止欧洲专利(UK)申请中包含的事项由于第 2 (3) 条而变成现有技术的一部分。在 2007 年 12 月 13 日之后提交的每个欧洲专利申请一旦公布后将根据第 2 (3) 条成为现有技术。对于 2007 年 12 月 13 日前提交的欧洲专利申请, 在公布前去除 UK 指定仍将继续阻止这些申请中包含的事项由于第 2 (3) 条而构成现有技术的一部分。

2.33 只有在申请提交时和公布时同时存在的事项, 才根据第 2 (3) 条构成现有技术的一部分。例如, 如果公布时的申请包含提交后新增的权利要求, 则这些新增权利要求的主题根据第 2 (3) 条不构成现有技术的一部分。(根据第 2 (2) 条, 其当然是现有技术, 即使该事项随后在实质审查期间从申请中删除)。

2.34 应当记住, 需要比较的是在先申请中事项的优先权日和本发明中事项的优先权日, 而不是声称的各个申请的优先权日。只有符合了规则第 6 条的要求(参见 5.04 至 5.13), 才能确立优先权要求; 尤其是, 即使该申请已经公布, 当判定该申请根据第 2 (3) 条是否构成现有技术的一部分时, 随后失去(例如, 没有及时提交翻译)的所要求的优先权日将不予考虑(对于在检索和审查时应遵循的实践, 参见 17.74 和 18.14 至 18.16)。关于对使能够实现的公开的要求, 参见 2.10.2。

法 3 2.35 为了判定发明是否是新的, 以完全相同的方式来考虑根据第 2 (3) 条作为现有技术的事项和第 2 (2) 条范围内(参见 2.02 至 2.20)的事项 上诉法院在 SmithKline Beecham plc's Patent [2003] RPC 6 中对此进行了确认。然而, 根据第 2 (3) 条作为现有技术的事项不能

用来争辩显而易见性（参见 2.07 至 2.08 关于隐含公开的评论，以及 2.11 关于权利要求的针对性构成的评论）。

法 73 (1) 2.36 审查员可以主动撤销授予专利的发明的，该发明鉴于第 2 (3) 条范围内的事项并非新的（参见 73.02 至 73.04）。

第 2 (4) 条

在本条中，从一件专利或一件专利申请考虑，在提交专利申请之日前六个月内公开构成发明的事项，在以下任一情况下，不构成公开：

- (a) 由于事项被任何人非法获悉或由于不保守秘密而获悉，从而造成公开，
 - (i) 此人由发明人或任何其他他人告知该事项，发明人向该其他人秘密透露该事项，或因为该其他人或发明人认为其有权得知该事项而向该其他人告知该事项；或者
 - (ii) 此人由任何其他他人告知该事项，该其他人由第 (i) 项中或本项中所提到的任何人向其秘密透露而获知该事项，或因为该其他人或向其告知此事项的人认为其有权获知该事项，该其他人从上述提到的任何人获知该事项；
- (b) 由于由发明人秘密透露或因其他任何从发明人探知或被告知该事项的人的秘密透露而得知该事项的任何人不保守秘密而造成公开；或者
- (c) 由于发明人在国际展览会上展出此项发明，并由申请人在提出申请时声明此项发明已经展览并在订明期限内按照任何订明的条件提交书面证据支持该声明而造成公开。

第 2 (5) 条

在本条中所指的发明人包括此项发明当时的任何所有人。

2.37 如果申请人希望在先公开被视为不构成现有技术的一部分，那么申请人有责任提出满足第 2 (4) 条中指明的其中一种条件的证据确凿的情形（有必要的話，基于宣誓书或者其他证据）。仅当公开发生在申请提交日（不是优先权日）前六个月内时，才不构成公开；因此，例如，尽管该条款的保护范围可以应用到在国际展览会上六个月的展出期内作出的申请，但是不能应用到要求此申请的优先权的并且展出后晚于六个月提交的后续申请。对于第 2 (3) 条，第 2 (4) 条提供了，不仅在提交日前六个月内而且还在提交日或之后（但是具有比涉案申请更早的优先权）公布的专利申请中的公开不构成现有技术。

非法获悉：不保守秘密

2.38 必须充分地详细说明由于非法获悉或不保守秘密而造成在先公开的主张，只有当审查员被申请人的适用第 2 (4) 条的提交文件说服时，才能认为不造成公开。有必要要求申请人例如通过提交证据或者法定声明来澄清或者证实他的主张。如果申请人不能够或者不愿意证实他的主张，则应当通知申请人基于在先公开的缺陷依然存在，并且应当给予听审。期望实际确定其权利的任何人可以参考第 8 条或第 37 条。在双方之间没有正式合同时可能存在保密义务。Megarry J 在 *Coco v A N Clark (Engineers) Ltd* [1969] RPC 41 中提出了一个指南，指出哪些构成不保守秘密，并且听审官在 *Threeway Pressings Ltd's Application*

法 118 (1)

[2012] RPC 129 BLO/124/12 中遵循了该指南。要发生不保守秘密，信息必须是机密的，信息必须在有保密义务的情形下被透露，并且必须是未授权使用或者公开关于发明的信息损害了发明人的利益。

2.39 关于该主题的任何交流将供公众查阅。如果申请人根据规则第 53 条要求该交流作为机密对待，则应当通知申请人，考虑到第三方的利益作为机密对待是不合理的，并且除非该交流被放置在开放文件上一个月内撤销了这种不构成现有技术的主张，才不供公众查阅；此时可以给予听审。

国际展览会

规则 5

(参见 17.84, 18.23)

规则 67

2.40 如果申请人希望在国际展览会上展出发明造成的公开被视为不构成现有技术的一部分，他必须在提交申请时以书面通知审查员该展出。他还必须在申请日起四个月内提交，负责国际展览会的官方发行的证书以及经该官方正式认证的鉴定本发明就是展览会上展出的发明的声明。该证书还必须声明展览会的开放日期，或者如果后面也展出发明的话，第一次展出该发明的日期。就专利的国际申请 (UK) 而言，对于该要求，参见 89A.12。

法 130 (1)

法 130 (2)

规则 5 (6)

2.41 只有落入 1928 年《国际展览会公约》(经 1951 年的《议定书》修改) 范围内的展览会才视为国际展览会。这种展览会必须满足严格的条件；例如，展期至少三周，并且必须通过外交途径以政府级别发出参会邀请。专利公报上公布的声明，即展览会构成该《公约》意义上的国际展览会，是该事实的确凿证据。定期举办的活动或者具体行业组织的商品交易会不符合要求。

【从国际展览局 (www.bie-pairs.org 或者电话 0033 1 45 00 38 63) 可获知已指定为国际展览会的展览会列表。在 EPO 的官方公报 中还公布最新的符合要求的国际展览会。还参见 17.84】

【第 2 (6) 条已废除】

【第 2 (6) 条涉及治疗或诊断方法中使用的物质或化合物的专利性。这部分重新安排在第 4A (3) 条中】

【2.42 至 2.52 移到 4A.16 至 4A.26】

【2.53 至 2.56 移到 4A.30 至 4A.33】

第3条：创造性

注意：该手册的此部分呈现为三个子部分：一般方法和法律背景、审查创造性、以及评估显而易见性。第三子部分提供了一些更主要的方法，用于回答 *Windsurfing/Pozzoli* 法中的最终问题——即“是不是显而易见的？”。

法 130 (7) 3.01 这部分涉及对第 1 (1) 条中提出的专利性的第二次检验，旨在具有与 EPC、PCT 和 CPC 的对应规定，即，EPC 的条款 56，尽可能相同的效力。

3.02 发明是否显而易见的问题，通常由具体案例的技术事实决定，而不是由法律原理决定，但是迄今为止，由于任何这种原理可以从基于先前立法的判定得出，因而它们通常依然是相关的。

第3条

如果一项发明，鉴于仅根据上述第 2 (2) 条（不考虑上述第 2 (3) 条）构成现有技术的一部分的任何事项，对本领域技术人员不是显而易见的，则应认为该发明具有创造性。

一般方法和法律背景

3.03 构成创造性的事项取决于发明的性质。Lord Hoffmann 在 *Biogen Inc v Medeva plc* [1997] RPC 1 (34 页) 如下认为：

“无论何时第一次完成任何创新性的东西，都是对现有知识库增加新的思想的结果。有时候，是利用已完成的技术去做先前没人想到去做的事情。在此情况下，创新性思想将是做新的事情。有时候，是发现了如何做人们以前想做但不知怎么去做的事情的方法。创新性思想可以是实现目标的方法。在其他情况下，许多人可能有如何实现目标的总体思想，但不知道如何解决特定的问题。如果有人想出了解决问题的方式，那么其创造性将是解决方案，而不是目标本身或者实现目标的总体方法。”

显而易见性必须取决于客观测试

EPC 法 52&56 3.04 显而易见性的测试应当尽可能是客观的。问题在于，这项发明对本领域技术人员是否是显而易见的，而不是其对于发明人或其他特定工人是否是显而易见的。发明是否是独立的工作或者是否是没有利用先前技术的知识而完成的研究，并不重要 (*Allmanna Svenska Elektriska AB v The Burntisland Shipbuilding Co Ltd*, 69 RPC 63 第 70 页)。尽管发明人心中的证据可以被采纳为现有技术的证据，但是其很少会被采纳 (*The Wellcome Foundation, v VR Laboratories (Australia) Pty. Ltd*, [1982] RPC 343)。EPO 上诉委员会认为，发明人的主观成就是不相关的；有关精炼钢的一项发明并非来自钢铁行业而是来自通常涉及其他技术领域的申请者这一事实，不能作为存在创造性的证据 (判决 T36/82, OJ EPO 7/83)。

3.05 上诉法院在 *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd*, [1985] RPC 59 的审判 (考虑了关于帆板的权利要求是否显而易见) 中记载：

“主张的发明是否显而易见的问题，必须参照在实际时间 (即，优先权日期前)，所主张的创新性概念对技术人员是否是显而易见来客观地回答”以及“必须决定的是，所声称的创造性的东西是否是显而易见的，而不是看起来是否有商业开发价值”。

3.06 在 *Molnlycke AB v Procter & Gamble Ltd* [1994] RPC 49 中，上诉法院认可 *Windsurfing* 中制定的分析的用处，但不认为，其对于探讨专利是否充分公开了创造性的东西而值得获得独占权有帮助。决定法中制定的创造性问题的标准，是完全客观的定性而非定量的测试。

3.07 在 *Hallen Co v Brabantia (UK) Ltd* [1991] RPC 195 中，上诉法院遵循 *Windsurfing*，认为第 3 条中“显而易见”并非指一项进步是否是“商业上显而易见的”，并陈述道：

“我们不认为，假设的技术人员也必须被视为将其思想应用到商业成果，该商业成果是由如果发现讨论的步骤或流程在实践中能实现或有助于他考虑的目标所带来的”。

然而上诉法院最近似乎背离这一立场，在 *Dyson Appliances Ltd v Hoover Ltd* [2002] RPC 22 中声明

“商业不能必然脱离可能对熟练的技术人员有价值的各种实际结果”

并且从而接下来得出“商业思维模式在设置想象中的熟练技术人员的抽象的精神视野起作用”。

3.08 在 *Petra Fischer's Application* [1997] RPC 899 中认为，柴油敞篷车是显而易见的，即使对此可能存在商业偏见；Jacob J 陈述道：

“专利权人在她的专利中，告诉熟练的技术人员如果他想的话，可以在基本生产模型的发动机空间中放置柴油发动机，并没有告诉熟练的技术人员他之前不知道的任何事情。是否值得这样做是另一回事。是否认为它将出售，是另一回事。”

3.09 集中于“步骤”这个词以及着眼于发明人实际采取的步骤也是无根据的；这种解释太倚重于特定的词“步骤”的选择，而这个词用在欧洲专利公约的相应规定的法国和德国的文本中意味着“行动”（上诉法院在 *Genentech Inc's Patent* [1989] RPC 147 第 275 页中的判定）。有必要询问，熟练的技术人员可能通过哪些途径从起点到达目标（即发明），并考虑如何克服或避免任何这种途径（不仅仅是发明人遵循的途径）上的障碍。

当评价显而易见性时需要结构性方法

3.10 正在考虑一项发明是否显而易见的任何人都必须警惕后见之明或事后的分析。当知道所需的解决方案时，会非常容易受到从陈述的问题以一系列简单的步骤得出该项发明的推理的误导。特别是，必须避免在该专利或专利申请的影响下查看先前公开物，并且应当尝试将自己置身于面对问题的技术人员的位置。这必然是人为设置的位置，因为专利或专利申请提出了解决方案（发明）以及问题（或者并非问题，而是到问题的指示，因为在一些情况下，可能只能从发明的描述中推断出来）两者。

四步 *Windsurfing* 法

3.11 在 *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd*, [1985] RPC 59 中，上诉法院认为显而易见性的问题

“不是通过用后见之明来查看什么是现在已知的以及什么是优先日已知的并询问现在已知的是否从优先日已知的自然且明显地得出，而是通过假定在优先权日哪些对于涉案专利相关的本领域技术人员是显而易见的，来回答”。

因此，法院制定四步法来评价显而易见性：

（1）确定要求保护的创造性思想。

（2）假定在优先权日时本领域不具备想象力的普通技术人员的身份责任（*mantle*）以及赋予他在优先权日本领域什么样的公知常识。

（3）如果有的话，确定被引用为“已知的或已使用的”事项与主张的发明之间存在哪些差异。

(4) 不利用所主张的发明的任何知识，决定这些差异是否构成对技术人员显而易见的步骤或者他们是否需要任何程度的本发明。

***Windsurfing/Pozzoli* 法；对 *Windsurfing* 法的重新制定**

3.12 在 [Pozzoli SPA v BDMO SA \[2007\] EWCA Civ 588](#) 中，Jacob LJ 重申并阐述了 *Windsurfing* 法。上诉法院的这一判定并不正式更替、代替或取代 *Windsurfing* 法。将其包含在这里是因为，它提供了法院关于显而易见性的最新思想以及非常有用的在使用 *Windsurfing* 法时应采用的过程的讨论。没有任何迹象表明基于 *Pozzoli* 法将会有任何实质性不同，是方法风格和清楚性的问题。由此可见，现在 *Windsurfing* 和 *Pozzoli* 合起来应当视为决定显而易见性问题的先例。

3.13 在 *Pozzoli* 段落 23，Jacob LJ 重新制定了 *Windsurfing* 法如下：

(1) (a) 确定假想的“本领域技术人员”

(1) (b) 确定“本领域技术人员的相关公知常识”；

(2) 确定权利要求的创造性思想，或者如果不能容易地完成确定，对其进行分析；

(3) 如果有的话，确定所引用的构成“现有技术”的一部分的事项与权利要求或所理解的权利要求的创造性思想之间存在哪些差异；

(4) 不利用所主张的发明的任何知识，查看这些差异是否构成对本领域技术人员显而易见的步骤或者他们是否需要任何程度的本发明？

这种重新制定背后的原因位于 *Pozzoli* 的 15 和 16 段落：

“首先，必须以相反的顺序实际上执行前两个操作——身份责任第一，然后思想。因为是仅通过普通技术人员的眼睛来正确理解，这种普通技术人员能理解到专利权人想表达何种意思，从而着手确定其思想。

接着，该第一步实际上涉及两个步骤，确定假想的“本领域技术人员”（法定术语）的贡献，第二步是确定这种本领域技术人员的公知常识（“cgk”）”。

之后，在 21 和 22 段落，Jacob LJ 讨论了现有技术和 *Windsurfing* 法的第三步：

“确定思想并不需要考虑现有技术。此时并不是要问什么是新的。当然，权利要求可以确定哪些是旧的（通常前序部分）和专利权人所认为的哪些是新的（如果有特征部分），但此时这并不重要。

第三步还需要一点重新制定，*Windsurfing* 是基于 1949 法的案例，在 1949 法中，现有技术（prior art）的法定术语是“已知的或已使用的”。欧洲专利公约使用词语“state of the art”。

3.13.1 在 [Lalvani et al's Patent BLO/220/13](#) 中，听审官遵循 [Human Genome Sciences v Eli Lilly \[2011\] UKSC 51, \[2012\] RPC 6](#) 中的判定，解决了当决定显而易见性问题时，官方是否应当遵循 EPO 的问题-解决方案法的问题。听审官决定，尽管 EPO 上诉委员会的判定是有说服力的，官方一定会遵循 *Pozzoli* 中上诉法院提出的重新制定的 *Windsurfing* 法。

这种“四步”法做什么

3.14 在 *DSM NV's Patent* [2001] RPC 35 中，Neuberger J 指出四步 *Windsurfing* 法最终要解决的原始问题体现在最后的问题。然而，为了确保对显而易见性的合理的、系统的和一致的分析，应用这种结构化方法是适当的。

3.15 因此，*Windsurfing/Pozzoli* 法的前三个步骤是初步或预备步骤，以把人置于正确的思想框架来回答在第四个步骤中提出的问题；*Windsurfing/Pozzoli* 法的第四个步骤可以被视为对创造性的法定测试的重述---即，“显而易见吗？”

不使用 *Windsurfing/Pozzoli* 法的后果

3.16 上诉法院在 *Wheatley v Drillsafe Ltd* [2001] RPC 7 中推翻专利法庭关于显而易见性的判定时强调，使用未能采用结构化的 *Windsurfing* 法来评价显而易见性将会导致专利法庭落入后见之明的陷阱以及没有区分哪些（仅）是已知的，以及哪些是公知常识。

并置

3.17 当一项发明是组合发明或者并置发明时，需要特殊考虑。在 [*SABAF SpA v MFI Furniture Centres Ltd* \[2005\] RPC 10](#)，Lord Hoffmann 认为，在问一项发明是否具有创新性之前，首先必须决定此项发明是什么。特别是，第一步，决定你正在处理的是第 3 条意义上的一项发明还是两个或两个以上的发明。如果两项发明彼此交互，或者如果它们之间协同作用，则它们构成具有组合效果的单项发明，可以将第 3 条应用于组合这两项发明的思想上。但是如果每项发明彼此独立地执行自己的适当功能，权利要求仅仅是特征的集合或罗列，那么每项发明是一个独立的发明。一系列已知的或明显的特征的组合，每个特征在最终的实体中发挥其常规作用，那么这种组合将是一种设计或纯粹的并置，而不是发明，应当根据第 3 条进行驳回（对于多个文档的预见性公开的讨论，还参见 2.09）。

在此判定中，Lord Hoffmann 引用了 EPO 实质审查指南中赞同的段落，该段落提供了如何确定两个特征是否协同作用的指南。EPO 上诉技术委员会判定 T 1054/05 中重申并进一步解释了该指南：“如果两个特征的功能相互关联，并且产生额外的比每个特征单独效果之总和更优越的效果，则两个特征协同交互。这些特征解决了相同的技术问题，或者它们的效果相同并且效果总和是累加的但并未改变的效果，是不足以说明这些特征协同交互。”

***Windsurfing/Pozzoli* 法的各个步骤**

3.18 下面是 *Windsurfing/Pozzoli* 法的一些步骤的讨论以及当使用 *Windsurfing/Pozzoli* 法时影响人的思维的一些因素。

3.19 人们还希望考虑诸如“Terrell on the Law of Patents”第 16（2006）版和“CIPA Guide to the Patents Acts”（第五版）的指南中这些步骤的讨论。这些指南中相关讨论的位置总结在下表中。

主题	Terrel	CIPA
本领域技术人员	6.31	3.18
	7.55	
公知常识	6.36-6.39	3.06
确定创造性思想	7.54	3.05
确定区别	7.56	3.07
区别具有创造性？	7.57	3.08

技术人员

3.20 “本领域技术人员”不是技术娴熟的专家或是诺贝尔奖得主，也不是最普通的普通人。相反，他是最佳的被视为擅长他们的工作且完全胜任的工作者。在很大程度上，技术人员的能力将取决于被确定为“相关”公知常识的性质。传授给该技术人员相关公知常识的重要结果是该技术人员将不知晓各个专利说明书、科学论文或类似文献---参见下面 3.32 中从 *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd* 的摘录。

3.21 “本领域技术人员”应当被视为具有进行日常工作发展的技能但是不具有实践创造性能力或横向思维的能力---例如，如 Laddie J 在 *Pfizer Ltd's Patent* [2001] FSR 16 62 和 63 段落中所提出的，以及上诉法院由 Jacob LJ 在 *Technip France SA's Patent* [2004] RPC 466 至 10 段落中提出的，Jacob LJ 认为，本领域技术人员，如果是实际存在的，将会很无聊---一个书呆子。

3.22 然而，其技能水平将取决于所涉专利的主题的范围（参见，例如，上诉法院 [2002] RPC 22 所支持的 *Dyson Appliances Ltd v Hoover Ltd* [2001] RPC 26，还参见 14.75）。

3.23 假定他对于思考所涉专利的主题以及考虑他应当具有的信息的实际应用至少足够感兴趣（参见 *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd* [1985] RPC 59）。尽管承认这一点，但是上诉法院在 *PLG Research Ltd and anr. v Ardon International Ltd and others* [1995] RPC 287 中认为，知晓现有技术是一回事，但是领会其对问题的解决方案的重要性是另一回事。Whitford J 在 *andoz Ltd (Frei's Application)* [1976] RPC 449 中类似地提醒要提防这种假设：与处理的问题相关的现有公开资料的意义对于假想的技术人员是理所当然的显而易见的。

3.24 不应当期望技术人员尝试所有组合，除非他已考虑到问题并且特定的组合能帮助他解决问题；不应当期望技术人员采取或者尝试那些他认为不值得作为实现或者实践中有助于他所考虑目标的可能方式的措施或过程（参见上诉法院在 *Hallen Co v Brabantia (UK) Ltd* [1991] RPC 195 中的判定，参见 3.07）。

3.25 尽管总体上基于技术考虑而非商业考虑来评价显而易见性，但是上诉法院在 *Dyson v Hoover*（参见 3.07）中似乎表明了对这种观点的弱化，认为商业现实不能总是脱离看起来对技术人员有价值的实际结果以及商业考虑将对技术人员的思维模式产生影响。

技术人员寻求专家建议，可以视为团队

3.26 为了得到解决方案，技术人员可能需要咨询另一个领域的专家。在 *Tetra Molectric Ltd v Japan Imports Ltd*（[1976] RPC）中，上诉法院认为，保护吸烟者使用的压电点火的打火机的权利要求是显而易见的。因为此行业中已出现打火机中使用压电的可能性，可以合理的预期一个熟练的打火机生产工人，他自己并非是压电专家，会向那些压电专家寻求建议。如果已咨询了这样的专家，专家会建议在打火机中使用压电绝对值得尝试，并且他们可能已经解决了出现的这些问题。在这种情况下，本领域的技术人员被认为是结合了他自己的公知常识和其他领域的专家建议。

3.27 或者，根据专家建议行动的假想技术人员可以视为由来自每个相关领域的技术人员组成的团队，参见 *Genentech Inc's Patent* [1989] RPC 147 第 278 和 280 页或者 *Halliburton Energy Services Inc v Smith International (North Sea) Ltd* [2006] RPC 2 39 和 40 段落。当技术人员由在特定领域实践的个体组成的团队表示时，他们作为单个单元一起工作还是作为分包者一起工作并无区别。技术标准是相同的。上面的压电打火机的例子中，团队可以由来自压电领域的技术人员和来自打火机制造领域的技术人员构成。（还参见 3.44 和 3.83）。

3.28 然而，为了评价创造性，也不能假定“本领域技术人员”必然包含由具有实现这项发明所需的所有不同技能的专家组成的团队。在 *Schlumberger Holdings Ltd v Electromagnetic Geoservices AS* [2010] RPC 33 中，上诉法院考虑了石油勘探方法的创造性，该石油勘探方法利

用了已知的 CSEM 的电磁测量技术来确定海底储层下面实际上包含石油还是天然气。CSEM 是已知的技术，但是之前没有考虑到它的这种应用。Jacob LJ 认为正确的方法是，询问勘探地球物理学家是否会意识到存在可以解决的问题并且 CSEM 实际上可能是解决方案。还需要从另一方面来看待该问题；CSEM 专家会不会知晓勘探地球物理学家的问题并意识到 CSEM 是潜在解决方案？

“.....如果对于假想的个人或团队并不是显而易见的并且对于将双方结合起来的任一种团队并不是显而易见的，那么此项发明不能认为是显而易见的。”

3.28.1 Jacob LJ 认为，在这种情况下，用于根据第 3 条（EPC 第 56 条）评价创造性的“本领域技术人员”不必与用来评价充分性（参见 14.75）或权利要求范围的人或团队相同。对于评价充分性和权利要求范围，这个“人”将是具有执行这项发明必需的所有技能的人或团队——在此案例中，勘探地球物理学家和 CSEM 专家。如果没有后见之明的利益，没有理由组建这支团队，则对于创造性，这支团队并非必须的。

3.28.2 在 *Mutoh Industry Ltd's Application* ([1984] RPC 35) 也讨论了是否组建具有不同技能的团队的问题。在该案例中，听审官认为，采用磁轴承的制图板是显而易见的，因为涉及减少摩擦这一问题的制图板人员向轴承专家咨询是合理的。然而，专利法院允许上诉，判定，已知设备的用户并没有在尽力克服妨碍他们行动的问题，制造商也仍可以将已知设备投放到市场上，因为该已知设备并不是完全的无摩擦；因而制造商或用户没有理由寻求外界的援助。在 *ABT Hardware Ltd's Application* (BL O/36/87) 中，听审官将其情形与 *Mutoh* 案例中的情形区分开来，并认为此项发明是显而易见的。其涉及在字母板中使用已知类型的磁铁将具有框架的密封结构中的皮瓣保持在框架的开口上，该磁铁包括装载铁氧体粉末的弹性体。存在与现有技术的磁性字母板相关的具体问题，该现有技术的磁性字母板可以说已使得申请者寻求专家建议，有理由预期磁铁的通用性和广泛使用使得申请者自然想到在字母板中采用它们，不管是否已咨询专家。

公知常识

3.29 不能夸大公知常识概念的重要性。它是假想的技术人员例如在为了针对性地解释而阅读和理解专利时或者在理解引用的现有技术并对引用的现有技术作出反应时所需的一切的核心。公知常识或许可以被概括为所需智力设备或者智力工具箱的一部分，从而在涉及的领域中能够胜任。它使得技术人员具有熟练的技能。

3.30 多年以来法院已多次试图定义公知常识。在 *Raychem Corp's Patents* [1998] RPC 31 中，Laddie J 如下解释公知常识：

“公知常识是假想的本领域技术人员的技术背景。这并不限于他已记住并放在第一位的资料。公知常识包括他工作的领域中他知道存在的所有资料，如果他没有记住他理所当然地可以参考这些资料，并且他认为这些资料通常可以视为足够可靠来作为进一步工作的基础或帮助理解争辩的现有技术。这并不意味着架子上的能够毫无困难地参考的所有东西都是公知常识，也不意味着公共教科书中的每个单词都是公知常识。对于标准教科书而言，全部或大部分的主要文本将很可能是公知常识。在许多情况下，公知常识将包括商业文献或体现在现成的商业文献中，该商业文献是本领域的人员手边可得的并且被视为基本可靠的信息。”

3.30.1 一套行业标准可以被认为是公知常识的一部分，即使它们如此长且复杂以致于没有熟练的工人可能知道其中包含的甚至一小部分信息，但技术人员知道在哪里寻找手头工作相关的信息（*Nokia v Ipcorn* [2010] EWHC 3482; 上诉 [2011] EWCA Civ 6 中支持）。

3.30.2 非常规的知识仍然可以是公知常识的一部分。在 [Apimed Medical Honey Ltd v Brightwake Ltd](#) [2011] EWPCC 2, [2011] RPC 16 中，专利涉及用于治疗创伤的包括蜂蜜和胶凝剂的外科敷料。法院裁定，在优先权日，可能只是在伤口护理场所内工作的一小撮人看到了用蜂蜜处理伤口的临

床表现，但这一事实并没有使得将上述思想被从公知常识的一部分中排除。

3.31 更早的定义来自于 *Fletcher-Moulton LJ in British Ore Concentrate Syndicate Ltd v Minerals Separation Ltd* (1909) 26 RPC 124 (提及的“public general knowledge”应理解为公知常识)：

“[法院]必须尽可能达到能较好地代表说明书所针对的人员的智力状态。换言之，在完成法院的这部分任务时，关于所涉事项，他必须自问在专利申请日行业或专业中知识的状态应当被认定是什么，并且，如果任何事实或文献，在一般概率上并不被这种行业或商业的合格成员所知，那么他们都不应当被视为构成公知常识的一部分，无论一方面对于公众有利或另一方面对发明人不利。”

3.32 Sachs LJ 在 *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd* [1972] RPC 457 演讲中的更长的一段内容特别有趣，因为它提出了专利说明书与公共常识的关系（“很明显，各个专利说明书及其内容通常不会组成相关公知常识的一部分”）。它还提出了科学期刊和论文与公共常识的关系（“在一篇文章或一系列的文章、在科学期刊中作出了特定的公开不足以证明是公知常识”）。该段内容摘录自 *General Tire* 判定第 482 至 483 页。

“赋予这种技术人员的公知常识当然必须与专利法意义上被视为公共知识的内容仔细地区分开来。在 *Halsbury's Laws of England*, Vol. 29 第 63 段充分说明了这种区别。关于专利说明书，近 50 年来的不可能被查看的并且以任何语言书写的各个说明书，如果被置于专利局的架子上，则是相关公共知识的一部分，这是专利法意义上的某种人为（参见在 *Technograph case* [1971] FSR 188 第 193 页根据 Lord Reid 的观点）概念。另一方面，公知常识是从适当的技术人员实际上所知内容的实际问题的常识方法角度得出的不同的思想，适当的技术人员是在实际生活中可以找到的擅长其工作的一类人。

在本案中需要考虑的与公知常识相关的两类文献是各个专利说明书和‘广泛阅读的公开物’。

至于前者，很明显，各个专利说明书及其内容一般不构成相关公知常识的一部分，尽管可能会存在说明书，它们在精通本领域的技术人员中如此的众所周知以致于基于这一事实的证据，它们构成公知常识的一部分，并且还偶尔存在特殊的行业（诸如彩色摄影行业），在这种特殊的行业中，有证据可以表明所有说明书构成相关公知常识的一部分。

一般地，至于科学论文，Luxmoore J.在 *British Acoustic Films* (53 RPC 221 at 250) 中讲述道：

‘在我看来，在一篇文章或一系列文章、在科学期刊中作出了特定公开，不论该期刊的发行量多么大，在没有任何证据表明该公开通常被从事该公开涉及领域的人员所接受时，也不足以证明是公知常识。在科学论文中公开的特定知识不会仅由于其被广泛地阅读以及广为流传而成为公知常识。仅当这种知识被从事该特定领域的大多数人员广泛知晓和毫无疑问地接受时，换言之，当其成为所涉领域的他们共同知识范畴的一部分时，其才变为常识’。

稍后，区分已书写什么与已使用什么时，他讲道：

‘非常难以理解，使用在特定领域中实际上从未被使用的某事可以被认为是此领域的公知常识。’

这些段落经常被引用，并且我们不能举出其中批判这些段落的任何情况。我们认为这些段落总体上正确地阐述了关于这点的法律，尽管对于词语‘毫无疑问地接受’是否可以放在非常高

的位置保留进一步的考虑：就此情况而言，不希望提出任何全面的定义时，我们倾向于替换为词语‘总体上视为下一步行动的良好基础’。”

3.33 随着时间的推移，专有知识和专业知识，即，只在特定的组织或公司内已知的知识或只有少数专家知晓的知识，的增长使得越来越难以区分公知常识和现有技术。尽管特征、项目或思想可能为少数人熟知，但仍不是公知常识的一部分，除非可以表明其被绝大多数的本领域技术人员所知晓并接受。在 *Beloit v Valmet (No.2)* [1997] RPC 489 中 Aldous L.J.如下认为：

“区分公知常识与一些人所知晓的知识并不是件容易的事。随着现代传播和获取信息的能力，这变得尤其困难。使用图书馆和专利部门，一些公司的员工在信息公开在各种文档后不久就可以知晓这些信息；然而，没有图书馆和专利部门这些有利条件的话，其他人将不能如此，除非信息已被广泛接受并被付诸实践。假想的技术人员是不具备大公司的一些员工所拥有的有利条件的普通人。专利说明书中的信息是针对这种人的并且必须包含足够的细节来理解并应用此项发明。如果该发明对于这种人是显而易见的，那么其将缺乏创造性。

因此，一项事实已被证人已知或熟知并不能证明该事实构成公知常识的一部分。如果一项事实被记录在文档中，也不能得出该事实构成公知常识的一部分。”

3.33.1 听审官在 *Maxluck Biotechnology's Application* BL O/130/10 中决定什么是领域中的公知常识时强调（引用 *Ratiopharm GmbH v Napp Pharmaceutical Holdings* [2009] RPC 11）选择性的风险：

“然而，当决定什么是公知常识时，不能仅选取支持（或者反对）异议的那些部分。为了如此，对事后选择保持开放的心态。假想的技术人员具有所有公知常识并且不能根据后见之明有选择性地挑选或选择。公知常识的一些方面可能将技术人员从现有技术引导向创造性思想；但是同样地公知常识的其他方面可能将他往远离创造性思想引导”

3.33.2 专利法院在 *KCI Licensing Inc & Ors v Smith & Nephew Plc & Ors* [2010] EWHC 1487 中确定了进一步的一类信息，这类信息尽管不是公知常识的一部分，但是在判定显而易见性时应当考虑。在上诉法院（[2010] EWCA Civ 1260）赞同的段落中，Arnold J 评述到：

“.....即使信息在具体的某项现有技术或者公知常识中都没有被公开，但是如果能够证明面对专利要解决的问题的技术人员按照常规能够获取此信息，那么其仍可以作为显而易见性的一部分考虑进来。例如，如果问题是如何制作用于患者用药的特定药剂物质，熟练的配方设计师按常规将首先从文献中或根据常规测试来确定该物质的物理和化学性质（例如，其水溶解度）。如果是这样，当评估特定的配方的显而易见性时，将该信息考虑进来是合理的。但是这是因为技术人员能显而易见的获取信息，而不是因为其是公知常识。”

确定创造性思想

3.34 运用 *Windsurfing International v Tabur Marine and Molnlycke v Procter & Gamble* 时，Jacob J 在 *Unilever PLC v Chefaro Proprietaries Ltd* [1994] RPC 567 第 580 页评述道：必须考虑的是所涉权利要求的创造性思想，而不是从整体说明书中得出的一些概括性思想。不同的权利要求可以，并且通常将，具有不同的创造性思想。确定权利要求的创造性思想的第一步涉及权利要求有目的性的构建（参见 125.14）--该权利要求对于技术人员意味着什么？然而，仅仅这样做可能过于呆板，因为人们不去区分重要的部分和不重要的部分，尽管不重要的部分限制权利要求的范畴。当考虑权利要求的创造性思想时应当确定的是权利要求的本质。寻找该本质将包括构建类似大纲的东西，从有意构建的权利要求中剔除不必要的冗词。

3.34.1 在 [Generics \(UK\) Limited and others v H Lundbeck A/S](#) [2009] UKHL 12, [2009] RPC

13 中， Lord Walker 说明道，在声称的发明的“创造性思想”与其对“现有技术的贡献”之间存在差异。他在第 30 段陈述：

“创造性思想”涉及确定发明的核心（或者内核、本质）----使得发明人的成就能被称为具有创造性的理念或原理、或多或少一般应用（参见 *Kirin-Amgen* [2005] RPC 169 段落 112 至 113）。发明人对现有技术的贡献涉及对创造性思想的评价----此项发明将现有技术向前推进了多远？创造性思想和技术贡献可以同等的发挥作用，但并非总是如此。

此案例涉及直接的产品权利要求。上议院认为声称的新颖并且非显而易见的产品形成对本领域的技术贡献，同时其如何完成的过程形成创造性思想（还参见 [Examination Guidelines for Patent Applications Relating to Chemical Inventions](#)）。

3.34.2 尽管创造性思想在某些方面比权利要求更宽（由于可以忽略权利要求的无关紧要的特征），但是它不可以比权利要求范围更窄。在 *Datacard Corp. v Eagle Technologies Ltd.* [2011] EWHC 244 (Pat), [2011] RPC 17 中，Arnold J 认为，不能根据哪些仅适用于一小组具有某些技术效果的实施例和哪些不适用于剩余的权利要求来限定创造性思想。如果专利权人已选择宽泛地保护其发明，那么其创造性思想必须至少具有相同的宽度。

3.35 在 *Raychem Corp.'s Patents* [1998] RPC 31（上诉中维持—[1997] RPC 497）中，批判了以过于复杂的方式撰写权利要求的做法。其中指出，正确撰写的权利要求将准确地陈述创造性思想，但是还认为当权利要求冗长难懂时，法院应当突破语言来考虑其真正的含义。

现有技术

3.36 为了决定一项发明是否是显而易见的，根据第 2（2）条限定了现有技术；即，其包含在此项发明的优先权日前在世界上任何地方已公之于众的所有事项（还参见 2.21 至 2.29）。根据第 2（3）条构成现有技术的一部分的事项明确地不予考虑。

3.37 [移至 3.75.1]

现有技术的考虑：文档的年限和其他标准

3.37.1 落入第 2（2）条范围的任何公开都可以作为创造性驳回的出发点。如果文档已在世界上任何地方以任何语言在优先权日前任何时间被公开，那么技术人员在其工作过程中没有发现该文档这一争论不能克服该驳回。（然而，如 3.40 至 3.42 所讨论的，当考虑到技术人员是否已发现与该第一篇文档一起的另一文档时，这并非总是适用，因为接下来必须评估技术人员将这两篇文档一起考虑的可能性）。例如，在 *Wake Forest University Health Sciences & Ors v Smith & Nephew Plc & Anor* [2009] EWCA Civ 848 中，涉及的现有技术是俄语形式的研究论文（“Bagautdinov”），已表明在前苏联的四个图书馆中可获取该论文。Jacob LJ 注意到，发明人和诉讼涉及的任何人不可能在所要求保护的发明的优先权日时知道该论文的存在。然而，他评述道（已加强调）“Alexander 先生[专利权人的代表人]接受，并且他也必须接受，技术人员已阅读了 Bagautdinov 并且已认真地这样做了而无需想象力”。由 Laddie J 在 *Pfizer Ltd's Patent* [2001] FSR 16 中提出此一般原则：

“此领域中真正的工人可能从未查看过一项现有技术，例如他可能从未查看过特定公共图书馆的内容或者他不想去查看该现有技术是由于其使用了他不知道的语言。但是，认为假想的技术人员已查看过该项现有技术。这反应了显而易见性法律之下的部分政策。因而，相对于公之于众的事项显而易见的任何事项都不能作为有效专利保护的主体，即使实际上几乎没有人费力地去浏览现有技术或者几乎没有人发现所依赖的特定现有技术。”

3.37.2 然而，这并不意味着将给予所有现有技术同等的重要性；必须通过在优先权日技术人员的眼眸来看待任何一项现有技术，并且该领域的公知常识可能使得他忽略该项现有技术。例如，在 *Actavis v Merck* [2008] RPC 26 中，上诉法院考虑了，使用药物治疗脱发相对于公开了使用相同药物但以不同剂量治疗相同状况的现有技术文件是否是显而易见的。其认为，在该文件被公开的时候，根据这种公开所要求保护的发明是显而易见的。但是，在优先权日，此领域公认的知识表明这种药物以任何剂量都是无效的。因此，Jacob LJ 强调以优先权日而不是之前或之后，来评价显而易见性的重要性：

“……人们可能会认为当一项发明变得显而易见时，之后它必须保持如此。但这种假设是错误的：必须在特定的日期确定显而易见性。至少有一个其他的著名例子显示，一项发明在一个日期被认为是显而易见的，而在之后的日期并不被这么认为。当长期以来的需求后存在商业上的成功时如此。时间确实可以改变一个人的观点。法院必须使用的观点是在优先权日时而不是任何更早的时间时技术人员的视角。”

3.38 若一份较早的说明书明确教导了一项发明所寻求克服的问题的解决方案从而技术人员应当容易地领会到其该方案的意义，则该较早的说明书可以构成反对创造性的良好基础（*Jamesigns (Leeds) Limited's Application* [1983] RPC 68）。维持基于较早文档的反对创造性的情形的另一例子是在尚未作出近来的技术进步（例如研究出新材料）之前，不可能实施对该较早发明的修改。那些已经实际应用的或者被承认为公知的文档可能会具有更大的效力。

3.39 提防不加鉴别的对老的现有技术进行歧视。在 *Brugger and others v Medic-Aid Ltd* ([1996] RPC 635) 中，Laddie J 认为（在 653 和 655）中：

“文档是陈旧的其本身并不意味着其不能作为抨击显而易见性的基础。相反，如果一项对已经创建的并且正在老化的技术的发展对于渴望某创新的雇主所雇佣的熟练工人来说是显而易见的，即使已在该行业一段时间的那些人由于自满或其他原因还未采取行动，这种发展也不能成为有效专利保护的主体。因而每个争辩的现有技术必须犹如其在优先权日被重新考虑那样来评估。不能仅仅因为它是古老的而不遵守这种实践。下面这种商业规则是不存在的：对于所有新产品或者方法，一旦其变的显而易见，就必须立即进一步开发、投放市场或发表在文献上。”

以及

“仅当“为什么这没有被更早的开发”这一问题的答案是“一个可能且合理的解释是寻求解决现有问题的方法的人们并没有认为这是答案”时，现有技术的年限才应当在显而易见性抨击中起一定作用。很有可能是，在现实生活中没有人正在寻求答案，没发现这种人的这一事实，并不能提供关于在受到抨击的专利中所提出的问题是是否是显而易见的任何信息。”

3.39.1 在 *Merck Sharp & Dohme Corp v Teva UK Ltd* [2011] EWCA Civ 382 中，提出了论点：在优先权日前六天公开的文档与创造性无关，因为在该现有技术的公开日与优先权日之间的期间内，不可能实现从现有技术到所要求保护的发明的步骤。这一论点被上诉法院明确拒绝；需要决定的所有事情是所要求保护的发明对于现有技术是否是显而易见的，而不是实际上是否有时间在优先权日实现此项发明。

还参见 3.78 至 3.79、3.80 至 3.81 以及 3.97 至 3.101

组合文档，“拼接”

3.40 虽然不可能组合给定文档的公开和其他事项来论证缺乏新颖性（参见 2.09），允许组合任何

现有技术（无论是已公开的文档、先前使用的实例或常识）来证明缺乏创造性。然而，单个公开文件，无论多么间接，如果披露整个发明都将破坏新颖性，但是，为了证实现有技术的教导的组合表明一项发明是显而易见的，必须是技术人员将会一起考虑这些教导。Laddie J 在 *Pfizer Ltd's Patent* [2001] FSR16 中段落 66 评述道：

“当为了显而易见性而考虑任何现有技术时，要问的问题是“熟练的技术人员基于该公开会怎样想及怎样做？”熟练的技术人员将依据公知常识来考虑该公开，并且可能在一些情况下，他也认为，通过查阅其他容易获取的公开信息来补充该公开是显而易见的。尤其可能是，承认的现有技术鼓励他去如此做，因为该现有技术明确交叉引用了其他资料。然而，我并不认为这仅限于存在明确的交叉引用的情况。例如，如果一项现有技术指引熟练的工人使用一类原料中一种原料用于特定目的以及去何处以及怎样发现这类原料中原料的详情对他来说是显而易见的，那么他将会如此做以及引入其他信息的行为本身就是现有技术中公开的显而易见的结果。”

3.41 关于来自不同文档或者来自单个文档不同部分的信息是否可以正确地拼接组合以证明一项发明是显而易见的，没有简单的规则。为了实现此项发明必须组合的文档数量越多，该发明整体上越有可能具有创造性，但是也必须注意被组合的特征的性质。对于一系列已知特征的组合，如果每个特征在最终实体中发挥其常规的作用，这种组合通常只是一种设计或者并置，而不是一项发明（参见 3.17）。

3.42 在 *Dow Chemical Company (Mildner's Patent)*, [1973] RPC 804 中, Whitford J 表明，为了从文档的组合中确立显而易见性，有必要考虑到这种程度：可以断定这些文档就是信息的寻求者将会发现并将一起考虑的文档。有时提出的两种极端是，(a) 两个文档不可以被组合以构成拼接，除非其中至少一个是众所周知的，(b) 任一组文档中的所有信息可以被组合，只要他们都是相同的领域。这两种极端都不可作为一般原则。虽然第二个极端可能更容易反映真实情况，但它不应作为借口而不在此项发明的直接领域以外进行调查（参见 3.26 至 3.27）。

组合文档之前需考虑的因素

3.43 在决定是否很明显组合两个或更多文件的公开时，下列因素可能是相关:-

(a) 文档的性质和内容如何影响本领域技术人员是否组合这些文档。例如，公开的特征初看上去似乎有固有的不兼容性或者一个文档趋于难以进行拼接，这将是可指示该组合是具有创造性的（参见 3.91）。

(b) 这些文档是否来自同一技术领域或者来自邻近或较远的技术领域（参见 3.26 至 3.28.2 和 3.44）。

(c) 一个文档中存在对另一个的参考。

(d) 所需的选择量，以便将单独的公开文件从周围的文档性材料中分离出来。

(e) 是否一个文档的内容如此众所周知，使得技术人员在阅读其他文档时总是会记着该文档的内容（参见 3.45）。

(f) 这些文档的年龄（参见 3.37.2 至 3.39.1）。

3.44 当文件来自不同技术领域时，问题是，这个问题是否会促使在那些领域进行检索。在 *Dow Chemical Company (Mildner's) Patent* [1973] RPC 804 中，根据公开了电缆的所有特征但没提及胶粘剂共聚物的一个文件以及公开了共聚物的其他文档，在电力电缆中通过使用指定的共聚物使得塑料外套安全地结合到金属护罩的这项发明被认为是显而易见的。虽然这些公开了共聚物的其他文档没有提到电缆制造，但他们确实提到共聚物具有较高的抗湿性和适合将塑料结合到金

属，这两者都是粘合剂用于电缆的重要性质。因此，可以合理地预计，考虑将塑料粘合到电缆中金属这一问题的技术人员已发现并考虑了这些文档。EPO 的上诉技术委员会认为合理的是：可以预计不能够实现相关领域中的需求的本领域技术人员，在密切相关的邻近领域中，或者在相同或相似的问题广泛存在的并且预期他肯定知晓的更广泛领域中，寻找类似物，从而他将其中的发展考虑进来（判定 T 176/84, OJ EPO 176/84）。

将文档与公知常识组合

3.45 如果可以通过将一个文档的教导与公知常识或者本领域中标准实践相结合，来产生一项发明，那么即使发明人没有想到这并且申请人也没有提出这样，很可能这样的组合对技术人员将是显而易见的。在他的申请中，如果申请人将现有技术称为“传统的”，这可以视为表明了现有技术是公知常识（*NEC Corporation's Application* (BL O/038/00)）。

审查创造性

警告

3.46 当考虑反对创造性时，审查员应当牢记住 Jacob LJ 的警告，参见 *Angiotech Pharmaceuticals v Conor Medsystems Inc* [2007] EWCA Civ 5:

“...对“显而易见性”思想的过度讨论，会使其成为形而上学的或成为不成文的且毫无根据的学说、子学说甚至子子学说.....最终，问题仅仅是简单的“发明是不是显而易见的？”.....”

提醒

3.47 当关于一项权利要求的新颖性反对意见已被克服时，审查员应当考虑其显而易见性。

确定显而易见性

3.48 确定一项发明是否是显而易见的，对于申请者和公众都是相当重要的，实审审查员必须准备对这项任务付出相当大的努力。特别重要的是，审查员正确识别技术人员具有的相关公知常识。在赋予实质审查来考量创造性的权利时，第 18（2）条意指，审查员需要运用专业知识并且他必须被视为是合格的。这一观点得到了 Pumfrey J 支持，参见 *Degussa-Huls AG v The Comptroller-General of Patents* [2005] RPC 29:

“审查员被任命，是因为他们具有基础的通用的技术技能。在他们审查的类别中，他们将获取广泛的知识并且他们将能够对特定领域中本领域技术人员的预期能力形成清晰的认识。”

3.49 专业知识的隐含性质取决于要确定的事项和应用的情景。例如，实审审查员在大多数情况下不能仅仅根据自己的知识事实（诸如给定的技术是否是众所周知的，或给定的反应是否有指定的副产物）否认由拥有相关专业知识的证人--可能申请人本人--提出的证据。在这些情况下，审查员可能不得不接受申请人的证据，除非他能提出相反效果的书面证据。然而，鉴于现有技术和其他相关技术事实，必须认为实审审查员有资格决定，由此产生的结果意味着存在还是缺乏创造性。

Windsurfing / Pozzoli 法

3.50 根据本节开始时的讨论，很明显，在决定是否反对以及如果正驳回写出驳回意见时，审查员必须使用 *Windsurfing / Pozzoli* 法。在提出缺乏创造性的反对意见之前，实审审查员在他心里应当清楚，他是从现有技术的哪一点入手的以及本领域技术人员从该出发点实现此项发明要采取的步骤的性质和数量。

3.51 审查员不需要过度的花费时间，来讨论技术人员确切的类别，技术人员是设计师、技术工人还是制造者等。如在 3.20 中表明的，这个人的特征很大程度上由赋予给他们的相关公知常识

共 23 页第 12 页

设定，而不是由他们在任何组织结构图中的位置设定。

3.51.1 在 *Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc.* [2008] EWHC 1903 (Pat), [2008] RPC 29 中，其涉及多核苷酸序列编码 Neutrokin- α 多肽的专利，Kitchin J. 应用 *Windsurfing / Pozzoli* 法测试，并得出结论所声称的发明相对于现有技术并不是显而易见的。然而，他仍然认为权利要求缺乏创造性，理由是该专利对此领域没有技术贡献以及没有解决一个技术问题。Kitchin J. 认为，这应当通过考虑如下事实来决定：发明是否在于制造权利要求的产品或者更确切地说发明是否必须在于披露了权利要求的 DNA 产品为有用的蛋白质指定遗传密码，如果是这样，说明书是否是仅仅推断那些用处可能是什么。在申请已被提交后，这方面的任何缺陷都无法通过存在的证据来补救。然而，这种反对意见似乎是特定类型的生物技术专利所特有的，其中核酸或蛋白质的创造性在于确定其功能而不是产品本身。

考虑不同的出发点

3.52 当从一个出发点需要是发明的事项，从不同的公开或使用不同的已知问题出发时，可能是司空见惯的事。例如申请人可以将他的发明呈现为特征 A、B、C、D 与进一步的特征 E 的组合，他承认特征 A、B、C、D 的组合是已知的，进一步的特征 E 添加到承认的组合无疑是创造性的。然而可能是，先前文档公开了特征 A 和 E 的组合，那么添加剩余的特征 B、C、D 就是显而易见的。

3.53 从申请人的观点来看，从说明书可以明显地看出发明的出发点。例如，说明书可能包含现有技术和/或要解决的问题的记载，或者主要的权利要求可能是两部分的形式，其中前序部分指定现有技术中组合的一组已知特征，紧随其后的是陈述新特征的特征部分。然而，申请人没有义务要如此做，说明书的读者也并非必须接受申请人对此项发明的评价。

无经验法则：谨慎对待先例

3.54 决定提出缺乏创造性的反对意见，必须适当考虑具体情况的事实，以及应当避免任何形式的经验法则方法。依赖先例时应当谨慎，因为试图使特定案例与一些已决定的案例看齐，远比与实审审查员待决定的任何其他话题看齐，使人误导。

提出任何合理的反对意见

3.55 实审审查员没有合理的理由认为不是一项发明时，不应当提出反对意见，从而只是为了钓出申请人的弱点。正如在任何其他审查领域，审查员提出反对意见只是把思考此事项的负担传递给申请人是非常不好的实践，该反对意见连审查员自己思考后都将认为不合理的。

3.56 然而，即使他认为他能够预见申请人将如何修改或争辩以克服该反对意见，审查员也应当提出任何合理的显而易见性反对意见。申请人可以按照他认为合适的任何方式进行修改；不能保证申请人如审查员所预料的那样去做。

3.57 面对显而易见性问题的实审审查员，该显而易见性能够通过审查员无法获得但申请人必然能获得的一类特殊信息进行反驳，应始终把反对意见提供给申请人。这种信息的一个例子是，申请人的方法是否避免了此领域的专家预期存在的缺点，或者申请人是否只是准备容忍这些缺点因而他并没有做出任何创造性贡献。如果申请人对这种反对意见无法做出满意的回答，审查员可以安全地假设这是因为这些事实是不利于申请人的（参见 3.64）。

拼接

3.58 在实践中，上面关于组合或“拼接”文件的指南很难令人满足（参见 3.40 至 3.44）。特别是，审查员必须解释为什么他认为技术人将组合多个文件。

3.59 审查员必须始终明确他在如何使用所引证文件。就使用两个或两个以上文件的组合的意义而言，审查员通常没有进行真正的组合来达到特定问题的解决方案。相反，审查员会发现，他正在使用一些文档来说明公知常识、承认现有技术或如在 3.62 中的其他内容。在这些情况下，审查员可能会发现更容易证明组合是有道理的。

报告的内容

3.60 除了引用文件，第一次审查报告还应当陈述表面证供成立情况，不用过多的细节。这种表面证供成立情况不必明确提及 *Windsurfing* 或 *Pozzoli*，但它应当使申请人明确 *Windsurfing/Pozzoli* 法被采用。目标应当是，迫使申请人陈述他认为其创造性思想是什么并证明他的主张。第一次报告应当，可行的话，明确说明对技术特征进行的任何假设。在申请人似乎不太可能怀疑这些假设时，不需要寻求这些假设的支持，除非并且直到申请人怀疑这些假设（参见 3.62）。

3.61 回复申请人的修改和/或争论的后续报告应当更详细，明确说明审查员对每个 *Windsurfing* 步骤的论证。

3.62 当使用被认为是本领域公知的事项来阐述显而易见性反对意见时，它不需要引用文件来支持，除非并且直到其受到质疑。然而可能最好的是，审查员将要使用的所有文件引用部分尽早地提供给申请人。当文件被引用作为说明公知常识或背景技术的例子时，在最开始就应当澄清；例如，当其论点是所声称的发明包含对已知装置的显而易见的修改并且引用了文件，其中一篇展示修改本身，另外的一或多篇例示该装置。当有必要证实未达到公知程度的背景技术时，证明文件应当被包括在初始的引用中。应当说清，引证文件是被单独地还是组合地和/或结合常识地被依赖。

报告新颖性和创造性反对意见

3.63 将缺乏新颖性和创造性的反对意见提供给申请人时，实审审查员应说明，基于这些理由中的每个理由抨击了哪些权利要求。当审查员抨击了主要权利要求但推迟考虑从属权利要求的创造性时，他应当向申请人说明（参见 18.43）。在抨击从属权利要求时，当尚不清楚申请人对主权利要求的反对意见可能做出什么回复时，指明缺乏创造性的反对意见的一般特性就足够了，没有必要详细阐述，直到按照申请人的回复这是有必要的。

回复申请人的情况

3.64 反对意见不应当被撤回，仅由于已提交了争论的回复——论点必须足以克服反对意见。在 *Degussa-Huls AG v The Comptroller-General of Patents* [2005] RPC 29，在反对听审官的显而易见的发现的上诉时，Pumfrey J 认为：

“当提出初看上去显而易见性或预见性的情况...举证责任转移到申请人来提出证据，基于该证据审查员可以正确地行动来宣称，他面前没有足够的材料，实际上来作出显而易见的反对意见，甚至说，显而易见的反对意见必须，根据他可获得的材料，失败.....

.....当审查员基于初看上去合理的理由形成一种观点，用于假设存在显而易见性的强力依据，然后应当由申请人将令人信服的材料提供给审查员，基于这令人信服的材料，正如我刚才说过的，审查员可能的行为与他之前的立场背道而驰。”

3.65 在这种情况下，一项发明具有与最初认定显而易见性的原因无关的不可预见的效果的这一证据，不会克服显而易见性。来自申请人的或来自申请人提供的证人的，目的是为了表明这情形确实意味着创造性（不同于事实证据）的证据，必须仅仅被视为审查员基于他自己的判断（当然可以结合向他的同事寻求的任何建议）而接受或拒绝的意见陈述。

3.66 出版物不支持的有利申请人的技术认定断言，应当是宣誓证据的形式，除非实审审查员可以

独立确认它是正确的。应当清楚谁做的技术断言以及他们的身份是什么。第三方所做的断言，不论第三方是否确定的，都是传闻证据，参见 123.18。如果这种断言与公开物背道而驰，那么这一事实应当被评论和被证明是合理的。任何证据最好在该事项进入听审之前提交，因为如果不是这样，那么可能不允许提交以便支持上诉（参见 101.20）。

确定性的标准，质疑的好处

3.67 当缺乏创造性的初步反对意见是有争议的时，审查员将基于可用证据的优势来决定，授予专利前（单方面的程序）和授予专利后（当事人之间程序）的确定性的标准相同，即基于证据优势决定。

3.68 如果确实存在具有创造性的可能性，不应当继续寻求显而易见性的反对意见。然而，可能性必须是真实的，只需要考虑一种情况或者申请人声称存在疑惑远远不足以反驳反对意见。此事项应当基于可用证据的优势来决定。

3.69 如果由于实审审查员缺乏他不能随时调整的技术知识而无法得出创造性的结论，并且表面证供成立此项发明是显而易见的，则审查员有理由向申请人提出具体的疑问或者就没有创造性提出反对意见，以看看申请人如何回复。如果他需要专家证据来判断申请人对反对意见的回复是否确立存在一项发明，只有此时申请人才享有了质疑的好处。这符合 *Blacklight Power Inc. v The Comptroller-General of Patents* [2009] RPC 6（参见 see 4.0 中的案例，对发明基础的科学有效性问题存在极大疑惑）中应用的测试。在此案例中，法官认为审查员应当考虑申请人提供的证据是否产生这样的合理预期：即，如果在审判中全面调查时考虑到专家证据，将按照有利于申请人的方式解决。

其他事项

3.70 权利要求是否具有创造性的问题，通常不会引起权利要求是否缺乏新颖性的问题。认为不存在步骤但该步骤是非创造性的，这是不合逻辑的。特别是，相同的现有技术不应当被正式引用来同时基于第 1（1）条第（a）款和第（b）款反对相同的权利要求。但是，在适当的情况下，一项发明不是新的反对意见之后可能是“候补”反对意见，即，如果证明权利要求是新颖的接着它不具有创造性。因此实审审查员应当调查他以缺乏新颖性进行反对的权利要求是否具有创造性，其中新颖性反对意见例如取决于字面上的一致或者解释或造句的原因，并没有攻击基本的创造性思想。当一篇文件关于针对某些权利要求的缺乏新颖性反对意见，并且同时还关于针对其他权利要求的显而易见性反对意见时，那么它应当被引用来用于这两种反对意见。作为一般规则并且基于上述考虑，基于第 18（3）条的第一个报告，应当参考（通过正式引证或其他）被认为与新颖性和/或创造性相关的所有现有技术文档（尽管参考的这些文档只是众多中的一些例子，然而不用列出全部例子来阐述一项事实）。

3.71 实审审查员也可能提出权利要求不清楚作为反对理由，但是迄今为止该权利要求可以被理解，该权利要求看起来不是新的和/或不具有创造性。如果没有实质性的新颖性反对意见，对假定的发明通常应给出一些表明缺乏创造性的初步理由。

[应当使用 RC5]

评价显而易见性

3.72 问题是，此项发明是否使得本领域技术人员能够获得通过实践他的正常技能不能实现的一些事项？如果是，则发明人对此领域做出了贡献，提供了能证明授予专利权合理的考虑。贡献必须是技术上的。这并不是说，它必须技术复杂；简单并非对一项发明不利，可能确实是非显而易见的。在肯定商业特性，例如在认识到新产品有市场时，可能是发明。上诉法院对此提供了对立的

观点，参见 *Hallen Co v Brabantia (UK) Ltd* [1991] RPC 195 和在 3.07 中 *Dyson Appliances Ltd v Hoover Ltd* [2002] RPC 22。

决定 *Windsurfing/Pozzoli* 第四步

3.73 这些年已提出了许多不同的方法决定 *Windsurfing/Pozzoli* 法第四步，创造性的实质性评估。提出了多年。下面是讨论一些更重要的建议。这个阶段所采用的方法将取决于考虑的案例的特殊环境。

3.74 人们可能还希望考虑这些方法和诸如“Terrell on the Law of Patents”第 16（2006）版和“CIPA Guide to the Patents Acts”（第五版）的指南中可用的其他方法的讨论。这些指南中相关讨论的位置在下表中进行了总结。

主题	Terrell	CIPA Guide
简单无反对意见	7.66	
事后分析	7.67	3.15
技术而非商业的显而易见性	7.68	
显而易见常识	7.69	3.11
长期需求；商业上成功	7.777.81	3.14
自由工作权		3.09
躺在路上		3.10
“将能”不是“可以”		3.12
是否显而易见，为何之前没被完成	7.80	3.13
选择	7.89	3.17
克服技术偏	7.74	

Haberman 问题

3.75 在确定一项发展是不是显而易见的时，应当考虑多个问题。在 *Haberman v Jackal* [1999] FSR 685（699 至 701）中，Laddie J 考虑了相关问题的以下非穷举性列举，其中一些在授权之前或没有证据的话可能是不能答复的：

- (a) 被授予专利的发展所解决的问题是什么？
- (b) 问题已存在多久？
- (c) 问题看起来有多重要？
- (d) 问题被广为人知的程度，有多少人可能正在寻求解决方案？
- (e) 全部或大部分正在寻找解决方案的人可能已知哪些现有技术？
- (f) 在准备公布专利权人的发展的期间哪些其他解决方案被提出？
- (g) 在多大程度上存在阻碍开发解决方案的因素，即使该解决方案在技术上是显而易见的？

(h) 专利权人的发展被接收的怎样？

(f) 在多大程度上可以显示全部或大部分商业成功是由于技术发展的优点？

3.75.1 在决定一项发明对于给定文件结合公知常识、其他文件或在先使用实例来说是否显而易见的时，有两个主要考虑因素：(i) 技术人员能否被合理地预期进行勤奋搜索与手头问题相关的材料来发现该文件（参见 3.26 和 3.44），(ii) 如果他已找到了该文件，他是否会给予认真的考虑。对 (ii) 而言，相关因素可能是文件（参见 3.37.2 至 3.39.1）的年龄，以及如果它是大量文件中的一个，是否存在任何原因技术人员为何应当选择它（参见 3.88）。导致远离申请人的发明的文章必须考虑在内，如同那些导致申请人的发明的文章一样。对读者没有任何建议以鼓励该读者在不同情况下使用先前文件的情况下，查看先前文件来考虑下述问题时是相关的：显而易见性问题是否构成先前文件的主要特征或者其是否仅仅作为实现完全不同的思想中的细节被提及。

自由工作权

3.76 正如如果一项发明的权利要求将会重新独占已经公开的内容，那么其将缺乏新颖性（所谓的“后-侵权测试”--参见 2.03），同样地，如果一项发明的权利要求将会抑制熟练的技术工人在公共领域内进行常规修改的权利，那么其将会被认为是显而易见的。正如预见背后的理念是，允许专利权人能够阻止一个人做在专利授权之前依法能做的事项，将是错误的，显而易见背后的理念是，阻止一个人做专利授权的优先权日之前那些他已做事项的显而易见的扩展或者本领域中已知事项的显而易见的扩展，将是错误的（上诉法院的判决，参见 *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd*, [1985] RPC 59 第 77 页）。

准备中

3.77 在 *Philips (Bosgra's) Application*, [1974] RPC 241 中，申请人提出将权利要求（被认为是显而易见的）修改为生产疫苗的方法以指定特定乳化剂的使用。听审官认为，尽管这些乳化剂是众所周知的，修改的权利要求不是显而易见的，因为并不能确定将导致想象的研究小组直接理所当然的尝试这些特定的药剂。然而，上诉中，Whitford J 裁定，这不是正确的问题；尽管不一定直接导致技术人员尝试这些材料，但就它们准备（ob via）供工人使用这种意义上来讲，他们是显而易见的，并且由于对如此做的独占权他就应当被制止，这是不对的。此外，正如已确立的，要质疑新颖性则需要先前的使能够实现的公开，从而，如果不止是该产品的思想是显而易见的，并且生产该产品的方式也是显而易见的时，则对产品的权利要求才将是显而易见的（*Boehringer Mannheim GmbH v Genzyme Ltd* [1993] FSR 716）。

为何之前没被完成？（还参见 3.37.2 至 3.39.1，3.80 至 3.81.2 和 3.97 至 3.101）

3.78 之前没有人遵循特定的路径这一事实并不会当然地驳倒显而易见性反对意见，否则任何新的发明都将自动地有创造性。然而之前没有这样做的原因很可能是重要的。如果发明人通过以传统的方式使用最近才可用的材料或技术解决了一个长期存在的问题，那么这并非是创造性的。

3.79 应对经济环境中的变化也不是创造性的，例如，如果由于成本原因没有由特定材料或通过特定的过程制造出一个产品，以及材料或过程变得更便宜或产品的市场价值的增长，利用这些也并不是创造性的。如果是以显而易见的方式通过使用可用资源解决了新兴的问题，那么就没有创造性（除非是发明人第一个认识到该问题）。但是如果发明人通过其他人可以使用但并没使用的方式解决了被长期意识到的问题，那么可能会有创造性（*Minnesota Mining and Manufacturing Co v Rennicks UK Ltd* [1992] RPC 331）。在 *Chiron Corp v Organon Teknika Ltd* [1994] FSR 202 中，包含丙型肝炎病毒的抗原决定簇的多肽的权利要求被发现是非显而易见的，因为尽管许多研

究小组 10 年时间内尝试确定非甲型和非乙型肝炎（后来叫丙型肝炎）的药剂，但是专利权人以独特的方式通过采用在这种情况下不是显而易见的已知技术成功了。

满足需要（还参见 3.37.2 至 3.39，3.78 至 3.79 和 3.97 至 3.101）

3.80 在评价显而易见性时，可以考虑一项发明填补了长期需求并且已取得了商业成功的证据（参见例如 *Hickman v Andrews*, [1983] RPC 147 和 *PLG Research Ltd v Ardon International Ltd*, [1993] FSR 197）。在 *Optical Coating Laboratory Inc. v Pilkington P.E. Ltd.* [1995] RPC 145 第 166 页，Aldous J 认为，尽管考虑为何之前没提出可能的创造性步骤总是很重要，在没有证据显示存在长期需求或者解决特定问题的失败尝试的情况下，关于新颖性的任何证据、在现有技术发展中多年的延迟和源自此发明的优势并没有分量。

3.81 此外一项发明的商业成功可能是由于与此项发明无关的因素，例如产品的质量或者价格、或较好的营销。在 *Haberman v Jackal*（参见 3.75）中，发展是对“练习杯”一个小小的简单的改变使其防漏。新产品取得了巨大的成功，尽管较少的广告预算以及原始版本中“被忽视的审美”。用于该设计的材料一直以来都是现成的，并且一旦想到该设计其优点立即就是明显的。在这种背景下，商业上的成功被认为是，证明了发明本身满足了重大的长期需求以及如果该发展是显而易见那之前就已经被别人发现了。类似的，在 *Schlumberger Holdings Ltd v Electromagnetic Geoservices AS* [2010] RPC 33 中，上诉法院考虑了来自在此项发明时公开材料的证据，并认为：

“简单的事实是，没有真正的解释为什么在该专利的日期之前没有采纳这个想法。最简单的解释——事实上唯一与已知事实相符的解释——是发明人偶然发现了别人错过了的东西。”

3.81.1 在 *Tetra Moletric Ltd v Japan Imports Ltd*, [1976] RPC 547 中，另一方面，认为打火机的商业上的成功在很大程度上由于发明日期以来发展的锤机制；尽管权利要求 1 涵盖已享有商业上的成功的打火机，但它还涵盖了不可能享有商业上的成功的打火机，并且没有记载可以确保成功的特征。

3.81.2 在 *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly and Co Ltd* [2008] EWHC 2345 (Pat), [2009] FSR 5 中，专利法院在 187 段指出，基于先前专利保护主题的产品商业成功的论点，注定要失败，因为该专利（申请）的存在提供了清晰地解释了为什么没有第三方推出该产品。*Cipla Ltd v Glaxo Group Ltd* [2004] RPC 43 ([115]) 和 *Generics (UK) Ltd v H Lundbeck A/S* [2007] EWHC 1040, [2007] RPC 32 ([251]) 的较早案例被引用。

发明的优点

3.82 当申请人提出的已公开事项的变形没有优点甚至是不利的时，虽然可以辩称，从没有技术人员会认为做一些劣质事情是显而易见的这一意义上讲，产生的劣质过程不是显而易见的，但是如果技术人员会意识到此变形的可能性，申请应当由于没有创造性而被拒绝。EPO 的技术上诉委员会在判定 T119/82 中持有这种观点，OJEPO 5/84，特别参见第 16 段。如果申请人发现原以为不利的变形事实上并非如此，或者如果从大量变形例中，该大量变形例本被视为只不过是没有什么优点的可行替代方案，申请人选择了具有意想不到的优点的变形例，那么观点当然是不同。（参见 3.88 至 3.93）。

显而易见的尝试

3.83 *Johns-Manville Corporations Patent*, [1967] RPC 479 中认为，当可以预期特定领域的技术人员知道某材料的使用能实现该领域的某种结果时，那么如果在该领域的之前没有被公开的一部分领域中，一项涉及该材料的使用的发明达到了相同结果，如果精通本领域的人员评估到使用该发明成功的可能性，显而易见的值得尝试一下该项发明。然而在最近的情况下，法院已经有点偏

离这一观点（参见 3.86 至 3.87.1）。发明涉及在石棉水泥制造业使用特定的絮凝剂。法院认为，过滤过程对许多行业是常见的，两个引用文件，尽管主要分别针对矿业和造纸工业，但可能被那些涉及石棉水泥行业的人阅读到，并且从而读者就会意识到，这种新引进的絮凝剂，在他们的过滤过程中很值得尝试。

3.84 在 *Brugger and others v Medic-Aid Ltd* [1996] RPC 635 中，Laddie J 认为，如果特定的方式是显而易见进行的尝试，那么不会仅由于还存在大量或者很大的其他显而易见的方式，就使得其从技术观点来看不太明显。同样的，在 *Bristol-Myers Squibb Co v Baker Norton Pharmaceuticals Inc* [1999] RPC 253，Jacob J 认为，显而易见的行为之后呈现的效果不会使得该行为非显而易见。

3.85 【删除】

3.86 上诉法院 *Saint-Gobain PAM SA v Fusion Provida Ltd and Electrosteel Castings Ltd* [2005] EWCA Civ 177, [2005] IP & T 880 认为，基于将会发现更多或者某事项可能会出现，在一个研究项目内仅可能包含某事项，不足以证明显而易见。否则的话，几乎没有可专利性的发明。引用的现有技术通过显示用于埋藏的钢板的合金涂层的效果指出，使用 Zn/Al 合金作为埋在土壤中的铸铁管的涂层可能是有益的。然而，技术人员不可能预测成功，因此此项发明不是显而易见的。Jacob LJ 认为，“仅当正在被测试的事项或多或少不言而喻应当起作用时，“显而易见的尝试”测试才真正起作用”。

3.87 一项发明，如果有合理的成功预期，因此只能说是“显而易见的尝试”（参见 3.99）。在 *Angiotech Pharmaceuticals Inc's Patent (Application for Revocation by Conor Medsystems Inc)* [2006] RPC 28 中，专利法院认为，说明书对现有技术所做的贡献必须被评估以决定，充分表明是否存在没有任何成功预期时进行测试的显而易见的候选，或者是否有必要表明，技术人员必须有成功预期足以促使他在实践中使用它。该判定被上诉法院维持（[2007]RPC 20），但后来被上议院推翻（*Conor Medsystems Inc v Angiotech Pharmaceuticals Inc* [2008] RPC 28），这种区分被否决。Lord Hoffmann 表示

“...在我看来，如果说明书通过了足够公开的阈值测试使得此项发明貌似可接受，原则上没有理由要求显而易见的问题应当根据专利权人提出的用以证明他的专利将起作用这一结论的证据数量，而受到不同的测试。”

在这种情况下，专利说明书公开紫杉醇可以被包含在支架（用作脚手架以保持病变动脉打开的管状设备）上。现有技术公开了一个具有很多不同药物的非常类似的支架，这些药物可以被包含在支架上以防止再狭窄。虽然没有特别提到紫杉醇，其中可能包括紫杉醇的一系列类别，被列为可能的候选。下级法院认为，说明书并没有表明，紫杉醇是安全的或能防止再狭窄（关闭平滑肌细胞的增殖所引起的动脉的内腔），即，没有公开，相比任何其他可能的候选，紫杉醇是更好的候选。因此，保护紫杉醇涂覆的支架的权利要求，被下级法院认为是无效的，因为紫杉醇应当被包含到支架上以看看它是否防止再狭窄或是否是安全的，被认为对于技术人员是显而易见的。然而，上议院认为，在提交的说明书中提供了证据显示紫杉醇是特别有效的抑制血管生成的药剂，并且发明是基于抑制血管生成可以用来防止再狭窄这一原则。因此，待决定的问题是使用紫杉醇涂覆的支架来防止再狭窄是不是显而易见的，而不是紫杉醇是不是用于进一步调查的显而易见的候选。Lord Hoffman 认为该权利要求不是显而易见的，并且确认仅当存在合理的成功预期的情况下，尝试某事项是显而易见的这一思想才是有用的。需要多少预期将取决于该案例的特定事实。尽管上议院同意，没有任何证据支持推测的权利要求，可能会导致缺乏支持或不充分的反对意见（引用 *Prendergast's Applications* 中的判定），但他们认为这一要求不应与创造性要求相混淆。

3.87.1 在 [Omnipharm Limited v Merial \[2011\] EWHC 3393 \(Pat\)](#) 中，要决定的主要问题涉及用于治疗宠物的跳蚤的“斑点 (spot on)”制剂的权利要求，最接近的现有技术是具有相同活性成分的“喷洒”制剂。Floyd J 认为，由于“斑点”制剂具有易于应用的优点，尝试开发制剂上的斑点是显而易见的；然而在这种特殊情况下，具有技能的团队被认为没有公知常识基础来预测“斑点”制剂是否起作用。因此，技术人员就不会有充分的成功预期来使得此项发明显而易见。

选择

(参见 2.18 至 2.20)

3.88 虽然如果根据现有技术很清楚的得出采取该步骤将很可能导致成功，那么没有创造性，但是如果采取该步骤仅是许多可能性中一种，并且没有理由从现有技术推断这比其他的更有可能是有益的，那么可能存在发明。在 *Bayer AG (Batz's) European Application* [1982] RPC 321 中，无碳复写纸的特点是特殊的聚合物制成的微胶囊，这是对于在纺织品、皮革、羊毛和金属上形成涂层是已知的。即使这些被认为是相邻的领域，没有理由预期通过使用这种材料将获得改进的结果（由于它们是显示的对比实验的结果），因此从大量的可能性中选择它并不是显而易见的。以及在 *Olin Mathieson Chemical Corporation v Biorex Laboratories Ltd*, [1970] RPC 157 第 192 页，认为在已知药物中用- CF_3 替代- Cl 获取有用的药物不是显而易见，考虑到在发明的日期时在技术人员面前的导向许多不同方向的大量先前材料。

3.89 当面对关于选择发明的权利要求时，应当采用 Windsurfing/ Pozzoli 法提出初步的创造性反对意见，除非这种选择非常明确的表明这是不必要的。如果申请人/代理人坚持（或从说明书可以清楚的得出）创造性在于选择发明，那么应当遵循上诉法院在 *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd* [2010] RPC 9 中 使用的方法。在这种情况下，要问的问题是这项发明是作出了迄今未知的技术贡献还是仅仅是任意的选择。如果它只是任意的选择那么发明是显而易见的。在 [Generics \(UK\) LTD \(t/a Mylan\) v Yeda Research and Development co. LTD & Anor \[2013\] EWCA Civ 925](#) 中，上诉法院参照 *Dr Reddy* 和 EPO 上诉委员会在 T 939/92 AGREVO/Triazoles 6 OJEPO 309 中的判定，考虑了关于选择发明的法律。遵循 Generics 中的审判的立场如下：

- i) EPC 第 56 条部分地基于这一根本原则：专利垄断的范围必须由专利权人对本领域的贡献来证明是合理；
- ii) 如果声称的贡献是技术效果，该技术效果对于权利要求涵盖的基本上所有事项来说并不是共有的，则它不能用于判断显而易见性；
- iii) 在这种情况下，权利要求必须被限制为作出该技术贡献的主题，或者必须找到对整个权利要求共有的别的贡献；
- iv) 对现有技术的选择是完全任意的并且不能被一些有用的技术性能证明是合理的，这种选择很可能被认为是显而易见的，因为它没有作出真正的技术进步；
- v) 专利说明书使其看起来不合理的技术效果，在评价创造性时，不可以被考虑进来；
- vi) 后来的证据可以被引用来支持说明书使其看来其合理的技术效果；
- vii) 给定技术效果是合理的情况下，在通过参考提出的技术效果评判创造性前，不要求说明书提供存在该效果的进一步证明。

3.89.1 [删除]

3.90 上诉法院在 *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd* 中无视在 *IG*

Farbenindustrie AG's Patents 47 RPC 289. 中提出的标准。在 *Dr Reddy's* 中, Jacob LJ 声称, 至于与 pre-1977 法相关的规则, 他们可以被视为“法制史的一部分, 而不是活法的一部分”。

3.91 用于证明选择发明合理的迄今未知的技术效果(即, 获得的优势或避免的劣势), 在提交时的说明书中(参见 T 1329/04 *Johns Hopkins University School of Medicine/Growth Differentiation Factor* [2006] EPOR 8), 应当被明确指出或者使看起来是合理的(例如, 从申请提供的测试中可辨识出来)。后来提交的证据可以用来对存在要保护的所有事项所共有的效果或事实提供支持, 但说明书中未描述的意想不到的额外效果, 不能构成选择发明的有效权利要求的基础(参见 *Glaxo Group Ltd's Patent* [2004] RPC 43)。如果在提交时说明书中没有陈述优点, 则之后不能添加, 因为如 Jacob J 在 *Richardson-Vicks Inc.'s Patent* [1995] RPC 568 at 581 中阐述的, 在协同作用的环境下, 是否通过专利日期后执行的实验证明该优点“不能帮助证明显而易见或非显而易见..., 后获取的知识被用来证明修改的权利要求合理这将是十分错误的”。

3.91.1 [Generics \[UK\] LTD \(t/a Mylan\) v Yeda Research and Development co. LTD & Anor \[2013\] EWCA Civ 925](#) 中, 判决书也解决了如果说明书使之看起来合理的技术性能或效果实际上并不存在时的问题。下级法院认为, 由于后来的证据不能用于支持说明书中未表明的技术效果, 因而也不能用来反驳这样的效果。然而, 上诉法院认为, 在考虑关于这个问题的后来证据时, 人们并不是通过参照后来证据来判断发明的显而易见的; 只是在通过证据确定此项发明是什么。判决书允许接受后来证据, 根据 *Mylan*, 该后来证据显示权利要求的构造并没有证明所依赖的技术效果。然而, 判决书发现提供的证据并没有证明缺乏该技术效果并反对了上诉。

3.92 虽然类的大小与选择发明的新颖性问题无关, 其中从该类中选择一个成员或多个成员, 但是它可能与显而易见问题有关 (*Du Pont de Nemours & Witsiepe's Application*, [1982] FSR 303 第 310 页), 参见 2.19 至 2.20。

3.93 应当考虑参数的技术意义, 其中通过该参数选择了该产品或过程。当在权利要求中使用了不寻常的参数时, 可能很难证明现有技术是否会必然展示出这些参数, 但是在 *Raychem Corp.'s Patents* [1998] RPC 31 中, 认为(第 46 至 47 页):

“尽管通过参照一些特定的无意义的任意参数来限制权利要求, 可能不是显而易见的, 但这与专利性无关。并不会因为发明技术上无意义的参数而给予专利。”

如果具有明显可取的特征的产品或过程恰好落入这种权利要求的限制内, 那么它们涵盖显而易见的事项, 因此将是无效的。

非创造性的额外优点

3.94 虽然发现意想不到的优点可能会导致非显而易见, 如果其只是本可能被尝试的许多方式中的一种(参见 3.88)或者如果其是所采取的与已接受观点相反的方式(参见 3.97), 如果现有技术直接导致该方式, 那么获取的任何额外优点都不会使得其有创造性。在 *Inventa AG's Application*, [1956] RPC 45 中, 使用已被公开的旋转尼龙过程(在引入尼龙之前)用于旋转的人造纤维, 通常被认为是显而易见的, 并不会由于额外的优点而被认为非显而易见, 因为不需要对过程进一步修改来获得该优点。在 *Union Carbide Corporation (Hostettler's) Application*, [1972] RPC 601 第 609 页, Whitford J (顺带)指出, “如果实际上采取的方式是显而易见的方式, 那么无论采取该方式得到的结果是多么惊人, 其仍将是显而易见的方式”。

3.95 如果声称的创新用于另外的用途是显而易见的, 那么额外的益处, 无论多么重大, 都不会创建有效的专利(上诉法院在 *Hallen Co v Brabantia (UK) Ltd* [1991] RPC 195 中的判决书)。在 *Hallen* 中认为, 用 PTFE 涂覆自拉型螺旋锥以便于其进入瓶塞是显而易见的; 便于把瓶塞从瓶

子中拔出这一非显而易见的额外优点并不会使得所保护的发明非显而易见（尽管如果说明书已包含清楚的断言：涉及的螺旋锥使得在拔出阶段相对其他螺旋锥使用 PTFE 具有特殊的优点，从而克服了所有以前的自-拉出器的问题，其可能已被存为选择专利）。

3.96 一般来说，组合的元素之间出乎意料的协作所导致的一些意想不到的优点，并不会使得显而易见的组合免于被发现显而易见（参见 *Glaxo Group Ltd's Patent* [2004] RPC 43）。

克服技术偏见

3.97 如果一项发明违反了本领域公认的观点和实践，那么它可以被视为非显而易见的。如专利法院在 *Dyson Appliances Ltd v Hoover Ltd* [2001] RPC 26（上诉法院维持原判[2002]RPC 22）所澄清的，技术人员持有的公知常识可能产生积极和消极两方面的影响，这两方面都必须都考虑；换句话说，考虑由于这些公知常识，技术人员会考虑做什么以及技术人员对做什么有偏见。如果公知常识使得技术人员没有认识到现有技术的问题，那么对于采取特定的方式把该现有技术纳入所涉及的权利要求的范围，确立其显而易见性变得“相当困难”。在该案例中，认为，在相应时间技术人员的公知常识以及缺乏认识到问题，意味着技术人员不会考虑使用真空吸尘器中的袋技术之外的其他技术。进一步的例子是，如果本领域技术人员会将某些材料或技术视为不适合于特定的目的，接着如果发明人已经发现这种偏见是不合理的，那么他已对本领域做出创造性贡献。通过证明与普遍看法相反的思想将能起作用或者是实用的，而向前推进了本领域的专利权人，已显示出了新的并且是创造性的事物（参见 *Pozzoli SPA v BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588）。类似的，省略那些迄今为止被认为是必要的步骤，可以构成创造性。

3.98 然而必须清楚的是，申请人声称已经克服的技术偏见是确实存在并且是不合理的。不足够广泛以使其被视为共享的偏见，不应当归因于想象的技术人员。在 *Ancare New Zealand Ltd's Patent* [2003] RPC 8 中认为，如果从事本领域的一些人受害于特定的偏见，而大量的其他人没有，则该偏见不存在。因此，对哮喘治疗中 b2-antagonists 的常规使用的根深蒂固的反对，这是专业医生间持续争论的主题，不能归因于技术人员。另一种情况是科学观点与市场行为不一致，如在用于绵羊用药的 *Ancare New Zealand Ltd's Patent* [2003] RPC 8 中所出现的，该绵羊用药包括两种已知药剂，一种有效抵抗蛔虫，一种有效抵抗绦虫。这里，专利权人认为，创造性在于包括绦虫药剂，因为对于治疗绵羊中的绦虫存在科学敌视。然而，在优先权日时新西兰农民治疗羊羔绦虫是常见的做法。枢密院维持新西兰高等法院和上诉法院的判决，由于显而易见以及相对于优先权日前在新西兰已知或已被使用的事物不涉及任何创造性而撤销了该专利，认为：

“科学的观点可能会认为某事物是完全无用的，这一事实并不意味着实践它或者有准备去做的想法具有创造性。否则，采取显而易见的方法去做广泛实施但最佳科学意见认为毫无意义的事情，可能获得专利”。

3.99 对于克服了技术偏见从而是非显而易见的一项发明，必须存在真正的偏见，这种偏见会阻止技术人员将采取行动来导致所保护的发明。在 *Teva UK Ltd and others v AstraZeneca AB* [2012] EWHC 655 中，该专利保护药物奎硫平的缓释制剂，用于治疗精神分裂症。该专利持有人 AstraZeneca 认为，有技术因素阻止技术人员考虑发展奎硫平的缓释制剂，所谓的“路上的狮子”，因此该专利是创造性的。他们认为，现有技术将妨碍技术团队考虑缓释制剂，因为奎硫平由肝脏迅速代谢（参见 3.83 至 3.87.1）。然而，原告认为，将奎硫平配制为持续释放是显而易见的，以及所谓的反对这样做的偏见是虚假的，仅仅是“纸老虎”。法官认为，每日一次立即释放的制剂，在不增加剂量的情况下不会有效，因此技术人员有理由寻求缓释制剂。法官也认为基于该证据奎硫平不是按照妨碍技术人员尝试缓释制剂的方式被代谢。因此 AstraZeneca 的专利被认为是显而易见的并被撤销。在 *Actavis UK Ltd v Novartis AG* [2010] EWCA Civ 82 中，保护用于药物氟伐他汀的缓释制剂的权利要求也被认为缺乏创造性，由于专利中提出的对能做出这种制剂

不利的障碍是虚假的。

3.100 也不存在仅仅是容忍了缺点的发明，这些缺点已阻碍了他人。例如，如果廉价的塑料材料被认为不适合制造工具，因为它不持久，那么没有发明使用它来制作便宜的螺丝刀，只是为了少量作业和接受它将只有短的使用期限。

3.101 这些观点中的一些观点可以通过假想的例子来例证。假设多年来一直在教科书记载，在高压下发生的特定类的化学反应，产量很差，并且发明人现在要求保护通过这种过程的特定化合物的合成。如果所有他所做的是利用产品的高价格或原材料的廉价，并决定接受低产量的缺点，那么其不是创造性的，这是对当时的经济环境的显而易见的反应。另一方面，如果发明人发现，通过使用更高的压力可以获得良好的产量，即在现有技术中未暗示的事实，那么这将是创造性的。但如果能预期在很难获得的压力下会有更高的产量，并且发明人仅仅利用新技术使这种压力更可用，那么不是创造性的。最后，如果发明人发现，标准所接受的低收产量观点，尽管通常适用于这种反应，但是实际上并不适用于这种特定的化合物，那么选择这一过程是有创造性的。

第 4 条工业实用性

法 130 (7) 4.01 这部分涉及对第 1 (1) 条提出的专利性的第三次测试。制定本第 4 条, 以便在英国的实际效果与 EPC、PCT 和 CPC 的对应规定, 即 EPC 的条款 57, 尽可能相同。

第 4 (1) 条

如果一项发明能在包括农业的任何工业中作出或使用, 则应认为该发明具有工业实用性

4.02 “工业”应广义地理解为包括任何有用且实用的活动, 不同于智力或审美活动。并非必须意味着使用机器或者制造产品, 并且其涵盖诸如驱散雾的过程或将能量从一种形式转换为另一种形式的过程等这些事项。在 *Chiron Corp v Murex Diagnostics Ltd and other* [1996] RPC 535 (第 607 页), 上诉法院认为, 要求发明能在“任何工业中”作出或使用从而“具有工业实用性”, 其最广义上带有贸易或制造和是否用于盈利的内涵。法院继续认为, 工业不会作出或使用对于任何已知目的是无用的东西。由于缺乏工业实用性而被排除的许多事项, 根据之前的法律由于不是制造的方式而被拒绝, 并且事实上, 澳大利亚高等法院在 *NRDC's Application*, [1961] RPC 134 中的观点, 对工业实用性的含义给出了很好的指引; 必须存在产品, 但这不需要是物品或物质, 而必须是其中可以观察到新的且有用的效果(是创新或修改)的某事项。例如, 其可以是建筑、一大片土地或土地层、爆炸或电子振荡, 但它必须在实际事务中是有用的。根除杂草的方法被认为造成产品(改良作物), 因为这是人为创造的状态; 此外, 它的意义是经济上的。

4.03 在许多情况下, 通过(或失败)基于第 4 (1) 条的工业实用性测试的一项发明, 将同样通过(或失败)基于第 1 (2) 条的专利性测试(参见 1.07 至 1.40.4)。这是 *Melia's Application* (BL O/153/92) 中案例, 其中的应用是关于用于交换体罚的全部或部分刑期的方案, 被认为缺乏工业实用性以及被认为是商业方法。在 *John Lahiri Khan's Application* (BL O/356/06) 中, 以交朋友为目的的介绍的方法被认为是没有工业实用性, 尽管它可以由商业企业执行。还认定由于商业方法而被排除。然而应当记住, 尽管它们经常会给出同样的答案, 但是工业实用性的测试和可专利性的测试是单独和独立。

4.04[删除]

4.05 被声称按照显然与确立的物理法则相反的方式运行的过程或物品, 如永动机, 被视为没有工业实用性, 如 *Paez's Application* (BL O/176/83) 和 *Webb's Application* (BL O/84/88) 中所认为的。替代的或额外的反对意见可以是, 说明书不够完整, 不能根据第 14 (3) 条实现此项发明(参见 14.67)。例如, 在 *Eastman Kodak Co. v American Photo Booths Inc.* (BL O/457/02) 中, 其中涉及照相亭相机的专利, 认为所描述和要求保护的折叠光路并不会产生所要求保护的景深缩小。因此, 听审官认为, 此项发明并不会如所描述和要求保护的那样工作, 从而缺乏工业实用性和没有充分公开。还参见 *NEWMAN/Perpetual motion* (EPO decision T 5/86)。对不充分进行反对可能特别合适, 如果权利要求不适于此项发明的预期功能或目的, 例如, 如果“飞行的陀螺仪”在权利要求中仅被保护为具有特殊的指定构造的物品。无论根据第 4 (1) 条还是第 14 (3) 条提出反对意见, 在检索阶段都应遵循 17.94 至 17.96.4 中提出的程序之一。

4.05.1 在考虑一项发明是否按照显然与确立的物理法则相反的方式运行时, 审查员应当基于可能性平衡来考虑他面前的材料。如果对能导致可专利性的事实问题有重大疑问, 遵循专利法院在 *Blacklight Power Inc. v The Comptroller-General of Patents* [2009] RPC 6 中的判决书, 审查员应当考虑, 申请人提供的证据是否产生这样的合理前景: 如果申请人的理论基于专家证据被全面调查审判, 那么申请人的理论可能是有效的。在这种情况下, 应当允许该申请继续进行。合理的

前景必须基于专利局面前的可靠材料。此外，更大是申请人在申请阶段生产这种材料的机会，更小的范围是假定，给予他质疑的好处将导致在法庭之前不同的结论。还应当指出的是，在 *Blacklight Power* 中提出的测试仅当对事实问题有“重大怀疑”时采用。对于永动机的权利要求，没有重大怀疑，以及如同法官在此案例中指出的，对根据更全面的调查审判事情会有所不同，没有合理的前景。

4.05.2 在 *Blacklight Power Inc. v The Comptroller-General of Patents* 中提出的“合理的前景……审判”测试，被听审官在把该案件从专利法院传送回专利局时采用（*Blacklight Power Inc.'s Application* BL O/170/09），以及被听审官在 *Robinson's Application* BL O/336/08 中采用。在这两个案例中，所要求保护的发明依赖于有效性值得怀疑的科学理论。听审官员在这些案例中使用的以确定是否存在合理前景的标准包括：与现有的公认理论的一致性，理论和证据一起作出的以匹配其预期可测试的预测，以及相关专业的科学家团体对该理论的接受程度，该合理前景是指：如果申请人的理论基于专家证据被全面调查审判，其可能被证明是有效的。

4.06 测试方法通常被认为具有工业实用性，如果该测试是应用于本身具有工业实用性的产品、设备或过程的改进和控制。因此如果测试的目的是不明显的，建议表明测试的目的（参见 14.82）。特别是，工业上使用动物用于测试目的，例如用于测试工业产品或者监测水或空气污染，是可取得专利的。

法 1 (3) (b) 4.07 虽然“工业”包括农业，但是农业中使用的过程，如果其是在动物身上实施的手术、治疗或诊断方法（参见第 4A 条）或如果是用于动物或植物生产的本质上的生物过程（参见 1.37 至 1.40），那么是不可以取得专利的。

4.07.1 对生物技术领域的发明使用特殊的考虑，因为生物技术发明的工业实用性（即，有用的用途），诸如基因或蛋白质序列，从发明本身来看往往不明显。经常还需要考虑 European Directive 98/44 / EC 对生物技术发明的法律保护的特定要求（如专利法 1977 的 Schedule A2 中提出的），该特定要求指出（除其他事项外）基因序列或部分基因序列的工业实用性必须在提交的专利申请中公开——参见 76A.06。知识产权局中有关生物技术发明的专利申请审查指南提供了广泛的指导来处理这个特定的技术领域的申请。

4.07.2 最高法院在 *Human Genome Sciences v Eli Lilly* [2011] UKSC 51, [2012] RPC 6 中考虑了基因的工业实用性问题。先前，在 *Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc.* [2008] EWHC 1903 (Pat), [2008] RPC 29（上诉法院维持原判[2010] EWCA Civ 33 [2010] RPC 14）中，Kitchin J 应用了九个原则，并反对了该申请由于它缺少工业实用性，其中该九个原则总结了英国和 EPO 在这一领域的判例法。然而最高法院，在考虑到英国判例法和欧洲法学的基础上，得出结论：下级法院的法官判定问题时的基础与欧洲专利局 EPO 上诉技术委员会所采用的方法不一致。关于生物材料的 EPC 条款 57 的要求，Neuberger 议员把委员会的方法总结为 15 点，并且得出结论：根据这些点，涉案专利满足条款 57 的要求，即具有工业实用性。这 15 点中的大多数具体地关于生物医学领域；然而，当考虑专利的工业实用性时，可以广泛应用 1 至 4 点提出的原则。供考虑的前四点如下：

- i) 专利必须公开所要求保护的物质的“实际应用”和“一些有益的使用”，以便随后的独占“可以预期[导致]一些...商业效益”；
- ii) “具体的益处”，即发明的“使用...在工业实践中”，必须通过与公知常识相结合“能够从说明中直接得到”；
- iii) 仅仅是“推测的”使用是不够的，因此“模糊的和推测的指出可能实现或者不可能实现的可能目标”是不可以的；

iv)专利和公知常识必须使得技术人员能够没有“过度负担”或者无需执行“研究计划”,来“重现”或“利用”所要求保护的发明。

第 5 至 10 点涉及专利公开了一种新的蛋白质及其编码基因的情况,而第 11 至 15 点涉及蛋白质是家族或超家族的成员的情况。为进一步讨论这些点,参见 [the Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in the Intellectual Property Office](#)。

【第 4 (2) 条已废除】

【条款 4 (2) 涉及诊断或治疗方法的可专利性。现在设置在第 4A (1) 条】

4.08 【已删除】

【4.09 至 4.20 移至 4A.02 至 4A.13】

4.21 【已删除】

4.22 【已删除】

【4.23 移至 4A.14】

【第 4 (3) 条已废除】

【条款 4 (3) 涉及诊断或治疗方法中使用的物质的可专利性。现在设置在第 4A (2) 条】

【4.24 移至 4A.15】

第 4A 条工业实用性

法 130 (7) 4A.01 这部分涉及专利性和新颖性的例外情况。制定本第 4A 条,以便在英国的实际效果与 EPC、PCT 和 CPC 的对应规定,即 EPC 的条款 53 (c)、54 (4) 和 54 (5),尽可能相同。

【[Examination Guidelines for Patent Applications relating to Medical Inventions in the UK Intellectual Property Office](#) 提供了关于这部分的进一步实践细节。】

第 4A (1) 条

专利不得授予以下发明:

(a) 对人体或动物体进行手术或治疗的方法;或者

(b) 对人体或动物体进行诊断的方法。

4A.02 术语“治疗”包括疾病的预防、治疗或治愈,如专利法院在 *Unilever Limited (Davis') Application*, [1983] RPC 219 中所认同的。尽管引用的一些医学辞典指向该术语的狭义解释,参考的其他作品,包括非专业词典,指示了更普遍的意义。在处理与公众相关事项的法规中,假定词语以其普遍的意义来使用,而不是狭隘的法律或技术意义,根据这一原则,在这种情况下,首选的是参考的其他作品指示更普遍的意义。然而,对于治疗 (treatment) 构成疗效 (therapy),治疗和疾病状态被治愈、预防、缓解之间必须有一个直接联系,正如听审官在 *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization's Application* (BL O/248/04) 中所认同的。控制羊毛生长减少绵羊的绿头苍蝇侵袭和龟头炎的发病率的光动力的方法,因此被认为不是治疗方法。此外,在 *Schering AG's Application* [1971] RPC 337 中,认为化学避孕的方法不是治疗的。如果化学避孕的方法借助综合输送系统与治疗方法有关,那么这种禁止是适用的。这是由 EPO 上诉技术委员会在 *The General Hospital Corporation's Application* T820/92 (OJEPO 3/95) 中决定的,在该案例中,某些类固醇与主避孕药成分一起使用,以缓解该成分引起的健康问题。EPO 上诉委员会在另一起案例 T74/93 (OJEPO heanote 4/95) 中确认,避孕方法一般不被认为是治疗,因为怀孕不是疾病。委员会认为,该案例中要求保护的方法缺乏工业实用性,因为它是私下进行的纯粹的个人方法。在英国,避孕方法并不被认为缺乏工业实用性,仅仅因为他们是“私人和个人使用”。根据专利法 1977 的第 60 (5) 条第 (a) 款,私人使用这样的方法不会构成侵权行为,因此这种方法的专利是允许的。

4A.03 看起来,疾病、营养、受伤或残疾,即病人的任何毛病并且为此他将咨询医生,的任何医学治疗以及诸如疫苗和接种的预防性治疗,都被视为治疗。相同的考虑申请动物与人类患者适用相同的考虑因素,因此,例如对动物的预防和免疫治疗被认为是治疗。

4A.03.1 *Bristol-Myers Squibb v Baker Norton Pharmaceuticals Inc* [1999] RPC 253 中, Jacob J 认为应当狭义地解释例外情况。其目的仅仅是为了防止专利法直接干扰医生实际上对病人采取的措施,而不是为了阻止专利垄断控制医生给予病人什么或者医生对病人适用的手段。

然而,对暂时脱离身体的材料执行的治疗方法,例如当血液流通通过一个装置,同时保持与身体相连通,是不可以申请专利的 (cf *Calmic Engineering Co Ltd's Application*, [1973] RPC 684)。

4A.03.2 在 *Ciba-Geigy AG's Application* (BL O/30/85) 中,根据现在废除的第 4 (2) 条 (相当于第 4A (1) 条),对通过使用特定的 (新颖的并且创造性的) 打虫药成分来控制寄生蛔虫 (可能在动物的身体内,例如,在羊等动物的肠道内产生的蠕虫) 的方法的某些权利要求,提出了反对意见。听审官认为,这种感染是需要对动物医学治疗的疾病,并且这种治疗,无论是治愈的还

是预防的，构成对动物体进行的治疗，并且因此认为所涉权利要求是不被允许的。

4A.03.3 第 4A (1) 条只排除了通过手术或治疗的处置，因而对活的人或动物的其他处置方法，例如对绵羊施加的为了促进其生长、改善羊肉质量或提高羊毛产量的处置，只有当这些方法具有技术上的特征，而不是本质上生物的特征时，才是可申请专利。

然而，肉类产量的增加或其他工业效益仅仅是通过治疗处理改善健康状况的不可避免的结果，那么这种方法是不可授予其专利的。另一方面，非治疗性使用抗生素或其他药物的权利要求是可以接受的，如果声称的效果并不仅仅是改善健康状况的结果。当权利要求中提出的方法是可以申请专利的，但还可能涵盖不可申请专利的实施例时，权利要求必须被明确限定（例如，通过免责声明）为可以申请专利的方法，而且说明书中必须支持非治疗性的方法。如果有必要，应当修改说明书以澄清，该治疗方法并不构成该发明。

4A.04 仅为了美容目的对人体应用的物质不是治疗。在允许用于提高人类头发和指甲的强度和弹性的方法的权利要求时，澳大利亚高等法院评论道，虽然作为治疗或预防疾病或其他障碍的手段的对人体处置方法，是不可取得专利的，但“将化学制剂施用于皮肤以防止在享受阳光和温和气温的气候里晒伤的那些人，不可以被认为是，在相关的意义上，治疗他们的身体或者正在接受治疗。另一方面，应用程序的皮肤药膏，对皮肤施用设计为从皮肤有效去除角质层的药膏，可以是医学治疗的实例。为了是相关的意义上的治疗，在我看来，对身体应用的无论是物质还是方法，其目的必须是阻止或者治愈疾病或病变条件，或者某些故障的修正，或者改善一些伤残或残疾”（*Joos v Commissioner of Patents*, [1973] RPC 59）。

4A.05 在 *Oral Health Products Inc (Halstead's) Application*, [1977] RPC 612 中，去除牙菌斑和/或龋齿的方法权利要求被拒绝，同样的，包括治疗和美容效果的清洁牙齿的权利要求也被拒绝。在 *ICI Ltd's Application No 7827383* (BL O/73/82) 中根据 1977 法遵循了这一决定，其中拒绝了去除菌斑和污渍的清洁牙齿的方法的权利要求；有人主张，当应用于完全健康的牙齿时，该方法纯粹是美容的方法，但是，听审官指出，预防性质（如接种）的几乎所有医学处置必须时常应用于保持健康的人，但他们仍然是医学处置。在 *Lee Pharmaceuticals' Applications*, [1978] RPC 51 中认为，因为密封牙齿中的坑和裂缝的结果之一是防止龋病的发病，处置的目的是治疗而不是整容。

4A.05 诊断是识别医学疾病本质，通常通过调查其历史和症状并通过采用测试。确定个体的一般物理状态（如健康测试），如果其不是旨在识别或认定病理学，那么被认为不是诊断。第 4A (1) 条关于对人体或动物体进行诊断的方法；诊断本身就是智力活动，根据第 1 (2) 条第 (c) 款被排除可专利性之外。在 EPC 53 (c) 条（相当于第 4A (1) 条）的含义内“对人体或动物体进行诊断的方法”术语的范围被 EPO 上诉扩大委员会进行了讨论，参见 G 01/04 *Diagnostic Methods* [2006] 5 OJEP 334, [2006] EPOR 15 的判定。通常，诊断过程包括使得识别状况的多个步骤。扩大委员会将这些步骤的特征表示为：(i) 数据的检查和收集，(ii) 将数据与标准值比较，(iii) 记录与标准的任何偏差，最后 (iv) 将偏差归因于特定的临床情况。扩大委员会认为，对于属于这一禁令的权利要求，它必须包括作出诊断的推断步骤（第 iv 步）以及用于作出诊断的前面步骤，该前面步骤包括人体或动物体与技术特性的特定交互。因此，这种排除是窄范围的，也要求在身体上进行的技术特性的所有方法步骤。然而，委员会指出，不可以通过省略诊断方法的一个必要特征来规避这种排除，因为权利要求将不能满足 EPC 第 84 条（相当于第 14 (5) 条 (a) 至 (c) 款），该条款要求权利要求中包括用于清楚地限定特定发明的所有必要特征。在决定方法是否是诊断方法时，委员会认为，医疗或兽医从业人员是否有必要参与是无关紧要的。此外，方法是“对人体或动物体进行的”，如果它涉及需要病人存在的任何交互，那么将包括侵入性和非侵入性的方法。

4A.06.1 在实践中，对于诊断方法的任何权利要求，需要问两个关键问题。首先，要求保护的方法是否包括第一个测量步骤和最后的推断步骤；也就是，它是否允许识别疾病或状况？（如果第一个和最后一个步骤明确地被包括在内，那么中间步骤（ii）和（iii）可以推断出）。其次，检查或测量（步骤（i））是对身体进行的吗？剩下的步骤（ii）至（iv）从不是对身体进行的，但通常本质上不是技术上的。如果这两个问题的答案都是“是的”，应根据第 4A 条提出反对意见。

4A.07 对永久脱离身体的组织或体液进行的诊断方法，并未被排除，因此，例如，对血液或尿液样本进行的遗传或免疫测试是可以申请专利的。“身体”（body）应当指活体，例如为了确定死因而对尸体进行的方法，不会被排除在外。

4A.08 外科手术被定义为通过手术或手法对疾病或损伤的处置。它并不局限于切开身体，而是还包括如断骨的重置或脱臼关节的再定位（有时称为“封闭手术”）的手法，以及牙科手术。一般来说，身体上的需要外科医生的技能和知识的任何操作都将被视为外科手术（参见 4A.10）。

4A.09 在 *Unilever Limited (Davis') Application*, [1983] RPC 219（还参见 4A.02），Falconer J 指出，到外科处置的任何方法，不论是治疗的、预防的或美容的，都不可以申请专利。附带的，这种观点，被听审官在 *Occidental Petroleum Corporation's Application*（BL O/35/84）中引用，来拒绝将胚胎移植从供体哺乳动物植入受体哺乳动物的子宫的方法的权利要求，因为该方法必然会由外科医生和兽医执行。相反，EPO 上诉技术委员会在 T 383/03 *GENERAL HOSPITAL/Hair removal method* [2005] 3 OJEP 159 中认为，这种排除只适用于潜在地适用于“保持和恢复健康、完整身体和人类或动物的身体健康，以及预防疾病”的外科手术方法。这被扩大上诉委员会在 G 01/07 *MEDI-PHYSICS/Treatment by surgery* [2011] 3 OJEP 134 中推翻，其中认为，该方法的目的是无关的——该排除并不局限于治疗或整形外科手术。相反，手术是由方法的性质限定的，特别是所需的技能水平和发生风险程度。这符合先前的英国实践，并且符合 *Virulite Ltd's Application* BL O/058/10 中的专利局的判定。在该案例中，听审官认为，在这方面，发明的基本测试是，专利如果被授权，是否会干扰医疗或兽医医生治疗病人时的工作。

4A.10 在决定根据第 4A（1）条方法是否被排除时，考虑在实践中谁会实施该方法常常是有用的。第 4A（1）条的明显目的是防止医生受法律垄断束缚。因此，例如骨骼重置被认为是手术，而应用石膏模型不是，因为前者是由医生实施，后者由技术员实施。以及在 *Upjohn Co (Kirton's) Application*, [1976] RPC 324 中，听审官指出，人类的堕胎，相较于避孕，必然涉及到注册医生。（还参见 4A.11）。²¹。然而，这一因素并不是决定性的，即使方法可以由非医疗人员实施，它可能仍然被认为是治疗的、诊断的甚至手术的方法。

4A.11 一旦按照前面段落中指出的方式已经决定一个方法是对人体或动物体进行的手术、治疗或诊断，那么它必然是不可取得专利的。例如，堕胎方法或引产方法一直被认为是不可取得专利的，不论处置的原因为何。可能会由于社会原因进行堕胎或引产术，或由于农业经济的原因可能对动物实施这些或其他的方法，这些事实并不会使得他们不被排除。

4A.11.1 与法的第 1（2）条不同，第 4A（1）条中没有附带条文：“仅涉及如此情况的专利或专利申请”的方法被排除。EPO 上诉扩大委员会在 G 01/07 *MEDI-PHYSICS/Treatment by surgery* [2011] 3 OJEP 134 中，通过认为由包括手术或治疗方法的步骤组多步骤方法被排除在可专利性之外，确认了早期 EPO 判例法的主体。

4A.12 根据第 4A（1）条被反对的权利要求，通常是“用于通过……处理医学或兽医状况 Y 的方法（或过程）”，但是其他形式的权利要求被反对，诸如“通过……在处理医疗状况 Y 中使用物质（或化合物）X”以及“当通过……用于处理医疗状况 Y 时的物质（或组合物）X”。

4A.13 然而，对于在这些方法中使用的手术的、治疗的或诊断的仪器或装置，可以获得专利。假体或假肢的制造以及因此对人体的测量是可以申请专利的。此外，对人体或动物体的测试应被视为可取得专利的发明，如果它们不符合在 **4.06** 中提出的“诊断方法”的标准。

4A.14 如果权利要求拥有被排除的和不被排除的方法，需要作出修改将权利要求限制为可取得专利的方法，例如通过放弃被排除的方法，并且如果有必要，通过修改说明书来排除不可取得专利的方法。任何免责声明必须满足在 **14.126-14.127** 中提出的要求。上诉扩大委员会在 **G 01/07 MEDI- PHYSICS/Treatment by surgery [2011] 3 OJEPO 134** 中确认，用来排除治疗或手术的处置方法或者对人体或动物体进行的诊断方法的“未公开的免责声明”（即，免责声明或被其排除在外的主题在提交的申请中被公开），原则上是允许的，并不一定构成新增事项。消除反对意见并使得垄断范围明确的任何形式的免责声明是允许的。尽管在 **ICI (Richardson's) Application [1981] FSR 609** 中，包括免责声明的权利要求被拒绝，该免责声明采用了本法的措辞，因为它使得所要求保护的边界不清楚，原则上对任何其它形式的免责声明没有反对意见，只要剩下的垄断的范围是明确的，并且说明书支持所要求保护的发明。无论免责声明本身是否被公开，引入免责声明后权利要求中剩下的主题，必须在提交的申请中公开（**G 02/10 SCRIPPS/Disclaimer OJEPO 2012, 376**）。

第4A (2) 条

上述第 (1) 款不适用于由任何这种方法中使用的物质或组合物构成的发明。

4A.15 该款是为了避免疑问；第 **4A (1)** 条的排除仅适用于方法，不适用于在这些方法中使用的材料。

第4A (3) 条

在由任何这种方法中使用的物质或组合物构成的发明的情况中，如果在任何这种方法中使用该物质或组合物不构成现有技术的一部分，则该物质或组合物构成现有技术的一部分的事实不应妨碍该发明被视为新发明。

4A.16 第 **4A (3)** 条具有的效果是，已知的物质或组合物用于在手术或治疗的处置方法或者对人体或动物体进行的诊断方法中使用，是可授予专利的，只要它在任何这种方法中的使用是新的（“第一医疗用途”）。也就是说，如果以前没有用于手术、治疗或诊断的已知的物质或组合物，被认定在治疗例如人类疾病方面有用，或被认定能获得特定的“治疗”效果（如镇痛的或抗菌的），那么可以获得在治疗（非指定的）中使用的物质或组合物的专利，即权利要求不必局限于具体的疗效；在同一专利申请中允许指向多个具体疗效的附加权利要求，当然，它们得到说明书的支持。手术、治疗和诊断在段落 **4A.02** 至 **4A.14** 进行了更详细的讨论。

法 4A.1

4A.17 这是一般规则的例外（参见 **2.14**），即保护用于特定目的的物质或组合物的权利要求被理解为，保护材料本身的权利要求，并且如果发明在于使用已知材料的新方法，则仅可以要求保护该新方法。（当新使用是对人体或动物体进行的手术、治疗或诊断方法时，保护该方法的权利要求是不允许的）。在主权利要求关于避孕药组合物的情况下，避孕药组合物包括已知为药物的化合物，**EPO** 上诉技术委员会在判定 **T303/90** 和 **T401/90**（未报道）中的观点是，要求保护的组合物不能被认定为新的，并且添加的词“避孕”并没有将产品权利要求改变为用途权利要求。

4A.18 已知物质的第一次医学使用，可以被声称用于医疗方法中，这样的使用是首次公开。

一旦在任何医疗方法中这种化合物的使用已形成现有技术的一部分，相同的物质或组合物随后是可取得专利的，以用于治疗无论是人类还是动物的另一不同的疾病或在手术或诊断中作为二次使用（参见 4 A.26 至 4A.31）。

法 1 (2) (d) 4A.19 在 *Bayer A G (Meyer's) Application*, [1984] RPC 11 中，听审官拒绝了用于处置状况 Y 的“包含活性药剂化合物 X 以及（或具有）使用说明书的商业包装……”形式的权利要求，只是使用说明书的内容把这些权利要求与现有技术区分开来，这是纯粹的信息展示，而不是一项发明（参见 1.40.3）。还参见下面的 4.20。

4A.20 在 *John Wyeth and Brother Ltd's Application*, [1985] RPC 545 中得出了类似的结论。在这种情况下，代表申请人主张，保护使用 X 处置 Y 的权利要求包括用于新用途的不是在人体或动物体上进行的但是具有工业性质的过程，诸如，化合物的制备或者包含化合物及其包装的组合物的制备，包装包括附加的使用说明书；德国联邦法院的判定（*Bundesgerichtshof*），报道在 OJEPO 1/84 第 26-41 页，被引用来支持这一观点。听审官拒绝了由于第 130 (7) 条他有责任遵循这一判定的建议，并指出判断权利要求的有效性的方法，似乎是有根本的区别，因为德国法庭似乎认为，因为权利要求包括一些可专利性的事项，它应当是允许的，而根据英国法律，如果权利要求整体上包含不可取得专利的事项，那么它整体上都被视为不合要求的。在 *Wyeth* 案例和 *Schering AG's Application* 的判决书（[1985] RPC 545 第 556 页）中，专利法院同意听审官在 *Bayer* 案例（参见 4A.19）中的认定，但遵循 EPO 扩大上诉委员会（G 05/83 EISA/Second medical indication, [1985] 3 OJEPO 64），允许“使用物质 X 来制造药剂用于指定新的和创造性的治疗应用”形式的 *Swiss-type* 权利要求；这种类型的权利要求现在已被如在 4A.26-4A.28 所讨论的直接形式的二次医学使用权利要求所取代。

4A.21 在手术、治疗 and/或诊断的方法中首次使用的已知物质或组合物的权利要求，应当是这种形式：诸如“物质或组合物 X”紧随其后表明用途，例如“....作为药物”、“....作为抗生素”或“....用于治疗疾病 Y”。不会对直接指向用于医学方法的物质 X 的权利要求提出反对意见，其中 X 是新颖的，不论是否要求保护该物质本身。

4A.22 从“物质或组合物用于……”这种措辞似乎可以得出，第 4A (3) 条的保护并不局限于生物活性材料，以及例如作为用于制药的载体或填充剂的一种物质如果其之前没有被用于这种方法，将被视为新的。因此，如果先前已知作为医学惰性载体的物质随后被认定具有治疗属性，则其用途不能受第 4A (3) 条保护。

4A.23 第 4A (3) 条仅限于物质和组合物；装置不受如此保护。然而根据第 4A (3) 条，具有表面以及是具有形状的事物的形式的组合物这种权利要求是允许的。

4A.24 因为处置人体的美容方法被认为不是治疗（参见 4A.04），用于非手术的美容方法的物质或组合物不能受第 4A (3) 条保护。

4A.25 为了提供物质或组合物在治疗中的在先使用方面的证据，必须找到治疗使用的实际公开。研究报告公开的实验展示出使物质或组合物适用于在治疗中使用的行为，或者研究报告公开这种使用的体外测试，是不够的。这部分要求物质或组合物在治疗方法中的使用构成现有技术的一部分。实验和测试之类的公开，当然可以被用作根据第 3 条抨击显而易见性的基础。

第 4A (4) 条

在由任何这种方法中有特殊用途的物质或组合物构成的发明的情况中，如果该特殊用途不构成现

有技术的一部分，则该物质或组合物构成现有技术的一部分的事实不应妨碍该发明被视为新发明。

4A.26 在 2000 年修订的 EPC（EPC 2000 – 通过 2004 年专利法引入英国）的医疗规定 2007 年实施之前，第二或后续医疗使用只能通过“Swiss type”格式的权利要求来保护，“Swiss type”格式为“物质 X 用于制造处置疾病 Y 的药物”。第 4A（4）条现在允许，在治疗或诊断方法中物质或组合物的二次或后续的不同用途，通过“用于处置疾病 Y 的物质 X”形式的直接权利要求，来获得专利保护。对于在治疗或诊断的特定方法中使用的已知物质或组合物这种类型的权利要求，如果该特定用途是先前未知的，这种权利要求被视为是新发明。这并没有扩展由在治疗或诊断方法中使用的物质或组合物构成的发明的获得专利保护的可能性；它简化并澄清了这种发明可获得专利保护的方式。

4A.27 遵循 EPC 2000 的实施，英国专利局和 EPO 的实践是，允许涉及二次医学使用的发明，使用根据第 4A（4）条直接二次医学使用权利要求的格式，或者 Swiss-type 格式，或两者兼而有之，来进行保护，英国法院和/或 EPO 上诉委员会的指导待定。2010 年 2 月，EPO 扩大上诉委员会发布 G 02/08 ABBOTT RESPIRATORY/*Dosage regime* [2010] 10 OJEPO 456 的判定。其中决定了，申请人不能再以 Swiss 格式要求保护二次医学使用的发明。扩大委员会认为，Swiss-type 权利要求以前被接受（G 05/83 EISA/*Second medical indication* [1985] 3 OJEPO 64）为保护关于二次医学使用的发明的唯一可能的方式，为了填补在 1973 年 EPC 的规定的漏洞。新的 54（5）款（相当于第 4A（4）条），通过明确地允许已知药物的进一步具体用途的权利要求，而填补了这一漏洞，所以这个特殊的“判例法”的理由已不复存在。

4A.27.1 在新的或待审的申请中“Swiss-type”格式的权利要求，应当根据不清楚被反对，而且必须被删除或替换为直接二次医学使用格式“用于处置疾病 Y 的物质 X”的权利要求。实践中的这种变化在 2010 年 5 月 26 日发布的 Practice Notice 中宣布。反对意见的基础是，Swiss-type 权利要求不清楚，因为尽管它措辞上是限定制造药物的方法，但是该发明实际上涉及到产品的预期用途，而不是制造的方法。如 G 02/08 中阐述的，新颖（预期用途）的特征和要求保护的制造过程之间没有功能性关系。以新形式的二次医学使用权利要求替代 Swiss-type 权利要求，这种对专利申请的修改不被视为增加新事项，因为不管措辞或权利要求的范围是什么，技术公开（即，物质或组合物的一个新的医学用途）是相同的。关于已经授权并且包括 Swiss-type 权利要求的专利，在实践中没有变化。请求做出授权后修改，将 Swiss-type 权利要求用新形式的二次医学使用权利要求替代，是不可以的，特别是正如扩大委员会在 G 02/08 中所表明的，新形式的权利要求可能比 Swiss-type 权利要求具有更宽的范围。

4A.28 借助 Swiss-type 权利要求的二次医学使用的保护，被扩大上诉委员会在 G 05/83 EISA/*Second medical indication* [1985] 3 OJEPO 64 中最初被允许，并且被专利法院在 *John Wyeth's and Schering's Applications* [1985] RPC 545 中遵循。扩大委员会在 G 05/83 中还决定，物质用于治疗的权利要求被认为是局限于治疗步骤，因而与 a.52（4）EPC[1973]相反。（参见 4A.20）。尽管 Swiss-type 权利要求不再被允许这一事实，但从英国法院和 EPO 上诉委员会发展而来的涉及 Swiss 形式的二次医学使用权利要求的判例法，将继续支配与这个领域中的发明有关的我们的实践。物质用于与现有技术相同的治疗应用但是要求保护不同的技术效果或作用机制，的二次医学使用权利要求，应当因缺乏新颖性而被反对，也可以由于认定的事项而被排除在可专利性之外。在 *Bristol-Myers Squibb v Baker Norton Pharmaceuticals* [1999] RPC 253 中，专利法院认为，一条关于治疗是如何工作的新信息，如果它并没有造成新的使用，则不构成一项发明，该观点得到上诉法院[2001] RPC 1 支持。在该案例中，药物、服用方法和治疗目的与现有演讲中给出的完全相同；唯一的区别是，认定了如果药物在较短的时间内注入，不期望的副作用较少并且治疗效果保持。专利法院在 *El-Tawil's Application* [2012] EWHC 185 中遵循了这一判定。在该案例中，权利要求被认为是关于已知治疗的新认定的技术效果和新认定的优点的组合，这两者

共 8 页第 6 页

2014 年 10 月

均没有给予新颖性。同样，在 *Actavis UK Ltd v Janssen Pharmaceutica NV* [2008] EWHC 1422, [2008] FSR 35, 认为“已在先前技术描述的仅仅解释用途背后的机制，不能产生新颖性”。

4A.28.1 上诉法院在 *Bristol-Myers Squibb v Baker Norton Pharmaceuticals* [2001] RPC 1 中还认为，二次医学使用权利要求必须定义新的和创造性的目的，即新疾病的治疗。认为，定义了就例如新剂量理论而言的新用途的权利要求，被伪装为治疗方法权利要求，并且相对于使用该物质治疗以不同的剂量治疗同样的疾病而言也缺乏新颖性。然而，上诉法院在 *Actavis v Merck* [2008] RPC 26 推翻了 *Bristol-Myers Squibb v Baker Norton Pharmaceuticals* 判定，并决定二次医学使用权利要求，其定义了就新的和创造性的剂量理论而言的用途，是有效的，尽管所涉及的这种物质在先前技术已被用于不同剂量治疗相同的状况（脱发）。强调了在大多数情况下，一个新的剂量理论不具有创造性，因为研究适当的剂量理论是标准做法。

4A.28.2 对于其背离自己的先例（*Bristol-Myers Squibb v Baker Norton Pharmaceuticals* [2001] RPC 1），上诉法院在 *Actavis v Merck* [2008] RPC 26 中给出的原因有三部分。首先，决定 *Bristol-Myers Squibb v Baker Norton Pharmaceuticals* 没有提供关于新颖性的明确的判决理由，因而在这方面没有约束力。其次，*Bristol-Myers Squibb v Baker Norton Pharmaceuticals* 就治疗方法反对意见而言的判决理由，是基于该案例中争论的权利要求是针对医生的行为而不是制造商这一较窄的基础，而通常对于剂量理论权利要求并非如此。最后，上诉法院无论如何觉得可以（但不受约束）背离自己的先例，因为先前的决定不符合 EPO 上诉委员会的判定所解释的欧洲专利法“已确立的观点”；该“已确立的观点”曾允许定义了新的剂量理论或服药方法的二次医学使用权利要求。扩大上诉委员会在 G 02/08 ABBOTT RESPIRATORY/Dosage regime [2010] 10 OJEPO 456 中证实，早期的 EPO 判例法允许对新的和创造性的剂量理论的二次医学使用权利要求，即使物质或组合物以及要治疗的疾病和先前技术是一样的。与先前技术的区别仅在于所用剂量的二次医学使用，如果声称的用途是新的且是创造性的，用途权利要求是允许的。

4A.29 保护物质或组合物的进一步医学使用的二次医学使用权利要求，在提交的申请中，

必须得到证据的支持，该证据是该物质或组合物（或至少可能）对指定的用途有效。在 *Prendergast's Applications* [2000] RPC 446 中认为，显示了已知的物质或组合物在提出的新工作环境下工作的测试，是说明书的重要组成部分，如果二次医学使用权利要求根据法 14（5）条（c）款得到充分的支持。（还参见 14.152）。这确保了纯粹推测的二次医学使用权利要求是不允许的。然而，Neuberger J 强调，基本的测试足够，对于提出的条件，对药物全面、详细和严格的测试没有必要。对二次医学使用权利要求的一些实验支持的要求，于专利法院在 *El-Tawil's Application* [2012] EWHC 1851 的判定中得到证实，因而如果缺乏这样的证据或这样的证据只是用于所声称的疾病中的其中一些，应当作出缺乏支持的反对意见。然而，如果申请人可以表明，更大类别的疾病可以从例示的活动中合理预测出来，那么该更大类别的疾病的权利要求被证明是合理的，例示的活动是指该物质或组合物将治疗所涉及的疾病。在 *Regeneron Pharmaceuticals Inc v Genentech Inc* [2012], EWHC 657（Pat）（在上诉 [2013] EWCA Civ 93 中维持）中认为，根据该案例的事实，如下预测是合理的：肿瘤中展示的抗血管生成效果也会扩展到特征为过度血管生成（新血管的生长成一个组织）非癌疾病。

4A.30 法院在 *American Home Products Corp. v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2001] RPC 8 中考虑了二次医学使用权利要求，用于使用已知抗生素（雷帕霉素）用于制备抑制器官或组织移植排斥反应的药剂。上诉法院推翻了下级法院的判决，认为权利要求未涵盖雷帕霉素的衍生物，因而认定该权利要求并不被雷帕霉素衍生物用作免疫抑制剂所侵权。法院还指出，如果权利要求被理解为涵盖衍生物，那么该专利是不充分的，因为在说明书中没有公开能够使技术人员决定许多可能衍生物中的哪一个将能工作（参见 14.82 - 14.82）。此外，认为使用雷帕霉素来生产基于

衍生物的药剂不会对该权利要求侵权，因为这将需要在权利要求中对术语“药剂”的广泛解释（即意味着药剂不局限于包括雷帕霉素的药剂），这将使权利要求毫无意义的宽泛。法院还认为，如果雷帕霉素呈现为基于衍生物的药剂中的杂质，则该权利要求并没被侵权，因为还没有迹象表明在援引的杂质水平，雷帕霉素有任何效果。

4A.31 在 *Bristol-Myers Squibb Co. v Baker Norton Pharmaceuticals Inc.* [2001] RPC 1 中认为，制造“用于治疗癌症”的药剂的二次医学使用权利要求，应当解释为“适用于尝试治疗癌症”，因为技术人员会意识到适用于治疗的药物并不总是有 100%的成功率。然而，被认为适用于治疗但实际上没有效果的药物，不会落入权利要求的范围，因为它们事实上不适合。两个或两个以上的物质一起使用以治疗疾病，那么每个均落入使用该物质的二次医学使用权利要求的范围内（*Pfizer Ltd's Patent* [2001] FSR 16 段落 40 至 43）。

第 5 条优先权日期

法 130 (7) 5.01 这部分旨在具有的实际效果与 EPC、PCT 和 CPC 的对应规定尽可能相同。EPC 的条款 87 和 88 和规则 53 以及 PCT 的条款 8 看起来总体上与本第 5 条对应。在 r 规则 6-9 中规定了相关要求。这部分的原则源自《保护工业产权巴黎公约》的条款 4。

5.02 第 5 条通过监制改革（专利）制度 2004（S.I. 2004 No.3204）进行了修改，合并了专利法条约条款 13 的原则。修改部分适用于 2005 年 1 月 1 日或之后作出的申请；对于早期的申请，制度生效前的第 5 条的规定适用。这些早期的规定在文本中被表示出来，在文本中，这些早期的规定与 2005 年 1 月 1 日之前提出的待审申请相关。

第 5 (1) 条

在本《法》中，专利申请所涉及的发明的优先权日期或包含在此件申请中的任何其他事项的优先权日期（不管它是否与此发明相同），除本《法》下列规定之外，均指提交该申请之日。

5.03 申请中所有事项的优先权日期（无论是否是要求的）初步是，提交该申请的日期。因此，希望要求更早的优先权日期的申请人有责任符合指定的条件（参见 5.04）。

第 5 (2) 条

如果由申请人或其任何所有权前任人在专利申请（涉案申请）中或就该申请作出声明，符合规则的有关要求，为本条的目的指明申请人或其所有权前任人作出的一项或多项在先的相关申请，并且涉案申请按照以下第 (2A) (a) 或 (b) 款允许的期限内具有提交日期，那么：

(a) 如果涉案申请所涉及中的发明得到在先相关申请中公开的事项的支持，该项发明的优先权日期应当是提交公开了该事项的申请的日期而不是提交涉案申请的日期，如果该事项是在多于一件相关申请中公开的，则应以最早提交申请的日期为优先权日期；

(b) 关于涉案申请中包含的任何事项的优先权日期，如该事项在在先的相关申请中有所公开，则应以该在先申请的提出日期为该事项的优先权日期，如果该事项是在多于一件相关申请中公开的，则应以最先的申请提出日期为优先权日期。

第 5 (2A) 条

该期限为：

(a) 紧接在先的指明相关申请的提交日期的十二个月的期限，或者如果存在多于一件相关申请，则为其中最早的相关申请的提交日期的十二个月的期限，并且

(b) 如果局长按照以下第 (2B) 款允许根据上述第 (2) 款作出逾期声明，则为紧接按照上述 (a) 项允许的期限结束后开始并在订明的期限末尾结束的期限。

第 5 (2B) 条

申请人可以请求局长按照上述第 (2) 款允许作出逾期声明。

第5 (2C) 条

在且仅在下列情形下，局长应批准按照上述第 (2B) 款提出的请求：

- (a) 请求符合规则的相关要求；并且
- (b) 局长认为申请人未按照第 (2A) (a) 款允许的期限内提交涉案申请并非故意。

5.04 如果在先申请的提交日期被视为涉案申请中部分或全部事项的优先权日期，必须满足下列条件:-

- (a) 必须作出声明，并且这必须符合 r 规则 6 和 7 中的“相关要求”（参见 5.07 - 5.13）；
- (b) 在先申请的提交日期应当不早于涉案申请的提交日期 12 个月（参见 5.18）；
- (c) 然而，申请人可以请求审查员的许可，关于在规则 7 (1) 规定的期限内（从在先申请的提交日期起 12 个月期满的两个月内）提交的申请，作出优先权声明，但仅当请求符合规则 7 并且审查员认同没有在 12 个月的期限内提交申请并非故意的时，才准许这种许可（参见 5.26.3-5.26.4）；
- (d) 在先申请必须由与涉案申请相同的申请人作出或由所有权前任人作出（参见 5.19- -19.2）；以及
- (e) 它必须是一个“相关申请”（参见 5.30）。

在先申请也必须是基于第 5 (3) 条的规定至关重要的申请（参见 5.27- 5.28.5）。

然而，只要其有申请日期，在先申请的结果就是不相关的，并且其可以用于建立优先日期，即使其随后被撤销或拒绝。

5.05 在先申请赋予的优先权日期不能早于该在先申请的提交日期，即使其提交当局允许其提前至例如在展览会上展示的日期（La Soudure Electrique Autogene SA's Application, 56 RPC 218）。

5.06 可以从任意数量的在先申请要求优先权。只要他们都是“相关申请”（参见 5.30），不要求他们应当基于同一国家法律或国际协议提交。但是应当记住，符合规则 6 至规则 8 的期限（参见 5.08 -5.12）从最早声明的申请的日期开始计算（参见 5.16），并且在这个期限内应当提供所有必要的文件。

相关要求

声明

要求的最早优先权日期不超过涉案申请的提交日期前的十二个月时。

5.07 在要求的最早优先权日期不超过涉案申请的提交日期前的十二个月时，应当在提交时做出该声明。然而，有可能在提交该申请后做出声明（参见 5.07.1）。在所有情况下，声明必须记载在先申请的提交日期和其提交的国家。通过完成表格 1 的相关部分来作出这种声明。声明中的错误可以修改来改正（参见 117.19）。为了惟一地识别在先申请，建议尽早给出该申请的申请号，尽管申请号可以之后再增加（参见 5.08）。

规则 6 (2)
规则 6 (3)
PR Sch.4 第
1 部分

5.07.1 如果没有在申请时作出声明，那么声明可以在要求的最早优先权日期后 16 个月的任何时间作出（或可以添加另一个声明），只要该声明是基于表格 3 作出的并且附有规定的费用、还没有提出基于第 16 (1) 条公布该申请的请求，或者在公布该申请准备工作完成之前已经撤回任何这种

请求。16 个月的期限不能延长。允许申请日期之后作出优先权声明的规定仅适用于 2005 年 1 月 1 日或之后提交的申请。

要求的最早优先权日期超过涉案申请的提交日期前的十二个月时。

法 5(2A)(b) 5.07.2 申请人可以请求许可，以就在第 5 (2A) 条 (a) 款指定的期限届满后两个月内提交的申请
法 5 (2B) 作出优先权声明，但是审查员应当准许这种许可仅当如果:-
规则 7 (1)

法 5(2C)(a) (a) 按照规则请求许可，和

法 5(2C)(b) (b) 审查员认同没有在第 5 (2A) 条 (a) 款指定的期限内提交申请并非故意的 (参见 5.26.4)，
和

规则 7 (8) (c) 还没有提出基于第 16 (1) 条的早期公布请求，或者如果已经提出早期公布的请求，在公布的
准备工作完成之前已经撤回这种请求。

规则 7 5.07.3 除了 5.07.4 中的情况之外，请求必须在表格 3 作出并且必须在规则 7 (1) 规定的两个月期
PR Sch.4 第 1 部分 限届满前提交，并且不能延长。声明必须在提交请求时作出，并且必须陈述没有在第 5 (2A) 条
(a) 款允许的期限内提交该申请的原因。还必须提供支持所述原因的证据。当证据没有和该请求
一起时，审查员必须指定必须提交证据的期限。当国际申请已进入国家阶段时，可以根据第 5 (2B)
条在该申请的国家阶段开始之日起一个月内提出请求。

规则 7 (4) 5.07.4 然而，如果涉案申请是根据第 8 (3) 条、第 12 (6) 条或第 37 (4) 条或第 15 (9) 条提
规则 7 (6) 交的新申请，所述请求可以是以手写的形式而不是在专利表格 3 上提出，请求无需证据一起，该
新申请和请求都可以在规则 7 (1) 规定的两个月期限结束后提交，但必须在同一天提交。

优先权文件

经核证的副本

规则 8 (1) - 5.08 优先权申请的申请号必须在声明的优先权日期的 16 个月内 (依照规则 108 (2) 或 (3) 可
(2) 延长,参见 123.34 – 123.42) 提供。此外，除了在段落 5.09 中提及的情况外，经官方认证或者经
规则 8 (5) 验证得到审查员的满意的在先申请的副本，也应当在这个期限内提供。当该申请要求较早的提交
规则 21 日期时，如果十六个月的期限已经过期 (参见 5.09)，这些条件应当符合在提交日期的两个月内 (或
PR Sch.4 者根据基于规则 108 (2) 或 (3) 和 (4) 至 (7) 的延长，更迟)，除非如果新申请在不到合规日
期前的六个月提交，在这种情况下，这些条件应符合在申请日期 (根据规则 108 (2) 或 (3) 和
(4) 至 (6) 可延长)。对于分案申请，16 个月的期限自动延长，如果就在先申请而言该期限已
经延长。未能在规定期限内符合这些条件，不能根据第 117 条被纠正 (*Klein Schanzlin & Becker
AG's Application* [1985] RPC 241, 参见 117.01)。

规则 8 (3) 5.09 然而,如果声明中指定的申请是按照本法的专利申请、在专利局提交的国际专利申请或依照关
于按照本法的另一申请的优先权声明已提交其副本的任何其他申请，那么，根据规则 112, 在专利
局将准备任何必要的经核证的副本，不用申请人请求或支付相关费用。如果在先申请已经撤回或
者视为撤回，文档可以被转移为涉案申请的优先权文档 (参见 15A.18)。在所有情况下，申请人
应当通知专利局能找到该在先申请的文件号。

规则 8 (4) 5.10 当涉案申请是国际专利申请 (UK) 时，则视为已符合 5.07 和 5.08 中的要求，相当于规则
规则 8 (5) 4.10 (a) 和 (b) 的要求以及 PCT 的规则 17.1 的要求已经达到，(优先权文件的副本已经通过国
规则 81(3)(c) 际局提供给专利局)。类似的，如果该申请是根据第 81 条从欧洲申请转换来的申请，这些条件被
视作已被满足得达到如下程度：已遵守了 EPC 的规则 52 和 53。

翻译

在 2005 年 1 月 1 日或之后提交的申请

规则 9 5.11 将仅需要优先权申请的外语经核证副本的翻译（或者如下声明：涉案申请是优先权申请翻译成英文的完整翻译）与，当在先申请中公开的事项与决定涉案申请涉及的发明是否是新发明或具有创造性有关。当审查员认为翻译是必要的时，将向申请人发出指示并指定遵守该指示的期限。根据 s.117B 和规则 109 该期限是可延长的。没有遵守该指示将导致不予考虑就第 5（2）条所作的声明。

规则 115 5.12 对于根据规则 9（1）为了回复审查员的指示所提交的任何翻译，没有要求。当对于翻译的准确性存在疑虑时，审查员可以通过申请人其疑问的原因，并要求证据来确立该翻译的准确性。

在 2005 年 1 月 1 日之前提交的申请

PR 1995 规则 6（6）（RRO 之前） 5.13 在 2005 年 1 月 1 日前他们执行的《专利规则 1995》的规则 6 适用于这些申请。该规则的第（6）款要求：当声明的优先权申请是英语以外的其他语言，那么
（a）审查员满意的经验证的英语译本；或
（b）声明该涉案申请是优先权申请的完整英语译本，

必须在专利授权前或在审查员于特定情况下指定的其他期限内提交。然而，《1995 规则》的规则 113A 意味着，美国不应当要求关于翻译的准确性的证据，除非他对其准确性有合理的怀疑并通知申请人他的疑虑。这个规则与《2007 规则》的规则 115 相同。因此，在审查员没有通知申请人其任何疑虑时，那么不需要验证。

5.13.1 如果说明书是完整的翻译并结合了较少的添加，那么声明是可以接受的，但也应当清楚地标识出这些添加。然而，如果因为任何原因审查员认为在特定的情况下根据第（b）款提交声明是不恰当的，审查员可以要求申请人提交翻译。对于当申请为了获得授权翻译很重要时的程序，参见 18.86。

5.13.2 如果审查员要求，关于翻译的准确性的证据通常应当包含，对翻译的准确性负责的翻译者签名的证书。该证书可接受的形式是:-

我（翻译者的姓名和地址）在此声明，我是所附的（或列出的）文件的翻译人并保证如下是据我所知准确的翻译。

当翻译没有附有外文文件时，该证书应当清楚地标识该文件。审查员有权拒绝接受他认为不准确的翻译，于是必须提供新的经验证的翻译。如果提交的不是翻译，而是涉案申请是优先权文件的完整英文译本的声明，那么这个声明只需要由申请人或其代理人签名。

丧失优先权

5.14 如果关于声明要求优先权的申请，不满足 r 规则 6-9 的任何要求，那么关于该申请的声明是无效的，并且从该声明得到的任何权利将丧失。如果（并且只有）公布的准备工作尚未完成时，声明的优先权日期才能有效（参见 5.16）。

声明的优先权日期

法 130（1） 5.15 在《法》中使用的“优先权日期”在第 130（1）条被定义为“根据第 5 条确定的日期”，并且是发明以及申请包含的其他事项而不是申请本身所具有的属性。

相反，申请的“声明的优先权日期”一词被定义（在规则 3 中）；这个日期并没有给予任何权利，

但只是作为开始计算各种时间限制的“标记”。应当指出，尽管申请的内容可能具有多个优先权日期（其中一个可能是申请日期），但该申请只能具有一个声明的优先权日期，并且也可能没有（在这种情况下，规定的期限从申请日期开始计算）。

规则 3

5.16 对于根据《法》作出的申请，“声明的优先权日期”是指在根据第 5 条作出的声明中指定的最早的相关申请的申请日，其中在公布的准备工作完成之前该日期尚未丧失或放弃，或声明未撤回。因此，例如，如果在规定的期限内（参见 5.08），没有提供声明（或最早）的申请的经过核证的副本，那么不仅是从该申请要求的优先权日期丧失，同时，由于涉案申请将必然还没有送去进行公布，该日期将不再是声明的优先权日期；其位置将由下一个最早的声明的申请代替，或者当没有时，申请日期、时间限制和包括公开期满日的多个日期，从这个新的日期开始计算。另一方面，当要求翻译并且翻译（或涉案申请是优先权申请的完整的英文译本的声明）没在指定的期限内提交（参见 5.11 至 5.13.1），那么尽管这将导致优先权声明被不予考虑，但如果（通常是这样）这发生在公布的准备工作完成后，那么声明的优先权日期将保持不变。

5.17 类似的，国际申请的声明的优先权日期是根据 PCT 的规定，即在进入国家阶段前（参见 89A.04），尚未丧失或放弃的最早的优先权日期。对于转换后的欧洲申请，当审查员根据第 81 条指出该申请被视作基于《法》的申请时，它是仍然存在着的最早的优先权日期。

要求优先权的期限

5.18 根据巴黎公约的 4C 款，如果涉案申请的申请日不晚于该在先申请的申请日十二个月，可以从在先申请要求优先权，并且这也可以在第 5（2A）（a）条通过第 5（2）条反映出来。然而，如果该期限在被排除的日期或者在被核证为根据规则 110（1）存在中断的日期期满，

（参见 123.43），那么该日期被延长至包括没被排除或经核证后的接下来的第一天。由于通信服务失败或不当延迟的特定情况下，根据规则 111 该日期还可以被延长（参见 123.46 -123.47）。在规则 107（3）的情形存在时的特定情况下，根据规则 107 该日期还可以被延长（参见 123.06 -123.10）。

可能 12 个月的期限在其他情况下不可以延长——尽管在受限的情况下，涉案申请的提交日期可能在 12 个月的期限之外；参见 5.07.2 至 5.07.3 以及 5.26.2 至 5.26.4。

申请人

5.19 对于要求的优先权，作出该涉案申请的人必须与作出在先申请的是同一人，或者必须是其所有权继任者。此外，在先申请具有不止一个申请人的情况下，对于要求的优先权，涉案申请必须由所有相同的申请人或者他们所有权继任者完成。是不够的，如果涉案申请仅仅由在先申请的一个或一些申请人完成，是不够的，如专利法院在 *Edwards Lifesciences AG v Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304（Pat）；[2009] FSR 27 所证实的。

5.19.1 涉案申请的申请人不是在先申请的申请人时，涉案申请的申请人必须已经从在先申请（或申请人）获得被授予专利的权利，例如通过雇用或转让。如果原申请人在在先申请中保留了一些权利——比如他可能已经转让了其申请中包含的事项中的仅一些事项的权利，或者已经转让了仅在某些国家申请的权利——只要他已经把对涉案申请授予专利的权利转移到当前申请人，就没有关系。为了在提出该申请时，即提交该涉案申请时，优先权声明是有效的，这种转移必须已经发生。这也是在 *Edwards Lifesciences AG v Cook Biotech* 得到了证实。

5.19.2 在 *KCI Licensing Inc & Ors v Smith & Nephew Plc & Ors* [2010] EWHC 1487（Pat）中，Arnold J 考虑了，具有两个申请人的申请能否从由这两个申请人中的仅仅一个作出的在先申请有效地要求优先权，其中没有正式的转让优先权权利。他得出结论：提交在后申请时的情形能推断

出，在先申请人行为上已同意将发明中他们的部分权利转移给第二申请人，为了要求优先权，这足以使得第二申请人是所有权继承人。因此，当一项申请指定除了优先权申请上指定的申请人外的进一步的申请人时，为了使优先权要求有效，不一定要求正式的转让。

发明或其他事项的优先权日期

5.20 为了决定一项发明是否得到在先申请中公开事项的支持或者是否通过在先申请中公开事项进行了充分描述所进行的测试，与决定权利要求是否得到说明书的支持或是否由说明书进行了充分的描述所进行的测试（参见 14.60 - 14.104 和 14.142 - 14.156），基本相同。

法 130 (3)

法 125 (2)

5.21 正如巴黎公约第 4H 款所澄清的，该发明没有必要出现在在先申请的权利要求中。为了确定在先申请中是否有对一项发明或其他事项的支持，在先申请中要求保护或公开的任何事项（除了通过免责声明或确认先前技术），都可以考虑进来（参见 14.171.1 关于摘要中包含的事项的实践）。然而，不可以通过结合不同申请的教导来得到支持，除非其中一个申请中包含如此做的指示。

5.22 特征或特征组合的优先权日期是公开了支持该特征或特征组合的最早申请的日期，如果在不同的日期公开了将一项发明付诸实施的不同方式，他们将会有不同的优先权日期，即使他们由单个权利要求所涵盖。

5.23 在先申请必须公开构成该项发明的特征的特定组合，还必须提供此项发明的“使能够实现的公开” (*Asahi Kasei Kogyo KK* [1991] RPC 485)。因此，在 *Biogen Inc v Medeva Plc* [1997] RPC 1 中确认了，对公开充分性的相同测试，根据第 14 (3) 条和第 14 (5) (c) 条，适用于用于决定权利要求是否享有优先权日期的在先申请，或者申请或涉案专利的说明书。上诉法院在 *Pharmacia Corp. v Merck & Co. Inc.* [2002] RPC 41 中采纳了这种方法，并认为在先申请中对现有技术的技术贡献必须证明在涉案申请中要求的独占是正当的，从而，在先申请包含充分的公开来构成对整个权利要求的“使能够实现的公开” (enabling disclosure)。在所涉及的案例中，相比在先申请，涉案申请要求保护更窄范围的化合物。法院裁定，优先权声明得不到支持，因为关于通过选择涉案申请中要求保护的化合物的子类而对现有技术作出的技术贡献，在先申请没有提供使能够实现的公开。

5.23.1 在 [Hospira UK Generics \(UK\) Ltd \(t/a Mylan\) v Novartis AG \[2013\] EWCA Civ 1663](#) 中，上诉法院认为，Novartis 专利的权利要求 7 无权享有优先权，因为优先权文件的公开太宽或太具体。权利要求 7 包含的特征关于用于治疗骨质疏松症的药物，给药的静脉模式，大小约为 2-10 毫克的剂量和剂量间隔约为每年一次。虽然优先权文件包含一段公开了“2-10 毫克每年一次”，但它没有告诉读者，无论治疗什么症状或使用什么给药模式，这个剂量范围都将适用。相反，该段落暗指，根据给药方法和治疗的状况，在给定的范围内的一些剂量是合适的。优先权文件也包含静脉注射的例子（例 5），在该例子中，4 毫克、一年一次对治疗绝经后骨质疏松症有效。然而，例 5 没有给出以在该剂量间隔下其他剂量的任何启示，所以要求保护的其他剂量并不被这个例子的公开所支持。

5.23.2 在 *Evans Medical Ltd's Patent* [1998] RPC 517 中，Laddie J 认为重要的是，文档教导了什么，而不是其内容如何如何实现，即“如果发明人通过巧妙的远见或幸运的猜测工作描述了哪些能够起作用以及如何去做，那他的公开是使能够的”。

5.24 采用的标准可以说类似于用来决定权利要求是否被在先文件的公开所预见的标准（参见 2.03 -2.20）。因此如果优先权文件没谈及一项专利的任何重要元素，那么优先权通常不能成立。特别是，如果优先权文件的权利要求足够宽，足以涵盖某一特定的技术特征，并不能说明它公开该特征为了要求优先权。另一方面，当在先申请的教导被付诸实施时必然存在的特征可以被视为已被隐含公开 (c.f. 2.07)。在 *Letraset Ltd v Rexel Ltd* [1974] RPC 175 第 195-197 页中，包含特征“标

记和载体板之间的粘附由于该板的局部拉伸而易碎”的权利要求，被认为是完全基于并没有提及该特征临时说明书，因为它实际上是当制作和使用临时说明书中描述的材料时所发生的事情。

5.25 这个方法还与上诉扩大委员会在 *Requirement for claiming priority of the “same invention”* [2002] EPOR 17 (G 2/98) 中的意见一致，其中认为，可以考虑在先申请的隐式公开，从而如果技术人员“利用公知常识从整体的先前申请中直接毫无疑问地”得出涉案申请的权利要求的主题，优先要求是有效的。这似乎是与 *Biogen/Human beta-interferon* [1999] EPOR 451 (T207/94) 中的早期判定一致，该案例中认为，关于在后申请的权利要求，在先申请的公开是使能够实现的，尽管该公开需要技术人员花费大量的工作来实现在后申请中要求保护的发明。这是可以接受的，因为考虑到现有技术状态，技术人员所需的工作将会非常切实可行。然而，评估优先权要求有效性的标准与当考虑预见时使用的标准并不相同。如扩大上诉委员会在 G 2/98 指出的，当相比在先申请中更具体的公开，涉案申请中的权利要求已经被扩大了时，不能正当地要求优先权，尽管在先申请中包含的具体公开将预见在后的更宽的权利要求。

5.25.1 在 *Nestec SA & Ors v Dualit Ltd & Ors* [2013] EWHC 923 (Pat) 中，专利的权利要求被认为相对于其要求优先权的文件的公开，缺乏新颖性。在这种情况下，专利的权利要求被发现不享有要求的优先权日期，因为它们比在先文档中更具体的公开范围更宽。该在先文档已被公开，从而根据第 2(3)条构成现有技术的一部分，并且该在先文档预见了本专利的权利要求(参见 5.26, 15.22)。

审查优先权要求

要求的最早优先权日期的 12 月内提交的申请

提交时作出的声明

5.26 当提交涉案申请时作出优先权声明时，形式审查员必须在初步审查期间确定，规则 6 至规则 9 的要求是否已达到以及要求的任何优先权日期是否超过了涉案申请的提交日期前的 12 个月；在声明或优先权文档中注意到的其他任何差异都应当在这个阶段报告(参见 15A.13-15A.17)。一般不应当评论在先申请的内容，除非如果该在先申请与涉案申请完全不同，以致于似乎有可能他声明和/或提交了错误的在先申请，应通知申请人。只有当为了确定给定文档是否构成现有技术的一部分，这是有必要的时，才考虑发明是否得到在先申请中公开事项的支持的问题(参见 18.15-18.17)。审查员应当清楚，如果优先权声明被发现是无效的，优先权文档本身，如果已公布，可能构成现有技术的一部分(参见 5.25.1)。即使发现一项发明得不到在先申请的支持，“声明的优先权日期”应当保持不变(参见 5.15)。

提交后作出的声明

5.26.1 当声明是在涉案申请的申请日后作出的或添加的时，形式审查员必须确保，表单 3 在规则 6 (2) (b) 规定的 16 个月期限内提交，表单第 4 部分的选项 (ii) 已经被正确地指示出，以及该申请尚未公开。如果申请人要求提前公开，但公开的准备工作的尚未完成，出版周期应当暂停，申请人应当给予机会撤回请求以使优先权声明被接受。标准如在上面 5.20-5.25 中所给出的，而且，如果声明是有效的，优先权日期必须被记录以及其他必要的日期重新计算。

超过要求的最早优先权日期后 12 月提交的申请

5.26.2 每当在表单 3 上允许作出较晚的优先权声明时，形式审查员必须检查:-

- (a) 选项 (i) 已经被正确地指示在表单第 4 部分；
- (b) (i) 对于国内申请，该请求和涉案申请在规则 7 (1) 规定的两个月的期限届满前提交(除非

涉案申请是根据第 8（3）条、第 12（6）条或第 37（4）条或第 15（9）条提及的内容，提交的新申请，这种情况下参见 5.07.4）；

（b）（ii）对于 PCT 申请，该涉案申请在规则 7（1）规定的两个月的期限届满前提交，并且该请求在进入国家阶段的一个月内提交；

（c）未能在第 5（2）（a）条指定的期限内提交申请的原因已写入表单的第 5 部分并得到证据的支持；

（d）在表单的第 6 部分已经正确地作出声明。

5.26.3 当按照规则正确地提出了请求，并且审查员认同未能第 5（2）（a）条允许的期限内提交涉案申请并非故意的，他应当给予许可并且将声明视作是有效的。优先权日期应当被记录并且其他必要的日期应重新计算，但涉案申请的申请日仍保持为其实际提交的日期。

5.26.4 在决定是否允许根据第 5（2B）条作出较晚的优先权声明时，关于第 5（2C）条（b）款所陈述的“并非故意”的含义，在《法》或规则中没有定义。在 *Abaco Machines (Australasia) Pty Ltd's Application* [2007]（CH/2006/APP/0827）中，Lewison J 认为，提交 PCT 申请的目的是为了提交该“涉案申请”，其中通过在《法》的第 5（2）条给予“涉案申请”的含义和《法》的第 130（1）条提供的“申请”的定义，法官扩展为“根据该《法》的专利申请”。在类似案例 *Sirna Therapeutics Inc's Application* [2006] RPC 12 中，听审官认为，申请人并非故意的未能在最早优先权日期的 12 个月内提交该申请，然而必须其整体上与涉案申请相关，而不只是没能提交该申请的主题。与 *Abaco* 案例相同，这个案例涉及对较晚的优先权声明的请求，其中该请求被拒绝，因为并非故意没提交的该申请是 PCT 申请，并且没有打算在十二个月的优先权期限内提交该涉案申请。听审官指出，对显示出打算及时提交一项申请的要求，不同于 *Heatex Group Ltd's Application* [1995] RPC 546 所认为的对“持续的潜在意图”的测试，当实践《专利规则 1995》的规则 110（4）的自由裁量权时，该规则相当于《专利规则 2007》的规则 108（3）（参见 123.37），但根据该规则的判例法与分析证据以确立申请人的意图相关。

5.26.5 *Sirna Therapeutics Inc's Application* [2006] RPC 12 and *Anning's Application*（BL O/374/06）确立了，*Heatex* 中的“持续的潜在意图”测试不适用于确定“并非故意”这个词的含义（在第 5（2B）条或第 20A 条）。

5.26.6 在 *Matsushita Electric Industrial Co. v Comptroller General of Patents* [2008] EWHC 2071（Pat）中，该案例有关基于第 28 条的请求恢复。Mann J 对应使审查员认同第 28（3）条中的不成功是“并非故意的”所需的举证责任，给出了一些指导。申请人在该案例中选择，除了未能按时缴纳续展费是无意的这一法定测试的简单断言外，没提交任何证据。申请人争论道，满足审查员所需要的是所有法规。法官认为，仅仅“未能按时缴纳续展费是无意的”这一断言不足以使审查员能确定第 28（3）条的要求能够达到。他说：

“...该《法》要求由审查员形成判决,以便他可以对有关事项感到满意。判决通常必须在证据的基础上作出...在任何特定情况下所需的证据取决于调查的性质以及要做的决定的性质和目的...一个重要的事项需要重要的证据。我再说一遍，该《法》不要求未能支付费用是无意的这一声明。它要求审查员对这一事实感到满意。”

5.26.7 从这个判决中很明显得出，虽然对于必须提供什么级别的证据以使审查员对第 28（3）条中无意失误感到满意，没有普遍的规则，但是通过第 5（2B）条和第 20A 条的隐含含义，需要已满足法定测试这一简单断言之上和之外的一些证据。

第5 (3) 条

当包含在涉案申请中的一项发明或其他事项在由提交涉案申请的同一申请人或其所有权前任人提交的两件在先相关申请中已有公开, 而这两件相关申请的第二件在涉案申请中指明或有所涉及时, 则该第二件相关申请就该项发明或上述事项而言, 除有下列情况者, 应不予考虑:

(a) 它是与第一件申请在同一国家申请专利或申请同一国家的专利;

(b) 在不迟于提出第二件申请的提交日期, 第一件申请 (不管是否指明) 被无条件地撤回, 或放弃或驳回, 并无以下情形:

(i) 公布于众 (不管是在英国还是在其他地方);

(ii) 留下任何有待解决的权利; 并且

(iii) 用于确定不管是在什么地方提交的另一件申请有关的优先权日期。

5.27 第 (3) 款源自《巴黎公约》的 4C (4) 款, 并处理的情况是两个 (或更多) 在先申请都包含涉案申请的主题。该款的效力是, 在大多数情况下, 标的主题的优先权日期是通过包含该事项的最早先前申请确立。然而, 该款继续提供该立场的一个例外, 通过该条款, 第二个 (或之后) 的在先申请可以用于确立的优先权日期。仅当关于在先申请的某些特定条件已经满足时, 这个例外才适用。

5.28 为了让涉案申请使用第二个 (或之后的) 在先申请作为优先权声明的基础, 必须满足的具体条件直接来自于《巴黎公约》的 4C (4) 款, 如下:

(a) 第二个申请与第一个申请在同一个国家提交或用于同一个国家, 以及

(b) 在第二个申请的申请日, 第一个申请已被无条件撤回、或放弃或拒绝, 尚未公开, 并且没有留下 “任何未解决的权利”, 和 (c) 在第二个申请的申请日, 第一个申请没有用作任何其他申请的优先权。

5.28.1 4C (4) 款继续明确, 一旦已满足这些条件, 第一个申请随后不能用作要求优先权的基础。因此满足这些条件的效果是, 第一个申请可以完全不予考虑, 和第二个申请可以合理地用作为要求优先权的基础和 12 个月的优先权期限的起点 (参见 5.18)。撤回第一个申请和提交第二个申请并同时满足这些条件, 通常被称为 “再生优先日期”。

5.28.2 提交第二个申请并想用它来要求优先权的申请者, 必须确保第一个申请尚未公开或未被用作要求优先权声明的基础。他还必须确保, 提交第二个申请的时候, 第一个申请已被撤回、或放弃或拒绝, 并且没有留下 “任何未解决的权利”。对于基于审查员的决定已被拒绝的申请, 未解决的权利可以是对该决定进行上诉的权利, 或者是基于第 20A 条请求恢复该申请的权利 (参见 20A.02-20A.07)。对于已经放弃的申请 (即, 视为被拒绝或被撤回的申请), 基于第 20A 条请求恢复的权利也是未解决的权利。对于已撤回的申请, 未解决的权利可以是基于第 14 (10) 条和第 117 条请求改正错误的撤回的权利 (参见 14.209 和 117.22.1)。

5.28.3 为了成功地重新生成优先权日期, 因此申请人需要确保, 第一个申请的任何这样未解决的权利明确地在第二个申请的申请日之前已经放弃。例如, 申请人就撤回第一个申请而言可以作出明确的声明, 撤回已完成且 “没有留下任何未解决的权利”。作出这样的声明, 使得可以之后提交第二个申请并使用它作为优先权申请。然而, 声明似乎也排除了之后要求对第一个申请的撤回进行改正的可能性。另一个例子可以是当第一个申请已被视为撤回时。如果申请人想重新生成优先权日期, 他需要 (在提交第二个申请时或之前) 明确, 关于第一个申请没有权利是未解决的。

再一次，这样的声明似乎排除了之后要求恢复第一个申请的可能性。

5.28.4 如果重新生成优先权日期的条件尚未满足，并且涉案申请被提交的太迟而来不及使用第一个申请作为优先权基础（见 5.18），那么涉案申请将无法使用第一或第二个申请作为所涉主题的优先权基础。结果是，在先申请中包含的主题的优先权日期是涉案申请的提交日期。如果任一在先申请已经公开，那么该主题也将构成关于该涉案申请的现有技术的一部分。

5.28.5 第 5（3）条只涉及既出现在第一个申请也出现在第二个申请的主题。因此，它并不排除涉案申请可以从这两个在先申请合理地要求优先权的可能性。例如，两个在先申请可以包含不同的主题，所有不同的主题与涉案申请相关。另外，两个在先申请可以共享一些事项，但是第二个在先申请可以包含与涉案申请相关的进一步的事项，该进一步的事项在第一个申请中不存在。第二个申请包含的事项也出现在第一个申请中，这一事实不会影响合法的使用第一个申请来建立的该事项的优先权日期。

第 5（4）条

本条的前述条款应当适用于确定已授予专利的发明的优先权日期，如同其适用于确定专利申请所涉及的发明的优先权日期。

5.29 说明书中一项发明的优先权日期因此以同样的方式决定，而不管该说明书是否构成申请的一部分还是授权专利的一部分。

第 5（5）条

在本条中，“相关申请”指的是以下具有提交日期的任一件申请，即：

（a）根据本《法》规定提出的专利申请；

（aa）就一项发明，在一个世界贸易组织成员国（除英国以外）递交请求保护的申请，或递交请求一个世界贸易组织成员国保护的申请，或按该国的法律规定，或根据该国所参与的条约或国际公约规定有同等效力的申请。

（b）就一项发明，在一个公约国（按照以下第 90 条指明的）递交请求保护的申请，或递交请求一个公约国保护的申请，或按某公约国的法律规定，或根据公约国所参与的条约或国际公约规定有同等效力的申请。

5.30 可以只从“相关申请”要求优先权，相关申请必须是：

（a）基于本《法》的专利申请，包括欧洲或指定英国的国际申请，

（aa）对在世界贸易组织（WTO）成员国提交的一项发明请求保护的申请，或者

（b）对按某公约国的法律规定（见 90.02 - 90.03）或按照 PCT 或 EPC（指定除英国之外的其他国家）或根据公约国所参与的其他国际公约提交提交的一项发明请求保护的申请。

什么是“对一项发明的保护”在本《法》中没有指定；然而第 5 条旨在与 EPC 的相应规定具有同样的效果，而且看起来该术语很可能仅限于 EPC 87（1）款提及的那些申请，其中允许只能从专利申请要求优先权，用于实用新型（例如德国实用新型）的注册、实用新型证书或发明人的证书。在专利局授权前程序期间，不应当对根据美国临时专利申请的优先权要求提出驳回意见（Official Journal（Patents），31 January 1996 中的通知）。在美国这种临时申请可以有效的作为后续专

利申请的优先权文件，临时申请一年后期满。在 1999 年美国法律的变化之后，临时申请可以在提交的一年时间内转换成一个完整的美国专利申请。如果在法院或审查员的任何诉讼程序中有任何疑虑，必须审查与美国临时申请相关的英国实践。注册设计申请不是相关申请 (*Agfa-Gevaert AG's Application* [1982] RPC441)。

第 5 (6) 条【已废除】

5.31 《专利和商标（世界贸易组织）条例》添加了本第 5 (6) 条，从 1999 年 7 月 29 日生效，目的是使 WTO 成员国自动被视为公约国。然而，仍需要枢密令来声明 WTO 成员国为公约国。

5.32 《2014 年知识产权法》于 2014 年 10 月 1 日插入了第 5 (5) (aa) 条和废除了第 5 (6) 条，效果是，从 2014 年 10 月 1 日起，在 WTO 成员国提交的申请或提交用于 WTO 成员国的申请，将自动视为“相关申请”。

第 6 条：在先申请和在后申请之间的事项公开等

第 6 (1) 条

为避免疑虑，特此声明：当为一项专利提出申请（涉案申请）并按照上述第 5 (2) 条在指明在先相关申请的申请中或就该申请公布声明时，涉案申请和任何按此申请所授予的专利不应仅因为相关中间行为而使其无效。

第 6 (2) 条

本条中，

“相关申请”与上述第 5 条中具有相同的含义；并且

“相关中间行为”指的是：就在先相关申请日期和涉案申请日期之间于在先相关申请中公开的事项作出的行为，例如，就为此作出在先相关申请的发明提交另一件申请，向公众公布有关此项发明或该事项的信息，或实施这项发明，但不考虑为上述第 5 (3) 条的目的，本身不被考虑的任何申请或任何申请中包含的事项的公开公开。

6.01 这部分是为了避免疑义并且基于法律条文的措辞。巴黎公约的 4A 和 4B。这部分证实了条例 ss.2 ss.3 和 ss.5，如果涉案申请中的一项发明享有根据第 5 (2) 条在优先权声明中指定的在先申请的申请日期的优先权，那么在该在先申请的申请日期或之后，该在先申请中包含的任何公开或使用事项，不能使得该项发明的权利要求无效。

6.02 在 *Beloit Technologies Inc v Valmet Paper Machinery Inc* [1995] RPC 705，Jacob J 认为，第 6 (1) 条没有从现有技术中切割出在优先权间隔中被公之于众的事项，仅仅因为该事项在优先权文档中。因此，无权享有在先申请的优先权日期的一项发明，可能会由于在在先申请的申请日期与涉案申请的申请日期之间，在先申请中所含事项的公开或使用而无效。

6.03 在 Jacob J 在 *Beloit Technologies* 的判决中，Jacob J 得出了与扩大上诉委员会（G3/93 OJEP0 1-2/1995）相同的一般结论，扩大上诉委员会考虑了在优先权期间公开的文件暗示，该文件的技术内容对应于优先权文件的技术内容，并得出结论，公开的文件构成现有技术，该现有技术可引用来反对从优先权文件要求优先权的申请，从而这种优先权要求是无效的。如果由于随后的申请保护了优先权文件中没有公开的主题，使得优先权文件和随后的申请并非关于相同的发明，而造成优先权要求是无效的，那么该条款也适用。

专利申请、获得专利及发明人被提到的权利

第 7 条：申请和获得专利的权利

第 7 (1) 条

任何人均可单独或与另一人共同提出专利申请。

7.01 如果随后发生申请人不能被授予专利或者在提出申请之后申请人才获得权利的情况，那么适当启动的申请的法律效力是毋庸置疑的。

7.02 术语“人”包括一个或多个个人或法人团体，但不包括非法人的公司、合伙企业或团体，但是在这种情况下各个合伙人可以共同提出申请。在有限合伙关系的情况下，可以以所有可个人承担责任的合伙人的名义来申请（另请参见 7.05）。

7.03 以下被视为法人团体：

英国担保责任有限公司；

合作社（国内及国外）；

欧洲原子能共同体及类似国际组织；

外国国家；

英国的有限责任合伙（LLP）；

政府部门（国内和国外）的大臣及其他首脑；

商业协会（依据注册成立的证据）；

大学。

见 32.06，关于重新注册为公开股份有限公司以及转变成有限责任合伙的影响。

7.04 以下列举一些可以提出申请的作为法人团体的外国公司：

Akciova spolecnost

Aktiebolag, Aktiebolaget

Aktiengesellschaft (A.G.)

Aktieselskab, Aktieselskabet, Aktieselskapet

Arbeitsgemeinschaft

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V)

Eingetragene Genossenschaft

Eingetragenen Verein

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H)

Gewerkschaft

Handelsbolag

Handelsvenootschap
Kabushika Kaisha
Kollektivgesellschaft
Kommanditbolag
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Naamlooze Vennootschap (N.V.)
Reszveny-tarsasag
Sociedad anonima
Sociedad Limitada
Societa Anonima
Societa per Azioni (S.p.A.)
Societe Anonyme
Societe a responsibilite limitee
Societe en commandite par actions
Societe en commandite simple
Societe en nom collectif
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 。

7.05 德国或奥地利“有限合伙制”、“普通合伙”或瑞士“公司赞助”可以以这些责任合伙人的名义提出申请。按照专利上诉法庭的决定 (*Schwarzkopf's Application*, [1965] RPC 387), 也允许以这些团体其中之一的名义进行申请, 但是一旦在之后发现申请人的代表性有问题, 这样的过程对申请人是存在风险的。如果申请人或代理人给予肯定, 则会考虑其它外国公司, 根据所述的外国法律, 此类公司可以获得以他们自己名义的土地或财产的所有权, 这样的所有权完全不受成员的人员变动影响。苏格兰合伙企业可以以其自身的名义申请, 给出合伙人的名字。根据美国阿肯色、加利福尼亚、康涅狄格、德拉瓦、伊利诺伊、路易斯安那、密歇根、明尼苏达、密苏里、纽约、俄亥俄、宾夕法尼亚、田纳西、德克萨斯、怀俄明各州法律组建的有限合伙企业, 也可以以其名义进行申请。在加拿大, 有限合伙企业既可以是联邦也可以是省级注册成立的。在后一种情况中, 作为州或公司, 应当给出省的名称 (比如魁北克、安大略)。

第 7 (2) 条

发明专利可以:

- (a) 主要授予发明人或共同发明人;
- (b) 优于前述项, 根据法律、外国法律或条约或国际公约的任何成文法则或规则, 或根据在作出此项发明之前与发明人达成的任何协议的可强制实施条款, 授予在发明过程中有权在英国获得此项发明的全部所有权 (而非衡平法权益) 的任何一人或多人;

(c) 在任何情况下，授予上述第 (a) 或 (b) 项中提到的任何一人或多人的一个或多个所有权继承人，或上述的另一个人一个或多个所有权继承人；而不授予其他人。

7.06 授予专利的权利主要属于发明人，但是这可能会被进行该发明时现行的任何法律的规则或任何法律上的强制协议所推翻。最常见的方式（其中，这个限制性条款会导致该权利从发明人转移）是发明是在受雇期间做出的（见第 39 条）。如果例如发明人或通过法律途径已经获得权利的人转让那些权利，或者死亡或破产，则专利权也会转移到另一个人。

法 13 (2) 7.07 任何不是发明人的申请人必须提交表格 7)，用以识别发明人的身份并表明他本人对将被授予专利的权利——见 13.08-13.16。如果在该权利被转让时已经过了允许做这件事的期限，则必须遵循在 32.08-09 中所述的手续。

7.08 如果申请人死亡，可以以其私人代表的名义继续进行申请。同样的，如果发明人在提出申请之前死亡，其私人代表可以代表其行动。如果在专利被授予前专利局已得知申请人死亡，但在准备授予专利的时候申请还没有被转让给另一方，那么倘若已经指定了私人代表，则应当以该私人代表的名义授予专利。但是，如果在该申请准备被授予专利的时候还没有指定私人代表，则应当以逝去的申请人的名义授予专利。

7.09 按通常的含义，术语“私人代表”被解释为“遗嘱执行者或管理者”，并局限于在英国指定的代表。必须出示遗嘱认证或遗产管理委托书以证明私人代表的身份。仅凭其是受让人或持有授权委托书的人不被视为是私人代表，也不是法定破产企业接管人或破产受托人。私人代表可以是法人团体。

7.10 申请人不满十八岁的，可以以其名义进行申请。或者，还可以以其父母或监护人的名义提出申请。

7.11 申请人精神失常的，仍应以其名义进行申请。没有专利代理人代理该申请的，应由正式指定为管理该申请人财产的人在申请上署名（见 14.04.20）。

第 7 (3) 条

本《法》中，一项发明有关的“发明人”是指该发明的实际设计者，“共同发明人”也应据此进行解释。

法 130 (1) 7.12 “发明人”的定义适用于《1977 年法》中的所有引用。在 *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office*[1999] RPC 442 中，上诉法院强调，有必要采用两步法来确定列明发明人资格。一是必须首先确认发明理念，然后确定是谁想出那个理念。

确认发明理念

7.12.1 在 *Stanelco Fibre Optics Ltd's Applications* [2005] RPC 15 中也强调了有必要考虑发明理念，其中 Christopher Floyd QC（担任专利法院的助理法官）评述到“很显然，对发明人资格采用机械的、逐一对比的方法不会产生公正的结果。如果 A 将新想法透露给 B，而 B 只是建议将其涂成粉红色，那么 B 不应当成为 A 的涂成粉红色的产品的专利的共同发明人。那是因为附加特征并没有真正创造出新的发明理念。该特征只是权利要求的限制，足以克服无新颖性的异议，但是对发明理念没有实质性影响。专利代理人经常会建议使用权利要求的限制，但是这样做并不能使他们成为共同发明人。为了确定发明理念，以及接下来确定发明人，有必要对权利要求的冗词进行一些删减。”在 *Markem Corp v Zipher Ltd*[2005] RPC 31 中，这一说法得到上诉法院的赞同。

因此，在共同发明人资格的情况下，问题是所有各方是否共同承担着设想出发明理念的责任。

7.12.2 发明理念可能存在于不只一个理念中，并且可能包括实现其想法的手段 (*Minnesota Mining & Manufacturing Company v Birtles, Lovatt and Evode Ltd* (BL O/237/00))。对于由多个独立已知元素组合构成的发明，发明人是实质上做出这种组合的人，而不是仅仅对其作出贡献的人 (*Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office*[1997] RPC 693；虽然上诉法院在该案的某些事实上与 Jacob J 的观点持不同意见，但是它并非不赞同这个原则)。在 *Statoil ASA v University of Southampton* (BL O/204/05) 中，听审官认为，如果公开内容的重点在于该发明覆盖了宽泛的领域，则仅通过考虑那个领域中很窄的子集来确定发明人资格和权利是错误的。

确定是谁想出发明理念

7.12.3 只对权利要求作出贡献的人不算是发明人——其必须对发明理念的构想作出贡献 (*University of Southampton's Applications* [2005] RPC 11)。在这个案件中，Laddie J 还认为想出发明与提供能实现的公开内容是完全不同的两回事，并且指出“做出好的发明，但是因为没有作出能实现的公开内容而失去自己的专利权”是可能的。包含可实现的公开内容的要求与教会公众如何使该发明工作有关，而与起初想出该发明无关。基于这个案件的事实，上诉法院 [2006] RPC 21) 作出结论，所有获得专利所需要的是公开其发明的想法（在昆虫捕捉器中用静电粒子代替磁粒子）；根据该想法，本领域技术人员在没有公开实现手段的情况下，也可以轻而易举地实践该发明。然而，Jacob LJ 的附带意见认为：“正如 Laddie J 恰当指出的，在专利权利的背景下，仅仅一个未能实现的想法可能不足以使为此将专利仅授予给构想者。借助必要的实现方式而贡献了充分信息以使该想法变得可获得专利的那些人，会被视为‘真正的构想者’，因为他们把‘不切实际的’事物变成了实际的事物……另一方面，对于只不过贡献了基本不必要的细节的那些人，从任何方面来说都不能被视为‘真正的构想者’，见其第【45】段。”

7.12.4 *Stanelco Fibre Optics Ltd's Applications* [2005] RPC 15 证实，“真正的构想者”不只需要理论建议。对于先前的工作人员，若其负责提出一个最初的提示，没有这个提示可能永远不会做出发明，但是他并不知道实际能否把它做出来或怎么做出来，那么该先前的工作人员不可能是发明人。Christopher Floyd QC（担任助理法官）在这个案件继续说：“但是先前的工作人员想出并传达出组成权利要求中所有要素的想法，即使这在那个阶段只是个想法，但在我看来，他或她通常，至少，应是该权利要求的发明人。美国专利法称为‘付诸实践’的，在我看来，并不是关于任何权利的有效主张的必要成分。”

7.12.5 在 *Statoil ASA v University of Southampton* (BL O/204/05) 中，听审官认为：贡献信息，不能真正称为具有拥有者——并且可能包括专家的知识——可能不足以来判断对权利的主张。

第 7（4）条

除有相反情事成立外，申请专利的人应为按照上述第（2）款有权被授予专利的人，两个或两个以上共同提出申请的人，也应为有权被授予专利的人。

法 72（2） 7.13 因此，声明自己是发明人或者自己从发明人那里获得权利的申请人（见 13.08-13.10）被初步推定为有资格被授予专利。专利局没有试图质疑这些主张。如果有人想要对他们表示怀疑并且
法 37（4） 宣称该专利应当授予给他们，或是取代专利申请人，或是添加成为申请人，则他们必须按照第 8 条或第 37 条的规定酌情提起诉讼。在 *University of Southampton's Applications* [2005] RPC 11 中，专利法院认为，为了成功地加入到申请中，原告必须权衡双方证据来证明他们已经对该发明

理念作出了相关的贡献。但是，要求撤销被告作为发明人更麻烦，因为原告还必须推翻第 7（4）条中的推定，并且不仅要证明是他们想出了该发明理念或多个发明理念，还要证明名义上的发明人对任何所述理念都没有实质的贡献。

第 8 条：授予前判定有关享有专利权等问题

8.01 根据第 8 条（根据《1977 年法》尚未授予的专利）、第 12 条（根据外国或国际法律尚未授予的专利）或者第 37 条（根据《1977 年法》被授予的专利），可以向局长提交有关专利权的问题。这样的权利资格关系到专利或申请的所有权，并且与根据第 13 条的权利（作为在第 7（3）条中定义的“发明人”被提及）不同。局长对权利资格纠纷具有主要管辖权。

8.02 就这些条款而言，对待已授权的欧洲专利（UK）就如同是由根据《1977 年法》提出的申请得到的、按照《1977 年法》的专利一样，因此与之相关的问题可以根据第 37 条提交。然而，欧洲专利被授权前产生的问题按照第 82 条处理，借助于可在一定程度上适用的第 12 条。

法 9 8.03 《2007 年专利规则》的第 7 部分规定了根据第 8 条的提交审断的程序（见 123.05-123.05.13）。第 11 条制定了根据第 8 条给出的命令或指示的一定效力。在根据第 8 条（或第 12 条）作出的命令为“专利申请应当以非原始申请人的名义继续进行，或可以作出专利的新申请”的情况下，专利局通知所有原始申请人及其被许可人使他们知道该命令的发出。

法 25（1） 8.03.1 如果在所述专利被授权时，根据第 8 条提交给局长的问题还没有被决定，则按照第 9 条，该问题应当被视为已经根据第 37 条进行了提交。就第 8 条而言（与所有第 1-24 条一样），授权日期为签发授予函的日期，根据第 18（4）条告知申请人专利符合本法和规则的要求并且因此被授予专利。然而，就第 37 条而言，授予的有效日期是授权公告刊登在公报上且该专利被公布的日期，所以不能就已有的提交审断采取根据第 37 条的进一步行动，直到该日期之后为止。如果涉及该权利资格的问题在签发授予函的日期与授权公告刊登在公报上的日期之间已被提交给局长，则不能根据第 8 条或第 37 条中任意一条立即采取行动。相反地，该问题被视为在授权公告刊登在公报上的日期已经根据第 37 条进行了提交。

8.04 下文提到的判决和决定给出了关于判断权利资格问题的一些指导，其中一些根据第 8 条，另一些则根据第 12 条或第 37 条。根据第 8 条、第 12 条或第 37 条的适用于这些问题的考虑基本上是一样的，都受第 12 条提及的相关外国或国际法的效力的制约。

第 8（1）条

在一项发明授予专利前的任何时候（不论是否已提出申请）：

(a) 任何人可向局长提交问题，问询他是否有权被授予此项发明的专利（单独授予或与他人共同授予）或他是否有权或将有权享有授予的专利或该专利的申请中或者该专利或申请下的权利；或

(b) 此项发明的专利申请的两个或两个以上共同所有人中的任何人，因而也可就申请中或申请下的权利是否应被转让给或授予任何其他他人提出问题；

并且局长可就这个问题作出判定，并作出其认为合适的命令，以执行该判定。

法 8（7） 8.05 在发明已经被授予专利之前，任何时候都可以向局长提交关于权利资格的问题，甚至在提出申请之前。这样的提交可以由要求此项发明的任何申请权或相应专利权的任何人，按照第（1）（a）款作出，见 8.12 至 8.16，或者由主张其中权利应当转让或授予给其他任何人的共同所有人按照第（1）（b）款作出，见 8.20。局长通常在适当的时候判定该问题，但是他也可以拒绝处理它，见 8.28-8.30。

【在诉讼部门中，诉讼官应当在诉讼的每个阶段检查申请是否已经被授予专利。如果及当其

被授予专利时，应当根据第 9 条启动诉讼（见 9.04）。】

8.05.1 在 *Brooks and Cope's Application* (BL O/71/93) 中，与初步决定一致，在对根据第 8 条的提交审断的判定的待决期间，通常根据第 16 条的初步审查、检索、公布以及专利申请的实质性审查不应当被推迟。同样地，如果在判定根据第 8 条的提交审断之前，专利已准备好被授予专利，则专利的授予通常不应当被推迟；此后，原告被视为已根据第 37 条做出提交审断（见 9.03）。

8.06 在 *Yeda Research and Development Company Limited (Appellants) v. Rhone-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others (Respondents)* [2007] UKHL 43 中，英国上议院考虑了有关权利资格的法律。Lord Hoffmann 给出的引导性判决指出：

“我认为，第 7（2）条、以及在第 7（3）的定义，是确定谁有权被授予专利的详尽准则。这通过措辞“没有其他人”变得清晰。就专利可能“主要”被授予给发明人这一说法，第 7（2）条强调，专利可以仅被授予给发明人或他要求的某些人。通过发明人的要求可以根据第（b）项中提到的规则的其中之一做出，通过所述规则某人有权获得由其他人作出的发明的专利（根据第 39 条的雇主的权利是最明显的示例），或者该要求可以由作为发明人的权利继承人或按照第（b）项享有权利的人的权利继承人根据第（c）项做出。

因此，我认为，任何关于权利资格的纠纷的第一步必须决定要求保护的发明的一个或多个发明人是谁。只有当那个问题已决定，才能考虑其他人是否可以根据第（b）或（c）项的规定而享有权利。

发明人在第 7（3）条中被定义为“实际的构想者”。这里的“构想者”表示与所谓的或号称的构想者形成对比；它是指，如在 *University of Southampton's Applications* [2005] RPC 11（第 234 页）中 Laddie J 所述的，“想出发明理念”的自然人。某人只对权利要求作出贡献是不够的，因为这些权利要求可能包括来自于现有技术的、不可被授予专利的整体，见 *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v Ministry of Defence* 第 706 页）；[1997] RPC 693。如 Laddie J 在 *University of Southampton* 中所述，“贡献必须是相对于发明理念的构想”。因此，决定发明人身份将涉及评估由各方举出的、关于发明理念的本质和谁对其作出了贡献的证据。在一些案件中，这可能会很复杂，因为发明理念是要求保护的发明和现有技术之间的不连续关系。发明人自身通常不知道它具体在哪儿。

第 7（4）条的效力是针对试图以共同发明人（的身份）加入的人，他负责证明其对构成要求保护的发明的发明理念作出了贡献；以及针对试图以独立发明人（的身份）取代的人，他负责证明在专利上署名的发明人没有对发明理念作出贡献。但是，依我来看，那是全部。该法规是确定权利的准则，而且在该法规中并没有提到该权利资格取决于除作为发明人之外的其它事项。”

8.07 【已删除】

8.07.1 【已删除】

8.08 【已删除】

8.08.1 【已删除】

8.08.2 如果纠纷涉及关于合同的根据第 7（2）（b）条的要求，那么争论的问题通常集中于隐含条款，而不是明示条款。例如，在 *Goddin and Rennie's Application* [1996] RPC 141 中，原告出于信任向被告给出了鱼缸盖的原型。随后原告与被告签订了合约协议，这是关于被告使改进的网罩与原告设计的拱形结构能够结合使用的协议。当上诉到最高民事法院，法院认为原告享有改进的网罩的利益。如果各方之间存在合同关系的隐含条款，那么由被告想出的任何改进设计的所有权

属于被告而不是原告，就不会具有商业意义。另一方面，法院认为先于并独立于合同安排，被告有权对由被告提出的要求保护的改进（方案）享有益。因此，法院判决专利应当单独以原告的名义被授权，但受以下条件限制，即原告同意给予被告不可更改的独占许可（有权对非合同的改进（方案）进行转让）。

8.09 虽然第 74 条不允许在发明人关系或权利纠纷中对有效性提出异议，这里提出一个关于有效性的无可争议的案件，在 *Markem Corp v Zipher Ltd* [2005] RPC 31 中上诉法院认为，局长对该案件起作用。Jacob LJ 说：“如果专利或部分专利明确且无可争议地是无效的，我们看到没有什么为方便起见的理由，那么局长不应当在行使其宽泛的自由裁量权时考虑它。越快撤销明显无效的专利权，从公众的角度来看就越好。但是，我们强调的是对有效性的处理应当是明确且无可争议的。只有当确实没有骨头时，狗才会停止对它的争夺。在这个案件中，原告声称权利要求无效，但是这应当被认为与原告的权利资格要求无关。法院不同意，它认为，局长处理无效专利权从一方转让到另一方的权利是没有意义，并且总结到如果权利资格要求的固有部分也是无效性的主张或认可，则权利要求必定失效。在 *Statoil ASA v University of Southampton* (BL O/204/05) 中，听审官认为这个原则应适用于双方，因此不应当允许被告侥幸逃脱作为其辩护的固有部分的无效辩护。

8.10-8.11 【移至 8.21】

程序

PR 第 7 部分 8.12 根据第 8（1）条（或第 12（1）条或第 37（1）条）的提交审断应当基于如下文件做出：专利表格 2 以其副本，以及理由声明（一式两份）。这启动由局长处理的诉讼，该诉讼的程序将在 123.05-123.05.13 中讨论。

除共同所有人之外的人做出的提交审断（第 8（1）（a）条）

8.13 【已删除】

8.14 【已删除】

8.15 【已删除】

8.16 在根据第 8（1）（a）条的诉讼程序中，听审官可以在适当的地方授权在第 8（2）和（3）条所述的任何命令或救济，见 8.21 至 8.25.1。这不影响根据第 8（1）条作出命令的一般权利，见 8.21.1。

共同所有人做出的提交审断（第 8（1）（b）条）

8.17 【已删除】

8.18 【已删除】

8.19 【已删除】

法 8（4） 8.20 在根据第 8（1）（b）条的诉讼程序中，听审官根据第 8（1）条作出的任何命令可以包含向任何人提供关于转让或授权所述的专利申请中或申请下的任何权利的指示（同样见 8.26，其中不需要遵循这样的指示）。

第 8（2）条

在提出一项发明的专利申请之后和根据该申请授予专利之前，当有人根据上述第（1）（a）款的规

定将涉及该发明的问题提交给局长时，除非局长处理该提交审断之前，该件申请已被驳回或撤回，在不损害上述第（1）款的一般性的原则下，并在以下第（6）款的规限下，局长可以：

- (a) 命令该申请应以该人的名义单独申请或与任何其他申请人共同申请，而不以申请人或任何指明的申请人的名义进行；
- (b) 当两个或两个以上的人作出提交审断时，命令申请应以所有这些人的名义共同进行；
- (c) 拒绝依该申请授予专利或命令对该申请加以修改以排除提交的问题所针对的任何事项；
- (d) 命令转让或授予该项申请中或申请下的任何许可或其他权利，并指示任何人实施此项命令中的规定。

有效的特定补救措施

8.21 假设所述的专利申请还没有被授权、驳回或撤回，那么根据第 8（1）（a）条的有效补救措施包括根据第（2）（a）、（b）或（d）款的命令，这些命令涉及申请或者申请中任何许可或其他权利应当进行或给予的指控。然而，在存在被称为是第 8（6）条中所述的交易、文书或事件的情况下，不作出这样的命令，除非关于第 8 条提交审断的通知已经如第（6）款中要求那样，发给受到影响的各方（这样的通知通常已经由专利局发出）。如果不符合实施根据第（2）（b）款的命令的指示，那么同样参见 8.26。

8.21.1 第 8（1）条规定了局长可作出他认为合适的命令，以使他对于权力资格问题的判定生效。在 *Szucs' Application*（BL O/4/86）中，根据第 8（2）或（3）条的救济不适用于第 8（1）条的情况，听审官认为原告有权声明某些事项（特定横截面形状的光束）属于他们所有。

8.21.2 在 *Georgia Pacific Corp's Application* [1984] RPC 467 中，申请人主张他们的申请应当被认为具有以其在先申请的优先权日期之一作为该申请的优先权日期，他们声称该在先申请侵犯了他们的权利。他们还寻求撤销因在先申请得到的专利。听审官认为，除非在提交该申请的同时已在优先权声明中对此提出要求，否则没有条款规定给予申请在先优先权日；而且第 37 条并没有给出任何便利，使诉讼中的申请可以被视为具有更有利的优先权日期，无论撤销诉讼的结果如何。（这显然同样适用于第 8 条）。

8.22 根据第（2）（c）款，在第 8（1）（a）条诉讼程序中的其它补救措施包括：驳回申请或命令对该申请进行修改以排除任何有争议的事项。

第 8（3）条

当按照上述第（1）（a）款向局长提交问题，并且：

- (a) 局长命令对问题涉及的发明专利申请作出修改；
- (b) 在局长处理该提交审断之前，按照上述第（2）（c）款的规定，任何此类申请都被驳回（不管该提交审断是在申请公布之前还是之后作出的）；或者
- (c) 在局长处理该提交审断之前，任何此类申请已按照本《法》的任何其他规定被驳回或撤回，（不管在申请公布之前还是之后该申请被驳回或撤回）；

则局长可命令作出提交审断之人在指定期限内对在先申请中包含的任何事项的全部或一部分提出新的专利申请，或（视情况而定）对在先申请中不包含的事项的全部或任何部分提出新申请，不管哪种情况都受以下第 76 条的规限，同时在上述任何一种情况中如果提出了这样一件新申请，则

它应被认为已于在先申请的提交日期提交。

新申请的提出

8.23 第(3)款规定,依据(局长的自由裁量权,当原始申请不再进行或(作为根据第8(2)(c)条修改的结果)不再包含原告认为有权享有的事项时,对于原告根据第8(1)(a)条提出的新申请,该新申请被认为已经在原始申请的提交日期提交。如果原始申请不再进行,则在局长处理该提交审断之前,原始申请一定已根据第8(2)(c)条被驳回、根据本《法》任何其它规定被驳回或被撤回。在 *Stevens' Application* (BL O/63/93) 中,听审官认为,原告在寻求根据第8(3)(c)条的命令以允许其提交涉及包含于在先申请的事项的新申请,他有责任清楚地确定他所要求的所有权的主题。原告仅说明在说明书某处有他有权享有的主题并且该主题可以形成新申请的基础,这是不足够的。在 *Shape and Potemkin's Applications* (BL O/140/92) 中,听审官允许对于撤回申请的所有权的登记簿的修改,以便原告可以为根据第8(3)(c)条提出的新申请要求优先权。

规则 20 (1)

规则 20 (3)

规则 20 (4)

规则 108 (1)

8.24 新申请应当在从根据第8(3)(c)条作出命令开始的三个月期限内提出,或者在提出上诉的情况下,新申请应当在从其最终被处理开始的三个月期限内提出。这个期限可依据局长的自由裁量权延长或缩短。

8.25 根据第8(3)条、第12条或第37(4)条的新申请被认为已经于在先申请提交日期提交。如果公开了超出在先申请或专利公开内容外的事项,则第76(1)条要求不允许此类申请继续进行,除非修改该申请以排除该附加事项,并且审查员应当提出反对意见(很像根据第15(9)条未成功的申请的情况,见 15.35 和 15.45)。

8.25.1 在因权利资格诉讼程序而根据第8(3)条、第12(6)条或第37(4)条提交新申请的情况下,规则第30(3)条规定了整理申请的合规期限。

第8(4)条

凡有人按照上述第(1)(b)款就一件申请提交问题时,任何按照上述第(1)款发出的命令都可以包含对于任何人转让或授予该申请中或申请下的任何权利的指示。

第8(5)条

如果按照上述第(2)(d)或(4)款接到指示的任何人,在指示发出日期之后十四天内未能做到为执行这些指示所需要做的任何事情,局长即可在与发出的指示有利害关系的人或提出了据以发出指示的提交审断的任何人的申请下,授权他代表接到指示的人去做那件事。

不符合指示

8.26 有权代表接到根据第8(2)(d)或(4)条发出指示的人去做任何事的、根据第8(5)条的申请,不包含在《2007年专利规则》的附录3中。因此,为了启动根据第8(5)条的申请,不需要提交专利表格2;但是,申请应当详尽阐述申请人所基于的事实和所寻求的授权的本质。此类申请可由与发出的指示有利害关系的任何人或提出了据以发出指示的提交审断的任何人来提出。

8.27 专利局向声称未能遵循指示的人发送一份申请。局长可以按照他认为合适的方式对后续程序给出此类指示,并且若他认为合适可以给予授权。

第8(6)条

在依本条作出提交审断的情况下，若声称凭借与发明或专利申请相关的交易、文书或事件，发明人或专利申请人以外的任何人变得有权取得（不管是单独的或是与其他人一起）该项发明的专利，或者具有或将具有被授予的专利或该专利的申请中或该专利或申请下的任何权利，除非已将所述提交审断通知申请人和任何这样的人，不得按照上述第(2)(a)、(b)、或(d)款就该提交审断发出命令，除了他们之中的任何人是提交审断的当事人之外。

第8(7)条

如果对于根据本条的问题的提交审断，局长认为，该问题包含更适合由法院判定的事项，他可拒绝受理，在不影响法院判定任何此种问题和作出声明的司法管辖权、或者苏格兰法院的任何声明司法管辖权的情况下，法院有权这样做。

局长拒绝处理问题

CPR63.11

8.28 根据第8(7)条（以及类似地根据第12(2)条和第37(8)条），局长具有自由裁量权，如果在他看来该问题包含“更适合由法院判定”的事项，他可以拒绝处理该问题。在这样的情况下，任何有权这样做的人必须，在局长作出决定的14个工作日内，向法院发出请求表格以判定该问题。

8.29 对于局长向法院移交第13条的发明人资格诉讼程序，没有相应条款进行规定。然而，如果局长拒绝处理权利资格的提交审断，局长可以下令暂缓第13条诉讼程序来等候法院做出决定，如在 *BioProgress Technology Limited v Stanelco Fibre Optics Limited* (BL O/351/03) 中发生的。

8.30 在 *Luxim Corp v Ceravision Ltd* [2007] EWHC 1624 (Ch) 中考虑了，根据《1977年专利法》第8条和第12条，局长在拒绝处理权利资格案件时要考虑的问题。虽然先前的实践考虑的是只有在一方或双方都要求拒绝处理时才会考虑拒绝处理，但是随后 *Luxim*，听审官必须在所有情况下都考虑该事项。此外，在一些双方都要求拒绝处理的情况下，听审官可以决定该事项仍然适合由局长判定。该请求最常见的原因是，有涉及很多同样问题的平行高等法院诉讼，并且不希望法院和局长都来决定同样的问题。然而，可能提出其它争议，且听审官将不得不决定其平衡所在。如果他拒绝处理，那么法院可随后行使根据第8条赋予局长的所有权利，如果双方只是首先经过法院并展开了关于权利资格声明的诉讼程序，则这是不可能发生的。

8.31 【已删除】

【专利听审手册第2章给出了关于拒绝处理的更多指导。】

第8(8)条

足以影响已故人的受托人或遗产代理人的相互权利或义务，或者他们本身的权力和义务时，将不根据本条发出指示。

第 9 条：授权之后对授权前提交的问题的判定

9.01 这项条款对以下情况进行处理：当准备授权正在讨论的专利申请时，根据第 8 条向局长提出的事项还未得到处理。第 8 条对发明专利在其被授权前的权利问题的判定做出了规定，但并不适合于授权已发生的情况，而第 37 条却适合于判定这样的问题。

9.02 【已删除】

第 9 条

如果任何人按照上述第 8 条向局长提交了有关专利或申请的问题，不管在专利申请提出之前还是之后，并且该申请已首次整理好用于依该申请授予专利之前，问题还未判定，这个事实不应妨碍授予专利，但在授予此专利时，此人应被认为已按以下第 37 条向局长提交了该条中提及的局长认为适当的任何问题。

9.03 当申请已准备好被授权时，尽管还存在尚未解决的根据第 8 条的权利资格问题，但仍按正常方式继续进行授权。

9.04 在被授予专利时，专利局发函通知原告该提交审断被视为根据第 37 条提出，并且这可能会影响到有效的救济，但除此之外不会影响诉讼的进程。根据相同条款的通知函被发给被告。除非原告和被告作出回应，否则认为双方均同意救济的问题应当推迟到实质听审。

第10条：共同申请人提交的申请的处理

10.01根据本条，一项专利的共同申请人之间的某些纠纷可以由局长，响应根据《2007年专利规则》第7部分的规定（见123.05 – 123.05.13）所提交的请求来解决。

10.02另外，共同申请人可以根据第8（1）（b）条向局长提交，关于在申请中或依据该申请享有的任何权利是否应当转让或授予给任何其他人的问题，见8.05至8.12以及8.20。共同所有人的权利以及与共同所有人相关的权利由第36条规定。

10.03 关于欧洲以及外国申请，第 10 条可适用到第 12（4）条所规定的范围，见 10.05。

第 10 条

如果对于是否应当提出申请或应以何种方式继续进行申请，在一件专利的共同申请人之间发生了争论，局长可应任何当事人的要求，发出他认为合适的指示，以使该项申请能够以共同申请人中的一个或多个当事人的名义单独进行，或调整该申请应当继续进行的方式，或为了两者的目的达成一致（视属何情况而定）。

10.04 第 10 条涉及的纠纷是共同申请人之间就申请是否应当或应当以怎样的方式继续进行。任何当事人都可以按照本条款请求局长作出指示。

法 12（4） 10.05 对于根据本法规定的申请来说，为了使该申请能够仅以其中一个或多个当事人的名义继续进行并且/或者为了调整该申请应当继续进行的方式，局长可以作出他认为合适的指示。但是，对于根据国外或国际法律（包括 EPC）规定的申请来说，不能作出使局长能够调整该申请进行的方式的此类指示。在所有其他方面，第 10 条适用于根据国外或国际法律规定的共同申请人之间的纠纷，如同它适用于根据本法规定的共同申请人（的情况）一样。

法 12（5） 10.06根据第10条的规定作出的任何指示，包括凭借第12（4）条的规定而根据第10条所作出的那些指示在内，都受到第11条的规限。第11条涉及到与在该申请中或依据该申请享有的任何许可或其他权利有关的此种指示的效力。

10.07在*N J M Pelling and R J Campbell's Application*（BL O/134/87）中，第一共同申请人已经支付了在英国以及在其他地方申请专利的全部费用；第二共同申请人拒绝作出贡献，除了将来利用该发明的任何过程以外。听审官拒绝根据第8条或第12条作出任何指示，但是根据第10条，指示第二申请人将他在英国专利申请中的权益转让给第一共同申请人，作为回报其得到了除可转让的许可的任何权利之外的、免费的不可转让的、不可撤销的许可。对于在这样的诉讼中所要达到的目的，他评论道：“对于局长来说，正确的方法就是以他能做到的最公正合理的方式设法贯彻本法的总体目标”。

10.07.1在*Brooks and Cope's Application*（BL O/71/93）中，在初步听审阶段，听审官根据第10条的规定作出指示：英国申请的实质审查应当继续进行，以及根据第18条的报告应当送至双方当事人。

程序

PR 第 7 部分 10.08 共同申请人根据第 10 条（或第 12（4）条）的请求应当基于以下文件做出：专利表格 2 及其副本，以及理由声明（一式两份）。这启动由局长审理的诉讼，该诉讼程序在 123.05 至 123.05.13 中详述。

10.09 【已删除】

10.10 【已删除】

第 11 条：根据第 8 条或第 10 条的申请转让的效力

11.01 关于应当以什么人的名义继续进行专利申请的命令或指示，可以根据第8条（在授权之前判定有关根据本法规定的专利权利资格的问题）或第10条（共同申请人之间的纠纷）的规定发出。此种关于该申请中或申请下的许可或其他权利的命令或指示的效力由第11条来规定。在根据第8条的提交审判登记之前，本条还给予做出此项发明或准备这样做的申请人或被许可人一定的权力，见11.05至11.07。

法 12 (5)

11.02 第11条还适用于根据第12（1）条（在授权之前判定有关根据外国或国际法律规定的专利权利资格的问题）发出的命令，以及公约法庭发出的关于相应问题的命令。就第11条来说，那些命令被视为如同根据第8条发出的（命令）一样。第11条所能适用的根据第10条发出的命令，包括那些凭借第12（4）条根据外国或国际法律规定的关于专利的命令。关于第8条至第10条对欧洲专利的适用性，同样见8.02、10.03和12.09。

第11（1）条

在按上述第8条或第10条发出命令或指示，要求以原申请人之一或若干人的名义进行专利申请的情况下（不管它是否还以其他的原申请人的名义进行），此申请中或申请下的任何许可或其他权利应依照根据第8条或第10条发出的命令或任何指示继续生效，并被视为由以其名义进行申请之人所授予。

保留原申请人的情况

11.03 本款所适用的情况是，根据第8条或第10条（或第12条，见11.02）发出的命令或指示的效力在于：进行申请的名义包括有一个或多个原申请人。许可或其它权利继续生效，就如同得到以其名义进行申请的那些人授权一样，除非该命令或指示另有规定。

第11（2）条

当按上述第8条发出一项命令或指示，要求一件专利申请以一个或多人的名义提出，而他们之中没有一个人是原申请人（因为一个或多个原申请人无权被授予专利）时，此申请中或申请下的任何许可或其他权利应按照第8条所发命令或指示的规定，并遵照以下第（3）款，从上述的一个或一个以上的人登记成为申请人之日起无效，或如申请未公布则从命令发出之日起无效。

没有保留原申请人的情况

11.04 第（2）至（5）款适用的情况是，根据第8条或第10条（或第12条，见11.02）发出的命令或指示的效力在于：进行该申请的名义不包括原申请人。许可或其他权利在以新的名义登记时终止，或对于申请未公布的情况来说，在发出该命令时终止，除非在任一种情况下该命令或指示另有规定（此外见11.05到11.10）。

第11（3）条

如果在导致发出上述第（2）款中提到的任何命令的按第 8 条的提交审判被登记之前：

(a) 原申请人或申请人中的任何人，在真诚地行事的情况下，已在英国实施发明，或已为此进行有效而认真的准备工作；或

(b) 该申请人的被持有人在真诚地行事的情况下，已在英国实施发明，或已为此进行有效而认真的准备工作；

那么，该一个或多个原申请人或被许可人在指定期限内，向以其名义进行申请之人提出请求后，应有权被授予许可（但不是独占许可），以继续实施或实施该发明（视属何情况而定）。

第11 (3A) 条

如果在导致发出上述第8条第(3)款中提到的命令的按第8条的提交审断被登记之前，满足上述第(3)(a)款或第(3)(b)款的条件，则原申请人或申请人中的任何人或被许可人在指定期限内向新申请人提出请求，应有权被授予许可（但不是独占许可）以继续实施或实施该发明（视属何情况而定），只要它是新申请的主题。

11.05 根据第8条（或第12条）做出的提交审断被记录在登记簿中，见123.05.4。如果该提交审断产生一个根据第8条（或第12条）发出的命令，其效力是没有保留任何一个原申请人或者可以提出新的专利申请，那么专利局会通知所有原申请人及其被许可人而使他们知道该命令的发出。

规则 90 (1) 11.06 如此被通知的申请人或被许可人可以根据第11 (3) 条（或根据第12 (5) 条所适用的那一条款）向以其名义继续进行申请的那个人提出非独占许可的请求，以实施或继续实施该发明。
规则 108 (1) 同样，依照从2005年1月1日生效的《2004年专利法》插入的第11 (3A) 条，被通知的申请人或被许可人可以向根据第8 (3) 条提交新申请的人提出非独占许可的请求，以实施或继续实施该发明。任何这样的请求应在根据第8条发出命令之日起两个月内提出，或者，在第12 (5) 条适用于第11条的情况下，根据第12 (1) 条的规定，该期限可由局长依自由裁量权而延长。（“独占许可”和“非独占许可”的含义见第130 (1) 条。）

11.07 提出请求的原申请人或被许可人，若其在真诚地行事的情况下，在该提交审断登记之前就已在英国实施该发明或已为此进行了有效而认真的准备工作，他就有权获得这种许可。该许可的期限或条件应当遵守第11 (4) 条的规定，也就是“合理的”。涉及到该期限或条件、或者他是否有权获得许可的任何纠纷，可以根据第11 (5) 条的规定由任何一方当事人向局长提交，见11.08至11.10。

第11 (4) 条

根据上述第(3)或(3A)款的许可应按合理的条件授予，并为期一段合理的期限。

第11 (5) 条

在按上述第(2)或(3A)款所述发出命令时，以其名义进行申请或发出新申请之人（视属何情况而定），或宣称有权被授予任何这种许可的人，均可向局长提交问题，询问他是否有权获得这种许可，以及任何此类期限或条件是否合理，而局长应对该问题进行判定，并且，如果他认为合适则可命令授予此项许可。

PR 第 7 部分 11.08 纠纷（见11.07）应当按以下方式提交：提交专利表格2以其副本以及理由声明（一式两份）。
规则 76(4)(c) 这启动由局长处理的诉讼，该诉讼的程序在123.05至123.05.13中详述。该声明书应当包括原告准备接受或授权的许可的期限或条件。

规则 77 11.09 专利局向以其名义进行申请或提交新申请（视属何情况而定）的每个人（不作为原告），以及每个主张有权享有许可的人发送提交审断及声明的副本。如果任何接收方不同意授予或接受所指定的许可，则他应当在诉讼过程中提交反驳声明。

法 108 11.10 当局长判定该提交审断所涉及的问题时，他可以（如果合适）命令授予此种许可（见11.06）。在不影响实施任何其它方法的情况下，此种命令所具有的效力如同由专利所有者及所有其它必要当事人履行的契约那样，按照该命令授予许可。

第 12 条：有关外国和公约专利权利资格等问题的判定

12.01 这是向局长提交的有关专利权利资格问题所根据的三个条款（第 8 条、第 12 条、第 37 条）中的第二条。第 12 条涉及根据外国或国际法律（即英国以外的任何国家或任何条约或国际公约）的专利申请中产生的此类问题。这包括 EPC，为此在第（3）款和第（6）款中作出了特殊规定，见 12.09 和 12.14。

法 12(7)(a) 12.02 这项条款还适用于根据与专利申请等效的或靠专利以外的方式保护发明的外国或国际法律的应用。

法 12 (4) 12.03 第12条制定了对于解决共同申请人之间纠纷的附加规定，见12.11。

第12（1）条

根据英国以外任何国家的法律或任何条约或国际公约，为某项发明提出申请，在专利授予之前的任何时间（不管是否已提出申请）：

(c) 任何人均可向局长提交问题，询问他是否有权（单独地或与他人共同地）被授予此项发明的专利或具有或将具有该专利或该专利的申请中或者该专利或该申请下的任何权利；或者

(d) 此项发明的专利申请的两个或更多共同所有人中的任何人也可提交问题，询问该申请中或申请下的权利是否应当转让给或授予任何其他人；

并且局长应尽其所能对该问题作出判定，并可发出他认为合适的命令，以执行该判定。

12.04 在发明专利（或发明的其它保护形式，见12.02）被授权之前，甚至在提出申请之前，根据该项条款可以在任何时候向局长提交有关权利资格的问题。这样的提交审断可以由任何要求此项发明的任何申请或随之产生的专利等权利的人，按照第（1）（a）款的规定做出（见12.06）；或者由主张其中的权利应当转让或授予给其他任何人的申请的所有人，按照第（1）（b）款的规定作出。在Magill's International Application (BL O/256/00)中，发明的基于国际申请的美国专利已经被授权。因此就该项专利而言，局长对其没有管辖权，但是第12条解释为，关于在国际申请中所有其它重要的指定，局长都保留管辖权。

法 12 (2) 12.05 局长通常会在适当的时候尽其所能判定问题，但是他可以拒绝处理它，见 12.08。局长可以作出他认为合适的命令，以执行该判定。有关根据第 8 条所作权利资格问题的判定的许多讨论，见 8.06 至 8.11，在细节上做必要修改后适用于第 12 条的诉讼程序。然而，局长能够判定问题的范围，可能受到以下影响：所述申请据以提出或即将据以提出的特定外国或国际法律、申请进行的阶段、以及有关所述议题的信息的有效性。局长就发出命令的自由裁量权的行使可能会受到类似的因素影响。在一些案件中，鉴于所述的外国或国际机构也具有管辖权的事实或可能性，局长能够作出判定但是不能发出任何有效的命令。在 Cannings' United States Application, [1992] RPC 459 中，在职务发明人拒绝执行其在美国申请中的权利转让的情况下（其中该申请已经通过 PCT 进入国家阶段），判定的是：(a) 局长有权在不违背本法关于判定发明（其为此项美国申请的主题）所有权问题的其它此类条款的情况下对该所有权问题进行判定；(b) 虽然根据第 12 条的规定，局长的权力自身受到提出申请时所根据的具体外国或国际法律限制，由于发明人的雇主有权享有该发明，所以他还有权享有该美国申请本身以及基于该申请所授予的任何专利；(c) 命令雇员执行这样的转让也属于根据第 12（1）条规定的局长广泛的权力范围内，条件是该转让是执行权利资格的判定所必须的，或雇主要求此种转让以享有基于美国申请的任何专利的全部权益；以及 (d) 第 12 条的、涉及那些可以执行权利资格的判定的命令的大部分内容，允许局长遵循第 8（5）条认可的方法，第 8（5）条建立了在适当环境下局长具有某些权力的原则，至少涉及英国专利申请的权，通过批准受影响的当事人代表他来签署例如许可或转让，从而有效地绕过不合作的当事人的不情愿。

12.05.1 在University of Southampton's Applications [2002] RPC 44中，听审官注意到根据第8条的权利资格诉讼已经开始的事实，专利局会避免作出任何不可更改的可能对原告造成伤害的行为，假如随后发现他们有权享有的话。因此，他认为，应当尽可能采用同样的方法处理根据第12条的诉讼，并且命令被告应当确认有争议的申请的任何外国等效申请，因此允许原告引起国家或

共 4 页第 1 页

2008 年 4 月

地区办事处注意到他们的权益。

程序

12.06 根据第12（1）条规定的提交审断的程序与根据第8（1）条规定的提交审断一样，见8.12。

12.07 【移至12.06】

第12（2）条

如果对于按本条的问题的提交审断，局长认为该问题包含更适合由法院判定的事项，他可拒绝处理，在不影响法院判定任何此种问题以及作出声明的司法管辖权、或者苏格兰法院的任何声明司法管辖权的情况下，法院有权这样做。

局长拒绝处理问题

CPR 63.11

12.08 局长可以拒绝处理根据第12条提交的、包含他认为更适合由法院判定的事项的问题。该条款与第8（7）条具有相同的措辞，并且在《专利听审手册》第2章和8.28至8.30中的解释也与此相关。移交法院的程序与8.28中所述相同，受《民事诉讼规则》第63部分的规则63.11的规限。

第12（3）条

上述第（1）款在适用于欧洲专利和任何欧洲专利申请时，须在不抵触下述第82条的规定下具有效力。

欧洲专利的权利

法 82（8）

12.09 授权之前，涉及欧洲专利申请的资格问题可以根据第12条提交，适用于第82条所规定的范围（见该条的章节），与EPC议定书识别（EPC Protocol on Recognition）一致。如果满足第82（4）至（6）条所述的情况，则法院和局长均有权判定此种问题（包括根据第12条的规定发出命令）。由其他EPC成员国家的机构作出的此类问题的判定可以在英国具有（法律）效力，见第83条。关于终止欧洲专利（英国）申请的内容，见12.14至12.16.1。

12.10 一旦一项欧洲专利（UK）已经被授权，对待权利资格问题的判定就如同由依据本法规定的申请所获得的依据本法的专利一样，因此此类问题应当根据第37条进行提交。

第12（4）条

上述第10条，除使得局长有权调整申请进行的方式外，应适用于第（1）款所述的共同申请人之间的纠纷，如同其适用于根据本法的专利的共同申请人。

共同申请人之间的纠纷

PR 第 7 部分

12.11 该款使第10条适用于（除了如下）根据外国或国际法律的专利的共同申请人之间的纠纷（或其它形式的保护，见12.02），正如它适用于根据本法的纠纷一样。因此，任何当事人均可以请求局长作出指示，以解决如10.04中涉及的纠纷，这样请求的程序在10.08和123.05-123.05.13中描述。除外情况是：局长不能根据12（4）条发出调整申请进行方式的指示。

第12（5）条

上述第11条应就以下方面适用：

- (a) 凭借上述第（4）款，按照上述第（1）款发出的命令及按第10条发出的指示；
- (b) 由相关公约法院就与任何可按上述第（1）款规定进行判定的问题相应的问题所发出的命令或指示；

如同其适用于除本条外根据上述第8条或第10条发出的命令和指示。

申请移交的效力

法 130 (1)

12.12 该款凭借第12(4)条(见12.11),使第11条适用于根据第12(1)条作出的命令(见12.04和12.05)以及根据第10条给出的指示,正如他适用于根据第8条或第10条的其它命令和指示一样。关于比如可根据第12(1)条判定的问题,它还同样使第11条适用于由“相关公约法院”给出的命令和指示。所述法院(涉及任何根据EPC、CPC或PCT的诉讼),是指根据该公约或条约而对那些诉讼具有管辖权的法院或其它团体,包括(它具有这样的管辖权的情况下)EPO的任何部门。

12.13 第11条涉及关于应当以什么人的名义进行申请的命令或指示的效力。它的规定及根据规定要遵循的程序在关于第11条的章节中描述,其凭借第12(5)条同样适用于该条的实施。

第12(6)条

在以下情况下,即:

- (a) 对于欧洲专利(UK)申请,在申请公布之前或之后,但已按照上述第(1)款向局长提交了与专利权利相关的问题之前,或在向相关公约法院提出有关专利权利的法律程序之前,该申请被驳回或撤回,或该申请中的英国指定被撤回;
- (b) 已提出欧洲专利(UK)申请,并按上述第(1)款进行提交审断或按第(a)项提出任何这类法律程序,局长、法院或相关公约法院通过最终决定(不管是在申请公布之前或之后)判定申请人之外的人有权获得专利权,但此人请求欧洲专利局驳回该专利申请;或者
- (c) 对于申请英国专利的国际专利申请,不管是在按本条第(1)款作出提交审断或申请被公布之前还是之后,该申请被撤回,或该申请中的英国指定被撤回;

局长可命令,他认为按本法有权被授予专利的(申请人以外的)任何人在指定期限内,就在先申请中包含的内容的全部或部分提出专利申请(但受到以下第76条的规限),如按本法提交了专利申请,此申请应被认为已在该在先申请的提交日期提交。

新申请的提交

12.14 第(6)款规定,依据局长的自由裁量权,对不再进行的欧洲专利(UK)的在先申请(在(6)(a)或(b)款所规定的条件下)中包含的事项、或不再进行的英国专利的国际申请(在(6)(c)款所规定的条件下)中包含的事项,根据本法提交的新专利申请。局长可以作出命令,允许他认为有权就所述的事项被授予专利的除原申请人外的任何人提出这样的新申请。(第(6)(a)款或第(6)(b)款中“相关公约法院”的意义,见12.12;第(6)(b)款中“最终决定”的意义,见第12(7)(b)条)。

12.15 提出新申请的期限与根据第8(3)条的申请一致——见8.24。

法 76 (1)

12.16 新申请被认为已于在先申请的提交日提交。然而,如果该申请公开了超出所提交的在先申请所公开内容之外的事项,则该申请需要修改,如在8.25中讨论的。

12.16.1 规则第30条的根据第12(6)条整理申请的合规期限与根据第8(3)条、第12(6)条或第37(4)条的申请一致——见8.25.1。

第12 (7) 条

在本条中:

- (a) 对专利和专利申请的提交审断, 分别包括对发明和申请的保护的提交审断, 按照英国以外任何国家的法律或任何条约或国际公约, 所述申请等同于对专利或这类保护的申请;
并且
- (b) 当上诉期限已过, 而没有提出上诉, 或已提出上诉但已被最终处理时, 一项决定在本条中即应被认为是最终决定。

发明人的提及

13.01 本条解决发明人在申请或专利中被提及的权利、申请人确认发明人身份的义务，以及任何人不同意所提及的发明人的权利。在《2007 年专利规则》的第 10 条和第 7 部分中对相关程序作出规定。遵循规则第 11 条所规定的程序，发明人还可以申请放弃他写上他的名字和地址的权利。

法 125 (1) **13.02** 因为专利或申请所涉及的发明是由权利要求确定的，这可能有所不同，就像申请与专利有所不同一样，那么就可能一个人有权可以在申请中作为发明人但是在专利中不是发明人。第 7.12 段中详述了“发明人”的含义。

第 13 (1) 条

一项发明的发明人或共同发明人，应有权在该发明被授予的任何专利中被提及；如果可能，还应有权在该项发明的已公布专利申请中被提及；如不这样被提及，应有权按规则在规定文件中被提及。

规则 11 (1) **13.03** 首页通常与申请的说明书以及任何被授权的专利一起公布，每个首页包含所有申请人和所有发明人的单独列表，即使这些列表是完全相同的。然而，在公布的准备工作完成之前，任何被确认为发明人的人都可以书面地向局长申请放弃他作为发明人而写上他的姓名和地址的权利，或只放弃关于他的地址的权利。如果申请不给出发明人的姓名和地址，则必须给出令人信服的原因，但是如果该申请只是不给出地址则不需要。在不给出发明人详细信息的申请已被接受的情况下，则这些详细信息就不会在公布的专利申请中出现。局长也将从登记簿中删除这些详细信息，除非另有规定，载有它们的文件都不开放供公众查阅。

规则 11 (2)
规则 11 (3)
规则 26 (2)
规则 44 (2)
规则 51(3)(e)

规则 11 (4)
规则 11 (5) **13.03.1** 在放弃发明人的被提及的权利的申请已经被接受的情况下，发明人可以之后向局长提出终止该放弃声明。局长是否同意终止这种放弃声明可能受到任何他所能控制的状况影响。

PR 第 7 部分 **13.04** 根据第 13 (1) 条和规则第 10 (2) 条，任何声称自己或另一人在一项被授权的专利或公布的申请中应当作为发明人被提及的人，可以在表格 2 上申请以纠正该事项。对于何时可提交申请没有时间限制。表格 2 应当带有副本以及理由声明（一式两份）；这启动由局长处理诉讼，该诉讼程序在 123.05-123.05.13 中讨论。当已经通过根据第 8 条或第 37 条规定的权利资格法律程序中的提交审断而对此提出争议，就不需要提交附加的表格 2 和声明来处理发明人资格。

法 78 (2) **13.04.1** 关于欧洲专利 (UK) 申请，根据 EPC 规则 21，在 EPO 之前还可以纠正不正确的发明人名称。（一旦在欧洲专利公报中已经提到授予专利权，就可以提出根据第 13 (1) 条的申请，也见 13.18）。

【本说明书的首页将与修改页一起重新公布，该修改页给出变化的详细信息，其表明附加内容仅与 EP (UK) 有关（见 EP 0370590 文件）。公布部门会寄给申请人一份重新公布的说明书副本。副本还应当被寄到 EPO，以进行信息提示，表明他们可能使其与 B 公布相关联（另请参见 EP0370590）。】

规则 77 **13.05** 假如他们没有对申请给出书面同意，局长会将表格 2 的副本和声明发送给专利或专利申请的每一个所有人，在申请中或在表格 7 上被确认为发明人的每个人，以及局长认为其利益可能会受到根据第 13 条规定的申请影响的其他任何人。当然，副本不会发送给提出申请的人。任何希望反对该申请的此种副本的接收方，应当在诉讼中提交反驳声明。

13.06 【已删除】

规则 10 (1) **13.07** 如果局长认同在已公布的申请或专利中应当提到了某人，那么应当发出关于该效力的补遗或勘误（说明）。

第 13 (2) 条

除非一件专利的申请人已向专利局提供下文提到的信息，否则他应在指定期限内，向专利局提交陈述书：

(a) 确认他认为是发明人的一人或多人；

(b) 当该申请人不是唯一的发明人，或这些申请人不是共同发明人时，说明他或他们从
何取得被授予专利的权利；

并且，如果申请人未能这样做，申请应被视为撤回。

规则 10 (4) 13.08 对授予专利权的请求（表格 1）需要说明一个/多个申请人是否是唯一/共同发明人。如果
某个申请人或任何申请人不是发明人，或者任何发明人不是申请人，就有必要提交表格 7 以确认
发明人身份，并说明任何不是发明人的申请人是如何得到被授予专利的权利的。

【发明人的姓氏应当用黑色下划线标出。对于没有这样做的，可以在专利局标出该下划线。
然而，对于是外国发明人的情况一定要谨慎，因为姓氏可能不会很明显。在此类情况下应当
寻求来自于申请人/代理人的指导。】

13.09 虽然没有必要给出权利来源的细节，但应当给出关于申请的足够详细的信息。例如，可以
接受以下说明：申请人是发明人的雇主，或由于从发明人到申请人的转让使申请人具有权利，或
申请人是已故发明人的遗产代理人。或者，最起码注明申请人所属于的第 7 (2) 条的类型 (*Nippon
Piston Ring Co Ltd's Application* [1987] RPC 120)。因此，那些大意说申请人“通过法律途径”、
或“凭借第 7 (2) 条”获得其权利的不清楚的说明是不充分的，也不是完整的权利链，比如“通
过从 A 到 B 的转让”使 C 成为申请人。但是“通过转让”就其本身而言，在表格 7 的语境中，足
以表明直接从其发明人到申请人的转让。

【当审查员在正式手续中发现权利来源说明有缺陷时，此事必须直接与手续管理者商量。如
果手续管理者确认了该反对意见并给予规定的 16 个月期限中至少剩余三个星期来提交表格
7，那么必须打电话给代理人/申请人并建议其在两个星期之内、通过提交新的表格 7 或提交
修正的书面请求以改正缺陷。（电话交谈报告应以通常方式发出，一并提供副本以归档）。
然而，如果这 16 个月期限剩余时间不满三个星期，或者代理人拒绝修正缺陷，或者在这 16
个月期限期满之后才提交表格 7 或修正的书面请求，则手续管理者必须立即将该事项提交至
部门管理负责人以作进一步行动。】

法 7 (4) 13.10 申请人不需要证实有关发明的权利来源的声明。如果没有相反的事实被证实，则初步认定
该申请人有权被授予专利（见 7.13）。

规则 10 (3) 13.11 提交表格 7 的规定期限是从声明的优先权日算起，或者在没有优先权日的情况下从提交日
算起的 16 个月。如果例如没有及时提供所有所需信息，那么按照规则第 108 (2) 或 (3) 或 (4)
或 (7) 条的规定，这个期限可以延长。然而，在要求更早的提交日的分案申请或其它申请的
情况下，可能会提供更长的时限。不同的期限还适用于经转换的欧洲申请（见 81.11）和国际申请（见
89A.12 和 89A.18）；同样见 13.12。

法 81 (3) (c) 13.12 关于经转换的欧洲申请，如果 EPC 规定的需要申请人给出每个发明人的全名和地址以及
法 89B (1) (c) 说明关于该发明的所有权来源的要求得到了满足，则被视为满足了第 13 (2) 条的要求，因而不
需要表格 7。关于进入英国国家阶段的国际申请，如果已经提交了给出每个发明人姓名和地址的
PCT 所要求的声明，则不需要表格 7。

13.13 在需要的情况下，如果没有在规定期限内提交正确完成的表格 7，则该申请被视为撤回，
因此申请不会被公布（同样见 15A.12）。

【关于终止程序，见 14.199 和 15.55。】

13.14 如果规定的期限还没有期满，或如果它有，已允许延长期限（见 13.11），那么可以提交
新的表格以补正表格中的缺陷。（如果该申请是需要将表格 7 的副本发送至发明人的类型（见
13.15），则他们应当收到替换表格的副本）。不需要提供证据以证明该变更，但是如果规定的
期限或任何延期都已经期满，可以更改该表信息的唯一方式是（在适当的情况下）提交书面请求以
改正错误（见 117.22）。然而，如果任何差异都较小，从而规则第 10 (3) 条的要求可被视为已
符合，则它们可以在专利局规定的期限内被纠正。所有权来源表示不充分的问题（见 13.09）不
被认为是小差异，并且如果规定的期限期满，则需要根据规则第 108 条争取该期限的延长以能够
提供所要求的信息。*Payne's Application* [1985] RPC 193 中的决定意味着，不能援引规则第 117
条来推翻第 13 (2) 条的强制性要求（见 13.13）。

【如果新的表格是可接受的，那么手续审查员应当将其作为有效的表格而认可它。】

13.14.1 关于处于国际阶段的国际申请，在从优先权日算起的 30 个月期满之前，根据 PCT 规则第 92 条应当再次向国际局提出请求，以记录任何有关发明人的人员、姓名或地址的更改。

13.15 多个发明人不需要提交表格 7 的多份副本。然而，局长将会向每个不属于申请人之一的发明人发送一份副本。

13.16 如果表格 7 的副本无法投递而返还至专利局，那么应当与代理人或申请人联系，以核实地址是否正确或者现在的地址是否可用。如果这些都不行，那么应当将未被送达的表格 7 归档。

【当邮局得到转寄地址时，信件将自动改寄。任何情况系都不允许邮局给出任何转寄地址的详情。因此，无论何时将无法投递的表格 7 归档，都应当将申请（情况）记录下来。】

第 13 (3) 条

当有人按照本条被作为唯一或共同发明人提及，声称前者不应这样被提及的任何人，可在任何时间向局长申请一份证明书，局长可签发其意如此的证明书；如果局长这样做，他应相应地修改尚未分发的专利副本和依上述第 (1) 款中规定的任何文件副本。

PR 第 7 部分

13.17 任何人可以申请一份证明书，大意是说某人不应在已公布的申请或已授权的专利中作为发明人的。通过提交表格 2 和理由声明（一式两份）的方式提出申请。这启动由局长处理诉讼，该诉讼程序在 123.05-123.05.13 中讨论，并且该诉讼程序基本上与根据第 13 (1) 条规定的诉讼程序相同，（见 13.04-13.05）。如果局长认可提出申请的人，他将相应地发出证明书，并会凭借勘误，来改正随后被分发的专利的任何副本。正式的决定包含任何此种证明书。相应地更改登记簿，而不是更改表格 7。

13.18 在专利被批准之前，在表格 2 上提出有关某人不应在公布的申请中被提及的证明书的申请，听审官应当发出关于申请的证明书（如果合适的话），并且发出此人在授予发明的任何专利中都不享有作为发明人被提及的权利的命令。

【该命令应生效，直到诉讼部门负责人注意到该登记（情况）。如果公布的申请需要勘误或补遗，这些将会在授权前周期中尽早由合适的手续团体公布。如果专利被授权，那么请求首页的重新公布和给出更改细节的修改页的制作的责任由诉讼部门负责人。】

13.18.1 如果在被授权专利之前对申请进行了修改以后，在公布的申请中已作为发明人被正确地提及的人不再适合于仍在任何被授权的专利中被提及，不适宜立即进行根据第 13 (3) 条的行为。在这种情况下，不应当提交表格 2。相反，附随所有当事人对此人未被如此提及的协议的相关事实（只要有可能），应当以书面的方式提交至专利局。如果有必要，专利局将会书面至尚未同意的任何当事人，给予其解释的机会。如果专利局认同所有已登记的申请人、署名的发明人以及专利局认为可能影响其利益的任何其他人都同意，在任何授权的专利中都不会将不适合的人作为发明人提及。如果该事项未被同意并且专利申请已就绪，那么申请应当被授权，通过根据第 13 (3) 条的行为来解决该问题。

法 78 (2)

13.19 关于欧洲专利 (UK) 的申请，在欧洲专利公报中提及专利的授予之前或之后，都可以提出根据第 13 (3) 条的申请，但是如果在这种授权的提及之前提出申请，关于已公布的申请的有效救济局限于证明书的发出（同样见 13.04.1）。根据 EPC 规则第 21 条，发明人的不正确的指定还可能在 EPO 被取消。

申请

第14条：申请

14.01 本条规定了提出申请的方式、其形式与内容、内容所必须满足的要求，并且对申请的撤回作出了规定。规则第12-16条也对这些事项中的一些内容制定了具体规定。

《2004年监制改革（专利）令》和《2004年专利（修订）规则》：开始生效以及过渡性条款

14.01.1 《2004年监制改革（专利）令（“2004年令”）》连同《2004年专利（修订）规则（“2004年规则”）》撤销了针对第14（1）条所述申请的形式和内容以及用于管理申请人根据第14（9）条的规定请求撤回申请的条件的管制。《2004年令》和《2004年规则》将《专利法条约》第5条和第6条的原则纳入其中，并且这两个法律文件都于2005年1月1日起开始生效。从2007年12月17日起，《2007年专利规则》已经完全替换了经修订的《1995年专利规则》。

实践守则

14.01.2 实践守则（可以在下面的第一部分找到）为专利申请人和代理人确定了最佳实践要点，如果广泛遵循的话，对专利局来说将会产生节约和提高效率的效果，并且带来更好的服务和更好的价值。审查员和其他专利局官员有时可以让申请人或代理人关注该守则，并且可以要求在进一步处理案件之前遵循该守则，那样的话将会更有效。

14.01.3 但是，不要指望着每次都可以依附于最佳实践。专利局无权要求遵循实践守则，因为该守则只是建议性的而不具有法律效力。

14.01.4 如果申请不符合《实践守则》的某一要点，那么这不一定证明有违《专利法》或《专利规则》。例如，在一种类型中具有不止一个独立权利要求的申请不符合守则要点1e，但是这通常不一定证明有违第14（5）（b）条。当关注与实践守则不相符的情况时，审查员应当因此搞清楚他们是否还根据本法或《规则》提出正式反对意见。

有关申请人和代理人的实践守则

撰写和提交专利申请

《实践守则》中有关申请人和代理人的这一部分与根据《1977年专利法》规定的撰写和提交专利申请有关。专利局收到的申请的质量很大程度地决定了在法定检索和审查期间促使申请得以授权而必须付出的努力，因此是守则最重要的要素。该守则并不试图消除对检索和审查的需求，而是试图以英国法律和实践为目标来优化撰写并且试图避免出现对于英国检索和审查来说明显有问题的构想。当撰写为了向专利局提交的说明文件时，目标应当因此是遵循于以下守则要点。

守则的这一部分还涉及初次提交之后必须被专利局核查的介绍性的或程序性的事项。专利局试图将繁文缛节保持在最低程度，但是有些手续对于系统的正常运行是有必要的。如果守则所述的最佳实践是已知的并且被遵循，则会有很大程度的能效节约。

要点1：提交的权利要求书：结构

提交的权利要求的结构应当具有：

1. a 一个独立权利要求，用于限定所有对于发明或发明理念必不可少的技术特征。无关紧要的或可选的特征不应当包含在这个权利要求中；因此，术语“优选地”、“例如”或“更具体地”不应当被包括，因为由这些术语描述的特征没有以任何方式限定权利要求的范围。独立权利要求应当包括足够详细的必要特征的相互关系、操作或使用以能够确定权利要求的范围；以及
2. b 从属权利要求包含所有独立权利要求的特征，并且特征在于附加的非必要特征（见14.134）。

此外：

3. c 其它独立权利要求仅在以下情况下是合理的，即发明理念涵盖不止一个类别（例

如装置、用途、过程、产品（见14.165至14.168））、只能共同起作用的一种类型中的补充变型（例如插头与插座、发送器与接收器），或者物质或组合物的不同医药用途（见14.162）的情况。

因此，提交的权利要求书不应当（可能已经避免）包含：

- d 明显会产生多项发明反对意见的多个无关的发明（见14.157.1）。
- e 在任何一种类型中的多个独立权利要求，即使仅存在一个发明理念（见14.110.1和14.140）。
- f 从被发明的本质来看总数或复杂性不合理的权利要求（见14.110.1和14.140）。
- g 由于所包含的替代方案的数量，或特性参数或必要条件选择，而原则上是不可测的权利要求（见14.110和14.133）。
- h 没有被在前的独立权利要求的术语所完全限制的从属权利要求，例如，省略、修改或替换独立权利要求某一特征的从属权利要求（见14.134）。

如果提交时未满足这些要点，那么如果检索审查员请求修改以能够进行检索，则应当提交适当的权利要求修改（见17.94.9和17.108）。在审查此类权利要求之前，实审审查员可以要求修改（见18.43.1和18.39）。

以上要点还适用于根据《专利合作条约》规定的国际申请进入英国国家阶段。

要点2：提交的权利要求书：可专利性

- a 提交的权利要求书不应当（可能已经避免）限定根据本法很明显不属于可专利的发明（见1.07至1.40.4）。

如果提交时未满足这些要点，那么如果检索审查员请求修改以能够进行检索，则应当提交适当的权利要求修改（见17.94.9）。审查员在审查此类权利要求之前或者可以要求修改，或者可以发出报告来说明检索没有任何实际意义（见17.94-17.94.10和17.98）。

要点3：提交的说明文件的其它方面

- a 鼓励使用紧凑风格的宗教法院条款，参考权利要求书在说明书中限定发明（见14.148）。
- b 商标是原产地的描述而不是物品的成分或内容，所以不应当在代替使用专业术语的专利申请中使用。只有在权利要求书中可以看出它们的使用是不可避免的并且不产生歧义的情况下，才允许商标出现在权利要求书中（见14.137）。对于所提及的已注册的标志，它们都应当如此被认可（见14.70和14.71）。如果商标未被注册，则应当注明其所有者（见14.70）。
- c 混淆发明范围的段落或不明确的权利要求（例如，那些声称“任何新颖的事项……”）（见14.139）不应当被提交。
- d 说明文件应当清楚准确。它不应当重复不必要的事项，也不应当包含与发明不相干的事项（见14.64）——例如，不需要给出众所周知的辅助特征的完整细节。
- e 只有最相关的现有技术应当被详述（见14.83和14.84）。例如，可以论述表明该问题先前如何解决的少量文献，以便将本发明与所述文献合适地区分或说明其有益效果。
- f 如果说明文件是在国外撰写的，那么在这里提交之前，应当进行改写以符合《1977年专利法》的第14（3）条和第14（5）条的规定以及该守则要点。应当采取行动来保证在其提交之前以合理的英语标准书写。
- g 专利说明文件是为了准确地描述发明，而且所有使用的缩写和单词意思清晰且无歧义是必不可少的。在说明文件中使用的新的单词、缩写或首字母缩略语可能被认为是行业术语，或者可能存在产生歧义的风险（例如因为它们的意义通常在所属领域中并

不固定），这些不应当使用，除非不可避免，在这种情况下应当在说明文件中给出定义。

要点4：摘要

- a 摘要或摘要名称应当满足《2007年专利规则》中第15条的要求，采用技术语言来概括该发明的区别技术特征、技术领域和主要用途（见14.173至14.184）。
- b 具有仅仅再现独立权利要求的措辞的摘要不会符合这个守则，因此可能会以不符合规则为理由而被驳回（见14.184）。

要点5：提交的格式和手续

- a 该申请的递交（包括附图）应当满足《2007年专利规则》第14条的要求（见14.23-14.57）。例如，文件必须清晰且能够复制，并且页边空白应当保持清晰并留出页眉或页脚以表明参考文献或其它事项（见14.28）。
- b 应当使用规则要求的官方格式，并且应当完整和准确地完成（对于申请格式，见14.04）。
- c 在适当的情况下，还应当提供证明文件；例如：
 - 费用表（正在支付的费用）
 - 附信（在需要一些解释的情况下）。
- d 为了使我们能够将引入项快速引导至适当的位置，应当给出所有适当的标识符：
 - 表格1应当给出ADP编号和客户参考；
 - 表格1之后提交的表格和函件应当给出申请号和（可选地）客户参考；
 - 费用表应当给出所有相关细节，比如存款账号或信用卡/借记卡的详细信息；
 - 银行转账应当声明申请号或专利号，或，如果不知道，声明付款原因，例如检索费。

与申请人及其代表人进行通信联系，知识产权局会使用客户参考（如果已给出），并且会告知代理人申请人的ADP编号（见14.04.1和14.04.5）。

- e 如果在一定的时间窗口，比如巴黎公约的12个月内提交申请是至关重要的，那么提交申请时应当为任何致命的缺陷并将其纠正而留出足够的时间。
- f 当专利局要求时，应当只提交传真文件的原件（见14.02）。
- g 大力鼓励以电子方式提交申请；对于某些电子提交的文件，官方费用会减小。见www.ipo.gov.uk/p-applyonline。

【已删除】

第14（1）条

每项专利申请：

- (c) 应按订明的形式编写，并按订明的方式提交专利局；
- (d) 【已废除】

第14（1A）条

如果作出专利申请，应在根据以下第15（10）（c）条订明的期限结束前缴纳为施行该款而订明的费用（“申请费”）。

14.02 在规则中规定了申请的规定格式。《2004年令》废除了提交费，取而代之的是在第14（1A）条中规定的申请费。申请可能由专人递送、邮寄、或通过传真发送（传真）的方式提交。另外，可以通过专利局网站在网上提交申请，或使用由EPO在线服务提供的安全在线提交系统，如果提交人已经完成该服务的注册程序。申请的传真提交号码是+44（0）1633 817777。申请不应当被发送至专利局的任何其它传真号码；修改和申请的相关通信不应当被发送至任何其它号码，除非在特定情况下另行通知。虽然专利局指定的传真提交机在一天24小时、一周七天都开放接收传输，并且自动记录收件的时间和日期，但是，如果专利局那天开放接收那样类型的文件，给予的提交日期是收件日期；如果不开放，则是下一个工作日（另请参见14.29）。只有在专利局要求时，例如如果收到的传真文件在清晰/完整性方面存在问题时，才需要确认副本。确认件副本应当明显地标注“传真确认”。对于涉及可能包括国防或安全相关信息的文件的注意事项，另请参见22.07。当提交时，小时数和天数的安排取决于第120条。根据《1995年专利规则》中第97条的规定，通过邮寄提交的申请被认为在包含它的函件以邮寄的常规方式递送时已经提交。然而，《2007年专利规则》不包括涉及邮寄认定的规则，因此在2007年12月17日当日或之后邮寄的任何文件将以专利局实际接收的时间为收件日期。

【一般来说，如果希望通过传真发送紧急文件，预定接收人应当通知发送人清楚地标注标题页为紧急而引起接收人注意。当传真到达时，负责（attending）传真机的工作人员应当通过电话（分机号：4570）得到提醒并随后在传真到达时通知接收人，以便传真可以专人收取。在特殊情况下，通信或修改草案被要求发送至不是上述号码的传真机，接收人有责任保证传真在接收时已正确盖戳，并发送至索引&扫描部门以扫描到相关案卷中。

第14（2）条

每件专利申请应当包含：

- (a) 授予专利的请求书；
- (b) 专利说明书，内容包括发明的说明书，一项或几项权利要求，以及说明书或权利要求中参照的任何附图；
- (c) 摘要；

但上述规定并不妨碍利用符合以下第15（1）条规定的文件提出的申请。

14.03 虽然申请最终必须包含所有在第14（1A）条以及本款中所提到的事项，但是第14（2）条最后的限制性条款明确地说明，对于待开始并给出提交日期的申请，遵循第15（1）条规定的条件对它来说已经足够了（见15.02-15.06）。

授予专利权的请求

规则 12（1） 14.04 请求必须以专利表格1的形式提出；这被指定为一个正式要求（见17.07）。

规则 25（1） 考虑表格的每个部分：

1 参考号

CoP 14.04.1 虽然没有义务提供这样的参考，但这样做显然对申请人是有好处的，因为直到专利局给予申请号之前，并没有可靠的方法识别一个特定的申请。在给予同时提交的许多案件申请号时对申请号产生任何混淆的情况，它也可能是很有用的。如果参考号被提供，专利局将会在涉及申请的通信中使用申请人的参考号。

14.04.2【已删除】

14.04.3

2 申请人的详细信息

CoP 14.04.4 申请人的姓名和地址应当填入表格的第二部分（见15.03），但是如果没有这样做的话，该表格必须包含足够的信息以能够联系到申请人。将提交日期给予没有给出申请人姓名和地址的

规则 12（2）

规则 12 (3) 申请的情况时，必须将欠缺内容的情况通报给申请人，如果申请人在这种通报第108 (5) 和 (7) 条的规定，提交申请人姓名和地址的这两个月期限可以由局长依其自由裁量权以两个月为一时段来延长，但是在规定的或先前延长的期限期满两个月后可以不授予延期——见123.36.10-12。表格第2部分和第4部分，在它们之间，没有包含能够联系到申请人的足够信息的情况下，第12部分中的联系信息就足够了。

【如果很难通过建立联系来提供联系详情，则应当向法律部门咨询建议。】

法 7 (1) 14.04.5任何人可以单独或与他人共同提出申请。（“人”是指个人或法人团体，见7.02）。如果发明人也不是申请人，那么他不应当在表格1上署名。

14.04.6作为个人的申请人应当以其真实姓名申请。特殊情况下，可以使用化名，如果它是广泛公认的并且通常由此人使用于银行和其它商业用途。必须给出该姓名的全名，用下划线标注姓氏或家族名。表示学历或专业资格的字母或声明可以出现在姓名之后。不需要也不应当给出国籍或职业的声明。一旦使用特定的公认的姓名和签名，除非改变了姓名（例如由于婚姻），随后的业务不应当受到同一个人使用不同姓名或签名的影响。法人团体应当由其法定名称指定。至于个人还是法人团体的情况，不需要也不应当给出其商业名称或交易方式，例如“作为XYZ交易”，或曾用名。如果已知，应当给出申请人的自动数据处理（ADP）编号以识别申请人；这个编号将提供给申请人的代理人。

14.04.7如果代表政府部门提出申请，那么应当规定申请人为负责该部门的国务大臣或部长，而不是在该政府机关任职的个人。警察机关的申请应当由相关警察局提出。

14.04.8每个申请人必须给出完整的固定地址，该固定地址可能是私人地址或是办公地址。转收（c/o）是不可接受的，除非它是可供专利局借其与申请人联系的、申请人的固定地址，例如如果，对于公司的情况来说，以其作为公司地址在英国公司登记局进行了注册。向专利局提供安全可靠的地址，对于申请人来说是最有利的。标准缩略语，例如路（Rd），美国（USA）是允许的。

14.04.9因为英国对台湾不给予外交承认，所有把位于台湾的申请人的公司或地址的国家写成“中华民国”是不能被接受的，并且应当反对这样做。如果申请人不同意，那么应当告知其有责任查明外交部所接受的名称。

14.04.10表格上没有足够空间容纳多于一个申请人的详细信息的，应当在续页上给出任何其他姓名和地址，而且续页的使用应当在表格的第3部分和第9部分注明。

3 发明名称

规则 44(1)(d) 14.04.11这是记入登记簿和公报的新申请列表中的名称。按照第14 (1) (a) 条和规则第12 (1) 条，名称是正式要求，因为如果在表格1中没有给出名称，那么应当要求申请人提供一个，或者如果有多个，确认说明文件中的该名称将用于表格1。（另请参见14.49-51和19.24）。名称应当避免公开该发明，因为根据第16 (1) 条规定，在公布申请之前它会被公布在公报上。

4 送达地址的详细信息

14.04.12如果申请人已经指定了代理人，那么应当在表格1的这个部分给出他的名字。代理人无须注册（见274.03）。

【如果表格1中没有代理人的姓名，但是提供的信息很清楚地表明谁是代理人，那么代理人的详细信息应当由手续审查员加入到OPTICS（英国知识产权局计算机系统）上，并且在表格1上适当注释。】

【已删除】

CoP 14.04.13假设提交申请的代理人经适当地授权来代理申请人，通常不需要对此效力的具体证据。
规则 101 (1) （在诉讼程序的任何阶段中，局长有权要求代理人出示证据，他是被授权的。只有当有理由怀疑其权威性或要求正式其权威性时才会这样做。）但是，如果在提交表格1之后，申请人希望改变他的代理人或代理人是首次被指定的，那么即将就任的代理人必须提交专利表格51（在一个代理人代替另一个代理人的情况下，一式两份）。如果（新）代理人只会执行行政事务，比如支付续展费或登记指定，那么不应当在表格51上作出通告。如果已经由代理人代表的申请人决定免除代理人的所有服务，并且作为私人申请人来代表其自身，那么应当通知他提供这个变化的书面证明。

申请人函件的副本随后将被发送给前代理人。

【专利局不准再保留一般授权；如果一般授权被提交，那么它应当返回至代理人。如果特别授权被提交，虽然这是多余的，但仍会允许将它保留在档案中。】

规则 103
CDPA
法 281 (5)
规则 104
PR Sch. 4 第
1 部分

14.04.14 每个申请必须包含送达地址，该地址必须位于英国、另一个欧洲经济区（EEA）国家或海峡群岛。专利代理人的送达地址在海峡群岛是不能被接受的（见**281.04**）。送达地址在所有用途中都被作为与审理过程有关的那个人的地址，而且所有通信必须以这个地址或者通过转送这个地址而送至申请人。与申请人的通信只可以通过这个地址；如果已经指定代理人而申请人直接联系专利局，那么必须告知他要通过他的代理人来联系。如果在申请上没有可接受的送达地址，但有足够的信息来联系申请人，那么应当联系他并要求他在**2**个月内提交可接受的送达地址（这个期限不能被延长——见**123.36.1**）。如果在这个时间期限内没有提供可接受的地址，或者没有足够的信息与任何一个能够提供这样的地址的人联系，那么该申请被视为撤回。

【送达地址不在欧洲经济区（EEA）或海峡群岛的，应当要求在**2**个月内符合这个要求，并告知其根据规则第**104**（4）（a）条的规定，不符合将会导致申请被驳回。】

【如果在第**5**部分没有给出地址，但从给出的信息明显地看出有代理人代表申请人，那么该代理人的地址将会由手续审查员输入OPTICS中，并且在表格**1**上适当注释。同样，如果显然没有指定代理人并且在第**3**部分中给出的地址属于英国境内、另一个欧洲经济区（EEA）国家或海峡群岛，这将会作为送达地址被输入进OPTICS中。】

【已删除】

5 优先权声明

规则 6 (1) &
(4)

14.04.15 如果根据在先申请来要求优先权（见第**5**条），通常应当在提交所述申请时申报提交在先申请的日期和国家。如果在先申请的提交编号（文档号）是可用的，最好也应当指出其提交编号。然而，在这个阶段，不需要提交在先申请的副本和任何必要的翻译。

6 主张在先申请日期

法 15 (9)

14.04.16 应当给出在先申请的编号和其提交日期。在根据第**15**（9）条规定的申请（分案申请）的情况下，必须在提交所述申请的同时提出对在先提交日期的请求（见**15.18**）。

7 列名发明人

法 13 (2)

14.04.17 表格**1**的第**2**部分中所有署名的申请人也是发明人的，应在上方的“**Yes**”框中作标记。反之，如果申请人中有一个或多个不是发明人，则应当在上方的“**No**”框中作标记。如果有一个或多个发明人的姓名没有作为申请人在表格的第**2**部分给出，那么应当在表格的第**7**部分下方的“**Yes**”框中作标记。于是，只有在所有发明人是署名的申请人并且所有署名的申请人都是发明人时才能够下方的“**No**”框中作标记。

法 7 (3)

14.04.18 由于“发明人”是指发明的实际构想者，因此法人团体不能声称其为发明人。如果表格第**2**部分署名的申请人是法人团体并且已经在第**7**部分上方的“**Yes**”框中作了标记，那么就应当提出反对意见。

8 申请费

法 15 (10) (c)
规则 22 (2)
规则 22 (7)

14.04.17.1 在规则第**22**（7）条规定的期限期满之前的任何时候都可以支付申请费，然而，如果提交申请时就支付了费用，那么应当通过在表格**1**第**8**部分的“**Yes**”框中作标记来表明，而如果在提交时没有支付，那么应当在“**No**”框中作出标记。

9 申请文件

14.04.19 应当注意核对表中的信息与提交的申请有关；随后提交的页不应表示在这个列项中。

法 15 (1) (c)
(ii)
法 15 (10) (b)
规则 22

14.04.19.1 凡是没有随附说明书的申请，其提交日期的准予取决于根据第**15**（1）（c）（ii）条规定的对某一在先申请的引用，在先申请的申请号、提交国家和提交日期必须填入表格第**9**部分。引用必须在规则第**22**（3）条所规定的时间，即从提交日期算起的四个月内，通过提交经验证的副本来证实；并且说明书必须在规则第**22**（1）条所规定的时间内提交，该时间为与对于权利要求和

摘要相同的期限，且为从最早日期算起12个月或从提交日期算起之后两个月，以后到者为准。提交说明书并且在表格第10部分中给出在先申请的详细信息的，必须联系申请人（或他的代理人）以弄清是根据第15（1）（c）条的哪种选择（它们是相互排斥的）提出的申请。

【如果还没有完成核对表，或如果核对表已完成但是与所提交的内容不一致，那么手续审查员应当向代理人或申请人提及该事项。】

10 申请的随附文件

14.04.20随后提交的文件或表格不应当出现在这个核对表中。

11 请求

14.04.21申请人或每个申请人或是提交申请的代理人必须在表格的这个部分签名。如果没有签名，手续审查员应当提出反对意见，要求提交正式签名的表格（见15A.20）。

12 联系人

14.04.22如果给出联系人姓名和电话，那么任何询问有关表格填写得如何的电话应当打给被指名的人。

规则第4（2）条的适用

规则 4（2） 14.04.23使用表格1的早期版本，并且对于所讨论的申请来说该表格上的信息是足够充分的，则不应当提出反对意见，而且该表格应当被视为是局长可以接受的且包含所需信息的表格。

【14.05-14.24 已删除】

表格1的修改或更正

规则 49 14.25 如果申请人希望更正他的或她的名字，那么需要表格20。但是，表格1给出的任何其它信息的更正只需要书面通知即可。（见19.05-19.12，32.06和117.17-117.21）。

文件的形式和递交

规则 25（1） 14.26 构成申请的文件（包括附图）的尺寸和呈现由规则第14条所规定。规则第14（1）、（2）
规则 25（2） 和（3）条的要求被指定为正式要求（以电子形式或使用电子通讯递交申请的情况除外，在该情况下只有规则第14（1）条的要求被指定为正式要求）；在第14.54、14.55和14.57段中确定了那些没有被这样指定的。规则第12（4）-（7）条中规定了关于说明文件内容的一些一般性规定；这些没有被指定为正式要求。

规格和呈现

PR Sch.2 第 1 14.27 所有构成申请的文件必须采用A4尺寸的纸张。
部分

PR Sch.2 第 14.28 对于附图，顶端和左侧的最小边距必须是20mm，右侧为15mm而底端为10mm。不能有任何
1-3 部分 任何边框（环绕事项的线）。对于除附图之外的文件，顶端、右侧、左侧和底端的最小间距必须是
CoP 20mm。所有文件的页边必须完全空白，甚至是案件参考细节；行号和页码被视为正文部分，而不是页边部分。

【如果确信文件的印刷和装订不会受到影响，那么没必要质疑对于规定的最小值所出现的最小限度偏差。】

PR Sch.2 第 1 14.29 构成申请或替代这些文件的所有文件的内容（包括附图）必须是适合于复制的。
部分第 2 段

由传真发送（传真）的任何已经提交的文件必须字迹是可分辨的，并且发送人对保证清晰度负有责任。如果在随后的审查中，所收到文件的任何部分难以辨认，则那部分不会被给予提交日期。对通过传真提交的文件的评估不是在一收到的时候，而是在正常的处理过程中对它们进行审查的时候（见14.02）。

PR Sch.2 第 14.30 说明书、权利要求书和摘要必须使用至少1.5倍行距，而且使用的任何字型和字体的大写字
1-3 部分 母高度必须在2mm以上。

【如果私人申请人案件的说明文件不满足规则第14条的要求，那么应当给予申请人克服缺陷
共 37 页第 7页

2014 年 10 月

的机会。如果在没有其它未满足的要求的前提下，申请人不符合最初的要求，那么应当经手续审查员批准，在专利局重新输入说明文件。重新输入的申请应当附有公布用适当的说明。还应当书面告知申请人他的申请已经被重新输入，并且给出从发出函件的日期算起四个星期的时间以便对其提出反对意见。如果没有反对意见，可以允许申请进行A公布。】

14.31 【已删除】

PR 1995
规则 20 (2)

14.32 在2006年6月26日之前提交的说明文件（包括附图）和摘要，以及任何替换页必须一式两份来提交，而在这个日期之后提交的则没有必要这样做。（另请参见14.02和14.29，关于通过传真提交文件）。满足附录2所述要求的复写本是可以接受的。

PR Sch.2 第
8&13 段

14.33 授权请求（表格1）、说明书、权利要求书、附图和摘要各自必须从新的一页开始。说明书、权利要求书和摘要的各页通常在左上角固定，例如装订；授权请求和附图通常保持为分离的页。

PR Sch.2 第
4、5、12&14
段

14.34 说明书和权利要求书的页面必须被单独连续编号。即使当权利要求书和/或摘要在说明书之后提交时也是如此。多张附图也必须被单独连续编号，而附图本身必须被单独连续编号。在申请的最后列有序列表，它必须被单独连续编号。

【当由于添加或删除页面而需要重新标号页码时，作为权宜之计这应当由手续审查员或检索/实审审查员来实现，因此应当不需要替换页。（带有字母后缀的编号（例如，第2a页）是不太理想的，因此应当在申请送去授权之前被更正（同时删除前页上的任何注释，比如“第2a页如下”）。随后在公布B版之前由公布部门进行正规的重新编号。没有行号不需要提出反对意见。）】

PR Sch.2 第
6 段

14.35 对于除附图之外的文件，页码必须位于页面的顶端或底端（但不是位于页边部分）的中间；页码被视为是正文部分，而不是页边部分。

【如果页码在错误的位置而在正确的位置有空间，手续审查员不需要提出反对意见，而应当通过删除或重新输入来作出更正。当测量页边距时可以忽略行号。】

变更

PR Sch.2 第
1 部分

14.36 构成申请或替换这种文件的所有文件，包括附图必须适用于复制并且不应当包含有边框（环绕内容的线）。

14.37 变更如被认为很小，则是可以允许的。原稿中任何这样的变更，应当整洁并且应当打印而不是手写。它们不能延伸进最小页边缘中，而且它们不能位于妨碍读者正常浏览该页的位置。它们还必须使用黑色墨迹——蓝色墨迹是不可接受的，因为它不能可靠地进行复制。

【采用最低限度规则首要考虑的是，所生成的文件必须，在各个方面，适合于直接复制，以及任何变更不得损害正文的易读性。而且变更的数量和它们实现的方式不应当使页面外观不整洁。其界限在何处划定必须判断准确。作为指南，可以认为，如果说，改变权利要求中的一个或两个词，无论这些词何时出现在说明书中，其相应的变更原稿都可以被允许。另一方面，修改原稿的若干行不应当被视为是最低限度。由审查员作出的原稿插入应当打印，但是如果申请人或代理人手写而不是打印，而书写整洁并且清晰易读，则不需要提出反对意见。】

14.38 删除部分的数量为多少和删除部分的性质是什么才被认为是合理的，这样的问题是事关裁决的问题；应当记住，目的是为了获得合理地没有删除的文件。在整个说明文件中删除相同的单词或单词的一部分，或者在单独某一页上删除一些单词，全部或部分句子或者短段可能是合理的。一个单独的删除包括一页的大部分内容不被认为是合理的，除非以保留被删除区域为空白的方式来这样做。在单页上有多处删除或破坏正文使其某种程度上难以阅读的删除也不被认为是合理的。只要考虑到说明文件的长度而总数量保持适度，对若干页上其它方面的合理删除是不需要提出反对意见的。虽然，这样的删除程度不至于提出反对意见，但可能不允许出现随后包含有更多删除的情况。

14.39 尽管首要考虑的是说明文件应当能够直接复制，但还要考虑到，任何删除（无论是其数量还是其执行方式）都不应当破坏完成后的文件外观。删除最好应当通过擦除或消除的方式来实现——可见的或“不可见的”。删除应当清晰整洁；应当使用直尺，除非只划掉单一字母。应当使用黑色墨迹作出删除，以此来满足复制的要求。对于删除的程度不得存在不确定性。

附图的其它要求

PR Sch.2 第
18 段

14.40 附图不仅必须能够直接复制，如附录2的第2段所规定的，而且附图的比例和其图像执行的清晰度必须是：即使线性减少到其原尺寸的三分之二，它依然是清晰的。由于附图在复制时可能与提交的尺寸不一样，因此不应当有用文字具体指明的比例并且附图中不应当给出其尺寸。如果认为值得，那么可以包含用于参照的比例或其它参考，但是必须以图解的方式表达。

PR Sch.2 第
18 段

14.41 附图必须包括黑线，并且没有阴影。横截面应当用剖面线表明。

PR Sch.2 第
18 段

14.42 附图的各个图应当被单独地连续编号，与页的编号无关。

PR Sch.2 第
18 段

14.43 在附图上标记的所有数字、字母和参考标号应当简洁清晰；括号、圆圈或引号不应当与数字和字母结合使用。在任何附图中以任何字型或字体的大写字母的高度必须在3mm以上。应当使用拉丁字母，以及惯用的希腊字母。

14.44 附图不应当包含大量文字说明，但是可允许有用于附图的辅助理解的单个单词或少量单词，比如“water”、“steam”、“open”、“closed”、“on”、“off”、“Section on AA”。如果是电路图和原理框图或流程图，一些短的提示词是被允许的，也是可取的。如果出现大量文本，以致于认为该页是构成说明书的部分，那么根据规则第14（3）条与附录2第19段的规定应当提出反对意见，因为其中规定说明书中不得包含附图。

14.45 发明名称，以及申请人或代理人的姓名不应当出现在附图中。

14.46流程图和图表被认为是附图。

语言

规则 14（1）
规则 113（1）
法 15（2）（a）

14.47 除了根据规则第8条要求的优先权申请的经核证的副本，构成申请的所有文件（包括附图），或替代这些文件的所有文件必须使用英语或威尔士语。原始文件不是英语或威尔士语的，通过外文文件随附英文翻译的方式可以满足这个要求。

规则 12（8）

规则 12（9）

14.47.1虽然要求使用英语提交申请，但是如果说明书（或看起来是说明书的）使用外语，只要所查找的专利和申请人身份（或联系他的方式）是使用英语的，那么申请可以有资格获得提交日期。对于包含有外文说明书的申请被给予提交日期的，必须通知申请人这不符合规则第14（1）条的规定。如果申请人没有在此通知的两个月内提交英语或威尔士语的说明书，那么局长可以拒绝该申请（根据规则第108（1）条连同规则第108（5）-（7）条的规定，可以依据局长的自由裁量权延长）。

申请的内容

规则 12（4）
规则 12（7）

14.48 说明文件应当阐明发明名称，并且按顺序继续阐明说明书、权利要求或多个权利要求以及在说明书或任何权利要求中涉及的任何附图。说明文件包括附图的，说明书必须包括简要说明每张附图的附图列表。权利要求书应当以如下方式起头以使权利要求书的开始是清晰可辨认的，例如标题为“Claims（权利要求书）”。在*R v Comptroller-General of Patents, ex parte Penife International Ltd* [2004] RPC 37中（考虑到根据PCT第11（1）条的要求随申请一起提交的权利要求书）认为陈述了发明范围的宗教法院条款是说明书的一部分，而不是权利要求。

【没有对于权利要求书序言的规定。虽然首选简洁的标题“Claims（权利要求书）”，但是对于提供所需目标的任何标题都不应当提出反对意见。标题“What I（or we）claim is（我要求保护（我们要求保护）的是）”（根据《1949年法》规定的的使用）是允许的。】

发明名称

规则 12（6）

14.49 发明名称必须简短并且表示出发明所涉及的事项。如果与表格1中给出的不一致，（见14.04.10），或者即使在说明文件中没有发明名称，所提交的说明文件也应当根据第16（1）条公布。实审查员将在适当的时候要求在说明文件中出现适合的发明名称，但是允许这个发明名称与表格1中的不同；没必要在之后修改。

【基于计算机登记簿上OPTICS所限制的最长发明名称是158个字符（见OM（P）5.5.6）。如果输入登记簿的发明名称超过这个，那么专利局会因此修改该发明名称（另请参见

18.42,18.86)。】

14.50 发明名称不应当包含想象的名字或商标名、人的姓名、单词“patent”或缩略语“etc”——不管打算用后面的这个词涵盖什么内容，都应当更明确地表明，或者如果内容合适并且清晰，可以使用短语“and the like”。

14.51 说明文件的发明名称（表格1上的那些）由专利检索员使用，并且在这一点上是有帮助的，发明名称应当不仅仅充分表明发明的主题，还应当避免使用可能会对其它领域产生兴趣的人传达不同意义的单词。

技术内容的一些要求

14.52 授权请求、说明书、权利要求书以及摘要不得包含附图，构成说明文件的任何附图必须放在与正文分开的页面上，并且被单独连续编号。

PR Sch.2 第
19 段

规则 13 (7)

PR Sch.2 第
5 段

14.53 说明书、权利要求书以及摘要可能包含化学或数学公式。如果它被认为是必要的，那么可以要求申请人提交按附图的规定方式准备出来的这种公式的副本（见14.31）。对于包括序列表的申请，该序列表被认为构成说明书的一部分（而不是附图），因此可以插入到说明书的任一处。然而，通常序列表位于说明书的最后以及权利要求之前。或者，可能在申请的最后提出序列表，在这样情况下它必须独立于说明书和权利要求书连续编号，而规则第12（4）条不适用。对于序列表尚未提交时的初步审查阶段的做法，见15A.04。

【规则第13（6）条规定，如果有可能，序列表应当以电子形式或采用电子通信来递送，即使专利申请并没有以电子形式或使用电子通信递送。】

14.54 说明书和摘要可能包含表格。只有局长同意的情况下，权利要求书才可以包含信息的表格。这是附录2的第4部分所述的要求之一，因此不是正式要求。因此，关于权利要求中是否允许有表格的问题是实审审查员的事，在早期阶段不应当提出反对意见。

PR Sch.2 第
22 段

规则 25 (1)

规则 14

PR Sch.2 第
4 部分

规则 25 (1)

规则 14

PR Sch.2 第
24-25 段

14.55 在整个专利申请中使用的术语和任何参考必须一致。只有通常被所讨论的领域所接受的技术用语、标志和符号才可以被使用。参考必须只包含于说明书或权利要求书中所提及的附图中。这些不是正式要求，因此在初步审查阶段不需要进行修改以满足它们。

14.56 申请中使用的计量单位不是标准国际计量单位的，必须提供等效的标准国际计量单位，不存在国际标准的，必须使用该领域中普遍接受的单位。温度应当以摄氏度（℃）的方式给出，除非出于惯例，用凯式度数来表达低温或色温是可以接受的。然而，以直接引用的方式来说明已有技术中所采用的非标准单位是不存在反对意见的。

【理事会指令80/181/EEC（经理事会指令89/617/EEC以及欧洲议会和委员会的指令1999/103/EC修订）规定了SI单位的使用。虽然应当建议申请人使用这样的单位，但是没有针对使用非SI公制的单位的制裁（例如埃（Angstrom）单位），并且不应当反对它们的使用。】

14.57 EC计量指令单位（理事会指令80/181/EEC，经理事会指令89/617/EEC以及欧洲议会和委员会的指令1999/103/EC于2000年1月24日修订）要求政府任何部门在1995年10月1日或之后所发出的文件（比如专利说明文件）中专门使用公制单位。根据直到2009年12月31日的过渡性条款，可以使用非公制单位，但只能与公制单位结合使用，而且那时只作为补充说明而以公制单位为主。因此，在《2007年专利规则》附录2的第24段与该规则允许两种表示方式且既无时间限制又没有以公制单位为主的要求的指令之间，存在不一致。同样的不一致也出现在指令和PCT规则第10.1（a）条之间。此外，对于国际申请进入国家阶段来说，根据PCT的规定是不允许强制使涉及申请格式或内容的国家或区域要求有别于或附加于PCT本身的要求。审查员不必解决这些不一致的问题，应当仅仅保证送往授权的申请满足附录2中第24段的要求。由于那个规则既没有定义正式要求，也没有作为与初步审查有关的规则之一在规则第23条中有所规定，所以在初步审查阶段不应当要求修改以符合它。即便申请不符合附录2（或指令）中第24段的要求，也会公布根据第16条提交的申请。

规则 25 (1)

【RC35应当用于对缺少公制单位或摄氏度单位提出反对意见。当同时给出非公制值和公制值两者时，审查员不应当为了一致性而核查其变换是否准确，但在有明显错误的情况下应当提出反对意见。】

第14 (3) 条

申请的专利说明书应以足够清楚和完整的方式公开发明，使本领域技术人员能实施此项发明。

法 130 (7)

14.58 第14 (3) 条的目的是具有，尽可能接近于实践地，与EPC、PCT和CPC的相应条款相同的效力。EPC第83条和PCT第5条要求发明“以足够清楚和完整的方式，使本领域技术人员能实施此项发明”来公开。根据该法中这条的反对意见通常都涉及“公开的充分性”或“充分性”。根据第14 (3) 条作出的与授权前规定与第72 (1) 条所陈述的关于授予专利的有效性的相同要求正好一致。虽然大部分判例法讨论了以下涉及根据第72条所规定的诉讼程序，但这些案例中所述原则与第14 (3) 条和第72 (1) (c) 条都相关。

法 76 (2)

14.59 申请人有责任保证，在提交申请时，有关要求保护的该发明中的每一项权利要求的公开内容都是清楚且完整的。如果不是，那么申请必须被驳回，或者如果可能，必须将权利要求限制到已经充分公开的事项，即对其来说可以实现的公开（见涉及可实现性的14.XX）。公开中的缺陷不能通添加提交之后的事项来补正，这与与第76 (2) 条不冲突。

一般原则的概括

14.60 在 [Eli Lilly v Human Genome Sciences \[2008\] RPC 29](#) 第239页中，Kitchin J给出了适用于在评估申请是否满足本法这个条款时的相关原则，概括如下：

“说明文件必须足够清楚完整地公开发明，使其能够被所属领域技术人员执行。有关本案例的这个要求的关键要素为：

- (i) 第一步是确定本发明，就是通过阅读和分析权利要求来完成；
- (ii) 如果是产品的权利要求，就意味着是制造实施进行这个方法；
- (iii) 必须基于包括说明书和权利要求在内的说明文件整体来评价本公开内容的充分性；
- (iv) 本公开内容针对的是技术人员，他们可以使用其公知常识来补充包含于说明文件的信息；
- (v) 说明文件必须足以允许在权利要求的整个范围执行本发明；
- (vi) 说明文件必须足以允许如此执行本发明而无需承受不当负担。”

在很多法院判决中还使用了类似概括（例如见 [Wobben v Vestas-Celtic Wind Technology Ltd \[2007\] EWHC 2636 \(Pat\)](#)）。

由第14 (3) 条和第72 (1) (c) 条所加要求的目的是，防止专利权人提出专利的教导不能够使相关技术收授人来执行的、有关产品或方法的权利要求 [Zipher Ltd v Markem Systems Ltd \[2009\] FSR 1](#)）。因此，本质上所有充分性的考虑都涉及申请人为其发明已提供的可实施公开内容的程度（另请参见2.10和72.03）。

14.61 虽然根据本法只有一个规定，其现在为固定的法条，就公开内容的充分性（公开内容清楚且完整从而足以使本领域技术人员能执行该发明）而言，可以按三种不同的方式来进行：

- (1) 典型不充分
- (2) 由于不清楚而导致的不充分
- (3) 由于权利要求过宽而导致的不充分

在 [Zipher Ltd v Markem Systems Ltd \[2009\] FSR 1](#) 中对于这些判别充分性的方法中的每一种应当理解什么进行了概括，其中前两种还在 [Medimmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, Medical Research Council \[2011\] EWHC 1669 \(Pat\)](#) 中有所阐述。以下14.67-14.82中，将会更详细地讨论这三种方法，但首先有必要提出这三种方法都共有的某些普遍性特点。

权利要求的结构

14.62 权利要求的结构应当以通常的方式来处理（见第125条）。如在 [Kirin-Amgen and others v](#)

[Hoechst MarionRoussel Limited and others \[2005\] RPC 9](#)中讨论的，这包括将有目的结构放在权利要求中、按照第125（1）条所述的说明书和附图来解释权利要求，以及考虑到EPC的对第69条的协议。

判断充分性的日期

14.63 在[Biogen Inc. v Medeva plc \[1997\] RPC 1](#)中，英国上议院认为应当在申请的提交日期决定其充分性（而不是在公布日期，与根据《1949年法》的情况不同）。这是因为“如果根据第14（3）条应当被驳回的专利，由于在申请日期和该说明文件的公布之间所属领域的技术进步而使其根据第72（1）（c）条的规定免于撤销，那么这是不合理的。”。

所属领域技术人员

14.64 所属领域技术人员的概念是为了评估创造性而考虑到的并非发明的、但技术上有可比性的人员（或团队）（见3.26-3.28.2）。如Aldous J in [Mentor Corporation v Hollister Inc. \[1991\] FSR 557](#)所述的（第561段）。

“本条要求本领域技术人员能够执行发明。这样的人是专利的普通收授人。必须假设他具有所属领域的公知常识和必要技能并且能够应用这些知识。他是具有普通水平的技能和智慧，但是不期望其能够再现任何发明。在一些领域中，他可能具有学位，而在其它领域中他只是个具有实践经验的人。而且，在包括不止一个技术的领域中，理论上的技术收授人将会具有这些技术，这可能意味着他会具有不止一个人的知识。”

然而，虽然当考虑充分性和创造性时，以相同的方式来解释短语“所属领域技术人员”，但根据第14（3）条规定，该技术人员正寻求做出专利工作，并在专利提交的时候会利用公知常识来这样做。与之相比较，就创造性的情况而言，该技术人员面前有专利，因此“试图实施本发明并取得成功，……而不是在不知道它的情况下查找解决方案。”（见[Zipher Ltd v Markem Systems Ltd \[2009\] FSR 1](#)的第50页）。这在确定技术人员（或团队）的本质和技能的过程中可能是重要的，因为就创造性和充分性情况而言，它们不需要相同（见[Schlumberger Holdings Ltd v Electromagnetic Geoservices AS](#)的第40和61-64，以及MoPP3.28-3.28.2）。

14.65 在[HalliburtonEnergyServices Inc v Smith International \(North Sea\) Ltd \[2006\] RPC 2](#)中，专利法院认为，作为以计算机为基础的发明的收授团队成员的程序员来说，形成他的能力观念是有必要的。上述提及到，除不重要的程序之外任何程序的编写都需要在编写、调试方面付出大量的努力，尽管大多数程序编程不需要创造性思维，但称职的程序员在其专业知识领域中具有大量经验。

14.66 在[Kirin-Amgen Inc. v Roche Diagnostics GmbH \[2002\] RPC 1](#)中，法院推断，一旦已经对收授人的技能和知识进行评估，则仍然可以适当考虑：当试图实现专利的教导时，该技术人员可能会在某一点上咨询其他人。由于专利本质上是旨在实践的而不是理论上的文件——且在此它的教导是以实施为目的——所以太严格地采取对于技术接收人的知识问题的方法是不切实际的。

典型不充分

14.67 现在通常给出这个名称来表示之前所简单理解的“不充分”。它涉及没有实现的公开内容的情况。在[Zipher Ltd v Markem Systems Ltd \[2009\] FSR 1](#)中，Floyd J提供了对反对意见的以下有用的总结：

“典型不充分原因在于专利的明确教导不能够使技术收授人执行该发明。对这种类型的不充分需要评估，对于技术阅读者或团队在追随以下说明文件的教导以及为了在权利要求范围内达到实现，哪些是必不可少的措施。很明显，这些措施不应当包括有创造性的措施。但是，如果这些措施特征在于长期的研究、调查或实验，则可以认为专利是不充分的。”

所需充分性的程度

14.67.1 为了使其充分，申请最低限度必须包括相当于可以执行的一个实施例或实例的事物。但是，这不应当等同于一个足以必要地充分实施申请的实施例，这被视为根据某些早期授权的情况（[Chiron Corp. v Organon Teknika Ltd \(No.3\) \[1994\] FSR 202](#) 第241段，[Mölnlycke AB v Procter Gamble \(no.5\) \[1994\] RPC 49](#)）。事实上，[Generics \(UK\) Limited and others v H](#)

[Lundbeck A/S \[2009\] RPC 13](#)说明如何即使在权利要求限定只有单一离散产品,在这里是单一化合物,仍然可以存在是否能够充分实现的争论。相对地,申请必须足以在权利要求的整个宽度被实施。在以下的“由于权利要求过宽而导致的不充分”中将会进一步讨论(14.79-14.82)。然而,在所有情况下充分性都是事实问题——专利是否能使发明在整个权利要求的宽度范围被实施?法院已经试图提供一些指导来回答这样的问题,但是警告到“人们必须对注释法定要求的构想保持警惕,因为总是存在它们最终将会被其取代的风险,”([Halliburton Energy Services Inc v Smith International \(North Sea\) \[2006\]RPC 2 at para.133](#))。如在[Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel \[2005\] RPC 9](#)中所指出的“说明文件是否充分是对本发明的本质高度敏感的。第一步是确定发明以及决定它声称什么能使技术人员来实现。然后可以询问说明文件是否能够使他实现本发明。”

14.68 关于在这个实现的确立方面应当期待技术人员做什么,已经有很多的讨论。但是,在[Edison and Swan Electric Light Co v Holland](#) 6 RPC中第282段给出,有用的测试在于,询问能合理胜任的技术人员依据说明文件中的指示,他是否必须发现什么新的事物来实现发明;如果答案是必须,那么本公开内容不够完整。同样的,在[Valensi v British Radio Corporation \[1973\] RPC 337 at 377 \(CA\)](#)中,对于不充分性测试的经典说明也是有用的:

“我们认为这些案件整体的效果是表明假想收授人不是具有特殊技能或指导的人,不能期待他作出任何发明或任何长期的研究、调查或实验。但是,他必须在做试验及纠正说明文件中明显的错误方面准备表现出合理程度的技能和公知常识),如果可以轻易找到纠正它们的手段的话。”

14.69 在[Mentor Corporation v Hollister Inc \[1993\]RPC 7](#)中经上诉法院批准了,这个缺少长期的研究的负面测试,下级法院的法官关于只应当要求“例行试验”的性能的正面测试的说明如下:

“当,稍晚一些,Aldous J想到将法律运用于这个案件的事实时,他提到‘例行试验’和‘技术人员试图做或能够做的正常例行事项’。Mr. Thorley批评了单词‘例行’的使用”。要求例行试验的表现是,他说,对收授人要求太多。我不同意。‘例行’只是我选择来表述这类反复试验的词,这种反复试验总是被视为是可以接受的;而‘例行试验’具有更进一步的优势,它是一个积极的概念,很容易理解和运用。实际上,因此,它比在Valensi中提出消极测试更可以提供关于本法第72(1)条中“足够清楚和足够完整”的意义的可靠测试,即没有长期的研究、调查或实验。如果试验非常费力或持续时间非常长,它们很难被描述成例行。”

14.70 然而,在[Halliburton Energy Services Inc v Smith International \(North Sea\) Ltd \[2006\]EWCA Civ 1715](#)中强调到,不仅庞大的工程(即使仅仅是例行的)不满足该测试,而且不应当采用基因工程和制药的发明进行类比,实施涉及大量日常的工作,因而在这种情况下,将它们引入市场的工作涉及测试有效性和安全性——不是实际制造所发明的产品。

可实现的产品的质量

14.71 在[Mentor Corporation v Hollister Inc \[1993\] RPC 7](#)(第17段第4-14行)中,接受的是,如果专利能够相对比较容易地达到“可行的原型”(见上述14.69中所提及的例行试验),而要求不是生产“成功的商业产品”,这就是足够的。同样地,如果说明文件中的指导产生具有“专利实用性”的产品,即是适合于并且满足说明文件中所说的旨在实现的目的,那么说明文件不涉及很可能对能够持续可靠地再现商业质量和范围的产品有帮助的步骤的事实,不会导致公开内容不充分。例如,如果有缺点地生产的化合物仍然可以用于申请的目的,那么在制造化合物方面有用的理想步骤不必要公开。([American Cyanamid v Ethicon \[1979\] RPC 215](#) 第256页)。因此,申请也不必公开优选实施例。

另外,申请人不需要公开执行他有权要求保护的发明的最佳方法。(PCT规则第5.1(a)(v)条规定应当描述最佳模式,但是接着表示指定国家的国家法不要求说明最佳模式的(如在英国),没有描述最佳模式在这个国家应当没有影响)。

功能性权利要求

14.72 无论权利要求的形式如何,公开充分性的标准是一样的,并且当权利要求是功能型时,就是说当其受到结果限制时也不会很严格,例如,是“无油烟”型(见14.120, [International Business Machines Corporations Application \[1970\] RPC 542](#))。但是,在权利要求由功能性特征或期望

结果限定的情况下，说明文件不需要向技术人员提供足够的指示，来在没有开始研究方案的情况下实现所需结果（见14.69、14.82和14.87）。为了充分性，功能性或机理性权利要求必须不能不明确到使其不能实现的程度（见14.76-14.78）。

错误和遗漏

14.73 如果技术人员可以观察到并纠正错误，无论是在说明书还是在附图中发现的，错误不会导致专利无效。在*No-Fume Ltd v Frank Pitchford & Co. Ltd.*（1935）52 RPC 231的第243段中Romer LJ指出：

“为了确定所属领域技术人员是否可以轻易地纠正错误或轻易地补充遗漏，所应用的测试指出：他可以在没有任何发明的指导的情况下改正错误和补充遗漏吗？如果可以，那么说明文件的说明书是充分的。如果不可以，那么专利会由于其不充分性而无效。”

14.74 没必要也不值得给出公知的辅助特征的详细信息，但是说明文件必须以充分的信息公开关于实现发明的任何特征，以使其对技术人员如何将发明成功付诸实践是显而易见的。在*Badische Anilin and Soda Fabrik v La Societe etc du Rhone* 15 RPC 359中，仅仅涉及未说明材料的高压锅的说明文件被认为是不充分的。对成功实现有必要的是使用铁的容器，但是它表明在贸易中经常使用的是其它高压锅，例如瓷漆的。

14.75 在[Mayne Pharma v Debiopharm and Sanofi-Synthelabo\[2006\] EWHC 1123 \(Pat\)](#)中，它被认为，对于限定“稳定的奥沙利铂溶剂配方包括奥沙利铂、有效稳定量的缓冲剂……以及药学上可接受的载体”的权利要求是充分的，它必须可以设计一个回答该问题的测试：“我有没有使用这样的量？”。然而，说明文件指出答案“你根本没必要添加任何东西”，因此，这样主张的发明是公开不充分的。

由于不清楚而导致的不充分

14.76 虽然技术人员试图使发明实现，正如在[Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel\[2005\] RPC 9](#)中 Lord Hoffmann 所认为的，充分性可以出现的第二种方式是当公开不清楚而无法知道一个人是否已经实现该发明。在*Kirin Amgen* 中 Lord Hoffman 将其区别于简单的不清楚。相关的权利要求中要求发明的重组红细胞生成素（rEPO）相对于泌尿促血红细胞生长素（uEPO）具有更高的分子量。但是，不同 uEPO 具有不同的分子量，因此产品是否属于该权利要求取决于 uEPO 的选择，而说明文件中没有告知技术人员如何进行选择。Lord Hoffman 阐述到“在本案例中，然而，uEPO 的选择对发明的实现无关。它只是相对于测试 rEPO 是否属于权利要求的一个简单标准……所有技术人员可以做的就是尝试并猜测专利所有人考虑的是哪种 uEPO，如果说明文件没有告诉他，那么这是不充分的。”在他的判决的其它方面，Lord Hoffman 提供了关于表达不清可以如何超越限度而成为不充分的虚拟实例：

“如果权利要求主张，你必须使用酸，说明文件中没有事物或内容告诉你哪种酸，发明将会采用一些酸来实施而不采用另一些，而找出哪些起作用需要大量实验，那么我认为这不仅是表达不清；这是不充分。表达不清不仅仅是在起作用的和不起作用的之间产生一个模糊的边界。它使发明完全不可能实现，直到人们找到所需的是什么成分。”

同样，在[Sandvik Intellectual Property AB v KennametalUK Ltd \[2011\] EWHC 3311 \(Pat\)](#)（第164段）中，因为计算系数值需要涉及相对于标准估量的值，而没有公开有关专利所有人使用两个广泛使用的通用标准的哪一个，所以切屑工具上具有特殊的织构系数的权利要求属于由于不清楚而引起不充分的情况。在该情况下，这种不清楚只在这一个参数的极端情况下造成了侵权与不侵权之间的差异，尽管在那种环境中，由于不确定正确的测试是什么，所以不可能说产品是否落入该权利要求内。在[Zipher Ltd v Markem Systems Ltd \[2009\] FSR 1](#)（第374段）中，Floyd J警告到“如果技术人员不能说明他是否正在实现发明，那么说明文件是不充分的。然而，不足以确定该类型的不充分，表明在权利要求的边界上可能存在困惑。通常有必要将该问题贯穿整个权利要求。”。

14.77 英国法院不认为功能上或机理上限定的用途是内在地不清楚而造成不充分。在医学用途的情况下，[Regeneron Pharmaceuticals v Genentech \[2012\] EWHC 657](#)，专利法院考虑到，“特征为不良的过多新血管形成的非肿瘤性疾病或机能失调”疗法所声称的用途是否被如此不清楚地限

定，从而导致本领域技术人员不足以确定权利要求是否被侵权。

“没有证据表明技术收授者在确定给出的疾病是否属于我所解释的权利要求中的术语方面有任何困难。”

14.78 假定将说明书寄至所属领域的技术人员，该技术人员尽其最大的努力理解而不作出评论；那些不重要且不会引起对发明范围的质疑的技术缺陷或技术含糊不会从根本上引起反对意见。假如有发明没有被充分地描述，那么只因为可以更清晰地描述发明是不应当提出反对意见的（比较 *Schwarzkopf and Ors' Application*, 31 RPC 437第439段）。

由于权利要求过宽而导致的不充分

14.79 发明的公开内容必须充分到能够将发明执行到所要求保护的专利的完整范围。与专利或申请典型不充分的情形相比，可以存在关于发明某些部分的能实现的公开内容，但不是权利要求的整个宽度范围。因此，遵循的是将权利要求的范围限制到其可以实现的范围，这可以克服该反对意见。

在 *Biogen Inc v Medeva plc* [1997] RPC 1 中，上议院认为依据第14（3）条和第72（1）（c）条，公开内容必须充分到能够执行所要求保护的发明的整个宽度，无论权利要求的宽度如何，单个实施例不总是满足要求。因此，公开的不充分不能在整个权利要求的宽度（范围）实现发明，这有时被称为“生原体不充分”。这个原则不只限于化学和生物技术专利。在 *Nokia GmbH v ICom GmbH & Co KG* [2009] EWHC 3482（Pat）中，关于移动式无线电话机的同步的专利被攻击，理由是权利要求的整个范围并不都是可实施的。最初的同步要求“如果载体频率的精度不充分，那么到达至少粗略的频率同步，在这种情况下，粗略的频率同步独立运转爆发并确定所决定的载体是否在公差带内”。Nokia的攻击基于以下事实：粗略的频率同步不能够实现，虽然IPCom争辩如果粗略的频率同步不工作，那么它可能获得足够准确的振荡器以从根本上避免粗略的频率同步的需要。实际上两种方法被要求保护，而IPCom的辩护是，如果一个不能工作，技术人员仍可以执行另一个。Floyd J（他当时是这样）驳回了该论点并重申*Biogen*中所述原则，权利要求的整个范围必须能够实现，而不仅仅是其一部分。事实上，两种方法都必须能够实现。

14.80 在 *Minnesota Mining & Manufacturing Co's (Suspension Aerosol Formulation) Patent* [1999] RPC 135（第150-151段）中，Pumfrey J认为，如果说明文件没有提供涉及技术人员使用发明所依据的标准的教导，那么说明文件的不充分的。什么能足以满足“公开内容必须在所要求保护的发明的整个宽度上都充分”的标准，会随着权利要求的本质的不同而不同。因此，例如，当实际有不只一个所要求保护的产品时，必须询问一个产品的发明是否是另一个产品的发明。除非是，那么它们是不同的发明并且每个必须充分地描述。在那个案例和 *Chiron Corp. and ors v Murex Diagnostics Ltd and ors* [1996] RPC 535（第612和613页）中，上诉法院作出类似的结论。

14.81 这个方法与EXXON/Fuel oils [1994] 9 OJEP 653（T409/91）和UNILEVER/Detergents [1995] 4 OJEP 188（T435/91）中EPO技术上诉委员会所采取的一致，其认为申请应当提供足够的信息，以使所属领域技术人员能够基本上实现所有属于所要求保护的范围的发明。在T435/91中，委员会考虑到在所要求保护的化合物中成分的“功能性”定义的充分性，并认为如果定义是满足充分性要求的，那么对于技术人员来说许多不明确或抽象的替代物必须全部是可行的。当考虑到几乎由合适的特征定义的隐形眼镜权利要求的充分性是，*Novartis AG v Johnson & Johnson* [2009] EWHC（Pat）1671借鉴了在T 435/91、T 694/92和（尤其是）T 1743/06中EPO判例法。Kitchin J（他当时是这样）阐述到：

“……据说具有有用活动的一类型产品的权利要求必须基于共有原则的确认，该原则允许作出合理预测：基本上所有所要求保护的产品实际上均享有该活动。”而且，不允许仅通过添加约束所有产品（肯定具有相关的活动）的权利要求范围的功能性限定来绕过该要求，也就是说所有“实现”的那些。由功能限定权利要求的，它还必须能够在无需过度努力的情况下在整个权利要求的范围来执行发明。”

在 *Novartis AG v Johnson & Johnson* [2010] EWCACiv 1039.中上诉委员会坚持这一观点。Jacob LJ注意到：

“通常，功能性权利要求的专利，会在若你开始反复试验过程的话应当做什么这方面，给予你指导。读者可以从错误中学习以便达到某些能起作用的事物。但不是在这里。”

因此，权利要求被认为相当于“如果你试着看任何一对聚合物能否起作用……并且找到那样做的任何事物，我们要求保护它。”此外，根据权利要求中限定的参数，甚至是否在“起作用的”专利中提供实例都不清楚。因此，该专利基于充分性的理由被撤销。

14.82 在[American Home Products Corp. v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd \[2001\]RPC8](#)中，发明涉及用于制备抑制器官或组织移植排斥药剂的已知抗生素（雷帕霉素（rapamycin））的使用。上诉委员会推翻了下级法院的判决，并认为权利要求仅涵盖雷帕霉素而不涵盖雷帕霉素衍生物，因此是充分的。法院随后指出，权利要求已然涵盖了衍生物，因为在说明书中没有相应的公开内容使本领域技术人员能决定多种可能衍生物中是哪一个起作用，所以该专利是不充分的。虽然，很可能大量衍生物中的某一些会以与雷帕霉素本身相同的方式起作用，但是除非技术人员承担“巨大并相对繁重的”必要的研究任务，否则不能说它们就会这样做。因此，法院区分了充分描述和不充分描述，其中充分说明要求技术人员使用他的技能执行发明，而不充分说明要求本领域技术人员花费金钱和劳力确定权利要求包括的哪个产品具有所需特性。同样，在[DSM NV's Patent \[2001\] RPC 35](#)（见第181-194段）中，权利要求是不充分的，因为如本领域技术工作人员寻求在权利要求整个宽度范围上实施该发明，那么需要背离专利和实验中明确的教导，并且在可能达到所需的结果之前需要很长一段时间的实验。

普遍适用的原则

14.83 在上述功能性限定的案例（*Novartis, American Home Products*等）中的方法，涉及说明文件公开“普遍适用原则”的问题。在*Novartis*和*American Home Products*（上述）两者中，因为案例不包含“普遍适用原则”，通过这个原则，有限的实例可以说是能够实现权利要求中所用的通用术语。在[American Home Products](#)中，Aldous LJ指出：

“因此，如果专利所有人偶尔想出具有有益效果的新产品，但是不能证明存在有使该效果能借以与该类中的其它产品共享的共同原则，则他只能有权获得该产品而不是该类的专利，即使某些随后可被证明具有相同的有益效果……；另一方面，如果他已经公开该类所共有的有益特性，那么他有权获得该类中任何产品的专利（假设它们是新的），即使他自己没有得到其中的一个或两个。”

14.84 在[Kirin-Amgen Inc. v Transkaryotic Therapies Inc. \[2003\] RPC 3](#)中，上诉法院对*American Home Products*（上述）进行了澄清，并将英国上议院提出上诉（[Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel \[2005\] RPC9](#)）。Lord Hoffmann认为“普遍适用原则”只是以通用术语描述的权利要求的一个要素。如果可以合理预期发明会与属于通用术语的任何事物一起工作，那么这样的权利要求是能够充分实现的。例如，如果可以合理预期该发明与任何连接装置一起工作，那么“连接装置”的要求就是能够实现的，而不需要专利权人对所有这些都进行实验。

类似地，在[Regeneron Pharmaceuticals Inc v Genentech Inc \[2012\] EWHC657 \(Pat\)](#)（在[Regeneron Pharmaceuticals Inc, Bayer Pharma AG v Genentec Inc \[2013\] EWCA Civ 93](#)中被维持）中，专利法院认为，第二医药用途权利要求，其有关“hVEGF拮抗剂在用于治疗特征为不良的过多新血管形成的非肿瘤性疾病或机能失调的药剂制备中的使用”，该权利要求确实涉及“普遍适用原则”，如这样采用相应的广义术语的权利要求是可以接受的（另请参见[知识产权局中审查指南有关涉及医药发明的专利申请](#)，第149段和第156-7段）。在很多这样的案例中，必须依据本领域技术人员需要花费多少工作来实施该发明，来评估权利要求的范围过大的程度。

不当负担

14.85 说明文件不需要为了执行发明而公开所有被执行的操作的详细信息，因为实现的公开内容是由本领域技术人员根据公知常识来理解的，本领域技术人员能合理预期进行测试。在[Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc. \[2008\] EWHC 1903 \(Pat\) \[2008\] RPC 29](#)中，Kitchin J认为，考虑到说明文件应当向技术人员解释如何可以执行本发明的事实，说明文件必须足够，以允许在无需不当负担的情况下执行本发明。负担是否不当的问题必须对发明的本质、本领域技术人员的能力和发明所属的领域敏感（在提交的时候）。

14.86 应当始终记得，如在[Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel \[2005\] RPC 9](#)中Lord Hoffmann认为的，本领域技术人员还承担着试图做出本发明。因此，如果本领域技术人员可以很快认识到一种方法可以成功而另一种失败，那么说明文件是不充分的，因为权利要求以宽到足以包括两种方法的术语来表达。

14.87 在 *Chiron Corp. v Organon Teknika Ltd.* [1994] FSR 202 中，如果从提交要求保护除其它外的一种疫苗的申请，到成功制成疫苗需要花费申请人本身数年的时间，那么该疫苗权利要求被认为是无效的。但是，在 *American Cyanamid v Ethicon* [1979] RPC 215 的第 265 段中，其中主张要求保护由特殊聚合物制成的外科缝合线的专利是无效的，尤其因为其不充分性，它没有指出需要充分干燥该聚合物以及将其从非期望的单体中释放，该案例认为公开不是不充分，因为这些都是“渴望成功实现的受指示的读者，如果必要，可以采取”的步骤。因此，假想收授人必须能够显示出其在做试验方面所具备的本领域的技能和公知常识的合理程度，以及在可以轻易找到更正说明文件中明显错误和遗漏的方式的情况下，能够对这些明显错误和遗漏进行更正（*Mentor Corporation v Hollister Inc* [1993] RPC 7），虽然不能期待他作出任何发明或任何长期的研究、调查或实验。谈及这个情况，Pumfrey J 在 *Halliburton Energy Services Inc v Smith International (North Sea) Ltd* [2006] RPC 2 中同意说，充分性的简单测试是说明文件是否要求收授人执行超出例行的测试或开发。在说明文件非常复杂的并且它的开发预计会花费大量工作的情况下，始终有必要在公众利益和专利所有人的利益之间保持平衡，在某种意义上说，有必要警惕只因为主题内在的复杂性而制定过高的公开标准。

14.88 不当负担的问题是关于功能性限定的产品（在 T 1743/06 *INEOS/Silicas* 中）的权利要求充分性的核心。在这个案例中，委员会认为，虽然本领域技术人员会需要用时相当数量的反复试验来选择能够实现所需结果的条件，这是可以接受的，但是必须在说明文件中有充分的说明，或基于公知常识，通过最初失败的评估，来引导本领域技术人员成功。

审查和检索期间的注意事项

14.89 应当关注，使得提出关于什么类型的充分性的反对意见是显而易见的。因此，当公开内容表现出不足以支持有效的权利要求时，应当只在最清晰的情况下提出典型不充分反对意见。然而，权利要求宽度不当时，可以根据第 14（3）条和/或第 14（5）条提出推测性反对意见（另请参见 14.102-14.104）。这种反对意见不能通过向说明文件添加进一步实例和特征来克服，因为根据第 76（2）条规定这是被禁止的，但是根据任何条款的规定，对于权利要求的不当宽度的反对意见可以通过限制权利要求的范围来补救。如果由于权利要求的范围过宽，根据第 14（3）条提出有关不充分的反对意见，那么应当清楚地向申请人作出“部分权利要求被认为是可以实现”的指示。这不仅是在实质审查考虑的问题，而且审查员应当依据能够实现的公开而考虑进行检索的范围。如果因为只能够实现部分权利要求书而使检索受到限制，那么应当在检索函件、审查意见或审查报告中（如果适用的话）明确地向申请人提出。

违反完善法律的发明

如果由于发明违反完善的法律而使该发明的成功表现在本质上是不可可能的（例如，声称的发明是永动机的情况），那么可以根据第 14（3）条提出反对意见。如果权利要求针对其功能而不仅仅是结构，那么可以根据第 4（1）条提出反对意见——见 4.05 以及 *Eastman Kodak Co. v American Photo Booths Inc.* (BL O/457/02)，其中听审官认为发明不能如所描述或所主张地那样起作用，并且缺乏公开的工业实用性和充分性。同样，在 *Blacklight Power Inc.'s Application* BL O/170/09 和 *Robinson's Application* BL O/336/08 中听审官认为，由于要求保护的发明依据不能确定有效性的科学理论，所述申请不充分且缺乏工业实用性。在这些案例中听审官遵循在 *Blacklight Power Inc. v The Comptroller-General of Patents* [2009] RPC 6 中专利法庭判决中的所述测试，而且认为如果在审判中进行全面调查，申请人的理论可能是有效的——见 4.05.1-4.05.2。无论是否根据第 4（1）条或第 14（3）条提出反对意见，检索阶段应当遵循 17.94-17.96 中所述的程序之一。

现有技术

14.91 申请人没有义务描述或确认现有技术，因为假定读者有适于所属领域的一般背景技术知识。但是，可能存在以下情况，即由于缺乏对现有技术的说明或对其说明不充分，而使得难以理解如何执行该发明。或者，在检索或其它过程期间发现的文件可以表明，对现有技术的说明是不充分或有误导性的。这可能是如下情况，模糊不清的表达给人印象是现有技术解决的问题比其实际解决的少。

14.92 说明文件可以包括对现有发明的公正合理的评述，以便将本发明与现有发明合适地区分开或说明该发明的有益效果，但是不应当包含蔑视现有专利的陈述或以不公平或误导性方式描述现有专利的说明。然而，只陈述现有发明某些方面不令人满意是没有问题的。

其它文件的引用

14.93 提交的申请可以包含另一个文件或互联网网页的引用，其中可以找到进一步信息。或者，它可以涉及另一个文件或网页，“其内容被引入本文作为参考”。引用的允许性只需要考虑在其它文件中发现进一步的信息是否对于清晰完整的公开发明很重要。在 [Halliburton Energy Services Inc v Smith International \(North Sea\) Ltd](#) [2006] RPC 2 中 Pumfrey J 明确到，以补充公开内容为目的的交叉引用是极不可取的，指出申请自身应当完整（见第61-62段和第30段）。因为判定充分性必须基于的日期是提交日期，而不是公布日期（见14.63）。在同一案例中 Pumfrey J 还认为，说明文件中所引证文件必须已在申请的提交日期之前公布，才是有效的引用。如对网页引用对于发明的完整公开是很重要的，则必须提供可验证日期的网页以表明其内容先于提交日期。

14.94 以申请号形式的引用应当根据第14（3）条被拒绝，并且假如被引用的申请在提交本申请时已公布，则由申请人将其替换为相关的公开号。对包含重要信息且在提交日期之后被公布的文件的引用，或根本不是（包括在公布前撤回的申请以及在本申请提交时没有被公布的申请）应当被删除，因为与申请人无关。不允许通过指出所述文件的内容（超出已经明确包含于所提交申请中的内容）来补充或替换该引用。因为在没有对未公布（或之后公布）的文件有所了解的情况下，所属领域技术人员不能在申请的公布日期实施本发明，所以应当根据第14（3）条提出反对意见。

【如果将另一个说明文件的整个文本添加到正在受理中的申请，那么应当将它从用于公布的副本中删除，但是应当保留在档案的公开部分，以便随后通过公开来公布。应当在公布的申请首页添加如下脚注（见16.29）——“在申请中提到的或附加到该申请中的说明文件不包含在该公布中，但是可依据《1977年专利法》第118（1）条所述规定来查阅”。在实质审查阶段，应当要求将附加的说明文件从本说明文件中删除。如果要求充分性，那么源于它的相关事项可以被添加至说明书。】

14.95 假如上述公布要求被满足，并且如果由申请人要求，那么审查员应当允许用提到的事项来替代引用，前提是当引用是对于另一个申请时，那么该事项存在于所提交的那个申请中。如果提交的文件语言不是英语的，以及没有引用的情况下发明的公开不够清晰完整的，应当要求这样的替代（英语）。对于审查员不易得到的文件的引用，必要时应当要求申请人提交副本和/或译文。

14.96 如果那种情况涉及“专利”或分案申请，那么在已授权专利的说明文件首页上有标示。没有理由不鼓励申请人在其它合适的情况下进行交叉引用，其中已授权专利的说明文件首页不会给出相关申请或专利的任何告知，例如，同一申请人在同一日期的另一个申请要求保护在正在受理的申请中所述事项的情况。

商标

14.97 说明书应当尽量清晰直白，避免不必要的技术术语。但是，因为它被发送至所属领域技术人员，对于使用所属领域所公知的技术术语是可以接受的，并且通常是合乎要求的。对于鲜为人知或特殊制定的技术术语，如果它们被充分定义并且没有普遍认可的等同术语，那么可以使用它们。没有英语等同术语的，可以使用外文术语。对于已经具有确定含义的术语，如果这可能引起歧义，那么不应当以不同的方式使用，但是在一些情况下，它可以适合于借用类似领域的术语。

14.98 公认的商品说明不应当以引起不确定性或不清楚的方式使用，例如“皮革”不应当作为包括类似皮革的材料的通用术语，除非对单词“皮革”的准确含义给出定义。如果说明文件包括专有物品或特定产品（成分不是公知的）的引用，那么说明书应声明该物品的组成或其制备方式。如果申请人坚持认为该信息在所属领域中是公知的，或者如果说明文件这样声明，并且审查员不能证实这个的，那么应当要求提供支持该论点的证据。

14.99 只要专有名词或相似词只表示原产地，或者它们可以涉及一系列不同产品的，那么使用专有名词或相似词来指代材料或物品是不可取的。应当充分确定产品而不依赖该单词，来使本领域技术人员能够实现发明。然而，这样作为标准描述性术语、通常具有通用含义的词可以不需要进一步解释而被使用；例如，Bowden cable、Belleville washer、zip fastener。

14.100 说明文件中最好不使用商标，因为它是原产地的表述而不是组成或内容的表述，并且由于那个缘故而不能适当地被使用来描述物品。（对于权利要求书中的商标，见14.137）。如果使用注册商标，那么通常应当附有表示它是商标的用语，因为它作为未确认的描述性术语的使用可能有损所有人的权利（官方裁定1914（A）31 RPC，附录i）。但是，已经注册为商标的词只需要

确认其是否在说明文件中用于有关注册商标的商品或服务。确认最好应当表现为“(RTM)”的形式插入商标之后。另外，符号®的使用也被视为是可以接受的。已注册商标的承认应当延伸到其明显的衍生产品。任何是商标的词都应当开头字母大写。任何“术语是一个商标或已注册的商标”的声明都不应当受到质疑，也不应当有任何企图去确定这样的术语是否正在其注册的分类中使用；已注册商标的所有人可以将该商标用于未注册的商品，并且他可以通过这种方式对其商标的使用具有普通法权利。如果已知商标没有注册，最好的做法是指出所有人的名字。商标的有效性不是实质性的。根据马德里议定书（在英国有效）的欧共体商标或国际商标应当被确认，采用与直接在专利局注册商标完全相同的方式。（有关没有经过申请人同意的商标确认，见19.23-19.26）。

【为了检查说明文件中使用的词是否是已注册的商标，审查员应当访问专利局外部网站上提供的商标数据库。这包含所有已注册或在英国有效的商标的详细信息，包括在英国有效的欧共体商标或国际商标。应当使用RC11来拒绝（在第18（3）条报告中）一个或多个未确认商标的使用。该条款要求确认，如果保留的话，任何这样的词都是商标（另请参见19.25-19.26）。如果在权利要求中使用商标，请参见14.137。】

14.101 很多已注册商标的词已经得到一般用途，它们是商标的事实往往被忽视。这样的词例如“Bakelite”、“Caterpillar”、“Filofax”、“Frisbee”、“Jacuzzi”、“JCB”、“Kodak”、“Lycra”、“Rollerblade”、“Tabloid”、“Thermos”、“Vaseline”、“Velcro”、“Walkman”以及“Yale”。应当以与其它不知名的商标相同的方式确认这样的词。

第14（3）条与第14（5）条之间的关系

14.102 由于在权利要求书中定义的“本发明”必须清楚完整，因此第14（3）条的要求可以与第14（5）条的那些相重叠，权利要求书定义该发明，该权利要求书清晰并且由说明书支持，因为所有都涉及公开的程度和权利要求书的范围之间的关系。

法 125（1）
法 76（2）

14.103 当考虑是否应根据第14（3）条或第14（5）条提出反对意见时，应当首先考虑能够公开的程度。如果很明确地提出反对意见：权利要求或部分权利要求缺乏能够实现的公开，那么应当根据第14（3）条的规定提出反对意见。如果反对意见只是权利要求书和说明书之间的一致性、或以其他方式对发明的真正范围产生怀疑这两种情况之一，那么应当根据第14（5）条的规定提出反对意见。这方面的实例会作为不落入权利要求范围内的实施例或变型的参考。很多情况落在这两种方案之间，但应当始终小心运用来确保所考虑的发明是适当解释权利要求的发明，而不只是一个（或多个）实施例。然而，权利要求的宽度不当，可以根据第14（3）条和/或第14（5）条提出推测性反对意见（另请参见14.79-14.82）。这种反对意见不能通过向说明文件添加进一步实例和特征来克服，因为根据第76（2）条规定这是被禁止的，但是根据任何条款的规定，对于权利要求的宽度不当的反对意见可以通过限制权利要求的范围来补救。当考虑到是否应当根据第14（3）条或第14（5）（b）条提出反对意见时，那么首先应当考虑不清楚的词或短语是否只是创建出权利要求范围的“模糊边界”，如在[Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel \[2005\] RPC 9](#)中Lord Hoffman所述的，或者这是否使其不可能确定就整体而言什么落入或不落入权利要求的范围（上述由于不清楚而引起的不充分，见14.79-14.82）。

14.104 仅因为说明书没有所要保护的特定事项，不能根据第14（3）条提出反对意见，因为公开发明需要的是说明文件（包括权利要求书）；在这种情况下，应当根据第14（5）（c）条提出反对意见，（见14.145）。然而，虽然在文章的说明书中插入与最初未经证实的权利要求一致的内容，可以克服根据第14（5）（c）条提出的反对意见，如果该文章自身对于发明的特定方面公开就不够清晰完整，使得申请人未能履行其根据第14（3）条规定的职责，即不仅公开发明，还采用允许其执行的方式来实现，该反对意见仍将保留。

【第14（4）条已废除】

14.105 第14条的第（4）和（8）款涉及如何公开为了其性能而使用微生物的发明。这在第125A条中提供。

Section 14（5）

权利要求应当:

(d) 限定申请人要求保护的内容;

(e) 清楚简洁;

(f) 得到说明书的支持; 并且

涉及一项发明或彼此关联形成单一发明构思的一组发明。

Section 14 (6)

在不损害上述第5 (d) 款的一般性的原则下, 规则中可规定按本《法》把两个或更多个发明看做彼此关联而形成单一发明构思。

14.106 第14 (5) 和 (6) 条被规定为这样条款, 以便尽可能可行地与EPC、PCT和CPC相应条款具有相同的效力; EPC第84条和PCT第6条本质上使用与第14 (5) (a) - (c) 相同的用语, 而EPC第82条本质上与第14 (5) (d) 条相同。(在PCT的条款中没有要求发明的单一性), 但是条约的规则第13.1条本质上等效于第14 (5) (d) 条)。

14.107 本规则中第14 (6) 中涉及的条款见于规则第16条。EPC或PCT中没有与第14 (6) 条等效的条款, 而相应条约中的规则第44条和第13.2条使用与规则第16条相似的措辞。(另请参见14.159)。

定义发明: 清楚

14.108 除规则第16条之外, 在规则中没有条款是关于权利要求的形式和内容的。虽然EPC和PCT规则包含这样的条款, 但是第130 (7) 条不被解释为要求遵循这些规则, 并且确实一些EPC和PCT条款与英国实践不一致。EPC规则第43 (1) 条和PCT规则第6.3条规定了权利要求所谓的德国的格式, 其中现有技术的陈述部分之后为该发明特征部分的说明。权利要求的这种类型通常被描述为采用“两段式”, 而在美国有时被称为Jepson权利要求。(该PCT规则继续说, 若该国的本国法没有要求使用这种权利要求主张形式, 则不使用这种形式应没有影响)。

14.109 相反地, 对于申请人来说权利要求的形式、满足本法要求的任何权利要求是可接受的, 是在英国法律中惯例。虽然在很多案例中权利要求的德国形式更方便, 特别是例如发明是装置的已知类型的改进, 那么申请人不能要求或强烈要求以这种方式表达其权利要求。在*British United Shoe Machinery Co Ltd v A Fussell and Sons Ltd*, 25 RPC的第651页中指出“一个人必须依据其权利要求区分什么是新的、什么是旧的, 但是他不需要区分在他的权利要求中什么是新的、什么是旧的”。

14.110 权利要求书必须依照该发明的技术特征来撰写, 并且不应当包含任何有关例如商业利益或其它非技术事项的声明。此外, 相对于现有技术, 权利要求书不应当通过不能与现有技术作出比较的非寻常的、非标准的或不合理的参数来定义发明, 除非本发明不允许明显替代的定义。目的说明、结果或必要条件的引用, 应当只有在有助于限定发明且可能没有更好的限定模式时, 才能在权利要求中使用。每个特征没必要依据结构性限制来表达。如果本领域技术人员不需要运用创造性技能就能够很容易提供一些执行这个功能的装置, 那么可以包括功能性限定(权利要求对于说明书的关系, 见14.48)。

14.110.1 权利要求作为整体的目的应当是限定和界定发明的特征, 其中独立权利要求清楚地确立发明的必要特征以及充分的相互关系、操作或使用的详细信息, 以确立发明实现旨在实现的目标。独立权利要求越多, 则有关发明的必要特征的怀疑越多, 尤其是在同一类型中有不止一个独立权利要求的情况, 比如关于产品、过程、装置或使用的多个权利要求。因此, 该目标应当是对每个类型使用单一权利要求来定义发明的必要特征, 以及将附加的非必要特征留给从属权利要求。在某些限定情况下, 这可能是不适当的, 例如: 发明涉及紧密相关产品——比如发射与接收器(见14.161)的情况, 产品或装置具有不同用途的情况, 或者对特定问题具有紧密相关的替代解决方案的情况。于是, 采用如下形式的权利要求是尤其不适当的, 即一种类型中包括多个独立权利要求, 所有权利要求的范围和特征都不同。除缺乏清晰之外, 这种形式的专利权利要求还可能被认为不够简洁(见14.140)并且产生多项发明(见14.157-14.168)。

权利要求书的结构

（另请参见2.11-2.17,125.01-125.24以及，关于生物技术发明，76A.07-76A.09）

法 125 (1)

14.111 权利要求书应当清晰这样的要求适用于单个权利要求，也适用于整个权利要求书，并且鉴于权利要求书在界定所寻求的专利权方面的功能是极其重要的。每个权利要求应当被解读为给予词语以它们通常在相关领域中所具有的含义和范围。权利要求还应当被解读为试图使其具有技术意义；这样的解读可能涉及对权利要求用语的准确字面意义的偏离（见14.114）。权利要求书需要考虑说明书和任何附图来解释（另请参见14.116，125.10-125.12）。如果，在特定的情况下，发明通过明确的定义或其它方式，为在权利要求中使用的词赋予了特定含义，这应当通过只阅读权利要求也应当很清晰；通过在说明书中的定义而为权利要求中的术语或短语赋予特定含义的，使用一些这样“如上文定义”的短语会降低不清楚的风险。在说明文件中对现有技术的引用是解释专利所考虑的一个因素。在*Ultraframe (UK) Ltd v Eurocell Building Plastics* [2005] RPC 7 中，专利法院认为这将取决于现有技术被确认的方式。如果说明文件将现有专利的一些特定特征视为公开了发明人声称已经克服的问题，那么它对解释权利要求的宽度方面有很大关联。

14.112 在*Electrical and Musical Industries Ltd v Lissen Ltd*, 56 RPC 23中，Lord Russell指出“权利要求书的功能是清晰准确地定义所主张的专利权，以便其他人可以了解他们会侵犯到的领域的准确界限。他们的首要目的是限制而不是扩展专利权……权利要求毫无疑问地作为整体文件的一部分来解读，……但是禁止领域必须存在于权利要求书的语言中，而不是其它地方。”当依据说明文件中其它地方发现的或依据所属领域技术人员拥有的技术知识来解读时，权利要求中使用的用语的表面含义可能不是它们的真实含义。在这些情况下，权利要求可以具有与其已有含义不同的含义，没有这种辅助就不行。因此，如果撰写人已经特别指出在说明文件的某处他是指特定的表达，那么必须考虑——见*Kirin-Amgen Inc. v Roche Diagnostics GmbH* [2002] RPC 1，其中Neuberger J还告诫，对于字典上定义的过度依赖，这是“对任何相关内容的剥夺”。上议院就这种情况提出上诉，*Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005] RPC 9，证实这些词的含义是本领域技术人员会理解作者使用这些词表达什么。尽管如此，在考虑它们在说明文件中的内容和使用之前，解释这些词的出发点——尤其是非技术用语——在权利要求中通常会它们是它们普通定义；如在*Fabio Perini SPA v LPC Group plc and others* [2010] EWCA Civ 525和*Occlutech GMBH and anr v AGA Medical Corp. and anr* [2010] EWCA Civ 702中上诉法院所认为的。此外，在*Virgin Atlantic Airways Ltd v Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2010] RPC 8中上诉法院认为，技术阅读者会假设：专利权人了解一些专利法——他的权利要求是为了定义专利权，而且应当是有关一些新的事物。这样的认识可以有助于如何解释权利要求。例如，专利权人不期望有人主张他清楚确认的事物是旧的。

14.113 通过将这些词曲解为其它不表示其的含义，背离权利要求中清楚和符合语法规则的意义而缩小或扩大其范围，或者为了缩小或扩宽由权利要求中简单用语确定的专利权的界限而在说明文件正文中使用意义偏离的短语，这些都是不合理的。例如，在*Fabio Perini SPA v LPC Group plc and others* [2010] EWCA Civ 525中，上诉法院驳回了有关用词“slit”根据专利中的例证而应当具有狭义定义的含义，而不是长、窄开口的普通含义的争辩。专利权人有法定义务在权利要求书中声明他要求保护的发明是什么。在*Glaverbel S A v British Coal Corporation* [1995] RPC 255中上诉法院认为，权利要求应当与说明文件的主体一起被解读，但是如果权利要求是以清晰的语言表达的，即权利要求的含义清晰，那么不能通过引用说明文件的剩余部分而扩展或删减所寻求的专利权。这个方法随后在例如*Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd* [1998] RPC 727和*Cartonneries de Thulin SA v CTP White Knight Ltd* [2001] RPC 6中得到了支持。

14.113.1 在英国，“consisting of”通常解释为“consisting exclusively of”，而“comprising”通常解释为“including”（即可以存在其它整体或特征）。“comprising”传统的解释是指“including”，这在*DLP Ltd's Patent* [2007] EWHC 2669（Pat），[2008] RPC 11中得到了Kitchin J的赞同。这些术语被认为是清晰的，除非在特定情况下，对它们的含义有真正的怀疑。另请参见14.123.1。

14.114 鉴于可以附属于权利要求的各个类型的保护范围的不同（例如针对产品、过程、装置或用途），权利要求的用语应当不会令人对其类型产生怀疑。

针对性结构：权利要求中非必要特征的变化

（另请参见125.13-125.15）

14.115 专利说明文件应当被给予针对性结构，而不是单纯字面的结构，如在*Catnic Components Ltd and another v Hill and Smith Ltd* [1982] RPC 183 中 Lord Diplock 所认为的（另请参见 125.11-125.13）。要求保护的发明的非必要特征的变化可能不足以使产品或过程在权利要求的保护之外。在*Catnic*中，除其它之外具有“纵向延伸的”支撑构件的过梁被认为已经被支撑构件相对垂直方向5°或6°的其它完全相同的过梁侵权，因为这在构件提供的纵向支撑只产生几乎可以忽略的减少。针对性结构的另一个实例是在*Minnesota Mining and Manufacturing Co. and anr. v Plastus Kreativ AB and anr.* (BL C/64/95; 上诉I [1997] RPC 737被维持) 中 Jacob J 对“opaque（不透明的）”这个词的解释，Jacob J 询问过为什么翼板必须是不透明的，考虑到发明人明确指出的目的，并解释为该术语包含技术阅读者能想到的变型，这不会对实现发明的方式有实质性影响并排除了那些可能被认为会有实质性影响的变型。但是，当考虑到在*Nikken Kosakusho Works v Pioneer Trading Co.* [2005] FSR 15 中的这种情况时，Mann J 认为虽然参考打算实现的目的能够确认或解释权利要求中一个词的含义，但是这必须在说明文件中清晰地指出；否则，会使那些必须阅读专利、有技术但缺乏想象力的读者产生混淆。

EPC第69条的协议

（另请参见125.09-125.25）

14.116 在第125（1）条的声明，在由说明书和附图解释的权利要求书中详细解释了发明和所赋予的保护，必须鉴于解析EPC第69条基础上的协议，其内容为：

“第1条

总则

第69条不应当被这样解释，由欧洲专利所赋予的保护程度被理解为由权利要求书使用的用语的准确、字面含义所限定，说明书和附图仅用于解决在权利要求书中发现的不清楚的内容。绝不应当解释为权利要求书只作为指南供应，所赋予的实际保护可以扩展到，根据本领域技术人员对说明书和附图的考虑，专利权人所预期的是什么。反之，它被解释为在这些将对专利权人公平保护与对第三方法律确定性的合理程度的极值点之间限定一位置。

第2条

等同

为了确定欧洲权利所赋予的保护程度，应当适当考虑与权利要求书中指定的要素等同的任何要素。”

在*Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005] RPC 9 中英国上议院认为，*Catnic*中针对性的方法正是按照《协议》所规定的。

根据范围定义的发明

14.117 在*Auchincloss and another v Agricultural & Veterinary Supplies Ltd. and Others* [1997] RPC 649 中，Peter Prescott QC（担任助理法官）将规定的范围与*Catnic*中 Lord Diplock 所使用的术语“描述性的用词或短语”区分开，并认为偏离了这个范围，但是很小，不是*Catnic*意义上的变型（第663-665和689页）。他指出（第689页）：

“*Catnic*线案例的目标是弄清专利权人的目的，但是客观地，就是说，通过技术阅读者对文件的阅读来进行。当专利权人以描述性的用词或短语表述时，可以有很多假设空间：他使用象征性的语言，并且不打算只局限于单纯的字面含义。但是，如果专利权人已经依据在每端具有指定数值限值的范围，限定了其权利要求的整体，到目前为止没有进一步，必须采取他的目的来主张。”

14.117.1 在*Halliburton Energy Services Inc v Smith International (North Sea) Ltd* [2006] RPC 2 中，Pumfrey J 认为，将每个圆锥体上的轴向力限定为整个轴向力的31%和35%之间的权利要求应当被解释为对两个有效数字的指定数字，所以包括，例如30.500%至35.499%之间。

根据预期用途限定的发明

14.118 用于特定用途的装置或材料的权利要求被解释为具有适用于该用途的指定特征的任何装置或材料的权利要求（见2.12-2.14）。另一方面，“当用于“特定过程中的某物的权利要求，被认为是只保护以这种方式使用的发明（见2.15），而材料“的用途”的权利要求被认为等同于使用材料的方法的权利要求（见2.16）。

14.119 只针对“进行……方法的装置……根据权利要求X”，或一些这样的用语的权利要求通常范围不会清晰。对于比如“for”、“suitable for”和“adapted to”短语结构的进一步讨论，见2.12-2.14.1。权利要求通常应当明确指出装置的必要特征，除非所有组成这样装置的整体在所要求保护的方法中是明确暗含的，并且所有这样的装置应当是新颖的并且非显而易见的。

14.120 由权利要求书所限定的区域必须与发明允许的同样准确。照例，试图用所实现的结果来限定发明的权利要求或该权利要求中的特征，是不应当被允许的。然而，如果发明只能用这样的术语限定，以及如果其结果是一个可以通过由说明书充分说明的测试或程序来直接并正面验证、且只包括反复试验的结果，那么这些权利要求是被允许的。在*No-Fume Ltd v Frank Pitchford Co Ltd*, 52 RPC 231中，吸烟者使用的烟灰缸，其中某些零部件尺寸使扔进容器的物品不会从容器散发出去，该烟灰缸的权利要求是被允许的，因为发明可以通过尺寸而不是被公开的那些来实现，实验不涉及发明的独创性。但是，这种类型的权利要求通常是不可取的，应当指出的是仅允许*No-Fume*（无烟）权利要求，因为发明不容许独立于已实现结果之外的准确定义。包含以比如“so that”或“the arrangement being such that”开头的从句的任何权利要求需要从这个观点特别考虑。

方法限定产品的权利要求

14.120.1 在*Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd*[2005] RPC 9 中，英国上议院认为，“product-by-process”权利要求（例如，“通过方法Y得到产品X”）应当被解释为如符合EPO实践的权利要求一样的产品权利要求（见判决 [T150/82 International Flavors and Fragrances Inc](#)[1984] OJ EPO 309）；这不考虑是否使用术语“obtained”“obtainable”“directly obtained”或其等同用语。用制造方法（过程）的术语限定的产品权利要求，只有产品本身满足可专利性要求时才被允许；仅凭产品是通过新的方法生产出来的这个事实，不能描绘出新颖的“product-by-process”权利要求（另请参见2.15）。只有在参考产品的结构或其组成不能令人满意地表示其特征时，才能够允许用其制造方法限定可专利产品的权利要求；如果产品可以通过其它方式限定，那么应当提出有关清楚和/或简洁的反对意见。

涉及化学的情况

14.121 发明涉及化合物的，在权利要求中可以用多种方式表示其特征，例如通过其化学式，或者在特殊情况下，通过其参数或作为过程的产物。只有在发明不能以任何其它方式充分限定，例如大分子链的那些情况下，照例应当允许仅通过其参数来限定该化合物的特性特征。但是，在这样的情况下，只能采用通常用于所属领域的参数来表示化合物的特征，因为使用不是通常所用的参数可能会掩饰缺乏新颖性（见2.18-2.20和3.88-3.93）。

14.122 化学“方法（过程）”权利要求应当限定原始材料、最终产品以及从一个转换为另一个所采用的手段（*British Celanese Ltd's Application*, 51 RPC 192）。如果说明文件不包含任何影响普遍性的保留，那么参考缩合、聚合、酯化和磺化这样的“行业工具”，或者甚至通过术语“反应”的使用，在权利要求中定义过程是可以允许的。在*Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005] RPC 9中，英国上议院认为依据EPC第64（2）条规定，方法权利要求所给予的保护应当延伸至直接由该方法得到的产品（另请参见14.120.1）。

14.123 合成物的成分需要被充分地按次序指明以限定发明的程度，在很大程度上取决于其所涉及的主题。因此“药物成分包含带有稀释液或载体的化合物X”的权利要求是允许的，X是特征为组合物的医学活性化合物，而稀释液或载体是任何适合于该目的的材料并且可以通过所属领域的知识或非创造性的实验来选择。在合金的领域中，化学成分应当被充分说明，以致权利要求不是推测性的并且由公开充分地支持。

14.123.1 在EPO决定T 589/89中，NATIONAL RESEARCH/聚氨酯组合物（[1994] EPOR 17），单词“comprising”的使用被认为是指，在要求保护的组成物中可以存在其它反应原料。但是，使用单词“consists”的情况，必须100%是所指定的原料（EPO决定T 711/90，没有报告）。这

与英国的长期实践相一致，“consisting of”通常被解释为“consisting exclusively of”，而“comprising”通常被解释为“including”（即即可以存在其它整体或特征）。EPO将短语“consisting essentially of”解释为：在要求保护的合成物中可以存在未指定的成分，如果这些未指定的成分没有实质上影响要求保护的合成物的特性（EPO决定T 472/88，GENERAL ELECTRIC/ 热塑性树脂 [1991] EPOR 486）、EPO 决定 T 340/89，GENERAL FOODS/咖啡因 [1992] EPOR 199）、EPO决定T 522/91以及T 759/91（均没有报告））。这个EPO的固有观点已经在英国适用。因此，如果现有技术包括这样的合成物，而这样的合成物包含有实质上不会影响其特性（例如，其活性或功能）的其它成分，那么预期可以找到合成物“主要包括X、Y和Z”的权利要求。

总括权利要求

14.124 针对发明的优选实施例的权利要求，以“substantially as described and shown (or illustrated) in the accompanying drawings（基本上如说明文件附图中所述和所示的（或所说明的）”这样的用语结尾是可以允许的，因为权利要求限制于附图中所描述和描绘的实施例。这样的权利要求属于已知类型“总括”权利要求，其中还包括涉及实例（例如涉及化学的情况下）或表格的权利要求。在*Raleigh Cycle Co Ltd and Anr. v Miller and Co Ltd*, 65 RPC 141中，权利要求针对“基本参考附图所述且如附图所示地构造的、设置的”发电机，这样的权利要求被解释为是一个窄的权利要求，但是凭借条件“基本”而被认为被没有步进定子绕组的发电机侵权，即使只有明确公开的唯一实施例确定有这样的绕组。

14.125 总括权利要求不应表明附图、实例或表格示例说明或例示了发明，如果它没有，例如如果它用于比较而存在或作为现有技术，但是不反对涉及“关于”这样的附图、实例或表格“所述的”发明，前提是权利要求的用语以及描述的用语对其立场清晰。然而，单词“substantially as described”本身不足以限制所述实施例的权利要求，并且其范围将会被解释为与发明所述的一样宽。在这样的情况下，应当注意保证在说明文件的主体部分以准确的术语陈述该发明，不出现不清楚的情况并且发明所述内容不能比主权利要求更宽（见14.146）。关于描述相同装置的共同待决申请的总括权利要求，见18.95。

放弃

14.126 放弃是权利要求限定的一种形式。它是对已经存在的、包含引入“消极”技术特征的权利要求的修改。通常，这意味着从普通特征中排除具体实施例或区域。如果将被放弃的材料从权利要求中除去后所留下的内容能够得到明确，那么允许放弃；就是说，放弃没有添加违背第76（2）条的事项。如果满足特定条件，那么通过引入“未公开”放弃来修改权利要求，其中放弃本身及被其排除的主题在所提交申请中都没有被公开，这种修改是可以允许的（见14.127）。这些条件由EPO扩大上诉委员会在联合案件G1/03（*Disclaimer/PPG*） and G2/03（*Disclaimer/Genetic Systems*） [2004] 8-9 OJEPO 413 和 [2004] EPOR 33 中所规定。委员会随后在G2/10（*Disclaimer/SCRIPPS*）中确认，如果满足有关允许未公开的放弃的条件，那么在引入放弃之后，权利要求保留的主题仍然需要在所提交的申请中被公开。

14.127 委员会认为在以下情况中的未公开的放弃是可以允许的：

- a) 针对优先权日之后公布的预期来界定权利要求。根据第2（3）条提出新颖性反对意见的，可以允许未公开的放弃以区分本申请与第2（3）条的现有技术。放弃的目的不包括冲突的应用程序，仅仅是考虑到这样一个事实：不同的申请人有权授予有关不同方面发明主题的专利。放弃将发明作为一个整体分为两部分：关于完全相同的部分，它保留第一申请人的权利；至于其它，在以后的申请中首次公开，它认为权利属于第二申请人；
- b) 针对在不相关的领域中技术人员永远不会考虑的预期内容（即意外预期）来界定权利要求。这发生在技术人员忽视一部分现有技术时，因为它不属于该发明的技术领域，或者因为它的主题表明它不会有助于实现本发明。未公开的放弃可以将该申请从例如这样的现有技术中区分出来，即使根据第2（2）条被引用。例如，所要保护的发明涉及一大组具有有利于特定用途的某些属性的化合物。属于该组的单一化合物因为一种完全不同的用途而为人所知，因此，只有与该新用途无关的属性是已知的。放弃可用于防止一个单一化合物成为该组化合物授权的障碍。放弃不能用来界定对于非偶然预期内容的权利要求；
- c) 针对因非技术原因而被排除在可专利性之外的主题来界定权利要求，所述主题如人体的

治疗方法或违反公共道德的发明。例如，避免后代的某一性别的方法应用在人类身上会违反公共道德，但当应用于奶牛时不会。如果权利要求普遍针对哺乳动物，那么未公开的放弃可用于排除人类之外的生物，从而避免根据第1（3）条的规定提出反对意见。放弃排除了没有资格获得专利保护的主体，这种放弃只用作消除这样特定的法律障碍。放弃通常不太可能用于放弃被排除事项，以满足所有权利要求必须满足的新颖性、创造性、清晰和支持的要求；

未公开的放弃不能用来针对不能工作的实施例界定权利要求。如果权利要求是针对大量的可选方案，其中一些不能工作，则要么说明文件将包含足够的条件来在整个要求保护的范围内寻找适当的可选方案，或者有涉及发明公开的充分性或者创造性水平的问题。放弃不适合处理任何此类情况。此外，放弃不应当去除多于恢复新颖性或放弃被排除的主题所必须的。有关创造性评估或公开充分的放弃会添加主题，这是不被允许的。

在 *M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd v Trek Technology (Singapore) Pte Ltd* (BL O/318/06) 中考虑了委员会的决定，其中，在由未公开放弃作出的修改原则上被保持为是可允许的，以便鉴于依第2（3）条规定与现有技术相冲突的情况限缩权利要求，但是听审官无法行使其自由裁量权以允许基于其它理由的修改。在 *Sudarshan Chemical Industries Ltd v Clariant Produkte (Deutschland) GmbH* [2014] RPC 6 中上诉法院维持了下级法院的观点，即：放弃导致了不清楚和不确定范围的专利权，在G1/03中委员会的决定认为这导致了附加事项的公开。应当认为，远非在不相关技术领域中的现有技术的公开，该现有技术实际上是最密切相关的在先公开，并且是做出所述专利的发明所依据的出发点。换句话说，在这个案例中的情况不是上述14.127 b) 中所描述的那些。

清楚

14.128 如果权利要求包含内部矛盾，则该权利要求是不好的。EPO技术上诉委员会认为，包含，除其它之外，40-95%的聚酰胺的组合物的权利要求不清楚，因为即使其它基本化学成分以规定的最低量出现，而可以存在的聚酰胺的最高量是89%（决定T02/80；OJEPO 10/81）。

14.129 权利要求不应当包括模糊或模棱两可的措辞形式，使读者不能肯定一个特征的具体范围。这样的例子与术语如“thin”、“wide”、“strong”有关。如果这些术语出现在权利要求中，通常有必要对其限定或将其删除。然而，如果相关名词在所属技术领域有被认可的含义，如“高频放大器”，并且这是预期的意义，那么不提出反对意见。“预定的”这个词可能需要考虑：它可能在某些情况下是有意义的，例如，区分固定和变量的值，但是在其他情况下是毫无意义，例如，所有可比较的值是固定的。在 *Nikkn Kosakusho Works v Pioneer Trading Co.* [2006] FSR 4 中，刀具卡盘具有“预定的环形槽深度”，其中认定该短语是有不可接受的，并且其本身既没有隐含对深度选择的标准，也不是它应当具有的数值范围。另一方面，在 *Folding Attic Stairs Ltd v Loft Stairs Co. Ltd.* [2009] FSR 24 中，专利法院认为制造过程的权利要求，其中一个元件与另一元件相隔“预设距离”，这在权利要求的内容中是有意义的；这意味着这些元件之间的间距是由制造商根据说明文件中描述的特定目标来选择。在相同的权利要求中，术语“预定的尺寸”还被认为在上下文是清晰的。因此，如果从说明书可以很清楚了解到这些因素对于发明的性能至关重要，当阐明权利要求时它们应当被详细说明。

14.129.1 虽然依据说明书来解读权利要求书，但是在 *IGT/Acres Gaming Inc.'s Application* [2008] EWHC 568 中认为，如果权利要求似乎具有一个含义：事实上，当阅读整个文档的上下文时，与其真正含义不一致，那么权利要求是模糊的，应当根据第14（5）条提出反对意见，因为读者可能会被误导其范围。

14.130 概括性表述，比如“substantially”或者（应用于数值数据）“about”应当考虑专利权的程度以及发明和现有技术之间的关系两方面，根据主题以及上下文来解释。如果它们不给予模糊的权利要求范围，则它们可以被允许。在 *PLG Research v Ardon*, [1995] RPC 287 中，Aldous J. 应用了 *Catnic* 原则，该原则认为“基本上位于同一平面的”不排除由于例如生产中的固有特性而出现的微小偏移而不在同一平面。“Uniplanarity”应当是基于技术收授人的观点来判断，会通过其尺寸和质量来判断偏移。另一方面，这样的概括性表述是不恰当的，例如引用“包含大约五个碳原子的烷基”，应当提出反对意见。

14.131 关于是否允许使用“back”、“front”、“above”、“upwardly”这样的用语，或者它们是否将不确定性引入权利要求的问题，必须根据事实情况来决定。当例如发明特征的位置通过引用不是组成要求保护的发明一部分的装置或者甚至考虑到使用发明的人来限时，需要特别注意，但是也有很多情况是此类引用通过包含某些表述而变得清楚，这些表述如“when in use”、或者“when held by an operator”。

14.132 表述比如“preferably”、“for example”、“such as”或者“more particularly”，如果它们引起了对权利要求范围的质疑，则应当拒绝这些表述。

14.133 权利要求是独立的还是从属的，可以参考可选方案，前提是这不会使权利要求变得模糊或难以理解（见14.164）。然而，如果由于大量的可选方案，权利要求是不可能作为其整体进行检索，那么应当避免这样的权利要求架构。Markush权利要求书是这类权利要求的一个例子：这样的权利要求书提出了多个可选方案（可能使用单词如“selected from the group consisting of ……”）。它们通常用于涉及化学的情况，作为提出在某化合物的一个或多个部分中各种功能等效可选方案的方式而被要求保护。

14.134 一个权利要求，其用语表明从属于在前的权利要求，所以它声称包含在前权利要求的所有特征，但是在检查时发现其并不是适当从属的（因为，例如，它指出在前权利要求的一个特征由不同特征来省略或更换，使得该权利要求并不完全受限于在前权利要求的条件），这可能易受到不一致性的反对意见。然而，如果权利要求的范围是明确的，那么明确指出其针对在前权利要求的主题的修改并且详细说明了该修改的权利要求，是可以接受的。应当注意确保，关于以这种方式由在后权利要求所修改的权利要求，进行的检索已经包含在后权利要求中所要求保护的事项。（另请参见14.164）。

14.135 当权利要求包括在说明书和附图中使用的参考字母或数字时，这些不应当影响权利要求的结构，但应被视为具体实施例中特征的有益识别，其中具体实施例可以在读者试图找出专利是关于什么的阶段，帮助他确定方向（*Virgin Atlantic Airways Ltd v Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2010] RPC 8）。包含这样的参考字母或数字所带来的唯一的限制是，必须解释权利要求以致包括具体实例（*Rodi and Wienenberger AG v Henry Showell Ltd*, [1966] RPC的第453页）。不应当提出对于这些引用的反对意见。（与之相反，鼓励EPC或PCT专利的申请人，根据各自的条约的规则第43（7）条和第6.2（b）条的规定，在他们的权利要求书中使用这些引用。PCT规则接着说，这样的引用可以由指定局来删除（为了公布）；这不是英国专利局的做法。）

14.136 尽管，理想地，应当可以在不借助于其他文件的情况下（当然不借助于专利权人打算权利要求表明什么的证据——见*Glaverbel v British Coal Corporation and anr* [1995] RPC 255）来确定说明文件的任何权利要求的范围，引用在前说明文件的包含内容（作为权利要求中多个整体之一）并不完全被排除。主要考虑的是权利要求的清楚。“如”在前的文件“中所述的”特征通常范围是不清晰的。还应当记住，如果引用是对于在前专利说明文件的权利要求，这可能随后被修改，从而改变正在考虑的权利要求范围。还应当考虑到其他文档的可用性和给读者造成的不便；特别是，如果提交的文件采用外语，则应当提出反对意见。（在前的说明文件中事项是否可以取代引用，取决于它的公布日期——见14.85）。

14.136.1 根据清楚的规定，应当反对由行业标准（可以随时间变化）限定的权利要求。这在*Bilgreys Samson Ltd's Application*, BL O/577/01中听审官的决定第26-28段中讨论过。

14.137 因为商标是表明商品的原产地，而不是他们的内容或组成，申请人能够证明商标的使用是不可避免的而且不会产生不清楚的，才能够在权利要求中使用商标。

【如果一个商标用于权利要求，RC12应当被添加到RC11（见14.70 - 14.70, 14.70 - 14.71）。高级审查员可以在没有咨询他们的副主任的情况下决定允许在权利要求中引用商标，但审查员只有在得到他们的高级职员同意的情况下才应当允许这样的引用。】

14.138 基于不清楚的理由，应当始终抵制含有两个或两个以上句子的权利要求。在*Leonard's Application* [1966] RPC 269中认为，由分隔句组成的权利要求必定会对寻求专利权的准确范围产生不确定性，但权利要求最终被允许针对“自动变速传动具有所有以下特点结合……”紧随其后的是编号的段落（每一个单独的句子），这些段落阐述传输的特性。

14.139 权利要求针对“任何新颖事项……”或类似的是不可接受的并且不应当被提交，因为它们

没有任何有用的用途：特别是不能依靠这样的权利要求来形成对在随后的分案申请要求宽的保护范围的唯一支持。在检索阶段应当忽略这些权利要求，并且应当在申请进入授权阶段之前将其移除。

CoP

说明文件对权利要求书的清楚的影响

14.139.1 说明书不应当包含使要求保护的发明范围混淆的段落。因此，比如“……发明应当被认为包括任何修改，无论是否新颖”这样的短语是不可接受的。

14.139.2 权利要求书范围之外的实施例可能所要保护的范围不清楚。在说明书或附图特定部分没有举例说明要求保护的发明的，例如通过解释发明或作比较来包含它们、或者它们涉及现有技术的情况，这应当解释清楚。

简洁

14.140 权利要求应当简洁，该要求涉及权利要求书全文以及个别的权利要求。权利要求的数量必须被认为与申请人寻求保护的发明本质相关。在 *Contra Vision Ltd's Patent* (BL O/079/00) 中，修改部分权利要求的请求被拒绝，理由是提出的修改会导致有68个独立权利要求并且权利要求的总数增加到了原来的4倍，因此权利要求书不简洁。权利要求的长篇描述，其中一项权利要求的措辞不必要地重复，这容易被提出反对意见 (*Bancroft's Application* 23 RPC 89)。于是，权利要求的描述，如果它是基于美国系统制定的以包括一长串彼此独立、主题又差不多完全相同的权利要求，是不允许的。多个独立权利要求略有不同但范围重叠，也需要分析这些独立权利要求共有的主题，结果是可发现多项发明 (见 **14.157-14.168**)。

CoP

14.141 每个权利要求应包括主题的一些方面，而不是另一个权利要求的主题，并且当两个或两个以上权利要求有共同界限时，应当提出反对意见。而法院将尽可能解读权利要求书，以便给每项权利要求不同的含义，如果两项权利要求之间几乎没有或没有找到区别，那么没有理由背离语言的合理且自然的含义。

得到说明书支持

14.142 用语“得到说明书支持”新出现于《1977年法》，取代了《1949年法》的要求：权利要求书必须是公平基于说明文件所公开的事项。在 *Schering Biotech Corp's Application* [1993] RPC 249 中 Aldous J 认为，依赖根据“公平基于的”要求决定并强调正确决定的重要性的案例，是不正确的，因为专利（当授权后）不能以这个理由被攻击 (见 **14.152**)。

14.142.1 在 *AgrEvo UK Ltd* (T 939/92 OJEP 6/96) 中 EPO 的技术上诉委员会的观点是：“得到说明书支持”是指作为所述发明的必要特征，说明书中阐明的技术特征必须与用于在权利要求中限定发明那些相同，否则权利要求书不是真正的定义而仅仅是描述。这种观点：支持纯粹是一个撰写事项，没有明确地，例如与 Aldous J 在 *Schering Biotech Corp's Application* [1993] RPC 249 中的观点相对应 (见 **14.149**)。因此，直到法院支持 EPO 在 *AgrEvo UK Ltd* 中对支持的解释的这个时候，应当遵循以下给出的指导。

14.143 大多数权利要求是一个或多个具体实例的概括。概括允许的程度是必须按照相关现有技术每个具体案例中判断的问题。因此，开辟了一个全新的领域的发明有权在权利要求书中比一个涉及已知技术的改进发明享有更多的普遍性。权利要求的公平声明是没有宽到使其超出发明范围，也没有窄到剥夺申请人所公开的发明应有的回报。申请人应当被允许涵盖所有明显的变型、其所描述内容的等同物以及其所描述的用途。特别是，如果合理的预测：所有权利要求包括的变型具有在说明书中认为其应有的性能或用途，应当允许申请人相应地描绘他的权利要求。

14.144 权利要求和说明书之间有任何严重不一致的，修改以删除这个将会是必需的。例如，说明书可以陈述，或可以隐含：某些没有在主要权利要求中提到的技术特征对发明的性能是至关重要。在这种情况下，权利要求通常应当被修改以包含这个特征。然而，如果申请人可以有说服力地表明，这对于所属领域技术人员是很明显的，说明书中不正确地指出了该特征是必要的，如果在申请日就存在已隐含表明（通过省略）特征是不重要的主权权利要求，那么反而可以允许说明书的修改。不一致的另一种形式是，在说明书和/或附图包括一个或多个发明实施例，其不属于权利要求所包括的主题（如权利要求书所有有关采用电动伺服马达的控制系统，并且作为可选方案，其中一个实施例采用液压伺服马达）。这里再次，要求修改权利要求或说明书和附图以删除不一致，从而避免任何可能在之后出现的有关权利要求书含义的不确定性。

14.145 某些主题在所提交申请的权利要求中被清晰公开，但是在说明书的任何地方都没有提到，通常允许修改描述从而使其包括这一主题。然而，当申请提交日期之后提交的原始权利要求包含不存在与说明书中的事项，这样的事项需要被删除。应当根据第14（5）（c）条提出反对意见，而不是根据第76（2）条，因为之后提交的原始权利要求不构成申请的修改（但任何随后提交的权利要求书构成，见15.54）。

14.146 说明发明本质的开案陈述或‘宗教法院条款’通常包含于说明书中。然而，如果说明书明确地或隐含地，并且无歧义地表明发明的必要特征，那么可以省略宗教法院条款。但是，如果发明的说明书包含概括性描述而说明文件包含一个总括权利要求（见14.124-14.125），而不是在 *Raleigh Cycle Co Ltd and Anr v Miller and Co Ltd*, 65 RPC 141中讨论的狭窄形式的，那么限定该发明的开案陈述是必要的。（在 *Raleigh Cycle* 说明文件中，总括权利要求针对“大体上如这里参考附图讨论并在附图中说明地构造并安装的”发电机）。

14.147 没有必要使发明的声明与主权利要求中用语完全相同，但它不能与这样的权利要求不一致。如果申请人有必要限制其主权利要求范围以便满足在先公布的缺点，那么任何相应的发明描述应当同样被限制，因为申请人随后不再宣称宽的描述作为其发明。范围比发明描述的宽的权利要求，可以按其没有得到说明书的支持而提出反对意见。

14.148 鼓励使用简洁风格的宗教法院条款，其中宗教法院条款将一个或多个权利要求的引用导入发明描述，因为这可以避免重复并且没有必要重新撰写权利要求之后的修改。当权利要求在上下文中被解读为说明书的一部分时，真实的发明范围不应受到质疑。如果这样的引用包含独立权利要求，那么应当注意，它们不能将不确定性导入发明的说明书中（*United Shoe Machinery Application* 57 RPC 71）。

CoP

14.149 在 *Glatt's Application* [1983] RPC 122中（见14.151（a））认为，如果权利要求被提出，其中权利要求包括显然从未在说明文件所述的发明意图中出现的事物，那么它们缺乏支持。在 *Schering Biotech Corp's Application* 中 *Aldous J* 对这一观点进行了补充（见14.142），他认为正确的方法是，通过所属领域技术人员的视角来考虑说明文件中的权利要求，以确定权利要求中所指定的发明是什么，相比说明文件中所述发明，之后决定权利要求中的发明是否得到说明书的支持。只在说明文件中提到出现在权利要求的特征未必是足够的支持。“‘支持’这个词所指不仅仅是那样，还需要说明书作为基础可以公平地赋予专利权人要求保护宽度的专利权。” *Aldous J* 认为，这种方法是与在 *Biogen NV v Hoffmann-La Roche & Co. AG*（T301/87 OJ EPO 8/90）中 EPO 的方法一致的。它还与在 *Biogen v Medeva* [1995] RPC 25 的第87段中上诉法院的发现相一致，关于在说明文件中逐字引用权利要求的含意。

14.150 如果说明书看起来不足以支持宽的权利要求，可以认为公开不够清晰和完整，或权利要求没有得到说明书的支持。当公开不足以支持有效的权利要求时，通常只有在最清晰的情况下才根据第14（3）条的规定提出典型充分性的反对意见（见14.67-14.75）。然而，权利要求过宽的情况，可以根据第14（3）条有关由于过宽权利要求而引起的不充分、或者根据第14（5）条提出推测性反对意见（参见14.79 - 14.79）。通过向说明文件添加其它实例或特征可能不会克服这样的反对意见，因为这被第76（2）条禁止，然而根据这项条款的有关过宽权利要求的反对意见可以通过限制权利要求书的范围来弥补（参见14.102-14.104）。

14.151 以下为案例中的实例，其中考虑到权利要求对于说明书的关系：

（a）在 *Glatt's Application*, [1983] RPC 122中，讨论了一种用于调节洗衣烘干机中织物的物品，包括其上具有织物调节区域的柔性编织布或无纺布，表明其必要特征是布的材料有空气渗透性。权利要求是没有记载该渗透性，专利法院认为没有被说明书支持（见14.149）。

（b）在 *Universite Rene Descartes* (BL O/147/88) 中判定，将具体数值实例插入权利要求中，在说明书中没有明确指出，这将会导致权利要求没有得到说明书的支持。（关于权利要求缩小至之前没有指定的子区间，参见18.69-18.69.1）。

（c）在 *A C Edwards Ltd v Acme Signs & Displays Ltd* [1990] RPC 621 and [1992] RPC 131中认为，权利要求1（授权前大体上修改）本发明不涉及与原始申请所公开的不同的发明理念。因此，说明书支持修改的权利要求。（实际上，这个决定可以为中间概括给予支持，在某些情况下——该案例涉及7元件数字显示，其中可以使用翼板（覆盖/未覆盖这些元件）

来显示任何所需数字。如所述的，每个翼板被两个螺栓连接到基板。最初提交的权利要求1没有记载螺栓，但修改的权利要求1中有记载：每个翼板“一个螺栓”。认为与申请的权利要求1所公开的内容相比，对权利要求1的这个限制“没有公开单个螺栓的使用”。参见76.15-15.1）。

（d）在*Raychem Ltd's Applications* [1986] RPC 547中，申请人试图通过删除过程的最后一步来修改权利要求1，因此要求保护一个中间产品。这里认为修改的权利要求没有得到公开内容的支持，该公开内容中明确提出最后一步作为发明的必要特征。认为的是，这样的权利要求必然也违反了第76条（参见76.17）。

宽的或推测性的权利要求

14.152 申请人没有必要将他的权利要求限制到所描述的具体实施例，但权利要求的宽度必须适当地由说明文件中发明的说明书所支持（关于由于权利要求宽度多宽而引起的不充分的讨论，见14.79）。权利要求只能由能够实现的公开内容来支持（*Asahi Kasei Kogyo KK's Application* [1991] RPC 485, 第536页）。当权利要求是宽并且推测性的，其中，它们的范围延伸超出说明书以包含在所描述内容的基础上不容易预先确定或评估的影响的可能性，而说明书仅仅给出发明范围的全部宽度的指示，但没有、或不足够指导如何在整个所要求保护的范围内付诸实践，那么这样的权利要求得不到说明书支持，应当提出反对意见。在*Esau's Application*, 49 RPC 85中，通过高频电能来影响物质的装置的权利要求被驳回，因为它包含任何这类物质的任何类型的影响。最终，为了删除它们，法官允许要重新撰写的权利要求包括聚合气体或液体微粒的过程。第87页第42-47行中法官对于宽而不确定的权利要求作出评价，在*Shell Development Co's Application*, 64 RPC 的第154页和*General Electric Co Ltd's Application* [1961] RPC 的第24页中再次援引了这些权利要求。在*Schering Biotech Corp's Application*（见14.142）中，法官驳回了两个更宽的可选权利要求1，因为它们得不到支持：发明是在载体中使用新的添入物以生成具有特定活动的多肽，文章表明通过使用这个新的添入物，可能会发现其他未知代码和氨基酸序列的添入物，没有提供足以支持权利要求来享有包括其它添入物的独占权的说明书。要求保护所有产生所需结果的载体的使用，其中只研究了一个载体，这是不正当的。之后，对于涉及遗传工程的*Genentech Inc's Patent* [1989] RPC 147中上诉法院作出的判决，Dillon L J 注意到（第236-7页）“专利局应当非常清楚，允许权利要求的对象包括广泛、未开发的领域或没有在说明文件中以任何方式公开与权利要求中所述专利权相连的情况，这都是不可取的。”在*Genentech*中三名法官对于所有权利要求的无效理由不一样，但他们都一致认为依据Whitford J给出的理由，即权利要求没有得到说明书支持，不是根据第72（1）条撤销的原因。Mustill L J（第261页）指出，“反对意见的理由总是容易重叠的，而最同样的因素可能会导致假定发明的专利性有无法挽回的缺陷，并且不可能构架符合第14（5）条的申请”。随后，在*Chiron Corp'n v Organon Teknika* [1994] FSR 202中Aldous J注意到，第72（1）（c）条不能提供攻击权利要求的理由，其实是缺乏支持的投诉；第72（1）条应当与应用于许多其它欧洲国家的等效条款有相同的影响，这是很重要的。对于核心为具有医学用途的医学发明（见4A.16-4A.31），说明书不应当只确定可以被治疗的条件，还应当参考测试来证明是能够治疗的而不仅仅是一种可能性（*Hoerrmann's Application* [1996] RPC 341, *Consultant Suppliers Ltd's Application* [1996] RPC 348）。然而，在*Prendergast's Applications* ([2000] RPC 446)中Neuberger J强调，基本的测试就足够了，没有必要为了达到预定条件而对药物进行全面、详细和严格的测试。

14.153 在*Pottier's Application* [1967] RPC 170中，一个宽的权利要求：‘水化幼苗的处理过程包括对幼苗进行温度低于0°C的冷冲击一段足够长的时间以影响产生植物的大小’，被拒绝，之后是*Esau's Application*（见14.152），因为权利要求宽而且是推测性的。甜菜幼苗的处理只被描述。如果在说明书中明确说明：提出的条件通常与应用于其它植物的那种植物有关，那么这样的权利要求可能是被允许的，否则权利要求将不被视为是被充分支持的，除非说明书给出足够的实例，涉及到不同种类的植物，以使园艺家能够推断过程应如何适用于几乎任何植物。在*mchem's Products Inc's Patent*, [1978] RPC 271中，权利要求1要保护的是增加任何植物对疾病或内部异常的抵抗力的方法，该方法通过用多种化合物中的一种或另一种以足够增加其抵抗力的量来处理所述植物来进行，而说明书只涉及保护西红柿、黄瓜和土豆抵抗特定的疾病，这里认为要求保护的发明没有充分和公平地进行描述。

14.154 针对问题的所有解决方案的权利要求都是不被允许的，除非发明在于问题的识别。在*N V de Bataafsche Petroleum Maatschappij's Application*, 57 RPC 65中，使土壤不渗透并且紧实土壤

等过程是权利要求的必要特征，形成部分混合物的沥青物质导致水分散体渗透到土壤并在其中凝结是“适当稳定的”。说明文件中没有给出关于如何使之实现的一般用法说明，该权利要求被认为包括“每种通过获得其要解决的问题来实现上述适合稳定的方法”，并且通过在*British United Shoe Machinery Co Ltd v Simon Collier Ltd* 26 RPC的第48-51页中Lord Parker所公布的相同论证而使其无效。在*Chemische Fabrik auf Aktien's Application*, 45 RPC 403中，有关使用“催化剂”的化学过程的权利要求，包含给出期望结果的任何催化剂，是不被允许的。在*David Kahn Inc v Conway Stewart & Co Ltd* [1974] RPC的第319-320页中指出，“专利权人可以恰当地要求比其发明的程度更广泛的专利权。如果他发现了一个一般原则或发明了一种通用方法，并且公开将其实现的一种方式，那么他可以要求保护将其实现的所有方式，但是，他无权要求比他声称是保护其发明所必须的更广泛的专利权。他不能要求保护一个问题的所有解决方案，除非发明在于问题的识别”。

14.155 通用形式的权利要求，即涉及整个类型，例如产品或机器的整个类型，可能是可接受的，即使是其宽范围的，如果在说明书中有公平的支持，那么没有理由假设发明不能在整个要求保护的领域中工作。通过实验或分析的例行方法，给出的信息看起来不足以使本领域技术人员将该说明书的教导延伸到要求保护但没有明确描述的那部分领域，那么应当要求申请人表明：基于给出的信息，发明事实上可以随时被应用于整个要求保护的领域，或者如果没有，则将该权利要求限制到与说明书一致。这个的实例可以是这样的权利要求：有关处理“合成树脂模具”的特定方法以获取物理特性的某些变化。如果所有涉及热塑性树脂的所述实例及其看起来对热固性树脂是不适当的，那么就有必要将权利要求限缩到热塑性树脂。

14.156 权利要求可以在功能方面广泛地限定一个特征，即使在说明书中只给出一个特征的实例，如果技术阅读者领会到其它手段有相同的功能。例如，权利要求中“末端位置检测手段”可以得到包含一个限位开关的单一实例支持，这对本领域技术人员来说是显而易见的：例如，可以用光电池或应变仪来代替。但是，通常如果申请的全部内容都表达出如下印象：该功能是以特定的方式实现，没有暗示有可选手段，而权利要求被架构成包含执行该功能的其它手段，或所有手段，那么会提出反对意见。此外，如果说明书只以模糊的词语表达可以采取其它手段，如果不是相当清楚这些手段可能是什么或可能会如何使用这些手段，那么这可能是不充分的。

延展性权利要求

14.156.1 有关通过特定属性的分析或筛选方法来确定的化合物，以及这些化合物的下游使用，这样的“延展性”权利要求是推测性的，因为权利要求包含拥有这些属性（在化验时）的所有化合物，无论它们在专利的说明书中是否被具体识别。如果材料的功能和它们的结构特征之间的关系没有被限定，那么通过对所需属性进行化验来识别所有化合物，这会需要大量的反复实验来筛选出所需活动的化合物。因此，“延展性”权利要求是不充分的而且没有得到说明书支持。此外，这些权利要求往往没有给出有关材料（经筛选，具有所需活动）化学和物理特性的信息，并且会是不清晰的。

发明的单一性

14.157 说明文件的每个权利要求限定至少一项发明。然而，如果权利要求涉及一组发明，它们联系在一起形成一个单一发明理念，则满足本法关于发明的单一性的要求。关于发明是否以这种方法相关的问题没有基于严格的规则，而是基于对要求保护的发明之间相互依赖程度，以及所属领域技术水平的广泛考虑，如下文所述。第17.106-17.114段和第18.37-18.41段分别讨论了在检索或实质审查期间，用来处理被认为缺乏发明单一性的申请的方法。

14.157.1 如果多个不相关到使他们将不可避免地产生针对多项发明的反对意见的程度，则这些发明理念不应包含于同一个申请中。

14.158 当考虑发明的单一性时，应当考虑每个要求保护的发明的根本发明理念。这个概念可以用不同的方式来表述（见14.159），并且可以是隐含地表述而不是明确地表述。可以考虑每个发明的目的和/或结果。一个适用于某些权利要求组的条件可以是，确定权利要求的共同主题是否具备新颖性及是否具备创造性。其它条件在随后的段落中提及。通过引用证明文件来确立共同主题缺少新颖性或为显而易见的，但这不是必要的，至少在第一种情况下是不必要的，如果共同主题显然是已知的或显而易见的。凭借第2（3）条形成现有技术现状一部分的说明文件不会用于证明共同主题并不是新的。

14.159 发明应当被视为与形成存在于发明之间的单一发明理念相联系，涉及相同或相应的“特定技术特征”的技术关系，即限定每个要求保护的发明在作为一个整体时对现有技术做出贡献的特征。同一个申请应当允许包含不同类别的权利要求的下列任何组合之一：

- (a) 除了产品的独立权利要求，特别适用于产品生产方法的独立权利要求，以及产品用途的独立权利要求；或
- (b) 除了方法的独立权利要求，为执行该方法而特别设计的装置或手段的独立权利要求；或
- (c) 除了产品的独立权利要求，特别适用于产品生产方法的独立权利要求以及为执行该方法而特别设计的装置或手段的独立权利要求。

不同类别（方法、产品、用途、装置）权利要求的组合的这个列表并不详尽，应当根据它们的优点来考虑其它组合。

14.159.1 审查员应当使用他们的自由裁量权来确定所述的权利要求是否共享单一发明理念，如有任何质疑，应以有利于申请人的方式解决。在 *Dow Chemical Company's Application* (BL O/175/83) 中听审官同意了EPO的决定T110/82 (OJEPO 7/83) 表达的观点：决定因素之一是申请者之间公平征收费用。然而，两个权利要求的主题不能由单一检索所包含的事实，不一定表明缺乏发明的单一性。另一方面，如果对于临界个案来说单一检索就足够，那么任何质疑的利益以有利于申请人的方式解决。

14.160 多项发明不是专利能被据以撤销的理由，或者任何人，在任何法律程序中，都不能对已授权的专利或授权后修改的专利的权利要求提出这样的反对意见（见26.01）。

14.161 相互关联的各个物品的权利要求，例如其特征不在于它们一起被使用的各个物品，其权利要求可以被视为相关联以形成单一发明理念。电联接或其它方式联接的两个部分、或外壳以及安装于该外壳中的触头的各个权利要求，如果它们特别适用于彼此并且没有其它明显的应用，那么它们的权利要求被视为相关联以形成单一发明理念。尤其，各个权利要求可能被证明是可以分别制造或销售的多个部件，例如可破裂的燃料容器和适应于在安装到该容器时穿入容器的燃烧器；或者适应于被安装在载体上的待喷射化学物质的容器，以及特别适用于容置该容器的载体；或者新形式的电缆以及特别适应于处理这种电缆的剥离器。存在发明单一性的另一个实例是发送器与接收器，其适应于被一起使用，例如通过使用编码和调制信号的特定的新方法；然而，采用这样方式的发送器与接收器将被视为各自独立的发明，如果它们还可以与已知的接收器或发送器一起使用。

14.162 当说明文件公开对于已知物质或成分的若干不同的手术、治疗或诊断用途时，如果该物质或成分没有任何以前的医药用途，各自用途的物质或成分的各个权利要求，作为一般规则，不被视为缺乏发明单一性。

14.163 独立权利要求中限定的发明的事实可能针对解决同样的问题或实现相同的想法，或者要求保护的过程各自可能产生相同的产品，这个事实本身可能不足以赋予发明单一性。尤其是，仅仅为了被转化为特定的产品而准备一类化学中间物，这样的事实不能证明中间物和产品的权利要求与单一发明理念相关联。在Decision T35/87 (OJEPO 4/88) 中，EPO技术上诉委员会认为，对于中间物和最终产品之间的发明单一性是有必要的，制备及定向最终产品的中间物的多个群组，通过共享必要结构元素而在技术上与该最终产品相互紧密连接。因此，如果中间物和最终产品包括一个共同的结构，该结构可以被认为是新颖的且具备创造性，那么产品的权利要求可以涉及一个单一发明理念，即使可能有必要分别对各产品进行检索。

14.164 通常不会有多项发明问题的情况是，当一项权利要求属于另一项的范围内时，无论是通过重复其措辞还是依靠那一项，即使是在比较窄的权利要求中的加入事项，都能够作为进一步的发明而被要求保护。然而，若某一权利要求依赖于另一者而存在，但事实上并不局限于另一权利要求的发明，例如，通过引导在要求保护的系统中适用的装置的权利要求，或通过说明另一个权利要求的一个或多个整体，被其它特征所忽略或取代，那么有可能是多项发明。同样，当单一权利要求中指定可选方案时，该权利要求应当改写为一系列独立权利要求，随后可以用常规方式来评估这些独立权利要求的发明单一性。如果独立权利要求显然是过宽并且是推测性的，而且不具备新颖性或创造性，并且显然只是在其它无关的从属权利要求之间留有发明单一性印象的设备，还

可以提出多项发明的反对意见（见17.66和17.110）。

14.165-167 【已删除】

14.168 申请人已经发现一组化学相关的化合物的有效成分，其中一些是已知的，对于新用途（符合第4A（1）条的规定）、包含此用途的化合物的成分、以及任何本身新颖的化合物及其制备方法的这些权利要求，被认为形成单一发明理念，如果所有化合物，无论是新的还是已知的，拥有产生该用途的共同的特征属性。

Section 14（7）

摘要的目的是提供技术信息，在公布时它不凭借上述第2（3）条规定形成现有技术的一部分，局长可以判定摘要是否充分地实现了其目的，如果没实现，还要重新构造摘要以使其实现其目的。

14.169 摘要不是说明文件的一部分，第125（1）条很清楚地指出，说明文件涉及由说明书解释的权利要求书以及在说明文件中包含的任何附图，摘要不能用来给帮助确定授予权利要求的保护范围。摘要的形式和内容都是由专利规则第15条来规定。

14.170 如果摘要未能满足规则第15条的任何要求，那么审查员可以使用局长根据第14（7）条给予其的权力对它进行修改。虽然由审查员作出的修改不形成所提交申请的一部分，但这是摘要的修改形式，包含于公布的‘A’类文件中，见16.08。（对于局长根据第14（7）条的决定不服，不能向专利法院上诉）。然而，如果所提交的摘要显然不符合摘要的字典定义（即的较大工作要点的简短声明），例如当它仅仅是标题时，那么应当提出反对意见：没有提交摘要，并要求申请人纠正这一问题。如果允许提交摘要的时间（见15.50）已经期满（包括规则第108条所允许的任何扩展），申请将被视为已经撤回（见15.55）。

【只有在最清晰的情况下，才应当提出有关申请人未能提交任何满足摘要的字典定义的文件
的反对意见。应当始终记住需要向私人申请人提供各方面帮助。】

14.171 摘要的目的是提供关于专利申请的技术信息，所以摘要应当反映说明文件的内容。然而，实际上，有时摘要中所公开的事项在所提交的说明文件中并没有公开。以下是专利法院在*Abbott Laboratories Ltd. v Medinol Ltd* [2010] EWHC 2865（Pat）中作出的决定，应当注意到不能修改说明文件以将这样的摘要中的事项合并入说明书或权利要求中，无论摘要是否在提交日被提交，这是很重要的。这个决定（推翻了以前专利局在*ARMCO Inc's Application* BL O/84/85中建立的惯例（practice）——见76.08.2）对于申请来说有重大影响，其中摘要包含没有在申请的其它任何地方公开的重要材料。在*Abbott Laboratories Ltd. v Medinol Ltd*中，Arnold J认为第14（7）条应当被解释为：摘要的目的是只给出技术信息（参照类似条款EPC第85条和相应的EPO判例法），所以与确定所提交申请的公开的目的无关。摘要的公开内容，即使在提交日期被提交，也不能因此在根据第76条确定修改是否添加了超出申请所公开内容的事项的时候被予以考虑。不可能通过后续修改而将这种材料纳入说明书或权利要求书中，因此申请人不可能要求保护这种事项，或者依赖于此公开内容来提供对权利要求的支持或克服不充分性的反对意见。因此，应当尽快告知申请人这一情况及其影响，从而使他们可以有机会撤回并重新提交有关说明文件中该事项的申请。

此外，Arnold J认为，摘要的目的是提供说明文件公开内容的概要，所以如果这并不意味着与说明文件一样的事物，那么它必须被认为是不准确的概要。因此，当重新构架摘要时，审查员应当删除未出现在申请任何其它地方的任何材料，不管摘要是否在提交日或提交日之后提交。

【在摘要中包含的内容但在说明文件中没有包含，这最有可能是来自私人申请人的申请，所以审查员在处理私人申请人的申请时应当特别警惕这种可能性。这个问题在检索审查员核实时最容易暴露出来，如果有必要，需要重新构架该摘要。如果检索审查员在摘要中发现重要材料，而在申请的任何地方没有公开，他应当尽快告知申请人这一情况及其影响。这可以通过在检索函件中适当的告诫来实现。然而，如果只在摘要中公开的事项可能是授予专利权的关键，那么它可能是更合适于根据在17.94.5-9中所述的ABS或ABCSE程序来向申请人发出函件（如果这还没有通过PAU实现——见下文）。这封函件应当向申请人给出选择：撤回申请和重新提交（以及检索费用的退款），或者继续申请。】

【在初步审查和检索之前，来自私人申请人的申请被发送到Private Applicant Unit（私人申

请人单位) (PAU) 来进行考虑。PAU审查员不会例行公事地核对摘要以确定它们是否包含不存在于申请任何其它地方的事项。然而, 如果PAU审查员注意到在摘要中有重要的公开内容是在申请任何其它地方所不存在的, 那么他可能发出ABS或ABCSE函件来提醒申请人这个问题。】

14.171.1 它看起来是遵循这一决定的结果: 在考虑申请的公开内容时忽略摘要, 申请人不能依靠只在摘要中包含的事项来达到要求优先权的目的。(见5.20-5.25)

14.172 遵循第14(7)条, 在摘要中但不在说明文件中的主题, 只能针对优先权日期晚于包含该摘要的申请的公布日期的发明被引用。

14.173 摘要必须有一个概述发明的名称。摘要名称对于检索人员和一般公众来说是相当重要的, 因为它是出现在A文档之前的唯一名称, 是出现在公报所公布申请的列表中的名称, 用于申请人名称索引。

【如果没有摘要名称, 检索审查员应当在PROSE中提供一个用于转换进OPTICS而不会根据规则第15(1)条被提出反对意见的摘要。没有必要将摘要名称添加到包含摘要的页面中。不应当输入其它名称, 并且由于在OPTICS中固有的限制, 该名称不应当超过158个字符(包括空格)(OM(P) 5.2.5)或包括下标, 比如在化学公式中出现。如果摘要尚未被提交, 则不应当在PROSE中输入摘要名称(或其它事物代替名称)(OM(P) 5.2.3, 5.2.5)。】

14.174 摘要发明名称可以与提交时给出的申请文件的名称不同。后者不太可能作出合适的摘要名称, 如果是一般的情况, 用广泛的术语来表达它以避免在申请本身被公布之前, 在公报中公开发明。如果摘要发明名称不合适(例如, 如果太长或太模糊)审查员应当修改它。以下实例是被认为不合适的名称:

- (a) 包括“improvements in or relating to”或“and the like”的任何名称
- (b) 比如“化合物”或“控制电路”, 几乎没有或没有发明指示的名称
- (c) 显然仅仅是表明说明文件包含在某些类别(过程、装置等)的权利要求的超长名称, 例如“透气型无缝钢管结构及其生产方法和设备”, 或者“液压系统的渗出方法以及采用的装置”
- (d) 含有事项的超长名称, 例如涉及发明可能的应用领域, 更适合见于摘要的正文中
- (e) 包括商标的名称(见19.24)。

14.174.1 当修改一个摘要名称以使其对检索手段有效时, 应当注意避免添加不属于说明文件的事项。修改摘要名称之前, 检索审查员应当充分解读说明书来确保更改是准确的并且修改的名称概述了发明。

14.175 摘要的正文部分应当符合专利规则第15(2)、(3)和(7)条, 解读为:

(2) 摘要须包含专利说明文件所述事项的简要概括。

(3) 该概括须包含

- (a) 指明发明所属技术领域;
- (b) 对发明的技术阐释;
- (c) 发明的主要用途。

(7) 摘要不得记载发明的优点或价值或其推测性应用。

14.176 摘要应当主要针对什么在发明所属领域中是新的。显然, 只描述背景或现有技术或者没有充分反映说明文件中的技术公开的摘要是不合适的。如果发明具有对已知装置、过程、产品或成分的修改, 那么摘要应当在明确发明环境的情况下, 针对修改的技术特征。如果发明是基本性质, 那么整个技术公开在其技术领域可能是新的并且摘要应当涉及整个公开。在任意一种情况下, 从摘要应当很清楚地了解到对于该技术领域的技术贡献所在, 这在摘要的起始句中指出。接着, 应当说明发明的主要细节以及如何将其实现。

14.177 应当撰写摘要以使它构成用于在特定技术领域中检索和公开的有效工具, 特别是通过使它

可以评定是否需要查阅说明文件本身。摘要的范围以及在摘要中使用的单词，应当经过选择，以确保在以后的日期检索类似申请时，可以从电子数据库检索到它们。

14.178 “世界知识产权组织（WIPO）准则及指南”中的核对表为摘要的笔者或修改者提供了有用的指导，它表明，如果说明文件包含信息，那么摘要应当包括以下情况：

- (a) 发明是一种物品，其特性、使用、结构、制造的机构和方法；
- (b) 发明是一种化学化合物，其特性（结构，如果有的话）、制备方法、性能和使用；
- (c) 发明是一个混合物，其性质、性能、使用、基本成份（特性、功能）、原料比例成分（如果很重要）、以及制备；
- (d) 发明是一台机器、设备或系统，其性质、使用、结构、机构和操作；
- (e) 发明是一个过程或操作，其性质和特性特征、材料和其应用的条件，产品（如果很重要），以及步骤之间关系的性质，如果不止一个。

这个核对表仅作为指导。特别是，摘要的内容应当由说明文件中新的技术公开内容来确定，而不是通过权利要求书的性质来确定。

14.179 特征仅仅是优选的或可选的，摘要应当避免任何对发明至关重要的影响。如果公开涉及可选方案，那么摘要应当处理优选方案并确定其它的，如果这可以简洁地完成；如果不能简洁地完成，那么它应当提到：可选方案存在以及它们是否与优选方案有显著不同。权利要求涉及多项发明的，其它发明的主题应当被包括在摘要中，即使还没有进行有关这些发明的检索。

14.180 说明文件包含大量数值数据或表格的，例如有关物理性质或成分，这些数据的存在，以及他们的性质，应当在摘要中被表示出来，如果这可以简单完成的话。

14.181 应当同时给出化学化合物或化学成分的一般性质以及它们的使用，例如“化合物是烷基苯磺酰尿素酶类的化合物，有益于口服抗糖尿病”。有关过程、反应类型、试剂和工艺条件的应当被说明，通常用单一实例来说明。无论在哪儿适用，应当给出化学公式（其中所有公式包含于说明文件中）这是表现发明特征最好的方式。

【当检索审查员希望摘要中带有公式（除了可以在标准打印稿中排版之外）时，他通常会提供一份用于“A”类公布文件首页的副本。

为此，审查员应当在卷宗中提供一份包含所讨论公式的文件，该公式来自于说明书或权利要求书的相应页。这个文件可以通过电子的方式被创建并且导入到电子档案中；或者，手动创建并且随后扫描后归入档案。备忘录也应当被添加到档案中，对有关包含于公布的子文件中的内容的手续作出明确指示。

【已删除】

在公布部门会检查公式副本的质量以使其适用于复印，并且如果必要的话，将制作最新副本。如果摘要已经包括公式的可接受的表示，或者合适的公式附图（见**15A.09**）是可用的，那么上述行动当然是不必要的。】

14.182 摘要通常应当不超过150个单词，因为如果超出150个单词，它是不可能被认为是简洁的。然而，如果较长文本被认为是必不可少的，首页有空间，随附大约200个单词的已公布的说明文件。因此，摘要应当最多包含200个单词（包括任何参考数字）。不必要的短语，比如“the invention relates to”或“and the like”可以被删除，可以减少或删除过长的介绍性说明（只表明什么是旧的和公知的）。虽然，当摘要是超过150字时，除去这些多余事项是特别重要的，但即使摘要是很短，这也可以被删除。

14.183 摘要没有必要指出权利要求书所要求保护的种类。因此，例如，如果已经在摘要中描述了装置，而说明文件包括装置的权利要求和/或该装置所产生的的物品的权利要求，对于摘要来说，没有必要的文摘指出这个，如果方法和的技术特征和文章隐含于装置的说明书中。

14.184 在专利权利要求中所使用的法律用词或句子结构，应避免在摘要中使用。因此，不应当提交与独立权利要求相同、或非常类似的摘要，摘要也不应当使用通常与专利权利要求有关的词语，

例如“said”和“means”。

14.185 检索审查员必须注意，摘要重要的检索工具，如果它不能满足这一目的，则检索审查员应当修改它。因此，检索审查员有必要对摘要进行严格的评估，虽然这不应涉及严格的分析来确定其有多符合规则第15条。他不应当仅由于格式的问题就广泛尝试重写它。因此，如果摘要没有反映申请中对现有技术作出的主要贡献（例如，权利要求过分预期，或撰写的权利要求不好的），检索审查员应当修改摘要以包含该贡献。还可能需另外适当地向摘要添加一个或两个短语，以确保它反映了已经被分类为包括任何其它发明的该申请中的所有的事项。

【任何所需的修改都应当对文摘在PROSE上提供的摘要副本作出。】

【已删除】

14.186 当重新构架摘要以使其对检索工具有效时，应当注意避免添加不存在于说明文件中的事项（见14.171，有关所提交摘要包括不存在于说明文件中的事项的程序）。修改摘要之前，检索审查员应当充分解读说明书以确保更改是准确的。解读的最低限度取决于什么对于检索审查员清晰理解发明的本质特征是有必要的。在发明背景的声明包含在摘要中的情况下，通常不应被删除，因为它经常将有助于解释本发明所提供的解决方案。

14.187 检索审查员应当避免仅仅因为他希望按照不同的方式重新撰写摘要而对已经足以实现其目的的摘要进行修改。也不应仅仅因为主题似乎不是题头（其中申请被分类）中的有用检索材料就将主题删除。特别是，有关发明用途的事项似乎与根据第17条规定进行检索的检索员毫无关系，但很可能对其它读者有用。

14.188 不要求也不应当提交附图，特别是摘要附图。申请人需要在摘要上指出哪张图，或者，特殊地，说明文件的任何附图中的那些图应当随摘要一同公布。如果他没有这么做，就由检索审查员来决定，应当使用哪个图或哪些图并如14.190中所述来记录这个。检索审查员可以决定，使用一张或多张并非申请人提出的图来代替或添加（如果他认为它们更好地表示该发明的特征）。通常随附摘要的图不应超过一张。特殊情况下，如果当充分缩小其尺寸以将其安置在申请的首页上，它们（与其上的参考文字）仍然是可读的，那么可以使用两张图。

【如果摘要没有图，不应根据第15（4）条提出反对意见。在这样的情况下，检索审查员应当决定一个合适的图。】

14.189 从摘要中应当很清楚地看出，某个或每个附图表示什么。为帮助摘要中所提及的特征的识别，应当在摘要中自由使用出现在所选图中的相关参考数字。通常不应使用只出现在其它附图中的数字，然而特殊情况下，被认为对理解摘要有必要、但只出现在这些其它附图中的数字，可以被提及。这样的引用应当被加括号，例如（29，图16），而无需附加文字比如“参见”或“未显示”。当采用这种方式时，应当确保出现在摘要附图中的参考数字没有括号。

14.190 检索审查员应当修改或检查摘要并在摘要本身上以及在PROSE上“图号”区域（见下文）记录摘要附图的标号（见14.188）。如果摘要没有附图，他应当标明。

【图的标号应当分别出现摘要文本的相应页上。没有必要用括号括住图号或申请号，但是也可以这样做以便更清楚。

【应当通过输入图的标号使用PROSE来标明摘要附图，在只有单一未标号的图的情况输入词“FIG”，在需要特殊指令时输入缩写“RTA”（即‘参考摘要’），或者在没有摘要附图时输入“没有”。

在某些情况下（特别是有关化学的情况），摘要本身可以包含图或公式，而不是单独地在附图页中包含。在这种情况下，应当在PROSE上标明缩写“RTA”，并且不需要添加进一步信息摘要页；在这种情况下不在PROSE中或摘要的文本页上写“NONE”或“No Figure”。

在特殊情况下，摘要需要图的一部分、或两个或两个以上图结合的情况，应当在档案和注释中适当地提供包含相关图副本的文档。这个文档可以通过电子的形式被创建和导入到电子档案；或者，手动创建并且随后扫描后归入档案。还应当将备忘录添加到档案中，对有关包含于公布的子文件中的内容的格式作出明确指示。】

【已删除】

14.191 当选定公布的文本时，检索审查员应当考虑在第16条公布之前提交的摘要修改。但是，因为当专利说明文件在授权之后公布时没有随附摘要，所以在第16条公布之后提交对摘要的修改是没有用的，但是，当然，修改保留在文档中并开放给公众查阅。然而，如果申请人指出已公布的摘要中的错误，这种错误导致摘要发生实质性的出错或误导，如果在错误是在公布或检索审查员重新构架摘要期间产生，那么可以提出印刷或书写错误。（见16.33）。

【第14（8）条已废除】

14.192 第（8）款已经被废除，见 14.91。

【14.193-14.198 已删除】

第14（9）条

在授予专利之前的任何时间，都可撤回一件专利申请，这种申请的撤回不能被撤销。

14.199 专利局不会作出撤回通告，除非它是明确且不合格的，并且以书面形式，由有行使权的人来作出撤回。撤回请求可以通过纸件或电子的方式通讯。

14.199.1 撤回申请的电子邮件应当发送至专利局，有关电子邮件的形式和方式的指示在2003年5月7日被发表于PDJ No.5946，并且于2003年7月8日生效。本手册的“相关官方通知和指示”部分完全重现了这些指示。撤回请求的邮件应当以“Withdrawal of patent application number GBYXXXXXX.X”为名称并发送至withdraw@ipo.gov.uk，以及在该邮件的正文部分包含明确的撤回声明并表明发件人有权撤回。此邮件地址不应被用于本法的其它程序中或任何其它由专利局进行的与业务相关的通信。电子邮件应当采用纯文本的形式（依据RFC822）；以MS-TNEF/RTF或HTML格式的消息以及加密或数字签名的消息将不会被接受的。如果电子邮件请求不符合该指示，专利局可以视为没有收到该消息。电子邮件的接收时间和日期将被视为是当进入专利局内部邮件系统时接收邮件的时间/日期，这不是真实的时间/日期发送。专利局会发送回复邮件以确认收到撤回请求；除非已经发送这个确认，不能视为收到该请求。（另请参见14.205）

【当申请已经被撤回（或已经被拒绝或视为已经被撤回或拒绝）时，手续管理员应当将适当的标签添加到档案封面，将“Fmls comp – Terminated”处理添加到档案，并进行适当的OPTICS处理（因此，无论申请是否已经根据第16条公布，其终止的消息会被刊登在公报上）。】

【已删除】

【对于任何申请，在收到有效的撤回通知的情况下，已经递交表格9（以及费用）但没有提交外部检索报告的副本，以及/或者已经递交表格10（以及费用）但没有提交第一实质审查报告的副本，那么在采取任何其它行动之前，手续审查员应当将申请交至适当的副主任处来在审查组中进行任何所需行动。接着，在适当的情况下，该申请应被交回相关手续管理员处来完成上述终止处理以及表格9和/或表格10费用的退款（见14.207）。】

14.200 在通用汽车公司（*Longhouse's*）申请[1981] RPC 41中，根据申请人在美国的公司的指示，对申请人的指示公司在美国，在授权代理的掌控之下（与被雇佣的申请人一起）由技术助理书写撤回申请的信件。随后，申请人改变了他们的想法，授权代理书写申请的请求恢复。拒绝请求，由于技术助理是被雇佣的关系，听审官认为技术助理具有隐含职权来撤回申请。在*Siemens Medical Systems Inc.'s Application*（BL O/063/00）中认为，撤回发生是自撤回请求提交的日期起，而不是更新登记簿以显示撤回的日期。

14.201 当有多个申请人时，如果撤回要求只由其中一些申请人作出，是不会有有效的，除非剩下的申请人已经给予他们明确的权利来这样做。

14.202 没有必须要求在请求中使用单词“withdrawal”或“withdrawn”；如果声明中表示，无论以任何措辞（例如通过引用“abandonment”）正面打算立即终止申请，那么就足够了。然而，这个意图的声明，比如申请人不再打算实行他的申请，是不充分的。例如，申请人可能声称，他

不打算提交实质审查的请求；这样的指示对他没有约束力，而且他可以改变主意并在规定期限内的任何时候提交请求。同样地，申请人可以表明他并不打算答复根据第18（3）条所发出的报告。在这样的情况下，不应当采取具体行动，对于该申请，等待由申请人采取进一步行动或直到进一步行动，在适当的时候，视为已经被撤回或拒绝。

14.203 如果申请人或代理人已经表明，他不打算继续（或一些不承担义务的措辞），但没有明确书面撤回申请，并且正在等待由专利局进行的一些行动，比如检索、初期的公布、实质审查或授权，那么他应当被要求书面表明他清晰的意图。如果没有明确的撤回，则将继续进行申请。如果申请人或代理人通过电话表明他希望撤回申请，那么他应当被告知以书面的方式表明其意图。如果没有收到信件或电子邮件，则请求不会被执行。

14.204 如果在任何时候申请人或代理人意图产生有条件的撤回，那么他应当被要求提交无条件的撤回声明，否则申请被认为仍然存在。

14.205 如果在公布申请的准备完成之前撤回申请，那么将不会根据第16（1）条公布（见16.07）。因此，如果申请人希望阻止公布他的申请，那么他必须在公布申请的准备完成之前明确撤回申请（见16.02）。规定有关向专利局递送电子邮件以撤回申请的形式和方式的指示（见14.199.1）指出，如果及时撤回申请来防止公布，电子邮件必须在准备公布完成前一日23点59前被专利局接收；如果在这个时间之后收到电子邮件，对于阻止公布就太晚了。如果太晚收到要求撤回并不公布该申请的信件而来不及阻止公布，并且申请人可能（即使没有明确说明）在只有公布没有发生的情况下才打算撤回申请的话，那么应当要求他明确表明自己的意图。

【当收到请求撤回申请，而申请已经进入A公布周期，应当立即联系部门公布联络官。当在公布之前但是在公布准备完成之后收到撤回的要求（如16.02所确定的），相关手续组将依据是否是在防止公布的情况下进行撤回来发出适当的信件。在每种情况下，后续的行动将取决于申请人的任何响应。】

14.206 同样地，如果他希望授权之前撤回他的申请，则他必须在向他发出授权信之前这样做。如果在公布授权信之前但是无法阻止授权信的发出时，专利局收到书面的撤回请求，则可以取消授权（见18.89 -90）。

【当收到书面的撤回请求，而申请已经进入授权周期时，应当立即请求所属部门的公布联络官帮助。公布联络官会召集感兴趣的各方进行会议来决定撤回是否合适，并采取必要的措施以达到撤回的效果，包括当授权信已经发出时与申请人的联络以正式解除授权。】

14.207 如果表格9或表格10已经提交，在分别提交根据第17条或第18条的报告之前撤回申请，那么可以退还已支付的费用。但是，这样的退款是自由裁量权的问题，而不是一种权利。

【退款由适当的手续授权处理。】

14.208 撤回申请可以用于为在后申请要求优先权，遵循本法的规定（见5.04）。

第14（10）条

上述第（9）款不影响局长根据以下第117（1）条更正专利申请的撤回中的差错或错误的权力。

14.209 本款是由《2004年监制改革（专利）令》添加的，并且确立，虽然第14（9）条规定不能取消撤回，但可以根据第117条的规定纠正撤回。这一规定于2005年1月1日生效，并适用于在这个日期之前和之后提交的申请。如果正在讨论的申请已经根据第16条公布，并且撤回事实也已经被公布，那么适用特别规定（第117（3）、（4）和117A条）。

第15条：申请的提交日期

15.01 本条规定了为申请授予提交日期的必要和充分条件，阐明了申请可以被重新定为在后日期的条件，为分案申请做准备，以及具体说明了申请可以继续进行之前必须满足的更多条件。在专利规则第18-22条中规定了时间限制和与这些事项有关的其他规定。

15.01.1第15条经过《2004年监制改革（专利）令（S.I. 2004 No. 3204）》修订以包含PLT第5条和第6条的原则。该修订条款适用于在2005年1月1日或之后通过提交符合第15（1）条要求的文件来启动的申请。相关规则由《2004年监制改革（专利）令（S.I. 2004 No. 3204）》修订并从修订那天起生效。对于在2004年12月31日或之前满足先前的第15（1）条要求的文件而启动的申请来说，本法未修订的第14（1）、15、17和18条以及专利规则继续适用。《1995年专利规则（修订）》已经被《2007年专利规则（SI 2007 No. 3291）》所替代，并于2007年12月17日生效。

第15（1）条

根据本《法》的以下条款，专利申请的提交日期应当被视为提交给专利局的启动申请的文件满足以下条件的最早日期：

- (g) 文件指明请求一项专利；
- (h) 文件指明申请专利的人或包含足够信息使专利局能够联系此人；以及
- (i) 该文件包含：
 - (i) 作为或看起来是请求专利的发明的说明书的内容；亦或
 - (ii) 符合规则相关要求的对申请人或其所有权前任人作出的在先相关申请的引用。

第15（2）条

就上述第（1）（c）（i）款而言，以下无关紧要：

- (a) 内容是否使用根据规则专利局接受的语言或附带译成该语言的译文；
- (b) 内容是否另外符合本《法》其他规定和任何相关规则。

规则 12（1）
规则 25（1）（a）

15.02通常，请求专利的指示将通过完成专利表格1来给出。这是指定的正式要求，但明确为了获得授予提交日期的资格的话，那它就不是必需的。如果提交的文件中包含有隐含指示，但是非正式的，相当清晰地说明正在试图提交一项专利申请，那么可以认为已经符合了第15（1）（a）条的规定。但是，该指示必须是采用英语或威尔士语（至少达到对于只熟悉英语和/或威尔士语的识字的人来说这显然是在寻求专利的程度）。

15.03 如果给出的申请人名字和地址足以满足邮政投递的普通要求，那么申请人就被充分确定。该地址可以是在世界上的任何地方。除地址外的其它信息（例如手机号码）可以充分确定授予提交日期（见 15.03.1）。凡有多个申请人的，每个人都必须被充分确定。

规则 12（2）
规则 12（3）

15.03.1 申请人的名字和地址通常应当在提交时给出，但如果没有，在申请中包含足够与申请人联络的信息时，可以给予其提交日期。凡是同时不包括申请人的名字及地址的申请被给予提交日期的，必须通知申请人该缺失，如果申请人在该通知发出的两个月内未提交这些遗漏的信息，那么

局长可以驳回该申请。名字和地址（或联系申请人的其它方式）必须采用英语或威尔士语，要达到可由只熟悉英语和/或威尔士语的识字的人来使用的程度。

【凡是在表格 1 的第 2 和第 4 部分之间没有包含能够与申请人联系的充分信息的，可以在第 12 部分中充分填写联系信息，如有任何疑问，应当咨询法律部门。】

法 7 (1) 15.04 如果该申请是以一个非法人团体的公司或其它组织的名义提出的，如果该组织被充分确定的话，这将会阻止它被给予提交日期。但是，手续审查员无论如何都应当要求有一人或多人（也就是，个人或法人团体）在表格 1 的第 2 部分上署名。

15.05 如果文件至少包含少量的技术信息，将视其为符合第 15 (1) (c) 条的规定，而如果不符合例如第 14 (3) 条或规则第 14 条的规定，也不会阻止它被给予提交日期。如果说明书不符合本法或规则的任何正式或实质性的要求，迟早会提出反对意见并给申请人机会来纠正该事项。因此，它是为了帮助申请人确保，在提交时说明书没有这种不可能纠正的缺陷。例如，如果会导致说明书公开事项没有在提交日出现或被提及，则修改是不被允许的。

【在极少的情况下，虽然已经给予提交日期，但出现已经提交的内容不可能被称为说明书的情况，那么应当取消提交日期。】

15.06 没有规定将缴纳申请费作为申请被给予提交日期的先决条件。有关初步审查所需申请费的具体情况，见 14.02 和 14.04.17。

公开

1、说明书、说明书的语言

15.06.1 为了具备获得提交日期的资格，通常会要求有说明书或看起来是说明书的内容。如果申请的说明书（看起来是说明书的内容）既不是英语或威尔士语，也不符合如规则第 14 条那样的规则，那么假如该申请的其余部分是英语或威尔士语（即包括名字和地址等能够被只熟悉英语和/或威尔士语的识字的人理解和使用），则该申请就具备获得提交日期的资格。在第 15 (1) (c) (i) 条中的措辞“看起来是……说明书的内容”反应了 PLT 中的措辞“从表面判断，看起来是说明书的一部分”，并且为该申请的那部分采用的是非罗马符号提供了可能性。

规则 12 (8) 15.06.2 凡是提交日期给予包含有外国语言的说明书的申请，必须告知申请人它不符合规则第
规则 12 (9) 14 (1) 条的规定。如果申请人未能在这样通知的两个月内提交翻译成英语或威尔士语的译文，那么局长可以驳回该申请。

2、对在先申请的引用

规则 17 (1) 15.06.3 仅就给予提交日期而言，PLT 的第 5 (7) 条要求合同当事人接受对在先申请的引用来替代该说明书的日期，第 15 (1) (c) (ii) 条中体现了这一点。当作出这样的引用的情况下，必须在表格 1 的第 9 部分中说明申请号、申请日期和申请国家。

法 15 (10) (b) 15.06.4 如果该引用中所包含的公开内容未能在四个月内（按照局长的自由裁量权可延长，
规则 17 (2) 见 123.34 至 123.41）被所提交的在先申请的经核实的副本证明其属实（并且，如果那份副本不
规则 22 (3) 是英语或威尔士语，同时附有译文），那么该申请将被视为撤回。申请人必须注意，在允许的时间
规则 108 (1) 内获得必要的经核实的副本以及译文过程中的任何可能的固有困难。不过，若局长可以得到所述
规则 108 (5) 的在先申请的副本的，局长会制作并核实必要的副本并将其归档，无需申请人请求或为此付费。
(7)

规则 17 (3) 15.06.5 如果该申请的说明书（采用英语或威尔士语）没有在规则第 22 (1) 条规定的期限届满之
规则 112 (1) 前提交（如第 15 (10) (b) (i) 条所要求的那样），那么该申请也会被视为撤回。根据规则第
规则 112 (2) 108 (2) 条的规定，有权延长该限期一次（两个月），并且根据规则第 108 (3) - (7) 条的规定
共 19 页第 2 页

2014 年 10 月

(见 123.34 到 123.42)，局长的自由裁量权可以按两个月为一个时段再次对该期限进行延长。规则第 22 条被列在附录 4 的第 3 部分，所以如果在所请求延期届满之前未收到延期(或进一步延期)请求，则该申请必须被视为已经撤回(见 123.34-41)。除在先申请的经核实的副本之外还必须提交说明书，并且即使是在局长可以得到在先申请的情况下也必须提交。如果第 15 (10) (b) (i) 条所要求的说明书包含了加入事项，而该加入事项包含在用来作为引用的在先申请之中，第 76 (1A) 条将不允许继续进行该申请，除非或直到从说明书中删除该加入事项。是否存在加入事项实际上必须(通过)将该说明书与经核实的副本(或相关的、经核实的副本的译文)进行对比来确定。除了最明确的情况(例如，当该说明书显然是经核实的副本的一部分或全部复制件时)之外，文件都应当提交给审查员进行比较。

第15 (3) 条

凡向专利局提交的启动专利申请的文件满足上述第 (1) 款订明的一个或多个条件，但未满足所有这些条件，局长应在提交这些文件后在切实可行范围内尽快通知申请人为使申请具有提交日期还需提交什么。

15.06.6 凡是申请未能满足给予提交日期要求的，局长必须将该情况告知申请人并且说明其原因。

第15 (4) 条

凡向专利局提交的启动专利申请的文件满足上述第 (1) 款订明的所有条件，局长应在提交这些文件的最后一件后在切实可行范围内尽快通知申请人以下事项：

- (a) 申请的提交日期，以及*
- (b) 如果申请不被视为撤回，必须遵守的要求以及本《法》或规则要求他在其间予以遵守的期限。*

15.06.7 凡是申请满足给予提交日期要求的，局长必须将该日期告知申请人，并且必须告知申请人还需要提交什么以及对于因未能在规定的时间内提交的处罚是：该申请将会被视为撤回。凡是申请(包括分案申请)是通过符合第 15 (1) 条规定的文件启动的，这些通知体现在由文件受理部签发的文件收据中。

15.06.8 对于国际申请，申请费设定为零，但却有进入国家阶段的费用。一旦满足第 89A 条有关进入国家阶段的要求，就可以进行初步审查和检索。在这种情况下，第 15 (4) 条所要求的通知将包含在手续报告中，而不是在提交收据中。

第15 (5) 条

如有下述情形，以下第 (6) 款适用：

- (c) 申请凭借上述第 (1) 款具有提交日期；*
- (d) 申请人在订明期限内向专利局提交：*
 - (i) 附图，或*
 - (ii) 请求专利的发明的说明文件的一部分，以及*

(e) 在提交日期申请中缺失该附图或说明文件的该部分。

第15 (6) 条

除非申请人在订明期限结束前撤回根据上述第 (5) (b) 款提交的附图或说明文件的一部分 (“缺失部分”), 否则:

- (a) 该缺失部分应当被视为包含在该申请中; 并且
- (b) 申请的提交日期应当是向专利局提交缺失部分的日期。

第15 (7) 条

如有下列情形, 上述第 (6) (b) 款不适用:

- (a) 在凭借上述第 (1) 款作为提交申请之日的日期当日或之前, 根据上述第 5 (2) 条在该申请中或就该申请作出声明;
- (b) 申请人提出不适用上述第 (6) (b) 款的请求; 以及
- (c) 该请求符合规则相关要求并在订明期限内提出。

第15 (8) 条

上述第 (6) 款和第 (7) 款不影响局长按照以下第 117 (1) 条更正差错或错误的权力。

一般注意事项: 附图的缺失以及部分说明书的缺失

15.07 第 (5) 到 (8) 款对在提交日期之后提交的材料中缺失附图和部分说明书的情况作出了规定, 旨在反映 PLT 第 5 (6) 条的规定。除非或直到术语被判例法进一步澄清, 只有在检验存档文件时很明显说明书或附图是显然不完整的, 才应当认为是部分缺失。页码可能不连续, 或者据称已经提交的文本页数与实际存在的页数之间可能存在不匹配。至于附图, 可能是页/图编号不连续或缺少说明书中列出的附图。

15.07.1 一旦执行初步审查, 凡是手续审查员发现在说明书提及的附图, 或部分说明书似乎存在缺失的, 必须如第 15A (4) 和 (9) 条所规定的在初步审查报告中正式告知申请人 (见 15A.23)。该审查没有必要比对缺页、缺图页、或缺少说明书中所列出的个别附图等必要的检查更严格。没有规定要求去解读和理解该说明书的文本 (除了确定所列出的附图)。

15.07.2 初步审查并不总是在提交日期之后马上进行, 虽然对于文件接收, 没有法律规定从申请获得提交日期资格开始何时通知申请人其申请中有任何部分缺失, 但是为了申请人的利益, 应当尽快向他通知任何这样的缺陷。由于这个原因, 文件接收, 作为影响最佳时间和良好的客户关系的事宜, 应当持续向申请人报告在文件接收程序执行过程中所注意到的任何缺失事宜。

时间期限

15.07.3 凡是在提交日期从申请中缺失附图或部分说明书, 可以在规则第 18 条所规定的期限届满之前的任何时候提交缺失的材料 (既可以是按照规则第 18 (1) 条规定的初步审查结束之前的任何时候提交, 或者如果根据第 15A (9) 条的规定, 用初步审查报告来通知存在缺失事项, 则可以

按照规则第 18（2）条规定的在该通知公布之日起的两个月内提交）。如果在允许期限内提交了缺失的事项，则该事项就被视为包含在申请中，除非申请人在期限届满之前的剩余时间内书面请求撤回缺失材料。

15.07.4 规则第 18（1）条所规定的期限可以按照规则第 108（2）或（3）条的规定被延长（见 123.36.5-123.36.8）。规则第 18（2）条所规定的期限可以根据规则第 108（1）条的规定通过局长的自由裁量权被延长（见 123.36.9）。这些时间期限及延期的效果是：在初步审查报告公布之前的任何时间都可以提交缺失的材料。一旦已经公布初步审查报告，那么，如果该报告中告知有缺失的材料，则申请人有 2 个月的时间来提交缺失的材料，而且这一期限可以通过局长的自由裁量权被延长。如果初步审查报告已经公布，但报告并没有提到缺失的事项，那么申请人可以在该报告的两个月内通过提交表格 52 连同相应费用的方式提交缺失的事项。通过局长的自由裁量权，这一期限可以通过再提交表格 52 连同费用的方式而被进一步延长。

重定日期

15.08 除非第 15（7）条适用于提交申请的日期，否则申请的提交日期必须被修改为缺失部分被提交的日期。因包含缺失事项而重定日期，是使申请可以被重定为晚于原始给予的提交日期之日期的唯一情况。

15.08.1 关于附图，在申请的提交日期那天，申请中所涉及的附图并不以任何形式存在于申请中的情况，才可以采用第 15（5）和（6）条；当正式附图被提交以取代在提交日期提交的非正式附图时，申请不能被重定日期。（如果迟交的正式附图实质上有别于原始提交的非正式附图，唯一的补救办法是替换其中与原始提交的附图一致的正式附图）。认为表述“任何附图”的意思是“任何图”（*Alps Electric Co's Application*（BL O/12/90））。提交的分案申请没有特定附图的情况下，申请被启动的日期可能根据第 15（6）条的规定，被重定为提交缺失附图的日期。这并不影响申请可被视为具有根据第 15（9）条规定的提交时间，其允许在解决重定日期的问题后按通常的方式来确定。（然而，申请被启动日期的变化可能会导致没有符合规则第 19 条所规定的期限，但是如果认为适当，则允许根据规则第 108（1）和（5）-（7）条通过行使局长的自由裁量权来以两个月为一时段对该期限进行延长。）

15.09 第 15（8）条指出，第 15（6）和（7）条不影响根据第 117（1）条规定的运用局长的自由裁量权来纠正一个错误或失误。因此，如果已经满足所有第 117 条和规则第 105 条的要求（见 117.03-09），那么对于局长可能允许不小心从原始提交的文件中遗落的附图与过后提交的申请一起，不失去原始提交日期。对该结构的请求，应当根据其自身情况来考虑，见 117.10。

规则 18（2）

15.10 如果在初步审查阶段（见 15.07.1）发现，一部分说明书或申请中所未提及的附图根本没有提交，那么应当发出函件指定其在两个月期限内提交缺失的材料，然后，申请的提交日期被重定为提交缺失材料的日期。然而，不应当忽视丢失的可能性，相比重定日期，申请人可能更愿意使用有缺陷的申请为后续申请提供优先权，其中包括丢失的部分，因而保留存在于原始的、有缺陷的申请中的公开日期（当然符合第 5 条的规定）。

【如果一部分说明书或附图已经提交晚了，应当使用 LFB，如果它根本没有被提交，则应当使用 LFA。在手续审查员已经发出适当的函件之后并且完成初步审查，他应当将该案件提交至检索审查员。手续审查员应当创建备忘录以使检索审查员注意重定日期。如果重定日期将或可能使优先权声明无效，这也应当引起检索审查员的注意。这是为了检索审查员决定是否立即进行检索，或者等到申请人有机会回应重定日期的要求再检索是否会更明智。例如，如果申请人不太可能会重定日期，也许是因为缺少的部分是不重要的，并且重定日期将会导致优先权损失，那么推迟检索就没有意义了。另一方面，如果存在申请将被撤回并用于为一个

新申请提供优先权这样明显的风险，等待可能会更明智。如果检索审查员决定推迟检索，OPTICS 状态应当被设置为 2-“输出为 ABS”和应当在 PD 电子日志中输入适当的日志条目。这个条目应当在申请号后指出检查组，以 GB0000000.0-EX00 的格式。日志活动还应当被添加到 PDAX 案卷中。】

15.11 虽然根据第 15（5）和（6）条的正式报告通常在初步审查后发出，而如果手续审查员在提交该表格之前意识到缺失附图，那么应当发出非正式的通告以通知申请人依据这些条款可用的选项。

【这通常只发生在私人申请人的案件。应当使用 LFAA。】

15.12 如果重定时间之后，新的提交日期是所声明的优先权日期之后超过十二个月，那么必须放弃优先权要求并取消所声明的日期，其它情况见 15.16.1 和 2。

15.13 无论申请何时被重定日期，必须以书面形式通知申请人，并且如果适用，该声明的优先权日期已经被取消。

规则 18
法 118

15.14 缺失事项应当在初步审查报告中被通知，允许提交缺失的材料和/或撤回过后提交的缺失材料的两个月期间，可以依照规则第 108（1）条的规定、通过局长的自由裁量权来被延长（见 123.36.9）。如果在两个月的期限内没有收到回复或延长请求，或者如果回复表明申请人并不打算使用这个机会去重定日期，缺少事项和所有对它的引用应当被视为从申请中省略。公布的指令应当被提供以在公布申请的首页包括一个通知（见 16.29）：没有特定附图或部分说明书的副本被包含于所提交的申请中。缺失部分或缺失附图被提交的，它不包括在依据第 16 条公布的申请中，但在公布后向公众开放查阅。

15.15 若缺失事项被视为遗漏的，所提交的且根据第 16（1）条公布的说明文件是这样被阅读的：跳过任何说明书的缺失页或任何所缺少图的引用（或其中的引用字符，这也不会发生在现存的图中）。例如，如果没有图 2-4，段落“如图 2-4 所示的凸轮 31 控制饲料并且由图 1 和图 3 所示的连杆所驱动，其中连杆由图 1 所示的曲柄 33 操作”理论上解读为“凸轮（31）控制饲料并且由图 1 所示的连杆所驱动，其中连杆由图 1 所示的曲柄 33 操作”；如果“31”在除了图 2-4 之外的图中出现，则“31”被包括。如果当这样解读时，说明文件不符合第 14（3）和/或（5）条，那么应当在实质审查期间提出反对意见。除非申请人自愿修改说明文件以删除这些被视为遗漏的引用，否则应当寻求他们的删除。（在第 16 条公布之前，不应当要求或允许这样的删除，在权利要求中引用的情况除外）。

法 76（2）

15.16 如果申请人在第 16 条公布之后通过提交或恢复所遗漏的附图来寻求修改说明文件，这是可以允许的，只要满足对于修订的时机和性质所制定的要求（见 19.13-19.22），特别是它不能添加主题（见 76.09）。

要求优先权的情况下避免重定日期

规则 18（4）
规则 18(4)(b)

15.16.1 在提交日期存在优先权的声明的情况下，第 15（7）条允许第 15（6）（b）条在以下假定条件下不得适用：

规则 18(4)(a)

（a） 申请人请求它不得适用；

规则 18(5)(a)

（b） 在提交缺失部分或附图的期限届满之前，以书面的形式作出请求（即信件或电子邮件）；

规则 18(5)(b)

（c） 该请求确定了所述的缺失事项被包含在一个优先权申请（或多个申请）中；

规则 18（7）

（d） 所有缺失材料被包含在一个优先权申请（或多个申请）中；以及

- (e) 相关优先权申请的副本，不管是认证或验证以使局长满意，都在从声明的优先权日起十六个月内或从请求第 15 (6) (b) 条不适用的日期起四个月内提交。

【关于过后提交的所谓缺失附图或部分说明书的公开内容是否包含于一个优先权的申请中（或多个申请）中有任何怀疑，该事项都应当提交给审查员。】

15.16.2 专利局有权使用某个（或每个）优先权申请的副本的情况，局长将这样做并证实必要的副本。

规则 18 (6)
规则 112

第 15 (9) 条

凡在提交专利申请之后并在授予专利之前：

- (a) 原申请人或其权利继承人根据规则就在先申请中包含的事项的任何部分提交新申请；并且
- (b) 关于新申请，满足上述第 (1) 款提到的条件（新申请不违反以下第 76 条）；

该新申请应被视为以提交在先申请之日作为其提交日期。

15.17 第 15 (9) 条是由《2004 年监制改革（专利）令》引入的；这一规定的措辞与该《令》在 2005 年 1 月 1 日生效之前存在的第 15 (4) 条的完全相同。它允许申请人在某些情况下，提交一个新的申请（通常被称为“分案申请”），该新申请的提交日期为在先申请（通常被称为“母申请”）的提交日期。根据第 15 (9) 条的分案申请是通过在专利表格 1 的第 6 部分加入申请号和母申请的提交日期来实现的。第 15 (9) 条不排除分案申请本身产生分案申请的可能性。因此，仅仅是因为申请要求在先分案申请的日期，不应当提出反对意见。如果是这种情况，第 15 (9) 条和规则第 19 条中涉及的“在先申请”会是在先分案申请，因此当决定是否满足规则第 19 条的条件时，应当考虑的是该申请的状态，而不是该在先分案申请所来源于的母申请的状态（见 15.19）。在后分案申请将接着取得在先分案申请的提交日期，如果有效地声明，其将是原始的母申请的提交日期。

【审查员尤其应当了解处理分案申请时适用的不同程序。与以下各段中所载的详细指导一样，应当参考审查员有关分案申请的备忘录和核对表中（见 15.58）。】

15.18 对这样的申请必须包括提早日期请求的要求，意味着这样的请求必须在提交的时候被提出；关于在提交之后将普通申请转换成分案申请，没有规定（*P's Application* [1983] RPC 269）。

规则 19 (6)

15.19 如果母申请已被驳回、撤回或打算撤回或视为已被撤回，如果规定的整理母申请的期限已过，或者如果专利已经被授予该母申请，则不可以提出分案申请。

规则 19 (2)
法 15 (9)

15.20 遵从于 15.19 中首要考虑的，可能在截至到合规期限之前三个月的任何时间作出分案申请（按照规则第 30 条的规定）。如果根据规则第 108 (2) 或 108 (3) 条，合规期限（即整理申请的期限，按照规则第 30 条的规定）被延长，那么提交分案申请的三个月截止期限是从这段延长期间算起。然而，如果实审审查员依第 18 条的第一次报告是根据第 18 (4) 条规定作出的，那么新申请只能在根据第 18 (4) 条有关在先申请符合本法和规则的内容向申请人通知之日起两个月内被提交。

规则 19 (3)

规则 19 (4)

15.20.1 整理分案申请的合规期限通常与在先申请的合规时期的届满时间相同，其中在先申请的提交日期根据第 15 (9) 条被视为分案申请的提交日期。因此，按照规则第 2 (2) 条，如果在先申请所规定的合规期限已经根据规则 108 被延长，那么这个延长的合规期限将适用于——与未延

共 19 页第 7 页

规则 30(3)(b)
规则 2 (2)

2014 年 10 月

规则 108 (4)
规则 30(2)(b)

长的合规期限一样——在该期限被延长之日或之后提交的任何分案申请。

如果在先申请规定的合规期限是根据规则第 30 (2) (b) 条设定的, 那么这个合规期限也将适用于任何分案申请 (另请参见 18.47, 方括号中的第三段)。然而, 如果在先申请规定的合规期限随后根据规则第 108 条被延长, 那个延长将不适用于已提交的任何分案申请; 需要单独的请求来延长任何这样的分案申请的合规期限。

CoP

15.20.2 考虑到由规则第 30 条规定的整理申请的固定时间期限, 应当及早提交分案申请。例如, 如果根据第 17 (6) 条的所有可能的检索报告已经发出, 则有利于申请人作出有关在分案申请继续进行什么发明的早期决定, 并且迅速提交这些申请, 提交的分案申请的数量与要求保护的发明数量相同, 因为对于分案申请来说, 提交另外多项发明议题是不合需要的。

规则 108 (1)

15.21 局长具有自由裁量权来延长提交分案申请所容许的期限。但是, 这种自由裁量权通常只会 在申请人表明其特殊的情况并且他已经经过了适当的努力时才能行使 (*PenwaltCorporations's Application* (BL O/72/82); *International Barrier Corporations's Application* ; *Kokusai DenshinDenwa's Application* BL O/9/83); *LukLamellan und Kupplungsbau GmbH's Application* [1997] RPC 104。应当注意, 以前的自由裁量权是在规则中规定的, 允许迟交分案申请, 无需延长任何期限。这个自由裁量权不再可用; 但是, 判例法保留了有关的行使自由裁量权来根据规则 108 延长期限)。在 *Kiwi Coders Corporation's Application* [1986] RPC 106 中专利法院认为, 只有在确定局长的自由裁量权在原则上被错误行使时, 即在方法上存在一些错误, 才能够就拒绝允许迟交的分案申请的决定提出上诉。其他人可能就同一事实达成不同的结论, 这是不充分的。听审官曾认为虽然在母申请的第二次报告中已经提出新的引证, 当该引证没有要求或提出拆分主题, 因此没有为局长提供允许提交远远超出允许期限的申请的正当理由。在 *Anderson's Application* (BL O/297/02) 中听审官认为, 基于该案件的事实, 即局长不应行使自由裁量权来延长提交分案申请的期限。然后, 他驳回了这样的论点: 拒绝分案申请的迟交是否定了申请人应有的所有权, 违反了他的人权。申请人已获得充分的机会来为他的发明申请专利, 因此未曾有过进入专利系统的限制, 并且未曾剥夺其在由《1998 年人权法》强制执行的英国专利法和国际法的一般原则意义内的所有权。

规则 6 (5)

15.22 在母申请作出优先权声明的情况下, 分案申请可以但不需要, 作出优先权声明。然而, 在母申请还没有作出优先权声明的情况下, 分案申请不能作出优先权声明。不应忽视如下这种情况, 在母申请中已经就有关形成分案申请中发明事项做出优先权声明, 随后未能在分案申请中作出相同声明, 将意味着母申请在公布时, 根据第 2 (3) 条形成对于分案申请来说的部分现有技术。在 T 1496/11 中 EPO 上诉委员会决定, 已公布的分案申请的公开内容有权享有所声明的优先权日期, 但专利的权利要求书没有, 然后发现根据 EPC 第 54 (3) 条的规定, 该分案构成破坏新颖性的现有技术 (另请参见在 5.25.1 中 *Nestec SA &Ors v Dualit Ltd &Ors*[2013] EWHC 923 (Pat) 的讨论)。尽管 EPO 上诉委员会的决定并不对英国法院有约束力, 但它们是有说服力的。因此, 鉴于委员会的这一决定, 英国法院将对分案申请采取哪种方法还有待观察。

规则 8 (2)

15.23 在优先权声明中指定的申请是一个英国 (国家) 专利的, 是一个在专利局提交的国际申请, 或是基于另一个英国 (国家) 专利申请 (例如, 母申请) 档案的副本的任何其它申请, 规则第 8 (4) (c) 条连同规则第 112 条使申请人没有必要请求经过证实的副本为之付费。优先权申请的副本使用的是外语的, 没有例行义务要求提交翻译, 但如果审查员认为是必要的, 可以根据规则第 9 (1) 条指示申请人这样做。要求翻译的, 没有必须验证翻译件的义务。

15.24 分案申请必须由母申请的原申请人或申请人的权利继承人来提交。在母申请中指定了多个申请人的, 只由其中一些原申请人作出分案申请是可能的。在母申请和分案申请中的申请人不一样以及明显没有解释或没有提交解释的, 手续审查员应当提出反对意见; 如果不符合第 15 (9)

条的规定，则申请不能作为分案继续进行。在母申请的申请人死亡之后，分案申请可以以死者遗产代理人的名义被提交。在 *Trustees of Dartmouth College's Application* ¶ 2/01 [2005] OJEPO 88 and [2004] EPOR 54) 中 EPO 法律上诉委员会认为，对于两个或两个以上申请人共同提交的申请，提交分案申请的权利仅仅只对共同注册的申请人有效，而不是其中单独一个人或少于他们所有人。

15.25 如果母申请的多个申请人之一对母申请的发明不再有任何利益或权利，那么可以通过书面请求修改该申请（见 19.09）。

规则 31(5)(b)

15.25.1 如果，按照母申请的修改，申请人希望删除发明人的名字，那么应当符合在第 13.18.1 段中所述的程序。

15.26 分案申请的申请人并不是发明人的，表格 7 必须被提交，即使对于母申请来说已经这样做了。这必须在提交分案申请的两个月内完成，或者，如果随后会期满，那么必须在提交母申请的这个表格所允许的期限内完成（见 13.11）。

规则 10 (1)

规则 10 (2)

规则 21

15.27 涉及每个分案申请的初步审查和检索的请求，连同检索费，必须基于每个分案申请来提交，即使根据第 17 (6) 条规定有关发明已经是其它检索的主题（见 17.111-17.114）。然而，在这样的情况下，局长可以退还分案申请的全部或者部分已付的检索费（见 15.47-49）。表格 9A 和检索费应当在提交分案申请的两个月内被提交或对母申请这样做所允许的期限内，以后期满者为准（见 15.50）。依照规则第 108 (2) 或 (3) 和 (5) - (7) 条，这个期限可以被延长（见 123.34-41）。然而，如果在合规期限的最后六个月（包括任何延长）内启动分案申请（见 20.02-20.02.1），那么提交表格 9 和费用的期限截止到分案申请启动的日期。在这种情况下，可以依照规则第 108 (1) 和 (5) 至 (7) 条来延长该期限（见 123.34-41）。

规则 106 (2)

规则 22 (5)

规则 22 (6)

PR Sch.4 第

2 和 3 部分

15.28 实质审查的请求（表格 10）必须最迟在以下期限被提交：a) 提交新申请的两个月之后，或者 b) 从声明优先日期起的两年，或者，在没有声明优先日期的情况下，被视为提交日期的两年。依照规则第 108 (2) 或 (3) 以及 (5) 至 (7) 条的规定，这个时间期限可以被延长（见 123.34-41）。然而，与检索请求一样，如果在合规期限的最后六个月期限（包括任何延长）内启动分案申请（见 20.02-20.02.1），那么提交表格 10 和费用截止到分案申请被启动的日期。在这种情况下，可以依照规则第 108 (1) 和 (5) 至 (7) 条来延长该期限（见 123.34-41）。

规则 28 (5)

PR Sch.4 第

2 和 3 部分

15.28.1 表格 9 和 10 一起提交的分案申请应当遵从组合的检索和审查。这甚至适用于不要求实际检索的情况，因为分案申请的权利要求已经被作为母申请的一部分进行检索。

15.29 根据第 15 (9) 条提交的、包含在先申请中没有公开的加入事项的申请可以被提交，但根据第 15 (9) 条的规定不得允许其继续，除非它被修改以排除该加入事项（见 76.02）。因此，没有必要采取在分案申请中提交与母申请完全相同的权利要求这样的预防措施来确保提交日期。不鼓励这种做法，因为权利要求的修改是必要的（见 15.31），并且检索审查员没有自由裁量权来推迟检索（见 15.36）或根据第 17 (5) 条的规定发出有关要求保护的第一发明的检索报告，即使这与母申请完全相同（见 15.38）。在分案申请中删除加入事项的另一种补救在于放弃请求分案状态的请求（见 19.11）。检索/实审审查员应当反对加入主题的存在，或者作为初步的反对意见或者在检查或审查报告的同时，如 15.35 或 15.45 中所述。

CoP

15.30 分案申请的权利要求没有必要与针对母申请中相同主题的权利要求具有相同的范围；也不需要母申请中有等效的权利要求。如果在分案申请中权利要求比母申请中原始存在的等效权利要求的范围更宽，那么这并不一定意味着分案申请包含加入的公开内容；这一定要基于案件的事实来决定（见 76.16-76.20）。然而，如果根据第 14 (5) (c) 条规定提出反对意见，而不是根据第 76 (1) 条，那么分案的状态不会被质疑（见 76.21）。关于在母申请指定某一范围而分案中权

利要求要求保护子区间的情况，见 18.69-18.69.1。

15.31 母申请和分案申请或者从相同母申请中分出的两个或两个以上的申请，可以不要保护相同的发明（见 18.91-18.97）。

法 18 (5)

15.32 不要求母申请或分案申请不应不必要地重复出现在其它申请或交叉引用包含内容中的说明书，如果在其它申请中要求保护的事项被描述的话。但是，关于其它申请，应当考虑无关说明书（不涉及在特定申请中要求保护的发明）的存在是否可以使权利要求书的范围受到质疑。因此，有帮助的是分案申请的说明书和附图以适合于该申请的形式进行提交，例如在有关要求保护的发明的实施例的确认方面。

CoP

审查组程序

初步审查

15.33 申请是否允许日期被提前决定了其应当何时公布的日期，以及提交优先权文档、表格 7、9A 和 10 与整理申请所允许的时间。因此，手续审查员已经报告根据第 15 (9) 条作出申请的，对于检索审查员是必要的，在结合该情况做其它任何事情之前，考虑是否已经满足第 15 (9) 条和规则第 19 条所述的所有条件。但是，如果申请中所提及的附图没有与申请一起被提交，那么在根据第 15 (9) 条的规定考虑申请是否可以被视为具有在先提交日期之前，应当处理根据第 15 (5)、(6) 和 (7) 条有关可能重定申请启动日期的程序（见 15.08-16）。如果不容许提前日期，那么申请可能以其提交日期作为申请日来继续进行（在这种情况下请求修改，应当书面作出表格 1，见 19.11）。

15.34 当分案申请被迟交（但比授权信发出的日期早）时，第一个需要决定的问题为是否应当根据规则第 108 (1) 条的规定来行使自由裁量权，以根据第 15 (9) 条允许申请继续进行（见 15.21）。在发生任何进一步审理之前，包括有关是否有必要根据第 76 (1) 条修改的任何考虑，应先对该事项进行处理。如果没有或不充分，首先应当允许给出有关为什么迟交的原因，应当寻求一个合适的解释，但只允许在很短的时间内回复。如果没有一个令人信服的答复，则应当提供听审。申请人应当被告知：不会继续进行申请程序，直到有关是否允许迟交的问题被解决。

【是否允许迟交的决定可以由高级审查员作出，当没有一个令人信服的迟交的理由时，高级审查员还可以提供听审。如果“母申请”已经送出授权后一个寻求分案状态的申请并且母申请是纸质案卷，那么手续审查员应当取回母文件然后与分案一同返回到检索审查员处。如果授权信尚未产生，手续审查员应当在 OPTICS 上推迟该案件的状态（在适当的时候检索审查员可以将其恢复）并且在文档中记录该结果。如果授权信已经产生但还没有发出，手续审查员应当推迟发出该授权信，但在 OPTICS 上不当进行任何操作，直到检索审查员指示母申请是否应当从授权周期中撤出。在已经发出的情况下，如果已经准备提交则应当撤销授权（cf 18.89-90），并且由高级审查员或副主任考虑是否值得作为分案来处理。（见 15.46，关于准备提交分案或似乎已经提交分案的行为）。如果决定必须撤回母申请的授权，那么这应当作为紧急事项与公布联络官进行沟通，公布联络官将采取必要的措施。】

15.35 检索审查员不应当对母申请和分案申请深入分析，但应当充分探讨它们，来得到有关是否符合第 76 (1) 条的初步观点。如果没有满足，检索应当被延期并且提出初步反对意见，在可以继续申请之前需要删除加入事项（除非申请人能够满足审查员，没有这样的事项存在）。答复反对意见的允许期限通常应当是一个月（可延长（作为合法权利）两个月，或者直到第 20 条的期限届满——见 117B.01-05）。但是，如果很明显加入事项与检索不相关，那么应当进行检索并且在发出检索报告的同时提出有关加入事项的反对意见（另请参见 15.39 和 15.45）。

【如果检索和/或审查被推迟，则 EL24 应当用于作出初步反对意见。SC15 应当用于发出检索报告的同时提出有关加入事项的反对意见。有关什么是要被记录的正确处理状态，应当指示审查支持官。如果 EL24 发出，那么状态应当设置为“out for ABS/ABCSE”。如果存在加入事项并且执行检索(CSE)，那么应当使用状态 3“检索——还不进行第 16 条公布”。】

CoP

15.36 在执行检索之前，通过请求提交修改的说明文件，而分案申请不满足实践守则所规定的要点的情况，检索审查员还可以推迟该分案申请的检索和审查。申请人应当被告知没有满足上述守则的哪些要点，并且通常应当允许有一个月的期限来提交修改后的说明文件。

检索

15.37 因为，确定允许提前日期的情况下，在很多情况下申请已经得到公布，应当尽可能在接收时给予分案申请优先于其它申请的检索和公布。但是，基于分案日期的申请，非常接近于合规日期，必须被视为紧急事项而优先于所有其它事项处理（见 15.20.1）。

15.38 事实上，在特定的分案申请中并没有进行实际的检索，可能是因为对于母申请的初始检索足够宽以包含分案申请的发明，或者是因为本发明已经是母申请根据第 17（6）条的进一步检索的主题，不用再提出不必要的正式检索报告。如果分案申请的权利要求缺乏发明单一性，检索报告应当是关于第一个发明的，即使在有关本发明的报告已经被提出与母申请有关，因为没有自由裁量权来做其它（见 17.106）。如果母申请是国际申请，则有必要进行检索，除非可以确信推断出母申请的国际检索必须包含分案发明，但在任何情况下，必须发出检索报告。如果权利要求已响应根据第 76（1）条的反对意见被修改，并且涉及修改后的权利要求的检索已经被执行，那么关于该结果的通知应当被包括于公布 A 版文件的首页上（见 16.29）。

【为了在首页得到这样的通知，审查员应当将备忘录添加到案卷中，来指示手续审查员该通知的准确措辞。应当向相关手续组/审查员发送适当的消息来提醒他们注意档案中的备忘录，见 16.29。】

第 16 条公布

法 16（1）

15.39 “在规定的期限结束后尽快”应当公布申请的要求（见 16.01）被解释为，在该日期后合理可行地尽快的意思，当然，同样适用于分案申请。但是，根据第 76（1）条，在该阶段发现的任何加入事项都被从该申请删除后，才能公布（见 15.35，16.08 和 76.02）。根据第 16（1）条公布的内容不是这样修改后的申请，而是提交的申请，即包括加入事项在内。分案申请通常应当，在检索后并从优先权日期或提交日期过后起至少 16 个月和 3 个星期的时间尽快地、以及在实质审查之前被送至公布，如果这没有期满的话。

15.40 在实质审查阶段充分考虑是否允许提前日期；在检索阶段（其中分案不进行组合检索和审查），只对加入事项进行初步评估（见 15.35）。因此，当在实质审查完成之前分案申请送至公布时，只是临时允许提前日期。在这种情况下，应当提供公布说明以在申请首页包括通知（见 16.29），其大意为所给予的提交日期是临时性的，须经批准或修改。

【手续审查员应警惕，通过将备忘录添加到档案，需要在公布的 A 版文件首页出现适当的通知。】

规则 31

15.41 但是，如果当作出检索时，申请的实质审查期满或逾期，那么检索审查员应当继续进行实质性审查，应在检索报告的同一时间发出该实质审查报告。当修改已经被提交时，如果允许该修改，那么检索报告应涉及任何修改后的权利要求，或者如果局长不同意该修改并且修改不会实质地影响了检索策略，那么检索报告应当涉及原始权利要求（见 17.35）。同样，实质审查应当基于

原始申请或已修改的申请来进行，取决于局长是否同意该修改。如果局长不同意，那么应当在检查报告中对该修改的反对意见进行解释。

【SE4 应当在根据第 18（3）条发出报告的情况下被使用。如果有多项发明，RC6 和 RC6A 应当被添加到审查员的检索和审查综合报告中。只有当在公布的母申请中明确要求保护该发明时，才可以先于分案的公布来发出根据第 18（4）条使用 SE5 的报告，从而给第三方至少三个月来根据第 21 条发表言论。如果 SE5 发出，审查员应当确保设置申请的日志活动（见 18.81，最终用方括号来包括更多详情）。

如果不是这种情况，且分案符合程序，SE3 应当发出表明根据第 18（4）条有关申请符合本法和规则的报告通常不会被公布，直到该申请已经公布后的三个月为止；这样的延迟是为了允许第三方有机会根据第 21 条提交其意见陈述以及更新检索（如果有必要）。然而，在离合规日期很近的时间提交分案的情况下，可能没有足够的剩余时间以允许公布后通常的三个月用于第 21 条规定的意见陈述。即使在公布的母申请中没有明确要求保护分案的发明，仅仅是为了允许这三个月期限期满，分案的授权也不能被推迟到超出合规日期。

【组合检索和审查之前，应当使用 SC1 确认所提交的任何可允许的修改。

尚未采取 COC 行动（随后提交表格 23），这一事实并不是一个未解决的正式要求，因此，不会妨碍审查员发出第 18（4）条的报告或为了第 16 条公布而制作申请（见 15.42）。】

15.42 如果手续符合第 16 条公布的要求，那么申请应当被送出公布。如果手续不符合，那么申请人将被告知：申请不能被公布，直到已经满足未解决的要求时。

实质审查

（另请参见 15.41-15.42）。

15.43 在实质审查期间，实审审查员不仅要满足自己在申请的任何部分没有加入主题，而且需要母申请和分案申请之间的权利要求没有任何冲突（见 18.91-18.97）。同样，如果从单一母申请中分出两个或多个申请，那么它们的权利要求绝对不能有冲突。

15.44 如果在第一次实质审查阶段，分案申请满足第 15（9）条的所有要求，那么允许的分案日期应当在根据第 18 条的第一份报告中通知；如果没有，那么允许日期提前的通知应当被推迟，直到获得合规性。

【RC21 应当根据第 18（3）条或第 18（4）条的规定在报告中使用，以通知申请人允许的分案日期。如果该允许被推迟直到获得授权，那么 EL21 应当在申请被转发至授权之前发出。】

15.45 如果在实质审查阶段，提出有关所提交的分案申请包含加入事项的反对意见，它可能被包括在根据第 18（3）条的报告中。但是，如果加入事项的本质使得申请似乎不太可能会继续进行，那么可以提出初步反对意见并推迟全面审查（见 15.35）。如果申请被撤回或驳回，那么如果没有发出根据第 18 条的报告，则应当允许退还已付费用的请求（在表格 10 上）。

【如果审查被推迟，那么 EL24 应当用于作出初步反对意见。应当明确指示审查支持官将申请登记为“审查之前的修改”（见 15.35）。RC24 应当用于在第 18（3）条报告中提出有关加入事项的反对意见。】

15.46 母申请可以提前进行实质审查（如果表格 10 已提交），除非申请人或其代理人同意，否则，同时进行分案的组合检索和审查。当母申请和分案申请以这种方式一起进行时，答复根据第 18（3）条的报告的相同期限应当适用于这两种申请，它应当适用于进行组合检索和审查的案件。如果母申请的审查推迟到分案申请的组合检索和审查之后，那么应当估算答复关于分案申请的依第 18

(3) 条的报告期限, 以与适用于母申请的第一答复的期限相匹配。一个申请可以在另一个之前被送往授权, 但是如果未解决申请的修改随后导致发生冲突, 那么这就需要通过修改该申请来进行处理, 除非修改适用于涉及授权申请的第 27 条。

【申请通常应当被送往授权只要它们符合程序, 不考虑其余同族申请的状态。但是, 申请可能在适当的地方受到阻碍, 例如如果没有与另一个同族申请(尚未准备就绪)的权利要求相冲突, 或者如果不清楚另一个同族申请(尚未准备就绪)的当前范围是否与该申请(准备就绪)的权利要求相冲突。

【在第一种情况中依 14 (5) (d) 条用于反对的 PROSE 从句, 提醒申请人对于提交分案的选项是没有自动提醒的。如果在最近的函件中预示了提交分案申请的可能性但是尚未递交, 并且申请已为授权做好准备, 应当推迟在母申请上标记“准备就绪”。EL26 应当被发出以告知申请人该申请的复审将会被推迟, 并且如果发现准备就绪, 则在两周后将被授权。因此, 这两个星期的期限不是指定的期限, 并且不受到两个月(作为合法权利)延长的制约。申请应当被记录, 从 EL26 信件日期起六个星期返回, 使用 PD 电子日志系统, 而如果有两个星期结束之前未收到任何答复, 则授权。

【申请人不应当被允许将其作为一种推迟授权的方式而滥用这种实践, 或作为一般政策而暂不作选择 (*LukLamellan und Kupplungsbau GmbH's Application*, [1997] RPC 104), 但应当考虑到申请人的真正需求。在 *Irwin Industrial Tool Company's Application* BL O/247/09 中听审官认为, 在这个背景下“foreshadowing”是指“明确表明未来很可能提交分案申请”。如果在似乎不太可能进行分案的情况下“被预示”分案的提交, 则应当询问申请人有关他的意图的进一步细节。】

【当函件中预示会有分案申请而“母”申请还没有准备就绪, PROSE 的从句 RC26 (如果合适的话进行修改) 应当被插入到后续第 18 (3) 条报告中以通知申请人: 没有发出关于提交分案申请的进一步提醒。当“母”申请被认为准备就绪且在先前的审查过程中预示会有分案时, 诱发使用如上文所述的 RC26, 不应当发出进一步提醒并且申请可以继续进行授权。如果还没有发出 RC26 来响应预示, 那么 EL26 应当发出。如果申请人或代理人提出书面请求, 那么该申请可以提前送往授权。

【如果在没有任何时段指示(或不合理地过长时间)的情况下, 已经表示有明确意图来提交分案申请, 没有反对意见留在“母”案, 那么审查员应当书面告知申请人: 如果在特定的日期或之后(例如从函件的日期起一个月), 发现申请准备就绪, 那么该申请将被送出授权, 排除了提交分案申请的可能性。

【就同族申请中的某个申请, 有关加速审查的请求被同意的此种特殊情况下, 应当指示手续审查员在其它同族申请之前进行该同族申请的授权。需要通过修改未处理的申请来解决任何冲突, 除非适用根据涉及已授权申请的第 27 条来进行修改。有关同族申请的授权, 见 18.87。】

退还费用的请求

15.47 局长具有自由裁量权免除关于分案申请(涉及母申请期间已经缴纳检索费的一项发明)缴纳的、全部或部分检索费用。检索费的减免请求须以书面形式由申请人向局长提出。当申请人似乎有权获得退款并且获得退款之后看来最不可能需要调用第 17 (8) 条, 那么可以在分案申请准备授权之前进行退款。如果另一方面, 提前退款好像不太妥当, 比如因为不能排除根据第 17 (8) 条的补充检索的需要, 那么应当推迟并稍后重新考虑退款请求, 通常是在申请准备授权时。

15.48 当考虑申请的退还检索费时, 应当遵循每个专利申请一次检索费的一般原则。因此, 如果

在母申请阶段已经缴纳两个（或更多）检索费，并且母申请和分案申请涉及母申请阶段所检索的不同发明，那么通常应当给予退款。如果母申请是根据 PCT 进行的国际申请，那么如果在母申请的国家阶段缴纳多个检索费，并且这些费用之一包含了在分案申请中所检索的发明，则只应当退还分案申请阶段所缴纳的检索费。如果只有缴纳有一个检索费，是在国家阶段缴纳的，则不再退还该费用。不考虑缴纳给国际检索机构的检索费的数量。

15.49 如果在分案申请中所需的检索已经被限制于有关“追加”检索以及随后提前终止的母申请的相关进一步检索的所有阶段，应当退还分案申请所缴纳的整个检索费，除非这使得在同族申请中缴纳的检索费比母申请和分案申请的总数更少。此外，如果由于修改分案申请的权利要求，变得有必要进行检索，那么不应当进行任何退款。如果，从进行检索的角度来看，该请求被驳回，那么审查员应当告知申请人这样的情况。如果在母申请阶段只缴纳有一个检索费（因此只对其权利要求指定的第一个发明进行了检索），那么不应当退还分案申请缴纳的检索费，即使分案申请是母申请的第一个发明。对局长作出的拒绝退款的决定不能提出上诉。

【实审审查员应当记录该档案以指出退款请求是否可以被允许。如果允许在申请准备就绪之前分案申请中所缴纳的检索费的退款请求，那么实审审查员应当酌情发出 EL8 或 ELC8，并通知适当的手续组为提前退款作安排。另一方面，如果考虑推迟退款请求，那么审查员应当发出 ELC9。如果并且当允许退款时，应当要求适当的手续组去处理它。

【虽然没有给予退款，但当依据分案申请中第一个发明发出第二个检索报告时，分案申请中第二个发明的检索应在不需要缴纳额外的检索费的情况下做出，尽管这项发明作为与母申请相关已经被检索过（见 15.38），有时基于第一个发明的删除，随后变得有必要进行第二个发明的进一步检索。】

第 15 (10) 条

凡申请凭借本条具有提交日期，如果适用以下任意一项，申请应当被视为已撤回：

- (f) 申请人未在订明期限结束前向专利局提交一项或多项权利要求和摘要；
- (g) 如已按照上述第 (1) (c) (ii) 款所述提交在先相关申请的提述：
 - (i) 申请人未在订明期限结束前向专利局提交请求专利的发明的说明文件；
 - (ii) 申请人未在订明期限结束前按照规则的相关要求向专利局提交所提述的申请的副本；
- (h) 申请人未在订明期限结束前缴纳申请费；
- (i) 申请人未在订明期限结束前按照以下第 17 条请求检索并缴纳检索费。

15.50 没有声明优先权日期的，权利要求书、摘要、申请费、检索请求（表格 9A）和检索费都必须在不得迟于从提交日期起十二个月提交。若根据第 15 (1) (c) (ii) 条引用在先申请而不提交说明书，第 15 (10) (b) (i) 条还要求在该期限内提交说明书。声明优先权日期的，这些要件（包括相关的根据第 15 (10) (b) (i) 条提交的说明书）必须在自最早的优先权日起十二个月或自提交之日起两个月中以较迟者为准的期限届满之前提交。《规则》的附录 4 第 2 部分列出了规则第 22 (1) 和 (2) 条规定的期限。因此，它们可以根据通过规则第 108 (2) 条被延长一次，期限为两个月，根据规则第 108 (3) 至 (7) 条，局长可以通过其自由裁量权给予进一步延长（以两个月为单位）。为了明确划分根据规则第 108 条的延长时间和根据第 20A 条的恢复，附录 4 第 3 部分还列出了这些规则，而如果请求的延期期满之前没有收到延期（或进一步延期）请求，那么申

共 19 页第 14 页

规则 22 (1)
规则 22 (2)
规则 22(7)(a)
规则 22(7)(b)

2014 年 10 月

请必须被视为已被撤回（见 123.34-42）。一旦延期不再可用，可以请求根据第 20A 条的恢复。

规则 22 (3)
规则 108 (5)
规则 108 (7)

15.51 凡是根据第 15 (1) (c) (ii) 条作出对在先申请的引用，第 15 (10) (b) (ii) 条要求如果该申请不被视为撤回，那么所提及申请的经核证的副本（如有必要，随附翻译件）必须在这四个月内被提交。在确实有困难在规定的时间内获得必要的核证副本的，利用局长的自由裁量权，这个期限可以根据规则第 108 (1) 和 (5) - (7) 条以两个月为单位进行延长（见 123.36.10-123.41）。

规则 22 (5)
规则 22 (6)
PR Sch.4 第
2 和 3 部分

15.52 对于根据第 8 (3)、12 (6)、15 (9) 或 37 (4) 条要求在先提交日期的申请，其权利要求书、摘要、申请费、检索请求和检索费必须在提出申请的两个月内，或是在在先申请的有关期限中——以较迟者为准被提交。这一时期可以根据规则第 108 (2) 条被延长一次，期限为两个月，如果在请求的延期期满之前（见 123.34-41）收到请求，那么之后根据规则第 108 (3) 和 (5) 至 (7) 条通过局长的自由裁量权，以两个月为单位进行延长。如果这个延长不再可用，那么可以请求根据第 20A 条的恢复。但是，如果申请在合规期限（包括任何延期）的最后六个月内被提交，那么权利要求书、摘要、申请费以及检索请求和其费用必须在提出申请的时候提交。

15.53 对于已经从欧洲专利（英国）申请转变的申请，缴纳申请费、提交表格 9A、缴纳检索费和表格 7 的期限由规则第 58 (4) 条来规定（见第 81 条）；在国际申请的情况，没有申请费，提交表格 9A 和缴纳检索费的期限是由规则第 68 (3) 条来规定的（见 89A.12 及 89A.18）。

法 14 (5) (c)

15.54 虽然本法规定的权利要求书晚于说明书提交，当然，它们必须由原始提交的说明书来支持。如果在申请的提交日期没有权利要求书，那么当第一次提交权利要求书时，这并不构成申请的修改。然而，一旦申请包含至少一个权利要求，随后权利要求书的提交（根据第 117 条更正的方式除外）确实引起申请的修改，并且受制于规则第 31 条。

法 16 (1)
法 118 (3) (b)
规则 55

15.55 如果权利要求、摘要、申请费、检索请求、检索费、根据第 15 (1) (c) (ii) 条作出的引用、说明书以及经核证的申请副本，并没有全部在各自规定的期限结束之前提交，那么申请被视为撤回。它没有被公布，但事实上，它已经被撤销的事实会刊登在公报上。依据第 5 (2)、(2A) 和 (3) 条，它可能会继续作为优先权声明的基础在之后的申请中使用。

规则 22
规则 108

规则 10

【凡在规则第 22 条所规定的期限、以及根据规则第 108 (2) 条的专利表格 52 中请求的延期已经期满的两个月期限内没有提交权利要求和/或摘要的，申请被视为撤回。一旦这两个月期限过去，就不可能被给予任何延期（规则第 108 (7) 条）。标准信件（WR4）是由手续管理员发出的，以提醒该申请将被视为撤回而刊登出来。同样的考虑适用于这样的情况：在规则第 10 条规定的期限内没有提交专利表格 7。有关程序的终止，见 14.199.1。】

15.56 一旦未能提交任何权利要求书、摘要、申请费、检索请求、检索费，以及根据第 15 (1) (c) (ii) 条作出的引用、说明书和经核证的申请副本，而使申请被视为已经撤回，根据第 20A 条的恢复是唯一剩余的可用选择。特别是，作为根据第 117 条的更正，删除有关优先权的不正确的权利要求是不允许的，即使允许删除也将意味着还有剩余的提交检索请求的时间（Payne's Application [1985] RPC 193）；另请参见 117.19。

第 15 (11) 条

在本条中，“相关申请”具有上述第 5 (5) 条给出的含义。

15.57 凡是根据第 15 (1) (c) (ii) 条作出对在先申请的引用，在先申请可以是根据《1977 年法》的专利申请或是在公约国家提出的申请。什么是相关申请的定义与本法第 5 条中的定义是相同的（见 5.30）。

《手册》第 15 条所附——分案申请

15.58 本《手册》第 15 条有关（各个点）分案申请的处理。特别是，引用见于从 15.17 到 15.49。

【审查员尤其应当知道处理分案申请时适用的不同程序。审查员的备忘录和分案申请的核对表，这作为成层的纸发给所有审查员，以及下面转载的内容将会有特别的帮助。无论是备忘录还是核对表都并非旨在详尽无遗。在方括号中所提到的手册的段落中给出了更详细的指导。

【分案申请：审查员的备忘录

分案提交之前（即如果预示）

1. 潜在的母申请不应当立即标志着“准备就绪”。如果没有反对意见，记录和/或发送 EL26，视情况而定，如果有必要，在与代理人/申请人澄清立场之后【15.46】。

声称的分案何时提交

2. 如果一个申请有资格“分案”，则存在有各种必须满足的基本正式要求。这些事项由适当的手续组来考虑【15.17-15.19，15.17-15.19】。

它按时提交了吗？

3. 这是审查员首先要决定的事（除非已经省略附图）。如果第 15（9）条和规则第 19 条的要求没有得到满足，那么就没有分案进程【15.33】。
4. 规则第 19 条列出通常可以提交分案的时间期限。简单来说，在以下情况中，如果合规期限还没有届满并且母申请还没有被授权或终止，作为专利的合法权利可以提交分案【15.19 15.20】：

如果第一次报告是根据第 18（4）条作出的，在其公布的两个月内；

否则，合规期限（包括任何延期）的最后三个月之前。

5. 如果这些期限之外递交，申请仍然可能被接纳为分案申请，但只有通过局长的自由裁量权的情况下。这需要例外情况和勤勉的申请人【15.21，15.34】。

加入事项

6. 第 15（9）条意味着不能允许分案继续进行，除非进行修改以排除任何检测到的加入事项【15.29，76.02，76.19】。一般准则是用来确定是否加入某事项【76.03】：例如，在分案中权利要求的存在具有与母申请不同的范围或与母申请中权利要求不等同，并不一定意味着该事项已经被加入。根据第 14（5）（c）条的反对意见不应当与根据第 76 条的反对意见相混淆；前者不会对分案状态产生质疑【15.30】。
7. 在检索阶段，如果这独立于实质审查，那么检索审查员就加入事项的问题得出初步观点。如果裁定存在加入的事项，可以在申请允许继续进行之前请求将其删除，推迟检索；发出 EL24 并且其允许时间为一个月。如果加入的事项与检索不相关，可选方案是进行检索以及使用 SC15 在检索信中反对加入的事项【15.35】。在下面的第 11 段给出了加入事项对公布的影响。
8. 由于检索审查员的观点是决定性的，实审审查员需要在要点上满足他/她自己【15.43】。如果加入事项被判定为存在，如果申请不太可能继续进行则可以推迟全面审查，发送 EL24 并允许一个月回复。否则，执行全面审查，并使用 RC24 提出反对意见【15.45】。

允许分案状态

9. 一旦允许提前日期, 凭借第 15(9) 条和规则第 19 条的要求被满足(见上文), 应当使用 RC21 通知申请人。如果在允许之前, 检索或审查函件发出, 应当给出有关等待合规性的通知【15.44】。

检索

10. 检索本身像往常一样进行, 除非与审查组合(见下文第 17-20 段)。有关分案的检索报告的问题不能被免除, 即使母申请的检索已经包含该检索【15.38】。可以立即给出有关退还检索费【15.47-15.49】请求的考虑, 除非有可能需要调用第 17(8) 条, 在这种情况下, 最终考虑应当推迟至刚好在授权前(见下文第 20 段)。ELC8 (EL8) / ELC9 可以用于分别通知这种要求的允许/延期。

公布

11. 在该阶段发现的任何加入事项都被从申请中删除, 才能进行公布。然而, 公布的不是如这样修改的申请而是所提交的申请, 即包含加入事项【15.39, 16.08, 76.02】。
12. 此外, 如下情况可能需要给出公布的特别指示:
- 公布是在分案日期的允许之前的(例如, 因为实质审查尚未进行), 也就是说, 提交日期为临时的【15.40】。
 - 修改的权利要求已经被提交以答复根据第 76(1) 条提出的反对意见。这是审查员的自由文本输入【15.38, 16.29】。

13. 【已删除】

实质审查

14. 没有必要(当然, 尽管它是允许的)在母申请和分案申请之间包含交叉引用。对于申请之间没必要重复公开, 没有任何具体要求。但是, 应当考虑与所涉及申请无关的事项的说明书是否引发对权利要求范围的任何质疑【15.32】。
15. 为了符合第 18(5) 条的规定, 母申请和分案申请的权利要求不应当相冲突。需要特别注意总括权利要求的情况【15.31, 18.91-18.97】。
16. 应当考虑合规期限的届满来设定对第 18(3) 条报告的答复期限, 即为从在先申请的优先权日期/提交日期之后的 4.5 年, 根据第 15(9) 条的规定, 该在先申请的提交日期被视为与分案的提交日期相同, 或者从关于该在先申请第一次额的第 18 条报告发出之日起 12 个月(另见下文第 17 段)。

组合检索和审查

17. 如果在同一天或相继间隔很短提交表格 9 和 10, 并且是与组合检索和审查的请求一起提交的, 那么检索和审查会被组合。如果审查报告是一个根据第 18(3) 条的报告, 那么单个组合检索和审查报告应当使用 SE4 来公布。如果审查报告是一个根据第 18(4) 条的报告, 那么只有检索报告或单个组合检索和审查报告应当使用 SE3 或 SE5 来公布, 这取决于在母申请中是否要求保护和公布了分案中要求保护的发明【15.41】。如果在检索报告公布前已经提交修改, 那么应当添加适当的 SC1 版本【15.41】。当相关在先申请的第一次第 18 条报告的公布从其优先权/提交日期起已经超过 3.5 年, ELC5 还应当被添加到分案的第一次第 18 条报告的附信中(见上文第 16 段)【18.47, 20.02】。

18. “A”公布后的 OPTICS 状态，例如 9 和 10，不得被设置，直到“A”公布完成之后。
19. 如果迟交分案的第一次实质审查报告是根据第 18（4）条的，那么不能通过放弃通常两个月的期限来加速授权，因为它必须被推迟到第 16 条公布之后【18.81】。

准备就绪阶段

20. 有关退还检索费的任何未解决的请求此时可以立即决定，并且通知申请人其结果（见上文第 10 段）【15.47-15.49】。
21. 通常不须阻碍申请的授权，直到同族的其它申请准备就绪。然而，申请可能在适当的地方被阻碍，例如，如果与另一个未准备就绪的同族申请的权利要求相冲突。【15.46】。
22. 即使在公布的母申请中并没有明确主张分案的发明，但分案的授权不能仅为了允许第三方提交意见陈述的三个月期限届满而被推迟到超过合规期限。【15.41】。

【分案申请：审查员的核对表】

1. 不要发送可能的母案。EL26 有必要吗？【15.46】
2. 对于分案来说，有各种基本正式要求，是由手续审查员来评估的。【15.17-15.19, 15.22-15.24】
3. 分案已经及时提交了吗？【15.19-15.21, 15.33-15.34】
4. 存在任何加入事项吗？SC15/ EL24/ RC24 有必要吗？【15.29-15.30, 15.35 15.43, 15.45, 76.02-76.03, 76.19】
5. 允许提前日期吗？RC21 有必要吗？【15.44】
6. 应退还检索费了吗？ELC8（EL8）/ ELC9 有必要吗？
7. 公布：
 - a. 适当吗？
 - b. 要公布的是什么？
 - c. 公布所需的任何具体指示？
 - d. 已经通知申请人了吗？
8. 是否包括对某事项的任何说明，其涉及母案而不是分案的权利要求，且对权利要求的范围产生了质疑？【15.32】
9. 权利要求是否相冲突，例如总括权利要求？【15.31, 18.91-18.97】
10. 组合检索和审查是否合适？SE3、SE4 或 SE5 中哪个有必要？EL5 有必要吗？【15.41, 18.47, 20.02】
11. 合规期限什么时候届满，以及第 18 条报告的最后答复期限是什么？【15.20.1】
12. 不要设置“A”公布后的 OPTICS 状态，直到“A”公布完成。
13. 在送往授权之前：
 - a. 是否有任何可能与同族的其它申请相冲突？
 - b. 如果权利要求没有在母申请中，那么自公布起经过 3 个月了吗？

【注：分案的授权不能仅为了 3 个月期限届满而被推迟到超过合规期限——15.41】

第 15A 条：初步审查

法 118 (2) 15A.01 本条阐明一项申请进行到初步审查所必需的先决条件，对执行初步审查和报告结果作出规定。规则第 23、24 和 25 条与本条是具体相关的。

信息安全：提醒

15A.01.1 英国专利申请的初步审查是在 A 公布之前进行的，所以本条中的大部分指导都涉及到公布前行为。在 A 公布之前，该申请、初步审查报告以及任何其它文件或有关该申请内容的信息（除了根据第 118 (3) 条规定的）必须得到保护，除申请人或其指定的代表之外，不得传达给专利局以外的任何人——有关这些问题的更多指导见 118.16-118.16.1。

15A.01.2 更一般地说，在所有情况下，无论是公布之前还是公布之后，手续审查员都应确保任何通信联系（包括电话交流）都针对预定接收者。

【凡是由专利局写出正确地址的信件被报告为从来没有到达它的预定目的地的，出于信息安全监测的目的，应通过向行政部主管 F1-3 发送相关细节的电子邮件来记录这一实际情况。】

第 15A (1) 条

如有下列情形，局长应当将专利申请转呈审查员进行初步审查：

- (j) 该申请具有提交日期；
- (k) 该申请未被撤回或被视为撤回；并且
- (l) 已支付申请费。

法 15 (10) (c) 15A.02 支付申请费用会启动初步审查。在表格 1 和表格 9A 上有支付申请费用的规定，尽管它不是要求随这些表格提交该费用。如果不是与这些表格一起而是单独缴纳申请费用的话，建议随附非法定表格 AF1。

15A.03 规则第 22 (7) 条中规定了提交申请费所允许的时间，（见 15.51-15.53）。初步审查应在申请费已经支付后由手续审查员尽快执行，如果存在有任何未解决的反对意见，则应当发出函件（见 15A.20）。

【安全部门应当进行申请的粗分配，将其分配给相应的手续组管理员和 PAU。手续组管理员应当依次来将案件（已经缴纳检索费）精细地分配到相应的分类标题，并将这些案件转送至与该标题相关的手续组。

【进行初步审查的手续审查员应完成手续核查表的相应部分并将任何适当的详细注解输入备忘录，其中该备忘录添加到案卷。如果一个程序性要求是未解决的，那么应给申请人发函件。添加到案卷的备忘录中的报告也可以寄送给特定的人，例如检索审查员，并且可以了解释或提醒。

【在公布之前，当所有正式要求都已经被满足时，手续审查员应当将相应的行为添加到案卷。

【私人申请人的案件

【所提交的任何申请在没有代理服务的情况下，应当在案卷封面通过附加适当的标签来标识。手续审查员应在任何此类申请提交后尽快进行检查，应当起草一封 PA 函件（如果还未提交申请费）或 LFEPA（如果已提交申请费）。手续审查员通常应当立即发出 LFEPA 还是

PA 函件，但如果对相应内容存在任何疑问，则应当先咨询检索审查员（LFEPA）或审查组副主任（PA）。有些情况可能是必需，其示例包括：

- (a) 可能存在技术内容的信息公开不充分的情况。一个示例是，如果该说明书是少于大约文本页面的一半或被包含附图中；
- (b) 其中提及“永动机”、“无限能源”、“无线能源”或类似的情况。】

第 15A (2) 条

对申请进行初步审查，审查员应当：

- (a) 判定该申请是否符合本《法》的要求以及就本《法》而言被规则指定为形式要求的那些规则；并且
- (b) 判定是否仍然符合按照上述第 13 (2) 条或第 15 (10) 条的任何要求。

规则 23 (1) 15A.04 正式要求是由规则第 25 (1) 条指定的那些，即规则第 12 (1) 条和规则第 14 (1) - (3) 条的要求。因此，手续审查员应当确定是否已提交了适当完成的写明送达地址（见 14.04.13）的表格 1（见 14.04-14.25），以及附图和其它文件是否符合规则第 14 条的正式要求（见 14.26-14.57）。初步审查还应当确定根据第 15 (3) 条规定的行动是否必要，以及规则第 6-9 条的要求（见 15A.13-15A.17）和规则第 10 (1) 和 10 (2) 条（见 15A.11-15A.12）是否已经得到满足。如果关于第 13 (2) 条或第 15 (10) 条的任何要求是未解决的，那么这些也应当被确定。作为这个初步审查的结果，如果经确定没有未解决的反对意见，那么该申请应被报告为“符合早公布的手续”。

规则 13 (2) - (7) 【凡是涉及生物材料的专利申请的说明文件公开了一种序列的，手续审查员还应当按照规则第 13 (2) 条检查它（是否）包括一个序列列表。如果尚未提供序列列表，那么初步审查报告应当明确规定，申请人必须在从此报告之日起的 2 个月期限内提供该序列列表。虽然这不是由规则第 25 (1) 条指定的正式要求，但如果所指定的期限内未提供序列列表，则局长可驳回该申请。如果对该申请是否属于这些情况存在任何疑问，那么手续审查员应当咨询审查员。】

说明文件

15A.05 如果说明文件的文本页面不符合规则第 14 条的正式要求，那么手续审查员应当详细列明未解决的要求（见 15A.20）。

【考虑到一些私人申请人习惯于添加事项或甚至完全改写说明文件，通常不应当根据规则第 14 条来针对私人申请人的说明文件提出反对意见。如果不可避免，为了第 16 条公布，可以在专利局进行任何必要的输入或其它必要的补救行为，除非这明显是不可能的（见 14.30）。凡是已采取了这种补救行为的，应当在首页插入适当的声明（见 16.29）。应当将重新输入的情况和一份所包括的输入页副本告知申请人。】

规则 14 (3) 15A.06 如果附图是正式的，也就是说，它们符合正式要求，那么如果它们在申请的提交日期出现，它们应当被适当地注释在 TOC 中。任何附加副本也应当适当地被注释。（关于在原始提交非正式附图之后正式附图提交晚了程序，见 15A.22；针对随后提交没有以任何形式在提交日期被提交的附图的情况，见 15A.23）。

15A.07 如果附图是非正式的，那就是，如果它们没有符合规则第 14 条的正式要求，则应当作出关于这个效果的报告，详细说明其缺陷，除非所提交的附图很明显只打算作为一个非正式版本。非正规的附图应当在 TOC 适当地注明。

15A.08 【已删除】

15A.09 几乎不需要附图包含出现在说明文件文本中的公式（见 14.31）。如果这样的附图已经被提交但不用于公布 A 文件，则不需要任何行动并且它应当留在文件的相应部分。如果需要附图，则如果它符合规则，那么应当适当注释。这样的附图不需要一式两份，任何其它副本也应当适当注释。检索审查员应当注意在文本中附图和公式之间的任何差异。如果，在检索审查员看来文本是错误的，而附图正确的，并且附图在该申请提交日期被提交，那么在实质审查之前不应当采取任何行动；附图用于准备公布的申请，并且可以用于摘要。如果检索审查员认为文本是正确的而附图是错的，或者不能形成一个意见，那么应当要求申请人提供与文本相符的附图。（如果公式附图晚于申请的提交日期提供，见 15A.22）。

【如果检索审查员肯定（存在差异的情况下）文本是正确的而附图是错的，那么他可以改正附图并这样告知申请人。对于公式附图用于制作 A 文件的情况，公布部门应当给出适当的说明。】

- 规则 25 (3) **15A.10** 如果该申请是一个国际申请（UK），那么如果已经满足 PCT 的相应规则的要求，则规则第 12 (1) 和 14 条的正式要求被视为已经得到满足。规则第 12 (1) 条等效于 PCT 的规则第 53.1 条，而规则第 14 条等效于 PCT 的规则第 11 条。根据第 81 (3) (c) 条的规定，根据对应于第 2 (4) (c)、5、13 (2) 或 14 条的 EPC 相关规定，欧洲专利局提交的任何文件应被视为已满足这些条款的要求。规则第 12 (1) 条等效于 EPC 的规则第 41 (1)，而规则第 14 等效于 EPC 的规则第 45 (1)、(2)、(3) 条以及规则第 49 条。

表格 7

- 规则 10 (4) **15A.11** 手续审查员应当确定是否已经正确完成在表格 1 第 7 部分（见 14.04.16）中的问题，如果正确完成，则应当报告表格 7 是否已经提交、正确完成以及是否有任何必要的其他副本（见 13.15）。
- 规则 10 (3) **15A.12** 如果发现表格 7 是未完成的或在该表格中似乎有缺陷，并且临近 16 个月期限结束时（见 13.11），那么应当立即通知申请人或代理人。如果基于回答表格 1 第 7 部分的问题而要求申请人提交表格 7，而申请人未能在规定期限内提交表格 7 的，其申请被视为撤回（见 13.13）。在分案申请的情况下，规定的期限由规则第 21 条确定——见 15.26）。

优先权文件

- 规则 24 (1)
法 120 (2)
规则 7
规则 24 (2)
- (3) **15A.13** 如果在表格 1 的第 5 部分已经作出优先权声明（见 14.04.14），那么手续审查员应当确定该申请的提交日期是否在从这样宣称的任何优先权日算起的 12 个月期限之内（始终记住，如果 12 个月期限在被排除的一天，或被证明为在根据规则第 110 (1) 条规定中断的那一天届满，见 123 .43，则该期限被延期至包括没有排除的或被证明（中断）的接下来第一天，该期限还可以根据规则第 111 条的规定延期，见 123 .46-47）。如果不是，应当告知申请人该优先权的要求无效，并告知可以根据第 5 (2B) 条规定申请逾期申报优先权的请求。凡是不可能要求声明的优先日期的，申请人必须在手续审查员通知后的两个月内提供使其有效的优先权要求成为可能的修正日期，否则，声明将被忽略。

- 规则 112
规则 8 (2)
PR Sch.4 第
2 部分 **15A.14** 手续审查员应当确定是否已经提供声明优先权的该申请或每个申请的提交编号，无论是在表格 1 中或其后。如果专利局可得到优先权声明申请的副本，则手续审查员应当从案卷中获得申请的副本（见 15A.18-15A.19）。凡是得不到优先权声明申请的，手续官员应当确定该申请经核实的副本是否在规定的从最早声明优先权日期算起的 16 个月期限内（按照规则第 108 (2) 或 (3) 和 (4) 到 (6) 条的规定可延期，见 23.34-41）已经被提交。凡是由不止一个申请来声明优先权的，必须在这一期限内提交所有经核实的副本。凡是还没有提交申请经证实的副本的，手续审查

员应当报告这一情况，还应当报告假如来自于所声明优先权的申请不是根据本法所规定的一项专利申请、在专利局提交的国际申请或提供给专利局用以支持根据本法提出的另一申请的优先权声明的其它任何申请（见 15A.20）。（关于申请是根据第 81 条转换的欧洲专利（英国）申请或者是国际申请时提交优先权文件所允许的期限，见 5.10；至于分案申请的期限，见 15.23）。

规则 8 (1)

15A.15 当这样的副本被提交时，必须确定它是一个由此可以正当地要求优先权的“相关申请”（见 5.30），并且该文件与表格 1 给出的详细信息一致。如果存在差异，应当寻求来自于申请人的解释。如果在表格 1 的优先权声明中存在错误，通常应当以书面形式提出纠正申请。如果错误的优先权文件已经被提交，或者如果它的详细信息显然是不正确的，那么应当请求替换（经恰当地证实），并且必须在规定的期限结束前提交；如果过后提交的话，应当提交书面请求以允许其作为根据第 117 条规定的更正。

【如果表格 1 的优先权声明与优先权文件之间存在差异，则应当电话联系代理人（随后书面确认）以查实错误所在。如果仅是表格 1 中的文件编号错误，那么可以在专利局更正它，如果在最早声明优先权日期的 16 个月内通知该错误，从那时起就允许申请人在此期限内的任何时间提供文件编号。如果错误出在优先权文件中，并在规定的期限已经届满，那么必须通过手续管理员向部门管理负责人提及该事项。】

15A.16 如果优先权文件显然缺失正文页或附图，手续审查员都应当询问申请人文件是否与所提交的申请（可以提供副本）一致。如果是，没有必要进行进一步的行动。如果不是，如果在规定的期限还未届满，则应当请求更换（经恰当地证实）。如果该期限已经届满，则申请人可以寻求这样的替换的许可，以作为根据第 117 条规定的更正。

【如果优先权文件有缺陷并且规定的期限已经届满，那么必须通过手续管理员向部门管理负责人提及该事项。】

法 5 (2)
规则 3
规则 26 (1)

15A.17 如果，从最早声明优先权日起 18 个月之后，并未提交优先权申请的任何所要求的经核实的副本，那么放弃对该申请的优先权要求并且申请随后将以其自身的提交日期作为优先权日期继续进行，或者，不是所有声明的日期都已经被放弃的情况下，采用最早的剩余优先权日期。时间限制和其它日期，包括公布期满的日期，是从新的优先权日期算起。当失去任何声明的优先权要求时，必须告知申请人以及其原因。即使优先权要求被放弃，任何相关的优先权文件还应当保留在档案的开放部分，以便可用于根据第 118 条的检查。

【应当发出适当的标准函件来提醒有关撤销优先权声明或优先权日期的意图，并给予两周时间进行任何意见陈述，由此可能会证明根据规则第 10 条规定的相关期限的延期是合理的。在正常情况下，两周结束之后，应当向手续管理员提交该申请并附有一个解释性备忘录。手续管理员将会授权删除相关优先权的细节、在表格 1 中作适当的注释并且向 PDAX 案卷添加一个解释性备忘录，以及执行、或安排适当的 OPTICS 行动。对于 PCT 申请，手续管理员将会添加一个解释性备忘录到 PDAX 案卷并且修改 WIPO 印刷和 NP1 以及执行、或安排适当的 OPTICS 行动。

【已删除】

【手续审查员还必须通过发出 LFH 告知申请人。

【PDAX 案卷的备忘录应当引导检索审查员注意新的优先权日期。】

基于在专利局提交的申请要求的优先权

15A.18 如果基于英国申请要求优先权，在专利局提交的国际申请或提供给专利局以支持英国申请

共 8 页第 4 页

2014 年 4 月

中所要求的优先权的其它任何申请，以及英国或国际申请已被申请人撤回或因规则第 22（2）条规定的期限（可能根据规则第 108（2）条加上两个月的延期）届满并且没有提交表格 9A 以及缴纳检索费而被视为撤回，那么文件可以从在先申请转移，而作为该申请的优先权文件。当基于在先的英国申请本身要求优先权时，只有在先申请提交日期所提交的文件也可如此转移；特别是，过后提交的权利要求或过后提交的附图不可以被转移。一套完整的这些文件必须保留在先申请的档案中。

【就英国申请而言，要被转移的文件是表格 1 的副本（由手续审查员制作）以及于在先申请的提交日期呈递的所有其它文件（只有那些文件）的副本。必须注意确保在先申请文件保留一套完整的那些被转移文件的副本。因此，按照上述：

因此转移的权利要求、摘要和附图必须是那些在申请日期呈递的。如果在申请日期没有提交，就没有这样的转移可以发生；申请日期之后提交的权利要求、摘要或附图（包括原始提交的非正式附图之后的正式附图）不得被转移。

【当文件从一个申请转移到另一个时，每个案卷的案卷活动日志必须被更新。该 TOC 应被注释以通知审查员该/每个优先权案件是否已经被检索。】

15A.19 【已删除】

第 15A（3）条

审查员应当按照上述第（2）款向局长报告他作出的判定。

15A.20 初步审查之后应当发出一封函件阐明由此提出的任何反对意见。如果说明文件不符合规则第 14 条规定，或者未满足其它正式要求，那么报告应当阐明反对意见的确切理由。如果很明显，非正式的附图仅意欲如此，那么有关正式附图应当被提交的说明就足够了。应当要求申请人在优先权日期，或者，没有的话，在提交日期的 15 个月内纠正这些缺陷。如果这一期限已经或接近届满，应当允许一个为期两个月的期限以便符合要求。如果任何其它事项是未解决的，例如，如果优先权文件尚未提交而提交它的时间还没有届满，或者表格 7 还未归档，那么针对这一结果的提醒应当包含在该报告中。

【通常，初步审查所产生的任何反对意见通过标准短评和直接发送的方式由手续审查员传达给申请人。但如果情况需要它，任何未解决的程序性要求可以通过“第一封”函件或电话传递给申请人，然后跟随验证性的电话交谈报告。第一封函件必须由手续管理员授权并且将会以他的名字发出。如果，特别是，采用标准短评以外的通信方式来首次转达未完成的正规要求，那么该通信方式必须明确规定一个期限，在这一期限内申请人应当符合要求：它还必须指出，除非申请人在规定的期限内符合，否则在给申请人就该事项陈词的机会之后，局长可以驳回该申请。

【在档案的“对公众查阅开放”部分，标准函件、电话交谈报告或第一封函件的副本必须是可得到的。】

15A.21 当提交正文的替换页时，手续审查员应检查它们是否与原始提交的那些完全相符以及它们是否符合正式要求和是否应将其纳入该申请。已公布的申请应当附有公告（见 16.29），说明它考虑到了晚于该申请提交的替换文件。但是，如果原始文本是难以辨认的（不同于仅仅难以阅读），该事项应当向检索审查员提及（见 16.09）。

【如果替换页是可以接受的，则应当为该案卷收集相关文件的新版本。权利要求和说明书的

最新版本应当被适当注释。另请参见 15A.22】

15A.22 当提交正式附图时，不论是否是在出现于提交日期的附图是非正式的情况下响应官方要求提交的，手续审查员都应当核查它们是否与非正式附图相符。表面看起来（即，不需要过分调查）是任何实质性的差异应当在公布前得到解决。否则，该事项可以被推迟到在实质审查阶段时解决（另请参见 18.08）。考虑正式附图中的差异是检索审查员的事。附图应如 15A.06 所述那样被注释（原始提交的非正式附图被视为第三副本）。公布的申请应附有一个通告（见 16.29），以说明原先的附图是非正式的，而公布的附图已根据过后提交的正式副本制作。如果公式附图（见 15A.09）已在申请提交日期之后被提交并且被用在被公布申请制作中，那么手续审查员应当检查它们是否与本说明书中的公式一致，将任何差异报告给检索审查员，并提供公布的指示，包括有关这样的附图是过后提交的这样的通告。

【当替换的正式附图被接受时，手续审查员应当检查它们与存档的非正式附图是相同的。一旦手续审查员证实附图之间没有差异并且满足所有其它要求，申请应当在适当的时候被送往公布，不需要再转给检索审查员（假设检索报告已发出）。但是，如果手续审查员不能确定关于过后提交的正式附图是否与原始提交的相同，或者对据称已提交的附图是正式的或替换附图有任何疑问，则应当咨询检索审查员。与申请人或代理人提出任何差异等问题的责任在于检索审查员。如果关于任何这样的差异是否是实质性的问题，检索审查员决定推迟到实质审查，那么他应当将备忘录添加到案卷以提醒实审审查员该情况。

【如果正式附图或替换页在规定的期限之外被提交，则可以允许延长时间。在需要延期的期限结束之前，一收到书面请求就可以允许对规定的期限自动延长两个月。如果该期限已经延长了两个月，可以允许进一步延长时间，但此请求必须附有延期原因的解釋。任何这样的请求应当向手续管理员提交以供考虑。两个月的自动延长期限届满之后，所提出的延长规定期限的任何请求也应当向手续管理员提交。】

规则 109

第 15A (4) 条

如果在对申请进行初步审查时发现：

(c) 本申请中提到的任何附图；或者

(d) 请求专利的发明的说明书的一部分，

在申请中缺失，则审查员应按照上述第 (3) 款在其报告中包含该发现。

15A.23 手续审查员应当在首次初步审查期间，检查说明书或权利要求中所提及的所有附图（正式或非正式版本）在该申请的提交日期是否存在以及说明书的所有页码是否连续编号。如果此种附图有缺失或似乎有页缺失，则应当在初步审查报告中报告这一情况。该报告应当说明，缺失的部分应当在自通知之日起两个月内提交。随后提交缺失的附图或页将导致申请被重定日期，除非有优先权声明并且允许申请避免重定日期（见 15.07 至 15.16）。

规则 18 (2)

规则 15(6)(b)

第 15A (5) 条

如果按照上述第 (3) 款给局长的报告中说明尚未符合所有形式要求，则适用以下第 (6) 款至第 (8) 款。

第 15A (6) 条

局长应当指定申请人有机会完成以下事项的期限：

(a) 针对报告进行意见陈述，

以及

(b) 修改申请，以便符合那些要求（受以下第 76 条的规限）。

第 15A (7) 条

如果申请人未按照该款在局长订明的期限结束之前对上述第 (6) (b) 款提及的申请进行修改，则局长可以驳回该申请。

第 15A (8) 条

如有下列情形，上述第 (7) 款不适用：

(a) 申请人按照该款在局长订明的期限结束之前作出如上述第 (6) (a) 款提及的意见陈述，并且

(b) 作为意见陈述的结果，局长认为已经符合形式要求。

15A.24 如果已经至少一次告知申请人：仍未符合由规则第 25 (1) 条所指定的正式要求，而且在规定的期限内（见 15A.20）并没有收到满意的答复，那么应当发出报告说明，除非申请人在一个月之内呈递意见陈述或请求听审，否则根据第 15A (7) 条规定该申请将被驳回。如果在这个期限内没有收到满意的答复，或者，如果听审之后，该事项被判决为不利于申请人，则应当正式发出驳回该申请的决定。

【如果 FL1 中规定的期限已过，却还没有收到满意的答复，那么应当发出按如下这样的表达方式起草的函件：

“由 请求的 还没有被提交。局长将驳回你的专利申请，除非通过 (i) 你提交所要求的 和为什么你不按时提交的详尽理由；或者 (ii) 你作出评论；或者 (iii) 你请求有机会将你的情况提交给，如果你来选择，专利局的高级官员。”

【准备函件时必须注意，采用上述作为基础，以确保插入正确的要求。该公函必须由手续管理员授权。凡是在如上公函被发出的规定期限届满后正式要求依然未满足的，其申请被驳回。凡是驳回是无可争议的，应当准备驳回决定并通过手续管理员呈递给部门管理负责人批准和签字。凡是驳回是有争议的情况，应当通过手续管理员和部门管理负责人呈递给法律部门的合适的高级法律顾问审理。】

第 15A (9) 条

如果按照上述第 (3) 款向局长报告：

(a) 不符合上述第 31 (2) 条或第 15 (10) 条的任何要求；或者

(b) 已发现附图或发明的说明书的一部分缺失，则局长应当据此通知申请人。

规则 10 (3)

15A.25 在规定的期限内（根据规则第 108 (2) 条规定可延长）还没有符合第 13 (2) 或 5 (10) 条规定，将会以警告函件 **WR4** 的方式向申请人报告。手续管理员应当在适当的时候发出该函件。

规则 22 (7)

15A.26 如果根据第 15A (4) 条有关在提交之时该申请有些部分似乎缺失的任何发现，而对此未作出响应，使得手续管理员将会发出函件，该函件表明缺失部分还没有被提交并且该申请将以原始提交的形式来继续进行。

第 16 条：申请的公布

第 16 (1) 条

受以下第 22 条以及任何订明限制的规限，如申请具有提交日期，则在订明期限结束后，只要该申请在专利局准备公布就绪之前不被撤回或否决，局长就应尽快公布所提交的申请（不仅包括原始权利要求，而且包括对这些权利要求的修改以及在公布的准备就绪前提出的所有新权利要求），但是如申请人请求，局长也可以在上述期限之内公布申请；不管在何种情况下，都要在公报上公告该事实以及申请的公布日期。

法 130 (5) 16.01 《法》中提及的申请公布是第 16 条规定的公布、包含提交的申请的公布，包括原始权利要求而且包括对这些权利要求的任何修改以及紧接着公布的准备就绪前提出的任何新权利要求
规则 26 (1) (参见 16.02)。从声明的优先权日起 18 个月的期限届满之后，或无优先权日的，则从提交日起
规则 26 (2) 18 个月的期限届满之后，尽快公布该申请。在公布日，尽可能提供可用的“A 类文件”，包括 (a) 公布的申请文件；(b) 带有某些著录数据、分类信息的首页、第 17 条规定的检索报告中引证文件列表、摘要以及被选为摘要附图的任何附图；以及 (c) 外部检索报告的副本。如果局长已经从该发明人接收到放弃其被提及权利的申請，该著录数据将不包含发明人的名字。关于第 89 条规定的进入国家阶段的 PCT 申请，参见 89A.14-89A.14.2。

【已删除】

法 118 (2) 16.02 有关公布的准备何时就绪的判定根据具体案例而定。在 *Peabody International* 的申请 [1986] RPC 521 中，听审官适用了上诉法院在 *Intera Corporation* 的申请 [1986] RPC 459 中给出的指导，即在申请数据和申请文件的印出被分配给印刷商之一且准备向他发出或由他从发布部收集时，准备工作已经就绪。后来电子计算机化以后，现在是选择程序中最接近的等效时间点。除非请求加速公布（参见 16.04），发出的带有检索报告的信件给出了估计日期，在该日期后，申请公布的准备工作将就绪。该信件提到此时申请人将接收到给出公布日期、公布号以及公布的准备工作就绪的准确日期（PPC 日期）的进一步信件。带有检索报告的该信件还建议申请人任何修改的权利要求或新的权利要求包含在公布的申请公开的范围内或撤回申请以阻止公布的任何请求必须在 PPC 日期之前提交，由于在该日期当日或之后不可以从公布撤回申请。如果申请人希望在公布之前撤回该申请，则不应当将该信件依赖为提醒。如果已经请求了加速公布，在检索报告发出之后，不太可能有足够的时间来提交包含在公布申请公布的范围内的修改权利要求或新的权利要求或在公布之前请求撤回，因为在检索报告公布之后，公布的准备工作将很快就绪。除非请求了加速公布，否则该准备工作将在声明优先权日或提交日后的至少 16 个月 3 周以及在检索报告发出的日期后的至少 4 周就绪。公布事实被刊登在专利公报的该发布中，其在与申请相同的日期被公布，由于有关申请的信息不可以在公布日期之前被公开（除了著录信息，其可以按照第 118 (3) (b) 条被在先公布，参见 118.18)。

法 118；规则 51 16.03 在公布日，申请的文档对于公众查阅开放，登记簿中的相关条目也对公众查阅开放。尤其，对被提交得过晚而未能包括在公布申请中的权利要求书的任何修改以及对说明书或附图的任何修改通过对公众查阅开放而在该日期被公布，从 A 类文件遗漏的任何事项也如此（而非按照第 16 (2) 条——参见 16.34-16.37），例如，在 16.27 中提及的情形。另外，某些文件通过 [Ipsium](#) 专利局的在线专利信息 and 文件查阅服务可在专利局网站上免费获得。

16.04 第 16 (1) 条应申请人的请求允许在规则第 26 (1) 条订明的期限届满之前公布申请。若提出了上述请求，一旦已经符合了所需的正式要求并且已经发布了第 17 (5) 条规定的报告，则应发出公布申请。由于排在了等待通过公布周期队列的前面，该申请因此被加速。不需要给出希望加速公布的理由。

【已经请求了加速公布的案例应当具有应用于形式审查员的案卷的封皮的适当标签。】

【没有建立提供申请的“即时”公布或缩短为时 5 周的 A 类公布周期的专利局程序。为了充分利用 5 周的周期，形式审查员需要截止星期三结束为止产生“准备 A 类公布”。审查员应在第二天检查 DIS PRO，以确保已经挑选了该案例。如果“准备 A 类择列表”仍然显示，请立即联系 PD/A3。】

法 22(3)(a) 16.05 为安全考虑，已经施加了禁止公布指示的申请将不被公布直到此类指示已经被撤销。

规则 8 16.06 凡具有声明的优先权日的，对优先权的要求被放弃，如果优先权申请和优先权文件的提交号在 16 个月内（根据规则第 108（2）或（3）条可延长，参见 123.34-41）未被提交，除非该要求不适用（参见 5.08 至 5.10）。如果这种情况发生，申请人应被通知，并且表格 1 上的宣告应被修改，并且 OPTICS 应被更新。如果如此失去的优先权日是最早优先权日或仅是宣告的日期，则公布期满的时间将相应较晚（参见 16.01）。不应发出公布申请，直到优先权文件已经被提交，或者优先权数据已经丢失。因此，到订明期限结束为止提交优先权文件将使得公布申请逾期发出（参见 16.31），并且因此将延迟第 16 条规定的公布，直到正常的 18 个月期限结束之后为止。然而，不应仅因为优先权文件的译文（当需要时）尚未提交就延迟公布。

法 118(3)(b); 规则 55 16.07 如果在公布的准备工作就绪之前申请已经被撤回或视为撤回或已经被否决（按照第 15A（7）条的规定，或在遵循初步反对意见的陈词之后（参见 17.96.2），按照第 18（3）条的规定），该申请将不被公布，受限于第 118 条中规定的例外，任何文件也不对公众查阅开放。然而，终止将被刊登在公报上。

公布申请和“A 类文件”的内容

提交的申请

法 130（4） 16.08 提交的申请必须被公布，即，在该申请处于提交日的状态下。因此，例如，因为原始文件不符合形式要求，如果原始提交的任何文件随后被其它文件替换，则新的文件必须基本上符合原始文件。（私人申请人案例参见 14.30，在正式附图和非正式的附图之间存在差异的情况参见 15A.22）。A 类文件将携带替换文件或附图或公式晚于提交日提交（视属何种情况而定）的通知（参见 16.29）。（如果审查员已经撰写了摘要（参见 14.170-191），则 A 类文件包括呈修改形式的摘要，而非原始提交的摘要。）公开附加事项的所提交的分案申请可以，排除附加事项以后，按照第 76（1）条的规定继续办理（参见 76.02）。然而，包括附加事项的所提交的申请应当按照第 16（1）条被公布（另请参见 15.35 和 15.38）。

16.09 如果手续审查员不能确认替换页的文本与原始提交的文本相同，他应当将该事项转呈给检索审查员。如果检索审查员确认原始文本字迹模糊不清（与只是阅读起来有些困难有所不同），则在待公布的文件的副本中应将方括号放于替换该模糊不清事项的文本旁边，除了 16.08 中提及的通知外，首页应携带大意是所示出的事项在提交日之后提交以替换有缺陷文本的通知。如果没有提交对模糊不清事项的清晰替换，应当作出安排以将其从 A 类文件省略并且在首页插入已经将其省略的通知。鉴于对申请人带来的严重后果，即可能遵循提交的申请包含模糊不清事项这一指控，仅应在审查员认为原始事项不能被辨认时遵循本项中提及的程序。

【当检索审查员希望从 A 类文件省略尚未被清晰事项替换的模糊不清事项，他应当将该案例发送给合适的手续组以视情况重新输入和/或作废。】

16.10 在判定申请的“提交”状态时，应当在提交日（或就分案申请而言，在提出该申请的日期）考虑在业务结束时存在于专利局的涉及申请的任何文件。趋于使有缺陷的申请完整的任何此类文

件或一套文件应被并入该申请，对说明文件的任何更正也应并入该申请，无论是替换页的形式或提议以信件的形式。如果得到的说明文件没有充分符合形式要求（参见 15A.05），应当按照第 15A（3）条提出反对意见，明确表明该申请的哪一形式遭到反对。

16.11 若在提交日存在两个版本的文件，并且唯一的不同是一个版本是正式的，另一个版本是非正式的，正式的版本应被视为有效的版本；非正式的副本应当被标上“多余的”。若在同一文件的两个版本之间本质上存在不同，如果申请人给出了明确指示，或如果哪一版本旨在明确的是含蓄或明显的，则应当据此重新构成申请。

【如果手续审查员对于如何继续处理存有疑虑，他应当咨询手续管理者，以及行政分主管或相关副主任（如果需要）。如果他不确定该案例应被转呈给部门主任。如果他认为申请人的意图存有怀疑，他应当选择他认为最适合的版本并继续办理，如 16.12 中。】

16.12 如果申请人的有关同一文件的修改或不同版本的意图存在怀疑，他应当被通知，专利局认为哪一版本是最合适的，并且，除非他在指定的短期限（通常为 1 个月）内清楚地表明其意图，该版本将被视为明确的。当申请随后被重构时（无论是否在答复之后），应当书面通知申请人采取的过程。

【信件 SL11 应当被用于第一审，并且信件 SL12 应被用来通知申请人最终采取的行动。】

16.13 【已删除】

16.14 若所提交的说明书是外语并且未附上译文的，参见 15.06.1-2。如果译文被提交，A 类文件将携带说明文件以外语被初始提交的通知（参见 16.29）。

在后提交的权利要求

16.15 公布的申请不仅包括所处状态为处于提交日的说明文件，而且包括晚于处于规则第 19（1）和（3）条订明的期限内的该提交日提交的原始权利要求。A 类文件的首页应携带权利要求晚于该申请的提交日被提交的通知（参见 16.29），而权利要求被提交的实际日期在公布的申请中不会被提及。

修改的权利要求或新的权利要求

16.16 原始权利要求的修改或新的权利要求也被包括在公布的申请中，假设它们在公布的准备工作就绪之前被提交。（原始权利要求的修改或新的权利要求被提交的实际日期并不重要，并且未在 A 类文件中被提及）。由于除了原始权利要求之外，要求包括该公布，仅不包括紧接在公布的准备工作就绪之前存在的修改的权利要求或新的权利要求、同时被进一步修改或取消的任何修改的权利要求或新的权利要求。修改的权利要求或新的权利要求被包括在 A 类文件中，如果这些修改的权利要求或新的权利要求以合适的表格可获得用于利用原始的说明书和权利要求书直接复制。为此目的，全部改变需要呈现在一目了然且不依赖于附信中的指示的新页面上。第一张上述页面应当优选加上适当标题，例如“权利要求的修改”。如果合适的页面未在公布的准备工作就绪时被接收到，修改的权利要求或新的权利要求从 A 类文件被省略，但是通过包含在对于公众查阅开放的文档中而得以公布：A 类文件的首页的通知表明不适合于复制的修改的权利要求或新的权利要求已经被提交。

【为了获得省略的权利要求修改的注脚，应当在 OPTICS 记入合适的自由文本条目。】

16.17 由于第 16（1）条规定的措辞，如果第 22 条规定的禁止令被撤销，而第 16 条规定的申请仅在实质审查之后被公布，公布的申请将包括初始形式的权利要求以及（如果它们已经被修改）该申请的符合授予规程的权利要求。

16.18 当权利要求的修改或新的权利要求被提交时，它们应当被手续审查员进行检查并被整理包含在 A 类文件中。修改的权利要求或新的权利要求连同原始权利要求被公布，只要权利要求的改变作为满足规则第 14 条和附则 2 的要求的新页面被提交。申请人或代理人应被通知任何缺陷，但是公布不应被延迟来等待任何响应。手续审查员必要时应咨询检索审查员或将该申请转呈给检索审查员。

【不应尝试编辑一组新的权利要求以避免原始权利要求的措辞的不必要的重复，也不应增加说明文本。而且，除非新的权利要求在检索之前被接收到（参见 17.35），它们不应被认为关于改变对现有权利要求的确切影响缺乏清晰，直到实质审查。现在鼓励申请人和代理人提供陈词，确认涉及权利要求的改变的新页面。

当新的权利要求或修改的权利要求被提交时，手续审查员应当检查他们是否满足规则第 14 条和附则 2 的规定并且在案卷的 TOC 给它们标上“A 公布后并入”字样。如果新的权利要求或修改的权利要求不是完整的一组权利要求，应使用文件编辑器来创建一整组权利要求，新的权利要求或修改的权利要求的页面以及外部检索报告视情况而定被重新编号。在公布之后，修改的权利要求应在 TOC 中被手续审查员标注上“工作副本”。

如果接收到新的权利要求或修改的权利要求，则（a）检索报告尚未被发出；（b）不可能检索的报告（诸如 SL2 或 SL2PA 信件）已经被发出；（c）新的权利要求或修改的权利要求已经被提交；（d）新的权利要求或修改的权利要求的编号存在间隔；或（e）有理由怀疑已经提交的是新的权利要求或修改的权利要求，该申请应被转呈给主任或检索审查员。】

16.19 除非修改的权利要求或新的权利要求在检索之前按照规则第 31（5）（a）条被提交，否则不应尝试确认上述权利要求是否引入新的主题。按照规则第 31（5）（a）条的规定被允许或依申请人自己的意志按照规则第 31（4）条被提交的修改的权利要求或新的权利要求被公布，受限于第 16（2）条规定的事项的省略。

其它修改、更正或变动

法 118 **16.20** 对说明文件而非权利要求的任何修改被包括在 A 类文件中，虽然上述修改在公布日对于公众查阅开放。

规则 31(5)(b) **16.21** 然而，包括对授予请求（表格 1）的任何修改，假如书面通知或专利表格 20（要求用于名字的更正），视情况而定，载明了提议修改已经在公布的准备工作就绪之前被提交（参见 19.05-19.12 和 32.06）；A 类文件的首页将携带例如此类修改已经按照规则第 31（5）条或规则第 49（1）条作出的适当通知（参见 16.29）。（如果修改关于优先权的声明，申请逾期发送用于公布的日期可能需要被修改——参见 16.01）。

规则 49

【若要求关于按照规则第 49（1）条作出的修改的注脚，则应当在 OPTICS 上记入合适的自由文本条目。】

16.22 如果请求以除原始申请人之外的人的名义继续处理申请，例如因为申请已经按照第 30 条被转让，或因为原始申请人已经死亡并且该申请以已故人的遗产代理人的名义继续处理，然后，假如改变已经在公布准备工作就绪之前生效，A 类文件将反映出该改变，并且将带有适当的注脚（参见 16.29）。（另请参见 19.09）。

规则 105(1) **16.23** 如果请求笔误的更正（参见第 117 条）并且在公布的准备工作就绪之前允许笔误的更正，
规则 49（1）则更正的申请将被公布，并且 A 类文件将具有已经作出更正的通知（参见 16.29）。而就名字而言（必须以表格 20 请求更正），错误可以仅通过书面通知被变更（参见 117.03）；如果就名字

的更正请求而言没有接收到表格，审查员应通过电话请求提交该表格。应当为此允许合理的时间，虽然案例不应在其被逾期发送用于公布之后由于这个缘故保留这么长的时间。如果未有表格（或适当的证据），该申请应继续进行未更正的公布，并且可以在后来处理该事项。

16.24 如果申请包含申请人或代理人确认的参考在同一天提交或按照《1977 年法》在先提交的另一个申请，检索审查员应补充申请号，即使需要打电话给申请人或代理人来确定该申请号。提交的全部其它参考被公布。

法 19 (2) **16.25** 局长有权出于他的自愿修改包含在申请中的说明文件以承认注册的商标（参见 19.23-19.26）。

16.26 由于专利局有法定义务按照申请被提交的条件公布该申请，仅受限于第 16 (2) 条的毁损，如果申请包含随附建议版权为申请人之外的人所有的措辞的事项，则该申请必须仍在提交后被公布。

计算机程序、生物序列表以及其它大量辅助材料

16.27 附属于正文且延伸至许多页的计算机程序和核酸或蛋白质序列表是在公布的说明文件中包括的不合理的负担。这也是具有清晰地附属于正文的其它广泛材料的案例。因此，如果申请包含此类软件、序列表或材料，该申请通常凭借审查员的酌情决定权从 A 类文件省略，虽然其保留公布申请的一部分并且在公布日对于公众查阅开放（另请参见 24.04）。提及省略的通知应被包括在首页（参见 16.29）。然而，如果检索审查员认为程序或其它材料将有利于容易理解该项发明，则该程序或其它材料可被包括在 A 类文件中。

【如果程序或其它辅助材料从 A 类文件被省略，则审查员应将文档记录下来以指示手续审查员不包括该申请的哪一页。该备忘录也应指示手续审查员涉及计算机程序等的常见标准文本（参见 16.29）被包括在 A 类文件的首页。如果省略其它材料，则该备忘录应包括合适的非标准文本的细节。】

16.28 如果计算机程序、序列表或其它辅助材料的页面不符合规则第 14 条和附则 2 的规定，手续审查员应据此进行报告，但不应提出反对意见，除非这些页面被包括在 A 类文件中或不适合于在公布后应以表格 23 提出的请求进行复制。（如果申请人保留说明文件的页面，在实质审查期间应提出反对意见）。

最终程序

16.29 当一个或多于一个的通知将被包括在 A 类文件的首页时，手续审查员和/或检索审查员应给出适当的指示。

【若适用，检索审查员应给案卷添加备忘录，指示手续审查员哪一标准文本（参见来自手册的[附录 8A 的“‘A’类文件的首页的通知”](#)）被包括在 A 类文件的首页。必要时，备忘录也应当被添加至案卷，概括将要插入的任何非标准文本的精确措辞。PSM 消息然后应被发送给合适的手续组/审查员。该数据将随后被输入至 OPTICS 用于首页数据的准备工作。注意，预先打印的通知的文本不应以任何方式改动，保存涉及按照要求完善的第 15 (5) 或 (6) 条省略的附图的非标准文本。】

【作为 A 类公布之前的检查的一部分，手续审查员应检查全部文件并考虑是否包含于这些文件中的个人或敏感信息应为 Ipsum 进行编校。在公布之后，手续审查员应检查接收到的所有输入的文件，并且根据需要进行编校。】

【PDAX 的增强效果功能可以被用于编校任何个人信息，在往来信件的顶部或底部或在正文

主体部分。一旦这么做，“套处理”被适用于编校版本并且经编校的文件被注解为“OLFI”以在公布后显示 **Ipsum** 上的信件。】

16.30 当检索审查员发出检索报告及其引用的任何文件（参见 **17.104**、**17.104.1**）或检索不起作用的报告的发出申请，检索审查员通常应当授权该申请的公布，无论这是否期满，无论是否存在任何显著的形式缺陷以及无论形式的或公示附图处于等待中。然而，检索审查员不应授权公布，如果摘要处于等待中。

16.31 如果已经符合手续，并且除非请求了加速公布（参见 **16.04**），该申请应被发送用于公布，在声明的最早优先权日后的 **16 个月 4 周**，或若无优先权日，则在提交日后的 **16 个月 4 周**，假设为自检索报告发出经过的 **4 周**。当想要加速公布时，该申请应被立即发送用于公布，因为在检索报告发出后 **4 周** 的推迟被认为是放弃。

【接收到申请后，手续审查员将使用 **OPTICS** 检查预期公布的日期。手续审查员将接受该日期或改写为“今天的日期”用于加速公布。一旦该 **OPTICS** 行动已经就绪，申请进入“提早公布”队列。在公布周期开始时，挑选合适的申请并且将这些申请转呈给公布部。】

【已删除】

16.32 如果已经符合手续，或如果为期 **16 个月 3 周** 的时间尚未经过（假设没有请求加速公布），公布应被推迟，该申请在适当的时候且在已经满足任何反对意见后，该申请被发送用于公布，而未被转呈给审查员。然而，如果必要的话，申请应被转呈给检索审查员，依赖于修改或形式附图或公式附图的提交（参见 **15A.22**、**16.09** 以及 **16.18**），或如果需要审查员注意的信件或进一步检索的请求被接收到。在上述情形中，为公布选择的文件可能需要在公布之前进行修改。

【已删除】

【一旦符合了全部手续，该申请应当被转交给公布部或进入提早公布队列，或该申请应被转呈给检索审查员，无论哪个均是合适的。

【当检索审查员已经处理在检索报告发出之后转呈给他的任何此类事项时（参见 **16.32** 的第二句），则他应当将该申请转呈给合适的手续组，在设定合适的 **OPTICS** 状态之后，如果他尚未这么做（参见 **18.47** 中的列表）。该手续组将在适当的时候继续将该申请转交给公布部的责任。】

排版错误的更正

16.33 如果 **A** 类文件包含排版错误，无论是说明书、生物或分类数据或注脚（参见 **16.29**）或检索报告中的错误，均可通过发出勘误表被更正。在该背景下，“排版错误”被广泛解释为包含在专利局内部或在公布过程中引发的任何错误。然而，“排版错误”不延伸至在别处（例如由申请人）引起的错误。（另请参见 **14.191**）。

【除非在具有误导性或引入怀疑的意义上，该错误严重，否则不应当发出勘误表来更正检索/实审审查员检测出的说明文件中的错误。应当为申请人或公众人士通知的说明书中的错误或著录数据或分类数据或注脚中的任何错误或为遗漏的注脚发出勘误表。每当在外部检索报告中发现错误或在早期公布之前发现附加引证（另请参见 **17.105**），也应当发出勘误表，但是在每一种情况下，修改或更正的外部检索报告表格并入在 **A** 类文件中为时过晚。就在早期公布之后发现的引证，不需要勘误表。

【一旦检索/实审审查员意识到转让给 **A** 类文件的分类是错误的和/或没有完全反映发明构思的公开内容或重要公开内容，**OPTICS** 记录应被修改以表明文件应在 **A** 类公布的日期被

携带的分类。

【当检索/实审查员在说明文件中检测到重大错误或要求更正的任何其它错误时，相关手续组应被指示来安排勘误表的产生和发出。若该更正涉及分类或检索著录数据的领域，出现在说明文件或摘要的文本中，或是复杂的，则检索/实审查员应给出精确指示，这些指示关于在该案例转呈给手续组之前的每一个删除和插入的内容和位置。当错误被提出以引起手续组的注意，而非被检索或实审查员提出时，手续组通常不咨询相关的审查员，除非有关技术事项。另请参见 OPTICS 手册的第 5.12.1 项与 OPTICS 首页数据的更正。】

第 16 (2) 条

局长可从公布的专利申请的专利说明书中省略任何如下内容：

- (a) 他认为以可能损害他人的方式诽谤任何人；或者
- (b) 他认为该内容的公布或采用一般预期会鼓励违法、不道德或反社会行为。

16.34 尽管检索审查员不应专门寻找第 16 (2) 条中提及的该类材料，若他意识到他认为是明显的此类事项，他应采取步骤以设法做到让其被阻止公布。公布的说明文件将包含声明，在有关“某些事项在这里按照第 16 (2) 条的规定已经被抑制公布”的地方。如果说明文件是完全违法的或充斥着任何文本的公布看起来是荒谬的违法事项，则整个说明文件可能被抑制。应采取谨慎，认为应当按照第 16 (2) 条的规定被省略的任何事项不仅不存在于 A 类文件而且将在公布日期之后不对公众查阅开放。就文件而非公布申请而言，规则第 51(2)(d) 条提供相同的权力(参见 118.07)。

【如果按照第 16 (2) 条规定可能要求被省略的手续通知事项，文件代码应被改为“机密”，并且文件被注解为“不对公众查阅开放”。备忘录应被添加至案卷，清楚明确地指明被抑制的事项以及阻止其公布的理由。PDAX 消息然后应被发送给审查员。

【如果审查员意识到按照第 16 (2) 条可能要求省略的事项，他应当立即要求手续管理者改变文件代码并据此进行注解。

【应咨询副主任并且审查员应对 PDAX 使用“增强效果”功能以作废有关事项。一旦这么做，已经编校的版本应被适当地注解并被给出适当的文件代码(例如，DESC)。原始版本应当保留标有“机密”字样的文件代码并且在公布之后不应被公开。

【如果认为突出的材料并不是违法的或诽谤性的，突出的材料因此可以对于公众查阅开放，审查员应向手续管理者写下备忘录，要求他们恢复原始文件代码，去掉任何注解并且在公布之后设为公开。】

16.35 对于在先发明关键的声明(无论是否认定，例如，通过参考具体专利)应被视为落入第 16 (2) 条的范围内，只要这些声明明确地毁谤了某人(自然人或企业)或如果明确暗示这些声明不利地反映了任何人的性格或能力。按照第 16 (2) (a) 条规定不能省略在先发明在某种程度上不令人满意的声明。

16.36 有关什么被认为是鼓励违法、不道德或反社会的行为的问题在第 1.41-1.45 项中讨论。

法 97(1)(b) 16.37 虽然按照第 16 (2) 条规定，未对局长的决定提起上诉，应通知申请人该事项按照本款从公布的申请被省略。实审查员可以被要求考虑该事项是否在授予之前被恢复。

审查与检索

第 17 条：检索

17.01 本条阐述了申请进行检索的必要条件，为执行检索和报告成果作出了规定，规定了不能执行或不能完成检索的某些情况，详细说明涉及多个发明的检索应当如何进行，以及批准补充检索的性能。规则 27 尤其与本条相关。

信息安全：提醒

法 118 (2) 17.01.1 在 A 公布之前，对英国专利申请至少进行初始检索，因此本条大部分直到涉及公布之前行动。在 A 公布前，申请、检索报告，以及包含申请内容的任何其它文件或信息（处了根据第 118 (3) 条所规定的）必须被保护并且不得传达给除了申请人或他的指定代表的任何专利局以外的人——关于这些问题的更多知道，见 118.16-118.16.1。

17.01.2 更一般的说，在所有的情况下，无论公布之前还是公布之后，手续审查员应当确保任何通讯（包括电话交流）时针对预定接收人的。

【从专利局发出的正确地址的通信被报告为从未送达到其预定目的地，为了信息安全监控，应当记录这个事实，通过将相关细节采用电子邮箱发送给管理负责人 F1-3 式。】

第 17 (1) 条

在且仅在下述情形下，局长应当将专利申请转呈审查员进行检索：

- (a) 局长已按照上述第 15A (1) 条将申请转呈审查员进行初步审查；
- (b) 该申请尚未被撤回或被视为撤回；
- (c) 在订明期限结束之前：
 - (i) 申请人以订明格式向专利局请求进行检索；并且
 - (ii) 已支付进行检索所订明的费用（“检索费”）；
- (d) 该申请包括：
 - (i) 请求专利的发明的说明书；以及
 - (ii) 一项或多项权利要求；并且
- (e) 说明书和每项权利要求就语言而论符合规则的要求。

规则 27 (1) 17.02 检索的请求必须在专利表格 9A 上被提出；在规则 22 (7) 中规定了提交这个所允许的时间，（另请参见 15.52-15.53）.根据第 17 (6) 条的任何进一步检索或根据第 17 (8) 条的补充检索应当在专利表格 9（对于在 2005 年 1 月 1 日之前提交的申请）或表格 9A（对于在 2005 年 1 月 1 日之后提交的申请）上提出请求。

规则 22 (2)

17.03 在申请被送去审查员处进行检索之前，第 17 (1) 条的要求必须被满足：

【如果没有任何申请满足本条的要求，有关申请费的缴纳，这些将会由手续审查员在根据第 15A 条公布的初步审查报告中所要求（见 15A.20）。一旦第 17 (1) 条的要求得到满足，手续审查员会通过 ESO 将申请发送至适当的审查组。

【当审查组收到申请的时候应当立刻进行检查，以确保申请能够正确地分配。任何被认为正确分配的案例都应当尽快被转移。这应当通过直接询问负责已经被分配的案例标题的部分副主任或检索审查员来完成。副主任之间应当解决重新分配困难的问题。当转移经同意转移至另一个审查组的标题时，标题为“**ALLOCATED [HEADING][GROUP]**”的备忘录应当被添加到卷宗，而适当的 PDAX 消息应当被发送给检索审查员所在组中的审查支持官。接着，审查支持官会发送 PDAX 消息给负责正确标题的审查支持官。由于检索审查员用其决定将要被检索的主题，因此卷宗备忘录应当表明已经考虑了哪些标题以及检索的主题是否适当。

【私人申请人的情况

【在初步审查和检索之前，来自私人申请人的已经缴纳检索费的申请，应当被送至私人申请人单位（PAU）以供考虑。PAU 审查员应当考虑申请是否根据第 14（3）条规定是不充分的，或由于它缺少工业实用性或属于排除类别之一而根据第 1（1）（c）或（d）条是明显不可专利的。它们还应当考虑申请是否看起来明显缺乏新颖性，并且如果是，可以执行基本检索以鉴定说明这个的文件。如果 PAU 审查员认为申请没有可专利的内容，那么根据检索前的行动（ABS）、或组合检索和审查前的行动（ABCSE）、17.94.5-9 中所述的全部程序，应当发送函件给申请人以告知他这些缺陷，并给予他选择撤回申请（退还检索费）或继续申请。】

【如果看起来发明是不可专利的，但可能适用于一些其它的保护形式，那么应当建议申请人这样做。重要的不是暗示这样的保护将会使可获得的，也不是表明主题对于设计注册是合适的，在首次没有将该事项提交至设计部门的情况下。如果，例如由于紧急情况，没有获得设计部门的意见，那么给申请人的建议应当是概括性的，例如可能利用一些其它保护形式，比如由设计注册或著作权提供的保护；附上宣传册“如何注册设计”。】

【向私人申请人发出的检索报告函件，通常应当包含 SL1PA 或 SL2PA 子句，警告有关附加事项的公开。】

17.04 【已删除】

17.05 检索应当尽可能迅速地进行，不仅使申请可以在适当的时间送去公布，还使申请人可以有可能会考虑检索报告和所引用的任何文件（见 17.104.1）。他之后能够决定是否采取行动，比如在准备公布之前完成提交修改的权利要求书或撤回。此外，申请没有优先权声明或十二个月优先权的期限还有些剩余的，提交这样申请的申请人可能需要充分时间接收检索报告以使他能够决定是否根据国际公约法在国外提交。

【检索目标应当尽快达成。未完成的工作开始构建的，检索审查员应当确保副主任知道这个情况。副主任应当使其成为他的主要目标之一，以确保检索工作公平并且在他的组员中合理地分配。】

17.05.1 如果申请人已经请求执行加速检索，这应当已经清晰地标记以确保迅速采取行动。加速的请求应当以书面的形式，并且可以使用专利局的在线专利提交服务（[onlinepatentfilingservices](#)）（作为附信）以电子方式提出。审查员可以行使自由裁量权来通过电子邮件接收加速请求；然而，不应当鼓励这种做法。如果给出充分的案例特定原因，那么加速检索、审查或 CSE 的请求应当被允许；没有（或不足够）给出原因的请求应当被拒绝。例如意识到潜在侵权人，对于更快处理以保护投资人的需要、或为了随后在另一个专利局根据专利审查高速公路（PPH）请求加速处理（见 18.07.1，关于在这个专利局的 PPH 处理的细节）而对于授权专利的需要，有可能作为对于加速充分的原因而被接受。专利快速授权指南（[Patents FastGrantGuidance](#)）的第 11 段也阐明了这些原因。另外，申请人请求加速以利用专利盒的，这个原因通常是可接受的，如果申请人可以证

明授权延期会有很大的现金流影响，由于其对专利盒合格性的作用（重大影响可能是可以影响公司偿付能力，或者其获得融资或继续投资或研究方案的能力）。对于绿色通道（[Green Channel](#)）的请求，申请人必须书面声明他们希望加速哪个或哪些行动，并且提供有关他们的申请如果涉及“绿色”或对环境无害的技术的适当说明。

什么构成加速的充分理由可能取决于，部分取决于，申请人的行动。例如，提交表格 9A 的任何延迟可能被考虑，特别是如果正在请求加速以在优先权年限结束之前获得检索报告，并在这一较早的时候及时提交表格 9A，就可能实现这个。检索和审查通常会被结合的，在决定是否允许加速处理时应当作出类似的考虑，而如果这个被同意，那么申请的检索和审查两者应当在同一时间执行。应当始终尽快告知申请人请求是否被接受或拒绝，而这一决定及其理由的记录应当被收录于卷宗。如果该请求已经被接受，则检索（或组合检索和审查）报告应当公布于一个时间表，其与任何现有的代理目标一致。如果检索/ CSE 报告本身立即被发出，那么就没有必要发送单独的确认，但是指示应当被包含在附信中，以确认处理已经被加速。应当假定，除非作出明确请求，不需要加速公布。在公报上定期的公告这个效果。（见 18.07.3，关于涉及申请的加速处理保密性的请求。）

【已经请求加速检索的案例应当通过适当的卷宗封面标签和加速PDAX消息来鉴别。GREEN CHANNEL 标签也应当被添加到根据绿色通道请求加速的卷宗封面（见 www.ipo.gov.uk/p-pn-green.htm），并且应当使用记录绿色通道专利申请（REC GRE）来将这个被记录在Optics上。负责有关分类标题的审查员可以决定是否允许这类请求。】

17.06 如果在根据第 17（5）条的报告公布之前收到检索费的退款请求，通常会被同意。这个退款是有关自由裁量权的问题；而不是权利。（另请参见 17.96）。

【该请求应当由手续组来处理；如果申请已经被送往审查组，则应当立即告知该组。在收到退款请求之后，不应当公布检索报告，即使已经执行检索。】

【第 17（2）和 17（3）条已废除】

17.07 当《2004 年管制改革（专利）令（S.I. 2004 No. 2357）》于 2005 年 1 月 1 日生效时，这些包含申请初步审查的款已停止生效。对于在这个日期之后提交的申请，初步审查由第 15A 条所覆盖。对于在 2005 年 1 月 1 日之前提交的申请，仍然根据第 17（2）条和第 17（3）条来执行初步审查。在 15A.01 及以下中描述了初步审查的程序。

17.08 至 17.29 【已删除】

第 17（4）条

受以下第（5）款和第（6）款的规限，按本条请求进行检索时，审查员应进行他认为合理可行并且对于确定他认为按照以下第 18 条的实质审查中确定请求专利的发明是否具备新颖性和创造性时需要的文件所必要的调查。

17.30 因此，检索审查员必须使其自身处于实审审查员的位置并考虑他需要什么类型的证据来提出有关缺乏新颖性或创造性的反对意见（另请参见第 3 条）。同时，为了执行检索，他还需要提出有关权利要求的清楚和发明单一性这些事项的意见。此外，虽然根据第 17（4）条的检索只涉及提供关系到发明是否满足第 1（1）（a）和（b）条中所述可专利性条件的证据，但某些情况下在这个阶段可能需要检索审查员基于其它理由而形成关于发明是否不包括可专利性的意见。然而，

只有当为了执行检索，到达有必要的程度时，检索审查员才应当按照这些意见行事（否则见 17.67、17.94-17.98.1）。在这个阶段形成的观点不约束实审审查员。

17.31 考虑到不同申请中所寻求的本质广泛的变型和保护范围、各种技术主题以及不同客体领域中分类系统之间的广泛分歧，关于将要如何执行检索，不可能给出超出一般指导的指导。检索审查员需要作出“他认为合理实用并且有必要的这样的调查”，而在下面的段落中所述内容将适用于大多数申请，不寻常的案例可能需要非常规的方法。

准备检索

评估发明

17.32 为了执行他的法定责任，检索审查员必须尽可能阅读对于获得发明主要性质的清晰认识所必要数量的说明文件。主权利要求本身可以给出有关这个的指导，尤其是如果它采用EPC规则43（1）和PCT规则6.3所规定的两段形式，附有说明跟随着有关什么表示发明特征的声明的现有技术的前言。（这类型的权利要求有时也被称为权利要求的德国形式或，在美国，被称为Jepson权利要求）。说明文件中现有技术和/或发明将要解决的问题的探讨还可以提供，连同主权利要求，对发明主要性质的很好的指导。然而，无论是检索审查员或者实审审查员都没有必要接受申请人对于什么构成创造性的评估。

17.33 在说明文件中没有探讨现有技术的，检索审查员将不得不依赖其自身知识来形成关于发明是什么的观点。如果他不能这样做，那么在发明的本质可以合理确定地被确立之前，有必要进行初步审查。

17.34 因此，有必要阅读说明书和独立权利要求到何种程度取决于当前案例。虽然检索审查员需要研究所有说明书的细节，但他应当考虑它们到必要的程度以理解发明的运作、待解决的问题、这个解决方案实现的方式、以及在主权利要求中指定表现发明特性的所有特征是否实际上是技术关键（即某种意义上来说没有它们就无法执行发明），或者某些可以（没有独创性）被等同物替换或被整个忽略（见 14.114-14.116.2）。还有必要确定是否存在发明的单一性（见 14.157-14.168）；如果没有单一性，则检索必须针对要求保护的第一项发明（见 17.106 和 17.107）。

17.34.1 对于在申请的提交日期之后提交原始申请的情况，检索审查员还应当就它们是否由说明书支持而作出初步判定。如果明显缺乏支持（例如，权利要求书包括不存在于说明书的附加特征，或权利要求书的范围比说明书中原始教导的范围宽），那么将有必要在适当的时候进行修改以符合第 14（5）（c）条（见 14.145）。因此，审查员应当针对修改之后权利要求可能合理期望包括的内容进行检索（见 17.36）。在检索阶段使其引起申请人的注意是至关重要的，为了使申请人决定他希望如何进行，因为如果大量技术公开没有被支持，则这个缺陷可能产生严重的后果。

【应当将备忘录放置在卷宗上以说明迟交的权利要求是否被支持。如果没有被支持，则内部检索报告表格应当弄清楚检索是否/如何被限制。权利要求不在原始说明书中包含附加特征的，子句 SC5（在检索阶段）或 SC6（在 CS&E 阶段）应当被使用。这两个子句的私人申请人版本是可以使用的（SC5PA 和 SC6PA）。】

规则 31(5)(a) 17.35 申请人被允许在接到检索报告的通知前经过局长的同意而修改说明文件，虽然只有权利要求书的根据第 117（1）条的更正或修改会在 A 说明文件中公布（见 16.20-16.23）。当检索之前提出修改时，检索审查员应当考虑它们的允许性，考虑到第 14（3）、14（5）和 76 条，并且同意被发现可允许的那些。如果相关，在决定检索策略时应当考虑可允许的修改。如果在组合检索和审查期间发现所提出的修改是不被允许的，但是不会在任何情况下影响检索策略，那么修改应当被驳回以及相应地建议申请人并给出理由。检索仅仅正在进行的，检索审查员无法使用其决定所提

法 117（1）

出修改的允许性，或者是他认为这是不可允许的，应当保留同意并且建议申请人，在审查阶段修改审议期间，修改应当被视为是在检索报告公布日根据规则 31（3）提交的主动修改（见 19.15-19.19）。如果所提出的修改是不可允许的并且实质性地影响检索策略，那么应当考虑询问申请人以决定，关于提交的申请中要求保护的发明，检索是否应当继续进行。在 A 公布之前提交的并且不能在 A 说明文件中公布的修改将会被纳入说明文件且在 A 公布之后开放给公众查阅。

【SC1 的适当版本通常会有助于通知申请人，已根据规则 31（5）同意在检索报告公布之前提交的修改。检索仅仅正在进行且同意在检索报告公布之前提交的修改被保留的，SC1 的另一个版本可以被用于告知申请人，该修改将会被视为根据规则 31（3）提交的主动修改，并且将稍后在审查阶段考虑。

【声称的权利要求，不能被视为第 14 条的含义内的权利要求（例如，一笔钱的权利要求），或明显已经在错误的情况下提交的权利要求可以被替换，且如果这种替换权利要求在规定期限内被提交（见 15.50），那么它们应当被视为原始权利要求以进行检索。】

待检索的事项

17.36 检索应当最好包括所有权利要求所针对的，或在修改之后它们可能合理预期所针对的主题（另请参见 17.34.1 和 17.83.2）。另一方面，检索必须由什么是可用的且合理的来限制。任何检索的完整性被任何分类系统与其实施的不可避免的缺陷、以及变幻莫测的检索词所限制，而完整的检索不可以被证明，记住成本必须保持在合理的范围之内。因此，检索审查员应当在合理有效的时间内尽可能做到最好，以最小化没有找到现有高相关性的文件的可能。

法 125

17.37 虽然有时待搜索的主题将会基于什么在权利要求 1 中被限定，如适当考虑说明书而解释的（见 17.34），在很多示例中有必要进行稍微宽泛的检索。这会出现这样的情况，如果有一个在后、更宽的独立权利要求通过单一发明理念与它相联系，例如如果权利要求 1 针对装置，狭窄地定义，而在后的权利要求针对方法，更宽泛地定义。另外，可以存在一个在后权利要求，通常依赖于主权利要求但不在主权利要求的范围内（见 14.164），或可以存在明确表述的实施例，或说明书中与权利要求 1 不一致的概括声明（见 14.144）。需要在检索阶段考虑这些事项，以最小化实质审查阶段进一步检索的需要，主权利要求应当在修改时被扩宽。此外，通常对于待检索的事项，有必要在某些方面比权利要求 1 更宽以覆盖创造性和新颖性（另请参见 17.50）。

17.38 如果要求保护的构成了可以被证明为已知技术、材料或结构的新型应用，由于在所要求保护领域有用的性能而被选择，那么检索需要针对确定是否在现有技术中有任何事物指向其在所讨论领域中的使用，或在需要那些性能产生的情况下它是否已经被认为是一般可用选择。如果这些情况的任一种适用，或如果可以认为该技术、材料或结构以及其能行会构成所述领域技术人员的公知常识，那么相关公开应当作为缺乏创造性的原因而被引用。因此在实质审查阶段，申请人有义务证明所述领域技术人员不知道，或有理由忽视该技术、材料或结构。

17.39 如果所有或部分所要求保护的事物在功能上等同于特定领域中已知的，那么检索应当针对确定这个等同性，除非似乎足以依赖于公知常识。然而，如果已知的和要求保护的事物之间的区别关系到没有具有功能意义的设计，那么通常足以假设这些区别没有为确定创造性提供基础，并且不应当对非显著的区别进行大量检索。

17.40 如果权利要求针对由一般化学式定义的化合物，那么检索应当首先针对查找化合物（最好是在已实现的示例中所述的那些）是否落在该权利要求的范围内，其次针对发现公开重叠要求保护的一般公式的一般公式的文件。当引证公开一般公式的文件时，涉及与正在检索的申请相同用途的引用应当优先于那些面对不同用途的而被引用。

17.41 如果发明是参考通常没有在所检索文件中指定的参数,以及参考产生材料或合成物的方法来定义的,那么对方法本身进行检索就足够了。如果权利要求没有说明方法,可以使用参考数据确定可能具有特定参数的材料,然后对这些材料进行检索,以及/或对与现有技术公开的材料类似的那些申请中列举的和可以合理预期具有所需性能的进行检索。这样可能的预期的在先公开应当被引用且申请人有责任区分其发明。如果在方法权利要求中参数的使用出现困难,那么可以使用相同的程序。(另请参见 2.182.20、3.88-3.93 和 14.121)。

17.42 如果检索审查员认为,考虑到整个说明文件之后,权利要求书(从他们的立场来看)没有清晰限定该发明,当例如由于措辞或术语选择不适当时,权利要求书事实上限定了与已描述的不同的事物或不经意间包含了公知的事项,那么检索应当首先针对检索审查员认为已经被发明的事物。文件可以针对当前措辞的权利要求被引用,但是在阐明权利要求书时,不应当花费不适当的时间来查找可能被提出与其无关的“纸质引证”。

17.43 无需作出任何特别的努力以执行关于宽度不当或推测性权利要求的完整检索(见 14.152-14.156)。检索应当针对由说明书支持的和被认为如果修改以回应其过宽的反对意见就可能形成权利要求主题的权利要求的那方面。例如,如果电气伺服系统被描述以及权利要求书也包含流体压力系统,但是从说明书上不能看出非电气系统如何被作出,那么超出电气领域的扩展检索通常不会被证明。如果修改之后不可能预测什么有可能被要求保护或过宽和推测性权利要求看来仅仅是给出发明单一性印象的设备,那么检索审查员应当使用他们的判断来决定最佳的行动方案以遵循在 17.110 中所述。

普遍认可的现有技术

17.44 如果说明文件承认特定的现有技术,由参考文件确定,那么检索审查员应当考虑所提交的文件,最好在开始检索之前,除非从文本中相当确定这些文件不可能与新颖性和创造性问题相关。这样声明的现有技术往往是最相关可用的且可以使要求保护的发明变得显而易见,或者甚至有时可以预料到它。任何被认为相关的这些文件应当以与作为检索结果建立的文件相同的方式被报告。(另请参见 17.91)

【如果需要普遍认可的现有技术的文件副本的,它们应当被尽快备齐。然而,很明显会延迟很多得到副本的,检索审查员可以在接收它们之前执行检索。由检索审查员采取的有关这些文件和其副本的行动应当被记录于内部检索报告中。如果检索审查员随后在外部检索报告公布之后得到文件并且证明是相关的,那么检索审查员应当发送其附件给申请人,根据情况同时附上 SL5 或 SL5B。】

17.45 如果检索审查员不能够通过正常渠道得到显然相关文件的副本,那么他应当联系代理人或申请人并提出关于附件的非正式请求。(提到德国实用新型的情况,应当首先查阅摘要(在科学参考图书馆中可以找到)。)这样的情况应当仍然由检索审查员提出,即使在使用尽所有常规渠道之前检索已经完成,或可能在回复请求之前已经完成。如果代理人或申请人不愿意遵从,或如果等他这样做会过度延迟第 16 条公布,那么不应当继续进行该事项。不应当提出正式请求,更不应当要求外文文件的翻译件,虽然这些过程在实质审查阶段时必要的。如果由于申请送往公布而使检索审查员无法使用文件,则如果说明文件的引用表明文件可以是可引用的,那么可以包含于检索报告中。

17.46 来自申请人或代理人的函件中提及的被认为有关的文件应当以与说明文件中提及的现有技术相同的方式被处理。

17.47 在说明文件中提及的未经确认的现有技术,其看起来与新颖性和创造性问题相关,不应当

包含在检索报告中，虽然它可以记录在内部检索报告上以及在实质审查阶段被考虑（见 18.67）。

早期检索结果的使用

17.48 如果申请要求从在先英国申请要求优先权，那么在先申请时执行的任何检索的报告都应当被检查。（即使它仅仅有必要更新先前的结果，不应当退还检索费）。

【检索审查员有必要注意在先申请时执行的任何检索。因此，如果已经执行检索，手续审查员应当注释表格 1 并发送适当消息给检索审查员。审查员可以将优先权案例的 ISR 导入卷宗中。如果在先 ISR 被导入，那么审查员应当确保在先 ISR 文件被明确区别于所涉及申请的 ISR，通过附加标注“相关案例的 ISR”。可以使用复制功能复制它并夹入新卷宗中，该新卷宗保留其原始文件代码。如果在先申请没有作出检索，则表格 1 应当相应地被标注。】

【已删除】

17.49 同样，在分案申请中，应当查阅在母申请中完成的检索，见 15.38。（有关这些案例的退款，见 15.47-49）。它还对检查说明文件中提及的或检索过程中发现的在先相关申请是有帮助的。

检索的执行

17.50 当审查员确认他已理解了发明的本质，他应起草核心问题陈述（检索陈述），忽略在权利要求书中的任何非本质的限定（见 17.34, 17.36-17.37, 17.42-17.43, 17.53 和 17.57）。陈述应尽可能达到，如果没有预料到，则可以确信地得出所要求的内容是新的且具有创造性（也见 17.58）。即如果核心问题是新颖的，则所主张的发明不能说是显而易见的。

17.51 然后应对核心问题进行检索。检索审查员必须使用其知识和经验，以制定检索策略，决定哪些数据库或其他资源可以包含可引证文件，并创建应检索的顺序，顾及所有可用的分类系统和合适的检索词汇。该决定不仅取决于核心问题的技术特征（是否符合宽泛应用的初步概念，或是否在狭窄的技术领域中高度特定），也取决于组织检索材料的方式。

17.52 当制定检索策略时，应既顾及在给定的领域检索富有成效的可能性，也顾及需要检索该领域的成就的数量。这样，如果检索很短，但与时间不成比例的数量不是必须的，则在特殊的领域具有较低（但有限的）成功机会的检索可被调整，甚至可以在相当长，但可能更富有成果的检索之前完成。

17.53 如果可以，检索陈述和检索策略应在检索开始之前临时决定。因为核心问题不仅简单地取决于所公开和所主张的内容，也取决于其与现有技术的关系，检索审查员在检索期间必须总是准备修改，在一些情况下，在任一项决定之间进行初步检索可能是必要的。

检索的领域

17.54 虽然构成现有技术的一部分（见第 2 条）的任何事项（受制于某些指定的例外），包括先前的用途，可以被引用，以支持发明不是新的或不具有创造性的争辩，为了依据第 17（4）条的调查研究，仅要求检索审查员考虑书面证据。关于现有公开被公开的地点没有限制。在世界上任何地方的公开在其发生之日均是有效的。该公开日必须早于被检索的发明的优先权日（除非在申请凭借第 2（3）条构成现有技术的部分的情况下）。为了检索的目的，优先权日是依据 17.74 指出的日期。

在考虑互联网公开时，检索审查员应引用任何被认为是高度相关的文件，即使无法确定公开日，或存在文件晚于被检索的文件的优先权日被公开的可能性。此类文件应当依据 X 类或 Y 类被引用，并在附信中随附注解无法确定‘公开’日，但该公开可能高度相关，很可能是构成现有技术的部分的相关专利申请（见 17.83）。当更新检索时，审查员应检索此类相应的专利申请。如果所涉及的申

请未被公开，审查员不应接触任何此类现有技术的持有人或作者，试图确定公开日。在所涉及的申请公开之后，审查员可以接触第三方作者，如果他们认为这样的行为时合适的，但是应考虑申请的有效处理，并应避免不必要的调查研究。

书面证明也可以包括在相关优先权日之后公开、但表明在该日之前发明为已知的说明事项。这样检索报告可以包括文件，该文件包含发明说明书，以及其在优先权日之前曾公开使用，或在该日之前其口头说明被公开，例如面向学术团体的演讲的陈述（见 2.27）。先前使用的非书面证明不应在该阶段被正式地引用。但是，如果检索审查员从个人经验或从来自其他审查员或公众成员的信息（见 21.12-21.13）意识到，所主张的发明的新颖性或创造性的先前使用的实例显然是无益的，则所有相关事实应传达给申请人，如果可提供足够的现有使用的事实细节，使申请人能够作出自己的查询。因此不应追寻现有使用的模糊的或轶事的断言。（另请参见 18.24，关于审查阶段的程序）。

【随附检索报告的信件应用于使申请人注意现有使用的实例。在任何情况下，检索审查员都不应向申请人或第三方提供预想的事项（或图片或照片），除非由公众成员提供。这是为了避免审查员在专利程序中涉及与其公务相比的个人权力。】

17.55 检索审查员通过在线数据库查阅可用的文件，并可以将互联网的检索和/或通过在专利局所持有的纸件进行的检索补充进入该检索中。在线数据库包括专利数据库（例如欧洲专利局文件（EPODOC）和 Derwent 世界专利索引（WPI）数据库）和非专利文献数据库，其通常覆盖技术的专业领域。数据库的选择和用于执行检索的工具取决于申请的主题，并应基于审查员对可能找到的相关的现有技术的判断。

【检索不应仅依赖于 CPC 分类关系，因为在非 EP/US 专利文件的公开和其在 CPC 中的分类之间可以存在延迟。此外，JP、KR 和 CN 的专利文件并未归类至 CPC 中。因此，除非检索被有意缩减（见 17.83（d）、17.83（e）和 17.117），最低的要求通常也覆盖相关的 CPC 和 IPC 子类。审查员也应考虑，仅词汇检索或使用日本表格（FI 和 FT）是否适当】。

17.55.1 如果在检索期间发现某专利文件与新颖性和/或显而易见性有关，审查员应考虑是否就该文件执行引证检索，以确定针对其引证的文件，并确定针对其已被引证的其他专利文件。虽然此类引证检索对于相关专利文件（即作为“X”或“Y”被引证的文件）是常规的，这可以取决于例如文件的总体相关性、针对其引证的文件编号，以及案件的情况等因素；例如，如果存在许多新颖性引证，则不太可能用于执行引证检索，以确定进一步的相关文件。相似地，当发现等效于该申请的公开案件，就该案件的引证通常应被检查。这在补充检索（见 17.115）的讨论中会进一步探讨，因此此类等效通常不在最初的检索时被公开。

【应使用 COMBI 实施引证检索，并在内部检索报告中标注。对于针对该申请的家族成员的引证检索，见 17.115】

17.56 理所当然且必要地，为了建立本领域的公知常识以用于确定创造性的存在或缺乏，检索可以扩展至容易得到的公布信息，例如标准制定书籍或技术文献综述。如果在任何特殊情况下，审查员意识到相关的现有公开，他应将其包括在检索报告中。

检索策略

17.57 最可能包含最相关文件的领域通常是涉及发明或其具体实施例的技术主体的领域。但是，如果核心问题是宽泛的应用，但狭窄地权利要求主张，则首先检索普遍适用性的公开是适当的，随后可以不必将检索扩展至更具体涉及所主张的特定产品的领域。例如，如果权利要求针对包括特定结构节点的车身或容器，但核心问题由节点本身构成，则初步检索应在涉及此类节点的领域

中进行。检索审查员应对任何公开车身或容器中的相似节点的使用的文件，或对在足够接近的技术中用于结合节点本身的公开所使用的、以表示以此类方式使用特定节点是没有创造性文件的保持了解。如果已发现核心问题的预期，则将检索扩展至涉及较高级别组织（在该情况下时车身或容器）的领域便不是必要的，尤其是如果发现了在先前的语句中提到的类型的支持文件。即使未发现核心问题的预期，如果可以公开节点本身的文件确实存在，可以说发现合理的确定性，则这种情况也成立。

17.58 如果发明是乍看之下新的组织，对该组织需要发现表现其总体已知或显然的文件，如果反对意见可持续，则在与此类组织最相关的领域中的单一检索通常足够，且通常在不同级别的组织进行的检索没有任何意义。如果发明是非创造性结合，例如在特殊机器中的特殊元件，则确认该结合是否已知的检索应被考虑为该元件和该机器本身，和/或可以用于争辩该结合的非创造性的、表明该特殊元件是在相关技术领域中的常规选择的文件。例如，如果主张一种具有特殊燃料喷嘴的中央供热锅炉，且发现了在引擎中的相同喷嘴的公开，则以描述相似喷嘴的、暗示它们可以均可以用于锅炉和引擎中的方式的进一步文件会非常重要。各自的检索陈述应用于各自需要以不同的标题实施的检索。如果该元件和该机器两者均足够公知而无需书面证明，别可以从公知常识的角度对作出结合的显而易见性进行争辩，则新颖性检索足够。

17.59 在一些情况下，只能做新颖性检索，即限制于主张的上下文的检索，即使主张的特征部分并非对该上下文特有。如果权利要求在特殊语境中指向普遍适用的技术的使用，但如果可用的分类和检索词汇关于该技术大体上不提供可行的检索方式，检索人无法轻易地确定各种其可以发现用途得内容，则这会发生。

17.60 当检索审查员认为检索可能在另一审查员的专业领域中更有效，则他应咨询并征求检索地点的意见，以及找到相关文件的可能性。这些咨询的结果应作为备忘录被记录，并加入卷宗中。咨询应局限于检索所需要的，无论对其他审查员的理解是否必要，而由其他审查员对案件的二次分析应避免，除非后者有理由（例如由于其丰富的经验）相信这可用。初步审查员通常应由其自己完成整个检索。例外地，申请可以被发送至其他检索审查组，例如如果被咨询的审查员认为他自己作检索会更为经济和方便。但是必须始终牢记，避免延期时极度重要的，只有当时间可用于完成检索的时间充足时，案件才应被发送至其他的审查组来审查，来代替由初步检索审查员自己完成。

17.61 在决定将检索扩展至未在申请中提到的技术时，检索审查员应谨防接近显而易见性的问题的事后方法。应解答的问题不是关于发明，其在什么领域中适用，而是关于由发明所解决的问题，在哪些类似的技术中技术人员可以合理的寻求解决方案（也见第 3 条）。

在检索期间的重审策略

17.62 在检索核心问题时，检索审查员应记住可能需要的任何证据的本质，连同核心问题的预期，以支持缺乏创造性的争辩。如果已找到核心问题的预期，但不是所主张发明的每个特征，则检索审查员应考虑是否在其他地方检索支持证据。

17.63 如果主要权利要求的新颖性和创造性无法被反驳，则对于从属权利要求的主题进行特殊检索时没有意义的。但是同样地，在检索主要权利要求时注意任何找到的从属权利要求的主题的公开，因为如果可针对主要权利要求引证的材料稍后在相同检索中被发现，或最终泄露，则这会有用。

17.64 当发现文件证明了主要权利要求的发明缺乏新颖性或显而易见，或当存在多于一项独立权利要求，权利要求书涉及多于一项发明时（见 17.88），检索策略应被重审。应记住，虽然与单一文件相比，若干文件可以产生关于一些内容构成公知常识的一部分（对评价创造性而言）的更强

有力的争辩，但在缺乏新颖性的缺陷的情况下，大量引用只是多余的。

17.65 检索审查员尝试预期权利要求可能以何种方式被修改。经常的修改会表现为将一项或多项从属权利要求与主要权利要求结合；在其他情况下，检索审查员可以说根据其技术知识和其审查结果，说明的、但未在权利要求书中显示出来的特征可能会用于发明特征的修改。如果可以以任何合理的信心预测出修改的趋势，则检索应聚焦于发现与可能修改的权利要求潜在相关的文件。但是，对于只增加不重要的或常规的特征的权利要求，则不必检索。

17.66 如果无法预测出在修改之后可能主张的权利要求，则检索审查员应运用其判断来决定应遵循的最好的过程。目标应是使在实质审查阶段的检索的需要最小化，但在检索阶段执行存在努力会证明已被误导的极大可能的任何检索是没有意义的。如果主要权利要求的发明表现为不够新颖或没有创造性，而关于其的完整搜索又不可行，且从属权利要求与主要权利要求存在分歧，例如为了包含不同的实施例，因此虽然在形式上权利要求涉及单一发明，但实际上不是，则许多方式是可能的：见 17.110 和 14.164。

找到的其他文件

17.67 检索审查员也应在检索关于新颖性和创造性问题的文件时，注意任何可能关于其他原因的文件，例如英国或欧洲（英国）的抵触申请（见 18.91-18.97、73.05-73.12），或基于其他理由支持发明的不可专利性的观点，或对优先权的权利要求的有效性产生怀疑（例如提出优先权文件不是第一次相关申请）的文件，或阐释技术背景或有助于更好地理解发明的文件。此类文件应作为“A”被引用，除非它们也与被检索的发明的新颖性或显而易见性有关（见 17.80）。但是，不应对此类文件作特殊检索，除非在特定的情况下有较好的理由这么做。

第 17 (5) 条

进行任何这种检索时，审查员应当判定检索是否会对当时构成的申请起到任何有用的效果，并且：

- (a) 如果他判定检索就申请的全部或部分内容会起到这种效果，应当在其能起到这种效果的程度上继续进行检索，并且应当向局长报告检索结果；并且*
- (b) 如果他判定检索就申请的全部或部分内容不会起到这种效果，应当据此报告局长；*

并且在任一情况下，应将来审查员的报告通知申请人。

检索报告

17.68 在通常情况下，如果审查员已能够实施检索，则确认相关文件并指出它们为何被引用的报告被发送至申请人。文件也列在公布的 A 文件的首页上，其也包括外部检索报告的副本。

【该构成对申请人的检索报告的信息（见 17.69- 17.82）应被记录在内部检索报告的上表格和下表格内。仅为实审审查员准备的信息（见 17.86- 17.93）应被记录在这些表格之外。对申请人的审查报告不应包括过多数量的引用。如果找到了非常大量的条目，检索审查员应运用其判断并选择最重要的。如果难以判定哪些是最重要的，通常应只引用示例，并通过在审查报告信件上在关于其他审查结果的段落之前添加一段来通知申请人（见 17.83）。引用条目的数量通常不应超过 12，除非存在要求更多的特殊理由，虽然更大的数量可以被标注在内部检索报告的表格之外。

【副主管或首席审查员在咨询之后应安排适当的提前答复，以发出随后来自代理人和个人申请人关于检索报告发出日期的查询。限制于此类查询的任何信件由形式审查员转发至相关组的副主管。应根据特别的情况判定答复的方法和内容：通常，答复应通过信件而非电话（加电话报告），并可以由适当的形式管理者发出。当可以作出相对准确的评估时，答复应指定

预期发出的月份。在其他情况下，较不明确地指出例如报告不大可能在某指定日期（月份）之前发出是适当的。无论如何，答复应表明指定联系人的电话号码。

【在大部分情况下，外部审查报告的公开不要求来自检索审查员这部分任何行动。但是见 16.33 和 17.105，如果审查员意识到在外部审查报告中的错误，或在外部审查报告已发出之后附加的引用，其所采取的行动。

【涵盖信件 SL1、SL1A、SL3、SE1 和 SE3 的检索报告包括根据相同发明来自其他专利局的检索结果的细节公开的请求。该请求只涵盖官方检索报告，但不包括由 WIPO 或 EPO 发出的报告，没有引用的报告，或已根据较早的 GB 申请提交的报告。请求对于在针对依据第 18 条基于申请发出的报告第一次答复之前，或在依据第 18（4）条的报告日期之后两个月发出的报告有效，如果没有针对该报告的答复。

【个人申请人的情况

【检索审查员应使用 SL1PA 作为外部检索报告的附信。只有如果存在任何形式问题，才应发出初步审查报告（使用 LFEPA）。应在关于其他检索结果的段落之前将段落增加至检索报告附信上（见 17.03 和 17.83），检索审查员自己应确认，信件和任何附件是整体一致的。获取与外部检索报告一起发出的引证文件的副本的程序概括在 17.104.1 中。如果就个人申请人情况存在多项发明，则可以使用 SC13。如果没有可用的标准个人申请人信件或条款，则可以酌情使用其他标准信件或条款，并修改应适用于独立案件，如果检索审查员认为合适。应包括将 SC17PA 推荐给专利律师或其他专业顾问使用。】

检索领域

17.69 检索审查员应通过在内部检索报告中的“检索领域”表格中登记适当的细节，来确定检索的领域。只能登记现有的 IPC 术语和来自英国检索表（UK Key）的最终版本（X 版）的术语（如果使用）。当通过依据 IPC、CPC 或 FICLA 分类的文件作出检索时，相关的 IPC 子类应在“IPC”登记中被指明，例如 G03B、G06F。在极少情况下，检索会仅限于检索词汇，而限于任何 IPC 或 CPC 的子类，则“IPC 子类”一栏应留出空白。如果通过归类于英国检索表的文件执行了检索（无论是 GB 专利文件还是其他），则应使用“UKC”登记。只有检索的标题应被记录在“UKC”登记下，例如 G3N、H2F。

【通过在编辑内部检索报告时打开对话框，将检索领域的细节登记在“检索领域”表格中；这通过点击‘加载’按钮并随后选择‘保持 FOS’来完成。存在两个用于其他检索领域的输入栏：‘对该 ISR 的其他检索领域’通过 PROSE 用于记录特定于现有 ISR 的其他检索领域，而‘完全用于 OPTICS 的案件的其他检索领域’是关于 OPTICS 保存的内容。这是因为 OPTICS 仅具有一个用于该信息的自由文本栏，关于一个案件执行的不同的检索可以包括不同的检索领域。对于案件的第一次 ISR，审查员应在每个栏中输入相同的数据。对于在‘A’阶段的每个随后的 ISR，第一栏应填入特定于该 ISR 的细节，而第二栏应填入所有 ISR 数据的累积，直至该点，但不应包含任何重复。当审查员输入第二次 ISR 的细节时，例如，第二栏已填充了从第一次 ISR 的案件所记录的信息，因此审查员应添加至第二栏的所有内容是进一步的“其他”检索领域，例如未在第一次检索中搜索的数据库。审查员应输入合适的文本（见 17.71）或右键点击以显示用于选择的标准文本。

【检索领域的更完整的细节应在“检索领域”表格之外输入，通常在标题“关于检索领域的其他细节”下。对于 UKC，在其中检索的标题和任何分类条目应记录在此，例如 H2F（F3C、F3D）。对于依据 IPC 或 CPC 检索的文件的检索，应给出更多细节，包括子类、子组 and 所有检索的 CPC 条目，例如 E05B 1/00、1/0007、1/003、1/04。给出的其他细节可以包括使用

来自 UKC 或 IPC 的较早版本的条目进行的任何检索，或如果 CPC 分类在子组级没有合适的 IPC 等效组的解释。

【已删除】

17.70 如果检索在某日停止，因为检索审查员认为例如由于在发明中所使用的技术的性质，不会早于该日找到相关文件，则无需告知申请人。但是如果检索由于一些其他原因中断（通常由于已找到了足够的相关文件），则应通知申请人（见 17.83）。

17.71 使用的数据库和检索的文件应记录在检索领域录入“在线&其他数据库”下。应使用在公报的公告中定期列出的标准数据库名称记录在线数据库，例如 EPODOC、INSPEC、PAJ、WPI。当使用官方命名设定作为集群检索了大量数据库时，则应凭借与主机名相关的官方设定名称指定这些数据库。因此，例如在线数据库的检索可以被记录为“WPI；对话框/生物技术”。当使用 TXTE 集群进行完整文本的专利检索时，这应被简单地列为“TXTE”。这些也是注册商标的数据库名称本身在专利公报通告中得到承认，但不在检索报告中。如果已执行内部检索，这本身应被记录在外部检索报告中，但用于检索的独立搜索引擎的名称不应列出，除非通过订阅访问并不是自由公开。但是如果只看了一个或两个网页，则互联网不应被列在外部检索报告中，因为这可能导致执行了重要的互联网检索的印象。

【也应使用 PROSE 记录数据库；指示特定的检索数据库使用在 www.ipo.gov.uk/onlinedatabasenames.pdf 中列出的标准数据库名称。关于互联网参考的进一步信息，见《互联网检索手册》。】

17.72 【已删除】

检索的权利要求

17.72.1 检索报告也包括关于检索已完成的权利要求的指示。通常，从属于已被检索的主要权利要求的所有权利要求应不超出主要权利要求范围（例如凭借说明主要权利要求的一些特征的省略）地按编号列出。如果从属权利要求引入不重要或常规的特征，该权利要求仍应在检索的权利要求中列出。但是，如果检索审查员认为关于该特征的进一步检索可能在稍后的阶段被要求，则应在附信中警示申请人。独立权利要求和从属于其的从属权利要求也应按编号列出，当它们落入完成检索的范围内时。如果检索的权利要求已基于原始提交的权利要求的措辞或编号被修改，则其提交日也应在“检索的权利要求”栏中陈述。

【检索的权利要求的指示应与关于引证文件被认为与之相关的权利要求的指示一致（见 17.77）。】

17.72.2 如果缺乏单一性，则完全涉及第二或更多发明的权利要求不应包括在“检索的权利要求”中。涉及第一发明的、也从属于随后发明的权利要求的权利要求，应连同仅关于这些权利要求已执行部分审查的指示一起在“检索的权利要求”中列出。此外，独立权利要求不应被检索，如果其完全涉及不可专利的主题（见 17.194 和 17.107）。但是，不可专利的权利要求作为措辞可以构成可专利的权利要求的基础，例如，可以转变为有效的第二医药用途权利要求的治疗方法权利要求应被检索，如果其在第一发明的范围内。完全不被支持且范围模糊的权利要求（例如，由实验或筛选方法鉴定的化合物的“穿透”权利要求，见 14.156.1）不应被检索。在内部检索报告和检索信件中应包括关于为何未检索权利要求的内部检索报告和检索信件的简短解释。偶然地，申请完全包含不清楚的权利要求，例如，指向“任何公开的新颖问题”。此类权利要求应在检索阶段不予理会；在外部检索报告或附信中均无需对其作出参考。

【在“检索的权利要求”中，审查员应在已部分检索的任何权利要求中记录“（部分）”，因

为这些权利要求涉及第一发明，也从属于随后未检索的发明的独立权利要求】

引证文件

17.73 检索审查员首先应报告这些现有公开，包括在申请中确认的、可以证明对实审审查员在解释基于缺乏新颖性或创造性的缺陷时有用的公开。他应当乐于评估实审审查员可能考虑到的相关文件，特别是在缺乏 X 类或 Y 类文件的情况下，也应包括说明背景技术的文件，见 17.80。审查员应始终在就申请的第一次检索报告中至少引用一个文件，除非例外地，他认为发明完全涉及新的技术领域，并由此无法找到任何类型的相关文件。如果包括在 17.67 中提到的类型的文件，则应在检索信件的补充报告中提到其包括的理由（见 17.83）。

【内部检索报告的靠下方的表格的标题为“Ref”和“Location”的前两栏是为了检索审查员的方便，它们可以在第一栏中包括个人速记的参考码，以轻易地确定引用，并在第二栏中包括获取或发现的引证文件的资源或位置。在这些栏中的信息将不在外部检索报告中继续存在。】

17.74 给出的文件是否构成发明情况下的现有技术的一部分，取决于发明的优先权日，也取决于文件中的事项。优先权日可以区分申请中公开的事项的不同部分，或区分发明的不同方面（见 5.20-5.24）。但是，检索审查员应将被检索的申请的真实提交日期视为所有事项的优先权日。通过这种方式，如果应发生某发明无权享有已声明的优先权日，或如果申请人应放弃其优先权日，则这不会使得他面对他不曾了解的引用。为了决定已公开的申请是否应根据第 2（3）条被包括在检索报告中，潜在的引用应被视为，其中的所有事项均有权享有声明的最早优先权日。所有这些均没有关于什么是被检索的申请或潜在引用中的事项的真实优先权日的偏见。（关于在实质审查的实践，见 18.14-18.16）。

17.75 引用应根据相关性被列出，以任何 X 类文件开始，随后为 Y 类文件，最后是 A 类文件。每个类别内的文件中，也应将最相关的文件（例如关于大部分权利要求的文件）最先列出。对每个文件的考虑的相关段落通常也应指出（见 17.81）。在缺乏任何重要优先权的情况下（例如，如果所有文件均是 A 类文件），则英国专利说明文件应被最先列出，随后是 EP 说明文件、PCT 小册、根据国家代码顺序的外国专利说明文件，最后是非专利文献。

【PROSE 的引用格式的细节可以在 www.ipo.gov.uk/practice-citation.pdf 中找到】。

17.76 【已删除】

更多的信息

17.77 为何各个文件被包括在检索报告中的指示应通过设定由代码字母（例如 X、Y 或 A，见 17.78-17.80）指出的类别给出。被认为相关的权利要求也应被指出，如同应指出可能相关的段落（见 17.81）。文件与各个权利要求（除了在缺乏发明单一性的情况下，任何涉及第二发明或随后发明的权利要求，见 17.106 至 17.110）的相关性应以得到调查，所有受到影响的权利要求应在检索表格上列出，直到这么做合理可行。在复杂或不清楚或具有大量权利要求的情况下，可能对每个确定受影响的权利要求足够详细地考虑所有权利要求是不可行的。在任何情况下，至少独立的、或乍看之下涉及特定实施例的新的或重要的特征或特性，而非只是再次引用标准的现有特征的权利要求（或在缺乏发明单一性的情况下，涉及第一发明的权利要求），应在可能的情况下得到特别的关注，并酌情列出。如果考虑所有权利要求不可行，则列出的这些权利要求应由“至少”限定，虽然这应只是例外，而非惯例。虽然实质审查与会受到检索审查员对引用的评估的引导，但不受其约束，并可以在其对整个说明文件更详细地考虑之后得出不同的观点。

【所有针对在检索报告中引证文件列出的权利要求均应被包括在检索的权利要求的清单中。

补充报告应以适当标题段落的方式在检索信件中发出（在关于其他检索结果的段落之前），如果仅关于如此列出的任何权利要求进行了部分检索（见 17.72.1）。审查员应考虑并在能够合理可行的范围内就引用与附属权利要求的相关性进行报告，特别是在其不清楚或复杂，或具有大量权利要求的情况下。】

17.78 X 类用于指示在单独采用时相关的文件。其可以公开（或暗示，见 18.22）所有在权利要求中指定的特征，即可以论证缺乏新颖性。替代地，其本身可以指出缺乏创造性，例如，如果在所主张的和文件的公开之间的区别被认为是无创造性的，或是公知常识，或如果两个实施例的特征可以被结合以显示所主张的所有特征。关于 X 类文件的本质要点是其可以被使用，而无需其他质疑可专利性的书面证据的支持。应指出与其新颖性或创造性被单独的文件所反驳的权利要求有关。

17.79 Y 类用于表示在与其他文件结合时相关的、并因此构成显而易见性争辩的分支的文件。如果某 Y 类文件针对某权利要求被列出，则该类别下的至少一个其他文件必须也针对该权利要求被列出。某文件可以同时归于 X 类和 Y 类。就这点而言，某文件可以关于一项或多项权利要求是 X 类，并关于某不同的权利要求是 Y 类；或 X 类和 Y 类可以均针对一项权利要求，例如由于该权利要求在单独（依据公知常识）或与引用在 Y 类下的其他文件结合时均缺乏创造性。

【每个文件应只在检索报告中列出一次，如果在 X 类和 Y 类下均相关，“X、Y”应针对其被指出。应通过在一组中插入“X:”和受该类别影响的权利要求的数量，并在第二组中插入“Y:”和受该类别影响的权利要求的数量，来完成“权利要求”栏。】

17.80 A 类是用于表明技术背景和/或现有技术的文件。对此类文件不作检索，如果普通检索揭示在 X 和/或 Y 类中的文件，则通常也不必引用背景技术。但是，如果检索未揭示 X 和/或 Y 类中的任何内容，则代表最相关的背景技术的一个或多个文件通常应在 A 类下被引用，无论其是否被检索或其它方式，例如在申请中得到确认而揭示。用于其他用途而引证文件也可以归于 A 类，但应在检索信件的补充报告中给出理由，见 17.83。此类目的包括在 17.67 中提到的目的（特别是包括支持依据第 1（2）条的驳回意见的、在引入 A 类之前被归于 X 类的引用）。检索审查员也可以包括他认为与申请相关的、应引起申请人的注意、但不应是 X 或 Y 类的任何其他文件。如果对两项或多项独立权利要求的共同事项进行检索，以确定发明是否有关联以构成单个发明理念，则只有依据第 1（1）（a）或（b）条与所主张的发明相关的文件应被指定为 X 或 Y 类；找到的其他文件可以被指定为 A 类（见 17.83, 17.106 和 17.109）。对 A 类文件的应用于对 X 和 Y 类文件的引用一样没有限制性规定，虽然由于大多数情况下，X 类和 Y 类各自可以将 A 类包括在内，但不大可能在 X 或 Y 类的引用的代码 X 或 Y 之外，再指定代码 A。针对引证文件的权利要求和相关段落的清单可能无需 A 类文件，但如果检索审查员认为可能有用，也可能会这么做。只有在检索范围内（至少部分）的权利要求应针对引证文件被列出，涉及第二发明或随后发明的权利要求不应被列出（见 17.72.1 和 17.77）。

17.80.1 & 类可以用于表明是同一专利家族的成员（例如 GB 和国外等效的专利）或其他相应的引用文件。相应的文件只应在其包含改善检索报告的情况下被列出，例如通过提供英文文本，通过将问题带入第 2（2）条的领域，或通过公开或主张本发明的不同方面。

17.81 引证文件的相关段落始终应被指出（除了 A 类文件，在此这是可选的，见 17.80），除非在明显不可行的情况下，例如如果在文件中存在许多单独且等效相关的段落，或如果该文件很短，其相关性不言而喻。此类指出将不得以任何方式限制实审审查员，他将自由地依靠文件的任何部分来支持反对意见。

17.82 在第 2（3）条领域中的或其有效性取决于其优先权日和/或相应申请（见 17.74）的引用

应通过进一步的代码字母表明。这些是：

P：在优先权日当日或之后，但在所述申请的提交日之前公开的文件。此类文件处于第 2（2）条领域，如果该发明无权享有请求的优先权日。另一方面，如果优先权的要求维持，则该文件处于第 2（3）条领域中，或在现有技术之外。

E：英国专利申请，或指定英国的欧洲或国际申请，其提交日或优先权日早于所述申请的提交日，但公布日期等同于或晚于所述申请的提交日。因此此类文件乍看属于第 2（3）条领域，但可能被宣布无效，如果申请人可以维持其自己的优先权日和/或质疑所列出的文件。只有在反驳发明的新颖性时，才应列出此类文件，因为不存在其属于第 2（2）条领域的可能性，而在第 2（3）条领域的文件与显而易见性不相关。

由于这些代码只表达文件的补充信息，其所指定的文件当然也应作为 X、Y 或 A 归类（见 17.78-17.80）。

补充报告

17.83 在一些情况下，检索审查员可能有必要将应尽可能简洁的意见补充至随附检索报告的信件中。这样，简短解释应作为补充报告被添加至信件中：

- (a) 如果权利要求缺乏发明的单一性，但被认为这对申请人而言，为何如此并非不言而喻的（NB 审查员认为权利要求涉及众多发明的事实在这种情况下应**始终**被报告，无论是否需要进一步的解释，见 17.106-17.110）；
- (b) 如果检索审查员没有信心，申请人能够仅从在检索报告中提供的信息（例如确定的相关短略）推断出如何结合引用的 Y 类文件的方法；
- (c) 如果引证文件与新颖性或显而易见性无关，或不代表最相关的背景技术（见 17.73 和 17.80）；
- (d) 如果检索审查员仅执行了部分检索，例如由于在检索中找到的文件显示主要权利要求的发明缺乏新颖性和创造性，且申请人可能已何种方式修改不明显，或由于过度主张宽度而导致权利要求不充分（也见 14.79-14.82、17.83（e）和 17.117）；
- (e) 如果引证文件指示相关现有技术的示例，在该情况下补充报告也应给出警示（在适当情况下），在实质审查阶段可能有必要进一步检索。在一些情况下，包括关于为何引用特定的文件的解释是有用的，例如因为它们示出了特定的实施例或展示了推测的权利要求的宽范围；
- (f) 为何在其涉及不可专利的发明时未检索独立权利要求；
- (g) 由于申请不清楚，在何处将 X 或 Y 类从检索表格中删去；
- (h) 如果可能相关的文件已被在线数据库检索揭示，但只看见摘要，并且在获取完整文件供检索审查员查阅时存在一些延迟。如果可以，检索报告应包括完整文件的可能的相关性的指示；
- 规则 27（2） (i) 如果可能相关的文件已被在线数据库检索揭示，而完整文件不可提供，如果文件仅可作为图书馆借阅提供，或如果版权仅允许机关内部使用，因此副本不得提供给申请人；
- (j) 如果检索审查员判断，权利要求未清楚地定义发明，并因此检索了他所理解的在总体应用时的发明（见 17.42）；
- (k) 如果检索审查员认为，申请可能涉及依据第 1（2）条被排除在外的事项，但如果在 17.83.4 或 17.94.5-17.101 中说明的行动不恰当（见 17.94.2-17.94.3）；
- (l) 如果某互联网公开的‘公开’日无法确定，但该公开似乎高度相关（见 17.54）。

【补充报告应是一个或多个标题恰当的段落，添加至检索报告附信，在关于其他检索结果的段落之前。在申请来自个人申请人的情况下，应添加 **SC3PA**，如果有必要指出关于不清楚的权利要求，以实施检索的解释。如果引用的事项完全预期了来自个人申请人的申请的完整主题，则应添加 **SC4PA**。**SC14** 或 **SC14A** 应被添加至由在线数据库检索揭示、但不可见的报告文件。如果只关于一些权利要求执行了部分检索，见 **17.72.1** 和 **17.77**。】

17.83.1 如果基于以上在 **17.83 (h)** 中提到的摘要发出了检索报告，审查员应在完整文件变为可提供时分析完整文件，并尽快将副本发送至申请人（无论其是否认为与发明相关）。附信应确认（或不确认）文件的相关性，并应包括任何已包括在检索报告中的信息，或酌情指出在检索报告中所表明的和该文件的实际相关性之间的任何差异（也见 **17.105-17.105.2**）。如果在文件的表明可能的相关性和实际相关性之间存在显著差异，而申请还未被公开，则应发出修改的检索报告。审查员应根据需要使用 **PROSE** 在内部检索报告和 **OPTICS** 上录入详情。如果文件的副本被证明不可获取，也应告知申请人。

【申请应被记入日志一个月，以保护参考的序列混乱。这应通过在 **PD** 电子日志系统中创建条目，并将日志行为添加至 **PDAX** 中的卷宗。该日志条目应在表格 **GB0000000.0 – EX00** 中的申请号之后表明审查组。如果先前基于摘要引证文件在完整文件可用之后被认为与权利要求无关，则应发出 **SL14**。】

17.83.2 如果关于较晚提交的原始权利要求的检索限于在 **17.34.1** 中探讨的情况中，则因此应在随附检索报告的信件补充报告中建议申请人，并通知其在适当时对权利要求的修改将是必要的。

【如果权利要求包含在原始说明书中没有的附加特征，应使用条款 **SC5**（在检索阶段）或 **SC6**（在 **CS&E**）。两者条款的个人申请人版本均可提供（**SC5PA** 和 **SC6PA**）。】

审查意见

17.83.3 在实施检索时，如果主要争论点在申请中被认为如果申请进入实质审查需要重要修改，则检索审查员应考虑发出审查意见，如果结合的检索和审查未实施。该审查意见不是法定的，但可以构成在实质审查时依据第 **18 (3)** 条的第一次审查报告的基础（见 **18.47.1**）。

17.83.4 如果审查意见的发出是合适的情况下的示例包括：公开的主题的完整或延伸的预期，在不存在申请人如何希望进行的清楚指示的情况下宽泛推测的权利要求，涉及大量单独的发明的具有重叠范围的复杂的独立权利要求，以及在除外的类别内的发明。但是，在更限制的范围的多项的情况下，不应仅以此理由发出审查意见。此外，在一些情况下（例如除外的发明），检索之前的行动，或除了审查意见之外的依据第 **17(5)(b)** 条的报告发出可能更为合适（见 **17.94-17.101**）。

【检索审查员应使用检索信件 **SL1A** 作为检索报告的附信，并随附审查意见。该信件请求在实质审查之前的修改，并公知申请人，如果在意见中提出的点未被处理，审查意见将会构成依据第 **18 (3)** 条的第一次报告。】

【审查意见应包括从 **EC1** 至 **EC8** 中选择的条款，如果必要或为了阐明，其可以通过进一步的解释被补充。如果存在多项发明，除了使用条款 **EC6**（如果多项单独证明审查意见）或 **EC8**（如果由于其他理由发出审查意见）之外，应在检索信件中使用条款 **SC13**（见 **17.108**）。】

【对于个人申请人的情况，诸如以上例证的这些主要争论点可以在检索信件的补充报告中详述，而非在审查意见中（也见 **17.83**）。替代地，如果审查员认为合适，可以向个人申请人发出审查意见。】

国际展览

17.84 如果申请人在提交申请时意图依据发明在国际展览上展示的规则第 5（1）条告知局长，检索审查员应确定申请人引用的展览是否是第 2（4）（c）条的含义内的国际展览。如果引用的展览不符合法定要求（见 2.41），检索审查员无需进一步的行动，仅需将事实标注在内部检索报告中。如果确实不是，则应在随附审查报告的信件中添加一段，告知申请人他所引用的展览不是第 2（4）（c）条的含义内的国际展览，承认的发明展示会由实审审查员在实质审查期间适当地纳入考虑（见 18.23）。展示的内容应登记在外部审查报告中，但应再次在内部审查报告中标注。

【已删除】

17.85 【移至 17.72.2】

内部审查报告

17.85 检索审查员应在内部审查报告上记录任何可能对实审审查员有用的信息。这应不包括从说明文件或其他方面不言而喻的事项，但应提供检索审查员的思维和策略的记录，这些记录对其他人不明显，或甚至在将来对其自己也不明显。这至少应包括核心问题（见 17.50）的陈述、检索的分类条目的细节（包括 CPC 和 IPC 子组）、以及找到的文件的清单。如果作出诸如“有必要进一步检索”的评论，则应给出有信息量的理由。在线检索策略的完整细节也应被记录在内部检索报告中或独立文件中。各个文件依据确定的策略相关的方式应清楚：这对于作为示例列出的文件尤其重要。如果作出诸如“众多中的最佳”的评论，则应给出在选择中所使用的评判标准的清楚指示。如果另一方面，引证文件只是示例，则应清楚地对其进行陈述。或多或少显示出相同特征的多次引用不应作出。如果特殊方式的检索陈述的理由从检索的权利要求中不明显，例如如果由于在 17.36-17.37 和 17.42-17.43 中探讨的理由检索已被更宽泛地筹划或被限制，则应给出合适的解释。如果存在多于一项检索陈述或策略，则应表明哪一项导致了各个所列出的文件。如果检索的任何部分被推迟，则应清楚地解释理由。如果就是否使用特殊的标题检索，或就是否咨询负责其他标题的审查员，且已决定不这么做给出了一些想法，则也应被标注。

【在线检索策略可以被记录在内部检索报告或在 PROSE 上的 OSS（在线检索策略）。这可以使用历史打印（从 EPOQUE 的 HI 命令）或打印出完整的策略，但是应清楚地记录下检索的内容和浏览的文件。】

【检索审查员不必关于以下事项在每个案件中作出评论：

多项发明，如果只存在一项独立权利要求

技术主体

处理的问题

无需检索而推定为公知常识的任何主题

发现的文件

进一步检索

【如果某检索揭示大量可引证文件和示例（无论是“众多中的最佳”或“只是示例”）被引用，不仅应当将其记录在内部检索报告中，有助于实审审查员，也应在检索信件的补充报告中引起申请人的注意（见 17.83）。】

17.87 【已删除】

17.88 如果说明文件包含模糊的地方，且这些地方有必要以特别的方式被解释，以执行检索，则

这些应清楚地内部检索报告上作出（同样也在检索信件的补充报告中作出，见 17.83）。

17.88.1 如果申请包含多于一项独立权利要求，在内部检索报告上应始终包括关于多项的评论，即使认为权利要求涉及单一发明理念。如果检索审查员认为权利要求缺乏发明的单一性，则这应与解释一起（如果必要）被记录，且应标明该检索涉及哪个发明。如果决定视某组发明为关于构成单一发明理念是相关联的，则这应被标注，如果非不言而喻的，还应一起给出理由。

17.89 实审审查员在缺乏任何相反的指示的情况下，有权假定找到的所有文件在检索陈述的条款内，并在所记录的检索的数据库内。如果找到许多此类文件并且只引用选择，则这应被表面（见 17.83（e）和 17.86）。在此类情况下，在内部检索报告上记录下那些未被选择在外部检索报告中引证文件有时是有用的。如果任何此类文件被记录，它们应被随附它们为何相关的指示。

【无法被合理证明的文件不应被引用。但是，由于这用于使实质审查有决定权利要求是否具有新颖性和创造性，在检索阶段的怀疑应被解决以有助于引用。】

17.90 如果在所述申请的声明的优先权日之后公开的说明文件被标注，则检索审查员应判断是否存在具有较早的公开日的外国或欧洲的等效文件，除非他有理由相信该行为是徒劳的。

17.91 在检索的过程中找到的可能证明对实审审查员有用的任何其他文件，例如涉及未作出特别检索（见 17.63）或关于在 17.67 中提到的理由的从属权利要求的文件，也应与理由一起被标注，用于使实审审查员考虑。不应没有解释地列出不在检索陈述的范围之内的文件，因为这会使执行的检索的真正范围不清楚。如果任何被申请人特别提及的现有技术被查阅，结果应被标注。最后，检索审查员已知的现有使用的任何相关实例也应被标注（见 17.54）。

17.92 【已删除】

17.93 虽然检索审查员不应花费时间钻研说明文件中对检索的执行和辅助职责（见 17.102）不是必需的问题，但注意到的并可能与实审审查员有关的此类事项也应被简略地标注。

检索不会起到有用的效果

17.94 第 17（5）（b）条指示审查员判定检索是否会对申请“起到任何有用的效果”，并且如果不能起到任何有用的效果，指示审查员据此进行报告。如果说明文件如此不清楚从而使得有意义的检索简直是不可能的，则这种情况可能发生。可选择地，虽然检索也许是可能的，可能认为没有获得有效专利的前景，使得检索不会起到有用的效果。例如，这可能是这种情况，如果认为说明文件按照第 14（3）条的规定是典型不充分的，和/或因为凭借第 1 条（1）款（c）或（d）项，说明文件是不可获得专利的。

17.94.1 然而，第 17（5）条的效果整体是如果检索就该申请的任何部分而言会起到“有用的效果”，则应进行检索，至少就该部分而言进行检索。由于目标必须总是将在初始检索阶段之后作出的任何检索保持在最低限度，按照第 17（5）（b）条作出报告的情况相对较少（除非要求保护的发明凭借第 1 条（1）款（c）或（d）项明显不可获得专利）。在许多情况下，凡检索能被更加有效执行的，如果使发明的范围更清楚，执行检索是切实可行的，而无需修改权利要求。在这种情况下，检索审查员应尽力从权利要求书和说明书中搜索到什么看起来是发明，至少在使部分检索执行的足够程度上，如第 17（5）（a）条规定的。在任何上述情况下，检索信件应包括说明检索的范围并给出理由的补充报告—参见 17.72.2 和 17.83。

法 4A（1） **17.94.2** 如果存在很多发明，而第一个要求保护的发明看起来整体不可获得专利，但是一个或多个的后续发明是可获得专利的，则检索应被指向第一个可获得专利的发明—参见 17.107。

若认为该要求保护的发明或每一个要求保护的发明被排除可专利性，但是存在的可能性是权利要

求书可以被修改以定义公开内容支持的可获得专利的发明，并且显而易见的是该发明是什么，检索应被指向该发明，并且申请人应被通知检索审查员的观点（在检索信件的补充报告中，参见 17.83）另请参见 17.94.8。审查员应仅请求确认上述“可检索的”发明，只要该发明是有效的并且可切实可行的这么做。若一项“可检索的”发明不能被轻易确认，并且保留修改是不明显的，审查员应考虑以下讨论的策略（尤其参见 17.94.8 和 17.98）。例如，如果权利要求书全部涉及执行外科手术的方法，但是申请整体清楚地公开了用于上述方法的潜在可获得专利的外科设备，则可以检索该外壳设备。另一方面，如果使用完全传统的设备执行该方法，则看起来任何保留修改均是不可能的，并且检索不会起到有用的效果。

似乎检索不会起到有用的效果的检索阶段的策略

17.94.3 第 17（5）条指出审查员应判定检索是否会对申请起到任何有用的效果，并且如果不能起到任何有用的效果，审查员据此进行报告。然而，第 17（5）（b）条规定的正式报告在申请的似乎存在明显可专利性问题的检索阶段不是唯一可用的选项，并且其可能，至少在最初，不是最合适的选项。如果要求保护的发明按照第 1 条（1）款（c）或（d）项似乎是不可获得专利的，但是该要求保护的发明能够被检索，审查员认为反对意见可能被成功地引起争论或通过修改被避免，申请人应简单地被通知，当检索报告被发出使得潜在反对意见将需要被充分考虑，如果并且当进行实质审查时。

17.94.4 然而，如果检索审查员认为整个申请显然不具有可获得专利的内容，则他应当考虑最有效的方式来处理该申请。在大部分申请中，这将取决于潜在反对意见的性质以及申请人是否是专业代表。检索审查员能够考虑以下几个选项：

- a) 检索之前采取行动（ABS—有时也被称为“检索之前的修改”）；
- b) 按照第 17（5）（b）条发出报告；
- c) 在检索之前按照第 18（3）条发出实质审查报告（“*Rohde & Schwartz*”程序）。

这些选项不是互相排斥的；在发出第 17（5）（b）条规定的报告或第 18（3）条规定的报告之前，可以使用 ABS 程序。

a) 检索之前采取行动（ABS）

17.94.5 按照审查员的观点，如果申请不具有可获得专利的内容，并且可能认为申请人会希望简单地撤回申请并接收到检索费的退款，一旦该观点被传达给他，则最佳的观点可能是发出信件，建议在检索之前采取行动（ABS）或（若合适）在合并的检索和审查之前采取行动（ABCSE）。该信件应指出审查员所持有的不存在专利被授予的可能性的观点，并且清楚简单地载明审查员认为该项发明连同示出这的任何文件不可获得专利或是典型不充分的（参见 14.67-14.75）或缺乏新颖性和/或创造性的理由。该信件还应：

- a) 设定答复期限（通常为 1 个月，但能够更长，若合适）；
- b) 建议申请人他也能够：
 - (i) 撤回该申请，在该情况下，检索费将被退款。该信件应当通知申请人撤回该申请，申请人应写信给专利局，清楚地表明撤回该申请的意愿；或
 - (ii) 请求该申请继续处理。

以及：

- c) 清楚地指出如果在规定的期限内未从申请人接收到答复，将会发生什么。这应使申请人

清楚，如果未从申请人接收到答复，并且该申请未被撤回，检索报告将在规定的期限结束之后被发出。如果可能认为该报告将是第 17（5）（b）条规定的指出检索不会起到有用的效果的报告，则该信件应清楚地警告申请人该可能性。该信件也应清楚表明一旦检索报告被发出，将不会对检索费进行退款。

若按照第 14（3）条的规定，认为该申请缺乏充分性，或按照第 1 条（1）款（c）或（d）项，认为该申请不可获得专利，ABS 信件应通常由第 17（5）（b）条规定的报告紧随其后，如果未从申请人接收到答复或撤回请求。

【如果 ABS 或 ABCSE 信件被发出，OPTICS 状态应被设定为“寻求 ABS”/“寻求 ABCSE”，合适的日记条目在 PD 电子日记系统中创建，并且日记行动添加至 PDAX 中的案卷。

该日记条目应当在 GB0000000.0-EX00 格式的申請號碼后指定审查组。

【如果申请来自独自申请人，则该申请应在被发出给检索审查员之前由独自申请人单元（PAU）进行筛选—参见 17.03。如果 PAU 审查员认为该申请显然是不充分的或不可获得专利的，或显然缺乏任何新颖性，则 ABS 或 ABCSE 信件应被发出给如上文概述的申请人。如果检索审查员认为来自独自申请人的申请证明在检索之前（或在合并的检索和审查之前）采取行动，他应当首先检查文档以判定任何 ABS 或 ABCSE 信件是否已经由 PAU 发出。仅一封 ABS 或 ABCSE 信件应被发出给申请人，并且如果 PAU 审查员已经这么做，并且申请人未答复，或答复指示出他希望继续该申请，则不应向申请人发出进一步 ABS/ABCSE 信件。】

17.94.6 答复该信件时，申请人可以提供修改和/或论证以解决在 ABS/ABCSE 信件中提出的问题。若上述论证和/或修改被接收到，检索审查员应仔细考虑它们并且判定是否发出第 17（5）（a）条规定的检索报告（或合并的检索和审查报告），或是否发出第 17（5）（b）条规定的检索不会起到有用的效果的报告。审查员不应当发出请求在检索之前采取行动的另—封信件。

17.94.7 该程序也可用于在其全部内容中明显缺乏新颖性和/或创造性的申请。在上述情况中，可能有用的是进行非常基本的检索以确认示出这一事实的一小部分文件，并且每一个文件的副本应随信件被发送。此外，该信件应载明申请人的包括撤回并退款检索费的选项，设定答复期限，并指出如果未接收到答复，将采取什么行动。如果检索审查员认为该项发明缺乏新颖性和/或创造性，但在其它方面可获得专利并且能够被检索到，则如果该申请未被撤回，ABS/ABCSE 信件应以第 17（5）（a）条规定的检索报告（或合并的检索和审查报告）紧随其后，而非第 17（5）（b）规定的报告（除了在 17.101 中描述的非常少见的情形外）。

17.94.8 类似的程序也可以被使用，尽管撰写的权利要求书不可获得专利，如果认为存在定义可获得专利的发明的权利要求能被公开内容所支持的可能性，但是不清楚这将是什么。在该情况中，请求在检索之前进行修改的信件可以被发出给申请人。此外，该信件应设定答复日期，并且应清楚地载明如果未接收到答复，检索审查员将采取什么行动。

17.94.9 审查员可以在请求检索前行动或检索前修改的信件中参考惯例守则。然而，应当指出不符合惯例守则实质上不是第 17（5）（b）条规定的报告的理由。

【当在检索阶段参考惯例守则时，应使用 SC16，插入该守则的相关点的编号。

【如果该申请被撤回，并且请求了检索费的退款，该请求应通过手续被转呈给审查员。退款请求应被接受，除非答复 ABS/ABCSE 信件的规定期限已经期满，并且审查员已经开始了有关检索报告的工作（按照第 17（5）（a）或（b））。

b) 第 17 (5) (b) 规定的检索不会起到有用效果的报告

17.94.10 如果审查员已经判定就提出英国专利申请而言检索明显不会起到有用的效果, 并且 ABS 信件被认为是不合适的, 或信件被发出而尚未接收到令人满意的答复, 则(除非采用 *Rohde & Schwartz* 程序) 他应在第 17 (5) (b) 条规定的给申请人的信件中报告这一情况。该信件应随附审查意见(参见 17.83.3), 概述检索不会起到有用的效果的理由。考虑到该情况的事实, 如果审查员感到审查意见的发出是不合适的, 不进行检索的理由应在检索信件中详细说明。

对于独自申请人, 审查意见应发出, 或可选择地, 第 17 (5) (b) 条规定的信件应提供检索不会起到有用的效果的理由的简明说明(第 17 (5) (b) 条规定的给独自申请人的报告将相对较少, 如 ABS 或 ABCSE 行动通常在第一审中是最合适的, 参见 17.94.5-17.94.9)。在所有情况中, 如果修改的权利要求被提交, 则申请人应被通知, 然后审查员将重新考虑是否能够进行检索。

17.94.11 修改以后, 如果检索审查员仍然认为检索不会起到有用的效果, 则他应在该阶段避免进入冗长的往来信件, 并且应建议该事项在实质审查进行处理, 或申请人应被提供陈词。如果该申请是不可检索的, 因为该申请缺乏可专利性, 陈词也可以处理该实质事项-参见 17.98-17.98.1。

【若尚未作出检索, 因为检索不会起到有用的效果, 这应通过 PROSE 上的检索字段条目被记录在外部检索报告, 其将该信息传送给 OPTICS。】

【第 17 (5) (b) 条规定的报告应采取信件 SL2 的表格, 并且随附 OPINION 文件(SL2PA 应被用于独自申请人案例, 并且不需要 OPINION 文件)。就合并的检索和审查而言, SE2 (SE2PA) 应连同包括尚未进行检索的原因的简明说明的简略审查报告一起被发出。这些信件给予了申请人提交修改的权利要求的机会。有关请求了合并的检索和申请但检索不会起到有用的效果的程序的进一步详细内容, 参见 18.47.2】

【不得发出任何外部检索报告, 尤其使得手续审查员能够依赖文档中不存在外部检索报告作为任何新的或修改的权利要求应被转呈给检索审查员的信号(参见 16.18)。不得发出任何检索报告, 公布的 A 类文件不得包括任何检索报告。】

17.95 检索不会起到有用的效果的报告以后, 如果在申请进入第 16 条规定的实际公布周期之前接收到说服检索审查员就初始权利要求而言有意义的检索可行的可检索的修改权利要求或意见陈述, 则应执行检索。如果到该申请被检索审查员逾期发送用于公布时为止, 尚未接收到上述报告的答复(参见 16.31), 则假设该申请在初始反对意见以后已经被否决(参见 17.96.1-17.96.4), 该申请应以通常的方式被发送用于公布。在为引证文件提供的位置, 公布的文件的首页将表明任何检索不可行。如果在该申请已经被发送用于公布之后, 接收到使有意义的检索被作出的答复, 应在切实可行的范围内尽快执行检索, 以给予申请人尽可能多的时间来决定其随后的行动步骤。如果该申请已经被发送用于公布, 但是该申请尚未进入实际公布周期, 则可以像平常一样执行检索。

【修改应通过索引和扫描被添加至案卷, 并据此进行注解, 并且 PDAX 消息被发出给审查员。】

【如果随后进行检索, 检索审查员应创建新的内部检索报告以及外部检索报告。修改的权利要求的检索的报告应随附信件 SL3 (如果存在多项发明, 则应向其添加 SC13) 连同任何引用的副本(参见 17.104.1)。该检索通常应尽快执行; 如果该检索在挑选公布的案例之前被执行, 审查支持人员将在内容表中为外部检索报告添加“P”。然而, 如果 OPTICS 已经从早期公布存储中选择了公布的申请, 当修改的权利要求被存档时, 有关修改的权利要求的检索应在公布后被推迟。在这些情形中, 修改的权利要求通常应当在公布部由公布联络官进行

存档，并且如果公布的准备工作未就绪，将公布修改的权利要求（如 16.02 判定的）。】

17.96 第 17（5）（b）条规定的表明以检索不会起到有用的效果为由而未进行检索的报告发出以后，不得进行退款（另请参见 17.06）。如上所述，如果可能认为申请人将希望撤回并请求退款，一旦他意识到检索审查员的意见，则检索审查员应考虑发出 ABS 信件。然而，如果认为申请人将完全意识到可能的反对意见，则通过加入额外一轮的往来信件几乎没有任何收获。

c) 第 18（3）条规定的检索之前的报告

17.96.1 可选择地，若在开始检索之前，检索审查员对于该要求保护的发明或每一个要求保护的发明凭借第 1 条（1）款（c）或（d）项或第 14（3）条不可获得专利不存在疑问，并且同样相信公开内容不可能支持任何允许的权利要求，则应按照第 18（3）条的规定为此目的考虑发出报告。即使尚未提交实质审查请求并且无论是否满足第 18（1）条的其它要求，这也可被做出-参见 [Rohde 和 Schwarz 的申请【1980】RPC 155。](#)

17.96.2 若采取上述行动，不应作出第 17（5）条规定的报告。相反，第 18（3）条规定的合乎逻辑的报告应被作出，给出检索审查员该申请应被否决的观点。该报告能是简短的，在陈述该申请应被否决的理由时。例如，当通过阅读该申请清晰看出时候，不需要写下关于与自然法则相反的一项发明不能实施的冗长而详细的论证。如果该申请被撤回，该报告应加入将对检索费进行退款（参见 17.06）。在一审中，应设定 4 个月的答复期限。如果该事项未被解决（因为申请人提交未处置该事项的论证，或因为没有作出答复），则应提供陈词，并且听审官的决定以通常的方式发出。为了有效地解决在第 18（3）条规定的报告中产生的反对意见，审查员应避免介入与申请人的长期的往来信件中。

【在适当的时候，审查员应发出信件，指出他打算否决该申请并提供陈词。申请人应被给出 1 个月时间来表明他是否希望就该事项陈词。如果他不希望陈词（或不进行答复），则听审官将以纸件判定该事项。】

【应指出，在咨询副主任之后，如果在上文提及的情形中按照第 18（3）条作出当然反对意见，包含该反对意见的报告被认为是第 18（3）条规定的为了判定合規期限目的的第一份报告。如果该申请继续正常的实质审查，应尽一切努力来确保该实质审查未过度延迟，由于申请人失去了规则第 30（2）（b）条规定的潜在利益。】

17.96.3 ABS 信件可以被发出给申请人，该信件有效地给出了申请人机会对撤回并对检索费进行退款、第 17（5）（b）条规定的报告或第 18（3）条规定的检索前报告进行选择。在这种情况下，在第 17（5）条规定的报告被发出之前，检索审查员可以通知申请人在该申请按照第 1 条（1）款（c）或（d）项或第 14（3）条似乎引起了发对意见，该事项在实质审查之前不追索，除非申请人在 2 个月内表明希望立即解决该事项。如果该申请如此表明，该反对意见应严格按照第 18 条进行追索，如 17.96.1 中表明的。如果申请人没有把握机会立即解决该事项或撤回该申请，则应发出第 17（5）（b）条规定的报告，表明因为没有公开可获得专利的主题，不明确什么能够被有效地检索，并且该申请被发出从而以通常的方式等待 A 类公布。在检索报告的发出之后，没有权利享有检索费的退款。

17.96.4 一项申请可能被否决而不进行检索的另一种情形基于因记录不得反言的理由，申请是针对与已经被法院或局长否决的在先申请相同的发明，如在 *Ward 的申请*（[BL O/143/02](#) 和 [BL O/055/06](#)）中出现的。

【审查员应发出信件，给予申请人撤回并对检索费（并且，如果已缴纳，实质审查费）进行退款的机会（参见 17.06）。该信件应指出审查员打算否决该申请，如果未提出撤回，并且应

提供陈词。申请人应被给出 1 个月时间来表明他是否希望就该事项陈词。如果他不希望陈词（或不进行答复），则听审官将以纸件判定该事项。】

有用的检索不可行：理由

a) 因为发明是模糊的，所以有用的检索不可行

17.97 第 17（5）（b）条规定的报告（若合适，领先 ABS/ABCSE 信件）通常应被作出，如果说明文件中的模糊性使有意义的检索不可行，或使发明的范围不确定，使得检索可能不完整。然而，检索审查员应避免进入与申请人或代理人关于可行修改或有关应在实质审查阶段被处理的其它事项的对话。不得作出将注意力引向声称的缺陷或模糊性的报告，尽管这些，如果检索审查员已经能够进行合理可能的完整检索。

b) 因为发明不可获得专利，所以有用的检索不可行

17.98 第 17（5）（b）条规定的报告（若合适，领先 ABS/ABCSE 信件），或第 18（3）条规定的检索前的审查报告通常应被作出，如果该要求保护的发明或每一件要求保护的发明凭借第 1 条（1）款（c）或（d）项（例如，如果该发明涉及纯商业方法）或凭借第 14（3）条（例如，在 4.05 和 14.79 中载明的情形中）的规定显然不可获得专利。在 [CFPH LLC 的申请【2006】RPC 5](#) 中，Peter Prescott QC（担当专利法院的助理法官）在第 96 项确认在他或她能够按照“一项发明”说明书（从第 52 条的意义上说）判定发明是否是新的或是否不明显（并且容许工业申请）之前，不总是需要审查员执行检索：

“为了确认什么是技术进步，据称是新的且不明显的，专利局可以依赖于在先技术检索。但是，在我看来，它不总是一定这么做。通常可以对已经知道的采取司法认知。指定专利局审查员，因为他们具有专业的科学或技术培训。他们有权利用其专业知识。当然，反对意见的信件将指出审查员对在该方面的技术事实的理解，因此申请人将有机会在假设存在错误时对其进行反驳。”

而且，在 [Shopalotto.com Ltd 的申请【2006】RPC 7](#)（参见 1.22）中，认为要求保护的发明是否包括排除的主题列表之外的贡献的问题可以被回答，而不论就该项发明没有新颖性检索的事实。Pumfrey J 指出贡献的范围与作出贡献的领域之间的区别，并且补充到若相关事项是众所周知的，得出的观点是正式检索既不需要也不期望，并且局长有权使用常识和经验。

17.98.1 应指出“有用的效果”系指对提出英国专利申请起到有用的效果。在第 17（5）（b）条的含义内，检索不会起到“有用的效果”，只因为其可以帮助申请人决定是否在等效申请不被排除可专利性的国家进行提交。

17.99-17.99.2 【转至 17.96.1-17.96.3】

17.99.3 【已删除】

17.99.4 【转至 17.96.4】

17.100 【转至 17.94.2】

c) 当发明不新颖或显而易见时，有用的检索不可行

17.101 每当检索审查员持有的观点是一项要求保护的发明不新颖或显而易见时，表明这一情况的文件应被选择并且引用，如果这是有可能的话。例外地，如果该观点能够得到公知常识的支持，但检索审查员认为这是不可能的，或认为需要花费付出与回报不成比例的时间来查找上述文件，为此目的的报告应按照第 17（5）（b）条作出，若合适，领先 ABS 信件。通常，上述报告就任何

权利要求而言将是不合适的，当检索已经对于另一个权利要求作出并且权利要求书被认为涉及单一发明理念时。00000 因此，例如，独立权利要求和从属权利要求应被列出为已经被检索，当这些权利要求落入作出的检索的范围内时（参见 17.72.1）。

最终程序

17.102 检索审查员也应当检查并重构（若合适）摘要（参见 14.169-14.191），并在 IPC 和 CPC 方面对公开内容进行分类。因此，他必须就执行这些任务所需的细节方面研究说明文件，以使公布文件上的错误减至最小限度，即使这可能是耗费时间的，尤其若使用相对较深的索引系统。分类和/或索引应当通常鉴于检索被分配，并且显然旧的内容的分类应被避免。全部重要的技术公开内容应被分类和/或索引，包括任何第二项或随后的发明，即使它可能不是检索的主题，即使共同待决的申请中相同的公开内容被给出相同的分类/索引。检索审查员必须保证可能需要分配补充分类的任何首脑审查员已经被咨询，并且应通过将备忘录添加至 PDAX 案卷记录上述咨询。

【摘要标题应被记入 PROSE 上的详细情况区域的‘摘要标题’字段，并且用作摘要附图的附图应被记入‘附图参考’以及摘要本身。ClassTool 应被用于记入 IPC 和 CPC 分类数据。另请参见分类和文件编制手册。】

17.103 尽管检索审查员不应检查手续审查员负责的事项，如果检索审查员遇到手续审查员引起的明显疏漏或错误，检索审查员应引起手续审查员的注意。

17.104 当检索审查员完成了其检索报告及其职责时（参见 17.102），发出检索报告和检索信件的应用应被发出（参见 17.83）。

【在报告准备好之后，应从审查员向审查支持人员发出消息，直接或经由给予其审裁官的消息，判定审查员是否被审裁。审查支持人员然后将打印报告和附信，并且确保相关文件被导入 PDAX 案卷。打印的报告和附信应与任何引证文件放置在一起，并且发送到收发室以向申请人发出。

【已删除】

【（对于分案申请的检索报告的发出，参见 15.41-42）。】

规则 27 (2) **17.104.1** 默认的是专利局发出的检索报告，要随附引用的任何非专利文献（NPL）的副本。申请人能够以表格 9A 请求任何引用的专利文件的副本也被提供。申请人将不能稍后‘选择加入’来接收专利文件的纸印副本。然而，如果在互联网上获得副本具有困难，则具有使外语文件的纸印副本被发出给申请人的选项。任何外语专利文件的英语摘要将被理所当然地发出。通常，提供全部文献参考的全部副本，除了引证文件太厚使得仅提供最相关部分比较合理这一特殊情况。在引用不能被及时获得的 NPL 公开内容时，检索审查员可以最初仅依赖于摘要。然而，源文件的副本应被获得并被尽快发送给申请人。若源文件不是英语，源文件的机器翻译通常不应随附该源文件，因为不能依赖机器翻译的准确性（取决于来源），并且可能存在合同和版权限制。如果能够获得意译（例如，通过另一个专利局的网站），能够例如通过 URL 参考该来源。如果审查员觉得需要发送机器翻译（并且这么做不存在版权或合同限制），应提供翻译状态的清楚解释。尤其，应说明该翻译是机器产生的，因此不应指望其是明确的，而是被提供来用于帮助申请人。应记住，其外语公开内容本身形成引用，而非译文。译文用于帮助理解现有技术。

【关于摘要的情况如下：

(a) 如果检索审查员不具有 NPL 源文件的副本（无论是否因为不需要还是不可获得），则摘要单独发出给申请人；

(b) 如果检索审查员具有 NPL 源文件的副本以及摘要，而源文件不是英语，则源文件和摘要被拷贝给申请人。

(c) 任何外语专利文件的摘要被发出给申请人。若申请人请求了所有引用的副本，外语专利文件将随附摘要。

【就超过 50 页的引用文件而言，为了审查支持人员的利益，检索审查员通常应通过对检查表加注解指明哪些页要被发出（应总是包括首页）。检索审查员具有指示全部副本应发出的选项，如果认为需要的话。

【如果机器翻译将被发出给申请人，来自提供商的版权通知应被包括。K-PION 译文不应被提供。】

17.104.2 该申请然后将在适当的时候继续公布（参见 16.29- 16.32），除非该申请被撤回或否决。

在发出检索报告之后发现或考虑的文件

17.105 应向申请人发送任何非专利文献（NPL）（以及专利文件，只有当它们以表格 9A 被请求时）的副本（或多个副本），检索/实审审查员在发出检索报告之后意识到的且包括在报告中，假如是在检索期间被发现的，或在检索报告中引用摘要之后全部被考虑的（令请参见 17.83.1 和 17.75 方括号注（d））。若专利文件的副本未被发出，申请人应被通知该引用。如果检索审查员在实质审查之前意识到或考虑该文件，则申请人应被立即通知该文件，使得他可以决定是否继续实质审查，虽然这通常不能这么做，如果该文件是自检索日期被添加至文档的新发出的文件。在发出检索报告之后且在提交修改的权利要求之后发现且预期原始权利要求而非修改的权利要求的文件应被传达给申请人。如果公布的准备工作就绪的日期已经过去，修改的外部检索报告应被发出，并且新的文件将被包括在公布的申请的首页。如果公布的准备工作就绪的日期已经过去，修改的检索报告未被发出，在授予之后公布的说明文件的首页仅提及新的文件。

【当检索审查员在外部检索报告已经发出之后意识到引用，申请的公布状态应首先使用“显示处理状态”（DIS PRO）功能在 OPTICS 上进行检查。如果申请没有准备好进行 A 类公布，检索审查员应准备修改的外部 and 内部检索报告，并使用 PROSE 记入新引用。取决于检索审查员注意到引用的情形，当然，检索字段也可以要求在内部和外部检索报告上进行更新。修改的外部检索报告，连同附加引用的副本（参见 17.105.2）应被发出，在 SL5B 的隐藏之下，其中新的引用被确认。修改的检索报告也应如此被确认。修改的报告的检索的日期应与原始报告的检索的日期一致，但是可以添加合适的资格（若适用），例如任何附加检索的日期。审查支持人员应将“P”从所涉 PDAX 案卷的原始检索报告去掉，但是对公众查阅保持开放，并且将新的检索报告标记为“P”，允许其被公布。

【已删除】

【当检索审查员注意到外部检索报告中的错误时，在该报告已经发出之后但在早期公布的准备工作就绪之前（例如，引用被错误地确认），应遵循与上文概述类似的程序，但其目的是产生更正的报告用于发出给申请人，连同正确引用的副本（若合适）（参见 17.105.1），在 SL5C 的隐藏之下，并且用于进行 A 类文件公布，并且更正内部检索报告表格中的任何相应的错误。

【如果更正的外部检索报告以 A 类文件公布太迟，则 SL5D 应被发出（若合适，与正确引用的副本一起（另请参见 17.105.1）），并且手续审查员应被建议就更正的外部检索报告以及 A 类首页上任何相应的错误发出勘误表（另请参见 16.33）。在该申请已经被 A 类公布之后，引用应在 OPTICS 中被更正（使用“记录引用”（REC CIT）功能）。

【如果申请人或代理人被电话警告修改或更正的报告正在被发出，则不需要发送电话报告以及适当的信件。如果实审审查员在实质审查期满时意识到可引证文件，所采用的程序参见 18.11。】

17.105.1 若申请人使检索审查员意识到在另一个专利局提出的就同一发明的专利申请的检索报告中已经引证文件，引证文件的考查应被推迟，直到实质审查。修改的检索报告不应被发出（当实质审查已经被进行时，参见 18.64）。

【从申请人接收到的提到引证文件的外国检索报告或信件应被置于文档的公开部分。备忘录应被添加至 PDAX 案卷，并且适当的 PDAX 消息被发送给实审审查员。】

17.105.2 若合适，在发出检索报告之后，IPO 所引证文件被拷贝给申请人（参见 17.104.1）。就第 89 条规定的国际申请而言，英国检索/实质审查所引用的附加文件的副本被提供，而不是在国际检索报告中引证文件的副本。

【审查员的职责是确保审查支持人员被指示将新引用文件的副本发送给申请人：

若 NPL 文件在实质审查阶段第一次被引用；

若专利文件在实质审查阶段第一次被引用，并且申请人之前通过在表格 9A 上勾选方格请求向其发送引用的专利文件的纸印副本。

若用于引用的摘要的源文件已经被获得；若错误的文件之前已经被发出；

若按照第 89 条规定的国际申请，文件被英国审查员引用，这些文件不包括在国际检索报告中。】

第 17 (6) 条

在按照本条进行检索之前亦或检索时，如果审查员意识到一件申请涉及两项或更多项发明，但是这些发明并不彼此关联以形成单一发明理念，则他起初应当只就申请的权利要求中指明的第一项发明进行检索，但是如果申请人对申请缴纳了检索费，只要其与另一项发明相关，可以继续就如此指明的另一项发明进行检索。

17.106 当除了任何总括权利要求之外存在两项或更多项独立权利要求时（但参见 14.164），应总是考虑关于是否存在发明单一性的问题（参见 14.157-14.168）；该问题的答案通常将是十分明显的并且应总是被记录在内部检索报告上（参见 17.88.1）。当明确权利要求涉及多于一项的发明或发明理念时，则检索必须被指向权利要求中指明的第一项发明，其通常是权利要求 1 的发明或范围包含权利要求 1 的一组权利要求的发明（另请参见 17.37）。第 17 (6) 条在本事项中不允许酌情决定权。该检索必须被指向在权利要求以数字顺序被解读时遇到的第一项发明（参见 [Hollister Inc 的申请【1983】RPC 10](#)），即使权利要求不按顺序被提交。如果仅在部分或全部检索之后明确发明的单一性不存在，则酌情决定权的这种缺乏妨碍了任何检索而并非涉及第一项发明的检索中“检索的权利要求”或引用表的承认。虽然如此，第一项发明和任何其它发明常见的现有技术能够被引用作为与第一项发明相关的背景技术，如果认为其在确立为多项发明作注解的理由中是可取的（参见 17.80）。审查员可以将检索信件的补充报告中与进一步发明相关的现有技术告知申请人，但是应使申请人明确进一步发明尚未被检索。

【因为涉及第一项发明之外的发明，检索的范围和结果应被记录在内部检索报告，为了被要求检索进一步发明的任何检索审查员的利益（参见 17.86）。】

17.107 如果要求保护的第一项发明是不可获得专利的，但是在后权利要求定义一项或更多项可获得专利的发明，该检索应被指向这些发明的第一项发明（参见 17.94.2）。如果第一项发明的不可专利性明确，具有相同效果的报告应随附检索报告；否则应报告涉及在后发明的权利要求“至少”已经被检索，并且按照第 1 条（1）款（c）或（d）项的规定是否产生反对意见的问题将完全考虑，如果并当进行实质审查时。

规则 27（3）
CoP

17.108 当检索审查员已经报告权利要求涉及并未被单一发明理念关联起来的两项或更多项发明时，局长必须通知申请人这一事实。被认为构成不同发明的这些权利要求或成组的权利要求应在附函或审查报告中被确认，如果检索或实质审查被合并。就后者而言，该报告应明确多于一项发明的通知按照第 17 条作出以将按照第 17 条检索第二项发明和任何进一步发明的机会保持开放（参见 18.41）。该函件或报告也应表明该检索已经被指向这些发明的第一项发明。如果不可能精确地指出权利要求中指明了多少项发明，尽管如此，但是明确发明的单一性是缺乏的，例如，具有大量重叠的独立权利要求的情况，或权利要求中存在模糊性，或需要权利要求的冗长分析（更适合在实质审查中作出），具有同样效果的报告可以被作出。若确认第一发明理念包含的全部权利要求是不可行的，则检索审查员可以对该申请的权利要求 1 作出检索。若确认一项申请中的发明理念的准确数量要花费过多的时间，一项条款可以被插入检索信件中，请求申请人在按照第 17（6）条请求进一步检索时确认不同的发明理念。

【通过在有关其它检索结果的段落之前将 SC13 添加到 SL1，或通过将 RC6 和 RC6A 添加到利用 SE1 或 SE4 发出的合并的检索和审查报告，指明是多项发明（参加 15.41）。】

17.109 在一些情况下，检索审查员报告存在多项发明的原因是明显的。若这可能不是立即显现出来的，例如，若在检索期间发现的现有技术表明将两项或更多项权利要求关联起来的事项不具有新颖性或创造性，或单个权利要求包含多于一项的发明（参见 14.164），具有同样效果的具体报告应被包括在随附检索报告的信件或审查报告中。任何上述现有技术应在检索报告中被指定为 A，如 17.80 中描述的，除非相关新颖性或创造性就检索的发明其也相关的。

17.110 如果一组权利要求形式上具有发明单一性，因为这组权利要求中的一项权利要求在范围上包含全部其它权利要求，并且如果得知该权利要求的发明不具有新颖性或创造性，如果切实可行，检索审查员应完成该权利要求的检索。如果上述过程显然是不合理的，例如，如果该权利要求过于宽泛并是推测的，并且显然仅仅是给出发明单一性印象的装置，则检索审查员应决定看起来最有效的过程。检索审查员可以决定解读通过与这些从属权利要求的每一个结合而名义修改的主要权利要求，并且检索第一个遇到的发明；就上述情况而言，检索审查员应在随附检索报告的信件中表明存在多项发明并且为这样做的原因添加简短说明（另请参见 14.164）。可选择地，他可以就主要权利要求进行部分检索，或者，如果主要权利要求的实质如此公开或如此模糊不清而使得该权利要求的检索不会起到有用的效果，并且该权利要求显然是给出使发明相异的单一性印象的人为尝试，他可以完全推迟该检索（参见 17.94.5-17.94.9）。

进一步检索

规则 27（4）
规则 27（5）
规则 27（6）
规则 108（1）

17.111 如果检索审查员已经报告了多项发明，可以请求进一步检索在主要检索时存在于权利要求中的第二项发明或后续发明。（这不要和已经被修改或更正的申请的第 17（8）条规定的补充检索混淆，参见 17.120- 17.121）。必须为请求的每一个此类检索提交进一步表格 或表格 9 参见 17.02）和检索费，并且这必须在合规期限结束前的至少 3 个月（包括任何延期）做出。提交表格和费用的期限可以凭借局长的酌情决定权被延长。

【进一步检索通常应当与在组中同时接收到的“主要”检索同时执行，无论申请是否已经被公布。在公布周期的 5 周期限内，OPTICS 被锁定并且不会接受著录数据或处理状态的任何

改变。因此，不可能以通常方式产生内部或外部检索报告（没有内容能够被记入“引用”和“检索字段”表），并且如果进一步检索有可能在公布周期内期满，建议在该检索进入该周期之前将其发出。初始检索信件（例如 SL1 或 SE1）提供（在“公布”标题下面）估计的日期，公布的准备工作在该估计日期之后就绪—该案例通常在该日期不久之后进入公布周期，并且这可以被用来估计锁定 OPTICS 的日期。当然，实际检索能够在该公布周期内被作出，并且该案例可在 PDAX 上获取。如果检索是紧急的（例如，如果该检索已经被加速）并且必须在该公布周期内被作出，则检索结果将需要被传达给申请人，而无需完成传统检索报告。这可以通过创建其它信件作出，该信件给出有关所检索的权利要求的信息、作为自由文本的引用和检索字段以及任何引用的所附副本。该案例然后应在公布后的日期被记录，并且完整的检索报告以通常方式同时被创建。】

【进一步检索的报告应被附上信件 SL4 以及任何附加引用的副本（参见 17.104.1）。当进一步检索在 A 类公布之前被执行时，得到的外部检索报告将与原始外部检索报告一起被公布。为了确保这件事发生，审查支持人员引入在后检索报告并且在 PDAX 案卷中将其标记为“P”，允许其被公布。审查支持人员然后将检索子文档并且添加在后检索报告的副本，再次将该报告标记为“P”，允许其被公布。】

【检索审查员不应答复第 17（6）条规定的进一步检索的请求，该进一步检索是通过发出请求在检索之前修改或其它行动的 ABS 信件请求的（参见 17.94.4-17.94.9）】

17.112 如果对多于一项的发明同时执行检索，所有检索的结果可以被记录在单个检索报告中，假如已经在信件或报告中明确不同的发明是什么，并且该检索报告明确每一个文件所相关的权利要求。

17.113 然而，在初始检索报告已经发布之前提交多于一项的表格 9A 和检索费的惯例是不可取的，由于其等同于承认在知道权利要求不符合第 14（5）（d）条规定的情况下提交了权利要求。处理上述案例的检索审查员应在发明单一性问题上作出决定，而不参考申请人或代理人的行动。如果他在初始检索报告中报告称要求保护进一步发明，该进一步发明的进一步检索请求已经被接收到，他通常应执行所请求的所有检索并同时对其进行报告。就上述情况而言，检索信件应参考第 17（5）条和第 17（6）条。另一方面，如果他认为权利要求不缺乏发明单一性，应作出单个报告，并且应对多余表格 9A 的费用进行退款。

17.114 当请求进一步检索的专利表格 9A（或表格 9，参见 17.02）被提交，并且相关主题由审查组而非进行初始检索的组进行处理时，进一步检索能够在其它组被执行，如果考虑质量和/或效率。

第 17（7）条

在按照本条请求对申请进行检索之后，局长可以在任何时候将申请转呈审查员进行补充检索，并且上述第（4）款和第（5）款应当适用于补充检索，如同其适用于按照本条的任何其他检索。

17.115 补充检索通常作为实质审查的一部分以检测已经自原始检索被公布的任何相关的文件是必需的（对于涉及第 89 条规定的案例的具体点，参见 89A.12）。该“补充”检索通常也将包括公布的等同案例的检查，以确认潜在与涉案申请冲突的任何申请（因此，其可能产生第 18（5）条或第 73（2）条规定的行动—参见 18.91-18.97 和 18.91-18.97），并且确认对这些等同项提出的任何进一步引用（参见 18.10）。审查员可以考虑等效申请的权利要求与涉案申请的权利要求有多么相似，以及等效引用的明显相关性（从类别，如果声明）。该类型的补充检索可能不是必需的，若

初始检索在此时间进行，作为有效“补充”检索，例如，若分案的第一次检索晚于优先权日起的 21 个月进行。

数据库应在优先权日起的大约 21 个月充分更新，以搜索落入第 2（3）条字段的现有技术，假如所依赖的仅有分类条款是 IPC 条款；CPC 条款的申请至 EPODOC 摘要可以在几个月以后出现（另请参见 17.118）。网上数据库也应在第 2（2）条字段中的现有技术申请的优先权或提交日起的 3 个月保持更新。如果发现的文件存在于第 2（3）条定义的字段，应考虑是否可能存在早期公布的等同项（另请参见 17.90）。审查员应确保就至少第 2（2）条规定的技术的完整检索已经在授予之前被作出，仅因为形成第 2（3）条字段的一部分的申请能够在授予后按照第 73（1）条被引用。

【补充内部检索报告应在 PROSE 上被产生以记录更新的检索的细节。通常应仅在第一次实质审查阶段充分更新检索，除非审查出现的非常早（例如，由于合并的检索和审查或加速审查的请求）。只有在与被更新的检索不同时，使用的检索声明和检索的文档需要被记录。然而，应总是记录使用的检索策略，即使该策略与初始检索中使用的策略相同。这能够被记录在补充检索报告中或 PROSE 的 OSS（网上检索策略）文件中。任何新引证文件应被记录在该报告中，并且审查支持人员被指示发布这些新引证文件（参见 17.104.1、17.105.2）。如果该检索在授予之前被进一步更新，进一步补充内部检索报告应被产生，并且审查支持人员应被指示如果进一步引用被发现则发布哪些文件。进一步更新的检索仅在第一次更新的检索不完整的程度上被需要。】

【当开展补充检索时，审查员应使用 EPOQUE 上的准备工作以确认等同项以及对其引证文件。另外，网上文档查阅可以提供引用的重要性的进一步详情；参见 18.10。应在对是否已经检查此类引用进行报告的补充检索上作笔记-如果未作笔记-阐述原因。】

【FAMI+REFI 准备工作也将确认已经由 EPO/USPTO 适用于该案例的 CPC 分类。如果该检查揭露在初始检索期间未被检索的 CPC 分类，这些应被记录在内部补充检索报告中，并且审查员应考虑该检索是否需要被延伸至这些领域。如果审查员认为该检索的延伸是不必要的，它们应包括对补充检索报告的说明。】

【专利审查员应仅将补充的内部检索报告用于涉及该检索的笔记。例如记录审查员放弃反对意见的决定的任何其它笔记应作为备忘录被添加至 PDAX 案卷。】

17.116 该补充检索可以被推迟，如果认为合适的话，例如，如果相关现有技术已经被引用，并且尚未作出修改，或如果第一次审查报告仅仅是初始审查报告（参见 18.48），或如果权利要求是模糊的；应在内部检索报告上作出具有同样效果的笔记，并据此通知申请人。

17.117 进行第 17（7）条规定的检索也将是必要的，如果第 17（5）条规定的检索已经被整体或部分推迟，或如果在对说明文件进行审查时发现已经按照第 17（4）条规定进行的检索是缺陷的，例如如果得知该发明的真实范围比想象中的宽，或如果说明文件已经以初始检索策略未预期的方式被修改（另请参见 17.120-121，关于此类补充检索的费用的可能性）。此类检索的过程和结果应被记录在补充的内部检索报告上。

【审查支持人员应被指示发布任何新引证文件（参见 17.104.1、17.105.2）。】

17.118 当一项申请在 21 个月之前被发出以进行授予或实审审查员不认为对于第 2（3）条规定的字段的技术的补充检索完整时，申请应被记录以在授予后在适当的日期返回用于使检索完整并且据此通知申请人。如果形成第 2（3）条规定的技术的状态的一部分的文件引起实审审查员的注意，在第 18（4）条规定的报告发出之后，可以在授予后按照第 73（1）条的规定采取行动（参见 73.02-73.03）。

【审查员应在 PD 电子日志系统中创建条目并且在 PDAX 中的案卷添加日志行动。该日志条目应当在 GB0000000.0-EX00 格式的申请号后指定审查组。

【除了第 2（2）条规定的技术外，就第 2（3）条规定的技术而言，网上数据库通常将在申请的优先权日起的大约 21 个月充分更新，除了检索策略仅依赖于 CPC 条款。审查员应使用他们的判断，就作出的补充检索是否是完整的而言。】

【补充的内部检索报告（ISR-TOP）应在 PROSE 上被产生以记录更新的检索的详情。检索或文件的任何附加字段应被记录在 ISR-TOP 的自由文本区域。授予后的补充检索报告的检查表应被生成，指示 ESO 输入 ISR-TOP。】

17.119 【已删除】

第 17（8）条

由于以下事项转呈的补充检索：

(a) 申请人按照以下第 18（3）条或第 19（1）条对申请进行修改，或者

(b) 按照以下第 117 条对申请或就申请提交的文件进行更正，

除非局长另有指示，否则只应在缴纳订明的费用后进行。

17.120 第（8）款连同第 18（1A）条加入《CDP 法》。在实质审查之前或期间，若实审审查员认为补充检索是一项申请的修改或更正所必需的，则按照第 17（8）条和第 18（1A）条的规定缴纳附加费。这不要和应申请人请求的第 17（6）条规定的进一步检索混淆，该进一步检索对在检索报告中所提交并确认的申请中要求保护的第二项发明或后续发明作出，参见 17.111-114。第 17（8）条不能用于请求费用，若补充检索的需求仅从有意不完整的检索或检索字段或检索声明的不当选择产生，在早期阶段；其必须由申请人提出。然而，若申请人使一项权利要求的范围变宽以实现与说明书一致，也许这样使得具体实施例落入该项权利要求的范围，要求费用的规定不应被撤销，如果申请人可能合理地预期（例如，检索审查员无任何评述时）到主要检索将被加宽范围以考虑说明书，如 17.37 建议的。第 17（8）条适用于响应实审审查员的报告或出于申请人自愿作出的修改，以及更正。

规则 27（6）

17.121 若按照第 18（1A）条的规定采取行动，参见 18.03.2-03.6，并且缴纳了补充检索的费用，其应当被附上据此完成的新表格 9A（或表格 9，参见 17.02）。报告补充检索的结果的检索报告在适当的时候被发出。

【审查支持人员应被指示发布任何新引证文件（参见 17.104.1、17.105.2）。】

第18条：实质审查和专利的授予或拒绝

18.01 本条阐明对申请进行实质审查所需的条件，对执行审查和报告结果作出规定，对于申请人就报告做出意见陈述以及是否必需修改申请作出规定，详细说明了关于专利之后可以被授权或拒绝，最后解决了由相同申请人提出的抵触申请的情况。规则第28、29和30条中规定了有关这些问题的时限和其它规定。

信息安全：提醒

法 118 (2)

18.01.1在A公布之前通常执行组合检索和审查行动，并且在A公布之前可以执行加速审查。因此，本条中的指导涉及到公布前行动的部分。在A公布前，申请、检索、审查或组合检索和审查报告，以及有关申请内容的其它任何文件或信息（第118（3）条所规定的除外）必须得到保护，不得传达给专利局以外除申请人或其指定代表人外的任何人——有关这些议题的更多指导，见118.16-118.16.1。

18.01.2更一般地说，在任何情况下，不论公布前或公布后，手续审查员应当保证任何通讯（包括电话交流）都针对于预定接收人。

【凡是由专利局以正确地址进行的通信被报告为未曾送达到预定接收人的，为了信息安全监控，这一事实应当被记录，通过向管理负责人F1-3发送相关具体细节的电子邮件。】

实践守则

18.01.3实践守则（其中的第二部分可以在下文找到）为专利申请人和代理人标识出最佳实践要点，如果普遍遵循的话将使得专利局节省而且有效率，因此形成更好的服务和产生更好的价值。审查员和专利局其它官员必要时可以让申请人或代理人关注该守则，如果需要更有效的话，可以要求在案件继续进行之前遵循它。

18.01.4然而，不要期望总可以遵循最佳实践。专利局无权要求遵守实践守则，因为该守则仅是咨询性的，并无法律效力。

18.01.5如果申请不符合该实践守则中的某一要点，那么并不一定证明根据《专利法》或《规则》所提出的反对意见有理。例如，如果申请在一个类别中具有多于一项独立权利要求，就不会符合守则的要点1e，但这通常不能证明根据第14（5）（b）条所提出的反对意见有理。当注意到没有符合实践守则时，审查员应当因此弄清楚他们是否也要根据《专利法》或《规则》提出正式的反对意见。

【申请人和代理人的实践守则】

正进行的专利申请

实践守则的这一部分涉及专利申请的进行过程。专利申请的审查和修改过程最好通过消除反对意见的方式来进行，直到申请可以被授权。为加快申请的授权，实审审查员会试图在依第18（3）条发出的第一报告中指出所有的反对意见。关于以上会发生的主要例外情况是，只提出了主要反对意见（如可专利性问题），而次要问题被推迟到该问题解决后。消除反对意见这个过程使执行说明文件的全面审查所花费的时间最少，因为它通常仅需要决定修改或者提出的论据是否满足所提反对意见。然而，为了使这个过程对双方来说都是有效率的，注意以下一些要点是有必要的。

要点 6: 对审查员的反对意见的答复

- **a** 应当通过修改和/或论证，就审查报告中提出的对各个及每个的反对意见作出全面的答复，以使该申请向着被授权的方向进展（见18.63至18.63.3）。

- b 当通过修改解决了反对意见时，应当提供适当的解释，特别是关于如何修改来解决反对意见以及它如何被最初提交的说明文件所支持（见18.63至18.63.3）。
- c 修改既不得添加新的技术公开内容，也不得使权利要求的保护范围宽到超出原始提交的公开内容（见76.04-76.23）。
- d 除说明文件的干净替换页之外，应当提交那些以手写或其它形式表明修改的页（见18.61）。
- e 说明书的相应修改可以推迟到独立权利要求被同意后再进行（见18.52）。
- f 专利局建议，无论原始申请是否为电子提交，在呈递修改页或答辩用以答复审查员反对意见时应使用电子提交方式。见www.ipo.gov.uk/p-applyonline。

要点 7：专利处理中的时间问题

专利授予过程的效率在很大程度上取决于专利局以及申请人和代理人的及时性。专利局通过设置答复各种专利局的函件和报告的期限，为处理专利申请授权的各个阶段设置时间表。申请人和代理人应当尽最大努力在将被指定的答复期限内采取行动。延长那些答复期限的请求应当被考虑，如果按推荐的方式并且按照有关时间延长的法规来提出该请求的话。如果按推荐的方式，加快过程的请求也将被考虑。

- a 应当在规定答复的期限内采取行动；如果可以避免的话，不要拖到最后一天。
- b 应当及时地提出延长答复期限的请求。该请求可以用电子邮件发送到专用的email地址pateot@ipo.gov.uk（见www.ipo.gov.uk/p-direction-extension），在这种情况下，将发出一个自动接收确认信。或者，可以通过答复函本身来请求延期。凡是得不到正当权利的延期的，其请求应当由该案件情况所特有的充分理由来支持（见18.53-18.60，具体见18.57.1）。
- c 加速检索或审查处理的请求应当由该案件情况所特有的充分理由来支持（见17.05.1和18.07-18.07.3）。
- d 当时间短时，附有对审查意见的答复的附信或传真标题页应当被标记为“紧急（URGENT）”（见18.72.1）。
- e 如果想要阻止公布的话，撤回申请的通知务必在完成公布准备工作当日之前送达给我们：公布过程中不允许之后撤回（见14.205）。
- f 应当及早提交主动修改（见19.13）。

要点 8：提交分案申请

- a 应当在规则第30条所限定的时间之前提早提出分案申请（见15.20.2）。
- b 分案申请应当具有不同于其母申请的单独要求保护的发明（或发明理念）（见15.20.2和15.29）。
- c 应当以适合于分案申请的发明的方式来提供该分案申请的说明书和附图，并且除去不相关的材料（见15.32）。
- d 已知需要的修改应当在提交分案申请之日提出（见15.32）。

如果在分案申请提交时，以上几点都不满足，则应当尽快提交适当的修改（见15.36）。

要点 9: 表格和提交后的手续

- **a** 有关更改的信息应及时并以建议的方法进行通知。影响不只一个专利申请的全面更改应当采用一种通信方式来通知，附有专利申请编号（或专利）列表。应当意识到修改和更正之间的区别（见19.03），凡是建议更正的，应提供充分的证据表明所述更正是申请人在提交时的意愿（见117.19）。这种情况下所需的支持证据应当足以确定和验证所述情况。

更改地址（仅仅）： 对此一封函件就够了，无论是修改或更正（见 19.05, 117.03）。

变更代理人： 对于这项修改，使用表格51（见14.04.12）。

首次指定代理人（提交日之后）： 使用表格51。

修改或更正申请表上的其它数据： 对于申请人名字的更正，使用表格20，并且可能需要支持证据。所有其它修改或更正应当以书面形式提出（见19.05 - 19.12和117.17 - 117.21）。

修改登记簿中的名字（产权）： 使用表格20，并且可能需要支持证据（见32.06）。】

第18（1）条

当第17（1）条有关局长将一件申请转交审查员进行初步审查和检索的条件得到满足时，并且在根据该款提出请求的时候或在订明期限内：

(a) 申请人按订明的形式向专利局请求进行实质审查；并且

(b) 为进行该审查缴纳订明的费用；

局长应将此申请转交审查员进行实质审查；如果在订明期限内没有提出此项要求，或未缴纳订明的审查费，该申请被视为在该期限结束时已被撤回。

规则 28（1） 18.02必须基于专利表格10来提出实质审查的请求。这，连同所规定的费用，必须在根据第16条规

规则 28（2） 定的申请公布日的六个月内提出，除非申请属于以下（a）-（d）所提及的类别之一：

规则 28（5） (a) 对于根据第8（3），12（6），15（9）或 37（4）条声明在先提交日期的申请，必须在提交申请的两个月内，或者，如果它稍后届满，在所声明优先权日期的两年内，或者，对于没有声明优先权日期的，在被视为提交日当天的两年内提交表格10和费用；

规则 28（3） (b) 对于不属于上述（a）类别的，其根据第16条的公布已经被禁止或者因根据第22（1）或（2）条所作的指示被推迟，必须在所声明的优先权日期的两年之内，或者，对于没有声明优先权日期的，在提交日期的两年之内提交表格10和费用；

(c) 对于已经从欧洲专利（UK）转换的申请，其期限依照规则第60条管理（见81.17）。

(d) 对于国际专利申请（UK），其期限依照规则第68（4）条管理（见89B.09）。

在申请属于第（a）、（b）、（c）或（d）类别的情况下，提交表格10和费用的规定期限可以按照规则第108（2）或（3）条连同第108（5）到（7）条的规定来延长，见123 .34-41。

【OPTICS记录每周都会梳理。对于提交表格10规定的六个月期限只剩余两三周的那些申请，通过“表格10参数选用表”来确认。（“表格10参数选用表”无法确认18.02中列出的第（a）-（d）类别的那些申请）。根据“表格10时限报告”中规定的期限届满后的一个月和七周，未提交表格10和费用的任何申请由OPTICS来选择。这样的申请应当由相关的手续管理员来

检查以确认终止。（有关终止程序，见14.199）。对于不是通过“表格10选择列项”确认的但是还没有提交表格10的申请，手续审查员应当确认那些提交表格10的期限尚未届满的。该档案应当随后用PD日志来记录。如果表格10随后没有及时提交，则申请应当被转移给相关的手续管理员以确认终止。】

18.03表格10和审查费可以在规定的期限结束前的任何时间提交；如果申请人希望，可以在提出申请时提交。对于在同一天提交了表格9或9A（见17.02）和表格10的申请（除国际检索报告已经传达到专利局的PCT第89条的情况之外）在根据第16条公布之前应当进行组合检索和审查，除非申请人以书面的形式明确说明不想这样做。如果申请人起初只提交了表格9或9A，并且随后在提交表格10时以书面形式请求组合检索和审查，那么，如果可能的话，该组合程序的请求应予以满足。但是，在这样的情况下，如果审查员在即将开始检索之前就知道该请求，那么检索和审查只能被组合。就组合检索和审查情况来说，如果在实审审查员的报告发出前，收到退还审查费以及退还检索费的请求，则该请求通常会被批准。然而，如果在组合检索和审查之后，依第17（5）条的检索报告已发出，并且审查已经被执行但依第18条的报告尚未发出（见18.84.1），则审查费不予退还。在所有的情况下，这样的退款是自由裁量权的问题，而不是一种权利。

【如果表格9或9A和10记录的是相同的提交日期，那么用于组合检索和审查的OPTICS标志将被自动设置为‘YES’。手续审查员应当确认那些在同一天已经提交了表格9或9A和10的申请（国际检索报告已经传达到专利局的PCT第89条的情况除外）。通过适当的封面标签和PDAX消息，组合检索和审查将是可识别的。但是，如果申请人在表格10上或者单独的函件中表示不想进行组合检索和审查，那么没有必要在卷宗封面加标注。在这种情况下，手续审查员应当将组合检索和审查标志设置为‘NO’，并且添加备忘录到PDAX卷宗以向审查员说明该情况。

【倘若在表格9或9A之后才会提交表格10和书面的组合检索和审查的请求，手续审查员应当检查检索报告是否已经发出。如果已经发出，应当告知申请人，该请求收到得太迟了，正如本段稍后所述。另一方面，如果检索报告还没有发出，手续审查员应赶快安排将表格10归档并且为PDAX卷宗添加备忘录。手续审查员还应在卷宗封面放上适当的标签并给实审审查员发送适当的PDAX消息，使他知道已经请求了组合检索和审查。组合检索和审查的OPTICS标志也应被设置成‘YES’。一收到在审查组做了标记的档案，审查支持官就应当与检索审查员进行核查，查看检索是否已经启动。如果还没有，审查员应当在适当的时候与检索同时执行审查。对于在检索期间收到表格10以及该书面的请求的间接事件，检索审查员可以依据所达到的阶段来选择，以执行审查或将它推迟到正式审查阶段。无论何时审查没有被执行，手续审查员或检索审查员应当根据情况告知申请人，该实质审查的请求收到的太迟了而无法允许组合检索和审查，以及实质审查将会在第16条公布后的适当时候进行。还应当告知申请人，将会考虑加速审查，如果提出请求并且书面给出该请求的理由的话。如果有必要，OPTICS上的组合检索和审查标志也应从‘YES’改为‘NO’。退款请求应当由适当的手续组和立即被通知的审查组来处理。收到退款请求后，不应当发出审查报告或组合检索和审查报告，即使已经准备好该报告或那些报告。】

第18（1A）条

如果审查员认为需要进行按照上述第17条的应当付费的补充检索，则他应当通知局长，局长可以决定在缴纳费用前不应当进行实质审查；如果局长这样决定，则除非在他可以允许的期限内：

(a) 已付费，或者

(b) 申请经过修改使得补充检索不必要，

否则局长可以否决该申请。

18.03.1在实质审查阶段，由于申请人的行动而需要补充检索的情况下，第（1A）款赋予局长一些权力。第17（8）条规定了对于这样的检索费用的支付（见17.120-121）。

18.03.2如果，在实质审查之前或期间，实审审查员报告说，17.120中所提及的修改或更正补充检索有必要进行补充检索，那么可以通过函件的方式告知申请人：给予规定的期限来缴纳费用或修改申请以免除检索的需求或者呈交意见陈述书，并且告知若不这样做，该申请可能被拒绝。凡是提交这样的修改但未免除检索的需求的，该事项会被继续进行，直到提交符合要求的修改或缴纳所述的费用，或可以明显地看出这一争议不能解决时为止。

【高级审查员可以决定是否根据第17（8）和18（1A）条采取行动，不必征求副主任的意见；审查员为了适当的决定应当咨询他们的高级主任。这样的行动应当通过发出EL27来启动，其中规定的答复期限通常应当是两个月。当发出EL27时，该案审查员应在PD电子日志中建立一个“日志”条目，为了使该档案在指定日期返给他，这一规定日期应当是从他写该说明的那天算起5个月。该日志条目应当在以GB0000000.0 - EX00格式的申请号码后指明其审查组。日志行动也应当被添加到PDAX卷宗中。如果在“提议”日之前收到答复，应当给出有关将要删除的日志条目的说明。如果修改不符合要求或申请人质疑检索、或检索费用的需求，为了迅速解决而应当通过函件或电话（书面确认）来探讨该事项，以使正常的审查程序得以开始或继续而没有出现不适当的拖延。如果没有收到答复，审查员应当写信或电话（书面确认）询问申请人是否打算不再继续，同时强调如果不采取任何行动，该申请被视为在合规期限结束时被拒绝。应当明确，过期提交的真正理由应当伴随任何随后的答复。案件审查员应当在发给申请人或他的代理人的所有函件中署名并提供联系电话号码。】

18.03.3凡是依申请人的请求，对所提交的申请中所要保护的且在检索报告中被确认的第二个或随后的发明而执行进一步检索的情况，适用第17（6）条而不是第17（8）条，并且其程序是在17.111等中阐述的程序。但是，如果去除多项发明的修改，导致删除了关于一项在检索阶段已检索的发明的多个权利要求，以支持一项在那个阶段出现但未被如此检索的发明，那么，如果在实质审查阶段有必要进行进一步检索，则应当需要根据第17（8）规定的检索费。

【当分案申请中关于第一发明的检索报告已经发出时，该分案申请中第二发明的检索应当不需要额外的检索费便可做出，尽管该发明已经因与其母申请相关而被检索过（见15.38），但由于有时在删除第一发明后会使得有必要对第二发明进行进一步的检索。】

18.03.4如果申请人预期由于修改而有必要根据第17（8）条作进一步检索，由此提交另一检索费，而实审审查员不认为这样的检索是必要的，那么应当退还所缴纳的费用，即使申请人对此还没有提出具体的请求。

18.03.5在18.03.2中所提及的函件的发出后，如果存在此种未解决的纠纷和/或如果未缴纳费用或者未满足本条款规定的其它要求，则会提供听审机会。如果听审官决定，在缴纳费用或修改申请之前，该审查不应当继续进行，他应当为付款或适当的修改明确规定一个期限（通常两个月）。如果在规定的期限内申请人在两方面都没有采取行动，则他可以拒绝其该申请。

【听审可以由高级审查员来提供，但对于作出适当的决定，审查员应当咨询他们的高级官员。听审应由副主任来主持（见18.03.2）。】

18.03.6当已经提交适当的费用，连同表格9或9A时，实审审查员就可以执行补充检索。发出检索

报告；同时可能随附一个第18条审查报告。

【如果附有第18条报告的检索报告被发出，则应当根据情况酌情采用SE6或SE7；否则应采用SL7。任何新引证文件应当在同一时间被发出（见17.104.1，17.105.2）。】

第18（2）条

对申请进行实质审查时，审查员应当在其认为对于按照上述第15A条进行的任何审查以及按照上述第17条进行的检索来说必要的程度上调查申请是否符合本《法》和规则的要求，并应当判定该问题并将其作出的判定报告局长。

18.04在表格10已经被提交之后，但在将该申请发送到审查组进行实质审查之前，手续审查员应当检查任何新的页是否符合规则第14条和附录2。应当报告任何反对意见，采用适当的形式以包含在构成根据第18（3）条的审查员的报告函件中的内容（见18.47）。

【18.05已删除】

18.06在申请已经执行初步检索的情况下，申请应当转发给负责分类标题的审查组，或者如果该申请预定进行组合检索和审查，则该档案应当被发送以分配到适当的组，如17.03所指出的那样。如果，例如，在检索期间已经得知其它标题会更适合，或者如果说明书的修改使得转移合适，或如果已经基于重新分类而转移主题，则在实质审查前它可以通过对不同标题的双方协定而被转移。实审审查员应当着眼于在案件的第16条公布日的18个月内，处理那些分配给他的案件，但他通常应当按这些案件的优先权日期来审查它们，除非该申请具备进行组合检索和审查的资格，在这种情况下，应当进行检索和审查，从而使检索报告和依第18（3）条的任何报告可以在表格9或9A的提交日的四个月内发出（有关分案申请，见15.41-15.42）。

【当审查组收到某一具备组合检索和审查资格的申请时，这将使其在等待检索中处于特有的位置（除非已经请求加速检索——17.05.1）。】

【审查员特别应当了解在处理组合检索和审查案件时适用的不同程序。对于组合检索和审查的案件，应当参考审查员的备忘录，它被发给所有审查员并在18.98中再现。】

18.07加速申请的实质审查的请求可以被允许，其中申请人应当适当地标记出来以确保及时行动，如果该请求：

- a) 提供为何需要加速的充足理由（见17.05.01或[Patents Fast Grant Guidance](#)的第11段）；
- b) 通过“绿色通道”满足加速的要求（见17.05.01或[Patents Fast Grant Guidance](#)的第11段）；
- c) 满足根据PCT（UK）快速通道（见89B.17.1）加速的要求；或
- d) 满足根据专利审查高速公路（PPH）加速的要求（见18.07.1）。

加速的请求应当以书面形式，并且可以使用专利局的[online patent filing services](#)（如附信）以电子方式来提出。审查员可以行使自由裁量权来接受通过电子邮件提出的加速请求；但是，不鼓励这种做法。如果在公布之前提出请求，则申请人应当说明，在根据第16条规定的18个月期限结束之前是否还要请求不公布。（如没有这样的说明，应当联系申请人以澄清是否请求加速。）对这种结果的定期通知登载于公报上。没有提供理由或理由不充分的，应被拒绝。（另请参见18.87）。

【一收到加快审查的请求，手续审查员就应当将加快审查标签添加到该卷宗封面并发送消息 **Acc Exam** 到该组 **ESO**。绿色通道标签也应添加到该卷宗封面，在这种情况下的加速请求是基于绿色通道（见 www.ipo.gov.uk/p-pn-green.htm）的，并且应当使用记录绿色通道专利申请（**REC GRE**）功能将此记录在 **OPTICS** 上。

【一收到加速审查信息，审查员就应当将该请求作为紧急事项，并向申请人/代理人报告它是否是允许的。这应当通过函件或电话（随后跟着一个报告）来实现。如果该请求被允许，则应当参照任何现有机构目标而给出关于预期何时可发出审查报告的表示。如果该申请处在公布周期，则审查报告仍可以发出——见 **18.64** 的方括号。

【**EL29**，根据情况调整，可以用来传达拒绝加速审查。 **EL30** 或 **SC19**（当发出检索报告时），根据情况调整，可以用来告知申请人加快实质审查的请求已被允许并且实质审查将立即生效，但直到该申请已经根据第 **16** 条被公布至少三个月之后，通常不会发出根据第 **18（4）** 条的报告。如果实质审查已经被执行并且没有出现反对意见，那么应发出 **EL33**。当实质审查员已经进行了实质审查并确定了反对意见，如果 **EL30** 或 **SC19** 先前还没有发出，则 **ELC30** 应当被包括在他的报告中以确认该请求的允许性。对于审查报告可能早于公布后三个月发出的情况，见 **18.07.2**。在极少数情况下，审查报告本身被立即发出，那么它当然没有必要单独发出一份函件来说明加速请求的允许性，但在附信中应当包括一个说明以确认处理过程已经得到加速。

【在该请求被允许或禁止的时间点，审查员应当确保 **PAFS** 记录针对该案件的正确行动类型以及该案件适当的 **PDAX** 消息的存在。

【凡是加速请求被允许的，**PAFS** 行动应当是正确的，但是审查员应始终确认什么 **PAFS** 行动是开放的，如果它们是不正确的，那么什么 **PAFS** 行动应包括在给 **ESO** 适当指令的函件或报告随附的核对表中。审查员应当查明在适当的标题组邮箱中是否有“正常的”审查信息，如果是关闭的，则将其删除。然后他们应当发送信息 **ACC [HEADING] EXAM**，设置相关的日期，到他们自己的组个人邮箱，或到将会执行该行动的审查员的信箱。相关日期应当是申请人或代理人请求加速的函件上日期戳的日期，该审查从这一天起两个月届满。如果进行该审查的审查员不是标题审查员，那么该 **ESO** 应当被要求移交相关 **PAFS** 立案。

【凡是加速请求没有被允许的，该 **PAFS** 行动将需要改变，而在发给申请人或代理人函件或报告随附的核对表中该 **ESO** 应被要求来做这个。典型地，核对表应包括‘请将 **PAFS** 立案从加速审查改为带有一个重要日期的审查，这个重要日期等于这一申请的最早日期’。审查员应当查明在适当的标题组邮箱中是否有“正常的”的审查信息。如果有则没有必要采取进一步的行动。但是，如果没有，则发给申请人或代理人的函件或报告随附的核对表应当包括给 **ESO** 的指令以发送“正常的”审查信息到适当的标题组邮箱中，此消息的日期是该申请的最早日期。】

18.07.1 如果满足相关的专利审查高速公路（**PPH**）要求，则依据 **PPH** 的加速实质审查申请的请求将被允许。这些要求可以从 [Patent Prosecution Highway](http://www.patentprosecutionhighway.com) 网页在线得到。审查员应当考虑首次提交的专利局/审查的工作，但不局限于遵从专利局的行动（通知书）。应当照常提出根据英国专利法规的任何反对意见。

【一收到根据 **PPH** 的加速审查请求，手续审查员就应当将加速审查标签和 **PPH** 标签添加到卷宗的封面并且发送 **PPH REQUEST** 消息到 **PPH** 邮箱（任何进一步行动都将经过 **PPH** 管理员建议）。

【PPH 管理员应当确定对 PPH 处理的该请求是否允许的并且采用标题审查员的备忘录记录这一情况。该 PPH 管理员还应当通知申请人该请求的允许性。如果标题审查员由于缺席而无法执行该审查,或其它任何原因,PPH 管理员可以联系副标题审查员,询问他们是否能够处理它。在标题审查员缺席,以及任何副标题审查员缺席的情况下,该 PPH 管理员应当就谁应当执行该审查的问题来咨询该组的副主任。一旦确认审查员,PPH 管理员就应当发送适当的信息到被提名的审查员的组个人邮箱。该 PPH 管理员应当在该卷宗上为被提名的审查员的 ESO 放一个备忘录,以确保该情况正确地被立案并且作为基于 PAFS 的加速审查,并且应当发送适当的消息给 ESO。

【审查员应当参考由 PPH 管理员在备忘录中所提供的指导。如果没有备忘录,但已经提出 PPH 请求,那么应当立即联系 PPH 管理员(现任是 Charles Jarman, 电子邮件: PPH@ipo.gov.uk)。

18.07.2 报告应当发出以确认该请求是否是允许(见 18.07 和 18.07.1)。如果加速实质审查的请求被允许,则该报告应说明将尽快进行实质审查,但通常不会发出根据第 18(4)条的报告,直到已经根据第 16 条公布该申请之后至少三个月为止,以给予第三方根据第 21 条提交意见以及更新检索的时间。这“3 个月规则”并不一定适用于分案申请或根据第 89 条进入国家阶段的国际申请。在分案的情况下,如果所要求保护的发明明显在所公布的母申请中被声明,给予第三方至少三个月来提交根据第 21 条的有关那个申请的意见陈述书,那么对于分案申请来说可以不考虑“3 个月规则”。在非常接近合规期限结束时提交的分案,可能没有足够的剩余时间来给予通常的公布后三个月的期限,用于根据第 21 条的意见陈述书。即使该分案的发明没有明确在所公布的母申请中要求保护,分案的授权也不能仅仅为了允许该三个月期限届满而被推迟到超出合规期限结束之时。在第 89 条申请的情况下,在申请已经进入国家阶段之后 *National Starch and Chemical Investment Corporation's Application* BL O/34/96),如果相应的国际申请已经由 WIPO 公布(见 89B.04),那么可以不发出根据第 18(4)条的报告,直到该申请已经被重新公布之后至少 2 个月,以便为第三方给予足够的时间来根据第 21 条提交意见陈述书。凡是第 89 条申请提早进入国家阶段以及根据第 16 条被加速的公布已经发生(见 89A.20.1)的,通常的“3 个月规则”适用。关于第 89 条申请的加速审查的进一步细节,见 89A.21。关于根据 PCT(UK)快速通道的加速处理,见 89B.17.1。

18.07.3 涉及加速审查进程的保密性的任何请求,例如由于被控的侵权而已经请求此类审查进程,应当鉴于在 118.13 中给出的一般指导来考虑,但该请求本身及其一般原因应当置于开放的档案中。

规则 31(5)(a)

18.08 实质审查应当使用说明文件的主要副本来执行;该副本作为所提交的说明文件的记录而必须保持不变。当实质审查发生在第 16 条公布之后时,在实质审查之前提交的任何修改应当被纳入该说明文件,并且审查应当基于经修改的说明文件来执行(cf 18.63-18.70)。该修改应当被适当地纳入说明书、权利要求和/或附图,并且每个这些新文件都应当被标注为“工作副本”。对于在第 16 条公布前经过组合检索和审查的申请,执行检索和审查的审查员应当考虑是否允许在检索报告发出之前提交任何修改。如果它们是允许的,那么检索和审查应当在经修改的申请的基础上继续进行(17.35, 19.19.1)。修改的或新的权利要求应当照常包括于已公布的申请中(16.16-16.19)。在提交日期之后提交原始权利要求的申请应当按照组合检索和审查来处理,如 17.34 中概述的那样。如果正式附图晚于申请日期被提交,尽管如此它们仍可被用于审查,但如果附图的细节变成争议点,那么应当查阅非正式附图,因为在初步审查中可能并没有发现任何细节的差异(见 15A.22)。

【实审审查员应当铭记实审审查员对申请的全面责任,在每一个行动时,应当浏览来自于申

共 42 页第 8 页

2014 年 10 月

请人或代理人的所有通信，以确保所提出的所有事项已经被处理。如果，在所提出的新的权利要求被提交时，并不清楚先前那些权利要求（如果有的话）是否已经被取代，那么可以打电话给代理人（或申请人），在进行审查前查明其状态。

【在发出检索报告之前，所允许的修改应当在组合检索和审查时采用 SC1 的适当版本被确认。

【审查员还应当特别注意发送到索引和扫描部门用于导入到卷宗的公开部分的文件。尽管实审审查员通常必须确认并解释他提出的反对意见而不参考他可能作出的任何注明，但如他发现不这样做很难时，他可以通过对从说明书中选出的页的复印件进行注明来更全面地解释他的反对意见，其中该说明书是他可以附在要被发出的报告上的，虽然这种做法应当被视为是特殊情况。第二复印件，类似带注明的，必须是与该报告的档案副本相关联。实审审查员应当发送带有注明的复印页和完成的报价单给索引和扫描部门，索引和扫描部门会将该页导入卷宗并将所请求的消息发给审查员。】

法 1 (1)
法 14 (3)
法 14 (5)

18.09 特别地，实审审查员必须查实该申请是否涉及可专利的发明（见第 1-4 条），发明是否是以明确并完全充分使它能够被实现的方式被公开的（见 14.58- 14.90），以及权利要求书是否限定了该发明并且是否清楚（见 14.108-14.139）、简洁（见 14.140-14.141）、得到说明书支持（见 14.142-14.156）以及是否涉及与单一发明或创造性上相关联的成组发明（见 14.157-14.168）。因此，实审审查员应当对说明书研究到必要的程度，以查看是否已经满足这些要求。

18.09.1 在 [Macrossan's Patent Application \[2006\] EWHC 705 \(Ch\)](#) 中，Mann 法官认为每个专利申请必须同法律的要求相比较并且基于它本身的事实基础；任何特定的申请代表并且指向其本身的特点。在先专利可以用于在特定案件获得一些帮助，但依靠以往的那些专利作为某种基准有可能最后会给这个在先专利以法律不能保证的主导地位。在决定一项申请是否符合本法和规则的要求时，该案件的事实应当通过权衡可得到的证据来决定。

18.09.2 正像 Mann 法官在 [Macrossan's Patent Application \[2006\] EWHC 705 \(Ch\)](#) 中所说的，只有当疑问是重大时，任何疑问才应当以有利于申请人的方向来解决。如果审查员对于公知常识的主张受到质疑并且可能需要专家证据来确立其立场，或者如果在先公开的日期受到质疑并且审查员没有权利使用能够确认日期的材料，这就可能会出现。当然，审查员在提出和追究反对意见方面不需要满足犯罪举证责任标准。如果审查员有意坚持反对意见，但关于可能会确定可专利性的事实问题上可能存在重大疑问，那么在 [Blacklight Power Inc. v The Comptroller-General of Patents \[2009\] RPC 6](#) 所用的试验可以被使用（见 4.05.1）。在这种情况下，法官认为审查员应当考虑申请人所提供的证据是否产生合理的预期：如果得益于专家证据，问题在试验中得到充分的调查研究，那么它将以有利于申请人的方向得到解决。此案涉及工业适用性和充分性，其中要求保护的发明依赖于有效性不确定的科学理论。但是，该试验也可以适用于通过使用专家证据而可能会在法庭上被解决的其它有质疑的问题。这可能包括创造性的确定（见 3.67-3.69），其中在基于显而易见性的初步反对意见被以技术理由反驳，还包括互联网引证的发布日期确定（见下文 18.09.3-18.09.5）。

18.09.3 在实质审查阶段评估互联网公开的相关性时，文件应当在第一个实例被引用，除非审查员确信它超出所属领域的现状。如果申请人质疑公布日期，那么审查员应当在现有证据的基础上通过权衡可能性来决定这件事。此类证据可以包括在网页本身提供的发布日期，来自于搜索引擎的缓存日期（其提供了该网页必须是已经发布的日期）以及在 [archive.org](#) 上的“WayBackMachine”。来自于诸如 [archive.org](#) 的证据，如果不是决定性的，可以为审查员的观点提供正当理由：对于公布日期存在一点疑问（另请参见 17.54）。

18.09.4 在 EPO 上诉委员会的决定和专利局的决定中都已经考虑了评估互联网引证的发布日期所需的证明标准。虽然在 T1134/06 *Konami Corp.* 中上诉委员会决定，对于作为现有技术引用的互联网公布，它的公布日期可能需要被证实“超出合理的疑问”，在 *HSBC France's Application BL O/180/09* 中，听审官认为，互联网公布的日期应当基于对可能性的衡量来决定。这遵循了早先的英国判例法有关在先使用的规定（比如 *Kavanagh Balloons Pty Ltd v Cameron Balloons Ltd* [2004] RPC 5——见 2.29.1）：

“由于 EPO 对在先使用的方法形成了在 T 1134/06 中上诉技术委员会的决定的基础，我不认为在这一案件中我有义务遵循 EPO 的论证。反而，在我看来更合适、与在这种一般领域的英国案件（如卡瓦纳气球线）相一致的是，互联网公开的日期和内容基于可能性权衡来评估，只是因为它是为了所谓的在先使用的案件，或者，为了那种事项，注明任何其它类别的现有公开的日期。”

18.09.5 在 *Ranger Services Application BL O/362/09* 中认为，基于可能性权衡，archive.org 确定的公布日期足以证明，在该申请的优先权日期之前的公布日期。此外，2009 年发布的 EPO 指导（官方公报 EPO 8/9 2009（[Official Journal EPO 8/9 2009](#)））指出：

“……可能性权衡将用来作为证据的标准，正如通常被上诉委员会所采用。按照这个标准，所谓的事实（如公布日期）仅仅是可能的，这是不够的；审查部门必须确信这是正确的。然而，它意味着不需要对所谓的事实的超出合理怀疑（“尽可能”）的证据。”

它进一步指出 archive.org 不是一个完整的档案库，这一事实不会减损其可信性并且包含在该网站的法律声明不被认为对服务的准确性产生负面影响。这一指导减少了 EPO 所需的举证责任，并使它的更多做法与专利局的做法一致。

考虑检索报告

18.10 实审审查员应当随后研究检索报告，包括被指出的但没被引用的任何文件在内。虽然检索审查员所表达的任何观点，无论是涉及到新颖性或显而易见性，或与任何其它方面，都应当被仔细考虑，但实审审查员并不受这些观点的约束，必须自己决定应当提出什么反对意见（如果有的话）。而当检索审查员已经解决有关支持引用它的文件相关的任何疑问时，实审审查员只有在该文件支持至少一个初步反对意见使才会引用。另一方面，审查员可以决定引用由检索审查员指出的文件，但不包括在根据第 17（5）条的检索报告中，例如所引证文件仅仅是从大量实例或者已经引起他注意的任何其它文件中所选的实施例（另请参见 18.11）。审查员已经注意到一个明显是相关的外文文件的，他应当查看是否有英文的等效文件。如果没有，那么实审审查员应当使用他对英文文本必要性的判断，利用他可以从外文文件中收集到的（包括任何附图和英文摘要，如果可以得到的话）。可以要求申请人提供该文件的英文文本副本，如果他有的话，但不应当对于翻译作出正式要求，除了可能在涉及该案的说明书中所确认的文件的情况外（另请参见 17.104.1）。

【当审查任何英国申请或 PCT 申请时，除了考虑检索报告之外，实审审查员还应当确认关于所述申请的等效案件并且将这些列出在检索报告中（见 17.115）。EP 和 WO 案件应当加以考虑以评估是否产生冲突（见 17.115）。有关 AU 和 CA 等效案件的报告由审查员考虑，应当告知申请人澳大利亚或加拿大专利局所做工作已经被考虑。凡是发现等效申请的，审查员应当用自己的判断来决定考虑哪些报告和引证（另请参见 17.115）。对于 EP 等效案件，欧洲专利登记簿（[European Patent Register](#)）在线档案）查阅设施可以提供引证的重要性的更多细节。对于美国等效案件，可以使用美国专利商标局的 [PAIR](#) 在线文献查阅设施；而其它专利局，包括日本和韩国专利局在内，正越来越多地引入在线文献查阅和（在某些情况下）在线机器翻译。当核查等效的授权美国专利时，实审审查员还应当考虑与所述申请的权利要求相比，授权的权利要求是否已经明显被限制或被阐明。看起来，授权的权利要求，如

果是针对所述申请提出的，会将本发明与现有技术区分开并且乍看是可允许的，应当使用 RC13 向申请人提及此事。当有 EP 或 WO 等效案件时，审查员还应当完成检索对比表格。

【如果实审审查员决定不引用已被包含于检索报告的 X 类和/或 Y 类文件，则应当将备忘录添加到 PDAX 卷宗来记录他的决定。对于列入检索报告中的 A 类文件，这样的备忘录不是必需的。

【实审审查员应当确保要根据情况发出任何新引证文件（见 17.104.1、17.105.1）。

【如果实审审查员需要外文文件的翻译（他通过其它方式没有能够获得），可以考虑通过采购来获取。这应当很少是必要的，而如果是，则应当能做到辨认翻译的关键段落，而不是整个文件（另请参见 17.104.1）。】

18.11 在实质审查期间，最好不应当让申请人面对可能已经被包含于而之前并没有包含于检索报告的文件。尽管如此，首要考虑的是最终专利的有效性，而如果这样的文件表明要求保护的发明不是新颖的或者是显而易见的，那么它必须被引用。

【无论何时，本来能够且应当被更早引证文件，却在第 18 条报告中第一次被引用，对此应当代表专利局作出道歉。通常不应当提供该疏忽的理由，虽然如此，若该文件曾被引用以针对同一专利族的对应申请或专利，或者该文件因重新分类而众所周知，那么这就应当被提到。无论如何不应当归咎于对错误的责怪。另一方面，当第一次引用文件时，若该文件先前并不是相关的但因说明文件的修改而变成相关的，这一事实可以被指出。如果因部分检索而作出这一引用，而且很可能需要进一步检索，这也应当被提及。此外，如果由于更新检索，发现可引证文件符合第 2（3）条，那么这应当在第 18 条报告中提到。

【如果实审审查员发现这样的可引用文件并认为它很相关以致于使申请人可能不再继续该申请，没有任何迹象表明申请人一定是已经知道该文件，他可以推迟发出第 18 条报告，而是使用 SL5 来引用文件，添加有关该文件的相关信息，即类别和相关段落 / 权利要求。SL5 的可选最后一段应当被包括，如果合适的话。这给了申请人两个月时间，以便在发出报告前撤回该申请。对于所有的情况，审查员可能希望在 PD 电子日志中设置日志提醒为 SL5 发布之后的两个月时间。这一条目应当在采用 GB0000000.0 - EX00 格式的申请编号之后写明审查组。日志行动也应当被添加到 PDAX 卷宗中。

【申请人应被提供有以下文件的副本，即：任何非专利文献（NPL）、外文专利文件的英文摘要以及，凡是通过勾选表格 9A 的方格所请求的这些、发出检索报告后被引用的任何专利文件（见 17.104.1，17.105.2）。此外，在实质审查阶段，同样应向申请人提供源文件的副本（适当的情况下），无论何时它被摘要所代替。】

进一步检索（另请参见 18.03.1-18.03.6）

18.12 通常，应当没有必要进行更新原始检索之外的进一步检索（17.115-17.117）。检索审查员将会对关键事项进行说明并指出已经进行过检索的文件。即使实审审查员会惊讶于很少（或没有）文件被列入的事实，但他应当假设（在没有任何相反指示的情况下）该检索报告包含现存于检索过的文件中的关键事项的所有预期，但如果他了解到该报告中遗漏了特殊的相关文件，他可以引用该相关文件。该检索也不应当被扩展到其它文件，除非有很好的理由这样做。另一方面，实审审查员将要比检索审查员更仔细地查看说明文件，并且如果发生关键事项的陈述是不充分的情况，或者如果段落 17.117 所提到的情况适用，那么进一步的检索可能是必需的。也可能是这种情况，如果重新分类已经建立了高相关性的地方（这是在检索阶段是没有的并且可能会涵盖原始检索没有包含的文件），用以检索该特殊关键事项。如果分类术语已被运用于由欧洲专利局公布

的文件，那么通常适合于确保检索的领域包含至少明显涉及到关键主题的那些术语（不同于可能也已被分类的补充材料）。如果检索已经扩大到该检索报告中没有涉及的领域，则应当告知申请人。

【源于“补充”或进一步检索的任何附加领域或引证应当被记录于 PROSE 中的补充内部检索报告；而且，任何新引证文件应当由审查支持官发布，连同检验报告一起（见 17.104.1，17.105.2）。

【除非已经根据第 17（8）和 18（1A）条采取行动，否则只有在检索审查员已报告说该申请涉及两个或两个以上的发明时才可以接受另外的表格 9（或表格 9A 见 17.02）以及检索费，而后也仅针对在主检索的同时出现于申请中的权利要求。根据关于一项申请的由检索审查员确认的两项发明中第一项发明的检索报告，申请人可以删除已检索的权利要求并且就其余的权利要求提交表格 10 连同另外的表格 9 或表格 9A。在这种情况下，有关另外的表格 9 或表格 9A 所缴纳的费用不予退还；但是，可以在实质审查之前执行进一步的检索。如果，在这种情况下，未提交表格 9 或表格 9A，可以在实质审查阶段根据第 17（8）和 18（1A）条请求（见 18.03.3）。当关于分案申请中第一个发明的检索报告已经发出时，不会管涉及该发明的报告已与母申请相关地发出——见 18.03.3。】

18.13 如果在检索阶段已引用某些文件并且没有进行过修改，则由实审审查员决定是否立即执行任何必要的进一步检索或是否推迟它。如果任何必要的进一步检索被推迟，则应当告知申请人。

优先权日期：第 2（3）条

18.14 由于第 17.74 段中所提及的实践，检索报告可以包括实际上可能或不可能形成现有技术一部分的文件，这取决于审查时本发明的优先权日期和/或潜在的可引用事项的优先权日期。其它此类文件可以在更新检索的过程中发现。不能只因为正审查的申请基于某一文件来要求优先权，就不将该文件视为是引证（见 5.25.1 和 5.26 和 15.22）。在审查期间，当一个潜在的引证在正审查的申请所声明的优先权日期或提交日期当天或之后被公布时，应当遵循 18.15 至 18.20 段所述做法。

18.15 如果潜在的引证是英国专利申请，或指定英国的欧洲或国际申请，并且证明缺乏新颖性，那么，如果可能的话，应当对处于审查中的发明的优先权日期进行初步确定（见 5.20-5.25.1）。通常，只需要对任何优先权文件进行粗略的审查。如果任何优先权文件（或经验证的翻译或声明——见 5.11）还没有被提交，那么此事项应当临时以不利于申请人的方向解决。同样地，如果对该事项存在任何其它疑问，或者因为可能争辩说该发明没有得到优先权文件中的公开内容的支持，或者因为该优先权文件包含表明它可能不是最早的相关申请的引用（例如，如果它是美国的部分继续申请或者如果它包含对更早的申请的引用），那么此事项应当临时以不利于申请人的方向解决。如果无法确定初步优先权日期，或者如果初步优先权日期晚于潜在的引证所声明的最早优先权日期（或者，如果没有，则申请日期），那么后者应当被正式引用。在这个阶段不应当试图确立该引证中本发明的优先权日期。如果这些日期使得存在如下可能性：申请人可以确立或争辩他自己声明的日期和/或通过抨击该引证的日期而能够表明其发明的优先权日期不晚于所引用事项的日期，那么应当请他这样做；如果他这样做，那么实审审查员将必须确定所讨论的任何优先权日期。如果申请人进行修改以消除缺少新颖性的反对意见，并且该引证可以用于证明缺少创造性，那么该事项应当按照第 18.16 段的情况来考虑。

由于第 78（5A）条的规定，欧洲专利（UK）的申请仍然是可根据第 2（3）条来引用的，即使该申请，或该申请中对英国的指定，被撤回或视为撤回。根据 EPC，在 2007 年 12 月 13 日当天或之后提交的所有欧洲专利申请在提交日都自动指定给所有缔约国（包括英国）。因此，每一个欧

洲专利申请将成为欧洲专利（UK）申请。第 78（5A）条还规定，凭借第 2（3）条，在欧洲专利（UK）的申请公布之前去除对英国的指定并不阻止包含于该欧洲专利（UK）申请的事项成为现有技术的一部分。因此，2007 年 12 月 13 日后提交的每一个欧洲专利申请一旦公布则凭借第 2（3）条都会进入到现有技术。对于先于 2007 年 12 月 13 日提交的欧洲专利申请，凭借第 2（3）条，在公布之前去除对英国的指定将会继续阻止包含于那些申请中的事项成为现有技术的一部分。

规则 9（4） **【RC1 应当被用于正式进行引证（见 18.47）。如果这些日期是使申请人能够争辩其发明的优先权日期早于被引用事项的日期的，则应当添加 RC1A。如果，申请人通过提交其优先权文件的译文（或等效声明——见 5.11）而能够表明其发明的优先权日期早于被引用事项的日期，是有可能的，则应当代而添加 RC1C。】**

18.16 如果潜在的新颖性引证是一个文件而不是英国专利申请或者指定英国的欧洲或国际申请，假设它的公布日期早于处于审查中的本发明的初步优先权日期（如 18.15 所述确定），该引证就应当被正式引用。同样地，如果该引证是英国专利申请或者指定英国的欧洲或国际申请，但用来论证缺少创造性而不是缺少新颖性，假设它的公布日期早于处于审查中的本发明的初步优先权日期（如 18.15 所述确定），该引证也应当被正式引用。如果申请人在他的答复中宣称，其发明的优先权日期实际上不晚于该引证的公布日期，那么实审审查员必须确定该问题。

规则 9（4） **【正式引用应当根据情况使用 RC1 或 RC3 来进行（见 18.47），并且应当添加 RC1B 或 RC3A 中合适的一个。如果，申请人通过提交他的优先权文件的译文（或等效的声明——见 5.11）而能够表明其发明的优先权日期早于被引用事项的公布日期，是有可能的，那么应当代而添加 RC1D 或 RC3B。】**

规则 8（1）、（2） 18.17 如果，为了确定审查中的发明的优先权日期，实审审查员需要查阅优先权文件中所提到的文件，他应当要求申请人提供副本，必要时还要有译文。如果发生所述文件在专利局的另一个申请的档案中，那么审查员应当查阅那个档案。如果该优先权申请编号和文件本身，如果需要的话（见 5.08 至 5.10），还没有被提供并且仍然还有时间这样做的话，必须将优先权日期的确认推迟到该文件被提供之后。

18.18 如果有必要查阅被引用的欧洲（UK）申请的优先权文件，并且特别是，证明在合规期限结束之前不可能获得副本，那么应当告知申请人，审查员目前没有机会使用该优先权文件并且可能不得不等到授权之后才能继续。同样，如果还没有提交确定被引用的欧洲（UK）（EP（UK））申请的优先权日期所需的优先权文件或声明的译文的话，应当告知申请人授权之后可能的行动（见 73.02）。

【被引用的 EP（UK）的申请的优先权文件（而不是英国（UK）申请）以及，如果有的话，该优先权文件转换成 EPO 三种官方语言之一的译文副本可以从欧洲专利登记（[European Patent Register](#)）在线文献查阅服务（询问有关欧洲专利登记（[European Patent Register](#)）的事项应当直接到 CIMS（文件提供），分机号 4329）来获取。当无法及时确立 EP（UK）申请的优先权日期，并且在作出引用的同时将此情况告知申请人，应当使用 RC22（或 RC22A，如果有其它未解决的反对意见）；如果已经作出引用，则应当使用 EL22。当应当还剩余大量时间从 EPO 获取这些优先权文件的副本时，应当使用 RC22A。】

18.19 当实审审查员看来，审查中的申请似乎应当以不利于潜在引证的方向被引用时，他应当采取措施以确保由相关的审查员来考虑该事项。

法 89（1）和 89B（2）
规则 66（1）、（2） 18.20 只有在国际申请已经满足进入国家阶段（见 2.30 和 89B.04）的条件或者在根据 EPC 将国际申请视为欧洲专利（UK）申请的情况下满足第 79（2）条（见 79.03），那么凭借第 2（3）条，该国际申请可以形成现有技术的一部分。如果当时潜在引证正被考虑，不可能确定是否已经满足

这些条件，那么虽然如此，应当引导申请人注意潜在的反对意见。但是，不能提出正式的反对意见，直到它已经进入指定 GB 的国家或地区阶段。如果仍然无反对意见，PCT 申请预期有一个或多个权利要求但其尚未进入国家或地区阶段之外，这样的情况下，如果并且当它这样做的话，该申请可以被送往授权并且根据第 73（1）条采取行动。

【OPTICS 可用来确定国际申请是否已经进入国家阶段。必要的信息可以通过使用 DIS EQU 功能并输入 WO 编号进行访问。显示结果为英国号码就表明该国际申请已经进入国家阶段。同样地，欧洲专利登记（[European Patent Register](#)）可以被用来确定国际申请是否已经进入地区阶段。已经进入国家阶段或地区阶段的国际申请通常会被记录在相关的数据库中，其最新日期如下：

OPTICS——指定英国：优先权日期或者（如果没有，则是）提交日期之后的 34 个月

欧洲专利登记（[European Patent Register](#)）——指定 EP（UK）：优先权日期或者（如果没有，则是）提交日期之后的 40 个月。

【如果在编写审查报告的时候，国际申请还没有进入国家或地区阶段，应当使用 RC43 来提醒申请人潜在的引证。PROSE 系统将随后生成 CAV2C 告诫表格来监控潜在引证的进度。在适当的时候，将发送完成的 CAV2C 表格给审查员，这将表明国际申请目前是根据第 2（3）条可引用的（已经进入国家或地区阶段），或者它是不可引用的（从未进入任何国家或地区阶段）。然后，审查员可以采取适当的措施，这可能是在授予专利之后——见 73.02-73.04。申请是 PDAX 卷宗的，审查员应当将细节作为行动记录。审查支持官将会打印出告诫表格，并将其发送给终止申请部门。当需要将告诫表格返回给审查员，其结果应当记录为 PDAX 中的进一步行动。如果需要更多细节，它们可以被添加到备忘录和/或实际的告诫表格的副本，并将表格传送到索引和扫描部门以请求将该告诫导入卷宗中。】

公知常识；非文献类公开

18.21 检索报告只涉及文献类证据，然而在某些情况下，实审审查员也可以论证（至少在初审中）要求保护的发明，其本身或与任何引证文件结合，不具有新颖性或基于公知常识（其不需要文献类支持就充分为公众所知）是显而易见的（见 3.45 和 3.62）。

18.22 在某些情况下，公知常识可以被视为隐含于被引用文件的公开内容中，因此在所考虑的权利要求的某些要素可能在该引证中没有明显公开时，可能可行的是论证在先发明，作为常规做法，以落入所考虑权利要求的范围内被执行。这样的结果会是，在先文件随后可以基于缺少新颖性的理由被引用，而不是用来支持显而易见性的反对意见（尽管它可以解释这种反对背后的理由）。凭借第 2（3）条，它还使得形成现有技术一部分的此类文件成为可引用的。

18.23 如果发现该发明不在第 2（4）（c）条内的公认表现已经发生，或涉及属于第 2（4）（c）条内的表现，没有根据第 5（4）和（5）条的书面证据已经在规定期限内被提交（见 2.40），并且该表现的事项因此似乎落入在第 2（2）条中所定义的现有技术，应当根据第 1（1）（a）或（b）条适当地提出反对意见。

在先使用

18.24 如果实审审查员了解到，无论是从个人经验，还是从另一个审查员的信息（见 17.54 和 17.91），或是从公众中的一员（见 21.12-21.13），在先使用的实例显然是破坏了要求保护的发明的新颖性或创造性，所有相关事实应当被传达给申请人，如果在先使用有足够详尽的细节可以使用以使申请人能够自己独立查询。例如，据报道，具有特定特征的物品由指定制造商生产，具有特定名称或识别参考，或者说这样的物品由指定的人在经认定的商店于指定日期或大约在指定日

期购买。如果在先使用的初步证据被提供给申请人，他必须作出回应（*Zannetos's Application*, BL O/119/96）。然而，在先使用模糊或轶事的主张不能被继续。（对于声称的在先使用所要求的证据标准的细节，见 2.29.1）。

【如果申请人不承认在先使用并且不愿意修改，那么通常不可能追究该事项。在任何情况下，实审审查员都不应当将可用的预期事项提供给申请人或第三方（或其附图或照片），除非由公众中的一员来提供。这是为了避免审查员在专利程序中，牵涉到其私人（不同于其官方立场）的能力。有关审查员应当提供在先使用的证据的任何请求或要求，无论是通过口头或通过宣誓书或法定声明，应当提交至专利主任。】

创造性的审查

18.25 【移至 3.48】

18.26 【移至 3.49, 3.64-3.65】

18.27 【移至 3.66】

18.28 【移至 3.54】

18.29 【移至 3.50, 3.60】

18.30 【移至 3.62】

18.31 【移至 3.63】

18.32 【移至 3.70】

18.33 【移至 3.71】

18.34 【移至 3.55, 3.69】

18.35 【移至 3.57, 3.64】

18.36 【移至 3.68】

多项发明

18.37 实审审查员必须考虑权利要求是否涉及单一发明或创造性连接的成组发明（见 14.157-14.168）。他应当考虑由检索审查员表达的任何观点（见 17.106-17.110），但不受这些约束，并且必须在这个问题上形成自己的观点；然而，如果检索审查员已考虑过该问题并决定权利要求确实具有发明单一性，那么他应当在提出反对意见之前考虑清楚。

【当对于多项发明提出反对意见时，如果检索审查员判定单一发明代表相同的权利要求，实审审查员应当代表专利局作出道歉。】

18.38 当有多项发明时，实审审查员应当根据第 18 条决定采取三个行动过程的哪一条作为第一行动。采取的行动过程应当是对于该案件特定环境中可能最有效的。首先，审查员可以决定在这个阶段进行全面的实质审查。如果实质审查被执行，有关缺乏发明单一性的反对意见应当被纳入报告中。其次，审查员可以决定推迟考虑涉及第二项或随后的发明的权利要求。如果这样的话，应当相应地告知申请人。如果尚未就第二项或随后的发明执行检索，应当提醒申请人这个事实。第三，实质审查可以整个被推迟并且根据第 18（3）条发出初步报告——见 18.39。

【如果这样做是可行的，目标应当是执行全面地实质审查。如果所讨论的权利要求还没有被检索，那么与第二或随后的发明有关的权利要求新颖性或显而易见性的考虑就应当被推迟。

然而，只有在考虑所有的权利要求所涉及到的时间或困难可能是过度的，在其它方面的考虑才应当被推迟。

【对于多项发明的反对意见，通常应当使用RC6（或RC6PA，对于私人申请人）来正式提出。但是，如果该缺陷似乎仅仅在于权利要求的撰写不适当，并且该说明文件似乎没有公开各个单独的发明，则被认为是不鼓励分案，那么就不需要使用RC6或其中可能忽略分案的参考。如果根据规则第19条提交分案申请的最后期限已过去，则也应当忽略分案参考。如果似乎有可能是存在多项发明问题但难以分清大量的独立权利要求中描述的发明，或者这些权利要求太模糊，则不应当使用RC6。在这种情况下，该报告应当包含第14（5）（d）条的一些其它参考和/或其措辞的使用。如果打算向私人申请人建议分案的话，则RC7PA应当被添加到RC6PA中。如果只有第一发明已经被检索，则RC6A应当被添加。】

CoP

18.39 当不止一个发明已被检索并且尚不清楚申请人可能致力于哪个发明时，或当没有检索任一发明时，或者当权利要求具有过于复杂的性质不符合实践守则中提出的要点时，审查员可以考虑推迟整个实质审查。根据第14（5）（d）条提出正式反对意见的，应当以此目的而发出初步报告。RC16也可以被添加到这一初步报告中以提及实践守则中的要点。申请人应当被告知，进一步实质审查被推迟到该申请已经被修改以满足这个反对意见为止。根据第14（5）（d）条没有提出正式反对意见的，应当使用RC16来提及实践守则的要点。当答复期限应当被设置为优先权日期，或者如果没有，则为提交日期后两年届满时，根据第18（3）条规定的答复期限应当为4个月，除非实质审查已经与检索组合。根据第18（3）条规定的下一报告的期限应当为两个月，或被设置为优先权日期，或者如果没有，则为提交日期后两年届满，如果对于组合检索与审查的案件，这是较晚的。如果该申请由于初步报告的答复而符合程序，并且该申请已表明可能会提交分案申请，那么就应当在其“母”申请被授权之前给予申请人一个提交分案申请的机会（见15.46）。在任何情况下，除了可以放弃“3个月规则”的申请之外（见18.07.2），直到第16条公布3个月后不应当发出第18（4）条报告。

【推迟审查应当只发生在所有权利要求的考虑可能涉及过度的工作量时。如果该申请为答复有关多个发明的初步报告而进行了修改，使其符合程序，那么不应当发出EL3，因为该初步报告构成了根据第18（3）条的报告。（另请参见18.47）。】

【如果为答复多项发明的反对意见而修改权利要求，使它们不再涉及多项发明，有些反对意见是未解决的并且没有分案申请已经被提交，那么PROSE子句RC26可以被插入到随后的第18（3）条报告中。对于当预示分案申请时的程序，见15.46。】

18.40 对于组合检索与审查的案件，在有可能会执行检索但审查将会因上述原因被推迟的情况下，检索和审查两者都应当被推迟。

【应当遵循17.94.10中所述的程序，同时将SE2（SE2PA）的适当修改版本发送给申请人。】

规则 27（3）
-（6）

18.41 如果检索审查员已经报告该申请涉及两个或两个以上的发明，而接着在主检索时只涉及存在于该申请的权利要求方面，那么才能接受另外的专利表格9（或表格9A，见17.02）以及检索费（见17.111）。如果在根据第18（3）条的报告中首次报告了多项发明，根据第17条的检索报告之后被发出，那么不应当接受另外的表格9或表格9A和检索费，尽管当时试图被检索的权利要求是在该提交的申请中；在这个阶段，应当要求申请人进行修改以克服该反对意见。但是，当检索与审查相组合且在实质审查报告（与检索报告一同发出）中明确到根据第17条通知多项发明（17.108）时，则可以接受另外的表格9或表格9A和检索费。在这样的情况下，如果已经收到该审查报告的答复，那么审查员应当考虑到进一步检索的结果而进行复审。如果还没有收到审查报告的答复，那么审查员可以来决定最有效的是鉴于进一步检索的结果而进行复审，还是等待对未解决的审查

报告的答复。如果合规期限临近,在进行进一步检索时复审可能是特别合适的。如果检索审查员已经报告有多项发明,并且申请人已提交一个或多个另外的表格9或表格9A,但实审审查员决定不提出、或者尚未提出、决定撤回,关于检索审查员已经指出的权利要求涉及不止一项发明的多项发明的反对意见,那么退还另外的表格所缴纳费用的请求应当被同意。这样的退款关系到自由裁量权,而不是作为根据规则第107条的不规则的改正;反对意见的驳回是因为修改权利要求的,不应当被给出。另一方面,如果为了移除多项发明而进行的修改涉及到删除在检索阶段被检索的发明的权利要求,有利于出现在该阶段的但没有被检索的发明,那么如果在实质审查阶段需要进一步的检索,则应当要求缴纳根据第17(8)条的检索费,见18.03.3。另请参见18.12。

审查的其它方面

规则 12

18.42 说明文件应当按顺序以短而适当的发明名称开始并且应当随后跟着说明书(包括任何附图的列项)和权利要求书(见14.48-14.51)。实审审查员还应当考虑是否已经符合规则第14条和附录2的未被指定为正式要求的那些要求(见14.54, 14.57)。除此之外,如果符合第14(3)和(5)条,则说明文件的形式是申请人的事情。

【RC10可用于对不适当的发明名称提出反对意见。如果授权的发明名称超过158个字符,则审查员必须寻求申请人同意以得到较短的发明名称(因为OPTICS不能接受较长的发明名称)。虽然最好是在正常实质审查程序过程期间来做这事,但如果直到该申请已准备好进行授权之前它都被忽视,则在这个阶段仍应当通过电话寻求代理人/申请人的同意以得到较短的发明名称(另请参见18.86)。】

18.43 如果权利要求书包含模糊或不清楚的内容,或权利要求书明显与说明书不一致,则应当根据第14(5)(a)、(b)或(c)条来提出反对意见。应当主要关注主权利要求。实质审查阶段对从属权利要求详审的程度是实审审查员的判断的事情;很大程度上将取决于权利要求的数量和它们特定的从属关系。作为指导意见给出了以下原则:

- (a) 如果主权利要求似乎限定了可专利的发明,对于其从属权利要求,通常所要求的全部是检查它们是否由说明书所支持(特别是它们晚于其申请被提交的情况——见14.145)以及检查是否有任何显眼的错误或任何使权利要求范围产生质疑的事项,比如形式上依赖于另一个但不是其范围内的权利要求(见14.134)。不会导致本领域技术读者误解权利要求的或若将来没有修改也不会被追究的较小事项,则不应当被提出。
- (b) 当根据缺乏新颖性和/或创造性的理由准备对主权利要求提出反对意见时,以及
 - (i) 该实审审查员可以得出结论,考虑检索报告(以及他已知的任何其它现有技术)之后,还产生了关于某些或全部从属权利要求的反对意见,那么他应当相应地报告;
 - (ii) 实审审查员根据他已经发现没有据此原因的反对意见,很容易确认从属权利要求,他应当在其报告中明确地或暗指地包含该事实,而不会是专利局未来因为可能存在着不被审查员所知的现有技术而承担责任。
 - (iii) 实审审查员并不清楚对主权利要求可能要进行什么样的修改来解决所述反对意见,对某些或全部从属权利要求的审查(以及任何进一步检索)可以被推迟。
- (c) 申请人应当始终能够从实审审查员的报告中推断审查员已经考虑了哪些权利要求以及结果如何,以及哪些权利要求已考虑被推迟。

应当记住,总括权利要求可能是一个独立权利要求,必须单独被考虑(见14.124-14.125)。

【时间不应当浪费在从属权利要求的详细核查上;例如不需要确定复杂从属关系的影响。如

果主权利要求是可接受的，那么粗略地调查原始与申请一起提交的权利要求往往就足够了。】

CoP 18.43.1在权利要求并不符合实践守则中提出的观点的情况下，实审审查员可以考虑推迟全面实质审查。产生正式反对意见的，应当发出根据第18(3)条的初步报告以提出根据第14(5)(a)，(b)和(c)条的反对意见。RC16也可以被添加到这一初步报告中来提及实践守则中的要点。应当告知申请人，进一步实质审查被推迟到该申请已经被修改，并且/或者已经由申请人作出解释，以解决所提出的反对意见为止。否则，该程序如18.39所述。根据第14(5)(a)，(b)或(c)条没有提出正式反对意见的，RC16应当被用来提及实践守则中的要点。

法 76 (2) 18.44对于妨碍理解该发明或使权利要求的范围产生质疑的任何模糊内容，或与权利要求不一致的任何段落（具体见14.144 -14.148）都应当提出反对意见。在可能的情况下，应当根据第14(5)条而不是第14(3)条提出反对意见（见14.88）。在适当的情况下应当添加一个告知，解决反对意见的任何修改不得增加主题。不会导致有技术的读者误解权利要求的或若将来没有修改也不会被追究的较小事项，则不应当被提出。

（对于说明文件中对其它文件的参考，见14.93-14.96；对于现有技术，见14.91-14.92；对于商标，见14.97-14.101、14.137）。

【除必要的之外不再更多地详细阅读说明书，例如为了确定充分性和对权利要求的支持。对于宗教法庭条款，不应当仅仅因为它们语言文字上与主权利要求不一致而提出反对意见。如果审查员认为建议用何种形式的修改可能被视为能称心地解决专利局的反对意见是有帮助的，那么他应当在建议之前仔细考虑。例如，不应当提出的较小事项的实例为：无关紧要的不正确的或遗漏的参照数字或引导线、缺失单词、重复短语、以及拼写错误。】

法 76 (2) 18.45如果对说明文件的修改导致在该申请中公开的事项的范围超出所提交的申请中公开的内容
法 14(5)(c) （见76.03-76.23），或者如果所修改的权利要求不被所提交的说明书支持（见14.142-14.156），
法 76 (2) 则必须提出反对意见。在提交申请日期之后提交的原始权利要求应当以这里的后一种方式来处理（见14.145）；在这两种的任一情况下，对于在说明书中添加主题的应当给予告知。

【在实审审查员的第一份报告之前、或为了答复该报告而通过所提交的修改引入的添加事项，可能使用RC9来提出反对意见。】

18.46就所涉及的实质审查而言，对优先权的要求不应当被质疑，除非在考虑潜在引证的可行性方面有必要这么做（见18.14-18.16）。

第18(3)条

如果审查员报告那些要求中的任一项未符合，则局长应当给申请人一次机会在订明期限内就报告作出意见陈述并对申请进行修改以符合那些要求（但受到以下第76条的规限），并且如果申请人未使局长相信符合这些要求，或者未修改申请以符合要求，局长可以否决该申请。

18.47无论是在第一次实质审查或是随后的修改，如果发现存在有未解决的反对意见，则给局长的审查员报告要发给申请人并且应当规定期限以要求其在此期限内作出答复。该报告通常应当首先处理基本事项，比如可专利性（不同于新颖性或显而易见性的问题）以及发明的单一性（见18.37-18.40），如果他们出现，再根据缺乏新颖性或创造性来正式地提出反对意见（见3.48-3.71），此后以重要性的顺序来处理权利要求和说明书中的不清楚、不准确和不一致的问题（见18.42-18.45）。其宗旨是应当按逻辑顺序提出反对意见。该报告还应当包括来自手续审查员（见18.04）的任何报告。而说明文件不随该报告退还给申请人。

【当该申请离开审查组时，相应的处理状态应当被记录在PROSE上。有关处理状态的更多信息，见OPTICS手册（专利）第5.4.7段。

为了方便起见，下面列出最常见的OPTICS处理状态：

2: Out for ABS应当被用于当已请求检索，但一直被推迟等待申请人的行动时（“Action Before Search（检索之前的行动）”）——见MOPP17.03 & 17.94.5-9。如果尚未进行正式的检索（并没有决定可能不进行检索），则它应当被记录。

3: Searched——还没有第16条公布应当被用于当已经进行正式的检索或CS&E，但由于某些原因，审查员在送往公布之前需要再看该档案时。这最经常用在尚未提交摘要时。

4: No search possible适用于当正式的检索报告会是没有检索被执行时。

5: May be s.16 published将适用于大部分完成了检索和CS&Es（包括分案）。它适用于一旦正式检索报告准备被发出，该申请相对于审查员的要求将为A公布作好准备时。它也适用于已被归类并准备再公布的PCT国家阶段的申请。此状态应当也用于当先前具有如上面的2或3所记载的状态的申请准备好公布时。

8: Out for ABE应当被用于当已请求审查但一直被推迟等待申请人行动时（“Action Before Examination（审查之前行动）”）。

9: Disposed of - In Order应当被用于该申请是在第一次审查准备就绪的情况下。这种状态在“A”公布完成之前不应当被使用。

10: Disposed of - Not in Order应当被用于该申请是在第一次审查没有就绪的情况下。这种状态在“A”公布完成之前不应当被使用。

11: Awaiting applicant's response通常适用于当已收到未能使申请“准备就绪”的修改，由此将进一步的审查报告发给申请人时。如果先前尚未设置状态9或10，这种状态不应当被使用。

12: Ready for Grant一旦该申请最终准备就绪并且OPTICS数据的所有“B”阶段修改已经完成时应当被记录。（此状态也适用于已经从授权中召回（见下文）但又再次为授权准备就绪的申请。）

13: Not Ready for Grant被用于当已记录为准备授权（*Ready for Grant*）的申请需要被召回时。重要的是当使用这种状态时要迅速采取行动，否则公布可能已经进行到无法允许自动干预的境地。此状态会由公布联络官在手续中记录。

【除非检索与审查已组合或发出简略的审查报告（见18.47.1），则根据第18（3）条的第一次报告应当附随在审查函件EL1后发出。如果该报告在申请的最早日期之后的3½年或更长时间被发出，该函件通常应当明确规定一个为期两个月的答复期限。对于报告不到最早日期之后3½年就被发出的，该函件通常应当明确规定为期4个月的答复期限（见18.49）。随后的第18（3）条报告应当使用EL2来发出，明确规定一个为期两个月或更少的答复期限（见18.49）并以代理人答复先前报告的函件的日期为参照。对于组合检索与审查的情况，该报告应当使用SE1或SE4来发出。此外，如果该审查函件在未延长的合规期限结束后三个月内被发出，则应当添加ELC1。如果它在通过提交表格52获得的两个月的延长时间内被发出，则应当添加ELC2。如果在合规期限结束后两个月内被发出而使得提交表格52是必要的，则添加ELC3。如果审查函件在被延长的合规期限结束后两个月内被发出，则EL5应当被发出（见20.06）。

【当第一报告（或者在分案申请的情况下，最早的“母”申请的第一次报告）在从最早的日期算起的3年6个月之后被发出，则把应当将ELC4（或ELC5，对于分案）添加到EL1。这提醒申请人使该申请准备就绪的未延长期限将从第一份报告发出日期算起的12个月届满（或在分案申请的情况下，从最早的“母”申请的第一次审查报告发出日期算起的12个月）。假如勾选了相关的复选框确认这是该案的第一次审查报告，PROSE将在创建那些从最早的日期算起超过3年6个月要被创建的EL1函件的期间自动添加ELC4函件条款。如上述讨论，对于这样的函件，答复期限通常应当设定成为期2个月的PROSE默认期限。如果在创建该函件期间没有添加ELC4，在创建之后它仍然可以被添加该函件中。如果ELC4被晚于从最早的日期算起的三年六个月发出的第一次审查函件忽略，那么应当尽早告知申请人或代理人正确的合规日期，并且审查员应当安排把合规日期正确地设置在OPTICS上。如果这个错误在第二次审查变得明显，那么该条款应当被添加到EL2函件中以告知申请人完全符合本法要求而允许的正常的未延长期限将在发出第一个实质审查报告那天之后的12个月后结束。

【每当说明文件包括以前没有报告，RC8或SC1，适当时（见18.08）的修改，通常应当在报告中的第一项，表明随附修改的函件的日期。当文件被正式引用以支持缺乏新颖性或创造性的反对意见，RC1和RC3应当被使用（或如果权利要求不清楚，则是RC5），连同RC1A，RC1B，RC1C，RC1D，RC3A或RC3B，如果合适的话（见18.15-18.16）。

【被引用或以其它方式在第18（3）条报告中被提及的文件应当由编号等详细列明，并且实审审查员认为是相关的段落也应当被确认，以使该报告不依赖根据第17条检索报告的情况下是完整的。对于被公布的或被报告的裁决和决定的参照，应当以正常方式全面地、清晰地确认所述报告，如本手册的案件表中。

【审查员应当根据情况使用经编号的段落和说明性小标题来制作该审查(附)信和该第18(3)条报告。审查函件的条款应当被插入到该审查函件中涉及根据该报告需要提出修改或提出意见陈述的段落之后。

【如果审查员可能知道的当前尚未由同一申请人(或其它人)公布的申请是以前准备发出的，那么该审查报告不应当提及（除了与分案申请有关的某些限制的情况下）可能产生的反对意见。在这种情况下，如果并且当其它的申请被公布时，审查员应当创建一个备忘录并且提出反对意见。见118.16。

【准备第18（3）条报告和审查（附）信之后，实审审查员应当根据情况发送相应的PDAX消息给他们的修订官员、副主任或审查支持官。给审查支持官的任何附加说明应当写在PROSE中的核对表上。然后，审查支持官应当把审查报告和附信移入卷宗并且给申请人发送所需的每个副本。

【当实审审查员为发出初步报告而转发一个案件（见18.39、18.43.1和18.48）时，他应当发送相应的PDAX消息给他的副主任。

【在实质审查期间，当一封并没有包含根据第18条的报告的函件准备发出时（例如回答代理人的询问，或听审的通知），实审审查员应当确保该函件以“1977年专利法”开头，申请编号被确认并且，如果合适的话，规定最迟答复日期。

18.47.1如果确认重要缺陷（见17.83.3）的审查意见已在检索阶段被发出并且尚未提交答复，那么根据第18（3）条的第一份报告应当采取基本上再现了审查意见的简略审查报告的形式（AER）。对于进入国家阶段的国际申请，国际检索报告或关于专利性的国际初步报告（IPRP）表明需要重要修改的，如果审查员意见一致，那么基于这些报告中信息的AER应当在与检查IPC和在重新公布

该申请之前的运用CPC分类的同一时间被发出（见89A.14.1- 89A.14.2）。AER被发出的，补充检索应当被推迟到申请已经被修改之后。

【函件EL1A，EL1B或EL1C应当被用于随附简略的审查报告（AER）。对于EL1A，其答复期限是2个月（在对审查意见没有答复的情况之后发出AER），以及对于EL1B（对于没有国际初步报告的PCT申请发出AER）和EL1C（根据有关可专利性的国际初步报告的AER）是4个月。如果这被认为更合适的话，审查员可以为EL1B和EL1C规定较短的答复期限。AER应当使用从EC1到EC8选择的条款。如果根据审查意见的AER被发出超过从优先权或提交日算起的3年6个月，则ELC4应当被添加到EL1A函件中来设置正确的合规期限；如果在相关的复选框被勾选，则PROSE会自动执行此操作。

18.47.2对于符合组合检索与审查的资格但对其检索并不起作用的申请（见17.94-17.101），应当发出简短的审查报告。这个根据第17（5）（b）条以及第18（3）条的组合报告应当告知申请人该申请为什么尚未被检索的原因。一旦报告被发出将不会退还检索或审查的费用，因此应当考虑，是在组合检索与审查之前行动还是根据第17（5）（b）条来行动最合适的（见17.94.5）。

【函件SE2应当随附AER。规定的答复期限应当设置为优先权日期，或者如果没有，则提交日期之后的两年届满。】

18.48有时候实审审查员可以决定，该说明文件是太不清楚而使有用的审查是不可能的。在这种情况下，他应当根据第18（3）条来报告这个情况，简要陈述这个不清楚内容的性质和程度，并表达进一步的审查被推迟直到修改之后。在这种情况下，规定的答复期限应当为4个月，或者对于组合检索与审查的情况设置为优先权日期或者如果没有，则提交日期之后的两年届满（见18.49）。

规定的答复期限

18.49根据第18（3）条，局长有权在申请人未能在规定期限内提交对正式报告的满意答复的情况下驳回申请。这个期限依审查者的自由裁量权来设定，但还有通常应当被设置的确定的标准期限，除非情况另有规定。我们有关第一次审查报告的答复限期的做法在2010年12月6日发出的实践通告（[Practice Notice](#)）中有所阐述，并转载于本手册的“相关的官方通告及指导”部分。对于不到该申请的最早日期之后的3½年就被公布的第一次审查报告（除组合检索与审查的情况），标准的答复期限是从审查报告被发出算起的4个月。第一次审查报告是在该申请的最早日期之后3½年或更长时间被发出的，标准的答复期限是从审查报告发出之日起的两个月这个较短答复期限的原因是，在这种情况下申请人只有12个月来准备该申请，所以较长的答复期限可能会导致在随后的行动中时间安排紧张，特别是这样的期限是依法可以以2个月为一时段延长的——见18.53。这些标准的四个月和两个月不是一成不变的，如果情况使其有必要，可以设置更长或更短的期限；例如，非常接近最早的日期之后3½年发出的第一次审查还明显会产生同样风险的那些问题，即用于使该案件准备就绪的时间紧张。

第二次或随后的审查报告有两个月的标准答复期限，虽然如果情况需要应当针对它进行修改。如果先前没有无意地提出重要的反对意见，或如果文件被首次引用，则因此两个月的期限可以被增加至三个月。或者，如果只是在第二次或随后的审查报告中提出较小的反对意见，则可以设置较短的期限。当务之急是在设置进一步的审查报告的答复期限时考虑剩余的合规期限。当正常合规期限的剩余部分小于合适的第18（3）条期限的二分之一时，只有一半的剩余时间应当被规定为向下取整的最近一个月，或当剩余少于六个月时，为最近一周。在后一种情况下，这个期限应当以周而不是月为单位来规定。当剩余不到六个星期时，实审审查员应当使用自己的自由裁量权。

对于组合检索与审查的情况（除了分案申请之外——见15.46），根据第18（3）条的第一份报告的答复期限应当被设置为优先日期，或者如果没有，则是提交日期之后的两年届满。根据第18（3）

条任何进一步报告的答复期限通常应当被设置为2个月（按照以上所述方法），除非任何上述期限会在先前所设第一报告的答复日期之前届满。在这种情况下，期限应当再次设置为从优先权日届满，或者如果没有，提交日期算起的两年届满。组合检索和审查报告已发出之后，做出优先权的迟交声明（见5.26）是有可能的，在这种情况下，审查者应当重新发出根据第18（3）条的报告使之不晚于从最近声明的优先权日期算起的日期。引证的相关性不应当在此处被重新评估，但在收到报告的答复时需要被考虑。接近合规期限结束时提交第21条意见陈述的，如在20.02.1所述可以延长这个期限，并且如果是这样，报告应当告知申请人该延长以及应当相应地设置答复期限。

【当规定的期限是与PROSE设置的默认期限不同时，实审审查员应当决定正确的期限并相应地调整的答复的最近日期。】

18.50偶尔地，在接收先前报告的答复之前，根据第18（3）条的进一步报告可以被发送以提出附加要点。如果代理人的函件夹在该报告中，或者发现进一步引证，那么这可能会发生。当出现这种情况时，申请人不仅应当被告知进一步报告的答复期限，还应当被告知先前报告的答复期限。当两个报告是有关相同或相关事项时，最好将这两个期限安排成同时届满。因此，如果所规定的剩余期限足够，则进一步报告的答复期限可以被设置为在先前报告所规定的期限结束时届满。或者，在适当的情况下，第一期限可以被延长到为进一步行动所规定的期限结束。只有在特殊情况下，为进一步行动所规定的期限才应当在先前行动规定的期限结束之前届满。

18.51【已删除】

CoP

18.52虽然第18（3）条给予局长在其不满意任何已经被克服的反对意见时驳回申请的权力，那么当申请人在规定期限内尝试使该案件得到有关其允许性的最终决定的情况下，将会行使这个权力；这种尝试可以是论证、修改、提出听审或请求面谈。仅仅是提交根据第17（6）条进一步检索的请求，不会解决根据第18条提出的反对意见，因此不是推进该案件的尝试。同样地，根据第18（3）条的报告随附听审请求的，仅仅是驳回请求的答复并不是推进该案件的尝试（见18.80.1）。通常，只修改权利要求的提案（当权利要求被解决时留下相应准备修改的说明书和附图）都将被视为所述的一种尝试。因此，将说明书修改推迟到独立权利要求已经达成一致时的请求，应当被优先考虑。然而，如果审查报告的答复是它不能被视为这种尝试的，应当以书面形式通知申请人，除非未解决的事项在最初规定的答复期限（或合规日期，如果这更早的话）届满的2个月内被解决，否则会被驳回。如果无法提出一个满意的答复，他通常应当被正式告知，申请将会如第18（3）条规定的被驳回，但在这样做之前，将会给他就该事项听审的机会并听审应当被约定。如果他拒绝出席，则应当发出一个正式决定。

【对于合规期限的结束，可以采用更确定的界限。】

18.52.1如果因为申请人未能在所规定的期限（考虑期满限的所有可能的延长）内提交一份对于官方报告的满意答复，第三方书面请求驳回该申请，那么应当告知申请人由于他们未能在规定的答复期限内作出答复，因此局长将会驳回其申请。第三方的函件也应当引起申请人的关注。考虑到案件的全部事实，应当作出驳回申请的最终决定，而应当因此给予申请人机会以提供其缺席的理由和/或要求举行听审的请求。见18.54中的程序。

18.52.2然而，如果询问是来自第三方而只询问申请是否会被驳回，那么局长应当答复第三方以通知他们所讨论的申请的合规日期，以及我们通常的做法是在合规日期之日如果没有收到申请人的答复，则视申请为被驳回。

期限的延长（备忘录在附件B中提供）

规则 109（2） 18.53两个月的自动延期（或如果期满更早，延长到为了第20条而由规则第30条规定的合规期限结
法 117B（3）

束时)到官方报告中设定的期限,可以通过要求其以书面的形式获得(另请参见18.53.1)。申请必须在延长期限结束前被接收。这类型的延期中只有一个是可用的。如果已经给予两个月的自动延期,则可以依审查员的自由裁量权进行进一步延长。进一步延长的任何请求都必须在已经延长的期限结束之前提出,并必须给出足够的理由(见18.56-18.57.1)。根据《2007年专利规则》的规则第109条,也不再要求以书面形式提出根据第117B(4)(b)条进一步延长的请求。但是,如果审查员认为在当前情况下书面请求是适当的,那么可能是需要的。可以较容易地给予一个月的任意延期(除自动的两个月),然而,任何较长或进一步的延长都应当随附充分信服的理由。如果认为是必要的,始终可以请求证实任何所给出理由的证据。

【当请求两个月的自动延长,手续审查员应当创建备忘录指出已经提出请求,并把它添加到卷宗。如果该请求在两个月期限内被提交,则申请将在正常的方式进行处理。审查报告的答复超出延长期限的,应当向实审审查员提及该申请而使其考虑。他可以行使第18(3)条提供的自由裁量权以接受之后的答复,而不是转移至驳回申请。】

【向实审审查员提及进一步延长的请求,实审审查员应当毫不犹豫地咨询他的副主任。在作出是否要行使自由裁量权来延长期限的决定时,应当基于其优势考虑每种情况,而18.54-18.57.1的内容应当被视为指导而不是硬性规定。请求通常应当通过电话或通过电子邮件和备忘录(或电话报告或电子邮件)添加到卷宗。电话交谈的简洁要报告应当始终被发送并且副本应当放置在该档案的开放部分。电子邮件通信的报告不需要被发送,除非特别要求,或者如果有必要澄清驳回延期的理由,但电子邮件往来的记录应当放置在该档案的开放部分。该报告应当明确说明允许的延长或驳回的理由,这应当考虑到对驳回决定上诉的可能性而谨慎地措辞。如果报告有必要很长,则优选发送函件而不是电话或电子邮件报告。在任何情况下,该请求的理由应当出现在开放档案中,例如在申请人或代理人的函件、第18条报告、电话或电子邮件报告中。在已经规定了根据第18(3)条的答复期限之后,用于确定期限的准则被改变(例如,合规期限被延长或18.49段中所述规范之一被改变),使得如果已经应用新的准则,则可能已经规定一个较长的期限,由申请人提出的延长时间以使规定期限到达较长期限的请求应当被允许。】

18.53.1可以通过电子邮件来提出延长时间的请求,而局长已经指示将这些请求发送至电子邮件地址。专利局并不保证认可发送到任何其它电子邮件地址的请求。

【发送到‘pateot’电子邮件地址的所有请求都将收到自动确认收到的答复函:自动延期的请求不会收到进一步的回应,因为有效请求延期的行为是可获得延期的所必要地一切;在收到自由裁量权延期的请求时,审查支持官将会发送适当的PDAX消息给实审审查员而使其考虑。电子邮件请求将被记录并由审查支持官载入卷宗。他们还将检查来弄清是否请求已经按时提出并且它是否似乎来自申请人或其委托的代理人。如果过期提出请求或显然不是由申请人或其代理人提出的,则以下段落的程序应当被遵循。】

18.54当规定的期限届满并且两个月的自动延长期限已过之后收到答复时,其原因,如果尚未给出,应当被要求给出。如果没有即将给出的原因,那么迟发答复不能被接受。提供理由的,审查员可以根据第18(3)条行使其自由裁量权来接受迟交的答复,即使不给予规定期限的延长。如果审查员确信在规定的期限届满时未能答复是无意的,则应当处于好意而行使自由裁量权。这与法定检验是一致,适用于根据第20A条的恢复请求(见20A.13-16关于无意的含义的指导)。但没有法定要求规定,未能答复必须是无意的才会接受迟发答复,因此即使不满足这个准则,由第18(3)条给予的自由裁量权可以在适当的条件下行使。

18.54.1考虑到这个问题之后(见18.56-18.57.1),实审审查员应当报告应当允许该申请继续进行或因在规定的限期内没能符合第18(3)条而应当驳回该申请。如果实审审查员有意驳回该申

请，则应立即告知申请人此事实并告诉他如果他愿意，将会给其机会解释此事。应给予一个月时间来答复。如果在此期限内没有收到要求听审的答复，根据第18（3）条该申请将被视为驳回。但是，申请人要求听审的，副主任将会主持听审并且可以决定是驳回申请还是允许其服从他认为合适的条件继续进行。申请被驳回的（不管是否举行了听审），都应当以正式的由副主任代局长签署的书面决定来通知申请人。

【当在超出2个月的自动延长期限时收到答复并且没有收到延期请求时，手续审查员应添加备忘录到卷宗中并且发送适当的PDAX消息给实审审查员，如有必要实审审查员应咨询他的副主任。为了做法一致，应当自由地咨询部门领导。如果稍微超出两个月延长期限并且给出的迟交答复的原因是可接受的，那么应允许该申请继续进行。但如果大幅超出该日期，那么应要求给出迟交答复的原因（如果尚未给出的话）。如果没有即将给出的足够理由，则应发出根据第18（3）条的报告来通知申请人该申请将被驳回，除非即将给出意见陈述或请求听审。】

18.55应当记住，通常所规定的对第一次第18（3）条报告的答复期限是在考虑到所有正常的条件下确定的，包括可得到的2个月的自动延期。虽然每个案件必须根据其特点来决定，但在[Jaskowski's Application, \[1981\] RPC 197](#)中就这个问题提供了一些指导。在那个案件中，申请人的代理人以延误是不可避免的为由寻求延长期限，其原因是需要咨询美国专利律师，而律师接下来不得不寻求申请人的指示。听审官员在驳回该请求时表示“第18（3）条明确给予局长延长规定期限的自由裁量权，但如果不是教练和马匹都打算通过该条款，他就必须有一些足够的理由行使对所述的该案件申请人或该申请特有的那种自由裁量权。我可以看出此案在通信链方面没有什么异常的……这也许能被看作是一个延长规定期限的足够理由”。

规则 109 (2) 18.56由此可见，可被认为通常与所有或特定申请类别有关的因素，例如，申请人的位置距英国的距离、申请主题的复杂性或随之的异议、因商务或假日的缺席（见[Decker's Application BL O/10/96](#)）以及申请人的偏好致使推迟答复，直到同时进行的国外申请已经被接受，这些都不算作是要求规定期限延长的好理由；另一方面，过分的复杂性或偏远，如申请人或代理人的疾病或严重事故这样一些事件，还有火灾和爆炸，战争，大变革等，及毁灭文献或打乱正常业务的自然灾害，可能会造成这种情况。此外，对申请人来说有必要举出技术证据，在适当的情况下才可能允许延期。在[McDonald's Application](#)（BL O/71/96）中，在为了使该申请能有效的正常期限届满之后，代理人请求对第一次第18（3）条报告迟交回复的准许，理由是申请人必须一直等待特别提交的相关申请的检索及审查结果，在专利局之前，他（代理人）不熟悉审查程序并且因为海外旅行和家人生病而出现了延误。在驳回该请求时听审官指出，家人生病可能提供足够的理由，但没有考虑它，因为这一困难出现大大超出了为回复设置的期限并且没有提出其他的理由说明延误到那一时刻是充分的。在[SmartCardSolutions'Applications\[2004\]RPC12](#)中，延长时间以等待相关申请的报告被发出的理由也被驳回。在这个案件中，听审官不认为，做为小公司的申请人通过将答复推迟到已发出国际检索报告以避免对英国和PCT申请单独做出回复而实现的潜在的成本节约，是延期的充足理由，因为这对申请人不是特有的。听审会官员还指出，公共利益应当通过不允许无正当理由理由而拖延审查过程的方式“确保涉及专利申请的任何不确定性尽快被解决”来保护。特定类别的充足理由是：申请人是一家德国公司，有作为雇员的发明人，并且不希望继续进行该申请，但依据德国法律，在终止该申请之前的强制性期限内，必须给该雇员以他自己的名义继续该申请的机会。另一类足够理由（但受限制）是：如果申请人请求延长规定期限（可能几个月的延期），推迟到晚于九个月的关于被批准欧洲专利的等同物的异议期限届满之日并已表示如果没有针对该欧洲专利（UK）的等同物的异议被提出的话，他将不会继续英国的申请。假定为了处理英国申请未解决的任何反对意见仍会留有足够的合规期限，如果它必须继续进行，该请求可以被允许以避免不必要地浪费专利局和申请人的时间。至于通信服务延误（或失灵），一些对申

请人的保护可以通过规则第111条给予，在它的控制下通信的服务临时中断和混乱，通过它可以发送和传送（包括邮政服务，电子通讯，和快递服务）一些文件，可以证明对于本法或规则中规定的时间期限的延长是正当的。

【从专利局以正确地址进行的通信被报告说从来没有到达其预期的目的地的，处于信息安全监控的目的，应当将这一事实记录下来，通过电子邮件连同相关细节发给管理F1-3的负责人。】

18.57在*Jaskowski's Application*中，（见18.55）代理人在没有收到申请人指示的情况下寻求延期。听审官员表明，申请人有责任答复审查员的报告。但是由于部分代理人的原因而在规定的时间内未能答复，如果未能答复是由于一个异常的因素，如18.56中举例说明的那样，这可能是一个足够的理由。如果依据提交的证据确定，没有采取适当行动是由于该代理人的过错，那么它也可能是足够的理由。

18.57.1然而要承认，即使是一个组织完善的系统偶尔也会崩溃。在办公程序中因为过多紧迫工作而由申请人、他的代理人或他的职员产生的孤立疏漏也可以是一个很好的理由。还可能考虑暂时的困难，如申请人面临的财务问题，为的是避免早期的驳回不利于申请人的长期最佳利益。但是，可得到的超过自动2个月的进一步延期（见18.53）应是例外而非规则。因此，以下内容应当作为指导：

（a）每次都需要有理由，但通常会给予最多一个月的单次进一步延期，即使其理由并非是根据上面的18.56可能会被接受的种类之一。

（b）对延长时间的附加请求（无论是在同一次行动还是更晚些的）需要非常有力的理由并且一般应不超过一个星期或克服所遇到的问题所需要的最少时间。

（c）代理人或申请人不断地请求对答复期限进行延长而没有给出充分理由的，应驳回延长时间的请求或要求提供证据。

18.58除了2个月的自动延期之外，进一步延长的长度在许多情况下由提出该请求的理由来体现的；否则，一个月的延期是普遍适用于进一步延长。实审审查员当然应当始终考虑留有合规期限的多少。

法 101
法 20（1）

18.59如果延期的请求被驳回，申请人可以要求举行听审。如果听审会官员驳回准许延期并且规定的期限已届满，那么根据第18（3）条该申请将被驳回。如果在听审时期尚未届满，或如果没有请求听审，则不应采取任何行动，直到收到对于未解决的反意见的答复为止（见18.53）。如果在合规日期之前没有收到答复，该申请将被视为已驳回（见20.03），除非同时寻求并被授权。根据规则第108（2）或（3）和（4）到（7）条来延长合规期限（见123.34-41）以及延长第18（3）条的答复期限。

【凡是根据规则第108（3）条寻求延长合规期限的，副主任应来决定那个问题连同第18（3）条答复期限延长的请求。有关依据规则第108（3）条的决定的事宜，副主任应随时咨询PD / CL副主任。】

18.60为了使只在2个月的自动延长期限之后作出答复的申请人不应当比在该延长期结束之前请求延长时间的申请人更有优势，这一点是至关重要的：延期的问题应根据不同的答复内容而区别对待，并且应在所提交的任何修改和/或意见陈述被考虑之前被解决。

复审

修改

18.61 一般情况下，申请人或代理人通过提交的修改，和/或意见陈述来答复依据第18（3）条的报告。可以将修改以电子方式来提交，可以通过专利局网站（[Office website](#)）提交它们，或如果提交者已完成对该服务的注册过程，使用由EPO在线服务（[EPOOnline Services](#)）提供的安全在线提交系统。专利局的原则是修改页不应由电子邮件接收。虽然依据第124A（3）条行使自由裁量权来接收电子邮件提交的文件是可能的，但这应只在特殊情况下被允许，不应被鼓励。这些修改通常应当以新的页或图页的形式纳入到说明文件中。如果提供有更多的被修改页的副本，来表明以手写方式在原来的页上，或采用标准的文字处理功能所做的更改，则是有益的，因为这有助于审查员确认在该说明文件中有哪些改动以及为它们所提供的支持。但是轻微的修改可以以复印页上手写的方式被提交或者只要它们可视为微量的，可以请求以函件的方式并由实审审查员来实现（见14.37-38）。对附图的轻微修改，例如一个标号的插入，如果请求以函件的方式并且按照14.28和14.40-45的话，被视为微量的修改内容也可以由实审审查员来实现。还可以非正式提交修改，为了当已证实这些修改被承认时来提交重新输入的页；这种做法通常不应在后续行动中继续进行。

当没有其他问题是未解决的并且实审审查员要求提交新的页时，应当为答复规定一个月的时间（未届满的合规期限允许的话）。

【必须注意确保所有的函件等都放在正确的档案中。存在有关专利申请的当事人双方之间法律程序的（主要是依据第8、10或12条的法律程序），对那些法律程序有单独的诉讼部门档案。在这种情况下，卷宗封面上应当有提醒标签并且卷宗目录中应当有提醒页。

【在公布的准备工作完成之前收到的、经修改的或新的权利要求书，包含在被公布的申请中（16.16-16.19，19.15-19.16）。为了确保所提交的该申请被公布，在说明书、附图或权利要求书中的任何修改都应被适当地注明在目录中。在第16条公布之前，实审审查员不应当在原说明文件上加入修改（内容）。正如在公布的准备工作完成之前提交经修改的或新的权利要求书的任何申请，手续审查员应当对新的或经修改的权利要求进行必要的核查。修改后的权利要求应被注明并且将包括专利局收到该修改之日的日期的PDAX消息发送给实审审查员。一旦该申请已公布，审查员就可以作手写修改。

【公布后提交的任何替换页应当被索引和扫描部门导入到卷宗中。手续审查员将会在该案件被发送到实审审查员之前建立一个新的将适当被标记的说明书、权利要求书和/或附图。重复的新页应与随附的函件一同保留。

【当重新输入的页被提交，仅为了满足规则第14条和附录2的要求时，无论是在第一次答复还是实审审查员允许延期之后，都应由手续审查员来核查它们与它们所替换页的文本一致性。如果手续审查员对所核查的文本是否真实有怀疑，他应当将档案提交给实审审查员，实审审查员应当确认正确的文本，或者如果他宁愿，自己进行必要的核查。当替换页包含了先前没有写进说明文件中的修改时，或者当它们在答复包含实质性的以及规则第14条的反对意见的报告中被提交时，手续审查员将不会核查替换页的文本；在这些情况下，对实审审查员来说，确定是否存在被添加内容或错误将是必要的。

【实审审查员应当决定核查期间他自己或者是手续审查员指出的任何差异是否达到请求进一步的根据第18（3）条的报告的程度。如果他们仅仅是轻微的印刷错误或可以适用的微小规则而产生的遗漏内容，他可以忽略它们或经申请人的同意更正它们。否则，应当要求新的页。】

【任何收到的有关发布的申请的函件应当由手续审查员来核查，他应编辑来自于在线查阅通过Ipsium（专利局的在线专利信息和文献查阅服务）所提供的文件中的某些个人或敏感的信息。此外，如果实审审查员在2011年3月1日之后新收到的任何函件中了解到的任何个人信息

息，如果必要他应当编辑它。PDAX的加强特征可以用于编辑任何这样的个人信息。一旦这已经被实现，需要做的下一步骤是：“设置处理”该编辑版本；标注它为“OLFI”，从该函件临时或原始版本中删除任何OLFI注释（并关闭所有临时版本）；并发送SET PUBLIC消息给手续组邮箱并且保存或关闭该卷宗。】

18.62修改不符合实质性反对意见的，实审审查员在仔细考虑了所需修改的性质和程度以及剩余的未届满的合规期限的情况下，应使用自己的自由裁量权来决定是否允许根据规则第14条的合规期限进行进一步延期。如果进一步延长被允许，审查员应当在他的下一次第18（3）条报告中包括一个提醒以表明规则第14条反对意见是未解决的，并且实质性反对意见一旦得到解决就将马上要求合规期限。在另一方面，如果没有进一步的延长是被允许，则审查员应当在他的第18（3）条报告中说明，所有进一步的修改都必须用符合规则第14条的新页来提交。

【对于私人申请人的情况，如果请求后，申请人未能提交符合规则第14条和附录2规定的那些页并且该申请除此之外已经准备授权，那么该申请应当被提交给手续管理员以准许在专利局进行任何必要的重新输入。这样的重新输入应当正式通知申请人，并告知其该申请将继续进行以授权，除非在四个星期内正式提出针对已经做出事情的反对意见。】

法 76（2）
CoP

18.63修改的形式完全是申请人的事，只要他们不添加主题。但是，应当通过修改和/或论证针对审查报告中提出的各个和每一个反对意见作出一个完整的答复，以便该项申请逐渐向着授权进行。（对于除了答复审查员的反对意见之外的修改，以及这些修改的时限，见19.13-19.22）。

CoP

18.63.1反对意见是通过修改来解决的，应当提供适当的说明，特别是怎样修改来解决反对意见，以及它是怎样被原先提交的说明文件所支持的。随同该修改的附信应当说明每一个反对意见是怎样被解决的。涉及新颖性、创造性以及可专利性问题而提出的重要的反对意见，该函件应当指出对于修改的支持位于何处并且给出为什么经修改的权利要求能解决这些反对意见的理由，例如通过说明被认为在独立权利要求中构成创造性的内容。

CoP

18.63.2如果申请人认为在审查报告中提出反对意见是没有根据的，应在答复中提供充分解决该问题的详细原因。具体地，当答复针对缺乏创造性的反对意见时，在本发明的优先权日期时，该答复应当协助审查员该领域技术人员角度来理解。包含注解的反证，诸如“本发明并不是显而易见的，因为没有人曾经做出它来”以及“审查员已经陷入事后分析的陷阱”，并且没有提供技术资料能使审查员确定什么对该领域的技术人员来说本来已经是显而易见的，不能充分解决该反对意见。

18.63.3申请在任何一个时间可以仅正式包含一组权利要求。申请人有时提交附加的几组权利要求，即除了主权利要求组之外提交的可选择的权利要求，以供万一审查员对主权利要求有反对意见时替换。审查员没有义务考虑这样的附加权利要求，但如果审查员认为它们有助于该项申请向着被授权的方向有效处理的话，可能愿意考虑一组或少量几组附加权利要求。应注意的是，这些附加权利要求并不解决任何反对意见，直到修改正式生效为止。凡是申请人提出替换的权利要求措辞而没有提交正式的替换页的，修改将仅在替换页被正式提交时生效。如果申请人提供明确的指示通知审查员：如果主权利要求组发现可能会有反对意见的话，以替换页的形式的附加权利要求组应被视为正式提交，审查员可以作出修改来包含这些权利要求，无需提交额外的替换页，但只有在他已经与申请人或代理人确认这一行动过程之后，比如通过电话。审查员应记录与申请人或代理人的任何此类电话交谈的结果（见18.74-18.78）。超过一个权利要求组在临近合规日期时被提交，但直到后来都没有被审查并且主权利要求组可能会有反对意见的，该申请将无法在本法的要求，因为一旦合规期限已届满，它是不可能实现修改的（见[Fisher Rosemount Systems' Application BL O/238/12](#)）。在这种情况下，如果提交了专利表格52来使合规日期延长，审查员将只能考虑这样的附加权利要求。

18.64 实审审查员应当尽早考虑对第18（3）条报告的答复。专利局已经公开承诺尽可能在专利局收到代理人或申请人的答复2个月内处理这种答复，如发布于2010年12月6日的实践公告（[Practice Notice](#)）所宣布的（转载在本《手册》的“相关负责人注意事项及指导（Relevant Official Notices and Directions）”部分）。也就是说，旨在收到修改和/或意见陈述的2个月内，审查员将会根据第18（3）条发出进一步报告（或涉及未解决事项等通信），或者将该申请送往授权。审查员应当尽他们所能设法保证，专利局用来回应申请人的总时间不长于申请人被要求答复的时间，尤其在接近合规期限结束时。

在收到该申请第一次第18（3）条报告的答复之前，实审审查员通过申请人了解到在专利申请的检索报告中就由另一专利局所作的、之前没有被考虑的同一发明所引用的任何文件的，该文件应在已经被接收之后由审查员尽快考虑，除非对于第18（3）条报告的该答复即将届满。如果该档案可能会引起进一步的反对意见，经修改的第18（3）条报告应当被发出。即使在第16条公布之前收到答复，手续审查员也应当对适应的审查组提及该档案。

【已删除】

无论第16条公布之前或之后，如果实审审查员查明反对意见没有得到满足或者有进一步的反对意见，他应编写进一步的报告发给申请人（另请参见18.73）。

应当考虑先前的检索是否足够，以及因此 必要的补充检索是否应当被执行（见17.115-17.117）。审查员还应当考虑核查以弄清自从第一次实质审查所做的核查以来是否有任何更有用的等效案件已经为人所知（见18.10）。特别是，在发送案件去授权之前，这是很好的做法：通过在线档案查阅，对任何等效申请的状态进行最后的核查，比如查看是否已经添加进一步的引用，或检查一个美国申请是否已经在较窄的权利要求范围中被授权。如果由申请人作出的任何修改或更正必须补充检索，则根据第17（8）条和第18（1A）条，可能会在实质审查有任何进展之前缴纳附加的检索费，见17.120-121和18.03.1-03.4。如果，无论是在这一阶段还是后续动作之后，没有未解决的反对意见，那么在适当情况下假如“3个月规则”得到满足，则该申请应当被送往授权（见18.07.2，18.85-18.86）。

【申请已经加快审查或加速CSE的，最新日期收到的作为答复的任何修改应当作为紧急事项来处理，并且至少在收到的一个月内。这样的修改应当递交审查员，作为PDAX的一个设置有高的优先级标记的‘URGENT AMENDMENT（紧急修改）’。已经请求依法延长最新的答复日期并且在提交答复的延长期限内（或之后）接受对于加快审查或CSE的修改的，将假定申请人不再想要他们的申请加快进行。在这种情况下，将会在通常不加速的时间尺度内处理修改。

【在5个星期的公布周期期间，OPTICS被锁定，因此不会接受著录项目数据或处理状态的任何更改。但是，在此期间仍可以制作审查报告并签署；核对表应设置OPTICS的处理状态为“Do not change processing status（不要改变处理状态）”。如果有任何附加的引证，这些应当在审查报告中被提及，但随该报告一同发送任何副本将需要手工整理，因为无法生成内部补充检索报告；该核对表还应提醒ESO注意新的引证。如果这种情况出现，那么这种情况应当用日志记录到公布后的一个日期上并且把任何附加的引证或检索领域直接输入给PROSE，然后执行OPTICS更新。】

18.65 如果申请人已将其权利要求限缩以解决针对缺乏新颖性或创造性的反对意见，那么，为了确定该反对意见是否已被解决，新的权利要求必须按如下所述的方式来检查，即：如同说明文件与那些权利要求一起原始提交一样所应进行的检查。对于申请人来说这样是不充分的：把在说明文件的一个实施例中公开的特征加到他预期的权利要求中，但该特征是本领域技术人员视为可用来

实施已知的原本要求保护理念的不止一种可选方式。

法 125 (1)

18.66如果申请人表明他的发明和已有技术之间存在区别，实审审查员应当确保这种区别反映在权利要求书中。如果在权利要求范围之内的任何事情都是已知的或显而易见的，那么这种权利要求是不好的。

法 2 (2)

18.67基于全部或部分说明书中有关已有技术的声明的缺乏新颖性或创造性的反对意见，不应当仅仅因为该申请修改或删除了该声明就被撤回，除非给出足够的理由。例如，如果申请人已经说明，一种具体做法在现有技术中是已知的，他现在想要修改或撤回该声明，因为他断言这种做法不是公开已知的而因此没有形成现有技术的一部分，那么这种断言必须是绝对的和明确的、有证据来支持的。

法 125 (1)

18.68当因为修改而使得说明书中具体描述的实施例或说明与权利要求书不一致时，反对意见必须被提出，因为怀疑对准的是权利要求的保护范围。如何解决这一反对意见是申请人的责任；通常最简单的过程将会是删除当前超出权利要求范围之外的主题，但只要表明在说明书中该事项没有构成该发明的实施例，该事项可以被保留。在处于权利要求范围内的实施例通过对这样事项的参考而被部分地描述的情况下，这可能是更可取的处理方式；在这样的情况下，必须注意，任何总括权利要求不包含这个事项。发明名称应当与所要求保护的发明一致。

法 14 (5)(c)

法 76 (2)

18.69 应当考虑，已修改的权利要求是否得到说明书支持（见**14.142-14.156**），以及他们是否需要被添加的主题（见**76.04-76.23**）。申请人可以寻求将具有以数值范围来表示的比例或性质的申请的权利要求限缩到，处于原来范围之内的子范围。（同样的情况出现在原始范围是在母申请中而子范围在分案中）。在评估限制了独立权利要求的范围的修改时，审查员应当意识到对申请人的潜在的很严重的后果应当是该修改会被认为——被授权后——添加了事项。在这种情况下第**76 (3) (b)** 条会防止修改来删除附加的事项，因为这可能会扩大被专利授予的保护范围；这潜在的是一个“逃避不了的陷阱”（*G 01/93 Advanced Semiconductor Products*, OJEPO 8/94——见**76.27**）。

18.69.1已经有各种方法来评估对权利要求的限制修改是否得到支持或添加了事项。一个极端的观点是，提及的范围是落入该范围内的每个条款的隐性公开，如果第**1 (1)** 条的要求得到满足，相应的任意子范围都可以被要求保护，因为存在着对它的支持。另一个极端的观点是，没有子范围可以被要求保护，除非在所提交申请中提及了作为优选范围终点的有关值。在等候法院对依据《1977年法》实践的指导期间，审查员不应采取任何极端作为适用于所有情况的拇指方法的自动规则，而是应根据其自身情况通过考虑要求保护的子范围是否得到说明书的支持以及是否没有扩大所公开的事项来决定，其看法应当是阅读该文件的本领域技术人员的看法。这将涉及到要考虑关于所说的值的问题；它不是只寻找任何提及的值的问题而是评估该文献有关它的讲授问题。这将是必要的：仔细考虑原始公开内容，以确定对于子范围内所支持的那些值是否存在充分的公开，例如是否有显式或隐式提到了选择子范围中的值所获得的特别的优点。上述指导只适用于考虑支持经修改的权利要求（或分案申请的权利要求）。新颖性和创造性的要求还必须得到满足。这种方法最本质的是，详述的规则被硬套用在所有不可能给予的情况中。因此应自愿地从部门负责人那里寻求忠告，从而使整个专利局尽可能采用一致的方法。

法 14 (5)(d)

法 19 (2)

18.70如果由于修改使权利要求缺乏发明单一性，将必须提出反对意见。

18.71如果反对意见被提出后，申请人拒绝或忽略承认的注册商标（见**14.70**），实审审查员应当修改说明文件以承认该标志，并告知申请人他已经这样做（见**19.24**）。但是，如果商标的使用存在反对意见的可能性（见**14.137**），则反对意见应予维持。

【对于程序，见**19.24**。】

18.72 回应代理人或申请人答复的检查和复审的过程一直持续到实审审查员确信该申请符合本法的所有要求，或者达到申请人与审查员之间的分歧必须安排听审来解决该问题的程度，或者申请被撤回或驳回。在通常情况下，凡是实审审查员（或听审后的副主任）确信没有进一步的反对意见未解决，那么自动跟随其后的是专利的授权（见18.85-18.86）。

18.72.1 接近合规期限结束时提交的函件和传真应当显著地注明“URGENT - compliance period expires on (date)”。

【为了确认邻近正常的合规期限结束时的申请，一个提醒标签将会显示在距合规期限结束只有4个月或更少时间的申请的卷宗封面上，并且应当发送适当的PDAX消息给实审审查员。

【已删除】

【如果一个实审审查员要求对封面没有Urgent标签的档案采取紧急行动，那么实审审查员应当确保任何被发送的PDAX消息在消息开头处带有适当的紧急提醒标志。

【已删除】

【有时也会发生这样的情况：当时间很短时，申请人或代理人把函件直接交给实审审查员。如果这封信与其副本一起提交并且要求在该副本上签名，然后作为收据被返回，那么实审审查员应查看这两封信以检查它们是否相同，并且在返还副本之前在它上面手写签名。（一些代理人已经采用提交函件副本以用作收据的做法，它们通常盖戳后返还。）在某些情况下，副本没有随附函件一起提交的，代理人或申请人仅在函件中要求他的被确认的收据。这通常是手续审查员自动会做的，并且在该函件右下角用手写数字来表示收据的发出。如果这个动作曾经被省略，实审审查员应当要求合适的手续组来安排其实现。这种函件直接递交给实审审查员的，他可以制作复印件替代上面所说的手写签名。实审审查员可以将该函件发送给手续组，而后者应转发给索引和扫描部门以导入卷宗。】

面谈和电话交谈

18.73 对于在第一次实质审查时需要被提出的所有（情况）的任何反对意见应当以书面形式来陈述（除非唯一的反对意见是一个商标还没有被承认——见段落18.82）。但是当随后的行动中需要提出反对意见时，审查员可能会尝试通过电话或者通过面谈来解决该事项。如果该申请有什么明显不正常（如已经提交了错误页）、申请人或代理人特别欢迎电话联系、或者从书面交流上来看，似乎审查员与申请人或代理人可能互不理解，那么应当特别考虑求助于电话。陈述对专利申请授权来说还剩余的反对意见以及规定答复期限的电话或面谈报告本身可以构成根据第18（3）条的报告；没有必要创建一个单独的第18（3）条报告以及附信。如果电话或面谈报告打算成为根据第18（3）条的一份报告，那么为了避免有疑问，这一点应当在报告中明确指出。

【在私人申请人的情况下，可以建议使用ELC19PA面谈。】

【任何人都有权根据《1993年威尔士语言法》的第22条在威尔士以威尔士语进行法律诉讼，不需要事先通知。如果申请人或其代理人坚持安排以威尔士语面谈，实审审查员应当获得口译服务。ARD包含有愿意并且能够作为威尔士译员的任职人员清单。】

18.74 应当记录面谈或电话讨论中所说的或认可的内容，这可能会实质上影响或有助于理解该申请的审理进程，并且记录最好应当简洁。它不应当包含非必需的信息，或申请人或代理人希望取消记录以及与得出的结论没有密切关系的评论。该记录将向公众查阅开放并且应当，同该档案开放部分上其它文件一起，展示该法律过程的连续叙述。它应当说明讨论的结果——例如，权利要求的特定修改形式被接受。如果认为适当，应当简要说明理由——例如，如果已认可一种权利要求

的特定形式与所引用的已有技术有区别，但为什么这应当是这样却不是显而易见的。因讨论中提出的新的或进一步的论点而使反对意见被撤回时，该记录应简要概括该论点。如果申请人或代理人提出论点但表示他不希望公开它，则必须告知他，它必须被记录或被忽略。讨论中提出的修改或论点在这同一讨论中随后被撤回或变得不相关，则不必记录。

【可能被理解为挑剔的申请人（反之亦然）或任何挑剔的第三方的评论不应记录。时间不当用在试图获得一个一致认可的讨论记录上。】

18.75 单独讨论过程中所引用和撤回的任何文献也应被记录（见**18.85**），除非该讨论显示出它的引证一直误解，例如，基于不理解。

18.76 如上文（**18.73**）所讨论的，电话或面谈报告本身可以构成第**18（3）**条的报告。不管是不是这样的情况，如果进一步的行动已经在讨论结束时被同意，例如，如果代理人打算争取申请人同意经修改的权利要求，或者打算对说明书作随后的修改，或者如果实审审查员已承诺以书面形式表达一个论点，这应当在记录被明确，如应当设置任何时间限制。

18.77 作为一般规则，该记录的副本应当发送给参加讨论的申请人或代理人，应当告知他，他可能会提出的任何不同意见应以书面形式来传达。

【从档案的公开部分应明显看到记录的副本是不是已送交申请人。无论如何，该记录一个参考信息应作为一个备忘录载入卷宗。实审审查员应采取任何似乎最适合的方法传递面谈或电话交谈的记录给代理人或申请人。在大多数情况下，这将是一个电话交谈的报告（引用代理人的文件参考，并把信寄给申请人，以通常的方式转交给代理人）。但是，其他程序有时可能是适合的；比如用来表明所请求的修改已经作出的一段话可以添加到函件或报告中。面谈的情况例外，通过获得代理人或申请人的面谈备忘录签名，然后放到该文件的公开部分，这样可以避免传递记录。】

18.78 关于是否对讨论进行记录应当以有利于记录的方式来解决。

未达成一致

18.79 实审审查员没能得到一个满意答复的，应当提出听审的提议。在大多数情况下，在反对意见被重复或该申请接近合规期限结束但还有未解决的事情未处理之前，不应当提出一个提议。合规期限已经根据规则第**108（2）**条被延长并且提交的答复到了或非常接近延长期限结束，但还没能解决未解决的反对意见的，可能有必要发出**EL5**（见**20.06**）。但是，对于涉及进行业务的方法并带有重要的可专利性反对意见的申请，如果审查员仍然认为专利没有授权的前景，可以根据收到申请人的第一个答复来提议进行一次听审。由于局长在行使不利的任何自由裁量权之前必须给予由其处理的法律程序的当事人申诉的机会，因此听审的提议是根据第**18（3）**条驳回申请的前提。如果没有收到对于该提议的答复，该申请可能会被允许在合规日期之日失效（见**20.03**）。（对于听审，见诉讼手册（[Litigation Manual](#)）第4章**101.02-101.07**和专利听审手册（[Patent Hearings Manual](#)）第6章）。

【高级审查员可以提供听审，但审查员应在听审提议之前获得其高级官员的同意。通常情况下，如果时间允许，提议将以书面形式提出；但是当事情紧急时，该提议应当首先通过电话提出，然后以书面形式确认，除非申请人或代理人同意听审立即约定听审。应当通知申请人，如果他们选择用进一步修改和论点来对听审的提议作出答复但并不请求被听审，那么他们的申请会传递给听审官以纸件的形式作出决定（见**18.80**）。应当设置答复的日期。】

【审查员应当在核对表中包括给ESO的该信随附说明以便发出该函件时包括听审指导小册子。】

18.79.1 听审提议已经被接受之后，审查员应向申请人发出最终的函件。这封信应当限定听审会上将被考虑的所有问题，逐个列出相关的论点。它还必须充分地向听审官员和任何助理介绍有关该案的情况，而无需任何进一步的听审预备报告。如果该申请没有被驳回，已被推迟并且需要听审之后加以解决的任何未解决的事项或动作应当在这次通信中被提及。

【如果申请人请求听审，审查员应当通过建立一个备忘录给诉讼部门来安排听审会，应当指定听审官并且发送PDAX消息给HEARINGS组邮箱，题为“Please see hearing request”。非延期的合规期限剩余不到两个月的，备忘录应当指示听审业务员尽快安排听审。】

18.80 并非接受听审提议的申请人可以谋求继续提交意见陈述书或对审查员认为没有很好满足反对意见的地方进行修改。如果这发生在临近合规期限结束，则审查员可以考虑用根据第18（3）条的进一步报告最有效的作出答复。随附的审查函件应当重申听审的提议并且包含适当的合规日期的提醒通知，如18.47中详述。如果报告是在延长的合规期限结束后发出的，可以使用审查函件EL5。

然而，听审的提议是在审查过程的早期阶段并且没有出现避免修改的可能的，最好是避免多次无效率的修改回合，这种回合不能使该案向着授权方向进展。在这种情况下，应当在函件中告诉申请人，该申请不符合第18（3）条的要求，以及有关该申请是否应被驳回的正式决定将被发出，除非请求听审或该申请被撤回。应当告知申请人，该申请自函件日期算起两周将转移给听审官以提供给其考虑。函件中还应当限定在听审官的决定中将要被考虑的所有问题，逐个列出相关的论点。它还必须充分地向听审官员和任何助理介绍有关该案的情况，而无需任何进一步的听审预备报告。

【自函件日期算起，一旦两周已经过去，审查员应建立备忘录给诉讼部门请求将该申请转发给听审官以纸件的形式作决定，并发送PDAX消息给HEARINGS组邮箱，题为“Please see decision request”。】

18.80.1 如果听审的提议被拒绝并且没有进一步的修改或论点被提供，答复不能被认为是试图推进该案。因此应以书面形式告诫申请人，除非未解决的事项在最初为答复规定的限期届满的两个月之内被解决（或合规日期，如果是更早），否则该申请预期会被驳回。如果进一步的论点和修改被提交以答复这封信但申请人继续谢绝听审的提议，应遵循18.80中所述的程序。

第18（4）条

如果审查员报告无论申请的原始提交文本或者根据上述第15A条、本条或以下第19条经过修改的文本在订明期限结束之前的任何时候符合那些要求，则局长应当将该情况通知申请人，并根据以下第（5）款和第19条和第22条，在订明期限内缴纳为授予而订明的任何费用的情况下授予其专利。

在第一次审查时申请准备就绪

18.81 假如至少根据第2（2）条本发明的优先权日之前对公布的文件已经作了全面的检索，并且已经为第21条的意见陈述提供了足够的机会（对“3个月规则”例外情况的讨论见18.07.2），当在第一次实质审查时发现，无论是提交的还是随后修改的该申请，符合本法和规则的要求，那么必须告知申请人这一事实。在同一份报告中告知他，主动修改和/或分案申请可以在该函件之日起两个月内提出，而且在上述时间之后，未经局长同意不能作出修改，也不能提出任何分案申请。该申请通常在两个月期限届满前不会发往授权（见18.84）。但如果在对该报告的答复中申请人书面确认，他愿意放弃根据规则第19和31（4）（a）条提出任何分案申请或修改机会，作为替代的

规则 31(4)(a)
规则 19(3)(a)
规则 108 (1)

授权前程序（见18.85-86）就立即开始。通过放弃两月期限来加快授权的程序不能被延展到后期提交的（比如分案）申请，其授权需要推迟直到第16条公布之后。

【在第一次审查中确定该申请有效时，实审审查员应发送EL3（或EL3PA，对于私人申请人）。（但是，涉及2005年1月1日之前提交的申请，优先权文件的译本（或等效的声明——见5.11）依然未解决的，则应发送EL7（或EL7PA）来替代。这封信要求翻译或声明需要在提交修改和/或分案申请的两个月期限结束前被提交。因此，在这种情况下，手续员没有必要要求提交翻译或声明。）】

【修改已经被提交的，它们应当被确认。】

【当第一次第18条审查报告在超过最早日期之后3年6个月发出时，应添加ELC4；在创建EL3或EL7函件过程中如果相关的复选框被勾选，PROSE将添加EL4函件条款，如18.47所述。同样，当母申请的第一次报告晚于从母申请的最早日期算起3年6个月被发出，ELC5应添加到分案申请的第一审查报告中。利用这些条款将确保合规日期被正确设置在OPTICS上并且还会告知申请人该合规日期（见20.02）。】

【为了保证一个申请在两个月期限届满后被提交给他，其中有关该申请的EL3（或EL3PA）已发出，并且有关它的修改或放弃两个月期限的答复未提交，实审审查员应当在PD电子日志里建立一个条目。这应当为准备请求的两月期限的延长（见18.84）留出时间，并且留出手续组处理提交的任何修改所要花费的时间——从报告之日起5个月似乎是合适的。日志行动也应当添加到PDAX卷宗中。如果由于某种原因，在“bring forward”日期之前日志条目变成是不必要的，那么该条目应标记为已完成。】

法 19（2）

18.82 在第一次审查时唯一未解决的反对意见是注册商标——虽然是可允许的——未被确认的情况下，实审审查员应当修改说明文件以承认该商标，然后告知申请人他已经这样做了，并且（对于非组合检索和审查的情况）发出一个如段落18.81所述的报告。

【在 19.24-19.26 中说明了非 CS&E 和 CS&E 两种案件的程序。】

18.83 如果在规定的 2 个月期限内提出修改，那么经修改的说明文件应被重审，其方式与对根据第 18（3）条发出的报告之后修改的说明文件的重审一样。如果因为修改，说明文件不再符合本法及规则，则应发出根据第 18（3）条的报告，规定 4 个月为答复提供了合规期限足够的剩余。对于修改提交时所遵循的程序，见 19.18。

规则 108（1）

18.84 如果这 2 个月的期限结束后，申请一直没有被修改，或即使修改了，它仍然是有效的，那么它应被送去授权（见 18.85-18.86）。该 2 个月的期限由规则第 19（3）（a）和 31（4）（a）条来规定因此不能根据第 117B（3）条自动延长 2 个月，因为那一条仅适用于由局长规定的期限。但是，对于自行裁量权延长 2 个月期限的请求，可根据规则第 108（1）条提出，并且应被允许——如果同时也提出了适当的理由的话。这个请求可追溯提交。适用于确定足够理由的这一准则与考虑延长规定期限——为了答复根据第 18（3）条的报告——的请求时所适用的是一样的（见 18.56-18.57）。

18.84.1 在根据第 2（2）条检索公布的文件的工作已完成之前进行第一次实质审查时，其中该文件是在该申请优先权日期之前以及按第 16 条公布根据第 21 条提出的意见之后已给予足够机会之前公布的，如果审查员发现对于该申请没有反对意见，应推迟发出根据第 18（4）条的审查报告（对于可以放弃公布后 3 个月期限的情况，见 18.07.2）。这是最有可能在已请求组合检索和审查并且第一次实质审查显露没有反对意见时发生的。应告知申请人，第 18 条调查的初始阶段并未显露任何反对意见，该调查不能被完成并且根据第 18 条的报告无法发出直到公布后 3 个月，那时审

查员将会已经考虑根据第 17 (7) 条增补的检索结果以及任何第三方根据第 21 条提交的意见。该申请不应被送去授权直到根据第 18 条的报告发出之后 (见 18.84.2)。实审查员应当用日志记录该档案为了在第 16 条公布 3 个月后的预计日期用 PD 电子日志答复。记日志的行动也应添加到 PDAX 卷宗中。

【当在遵循组合检索和审查的第一个审查阶段没有出现反对意见时, 应发出检索报告和 SE3。SE3 并不算作根据第 18 条对局长或申请人的报告并且不设置任何答复期限。有关检索的任何增补报告应添加到 SE3 合适的子标题下但在有关公布该申请的段落之前。】

18.84.2 根据日志系统的返回档案, 实审查员应更新其检索并且考虑由申请人自愿作出的任何修改以及任何第三方的意见。如果在这个时候没有发现反对意见, 应遵照 18.81-18.84 所述的程序发出根据第 8 (4) 条的第一次实质报告。决不当把申请简单地发去授权。

18.84.3 在另一方面, 如果有一个或多个反对意见, 比如由于修改或补充检索, 应遵照 18.47-18.80 所述的程序发出根据第 18 (3) 条的第一次实质报告, 尽管为答复第一次或随后的报告而设定的期限应不早于自优先权日期——如果没有, 则为提交日——起两年内届满。完成了第一次实质审查报告的日期可以在申请人的请求下被推迟, 无需一个必要的原因, 推迟到大概某一天, 这一天是同一天的其他申请根据第 18 条的第一次审查届满的那一天。

最后程序

18.85 只要没有未解决的反对意见, 关于第 2 (2) 条的技术领域检索就完成并且第三方已经有足够机会根据第 21 条提交意见 (假设, 如果审查员曾根据第 18 (4) 条作出了第一次报告, 自那一报告起已经过去了至少两个月或者申请人已放弃了该两个月期限), 实审查员应确保记录下来的公布经授权的说明文件所需的书目数据 (分类, 引证文件, 检索领域) 是正确的和最新的。如果自优先权日期起已经过去了少于 21 个月或者实审查员除此之外并不确信在第 2 (3) 条的技术领域方面该检索是完全的, 那么, 为了完成这一检索应把该申请记录在日志上以供授权后返回, 并且应相应地告知申请人 (见 17.118)。应在 PD 电子日志系统中建立一条记录, 并且实审查员应记住把该日志行动添加到 PDAX 卷宗中。但是, 如果提交分案申请是可能的并且申请人在他们最近的一封信中已经有所预示, 那么上面的行动应被推迟, 并且给予短的期限, 在该期限内可以提交分案申请 (见 15.46)。

【除 18.07.2 特别指出的之外, 没有申请应被标记为符合授权条件, 直到第 16 条公布 3 个月, 以便为第 21 条意见以及补充检索留机会。如果在此期限实审查员满足于先前的反对意见已经得以解决并且也没有新的出现, 那么他应添加一个备忘录到相应的卷宗, 并在 PD 电子日志上建立一条记录, 以供该档案在估算的公布后 3 个月那一天返回, 以便检索可以被更新。还应把记日志的行动添加到 PDAX 卷宗中。如果该日志是从申请人收到最后答复之日算起一个月以上, 审查员也应发出 EL32 来复函答复。在此期限期间提交的任何第三方意见应被复制给申请人并且由审查员及时考虑。

【对于分类的修订, 见 18.86 以及分类和文件手册 ((第 4 章)。应尽快把没有列在 A 文件中的被引用的或新的领域检索出来的任何文件 (正式或其他方式) 记录在 PROSE 中, 以便最终列入 B 文件的首页。对于为了等待提交分案申请而推迟行动的过程, 请参阅 15.46。】

18.86 然后该申请应被发去授权。然后发出一个授权函, 根据第 18 (4) 条通知申请人该申请符合本法及规则的要求以及因此授权一个专利。这一函的日期是对本法第 25 (1) 条之前的所有规定的授权日期; 特别是, 在这一天或之后该申请不能被撤回或修改 (有关修改 (授权) 的专利, 见第 27 条)。在同一函中, 告诉他授权通告将在公告上刊登的日期。这种做法在 [ITT Industries Inc's Application \[1984\] RPC 23](#) 中被听审官员认可 (特别是见第 27 页第 20 行起)。专利法院已

经认可在该申请依法有效以及经授权的专利已经完全符合第 18（4）条的同时通知申请人的做法（[Ogawa Chemical Industries Ltd's Applications \[1986\] RPC 63](#)）。

【当实审审查员确信没有未解决的反对意见以及申请可以为获授权而继续时，他应把一个备忘录添加到 PDAX 卷宗中来解释了为什么主要的反对意见不予考虑（也许是由于代理人作出的修改或论据，或也许是因为审查员重新考虑了此事）。审查员应要么为那个效果添加标题 “In Order – for grant（” 到该备忘录上，要么添加 “In Order – for grant” 的行动。（摘要并不作为被授权专利的一部分被发出，因此没必要由实审审查员在这个阶段对摘要作任何修订或修改。此外，如果对摘要的修改被提交，则没有行动应被采取，除非是在 14.191 提及到的情况）。

【审查员应输入授权的标题并更新 PROSE 中的检索领域、分类和引用。在 PROSE 上必须被输入（或修订），以使该案为授权而继续以及‘B’公布的 OPTICS 的全部数据是：

- 授权的标题
- 申请人的参考信息
- 检索领域
- 引用
- IPC 分类
- 处理状态

【CPC 分级也应输入或修改。ClassTool 应当用来修改/输入 IPC 和 CPC 分类数据。

【检索和引用领域可能已经被输入进 PROSE 和 OPTICS，比如，如果一个 ISR-TOP 已建立并且在以前 PROSE 签字认可。对于记录没有额外的检索领域，审查员应选择 PROSE 上检索标签的 ‘Other’ 栏，用鼠标右键点击灰色空白处，选择 ‘Edit’，右键点击空白区域然后选择 ‘Record no additional fields for B’。

【最新版本的说明文件的第一页上的标题应被输入进 PROSE 中的 Details 区域的 Grant 标题栏中。申请人参考信息也应被修改，如果它不同于申请人最近的通信联系的话。

【审查员应确保在 PROSE 屏幕右下角的 5 个数据标记都被激活。

【如果授权的标题超过 158 个字符，审查员必须征求申请人的同意用一个较短的题目（因为 OPTICS 不能接受更长的标题）。如果该申请除此之外已准备继续进行授权，那么这应通过电话来进行（见 18.42）。授权核查列项应被生成以指示 ESO 在 PROSE 上设置 OPTICS 状态为 “12 – Ready for Grant” 并把该案转交给 “授权” 手续员。

【对于 2005 年 1 月 1 日以前提交的申请，凡是实审审查员没有未解决的反对意见的，案件准备好授权，但优先权文件所需的译文（或等效的声明——见 5.13）依然未完成的，实审审查员应以通常的方式标记 ‘in order’ 并输入授权的标题，而且如上所述更新 PROSE 的检索和分类领域。但是，“no translation” 核查列项应被生成，为了使 ESO 在 PROSE 上设置 OPTICS 状态为 “15” 而不是 “12”，并作为 “Awaiting Translation” 发送给手续员。手续员然后将采取必要的行动，而该案将没有必要返回给审查员。

【对于那些分类仍须考虑、做出在另一个标题中修改的情况，此案应通过对这种行动适合的审查组转交给手续组来授权。当申请为了在授权之前修订增补的分类而准备通过一个或多个另外的组进行传递时，在备忘录中应弄清楚该申请仅仅是从一个组传递至另一个组。只有最

后给手续员的标记提到授权。该申请应不送回到对任何分类进行检索的最初那个组，除出现特殊情况之外。

【了解正在继续取得授权的这些文件是否已经被适当地组装，这是实审审查员的责任。发送到公布部门的说明文件应只包含形成公布的 B 文件的一部分的那些页，手续审查员已经放置了一个“P”对准备 B 发出的文件，并标记他们每一个为“工作拷贝”。任何必需的页码新编号应已经生效（见 14.34）。手续员将打印出的这些文件并且手工为该授权子档案重新对他们编号。如果在一个附图页上已经删除了一个或多个图，但不是全部，公布部门将会把被删除的图空出来。为了确保做到这一点，实审审查员应添加一个备忘录到 PDAX 卷宗中强调那些图将被取消。这是可能的：继续去取得授权的说明文件在其新的或修改的权利要求——用于包含在 A 文件中而提交的——的页上仍然会包含标题或其他多余的措辞，如果它们在实质审查期间没有被更换页取代的话。由于 B 公布不应包含这样没有直接关系的事情，因此公布部门将会把它空出来。为了确保做到这一点，实审审查员应添加一个备忘录给卷宗。

【凡是在该案已发送去授权之后但在授权函（也被称为 B 公布函）发出之前提交修改请求的，应采取行动如 14.206 所述的小更改。授权应——如果可能停下来——允许该请求被处理，但如果太晚就无法阻止制作和发出授权函——对于撤销授权来说它可能是必需的。撤销授权的要求应——如果为了这个被授权的专利权（包括允许的任何修改）而通过足够快地处理该请求能够避免的话——仍会在授权函中预示的那一天被公布。】

18.87 处在授权就绪中的所有申请，在一个星期内会进入到下一个授权周期。在每个授权周期——持续五周——进行 18.86 中以及 24.01-24.04 中概述的各种授权程序。如果申请人已经请求了加快审查并且希望授权为特定日期，并且前一请求已经被实审审查员接受，那么应努力在不迟于希望日期完成 B 公布（见 24.04 和 25.02），但不可能担保做到这样。应告知申请人——如果是可能的话——公布将会在不迟于所要求日期出现，但如果它被证实不可能做到这样，也应告知申请人。

【已经历加速实质审查的任何案件，应在其卷宗封面采用适当的标签来识别。如果请求授权不迟于特定日期，应发送一个 PDAX 消息给实审审查员提醒他备忘录所概述的这一请求。当该案件就绪时，在 PROSE 中更新数据之后但在设置状态“Ready for Grant”之前，审查员应与发出联络官就他们对该日期是否能得到满足的分歧进行核查。如果它不能，应当注意的是，没有既定的专利局程序用于提供“即时”专利授权或用于缩短为期 5 周的 B 公布周期。为了产生大部分的 B 公布周期，Group ESOS 需要在星期四结束之前设置“Ready for Grant”。翌日审查员应对 DIS PRO 进行检索以确保该案已被选择。如果“Ready for B picklist”仍被显示，立即联系 PD / A3。】

根据第 18（4）条报告发出后的行动

18.88 作为第 18（4）条的结果，在第一次审查时（见 18.81）一旦申请人被告知，他的申请符合本法及规则的要求，那么，除非该申请已在其间以某种方式被修改而使它不再符合要求，都必须授权一个专利。授权是不能被拒绝的，因为已有技术随后会众所周知（比如，因为在专利局内的行动、由于来自第三方的意见、或者申请人使办公室了解到一些被引证文件，这些文件针对的是在另一专利办公室就同一发明所作的专利申请）这些会使人对可专利性产生怀疑。（[NokiaMobile Phones \(UK\) Ltd's Application - \[1996\] RPC 733](#)）。如果被审查员发现新的已有技术会产生重大反对意见这一点是毫无疑问的，那么应将它告知申请人，因为他可能希望修改，要么在授权之前（如果在 18.86 中所提到的授权函尚未发出），要么在授权之后。同样，任何第三方的意见应复制给申请人（见 21.15, 21.16）。应告知申请人授权将被推迟 2 个月（以给他时间来决定是否修改），除非他请求早些授权。如果申请人选择不修改，新的已有技术应不被列在 B 公布的首

页上，因为这可能表明，它已经被适当考虑到了，并且所考虑的申请可接受它。如果任何新的已有技术凭借第 2（3）条形成了现有技术状态的一部分并且可引用来针对缺乏新颖性，那么应提请申请人注意，可以在授权后采取行动（见 73.02）。如果就所探讨的该申请提交分案申请，见 15.46。

有限条件下授权或一个第 18（4）条报告可以被撤销

规则 107

规则 33（5）

18.89 法规规定没有可能来撤销授权或一个第 18（4）条报告，除非在属于规则第 107 条款内的专利局程序中已经违规。来自于申请人的撤销授权的请求如果仅仅是为了允许提交主动修改或分案申请（没有被明确预示），则不能被同意，如果不存在这样的违规的话。申请人应被告知在授权后他们所能采取可能行动，例如，根据第 27 条修改。在授权程序中的违规——可以证明撤销它是正当的——可能会出现：

规则 33（4）

（i）第三方的意见——审查员认为会产生有根据的反对意见的——是在授权函或第 18（4）条报告发出之前收到的，但太晚了，无法阻止发出；或者

（ii）申请人要求撤回申请的或提交主动修改的请求在发出授权函之前在专利局被收到，但太晚了，无法阻止发出；或者

（iii）当分案显然是可预示的时，母申请被送去授权；或者

（iv）审查员一致认为，修改说明书可以等到审查员认可权利要求书之后的某天来处理，但该案在进行这样的修改之前却被不经意地发去授权了。

18.90 如果有必要撤销授权或根据第 18（4）条的第一次审查报告，审查员应发出一封函说明根据第 18（4）条的报告是在错误的情况下作出的并且现在被撤销。如果报告是最终的（见 18.86），撤销其授权也将是必需的。然后应根据第 18（3）条作出一个报告来阐述反对意见并且规定 2 个月的恢复期限（或者 6 个月，如果根据第 18（4）条的审查员报告是根据第 18 条的第一次报告），除非可得到的时间使较短的期限合适；这限期可以增加至 4 个月，如果需要重要的修改并且合规期限的剩余足够的话。如果提出第 21 条意见的时间靠近遵守周期结束，该期限可以如 20.02.1 所述的那样能被延长。

【授权的取消只能通过联系公布联络官来启动，他将会召集一个所有的利益相关方（见 14.206）的会议。撤销授权函和/或根据第 18（4）条所作的报告的函件应确定其作者，并且提供一个联系电话号码。当剩余的时间太短，需要采取紧急行动时，如果可能的话，应通过电话事先告诫申请人，以便为提交专利表格 52 提供机会。】

第 18（5）条

如果同一申请人或其所有权继承人就同一发明提交两项或更多项具有相同优先权日的申请，则局长可以以此为由拒绝为其中多于一项的申请授予专利。

法 130（1）

法 89（1）

法 78（2）

法 73（2）

18.91 对于本款具有的效力来说，抵触申请必须是根据本法的专利申请，包括指定英国的根据第 89 条规定已进入国家阶段作为国内申请的国际申请。它并不适用于抵触欧洲专利（UK）申请，因为就第 18（5）条而言，这不被视为根据本法的一个申请；这种抵触只能当每一个相关的专利都已被授权时根据第 73（2）条来处理（见 73.05-73.09）。

18.92 第 18（5）条的限制不仅适用于当抵触申请具有相同的申请人或申请人群体时，而且还适用于当这些申请有一个共同申请人时，或者当一个案件的申请人获得了他对某一已被授权的专利的权利，而该专利是从其它案件中的申请人那里得到的，例如通过转让或雇佣合同，或以其他方式。

18.93 对于抵触另一申请的申请将会被拒绝的情况，有疑问的这些优先权日期必须是相同的，包括一个申请声称优先权来自于另一个的情况，或者一个是从另一个分出来的声称由相同优先权的情况。应当记住的是，必须要考虑的是这些发明各自的优先权日期（见 5.20-5.24）而不是这些申请宣称的优先权日期。（如果这些发明各自的优先权日期不一样，则其中一个相对于另一个而言可能会成为现有技术状态的一部分；如果是这样，应考虑根据第 18（3）条或第 73（1）条的适当行动）。

18.94 申请之间的抵触一被发现应尽快引起申请人的注意（而不是在第一次实质审查之前），因为希望此事在任何专利权被授权之前能得到处理，使申请人可以决定他想要怎样解决该抵触，比如通过修改来区分彼此的发明，或者决定哪个申请应继续进行。一旦对于其中一个申请的专利已经被授权，抵触仍然可以避免，要么通过修改的未完成的申请，要么相对于被授权专利根据第 27 条进行修改，因为根据第 27 条的修改从授权日期起具有追溯效力。不过，这种情况不能通过放弃已授权的专利而被挽救，因为这个行动是没有追溯效力的（（[IBM Corporation \(Barclay and Bigar's\) Application \[1983\] RPC 283](#)）。对于如何处理具有同一优先权日期并且授权给同一申请人的不同专利之间的抵触，没有什么规定，除了在特定情况下通过第 73（2）条来处理之外。

18.95 对于根据第 18（5）条确定两家英国申请是否涉及到相同的发明的测试与对于根据第 73（2）条决定一个英国专利是否抵触欧洲专利（UK）的测试是一样的。根据第 18（5）条和第 73（2）条两者的短语“作为同一发明”被视为体现了同一专利不应被授权超过两次的长期原则。因此，它不仅涵盖各自的申请包括有显然包含全部相同特征的权利要求书的情况（包括这些权利要求相当明显地依赖于主要权利要求的情况）而且还涵盖在它们的措辞中声称不同但其范围并无实质不同的情况。允许的重叠程度必须以事实情况来决定，考虑到现有技术状况，并且申请人应可能能够表明在看起来相抵触的权利要求之间存在有显著的区别。

18.96 [Maag Gear Wheel and Machine Co Ltd's Patent \[1985\] RPC 572](#) 是局长根据第 73（2）条对一个反对意见作出的决定。该案涉及一个支撑轴的枢转垫轴颈轴承，包含在英国专利的权利要求 1 中每一个特征被描述在欧洲专利（UK）的权利要求 3 中，尽管术语稍有不同。但是，欧洲专利（UK）（对于它，权利要求 3 是从属的）的权利要求 1 中所包含的附加“垫几何形状”特征在英国专利的权利要求中没有被发现。听审官员观察到，尽管英国专利中的权利要求 1 未明确受限于欧洲专利（UK）的权利要求 1 的衬垫几何形状，该垫的几何形状是在英国专利中所描述和说明的唯一结构。因此，他把英国专利的权利要求 1 理解为保护一个轴颈轴承包括垫的几何形状，并且相应地发现英国专利的权利要求 1（和其从属权利要求 2 至 5 和综合权利要求 6）被指向欧洲专利（UK）的权利要求 3 所要求保护的同一发明。

在 [IBM Corporation \(Barclay and Bigar's\) Application \[1983\] RPC 83](#) 中，局长所处理的，一个对于含有其浓度“小于 0.03M 并且足够低到使得视觉上颜色较浅……”的化合物的溶液的权利要求，以及对于含有其浓度“小于或等于 0.02 摩尔”的同一化合物的溶液的权利要求，也被认为是属于同一发明。在这个案件，虽然权利要求的措词不同，但在权利要求的措词导致了同样的结果（因为就所探讨的浓度来说，为了得到所需的视觉上颜色较浅的效果，它必须小于或等于 0.02M），因此权利要求的范围没有实质上的不同。

在 [Marley \(UK\) Ltd's Patent \[1994\] RPC 231](#) 中，上诉法院判决对第 73（2）条正确的理解是其字面的理解，即如果该英国专利的权利要求书与欧洲（UK）专利针对的是同一发明，则该英国专利可以被废除。法院认为，一个对于产品的权利要求将会与对于通过特定工艺生产的相同产品的权利要求相抵触。在 Marley 案中，英国专利的权利要求 1 所涉及到的由特定的组合方式生产的混凝土制品，并且具有特定的特色——欧洲专利（UK）的权利要求 8 所涉及到的这种混凝土制品同时具有的，但它是通过由特定工艺产生的。Balcombe LJ 认为，英国专利的权利要求 1 是欧洲

专利权利要求 8 所述的同一发明。这也许是一提的是，上议院在 [Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd \[2005\]RPC 9](#) 之后，这样的“依赖于工艺的产品”的权利要求会被解释为一个对产品（见 14.121）的权利要求，因此产生这样的结论：英国和欧洲（UK）专利涉及同一发明。

18.97 在 *Arrow Electric Switches Ltd's Applications* 61 RPC 1（1944）中，根据《1949 年法》决定，凡是分别的英国专利申请被指示成不同的发明 A 和 B，就允许其中一个申请包含一个对 A 和 B 结合的权利要求（但两个申请都包含这样一个权利要求是将是不再被允许的）。在这种情况下，因为（存在）多项发明的反对意见，所以一个申请是另一个申请的申请的分案。发明 A 是一个电气开关而发明 B 是操作一个电气开关的一种方法。来自于侵犯的双重危险的问题产生出 Morton J. 认为在 Arrow 案中的唯一行动，他得出结论：如果对于 A 与 B 结合的保护因为它未经授权的使用可能会导致根据这两个专利的诉讼而被否定的话，这对于发明者来说将是过于苛刻的。

在 [Kimberley-Clark Worldwide Inc's Patent \(BL O/279/04\)](#) 中，关于第 73（2）条，在英国专利中包括特征 A 的权利要求被认为与包括特征 A 和 B 的欧洲专利（UK）中的权利要求相比不是同一发明。在这一正在探讨的案件中，听审官认为，欧洲专利（UK）中包含的特征 B 实质上导致这两个权利要求之间的区别，因此没有采取废除行动。在 [SeeReal Technologies SA \(BL O/261/12\)](#) 中的听审官员——他评估分案申请的权利要求 1 与其母申请的权利要求 1 之间发生冲突——确认了在 [Kimberley-Clark Worldwide Inc's Patent \(BL O/279/04\)](#) 所接受的这一做法。在 [SeeReal Technologies SA \(BL O/261/12\)](#) 中的判决参照 [Maag Gear Wheel and Machine Co Ltd's Patent \[1985\] RPC 572](#)，也强调了当评估冲突时权利要求的理解的重要性。

手册第 18 条的附件 A——组合检索和审查

18.98 本手册第 17 和第 18 条在不同地方提到组合检索和审查的过程。具体地说，所述情况在 17.35、17.94.10、17.108、17.115、18.03、18.06、18.08、18.39-41、18.47-49、18.82、18.84.1-18.84.3 和 19.26 可以找到。

【审查员应当具体了解当进行组合检索和审查案件时所适用的不同程序。对于组合检索和审查案件的具体帮助内容将是审查员的备忘录，其内容再现如下。

【组合检索和审查（CS&E）：备忘录

确定 CS&E 情况

1. 当表格 9 和 10 在同一天提交，OPTICS CS&E 标志会自动设置为 YES。如果表格 9 和 10 被一起提交但申请人声明并不想要 CS&E，或者如果在检索开始之前，表格 10 在表格 9 之后被提交，同时带有 CS&E 的书面请求，那么 CHA CSE 被用来适当地重置标志。CHA CSE 还用于将随表格 9 和 10 提交的与所有经检索 PCT 案件相关的标志重置为 NO。
2. 在卷宗封面用适当的标签来标识所有 CS&E 申请。
3. 如 CS&E 请求提交得太迟则告知申请人，并且如有必要，用 CHA CSE 将 CS&E 标志重置为 NO。

抵达审查组时的行动

4. 当 CS&E 案件登记进入审查组时，但当 CS&E 已经请求晚了则只能在与审查员协商后，组合检索和审查被记录在 PAFS 上。CS&E 案件会取代正等待检索的案件，加速检索和已经请求审查的除外（见 20，下文）。

检索和第一次实质审查

5. 审查出现反对意见的，检索与审查报告连同 SE1 (SE1PA) 一起发出，设置最迟答复日期为自优先权/提交日期算起 2 年。在该案件登记离开之前，要为 OPTICS 状态栏设置适当的值（通常是 5- “May be s.16 published” 或 3- “Searched but not 5”）。当该案办理离开手续时，PAFS 将计 4 个工作单位。

6. 审查没有出现任何反对意见的，只有检索报告与 SE3 (SE3PA) 一起发出。在该案件离开该组之前，要为 OPTICS 状态栏设置适当的值。当登记离开时，案件计 4 个工作单位，并且将案件在 A 公布 3 个月后返回给审查员这件事记在日志上。

7. 当日志记录的档案在 A 公布 3 个月后返回给审查员时，检索被补充以及考虑任何主动修改。然后，根据第 18 (4) 条使用 EL3 (EL3PA)，或根据第 18 (3) 条使用 EL1 (EL1PA) 和 RC8 发出第一次审查报告，如果合适的话，可以视情况而定。决不当简单地将该申请送往授权。对于 EL3 (EL3PA)，最迟答复日期是基于正常的 2 个月，而对于 EL1 (EL1PA)，是自该函件日期算起 4 个月或自优先权/提交日期算起 2 年，以较晚者为准。

承认注册商标

8. 审查员在第一审查阶段应当核查，任何未确认的条件是否为注册商标。如果审查没有出现任何反对意见，那么审查员应当修改说明文件以承认该商标（见 19.23-19.26），并且通过添加 SC2 到 SE3 (SE3PA) 来告知申请人。如果可能会提出其它反对意见，则应当使用附加到第一次第 18 (3) 条报告的 RC11，要求申请人确认该商标。

修改

9. 经局长的同意在发出检索报告之前的修改是允许的，并且应当考虑在 CS&E 期间的任何此类修改。

10. 在发布的准备工作完成之前主动提交的、或作为对审查报告的全面答复的一部分的新的或经修改的权利要求书，会按正常的方式以 A 文件形式来公布。

11. 【已删除】

12. 在 A 公布之后收到的对审查报告的答复按正常的方式来考虑。

13. 如果发出进一步的审查报告，答复的期限被设置为从优先权/提交日期算起的两年或正常的四或两个月后届满，以较迟者为准。

14. 没有申请将会被标记 In Order，直到 A 公布 3 个月后。如果所有先前的反对意见在此日期之前得到解决，那么该文件会被记录在日志上，以便在那个期限结束时返还给审查员。如果日志记录日期提前超过一个月以上，则发送 EL32。

A 公布

15. 公布时，CS&E 案件的主要 OPTICS 过程状态被自动设置为 10- “Disposed of - not in order”。如果它没有反映案件的真实状态，在下一个 OPTICS 行动时使用 REC PRO 来重置。

第三方意见

16. 任何第三方的意见应立刻复制给申请人。对于被记录在日志上的申请，由于没有反对意见是未解决的，所以审查员会毫不延迟地考虑它们。对于等待对审查报告的做出答复的申请，审查员通常有推迟考虑的选择，直到提交答复为止。

延长在 CS&E 阶段或之后规定的期限

17. 在实质审查报告中给出延长答复期限的请求，应当以正常的方式进行处理。如果需要，在 CS&E 阶段没有发出审查报告的情况下，第一次第 18 条报告的发出可以被延迟到不受 CS&E 制约的申请预期会收到其第 18 条报告时。

补充检索

18. 审查员完成第 2（2）条技术的检索，并且如果可能的话，也尽可能快地完成第 2（3）条技术的检索，一定要在 EL3（EL3PA）发出之前或在其他情况下刚好在授权之前。在线数据库通常是充分地更新，对于第 2（2）条的领域是从优先权/提交日算起 3 个月，而对于第 2（3）条的领域是从优先权/提交日算起 21 个月。

19. 凡申请在 21 个月或否则第 2（3）条的检索不能完成之前被送往授权，审查员将该事项记录在日志上，以便在授权后的某些适当时候将其返回以完成检索。任何第 2（3）条的反对意见是根据第 73（1）条按正常的方式提出的。

加速的检索和审查

20. 对于加速检索的正常程序应当遵循，但在检索的同一时间完成审查。

提早授权

21. 这取决于请求提前公布（正常处理）的申请人，否则该程序与任何其它 CS&E 案件的程序一样。

分案申请

22. 如果分案申请有资格进行 CS&E，则同时完成检索和审查，即使这不是母申请的情况，并且/或者检索随着母申请的请求而被有效地完成。如果母申请尚未进行实质审查，这可以与分案（假定表格 10 已经被提交）同时进行，除非申请人或代理人同意，否则不会。如果分案发明已经在足够在先公布的母申请中要求保护，则按照通常做法，可以免于在公布 3 个月后推迟授权的需要。

退款

23. 一般来说，如果检索与审查报告或只是检索报告已发出，则不应当作出任何退款。】

手册第 18 条的附件 B——时间延长备忘录

18.99 以下审查员的备忘录反映了 18.53-18.60 中所述的做法。

时间的延长：实质审查报告

2 个月的合法延长，或到合规日期为止（如果快的话），可用于在第 18 条审查报告中规定的答复期限。该延长：

- 必须书面请求，最好是在附信中随附答复，或者通过发送电子邮件至 pateot@ipo.gov.uk（电话请求不是允许的）。
- 可追溯请求直到延长的期限届满。
- 对于给出的任何报告回合只能延长一次。
- 必须是 2 个月，合规日期为止（如果快的话），不管是否需要或想要的；不能做更短时间期限的延长。

可以请求对合法延期的进一步延长，但是：

- 只有请求合法延期时才是可用的。
- 请求必须在按照法律延长的期限届满之前提出。
- 是自由裁量的，但对给定期限单独一次长达一个月的延长一般允许的。
- 通常不需要书面请求。
- 必须给出足够的理由；如果没有给出理由，应当被要求提供。
- 可以在合法延期的同一时间请求。
- 必须考虑合规期限剩余多少时间。

附加的进一步延长的请求

- 必须在已经延长的期限届满之前提出。
- 需要一个有力的理由使其被允许。
- 应当为所要求的最小值（通常小于 1 个月）来解决这个问题。

迟交的答复被接收并且没有可用的延长的，因为请求延长的期限已经届满，应当向审查员提及该答复：

- 如果没有给出迟交答复的理由，审查员应当要求给出一个理由；如果将来不会提供原因，则申请将被拒绝。
- 如果给出原因，则审查员应考虑它并且决定是否行使根据第 18（3）条规定的自由裁量权来接受迟交的答复（尽管它处于规定的期限之外）。

管理要点：

- 所有延长（即合法的和自由裁量的）的请求可以通过发送至电子邮件 pateot@ipo.gov.uk——会发送自动答复。我们不保证识别发送到任何其它电子邮件地址的请求。
- 直接向审查员发送电子邮件的延长请求应按如下方式处理：

合法延长的电子邮件请求应当被转发至 FSO 组以放入档案中。你可自行决定是否进行答复，但如果你进行答复，你应当鼓励代理人使用 pateot@ipo.gov.uk 服务。

对于自由裁量请求，你应考虑该请求并作出答复，保证所有通信的副本都被放入档案中。

- 合法延长的电话请求是不允许的——鼓励代理人/申请人使用上述专属电子邮件地址，而不是写信。
- 自由裁量的延长请求的答复可以通过电话或书面形式来处理，但确保审查跟踪是完整的。在所有情况下，事件的完整记录（函件、电话或电子邮件报告）以及请求的原因必须放入档案中。

第 19 条：授予前修改申请的一般权力

19.01 与本主题相关的条款在规则第 31 条中作出了规定。

第 19 (1) 条

在依照申请授予专利之前的任何时候，申请人可根据订明的条件并受限于以下第 76 条主动修改该申请。

规则 107
法 25 (1)

19.02 为了有效力，修改请求必须在通知申请人专利已被授予的信件发布之前接收到（参见 18.86）。如果修改请求在该日期前接收到但接收过晚而来不及阻止信件发布，则可撤销授予；如 19.20-19.22 段所述的，然后应当考虑该请求。如果该请求在该日期当日或之后接收到，则修改申请为时过晚；可在授予公告在公报中的公布日期之后请求专利说明书的修改（参见 27.04）。该请求另外需要在申请仍在审时接收；在申请由于未能满足形式要求已被视为撤回或终止之后，申请显然不能被修改，即使据称允许修改会有避免终止的效力（例如，通过使权利要求放弃优先权，参见 19.11，这样，显然为提交表格 9A 给予了更多时间）。这是因为，如 19.04 说明的，修改从现在起生效，并且，此外，这么看来，按照第 19 条修改的一般权力不能用于规避本法的其它条文的特殊要求 *cf Payne 的申请*[1985]RPC193 参见 117.19)。

修改和更正

19.03 虽然这两个词语的普通字典定义重叠，并且可以经常在正常用语中互换地采用这两个术语，然而它们在本法和规则中的使用是截然不同且特殊的，并且在这一点上便于概括地讨论它们之间的差异。更正是对文件的更改，使得文件可以更好地表达撰稿人员在撰写时的意图，包括撰写文件的代理人误解了他的指示的情况。如果因为撰稿人员已意识到新事实、或情况发生了改变、或他已经改变了主意而请求更改，则这不属于更正而是属于修改。

【无论何时以书信形式非正式地而非以适当形式正式地提出实现更正的请求，应当记住申请人可能没有以这些精确方式使用术语“修改”或“更正”。如果申请人的意图不清楚，必要的话可以指出这两种选项并且说明不同之处，但是在表面看起来不公开的情况下，应当谨慎建议任一选项。】

规则 105 (3)
法 27 (3)
法 75 (3)

19.04 对申请或专利说明书或就其提交的任何文件的更正由第 117 条进行管理，并且从现在起生效，即该文件总是被视为处于更正后的状态。如果在说明书中请求更正，则需要表明作为更正其可以被恰当地处理，而一旦此经确认，则不妨碍作出更正；尤其不会产生是否由于更正而增加了主题或授予的保护范围扩大的问题（*Rock Shing Industrial Ltd v Braun AG, BL O/138/94*）。反之，对申请或专利说明书的修改必须符合第 76 (2) 或 (3) 条的要求，（参见 76.04-27）。对申请的修改由第 19 条进行管理，并从现在起生效，即从作出修改的时间起生效；对专利说明书的修改按照第 27 条实施（或如果在存在可对专利的有效性提出质疑的待决法律程序时完成，则按照第 75 条）并且被认为从授予日起一直具有效力。

授予请求的修改

规则 31 (5)
(b)
规则 31 (6)
规则 49

19.05 修改授予请求的申请（专利表格 1）必须（除以下所述外）以书面形式提出，并给出修改原因。这可以在向申请人发送了通知其专利已被授予的信件之前提交（参见 18.86），但如果公布的申请包含修改，则必须在按照第 16 条公布申请的准备工作

作就绪前收到。在这种情况下，公布的申请将针对该公布体现按照规则第 31 条生效的授予请求的修改给出公告。任何人的地址或送达地址的改变请求必须由该人以书面形式提出，参见 32.06。

规则 31 (5) (b)

规则 49 (2)、
(4)

规则 113 (1)

19.06 如果不只是名字要求修改，则修改申请人名字的请求可以书面形式提交。然而，如果只是更改了名称，则更正表格 1 以体现更改的请求应当以表格 20 提出，因为此类更改必须作为第 32 (2) (d) 条规定的更正而不是作为第 19 条规定的修改来生效（参见 32.06）。（表格 20 也应当用于更正名字中的誊写上的错误 - 参见 117.17）。若局长关于是否应当作出更正存有合理疑虑，则将其疑虑理由通知提出请求的人并且其可以需要该请求经证明支持。在法人团体的情况下，所需的任何证明应当呈现来自适当的公司立法机构的文件的形式，例如（对英国来说）来自公司注册处的证书、或（对美国来说）国家证书、或（对德国来说）来自商业登记薄的摘录。对法国和比利时来说，应当公布刊登了名字的修改的公报或商业票据的副本。如果名字的修改已被记录在 EPO，则将接受 EPO 表格 2544 的副本（通知在欧洲专利登记簿中作出的修改）。无论该证明是否为外语，都应当附带核证的译文。在其名字已被修改了的自然人（如 Deed Poll）的情况下，给出刊登了修改的公报或报纸发布的细节就已足够。

【若接受了名字的更改，则使用增强效果划掉该名字并插入新名字。】

规则 49 (5)

19.07 申请人的名字、地址或送达地址的更改将在登记簿中实施。如果及时接受修改请求，则这些修改将包含在公布的申请中（参见 19.05）。

【对申请人的名字、地址或送达地址存有任何疑虑，OPTICS 和 PROSE 持有登记簿的最终版本。】

19.08 如果在专利申请被提交时发生名字或地址的更改（使得表格 1 在其被提交时是不正确的），名字或地址的更改不是修改而是更正并且必须按照第 117 条实施（参见 117.17）。

19.09 若表格 7 尚未被提交，则例如因为申请的转让或申请人的去世导致的申请人的增加或删除或申请人间的替换可以通过书面形式的请求实施。（这也可能需要修改表格 1 的第 8 部分（参见 14.04.16-17））。作出修改的理由应当以书面形式提供。需要支持证据（或表明受到更改影响的一方或多方同意的宣誓证词），并且以再度表格 7 提出的证词必须与作出的修改或给出的理由一致。然而，如果表格 7 已经被提交，则申请的任何转让或所有权的更改必须按照第 30 条进行通知。

19.10 以表格 1 修改发明名称的请求通常是允许的，虽然应当考虑 14.51 中提出的问题。表格 1 名称的修改致使表格 1 名称与说明书的第 1 页的名称存在差异是可以接受的（参见 14.49）。

【手续审查员应当将此类请求转交给相关审查员，为 PDAX 案卷添加备忘录以吸引审查员对该请求的注意。如果审查员允许该请求，则他们应当创建备忘录并将适当的 PDAX 消息发送到使用 PDAX 中的“增强效果”功能实施这些更改并且确保采取适当的 OPTICS 措施的手续审查员。】

19.11 如果申请包含优先权声明（参见 14.04.14）或声称在先提交日（参见 14.04.15），这些任一可以通过表格 1 的第 5 部分或第 6 部分的修改请求放弃。（应当记住，放弃声称在先提交日可能需要放弃声称优先权）。由于按照第 18 (3) 条提

出的反对意见、是否满足该反对意见或预期由于采取的措施而产生的进一步反对意见，可以产生建议的修改，例如，若依据多个发明的反对意见删除随之发生的分案优先权声明。在所有情况下，包括依据初步反对意见提出放弃分案状态的请求（参见 14.34-15.35），修改表格 1 的请求应当以书面形式提出，并给出修改理由。提交表格 1 之后提出优先权声明，参见 5.07 至 5.07.3。

【删除优先权声明的请求必须附带说明性备忘录转呈给相关管理助理主任。管理助理主任将授权修改，使用 Madras 中的“增强效果”功能更改表格 1，并且更新历史活动记录。】

19.12 修改授予请求的申请是否被允许必须总是通知申请人。

申请说明书的修改

法 18 (3)
规则 31
CoP76 (2)

19.13 除了有权修改说明书以克服官方反对意见，申请人可能根据自身原因进行修改。然而，这种自愿修改仅可以按照规则第 31 条作出（参见 19.15-19.16; 19.20），并且自愿修改最好保持在最低限度并尽可能早地提交。导致公开的任何事项超出了提交的申请的公开范围的申请的修改是不允许的（参见 76.03-76.23）。（实施修改的程序，参见 18.61-18.62）。

【19.14 废除】

有权作修改

规则 31 (3)
法 16 (1)

19.15 在检索报告发布日期和首次实质审查报告的发布日期之间，申请人可以主动修改说明书，例如以考虑检索报告中引用的文件。可以这么做的次数没有限制，并且该权利不受审查意见与检索报告的发布影响（参见 17.83.3 和 17.83.4）。这些修改在被提交时被视为生效，但未经实质审查员考虑，例如，查看这些修改是否增加了主题，直至首次实质审查。在紧接公布准备工作就绪前提出的任何修改的或新的权利要求被包含在公布的申请中（参见 16.16- 16.19）。

规则 31

19.16 在首次实质审查报告发布之后，除了修改以满足该报告中提出的任何反对意见，申请人可以根据自身原因修改说明书一次。如果按照第 18 (3) 条作出了第一份报告，申请人答复该报告时必须同时提交自愿修改，而如果在申请公布的准备工作就绪前发布首次实质审查报告，则申请人也可以在其答复该报告之前自愿修改说明书。紧接在公布的准备工作就绪前提出的任何修改的或新的权利要求被包含在公布的申请中（参见 16.16-16.19）。另一方面，如果按照第 18 (4) 条作出了第一份报告，则必须在报告发布的 2 个月内提交任何修改。

19.17 因此，当作出任何答复时，就没有机会依权按照第 18 (3) 条在第一份报告后修改说明书，考虑该答复是否包括满足实质审查员的反对意见的修改、满足这些反对意见的所载提议或反驳这些反对意见的争辩意见的陈词，而不管答复是否完整或是否在报告中规定的期限结束前作出。因此，例如，如果作出提议修改权利要求书但推迟相应修改的答复，这终止了有权按照规则第 31 (4) 条自愿修改的期限，并且必须按照规则第 31 (5) (a) 条经局长同意作出实质审查员未要求的任何进一步修改（参见 19.20）。然而，按照第 18 (3) 条纯粹请求或响应该报告的询问不具有此效力，并且提交自愿修改的选择保持开放直至在规定的期限内作出考虑后的答复。

19.18 第一份报告以后，如果按照第 18 (4) 条在 2 个月期限届满之前提交允许的

修改，则应当承认这些修改并且应当立即发送申请用以授予（参见 18.85-18.86）。然而，如果提交未经允许的修改，然后按照第 18（3）条发布报告，该报告看成第二份报告，并且必须按照规则第 31（5）（a）条经局长同意作出任何后续自愿修改，（参见 19.20）。另一方面，如果按照规则 107 条废除第 18（4）条规定的第一份报告（参见 18.89-18.90），则替代该报告的第 18（3）条规定的报告被视为第一份报告，并且当对其作出答复时有权允许自愿修改，即使已在第 18（4）条规定的原始报告允许期限内作出自愿修改。

【应当通过电话（具有开放的文档记录）或通过发送 EL4 承认在 2 个月期限内提交的允许修改。】

19.19 局长没有权力拒绝按照规则第 31（3）或（4）提交的修改的提出。然而，不符合第 76（2）条或引起任何其它反对意见的任何修改按照本法或规则不当允许存在。如 18.64-18.70 所描述的，审查员应当考虑修改的说明书。这些修改在提交时生效；因此，如果在规定的期限内未收到对这种修改的反对意见的回复，不允许发送未修改申请转交授予。

【RC9 可以用于反对按照规则第 31（3）或（4）条修改的说明书中附加事项。】

经局长同意的修改

在检索报告的发布之前

法 117（1）

19.19.1 按照规则第 31 条，在按照第 17（5）条发布审查员的检索报告之前说明书的修改只有在局长要求或同意该修改的情况下允许。否则，说明书将保持处于其未修改状态。检索审查员通常应当在完成检索之前考虑所建议的任何修改是否允许，考虑到第 14（3）条、第 14（5）条以及第 76 条（参见 17.35）。按照第 117（1）条对说明书作出的修改而非更正或对权利要求书作出的修改将不能被公布在 A 类说明书中（参见 117.13）。然而，这些修改将被合并到说明书中并在申请被公布时对公众查阅开放。（参见 16.20）。

对按照第 18 条的第一报告的回复后

规则 31（5）

规则 31（6）

19.20 一旦错过了依权修改的机会（参见 19.15-19.16），申请人可以仅经局长同意作出不是答复官方反对意见的修改，并且假设在通知申请人专利已被授予的信件发布之前接收这些修改（参见 18.86 和 19.02）。应当以书面形式提出修改申请，并给出修改理由，除非申请人能够满足实质审查员，测算修改来满足审查员可能会提出的反对意见。如果修改看起来可允许，则局长的同意通常被拒绝。

19.21 说明书保持处于未修改状态，直至同意修改。同意不被授予直至修改处于允许状态。不当让申请人无法确定修改是否被接收并考虑。因此，如果在答复按照第 18（3）条发布的报告后提交修改并且不再按照第 18（3）条发布进一步报告，并且不与代理人或申请人就该修改进行沟通的情况下，应当通知其修改的允许。另一方面，如果无提议修改的说明书符合规程，并且修改产生反对意见，应当作出有关该效力的报告，并且答复期限被规定为 2 个月。如果在该时间内未答复，可以发送（未修改）申请用以授予。

【如 19.18 段所述，应当承认在答复按照第 18（3）条发布的最终报告后提交的允许修改。另一方面，在允许修改时，如果按照第 18（3）条发布进一步报告，RC8 应当被添加至该报告。当申请不符合规程时，RC9A 可以被用于反对在所提议

修改中的附加事项，并且若未修改申请符合规程，可以使用 **EL9**（在这些情形的任一情形下，不应当使用 **RC9**）。若按照规则第 **31（5）（a）** 条发送只处理提议修改的反对意见的报告，则应当加标题“《**1977 年专利法**》：修改报告”（而不是“《**1977 年专利法**》：按照第 **18（3）** 条发布的审查报告”）并且应当规定适当的答复期限。】

19.22 然而，如果在合规期限（在该期限，申请必须被报告为符合本法或规则，否则其将被视为已被否决）结束之后接收修改请求，只有不需要实质复审或进一步检索并且不会过度地延迟授予，则应当允许修改；出于此目的，如果有效力的话，则应当允许限制权利要求书以避免在后发现的现有技术的请求。

第 19（2）条

局长未收到为该目的向他提出的申请时，可以修改包含在专利申请中的专利说明书和摘要以承认注册商标。

注册商标

（在 **14.97-14.101、14.137** 段中讨论说明书中商标的允许和承认）。

19.23 按照《**1994 年商标法**》，注册商标包括服务商标。

19.24 虽然在检索阶段通常不应尝试核对商标，然而如果检索审查员在说明书或摘要中遇到他知道或能够容易地确认为注册商标的术语，他应当修改说明书或摘要以承认该商标并通知申请人他已这么做。第 **19（2）** 条未延伸至授权局长修改表格 **1** 的标题以承认注册商标。在专利公报中公布符合任何承认商标的该标题（**14.04.10**）。摘要名称（参见 **14.173-14.174**）通常不应当包含商标，但如果这不可避免，则必须承认商标。

【检索审查员应当在商标使用 **PDAX** 中的“增强效果”功能插入“(RTM)”或将“RTM”文件添加至 **PROSE** 中的捆（bundle）。若在 **PROSE** 中使用“RTM”文件，则审查员将需要编辑该文件以包含识别的商标。在任一情况下，检索审查员将需要给案卷添加备忘录。然而，如果符号®已经存在，则不需要插入。应当在公布的段落之前将 **SC2** 添加至 **SL1** 和 **SL2**。】

【如果在 **A**-公布之后添加或去除 **RTM**，则在授予前将需要第二个 **RTM** 文件。手续自动地在 **B**-公布中将仅包括最近的 **RTM** 文件。如果不是该情况，则应当通过备忘录通知该手续。未包含在 **B**-公布中的案卷上的任何 **RTM** 文件应当适当地标注。】

19.25 在实质审查（其不是在检索的同时进行），如果审查员怀疑未承认的术语可能是注册商标，他应当核对该术语是否是注册商标（程序参见 **14.100**）。如果不反对使用商标（参见 **14.137**）并且申请符合规程，则实质审查员应当修改说明书以承认该商标并且在按照第 **18（4）** 发布的报告中通知申请人已这样做。如果申请不符合规程，申请人应当在按照第 **18（3）** 发布的报告中要求申请人承认商标。如果申请人随后拒绝或忽略承认商标，则实质审查员应当这么做并通知申请人。

【如果申请符合规程，审查员应当根据 **19.24** 插入“(RTM)”。应当通过参考 **EL3** 中承认的商标通知申请人。如果要求申请人承认商标，则应当将 **RC11** 添加至按照第 **18（3）** 条发布的报告。如果因为申请人拒绝或忽略这么做，则审查员需要承认商标，审查员应当添加 **SC2** 以通知申请人这一事实。】

19.26 对于检索和审查结合的情况,审查员应当在首次审查阶段核对任何承认的术语是否是注册商标(程序参见 **14.70**)。如果审查员在说明书或摘要中遇到此类承认的注册商标,他应当修改说明书或摘要以承认该商标(参见 **19.24**)。如果不反对使用商标(参见 **14.137**)并且审查员没有其它反对意见,他应当通知申请人说明书或摘要已被修改以承认该商标。如果提出其它反对意见,则审查员也应当在按照第 **18 (3)** 条发布的报告中要求申请人承认该商标,因为这为申请人在修改对照页中承认商标自身提供了机会。.

【如果不存在其它反对意见,审查员应当根据 **19.24** 插入“(RTM)”。应当在公布的段落之前将 **SC2** 添加至 **SE3** 来通知申请人。如果存在其它反对意见,并且要求申请人承认商标,则也应当将 **RC11** 添加至按照第 **18 (3)** 条发布的报告。】

第 20 条：申请失败

20.01 规则第 30 条与本条相关。本规则载明合规期限，即让申请符合规程的期限。

第 20 (1) 条

如果在订明期限结束之前尚未确定专利申请是否符合本法和规则的所有要求，则此申请在订明期限结束时应视为已被局长否决，而以下第 97 条应据此适用。

规则 30
规则 2 (2)
规则 108 (4)

20.02 就本款（以及就第 18 (4) 条而言）而言订明期限是合规期限。合规期限是：
(i) 从声明优先权日起计算或若无优先权日则从申请的提交日起计算的 4 年 6 个月；
或 (ii) 从将首次实质审查报告发送给申请人的日期起计算的 12 个月，以较晚届满者为准。若未在上述 (i) 载明的期限届满之前将首次实质审查报告发送给申请人，该期限延长至将该报告发送给申请人的日期并且然后适用 (ii) 所载期限。规则第 30 条所载的上述期限确保申请人总是具有完成其申请执行的时间，并且确保按照第 18 条直至 4½ 年后才发布第一份报告的情况下申请不会期满。

然而，规则第 30 (3) (a) 规定若申请按照第 8 (3) 条、第 12 (6) 条或第 37 (4) 条声称在先提交日，则该期限是规则第 30 (3) 条订明的与在先申请有关的期限 (i)，或是从实际提交日起的 18 个月 (ii)，以较晚届满者为准。

此外，按照规则第 30 (3) (b) 条，在按照第 15 (9) 条提交分案申请的情况下，合规期限与在先申请订明的合规期限同时届满。按照规则第 108 条向在先申请订明的合规期限的任何延期也将适用于根据规则第 2 (2) 条延长期限的日期当日或之后提交的任何分案申请。任何此类分案申请的合规期限因此将是延长的期限。然而，如果在先申请订明的合规期限稍后延长，则该延期将不适用于已经被提交的任何分案申请；将需要单独的请求来延长任何此类分案申请的合规期限。

使任何申请符合规程的期限可以根据规则第 108 (2) 或 (3) 以及 (4) 至 (7) 条延长为 2 个月部分，参见 123.34-41。该期限也可以按第 20 (2) 条的条款延长（参见 20.08-20.10）。对于分案申请情况下的期限，在按照第 8 (3) 条、第 12 (6) 条或第 37 (4) 条提交的新申请的情况下，或在按照第 81 条转换的欧洲专利 (UK) 的情况下，同样分别参见 15.20.1、8.25.1、12.16.1、37.17.1 以及 81.19。

【当按照第 18 条迟于优先权日或提交日 3 年 6 个月发布第一份报告时，应当将 ELC4 添加至附信。对程序来说，如果迟于最早日期 3 年 6 个月发布的第一次审查信件省略了 ELC4，参见 18.47，第 3 段缩进的段落。】

【当迟于优先权日或提交日 3 年 6 个月发布专利申请的第一份报告时，应当将 ELC5 添加至分案申请的按照第 18 条发布的第一份报告的附信。如果未在第一份报告时使用，则也应当在此类分案申请的按照第 18 (3) 条发布的再度报告的附信中使用。】

规则 30 (4)

20.02.1 规则第 30 (4) 条规定当在接近期限结束时按照第 21 条提交意见陈述并
按照第 18 (3) 条生成报告时订明的期限自动延期。若具体实施该报告的信件日期
在现有合规期限结束时的 3 个月内，则合规期限变为从该信件日期起的 3 个月。如
果存在多于一个这种报告，则这基于这些特定意见陈述仅适用于按照第 18 (3) 条
发布的第一份报告。

【应当在审查信件（附信）中使用 ELC6 以通知申请人按照第 21 条提交意见

陈述后期限延长。】

20.03 若合规期限已将近届满，则定期核对待解决的申请以检测对按照第 18（3）条发布的报告的答复逾期的申请。向申请人发送预先警告按照第 20（1）条否决每个这种申请的意图的信件并给予申请人提交可能影响否决的任何意见陈述的机会。当合规期限届满时，将申请转交给相关手续组以授权否决。如果在那时候发现，尚未发送预警信件，则在确认否决之前发送旨在否决的另一个预警信件，允许申请人一周时间提交任何意见陈述。当出现否决时，其被刊登在公报中。

【每周整理 OPTICS 记录并且在“第 20 条挑选列表”识别从声明优先权日或提交日起的 4 年且具有特定处理状态的申请。该选择由手续组来核证，该手续组应当确认例如是否按照第 18（3）条发布了未收到答复的报告或该报告是否在第一时间发布。如果查明对按照第 18（3）条发布的报告的答复逾期，应当发布标准信件（WR1），其副本归档，并预先警告申请人有意的否决。如果在审核时答复未逾期，则应当采取适当的 OPTICS 行动，但是如果该答复后来逾期，应当发送信件（WR1）。】

【在从声明优先权日或提交日逝去 4 年后，在“第 20 条时限报告”上由 OPTICS 选择这些申请，并且相关手续监督人采取适当的措施用于按照第 20 条否决的处理。所有这些申请应当发布标准信件并使副本存档。如果检测到尚未发布信件（WR1），手续监督人应当在将文档发送到相关手续监督人之前发布可选的预警信件（WR2）。因此，手续监督人不仅核证申请应当被视为否决而且核对信件之一已被发布（如尚未发布，参见下文）并且后来未收到可防止视为否决的答复。】

【手续监督人应当将适当的标签添加至 PDAX 案卷封皮并且给案卷添加备忘录。若申请是纸卷，手续监督人应当在核证申请被正确终止后在表皮的边上签署方块。（如果例如发现在提交修改后未正确储存申请，应当将案卷转呈给分案主管人；可以按照规则第 107 条行使酌情决定权以延长订明期限。）手续监督人然后应当相应地注解该文档，实施适当的 OPTICS 措施（使得终止被刊登在公报上）并将该文档转交给九海里点。】

【如果发现尚未发布信件（WR1 或 WR2），手续监督人应当在核证申请应当被视为否决后安排发布可选的信件（WR2）。在允许时间进行任何答复后，手续监督人应当在先前段落的最后一句中安排行动。】

20.04 在订明期限结束时已被否决的申请的处理是强制性的，如果其在该期限内未能符合本法和规则的任何要求。因此，由此断定，如果需要审讯来解决分歧，如有可能，应当举行审讯，并且在订明期限结束之前，给出决定并转达给申请人。（如有可能，可以稍后给出该决定的理由。）然后，申请人可以在该期限内修改（包括凭借第 20（2）条的任何延期-参见 20.08-20.10）以满足相反决定的条款。然而，如果在该期限结束之后举行审讯，则仅可以判定申请在期限结束时是否符合规程。如果判定为该申请不符合规程，则不可以修改以补正任何缺陷，除非按照规则第 108（2）或（3）条延长该期限。在这些情形下，为了申请人的利益，局长可以考虑通常给出的少于最短 14 天的审讯公告的期限是合适的，否则，这将导致在订明期限结束时才举行审讯。然而，应当考虑申请人的意愿。

20.05 当接近订明期限结束提交修改时，同样为了申请人自身利益，以突出、粗体形式优选红色将附信标记为“紧急”。

20.06 如果在订明期限内提交的答复未能使申请符合规程,但不可以在正常合规期限(即,规则第 30 条订明的、规则第 108 (2) 条延长的期限)届满之后的 2 个月结束之前发出进一步答复或安排审讯,申请人应当被告知申请将被视为已被否决,除非在 14 天内,他提交意见陈述和/或请求审讯以展示申请实际上符合规程(或按照规则第 108 (3) 至 (7) 条请求合规期限延期,参见 123.34-41)。

【可以使用 EL5。】

20.07 若在合规期限结束时申请符合规程,对于其在该期限结束之后被修改没有法定审判席;仅通过发布通知申请人专利已被授予的信件终止修改申请的机会。(参见 19.22。)

第 20 (2) 条

如果在该期限结束时就申请向法院提出的上诉仍待决,或可提出此类上诉的时间尚未满期,则该限期可作如下变更:

(a) 若上诉仍待决,或在此时间内或在对该时间内提出的申请(在第一次延期的情况下)或在上一次延期期满之前提出的申请(在再度延期的情况下)所准许的时间的任何延期期满之前提起上诉,则该期限可延长至法院确定的日期;

(b) 凡没有这样的上诉待决或未曾提出上诉,则该期限应到相同的时间结束为止,或者,如果准许了时间延期,则该期限应到该延期或所准许的最后一次延期到期为止。

20.08 由民事诉讼规则的第 52 部分和支持 CPR 52 的诉讼指引规定允许提出上诉的时间。根据该诉讼指引的第 17.3 段,必须在决定日期后的 28 天内向法院提交上诉公告。必须向法院提出延长上诉期限的任何申请。经协议,当事人不能延长上诉期限,局长也不能延长上诉期限。

CPR 63.17

CPR 52.6

(1)

CPR 52.6

(2)

20.09 当在合规期限结束之前(参见 20.02)且在该期限结束时给出决定时,允许提出上诉的时间(包括法院准许的任何延期)仍在流逝,使申请符合规程的期限自动延长,就各方面而言,直至该时间结束。因此,例如,如果从合规期限结束起 28 天内给出有关实质事项的相反决定,则申请人具有从决定日期起提交修改的 28 天(加上法院准许的任何延期)以着眼于满足该决定的条款。如果在该时间内未提出上诉,进行修改的该机会在该时间结束时自动结束。如果存在上诉,法院可以订明可以作出修改的期限。

20.10 按照规则第 108 条给出的订明期限的任何延期仅适用于规则第 30 条订明的期限,并且而非凭借第 20 (2) 条产生的任何延期。因此,例如,在订明的 4 年 6 个月结束之前给出 14 天的实质决定具有将该期限延长 14 天的效力;表格 52 的请求将原始期限延长 2 个月,即延期同时进行。

第 20A 条：申请恢复

20A.01 本条规定因为申请在订明或规定的作出行为的期限内未能作出该行为而已被否决或视为已被否决或撤回的专利申请恢复的情形。相关程序在规则第 32 条中订明。本条由 2005 年 1 月 1 日开始生效的《2004 年管制改革（专利）命令》引入，并且适用于在该日期之前和之后提交的专利申请。

第 20A (1) 条

如果直接由于申请人未在以下期限内符合本法或规则的要求，专利申请被否决或者被视为已被否决或撤回，则适用以下第 (2) 款：

(a) 本法或规则所载的期限，或者

(b) 局长订明的期限。

20A.02 受限于第 20A (2) 条的要求，排除第 20A (3) 条和按照规则提出的请求，第 20A 条规定因为在订明或规定的符合针对申请的要求的期限内申请未能符合该要求而已被否决或视为已被撤回的申请的恢复。在 *Anning 的专利申请*[2007]EWHC 2770 (Pat) 中，申请人在报告规定的期限内未能答复实质审查报告并且对于通知他若未在合规期限结束为止答复则其申请将被视为否决的再度信件的答复中采取措施。该申请随后在合规期限结束时按照第 20 (1) 条被视为否决。Pumfrey J 认为导致申请被视为否决的“未符合”未能答复审查报告，而非未能在合规期限内将申请符合规程予以接受。他陈述：

“【通知申请人未收到对审查报告的答复并警告申请在合规期限结束时将被视为否决的】信件自身不要求作出任何行为或延长作出该行为的时间期限，并因此不在第 20A 条内：并且在我看来，按照第 20 (1) 条订明的期限仅是必须符合本法和规则的要求的期限。不再额外要求申请人”。

因此，结果就是，可以恢复申请，如果该申请仅不能符合第 20 (1) 条（同样参见 20A.11.1）。

第 20A (2) 条

根据以下第 (3) 款，在且仅在下述情形下，局长应当恢复该申请：

(a) 申请人请求他这么做，

(b) 该请求符合规则的相关要求；并且

(c) 他认为上述第 (1) 款提到的未符合要求并非故意。

规则 32

PR 附录 4、
第一部分

20A.03 应当以表格 14 提出恢复申请。申请人未能符合允许时间的原因应当在表中陈述并且应当提供证据支持。必须提交恢复申请的期限是：(a) 存在的未合规成因消除之日起 2 个月，或 (b) 申请终止之日起 12 个月，以首先届满者为准。可以更改该期限。

20A.04 可以与请求表格 14 同时提交待解决的要求。然而，严格说，这并不是必需的，因为如果允许恢复，则将规定提交文件和费用的进一步期限。

【如果表格 14、费用或支持证据未包括有恢复请求，手续监督人应当联系申请人/代理人并指示他们在 14 天内提交遗漏的文件；否则申请将保持处于撤回。当提交了表格 14 时，手续监督人应当使用功能 REGFIL 在 OPTICS 上记录请求，这将创建公报条目。】

规则 32 (11) 20A.05 在判定存在的未合规成因消除之日时，局长应当考虑到《欧洲专利公约》规定的所有适用的相关原则。

20A.06 就第 20A 条而言“并非故意”的指导，参见 20A.13。

规则 32 (7) 20A.07 在考虑申请人的恢复理由和支持证据后，如果局长得出情形已不存在了，
规则 32 (8) 则通过信件通知申请人。信件将说明局长得出结论的理由并将建议申请人除非在 1
规则 32 (9) 个月内他请求审讯，否则将否决恢复请求。如果在该时间内未收到审讯请求，则发布否决恢复的正式决定。如果官方在请求已被正式撤回的时间内收到正式的书面通知，则仅发布该通知的接收的承认。另一方面，如果申请人在允许的期限内要求审讯，则必须举行审讯，紧随的是发布否决请求的决定或提出恢复的条件要约。不存在反对恢复请求的规定。

【如果在否决恢复的官方信件中规定的 1 个月内未收到答复，则手续监督人应当使用将创建公报条目的功能 REG F14 将决定记录在 OPTICS 上。应当退还或未行动的表格（诸如表格 9A 和表格 10）支付的任何费用。】

第 20A (3) 条

如有下列情形，局长不得恢复申请：

(a) 按照本法或规则，上述第 (1) 款提到的期限仍可延期；或者

(b) 在下列情形中，上述第 (1) 款提到的期限被载明或订明：

(i) 与局长受理的任何法律程序有关；

(ii) 就上述第 5 (2A) (b) 条而言；或者

(iii) 就本条或以下第 117B 条的请求而言。

20A.08 如果仍可以延长期限本款阻止局长恢复申请。规则第 108 条剥夺（但不排除）特定订明期限的延期的可追溯实用性。该款还订明第 (1) 款不适用的那些期限，即：(i) 与局长受理的当事人之间的法律程序有关的期限；(ii) 规则第 7 (1) 条订明的就按照第 5 (2) 条提交逾期优先权声明而言的 2 个月的期限；(iii) 规则第 32 (1) 条订明的按照第 20A 条请求期限延期的 12 个月或 2 个月的期限；以及 (iv) 规则第 109 (2) 条订明的请求局长订明的期限按照第 117B 条延期的 2 个月的期限。

【在收到恢复请求之后，如果确认时间仍可延期，则应当尽快通知申请人/代理人】。

第 20A (4) 条

如果该申请是由两个或更多人共同提出，则经局长许可，可以由这些人中的一人或多人而不和其他人一起，提出按照上述第（2）款的请求。

20A.09 若申请以两个或更多申请人的名义提交，经局长同意，准许这些申请人中的一个申请人申请延期而不和其他人一起。

第 20A（5）条

如果申请已经按照上述第 16 条公布，局长应当以规定的方式按照上述第（2）款公布请求公告。

规则 32（4） 20A.10 如果请求恢复的申请已经被公布，则要求局长在专利公报中公布恢复请求的公告。

第 20A（6）条

应当通过命令按照本条恢复申请。

第 20A（7）条

如果按照本条恢复申请，则申请人应当在局长在恢复申请的命令中订明的进一步期限内符合上述第（1）款中提到的要求。

第 20A（8）条

按照上述第（7）款规定的进一步期限不得短于两个月。

规则 32（10） 20A.11 恢复命令将规定允许受限于申请人恢复，在规定期限内，满足他们未能符合的本法或规则规定的要求，导致申请被否决或视为已被否决或撤回。规定期限通常是自命令之日起的 2 个月，但是可以规定较长的期限。如果恢复请求已被公布在公报中，则允许或否决请求的最后决定也要刊登在公报中并记录在登记簿中。

【如果决定允许恢复，手续监督人应当以书面形式通知申请人/代理人并且发布命令。管理主任或手续监督人应当使用将创建公报条目并改变申请的处理状态的功能 REC F14 将决定记录在 OPTICS 上。】

20A.11.1 在 *Anning* 的专利申请[2007]EWHC 2770（Pat）中，Pumfrey J 认为导致申请被视为否决的“未符合”未能答复审查报告，而非未能在合规期限内将申请符合规程予以接受（参见 20A.02）。由此断定，若申请由于未能答复申请报告而在合规期限结束时被视为否决并且后来被恢复，第 20A（7）条提供申请人进一步期限以答复审查报告。在 *Ali* 等人的专利申请 BL O/264/10 中，审讯官员考虑 *Anning* 和第 18（3）条的措辞，并且得出必须给予申请人机会来满足这些情形中的以下恢复的要求是第 18（3）条中的要求以提出或作出使申请合规的意见陈述或修改。第 20A（7）条提供规定满足该要求的期限的权力，并且为了那么做恰当，需要规定答复审查报告的新期限以及整体合规的新期限。

【如果在这些情形中允许恢复,恢复命令应当规定答复审查报告的进一步期限以及合规的进一步期限。】

第20A (9) 条

如果申请人未符合上述第(7)款,则申请应当被视为按照该款订明的期限届满时已被撤回。

20A.12 如果申请人未能在恢复命令规定的2个月内符合该命令提到的任何待解决的要求,申请在2个月期限届满时应当被视为撤回。

并非故意的含义

20A.13 当其适用于判定是否允许专利申请的恢复请求时,本法或规则中就何谓“并非故意”没有定义。在 *Sirna Therapeutics Inc 的申请*[2006]RPC 12 中,该申请与按照第5(2B)条作出优先权逾期声明的请求有关,在判决是否能有利地行使酌情决定权以允许时间期限按照规则第108条延长方面,审讯官员观察到显示及时提交申请的意图的要求不同于在 *Heatex Group Ltd 的申请* ([1995]RPC 546) 中申请的“继续进行的持续潜在意图”的测试(参见123.37)。然而,按照规则第108条的案例法在分析证据以确认申请人的意图时可以是相关的。在 *Anning 的申请*(BL O/374/06) 中,该申请与按照第20A条的恢复请求有关,审讯官员采取了类似的方法并警告超越法规的清晰含义的风险。他根据其通常的英文含义解释“并非故意”。在这种情况下,审讯官员认为虽然存在继续进行的持续潜在意图,其不能断定未能答复审查报告是并非故意的。

20A.14 *Sirna Therapeutics Inc 的申请*[2006]RPC 12 和 *Anning 的申请* (BL O/374/06) 确认 Heatex 中的“持续潜在意图”测试在判定词语“并非故意”的含义中不适用(在第5(2B)条或5 20A 条中)。

20A.14.1 在 *Green 的申请* (BL O/087/09) 中,由于严重的财政困难,申请人不能支付使其国际申请进入国家阶段所需的订明费用。审讯官员认为尽管申请人有使申请进入国家阶段的潜在意图,不及时支付订明费用的决定是基于他对其贫穷国家的知识作出的有意识决定,并且此类未能符合不能够是并非故意的。

20A.15 在 *Matsushita Electric Industrial Co. v 专利*[2008]EWHC 2071 (Pat) 局长中,其关于按照第28条的恢复请求,Justice Mann 先生就未能符合第28(3)条是“并非故意的”方面使局长“满足”所需的举证责任水平给出指导。在该情况下,申请人选择不提交超越关于未能按时支付续展费是并非故意的法规的明显指控的任何证据。认为那是满足局长所需的全部法规。法官认为未能支付续展费是并非故意的纯粹指控不足以使局长判定满足第28(3)的要求。他指出:

“...本法要求局长形成判断使得他能够满足相关事项。通常必须基于证据作出判断...要求满足度的任何特定情况下所要求的证据取决于询问性质和待作出决定的性质和目的地...重要事项要求重要证明。我重复,本法不要求未能支付费用是并非故意的声明。其要求局长满足该事实。”

20A.16 从该判断清楚地看出,虽然就使局长满足第28(3)条规定的并非故意的期满提供何种水平的证据没有普遍规则,通过第5(2B)条和条20A条的含义,需

要超越法律的明显指控的一些证据。

第 20B 条：按照第 20A 条恢复的效力

20B.01 本条基于按照第 20A 条专利申请的恢复载明给予第三方的权利。该条与订明专利恢复的相似权利的第 28A 条相近。

第 20B (1) 条

按照第 20A 条专利申请的恢复效力如下。

第 20B (2) 条

在终止与恢复之间的期限中，按照该申请或者就该申请所做的任何事情应当被视为有效。

第 20B (3) 条

如果申请在终止之前已经按照上述第 16 条公布，在下列情形下，在此期间做出的任何事情，若此事情在不发生终止时便构成侵犯申请公布所赋予的权利，则应被视为侵犯那些权利：

- (a) 如果在上述第 20A (1) 条中提到的期限可被延长的时候做出，或者
- (b) 如果其是侵犯那些权利的早先行为的延续或重复。

第 20B (4) 条

如果申请在终止前已经按照上述第 16 条公布，并且在终止之后和公布申请恢复请求通告之前，有人：

- (a) 真诚地(善意地)开始作出在不发生终止便构成侵犯申请公布所赋予的权利的行为；或者
- (b) 为作出此行为进行有效而认真的准备工作，他有权继续作出该行为，或（视属何情况而定）作出该行为，尽管已恢复申请并授予专利；但该权利不延伸到许可他人作出该行为。

第 20B (4A) 条

第 (4) 款所赋予的权利不可行使直至可以按照本法或按照规则提出第 20A (1) 条中提到的期限延期的请求的期限结束时。

第 20B (5) 条

如果在业务过程中，实施了该行为或为该行为作了准备，享有上述第 (4) 款所赋予权利的人可：

(a) 授权届时作为其相关业务合伙人的任何人实施上述行为；以及

(b) 在其去世（若为法人团体，则解散）时，向在行为实施或准备期间取得部分业务的任何人转让或转予该权利。

第 20B (6) 条

凡任何产品是在行使上述第 (4) 款或第 (5) 款所赋予的权利下被处置而转予另一人的，则该另一人和任何透过他提出申索的人，可用如同该产品已由申请人处置一样的同一方法处理该产品。

第 20B (6A) 条

在上述规定适用于为英国政府服务而使用专利发明的情况，及侵犯专利申请公布所赋予权利的情况（或侵犯专利情况，视属何情况而定）。

“专利发明”具有与以下第 55 条中相同的含义。

20B.02 第 (3) 款至第 (6) 款给予采取步骤实施发明的人予保护，该发明是恢复申请的请求的公告发布之前终止的专利申请的主体（参见 **20A.08**）。如果他们在专利申请能够请求时间延期的期限结束后采取这些步骤，则他们不仅能自由继续他们已经开始的而不侵犯恢复的申请而且能将他们实施发明的权利转给其它人（但是不允许其他人实施发明）。第 (4A) 款是于 2014 年 10 月 1 日插入《2014 年知识产权法》以清楚示出这些“第三方权利”未开始直至专利申请人能够请求时间延期到他们未能满足的期限的期限的结束为止。第 (6A) 款确保英国政府不为英国政府使用的专利所有人赔偿支付负责，如果其采取步骤里实施发明，该发明是在恢复申请的请求的公告发布之前终止的专利申请的主体。

第 20B (7) 条

在本条中，就申请而言，“终止”的意思是：

(a) 申请被否决，或者

(b) 申请被视为已被否决或撤回。

第 21 条：第三方对可专利性的意见陈述

21.01 规则第 33 条与本条相关。

第 21 (1) 条

如专利申请已经公布，但尚未授予申请人专利，任何其他人均可就此项发明是否为可获得专利的发明的问题向局长提出书面意见陈述，说明意见陈述的理由，局长应根据规则考虑这些意见陈述。

规则 33 (1)

21.02 与从负责申请的任何人而并非申请人或代理人接收的申请(是否通过传统邮件或电子邮件发送)有关的任何书面通信应当被转交给处理该案件的审查员。若申请是 PDAX 案卷，手续审查员应当将适当的 PDAX 消息发送给实质审查员。审查员应当看到通信被确认并复制给申请人，但是若使用了专用邮件地址则不需要信件确认(参见 21.02.1)，这是由于从该地址自动发送了回复。虽然第 21 条涉及对可专利性的意见陈述，即与发明是否满足第 1 (1) 条的条件有关，实际上，通常可取的是向申请人发送从声称与申请有关的第三方报告者接收的任何信件的副本，使得他可以对公众查阅保持开放的文件具有优先公告。如果过早地提交意见陈述，则相同的程序适用(即正在谈论的申请按照第 16 条公布之前)。当过早的意见陈述与可专利性有关时，应当通知申请人意见陈述将被视为已经按照第 21 条提交，如果且当申请公布时。当收到任何这种信件时，如果已采取终止行动或终止行动恰当，应当确认信件的接收，并应当仅将信件复制给申请人并进行存档。若终止的申请已经公布，信件将对公众查阅开放。

法 124A (3)

21.02.1 按照第 124A 条作出的订明可使用电子媒介按照第 21 条提交意见陈述的形式和方式的指示于 2005 年 5 月 25 日生效。这些指示于 2005 年 6 月 15 日公布在 PDJ No.6056 中并且在本手册的“相关官方公告和指示”法条中全部重印。这些指示要求通过邮件将意见陈述发送到地址 section21@ipo.gov.uk 或通过数字媒介交付。电子发送到任何其它地址的意见陈述会被视为未提交，但如果意见陈述符合这些指示的其它条件并且在专利局内部邮件地址成功接收，则意见陈述不应当被视为未提交。在专用邮件地址接收到的意见陈述将通过自动邮件回复进行确认。此邮件提到如果意见陈述能够被视为是按照第 21 条提出的，意见陈述将被转交给审查员进行考查，存入文档的开放部分，并且副本发送给申请人。

【审查员有责任确保第三方文件正确显示在 IPSUM 上。视情况而定，这将包括检查并编辑个人数据。欲获处理第 21 条规定的意见陈述的 PDAX 程序的细节，审查员可寻求 PDAX 信息中心。审查员还有责任检查潜在攻击性或诽谤性材料(参见 21.03)。因此，审查员有责任确保正确文件对公众查阅开放且视情况而定添加 OLF 标注。】

【案件审查员应当确认通信(除非该通信是匿名的或意见陈述被发送到用于接收第 21 条规定的意见陈述的专用邮件地址，在该情况下，回复已经发出)并将副本发送给申请人。

【匿名意见陈述应当尽可能被视为与来自附名报告者的那些意见陈述相同。当将意见陈述复制给申请人时，审查员可以加上一句话指出意见陈述是被匿名提交的。

【若意见陈述至少部分与可专利性有关并且在第 16 条规定的公布后但在授予信件的发布日期之前在专利局受理，应当将 EL18（其也包括关于第 21 条规定的意见陈述的信息）发送给报告者，除非邮件回复已从第 21 条规定的专用邮件地址发出，并将 EL23（或 ELC23，参见 21.06）发送给申请人。如果意见陈述与可专利性无关（或，无论是否与可专利性有关，当采取了终止行动或终止行动恰当时，接收意见陈述），应当将 EL18B 发送给报告者，将 EL23C 发送给申请人，但是如果已使用第 21 条规定的专用邮件地址，则不应当发送 EL18B）（对于在（第一份或最终）报告的日期当日或之后按照第 18（4）条接收了意见陈述的情况，参见 21.15，和 21.16）。

【如果在正在讨论的申请按照第 16 条公布之前提交与可专利性有关的意见陈述，应当使用 EL18A 的文本修改 EL18。同时，应当使用 EL23B 将意见陈述复制给申请人。如果意见陈述与可专利性无关（或，无论是否与可专利性有关，当采取了终止行动或终止行动恰当时，接收意见陈述），应当将 EL18B 发送给报告者（除非使用了第 21 条规定的专用邮件地址）并且将 EL23C 与意见陈述的副本一起发送给申请人。

【涉及多个事项而非可专利性的任何意见陈述应当由审查员们转呈给他们的高级官员。使本法的另一个相关法条引起报告者的注意可能比较合适，例如，按照第 8 条，如果意见陈述看起来与权利有关，但是需要谨慎避免专利局要求当事人按照该法条采取行动或保证任何这种行动的结果的任何暗示。】

21.02.2 在适当情况下，就一个申请提交的对可专利性的意见陈述能够相对于与相同发明有关的任何其它申请来考查。尤其，若提交的对在先申请（在后申请从其声称优先权）意见陈述看起来与在后申请相关，因为其涉及相同的发明，申请人应当被如此建议，并且意见陈述应当被复制给申请人，如果之前未被复制的话。如果在先申请未公布，则意见陈述可以被复制到在后申请的开放文档。

规则 33（2）
规则 51（2）
（d）

21.03 然而，如果第三方报告者提交的意见陈述包含诽谤性或猥亵性事项，传送且存于开放文档的文本应当省略攻击性言论。应当仅确认报告者的意见陈述，尽管发送给申请人的信件应当被修改以表明已从意见陈述的所附副本删除一些非相关的事项。

【欲获处理第 21 条规定的意见陈述的 PDAX 程序的细节，审查员可寻求 PDAX 信息中心。】

【攻击性或诽谤性材料不应当对公众查阅开放或不应当经由 IPSUM 获得。如果审查员识别出或审查员意识到潜在攻击性或诽谤性材料，审查员应当确保该文件对于公众查阅是不开放的。当可能面临这种材料时，审查员应当咨询他们的副主任，若副主任同意，应当在文件能对公众查阅开放之前编辑攻击性或诽谤性材料。如果确定不存在攻击性或诽谤性材料，则应当使相关文件对公众查阅开放。】

【如果手续审查员在提交的文件中注意到潜在的攻击性或诽谤性材料，则他们应当确保文件对公众查阅设为不可开放。手续审查员应当添加备忘录吸引审查员的对潜在攻击性材料的注意并将适当的 PDAX 消息发送给审查员。若案件要求另一个行动（例如，检索、审查或修改），用于该行动的标准消息应当向平常一样发送。

规则 33（3）

【对于处理意见陈述中的机密或敏感信息，参见 21.05】

21.04 2007 年规则就报告者的信件中提到的文件的复制作出具体规定。通常，意见陈述中提到的文件应当被复制给申请人，除非申请人容易获得文件或复印不切实际的。然而，是否将从第三方接收的且在意见陈述中提到的任何文件的副本发送给申请人是由局长酌情决定的。如果其它材料（例如样本）与信件一起被发送，应当通知申请人专利局可获得这些用于查阅。

【如果按照规则第 48 条要求（使用表格 23）与报告者的信件一起发送的文件的副本，则应当提供该副本。】

21.05 由报告者按照第 21 条提交的文件或其它材料通常必须保留在正在讨论的申请的开放文档。因此，如果第三方报告者将这种材料发送给专利局以着眼于以此方式使用该文件，但是要求在适当的时候将该材料返还给他，应当通知他材料必须保留存档或将材料返还给他而无需按照第 21 条进行考查。考虑规则第 33 条的条款，认为意见陈述应当被发送给申请人而不管规则第 53 条规定的意见陈述或其一部分被视为机密的任何请求。然而，在意见陈述存档而未对公众查阅开放的程序上，意见陈述的一部分可以被视为机密。在按照规则第 53 条考虑任何这种请求时，审查员应当考虑公共利益的问题，从而仅应当在对公众查阅开放的文件基础上提出对可专利性的反对意见。

【按照第 21 条与包含意见陈述的信件一起提交的文件应当被置于文档的开放部分。不能轻易容纳于文档的文件或样本应当置于档案盒或其它合适的容器并且声明档案盒的存放位置的备忘录添加至案卷。】

【审查员应当检查与第三方的包含第 21 条规定的意见陈述的信函往来以及任何相关联的文件，审查员应当将经由 Ipsum（专利局的在线专利信息和文件查阅服务）可在线查阅的文件的特定个人或敏感信息编辑。】

【欲获处理第 21 条规定的意见陈述的 PDAX 程序的细节，审查员可寻求 PDAX 信息中心。】

21.06 应当采取 21.02 段中规定的行动，不得延迟，除非实质审查迫在眉睫，在该情况下，审查员应当考查意见陈述，并且副本与第 18 条规定的报告同时发送给申请人。若在按照第 18（3）条发布报告之后收到意见陈述，意见陈述应当立即复制给申请人；由审查员决定是否考虑意见陈述而付上第 18（3）条规定的进一步报告（参见 18.50），或是否推迟这种行动直至收到对待解决报告的答复。若逾期提交的意见陈述产生第 18（3）条规定的报告，则如 20.02.1 中描述的，合规期限可以延长。

【当与第 18 条规定的报告同时将意见陈述的副本发送给申请人时，ELC23 应当被包含在附信中，至第 18 条规定的报告，而非发送 EL23。】

规则 33（4）
规则 33（5）

21.07 审查员应当考查在按照第 18（4）条发布报告之前接收的对可专利性的意见陈述，审查员必须自己决定支持可持续反对意见的可能性的权衡。例如，如果在按照第 17 条检索的过程中发现，他应当以之前过程中完全相同的方式考查任何声称的现有技术。如果未给出或不能确认任何声称的现有技术被公布、使用或对大众可获得的日期（例如，通过遵循 21.13 中的程序，如果认为报告者可能意识到了该日期），则不应当提出反对意见。如果未提出反对意见，则审查员通常应当用他自己的话将此情况表达在第 18（3）条规定的报告中，而不是作为对意见陈述的评述。然

而，如果审查员完全同意论证充分的意见陈述，他可以通过正式引用相关文件并且然后将申请人的注意力吸引到在意见陈述中所载的支持性争论提出缺乏新颖性或创造性的反对意见。以审查员的观点，如果未提出反对意见，则不需要对意见陈述的评述。如果申请符合授予规程，应当通知申请人其将 2 个月不能发送用于授予（以使他提交自愿修改），除非他请求提早发送。

【当实质审查员基于第三方提供的材料提出正式反对意见时，该事项不应当被放弃，除非申请人作出足以反驳该反对意见的答复。通常，虽然当审查员未提出在意见陈述中出现的反对意见时，不应当对意见陈述作出评述，如果需要提及审查意见，例如，因为来自申请人的特定询问，可以作出在重新构造第 18（3）条规定的报告的过程中考虑了意见陈述的评述。未提出反对意见的理由应当简要记录为备忘录。】

21.08 第 21 条要求报告者说明其意见陈述的理由。如果未（明确）说明理由，应当确认意见陈述，将意见陈述存入开放文档，并且给申请人发送副本。审查员也应当考查意见陈述，意见陈述可以仅由说明书的列表构成，并且当他认为合适时，将意见陈述付诸实践。如果未说明“意见陈述”的理由，审查员不应当对第三方有所要求。

21.09 当第三方提到的文件多且/或长时，审查员应当尽力识别可能与新颖性或显著性相关的那些部分。例外地，如果审查员不能识别相关篇章，可以请求第三方这么做，但是如果第三方这么做，事项不应当有他提出。

21.10 如果从显然代理另一个国家的申请人的国外代理人接收给出另一个专利局的检索的结果的通信，应当将其确认并复制给申请人。通信的内容应当被视为 17.44 和 17.46 段中所述。

【应当使用 EL18B 和 EL23C。】

21.11 当已经正式引用第三方通知给专利局的任何文件（这与按照规则第 33（1）条仅将文件通知给申请人有所不同）时，然后应当将该文件包含在说明书的首页的检索报告中（参见 18.85）。

【应当将未在 A 类文件中列出的任何引用（正式或其它）文件尽快记载在 OPTICS 和内部检索报告上（参见 17.105、18.11 和 OPTICS 手册（专利）（5.4.2-5.4.6））。当随后正式引用仅之前通知的文件时，实质审查员应当将文件的副本与第 18 条规定的相关报告发送给申请人。】

21.12 从第三方接收的优先使用的指控应当被视为如 18.24 段所述。

21.13 如果申请人否认按照第 21 条提出的意见陈述中包含的材料事实，例如，优先使用或优先公布的指控，并且可能认为报告者可提供证据来证实其指控，然后可以邀请他这么做。如果审查员认为第 21 条规定的意见陈述给出的信息不足以论证对新颖性或显著性理由的行动，则也可以使用此程序，但是进一步信息能够由提出反对意见的报告者来提供的可能性非常大。报告者也将获得关于他所提供的高度相关文件的公布日期的证据或信息。然而，不应当采取这种行动，除非已经获得的信息对进一步信息的需求以及第三方将有机会提供进一步信息的可能性提供清晰表述。而且，对报告者的任何这种邀请不应当是对证据或信息的直接请求；而是应当表明不能提出或寻求反对意见，除非这种材料是可获得的。申请人必须接受他们有

责任展示他们有权授予，但是应当总是谨慎不要采取可能暗示报告者是法律程序的当事人的任何行动（参见 21.18-21.19）。如果报告者的指控被宣誓书或法定声明所支持，则申请人的任何否认也应当宣誓。

【在接近第三方之前，应当咨询副主任。进一步信息或证据的请求应当在规定期限内（例如，2 个月）邀请答复；如果在该期限内未收到答复，不应当寻求该事项。】

按照第 18（4）条发布报告后的行动

规则 33（5）
规则 107

21.14 只有在按照第 18（4）条发布了（无论是第一份还是最终）报告之前在专利局接收到意见陈述，审查员才能够考查来自第三方的意见陈述。如果意见陈述是在此类报告发布之前接收到但接收过晚而来不及阻止报告发布，意见陈述会产生新的反对意见，可以撤销该报告以及对意见陈述采取的行动（参见 18.89）。在这种情况下，如果审查员得出未从意见陈述产生新的反对意见，他应当通知申请人意见陈述已被考查但是未产生反对意见，并且不应当撤销报告。如果第 18（4）条规定的报告由于另外的原因已经撤销，也可以采取行动。

【如果案件已经被发送予以授予，则应当立即联系相关分案的公布联络官员。同样参见 18.89。然而，如果案件尚未被发送予以授予，不会产生取消。应当将 EL23A 发送给申请人以当未产生反对意见时就意见陈述进行沟通。】

规则 33（1）

21.15 如果在按照第 18（4）条发布第一份报告的日期当日或之后在专利局接收到意见陈述，则（除非申请人使该报告无法律效力，按照规则第 31（4）（a）条提交不允许的修改（参见 19.18）），应当通知第三方因为规则第 33（5）的条款，审查员不能考查意见陈述。然而，如果意见陈述已经发送到专用邮件地址，则在此情况下，不需要通知第三方（参见 21.02 和 21.02.1）。如果在合规期限结束之后但在按照第 18（4）条发布第一份报告之前在专利局接收到意见陈述，同样应当通知第三方（虽然在该情况下，如果合规期限后来被延长，可能需要考查意见陈述。）在这两种情况下，应当以通常的方式将意见陈述复制给申请人。由申请人来决定是否修改说明书（参见 21.17）。应当通知申请人授予将延迟 2 个月（目的在于给予他时间来决定是否提交自愿修改），除非他请求提早授予。

【应当将 EL18B 发送给报告者并且将 EL23C 发送给申请人。】

21.16 如果在授予信件发布日期当日或之后在专利局接收到意见陈述（参见 18.86），则必须告知报告者，由于意见陈述在授予后接收到，按照第 21 条不对意见陈述进行考查，但是按照第 118（1）条，意见陈述将对公众查阅开放。然而，若已从第 21 条规定的专用邮件地址发送了邮件回复，则不应当将书面确认发送给报告者（参见 21.02 和 21.02.1）。应当将意见陈述的副本发送给申请人“供信息参考”（参见 21.02）。来自申请人的评述意见陈述的任何信件也将存入开放文档。

【应当将适当详述的 EL18B 发送给报告者并将 EL23C 发送给申请人。

【考虑提交第 21 条规定的意见陈述的第三方有时询问授予信件的发布的可能日期。他们无权获取此信息，并且仅应当建议他们尽快提交意见陈述。】

21.17 若接收过晚而未能使审查员对其作出行动的意见陈述（参见 21.15，21.16）表明凭借第 2（3）条由于构成了现有技术的一部分的文件而使发明可能缺少新颖性，则在授予后可能需要启动第 73（1）条规定的法律程序（参见 73.02-73.03）。可取

的是警告申请人该可能性。

第21 (2) 条

特此声明，任何人不得只因为根据本条提出意见陈述而成为向局长呈请的根据本法的专利程序中的当事人。

21.18 应当确认来自第三方的通信的接收（参见 21.02 和 21.02.1），并且，在意见陈述接收过晚而未能被审查员考查的情况下（参见 21.15-21.17），应当将该事实通知给第三方。除此之外，无权通知他申请的进度，或审查员采取（或未采取）的行动的理由。如果他尝试与审查员直接讨论该事项，凭借第 21 (2) 条，应当告知他其不具有法律程序地位。

21.19 报告者能够通过查阅开放文档查明是否对其意见陈述采取了行动。如果他不满意采取的任何行动，他可以总是补充他的意见陈述。在这些情形中或在提出任何意见陈述之前，如果第三方就例如将优先使用的指控告知给专利局的方式询问，应当告知他按照第 21 条提出的意见陈述的形式完全是报告者的事项。

安全

第 22 条：危害国家安全或公共安全的信息

22.01 本条给予局长禁止在专利局提交的申请中公开的信息的沟通的权力，规定此类申请如何由专利局处理，制定国务大臣如何审核禁止指示，若专利授予被此类指示所妨碍则赋予申请人特定权利，最后规定未能符合此类指示的处罚。第 22 条适用于在专利局提交的所有申请，无论是按照《1977 年法》提交或是按照 EPC 或 PCT 在依权作为受理局的专利局提交。第 22 条也适用于按照《1949 年法》的申请，除了若这种申请在《1977 年法》生效的日期（1978 年 6 月 1 日）已经是按照《1949 年法》的第 18 条的指示的主题，这些指示持续生效；如果并且当撤销对这种申请的指示时，按照《1949 年法》公布并授予任何专利（除非撤回申请，在该情况下，申请既未授予又未公布，遵循《CDP 法》的附件 5 的第 1 段）。第 22 条由从 2005 年 1 月 1 日生效的《2004 年专利法》修改，第 22 条构成原始条款“国防事业”并且“国家安全”贯穿本法条，无任何预期的范围改变。《2004 年专利法》也修改了第 22（6）条删除英国原子能管理局（UKAEA）的引用。

22.02 法规中使用的术语“国务大臣”系指“女王陛下的主要国务大臣之一”（《1978 年解释法》，附件 1）。

第 22（1）条

如果向专利局提交了专利申请（无论是依本法提交还是依英国为当事国的任何条约或国际公约提交的，也无论是在指定日之前还是在指定日之后提交的）且在局长看来该申请包含一旦公布可能会对国家安全造成危害的国务大臣已告知局长的一类信息，则局长有权指示禁止或限制向任何特定人或人群公布或告知此类信息。

第 22（2）条

若如此提交的任何申请在局长看来包含一旦公布可能会对公共安全造成危害的信息，则局长有权指示禁止或限制向任何特定人或人群公布或告知此类信息，直到自上述第 16 条所言的订明期限到期日起不超过 3 个月的期限结束。

22.03 一旦通过了“文件接收和新申请”（或已经安全提交-参见 22.07），在专利局提交的每件申请由安全科的审查员进行仔细检查，提供审查员材料列表，可能会对国家安全造成危害的信息的公布。如果公开了这种信息，从申请的普通类别移出该申请，并且按照第 22（1）条给出禁止申请公布以及告知其内容的指示。按照第 22（2）条给出类似指示，如果信息公开使得其公布可能会对公共安全造成危害。在该情况下，国务大臣未给通用指导，并且就落入该类别的判定是局长的事项。

22.03.1 到达审查组的每件申请因此将通过安全科进行普查，并且通常不需要第 22 条规定的进一步检查。然而，如果审查员意识到与第 22 条潜在相关的该材料已经在后来进行存档，例如，来自代理人的信函往来或通过修改（按照第 76 条是否允许或不允许），审查员应当将申请转呈给 Room G.R70 中的安全科寻求建议。

22.04 第 22（1）条规定的指示持续有效直至撤销（参见 22.14），除非确认（参见 22.13），第 22（2）条规定的指示在从优先权日或无优先权日时从申请的提交日

起 21 个月的期限结束时自动逾期。

22.05 在两种情况下都不存在来自局长的发布禁止指示的决定的任何上诉。

法 97 (1) (c)

22.06 虽然禁止指示起初对专利申请及其中信息的任何公开实施了全面禁止, 可以请求局长允许对特定人公开。如果准许的这种允许将对特定人施加条件; 因此, 在无具体授权的情况下, 他们不应当向任何其它人公开信息。必须请求允许境外提交相应的申请 (参见 23.04)。

22.07 虽然所有申请是经安全科查阅的, 了解到政府部门或国外政府希望申请内容是保密的或申请内容与分级的政府合同有关, 提交申请的任何人应当在 ConceptHouse 的 Room G.R70 提交申请, 而不是提交到通常的前厅。此类申请可以在新港或伦敦厅手动提交, 在包裹上标记 “由 GR70 办理”, 但是仅在早上 9 点和下午 5 点的几个小时之间。应当通知接待员申请是给 GR70 而非通常的前厅。不应当通过传真发送来提交可能包括与国防或国家安全相关信息的文件。就与分级的政府合同有关的提交, 申请应当将合同号的公告与合同中涉及的政府机构的名称和地址一起附上。

22.08 受限于第 22 (1) 条规定的禁止指示的申请中涉及的文件必须按照安全规则寄送; Room G.R70 将总是就此程序提出建议。如果此类文件被寄送到专利局, 包裹应当清楚地标记 “由 Room G.R70 办理”; 并且应当寄往 ConceptHouse 的 Room G.R70、Cardiff Road、Newport、South Wales、NP10 8QQ。

第 22 (3) 条

在本条规定的对申请的指示有效的情况下:

(a) 若申请是依本法提出的, 申请可以进入等待专利授予阶段, 但是禁止公布申请, 也禁止告知该信息, 而且不应对申请授予任何专利;

(b) 若申请是欧洲专利申请, 禁止向欧洲专利局发送; 及

(c) 若申请是国际专利申请, 则禁止向国际局或《专利合作条约》指定的任何国际检索单位发送申请的副本。

第 22 (4) 条

上述第 (3) (b) 款不限制局长向欧洲专利局发送根据《欧洲专利公约》应向该局发送的任何信息。

22.09 只要禁止指示有效, 按照本法的专利申请由安全科的审查员处理。以通常方式来实施检索和实质审查 (对于允许请求实质审查的期限, 参见 18.02), 但是申请未公布, 并且无论哪一阶段都未在公报中提到。当审查员认为申请符合规程时, 按照第 18 (4) 条发布表明申请符合本法和规则的正式报告。然而, 在禁止指示保持有效时, 申请不继续进行公布和授予。

22.10 在专利局提交的欧洲专利申请在其是禁止指示的主题时不转交给欧洲专利局。如果由于在从声明优先权日或无优先权日时从提交日起 14 个月结束时, 申请未到达欧洲专利局, 欧洲申请被视为撤回。然后, 申请人可以申请按照本法使申请

EPC

规则 37 (2)

转化为专利（参见 81.03-06）和/或根据局长的允许，（参见 23.04）转化为适当的国外申请。

22.11 同样地，在专利局提交的引起禁止指示的国际申请未转交到 WIPO 或国际检索单位。受限于禁止指示的国际申请不再被视为此并且必须提早进入国家阶段，如果要进入的话。支付的任何国际和检索费用将返还给申请人。虽然一旦第 15 (1) 条的条件按照本法符合提交日，则可相符，然而对于申请按照本法转化为专利申请没有规定。

第 22 (5) 条

依本条规定针对任何申请发出指示时，局长应向国务大臣通知该申请和相关指示，此时应适用下述规定：

(a) 收到通知以后，国务大臣应评估公布该申请或公布或告知所涉信息是否会对国家安全或公共安全造成危害；

(b) 若国务大臣根据上述第 (a) 项认定公布该申请或公布或告知所涉信息会对公共安全造成危害，则应通知局长，应继续执行其按照第 (2) 项发出的指示，直到此类指示依下述第 (e) 项被撤销。

(c) 若国务大臣根据上述第 (a) 项认定公布该申请或公布或告知所涉信息会对国家安全或公共安全造成危害，则（国务大臣之前已根据以下第 (d) 项向局长发送了通知的除外）国务大臣应在自该申请提交日期起的 9 个月内重新评估这个问题，并且在随后第 12 个月内至少应重新评估一次。

(d) 若申请在任何时候经过评估，国务大臣认为公布该申请或公布或告知其中所含信息不会或不再会对国家安全或公共安全造成危害，则国务大臣应相应地通知局长；且

(e) 收到上述通知以后，局长应撤销其发出的指示，并且有权在其认为适当的条件（如有的话）下延展实施本法要求或授权的有关该申请的任何事项的时间，无论此类时间之前是否已经到期。

第 22 (6) 条

为了判定上述第 (5) (c) 款所述的问题，国务大臣有权作出以下行为：

(a) 该申请包含的信息涉及原子能生产或使用的，或涉及与此类生产或使用的相关研究的，国务大臣有权随时采取以下任何一项或两项行动：

(i) 查阅该申请以及向局长发送的任何相关文件；

(ii) 授权负责原子能生产或负责原子能生产或使用相关研究的政府机构或其委派的人查看该申请以及向局长发送的任何相关文件；及

(b) 在任何其他情形下，局长有权在第 16 条所言的订明的期限到期以后（或经申请人同意的情况下，在此类期限到期之前）的任何时候查阅该申请以及任何此类文件；国务大臣按照上述 (a) 款授权任何政府机构或其委派的人进行查阅的情

况下，授权政府机构或（视属何情况而定）其委派的人应在可行的范围内尽早向国务大臣报告查阅结果。

22.12 当对申请发出第 22（1）或（2）条规定的指示时，必须通知国务大臣，并且必须就其是否应当持续有效提出建议。在查阅该申请的国务大臣（通常，实际上，国防部）前将不提出这种建议。然而，该查阅立即进行，如果申请包含的信息涉及原子能生产或使用的，或涉及与此类生产或使用的相关研究的，国务大臣可以授权负责原子能生产或负责原子能生产或使用相关研究的政府机构或其委派的人查看该申请。（同样参见 22.27-22.29）。否则，查阅不能发生直至从声明优先权日或无声明优先权日的话从提交日起的 18 个月届满后，除非申请人允许在先查阅。因此，如果期望的是指示的撤销的早期考查，有益的是将同意查阅的表格与说明书的副本一起完善并返回到 ConceptHouse 的 Room G.R70，同意查阅的表格与发送给申请人声明强制发出命令的信件一起派送。即使不请求早期撤销，可取的是确认强加指示的信件的接收。

22.13 如果国务大臣通知局长在他看来申请包含一旦公布可能会对公共安全造成危害的信息，则确认按照第 22（2）条发出的指示。然后这些指示未逾期，而是持续有效直至撤销。

22.14 如果国务大臣通知局长信息的公布被认为不会造成危害，则撤销按照第 22（1）或（2）条发出的指示。然后，如 22.19-22.23 中所述，申请继续进行。

22.15 另一方面，如果国务大臣判定公布可能会对国防或公共安全造成危害，局长发出的禁止指示持续有效，然后国务大臣必须定期重新评估其决定。这必须在申请被提交的 9 个月内完成，并且之后至少一年一次（但是参见 22.12）。当发生这种重新评估时，申请人未被通知，但是在任何时候询问指示是否能够被撤销对于申请人来说是开放的。如果并且当判定公布将不再会造成危害时，紧接着是 22.14 中的程序。

22.16 通知对申请的禁止指示的撤销的信件可以表明从该申请声称优先权的任何后续申请可能需要详细检查。在这种情况下，应当将在该专利局提出的任何这种后续申请通知 ConceptHouse 的 Room G.R70，优选凭借声明与在先申请相比说明书中是否存在更改的信件。如果它们都是实质性的，应当在在后申请的副本或其相关部分显示出这些更改。应当在按照 EPC、PCT 或国家路径在境外提出这些后续申请（无论是否具有优先权利益）之前遵循相同的程序（同样参见 23.03）。就与申请的审查不密切相关的这些和其它事项与 ConceptHouse 的 Room G.R70 的信函往来将不对公众查阅开放。应当指出，就相同或类似事项未能提到在先申请的存在，当不声称优先权时，有时能够导致不必要的禁止。

22.17 禁止指示撤销后，按照本法的专利申请通常将按照第 16 条在切实可行范围内尽快公布，并且申请的详情将在公报中公布。然而，如果在撤销禁止指示或公布准备工作就绪之前撤回申请，则申请将不会如此公布（参见 16.07）。

法 16（1）

22.18【未使用】

指示被撤销后的程序

22.19 当在实施了检索之前撤销禁止指示时，发送申请以在普通审查组进行检索或等待表格 9A 和/或权利要求书的提交；然后，申请以正常方式继续进行（参见 17.02

等)。

【在这种情况下，当撤销指示时，将申请转交给合适的手续监督人；然后，申请在完善分配后转交给合适的审查组或（如果该申请是纸卷）存档以等待待解决文件的提交。】

22.20 如果在检索报告发布之后但在实质审查报告发布之前撤销指示，则将申请发送到合适的审查组。该组审查员应当考查由安全科实施的检索并且应当进行额外检索，如果他合理地确定检索会产生更多相关现有技术；如此发现的任何相关文件应当如 17.105-17.105.2 中所述进行处理。然后，应当将申请分类并发送用于按照第 16 条进行公布（参见 17.102、16.30），并且然后作为普通申请继续在合适的审查组中处理。

【将不会经常需要额外检索；就这种检索而言，没有工作单位可以被声称。】

22.21 如果在实质审查报告公布之后但在申请符合规程之前撤销指示，应当立即发送申请进行公布，在 22.20 中描述的程序后。除提交的说明书的文本之外，公布的申请应当包括呈当前形式的权利要求书，如果这与原始提交不同的话。然后，由准备了首次审查报告的安全科审查员或如果觉得合适的话由负责主题相关的审查员继续进行实质审查。

【除非说明书保持未修改，安全审查员应当在 PDAX 内容的表中注解适当的说明书和权利要求书。如果修改了附图，也应当在内容的表中注解未修改格式附图的副本。

如果申请是纸卷，安全审查员应当在表皮的原说明书的前面存入说明书的副本，标记有“印为‘A’类文件”。如果摘要已经被重新构造，摘要的重新构造的原始副本应当在‘A’类文件的产生期间替换副本说明书中任何副本。而且，如果与提交时不同，则呈其当前形式的权利要求书的副本应当被附加至副本说明书。如果附图已经被修改，提交的未修改形式的附图的副本应当被标记为“印为‘A’类文件”并且附加至说明书发送进行公布。

由安全科的审查员进行“A”类公布的上述准备工作；应当仅在咨询了安全审查员后作出其中的任何后续更改。在适当的时候，当申请返回用于实质审查的完善时，完善审查的审查员应当确保该组文件被恰当地重新编排以及摘要的副本（如果如上所述移出的话）已经被返回其正确的位置（仅限纸卷）。】

22.22 由于这些指示有效，可能有必要使用依第 22（5）（e）条由局长给予的酌情决定权来延长合规期限。这种酌情决定权的行使不应当早于特定情况所需的酌情决定权。应当指出，只有在撤销了禁止指示之后，才能够行使第 22（5）（e）条规定的酌情决定权。对于当撤销禁止时例如由于未能及时提交表格 9A 或表格 10 或由于在合规期限结束时未符合规程而已经被视为撤回或否决的申请，不应当认为使局长恢复该申请。

22.23 当在申请符合规程之后撤销禁止指示时，在 22.20 中描述的程序后，申请应当首先按照第 16 条公布。由于第 16（1）的措辞，公布的申请应当包括提交的说明书的文本和最终形式的权利要求书，如果权利要求书存在不同的话。然后，申请人应当继续进行授予（参见 18.85-18.86）。

【对于第 16 条规定的公布程序，参见 22.21。在适当的时候，当文档被返回

给审查员用于在 B 类公布之前的分类修订时，他应当看到用于公布的文件已经被恰当编排。】

第 22 (7) 条

如果局长依本条规定对任何发明专利申请发出了指示，且在指示被撤销之前，相关的订明期限已经到期，该申请已经进入等待专利授予阶段，则：

(a) 该指示仍有效但该发明由政府部门（或按照政府部门的书面授权或命令）实施的情况下，下述第 55 条至第 59 条的规定应适用，如同：

(i) 该实施是第 55 条规定的使用一样；

(ii) 该申请已经在该期限届满前被公布一样；及

(iii) 该发明在该申请进入等待专利授予阶段时被授予了专利一样（将该申请在等待授权阶段时的内容视作专利的内容）；以及

(b) 若在国务大臣看来，局长指示的持续有效致使专利申请人陷入了困境，经财政部同意，国务大臣有权以被偿金的形式向申请人支付国务大臣和财政部认为合理的金额（如有的话），此金额应考虑该发明的创造性和实用性、设计用途以及任何其他相关情况。

22.24 因此，如果申请在合规期限内符合规程，并在禁止命令仍有效时用于英国政府的服务，该使用被视为专利已经被授予并公布，并且申请人和其他当事人具有第 55 条-第 59 条中规定的权利。然而，如果禁止指示陷入困境，申请人可以获得合理的赔偿。

第 22 (8) 条

向本条规定之指示管限的申请授予了专利的，在此类指示的有效期内无须缴纳任何续展费。

22.25 就该期限之前的撤销了指示的数年不缴纳续展费或就撤销了指示的那年不缴纳续展费。缴纳了费用的第一续展日期将是指示撤销后提交日期的一周年、或授予日期后的 3 个月，以较晚届满者为准。规则第 38 条制定必须支付随后几年的费用的期限。

规则 37、规则
38

第 22 (9) 条

未能遵守依本条规定的指示的人：

(a) 应被简易程序定罪，缴纳不超过订明数额的罚款；或

(b) 应被公诉定罪，判处不超过两年的监禁或缴纳罚款或两者并处。

22.26 需要指出未能符合第 22 条规定的指示（或根据第 23 (1) 条的要求）是刑事犯罪。吸引对这些事项的注意力的公告在专利公报的每一次发布中显得突出。

22.26.1 《1980 年裁判法院法》修改第 22（9）条以将简易程序定罪的最大罚款设定为“订明金额”。提及（b）中的“公诉”被视为提及仅用于马恩岛的“信息”（S.I.2003 No.1249）。

附录

欧洲原子能共同体条约

22.27 该条约要求专利局实施关于原子能专利申请的特定义务。与原子能主题有关的专利申请被该条约分为 2 个类别：

条例第 16（1）条：特殊核事项

条例第 16（2）条：共同体内与核能的发展直接有关且对核能的发展必不可少的其它原子能事项。

这些义务背后的目的是帮助在欧洲委员会建立机密信息库。未经申请人同意或未获得按照条约条例第 17 条至第 23 条规定的强制许可，该委员会无权使用发明。该条约的文本在欧共体和欧洲原子能共同体的入藏条约的第 2 部分的 162 页至 268 页给出（Cmnd 5179）。

22.28 在条例第 16（1）条的情况下，要求申请人同意将说明书的内容告知给欧洲委员会。如果在 2 个月内申请人未同意，由专利局通知委员会申请的存在。然后，委员会可以请求查看说明书并且由专利局将该请求传达给申请人。若申请人不同意该请求，专利局必须在提交日的 18 个月内将说明书的副本转交给委员会，除非到那时申请已经撤回。

22.29 对于落入条例第 16（2）条范围内的申请，仅要求专利局通知欧洲委员会这些申请的存在，并且在提交申请后的大约 17 个月进行该通知，而不提及申请人。

第 23 条：对英国居民境外申请的限制

第 23 (1) 条

受限于本条下述规定，未获得局长出具的书面批准，居住于英国境内的任何人不得在英国境外亲自或让他人提交适用第 (1A) 款适用的发明专利申请，除非：

(a) 该申请至少 6 周之前在英国境外为同一发明向专利局提交过专利申请（无论是在指定日之前、之后还是在指定日当日）；及

(b) 局长未依上述第 22 条针对该申请发出任何指示或所有此类指示已经被撤销。

第 23 (1A) 条

本款适用于下述申请：

(a) 申请所含的信息涉及军事技术或因任何其他原因一旦公布可能会对国家安全造成危害的；或

(b) 申请所含信息一旦公布可能会对公共安全造成危害的。

23.01 第 23 条指的是居住权而非指公民权或国籍。如果通常居住于英国的任何人在外国生活了几个月的时间，就第 23 条而言，该人在该期限期间将被视为已不再是英国居民。另一方面，通常居住于外国但暂时居住于英国的任何人或不是英国公民但在这里具有居住地址的任何人被认为受限于第 23 条。暂时出国旅行的任何英国居民被认为在其旅行期间受到第 23 条要求的约束。而且，被外国机构雇用的英国居民受限于第 23 条，而不考虑要求与该雇用产生的发明有关的专利申请的初始外国提交的其雇用合同的任何条款。另外，即使英国居民与外国居民是共同发明人或请求成为外国申请的共同申请人，应当符合第 23 条的要求。

23.01.1 根据《1978 年解释法》，“个人”包括法人团体或非法人团体。因此，第 23 (1) 条中提到的“个人”不仅包括必须是自然人的发明人而且还包括能够是公司的申请人。词语“亲自提交或让他人提交”系指该人也可以是负责准备专利申请用于在英国境外首次提交的代理人。

23.02 第 (1A) 款由《2004 年专利法》插入并于 2005 年 1 月 1 日生效。第 23 (1) 条的约束仅适用于所含信息涉及军事技术或所含其它信息一旦公布可能会对国家安全或公共安全造成危害的申请。希望在境外提交此类申请的英国居民因此必须在专利局提交申请并且然后等待 6 周（6 周后，若按照第 22 条未提出指示（参见 22.03），可以在境外提出申请，而无需进一步手续）或必须具有局长出具的书面许可。想要得到此类许可的人应当通过信件寻求 Room G.R70、Cardiff Road、Newport、South Wales、NP10 8QQ 的帮助，如果需要更加迫切注意，则亲自寻求 Room G.R70、Cardiff Road、Newport、South Wales、NP10 8QQ 的帮助。吸引对这些事项的注意力的公告在专利公报的每一次发布中显得突出。

23.03 尽管不是禁止指示的主题的申请已经在专利局被提交（是否因为他没有吸引他们或指示被撤销），如果在境外提出后续申请，但是包含的事项未公开在于专利局提交的申请中，可以犯罪。因此，应当确保任何这种后续申请不包含额外的描述性

事项，若第 23（1A）条适用，而无需局长出具的书面现有批准（参见 22.16）。

23.04 即使申请是禁止指示的主题，该申请可以被许可来形成与该国具有互惠性安排的外国的申请的基础。这种安排的例子是 NATO “涉及国防且已经为其提出专利申请发明的保密性共同维护协议” Cmnd 1595 年）在境外提交的许可授予之后，将提供此类转换和外国提交的十分特殊的程序的细节。此类请求应当被直接发送到 Room G.R70、Cardiff Road、Newport、South Wales、NP10 8QQ。

第 23（2）条

上述第（1）款不适用于下述发明专利申请：居住于英国境外的人首先在英国之外的其他国家提交了专利申请的（无论是早于还是晚于指定日）。

23.05 因此，若并非英国居民的任何人已经在境外提交了申请（参见 23.01.1），可以由英国居民在其它国家提交同一发明的进一步申请，而无需局长的事先批准。

第 23（3）条

违反本条规定亲自或让他人提交专利授权申请的人应：

- （a）被简易程序定罪，缴纳不超过订明数额的罚款；或*
- （b）被公诉定罪，判处不超过两年的监禁或缴纳罚款或同者并处。*

第 23（3A）条

只有符合下述情形的人承担第（3）款规定的的法律责任：

- （a）其知道亲自或让他人提交申请会触犯本条规定；或*
- （b）其不顾亲自或让他人提交申请会触犯本条规定仍然这样做。*

23.06 应当指出，未能符合第 23（1）条的规定（或未能符合按照第 22 条发出的指示）是刑事犯罪。然而，第 23（3A）条将犯罪责任限制到以下情形：若任何人知道亲自或让他人提交申请会触犯第 23 条规定或其不顾亲自或让他人提交申请会触犯本条规定仍然这样做。因此，刑事犯罪将不归罪于真诚地行事的误认为第 23 条中的限制不适用于专利申请的任何人。

23.07 简易程序定罪的最大数额罚款与按照第 22（9）条适用的罚款对应（参见 22.26.1）。所提及的（b）中的“公诉”被视为所提及的仅用于马恩岛的“信息”（S.I.2003 No.1249）。

第 23（4）条

在本条中：

- （a）所提及的专利申请，包括为发明请求其他保护的申请；*

(b) 所提及任意一类申请，指的是本法、英国之外其他国家的法律或英国为当事国的任何条约或国际公约规定的申请。

23.08 因此，若未能首先符合第 23（1）条的要求，按照其他国家的法律或 EPC 或 PCT 的规定，不可在境外请求实用新型申请或发明的任何其它形式的保护（参见 23.02）。未首先提交英国申请的希望按照 EPC 或 PCT 提交申请的英国居民能够通过按照这些条约在作为受理局的专利局提交他们的申请来满足第 23（1）条的要求。然而，如果这些居民希望在任何其它受理局提交申请并且第 23（1A）条适用于申请，这些居民必须请求局长的事先书面批准。

授予专利后的条款

第 24 条：公布和授予专利证书

第 24 (1) 条

按照本法授予专利之后，局长应在切实可行范围内尽快在公报上公布该项专利已经被授予的公告。

24.01 在“授予”信件中通知申请人该授予已经发生的同时（参见 18.86），通知申请人其刊登在公布中的日期。该日期通常在“授予”信件日期数周之后。

法 77 (1) 24.02 欧洲专利（英国）在欧洲专利公报提及其授予的日期被刊登在公报中。

第 24 (2) 条

局长在按上述第 (1) 款公布公告之后，应在切实可行范围内尽快向专利所有人发送一份证明此专利所有人已被授予专利的订明格式的证书。

规则 34 24.03 该证书包括专利所有人的名字、申请的提交日期并且注有专利全面生效的日期，即在公报显示授予条目并且 B 类文件被公布的日期。该证书背面的公告提醒所有人其有责任设置支付续期费用的有效安排（参见 25.06-25.08）。

【专利局可以提供替换的授予证书以更正原始证书上的错误或替换已经丢失的证书。不要求返还原始证书。用当前样式的证书替换旧样式的证书。】

第 24 (3) 条

局长按上述第 (1) 款公布有关专利公告的同时，还应公布该专利说明书、专利所有人的名字和发明人（如果不是专利权人）的名字，以及局长认为需要公布的构成或涉及该项专利的任何其他事项。

第 24 (4) 条

上述第 (3) 款不得要求局长认定已放弃在授予发明的任何专利中作为发明人被提及的权利之人为发明人。

24.04 从符合规程的说明书的打印稿直接复制该说明书。所附首页具有与公布申请（A 类文件）相同公布号的说明书紧随 B 类文件被公布，并且该文件经常被称为 B 类文件。该首页还具有与 A 类文件相同的书目数据，就在检索报告或后续法律程序中缺乏新颖性或创造性问题引用的所有文件的列表，以及修订的分类数据。该首页包括公布专利的日期，该日期是有效授予日期（参见 25.02-03）。该首页不包括摘要。对于发明人细节的抑制，参见 13.03。从 A 类公布省略的计算机程序、序列以及其它辅助材料（参见 16.27）应当同样从 B 类公布中省略。

24.04.1 如果 B 类文件的说明书、引用列表或著录数据或分类数据中包含排版错误，通过发布勘误表可以更正该排版错误。在该背景下，“排版错误”被广泛解释为包含在专利局内部或在公布过程中引发的任何错误。然而，“排版错误”不延伸至在

别处（例如由申请人）引起的错误。除非错误严重，在某种意义上该错误具有误导性或引入怀疑，否则不应当发布勘误表来更正专利局检测到的说明书中的错误。应当为申请人或公众人士通知的说明书中的错误或著录数据或分类数据中的任何错误发布勘误表。程序请参见 16.33。

EPC98

24.05 欧洲专利（英国）在提及授予被公布在公报中的日期由 EPO 公布。

第 25 条：专利期限

25.01 本条规定专利何时开始生效、专利可以持续有效多久以及将专利保持有效必须作出何种行为。在规则第 36 条至第 39 条以及第 41 条中载明关于续展的进一步要求。该条既适用于按照《1977 年法》授予的专利又适用于欧洲专利（英国）。

第 25 (1) 条

按照本法授予的专利，应当就本法以下条款而言被视为已经被授权，应当在其授权公告在公报上公布之日生效，并且根据以下第 (3) 款应当继续生效直到从专利申请提交日或从可订明的其他日期开始的 20 年期间届满。

法 77 (1) 25.02 因此，继第 25 (1) 条之后的就本法的所有条款而言的有效授予日期是专利说明书公布以及授予公告出现在公报上的日期（或，在欧洲专利（英国）的情况下，在公布中提及授予的日期）。

25.03 该日期晚于专利授予日期（参见 18.86、24.01），且该日期是在第 25 (1) 条之前的就本法的所有条款而言有效的日期。这是由 *ITT Industries Inc 的申请 [1984] RPC 23* 中的审讯官员确认的（尤其参见前面第 27 页第 20 行）。因此，存在数周的时间间隔，在该间隔期间，与申请有关的条款已不再适用，但是与授予专利有关的条款尚未生效。例如，由于第 19 条是在第 25 (1) 条之前的条款，一旦专利已经被授予，则申请不能再被修改，但是专利说明书不能修改直到授予公告公布后方可修改，这是因为第 27 条是在第 25 (1) 条之后的条款。类似地，如果在发布授予信件之日与授予公告公布之日之间向局长转呈享有权问题，则按照第 8 条或第 37 条不能采取立即行动。相反，该问题被视为已经按照第 37 条在较晚日期转呈 - 参见 8.03.1。

法 130 (1) 25.04 从提交日起测量专利的 20 年期限。在根据英国申请授予专利的情况下，这是按照第 15 条认定的日期。在欧洲专利（英国）或就国际申请授予的专利的情况下，提交日分别是 EPC 第 80 条或 PCT 第 11 条认定的日期。

25.04.1 公报中日期为 1992 年 7 月 22 日的公告从该公告之日起明确表明在登记簿上记载的、在公报中宣告的以及官方续展信息中记载的专利届满日将基于立法的相关条款的解释：完整期限在申请的提交日的周年日之前的日期届满；并且表明程序中的该更改仅适用于专利的届满而不适用于专利的逾期，由于未缴纳续展费用。因此，于 1992 年 11 月 4 日开始的 20 年期限于 2012 年 11 月 3 日结束。

25.04.2 虽然专利期限可能不能延长超过订明的 20 年期限，然而从补充保护证书（参见补充保护证书页）授予的 20 年期限结束时专利届满起长达 5 年的进一步期限，可以保护专利所保护的医药产品或植物保护产品。

第 25 (2) 条

除非之前已将规则的草案提交议会各院并决议通过，否则不得制订根据本条订明任何该等其他日期的规则。

25.05 因此，虽然第 25 (1) 条授权了订明从提交日之外的日期测量的专利期限的

规则的制定，然而必须通过肯定决议制定任何这种规则。目前尚未提出这种决议。

第25 (3) 条

凡未在订明的付款期限（“订明期限”）届满前缴纳专利的任何续展费，该专利应当在该期限的最后一个月中订明的日期届满时停止生效。

规则 37 (2)
规则 38 (2) **25.06** 如果想要在从提交日起第 4 年结束后使专利保持有效，随后每一年必须缴纳续展费（参见 25.08）。第 4 年后的每一年订明依次增加的数额，并且通常应当在续展之日的那月的最后一天结束时的 3 个日历月的期限内缴纳每一年的费用。例如，如果专利在 2003 年 5 月 10 日提交并在 2006 年 6 月 17 日授予，则续展费在每一年 5 月 31 日到期，并且能够在每一年的 3 月、4 月或 5 月的任何时候缴纳（参见 25.07、25.08）。

规则 37 (3) **25.07** 在按照本法授予专利的情况下，如果从提交日起 3 年 9 个月结束时授予公告尚未在公报上公布，则已经到期的任何续展费（包括过去年度的任何费用）能够在任何时候被缴纳直到授予之日所在月份后的 3 个日历月结束为止。例如，如果专利在 2002 年 4 月 20 日提交并在 2006 年 11 月 16 日授予，则将在 2006 年 4 月 30 日付款到期的续展费可以在任何时候缴纳直到 2007 年 2 月 28 日为止。在 2007 年 4 月 20 日迎来 5 周年日，次年的续展费将在 2007 年 4 月 30 日到期，并且可以在该年的 2 月、3 月或 4 月的任何时候缴纳。

规则 37 (4)
EPC86 **25.08** 仅在授予提及公布在公报上的那年后的每一年向专利局缴纳从其提交日起 4 年后将欧洲专利（英国）保持有效的续展费。（截止提及授予被公布的那年（包括那年）的那些年的费用直接向 EPO 缴纳）。若续展费在提及授予公布后的 3 个月内到期，则可以缴纳续展费直到授予之日所在月份后的 3 个日历月结束为止。如果未通知局长欧洲专利（英国）所有人的送达地址，则登记簿上的所有人地址将被视为送达地址，即使该地址在英国境外（同样参见 77.05）。

EPC 112a
法 77 (5A)
规则 41A **25.08.1** 遵循 EPC 条例第 112a 条规定的复核诉状，若欧洲专利（英国）已经由 EPO 上诉委员会撤销而随后又由上诉扩大委员会恢复，在专利被撤销时到期的任何续展费在恢复后的 2 个月期限内缴纳。进一步细节参见 77.12.1。

规则 36 (3)
规则 36 (5) **25.09** 除了续展费之外，表格 12 也必须在相同期限内提交（优选同时）。一旦收到费用，将发布付款证书和/或如果付款有误，将发布详述错误的报告。从 1999 年 11 月 1 日生效的续展安排的细节公布在 1999 年 10 月 20 日的专利和外观设计补充公报中。

25.10 到期的费用的数额是在付款时订明的数额（参见 25.14）。由于在提交之日周年日所在月份的最后一天结束时的 3 个日历月的期限内缴纳费用的规定，通过提早付款规避订明费用的增加是不可能的。

25.11 任何人可以对专利缴纳续展费-并没有要求所有人提早缴纳或要求所有人同意。

第25 (4) 条

如果在订明期限届满的月份之后的第六个月届满的期限内缴纳了续展费和任何订明

的附加费，则该专利就本法而言应被视为犹如从未期满，据此：

(a) 在该进一步的期限内针对或关于专利所做的任何事情均应有效；

(b) 若专利未期满便会构成侵权的行为应构成这样的侵权；并且

(c) 若专利未期满便会构成成为英国政府服务而使用发明专利的行为应当构成该使用。

第 25 (5) 条

规则应当包括要求局长通知专利注册所有人专利局在订明期间届满前以及制定通知之前未从其收到续展费的条款。

25.12 在允许缴纳续展费的期限结束后的 6 周内（参见 25.06-25.08），如仍未缴费，局长必须向专利所有人发出提醒其逾期未缴费和不缴费后果的通知（若按照第 77 (5A) 条缴纳了费用，则时标不同-参见以下 25.12.1）。将该通知发送到最后一个表格 12 上指明的地址或专利所有人随后为此目的通知的任何地址，或如果未给出这种地址，则发送到在登记簿上记入的送达地址。

25.12.1 在欧洲专利（英国）已经由 EPO 上诉委员会撤销而随后又由扩大上诉委员会恢复，且按照第 77 (5A) 条缴纳了续展费的情况下，局长必须在 (i) 续展期限结束或 (ii) 专利局从 EPO 收到专利恢复通知的日期起的 6 周内发出这种通知。

25.13 允许缴纳续展费的期限（参见 25.06-25.08）可以被延长直到适合于请求的延期长度和表格 12 的适当部分的完善的缴费 6 个月截止。如果在该延长期限内缴纳了续展费，则该专利被视为犹如未期满（参见第 58 (5) 条和第 62 (2) 条）。然而，如果从续展费到期开始的 6 个月结束为止仍未缴纳续展费，则该专利被视为在提交日周年日届满并且被刊登在公布上。例如，如果专利在 2003 年 5 月 10 日提交并在 2006 年 6 月 17 日授予，则续展费在从 2007 年开始的每一年的 5 月 31 日到期，但是续展费可以在任何时候逾期缴纳直到 11 月结束为止（需有逾期支付罚金）。如果任何给定年未缴费，该专利将被视为在该年的 5 月 10 日停止生效。登记簿批注有“专利失效”。

25.13.1 如果恢复后缴纳续展费的 2 个月期限内或上述讨论的 6 个月延期内未按照第 77 (5A) 条缴纳到期的待解决续展费，则欧洲专利（英国）将被视为在由扩大上诉委员会恢复后的 2 个月期限的最后一天结束时停止生效。

25.14 当在延长期间内缴纳续展费时，到期数额是在正常期限结束时订明的数额。然而，延期的费用数额是缴费时到期的数额。

25.15 如果在允许的正常期限结束时的 6 个月内尚未缴纳续展费（连同任何延期的费用），则在进一步的 6 周内，局长必须向专利所有人发出提醒其专利现在已经逾期并提醒其申请恢复的可能性的进一步通知（参见第 28 条）。该通知必须被发送到规则第 39 (3) 条指定的地址（参见 25.12）。

第 26 条：专利不因缺乏单一性而遭责难

第 26 条

在任何法律程序中，任何人不得以专利说明书中包括的权利要求或提议修改的权利要求（视属何情况而定）涉及以下内容为由而对专利或专利说明书的修改提出反对：

(a) 一项以上的发明；或者

(b) 并不彼此关联形成单一发明构思的一组发明。

法 18 (4) 法
14 (5) (d)

26.01 在专利被授予之前，审查员必须报告该申请符合本法和规则的所有要求，包括权利要求书应当具有发明单一性的规定。然而，第 26 条明确指出即使审查员对存在单一性的判定有误，授予也绝不会无效。就提议修改可能会引入多项发明的反对，申请的反对者也不可以按照第 27 条或第 75 条进行修改。而且，不可以在任何其它法律程序中争论该事项，例如，在司法审核的申请中。

26.02 并不认为第 26 条束缚了局长否决或允许按照第 27 条或第 75 条修改的酌情决定权。尽管如此，仅因为修改的说明书将涉及一项以上的发明就不同意修改并不是专利局的行为。

第 27 条：授权后修改专利说明书的一般权力

法 77 (1) 27.01 本条与应包括欧洲专利（英国）的授予专利说明书的所有人请求的修改有关，假设不存在质疑专利有效性的未决法律程序（参见 27.21）。（第 75 条涵盖了可质疑专利有效性的修改）。在规则第 35 条和第 7 部分载明了订明法规（局长聆讯的法律程序）。（修改与更正之间的差异，参见 19.03-19.04）。

27.02 在由局长启动的撤销法律程序期间的修改按照第 73 条生效并且由与第 27 条或第 75 条规定的修改有关的规则制定（同样参见 27.05.2 和 73.10）。

第 27 (1) 条

根据本条的以下条款及以下 76 条，局长可根据专利所有人的申请，允许按照他认为合适的条件（如果有的话）对该专利说明书进行修改。

初始程序

规则 35 (1) 27.03 必须以书面形式向局长提出同意依本条修改说明书的申请。应当确认提议修改，并且申请人也必须陈述请求修改的理由（参见 27.07）。尤其，如果修改旨在将声称发明与可能使专利无效的任何公布的现有技术区分开，应当将这公开，并且应当确认现有技术。可能要求申请人提及的任何文件的副本或其译文。若修改旨在将该发明与优先使用、优先使用的性质的概括区分开，且当专利所有人意识到优先使用应当被公开时，通常不需要有关优先使用的更详细的信息。

规则 35 (2) 27.03.1 如果合理可行，则提议修改及提议修改的理由应当被载明并且以电子表格或使用电子通讯方式交付给局长。订明申请的电子交付格式和方式以按照第 27 条进行修改的指示于 2003 年 3 月 12 日公布在 PDJ No.5938 中，并在 2003 年 4 月 1 日生效，利用《1997 年专利法》（电子通讯命令）2003 年（S.I.2003 No.512）。应当通过邮件将标题为“按照第 27 条修改的提议”电子交付送达至 litigationamend@ipo.gov.uk，或放在被交付至专利局且附有确认信件的电子载体（例如软盘或 CD-R）上。将接受使用熟知的文字处理包产生或以 PDF 格式提交的文本，且如果通过邮件提交，该文本可以被提供为附件。优选的是文本使用传统的文字处理编辑功能来在文本的原始版本载明修改以区分文本的更改。如果该文本不能被专利局读取，该文本将被视为未交付，并且将联系申请人作出替换安排。专利局将不接受除了上文给出的地址外的任何邮件地址就第 27 条规定的修改而言的邮件消息、也不接受 MS-TNEF/RTF 或 HTML 格式的消息，也不接受加密或数字签名的消息。预期的是，若文字处理设备可用并且已经用于专利说明书的准备工作，则通过电子交付提交的按照第 27 条规定的修改将是合理可行。

【修改申请在诉讼部审查以查看其根据本法和规则是否正式。该审查包括检查以下内容：

- (i) 已经给出作出修改的那些理由；
- (ii) 所提及的该任何现有技术已经被充分确认；
- (iii) 专利局是否意识到可质疑专利有效性的任何未决法律程序。】

【诉讼部应当向申请人报告任何形式缺陷并且请求未被提供且专利局不可获

得的任何文件的副本。按照规则第 113 条的规定，也应当要求非为英语的任何文件的译文。应当允许 1 个月的期限进行答复。】

法 25 (1)
法 77 (1)

27.04 按照本条规定的修改申请不能被考查直到专利授予公告被公布在公报上的日期为止，或在欧洲专利（英国）的情况下，直到该公告在欧洲专利公报上提及的日期为止，并且如果在那日之前收到申请，应当通知专利所有人。

规则 35 (3)
规则 35 (4)

27.05 考虑为了清楚起见，专利局可以请求提交未修改说明书的副本，在该未修改说明书的副本上标记显示修改。在 EPO 以英语公布的欧洲专利（英国）说明书的情况下，一般程序与英国说明书相同。由于真确本是英语，因而将不需要权利要求书的任何修改的法语或德语译文，并且不刊登或公布法语或德语译文。如果 EP（英国）说明书是法语或德语，同样需要提议修改的说明书的一部分的英语译文以及提议修改的一部分的英语译文。局长可以要求说明书的整体译文，如果该译文是判定允许修改所需的话。若尚未提交完整译文或不需要完整译文，诉讼部应当建议申请人可能晚些时候才需要整个说明书的译文，例如，在任何反对修改的法律程序中（参见 77.13-77.15）。

27.05.1 如果指定英国的欧洲专利在 EPO 受理的反对法律程序期间修改，并且 EPO 的决定是专利应当维持其修改格式，这些修改自动地适用于欧洲专利（英国），参见 77.08-09。不需要就这些修改采取第 27 条规定的行为。若在允许反对专利的 9 个月期满之前或当存在未解决的反对时请求欧洲专利（英国）的第 27 条规定的修改，则在 EPO 审理中，存在说明书可以被修改的可能性。在这种情形下，给予专利所有人或代理人以下选项：(a) 保持请求直到反对期限期满或反对法律程序已经解决或 (b) 在由于 EPO 审理中的后续修改而使期望修改可能被否定的条件下继续第 27 条规定的请求。

【若提出修改欧洲专利（英国）的申请，诉讼部应当在 OPTICS 或欧洲专利登记簿上查明 (a) 反对专利的期限是否已经期满且是否已经记入任何反对意见以及 (b) 是否已经在 EPO 提出专利的基本修改的申请以及是否已经允许任何修改。需要时，将给予专利所有人或代理人保持该请求的选项。

【已废除】

27.05.2 若指定英国的欧洲专利涉及与英国专利相同的发明，可以按照第 27 条提交对英国专利的修改以消除抵触并且避免第 73 (2) 条规定的英国专利的撤销。而且，在 *Henry Reed v Sir James Laing & Sons Ltd* (BL C/74/96) 中，Laddie J 允许按照第 27 条修改欧洲专利（英国）以避免第 73 (2) 条规定的抵触，即使 EP（英国）专利已经逾期-参见 73.10。

法 118 (1)

27.06 只给出公布号和说明书名称以及专利所有人的名字的初始公告插入在公报中。该初始公告将声明除非修改申请被放弃，否则将提出进一步公告，该进一步公告宣告可公开反对的修改，并且同时宣告可以在专利局查阅提议修改。

【诉讼部应当安排申请的初始刊登，并且然后应当将该案件转呈给负责说明书所涉及主题的副主任。】

修改审查

行使酌情决定权

27.07 申请转呈给审查员，则审查员应当判定给出的修改理由是否充分。该理由必须能够确认这些修改使对修改旨在补正的任何缺陷的适当消除生效。按照第 27 条允许修改是局长酌情权判定的事项，并且专利权人有责任对该酌情决定权的行使充分公开所有事项材料（*Hsuing 的专利*[1992] RPC 497）。因此，除非给出合理理由的所有细节（参见 27.03），就赞成允许修改而言，不应当行使酌情判定权。在作出决定之前，局长有权知道驱使专利所有人请求同意修改的决定是一时兴起还是有此必要（*Clevite Corporations 专利*, [1966] RPC 199）。虽然 *Clevite* 判决是按照《1949 年法》作出，然而其相关细节按照《1977 年法》已经由 *Waddingtons Ltd 的专利*[1986] RPC158 中的听证官确认。听证官还支持的观点是允许按照第 27 条请求修改是酌情决定的并且光符合第 76 条规定本身是不够的，若提议修改以将该发明与现有技术区分开，局长需要具有该现有技术的详情使得局长可以在行使其酌情决定权时将该详情考虑在内。局长认为所有详情的任何特定要求从第 27 条的遗漏并不因此系指从不需要此类详情。

法 27 (6)

27.08 在考虑是否允许申请修改时，考虑该申请的审查员或副主任应当注意《欧洲专利公约》规定的相关原则（参见 27.32 和 27.32.1）。例如，当在允许修改的过程中行使酌情决定权时，EPO 不考虑专利所有人的行为。根据第 27 (6) 条的规定，因此当判定是否允许按照第 27 条作出修改时，专利所有人的行为在英国不再是需要考虑的问题。由 *Zipher Ltd v Markem Systems Ltd & Anr* [2008] EWCH1379 (Pat) 中的 Floyd J 明确确认该效力：

‘由此断定，如果我考虑按照 EPC 适用的原则，则我不得不否决符合本法的修改的酌情决定权受到限制。诸如以前考虑的与酌情决定权相关的、诸如专利权人的行为等考查不再相关。’

允许修改

27.09 当鉴于公知常识以及在专利申请审查期间考虑的现有技术考查时，当提议修改以将发明与指明的现有技术区分开时，修改必须使发明与指明的现有技术相比具有新颖性和创造性。

法 76 (3)

27.10 【已删除】

27.11 这些修改不可以增加事项也不可以扩大专利赋予的保护范围（参见 76.24）。这些修改不可以在说明书中引入任何其它反对意见；例如，说明书和权利要求书必须保持清楚。虽然一旦专利授予，则第 14 (5) 条不能为专利撤销提供理由，如果专利权人申请修改其申索，则能够提出未符合第 14 (5) 条的反对意见（*Genentech Inc 的专利*[1989]RPC 147 中第 248-249 页对 Dillon LJ 的判决）。然而，以修改的权利要求书会缺乏发明单一性为由，未提出对提议修改的反对意见（参见 26.02）。通过 (a) 删除权利要求书的法语和德语译文、(b) 删除权利要求书中的序号以及 (c) 增加综合申索以使说明书符合英国实务的按照第 27 条修改授予的欧洲专利（*Philips Electronic 和 Associated Industries Ltd 的专利* [1987] RPC 244）的申请就 (b) 和 (c) 而言遭反对，以这些修改会扩大该专利赋予的保护范围，与那时的《1977 年专利法》的第 76 (2) 条相反（现在的第 76 (3) (b)）。听证官认为《1949 年法》规定的权利要求书中的序号被视为有益而非限制的法则在《1977 年法》中没有变化，并且按照那时《1977 年专利法》的第 76 (2) (b) 条（现在的第 76 (3) (b) 条），序号的删除未引起反对意见，（同样参见 14.135）。听证官还认为本案中

的权利要求 1 的功能表格，与 *otocrop International Ltd v Genbourn Ltd* [1982] FSR 241 中的有所不同，后者中即使缚于权利要求 1 的综合申索涵盖示出结构的明显变型。独立表格的综合申索的添加在本案中未引起反对。关于 (a)，由于本案中的权利要求书的真确本是英文版本，译文在英国未起到作用，并且没有理由拒绝将其删除。因此，仅涉及表象事项的更改 (a) 和 (b) 与实质修改 (c) 同时得到允许；但是并未决定是否只有表象更改与第 27 条规定的修改同时得到允许。

程序

27.12 对修改的任何反对意见应当被报告给申请人。若与反对意见相应的提议修改是有必要的，这应当在报告中指出。将指定 2 个月的答复期限。对 EP（英国）说明书的提议修改的审查基于英文文本。

【审查员应当立即报告给出的修改理由是否充足以及是否允许修改（或-严格来说- 是否表面上允许修改，由于修改被公告并受到反对；参见 27.24-27.31）。然后，审查员应当将 PDAX 消息发送给该主题的副主任。该副主任将该案件转交给与申请人联系的诉讼部。应当单独处理每一处修改或每一组修改。如果任何修改或任何组修改并非表面允许修改，则应当在适合于包含在官方信件中的表格中陈述反对意见，该信件由诉讼部的一员签署发送并将给出审查员的名字和电话号码。诉讼部将通知申请人答复的最近日期并将处理时间期限的延期请求。该信件可以包括 PC1，来建议应当提交任何进一步修改的表格的专利权人。】

27.13 若提议的进一步修改性质简单且数量少，该修改可以信件形式提交并且（在适当的情况下）可由审查员并入原始修改副本中，或者代理人可以打电话给专利局以使进一步修改生效。在这些情形下，进一步修改应当呈不同颜色并且副本应当例如如下标注：“绿色字体的进一步修改由审查员（或代理人）于（某日期）生效”。当进一步修改广泛时，通常应当提供显示全部修改的公布副本。如果说明书修改严重或说明书很长并且进一步修改仅影响其中一些页面，则只需要提交这些页面。应当在每一张页面上标注提交日。应当根据 27.05 提交对非英文的 EP（英国）说明书的进一步修改。若修改最初是电子提交的，则进一步修改也应当通过电子手段提交。

27.14 如果审查员认为不允许修改，并且未达成协议，则应当提供审理。如果提供审理，则副主任应当通知与申请人联系的诉讼部。如果允许提议修改的一些而并非全部，则应当将这一情况报告给申请人，必须使申请人有机会决定是继续允许的修改还是撤回所有提议修改（再一次，根据审讯的举行）。如果申请人请求陈词，根据在公报上刊登的提议修改和无异议公告，应当通知申请人将指定单方面陈词（参见 27.17）。

【副主任听取任何单方面陈词。】

27.15 局长具有允许撤回修改（*Upjohn Co (Beal 的) 专利*, [1973] RPC 77）申请的酌情决定权，但是在局长判定允许修改后则不能撤回该申请（*Emulsol Corporation 的申请*, 57 RPC 256）。“判定”的时间点是通知申请人允许修改（在修改已经生效或已经提供新的说明书后-参见 27.18）或否决允许修改的信件的发布日期。如果允许提议修改的一些而并非全部，则应当将这一情况报告给申请人，必须使申请人有机会决定是继续允许的修改还是撤回所有提议修改。在该时间点之前，局长具有接受撤回请求的酌情决定权。然而，若局长的观点是提交的修改消除了已

经被认定的缺陷，则局长有可能行使否决撤回请求的酌情决定权。若已经否决撤回修改申请，提交的修改未消除专利中的缺陷，且申请人未能提交可消除该缺陷的替换修改，则也必须否决该修改申请。除了与修改申请和否决允许修改有关的常规条目之外，专利权人已经请求撤回其修改申请以及该撤回请求已经遭到否决的事实应该被记录在登记簿中。若提交的修改消除了该缺陷，应当通知申请人尽管其希望撤回修改，然而修改申请将依旧进展下去。

【应当由审查员提供有关否决允许撤回的额外登记条目的合适措辞。】

27.16 当审查员认为允许修改时(受限于任何异议)，应当采取 **27.12** 中载明的行动。诉讼部将安排在声称修改现在接受异议的公报中作出公告。该公告将声明通过申请诉讼部可获得修改的副本和修改理由，并且，如果已经电子提交了修改，也能够通过网站查看修改的细节。

27.17 另一方面，如果未能达成协议，并且在审理中判定该事项，提议修改的公告可以被刊登在公报上，该公告明确表示允许修改的问题尚未确定，而如果证明以提议格式可接受，则将作出进一步公告。如果在订明期限内未收到异议通知(参见 **27.25**)，将进行单方面审理。如果接收了基本上未改变的提议修改，提议应当生效而无进一步延迟，但是如果批准的修改与原始提议的修改大不相同，将提出宣告新异议期限的进一步通知，并且该决定是临时决定(参见 **27.29**)。如果审理决定是否决修改，则必须公告这一事实。

最终程序

27.18 当不存在异议或遵循异议法律程序的结论，决定接受的修改的格式，修改可以在专利局在原始说明书中生效，或可以要求申请人在订明期限内提供符合规则附件 2、并入有修改且包括任何修改附图的新说明书。当修改比较广泛或混乱时，应当要求这种新说明书。在 EP (英国) 说明书的情况下，如果这切实可行，则由诉讼部将这些修改记入真确本的文档副本(且如果真确本非英语，同样记入权利要求书的译文)。然而，如果这些修改比较广泛或可能会比较混乱，谨记将以相对小号字体打印文档副本，按照规则第 35 (6) 条应当要求根据规则的附件 2 修改并准备的新说明书。一旦这些修改生效或已经提供了新说明书，应当通过信件通知修改申请人允许这些修改。

【诉讼部将按照规则第 35 (6) 条的规定决定是否要求新说明书。如果这些修改在专利局生效，这应当由诉讼部作出。】

27.19 如第 27.18 项提及的，若已经提供了新说明书，而原始说明书未被取消，则将新旧说明书的证书存入案卷。与旧说明书有关的证书将解读为：

‘该说明书已经按照《1977 年专利法》的第 27 条修改，已经于【某日期】通知了专利所有人允许修改的决定，并且所附当前表格在按照规则第 35 (6) 条规定提交的新说明书中显示。

与新说明书有关的证书将解读为：

‘按照规则第 35 (6) 条提交的该说明书是按照《1977 年专利法》的第 27 条修改的说明书的真实副本，已经于【某日期】通知了专利所有人允许修改的决定’。

而如果这些修改在原始说明书中生效，这将附上证书，解读为：

‘该说明书的.....页显示的修改是按照《1977 年专利法》的第 27 条作出的，已经于某日通知了专利所有人允许修改的决定.....’。

【诉讼部应当准备证书由副主任签名。若已经提交了新说明书，诉讼部也应当检查该新说明书实际上是修改的说明书的准确副本，并且应当创建备忘录以确认已经作出检查并指出任何明显差异。副主任负有最后责任，当满意时，副主任应当确认签名的证书可以存档。应当在审理中判定是否允许修改，允许修改申请的日期是决定之日。

27.20 当已经修改了该说明书时，该事实被刊登在公报上。当刊登出现或出现后不久，修改的说明书被公布，随附首页，该首页带有“C”标示并且包括 B 类说明书的著录数据（必要时更新）连同专利已经被修改，或就 EP（英国）说明书而言为进入英国而被修改的批注。在 C 类文件可用之前接收到的修改的副本的任何命令保留，并且当 C 类文件变得可用时，处理这些命令。如果进一步修改导致了第二次和进一步 C 类公布，这些公布将带有标示 C2 和 C3 等。就修改的 EP（英国）说明书而言，在 C 首页顶部给出国家代码是 EP/英国。

【一将修改说明书转交给公布部，诉讼部将指出与 B 类说明书的首页不同的著录数据的任何更改。诉讼部还表明允许修改的日期。在准备 C 首页的过程中，公布部应当从 B 类文件的首页获取相关数据，除非诉讼部指明变化。应当提供适当的注脚来指出任何改变。在修改 EP（英国）说明书的情况下，C 首页的布局从 B 类文件的首页发生改变，并且几乎与国内专利的 B 或 C 文件的首页相同。】

第 27（2）条

凡法院或局长审理的对专利的有效性提出质疑的法律程序正在待决，不得按照本条进行此类修改。

27.21 第 74（1）条中限制了对有效性提出质疑的法律程序（参见 74.03），并且在法律程序待决时，只能按照第 75 条进行修改。在 *Lever Bros 的专利*[1955] RPC 198 中判定法律程序“待决”直到上诉期限已经期满以及任何上诉已经得到判定。若法律程序经同意命令结案，这些法律程序通常“待决”直到法院批准该命令（*Critchley v Engelmann* [1971] RPC 346）；同样参见 75.12.1 法律程序并不会仅因为发布了令状而不被视为待决，但仅当令状被送交时认为开始（*Foseco International Ltd 的专利*，[1976] FSR 244）。对于在允许反对专利的 9 个月期满之前或当异议待解决时请求欧洲专利（英国）的第 27 条规定的修改的情形，参见 27.05.1。

【进行检查作为修改申请的正式审查的一部分。参见 27.03.1】

27.21.1 如果在第 27 条规定的修改申请待决时提出可对有效性提出质疑的法律程序，应当通常终止使这些法律程序的决议待决的修改申请。然而，若已经提出修改申请异议并且申请人未在订明期限内提交反陈述，则申请通常应当被视为撤回而非终止（参见 27.26）。

第 27（3）条

根据本条对任何专利说明书所作的修改，须自授予该专利的日期起具有效力，并须

当作自该日期起已一直具有效力。

27.22 因此，依赖于修改专利的权利要求书决定授予与修改之间的侵权发布（参见第 62（3）条）。如果某项行为将侵犯这些权利要求，则可以认为发生了侵权，即使修改前的专利可能已无效；相反，如果修改的权利要求书不会被侵权，则认为不会出现侵权，即使修改前的权利要求书可能是有效且被侵权。

第 27（4）条

局长可以在没有申请为此目的向其提出的情况下修改专利说明书以承认注册商标。

27.23 按照《1994 年商标法》，任何提及的注册商标包括服务商标。如果涉及到专利局通知在专利说明书中使用的术语是注册商标并且未在说明书中承认这一事实，应当通知并建议所有人在作出是否修改说明书的决定之前他具有提交任何评述的 2 个月期限。如果专利所有人答复说该术语实际上并非注册商标或服务商标，则不得确定该事项，但是商标有效性不是有决定性影响的。

【检查词语是否为注册商标的程序，参见 14.70。注册商标或服务商标的所需承认应当由诉讼部通过原始说明书中的修改生效。应当遵循 27.18 至 27.20 中载明的程序。】

第 27（5）条

任何人均可通知局长其对专利所有人按本条所提的申请持有异议，并且如果他这样做，局长应通知该专利所有人并在决定是否授权申请时考虑此异议。

27.24 任何人均可反对修改；异议者不需要示出出庭资格（*Braun AG 的申请* [1981] RPC 355），代理人也不需要认定其代理的异议者（*Sanders Associates 的专利* BL O/89/81）。

27.25 应当以表格 15 给出异议通知，应当在宣告修改接受异议的公报上刊登之日的 4 周内一式两份提交该表格 15（参见 27.16、27.17）。若法院或局长审理的对有效性提出质疑的法律程序正在待决（参见 27.21-27.21.1），不可以延长该期限。该通知应当附上其副本以及理由陈述书（一式两份）。这开始局长审理程序，在 123.05-123.05.13 讨论其程序。

27.26 如果已经被通知了异议的修改申请人未提交反陈述，按照规则第 77（9）条，申请人将被视为支持异议者的情况。受限于规定期限（通常 14 天）内的评述，在该情况下，应当在官方信件中通知修改申请人，申请人将丧失进一步参与异议法律程序的权利。应当向异议者发出官方信件的副本。在（按照《1995 年专利法》的规则第 40（4）条判定的，如果申请人希望继续申请，则该条规则要求申请人提交反陈述）*Norsk Hydro 的专利* [1997] RPC 89 中，认为局长具有追溯性地允许期限延期请求的管辖权作为酌情决定权的事项。在特定例子中，行使该酌情决定权是不合适的，因为在关键时间（规定期限结束的时间），N 不希望撤回修改申请是不明显的。

【诉讼部负责将各个副本发送给申请人和异议者。】

27.26.1 应当在反陈述中作出替换修改的任何提议，修改申请人明确指出是否该提

PR 第 7 部分
规则 75
规则 76（3）
（c）
规则 108（1）

议是严格的提议还是视原始请求修改上发现的相反情况而定。应当根据 27.13 中载明的程序提交替换修改。

规则 82

27.27 局长可以针对后续程序发出其认为合适的此类指示。因此，如果替换修改与原始修改显著不同，应当在公报上提出宣告新异议期限的进一步通知（参见 27.17），进一步通知明确指出它们是取代还是取决于之前接受异议的修改的否决的情况而定。在任何情况下，应当向初始请求修改的异议者提供机会来提交反对新修改并载明这么做的理由的补充声明。如在 27.12 中概述的，也应当报告专利局对替换修改的任何反对意见。如果未达成当事人和专利局可接受的修改格式，则将需要在审理中判定该事项（参见 27.29）。

【提供的替换修改应当被转呈给负责说明书所涉及的主题的副主任。当这些修改与那些原始请求的修改显著不同时，副主任应当推迟其评估直到已经刊登出新修改之后。部门领导针对提出异议的第 27 条规定的法律程序进行审讯。】

27.27.1 遵循听证官在 *Intel Corporation* 的专利[2002]RPC 48 中的判定，证据环节通常被取消，而申请修改的申请人通常具有首次证据环节。在被提出异议的修改法律程序中，接受了双方对和解均负有重要责任这一事实，就证据环节应与专利法院中第 75 条规定的被提出异议的修改的常规程序不同而言，听证官看不出更好的理由。听证官还明确表示存在要求异议者首先展开证据环节（如果情形证实合理），或要求同时展开前两论证据环节的可能性。

法 74 (2)
法 26

27.28 在异议书和支持声明中，并且在任何后续法律程序中，异议者必须独自致力于允许提议修改，并且不可以攻击专利的有效性，就像在修改后，除了如果已经请求修改以将对专利的有效性产生怀疑的承认缺陷消除，异议者可以指出提议的修改不足于消除该缺陷（*James Gibbons Ltd* 的申请[1957] RPC 158, *Bridgestone Tire KK* 的专利 - BL O/166/92）。就提议修改会引入多项发明，异议者可能不会反对（参见 26.01）。

27.29 允许修改或否决修改的事实刊登在公报上。如果最终发现可接受的修改格式与原始格式很不同，允许修改的决定应当是临时决定，并且宣告临时允许修改可对异议者公开的公告应当提出。在 *Clear Focus Imaging Inc. v Contra Vision Ltd*（专利法院，2001 年 11 月 16 日，未报告）中，Jacob J 强调再刊登与否的判定主要是听证官的酌情决定权的事项。而且，Jacob J 指出出于修改的任何现有异议者的利益，未命令再刊登；其这么做是为了警示其他潜在的异议者。也不是命令刊登来对可能希望从一开始就对修改提出异议的后来者（要是他们知道）作出解释。

27.30 按照《1949 年法》，通常不要求异议者支付诉讼费用，无论异议的结果如何（参见 *BTH Co Ltd* 的专利，53 RPC 255）。然而，第 107 条清晰地设想了异议者支付诉讼费用的命令，鉴于第 107（4）（c）中具体提及了第 27（5）条，第 107（4）（c）条规定可能要求既不居住于英国又不在英国经商的异议者给出费用担保。

27.31 若修改异议已经通过提交附有支持声明表格 15 恰当提出，但是异议者随后在任何阶段撤回，局长在判定是否应当行使允许修改的酌情决定权的过程中考虑到异议者提出的事项（农业、渔业以及食品部的专利、BL O/11/92）。如果未与申请人达成协议，如 27.17 中描述的，进行单方面陈词。

【在撤回异议之前由异议者提出的事项应当由听证官考查，如果指定了一员，否则由最初负责修改评估的副主任来考查（参见 27.12）。】

第 27 (6) 条

在考虑是否允许按照本条的申请时，局长应当顾及按照《欧洲专利公约》的任何相关原则。

27.32 第 27 (1) 条授给局长允许或否决专利修改的酌情决定权。第 105a (1) 条和 123EPC 同样授给 EOP 允许或否决欧洲专利修改的酌情决定权。局长持续拥有允许或否决修改的酌情决定权，但是在行使该酌情决定权的过程中，第 27 (6) 条要求局长顾及适用于按照 EPC 的法律程序的修改或限制的任何相关原则。这些原则可以包括按照 EPC 规定的相关条例，EPO 生成的任何相关指南，以及异议部门和上诉委员会的决定。就国家法律程序和 EPO 审理中的授予后修改，这应当尽量确保方法一致。当在允许修改过程中行使酌情决定权时，EPO 不考虑专利所有人的行为。第 27 (6) 条的预期效力是当判定是否允许按照第 27 条作出修改时，专利所有人的行为在英国不再是需要考虑的问题。该效力是由 *Zipher v Markem* 中的 Floyd J 确认的（参见 27.08 和下文）。

27.32.1 在 *Zipher Ltd v Markem Systems Ltd & Anr* [2008] EWCH 1379 (Pat) 中，Floyd J 概括了 EPC 规定的立场如下：

i) 在异议法律程序中，修改对法律程序的适度性、法律程序的必要性以及程序公正是或许仅是就允许修改的酌情决定权考虑的主要因素。

ii) 在基本修改法律程序中，符合程序要求产生了享有根据请求限定的专利的权利。

因此，这些是当考虑是否允许依本条修改时应当考虑的因素。

27.33 在 EPO 审理的基本限定中，仅需要满足程序要求以使专利基本限定其权利要求。在该过程中，未评估提议权利要求书的新颖性或创造性，并且认为对于 27 条规定的修改不应当考虑这些方案，由于第 27 (6) 条要求局长顾及 EPC 规定的相关原则。然而，第 27 条规定的修改在英国仍是受限于局长的酌情决定权，虽然基本限定是与第 27 条规定的修改类似的过程，其并非完全相同的过程。这两个法律程序之间的主要不同之处在于 i) EPO 不需要提供基本限定理由，而规则第 35 (1) (c) 条要求提供第 27 条规定的修改理由；ii) 对基本限定的第三方异议没有机会进行，而第 27 (5) 条规定提议修改的第三方异议；以及 iii) EPC 要求权利要求书是授予权利要求的限定，而第 27 条并没有这种要求（虽然，第 76 条基本上系指权利要求书必须是授予权利要求的限定）。第 27 条仍给予局长允许或否决修改的酌情决定权，假如局长顾及了相关 EPO 原则。只要局长合理、公正地行使了其酌情决定权，就没有理由不应当行使该酌情决定权。就基本限定顾及了 EPC 的原则并且充分区别了两个法律程序，合理结论是 EPO 对否决满足形式要求的基本限定请求的酌情决定权的缺乏不限制局长否决第 27 条规定的修改的酌情决定权，基于提议修改缺乏新颖性或创造性。

第 28 条：期满专利的恢复

28.01 本条规定了由于未能缴纳续展费而期满的专利可以被恢复的情形。本条管理按照《1977 年法》授予的专利以及由于未能向专利局缴纳续展费而期满的欧洲专利（英国）（参见 25.08-25.08.1 和 25.13-25.13.1）。在规则第 40 条中订明相关程序。于 2005 年 1 月 1 日生效的《2004 年管制改革（专利）命令》通过用“并非有意”替换之前的恢复条件，即“合理注意”对本条进行了修改。后者标准适用于在 2005 年 1 月 1 日当日或之后停止生效的专利（第 25（3）条限定）。对于在 2005 年 1 月 1 日之前停止生效的专利，局长将继续适用“合理注意”标准。

第 28（1）条

凡专利因未缴纳任何续展费而停止生效，可以在订明期限内向局长提出恢复该专利的申请。

第 28（1A）条

订明该期限的规则可以包括国务大臣认为必要或适宜的过渡性条文和保留条文。

规则 40（2）、
（4）、（5）
规则 81
规则 108（1）

28.02 应当以表格 16 提出恢复申请，表格 16 应当声明申请理由。这些理由必须由证据支持，且如果该申请未附随该证据，则局长将规定必须提交证据的期限。

28.03 单纯企图缴纳续展费并不构成恢复申请（*Dynamics Research 和 Manufacturing Inc 的专利*，[1980] RPC179）；*Electricité de France（EDF）的专利*，[1992] RPC 205）。

规则 41

28.04 一旦缴纳续展费的延长期限期满，专利局有义务引起专利所有人对第 28 条条款的注意力（参见 25.15）。在 *Daido Kogyo KK 的专利* 中，[1984] RPC 97，按照《1995 年专利规则》的规则第 100 条行使允许不合时宜地提交恢复申请的酌情决定权，由于未在恰当时间发布该提醒。鉴于此，即使显然太晚而未能生效，上诉法院建议所有恢复申请应当记入登记簿（参见 28.05.1）。

规则 40(1)
Sch 4、第 1
部分

28.04.1 第 28（1）条规定的订明期限是第 25（4）条规定的期限结束后的 13 个月，且不能更改。例如，如果专利提交日的周年日适逢 5 月 10 日，则续展费将在每年 5 月 31 日到期。如果 2006 年的续展费到 2006 年 11 月 30 日（即第 25（4）条规定的 6 个月期限结束时）未缴纳，专利将被视为于 2006 年 5 月 10 日停止生效。允许提出恢复申请的 13 个月期限将于 2006 年 12 月 1 日开始并于 2007 年 12 月 31 日期满。

第 28（2）条

作为专利所有人的人或在该专利不停止生效时本应有权享有该专利权的任何其他人可按本条提出申请；凡两个或更多个人共同持有该专利，经局长许可，可以由其中一人或多人不连同其他人提出申请。

28.05 凭借提及“本应有权享有的任何其他人”，在专利期满后例如通过转让获取该

专利的人可以提出恢复申请 (*Border* 的专利 BL O/157/79)。如果未在登记簿中记入该转让, 必须提供所有权证明作为 28.02 提及的证据的一部分。如果专利成功恢复, 专利稍后将转让于其的潜在所有人不是“本应有权享有的任何其他人”(Vause 的欧洲专利 BL O/278/00)。

第 28 (2A) 条

申请公告应当由局长以订明的方式公布。

规则 40 (1)、(2) 28.05.1 恢复申请被刊登在公报上并在登记簿中指出。该刊登构成了第 (2A) 款要求的公告并且总结了第 28A (4) 条提及的期限, 参见 28A.03。

第 28 (3) 条

如果局长认为专利所有人没有:

(a) 在订明期限内缴纳续展费; 或者

(b) 在订明期限届满的月份之后的第六个月届满的期限内缴纳该费用和任何订明的附加费, 不是故意的, 则局长应当在缴纳任何未付的续展费和任何订明的附加费后通过命令恢复该专利。

规则 40 (6) - (8) 28.06 考查恢复申请中的陈述和支持证据, 如专利局得出结论未提出理由, 则向申请人发送包含下定的结论理由的“有意拒绝”信件。给申请人 1 个月时间来答复该信件并且提供进一步证据, 如果适用的话。如果未提供进一步证据, 或如果该证据不能说服专利局改变注意, 则建议申请人除非在进一步 1 个月内申请人请求陈词否则恢复申请将被正式否决的进一步信件将发布。如果在该时间内未收到陈词请求, 则发布拒绝专利恢复命令的正式决定, 除非已经以书面形式正式通知专利局申请已经撤回, 在该情况下, 仅发布通告的接收确认。如果申请人在允许时间内请求陈词, 则必须给予申请人陈词机会, 在这之后, 给出拒绝申请的决定或提出恢复的条件提议。当满足了包括缴费到期的条件时, 发布恢复专利的命令 (参见 28.07)。对被提出异议的恢复申请没有规定。

规则 36 (4) 规则 109 28.07 无论陈词与否, 如果判定专利可以被恢复, 申请人必须将表格 12 与未缴纳的续展费一起提交。局长将规定必须提交表格和费用的期限 (通常, 判定公告被发送到申请人的 2 个月)。可以按照第 117B 条和规则第 109 条延长该规定期限, 参见 117B.01-0.5。然后发布恢复该专利的正式命令。

规则 40 (9) 28.08 允许或否决恢复的最后决定被刊登在公报上并载入登记簿中。当正式撤回申请时, 采取类似行动。如果对于公告是否旨在撤回存在一些疑虑, 专利局通知申请人其旨在将该公告视为撤回, 除非在 1 个月内, 专利局听到相反陈词, 登记簿将据此载入。

并非故意的含义

28.09 就“合理注意”的更加严格标准 (参见 28.10 至 28.16), 当其适用于判定是否允许恢复请求时, 本法或规则中就何谓“并非故意”没有定义。在 *Sirna Therapeutics Inc* 的申请[2006]RPC 12 中, 该申请与按照第 5 (2B) 条提出优先权

逾期声明的请求有关，在判决是否能有利地行使允许时间期限按照规则第 108 条延长的酌情决定权中，听证官观察到显示及时提交申请的意图的要求不同于在 *Heatex Group Ltd 的申请* ([1995]RPC 546) 中申请的“继续进行的持续潜在意图”的测试（参见 123.37）。然而，按照规则第 108 条的案例法在分析证据以确认申请人的意图时可以是相关的。在 *Anning 的申请* (BL O /374/06) 中，该申请与按照第 20A 条规定的恢复请求有关，听证官采取了类似的方法并警告超越法规的清晰含义的风险。他根据其通常的英文含义解释“并非故意”。在这种情况下，听证官认为虽然存在继续进行的持续潜在意图，其不能断定未能答复审查报告是并非故意的。

28.09.1 *Sirna Therapeutics Inc 的申请*[2006]RPC12 和 ***Anning 的申请*** (BL O/374/06) 确认 *Heatex* 中的“持续潜在意图”测试在判定词语“并非故意”的含义中不适用（在第 5（2B）条或第 20A 条中，在第 28（3）条中）。

28.09.2 在 *Matsushita Electric Industrial Co. v Comptroller General 专利* [2008]EWHC 2071 (Pat), [2008]RPC 35 中，Justice Mann 先生就未能符合第 28（3）条是“并非故意的”方面使局长“满足”所需的举证责任水平给出指导。该案件中的申请人选择不提交超越关于未能按时缴纳续展费是并非故意的法规的明显指控的任何证据。认为那是满足局长所需的全部法规。法官认为未能缴纳续展费并非故意的纯粹指控不足以使局长判定第 28（3）条的要求被满足。

他指出：

“...本法要求局长形成判断以使他能够满足相关事项。通常必须基于证据作出判断...要求满足度的任何特定情况下所要求的证据取决于询问性质和待作出决定的性质和目地...重要事项要求重要证明。我重复，本法不要求未能缴费并非故意的声明。其要求局长满足该事实。”

28.09.3 从该判断清楚地看出，虽然就使局长满足第 28（3）条规定的并非故意的期满提供何种水平的证据没有普遍规则，（通过第 5（2B）条和第 20A 条的含义），需要超越法律的明显指控的一些证据。

合理注意的含义

28.10 对于在 2005 年 1 月 1 日之前期满的专利，当判定是否应当恢复专利时，“合理注意”的标准适用，即在专利所有人合理注意以查看在订明期限内缴纳续展费或在紧接该期限结束的 6 个月内缴纳续展费或任何订明附加费方面，将需要满足局长。在判定专利所有人是否合理注意时，适当的是谨记 *Continental Manufacturing & Sales Inc 的专利* [1994]RPC 535 的法官发出的指示：

“词语‘合理注意’不需要解释。该标准是要求特定专利权人在确保缴费过程中合理地作出行为。”

28.11 在授予时提醒专利所有人需要设置有效续展安排（参见 24.03），并且按照规则第 39 条发布的该提醒（参见 25.12）不旨在替代这种制度，而是旨在警告专利权人其自己制度的崩溃。然而，在 *Ling 的专利* 以及 *Wilson 和 Pearce 的专利* [1981]RPC85 中，认为自己承担缴纳续展费而无专业援助的小业务方式的个人依赖于这些提醒是合理的。类似地，在 *Frazer 的专利* [1981]RPC 53 中，认为使其律师掌握其专利事务的“合理唯一专利权人”行使应有谨慎，并且律师未能缴纳续展费是超出了专利所有人控制的情形；对于处于该情形的任何人，站在其代理人角度的委托人

的普通规则不适用。然而，拥有几项专利的一定规模的公司员工中可能预期有负责处理专利事项的人，并且未能这么做则表明缺乏合理注意（*Societe Minerve SA 的专利*，BL O/55/82）。在 *Marbourn 的专利*（BL O/376/99）中，由于负责确保专利得以续展的主管不能合理预见的决定，若在公司重构公司内之前有效的制度崩溃，则允许恢复。

28.12 可以认为将缴纳续展费的责任交付于专业顾问是合理注意的（*Frazer 的专利* 参见 28.11），专利法院同意委托向持有专利下的许可的任何人缴纳续展费的所有人并未显示出足以证明恢复合法的谨慎（*Lichtenstein 的专利*，BL O/152/83，BL C/34/84）（虽然决定取决于案例的事实，并且不会总是这样）；任务被留给了被指示或监管不足的所有人雇用的员工（*Zarach 的专利*，未被报告；*Tekdata Ltd 的专利*，[1985] RPC 201 和 *Luthy 的专利*，未报告）或共同所有人之一（*Ho 和 Wang 的专利*，BL O/152/87）是同样的道理。在 *Textron*[1989]RPC 441 中，上议院认为在每一案例中专利权人在选择代理人或受雇人时并在付款的指示和安排中必须采取合理注意。当将缴纳续展费的责任交付其他人时，预期到专利所有人已检查有效续展制度处于恰当位置并且已检查可靠地址被提供，提醒能够被呈交到该可靠地址（芝加哥大学的专利，BL O/44/91）。尽管如此，在 *Pritchard 的专利*（BL O/104/96）中，对来自其代理人的提醒未给予足够重视且未能及时缴纳续展费的专利所有人被认为没有行使合理注意。在 *Gram 的专利*（BL O/412/99）中，在与其代表发生争端的续展事项中为其自身代理的所有人被认为采取了合理注意，尽管所有人错误地认为他能够缴纳续展费直到提交周年日所在月份结束后的 6 个月，由于独特的情形使该所有人这么认为以及使所有人消除这一观念的提醒通知未被其代表转交给于他。将检查续展费缴纳的任务分配给可信任且迄今为止可靠的雇员被认为是确保续展费缴纳的合理制度。*Textron* 后，专利法院命令恢复 *Sony Corporation 的专利* [1990]RPC 152），认为通过操控有能力的代理人负责缴纳续展费且在特殊案例中部分职责是采取合理步骤的有能力雇员处理该事项的制度，*Sony* 行使了合理注意。该雇员犯了与其职责相反并因此在 *Sony* 控制之外的错误；他们不能被合理地预期以确保其不会发生。就企业所有人而言，应当注意 Lord Oliver 在 *Textron* 中第 453 页第 31-44 页的话，当就第 28（3）条而言判定谁应当被视为“所有人，通过其指导思想”。然而，负责专利事项的高级雇员（并且为此目的，作为所有人的“指导思想”）的失败认为，*Textron* 后，造成了缺乏合理注意（*British Broadcasting Corporation 的专利*，BL O/49/89）。

28.13 在 *Ling 的专利* 以及 *Wilson 和 Pearce 的专利*（参见 28.11）中，据观察，如果所有人未向专利局通知地址的更改，则未收到法定通知将毫无疑问地是所有人错误。同样地，将其专利事务从起诉申请但是未提供专利局送达地址或续展提示地址的代理人手中拿去的所有人（参见 25.12）将被视为未行使合理注意（*Convex Ltd 的专利*，[1980] RPC 423；*Francis 的专利*，BL O/154/82）。上述情况也同样适用于未将地址更改通知给为其代理的代理人的任何人（*Nakumura 的专利*，BL O/121/84；*Samuels 的专利*，未报告）或适用于临时缺席（*Whiteside 的专利*，BL O/44/84；*Singleton 的专利*，未报告）。

28.14 可以允许恢复，若构建了缴纳续展费的合理制度的专利所有人因病而妨碍了其在该制度中起作用（*Mead 的专利*，[1980]RPC 146），虽然发现有压力和疲惫不足以证实恢复（*Linkrose Ltd 的专利*，BL O/117/90）。专利局将声称生病时未能缴纳续展费的理由得由医疗证据支持。然而，申请将不会成功，即使已经证明未能及

时支付是由于困难的个人情况，如果所有人未首先通过构建制度显示出合理注意（*Warwick 的专利*，BL O/150/82）。类似地，在 *Marcel J Paulus 的专利*（BL O/73/95）（坚持上诉）中，恢复被否决，因为由所有人落实到位的续展制度在所有去世且没有引入维持该专利的替换安排时完全崩溃，即使家庭的至少一员知道该专利的存在。

28.14.1 所有人构建了负责专利续展的制度的事实通常将不一定证实恢复。在 *Cement 和 Concrete Association 的专利*[1984] RPC 131 中，为其它专利充分工作的制度未能将所有人有义务许可使专利保持有效的事实警示负责决定是否缴纳续展费的人；专利法院认为无论系统的优点如何，在特定诉讼专利的情况下无谨慎合理。未能缴纳续展费是有意识决定的结果，虽然该决定是在对重要事实无知的情况下作出的。类似地，采用不满足与 *Halcon 的专利*（BL O/94/85）的续展日期接近的授予日期的计算机制度不相当于合理注意。

28.15 在 *Atlas Powder Co 的专利*[1995] RPC 357 中（坚持上诉），Aldous J 得出结论是第 28 条不是从未缴费的决定减轻所有人，即使此类所有人可以采取谨慎合理来得出正确的决定。因此，决定不缴费的所有人不能使其专利恢复。即使所有人采取合理注意来决定是否缴费，所有人不采取任何谨慎来查看缴费。如果不缴纳续展费的决定是基于后来示为不完整或不精确的事实（同样 *Walters 的专利*，BLO/105/91），则没有差别。这与《1977 年法》的意图一致，与按照《1949 年法》要求的相比，《1977 年法》需要所有人更加谨慎地查看缴费，而在《1949 年法》中全部所有人必须表明未能缴费是并非故意的。在 *Lermer GmbH 的专利*（BL O/14/96）中，据称命令专利不应当被续展的人超越了其权限。否决恢复，因为恢复申请人未能确认决定是否续展是谁的责任，且并未显示存在适当地确保缴纳续展费的有效制度。

28.15.1 在 *Ament 的申请*[1994]RPC647 中，专利法院拒绝专利局的长期实践，所有人因缺乏资金而未能缴纳续展费以及伴随的缺乏缴费的任何企图，相当于缺乏查看缴费的合理注意方面。据认为，*Radakovic*（J/22/88 OJEPO 5/90）中由上诉委员会作出的评述以等同的效力适用于第 28（3）条，如这些评述适用于条例第 122 条 EPC[1973]。这些评述目的在于证明“所有应有谨慎”，必须清楚的是财政困难是真实的并且是由于超出了申请人的合理控制的情形，并且申请人在寻求财政援助时也需要显出勤奋。恢复的申请人的责任是确认他们想要缴费并且行使了合理注意以确保他们能够支付（在 *Ament 的申请*中，未提供充分证据）。这可能要求寻求财政援助，且在适当的情况下，这可能要求采取合理注意以避免贫穷。局长不具有免收费用或提供付费期限而非规则中规定的期限的酌情决定权（*Halpern & Ward 的专利*，BL C/14/93；*EPS Research 的专利*，BL O/53/92）。

28.16 采取合理注意以查看续展费被缴纳的责任落在实际所有人身上（在能缴费时），而不落在登记的所有人（如果不是专利权人）身上。因此，如果专利被转让，义务转给了新的专利所有人，而无论转让是否被登记（*Whiteside 的专利*，BL O/44/84）。获取专利的任何人的责任是采取步骤来找出关于续展的真实位置（*Advocat Giovanni Gozzo AB 的专利*（BL O/150/95），*Uniworld Trade 和 Finance Establishment 的专利*，未报告）。在 *Latchworth Ltd 的专利*（BL O/112/96）中，若申请人公司已经从公司登记簿除名并解散，使专利所有权在其授予之前的几天转移给英国政府并在能缴纳续展费的整个期限期间保持如此，恢复被否决是因为没有证据证明英国政府采取合理注意以看续展费被缴纳并且指示是英国政府在这些情形

中不采取任何这种谨慎。在对 *Reiss Engineering* 的专利 (BL O/180/86)、*Dytap Revetments* 的专利 (BL O/76/87)、*Triten Corp* 的专利 (BL O/65/88)、*BWS Management* 的专利 (BL O/113/90) 以及 *Fisher Westmoreland* 的专利 (BL O/151/90) 的未报告判定中, 同样发现对资产接管或转让的专利所有权的改变不充分安排缺乏合理注意。

第 28 (4) 条

按照本条发布命令时局长可提出他认为合适的条件作为规限 (包括要求遵守关于登记的规则中未遵守的条文的条件), 如果该专利所有人未遵守该命令的任何条件, 局长可以撤销该命令并在该项命令撤销之后相应发出他认为合适的指示。

28.17 在特定案件的情形下, 如果认为通过第 28A (4) 至 (6) 条给予第三方的保护范围不够, 则恢复命令可以改变那些款的条文。在 *Daido Kogyo KK* 的专利[1984] RPC 97 中, 若法院允许恢复申请, 由于显然是不合时宜提出的, 因而该恢复申请未记入登记簿 (参见 28.04), 上诉法院维持一命令, 该命令使采取步骤开始实施发明的任何人所被给予的保护范围应当扩大直到当实际上作出该命令的恢复条件成为该申请的条件。

28.18 废除了关于恢复效力的第 (5) 款至第 (9) 款, 并且由《CDP 法》的第 28A 条代替。

第 28A 条：恢复专利的命令的效力

28A.01 第 28A 条涉及局长按照第 28（3）条恢复专利的命令的效力。

第 28A（1）条

恢复专利的命令的效力如下。

第 28A（2）条

在期满与恢复之间的期限内，按照专利或者就专利所做的任何事情应当被视为有效。

28A.02【删除】

第 28A（3）条

如有下列情形，若专利尚未期满便会构成侵权的在该期限内所做的任何事情应当被视为侵权：

- （a）如果是在专利能够按照第 25（4）条续展时所做的事情，或者
- （b）如果其是早前侵权行为的延续或重复。

第 28A（4）条

如果有人在专利不再能够照此续展之后且在恢复申请公告被公布之前：

- （a）真诚地开始作出若专利尚未期满便会构成侵权的行为；或者
- （b）真诚地并认真有效地准备实施该等行为，

他有权继续作出该行为或（视属何情况而定）作出该行为，尽管专利已恢复；但是，此权利不延伸至授予另一人作出该行为的许可。

第 28A（5）条

如果在业务过程中作出了该行为或进行了准备工作，则有权享有第（4）款赋予的权利的人可以：

- （a）授权他在作出该业务时的任何合伙人作出该行为，并且
- （b）在其去世（若为法人团体，则解散）时，向在行为实施或准备期间取得部分业务的任何人转让或转予该权利。

第 28A（6）条

凡任何产品是在行使上述第（4）款或第（5）款所赋予的权利下被处置而转予另一

人的，则该另一人和任何透过他提出申索的人，可用如同该产品已由登记的专利所有人处置一样的同一方法处理该产品。

28A.03 第（4）款至第（6）款给予采取步骤实施发明的人保护，该发明是在恢复申请的公告被公布之前的期满专利的主题（参见 **28.05.1**）。他们不仅能自由继续已经开始的而不会侵犯恢复专利，而且能将实施发明的权利转给其他人（但是不许可其他人实施发明）。然而，该保护不适用于在仍可以逾期续展的第 **25（4）** 条规定的 6 个月宽限期中采取的步骤。第（3）款规定在该宽限期中采取的步骤仍将会侵权，并且在期满与恢复之间的期限内采取的作为先前侵权的延续和重复的步骤也同样侵权。

第 28A（7）条

上述条款适用于为英国政府服务而使用专利，如同它们适用于侵犯专利权。

第 29 条：放弃专利

法 77 (1) 29.01 本条规定包括欧洲专利（英国）的专利的放弃，并且规定第三方对放弃提议的异议。由规则第 42 条和第 7 部分订明步骤 - 局长审理的法律程序。

第 29 (1) 条

专利所有人随时可以通过给局长的通知提议放弃其专利。

规则 42 29.02 专利所有人放弃其专利的提议通知应当以书面形式给出。然后，该提议必须由局长刊登在公报上。
和规则 75

29.03 该放弃提议应当附上 (a) 在法院审理中与专利有关的侵权或撤回行动不待决的声明；或 (b) 如果此类行动待决，该行动的呈书面形式的全部细节。若撤回行动在法院审理中待决，局长可以暂停对该提议的任何考查以放弃并且命令所有人通知法院已经作出放弃提议 (*Dyson Ltd 的专利*[2003] RPC 24 和[2003]RPC 48)。当作出放弃提议时,对于撤回行动在局长审理中待决的步骤，参见 72.36-72.39。

第 29 (2) 条

任何人可以按照此条通知局长他对放弃专利的异议，如果他这样做，局长应通知专利所有人并判定该问题。

规则 76 (3) 29.04 意图对该放弃提出异议的任何人必须在刊登之日起的 4 周内以表格 15 提出异议。
规则 108 (1) 该期限不可以延长。异议者不需要具有出庭资格。

PR 第 7 部分 29.05 该表格应当附上副本以及理由陈述书（一式两份）。这开始局长审理法律程序，在 123.05-123.05.13 讨论其程序。

29.06 如果撤回专利的法律程序在局长审理中待决，通常将暂停使撤回行动的结构待决的对放弃的异议（参见 72.36-72.39）。

第 29 (3) 条

如果局长认为可以合理地放弃该专利，他即可接受提议，自其接受的公告在公报上公布之日起，该专利应当停止生效，但不得就在该日期前所作的任何行为提起侵权诉讼，亦不得就在该日期前为英国政府服务使用专利发明而产生获得补偿的权利。

法 73 (4) 29.07 如果局长接受放弃提议，这从现在起生效。因而，虽然就接受在公布上刊登之日之前发生的侵权未能采取行动，然而不能收回已经支付给专利所有人的任何版税和其它款项。而且，由于表面有效的专利将存在较短的一段时间直到放弃，放弃提议将不自动终止撤回法律程序（参见 72.36）。另外，如果在国家专利授予公告出现在公布上的日期之前作出放弃提议，则欧洲专利（英国）的放弃将仅避免与欧洲专利冲突的国家专利的撤回；参见 73.11-12。

【如果不存在待决的撤回法律程序，并且放弃提议未被提出异议，放弃提议的接收应当由诉讼部准备并发送经专利主题所属的组的副主任签字。如果副主任判定

专利可以被合理放弃，则在签署接收之后，副主任应当将该案件返回给诉讼部以接待刊登的提议。】

专利和申请的所有权、及登记

第 30 条：专利和专利申请的性质及交易

30.01 本条制定作为财产的专利和申请的性质及可于其中作出的交易，本条不适用于苏格兰，但是第 31 条适用于苏格兰。

30.02 根据第 30 条，尤其第（1）款、第（3）款以及第（4）款，任何专利或申请是私人财产；如同任何其它私人财产，专利或申请及其中的权利以法律执行的方式赋予。

法 77（1）
规则 78（2）

30.03 第 30 条不仅适用于《1977 年法》的专利和申请，而且适用于授予的欧洲专利（英国）以及欧洲专利（英国）的申请。

第 30（1）条

专利或专利申请属于私人财产（而非据法权产），而且专利或相关专利申请或权利可以按照下述第（2）款至第（7）款被转让、创设或授予。

第 30（2）条

受限于下述第 36（3）条，专利或相关专利申请或权利可以被转让或抵押。

法 36（3）

30.04 假如专利或申请或其权利可以被转让或抵押，若两个人或更多人是专利所有人或专利申请人，则所有人或申请人都已同意（受限于第 8 条、第 12 条和第 37 条（其涉及有关申请和专利的权利的问题的判定）以及有效力的任何协议）。

法 130（1）

30.05 就任何专利或申请而言，术语“权利”包括专利或申请中的权益；该权利也延伸至提交进一步申请的权利（参见 130.22.1）。凡提及任何专利的权利时，包括该专利中的份额。“抵押”包括担保款项或有值事物而作的押记。

第 30（3）条

向他人授予专利或相关专利申请或权利时，应取得遗产代理人的同意，采用同任何其他私人财产相同的方式借法律的施行进行授予。

第 30（4）条

受限于第 36（3）条，可以向他人授予专利或相关专利申请的许可，允许实施作为专利或专利申请主题的发明；

（a）在所述许可的限度内，可以向他人授予该许可的分许可，而且该分许可可以被转让或抵押；且

（b）向他人授予该许可或其规定的的分许可时，应取得遗产代理人的同意，然后采用同任何其他私人财产相同的授予方式借法律的施行进行授予。

30.06 所有人或申请人死亡后，向他人授予专利或申请或权利、或专利或申请的许

可或分许可时，应取得遗产代理人的同意，并因此能够采用同任何其他私人财产相同的方式进行处置。

法 36 (3)

30.07 若两个人或更多人是专利所有人或专利申请人，如第 30 (4) 条详细讲述的，许可授予要求所有的所有人或申请人的同意(受限于第 8 条、第 12 条和第 37 条(其涉及有关申请和专利的权利的问题的判定) 以及有效力的任何协议)。

第 30 (5) 条

上述第 (2) 款至第 (4) 款的效力受到本法下述规定的限制。

第 30 (6) 条

任何下述交易，即

(a) 对专利或相关专利申请或权利的转让或抵押；

(b) 对专利或相关专利申请或权利的同意；是无效的，除非转让人或抵押人亲自或委托他人签署书面文件（或者，就遗产代理人的同意或其他交易而言，除非遗产代理人亲自或委托他人签署书面文件，否则无效）。

第 30 (6A) 条

若上述第 (6) 款所述的交易的主体是法人团体，则第 (6) 款提及的由转让人或抵押人亲自或委托他人签署相关交易，应视为包括加盖法人团体的印章。

30.08 第 (6) 款限定特定交易必须采取以避免就该条而言被视为无效的格式。《2004 年管制改革（专利）命令》撤销了对本款的管制，《2004 年管制改革（专利）命令》将交易必须由全部当事人签署的要求替代为交易仅由转让人签署的要求。该修订款适用于在苏格兰境外作出的且在 2005 年 1 月 1 日当日或之后签署的所有交易。在该日期之前作出的交易将需要由该转让的所有当事人签署。关于本法中的“权利”和“抵押”的含义，参见 30.05。在 *Hartington Conway Ltd* 的专利申请[2004]RPC 6 中，若正在讨论的权利是提交进一步申请的权利，认为第 30 (6) 条在提交专利申请之前试用并因此将取得同时作出的转让。

第 30 (7) 条

向受让人转让专利或相关专利申请或其中任何部分时，或向被许可人授予许可专利或相关专利申请的独占许可时，还可以向受让人或被许可人赋予转让人或许可方的下述权利：依下述第 61 条或第 69 条针对早前发生的侵权行为提起法律程序或依下述第 58 条针对早前的行为提起法律程序。

30.09 转让或独占许可也可以按照第 58 条（关于早前的英国政府使用）、第 61 条和第 69 条将权利（关于早前发生的侵权）转让给受让人或被许可人。

第 31 条：苏格兰专利和专利申请的性质及交易

31.01 在苏格兰，作为财产的专利和申请的性质及可于其中作出的交易由第 31 条制定，而非第 30 条。这两条的条款类似。

法 77 (1)
法 78 (2)

31.02 第 31 条不仅适用于《1977 年法》的专利和申请，而且适用于授予的欧洲专利（英国）以及欧洲专利（英国）的申请。

第 31 (1) 条

上述第 30 条不适用于苏格兰，本条的下述规定应予以适用。

第 31 (2) 条

专利或相关专利申请或权利属于无体动产，对此类财产进行许可、转让和担保时应适用以下条款以及下述第 36 (3) 条的规定。

法 130 (1)

31.03 专利、申请或权利因此属于苏格兰的“无体动产”。术语“权利”包括专利或申请中的权益。凡提及任何专利的权利时，包括该专利中的份额。

法 36 (3)

31.04 许可（包括分许可）、转让和担保可以根据第 31 (3) 条至第 31 (7) 条进行授予，若两个人或更多人是专利所有人或专利申请人，未经另一个人或其他人同意，他们中之一不授予许可或转让或不使或不允许担保被提供给专利或申请（受限于第 8 条、第 12 条以及第 37 条（其涉及有关申请和专利的权利的问题的判定）以及有效力的任何协议）。

第 31 (3) 条

允许转让专利或相关专利申请或权利，而且允许对专利或相关专利申请或权利提供担保。

第 31 (4) 条

允许对专利或相关专利申请规定的的许可进行许可，以实施作为专利或专利申请主题的发明。

第 31 (5) 条

在第 (4) 款所述许可的限度内，可以向他人授予该许可的分许可，而且该许可或分许可可以被转让且可以在其上设置担保。

第 31 (6) 条

按照本条规定进行转让或提供担保时，须按照《1995 年书面要求（苏格兰）法》的规定签署书面文件。

31.04.1 第 31（6）条经《1995 年书面要求（苏格兰）法》修订。若转让在苏格兰进行，则交易文件仅需要在最后一页结尾处由其授予人亲自或委托他人签署，而非由所有当事人亲自或委托他人签署。

第 31（7）条

向受让人转让专利或相关专利申请或其中任何部分时，以及向被许可人许可专利或专利申请的的独占许可时，可以向受让人或被许可人赋予转让人或许可方的下述权利：依下述第 61 条或第 69 条针对早前的侵权行为提起法律程序或依下述第 58 条针对早前行为提起法律程序。

31.05 第 31（7）条与第 30（7）条几乎相同，参见 30.09。

第 32 条：专利登记簿等

32.01 本条要求维持专利登记簿，本条还规定涉及登记簿中的错误的登记、更正、登记簿的公众查阅和复印以及与登记簿有关的其它行动的规则的制定。规则第 44-50 条是讨论中的规则。第（9）款至第（11）款涉及作为专利登记簿的证据的法规、登记簿中的局长证书和条目的经核实副本或文件的经核实副本。规则第 46 条和第 48 条订明获得此类证书和副本等的步骤。

法 77（1）
法 78（4）法
89
附录 2

32.02 该条适用于本法规定的包括已经按照 PCT 公布且进入英国国家阶段的国际申请（英国）的专利申请（并因此被视为按照第 16 条被公布），并适用于按照本法或 PCT 授予的专利。第 32 条及其规定的规则未对欧洲专利（英国）申请的登记施加要求。然而，欧洲专利登记簿中与此类申请有关的条目的副本被记入该登记簿中，参见 32.07。

32.03 【已删除】

第 32（1）条

局长应维护专利登记簿，专利登记簿应符合凭借本条制定的规则并应根据此类规则备存。

第 32（2）条

在不影响本法或规则的任何其他条文的前提下，规则可就下述事项制定规定，包括针对任何此类事项附加要求的规定：

（a）登记专利和已公布的专利申请；

专利和已公布的申请

规则 44（1）
规则 44（2）

32.04 就专利申请而言的条目未在登记簿中制定直到该申请按照第 16 条被公布。经此类公布，在登记簿中记入以下事项：

（a）一个或多个申请人的名字和地址；

（b）由一个或多个申请人声称认为是一个或多个发明人的一人或多人的名字和地址，除非局长已接受规则第 11（1）条规定的使发明人放弃被提及权利的申請（参见 13.03）；

（c）发明名称；

（d）提交专利申请的日期和申请号；

（e）就第 5（2）条而言声称的任何申请的提交日期和申请号以及提交申请所在国家或涉及国家；

（f）申请的公布日期；

（g）一个或多个申请人的送达地址。

规则 44（3）

32.05 发生与其相关的事件后一旦可行，在登记簿中还记入以下事项：

- (6)

(a) 提交实质审查请求的日期;

(b) 申请被撤回、应被视为撤回、视为已经被撤回、否决或视为已经被否决的日期;

(c) 专利授予日期;

(d) 授予专利的一人或多人的名字和地址, 如果不是根据 32.04 的 (a) 项作出的条目;

(e) 送达地址, 如果不是根据 32.04 的 (g) 项作出的条目;

(f) 与第 74A 条规定的意见书请求有关的特定事项, 参见 74A.01-13;

(g) 第 32 (2) (b) 条或第 33 (3) 条提及的任何交易、文书或事件的公告。

规则 44 (7)
规则 46

第 16 条规定的公布之后, 局长认为合适的其它此类详情可以随时被记入登记簿中。除了上述提及的事项外, 还有 32.07、32.08 中提及的事项。32.11 和 32.12, 就下列情形作出条目: 第 25 (3) 条规定的专利终止; 第 10 条或第 12 (4) 条 (共同申请人之间的纠纷)、第 11 (5) 条或第 38 (5) 条 (许可授予正当化或其期限或条款)、第 13 (1) 条和/或第 13 (3) 条 (作为发明人提及)、第 27 条 (授予后说明书的修改)、第 28 条 (专利恢复)、第 29 条 (专利放弃)、第 46 条或第 47 条 (权利许可)、第 48 条 (强制许可)、第 61 (3) 条 (专利侵权)、第 71 条 (未侵权宣布)、第 72 条 (专利撤回) 或第 117 条 (授予后说明书的更正) 规定的局长提及的问题和申请; 以及专利法院、上诉法院或上议院的上诉。如适合, 上述事件的结果也被记载在登记簿中 (但是法院中的法律程序参见 32.12)。应当以专利表格 23 请求登记簿的条目或摘录的副本。

法 49

32.06 规则第 49 (1) 条规定任何人可以请求在登记簿中记入更正或对其名字、地址或送达地址在专利局提交的任何申请或其它文件作出更正。规则第 49 条中的术语“更正”包含反映名字或地址中出现的变更的改动 (例如申请人名字的变更; 同样参见 19.06-07) 以及名字或地址中的印刷错误的更正 (参见 117.17)。更正名字的请求应当以专利表格 20 提出。可凭借任何书面通知建议地址或送达地址的更正; 考虑到表格 20 已经设计为该用途, 不需要使用专利表格。如果局长认为应当允许该申请, 则登记簿据此改动。若局长关于是否应当作出更正存有合理怀疑, 则局长必须将其疑虑理由通知给提出请求的人并且局长可以要求该人提交支持该请求的证据。在 19.06 中描述了所要求的证据类型。若法人团体已经变成“股份有限公司”或“plc” (或等同的 Welsh) 而其名字未变更, 则不需要请求更正登记簿。按照《1982 年专利 (公司重新注册) 规则》, 凡提述登记簿中的名字 (以及在向局长的任何申请中以及在专利局备存且涉及专利的任何其它记录中、或由专利局发布且涉及专利的任何文件) 从变更之日起被视为提述新名字。(如果以表格 1 修改申请人名字的请求被允许, 则在同样的方面修改登记簿, 参见 19.07)。类似规定没有按照《2000 年有限合伙法》及其相关管理规则申请转化; 向有限合伙 (LLP) 的转让将被视为转让而非名字的变更, 并且将要求记录在登记簿中 (参见 32.08 至 32.12)。

【如果在表格的第 4 部分表明第 32 (2) (d) 条规定的更正是由于名字更正而被要求, 则更正名字的表格 20 和随附文件应当被发送到转让部进行行动。然而, 如果按照第 117 条请求印刷错误的更正, 则表格 20 和随附文件应当被发送到手续

（对于授予前案件）或诉讼部（对于授予后案件）进行行动。

【转让助理应当将每一件专利或专利申请的细节记入该部门的记录簿，给予每一件专利或专利申请不同的作业号。所有专利或专利申请的序号应当被记入报告表，登记簿上的现有名字与申请中该名字识别之间的差异也应当被记入报告表。已经按照第 30 条或第 32 条提交申请的事实应当被记入 OPTICS 登记簿，用于按照《1977 年专利法》执行的所有专利或申请或在 EPO 执行的所有专利或申请。

未授予案件的档案也被获得批准。PDAX 案卷将具有创设的“转让”部分。

【当请求名字变更时，应当检查登记簿和表格 20 以确保自始至终一致地给出原始名字。按照常规不应当请求支持证据，除非对呈现内容的准确性或真实性存有一些合理怀疑，并且如果请求证据，必须通知申请人疑虑是什么。如果请求证明，应当考查提供的证明的充分性，如果证明不充分，股票信件应当被发送到指出该缺陷的代理人或申请人。应当在专利申请的提交日之后进行名字的变更，若未这么做，应当建议代理人或申请人考虑申请誊写上的错误的更正，如可适用。如果允许该变更，讨论中的名字应当在 OPTICS 登记簿上进行改动。应当通过信件通知代理人或申请人变更已经生效，并且应当完成报告表。对于纸卷，名字变更文件夹应当存入讨论中的档案的背面，或如果该变更涉及一个以上的专利，文件应当被存入具有最高公布号的档案。对于此类变更，PDAX 案卷具有“转让”部分。

【就《1977 年法》未授予的所有案件而言，表格 1 上的旧名字应当被删去并由红色大写字母的新名字替换。表格 1 上的变更应当被批准，印有“F20”和表格的接收日期。表格 20 应当被行动官员签署并标注日期。】

32.07 未要求局长将条目备存在与公布但尚未授予的欧洲专利（英国）申请有关的登记簿上。对于此类申请的信息，应当查阅按照 EPC 第 127 条由 EPO 备存的欧洲专利的登记簿。

第 32（2）条

（b）登记对专利和申请的权利造成影响的交易、文书或事件；

对权利造成影响的交易、文书或事件

规则 44（6） 32.08 该登记簿包含第 32（2）（b）条或第 33（3）条中提及的任何交易、文书或事件的通知。在英国法中实施以在买方创设或赋予直接衡平法权益的转让协议因此可以记入登记簿中作为对专利权利造成影响的交易，但是该交易本身不是转让或第 33 条中规定的任何其它交易、文书或事件（*Coflexip Stena Offshore Limited* 的专利[1997] RPC 179）。

规则 47 32.09 登记或向局长通知任何这种交易、文书或事件的申请应当以专利表格 21 提出。已经收到此类申请的事实被记载在登记簿上（当专利申请已经被公布时）。规则第 47 条要求此类申请应当包括建立交易、文书或事件的证据。因此，该表格应当由提出申请的一人或多人亲自或委托他人签署，以确认由交易、文书或事件影响的权利的更改，并且确认已经缴纳了任何所需的印花税（参见下文）。如果该表格由许可或担保的至少转让人、抵押人或授予人亲自或委托他人签署，申请通常将包括登记交易、文书或事件的充足证据。在这种情况下，局长通常不要求任何附加证据。然而，

规则 113 (1)
规则 113 (2)

局长可要求进一步证据，如果特定情形保证的话。在任何情况下，足够建立交易、文书或事件的进一步证据应当附随表格，如有下列情形：**(a)** 在转让的情况下，未由转让人亲自或委托他人签署，或**(b)** 在抵押或授予许可或提供担保的情况下，若抵押人或授予人不是申请人，则其也未由抵押人或授予人亲自或委托他人签署。对于非英语的任何文件证据，必须提供译文。

对于专利的共同所有人的交易登记的讨论，参见 36.07。

知识产权的销售、转让或其它处分的独占文书缴纳印花税的要求（在《2000 年财政法》的第 129 (2) 条中限定）去除，从 2000 年 3 月 28 日生效（通过《2000 年财政法》的第 129 条）。如《2000 年财政法》的附件 34 中载明的，对部分处理知识产权且部分处理缴纳了印刷税的其它财产的文书的印花税仍应支付。如果申请人或其它当事人询问是否就部分涉及知识产权且部分涉及其它财产的交易缴纳了印花税，或在任何其它情形下，是否就例如英国境外的交易缴纳了印花税，通常需要建议询问应当转呈给 HM Revenue & Customs (HMRC)。

在公布的专利申请的情况下，即使该申请已经被否决或撤回，也可以记载交易、文书或事件的细节。

法 30(1)、(2)
规则 55 (g)

如果表格 21 涉及未公布的专利申请，则涉及的交易、文书或事件的详情被公布在公报上。如果申请的所有权变更，该变更被记载在申请档案的专利表格 1 上。PDAX 案卷应当具有标注的表格 1 和添加至该案卷的备忘录。

在授予专利的情况下，交易、文书或事件的细节可以被记入登记簿，即使专利由于未缴费而期满。由于撤回从现在起生效，并且专利因此被视为从未被授予，关于撤回专利的这些细节可以不被登记。然而，在撤回之前作出的任何登记条目作为历史记录保留在登记簿上。类似地，如果专利已经从头开始被视为无效，则记录不可行。

当专利局意识到法院审理中存在质疑专利所有权的法律程序时，应当通知登记申请人专利局提议暂停使这些法律程序的最终结果待决的以表格 21 提出的申请，除非申请人提供法院同意替代当事人的证据（按照《民事诉讼规则》的规则第 19.4 条管理的步骤）或提供其它当事人同意该登记的证据。若局长审理中存在待决的权利法律程序，则登记转让的请求应当被转呈给审讯官员。除非特殊情形适用，否则审讯官员应当联系原告以判定原告是否同意该登记。如果原告不同意，应当暂停该登记直到已经确定法律程序，但是提出请求的事实应当被记载在登记簿上。在专利局意识到法院或局长审理中未质疑所有权的任何法律程序的情况下，登记通常将有效，除局长审理中当事人之间的法律程序之外，应当警告审讯官员。这里，登记将对法律程序有影响，因为可能变更当事人之一，但是这将通过当事人的替代或添加申请进行处理。

相同的步骤适用于授予的欧洲专利（英国）。因此，应当以表格 21 提出登记有关授予的欧洲专利（英国）的任何交易、文书或事件的申请。EPO 表格 2544 的副本（EPO 发布的登记簿的变更通知）作为特定情形下规则第 46 条要求的文件证据足以支持表格 21。虽然 EPO 持续记载转让直到异议期限结束为止（按照 EPC 规则第 85 条），这不能避免提交表格 21 的需求。就在登记簿上记载转让和其他交易而言，有效授予日期是在公报上公布授予通知的日期（参见 25.02）。

【用于登记转让的表格 21 和任何随附文件等应当被转呈给转让部进行行动。

【在转让部，转让助理应当检查已经提供正确表格和费用，并且就任何错误建议代理人或申请人。出纳部应当持有表格（但并非任何支持文件）和错误附注直到其被补正。转让助理应当将每一件申请的细节记入该部门的记录簿，给予所影响的每一件专利或专利申请不同的作业号。受到影响的所有申请或专利的序号应当被记入报告表，表格或任何交易文件上的转让人的名字和地址与登记簿上的转让人的名字和地址之间的差异也应当记入报告表。已经按照第 30 条或第 32 条提交申请的事实应当被记入 OPTICS 登记簿，用于按照《1977 年专利法》执行的所有专利或申请或在 EPO 执行的所有专利或申请。未授予案件的档案也被获得批准。尚未公布的 PDAX 案卷将具有完成的案卷的“转让”部分。

【转让部（PDAX 案卷）或文件夹（纸件）的目录应当被审查以检查转让人有权这么做，受让人与登记表上示出的相同，任何文件被签署，任何文件已经被译出，任何副本被证实等。如果存在任何缺陷，应当采用标准信件通知代理人或申请人。当再次收到答复时，在该阶段应当在该部门的记录簿中作出适合的条目。在其它法律程序准备就绪时就是否将登记生效存有疑虑的案件应当被送交。当满足所有要求时，登记簿应当据此变更。尚未公布的 PDAX 案卷将具有完成的案卷的“转让”部分。对于纸卷，转让文件夹应当存入讨论中的申请或专利的档案的背面，或如果该变更涉及一个以上的专利，文件应当被存入具有最高公布号的档案。

【上述步骤用于转让，但是对于合并、许可、协议以及抵押来说，该步骤通常相同。

【关于欧洲专利（英国）的步骤通常与国内专利的相同。如果发现引用的号无登记簿条目，应当向欧洲专利提交部门提出请求以获得印出。如果表明专利被授予并且专利指定英国，则该事项必须被转呈回欧洲专利提交部门以调查数据的缺失并且安排创设所需登记簿。一旦这么做了，则将请求记入登记簿并且紧接着常规步骤；如果专利未指定英国，文件应当被返回给给出理由的申请人；或，如果专利仍处于申请阶段但指定了英国，则应当建议申请人将该事项转呈给 EPO 进行登记。在授予之前，欧洲专利（英国）在英国不具有档案。按要求提出档案。在局长审理中的法律程序的事件中，应当提出档案请求以确保在提出新档案之前档案未存在。可以从欧洲专利提交部门获得此类档案的合适的表皮。】

32.10 在专利或申请或其权利的所有者已故的情况下，需求遗嘱认证和遗产管理证书的核实的副本。其中指定的遗嘱执行人然后应当完成转让，虽然他曾是所有者，但是若遗嘱执行人和受益人是同一人，或指定的受益人被加入为新的所有者，则需要遗嘱的副本或遗嘱执行人签署的声明。对于海外所有者，必须指定居住于英国的遗产代理人。

规则 44（7）

32.11 假如讨论中的专利申请（或其英国等同专利申请）已经按照第 16 条公布，就按照第 8（1）条（授予前判定有关享有专利权等问题）、第 12（1）条（授予前判定有关享有外国和公约专利权等问题）或第 37（1）条（在授予专利后对专利权利的判定）向局长提及的问题，在登记簿上作出条目。对于第 12（1）条规定的涉及专利申请而非欧洲专利（英国）的提述，按照英国等同申请（即英国国家专利或欧洲专利（英国）申请）作出条目，如果此类申请存在。若就上述任一作出决定，则将结果记载在登记簿上。

32.12 若法院已经作出命令或给出酌情决定权，例如：

- (a) 向任何人转让专利或申请、或其中的权利；或
- (b) 以任何人的名义继续进行申请；
- (c) 撤销申请；

有利于发出命令或给出酌情决定权的人应当向局长发出附有这种命令或酌情决定权的副本的书面通知。然后，该登记簿据此补正或变更。（若命令或酌情决定权是指说明书的修改，参见 75.13）。

第32 (2) 条

(ba) 在登记簿中记入关于按照下述第 74A 条签发的或将要签发的意见书的通知；

32.12.1 当存有下列情形时，在登记簿中记入条目：

规则 44 (5)、

(7)

- (a) 已收到第 74A (1) (a) 条或 (b) 条规定的意见书请求；
- (b) 请求已经被否决或撤回；
- (c) 意见书已经被发布；或
- (d) 局长认为应当记入关于意见书或请求的其它详情。

第32 (2) 条

(c) 向局长提供有关需登记事项的订明文件或一类文件；

提供有关登记的文件

32.13 可能需要文件来给出登记簿中条目请求插入或修改的根据，参见 32.06、32.07、32.09、32.10、32.12 以及 32.14。

第32 (2) 条

(d) 更正登记簿中的错误和提交至专利局的有关该登记的文件中存在的错误；

更正登记簿中的错误等

规则 50

32.14 须以书面方式请求更正登记簿中的错误和提交的有关该登记的文件中存在的错误，附上确认错误性质的充分信息及所请求的更正（参见 32.06 如果请求的更正这是由于名字、地址或送达地址中的变更）。可能需要请求理由的书面解释或支持请求的证据以使局长确信存在错误。如果局长确信如此，则可按局长自身与专利或申请所有人的约定进行更正。

32.14.1 在 *VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD V JET AIRWAYS LTD* [2013]R.P.C.10.中考查规则第 50 条规定的局长的权力范围。已经按照规则第 50 条向专利局提出从登记簿移除 *VIRGIN* 的欧洲专利（英国）的请求，声称是因为英国登记在授予前在 *EPO* 发生的事件的缘故而无效。*BL O/281/11* 中的审讯官员否定了该请求。经上诉，专利法院认为规则第 50 条规定的步骤仅合适于可能经专利所有

人（或专利申请人）约定的那一类更正。局长按照规则第 50 条进行更正的权力因此不适用于这种情况下寻求的那一类更正。

第 32 (2) 条

(e) 公布和公告依本法或规则所做的有关登记簿的任何事情。

关于登记簿的通知

规则 45

32.15 局长可以安排公布和公告其认为合适的、有关登记簿的、依本法或规则所做的此类事情。凭借公布上的通知做出此类事情。

第 32 (3) 条

尽管存在上述第 (2) (b) 款的规定，禁止在登记簿中条目任何信托通知，无论是明示的、默示的还是解释性的，且局长不应受此类通知的影响。

第 32 (4) 条

无须以文件的形式保存登记簿。

非文件形式的登记簿

32.16 第 (4) 款（与规定非文件形式的登记簿上的资料的查阅和复制的第 (8) 款一起）使登记簿的一部分或全部以非文件的形式尤其保存在计算机上。

第 32 (5) 条

受限规则的前提下，公众人员有权在任何方便的时间查看专利局的登记簿。

登记簿的公众查阅

规则 46 法
32 (8) (a)

32.17 新港和伦敦的专利局的登记簿（或条目或登记簿中的条目的复制本）在工作日早上 9 点与下午 5 点之间可供公众查阅，而非周六以及就第 120 条而言被指定为除外日的日子。也可从专利局网站上的在线专利信息和文件查阅服务（Ipsium）获取登记簿详细信息 - 参见 www.ipo.gov.uk/p-ipsium.htm。应当以专利表格 23 并附上适当的费用来请求登记簿的条目或摘录的副本。在登记簿的非文件部分的情况下，查阅权指查阅登记簿中资料的权利。

第 32 (6) 条

申请登记簿中条目的经核证副本或登记簿的经核证摘录的人，在缴纳相关的订明费用后，有权获得此类副本或摘录；规则可以包含如下规定，即申请未经核证的副本或摘录的人，在缴纳相关的订明费用后，有权获得此类副本或摘录。

第32(7)条

应按照订明的方式提出上述第(6)款或依第(6)款制定的规则规定的申请。

第32(8)条

关于登记簿的非以文件的形式保存的任何部分：

(a) 上述第(5)款赋予的的查阅权指查阅登记簿中资料的权利；及

(b) 上述第(6)款或规则赋予的申请副本或摘录的权利是指申请形式上可以被带走并且其中内容清晰、可读的副本或摘录的权利。

法 32(8)(b)
规则 46

条目的副本；摘录

32.18 经核证或未经核证形式的登记簿中条目的副本以及登记簿中的摘录经申请获得。在登记簿的非文件部分的情况下，经核证形式或未经核证形式必须内容清晰、可读并且可以被带走。

法 32(13)
规则 46
规则 48

经核证

32.19 应当以专利表格 23 并附上适当的费用来请求经核证的副本或摘录，即经局长核证并加盖专利局印章的副本和摘录。经核证的副本或摘录构成了根据第(11)款和第(12)款规定的证据。第 32(6)条使登记簿的经核证的副本或登记簿的摘录的提供强制。规则第 51 条（参见 118.07）中的限制适用于副本和摘录的提供。

32.20 为了获得将构成根据第 32(10)条或(11)条规定的证据的证书（参见 32.22）或经核证的副本或摘录，以表格 23 所规定的两笔费用中较大的一笔应当随附该表格。然后提供带有专利局印章并述明经核证的事项的单独证书（如果请求了副本或摘录，则附上相关副本或摘录）。

32.20.1 当请求经核证的副本时，单独的表格 23 应当用于每一件专利或专利申请。

未经核证

32.21 如规则第 46(3)条和规则第 48 条订明的，应当以专利表格 23 请求未经核证的副本或摘录，参见 118.08-09。规则第 51 条（参见 118.07）中的限制适用于副本和摘录的提供。

32.21.1 单个表格 23 可以用于请求与一个以上的专利或专利申请有关的未经核证的副本。然而，不应当以同一表格请求经核证和未经核证的副本。

32.21.2 能够使用经由 <http://www.ipo.gov.uk/p-apply-online-uk-uncertified-checklist.htm> 获取的在线表格 23 服务请求公布的英国专利或专利申请的文件的未经核证电子副本。然而，不可以使用在线服务来请求未经核证的纸质副本，并且不可以通过提交纸质表格 23 请求未经核证的电子副本。

第32(9)条

登记簿应是本法或规则要求或授权登记事项的**表面证据**，在苏格兰应是此类事项的**充分证据**。

第32 (10) 条

声称由局长签署的并且证明本法或规则授权局长已经记入或尚未记入条目或授权局长已经作出或尚未作出任何其他行为的**证明书**应是**表面证据**，在苏格兰应是经核证的此类事项的**充分证据**。

局长的证明书

规则 46 (3)

32.22 应当以专利表格 23 附上适当的费用请求证明登记簿中的条目已经或尚未记入或特定事项已经或尚未作出的此类证明书（参见 32.20）。该证明书带有局长所委托的授权官员的真实或摹样签字。规则第 51 条中的限制（参见 118.07）适用于可能给予的信息。

第32 (11) 条

以下任何项目：

(a) 按照上述第 (6) 款提供的登记簿条目的副本或登记簿摘录的副本；

(b) 专利局备存的任何文件的副本或任何此类已公布的文件、专利说明书或专利申请的摘录，

声称是经核证的副本或经核证的摘录应被接纳为**证据**，而无需其他证明，亦无须出示任何原件；在苏格兰，此类证明书应是**充分证据**。

作为证据的副本和摘录

32.23 第 (11) 款制定的法规不仅是登记簿的经核证的副本或摘录（参见 32.18-20）的证据而且是专利局备存的任何文件的经核证的副本或其摘录、任何专利说明书或任何公布的专利申请的证据。如 32.19-20 中载明的，可获得文件的此类副本或摘录等。在文件未向公众查阅公开的情况下，文件的副本或摘录未被提供，除非请求副本或摘录的人有权这么做，例如，在未公布的专利申请的情况下，该人是申请人或代理人。若不能提供请求项目，则通常通过电话通知该人这一情况，并且为该项目缴纳的费用可以被偿还。

【第 32 (12) 条已废除】

32.24 本款已经被《1999 年青少年司法和刑事证据法》废除，从 2000 年 4 月 14 日生效。

第32 (13) 条

在本条中，“**经核证的副本**”和“**经核证的摘录**”指经局长核证并加盖专利局印章的**副本和摘录**。

第32 (14) 条

在本法中，除非上下文另有要求：用作名词时，“登记簿 (register)”指专利登记簿；

用作动词时，“登记 (register)”指，就任何事项而言，在登记簿中登记该事项的详情或记入该事项通知的条目；且就任何人而言，指在登记簿中记入该人的名字；

且，同根词应相应地进行解释。

第 33 条：专利权利登记等的效力

33.01 一旦讨论中的专利申请已经被公布，影响专利和申请的权利的转让和其他交易、文书或事件可以被记入专利的登记簿中。而且，若在申请被公布之前通知局长这种交易、文书或事件，局长可以根据规则第 55 (g) 条公开该信息。登记或通知局长任何此类交易、文书或事件的申请应当遵循规则第 47 条订明的步骤，参见 32.08-10。第 33 条涉及这种登记或就讨论中的权力给出通知的效力。

法 77 (1)
法 78 (2) 法
78 (3) (f)

33.02 第 33 条不仅适用于《1977 年法》的专利和申请，而且适用于授予的欧洲专利（英国）以及欧洲专利（英国）的申请。欧洲专利（英国）申请在 EPO 备存的欧洲专利的登记簿中的登记被视为按照《1977 年法》规定的登记，参见 32.07、78.06 以及 78.07。

第 33 (1) 条

声称已凭借本条所适用的任何交易、文书或事件而取得在专利或专利的申请所有权的任何人，相对于声称已凭借本条所适用的任何较早的交易、文书或事件而取得该所有权的任何其他人士而言，如在上述较后的交易、文书或事件发生时：

(a) 较早的交易、文书或事件未被登记；或

(b) 任何申请尚未被公布的情形下，未曾向局长通知较早的交易、文书或事件；及

(c) 在任何情况下，根据该较后的交易、文书或事件作出声称的人不知道有较早的交易、文书或事件，则其人而非该其他人须享有该所有权。

33.03 本条所适用的交易、文书或事件（在下文中，称为“交易等”）由第 33 (3) 条限定。凭借任何此类交易等取得在专利或申请所有权的人，相对于声称已凭借较早的此类交易等而取得该所有权的任何其他人士而言，如与较后的交易等同时满足这两种条件。一个条件是较早交易等未被登记或（如果该交易涉及未公布的申请）未向局长通知较早的交易等。另一个条件是根据该较后的交易等作出声称的人不知道有该较早的交易。

第 33 (2) 条

凡任何人声称已凭借本条所适用的交易、文书或事件而取得在某专利或专利的申请下或在某专利或专利的申请下的任何权利，且该权利是与凭借本条所适用的较早的交易、文书或事件而取得的任何此类权利有所抵触的，则第 (1) 款亦同样适用于该情况。

33.04 即使根据较后的此类交易等声称的权利与根据较早的交易而取得的权利有所抵触，第 33 (1) 条涉及的权利适用。

第 33 (3) 条

本条适用于以下交易、文书和事件：

(a) 专利或专利申请或其中的权利的转让或让与；

(b) 专利或申请的抵押或于其上授予担保;

(c) 专利或申请的许可或分许可的授予、转让或让与, 或专利或申请的许可或分许可的抵押;

(d) 任何上述专利或申请的所有人或其中一名所有人或具有在专利或申请中或在专利或申请下的权利的任何人的死亡, 以及借遗产代理人的允许而作出的专利或申请或任何上述权利的归属; 及

(e) 法院或其他主管当局的任何下述命令或指示:

(i) 向任何人转让专利或申请、或其中的权利; 或

(ii) 以任何人的名义继续进行申请;

以及发生使法院或主管当局有权作出任何上述两种情况中此类命令或指示的事件。

第33 (4) 条

已申请登记交易、文书或事件的, 但是尚未登记的, 则就上述第 (1) (a) 款而言, 应将登记此类申请视为登记此类交易、文书或事件。

33.05 如果登记交易等的申请的提出已被记载在登记簿中 (参见 32.09), 就第 33 (1) (a) 条而言, 交易等实际是否在较后的交易时被记入登记簿并不重要。因此, 为了判定第 33 (1) 条涉及的权利, 提出申请的登记被视为构成交易等的登记。

33.05.1 就民事和商业事务中的审判的司法和认可以及强制执行, 2000 年 12 月 22 日的第 44/2001 号理事会条例 (EC) 的第 33 条要求 EU 成员国认可其它成员国给出的审判, 而无需进一步法律程序。这适用, 除非该审判与英国的相同当事人间的较早审判或能够给予认可的另一个成员国的较早审判相违背。丹麦未被该条例所涵盖, 但丹麦是布鲁塞尔公约的当事国, 并且冰岛、瑞士和挪威是关于指定类似条款的民事和商业事务中的审判的词法管辖权和强制执行的拉根诺公约的签署国。因此, 将欧洲经济区的法院发出的转交专利或申请、或陈述以其它人的名义继续进行申请的法院命令记入登记簿的申请应当接受, 除非该申请不能够与早先的法院命令一致。

33.06 在 *Molnlycke AB* 及另一个 *v Procter & Gamble Ltd* 及其他[1994] RPC 49 中第 138 页, 上诉法院驳回了已经提交第 32 条规定的申请这一通知在登记簿中的记入等同于登记的论点。第 (4) 款的目的是确保声称专利权益且请求登记的人的优先权。第 (4) 款的目的是不是用已经提出申请登记未指明的交易或文书这一较小要求来代替登记特定交易或文书这一要求。

第 34 条：更正登记簿

34.01 本条涉及法院应任何感到受屈人士的申请命令更正专利登记簿。本条授权法院规则来规定相关步骤，相关规则是补充 CPR 63（CPR 63PD）的实践指示的第 16 项。

法 77（1）
法 78（2）

34.02 该条还适用于与授予的欧洲专利（英国）有关而非欧洲专利（英国）申请的登记簿条目。

第 34（1）条

法院可应任何感到受屈人士的申请，命令借在登记簿内记入条目，或借更改或删除在登记簿内的任何条目而更正该登记簿。

CPR 63PD
第 16.1 项

34.03 应当使用申索表格提出更正申请，更正申请应当被交送给另一方以及局长。

法 130（1）
CPR 63.3（1）

34.04 “法院”系指凭借《CDP 法》的第 287 条规定的命令而具有司法管辖权的高等法院或任何专利郡法院（或苏格兰最高民事法院）。英格兰和威尔士的高等法院审理中的专利法律程序实际上被转让给大法官法庭并且被专利法院带走。

34.05 更正登记簿可以采取在登记簿中记入条目或更改或删除现有条目的形式。

第 34（2）条

在根据本条进行的法律程序中，法院可对与登记簿的更正有关而需要或适宜作出决定的任何问题，作出判定。

第 34（3）条

法院规则可就将根据本条提出的任何申请通知局长作出规定，并可就局长应该项申请而应讯和就实施法院应该项申请所作出的任何命令，作出规定。

CPR 63PD
16.1 和 16.2
项

34.06 申索表格和所附文件的副本必须被交送给局长，局长有权出庭和听证申请。

第 35 条：登记簿、文件等的证据【已废除】

35.01 《1986 年专利、外观设计和商标法》(c.39) 废除了《1977 年法》的第 35 条并修订了第 32 条以此方式将原第 32 条和第 35 条的内容包含其中并规定了登记簿的计算机化。通过《1986 年专利、外观设计和商标法 (2 号序言)》《1989 年法令》于 1989 年 1 月 1 日生效。

第 36 条：专利和专利申请的共同所有权

法 36 (7) 36.01 本条制定专利和申请的共同所有权的权利以及所涉及的权利。虽然第 (1) 款至第 (6) 款未提述申请，第 (1) 款至第 (6) 款的条款就提交的专利申请具有的效力与就授予专利具有的效力相同。

法 77 (1)
法 78 (2) 36.02 本条还适用于授予的欧洲专利 (英国) 以及欧洲专利 (英国) 申请。

36.03 第 (1) 款 (每一个共同所有者享有相等的不分割份数)、第 (2) 款 (关于共同所有者实施将构成侵权的行为的权利) 以及第 (3) 款 (关于需要全部共同所有者同意来修改专利说明书、申请撤销的专利、或许可授予或份额的转让或抵押等) 的条文不适用，如果存在任何相反的协议。

第 36 (1) 条

凡某一专利是授予 2 人或多于 2 人的，除非有任何相反的协议，否则他们每人须享有在该专利中相等的不分割份数。

36.04 在 *Floreys 及其它专利*[1962]RPC 186 中，听证官 (当考查《1949 年专利法》第 54 (1) 条时，第 54 (1) 条包含与关于共同所有者有权享有在专利中相等的不分割份数的第 36 (1) 条几乎相同的条款) 认为如果排除合理怀疑未确认相反协议的存在则专利权人有权享有在该专利中相等的份数，而不论对整体来说他们个人的努力如何；并且认为每一个共同专利权人因此有权享有从专利的转让中产生的任何权益的相等的份数。作为进一步提议，听证官进一步观察到“无论他们的一些贡献可能是多少，在团队领导的指导下追求研究项目的不同方面的团队成员应当在任何事件中有权享有在必然认为是共同努力产生的任何权益中相等的份数”。

36.05 在 *Patchett 的专利*[1963] RPC 90 中，法官认为 (按照《1949 年专利法》) 除非存在一些相反的现存协议，否则共同专利权人有权接受就专利发明的英国政府使用支付的任何付款的一些部分，并且具有将有关政府使用的争端向法院提述的初步权利；并且认为只要剩余的共同专利权人介入这种提述，为该目的，有关共同申请人或应诉人的法规不重要，专利权人与英国政府之间的问题将容许完整决议。

第 36 (2) 条

凡某一专利的所有人为 2 人或 2 人以上的，除本条另有规定外以及除非有任何相反的协议：

(a) 各所有人均有权出于自己利益的考虑亲自或委托他人就所涉发明，作出本款和第 55 条未规定的构成侵犯该所涉专利的行为，而无须征得其他所有人的同意，亦无须考虑其他所有人的利益；且

(b) 任何此类行为不会侵犯所涉专利。

36.06 在第 36 (2) 条中提及的第 55 条规定专利发明用于英国政府服务不构成侵权 (同样参见 36.03)。在 *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd. v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office* [1997] RPC 693，由上诉法院[1999] RPC 442 维持原判，Jacob J 认为并未按照严格意义使用术语“代理人”。该专利权人有

权通过其他使用其发明。若共同所有人之一使用独立合同人实施会对专利侵权的行为，如果本条不适用，则必须考虑该行为是否处于实质许可或出于自己利益而被共同所有人使用。

第36(3)条

某项专利的所有人为2人或2人以上的，根据上述第8条和第12条以及下述第37条的规定或任何当时有效的协议，未经其他所有人的同意，任何该所有人均不得：

(a) 修改专利说明书或申请准许此类修改或撤销专利；或

(b) 向他人授予专利下的许可或向他人转让或抵押专利的份额或在苏格兰促使或允许给专利提供担保。

36.07 参见 36.03 第30(2)条或(4)条或在苏格兰第31(2)条规定的修改专利或申请撤销专利以及许可等的转让、抵押及授予尤其受限于第36(3)条规定的要求全部共同所有者的同意。在第36(3)条中提及的第8条、第12条以及第37条涉及判定有关享有申请和专利问题并在第8(1)(b)、第12(1)(b)以及第37(1)(c)条中规定共同所有者所提述的申请或专利的任何权利是否应当被转交或授予任何其他人的问题。因此，局长可以按照第37(1)条作出优于第36(3)条的具体条款的命令-这在 *Hughes v Paxman* [2006] EWCA Civ 818; [2007] RPC 2 中确认。在该上诉法院审判中，认为局长能够命令授予专利下的许可，如果局长认为共同所有人之间存在死锁情形。局长在这种情形下具有很大的酌情决定权，但是局长必须考虑案件的所有情形合理公平且成比例地作出行为，目标是在得不到共同所有者同意时产生公平的商业解决方案。就该特定案件的事实，局长认为不存在死锁情形并因此未作出应当授予许可的命令（参见 BL O/217/08）。

第36(4)条

受限于该等条文的条款，凡某项专利的所有人为2人或2人以上的，任何其他人均可向此类人的其中一人提供与该项发明的必要组成部分有关的手段，以令该项发明发挥效用，而凭借本款提供此类手段并不构成对该专利的侵犯。

36.08 因此，按照第60(2)条的规定，提供与某项发明的必要组成部分有关的令该项发明发挥效用的任何此类手段的任何人均可能侵犯该项发明专利，即共同侵权。第36(4)条规定向共同所有者提供专利不构成此类侵权。

第36(5)条

凡专利产品是由2名或多于2名所有人中的任何一名所有人处置而转予任何人的，则该人或透过该人提出主张的任何其他人须有权以同一方法处理该产品，如同该产品已由唯一的登记所有人处置一样。

36.09 术语“专利产品”系指该产品是被授予专利的发明，或就专利方法而言，直接通过该方法获取的产品或应用该方法的产品。在该定义中，“专利发明”系指被授予专利的发明；“专利方法”亦须据此解释。就提交的专利申请而言，第36(5)条

具有与授予专利相同的效力，并且所提及的授予产品应当据此解释。由共同所有者处置的任何此类产品能够按照第 36（5）条由接受者以同一方法处理，如同该产品已由唯一的登记所有人处置一样。因此，保护该接受者免受可能发生的任何侵权法律程序。

第 36（6）条

上述第（1）或（2）款不影响受托人或死者的遗产代理人的相互权利或义务，或他们作为受托人或遗产代理人的权利或义务。

第 36（7）条

本条的上述规定对所提交的专利申请具有如同其对专利的效力，且

（a）所提及的专利和专利授予，须相应地分别包括任何此类申请和此类已提交申请；及

（b）上述第（5）款所提及的专利产品，须作相应解释。

第 37 条：在授予专利后对专利权利的判定

37.01 本条是（第 8、第 12 以及第 37）这三个法条中最后一个法条，按照其规定，有关享有专利的问题可以被转呈给局长。第 37 条涉及按照本法授予的专利以及授予的欧洲专利（英国）情况下的此类问题。

法 25 (1)

37.02 《2007 年专利规则》的第 7 部分（局长聆讯的法律程序）订明第 37 条规定的参考步骤（参见 123.05-123.05.13）。参考第 8 条（其规定在专利已经被授予讨论中的发明之前随时向局长转呈有关权利的问题）后，也可按照第 37 条判定问题。这凭借第 9 条，第 9 条规定如果在专利被授予时已经判定按照第 8 条转呈给局长的问题，则该问题然后可以被视为已经按照第 37 条被转呈。第 37 条从授予通知在公报上出现的日期起生效；当在授予信件发布日期与上述日期之间转呈问题时，该问题被视为已经按照第 37 条在授予通知在公报上出现的日期转呈（参见 8.03）。

37.03 由第 38 条制定按照第 37 条作出的命令的特定效力，尤其有关许可的命令的效力。

37.04 8.06 至 8.09 中提及的审判和决定就有关权利的问题的判定给出一些指导，一些审判和决定是按照第 8 条规定的，而其他审判和决定是按照第 12 条或第 37 条规定的。适用于第 8 条、第 12 条或第 37 条规定的这些问题的考查实质上是相同的。

第 37 (1) 条

在已就一项发明授予专利后，任何具有或声称具有在该专利中或该专利下的所有权权益的人可将以下问题转呈局长：

- (a) 谁是该专利的真正所有人；*
- (b) 已获授该专利的人是否应获授该专利；或*
- (c) 是否应向任何其他人士转让或授予该专利的任何权利；*

且，局长应对该问题作出判定，并且作出其认为适当的使此类判定生效的命令。

法 37 (5)

37.05 在公布提及其授予后，由具有或声称具有专利中所有权权益的任何人均可按照第 37 条随时向局长转呈关于授予专利的权利的问题（参见 25.02）。然而，如果在公布上提及授予的第二个周年日当日或之后进行转呈，则可获得的救济方法可能受到限制。

37.06 【已删除】

37.07 在适当的时候，该问题（或按照第 8 条转呈但是被视为按照第 37 条转呈的问题，参见 37.02）通常由局长判定，虽然局长可能拒绝处理该问题，参见 37.21。局长具有作出其认为适当的使该判定生效的此类命令的一般权力，若合适，该命令可以包含第 (2) 款中载明的条款的任何条款，或允许提出新申请，参见 37.15。该命令可以优于第 36 (3) 条的具体条款-参见 36.07。

程序

PR 第 7 部分

37.08 应当以专利表格 2 并附上其副本以及一式两份的理由陈述书作出第 37 (1) 条规定的转呈。这开始局长审理中的法律程序，在 123.05-123.05.13 讨论其程序。

37.09【已删除】

【37.10-11 未使用。】

第37(2)条

在不损害上述第(1)款的一般性的原则下，根据该款作出的命令可载有条文以

(a) 指示须将根据该款作出转呈的人包括在已登记为该专利的所有人的人之中（不论是否排除任何其他入）；

(b) 指示将某一交易、文书或事件登记，而该人是凭借该交易、文书或事件而取得在该专利中或该专利下的任何权利的；

(c) 授予在该专利中或该专利下的任何许可或其他权利；

(d) 指示该专利的所有人或具有在该专利中或该专利下的任何权利的人作出在该命令中指明所需作出的任何事情，以执行该命令的其他条文。

可获得的具体经济方法

37.12 就所涉专利而言，按照第37(1)条规定的命令可以尤其(a)指示原告作为所有人应当在登记簿上；(b)指示登记有利于原告的某一交易、文书或事件；(c)授予任何许可。而且，可给予现有所有人或具有专利权利的任何人实施该命令的其它条款所需的指示（参见37.13，如果未符合该等指示）。然而，除非按照第37(7)条要求已经将该转呈通知给予利益相关方（这种通知通常由专利局给出），否则未凭借第37(2)条作出命令。

第37(3)条

如已根据上述第(2)(d)款获发给指示的任何人，没有在载有该等指示的命令的日期后的14日内作出为执行任何该等指示所需作出的任何事情，则局长可应载有该等指示的命令所惠及的任何人或是因其转呈而作出该命令的任何人向法院提出的申请，授权他代表获发给该等指示的人作出该事情。

未符合的指示

37.13 如根据第37(2)(d)条获发指示的人在14天内未能符合该等指示，载有该等指示的命令所惠及的或是因其转呈而作出该命令的任何人均可申请授权代表获发给该等指示的人作出所需事情。第37(2)(d)条规定的申请未包含在《2007年专利规则》的附件3中。因此开始该申请不需要提交专利表格2，然而，该申请应当充分载明申请人依赖的事实以及请求的授权的性质。

37.14 专利局向声称未符合该等指示的人发出该申请的副本。局长可以给出其认为合适的有关后续程序的指示，并且可以授予其认为合适的授权。

第37(4)条

凡局长应根据本条作出的一项转呈而认定获授有关专利的人是无权（不论是单独或连同其他人）获授该专利的，并应根据下述第 72 条提出的申请而基于该理由作出有条件或无条件撤销该专利的命令，则局长可命令提出该项申请的人或其所有权继承人可在符合下述第 76 条的规定下，就以下事宜提出新的专利的申请：

(a) 就无条件的撤销而言，该专利的专利说明书所包含的全部事宜；及

(b) 就有条件的撤销而言，局长认为应借根据第 75 条所作的修订而排除于该专利说明书外的事宜；

以及，所提出的此类新申请，应被视为转呈相关的专利申请的提交日期提交的。

提出新申请

法 72(2)(a)

37.15 凭借局长的酌情决定权，第 (4) 款规定原告提出新申请，若局长（以及认定专利现有所有人无权享有）已经基于权利理由按照第 72 条作出有条件或无条件撤回所涉专利的命令，参见 72.40。仅可由按照第 37 条已经认定有权授予该专利或因其部分内容有权授予某项专利的人（或由作出一项宣布而提出诉讼的法院或宣布者）基于该理由按照第 72 条提出撤销申请。如果所命令的撤销是无条件的，允许的新申请是针对撤销专利的整个内容，而如果所命令的撤销是有条件的，允许的新申请是针对应当行使的专利的部分内容（第 75 条规定的修改）。

规则 20 (2)
- (4)

规则 108 (1)

37.16 若尚未对作出命令的决定上诉，则应当在作出第 37 (4) 条规定的命令后的那日起计算的 3 个月的期限内提出新申请。然后，若提出上诉，则应当在紧接着上诉被最终处置的日期之后开始的 3 个月的期限内提出新申请。在任一情况下，局长可以凭借酌情决定权延长或缩短该期限。

法 76 (1)

37.17 该新申请被视为已经于在先申请的提交日被提交。然而，如果该申请公开的事项超出提交的在先申请公开的事项的范围以外，该申请要求修改以继续进行，如在 8.25 中讨论的。

37.17.1 第 37 (4) 条规定的使申请符合规程的合规期限由规则第 30 (3) 条订明并与第 8 (3) 条或第 12 (6) 条规定的申请的合规期限相同-参见 8.25.1。

37.18 允许提出此类新申请的第 37 (4) 条规定的命令可以由第 37 (5) 条订明，参见 37.19。而且，除非按照第 37 (7) 条要求已经将该转呈通知给予利益相关方（这种通知通常由专利局给出），否则未作出命令。

第 37 (5) 条

如所述转呈是在自授予日期起计的 2 年期限结束后作出的，则除非已证明任何登记为该专利的所有人的人在该项授予时或在该专利转让予他时（视属何情况而定）已知悉他无权享有该专利，否则不得以获授予该项转让所关涉的专利的人无权获如此授予为理由，而根据本条作出转让该专利的任何命令，亦不得以以上述理由根据上述第 (4) 款作出任何命令。

转呈时间效力

37.19 如果在专利授予提及公布日期起 2 年的期限内作出该转呈，则仅能够作出（仅一种情况例外）第 37 条规定的以该专利被授予无权享有此专利的人为由转交所涉

专利的命令，或第 37（4）条规定的以相同理由允许新申请的命令（参见以下 37.20.1）。该时限的例外是证明登记的所有人在该项专利授予时或在该项专利转让予他时（若合适）已知悉他无权享有该专利。在 *Cartwright 的专利*（BL O/74/93）中认为第 37（5）条中的词语“无权享有”不限于第 37（1）（b）条规定的转呈但是在第 37（1）（a）条规定的转呈情况下也适用。

37.19.1 未对转呈提出异议的事实不优于第 37（5）条对局长权力施加的限制以及转呈者的间接责任以证明登记的所有人在相关时间知悉其无权享有专利（*Parr 的专利*，BL O/46/94）。

法 130（7）

37.20 第（5）款被编制为尽量可行地具有与 EPC、CPC 以及 PCT 的相应条款相同的效力。CPC [1989]的第 23（8）条似乎是等效的 在 *Yeda Research 和 Development Co Ltd v Rhone- Poulenc Rorer International Holdings Inc.* [2007] UKHL 43 中，上议院允许修改最初声称共同所有权的陈述书以声称唯一所有权，即使 2 年的限制期限已经期满，基于在该期限内已经提出原始转呈。

37.20.1 该转呈必须最迟截止授予日期的第二个周年日为止作出。

第 37（6）条

本条规定的命令不得影响受托人或死者遗产代理人的相互权利或义务，也不得影响他们作为受托人或遗产代理人的权利或义务。

第 37（7）条

凡有任何问题根据本条转呈局长，除非该项转呈通知已给予所有登记为该专利的所有人的人或所有登记为具有在该专利中或该专利下的权利的人（但不包括身为该项转呈的一方的人），否则不得就该项转呈凭借第（2）款或根据第（4）款作出任何命令。

第 37（8）条

就根据本条规定的转呈而言，若在局长看来转呈予他的问题更适合由法院判定，则局长有权拒绝处理该问题，且在不损害法院在判定任何此类问题以及作出声称方面的司法管辖权的前提下或在不损害苏格兰法院的任何声明的司法管辖权的前提下，该法院具有司法管辖权对该问题作出决定。

局长拒绝处理问题

CPR 63.11

37.21 局长具有拒绝处理他认为更适合由法院判定的问题的酌情决定权。受限于《民事诉讼规则》的第 63 部分的规则第 63.11 条的相关程序以及对该酌情决定权的行使的评述由《专利听证手册》的第 2 章 8.28 至 8.30 给出。

第 37（9）条

行使任何此类声明司法管辖权时，若引发该司法管辖权的法律程序是在专利授予日

期的第二个周年日之后起始，则法院不得判定被授予该专利的人是否无权获得该专利的问题，除非已证明被登记为该专利所有人的任何人在专利被授予或专利转让予他（视属何情况而定）时知悉其无权享有该专利。

法院判定的限制

37.22 第（9）款对法院判定专利是否被授予无权享有该专利的人这一问题的权力施加限制（类似于第（5）款的限制）。短语“声明的司法管辖权”的使用可以回顾第（8）款中使用的方式并因此将第（9）款的效力限制于苏格兰，但是法院的司法管辖权似乎可能具有更广泛的含义，在苏格兰和其他地方，以作出声明。

第 38 条：依第 37 条转让专利的效力

38.01 应将某项专利（即按照本法授予的专利或授予的欧洲专利（英国））从其现有所有人转让予规定的所有人的命令可以按照第 37 条作出。此类命令对现有所有人授予或创设的许可或其它权利的效力由第 38 条制定。在按照第 37 条登记转呈之前，本条还给予实施发明或准备实施发明的现有所有人或被许可人特定权利，参见 38.05 至 38.07。

38.02 第 38 条的与专利有关的条款对应于第 11 条的与专利申请有关的条款。

第 38 (1) 条

凡根据上述第 37 条作出的命令规定须将某项专利从任何人（原所有人）转让予一个或一个以上的人（不论是否包括原所有人），则除属下述第 (2) 款所指的情况外，原所有人所授予或创设的任何许可或其他权利须在符合上述第 33 条和该命令的条文的规定下继续有效，且须被视为是由因该命令而获得该转让专利的人等（新所有人）所授予的。

若保留现有所有人

38.03 若第 37 条规定的命令的效力指已获所转呈专利的所有人包括一个或一个以上的现有所有人，则本款适用。除非该命令另有规定以及第 33 条（其有关交易、文书或事件的效力以及其对专利权利的登记）另有规定，否则许可或其它权利继续有效，就如同被新的所有人授予一样。

第 38 (2) 条

凡任何经如此作出的命令规定须将某一专利自原所有人移转让给一名或多于一名人士（理由是获授予该专利的人无权获授该专利）而该名或该等人士之中没有人是原所有人，则在该专利中或该专利下的任何许可或其他权利须在符合该命令的条文及第 (3) 款的规定下，在该人或该等人登记为该专利的新所有人时失效。

若不保留现有所有人

38.04 若第 37 条规定的命令的效力是指获所转呈专利的所有人不包括现有所有人，则第 (2) 款适用，而非第 (1) 款。除非该命令另有规定，否则许可或其它权利在登记新所有人时失效（参见 38.05）。

第 38 (3) 条

凡任何经如此作出的命令规定须将某一专利如上述第 (2) 款所述般转让，或规定除原所有人外的任何人可提出新的专利的申请，而在根据该条转呈问题一事（并导致作出该命令者）予以登记前，该专利的旧所有人或许可持有人已在英国真诚地实施所涉的发明，或已真诚地作出有效而认真的准备工作以如此实施，则只要有关发明是新的申请的标的，该或该等旧所有人或该许可持有人或者新申请人（视属何情况而定）在向新所有人于订明期限内作出请求时，须有权获授许可（但非独占许可）

以实施或继续实施（视属何情况而定）该项发明。

38.05 第（3）款有关下列情形：将专利转呈给并非为现有所有人的新所有人或允许除现有所有人外的任何人提出新申请的命令按照第 37 条作出（参见 37.15 至 37.18）。专利局通知其所知的所有现有所有人及其被许可人该命令的作出。在该情形中，在登记第 37 条规定的相关转呈（参见 37.08）之前在英国真诚地实施发明或真诚地作出有效而认真的准备工作以如此实施的现有所有人或被许可人有权享有非独占许可可以实施或继续实施该发明。（对于“独占许可”和“非独占许可”的含义，参见第 130（1）条）。

38.06 为了获得这种许可，就现有所有人而言，应当在第 38（2）条中提及的命令的日期的 2 个月内提出授予许可的请求。该期限凭局长的酌情决定权可延长。

规则 90（2）
规则 108（1）

38.07 将授予的许可的期限和条件应当符合第 38（4）条的规定，即应当“合理”。有关上述期限或条件或请求许可的人是否有权享有许可的任何争端可以由任何一方按照第 38（5）条的规定转呈给局长，参见 38.08 至 38.10。

第 38（4）条

任何上述许可须按合理条款授予和为期一段合理期限。

第 38（5）条

上述专利的新所有人或新申请人或任何声称有权获授任何上述许可的人（视属何情况而定），可将该人是否有此权利和任何上述期限或条款是否合理的问题转呈局长，而局长须对该问题作出判定，且法院如认为适当，可命令授予该许可。

38.08 上述争端（参见 38.07）应当通过提交专利表格 2 随附其副本以及一式两份的理由陈述书进行转呈。这开始局长审理的法律程序，在 123.05-123.05.13 讨论其程序。根据规则第 76（4）（c），上述陈述书应当载明原告准备接受或授予的许可的期限或条件。

PR 第 7 部分

38.09 专利局将上述转呈及陈述书的副本发送给新所有人或新申请人，以及声称有权享有许可的每个人（视属何情况而定）而非转呈人。如果任何接受人不同意授予或接受规定的许可，他应当在法律程序中提交反陈述。

规则 77

38.10 当局长判定第 38（5）条规定的转呈所涉的问题时，若合适，局长可以命令此类许可的授予（参见 38.05）。此类命令在不损害任何其他强制执行方法的原则下具有效力，如同它是由专利所有人与所有其他必需的各方所签订的并按照该项命令授予许可的契据。

法 108

职务发明

第 39 条：职务发明的权利

- 法 130 (1) 39.01 这是涉及雇员作出的发明的一组法条（第 39 条至第 43 条）的第一条。在本法中，除文意另有所指外，“雇员”系指根据雇佣合同受雇于政府部门或为政府部门工作（无论雇佣关系是否终止）的人或任何在（曾在）英国海军、陆军或空军服役的人。“雇主”，就雇员而言，系指雇佣或曾经雇佣雇员的人。
- 法 43 (1)
法 43 (2) 39.02 第 39 条至第 42 条不得适用于在指定日（1978 年 7 月 1 日）以前所作的发明。而且，这些条文不适用于雇员作出的发明，除非在作出发明时，有下列情形：
- (a) 他主要受雇于英国；或者
- (b) 他没有任何主要受雇地点或无法确定其受雇的地点，但是他的雇主在英国具有该雇员所属的营业所，不管他是否还受雇于其他雇主。
- 法 43 (3) 39.03 在第 39 条至第 43 条中，除文意另有所指外，提述雇员作出发明，即是提述他个人或他与任何其他共同作出的发明，但不包括提述他仅对另一个雇员作出发明所提供的建议及其他协助。
- 法 77 (1)
法 78 (2) 39.04 第 39 条至第 43 条不仅适用于《1977 年法》的专利和申请，而且还适用于凭借第 43 (4) 条授予的欧洲专利（英国）。根据第 43 (4) 条的规定，第 39 条至第 42 条中对专利和授予专利的任何提述，即是分别提述专利或其他保护以及不论是按国家或国际法律（即英国法律）或任何其他国家现行法律或根据任何条约或国际公约授予专利。就按照 EPC 授予欧洲专利的权利，根据《有关司法管辖权的议定书》和认可决定的第 4 条和第 5 条，EPC 第 60 (1) 条也允许第 39 条规定的申请雇员受雇于英国的欧洲专利（英国）申请，受限于任何相反协议，在管辖合同的国家法律允许所涉协议的范围内。

第 39 (1) 条

不管法律规则如何规定，如有下列情形，雇员所作的发明，就他和他的雇主之间而言，根据本法和其他规定应被认为属于雇主所有：

(a) 此项发明是该雇员正常职务的过程中或虽在他正常职务之外，但是专门分派给他的职务过程中作出的，在以上任一种情况中，可以合理地预期为在执行他的任务中作出的发明；或者

(b) 此项发明是在该雇员的职务过程中作出的，并在作出此项发明之时，由于他的职务性质以及从他的职务性质产生的特定职责，该雇员有特殊义务促进其雇主企业的利益。

第 39 (2) 条

雇员作出的任何其他发明，就他和他的雇主之间而言，按这些规定应被认为是属于该雇员的。

39.05 第 39 条给出判定雇员作出的发明是属于他还是属于他的雇主的准则。若发明

人与其雇主之前对此类发明的权利存有争议，第（1）款制定了该项发明属于雇主的情形；凭借第（2）款的规定，该项发明属于雇员。

39.06 由于第 39 条提述一项发明而未提述专利或专利申请，如同在权利要求中规定的发明定义一样，第 125 条规定的发明定义不能适用于第 39 条。第 39 条中的术语“发明”显然应当以其已经被发明出来的最广泛的意义理解，以考虑第 8 条规定的有关权利的问题时大致相同的方式，参见 8.06-8.09。

法 39（1）

39.07 为了使该项发明属于雇主，该项发明首先必须在该雇员的职务（在第（1）（a）款中，该职务可以是他的正常职务或是“专门分派给他的”其它职务）过程中作出。另外，任一上述情况必须可合理地预期为在执行他职务中作出的发明（第（1）（a）款，参见 39.10）或者由于他的职务该雇员须有特殊义务促进其雇主企业的利益（第（1）（b）款）。

法 42（2）

39.08 不管法律规则如何规定，第（1）款的条文适用。因此，除较晚日期的任何相关成文法则外，该等条文优于全部其它成文法则的条文。而且，由雇员与雇主或应雇主的请求签订的合同的消损其在指定日（1978 年 6 月 1 日）和在该合同的日期后作出的发明的权利的任何条款不可强制执行，参见 42.03-04。

39.09 第 39 条首次制定判定职务发明中的权利的法定准则；这之前是习惯法的事项。在 *Harris 的专利*[1985]RPC 19 中，专利法院就第 39 条是否声明了早前习惯法地位存有一些怀疑。法院认为虽然就法院如何评估特定情况以及特定情形下雇员的职务以及雇员促进其雇主企业的利益的义务的程度和性质可从早先情况获得指导，然而对于在 1978 年 6 月 1 日后作出的任何职务发明有所规定的法律，仅须考虑第 39 条的条文。在 *LIFFE Administration 和 Management v Pavel Pinkava* [2007] RPC 30 中，上诉法院确认对于职务发明有所规定的法律，仅须考虑第 39 条的条文，并且指出《1977 年专利法》的第 39 条至第 43 条比早前习惯法规则更有利于雇主。没有理由通过提述任何早先法律解释第 39 条，并且没有理由具备第 39 条要求的任何进一步条件或资格。

39.10 在 *Harris 的专利*中，专利法院也认为第 39（1）（a）中的表述“一项发明”并不是指任何发明。资格规定上述发明必须是雇员“可合理地预期为在执行他的任务中”作出的一项发明，因此上述发明必须是指实现或有助于实现雇员在执行其（正常或专门指派的）职务中的努力所指示的目标或目的的一项发明，即如上述作出的发明，虽然不是必须的，实际作出的所涉精确发明。然而，*LIFFE Administration 和 Management v Pavel Pinkava 和 De Novo Markets Limited* [2006] EWHC 595（Pat）中的 Kitchen J 告诫不要将这用于代替第 39（1）（a）中的法定测试。如果该测试满足，据称所涉发明未实现发明人的努力所指示的特定目标或目的是不相关的。而且，在第 39（1）（a）条中提及的“情形”是作出所涉发明的情形。在 *LIFFE Administration 和 Management v Pavel Pinkava* [2007] RPC 30 中，上诉法院同意 Kitchen J 的结论并且否决第 39（1）（a）条中的词语“一项发明”应当被解读为“该项发明”或“类似发明”的意见书。此外，该项发明不需要为前的问题提供解决方案。

39.11 当考查某一雇员的正常职务时，*Harris 专利*的法院进一步认为雇员忠诚于其雇主的职务是真诚地开展其所受雇尽其最大能力做的工作，并未帮助其所受雇执行的实际职务的形成。在 *LIFFE Administration 和 Management v Pavel Pinkava* [2007] RPC 30 中，上诉法院认为虽然雇员的职务来源主要是合同，合同随着时间

的推移产生变化使得仅考虑初始书面雇佣合同中包含的条款是不安全。此外，雇员职务的一些条款可以被法律默示。

39.12 某一雇员促进雇主企业利益的特殊义务在 *Unitec Systems* 的申请 (BLO/143/94) 中具有决定性作用，该项发明属于公司业务领域，其发明时的联合总经理为专利申请人。听证官认为专利申请人为雇员，即使他们尚未签署雇佣合同直到已经作出发明后，并且因此认为第 39 条适用。而且，虽然听证官发现未能依据第 39 (1) (a) 条的要求在专利申请人的“正常”职务的过程中作出发明，遵循 Harris 的专利中载明的指导，听证官认为第 8 条规定的转呈成功，这是由于在专利申请人的职务的过程中已经作出发明，专利申请人对第 39 (1) (b) 条中提及的且在他们的职衔中隐含的任何程度的“特殊义务”不放心。

39.12.1 在 *Ultraframe UK Ltd v Fielding* [2004] RPC 24 中，其关于外观设计权利的所有权，上述法院认为如满足下列三个条件，则服务合同存在：1) 考虑到工资或其它报酬，雇员同意在为其雇主进行一些服务时提供他自己的工作和技能；2) 雇员明确或隐含地同意在进行上述服务时，他将受限于其他人的控制，在使该其他人掌握的足够程度上；以及 3) 合同的条款与其为服务合同时的一致。没有义务以工资作为交换在特定时间工作或产生外观设计的 100% 的股东兼董事未受限于服务合同，并因此不是受雇于他所经营业务的公司。然而，法院认为该股东兼董事在其创设该等外观设计权时持有为其所操作业务的公司托管的任何外观设计权。

第 39 (3) 条

如凭借本条，发明在雇员与雇主之间属于雇员，任何事情：

(a) 由雇员作出或代表雇员或经由雇员就进行专利申请提出申索的任何人作出的，或者

(b) 由就执行或实施发明而言的任何人完成的，

不得当被视为侵犯（在雇员与雇主之间）他的雇主对涉及发明的任何模型或文件享有的任何版权或设计权。

39.13 《CDP 法》增加了第 (3) 款。本款规定就取得专利权、执行或实施发明而言作出的行为不得当被视为侵犯与发明有关且属于雇主的任何版权或设计权。这防止雇主使用版权或设计权来挫败尝试使理所当然属于雇员的发明获得权利或利用该发明的雇员。

第 40 条：就某些发明对雇员的补偿

40.01 本条是与雇员作出的发明有关的该组法条中的第二条。本条规定法院或局长将在某些情形下由雇主就雇员作出的发明支付的补偿发放给雇员。雇员向专利法院或局长申请补偿的程序分别由《民事诉讼规则》(CPR 63) 的第 63 部分的规则第 63.12 条以及《1995 年专利规则》的规则第 59 条订明。

40.02 雇员因其雇主从其发明获得利益而对此类补偿具有法定权利的构思未存在于《1977 年专利法》之前的英国法律。本条已经被《2004 年专利法》所修订以允许就从获得专利的发明得到的显著的利益发放补偿、移除了要雇员证明专利本身具有显著的利益的要求。修订法从 2005 年 1 月 1 日起仅适用于提交的专利申请发明；对于在该日期之前提出的专利申请，仅能够从专利得到的利益获得雇员补偿（参见 40.04-40.04.1）。

40.03 对于第 40 条的适用性以及其中使用的某些条款的解释，参见 39.01-04。

第 40 (1) 条

当对于雇员在订明期限内提出的申请，法院或局长认为：

- (a) 雇员已作出属于雇主的已被授予专利的发明，
- (b) 连同其他事项考虑雇主企业的规模和性质，发明或发明专利（或两者的组合）对雇主具有显著的利益，并且
- (c) 由于以上原因，雇员应当获得由雇主支付的补偿是公正的，

法院或局长可以判给他按照以下第 41 条确定的数额的补偿。

第 40 (2) 条

当对于雇员在订明期限内提出的申请，法院或局长认为：

- (a) 由雇员作出并属于雇员的发明已被授予专利；
- (b) 他对此项发明，该发明的任何专利或专利申请的权利自指定日起已转让给雇主，或该专利或申请下的独占许可自指定日起已授予雇主；
- (c) 相对于雇主从该发明或发明专利（或二者）中获得的利益，雇员从转让合同、分配合同或授予合同或任何附属合同（“相关合同”）获得的利益是不足的；以及
- (d) 由于以上原因，除了从相关合同获得利益之外，

雇员还应当获得由雇主支付的补偿是公正的；法院或局长可以判给他按照以下第 41 条确定的数额的补偿。

40.03.1 第 40 条规定的申请能够涉及外国专利，并且涉及 1 个以上的专利，假如以表格 2 在申请中认可任何这种专利，参见 40.09（GEC Avionics Ltd 的专利[1992] RPC 107 和 British Steel PLC 的专利[1992] RPC 117）。

40.03.2 在 *Fellerman 的申请* (BL O/11/96) 中, 听证官评论说, 第 40 条要求申请人向局长(或法院)申请获得雇主而非当前专利所有人的补偿。类似地, 在 *Price v Elf Print Media Ltd* (专利法院, 2001 年 2 月 1 日, 未报告, 以及[2001]EWCA Civ 622) 中, 雇员错误地对接受其雇主公司所转让专利的两个前主任提出补偿要求, 然而前主任不是其雇主。

法 43 (7)
法 40 (7)

40.04 按照第 40 条, 雇员可以获得由雇主支付的补偿(第 41 条确定的数额的补偿, 参见 41.03 至 41.06), 在两种情形的任一情形下(除非第 40(3)条适用, 参见 40.16)。两种情形常见的是雇员必须已作出所涉发明, 该发明必须已被授予专利(参见 39.04), 并且雇主必须已从该项发明或发明专利获得利益(即, 金钱利益或金钱等值的利益)。然而, 对于在 2005 年 1 月 1 日之前提出的专利申请, 必须从专利本身获得利益(参见 40.04.1)。在 *Kelly & Anor v GE Healthcare Ltd* [2009] EWHC 181 (Pat), [2009] RPC 12 中, Floyd J 指出仅能够对实际发明人(即“提出发明构思的自然人”)而非仅对发明做出贡献的人进行补偿。如果该项发明属于雇主(参见下文), 则必须满足第(1)款的情形, 而如果该项发明属于雇员, 则必须满足第(2)款的情形(参见 40.06)。

40.04.1 按照《2004 年前的法》的法律 由 *Memco-Med Ltd 的专利*[1992] RPC 403 的专利法院考查从该项发明获得的利益与从专利本身获得的利益之间的关系。决定从专利而非发明获得利益的举证责任在于雇员, 但之后可以取决于证据而转移给雇主。Aldous J 确认尽管可以容易识别来自专利的利益, 当专利被许可且版权税被支付时, 在下列情况下更加难以确定: (a) 雇主根据专利发明通过制造物品而利用专利或 (b) 专利未被许可且发明未被实施, 但该项专利在防止会与专利权人竞争的活动方面具有很大的益处。在回答就雇主而言专利是否具有利益的问题时, Aldous J 表明有益的是假设专利由于专利代理人的一些失败未被授予且之后决定雇主的地位为何时也是有益的。然后将雇主的实际地位与专利未被授予时其所处地位比较可以查明来自专利的利益, 谨记, 该利益必须指金钱利益或金钱等值的利益。

40.04.2 按照第 40(1) 条, 看来只有发明或发明专利对雇主而言具有显著的利益, 尤其考虑雇主企业的规模和性质, 法院或局长才可以判给补偿, 并且该判定因此是“公平的”。在 *Memco-Med Ltd 的专利* (参见 40.04.1) 中, Aldous J 确认 *GEC Avionic 的专利* 和 *British Steel PLC 的专利* (参见 40.03.1) 的听证官的观点“显著”, 必须不寻常的, 当看雇主的活动的总一起, 并且不是一个通常将期待从雇员的责任期待。因此, 为了评估利益是否显著, 需要看一下雇主企业, 其可能是整个雇主业务或雇主业务的某个部门, 并且考虑到该业务的规模和性质以及所有周围情形需要查明雇主的利益。在 *Ian Alexander Shanks v Unilever Plc, Unilever NV 和 Unilever UK Central Resources Limited* (BLO/259/13) 中, 听证官发现因专利产生的利益在几年内为大约 2400 万英镑。听证官鉴于被告的利益和营业额、被告的其它许可和专利活动以及被告通常的活动考虑上述利益。考虑到证据的总体性, 听证官认为从专利中产生的利益不够显著。听证官在 *Shanks v Unilever Plc & Ors* [2014] EWHC 1647 (Pat) 中的决定被专利法院维持。

40.04.3 在 *Kelly & Anor v GE Healthcare Ltd* [2009] EWHC 181 (Pat)、[2009]RPC 12 中还展示了在评估专利是否具有显著利益时考虑雇主企业的需求, 第一次英国审判按照第 40 条向雇员发放补偿。在这种情况下, Floyd J 认为(按照第 40 条的 2005 年以前的格式) 所涉专利对公司具有显著利益, 考虑所有情形, 包括雇主企业的规

模和性质。该利益远远超出某人通常预期为从雇员所做的该类工作产生的任何事项。尤其，专利保护的利益不限于销售的利润。在这种情况下，保护业务免于一般竞争，专利是实现公司交易的主要因素。Floyd J 继续认为雇员应当接受补偿发放是公平的，雇员在申索之前已经等待了几年的事实被考虑为不相关。在这种情况下，专利已经期满的事实使法院量化这些专利为雇主带去的利益。这与第 40 条规定的在专利的期满之前为雇主带去的利益的条文相反，法院不情愿推测这些专利可能带来的未来利益。

40.05 在 *Memco-Med* 的专利 (参见 40.04.1) 中, Aldous J 认为听证官的不命令证据展示与 *Memco-Med* 的销售和利润有关的文件的早先决定部分是因为申请人不确定专利在确保获得的销售中发挥重要作用,并且部分是由于证据展示请求应当及时提出,认为证据展示请求应当仅被命令并且应当限于这些问题,这些问题的诉讼对于决定来说是必需的。在 *Communication & Control Engineering Company Limited* 的专利 2115226 BL O/82/93 中,听证官在拒绝证据展示请求时遵循 *Memco-Med*, 不仅基于该请求中缺乏足够清晰和精确这一理由,而且,和更基本上,基于的理由是处置该事项所需的判断并非听证官作出的,在有效排除充分利用以进一步延迟为代价的任何错误的这一意义上。

法 40 (4)

40.06 按照第 40 (2) 条,如果补偿看起来是“公正”的,则法院或局长可以颁发补偿,这是因为相对于雇主获得的利益,雇员 (从其将权利转让给雇主、或将独占许可授予雇主的合同) 获得的利益是不足的。不管合同中 (或适用于发明的任何协议中,而非第 40 (3) 和 (6) 条中定义的相关集体协议中) 相反的任何规定,这均适用。

法 43 (5)
法 43 (6)

40.07 凡雇主在按照第 40 条作出任何判给前死亡,则他得到的利益或预期得到的利益,包括由其遗产代理人或经该等遗产代理人的允许而获转归该相关专利的任何人得到的或预期得到的利益。凡雇员在作出任何此类判给前死亡,则其遗产代理人或该等遗产代理人的所有权继承人,可行使该雇员提出或继续进行补偿申请的权利。

40.08 第 41 (7) 至 (12) 条规定在已经终止了第 40 条规定的补偿申请后采取的某些行动,参见 41.07 至 41.11。

程序

向局长申请

PR 第 7 部分
法 40 (5) 规则 51 (3)(a)

40.09 按照第 40 条向局长申请判给补偿应当以专利表格 2 随附其副本以及一式两份的理由陈述书由雇员提出。这开始局长审理中的法律程序,在 123.05-123.05.13 中讨论其程序。局长可以拒绝处理该申请,参见 40.17。在专利局提交的与该申请有关的文件不对公众查阅公开,除非局长另有指示。

规则 91
CPR 63.12

40.10 应当在相关专利被授予时开始且在该相关专利已经停止生效后 1 年期满的期限内提出该申请。然而,凡专利因未及时缴纳任何续展费而停止生效,可以按照第 28 条在订明期限内向局长提出恢复该专利的申请:

(a) 如果命令恢复,该期限继续,如同专利一直持续有效一样;或

(b) 如果否决恢复,该期限被视为在专利停止生效后 1 年或否决后 6 个月期满,以较晚期满者为准。

规则 108 (1) 该期限凭局长的酌情决定权可延长。

40.11 【已删除】

40.12 【已删除】

40.13 【已删除】

向法院申请

CPR 63.12
法 130 (1) 40.14 应当在 40.10 中规定的期限内通过发布申索表格按照第 40 条向专利法院提出申请。向英国而非英格兰或威尔士的法院提出的申请应当向英国该部分的高等法院或、在苏格兰，向最高民事法院提出。后续程序通常在本手册的范围之外。后续程序通常在本手册的范围之外。

法 97 (1) 40.15 也可以按照第 40 条就局长的决定向法院上诉。第 40 条规定的法院审理中无论是申请或上诉的法律程序的诉讼费用判给受限于第 106 条（参见 106.01-06）。这尤其要求法院在判定是否判给诉讼费用及其数额时应当考虑雇主和雇员的财政状况。

第 40 (3) 条

如有以下情形，第 (1) 款和第 (2) 款不得适用于雇员的发明：在相关集体协议中规定就与该发明属于同一类的发明向与该雇员属于同一类的雇员支付补偿。

有关补偿的集体协议

40.16 如果作出发明的任何雇员及其雇主被关于就此类发明支付补偿的相关集体协议（如在第 40 (6) 条中定义的）所包括，作出发明的该雇员不能利用第 40 (1) 和 (2) 条的条文。该协议必须涉及与所涉发明属于同一类发明的发明以及与提出所涉发明的雇员属于同一类的雇员。雇员对于任何补偿的权利然后由该协议进行管理，而非该等条文。

第 40 (4) 条

不管适用于该发明的相关合同或任何协议中存在任何规定（除此类集体协议外），上述第 (2) 款应具有效力。

第 40 (5) 条

如果局长根据本条的申请认为该申请包含更适合由法院判定的事项，他也可以拒绝受理。

局长拒绝受理申请

40.17 如果局长认为根据第 40 条的申请（或根据第 41 (8) 条的申请，参见 41.08 10）包含更适合由法院判定的事项，局长具有拒绝受理该申请的酌情决定权。8.29 中就拒绝受理权利问题的此类酌情决定权的行使的意见陈述，细节上作必要的修改，

似乎适用于此。

40.18 在这种情况下，有权这么做的任何人在局长的酌情决定权后的 14 天内可通过原诉传票向法院申请，以判定该申请。

第 40 (6) 条

在本条中：

“订明期限”对于法院审理的法律程序而言，指法院的规则所订明的期限，并且

“相关集体协议”指在发明作出之时有效的由雇员所属工会本身或以其名义与雇主或雇主所属的协会签订的《1992 年工会与劳工关系（合并）法》所指的集体协议。

40.19 “相关集体协议”的定义由《1992 年工会与劳工关系（合并）法》的第 9 项、第 2 附录、第 300 (2) 条修订以包括提述本法。

第 40 (7) 条

本条提到发明属于雇主或雇员的时，就是提到发明在雇主与雇员之间的归属。

发明属于雇主或雇员

40.20 第 40 (1) 和 (2) 条提到发明属于雇主或雇员涉及根据第 39 条的一个人或另一个人的所有权问题。不排除与第三方或各方共同的所有权。

第 41 条：补偿的数额

41.01 本条是与雇员作出的发明有关的该组条文的第三条，并且涉及在第 40（1）或（2）条规定的法律程序中由法院或局长判给雇员发明人的补偿数额，参见 40.04-15。在拒绝命令判给补偿后，本条还为第 40 条规定的进一步申请制定条文，以改变这种命令以及强制执行局长作出的这种命令。由于第 40 条作出的改变，本条由《2004 年专利法》修订，以允许就从获得专利的发明得到的所有显著利益判给补偿，适用于 2005 年 1 月 1 日起提出的专利申请（参见 40.02）。

41.02 对于第 41 条的适用性和其中使用的某些条款的解释，参见 39.01-04。

第 41（1）条

按照以下第 40（1）或（2）条判给雇员的补偿应当确保雇员享有雇主从任何以下各项已获得的或可以合理地预期获得的利益的公平份额（考虑到所有情况）：

- (a) 所涉发明；
- (b) 该发明的专利；
- (c) 转让、分配或授予：
 - (i) 发明中的所有权或任何权利，或者
 - (ii) 专利申请中的所有权或专利申请之中或之下的任何权利。

第 41（2）条

就上述第（1）款而言，雇主通过转让、分配或授予：

- (a) 发明专利或该专利申请中的所有权，或该发明专利或该专利申请之中或之下的任何权利；或者
- (b) 发明中的所有权或任何权利；

给与其有关系的人而获得或预期获得的利益的数额应被当作若不存在此关系人时雇主可合理预期得到的利益。

第 41（3）条

凡英国政府或研究委员会作为雇主依职权将发明、专利或专利申请中的所有权，或发明、专利或专利申请之中或之下的任何权利转让给或授予在其职能中有责任开发或利用公共研究获得的发明成果的机构，并且，在其开发或利用时不考虑任何对价或只考虑名义对价者，该机构从该发明、专利或申请获得的任何利益，依照本条前述规定应被认为是英国政府或（视属何情况而定）研究委员会所获得的。

在本款中“研究委员会”指就《1965 年科学与技术法》而言的研究委员会的机构。

第41 (4) 条

在确定雇员在一直属于雇主的发明中应获利益的公平份额时，法院或局长尤其应考虑以下事项，即：

(a) 雇员职务的性质、他的报酬和他在雇佣中取得或已得到的其他利益或按照本法从该发明已取得的其他利益；

(b) 此雇员致力于作出发明所付出的努力和技能；

(c) 与有关雇员共同致力于作出该发明的任何其他人的努力和技能，以及并非该发明的共同发明人的任何其他雇员所提供的建议和其他帮助；以及

(d) 雇主通过提供的建议、设备及其他帮助、提供的机会，以及他的管理和商业技术和活动对该项发明的作出、发展和实施所作的贡献。

第41 (5) 条

在确定雇员从原来属于他的发明得到公平份额的利益时，法院或局长尤其应考虑以下事项，即：

(a) 按照本法或其他规定就发明或发明专利所授予的许可中的任何条件；

(b) 雇员与任何其他人共同作出该发明所付出的程度；以及

(c) 如上述第 (4) (d) 款提到的雇主对该发明的作出、发展和实施所作的贡献。

第41 (6) 条

按上述第 40 条作出支付补偿的命令可以指定按一次总付或分期付款，或兼按两种方法付款。

41.03 补偿的判给应当例如指将雇主获得或可合理地预期获得的利益的公平份额（考虑了所有情形）确保给作出发明的雇员。利益指金钱利益或金钱等值的利益，若雇主已经死亡，则根据第 43 (5) 条确定（参见 40.07）。

41.04 凡发明或任何发明专利或该专利申请中的所有权或任何权利已经被转让或授予其它人或机构的，第 41 (2) 和 (3) 条可适用于评估雇主的利益。凡所有权或任何权利已经被转让或授予与雇主有关系的人的，第 (2) 款适用，本款的效力是该判给是基于雇主预期从使该人与雇主无关的交易获得的利益。判定其它方是否与雇主有关系的测试在第 43 (8) 条中载明。

41.04.1 *Shanks v Unilever*[2011]RPC 12 的上诉法院认为第 41 (2) 条中的“该人”指具有与真实的人相同的属性但与雇主没有关系的实际受让人。因此，如果实际受让人尚未充分利用发明或专利，则这反映在补偿的值中。这推翻了专利法院的判定（*Shanks v Unilever*[2010]RPC 11），法院认为该假设利益的评估应当基于下列前提：与“该人”的交易是与在适当时候适当市场操作的设想的不相关的交易对方的交易。同时，上诉法院认为补偿应考虑迄今为止受让人已经从专利或发明获得的实

法 43 (7)

际利益连同可能的未来利益，如果专利仍有效力。法院拒绝了（雇主和受让人的）论点，即补偿应当基于在进行交易时在开放市场上补偿的可能值是多少，而无后见之明的利益。认为这将导致不公平的结果，因在许多情况下专利的价值在转让时是未知的。

41.05 凡发明总是属于雇主的，在判定利益的公平份额时考虑的事项在第 41（4）条中被载明，凡发明原来属于雇员的，在判定利益的公平份额时考虑的事项在第 41（5）条中被载明。*Kelly & Anor v GE Healthcare Ltd* [2009]EWHC 181（Pat）、[2009]RPC 12 是第 40 条规定的英国第一个成功雇员补偿申索。在这种情况下，按照第 40 条规定的 2005 年以前的表格确定了公司的专利利益，Floyd J 在判定每一个相关雇员的利益的公平公正份额是多少之前考虑了第 41（4）条中载明的因素之一。

41.06 法院或局长可以命令按一次总付和/或分期付款作为由雇主支付的赔偿。对于局长作出的此类付款的命令的强制执行，参见 41.11。

第 41（7）条

在不损害《1889 年解释法》第 14 条的情况下（该法规定，法定权力一般均可随时行使），法院或局长拒绝就雇员按照上述第 40 条提出的申请发布命令时，不得妨碍雇员或其所有权继承人根据该条提出进一步申请。

按照第 40 条的进一步申请

41.07 法院或局长拒绝发布第 40 条规定的支付补偿的命令并不妨碍雇员或任何所有权继承人按照第 40 条提出进一步申请。第 41（7）条中提述《1978 年解释法》替换先前提述《1889 年解释法》，本修订通过《1978 年法》的第 25（2）条生效。

第 41（8）条

当法院或局长已发出此类命令时，法院或局长皆可根据雇主或雇员的申请更改或撤销该命令或暂停执行该命令的任何条文，以及使任何经如此暂停执行的条文恢复执行，而上述第 40（5）条应适用于此申请，如同其适用于按该条提出的申请。

支付赔偿命令的更改

41.08 凡法院或局长已发出第 40 条规定的支付补偿命令的，雇主或雇员均可按照第 41（8）条申请更改、撤销或暂停执行或恢复执行该命令的任何条文。可向法院或局长提出该申请。

41.09 应当按照第 41（8）条以专利表格 2 随附其副本以及一式两份的理由陈述书向局长提出此类申请。这开始局长审理的法律程序，在 123.05-123.05.13 讨论其程序。

PR 第 7 部分
规则 51（3）
（a）

在专利局提交的有关申请的文件不对公众查阅开放，除非局长另有指示。

41.10 局长可以按照第 40（5）条拒绝受理按照第 41（8）条提出的申请（参见 40.17-18）。

第41（9）条

在英格兰和威尔士，如果郡法院发出这样的命令，局长按上述第40条判给的任何金额可通过郡法院发出的执行令或其他方式追回，犹如该金额是根据该郡法院的命令而须支付一样。

第41（10）条

在苏格兰，局长按上述第40条就支付任何金额发出的命令可以通过与带有苏格兰的任何郡的郡法院下达的执行令的摘录登记的仲裁裁决相同的方式执行。

第41（11）条

在北爱尔兰，局长按照上述第40条就支付任何金额发出的命令可以通过犹如付款判决一样的方式执行。

第41（12）条

在马恩岛，局长按照上述第40条就支付任何款项作出的命令可以通过与法院下达的执行令相同的方式执行。

局长发出的命令的强制执行

41.11 局长按照第40条就支付补偿发出的命令可以如同在第41（9）至（12）条中载明的一样在英国的不同部分执行。第（12）款被 S.I.1978 第 621 号添加，其被 S.I.2003 第 1249 号代替。

第 42 条：涉及职务发明的合同的可强制执行性

42.01 本条是与雇员作出的发明有关的该组法条的第四条。本条涉及消损与雇员在 1978 年 6 月 1 日后作出的发明有关的雇员权利的合同条款的可强制执行性。

42.02 对于第 42 条的适用性以及其中使用的某些条款的解释，参见 39.01-04。

第 42 (1) 条

本条适用于与雇员所作发明相关的任何合同（不管是在何时签订的），它是：

- (a) 由雇员与雇主（单独地或与另一人）签订的；或者
- (b) 应雇主请求或根据该雇员的雇佣合同由雇员与某个人签订的。

第 42 (2) 条

在本条适用的合同中，如有任何条款消损有关雇员在任何种类的发明中的权利，而该项发明是该雇员在指定日后和在该合同的日期后作出的，或该条款消损该雇员在该等发明的专利中或该等专利下或该等专利的申请中或该等申请下的权利，则该条款在其消损该雇员在经如此作出的该种类的发明中的权利的范围内，或在其消损该雇员在该等发明的专利中或该等专利下或该等专利的申请中或该等申请下的权利的范围内，不得对该雇员强制执行。

42.03 第 42 条适用的合同可以是任何日期但必须是应雇主请求或根据该雇员的雇佣合同由雇员与雇主或与某个人签订的（如第 (1) 款详述的）。在此类合同中，如有任何条款消损该雇员在任何种类的发明（或该等发明的专利或该等专利的申请）中的权利，而该项发明是该雇员在指定日（1978 年 6 月 1 日）后和在该合同的日期后作出的，在其消损该等权利的范围内，不得对该雇员强制执行。

42.04 因此，如第 39 条制定的，合同条款不能以否定雇员享有其某些发明的权利的方式强制执行，参见 39.08。

第 42 (3) 条

上述第 (2) 款将不能被解释为减损雇员凭借任何法律规则或其他方面而须对其雇主负有的保密责任。

42.05 雇员对其雇主负有的任何保密责任未被第 42 条改写或消损。

第 42 (4) 条

本条适用于与英国政府雇员由英国政府或代表英国政府作为雇主作出的任何安排，如同其适用于在雇员与雇主（英国政府除外）之间订立的任何合同，就本条而言，“英国政府雇员”指按照政府部门或为政府部门雇佣的人、或任何代表英国政府行使任何成文法则赋予的职能的官员或机构或在英国政府的海军、陆军或空军服役的

人。

42.06 通过第（4）款，使第 42 条适用于英国政府雇员，此类雇员与英国政府作为其雇员之间的任何“安排”取代了雇员与其雇主（英国政府除外）之间的合同。紧随第（4）款中的“成文法则”的措辞加入了《1981 年陆海空军法》的第 22 条。

第 43 条：补充条文

43.01 本条是与雇员作出的发明有关的该组法条中的第五条且是最后一条。本条的条文补充第 39 条至第 42 条的条文并且涉及该等法条的适用性和解释。第 43 条的各种条文在第 39 条至第 42 条的章节中提及（如适用）。

第 43 (1) 条

上述第 39 到 42 条不得适用于在指定日以前所作的发明。

第 43 (2) 条

上述第 39 到 42 条不得适用于雇员所作的发明，除非在他作出此项发明时，就其个案而言符合以下条件之一，即：

(a) 他主要受雇于英国；或者

(b) 他没有任何主要受雇地点或无法确定其受雇的地点，但是他的雇主在英国具有该雇员所属的营业所，不管他是否还受雇于其他雇主。

第 43 (3) 条

在上述第 39 至 42 条以及本条中，除文意另有所指外，提述雇员作出发明，即是提述他个人或他与任何其他共同作出的发明，但不包括提述他仅对另一个雇员作出发明所提供的建议及其他协助。

第 43 (4) 条

上述第 39 至 42 条中对专利和授予专利的任何提述，即是分别提述专利或其他保护以及不论是按英国法律或任何其他国家现行法律或根据任何条约或国际公约授予专利。

第 43 (5) 条

为施行第 40 条和第 41 条，凡雇主在就某一发明或专利而根据第 40 条作出任何判给前死亡，则他从该发明或专利得到的或预期从该专利或发明得到的利益，须包括由其遗产代理人或经该等遗产代理人的允许而获转归该发明或专利的人从该发明或专利得到的或预期从该发明或专利得到的利益。

第 43 (5A) 条

为施行第 40 条和第 41 条，雇主从一项发明得到的或预期从该发明得到的利益，不得包括在该发明的专利已期满或已被放弃或撤销之后从该发明得到的或预期从该发明得到的利益。

43.02 《2004 年专利法》增加了第 43 (5A) 条。本款确保在按照第 40 条 (1) 或 (2) 款评估有关雇员所作发明的利益并按照第 41 条计算补偿款额时，不能考虑在相关专利已经停止生效后产生的利益。

第43（6）条

凡任何雇员在就他所作出的专利发明而根据第40条作出了一项判给前死亡，则其遗产代理人或该等遗产代理人的所有权继承人，可行使该雇员根据该条第（1）款或第（2）款提出或继续进行补偿申请的权利。

第43（7）条

在上述第40条和第41条以及本条中，利益指金钱利益或金钱等值的利益。

第43（8）条

《1970年所得税和公司税法》第533条（有关人的定义），应适用于依上述第41（2）条判定一个人是否与另一人有关联，如同其适用于依《税收法》判定此类问题。

43.03 第43（8）条指《1970年所得税和公司税法》第533条，该条被《1988年所得税和公司税法》第839条废除并替换。未对第43（8）条作出随之发生的修正。

有关专利产品等的合同

第 44 条：若干限制性的条件无效【已废除保留性条文】

法 130 (1)
法 40 (3)

44.01 本法条使供应专利产品的合同或实施专利发明的许可或相关合同的某些限制性的条件或条款无效。(专利发明系指被授予专利的发明。“专利产品”系指该产品是被授予专利的发明，或就专利方法而言，直接通过该方法获取的产品或应用该方法的产品。)本条还涉及将此类条件或条款的存在用作侵权法律程序中的辩护。

44.01.1 本条停止对新协议具有效力，当《1998 年竞争法》第 70 条连同该本法的主要权力从 2000 年 3 月 1 日起生效时。因此《竞争法》的条文有效防止限制性的行为。然而，《1998 年竞争法（过渡性、间接以及补充条文）》、《2000 年法令》的保留性条文系指第 44 条将继续适用于在 2000 年 3 月 1 日之前签订的协议。依《竞争法》第 52 条，公平交易局将公布有关该本法中包含的禁止条文的申请和强制执行的指南。同样参见 45.01.1。

44.02 本第 44 条实质上是《1949 年法》的第 57 条的重修，该条反过来是基于《1907 年法》的第 38 条。该第 38 条所指向的除弊是通过限制产品（除专利产品外）的获取和使用防止专利权人滥用其专利权（在 *Fichera v. Flogates Ltd*[1984]RPC 257 的上诉法院的审判中观察的，同样参见 44.06-07、44.10 和 44.12）。

法 77 (1)

44.03 第 44 条的条文不仅适用于按照《1977 年法》授予的专利而且还适用于授予的欧洲专利（英国）。

44.04 限制性条件也可以违反建立欧洲经济共同体的条约，尤其条约的第 81 条（之前的第 85 条），该条阻止协议影响成员国之间的贸易且阻止协议防止、限制或扭曲共同市场内的竞争。有关专利许可协议中的条文的地位也由 EEC 条例第 240/96 号制定，参见[1996]FSR 397。

第 44 (1) 条

受限于本法条的条文，供应专利产品的合同或实施专利发明的许可的任何条件或条款、或与任何此类供应或许可有关的合同的任何条件或条款，是无效的，如其声称：

(a) 就供应专利产品的合同而言，要求接受供应的人从供应者或其带名人获取、或禁止该人从任何指定人获取、或禁止该人获取，除从供应者或其带名人获取外，除专利产品外的任何事物；

(b) 就实施专利发明的许可而言，要求被许可人从许可人或其带名人获取、或禁止被许可人从任何指定人获取、或禁止被许可人获取，除从许可人或其带名人获取外，除了作为专利发明的产品外的任何事物或（如果其为方法）除了直接通过该方法获取的任何产品或应用该方法的任何产品外的任何事物；

(c) 就任一而言，禁止接受供应的人或被许可人使用不是由供应者或许可人或其带名人供应的物品（无论专利产品与否）或使用不属于供应者或许可人或其带名人的任何专利方法，或限制接受供应的人或被许可人使用任何此类物品或方法的权利。

44.05 受限于 44.08 和 44.11-12 所涉例外规定，此类合同或许可的任何条件或条款（参见 44.01）是无效的，在其声称施加第 44 条 (1) 款 (a)、(b) 以及 (c) 中载明的任何该等要求、禁止或限制的范围。这些涉及除专利产品（如 44.01 中定义的）外的任何事物的获取以及物品和专利方法的使用。

44.06 第 (1) 款具有高度刑法本质，由于其不仅使该条件或条件无效而且（凭借第 44 (3) 条，参见 共 3 页第 1 页

2007 年 4 月

见 44.09) 为侵权人提供辩护。因此, 第 (1) 款应被严格解释 (在 *Fichera v Flogates Ltd* [1984]RPC 257 的上诉法院的审判中观察到的)。

44.07 在 *Fichera v Flogates Ltd* 中同样认为第 44 条仅涉及违约合同的损害赔偿诉讼强制执行的条件和条款。

第 44 (2) 条

上述第 (1) 款适用于合同和许可, 无论是指定日之前或之后签订或授予的, 但不适用于在 1950 年 1 月 1 日之前签订的合同或授予的许可。

44.08 第 (1) 款适用于 1950 年 1 月 1 日当日或该日 (《1949 年法》生效的日期) 起签订或授予的合同和许可, 而非先前签订或授予的合同和许可。

第 44 (3) 条

在因专利侵权对任何人的法律程序中, 应辩护证明在侵权时, 由原告或追索人签订的或经原告或追索人同意签订的与专利有关的合同或由原告或追索人授予的或经原告或追索人同意授予的专利下的许可具有效力, 就任一而言, 包含凭借本条无效的条件或条款。

44.09 凭借第 44 条无效的条件或条款在相关合同或许可中的存在指侵权法律程序中的辩护, 如果经侵权人证实。在所涉专利侵权时, 该合同或许可必须具有效力。

44.10 在 *Fichera v. Flogates Ltd* (参见 44.02) 中, 认为按照, 无条件或条款违反第 44 条 (1) 款的规定, 因此按照第 44 条 (3) 款的尝试辩护失败, 并且原告有权询问侵权的损害。然而, *Chiron Corp v Organon Teknika Ltd* [1994]FSR 202 中的侵权诉讼成功得到辩护, 因为协议要求被告从专利权人购买原料, 无论其获得专利与否。早前在 *Chiron Corp v Organon Teknika Ltd* [1993]FSR 324 和 567 中, 上诉法院认为所涉协议是由外国法制定这一事实对于第 44 条 (3) 款的效力是非实质的。

第 44 (4) 条

如有下列情形, 合同或许可的条件或条款凭借本条应无效:

(a) 在签订合同或授予许可时, 供应者或许可人愿意向接受供应的人或被许可人供应产品或授予实施发明的许可 (视属何情况而定), 就合同或许可中规定的合理条款, 并且在上述第 (1) 款中未提到任何此类条件或条款; 以及

(b) 按照合同或许可, 接受供应的人或被许可人有权免除遵守条件或条款的责任, 在向另一方发出 3 个月的书面通知, 并且受限于向该另一方支付可由国务大臣指定的仲裁员或仲裁者确定的此类补偿 (就供应合同而言, 合同的剩余条款的一次总付或租金, 就许可而言, 许可的剩余条款的使用费)。

第 44 (5) 条

在任何法律程序中, 如果声称合同或许可的任何条件或条款凭借本条是无效的, 其应依赖供应者或许可人证明在上述第 (4) 款的 (a) 项载明的事项。

44.11 如有下列情形, 第 (1) 款并未使条件或条款无效: (a) 在签订合同或授予许可时, 供应者或

法 44 (4) (a)
法 44 (5) 法
44 (4) (b)

许可人愿意同意不同的条款，该等不同条款是合理的且排除第 (1) 款下的任何违反（供应者或许可人的责任是证明这些事项）；以及 (b) 合同或许可使接受供应的人或被许可人有权免除遵守违反的条件或条款的责任，根据 3 个月的通知以及补偿的支付。

第 44 (6) 条

合同或许可的条件或条款凭借本条不应是无效的，只因为其禁止任何人销售商品（除特定人供应的商品外），或就租赁合同或使用专利产品的许可而言，只因为其保留寄托人（或，在苏格兰，租借者）或许可人或其带名人供应要求其保全的专利产品的这些新的部分的权利。

44.12 第 (1) 款未使条件或条款无效，只因为 (a) 其禁止任何人销售商品（除特定人供应的商品外），或 (b) 就租赁合同或使用专利产品的许可而言，只因为其保留供应要求其保全的专利产品的这些新的部分的权利。后者足够广泛来为磨损以及损坏部分的替换提供特例规定（*Fichera v. Flogates Ltd* 中上诉法院的审判-参见 44.02）。

第 45 条：若干合同的某些部分的终止【已废除保留性条文】

45.01 本法条规定有关专利已停止生效时与获得专利的发明有关的合同和许可的终止或更改。

45.01.1 本法条连同第 44 条从 2000 年 3 月 1 日起停止生效。然而，《1998 年竞争法（过渡性、间接以及补充条文）》、《2000 年法令》的保留性条文系指若在该日期之前按照第 45 条（1）或（3）款提出申请或发出通知，则本法条将继续适用。同样参见 44.01.1。

45.02 第 45 条的条文适用于按照《1977 年法》授予的专利，包括授予的欧洲专利（英国）。无论合同或许可在该日之前或之后签订或授予都不重要，该法条生效（1978 年 6 月 1 日）。

法 77（1）
附录 2、
第 1 项
法 45（5）

第 45（1）条

任何供应专利产品的合同或实施专利发明的许可、或与任何此类供应或许可有关的合同均可在该专利或所有专利停止生效后的任何时候确定，不论该合同或许可或任何其它合同中相反的任何事项如何，该专利或所有专利在签订该合同或授予该许可时保护产品或发明，在该合同或许可涉及产品或发明的范围内（仅在这一范围内），由任一方向另一方发出为期 3 个月的书面通知。

第 45（2）条

在上述第（1）款中，“专利产品”和“专利发明”分别包括作为专利申请的主题的产品或发明，并且该款应适用于保护任何此类产品或发明且在签订合同或授予所涉许可时被授予的专利，应在该时间之前提交的申请，如同其适用于在该时间具有效力的专利一样。

45.03 本法条适用于任何供应专利产品的合同或实施专利发明的许可、或与任何此类供应或许可有关的合同。就本条而言，根据第 45 条（2）款修改第 130 条（1）款中“专利产品”和“专利发明”的正常定义。在保护产品或发明的该项专利或该多项专利停止生效后，任一方在向另一方发出为期 3 个月的书面通知时，均可在该合同或许可涉及产品或发明的范围内终止该合同或许可。

第 45（3）条

属于上述第（1）款的合同或许可的任一方按照本款提出申请的，由于有关的该项专利或该多项专利停止有效的缘故，法院认为要求申请人继续符合该合同或许可的所有条款是不公平的，考虑了该案件的所有情形，法院可发布命令更改其认为在各方之间公平的这些条款或条件。

45.04 此类合同或许可的一方可以向法院申请更改其条款或条件。此类法律程序必须通过发布申索表格开始。法院可以更改其认为不公平的任何此类条款或条件，由于有关的该项专利或该多项专利停止生效的缘故，并且考虑了所有情形。

CPR 63.5

45.05【已删除】

第 45（4）条

在不损害任何其它追偿权的原則下，上述第（1）款中的任何内容概不被视为使任何人有权追偿按照租购协议寄托的所有权（在《1974 年消费者信用法》的含义内）。

第45（5）条

本法条的前述条文适用于在指定日之前或之后签订的合同或授予的许可。

第45（6）条

本法条的条文应不损害与合同的受挫失效有关的任何法规以及确定除本法条外可行使的合同或许可的任何权利。

权利许可和强制许可

第 46 条：专利权人申请在登记簿中记入有权利获得的许可的条目

46.01 本法条规定在登记簿中记入有权获得该专利下的许可的条目，从而将后续续展费减少一半。应专利所有人的请求，可以按照第 46 条在登记簿中记入此类条目。其还与此类许可的条款的解决以及已经授予此类许可的专利的侵权法律程序有关。第 47 条为按照本法条记入的条目的取消制定条文。按照第 46 条的程序由《2007 年专利规则》的第 43 条和第 7 部分订明。

法 53 (4)
法 49 (4)

46.02 第 48 条至第 54 条涉及按照局长命令记入有权利获得的许可的条目（以及许可的强制授予，若无此类条目）。按照第 48 条至第 51 条记入的强制条目具有与按照第 46 条记入的条目相同的效力，并且第 46 条的一些条文也适用于凭借强制条目授予的许可。根据 *Allen & Hanburys Ltd v Generics (UK) Ltd* 和 *Gist-Brocades NV* 及其它以及总局局长的专利[1986] RPC 203 的上议院 Diplock 法官的意见陈述的意见陈述（下文称为 *Gist-Brocades* 案件），可依赖于第 48 条（3）款和第 50 条的条文识别在确定第 46 条（3）款规定的许可的条款时实现的政策（即使该本法未具体声明为如此），如 46.29 中讨论的。

46.03-04 【已删除】

46.05 术语“许可”已经在 *Gist-Brocades* 案件[1986] RPC 203 第 246 页的审判中被 Diplock 法官定义如下：“许可不转移任何事项中的所有权利益，许可仅使行动合法，否则行动会不合法。在发明专利的皇家授予背景下，专利所有人同意其它人、被许可人做出专利使专利所有人有权防止任何人做出的事情（除专利所有人同意外）。这是“许可”在英国专利立法中所具有的含义，截止且包括《1977 年法》。除某些法定禁令外...以任何费率，若许可由所有人出于自愿授予，此类许可均可受限於所有人认为合适施加的限制或条件。”

法 48-51
法 24 (2);
规则 34

46.06 随着 Diplock 法官继续解释，已知为“权利许可”的许可的特定类别由《1919 年专利和外观设计法》引入国内专利法。该本法规定词语“权利许可”可就某项专利获批准，并且应专利权人的请求自愿地或根据任何利益关系人的申请按照局长的命令强制地记入登记簿，以存在对专利下的垄断权的滥用为由，法律后果是相同的，无论是自愿或强制地批准。这些规定在本法中已经被重修，尽管该本法规定授予证书的发布而非专利特许证的发布，有权获得许可的事实仅被记入在登记簿中。

46.07 从 2012 年 1 月 1 日起，与使包含在申请人的国际申请中的发明获得许可有利益关系的申请人能够请求 WIPO 的国际局在其 Patentscope 网站可提供该信息。虽然这将表明包含在国际申请中的发明可获得权利许可，然而当该申请进入国际阶段时，按照该本法第 46 条（1）款，这将不具有效力。一旦专利已经被授予，有权利获得许可的条目仅能够被记录在登记簿中。希望就其国际申请（英国）申请将有权利获得许可的条目记入登记簿的申请人，在专利申请已经被授予后，需要对此进行请求，如下文第 46.08 项详述的。

第 46 (1) 条

某项专利被授予以后，其所有人有权随时向局长申请在登记簿中记入有权获得该专利下的许可的条目。

申请“权利许可”条目

规则 43 (1)
法 46(3)(d)

46.08 在专利授予通知在公报上公布以后（参见 25.02），其所有人可以随时申请在登记簿中记入“权利许可”条目。该申请应以专利表格 28 提出。明智的做法是在专利续展到期之前的至少 10 个工作共 17 页第 1 页

2012 年 10 月

日（如果需要通知其他人，则更长时间，参见 46.09）提出该申请，以留出在该日期之前记入该条目的时间。如果未及时记入该条目，在该条目日期之后，需要以全费率缴纳该续展费而非一半费率。随着“权利许可”条目在登记簿中的出现，已经被缴纳的续展费不能被回顾性地退还。

第46（2）条

凡提出上述申请以后，局长应通知据登记簿显示拥有该专利中的或专利下的权利的任何人，认为该专利的所有人未被合同限制专利许可后，应记入所有人申请的条目。

46.09 表格 28 包括申请人未被合同限制授予该专利下的许可的声明。并未通知登记簿显示拥有该专利中的或专利下的权利的任何人该表格已经被提交且被给予作出任何意见陈述的一段时间（通常为 14 天）；在该段时间未记入条目或收到的任何意见陈述进行考查。

规则 43（2）

46.10 当专利局认为许可授予未如此限制时，在登记簿中记入该条目。表格 28 还包括撕页纸片，撕页纸片被加盖印章后返还给申请人以确认该条目已经被记入。在公报上宣告该条目的记入。有利益关系的各方有 2 个月的时间来申请取消该条目，参见 47.07，而该专利的所有人能随时申请取消，参见 47.03。

第46（3）条

凡就某项专利在登记簿中记入上述条目的：

（a）在记入此类条目后，任何人都**有权按照协议确定的条款或（在不存在此类协议的情况下）由局长根据该专利的所有人或要求许可的人提交的申请确定的条款，有权获得该专利下的许可；**

局长确定许可条款的申请

46.11 凡所有者自愿使许可有权利获得的，确定专利下的许可的条款的申请极为少见，并且仅报告了一个这样的案例（Cassou 的专利[1971]RPC 91）。在按照《1949 年法》的第 35 条援引的该案例中，根据用于人工授精目的的注射枪的已知类型，该发明被视为属于消毒的塑料护套的使用，并且专利权使用费被确定为护套的销售价格的 5%，基于这似乎是在类似本质的商业协议的现行费率。进一步决定该许可应在涉案专利期间持续。

46.12 在 Cassou 案例中，专利权人对按照第 35 条提出的申请的回应包括按照第 36 条（1）款提交取消批准“权利许可”的申请，但是决定取消是具有酌情决定权的并且酌情决定权不应行使为使第 35 条的用途无效。结果，该许可规定申请人（被许可人）同意取消批准。

46.13 确定“新的现有专利”下的许可的条款的申请的数量相对较大。虽然所有此类专利现在已经期满，类似的原则将适用其他案例，例如，若按照第 48 条的申请已导致在登记簿中记入有权利获得许可的条目。

PR 第 7 部分
规则 76（4）
（c）
规则 89

46.14 按照第 46 条（3）款（a）规定的申请通过提交专利表格 2（及其副本）启动以开始局长审理中的法律程序，在 123.05-123.05.13 中讨论该程序。凡（a）申请人是该专利的所有人的，表格 2 应随附理由陈述书，包括（如适用）申请人所建议的许可的条款的期限。凡（b）申请由任何其他人士提出的，表格 2 应随附该人请求的许可的草案的 2 个副本。就后者而言，因为申请人通常不具有许多相关事实，所以其只能被要求提供草案许可。就作为现有被许可人的任何其他人士提出的申请而言-参见 46.77。

PR 第 7 部

46.14.1 就（a）而言，法律程序继续进行，如 123.05 – 123.05.13 载明的。就（b）而言，局长必
共 17 页第 2 页

2012 年 10 月

须通知所有人申请已经提出，必须向所有人发出草案许可的副本并且规定所有人提交理由陈述书的期限，如果所有人希望对申请人的案件进行抗辩。如果所有人提交理由陈述书，则法律程序继续，如同所有人是原告而申请人是被告；因此，给申请人提供响应所有人的陈述书提交反陈述的机会。

【46.14.2 已删除】

46.15 陈述书的充分性在 *Roussel-Uclaf (Clemence & le Martret 的) 专利*[1987]RPC 109 受到质疑，并且在该案件中，在首次初步听证后，已经决定虽然该陈述书和在无质疑的情况下提交和接受的陈述书没有什么不同，然而该陈述书实际上不满足旧规则第 63 条（1）款的严格要求。（《1982 年规则》的第 63 条已被《1990 年规则》废除。）上述案件中的陈述书随附包含申请人 Harris 可接受的条款的草案许可，但是陈述书简单确认了各方、该专利以及该专利涵盖的产品，并且声明，若无许可，Harris 希望竭尽所有行为，即使会侵权。按照听证官的观点，尽管专利权人不能合理地预期在陈述书中找到似乎相关问题的机密性答案，申请人声明他们是否打算自己制造产品或从一些其他来源获得产品都是合理的。如果是后者，则预期来源应注明，并且有关进口和出口的任何意图也应声明，如应是产品展示的形式。申请人达成所建议的专利权使用费所依赖的原则也应当声明，虽然成本和利润不需要包括在陈述书中。通常，听证官观察到“以我的观点，陈述书必须包含充分的事实来预示证据随后产生什么内容”。听证官的观点在上述案件的首次上诉中未被质疑，但是 Falconer J. 通过下列声称使刚才引用的陈述书具有资格：“……该陈述书应包含将要依靠且将用证据证明的事实的明确声明。以那种方法，如果该事项如此抗辩，只有这样才能希望使该证据不偏离重要事项，重要事项在反陈述中结果证明是受到质疑的。上述案件中的进一步初步陈词以后，听证官确认有关购买价格、销售价格以及预期利润的信息不需要在陈述书中给出，并且确认 Falconer J 支持上诉的决定。在最终确定的陈述书中，申请人辩护了支持其建议的专利权使用费率所依靠的特定事实和事项，并且法官评论到：“当然该等申请人现在受到该等特定事实和事项约束并且将不允许超越它们之外。该等特定事实和事项是申请人依靠的事实”。

46.16 应鉴于 Graham J 在 *Ford Motor Co Ltd (Cuskie 的) 申请*[1973]RPC 573 第 576 页中的意见陈述来考虑辩护词的充分性；“我认为以对待高等法院的辩护词的严格度来对待专利局的辩护词是不正确的”。在 *Roussel-Uclaf 中*以及同样在 *Smith Kline 和 French Laboratories Ltd 的专利* 1338169 和 1397436（Generics 的申请）[1988]RPC 148 中采用该方法，由于陈述书是否完全令人满意这一问题仅能够在申请人已经提交了其证据后完全确定，听证官基于其应介入最清晰案件来继续进行。就后者而言，听证官命令修改陈述书以指出申请人本身是否旨在销售或出口有效成分（以及药剂配方）并且载明专利权使用费率，但是听证官拒绝命令详述提议销售的展示方式以及有关出口、销售价格以及他们可能进口的特定国家的意图。听证官的观点是如果申请人的精确意图不稳固，他们唯一的方针可能是非常广泛地吸引他们的许可请求，因此给出他们在许可的期限内随时适应于现行市场条件的灵活性。某些配方和生产路线可能侵犯其它专利的事实直接考虑为对诉讼申请不重要，但是其它法律程序的事项。在 *Smith Kline & French Laboratories Ltd 的专利* 1338169、1395929、1397436 以及 1398426（Harris Pharmaceuticals 的申请）[1990]RPC 203 中，提交的陈述书不指代分包。听证官认为陈述书可被修改以指代完成的药物型剂的包装的分包，由于这在专利的权利要求书范围之外。申请人还希望对原材料的制造以及该材料向剂型的装配进行分包。上述制造和装配落入权利要求书的范围内或对权利要求书造成侵权，并且因此是需要被分许可的行为。为了追索这些行为的分包，听证官认为建议的分包商将必须加入本申请或加入新的一个申请，其具有给出的分包合约的预期形式的细节。

46.17 同样已经在 *Upjohn 的专利* 1291632（BL O/40/87；BL O/102/87）中考虑了辩护词的充分性，首次初步陈词以后，已经决定应规定按照许可将要进口的特定化合物，并且应确认原产国，不需要确认特定的制造商或城镇。有关制造方法的进一步信息认为不是必需的，并且如果使用了专利方法，就为什么未获得价格优势进行阐述同样认为并不是必需的。专利权人对上述案件中的申请人提起平

行的侵权诉讼，并且请求暂停法律程序直到已知该诉讼的结果，但这是被拒绝的。涉案专利是要求保护制备母专利要求保护的药物活性化合物中使用的方法和中间体的分专利（第 46 条规定的独立申请的主题），虽然他们请求许可，然而申请人拒绝承认他们在实施专利下的许可时实际上侵权分许可，并且因此不承诺支付（分）许可下的专利权使用费。在这些情形中，专利权人提出应使申请人进行选择：承认侵权并对申请提出申索或否认侵权并撤回申请，否则申请应以没有陈词案件的管辖权或滥用方法为由而出局。第二次初步陈词以后，这些论点被否决。

46.18 在 *Monsanto 的专利 1366379* (BL O/116/87) 中同样考虑辩护词的各种反对意见，未承认在初步陈词之前不久提交以支持专利权人请求进一步信息的证据。上述证据与按照许可可能被进口的一些产品的质量有关，但是认为这是可能在反陈述和证据中提出的事项。就任一而言，申请人没有机会对其进行回复。关于陈述书中请求的实际上不受限制的进口权，听证官不认为他具有权力要求申请人在该阶段将他们自己限制于特定国家，但是他设想可能随后要求进一步信息，如果证据阶段中产品来源出现任何问题。专利涵盖除草化合物和组分，并且听证官决定在陈述书中充分确认申请人希望销售的配方，即使未指明所有的成分及其精确数量。在用于制备除草剂组分但本身未要求保护的一种特定化合物的许可下，向制造商和配方设计师提议的销售未被视为有异议。应理解，如果购买方生产请求保护的配方则会侵犯专利，但是认为这在该等法律程序中无关紧要。申请人请求许可涵盖该特定化合物（即使是已知化合物，其未被权利要求书涵盖）并因此保护他们自己免于第 60 条（2）款规定的共同侵权就已足够。

46.19 允许各方在其它各方间的程序中提交证据是惯例。在各方达成协议的情况中，惯例是发布决定命令基于达成一致的条款授予许可，确认了该等条款不包含任何表面违法的内容的话（参见例如 *Thomas Kerfoot & Co Ltd 就 ICI 的第 1285038 号 atenolol 专利的申请的未报告的决定* (BL O/91/87)）。

46.20 在各方未能对条款达成一致的情况中，采用各方间的法律程序中通常的格式已成为常例，即给各方留出依次提交支持其案件的证据的期限，并且首先提交证据的那方允许提交答复证据，随后是指定陈词。在一些情况中（按照旧版《规则》第 63 条），申请人采用提交带有陈述书的第一轮证据的惯例，并且请求专利权人提交带有反陈述的证据。这已经在合适的地方加入，上议院对 *Gist-Brocades 案件*（参见 46.24）做出的陈词不应过度延迟的决定予以考虑。

46.21 在 46.15 中提到的 *Roussel-Uclaf* 的专利中，已经决定陈述书是有缺陷的，听证官命令申请人在 2 周内提交补充陈述书，并表明未能这么做将意味着申请被视为未恰当提出，并且申请人将不得不从头开始新的申请，如果该事项进一步进行。同时，听证官拒绝给专利权人留出从补充陈述书的接受日算起的进一步 3 个月时间来提交专利权人的反陈述的，但是听证官鉴于已经发生的延迟命令反陈述的提交应截止在听证官看来是旧版《规则》第 63 条（2）款规定的最初留出用于提交反陈述的期限的相当慷慨的 3 个月延长结束为止。实际上意思是指该反陈述在补充陈述接收后大约 1 个月时间到期。听证官在这一点上支持上诉[1989]RPC 405，当 *Falconer J.* 决定这时，虽然听证官没有说太多，实际上他将酌情决定权力用于管理其审理中的法律程序，且原则上不能说他在考虑延迟时出现了差错。在 46.16 中提到的 *Smith Kline 和 French (Generics 的申请)* 案件中，听证官给专利权人留出从修改的陈述书的接收日算起的整整 3 个月时间来提交反陈述，但是在上述案件中，原始陈述书的充分性立即遭到了专利权人的反对。在 *Roussel-Uclaf 案件* 中发现要是反陈述截止命令的日期为止未被提交，则认为他们对申请人建议的条款没有异议。

46.22 同样在 *Roussel-Uclaf 的专利* 中考查关于局长是否具有按照第 46 条（3）款（a）考虑申请的司法决定权直到具有在先“违约协议”。在上述案件中，听证官遵循 *Whitford J.* 在 *R.v 总局局长、片面的 Bayer AG* (BL C/56/85) 中的决定，若类似的问题在《1949 年法》的第 35 条（2）款（a）下出现，已经决定达成协议的尝试不是提出申请的前提条件。经上诉，*Falconer J.* 维持听证官的决

定，基于第 46 条（3）款（a）中语言的轻微更改无论以何种方式都不影响 Whitford J 的推理。

46.23 上述案件中的专利权人（*Roussel-Uclaf*）也请求驳回或暂停申请，以该申请是无理纠缠的并且是滥用方法为由。尤其，他们实际上提出作为非盈利性群体的申请人只对获得许可证感兴趣，该许可证将专利下的权利赋予关联方及其他而非申请的一方，并提出局长不具有授予此类许可证的酌情决定权。在拒绝驳回或暂停法律程序时，听证官指出申请人已经具有权利许可，并且不能认为下列情况是理所当然的：即最终发现申请人没有权利享有他们请求的该类许可或申请人不能运用其许可，即使许可不包括申请人想要的所有规定。Falconer J 支持本上诉决定（[1989]RPC 405），当法官确认局长没有权力阻止其审理中的任何法律程序以实际上可能被描述为是无理纠缠的并是滥用方法的任何方式使用时，但是法官认为该申请被恰当地辩护并且管辖权点应在实质陈词时决定。

【46.24 已删除】

46.25 申请人没有权利授予使实质许可的条款的确定待决的“临时”许可。为此目的的决定在 ICI 的专利 1285038 等（*Harris Pharmaceuticals 的申请*）（BL O/59/86；BL C/82/86）中作出并且在上诉时由专利法院维持。

46.26 不能在第 46 条（3）款（a）规定的法律程序中提出涉案专利有效性的问题。这在 *Schering AG 的专利 1193998*（*ABM Chemicals Ltd 的申请*）（BL O/133/87）中确认。

关于权利许可的条款的局长酌情决定权的范围

46.27 虽然在 *Gist-Brocades 案件*中，未要求上议院决定局长对权利许可施加限制或条件的酌情决定权的完整范围（只与局长是否具有权力禁止或限制进口的问题有关-参见 46.53-46.55.2），在审判中进行了某些意见陈述，该等意见陈述引导了局长、专利法院以及上诉法院的后续决定。尤其，Diplock 法官（参见第 248-250 页）和 Harwich 的 Bridge 法官提出局长对其确定的条款具有过宽的酌情决定权，并且局长管辖权仅有的束缚是局长不能（a）对被许可人施加作出任何许可行为的积极义务以及（b）确定有效地防止其他人申请类似的许可的条款。

46.28 在提出局长有权力禁止或控制进口时，Templeman 法官对局长是否具有宽的酌情决定权的一般问题得出与 Diplock 法官相反结论，而 Tullybelton 的 Fraser 法官和 Brightman 法官保留他们对局长的酌情决定权的范围的意见。然而，法院的后续决定迄今为止依赖于 Diplock 法官的解释（如 46.27 所示）。

46.29 凭借规定按照第 48 条至第 51 条在登记簿中记入的条目应具有与按照第 46 条记入的条目相同的效力的第 53 条（4）款，Diplock 法官进一步发现可能必须求助于第 48 条（3）款和第 50 条的规定来确认预期由局长在行使其酌情决定权时实现的政策。

上诉专利法院关于条款的确定的职能

46.30 【已删除】（对于通常局长向专利法院提出的上诉，参见 97.03 至 97.05）。

46.31 在 *Allen & Hanburys Ltd 的专利*[1987]RPC 327（*salbutamol 案件*）中，Whitford J 向专利法院提出的原始上诉（1986 年 3 月 17 日）推翻了局长允许进口的决定（参见 46.53），发现该决定是最终决定而非临时决定，如此类案件中的通常习惯，他撤销许可，使申请人自由申请生产许可证。考虑了上述案件的不寻常情形中截然不同的许可随之产生的事实，上诉法院认为在撤销许可时法官的行为是正确的，但是确认许可从条款被局长确定时生效，所以，推测起来，在此类案件中发布最终决定是合适的。

46.32 由 Whitford J 撤销 *salbutamol 案件*中由局长确定的许可是不可回顾的，并且上诉法院在上述案件中决定申请人可以接受由局长或法院确定的条款并且运用该许可，而不对请求一些有利条款的

任何上述造成危害。

条款的确定

46.33 下列各项基于确定与《1949 年法》的特定专利有关的规定下的权利许可的条款的专利局和法院的决定。如果需要确定该等决定是否与其它专利下的权利许可的条款的确定相关，将需要非常谨慎。通常，在各方达成一致或未提出反对意见的听证时考虑的草案许可中的条款已经被视为确定且不受干扰，假设条款不包含任何违法内容。

专利权使用费

（同样参见 46.63 至 46.66.4）

46.34 若申请人已经申请确定两项专利下的权利许可的条款（*Upjohn* 的专利 1291631 和 *Takeda Chemical Industries Ltd* 的专利 1298364（*Generics Ltd* 的申请 BL C/49/87）），这些许可均是申请人生产和销售相同制药配方所需的，专利法院认为听证官没有权力仅确定两项专利下的总专利权使用费并且推迟它们之间总的分配，这将不能确定任一许可的条款。

46.35 鉴于 Diplock 法官在 *Gist-Brocades* 案件中在第 46 条、第 48 条以及第 50 条之间建立的联系（参见 46.27 - 29），专利权使用费被确定以尤其确保“实益享有专利的发明人或其它人应接受合理的报酬，考虑了发明的性质”（第 50 条（1）款（b））。两个案件中对于实现这一目标的正确方法的指导已经由上诉法院给出，即 *salbutamol* 案件和 *Smith Kline & French Laboratories Ltd* 的（*Cimetidine*）专利[1990]RPC 203。上诉法院[1991]RPC 409 和专利法院[1990] RPC 309 也已经在美国 *Cyanamid Co* 的（*Fenbufen*）专利中概括了该方法。通过这些案件，清楚的是，合理的报酬将由在自愿被许可人和自愿许可人之间达成一致的用于按照该许可授予权利的专利权使用费担保。因此，专利权使用费不反映专利权人可能彻底不情愿授予任何许可这一事实；在新的现有专利的背景下授予权利许可的义务被视为被准许将其专利从 16 年自动延长至 20 年的专利权人的不受契约规定的利益的让步条件。

46.35.1 在自愿被许可人与自愿许可人之间达成一致的专利权使用费仅是使用发明的付款而不是专利权人因许可的授予遭受的损失补偿。尤其，引用 Lloyd 大法官在 *cimetidine* 案件中的话“在有限市场授予许可的效力之一是被许可人做出的销售将一定会减少本可由许可人做出的销售。上诉法院多数人在 *salbutamol* 案件中认为专利权人没有权利申索补偿此类销售的损失作为其部分专利权使用费。这是通过专利权人作为制造商的地位被忽略这一说法表示出来。被许可人支付适当的金额来将专利权人的发明作为一项发明使用。但是，被许可人不赔偿专利权人作为制造商的销售损失，或为专利权人的制造费用进行捐助。上诉法院大多数人在 *salbutamol* 案件中的观点部分形成于第 50 条（1）款（b）的措辞而部分形成于 *Pachett* 的专利[1967]RPC 237 的类推，其中已经决定英国政府使用发明支付的合理的专利权使用费应基于作为自愿许可人的专利权人与作为自愿被许可人的英国同意的金额来确定，“谨记假设付款的唯一主题是使用发明。”

46.36 在确定在自愿许可人与自愿被许可人之间达成一致的专利权使用费时已经使用了各种方法。然而，如上诉法院在 *cimetidine* 案件中确认的，自愿许可人与自愿被许可人所能达成一致的 best 指导是其它许可人和被许可人实际上就相同或类似产品在现有自愿许可中所达成一致的。若请求的许可与现有许可之间的比较不准确，惯例是考虑不同之处调整专利权使用费。该方法在 *salbutamol* 案件中得到了上诉法院的批准。专利权使用费判定的可比较的许可方法以及其它方法主要在制药案件中得到了发展。然而，一般原则通常将具有更广泛的应用。

46.37 在 *cimetidine* 案件中，Nicholls L.J. 强调专利权使用费判定的各种方法仅仅是帮助而已，并且考虑了每一个案件的情形，各种方法的使用具有灵活性。无论如何，一个案件中大量方法的使用不

总是提供兼容的结果。在 *fenbufen* 案件中，可比较的许可方法注明大约 27% 的专利权使用费，而第 41 条计算（参见 46.39-45）建议 47 和 54% 之间的数字。优选可比较性的数字，虽然其上升了 5% 以确认上述案件中不寻常市场清情形。

46.37.1 在 *cimetidine* 案件中，支持专利法院的上诉法院强调一旦专利权使用费数字使用合适的比较数据确定，则为了使该数字与一些预定范围一致而修改该数字是错误的，例如迄今为止在专利局决定中确定的制药专利权使用费的范围。

46.37.2 专利权人有时提出他们所得报酬不充足，其使他们有权延伸《1949 年法》的第 23 条的条款。然而，按照第 23 条的在法律程序中先进的那类会计证据迄今为止未出现在权利许可案件中。在与药用三唑仑有关的 *Upjohn Company* 的专利 1291631 和 1291632（*Generics Ltd* 的申请 BL C/70/88）中，Whitford J 指出报酬是否充足是专利权使用费判定中的相关因素。然而，通过上述案件，可能通过采用自愿许可人/自愿被许可人方法考虑该因素。在西咪替丁案件中，Falconer J 指出在达到 45% 的专利权使用费数字时他将报酬的充足与否考虑在内。在相同的案件中，上诉法院没有提到报酬是否充足，但是 Lloyd L.J. 明确表示仅可比较性理由就足以证明 45% 的数字。

46.37.3 在 *Filpin Filpost Ltd v Fairfax*（牙科设备）Ltd（BL O/7/93）中，听证官拒绝了以下论点：即不应期望通过经销商进行销售的申请人就经销商接受的收入支付专利权使用费。认为单独就申请人销售给经销商的价格设定专利权使用费率应使经销商获益，而不通过专利权使用费捐助专利权人。

46.37.4 在 *Interdibipack SPA & Quickpack*（UK）Ltd v *Francesco Torre*（BL O/146/95）中，所有人在过去根据英国境内的销售专利供应给申请人机器，并且申请人发展了其自己的英国市场。申请人在英国的营销效能带给所有人的利益是无法按照证据量化的，在无任何其它有说服力的线索时，在听证官决定合适的专利权使用费应处于机械发明的正常范围的低端的程度上，听证官确认他们。

药学专利权使用费

(i) 现有许可方法

46.38 若许可存在，由专利权人自愿地授予的所涉药物许可将有特定影响。然而，其它药物的现有许可是否由相同的专利权人授予将提供严密的可比性，假设药物与药物在市场上的地位之间存在充分相似性。就西咪替丁而言，专利法院（由上诉法院支持）在 ICI 授予的对药物阿替洛尔的许可中发现了严密的可比性。这些药物（虽用于不同疾病的治疗）据说具有广泛相似的药用价值，这些药物的总销售额和普通销售额都密切相似。就苯布芬而言，与蔡普生和吡罗昔康的自愿许可进行比较，鉴于其市场份额和作为非甾体抗炎药的治疗相似性。

46.38.1 就沙丁胺醇而言以及就蔡普生而言（*Syntex Corporation* 的专利[1986]RPC 585），相同的药物存在自愿许可/供货协议。然而，实际上仅使用了供货协议，并且已经决定按照供货协议支付的有效专利权使用费比未使用的许可中规定的少 30%。就苯布芬而言，有效的蔡普生专利权使用费被视为可比较的，并且未使用的蔡普生许可包括比预期的苯布芬许可更全面的进口限额这一事实认为与可比较性行使不相关。

46.38.2 在 *Allen & Hanburys Ltd* 的专利 1429184（*3M Health Care Ltd* 的申请；未报告）中，从现有许可获得的专利权使用费被听证官按比例减少，因为申请人将以不同于专利权人形式的自动贩卖机销售产品，并因此部分地向专利权人不进行竞争的市场供货。

46.38.3 一致认为早期在开发产品过程中制定的协议在专利寿命结束之际不对按照权利许可支付的专利权使用费提供指导。

(ii) 第 41 条的方法

46.39 就沙丁胺醇而言，上诉法院决定用于判定按照《1949 年法》的第 41 条授予的强制许可下支付的专利权使用费采用的方法用于确定与药物有关的权利许可下的专利权使用费。第 41 条给出了局长按照其认为合适的此类条款授予与食品、药物以及手术和治疗设备有关的专利下的强制许可的酌情决定权，并且 *Geigy* 的专利[1964]RPC 391 以后，确认药物专利权使用费应涵盖三个元素：即（a）专利权人回收发现药物并确立药物疗效的成本的津贴；在为其创建和维护市场时发生的推销费用的补偿津贴；以及（c）专利权人因其对技术作出的贡献获得的由适当的利润衡量确保的奖励，依赖于他们在项目中所限制的资金投入。这三个元素的总和代表所支付的专利权使用费，被表示为专利权人的销售价格的百分比。元素（a）是通过将专利权人的当前世界范围的研发支出表示为作为该研究成果的药物产品的当前世界范围的销售的百分比获得的。元素（b）是通过将专利权人的在英国的许可产品的当前促销支出表示为许可产品的当前英国销售的百分比获得的。元素（c）是通过将元素（a）和（b）上升 22.5% 获得的。

46.39.1 认为第 46 条与第 41 条不直接对应，其要求局长努力确保大众用与专利权人从其专利权利获得的合理利益一致的最低价格获得药品等，就沙丁胺醇而言，上诉法院清楚“这三个元素是在就本法第 46 条而言考虑专利权人的‘考虑了发明的性质的合理报酬’时恰当考虑的。”就后者西咪替丁而言，Lloyd L.J 强调第 41 条方法永远不会超越近似法。

46.40 一般来说，按照第 41 条在主管机关制定的评估这三个元素的规则遵循第 46 条规定的决定。因此，若适合，已经认为，该评估应参考在可获得数字的最后三年期间专利权人的研究、开发和促销成本以及销售作出。

46.41 在评估元素（a）的支出项目时，不包括配方成本，也不包括中央管理成本以及专利权人的一半专利部门费用。当评估元素（a）时应排除专利权人的医学信息服务的成本，而当评估元素（b）时应考虑专利权人的医学信息服务的成本，但是常不存在足够的信息来使听证官进行所需的更正，并在任何情况下，已经认为其不应太影响专利权使用费计算。就芬布芬（fenbufen）而言，第 IV 阶段临床试验的成本（产品后登记）按照研发通常作为例如部门成本被留下。专利权人的研发以及将产品引入其开发的当前状态的独占许可应被视为一个整体；参见 *Research Corporation* 的（*Carboplatin*）专利[1990]RPC 663。

46.42 在评估元素（a）的销售组成部分时，不包括兽医产品和美容产品的销售，也不包括精细化学品和“商品”产品的销售，它们并非专利权人自己研发努力的成果。若产品是药物产品，但是专利权人仅对产品配方作出了研发贡献，而将排除其销售（参见就西咪替丁而言专利法院和上诉法院的决定）。许可产品和购入产品的销售也被排除。另外，需要考虑作为专利权人的研发努力的成果的所有药物产品的销售，而无论这些产品是否当前获得了专利，而是假设他们的销售为专利权人的研发提供基金作出了贡献；例如参见听证官就卡铂而言的决定。

46.43 在专利法院和上诉法院就甲氧苄啶而言的决定之前，专利局决定中的惯例是在评估元素（b）时将折扣适用于促销支出，基于部分支出用于促进专利权人的品牌名称而不是一般产品，并因此对被许可人无益处。对折扣大小的主要影响通常是有关一般为书面的处方的比例的证据。然而，就西咪替丁而言的上诉决定明确表示该方法是错误的，并且在通常情形下，促销元素整体是允许的。如 Aldous J 在 *Eli Lilly & Co* 的专利 1277137（就头孢氨苄（cephalexin）而言；BL O/69/87，但是上诉法院就甲氧苄啶引用的）中表达的：-

“被提问到的问题是：促销支出的哪部分是在创建和维持市场的过程中发生的？查看促销费用并且扣除旨在用商标宣传的额度是不正确的，因该宣传创建和维护药物和市场整体的声誉。作为熟知的所涉药物的一种药物的上述声誉可由被许可人使用，即使他不能使用商标，并且即使其销售

将限制于供应一般处方。”

46.44 就甲氧咪呱而言，认识到能够存在将折扣适用于促销元素仍合适的情况。上诉法院明确表示此类情况存在，如果存在适当的证据表示归因于品牌名称市场的促销成本的比例超过该市场在总的药品市场的份额（Lloyd L.J.第 242 页）；然而，一般假设应为促销支出均匀分布（Nicholls 法官，第 255 页）。在 *Allen & Hanbury Ltd 的专利 1429184*（*3M Health Care Ltd 的申请*；未报告）的专利局决定中，就西咪替丁而言，专利法院与上诉法院的决定之间发布的，允许促销折扣，因为许可不包含专利权人销售并促销的产品（参见 46.38.2）。

46.45 第 41 条方法的元素(c)，即适用于元素(a)和(b)的上升在 *Bayer 的专利 1173862*（*Generics 的申请*；BL O/49/86）中设定为 20%并且用于所有后续案件直到专利法院和上诉法院就西咪替丁作出的决定。然而，20%这个数字是资金百分比，并且西咪替丁决定明确表明表示为销售百分比的上升通常将更合适（尽管并不总是这样）。根据 Nicholls L.J.，合适的利润上升有时将是特定专利权人通常就其成本获得的回报率，但是在其它情况下，与整体工业上通常获得的回报有关的上升可以更合适。在西咪替丁上诉本身中，所述上升被设定处于 43%，并且是从专利权人在上述案件中的处方药物部门的当前盈利水平获得的。就卡铂而言，27.6%的无竞争的上升适用。在其它案例中，例如芬布芬（fenbufen）和头孢氨苄（cephalexin），对相关专利权人个人而言，若证据不允许产生增长，首次出现在 *Geigy* 案例中的数字 22.5%恢复。在西咪替丁上诉决定中，该数字被批准作为销售回报率。

【46.46 未使用】

（iii）可获得的利润

46.47 本方法涉及对被许可人可获得的可能利润进行评估，然后查看利润可能在被许可人与专利权人之间分配的方式。以应使用本方法的方式，通常仅在各方之间存在一些协议的情况下采用了本方法，参见例如 *Tanabe Seiyaku 的专利 1236467*（西咪替丁案件；BL O/140/86），其中可获得的利润在各方之间被均等平分。就西咪替丁而言，在各方之间不存在协议，但 Falconer J.将利润分为两个份额，一个份额将与他们所有交易中的一般利润水平相等的销售回报率给予申请人，并且另一份额将剩余的作为专利权使用费回报给专利权人。然而，在相同的情况下，该方法的这种使用遭到了上诉法院批评，因为这使专利权使用费依赖于被许可人的合理报酬而非第 50 条（1）款（b）要求的专利权人的合理报酬。与 Dillon L.J.在沙丁胺醇案件中的陈述相反的，同样认为申请人不能坚持对于申请人来说可盈利的许可，然而盈利低的话，他们可以选择固定其销售价格。从上诉法院对西咪替丁（cimetidine）案例的判决看出，通常，可获得利润方法应仅被用作最后手段，虽然通过展示各方接收利润份额的后果，该方法可以被采用来交叉检查其它结果。在 *Gerber Garment Technology Inc 的专利 BL O/99/96* 中，当所有其它方法证明是不合适的时，听证官将可获得利润的方法用作最后的手段。

46.47.1 通过就可获得利润的方法优于专利法院，上诉法院在西咪替（cimetidine）案件中没有动摇其它案件中相同专利下的不同申请人对于类似许可应支付类似专利权使用费的假设。这是部分基于 Whitford J.在 ICI 的专利 1285038（*Harris Pharmaceuticals 的申请*；BL O/59/86；BL C/82/86）中提出的意见陈述并在后续的专利局判定中进行讨论，例如 *Bayer AG 的专利 1173862*（*Harris Pharmaceuticals 的申请*；BL O/8/88）。在 *Smith Kline & French Laboratories Ltd 的专利 1338169* 和 *1397436*（*Ivax Corporation 及其它的申请*）中，听证官决定百分比的专利权使用费应为申请人共用。如果专利权人的销售价格已经改变，单价专利权使用费可因此不同。

（iv）等量每日病人成本

46.47.2 本方法涉及通过参考可比较药品的每日剂量所附加的成本确定专利权使用费。在 *Pfizer 的*
共 17 页第 9页

2012 年 10 月

专利/1257180 (BLO/78/87) 中, 听证官发现其对其方法提供有用的反复核对。在专利局针对芬布芬 (fenbufen) 案件作出的判决中, 该方法被否决, 因与涉及专利权人的权利的问题或有关自愿被许可人和自愿许可人的事项没有关系。

(v) 专利权使用费的基础

46.48 Whitford J.在沙丁胺醇 (salbutamol) 案件作出判决以后, 就药物支付的专利权使用费通常被表示为相当于专利权人的净销售价的相关百分比的固定单价。专利局判决惯例的违背已经被三唑仑 (triazolam) 案件 (药品属于“白名单”, 即其仅可被通常描述) 和西咪替丁 (cimetidine) 案件 (就医院的销售而言) 的法院逆转。该惯例在后者案件中得到了加强, 其中 Lloyd L.J.提到“专利权使用费率被设定处于整个市场销售的单位量的固定价格的原则是很最重要的原则, 不论专利权人的销售价格的变化, 并且应维持该原则, 除了非常特殊的情形外。”在后者卡铂 (carboplatin) 案件中, Hoffmann J 确认任一方启动的急剧减价的可能性不是违背一般原则的理由。在 *Procter&Gamble Company* 的专利/1254465 (BL O/88/88) 中, 听证官使专利权使用费基于被许可人的价格, 因为专利权人未销售所涉产品。在 *Farmitalia Carlo Erba SpA* 的专利/1249443 (未报告) 中, 听证官将专利权使用费设定为专利权人价格的百分比, 因为各方在此基础上达成了一致。

46.48.1 在 Bayer 的专利 1173862 (*Generics Ltd* 的申请; BL O/49/86) 中, 专利权人提出的专利权使用费应被表示为 NHS 药品关税价格 (即官方为普通产品确认的价格, 一旦存在该产品的特定数量的竞争供应商) 的百分比的提议被否决, 由于在设定关税价格之前可能存在显著延迟。

非药物专利权使用费

(i) 机械

46.49 为新的现有专利下的权利许可确定或达成一致的专利权使用费在机械领域处于 (典型的被许可人的) 销售价格的 5%至 7%的范围。这遵循自愿许可惯例并与 *Cassou* 的专利/[1971]RPC 91 (权利许可案件)、*Patchett* 的专利/[1967]RPC 237 (政府使用案件) 中的判定一致, 并且各种强制许可案件例如引用 *Ashland Oil* 的专利/1190644 (BL O/35/86)。缺少来自现有自愿许可的指导时, 专利局判决的一般方法已经采取 5%作为起点, 并且确定更高的数字, 只要除了使用发明外, 许可赋予了利益。一个例子是允许 *Holywell Mining Group Ltd* 的专利/1297787 (BL O/47/88) 中的分许可。专利局判决中提及的更高专利权使用费的其它正当理由包括提供技术援助和技术秘密以及因许可物品提高了将许可物品作为一部分包括的装置的价值 (参见, 例如, *Abraham* 的专利/1302188 (BL O/186/87) 和 *Firma Carl Kurt Walther* 的专利/1368039)。

(ii) 手术和医疗

46.50 手术器械连同药物属于特殊类别, 并且旧版第 41 条的方法作为专利权使用费判定适用, 参见 *Shiley Inc* 的专利/[1988]RPC 97。该专利涵盖心脏瓣膜, 并且专利法院确定等同于专利权人的销售价格的 15%的指数化固定单价专利权使用费。专利权使用费的指数化还用于 *Hilti* 的专利 (参见 46.58)。

46.50.1 在与医用敷料有关的 *Smith & Nephew* 的专利/1280631 (BL O/126/87) 中, 各方提出现有自愿许可可提供指导, 而不参考第 41 条的意见。听证官从这些许可获得专利权使用费 (考虑一次总付的规定), 但基于对于该医疗领域的专利权人的促销支出的认识不足, 施加了增长。向专利法院提起上诉, 基于现有自愿许可的协商已经考虑了促销元素, 增长被删除。

46.50.2 在有关麻醉蒸发器的 *Cyprane* 的专利/1224478 (BL O/108/88) 中, 听证官指出蒸发器不是《1949 年法》的第 41 条规定的手术或治疗设备。然而, 采用第 41 条规定的方法, 由于药物和手术产品的相似性, 例如高促销成本。得出的专利权人的价格的 7.2%的专利权使用费大幅增长,

因为各方提出专利权使用费应考虑在确定许可之前发生的被控侵权行为。

46.50.3 在 *Cabot Safety Corporation* 的专利[1992]RPC 39 中，听证官将耳塞视为与外科手术发明具有相似性，并且在考虑了发明的商业价值后，确定等于 18% 的固定的总专利权使用费。

(iii) 农业化学品

46.51 记住农业化学品（尤其除草剂）的涉及的广泛研究、开发和测试、专利权使用费在与药物相同的一般基础上已经接近。因此，固定的单价专利权使用费已经在所有情况下确定，并且第 41 条规定的计算已经视为给出指导；参见例如 *Schering Agrochemicals Ltd* 的专利 1271659（BL O/115/88）。迄今为止，仅当各方就利润分享方法达成一致时，利润分享方法才使用；参见例如 *Schering AG* 的专利 1193998（BL O/133/87）。

(iv) 大宗化学品

46.52 等同于专利权人的销售价格的 4% 的固定单价专利权使用费在涉及氯乙烯聚合物的阻燃剂增塑剂的 *Ciba Geigy* 的专利 1146173[1986]RPC 403 中被确定。然而，这在一定程度上基于专利法院推翻的允许进口的决定。

进口

46.53 在 *Gist-Brocades* 的案件（参见 46.27-46.29）中，上议院决定局长具有禁止来自非欧共体的成员国的其他国家的进口的酌情决定权，但是向欧洲法院提述有关禁止来自此类成员国的进口的问题。响应该提述，ECJ 认为（*Allen & Hanburys Ltd v Generics (英国) Ltd*[1988]FSR 312）从另一个成员国进口的任何人应被视为与在英国进行制造的人相同，即进口应仅被禁令或许可条款禁止，如果此类制造会被禁止。即使进口的产品在其被制造的成员国未获得专利，这也适用。因此，在所有正常情形中，必须允许来自 EC 的进口商品。而且，由于仅适用于 EC 的过去的 ECJ 案件对欧洲经济区（EEA）适用，假设评判依赖的标准已经扩展到 EEA，并且该决定在 1992 年 5 月 2 日之前发生，也必须允许来自更广泛的 EEA 的进口商品。在 *Ciba-Geigy*（参见 46.52）和 *salbutamol*（*salbutamol*）案例中，专利法院考虑了上议院对 *Gist-Brocades* 的决定，并且决定谨记第 48 条和第 50 条的标准禁止进口，因为专利权人在英国制造所涉产品并且就合理的条款满足产品的所有要求，并且提议从 EC 外的国家进口不公平地对他们的利益造成了损害。已经在卡铂（*carboplatin*）案例中考虑了“合理条款”的含义。

46.54 因此，第 46 条规定的有关非欧盟（EU）国家的情况大致接近按照旧版第 41 条发展的情况，即当进口当前满足英国要求时允许进口，而当存在国内制造时不允许进口。然而，在西咪替丁（*cimetidine*）案例中，若专利权人在爱尔兰制造并且从爱尔兰进口满足英国要求，则上诉法院向 ECJ 提述如果在 EC 的另一个成员国制造满足了英国的要求时允许从 EC 外的国家进口则是否存在与建立欧洲经济共同体的条约相反的差异的问题。ECJ 裁决（[1993]1 CMLR 89 *Generics (英国) v Smith Kline 和 French*）指虽然适用于第三国（即非 EC）进口商品的限制未被有关货物的自由流通的 EC 规则涵盖，上述情形中从 EC 外的国家进口将以不公正的方式影响成员国之间的贸易，并且违反了条约的第 30 条和第 36 条。就转交的第二点，关于从西班牙和葡萄牙进口是否应自动允许，考虑到西班牙和葡萄牙加入欧洲经济共同体的条约，假设在有限的时间内，权利穷竭原则不应适用于放入这些国家市场的某些类型货物，ECJ 裁决其它成员国的国家当局有权限制专利许可从西班牙和葡萄牙进口获得专利的产品，只要发现废除规定。

46.55 在 *Smith & Nephew* 的专利 1280631（BL O/126/87）中存在专利权人国内制造以及现有被许可人进口的情况，并且在上述案例的情形中，听证官按照权利许可允许进口。在卡铂（*carboplatin*）案例中，该项发明在该国家不是由专利权人实施而是由被许可人和分包商实施。专利法院保持该情

况并不更改该项发明在英国被实施的事实，并且因此听证官支持禁止来自 EC 外的国家的进口。然而，法院允许就该问题上诉。

46.55.1 在卡铂（carboplatin）案例中，上诉法院支持专利法院的审判，即若除了主要产品和方法权利要求外，专利包括包含该产品的制药配方的申索，则仅在另一个国家制造并从该国家进口的有效成分在英国的配方并不等同于获得专利的发明的商业实施，在就那时《1977 年专利法》的第 48 条（3）款（a）而言的切实可行的最大程度范围内。然而，专利权人在英国致力于由进口有效成分组成配方的投资是按照第 50 条（1）款（c）考虑的相关事项，并且不应受到不公平的损害。因此，从非 EU 国家进口应被限制于有效成分。**46.55.2** 在西咪替丁（cimetidine）案例中，上诉法院拒绝了即使发明不在英国实施也应禁止进口的论点，从而鼓励此类实施的启动。这在 *Hoffmann-La Roche & Co AG 的专利*[1969]RPC 504 中的类似论点遭到拒绝以后。

出口

46.56 遵循专利法院在沙丁胺醇（salbutamol）案例中的判定，一致的惯例不包括出口禁令，除了向平行专利有效力的国家之外。在西咪替丁（cimetidine）案例中，Falconer J. 否决了应禁止向任何国家（允许从其进口）的出口的论点。而且，就需要更广泛的出口禁令，Falconer J. 未被说服，因为专利权人忧虑他们可能丧失出口销售。在上诉案例中，专利权人在英国几乎未进行制造。在苯布芬（fenbufen）案例中，专利权人专门在英国制造并且主张更广泛的出口禁令以保护其英国制造。然而，听证官决定没有证据表明专利权人的英国制造会在任何显著程度上受到部分被许可人向专利权人不具有专利保护的国家的出口商品的影响。

46.57 在 Ciba-Geigy 的专利 1255258（Agan/Alpha 的申请）（BL O/85/86）中确定的禁止向平行专利国家出口的条款阻止向被许可人认为会将许可产品出口至此类国家的任何人供应许可产品。在 *Ciba-Geigy (Portman Agrochemicals 的申请)* 案例中（参见 46.60）制定了类似规定，但是在上诉案例中，不阻止向平行专利国家的其他被许可人的出口。

分许可和分包

46.58 从沙丁胺醇（salbutamol）案例且从 *Hilti AG 的专利*[1988]RPC 51 清楚地看出权利许可应只在极少数情况下给予被许可人授予分许可的权利。在沙丁胺醇（salbutamol）案例中，专利包括剂型以及有效成分的权利要求，并且专利法院和上诉法院认为剂型的制造的分包等同于分许可并允许许可不应被允许。会侵犯专利下的专有权的分包商应加入申请，并且包括分包合同的预期形式的详细的提议应被局长受理。在 *Hilti* 案例中，Falconer J. 确认局长具有授予分许可权利的酌情决定权，虽然在上诉案例的情形中，局长拒绝将分许可权利授予被许可人的子公司。上述案例以后，在极少数情况下给出分许可权利，除非各方达成一致。在 *Bergwerksverband GmbH 的专利*/1364674（BL O/58/89）中，申请人为专利公司，并且专利权人一致同意申请人可将分许可给予实际上实施专利的集团的一个公司。然而，听证官决绝将分许可权利给予集团中的其它公司。在 *Holywell Mining Group 案例*（参见 46.49）中，听证官将使公司制造专利设备的分许可权利给予被许可人。然而，设备不会被被许可人出售而是仅供他们单独使用。在 *Shiley 案例*中（参见 46.50），被许可人被授予权力来指定英国经销商处理销售等，而非主要侵权的许可产品的进口。

46.58.1 在 *Penn 的专利*/1357961（未报告）中，涉及泵的专利不包括泵组件的权利要求。在这些情形中，一致同意本法第 60 条（2）款不阻止被许可人分包此类组件的制造。然而，因为该情况已经被法规包含，听证官拒绝包括确认地位的条款。

质量控制

46.59 虽然在 *Gist-Brocades 的案例*中，Diplock 法官提到作为局长可附于权利许可的条件之一的质

量控制（尤其就药物而言），在许多案例中已经决定药物质量控制是负责授予产品许可的机构的事项，并且维护公众利益或专利权人利益的权利许可不需要具体规定。这与按照《1949 年法》的第 41 条判定的案例一致。

46.60 在非药物案例中，质量控制规定提议已经被接受（若适用）以保护公众利益或专利权人的利益。这在仅自愿行为守则适用的许多农业化学品案例中出现，参见例如 *Ciba-Geigy* 的专利 1255258 和 1407587（*Portman Agrochemical* 的申请；BL O/159/86）以及 *Schering AG* 的专利 1193998（BL O/133/87）。就 *Hilti* 的专利（参见 46.58）的射钉枪子弹以及 *PyMah Corporation* 的专利（BL O/68/95）的灭菌指示器，也包括质量控制规定。在 *Cabot Safety Corporation* 的案例（参见 46.50.3）中以及 *Holywell Mining Group* 案例（参见 46.49）中否决了规定，在 *Cabot Safety Corporation* 的案例中未确定申请人的耳塞可能造成健康风险，在 *Holywell Mining Group* 案例中，已经决定商业和安全考虑的正常运行足够保证被许可人不从其再被许可人购买劣品。

假冒

46.61 专利权人经常提议权利许可应包括反假冒规定，尤其确保被许可人的产品与专利权人自己的产品明显区别开。认为此类规定在萘普生（naproxen）案例中是不必要的，并且专利法院维持上述观点（[1986]RPC 585）。在 *Hilti* 的专利（参见 46.58）中，专利法院支持否决防止被许可人建议其产品被专利权人许可或批准的条款。通常，似乎专利权人在法律上必须依赖其救济以对抗被许可人的任何假冒或假冒陈述。

最惠国/被许可人

46.62 自愿许可经常包含“最惠国/被许可人”条款，提供给被许可人修改其许可条款的权利以使该等条款与随后授予一些第三方的最惠条款一致。然而，在沙丁胺醇（salbutamol）案例中，*Whitford J.* 认为在权利许可中包括此类条款是不合适的，并且专利局判定已经一致否决了该等条款。在 *Allen & Hanbury* 的专利 1266058（BL O/137/85）以及在 *DST SA* 的专利 1195871（BL O/152/85）中，听证官表明，如果在被许可人认为不同条款是公平的程度上情形改变，则应当按照第 46 条（3）款提出新申请。在地尔硫卓（diltiazem）案例（参见 46.47）以及在 *Interdibipack SPA & Quickpack (UK) Ltd v Francesco Torre*（BL O/146/95）中否决了最惠被许可人条款，即使实际上未受到专利权人的争议。

专利权使用费担保以及其它专利权使用费规定

46.63 在 *Shiley* 案例中，申请人同意提供银行担保作为专利权使用费的担保并且许可包括使担保在许可的整个期限存在的条款。在 *Penn* 的专利（参见 46.58.1）中，申请人公司是新成立的，并且没有判断其信誉度的可用证据。申请人一致同意应提供专利权使用费担保，但听证官拒绝专利权人的请求，即在许可期限内应重新评估担保水平。在其它案例中已经否决了专利权使用费的担保请求，参见例如 *Pfizer* 的专利 1257180（BL O/78/87）和 *Hilti* 的专利 1217908（*Bauco* 的申请；BL O/170/86）。

46.64 一致否决了专利权人对除正常专利权使用费外的初始一次总付的请求，参见例如听证官在 *Smith & Nephew* 案例（参见 46.50.1）、*Holywell Mining Group* 案例（参见 46.49）以及 *Bergwerksverband* 案例（参见 46.58）中的判决。只有当独占许可被授予或资本资产（例如技术秘密）转手时，这些决定使初始一次总付保持合适。

46.65 最低总专利权使用费付款的担保请求也已经被拒绝。在 *Shiley* 案例（参见 46.50）中，请求抵免到期的专利权使用费的初始预付款。与拒绝首付款一样，听证官拒绝在许可中插入反倾销条款，如果被许可人的价格被减少到规定水平以下，该许可将会规定额外的专利权使用费。固定单价专利

权使用费在上诉案例中确定，并且被认为对倾销具有足够威慑。

46.66 除各方达成一致外，按季度核算期限是一般规则，专利权使用费在每一个期限结束后 30 天到期，尽管在 *DST* 案例的特殊情形中确定了 90 天期限（参见 **46.62**）。在 *Firma Carl Kurt Walther* 案例（参见 **46.49**）中，听证官拒绝了来自申请人的提议，即申请人在收到来自客户的付款之前不应支付专利权使用费。

46.66.1 通常，就许可下的销售或其它处置而言，专利权使用费是应付的。然而，在 *DST* 案例（参见 **46.62**）中，听证官决定就制造而言专利权使用费应支付，并且在 *Hassle* 案例（参见 **46.75**）中，听证官批准了涉及任何系列侵权行为的第一个侵权行为的专利权使用费责任的条款。

46.66.2 专利权人在专利的自然期满时有权享有为被许可人所有的许可材料的专利权使用费，但是被许可人的股票可能由于许可违反了条款被终止而遭到破坏。

46.66.3 在 *Firma Carl Kurt Walther* 的专利（参见 **46.49**）中，在专利权人在第 46 条（3）款（a）的规定中已经具有合适救济的基础上，听证官拒绝规定有关可能的侵权行为的专利权使用费的逾期付款。在 *Book Protectors* 和 *Co.* 的专利（BL O/23/96）中，听证官同样拒绝包括涉及（i）在许可生效之前作出的销售的专利权使用费或（ii）表示过去侵权的损害赔偿金的一次总付的一项条款，由于听证官的管辖权在于确定权利许可的条款，在就早前发生的行为确定付款（无论被描述为损害赔偿金还是逾期付款）时，在第 46 条（3）款（c）中不作出规定（除了在有限的程度上）。

46.66.4 在 *Grace* 的专利 1307054（未报告）中，专利中的装置权利要求涉及申请人提议进口并销售其组件的整个机器。在考虑发明属于机器还是组件并因此应计算机器还是组件的专利权使用费时，听证官决定应在优先权日针对现有技术评估发明的性质，并因此决定发明在于整个机器。

终止

46.67 Falconer J. 在 *Hilti* 案例（参见 **46.58**）中决定 30 天的期限来弥补许可条款的违反是合适的，该期限从违反通知的接收算起。除各方另有规定外，已经采用了 30 天的期限。

46.68 在 *naproxen* 案例（参见 **46.38.1**）中，听证官在许可中包括一项条款，其规定如果被许可人受到许可涵盖的领域操作的任何其它公司的直接或间接指导或控制则终止，此类条款被认为补充了许可的通常的不转让规定。专利法院维持了该决定并此后遵循该决定。

46.69 同样认为专利权人应有权终止许可，如果被许可人破产或具有就其资产的实质部分指定的接受人或进入除合并或重整外的清算（例如在 *Ciba-Geigy (Portman Agrochemicals 的申请)* 案例中（参见 **46.60**））。

46.69.1 在 *Schering* 的专利 1193998（*ABM Chemical Ltd 的申请*）（参见 **46.26**）和 *Du Pont de Nemour* 的专利 1393011（*Enka BV* 及其它的申请）[1988]RPC 479、497 中，专利法院考查并批准了包含一项条款，该项条款规定一旦被许可人对专利的有效性提出质疑，则专利权人终止许可。

46.69.2 在 *fenbufe* 案例中，并非主要申请人的子公司的潜在分包商加入申请。专利法院确认了听证官的决定，即如果任一分包商违反了许可条款或改变了其状态，如上文 **46.69**，则专利权人应有权终止分包商的许可下的权利，而许可应保持有效。

核证

46.70 许可证通常包括代表专利权人授权查阅被许可人的账簿和记录的条款。这通常由独立会计师查阅，通常要求独立会计师仅将核证应付专利权使用费的额度所需的信息传给专利权人。如果发现

缴付不足超过一定金额（例如说 1/2% 或 1%），则被许可人可规定核证成本的付款。涉及被许可人提出的有关进口材料的样品的规定，以允许专利权人检查被许可人作出的对进口材料的样品的质量不满意的决定或检查外国专利是否侵权的更多苛刻的核证条款在 *cimetidine* 和 *fenbufen* 案例中，以及 46.73 中提到的 *Smith Kline & French* 案例中（该后者案例同样涉及 *cimetidine*）被否决。若可能对申请人的信誉度存有疑虑，应仅包括此类条款。

保障条款

46.71 保护许可人免于由于被许可人销售的许可货物而提起的任何诉讼的条款是常见的，无论适用于作为产品责任的此类事项或第三方知识产权的侵权。在 *Penn* 案例（参见 46.58.1）中，听证官拒绝应要求被许可人投保责任保险的请求，并且在 *Allen & Hanbury Ltd* 的专利 1429184（*3M Health Care Ltd* 的申请）中，听证官拒绝了涉及被许可人承担的有关许可的所有行为的一般保障条款。

不可抗力条款

46.72 在 46.71 中提到的两个案例中，听证官认为包括不可抗力条款是不必要的，即保护被许可人免于各方的控制范围之外的事件（即火灾和地震）的许可的终止的条款。

领域范围

46.72.1 在 *Interdibipack SPA & Quickpack (UK) Ltd v Francesco Torre*（BL O/146/95）中，当考查预期适用于“英国、香港以及新加坡”的草案许可时，听证官决定他仅能够确定《1977 年专利法》延伸的领域中的权利许可的条款，并且他没有轨迹在各方之间就其它领域的许可条款进行仲裁。

费用

46.73 在局长审理的法律程序中，就实质性问题不判给费用已经成为传统。判给申请人的 *Smith Kline & French Laboratories Ltd* 的专利 1338169 和 1397436（*Ivax Corporation* 及其它的申请）是例外，部分因为专利权人已经拒绝将与相同专利下的在先许可相同条款中的许可授予相同申请人之一，并且在后者案例中，听证官确认该等条款仍适用。在最终通过协议确定的两个案例中作出判给，即 *Bayer* 的专利 1170188（*DDSA* 药物申请；BL O/139/85）和 *Rhone-Poulenc* 的专利 1164585（BL O/46/85）。有时就初步问题判给费用，例如在 *Smith & Nephew* 案例（参见 46.50.1）中，当申请已经被撤回时，经常判给专利权人费用。

其他事项

46.74 在 *Frosst* 的专利 1253709（BL O/84/87）中，听证官否决了一项条款，该项条款要求被许可人将影响产品的安全或效力权利要求的任何不良反应通知给专利权人，由于此类事项是按照《药品法》处理的。听证官还否决一项条款，该项条款限制被许可人仅促销在专利权人的数据表中载明的适应症产品，并且仅仅作出专利权人赞同的表现。

46.75 在 *AB Hassle* 的专利 1308106（BL 认为在 *AB Hassle* 的专利 1308106（BL O/79/87）中要求被许可人将任何明显或存在威胁的侵权通知给专利权人是合理的，但是在 *Frosst* 案例（参见 46.74）中，否决了一项条款，该项条款具有的效力为被许可人可能违背意愿地被卷入专利权人捍卫其专利中的。第 46 条（4）款规定的被认为是损毁被许可人的权利的条款在 *Eli Lilly* 案例中（参见 46.43）被拒绝。

46.76 对被许可人的诋毁专利权人自己的产品的权利的限制在 *Shiley* 案例（参见 46.50）中被认为是合适的，尽管商业诽谤补救的可能可用性。

46.76.1 在申请人请求许可可以包含任何事项（否则会侵犯涉案专利）的情况下，从与在发明整个范围实施发明无关的声明和证据看出，许可已经被限制为仅包含被指定且按照证据能够确定专利权使

用费和其它条款的那些行为，例如在 *Bayer* 的专利 1173862 (*Generics* 的申请; BL O/49/86) 中。在 *Rhone Poulenc* 的 (*Ketoprofen*) 专利[1989]RPC 561 中，获得产品许可的需求阻碍了权利许可的实际实施，Falconer J 赞同听证官的观点，即权利许可申请可能被拒绝，如果实际情况是被许可人不能使用该许可。然而，在 *Coflexip Stena Offshore Ltd* 的专利 (BL O/67/96) 中，申请人已经根据发明将船舶改作成管道铺设船，但申请人不可能在专利期限的剩余期限内改造另一个，听证官包括许可允许的制造行为，因为第 46 条 (3A) 款有效预期了在按照第 46 条 (3) (c) 给出承诺时的侵权诉讼中的损害赔偿金的可追溯性限额。

46.76.2 要求每年续展许可的条款在 *Hassle* 案例 (参见 46.75) 中遭到拒绝。这与 *Cassou* 的案例 (参见 46.11) 中的决定一致。

46.76.3 专利权人提出的许可条款应保密的请求在 *Smi* 记入此类条目之前，经被授予该专利下许可的人的请求，局长可命令将该许可转换为按上述确定之条款的权利许可。*Smith & Nephew* 案例 (参见 46.50.1) 中遭到拒绝。

第 46 (3) 条

(b) 记入此类条目之前，经被授予该专利下许可的人的请求，局长可命令将该许可转换为按上述确定之条款的权利许可。

现有被许可人的申请

46.77 现有被许可人可申请将他的许可转换为可由局长确定之条款的权利许可。此类申请的程序与 46.14 及以下所描述的程序相同，只是现有被许可人不仅应提交一式两份的表格 2 连同他请求的许可证草案的两份副本而且还提交他请求转换的许可证的两份副本。适用于此类许可证的条款的确定的注意事项通常与任何其它权利许可相同。可能还需要考虑现有许可证的条款以及与该许可证紧密相关的情形。

第 46 (3) 条

(c) 在有关该专利 (并非从不是欧洲经济共同体成员国的其他国家进口的任何商品引起) 的侵权法律程序中，若被告或抗辩人承诺按照上述条款执行许可，则禁止批准针对被告或抗辩人的禁制令或解职令，而且，作为损害赔偿向被告或抗辩人收取的金额 (如有的话) 最高不得高于被告或抗辩人作为被许可人如同被告或抗辩人在发生日期最早的侵权行为发生之前已经获授基于上述条款的许可的情况下应付金额的两倍；

愿意执行许可的人的侵权

46.78 第 46 条 (3) 款 (c) 对处罚进行了限制，该处罚可能被施加给同意按照可由局长确定的条款执行许可的侵权人。

46.78.1 使因进口而侵权的例外合格的词语 “从不是欧洲经济共同体成员国的其他国家” 被加入《CDP 法》附则 5 第 12 项第 46 条 (3) 款 (c)。本修订遵循 1988 年 3 月 3 日欧洲法院在 *Allen* 和 *Hanbury v Generics* [1988] FSR 312 中的决定，即就第 46 条 (3) 款 (c) 中的让步带来的利益，不从欧洲共同体进口与建立欧洲经济共同体的条约相反。该修订于 1989 年 8 月 1 日生效。后来，《1993 年欧洲经济区法》自动将本款中提述 ‘欧洲经济共同体’ 修改为提述 “欧洲经济区” (EEA)。因此，从 EEA 其他地方进口现在与国内生产同等水平；让步适用于两者。

第46 (3) 条

(d) 若任何续展费适用的届满日晚于条目日期到期, 则该续展费应为在未记入上述条目的情况下应缴费用的一半。

46.78.2 任何专利必须在提交日的周年日之前对权利许可可用(令请参见以下(3B)款), 如果专利所有人从续展费减少到次年所缴续展费的一半中得到好处。例如, 如果周年日为6月18日, 该专利所有人将不得不在该日期之前使权利许可可用, 如果次年的续展费(到6月30日缴纳的)减为一半。

第46 (3A) 条

在上述侵权法律程序作出终局命令之前, 被告或抗辩人有权随时作出上述第(3)(c)款规定的承诺, 而且无须承认负有责任。

46.78.3 第(3A)款阐明了未能阻止希望承诺执行许可的任何人(按照第46条(3)(c)款)对侵权诉讼进行抗辩。

第46 (3B) 条

就上述第(3)(d)款而言, 续展费适用的届期日为未缴纳续展费的情况下该专利依上述第25(3)条停止继续有效之日。

第46 (4) 条

某项权利许可的被许可人有权请求专利所有人提起防止专利被侵权的法律程序(但是, 按照双方协商确定的条款授予许可的, 许可协议另有明确规定的除外); 且, 在被许可人提出上述请求以后2个月内, 若所有人拒绝或提起上述法律程序, 则被许可人有权以自己的名义提起侵权法律程序, 如同自己是专利所有人一样, 其, 专利所有人应被当作被告或抗辩人。

第46 (5) 条

在被许可人提起的侵权法律程序中被当作被告或抗辩人的专利所有人无须承担任何诉讼费用或支出, 除非其呈交应诉书并参与此类法律程序。

被许可人控告侵权的权利

46.79 除非按照双方协商确定的权利许可的条款另有规定, 否则被许可人有权请求专利权人提起防止侵权的法律程序。若专利权人未在上诉请求的2个月内提起上述法律程序, 被许可人有权以自己的名义采取行动, 专利权人应被当作被告。在确定权利许可的条款时, 认为减损被许可人的上述权利的条款已经被听证官否决, 参见46.75。

第 47 条：取消依第 46 条记入的条目

规则 43 (3) 47.01 本条规定取消依第 46 条在登记簿中记入的条目，即某项专利下的许可有权利获得。本条还规定针对取消提出的异议。规则第 43 条 (3) 款订明了相关程序。依第 48 条 (强制许可) 记入有权利获得许可的条目的 WTO 专利所有人均可基于第 52 条 (2) 款中提供的理由 (参见 52.07) 申请依第 52 条 (2) 款取消该条目。

47.02 权利许可规定 (参见第 46 条和第 47 条) 的包括其与强制许可规定 (参见第 48 条至第 54 条) 的关系的一般讨论参见 46.01-07。

第 47 (1) 条

依上述第 46 条记入有关某项专利的条目以后，该专利的所有人有权随时向局长申请取消该条目。

所有人申请

规则 43 (3)
法 46 (3) (d) 47.03 该专利的所有人在条目被记入之后有权随时申请取消“权利许可”条目。该申请应以专利表格 30 提出并应随附费用，总计达在未记入该条目的情况下全部应付续展费的余额的款项 (在该条目存在时，仅缴纳了一半的费用)。

规则 75 47.04 该申请刊登在公报上，以给出依第 47 条 (6) 款对取消提出异议的机会，参见 47.11-13。

第 47 (2) 条

若已提出该申请，并且付清在未记入该条目的情况下全部应付续展费的余额，认为专利下的现有许可不存在或专利下的所有被许可人同意该申请以后，局长有权取消该条目。

47.05 表格 30 包括专利下的现有许可不存在或所有被许可人同意该申请的声明。认为如此以后，缴纳了续展费的余额并处置了对取消提出的任何异议以后，局长可取消在登记簿中记入的该条目。一旦该条目被取消，将通过信件通知申请人。

47.06 在 *Cassou* 的专利[1971]RPC 91 中 在确定此类许可的条款的法律程序的过程中申请批准“权利许可”的取消，在许可授予之前不允许取消。

第 47 (3) 条

依上述第 (46) 条记入有关某项专利的条目以后，声称该专利之所有人的现在或在记入该条目时被所涉合同禁止授予许可的人有权在订明期限内向局长申请取消该条目。

其他人的申请

法 46 (2)
规则 43 (4)
规则 108 (1)
PR 第 7 部分 47.07 局长记入“权利许可”条目，仅认为该专利的所有人被合同禁止授予该专利下的许可。虽然如此，声称该专利所有人的现在或在记入该条目时被所涉合同禁止授予许可的任何人有机会在该条目被记入以后申请取消该条目。此类人提出的申请应在记入该条目以后 2 个月内提出；该期限不能被延长。该申请应通过提交表格 2 与其副本以及一式两份的理由陈述书提出。这在局长审理中提起法律程序，在 123.05-123.05.13 讨论其程序。

47.08 专利局向该专利的所有人发出了该申请的副本以及陈述书。该申请也刊登在公报上。

第 47 (4) 条

若根据上述第 (3) 款规定的申请，局长认为该专利的所有人当前或在记入该条目时被合同所禁止，则其应取消该条目；届时，专利所有人应有义务在局长指定的期限内支付一笔金额等于在未记入该条目的情况下全部应付续展费余额的款项，但是，若专利所有人未能支付此类款项，则该期限到期以后，该专利应停止生效。

47.09 若局长认为该专利的所有人当前或在记入该条目时被合同所禁止，如 47.07 所示，处置了该专利的所有人依第 47 条 (6) 款提出的任何异议的 (参见 47.11-13)，则取消该条目。

法 46 (3) (d)

47.10 专利局将该取消通知给该专利的所有人。在局长指定的此类期限内，该专利的所有人应缴纳费用，该费用总计达在未记入该条目的情况下全部应付续展费的余额的款项 (在该条目存在时，仅缴纳了一半的费用)。若专利所有人未支付所需款项，则该指定期限到期以后，该专利停止生效。

第 47 (5) 条

依本条规定取消某条目以后，专利所有人应拥有未记入该条目之前其拥有的权利和责任。

第 47 (6) 条

已作出本条规定的申请的情形下：

- (a) 依上述第 (1) 款提出申请的，任何人；及
- (b) 依上述第 (3) 款提出申请的，专利所有人，

有权在订明期限内向局长提出对取消条目的异议；局长应在评估相关申请时判定反对是否合理。

对取消提出异议

47.11 可以反对依第 47 条 (1) 或 (3) 款申请取消“权利许可”条目。凡该专利所有人依第 47 条 (1) 款提出申请的，任何人均可提出此类异议。凡依第 47 条 (3) 款提出申请的，仅所涉专利所有人有权反对该取消。

PR 第 7 部分
规则 75
规则 76 (2)
规则 77 (10)
规则 108 (1)

47.12 依第 47 条 (1) 或 (3) 款提出的每一个申请均刊登在公报上。应在刊登后的 4 周内给出对条目取消提出异议的通知；该期限不能被延长。应通过提交专利表格 15 随附该表格副本以及一式两份的理由陈述书对依第 47 条 (1) 款提出的申请提出异议。这在局长审理中提起诉讼，在 123.05-123.05.13 讨论该诉讼程序。依第 47 条 (3) 款提出申请的，申请人已经通过提交表格 2 和理由陈述书提起法律程序 (参见 47.07)，并且应通过根据规则第 77 条 (7) - (8) 款提交反陈述提出异议 (参见 123.05.3 和 123.05.6)。

47.13 【已删除】

第 48 条：强制许可：一般规定

法 52 (2)

48.01 按照第 48 条，可以向局长提出申请以使局长命令授予专利下的许可或在登记簿中记入有权获得该专利下之许可的条目。若专利的所有人是 WTO 所有人，可以提出此类申请的理由在第 48A 条 (1) 款中载明（如第 48 条 (5) 中限定的），如果该专利所有人不是 WTO 所有人，该理由在第 48B 条 (1) 款中载明。这些理由基本上涉及所涉专利所赋予的专卖权是否对公众利益不利。若作为此类命令或条目存在基础的情形已经不复存在且不可能重现，WTO 所有人均可申请取消强制许可或登记簿条目。

48.02 《1999 年专利和商标（世界贸易组织）条例》用 1999 年 7 月 29 日生效的当前第 48 条、48A 条以及 48B 条替换了先前第 48 条。该修订更加清楚地使该法条与与贸易有关的知识产权 (TRIPS 协议) 的 GATT 协议 (1994) 的第 30 和 31 条以及建立欧洲经济共同体的条约（罗马条约）一致，而非依赖于第 53 条 (5) 的限制，其要求与英国作为当事国的任何条约或合约有出入的此类许可不应授予。该等修订凭借《1977 年专利法》（马恩岛）《2003 年法令》（SI 2003 年第 1249 号）在马恩岛生效。

48.03 有关强制许可或有权利获得的许可以及得到的许可的申请的进一步规定被包含在第 49 条至第 54 条中。第 46 条也与依第 48 条至第 51 条记入的“权利许可”条目有关（参见 48.16 和 49.07）。

48.04 权利许可和强制许可规定的一般讨论参见 46.01-07，包括自愿“权利许可”规定（参见第 46 条和第 47 条）与强制许可和“权利许可”规定（参见第 48 条至第 54 条）的关系。

第 48 (1) 条

自某项专利的授予日期起的 3 年或其他订明期限到期以后，任何人均有权随时基于一项或多项相关理由向局长申请：

(a) 该专利下的许可；

(b) 在登记簿中记入有权获得该专利下之许可的条目；或

(c) 申请人属于政府部门的，向申请指定的任何人授予该专利下的许可。

作出申请

法 48 (6)

48.05 从专利授予通知出现在公报上（参见 25.02）时的日期起 3 年的期限内未接纳第 48 条规定的申请，以留出一些时间实施发明。该期限能被议会批准的规则更改，参见 48.23。

法 48 (3)

48.06 在该期限期满后，可以随时提出此类申请，并可由任何人（包括现有被许可人）提出此类申请。

规则 8B (4)

48.07 可以申请在登记簿中记入“权利许可”条目或将许可授予申请人。若申请理由为在英国制造的任何专利产品的出口的市场未被供应（仅相关，若所有人不是 WTO 所有人），此类条目不可获得。

PR 第 7 部分

48.08 依第 48 条 (1) 款提出的任何申请应通过提交专利表格 2 随附其副本以及一式两份的理由陈述书提出；与该申请一起提交核证该陈述书的证据是不必要的（按照《1995 年专利法》的第 68 条规定的案例）。该陈述书应载明提出申请的理由；若该专利所有人是 WTO 所有人，该等理由应是在第 48A 条 (1) 款中规定的理由的一项或多项，若该专利所有人不是 WTO 所有人，则是在第 48B 条 (1) 款中规定的理由的一项或多项（参见 48B.03 及以下）。提交表格 2 在局长审理中提起诉讼，在 123.05-123.05.13 讨论诉讼程序（包括证据的提交）。

第48(2)条

受限于下述第48A条和第48B条的前提下，若局长认为任何相关理由成立，则其有权：

(a) 依上述第(1)(a)款提出申请的，命令按照局长认为适当的条款向申请人授予许可；

(b) 依上述第(1)(b)款提出申请的，记入其中所述的条目；

(c) 依上述第(1)(c)款提出申请的，命令按照局长认为适当的条款向申请书指定的人授予许可。

考查申请

48.09 在考查申请时，不仅应谨记第48条-第48B条的规定还应谨记第49条和第50条的规定。第49条与按照第48条所提出的申请授予许可有关，而第50条涉及确保一般目的以及局长在按照第48条行使其权力时考虑的事项。第52条至第54条也是相关的。申请的考查实质上是2个阶段过程，即判定第48A条(1)款或第48B条(1)款的理由是否成立（若合适），紧接着行使第48条(2)款赋予的考虑第50条判定是否命令授予许可（或记入“权力许可”条目）的酌情决定权力（*Monsanto* 的 CCP 专利[1990]FSR 93）。

48.10 【已删除】

48.11 【已删除】

48.12 该申请刊登在公报上。该申请的副本以及理由陈述书被发送至该专利的所有人以及在登记簿显示为具有该专利中的或该专利下的任何权利的人。这些标准给出了按照第52条(1)款提出异议的机会，参见 52.03-06、123.05.3 以及 123.05.6。

48.13 按照命令的任何许可的条款，专利所有人不能陈词，除非他按照第52条(1)款提出异议，虽然他能够提出书面提交以供局长考查（*Ultimate Corp* 的专利（BL O/1/84））。

48.14 凡申请人依第48条已经持有所涉专利下的许可的，若局长命令授予申请人许可，则他有权命令取消现有许可，或有权命令修改现有许可，而不是命令此类新许可。

48.15 未能免除申请人在其证据中表明第48A条(1)款或第48B条(1)款中的一项或多项理由被满足的责任不能通过从专利所有人寻求发现以补充该证据来弥补（*Richco Plastic Co* 的专利[1989]RPC 722）。然而，若申请人提交的证据足以确立其理由，根据可能性平衡的通常原则，技术上无论是否为“最佳”证据并不重要（*Monsanto* 的 CCP 专利[1990]FSR 93）。

48.16 局长有权依第48条记入“权利许可”条目，尽管存在任何限制第46条规定的自愿条目的合同。依第48条记入的条目在各个方面具有与依第46条记入的条目相同的效力，除若作为此类命令或条目存在基础的情形已经不复存在且不可能重现，WTO 所有人有权申请取消依第48条记入的条目并且按照该条目授予的任何许可终止。

48.17 不得作出不符合英国为当事国的任何条约或国际公约的任何命令或条目（参见 53.06）。若按照第54条作出任何枢密令，这也将限制作出命令或条目，若相关发明在与英国具有互惠性安排的国家商业性地实施。

48.18 在确定命令的任何许可的条款时，特别注意（若合适）第50条和第48A条或第48B条的规定。第48条规定的强制许可的专利权使用费应是在自愿许可人与自愿被许可人之间协商的；即使第50条(1)款(b)要求专利权人接收“合理报酬”，专利权使用费不应使申请人无法承担并因此

被赶出市场 (*Montgomerie Reid 的申请* (BL O/145/83))。

48.19 许可的有效日期是固定许可的所有条款的日期而不仅仅是决定授予强制许可的日期 (*Geigy S.A. 的专利*[1966]RPC 250)。任何授予许可的命令, 须在不损害任何其他强制执行方法的原则下具有效力, 如同它是由专利的所有人与所有其他必需的各方所签订的并按照该项命令授予许可的契据。

48.20 有时, 若协商许可的尝试自动地无效, 不仅请求许可的当事人提出强制许可的申请, 而且对该当事人提出的侵权所涉专利的法律程序被专利权人展开。然后, 是否应暂停第 48 条规定的法律程序而不是使这些法律程序与高等法院侵权诉讼并行进行的问题可能产生。这是考虑了所有情形的方便性以及局长鉴于这些情形应如何行使其酌情决定权的事项。在 *Halcon SD Group Inc 的专利* [1989]RPC 1 的初审判决中, 听证官命令暂停第 48 条规定的法律程序直到高等法院的判决下来。影响本判决的主要因素是在第 48 条规定的法律程序中进行实质陈词之前仍需要进一步的证据和发现, 在许可申请能够满意解决之前, 侵权判决是需要的, 高等法院诉讼确定在不久后展开, 并且局长审理中的第 48 条规定的法律程序容易耗时长且成本高。

48.21 对于局长按照第 48 条作出的任何判决, 可向专利法院上诉。第 52 条 (4) 款制定检察总长或其代表在任何此类上诉中陈词的特殊规定。

第 48 (3) 条

某专利下的许可持有人亦有权依本条规定提出有关该专利的申请; 且, 不得以任何人曾经 (在上述任何许可中或其他方面) 作出过任何承认或曾经接受过某项许可为由禁止或阻止此类人指控相关理由提及的任何事项。

第 48 (4) 条

在本条规定中, “相关理由” 指:

- (a) 就所有人是 WTO 所有人的专利提出申请的, 下述第 48A (1) 条载明的理由;
- (b) 属于任何其他情形的, 下述第 48B (1) 条载明的理由。

第 48 (5) 条

就本条以及下述第 48 条、第 48B 条、第 50 条和第 52 条而言, 符合下述情形的所有人是 WTO 所有人:

- (a) 其是世界贸易组织成员国的国民, 或其居住于世界贸易组织成员国; 或
- (b) 其在此类成员国内拥有真实有效的工业或商业机构。

48.22 TRIPS 协议限制了该等情形以及方式, 其中可以利用专利的主题, 而不授权专利持有人, 如果他是 WTO 另一个成员国的 “国民”, 如在该协议的注释 1 中定义的。对于非 WTO 所有人, 该等规定与原始第 48 条制定的规定等效。

第 48 (6) 条

对于上述第（1）款规定的任何其他期限的任何订明规则，须向上下两院提交相关规则草案并经上下两院依决议批准。

48.23 第 48 条（1）款和第 48 条（6）款规定了强制许可或“权利许可”批准被可申请以凭借议会批准的规则改变之前的 3 年期限。

第 48A 条：强制许可：WTO 所有人

法 52 (2)

48A.01 本条为专利的所有人是 WTO 所有人时依第 48 条提出的申请以及此类申请特定的条件提供理由。第 48A 条是由从 1999 年 7 月 29 日生效的《1999 年专利和商标（世界贸易组织）条例 5》引入的。如果作出命令或记入条目，WTO 所有人有权在以后申请撤销或撤回该命令或条目，如果作为此类命令或条目存在基础的情形已经不复存在且不可能重现。

第 48A (1) (a) 条

若依上述第 48 条作出的所有人是 WTO 所有人的某项专利提出申请，相关理由为：

(a) 在该项专利发明是一件产品的情况下，在英国对该产品的需求并没有在合理的条款下得到满足；

申请理由 (WTO 所有人)

48A.02 若专利发明是一件“产品”的情况下，在本上下文中，该“产品”显然不包括凭借专利方法获得的产品或应用了该专利方法的产品，本理由适用。该理由与满足英国对该产品的需求有关。该需求必须是实际需求而不只是申请人获得许可并开始业务时希望并创造的需求（*Cathro 的申请 51 RPC 75*）。与专利所有人是非 WTO 所有人的情况相反，该需求是否被英国的生产或进口满足是无关紧要的。

48A.03 申请人需要表明此类需求没有在合理的条款下得到满足。“合理的条款”的构成取决于每一个案例中所有周围情形的仔细考查，例如，发明的性质、专利下任何许可的条款、专利权人就专利的支出和责任以及公众的购买需求。专利权人收取的价格应是善意价格而不是采用来限制或降低需求的价格。

第 48A (1) (b) 条

由于该专利的所有人拒绝在合理的条款下授予一项或多于一项许可，以致

(i) 在英国境内使用的涉及有关授予了相关专利的发明的重大经济意义之重要技术进步的任何其它专利发明，被禁止或妨碍；或

(ii) 在英国的商业或工业活动的成立或发展受到不公平的损害；或

48A.04 本理由涉及拒绝专利所有人在“合理的条款”下授予许可的各种后果。这可以是完全拒绝授予许可或在不合理的条款下授予许可的提议，尽管在就条款达成一致的企图讨论过（*Loewe Radio Co Ltd 的申请 46 RPC 479*）。按照《1949 年法》的规定，类似的理由不适用于拒绝现有独占被许可人在此类条款下授予许可（*Colbourne Engineering Co Ltd 的申请 72 RPC 169*）。

48A.05 关于“合理的条款”的含义，参见 48.18 和 48A.03。在 *Brownie Wireless Co Ltd 的申请 46 RPC 457* 中，法院考虑专利权使用费是否合理的最佳测试是：急于制造并处理商业线路上的专利物品的制造商准备并愿意支付多少钱？法院也认为在某些情形中要求被许可人执行属于一组的所有专利下的许可，而不是来自该组的单个专利下的许可，或包括要求对某些非专利物品支付专利权使用费的条款是合理的。在 *Monsanto 的 CCP 专利* [1990]FSR 93 中，认为作为已全部付清的 1 百万美元的报酬的包含全球许多国家的许可提议不构成在合理的条款下拒授予许可。

法 48A (4)

48A.06 申请人必须证明在合理的条款下拒绝所有人授予许可已经造成了两种情况下的一种或另一

种。第一种是“涉及重大经济意义之重要技术进步”的任何其它专利发明在英国的实施或有效实施被禁止或妨碍。然而，其它发明的专利权人必须能够且愿意在合理的条款下授予专利权人及其被许可人有关其它发明的许可。

48A.07 第 48A 条（1）款（b）下的替换情形为在英国的商业或工业活动的成立或发展受到不公平的损害。业务范围增长被视为足以构成此类发展（*Kamborian* 的专利[1961]RPC 403）。

第 48A（1）（c）条

由于该专利的所有人在该专利下的许可的授予方面、在该专利产品的处置或使用方面或在该专利方法的使用方面所施加的条件，以致不受该专利保护的材料的制造、使用或处置，或在英国的商业或工业活动的成立或发展，受到不公平的损害。

法 49（1）

48A.08 该最后的理由涉及专利权人施加的条件，该条件不公平地损害了（a）不受该专利保护的材料的制造、使用或处置，或（b）在英国的商业或工业活动的成立或发展（参见 48A.22 后者）。若认为（a）受到了不公平损害，局长有权命令向申请人的顾客以及申请人授予许可。

第 48A（2）条

禁止依上述第 48 条就所有人是 WTO 所有人的某项专利作出命令或记入条目，除非：

- （a）申请人已努力按照合理的商业条款及条件从所有人处获得许可；且
- （b）其努力未能在合理的期限内取得成功。

第 48A（3）条

禁止作出有关半导体技术领域内专利发明的此类命令或条目。

48A.09 TRIPS 协议的第 31（c）条要求就半导体技术而言在无权利持有人授权的情况下不允许使用专利主题，除了是用于非商业公众使用或补救在司法或行政程序之后确定的反竞争行为。若发明属于该领域且所有人是 WTO 所有人，不得按照第 48 条规定的申请命令强制许可或登记簿条目，适当的主管大臣有权在垄断与并购调查委员会的报告以后根据申请依照第 51 条记入有权利获得许可的登记簿条目。

第 48A（4）条

除非局长认为其他发明的专利所有人能够并愿意按照合理的条款向某项专利的所有人及其被许可人授予此类其他发明专利下的许可，否则，局长不得基于上述第（1）（b）（i）款所述的理由关于该专利作出第 48 条规定的命令或条目。

第 48A（5）条

除上述其他发明的专利的受让人以外，禁止向任何其他人转让依上述第 48 条规定的命令或条目被授予的许可。

第48A (6) 条

依上述第48条规定的所有人是WTO所有人的专利作出的命令或条目被授予的许可：

- (a) 不得是独占许可；
- (b) 只能转让给已受让有权使用发明专利之企业的一部分的人或已受让属于该部分之商誉的一部分的人；
- (c) 应主要用于英国市场的供应；
- (d) 应包含使相关专利的所有人有权收到顾及此类许可之经济价值和个案情况后的充足报酬的条款；及
- (e) 应对许可范围和有效期进行限制。

第 48B 条：强制许可：其他情形

法 8B (3)

48B.01 本条为专利的所有人不是 WTO 所有人时依第 48 条提出的申请以及此类申请特定的条件提供理由。第 48B 条是由从 1999 年 7 月 29 日生效的《1999 年专利和商标（世界贸易组织）条例 5》引入的。非 WTO 所有人情况的规定实质上未从原始法中的规定发生改变，除了现在存在的明确规定的大意是没有权利获得许可或登记簿条目，因为英国的需求被从 EEA 成员国进口所满足，而不是英国生产。之前的第 53 条（5）款要求局长在该情况下不应作出任何命令或条目。

48B.02 在本条中，正如本法的剩余部分，按照《1993 年欧洲经济区法》，条款“成员国”认为是指欧洲经济区的成员国。

第 48B (1) 条

若依上述第 48 条作出的所有人不是 WTO 所有人的某项专利提出申请，相关理由为：

(a) 在该项专利发明是能够在英国作商业实施的情况下，该项发明并没有作如此实施或并没有在合理的切实可行范围内尽量充分地作如此实施；

申请理由（非 WTO 所有人）

法 130 (1)
法 48B (3)

48B.03 若某项专利发明能够在英国作商业实施，则可以提出申请的第一个理由适用。“专利发明”系指被授予专利的发明。在 *Enviro-Spray Systems Inc* 的专利[1986]RPC 147 中，听证官拒绝尝试“商业实施”的正式定义，但“看不到背离其简单普通含义的理由。因此，只要涉及制造，表达……显然由为贸易目的而简单制造货物所满足。他还发现等效于本第 48B (1) (a) 条的第 48 (3) (a) 条的措辞“似乎认识到实施能够是商业的并且不能完全利用发明，使得范围太小以完全满足需求的制造仍能够构成商业实施。在境外被商业实施的发明通常被视为能够在英国商业实施。然而，不得作出命令或条目，如果需求被从实施发明的 EEA 成员国进口所满足。

48B.04 申请人的责任是表明发明没有在英国商业实施或并没有在合理的切实可行范围内尽量充分地作如此实施。在 *Kamborian* 的专利【1961】RPC 403 中，听证官认为一项发明可以被实施的最大程度可以表示为“满足需求切实可行且必需的最高生产率”。为了获得成功，申请人必须“提出证据表明发明的需求可合理地预期什么、以及有多远，如果会发生，专利下的生产下降只要切实可行地供应”。仅包括专利发明的产品的要求并不一定等同于本身对专利发明的需求；发明对该产品的价值或需求做出的贡献可能需要考虑（*Quantel* 的专利，BL O/128/90）。

48B.05 该项发明之前中断的商业实施无法防御根据该理由的申请（*Cathro* 的申请 51 RPC 475；*Gebhardt* 的专利，参见 48B.17）。不大可能盈利或缺乏需求也防御不足。如果事实上在外国存在需求和制造，专利权人必须努力在本国创建需求。

法 8B (2)

48B.06 局长有权按照该理由通过命令延期申请，如果他认为自授予专利起的时间不足以任何理由允许时间被商业实施，参见 48B.17。在他看来此类期限的延长将允许此类实施。

第 48B (1) (b) 条

专利发明属于产品的，英国对此类产品的需求：

(i) 未能按照合理的条款被满足；或

(ii) 虽然大部分被满足，但是却是由于从成员国之外的其他国家的出口；

48B.07 若专利发明是一件“产品”，在本上下文中，该“产品”显然不包括凭借专利方法获得的产品或应用了该专利方法的产品，本理由适用。该理由与满足英国对该产品的需求有关。该需求必须是实际需求而不只是申请人获得许可并开始业务时希望并预期创造的需求（*Cathro 的申请* 51 RPC 75）。

48B.08 申请人需要表明此类需求没有在合理的条款下得到满足或大部分被进口所满足。“合理的条款”的构成取决于每一个案例中所有周围情形的仔细考查，例如，发明的性质、专利下任何许可的条款、专利权人就专利的支出和责任以及公众的购买需求。专利权人收取的价格应是善意价格而不是采用来限制或降低需求的价格。

第 48B (1) (c) 条

在该项专利发明是能够在英国借制造而作商业实施的情况下，该项发明正因以下事项遭阻止或妨碍作如此实施：

(i) 发明属于产品的，从成员国之外的其他国家进口；

(ii) 发明属于方法的，借采用该方法而直接获得的产品从此类国家进口或已将该方法应用于其中的产品从此类国家进口；

48B.09 类似第 48B (1) (a)，本理由适用，若该项专利发明能够在英国被商业实施（如 48B.03 中讨论的）。申请人需要表明此类实施因从 EEA 以外的国家进口专利产品而遭阻止或妨碍。若该项发明属于产品且该项发明属于直接获得产品的方法或适用于该产品的方法，则本理由均适用。

第 48B (1) (d) 条

由于相关专利的所有人拒绝在合理的条款下授予一项或多于一项许可，以致

(i) 尚未供应英国制造之专利产品的出口市场；或

(ii) 在英国境内实施或有效实施在该技术中拥有较大贡献的任何其他专利发明遭阻止或妨碍；或

(iii) 在英国的商业或工业活动的成立或发展受到不公平的损害；或

48B.10 本理由涉及拒绝专利所有人在“合理的条款”下授予许可的各种后果。这可以是完全拒绝授予许可或在不合理的条款下授予许可的提议，尽管在就条款达成一致的企图中讨论过 *Loewe Radio Co Ltd 的申请* 46 RPC 479)。本理由不适用于拒绝现有独占被许可人在此类条款下授予许可（*Colbourne Engineering Co Ltd 的申请* 72 RPC 169）。

48B.11 关于“合理的条款”的含义，参见 48.18 和 48B.08。在 *Brownie Wireless Co Ltd 的申请* 46 RPC 457 中，法院考虑专利权使用费是否合理的最佳测试是：急于制造并处理商业线路上的专利物品的制造商准备并愿意支付多少钱？法院也认为在某些情形中要求被许可人执行属于一组的所有专利下的许可，而不是来自该组的单个专利下的许可，或包括要求对某些非专利物品支付专利权使用费的条款是合理的。在 *Monsanto 的 CCP 专利* [1990]FSR 93 中，认为作为已全部付清的 1 百万美元的报酬的包含全球许多国家的许可提议不构成在合理的条款下拒授予许可。

法 130 (1) 48B.12 申请人需要示出三个事项中的任何一项，首先是尚未供应英国制造的任何专利产品的出口市场。（“专利产品”系指该产品是被授予专利的发明，或就专利方法而言，直接通过该方法获

取的产品或应用该方法的产品。将仅包括专利的主题的系统看作“专利产品”可能不合适（Quantel 的专利，同样参见 48B.04 的最后一句）。）如果实际制造在英国，则仅能够满足本条件。如果专利权人在英国制造并向某些外国国家出口，可能合理的是权利人要求授予的任何强制许可应该被限制以防止被许可人出口到这些国家（*Penn Engineering & Manufacturing Corp 的专利*【1973】RPC 233）。

法 48B (4) 48B.13 关于前项，本法实际上具体规定了在未供应的出口市场授予的任何许可应，凭借局长的酌情决定权，限制所涉产品可以被被许可人处置或使用的国家。另外，“权利许可”条目不能根据该理由记入。

法 8B (5) 48B.14 第二个条件是“在该技术中拥有较大贡献”的任何其他专利发明在英国的实施或有效实施被禁止或妨碍。然而，其它发明的专利权人必须能够且愿意在合理的条款下授予专利权人及其被许可人有关其它发明的许可。

48B.15 第 48B (1) (d) 规定的最后一个条件是在英国的商业或工业活动的成立或发展受到不公平的损害。业务范围增长被视为足以构成此类发展（*Kamborian 的专利*【1961】RPC 403）。

第 48B (1) (e) 条

由于该专利的所有人在该专利下的许可的授予方面、在该专利产品的处置或使用方面或在该专利方法的使用方面所施加的条件，以致不受该专利保护的材料的制造、使用或处置，或在英国的商业或工业活动的成立或发展，受到不公平的损害。

法 49 (1) 48B.16 该最后一个理由涉及专利权人施加的条件，该条件不公平地损害了 (a) 不受该专利保护的材料的制造、使用或处置，或 (b) 在英国的商业或工业活动的成立或发展（参见 48B.15 后者）。若认为 (a) 受到了不公平损害，局长有权命令向申请人的顾客以及申请人授予许可。

第 48B (2) 条

若：

(a) 基于专利发明目前在英国境内未能商业性实施或未能在合理可行的最大范围内实施之理由提出申请；及

(b) 在局长看来，自专利授予通知在公报中被公布之日以来的时间因为任何原因不足以使发明在英国境内如此实施，

局长有权命令延期处理申请，给予发明有充足的时间在英国境内如此实施。

48B.17 第 48B (2) 条规定基于第 48B (1) (a) 条提及的理由暂停申请以给予发明充足的时间在英国商业实施或在合理可行的最大范围内如此实施。在 *Gebhardt 的专利*【1992】RPC 1 中，听证官（维持上诉）认为相当于现在第 48B (2) 条的当时的第 48 (5) 条主要针对（虽然不完全是）自专利授予以来逝去了相对较少时间的情况。听证官拒绝暂停法律程序，考虑到专利的年龄（自授予以来的 11 年）、自先前使用停止以来使用中断的长度（五年）以及自新的英国分销商被指定以来（17 个月）的期限中明确的销售证据的缺失。

第 48B (3) 条

以下情形下，禁止基于上述第（1）（a）款所述的理由按照上述第 48 条作出有关某项专利的命令或条目：

（a）专利发明目前在某一其他成员国内被商业性实施；及

（b）英国的需求因上述成员国的出口得到满足。

第 48B（4）条

禁止基于上述第（1）（d）（i）款所述的理由按照上述第 48 条在登记簿中记入条目，并且基于此类理由按照上述第 48 条授予的任何许可应规定在局长看来有利于限制被许可人可能在该国处置或使用任何相关产品的国家。

第 48B（5）条

除非局长认为其他发明的专利所有人能够并愿意按照合理的条款向某项专利的所有人及其被许可人授予此类其他发明专利下的许可，否则，局长不得基于上述第（1）（d）（ii）款所述的理由按照第 48 条作出关于该专利的命令或条目。

第 49 条：关于根据第 48 条授予的许可的条文

49.01 第 48 条规定任何人向局长提出授予某项专利下的强制许可的申请或在登记簿中记入有关该项专利的“权利许可”条目。第 49 条是有关通过局长的命令或凭借此类条目（由于此类申请）授予的许可的补充条文。

49.02 这些法条是第 46 条至第 54 条这组法条中的法条，涉及“权利许可”条目或强制许可。该组法条的一般讨论，参见 46.02-07。

49.03 48.17-21 中有关第 48 条以及按照第 48 条授予许可的命令的讨论也适用于第 49 条。

第 49（1）条

凡局长应根据第 48 条就某一专利而提出申请，认为由于该专利的所有人在该专利下的许可的授予，或在该专利产品的处置或使用方面或在该专利方法的使用方面所施加的条件，以致不受该专利保护的材料的制造、使用或处置受到不公平的损害，则局长可（在该条条文的规限下）命令将在该专利下的许可授予该申请人以及局长认为合适的该申请人的顾客。

49.04 第（1）款授权局长命令按照第 48 条将许可授予申请人的顾客，若在第 48A（1）（c）条（WTO 所有人-参见 48A.23）或第 48B（1）（e）（非 WTO 所有人-参见 48B.16）的第一部分载明的理由成立。（在该款中使用的术语“专利产品”和“专利方法”在第 130（1）条中被定义）。

第 49（2）条

凡根据上述第 48 条提出的申请是就某一专利而由持有在该专利下的许可的人提出的，则局长：

（a）如命令将一项许可授予该申请人，可命令取消现有的许可；或

（b）可命令将现有的许可修订，而非命令将一项许可授予该申请人。

49.05 第 48（3）条允许第 48 条规定的申请由所涉专利下的现有被许可人提出。第 49（2）条制定有关局长应此类申请通过命令授予的许可的授予、修订或取消。

【第 49（3）条已废除】

49.06 在《CDP 法》之前，按照第 48 条命令的许可可以剥夺专利权人所涉专利下的权利或撤销全部现有许可。然而，局长实际上没有使用该权力并且该权力被 1989 年 8 月 1 日生效的《CDP 法》移除。

第 49（4）条

上述第 46 条第（4）款和第（5）款应适用于依上述第 48 条规定的命令授予的许可以及依该条规定的条目授予的许可，如同适用于依上述第 46 条规定的条目授予的许可一样。

49.07 按照第 48 条命令的强制许可或凭借按照第 48 条记入的“权利许可”条目授予的许可的持有人具有与第 46 条（4）款和（5）款赋予的相同的起诉侵权权利。

第 50 条：行使应根据第 48 条提出申请的权力

50.01 本条载明了局长在处理按照第 48 条提出的申请时所要注意的目的和其它事项，参见 48.01。

50.02 第 48 条至第 54 条涉及应向局长提出的申请的强制许可和在登记簿中记入的“权利许可”条目；第 46 条和第 47 条涉及自愿“权利许可”条目。第 46 条至第 54 条的一般讨论，参见 46.02-07。

第 50 (1) 条

局长在应根据第 48 条就所有人不是 WTO 所有人的专利提出的申请而行使其权力时，须以确保达到以下一般性目的：

(a) 使任何能在英国以商业规模实施且为公共利益应如此实施的发明得以在英国实施而不致受到不当的阻延，并得以在合理的切实可行范围内尽量充分地如此实施；

(b) 使该项发明的发明人或对某一专利享有实益的其他人得以收到在顾及该项发明的性质后属合理的报酬；

(c) 使当其时在某一专利的保护下在英国实施或发展一项发明的任何人的利益，不致受到不公平的损害。

确保的目的（非WTO 所有人）

50.03 第 (1) 款载明了局长在根据第 48 条行使其权力时应指示的目的，这些目的只有在根据第 48 条就所有人不是 WTO 所有人的专利提出申请时相关（所有人是 WTO 所有人的，应考虑第 48A (6) 条的要求）。这些一般性目的的第一个目的涉及能在英国以商业规模实施的发明。如果此类实施是为公共利益，则实施应在“在合理的切实可行范围内尽量充分地”快速发生。所引用的表述也用于第 48B (1) (a) 条，第 48B (1) (a) 条载明了按照第 48 条提出的申请的理由，与第 50 (1) (a) 条中的目的有密切关系，参见 48B.03-05。

50.04 第二个一般性目的是使发明人（或有权收到合理报酬的其他人）收到合理报酬，认识到所“合理”的可以从一个发明改变为另一个发明。然而，该目的必须和其它考虑保持平衡，在确定许可的条款时，参见 48.33。

50.05 最后一个一般性目的是在英国实施或发展专利发明的人的利益不应受到不公平的损害。这与第 48A (1) (b) (i) 条（参见 48A.17-21）以及第 48B (1) (d) (ii)（参见 48B.14）中载明的理由具有一定的亲密关系。在 *Therma-Tru Corporation* 的专利（BL O/92/96）中，听证官决定申请人从所有人及其被许可人获取一些市场份额的固有风险不能说不公平地损害了所有人及其被许可人。在考虑该目的时，应承认第 48B 条不允许在英国实施某项发明与在其它 EEA 国家实施该项发明有差别，只要英国的需求从 EEA 内的国家进口所满足。这考虑了 ECJ 在 *European Commission v United Kingdom* [1992] 2 CMLR 709 中的裁决，在涉及原始第 48 条的案例中，处理与产品在国内生产的情况不同的专利产品的国内需求被从其它成员国的进口所满足的情况与建立欧洲经济共同体的条约的第 30 条相反。

第 50 (2) 条

受限于上述第 (1) 款的前提下，判定是否依上述第 48 条规定的申请作出命令或写入条目时，局

长应顾及下述事项：

(a) 发明的性质、专利授予公告在公报中被公布之日以来的所经过时间、以及专利所有人或任何被许可人充分使用该发明已采取的措施；

(b) 会获局长命令授予的许可的任何人实施该项发明以令公众得益的能力；以及

(c) 命令申请被批准的情况下，出资人和发明实施人承担的风险，

但是，无须顾及申请提出以后出现的事项。

考虑的事项（所有情况）

50.06 在判定是否命令授予许可或在登记簿上记入条目时，局长也考虑上述的注意事项（a）至（c）。涉及发明的性质、专利授予以来的时间以及充分使用该发明已采取的措施的注意事项（a）似乎确认一些发明要求比其他发明长的时间以建立足够的实施。这也通过第 48B（2）条规定的延期申请以允许足够的时间实施发明的权力反映，若该申请是按照第 48B（1）（a）中的理由提出的（参见 48B.03-06）。

50.07 注意事项（b）和（c）涉及潜在被许可人实施该项发明以令公众得益的能力以及潜在被许可人承担的风险。潜在被许可人的该能力问题在 *Enviro-Spray Systems Inc 的专利*[1986] RPC 147 中被听证官考查。

“在授予许可之前，要求任何申请人出示与任何人签订的执行许可要求的金融或其它形式的援助的合同或不可撤消的协议显然是不合理的。另一方面，如果我考虑第 50（2）（b）条，我必须能够对申请人实施发明的能力作出一些估计，至少在自己认为申请人可能具有他们可获得的各种资源的程度上，包括以有利于公众的方式将发明付诸于实践所需的技术专长和技术秘密。反过来，申请人的责任是在合理的范围内解释他们预期做什么，以及把我放在能使我对实现这一做法的可能性作出一定估计的位置。”

50.08 在 *Therma-Tru Corporation 的专利*（BL O/92/96）中，虽然没有具体证据明确表明申请人具有所需的技术专长、或表明他们已经竭尽全力获得供应的所需材料、设备和建议的证据。这连同申请人提出的包括质量控制条文的提议使听证官持有的观点是只要涉及申请人的技术专业，没有理由他不应授予许可，如果违反了质量控制条文，将导致许可终止。

50.09 不要求局长考虑按照第 48（1）条提出申请后的事项，但他显然可以这么做，如果他认为合适的话。

第 50A 条：并购以后可行使的权力与市场调查

50A.01 第 50A 条被于 2003 年 6 月 20 日生效的《2002 年企业法》引入。这替换了第 51 条中使部长大臣应竞争和市场管理局（以前称为竞争委员会）的报告向局长申请垄断或合并违背公共利益而操作的情况的条文。在 2014 年 4 月，本法条经《2013 年企业和管制改革法》（竞争）（间接、过渡性以及保留性规定）《2014 年法令》修订以反映从竞争委员会到竞争和市场管理局的名字和责任的改变。

50A.02 第 50A 条允许竞争和市场管理局或国务大臣向局长申请在并购或市场调查后采取行动以补救、减轻或防止不能按照《企业法》以任何其它方式被处理的竞争事项。该申请必须涉及专利所有人在专利许可中附加的限制被许可人使用发明的条件或所有人授予其他许可的权利；或专利所有人拒绝按照合理的条款授予许可。

50A.03 竞争和市场管理局必须公布说明所提议申请之性质的通知，并且必须考虑权益受到影响的人在 30 天内作出的任何申述。

50A.04 在公共协商以后，如果竞争和市场管理局认为申请应进行，第 50A（4）条使局长取消或修订任何许可条件，并且在登记簿中记入该专利下的许可有权利获得的条目。

第 50A（1）条

如有下述情形，以下第（2）款适用：

（a）《2002 年企业法》第 41（2）条、第 55（2）条、第 66（6）条、第 75（2）条、第 83（2）条、第 138（2）条、第 1472（2）条或第 160（2）条、或其附件 7 第 5（2）段或第 10（2）段（并购以后可行使的权力与市场调查）适用的情形；

（b）竞争和市场管理局或国务大臣（视属何情况而定）认为适宜依本条规定申请补救、减轻或防止相关成文法则无法处理的任何事项；及

（c）涉及以下内容的事项：

（i）专利所有人在专利许可中附加的限制被许可人使用发明的条件或所有人授予其他许可的权利；或

（ii）专利所有人拒绝按照合理的条款授予许可。

第 50A（2）条

竞争和市场管理局或国务大臣（视属何情况而定）有权向局长申请采取本条载明的行动。

PR 第 7 部分 50A.05 该申请应通过提交（一式两份）的表格 2 和理由陈述书提出。这开始局长审理的诉讼，在 123.05-123.05.13 讨论该诉讼程序。

第 50A（3）条

提出申请前，竞争和市场管理局或国务大臣（视属何情况而定）应首先按照其认为适当的方式公布说明所提议申请之性质的公告，并且考虑在其看来权益受到影响的人在公告后 30 日内作出的任何

申述。

第 50A (4) 条

若在其看来申请确是依本条规定提出的，则局长有权命令撤销或修改上述第 (1) (c) (i) 款提及的任何类型的相关条件，或者 (另外) 有权在登记簿中记入有权利获得专利许可的条目。

第 50A (5) 条

本条中所提及的竞争和市场管理局，系指 CMA 集团，除以下列个情况外：

(a) 在《2002 年企业法》第 75 (2) 条适用的情况下；或

(b) 上述第 (1) (a) 款提及的任何其它成文法则适用，并且该成文法则规定的竞争和市场管理局的智能凭借《2002 年企业法》的第 34C (3) 条或 133A (2) 条由 CMA 委员会执行。

第 50A (6) 条

援引《2002 年企业法》第 35 条、第 36 条、第 47 条、第 63 条、第 141 条或第 141A 条 (由竞争和市场管理局在报告中予以判定的问题) 采取第 41 (2) 条、第 55 条、第 66 条、第 138 条、第 147 条或第 147A 条规定的行动的，应包括上述第 (2) 款规定的行动。

第 50A (7) 条

就《2002 年企业法》第 91 (3) 条、第 92 (1) (a) 条、第 162 (1) 条和第 166 (3) 条 (登记和持续检计强制实施令等) 而言，对于依上述第 (2) 款规定的申请引起的按照上述第 (4) 款采取的行动，在上述第 (1) (a) 款提及的成文法则适用的情况下，此类行动应视为是在依本法第 3 部分或第 4 部分 (视属何情况而定) 规定的相关权力作出强制执行令 (定义见相关部分)。

第 51 条：竞争和市场管理局报告以后可行使的权力

51.01 本条规定部长大臣应竞争和市场管理局（以前称为竞争委员会）的报告向局长申请垄断或合并违背公共利益而操作的情况。就某项专利的此类申请可以导致现有许可中的条件的取消或修改，和/或在登记簿中的“权利许可”条目。在 2014 年 4 月，本法条经《2013 年企业和管制改革法》（竞争）（间接、过渡性以及保留性规定）《2014 年法令》修订以反映从竞争委员会到竞争和市场管理局的名字和责任的改变。

51.02 该申请可以在第（1）款中载明的情形中的任何情形中提出，可获得的救济在第（3）款中载明。

51.03 提出申请前，部长大臣应公布说明所提议申请之性质的公告，并且考虑在权益受到影响的人在公告后 30 日内作出的任何申述。该申请应以一式两份的表格 2 随附其副本以及理由陈述书提出。这开始局长审理的诉讼，在 123.05-123.05.13 讨论该诉讼程序。该申请刊登在公报上；这给出了按照第 52（1）条提出异议的机会（参见 52.03-06、123.05.3 和 123.05.6）。

51.04 按照第 51 条提出的申请受限于第 52 条至第 54 条。

51.05 为了使局长按照第 51 条采取行动，竞争和市场管理局的报告必须标明违背公共利益的因素包括专利许可中的条款或条件或拒绝按照合理的条款授予此类许可。提述垄断和并购后的包含竞争和市场管理局的报告的第 51（1）条的第（a）项和第（b）项分别被《2002 年企业法》废除，其将第 50A 条插入《1977 年法》以提供在并购以后由局长行使的权力和市场调查（参见 50A.01-04）。

51.06 竞争和市场管理局的报告中的陈述也被视为第 48 条规定的法律程序中的表面证据，参见 53.04。

第 51（1）条

竞争和市场管理局向议院提交包含下述结论的报告以后：

(a) 和 (b) **【已废除】**

(c) 关于某项竞争转呈，有人涉及损害或据预计可能会损害公共利益的反竞争行为；或

(d) 关于《1980 年竞争法》第 11 条（公共机构和特定其他人的转呈）规定的转呈，目前有人作出损害公共利益的一连串行为，

一位或多位主管大臣有权向局长申请采取本条规定的行动。

第 51（2）条

提出申请前，主管大臣（视属何情况而定）应首先按照其认为适当的方式公布说明所提议申请之性质的公告，并且考虑在其看来权益受到影响的人在公告后 30 日内作出的任何申述。

第 51（3）条

若根据本条规定的申请在局长看来，竞争和市场管理局在其报告中认为当前、过去或预计可能会损害公共利益的事项包含：

(a) 专利所有人在专利许可中附加的限制被许可人使用发明的条件或所有人授予其他许可的权利；或

(b) 专利所有人拒绝按照合理的条款授予许可，则其有权命令取消或修改任何此类条件，或者（另外）在登记簿中记入可以有权获得专利许可的条目。

第 51 (4) 条

在本条规定中，“主管大臣”指接收竞争和市场管理局报告的大臣。

第 52 条：异议、上诉和仲裁

52.01 《1999 年专利和商标（世界贸易组织）条例》替换了从 1999 年 7 月 29 日生效的原始第 52 条。如以前，本条规定对按照第 48 条至第 51 条提出的申请的异议，并规定由局长向仲裁员转呈的在此类异议法律程序中出现的各项。另外，WTO 所有人（参见 48.22）有权申请取消强制许可或登记簿条目，若作为此类命令或条目存在基础的情形已经不复存在且不可能重现。该条也制定有关局长对按照第 48 条至第 51 条或第 52（2）条所提出申请作出的决定之上诉的特殊规定。此类申请可以用于申请强制许可或“权利许可”条目或申请修改许可，如 48.01 和 51.01 中所概括的，或申请取消命令或登记簿条目，如下文概括的。

52.02 这些法条是涉及权利许可、强制许可等一组法条（第 46 条至第 54 条）的一部分法条。

第 52（1）条

意图对上述第 48 条至第 51 条规定的申请提出异议的专利所有人或任何其他人士有权按照规则向局长发送异议书；局长在判定是否批准申请时应考虑异议。

异议

52.03 包括专利权人的任何人有权对第 48 条至第 51 条规定的申请提出异议。例如，异议者是 Montgomerie Reid 的申请中的独占被许可人，参见 48.18。然而，如果专利权人没有按照第 52（1）条提出异议，则专利权人没有权利在确定任何许可条款的法律程序中陈词，参见 48.13）。

规则 108（1） 52.04 第 52（1）条规定的异议书必须在申请刊登在公报上后的 4 周内（不能延长）发布，如 48.12 描述的。该异议书通过根据规则第 77（7）-（8）条在法律程序中提交反陈述来发布。

52.05 【已删除】

法 52（5） 52.06 局长有权将事项转呈给仲裁人，参见 52.10。

第 52（2）条

凡依上述第 48 条就所有人是 WTO 所有人的某项专利作出命令或记入条目的：

（a）专利所有人或任何其他人士有权以作为此类命令或条目存在基础的情形已经不复存在且不可能重现为理由，按照规则向局长申请作出撤销此类命令或取消此类条目；

（b）意图对上述（a）项规定的申请提出异议的人，有权按照规则向局长发送异议书；且

（c）局长在判定是否批准申请时应考虑异议。

第 52（3）条

若上述第（2）（a）款规定的申请在局长看来，作为此类命令或条目存在基础的情形已经不复存在且不可能重现，则其有权：

（a）撤销此类命令或取消此类条目；及

(b) 根据在其认为对于保护某人合法权益所必要的条款及条件，终止依此类命令或条目授予的许可。

命令或条目的撤销或取消

PR 第 7 部分 52.07 如果该项专利的所有人是 WTO 所有人，他或任何其他他人有权以作为此类命令或条目存在基础的情形已经不复存在且不可能重现为理由申请撤销或取消依第 48 条作出的命令或条目。第 52(2) (a) 条规定的申请应以一式两份的表格 2 随附其副本以及理由陈述书提出。这开始局长审理的诉讼，在 123.05-123.05.13 讨论该诉讼程序。其经过相同的阶段，命令或条目的申请-参见 48.12-48.13，作了必要的修正。

52.08 按照第 52 (2) (b) 条，类似第 48 条规定的申请，任何人有权对第 52 (2) (a) 条规定的申请提出异议。提出异议的程序与依第 52 (1) 条提出异议的程序相同-参见 48.12 和 52.04。

第 52 (4) 条

凡针对下述事项提出上诉的：

(a) 局长依上述第 48 条至第 51 条规定的申请作出的命令；

(b) 局长依任何上述申请判定在登记簿中记入申请的条目；

(c) 局长按照上述第 (3) 款作出的任何撤销或取消；或

(d) 局长拒绝作出此类命令、条目、撤销或取消，

检察总长、《1857 年当局诉讼（苏格兰）法》第 4A 条所指的律政专员或北爱尔兰检察总长、或其各自任命的具有出庭辩护权的其他代表律师应有权出席此类上诉并接受聆讯。

上诉

法 97 (1) 52.09 对局长对第 48 条至第 51 条或第 52 (2) 条规定的申请所做的任何决定不服的，应向专利法院提出上诉。凡提起此类上诉的，检察总长（或英国不同地方的该公职人员的等效人员）或其任命的具有出庭辩护权的其他任何人应有权出席此类上诉并接受聆讯。

第 52 (5) 条

凡对上述第 48 条至第 51 条或上述第 (2) 款规定的申请提出异议的，并且：

(a) 当事人表示同意；或

(b) 法律程序需要延长期限，审查在局长看来不宜由其审理的文件或任何科学或地方调查，

局长有权随时命令向当事人协议的仲裁员或仲裁者或者（在不存在此类协议的情况下）局长指定的仲裁员或仲裁者转呈整个法律程序或其中出现的任何问题或事实的争论点。

第52（6）条

若局长命令转呈整个法律程序，则除非由上述仲裁员或仲裁者作出仲裁裁决之前当事人另外约定，否则，应法院提出对仲裁裁决的上诉。

第52（7）条

若所转呈了任何问题或事实上的争论点，则上述仲裁员应向局长报告其认定。

仲裁

52.10 第（5）款至第（7）款规定向仲裁员（在苏格兰，是仲裁者）的转呈，若对第 48 条至第 51 条或第 52（2）条规定的申请提出异议。此类转呈可以是转呈整个法律程序或其中出现的任何问题或事实的争论点，并且可以由局长随时进行转呈，若当事人表示同意或法律程序需要审查或调查，如第（5）（b）款详细说明的。除非之前由当事人另外约定，否则，应法院提出对仲裁裁决的上诉。凡仅问题或事实的争论点被转呈的，局长审理的法律程序在他收到仲裁员的认定后继续进行。

第 53 条：强制许可：补充规定

53.01 本法条包括涉及第 48 条至第 51 条以及第 48 条至第 51 条规定的申请的强制规定。此类申请可以用于申请强制许可或“权利许可”条目或申请修改许可，如 48.01 和 51.01 中所概括的。

53.02 这些法条是涉及权利许可、强制许可等一组法条（第 46 条至第 54 条）的一部分法条。在 2014 年 4 月，第 50A 条、第 51 条以及本法条经《2013 年企业和管制改革法》（竞争）（间接、过渡性以及保留性规定）《2014 年法令》修订以反映从竞争委员会到竞争和市场管理局的名字和责任的改变。

【第 53（1）条已废除】

53.03 第 53（1）条被《2004 年专利法》废除了。本款与未生效的共同体专利公约的规定有关。

第 53（2）条

在有关下述内容的任何法律程序中，即竞争委员会按照《1973 年公平交易法》第 7 部分或《1980 年竞争法》第 17 条向议会提交的报告中载明的或按照《2002 年企业法》第 3 部分或第 4 部分公布的依上述第 48 条关于某项专利提出的申请、涉及专利发明相关活动或涉及授予或否绝专利许可的陈述应是所载事项的 surface 证据，在苏格兰应是此类事项的充分证据。

垄断与并购委员会的陈述效力

53.04 在第 48 条规定的法律程序中作为证据的竞争委员会的报告中的陈述的法规在第（2）款中载明。本规定的范围被《CDP 法》调整，包括引入所提及的《1980 年竞争法》，并所提及的《2002 年企业法》被 2003 年 6 月 20 日生效的本法附则 25 第 8 项加入。

第 53（3）条

即便是存在禁止按照上述第 46 条记入专利所有人申请之条目的任何合同，局长仍然有权根据上述第 48 条至第 51 条在登记簿中记入条目。

第 53（4）条

根据上述第 48 条至第 51 条在登记簿中记入的条目应在各个方面具有与根据上述第 46 条记入之条目相同的效力。

与依第 46 条记入的条目的关系

53.05 第 46 条规定自愿地在登记簿中记入“权利许可”条目，即应所涉专利所有人的请求。第 53（3）和（3）条给出了此类条目之间的关系以及按照第 48 条至第 51 条强制记入的条目。

第 53（5）条

不得依上述第 48 条至第 51 条规定的申请作出不符合英国为当事方的任何条约或国际公约的任何命令或条目。

条约和国家公约的效力

53.06 若与条约或公约相反，例如 TRIPS 或建立欧洲共同体的条约，则不得按照第 48 条至第 51 条记入有关许可的登记簿条目或命令。第 54 条制定关于与枢密令中指定的任何国家具有互惠性安排的类似规定，参见 54.01。

第 54 条：境外实施专利发明的特殊规定

法 54 (2)

54.01 本法条规定枢密令，以禁止对依第 48 条至第 51 条规定的申请作出关于许可的命令以及登记簿中的“权利许可”条目。任何此类枢密令将指定与英国具有互惠性安排的一个或多个 EU 国家并且禁止此类命令或条目，如果相关发明在任何此类国家被商业实施，并且英国的需求凭借从该国家进口所满足。然而，为了公共利益，能够作出命令或条目。尚未依第 54 条作出枢密令。第 (2) 款经《1999 年专利和商标（世界贸易组织）条例》修订以包括词语“或世界贸易组织的成员国”。

54.02 第 53 (1) 条制定了有关 EU 国家的类似规定，参见 53.03。

54.03 第 54 条是涉及权利许可、强制许可等一组法条（第 46 条至第 54 条）的最后一个法条。该组法条的一般讨论，参见 46.02-07。

54.04 第 54 条是第 130 (7) 条中提到的法条之一，被编制为其在最大程度上具有与 EPC、CPC 以及 PCT 中相应规定同等效力。CPC 的第 47 条和第 82 条(重新编号为第 46 条和第 77 条[1989])，不同之处为第 47 条和第 82 条适用于 CPC 缔约国，参见 53.03。

第 54 (1) 条

下述情形下，女王陛下有权通过枢密令禁止局长依上述第 48 条至第 50 条规定的申请对某项专利作出任何命令或条目（符合公共利益的除外）：某发明目前在枢密令指明的任何相关国家内商业性地实施，而且英国对源自此类实施的任何专利产品的需求凭借此类国家的出口得到了满足。

第 54 (2) 条

在上述第 (1) 款中，“相关国家”指女王陛下会同枢密院中认为其法律包含或将包含如下规定的世界贸易组织成员国或成员：以枢密令对待源自或进口自该国的发明实施的同样方式对待源自或进口自英国的发明的实施。

为英国政府服务而使用专利发明

第 55 条：为英国政府服务而使用专利发明

法 55 (4)

55.01 这是涉及英国政府使用专利发明的一组法条（第 55 条至第 59 条）的第一条。第 55 条规定任何政府部门或其授权人作出为英国政府服务的某些行为。第 55 条不论什么时候均适用，但在紧急状况时期内，第 55 条被第 59 条补充。第 56 条制定了如何解释第 55 条中的各种特征。第 57 条规定此类英国政府使用对第三方（例如被许可人和受让人）的效力。对英国政府使用的赔偿可以在各方之间达成一致；可以按照第 58 条向法院转呈争议（但是英国政府使用可以发送，而无需第 55 (3) 条的情形中的专利所有人的任何补偿）。《CDP 法》将第 57A 条加入《1977 年法》以提供对由于英国政府使用而产生的某些形式利润的损失的形式赔偿。局长通常不参与此类事项，并因此详细讨论超出了本《手册》的范围。

55.02 【已删除】

法 55 (1)

55.03 第 55 条至第 59 条涉及“专利发明”的英国政府使用，即已经授予或在后来授予专利的发明。所涉专利可以是按照《1977 年法》授予的专利或是欧洲专利（英国）。专利在后来被授予的，欧洲专利（英国）或按照《1977 年法》授予的专利的申请可能有问题。在第 77 (3) 和 (5) 条（参见 77.10 和 77.12）、第 78 (6) 和 (7) 条（参见 78.10-11）、第 79 (3) 条（参见 79.04）以及第 80 (3) 和 (4) 条（参见 80.03-04）中存在有关就欧洲专利或申请而言英国政府使用的特殊规定。

法 56 (1)

法 77 (1)

法 78 (2)

第 55 (1) 条

无论本法中存在任何规定，政府部门及其书面授权的人有权为服务英国政府之目的，依本条规定在英国境内对某项专利发明采取下述任何行动，无须征得专利所有人的同意：

(a) 发明属于产品的，有权：

(i) 制造、使用、进口或储存此类产品，或出售或要约出售此类产品（但前提是，此类行动附属于或从属于前述制造、使用、进口或储存行为）；或

(ii) 在任何情形下，为国防之目的或为生产或供应特定药品药物之目的出售或要约出售此类产品，或为任何目的处置或要约处置此类产品（出售除外）；

(b) 发明属于方法的，有权使用此类方法或针对直接利用此类方法获得的任何产品采取上述 (a) 项提及的任何行动；

(c) 在不损害前述规定的前提下，若发明或直接利用发明获得的任何产品属于特定药品或药物，有权出售或要约出售此类药品或药物；

(d) 有权向任何人供应或要约供应实施相关发明的手段（涉及该发明的必要组成部分）；

(e) 有权处置或要约处置行使依本条规定被赋予的权力时所制造、使用、进口或储存的任何东西，但前提是，此类东西对其制造、使用、进口或储存（视属何情况而定）目的已无用处，

依本款规定采取的任何行动不构成侵犯该专利的行为。

55.04 在第 (1) (a) 至 (e) 款中载明的行动可以在英国采取，为服务英国政府之目的，无须征得所涉发明的专利所有人的同意，且不构成侵犯该专利。因此授权的人是任何政府部门或其书面授权的人。虽然本法没有定义“政府部门”，涉及其含义的先前立法的审判（例如 *Pfizer Corp. v. Ministry of Health* [1965] RPC 261）显然保持相关。此类审判与“为服务英国政府之目的”在本法中的解释

的相关性比较不太清楚，由于术语“服务英国政府”的定义发生了改变。现在声明包括第 56（2）条中列出的某些事项，虽然该列表显然并不十分详尽（参见 56.03）。根据第 56（3）和（4）条解释了第（1）（a）和（c）款。

55.05 第 55（1）条所赋予的权力已经扩大到包括为了视察部队或总部之目的而使用专利发明，在若视察部队或总部是本土部队的一部分则允许该使用的程度上。然而，该扩大不适用于落入第 55（1）（a）（ii）条或第 55（1）（c）条的动作，也不适用于为涉及原子能生产或使用或相关事项的研究目的所采取的行动。参见《1999 年视察部队和国际总部（法律适用）法令》（SI 1999 No. 1736）。

第 55（2）条

就一项发明而凭借本条作出的任何作为，在本条的以下条文中称为的发明的使用，而在下述第 56 至 58 条中，“使用”，就一项发明而言，须据此解释。

第 55（3）条

对于在优先权日期以前经政府部门或英国原子能管理局亲自或委托他人妥为记录或试验的发明，且若上述记录或试验并非依相关机密通信进行的，允许依本条规定在无须向所有人支付任何专利费或其他费用的条件下使用该发明。

第 55（4）条

对于截至下述时间尚未被记录或试验的发明：

（a）发明的专利申请被公布以后：或

（b）在不影响上述（a）项的前提下，发明的优先权日期后依相关通信进行的；

在使用前后政府部门和专利所有人应协议相关使用条款并报财政部审批，或者，在未有协议的情况下，应由法院根据下述第 58 条规定的转呈判定使用条款。

55. 06 第 55（4）条被《1973 年原子能（武器类）法》修改（如《1977 年专利法》第 132（5）条附则 5 第 6 项修订的）

55.07 因此，英国政府使用的条款可以与专利的所有人达成一致或由法院按照第 58 条确定，除非第 55（3）条适用。凡权利已经被转让或许可被授予专利的，第 57（3）至（9）条适用于第 55（4）条的实施。

第 55（5）条

在公布一项发明的标准专利的申请之后但在授予该专利之前的任何时间，凡该项发明凭借本条被使用，而就该项使用所协议的或判定的使用条款（如第（4）款所述）包括关于就该项使用而作出的付款，则（即使在该条款中另有规定）只有：

（a）在授予任何该专利之后，方可追讨该等付款：及

（b）在以下情况下，方可追讨该等付款：假设该专利已在公布该项申请的日期获授，则（若

非因本条) 该项使用即不单会侵犯了该专利, 还会侵犯了紧接专利局完成公布准备之前的申请中所载形式的权利要求书(按在有关的说明书及按有关的说明书或权利要求书中所提及的任何附图予以解释)。

55.08 凡英国政府使用在申请公布之后但在授予之前发生的, 只有在授予之后且第(5)(b)款的有关侵权的条件被满足, 方可追讨赔偿。第(5)款的条款与第69(2)条的条款十分类似, 并且将英国政府放在与第69条规定的侵权人同等的位置。

第55(6)条

对于政府部门有关某项发明的权限, 既可以在该发明授予专利之前或之后依本条规定授予政府部门, 也可以在凭借相关使用权限使用该发明前后授予政府部门, 此外, 此类权限还可以授予专利所有人直接或间接授权其采取有关该发明的任何行动的任何人。

第55(7)条

依本条规定获得某项发明使用权限的政府部门或其代理人使用该发明时, 发生下述事件中的第二项以后, 即使用部门开始使用该发明和该发明被授予专利, 使用部门应尽快通知专利所有人(在使用部门看来这样做会损害公共利益的除外), 并按照专利所有人的要求提供有关不时使用之范围的信息。

第55(8)条

凡任何人取得任何因本条所赋权力而处置的东西, 该人以及任何透过该人提出申索的人, 可处理该等东西, 其处理方式犹如该专利是代英国政府所持有的一样。

第55(9)条

在本条中, “有关通讯”就一项发明而言, 指直接或间接由专利的所有人或该所有人的所有权所源自的任何人就该项发明所作的通讯。

第55(10)条

上述第(4)款并不损害关于信息保密的任何法律规则。

第55(11)条

北爱尔兰适用本条规定时, 关于上述第(4)款提及的财政部, 若该款提及的政府部门属于北爱尔兰政府的部门, 则应解释为指的是北爱尔兰财政部。

第 56 条：于英国政府使用的条文之解释等

56.01 这是涉及英国政府使用专利发明的一组法条的第二条。本法条涉及本法的与英国政府使用相关的规定中使用的某些条款的解释，尤其第 55 条。通常，关于第 55 条至第 59 条，参见 55.01-03。

第 56 (1) 条

在上述第 55 条中，凡提及一项专利发明，就任何时间而言，即提及一项已在该时间之前或一项在其后获授专利的发明。

56.02 在包括一项尚待获授专利的发明时，第 55 条中“专利发明”的含义是第 130 (1) 条中定义的特例。另请参见 55.03。

第 56 (2) 条

在本法中，除非上下文另有要求，“服务英国政府”包括：

- (a) 为国防之目的供应任何东西；
- (b) 生产或供应特定药品药物；及
- (c) 国务大臣认为必要的或适宜的有关原子能生产或使用或研究的用途；

以及，“用于服务英国政府”须据此解释。

法 130 (1)

56.03 除非上下文另有要求，本法中的“服务英国政府”和“用于服务英国政府”具有第 56 (2) 条所赋予它们的含义，就第 59 条的含义内任何紧急状况时期而言，包括第 59 条所赋予它们的含义。因此，服务英国政府尤其包括在第 56 (2) (a) 至 (c) 条中列出的事项，第 (2) (a) 和 (b) 款分别根据第 (3) 和 (4) 款进行了解释。另请参见 55.04。

第 56 (3) 条

在上述第 55 (1) (a) 条和第 (2) (a) 款中，所提及的为国防之目的销售或供应任何项目的，指的是向下述机构销售或供应此类东西：

(a) 依英国政府与其他国家的政府签订的任何协定或安排向此类英国以外国家销售或供应此类东西，以满足此类其他国家或其政府属于下述国防事务协定或安排当事方的任何其他国家的国防需求，即英国政府在其中也属于当事方的国防事务协定或安排；或

(b) 依英国政府与联合国或任何联合国成员国签订的协定或安排向联合国或此类国家销售或供应此类项目，以满足执行联合国或其任何机构的决议时必要的武装力量需求。

第 56 (4) 条

就上述第 55 (1) 条第 (a) 项和第 (c) 项中以及在上述第 (2) (b) 款而言，特定药品药物指同时符合下述两项情形的药品药物：

(a) 供应下述服务必要的药品药物:

(ai) 依《1977 年国民医疗服务法》第 1 部分、《1978 年国民医疗服务（苏格兰）法》第 1 部分、或北爱尔兰或马恩岛现行法律中相应规定提供基本医疗服务，或依《1977 年国民医疗服务法》第 1 部分、或北爱尔兰或马恩岛现行法律中相应规定提供基本牙科服务；或

(i) 依《1977 年国民医疗服务法》第 2 部分（有关药学服务）、《1978 年国民医疗服务（苏格兰）法》第 2 部分（有关药学服务或一般牙科服务）、或北爱尔兰或马恩岛现行法律中相应规定提供药学服务、一般医疗服务或一般牙科服务；或

(ii) 依《1978 年法》第 17C 条（有关个人牙科服务）、或北爱尔兰或马恩岛现行法律中的相应规定提供个人医疗服务或个人牙科服务；或

(iii) 依《2001 年医疗与社会保险法》第 28 条确定的试点计划、或《1977 年国民医疗服务法》附则 8A 确定的 LPS 计划、或马恩岛现行法律中的相应规定提供地方药学服务；及

(b) 在国务大臣颁布的条例中被指定用于本款规定的目的的药品药物。

56.04 第 (4) 款 (a) 项被《2003 年医疗与社会保险（社区卫生和标准）法》最后修订，其插入第 (4) 款 (a) 项 (ai) 并且间接修订了第 (4) 款 (a) 项 (i) 和 (ii)。关于基本医疗服务的第 (4) 款 (a) 项于 2004 年 4 月 1 日在英格兰和威尔士生效（《2003 年医疗与社会保险（社区卫生和标准）法》（2 号）序言《2004 年法令》SI 2004 No.288 以及《2003 年医疗与社会保险（社区卫生和标准）法》（1 号）序言（威尔士）《2004 年法令》SI 2004 No.480）。第 4 款 (a) 项 (ai) 所提及的《1978 年国民医疗服务（苏格兰）法》、以及对第 4 款 (a) 项 (i) 和 (ii) 的间接修订是由《2004 年基本医疗服务（苏格兰）法》（间接修改）《法令》（SI 2004 No.957），其也于 2004 年 4 月 1 日生效。关于基本牙科服务的第 (4) 款 (a) 项 (ai) 于 2006 年 1 月 1 日在英格兰生效（《2003 年医疗与社会保险（社区卫生和标准）法》（8 号）序言《2005 年法令》SI 2005 No.2925）并于 2006 年 2 月 15 日在威尔士生效（《2003 年医疗与社会保险（社区卫生和标准）法》（8 号）序言《2005 年法令》SI 2006 No.345）。第 (4) 款 (a) 项 (iii) 被《2001 年医疗与社会保险法》插入，于 2002 年 7 月 1 日在威尔士生效《2001 年医疗与社会保险法》（2 号序言）（威尔士）《2002 年法令》SI 2002 No.1475），并于 2003 年 1 月 1 日在英格兰生效（《2001 年医疗与社会保险法》（11 号序言）（英格兰）《2002 年法令》SI 2003 No.53）。

第 57 条：第三方在英国政府使用方面的权利

57.01 本条是涉及专利发明用于服务英国政府的一组法条中的第三条。本条涉及第三方的权利，尤其涉及被许可人和各方对转让（在苏格兰，为让与）的权利。通常，关于第 55 条至第 59 条，参见 55.01-03。

57.02 第（1）和（2）款使禁止英国政府使用的许可书、转让书或协议的任何规定无效；受到许可书、转让书或协议影响的涉及某项发明的模型、文件或信息的使用也受限于第（9）和（10）款。未规定参考发明实施确定的专利费或其它权益的独占许可通过第（3）款处理；其它独占许可通过第（5）款至第（8）款处理。凡专利权被转让给专利或申请的所有人的，第（4）款适用。第（1）款也使禁止英国政府使用的版权或外观设计权无效，所提及的设计权已经被《CDP 法》附则 7 第 20 项加入。

第 57（1）条

对于：

（a）政府部门或其授权的人依上述第 55 条使用某项发明服务英国政府的行为；或

（b）就某项专利发明的专利所有人或就已经提交专利申请但是仍处于未决阶段的某项发明的申请所有人根据政府部门命令为服务英国政府做的任何事情，

本款所适用的任何许可、转让、让与或协议的规定限制或管制此类发明的实施或与此类发明的实施相关的任何模型、文件或信息的使用的，或规定针对或参照此类实施或使用行为付款的，此类规定无效；以及，复制或公布有关上述实施或使用行为的任何模型或文件不应视为是侵犯了此类模型或文件的任何版权或外观设计权。

第 57（2）条

上述第（1）款适用于专利所有人或专利申请人或由上述两者手中取得所有权或向上述两者授予所有权的人（作为一方）与政府部门以外的任何人（作为另一方）在指定日之前或之后签订的许可书、转让书、让与书或协议。

第 57（3）条

若相关专利或申请下存在以并非参考发明实施确定的专利费或其他权益作为对价的独占许可：

（a）对于做过的有关专利的且非因本条和上述第 55 条而构成侵犯被许可人权利的任何事情，上述第（55）条的第（4）款应具有效力，如同所述专利所有人是被许可人一样；及

（b）对于依上述第 55 条给予的权限做过的有关发明的任何事情而言，该条应具有效力，如同所述第（4）款已经被废除一样。

第 57（4）条

受限于上述第（3）款规定的前提下，若专利或专利授予权已经以参考发明实施确定的专利费或其他权益为对价被转让给专利或申请的所有人，则：

（a）对于依上述第 55 条使用发明的任何行为而言，该条的第（4）款应具有效力，如同所述专利所有人包括转让人一样，而且根据该款应付的任何金额应在专利或申请的所有人和转让人之间按照其协议或（在不存在此类协议的情况下）由法院基于下述第 58 条规定的转呈判定；及

（b）对于专利或申请的所有人根据政府部门命令为服务英国政府采取的有关发明的任何行动而言，上述第 55（4）条应具有效力，如同此类行动是依该条给予的权限作出的使用行为一样。

第 57（5）条

若上述第 55（4）条适用于某项发明的任何使用行为，并且某人持有相关专利或申请规定的授权其实施该发明的独占许可（而非上述第（3）款提及的许可），则下述第（7）款和第（8）款应适用。

第 57（6）条

在这些条款中，“第 55（4）条”付款系指专利或申请的所有人与政府部门按照上述第 55 条协议或法院根据下述第 58 条判定的此类付款（如有的话）应由政府部门就该项发明的使用向上述所有人进行支付。

第 57（7）条

被许可人应有权向专利或申请的所有人追索第 55（4）条付款中协议约定的部分或（在不存在此类协议的情况下）法院根据下述第 58 条并在考虑被许可人在以下方面所发生费用的情况下判定的部分（如有的话）：

（a）开发该发明；或

（b）作为许可的对价对专利或申请的所有人的付款（不包括参考发明使用确定的专利费或其他付款）。

第 57（8）条

除非被许可人同意专利或申请的所有人与政府部门按照上述第 55（4）条对第 55（4）条付款的金额达成的任何协议，否则，此类协议均属无效；除非向被许可人通知了向法院的转呈并向被许可人提供陈词机会，否则，法院根据上述第 55（4）条关于此类付款的金额作出的任何判定均属无效。

第 57（9）条

若使用与某项发明有关的任何模型、文件或信息涉及上述第（1）（a）款所述的任何发明使用行为，或涉及发生的且属于上述第（1）（b）款适用范围之发明有关的任何行为，则上述第 55 条的第（4）款应适用于此类模型、文件或信息的使用行为，如同所述专利所有人是享有依本条无效的涉及此类使用行为的任何协议规定的权益的人（无论该款是否适用于发明的任何此类使用行为）；且在下述第 58 条中，发明使用条款应相应地进行解释。

第 57 (10) 条

本条的任何内容均不得被解释为，违反本条规定所述的任何许可书、转让书、让与书或协议，授权向政府部门或任何其他人公开其使用行为适用本条规定的任何模型、文件或信息。

第 57A 条：赔偿利润损失

57A.01 第 57A 条被加入了《CDP 法》以使英国政府使用某项专利发明的额外形式的赔偿有用，第 57A 条间接修订了第 58 条。这补充了第 55 条至第 59 条有关英国政府使用的规定。

57A.02 第 57A 条在生效后（1989 年 8 月 1 日）对于任何英国政府使用均有效，即使此类使用的条款之前已经被确定。

第 57A (1) 条

将某项专利用于服务英国政府时，相关政府部门应：

(a) 向该专利的所有人赔偿；或

(b) 存在有关该专利的独占许可的，向此类独占许可的被许可人支付赔偿，

因未获合同供应专利产品或应用专利方法或供应利用专利方法生产的东西（视属何情况而定）而产生的任何损失。

第 57A (2) 条

仅限在上述人能够利用现有的制造产能或其他产能履行上述合同的范围内向其提供赔偿；即使存在导致其无资格获得此类合同的情形，仍应赔偿。

第 57A (3) 条

确定损失额时，应考虑上述人在获得上述合同的情况下会实现的利润以及上述人的制造产能或其他产能有多少未被使用。

第 57A (4) 条

对于未能获得非为英国政府服务供应专利产品或应用专利方法或供应利用专利方法生产的东西（视属何情况而定）的合同，不得提供任何赔偿。

第 57A (5) 条

若所有人或被许可人与相关政府部门之间未约定赔偿金额并经财政部批准，应由法院根据第 58 条规定的转呈判定，并加入根据第 55 条或第 57 条规定的应付金额。

第 57A (6) 条

在本条中，“相关政府部门”指，就任何发明用于服务英国政府而言，亲自或授权他人如此使用任何发明的政府部门。

第57A (7) 条

北爱尔兰适用本条规定时，关于上述第(5)款提及的财政部，若该款提及的政府部门属于北爱尔兰政府的部门，则应解释为指的是北爱尔兰财政和人事部。

第 58 条：转呈有关英国政府使用的争议

58.01 本条是涉及发明专利用于服务英国政府的一组法条中的第五条。本条规定法院对有关英国政府使用的争议提出决议，包括条款的确定，凭借该等条款，专利所有人可以因英国政府使用而获得赔偿。通常，关于第 55 条至第 59 条，参见 55.01-03。

第 58 (1) 条

对于有关下述事项的任何争议：

- (a) 政府部门或其授权人行使依上述第 55 条赋予的权力；
- (b) 该条为发明用于服务英国政府规定的条款；
- (c) 任何人有权接收依该条第 (4) 款所付款项的任何部分；或
- (d) 任何人有权依接收第 57A 条规定的款项，

相关发明被授予专利以后，争议的任何一方当事人均有权将其转呈至法院。

法 57A (5) 58.02 第 55 条允许任何政府部门或其书面授权人作出为英国政府服务的某些行为，参见 55.04-05。第 55 (4) 条规定如果此类使用的条款不能被协商，则该等条款可由法院根据第 58 条规定的转呈判定，参见 55.06-07。关于英国政府使用的所有争议可由任何一方当事人转呈至法院，如第 58 (1) 条详细描述，但是直到相关专利授予之后，才能转呈该争议。第 58 (1) 条被《CDP 法》修订以使关于第 57A 条规定的赔偿权（参见 57A.01-02）的争议转呈至法院。此类赔偿的金额也可以根据上述转呈判定，并加入根据第 55 条或第 57 条规定的应付任何其它金额。

CPR 63.5 法 130 (1) 法 58 (12) 58.03 应通过发布申索表格向专利法院转呈，该程序被《民事诉讼规则》订明。在英格兰和威尔士，可选择地，也可以向专利郡法院作出转呈。在英国而非英格兰或威尔士的一些地区，可以向该地区的高等法院作出该转呈，或在苏格兰，可以向最高民事法院作出该转呈。任何此类法院可以将事项转呈给巡回法官或仲裁者。

第 58 (2) 条

若此类法律程序出现某项发明是否已经按照上述第 55 条所述被记录或试验的问题，并且在相关政府部门看来公开记录该发明的任何文件或试验该发明的任何证据会损害公共利益，则应在保密的前提下向另一方的代理律师或双方共同协议的独立专家进行公开。

58.04 如果所涉发明在其优先权日以前记录或试验，如第 55 (3) 条中载明的，英国政府可以在无须向专利所有人支付任何专利费或其他费用的条件下使用该发明。建立此类记录或试验的文件或证据可以在保密的前提下向另一方的代理律师或独立专家进行公开，如果一般公开会损害公共利益。

第 58 (3) 条

依本条判定政府部门与任何人关于发明用于服务英国政府的条款发生的任何争议时，法院应考虑：

- (a) 此类人或向其授予所有权的任何人可能已经或可能有权接收直接或间接来自任何政府对所涉发明的任何权益或赔偿；

(b) 在法院看来此类人或向其授予所有权的任何人是否是无故不遵守政府部门按照合理的条款将该发明用于服务英国政府的请求。

58.05 确定英国政府使用的条款时，法院已经考虑了第（3）款（a）和（b）项中的事项。

第 58（4）条

判定是否依上述第（1）款第（a）、（b）或（c）项授予任何救济及其性质和范围时，受限于本条下述规定的前提下，法院应适用法院在紧接给予《1949 年法》第 48 条规定之救济的指定日之前应用的原则。

58.06 《1949 年法》第 48 条规定将英国政府使用争议转呈至法院并因此对应于当前第 58 条。相同的原则现在适用于第 58 条规定的救济的授予，如同在紧接 1978 年 6 月 1 日之前旧版第 48 条规定的救济的授予。第 58（4）条关于英国政府使用的规定对应于第 61（6）条关于侵权的规定。《CDP 法》在第 58（4）条的措辞上进行了小的改动；这是第 58（1）条的间接修订，并且未更改第 58（4）条的效力。第 58（1）（d）条被排除可比性，因为《1949 年法》没有相应的规定。

第 58（5）条

关于依本条规定转呈的争议，在上述第 25（4）条规定的任何进一步期限内，法院有权拒绝给予用于服务英国政府之发明获得赔偿的救济，但要在支付本条所言的订明续展费和任何附加费之前。

58.07 第 58（5）条关于英国政府使用的规定对应于第 62（2）条关于侵权的规定。

第 58（6）条

对某项专利的专利说明书作出的任何修改依本法的任何规定被准许以后，法院应首先判定是否也允许该修改，否则，不得授予根据本条规定就用于服务英国政府之发明获得赔偿的救济，除非法院认为：

- (a) 已公布的该专利专利说明书秉持诚信原则并利用合理的技术和知识编制而成；及
- (b) 申请人秉持诚信原则向法院寻求救济。

58.08 第 58（6）条关于英国政府使用的规定对应于第 62（3）条关于侵权的规定。

第 58（7）条

若某项专利的有效性被他人依本条规定诉诸法律程序，并且经认定该专利只是部分有效，则在受限于下述第（8）款的前提下，法院有权就该专利被认定为有效并且用于服务英国政府的部分向该专利的所有人授予救济。

法 74（1）

58.09 某项专利的有效性可以被他人依第 58 条规定诉诸法律程序，参见 74.3。第 58（7）条关于英国政府使用的规定对应于第 63（1）条关于侵权的规定。

第58（8）条

若某项专利在任何上述法律程序中被认定为部分有效，则除非专利所有人证明下述事项，否则，法院不得授予赔偿、支出或诉讼费用形式的救济：

- (a) 该专利的专利说明书秉持诚信原则并且利用合理的技术和知识编制而成；及
- (b) 申请人秉持诚信原则寻求救济，

且，若法院有权就该专利被认定为有效并且被使用的部分授予救济，则此类救济应受限于法院在支出和诉讼费用以及判予赔偿的日期方面的酌情决定权。

58.10 第 58（8）条关于英国政府使用的规定对应于第 63（2）条关于侵权的规定。

第58（9）条

作为授予任何此类救济的一项条件，接到下述第 75 条所言的申请，法院有权指示修改专利说明书至其满意的程度，而且无论法律程序中的所有其他争议点是否已经判定，均允许提出申请。

58.11 第 58（9）条关于英国政府使用的规定对应于第 63（3）条关于侵权的规定。

第58（9A）条

就欧洲专利（英国）而言，法院亦有权基于下述条件准予此类救济：经专利所有人的请求，欧洲专利局将专利的权利要求书限定至法院满意的程度。

58.11.1 EPC 第 138（3）为欧洲专利提供了基本修订方法。这是所有人按照《1977 年法》修订专利的存在的可能性的可选方案。就前者而言，这些修订在专利指定的每一个缔约国均有效，而后者仅会影响欧洲专利（英国）。本条规定在欧洲专利（英国）限制 EPO 专利的条件下，可以给予救济。该限制必须使法院满意以给予救济。

第58（10）条

在某项发明专利申请被公布后被授予专利之前，考虑应就该发明用于服务英国政府赔偿多少金额时，法院应考虑下述事项，即基于对按照上述第 16 条公布的申请，预计是否有理由向所有人授予涵盖构成该使用之同类行的专利保护，若法院认定无理由这样认定的，则法院应将赔偿金额减至其认为公平的程度。

58.12 第 58（10）条关于英国政府使用的规定对应于第 63（3）条关于侵权的规定，参见 69.08。

第58（11）条

若凭借适用上述第 33 条的任何交易、文书或事件，某人成为某项专利的所有人或共同所有人或独占许可的被许可人（新所有人或被许可人），且政府部门或其授权人依上述第 55 款随后使用了专利发明，则新所有人或许可人不应有权在此类交易、文书或事件被登记以前的该随后使用发明之行为获得上述第 55（4）条规定的的任何赔偿（无论该专利保持现状还是已经根据上述第 57（3）款被修改），也不应有权获得上述第 57A 条规定的的任何赔偿，除非：

(a) 该交易、文件或事件在从其日期开始的六个月期限内登记；或者

(b) 法院认为，在上述期限内登记此类交易、文书或事件不可行，且在之后可行的范围尽快地得到了登记。

58.13 第 58（11）条关于英国政府使用的规定对应于第 68 条关于侵权的规定，参见 68.04-05。

所提及的第 57A 条规定的赔偿被加入《CDO 法》，参见 57A.01-02。

第 58（12）条

在依本条规定的任何法律程序中，法院有权随时命令按照其指示的条款向英格兰及威尔士、马恩岛或北爱尔兰履行法定公断人或仲裁员职能的巡回法官或向苏格兰的裁决人转呈整个法律程序或其中出现的任何问题或事实上的争论点；在本条的前述规定中，向法院转呈应据此解释。

58.14 所提及的马恩岛被 S.I. 1978 No.621 加入第 58（12）条，其已经被 S.I. 2003 No.1249 替换。

第 58（13）条

某项专利或专利申请拥有两位或以上共同所有人的，其中任何一位均有权独自依本条规定向法院转呈前述争议，但所有其他共同所有人亦应作为此类法律程序的当事人；但是，在此类法律程序中担任被告或抗辩人的任何其他共同所有人不应负担任何支出或诉讼费用，除非其呈交应诉书并参与到此类法律程序中。

58.15 第 58（13）条关于英国政府使用的规定对应于第 66（2）条关于侵权的规定。

第 59 条：关于紧急状况下英国政府使用的特殊规定

59.01 本条是涉及发明专利用于服务英国政府的一组法条中的第六条。第 55 条规定的英国政府使用的权力（参见 55.04）在第 59（3）条定义的任何紧急状况时期被第 59 条扩大。“服务英国政府”和“用于服务英国政府”的含义通过第 59（1）和（2）条（参见 56.03）延伸到了其通常含义之外。通常，关于第 55 条至第 59 条，参见 55.01-03。

第 59（1）条

在本条规定的紧急状况时期内，政府部门或其授权人依上述第 55 条关于某项发明可以行使的权力应包括政府部门或其授权人有权将该发明用于在其看来对于下述事项而言必要或合宜的任何目的：

- （a）快速执行女王陛下英国政府可能参与的任何战争；
- （b）维持社区生存必要的供给和服务；
- （c）确保社区福利必要供给和服务得到充分供应；
- （d）促进工业、商业和农业的生产力；
- （e）促进和引导向所有或任何国家的出口，并减少来自所有或任何国家的进口，或向所有或任何国家进口任何类别的商品，以及调整贸易差额；
- （f）总体上确保社区的所有资源可以并且是按照服务社区利益的最佳方式被使用；或
- （g）帮助英国以外由于战争而身陷苦难的任何国家或区域缓解困境以及恢复和分配必要供给和服务；

以及，就任何紧急状况时期而言，本法所提及的服务英国政府，应包括上述目的。

第 59（2）条

在本条规定中，除构成上述第 55 条规定之使用的行为以外，某项发明的使用行为还包括若不是因为该条和本条的存在便会侵犯相关专利或（视属何情况而定）引发他人有权依下述第 69 条就相关申请提起法律程序的行为，以及，在紧急状况时期，本法所提及的“用于服务英国政府”应相应地进行解释。

第 59（3）条

在本条规定中，“紧急状况”指本条所言的紧急状况时期，其起始日期和终止日期间由枢密令宣告。

第 59（4）条

关于依本条规定起草的命令草案，除非已向上下两院提交并经上下两院决议批准，否则，禁止向女王陛下呈交。

侵权

第 60 条：侵权的含义

- 法 67 60.01 本条是涉及侵权的一组法条（第 60 条至第 71 条）中的第一条。第 60 条依本法规定构成侵犯一项发明的专利的行为，在该项专利有效时。在第 69 条定义的范围内，第 60 条的规定亦适用于依本法提出的已经被公布但未获授予的专利申请。因此，凡提述某项专利的所有人的被解释为包括提述申请人。提述该所有人亦被解释为包括提述独占被许可人，并且，拥有两位或以上共同所有人的，被解释为如第 66 条中载明的。
- 法 77 (1)
法 78 (2) 60.02 第 60 条至第 71 条亦适用于欧洲专利（英国），第 60 条至第 69 条亦适用于欧洲专利（英国）申请。
- 法 80 (1)
法 80 (2) 60.03 在局长或法院审理的法律程序中，欧洲专利的真确本是专利文本，该文本的语言用于在欧洲专利局办理该专利，除非第 80 (2) 条适用（参见 80.02）。以法语或德语公布的欧洲专利的按照第 14 (6) 条提交的译出的权利要求书仅供信息参考。更多细节，参见 80.01-80.02。
- 法 130 (7) 60.04 第 60 条被编制为尽量可行地具有与 EPC、CPC 以及 PCT 的相应条款相同的效力。CPC 的第 29 至 31 条（1989 年 12 月被重新编号为第 25 至 27 条【1989】）以及 EPC 的第 64 条有问题并在下文进行评论，参见 60.11 至 60.14、60.16、60.17、60.20、60.21、60.23、60.24 以及 60.30。
- 60.05 在《1977 年专利法》之前，侵权的含义是常见的法律问题。

保护范围

- 60.06 某项专利是否侵权取决于对该项专利所赋予的保护的范围的构建。该保护根据第 125 (1) 条规定的定义来判定，即某项发明在权利要求中所指明并按说明书和任何附图予以解释。在这方面，关于范围的构建，参见 2.11 至 2.17、14.111 至 14.120 以及 125.02 至 125.06。生物技术发明参见第 76A.07 至 76A.09 段；这些段落明确直指出第 60 条必须鉴于附则 A2 的第 7-10 段来解读。
- 60.07 就某些实质方面而言，落入权利要求书范围之外的事项得不到保护，当鉴于第 125 (1) 条解释这些事项时。上议院的 Viscount Radcliffe 在 *Van der Lely N V v Bamfords Ltd* [1963]RPC 61 第 78 页的以下意见陈述指出：“一个人必须非常谨慎地确定发明人尚未通过其申索的实际表格向世界开放，他所声称仅该财产的拨款由于偷窃、盗版从其偷走。毕竟，是他承诺明确描述他声称要发明且必须首先提交的以凭借他的行为和话来评判”。
- 60.08 在 *Codex Corporation v Racal-Milgo Ltd* [1983] RPC 369 第 381 页，上诉法院（考虑《1949 年法》专利的解读时）认为一个人不应只着眼于涉案专利的本质或原则从而认为仅仅因为实质或原则已经被声称的侵权人所利用，就存在侵权。法院遵循了 Diplock 法官的有目的解读权利要求的方法，如 *Catnic Components Ltd* 和另一个 *v Hill* 以及 *Smith Ltd* [1982] RPC 183 载明的，参见 14.115 和 125.13-15。
- 60.09 就非本质方面与专利发明不同的一些事情仍会侵权专利；这是考虑实质而非仅形式的问题。上议院在 *Rodi & Wienenberger AG v Henry Showell Ltd* [1969] RPC 367 第 380 页，Borth-y-Gest 的 Morris 法官批准在 *Marconi v British Radio Telegraph* 和 *Telephone Co Ltd* (1911) 28 RPC 181 中作出的意见陈述大意是借用专利发明实质的任何人不能够通过作出非实质性的改动逃避侵权的后果，以及通过使用组合或方法的实质部分产生相同结果的每个人是侵权人，即使他使一些非实质部分被等效部分所替换。

第60(1)条

根据本条的条款，当且仅当有人在专利有效期间未经专利所有人同意，在英国对于发明有以下行为之一者，应作侵犯发明专利论处：

(a) 当该发明是产品时，他制造、处理、许诺处理、使用或进口该项产品，或不论是否为了处理而保存该产品；

(b) 当该发明是方法时，他在英国使用该方法或他许诺使用该方法，而他明知，或在当时任何理性的人理应知道，未经所有人同意，在英国使用该方法会侵犯该专利；

(c) 当该发明是方法时，他处理、许诺处理、使用或进口通过该方法直接获得的任何产品，或者不论是否为了处理而保存此类产品。

构成侵权的行为

发明的直接使用（共同侵权）

60.10 未经专利所有人同意的，或凭借第 69 条，就公布申请而言，未经申请人同意的，在英国进行任何某些行为的人视为侵权。当该发明是产品时，上述行为在第 60(1)(a) 条中载明，而当该发明是方法时，上述行为在第 60(1)(b) 条中载明。

60.11 CPC 第 29 条（重新编号为第 25 条 [1989]）对应于第 60(1) 条，虽然其措辞有些不同。该条标题为“禁止直接使用发明”

60.12 当该发明是产品时，根据第 60(1)(a) 条的侵权行为制造、处理、许诺处理、使用或进口该项产品，或不论是否为了处理而保存该产品；而根据 CPC 第 29(a) 条（重新编号为第 25(a) 条[1989]）侵权行为制造、许诺、投放市场或使用该产品，或进口或为此目的将其储存。这些相应规定的比较可以辅助的解释工具，因为它们应具有相同的效力，参见 60.04。

60.12.1 在 *United Wire Ltd v Screen Repair Services (Scotland) Ltd* ([2001] RPC 24) 中，上诉法院的观点（后来经上议院批准）是专利产品的“真正修复”不等于制造该产品，所以并不构成侵权行为。然而，Aldous LJ 认为第 60 条禁止的行为是侵权行为，无论是否被归类为‘修复’并指出：

“因此，最好考虑被告的行为是否等于该产品的制造而不是考虑它们是否能够被称为修复，尤其什么堪称为修复能够取决于回答该问题的人的认知。即使如此，当决定是否制造该项发明的产品时，考虑要求保护的该项发明的性质以及被告做出的行为将是必要的。”

所涉案例集中于用于振动筛选或过滤机的网筛总成，包括绑定到框架的两个张力过滤网。被告筛的‘修复’涉及脱掉框架、重新涂布粘合胶并应用新网，紧接着是张力并加热以固化该粘合剂。发现该方法等效于在开放市场上购买框架并且然后使用这些框架来生产总成，因此构成侵权行为。

60.12.2 最高法院在 *Schütz (UK) Ltd v Werit UK Ltd* [2013] UKSC 16 中考虑声称的侵权行为是否构成“制造”要求保护的产品。在本案例中，要求保护的产品是包括瓶和保护罩的储液容器。该容器新的且具有创造性的组件是该保护罩，并且声称的侵权行为是替换再利用 Schütz 罩内的瓶。最高法院认为（如 *United Wire Ltd v Screen Repair Services (Scotland) Ltd* ([2001] RPC 24) 中载明的）关键问题是替换物品的组件是否构成“制造”该物品，并且上诉法院([2011] EWCA Civ 303) 未能认识到该问题是事实和程度事项。本案例中，假定该瓶 (i) 是专利物品的独立的、可替换的组件，(ii) 与要求保护的发明构思无关，(iii) 具有比其他具有创造性的组件更短的预期寿命以及 (iv) 不能被描述为该物品的主要组件，并且假定没有对该物品作出超出日常维修的额外的工作，替换该瓶不构成“制造”要求保护的发明。该专利因此未被侵权。

60.12.3 在 *Nestec SA & Ors v Dualit Ltd & Ors*[2013]EWHC 923 (Pat) 中, 要求保护的发明是包括咖啡机和适用于该机器的胶囊的系统。参考 *Schütz (UK) Ltd v Werit UK Ltd* [2013] UKSC 16 和 *United Wire Ltd v Screen Repair Services (Scotland) Ltd* ([2001] RPC 24), 法官认为相关咖啡机的所有者并未“制造”要求保护的系统, 当他们购买胶囊用于所述机器时。

60.13 在 *Smith, Kline 和 French Laboratories Ltd v R D Harbottle (Mercantile) Ltd 及其它*[1980] RPC 363 中, CPC 第 29 条(重新编号为第 25 条[1989])相应措辞是专利法院的结论的理由之一, 即第 60 (1) (a) 中的“保存”意味着一些能力上的保存而非为仅监护人或仓管员的目的; 立法者的意图是“保存储存”意义上的“保存”以使条约的词语“为此目的储存该产品”生效。该结论的进一步理由是影响 1977 年之前只是无意识地作为托运人或收货人运输或储存侵权货物的运输商或仓管员不为侵权人承担责任的情形的革命性改变的任何意图缺乏证据。

60.14 在 *Kalman 和 another v PCL Packaging (UK) Ltd 和其它*[1982] FSR 406 中, 专利法院考虑了赋予第 60 (1) (a) 条中的词语“处理”以及 CPC 第 29 (a) 条(重新编号为第 25 (a) 条[1989])的同等表述“投入市场”的含义, 并且得出结论是“处理”必须至少包括销售。批准 *Smith, Kline 以及 French* 案例(参见 60.13)得出的结论时, 法院认为仅运输商他们自己没有“处理”他们运输的货物。该法院进一步认为第 60 (1) (a) 中的“许诺处理”系指“在英国许诺处理英国的产品”。

60.15 根据第 60 (1) (a) 条, 进口专利产品是侵权行为。建立欧洲共同体的条约的第 28 条禁止进口的数量限制和在成员国之间具有同等效力的所有标准, 但是该条约的第 30 条规定第 28 条不应排除禁止或限制进口或以尤其工商业产权保护为理由核实的运输中的货物。当在 *Allen 和 Hanburys 的 Salbutamol 专利*[1988] FSR 312 案例中考虑条约的第 28 条和第 30 条(然后分别是第 30 条和第 36 条), 欧洲法院认为从欧洲经济共同体的另一个成员国进口的任何人应被视为与在英国进行制造的任何人相同: 此类进口仅能够被禁令或许可的条款所禁止, 如果此类制造也被禁止。即使进口的产品在其被制造的成员国未获得专利, 这也适用。在 *SABAF SpA v Meneghetti SpA*[2003] RPC 14 中, 一个被告已经销售了一些货物并且然后为所有者安排将这些货物运输并出口到英国。上诉法院认为卖方没有权利享有这些货物, 所以不是侵权人。在第 60 (1) (a) 条的含义内, 将某人考虑为进口商是人为的, 如果他们没有享有货物的法定权益或受益权益。在这些情形下, 是将货物的被看作进口商的所有者。根据上议院的上诉, 被报告为 *SABAF SpA v MFI Furniture Centres Ltd* [2005] RPC 10, 卖方是唯一进口商的论点被拒绝, 由于所有者是进口商并且人为他们不是共同负有责任的。

60.16 当该发明是方法时, 就通过该方法直接获得的任何产品的侵权行为在第 60 (1) (c) 条中给出, 并且与第 60 (1) (a) 条及上述给出的相同(除了制造该产品的疏漏)。相关 CPC 规定是第 29 (c) 条(重新编号为第 25 (c) 条[1989]), 该规定同样指与第 29 (a) 条(重新编号为第 25 (a) 条[1989])中相同的行为(除了制造产品), 参见 60.12.EPC 第 64 (2) 条规定所赋予的保护范围扩大至通过此类方法直接获得的产品。在考虑了相应 EPC 规定的法语和德语文本后, *Aldous J* 在 *Pioneer Electronics Capital Inc 和 anr. v Warner Music Manufacturing Europe GmbH 和 anr.* [1995] RPC 487 中认为将含义“不具中介”指定给词语“直接”是合适的, 并且上诉法院[1997] RPC 757 同意并在本案例中采用该解释。因此, 侵权某产品必须是要求保护的方法的直接产品而不是通过进一步材料和重要步骤得到的产品。专利法院在 *Halliburton Energy Services Inc v Smith International (North Sea) Ltd* [2006] RPC 2 中认为第 60 (1) (c) 条应被给予解释通过方法权利要求的产品可能不再进一步(参见 2.15 和 14.121-14.122)。

60.17 当该发明是方法时, 任何人在英国使用该方法或, 受限于某些条件, 许诺在英国使用该方法也是侵权行为。这些条件是某人明知道, 或“在此情形下理性人应知道”未经所有人或申请人同意, 在英国使用该方法(或视属何情况而定)将构成侵权。相应 CPC 规定是第 29 (b) 条(重新编号

为第 25(b) 条[1989]), 该条是类似的但使用了这样的表述“此情形下应知道”, 而不提述任何“有理性的人”。

第 60(2) 条

根据本条以下条款, 如果在一项发明的专利有效并且未经专利所有人同意的情况下, 一个人(并非专利所有人)在英国给非被许可人或无权实施该发明的人提供或许诺提供任何与该发明的必要组成部分有关的手段而使发明发挥作用, 而他明知道, 或在此情形下理性人应知道这些手段适合于并旨在用来使该项发明在英国发挥作用, 此人也侵犯了该发明的专利权。

发明的直接使用(共同侵权)

60.18【已删除】

60.19 按照第 60(2) 条, 如果在未经同意的情况下, 一个人在英国给无权实施某项发明的人提供或许诺提供与该发明的必要组成部分有关的手段而使发明在英国发挥作用, 此人可能侵权。除非他明知道, 或“在此情形下理性人应知道”这些手段适合于并旨在用来使该项发明在英国发挥作用, 否则不认为一个人侵权。使用这些手段使该发明发挥作用的“意图”属于最终用户这一方, 而非产品的提供者, 如上诉法院在 *Grimme v Scott* [2010] EWCA Civ 1110 中认为的。在本决定中, Jacob LJ 载明了用于解释第 60(2) 条规定的知识和意图要求的以下标准:

“简言之, 第 60(2) 条规定的知识和意图要求得到满足, 在提供或许诺提供时, 如果提供者明知道, 或在此情形下应知道最终用户旨在使该发明发挥作用。这在可能性平衡的通常标准中得到证明。仅这些手段适合于使该发明发挥作用是不够的(因为这是不同的要求), 但是可能的情况是提供者提议或建议甚至指明在其宣传材料中使用这些手段的可能性。

尽管存在该最后一句, 仍可能发生共同侵权, 即使提供者不建议侵权使用这一可能性。在 *KCI Licensing Inc & Ors v Smith & Nephew Plc & Ors* [2010] EWCA Civ 1260 中, 要求保护的发明是用于伤口治疗系统的罐(canister), 该系统中入口管包括防止液体流出的“夹紧装置”。声称的侵权人提供入口管不具有任何夹紧件的罐, 并且提供者没有建议使用任何加紧件。然而, Jacob LJ 发现夹紧件是医院环境常备的, 并且理性人应知道医务人员很可能在使用该装置时夹紧该管。

60.19.1 该供应必须是在英国(专利法院对 *Kalman* 案例的审判, 参见 60.14)。“使该发明在英国发挥作用”的含义在 *Menashe Business Mercantile Ltd v William Hill Organization Ltd* [2003] RPC 31 中接受上诉法院考虑。涉案专利涉及与一个或一个以上终端计算机通信的主机以及操作终端计算机的程序。声称的侵权人在英国提供程序, 该程序将用户的计算机变为终端计算机, 但是主机位于国外。法院认为使主机位于国外并没有为第 60(2) 条规定的侵权指控提供辩护, 并且法院认为第 60(2) 条与“使该发明在英国发挥作用”有关而不是与仅在英国有效力的某些事情有关。Aldous LJ 判定当终端计算机被英国用户操作时, 该发明已经在英国发挥作用, 使得也认为用户在英国使用了主机; 主机的实际位置与该项发明的运行无关。就第 60(2) 条而言, 关于有权实施该发明的人, 参见 60.29-31。

60.20 CPC 的相应规定是第 30 条的第 1 项(重新编号为第 26 条[1989]), 其措辞类似于第 60(2) 条规定, 虽然其未提到“理性人”(cf 60.17)或涉及“有权利用专利发明的人”, 而不是“有权实施该发明的被许可人或其他人”。该条标题为“禁止直接使用发明”

第 60(3) 条

上述第(2)款不得适用于提供或要约主要商业产品，除非提供或要约的目的就是诱使接受提供的人或(视属何情况而定)被要约的人做出根据上述第(1)款的规定构成侵犯该专利权的行为。

60.21 提供或要约主要商业产品根据第 60(2)条的规定不构成侵权行为，除非提供或要约的目的就是诱使接受人做出根据第 60(1)条规定的侵权行为。CPC 第 30 条(重新编号为第 26 条[1989])第 2 项对应于第 60(3)条。

【第 60(4)条已废除】

60.22 第 60(4)条被《2004 年专利法》废除。本款与从未生效的共同体专利公约的权利穷尽申请规定有关。

第 60(5)条

任何若非因本款的规定便会构成侵犯一项发明的专利的行为，凡有以下情况则不视为侵权：

- (a) 此行为是为非商业目的而私下作出的行为；
- (b) 此行为是为实验目的而作出与发明的主题有关的行为；
- (c) 此行为包括按照注册医生或牙医开出的处方为个人在药房实时制备药物或包括处理如此制备药物的行为；
- (d) 此行为包括在相关船只临时或偶然进入英国内水或领水的情况下，完全为船只的需要而在此船只的船身中或在其机器、装备、设备或其他配件中使用一种产品或方法；
- (e) 此行为包括使用于临时或偶然进入英国或经过英国(包括英国上空和其领海)的相关飞机、气垫船或车辆的体内或操纵中使用的产品或方法，或使用于此类飞机、气垫船、车辆的配件上；
- (f) 此行为包括使用如前所述合法进入或合法地经过英国的获豁免的飞机，或向英国进口或在英国使用或贮存此类飞机的任何部分或配件。
- (g) 此行为包括如果专利所有人或经他同意为作为农业使用而向该农民出售过植物繁殖材料，农民自己在自己的土地上为繁殖或增殖而使用其收获的产品；
- (h) 此行为包括在专利所有人或经他同意向该农民出售构成或包含专利发明的育种家畜或其他动物繁殖材料之后，农民为农业目的使用动物或动物繁殖材料；
- (i) 此行为包括：
 - (i) 为适用《第 2001/82/EC 号指令》第 13 条第 1 段至第 5 段或《第 2001/83/EC 号指令》第 10 条第 1 段至第 4 段有必要并为其适用进行的研究、测试或试验中作出的行为，或者
 - (ii) 为适用这些段的目的而要求的任何其他行为。

第 60(6)条

就上述第(2)款而言，一个人采取与发明相关的行为，而该行为仅根据上述第(5)款第(a)、(b)或(c)项的规定不构成对侵犯该发明的专利权，此人不得被视为有权实施此发明；但是：

(a) 在该款中提述有权实施此发明的人，包括提述凭借上述第 55 条有权实施此发明的人；以及

(b) 凭借上述第 20B (4) 或 (5) 条或上述第 28A (4) 或 (5) 条或以下第 64 条或以下第 117A (4) 或 (5) 条有权作出有关发明的行为而不构成这种侵权的人, 只要涉及该行为, 应被视为有权实施该发明的人。

第 60 (6A) 条

附件 A1 包括:

- (a) 对适用第 (5) (g) 款的情况作出限制的规定; 以及
- (b) 在一种行为若非因第 (5) (g) 款便构成侵犯专利权的情况下适用的条款。

第 60 (6B) 条

就第 (5) (h) 款而言, 为农业目的的使用:

- (a) 包括使动物或动物繁殖材料可用于农民的农业活动的目的; 但是
- (b) 不包括在商业性繁殖活动框架内或为了商业性繁殖活动的目的进行出售。

第 60 (6C) 条

在第 (5) 款第 (g) 和 (h) 项中, “销售” 包括任何其他形式的商品化。

第 60 (6D) 条

就第 (5) (b) 款而言, 在医药产品评估中作出的或为医药产品评估目的作出的任何事情, 该评估构成侵犯某项发明的专利权, 所述任何事情被视为为了与该项发明的主题有关的实验目的而作出的。

第 60 (6E) 条

在第 (6D) 款中, “医药产品评估” 系指着眼于为任何以下目提供数据而开展的任何测试、测试过程或其它活动:

- a) 获得或改变销售或提供、或许诺销售或提供医药产品 (无论是在英国还是其它地方) 的授权;
- b) 符合 (无论是在英国还是其它地方) 施加的有关此类授权的任何管制要求;
- c) 使政府或公共机关 (无论是在英国还是其它地方), 或任何人 (无论是在英国还是其它地方) 具有以下职能:
 - (i) 代表此类政府或公共机关提供医疗保险, 或
 - (ii) 向此类政府或公共机关提供有关医疗保险的提供的建议, 或代表此类政府或公共机关提供有关医疗保险的提供的建议,

执行人用药品的适用性的评估，为判定是否使用该人用药品的目的，或建议该人用药品的使用，当提供医疗保险时。

第 60 (6F) 条

在第 (6E) 款和本款中：

“医药产品”系指人用药品或兽药产品；

“人用药品”具有《2001/83/EC (a) 指令》第 1 条给出的含义；

“兽药产品”具有《2001/82/EC (b) 指令》第 1 条给出的含义。

第 60 (6G) 条

第 (6D) 至第 (6F) 款中的任何内容不得解读为影响第 (5) (b) 款的有关不属于第 (6D) 款规定的种类的任何行为的申请。

豁免行为

60.23 凡有以下情况则豁免构成侵权：某些行为是为非商业目的而私下作出的（第 (5) (a) 款）；此行为是为实验目的作出的（第 (5) (b) 款）；制备或处理指定药物的行为（第 (5) (c) 款）；

有关船只、飞机、气垫船或车辆临时或偶然进入或经过英国领土和领空的行为，如第 60 (7) 条中定义的（第 (5) (d)、(e) 以及 (f) 款）；农民作出的有关某些收获的产品、动物或动物繁殖材料的行为（第 (5) (g) 和 (h) 款），或对某些医药产品进行研究、测试或试验的行为（第 5 (i) 款）。第 (5) (g) 和 (h) 款连同第 60 (6A) 条、第 60 (6B) 条以及第 60 (6C) 条被加入《2000 年专利条例》(SI 2000 No.2037)。上述条款凭借《1977 年专利法》(马恩岛)《2003 年法令》(SI 2003 年 No.1249) 在马恩岛生效。CPC 的第 31 条（重新编号为第 27 条[1989]）对应于第 60 (5) (a) 至 (f) 条。第 (5) (i) 款被加入《2005 年药物（市场营销授权书等）修订条例》(SI 2005 No.2759)，于 2005 年 10 月 30 日生效。第 6D 款至第 6G 款被加入《2014 年立法改革（专利）法令》并于 2014 年 10 月 1 日生效。在第 6D 款至第 6G 款中载明的例外不适用于在 2014 年 10 月 1 日之前展开的行为。

60.24 在 *Monsanto Co v Stauffer Chemical Co 及其它*[1985] RPC 515 中，上诉法院考虑了第 60 (5) (b) 条中“为实验目的而作出与发明的主题有关的”这句话的含义和效力。认为对诸如“合理试验”或“合理试验或实验”等词语的较早判定没有任何帮助；没有理由假设 CPC 的签署国将他们自己与早前英国专利法的细节相关联，当判定与第 60 (5) (b) 条的第 31 (b) 条（重新编号为第 27 (b) 条 [1989]）的措辞时。而且，词语“实验”是英语语言中普通的词语并且在英国专利法中从来就不是技术用语。另外，第 5 (a) 款中提述了“非商业目的”而第 5 (b) 款中无任何此类提述表明后者的实验目的可能还具有商业目标。为了发现未知内容或为了验证某个假设或甚至为了查明在具体条件下工作已知的内容是否在不同的条件下也可工作所进行的试验能够公平地被视为实验。

法 130 (7)

60.24.1 就第 (5) (b) 款而言，第 6D 款载明在医药产品评估中作出的或为医药产品评估目的作出的任何事情，该评估构成侵犯某项发明的专利权，所述任何事情被视为为了与该项发明的主题有关的实验目的而作出的。当进行工作以向判定药物是否应当被给出市场营销授权书的监管机构提供信息时，允许专利产品的使用。也可以在为了提供信息用于卫生技术评估作出的工作中使用专利产品。

仅落入关于人用药品的共同体准则的指令（2001/83/EC）或关于兽药产品的共同体准则的指令（2001/82/EC）的范围的产品被该例外所包含。

60.24.2 第 6E 款定义了什么“医药产品评估”。该定义包含执行以提供监管机构要求的信息（例如临床试验）的活动；或执行以使政府或公共机关进行评估的活动，如果药品应当用于医疗提供，例如，卫生技术评估。监管机构的例子包括药品和健康产品管理局（MHRA）和欧洲药品管理局（EMA）。在新药用于提供医疗时进行评估的机构的例子是全国卫生医疗健全学会（NICE）。假设工作的目的是医药产品评估，如第 6E 款中定义的，其将落入豁免之内，即使进行工作用于境外的药物审批。“医药产品评估”例外没有延伸至商业活动而是包含组合的评估，专利药物是该组合的一部分。

60.24.3 法院将如何解释第 6D 款至第 6F 款中载明的特例尚待分晓，然而，以下活动将似乎落入此范围：

- a) 向管制机构提供数据而开展的活动；
- b) 向进行卫生知识评估的机构提供数据而开展的活动；
- c) 符合法规要求的批准后研究；
- d) 为了修订药品授权而开展的活动；
- e) 为了获得现有药物的新指征的授权而开展的活动；
- f) 管制机构所要求的任何测试或研究；
- g) 为了获得通用药物或生物仿制药的完全授权目的而开展的活动，例如，若 **bolar** 例外免除的简化程序（参见 60.28）未使用；
- h) 关于通用产品或生物仿制产品的卫生知识评估的活动；
- i) 提供为了在另一个国家获得通用产品或生物仿制产品的管制机构的批准的数据而开展的活动。

60.25 在 *Smith, Kline & French Laboratories Ltd v Evans Medical Ltd* [1989] FSR 513 中，Aldous J 声称第 60（5）条载明了第 60（1）条的例外，并且拒绝全部专利权人必须作出的隐含同意进行着眼于挑战专利的有效性实验的提交。Aldous J 还认为第 60（5）（a）条中的词语“私下”包括商业和非商业情形；不等同于“秘密”或“机密”；用作“公开”的相反，指出为了个人自身的使用采取的行为。关于在第 60（5）（a）条中提述“并非商业目的”，必须考虑行为的目的：会存在侵权，如果上述目的除了非商业目的之外包括任何商业目的。为了高等法院或专利局的法律程序做出的实验不是为了商业目的作出的。Aldous J 还认为如果某行为落入第 60（5）（b）条，该行为必须是为了与在声称侵权的专利的权利要求书中发现的该项发明的主题有关的目的而作出的。这些目的必须与要求保护的主体有关，在与其具有真正且直接关系的意义上。

60.26 在 *Stena Rederi Aktiebolag v Irish Ferries Ltd* [2002] RPC 50 中，专利法院考虑了第 60（5）（d）条中的辩护的含义和效力，第 60（5）（d）条涉及“临时或偶然进入英国内水或领水”的船只。专利法院的审判被上诉法院维持[2003] RPC 36。上述案例关于用于在爱尔兰和英国之间提供常规轮渡服务的高速双体船，每天具有三或四次交叉。这艘船的主港在都柏林，但是它每次交叉时在英国的邻水待大约 3 个小时。发现这艘船的上部结构落入了申索人专利的范围内，并且申索人提出这艘船的定期和频繁的交叉使它落在第 60（5）（d）条的范围之外，因为“临时”应被解释为“孤立的情况或随意”。法院拒绝了这一论点，指出词语“临时”的主要目的是在基本上从事于内部运作的船舶之间进行区分，以及在国家之间航行的船舶之间进行区分。考虑船舶经营人的意图；在每一次交叉时，意图是使这艘船进入并且然后离开英国邻水，并且每一个交叉被频繁重复的事实没有

改变每一次进入英国水域被设计为短暂的事实因此，法院认为第 60（5）（d）条适用，所以未发生侵权。法院还拒绝第 60（5）（d）条中的辩护仅适用于与船舶相关的“机器、装备、设备或其他配件”这一论点。有目的构建明确表示第 60（5）（d）条适用于作为整体的船舶，如适用于在船舶上使用的任何部件一样。

60.27 第（5）（g）款涉及植物繁殖材料（包含专利材料）的产品，专利所有人或经他同意为作为农业使用而向农民出售过该植物繁殖材料。农民可以后来在自己的土地上为进一步繁殖或增殖植物而使用从此类材料收获的产品，而不侵权所涉专利。然而，按照第 60（6A）条，第（5）（g）条规定的侵权豁免仅适用，就在本法附则 A1 第 2 项中规定的某些品种。而且，该附则载明条件，若侵权行为落入第（5）（g）的范围，该等条件适用。这些条件包括（i）农民（而非“小农”）必须向所有人支付公平的报酬（然而，该报酬必须少于农民为了从所有人购买更多的植物繁殖材料支付的金额）的要求；以及（ii）某些规定信息必须由农民和所有人提供，应其他人的请求。

60.27.1 第（5）（h）款类似地涉及专利所有人或经他同意向该农民出售构成或包含专利发明的育种家畜或其他动物繁殖材料。农民可以后来为农业目的使用动物或动物繁殖材料，而不会侵权所涉专利。对于本款，没有与附则 A1 对应的内容，因此对于动物的某些种类的侵权例外没有限制。然而，第 60（6B）条明确表示不允许农民后续销售通过其对作为商业繁殖活动的一部分的原始动物或材料的“农业使用”获得的任何动物或动物繁殖材料。

60.28 第（5）（i）款涉及专利医药产品的临床试验，并实现关于兽药产品的《第 2001/82/EC 号指令》第 6 项第 13 条以及关于人用药品的《第 2001/82/EC 号指令》第 5 项第 10 条中建议的所谓“Bolar”例外（另请参见 60.32）。这从对通用药物的专利侵权研究、测试以及试验豁免，要求专利侵权研究、测试以及试验来表明通用产品生物等效于批准的专利产品，若这些行为是获得市场营销授权书所要求的。

有权实施发明的人

60.29 关于间接或共同侵权的第 60（2）条指有权实施发明的任何人（参见 60.19）。按照第 55 条授权使用发明服务英国政府的任何人被视为有权实施发明的人。另外，在申请的终止与请求恢复的通知公布之间的期限期间（按照第 20B（4）或（5）条）、在专利恢复申请的通知公布之前的过渡期间（按照第 28A（4）或（5）条）、在该项发明的优先权日之前（按照第 64 条）、或在专利申请的撤回与第 117（3）条规定的更正专利撤回中的差错或错误的请求通知的公布之间（按照第 117A（4）或（5）条）获取权利的任何人，作出某项行为而不构成侵权的，只要涉及该行为，应被视为有权实施该发明的人。第 60（6）（b）中对第 28A 条的提述替换了先前对应的对第 28 条的提述，作为《CDP 法》附则 5 第 6 至 8 项的结果。第 60（6）（b）中对第 20B 条和第 117A 条的提述被插入《2004 年管制改革（专利）命令》。

60.30 任何人所做的事情若非因第 60（5）（a）、（b）或（c）条规定的豁免便会构成侵权行为的，不被视为有权实施该发明，就第 60（2）条而言。CPC 第 30 条（重新编号为第 26 条[1989]）第 3 项对应于本规定。

60.31 由于第 60（5）（b）和（6）条的规定，为实验目的作出某行为的任何人无权实施该项发明。因此，向该人提供进行该实验行为的材料可能是第 60（2）条规定的侵权行为。在 *Monsanto Co v Stauffer Chemical Co 及其它*[1985] RPC 515（参见 60.24）中，该材料是除草剂，并且进行测试的人将通过在他自己的土地上根除杂草获益，认为在此类提供会构成侵权的论点至少有效。

第 60（7）条

在本条中：

“相关船只”和“相关飞机、气垫船或车辆”分别指登记在或属于英国以外的、作为 1883 年 3 月 20 日在巴黎签署的《保护工业产权公约》的缔约方或作为世界贸易组织成员国的任何国家的船只和飞机、气垫船或车辆；并且

“获豁免的飞机”指《1982 年民用航空法》第 89 条（免于因专利申索而扣押的飞机）所适用的飞机；

“《第 2001/82/EC 号指令》”指经欧洲议会和理事会《第 2004/28/EC 号指令》修订的欧洲议会和理事会关于兽药产品的共同体准则的《第 2001/82/EC 号指令》；

“《第 2001/83/EC 号指令》”指经欧洲议会和理事会《第 2002/98/EC 号指令》、委员会《第 2003/63/EC 号指令》以及欧洲议会和理事会《第 2004/24/EC 号指令》和《第 2004/27/EC 号指令》修订的欧洲议会和理事会关于人用药品的共同体准则的《第 2001/83/EC 号指令》。

60.32 由于《1982 年民用航空法》，第 60（7）条中对《1949 年民用航空法》的原始提述被对《1982 年民用航空法》的提述替换。句子“或作为世界贸易组织成员国”被插入《1999 年专利和商标（世界贸易组织）条例》。所提及的《第 2001/82/EC 号指令》和《第 2001/83/EC 号指令》被插入《2005 年药物（市场营销授权书等）修订条例》（SI 2005 No.2759）。

第 61 条：专利侵权法律程序

法 69

61.01 本条规定专利所有人提起的有关涉嫌侵权行为法律程序，并且制定了法院或局长在各自所审理的此类法律程序中的一些权力。其包含侵犯了按照《1977 年法》授予的专利的行为以及，就已经公布但尚未授予的专利申请而言，若专利已经按照本法被授予便会构成侵权的行为。法律程序不能开始直到专利授予通知已经被正式公布，参见 25.02。在 *Hartington Conway Ltd 的专利申请* [2004] RPC 7 中，术语“所有人”并不是指“注册所有人”；法定诉讼权被赋予追踪其所有权的人，如第 7 条载明的。

61.02 对于第 61 条对欧洲专利的适用性，参见 60.02。

法 74 (1)
法 74 (3)

61.03 为了反驳侵权指控，所涉专利的有效性经常被质疑。在第 61 条规定的法律程序中，通过辩护方式可以质疑专利的有效性，以使该项专利可以按照第 72 条规定被撤销的任何理由。这些理由在第 72 (1) 条中载明，参见 72.03。

法 61 (6)

61.04 在第 61 条规定的法律程序中，在判定是否授予申索的救济及其范围时，法院和局长应当各自适用由法院适用于紧接着指定日（1978 年 6 月 1 日）之前的相同种类的救济，受限于本法本部分的规定。

第 61 (1) 条

在符合本法本部分的以下规定下，专利的所有人可就他指称的侵犯该专利的行为在法院提起民事法律程序，并可（在不损害法院的其他司法管辖权的原則下）在该法律程序中提出以下申索：

(a) 要求作出强制令或禁令，以制止被告或抗辩人作出意恐他作出的任何该类侵权行为；

(b) 要求作出命令，以规定被告或抗辩人将其专利被侵犯的任何专利产品或将该产品属其不可分拆的组成部分的任何物品交出或销毁；

(c) 就侵权造成的损害赔偿；

(d) 要求交出被告自该项侵犯所取得的利润；

(e) 要求声明该专利有效且为被告所侵犯。

61.04.1 在侵权诉讼损害赔偿的评估中，被告知道或具有合理理由知道他从事了侵权活动，在《2006 年知识产权（实施等）条例》（SI 2006 No.1028）条例 3 中载明的因素应被考虑。这实行了《第 2004/48/EC 号指令》关于知识产权的执法的第 13 条，并要求判给申索人就其由于侵权遭受的实际损害而言合适的损害赔偿。当判给此类损害赔偿时，所有适当方面应考虑，尤其包括消极的经济后果（例如，申索人遭受的任何利润损失以及被告获取的任何不公平的利润），以及除了经济因素之外的元素（例如，被告对申索人造成的精神损害）。可选择地，若合适，损害赔偿可以基于专利费被设定，或已经到期的费用使被告获得许可。

61.04.2 遵循最高法院在 *Virgin Atlantic Airways Limited v Zodiac Seats UK Limited* [2013] UKSC 46 的审判，侵权专利的撤销或修订能够影响侵权人缴纳的任何损害赔偿。最高法院审判在 *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV 及其它* [2007] EWCA Civ 364 中推翻了审判。

向法院提起的法律程序

法 61 (2)

61.05 在法院审理的专利侵权法律程序中，所有人可以申索作出限制侵权的强制令（或禁令）、作出将侵权物品交出或销毁的命令、损害赔偿（参见 61.11）、要求交出所取得的利润以及要求声明（宣

布)该专利有效且为被告所侵犯。然而,法院不得就同一项侵权判给损害赔偿和命令交出利润账目。(禁令或声明是苏格兰条款)。

61.06 法院审理的诉讼程序通常在本《手册》的范围之外,并且由《民事诉讼规则》所管理。

61.07 法院的使局长审理的第 71 条和第 72 条规定的法律程序的结果待决的专利侵权法律程序可以被暂停 (*Hawker Siddeley Dynamics Engineering Ltd v Real Time Developments Ltd* [1983] RPC 395)。

法 130 (1)
CPR 63.3

61.08 “法院”系指高等法院(或就苏格兰而言,指苏格兰最高民事法院)并且,就英格兰及威尔士而言,指专利郡法院。然而,在英格兰及威尔士的所有高等法院,第 61 条规定的法律程序被分配给高等法院的大法官分庭并由专利法院提起。

第 61 (2) 条

法院不得就同一项侵权判给专利的所有人损害赔偿和命令向他交出利润账目。

第 61 (3) 条

专利所有人和任何其他人士可根据彼此间的协议向局长转呈以下问题:该其他人是否侵犯该专利权,专利所有人可据此提出上述的第 (1) (c) 或第 (e) 款中所提到的申索。

向专利局局长提起的法律程序

法 61 (5)

61.09 若所有人和被控侵权人同意这么做,他们可向局长转呈侵权问题。除非他拒绝这么做(参见 61.24),局长将判定被控侵权人事实上是否侵权了该专利。然而,局长的权力比法院的权力更有限,并且专利所有人能够仅申索在第 61 (1) (c) 条(就侵权而言的损害赔偿)以及第 61 (1) (e) 条(声明该专利有效且被侵犯)中提及的救济。

61.10 在一审中,请求关于有效性和侵权的认定以及关于损害赔偿的询问的命令是惯例;然后在独立的法律程序中判定损害赔偿的金额。

61.11 《2006 年知识产权(实施等)条例》(S.I. 2006 No.1028)对侵权诉讼中的损害赔偿的评估提供一些指导(参见 61.04.1)。

法 74 (7)

61.12 按照第 58 条、第 61 条、第 69 条、第 70 条、第 71 条和第 72 条任一条的规定,若法律程序在法院待决的,按照第 61 (3) 条的规定,未经法院同意,不得在局长审理中提起法律程序(另请参见 61.07 和 74.07)。

程序

PR 第 7 部分

61.13 向局长提交的转呈是由各方按照第 61 (3) 条的规定以专利表格 2 随附共同声明共同作出的,该声明给出了处于争议且处于协商中的事项的全部细节,以及每一个作为该转呈的一方的权限。该申请应当随附一式两份的理由陈述书(参见 61.14 和 61.22)。这在局长审理中提起诉讼,在 123.05-123.05.13 讨论该诉讼程序。

有效性不是唯一处于争议的事项

规则 73 (3)

61.14 专利的所有人或独占被许可人应当提交理由陈述书,因此在法律程序中成为了申索人。

61.15 【已删除】

规则 73 (3)
规则 82 (1)

61.16 另一方（局长审理的法律程序的被告）可在其反陈述中质疑专利或其部分的有效性（参见 61.03）。如果他这么做，申索人可以被允许提交进一步陈述，载明他同意无效性的指控的理由。进一步陈述也可包括按照第 75 条修改说明书的申请（参见 75.04 至 75.08）。

61.17 【已删除】

61.18 【已删除】

61.19 【已删除】

法 65

61.20 如所涉专利的任何程度的有效性受到抗辩，而该专利被认定为全部或部分有效，则代理局长的听证官可核证其认定和该专利的有效性曾受如此抗辩的事实。

61.21 在判定是否已经发生侵权时，考虑第 60 条和第 64 条有关构成侵权的规定。亦考虑第 46(3)(c) 条、第 62 条、第 63 条以及第 68 条禁止就各方面判给损害赔偿的规定。

凡仅有效性处于争议

规则 73 (3)

61.22 仅有效性处于争议的程序通常类似于 61.20 中，除了另一方应当提交初始理由陈述书（包括指控有效性的理由的全部细节）以在法律程序中成为申索人。

61.14 专利所有人的反陈述可包括按照第 75 条修改说明书的申请。

法 72 (5)

61.23 局长的决定（或对向局长提起的上诉作出的决定）不得禁止任何当事人在涉及专利侵权争议的民事法律程序中基于第 72(1) 款所提及的任何理由指控该专利无效，无论此类民事法律程序涉及的任何争议是否已经在上述决定中判定。

第 61 (4) 条

除条文中另有规定外，在本法的以下条款中：

(a) 对侵权法律程序或提起此类法律程序的任何提述，包括提述按照上述第 (3) 款中的转呈或作出此类转呈；

(b) 对申索人或追索人的任何提述包括提述专利所有人；并且

(c) 对被告或抗辩人的任何提述包括提述转呈的任何其他当事方。

第 61 (5) 条

如局长认为按照上述第 (3) 款的转呈，向他转呈的问题更适合由法院判定，他可以拒绝受理，并且法院应当有管辖权对该问题作出判定，如同该转呈是在法院提起的法律程序。

局长拒绝处理问题

CPR 63.11

61.24 局长有权认为按照第 61(3) 款向他转呈的问题更适合由法院判定，并且他可以拒绝受理。在这种情况下，有权这么做的任何人必须，在局长的决定的 14 天内，向法院发出申索表格以判定该问题。法院然后判定该问题，如同向局长的转呈是在法院提起的法律程序。

第 61 (6) 条

受限于本法本部分的以下条款，法院或局长在判定是否批准根据本条申索的任何种类的救济和在决定获批准救济的范围时，须应用在紧接指定日前法院就该类救济所应用的原则。

第61（7）条

如果局长按照上述第（3）款就转呈判决作为损害赔偿之用的任意金额，则：

（a）在英格兰和威尔士，如果郡法院发出这样的命令，该金额应当可以通过郡法院下达的执行令或其他方式追回，犹如该金额是根据该郡法院的命令而须支付一样；

（b）在苏格兰，该金额的支付可以通过与带有苏格兰的任何郡的郡法院下达的执行令的摘录登记的仲裁裁决相同的方式执行；

（c）在北爱尔兰，该金额的支付可以通过犹如付款判决一样的方式执行。

61.25 第 61（7）条被加入《2004 年专利法》并于 2005 年 1 月 1 日生效。本款使局长在侵权法律程序中对损害赔偿的任何判给被追回，通过英格兰和威尔士的郡法院的实施机制（或苏格兰和北爱尔兰的等效机制），无需提起新的法律程序来实施该判给。

第 62 条：对追讨侵权损害赔偿的限制

62.01 本条涉及某些情形，这些情形下，损害赔偿的侵权救济以及交出利润账目的侵权救济不可用或可能被法院或局长拒绝，在第 61 条（或第 69 条）规定的法律程序中。

法 69（3）

62.02 第 62（2）和（3）条不适用于按照《1977 年法》公布的申请赋予的权利的侵权。对于第 62 条对欧洲专利的适用性，参见 60.02。

第 62（1）条

在专利侵权的法律程序中，如被告或抗辩人证明在发生侵权的日期他不知道且没有合理理由假设该专利已存在，不得判给他损害赔偿，也不得命令向他交出利润账目；并且一个人不得仅因为在产品上使用了“专利”或“获得专利的”字样，或任何表示或暗示该产品已获得专利的字样，而被认为已经知道该专利已存在或有适当理由假设该专利已存在，除非相关字样附有专利号或相关的互联网链接。

第 62（1A）条

第（1）款中提述相关的互联网链接系指提述在互联网上发布的以下地址：

（a）对公众免费开放的地址；以及

（b）明确地将产品与专利号相关联的地址。

不知专利的存在

法 69

62.03 法院或局长不能判给无辜的侵权人损害赔偿或向其发出交出利润账目的命令。然而，侵权人有责任证明其无辜，即证明在发生侵权行为的日期他不知道且没有合理理由假设该专利（公布的专利申请）已存在。因此，该测试仅关于不知专利的存在并且未能意识到他所展开的行为构成侵权。若侵权人没有掌握实际知识，合理理由的存在必须鉴于发生侵权时的全部情形被判断；该测试是客观的 *Lancer Boss v Henley Forklift* [1975] RPC 307。例如在 *Texas Iron Works v Nodeco* [2000] RPC 207 中，并不认为申请人知道该专利直到向其发出警告信。所涉侵权行为可以在专利授予之后或在申请公布与授予之间作出。

法 110

62.04 某产品被标记上大意为获得了专利的字样的事实不足以确认其他人应该知道该专利，除非专利号已经被引用在该标记中，或（从 2014 年 10 月 1 日起）相关网址被引用在该标记中。以这些方式之一标记获得专利的产品足够确认其他人应知道该专利。该网址必须具有对公众自由开放的网页并且明确地将专利号与该产品相关联。该产品必须在该网页上被明确地确认，例如通过包括存在的任何相关型号和品种。若产生争议，法院判定是否提供了充分的通知。有偿处理标记有申索获得了专利的字样的产品是违反的，如果该申索是虚假的。

第 62（2）条

在因专利侵权而提起的法律程序中，法院或局长如认为合适，可拒绝就在根据所述第 25（4）条所订明的任何进一步期间内但在为该款的施行而订明的续期费和任何附加费的缴付之前的侵权，判给

任何损害赔偿或作出任何该等命令。

专利的逾期续展

62.05 按照第 25 (4) 条, 如果某项专利由于截止续展日期为止未缴纳续展费而期满, 但是在该日期后的第六个月结束时缴纳了续展费和附加费, 则该专利被视为犹如从未期满 (参见 25.12 至 25.14)。然而, 法院或局长就在干预期限内发送的侵权行为而言具有拒绝判给损害赔偿或发出交出利润账目命令的酌情决定权。

第 62 (3) 条

凡按照本法的任何条款已允许对专利说明书进行修改, 在就允许修改的决定之前作出的专利侵权的法律程序中在判给损害赔偿或作出交出利润账目的命令时, 法院或局长应当考虑以下事项:

- (a) 在侵权日, 被告或抗辩人是否知道或有合理理由知道他在侵犯专利权;
- (b) 公布的专利说明书是否真诚地并以合理的技能和知识撰写;
- (c) 是否真诚地提起法律程序。

修改前侵权

62.06 第 62 (3) 条适用, 若侵权行为是在允许修改所涉专利的说明书的决定之前发生。当在这些情形下判给损害赔偿或发出交出利润账目命令时, 要求法院或局长考虑在该款第 (a) 项至第 (c) 项中载明的各种因素。通过 2006 年 4 月 29 日生效的《2006 年知识产权 (实施等) 条例》(S.I. 2006 No.1028), 这些因素被修改并扩展, 以根据知识产权的实施来实行《第 2004/48/EC 号指令》。(另请参见第 63.04 至 63.06 项)。

62.07 第 (a) 项要求法院或局长考虑被告的实际或建设性认知, 即他在侵犯专利权。这反映了该《指令》的第 13.1 条中的要求, 在这种情形下, 该专利所有人对于遭受的实际损害有权享有适当的损害赔偿。为此, 之前在第 62 (3) 条中施加的对损害赔偿的绝对禁止, 在说明书未被真诚地并以合理的技能和知识撰写的情形下, 不符合该《指令》。因此, 不得对损害赔偿维持绝对禁止, 但是在判定什么水平的判给合适时, 第 (b) 项要求考虑说明书的撰写。

62.08 第 (c) 项要求法院或局长考虑是否真诚地提起侵权法律程序。若表明专利所有人知道在修改之前该侵权申索无效, 在判定损害赔偿的水平时, 法院或局长能够考虑该事项。

善意; 合理的技能和知识

62.09 Aldous J 在 *Hallen Co v Brabantia (英国) Ltd* [1990] FSR 134 中认为真诚系指诚实地撰写说明书, 以根据撰写人已知的材料获得他认为申请人有权利获得的垄断权为目的。发现词语“技能和知识”是与撰写说明书时采用的语言能力有关的复合词, 其应当呈现某一形式, 该形式由具有撰写专利说明书的合理技能和法律知识以及所涉及实践的人产生的形式。

62.10 在 *Ronson Products Ltd v A Lewis & Co (Westminster) Ltd* [1963] RPC 103 第 138 页, 发现, 如果说明书的撰写实质上偏离了申请人的意图, 并且其无视申请人向他的专利代理传递了所有相关信息, 那么该代理关于考虑到他接收到的信息他在所讨论的片段中表达自己的方式有误的这一承认, 必须证实合理技能和知识的缺失。另一方面, 在 *Molnlycke AB v Procter & Gamble Ltd* [1994] RPC 49 中, Morritt J (在第 106 页) 发现即使要求的合理知识包括发明的细节, 撰写人不知道执行的最佳或最优方法是不相关的, 只要说明内容充分。

62.11 在 *Page v Brent Toy Products Ltd* (1950) 67 RPC 4 第 21 页，撰写涉案说明书的代理指出他已经初始“提出相当广泛权利要求”以“起草专利局检索报告”并且根据报告公开的内容修改索赔；并且指出这是代理通常采用的实践。所涉权利要求被认为（虽然无效）已经真诚地并以合理的技能和知识撰写。

62.12 *Nutrinova Nutrition v Scanchem UK (No.2)* [2001] FSR 43 中的专利关于制造特定化合物的方法，而且包括中间化合物的生产的权利要求。认为在知道中间化合物的权利要求的显而易见性的可争议情况前提下提交说明书并不是不够真诚。虽然后来发现这些权利要求是显而易见的，专利代理未能履行他们的职责，如果他们没有试图掩盖什么是新颖的中间化合物。

62.13 上诉法院在 *Kirin-Amgen Inc. v Transkaryotic Therapies Inc.*[2003] RPC 3 中认为必须在整个说明书的上下文中考虑撰写人在说明书中所犯的任何错误，考虑到撰写人具有的任何困难以及据称有错误的片段的重要性。如果具体片段不重要，则上诉法院在 *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV (No. 2)* [2006] FSR 26 中认为，即使是过失错误，说明书仍然以合理的技能和知识来撰写。未修改的说明内容的与修改的权利要求相符的某些片段在本案例中不能误导有技能的读者并且不能使权利要求不清楚；如果说明书保留此类不相关且无害的材料，其仍然以相关技能和知识撰写，符合法律并且提供准确的技术信息。不会存在说明内容的未修改片段导致难以判定权利要求的含义并且由于过失一直被保留的情况。

第 63 条：就部分有效的专利遭侵犯而给予救济

63.01 本条允许法院或局长对被认定为部分有效的专利侵权授予救济，但是限制由于此类侵权授予某些种类救济的情形。本条亦规定第 75 条规定的修订可以作为救济的条件。

63.02 第 63 条仅适用于授予的专利，而不适用于专利申请。对于其对欧洲专利的适用性，参见 60.02。

第 63 (1) 条

如在因某一专利遭侵犯而提起的法律程序中，该专利的有效性成为争论点，而该专利被认为为只属部分有效，则法院或局长在符合下述第 (2) 款的规定下，可就该专利被认定为有效的且遭侵犯的部分给予救济。

63.03 在一项专利的有效性被质疑的侵权法律程序中，法院或局长有权认为该项专利是部分有效的且遭侵犯。换句话说，虽然一些权利要求可能无效，然而认为剩余的权利要求是有效的且遭侵犯。可以就这些有效的权利要求给予救济，考虑到第 63 (2) 条中的因素（参见 63.04）。

第 63 (2) 条

凡在任何此类法律程序中认定某专利仅部分有效，法院或局长在判给损害赔偿、支出或诉讼费用或下令提供利润账目时应当考虑以下：

- (a) 在侵权日，被告或抗辩人是否知道或有合理理由知道他在侵犯专利权；*
- (b) 专利说明书是否真诚地并以合理的技能和知识撰写；*
- (c) 是否真诚地提起法律程序；*

并且，给予的任何救济应当由法院或局长根据支出或诉讼费用以及从应当计算损害赔偿或利润账目的日期酌情决定。

63.04 因此，第 63 (2) 条适用于专利被认定部分有效的且遭侵犯的侵权法律程序。当在这些情形下判给损害赔偿、支出或诉讼费或下令交出利润账目时，要求法院或局长考虑在该款第 (a) 项至第 (c) 项中载明的各种因素。通过 2006 年 4 月 29 日生效的《2006 年知识产权（实施等）条例》（S.I. 2006 No.1028），这些因素被修改并扩展，以根据知识产权的实施来实行《第 2004/48/EC 号指令》。（另请参见第 62.06 至 62.08 项）。在 *SmithKline Beecham Plc v Apotex Europe Ltd* (No.2) [2005] FSR 24 中，上诉法院认为第 63 (2) 条仅适用，当在法律程序中认定专利部分有效时；这涉及有关该点的争议的判定。如果法院对于专利权人的让步作出行动，例如，某些权利要求是无效的并应该被删除，没有作出认定，并且第 63 (2) 条不应适用。

63.05 第 (a) 项要求法院或局长考虑被告的实际或建设性认知，即他在侵犯专利权。这反映了该《指令》的第 13.1 条中的要求，在这种情形下，该专利所有人对于遭受的实际损害有权享有适当的损害赔偿。为此，之前在第 63 (2) 条中施加的对损害赔偿、支出或诉讼费的绝对禁止，在说明书未被真诚地并以合理的技能和知识撰写的情形下，不符合该《指令》。因此，不得对损害赔偿、支出或诉讼费维持绝对禁止，但是在判定什么水平的判给合适时，第 (b) 项要求考虑说明书的撰写。（对于句子“真诚地且以合理的技能和知识撰写”的解释的指导，参见 62.08 至 62.13）。

63.06 第 (c) 项要求法院或局长考虑是否真诚地提起侵权法律程序。因此，若表明专利所有人知

道该侵权专利仅部分有效，在判定损害赔偿、支出或诉讼费的合适水平时，法院或局长能够考虑该事项。

第63 (3) 条

法院或局长可应根据下述第 75 条提出修改某一专利的说明书的申请而指示该说明书须修改至令法院或局长满意的程度，作为给予任何本条规定之救济的条件；而且不论在上述法律程序中的所有其他争论点是否已予判定，申请亦可据此为上述修改而提出。

63.07 救济的授予可以受限于部分有效的专利的说明书须按照第 75 条被修改至令法院或局长满意的程度这一条件。可以应法院或局长施加此类条件的指导根据第 75 条提出修改该专利的说明书的申请，而不论其它争论点是否已予判定。接下来的程序应当大致类似于在撤销诉讼中被认定部分有效的专利的修改程序，若类似条件能够按照第 72 (4) 条被施加（参见 72.43、72.44 和第 75 条那一章）。

第63 (4) 条

对于欧洲专利（英国），法院或局长也可以按照本条给予救济，条件是欧洲专利局应专利所有人的请求，对该专利的权利要求书作出达到其满意程度的限定。

63.08 EPC 第 138 (3) 条为欧洲专利提供了基本修改方法。这是所有人按照《1977 年法》修改专利的存在可能性的可选方案。就前者而言，这些修改在专利指定的每一个缔约国均有效，而后者仅会影响欧洲专利（英国）。本条规定在欧洲专利（英国）的所有人限制 EPO 专利的条件下，可以给予救济。该限制必须使法院达到对给予的救济满意的程度。

第 64 条：继续使用在优先权日前已开始的权利

64.01 按照本条，任何人有权利继续他在一项发明的优先权日之前实施或准备实施的且会构成侵犯该项发明专利的行为。在行使此类权利时处置的产品的接受者受到第（3）款的保护。

64.02 对于第 64 条对欧洲专利的适用性，参见 60.02。

64.03 第 64 条的措辞通常对应于第 28A 条的第（4）款至第（6）款，都是与保护采取若该专利在当时已生效便会构成对其侵犯的步骤的第三方的权利有关。

第 64（1）条

凡发明被授予专利，某人在英国于该发明的优先权日之前：

- （a）善意地作出一项假如上述专利已生效即会构成对其侵犯的作为；或
- （b）为做出这类行为真诚地进行有效而认真的准备，

即使专利得到授予，其仍有权继续或实施这种行为（视属何情况而定），但这种权利不得延伸至许可他人实施这种行为。

第 64（2）条

如果在业务过程中作出了该行为或进行了准备工作，则有权享有第（1）款赋予的权利的人可以：

- （a）授权他在作出该业务时的任何合伙人作出该行为，并且
- （b）在其去世（若为法人团体，则解散）时，向在行为实施或准备期间取得部分业务的任何人转让或转予该权利。

64.04 任何人按照本条获取权利的方式是，于该发明的优先权日之前，实施潜在的侵权行为或为做出这类行为“进行有效而认真的准备”。根据第 5 条为每一项单独的发明判定优先权日，并且优先权日在相同的专利中对于不同的事项可能有所不同，参见 5.20 至 5.25。上述实施或准备必须在英国真诚地进行。在 *Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] RPC 727 中，上诉法院（在第 770 页）确认该条赋予在先使用者的保护范围并未被严格限制为与在优先权日之前实施的那些行为等同的行为，但“既不是制造任何产品的权利，也不是延伸至其它产品的权利”。Jacob J 在专利法院的陈述被维持“如果受保护的行为与现有技术完全相同（无论意味着什么），则该条给予的保护范围是错觉的。该条旨在给出切实可行的保护范围以使人继续他之前实质上作出的行为。”如果，被告以可能后续在英国制造（但是尚未作出决定）为目的在英国对从美国进口的小样本作出的两个客户试验被认为虽然是认真的，然而并不是作出侵权行为“有效”准备。Brooke LJ（在第 785 页）阐述“表明认真的准备将具有必要效力并不充分，如果追诉到最终。”在专利法院（[1997] RPC 195）中，Jacob J 也指出在判定某项活动是否与在先行为实质相同时，技术和商业事项必须被考虑，但是无须考虑专利权人如何选择施展其垄断权。而且，顺带指出虽然该决定是由第 64 条管理，在 1988 年 CDP 的修订之前，该修订不会造成任何影响，如果适用。

64.05 虽然本条在公开行为和秘密行为之间没有区别，如果该行为是公开的，其可能构成该项发明的在先公开，从而其按照第 2（2）条规定成为现有技术水平的一部分，因此，使发明丧失新颖性并且对专利的有效性产生怀疑（参见 2.27 至 2.29）。如果该项专利因此无效，则不会产生侵权，并且用户不需要第 64 条规定的保护范围。

64.06 从此类行为或其准备工作产生的权利，在优先权日之前，是该人能够作出、或继续作出该行为，而不侵犯所涉专利。他不能许可任何其他人作出该行为，但如果在业务过程中出现在先行为或准备工作，他能够转让或转予作出该行为的权利或授权合伙人作出该行为，如第（2）款中载明的。

第64（3）条

凡任何产品是在行使第（1）款或第（2）款所赋予的权利下被处置而转予另一人的，则该另一人和任何透过他提出申索的人，可用如同该产品已由登记的专利所有人处置一样的同一方法处理该产品。

第 65 条：专利有效性曾受抗辩的证明书

65.01 法院和局长都经本条授权来授予有效性曾受抗辩的证明书。除非法院或局长另有指示，成功依赖于此类证明书的一方在随后侵权或撤销法律程序中有权享有其支出（在苏格兰，指诉讼费），如第 65（2）条详述的。

65.02 对于第 65 条对欧洲专利的适用性，参见 60.02。

第 65（1）条

如在法院或局长审理的任何法律程序中，某一专利的任何程度的有效性受到抗辩，而该专利由法院或局长认定为全部或部分有效，则法院或局长可核证其认定和该专利的有效性曾受如此抗辩的事实。

65.03 可发布证书的条件因此是所涉专利的至少部分有效性受到抗辩，并且至少部分被认定有效。这必须出现在法院或局长审理的法律程序中，法院或局长具有发布证明书的酌情决定权，该证明书核证有效性曾受如此抗辩并核证得到的认定。在第 74（1）条列出的任何法律程序中可以质疑有效性，参见 74.03。

65.04 【已删除】

65.05 在 *Brupat Ltd v Smith* [1985] FSR 156 中，专利的所有人请求就两项权利要求而言专利性受到抗辩的证明书，两项权利要求的有效性受到的质疑不成功。即使另一方已经在陈词过程中承认这两个权利要求之一的有效性，法院认为由于问题已经完全录入该权利要求的事项，因为该证明书应涵盖这两个权利要求。

第 65（2）条

按照本条发放了证明书的，如在随后的法院或局长审理相关专利侵权或撤销相关专利的程序中作出终局命令或判决或者非正审中间人作出有利于依赖早先法律程序认定的专利有效性的一方的结论，除非法院或局长另有指示，则这一方有权获得律师与自己当事人之间的支出或诉讼费用（后续法律程序中任何上诉的支出或诉讼费用除外）。

65.06 在 *SmithKline Beecham Plc v Apotex Europe Ltd (No.2)* [2005] FSR 24 中，上诉法院认为提述“律师与自己当事人之间的支出”应当被视为系指《民事诉讼规则》第 44.4 条的含义内的“基于赔偿准则的支出”。若专利权人从先前法律程序被颁发有效性的证明书，并且专利权人在对专利的有效性的随后诉讼中再次胜利，则他能够基于赔偿准则享有其胜利支出，但仅在第一审。Jacob LJ 认为语句“（后续法律程序中任何上诉的支出或诉讼费除外）”具有的效力是该规定不适用于上诉，因为“后续法律程序”不能指使专利权人困惑的第二次法律程序除外的任何事情。

第 66 条：因专利遭共同所有人侵犯而提起的法律程序

66.01 本条制定若有 2 名或多于 2 名共同所有人，提及在适用第 60 条时的某项专利的所有人的方式应进行解释。本条在第（2）款中还规定由共同所有人之一提起侵权法律程序。

66.02 根据第 69 条，尤其第 60 条和第 66 条中提述某项专利和某项专利的所有人被分别解释为包括提述已经被公布但尚未授予的申请以及申请人。因此，第 66 条，加上必要的变更，也涉及共同申请人的关于侵权的地位。

66.03 对于第 66 条对欧洲专利的适用性，参见 60.02。

第 66（1）条

在上述第 60 条适用于有 2 名或多于 2 名共同所有人的专利时，凡提及所有人：

（a）就任何行为而言，须解释为凭借上述第 36 条或该条所提及的任何协议有权作出该项行为而不构成一项侵犯的一名或多于一名的所有人；及

（b）就任何同意而言，须解释为凭借上述第 36 条或任何上述协议而属给予所需同意的适当人士的一名或多于一名所有人。

66.04 第 36 条规定一项专利的共同所有人每一个（根据任何相反的协议）享有在该专利中相等的分割份数并且同样有权独立地作出会构成侵权的行为，但无权授予许可或转让等，若无其它人的同意。适用第 60 条时，该所有人系指按照第 36 条或按照任何上述协议有权作出此类行为或给予此类同意的该名所有人或该多于一名的所有人。

法 36（1）
法 36（2）
法 36（3）

第 66（2）条

任何专利的 2 名或多于 2 名的共同所有人的其中一人，可未经其他共同所有人赞同而就任何被指控侵犯该专利的行为提起法律程序，但除非该人使其他共同所有人成为该法律程序的一方，否则不得如此行事，而除非成为被告人或抗辩人的任何共同所有人呈交应诉书和参与该法律程序，否则该等共同所有人不须承担任何诉讼费用或开支。

第 67 条：独占许可被许可人因专利遭侵犯而提起的法律程序

67.01 本条制定了某一项专利下的独占被许可人关于侵犯该专利的地位。该独占许可被许可人在获发许可的日期后就该行为具有与该专利的所有人一样的提起侵权法律程序的权利（第（1）款），并且可以被法院或局长判给损害赔偿或其它救济，就其作为独占许可被许可人的权利遭到的侵犯（第（2）款）。该所有人必须成为任何此类法律程序的一方（第（3）款）。

67.02 根据第 69 条，本条中提述某项专利和某项专利的所有人被分别解释为包括提述已经被公布但尚未授予的申请以及申请人。

67.03 对于第 67 条对欧洲专利的适用性，参见 60.02。

第 67（1）条

在符合本条规定下，在某一专利下的独占许可被许可人在获发许可的日期后就该专利的任何侵犯所具有的提起法律程序的权利，与该专利的所有人所具有的一样；而凡在与侵犯专利有关的本法的条文中提及该专利的所有人，亦须据此解释。

法 130（1）

67.04 独占许可系指由专利所有人或专利申请人将关于该专利或申请所关涉的发明的任何权利授予被许可人或被许可人或其授权的人许可，禁止所有其他人（包括所有人或申请人）享有这些权利。单个专利或申请下的多个独占许可可以被授予，如果这些许可就该项发明而言涉及不同的权利（这一事实在 *Courtauld 的申请*[1956] RPC 208 中被承认）。例如，就制造发明以及使用发明的各权利而言，单独的独占许可可能被授予不同的当事人，或被授予以在不同的地理区域授予该等权利。

67.05 在 *Morton-Norwich Products Inc 及其它 v Intercen Ltd* [1981] FSR 337 中，专利法院认为《1949 年法》的相应规定旨在对于接替专利权人的职务以能够出于自己利益行使就发明而言的任何权利的被许可人，给予其与该专利权人所具有的完全一样的权利，禁止所有其他人（包括专利权人）享有该权利。认为没有要求构成独占许可所需的任何特定文件或授予形式，并且认为地位是法律和事实的混合问题。

67.06 未登记侵权法律程序的许可的后果被第 68 条制定。

第 67（2）条

法院在任何上述法律程序中判给损害赔偿或给予任何其他救济时，须考虑该独占许可被许可人在该项侵犯构成对独占许可被许可人以其身份所具权利的侵犯的范围内，因该项侵犯而以其身份所蒙受或相当可能以其身份蒙受的任何损失，或得自该项侵犯的利润（视属何情况而定）。

第 67（3）条

在独占许可被许可人凭借本条提起的任何法律程序中，须使该专利的所有人成为该法律程序的一方，但如该所有人成为被告人或抗辩人，则除非他呈交应诉书和参与该法律程序，否则不须承担诉讼费用或开支。

第 68 条：没有登记对因侵犯专利而提起的法律程序的效力

68.01 本条禁止法院或局长就专利的侵权判给凭借交易、文书或事件成为该专利的所有人或独占许可被许可人的任何人支出或诉讼费，该交易、文书或事件未被登记或未被充分及时登记在专利的登记簿中。所涉交易、文书或事件是第 33 条所适用的交易、文件或事件；它们被列在第 33（3）条中。本条经 2006 年 4 月 29 日生效的《2006 年知识产权（实施等）条例》（S.I. 2006 No.1028）修订。这消除了向专利所有人或独占许可被许可人判给损害赔偿或交出利润账目的限制，该所有人或独占许可被许可人未充分及时登记交易、文书或事件。上述限制与《第 2004/48/EC 号指令》关于知识产权的实施的第 13.1 条不符。

68.02 根据第 69 条，本条中提述某项专利和某项专利的所有人被分别解释为包括提述已经被公布但尚未授予的申请以及申请人。独占许可被许可人系指独占许可的持有人，如 67.04 中定义的。

68.03 对于第 68 条对欧洲专利的适用性，参见 60.02。关于欧洲专利的申请，另请参见 68.05。

第 68 条

凡凭借上述第 33 条所适用的交易、文件或事件，某人变成了专利的所有人或所有人之一或独占许可被许可人并且该专利随后发生侵权，在交易、文件或事件登记之前，在这种侵权的法律程序中，法院或局长不得判定他承担诉讼费用或开支，除非：

（a）该交易、文件或事件在从其日期开始的六个月期限内登记；或者

（b）法院或局长认为在该期限届满之前登记交易、文件或事件不可行并且其在此后在切实可行范围内尽快进行登记。

68.04 如果在特定侵权发生之前某人变成了所有人或独占许可被许可人，他不能判给支出或诉讼费，如果相关交易、文书或事件在侵权日期之前未被登记，除非满足第 68 条中的两个条件之一。这两个条件是该交易、文书或事件在从其日期开始的六个月期限内登记，或者确认在该期限内登记不可行并且其在此后在切实可行范围内尽快进行登记。

68.05 适当的登记程序被规则第 47 条订明（参见 32.07 至 32.09），除了尚未被授予的欧洲专利（英国）申请（参见 32.06、78.06 以及 78.07）。

68.06 被告在涉及授予的欧洲专利（英国）的 *H.Lundbeck A/S v Norpharma SpA* [2011] EWHC 907（Pat）[2011] RPC 23 中指出在 EPO 的转让登记被视为就第 68 条而言的登记。然而，该论点被法院否决。不存在将授予的欧洲专利（英国）在 EPO 的交易、文书或事件的登记视作本法规定的登记的规定（不像第 78（3）（f）条的规定，其允许欧洲专利（英国）申请在 EPO 的转让登记被视为本法规定的登记）。因此，考虑到第 68 条的规定，该交易、文书或事件必须在英国被登记。

68.07 考虑在交易的日期的 6 个月内登记该交易是否不可行时，应当考虑申请人及其代理人的诉讼。在 *H.Lundbeck A/S v Norpharma SpA* [2011] EWHC 907（Pat）[2011] RPC 23 中，申请人指示其代理人登记该转让，但是该代理人随后并未这么做。法院认为这些诉讼不足以表明登记该转让是不可行的。按照第 68（b）条，应当考虑申请人及其代理人作出了哪些行为，而不是仅考虑申请人作出了哪些行为。

68.08 在 *Schütz (UK) Ltd v Werit UK Ltd & Anr* [2011] EWCA Civ 927 中，Robin Jacob 先生解释道本规定并不旨在指出“一旦一方未能及时登记文件，将不能追回支出，即使抗议的所有侵权在登记后发生。”他解释道“如果且在申索包含相关交易应当被登记而未被登记的期限限度内（“未登

记期限”)，则在该期限内引发的任何支出不能被追回)。在未登记期限之外的期限的支出以通常方式可被追回”。

第 69 条：侵犯由于申请公布而赋予的权利

法 69 (2) (a) 69.01 本条规定申请在授予之前的公布可以产生提起侵权法律程序的权利，虽然该权利直到授予之后才能生效。就第 69 条而言，当授予通知被正式公布时，授予发生，参见 25.02。

法 74 (7) 69.02 第 69 条规定的侵权法律程序可以被法院或局长审理，并且应当遵循与授予后的侵权相同的程序，参见第 61 条该章节。若按照第 58 条、第 61 条、第 69 条、第 70 条、第 71 条以及第 72 条任一条，法律程序在法院待决的，按照第 69 条规定，未经法院同意，不得在局长处提起任何法律程序。

69.03 在第 69 条规定中，一项申请系指按照《1977 年法》授予的专利申请，或凭借第 78 (1) 条、第 79 条或第 89 (1) 条，就欧洲专利（英国）申请而言，被分别视为欧洲专利（英国）国际申请或国际专利申请的申请。类似地，公布是按照第 16 条或 EPC 或 PCT 的相关规定，使得该公布按照第 78 (3) (d) 条、第 79 条或第 89B (2) 条被视为第 16 条规定的公布，受限于第 78 (7) 条（如果有效）、第 79 (3) 条以及第 89B (3) 条的语言要求。

69.04 【已删除】

法 130 (7) 69.05 第 69 条是被编制为在英国尽量可行地具有与 EPC、CPC 以及 PCT 的相应条款相同的效力的法条之一。所涉规定是 EPC 第 67 条、CPC 第 34 条（重新编号为第 32 条[1989]）以及 PCT 第 29 条。

第 69 (1) 条

如果发明专利申请已经公布，受限于下述第 (2) 款和第 (3) 款，从专利公布直至授予，申请人应当具有如同在申请公布日授予了专利时相同的权利，以就任何侵犯专利权的行为向法院或局长提出损害赔偿程序；并且，受限于以下第 (2) 款和第 (3) 款，上述第 60 条至第 62 条和第 66 条至第 68 条中提及的专利和专利所有人应当分别解释为任何此类申请和申请人，所提及的有效专利、获授专利、有效或现有专利应当据此理解。

法 69 (2) (a) 69.06 从申请公布直至授予，申请人具有如同在公布日授予了专利时相同的权利，以就侵犯该专利权的任何行为控告损害赔偿。这允许（在授予后）提起法律程序以就此类授予前侵权追回赔偿损害（参见 69.07 和 69.08）。在上述法律程序中，第 60 条至第 62 条以及第 66 条至第 68 条适用于如同作为专利的申请。在 *Spring Form Inc v Toy Brokers Ltd* [2002] FSR 17 中，虽然只明确提及了损害赔偿，法院确认原则上可获得利润量作为就第 69 条规定的侵权诉讼而言的救济。

第 69 (2) 条

申请人只有：

(a) 在上述专利已获授后；及

(b) 在以下情况下，方可借本条对任何作为提起法律程序：假设该专利已在公布该项申请的日期获授，则该作为即不单会侵犯了该专利，还会侵犯了紧接专利局完成公布准备之前的申请所载形式的权利要求（按在有关的说明书及按有关的说明书或权利要求书中所提及的任何附图予以解释）。

69.07 申请人有权提起此类法律程序，只要所涉行为不单会侵犯该授予专利（假设该专利已在公布该项申请的日期获授），还会侵犯马上就完成公布准备的权利要求。为此目的，这些权利要求被

理解为用说明书等进行解释，即与第 125（1）条相同的方式解释，参见 125.02 至 125.06。

第 69（3）条

第 62 条第（2）款和第（3）款不适用于对本条所赋予的权利的侵犯，但法院或局长在考虑就该等侵犯而判给的任何损害赔偿的款额时，须从按上述第 16 条公布的专利的申请的情况来考虑，预期将某一专利授予，使专利所有人能就被认定为与侵犯上述权利的作为属同一类别的任何作为而获该专利赋予的保护，是否本会是合理的；如法院认为如此预期本会是不合理的，则须将损害赔偿减至法院认为公正的款额。

69.08 若该专利存在逾期续展或该专利的说明书存在修改，第 62 条第（2）款和第（3）款对侵权的损害赔偿的追回施加了限制，并且第 62 条第（2）款和第（3）款在这里不适用。然而，损害赔偿被法院或局长减少，如法院或局长认为从公布的申请预期针对侵权行为而言赋予保护的专利被授予是不合理的。

第 70 条对无理威胁提起关于侵犯的法律程序的补救

70.01 本部分可以使因侵犯法律程序的威胁而受屈的人能够向法院要求救济。

70.02 关于欧洲专利第 70 条的实用性，参见 60.02。

第 70 (1) 条

除第 (4) 款另有规定外，凡任何人（不论是否专利的所有人或享有专利中任何权利的人）以通告、公告或以其他方式向另一人威胁提起关于侵犯某专利的法律程序，因该等威胁而受屈的人（不论他是否该等威胁所针对的人）可主张下述第 (3) 款所述的任何救济而在法院提起针对该名作出威胁的人的法律程序。

70.03 本节含义中的威胁可以以“通告、公告或以其他方式”（而不是第 70 (5) 条定义的行为，参见 70.07）。在 *Speedcranes Ltd v Thomson and another* [1978] RPC 221 中，当考虑与第 70 (1) 条的措辞非常相似的《1949 年法》第 65 (1) 条的措辞时，法院认为，“其他方式”不应被解释为只涵盖与通告和公告同类的方式，而应该在其最广泛的意义上进行解释，从而包括作出的相关威胁。进一步认为，为了作出这种威胁，一个人必须实际上宣称特定人的特定行为（过去、现在或未来）构成或可能构成侵犯专利权；并实际上向该人威胁提起关于侵犯的法律程序。在 *Unilever plc v Procter & Gamble Company* ([2000] FSR 344)，上诉法院认为起诉在没有偏见的会见中说的任何事情，称其是一种威胁是诉讼程序的滥用。用 Simon Brown LJ 的话说，“.....优选的是，从事无偏见（无损害）的谈判的那些人应该在陈述他们的未来意图时应当是完全公正的.....”。随后，在 *Kooltrade Ltd v XTS Ltd* [2001] FSR 13 中，被告试图争辩：从 *Unilever* 得出，他们给申索人（原告）的标记为“无偏见”的信函不能构成威胁。他们没有成功，因为法院裁定，当信函发出时，他们没有与申索人或尝试与申索人进行无偏见的谈判。因此 *Unilever* 不适用，并认为已经作出威胁。

70.03.1 在 *FH Brundle v Perry* [2014] EWHC 475 (IPEC) 中，被告 Perry 先生主张，包含所谓的威胁的信函是写给 Brundle “首席执行官/董事长”的，并声称这样的公司的首席执行官或董事长是不会认真考虑这些信函的。IPEC 法官认为：“如果处于首席执行官或董事长境地的通情达理的人将会把信函的措辞理解为包含侵权诉讼程序的威胁，他或她在多大程度上继续认真对待这种威胁是无关紧要的。仍是作出了威胁。”

70.04 作出了这种威胁的人不需要具有专利中的任何权利，威胁也不需要是针对申索人的。然而，为了获得救济，申索人必须使法院相信，已作出了这样的威胁，并且他是因此而受屈的人。可用救济在第 70 (3) 条列出。

第 70 (2) 条

在任何这种法律程序中，受限于下述第 (2A) 款，如果他证明了作出了这样的威胁并使法院相信他是被威胁而受屈的人，申索人或追索人应当有权获得主张的救济。

第 70 (2A) 条

被告人或抗辩人证明他威胁提起法律程序所关乎的作为属构成某一专利的侵犯的作为，或如作出该作为便会属构成该专利的侵犯的作为，

(a) 申索人或追索人只有证明被指侵权的专利在相关方面无效才有权获得所主张的救济；

(b) 即使申索人或追索人确实证明专利在相关方面无效，如果被告或抗辩人证明在其进行威胁时不知道且没有理由怀疑该专利在这方面无效，申索人或追索人无权获得所主张的救济。

70.05 第(2A)款为被起诉作出了无理威胁的一些人提供抗辩理由。被告人将不会承担责任，如果他能证明，与所提的威胁相关的行为将侵犯专利。然而，如果证明申索人表明该专利是无效的，抗辩理由将会失败，除非被告人证明在其进行威胁时不知道且没有理由怀疑该专利在这方面无效。在进行威胁时不知道以及没有理由怀疑该专利的无效性，这一抗辩理由被《2004年专利法》插入进来，并且只适用于在2005年1月1日或之后作出的被声称威胁的沟通交流。

第70(3)条

所述救济为

- (a) 阐明这些威胁是无理的宣布；
- (b) 禁止继续进行威胁的禁制令；并且
- (c) 针对申索人或追索人因威胁蒙受的损失的损害赔偿。

第70(4)条

不得因以下按照本条提起法律程序

- (a) 指控制造或进口用于处置的产品或使用方法的产品，威胁提起侵权法律程序，或者
- (b) 指控对该产品或方法做出其他任何行为，向制造或进口用于处置的产品或使用方法的产品的的人威胁提起侵权法律程序。

70.06 第(4)(a)款从第70条的法律程序中排除了这种威胁：指控制造或进口用于处置的产品或使用方法的产品。作出关于这种侵权法律程序的威胁因此可以不受惩罚。对于从2005年1月1日起威胁将提起侵权法律程序，第(4)(b)款（由《专利法2004》插入）将基于第70条的主张的保护扩展到对产品或方法的其他侵权行为威胁提起法律程序，只要受到威胁的人已制造或进口用于处置的产品或使用该方法的产品。

第70(5)条

就本条而言，如果某人只作出以下行为，不属于以专利侵权法律程序威胁另一人：

- (a) 提供专利的事实方面的信息，
- (b) 只为查明是否或是谁如上述第(4)(a)款所述地侵犯专利而调查另一人，或者
- (c) 就此类调查而言，作出有关专利的指控。

70.07 第70(5)条定义了不能被视为威胁提出侵犯专利权的法律程序的行为。该条款是由《专利法2004年》修改，将定义扩大为包括：提供专利的事实方面的信息，进行查询只为找出是否有主要侵权行为或找出谁作出了该主要侵权行为，并就此类调查而言，作出有关专利的指控。扩大的定义适用于在2005年1月1日或之后的行为。在这个日期之前，本节只是把存在专利的通知从在第70条的含义内构成侵权诉讼的威胁中排除。

第70（6）条

在某人（A）指控侵犯发明专利而威胁另一人（B）进行提起的本条规定的法律程序中，如果A证明了其尽了最大努力而未成功查明以下事项，可视为抗辩理由：

（a）发明为产品的，制造或进口（在进口产品的情况下）用于处置的产品的人（如有的话）的身份；

（b）发明为方法的并且指控的侵权包括兜售该方法用于使用，使用该方法的人的身份，可视为抗辩理由；

（c）发明为方法的并且指控的侵权属于上述第60（1）（c）条的作为，使用该方法生产所涉产品的人的身份；

且他在作出威胁之前或威胁时相应地通知了B，指出了所做的努力。

70.08 《专利法 2004》插入了第70（6）条，适用于2005年1月1日或之后作出的侵权法律程序的威胁。本节为针对指控的主要侵权人之外的其他人作出侵权威胁的人，提供了基于第70条的法律程序中的抗辩理由，只要他尽了最大努力但未成功来查明制造者或其他指控的主要侵权人的身份之后才作出的这种威胁。在作出“努力跟踪指控的主要侵权人”的威胁时或之前，必须通知受侵犯法律程序威胁的人。

第 71 条就未侵犯专利而作出的声明

71.01 本部分规定了对某项行为或拟作出的某项行为不会构成侵犯专利权作出声明。以下将一般使用“声明”(declaration)一词,“declaratory”这个词用于苏格兰术语。专利局内的程序由《专利规则 2007》第 7 部分规定。

第 71 (1) 条

在不损害法院根据本条以外的规定作出宣布的管辖权的原则下,在作出或拟作出某项作为的人与某一专利的所有人之间的法律程序中,如证明:

(a) 此人已向专利所有人书面要求书面承认他已要求作出声明,并已把有争议的行为的全部细节以书面形式告诉专利所有人;

(b) 专利所有人拒绝或未能给予任何这种承认。

法 60 (5)

71.02 第 71 条向法院或专利局长提供了对某项行为或拟作出的某项行为不会构成侵犯专利权作出声明。专利的有效性可以通过第 74 (1) (c) 条在第 71 条的法律程序中提出,但是这应该是专门在陈述中进行抗辩(参见 71.05)。然而,在 *Johnson Matthey PLC v Sumitomo Special Metals Co Ltd* (BL O/168/92 and O/145/94) 中,在专利的有效性处于争议中时,第 71 条的法律程序应申请人的请求被中止,等待基于 EPC 的异议法律程序的结果。在 *Glaxo Group Ltd v Genentech Inc* [2008] EWCA Civ 23 [2008] FSR 18 中,由于在 EPO 有争辩专利有效性的并行的未决法律程序,上诉法院制定了可能有用的各种因素,来考虑决定是否中止法定的法律程序。为了进一步讨论中止法律程序,请参见《专利听证会手册》(段落 2.73 -2.76)。只有如果行为或拟作出的行为 (i) 在权利要求的范围之外, (ii) 仅在被认为无效的权利要求范围内(因为无效的权利要求不能被侵权),或 (iii) 根据第 60 (5) 被免除侵权(参见 60.23 - -60.28) 时,声明才被许可。这样的声明是基于第 71 条唯一可用的救济形式;在这种法律程序中无效发现过程本身并不导致撤销 (*Zeigler 的专利* (BL O/64/87))。

法 74 (7)

71.03 当根据第 58、61、69、70、71 和 72 条中任一条,在法院中的法律程序未决时,根据第 71 条,未经法院同意,不可以专利局长处开始别的法律程序(参见 71.10 和 74.07)

71.04 在基于第 71 条恰当地启动某项申请之前,寻求声明的人必须向专利所有人书面要求书面承认他已要求作出声明,并已把有争议的行为的全部细节以书面形式告诉专利所有人。*Mallory Metallurgical Products Limited v Black Sivalls and Bryson Incorporated* [1977] RPC 321 中当考虑需要全部细节时, *Scarman L J* 在 345 页陈述道“...说明书必须足够清晰和准确,使法院能够宣布,与说明书对应的产品不会构成侵权。在我看来,证明没有侵权的责任在于原告。如果缺乏清晰或准确度,则法院可以不准许所寻求的声明”。如在 *British Railways Board 的专利* (BL O/41/85) 所指出的,对于展示出的该行为与专利中要求保护的发明之间的任何差异,该差异是否与所要求保护的特征的缺少或替换是很重要的。在 *Minnesota Mining and Manufacturing Co 的 Suspension Aerosol Formulation* 专利 [1999] RPC 135 中, *Pumfrey J* 指出,向专利权人提供样品或图纸来有助于描述,将总是可取的。

71.04.1 在 *MMD Design & Consultancy Ltd 的专利* [1989] RPC 131 中,基于第 71 (1) 条本身是不充分的书面说明书当结合附图时被认为已足够。尽管专利权人仅在基于第 71 条提交的该申请的日期,而不是该日期之前,才能获得该附图,但是听证官拒绝了以该申请的发起不适当为由驳回该申请,由于如此做的实际后果将只是提交另一个申请。因此,在 *Johnson Matthey PLC v Sumitomo*

Special Metals Co Ltd (BL O/168/92) 中，听证官决定第 71 (1) 条的申请法律程序没有正常启动，因为申请人没有提供合金范围的足够细节，该细节用于寻求不侵权的声明，使得专利所有者 (proprietors) 反对该声明以及专利局长决定合金是否落入专利的范围内。然而，给出了用来澄清基于哪些行为来谋求该声明的机会。现在应该根据 *Melkris Ltd v Denman* (BL O/369/01) 来考虑这些决定，在该案例中，申请人按要求向所有者提供细节，但是第二天提交了非侵权声明的申请。听证官明确表示，“这种方法与 Woolf report 发起的民事司法改革的关键元素之一完全相背……基于此，当事人在诉诸法律之前将首先尽力和解决争端”。因为 *MMD Design* 判定（在此基础上，专利局的出版物和其他指导）鼓励当事人认为，推迟寻求所有者的承认直到基于第 71 条作出下一个申请是完全可以接受，在这种情况下，证官拒绝驳回该申请。然而，他表示，当申请人的行为未能给予所有者以足够的机会来确认请求时，专利局长可以在未来以适当的成本驳回任何申请。

PR 第 7 部分

71.05 如果所有者拒绝或不给出确认，那么可以向专利局长 (comptroller) 作出用于声明的申请（授予专利后），在专利表格 2 上并附有其副本和理由的声明（一式两份）。这启动了专利局长的法律程序，在 123.05 - 123.05.13 讨论的程序。

规则 77 (5)
规则 77 (6)
规则 78

71.06 法律程序中的抗辩可以包括基于第 75 条修改说明书的申请（参见 75.04 -75.08）。

71.07 在判断一种行为是否不构成专利侵权时，关于什么构成侵权需考虑第 60 条和第 64 条的规定。因为第 60 条明确表示，如果某人在英国没经专利所有者的同意已完成某项行为时，才发生侵权行为，基于第 71 条做出声明的权利局限于在英国的行为 (*Plastus Kreativ AB v Minnesota Mining and Manufacturing Co and anr.* [1995] RPC 438)。在 *MMD* 中决定是否是否存在侵权时 (参见 71.04)，听证官考虑了申请人没有提出但从证据直接得出并且仅基于证据就可以决定的点。

法 77 (1)

71.08 关于欧洲专利 (英国)，还可以基于第 71 条做出声明。

第 71 (2) 条

受限于下述第 72 (5) 条，局长按本条作出的声明应当与法院作出的声明具有相同的效力。

71.09 第 72 (5) 条规定，局长的决定或来自对局长的上诉的决定，不能禁止正在争论专利侵权的民事诉讼的任何一方基于第 72 (1) 条中提出的任何理由指控专利无效，不论该侵权涉及的任何问题是否在该决定中已经决定。

71.10 然而侵犯专利权的法庭审理可能中止，等待专利局长基于第 71 条和第 72 条的法律程序的结果 (*Hawker Siddeley Dynamics Engineering Ltd v Real Time Developments Ltd* [1983] RPC 395)。

撤销专利

第 72 条：撤销专利申请的权力

法 77 (1)
法 130 (7)

72.01 本部分规定了对根据《1977 年法》授权的专利的撤销，包括欧洲专利（英国）。制定第 72 (1) 条和第 72 (2) 条，以便与 EPC 和 CPC 的对应规定具有尽可能相同的实际效果。这些对应规定是 EPC 的 100 款和 138 (1) 款以及 CPC 的 57 (1) 款（1989 年 12 月重新编号为 56 (1) 款[1989]）。

72.02 下面的讨论主要是涉及专利局长的撤销法律程序。专利法院和专利地方法院应用的程序超出了本手册的范围，其由《民事诉讼规则》第 63 部分和《实务指南补充》第 63 部分规定。

第 72 (1) 条

受限于本《法》下述规定的前提下，法院或局长有权根据任何人（包括专利所有人）基于（且仅限于）以下任何理由提出的申请，命令撤销某项发明的专利：

(a) 该发明不具有可专利性；

(b) 被授予专利的人无权获得该专利；

(c) 该专利的专利说明书没有公开足以使本领域技术人员实施该发明的清楚和完整的信息。

(d) 该专利的专利说明书公开的事项超出了所提交之申请的公开范围，或者，在根据上述第 8 (3) 条、第 12 条或第 37 (4) 条或按照上述第 15 (9) 条对提交的新申请授予专利的情形下，超出了在先申请的公开范围；

(e) 该专利被授予的保护范围因原本不应被允许的修改而被扩大。

72.03 撤销具有溯及既往的效力，因此专利被视为从未被授予专利。被指定作为第 72 (1) 条 (a) - (e) 款中撤销理由的事项，在 (a) 段落 1.01 到 1.39, 2.01 到 2.56, 3.01 到 3.99 和 4.01 至 4.24, (b) 段落 7.06 到 7.11, (c) 段落 14.58 到 14.105, (d) 段落 76.01 到 76.23, (e) 段落 76.24 - 76.27 中更充分地讨论。（专利法院在 *Liversidge v British Telecommunications plc* [1991] RPC 229 已经证实第 72 (1) 条 (e) 款涉及专利被授权后发生的修改）。虽然列出的撤销理由，因此，不含有与第 14 (5) 条的不符的部分，但是 Lord Hoffmann 在 *Biogen v Medeva* [1997] RPC 1 认为（47 页）“第 14 (5) 条 (c) 款的实质性效果，即实施方式连同说明书的剩余部分应当构成使能够实现的披露，由第 72 (1) 条 (c) 款的效力给出。”在 *Kirin-Amgen Inc. v Transkaryotic Therapies Inc.* [2003] RPC 3 中，上诉法院声称“包含撤销理由的第 72 条不相当于第 14 (5) 条。因此清楚、简洁和支持是专利局授予专利是要考虑的事项，但缺乏清楚、简洁和支持不是撤销的理由”。第 72 (1) 条中撤销理由的列表是穷尽列举。在 [Virgin Atlantic Airways Ltd v Jet Airways \(India\) Ltd & Ors \[2013\] EWCA Civ 1713](#) 中，被告人根据欧洲专利局错误地对该申请使用了英国指定这一指控，质疑 Virgin 的欧洲专利（英国）的有效性。被告试图利用欧洲人权公约（ECHR）第六条来宣称他们作为第三方无力来质疑该专利，理由是 EPO 的授权前行为没有给予他们公平听证，违反了他们依据第六条享有的权利。上诉法院认为，第六条没有延展到创建一个质疑尚不存在的专利的有效性的具有实质性权利来。质疑专利授权的可用的理由因此只是基于第 72 条和第 74 条的那些理由（参见 77.03.1）。

72.03.1 (b) 款的规定允许撤销，如果专利授予一个人而它原本应授予另一个人时。它还允许撤销，如果专利被授予两个人而它原本应该被授予这两个人中的仅仅一人。*Henry Brothers (Magherafelt) Ltd. v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office* [1999] RPC 442 中，上诉法院考虑了专利被授予一个人而它原本应该被共同地授予这个人 and 另一个人时的情况，并得出

共 10 页第 1 页

的结论是，尽管法律上需要澄清的共同所有权的问题，在这些情况下撤销似乎是不可能。《1977 年法》第 37（2）条（a）款允许第二个人作为专利所有人之一被包含进来，这是一个适当的补救措施。

法 36（3）

72.04 任何人都可以申请撤销，包括专利所有人。然而，当有共同所有者时，除非所有共有人同意其应当被撤销，否则一个共有人不得违背其他人的意愿试图撤销专利。更为普遍的是，撤销申请人不需要确立资格 除了 72.40 的情况，对采取行动的时间也没有任何限制。因此在 *Cainstores Ltd v Aktiebolaget Hassle* [2002] FSR 35 中，法院拒绝划掉（strike out）由没有资产的一家公司作出的撤销申请，该公司没有贸易并且与所涉专利的技术无关。最高法院也拒绝下令申请人披露任何一方的名字。同样，在 *Oystertec Plc 的专利* [2003] RPC 29，专利法院支持听证官的决定（BL O/0298/02），拒绝命令申请撤销专利的专利代理公司披露他们所代表的主体的身份。然而，*British Numberplate Manufacturers Association v Hills Numberplates Limited*（BL O/066/05）中，听证官认为，按照通用的案例法，非公司社团无权以其自己的名义启动撤销法律程序，通用的案例法阻止非公司社团启动法律程序。在 *Buehler AG v Chronos Richardson Ltd* [1998] RPC 609 中，认为原告起诉理由和诉争议题的禁止都可以应用于有关专利有效性的法律程序，其中已有最后的司法裁决，但 EPO 的异议机构（Opposition Division）的决定并不是关于欧洲专利有效性的最终的司法裁决。也指出，原告起诉理由的禁止并非在任何情况下都适用，因为基于第 72 条的撤销理由与基于 100 款的撤销理由不一样。关于不同类型的禁止反悔的详细讨论，请参阅《专利听证会手册》的 1.94 - 1.106。

72.04.1 在 *Axis Genetics PLC's (In Administration) Patent* [2000] FSR 448 中认为，撤销行为落入《破产法 1986》的第 11（3）（d）条的措辞范围内。这意味着撤销专利的法律程序需要管理者的同意或法院同意。《企业法 2002》替换第 11 条并在《破产法 1986》插入 Schedule B1；与第 11（3）（d）条相当的规定现在位于该 Schedule 的 43（6）段。

初步过程

申请、陈述和抗辩

PR 第 7 部分

72.05 提出撤销申请时，应当提交一式两份的表格 2 并附有其副本和理由陈述。这启动专利局长前的法律程序，其过程在 123.05 - 123.05.13 讨论。当是共有专利时，并且撤销申请人是专利所有人之一时，r.77（以及在 72.05 - 72.23）中对专利所有人的引用应当被视为指的是没有提出该申请的所有人。然而，rr.75（2）-（8）并不适用于当所有的所有人提出该申请的情况，相反，当专利局长认为与确立该申请的程序相符时他应当给出指示。

72.06 陈述应该足够明确，以使得专利所有人能意识到如果他想保护自己的专利的话，他将必须应对特定的指控。因此，尽管通常不需要提供详细的技术事实，不过当发明被指控被在先披露或在使用时，或基于显而易见性的论点，则披露或使用必须经过充分鉴定的，以使得所有人理解他需要面对的指控范围。虽然关于在专利局长的法律程序中需要在声明中承认的特定事实，没有规定的要求，但是可以从《民事诉讼规则》的补充部分 63《实务指南》的 11.4 段获得关于所需事项的引导。11.4 段要求的细节如下：

“（1）当事项通过书面描述被公之于众时，其被公之于众的日期和的方式，所以，除非这从该事项的表面就可以清楚得知；和

（2）当事项通过使用被公之于众时

（a）使用的日期；

（b）所有使用者的名字；

（c）确认这种使用的任何书面材料；

- (d) 这种使用中采用的任何装置的存在性和位置；和
- (e) 确立这种使用被公之于众所依赖的所有事实和事项。”

对撤销申请提出质疑

72.07 如果所有人希望对申请提出质疑，他必须提交法律程序中的抗辩书。

规则 77 (5)
规则 77 (6)

72.08 抗辩书的内容由 r.78 规定。倘若所有人对其中一个理由进行了答复，就不需要反驳申请人提出的每一详细点 (*Marshall 的申请* [1969]RPC)。

提交抗辩书失败

72.09 未提交抗辩书 (申请人已无条件撤回除外) 将导致所有人被当作无抗辩的情况，并且他将丧失在法律程序中采取任何进一步行动的权利。然而，程序严格的保持在当事人之间。该申请将被专利局长视为如同承认陈述中的每个特定事实，除非它被专利局长可获得的其他文件所反驳。如果在此基础上确定了，如果已说明了一项理由，然后专利将被撤销。然而，如果专利局的初步意见是，没有说明理由，那么应当通过初步意见的诉讼组通知申请人，并且在申请被驳回之前给予申请人听证。如果专利权人在稍后的法律程序阶段决定不对该申请进行抗辩，那么专利局长将以类似的方式考虑该申请。

基于第 75 条提供修改

72.10 即使在到期之前，申请人已表示只要对说明书进行某些修改，并且所有人同意这些修改，他愿意撤回申请，所有人仍然需要抗辩书。然而在这种情况下，抗辩书仅提供拟议的修改，说明提供的修改是无条件，就足够 (参见 72.11)。

法 76 (2)

72.11 如果所有权人在其抗辩书中主动提供说明书的修改，应明确主动提供修改的基础是什么，就是说，所提供的主动修改是否有道理的或是否仅在未修改说明书会有不利结果的条件成立。除非该修改非常微小，他们最好应该在公开的说明书副本上以红色标出以显示修改。任何此类修改应当基于第 75 条作出并且受限于第 35 条的程序 (参见 75.04 – 75.07 和 75.15-75.17)。拟议的修改应当被审查员考虑并报告在他看来修改是否是初步可允许的。在这个阶段，审查员唯一需要考虑的问题是，修改是否会增加事项或扩大专利的保护范围；不应当试图考虑他们是否满足指控的无效理由。

【一旦执行官已核对无误，拟议的修改的性质以及他们主动提供修改的基础已经正确地指示出，那么此案应该交付到对初步报告修改涉及的主题负责的副主任那里。在给出他的评价时，副主任不应试图回顾整个案子；在大多数情况下，应该无需查看显示有拟议的修改的说明书副本之外的东西。他应该在法律程序的这个阶段使案件引起听证官的注意。对主动提供修改的报告应当被视为紧急的，如果副主任请假超过几天，就接下来的过程，代理他的资深审查员应该咨询听证官。】

72.12 该修改的初步审查产生的任何反对意见应当在官方信函中通知所有人，允许指定的答复期限 (一般一个月)。如果所有人坚持认为修改是正当的，各当事人都应被告知，该事项将在实质性听证时决定。如果指定期间内没有收到回复，拟议的修正应被视为，所有人坚持认为修改是正当的，并据此通知各当事人。如果回复中提出了新的或经改正的修正，应该重复上述过程。虽然这些修改最初可能在通信中提出，为了使其正式进入法律程序，他们必须被纳入或交付到修改的抗辩书中。

【如果副主任相信，有基于第 76 条的明显的反对意见，他应以适于纳入信函中的形式报告，表达作为初步看法的反对意见。为此，这种信函 (诉讼经理签发的) 应该以如下开始“修改已被交付给审查员，审查员表达了以下初步观点:——……”，但是，如果没有或只有轻微的反对意见，或有合理的质疑因素，副主任应该据此立即报告，通知诉讼部，在这种情况下此阶段

没有必要对修改采取行动，他不应该明确表示或暗示的修改是可被许可的。我们必须记住，应当由听证官宣布修改可被许可，副主任向申请人报告的事情不应贬低听证官的权威。因此关于修改的可被许可，副主任不能沟通可以被解释成决定或者判定了的任何事情。】

72.12.1 当已经在抗辩书中提交了修改时，在段落 **72.11-72.12** 中描述的过程完成后应当尽快公告这些修改，除非这些修改明显非常微小并且不重要。

法 75 (2)

72.13 撤销法律过程通常应当与基于第 **75** 条的修改并行进行。因此，应当给撤销申请人有 (a) 一个指定的期限 (通常一个月)，在该指定期限内，如果他想的话，可以修改他的陈述或者提交关于专利所有权人所做的修改的补充陈述 (*Dust Suppression Ltd 的申请* [1976] FSR 438)，(b) 提交证据的期限 (参见 **123.05.9-123.05.11**)。然而，专利局长可以根据申请人的请求中止该撤销法律程序，等待对修改的考虑决定。类似的，如果这种修改进入了异议，专利局长可以中止该撤销法律程序，等待异议的结论，或者专利局长可以在撤销法律程序中决定这种异议。请注意，所有人也有在 EPO 修改欧洲专利 (UK) 的机会 (参见下面的 **72.44.1**)。

规则 82 (1)

72.14 在专利局长的许可下，对撤销申请、陈述或抗辩书的修改是允许的；例如，可以添加或者替换新的撤销请求，或者可以引入进一步的事实。在初步决定中，*GEC Avery Service Ltd v Derwent Measurement and Control Ltd*, BL O/62/94)，代表专利局长的听政官认为，就准许新的或修改的理由行使酌情权时，对于基于《1949 法》决定情况 应当遵循在 *Owens-Corning Fibreglas Corporation 的专利* [1972] RPC 684 中建立的原则，即，(a) 申请人是否在准备他的案件时已尽职调查；(b) 想引入的新领域的相关性；(c) 该申请提交后经过的时间；(d) 是否将导致对专利权人不公平或者违反公众利益的延迟。法定声明或宣誓书形式的证据，对于解释该修改为何迟到是必须的。证据对于支持新的理由是必需的这一事实本身，并不会证明拒绝引入该理由是合理的 (*Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget 的申请*, [1976] RPC 464)。

准许新理由

72.15 当专利局长决定准许新理由时，应当提交补充或者修改的陈述。所有人应当给予机会在回复中提交补充或修改的抗辩书。除非该新理由没有争议或者已经提交了与该新理由相关的证据，每一方应当给予指定期限 (该指定期限可以与设置的其他期限并行)，来提交进一步的证据来支持新理由或对新理由进行响应。

72.16 未包含在最初提交的陈述或抗辩书中的事项，不可以在听证时提出 (*Bradford Dyers Association Ltd 的申请*, [1966] FSR 79 以及 *Roussel-Uclaf Joly 和 Warmant 的专利* [1971] RPC 304)，除非通过修改的方式，这些事项被允许引入到陈述或抗辩书中。

(参见 **75.14**)。

证据

72.17 【已删除】

72.18 【已删除】

72.19 撤销的申请者不应当等到回复阶段才完成证明他有理的必需证据。在这个阶段提交的进一步证据必须是严格地回应所有权人的证据。在 *Scragg (Ernest) Ltd 的申请* [1972] RPC 679 中，该案例是《1949 法》的异议程序，*Graham J* 引用 *Halsbury* 的英格兰法律作为如下权威原则：举证责任方 (在本案例中是撤销申请人) 必须在申诉时举出其所有的主要证据，不可以之后再寻求举出附加证据以增强其申诉。他讲到 (682 页) “我认为，证据应当存在某种争执是非常错误的，并且如果反对者有一个证据，他应当立即陈述他的证据是什么并且应当将其放在在证据声明中，该证据

声明涉及到他认为可能与他的理由相关的任何证据”。在 *Peckitt 的申请* [1999] RPC 337，允许提出一些进一步的证据来支持，这些证据仅是主要提出的证据的各项因素的重复加上一点澄清和评论。重要的因素是，其没有改变或加强对一方当事人有利的案情，或不至于导致另一方当事人又提出另一轮证据并且解释该证据从而导致审判前的程序延长。

72.20 对于证据的形式，参见 123.17-123.18 和《专利听证手册》的第 3 章。

引用的文件

72.21 关于在陈述和证据中引用的文件的副本的条款，在 r.79 中进行了规定，参见 123.18.

期限的延长

72.22 【已删除】

后续程序

72.23 完成上述阶段后，通常会进行到审判环节，除非申请人由于没有给费用担保而撤回或放弃（参见 72.24 -72.35 和 123.05.10-123.05.12）或所有人放弃他的专利（参见 72.36 - -72.39）。听证之后，决定将发布（见 72.42-72.44 和 123.05.13）。在某些情况下，可能需要初步听证来判定当事人之间的纠纷或者专利局与双方当事人的任一方或双方当事人之间的纠纷。

申请人的撤回

撤回的条件

72.24 申请人可以无条件的撤回，或者可以以所有者提交的修改被允许为条件。申请人基于拟议修改的撤回意愿，可以在信函中表明或者通过显示修改的说明书副本上签名表明。如果不清楚主动撤回是有条件的还是无条件的或者撤回的条件是什么，诉讼组应该要求申请人澄清。

72.25 在 *Flude (H) & Co (Hinckley) Ltd 的专利*[1993] RPC 197 中，其中申请人试图基于规则第 75（1）条修改案由的陈述，欲有条件的撤回某些撤销理由和一些证据，同时保留一旦基于剩下的问题已经作出决定时，后续依赖这些撤回的理由和证据的可能性，但是申请人被命令选择是基于原始的原告起诉状进行，还是撤回某些无效理由，若是撤回某些无效理由，则这些撤回的理由，在未经法院同意时，不应该在专利局长处或在法庭上各方当事人之间的任何法律程序中，被再次提出。

公众利益

72.26 申请人提供从之前已经正常启动的撤销法律程序中撤回的通知时，审查员考虑专利局长是否应该无条件地接受撤回通知，或是否还有遗留问题从而专利局长应进一步考虑公共利益（*Abbott Laboratories Chu 的专利*[1992] RPC 487，遵循基于《1949 年法》判定的 *General Motors Tunney & Barr 的申请*）[1976] RPC 659）。法律程序由代表专利局长的听证官正式决定。这个过程不同于法院的法律程序，因为专利局长具有技术人员调查此事，在 *R v Comptroller-General of Patents, ex parte Ash & Lacey Building Products Ltd* [2002] RPC 46 也赞同了这种过程。初步的，当申请由于缺少费用担保而基于第 107（4）条被视为放弃时，适用与无条件撤回申请的情况相同的公共利益考虑。

72.27 应当考虑包括所有人提交的任何修改的说明书，以确定撤销的理由是否基于迄今为止提交的证据文件作出的。修改是否被允许，受 75.04 和 75.05 的原则的制约。通常专利局长应仅致力于基于在先文件披露的缺乏新颖性或创造性的理由是否达到清楚标准。在申请人的撤销后，继续审查一些其他的撤销理由的情况仅是例外。在上述 *R v Comptroller-General of Patents, ex parte Ash & Lacey Building Products* 中认为，在决定缺乏新颖性或创造性的理由是否已经达到清楚标准之前，

允许听证官首先解释权利要求的范围。

【如果申请人想要撤回，诉讼组的执行官应该把文件送交给听证官的助手，如果一个人已被任命，否则任命副主任负责的该事项，来确定为了公共利益是否需要任何行动。如果副主任认为，由于除缺乏新颖性或创造性之外的其他理由，撤销是合理的，那么他应该在发布报告之前咨询有关听证官。有关的副主任可以自己处理此案或者请求高级审查员来作出报告，但在任一种情况下，副主任仍然对作出的任何决定负责，只有他（或在他缺席时，听证官）可以签署一项决定。当要求高级审查员就撤回撤销作出报告时，他只需要就这些问题的简短报告，并且这应该被记录下来。所有人提出的任何点应当是附录的主体，该附录以明确地适于纳入将由诉讼组的执行官签发的信函中的方式撰写。所有采取的行动都应该记录在添加到档案（PDAX 例）的备忘录中，或记录在撤销案卷的法律程序纸张中（纸的情况下）。】

当撤销理由不再存在时的程序

72.28 当申请人已经有条件或无条件地要求撤回，并且所有人已经提交了看起来是可允许的并且能消除撤销理由的修改时，或者当申请人已经无条件地撤回，并且修改没有被提出以及专利局相信没有作出撤销理由时，法律程序应当如 **72.42** 所述来处理，唯一不同是：由于该决定并不涉及当事人之间的纠纷问题的确定，因而由副主任而不是听证官发布该决定。

当撤销理由依然存在时的程序

申请人的无条件撤回

72.29 当申请人已经请求无条件撤回，并且审查员决定为了公共利益应该继续行动时，应该向所有人发送信函，包括这种声明：尽管已经注意到了撤回请求，但撤销法律程序被视为仍在进行，专利局长还不能对这件事作出决定。这封信函应明确陈述为了公共利益的理由。来自专利局的这封信函措辞必须以它不会被理解为是一项决定。

【以下是信的样本:-

申请人在日期为……的信中表达的想从这些法律程序中撤回的意愿……，已经被注意到。然而，该申请已经被送交到审查员那里，该审查员觉得……问题应该致力于公共利益，原因如下:-

‘因此撤销法律程序被视为仍在进行中，并且专利局长还不能决定该案件。

‘这封信已经抄送给申请人以供参考。然而，由于他不积极继续这些法律程序，进一步的通信只需要被发送给专利局长。’

【这封信还应该指示出所需的行动，比如提交抗辩书、评论、证据、修改或进一步修改。回复期限（一般一个月）也应指定，以及所有人应被告知他能听证的权利。这封信应该基于副主任的命令由诉讼组的执行官签发。副本应该发送给申请人。】

72.30 应该建议所有人，在允许的回复这封信期限内向专利局提交对修改的进一步提议。还应该建议所有人，这些提议应该清楚地显示在公开的说明书副本上。由于申请人不再积极继续该法律程序，这些提议仅需要被发送到办公室。一旦已经收到被允许的修改形式，应当遵循段落 **72.42** 中的程序。

72.31 应该向申请人发送一份给所有人的最初信函的副本，并警告说，此后，除非他要求，否则除了他将被发送撤销专利、或申请不予受理，或在公报上公开修改的通告的任何决定的副本之外，进一步的通信将不再抄送给他。

申请人的有条件撤回

72.32 当申请人要求基于被允许的修改而有条件地撤回，并且审查员决定为了公共利益专利局长需要进一步行动时，申请人仍将是该法律程序的有效当事人，因为他的撤回条件没有满足。听证官应该确定在这种情况下最有效的做法。

72.33 由于申请人已主动提出经过被允许的修改后将撤回其申请，想必他不会反对这些修改；审查员因此通常会直接向所有人提出任何异议，直到他相信这些修改是可接受的，来往通信被抄送给申请人供其评论。基于第 72 条的行动通常将被中止，推迟决定基于第 75 条修改申请的结果。在任何情况下，审查员将会写信给所有人，提出异议。如上述在 72.29 所讨论的，这明确地不应该被视为一个决定。

【以下是信的样本:-

‘申请人在日期为……的信中表达的，只要按照您的日期为……的信提交的拟议修改被接受，想从撤销法律程序中撤回的意愿……，已经被注意到。然而，该修改已经被送交到审查员那里，该审查员觉得这些修改不满足……问题，原因如下:-

‘因此撤销法律程序被视为仍在进行中，并且专利局长还不能决定该案件。

‘这封信已经抄送给申请人以供参考。

【这封信还应该指示出所需的行动，比如提交抗辩书、评论、证据、修改或进一步修改。回复期限（一般一个月）也应被指定，以及所有人应被告知他能听证的权利。这封信应该基于副主任的命令由诉讼组的执行官签发。副本应该发送给申请人。】

72.34 一旦能被审查员接受的修改已经到达，应该决定申请人是否仍然希望基于这些被接受的申请根据第 72 条撤回该申请；如果不是，那么应该给予申请人机会来修改他的陈述或提交如 72.13 所述的补充陈述。如果没有达成协议的可能性或者如果进一步修改不被审查员接受，有必要进行听证。

费用（costs）

72.35 在涉及当事人之间达成协议之后而撤回申请的任何情况下，成本问题通常应当被处理为协议的一部分，在这种情况下，听证官通常不会关心成本，并且他的决定将不会涉及到费用。但是，如果不仅仅在声明中或抗辩书中，而且还在决定中，寻求对费用的命令，那么这种命令可以被包含在决定中。在公布决定后，一方当事人要求费用，该请求应该交送给听证官，以考虑当事人之间的费用负担。

【授权副主任判决在撤回的撤销法律程序中的成本。对于判定成本的详情，参见《专利听证手册》的第五章】

放弃

72.36 所有人可以随时主动放弃其专利（见 29.01 - -29.07）。然而，与撤销不同，放弃只从在期刊上公布接受放弃的通知之日起开始生效。因此有一段时间，专利生效。由此可见，撤销法律程序期间的主动放弃将不会自动终止这些法律程序。因此不应该建议，不愿反对撤销申请的所有人（或专利权人）应主动放弃其专利。

72.37 主动放弃必须被公告和必须通知各方当事人公告日期。反对该放弃的四个星期期限从该日期开始计算。

【只要用于公告的安排已经作出，并且信函已经发送给所有人和请求撤销的申请人来通知他们公告的日期，案件就应该送交给听证官来决定之后的行动。通常，听证官应该安排他部门的成员，通常是一个副主任，写关于撤销操作的报告。】

72.38 这件事应当被视为如同没有提交抗辩书，即，如同已承认在陈述中提出的每个特定事实，

除非由于它与专利局发现的其他文件相矛盾。如果在此基础上确定已提出了至少一个撤销理由（前提是这两个月期限已经过期而没有提出反对），应告知当事人，拟公布撤销该专利的正式决定，因而不接受主动放弃，除非在一个月内任何一方当事人反对这种做法。

【如果确定已提出了至少一个撤销理由，审查员应该起草一封由诉讼组公布的信函。此案件应经由听证官送交给诉讼组。如果任何一方当事人反对撤销的决定而不是允许放弃，或在非常罕见的情况下，当没有找到理由撤销，该事项应该送交给听证官，就之后的法律程序寻求指导。

【在特殊情况下，听证官可以改变上述过程，例如如果（a）提出主动放弃，在双方已经提交了撤销行动中的证据后，（b）请求撤销的申请人是没有给出实质性撤销理由的不公开申请人，或（c）已经开始对所公告的主动放弃的反对。】

72.39 如果在基于本部分的撤销法律程序中，所有人主动放弃其专利，则专利局长在决定是否应该把成本判定给申请撤销的申请人时，应当考虑，如果在其提交撤销申请之前已向申请人发出合理通知是否可以避免该法律程序。

第72（2）条

对于基于上述第（1）（b）款所述的理由针对某项专利提出的撤销申请：

（a）仅能由在要求作出一项宣布而提出的诉讼中法院认定为或法院或局长根据上述第37条规定的转呈认定为有权获得该专利或有权就被包含在要求被撤销之专利的专利说明书中部分事项获得专利的人提出；及

（b）但是，若上述诉讼未开始或上述转呈未能在要求被撤销的专利被授予之日起的2年内作出，则禁止提出该申请，除非有证据表明被登记为专利所有人的人在其被授予或转让该专利时就已经知道其无权获得该专利。

72.40 因此由于专利被授予了无权享有该专利的人而对该专利的撤销，只能由使法院或局长相信他自己本应该是所有人的人提出。（参见 37.05 和 37.15）。其他人不可以基于这一理由申请撤销。也不可以基于该理由提出任何申请，除非最迟在授予之日起的2年内已经启动了对所有人的专利权提出质疑的法律程序，除非申请人能够显示出对所有人当事人的不诚实。

【第72（3）条已废除】

72.41 第72（3）条涉及需要微生物用于他们的性能的发明专利。这由 CDP 法废除，等同的规定现在位于第 125A 条。

第72（4）条

法院或局长有权依本条规定作出命令，无条件地撤销该申请，或者，若法院或局长判定，虽然上述第（1）款所述的某一项理由成立，但是这项理由仅能致使该专利在有限的范围内无效，则除非在指定的期限内将相关专利说明书修改至法院或局长满意的程度，否则，法院或局长有权命令撤销该专利（视属何情况而定）。

72.42 如果没有提出撤销的主张，并且在听证期间由所有人提出修改，听证官必须考虑是否应该公告该修改。如果公告该修改，最终的决定应该推迟到 75.05 中描述的过程之后。如果修改没有被

公告，或者如果在听证前说明书已经被修改（参见 72.11 --72.13），或者如果没有提出修改，则应该发出最后的决定，驳回撤销申请。

【在申请人已撤回这样的撤销法律程序中，当决定的发出将到期时，应该指示诉讼组准备决定表格，应当使用表格 B，其中申请人无条件撤回并且没有修改，表格 D'是申请人有条件地撤回（参见 72.32 --72.34），表格 G'是说明书已在无条件撤回后进行修改（参见 72.29 --72.31）。副主任应签署但不对决定注明日期。诉讼组应该运用适当的电子签名，准备签署的决定的副本，注明日期并将他们发送给各方当事人。

【当一项决定允许说明书的修改时，该修改显示在附加到该决定的说明书副本中。发出决定后，该修改应当被诉讼组纳入原始的说明书，并且从听证官收到接收确认后，具有正确的电子签名的证书被放在档案中。如果该修改是大量的，诉讼组根据 r.35（6）应该请求重新打印的页面，如果这些重新打印的页面还没有提交。接着文件应该被送交给听证官（或申请人已撤回时，副主任）。有助理时，他应该检查这些修改和接着具有正确的电子签名的证书被放入档案。】

72.43 当听证官认为，已提出了一个或多个撤销理由但专利的缺陷可以通过修改说明书而克服，那么他可以，如果他认为合适的话，发出临时决定给所有人一个指定期限，通常两个月，来进行修改以克服发现的缺陷从而避免撤销（参见 72.44.1）。在决定是否给予修改机会的因素时（参见 75.04），对于确定任何修改的有效性的进一步程序是必要的。在 *Nikken Kosakusho Works v Pioneer Trading Co.* [2006] FSR 4 中，上诉法院区分了，只涉及删除无效的权利要求或者改写权利要求以排除各种从属关系的审判后修改，以及其中专利权人试图引入在审判中没有受到攻击的不同权利要求的修改，在这种修改中，关于拟议修改必将在法律程序中有进一步的争论以确定它们的有效性。考虑到民事诉讼规则的首要目标，在任何给定的诉讼中，要求当事人必须促进他们的整个案件，以及 CPR 的 1.1.2 部分的特定需求，法院应该公正的处理案件，节省费用并确保案件得到迅速和公正的处理，法院认为，后者的审判后修改如果其涉及到由于有效性的第二次试验，不应该被允许。

Monkey Tower Ltd v Ability International Ltd [2013] EWHC 18（Pat）案例中提供了，当决定是否就允许修改机会而行使自由裁量权时需要考虑的因素的更多细节。Henry Carr QC，作为副法官，解释说局长有必要考虑与当事人程序公正的问题相关的所有情况。这些情况可能包括：

- a) 当事人致力于该法律程序的资源。
- b) 修改引起的任何再次诉讼的程度。
- c) 提出有效修改的可能性。
- d) 是否有证据表明，由于修改申请造成的延迟将对请求撤销的申请人造成的侵害。

当听证官认为允许这样的修改机会不合适或者似乎任何挽救性修改都是不可能的时，应该发出最后的决定，撤销专利且不允许修改的机会。

【延长指定期限的任何请求都应该由执行官送交给听证官。】

72.44 当按照临时决定提交了修改时，应邀请申请人在指定期限内在决定中作出评论，通常一个月。如果明显有争端，应该允许所有人有类似的期限用于回复。如果没有达成协议，进一步听证可能是必要的。有或没有进一步的听证，都可以发出进一步的临时决定。如果修改是可允许的并满足临时决定的条款，则应如 72.42 所述的继续进行。

第72（4A）条

在上述第(4)款中,所提及的修改专利说明书,是指按照下述第75条修改专利说明书,属于欧洲专利(英国)的,指的是按照《欧洲专利公约》的任何规定修改专利说明书,依据《欧洲专利公约》,经所有人请求可以通过修改限定此类专利的权利要求书。

72.44.1 EPC 第 138(3)为欧洲专利提供了基本的修改过程。这是对所有人基于《1977年法》修改专利的现有可能性的替代方案。前者,在专利指定的每个缔约国修改都是有效的,而后者只影响欧洲专利(英国)。本款明确表示,提及的专利修改考虑了EPO的基本的限制过程。

第72(5)条

局长的决定或对向局长提起的上诉作出的决定不得禁止任何当事人在涉及专利侵权争议的民事法律程序中基于上述第(1)款所述的任何理由指控该专利无效,无论此类民事法律程序涉及的任何争议是否已经在上述决定中判定。

第72(6)条

局长拒绝批准任何人根据本条规定向其提出的任何申请的情况下,未经法院批准,此类人不得根据本条规定向法院提出任何申请(上诉或将专利有效性的争议诉至侵权法律程序的除外)

第72(7)条

局长处理任何人根据本条规定的向其提出的任何申请以前,申请人不得根据本条规定向法院提出有关相关专利的申请,除非:

(a) 相关专利的所有人同意申请人可以如此向法院提出申请;或

(b) 局长书面证明,在其看来相关专利是否应被撤销这项问题更适合由法院判定。

72.45 局长可以决定,在其看来相关专利是否应被撤销的问题应更适合由法院判定。在这种情况下,要求法院就该问题进行判定的任何人,必须在局长决定后的14天内发出请求表格。

【对于撤销更适合由法院判定的证书的进一步指导,在《专利听证手册》第二章给出】

CPR63.11

第 73 条局长主动撤销专利的权力

73.01 这部分指定了,除基于第三方的请求外,专利可以被撤销的唯一原因。

第 73 (1) 条

若在局长看来,被授予专利的某项发明仅根据上述第 2 (3) 条便能构成现有技术的一部分,则其有权主动作出命令,撤销该专利,但是,在作出此类命令以前,其应向该专利的所有人提供机会进行意见陈述以及修改相关专利说明书以便在不触犯下述第 76 条的前提下将构成现有技术一部分的任何事项排除出去。

73.02 基于第 73 (1) 条的法律程序将在专利授权后启动,其中在通知申请人其申请合乎规程的信函发出之日后(参见 18.88),相关文件引起了审查员的注意(由于专利局内的行动或者由于来自第三方的言论-参见 21.17)。除非审查员认为,在第 2 (3) 中的授权前检索不完整(参见 17.118),否则理所当然地授权后不进行对这种文件的检索。在例外情况下还可以基于第 73 (1) 条采取行动,例外情况是,在第 20 条的期限结束前不可能获得引用的欧洲专利(UK)的副本,以便确定它是否有比本发明更早的优先权日期(参见 18.18)。基于第 73 (1) 条的法律程序在下述情形下也可以被启动,已被授权的英国专利或欧洲专利(英国)相对于基于第 2 (3) 条构成现有技术的一部分的专利申请缺乏新颖性(参见 74A.11.1)。

73.02.1 当专利是欧洲专利(英国)时,审查员应该确保他们是指专利的最新版本,因为该专利可能已经在 EPO 基于主要的限制程序进行了修改。

73.02.2 在公开前撤回但太迟而来不及阻止公开的英国或欧洲专利申请,基于第 2 (3) 条并不被视为构成现有技术的一部分(Woolard's Application [2002] RPC 39 – 参见 2.32)。因此审查员应检查潜在的援引第 2 (3) 条的状态,并且如果其被撤回,应检查被撤回的日期。

【英国专利的状态,包括任何撤回的日期,可以通过使用 Common Enquiries Menu of OPTICS 上的 DISPLAY FULL REGISTER 功能进行检查。EP 申请的状态,包括任何撤回的日期,可以通过使用 European Patent Register 进行检查】。

规则 35 (6)
规则 109

73.03 当某行为看起来是必要的时,必须告知该专利的所有人并且必须给所有人一段时间,在该段时间内提交意见陈述和/或修改。合适的期限通常是三个月,尽管可以按照局长的决定指定更短的时间。并且基于 r.108 (1) 该期限可以被延长。(进行的修改必须遵守第 76 条。并且这些修改不被公告,是因为第 73 条的法律程序是单方程程序,因而第三方不能干预)。如果准许进行修改,则可以在修改生效之前,要求申请人提交一份按照规则 12 和 14 准备的经修改的新说明书。对修改的任何提议和其结果应该专门记录在登记簿中。

73.03.1 基于第 73 (1) 条的法律程序通常应该通过使用 Letter Clause PL2 被启动。但是当文件是授权前引用的欧洲申请且由于不可获得优先权文件而造成行动被延期(参见 73.02,18.18),应该使用条款 Letter Clause PL1。

(a) 审查员应当在备忘录中作出报告,并且应将此案件送交给诉讼组,由诉讼组安排在登记簿中要注意的行动,以便发出正确的信函,以及在收到的任何修改和/或意见陈述后该案件重新送交给审查员。

【审查员应该在档案添加备忘录,把备忘录寄送给决诉讼组,应向诉讼邮箱发送 PDAX 消息】

(b) 如果审查员在考虑专利所有人提交的任何修改和/或意见陈述后,相信撤销是没有必要的,他应该在备忘录中进行记录,并且该案件应该送交给诉讼组。诉讼组将创建备忘录,并向负责考虑修改的审查员团体的副主任发送消息。副主任将确认修改是否被允许,并准备判决表格 1、1a 或 2a。当

共 7 页第 1 页

2014 年 10 月

修改被允许时,诉讼组应该使说明书中的修改生效,并准备供副主任签名的证书。该案件应送交给出版组,以便发行为' C '公开物,如 27.20 所述。除非可以按照时间表在' C '公开物中处理该修改,诉讼组应基于 r.35 (6) 首先从专利权人获得重新排版的说明书。

【审查员应该在档案中添加备忘录,把备忘录寄送给诉讼组,应向诉讼邮箱发送 PDAX 消息】

(c) 如果收到了修改和/或意见陈述,但审查员认为异议不能被克服,并且进一步的修改看起来是可能的,那么可以指定进一步的期限,以允许提交这种修改。指定的时间期限,如果基于第 117B 条和规则 109 是适当的,则可以被延长。如果不能达成任何协议,则应提供听证。如果由于听证的结果,副主任决定该专利应该被撤消,他应该发出合理的决定。

【审查员应该在备忘录记录他的反对意见,该备忘录应该添加到档案并被寄送给诉讼组,并且应向诉讼邮箱发送 PDAX 消息。反对意见应该记录在适于被包含在公函中的表格中,该公函将经过诉讼组成员签名后被发送,但会给出审查员的姓名和电话号码。诉讼组将通知申请人回复的最晚日期并将处理请求延长时限的请求。】

(d) 当专利所有人进行了回复,但对撤销专利没有提出反对意见或把撤销问题留给局长决定时,诉讼组应该准备判定表格 3,并把该案件和该判定表格一起送交给副主任让其签名。

(e) 如果专利所有人没有回复 Letter Clause PL1 或 PL2,诉讼组应该通过发出 Letter Clause PL4 提供听证。如果所有人仍然没有回复,诉讼组应该准备判定表格 5 并把该案件和该判定表格一起送交给副主任组让其签名。

73.04 EPC 第 54 (3) 款指定,在一件欧洲专利申请的提交日期或之后公开、构成该欧洲专利申请的现有技术的文件只能是另一欧洲申请。因此得出,欧洲专利 (UK) 可以被 EPO 有效地授权,即使该项发明在具有在先优先权日期的已公开的 UK 专利申请中被披露。然而,这种专利可以被局长基于第 73 (1) 条撤销。意识到这种情形的审查员应该如 73.03 中所述的那样继续进行。当欧洲专利 (UK) 可以由根据第 2 (3) 条和 EPC 54 (3) 款构成现有技术的一部分,但是没被 EPO 引用的另一欧洲专利申请 (UK) 明显的预见时,也应当如此做。

【基于第 73 (1) 条反对欧洲专利 (英国) 的行为应该通过使用 Letter Clause PL2 启动。

【仅仅在最无可非议的情况时,才采用基于第 73 (1) 引用在先欧洲申请来反对欧洲专利 (英国) 的行为,并且如果该申请在已印好的欧洲专利说明书中已经被表明已被 EPO 引用,则在任何情况下都不应当采用。】

第 73 (1A) 条

当局长基于第 74A 条发出意见,认为关于已具有专利的一项发明第 1 (1) (a) 条或第 1 (1) (b) 条不满足,则局长可以撤销该专利。

第 73 (1B) 条

在下述日前不得行使 (1A) 款的权力:

(a) 专利所有人按照规定 (根据第 74B 条) 可以申请复核该意见的期限结束,或

(b) 如果所有人申请复核,针对复核作出了判定 (或者,如果对这一判定提出上诉,上诉已被裁定)。

第 73 (1C) 条

在没有给专利所有人机会进行不违反第 76 条的意见陈述或修改专利说明书时,局长不得行使第 (1A) 款的权力。

73.04.1 当基于第 74A 条发出的意见认为授权专利中的一项发明不是新发明或不具有创造性时,将考虑基于第 73 (1A) 条的法律程序。不可以考虑任何行动,直到请求复核该意见的期限(从发出该意见的日期起三个月)已到期,或者当已请求复核,直到针对该复核已经做出了判定之后(或如果对这一判定提出上诉,上诉已被裁定)并且该判定和任何上诉都维持该意见。

【一旦相关期限已到期,诉讼组应当给该组的副主任(DD)发送消息,副主任应考虑基于第 73 (1A) 条的行为是否必要。仅当副主任认为该专利由于缺乏新颖性和创造性而明显无效时,才应当启动基于第 73 (1A) 条的行为。意见应当被考虑,但副主任决不受其限制。】

73.04.2 当专利是欧洲专利(UK)时,DD 应确保他们参考的是该专利的最新版本,该专利可能已基于 EPO 的主要限制程序被修改。

73.04.3 如果,在相关日期之后,基于第 73 (1A) 条的行为看起来是必要的,则应当遵循 73.03 中提出的并且在下面更详细描述的过程。

(a) DD 应当在备忘录中报告基于第 73 (1A) 条行为是否被证明是合理的,此案件应被送交给诉讼组,诉讼组将安排正确的记录在登记簿中,以便发出正确的信函,以及在收到的任何修改和/或意见陈述后该案件重新送交给 DD。

【DD 应该在档案中添加备忘录,把备忘录寄送给诉讼组,应向诉讼邮箱发送 PDAX 消息。备忘录应表明基于第 73 (1A) 条行为是否是有必要的】

(b) 如果 DD 在考虑专利所有人提交的任何修改和/或意见陈述后,相信撤销是没有必要的,他应该在备忘录中进行记录,并且该案件应该送交给诉讼组。DD 应当确认任何修改是被允许的,并且可以准备表格 1A 或 2A。当修改被允许时,诉讼组应该使说明书中的修改生效,并准备供 DD 签名的证书。该案件应送交给出版组,以便发行为'C'公开物,如 27.20 所述。除非可以按照时间表在'C'公开物中处理该修改,诉讼组应基于 r.35 (6) 首先从专利权人获得重新排版的说明书。

【DD 应该在档案中添加备忘录,把备忘录寄送给诉讼组,应向诉讼邮箱发送 PDAX 消息】

(c) 如果收到了修改和/或意见陈述,但 DD 认为异议不能被克服,并且进一步的修改看起来是可能的,那么可以指定进一步的期限,以允许提交这种修改。指定的时间期限,如果基于第 117B 条和规则 109 是适当的,则可以被延长。如果不能达成任何协议,则应提供听证。如果由于听证的结果,DD 决定该专利应该被撤销,他应该发出合理的决定。

【DD 应该在备忘录记录他的反对意见,该备忘录应该添加到档案中并被寄送给诉讼组,并且应向诉讼邮箱发送 PDAX 消息。反对意见应该记录在适于被包含在公函中的表格中,该公函将经过诉讼组成员签名后被发送,但会给出 DD 的姓名和电话号码。诉讼组将通知申请人回复的最晚日期并将处理请求延长时限的请求。】

(d) 当专利所有人进行了回复,但对撤销专利没有提出反对意见或把撤销问题留给局长决定时,诉讼组应该准备判定表格 3A,并把该案件和该判定表格一起送交给 DD 让其签名。

(e) 如果专利所有人没有回复,诉讼组应该通过发出 Letter Clause PL4 提供听证。如果所有人仍然没有回复,诉讼组应该准备判定表格 5A 并把该案件和该判定表格一起送交给 DD 组让其签名。

第 73 (2) 条

若在局长看来, 同一发明同时被授予了具有相同优先权日期的本《法》规定之专利和欧洲专利 (英国), 而且这两项专利申请由同一申请人或其权利继承人提交, 则其应向本《法》规定之专利的所有人提供机会进行意见陈述以及修改相关专利说明书, 但是, 若该所有人未能向局长证实同一发明不存在两项专利, 或者未能将相关专利说明书修改至同一发明不存在两项专利的程度, 则局长应撤销该专利。

第 73 (3) 条

在下述日期到期以前, 局长不得采取上述第 (2) 款规定的行动:

(a) 依《欧洲专利公约》提交欧洲专利 (英国) 异议的期限到期以前; 或

(b) 异议法律程序得到终局处理之日, 以较晚者为准;

且, 若相关决定不是维持欧洲专利的决定, 或者若相关专利说明书已经被修改至该发明不存在两项专利的程度, 则局长亦不得采取任何行动。

73.05 第 (2) 到 (4) 款授权局长在某些情况下撤销同一发明的作为欧洲专利 (英国) 的《1977 年法》专利, 为了避免该项发明在英国具有生效的两项专利。然而, 与已授权的欧洲专利 (英国) 冲突并不构成局长拒绝在英国授予专利的原因。

73.06 用于确定两项专利是否关于同一发明的测试, 与用于决定两个英国申请是否有冲突的测试相同 (参见 18.91 - -18.97)。

73.07 如果审查员已经意识到一项欧洲申请或欧洲专利 (英国) 或者指定 GB (欧洲专利) 的国际申请, 与他正在处理的申请显然地涉及同一发明, 两个申请由相同的申请人提交并具有相同的优先权日期, 他应该提醒申请人, 如果该申请继续被授权 (对于国际申请进入地区阶段), 随后可能需要考虑基于第 73 (2) 条的撤销。如果申请即将被授权, 或者已经获得授权, 那么审查员应该决定如果没有其他的事项发生的话是否发出警告信。如果认为代理人/申请人可能不知道第 73 (2) 条的后果 (例如, 个人申请人情况下), 那么发出这样的信函将是适当的; 或者, 电话通知代理人来提醒它们可能的冲突, 就足够了。不应该提供撤回英国申请的机会, 如果为了授权该申请已经被标注。当冲突的申请是指定英国的国际申请 (即, 不是欧洲专利 (英国)) 的情况下, 参见 18.91。

【审查员应该确保他们指的是最新版本欧洲专利 (英国), 因为该专利可能已经在 EPO 基于主要的限制程序进行了修改。

【对申请人的警告应通过将条款 RC31 添加到基于第 18 (3) 条的审查报告或者在适当的情况下添加到 EL3 而给出 (或很少的——如果正在等待对第 18 (3) 或 18 (4) 条的审查报告的回复或者处于 73.07 中考虑的其他情形下时, 通过发出单独的信函给出对申请人的警告)。如果相应的 EP (英国) 专利已经被授权, 条款 RC31 应该适当修改以反映这一事实。当 RC31 使用在关于 EP (英国) 申请的审查报告或审查信件中, PROSE 系统将生成 CAV1 警告表格以监控 EP 的进展。如果与尚未进入地区阶段的指定 EP (英国) 的国际申请有潜在的冲突, 将使用 RC31 和 WO 公开号码, PROSE 系统将生成 CAV2E 警告表格以监控国际申请的进展。如果国际申请进入地区阶段并且造成了 EP (英国) 申请, 警告职员将设立 CAV1 警告表格, 并且审查员将被通知。如果到审查员意识到时, 相应的 EP (英国) 已经被授予专利 11 个月或以上, 则将不需要警告 (因为第 73 (3) 条设置的期限已经过期, 所以警告已经得到了满足)。

在这种情况下, 审查员应确保在 PD 电子日志中已作出了适当的日志, 以确保英国专利授权后以

共 7 页第 4 页

2014 年 10 月

及任何正在进行的异议法律程序得到处理之后（见下文）采取适当的行动。日志还应该添加到 PDAX 档案。

【一些审查员不喜欢发送 CAV1 警告表格给警告职员（Caveat Clerk），直到该申请符合授权（已经检查在那个阶段时 EP（英国）或国际申请的状态）。PROSE 系统足够灵活，如果审查员愿意能够没有生成 CAV1 或 CAV2E 警告表格的情况下允许在审查报告或信件中插入 RC31。在这些情况下，在共享目录上可获得这些表格的空白版本，从而审查员可以在授权阶段手动填写其中一个表格并将其直接发送给警告职员。如果 RC31 用于非标准审查报告或信函中，也需要遵循这个过程。

【审查员可以通过检查欧洲登记簿，例如使用[欧洲专利登记簿](#)（OPTIC 功能 DIS EQU 不能用于获得这些信息），决定国际申请是否进入了地区阶段。当优先权日起 40 个月内已进入地区阶段时，国际申请通常会被记录在欧洲专利登记簿上。OPTIC 功能 DIS FUL 将给出一旦授权后关于 EP（英国）的信息，包括关于提交的任何异议法律程序。如果有理由怀疑相关记录不准确或不完整，此事项应该转给用户支持部门 PD/A）。

【CAV1 表格连同 OPTICS 的打印表格将返回，当已满足该警告的要求时，即 EP（英国）的授权之日后 11 个月。这段时间允许 9 个月时间来提交对 EP（英国）的异议，还有两个月用于以来自 EPO 的关于异议的信息更新 OPTICS。11 月的期限到期以及表格被返回前可能是 2 至 3 年或更长时间；如果欧洲专利（英国）没有获得授权（因此所请求的警告永得不到满足），然而警告职员的正常监控程序应该确保，含有相关信息的表格及时返回。当 CAV1 表格返回给审查员（通过组 ESO），英国案例文件将和它一起。CAV1 表格将指示，EP 等同物是否已经被撤回、不再指定 GB 或已被拒绝、撤销或停止。在这种情况下，基于第 73（2）条的行动不需要启动。应当使用如上所述的 OPTICS 登记簿查询功能 DIS FUL 来检查这两种情况下的状态。如果查询表明，EP（英国）正在受到异议，进一步延迟基于第 73（2）条的行动是必要的，但在这些情况下，由于警告过程不监视异议法律程序，有必要依赖 PD 电子日志系统以确保在未来适当的日期该案件被送交回审查员。如果 EP（英国）已经被授权，但由于基于第 73（3）条的相关日期尚未到来而使得基于第 73（2）条的行动被延迟时，也应该使用日志系统。日记还应该添加到 PDAX 档案。审查员可能用希望自己的提醒系统备份长期的日记条目。如果由于任何原因，在相关日期之前日志变成为不必要的，那么它应该被取消。从同一 OPTICS 功能还可以确定欧洲专利申请是否已被拒绝、撤回或者视为撤回或者英国指定已被撤回（因此删除了第 73（2）条的行动的可能性）。此外，欧洲专利可以在 EPO 集中撤销。审查员可以通过检查欧洲登记簿，例如使用[欧洲专利登记簿](#)来确定是否是这样。关于登记状态的所有查询应该记录在备忘录中。EP（英国）的权利要求可以在 EPO 集中修改。应该小心以确保在评估基于第 73（2）条的撤销行动的要求时，考虑的是最新版本的权利要求。】

73.08 按照第（3）款，不能执行基于第 73（2）条撤销专利的行动，除非以下情形：对欧洲专利提出异议的期限届满后，即从公开欧洲专利公报中记载授权起九个月，或者任何异议法律程序通过维持欧洲专利的决定得到处理的日期后，或者如果晚于这些日期，在期刊上公布英国专利授权通告的日期后。修改的部分消除了关于欧洲专利（英国）若由于异议法律程序而失败时将发生什么的任何疑虑：现在明确表示，不应该采取撤销行动。第 73（3）条讨论的“决定”是在决定异议法律程序时 EPO 的决定（*Citizen Watch Ltd's Patent* [1993] RPC 1）。

【欧洲专利公报中记载授权的公开日期，与 EPO 的被授权说明书的公开日期相同，该日期可通过 OPTICS 得知（参见 07）。】

73.09 如果，相关日期（见 73.08）后，基于第 73（2）条的行动看起来有必要时，应当如 73.09.1 中所述的采取。为了节省不必要的工作，通常不应该开始行动，除非英国专利仍在生效（尽管一旦

开始行动,即使英国专利到期或被主动放弃,它应该继续)。同样,如果已提出了主动放弃英国专利,通常不应该开始行动,除非主动放弃被撤销或拒绝了。如果在相关的日期之前提出了主动放弃,后续的第 73 (2) 条的行动的理论上可能性不应该用作拒绝主动放弃的理由(参见 73.11 -73.12, 当已提出主动放弃 EP (英国) 专利时)。

73.09.1 可以从 OPTICS 确定英国专利是否仍然有效。如果采取了行动,其应该由 **Letter Clause PL3** 启动。这给了专利所有人三个月的时间(以局长的判断可以减少)提交修改和/或意见陈述。

(a) 审查员应当在备忘录中作出报告,并且此案件应送交给诉讼组,诉讼组将安排在登记簿中要注意的行动,以便发出 **Letter Clause PL3**,以及在收到的任何修改和/或意见陈述后该案件重新送交给审查员。审查员的报告应当表明,关于该专利的撤销行为应当开始,列出存在权利要求冲突的原因并指定引用的欧洲专利。

【审查员应该在档案添加备忘录,把备忘录寄送给决诉讼组,应向诉讼邮箱发送 PDAX 消息】

(b) 如果专利所有人提交了修改和/或意见陈述后并且审查员相信英国专利和欧洲专利(英国)不再冲突,他应该在备忘录中进行记录,并且该案件应该送交给诉讼组。诉讼组将创建备忘录,并向负责考虑修改的审查员团体的副主任发送消息。副主任将确认修改是否被允许,并准备判决表格 1、1A 或 2。当修改被允许时,诉讼组应该使说明书中的修改生效,并准备供副主任签名的证书。该案件应送交给出版组,以便发行为'C'公开物,如 27.19 所述。

【审查员应该在档案中添加备忘录,把备忘录寄送给诉讼组,应向诉讼邮箱发送 PDAX 消息】

(c) 如果专利所有人主动提供修改和/或意见陈述,但没有使审查员相信英国专利和欧洲专利(英国)不再冲突,但是进一步的修改看起来是可能的,那么可以指定进一步的期限,以允许提交这种修改。指定的时间期限,如果基于第 117B 条和规则 109 是适当的,则可以被延长。如果不能达成任何协议,则应提供听证(参见 73.03.1)。听证前应向副主任作出报告。如果由于听证的结果,副主任决定该专利应该被撤销,他应该发出合理的决定。

【审查员应该在备忘录记录他的反对意见,该备忘录应该添加到档案并被寄送给诉讼组,并且应向诉讼邮箱发送 PDAX 消息。反对意见应该记录在适于被包含在公函中的表格中,该公函将经过诉讼组成员签名后被发送,但会给出审查员的姓名和电话号码。诉讼组将通知申请人回复的最晚日期并将处理请求延长时限的请求。】

(d) 当专利所有人进行了回复,但对撤销专利没有提出反对意见或把撤销问题留给局长决定时,诉讼组应该准备判定表格 3,并把该案件和该判定表格一起送交给副主任让其签名。

(e) 如果专利所有人没有回复 **Letter Clause PL3**,诉讼组应该通过发出 **Letter Clause PL5** 提供听证。如果所有人仍然没有回复,诉讼组应该准备判定表格 6 并把该案件和该判定表格一起送交给副主任组让其签名。

73.10 不可能在欧洲专利的授权后撤回英国指定。第 73 (2) 条也不允许除局长之外的撤销欧洲专利(英国)。第 73 (2) 条设想的避免撤销英国专利的一种方式修改英国专利的说明书来消除冲突。这样的修改被认为是从授权日开始生效,以便可能发生的任何重复授权将会无效。基于第 73 (2) 条提出的任何修改将不被公告,由于第 73 条法律程序是单方的,所以第三方不能干预。专利所有人可用的进一步替代方案可以是基于 EPC 第 105a 条,向 EPO 请求欧洲专利的集中撤销。这允许所有人请求,他们的专利在其专利生效的所有缔约国被撤销。如果请求是允许的,则撤销发生,自始具有取消任何双重授权的效果。专利权人基于第 73 (2) 条寻求避免撤销的另一方法是作出意见陈述。在 *Henry Reed v Sir James Laing & Sons Ltd* (BL C/74/96) 中, Laddie J 允许基于第 27 条的欧洲专利(英国)修改以避免第 73 (2) 条冲突,尽管专利已经失效。在该案例中, Laddie J 并

不认为在要求修改时 2 年半的延迟足以证明拒绝修改许可是合理的, 因为基于英国专利或欧洲专利 (英国) 的专利保护是否应当继续或两者是否能够并存的问题, 更多的是专利形式问题而不是实质问题。

专利所有人可用的另一种选择是基于第 27 条修改欧洲专利 (英国) 以消除冲突 (对于该过程的更多细节, 参见 27.03--27.06 和 27.12 - -27.17)。在这些情况下, 第 27 条的法律程序应该有明确的时间表, 以加快第 73 (2) 条的法律程序。在期刊中公告这些修改的通知的程序, 与基于第 27 条进行修改的其他请求的程序相同 (参见 27.20)。专利所有人还可以选择在 EPO 集中修改他的专利。如果采取这种做法, 那么局长指定的时间期限仍然适用 (参见 73.09.1)。如果涉案专利已经失效; 专利在有效时的效力也将被改变, 如同它被恢复。如果万一对应的英国专利被撤销并且遵循第 73 (2) 条法律程序的成功处理并没有被追回, 启动了第 28 条的法律程序, 以便恢复失效的欧洲专利 (英国), 第 28 条法律程序费用的退款一般是不恰当的。对于专利权人的进一步选择, 可参见 73.11 - -73.12。

第 73 (4) 条

若欧洲专利 (英国) 根据上述第 29 (1) 款在《法》规定之专利根据上述第 25 (1) 条视为被授予之日以前被放弃, 或者若在该日以前开始放弃欧洲专利 (英国) 的法律程序, 在此类法律程序得到终局处理以前, 局长不得采取上述第 (2) 款规定的行动; 且, 若相关决定是接受放弃欧洲专利 (英国) 的决定, 则其亦不得采取任何行动。

73.11 第 73 (4) 条提供了, 通过在英国专利授权之前放弃相应的欧洲专利 (英国), 避免撤销英国专利的机会。放弃与撤销的不同之处在于, 在效力上它并非是完全可追溯的。因此, 有可能存在这样的一个时间段, 期间同一发明的两个专利有效, 但在该时间段期间其中一个专利将面临放弃通知, 没有人会被误导。然而, 一旦已经提出了基于第 73 (2) 条的反对意见, 通过不支付续展费来使得欧洲专利 (英国) 失效, 不能避免英国专利的撤销, 不论该欧洲专利 (英国) 在对应的英国专利授权之前还是之后失效 (*Albright & Wilson Ltd's Patent* (BL O/190/92) 和 *Citizen Watch Ltd's Patent* [1993] RPC 1)。

73.11.1 为免生疑虑, 第 73 (4) 条明确表示, 英国专利被视为授权的日期是由第 25 (1) 条规定。换句话说, 对于第 73 (4) 条, 正如按照第 25 (1) 条的本《法》的所有规定, 有效的授权日期就是授权通知出现在专利期刊 (*Journal*) 上的日期。基于第 18 (4) 条通知申请人英国申请符合本《法》和《规则》的要求并且因此将授予专利权, 的授权信函将在该日期前几周发出。

这封信还通知申请人将在期刊上公布授权通知的日期。因此, 收到这封信将可能给申请人一小段时间, 在小段时间内他们可以放心地基于第 29 条主动放弃欧洲专利 (英国), 因为知道英国专利即将生效。

73.12 如果当英国专利被授权时, 基于第 29 条主动放弃欧洲专利 (英国) 已经被提出, 并且已经被接受或仍悬而未决时, 不应启动撤销行动。这样主动放弃应该遵循 29.02 - -29.06 中的程序。然而如果主动放弃被拒绝, 基于第 73 (2) 条的行动应该以通常的方式进行。

质疑有效性

第 74 条：质疑专利有效性的法律程序

74.01 本部分涉及质疑专利的有效性，包括其法律程序（第 74（1）条至第 74（2）条）、理由（第 74（3）条）、确定有效性与确定享有权的关系（第 74（4）条至第 74（6）条）和未决法律程序对局长开始法律程序的影响（第 74（7）条）。

74.02 涉及第 78（2）条指明的欧洲专利（英国）申请以及涉及授权的欧洲专利（英国）时，本部分也适用。

法 77（1）

第 74（1）条

受限于本条下述规定的前提下，可以通过以下方式质疑某项专利的有效性：

（a）在因专利遭侵犯而根据第 61 条提起的法律程序中，或因借申请公布而赋予的权利遭侵犯而根据第 69 条提起的法律程序中，藉抗辩书提出；

（b）依上述第 70 条提起的法律程序；

（c）在根据上述第 71 条就该专利寻求一项宣布的法律程序中；

（d）根据上述第 72 条为撤销该专利在法院或局长处进行的法律程序中；

（e）依上述第 58 条提起的法律程序。

第 74（2）条

不得在任何其他法律程序中对专利的有效性提出质疑，尤其不得只为某一专利的有效性或无效性寻求一项宣布而（不论根据《法》与否）提起法律程序。

可以质疑专利有效性的法律程序

法 74（8）

74.03 除了在基于本《法》如上限定的法律程序中，即，第 58 条（有关英国政府使用的争议）、第 61 条（专利侵权）、第 69 条（侵犯因公布申请而赋予的权利）、第 70 条（无理威胁提起关于侵犯的法律程序）、第 71 条（就未侵犯专利而作出的宣布）、第 72 条（基于申请撤销专利），不可以质疑专利有效性。通过仅由于局长正在考虑一项专利有效性以便决定是否基于第 73 条来撤销该专利从而专利有效性不被质疑这样的声明，第 73 条被明确排除。没有质疑专利有效性的其他法律程序，仅针对有效性的法律程序被明确禁止。这包括按照法院的固有司法权对不侵权声明的非法定要求（*Organon Teknika Ltd v F. Hoffmann-La Roche AG* [1996] FSR 383）。

74.03.1 第 74（2）条不排除欧洲专利局的异议，因为第 77（2）条明确保留了欧洲专利局撤销欧洲专利（英国）的司法权（参见 77.08）（*Organon Teknika Ltd v F. Hoffmann-La Roche AG* [1996] FSR 383）。

74.03.2 虽然 74 条款不允许在发明人资格权或权属纠纷中质疑专利有效性，但上诉法院在 *Markem Corp v Zipher Ltd* [2005] RPC 31 中认为，如果提出对有效性的清楚无可争辩的攻被，在决定这种争端时局长没有理由不应把它考虑进来作为其自由裁量权的一部分（参见 8.09）。

第 74 (3) 条

不论在根据上述第 72 条提出的撤销专利的法律程序或其他法律程序中，可对任何专利的有效性提出质疑的理由只可基于可据以根据该条撤销该专利的各项理由。

可以质疑专利有效性的理由

74.04 除了基于在第 72 (1) 条提出的一项或多项理由外，不可以质疑专利的有效性。

第 74 (4) 条

在以上第 (1) 款中提及的、就任何人基于第 72 (1) (b) 条提及的理由提出质疑的专利有效性提起的任何法律程序中不得作出任何决定，除非：

(a) 该人提起的权属确定法律程序或该专利的有效性被质疑的法律程序判定该专利应被授予该人而非任何其他人；以及

(b) 除非权属确定法律程序作出此类判定，否则，质疑该专利的有效性的法律程序在自该专利被授予日期起开始的两年期限结束时或之前开始或者已有证据证明登记为该专利所有人的任何人在该专利被授予或转让给自己时知晓自身无权享有该专利。

第 74 (5) 条

凡关乎任何专利的有效性的争论通过抗辩书或反申索而提出，则法院或局长如认为公正，须给予被告人遵守上述第 (4) (a) 款中的条件的机会。

第 74 (6) 条

在上述第 (4) 款中，“享有权法律程序”就任何专利而言，指以该专利已授予一名无权获得该专利的人为理由而根据第 37 (1) 条作出的转呈，或为取得关于该专利是经如此授予的宣布而提起的法律程序。

基于享有权理由的有效性的确定

74.05 第 (4) 至 (6) 款仅涉及基于第 72 (1) (b) 条提及的享有权理由来质疑有效性。第 (4) 款被制定为以便在英国的实际效果与 EPC、PCT 和 CPC 的对应规定尽可能相同。CPC 的第 27 款和第 56 (1) 款（被重现编号为第 23 款和地 55 (1) 款[1989]）看起来是相关条款。

74.06 不可以基于如此的理由裁定有效性，除非首先已经裁定该专利本应被授予对有效性提出质疑的人而不是其他人。可以做出裁定的法律程序在第 74 (4) 条至第 74 (6) 条中限定。

第 74 (7) 条

存在如以上第 (1) 款所述的依据本《法》的任何规定提起的与任何专利有关的任何未决法律程序时，若在得到局长许可前未得到法院许可，不得依据以上第 61 (3) 条、第 69 条、第 71 条或第 72 条提起与该专利有关的任何法律程序。

74.07 质疑有效性的任何未决法律程序排除了在局长处提出某些法律程序，除非得到法院许可，如第（7）款所述。然而，侵权法律程序可以被中止，等待在局长处的基于第 71 条和第 72 条的法律程序的结果（*Hawker Siddeley Dynamics Engineering Ltd v Real Time Developments Ltd* [1983] RPC 395）。基于第 71（1）条的要求非侵权声明的申请是有严重缺陷的，并且专利所有人接着启动高等法院侵权行动。听证官随后拒绝对第 71（1）条申请的修改，认为该申请没有被正常启动以及该修改原本实际上是第 74（7）条意义上法律程序的基本原则。

第 74（6）条

特此声明，就本《法》而言，不得仅基于下述原因质疑任何专利的有效性：

局长正在考虑该专利的有效性，以决定是否依据以上第 73 条撤销该专利，或者正就以下第 74A 规定的任何意见书或对任何此类意见书的复核考虑该专利的有效性。

专利局的意见书

第 74A 条：有关规则中规定的事项的意见书

74A.01 第 74A 条由《专利法 2004》引入并于 2005 年 10 月 1 日生效。这部分提供了局长可以基于请求发出不具约束力的意见的程序。最初这种意见书仅限于关于新颖性或创造性的有效性问题以及关于侵权的问题。在 2014 年 10 月 1 日，第 74 条由《知识产权法 2014》修订，从而从 2014 年 10 月 1 日起，有关可以请求意见书的事项被规定在规则 93（6）中。

【对于涉及第 74A 条的意见书和基于第 74B 条的复核意见书时的全部实践细节，应当查阅《专利意见书服务程序手册》】

第 74A（1）条

某项专利的所有人或任何其他人有权请求局长签发有关该专利涉及的规定事项的意见书。

第 74A（2）条

即使该专利已期满或已被放弃，上述第（1）款也适用。

提出对意见书的请求

74A.02 任何人可以向局长要求，关于与不论是否有效的英国专利、欧洲专利（英国）或补充保护证书（SPC）有关的侵权或有效性的意见书，除非当该专利已被撤销或 SPC 已被宣布无效。然而，关于有效性的意见书仅限于规则 93（6）中规定的事项：

- （a）特定的行为是否构成，或者是（如果已做）会构成，专利的侵权；
- （b）是否，或者在多大程度上，已经被授予专利的一项发明不是可专利性的发明（如在第 1（1）条提出的）；
- （c）专利的说明书是否足够清楚足够完整的披露了发明，使得其能被本领域技术人员实现；
- （d）专利说明书中披露的事项是否超出了提交的专利申请中的披露，或如果专利基于提交的在先申请中依据第 15（9）条的分案申请或依据第 8（3）条、第 12（6）条或第 37（4）条提交的新申请，被授权；
- （e）专利赋予的保护是否被不应被允许的修改进行了扩展；
- （f）补充保护证书依据《药品条例》第十五条是否是无效的；和
- （g）补充保护证书依据《植物保护条例》第十五条是否是无效的。

在接下来的段落中，术语“专利持有人”指专利所有者和任何独占性许可人。

74A.03 对意见书的请求应在专利表格 17 中提出，以一式两份提交。并应当附有陈述问题的声明（其中关于该问题要求意见书）、请求者关于该问题的意见书和请求被考虑进来的任何事实事项。该声明应当附有请求者知晓的与该问题利益相关的任何人的姓名和地址，请求者知晓的涉及该专利并且可能涉及该问题的任何法律程序，并附有人在声明中提及的任何证据或其他文件的副本，但是无需提供公开的英国授权专利或英国申请的副本。然而，当请求者是作为代理提出该请求时，不要求代理披露他所代理的人。声明、证据和任何其他文件必须以一式两份提供。与对意见书的请求一起提交的任何文件不应该保密（参见 118.10）。

规则 92
规则 93
附录 4A
第 1（2）项

规则 93
规则 53（2）
（b）
规则 51

第 74A (3) 条

收到根据上述第 (1) 款提出的请求以后，局长应签发相关意见书，但是在以下情形下不得签发任何意见书：

(a) 禁止签发意见书的情形；或

(b) 其根据任何理由认为不宜签发意见书。

拒绝或撤回请求

74A.04 如果对意见书的请求在局长看来是轻浮或无理取闹的，或者对于要求意见书的问题似乎在其他法律程序中已经被充分考虑，将不会签发意见。此外，如果请求者通过书面通知局长而撤回请求，将不会签发意见。在这种情况下，局长可以免除对请求意见书支付的全部或部分费用。当对意见书的请求被拒绝时由局长通知请求者，并且请求者有权听证（参见 **74A.10**）。当请求被拒绝时，局长有权免除对请求意见书支付的全部或部分费用。根据《专利规则 2007》，不再要求以书面形式申请免除全部或者部分的费用。

请求的通知和公告

74A.05 通过向各方当事人发送请求者提交的声明和专利表格 17，来通知各方当事人对意见书的请求，同时发送请求者提交的并且局长认为适合发送的任何其他文件。通知的当事人是（除非他们还是意见书的请求者）：专利持有人（即专利所有者和任何独占性许可人）、依据 **r.47** 登记的许可证或副许可证持有人、请求关于何时已提交一项专利相关的意见书的任何人、在请求者提交的声明中指定的与该问题利益相关的任何人以及局长认为与该问题利益相关的任何其他人士。

74A.06 对意见书的请求被公告在专利局的网站上。意见书的 URL 索引是：
<http://www.ipo.gov.uk/pro-p-opinion-advert.htm> 的 URL。

74.07 如果在通知当事人已提交了对意见书的请求之前，请求被拒绝或撤回，那么只通知专利持有人该请求（如果他也不是请求者）。在这种情况下，对意见书的请求不被公告。

意见陈述的递交和回复的意见陈述

74A.08 除非对意见书的请求已被拒绝或撤回，任何人可以从专利局的网站上公告该请求的日期起四周内递交书面意见陈述。依据规则 **108 (1)** 这个期限可以基于局长的自由裁量权而延长。在此期间，递交意见陈述的人提交需要提供这些意见陈述的副本给专利持有人（除了专利持有人就是递交意见陈述的人之外）和意见书的请求者。意见陈述必须仅限于意见书请求中提出的问题，但可以包括局长应该拒绝该意见书请求的原因。

74A.09 一旦递交意见陈述的期限已经过期，请求者和专利持有人（如果他不是递交意见陈述的人）具有两周时间递交回复的意见陈述。依据规则 **108 (1)** 这个期限可以基于局长的自由裁量权而延长。回复必须严格限于意见陈述中提出的问题。在此期间，请求者回复的任何意见陈述必须由他发送专利持有人。同样，专利持有人必须把回复的任何意见陈述发送给请求者。

【对延长递交意见陈述或回复意见陈述的时间的任何请求，都应当转呈给负责意见书的程序的副主任。由于规定签发意见书的程序要快，因此只有非常短的延长并且还具有很好的理由通常才被许可。】

74A.10 如果是合理可行的，提交的意见陈述和这些意见陈述的副本应当只以电子形式或使用电子通讯来传送。基于第 **124A** 条的指示，其中第 **124A** 条规定利用电子媒介作出这些意见陈述的表格和方式，被公布在 2005 年 9 月 28 日的 PDJ No.6071 中，并且全文重印在本手册的 **Relevant Official**

Notices and Directions”部分中。该指示要求意见陈述通过 email 发送到地址 opinions@ipo.gov.uk 或者通过数字媒体传送。

第 74A (4) 条

根据本条规定签发的意见书不具有约束力。

74A.11 意见书对请求者、意见陈述者或其他任何人不具有约束的法律效力。然而，这并不阻止已给出的意见书在后续程序中参考引用。

74A.11.1 对于在一项意见书决定已授权的英国专利或欧洲专利（英国）缺乏新颖性或创造性后，何时依据第 73 条采取行动来开始撤销法律程序的细节，参见 73.02 和 73.04.1。

第 74A (5) 条

应由审查员拟订本条规定的意见书。

签发意见书

74A.12 递交意见陈述的程序结束后，请求被转呈给审查员以准备意见书。意见书的副本被发送给请求者、专利持有人和提交意见陈述的任何其他人。意见书也可以从专利局网站上获得（参见 <http://www.ipo.gov.uk/pro-p-opinion-advert.htm>）。

【高级专利审查员应当考虑意见陈述并准备书面意见书。收到意见书请求大约 2 周后审查员将首先查看文件，并在递交期间研究该专利和任何意见陈述。拟订意见书的进一步细节在《Patents Opinions Service Procedures Manual》第 5 章给出。】

第 74A (6) 条

关于局长针对是否根据本条规定签发意见作出的决定：

(a) 就下述第 101 条而言，仅限根据上述第 (1) 款提出请求的人可以被视作是向局长审理程序的当事方；

(b) 禁止应任何其他人的请求提起上诉。

74A.13 意见书的请求者有权在请求被局长拒绝之前被听证。其他人没有权利就该请求是否应该被准许的问题被听证。同样地，除了请求者之外的其他人没有权利对判定向法院提起上诉（基于第 97 条规定的一般上诉权利）。

第 74B 条：复核第 74A 条规定的意见书

74B.01 第 74B 条由《专利法 2004》引入并于 2005 年 10 月 1 日生效。这部分使得制定的规定能够复核第 74A 条规定的意见书。

【对于涉及第 74A 条规定的意见书和第 74B 条规定的复核意见书时的全部实践细节，应当查阅《Patents Opinions Service Procedures Manual》】

第 74B (1) 条

规则可以包含如下规定：相关专利的所有人或独占许可的被许可人有权向局长申请复核其根据上述第 74A 条签发的任何意见书。

规则 92

74B.02 局长可以对根据第 74A 条签发的意见书进行复核。只有专利所有者或独占许可的被许可人（“专利持有人”）可以申请复核，这在局长处的完整法律程序中考虑到。

第 74B (2) 条

具体而言，规则可以：

(a) 订明提出意见书复核申请的适用情形和期限；

(b) 规定，即使出现了上述订明情形，若已经提起了其他法律程序，则不得提起或继续进行复核法律程序；

(c) 【已废除】

(d) 规定，仅限在订明的情形下有权针对复核决定提起上诉。

申请复核意见书

规则 98 (1)

- (4)

74B.03 专利所有者或独占许可的被许可人可以在签发意见书之日起三个月内（基于规则 108 (1) 可延长）向局长申请复核意见书。应在专利表格 2 上提交申请，一式两份。表格应该附有一式两份的声明，充分陈述要求复核的理由。声明应该包含申请人已经意识到的与是否可以提起或继续进行复核法律程序的问题相关的任何法律程序的细节。如果复核引起的问题已经在其他法律程序中判定，则不可以提起或继续进行复核法律程序。

规则 (5)

74B.04 仅能基于两个理由提起对复核意见书的申请。首先，专利所有者或独占许可的被许可人可以申请拒绝接受的意见书，因为该意见书错误地决定专利是无效的或者在一定程度上是无效的。其次，他可以申请对特定行动没有或不会构成专利侵权的决定意见书进行复核。在这种情况下，只有在由于对专利说明书的错误解读而达成的这种决定时，才可以提出复核申请。

复核的程序

规则 99 (1)

74B.05 收到复核申请后，表格和声明的副本被发送给意见书的初始请求者（如果与复核的请求者不同时）和在初始意见书程序期间递交意见陈述的任何人。

规则 99 (2)

74B.06 复核意见书的申请被公告在专利局网站上（参见 www.ipo.gov.uk/pro-p-review-advert）。

规则 99 (3)

- (6)

74B.07 复核公告后，任何人可以提交支持复核申请的声明或者反对复核申请的抗辩书。如此，该人会变为该法律程序的当事人。任何声明或者抗辩书必须在从复核公告被公布之日起四星期内或者

签发第 74A 条规定的意见书之日起两个月内提交，以这两个期限中较晚到期的期限为准。声明或者抗辩书的副本被发送给复核中其他当事人。局长可以给出关于后续程序他认为合适的指导。

复核的结果

规则 100 (1)

- (2) **74B.08** 在局长处的进行其他法律程序的同时，在局长完成复核签发决定之前，该其他法律程序的当事人具有听证权。该决定应该全部或部分地驳回该意见书，或者该决定判定没有理由表明应当驳回该意见书。该决定并不禁止任何当事人提出关于专利合法性或侵犯专利权的问题。

对复核决定提起上诉

规则 100

74B.09 针对局长作出的驳回一项意见书的决定，不能向法院提出诉讼，除了当上诉涉及意见书中没被驳回的一部分之外。因此法院不可能去考虑是否恢复不具备约束力的意见书的问题。

复核后的撤销行动

74B.10 对于一项意见书决定已授权的英国专利或欧洲专利（英国）缺乏新颖性或创造性并且已签发没有驳回该意见书的理由这样的裁定后，何时依据第 73 条采取行动开始撤销法律程序的细节，参见 73.02 和 73.04.1。

关于修订专利和申请的一般性规定

第 75 条在侵权或撤销法律程序中修改专利

法 74 (8)

75.01 本部分涉及在质疑专利有效性的法律程序期间，已授权专利（包括欧洲专利（英国））的说明书的修改。这些法律程序在第 74（1）条中限定，并且此限定比第 75 条可能似乎隐含的权利更宽泛一点。它不包括局长依据第 73 条启动的撤销法律程序。《2004 年专利法》修订了第 75（1）条，删除了必须在专利所有人申请基于第 75 条的修改之前质疑有效性。对于在 2005 年 1 月 1 日或之后提出的法律程序，专利所有人可以在有可能质疑专利有效性的任何法律程序的过程中提出修改，而不论是否实际上已经提出有效性质疑。

75.01.1 在 *Chiron Corp v Organon Teknika Ltd* [1994] FSR 258 中，Aldous J 认为第 74 条并不禁止反对者在修改法律程序中提出缺乏第 14（5）（c）条规定的支持。在上诉（[1995] FSR 559）中他的观点得到了支持，该上诉中发现删除被发现无效的权利要求的建议不应当为指控其他有效的权利要求缺乏支持创造机会，当拟议的修改没有侵犯有效的权利要求中所保护的发明时。特别是，Aldous J 得出结论，没有理由要求有效的权利要求的修改放弃要被删除的权利要求的事项。

75.02 根据法律程序发生在局长处还是法院，有两种截然不同的程序。前一种情况下的程序由《2007 年专利规则》的第 7 部分规定，而后一种情况下它受《民事诉讼规则 1998》的第 63 部分（CPR 63）的规则 63.10 以及《CPR 63 补充实践指南》（CPR 63 pd）的第 12 条限制。向法院提起的法律程序的进一步信息被提供在通过法院服务的网站（www.justice.gov.uk）可以获得的《专利法院指导》中。还应指出的是，当向最高民事法院提出的法律程序时，适用稍微不同的法律程序。这些在下面没有详细说明，而是由《最高民事法院规则》的第 55.5 款规定。

法 74 (8)
CPR63.10
(3)

75.02.1 规则 35（2）要求，如果可行的话，对专利说明书的拟议修改以电子形式或使用电子通讯来递送。同样，CPR63 要求，如果可行的话，向法院提出的准许基于第 75 条进行修改的申请通知被以电子方式送达局长。规定了基于第 75 条进行修改的申请的电子递送形式和方式的指南公布在 2003 年 3 月 12 日的 PDJ No. 5938 中，并于 2003 年 4 月 1 日与《1977 年专利法》（电子通讯规则）2003（S.I. 2003 No.512）一起生效。

应通过向 litigationamend@ipo.gov.uk 发送标题为“向局长【或法院】提出基于第 75 条进行修改的建议”的电子邮件，进行电子递送，其中局长还是法院视情况而定，或者在递送给专利局的附有确认信的电子载体上，进行电子递送（关于电子提交的格式的进一步信息，参见 27.03.1 和指南）。

75.03 【已删除】

第 75（1）条

在向法院或局长提起的质疑某项专利有效性的任何法律程序中，受限于下述第 76 条的前提下，法院或局长（视属何情况而定）有权允许该专利的所有人按照法院或局长认为适当的方式修改该专利的专利说明书，这种情况下，该专利的所有人还应遵守法院或局长在公告所提议的修改以及支出、费用或其他方面指明的条款。

行使自由裁量权

75.04 允许修改是自由裁量权的问题，与第 27 条适用类似的考虑因素（参见 27.07--27.08，27.11 和 27.32）。然而，第 75（5）条于 2007 年 12 月 13 日被增加进来，并规定了在考虑是否允许拟议的修改时，法院或者局长应考虑到《欧洲专利公约》（EPC）规定的相关原则（参见 75.21 和 75.21.1）。在引入第 75（5）条之前，各种判决书提供了行使自由裁量权的讨论。在下面陈述这些案例在多大

共 5 页第 1 页

2014 年 10 月

程度上相关。

在 *Smith Kline & French Laboratories Ltd v Evans Medical Ltd* [1989] FSR 561 中, Aldous J 确认了涉及与是否允许修改有关的自由裁量权的以下原则-

(i) 确立应该允许修改的责任在于专利权人并且必须充分披露所有有关事项;

(ii) 如果修改根据《法》是被准许的并且没有出现会导致法院拒绝该修改的任何情况, 修改将被允许;

(iii) 迅速地寻求修改是为了公共利益, 所以在寻求修改之前延迟了不合理的时间段的专利权人必须出示合理的延迟理由; 鉴于第 75 (5) 条, 这一原则已不再是相关的;

(iv) 试图从专利获得不公平的有利因素的专利权人, 对该专利他知道或应当知道应进行修改, 禁止进行修改;

(v) 法院关注专利权人的行为, 而不是发明的优点。鉴于第 75 (5) 条, 这一原则已不再是相关的。

行使自由裁量权也被上诉法院讨论, 参见 *Kimberly-Clark Worldwide Inc v Procter & Gamble Ltd* ([2000] RPC 422)。然而, 第 75 (5) 条的预期效果是, 有关贪婪和延迟旧的法律被清除, 这些事项在授权后修改中不再是问题 参见 75.21 和 75.21.1。这种效果被 Floyd J 明确证实, 参见 *Zipher Ltd v Markem Systems Ltd & Anr* [2008] EWCH 1379 (Pat):

“由此可见, 如果我考虑 EPC 规定的可适用的原则, 我必须拒绝与本《法》相符的修改的自由裁量权已受到限制。诸如以前被认为是与自由裁量权相关的考虑因素, 例如专利权人的行为, 不再是相关的。”

75.05 认为上述因素不仅适用于修改的允许, 还适用于是否给予修改机会。在 *ICI Plc v Ram Bathrooms Plc and Rohm GmbH* ([1994] FSR 181) 中, Aldous J 认为, 在当事人实际上解决了他们的争端的行为中, 他只允许在以下情况下修改专利, (a) 修改的量不大或者没有实质性的影响;

(b) 没有明显的争议事项; 和 (c) 没有引起公共利益的问题。由此, 如果任何这些事项存在, 专利权人应当根据第 27 条向局长申请申请。Jacob J 允许 *Mabuchi Motor KK* 的专利 *s* [1996] RPC 387 中的修改, 尽管相关专利并没有以合理的技能和知识来架构, 尽管专利所有人在已经开始法律程序后在寻求修改的事项中是拖拉的, 由于已表明了对公众没有实际或可能的侵害, 并且利害当事人可能已经从登记簿了解到存在修改法律程序。以与 27.18 中描述的相同方式提供新的说明书或替换页, 也是允许修改的条件。然而, 当比较第 27 条和第 75 条时, 听证官在 *Osterman* 的专利 [1985] RPC 579 中认为当要修改的申请是基于第 75 条的修改时, 存在差异;《法》和《规则》没有明确规定原因, 因为假设(在第 72 条规定的程序中)提供修改是为了反对撤销理由。(注意, 专利所有人可以在 EPO 集中修改他的专利以反对撤销理由(参见 72.44.1))。他拒绝命令, 在申请撤销的申请者给出他们关于这些修改和关于撤销问题的主要证据之前, 专利权人应提供针对拟议修改的证据, 特别是拟议修改的原因。专利法院认为, 听证官没有错误地行使自由裁量权。

在向局长提起的法律程序期间的修改

75.06 以下段落 75.07 中大部分事项尤其涉及基于第 72 条的撤销法律程序期间的修改, 但也适用于质疑专利有效性的其他法律程序。对修改专利的任何提议的结果都被记录在登记簿中。

75.07 当在听证期间提出了修改(参见 72.42)或按照临时的决定提出了修改(见 72.44)时, 修改通常应当在专利期刊中公告以供提出异议, 修改的副本可以通过诉讼部获得, 并且, 如果修改以电子方式提交, 则通过网站可获得修改的副本。在专利所有人已考虑了专利局或其他当事人对修改的反对意见后, 将可获得现存(subsisting)形式的修改。

听证官通常会推迟签发终止该法律程序的最终决定, 直到用于反对该修改(参见 75.15)的期限已

过期或直到已经解决所有异议。然而如果修改显然是不被允许的，或者不能消除无效，或显然是微小的，那么公告是没有必要的。

【如果决定修改应该被公告以供提出异议，诉讼部负责查看已对修改进行公告。】

75.08 【已删除】

在向法院提起的法律程序期间的修改

75.09 由专利所有人基于《1977 年法》第 75 条向法院提起的请求准许修改专利说明书的申请，必须通过申请通知（application notice）作出。

CPR 63.10

(1)

75.09.1 申请通知必须-

(a) 给出下述事项的细节-

CPR 63.10

(2)

(i) 请求的拟议修改；以及

(ii) 请求修改的理由；

(b) 陈述申请人是否将主张修改之前的权利要求是有效的；

(c) 在签发该通知后的 7 天内，由申请人送达给各方当事人和局长。

关于申请法院命令的一般规则由《民事诉讼规则》的第 23 部分规定。

75.09.2 申请通知，如果是合理可行的，必须以电子的方式送达局长。当电子的方式送达时，申请通知必须遵守向局长发送电子通讯的任何要求（参见“[Directions under section 124A - Submitting post-grant amendments by e-mail](#)”，也参见 27.03.1 和 75.02.1）。

CPR63.10

(3)

CPR 63.PD
第 12.2 项

75.10 除非法院另有命令，局长将立即在专利期刊中公告修改申请。

CPR63.10

(4)

CPR63.10

(5)

CPR63.10

(6)

75.10.1 公告将包含修改的电子副本，或者将陈述任何人可以向局长申请该申请通知的副本。

75.11 首次公开该公告的 14 天内，希望对该申请提出异议的任何人必须提交反对该申请的通知并将其送达所有当事人和局长，通知中必须包含其依赖的理由。

【反对该申请的任何通知应当转交给副主任（Deputy Director），副主任负责准备局长对于拟议修改的评论（参见 75.12）。】

75.11.1 首次公开该公告的 28 天内，申请人必须请求法院的指示。

CPR63.10

(7)

75.12 专利局应当准备报告，阐述专利局认为提议的修改是否初步看起来是可允许的这一问题。通常，专利局仅需考虑，修改是否满足第 14（5）条和第 76 条的要求：考虑它们是否克服已提出的关于缺乏新颖性、显而易见性或充分性的反对意见，因为这些反对意见将可能由法院结合局长不能使用的材料来进行考虑。为了避免使人误认为专利局已考虑了与允许修改相关的所有方面，该报告应当澄清，专利局的考虑因素仅涉及到第 14（5）条和第 76 条。此外，如果修改初步看起来是可允许的，则报告应当表明局长认为这些修改满足了这些条款的要求，但是如果修改初步看起来是不被允许的，报告中应说明理由。应当向法院提起该法律程序的所有当事人通知专利局对修改的观点和局长是否已决定在法院中被代表。专利局通常不直接把报告送给法院，而是要求申请人把报告转送给法院（参见 75.20）。

【已安排公告后修改申请应当立即用于作出该报告，但是直到 14 天的异议期限已过（参见 75.11），通常不会终结或者签发报告，这将使得反对该申请的任何通知被考虑进来。负责所涉主题副主任负责准备该报告或者负责使得该报告被准备好。该报告可以采取发给申请人的信函的形式，通知申请人局长的观点。由法院最终决定修改是否被许可，专利局仅给出其观点，而不会参与到讨论中。】

75.12.1 首次听证日期前至少 2 天，申请人、局长（如果他愿意听证的话）、该法律程序的当事人和共 5 页第 3 页

2014 年 10 月

任何其他反对者，必须提交并送达陈述所寻求的指示的文件。

75.13 除非法院另有命令，否则申请人必须在 7 天内向局长送达法院对该申请的任何命令。

【当说明书应当由诉讼部修改时，其中诉讼部还将准备正确的证书，法院会允许对说明书修改，证书的正本供副主任签名。副主任因此负责核准证书的措辞并且证明修改遵守了法院命令。应当注意，在该特定的情形中，涉及的副主任并不代表局长，因为允许修改是由法院决定的。】

【如果已提起上诉，应立即对法院或者局长允许修改的决定起诉，不应延迟，除非该决定在上诉期间已经被中止。因此，应制作适当的登记簿/期刊条目，并且专利局副本，即专利说明书的权威版本应当被修改。任何上诉通知书应录入登记簿/期刊，向公众公告该决定目前可能的不稳定状态。还希望公众应该尽可能快地具有经修改专利的公开版本。因此，除非专利局知晓上诉听证会的早期日期已经固定，否则应该制作具有脚注的“C”公开物，该脚注为允许修改的决定自某个日期起将处于上诉中。一旦终审上诉已经被处理，不应当制作没有脚注的经修改专利的“C”公开物，除非终审上诉进一步修改了专利。制作“C”公开物的过程如 27.20 所述。如果上诉期间法院或局长的决定已经被中止，并且上诉已经提出，则专利局将会通知登记簿/期刊，上诉期间决定已经被中止并且在某个日期已经提出了上诉。】

第 75 (2) 条

任何人可给予法院或局长通知，称他对该专利的所有人根据本条提议的修改提出异议；如该人给予该通知，法院或局长须通知该所有人，并须考虑该项异议，以决定应否容许该项修订或任何修订。

75.14 27.24 和 27.28 中提及的考虑因素还适用于基于第 75 条的异议。

向局长提出对修改的异议

75.15 在向局长提出的任何法律程序中，局长要求基于第 75 条提议的修改被公告，修改通知被公告在专利期刊上，说明可以通过诉讼部获得修改细节，并且如果修改是通过电子形式提交的，则可以通过网站获得修改细节。应当用表格 15 作出异议通知，该表格应当在修改公告日的两周内提交；该期限不得延长。表格应当附有副本和理由声明（一式两份）。这启动了向局长提出的异议法律程序，其程序在 123.05 - 123.05.13 中讨论。然而，如果撤销申请人反对在撤销法律程序期间专利所有人提供的修改，撤销申请人无需用表格 15 给出对修改提出异议的通知 (*Eickhoff Maschinenfabrik* 的专利, BL O/031/87; *Harding* 的专利, BL O/094/90)。

75.16 专利局将向专利所有人以及向局长提出的法律程序中的任何其他当事人发送异议通知的副本和声明。

75.17 局长可以，如果有必要的话可以在听证会上，中止其他法律程序并判定该异议，或者可以一起判定这两项行为。

向法院提出对修改的异议

75.18 参见 75.11

第 75 (3) 条

根据本条对任何专利说明书所作的修改，须自授予该专利的日期起具有效力，并须当作自该日期起已一直具有效力。

第 75 (4) 条

根据本条规定向法院申请签发命令时，申请人应通知局长，收到通知以后，除非法院要求呈交应诉书或接受聆讯，否则，局长应有权出席和接受聆讯。

75.20 (还参见 75.12) 如果，如通常那样，局长将不被代表，应当要求申请人通知法院局长的观点。然而，法院可以判定局长应当被代表。

第 75 (5) 条

考虑是否允许根据本条规定提议的修改时，法院或局长应考虑适用《欧洲专利公约》规定的任何相关原则。

75.21 第 75 (5) 条授予局长或法院允许或拒绝对专利的修改的自由裁量权。EPC 的 105a (1) 款和 123 款也授予 EPO 允许或拒绝对欧洲专利的修改的自由裁量权。局长或法院继续具有允许或拒绝修改的自由裁量权，但是在行使自由裁量权时，第 75 (5) 条要求局长或法院考虑 EPC 规定的修改或限制法律程序适用的任何相关原则。这些相关原则包括根据 EPC 制定的相关条例、EPO 制定的任何相关指南以及异议部门和上诉委员会的判定。这应当确保，关于国家法律程序中授权后修改与向 EPO 提出的授权后修改的方法应尽可能一致。EPO 当行使允许修改的自由裁量权时，不考虑专利所有人的行为。第 75 (5) 条的预期效果是，当判定是否允许基于第 75 条所做的修改时，专利所有人的行为在英国将不再是要考虑的问题。这种效果得到了 Floyd J 的证实，参见 *Zipher v Markem* (参见 75.04 和下面内容)。

75.21.1 在 *Zipher Ltd v Markem Systems Ltd & Anr* [2008] EWCH 1379 (Pat) 中，Justice Floyd 总结 EPC 的立场如下：

- i) 在异议法律程序中，对法律程序的修改的适当性、它们的必要性和程序公平性被视为与允许修改的自由裁量权相关的主要因素，或许是唯一因素。
 - ii) 在集中修改法律程序中，遵守程序要求产生有权使得专利受要求限制。
- 因此，当考虑是否允许基于本条提出的修改时，这些是应当考虑的因素。

第 76 条对申请和专利的修改不得包括附加事项

76.01 本条款禁止在专利申请或说明书中包含附加事项，由《CDP 法》改写。关于当修改申请或专利时禁止引入附加事项，所作的改变具有很小的影响，但是改变了在基于在先申请或专利并要求在先申请或专利的提交日期的新申请中出现附加事项的后果。第 76 (1A) 条由《2004 年管制改革（专利）命令》添加到本条，禁止当初次提交包括基于第 15 (1) 条 (c) 款 (ii) 项对在先申请的引用时在说明书中引入新事项。

第 76 (1) 条

以下的专利的申请：

(a) 任何就在某在先申请中或在某已获授的专利的说明书中所公开的事项而提出的专利的申请；及

(b) 公开附加事项的，即超出所提交的在先申请的或所提交的授予专利的申请之范围的事项，允许根据上述第 8 (3) 条、第 12 条或第 37 (4) 条或按照上述第 15 (9) 条提出，但是，除非其已经被修改，排除了附加事项，否则，不允许继续办理。

第 76 (1A) 条

就任何专利申请而言，若：

(a) 按照上述第 15 (1) (c) (ii) 条提及在先相关申请；及

(b) 根据上述第 15 (10) (b) (i) 条提交的说明书公开了附加事项，即超出在先相关申请公开范围的事项，

则除非其已经被修改，排除了附加事项，否则，不允许继续办理。

76.02 第 76 (1) 条要求，根据第 15 (9) 条要求分案（或被视为按照享有权利法律程序根据上述第 8 (3) 条、第 12 条或第 37 (4) 条的新申请）并且披露了超出相关在先申请所披露范围的申请，不允许继续办理，除非其已经被修改，排除了附加事项（参见 15.35 和 15.45 中的程序）。经过修改后，提交的申请应当基于第 16 (1) 条被公布（假如所有要求已满足）（参见 15.338-15.39 和 16.08）。相似的，当申请包含基于第 15 (1) (c) (ii) 条对在先申请的引用，并且第 15 (1) (b) (i) 条所要求的发明的说明书披露了超出在先申请范围的事项，该申请不允许继续办理，除非其已经被修改，排除了附加事项（参见 15.06.3 至 15.06.5），但是一旦修改后，首次提交的说明书应当按照第 16 (1) 条被公布。

76.03 用于决定在后申请是否披露了超出在先申请披露范围的事项的测试，与用于判断对申请的修改是否增加了事项的测试相同。

第 76 (2) 条

若按照第 15A (6) 条、第 18 (3) 条或第 19 (1) 条修改某项专利申请会导致修改以后的申请公开的事项超出该申请的公开范围，则禁止修改。

授权前

76.04 第 76 (2) 条规定, 修改某项申请会导致修改以后的申请公开的事项超出提交时该申请的公开范围, 则该修改应禁止。这种限制适用于, 回复初步审查或实质审查过程中的反对意见所作的对申请的修改, 或者是出于申请人自愿对申请的修改。

【RC 9 可以用来反对由于按照第 18 (3) 条、规则 31 (3) 或者规则 31 (4) 的修改而包含附加事项的说明书。然而, 它不适用于按照规则 31 (6) 请求的将会增加事项的修改。(还参见 19.19, 19.21)】

76.04.1 除了下述英国先例之外, EPO 的上诉委员会的判定也是相关的。在 *Lowndes' Application* (BL O/019/93) 中, 听证官评论道, 尽管第 76 条不是在第 130 (7) 条中指定的被制定为与 EPC 的相应规定具有相同效力的条款之一, 但是通过第 72 (1) (d) 条它与 EPC 具有间接联系, 第 72 (1) (d) 条涉及作为撤销理由的附加事项。该第 72 (1) (d) 条规定在措辞上与第 76 (1) 和 76 (2) 条是相同的术语, 并由第 130 (7) 条涵盖 (还参见 76.22 和 91.02)。此外, 在 *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd* (BL C/089/96), Jacob J 得出明确的结论, 第 76 条并非旨在具有与 EPC 第 123 款不同的效力。

76.05 按照第 76 (2) 条和第 72 (1) (d) 条, 后产生相同的一般考虑因素, 而不论修改是关于说明书 (包括任何附图) (参见 76.06-76.14) 还是关于权利要求 (参见 76.15-76.22)。在扩大权利要求的情况下, 无论在授权前还是授权后, 都会引起关于修改是否披露了附加事项的问题。然而, 重要的是要认识到在第 76 (3) (d) 条中对扩大权利要求的限制和第 72 (1) (e) 条规定的约束, 仅适用于授权后修改 (参见 76.24-76.27), 这得到了上诉法院的证实, 参见 *Texas Iron Works v Nodeco* [2000] RPC 207。授权前修改的唯一限制是不应当披露附加事项, 并且第 69 (2) 条已经清楚地预期了扩大权利要求的可允许性 (或者 “横向移动”), 从而, 不侵犯公开申请的权利要求的行为, 也不会侵犯已获专利的权利要求 (参见 76.16)。第 17 (8) 条和第 18 (1A) 条预期了相同的可能性。

76.06 当在 *Bonzel and Schneider (Europe) AG v Intervention Ltd* [1991] RPC 553 中考虑对说明书的修改是否会使得授权的专利披露了超出申请中公开范围的事项时, Aldous J 如下描述他的任务:

- (1) 从技术人员的角度来确定申请中明确地和含蓄地披露的内容;
- (2) 从技术人员的角度来确定已授权专利中明确地和含蓄地披露的内容;
- (3) 比较这两种披露, 并决定通过删除或增加, 是否增加了与此项发明相关的任何主题。除非某事项已被申请清楚毫无疑问地披露, 不论是明确地还是含蓄地, 否则就是增加了主题, 就这一意义上说, 这种比较是严格的。

如 Jacob J 在 *Richardson-Vicks Inc.* 的专利 [1995] RPC 568 中总结的, “对增加了事项的测试是, 技术人员通过查阅修改的说明书是否, 能获悉他从未修改的说明书中不能获悉的有关此项发明的任何事项。”

(关于缩小权利要求的范围来要求保护之前未指定的子范围, 参见 18.69-18.69.1 和 76.27)。

76.07 在 *Bonzel* 案例中判定, 修改披露了附加事项, 导致扩张导管的引导线腔被形容为 “相对较短” (相对于先前技术), 而不是 “大约与 (导管) 气囊一样长” (其长度的原始描述)。上述第 (3) 条中的术语比较, 与在一些 EPO 判定中被用来作为确定修改的可允许性的基础的新颖性测试中的比较大致一致。(即, 修改不得披露本领域技术人员从原始说明书不能直接毫无疑问地推导出的 (新))

主题；例如，参见上诉技术委员会的判定 T201/83 OJEP0 10/84）。然而，在 *A C Edwards Ltd v Acme Signs & Displays Ltd* [1990] RPC 621 第 644 页，尽管确认了新颖性测试通常是有用的并且在该案例中也确实如此，但是 Aldous J 认为应慎重应用新颖性测试

规则 15 (2)
法 14 (2)

76.08 为了确定申请的最初启示，可以考虑在提交日期提出的整个说明书、任何附图和任何权利要求（对于之后提交的最初权利要求，参见 14.145）。当被视作披露的原始资料时，专利的权利要求与任何其他原始资料无差别。上诉法院采用了 *House of Lords in Asahi Kasei Kogyo KK* [1991] RPC 485 中的判定，在 *A C Edwards Ltd v Acme Signs & Displays Ltd* [1992] RPC 131 第 142 页如此认为（还参见 2.10.2）。

76.08.1 优先权文件不构成申请的一部分，在优先权文件中披露的但是从提交的说明书中删除的事项，随后不可以再添加进来（如在 *VEB Kombinat Walzlager* [1987] RPC 405 中证实的，参见 15.08）。

法 14 (2)

76.08.2 仅在摘要中披露的事项不得添加到说明书中，不论该摘要是在申请日期还是之后提交的。摘要尽管不是说明书的一部分，但是申请的一部分，因此听证官在 *ARMCO Inc 的申请* BL O/84/85）接受了，当根据第 76 (2) 条确定修改是否增加了事项时，在申请日提交的摘要中出现的事项不能被视为申请披露的一部分。然而，专利法院在 *Abbott Laboratories Ltd. v Medinol Ltd* [2010] EWHC 2865 (Pat) 中认为，就第 76 条而言，在该申请的申请日提交的摘要的内容，不能用于确定提交的申请的内容——参见 14.171。审查员因此在确定修改是否增加了事项时应当不予考虑摘要的内容。

76.09 允许往说明书或权利要求添加附图中披露的事项，如果其不超出本领域技术人员判断的附图中所披露的范围。如果必须依赖附图以得到支持，并且正式的附图比提交申请的日期晚，则应当查询非正式的附图。基于第 15 (2) 条或第 15 (3) 条被视为删除的附图（参见 15.07-15.16）可以通过修改被恢复，或者可以增加新的附图，如果该新附图显示的事项都已在申请日期的申请（包含任何其他附图）中被最初披露。相似的标准适用于附图的修改。

隐含披露

76.10 事项可以被视为已被披露，如果有技能的读者可以意识到该事项隐含在原始文件中（cf 18.22）——参见，例如 *DSM NV* 的专利 [2001] RPC 35 的段落 197-200。在该判定中，*Neuberger J* 给出了说明书的假设说明，说明书涉及在一定酸度下进行实验但不包含引用 pH 值是酸度测定这一事实。由于技术人员会认为这是理所当然的，这意味着，被修改为引用 pH 值酸度的权利要求不会相当于新事项。

76.11 考虑进一步的假设例子。如果申请人试图修改包括多种成分的橡胶合成物，来指定存在进一步的成分，这初步看起来是不允许的。然而，该修改可能可允许的，如果申请人可以令人信服地表明，进一步的成分这类橡胶合成物中通常使用的一种添加剂，并且省略这种添加剂将受到有技能的读者的质疑；这种修改可以被视为澄清，以及没有引入有技能的读者未知的任何事项，因为添加剂隐含存在于合成物的描述中。但是如果添加剂仅仅是常见的但绝不是通用的，或者如果它仅仅是从经常使用的多个添加剂中选择的一种添加剂，那么提到存在该添加剂构成附加事项。第三个例子是最初披露了“弹性装置”但没有披露这种装置的任何特殊形式的申请。引入弹性装置是或者可能是螺旋弹簧这一具体信息的修改，通常是不被允许的。但是，如果可以令人信服地提出，在这类相关装置中使用螺旋弹簧是通用的（例如，如果“弹性装置”是用于缩回圆珠笔的笔尖），那么该修改是可允许的。

76.12 没有披露但有技能的读者可以显而易见地增加的事项，不视为已经被隐含披露。*Flexible Direction Indicators Ltd 的申请* [1994] RPC 207 的说明书涉及交通路界护柱，该交通路界护柱的特征是它的灵活性，该说明书最初表明，路界护柱是由两种聚合物的混合物构成。申请人出示了证据，

表明有技能的读者会立即明白仅一种聚合物就可以提供所需的灵活性。他们认为，去除引用第二种聚合物只不过是使得隐含的事项变得明确。在拒绝该修改时，Aldous J 评论道，第 76 条是“关于披露了什么，而不是关于有技能的读者可能会认为哪些可以取代或被省略”。

76.13 如果文件中使用的通用术语可以被视为必要地披露相对较少数量的特定备选方案，那么限制为其中一种可以是可允许的修改。例如，如果泵或阀被披露为用于“流体”，那么将此解释为披露用于液体或气体是合理的，从而能预期仅用于其中之一这样的一份声明可以被视为对披露的限制而不应被视为附加的主题。然而，在 *Noxell Ltd* 的申请（BL O/137/92）中，听证官拒绝允许申请人指定一层塑料薄膜是不可剥离的，不同意他们的意见：词语“层”披露了两种特定的替代品，即可剥离的层和不可剥离的层。听证官也不同意申请人的意见：第 76 条并不适用于放弃修改的权利。

76.13.1 在 *Protoned BV 的申请*，[1983] FSR 110 中，最初描述和声明的发明关于机械装置，其采用气弹簧和机械压缩弹簧的协同作用调整座椅和靠背。申请人试图从权利要求删除“压缩”这个词，并认为有技能的读者会立即意识到，张力弹簧可以同样有效。这被 Whitford J 拒绝，他指出，即使接受这样的情况，但该修改是不允许的，因为它向说明书主体名义上增加了在提交的说明书中最初没有的一系列弹簧。然而，该权利要求很可能被允许，如果应用了后来在 *A C Edwards Ltd v Acme Signs & Displays Ltd and Southco Inc v Dzus Fastener Europe Ltd*（参见 76.15 和 76.20）中采取的方法。

先前技术

76.14 引入有关先前技术的信息的修改可能不会被反对，如果这种修改不会改变涉案专利的权利要求的构造（*Cartonneries de Thulin SA v CTP White Knight Ltd* [2001] RPC 6）。例如，先前技术的最初提交的描述给人的印象是，发明人从某个点发展出了此项发明，引用的文件显示所谓的发展某些方面是已知的。随后把相关文件的简要总结包含进来不会违反第 76 条（*Merrell Dow Pharmaceutical Inc v N H Norton & Co Ltd* BL C/089/96）。同样的，如下修改是可允许的：该修改阐明先前技术的缺点从而有助于在本领域以正确的视角看待此项发明。然而，如果这种修改隐含了此项发明的优点，或者如果试图引入对这种优点的声明，例如为了区分先前技术与此项发明，那么仅当优点对知晓先前技术的有技能的说明书读者是显而易见的，这才是允许的（EPO 判定 T344/89; [1993] EPOR 1993）。在 *Palmaz's European Patents (UK)* ([1999] RPC 47, 上诉[2000] RPC 631 中维持) 中，Pumfrey J 指出，*Advanced Semiconductor Products OJEPO 8/94 & [1995] EPOR 97 (G 01/93)* 允许的实践，即，对说明书主体添加对先前技术的确认并通过参考先前技术对权利要求限制，过于普遍地使用在向 EPO 提出的法律程序中，但也指出当专利权人自己描述他提议用于限制其权利要求的先前技术时，必须小心谨慎。

相对于披露的权利要求的范围

76.15 在 *A C Edwards Ltd v Acme Signs & Displays Ltd* [1992] RPC 131（参见 76.08）案例中，在审查期间通过引入概括性的术语的进一步特征已经缩小了权利要求的范围，其中被告反对概括的术语，导致权利要求涵盖了并因此披露了在提交的申请中没有披露的某些变形。法院驳回了这种论点，区分了权利要求具有的保护范围与其披露的事项。法院判定，尽管权利要求涵盖某些变形，但它没有披露其中任何一种，因此没有增加附加信息和没有超出披露的范围。法院还认为，不管怎样，相关变形已经被提交的申请内容隐含披露给了本领域技术人员。

76.15.1 在 *Van der Lely 的申请*[1987] RPC 61 中考虑了增加本质上是具体新披露的内容。在该案例中，分案申请要求保护一种包括“至少一个可摆动的输送机”的打包机，而主申请只披露了具有三个这种输送机的机器。在主申请中没有任何提示包装机可以具有少于三个可摆动的输送机的情况下，并且由于分案申请的权利要求包含只有一个或只有两个这种类型的输送机的机器，因此分案中

请的披露被认为超出主申请的范围。

中间概括

76.15.2 通过从说明书或权利要求引入一个或多个特征来限制权利要求的范围的修改可能通过所谓的“中位概括”在某些情况下增加了事项。这个概念由 **Pumfrey J** 在 **Palmar's European Patents (UK)** ([1999] RPC 47, 上诉[2000] RPC 631 维持原判) 中解释:

“如果说明书披露了整体创造性思想的不同子类, 那么它应当可以被修改得限制为这些子类中的一个或多个子类, 不论在修改前的说明书中它们是否表现得截然不同。若采用只在特定上下文中披露的并且没有被披露为具有创新意义的特征, 以及脱离上下文地将它们引入到权利要求中, 是有困难的。这是有时被称为‘中位概括’的过程。”

这个定义在法院的后续判定中, 例如 **Vector Corp v Glatt Air Technologies Ltd** [2007] RPC 1, 得到了认同。特别是, 如果一个特征来自于实施例的仅仅一个实施例或者一部分实施例, 剥离了实施例的其他相关特征, 并且被声称为此项发明的决定性特征, 那么除非该申请表明这个特征具有特殊的重要性, 否则这可能构成一个中位概括; 与在 **Datacard Corp. v Eagle Technologies Ltd.** [2011] EWHC 244 (Pat), [2011] RPC 17 相同。

如在 [Nokia Corporation v IPCOM GMBH & Co KG \(No. 3\)](#) [2013] R.P.C. 5 讨论的, 不准许把从具体实施例中抽取的特征引入到权利要求中, 除非技术人员能够理解该实施例的其他特征对于实现要求保护的发明是不必要的。换句话说, 在该实施例的其他特征不存在时, 所选的特征也普遍地适用于所要求保护的发明。在 [Starsight Telecast Inc & Anor v Virgin Media Ltd & Ors](#) [2014] EWHC 828 (Pat) 中, 提交的申请中呈现的发明是使用家长控制来限制访问电视上显示的节目安排信息的详细具体的方法。然而, 法官认为, 在授权专利中的权利要求 1 是基于家长控制选项的限制访问节目安排信息的方法本身, 并没有局限于提交的说明书中阐述的具体特征。获授权的权利要求 1 因此向本领域技术团队提供了从原始公开中不能直接毫无疑义得出的有关此项发明的新信息。还进一步认为, 权利要求 4, 结合权利要求 1 和 2, 以省略所披露方法的重要部分的方式来概括此项发明, 因此首次告知技术团队这些部分是无关紧要的。因此, 权利要求 1 以及权利要求 1、2、4 的组合被认为是中位概括, 因此由于引入了附加事项造成是无效的。

值得注意的是, 一项申请披露的内容包含有关此项发明技术人员可以确定的所有信息。中位概括被认为是增加事项 (至少部分地), 因为就新要求保护的特征的重要性而言, 它导致向技术人员提供了他们从原始提交的申请中不能获知的信息。这种新的理解是被增加的“事项”。同样, 通过删除其他的药片重量和剂量组合来将权利要求的范围限制为包含 70 毫克阿仑膦酸钠的单个药丸, 这种修改被上诉法院在 **Merck & Co Inc** 的专利 s [2004] FSR 16 案例中认为是, 增加了该项专利的启示。对于将权利要求限制为提交时披露的范围的一个子范围的修改的讨论, 参见 18.69.1。

76.16 【参见 76.20】

省略特征

76.17 从修改的权利要求中省略原始权利要求中指定的特征是可允许的, 如果从整个文件可以显然得出, 将其包含作为特征是随意的并且是不必要的。另一方面, 如果说明书给人的印象是, 特征被认为是此项发明的必要的元素, 那么省略这一特征的修改是不允许的。在 **Raychem Ltd** 的申请 [1986] RPC 547 中, 申请人试图通过从生产热量可回收的聚合物套筒组件的方法中省略最后的步骤 (交叉接合), 来修改两个分案申请。听证官拒绝允许被如此修改的这两个申请基于第 15 (4) 条继续办理, 这得到了专利法院的支持, 专利法院认为, 交叉接合特征显然被披露为所描述发明的必要特征; 与没有最后的交叉接合特征所获得的“中间”产品有关的权利要求, 得不到原始披露的支持, 并且由于披露的事项超出了提交的申请 (母案) 的公开范围, 而违反了第 76 条。在未公开的判定

T122/90 中，涉及其相应的欧洲专利申请，欧洲专利局上诉委员会同样支持对权利要求的反对意见“没有指明连接件可以是交叉接合，从而提供的该套筒组件超出了其原始上下文”，但是允许这样的权利要求：中间产品要求相关材料是交叉接合的，从而连接件可以是交叉接合的，因而保留了交叉接合特征。

76.18 同样的，如果为了一项发明可以实现其最初阐述的目的，一个特征是必要的，那么省略该特征就是不允许的。在 *International Playtex Corporation 的申请*, [1969] RPC 362 中，说明书最初表明此项发明的目的是“设计一种文胸，其对于变形具有源自其内置微分拉伸模式的最大阻力”，并且权利要求包括“一片三角形的可伸缩织物”。对于试图删除对目的的声明以及把权利要求中的标的物替换为“三角插入物”这种修改，提出了反对意见。根据当前法律很可能会出现相同的结果。

76.18.1 上诉法院在 [Nokia Corporation v IPCOM GMBH & Co KG \(No. 3\) \[2013\] R.P.C. 5](#) 中考虑了，通过省略由 EPO 上诉委员会在 [T331/87 Houdaille/Removal of feature \[1991\] E.P.O.R. 194](#) 中陈述的“Houdaille 测试”是否已经增加了事项。该测试被 Kitchen L J 总结道：

“技术人员必须能够直接和毫无疑问地认识到（1）在原始公开中，【省略】的特征不被解释为必要的，（2）有鉴于要解决的技术问题，该特征对于此项发明的功能不是必不可少的，（3）该特征的替换或删除，不需要实际修改其他特征来抵偿这种改变。”

扩大权利要求

76.19 如果一项发明被较窄地保护，并且申请人后来意识到他本可以将此项发明保护的更宽，如果原始说明书的全部启示是此项发明只关乎该较窄的方面，这通常是不可能的。例如，*Glatt 的申请* [1983] RPC 122 是用于包括灵活的织物或非织物透气性网状物的物品（适用于洗衣干衣机中的调节织物）。“基于此项发明的说明书，说明书主体中仅支持其中使用透气基布是必要特征的这种物品”允许权利要求省略透气性要求被认为是错误的。

76.20 然而，修改的效果是扩大了权利要求的范围，这一事实并不一定意味着它将被视为增加事项（参见 76.05）。Aldous J 在 *Southco Inc v Dzus Fastener Europe Ltd* ([1990] RPC 587；在上诉中维持原判-参见[1992] RPC299）中讲道：“《法》想要避免的是，专利权人以如下方式改变他的权利要求：他们从申请披露的内容中要求保护一项不同的发明。因此，若整体阅读的话，如果经修改权利要求中的发明被披露在申请中，将不违反第 76 条”，并且“第 76 条因此是防止专利权人无论是通过删除还是增加，来披露之前未披露的任何创造性概念，而不防止专利权人以不同的方式要求保护相同的发明。”在该案件中从第 125 条和第 130（3）条来考虑，法官总结道，尽管措辞“事项”没有定义，但是它足够宽，能涵盖机器的结构特征和创造性思想，并且考虑权利要求被理解为整个文件的一部分以明白此项发明是什么，是合理的。

76.21 在许多情况下，可以对根据第 76 条或者第 14（5）（c）条扩大了范围的不可接受的权利要求提出反对意见；如果违背了这两个条款，那么一般应基于这两个条款提出反对意见。当基于第 14（5）（c）条提出反对意见时，应给予警告，不要试图通过以违反第 76（2）条的方式修改说明书，来克服反对意见。（对于分案申请，请参阅 15.30）。

76.22 【参见 76.15.1】

76.21 【已删除】

第 76（3）条

以下情形下，禁止按照第 27（1）条、第 73 条或第 75 条修改某项专利的专利说明书：

(a) 修改会导致专利说明书公开附加事项；或

(b) 修改会扩大根据专利被授予的保护范围。

授权后

76.24 授权后修改被禁止，不仅是因为如果它们增加事项（参见 76.04 - -76.23）而且如果它们扩大专利被授予的保护范围。这些限制适用于对已授权专利的修改，无论是在专利所有人启动的法律程序中或局长启动的撤销专利的法律程序的过程中，或者质疑专利有效性的其他法律程序的过程中。

76.25 对授权后修改的形式没有限制，只要它 (a) 相对于提交的申请不扩大授权专利的公开范围，参见 76.05-76.23，并且 (b) 不扩大专利被授予的保护范围。被授予的保护范围取决于说明书和任何附图所解释的权利要求的范围，权利要求的公开范围类似地确定——参见 76.16。Jacob J 在 *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd* (BL C/089/96) 认为术语“事项”相当于 EPC 第 123 (2) 条的“主题”，以及推测“附加的”意味着与提交的申请相比是不被批准的。这意味着可以重新引入在授权前删除的事项，只要它不会导致扩大专利被授予的保护范围。当解释第 76 (3) 条时，可以适当考虑 EPO 上诉委员会的相关判定；参见 76.04.1。

76.26 为了确定修改是否扩大了专利被授予的保护范围，要问的问题是，是否可能想到任何行为或装置，将侵犯经修改的权利要求，但是不会侵犯没有拟议的修改时目前专利的任何权利要求？如果答案是否定的，那么基于第 76 (3) (b) 条提出反对意见。如果权利要求已经进行了授权后修改，那么拟议的修改不得扩大当前已修改后的专利的范围。因此，例如，如果权利要求已经被授权后修改进行了限制，那么在进一步修改中不得去除这些限制。在 *Siegfried Demel v C & H Jefferson* [1999] FSR 204 中认为，扩大从属权利要求的范围的修改是被许可的，因为被如此修改的该权利要求所涵盖的任何事项已经被较早的更宽的独立权利要求所涵盖。因而还看起来是，扩大独立权利要求的范围也是被许可的，其中该独立权利要求的范围在另一个独立权利要求的范围内，或者引入新的权利要求也是被许可的，不论是从属的还是独立的，只要专利被授予的整体保护范围没有被扩大。然而，任何这种扩大或者中位概括（参见 76.15.2）都不得违反第 76 (3) (b) 条和第 14 (5) (c) 条的规定——即，不得扩大公开的事项以及必须得到说明书的支持（还参见 27.11）。

76.27 如果授权前允许的修改在授权后被确定为已经公开了附加事项，那么如果去除该附加事项会导致扩大专利被授予的保护范围，第 76 (3) (b) 条阻止去除该附加事项的修改（参见 EPO 扩大上诉委员会判定 *G 01/93 Advanced Semiconductor Products* OJEPO 8/94）。这对授权后专利的有效性具有潜在的致命后果；扩大上诉委员会把这描述为“无法逃脱的陷阱”。

第 76 (4) 条

在上述第 (1A) 款中，“相关申请”具有上述第 5 (5) 条赋予其的含义。

76.28 参见 5.30。

第 76A 条：生物技术发明

76A.01 本条由《2000 年专利条例》(SI 2000 No.2037) 引入，该条例实现了 Directive 98/44/EC 的第 1 至 11 款对生物技术发明的法律保护。《1977 年专利法》(英国属地曼岛)《2003 年规则》(SI 2003 No.1249) 使得本条在英国属地曼岛生效。

【[专利局有关生物技术发明的专利申请的审查指南](#)提供了这个领域中实践的进一步细节。】

第 76A (1) 条

受限于附件 A2 的规定的情况下，本《法》的或根据本《法》制定的任何规定应适用于有关生物技术发明的专利或专利申请。

生物技术发明的可专利性

附件 A2 对《1977 年专利法》(经修订的)的规定，在被《2000 年专利条例》废除之前，重复或扩展了从本《法》的第 1 (3) (b) 条中包含的动物、植物或生物过程的可专利性中排除的事项(参见 1.41-1.46)。该附件阐述了，仅由于一项发明涉及 (a) 由生物材料构成或者包含生物材料的产品；(b) 生产、处理或使用生物材料的过程(“生物材料”的定义被插入到第 130 (1) 条-参见 130.04.1)。然而，它接着列出下述情况不具有可专利性的发明：

(a) 处于各形成和发育阶段的人体，只是简单的发现人体的组成元素，包括基因序列或部分基因序列；

(b) 克隆人类的过程；

(c) 改变人类的生殖细胞遗传同一性的过程；

(d) 使用人类胚胎用于工业或商业目的；

(e) 改变动物的遗传同一性的过程以及由这种过程产生的动物，这种过程可能会使得动物遭受痛苦并且对人或动物没有任何实质性医疗益处；

(f) 用于产生动物或植物的各种动物或植物过程或任何实质上的生物过程或这种过程的产品这种过程不是微生物过程或其他技术过程。

上诉列举不是穷尽列举，由于没有落入该列表的其他主题，仍落入第 1 (3) 条的一般排除范围内——参见 1.41-1.46。

76A.02.1 在欧盟法院 (CJEU) 发表其案例 [Oliver Brüstle v Greenpeace eV C-34/10](#) (“Brüstle”) 的判决后，专利局在 2012 年 5 月 17 日签发了关于涉及人类胚胎干细胞的发明的专利性的《[实践通知](#)》。该实践通知部分取代了 2009 年 2 月的《[实践通知](#)》，该 2009 年 2 月的实践通知遵循了“WARF”案的 EPO 扩大上诉委员会判决 (G 02/06 WARF/Use of embryos [2009] 5 OJEP 306)。2012 年 5 月《实践通知》阐明了，专利局现在将认识到，当实现一项发明需要使用源自需破坏人类胚胎的过程的细胞时，该发明是不可取得专利的，即使该专利的权利要求没有引用人类胚胎。这取代了 2009 年《实践通知》的第 (iii) 部分，这部分指出涉及胚胎干细胞的发明是不可取得专利的，如果在申请日期或优先权日期只能通过破坏人类胚胎而获得此项发明。在 Brüstle 中，CJEU 也裁定，必须把术语“人类胚胎”广义的解释为包括“能够开始人类发育过程”的任何有机物。

76A.02.2 2009 年《实践通知》的第 (i) 和 (ii) 部分指出了，从人类胚胎获得干细胞以及人类全能细胞的过程是不可以申请专利的；这仍然是当前的实践。

76A.02.3 在 Harvard“oncomouse”案例 T 315/03 ([2006] 1 OJEPO 15, [2005] EPOR 31) 中, 欧洲专利局上诉委员会认为, 自专利申请的申请日期或优先权日期起, 就评价基于 EPC [1973]的规则 23 (d) (第 (b) 至 (e) 款的对应规定) 的可专利性的反对意见。委员会认为, 评价第 (e) 款中的因素时, 仅应考虑三个事项: 动物的痛苦、医疗益处和就相关动物而言两者之间的必然对应关系。对于动物的痛苦和实质的医疗益处两者所要求的证据水平是相同的, 即一种可能性。在此案例中, 涵盖转基因啮齿动物的权利要求被拒绝, 因为没有要求保护的过程应用于所有的啮齿动物可获得实质性医疗益处的证据。然而, 委员会允许把权利要求限制到“老鼠”, 考虑到与癌症研究进展相关的实质性医疗益处涉及到老鼠家族所有成员的可能性, 并且医疗益处和动物的痛苦之间有明确的对应关系。

76A.03 第 (f) 款的措辞密切跟随已废除的第 1 (3) (b) 条的措辞—参见 1.46。必须基于发明的本质并考虑全部人工干预及其对实现的结果的影响, 来判断用于产生动物或植物的(非微生物)过程是否被视为“实质上是生物的”。然而, 人工干预的必要性本身并不是判断一项发明不是“实质上是生物的”的一个充分性条件。EPO 扩大上诉委员会在两个相关的判定 (G 02/07 和 G 01/08) 中认为, 用于植物的整个基因组的有性杂交的任何非微生物过程这种权利要求, 由于“实质上是生物的”而被排除。此外, 由于仅仅通过添加进一步的技术步骤用于使有性杂交或随后选择后代的步骤能够进行或协助有性杂交或随后选择后代的步骤, 育种过程权利要求也被排除。因此, 为了是可申请专利的, 在有性杂交和选择的步骤内必须执行至少一个附加的技术步骤, 该附加的技术步骤本身向基因组引入了特征或修改了产生的植物的基因组中的特征, 从而, 这种引入或修改并不是混合为有性杂交所选择的植物基因所导致的。

76A.04 由于第 (f) 款表明, 该排除不适用于微生物的过程或其他技术过程及其产品, 因此不仅对于涉及微生物的过程, 而且还对于微生物本身(以及无生命的产品)当该微生物本身是由微生物的过程产生时, 可以获得专利。“微生物的过程或其他技术过程”应该被广义地解释为包括微生物(包括子微生物)的选择性培养或杂交, 并且不应局限于其中使用的微生物的实质性化学生产过程。因此当微生物本身是通过从已知的微生物交叉选择、通过人工突变或者通过其中人工干预改变了正常条件的微生物繁殖过程而获得时, 保护微生物本身的权利要求是可允许的。

76A.05 涉及植物或动物的发明可能是可以申请专利的, 如果此项发明的技术可行性并不局限于特定的植物或动物品种。欧洲专利局扩大上诉委员会在 Novartis/Transgenic plant G1/98 ([2000] EPOR 303; [2000] 3 OJEPO 111) 表示, 其中不是单个地保护具体品种的权利要求没有从 EPC 第 53 (b) 条(相当于附件 A2 的 3 (f) 款)规定的可专利性中排除, 即使该权利要求在其范围内包含植物品种。根据《1964 年植物品种和种子法》在英国某些植物品种能够获得保护, 该法由 Plant Variety Rights Office, White House Lane, Huntingdon Road, Cambridge CB3 0LF 管理)。排除动物品种的范围由欧洲专利局在 Harvard“oncomouse”案例 T 315/03 [2006] 1 OJEPO 15, [2005] EPOR 31) 考虑。认为就动物而言应当遵循有关植物和植物品种的 G1/98 中阐明的原则: 对于单个动物种类(物种或种族, 取决于 EPC 使用的语言文本)不应授予专利, 但是如果种类可能落入权利要求的范围则可以授予专利。委员会指出种类、物种和种族之间分类等级与具有最高分类等级的德国术语“Tierarten”(即“动物种类”)的不一致, 但得出的结论: 老鼠构成比物种更宽的系统分类, 因而转基因老鼠的权利要求没有从 EPC 第 53 (b) 条规定的可专利性中排除。(还参见 1.43)。

76A.06 找到自由发生的生物材料, 如微生物, 在本质上是纯粹的发现, 因此是不能申请专利的(参见 1.27 - 1.28)。然而, 与自然环境隔离的或者通过技术过程产生的生物材料可以是一项发明的主题, 即使该材料以前出现在自然中。更具体地, 按照 Relaxin 案例 (Howard Florey Institute of Experimental Physiology [1995] 6 OJEPO 388 (V 08/94)), 附件指出, 从人体分离的物质或通过技术过程产生的物质可以申请专利, 即使这个物质的结构与天然物质的结构相同。这包括基因序列

或部分基因序列。然而，当专利申请的发明在于整个基因序列或部分基因序列时，序列工业实用性必须被披露在提交的申请中——参见 4.07.1-4.07.2。

有关生物技术发明的权利要求的解读

76A.07 附件 A2 的第 7-10 段制定了特定的规则用于构造有关生物材料或有关产生生物材料的过程的权利要求。特别是，具有某些特定特征的生物材料的权利要求，被理解为扩展至保护通过繁育或者繁殖，具有与从要求保护的材料所得特征相同的特定特征的生物材料。同样，保护具有某些特定特征的生物材料的产生过程的权利要求，被理解为扩展至保护生物材料本身以及通过繁育或者繁殖，具有与从该材料所得特征相同的特定特征的生物材料。

76A.08 附件 A2 的第 9 段（源自 Directive 98/44/EC 的第 9 款）表明，包含基因信息或由基因信息构成的产品的权利要求被理解为扩展至如下所有材料（除被排除的材料之外--参见 76A.02）：其中该产品被合并进该材料中，并且基因信息被包含在该材料内并且执行其功能。欧洲专利法院在 *Monsanto Technology LLC v Cefetra BV et al ECJ Case C-428/08* 中考虑了 Directive 第 9 款的解释。这是引用自荷兰法庭的有关进口源自转基因大豆的豆粕的案件。发现豆粕包含重组基因，这种重组基因以及包含该重组基因的植物和植物细胞，被 Monsanto 持有的有效的欧洲专利所涵盖。豆粕中的 DNA 显然不是在“执行其功能”，因为豆粕已经死了，但是在获得豆粕的活着的植物中它会执行其功能（保护植物免受除草剂侵害），并且如果它被提取并转移到活的植物或细胞时可以想象它能再次执行其功能。

76A.08.1 ECJ 认为对遗传物质的专利保护不扩大至该遗传物质已停止执行其功能的情形，即使它在过去执行其功能，并且在将来如果它被隔离并被转移到活细胞时也可能执行其功能。此外，Directive 第 9 款防止国家专利法对已获取专利的遗传物质提供绝对的保护，不论该遗传物质在包含该遗传物质的材料中是否执行其功能。就生物技术发明而言，这对第 60 条的解释具有影响。第 60（1）条表明，当一项发明是产品时，制造、处理、许诺处理、使用或进口该产品，或者持有该产品用于处理或其他（参见 60.06-60.16），被视为专利侵权。然而，如果该产品包含遗传物质或者由遗传物质构成，那么这受该遗传物质在包含它的材料中执行其功能这一限制性条款的限制。换句话说讲，对于这种类型的发明必须依据附件 A2 的第 9 段来理解第 60 条，并且可以推出，对于附件 A2 的第 7-10 段这同样适用。此外，ECJ 认为，在采用 Directive 之前专利已经提交还是授权无关紧要，第 9 款的解释不受《TRIPS 协议》的规定的规定的影响。

76A.09 当受专利保护的生物材料被专利所有人（或经专利所有人同意）投放到市场时并且进一步生物材料的繁育或繁殖必然发生时，如果该进一步的生物材料不被接着用于进一步繁育或繁殖，专利被授予的保护范围不扩大到该进一步的生物材料。（然而，在某些受限情形下，农民可能使用这些进一步的材料用于进一步繁育或繁殖而不侵权—参见 60.26-60.27）。

第 76A（2）条

本条或附件 A2 的任何内容不得解读为影响有关任何其他类型专利或专利申请的任何规定的适用。

76A.10 第 76A（2）条表明，本条和附件 A2 的规定不得被理解为对不涉及生物技术发明的专利或申请起作用。《2000 年专利条例》向第 130（1）条增加了对哪些构成“生物技术发明”的定义——参见 130.04.1。

PART II: 关于国际公约的条款

欧洲专利和专利申请

第 77 条：欧洲专利的效力（英国）

77.01 这一条提供了像对待被授权的本国专利一样来对待被授权的欧洲专利（英国）。

法 130 (1)

77.02 欧洲专利（英国）指在 EPC 指定英国作为发明要求保护的专利主题的国家时被授权的专利。EPC 是欧洲专利公约，即关于欧洲专利授权的公约。

第 77 (1) 条

根据本法的规定，欧洲专利（英国），自欧洲专利公报中提及其授权公布之日起，就本法第 1、3 部分而论，应视为犹如依照根据本法提出的申请根据本法授权的专利一样，并且犹如在公布专利授权之日已根据上述第 24 条在公报上公布该专利的授权公告一样；并且：

(a) 欧洲专利（英国）的所有人在英国应同本法下的专利的所有人一样，根据同样的条件相应地享受相同的权利和救济方法；

(b) 本法第 1、3 部分中对专利的提述应作相应的解释；

(c) 根据对应于上述第 2 (4) (c) 条的公约条款而提出的任何陈述及提交的任何证明，应相应地看作按照该 (c) 项提出的陈述和书面证据。

77.03 因此在 EPC 下授权的欧洲专利（英国）像被在专利法 1977 下授权的专利来对待，并且专利的所有人和本国专利的所有人具有相同的权利和补救方法。如此对待的有效授权日是在 EPC 下发布的公告中提及的授权日。

77.03.1 在 Virgin Atlantic Airways Ltd v Jet Airways (印度) Ltd & Ors 【2013】EWCA Civ 1713 中，就欧洲人权公约（ECHR）第 1 条而言，上诉法院考虑了英国是否具有 EPO 决定的司法权。法院坚持认为 EPO 是真实地且合法地独立于 IPO 并且因为第 77 (1) 条使得自公告的公布日期欧洲专利在本国是直接有效的，在此期间局长是完全具有管辖权的。人们认为凭借法 77 条来识别欧洲专利的有效性和效力不足以建立司法链接。因此，EP（英国）授权的自动识别不受 ECHR 的管制，并且法院和局长没有权利来考核 EPO 授权的专利的有效性，除了在 EPC 中指定的那些情形下（在这种情形下，声称 EP（英国）是无效的，因为英国指定是 EPO 程序错误的结果，仍参见 72.03）。法院继续说道允许这种权力的话，将不可避免地破坏欧洲专利授权的整个系统。

EPC 86
规则 37 (4)
规则 38 (1)

77.04 欧洲专利（英国）术语是根据 EPC 细则 41 条自提交之日已经存在 20 年了。截止提及授予被公布的那年（包括那年）的那些年的费用直接向 EPO 缴纳。续展费应给被付给英国政府以便维持专利在年末后被授权，或者如果在第四年末之前，在第四年末之后被授权（为了程序，参见 25.06 和 25.08-25.11）

规则 103
法 77 (7)
规则 39

77.05 欧洲专利（英国）的所有人可以提供至英国、另一个 EEA 国家或海峡群岛的送达地址。当欧洲专利申请将被授权变得很明显时，此时是所有人告诉政府这个地址的最便利时间，这通常是在 EPC 71 (3) 条下接收到 EPO 发布通知的时间。然而，如果没有通知局长欧洲专利（英国）所有人的送达地址，那么所有人的注册地址将被视为送达地址，即使该地址是在 EEA 或者海峡群岛之外。在没有提供其他地址的情形下，这个地址将被用于发布细则 39 (2) 条下的任何通知，提醒所有人过期的续展费（参见 25.08），除非在之前更新中已经特别给出了就此目的的地址（参见 25.12）。可以通过指定英国代理商的表格 51 或者通过信件通知政府送达地址。如果以一式两份的形式提交信件或表格，那么通过返回副本来确认接收。在通知中应当清楚地陈述欧洲专利（英国）的发明（序

列)号。

规则 103
规则 104
PR 附录 4
第一部分

77.05.1 任何人,包括欧洲专利(英国)的所有人,在专利法 1977 或专利法实施细则 2007 下进行的关于提出申请、引用或请求的人们、或者在专利法 1997 下给出任何异议申请书的人们、或者反对这种申请、参考、请求或通知的人们必须提供英国、另一个 EEA 国家或海峡群岛的送达地址。如果不能提供这种送达地址,并且具有联系该人的充分信息,那么应该联系他并且在 2 月(这个时间不能被延期-参见专利法实施细则 2007 附件 4 的第一部分)内提交可接受的送达地址。如果在这个时间段内没有提供可接受的地址,或者没有联系到任何人的足够信息以提供这个地址,那么该人酌情被视为发起已经失败或者已经退出程序。

77.06 当在提交欧洲专利申请之前的六个月内在国际展览上发现了关于欧洲专利(英国)发明的情况,在 EPC 法 55 条和 EPC 细则 25 条下提交的陈述和证书被视为在法 2(4)(c)和细则 5 下要求的陈述和证据,参见 2.40。

规则 31(1)
EPC

77.07 根据专利法实施细则 2007 的附件 1 的第 2 和 3 段,如果欧洲专利(英国)涉及使用生物材料,如果涉及 EPC 的实施细则的相关条款是符合规定的,那么相关发明被视为足够清楚并且足够完整以由本领域技术人员来执行,并且在提出申请之日或之前,生物材料已经被放置在能够继续提供生物材料样本的存托机构中,并且提交申请的说明书中包含申请人可以得到生物材料特性的这种相关信息。同样参见 125A.07。

第 77(2) 条

上述部分(1) 不应该影响关于在欧洲专利局诉讼中这种专利修改或撤回的欧洲专利公约任何条款的欧洲专利(英国)的操作。

EPC 99
EPC101

77.08 虽然欧洲专利(英国)被视为其是在专利法 1977 下的专利,但是它仍受制于 EPO 中的撤回,包括修改、诉讼。应该在其授权的 9 个月内将欧洲专利的异议申请书交给 EPO,并且该异议在专利具有效力的所有缔约国适用。这可能导致专利的撤回或者其修改或未修改形式的保持,这都将由 EPO 做出决定。

【如果向局长发起关于其为 EPO 中反对诉讼主题的欧洲专利的异议,那么注意反对程序的进度是重要的。这可以通过在线文件和通过欧洲专利注册可得的注册视察工具来监控。可以拨打欧洲专利文件部分机号码 4636 来提出关于视察工具的问题。】

法 77(4)
和(4A)

77.09 按照 EPC 修改或撤销的欧洲专利(英国)被视为如同按照本法被修改或撤销。

第 77(3) 条

其中在欧洲专利(英国)的情况下:

(a) 侵权的法律程序或根据上述第 58 条的法律程序已经开始由法院或局长审理而尚未进行最终处理,并且

(b) 在欧洲专利局的法律程序中认定该专利仅部分有效,

则第 63 条或第 58 条第(7)款至第(9)款(视属何情况而定)的条文适用,如同这些条款适用于对专利的有效性提出质疑以及认定专利仅部分有效的法律程序。

77.10 在依据本法进行关于欧洲专利(英国)保护的发明的侵权或皇家使用的诉讼中,EPO 判定部分有效的效果与本法认定部分有效的效果是一样的。法 58(7)至 58(9)条(仅仅判定部分有效的专利发明使用的救济)和 63(仅仅判定部分有效的专利侵权的救济)的条款因此适用,而不管

判定其为哪种方式的部分有效。CDP 法修改了法 77 (3) 使得它的条款适用于法 58 条下的皇家使用诉讼以及侵权诉讼。

第 77 (4) 条

在根据《欧洲专利公约》修改欧洲专利 (英国) 时, 就本法第 1、3 部分而论, 其修改应有效力, 犹如该专利的说明书已经根据本法进行修改一样; 但以下第 (6) (b) 款另有规定的除外。

第 77 (4A) 条

在根据欧洲专利公约撤回欧洲专利 (英国) 时, 就本法第 1、3 部分而言, 应被视为按照本法的专利申请。

77.11 参见 77.08-09。

第 77 (5) 条

其中

(a) 根据《欧洲专利公约》, 因不遵时限欧洲专利 (英国) 被撤销而随后又恢复, 或者由上诉委员会撤销而随后又由上诉扩大委员会恢复;

(b) 在撤销专利和公布恢复专利之间, 一个人开始善意地作出 (上文第 55 条的规定的除外) 构成专利侵权的行为, 或善意地为此行为作了有效而认真的准备,

则应享有上述第 28A 条第 (4) 款和第 (5) 款所赋予的权利, 且该条的第 (6) 款和第 (7) 款应据此适用。

77.12 根据《欧洲专利公约》, 因不遵时限欧洲专利 (英国) 被撤销而随后又恢复, 或者由上诉委员会撤销而随后又由上诉扩大委员会恢复, 由法 28A 条提出的免除第三方侵权诉讼可应用于干预阶段的法或准备中。这包括除了法 55 条的皇家使用的法条将构成侵权。

第 77 (5A) 条

其中, 在欧洲专利条约下, 欧洲专利 (英国) 被撤回并且后续修复 (包括由上诉委员会撤回并且由扩大上诉委员会后续修复的情形), 在专利撤回之后但是修复之前的费用应该在修复后规定时间内到期。

规则 41A
规则 36

77.12.1 由《2014 年知识产权法》在 2014 年 10 月 1 日引入了这一条款。它涉及欧洲专利 (英国) 由 EPO 上诉委员会撤销并且由扩大上诉委员会后续修复 (紧跟条款 112a EPC 的复审请求) 的情形。不像其他形式的请求 (即提交的复审请求不具有悬而未决的效力), 在考虑复审请求的同时专利仍处于被撤销状态。当专利被撤销时, 不能支付续展费。法 77 (5A) 和细则 41A 介绍任何续展费的清楚要求, 续展费到期同时专利被撤销以在修复后的两个月付款。正如任何其他的续展费, 专利表格 12 应该包含任何费用。

法 25 (5)
规则 39

77.12.2 参见 25.12-15, 可以看出在修复后的两个月内未支付任何未偿付的续展费的法条, 以及未支付的结果。

第 77 (6) 条 (自 2008 年 5 月 1 日起有效)

本款生效时间

(a) 上述第 (1) 款不适用于以法语或德语公布其专利说明书的欧洲专利 (英国), 除非将该专利说明书的英语译文提交专利局并在订明期限结束前缴纳订明费用;

(b) 上述第(4)款对法语或德语书写的修改不适用, 除非向专利局提交修改的专利说明书的英语译文并在订明期限结束之前缴纳订明费用。

第77(7)条

如未提交上述译文, 该专利应被视为自始至终无效。

第77(8)条

局长应公布按上述第(6)款向专利局提交的任何译文。

第77(9)条

上述第(6)款应在按规则中指定的日期生效并在按规则指定的日期停止生效, 而不影响使之再生效的权力。

规则 56(10)

77.12.2 细则 56(10)条陈述指定日为关于适用 2000 年 10 月 17 日在伦敦制定的《授予欧洲专利公约》第 65 条的《协议》(“伦敦协议”)的生效之日。伦敦协议自 2008 年 5 月 1 日法 77(6)条不再有效之日开始生效。

法语或德语欧洲专利(英国)的翻译

法 80(2)

77.13 尽管法 77(6)条是有效的, 但是以法语或德语公布或修改的欧洲专利(英国)在英国被视为无效的并且除非提交说明书或修改说明书的英语翻译, 否则将一直被视为无效的。由专利局公布所提交的这种说明书或修改说明书的任何翻译。说明书的这种翻译可以在一些情况下被视为在法诉讼中的正式文本, 参见 80.02。

77.14 《1987 年专利(修改)细则》(S.I. 1987 No. 288)指定 1987 年 9 月 1 日作为法 77(6)条生效的日期, 但是仅仅针对在那一天或之后授权的欧洲专利(英国)。授权日是在欧洲专利公报中公布的专利授权的日期。《2007 年专利法实施细则》的第 56(9)和 56(10)条为法 77(6)条和细则 56(1)(a)和 56(5)做了准备以在 2000 年 10 月 17 日在伦敦制定的《授予欧洲专利公约》第 65 条的《协议》(“伦敦协议”)之日停止生效。伦敦协议生效的日期是 2008 年 5 月 1 日, 从该日起不再要求译文。伦敦协议的条款 9 陈述协议适用于在协议开始生效之日及之后在欧洲专利公告中公布授权的欧洲专利。然而, 没有类似的细则 56 的过渡协议, 其具有专利所有人可以利用规定提交译文的三个月周期的效力。因此自 2008 年 2 月 1 日授权或修改的欧洲专利不再需要为了专利或修改在英国具有效力而提交译文。

77.15 根据细则 108(2)或 108(3)以及 108(4)至 108(6), 可以延长订明日期, 参见 123.34-41, 并且因此在 2008 年 2 月 1 日之前授权或修改的专利可以不需要提交译文。

77.16 【已删除】

77.17 【已删除】

77.18 【已删除】

77.19 【已删除】

77.20 【已删除】

77.21 【已删除】

77.22 【已删除】

77.23 【已删除】

77.24 【已删除】

77.25 由于没有提交必要的译文，所以不退还最终宣布无效的欧洲专利（英国）支付的任何续展费。

第 78 条：提交欧洲专利（英国）申请的效力

78.01 欧洲专利（英国）的 EPC 申请虽然被检索、公布并且由 EPO 授权，但在某些方面被视为在 1977 条款下的申请，正如这一条所主张的。这一条款还包括以法语或德语公布的欧洲专利（英国）申请的说明书的权利要求书的英文翻译以便建立某些权利的规定。

法 130 (1)

78.02 欧洲专利（英国）的申请是在 EPC 下提交的申请，并且在其提交之日，该申请指定英国作为本申请主题的发明所要求保护的国家。

EPC 75
法 23 (1)
法 23 (1A)
法 22 (3)(b)
77 (5)
EPC135
EPC76
EPC

78.03 欧洲专利申请（而不是欧洲分案申请）可以在 EPO（慕尼黑或海牙）提交，或者如果法律缔约国允许，那么可以在中央工业产权局或者缔约国的其他主管当局提交。英国局就是这样的中央工业产权局并且可以因此接收任何欧洲专利申请。然而，在包含有关军事技术的信息或其公布可能不利于国家安全或英国居民公众安全的其他信息的申请的情况下，它们必须首先被提交至英国当局，除非有局长先前给出的提交至其他地方的书面授权，或者在英国之前不少于 6 周提出了相同发明的申请并且在法 22 下没有禁止该用法说明书。尽管任何这种用法说明书关于欧洲专利申请是有效的，但它没有被转发到 EPO。如果这阻止了它在提交之后第 14 个月的月末到达 EPO 或者，如果在优先权日之后已经声称了其优先权，那么它被视撤。然后申请人可以申请（在法 81 条下）该申请被转变为在本法下的专利。欧洲专利申请必须直接地与 EPO 一起提交。

78.04 法 79 条提供关于欧洲 PCT 申请发起的欧洲专利（英国）申请的法 78 条的操作。

第 78 (1) 条

根据本法的规定，具有《欧洲专利公约》规定的提交日期的欧洲专利（英国），对于本条适用的本法中各项规定，应视为按本法以该日期为提交日期，并有以下第 (3) 款所列的其他事件的专利申请，但对该条款应按本条以下规定作相应的修改。

第 78 (2) 条

本条适用于本法的下列条款：

第 2 (3) 条和第 14 (7) 条中有关第 2 (3) 条的所有规定；

第 5 条；

第 6 条；

第 13 (3) 条中有关按该款申请及颁发证书的规定；

第 30 至 33 条；

第 36 条；

第 55 至 69 条；

第 74 条中与上述各条文有关的部分；

第 125 条。

78.05 就条款 (2) 陈述的目的而言，在 EPC 下进行的欧洲专利（英国）申请被视为在本法下的申请。这些目的与下述范围有关：法 2 (3) 下的先前技术（并且从中排除摘要）；法 5 条下的优先权日；在法 6 条下之前和之后申请中的发明；法 13 (3) 条下的证书使得没有提及任何人作为唯一或共同发明人；在法 30 和 31 条下专利和申请的汇报和性质；在法 32 和 33 条下公布的申请和汇报；法 55 至 69 条下的皇家使用和侵权；关于任何前述条款，其中在法 74 下可以讨论有效性；在

法 111 下专利申请的未授权的权利要求；以及在法 125 下发明的范围。

第 78 (3) 条

上述第 (1) 款中提及有关欧洲专利 (英国) 申请的事件如下：

(a) 对按照《欧洲专利公约》提出的申请所做的任何优先权声明，按照本法应视为按上述第 5 (2) 条做出的声明；

(b) 如按照该公约规定延长与优先权有关的限期时，根据上述第 5 (2A) (a) 条中允许的十二个月的期限应当看作被相应地修改；

(c) 按照该公约将提交申请的日期重新制定为一个较晚的日期时，此日期应视为提交申请的日期；

(d) 申请若已按该公约公布，根据以下第 (7) 款和第 79 条，应视为已按上述第 16 条公布；

(e) 按照该公约对发明人的任何指定或按照该公约任何说明欧洲专利的权利来源的陈述书，根据上述第 13 (3) 条，应视为按上述第 13 (2) 条提出的陈述书；

(f) 在欧洲专利登记簿中登记专利申请，应视为按本法规定登记。

法 78 (1)

78.06 根据在 EPC 条款 80 下欧洲专利 (英国) 申请的提交日期被视为在本法令下的提交日期。EPC 下进行的各种其他的法 (关于优先权、申请、发表、表明发明者的名字或申请权利的引出，以及如条款 (3) 陈述的注册) 可以被视为是在本法下进行的。被视为根据法 16 条公布的根据 PCT 的公布必须符合法 78 (7) 条 (因为这个子条款是生效的，参见 78.11-12) 和 (3) 条 (如果由 PCT 国际申请发起的欧洲专利申请) 中公布申请的语言。

第 78 (4) 条

上述第 32 条的规则中不得对欧洲专利 (英国) 申请的登记施加任何要求，但可规定将有关此类申请的各项的副本登记在欧洲专利登记簿中。

78.07 《1995 年专利法实施细则》的细则 79 条提供了关于欧洲专利 (英国) 已公布申请的登记，但是在专利法 (修改) 1999 中取消了。

第 78 (5) 条

如有下列情形，上述第 (1) - (3) 款应当停止适用于欧洲专利 (英国) 申请，除外以下第 (5A) 款提到的情况，

(a) 专利申请被拒绝或撤回或被视为撤回，或者

(b) 申请中英国的执行被撤回或被视为撤回，

但是如果申请人的权利在欧洲专利公约下被重建，那么从重建时起应该再次申请。

第 78 (5A) 条

发生第 (5) (a) 款或第 (5) (b) 款提到的任何事件，不应影响上述第 2 (3) 条继续适用于凭借该条款相对于其他发明成为现有技术的一部分的欧洲专利 (英国) 申请中包含的事项；并且发生第 (5) (b) 款提到的任何事件，如果该事件在欧洲专利 (英国) 申请公布之前发生，不应阻止该申请中包含的事项凭借上述第 2 (3) 条相对于其他发明成为现有技术的一部分。

78.08 根据 EPC，每个欧洲专利申请将指定英国存档并且被视为欧洲专利 (英国) 的申请。当拒绝或真实的或认定的撤回欧洲专利 (英国) 的申请，或其英国指定时，其将不再被视为本法下的申

请，除了由条款（5A）提供的之外。这个条款指的是如果申请被撤回或拒绝，那么在条款 2（3）下形成现有技术一部分的任何文件将不会停止这种做法。另外，在条款 78（5A）下，除去公布之前的指定将不会影响法 2（3）下的现有技术状态。因此每个欧洲专利申请将具有法 2（3）公布下先前技术的影响，而不管在公布时英国是否仍然被指定。如果根据 EPC 后续建立关于申请的申请人的权利，那么同时该申请在如法 78（1）-（3）陈述的本法令下恢复其状态。然而，法 78（6）条的条款应用于干预阶段的侵权人。

78.09 【已删除】

第 78（6）条

其中，在上述第（1）款至第（3）款停止适用于欧洲专利（英国）申请和重新确立申请人的权利之间，如果有人

- （a）善意地开始某个行为，在这些条款适用时，该行为构成侵犯该申请公布所赋予的权利，或者
- （b）为做出这类行为善意地进行有效而认真的准备，

那么他应该有权利继续做出该行为或有权利做出该行为（视属何情况而定），尽管第（1）款至第（3）款重新适用，并且尽管已授予专利权。

78.10 由法 28A（4）-（7）条规定的第三方得到的侵权豁免适用于在停止与重新建立期间的行为或准备（参见 78.08）。这包括除了法 55 条的构成侵权的皇家使用。

第 78（6A）条

上述第 20B 条第（5）款和第（6）款就上述第（6）款而言具有效力，如同就该条而言具有效力，并且如同援引该条第（4）款就是援引上述第（6）款。

第 78（6B）条

按照上述第（6A）款，上述第（6）款赋予的权利不延伸到授权许可另一人作出该争议的行为。

第 78（6C）条

上述第（6）款至第（6B）款适用于有关为英国政府服务而使用专利发明的情况，如同适用于有关侵犯申请公布所赋予的权利（或侵犯专利权，视属何情况而定）的情况。

“专利发明”具有与上述第 55 条相同的含义。

78.10.1 当欧洲专利申请被终止或拒绝时，在实施 2007 年 12 月 13 日的修改 EPC 之前的法 78（6）条为第三方提供保护。法 78（6）-78（6C）条阐明了当欧洲专利申请被拒绝并且然后被恢复时给予第三方的保护。这包括由扩大上诉委员会的恢复。修改的条款与关于国家专利申请的恢复和复苏的法 20B 和 177A 一致。

第 78（7）条

当本款生效时，欧洲专利局按照《欧洲专利公约》以法语或德语公布的欧洲专利（英国）申请，如申请的专利说明书的权利要求书英语译文已提交给专利局并被专利局公布且已缴纳订明费用，依据上述第 55 条和第 69 条，应认为已按上述第 16 条公布，但是申请人

- （a）按照上述第 55（5）条，对于公布该英语译文之前使用所述发明，取得报酬；或者
- （b）按照上述第 69 条就该条提及的在公布该英语译文之前发生的行为提起法律程序。

如果依据《1949 年法》第 18 条规定就现有申请所做的指示（限制关于发明的信息的公布的指示）在接近指定日之前有效，则该等指示在指定日当日或之后应继续有效，且上述第 18 条规定亦应继续据此适用。

第 78 (8) 条

上述第 (7) 款应在按规则中指定的日期生效并在按规则指定的日期停止生效，而不影响使之再生效的权力。

法语或德语权利要求的译文

法 79 (1)
规则 56 (1)
(b)
法 80 (2)

78.11 因为法 78. (7) 已经生效，所以当其权利要求的英文译文已经被英国专利局提交并公布时，根据本法由 EPO 发布的法语或德语的欧洲专利（英国）申请（以及欧洲专利（英国）的国际申请，根据 EPC 条款 150 以及根据 PCT 条 21 由 EPO 公布的诉讼的主题）被视为作为根据本法就皇家使用或侵权目的而公布。自申请人分别根据法 55 条或法 69 条将译文发送给政府部分或考虑中的潜在侵权人之日起，申请人还得到译文申请之前的使用或行为的权利。这种译文在一些情况下可以被视为根据本法的诉讼目的的真确本。

78.12 《1987 年专利法实施细则（修改）》指定 1987 年 9 月 1 日作为法 78 (7) 条开始生效的日期，但是其仅仅涉及由 EPO 在当天或之后公布的欧洲专利（英国）申请。

78.13 没有义务来提交权利要求的译文；如果申请人希望确保在 78.11 中提及的权利，那么他完全可选地来提交译文。提交译文没有期限。

规则 56
规则 115

78.14 译文必须与一式两份的专利表格 54 以及合适的费用以一式两份地来提交。译文须符合附件 2 第 1 部分到第 3 部分所载的一些正式要求。在 14.27-30 和 14.33-36 中描述了这些要求。没有证实译文的必要。然而，如果关于译文的准确性有合理的疑问，那么局长应该通知人们其疑问的原因并且可以要求提交证据以说明疑问是准确的。如果局长认为合适，那么在人们不能提供证据的情况下，他可以不采取关于该文件的进一步动作。

法 118 (1)

78.15 如果要求满足，那么将译文已经提交的事实记录在登记簿中并且在期刊中宣布。译文是可供出售的并且将副本存档并且因此对专利局中的公众审查是公开的。如果有的话，那么对包含译文的文件的视察请求应该附有订明费用。

第 79 条：第 78 条对某些欧洲专利申请的运用

EPC150

79.01 根据 PCT 进行的国际申请（其中 EPO 作为指定的或被选定的政府机关，并且因此将执行实质审查）被认为是欧洲专利申请。这一条提供关于指定英国为寻求保护的国家的这种申请的法 78 条的运用。

第 79 (1) 条

按照本条的以下规定，上述第 78 条应用于按照《欧洲专利公约》视为欧洲专利（英国）申请的专利（英国）国际申请时，该条所具有的效力，如同该条中提到有关按照《欧洲专利公约》的申请所做的事情包括按照《专利合作条约》所做的相应事情。

法 79 (1) -
(3)
法 78 (7)

79.02 由国际申请发起的欧洲专利（英国）的申请被视为根据《1977 年专利法》的申请，在一定程度上由法 78 条进行详细说明，与除了关于语言的要求和在 EPO 提交的欧洲专利（英国）的任意其他申请是相同的方式（参见 79.03-04）并且根据 PCT 制定的行为被视为它们是根据 EPC 制定的相应行为。以法语或德语根据 PCT 21 条国际局的申请可以被看做由 EPO 的申请，就法 78 (7) 而言，参见 78.11。

第 79 (2) 条

按照该《条约》公布的任何此类国际申请，只有向欧洲专利局提交了英语、法语或德语申请的副本并按照该公约缴纳了有关费用，才能视为按上述第 2 (3) 条的规定已公布。

79.03 如果英语、法语或德语申请的副本已经在 EPO 申请，那么根据 PCT 公布的这种国际申请的事宜变为根据法 2 (3) 条的现有技术的一部分。

第 79 (3) 条

按照该《条约》以除了英语、法语或德语以外的语言公布的任何此类国际申请，按照上述第 78 (7) 条的规定，只有在该申请按照该公约由欧洲专利局以英语、法语或德语重新公布时，才能视为按上述第 55 条和第 69 条的规定已公布。

79.04 如果根据 PCT 公布的国际申请是除了英语、法语或德语的语言，那么它将被视为根据本法由皇家使用或侵权目的而公布直到它被 EPO 以英语、法语或德语再次公布。然而，根据法 78 (7) 条，不这样对待以法语或德语再次公布的申请，直到由英国局已经提交并公布权利要求的英文翻译，参见 78.11。

第 80 条：欧洲专利和专利申请的真确本

第 80 (1) 条

按照以下第 (2) 款，以法律程序的语言，即，有关在欧洲专利局办理的专利或专利申请的法律程序的语言，书写的欧洲专利或申请的文本应当是在任何国内法律程序，即，有关提交给局长或法院的专利或申请的任何法律程序的真确本。

规则 114

80.01 因此由局长或法院审理的诉讼中的欧洲专利或申请的真确本是在 EPO 诉讼中所使用语言的文本，除了以下提供的（参见 80.02-07）。（其中由局长建立其说明书以法语或德语公布的欧洲专利（英国）的诉讼，创立诉讼的当事人通常被要求提供说明书的真实英语翻译，除非根据法 77 (6) 条已经提交这种翻译。这还适用于根据法 74A 来请求意见审查。在这种诉讼中被委托修改说明书的当事人必须提供其为已公布说明书语言的修改的真实译文）。

70 (1)

80.01.1 因为以法语或德语公布的欧洲专利的真确本是在 EPO 诉讼中使用的语言，所以权利要求的真确本是 EPO 诉讼的语言中权利要求的文本。根据 14 (6) 条提交的以法语或德语公布的欧洲专利的译本权利要求仅供参考。

第 80 (2) 条

如法律程序的语言是法语或德语，按照上述第 77 条规定的专利说明书或按照上述第 78 条规定的专利权利要求书的英语译文，对于除专利撤销法律程序以外的任何国内法律程序，如翻译成英语的专利或申请所赋予的保护范围比原法语或德语的专利或申请窄，应当视为真确本。

80.02 仅当法 77 (6) 和 78 (7) 条生效时，这一条款才有效，分别参见 77.13-14 和 78.11-12。当 EPO 程序的语言是法语或德语时，如果英文译文授予比法语或德语文本授予的保护范围窄，那么根据法 77 (6) 说明书的英文译文或根据 78 (7) 条的权利要求书被视为真确本。这个条款不适用于专利撤回的程序。

第 80 (3) 条

如果任何这种英语译文造成欧洲专利或申请赋予较窄的保护范围，专利的所有人或申请人可以向专利局提交更正的译文；如果专利所有人或申请人在订明的期限内缴纳了订明费用，专利局应予以公布；但是：

(a) 对于将侵犯正确翻译的专利（并非指原始翻译的专利）的该发明的任何使用（除属上述第 55 条者外），或者在该专利已被授权则申请会侵犯该专利的情况中，不得按该条收取费用；

(b) 所有人或申请人对侵犯正确翻译的专利（并非指原始翻译的专利）的行为或者在该专利已被授权则申请会侵犯该专利的情况中，无权提起法律程序。

除非在使用此项发明或对其作出行为以前，专利局已将更正的译文公布，或专利所有人或申请人已将更正的译文邮寄或递交给使用该发明或授权他人使用该发明的政府部门，或邮寄或递交给据称作出了该行为的人。

80.03 如果在 80.02 中提及的翻译导致由欧洲专利或申请授予的更窄的保护范围，那么申请人或所有人可以提交修正的译文。在这种情形下，应用法 80 (3) 和细则 57 的详细规定，而不是法 117 的一般规定。然而，关于行为或使用的所有人或申请人的权利（包括除了法 55 将构成侵权的皇家使用）将侵犯修正译文但不侵犯原始译文，仅仅针对在由专利局公布修正译文之日或由所有人或申请人发送给潜在侵权人或政府部门之日之后制定的这种行为或使用。

规则 57 (2)

80.04 视情况而定地，修正译文应该为全部说明书或权利要求的修正版本，一式两份。它应该遵
共 2 页第 1 页

2009 年 4 月

& (4) 守关于专利法实施细则 2007 的附件 2 的第 1 部分至第 3 部分所述描述的要求（参见 78.14）。在译文包括附图的情形下，除了应该由英文译文来替代的任何文本之外，它们应该与由 EPO 公布的内容和描述完全对应，并且每个附图应该以阿拉伯数字连续地编号，作为在翻译的其他表中使用的单独系列，如果当由 EPO 公布时没有被编号。以 78.14 提及的相同方式进行确认是必要的。

规则 57 (4) & (6) 80.05 一式两份的专利表格 54 应该附带修正译文。在提交修正译文的 14 天内应该交付适当的费用。根据细则 108 (1) 由局长来判定这个时间可以被延长。

法 118 (1) 80.06 如果要求满足，那么将修正译文已经提交的事实记录在登记簿中并且在期刊中宣布。译文的复印本是公众审查可得的或者是可售的。如果有的话，那么对这种译文视察的请求应该附有订明费用。

第 80 (4) 条

如译文的更正已按照上述第 (3) 款公布，并且在公布该更正之前，有人

(a) 善意地开始做出了不构成侵犯原始翻译的专利或公布原始翻译的申请所赋予的权利、但当按照修改后的译文则构成侵犯专利或申请的行为，或者

(b) 为做出这类行为善意地进行有效而认真的准备，

此人应当有权继续做出该行为或有权做出该行为（视属何情况而定），尽管公布了更正的译文并且尽管授予了专利权。

80.07 由法 28A (4) - (7) 条规定的第三方得到的侵权豁免适用于行为或行为的准备，该行为本来将侵犯修正译文但不侵犯原始译文（参见 78.08），但是在专利局公布修正译文之前做出或完成。该豁免权包括除了法 55 条的构成侵权的皇家使用。

第 80 (5) 条

上述第 28A 条第 (5) 款和第 (6) 款就上述第 (4) 款而言具有效力，如同就该条而言具有效力，并且如同

(a) 援引该条第 (4) 款就是援引上述第 (4) 款；

(b) 援引登记的专利所有人包括援引申请人。

第 80 (6) 条

按照上述第 (5) 款，上述第 (4) 款赋予的权利不延伸到授权另一人作出所涉行为。

第 80 (7) 条

上述第 (4) 至第 (6) 款适用于为英国政府服务而使用专利发明，如同适用于侵犯专利或侵犯申请公布所赋予的权利。

“专利发明”具有与上述第 55 条相同的含义。

第 81 条：欧洲专利申请的转换

EPC 135

81.01 这个条款提供局长对申请人请求响应的将欧洲专利（英国）的申请转换至专利法 1977 下的申请，并且包括什么情况下可以允许转换以及转换的效力。

【对于由 EPC 法 81 条转换造成的申请，文件的顺序与 PCT 法 89 条转换的顺序类似（参见 89.01）】。

第 81 (1) 条

局长可指示，遵照以下第 (2) 款所列的相关条件，如果欧洲专利（英国）申请在《欧洲专利公约》有关向欧洲专利局转交申请的条款下被视为撤回，则将该申请作为依照本法所作专利申请对待。

第 81 (2) 条

上述提及的有关条件为

【(a) 已删除】

(b)

(i) 申请人在相关的订明期限内请求局长（如果向专利局提出申请）按照本条作出指示；或者

(ii) 除英国以外的公约缔国的向其提交申请的中央工业产权局，在相关的订明期限内，连同申请的副本一起发送请求将该申请转换成按照本法的申请；并且

(c) 申请人在相关的订明期限内缴纳申请费，并且如果申请使用非英语的语言，则提交该申请及以前按照公约规定所作的任何修改的英语译文。

转换的情形

81.02 【已删除】

发送申请至 EPO 失败

EPC77 (3)

81.03 法 81 (1) 和 81 (2) (b) 条提供欧洲专利申请被认为撤回的情形，因为 EPO 自其提交之日（或者如果要求了优先权，那么就是宣告的优先权日）起 14 个月内未收到该申请。可以在英国专利局提交申请，参见 81.05，或者在 EPC 成员国家的中央工业产权局提交申请，参见 81.06。

EPC77 (4)
法 22 (3) (b)

81.04 由于国家专利局做出申请主题保密的决定（例如，在英国根据法 22 条的诉讼中止令），所以导致欧洲申请不能被成功发送至 EPO。这种事可能偶然地发生。

规则 58 (1)
规则 58 (3)
PR 附录 4
第一部分
规则 58 (4)
PR 附录 4
第 2&3 部分

81.05 在英国专利局提交申请的情形下，自 EPO 通知申请人其欧洲专利（英国）申请已经被视撤之日起的三个月内（不能被延长），申请人应该缴纳订明费用（如果有的话）来提交书面的转换请求。当提出请求时也应该附带该通知。在提交请求之日的两个月内，申请人应该提交申请费、申请的英文译文（必要时）、带有费用请求搜索的专利表格 9A、以及如果有的话专利表格 7（参见 81.11）。仅仅根据细则 108 (2) 或 (3) 和 (4) 至 (7)，这个时期可以被延长两个月（参见 123.34-41）。根据细则 108 (7)，在规定的时期期满（或之前延期的）之后，不准许延期多于两个月。

规则 58 (2)

81.05.1 在参见 81.05 做出转换请求的同时，申请人还可以根据 EPC 的相关规定请求局长将欧洲专利申请的副本、以及请求的副本发送至申请中指定的任何特定缔约国的中央工业产权局。

规则 59
PR 附录 4

81.06 当在另一个国家专利局提交申请时，申请人应该在该国家专利局自要求优先权日（如果没有要求优先权，那么为欧洲专利（英国）申请的提交日）起 20 个月内（不可以被延期）提交转换的

请求、以及申请副本给英国专利局。专利局将接收到请求的通知发送给申请人，申请人应该在通知日的 4 个月内提交申请费、申请的英文译文（必要时）、费用请求检索以及如果有的话专利表格 7（参见 81.11）。仅仅根据细则 108（2）或（3）和（4）至（7），4 个月的日期可以被延长 2 个月（参见 123.34-41）。根据细则 108（7），在规定的时期届满（或之前延期的）之后，不允许延期多于 2 个月。

第 81（3）条

如果欧洲专利申请按照本条的指示被视为按照本法的专利的申请，

（a）按照《欧洲专利公约》提交申请的日期，应视为按本法的提交日期，但是如果按照公约规定将该日期重定为一个较晚的日期，该较晚的日期应视为按本法提交申请的日期；

转换的效力

81.07 在允许转换的情形下，欧洲专利（英国）的申请被视为按照本法的申请。按照 EPC 80 条和 EPC 细则 40 申请的提交日被视为按照本法的申请日，除非根据 EPC 其被重定为一个较晚的日期，在这种情形下，这样对待较晚的日期。

第 81（3）条

如果申请满足与本法或规则中作为形式要求的任何要求相应的公约要求，则该申请应视为满足形式要求；

81.08 被指定为正常要求的专利法实施细则 12（1）和 14（1）、（2）和（3）的这些要求（参见 15A.04）被视为已经遵守了，条件是已经实现了 EPC 实施条例的相关条约（参见 15A.10）。然而，转换之后的修改以正常方式受专利法细则支配。对于根据本法的任何其他申请也以正常方式要求英国、另一个 EEA 国家或海峡群岛内的送达地址（参见 14.04.13）。

第 81（3）条

按照与本法任何以下规定相应的公约中的任何规定，即本法第 2（4）（c）条，第 5 条，第 13（2）条和第 14 条或按照为任何所述规定所制订的任何规则向欧洲专利局提交的任何文件，应视为按照该规定或规则向专利局提交的文件；

81.09 当在提交欧洲专利申请之前的六个月内在国际展览上发现了关于申请的发明时，在 EPC 法 55 条和 EPC 细则 25 条下提交的陈述和证书被视为在法 2（4）（c）和细则 5 下所提交的，参见 2.40。

81.10 根据 EPC 条 88（1）和 EPC 细则 53，对于欧洲专利（英国）申请，申请人提交在宣告优先权中提及的最早的之前申请的提交日期（其中在宣告中要求的优先权日没有丢失或被遗弃并且允许在转换之前不撤回宣告）被视为已转换申请的宣告优先权日。根据 EPC 条 88（1）和 EPC 细则 52 和 53 提交的这里提到的所述或每个之前申请的优先权宣告、提交号和经核证的副本被视为根据法 5 和细则 8（1）和（2）而提交。

81.11 根据 EPC 法 81 和 EPC 细则 19 提交的发明人的陈述被视为根据法 13（2）而提交，参见 13.12。（否则，视情况而定地，应该在与提交 81.05 或 81.06 中表格 9A 所指定的相同日间段内提交表格 7）。

81.12 根据 EPC 法 78 提交的发明的说明书、权利要求书、任何附图和摘要被视为根据法 14 而提交。

81.13 如果发明涉及生物材料或其使用，那么根据 EPC 法 83 提交的关于生物材料以及培养物保

规则 25
规则 103

规则 3
规则 8

规则 58（4）
和 59（3）

PR 附录 1
第 3（3）项

藏中的沉淀物的信息被视为根据本法提交的。如果遵守 EPC 细则 31，那么相关发明被视为足够清楚并且足够完整，参见 125A.07。

第 81 (3) (d) 条

唯有上述第 15A 条、第 17 条和第 18 条在审查和检索方面有所要求，而局长按照公约所进行的审查和检索考虑认为适宜，才审查申请；此时上述两条经必要修改后适用。

审查和检索

81.14 如 81.05 和 81.06 提到的，应该通过提交专利表格 9A 来请求初步审查和检索。

81.15 根据法 15A 条的初步审查被修改，因为如果已经实现相应的 EPC 条款，那么要求被看做是满足的，参见 81.07-81.13。

81.16 没有根据 EPC 实施检索。基于 EPC 提交的文件被视为根据本法所提交的，但是具有局长同意自转换起提交的任何修改，因此以正常方式执行根据法 17 条的检索。

81.17 自声称的优先权日（如果有的话，欧洲专利（英国）申请的提交日）的两年内，根据专利表格 10 付费地来进行已转换申请的实质审查的请求（根据细则 108（2）或（3）和（4）-（7），然而细则 108（7）陈述了在规定的或者之前延期的时期期满的两个月之后，不允许再延期-参见 123.36.10-12）。紧随着及时根据法 18 条进行实质审查。

81.18 【已删除】

81.19 正如 20.02 中陈述的就法 18（4）和 20（1）而言规定的日期（包括可允许的延期）还适用于转换的申请，除了将参考的提交日作为欧洲专利（英国）申请的提交日。根据细则 108（2）或（3）和（4）至（7），这个日期可以被延伸两个月（参见 123.34-41）。根据细则 108（7），在规定的时期期满（或之前延期的）之后，不准许延期多于两个月。

规则 31 (3)
& (5)

规则 60
PR 附录 4
第 2&3 部分
规则 28 (1)

规则 30
PR 附录 4A
第 2&3 部分

第 82 条：确定专利权问题的管辖

法 82 (3) 82.01 法 82 和 83 条涉及在授予欧洲专利之前，一个人是否有权利被授予欧洲权利或其份额。法 82 条制定法院和局长的管辖以确定这种问题；法 83 条关心的是同为 EPC 成员的其他国家的权力机关对这种问题的决定，在英国的效力。

法 130 (7) 82.02 法 82 和 83 条被编制为尽量可行地具有与 EPC、CPC 以及 PCT 的相应条款相同的效力。CPC 法 69 (4) (b) (在 1989 年 12 月重新编号为[1989]法的 67 (b)) 条并且 EPC 法 60 (1) 条对应于法 82 (5) 条，参见 82.04-05.1。

第 82 (1) 条

除按照本条以下规定之外，法院无权裁决适用本条的问题。

第 82 (2) 条

除按照本条以下规定外，上列第 12 条不赋予局长裁决本条所涉问题的权限。

法 123 (3)
法 82 (8) 82.03 因此 (1) 和 (2) 款分别根据随后的条款限制法院和局长对这种问题作出决定的管辖权 (参见 82.01)。法 12 条关于在授权前赋予外国和公约专利的作出决定。然而，法 82 (3) - (9) 限制了关于这种专利欧洲专利和申请的法 12 条下局长的权力 (法 12 条本身还包括受法 82 条管制的欧洲专利的效果)。根据法 82 条对这种问题作出决定包括根据法 12 条作出关于此问题的命令。

第 82 (3) 条

不管有人是否有权获准欧洲专利或享受这类专利的部分权利，本条均用于授予欧洲专利之前出现的问题，本条中“雇主和雇员问题”指在雇主和雇员之间或其权利继承人之间因雇员的发明申请欧洲专利而引起的任何问题。

第 82 (4) 条

法院和局长应该可以裁决这一条所适用的除了雇主-雇员问题之外的任何问题，在满足以下条件之一的情况下，也就是说：

(a) 申请人居住在英国或其主要营业所在英国；或者

(b) 另一当事人主张有权取得专利并且他居住在英国或其主要营业所在英国，而申请人不居住在或其主要营业所不在任何相关缔约国；

此外，如果在上述任一情况下，没有书面证据证明当事人同意服从英国以外的相关缔约国的主管当局的司法权，则法院和局长有权裁决除雇主和雇员问题之外本条适用的任何问题。

第 82 (5) 条

法院和局长应该可以确定雇主-雇员问题，在满足以下条件之一的情况下，也就是说：

(a) 雇员主要受雇于英国；或者

(b) 雇员没有主要受雇地点或无法确定其主要受雇地点，但是雇员的雇主在英国有营业所，而雇员受雇于该营业所 (不管他是否还受雇于别处)；

此外，如果上述任一情况下，无书面证据证明当事人同意服从英国以外的相关缔约国的主管当局的司法权，或如果虽有这种证据证明这种协议，但适用于雇佣合同的法律并不承认协议的效力，法院和局长应有权裁决雇主和雇员问题。

82.04 根据合同法 1990（合适法）附件 4 的法 5 条，“适合于雇佣合同的法律”可以被“雇佣合同的准据法”代替。

法 82（3）

82.04.1 法院和局长的管辖取决于待确定的问题是否是“雇主-雇员问题”，即对于由雇员发明的欧洲专利的申请，其是否为雇主与雇员以及或者他们的权利继承人中的一个。如果为雇主-雇员问题，那么雇员的雇佣国家（雇员主要受雇于哪里、或者如果没有这种国家，那么确定他所受雇的场所）确定是否存在司法权，正如条款（5）所详述的；如果不是雇主-雇员问题，那么居住国或当事人营业的主要场所的确定方法如条款（4）中一样（但是参见 82.05.1）。在大多数场景下，如果雇佣、居住或营业的国家是英国，那么存在司法权 即使根据法 12 对 Oxford Instruments' Ltd 的申请（BL O/068/93）欧洲申请没有争论，在确定引用实质之前，听政官对程序落入法 82（4）首次表示满意，并且因为专利申请人的居住所在英国，所以根据法 82 条局长具有司法权。

第 82（6）条

在不损害上述第（2）款至第（5）款的情况下，如果有书面证据证明当事人同意服从法院或局长的审判权，此外，在雇主和雇员之间的问题上，若适用于雇佣合同的法律承认该协议的有效性，则法院或局长有权裁决本条适用的任何问题。

82.05 根据合同法 1990（合适法）附件 4 的法 5 条，“适合于雇佣合同的法律”可以被“雇佣合同的准据法”代替。

法 82（9）

82.05.1 如果当事人同意向特定管辖区提交书面证据，那么 82.04.1 中的考虑是多余的。在雇主-雇员问题的案子中，协议必须是雇佣合同承认其有效的一种。如果 EPC 成员国的另一个国家的主管当局具有通过协议的司法权，那么法院和局长没有司法权。（英国承认这种管辖区的决定，参见 83.03-04）。然而如果当事人同意，那么法院和局长具有司法权。

第 82（7）条

如果在向英国以外的一个相关缔约国的主管当局提起法律程序来判定本条适用的问题以后，又向法院提起法律诉讼或按照上述第 12 条请求局长判定该问题时，除非在该缔约国作出下列决定以后，法院或局长（视属何情况而定）应该终止或搁置法院或局长的法律程序，直至该缔约国的主管当局

（a）决定不接受审理，且对此决定不许上诉或上诉期限已过；或者

（b）作出的决定法院或局长按照以下第 83 条规定拒绝承认。

法 82（9）

82.06 如果由 EPC 成员的另一个国家的主管当局准备开始诉讼，那么根据法 12 将停止法院或局长条确定相关问题的任何程序。根据法 83 条，仅仅当该主管当局决定不履行其管辖权且其决定不能被撤销、或者该主管当局作出了法院或局长拒绝承认的决定时，恢复法院或局长的程序，参见 83.05。

第 82（8）条

本条援引的对问题的判定分别指如下事项：

（a）（法院）就该问题作出宣告或者向声明人授予权利；以及

（b）按照上述第 12 条就该问题作出命令（在法院或局长的情况下）。

第 82（9）条

在本条及以下第 83 条中，“相关缔约国”是指作为《欧洲专利公约》的成员国但尚未行使公约赋予的排除适用名为《有关承认的议定书》的公约议定书的权利的国家。

82.07 所有的缔约国现在都受《有关承认的议定书》的限制。EPC[1973]法 167 条允许缔约国提出不受协议限制的保留，并且限制了保留时间是自本公约生效至日起的十年（或者延伸至 15 年）。

第 83 条：其他国家主管当局专利裁决的效力

法 82 (3) 83.01 与法 82 条类似，法 83 条涉及在授予欧洲专利之前，当事人是否有权利被授予欧洲权利或其份额。法 83 条关心的是由除了英国的 EPC 成员国的国家当局对这种问题作出的决定在英国的效力，而法 82 条制定法院和局长的司法权以确定这种问题。

法 130 (7) 83.02 第 (82) 款被编制为尽量可行地具有与 EPC、CPC 以及 PCT 的相应条款相同的效力。

第 83 (1) 条

由除英国以外的一个相关缔约国主管当局对上述第 82 条适用的问题作出的裁决，如对裁决不许上诉或超过上诉限期，除法院或局长按照以下第 (2) 款规定拒绝承认外，在英国应被承认为等同于由法院或局长作出的裁决。

法 82 (9) 83.03 在英国承认由除了英国（其为 EPC 的成员国）的主管当局来确定这种问题（参见 83.01），就像法院或局长已经做了这个决定一样，除非局长或法院拒绝承认，参见 83.05。这个承认不受对确定的上诉的支配，也不受上诉期是否已经届满的支配。

规则 61 83.04 寻求由局长审理的做出确定的诉讼中承认的任何人应该向局长提供其副本，由考虑中的主管部门的官员证明其为真实的副本。

第 83 (2) 条

如有以下任一情况，法院或局长可以拒绝承认任何关于欧洲专利申请人无权被授予专利或其中任何份额的决定：

(a) 申请人从未接得关于法律程序的通知或未以适当的方法通知他，或未及时通知他等，致使未能对法律程序进行抗辩；

(b) 抗辩的法律程序的判决与任何相关缔约国主管当局对抗辩的法律程序中相同的当事人间以前提出的法律程序的判决有抵触。

83.05 如有以下任一情况，法院或局长可以拒绝承认任何关于欧洲专利申请人无权被授予专利或其中任何份额的决定。这些情况为没有给申请人合适的机会以质疑诉讼，如条款 (2) (a) 中详述地，或者该确定与主管当局较早做出的确定相冲突，如条款 (2) (b) 中详述地。

第 84 条：专利代理机构和其他代表【已废除】

84.1 这个条款原来确定允许谁作为欧洲专利和专利申请的其他人代表。这包括了参加 EPO 或局长审理的相关诉讼以及申请或得到欧洲专利。

84.2 法 84 条，以及关于专利代理机构的《1977 年专利法》的其他条款已经被 CDP 法废除并且由 CDP 法的第 V 部分代替（专利代理机构以及商标代理机构）（参见法 274-286 条）。

第 85 条：欧洲专利代理人【已废除】

85.1 这个条款提供了欧洲列表（即，根据 EPC 由 EPO 做出的专业代表的列表）上的人可以描述其自己作为欧洲专利代理人，并且可以根据本法准备欧洲专利或申请在诉讼中使用的文件（除了契约），而无需感到违背了某些法令。

85.2 法 85 条，以及关于专利代理机构的《1977 年专利法》的其他条款已经被 CDP 法废除并且由 CDP 法的第 V 部分代替（专利代理机构以及商标代理机构），其中法 277 条特别涉及欧洲专利代理人。

共同体专利

第 86 条：共同体专利公约的履行【已废除】

86.01 第 86-88 条关于共同体专利公约（CPC），其从未生效。第 86 条被《2004 年专利法》废除。

86.02-03【已删除】

第 87 条：关于共同体专利公约的决定【已废除】

87.01 第 87 条涉及构建共同体专利公约的问题，其从未生效。这一条被《2004 年专利法》废除。

87.2 【已删除】

第 88 条：有关共同体专利公约的法律程序管辖权【已废除】

88.1 CDP 法废除了《1977 年专利法》的第 88 条，通过使英国的“判断公约”（关于国内和商务事宜判断的管辖权和执行的 1968 公约）生效而使得这一条无用。第 88 条具体确定了如何确定一方当事人的住所，用于确定当时欧洲共同体的成员国家的哪个法院具有根据共同体专利公约授予的专利侵权的诉讼中的管辖权。将其引入作为临时措施，因为共同体专利公约过去预计在判断公约（其也是规定了一个问题是如何确定）在英国生效前生效。在共同体专利公约没有生效的情形下，判断公约现在是有效的。

统一专利法院

第 88A 条：统一专利法院协议的履行

88A.01 第 88A 条被《2014 年知识产权法》引入并且于 2014 年 10 月 1 日生效。这一条提供了修改任何法律（包括该《2014 年知识产权法》本身）的一般权力，为的是使得关于统一专利法院的协议生效。它还允许修改《2014 年知识产权法》的任何条款与协议中的任何条款一致。

第 88A (1) 条

国务大臣可以奉命制定条款，使得 2013 年 2 月 19 日在布罗塞尔制定的关于统一专利法院的协议的条款在英国生效。

第 88A (2) 条

根据这一条的命令可以特别地安排-

- (a) 授予法院管辖权、除去法院的管辖权或者改变法院的管辖权；*
- (b) 要求缴纳费用。*

第 88A (3) 条

根据这一条的命令还可以制定条款，以改变《2014 年知识产权法》特定条款的适用条件，使得它们对应于该协议的条款。

第 88A (4) 条

根据这一条命令可以-

- (a) 制定一般地或者仅仅特定情形下适用的规定；*
- (b) 可就不同情况制定不同规定。*

第 88A (5) 条

根据这一条的命令可以修改《2014 年知识产权法》或者任何其他法令。

88A.02 条款 (1) 给了国务大臣修改法律（包括《2014 年知识产权法》）的一般权力，以允许在 2013 年 2 月 19 日签署的统一专利法院协议开始生效。

88A.03 条款 (2)、(3) 和 (4) 列出了可以被包含在这个命令中的主要地区，例如，关于统一专利法院管辖权和缴纳费用的条款。还有在不同的情形下制定不同条款的命令规定，并且使得《2014 年知识产权法》中的条款与统一专利法院中的等价条款一致。这将允许与《2014 年知识产权法》中与各类专利相关的规定与协议中的规定一致。

第 88A (6) 条

除非之前已将规则的草案提交议会各院并决议通过，否则不得制订根据本条订明任何该等其他日期的规则。

88A.04 条款 (6) 陈述了根据这一条制定的法律文件在正式成为法律之前必须获得议会两院决议的许可（这被称为“确认程序”）。

第 88A (7) 条

这一条中“法院”的含义并不限于法 130（1）中表达的含义。

88A.05 法 130（1）中的统一专利法院并不在《2014 年知识产权法》130（1）中给出的法院的含义内。子条款（7）的效力在于：《2014 年知识产权法》130（1）中定义的法院的含义不适用于这里的法 88A 条。这意味着在法 88A 条中，法院包括统一专利法院。

第 88B 条：指定英国为成员的国际组织

88B.01 第 88B 条被引入《2014 年知识产权法》并且在 2014 年 10 月 1 日开始生效。

第 88B 条

就《1968 年国际组织法》（英国作为该组织的一个成员）的法 1 条而言，统一专利法院被视为该法条适用的组织。

88B.02 这提供了统一专利法院被视为《1968 年国际组织法》的法 1 条适用的组织。

88B.03 根据对于位于英国境内的国际组织的常用安排，这将允许制定授予统一专利法院和其职员的特权和豁免权的枢密令。

专利的国际申请

第 89 条：专利的国际申请的效力

法 130 (1)

89.01 法 89、89A 和 89B 条规定根据《专利合作条约》的国际申请被视为根据《1977 年专利法》的专利申请。专利的国际申请（英国）是根据 PCT 提交的申请并且在其提交日单独地指定英国作为其寻求保护的国家（参见 89.08）。在 Archibald Kenrick & Sons Ltd's 国际申请[1994] RPC 635 中，其涉及影响在作为接收局的英国专利局提交的国际申请的邮政延迟，Aldous J 将这个 PCT 描述为“完整代码”。这个评论被 Abaco Machines (Australasia) Pty Ltd's 申请[2007] EWHC 347 (Pat) 反复申明，其中 Lewison J 陈述 PCT 不是《1977 年专利法》的申请，除非《1977 年专利法》承认。当在 12 个月的优先权日期内申请人意图提交 PCT 申请时，这个情形涉及根据法 5 (2B) 为国际申请请求一个较晚的优先权宣告。他说：

“我的意见是，如果接受 Mr Mitcheson's 的意见，那么将相当于对 PCT 完整代码的主要破坏。PCT 无疑地对根据 PCT 进行国际申请的人是有利的。正如 Mr Mitcheson 所言，这些优点包括节省开销以及关于申请人决定在国际阶段中指定的全部或者部分进入国家阶段的弹性。但是 PCT 是一揽子协议。此刻，部分一揽子协议是严格的时间表。正如 Mr Birss 提交的，已经选择使用 PCT 路径，那么 Abaco 必须采取 PCT 系统”。

【已删除】

89.02 根据 PCT，国际申请必须根据 PCT 在接收局提交国际申请。细则 65 条将这个专利局的角色设为接收局。根据 EPC 集中化协议，在 1993 年 5 月 28 日之后专利局停止接收国际初步审查的新要求。

89.03 在由英国专利局接收申请的情形下，由国际检索机构（ISA）诸如 EPO 来检索申请。基于其检索结果，ISA 还产生专利性的书面意见。由 WIPO 的国际办事处公布国际申请，以及国际检索报告（如果完成的话）；在发布的说明书中不包括书面意见。由 PCT 第 I 章来管理检索程序、书面意见和国际申请公布的问题。在接收到国际检索报告和书面意见之后，根据 PCT 第 II 章，申请人可以请求国际初步审查。自 2004 年 1 月 1 日，国际办事处发行关于国际申请的国际专利性初审报告（IPRP），不管是否根据 PCT 第 II 章来请求国际初步审查。对于仅经历第 I 章过程的申请，基于 ISA 的书面意见来建立 IPRP。在申请人根据第 II 章进行国际初步审查时，发布国际初步审查报告（IPER）作为 IPRP。IPRP 提供不具约束性的意见：(i) 发明的单一性，(ii) 是否每个独立权利要求满足新颖性、创造性和工业实用性，(iii) 权利要求书或者说明书不够清楚或者权利要求书得不到说明书的支持以及 (iv) 修改是否增加了主题。

PCT30 (1)
PCT 规则
94.1
PCT 规则
17.2 (c)
PCT38

89.03.1 根据 PCT 法 30 (1) 条，在国际公布之前，除非申请人请求或授权，否则国际申请是机密的并且不可以由任何人或权威接近，除了为了处理申请的目的而根据 PCT 特别要求地来传输信息。在国际公布之后，经由 WIPO 专利范围数据库使得国际办事处文件中存有的文档在网上是公开可得的。一旦建立，那么可得的文档包括专利申请本身、根据 PCT 法 19 条的任何修改、国际检索报告（这些被包含在公布的小册子中）、优先权文档（除非优先权权利要求被撤销或者被认为并非先于国际公布）、ISA 和 IPRP 的书面意见。然而，因为 PCT 法 38 条禁止接近，所以关于国际初步审查的文档是不可得的，除非申请人请求或授权。

法 89A (3)
规则 66 (1)

89.03.2 根据法 89、89A 和 89B 条，自国际申请的（优先权）日起的 31 个月内申请人可以进入英国国家阶段（参见 89A.05）。根据 PCT 第 II 章，这个时间不受是否已经选定申请影响的。

89.04 【已删除】

申请人和代理机构的业务守则

专利的国际申请

专利合作条约（PCT）的法律要求与专利法的法律要求以及向英国专利局提交国际申请非常不同，因为 PCT 接收局需要相当小心地紧随 PCT 要求。如果没有及时发现一些问题，那么可能就不能够再补救。在下面的清单中总结了更重要的要点。专利理事会的国际单位可以提供进一步的指导并且通过发送邮件至 pct@ipo.gov.uk 或拨打电话+44（0）1633 814586 询问。

要点 10：国际申请

（a）当英国专利局作为 PCT 接收局来提交国际申请时，应该查看专利合作条约的规定，例如表格和形式。

（b）以下两种情形下需要委托书和/之前提交的一般委托书的副本：（i）对于所有的撤回请求；以及（ii）当不清楚代理机构或普通代表是否能够代表申请人的情形。

（c）撤回：在 Geneva 应该将撤回通知发送给国际办事处，并且将副本发送给知识产权局（同样参见上述 b）。

PCT 提交清单

~~权利要求书~~ – 如果被授予了国际提交日期，那么将权利要求书包含在国际申请中是重要的。

~~定时~~ – 如果在诸如巴黎公约的 12 个月的时间窗内提交国际申请是关键的，那么申请人应该留出充分的时间和检测和校正任何致命性的缺陷。

~~申请表格~~ – 完成申请表格（表格 PCT/RO/101）是必要的，并且使用当前版本是重要的。英国国家或住所应该被表明“GB”或“英国”。申请人应该是姓然后紧接着是名。要求 PCT 形式的修正版本是可以的；在一些情况下，我们可以请求提供替代形式。

~~费用和副本~~ – 如果正在付费，那么应该完成费用单。可以在 www.ipo.gov.uk/p-pct-fees 找到 PCT 申请所付费用的细节。如果对哪一项费用到期有疑问，那么接收专利局将通过发布表格 PCT/RO/102 来进行阐明。

~~提交 PCT 电子申请~~ – 使用 EPO 在线服务（www.ipo.gov.uk/p-apply-online-epoline）或 PCT-安全（www.ipo.gov.uk/p-apply-online-pctsafe）可以提交 PCT 电子申请。当使用 EPO 在线服务时，使用最近版本的软件是重要的以确保请求表格和费用是最近的。

第 89（1）条

按照《专利合作条约》被认定提交日期的专利（英国）的国际申请，根据

-第 89A 条（申请的国际阶段和国家阶段），和

-第 89B 条（对有关国际申请的条文的适应性调整），

就本法第 1、3 部分而言，应被视为按照本法的专利申请。

89.05 根据法 89A 和 89B 条，法 89 条规定了自《1977 年专利法》申请的提交日期被视为根据 PCT 提交的国际专利申请（英国）。

第 89（2）条

如果该申请或其中对英国的指定按照该《条约》被撤回或者（第（3）款中提到的除外）被视为撤

回，它应当被视为按照本法被撤回。

第 89 (3) 条

如果

(a) 由于按照该《条约》行使职能的机构的错误或疏漏，或者

(b) 由于国际局因申请人无法控制的情况而未在按照该《条约》限定的时间届满前收到申请的副本，

或者在可订明的其他情况下，申请或其中对英国的指定按照该《条约》被视为撤回，则申请不应当被视为按照本法被撤回。

规则 71 (2)
规则 71 (7)
PCT25 (1)
PCT 规则 51.1

89.06 第 (2) 和 (3) 条款涉及根据 PCT 真实或被视为撤回的《1977 年专利法》的效力。根据本法申请被视为撤回，除非参照第 (3) 子条款中的情形它被认为的撤回，在这个情形中，申请人可以书面申请国际申请或者继续被视为根据《1977 年专利法》的申请。应该附有申请人信任的事实陈述。根据细则 113 (1) 和 (2) 条应该提交非英语或威尔士语的任何文档的译文。在应用法 89 (3) 条使得应用不被视为撤回的情形中，局长可以修改在专利局中保存的关于该申请的任何文档并且修改本法中指定的或《2007 年专利法》附件 4 的第 1-3 部分列出的任何时间段（不管它是否期满），因为局长可以指导（包括任何合适的订明费用（包括延期费）的支付，而不是根据法 89A (3) 来支付）。根据法 89 (3) 进行申请的时间不受根据 PCT 法规的限制（Fletcher's Application BL O/235/98）。然而，自提交给专利局起，请求国际办事处发送文档的副本是正常必要的，并且应该在通知申请人其申请已经被视撤的两个月内提出这种请求。

【根据法 89 (3) 条提交给专利局的申请应该提及 PD/CL 中合适的法律顾问。】

规则 72
PCT 48 (2)
(a)

89.07 在子条款 (3) 中已经将局长恢复被视为撤回的申请的权力扩大至覆盖除了上述 (a) 和 (b) 中特定情形下的其他订明情形。由细则 72 就第 89 (3) 条所言的其他订明情形指，在本法涉及申请（不包括申请英国专利的国际申请）的可比情形下，局长自行决定行使第 107 或 108 规定的权力以防止申请被视为撤回。

因此这里局长的修改文档和更改时间的权力与国内申请的等效场景的应用方式相同。这符合 PCT 要求，即根据国家法律允许的原因，只要涉及到的任何缔约国应该原谅满足任何时限的任何延迟。

【第 89 (4) 条已废除】

89.08 《2004 年专利法》废除了子条款 (4)，其陈述了因为标明欧洲（英国）并且没有单独地标明英国，所以国际申请不应该被视为专利的国际申请（英国）。法 130 (4A) 条替代该法条，其重述了该条款以与 PCT 一致，其中所有的缔约国和地区在提交时被自动标明（参见 130.27.1）。（法 79 条涉及的是根据 PCT 发起的国际申请的欧洲专利（英国）申请）。

第 89 (5) 条

如果指定英国的国际专利申请按照该《条约》被拒绝给予提交日期，而局长确定拒绝是由于行使按照该《条约》的职能的机构的错误或疏漏所造成的，则他可以指示该申请被视为按照本法的申请，具有他指定的提交日期。

规则 71
PCT25 (2)
(a)
PCT 规则 51 (3)
PCT 规则 51 (1)

89.09 当由于根据 PCT，具有功能的机构的错误导致提交日被拒绝该申请作为国际申请时，子条款 (5) 使得局长根据《1977 年法》的申请来指导该申请（具有这种提交日，使得局长可以指导）。这种书面请求应该附有请求的原因陈述以及就法 89A (3) 条规定的花费。根据法 113 (1) 和 (2) 条应该提交非英语语言文档的翻译。如果申请被认为是根据《1977 年专利法》的申请，那么局长

可以修改在专利局中保存的关于本申请的任何文档并且更改本法中特定的或者在《1977 年专利法》的附件 4 的第 1-3 部分列出的时间（不管它是否已经期满）。根据法 89（5）条可以进行申请的时间不受 PCT 规则的限制（Fletcher's Application BL O/235/98）。然而，自提交至专利局之日，请求国际办事处发送文档的副本是正常必要地并且在发送给申请人其申请已经被拒绝提交日的通知之日的两个月内可以提出这种请求。

【根据法 89（5）条用法说明书的申请应该提及 PD/CL 中合适的法律顾问。】

89.10 因为申请人已经宣告他们是非 PCT 成员国国家的居民，美国专利商标局（USPTO）拒绝对待由他们保管为国际申请的传说的国际申请，根据法 89（5）条进行的申请应该被视为根据本法的申请。在以这种方式拒绝对待传说中的国际申请时，审讯官员确定 USPTO 在根据 PCT 拒绝申请日和根据 PCT 细则 19.4 未能成功地将申请发送给国际办事处都没有出错。

19.4（独特的产品&设计有限公司申请 BL O/147/95）。

第 89A 条：申请的国际阶段和国家阶段

89A.01 这是特别地关于专利国际申请的三条中的第二条。根据法 89A 和 89B 条，法 89 条规定专利的国际申请（英国）被视为根据《1977 年专利法》的申请（参见 89.01-05）。由 CDP 法引入法 89A 条，并且阐明国际阶段、根据 PCT 发起的提交以及英国国家阶段之间的关系。特别地，涉及到后来阶段的“进入”。

第 89A (1) 条

《专利合作条约》与公布、检索、审查和修改有关的条款，而不是本法的这些条款，在申请的国际阶段期间适用于专利（英国）的国际申请。

89A.02 在申请的国际阶段期间，与公布、检索、审查和修改有关的 PCT 条款，而不是《1977 年专利法》的这些条款适用于该申请。

第 89A (2) 条

申请的国际阶段指按照该《条约》提交该申请直至该申请的国家阶段开始的时段。

89A.03 国际阶段指按照 PCT 提交该申请直至国家阶段开始的时段，在第 3 条款中定义了国家阶段的开始。

第 89A (3) 条

申请的国家阶段始于

（a）当订明的时段届满之时，只要已向专利局提交了申请的任何必要的英语译文，并且申请人已缴纳订明费用；或者

（b）当申请人明确请求局长提前开始申请的国家阶段，向专利局提交

（i）申请的副本，如果尚未根据该《条约》送交专利局，以及（ii）申请的任何必要的英文译文，以及支付订明费用。

PCT3 (2)

89A.03.1 为此目的，“申请的副本”包括按照该《条约》以其最初提交申请时使用的语言以外的语言公布的副本。在没有根据该《条约》公布申请的情形下，“申请的副本”必须包括 PCT 请求表格的副本（表格 PCT/RO/101）、说明书和摘要。

进入国家阶段

PCT 规则
49.4

89A.04 通过提交表格 NP1，强烈建议申请人进入国家阶段，其包括国际申请的细节、申请人以及要求的送达地址的细节。然而，并不强制使用这个表格。

89A.04.1 正如在绝大部分情形中，如果没有要求前期进入国家阶段，假设该条款的要求是满足的，那么根据法 89A (3) (a) 在法定阶段期满时申请进入国家阶段。

【一旦收到，给申请分配一个英国申请号并且合适的标签被用在 PDAX 卷宗的封面。检查是否清楚地请求了根据法 89A (3) (b) 早期进入国家阶段（同样参见 89A.21）。如果请求了，那么应该按照 89A.16-21 概述的程序。如果对此不太确定，那么此时应该询问 PD/CL 合适的法律顾问后续程序的指令。】

规则 66 (1)
PCT22

89A.05（自 2002 年 4 月 1 日起）进入国家阶段的法定日期是从根据 PCT 宣告的优先权日或者如果没有优先权日则为自提交国际申请之日的 31 个月。根据细则 108 (2) 或 (3) 和 (4) - (7)，这个日期可以延长 2 个月，但是不晚于延长日期的期满之日-参见 123.34-41 以及特别参见 123.37

中 *Meunier's International Application* (BL O/013/01) 的讨论。

在法定时间期满日进入国家阶段

规则 65 (1)
规则 66 (1)

89A.06 在没有早期进入国家阶段的明示要求的情况下,由形式审查员检查申请以确定该申请是否符合法 89A (3) (a) 条的要求。当国际申请是英语或威尔士语时,根据法 89A (3) (a) 条在法定时间最后进入国家阶段的要求是在法定日期期满之前交付订明费用。然而,如果国际申请不是英语或威尔士语,那么申请人还必须在法定日期期满之前提交必要的译文(参见 89A.08)。如 89A.05 中标明的这个日期可以延长。

89A.06.1 在 1998 年 10 月 1 日与 1993 年 5 月 3 日(包括当天)之间,根据法 89A. (3) 条规定的国家费用为零(《1998 年的专利(费用)细则》,修改为《1999 年的专利(费用)细则》(修改))。结果是,在申请人无进一步动作时,指定英国(它的法 89A (3) (a) 规定期限在这些日期内结束)的英语的任何国际申请将进入英国的国家阶段,并且因此将形成就法 2 (3) 而言现有技术的一部分,除非在规定日期期满之前撤销了申请或英国的指定。只有当申请人提交表格 NP1 (参见 89A.04) 或以另一种方式书面标明他打算进入英国国家阶段时,专利局将给这个申请分配申请号。

PCT 20
PCT 36 (3)
(a)

89A.07 申请人不需要提交国际申请或者国际检索报告的副本,因为这些通常以 WO 小册子的形式由 WIPO 发送给了每个指定专利局。WIPO 通信将包括根据 PCT 法 19 条提交的权利要求的修改的任何细节、以及根据这一条解释修改并且表明这种修改对权利要求书和说明书影响的任何陈述的副本。如果当国家阶段开始时没有收到这个通信,那么在可能的情况下安全部门将建立 WIPO。类似地,不需要申请人提交国际专利性初审报告(IPRP)的副本以及其附件,因为这些也由 WIPO 发送给每个指定/选定专利局。

规则 69、规则
70
PCT 规 则
48.3
PCT 规 则
47.1 (c)
PCT 规 则
49.5 (d)

89A.08 在用除了阿拉伯语、汉语、法语、德语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语和西班牙语等外语提交国际申请的情况下,并且 WIPO 已出版了该申请的英文翻译作为 WO 小册子并且在进入国家阶段的 31 个月期满之前根据 PCT 法 20 条该 WO 小册子已经被传达到专利局,那么不再需要提交根据 PCT 法 19 的申请或任何修改的进一步翻译。根据 PCT 法 47 条,由 WIPO 发送给申请人通知,其表明根据 PCT 法 20 条通信被送达至哪个指定专利局以及通信的日期。只要在规定日期发送的通信,那么该通知必须被接纳为确凿的证据。在未以英语公布申请或异常地尚未传达 WO 小册子的情形下,在规定日期期满之前,申请人必须提供根据 PCT 出版的申请以及任何修改的英文译文,以便可以进入国家阶段,但 89A.09 中所阐述的例外。

89A.09 不需要提交初始版本申请以及任何修改的译文的情形是:

规则 69 (2)、
(3)

(a) 请求表格 PCT/RO/101 和摘要的国际申请。当根据法 66 (1) 条申请人清楚地请求在规定日期之前继续国家阶段时,而非局长可以得到根据 PCT 公布的申请的副本的情形下,必须包括这些翻译(因为在 WO 小册子中总是以英文公布的请求和摘要)。

规则 70 (4)

(b) 初始标题,如果由国际检索机构已经对此进行了修改;那么就必须提供修改标题的译文。

规则 70 (5)
PCT 规 则
49.5 (a-bis)

(c), 根据细则 5.2 (b), 任何顺序表,符合 PCT 的相关要求(PCT 细则 12.1 (d), 假设顺序表中任何自由文本也出现在说明书的主要部分中)。

规则 69 (5)
规则 66 (2)

89A.09.1 根据细则 66 (2), 在申请已经被修改并且申请人已经提交初始提交申请的译文而没有提交修改的译文,并且已经支付了订明费用的情形下,通知申请人必要译文已经丢失并且需要在通知日的三个月内提交必要的译文。(同样参见 89A.25)

【形式审查员应该告诉申请人应该提交必要的译文,不论何时修改了申请并且告诉申请人他还未提交修改的译文。】

89A.10 另外, 在没有提供关于生物材料的沉淀物的非英语语言的信息并且在细则 66 (1) 下规定的时间内没有提交其译文时, 局长必须通知申请人译文丢失并且自发出通知起三个月内提交译文。讨论中的信息包括存托结构的名字和沉淀物的登录号, 以及 (当由除了申请人的其他人存放生物材料时), 存放者的名字和地址以及《2007 年的专利法》的附件 1 的 3 (2) (b) (ii) 段提及的陈述。

【当在国际申请日之后提交关于生物材料的沉淀物的信息时, 在 PCT 小册子的前页上公布接收这个信息的日期。形式审查员将检查 PCT 小册子以查看在国际申请提交日之后是否收到这个信息。如果收到该信息并且该信息不是英语, 那么根据细则 69 (1), 形式审查员将通知申请人必须在发送通知的三个月内提交信息的译文。】

89A.11 如果形式审查员认为在规定日期结束 (包括根据细则 107 和 108 条的延期) 时, 不满意法 89A (3) (a) 条的要求, 那么也将通知申请人并且根据接收到通知一个月内的评论, 提议申请被视为撤回。

89A.12 为了使申请继续, 应该提供以下:

规则 68 (3)

(i) 附有合适费用的专利表格 9A 的搜索请求-根据细则 22 (2) 和 (7) 规定的日期结束之前提交上述材料, 或者如果已经期满, 那么在国家阶段开始之后的两个月内提交;

规则 68 (2)

(ii) 如果根据 PCT 第 4 条进行的国际阶段请求中没有公开发明人的姓名和地址, 那么需声明专利表格 7 (无费用) 的发明人。应该在细则 10 (3) 规定的日期结束之前提交发明人的声明, 或者如果已经期满, 那么在国家阶段开始之后的两个月内提交 (参见 13.12);

根据细则 108 (2) 或 (3) 和 (4) - (7), 这些阶段可以被延期两个月, 但在延期期满之后立即开始的两个月结束后不能再延期-参见 123.34-41。

规则 5
规则 67

89A.12.1 在申请的提交日之前六个月的国际展览上展示该发明的情况下, 根据细则 5 应该提交标识该发明的证书和陈述。应该自提交日的四个月内提交证书和陈述, 除了申请人在提交申请时根据 PCT 书面告知了接收局在国际展览上进行展示, 在这种情况下应该自国际阶段日开始的两个月内应该提交证书和陈述。根据细则 108 (1) 由局长决定这个日期可以被延长-参见 123.34-42。

规则 9

89A.12.2 在正常日期内还请求非英语或威尔士语的任何优先权文档的译文 (参见 5.11-5.13.2)。

89A.13 【已删除】

89A.14 当形式审查员对进入国家阶段的要求是满意的并且已经提交了专利表格 9A 时, 那么分配给申请一个检查组以便 CPC 分类使用、IPC 检查以及必要的数据捕捉。

89A.14.1 在国际办事处还未收到国际检索报告和国际专利性初审报告 (IPRP) 并且存至 PDAX 档案时, 审查员应该查看 WIPO 网址 (<http://www.wipo.int/pctdb/en/>) 确定是否存在国际检索报告和国际专利性初审报告 (IPRP)。如果找到了这种文档, 那么应该将它们存至 PDAX 档案或者花费一点时间来叙述这个文件是什么以及何时何地发现的。根据细则 18 (3), 在这个阶段审查员应该基于这个报告考虑发布简短的审查报告 (参见 18.47.1)。

89A.14.2 然后根据英国 A-文档公布号转发申请以重新公布, 所述重新公布的文档具有来自包括 IPC 的 WO 小册子相关生物信息 (如果必要的话进行修改)、由国际检索当局报告的检索和引用领域。如果 PCT 申请是英语并且在规定阶段结束时已经开始了国家阶段, 重新发布的 A-文档仅包括前页。如果不是英语, 那么 A-文档包括说明书的翻译以及根据法 89A (5) 条包括在 WO 小册子里的任何修改的译文、前页以及英语的 ISR。然而, 重新发布的文档中应该包括 WO 小册子中未包含的权利要求书的任何修改 (包括在专利局中提交的权利要求, 根据 PCT 法 28 条的指定局或根据 PCT 法 41 条的选定局具有所述专利局的资格)。重新发布是行政行为, 即不是细则或 PCT 的《1977

年专利法》所要求的。他因此不构成法 16 条下的公布。如果 WIPO 公布了 WO 小册子并且满足了进入国家阶段的条件，那么认为根据法 16 条的公布已经发生-参见 89B.04。

【一般地，为了分类，申请不能被保存在检查组中多于 2 周的时间。如果没有对优先权文件和国际专利性初审报告 (IPRP) 进行存档，那么分类和重新公布不应该被延迟。关于未偿付的文档，应该向 WIPO 发送任何必要提醒的手续。当接收到提醒时，应该将文档发送给索引&浏览部，以扫描在卷宗上。】

【在 WIPO 说明书为 ‘A2’ 文档的形式时（即，发布未带检索报告），那么不应该延迟分类和重新发送以等待 ‘A3’ 文档（‘A3’ 文档没有被正常地发送至检索组）国际检索报告的公布。虽然如此，审查员应该检查 EPOQUE 以查看 ‘A3’ 文档是否已经可得，并且如果可得，那么应该在 PROSE 中输入数据。如果不可得，那么在 ‘检索区域’ 输入 “还未建议” 并且在 PROSE 中输入 ‘引用’。在这种情形下，在检索阶段查看检索报告，并且将检索区域和引用信息输入至 OPTICS 作为 B-公布的数据是必要的。因此，审查员应该花费一点时间来提醒实质审查员输入必要的数据。】

【如果由国际检索单位已经进行了 “未建立国际检索报告的宣告”，那么这将被反应在援引宣告中指示的相关 PCT 条款进入 PROSE 的 ‘检索领域’；例如，“没有检索执行：PCT 条款 17 (2) (a)”。对于 ‘引用’ 领域，应该输入 “没有”。】

【如果由国际检索单元 (ISA) 仅执行部分检索，那么仍应该在 PROSE 上记录检索的领域细节。如果 ISA 已经执行了部分检索或者根本没有执行检索并且实质审查员考虑权利要求书可能涉及可取得专利的发明，那么在实质审查阶段有可能需要进行全部检索。】

【新申请部门将摘要标题放入 OPTICS 中，并且不应该被修改。如果标题被不正确地输入，那么应该参考索引&浏览以进行更正。】

【如果在 WIPO 前页上的任何摘要附图包括外语的文本，那么形式审查员应该

(a) 确保已翻译的附图是存档的，(b) 识别对应于 WIPO 说明书的前页上所示的已翻译的附图，(c) 标志相关的附图以及 (d) 记录下案子审查员用于确认标记的附图是重新公布的摘要附图。案子审查员应该确认已经识别出了正确的附图或者表明哪个是正确的附图。当返回给形式审查员时，申请人应该提交具有正确附图的重新公布文本，对附图进行标记以引起公布部门的注意。】

【如果在 WIPO 说明书的前页上使用了错误的摘要（即，摘要不与说明书中描述的发明相关，）那么审查员应该告知手续。形式审查员应该告知他们错误并且请求在 Patentscope 上可获得正确的摘要（从 www.wipo.int/pctdb/en/iateamlookup.jsp 上可以得到 WIPO 相关处理的联系方式）。一旦正确的摘要是可得的，形式审查员应该从 Patentscope 输入副本至卷宗，给出一个文档代码 WIPOFP，使得再发布时使用正确的摘要。如果形式审查员怀疑 Patentscope 中的摘要是否是正确的，那么应该咨询该审查员。】

【必须被输入至 PROSE 以允许案子继续国家阶段公布的 OPTICS 的全部数据是：

- 检索范围
- 引用
- IPC 分类
- 处理状态

还应该输入 CPC 分类。应该输入分类工具以输入 IPC 和 CPC 分类数据。不再需要 UKC 分类。

应该使用 PROSE 入口屏幕来输入专利检索范围和引用数据。在选择 IPC 标签之后应该输入国际检

索报告的 IPC 专利检索范围信息。根据其他标签应该输入包括 US 分类术语和数据库的所有其他检索范围数据。参见 17.75，对于不同类型的应用应该使用的格式。

审查员应该确保在 PROSE 屏幕的底部右端已经激活了 5 个数据标记。

在 PROSE 上应该创建 REPUBP 清单并且使得 REPUBP 清单停止活动并且设置处理状态以便再公布。】

【尽管已经提交了表格 9A，因为在实质审查阶段利用国际检索报告（在实质审查阶段更新）的结果，所以在这个阶段没有进行检索。虽然如此，审查员应该记录已经进行了检索。】

【作为法 18.（3）条下的第一条，简短的审查报告的发布应该被看做完整的审查。】

89A.15 如果形式审查员的意见为没有遵守法 89A.12 或 89A.12.1 中列出的要求，那么应该尽快告知申请人在规定时间内遵守这些要求。关于提交国际展览证书的要求，根据法 108（1）延期的任何请求应该考虑其优缺点（参见 123.36-123.39）。

早期进入国家阶段

法 89A（3）

89A.16 在申请人已经清楚地要求早起进入国家阶段时，形式审查员应该建立在法 89A（3）（b）中规定的要求是否满足，也即是否

- -订明费用已经支付
- -申请的副本已经由 WIPO 送达至专利局（参见 89A.07）或者由申请人直接提交至专利局；以及
- -已经向专利局提交了申请的任何必要的英文译文。

PCT3（2）

申请的副本可以是根据 PCT 公布的副本（即 WO 小册子），其为不同于初始提交的申请所使用的语言。在没有根据本公约公布申请的情况下，“申请的副本”必须包括 PCT 请求形式的副本（表格 PCT/RO/101）、说明书和摘要。根据 PCT 法 20 条，当申请是阿拉伯语、汉语、法语、德语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语或西班牙语，或包含 89A.08 中提及的英文翻译的 WO 小册子尚未公布或尚未传达到办公室的情况下，需要申请的英语翻译（参见 89A.09-89A.10）。

89A.17 在没有满足所有这些要求的情形下，必须通知申请人直到满足时才可以进行早期进入国家阶段。还应该告诉申请人如果在法 89A（3）（a）的规定日期期满之前（包括任何延期），如果这些要求还未满足，那么申请将被视为撤回（参见 89A.05）。

规则 68（1）
-（3）

89A.18 为了继续申请，一旦申请可以早期进入国家阶段，还应满足 89A.12 和 89A.12.1 中列出的要求是必需的。然而，细则 68 条确定支付申请费和申请专利表格 7 的时间。应该在最后至细则 10（3）规定的日期之内或者自开始国家阶段之日起 2 个月内提交表格 7。类似地，应该在最后至细则 22（2）和（7）条规定的日期之内或者自开始国家阶段之日起 2 个月内提交申请费（最近将国际申请设置为零）和表格 9A。根据细则 108（2）或（3）和（4）-（7），这些阶段可以被延期两个月，但在延期期满之后立即开始的两个月结束后不能再延期-参见 123.34-41。

法 89A（1）

89A.19 如果国际办事处在早期进入国家阶段之日之前，已经发布了带有国际检索报告的国际申请，那么以正常的方式来重新发布本申请（参见 89A.14-89A.14.2）。然而，如果国际检索报告是不可得的，并且根据法 17 条申请人没有要求全部检索，那么分类和重新发布不应该被延期以等待发布国际检索报告。

【如果国际检索报告是不可得的并且根据法 17 条申请人没有要求全部检索，那么应该在‘检索区域’输入“还未建议”并且在 PROSE 中输入‘引用’。在这种情形下，在检索阶段查看检索
共 7 页第 5 页

2014 年 10 月

报告，并且将检索区域和引用信息输入至 OPTICS 作为 B-公布的数据是必要的。因此，审查员应该花费一点时间来提醒实质审查员输入必要的数据。】

89A.19.1 在国际检索报告不可得的情况下，对于国内英国申请，申请人可以根据法 17 条选择请求全部检索。应该支付全部检索费（参见 89B.08）。将重新发布全部 WO 说明书以及英国外部检索报告。即使在开始法 17 条的检索之后但是公布准备完成之前，国际检索报告是可得的，这个惯例仍然保持相同。然而，如果国际检索报告是可得的，那么不应该接受根据法 17 条全部检索的请求；在这种情况下，审查员应该安排退还额外的费用。类似地，如果在根据法 17 条请求全部检索之后但是在审查员开始检索之前，国际检索报告变得有效，应该归还额外的费用-参见 89B.08。

【在根据法 17 条对具有 ISR 的 PCT 申请实施全部英国检索的情况下，经由 PROSE 应该输入英国检索审查员报告的检索、引用和分类数据，包括说明书的前页。】

89A.20 如果截止到早期进入国家阶段之日，国际办事处仍未公布国际申请，那么在没有请求加速公布时，不非要等到 WO 小册子变得有效才重新发布申请。除非明确请求，否则绝不假设要求了加速公布。在加速的案子中，在不清楚是否需要尽早公布以便确保尽早授权的情况下，应该电话联系申请人弄清楚他的意愿。

89A.20.1 在申请人不想等待国家办事处公布的情况下，他们可以明确地请求申请的加速公布。如果国际检索报告是可得的，那么申请人应该根据法 16 条像国内英国申请一样来加速公布，但是所述国际检索报告包括国际检索报告而不包括国内外外部检索报告（即使国际办事处还未公布国际检索报告）。不要求 WO 小册子的后续重新发布。如果以非英语的语言来建立的国际检索报告并且在请求加速公布时间翻译不可得，那么根据 113（1）应该请求申请人提供公布的这种翻译。否则，一直等到从 WIPO 可以得到应该翻译才公布。如果国际检索报告是不可得的，那么直到国家检索报告变得可得才可以进行加速公布，除非申请人根据法 17 条已经请求了全部检索。应该支付全部的检索费用（参见 89B.08），并且将以与国内英国申请一样的方式根据法 16 条来公布申请，以及英国外部检索报告。另外，不需要 WO 小册子的后续重新公布。然而，89B.08 为在审查员开始检索之前可以获得国际检索报告的情况。如果在同一时期提交了表格 9A 和 10 或者在提交表格 10 时进行了特定的请求，那么在申请人已经请求全部检索的情况下，申请可以被处理为 CS&E（参见 18.03）。

【在请求了未公布 PCT 申请的加速公布和可获得国际检索报告的案子中，分类数据（如果需要时可以进行修改）、经由 PROSE 将输入国际检索当局报告的搜索区和引文，并且如果需要则再构造摘要（参见 14.170-191）。审查员应该花费一点时间来确认已经请求了加速公布。如果国际检索报告是不可得的并且根据法 17 条实施了全部的英国检索，那么经由 PROSE 将输入检索、引文和分类数据，并且如果需要应该再构造摘要。】

89A.21 在规定日期期满之前特别请求的加速审查被认为是早期进入国家阶段的明确请求。然而，除非进行了明确请求并且允许加速检索（参见 17.05.1）、加速公布（参见 16.04）、或加速审查（参见 18.07-18.07.1），否则加速处理不紧随早期进入国家阶段而发生。在已经接受加速审查请求的情况下，可以同时实施审查作为检索（或者分类）。对于根据 PCT（英国）快速立法的加速处理，参见 89B.17.1。对于最早日期的限制，可以发布法 18（4）报告，包括允许第三方观察的时间，参见 18.07.2。

第 89A（4）条

如果订明期限届满而不满足第（3）（a）款中提到的条件，则申请应被视为撤回。

89A.22 如果在 89A.05 提及的订明期限没有满足条款（3）（a）中的条件，那么英国国家专利的申请被视为撤回。

第89A (5) 条

如果在国际阶段按照该《条约》修改申请，如有以下情况，则修改应被视为按照本法进行的：

- (a) 订明期限届满时，已向专利局提交修改内容的任何必要的英语译文，或者
- (b) 如果申请人明确请求局长提前开始申请的国家阶段，
 - (i) 尚未根据该《条约》将修改内容的副本送交专利局的，向专利局提交了修改内容的副本，以及
 - (ii) 《1958 年国防合同法》(第 38 章)。

PCT19&34

89A.23 如果修改和必要的翻译已经由国际办事处送达给专利局或者由申请人提交给了专利局，那么在国家阶段审查阶段期间应该考虑在国际阶段进行的任何修改。如果在国家阶段已经修改了申请但是国家办事处还未将必要的修改送达给专利局，或者申请人还未提交至专利局，那么允许申请以未修改形式进入国家阶段-参见 89A.25。

规则 66 (2)

89A.24 在要求申请人提交初始所提交申请和其修改的英文译文，以及在进入国家阶段的 31 个月期满时已经支付订明费用并且已经提交申请的译文但是还未提交修改的译文的情况下，局长通知申请人在发送通知的 31 个月内提交所需的译文，并且直到通知中规定时间结束时，关于翻译的 31 个月被视为非期满的直到通知书中规定时间结束。根据细则 108 (2) 或 (3) 和 (4) - (7)，提交缺失译文的时间可以延伸两个月，但是在延长的期限期满后立即开始的两个月之后，不能再延期-参见 123.34-41。

规则 69、70

89A.25 除非满足条款 (5) 的要求，否则修改被忽视；如果满足其要求，那么这种修改被视为根据《1977 年专利法》进行的。根据子条款中的 (a) 或 (b) 陈述了讨论中的要求，并且所述要求在效果上与进入国家阶段时可得的修改和必要翻译有关。如果当国家阶段开始时专利局还未收到翻译，那么非英语的修改被视为“被忽视”。根据法 19 和法 31 (3) 条，如果修改被忽视，那么应该通知申请人并且要求申请人重新提交（在 2006 年 6 月 26 日之前一式两份地提交）。就细则 31 (3) 而言，说明书、权利要求书和附图的主动修改时期为从进入国家阶段之日延伸至根据法 18 条发送第一份报告之日。

【当在规定日期结束时还未提交修改的译文时，申请应该被转至合适的形式经理，在将修改标记为被忽视之前，他可以决定咨询合适的主审查员。】

第89A (6) 条

当缴纳了订明费用时，局长应当公布按照上述第 (3) 款或第 (5) 款提交给专利局的任何译文。

89A.26 为了确保法 89B 的条款 (3) 所陈述的某些权利，根据法 89A 申请人可以为根据法 89A (3) 或 (5) 提交申请的翻译支付订明费用。专利局自动地公布根据法 89A (3) 或 (5) 提供的翻译（参见上述的 89A.14.2），但是参见 89B (3)，为了获得法 89A. (6) 寻求的保护，当国际申请不是英语时，申请人应该提交书面请求，并且支付适当的费用。

第 89B 条：对有关国际申请的条文的适应性调整

89B.01 这是特别地关于英国专利国际申请的第三和最后一部分，并且由 CDP 法引入。它修改了根据《1977 年专利法》申请作为国家申请的状态时所满足的要求。根据 89A 和 89B 条，法 89 条规定了国际专利申请（英国）被视为根据《1977 年专利法》的申请。

第 89B (1) 条

如果专利（英国）的国际申请按照《专利合作条约》被给予提交日期

(a) 该提交日期，或该申请按照该《条约》被重新确定的较晚日期，应被视为按照本法提交该申请的日期；

(b) 按照该《条约》作出的任何优先权声明，应被视为按照上述第 5 (2) 条作出，如果根据该《条约》允许任何额外期限，则按照上述第 5 (2A) (a) 条允许的十二个月期限应被视为相应地更改，并且

(c) 按照该《条约》对发明人姓名的任何陈述应当被视为按照上述第 13 (2) 条提交的陈述。

规则 3

89B.02 子条款 (1) 提供了根据 PCT 制定的各种条约（关于提交、优先权和发明人的名字）被视为根据《1977 年专利法》制定的条约。根据条款 (1) (b)，必须根据 PCT 的法 8 条进行优先权的宣告，优先权的宣告一定不能丢失或遗弃并且必须满足 PCT 规则的一些要求（参见 5.10）。根据子条款 (1) (c)，关于根据 PCT 的法 4 条给出的发明人的信息是否无需再提交表格 7，参见 13.12、89A.12 和 89A.18。

【参见法 117 条，其为改正接收局根据 PCT 犯的错误，其中专利的国际申请（英国）被给予一个不正确的提交日，或者根据 PCT 的法 8 (1) 条进行的宣告由于专利局或办事处犯的错误而没有被接收局或国际办事处受理。可替代地，细则 81 条可以是可适用的。】

规则 25 (3)

89B.03 关于国际申请中附图描述和其他文档的形式和方式、以及提交授权请求的一些英国国家形式要求，在假设实现 PCT 规则的相应条款时被视为是符合规定的（参见 15A.10）。然而，由申请人提交至专利局以及包含在重新发布申请中的任何翻译（参见 89A.14.2）（包括再执行的附图，因为原始附图包含外语的文本）必须符合英国专利细则尤其细则 14 的规定。在进入国家阶段之后提交的所有修改必须符合英国国家细则。

第 89B (2) 条

如果尚未按照本法公布的申请根据该《条约》被公布，为第 (3) 款中提到的以外的目的，应被视为在申请的国家阶段开始时，或者如果较晚，在根据该《条约》公布时，按照上述第 16 条公布。

规则 66 (1)

89B.04 子条款 (2) 提供当满足进入国家阶段的条件（如法 89A 的条款 (3) 所陈述的）时，大多数目的下根据 PCT 的公布被视为根据《1977 年专利法》的法 16 条下的公布。因此，当进入国家阶段（不论在规定的 31 个月期满时这个发生（参见 89A.05）或者在早期申请人请求时发生（参见 89A.16-89A.21））时，根据 PCT 公布的国际申请变为根据法 2 (3) 条现有技术的一部分。在同一时间，提交和注册登记对公众视察开放。然后因为认为根据法 16 条的公布已经发生，所以不再需要在英国重新全部公布说明书。代替地，发生重新发布的行政行为（参见 89A.14.2）。如果当进入国家阶段时，没有根据 PCT 公布申请，那么直到根据 PCT 公布申请或者根据法 16 条公布申请，申请才被视为已发布，紧随当早期进入国家阶段时，申请人请求加速公布（参见 89A.20.1）。

第 89B (3) 条

为第 55 条（为英国政府的事务使用发明）和第 69 条（侵犯公布所赋予的权利）的目的，尚未按照

本法公布的申请应被视为按照上述第 16 条公布

(a) 如果该申请根据该《条约》以英语公布，则视为在其被这样公布时公布；

(b) 如果该申请以英语以外的语言被这样公布

(i) 则视为在申请的译文根据上述第 86A (6) 条公布时公布，或者

(ii) 被视为在申请人将申请的专利说明书的英语译文送达有关政府部门或实施侵权行为的人（视属何情况而定）时公布。

(b) (ii) 段中援引的将译文送达政府部门或其他人是指将英语译文邮寄或递交到该部门或人。

89B.05 根据条款 (2) 期待的目的是在条款 (3) 中提到的目的。或者涉及英语申请文本的规定以便确保关于皇家使用和侵权的一些权利，并且实质是旧的法 89 (7) 条规定的继续。就法 55 和 69 条的目的而言，如果国际办事处公布的国际申请是英语，那么该申请被认为构成根据法 16 条的申请。如果为其他语言，那么就法 55 和 69 条的目的而言，该申请不被视为根据法 16 条而公布，直到根据法 89A (6) 条发布了该申请的译文（参加 89A.26）。因此有必要支付订明费用来提交就法 89A. (6) 的目的而言寻求保护的申请的书面请求，以便以这种方式获得在被考虑的权利。自申请人分别根据法 55 条或法 69 条将译文发送给政府部分或考虑中的潜在侵权人之日起，申请人还得到译文申请之前的使用或行为的权利。

第 89B (4) 条

在申请的国际阶段，上述第 8 条（有关按照本法的申请的享有权的确定）不适用，而上述第 12 条（与外国和公约专利有关的享有权的确定）适用，尽管有该申请；但是在国际阶段结束后，第 8 条适用，而第 12 条不适用。

89B.06 子条款 (4) 陈述了在国际阶段之后的日期内《1977 年专利法》哪一条适用于关于申请权利的争议。在进入国家阶段之前，可以根据法 12 条来确定国际申请的权利。当进入国家阶段时，法 12 条不再适用并且这种问题要服从法 8-11 条。

第 89B (5) 条

当国家阶段开始时，鉴于按照该《条约》进行的审查或检索，局长应将申请付诸按照上述第 15A 条、第 17 条和第 18 条的他认为适当的审查和检索。

89B.07 子条款 (5) 规定了在进入国家阶段之后申请的检索和审查。

89B.08 需要缴纳合适的费用来提交表格 9A。在检索请求之前当申请是国际检索机构检索的主题时，根据法 17 (1) 条需要较低的费用。如果国际检索机构已经发布了根据法 17 (2) 条还未建立国际检索的 PCT 的宣告，那么认为申请人“受制于检索”并且适用较低的费用。如果截止到检索请求之日，没有发布已经建立国际检索的国家检索或宣告，那么全部费用是应支付的（同样参见 89A.19-20.1）。如果无正当理由而明显地支付了较低的费用，那么应该联系申请人以确定是否执行了检索。如果没有，那么应该要求申请人支付全部费用。在审查员开始检索之前可以获得国际检索报告的情况下，审查员应该使用来自国际检索报告中的信息并且安排退还额外的费用。类似地，如果在不必要地支付更多的费用的情况下，在申请被转送给审查员之前应该退还额外的费用。如果在实质审查之前撤回了申请，那么应该退还全部的检索费用，除非有必要在专利局内执行检索。如果已经建立的申请的检索报告，但是修改了权利要求，使得根据法 17 (8) 需要进行补充检索，那么应该支付除了减少的检索费之外的全部补充检索费-不会给出后者的任何退还。

【在审查阶段，在审查员执行追加检索之外的检索时（参见 89B.12），不论是否已经支付了全部的检索费，都没有必要来产生申请的外部检索报告。发现的任何新引文应该被包含在发给申请人

共 6 页第 2 页

2014 年 10 月

的实质检索报告中。对于要实施全部检索的后续程序，参见 89A.18-21。】

规则 68 (4)

89B.09 在自优先权日起的 33 个月内（如果没有要求优先权，那么为申请的提交日）、或者在国家阶段开始之日的两个月内，以最后期满的日子为准，应该带有合适的费用提交专利表格 10。根据细则 108 (2) 或 (3) 和 (4) 至 (7)，这个日期可以被延长 2 个月，但是延期的时间期满之后立即开始的两个月结束时，不可以延期-参见 123.34-41。

实质性审查

PCT 规则
bis.1 (a)

89B.10 对于实质审查，当已经提交表格 10 时，并且在根据法 16 条重新公布或公布之后，本申请被称为合适的检索组，其与相同优先权日的国家申请并列。如果在实质审查之前撤销申请，那么可以退还审查费。审查费用与任何其他的英国申请非常类似（参见法 18 条），除了关于支付给国际检索报告和国际专利性初审报告（IPRP）的方面。在国际办事处还未收到国际检索报告和国际专利性初审报告（IPRP）并且存至 PDAX 档案时，审查员应该查看 WIPO 网址（<http://www.wipo.int/pctdb/en/>）确定是否存在国际检索报告和国际专利性初审报告（IPRP）。如果找到了这种文档，那么应该将它们存至 PDAX 档案，带有合适的标题（例如，EXR IPRP），详细叙述这个文件是什么以及何时何地发现的。应该注意到如果申请人还未跟进 PCT 的第 II 章请求国际初步审查（IPE），那么关于每个 PCT 申请发送给申请人的“书面意见”具有和 IPRP 相同的内容。如果请求了 IPE，那么根据第 II 章书面意见将被 IPRP 取代。因此只要提及 IPRP，应该没有必要来检查书面意见的内容。如果根据 PCT（英国）快速立法请求了加速处理，那么应该跟随法 89B.17.1 中描述的程序。

【应该检查申请人以确定重新发布是否真实的发生。非重新发布的申请应该被送到公布部（尽管如果审查是到期的或过期的，可以推迟发送重新公布直到审查之后）。】

审查文档将包括具有代码 DESC、CLMS 和 DRWG 的 TOC 的文档，每个被注释为“工作副本”，其是形式的集合。

【已删除】

在审查申请的译文而非优先权文件的译文时，应该仔细检查译文。在 PCT 申请中发现的严重错误将引起 PD/CL 中合适的法律顾问的注意，必要时他会联系国际办事处。在国际申请阶段公布错误摘要的情况下，其他错误应该被忽略，参见法 89A.14.2。】

规则 113(5)、
(6)

89B.11 在审查到期之前，应该检查国际检索报告并且整理引用文档的副本。如果存在大量引文，那么可能涉及审查员确认是否需要全部引文的情形。当为非英语时，检索报告的翻译是可得的。当引用文件不是英语时，如果可得的话应该获得英语语言的等价文档。法 113 (5) 条允许局长请求获得为非英语语言并且在国际检索报告或国际专利性初审报告提及的、或申请的国际初步审查报告中引用的任何文档或部分文档的译文。如果在国际检索报告中列出的作为 X 或 Y 分类的任何文档的族不包括英语语言等价物，那么审查员应该在审查之前参考申请以确定他是否想要做这样的请求。审查员应该时刻记得翻译花费对申请人可能是很大的负担并且除非他相信他不能容易地确定该文档与本发明可专利性之间的关联，否则他不应该请求译文。他可以要求部分译文，例如仅仅权利要求，如果他觉得这样足够的话。如果觉得必要可以请求更大范围地更全面的翻译。

【在国际检索报告包括一族成员时，可以依此来识别引用文档的任何英语语言等价物。如果没有提供族成员的列表，那么应该使用 EPOQUE 来进行识别。在最近公布的引文的情况下，这些路径的族清单可能是不完整的并且如果没有较早地识别英语语言等价物，那么当执行实质审查时，进行进一步的查询是可取的。】

【请求译文时应该使用信件 EL6。】

89B.12 只要实质审查员合理地确定这种检索会产生更相关的技术，那么他就应该考虑国际检索报告并且应该重新检索申请。否则，他的检索件被限制在权利要求的允许修改所需要的“追加”检索以及补充检索，正如国家申请一样（参见 17.11-17.118）。没有检索报告应该被发送给申请人。如果发现了额外的引用，那么在审查报告中应该让申请人注意到这些。（这不适用于从国际申请中分离出的英国申请，其检索报告的准备和发布是必要的，参见 15.38）。英国审查员引用的额外文档的副本，而非在国际检索报告中引用的文档的副本被发给申请人（参见 17.104.1、17.105.2）。在需要补充检索的国际或国家阶段期间进行修改时，根据法 17（8）、19（1）和 89A（5），对于具有国家检索报告的所有国际申请，应该支付全部的补充检索费用-除了进入国家阶段支付的减少的检索费。

【审查员应该记录内部检索报告的追加检索的细节。这个报告应该包括检索陈述和除了国际检索报告检索的子类的细节。在仅仅进行了追加检索的情况下，不存在“额外的检索区”。然而，在不对应于国际检索发现的领域执行进一步全面检索时，它们应该被记录为包含 B 文档的前页的“额外的检索区”。】

89B.13 在根据 PCT 的第 II 章选择英国时，具有附加（修改）的根据第 II 章发布的国际专利性初审报告（IPRP）的副本由国际办事处发送给英国专利局。类似地，对于在 2004 年 1 月 1 日之后优先权日的申请，在没有根据第 II 章选择时，根据第 I 章发布的国际专利性初审报告（IPRP）的副本由国际办事处发送给英国专利局。IPRP 是以英语语言准备的或者翻译为英语的译文是可得的。如果英语的报告或译文没有存档，那么审查员应该查看 WIPO 网址（<http://www.wipo.int/pctdb/en/>）查看它是否存在。如果找到了这种文档，那么应该将它们存至 PDAX 档案，带有合适的标题（例如，EXR IPRP），详细叙述这个文件是什么以及何时何地发现的。如果根据第 II 章发布了 IPRP，那么审查员应该检查它所附加的修改是否存在并且花费一点时间来将 IPRP（第 II 章）和任何修改存档。如果经由 WIPO 不能获得所考虑的文档，那么审查员请求形式管理员以获得它，使得可以在实质审查中考虑进去报告、以及所附加的任何修改（参见 89B.16）。（很少的情况下，形式管理员不能获得文档，那么他们应该委托请求安全部门使得可以从 WIPO 获得报告）。还可以考虑 EPO 线上文件视察以查看缺少的文档，如果申请还有正在经历欧洲区域阶段的等价物。作为最终报告，申请人的代理机构可以获得缺失的报告。在例外的情况下，审查员可以考虑是否有必要查看其它文档，诸如保存在国际当局里的书面意见。应该寻求安全部门以获得所考虑文档的副本。

【发送给国际办事处的 IPRP 副本被添加至卷宗并且被设置为“对公众视察开放”。在审查员请求下获得的任何其他文档也将被添加至卷宗并且被设置为“对公众视察开放”。】

89B.14 IPRP 之后 PCT 申请的实质审查是基于在国际阶段和/或在进入国家阶段之后公布（其可以包括新的或修改的权利要求）和修改的 PCT 小册子的。在 IPRP 考虑的国际阶段期间进行的任何修改将被注释为“附加”送至 IPRP。根据 89A（5），假设如果修改是非英语的，申请人已经提交了译文，那么在国际阶段进行的修改正常地被视为是在本法下进行的（参见 89A.25）。如果没有提交这种译文，那么根据 PCT 进行的那些修改将被“忽视”，如法 89A.25 所描述的，除非根据本法后续重新提交。根据法 18 的第一个报告应该表明自公布起是否已经修改了国际申请检索并且如果进行了，那么使得申请人可以检查专利局是否具有说明书的正确形式。

【如果在国际阶段已经修改了说明书，那么在案子被转至实质审查员之前，由形式审查员将最近形式的体现这些修改的替换页的副本加入审查文件中（参见 89B.10）。考虑到在国际阶段进行的任何修改，实质审查员应该检查他们正在检索申请的最新版本。如果实质审查员注意到在国际阶段进行的修改没有被加入说明书中，那么应该立即让形式审查员将修改加入说明书中（只要如果修改为非英语时，已经提交了所需的翻译）。应该分别使用 RC8A、RC8B 和 RC8C 来表示国际申请自公布起没有被修改或已经被修改；在修改已经被加入 IPRP 中的情形下，RC8B 信件的日期是报

告中给出的日期。如果修改已经发生了，那么应该列出带有提交日的新页。】

89B.15 在存档有大量冲突文档时，考虑最近提交的文档，除非他们被无视(参见 89A.25)。在 IPRP 中陈述了任何修改的提交日；如果后续提交的修改或陈述使得申请人的意见显得不确定，那么应该在检索开始之前将其清除。

89B.16 根据国际检索报告，国际审查员将考虑可专利性的问题，在国际阶段提交的任何修改大概是对国际阶段审查员一个或多个书面意见的回应。IPRP（参见 89B.13）包含关于审查每个权利要求的新颖性、创新性和工业实用性的明确陈述，并且还可以包括多个发明、清楚、支持以及是否增加了修改的意见陈述。应该注意在法 2（3）条中限定的似乎被包括在现有技术中的文档不是就国际意见或专利性初步审查而言技术的一部分：然而，这种文件可以被列在 IPRP 下，标题为‘某个发布的文件’。IPRP 是不具有约束力的，并且确定申请是否符合专利法和专利法实施细则的责任是属于英国审查员的，然而，他应该从报告中获得尽可能多的帮助以减少实质审查员的工作量并且避免审查与国际阶段审查员一样的范围。例如，如果可得的话，根据 IPRP 和书面意见中的引用和解释，应该首先考虑权利要求书。类似地，基于 IPRP 中的任何相关意见，应该处理其他问题。在根据法 18（3）首次发布报告时，审查员应该包括表明 IPRP 已经考虑的段落。然而，除非审查员对它根据英国法或惯例是正确的表示满意，否则绝不重复 IPRP 异议。

89B.17 应该在国际检索报告、IPRP 中给出关于发明单一性的意见或异议，但是对于其他实质性问题，如果根据英国惯例认为它是正当的，那么英国审查员应该根据法 14（5）（d）提出异议。然后根据 89B.12，以及根据国际检索报告真正发现的权利要求，应该考虑检索第二或较后发明的需要。

89B.17.1 如 2012 年 6 月 8 日发布的惯例通知中陈述的，根据 PCT 第 I 章或第 II 章，如果 PCT 申请关于至少一个权利要求已经接收到关于积极的国际专利性初审报告(IPRP)，那么通过 PCT（英国）快速立法，专利申请人可以请求在英国国家阶段加速审查。如果还没有发布 IPRP，那么积极的国际检索机构的书面意见（WO-ISA）也是可以接受的，因为根据 PCT 第 I 章 WO-ISA 后来将被重新发布作为 IPRP。为了使这个服务有资格，在请求此时说明书中存在的所有权利要求必须充分地对应于在 IPRP 或 WO-ISA 中已经审查的一个或多个权利要求，并且发现满足新颖性、创造性和工业实用性的要求。对权利要求书的一致性要求与根据专利局的专利审查高速路（PPH）协议适用的是相同的。权利要求书“充分地对应”，其中可以理解由于翻译和权利要求书形式的不同，在英国国家阶段中存档的权利要求是：

- (i) 与在 IPRP 或 WO-ISA 中可以接受的权利要求有相同或相似的范围，或者
- (ii) 比 IPRP 或 WO-ISA 中可接受的权利要求的范围窄。

关于 (ii)，当 IPRP 或 WO-ISA 中可接受的权利要求被修改而被说明书（说明书和/或权利要求书）支持的额外特性所限制时，就出现了更窄范围的权利要求书。不认为新的一类权利要求或与 IPRP 或 WO-ISA 中可接受的权利要求英国国家阶段的权利要求书为不同类的权利要求书是“充分对应”的。例如，在可接受的权利要求关于制造产品的过程的情形下，如果它们引入依赖于相应过程权利要求的产品权利要求时，不认为英国国家阶段中的权利要求是充分对应的。

为了请求加速处理，申请人必须在英国审查开始之前进行书面请求，表明现在存档的权利要求与 IPRP 或 WO-ISA 中可接受的权利要求是充分对应的；不需要加速的其他原因。尽管应该注意到加速审查不能发生，直到执行了国际检索或者申请人支付了额外检索费并且执行了检索（参见 89B.08）。如果接受了加速处理的请求，那么紧随着进行加速审查的一般程序（参见 18.07-18.07.2）。正如所有的 PCT 申请，审查员不受 IPRP 或 WO-ISA 的限制并且可以得出他自己关于新颖性、创造性或工业实用性的结论。其他事项将需要全面考虑，考虑进在 IPRP 或 WO-ISA 中做出的意见陈述。对于最早日期的限制，可以发布法 18（4）条报告，参见 18.07.2。

【形式审查员应该检查加速处理的所有请求并且识别 PCT（英国）快速立法请求应该将“PCT（英国）快速立法”标签施加至 PDAX 卷宗封皮，除了合适的加速标签之外。】

【在卷宗中已经可以得到 IPRP（以及任何相关修改）或任何其他必须文档的情况下，形式审查员应该使用 Patentscope 来获得它们并且将其输入至卷宗。如果没有 IPRP，但是有书面意见，那么应该将书面意见输入至卷宗。在 Patentscope 中得不到文档的情况下，形式审查员应该请求安全部门来获得 IPRP 或书面意见以及来自国际办事处的任何修改。如果仍然得不到文档，那么他们应该向申请人/代理人索要。】

【如果申请还未在国际阶段还没有公布（即，因为申请正在进入早期国家阶段）并且申请人已经请求了加入公布，那么应该紧随 89A.20.1 陈述的惯例。】

【申请人应该对申请中的所有权利要求与经审查并发现满足 IPRP 或 WO-ISA 中新颖性、创造性和工业实用性的一个或多个权利要求是否充分对应具有初步判断。如果 IPRP 的 Box III 表明还未审查一些权利要求，那么只有删除这些权利要求，才可以接受加速的请求。然而，因为 ISA 认为一些权利要求涉及治疗或诊断的方法而没有尝试评估这些权利要求的工业实用性时，IPRP 或 WO-ISA 对这些权利要求的新颖性和创造性是积极的，这可以被视为例外，并且如果申请中权利要求与那些权利要求充分对应，那么应该允许加速的请求。如果 Box V 对新颖性、创造性或工业实用性有任何异议，那么只有删除或修改那些权利要求使得他们与许可的权利要求充分对应时才可以接受该请求。在权利要求的范围变窄的情况下，当考虑加速请求时，审查员无需查看对权利要求的限制是否由说明书来支持；只要审查员对权利要求比 IPRP 或 WO-ISA 中可接受的权利要求范围窄时就可以接受该请求。然而，在实质审查时应该执行支持的全部评估。如果从请求中不能够弄清楚权利要求是如何与 IPRP 或 WO-ISA 中可接受的权利要求相对应的，那么审查员应该联系申请人请求进一步说明。为了获得允许加速，在 IPRP 中关于其他问题的未解决事宜，诸如清楚、支持或形式要求，无需被克服。】

【如果申请正在公布或重新公布周期，那么仍可以发布检索报告-参见 18.64 方括号】。

【如果拒绝请求，那么审查员应该书面写给申请人，解释拒绝的理由（就这个目的而言可以调整 PROSE 信件 EL29）并且从 PDAX 卷宗去除加速审查标签，但是留着 PCT（英国）快速立法标签】。

89B.18 对代理人或申请人的答复审查和重新审查的过程以与其他英国申请相同的方式继续，直到在合适的时间内审查员对申请符合专利法的全部要求都满意时才授予专利。这个时间（以及可允许的时间延长）如在 20.02 中所陈述的，除了提及的优先权日或申请日是指 PCT 申请的优先权日或申请日（参见 89B.02）。

公约国

第 90 条：有关公约国的枢密令

第 90 (1) 条

为了执行条约或国际公约、协议或协定，女王陛下可通过枢密令声明：枢密令中订明的任何国家均是按照上述第 5 条的公约国。

第 90 (2) 条

女王陛下可通过枢密令指示：海峡群岛中的任一岛屿、任何殖民地就以上各方面应作为公约国对待。

第 90 (3) 条

对于上述第 (1) 款，每一个权力或宗主权属于其他国家的殖民地、保护国和领地，以及按照联合国托管制度由另一国家治理的每个领地都应被认为是一个国家，并可作如第 (1) 款的声明。

90.01 任何国家可以通过枢密令声明是公约国，其效力在于从在该国或对该国提交的申请可以要求优先权（见 5.30）。该新命令的作出在公报中公告。

90.02 以下是根据撤销了《2006 年专利（公约国）命令》的《2007 年专利（公约国）命令》（SI 2007 第 276 号），以及《2009 年专利（公约国）（修订）命令》已经声明是公约国的国家的列表：

阿尔巴尼亚	柬埔寨	法罗群岛	以色列
阿尔及利亚	喀麦隆	斐济	意大利
安道尔	加拿大	芬兰	牙买加
安哥拉	佛得角	法国，包括所	日本
安提瓜和巴布	中非共和国	有海外省和领	约旦
达	乍得	地	哈萨克斯坦
阿根廷	智利	加蓬	肯尼亚
亚美尼亚	中国	冈比亚	朝鲜民主主义
澳大利亚	哥伦比亚	格鲁吉亚	人民共和国
奥地利	科摩罗	德国	大韩民国
阿塞拜疆	刚果	加纳	科威特
巴哈马	刚果民主共和	希腊	吉尔吉斯斯坦
巴林	国	格林纳达	老挝人民民主
孟加拉国	哥斯达黎加	危地马拉	共和国
巴巴多斯	科特迪瓦	几内亚	拉脱维亚
白俄罗斯	克罗地亚	几内亚-比绍	黎巴嫩
比利时	古巴	圭亚那	莱索托
伯利兹	塞浦路斯	海地	利比里亚
贝宁	捷克共和国	罗马教廷	阿拉伯利比亚
不丹	丹麦	洪都拉斯	民众国
玻利维亚	吉布提	香港	列支敦士登
波斯尼亚和黑	多米尼加	匈牙利	立陶宛
塞哥维那	多米尼加共和	冰岛	卢森堡
博茨瓦纳	国	印度	澳门
巴西	厄瓜多尔	印度尼西亚	前南斯拉夫马
文莱	埃及	伊朗伊斯兰共	其顿共和国
保加利亚	萨尔瓦多	和国	马达加斯加
布基纳法索	赤道几内亚	伊拉克	马拉维
布隆迪	爱沙尼亚	爱尔兰	马来西亚

马尔代夫	埃和托克劳群	圣卢西亚岛	斯威士兰
马里	岛	圣文森特和格	瑞典
马耳他	尼加拉瓜	林纳丁斯	瑞士
毛里塔尼亚	尼日尔	萨摩亚	阿拉伯叙利亚
毛里求斯	尼日利亚	圣马力诺	共和国
墨西哥	挪威	圣多美和普林	台湾
摩尔多瓦共和	阿曼	西比民主共和	塔吉克斯坦
国	巴基斯坦	国	坦桑尼亚联合
摩纳哥	巴拿马	沙特阿拉伯	共和国
蒙古	巴布亚新几内	塞内加尔	泰国
黑山共和国	亚	塞尔维亚	多哥
摩洛哥	巴拉圭	塞舌尔	汤加
莫桑比克	秘鲁	塞拉利昂	特立尼达和多
缅甸	菲律宾	新加坡	巴哥
纳米比亚	波兰	斯洛伐克	突尼斯
尼泊尔	葡萄牙	斯洛文尼亚	土耳其
荷兰	卡塔尔	所罗门群岛	土库曼斯坦
荷属安的列斯	罗马尼亚	南非	乌干达
群岛和阿鲁巴	俄罗斯联邦	西班牙	乌克兰
岛	卢旺达	斯里兰卡	
新西兰，包括	圣基茨和尼维	苏丹	
库克群岛、纽	斯	苏里南	
阿拉伯联合酋长			

90.03 英国不是《专利法》意义内的公约国。

90.04 在第 90（2）条中，“任何殖民地”之后原本跟随“或任何英国的保护国或被保护国”，其在《1986 年成文法（撤销）法》（c.12）中被删除。

杂项

第 91 条：公约和公约文书的证据

法 91 (6) 91.01 本法条涉及 EPC、CPC 和 PCT 以及根据它们的文书、出版物和判决在法律程序（包括局长之前的）中的地位。第 91 (1) 条

第 91 (1) 条

应该对下列各项进行司法认知：

- (a) 《欧洲专利公约》、《共同体专利公约》以及《专利合作条约》（以上在本条中都称作相关公约）；
- (b) 根据相关公约出版的公告、通报或公报，以及根据《欧洲专利公约》保存的欧洲专利登记簿；以及
- (c) 相关公约法院就相关公约产生的问题或就相关公约有关的问题所作的决定或发表的意见。

法 130 (1) 91.02 应当对这些公约以及根据它们的条约、出版物，包括 EPO 欧洲专利登记簿和相关公约法院的决定进行司法认知。这意味着这些事项被承认而无需对它们的存在出具形式证据。相关公约法院是指根据相关公约或条约对审议中的程序具有管辖权的法院或其他团体，包括（享有此类管辖权的情况下）EPO 的任何部门，但不包括英国和其他缔约国的国家法院。在 *Genentech Inc* 的专利[1989]RPC 147 的上诉法院的判决中，Mustill LJ 说“法院应当进行的相关公约法院的决定的司法认知的要求，是针对（如该法条的其余部分）证据事项；在这种情况下事项证明的方式，否则会不得不按照外国法被证明。本款不给予其他法院比他们可能拥有的地位更高的裁决，当然，虽然期望关于公约的事项的决定是统一的愿望是显而易见的（见例如第 130 (7) 条），上诉委员会作为欧洲专利系统的核心决定团体，必须特别地留意。”

法 91 (6)

第 91 (2) 条

上述第 (1) (b) 款所提到的任何文件都应被允许作为任何公约机构发出的任何文书或其他行为的证据。

第 91 (3) 条

任何此类机构按照相关公约所颁发的任何文书，包括相关公约法院的判决和命令，或由任何此类机构保管的任何文件，或如此保管下的任何不清晰材料的誊清，或此类文件的记载项或摘要，在法律程序中均可出示由该机构的官员核证的真实副本作为证据；任何作为此类副本的文件，均无需证明签署证明书的官员的职务或笔迹，即可作为证据接受。

第 91 (4) 条

在任何法律程序中还可通过以下方式提交文书作为证据：

- (a) 出示声称由皇家印刷人印制的副本；
- (b) 文政府部门保管时，可以出示经一般授权或专门授权的部门官员代表该部门核证的真实副本；

并且任何如上述 (b) 项中提到的看来是政府部门保管的文书的此种副本的文件应当作为证据接受，而无需证明签署证明书的人的职务或笔迹，或者他这样做的职权或该文件由该部门保管。

91.03 第 (2)、(3) 和 (4) 款制定了根据相关公约或条约构成的文书、决定等的可靠证据的文件形式。这包括凭借根据相关公约或条约建立的机构或具有根据相关公约或条约的功能的机

构的监护下的文件的核证副本、或政府部门监护下的文件的核证副本。

第 91 (5) 条

在苏格兰的任何法律程序中，按本条所允许的方式提供有关任何事物的证据应为充分的证据。

第 91 (6) 条

在本条中：

“公约机构”指按照相关公约建立或具有相关公约下的职能的机构；

“相关公约法院”不包括英国法院或相关公约其他缔约国的法院；

“法律程序”就英国而言，包括局长审理的法律程序。

第 92 条：获取用于按《欧洲专利公约》的法律程序的证据

法 130 (1)

92.01 本法条涉及根据 EPC 由相关公约法院处理的程序的证据在英国的规定，以及对该目的的授权规则。相关公约法院是指根据 EPC 具有对审议中的程序具有管辖权的法院或其他团体，包括（享有此类管辖权的情况下）EPO 的任何部门。

第 92 (1) 条

《1975 年证据（其它司法区域内的法律程序）法》第 1 条至第 3 条（有关英国协助外国法院获取证据的条文）应适用于《欧洲专利公约》下的相关公约法院审理的法律程序，如同其适用于在英国以外其他国家行使管辖权的法院中的民事法律程序。

第 92 (2) 条

在按照本条适用上述条款时，所提及的高等法院、苏格兰最高民事法院或北爱尔兰高等法院包括局长。

92.02 《1975 年证据（其它司法区域内的法律程序）法》的相应规定由此应用到英国法院（包括局长，根据第 92 (2) 条），以获取用于这种法律程序的证据，见 92.1。

第 92 (3) 条

本法下的规则可包括有关以下各项的规定：

- (a) 在《欧洲专利公约》下的相关公约法院审理的法律程序中，向局长提出上述《1975 年法》第 1 条项下的申请的方式；以及
- (b) 按照该法的规定，可对任何此类申请按该法第 2 条发出命令的情况。

规则 62 (1)
& (2)

92.03 根据《1975 年证据（其它司法区域内的法律程序）法》向局长提出要在英国获得的证据的申请，应当以书面形式提出，恕不另行通知。该申请应当以书面证据为支持，并随附相应的费用，对于提出的申请结果的请求，以及该请求相应的英文翻译（在适当情况下）。

92.04 在提出此种申请之后，可以按书面形式向局长提出关于同一事项的进一步的命令或指令。

第 92 (4) 条

法院的规则和本法的规则中可规定，欧洲专利局的官员，可出席法院或局长对按照本法第 1 条提出的申请的审理，视属何情况而定，可审查证人或请求法院或局长向证人提出订明的问题。

规则 62 (3)

92.05 局长可以允许 EPO 的官员出席有关 92.03 中提及的申请的听证，并审查证人或请求局长向证人提出订明的问题。

92.06 《民事诉讼规则》第 34 部分第 34.21 条包含关于 EPO 官员的等效规定，其中申请向法院提交，作出的命令用于审查证人。

第 92 (5) 条

《1911 年伪证法》第 1 (4) 条和《1979 年伪证（北爱尔兰）命令》第 3 (4) 条（在外国法庭审判的法律程序等中的陈述）应适用于《欧洲专利公约》下相关公约法院审理的法律程序，如同适用于外国法庭审判程序。

92.07 关于伪证的相应规定由此适用于英格兰、威尔士和北爱尔兰的陈述，用于在根据 EPC 由相关公约法院处理的程序。在第 92 (5) 条中没有涉及苏格兰是因为伪证在苏格兰法律中违反习惯法。

92.08 在第(5)款中,对《1979年伪证(北爱尔兰)命令》的引用替代了对《1946年伪证法(北爱尔兰)》的引用。该修改案通过 S.I.1979 第 1714 号而生效。

第 93 条：费用命令的执行

第 93 条

如欧洲专利局命令缴纳该局审理的任何法律程序中的费用，则：

- (a) 在英格兰和威尔士，如果郡法院发出这样的命令，此费用可通过郡法院发出的执行令或其他方式追回，犹如此费用是根据该郡法院的命令而须支付一样；
- (b) 在苏格兰，此命令可以通过与带有苏格兰的任何郡的郡法院下达的执行令的摘录登记的仲裁裁决相同的方式执行；
- (c) 在北爱尔兰，此命令可以通过犹如付款判决一样的方式执行；
- (d) 在马恩岛，此命令可以通过与法院下达的执行令相同的方式执行。

93.01 本法条规定了 EPO 做出的费用命令在英国的执行。执行的方法与根据第 107 条由局长对费用的判定相同，见 107.09。

93.01.1 在只适用于苏格兰的第 (b) 项中，语句“记录的仲裁裁决”通过《1987 年债务人（苏格兰）法》第 108（1）条第 6 款第 20 项被“带有苏格兰的任何郡的郡法院下达的执行令的摘录登记的仲裁裁决”代替。

93.02 第 (d) 项由《1978 年专利法（马恩岛）命令》（SI 1978 第 621 号）加入。该命令已经被撤销并由《2003 年专利法（马恩岛）命令》（SI 2003 第 1249 号）取代。

第 94 条：向欧洲专利局沟通通信

第 94 条

依照《欧洲专利公约》向欧洲专利局或该《公约》的任何缔约国的主管当局沟通下列信息，按照任何成文法则都不为非法：

- (a) 法院档案中的信息，法院根据法院规则允许这样通信的；
- (b) 专利局档案中的信息，局长根据本法下的规则允许这样通信的。

94.01 本法条规定，依照 EPC 沟通如下所述的信息都不为非法。

CPR63PD
第 14.1 项，
CPR63PD
第 14.2 项

94.02 《民事诉讼规则》的实践指引补充第 63 部分规定，法院允许向 EPO 或 EPC 的任何缔约国的主管当局，沟通任何法院认为合适的法院档案中的信息。但是，在允许这些信息公开之前，法院可以许可会受到该公开影响的任何当事人以书面或其它形式，对信息是否应当公开的问题作出申诉。

规则 63
规则 51

94.03 局长可以允许向 EPO 或 EPC 的任何缔约国的主管当局，沟通任何专利局档案中的信息，除非根据第 118 条信息无法被沟通。

第 95 条：财政规定

95.01 本法条受到使用根据《1973 年政府营运基金法（经修订）》的权利的影响，使得专利局能够被操作为营运基金（《专利局营运基金命令》，SI 1991/1796）。《1973 年政府营运基金法》的规定的效力在于：允许建立新的财政方案，取代用于选举经费的任何现有法定条款。

第 95（1）条

英国政府或政府部门的任何大臣为履行《欧洲专利公约》或《专利合作条约》下英国的财政义务而需付出的任何款项，应从议会提供的款项中支付。

第 95（2）条

英国政府或政府部门的任何大臣依照上述公约或条约收到的任何款项应交入统一基金。

第三部分：其他条文与一般性规定

法律诉讼程序

第 96 条：专利法院【已废除】

96.01 第 96 条规定设立专利法院，作为在英格兰和威尔士的高等法院的一部分，以取代旧的专利上诉法庭。

96.02 第 96 条已经被《1981 年最高法院法》（c. 54）废除，但是其内容通过该法的规定已被基本上重新制定，该规定被如下引述。这些规定被《2005 年宪政改革法》（c. 6）修订，规定高等法院首席大法官任命高等法院的法官和助理法官。由专利法庭出庭处理的法律程序由《民事诉讼规则》，特别是名为“专利和其他知识产权权利要求”的第 63 部分（CPR63），来调整。该部分被《2002 年民事诉讼（第 2 号修改案）规则》（S.I. 2002 第 3219 号）引入《1998 年民事诉讼规则》中，并在 2003 年 4 月 1 日生效。第 63 部分，连同《实践指引补充 CPR63》，取代了《实践指引 49E》。关于出庭之前的程序的更多信息在通过法院服务的网站（<http://www.hmccourts-service.gov.uk/>）中提供的《专利法院指南》中详细说明。

《1981 年最高法院法》第 6（1）条

应当有：

- (a) 专利法院，作为大法官法庭的一部分；以及
- (b) 海事法院和商事法院，作为王座法庭的部分。

《1981 年最高法院法》第 62（1）条

专利法院应当在由《1977 年专利法》授予的管辖权内进行有关专利的法律程序，并进行其他关于可能规定的专利或其他事项的法律程序。

专利法院的功能

法 130（1）

96.03 专利法院因而是高等法院的大法官法庭的部分。《1977 年专利法》第 97 条规定，根据法或规则不服局长的许多决定而向专利法院提起上诉。《1977 年法》的许多其他法条规定了在该法院提起的法律程序（例如关于涉嫌侵犯专利权）；对于英格兰和威尔士，“法院”指高等法院（其中法律程序由专利法院执行）或专利地方民事法院（如根据 CDP 法的第 287-292 款所建立）。

CPR 63.3

96.04 根据《1981 年最高法院法》第 61 条和该法的附录 1，在高等法院中涉及专利、商标、注册外观设计或版权的所有原因和事宜均归属于大法官法庭。在高等法院中根据《1977 年专利法》、《1949 年注册外观设计法》和《1958 年国防合同法》的法律程序，以及所有根据高等法院的固有管辖权就涉及专利的问题判定或作出宣告的法律程序，均应当归属于大法官法庭，并由专利法院执行。

《1981 年最高法院法》第 6（2）条

专利法院、海事法院和商事法院的法官应当是这样的高等法院的助理法官：在首席大法官在咨询大法官之后，不时地提名为专利法院、海事法院和商事法院的法官。

法官

法 97（2）

96.05 专利法院的法官通常是由首席大法官在咨询大法官之后特别提名的高等法院法官。他们通常单独开庭，但也可以为了听审不服局长决定提出的上诉而全体出庭审理。

96.06 《1981 年最高法院法》第 63 条规定，在休假、生病或缺席或任何其他合理原因的情况下，分配给一个或多个这样的特别提名的高等法院的法官的任何业务，可以由首席大法官在咨询大法官之后为此任命的高等法院的任何法官处理。还规定了助理法官的任命基于在首席大法官根据《1981 年最高法院法》第 9（4）条咨询大法官之后的专责性质。

《1981 年最高法院法》第 70（3）条

法院的规则应当对科学顾问的任命作出规定，以辅助根据《1949 年专利法》和《1977 年专利法》的专利法院的法律程序，并对此类顾问的作用的调整作出规定。

CPR63PD 第
4.10 项， CPR
35.15

科学顾问

96.07 《民事诉讼规则》规定，在任何根据《1977 年法》的法律程序中，专利法院可以指示一个独立的科学顾问被任命为来帮助法院。《民事诉讼规则》的第 35.15 条涵盖顾问或评估者的职责和酬劳。顾问应当帮助法院处理该顾问具有技能和经验的事项，并应当根据法院的指示参与法律程序。特别地，法院可以指示顾问就任何在法律程序中的有争议事项为法院准备报告，并指示顾问出席整个法律程序或其任何部分，已就任何此类事项向法院提出建议。（根据第 99A 条，专利法院也可以命令专利局提供报告，见 99A.01-04）

Sup.Ct.Act81，
法 54（9）

96.08 以上关于科学顾问的规定，以及以下关于他们的酬劳的规定，在关于上诉法庭中，也适用于对此类专利法院程序中的决定不服而提出的上诉的法律程序。

《1981 年最高法院法》第 70（4）条

任何此类顾问的酬劳应当由大法官与行政机构大臣一同决定，并且应当由议会提供的款额支付。

第 97 条：对局长的上诉

97.01 本法条规定了对局长的决定不服而向法院提出上诉。除非特定的例外（见 97.03），这适用于根据《1977 年法》和规则的所有此类决定。

97.02 【已删除】

第 97（1）条

除下列第（4）款另有规定外，对局长根据本法或规则所做决定不服，应向专利法院提出上诉，以下四类决定除外，即

- (a) 属上述第 14（7）条所指的决定；
- (b) 根据上述第 16（2）条从专利说明书删减事项的决定；
- (c) 根据上述第 22 条第（1）或（2）款作出指示的决定；
- (d) 规则规定的例外地排除本条所赋予之上诉权的决定。

向专利法院的上诉

规则 51，
CPR 52.11

97.03 除了由局长在苏格兰举行的法律程序的情况下（见 97.10），根据法或规则对局长的任何决定不服可以向专利法院提出上诉，以下情况除外。例外是：根据第 14（7）条关于摘要的决定；根据第 16（2）条从专利说明书、或根据第 118 条从任何可供公众查阅的文件，删减诽谤或违法的事项；根据第 22 条第（1）款或第（2）款为了安全或保障的原因禁止公布信息作出指示的决定；以及根据其他规则规定的例外地排除上诉权的决定，即根据规则第 106 条（由局长免除费用，见 123.16）、规则第 88 条（局长指示在苏格兰举行法律程序，见 123.25 至 123.30）、以及规则第 100（3）条（专利局意见书复核的某些决定）。向专利法院的上诉限制于复核局长的决定，除非法院考虑在个人上诉的情况下为了公平举行再审。在 2003 年 *REEF 商标* RPC5 中，上诉法庭认为审判的决定应当被复核。法院证实，主要事实的调查结果不会受到法院的干扰，除非听证官发生原则错误或在证据上明显错误，并热定原则上没有错误，只是因为判决或决定本可以更好地表达。在考虑受理上诉的法院（上诉法院）应当多不情愿干预案件的主要事实的评估和结论中，没有制定单一的标准，但最重要的变数包括需要评估的性质、调查事实的法官或法庭的资格和经历、以及法官或法庭必须评估的口头证据的范围。在法庭没有听审口头证据的情况下，Robert Walker LJ 坚持“上诉法院应当表现出真实的不愿意，而不是极高的不愿意程度，来干预缺乏明显的、实质的原则错误”。来自该判决的指导在 2004 年 *Hartington Conway Ltd 的专利申请* RPC7 向专利法院的上诉中被考虑，并在《民事诉讼规则》第 63 部分聆听之后生效。在发现听证官在对证人的评估或由他处理的证据的方式上没有错误时，Pumfrey J 认为，这是在再次调查基本事实中应当极度不情愿的案件。看来还有必要遵循上诉法院在 2004 年 *Merck & Co Inc 的专利* FSR16 中的决定，其指出听证官“在原则上”犯错的上诉理由，实际上应当确认原则，而不是用来简单地掩盖关于听证官对证据的评估的投诉。此外，在 2003 年 *Dyson Ltd's 商标申请* RPC47 中，Patten J 认为，《欧洲人权公约》的第 6 条没有迫使法院在任何由于单方面的决定而上诉的情况下进行重审；决议重审的权利是根据 CPR52.11(b)来表现，并在极少数情况下行使，以实现公平。

97.04 专利法院确认，在 *Omron Tateishi Electronics Co 的申请* [1981] RPC125 中，根据《专利法》和《规则》针对局长的决定上诉的权利是一般权利，唯一的例外如第 97（1）条中所述，见 97.03。因此，这适用于根据《专利法》和《规则》的行政决定，例如根据规则第 110 条行使局长权力，授予在邮递服务中存在一般中断的证明书。法院根据第 99 条使用其权利以行使局长原本能实现的任何权力（见 99.01），以自身授予此类证明书。

97.04.1 不服专利局在 PCT 受理局能力方面的决定，不能上诉。但是，这样的决定对司法审查是开放的（*Rv Comptroller-General of Patents, ex parte Archibald Kenrick & Sons Ltd* [1994] RPC635, *Rv Comptroller-General of Patents, ex parte Drazil* [1992] RPC479, *Rv Comptroller-General of Patents, ex parte Celltech Ltd* [1991] RPC 475, *R v Comptroller-General of Patents, ex parte Penif International Ltd* [2004] RPC37）。

97.05 对于局长的决定不服向专利法院上诉的程序由《民事诉讼规则》第 52 部分及其《实践指引》规定。向专利法院上诉的更多细节由在 2003 年 8 月 20 日的 PDJ 第 5961 号中出版的《法庭实践公告 1/2003（修订）[2003]RPC46》给出，并在该手册的“官方声明和指引”部分中再次给出。

【关于此类上诉的程序，见《专利听审手册》第 7 章】

第 97 (2) 条

为了听审本条规定的上诉，**专利法院**可按照**英格兰及威尔士**首席大法官与大法官商议后所作出的指示，由一个或一个以上该法院的法官组成。

97.06 根据第 97 条，向专利法院的上诉由一个或多个专利法院法官听审，见 96.05 和 96.06。

97.07 【已删除】

第 97 (3) 条

根据本法和规则，除以下两种情况外，对局长决定的上诉经**专利法院**判定后，不得再向上诉法院提起上诉：

- (a) 局长根据上述第 8、12、18、20、27、37、40、61、72、73 或 75 条作出决定的；
或
- (b) 上诉的理由是**专利法院**的决定存在法律错误；

但唯有在**专利法院**或上诉法院给予上诉许可的，方能按本条规定向上诉法院提出上诉。

向上诉法院的上诉

97.08 根据法和规则，对局长决定的上诉经专利法院判定后，在 (a) 局长根据法的某些订明条款作出决定；(b) 或上诉理由是专利法院的决定存在法律错误的情况下，可以向上诉法院提起上诉。订明条款是第 8、12 或 37 条（权利）、第 18 或 20 条（申请在规定期限内是否遵守法和规则）、第 27 或 75 条（授权之后对专利说明书的修改）、第 40 条（对雇员发明者的补偿）、第 61 条（侵权）、或第 72 或 73 条（撤销）。在 *Smith International Inc 的专利*[2006] FSR25 中，第 97 (3) 条和《1999 年司法公正法》第 55 条之间的关系被上诉法院考虑。与第 97 (3) 条不同，后者规定需要由上诉法院给予第二次上诉的许可，并且授予此类许可有特别严格的要求。上诉法院认定，对依《1999 年司法公正法》第 55 条的专利没有任何明示或暗示废除或修改第 97 (3) 条中的特别上诉程序，因而专利法院可以准许进一步上诉。

97.09 向上诉法院上诉的程序由《民事诉讼规则》第 52 部分及其《实践指引》规定。

【关于此类上诉，见《专利听审手册》第 7 章】

第 97 (4) 条

对按规则在苏格兰举行的法律程序中局长所作决定提起上诉的，除属上述第 (1) 款第 (a) 至 (d) 项中之任何决定外，均应向苏格兰最高民事法院提出上诉。

对在苏格兰的法律程序中的决定的上诉

97.10 在法律程序中有超过一方的当事人存在的情况下，如果此类法律程序应当在苏格兰举行，则这些法律程序的一方当事人会请求局长指示听审，见 123.25 至 123.30。如果结果是法律程序在苏格兰举行，可以对局长在这些法律程序中的任何决定向苏格兰最高民事法院提起上诉，在 97.03 的第二句中提及的任何决定除外。

第 97 (4) 条

首席大法官可提名一名司法职位担任者（定义见《2005 年宪政改革法》第 109（4）条），行使第（2）款规定的职能。

97.10.1 另外的第（4）款由《2005 年宪政改革法》新增，允许英格兰和威尔士的首席大法官提名一名司法职位担任者，以行使提名高等法院法官在专利法院开庭的职能。

第 97（5）条

根据本法和规则，除以下例外情况外，对局长决定的上诉经苏格兰最高民事法院外庭法官判定后，不得再向内庭提出上诉：

(a) 局长根据上述第 8、12、18、20、27、37、40、61、72、73 或 75 条作出决定的；
或

(b) 上诉的理由是苏格兰最高民事法院外庭法官的决定存在法律错误。

97.11 除非局长决定是根据法的某些订明条款的任一项（与 97.08 中提及的条款相同）作出的，或上诉理由是苏格兰最高民事法院外庭法官的决定存在法律错误，否则对苏格兰最高民事法院外庭法官就不服局长决定所作的据项（见 97.10）后，不能再向内庭提出上诉。

【关于在苏格兰的上述，见《专利听审手册》第 8 章】

第 98 条： 苏格兰的法律程序

98.01 本法条涉及苏格兰的涉及专利（局长审理程序除外）的法律程序。

第 98（1）条

主要与专利（局长审理程序除外）有关的苏格兰法律程序仅能由苏格兰最高民事法院主管，郡长法院审理专利案件的管辖权特此废除，但法律程序中争议的附带性问题仍由郡长法院主管。

法 130（1）

98.02 主要与专利（局长审理程序除外）有关专利的苏格兰法院法律程序仅能在苏格兰最高民事法院，而非郡长法院。在《1977 年法》中，明确赋予各种权力给“法院”，在苏格兰指最高民事法院（除非在语境中另有所指）。在根据规则第 88 条在苏格兰举行的法律程序中，涉及对局长决定的上诉的权力通过第 97（4）和（5）条明确赋予苏格兰最高民事法院，见 97.10 和 97.11。此外，根据第 99B 条，苏格兰最高民事法院可以命令专利局提供报告。应当注意，苏格兰最高民事法院审理的程序取决于《1994 年开庭规则（最高民事法院规则）规则》（S.I.1994 第 1443 号）。这些规则的关于知识产权案件的第 55 章作为[1995]RPC1 被转载。

第 98（2）条

根据本法规定在苏格兰最高民事法院中被任命在法律程序中帮助法庭的审裁顾问的报酬应由苏格兰最高民事法院院长取得财政部同意之后确定，并由议会提供的款额支付。

98.03 在 S. I. 1981 第 1670 号的法条 2(2), 3(5) 中，用在第 98（2）条中引用的“财政部”替换了“行政大臣”。

98.03.1 第（2）款制定了如何给予在根据《1977 年法》的法律程序中帮助苏格兰最高民事法院的审裁顾问报酬。

第 99 条：法院的一般权力

第 99 条

法院在行使其在本法或英国为当事方的任何条约或国际公约下的原讼管辖权或上诉管辖权以判定任何问题时，可作出局长本可作出的任何命令或行使局长本可行使的任何其他权力，以判定该问题。

附录 2 第 1 和 2 项 99.01 为了在根据《1977 年法》或《1949 年法》或任何条约等的管辖权内判定任何问题，法院可以行使局长本可以行使的权力。这不仅适用于在该法院启动的诉讼，也适用于不服局长决定而向法院提出的上诉，例如见 97.04。

法 130 (1) 99.02 “法院” (a) 对于英格兰，指凭借《CDP 法》第 287 至 202 款具有管辖权的高等法院（通常即专利法院）和任何专利郡法院；(b) 对于苏格兰，指苏格兰最高民事法院；(c) 对于北爱尔兰，指北爱尔兰的高等法院；以及 (d) 对于马恩岛，指英国的马恩岛高等法院。

第 99A 条：专利法院命令进行报告的权力

99A.01 《CDP 法》将第 99A 条和第 99B 条插入《1977 年法》中。这些法条分别赋予专利法院和苏格兰最高民事法院命令专利局调查任何事实问题或意见书并进行报告的权力。

【报告的请求会到达 PD/CL，PD/CL 会将该请求转送至副主管或高级审查员/法律顾问。报告会在法院法律程序中受到严格审查，因为对报告而言，全面而准确特别重要。可能有早期的完成时间限制。专利局会为该服务收费，因此应当保留所花费的小时数/天数的记录】

99A.02 《CDP 法》第 291 条赋予专利郡法院相似的权力（见 291.05）。

第 99A（1）条

法院规程应规定专利法院在本法规定的审理程序中，经或未经任一方申请，有权命令专利局调查任何事实问题或意见书并进行报告的权利。

99A.03 专利法院被授予根据其自身意愿或经由任一方申请，对重要法律程序作上述命令（见 99A.01）的权力。为该目的，法院的规程是必要的；第 99A（1）条要求那些规程，以制定上述规定。上述规程还未被制定。

第 99A（2）条

如果法院应一方申请，作出上述命令，则应向专利局支付的费用应根据依法院规程确定的费率确定，且应属于诉讼费用，法院另有指示的情况除外。

第 99A（3）条

如果法院自动作出上述命令，则应向专利局支付的费用应由首席大法官取得财政部同意之后确定，并由议会提供的款额支付。

99A.04 第（2）款和第（3）款规定了在专利法院作出上述命令的情况下向专利局的费用支付。这些条款涵盖了支付的费率和要求谁提供款额，取决于是否应一方申请作出命令。

第 99B 条： 苏格兰最高民事法院的命令进行报告的权力

99B.01 《CDP 法》赋予英格兰和威尔士（见 99A.01-02）和苏格兰的法院在根据《1977 年法》的法律程序中命令专利局进行报告的权力。

第 99B（1）条

苏格兰最高民事法院在本法规定的审理法律程序中，主动或经任一方申请，命令专利局调查任何事实问题或意见书并进行报告。

99B.02 苏格兰最高民事法院可以根据其自身意愿，或经由相关法律程序的任一方申请，命令专利局调查任何事实问题或意见书并就此进行报告。

【对于报告程序，见 99A.01】

第 99B（2）条

如果法院根据上述第（1）款主动作出上述命令，则应向专利局支付的费用应由苏格兰最高民事法院院长取得财政部同意之后确定，并由议会提供的款额支付。

第 99B（3）条

如果法院根据上述第（1）款规定应一方申请，作出上述命令，则应向专利局支付的费用应根据依法院规程确定的费率决定，且应被视为诉讼费用。

99B.03 第（2）款和第（3）款规定了在专利法院作出上述命令的情况下向专利局的费用支付。这些条款涵盖了支付的费率和要求谁提供款额，取决于是否应一方申请作出命令。

第 100 条：在某些情况下的举证责任

法 60(1)(c) 100.01 本法条涉及关于一种产品是否由专利的方法取得的举证责任。这关系到侵权诉讼，因为如果一个人处置、有意愿处置、使用或进口利用方法直接获得的任何产品，或无论是否为了处置而保存该产品，他会侵犯该方法专利的专利权。

法 130 (7) 100.02 这适用于《1977 年法》专利，包括欧洲专利（UK）。

100.03 第 100 条被制定为尽可能可行地具有与 EPC、CPC 和 PCT 的相应规定相同的效力。其相当于 CPC 第 75 条（重新编号为第 35 条[1989]），见 100.06。

第 100 (1) 条

如为某发明授予了专利，而该发明属取得一种新产品的方法，则除非证明情况相反，否则不属该专利的所有人或其许可持有人的人所生产的同一类产品须在任何法律程序中被视作借该方法取得的。

100.04 本法条涉及发明是用于取得一种“新产品”的方法的专利。如果“相同的产品”由除该专利权人或其许可人之外的人生产出来，除非证明情况相反，否则在任何法律程序中被视作是借该方法取得。由此，责任在于使所谓的侵权人证明相反的情况，即该产品并非由该方法取得，因此不侵犯专利权。（这假设该产品没有独立于该方法而被要求保护；如果是，则本法条自然不再相关）。这将举证责任从专利权人或许可人上移除，若没有第 100 (1) 条，他们通常必须证明产品构成侵权。第 100 (1) 条中的用语“新产品”和“相同的产品”的司法解释在后文中。

第 100 (2) 条

法院在考虑该等法律程序的一方是否已履行由本条施加予他的举证责任时，如觉得要求该人披露任何制造秘密或商业秘密会是不合理的，则不得对他作出如此要求。

100.05 第 (2) 款涉及所谓的侵权人在试图证明产品并非由专利的方法取得时，对制造秘密或商业秘密的披露。如果法院认为要求他披露任何上述秘密是不合理的，则不对他作如此要求。如果可以履行举证责任而无需披露秘密，则显然不要求披露秘密。

100.06 第 100 (2) 条的措辞与 CPC 第 75 条（重新编号为第 35 条[1989]）的相应部分大体上不同点在于：

2.除了证明情况相反，被告保护其制造秘密和商业秘密的正当利益应当考虑在内。

第 101 条：局长行使其自由裁量权

101.01 本法条适用于根据《1977 年法》的申请和专利。一些涉及听审的要求在《2007 年专利规则》的第七部分（局长审理程序）中规定，特别是在规则 80、82 和 84 中（见 123.05.02 和 123.05.10-123.05.13）。

【应当查阅《专利听审手册》来指导听审的进行及用于任命和执行听审的程序的进行，以及给予和发出决定。该手册的一些相关部分参考以下。更多信息也在[诉讼手册](#)中给出】

第 101 条

在不损害任何法律规则的原则下，局长如拟对局长审理程序的任何一方行使借本法或规则赋予局长的任何自由裁量权，而该项行使是对对方不利的，则须在行使该自由裁量权之前给予该方陈词的机会。

规则 80 (4),
规则 80 (5)

101.02 本法条适用于单方面法律程序（即该法律程序不牵涉除申请人和所有人以外的其它方）和当事人之间的争议。特别是在专利申请被驳回之前，必须给予申请人陈词的机会；在听审之后（无论申请人是否参加），通常仅以正式决定予以驳回。（同见 18.79-18.80）。如果其他法律程序的当事人希望陈词，他必须等待听审时间的通知。

101.02.1 根据《1993 年威尔士语言法》第 22 条，任何人有权要求在威尔士举行以威尔士语进行的法律程序（例如根据第 101 条的听审），而不另行通知。并且，如果法律程序在威尔士举行，则任何宣誓或主张可以按威尔士语给出。《威尔士语言法》第 24 条规定了在以威尔士语进行的任何上述法律程序中使用翻译人员。

101.02.2 在一方请求听审应当以威尔士语进行的情况下，听审官应当确定该方不愿意继续使用英语。如果请求维持，则听审官应当推迟法律程序，直到能够获得翻译人员。

【存在循环可用的能够并准备承担该任务的人员清单。如果无法通过 ARD、PD/DL 获得翻译人员，则应当咨询他们】

101.03 听审应当由被授权代理局长工作的听审官执行（见 130.05）。

【关于听审官的任命，见《专利听审手册》第 4 章和第 6 章。】

规则 118

101.04 【已删除】

101.05 听审官的决定的报告如果被认为普遍有用或重要，则会以《专利等案件的报告（RPC）》的形式出版。

规则 107

【听审官可以推荐应当报告的特殊案件-见《专利听审手册》第 5 章。】

法 97 (1)

101.06 一旦听审官已经给出决定，其通常无法在专利局内被复核或撤销，虽然也有特例，听审官可以在判决之后再开议题，如 *Interfilita(UK)Ltd* 的专利[2003]RPC22 中的解释。决定只能涉及向专利法院或分区法院上诉（被排除的情况除外-见第 97 条）。

101.07 听审官进行法律程序的方式受到行政司法和法庭委员会（过去是法庭的委员会）的常规监督，他们调查来自民众的投诉并将他们的调查出版为年度报告。委员会的成员可以参加听审。

101.08 至 101.45 【已删除】

第 102 条：局长审理程序中的出庭发言权等

102.01 《CDP 法》将《1977 年法》旧第 102 条（专利法律程序中的出庭发言权）拆分为第 102 条（局长审理程序中的出庭发言权等）和第 102A 条（对局长上诉的审理程序中的出庭发言权等）。第 102 条已经由《2007 年法律服务法》第 208（1）条附录 21 第 40 项修改。第 102A 条已经与《CDP 法》中的其他规定一起被《2007 年法律服务法》第 210 条附录 23 废除。

第 102（1）条

局长审理程序中的任何一方当事人可按照本法或英国为当事方的任何条约或国际公约，亲自出庭或由愿意代表其出庭的任何人出庭。

第 102（2）条

根据有关无法律资格拟备文件（而非契据）的人拟备此类法律程序所用文件的成文法则，此类行为不构成犯罪。

第 102（2A）条

就第（2）款而言，由于该款与英格兰及威尔士有关，“有关无法律资格拟备文件的人的成文法则”系指《2007 年法律服务法》第 14 条（无权进行特定法律活动的犯罪），该条适用于进行该法案所指特定文书的活动。

第 102（3）条

在不触犯《1988 年版权、外观设计和专利法》第 281 条（局长拒绝认可某些代理人的权力）的情况下，第（1）款具有法律效力。

102.02 局长审理专利程序的一方亲自出庭或由根据其选择代表其出庭的任何人出庭，受制于授予局长拒绝认可某些代理人的权力的规则。这适用于局长审理的根据《1977 年法》或任何相关条约等的任何法律程序。

102.03 所谈论的规则指《1990 年专利代理人（局长对某些代理人不认可）规则》（SI1990No1454），其由《2007 年法律服务法（重要修改）2009 年命令》（SI2009 第 3348 号），其授予局长拒绝认可代理人的权力。

- a. 根据《1949 年专利法》第 88 条、《1977 年专利法》第 114 条或《CDP 法》第 276 条被宣判犯罪的人；
- b. 由于不端行为，姓名被从登记簿上抹去且尚未恢复的人；
- c. 被国务大臣发现犯下此种行为的人，即使其尚登记在登记簿中，但使该人可能会由于不端行为而使其姓名被从登记簿抹去；
- d. 其中一个合伙人或董事长是局长可以根据以上第（a）（b）或（c）段拒绝承认的合伙人或法人团体。

上述“登记簿”是根据《CDP 法》第 275 条要求保存的专利代理人的登记簿。

102.04 第（2）款保护了拟备文件（而非契据）用于此类法律程序，但无法律资格的任何人。这扩展到先前由《1977 年法》第 114（6）条为专利代理人提供保护并被《CDP 法》废除的其它此类人。

102.05 第（2A）款确定了第（2）款中提到的“由无法律资格的人拟备文件”系指《2007 年法律服务法》第 14 条（无权进行特定法律活动的犯罪），其在英格兰和威尔士有效。

第102（4）条

对申请欧洲专利或相关的法律程序提出申请时，在不触犯《欧洲专利公约》规定的或施加的任何限制情况下，具有法律效力。

102.06 根据第（4）款，在不触犯《欧洲专利公约》的任何限制下，第102条关于欧洲专利的法律程序具有法律效力。此类限制涉及对在欧洲专利局保持的“欧洲清单”上的代表的需求。

第102（5）条

本条内容概不限定《2007年法律服务法》赋予登记的专利代理人拟备契据的任何权利。

102.07 第（5）款由《1990年法院和法律服务法》第125（3）条第18款第20项加入，并随后由《2007年法律服务法》第208（1）条第21款第40项修改。

第 102A 条：对局长上诉的审理程序中的出庭发言权等【已废除】

102A.01 本法条规定了对局长上诉的审理程序中的出庭法院以及沟通的权利。本法条由《CDP 法》补充至《1977 年法》，但源自先前的第 102 条，见 102.01。

102A.02 第 102A 条被《2007 年法律服务法》第 210 款和附录 23 废除。由《2007 年法律服务法》建立的新制度现在给予当事人参加特定法律活动的定义和特定授权，例如在法律程序中的出庭发言权。

第 103 条：扩大专利法律程序中与律师沟通的通讯特权

103.01 本法条声明，律师的委托方享有的保密特权扩大至根据《1977 年法》、EPC 或 PCT 用于在正在进行或计划进行的法律程序中与律师沟通。这适用于局长审理的法律程序，或仅对于 EPC 和 PCT 来说适用于有关公约法院审理的法律程序（如第 130（1）条中定义的）。

103.02 《CDP 法》的第 280 条关于与专利代理人的沟通作了相似的规定。第 103 条不扩大至苏格兰，而是由第 105 条（以及《CDP 法》第 280（4）条）代替。

第 103（1）条

特此声明，在英国法院正在进行或计划进行的法律程序中，法律赋予的与律师¹¹或代理人保密通讯或与律师或代理人保密交接资料的特权，扩大至正在进行或计划进行的下列法律程序中任何目的的通讯：

- (a) 本法或任何其他有关公约规定的局长审理程序；或
- (b) 按照任何这些公约在有关公约法院审理的法律程序。

第 103（2）条

在本条中：

“法律程序”包括由局长审理的程序；

所提及的法律诉讼程序和正在进行或计划进行的法律程序，包括专利申请或欧洲专利的申请以及国际专利申请；以及

“有关公约”系指《欧洲专利公约》和《专利合作条约》。

第 103（3）条

本条不得引伸应用于苏格兰。

103.03 所提及的律师等包括根据《1985 年司法法》第 9 条由《1991 年律师合并实践命令》SI1991 第 2684 号规定所提及的经认可的团体。

¹¹ 本条所提及的律师应解释为包括提及《1985 年司法法》第 9 条规定的经认可团体。

第 104 条：专利法律程序中与专利代理人的通讯特权【已废除】

104.01 本法条规定了与专利代理人保密通讯的特权，其与适用于与律师沟通类似（后者特别适用于根据第 103 条的专利法律程序）。

104.02 第 104 条与《1977 年法》关于专利代理人的其他规定一起，被《CDP 法》废除，并被《CDP 法》第 5 部分（专利代理人 and 商标代理人）取代。特别是《CDP 法》第 280 条规定了与专利代理人的沟通特权，见 280.01-05。

第 105 条：扩大苏格兰专利法律程序中通讯特权

105.01 本法条规定了关于专利法律程序的某些文件在苏格兰享有保密特权。这由《CDP 法》第 303（1）条和附录 7 第 21 项修改。

105.02 此外《CDP 法》第 280（4）条声明，在苏格兰法律赋予的在法律程序中关于通讯的保密特权扩大至如第 280 条中提及的此类通讯。该法条涉及与某人的专利代理人的通讯（或寻找用于指导的信息）。需要注意，第 105 条不包含对专利代理人的任何此类限制。

第 105（1）条

特此声明，在苏格兰，为了英国法院正在进行或计划进行的法律程序，法律赋予的通讯、报告或其它文件（无论由谁作出）的保密特权，扩大至正在进行或计划进行的专利法律程序中任何目的的通讯、报告或其它文件。

105.03 第 105（1）条声明，在苏格兰，为了英国法院正在进行或计划进行的法律程序，法律赋予文件的保密特权扩大至专利法律程序中所做出的那些文件。

第 105（2）条

在本条中：

*“**专利**法律程序”系指本法或任何有关公约规定的法院、局长或有关公约法院审理的包含**专利申请**的法律程序，无论是否有相对方；以及*

“有关公约”系指《欧洲专利公约》和《专利合作条约》。

105.04 **【已删除】**

第 106 条：法院审理程序中的诉讼费用和支出

106.01 本法条涉及法院审理程序中的诉讼费用（在苏格兰为支出）。

PA 2004, 法
14 (4)

106.02 对于从 2005 年 1 月 1 日起开始的法律程序，第 106 条适用于根据第 40 条提起的法律程序（即职务发明的补偿申请），侵权法律程序（即根据第 61 条或第 69 条的法律程序），根据第 70 条提起的法律程序（即反对无理威胁提起侵权诉讼的人的法律程序）或根据第 71 条提起的法律程序（即就未侵犯专利宣布的申请）。对于在 2005 年 1 月 1 日之前开始的法律程序，第 106 条仅适用于根据第 40 条的法律程序。在其他情况下，第 106 条仅适用于法院审理程序，无论是由法院发起的还是对局长决定的上诉。只有局长审理的程序不包含在本法条中。

CPR 44.3

106.03 当决定判给法律程序中的费用时，本法条要求法院在通常须要考虑的其他情况中顾及双方的财政状况，包括他们在法律程序前和期间的行为，一方在证明部分中是否成功，如不完全成功，则在该情况下是否做了任何努力以处理案件。

第 106 (1) 条

在根据第 58 条进行的法律程序中，法院在判定是否将诉讼费用或支出判给任何一方和应判给那些诉讼费用或支出时，须顾及所有有关情况，包括各方的财政状况。

第 106 (1A) 条

本条适用于法院审理的以下法律程序（包括向法院提起的上诉法律程序），

- (a) 根据第 40 条提起的法律程序；
- (b) 侵权法律程序；
- (c) 根据第 70 条提起的法律程序；或
- (d) 依据第 71 条要求作出一项宣告或声明之申请提起的诉讼。

106.04 在本法条适用的法律程序中，在判定是否判给费用以及此类费用的数量时，法院须顾及所有有关情况，包括各方的财政状况。如果在这些法律程序中提出其他质疑（例如提出有效性的质疑作为侵权诉讼的辩护），第 106 条也适用于涉及在法律程序中的其他质疑的任何费用判给。

106.05 与第 (2) 款不同，本款通常适用于法院，即合适的高等法院（或专利郡法院），或在苏格兰为苏格兰最高民事法院（如在 99.02 中更充分地表述）。

法 130 (1)

第 106 (2) 条

如专利法院在任何该等法律程序中指示其中一方的任何诉讼费用须由另一方支付，法院可借定下一整笔款项而决定诉讼费用的数额，或可指示该诉讼费用须按法院所指明的收费表评定，该收费表为最高法院规程或郡法院规程所订明的讼费收费表。

106.06 第 (2) 款仅适用于专利法院。该款给予法院以下自由裁量权，即，当指示一方应当向另一方支付任何费用时，按订明的收费表判给一整笔款项或费用。《最高法院规程》或《郡法院规程》均被《民事诉讼规则》取代。

第 107 条：局长审理程序中的诉讼费用和支出

107.01 本法条规定了局长审理程序中的费用（在苏格兰为支出）的判给。该法条也规定了由局长判给费用命令的执行，并允许局长要求对某些局长审理程序的费用担保。

第 107（1）条

根据本法在局长审理程序中，局长可借命令将他认为合理的诉讼费用判给任何一方，并指示上述诉讼费用须由何方支付和如何支付。

局长做出的费用判给

107.02 在根据《1977 年法》的局长审理程序中，局长被授予借命令将他认为合理的上述费用判给任何一方并指示上述费用须由何方支付和如何支付的权力。

107.03 如在《法庭实践公告 4/2007》（在该手册的“相关官方公告及指示”法条中再次出现）中的解释，局长审理程序的费用并非旨在补偿当事人的支出；它们以一整笔款项的形式构成费用。

【《专利听审手册》第 5 章中给出费用评估指南】

107.04 至 107.08 【已删除】

第 107（2）条

在英格兰及威尔士，如郡法院命令根据本条判给的任何诉讼费用可借由法院发出的执行令或其它方式而追讨，则该等诉讼费用可如此追讨，如同该等诉讼费用是根据该法院的命令而须支付一样。

第 107（3）条

在苏格兰，本条规定的支付诉讼费用的命令可类似根据载有苏格兰郡长辖区的郡长法院所签发的执行令状的摘录经登记之仲裁裁决执行。

费用命令的执行

107.09 听审官的费用判给无法由专利局执行，但是无法从另一方获得判给的数量的成功一方，在执行该根据第（2）、（3）、（5）或（6）款酌情做出的判给时，能自由地请求法院的帮助

第 107（4）条

在以下情况下，局长可要求作为本法规定的法律程序之任何一方提供诉讼费用和支出的担保，

（a）满足了订明条件的；且

（b）局长认为，在考虑到所有案件情况后应该作出此命令；

如果未提供所需担保，局长可能会认为提交审断、[申请](#)或通知已被放弃。

费用担保

107.10 局长可以要求一方提供法律程序中的诉讼费或支出的担保。作出命令的条件与根据《民事诉讼规则》第 25.13（2）条的法院适用的条件相似，并由规则第 85 条规定。作出的命令的针对方：

（a）居住在英国外，但不居住在布鲁塞尔缔约国、卢加诺缔约国、或如《1982 年民事管辖和判决法》第 1（3）条定义的规定国家中；

（b）是公司或其他团体（无论在英国内还是英国外组成），且有理由相信如果被命令，无法向另一方支付费用；

- (c) 改变了其送达地址，以规避诉讼的后果；
- (d) 提供了错误的送达地址；或
- (e) 关于其资产采取措施，使得难以执行针对他的费用命令。

在实践中，局长仅在法律程序的另一方成功申请后要求上述担保。

【《专利听审手册》第 2 章给出费用担保指南。】

107.11 如果请求局长要求费用担保的申请成功，在法律程序开始时通常会要求担保固定的总额。如果没有附随提交审断、申请或通知，则要求发布规定的信函。这足以使在英国的个人的专利代理人以书面形式保证金额。

【费用担保的事项由诉讼部门处理。信函应当鉴定书写者，并提供联系的电话号码。】

107.12 如果未提供所需担保，则提交审断、申请或通知会被视为放弃。

第 107 (5) 条

在**北爱尔兰**，依据本条所发布的有关诉讼费用支付的任何**命令**可以按钱款判决的同样方式来执行。

第 107 (6) 条

在**马恩岛**，依据本条所发布的有关诉讼费用支付的任何**命令**可以以法院签发的执行令的同样方式来执行。

107.13 见 107.09。第 (6) 款由《1977 年专利法 (马恩岛) 1978 年命令》SI 1978 第 621 号加入，现在由最终的《1977 年专利法 (马恩岛) 2003 年命令》SI 2003 第 1249 号废除了早先的命令。

第 108 条：局长命令授予的许可

第 108 条

任何根据上述第 11、38、48 或 49 条授予许可的命令，须在不损害任何其他强制执行方法的原则下具有效力，如同它是由专利的所有人与所有其他必需的各方所签订的并按照该项命令授予许可的契据。

108.01 许可的授予可以根据第 11 条或 38 条（在提交审断之前实施发明的原申请人、专利权人或许可人，根据第 8 条或 37 条导致由新申请人或专利权人代替的命令）或第 48 条或 49 条（强制许可命令，因为发明未被充分实施或活动受到专利权人行为的不公平的损害）由局长（或由上诉法院）命令

108.02 第 108 条确保根据这些法条中的上述命令之一能够有效，即使受到影响的当事人对回应无作为。命令具有如同由专利权人和所有其他必要的当事人履行的契约的效力，以根据命令授予许可。

108.03 本法条适用于《1977 年法》专利，包括欧洲专利（UK）。

犯罪

第 109 条：登记簿的篡改等

第 109 条

制作或导致制作任何虚假地充作是本法备存的任何登记簿内条目的副本或复制本的字句，或出示或呈交或导致出示或呈交该等字句作为证据，而他是明知该等字句是虚假的，即应

(a) 应被简易程序定罪，缴纳不超过订明数额的罚款；或

(b) 应被公诉定罪，判处不超过两年的监禁或缴纳罚款或两者并处。

109.01 本法条为制定了对涉及根据《1977 年法》备存的任何登记簿内条目的某些犯罪的惩罚。因此，该法条适用于根据《1977 年法》第 32 条备存的专利登记簿。所讨论的犯罪本质上是获得虚假的条目或虚假地呈现条目。

109.02 简易程序定罪的最大缴纳款符合根据第 22 (9) 条适用的条款（见 22.26.1）。

109.03 在第 109 (b) 条中提及的“公诉”对于马恩岛来说仅被视作“控告”（SI 2003 第 1249 号）。

第 110 条：未经许可而声称具有专利的权利

法 77 (1)

110.01 本法条涉及对产品享有专利的虚假表示，和构成犯罪的情形，其适用于根据《1977 年法》授权的专利和欧洲专利 (UK)。

110.02 第 111 条就未经许可的声称存在关于某物的专利申请，制定了相似的规定。

第 110 (1) 条

虚假地表示其有偿处置的东西是专利产品者，应根据本条以下规定，被简易程序定罪，缴纳不超过标准罚额表第 3 等级的罚款。

法 130 (1)

110.03 除了如第 (3) 和第 (4) 款规定的 (见 110.07 和 110.08)，某人虚假地表示其有偿处置的东西是专利产品被视为犯罪。“专利产品”是指作为专利发明或涉及专利方法的产品，借助该方法直接获得的产品或应用该方法获得的产品。如果专利还未被授权或不再有效，则某物是专利产品的表示被视为虚假的。

【涉及根据本法条的违法行为的任何询问应当被提交到专利法律部门。】

110.04 通过《1982 年刑法法》，最高罚款额度被转变为标准罚额表的等级。

第 110 (2) 条

就第 (1) 款而言，凡任何人将任何物品作出有偿处置，而该物品上已盖上、刻上或印上或以其他方式加上“专利”或“享有专利”或加上任何明示或暗示该物品属专利产品的东西，即视为表示该物品属专利产品。

110.05 在某物品上作标记起到其为专利的作用，例如通过使用“专利”或“享有专利”字眼 (就第 (1) 款而言)，即视为表示该物品属专利产品。在 *Cassidy v Eisenmann & Co Ltd* [1980] FSR 381 案 (在治安法院的自述案件) 中，发现被告违反了第 110 条，其出售标记有“Brevettato” (英文翻译为“享有专利”) 的随附国家清单包括“大不列颠”的物品，但在当时还未授权其英国专利。

法 62 (1)

110.06 然而，为了针对侵权有效地提供保护，这样的标记必须随附专利号。

第 110 (3) 条

如就某产品所作出的表示，是在该产品或所涉方法 (视属何情况而定) 的专利的有效期届满后或该专利遭撤销后并且是在某段合理地足以让被控人能采取步骤以确保该项表示不被作出 (或不继续作出) 的期间结束前作出的，则第 (1) 款不适用。

110.07 在相关专利的有效期届满或该专利遭撤销之后存在宽限期，在这期间就某专利产品作出的表示不构成根据本法条的犯罪。该宽限期的长度被视为使此人“足够合理地”防止或终止上述表示。

第 110 (4) 条

在就本条所订罪行而进行的法律程序中，如被控人证明他已尽了应尽的努力以防止犯该罪行，即为免责辩护。

110.08 如根据本条被控犯罪的人已尽了应尽的努力以防止犯该罪，即为免责辩护，但此种证明的责任在该人。

第 111 条：未经许可而声称已申请专利

111.01 本法条涉及已就某物品提出专利申请的表示，和其构成犯罪的情形。这适用于声称存在根据《1977 年法》的申请，包括欧洲专利（UK）申请和国际专利申请（UK）的在内。

111.02 与第 110 条相似地，虚假地声称具有专利权利可以是犯罪。

第 111 (1) 条

任何人表示他已就他所作出有偿处置的任何物品提出专利的申请，但

- (a) 并未做过此类申请；或
- (b) 任何此类申请已被驳回或撤销，

根据本条下列规定，应按简易程序定罪，缴纳不超过标准罚额表第 3 等级的罚款。

111.03 某人已就他所作出有偿处置的物品提出专利的申请的表示可以被视为犯罪。任何此类专利申请必须被驳回或撤销，或并未做过此类申请，视为犯罪。这属于第（2）款和第（4）款的例外，见 111.05 和 111.07。关于什么构成此类表述，见 111.06。

【涉及根据本法条的违法行为的任何询问应当被提交到专利法律部门。】

111.04 通过《1982 年刑法法》，最高罚款额度被转变为标准罚额表的等级。

第 111 (2) 条

凡某项表示是在某段于专利申请被驳回或被撤回之日开始的期间届满之前作出（或继续作出）的，而该段期间是一段合理地足以让被控人能够采取步骤以确保该项表示不被作出（或不继续作出）的，则上述第（1）(b) 款不适用。

111.05 在相关申请被驳回或被撤回之后存在宽限期，在这期间就申请专利作出的表示不构成根据本法条的犯罪。该宽限期的长度被视为使此人“足够合理地”防止或终止上述表示。

第 111 (3) 条

就上述第（1）款而言，凡任何人将任何物品作出有偿处置，而该物品上已盖上、刻上或印上或以其他方式加上“已申请专利”或“专利申请待决”的字样，或任何明示或暗示已就该物品申请专利的东西，即视为表示已就该专利提出申请。

111.06 在某物上作标记使其具有已就其申请专利的作用，例如通过使用“已申请专利”或“专利申请待决”字样（就第（1）款而言），即视为表示已就该专利提出申请。

第 111 (4) 条

就本条所订罪行而进行的法律程序中，如被控人证明他已尽了应尽的努力以防止犯该罪行，即为免责辩护。

111.07 如根据本条被控犯罪的人已尽了应尽的努力以防止犯该罪，即为免责辩护，但此种证明的责任在该人。

第 112 条：“专利局”名称的不当使用

第 112 条

凡任何人在其业务地址或在任何由他发出的文件中或在其他方面使用“专利局”的字样，或任何带有其业务地址即专利注册处或与专利局有正式关连的意思的其他字样，应按简易程序定罪，可处标准罚额表第 4 等级罚款。

112.01 根据第 112 条，表示业务地址（专利局除外）是专利局或与专利局有正式关连的行为是犯罪。

【涉及根据本法条的犯罪的任何询问应当参考《专利法律条款》。】

112.02 通过《1982 年刑法法》，最高罚款额度被转变为标准罚额表的等级。

第 113 条：法人犯罪

113. 01 本法条涉及法人团体的官员对于法人团体所犯的罪行的法律责任。

113. 01 如果经证明，是在任何法人团体的某些官员的同意或纵容下所犯的，或是可归咎于任何上述人的罪行，则上述官员以及法人团体本身均属犯有此类罪行。所述官员是法人团体的董事、经理、秘书或“其他类似职位的官员”（或看来是以任何该等身份行事的人），以及第（2）款中由其成员所管理的法人团体的成员。

第 113（1）条

凡任何法人团体所犯的本法所订的任何罪行，经证明是在该法人团体的任何董事、经理、秘书或其他相类似职位的高级人员或看来是以任何该等身分行事的人的同意或纵容下所犯的，或是可归咎于任何上述的人本身的疏忽的，则该人以及该法人团体均属犯该罪行，并可据此而被起诉和受惩罚。

第 113（2）条

凡任何法人团体的事务由其成员所管理，则上述第（1）款就任何成员在其管理职能方面的作为与差错而适用，如该成员是该法人团体的董事一样。

专利代理人

第 114 条：专利代理人的行为限制【已废除】

114.01 本法条加强了对专利代理人从业者的限制。本法条也允许专利代理人起草某些文书，而不属于犯罪。

114.02 第 114 条与《1977 年法》的其他关于专利代理人的规定一起被《CDP 法》（第 303（2）条和附录 8）废除。这些规定被由《CDP 法》第 5 部分（专利代理人 and 商标代理人）规定的新制度所代替，见 274.01 等。

第 115 条：局长拒绝某些代理人经办的权利【已废除】

115.01 本法条授权了《1982 年规则》第 90 条的规定，借此局长能够拒绝认可某些类别的人作为代理人。本法条也涉及对在英国不属于或不具有营业场所的代理人的认可。

115.02 第 115 条与《1977 年法》的其他关于专利代理人的规定一起被《CDP 法》（第 303（2）条和附录 8）废除，并被《CDP 法》的第 5 部分（专利代理人 and 商标代理人）所代替，特别是见第 281 条，在 281.01-04 中所讨论的内容。

政府部门的豁免权

第 116 条：政府部门在公事行为方面的豁免权

第 116 条

国务大臣及其任何公职人员均：

- (a) 确保依本法或英国为当事方的任何条约或国际公约授予的任何专利之有效性；或
- (b) 不得因本法或任何此类条约或公约所规定或授权进行的任何审查或调查或在与其有关连的情况下，或因任何该等审查或调查所引致的任何报告或其他法律程序或在与其有关连的情况下，招致任何法律责任。

116.01 本法条保护国务大臣及其公职人员，包括专利局的官员在内，免于因与根据《1977 年法》或 EPC 或 PCT 的审查或调查有关的公务行为引起的任何法律责任。本法条也规定了关于专利有效性不给予担保，包括《1977 年法》专利和欧洲专利。

行政方面的条文

第 117 条：专利和专利申请中错误的更正

117.01 本法条涉及在与专利和申请关联的说明书和其他提交文件中错误的更正。规定的条件载于规则第 105 条中。（关于更正和修改的区别，见 19.03-19.04）。第 117 条和规则第 105 条不包括未在规定期限内提交文件；它们只关注更正文件中的错误，而非程序上的错误或遗漏，这是规则第 107 条的职能（*Klein Schanzlin & Becker AG's Application* [1985] RPC 241; *Tokan Kogyo KK's Application* [1985] RPC 244）。第（3）款和第（4）款由《2004 年管制改革（专利）命令》加入，从 2005 年 1 月 1 日起生效。

117.02 第 117 条既不包括登记簿的更正，也不包括与登记关联的提交文件的更正，对于这些见 32.14。但是，如果在登记簿中的错误是由于根据第 117 条更正的文件中的错误产生，则登记簿会相应地被更正。

【根据本法条更正错误或差错的请求必须是书面形式，并与提议的更正一致】

第 117 (1) 条

除规则另有规定外，局长可更正任何专利或专利申请的专利说明书或任何所提交的与专利或其申请有关的文件中的任何译言或誊写上的错误或文书上的错误。

规则 105 (1)
- (2)

117.03 除了在名字的情况下（在此必须以表格 20 请求更正，见 16.23），根据本法条更正文件的请求必须以书面形式提交，以清楚地确认所提出的更正。（局长可以要求提交有错误的文件的副本，在上面示出更正，并可以要求以红色字体示出更正。）对于地址或送达地址的错误的更正，也见 117.17。见 80.03-06，关于根据第 80 (3) 条更正的译文。

规则 49

【更正说明书中错误的请求应当由手续审查员通过手续管理员送交至案件审查员。手续管理员应当为案件审查员的档案添加备忘录，并发送相应的 PDAX 信息至审查员。如果请求被允许，则更正应当生效；如果更正无法在现有文件上轻易完成，替换页还未提交，他们应当询问。手续审查员应当创建适当注释的工作副本，并在公布文件上放上“P”。如果申请是纸质案件，替换的附图应当根据 15A.06 盖有印章，除了任何标记有“不作修改”的意外，被替换的附图均应当作废】

117.04 虽然请求通常由申请人或所有人提交，但是任何能够就错误的发现给出证据的人均可以请求更正。

117.05 如果审查员在实质审查期间注意到明显的重要性错误，则应当引起申请人的注意。例外地，如第 117 (1) 条中所述，允许局长以其自身意愿作出更正，审查员也可以对明显的小错误作出可明确允许的更正，但应当通知申请人已作出更正。

117.06 如果更正请求在公布的准备完成之前被允许，则根据第 16 条公布的申请按更正的版本来公布（见 16.23），公布的文件会带有体现了根据第 117 (1) 条更正的公告（见 16.29）。

说明书的更正

允许性

规则 105 (3)

117.07 除非更正明显（即指在原始说明书中未曾指示其他是立即明显的），否则在说明书中不作更正。将其分析为双重检验：

(a) 是否清楚地存在错误，以及

(b) 如果是，则现有提供的是否清楚地指示原意？

一种非常相似的双重检验在司法复核中心在根据 PCT 规则第 91 条的 *R. v the Comptroller-General of Patents ex parte Celltech Ltd* [1991]RPC 475 案件和 *Drazil's Application* [1992]RPC 479 案件中。这些判决可能不完全适用于根据第 117 条的更正，因为规则第 105 条和 PCT 规则第 91 条的措辞存在区别，且法第 117 条并非第 130 (7) 条中列出的那些与 EPC、CPC 和 PCT 中相应规定具有相同效力的法条之一。EPC 规则第 139 条具有

与规则第 105(3) 条相似的措辞, 但 EPO 上诉扩大委员会在《G11/91 (OJEPO3/93) 决定》中决定, 不允许会扩大公开内容的更正。如 19.04 中所示, 该限制在《1977 年法》中并未出现。

【但是, 以上所述的检验不适用于说明书的错误是与以电子形式或使用电子通讯递交申请相关的情况, 即错误是因从一种电子格式转换为另一种而导致的情况, 这种情况下对说明书的更正应当被允许。】

【如果在案件审查员看来, 所寻求的变更不符合更正检验, 但是可以作为根据第 19 条或第 27 条的修改来进行, 则可以向申请人建议这种做法。】

117.08 要符合第一道检验, 必须是文件表面上明显地存在错误。这种情况可以是某段无法继续阅读, 或某页丢失。但是, 该错误并非必须是能轻易看出的; 说明书假设的获取对象是阅读文件并旨在从中提取所有教导的人, 以及了解本领域相关一切公知常识的人。例如, 一个任意的读者可能无法意识到其他专利的印证序号是错误的, 但假设的读者会在阅读时参考每一处引用, 并随后发现给予的引用并非所指(如果例如表面上所参考的专利涉及完全不同的主题)。同样地, 如果在给出公知的物理参数(例如共晶温度)时发生错误, 读者可以被认为识别出这点, 即使他不得不从参考书上刷新他的记忆。同样, 申请的文件的公开部分的所有内容的知识应当归因于读者, 由此例如在说明书和其他相似的优先权文件之间的差异应当被视为足够使读者调查。但是, 如果说明书在技术和语言上讲得通, 则没有指示原意的情况不是立即明显的, 因此无论是否提议更正, 都不能说除了提供的内容外没有指示的内容。在这种情况下, 该事项无法作为对错误的更正来处理。

117.09 虽然有时在文件表面上显然应当更正, 但如果例如错误存在于遗漏或不正确的文件引用或数值数据中, 则通常不属于应更正的情况。但是, 读者无需能够独立地更正该错误; 在考虑所提供的更正的过程中, 必须注意, 充分知情且好奇的本领域读者如何看待原始提交的文件及其从文件中明白的解决困难的最可能的方案。通常更正的版本是唯一的, 并且相对于在作出申请时提交的文件是显而易见的。其他证据是必要的, 以确立所提供的更正是原始意欲表达的。在 *Dukhovskoi and Others Applications* [1985] RPC 8 的申请中, 它在错误显而易见的法律程序期间被接受, 专利法院认定, 当提交了更正申请, 并且借助于字典可以确定正确的译文是更正所提出内容时, 声称错译的原始文件(既非优先权文件, 也非在提交日对专利局有效的文件之一)可以被考虑。晚于优先权声明之日(见 5.08 至 5.11)提交的优先权文件可以被考虑, 前提是能够表明在做出优先权声明的时候, 意欲根据该文件而非一些其他申请来要求优先权。如果其文件号在优先权声明之日被包括, 则会表明这一点。但是, 如果该文件号较晚提供(如根据规则第 8(1) 条可能), 且关于其诚信存在合理的怀疑, 则合适的证据可以采取来自该申请人的宣誓声明的方式或来自提交国的政府公报的摘录的形式给出, 来表明这是申请人在所述日期提交的唯一申请。也可以使用稍后提交的文件, 来显示特别的方法或构造是本领域公知的, 并可以假设为本领域读者已知。但是, 使用措辞“立即明显”要求在考虑所有证据时, 相当清楚除现有提供的作为更正的内容外, 没有任何原始意欲表达内容外的其他内容。根据盖然性平衡, 仅表明提供的更正是最可能的版本是不够的。

【根据规则第 105(3) 条的临界个案和任何规则的显然会导致荒谬结果的严格申请应当涉及部门领导。】

117.10 根据第 117(1) 条, 第 15(8) 条陈述了关于“缺失部分”的第 15(6) 条和第 15(7) 条不影响局长的自由裁量权, 以更正错误或差错。因此, 如果符合第 117 条和规则第 105 条的所有要求(见 117.03-09), 局长可以允许提交缺失部分作为根据第 117(1) 条的更正, 而无需再次约定时间。应当要求申请人以书面方式指出, 如果第 117 条请求未被允许, 任何凭借根据第 117 条的此种请求提交的附图是否能被认为是适用第 15 条第(5) 至(7) 款的提交。

117.11 更正在欧洲专利(英国)的说明书中的错误的请求, 应当以与根据法授权的专利的情况一样的方式处理。但是根据第 117 条, 如果 EPO 已经允许更正, 则局长不考虑更正欧洲专利(英国)的文本的请求。此类更正的形式公布对于 EPO 也是单独的事项。如果根据第 117 条更正在欧洲专利(英国)的说明书中的错误的请求, 在允许对专利提出异议期所允许的九个月期届满之前或有待提出的异议时收到, 则存在说明书能够由 EPO 处理修改的可能性。在此类情况下, 给予代理人以下选择权: (a) 保留请求, 直到异议期届满, 或是异议法律程序已被解决; 或 (b) 根据第 117 条包括更正请求的法律程序, 给予期望的更正会由于随后由 EPO 处理的修改而被否定。如果仅通过参考公布的说明书无法确定更正的允许性, 应当要求申请人提供

必要的书面证据，例如表明申请的状态为“已提交”的任何相关文件的副本。

【如果根据第 117 条的请求被接收以更正欧洲专利（英国），诉讼部门会在 EPO 的在线文件检查服务上核实，以确定（a）允许对专利提出异议的期限是否期满，且是否进入任何异议；以及（b）是否对专利的主要修改作出了任何申请，且任何修改是否被允许。必要时，会给予所有人或代理人保留请求的选择权。如果给予申请人保留法律程序的选择权，则请求的更正应当被副主管仔细检查，任何反对意见的初步印象应当在信中与申请人沟通，给予他保留的选择权。更正除了说明书的欧洲专利（英国）的文件的请求应当送交诉讼部门至副主管。】

欧洲专利（UK）的说明书的译文的更正

117.11.1 更正根据第 77（6）（a）条提交的欧洲专利（英国）的说明书的译文的请求也应当以与根据法授权的专利相同的方式处理，但不同于更正欧洲专利（英国）的文本的请求，在异议期限届满的期间不得延期。附加的考虑是，请求的更正是否根据第 117 条或第 80（3）条正确地发生。如果对译文的更正可能会扩大专利或申请给予的保护范围，则应当根据第 80（3）条依照 80.03-06 的程序实施，为此需要在表格 54 上填写新申请。如果在欧洲专利（英国）的说明书中存在错误，然而译文却正确地表达了错误的文本，则此时更正译文是不合适的。在此类情况下，应当作出更正说明书的请求。如果这需要新的已核实的译文，则应当根据规则第 113（1）条提交该译文。

【(i) 根据第 117 条更正此类译文的程序，通常依照对授权后的英国国家专利的更正的相同线路。

(ii) 在盖章和扫描之后，更正请求送达至诉讼部门，以在登记簿上记录更正请求，并在公报中公告。

(iii) 诉讼部门会将文件发送至副主管，以考虑请求的更正是否根据第 117 条或第 80(3) 条正确地发生，以及更正是否可被允许。如果决定第 117 条是合适的，则关于更正的允许性的考虑在 117.07-117.10 中叙述。但是，如果请求的更正可能会由于译文使保护范围扩大，则应当根据第 80（3）条作出更正。在该情况下，应当创建备忘录，以合适与代理人/所有人沟通的方式表示，并发送 PDAX 信息至诉讼部门，用于准备和发布体现备忘录的信件。信件也应当要求代理人/所有人根据第 80（3）条通过提交表格 54 以及适当的费用（见 80.03-06）实施行动。

(iv) 随后的程序主要在 117.14 的第二个方括号项中，除了以下内容：

(a) 除非以最小范围更正，诉讼部门会要求所有人在订明的期限内提供包括更正的新的译文，以代替更正译文的原副本，

(b) 诉讼部门应当确定，文件副本是相应地更新的，正确的译文副本也被发送至大英图书馆，以及

(c) 由于更正涉及说明书的翻译，因此公布部门不必发布 C 公布。】

公开前的程序

（也见 117.06）

117.12【已删除】

117.13 在公开时，如果审查员注意到很可能妨碍对说明书的理解的笔误，他应当告知申请人或代理人。但是，更正的启动是申请人的事项，如果他不回应，则该事项应当推迟至实质审查。公开不应当过度延迟，如果错误的性质及其更正无合理疑点，则纯粹的形式编辑问题，例如对意外调移的页数的重新排列和重新编号，可以在申请人或代理人的同意下由审查员完成。

【如果文本的一页似乎从说明书中消失，手续审查员应当将其抽取出来，并令案件审查员关注。如果案件审查员认为该事项可以作为更正来调整，他可以要求申请人作更正请求。如果更正的请求看起来不会被允许，则无论如何不会采用可能引发此类请求的行为。】

公开和授权之间的程序

117.13.1 在公开申请的准备完成之后，但在授权之前收到的任何更正错误的请求应当

被尽可能地快考虑，且不得推迟至例如实质审查。一旦更正被允许，则应当发布勘误表。如果对期望的修改是否确定为更正或修改（见 19.03-19.19）的方式存在怀疑，则该情况应当向申请人查明。

授权后的程序

117.14 收到请求的审查员必须根据在第 117.07 至 117.09 项中所述的检验来考虑该请求。他也必须考虑是否必须公告该更正（见 117.23-117.24）。如果允许，则该更正作为 C 公布公布。C 公布的首页是倒着防止更正的附录或关联新更正的说明书，如果已经提交，该程序与用于授权的说明书的修改的 C 公布相同，见 27.20。通常不为打印错误或公布的说明书的首页上的文献目录讯息中的错误的更正发布 C 公布，这些通过发布勘误表来处理。但若由于其他原因发布 C 公布，则同时更正任何上述错误。

【授权后接收到的请求由诉讼部门处理，他们安排该请求出现在公报上的初步通知（见 117.23）。如果涉及到说明书中的错误，则应当送交至处理相关主题事项的组的副主管，他可以将之交给他的一个组员。对建议更正的任何异议应当明确地以适用于由诉讼部门发出的官方信件（也见 117.07）中表现的语句表述出来。

【如果审查员确信更正是可允许的，他应当如此报告，并发送 PDAX 信息至诉讼部门。副主管应当指示诉讼部门是否应当公告该更正。如果不公告该更正，或是如果允许对更正提出异议的期限（见 117.25）期满，或是如果任何异议已经有了结论，诉讼部门均应当调集说明书。应当在副主管确定应申请证明之前，在审查组中对该更正进行检查。随后案件应当返回诉讼部门，他们应当通知提出请求者请求已被允许，确定认证日期及上述通知书的日期，安排将第 117 条法律程序的结果录入登记簿中并在公报中公告，创建备忘录，及发送 PDAX 信息至公布部门，以发布 C 公布（如在 117.06 中所述，如果更正适用于 A 公布及 B 公布，则也发布勘误表）。】

117.15 如果在通知申请人专利已被授权的信件发出之后，但在专利公布日之前，收到更正的请求，应当通知申请人对该请求的考虑会被推迟至公布之后。在专利公布之后，则应符合 117.14 中所制定的授权后程序。

117.16 如果专利更正的法律程序启动或未完成，同时专利撤回的行动未决，则局长可以决定保留还是解决第 117 条的法律程序。

授权请求的更正

规则 49

117.17 如果在表格 1 上错误地给出了申请人的地址或送达地址，则其可以借助任何合适的书面通知更正。但是，根据规则第 49（1）（a）条更正姓名的请求必须在专利表格 20 上完成。但是，如果在提交时姓名是正确的，而随后变化了，则必须作为根据第 19 条的修改（如果不止姓名需要修改）或根据第 32（d）条的登记簿更正（如果只有姓名变化），对反映这点的表格进行变更，见 19.05-19.07 以及 32.06。如果对是否应作出更正存在合理的怀疑，则局长应当通知该人，提出针对其怀疑的理由的请求，并要求该人提交证据以支持该请求，即证明姓名登记错误，且即将代替的姓名就是申请人始终想要登记在表格上的姓名。如果对于姓名上的错误或差错更正的请求被允许，则该变化以与修改的情况（见 19.07）相同的方式生效。

【程序与在第 19.06-19.07 项中描述的修改的程序相同。】

117.18 更正发明名称的请求应当以与所提出的说明文件的更正相同的方式被考虑（见 117.07-117.09）。

规则 86

规则 87

117.19 如果专利局确认差异是由于译文或抄写中的错误，或是记录的错误或差错，则可以更正表格 1 的第 5 部分的优先权声明（或该表格的第 6 部分的要求，或表格 3 的第 6 部分的声明）。如果错误存在于优先权文件或较早的申请或专利的细节中，则该文件本身可以是充分的证据。否则，如果对所谓的差错实际上是差错存在合理怀疑（或如果对关于请求中包含的任何事项或与其相关提交的任何文件的真实性存在合理怀疑），则可以要求能证明现在所提出的内容就是申请人在提交时的意图的证据。但是，《专利法律条约》的规则第 5 条的条件是如果要求上述证据，则怀疑的本质必须传达至申请人，且该实践应当始终被留意。申请人对其代理人的指示的副本可以满足；否则在给予进一步考虑的请求之前应当要求宣誓证据，且应当指定两个月的期限用于答复。支持新声明的任何优先权文件或译文必须在规定的期限内提交。在 *Payne 的申* 请[1985] RPC 193 中，申请人寻求借助更正来删除优先权的两项最早的权利要求，但是在决定该事项之前，由于未提交检索请求，专利局通知申请人该申请已被视为撤回。最终申请人争辩

该更正应当被允许（在检索请求本已按时提交的情况下），尽管该申请已不复存在。专利法院认定，无法援引第 117 条来克服该强制性要求，见 15.56。

【更正优先权声明的请求应当由手续审查员通过手续管理员送交至行政分区主管，如果请求能允许，他会更正表格 1。

PDAX 卷宗：应当使用 PDAX 中的增强功能更正表格 1，并将该行为补充至卷宗。行政主管应当将备忘录加入卷宗，并确定实施合适的 OPTICS 行动。

纸件：应当以红色墨水更正表格 1，签下姓名和日期，并实施合适的 OPTICS 行动。随后手续管理员应当在封皮前部更正优先权细节。

应当通知申请人请求被允许。如果在公布的准备完成之前收到请求，则应当通过审查支持官员发送备忘录以及合适的 PDAX 信息，概述公布指令。如果申请是纸件，则在提交时适当完整的“‘A’文件首页通告”的表格应当归档（见 117.06）。如果晚于这个时间收到请求，则应当根据 A 文件（以及在合适情况下的 B 文件）来作要发出的勘误表的安排。】

规则 6 (2)

117.20 如果唯一待更正的事项是在表格 1 或表格 3 上引用的优先权文件提交编号，如果在允许提供该号码的期限内向专利局报告错误，则不需要证据。（对于在表格 1 上的细节正确，但在优先权文件中存在差异的情况，见第 15A.16 项）。

117.21 由于更正被认为从当时起生效，对优先权声明的更正会影响声明的优先权日期，即使在公布的准备完成之后也产生变化。

规则 3

其他更正

规则 49

规则 105

117.22 表格 7 中的错误可以在允许提交该表格的期限结束之后根据书面请求更正，必须在专利表格 20 上完成的姓名更正除外（对于在该期限结束之前在表格 7 中发生的更正，见 13.14）。如果存在关于是否应当作更正的合理怀疑，局长应当通知该人，提出针对其怀疑的理由的请求，并要求该人提交证据以支持该请求。更正的表格 7 的副本应当发送至每个发明人。*Payne 的申请*（见 117.19）中的决定意味着，无法援引第 117 条来克服第 13(2)条的强制性要求（见 13.14）。

【更正表格 7 上的发明人细节的请求应当由手续审查员经过手续管理员送交至行政主管助理，如果请求能允许，他会通过使用 PDAX 上的“增强”功能更正表格 7 上的细节，将备忘录补充至卷宗，并注释表格 7。如果申请是纸件，如果请求能允许，行政主管助理应当以红色墨水更正表格 7，为更正签下名字和日期，并执行合适的 OPTICS 行动。如果在公布的准备完成之后补充或删除了发明人，手续审查员应当发送信息至公布部门，以发出勘误表。】

117.22.1 申请撤回中的错误或差错可以根据书面形式的请求来更正。需要书面的解释或证据来支持该请求。

更正的公告

法 14 (10)

规则 75

规则 105 (5)

117.23 请求更正在撤回公布的专利申请中的错误或差错的通知，通过公报中的公告来公布，见 117.31。在所有其他情况下，除了如果局长判定无人能够合理地驳回更正，会在公报中公告更正请求的事实和建议更正的本质。授权后作出的请求的初步通知被插入在公报中，如果所提出更正会改变授权专利的说明文件的含义或扩大其范围，或如果第三方的权利会受到不利的影响，则应当公告所提出的更正。在授权前寻求的其他更正，通常不被公告。

【关于授权后程序见 117.14。授权前更正通常不公布，应当符合根据 117.13 或 117.13.1 描述的程序。】

规则 75

117.24 如果专利局可能允许更正，则应当通知申请人，并在适当情况下应当公告该更正。如果允许对更正提出异议（见 117.25）的期限逾期，而没有提出异议，则应当尽快执行更正。对于某些更正的撤回，必须依据命令—见 117.31。另一方面，如果未与申请人达成协议，则应当提供听审，如果申请人请求被听审，应当通知他根据所提出更正和缺乏异议的公告指定的单方面听审。

【对于程序，见 117.14】

第117 (2) 条

凡局长被要求更正上述差错或错误，任何人均可按照规则给予局长反对该项请求的通知，而局长须对该事项作出判定。

规则 75
规则 76 (3)
规则 108 (1)

117.25 任何人可以对更正产生异议；异议者无需具有出庭资格。异议通知应在表格 15 上给出，表格应在公报中公告更正的日期的四周之内提交；该期限无法延长。表格应当随附其副本和理由陈述（一式两份）。这启动局长审理程序，该程序在 123.05-123.05.13 中讨论。

117.26 【已删除】

法 74 (2)

117.27 异议通知和支持陈述必须仅针对更正的允许。特别是，不得对专利的有效性提出质疑。

规则 82

117.28 关于随后的程序，局长可以按他认为合适的方式给出此类指示。如果没有实现对于各当事人和专利局均可接受的更正的形式，则该事项需要在听审时决定。

117.29 如果对更正的异议已通过提交随附有支持陈述的表格 15 而适当地发起，但异议者随后在任何阶段撤回，则局长仍然考虑异议者提出的事项，决定更正是否可允许。如果未与申请人达成协议，则举行单方听审。

【程序与 27.31 中所描述的相同】

第117 (3) 条

局长被要求改正 [专利申请撤回](#) 中的差错或错误的，

(a) 且申请系根据上述第 16 条规定公布；且

(b) 撤回详情系由局长公布的，

局长应以订明方式公布该等请求通知。

第117 (4) 条

如果局长根据上述第 (3) 款规定公布了通知，局长仅可下令根据上述第 (1) 款规定改正差错或错误。

117.30 第 (3) 款和第 (4) 款由《2004 年管制改革（专利）命令》第 17 条加入。这些规定涉及局长的在第 14 (10) 条中提及的、更正在专利申请撤回中的错误或差错的权力（见 14.209）。这从 2005 年 1 月 1 日起生效，并适用于无论提交日是在该生效日期之前还是之后的申请。

规则 105 (6)

117.31 这些规定确保，对于其撤回在公报中公布的公布申请，对该撤回的更正请求同样也被公布。这将通过在公报中的公告及在登记簿上的登记来完成。该公告使第 117A (4) 条中提及的期限终止，见 117A.02。如果作出更正，则其必须依命令生效。

第 117A 条：依据第 117 条恢复已撤回申请的效力

117A.01 第 117A 条第 (1) 至 (6) 款由《2004 年管制改革（专利）命令》第 18 条加入，而第 117A (7) 款由《2004 年专利法》加入，均从 2005 年 1 月 1 日起生效。本法条对因恢复依第 117 条公布的撤回申请而受到影响的人提供保护，与在依第 28 条的期满专利恢复的情况下由第 28A 条提供的保护相似。

第 117A (1) 条

如果

- (a) 局长被请求更正专利申请撤回中的差错或错误；且
- (b) 该申请已根据请求得以恢复；

则恢复效力如下。

第 117A (2) 条

在申请被撤回与得以恢复之间根据申请所做的任何事情或所做的任何与申请有关的事情均视为有效。

第 117A (3) 条

如果局长已经公布上述第 117 (3) 条提及的请求通知，则在申请未被撤回的情况下，在上述期间所做的任何已经对申请公布所赋予的权利构成侵权的事项应被视为侵权，但前提是该等事项为先前侵权行动的延续或重复。

第 117A (4) 条

如果局长已经公布第 117 (3) 条提及的请求通知，且在申请撤回后，通知公布前，任何人

- (a) 真诚地实施在申请未发生终止的情况下将对因申请公布所赋予的权利构成侵权的行为，或
- (b) 真诚地并认真有效地准备实施该等行为，

则，即使申请已得以恢复且专利得到授予，其仍有权继续或实施这种行为（视属何情况而定），但这种权利不得延伸至许可他人实施这种行为。

第 117A (5) 条

如果在业务过程中，实施了该行为或为该行为作了准备，享有上述第 (4) 款所赋予权利的人，可

- (a) 授权届时作为其相关业务合伙人的任何人实施上述行为；以及
- (b) 在其去世（若为法人团体，则解散）时，向在行为实施或准备期间取得部分业务的任何人转让或转予该权利。

第 117A (6) 条

凡任何产品是在行使上述第 (4) 款或第 (5) 款所赋予的权利下被处置而转予另一人的，则该另一人和任何透过他提出申索的人，可用如同该产品已由申请人处置一样的同一方法处理该产品。

第117A (7) 条

在上述规定适用于为英国政府服务而使用**专利发明**的情况，及侵犯**专利申请公布**所赋予权利的情况（或侵犯专利情况，视属何情况而定）。

“**专利发明**”的含义与上述第55条相同。

117A.02 第（4）至（6）款对如下人员提供保护，即，在更正撤回中的差错或错误（见 117.31）的请求公布的通知之前，采取措施实施作为被撤回的已公布专利申请主题的发明的人。他们不仅可以自由地继续他们已开始的发明而不会侵犯恢复的申请和已授权的专利所赋予的权利，也可以自由地将他们实施该发明的权利转让给其他人（但不得许可其他人实施该发明）。第（7）款确保，如果英国政府在关于恢复申请的请求的通知被公布之前，采取措施实施了作为被撤回的专利申请主题的发明，英国政府不会因英国政府使用而对专利所有人承担支付补偿的责任。

第 117B 条：局长指定时限的延长

117B.01 本法条由《2005 年管制改革（专利）命令》第 18 条加入。本法条从 2005 年 1 月 1 日其生效，并适用于任何日期的申请和专利。本法条履行了《专利法律条约》第 11 条的要求。

第 117B (1) 条

如果局长就 [专利申请](#) 或 [专利](#) 指定了时限，则下述第 (2) 款规定适用。

第 117B (2) 条

根据下述第 (4) 和 (5) 款，在下述情况下，局长应延长下述条款适用的期限：

- (a) 申请人或专利所有人请求局长延长期限的；且
- (b) 该等请求符合规则中的相关要求。

规则 109 (1) 117B.02 申请人（或专利所有人，视属何情况而定）有权请求单次延长由局长关于申请或专利指定的期限，前提是满足规则第 109 (1) 条的要求，即以书面方式（例如信件、传真或电子邮件）提出请求且在延长期限结束之前提出该请求。第 124A 条给出指示，用于提出以电子手段延长指定时限的请求，并在手册的“官方公告和指引”部分再版。[延长指定的时限的请求应当发送电子邮件至 \[pateot@ipo.gov.uk\]\(mailto:pateot@ipo.gov.uk\)](#)，并应当确定该请求涉及的专利申请或专利，以及请求延长的指定期限。

第 117B (3) 条

根据上述第 (2) 款所延长的时限在下述时间期满：

- (a) 本款所言的订明时限终止后；或
- (b) 上述第 20 条所言的订明期限终止后，以较早者为准。

规则 109 (2) 117B.03 第 117B (2) 条的延期是两个月，除非第 20 条期限（“顺延期限”）终止干预。

第 117B (4) 条

已根据上述第 (2) 款延长期限的，

- (a) 上述第 (2) 款规定不可再次适用；
- (b) 局长可在其认为合适的情况下进一步延长期限。

117B.04 根据第 117B (2) 条，期限只能延长一次；进一步延长根据局长的自由裁量权，并受制于合适的条件。任何关于进一步延长的请求应包括对该请求的理由陈述。

第 117B (5) 条

上述第 (2) 款规定不适用于局长审理程序中指定的期限。

117B.05 关于局长审理程序中指定的期限，例如在听审前通信中，不能根据第 117B (2) 条延长。

第 118 条：关于专利申请和专利的信息与文件的查阅

118.01 本法条涉及关于根据本法的专利和专利申请的信息与文件公布的可提供性，包括根据第 16 条的申请公布在上述可提供性上的效果。这适用于已经根据 PCT 公布并进入英国国家阶段（并因此视作根据第 16 条公布）的国际申请。相关法律程序由规则第 51 至 55 条规定。

第 118 (1) 条

在任何专利的申请按照第 16 条公布后，局长须应就以规定方式向其提交的书面请求及规定费用的支付（如有的话），给予提出该请求的人，关于可能如其请求中指明的、该项申请或依据该项申请授予的任何专利的此类信息，并准许该人查阅关于此类文件，但须受任何规定限制的规限。

信息

118.02 在下列每一项事件中，某人可以请求被告知：

- 规则 54 关于专利申请，
- 规则 54 (5) (a) 在为了第 18 (1) 条的目的而规定的期限终止之前，申请人请求或未能请求实质审查；
(b) 申请被公布；
(c) 专利授权的公告根据第 24 条被公布；
(d) 申请被终止或撤回
- 规则 54 (6) 关于专利，
(a) 根据第 74A 条对意见书的请求；
(b) 由于第 25 (3) 条，专利失效；
(c) 在第 25 (4) 条指定的期限内支付的续展费和任何附加费用；
(d) 提出恢复已经失效的专利的申请；
- 规则 54 (7) 关于专利或专利申请，
(a) 在登记簿中登记；
(b) 文件根据第 118 条可供查阅（由于规定的限制不再适用于该文件）；
(c) 申请登记根据规则第 47 条作出的交易、文书或事件；
(d) 在公报中公布的事项。

规则 54 (1) 118.03 【已删除】

规则 54 (4) 118.04 对 118.02 中列出的任何信息的请求通常被认为是告诫。任何上述请求应当通过专利表格 49 提出，并随附适当的费用。关于每一项所请求的信息，都需要单独的表格和费用。

【上述告诫由适当的手续组处理 - 更多细节详见 <http://www.ipo.gov.uk/formalities-chapter11.pdf> 的《专利手册》的第 11.56 至 11.58 项。

【如果收到表格 49，则应当检查已经支付的正确的费用。如果发生缴费不足的情况，应当向申请人发出适当的通知，告知其基于该表格的缴费不足。如果发现自发出通知起已过去三个月或更长的时间，应当向申请人发送提醒函，告知其除非在根据规则第 54 条请求的一个月之内支付尚未支付的余额，否则将视为放弃。

【对于已支付正确费用的所有表格 49，无论开始时支付还是最终支付，关于表格的细节应当被登记到提供统计信息来源的《告诫记录簿》中。

【如果不只一项根据规则第 54 条列出的事项在表格 49 中被提及，或要求的是何种信息不清楚，则应当通过电话寻求确认，结果与被咨询者的姓名一起被登记在该表格上。

【表格 49 给出的信息应当与在登记簿上示出的细节一起被反复核对，或由适当的手续组进行。

【已经支付了正确费用的表格 49 应当作为保密文件被出纳员保存，直到告诫动作完成。】

118.05 如果申请根据第 16 条被公布，专利局就必须给出，关于该申请或基于该申请授权的任何专利的、在 118.02 中列出的任何适当请求的信息；如果该申请尚未公布，依第 118（2）至（5）条的规定判断对该请求的回复（见 118.16-23）。在许多情况下，关于已公布申请或最终专利的信息并非可立即获得，因为该请求涉及的事件（例如提交专利表格 10）还未发生；在此类情况下，请求被保留至该事件发生，随后给出信息。

【如果请求的信息可以提供，则应当以标准信件将所述信息发送至申请人。如果请求涉及纸件，则表格 49 应当从档案中被移除，并与盖章信件的副本一起，按序号归入每年的死档案中。死档案应当在五年之后被销毁。如果申请是 PDAX 卷宗，则会将表格的复印件存档。】

规则 51

文件查阅

118.06 受到某些限制条件（见 118.07），在申请根据第 16 条的公布日期之后，在专利局提交或保存的、关于申请或基于其授权的任何专利的所有文件，可以在请求并支付规定费用的基础上在专利局进行查阅。在专利局提交或保存的、关于欧洲专利（英国）的文件，也相似地可供开放查阅。此外，某些文件可在专利局网站上，通过 [Ipsium](#)（专利局的在线专利信息和文件查阅服务）免费提供查阅。（关于包含电脑程序或生物序列的申请，见 16.27）。应注意，在专利局提交或保存的、关于申请和专利的文件，通常并非无限期保存。根据《1977 年专利法》的申请的档案，无论公布或未公布（被不可撤销地放弃、撤回、视为撤回、驳回、废弃或以其他方式在授权前终止），均从终止之日起保存至少七年。不可撤销地终止生效（由于例如逾期、撤回、放弃、无法更新）的专利档案（包括指定英国的欧洲专利），从专利终止之日起保存至少七年。

规则 51（2），
（4）

118.07 以下文件（或文件中的部分）不得被查阅：

- (a) 由局长制作的，仅供审查员或专利局内部使用的文件；
- (b) 存在第 118（4）条中指明的，在 14 天的期限终止前，在根据规则第 52（2）条的通告之日后立即开始的情况；
- (c) 文件是根据第 118 条或规则第 46（2）、48（2）或 54（1）条提出的请求或申请；或
- (d) 如果文件包括以下事项：
 - (i) 在局长的意见书中以某种可能损害他的方式毁谤任何人，或
 - (ii) 查阅其意见书中的内容通常被认为会鼓励攻击性的、邪恶或反社会的行为。

在上述（d）（i）和（ii）中提到的权力扩展至所有用于专利或专利申请归档的文件。第 16（2）条规定了关于公布的申请的该权利。16.34-37 中的程序应当加上必要的变更地应用。

规则 51（3），
（4）

【如果审查员认定了在上述（d）（i）或（ii）中详细说明的事项，在公布之后他们应当立即对文件注释 NOPIE，并‘保存’卷宗。这会确保该文件在 [Ipsium](#) 上不可提供，因为在 16.34 中详细说明的程序被执行。】

PCT 法 38
（1）

此外，如果文件（或文件中的部分）落入以下类别中，则该文件（或文件中的部分）不得被查阅，除非在特殊情况下由局长另外指示：

- (a) 该文件在专利局提交，与根据第 40（1）或（2）或 41（8）条的申请相关；
- (b) 该文件被视作根据规则第 53 条的保密文件；
- (c) 如果
 - (i) 该文件由局长制作，审查员或专利局内部使用除外，且
 - (ii) 该文件包含局长认为应当保持保密的信息；
- (d) 该文件涉及专利的国际申请，且不允许国际局根据《专利合作条约》许可访问该文件；或

(e)如果

- (i) 局长根据规则第 11 (1) (a) 或 (b) 条接受了某人的申请, 且
- (ii) 该人的姓名和住址可以从该文件中被识别为发明者和被认为是发明者的人的此类信息 (或是他的住址可以这样被识别的情况)。

通过 Ipsum 开放查阅的文件可以被编辑, 使得某些个人信息或敏感信息无法在网上被查看 (见 16.29.1), 虽然它们自身仍旧能够通过邮寄或电子邮件供开放查阅。这是除了用于上述给出理由的文件的任何编辑之外的。申请人或第三方可以因包含在其中的个人信息或敏感信息, 请求将涉及申请或专利的、通过 Ipsum 开放查阅的文件或完整档案从系统中删除。如果请求删除, 文件或档案会尽快从 Ipsum 中删除, 随后专利局会考虑该请求应当关于文件或档案的线上可提供性采取行动的请求和决定。

【为了从 Ipsum 删除完整的档案, 应与 IT 帮助台通话。为了从 Ipsum 删除独立文件, 应将其注释为“NOPIE”, 并‘保存’卷宗。在两者情况下, 应当添加备忘录至档案, 解释何时以及为何取下文件或卷宗, 应当在之前考虑的问题返回到 Ipsum 中。在使用这些程序从 Ipsum 删除任何文件或档案时, 细节应当被记录在 NOPIE 电子表格中。这会使得标记在 PDAX 故障事件中的 NOPIE 能够恢复, 也使得制作材料 NOPIE 的理由能够被监控和评估。】

118.07.1 涉及第 12 条法律程序的、关于还未进入第 89 条的英国国家阶段但已经作为指定英国的欧洲 PCT 申请进入地区阶段的 PCT 申请的档案的查阅, 按与 EPC 允许公众查阅公布申请的档案的规定, 以及第 118 条允许公众查阅涉及根据法的专利申请的任何档案的规定类似地方式, 被允许。

118.07.2 根据第 118 条, 在 1978 年 6 月 1 日之前提交的文件的查阅, 根据局长的自由裁量权而被允许。在根据《1949 年法》已发生的情况之外的该自由裁量权的行使, 应当仅在例外情况下发生, 考虑了专利权人的权利和期望值以及个人提出查阅请求的愿望。例如, 根据《1949 年法》, 来自审查员的报告和提交的说明文件 (说明书) 不对公众开放查阅。应注意, 如果使用了提交的说明文件的复印件来支持用于随后申请的优先权要求, 且随后的申请被公布, 则该提交的说明文件会作为在后申请的一部分被公布。在 1978 年 6 月 1 日之后提交的、用于根据《1949 年法》申请的文件根据第 118 条, 凭借附录 2 的第 1 和 2 (g) 段可提供查阅 (见 127.06-07)。

【在允许查阅 1978 年 6 月 1 日前提提交的文件之前, 应当从 PD/CL 寻求建议, 除了遵循《官方实践手册》的 1975 版本第 79 章中所述的程序依《1949 年法》允许的内容之外。在出现上述问题时, 若申请在任何时候受到安全限制, PD/CL 也应当与安全部门保持联络】。

规则 46 (1)
- (2)

规则 48 (1)
- (4)

登记簿中的文件和登记的副本

规则 44 (1)

118.08 根据专利表格 23 上作出的请求, 提供登记簿 (包括涉及欧洲专利 (英国) 和关于其的申请的登记) 的副本或其摘录或在规则第 48 (4) 条中提及的任何文件。关于特殊申请在登记簿中登记, 直到该申请根据第 16 条 (或在欧洲专利 (英国) 申请的情况下根据 EPC 第 93 条) 被公布后才进行。第 32 (11) (b) 条涉及保存在专利局的已公布的任何文件或从其中提取的摘录, 专利的任何说明书或专利的任何申请。但是, 未向公众开放查阅的文件的副本, 不向个人提供, 除非他有权这么做, 例如对于未公布申请, 该人是申请人或其代理人。此外, 如果制作或提供上述副本会侵犯版权, 则不会向个人提供该文件的副本。如果无法提供副本, 则通常通过电话通知该人。对于已认证的副本, 见 32.19-20。118.07 的限制也适用于提供无论认证与否的副本或摘录。

118.09 可以使用单一表格 23 来请求涉及多于一个专利或专利申请的未认证的副本。另一方面, 当请求认证的副本时, 针对各专利或专利申请应使用各自不同的表格 23。对认证的副本和未认证的副本不应在相同的表格 23 上提出请求

118.09.1 来自公布的英国专利或专利申请的文件的电子未认证副本可以通过 <http://www.ipo.gov.uk/p-apply-online-uk-uncertified-checklist.htm> 使用提供的在线表格 23 服务来提出请求。但是, 无法使用在线服务来请求纸件未认证副本, 且无法通过提交纸件表格 23 来请求电子未认证副本。

规则 53

118.09.2 某些文件的电子未认证副本在官方网站上通过 Ipsum 可免费提供。

规则 108 (1)

保密文件

118.10 当任何人请求时，局长拥有自由裁量权，以指示在专利局提交的、或发送至审查员或局长的文件（或文件的部分）被视为保密文件。但是局长必须拒绝任何关于专利表格或关于要求根据第 74A 条的意见书的此类请求。在 2007 年 4 月 1 日当日或之后提交的文件一经提交便向公众开放查阅，可以在文件提交时或提交或发送的十四天内提出保密请求（可根据局长的自由裁量权延长），且必须给出理由。如果只有文件的部分包含保密事项，例如财务数字，则不会给予整个文件保密。寻求保密的人可以被要求确认文件中的保密事项。删去保密事项后的该文件会对公众开放查阅。

118.11 【已删除】

118.12 如果提出保密请求，在事项判定期间，所述文件不对公众开放查阅。

【在事项判定期间如果发生第 16 条的公布，则文件应被输入卷宗，并适当地注释并给予文件码“保密”。如果请求涉及纸件，则应将文件保存在 A4 尺寸的信封中，明显地标记“不对公众开放查阅”，并与法律程序表相邻地放置。当文件被提交时，适当的手续组通常处理该事项；但是如果案件审查员应当收到档案，而其未被完成，则他应当自己处理。更多细节在《手册》的项 12.39-12.50 中给出。】

118.13 由于公众通常有权查阅涉及专利、或在申请公布之后涉及申请的文件，因此不应授予保密请求，除非认为存在正当理由。问题是在每个案件中，判断当事人期望保密的理由是否超过对于公开内容的通常覆盖的公众利益。申请人针对官方异议反驳的意见陈述，例如缺乏新颖性或创造性中的一项，涉及不正当或泄密获取的事项披露的沟通（见 2.39），以及根据第 21 条待考虑的意见陈述（见 21.05），均不应当被视为保密。与上述涉及程序事项，例如涉及支持用于行使局长的自由裁量权的请求的评论对应，可以被视为保密。关于个人的健康或个人情况的信息可能是合适被视为保密的信息。在当事人之间的法律程序中，如果其披露的风险对该方或该方的合作人是有害的（例如在商业上），达到超过公众接受要求的程度，则由一方提交的证据，例如许可协议的细节可以被视为保密。特别应当注意并未赞同私下同意对公众开放查阅的第三方的利益。随着专利法院在 *Diamond Shamrock Technologies S.A. 的专利*[1987] RPC 91 的判决，适用于考虑保密请求的标准总结如下：

- (a) 文件据说包含“敏感商业信息”的事实未必意味着否则可能会成为公共财产的该材料被排除在可公共查阅的范围之外；除了概论之外，必须就为何披露有危害性的理由作出实际的指示。
- (b) 请求保密的人应当提交证据，虽然这在局长审理程序中并非必须要求。
- (c) 不构成决定的一部分的材料可以保持保密。
- (d) 由第三方基于信任所提供的，包含从决定中摘除最少的材料应当保持保密，除非存在一些压倒性的公共利益，使公众应当看见。
- (e) 适当的程序是用于在实质听审之前待处理的事项，从而即使驳回，提供文件的人可以考虑是继续公开地前进，还是撤回材料。

在 *Diamond Shamrock Technologies S.A. 的专利*中，在一类材料（涉及除了 I.C.I. 的许可证持有者同意的版税）中，该材料不构成听审官的决定的任何部分，对其披露不关联公众可能拥有的任何利益；在另一类材料（涉及接触基于保密通过联营公司由专利权人提供的版税和价格的信息）中，在此该披露会相对明显地针对第三方的意愿，在这两类情况下法院允许保密。对又一类材料（涉及由专利权人关于对 I.C.I. 在先许可同意的版税），在此 I.C.I. 不反对披露，且除了概论，并未关于围合披露会对专利权人有所损害给出实际的指示，因此保密会被驳回。在 *Neo-Inhalation Products Limited 的申请*(BL0/154/13) 中，听审官驳回了关于提交的文件作为证据以反驳创造性异议的保密请求。该请求基于文件包含有价值的、商业敏感的信息被提出，但是没有关于为何文件不受专利权限制会对申请人有损害进行争辩。

但是，被视为保密的证据当然必须至少对于另一方或多方当事人的顾问是可使用的。如同 *Upjohn L J 在 Re K (Infants)* [1963] Ch 381 案所决定的，以及在 *VNU Business Publications BV v Ziff Davis (UK) Limited* [1992] RPC 269 案中所遵循的，法律程序的任一方拥有在局长面前看见所有证据的权利，局长受到另一方的信任。在合适的情况下，使用保密证据可能仅限于一方的法定代理人，并不会给予当事人自身。在 *re Schering AG 的专利*[1986] RPC 30 中，听审官决定（且专利法院支持）由申请人提交用于许可证的某些文件对于公众和专利权人均保持保密，但代理专

利权人的，以及是专利权人的附属机构的雇员的代理人在由代理人、其雇员和专利权人给予的关于文件的保密性的担保下，可以使用文件。由于专利代理人、律师等受制于专业的行为准则，通常不要求由独立的代理人或律师给予担保。在 *Coal Industry* 的专利(BL 0/11/90)案件中，听审官驳回关于已在高等法院法律程序中提交的证据命令保密，因此在该法律程序中不存在其被视为保密的建议。

【如果文件涉及形式问题，根据规则第 53（1）条的请求视情况由相关手续组或诉讼部门处理。但是如果文件涉及实质问题，则该请求由组副主管（在提交意见陈述以回应根据第 18（3）条的报告的情况下）或听审官考虑。如果需要，副主管应当自由地向其分管领导请教指导。】

118.14 给出指导将文件或文件的部分处理为保密时，应当在该文件涉及的档案上记录该决定。此外，应通知提出保密请求的人，其请求已被允许。

规则 53（6）

【根据《2007 年专利规则》的规则第 53（1）条，当副主管或其他官员决定允许保密请求处理时，他应当将其决定的理由作为备忘录记录下来，识别文件并指示将所述文件视为保密。在签字时，他应当指出其充当局长。随后档案应视情况被送交至分管的行政主管或诉讼部门主管。如果请求涉及纸件，他们会安排文件被适当地盖上印章，并被放置在档案的适当部位（细节由《专利手续手册》第 12 章给出）。他们也会安排将信件寄送给提出请求的人，告知它们其请求已被允许。在极少情况下，保密处理仅符合限制的期限，在备忘录中的指令应当清楚写明这一点，从而使手续组或诉讼部门可以在适当的时间评估该档案。也见《手续手册》的第 12.39-12.50 项。】

118.15 如果局长认为将文件视为保密文件不再存在好理由时，他应当撤销指示。但是，在撤销根据规则第 53（5）条的指示或允许任何人查阅上述指示适用的文件之前，局长应当与其请求被给予指示的人商议，除非局长确信此类事先协商不合理可行。当指示被撤回时，该事实的记录应在相关文件中备案。

第 118（2）条

除本条以下条文另有规定外，在任何专利申请如上述公布前，局长不得未经申请人同意而将构成或关乎该项申请的文件或信息公布或告知给任何人。

未公布的申请

118.16 因此构成或涉及特殊申请的文件和信息在未经申请人同意的情况下不得被公布或通讯，除非申请已根据第 16 条被公布（除了在第 118（3）至（5）中规定的条款，见 118.17-23）。在第 16 条公布之前，在专利表格 23 上提出请求或期望查阅无法查阅的档案的人应被告知（也见 118.08）；但对专利表格 49 上的无法得知的信息的任何请求在公布后仅保留并注意（见 118.02-05）。此外，如果审查员意识到任何未公布的申请，即使是同一申请人的如果公布会与该申请相关的申请，它们不应在检索报告或审查报告或任何其他涉及该申请的通讯中被提及，直到它们被公布，因为报告或通讯会在其他申请公布之前对公众开放查阅，并从而提供未公布的申请的内容的指示。一个限制的例外是在分案申请的情况下，已知较晚的申请从较早的申请中分出。在此，在申请被公布之前根据第 18（5）条提出反对是合适的。即使在该情况下，关于未公布的申请的详细信息不应被包括在其他申请的报告中。

118.16.1 处理未公布的申请的所有审查员、手续职员和其他专利局职员应当意识到，需要保持涉及此类案件的材料和信息安全和保密。例如，如果拨出或收到一个关于未公布的申请的电话，应当采取合理的措施以核实电话的另一方确实是申请人或他们制定的代表。文件（无论纸件或电子件）应当被给予适当程度的保护。应当特别注意电子邮件，因为这不是安全的通讯手段，且易于给出错误指示。涉及未公布申请的文件（例如检索报告）或信息（除此以外在 118.18 中详述）在通常情况下不应通过电子邮件发送。如果例外地使用电子邮件用于此目的，则应当仅在确保的情况下完成这件事，并得到申请人或代理人的知会同意。在此类情况下应特别谨慎，以确保电子邮件正确地发送。

【如果申请人或代理人已经提供他们知会同意通过电子邮件发送关于未公布申请的文件或信息（除此以外在 118.18 中详述），则知会同意的记录必须与电子邮件的信函和任何附加文件一起被放置在 PDAX 卷宗上。】

第118 (3) 条

上述第 (2) 款规定限制局长

- (a) 向欧洲专利局发送其有义务根据任何《欧洲专利公约》的规定向欧洲专利局发送的资料；或
- (aa) 向除英国之外的任何专利局发送关于未公布的专利申请的上述资料，即使该专利局请求；或
- (b) 将一项没有公布的专利申请的任何订明的著录信息公布或告知任何人。

并且，上述条款也不限制国务大臣根据上述第 22 (6) 条查阅或授权查阅专利申请或任何相关文件。

第118 (3A) 条

根据第 (3) (aa) 款，不得将信息发送至专利局，除非根据局长为此目的作出与该专利局的工作安排。

第118 (3B) 条

这些安排必须包括确保保护由局长向专利局发送的在第 (3) (aa) 款中提及的类型的信息保密性的规定。

第118 (3C) 条

第 (3) (aa) 款中提到的专利局指执行与专利相关的专利局执行的种类功能的组织。

118.17 在第 118 (2) 条中的禁令不适用于在 EPC 要求时将信息传播至 EPO 的情况。英国专利局作为缔约国的中心工业产权局，根据 EPC 第 130 条有义务应要求将关于国际专利申请或欧洲专利申请提交的信息、关于此类申请的法律程序以及最终的专利传递至 EPO。根据该义务，现在专利局向 EPO 提供在英国专利局检索的仍旧存活的（即未撤回的）未公布申请的引证数据。提供该数据用于 EPO 准备以检索的结果从国家专利局执行优先权申请。

118.17.1 第 118 (3) (aa)、第 118 (3A)、第 118 (3B) 和第 118 (3C) 条由《2014 年知识产权法》在 2014 年 10 月 1 日插入。这些规定意味着第 118 (2) 条中的禁令不适用于将预公布的信息发送至其他专利局，如果根据在专利局和其他专利局之间的业务协定完成。

118.17.2 根据第 118 (3B) 条，由第 118 (3A) 条要求的业务协定必须确保任何分享的预公布信息被其他专利局保密处理，同时该信息在英国也保持保密。

118.17.3 在实践中，任何正在实施的业务协定都会限制预公布的信息共享至这些情况，在此可能会导致业务重复的减少。因此，涉及英国专利申请的信息不会被共享，直到由 IPO 关于该专利申请进行了检索。该协议也会限制在此其他专利局处理从未公布的英国专利申请要求优先权的申请的情况的预申请业务共享。只有可能减少重复的信息会落入业务共享计划的范围，例如：

- 英国检索和审查报告
- 在检索/审查过程期间发布的审查意见
- 专利权利要求（因此其他专利局拥有检索/审查的背景）
- 分类数据。

118.17.4 如果分享上述信息不符合英国向国外发送数据的强烈要求，则 IPO 不会记录进入业务共享协议，如《1998 年数据保护法》中所述。

118.17.5 现在和将来的业务共享协议的细节可以在 IPO 的网页 www.gov.uk 上找到。

118.18 可以被公布或交流的未公布申请的文献目录信息是：

- (a) 申请人姓名；
- (b) 发明名称；
- (c) 申请号；
- (d) 申请提交日；
- (e) 如果为了第 5（2）条已作出优先权声明，
 - (i) 在声明中指定的每个较早的相关申请的提交日，
 - (ii) 其申请号，以及；
 - (iii) 其提交或涉及的国家；
- (f) 如果已经终止或撤回申请，该信息；以及
- (g) 如果在第 32（2）（b）或 33（3）条中提到的交易、文书或事件被报告给局长，该信息。

规则 22（5）
（c）

规则 22（6）事实上对所有申请，第（a）至（e）项在各申请提交日后五周左右出现在公报上。
（a）

规则 22（6）118.19 要求国务大臣定期检查关于任何申请根据第 22 条给出的禁令指示，见 22.12 至 22.15。为此，如果申请包含涉及核能的产品或使用或关于此类产品或使用的事项的研究的信息，国务大臣可以在任何时间查阅，和/或授权英国原子能管理局查阅，发送至局长的、与其相关的申请和任何文件。在其他情况下，国务大臣可以在第 16 条公布（见 16.01）规定的十八个月期限终止之后（或在申请人同意下提前），在任何时间查阅该申请和任何此类文件。第 118（2）条中的禁令不适用于此类查阅或授权。该除外的范围通过《CDP 法》附录 5 的第 28 项扩大至涵盖第 22（6）条以及第 22（6）（a）条。
（b）

第 118（4）条

凡任何人接获通知，称某项专利的申请已予提出但并未按照上述第 16 条公布，以及如该人在该项申请经如此公布后作出该通知内指明的某项作为，申请人一旦获授该专利便会提起针对该人的法律程序，则即使该项申请仍未公布，该人仍可提出第（1）款所指的请求，而该款亦据此适用。

118.20 根据第 118（1）条关于公布的申请可获得的文件和信息，也可在第 118（4）条中所述的情况下就未公布的申请提供给某人，即已被告诫（在申请提交和第 16 条公布之间）如果在第 16 条公布之后做出某项作为，在授权之后会被提起法律程序的潜在的侵权者。如果第 118（4）条生效，允许局长制定对依第 118（4）条查阅所独有的任何附加限制，在第 118（1）条中都不存在。在 *Buralls of Wisbech Ltd's Applications* [2004] PRC14 中，听审官拒绝专利申请人请求在文件查阅上施加保密限制，因为这些不能根据第 118（1）条来规定。

规则 52
规则 51（2）
（b）
规则 48（3）
（b）

118.21 如果存在第 118（4）条中所述的情况，则根据第 118（1）条的请求应当随附证据以验证其存在。诉讼部门将请求和随附证据的副本发送给专利申请人，直到其后的十四天期限逾期，再根据规则第 51（2）（b）条将请求暂时搁置。根据惯例，有权查阅文件的人也有权被提供该文件的副本（受限于副本的任何费用的支付以及在何处制作或提供此类副本不侵犯版权）。

118.22 当第 118（4）条中订明的情况（或第 118（5）条中订明的情况，见 118.23）存在时，受到规则第 52 条（见 118.21）和 118.07 中所述的限制的影响，涉及未公布的申请的文件可以根据请求并支付规定的费用而被查阅。

第 118（5）条

凡任何专利的申请已提交但没有公布，而有人就该项在先申请的主题的任何部分提交一项新申请（不论是按照规则或依据根据上述第 8 条作出的命令提交的），而该项新申请亦已公布，则任何人均可提出第（1）款所指的关于该项在先申请的请求，支付订明费用后局长须向该人提供在假使

该项在先申请已予公布的情况下该人本可获得提供的信息，并准许该人查阅该人本可查阅的文件。

118.23 如果提交了，尤其是依第 8（3）条或第 15（9）条提交了关于如第 118（5）条规定的在先未公布申请的任何部分的新申请，并且该新申请被公布，则根据第 118（1）条关于公布的申请可获得的文件和信息，可以关于未公布的申请被获取。关于涉及未公布申请的文件的查阅请求，见 118.02（但注意，规则第 52 条不适用于第 118（5）条中指明的情況。也注意，根据第 5 条要求优先权的申请的档案由于第 118（5）条不开放查阅）。

第 118A 条：依第 118（1）条可查阅的电子文件的版权【已废除】

118A.01 第 118A 条在 2011 年 10 月 1 日被引入《1977 年专利法》中。本法条规定，如果来自公布的专利档案的文件是依第 118（1）条可查阅的电子文件，则不侵犯版权，因此公众可以使用它们。复印文件以便能够用于电子用途也不侵犯版权。

118A.02 第 118A 条由从 2014 年 6 月 1 日起生效的 [2014 年版权（公共管理）条例](#) SI 2014/1385 废除。这些条例为《1988 年版权、外观设计和专利法》引入版权侵权的新的例外情况，其适用于在网上由相关公共团体，例如局长公布的某些文件。文件必须对公众查阅开放或在官方登记簿上，并在公共事业的过程中涉及传播至英国政府的材料。新的例外情况意味着第 118A 条变得多余。

第 119 条：邮递服务

第 119 条

本法或规则要求或授权发出的任何通知以及依据如此授权或要求提出或呈递的申请或其他文件，皆可用邮递通知或通过邮递提出或呈递。

119.01 本法条允许《1977 年法》或规则要求或授权发出的任何通知或文件通过邮递服务。这并不排除使用其他的服务方法，例如通过面呈或传真发送（传真），见 14.02。关于“邮递”的引文可以广泛地解释为指通过以报酬作为交换的任何服务递送的邮件的任何项目，因此并不限制为仅由邮政局执行的递送服务。

119.02 文件的邮递服务被认为会受到适当地确定地址、支付酬劳以及邮寄包含有该文件的信件的影响。

119.03 文件与专利局内部的收到日期一致。这与根据《1995 年专利规则》第 97 条的实践形成对比，在此邮递发送的文件被认为在邮件常规过程递送的日期已经由专利局收到。此类设置适用于在 2007 年 12 月 17 日之前邮递的任何文件。

119.04 【已删除】

119.05 【已删除】

119.06 【已删除】

法 120

119.07 如果邮递发送的消息在除外日（见 120.05）由专利局收到，则将其视为在下一个非除外日已经被收到，在前一日期的任何时限延长至后一日期。但是，如果在除外日收到是邮递延迟的结果，则规则第 110 条或规则第 111 条可以适用，见 119.08。

规则 110

规则 111

119.08 根据规则第 110 条，如果在英国邮递服务中存在常规中断或随后错位，则局长有权证明任何日期作为中断日期；任何在此类中断日逾期的时限自动延长至并非中断日的下一日期，见 123.43 至 123.45。根据规则第 111 条，在无法满足时间期限的特殊情况下，如果他确认该无法满足完全或主要是由于通信服务的失败或延迟而导致，则局长可以延长在本法或《规则》中指定的任何时间期限，见 123.46-47。

【如果来自专利局的地址正确的信件被报告为未达到其意图的目的地，则为了信息安全监控的目的，该事实应当通过向行政主管 F1-3 发送电子邮件予以记录，并附上相关细节。】

第 120 条：办公时间和除外日

120.01 本法条使局长能够关于涉及专利事项的办公时间和除外日作出指示。该权力由《2004 年专利法》附录 2 的第 24 项授予，其通过《2004 年专利法》（开端第 1 号和结果及过渡规定）2004 年命令（SI2004 第 2177 号）修改第 120 条，并于 2004 年 9 月 22 日生效。作出指示的权力代替了授权规则规定专利局何时停止办公的日期和时间的规定。根据本法条作出了最新的指示，并于 2011 年 7 月 15 日生效。这些在本手册的“相关官方通知和指示”部分再次描述。专利局的用于提交文件等的官方地址是 ConceptHouse, Cardiff Road, Newport, South Wales, NP108QQ and 4 Abbey Orchard Street, London, SW1P2HT。还可以使用 DX 系统将文件发送至新港的专利局。该专利局具有三个 DX 号码：722540、722541 和 722542。使用该系统发送的文件应当以“DX722540CleppaPark3”的形式输入地址。

第 120 (1) 条

局长可作出指示，指明专利局停止对公众办理本法下事务的时间或停止办理某类业务的时间，并指明此处所言的除外日。

办公时间

120.02 关于未根据第 5 (2) 条作出优先权声明的新申请的提交，专利局在任何时候都不会关闭。不要求优先权的申请可以使用邮递服务、专利局的电子提交服务或面呈，在所有日期和所有时间提交至新港或伦敦办公室。

120.03 关于已作出根据第 5 (2) 条的优先权声明的申请的提交，以及其他表格和文件的提交，专利局在周六、周日以及公共假日全天关闭。

120.04 在周一至周五（除了公共假日），专利局在午夜关闭提交申请、表格和其他文件（除了提交关于未作出第 5 (2) 条目的的声明的申请），但在下午 5 点关闭所有其他办公业务。专利局在上午 9 点对公众开放，但可以在该时间之前提交文件。在下午 5 点之后和下一工作日的上午 9 点之前，文件应被送交至托管人。在夜晚期间，有必要在警卫室使用电话，以获得进入新港办公室的许可。

120.04.1 可能受到依第 22 条（见 22.07）指示限制的申请，可以由本人在新港或伦敦办公室提交，但仅限于上午 9 点和下午 5 点之间的时间。此类申请应当放置在标记有“注意 GR70”的信封中，且应当通知接待人员该申请用于 GR70。

120.05 所有在常规周一至周五的上午 9 点至下午 5 点期间以外的时间提交的文件应密封包装。包装上印有收到的日期和时间。在上午 9 点至下午 5 点期间，文件应在合适的柜台被提交。

除外日

120.06 耶稣受难日、圣诞节以及任何根据《1971 年银行和金融交易法》第 1 条订明或公告为英格兰的银行休假日的日期，均为所有业务的除外日，除非提交关于不作第 5 (2) 条声明的申请。紧接在以上所述假日之一之后的所有周六以及所有周日，也是针对所有业务的除外日，除非提交关于不作第 5 (2) 条声明的申请；所有其他周六相似地除外，除非提交关于不作第 5 (2) 条声明的申请。根据本法，2000 年 1 月 4 日星期二也特别订明作为所有目的的除外日。

第 120 (2) 条

凡在某天办理某类业务的办公时间以后，或在某类业务的除外日办理本法规定的业务的，将并非除外日的下一日视为办理该项业务的日期；如本法规定办理某业务的期限在除外日届满，则将期限延长至并非工作日的下一日。

120.07 根据本法的任何在专利局所述某类业务关闭时（即在办公时间之后或在除外日）所做的业务，都视为在并非除外日的下一日办理。（当然这不影响在非除外日上午 9 点之前送交至专利局的项目，此类项目记录的日期与提交日一致。）任何在除外日逾期的时限延长至下一非除外日。但是，除外日不构成如规则第 110 条内预期的邮递服务中常规中断的时期，见 123.43-45。

第120（3）条

根据本条作出的指示应以订明的方式公布。

120.08 要求根据本法条的指示以由规则第 117（b）条规定的方式在公报中公布。

第 121 条：局长的年度报告

第 121 条

每一财政年度的 12 月 1 日以前，局长应向上下议院提交有关本法执行情况和履行《[欧洲专利公约](#)》与《专利合作条约》所规定职责情况的报告，每一报告应包括上一年各种费用、工资、津贴以及执行本法、该公约和该条约的一切收入和支出的账目。

121.01 局长的年度报告向议会提交，也向公众出售。报告不仅包括根据《1977 年法》、EPC 和 PCT（包括在公布的《1977 年法》申请的发明的趋势）的活动，还包括根据涉及已注册外观设计和商标的现存法的活动。还包括关于此类活动的财务和其他统计资料，以及涉及专利局职员的其他活动的账目（例如关于知识产权的国际会议）。

121.02 报告的日期因《1991 年官员交易基金命令》（SI1991 第 1796 号）第 6 条变更，要求报告（对于前一财务年）在同年 11 月 30 日之前提交。该法条被《2004 年专利法》取消，其将对第 121 条中的报告要求的日期从每年的 6 月 1 日变更为每个财务年的 12 月 1 日。

补充规定

第 122 条：英国政府出售没收物品的权利

第 122 条

本法并不影响英国政府或任何直接或间接从英国政府取得所有权的人处置或使用根据与海关或税务有关的法律而遭没收的物品的权利。

122.01 本法条规定，《1977 年法》并不影响英国政府处置或使用根据与海关或税务有关的法律而遭没收的物品的权利。

第 123 条：规则

第 123 (1) 条

为管制专利局有关办理专利和专利申请（包括欧洲专利、欧洲专利申请以及国际专利申请）事务并管制依据本法交由局长主管和管理的一切事务，国务大臣可制定其认为适宜的规则；在本法中，除上下另有所指外，“订明”系指由规则“订明”，“规则”则指依据本条制定的规则。

123.01 这赋予国务大臣常规的权力以根据本法制定规则，见本手册“导言”部分的 0.03。虽然第 123 (2)、(6) 和 (7) 条涉及了特殊目的的规则，但制定规则的权力不限于这些。规则适用于根据《1977 年法》出现的业务和其他事项，也适用于专利局的关于欧洲专利、欧洲专利申请和国际专利申请的业务（规则第 58 至 72 条专门针对此类专利或申请，但许多其他规则也相关）。规则存在六个附录，见本手册导言的 0.04。

123.02 因此，规则拥有法律效力，如果申请人不遵守规则，局长拥有权力拒绝授权。但是，规则从属于法，其从法获得权力。因此，必须将规则与法一起解读，且不得超越法中的明文规定。

123.02.1 《专利（医药产品的补充保护证书）条例》第 4 (1) 条声明，对于涉及补充保护证书的第 123 (1) 条事项应是专利局的业务。条例第 4 (2) 条规定，国务大臣根据第 123 条制定规则的权力应包括关于此类证书和所述证书的申请制定规则的权力，并规定第 123 条第 (2) - (7) 款和第 124 条应相应地适用。因此，《2007 年专利规则》和《2007 年专利（费用）规则》包括补充保护证书的具体规定。更多细节请见本手册的“补充保护证书”部分。

123.03 第 123 条（除了第 (6) 和第 (7) 款）仅是允许制定规则的授权法条；并不遵循必须制定用以规定任何特殊意外的规则。在 *Tokai Kogyo KK 的申请*[1985] RPC 244 中认为，即使第 123 (2) (b) 条（见 123.06 至 123.10.2）预期制定规则授权更正申请人或其代理人的错误或遗漏被接受，事实是在程序中唯一涉及更正违规行为的规则是规则第 107 条，其附带条件仅提到专利局的错误和遗漏。

第 123 (2) 条

在不损害第 (1) 款的一般性的原则下，规则可制定条文以：

(a) 订明提交给专利局的专利申请和其他文件的格式和内容，并要求呈交副本；

文件的格式和内容

123.04 构成《1977 法》申请的文件的格式和提出受规则支配，特别是受规则第 12 和 14 条（与附录 2 一起）支配，见 14.26 至 14.57，以及受关于摘要的规则第 15 条的支配，见 14.169 至 14.189。涉及生物材料的信息在适用的情况下应被包括在根据规则 13 和附录 1 的申请中，见第 125A 条的章节。规则第 76 (4)、78 (1) 和 87 条规定在专利局提交的案件（如规则第 73 (3) 条限定的）和证据的陈述形式。专利表格的内容和布局由根据第 123 (2A) 条（见 123.70.1）作出的指示阐述。关于欧洲专利（英国）和申请的译文的要求在规则第 56 和 57 条中给出。多条规则要求某些文件应一式两份地提交。

【在使用热敏纸的机器上制造出的文件，例如一些传真文件（“传真”）或普通计算机输出，若未被正确地保存，可能在几个月内褪色。此类材料可以被纸的柔软触感和略微模糊的图像识别。职员收到的任何此类文件，应在收到后尽快影印，热敏打印件和影印件均应归档。】

第 123 (2) 条

(b) 管治关于在局长或专利局审理程序或其他事宜须予依循的程序，并授权纠正程序上的不符合规定之处；

局长审理程序：程序

123.05 《2007 年专利规则》第 7 部分（具体见规则第 73-88 条）规定了进行局长听审程序的常规程序准则。其适用于规则附录 3 的第 1 部分提到的申请、请求和提交审断，也适用于该附录的第 2 部分（起诉阶段）提到的异议，包括当本规则在 2007 年 12 月 17 日生效时已经起诉的法

律程序。程序在以下被概括性地解释，但关于如何在实践中应用的更详细的解释在《法庭实践公告 6/2007》（在本手册的“相关官方公告及指示”部分中再次提及）和《专利听审手册》和《诉讼手册》中给出。针对特殊法条的任何要求在涉及此类法条的章节中讨论。在局长审理程序中的费用或支出担保的规定受第 107（4）条和规则第 85 条支配（见 107.10）。

规则 74

123.05.1 第 7 部分的程序准则的首要目标在于使局长能够公正地处理案件。其标准在规则第 74（2）条中列出，并相当于根据《民事诉讼规则》向法院申请的标准。如果局长行使第 7 部分中的任何权力或解释第 7 部分中的任何规则，则要求局长寻求执行该首要目标，要求法律程序的当事人帮助局长进一步完成该首要目标。

123.05.2 在第 7 部分中的，在附录 3 的第 4 部分列出的规则（规则第 74、79、80（2）至（6）、81、82、84 和 87 条）适用于任何法律程序，包括根据《1977 年专利法》由局长审理的单方面听审。

规则 75

规则 76(2)

123.05.3 在异议的情况下，第 7 部分在提起诉讼的异议和在法律程序开始之后出现的异议（关于涉及许可证的第 47 和 52 款中的一些规定）之间加以区别。这些分别在附录 3 的第 2 部分和第 3 部分列出。根据第 2 部分和第 3 部分中任一项规定，除了在规则第 105（5）条中提到的情况（根据第 117 条的无人能够合理反对的更正），局长必须在公报中公告可以引起异议的任何事件。对于第 2 部分的异议，个人在公告日期起拥有四周的期限来提出反诉（见 123.05.4），除了在根据第 75（2）条的对侵权或撤回程序中修改的异议的情况下，其期限为两周。对于第 3 部分的异议，见 123.05.6。

规则 44(7)

规则 76

123.05.4 个人必须通过提交一式两份的相关专利表格和理由陈述来提起诉讼，并由此成为原告。相关表格是用于附录 3 的第 1 部分的申请、请求和提交审断的表格 2（除了涉及根据共同体立法用于医药和植物保护产品的补充保护证书的申请、请求和提交审断，其表格为 SP3），或用于附录 3 的第 2 部分中异议的表格 15。此类已作出的申请、提交审断、请求或异议被记录在登记簿中。理由陈述必须包括事实和理由的简要陈述，原告信任该理由陈述并指定他要求的赔偿。在涉及许可证的情况下，如果合适，陈述必须也包括原告认为合理的许可证的期限或条款。

规则 77

123.05.5 局长必须以合适的方式告知专利的申请人或所有人，法律程序已经开始，也可以告知任何可能对该案件有兴趣的其他人。通常局长会告知任何姓名在专利登记簿或理由陈述中出现的人，以及基于具体分析可能存在兴趣的其他人。通知必须随附在表格 2 和理由陈述后，且必须为被告知的人指定期限，通常为六周，以提交反对陈述；反对陈述必须在期限终止之前一式两份地被提交。任何未能提交反对陈述的被告知的人会被视为支持原告的诉讼，但提交反对陈述的人即成为法律程序中的被告。

规则 77(7)

规则 77(8)

规则 77(10)

规则 78

123.05.6 如果法律程序已经开始，且已经在公报中被公告，则该程序不适用于附录 3 的第 3 部分的异议。在这些情况下，个人拥有从公告日期起四周的期限，来一式两份地提交反对陈述，成为法律程序中的被告。

123.05.7 反对陈述必须陈述被告在理由陈述中否认及承认的主张，他不能承认或否认但要求原告证明的主张。如果他否认某主张，他必须陈述其这么做的理由，以及如果他意图就事件提出与原告不同的解释，他必须陈述他自己的解释。如果他未能解决某主张，则他将承认该主张，除非他关于对相关主张的质疑陈述了案件的性质，则他应当要求证明该主张。

123.05.8 理由陈述和反对陈述必须经由当事人或其法律代表签字的事实陈述的复核，以使它们能够作为证据使用。

规则 76(4)

规则 78(5)

规则 87(5)

规则 80(1)

规则 80(3)

123.05.9 在反对陈述由被告提交之后，一旦可行，局长必须将其发送至原告，并指定原告和被告可以提交证据的期限。证据应仅在局长收到并发送至法律程序的所有其他当事人时，才被认为提交。（关于证据的格式和局长控制证据并强制文件的证人出席及文件制作的权力，见 123.17-18）。

123.05.10 在证据被提交之后，如果当事人请求听审，局长必须给予当事人被听审的机会，并发送听审日期的通告。

规则 80(4)

规则 80(5)

123.05.11 除了根据规则第 82（2）条控制证据的权力（见 123.17），局长还拥有根据规则第 81 条延长或缩短（或进一步延长或缩短）任何根据规则第 7 部分的规定指定的时间期限；根据规则第 82（1）条按照其认为适合的方式给出关于法律程序管理的此类指示；以及根据规则第 83 条的当事人的申请，得出案件陈述或给出简易判决。根据规则第 82（1）条的权力是常规的，但该

规则列出了多个可以给出的指示的示例。根据规则第 82 (3) 条, 局长可以作出任何根据第 7 部分的受制于条件的规则给出的指示, 并可以指定无法遵守该指示或条件的结果。听审官可以使用这些权力来主动管理案件, 以达到首要目标, 其目的是为了在反对陈述提交的 12 个月之内完成法律程序。相应地, 听审官会在反对陈述提交之后复核案件, 以评估如何能够以最好的方式解决案件。听审官会在提交证据之始, 通过与当事人协议 (或至少当事人的代表) 设定时间表和听审日期。他通常会命令案件遵循三个主要路径之一:

非诉讼解决机制 (ADR), 通常 2 个月的期限应足够。

标准程序, 对于直接的案件。通常听审官会期望将听审设定于不晚于提交反对陈述后 9 个月。这在必要时为 ADR 提供了足够时间的窗口, 以 6 周的间隔, 以及随后在听审前 2-3 个月的期限来进行三轮证据的提交 (主要是原告和被告的证据, 以及原告作为答复的证据)。

个案管理会议, 通常在案件复杂, 或议题似乎不清晰的情况下, 以判定事件应如何进行。

123.05.12 除非局长已同意听审或部分听审秘密举行的申请, 或涉及还未公布的专利申请否则听审公开举行。在前一情况下, 如果局长认为存在良好理由, 其可以同意申请, 且所有当事人均拥有就该事项发言的机会。

规则 84

124.05.13 当局长决定该事项时, 他必须通知所有当事人他的决定和作出该决定的理由。决定的准备和议题可以是以书面或口头形式, 在《专利听审手册》的第 5 章和第 6 章中解释。

不符合程序处的纠正

规则 80(6)

(也见 123.03)

123.06 对不符合程序处的更正受规则第 107 条支配, 其解读如下:

(1) 根据第 (3) 项, 局长可以在他认为合适的情况下授权纠正任何关于局长、审查员或专利局审理的任何程序或其他事项不符合程序之处。

(2) 根据第 (1) 项作出的任何纠正应当:

(a) 在给予当事人此类通告之后作出; 以及

(b) 受制于此类条件

如局长所指示。

(3) 在本法中指定的或在附录 4 的第 1 至 3 部分中列出的时间期限 (无论是否逾期) 可以根据第 (1) 项被延长, 如果且仅如果

(a) 不符合处或预期的不符合处可以完全或部分地归因于局长、审查员或专利局的疏忽、遗漏或其他错误; 以及

(b) 局长认为不符合处应被纠正。

由此, 局长对于是否允许根据该规则纠正程序的不符合处拥有自由裁量权, 以及在顺利地行使该自由裁量权时加强条款的权力。例如 *Coal Industry (Patents) Ltd 的申请* ([1986] RPC 57) 涉及在提交修改之后, 专利局准备了审查报告但未发布的申请。因此申请人还未答复, 且该申请由于其不遵守法和规则而被视为驳回。由于这可以归因于专利局的错误, 听审官根据《1995 年专利规则》第 100 条 (相当于《2007 年专利规则》第 107 条) 恢复了该申请, 但与根据第 28 条的恢复程序中受聘用的人相似地加强条款, 以保护可能在驳回公告和恢复决定之间已经作出准备利用该发明的第三方的权益。专利法院支持听审官。这可以与 *Eveready Battery Co. Inc. 的专利* [2000] RPC 852 形成对比, 该案中专利的续展费已经正确支付, 但并未记录在专利局中。因此, 该专利被错误地登记为已终止。法院认为, 由于已经符合关于续展费支付的法 and 规则的要求, 该专利并未终止, 因此不存在须更正的不符合处。因此, 专利局不开放加强第三方条款。

【根据规则第 107 条的程序启动的公告可以在一些案件中适用 (例如已作为终止被预先公告的案件); 该公告会为任何第三方提供 “截止” 条款, 也见 123.38。】

123.07 【已删除】

123.08 在 *Fater 的申请* [1979] FSR 647 的判决中, 专利法院认定局长的根据原规则第 100 条

【《1978 年专利规则》】的自由裁量权，其由于规则第 124 (1) (d) 条【《1978 年专利规则》】也适用于“现有专利和现有申请”，纠正专利局中或专利局审理的程序的不符合处不受由专利局造成的不符合处的限制，而是扩大至专利局依法占有的法律程序造成的程序中的不符合处。但是，英国上议院在 *E 的申请* [1983] RPC 231 中驳回了在 *Fater 的申请* 中（原）规则第 100 条【《1978 年专利规则》】可以用于以规则第 110 条【《1978 年专利规则》】不允许的方式延长时限的判决，因为规则的常规规定不应以此类方式被理解为包括规则的特殊规定。然而，在 *Fater* 的判决之后补充进入规则第 100 条【《1978 年专利规则》】的附文以及不相关的 *E 的申请* 授予局长延长在本法中订明的或在规则中规定的时间或期限，以更正可完全或部分归因于专利局的错误、疏忽或遗漏的程序中的不符合处。现在，《2007 年专利规则》第 107 条第 (3) 项仅在不符合处或预期的不符合处完全或部分归因于局长、审查员或专利局的疏忽、遗漏或其他错误，且局长认为不符合处应被纠正的情况下，才授予延长在本法中订明的或在附录 4 的第 1 至 3 部分中列出的时间期限（无论该期限是否已逾期）的权力。在 *Alphaplan Ltd 的申请* (BL 0/127/93) 中，（邮递）日期错误的支票不被代理人银行承认，这意味着该申请无权享有原本的提交日期，因为被认为未在该日期支付提交费用（见 15.06）；听审官认为，根据规则第 100 (1) 条【《1990 年专利规则》】不得进行纠正；但是根据规则第 100 (2) 条【《1990 年专利规则》】他允许该申请以该日期作为提交日，而专利局的出纳员应当承担错误的责任。

123.09 根据上诉法院在 *M 的申请* [1985] RPC 249 中的判决（涉及在规定的期限内提交表格 10 失败），规则第 100 条【《1978 年专利规则》】的附文只在以下情况下生效：首先，申请人表明专利局对错误、疏忽或遗漏（“遗漏”指遗忘做某些可以说某种程度上有义务做的事）负责；其次，此类错误、疏忽或遗漏可以说促成了无法在时限内完成；以及第三，该错误、疏忽或遗漏在产生不符合处的过程中扮演了主动导因的角色。这不一定是唯一的原因，但必定是不可缺少的原因，因此从某种意义上可以说是不符合处的部分原因，或对此具有积极效果。在 *M 的申请* 中专利代理人提交了陈述有表格 10 已被随附提交的信函，但表格和费用均未附入该信函中的事实并未被检出，直到一段时间以后。但是，上诉法庭认定专利局没有义务在任何具体的时限内回复日常信函，因此检查缺陷延迟并不构成此类专利局方的“遗漏”。法院也假设一些已完善的、普遍公知的，已知或可以假设所有专利局处理的案件可以值得信赖的实践经验的疏忽的可能性，可以构成“错误或疏忽或遗漏”，即使不被任何法定或监管的支持者支持，但不得对该结果做决定。

123.10 在 *Mills 的申请* [1985] RPC 339 中，上诉法院认可在 *M 的申请* 中所述的规则第 100 条【《1978 年专利规则》】的附文的可适用性的三个条件，其受制于关于“遗漏”的附加条件，该义务不必具有法律强制执行的性质。在 *Mills* 中，申请人请求将其未能按时提交表格 10 至少部分归因于专利局的错误（这基于盖然性平衡被接受），以提供印刷说明书的免费副本作为在第 16 条中承诺的公布信函，而申请人争辩的内容会作为提醒。在推翻专利法院的依靠专利局的错误与法定要求无关的事实的决定时，上诉法院认定，申请人可以合理地期待专利局根据以完善的实践经验完成对代理人的特定承诺。

123.10.1 如果不符合处至少部分地归因于由已完善的专利局实践经验而产生的合理期待，则规则 107 可以用于纠正不符合处。如 37.20.1 中所探讨的，听审官在 *Rigcool Ltd v Optima Solutions UK Ltd* BL 0/149/11 案中决定，“从授权日期开始后两年的期限”在授权日期的两周年日的前一日终止。但是，在关于相同争论 (0/182/11) 的最终决定中，听审官根据规则第 107 条将该期限延长了一天，因为他赞同先前专利局的决定，意味着专利局的实践经验是承认该期限是在第二个周年日逾期，而非前一天。

123.10.2 *Furuno Electric Co. Ltd 的申请* (BL 0/208/10) 涉及规则第 107 条的应用，撤销对专利的授权，从而允许分开提交。在该情况下宣称，审查员未能就特别是对应于被删除的权利要求的发明的陈述提出异议不构成程序上的不符合处。申请人指出，本手册中的讨论（例如在 18.68 和 14.147）涉及权利要求和说明书之间的矛盾，所述这些讨论显示审查员作出了明显错误的评估，其应使用规则第 107 条被纠正。听审官认定，审查员行使其在权利要求清晰方面的判断，剩下的缺陷是微小问题；该判断是否正确与审查员就该观点来说是否遵循正确的程序是分开的问题。虽然申请人不同意审查员对事实的判断，但并未发生程序上的不符合处。还需注意，虽然在决定是否发生程序上的不符合处上可以参考手册，但并非手册上的所有指南均可以被视为程序上的；也不是每个所谓符合该指南的错误都可以被视为程序上的错误。

【可以利用规则第 107 条来延长本法中订明的或在附录 4 的第 1 至 3 部分列出的时间期限。但是，规则第 107 条授予的权力不应太轻易地应用，而应仅在情况确保且根据判例法（参照以上）的情况下应用。是否行使自由裁量权必须根据具体个案来决定。因此，任何根据

规则第 107 条行使自由裁量权以延长时间期限的考量，应视情况被提交至专利法律部门的副主管或行政主管。

【每当遗失或错放的文件出现，均应制作备忘录以陈述其发现的情况。事实不应被保留以避免披露某人的错误，因为此类事实可能在判定是否发生程序的不符合处中是极重要的，以证明局长行使自由裁量权应是随后产生的需求。

【在专利局犯下错误时，特别是导致申请人的不便或额外的工作时，应作出对于该错误道歉。如果感到错误的性质或严重性需要更完整的解释或其他行动，则应当咨询局长，在必要时送交事项。】

【局长特许-已删除】

123. 11 【已删除】

123. 12 【已删除】

123. 13 【已删除】

123. 14 【已删除】

第 123 (2) 条

(c) 规定关于上述法律程序或事宜或关于专利局所提供的任何服务须缴付的费用，并就在查明情况下费用的扣减作出规定；

费用

123. 15 根据《专利（费用）规则》，关于任何根据本法产生的事项待支付的费用应在这些规则和这些规则的附录中订明。这些附录在适当处也给出了随附费用的相应申请表格的数目。费用定期修改；应经常查阅最新的《专利（费用）规则》。如果要求提交任何在最新的《专利（费用）规则》的附录中订明的表格，则应随附订明的费用（如果有），或如果在表格已提交之后规定的时间期限内可以进行支付，则应在该期限内支付订明的费用。根据《1964 年公共办公费用（专利、外观涉及和商标）命令》，所有费用必须以金钱支付。可接受现金、汇票、邮政汇票、支票、银行汇票或信用卡/借记卡；无需贴上邮票。费用也可以由由专利局管理的存款账户授权的资金借记支付，或由专利局的账户直接贷款，但在该情况下直到该账户实际上记入贷方，才视为收到费用。法定费用的支付通过信用卡/借记卡接收，但这不得用于加入存款账户，或用于根据 PCT 应支付的国际专利费用（传送费用除外）

123. 16 费用豁免的规定由规则第 106 条制定。关于根据规则第 106 条的费用豁免，对于分案申请的情况见 15. 27 和 15. 47-49；对于请求根据第 74A 条的意见书的情况，见 74A. 04；对于国际申请的情况，见 89B. 08。对局长根据规则第 106 条的任何决定，不能上诉。

规则 106

第 123 (2) 条

(d) 法律程序中提出证据的方式，并授权局长强迫证人出席有关的法律程序以及透露和交出文件；

证据

123. 17 根据规则第 80 (2) 条，局长可以按他认为合适的时间给予他审理的程序的当事人、根据他认为合适的此类条款提交证据的许可。根据规则第 82 (2) 条，他可以关于他要求证据的议题、要求的证据的性质、以及呈现给他的方式给出指示（其可能受到条件的约束；见 123. 05. 11），他可以使用这些权力控制排除否则可能会被采纳的证据。规则第 87 (1) 条允许证据由证人陈述、案件陈述、宣誓书、法定声明或任何会在法院审理程序中被采纳的其他形式给出。由规则第 82 和 87 条得出，局长可以采用口头证据以代替书面证据或作为书面证据的附加证据，特别是可以允许任何证人就其书面证据反复询问。但是，通常用于规则第 7 部分（局长审理程序）提交的证据由证人陈述给出，除非局长指示或任何成文法则要求将证人陈述限定为由个人签字的书面陈述，并包含允许该个人口头给出的证据。证人陈述或案件陈述如果包含事实陈述，则只能作为证

规则 73(2)
规则 73(3)
规则 86

据；为了规则第 7 部分（局长听审程序），在证人陈述的情况下，这必须由作出陈述的人签下姓名和日期，在其他情况下，由当事人或其法律代表人签下姓名和日期。关于证人出席以及文件的发现与制作，局长除了拥有立即处罚蔑视法庭者的权力之外，还拥有高等法院或（在苏格兰）民事最高法院的法官的权力。

123. 18 根据他的管理案件的权力，局长可以按照其意愿指示文件、信息或证据的提交。如果“相关陈述”（定义为证人陈述、案件陈述、宣誓书或法定声明）涉及其他文件，该文件的副本应当随附在提交的相关陈述的每份副本中。这不适用于在相关陈述发送给局长，文件由局长公布或保存在专利局的情况下。理想的是为了方便和实践，对证据采纳性的异议应尽早提出，但如在 *Peckitt 的申请* [1999] RPC 337 中需注意的，异议并未在它应提出的时候尽早提出的事实并未使得曾经不被采纳的证据被采纳。不同于在苏格兰，根据《1949 年注册外观设计法》、《1977 年专利法》、《1988 年版权、外观设计和专利法》以及《1994 年商标法》，对证人和非直接证据的承认的盘问受制于日期为 1999 年 1 月 4 日的《实践通告》的规定，其出现在 1999 年 2 月 10 日的第 5727 号《专利和外观设计公报》和 [1999] RPC 294（在本手册的“相关官方通告及指南”部分再次出现）。

123. 19 【已删除】

123. 20 给出证据的模式和局长的相关权力在《专利听审手册》第 3 章进一步探讨。

第 123 (2) 条

(e) 规定局长须就专利的任何建议修订和任何其他订明事项（包括在上述法律程序中的任何订明步骤）刊登公告；

公告

123. 21 某些事项必须由局长公告，必要的公告在《专利公报》中作出，其要求局长根据规则第 117 条公布，见 123. 72。根据规则第 117 (a) 条，公报应尤其包含专利的申请和授权以及根据本法的其他法律程序的详情。

123. 22 向局长申请委托修改专利局的说明书的申请根据规则第 75 条公告。

123. 23 根据本法在其它法律程序中的某些步骤根据规则第 40 (3)、40 (9)、43 (2)、75 和 105 (5) - (7) 条公告。

123. 24 根据规则第 45 条，局长可以按照其意愿公布或公告根据本法或规则完成的关于登记簿的此类事项。公报包括这些专利和关于这些专利的公布申请的、涉及已登记在登记簿中的对其中或基于其的权利造成影响的交易、文书或事件的清单，见第 32 条，也见 123. 73。

第 123 (2) 条

(f) 规定局长在规则所指明的情况下，即上述第 8、12、37、40 (1) 或 40 (2)、41 (8)、61 (3)、71 或 72 条规定的法律程序中当事人多于一方时，在苏格兰进行法律程序；

苏格兰的法律程序

123. 25 根据规则第 88 (1) 条，如果法律程序的当事人多于一方，则任一方可以向局长申请在苏格兰举行法律程序。

123. 26 如果所有当事人赞同在苏格兰举行法律程序，或如果局长认为合适，则在苏格兰举行的申请会被准许。

123. 27 【已删除】

123. 28 规则第 88 (1) 条在《2007 年专利规则》附录 3 第 1 部分中提到，因此必须通过提交表格 2 和一式两份的理由陈述来启动该申请。

123. 29 对局长依规则第 88 (1) 条拒绝准许申请的任何决定，不能提出上诉。

123. 30 关于局长在苏格兰的法律程序中的权力（规则第 86 条），以及《专利听审手册》第 8 章关于苏格兰法律程序的进行，见 123. 17。

规则 88(3)

第 123 (2) 条

(g) 就在局长审理程序中协助局长的顾问的委任作出规定；

顾问

123. 31 规则第 102 条授予局长委任顾问以在局长审理程序中协助局长，并处理关于他们的任何问题或指令。

123. 32 和 123. 33 【已删除】

第 123 (2) 条

(h) 为本法或规则所规定须作出的关于任何上述法律程序的事情订明时限，并为本法或规则所指明的任何期限的更改作出规定；

时限

123. 33. 1 《2007 年专利规则》规定了许多涉及用于申请和保留专利权以及解决关于这些专利权的纠纷的程序的期限。在规则中规定的时限通常使用“排他规则”来计算，意味着规定的期限不包括限定的日期（例如“从 4 月 15 日起”一个月的期限在 5 月 15 日终止）。在 2011 年 10 月 1 日生效的《2011 年专利（修订）规则》（SI 2011/2052），调整了过去经常限定各种时限的词句，因此不再存在这些期限应使用排他规则来计算的疑惑。更多细节请见《实践通告》。

123. 34 将《2007 年专利规则》第 108 条解读为：

(1) 局长可以按照其意愿延长或进一步延长由这些规则规定的任何时间期限，除了由附录 4 的第 1 和第 2 部分列出的规定指定的期限。

(2) 局长应通过两个月的期限延长由附录 4 第 2 部分列出的规定指定的任何时间期限，如果

(a) 某请求在专利表格 52 上被提交；

(b) 未作出根据该项的在先请求；以及

(c) 该请求在相关时限逾期的日期之后立即启动的两个月的期限终止之前被提交。

(3) 局长可以按照其意愿延长或进一步延长由附录 4 第 2 部分列出的规则规定的任何时间期限，如果

(a) 某请求在专利表格 52 上被提交；以及

(b) 作出请求的人提供支持该请求理由的证据，局长在其他方面作出指示除外。

(4) 根据项（2）或（3）的每个关于延长时间期限的请求必须在单独的表格上作出，除非

(a) 每个请求均涉及同一专利或专利申请；以及

(b) 每个请求的授权会导致所有延长的时间期限在同一日期逾期，

在这种情况下，这些请求可以结合并在同一表格上作出。

(5) 任何根据第（1）或（3）项作出的延期应根据局长的指示

(a) 在给予当事人此类通知之后，以及

(b) 服从此类条件

的情况下作出，除非由附录 4 的第 3 部分列出的规则规定的时间期限只能被延长（或进一

规则 108

步延长)两个月的期限。

(6) 尽管由相关规则规定的时间期限已逾期,也可以根据第(1)或(3)项授权延期。

(7) 但是在规定(或曾经延长)的时间期限已逾期之后立即启动的两个月的期限终止之后,涉及由附录4的第3部分列出的规则规定的时间期限的延期不得被授权。

123.35 在《2007年专利规则》附录4的上述部分中列出的规则在以下给出。

123.36 因此,由规则规定的时间或期限关于依规则第108条的延期被归结为四类,I至IV:

I 不得改变的期限

123.36.1 这些是在《2007年专利规则》的以下部分中规定的时间期限:规则第6(2)(b)、7(1)、32(1)、37、38、40(1)、43(4)、58(3)、59(1)、66(3)、76(2)、77(8)和(10)、104(2)、109、116(2)条、附录1的第8(5)项(新的生物材料的沉积)。

123.36.2 【已删除】

123.36.3 【已删除】

123.36.4 【已删除】

II 可以被(1)单次延长两个月的期限,作为请求和支付费用的正当权利;以及(2)在请求和支付费用的情况下,根据自由裁量权延长替代的或附加的期限

123.36.5 这些是在《2007年专利规则》的以下部分中规定的时间期限:规则第8(1)和(2)、10(3)、18(1)、21、22(1)、(2)和(5)、28(2)、(3)和(5)、30、56(6)和(7)、58(4)、59(3)、60、66(1)和(2)、68条、附录1的第3(2)项(提交涉及生物物质沉积的信息)。

123.36.6 【已删除】

123.36.7 根据规则第108(2)条的对这些期限的两个月的单次延期,可以通过提交专利表格52以及适当的费用作为正当权利取得。

123.36.8 根据规则第108(3)条,根据自由裁量权可用的替代的或附加的延期必须在专利表格52上提出请求,并附有适当的费用,局长也要求支持请求理由的证据用于作延期考虑。可以在待延长的期限逾期之后提出请求(但见一下类别IV)。影响行使自由裁量权的因素在123.37中处理。

【如果根据规则第108(3)条的请求涉及手续问题,其通常由相关的手续组考虑,但如无反对,则只能在分管的行政主管(或更高职位者)许可下。如果请求涉及实质问题,其通常由相关的审查员考虑,但只能在组副主管的许可下。此外,如果第18(3)条的答复期限(其可以由审查员许可)和根据规则第108(3)条的遵守期限的延期均被要求,则组副主管决定这两个问题。如果请求涉及关于听审的事项,则通常由诉讼部门考虑,并且如无反对,可以由诉讼部门的主管(或更高职位者)许可。如果任何此类请求转位听审,则听审官通常是来自PD/CL的高级法律顾问。但是,反对请求只能由分管主管或副主管决定。

III 可以根据自由裁量权被延长的期限(不同于I和II)

123.36.9 根据规则第108(1)条根据局长的自由裁量权的延期,可适用于由规则规定的许多时间和周期。根据规则第108(1)条的自由裁量权是常规的延期,而在分类I(不可修改)或分类II(可延长两个月和/或根据局长的自由裁量权延长)中订明的规则规定的时间或期限是仅有的例外。可以在待延长的周期逾期之后作出请求(但请见以下分类IV)。影响形式自由裁量权的因素在123.37中处理。

IV/II或III中可以服从更多条件被延长的期限

123.36.10 这些是在《2007年专利规则》的以下部分中规定的时间期限:规则第10(3)、12(3)和(9)、19、21(1)(a)和(2)(a)、22、28、30、58(4)、59(3)、60、66(1)和(2)以及68条。

123.36.11 【已删除】

123.36.12 适用于延长这些期限的更多条件时:

- (a) 任何延期必须是两个月, 以及
- (b) 如果从最后的期限逾期后两个月过去, 则无法再延期。

规则
108(5),(7)
PR 附录 4,
第 3 部分

这些条件限制了这些时间期限的延期的可回顾性, 但在无法延期的情况下, 根据第 20A 条专利申请的恢复变得可能 (第 20A (3) (a) 条, 见 20A.01 至 20A.13)。

自由裁量权的行使: 条件

法 20A

123.37 如果在期限逾期时无法满足时间期限是无意的, 则可以有利地行使自由裁量权。这符合适用于根据第 20A 条的恢复请求 (见 20A.13-16, 对于无意含义的指南) 的法定检验。但是, 由于规则第 108 条未规定自由裁量时间延期的法定检验, 因此可以在合适的情况下有利地行使自由裁量权, 即使也许并未满足无意的标准。在引入第 20A 条的恢复规定之前, 许多案件是基于必定存在继续处理申请或专利的持续潜在的意图来作出决定; 在 *Heatex Group Ltd 的申请* ([1995] RPC 546) 中认定, 关于是否为其起诉继续负责的想法改变不具有合法的理由, 以有利地行使权力。在 *Meunier 的国际申请* (BL 0/013/01) 中, 申请人选择通过他的国际申请的 EP (GB) 指定来获取在英国的专利保护, 而非继续 GB 指定和进入国家阶段。如果发现由于差错, 并未指定 EP (GB), 则申请延迟直接进入国家阶段的请求被听审官拒绝, 听审官将其视作想法改变, 尽管申请人持续潜在的意图是保护其在英国的发明。在一种明显相似的情况下, 在 *Pilat' 的国际申请* [2003] RPC 13 中的听审官得出相同的结论。在 *MacMullen 的申请* (BL0/307/03) 中, 听审官认定, 为了证明在因缺乏资金未能在规定的期限内提交表格和所需费用的情况下, 继续申请的持续潜在的意图, 申请人有必要证明他的存款不足以支付费用, 并且在该期限期间, 他做了真诚并持续的努力以取得所需金额。这些案例也可以在判定是否能够有利地行使自由裁量权中使用。但是, 为了确保与恢复规定的一致性, 如果提供的证据显示无法满足时间期限是无意的, 应有利地行使自由裁量权, 无论是否存在继续的持续潜在的意图。

123.38 当根据规则第 108 (1) 或第 108 (3) 条作出修改时, 局长在给予当时如其所指示的此类通知之后, 拥有增加条件的权力。例如, 在 *Chitolie 的申请* (BL 0/078/04, 支持上诉 [2004] EWHC 1549 (Ch)) 中, 如果申请在已公告终止之后通过延期得到恢复, 则类似于在根据第 28 条的恢复程序中应用的条款适用 (类似在根据规则第 100 条恢复的情况下在 123.06 中所描述的内容)。

【第三方条款通常在案件已被公布并预先公告终止 (或在欧洲专利 (英国) 的翻译未依第 77 (6) 条按时提交的情况下无效) 的情况下适用。对于上述条款的 “截止点” 是表格 52 在公报上被公告的日期。】

规则 108(5)

其他事项

123.39 虽然规则 108 的措辞允许某些由《专利规则》规定的用于做任何事务或采取任何法律程序时间或期限可以根据专利局的自由裁量权被延长, 但延长本法本身规定的时间和期限的并不包括在内 (由听审官在 *ITT Industries Inc 的申请* [1984] RPC 23 中确定)。

123.40 规则第 108 (4) 条规定, 每个根据规则第 108 (2) 或 (3) 条的请求必须在单独的表格 52 上作出, 除非这些请求的每个都涉及相同的专利或申请, 且延长的期限均在同一日期逾期。

123.41 规则第 108 条与规则第 107 条的关系在 123.06 至 123.10 中探讨, 特别是关于提交表格 10 的期限, 其由规则第 28、60 或 68 条限定 (见 18.02), 并可根据规则第 108 (2) 或 (3) 至 (7) 条延长。

123.42 【已删除】

规则第 110 条

123.43 《2007 年专利规则》第 110 条解读如下:

- (1) 局长可以证明任何日期作为中断日期, 如果
 - (a) 存在导致在专利局的常规工作中中断的事件或情况; 或
 - (b) 在英国的邮递服务中存在常规的中断或最终错位。

(2)根据第(1)项给予局长的任何证书应在专利局展示并在公报中公告。

(3)如果做根据法的任何事的时间在中断日逾期,则局长应将该实践延长至下一个非中断日(或除外日)的日期。

(4)在该规则中:

“除外日”指在依第120条给出的指示中作为除外的日期订明的日期;以及

“中断日”指如第(1)项中证明的日期;

123.44 如果存在导致专利局的常规工作中断的时间或情况,或如果在英国邮递服务中存在常规中断或最终的错位,则局长依规则第110(1)条拥有证明某日是中断日的权力。依法或规则订明的用于给出、制定或提交任何通知、申请或其他文件的,在被证明的某日逾期的期限被延长至证明的中断结束后的第一个非除外日。规则第110(2)条要求任何此类证明在专利局展示。虽然依规则第110(1)条的局长权力在自由裁量权条款中有所表述,实际上如果情况落入规则内,他有义务开出证明,且此类证明的效力可以在过去或将来或两者均有效,只要案件需要(专利法院在 *Omron Tateisi Electronics Co 的申请*[1981] RPC 125 中的判决)。

123.45 在 *Armaturjonsson AB 的申请*[1985] RPC 213 中,专利法院认定规则第110条的旧版(旧规则第111条)完全不涉及纯粹个人性质的个体困难和问题;其仅涉及不是只有独立申请人,而是多个申请人或甚至有责任在某规定的时间内做一些事的任何人可能受到影响的情况。还认定,规则第110条仅涉及会引起中断,使得无法满足除外日规定的特殊情况。除外日(例如圣诞节假日期间在申请中符合)不构成规则第110条内预期的常规中断的期限。

【为了证明存在中断,局长必须发布证书。证书无需由局长本人签字。专利主管、IPID 和 PD 分区主管以及副主管均被授权代表局长签字。但是,显然应使用可用的最高级别的官员。一旦证书被签字,则必须在专利局(Concept House and 21 Bloomsbury Street)展示其副本。副本也必须尽快出现在各种官方公报上。虽然并非立法要求,但突出的网页通告显然也是合适的。最好在所述的中断日发布证书,但并非必须。可以在专利局的常规作业即将或曾经在某一特殊日期中断的事件之前或之后证明。同样也适用于公布要求。如果证书证明某个或某些特殊日期被中断,则无需发布进一步的通告。但是,如果证书无时限规定,则我们必须通知公众中断期限何时终止。原证书可以附在通知下用于参考。通知应以与原证书相同的方式被公布——在网站上、公报上并在专利局展示。通知无需由为证书签字的同一人发出,而可以是在这方面作为局长代表人的任何人(需较早确认)。对通知附上附注是有益的,使使用者的效力清晰。】

【证书适用于本法和规则中规定的时间期限,以及已由局长订明的期限。证书不适用于根据《专利合作条约》或《欧洲专利公约》规定的时间期限。其也不适用于在国际商标法令中规定的时限。这些条约和其他文书的一些包含满足英国和其他国家(见例如 EPC 的规则第134条)的某些中断的类型的规定。此类规定通常具有比中断的英国证书具有限制性更强的效力。因此,在专利局提交文件完全不可能的情况下,希望满足依这些条约或其他文书中的截止期限的使用者,会被建议尝试在另一地点提交相关文件,如果相关法律许可。不存在可以适用的单一规则,决定的位置也根据个案具体分析。】

123.46 《2007年专利规则》第111条解读如下:

(1) 如果局长确认无法做到依本法或这些规则的某事能够完全或主要归因于通讯服务的耽搁或失败,则局长应延长由本法或这些规则订明的任何时间期限。

(2) 依第(1)项的任何延期应

(a) 在给予当事人此类通告,以及

(b) 服从此类条件

的情况下,根据局长的指示作出。

(3) 在本规则中,“通讯服务”指发送和传递文件的服务,包括邮递、传真、电子邮件和快递。

123.47 如果无法做到依法或规则的某事的特殊情况可完全或主要归因于涉及发送和传递文件

的通讯服务的耽搁或失败，则规则第 111 条允许局长延长时间期限。通讯服务包括在英国国内和国外的邮递、传真、电子邮件和快递。在允许任何依规则第 111（1）条的延期之前，要求局长给予当事人通告，且延期服从如局长指示的条件。

【如果来自专利局的地址正确的信件被报告为未送达至其预期的目的地，则该事实应通过行政主管 F1-3 发送包括相关细节的电子邮件而被记录，用于信息安全监控。在任何规定或订明的期限依规则第 111 条被延长之前，必须获得某一行政主管的许可，他需确认‘无法做到依本法或这些规则的某事能够完全或主要归因于通讯服务的耽搁或失败’。原报告可被发送至送达地址，或如果申请已被公布，可以指示申请人/代理人使用在线 [IPSUM](#) 服务，其附加地包含专利引证的链接。不应将报告以新日期再次发布，除非行政主管之一已同意时间延期。依规则第 111 条的时间延期无法用于‘终止’申请，应从专利法律部门寻求建议。】

第 123（2）条

（i）落实第 13 条赋予的发明人被提及的权利，并规定发明人在局长同意后可放弃任何该等权利；

发明人的提及

123.48 规则第 10 条提出了如果任何人宣称他应作为发明的发明人或共同发明人被提及（请见 13.04 至 13.07），或任何作为唯一或共同发明人被提及的人不应被提及（请见 13.17）的程序。

123.49 对于在申请人不是发明人或唯一发明人的情况下确认发明人（以及派生出的权利应用）的程序的细节请见 13.08 至 13.15。

123.50 作为发明人登记姓名的人放弃其被提及的权利的程序在规则第 11 条中提出，见 13.03 至 13.03.1。

第 123（2）条

（j）在不损害本法任何其他规定的条件下，规定并管治专利或欧洲专利申请或国际专利申请相关文件的译文和任何该等译文的提交和认证；

译文

123.51 关于专利申请的文件译文的常规规则是规则第 113 至 115 条，但规则第 6 至 9、35、56 至 59 和 66 以及 68 至 70 条也相关。

123.52 规则第 9 条涉及优先权文件的译文，见 5.11 至 5.13，规则第 35（4）和（5）条关于在期望修改说明书未以英文公布的专利的情况下对译文的需求。

123.53 规则第 56 和 57 条涉及欧洲专利（英国）和此类专利的申请的权利要求的译文，依第 77（6）款（见 77.13-25）、第 78（7）款（见 78.11-15）以及第 80（3）款（见 80.02-06）。规则第 58（4）和 59（3）条涉及在依第 81 条（见 81.05-06）已请求的转换为根据本法的申请的情况下，欧洲专利申请的译文。

123.54 规则第 69（1）（b）和（5）（b）条涉及关于国际申请（英国）的生物材料沉积的信息的译文，见 89A.10。此外，规则第 69 和 70 条涉及国际申请（英国）和其修改的任何译文的要求内容，见 89A.08-09 和 89A.25。

123.55 【已删除】

123.56 根据规则第 113（1）条，要求任何非英文的文件或文件部分随附译文，除非该文件列于规则第 113（2）中。如果文件是或构成了专利申请的一部分，且未提交译文，请见 15.06.1、15.06.2 和 16.14。

123.57 通常无需核实译文。但是，如果局长对于文件的任何译文的准确性存在合理怀疑，则通知提供译文的人并要求提供证据以确定译文是准确的。如果未遵守该请求提供译文，局长拥有对该文件不再采取进一步行动的自由裁量权。可接受的核实证书的形式在 5.13.2 中引证。

123. 58-59 【已删除】

123. 60 如果提交或发送多于一份文件副本，应随附译文的副本相应的编号。

123.61 如果关于某专利（英国）国际申请向专利局提交国际检索报告、关于可专利性的国际初步报告、或国际初步审查报告，且报告引用或涉及任何除英文和威尔士文之外的语言的文件，则可以请求所述文件的英文译文。其应在请求日的两个月之内（可依局长的自由裁量权延长）被提交。如果未提交，局长可以按照其意愿对该申请不再采取进一步的行动。也见 89B.10-11。

规则 115

123.62 关于其公布的说明书是法文或德文的欧洲专利（英国）提出局长审理程序的当事人，被要求提供说明书的译文，除非上述译文已经根据第 77（6）条被提交，或局长确定这并非必需。这也适用于提出根据第 74A 条的意见书的请求。委托在此类法律程序期间修改专利的当事人，被要求提供修改的转换为与公布的说明书相同语言的译文。

规则 113(3)

专利代理人登记簿

123.63 第 123（2）（k）条涉及专利代理人的登记簿。与《1977 年法》的涉及专利代理人的其他规定一起，其已被《CDP 法》废除，并被《CDP 法》的第 5 部分（专利代理人 and 商标代理人）代替，具体见其中第 275 条。

规则 113(5)

规则 113(6)

规则 108(1)

【123.64-123.69 已删除】

规则 114

第 123（2）条

（1）为由专利局公布和售卖文件和关于该等文件的信息作出规定；

文件的公布和售卖

123. 70 根据规则第 119 条，局长可以安排由专利局公布和售卖文件（特别是专利和专利申请的说明书）的副本。

第 123（2A）条

局长可通过作出指示的方式，列明规则要求使用的方式，该等指示应以订明的方式公布。

123. 70. 1 第（2A）款由《2004 年专利法》插入，使局长能够订明先前由规则规定的专利表格的内容和布局的指示。根据本款的指示在 2007 年 12 月 5 日作出，并于 2007 年 12 月 17 日生效。指示取消了在 2006 年 3 月 30 日作出的对表格的较早指示。进一步的指示在 2008 年 4 月 18 日作出，提出专利表格 20 和 54 的修订版本，其于 2008 年 5 月 1 日生效。两指示均在本手册的“相关专利通告及指示”部分中再次出现。依第 123（2A）条给出的指示，依规则第 117（c）条规定要求在公报中公布。

第 123（3）条

规则可就不同情况制定不同条文。

第 123（3A）条

在此声明，

（a） 授权纠正程序上的不符合规定之处的规则；或

（b） 规定更改期限的规则；

可授权局长延长或进一步延长任何期限，即便该期限已经届满。

123. 70. 2 《CDP 法》将第（3A）款插入《1977 年法》第 123 条，其涉及根据该法制定规则的权力。规则规定执行特殊行动的各种时间和期限。规则也授予局长延长一些时间和期限的权力。通

常假设此类延期在即使时间或期限已经逾期的情况下也能够作出，规则通常也在此基础上执行。第（3A）款被作为“免生疑虑”规定补充。该项从御准（1988 年 11 月 15 日）起生效。对于此类期限延长的细节，见 123.34 至 123.47。

【第 123（4）和（5）条已废除】

123.71 第 123 条第（4）和（5）款要求财政部同意，以制定规定费用的规则，并确定被任命在法律程序中辅助局长的顾问的酬劳。这些要求通过《2004 年专利法》附录 2 第 26 项的这些条款的废除而被移除

123.71.1 **【已删除】**

第 123（6）条

规则应规定局长公布的包含专利申请和授予以及本法规定的其他法律程序之详情的公报（在本法中简称“公报”）。

公报

123.72 《专利公报》包含专利申请和授权（见 14.04.3）以及根据本法的其他法律程序的详情，以及其他任何局长认为通常有用或重要的信息，如规则第 117 条要求的。其为周刊，通常在周三出版。

123.73 如在第 16 条（见 16.02）和第 24 条（见 24.01-24.02）分别规定的，申请的公布和专利授权均在公报中公告。其他在公报中给出的根据本法的法律程序的详情包括在 123.22 至 123.24 中提到的。

123.74 关于欧洲专利（英国）的某些信息也被列出，即根据《欧洲专利公约》第 97 条授权的此类专利，根据该《公约》第 101 条被撤销的此类专利，根据第 77（7）条无法提交英文译文而被宣告无效的此类专利，以及由于续展费未支付而终止的此类专利。

123.75 除此之外，公报包括关于专利局出版物的信息，由专利局发布的官方通告，根据《1949 年注册外观设计法》的近期判决和决定以及法律程序的简明详情，以及涉及科学参考图书馆的信息。

第 123（7）条

规则应要求或授权局长安排公布有关经其判定的专利、商标、注册外观设计或外观设计权利的案
件或者有关任何法院或机构（无论是否位于英国）判定的专利（无论是否依据本法）商标、注册
外观设计、版权和外观设计权利的案例的报告。

案例报告

123.76 根据规则第 118 条要求局长安排公布有关经其判定的专利、商标、注册外观设计或外观设计的案件的报告，以及有关任何法院或机构（无论是否位于英国）判定的专利（无论是否依据本法）、商标、注册外观设计、版权和外观设计的案例的报告。因此，专利局安排公布专利、外观设计和商标案件（RPC）的报告。

123.77 《CDP 法》修改了第 123（7）条，以包括外观设计权利的案例，无论其是否是由局长或由英国或其他国家的任何法院或机构判定的。

第 124 条：规则、条例及命令；补充规定

124.01 在本法条中决定了制定依法的规则、命令等的方式。

第 124 (1) 条

本法赋予国务大臣的制定规则、条例或命令的权力应通过法定文书行使。

124.02 国务大臣被赋予通过第 123 条制定规则的权力，也拥有依若干其他法条制定用于特殊目的的规则，例如涉及生物材料的第 125A 条；涉及未支付续展费的通告的第 25 (5) 条；涉及在登记簿登记的第 32 (1) 和 (2) 条；涉及依 EPC 使用的证据的第 92 (3) 和 (4) 条；涉及国际展览的第 130 (2) 条；以及补充规定保护证书（见 123.02.1）。

124.03 通过根据第 25 (2) 条（改变授权的有效日期）、第 48 (2) 条（改变强制许可证有效后的期限）、以及第 77 (9) 和 78 (8) 款（涉及欧洲专利（英国）和所述专利申请的权利要求的译文的生效、删除及要求）制定的规则，可以改变本法的某些规定。

124.04 **【已删除】**

124.05 国务大臣可以通过依第 1 (5) 条的命令改变被视为发明之外的事务。

124.06 所有例如以上提及的规则、条例或命令由法定文书作出。

第 124 (2) 条

任何包含本法规定的命令、规则或条例（需以草案形式提交议院的命令或规则以及依据下述第 132 (5) 条规定的命令除外）的法定文书和枢密令，根据各议院决议予以废止。

124.07 可根据本法制定的枢密令依据如下法条：依专利发明在国外处理的第 54 (1) 条，依关于在紧急期间政用途的第 59 (3) 和 (4) 条，依宣告某国称为公约国的第 90 (1) 和 (2) 条，以及依修改法以在马恩岛适用的第 132 (2) 条。

124.08 此类命令的枢密令和法定文书，与以下例外一起根据各议院决议予以废止。例外是包含被要求由议院起草的命令或规则的法定文书，即依 124.05 中提到的第 1 (5) 条的命令、或依 124.03 中提到的第 25 (2) 条或第 48 (2) 条的规则、或依 124.07 中提到的第 59 (3) 和 (4) 条或 124.05 中提到的第 132 (5) 条的命令。

第 124 (3) 条

本法中任何条文规定的任何枢密令或命令可依据随后命令予以修改或撤销。

第 124A 条：使用电子通讯

124A.01 本法条由《1977 年专利法 2003 年（电子通讯）命令》（S.I.2003 第 512 号）引入，根据《2000 年电子通讯法》第 8 和 9 条的规定指定，并于 2003 年 4 月 1 日起生效。其允许局长对电子专利文件的格式和如何通过电子通讯将文件递送至专利局的方法作出指示。该规定通过《1977 年专利法 2003 年（马恩岛）命令》（S.I.2003 第 1249 号）在马恩岛生效。

124A.02 局长对控制以下行动作出指示：通过电子手段提交专利申请；通过电子手段提交涉及未决专利申请的文件；依第 27 条和第 75 条修改专利的申请；通过电子邮件撤回专利申请；延长订明的期限的电子邮件请求；通过电子手段提交第三方意见陈述书；通过电子手段提交意见陈述书；从专利档案请求电子未证明的副本。最新指示在本手册的“相关官方通告及指南”部分中再次出现，并可在专利局的网站 <http://www.ipo.gov.uk> 上查阅。

第 124A (1) 条

局长可就应向局长交付的文件的格式和交付方式

- (a) 以电子表格；或
- (b) 使用电子通讯方式作出指示。

第 124A (2) 条

依据上述第 (1) 款作出的指示，为确保将交付的文件遵守相关指示，可规定该文件应与指示中指明的一份或多份其他文件一并交付。

第 124A (3) 条

受限于第 (14) 和 (15) 款，适用上述第 (1) 或 (2) 款规定的指示的文件，如未以指示规定的格式或方式提交给局长，局长可视为该文件未交付。

第 124A (4) 条

第 (5) 款适用以下情况：

- (a) 使用电子通讯方式交付的文件；以及
- (b) 该文件需缴纳一定费用的。

第 124A (5) 条

- (a) 可作出指示，指明
- (b) 费用的支付方式；以及
- (c) 何时可视为费用已支付。

第 124A (6) 条

局长可以电子表格或使用电子通讯方式作出指示，指明向局长交付文件的人，在其交付得以确认前，不得视为文件已交付。

第 124A (7) 条

局长可以电子表格或使用电子通讯方式作出指示，指明如何记录向其交付的文件的交付时间。

第 124A (8) 条

依据本条规定所作出的指示

- (a) 通常
- (b) 与指示中指明的案例说明书相关；
- (c) 与特定一个或多个人有关。

第 124A (9) 条

【已废除】

第 124A (10) 条

【已废除】

第 124A (11) 条

依据本条规定所作出的指示可依据随后依据本条规定作出的后续指示予以修改或撤销。

第 124A (12) 条

【已废除】

第 124A (13) 条

局长以电子通讯方式向任何个人交付的任何文件，通过包含文件的电子通讯传输至该人向局长提供的或局长可获得的接受电子通讯的地址后，视为有效，除非局长另有其他规定；且除非另有相反证明，否则，该等交付自传输通讯后立即生效。

第 124A (14) 条

在下述情况下，视为本法关于必须以订明方式采取某些行动的要求得以满足：

- (a) 使用电子表格文件；或
- (b) 使用电子通讯采取该等行动，

但前提是，需遵守适用该等行动方式依据本条规定所作出的指示。

第 124A (15) 条

如果依据上述第 (14) (a) 或 (b) 款提出了申请，则本法提及的未依据规则或本法要求提出申请，应包括未按依据本条所作出的任何适用的指示提出申请。

第 124A (16) 条

本条规定适用于

(a) 在专利局或向专利局所作的交付，如同其适用于向局长所作的交付一样。

以及

(b) 专利局所作的交付，如同其适用于局长所作的交付一样。

第 125 条：发明的范围

法 130 (7)

125.01 本法条旨在尽可能可实行地拥有与 EPC、PCT 和 CPC 中的相应规定相同的效力。

第 125 (1) 条

就本法而言，凡已就某项发明提出了申请或授予了专利，则除文意另有所指外，该项发明须视为属该专利或申请（视属何情况而定）的专利说明书的权利要求中所指明并按该说明书所载的说明书和任何附图予以解释者，而由任何专利或专利的申请所赋予的保护的范围亦须据此予以判定。

125.02 本款将发明的意义陈述为作为权利要求中所指明的并按说明书和任何附图予以解释，所赋予的保护被相应地判定。（第 125 (1) 条中的词句“就某项专利”显然被无意地移位，且应跟随在词句“申请”（第一次出现）后，因此该款应解读为“就本法而言，提出专利申请的某发明或……等”）。因此，本法条涉及说明书在这方面应被解释的方式，但并不加入任何申请人必须遵守的要求。因此，同样地，根据第 125 (1) 条，审查员不应提出反对意见，虽然在基于其他理由，例如依第 14 (5) 条反对时，通常有时会提到该条规定。例如当权利要求本身似乎变得清晰并定义了发明时，如果存在说明书与权利要求不一致的情况，或以其他方式引起对发明的真实范围的怀疑，见 14.88，则可以依第 14 (5) 条提出反对意见。

125.03 依据第 125 (1) 条，不应孤立地考虑权利要求。Lord Porter 的依先前的法律在 *Electric and Musical Industries Ltd v Lissen Ltd* 56RPC23 案中的名言是“如果权利要求本身具有明显意义，则不得利用说明书的正文使用的语言，使其意义发生不同”，这已不再适用（也见 125.11）。

125.04 在探讨权利要求的解释时，总体来说应阅读说明书以获取必要的背景技术，且在一些情况下在权利要求中使用的词句的含义被在说明书正文中所述的内容影响或限定。在 *Palmaz' 的欧洲专利 (英国)* ([1999]RPC47，上诉 [2000]RPC631 维持) 中，Pumfrey J 认定，程度词句例如“薄的”必须从上下文中得出含义。不同的含义不得归于排除公知的现有技术或与由专利权人的专利代理人向专利局写的信给出的陈述一致。另一示例是第 129 页的 *Glatt 的申请* [1983]RPC122，在此 Whitford J 认为如果单独着眼于具体的权利要求，无法假设某种织物是本质上必定且固有可透气的一种织物。但是，违背了所述发明的说明书中的内容“根据其真实结构，说明书的权利要求仅能适当地被解读为限制为适用于包括弹性织物或非织物的透气网的调节织物的物品”。

125.05 在 *Hoechst Celanese Corp v BP Chemicals* [1999]FSR319 案中，上诉法院认定，专利说明书中本应具有技术含义的词句确实具有该含义，不存在可反驳的推定。法院有权听审基于该含义的证据，但随后必须根据上下文确定其含义。也见 14.111，其关于在权利要求中使用的由说明书给定特殊含义的词句。在考虑发明的目的或益处时应谨慎使用。在 *Union Carbide Corp. v BP Chemicals Ltd* [1999]RPC409 案中，认定如果发明陈述的益处是不需要某个设备，则某人使用该设备的事实并不意味着他没有使用该发明，因为他可能已决定错误的使用。

125.06 第 125 (1) 条应依据《关于解释 EPC 第 69 条的协议书》被解释，见 125.10，并以这种方式关于尽可能可实行地拥有与 EPC 第 69 (1) 条相同的效力，见 125.09。

法 125 (3)

法 130 (7)

生物技术发明

125.07 本法的附录 A2 由《2000 年专利条例》(2000SI 第 2037 号) 引入作为指令 98/44/EC 关于生物技术发明的法律保护的实施的一部分。附录的第 7 至 10 项提出某些用于涉及生物材料或能够制造生物材料的方法的权利要求的解释规则，见 76A.07-09。

第 125 (2) 条

为免生疑问，特此声明，如果任何该等权利要求中的发明多于一项，则各项发明在上述第 5 条下可具有不同的[优先权日期](#)。

125.08 如果某权利要求被解释为指明多于一项发明，则每个发明的优先权日应分别判定（见第 5 条的章节，特别是 5.20 至 5.25）。

第 125 (3) 条

《关于解释<欧洲专利公约>第 69 条的议定书》(该条包含对就上述条款的条文)在有效期内,就第 (1) 款而言,适用于第 69 条的适用范围。

《关于解释 EPC 第 69 条的议定书》

125.09 第 69 (1) 条对应于法第 125 (1) 条,并解读如下:

欧洲专利或欧洲专利申请赋予的保护范围应由权利要求的内容来判定。否则,说明书和附图应当用于解释权利要求。

125.10 EPC 第 69 条和法第 125 (1) 条均应依据《关于解释 EPC 第 69 条的协议书》被解释,其解读如下:

“第 1 条

总则

第 69 条不应被解释为指由欧洲专利赋予的保护范围被理解为被权利要求中使用的措辞的严格字面意思所限定,说明书和附图只是用于分析权利要求中不明确的内容。也不应解释为,权利要求仅用作指导纲要,而赋予的真正的保护范围可以从本领域技术人员对说明书和附图的思考扩大至专利所有者所预期的范围。相反,其应被解释为定义这两种极端之间的某个位置,其将对专利所有者公正的保护与对第三方的法律确定性的合理度相结合。

第 2 条

等效

为了判定欧洲专利赋予的保护范围,应合理的考虑到与权利要求中指明的元件等效的元件。”

125.11 在 *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005]RPC9 案中, Lord Hoffmann 认定议定书是《关于解释 EPC 第 69 条的议定书》,而非解释权利要求的议定书。第一句话处理权利要求的解释,并理解它,在不仅仅解释专利,而是通常解释文件时,有必要了解一些关于英国法院通常适用或加以利用的规则。第二句话不处理权利要求的解释。而是查明来说在基于说明书的基础上,解释不得超越“专利权人预期的”权利要求的范围。最后一句话指出,在判定保护范围时,应根据权利要求的内容,但避免拘泥于字句,缔约国法院应将“对专利权人公正的保护与对第三方的确定性的合理度”相结合。

125.12 议定书给予专利权人公正的保护并给予第三方确定性的合理度的要求,由专利法院在 *Merck & Co Inc v Generics (UK) Ltd* [2004]RPC31 案中提出。认定的是,议定书要求专利权应涵盖所有实施例,无论是否在权利要求中明确提到,假定的技术人员读者可以凭借合理的信心推断出发明者想要涵盖的内容。如果明确了发明人并非旨在取得特殊变型的保护,则不会对法院公开扩大专利权以涵盖它们。相似地,如果假定的技术人员收授人无法凭借合理的信心推断出发明人想要取得某特殊实施例的保护,则不得不接受,该专利传递了发明人有可能旨在将该实施例排除在外的信息。在此类情况下,给予保护会冒着与发明人的意图相违背的风险,从而对其不公平,且无法给予第三方如议定书所要求的确定性的合理度。在考虑 *Pharmacia Corp. v Merck & Co. Inc.* [2002]RPC41 案的要求时,上诉法院注意到,平衡合理确定性和公正保护的因素可以包括不扼杀研究和健康竞争的需要,以及不超越专利权人意图的范围地解释专利的需要。

有目的解释和 Catnic 原则

125.13 在议定书的第一句话中的“解析不明确的内容”拒绝文字方法来解释专利权利要求,其中词句是其“自然且通常的含义”,忽略其上下文或背景,除非它们会引起歧义。旧的英文规则对于权利要求解释的由 Lord Porter 在 *Electric and Musical Industries Ltd v Lissen Ltd* 56RPC23 案中概述(见 125.03),因此不再适用。但是,法院在赞成有目的解释权利要求的议定书之前开始放弃这些规则。在 *Catnic Components Ltd and another v Hill and Smith Ltd* [1982]RPC183 案中, Lord Diplock 陈述到(在第 243 页):“应给予专利说明书有目的解释,而非从适用于其的细致的言语分析而衍生出的纯粹的文字解释,律师经常会由于训练沉溺于细致的言语分析”。

125.14 在应用“有目的解释”时,问题始终是本领域技术人员会理解专利权人,使用权利要求的语

言对由上议院在 *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005]RPC9 案中的认定作出解释。技术人员读者认为专利权人了解一些专利法，即他的权利要求是用于定义垄断，并应当用于定义一些新的内容，如上诉法院在 *Virgin Atlantic Airways Ltd v Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2010]RPC8 案中所认定的。这些知识很可能影响到如何解释权利要求。例如，专利权人不会被期望要求保护其明显承认是旧的内容。在 *Kirin-Amgen* 案中，Lord Hoffmann 认定有目的解释并不指扩大或超越了权利要求的限定。由于说明书是以专利权人自己选择的语句完成的单方面文件，因此选择的语言通常具有决定性的重要程度并基于技术建议作出选择。另一方面，必须承认专利权人正在尝试说明他认为是新的事物，其过去不曾存在，且可能不存在被普遍接受的定义。公认地，存在一些对于技术人员而言显而易见的情况，专利权人必须在一些方面已经背离了语言的常规使用，或在其发明说明书中包括一些他认为并不重要的元素，但这种情况并不被期望经常发生。此外，显然刻意的元素无法在权利要求中被无视。根据 *Kirin-Amgen*，上诉法院在 *Occlutech GmbH 和 anrv AG Medical Corp. and another* [2010]EWCACiv702 案中认定，可以假设专利权人已背离权利要求的语句的常规含义的案件可能非常稀有，在实践中，如果在发明中包含的观点难以定义，或如果专利的语言总的来说迫使得出该结论，技术人员只会给予其引申义。在 *Société Technique de Pulvérisation STEP v Emson Europe Ltd* [1993]RPC513 案中，Hoffmann LJ 认定“有目的解释并不意味着整个权利要求会被视为三振出局，如果对于发明概念没有任何影响的话。可能在现有技术中存在一些其他的目的，即使这无法辨别，专利权人可以有其自身的一些理由来引入这些目的。”

125.15 在英国不存在限制权限或立法，允许使用某专利的起诉历史来作为权利要求解释的辅助（方法有时被称为档案袋不容反悔）。因此，在 *Telsonic 的专利* [2004]RPC38 中，Laddie J 表示勉强接受档案袋不容反悔在解释专利及其权利要求时扮演着某些角色。认定为该专利及其权利要求应由专利权人向相关公众作出陈述，且该专利和权利要求的含义和效果应相对于档案的表面能够辨别。在 *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005]RPC9 案中，Lord Hoffmann 认定专利的含义不应根据本领域技术人员是否有权使用档案而改变。如果要求保护的范围在申请的起诉期间被限制，且未就该限制提供解释，则不推定为在专利权人和专利局之间必定曾存在一些好的理由。

议定书和 *Catnic* 原则之间的关系

125.16 在 *Assidoman Multipack Ltd v The Mead Corporation* [1995]RPC321 案中，Aldous J 认定，对如 Lord Diplock 在 *Catnic* 案件（见 125.13）中建议的，“有目的”解释直接在该议定书的指南中适用，不得争论。此外，在对上诉法院的授权进行检验之后，他确认依据《1977 年专利法》的解释的正确方法是“有目的”解释。这在 *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005]RPC9 案中得到 Lord Hoffmann 的认可：“因此在我看来，*Catnic* 原则恰恰与议定书一致。目的在于给予专利权人专利权的完整范围，但不超过该完整范围，某本领域的理性技术人员通过阅读文中的权利要求会想到他在意图要求的内容。”

等效物作为解释指导和议定书问题

125.17 虽然第 69 条防止了等效性扩大权利要求书的保护范围，Lord Hoffmann 在 *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005]RPC9 案中认定，不存在为何等效性无法是对于技术人员已知事实的背景技术的重要部分，其会影响到他对于权利要求所指的理解的理由。关于权利要求解释等效性的指导由 Lord Diplock 在 *Catnic* 案件中提出：

“专利说明书应被给予有目的解释，而非纯粹的文件解释……各案件的问题是：具有会在其中使用本发明的工种的实践知识和经验的人是否会理解专利权人旨在使在权利要求中出现的某个特别描述的词或短语严格一致，称为发明的基本要求，使得任何变化均不会落在所要求的专利权之外，即使这对于发明的工作方式没有实质性的影响。

当然，如果变化实际上对发明的工作方式产生了实质影响，则不会产生问题。除非在说明书的公布日，否则也不会产生问题，这对于被告知的读者显然如此。如果不明显，根据现有知识，读者有权假设专利权人在说明书时认为他拥有好的理由如此严格地限制其专利权，并意图如此做，即使他或本发明领域中的其他人的随后工作可能表明这种限制是不必要的。只有在权利要求中所使用的某个特定描述性词语或短语本不应由同样是本领域技术人员的专利权人使用，这件事对任何本领域技术人员而言是非常显而易见的时候，才可以得出否定的答案，以排除专利权人和收到该专利的读者的知识的少量变化，不会对本发明的工作方式产生实质性影响”。

125.18 在 *Improver Corporation v Remington Consumer Products Ltd* [1990]FSR181 案中，

HoffmannJ 将 LordDiplock 的 *Catnic* 方法表述为三个法院可以自问的问题。这些最终成为众所周知的‘改进’问题，在 *WheatleyvDrillsafeLtd*[2001]RPC7 案中，上诉法院将其重命名为‘议定书问题’。这些问题是：

- (i) 变化是否对发明的工作方式具有实质性影响？如果是，变化超出权利要求的范围。如果否：
- (ii) 该事实（即变化是否具有实质性影响）是否在专利的公开日期对于技术人员是显而易见的？如果否，变化超出权利要求的范围。如果是：
- (iii) 本领域技术人员读者是否已从权利要求的语言中理解到，专利权人意图使最初的原始意义与发明的本质要求严格地一致？如果是，变化超出权利要求的范围。如果否，则变化在权利要求的范围内。

在改进问题中，通过对以下三部分问题的回答，法官决定，一种使用由马达转动的拱形、螺旋的弹簧用于夹紧和去除头发的脱毛装置的专利，不被一种其弹簧被拱形的、圆柱形的、具有多个平行径向狭缝的橡胶棒所替代的装置侵权：(i) 橡胶棒的改变对发明工作的方式没有实质性影响；(ii) 对专家而言，显然橡胶棒会以相同的方式工作；(iii) 专家会从专利中理解到，专利权人打算将其要求限定为“螺旋弹簧”的原始含义，而非宽泛的类别。棒不是与弹簧近似的物品，而是可以在限制的情况下以相同方式工作的不同物品。在专利的说明书中有一句话提到“因此所有落入权利要求的等效物的含义和范围内的变化均包含在其中”并未宽泛到包括所有功能上等效的物品，但只是一种提醒，必须根据 *Catnic* 和议定书解释权利要求。上诉法院在 *WheatleyvDrillsafeLtd*[2001]RPC7 案中确认，对技术人员在第三个问题中的参考，并不是引发以专利权人原本考虑的方式重写或重新解释所述专利中的权利要求，只是思考现在产生的变化。

125.19 在 *Kirin-AmgenIncvHoechstMarionRousselLtd*[2005]RPC9 案中，Lord Hoffmann 认为更好地表述第二个议定书问题的方式是，考虑差异是否“通过具有相同技术效果的方式解决了在本发明下的问题”。这避免了如果变化“以相同方式实施”包括了其究竟以什么方式工作的假定（也见 125.23），关于是否判定该问题的模糊不清。

125.20 在 *Merck&CoIncvGenerics(UK)Ltd*[2004]RPC31 案中，认定为如果在考虑到议定书时采用‘改进’问题的诠释方法，则仅需回答第三个‘改进’问题。最多是前两个问题的答案为第三个问题的答案提供便捷。在对待第三个问题时，在该案件和 *TelsonicAG 的专利*[2004]RPC38 中认定，在表述第三个‘改进’问题时，相反的方式与 *Catnic* 引导相一致。因此，该问题应是“对技术人员接收人而言，排除变化的限制本不应是专利权人的意图这件事是否能从权利要求的措辞中显而易见。”

议定书问题的应用

125.21 议定书问题只是将有目的解释适用于等效问题时的指导方法，如在 *Kirin-AmgenIncvHoechst MarionRousselLtd*[2005]RPC9 案中 LordHoffmann 的演讲强调的：“在谈到‘*Catnic* 原则’时，在一方面赋予议定书的要求效力的有目的解释的原则，和另一方面将该原则应用于在议定书问题中概括的等效问题的指导方法之间进行区分是很重要的。前者是专利解释的基础，普遍适用。后者只是指导方法，仅在一些案件中更有用。”判决提到，议定书问题在许多情况下有用，但对于尝试理解本领域技术人员是否已通过权利要求书的语言理解到专利权人所指的事物，议定书问题是不合适的。

125.22 LordHoffmann 在 *Kirin-AmgenIncvHoechstMarionRousselLtd*[2005]RPC9 案中认为，在第三个议定书问题中与原始含义或常规含义严格一致的概念，适用于图表、测量值、角度等的使用，当问题是是否允许它们具有一定程度的误差或近似值时。例如，在 *Catnic* 中，一种尤其是具有“竖直延伸”的支撑构件的过梁被认定为，被一种其支撑构件与竖直呈 6°或 8°角的同样的过梁侵权，因为与构件提供的竖直支撑相比，这产生了可以忽略的简化。也毋庸置疑地存在一些不包括图表和测量值的案件，其中该问题是某词或短语是否以完全常规或有些宽松感觉的方式被使用。

125.23 但是，议定书问题可能在判定快速发展、高科技的领域中的保护范围的判定上没有帮助。在这些案件中，权利要求可以基于其自身的解释包括在权利要求被起草时还未知的技术的使用的产品或方法，如果本领域技术人员会以足够普通以包括新技术的方式理解说明书。而非考虑第二个议定书问题，关于“以相同方式工作”究竟是否涉及变化实际上工作的假定（见 125.19），其产生了模糊问题，LordHoffmann 在 *Kirin-AmgenIncvHoechst Marion RousselLtd*[2005] RPC9 案中认定，如

果以足够普通以包括新技术的方式对权利要求作合适的解释，则议定书问题得以回答。应用议定书问题的困难点在于，某词是否以完全常规或宽泛感觉地被使用毫无疑问时。在 *Kirin-Amgen* 案中，不存在“一种用于红细胞生成素的外生 DNA 序列码”可以具有宽泛的含义，以包括“一种用于红细胞生成素的内生 DNA 序列码”的建议。相反，问题是本领域技术人员是否会理解到在一般水平下不相关的人操作本发明时，用于红细胞生成素码的 DNA 是否为外生的。

保护范围和议定书：总结

125.24 Lord Hoffmann 在 *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005] RPC 9 案中认定，欧洲专利授予的保护范围的判定是只存在一项强制性问题的审查，即第 69 条的规定及其议定书：本领域技术人员已理解到专利权人使用权利要求的语言所指的含义是什么？一切其他的问题，包括议定书问题，都只是法官尝试回答该问题的指导方法。

125.25 权利要求解释的原则由 Jacob LJ 在 *Technip France SA* 的专利 [2004] RPC 46 中在第 41 (a) 至 (k) 项中总结。这些总结在 *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005] RPC 9 中得到了 Lord Hoffmann 的赞同，除了第 (e) 项，在此 Lord Hoffmann 认定在考虑专利权人的公正性时，不存在关于权利要求宽度的推定。在 *Mayne Pharmac v Pharmacia Italia SpA* [2005] EWCACiv 137 中，Jacob LJ 总结了这些原则，但省略了第 (e) 项，如下所述：

- “(a) 第一个首要原则是包含在第 69 条本身中的原则。
- (b) 第 69 条谈到，保护范围由权利要求的术语判定。其继续谈到，说明书和附图应被用于解释权利要求。总之，权利要求应在上下文中得到解释。
- (c) 因此，权利要求应被有目的地解释——从说明书和附图中确定发明人的目的。
- (d) 进一步，权利要求不必被独立地解释——附图和说明书仅用于解决任何模糊不清的问题。
- (f) 尽管如此，目的并非一切和终结。最后还涉及到所使用的语言的含义。因此议定书的另一极端——仅仅是指导方法——也被第 69 条自身排除。这是描述专利权人领域的权利要求的术语。
- (g) 因此，如果专利权人已包括了其显而易见地在其权利要求书中作出经过考虑的限制，则其必然具有含义。别人不得明显地忽视其意图的要素。
- (h) 也因此，如果专利权人已使用了根据上下文可能具有特殊含义（窄或宽）的词或短语，其不必在文中具有含义。
- (i) 进一步，不存在一般的“等同原则”。
- (j) 另一方面，有目的解释可以导出以下结论：某权利要求中的某要素和所谓侵权的该相应要素之间在技术上细微或次要的差别仍然落入对该要素有目的地解读的含义内。这不是因为存在等同原则：而是因为这是在文中解读权利要求公平的方式。

最终，有目的解释使其中之一避免 Lord Diplock 所谓的 *Catnic*（在第 243 页）：‘一种律师们经常乐于在其训练中沉迷于细致的动词分析’。”

第 125A 条：专利说明书对发明的公开：生物材料样本的可提供性

125A.01 本法条由《CDP 法》引入，并随后由《2000 年专利条例》(SI2000 第 2037 号)修改。本法条提出关于包含涉及生物材料适用的发明如何被公开的规定，并说明在专利被授权后不再遵守生物材料样本的可提供性的要求是撤销的范围。第 125A 条具有四款，这四款基本上重新制定《在先 CDP 法》法律，并引入规定，使对于生物材料样本的使用仅限于规定的人。《2000 年专利条例》将第 125A 条第一款和第二款中提及的“微生物”替换为“生物材料”(见 125A.02.1)，并将术语“生物材料”的定义引入第 130(1)条中，见 130.04.1。《1977 年专利法 2003 年(马恩岛)命令》(SI2003 第 1249 号)修改了关于马恩岛的这些定义。

第 125A (1) 条

规定的条文可订明了这样的情形即，对于使用或涉及生物材料的发明专利申请的专利说明书所作的公开被视为是清晰和完整的，足以使本领域内技术人员实施该发明。

125A.02 如果所述生物材料可以在申请的提交日期提供给公众(并在贯穿整个申请的过程以及最终的专利中保持如此)，或可以按这样的方式在说明书中描述，以使得本领域技术人员能够实施本发明，则无需作出行动。本法条提出以此类方式公开发明的替代方式。

125A.02.1 第(1)款使规则可以被制定为规定如何公开此类发明。相关规则被包含在《2007 年专利规则》附录 1 中，其通过这些规则的第 13(1)条规则生效。(但是，对于在 2000 年 7 月 27 日前提交的专利申请，具体见《2007 年专利规则》附录 5 的第 7 和 8 项适用其的规定)。涉及生物材料的规则由《2001 年专利(修订)规则》修改(SI2001 第 1412 号)，以从始至终涉及“生物材料”而非“微生物”。《2001 年专利(修订)规则》也作出了附录的多处改变，尤其显著的是，现在可以在某些条件下使专利申请人依靠先前已被第三方保藏的生物材料，而非不得不保藏自己的材料样本(见 125A.04)。

125A.03 如果满足《2007 年专利规则》附录 1 的第 3 项中所提出的第一和第二条要求，且如果提交的申请包含可基于生物材料的特征提供给申请人的此类相关信息，则涉及关于生物材料本身的此类发明的申请的说明书被视为符合第 14(3)条。相似地，如果满足这些要求，则专利说明书的公开在这方面被视为足够清晰且足够完整，由此在这方面不与第 72(1)条相冲突。所述要求在 125A.04 中描述。对于欧洲专利(英国)申请或国际专利(英国)申请的要求在 125A.08 中描述。如果新的保藏应证明必要性，则应根据《2007 年专利规则》附录 1 第 8 项作出证明，见 125A.24-25。

125A.04 第一要求是，在申请的提交日当天或之前，生物材料已被保藏在能够提供生物材料样本的保藏机构中。第二要求是，在《2007 年专利规则》附录 1 第 3(3)项(见 125A.06)规定的期限终止之前，保藏机构的名称和保藏编号在申请的说明书中给出；如果生物材料已被非申请人的某人保藏，应提交陈述以确认保藏者的姓名和地址，并提交保藏者的陈述授权申请人，以在其申请中提及所述生物材料，并给予保藏者对公众开放不可撤销的许可。“保藏机构”指某机构，其执行接收、许可并保藏生物材料的功能，并提供此类生物材料(无论是普遍还是特殊类型)样本；并在涉及执行这些功能的范围内以客观、公正的方式管理这些事物。

125A.05 并非无法符合该条件就会致使说明书不够完整；考虑关于微生物保藏国际认可的布达佩斯条约(其中英国是一方)的该规则的影响，是指定确保为其实施需要使用生物材料的发明描述的部分会被视为清楚且完整的措施。对申请人也开放争辩，尽管没有保藏，但说明书也给出足够的指示使发明能得以实施。但是如果该争辩被专利局(并且与其他领域主题的发明一样，审查员会根据第 14(3)条仅在最清楚的情况下提出反对意见)或被法院驳回，则无法纠正状况；不得在申请的提交日期之后作出保藏。

125A.05.1 如果申请人依靠生物保藏使发明能够由技术人员实施，且保藏在提交日之前但在要求的优先权日之后作出，则由于在提交日确定的充分性不会存在根据第 14(3)条的反对意见。但是，申请人将无权拥有其优先权日(对于依靠保藏来实施的发明的这些方面)，因此可能关于在优先权和提交日之间的中间阶段公布的文件缺乏新颖性和/或创造性。这是听审官在 *CellartisAB 的申请* BLO/050/11 中的结论，其被评述为，确定发明是否得到较早的相关申请依据第 5 条公开的事项的支持的检查，基本上与确定根据依据第 14(3)条的充分性的检查相同，见 5.23。

125A.06 鉴定在 125A.04 中提到的保藏的信息可以在提交日之后被加入至申请中，如果在以下时间发生：

(a) 在声明优先权日，或如果未声明优先权日，则是申请的提交日之后的六个月的期限终

止之前；

(b) 如果申请人根据第 16(1) 条提出在规定用于该法条规定的期限期间公布申请的请求，则在该请求日当日或之前；或

(c) 如果申请人依据规则第 52 (2) 条被告知，根据第 118 (4) 条，局长收到任何人依据第 118 (1) 条关于信息和文件查阅的请求，则在该通告日一个月之内，

以最早时间为准。该期限可以根据规则第 108 (2) 或 (3) 条（并根据规则第 108 (4) - (6) 条）延长，见 123.34-41。在任何此类情况下，依据第 16 条公布的申请的首页应带有以下内容（见 16.29）：“《2007 年专利规则》附录 1 第 3 (2) (a) 项或第 3 (2) (b) 项要求的信息不包含在提交的申请中，但根据该附录第 3 (3) 项在随后补充。”，当多于一种生物材料被公开时，该通告应被修改，以避免歧义。相关信息应在公布的申请的首页背面上再现。

【案件审查员应通过卷宗备忘录和 PDAX 信息给予适当的手续组指示，以安排信息在 ‘A’ 文件的首页背面上被公布。这些指示应指定待使用的准确措辞，体现由申请人先于话题 “《2007 年专利规则》附录 1 第 3 (2) (a) 项或第 3 (2) (b) 项要求的信息” 提供的信息。如果在公开了多于一种生物材料时，对于首页的通告的标准文本需要被修改以避免歧义，则案件审查员必须在备忘录中表明，或在 “‘A’ 文件首页通告” 上记录合适的非标准文本。】

125A.07 根据《2001 年专利（修订）规则》的修订，不再需要补充生物材料被保藏在保藏机构时的日期。作出保藏的日期可以从保藏机构和编号轻易地被查明。也不再需要提到任何生物材料依据其被保藏的国际协定（例如布达佩斯条约）。

PR 附录 1，
第 3 (4) 项

125A.08 在依据 EPC 的规定提交的、符合《2007 年专利规则》附录 1 第 3 (2) 项（即 EPC 规则第 31 条）中提出的第二要求的欧洲专利（英国）申请，或是依据 PCT 的相应规定（即 PCT 规则第 13 条至第 3 条）提交的专利（英国）国际申请的情况下，应视为已满足第二要求。

125A.09 【已删除】

125A.10 如果未遵守《2007 年专利规则》附录 1 第 3 (2) 项的所有要求，审查员必须提出关于生物材料是否向公众提供的意见书。这存在若干可能性。生物材料可能是已知的，从而对本领域技术人员来说是容易可得的，例如在商业上可得的诸如面包酵母或纳豆芽孢杆菌的微生物；或可以是标准的保存株，或审查员知道已被保存在菌种收藏并可向公众提供的其他微生物。替代地，申请人可能已在说明书给出关于鉴别生物材料的特征以及关于在培养物保藏中现有可用性的足够的信息。在这些中任意的情况下，均无需进一步的行动。但是，如果申请未向公众给出信息，或未给出足够的信息（且生物材料是特殊类型的生物材料，未落入诸如先前提到的已知分类中），则审查员必须假设该材料对于公众不可使用。他也必须审查以这样的方式所描述的生物材料是否使得该发明能够被本领域技术人员实施。

125A.11 如果生物对公众不可使用，且如果未以这样的方式在申请中关于本发明能够被本领域技术人员实施作出说明，且未充分遵守《2007 年专利规则》附录 1 第 3 项，则必然会依据第 14 (3) 条被驳回。通常认为，如果发明涉及新品种或较高分类的微生物，则仅通过根据第 3 项保藏生物材料基本上不符合第 14 (3) 条。因此，通常对于新品种或较高分类的微生物不应允许宽泛的权利要求。

【如果有人认为，包含以此类宽泛术语的权利要求的发明的说明书可以通过其他方式满足第 14 (3) 条的要求，则该案件应被提交至部门领导，并附上对情况的简要说明。】

125A.12 在上述事项在法院中被检验之前，不得给予关于在其他情况下什么范围的保藏是必须的指导，例如当权利要求被指导为通过基因操作由已知的微生物产生新的微生物时，新的微生物的保藏是否必须的指导。可以争辩为在该情况下，新的微生物（是公开的方法的产品）对于实施发明不是必须的。谨慎的申请人通常会解决关于是否需要保藏以有利于制作保藏的任何疑问。

125A.13 只要满足《2007 年专利规则》附录 1 的第 3 项关于保藏株的规定，如果突变或变异产生了在说明书中指出的期望的产品（例如抗生素），则允许对保藏株或对由此得到的这些突变或变异株加以保护。如果产生此类突变或变异的特殊方法未在说明书中给出，则应认为法院会将此类权利要求作为受到由在微生物领域工作的技术人员公知的标准方法或常规方法生产的突变或变异的限制，并由此不得对其产生反对意见。但是，如果权利要求仅限于微生物的单一株，则样本的保藏和该微生物的物种名称的公开足以能够满足第 3 项的要求。

125A.14 如果得到新颖的生物材料，例如新颖的微生物取决于小概率重复的随机事件，则视为不满足第 14 (3) 条的要求，除非已作出保藏。特别地，由于细胞系取决于细胞原代上的随机选择，则当某发明需

要细胞系用于其实施时，保藏成为必须。

125A.15 遵守《2007 年专利规则》附录 1 第 3 项的规定确保了公开仅就发明需要其他情况无法取得的生物材料来实施的情况下满足第 14（3）条的要求，仍然存在涉及生物材料的说明书中的公开可能有缺陷的其他方式。例如，当权利要求书指出某新微生物的产品（来自或使用可用的微生物）时，关于如何取得新微生物的说明也是必要的，以满足第 14（3）条的规定，即使已经作出了新微生物的保藏。

125A.16 可以在世界上的任何地方的任何保藏机构中作生物材料的保藏。保藏机构无需拥有国际保藏单位（IDA）的地位。（在 IDA 中的保藏被用于在《布达佩斯条约》的所有缔约国和 EPO 中的专利程序所承认）。确信满足特殊的生物材料将被申请人所选择的收藏机构接收，且该样本可根据《2007 年专利规则》附加 1 可得，应是申请人的职责。

第 125A（2）条

规则尤其可规定有关的申请人或所有人：

- (a) 采取订明的步骤备存上述微生物的样本以提供予公众；及
- (b) 除另有订明外，不得在该等样本可作的使用方面施加或维持限制。

125A.17 依据本法条的规则可规定如何将生物材料的样本提供予公众。将在 125A.04 中提到的鉴定保藏的信息的给予理解为，在收到局长批准向在其中提名的以及向机构作出有效请求的人发布的证书之后，使申请人同意由保藏机构发布样本。

PR 附录 1，
第 4 和 7 项

125A.18 为了取得局长的证书，应向专利局提交专利表格 8（对于批准发布生物材料样本的请求）。在专利申请公布之后，可以由任何想要样本的人提交表格 8；在公布之前，应只有已根据第 118（4）条被通告的人提交该表格（见 125A.06（c））。如果专利申请人通过其意愿的专利表格 8A 向局长提出报告，该生物材料的样本应仅提供给专家，则见 125A.26-33；在其他情况下，则应使用以下程序。

PR 附录 1，
第 4（5）项

125A.19 如果保藏材料的保藏机构是国际保藏单位（根据《布达佩斯条约》第 7 条），则依据该条约（BP12）的条例规定的表格应与表格 8 一起提交。空白表格 BP12 可以从专利局取得。

125A.20 表格 8 包括由提出请求的人的允诺：

PR 附录 1，
第 5（1）项

- (a) 不制作任何其他他人可使用的生物材料，或由其衍生的任何材料；以及
- (b) 不使用除了涉及本发明主题的实验目的之外的生物材料，或由其衍生的任何材料。

PR 附录 1，
第 5（2）至 5
（5）项

125A.21 只要申请或任何最终的专利存在，则关于（a）和（b）部分的允诺适用，但当申请被终止或撤回，或当专利不再有效时，该允诺不再具有效力。该期限包括任何一句规则第 107 或 108 条允许的延期（但并非在依据其中任一规则恢复之前的任何期限）。用于第 55 条中订明的关于生物材料英国政府使用的任何行为，均无需此类允诺，或如果由任何政府部门或由其适当批准的人给出，则是无效的。允诺可以根据各方之间协议的减损的方式发生变化；且该允诺到了对于根据所述专利任何权利许可证或强制许可证给予的效果所必须的程度是无效的。

PR 附录 1，
第 4（6）项

125A.22 专利局向专利申请人或专利所有人、保藏机构和提出请求者发送表格 8（以及 BP12，如果提交的话）以及局长批准发布样本的证书。

125A.23 如果专利申请人或专利所有人以及保藏机构仅基于第三方的请求同意发布样本，则无需提交表格 8 或发布局长证书。

PR 附录 1，
第 8 项

125A.24 如果生物材料的保藏（原始或替代）在保藏机构作出，且发生以下任一情况：

- (a) 由于生物材料无法继续培育，该生物材料无法从机构提供；
- (b) 保藏机构由于任何其他原因无法提供生物材料；
- (c) 保藏该生物材料的地点不再是该种类型材料的保藏机构（无论暂时或永久）；或
- (d) 生物材料被转移到不同的保藏机构处；

PR 附录 1，

则视为符合第 125A.04 中描述的第一要求和第二要求，如果在保藏者被保藏机构告知（a）、（b）、（c）或（d）发生之日后三个月，或如果较晚地逾期，则是在公报中公告该情况之日后三个月的期限终止时：

- (a) 如果以上的 (a)、(b) 或 (c) 发生：
 - (i) 在相关保藏所作出新的生物材料保藏，并且
 - (ii) 该保藏随附有作出保藏的人签名的陈述，内容为保藏的生物材料与原本保藏的生物材料相同；以及
- (b) 在以上所述的所有情况下，申请人或所有人向局长提出修改专利申请或专利的说明书的申请，从而满足第二要求。

如果生物材料无法继续培育，则应在与最初的保藏相同的保藏机构作出新的保藏。在任何其他情况下，均可以在其他保藏机构中作出新的保藏。

125A.25 如果在保藏者被保藏机构告知 (a)、(b)、(c) 或 (d) 发生之日后三个月，或如果较晚地逾期，则是在公报中公告该情况之日后三个月之内执行在 **125A.24** 中描述的行动，则在保藏的有效性被视为不发生中断。

PR 附录 1,
第 8 项

第 125A (3) 条

规则可在订明的情形下，规定样本只需为提供给订明的人或订明类别的人；规则亦可按局长是否已就任何事宜给予由他签发的证明书而识别某一类别的人。

125A.26 规则可以通过允许样本仅提供给订明的人或订明类别的人，来限定公众的可得性要求。由此，根据《2007 年规则》附加 1 第 6 项，专利申请人可以选择限制向专家发布样本，直到专利被授权，或如果专利未被授权则直到提交日起的 20 年后。

PR 附录 1,
第 6 (2) 和 6
(4) 项

125A.27 为了利用该规定，申请人必须在准备已完成申请的第 16 条公布之前基于专利表格 8A 给出通知。随后手续审查员应在公布的申请的首页上安排待公布的标准脚注（见 16.29），以陈述上述通知已给出。

PR 附录 1,
第 6 (5) 项
PR 附录 1,
第 6 (6) 项

125A.28 随后无法取得局长的批准发布样本的证书（如 125A.18-22 中所描述的），直到专利被授权，或如果申请被终止或撤回，则直到申请提交日起 20 年后。反之，必须遵守跟进程序。（但是对专家的限制依第 55 条不适用于通过政府部门或由政府部门书面授权的任何人的英国政府使用。）

125A.29 任何期望用拥有可用的样本的第三方必须基于专利表格 8 提出申请（一式两份），提名具体的专家。如果保藏机构如 125A.19 中所描述为国际保藏单位，则该申请应随附依据《布达佩斯条约》的规则规定的表格（BP12）。如在 125A.20-21 中所述的允诺必须由提名的专家签名。

PR 附录 1,
第 7 (1)、7
(2) 和 5 (1)
项

125A.30 专利法向专利申请人发送表格 8 的副本，给予其一个月的期限（如果给出充分理由，可以依据规则第 108 (1) 条进一步延长一个月），在该期限内提出对样本可向专家提供的异议。

【是否延长用于异议的期限的决定应由合适的分区行政领导作出。】

PR 附录 1,
第 7 (3) 和 7
(4) 项

125A.31 如果申请人不反对，则专利局向专利申请人、保存该生物材料样本的保藏机构、提出请求的人以及专家发送表格 8（以及 BP12，如果提交了）的副本以及局长的批准发布样本的证书的副本。

PR 附录 1,
第 7 (6) 项
PR 附录 1,
第 7 (4) 项
规则 73 (1)
PR 第 7 部分

125A.32 如果申请人确实反对，则局长必须判定该事项，给予提出请求的申请人和第三方被听审的机会。申请人应通过提交表格 2 和理由陈述（一式两份）告知其反对意见。这启动局长审理程序，给予第三方提交反对陈述的机会，如果需要，来自申请人和第三方的证据应被审讯。程序在 123.05–123.05.13 中探讨。可以就专家的知识、经验、独立性和技术资格提交证据。如果局长决定批准向专家公布样本，则采取 125A.31 中的行为。

125A.33 如果局长决定不发布其赞成该专家的证书，第三方可以提名其他人作为专家（受到局长任何合适的指示的制约），并可能重复上述程序，直到专家被接受。

第 125A (4) 条

如规则的任何规定不再获得遵守，则可根据上述第 72 (1) (c) 条提出撤销专利的申请。

125A.34 例如由于不再制作公众可得的样本，依据本法条制定的规则的要求不再被遵守是专利撤销的原因。符合《2007 年规则》附录 1 的规定，从而使专利足够清楚、足够完整地公开本发明，使本领域技术

人员能够执行是必要的。

第 126 条：印花税【已废除】

126.01 本法条既不关于依《1977 年法》或《1949 年法》提出的申请或授权的专利，也不关于欧洲专利（英国）。本法条关于涉及共同体专利或某些旨在成为共同体专利的欧洲专利申请的文书的印花税的法律责任。但是，本法条从未具有过效力，因为《共同体专利公约》在法条被《2000 年财政法》第 156 条和附录 40 废除之前未生效。

对于专门涉及知识产权或部分涉及知识产权或部分涉及其他产权的文书的印花税要求的细节，详见 32.09。

126.02 【已删除】

第 127 条：现有专利和申请

127.01 本法条规定了《1949 年法》专利和申请的地位是《1977 年法》的出现的结果。本法条《1977 年法》的附录 1 至 4 为授权，其分别提出《1949 年法》和《1977 年法》的哪些规定适用于《1949 年法》的专利和申请，废除了《1949 年法》的某些规定，并制定了过渡性规定。所有依据《1949 年法》授权的专利现在均已逾期。

第 127 (1) 条

禁止在指定日当日或之后根据《1949 年法》提交专利申请。

法 130 (1) 127.02 第 127 条生效的“指定日”是 1978 年 6 月 1 日。从该日起往后，不再可能依据《1949 年专利法》提交专利申请。

第 127 (2) 条

本法附录 1 应对下述对象具有效力，即确保《1949 年法》的某些条文在指定日当日或之后继续适用

- (a) 于指定日之前授予的专利；
- (b) 于指定日之前提交的并随附一系列完整专利说明书的或关于专利申请的一系列完整专利说明书于指定日之前已提交的专利申请；

根据上述申请授予的专利。

127.03 在附录 1 中提出的某些《1949 年法》的规定适用于在 1978 年 6 月 1 日前提交了完整说明书并于 1978 年 6 月 1 日前授予专利的《1949 年法》申请，或根据上述申请授予的专利。适用于《1949 年法》规定的专利或申请受附录 1、3 和 4 中给出的各种条件限制。

127.04-05 【已删除】

第 127 (3) 条

本法附录 2 应具有以下效力，即确保（受限于该附录中的条文）本法中的特定条文于指定日当日或之后适用于与上述第 (2) 款有关的任何专利和申请，但是，如果本法以下条文另有规定，则本法不应适用于任何该等专利或申请。

127.06 附录 2 中提出的《1977 年法》的某些规定从 1978 年 6 月 1 日起适用于 127.03 中提到的《1949 年法》申请和专利。适用于《1977 年法》规定的申请或专利受附录 2 和 4 中给出的各种条件限制。

127.07 【已删除】

第 127 (4) 条

于指定日之前提交的但不符合上述第 (2) (b) 款规定的专利申请，在指定日之前，即应视为已被放弃，但是不管上述第 5 (3) 条如何规定，如果提交被弃申请的日期在紧接提交随后申请前的十五个月期限内，则被弃申请可就随后依据本法提交的专利申请用于设定一个优先权日。

127.08 对于未能在 1978 年 6 月 1 日前提交完整说明书的《1949 年法》申请被视为放弃。但是，此类申请可以为随后在放弃的申请的提交日期 15 个月之内提交的《1977 年法》申请提供优先权。

第 127 (5) 条

本法附录3应具有废除《1949年法》中特定条文的效力。

127.09 《1949年法》中某些在《1977年法》中没有相应条款的规定被废除，如在附录3中所述，并受到附录4中过渡性规定的限制。

第127(6)条

本法附录4中的过渡性规定和保留性条文有效。

127.10 附录4制定了从《1949年法》到《1977年法》的过渡性规定。其规定任何依据《1949年法》规定做出的（即使由《1977年法》废除），且能够依据相应地《1977年法》规定做出的决定，均具有如后者的效力。其也制定了关于以下的具体规定：为英国政府服务使用专利发明、侵权、针对《1949年法》专利授权的异议书、保密指示、撤销（包括向法院上诉）、权利许可和强制许可、公约国、依据《1949年法》持续有效或已废除的规定对局长的上诉、就上诉法院对上诉庭提出的上诉、以及制定规则的权力。

第127(7)条

本法附录1至附录4中，“现有专利”系指上述第(2)(a)款所提及的专利；(a)“现有申请”系指上述第(2)(b)款所提及的申请，《1949年法》和该等附录中使用的表述与《1949年法》的这些附录中使用的表述具有相同含义。

附录4，第1项

第 128 条：《1949 年法》与本法下专利和申请之间的优先权【已失效】

128.01 本法条提出了解决《1949 年法》和《1977 年法》下专利和申请（包括欧洲专利（英国））之间的优先权的问题的过渡性规定，现已失效。

第 128（1）条

本条以下条文具有解决《1949 年法》下的专利和专利申请与本法下的专利和专利申请之间的优先权问题的效力。

第 128（2）条

就上述第 2（3）条和第 5（2）条而言，《1949 年法》下的完整[专利说明书](#)，

- (a) 如已根据《1949 年法》得以公布，则应被视为本法下已公布的专利申请；
- (b) 如果在《1949 年法》下已有提交日期，则应被视为已在本法下具有提交日期的本法[专利申请](#)；

在上述第 2（3）条中，由于其因本款规定而得以适用于任何该等专利说明书，所以，词语“均已提交且”应被省略。

第 128（3）条

在《1949 年法》第 8 条第（1）、（2）和（4）款（检索优先权利要求的预期）中，所提及的按第 8（1）条公布或提交的完整[专利说明书的权利要求](#)（并非[申请人专利说明书](#)）时，应包括依据本法提出和公布的申请或已经本法所授予的专利的[专利说明书](#)中的任何权利要求，即为具有有优先权日期且该优先权日期早于完整[专利说明书](#)在 1949 年法下提交日期的发明权利要求。

第 128（4）条

在《1949 年法》第 32（1）（a）条（其规定，作为撤销专利的理由之一，另一专利的完整[专利说明书](#)中包含的较早[优先权日期](#)的有效权利要求中已要求保护该发明）中，所提及的该等权利要求，应包括依据本法（新权利要求）所授予的专利的[专利说明书](#)包含的满足以下条件的权利请求：

- (a) 新权利要求必须针对相较欲撤销的专利的完整专利说明书的相关权利要求具有较早优先权日期的发明；且
- (b) 包含新[权利要求](#)的[专利](#)必须完全有效或在相关[权利要求](#)方面有效。

第 128（5）条

就本条及本条提及的《1949 年法》中的条文而言，依据 1949 年法就某项专利提交[专利申请](#)的日期与该法案下完整[专利说明书](#)中[权利要求](#)的[优先权日期](#)应根据该法条文确定，作为本法下专利或专利申请标的的[发明的优先权日期](#)应根据本法条文确定。

第 128A 条：欧盟强制许可

128A.01 本法条由《2007 年专利（强制许可和补充保护证书）条例》（SI 2007 第 3293 号）在 2007 年 12 月 17 日引入。本法条提出了本法的某些规定如何依据强制许可条例（即欧洲议会和理事会于 2006 年 5 月 17 日关于用于出口至面临公众健康问题的国家的药物生产的专利强制许可所发布的第 816/2006 号条例（EC））应用于欧盟强制许可，以及此类许可的申请。强制许可条例规定希望制作特殊专利的药物产品，仅仅为了出口至面临公众健康问题的发展中国家的任何人的强制许可的可行性。第 128A 条并不执行条例的这些规定，其直接应用于英国专利。

128A.02 强制许可条例提出若干可以由局长审理的关于这些欧盟强制许可的法律程序。所有关于此类许可的法律程序落入《2007 年专利规则》第 7 部分的范围内，该第 7 部分支配涉及所有由局长审理的关于专利的法律程序的程序。应参照项 123.05 至 123.05.13 的内容，其概括地规定了如何依据规则的第 7 部分启动法律程序（例如用于欧盟强制许可的申请），以及此类法律程序如何进行。

128A.03 第 128A 条和涉及欧盟强制许可的《规则》中的规定不适用于马恩岛。

第 128A（1）条

在本法中，“欧盟强制许可”系指根据[欧洲议会和理事会于 2006 年 5 月 17 日关于用于出口至面临公众健康问题的国家的药物生产的专利强制许可所发布的第 816/2006 号条例（EC）](#)²授予的强制许可（在本法中简称“强制许可条例”）。

128A.04 第（1）款定义了术语“欧盟强制许可”和“强制许可条例”

第 128A（2）条

申请第（3）款所列的本法条文规定的欧盟强制许可时，

- (a) 所指提及的专利下的许可，
- (b) 所提及的[专利](#)下的权利，以及
- (c) 所提及的[专利](#)下的所有权利益，

应包括[欧盟强制许可](#)。

第 128A（3）条

上述第（2）款提及的条文包括：

第 32 和 33 条（专利的登记等）；

第 37 条（在授予专利后对专利权利的判定）；

第 38 条（依第 37 条转让专利的效力），不包括第（2）款和与第（2）款有关的第（3）至（5）款；

第 41 条（补偿的款额）；

第 46（2）条（关于请求登记签发当然许可证的通知）；

第 57 条第（1）款和第（2）款（第三方在英国政府使用方面的权利）。

128A.05 第（2）和（3）款一同阐明了，本法中某些提及的专利下的许可或权利或所有权利益在其含义内包括依据强制许可条例授权的欧盟强制许可。特别是第（3）款确定了本法的法条适用于在第（2）款中的注释。例如，第 38（1）条提到的继续许可的效力（在某些情况下伴随权利争议）不

¹²2006 年 6 月 9 日第 L157 号欧盟官方公报，第 1 页
共 2 页第 1 页

仅包括依据法授权的许可，也包括依据强制许可条例授权的欧盟强制许可。应注意，在第 38（2）条中提到的许可不包括欧盟强制许可。这是因为第 38（2）条规定在某些情况下，当某人在权利法律程序之后成为专利的新所有者，在该专利下的许可可能失效，但在此类情况下，强制许可条例不会使欧盟强制许可失效。

第 128A（4）条

在下述条文中，提及本法时，应包括提及强制许可条例

第 97 至 99B 条、第 101 至 103 条、第 105 条和 107 条（法律程序）；

第 119 条（邮递服务）；

第 120 条（办公时间和除外日）；

第 121 条（局长的年度报告）；

第 123 条（规则）；

第 124A 条（使用电子通讯）；

第 130（8）条（1996 年仲裁法第 1 部分的不予适用）。

128A.06 第（4）款阐明了本法本身提及的某些内容在其含义内包括强制许可条例。例如，第 120 条中提到的专利局开放时间和办公时间“依据本法”包括专利局依据强制许可条例的规定的办公时间。

第 128A（5）条

在第 108 条（局长命令签发的许可证）中，所提及的第 11、38、48 或 49 条规定的许可包括[欧盟强制许可](#)。

128A.07 第（5）款阐明了所提及的“第 11、38、48 或 49 条规定的许可”在含义内包括依据强制许可条例的许可。由此任何用于签发欧盟强制许可的命令，须在不损害任何其他强制执行方法的原则下具有效力，如同它是（由专利所有人与所有其他必需的各方所签订的）按照该命令授予许可的契据。这确保了即使受到影响的各方对此没有回应，依据强制许可条例的此类命令仍然有效。

第 128A（6）条

在本法中，所提及的强制许可条例，系指不时[经修订](#)的条例。

128A.08 第（6）款确保了如果强制许可条例在未来被修订，本法中提及的条例也仍然继续适用，而无需进一步修订。

第 128B 条，补充保护证书

128B.01 本法条由《2007 年专利（强制许可和补充保护证书）条例》（SI 2007 第 3293 号）在 2007 年 12 月 17 日引入。与本法的附录 4A 相结合，本法条规定了本法的某些规定如何适用于补充保护证书，以及此类证书的申请。这些证书依据两个补充保护证书条例，即 2009 年 5 月 6 日关于用于医药产品的补充保护证书的第 469/2009 号条例（EC）（其代替了 1992 年 6 月 18 日的第 1768/92 号理事会条例（EEC）），以及 1996 年 7 月 23 日关于为植物保护产品设立补充保护证书的第 1610/96 号欧洲议会和欧洲理事会条例（EC）。这两个条例在本法中作为“《医药产品条例》”和“《植物保护产品条例》”被提及。第 128B 条和附录 4A 不执行条例的这些可直接应用的规定。

128B.02 《医药产品条例》和《植物保护产品条例》规定了补充保护证书的可提供性，以补偿专利权人由于时间而导致失去有效保护，以取得对于由专利权人保护的医药产品或植物保护产品的管理许可。《医药产品条例》也规定了如果所述产品受到核准的调查研究计划用于儿童，证书六个月延期的可能性。

128B.03 《1992 年医药产品条例》和《植物保护产品条例》最初由《1992 年专利（医药产品的补充保护证书）条例》（SI1992 第 3901 号）和《1996 年专利（植物保护产品的补充保护证书）条例》（SI 1996 第 3120 号）在英国实施。由于第 128B 条和附录 4A，这些最初实施的规则被撤销。本法规定的补充保护证书的普通申请在附录 4A 中被本法中更具体的列表所代替，其（伴随必要的注释）适用于英国的补充保护证书。第 128B 条和附录 4A 不适用于马恩岛，在此相当于 1992 年和 1996 年实施条例的法律继续适用（见项 SP0.05）。

128B.04 《医药产品条例》和《植物保护产品条例》规定若干由局长审理的关于补充保护证书的法律程序。这些包括适用于宣布证书无效的，或适用于证书的“儿科”延期撤回的法律程序。所有局长审理的关于证书的法律程序落入《2007 年专利规则》第 7 部分的范围内，其也支配所有涉及由局长审理的关于专利的法律程序的程序。应参考第 123.05 至 123.05.13 项中的内容，其概述了如何依据《规则》第 7 部分启动法律程序，以及这些法律程序如何进行。

128B.05 关于《医药产品条例》和《植物保护产品条例》，以及关于英国实施和实务的详细说明在本手册的用于补充保护证书的各个不同部分中提出。

第 128B (1) 条

附录 4A 包含有关补充保护证书相关的本法申请的规定及其他关于该等证书的规定。

128B.06 附录 4A 的第 1 (1) 项阐明了在本法中涉及专利的某些参考应关于补充保护证书被不同地解释。由此，例如提及的专利所有者被解释为证书持有者，专利产品或发明被解释为证书有效的产品。该附录的第 1 (2) 项确定了本法中这些在第 1 (1) 项中列出的各种解释使用的法条。因此例如第 19 (1) 条适用于证书申请，但第 19 (1) 条中专利申请人在授权前能够修改其申请，被解释为证书申请人在证书被授权之前能够修改其证书申请。

128B.07 附录的第 2 项阐明了本法中涉及专利申请的某些规定仅在专利已期满、而证书申请仍然待决的情况下被解释为涉及证书申请。这确保了与专利申请相关的某些权利（尤其是第 69 条规定的暂时保护）仅在专利权不再生效的情况下变为与证书申请相关的权利。

128B.08 附录的第 3 项阐明了提述本法本身时，本法在其含义内包括《医药产品条例》和《植物保护产品条例》，以及相似地，在提述本法条文时，本法在其含义内包括这些规定中的等效规定。例如，第 124A 条中提到的“法的要求”被认为包括在《医药产品条例》或《植物保护产品条例》的规定内提出的要求。

128B.09 附录的第 4 项涉及两个要求比在附录的第 1 (1) 项的列表中列出规定更详细解释的特殊注释。根据第 4 项，为了补充保护证书，第 21 (1) 条中凡提述发明是否为可获得专利的发明的问题应被解释为提述产品是否为证书对其具有效力的问题。同样地，第 89 (2) (b) 条中的条件应被解释为，如果证书已于公布申请之日被授权，则所述行为不仅侵犯所授予的证书，而且侵犯对其作出申请的证书。

128B.10 附录的第 5 项陈述了除非订明的费用已于订明的期限终止前支付，或订明的费用及任何订明的附加费用已于订明的期限终止后六个月的期限终止前支付，否则证书不具有效力。关于证书的

费用的详细探讨见项 SPM12.01 至 12.14。

128B.11 附录的第 6 项陈述了在本法中所使用的在《医药产品条例》或《植物保护产品条例》中定义的表述，具有与在这些条例中相同的含义。此外，第 6（2）项确保了如果在未来修订这些条例，在本法中提及的内容继续适用，而无需再次修订。附录的第 7 项定义的术语“《医药产品条例》”和“《植物保护产品条例》”。该项由《2014 年专利（补充保护证书）条例》（SI 2014 第 2411 号）修改，用于更新《医药产品条例》的定义以涉及《2009 年 EC 条例》。附录的第 8 项规定了确保在法中涉及《2009 年 EC 条例》的内容被解读为是或包括被取代的《1992 年 EEC 条例》内容，以用于所有相关目的的过渡性规定。

第 128B（2）条

在本法中，“[补充保护证书](#)”系指依据以下法令签发的证书：

- (a) 2009 年 5 月 6 日关于用于医药产品的补充保护证书的第 469/2009 号欧洲议会和欧洲理事会条例（EC），或
- (b) 1996 年 7 月 23 日通过的《关于为植物保护产品设立补充保护证书》的第 1610/96 号欧洲议会和欧洲理事会条例（EC）。

128B.12 第（2）款定义了用于本法（以及依据其制定的规则）的术语“补充保护证书”。其由《2014 年专利（补充保护证书）条例》（SI 2014 第 2411 号）修改，用于更新对《医药产品条例》的参考。

第 129 条：本法在英国政府的适用

第 129 条

本法对女王陛下不具拘束力，但对英国政府具约束力。

129.01 英国政府（除了君主）均受法约束。但是，本法依第 55 至 59 款关于为英国政府服务而使用专利发明，依第 22 条关于使用或处置由英国政府依海关或税务法没收的物品，赋予英国政府特殊的权利。

第 130 条：解释

130.01 本法条定义在本法中使用的某些术语，第（7）和（9）款中涉及某些规定和引文的解释和构造。应注意，在本法的其他法条中定义其他术语，例如“相关申请”在第 5（5）条中定义（见 5.30），虽然其中一些定义仅适用于指定的法条。

第 130（1）条

在本法中，除非文意另有所指外，

“**申请费**”系指就上述第 14（1A）条所言的订明费用；

“**欧洲专利申请（英国）**”和（受下述第（4A）款规限）“**申请英国专利的国际申请**”分别指在提交日期指定**英国**的相关类别**申请**；

130.02 第（1）款中的定义贯穿适用整个法，除非上下文存在其他要求。

130.03 术语“提交日期”“指定”“欧洲专利（英国）”和“专利的国际申请”（在以上定义中所使用的）在第（1）款中稍后定义，见下文。

第 130（1）条

“**指定日**”在本法任一条文中系指根据下述第 132 条就该条文的实施指定的日期；

130.04 见 132.06 至 132.08。

第 130（1）条

“**生物材料**”系指包含任何基因信息且能够自我复制或能在生物系统中进行复制的任何材料；

“**生物技术发明**”系指与由生物材料构成的或包含生物材料的产品或借以生产、加工或使用生物材料的方法有关的发明；

130.04.1 这些定义由《2000 年专利条例》（SI2000 第 2037 号）引入至第 130（1）条。本法的附录 A2（依第 76A 条也由《2000 年专利条例》引入）制定涉及“生物技术发明”的某些具体规定，如以上定义。在该附录中和别处引用的“生物材料”也依据以上定义解释。

第 130（1）条

“**《共同体专利公约》**”系指《共同市场**欧洲专利公约**》；

第 130（1）条

“**局长**”系指负责专利、外观设计和商标的局长；

130.05 根据《1907 年专利和外观设计法》第 63（1）条，“局长”由国务大臣任命。由局长或向局长指示所做的任何行为或事件，均可以由或向由国务大臣授权的任何官员（见《1907 年法》第 62（3）条）或由局长本人授权的任何官员（见《1994 年撤销管制和合同外包法》第 74 条）完成。当前的授权，于 2011 年 7 月 7 日授权专利局的各官员根据下列附录执行局长的功能。与先前的授权相同，其以比通常实践中所应用的更宽泛的术语来描述。

第 1 栏	第 2 栏
主管，分区主管和副主管（专利）	1. 以下法的所有条款： (i) 《1949 年专利法》和《1977 年专利法》，

	<ul style="list-style-type: none"> (ii) 《1949 年注册外观设计法》， (iii) 《1988 年版权、外观设计和专利法》，以及 (iv) 《1938 年商标法》和《1994 年商标法》。 <p>2. 依据以上法制定的相关规则、命令和条例。</p> <p>3. 《2002 年专利和植物品种权（强制许可）条例》的所有条款。</p> <p>4. 《2007 年欧洲共同体（专业资格认可）条例》的条例第 36 条。</p>
高级专利审查员	<p>1. 《1949 年专利法》和《1977 年专利法》的所有条款，除了涉及以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 反对的请求、提交审断以及申请，或 <p>任何申请或请求的驳回，其中该驳回对申请人或请求人存在争议，且涉及说明书的技术内容。</p> <p>2. 《1949 年注册外观设计法》的所有条款。</p> <p>3. 依据以上法制定的相关规则、命令和条例。</p>
专利审查员，副专利审查员和私人申请人单位审查员	<p>1. 《1977 年专利法》的所有条款，除了涉及以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 反对的请求、提交审断以及申请，或 (ii) 任何申请或请求的驳回，其中该驳回对申请人或请求人存在争议。 <p>2. 依据以上法制定的相关规则、命令和条例。</p>
主管（商标和外观设计），主管（财政），C2 级或更高级的官员	<p>1. 以下法的所有条款：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 《1949 年专利法》和《1977 年专利法》，包括 <p>在涉及初步或程序事宜的范围内反对的请求、提交审断和申请，</p> <p>除非涉及说明书中的技术内容的范围内，</p> <ul style="list-style-type: none"> (ii) 《1949 年注册外观设计法》，以及 (iii) 《1938 年商标法》和《1994 年商标法》。 <p>2. 依据以上法制定的相关规则、命令和条例。</p>
B3 级或更高级的官员，B3 级行政主管助理（专利）	<p>1. 以下法的所有条款：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 《1949 年专利法》和《1977 年专利法》，除了依据其作出的反对请求、提交审断和申请，或涉及说明书的技术内容， (ii) 《1949 年注册外观设计法》，以及 (iii) 《1938 年商标法》和《1994 年商标法》。 <p>2. 依据以上法制定的相关规则、命令和条例。</p>
B1 或 B2 级官员	<p>1. 以下条款：</p> <ul style="list-style-type: none"> (iii) 《1949 年商标法》的第 25、27（3）、34、37、

	<p>38、39、40、43、44、46、47、63（2）、63（3）、64、65 和 67 条，</p> <p>(iv) 《1938 年商标法》第 1（5）和（8）、17、22、23、25、28、34、35 和 36 条，</p> <p>(v) 《1977 年专利法》第 28、47 和 117 条，除了反对的请求或涉及说明书的技术内容，</p> <p>(vi) 依据上述法制定的相关规则，</p> <p>(vii) 依据《1994 年商标法》第 8 和 54 条制定的命令，</p> <p>(viii) 依据《1994 年商标法》制定的条例，</p> <p>(ix) 依据《商标法》第 41、52、68、69、78 和 81 条制定的规则，以及</p> <p>(x) 下列规则：</p> <p>(a) 《2007 年专利规则》的规则第 53、106、108（1）、111（1）和 113（4）条，</p> <p>(b) 《2007 年专利规则》中关于授权发布生物材料的证书的附录 1，除非对向指定专家发布提出反对，</p> <p>(c) 《2006 年注册外观设计规则》第 39 条规则，以及</p> <p>(d) 《1989 年外观设计权(局长审理程序)规则》第 20（1）条规则。</p>
A2、A3 级或更高级的官员	<p>1. 以下条款：</p> <p>(i) 《1977 年专利法》第 117B（2）、118（1）和 118（5）条，除了反对的请求或涉及说明书的技术内容，</p> <p>(ii) 《2007 年专利规则》的规则第 11（3）、35（3）、35（5）、35（6）、47（2）、104（1）和 108（2）条，</p> <p>(iii) 《1949 年注册外观设计法》和依据该法制定的规则，涉及到外观设计申请的审查，以及注册外观设计的注册、更新、恢复、转让、许可、撤销和无效，</p> <p>(iv) 《1949 年注册外观设计法》第 21 条，以及</p> <p>(v) 依据《1949 年注册外观设计法》第 30 条制定的规则。</p> <p>2. 根据由法制定的相关规则，证明用于《1977 年专利法》第 32（10）条的证书，以及落入《1977 年专利法》第 32（11）和（13）条范围内的副本或摘录。</p> <p>3. 根据由法制定的相关规则和条例，证明依据《1994 年商标法》第 63（3）条规定的登记簿中的登记的副本或取自登记簿的摘录的副本。</p> <p>4. 根据由法制定的相关规则和条例，证明用于《1949 年注册外观设计法》第 17（9）条的证书，以及落入《1949 年注册外观设计法》第 17（10）和（12）条范围内的副本或摘录。</p>

A1 级或更高级的官员	1. 所有依据在本附录中提到的法、规则、条例和命令的普通行政职能，例如在局长的要求下发送或发行任何文件、通告或给出任何事件或要求的通知、请求信息或费用的支付、指定期限、公布或公告任何信息、或在登记簿记录或修改信息。
-------------	---

第 130 (1) 条

“《国际展览公约》”系指于 1928 年 11 月 22 日在巴黎签署的《关于国际展览的公约》及通过任何有效的公约议定书对公约所做的修订和补充；

第 130 (1) 条

“法院”

- (a) 就英格兰及威尔士而言，指高等法院；
- (b) 就苏格兰而言，指苏格兰最高民事法院；
- (c) 就北爱尔兰而言，指北爱尔兰的高等法院；
- (d) 就马恩岛而言，指英国的马恩岛高等法院；

130.05 “法院”的定义的 (d) 部分曾由《1977 年专利法 1978 年 (马恩岛) 命令》(S. I. 1978 第 621 号) 加入，其由《1977 年专利法 2003 年 (马恩岛) 命令》(S. I. 2003 第 1249 号) 取代，见 132.03。由《1988 年 CDP 法》将专利郡法院加入到 (a) 部分的内容被《2013 年犯罪和法院法》废除。

第 130 (1) 条

“提交日期”系指

- (a) 就本法规定的专利申请而言，依据上述第 15 条提交申请的日期；以及
- (b) 就任何其他申请而言，依据接收申请之国家的法律或该国为当事方的条约或公约的条款，被视为在该国提交该申请之日或相当于提交申请之日 (不考虑申请结果)。

130.06 依本法的申请的提交日期是符合第 15 条的日期。

第 130 (1) 条

“指定”，就某项申请或专利而言，系指指定寻求保护作为该项专利或申请标的发明的国家 (依据《欧洲专利公约》或《专利合作条约》)，包括依据上述公约或条约被视为指定国的国家；

130.08 “《欧洲专利公约》”(EPC) 和 “《专利合作条约》”(PCT) 在第 (1) 款中稍后定义，见下文。指定是基于相关 EPC 或 PCT 请求形式作出的，虽然在两种情况下，但现在是在所有国家和地区都默认被视为提交时的指定国家。

EPC 规则 41
PCT 规则 3
和 4

第 130 (1) 条

“电子通讯”具有《2000 年电子通讯法》赋予的含义；

130.08.1 该定义由《1977 年专利法 2003 年 (电子通讯) 命令》(S. I. 2003 第 512 号) 插入第 130 (1) 条中，该《命令》还将第 124A 条插入本法中。

第130(1)条

“雇员”系指受雇于政府部门或为政府部门工作（无论雇佣关系是否终止）的人或任何在（曾在）英国海军、陆军或空军服役的人；

130.09 “雇员”的定义中在词语“部门”后的部分由《1981年武装部队法》（c.55）第22条加入。

第130(1)条

“雇主”，就雇员而言，系指雇佣或曾经雇佣雇员的人；

第130(1)条

“成文法则”包括马恩岛议会的法；

130.09.1 “成文法则”的定义曾由《1977年专利法1990年（马恩岛）（变更）命令》加入。该命令由将该定义重新加入专利法中的《1977年专利法2003年（马恩岛）命令》（S. I. 2003第1249号）撤销。

第130(1)条

“《欧洲专利公约》”系指《关于授予欧洲专利的公约》；“欧洲专利”系指根据该公约授予的专利；“欧洲专利（英国）”系指指定国为英国的欧洲专利；“欧洲专利公报”系指依据公约公布的名为该名称的公报；以及“欧洲专利局”系指该公约设立的名为该名称的机构；

第130(1)条

“独占许可”系指由专利所有人或专利申请人将关于该专利或申请所关涉的发明的任何权利授予被许可人或被许可人或其授权的人许可，禁止所有其他人（包括所有人或申请人）享有这些权利；而“独占许可”和“非独占许可”亦须据此解释；

130.09.2 见 67.04。

第130(1)条

“提交费用”系指规定用于第14条的费用；

130.10 提交费用可以在提交依本法的申请时（见 15.06）或在国际申请进入国家阶段时（或之前）（见 89A.04-21）支付。

法 14(1)(b)
法 89A(3)

第130(1)条

“形式要求”系指规则出于上述第15A条之目的指定的要求；

130.11 形式要求在规则第25条中提出（见 17.07）。

第130(1)条

“国际专利申请”系指依据《专利合作条约》作出的申请；

130.12 “《专利合作条约》”在第（1）款中稍后定义，见下文。

第130 (1) 条

“国际局”系指1967年7月14日在斯德哥尔摩签订的公约所设立的世界知识产权组织的秘书处；

第130 (1) 条

“国际展览”系指《国际展览公约》条款或替代该公约的任何后继条约或公约的条款所指的官方或经官方认可的[国际展览](#)；

130.13 “《国际展览公约》”在第(1)款稍早定义，见上文。也见2.40-41。

第130 (1) 条

“[发明人](#)”具有上述第7条赋予其的含义；

130.14 见7.12。

第130 (1) 条

“[公报](#)”具有上述第123 (6) 条赋予其的含义；

130.15 见123.72。

第130 (1) 条

“按揭”，用作名词时，应包括担保款项或有值事物而作的押记，而用作动词时，亦须据此解释；

第130 (1) 条

“1949年法”系指《1949年专利法》；

第130 (1) 条

“[专利](#)”系指本法规定下的专利；

130.16 因此，本法的规定仅适用于根据本法的授权的“专利”或提交的“专利”申请，除非存在相反的规定。存在此类例外，使本法的某些部分在以下情况下可适用：《1949年法》的专利和申请，符合第127条和附录2和4（见127.06-07和127.10）；欧洲专利（英国），符合第77条，见77.03以及以下等）；欧洲专利申请（英国）符合第78条（见78.05）；以及国际专利申请（英国），符合第89条（见89.05以及以下等）。但是，本法的规定不适用于共同体专利。

【130.17 已删除】

第130 (1) 条

“《[专利合作条约](#)》”系指1970年6月19日在华盛顿签署的名为专利合作条约的[条约](#)；

第130 (1) 条

“[专利发明](#)”系指被授予专利的[发明](#)；“[专利方法](#)”亦须据此解释；

第130 (1) 条

“**专利产品**”系指该产品是被授予**专利的发明**，或就**专利方法**而言，直接通过该方法获取的产品或应用该方法的产品；

第130 (1) 条

“**订明**”和“**规则**”具有上述第123条赋予其的含义；

130.18 见123.01。

第130 (1) 条

“**优先权日期**”系指依据上述第5条确定的日期；

130.19 见5.03以及以下等。

第130 (1) 条

“**公布**”系指（无论在**英国**或其他地方）向公众提供；公众人士在**英国**任何地方有权查阅某一文件（不论是否需要付费），则该文件须被视为已根据本法的任何规定进行了公布；“**重新公布**”应据此解释；

130.20 因此，在专利局向公众开放查阅的申请（16.03）已被“公布”。相似地，涉及申请并可依据第118(1)条提供查阅的文件因此被“公布”，并由此形成第2(2)条的技术的一部分。

第130 (1) 条

“**登记**”及其同源词具有上述第32条赋予其的含义；

130.21 见第32条的章节。

第130 (1) 条

“**有关公约法院**”，就任何《**欧洲专利公约**》或《**专利合作条约**》规定的法律程序而言，系指在该公约或条约下对该法律程序具有管辖权的法院或其他团体，包括（享有此类管辖权的情况下）**欧洲专利局**的任何部门；

130.22 “《**欧洲专利公约**》”、“**欧洲专利局**”和“《**专利合作条约**》”在第(1)款中稍早定义，见上文。“有关公约法院”包括依据合适的公约或条约作为接收机关行使其职能的国家机关。但是，其不包括处理如下国际申请的国家机关（例如美国的国家机关），其中该国际申请依据PCT提出但在进入该机关之前已进入国家阶段，并正在依据该国法律而非依据条约进行（**SonicTapePLC**的专利[1987]RPC251）。

第130 (1) 条

“**权利**”，就任何专利或申请而言，包括专利或申请中的权益，而在不影响前述规定的原则下，凡提及任何专利的权利时，包括该专利中的份额；

130.22.1 在 *HartingtonConwayLtd* 的专利申请[2004]RPC 6 中，认定关于申请的术语“权利”不仅包括涉及现有申请的权利，也包括提交用于专利授权的申请的权利（见30.05和30.08）。

第130 (1) 条

“**检索费**”系指上述第 17 (1) 条所言的订明费用；

130.23 见 17.02-06。“检索费”的定义由《CDP 法》加入，以表明该术语指用于初步审查和检索的费用，而不指用于依第 17 (8) 条和第 18 (1A) 条的补充检索的费用。

第 130 (1) 条

“为英国政府服务”和“用于服务英国政府”具有上述第 56 (2) 条赋予其的含义，包括就符合上述第 59 条所述含义的任何紧急状况时期而言，上述第 59 条赋予其的含义。

130.24 见第 56 和 59 条的章节。

第 130 (2) 条

规则可能在**公报**中规定，符合上述第 (1) 款中**国际展览**定义的展览及任何该等陈述应为该展览符合该定义的不可推翻的证据；

130.25 规则第 5 条依本款制定（见 2.40-41）。也见 130.13。

第 130 (3) 条

就本法而言，如果某一事项在专利申请或专利说明书中得以主张或公开（以现有技术承认书或放弃声明以外的方式），应视为该事项已经在上述第 5 条所述的任何相关申请或专利说明书中得以公开。

120.26 见 5.23-5.25 关于较早的相关申请的公开，该申请被要求优先权。对于“相关申请”的含义，见 5.30。术语“放弃”由专利法院在 *Secretary of State for Education and Skills v Frontline Technology* [2005] EWHC 37 (Ch) 案中认定为，涉及关于偶然公开的放弃。在 EPO 上诉扩大委员会的合并的案件 G1/03 和 G2/03 中，遵循 *M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd v Trek Technology (Singapore) Pte Ltd* (BLO/318/06) 案，该术语被进一步认定为，涉及相对于依第 2 (3) 条的预期放弃权利要求和因非技术原因而被排除可专利性的主题。

第 130 (4) 条

在本法中，所提及的已提交的专利申请，系指在提交日期处于申请状态的申请。

130.27 已提交的申请不包括在提交日（见 130.07）之后提交的摘要或权利要求书，但包含在该日期提交的任何修改（见 16.08-14，特别是 16.10）。

第 130 (4A) 条

不得以《欧洲专利公约》将国际专利申请视为欧洲专利（英国）申请为由，将国际专利申请视为申请英国专利的国际申请。

130.27.1 第 (4A) 款通过《2004 年专利法》插入，并替换了第 89 (4) 条。根据 PCT 的国际申请在提交时自动指定 PCT 的所有缔约国家和地区。但是，如果某国际申请的英国指定随后被撤回，则该申请不能基于仍旧保留有 EP（英国）指定，而被视为英国专利的国际申请。

PCT 规则 4.9
(a)

第 130 (5) 条

在本法中，所提及的被公布的**专利申请**，系指根据上述第 16 条规定公布的申请。

130.28 见 16.01。

第 130 (5A) 条

在本法中，所提及的对专利或专利说明书的修改（不论是根据本法还作出的还是欧洲专利局作出的），尤其包括（说明书或权利要求书或说明书中引用的附图所诠释的）对权利要求的限定。

130.28.01 本法条对无论是否在《1977 年法》中出现的修改均作出注释。但是，这仅适用于专利修改，而不包括专利申请的修改。该项表明，专利的修改包括限制权利要求范围、由此限制专利提供的保护的修改。权利要求的限制可以依据本法的规定作出，或在欧洲专利（英国）的情况下，权利要求可以在欧洲专利局限制（依据由 EPC 第 138（3）条引入的新程序）。

第 130 (6) 条

在本法中，所提及的以下任一公约，即

- (a) 《欧洲专利公约》;
- (b) 《共同体专利公约》;
- (c) 《专利合作条约》;

，系指该公约或任何其他替代该公约的国际公约或协定，及通过任何公约或国际协定或根据任何该等公约或协定的条款对该公约所做修订或补充（包括任何议定书或附录），包括依据任何该等公约或协定制定的任何文书。

130.29 EPO 的管理委员会不时地修订实施条例和涉及根据 EPC 的费用的规则。PCT 于 1979 年 9 月 28 日修订，并于 1984 年 2 月 3 日改进，包括根据条约的费用的附录的条例已基于若干理由被修订。

EPC 法 33

第 130 (7) 条

鉴于，通过关于签署《共同体专利公约》所做的决议，欧洲经济共同体成员国的政府决定调整其有关专利的法律，以便（包括但不限于）促使这些法律《欧洲专利公约》、《共同体专利公约》和《专利合作条约》的相应条文相一致；特此声明，制定本法中的以下条文，即第 1 条第（1）至（4）款、第 2 至 6 条、第 14 条第（3）、（5）和（6）款、第 37（5）条、第 54 条、第 60 条、第 69 条、第 71 条第（1）和（2）款、第 74（4）条、第 82 条、第 83 条、第 100 条和第 125 条的目的就是，以便其在最大程度上在英国具有与《欧洲专利公约》、《共同体专利公约》和《专利合作条约》中相应条文在其适用地区具有同等效力。

130.30 在该决议中，政府签署国承认本国法律和 CPC 的规定之间的区别会引起缔约国的专利法律中的标准的双重性，并决定调整其本国法律，以便在根据关于发明专利的实体法律的某些点的统一上允许认可《斯特拉斯堡公约》，并使其法律尽可能可实践地与 EPC、CPC 和 PCT 的相应规定相一致。如果在异议阶段期间，适用于欧洲专利（英国）申请和欧洲专利（英国）申请的 EPC 与适用于授权后的欧洲专利（英国）的本国法律之间，可专利性的规定和解释存在差异，这也是不恰当的。相似地，也应与 EPC 和 PCT 的许多其他方面相一致。

130.31 EPC、CPC 和 PCT 中对应于本法的第 130（7）条中订明的法条的具体规定在涉及上述法条的章节中均予以确认。在第 130（7）条适用于这些法条时，应遵循由 Lord Diplock 在 *The Jade* [1976] 1 All ER 920, 924 案（非专利案件）中引用的解释原则。他谈到“由于法被通过使女王陛下政府能够令国际法律中的职责生效，其依据公约许可承担职责……如果在法定条款的语言和公约的相应条款的语言之间存在任何差异，法定语言应被解释为与公约相同的意义，如果法令的措辞能够合理地具有该意义的话”。此外，在 *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v H.N. Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76 案中，英国上议院认定，在解释《1977 年专利法》的由第 130（7）条所述的法条，以尽可能可行地具有与《欧洲专利公约》的相应规定相同的效力时，英国法院必须考虑 EPO 的决定。Lord Hoffmann 说道（在第 82 页）：“这些决定并非严格地制约英国法院，但它们是有说服力的法律依据；因为：首先，它们是每天涉及 EPC 执行的专家法院（EPO 的上诉委员会和上诉扩大委员会）的决定；其次，将 EPC 的规定在 EPO 解释为与其在缔约国的本国

法院中所解释的方式不同，是非常不合适的。”

在由 Jacob LJ 在 *Actavis UK Ltd v Merck* [2008] EWCACiv444 案中给出的判决中，认定为上诉法院可以（但并非束缚于）与其自己的先例分离，如果确定 EPO 上诉委员会对于《欧洲专利法》形成的固有观点与上诉法院较早的决定不一致。通常上诉法院会遵循 EPO 的固有观点（见决定第 107 项）。

也见 0.08-09 中的探讨。

130.32 但是，Lord Diplock 自己在 *E 的申请* [1983] RPC 的第 251 页中叙述道，如果本法中的措辞不能具有任何其他含义，则依据 The Jade 阐明的解释原则不允许借助 PCT。

130.33 在诠释 EPC、CPC 和 PCT 时，考虑在任何如在公约或条约中得出结论的会议文件中所示的条款背后的意图是合法的。遵循英国上议院在 *Pepper v Hart* [1992] 3 WLR 1032 案中的判决，排除参考议会材料作为法定解释的辅助的规则已经放松，从而在（a）法律引起歧义或不清楚或导致谬论；（b）所依据的材料由一项或多项由大臣或法案的其他发起人作出的声明，在必要时与此类其他议会材料一起组成，必须要理解此类声明及其效力；且（c）这些声明清楚的情况下，允许参考此类资料。

130.34 《专利法律条约》（PLT）由英国在 2000 年签署，并于 2006 年 3 月 22 日在英国生效。其本身是与第 130（7）条中列出的条约不同类型的条约，基本上是最低标准条约，规定了目的在于为专利申请人提供某些灵活性的条款。但是，在涉及依据第 5（2B）条提出迟交优先权声明的请求的 *Abaco Machines (Australasia) Pty Ltd 的申请* [2007] EWHC347 (Pat) 中，Lewison J 评论到，PLT 至少是考虑第 5 条时所针对的背景的一部分。他原则上赞同向他提交的意见，即本法第 5 条应按照 PLT 本身被解释。随后，他继续使用 PLT 的语言评价该案件的事实，虽然他也确认其与第 5 条的语言相一致。因此，在解释本法或规则中受到《专利法律条约》的启发的条款时，该《专利法律条约》是有关的。

130.35 【已删除】

第 130（8）条

《1996 年仲裁法》第 1 部分不适用于本法规定的任何局长审理程序。

130.35.01 语句“《1996 年仲裁法》第 I 部分”通过《1996 年仲裁法》附录 III 被“《1950 年仲裁法》”代替。

第 130（9）条

除非文意另有所指外，本法所提及的任何成文法则，应指该成文法则及由或根据其他成文法则（包括本法）对该成文法则所做的修订和扩展。

第 131 条：北爱尔兰

第 131 条

本法在[北爱尔兰](#)的适用

- (a) “成文法则”系指北爱尔兰议院的成文法则及北爱尔兰议会的措施；
- (b) 所提及的政府部门，包括北爱尔兰政府部门；
- (c) 所提及的英国政府，包括对北爱尔兰有管辖权的英国政府；
- (d) 所提及的《1985 年公司法》，包括在北爱尔兰有效的相应成文法则；以及
- (e) **【已废除】**
- (f) 所提及的申索人，包括原告。

131.01 本法扩大至北爱尔兰，但向北爱尔兰提出的申请依据本法条进行解释。

131.02 在本法中，明确赋予“法院”各种权力，在北爱尔兰，法院指北爱尔兰高等法院（除非上下文另有所指）。

131.03 在（d）部分中所提及的《1985 年公司法》通过《1985 年公司整合（相应规定）法》被替换为最初提及的《1948 年公司法》。（e）部分被《1996 年仲裁法》废除。（f）部分由《2004 年专利法》加入，以阐明当本法在北爱尔兰应用时，本法中所使用的术语“原告”包括“起诉人”。

法 130（1）

第 131A 条： 苏格兰

131A.01 本法条由《1998 年苏格兰法 1999 年（相应修订）（第 2 号）命令》（SI1999 第 1820 号）引入。本法条阐明本法中的某些提及内容如何依据苏格兰的移交和苏格兰议会的设置来解释。

第 131A 条

本法在苏格兰的适用

- (a) “成文法则”包括苏格兰议会法中包含的或依据苏格兰议会法制定的文书中包含的成文法则；
- (b) 所提及的政府部门，包括苏格兰政府的任何部分；以及
- (c) 所提及的英国政府，包括对苏格兰政府管辖权的英国政府。

第 132 条：简称、适用范围、生效日期、相应修订及废除

132.01 本法条规定本法（《1977 年专利法》）的简称，以及本法适用的某些区域和行为；规定本法的生效日期；并授权本法的附录 5 和 6，其分别陈述了其他成文法则的相应修订和废除。

第 132（1）条

本法可被引称为《1977 年专利法》。

第 132（2）条

本法应延展适用于马恩岛，除非女王陛下会同枢密院所下发命令中包含的任何修改以及任何该等命令中另有规定，在本法所提及的英国，应包括马恩岛。

第 132（3）条

就本法而言，英国的领海应被视为英国的一部分。

第 132（4）条

本法适用于在依据《1964 年大陆架法》第 1（7）条所发下命令指定的或依据 1998 年《石油法》第 10（8）条所发的属于该法第 11（2）条所述活动的命令订明的区域内实施的行为，如同其适用于在英国境内实施的行为一样。

法的范围

132.02 第（2）至（4）款拥有将《1977 年法》扩大至马恩岛和英国领海的效力；并将这些法适用于第（4）款涉及的近海海域内实施的行为。

132.03 第（2）款规定了关于向马恩岛提出的法的申请的枢密令的制定。最新有效的命令是《1977 年专利法 2003 年（马恩岛）命令》（SI2003 第 1249 号），其撤销了《1977 年专利法 1978 年（马恩岛）命令》（S.I. 1978 第 621 号）和《1977 年专利法（马恩岛）（变更）命令》（SI1990 第 2295 号）。《1978 年命令》修改了《1977 年法》的第 41、52、58、85、88、93、107、114 和 130 条，其中第 130 条被《1990 年命令》再次修改。《2003 年命令》合并了这两个较早的命令，也通过使用依《1972 年欧洲共同体法》或《2000 年电子通讯法》的权力赋予引入法中的规定效力。关于马恩岛，本法中的“法院”现在系指马恩岛的女王陛下高等法院（除非上下文另有要求）。

132.04 第（4）款中的措辞由《1982 年油气（企业）法》修改，以便包含该法的内容，并随后由《1998 年石油法》修改，以提及该法作为替代。因此，《专利法》的申请扩大至大陆架的外国防区，以及包含从依据《1964 年大陆架法》第 1（7）条指定的区域扩大至外国防区的地质结构部分的订明的区域的某些近海行为。所述行为与勘探或开发岸上或河床或其下方的下层土壤的自然资源有关；行为执行的原因、方式或目的均与用于矿产资源的开采、勘探、贮存或运输的设备或在此类设备上作业的人员的住宿有关。

第 132（5）条

本法（第 77 条第（6）、（7）和（9）款、第 78 条第（7）和（8）款、本款以及废除《1949 年法》第 41 条除外）应自国务大臣下令指定的日期或可出于其他目的依据本款规定指定其他日期开始实施。

法的生效日期

132.05 《1977 年法》的通过（于 1977 年 7 月 29 日）仅令本法第 132（5）条立即生效。本法条也具有废除《1949 年法》第 41 条的效力，该法条为在发明专利涉及食物、药物或外科或

药物设备的情况下的许可制定了具体规定。虽然《1977 年法》第 77（7）和（9）条以及第 78（8）条（涉及欧洲专利（英国）和其申请的权利要求的译文）同时生效，但他们除了规定依第 77（9）和 78（8）条制定规则以使第 77（6）条和第 78（7）条生效之外，并无其他效力。

132.06 第（5）款规定，国务大臣藉由《1977 年法》的分别在指定日期生效的保留条款来制定命令。

132.07 《1977 年专利法 1977 年（生效日期第 1 号）命令》（S. I. 1977 第 2090 号）指定 1977 年 12 月 31 日作为《1977 年法》第 84、85 和 114 款（涉及专利代理人和其他代表）以及第 130 条（解释）的生效日。该命令也废除了《1949 年法》第 88 条，其包含作为专利代理人实践的限制。

132.08 随后，《1977 年专利法 1978 年（生效日期第 2 号）命令》（S. I. 1978 第 586 号）指定 1978 年 6 月 1 日作为《1977 年法》其余法条（除了关于共同体专利的规定，即第 53（1）、60（4）和 86 至 88 款）的生效日。

132.09 关于制定此类规则和命令，也见 124.03 至 124.06，以及 124.08。

第 132（6）条

附录 5 中的相应修订有效。

其他成文法则的相应修订

132.10 附录 5 提出《1947 年王权诉讼法》、《1949 年注册外观设计法》、《1958 年国防合同法》、《1970 年司法法》、《1973 年原子能机构（武器类）法》、《1973 年公平交易法》以及《1976 年限制贸易实施法》的相应修订。附录 5 中涉及《1947 年王权诉讼法》、《1973 年公平交易法》以及《1976 年限制贸易实施法》的项已被删除，而涉及《1949 年注册外观设计法》的项被《CDP 法》修改。

第 132（7）条

受限于本法附录 4 中的条文，特此在附录 6 第 3 列订明的范围内废除本法附录 6 中指明的成文法则（包括通过本法前已失效的某些成文法则）。

其他成文法则的废除

132.11 如在附录 6 中列出的，多个成文法则的某些规定根据第 132（7）条被废除。受到影响的成文法则包括《1907 年专利和外观设计法》、《1949 年专利法》、《1957 年专利法》和《1961 年专利和外观设计（续展、延期和费用）法》。在附录 6 中的《1949 年法》被废除的条款的清单包括在附录 3 中列出的条款，见 127.09。废除受限于附录 4 的过渡性规定，见 127.10。

《1988 年版权、外观设计和专利法》

第 5 部分——专利代理人和商标代理人

专利代理人

第 274 条：允许从事专利代理业务的人

274.01 《CDP 法》的第 5 部分包含第 274 至 286 条，涉及专利代理人 and 商标代理人。这部分于 1990 年 8 月 13 日起生效，并完全取代了《1977 年专利法》的第 84、85、104、114、115、123 (2) (k) 和 130 (1) 条（仅“专利代理人”的定义）。有资质的专利代理人多年享有有效的独占权，以代表专利申请人面对专利局。（律师也有权如此，但实际上从事的非常少。）在实务中，专利代理人必须在依据《1977 年专利法》保持的登记簿上登记（并依据《CDP 法》第 275 条继续）。登记在登记簿上包含通过审查并用于某时间段的监督实践，而无资质的人索要费用以充当专利代理人或甚至使用该头衔，已成为刑事犯罪。

274.02 《CDP 法》的这部分通过提高对谁可以代表专利申请人的限制，而增强这些提供专利代理服务的人之间的竞争。这还通过规定如同与律师的通讯那样，与这些代理人的通讯在法律诉讼中给予免于公开的特权，提高了客户从有资质的专利代理人 and 商标代理人寻求意见的地位。《2007 年法律程序法》于 2010 年 1 月 1 日修订了《CDP 法》的这部分的各个法条。

274.03 第 274 至 281 条涉及专利代理人，第 282 至 284 条涉及商标代理人，第 285 和 286 条是补充，并适用于这两种代理人。第 274 条废止了所谓的“专利代理人垄断”专利申请人在专利局审理的法律程序中的代表权，该权利存在于《1977 年法》中，见 274.01。

第 274 (1) 条

根据本部分的以下规定以及《2007 年法律服务法》，任何个人、合伙企业或法人团体可作为他人代理人从事以下代理业务——

(a) 在英国或其他任何地方申请或获得专利，或者

(b) 向专利局长进行关于专利申请或换句话说与专利有关的申请的法律程序。

274.04 任何人（或合伙企业或公设）可以受制于这部分的其他规定，而在 (a) 申请专利或 (b) 进行与专利相关的局长审理程序的过程中，代表他人执行业务。主要作用是取代在《1977 年专利法》第 114 (1) 条，即仅注册专利律师可以作为代表专利申请人从而获利的专利律师实践（违反此规定视为刑事犯罪）的要求。现在，希望提供专利代理人服务的未注册的人也能够这样做。唯一的限制是他们不得使用“专利律师”的头衔或相似的称号（第 276 条），局长可以基于某些限定的理由（主要是行为不当）（第 281 条）拒绝处理他们的案件。

【工作人员应警惕未注册专利律师比注册专利律师更不熟悉专利系统的可能性。应在需要时给予任何代理人帮助，在这方面未注册代理人应以与注册律师相同的方式被对待；但是他们的案件通常不应给予“私人申请人”对待，除非未注册代理人请求。】

规则 101

274.05 除非在任何特殊案件中局长另有指示，否则所有关于其需出席的事件均可由代理人或通过代理人完成。此外，每个依据《1977 年法》提交的通告、申请或其他文件均可由代理人签字。如果在某人已成为局长审理程序的当事人之后，他第一次委派代理人或委派某一代理人代替另一代理人，新委派的代理人应作授权声明。这应在专利表格 51 上作出，该表格应在他作为代理人第一次出现时或之前提交（无费用）。如果某代理人替换了另一代理人，应一式两份地提交表格 51，使得局长能够将副本发送至先前的代理人。

274.06 根据由《CDP 法》和《2007 年法律服务法》修订的《1977 年专利法》第 102 条，局长审理的专利法律程序的当事人可以亲自出席，或由任何他选择的人代表（受到准许局长拒绝认可某些代理人的规则的限制）。因此，依据第 274 条作为代理人的人也可以在局长审理程序中出现。但是，依据《2007 年法律服务法》，仅注册专利律师（见第 275 条）和执业律师可以代表当事人出现，对局长的决定向专利法院提起上诉。

第 274 (2) 条

本条并不影响根据《欧洲专利公约》对可代表其他人执行与欧洲专利相关事宜的人的任何约束。

274.07 第 274 条并不影响《欧洲专利公约》(EPC) 第 134 条和依据其制定的规则施加的限制。这些限制规定，只有名字出现在为以上目的而保持的名单上的人，才能够执行面对欧洲专利局的执业代表人。

第 275 条：专利律师的注册

275.01 这规定了专利律师的注册的持续存在（《CDP 法》第 5 部分和《2007 年法律服务法》的其他法条规定了在登记簿上的人有权享有某些外人无法享有的利益）。也依据通过《2007 年法律服务法》第 185（3）条引入的第 275A 条制定了专利律师的条例。

275.02 除了依据法规赋予注册专利律师的权利外，长期以来在局长审理的专利法律程序中，以及在法律程序中对其任何决定提出上诉时存在惯例，即可以由注册专利律师来指示商议，而无需事务律师作为中间人（由专利法院在 *ReissEngineeringCoLtdvGJHarris*[1987]RPC171 中确认）。

275.03 本法条由《法律服务法》第 185（3）条于 2010 年 1 月 1 日修改。

第 275（1）条

作为他人代理人来申请或获得专利的人仍须注册。

第 275（2）条

在本部分中，注册专利律师是指其姓名载入根据本条保存的注册簿的个人。

第 275（3）条

注册簿由特许专利律师协会保存。

275.04 《CDP 法》先前授权国务大臣制定要求保存专利律师登记簿的规则（《1990 年专利代理人登记簿规则（SI1990/1457）》，其要求特许专利律师协会（CIPA）保存登记簿，并任命登记员）。在由《2007 年法律服务法》第 185（3）条对第 275 条修改之后，该权力已被专利律师的登记簿有 CIPA 保存的要求所替代。

第 275（4）条

国务大臣可依照命令修改第（3）款，要求登记簿由命令中指定的人保存。

第 275（5）条

在作出第（4）款下的命令之前，国务大臣必须咨询法律服务委员会。

第 275（6）条

必须依据法定文件作出本条下的命令。

第 275（7）条

除非事先将命令草案提交给国会上议院和下议院，并且获国会上议院和下议院决议批准，否则不得作出本条下的命令。

275.05 依据第（4）至（7）款，国务大臣被授权依照命令修改第（3）款，要求某人而非 CIPA 作为登记簿的保存者。国务大臣必须咨询法律服务委员会，制定已向国会上议院和下议院提交并被批准的法定文书。

第 275A 条：专利律师的规管

275A.01 本法条规定了专利律师的规管，并被《2007 年法律服务法》第 185（3）条引入《CDP 法》中。第 275A 条取代了先前由《1988 年 CDP 法》第 275（2）和 275（3）条制定的规则（《专利代理人登记簿规则》（SI 1990/1457））。

第 275A（1）条

根据第 275 条保存登记簿的人员可以制定条例来规管—

- (a) *注册簿的保存和人员的注册；*
- (b) *注册人员从事的专利律师工作。*

275A.02 本款规定了制定的条例涉及专利律师的登记簿的人员注册和保存，并涉及已记录在登记簿上的专利律师工作的从事。

第 275A（2）条

除此之外，这些条例还可作出以下规定—

- (a) *个人若要注册或维持注册资格必须达到的教育和培训资格以及其他要求的规*
定；
- (b) *团体（法人或非法人）若要注册或维持注册资格必须符合的要求，包括关于团体*
的管理和控制的规定；
- (c) *受规管人员要符合的教育、培训和其他要求的规定；*
- (d) *规范注册人员和受规管人员的实践、操行和纪律的规定；*
- (e) *在条例中指定的情况下授权将在登记簿中注册的任何人员从登记簿中除名或暂停*
其注册的规定；
- (f) *要求支付在条例中指定的或根据条例确定的费用的规定；*
- (g) *针对投诉对注册人员作出规定的规定；*
- (h) *注册人员或受规管人员保存好记录和账目的规定；*
- (i) *根据条例对所作出的决定进行审查或上诉的规定；*
- (j) *关于注册人员或受规管人员对于因其所招致的民事责任的索赔导致的损失应作*
出赔偿的规定。

275A.03 第（2）款提出条例可以覆盖的范围。这些包括调整教育和培训资格、必须由法人或非法人团体满足的要求以及希望成为注册专利律师的人应支付费用的要求。

275A.04 条例可以包括注册专利律师的实践、操行和纪律的规定，包括关于针对专利律师投诉的规定，根据条例对作出的任何决定进行审查并上诉的权利，以及从登记簿中将专利律师除名的规定。

第 275A（3）条

本条下的条例出于不同目的可作出不同规定。

第 275A（4）条

本条下不存在《2007 年法律服务法》涵义内的管制安排的条例应被视为根据本法的管制安排。

275A.05 在条例中的规定可以根据其目的不同而区分，并可以包含不是《2007 年法律服务法》涵义内的管制安排的那些方面。

第 275A (5) 条

在指定日期之前，只有获得国务大臣的批准方能根据本条制定条例。

275A.06 依据本法条制定的条例于以下的第 (7) 款中定义的“指定日期”生效，即 2010 年 1 月 1 日。在指定日期之前（还未制定），依据本法条制定的任何条例只有获得国务大臣的批准方能制定。

第 275A (6) 条

授权根据本条制定条例的权力不妨碍—

- (a) 保存登记簿的人员所具有的制定法规或条例的任何其他权力（无论如何描述以及是否根据法规或其他方式制定）；
- (b) 具有这样权力的人员制定的任何法规或条例。

第 275A (7) 条

在本条中—

“指定日期”是指《2007 年法律服务法》附件 4 第 1 条开始生效指定的日期；

“经理”就团体而言，与在《2007 年法律服务法》中具有相同的涵义（参见第 207 条）；

“专利律师工作”是指在作为他人代理人从事以下业务的过程中所做的工作—

- (a) 在英国或任何其他地方申请或获得专利，或者
- (b) 向专利局长进行关于专利申请或换句话说与专利相关的申请的程序；

“注册人员”是指—

- (a) 注册专利律师，或者
- (b) 根据第 275 条在保存的注册簿中注册的团体（法人或非法人）；

“受规管人员”是指并非注册人员，而是注册人员的团体的经理或雇员。

第 276 条：有资格自称为专利代理人的人员

276.01 本法条的主要效力是为注册专利律师、包含注册专利律师的合伙企业和法人团体的个人保留“专利律师”和专利代理人的头衔的使用。任何未被授权做此类事务的人使用该头衔均为刑事犯罪。

第 276 (1) 条

非注册专利律师的个人不得—

(a) *用包含“专利代理人”或“专利律师”文字的名称或其他描述从事业务（除合伙企业以外）；或者*

(b) *在从事业务过程中，自称为或允许他人称之为“专利代理人”或“专利律师”。*

276.02 第(1)款涉及非注册专利律师的个人。第(a)项规定这类人不得用包括“专利代理人”或“专利律师”字样的名称或其他描述从事业务。该项不扩展至合伙企业，如在第(2)款中所述。第(b)项将禁令扩展至自称为或允许他人称之为“专利代理人”或“专利律师”。

第 276 (2) 条

合伙企业或其他非法人团体不得—

(a) *用包含“专利代理人”或“专利律师”文字的名称或其他描述从事业务；或者*

(b) *在从事业务过程中，自称为或允许他人称之为“专利代理人”或“专利律师”代理所。*

除非合伙企业或其他团体在根据第 275 条保存的注册簿中注册。

276.03 第(2)款涉及合伙企业或其他非法人团体。本款规定若合伙企业或其他此类团体要能够使用“专利代理人”或“专利律师”的头衔，其必须在依据《CDP 法》第 275 条保存的登记簿中注册。第(a)和(b)项与第(1)款的第(a)和(b)项类似。关于法人团体及其董事长制定依据第 276 (3) 条的相似规定。

276.03.01 以前，如果所有合伙人均不是注册专利律师，则合伙企业必须满足某些规定的条件，才能使用“专利代理人”或“专利律师”的头衔。所述条件在依据《CDP 法》第 279 条制定的规则中规定，即于 1994 年 3 月 24 日起生效的《1994 年专利代理人（混合合伙企业和法人团体）规则》(SI 1994 第 362 号)。这些规则提出了需满足的条件。但是，在 2010 年 1 月 1 日，《2007 年法律服务法》第 185 (4) 条修改了《CDP 法》的该法条，以将规定的条件改变为在第(3)款中详述的条件——见以上的第 276.03 项。由于《CDP 法》第 279 条依据《2007 年法律服务法》第 185 (5) 条和附录 23 被废除，因此《1994 年专利代理人（混合合伙企业和法人团体）规则》不再适用。

第 276 (3) 条

法人团体不得—

(a) *用包含“专利代理人”或“专利律师”文字的名称或其他描述从事业务；或者*

(b) *在从事业务过程中，自称为或允许他人称之为“专利代理人”或“专利律师”。*

除非该法人团体在根据第 275 条保存的注册簿中注册。

276.04 第(3)款涉及有权使用“专利代理人”或“专利律师”头衔的法人团体，并制定与第(2)款关于合伙企业中相似的规定，要求法人团体需在依据《CDP 法》第 275 条保存的登记簿中注册。

第 276 (4) 条

第 (3) 款不适用于在 1917 年 11 月 17 日之前开始作为专利代理人从事业务的公司，即使在公司发出的或公司同意发出的印有董事或经理姓名的业务广告、宣传册或信件中提及其为注册专利律师。

276.05 该条是对 1917 年 11 月 17 日前从事专利律师业务的某些公司的特别考虑。这重新制定了《1977 年专利法》第 114 (2) (a) 条（其反过来制定了更早的规定）。

第 276 (5) 条

使用“专利代理人”或“专利律师”文字指代个人、合伙企业或法人团体违反了本条规定的，使用这类表述来指代所述人员、其业务或其办公地点同样也违反了本条规定，这些表述有可能被理解为所述人员有资格被称为“专利代理人”或“专利律师”。

276.06 使用“专利代理人”和“专利律师”的描述的禁令扩展至有可能被理解为表明有资格使用此类说明的表述，例如“专利代理机构”。

第 276 (6) 条

违反本条规定的人员构成违法并经简易程序定罪后，处以不超过标准等级 5 级的罚款；违反本条的行为自违反之日起的一年内任何时候均可对其提起诉讼。

276.07 违反本条的人经简易程序定罪后，可处以不超过标准等级 5 级的罚款。可自违反之日起的一年内对其提起诉讼。这些规定与废除的《1977 年专利法》第 114 (3) 和 (4) 条相似。

第 276 (7) 条

本条具有受限于以下条款的效力—

- (a) 第 277 条（有权自称为欧洲专利律师等的人员），以及
- (b) 第 278 (1) 条（提及律师时使用术语“专利律师”）

第 277 条：有资格自称为欧洲专利律师等的人员

277.01 《欧洲专利公约》（EPC）第 134 条规定，只有在欧洲专利局保存的名单（“欧洲名单”）上出现名字的人，才能担任依据《公约》的法律程序中的执业代表人。本法条规定在欧洲名单上的个人能够使用“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”（EPA）的头衔。本法条还涉及，以与关于英国专利律师的第 276 条相似的方式、作为 EPA 实践的合伙企业和法人团体的组合。本法条取代了《1977 年专利法》第 84 条，但随后管理作为英国专利律师实践的规则变得宽松而相应地作出了改变。特别是，不在欧洲名单上的人执行 EPA 的功能不再依据英国法律被视为犯罪，虽然会通过 EPC 操作防止这些人会被认可为代理人。

第 277 (1) 条

在不违反第 276 条的情况下，术语“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”可在以下情形中使用。

第 277 (2) 条

欧洲名单上的个人可—

- (a) 用包含“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”文字的名称或其他描述从事业务，或者
- (b) 自称为或允许他人称之为“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”。

277.02 第 (1) 款规定，在下列款中所列出的情况下，使用“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”的头衔不被视为犯罪。第 (2) 款的第 (a) 项规定，如果某人被登记在欧洲名单中，该人就可以使用这些头衔来从事业务。第 (b) 项涉及在其他情况下自称为或允许他人称之为 EPA 的行为。

第 277 (3) 条

欧洲名单上具有不少于规定数目或比例的合伙人的合伙企业可—

- (a) 用包含“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”文字的名称或其他描述从事业务；或
- (b) 自称为或允许他人称之为从事“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”业务的代理所。

第 277 (4) 条

欧洲名单上具有不少于规定数目或比例的董事的法人团体可—

- (a) 用包含“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”文字的名称或其他描述从事业务，或者
- (b) 自称为或允许他人称之为从事“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”业务的公司。

277.03 第 (3) 和 (4) 款涉及合伙企业和法人团体的行为活动。如果欧洲名单上具有不少于规定数目或比例的合伙人或董事，则他们可以使用“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”的头衔。‘董事’可以包括依据第 286 条的‘成员’。各款的第 (a) 和 (b) 项反映了第 (2) 款的第 (a) 和 (b) 项。

第 277 (5) 条

根据本条，可使用术语“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”来指代个人、合伙企业或法人团体的，同样允许其使用此类表述来指代所述人员或其业务或其办公地点，所述表述有可能被理解为表示所述人员有资格被称为“欧洲专利律师”或“欧洲专利代理人”。

277.04 该权利扩展至其他表述，此类表述有可能被理解为指代欧洲专利律师或欧洲专利代理人的权利，例如“欧洲专利代理机构”。

第 278 条：术语“专利律师”的使用：附则

278.01 本法条规定了术语“专利律师”的某些使用不违反某些规定。

第 278 (1) 条

在不违反第 276 条的情况下，可使用术语“专利律师”来指代事务律师，并且可将事务律师事务所描述为“专利律师”事务所。

278.02 允许事务律师使用该术语，而不违反第 276 条。

第 278 (2) 条

根据限制使用某些表述指代没有资格作为律师的人的法规，以下行为不违法—

- (a) 使用术语“专利律师”指代注册专利代理人，或者
- (b) 使用术语“欧洲专利律师”指代欧洲名单上的人员。

第 278 (3) 条

在第 (2) 款中提及的法规是《1974 年事务律师法》第 21 条、《1980 年事务律师（苏格兰）法》第 31 条和《1976 年事务律师（北爱尔兰）命令》第 22 条。

278.03 允许注册专利代理人使用术语“专利律师”，并允许欧洲名单上的人使用术语“欧洲专利律师”，而不产生依据第 (3) 款列出的涉及为事务律师保留头衔的法令的违法行为。

第 279 条：订明合伙企业和法人团体的条件等的权力【已废除】

279.01 本法条准许国务大臣制定支配合伙企业和法人团体的组合和商业活动从事专利代理人或欧洲专利律师业务的规则，其中并不是所有合伙人或董事均为有资格的人（“混合型”公司）。在本法条生效之前，此类公司是不被许可的，除非是 1917 年前的公司的特殊情况（《1977 年专利法》第 114（2）（a）条，作为第 276（4）条重新制定）。此类规则仅关于第 276 条制定（见 276.03.1）。

279.02 本法条被《2007 年法律服务法》第 185（5）条、第 210 条和附录 23 于 2010 年 1 月 1 日废除。依据本法条制定的规则（《1994 年专利代理人（混合合伙企业和法人团体）规则》SI1994/362），也因此于该日停止生效。

第 280 条：与专利代理人通讯的特权

280.01 本法条取代了《1977 年专利法》第 104 条。本法条规定了某人与其专利代理人（可以是注册专利律师、欧洲名单上的人、或有权自称为两者之一的合伙企业或公司）之间的通讯在法律程序中享有免于披露的特权。特权的范围扩展到依据《1977 年法》授予的范围（其限制为依据该法的法律程序）之外，以覆盖其他工业产权主题。在《2007 年法律服务法》于 2010 年 1 月 1 日对本法条进行修改之后，享有特权的申请扩展为包括《2007 年法律服务法》附录 21 第 77 项中详述的文件、材料和信息。

第 280 (1) 条

本条适用于—

- (a) 关于与任何发明、外观设计、技术信息、商标或服务标记的保护有关的所有事项的通信，或关于涉及仿冒的所有事项的通信，以及
- (b) 与第 (a) 项所述及的所有事项有关的文献、材料或信息。

280.02 第 (1) 款定义了关于通讯可能涉及的主题和形式的特权的范围。它们是何种发明、外观设计、技术信息、商标或服务标记的保护；以及仿冒。包括涉及这些的文件、材料或信息的任何事项均被涵盖，旨在为专利代理人胜任给出的所有建议提供特权，有时超出了所列主题的严格界限，例如包括涉及产品‘式样’的版权问题。

第 280 (2) 条

专利律师就第 (1) 款中所述及的事项为客户服务的，如同专利律师在所有关键时刻一直作为客户的事务律师一样，本条所适用的任何通信、文件、材料或信息同样地享有免于披露的特权。

第 280 (3) 条

在第 (2) 款中“专利律师”是指—

- (a) 注册专利律师或欧洲名单上的人员，
- (b) 有资格自称为专利律师事务所或从事欧洲专利律师业务的事务所的合伙企业，
- (ba) 有资格自称为专利律师的非法人团体（而不是合伙企业），或者
- (c) 有资格自称为专利律师或从事欧洲专利律师事务的公司的法人团体。

280.03 此类通讯和信息在英格兰、威尔士和北爱尔兰，如同与事务律师通讯一样，享有免于披露的特权。信息被视为与专利律师作为事务律师一样处理，与如《2007 年法律服务法》中详述的事务律师和大律师享有的特权一致。

280.04 在 *SonicTapePLC* 的专利[1987]RPC251 中，听审官发现，在一封信件中当事人是享有特权的联名持有人。该特权可以相对于第三方主张，但不能对抗另一联名持有人；因此该信件可以用作证据。在 *LubrizolCorp v ESO Petroleum* [1993]FSR64 中，AldousJ 认为该特权并不依附于属于双方的文件，除非他们指出可能寻求的建议，或给出的建议。在相同的案例中，AldousJ 惊人地注意到，可以在原文件和其副本之间找出任何涉及该特权的差别。

【第 280 (4) 条已废除】

280.05 第 280 (4) 条以等效的效力将在法律程序中免于披露的特权扩展至苏格兰的法律程序。现在，本法条已经根据《2007 年法律服务法》第 208 条和附录 21 的第 77 (e) 项被略去。

第 281 条：专利局长拒绝某些代理人经办的权力

281.01 本法条使得能够制定规则，以管理其中局长可拒绝承认某些人在专利或注册外观设计法律程序中作为代理人的情况。本法条也禁止承认那些既不在英国或欧洲经济区的其他国家中居住也不在这些国家从事业务的代理人。“专利代理人”已被《2007 年法律服务法》第 208（1）条和附录 21、第 78 项修改为“专利律师”。

第 281（1）条

本条适用于《1949 年专利法》、《1949 年注册外观设计法》或《1977 年专利法》下的业务。

第 281（2）条

国务大臣可制定法规授权专利局长在本条所适用的任何业务中拒绝承认以下几类人为代理人——

- (a) 违反《1949 年专利法》第 88 条、《1977 年专利法》第 114 条或本法 276 条下的法规的人；
- (b) 因不当行为已从专利律师登记簿中除名且未在登记簿中恢复的人员，或被停职的人员；
- (c) 已在专利律师登记簿上注册但国务大臣发现其具有违法行为并认为所述人员应为其不当行为承担从登记簿中除名处分的人员；
- (d) 其合伙人或董事之一是专利局长可根据第（a）、（b）或（c）项拒绝承认的人员的合伙企业或法人团体。

281.02 国务大臣有权制定准许局长拒绝承认关于在第（1）款中列出的任何业务的人作为代理人的规则。这些规则（《1990 年专利代理人（局长不承认某些代理人）规则》）于 1990 年 8 月 13 日起生效，并被《2007 年法律服务法的 2009 年命令（重要修订）》（SI2009 第 3348 号）修改。规则订明的人的类型在第（2）（a）至（d）款中列出；以上提到的规则的第 3（a）至（d）条规定了相同类型的人。（相似的规定适用于局长审理程序中的发言权，见 102.03。）第（2）款的第（b）和（c）项及以下的第（3）款，有效地将注册和非注册代理人关于涉及局长承认的“行为不当”的后果置于相同的基础上。

第 281（3）条

本法规可包含国务大臣认为是适当的杂项和附则，并且具体地可规定一个人是否具有不当行为的情况。

281.03 第（3）款规定了规则可以包含附加规则，特别是涉及是否被视为不当行为。这些规则有助于在这方面以与注册专利律师相同的方式对待非注册人员。事实上，以上提及的规则不包含任何此类规定。

第 281（4）条

根据本条款制定的法规应按法定文件制定，其可按照国会上议院和下议院的决议予以取消。

第 281（5）条

如果某人既不在英国、马恩岛或欧洲经济共同体的其他成员国居住，也不在这些国家具有营业场所，局长应关于本条使用的任何业务拒绝承认这些人作为代理人。

281.04 第（5）款涉及对在英国或欧洲经济区的居住或营业场所的需要，以便被承认为代理人。《专利和注册外观设计法》扩展至马恩岛，但不扩展至海峡群岛，因为后者不包括在内。

补充

第 285 条：合伙企业和法人团体的违法行为

285.01 本法条包含涉及对于法人团体和合伙企业的刑事法律程序的标准程序规定。本法条尤其规定，如果董事或合伙人赞同或默许违法行为，可以针对其个人身份另行提起诉讼。本法条也规定了在一些情况下，合伙企业应以与法人团体相同的方式被对待。

第 285 (1) 条

对合伙企业实施本部分下的违法行为而提起的法律程序应当以合伙企业的名义而不是合伙人的名义提起；但不应影响下面第 (4) 款规定的任何法律责任。

285.02 如果针对合伙企业提起法律程序，则以合伙企业整体的名义提起。这适用于依据《CDP 法》第 5 部分（专利代理人 and 商标代理人）犯罪的法律程序。但是，依据本条第 (4) 款，单个合伙人仍旧可以被认定为具有法律责任。

第 285 (2) 条

以下规定适用于与法人团体相关的此类法律程序—

- (a) *与文件送达相关的任何法院法规；*
- (b) *在英格兰、威尔士或北爱尔兰，《1980 年治安法院法》附件 3 或《1981 年治安法院（北爱尔兰）命令》附件 4（关于控罪的程序）。*

285.03 某些适用于针对法人团体的法律程序的规定，也适用于合伙企业。

第 285 (3) 条

在此类法律程序中对合伙企业定罪处以的罚款应从合伙企业资产中支付。

第 285 (4) 条

合伙企业实施本部分下的违法行为的，除了证明不知情或层试图阻止违法行为的合伙人之外的每个合伙人都都具有违法行为并可据此予以起诉和处罚。

285.04 如果合伙企业犯有依据本部分的罪行，则应对合伙企业处以从合伙企业资产中支付的罚款；但每个合伙人都都具有违法行为并可据此予以起诉。然而，这不适用于任何不知情或曾试图阻止违法行为的合伙人，但该合伙人对此负有证明责任。

第 285 (5) 条

法人团体实施的本部分下的违法行为经证明是在董事、经理、秘书或团体内其他类似官员的同意或默许下实施的，或经证明是具有这样身份的人员实施的，所述人员以及法人团体违法并可据此予以起诉和处罚。

285.05 如果法人团体的违法行为是在公司的董事或其他官员的赞同或默许下实施的，所述人也具有违法行为并可据此予以起诉。

第 286 条：释义

286.01 本法条定义了《CDP 法》第 5 部分（专利代理人和商标代理人）中所使用的某些术语。本法条由《2007 年法律服务法》第 208（1）条和附录 21 第 79 项于 2010 年 1 月 1 日修改。

第 286 条

在本部分中—

“局长”指专利、外观设计和商标的总局局长；

“董事”就事务由其成员管理的法人团体而言，是指法人团体的任何成员；

“欧洲名单”是指欧洲专利局根据《欧洲专利公约》建立的执业代理人名单；

“注册专利律师”具有第 275（2）条所给出的涵义。

286.02 专利局长系指专利、外观设计和商标的总局局长。因此“局长审理程序”包括在专利局、商标注册处和外观设计注册处的法律程序。

286.03 董事包括在由其成员管理的法人团体情况下的“成员”。公司法律的常规操作是指非董事长的行政长官或其他最高级管理者在本法中也可以被认为是董事。

286.04 欧洲名单被定义为指有资格代表申请人面对欧洲专利局的人的名单。该名单根据《欧洲专利公约》第 134（1）条确立。

286.05 注册专利律师系指姓名在专利代理人登记簿上登记注册的人（见 275.04）。第 286 条中的注册商标律师被《1994 年商标法》附录 5 废除。现在，注册商标律师是指根据《1994 年商标法》第 83 条在商标律师登记簿上登记注册姓名的人。

第 6 部分——专利

专利郡法院

第 287 条：专利郡法院：特别管辖权【已废除】

287.01 《CDP 法》第 287 至 292 条为涉及专利或外观设计的法律程序引入了新的舞台，并规定在郡法院办理的专利案件，以及办理此类诉讼的专利代理人。第 287 至 292 条于 1989 年 8 月 1 日起生效。第 287 条被《2005 年宪政改革法》修改，规定了英格兰和威尔士的首席大法官或由其任命的司法机关官员的任务，以依据本法条行使职能。

287.02 第 287 条提出了建立覆盖英格兰和威尔士的专利和外观设计的郡法院特别管辖权的框架。

287.03 第 287 条已被《2013 年犯罪和法院法》的附录 9 第 30 项所废除。

第 288 条：与专利郡法院的特别管辖权内的法律程序相关的财务限制【已废除】

288. 01 本法条使得财务限制能够在专利郡法院的特别管辖权内的法律程序中得以实施。

288. 02 第 288 条已被《2013 年犯罪和法院法》的附录 9 第 30 项所废除。

第 289 条：法律程序在高等法院和专利郡法院之间的移交【已废除】

289. 01 本法条处理在专利郡法院和高等法院之间的案件移交。

289. 02 第 289 条已被《2013 年犯罪和法院法》的附录 9 第 30 项所废除。

第 290 条：本应在专利郡法院提出金钱赔偿情况下的费用限制【已废除】

法 290 (6)

290.01 本法条对任何符合如下情况的原告处以罚款，所述原告在其获得的赔偿低于某一数字的情况下，原本能在专利郡法院提起案件，但却在在专利法院提起案件而没有好的理由。

290.02 第 290 条已被《1990 年法院和法律服务法》废除。

第 291 条：专利郡法院的法律程序【已废除】

291.01 本法条包括在专利郡法院中影响法律程序的两个明显的区域：首先是法官的提名和职责；其次是帮助法院的顾问或评估人的任命和酬劳，以及专利局的报告规定。

291.02 第 291 条要求郡法院认定在以上方面制定合适的规定，此类规定在《民事诉讼规则》特别是第 63 部分中制定。本法条由《2005 年宪政改革法》修订，规定了英格兰或威尔士的首席大法官或由其任命的司法机关官员的任务，以提名专利郡法院的法官。

291.03 第 291 条已经被《2013 年犯罪和法院法》的附录 9 第 30 项所废除。

第 292 条：注册专利代理人在专利郡法院法律程序中的权利和义务【已废除】

292.01 本法条赋予注册专利代理人在专利郡法院程序中的发言权和办理法庭外的其他法律程序事项的权利。

292.02 第 292 条已被《2007 年法律服务法》第 208（1）条、附录 21、第 80 项和附录 23 废除。由《2007 年法律服务法》建立的新体制给出了定义和明确的授权，以参加保留的法律活动，例如在专利郡法院中的权利和义务。

某些专利权利的许可

第 293 条：某些许可所授权的行为的限制

293.01 《CDP 法》第 6 部分的第二组法条修订了基于依《1949 年专利法》授予的某些专利权利的许可条款。第 293 条将新的第 4A 项插入《1977 年专利法》附录 1 的项 4 (2) (c) 中。由于所有的《1949 年法》专利现在已逾期，本法条的条款现已失效。

293.02-10 【已删除】

第 293 条

在《1977 年专利法》附件 1 第 4 (2) (c) 项 (现有专利期限续展情况下可以作为合法权利获得许可证) 中，在结尾处插入“，但根据下文第 4A 款”，在该款后插入—

“4A—(1) 如果产品发明的专利所有人根据本款向专利局提交了一项申报，则根据上文第 4 (2) (c) 项专利所有人有权获得的许可证不应将使用范围扩大至本条款规定以外的产品。

4A (2)

制药使用除外，即—

- (a) 《1968 年药品法》涵义内的药用产品的使用，以及
- (b) 以此为目的，上文第 60 (1) (a) 项中所述及的任何其他行为的实施。

4A (3)

国务大臣可根据命令排除其认为符合的除此以外的其他适用：命令可以—

- (a) 将上文第 60 (1) (a) 项中提及的任何行为指定为例外使用，以及
- (b) 根据在不同情况下或出于不同目的实施的行为，作出不同规定。

4A (4)

根据本项，哪些使用属于例外使用取决于—

- (a) 根据《1968 年药品法》的第 130 条的命令 (“药用产品”的涵义)，或者
- (b) 上文第 (3) 款下的命令

应在一项专利的第 16 年开始时确定。

4A (5)

本款下的申报应该用规定的格式，并且应该以规定的方式以及在规定的时间内提交。

4A (6)

具有情况下的不可提交申报—

- (a) 在 1988 年《版权、外观设计和专利法》的第 293 条生效时，已经过了第 15 年的最后期限的专利；或者
- (b) 如果在提交日存在—

- (i) 现有许可证涉及产品的例外使用描述，或者
- (ii) 专利局局长根据许可条款确定的第 46 (3) (a) 或 (b) 项下的未决申请涉及产品的例外使用描述，

以及，不论何种情况，许可证在专利第 16 年年末生效或在此之后将生效。

4A (7)

对于一项专利，如果已经根据本款提交申报，则—

- (a) 上文第 46 (3) (c) 项（对专利权有效许可的侵权法律救济的限制）并不适用于对提交申报之后产品存在例外使用情况的专利侵权；以及
- (b) 上文第 46 (3) (d) 项（专利权有效许可续展费的扣减）并不适用于所述专利”。

第 294 条：何时申请确定许可证的条款【已失效】

294.01 第 294 条将第 4B 项插入到《1977 年专利法》的附录 1 中。该条款给予局长有关如下现行实践的法定强制力，即，局长在相关专利变为受权利许可规定的规限之前，超过一年不处理，用于确定依《1977 年专利法》过渡性条款可获得的权利许可条款的申请。现在，本法条可被认为失效。

294.02-04 【已删除】

第 294 条

在《1977 年专利法》附件 1 中，在上文第 293 条插入的条款之后，插入—

“4B - (1) 上文第 46 (3) (a) 或 (b) 项下的申请，虽然专利局局长根据上文第 4 (2) (c) 项的条款确定其有权获得许可证，但如果申请是在专利的第 16 年年初之前提交的，则申请无效。

4B (2)

本项适用于在《1988 年版权、外观设计和专利法》第 294 条生效之后所提交的申请并且适用于在所述条款生效之前对所述条款生效时还未过 15 年的专利所作的任何申请”。

专利：其他事项修订

第 295 条：专利：其他事项修订

第 295 条

根据附件 5 修订《1949 年专利法》和《1977 年专利法》。

295.01 本法条主要对《1949 年专利法》和《1977 年专利法》作出各类修订，以删除异常并简化程序。修订在《CDP 法》的附录 5 中指明，其第一项涉及《1949 年法》。保留的 29 项涉及《1977 年法》，其效力在关于所述的特殊规定的章节中讨论。

索引

放弃的申请

见终止；撤回

简要审查报告.....17.94.11, 18.47.1-18.47.2
来自国际申请的.....89A.14.1-89A.14.2

摘要.....14.169-191

修正

由审查员作出——见重新构造

作为引用.....14.172, 17.75, 17.104, 18.11

内容.....14.175-181, 14.183, 76.08.2

包括未在说明书中的事项.....14.171-172, 14.186, 76.08.2

摘要附图.....14.188-190

审查.....14.170-171, 14.182, 14.185, 17.102

附公式.....14.181

未提交.....15.55

检索中发现的文件.....17.75, 17.83, 17.105

目的.....14.171, 14.177

重新构造.....14.171, 14.173-174, 14.185-187, 17.102

提交时间.....14.170, 15.50-52, 15.55

标题.....14.173-174

也见文件——格式和呈现

加速

结合的检索与审查.....17.05.1

审查——见国际申请——的审查；实质审查

授权.....17.118, 18.87

公布.....16.04, 16.31-32

检索.....17.05.1, 18.06

《1999 年司法公正法案》.....97.08

《1994 年会议法案（最高民事法院规则）规则》.....98.02

附加事项.....76.01-27

EPO 上诉委员会，决定相关.....76.04.1, 76.25, 76.27

在

摘要——见摘要——内容——包括未在说明书中的事项

修改的说明书.....15.05

涉及更多示例或特征以支持宽泛的权利要求.....14.89

补充或代替提到的其他文件.....14.94

在第 16 条公布之前提交的修改的或新的权利要求.....16.19

权利要求

“中间概括”.....14.151, 76.15-76.15.1

侧向移动.....76.05

特征遗漏.....18.69-18.69.1, 76.05, 76.17-76.18.1

分案申请——见分案

在第 16 条公布后提交或恢复的图.....15.16

依据第 8（3）、12 或 37（4）条遵循权利程序的申请.....8.25, 12.16, 37.17

检测.....76.06

也见修正

地址.....14.04.7-9, 15.03, 19.07-08, 117.17

用于服务.....14.04.11-13, 14.25, 19.07-08, 25.08, 25.12

2014 年 10 月

.....	77.05-05.1, 81.08, 89A.04, 117.17
也见专利登记簿——输入记录;	
申请人——姓名和地址;	
专利代理人——姓名和地址	
转寄, 未知.....	13.16
公告	
申请	
专利	14.04.10, 19.24, 123.21
授权	7.08, 18.86, 19.02, 24.01-02, 25.02, 25.07
公布	16.02
终止	15.55, 16.07, 20.03
修改	27.06, 27.16-17, 27.20, 27.25, 27.27, 27.29, 75.07, 75.10-75.12, 123.22
更正	117.14, 117.23-25
恢复	28.05.1
撤回	72.05, 72.31
放弃	29.02, 29.07, 72.36-37
逾期	25.04.1, 25.13
也见公报	
顾问, 以辅助	
局长.....	123.31-32, 123.71
法院.....	96.07-08, 98.03, 291.05-07
审美创造	1.30-1.30.2
宣誓书	
见证据	
代理人	
见专利代理人	
于 2000 年 10 月 17 日在伦敦制定的 EPC 第 65 条的申请的协议	77.04
审查员的辅助备忘录	
用于结合的检索和审查案件.....	18.98
用于分案申请.....	15.58
用于实质审查报告的时间延期.....	18.99
案件分配	17.02
再分配.....	17.03, 18.06
变更	
说明书中.....	14.36-39
也见修改、更正	
修改	
在结合的检索和审查前.....	17.94.10, 18.40
在审查前.....	15.45, 17.83.4, 18.39, 18.43.1, 18.47, 18.48
在检索前.....	15.34, 16.18, 16.19, 17.35, 17.94.4-17.95, 18.08, 19.19.01
与更正比较.....	19.03-04
在撤回程序期间.....	72.42-44.1
在审查延迟后.....	18.39
可能未附加事项.....	18.69-18.69.1, 27.11, 76.01-27
也见附加事项	
申请	
在授权后不被许可.....	18.86, 19.02

摘要——见摘要	
姓名或地址	19.05-08, 117.17
授权请求（表格 1）	14.25, 16.21, 15A.15, 19.05-12
说明书	
根据申请人的意愿	
在合规日期终止后	19.22
在第 18（4）条报告后	18.83, 18.88, 19.18
作为合法权利	16.19, 17.35, 19.15-19
在公布前	16.16-20, 16.32, 17.95, 18.08, 18.61, 18.64, 19.15-16
在发行检索报告前	16.19, 17.35, 19.19.1
征得局长同意	16.18, 16.19, 17.35, 18.08, 18.89-90, 19.19.1, 19.20-22
由审查员考虑	18.64-70, 18.83
效果	14.36-39, 18.61
答复反对意见	18.61-72
获取商标	16.25, 18.71, 18.82, 19.23-26
可能未包含摘要的事项	14.171, 76.08.2
也见变更——说明书中，	
更正——错误——说明书中	
外部检索报告的	16.33, 17.68, 17.105
欧洲专利英国的——见欧洲专利英国——修改	
专利说明书	27.01, 75.01-03, 76.24-27
申请	27.03-05.1
公告的	27.06, 27.16-17, 27.20, 27.25, 27.29, 75.07, 75.10-12, 75.15
由审查员考虑的	27.07-17, 72.11, 75.04-05, 75.07, 75.12, 75.21
异议	27.24-29, 75.11, 75.15-18
有效性争议	27.21-21.1, 72.10-13, 73.03
在局长审理程序中	75.02-02.1, 75.05-07
在法院审理程序中	75.02-02.1, 75.09-13, 75.20
撤回	27.15
效力	27.22, 75.19
不扩大保护范围	27.11, 72.11
生效程序	27.18-20, 75.13
获取商标	27.23
登记簿——见专利登记簿——变更	
终止的申请	19.02
动物	1.37, 76A.02-06, 4.04
治疗方法	4A.02-14
可专利性	1.35, 1.37, 76A.02-06
用于治疗的物质	4A.15-4A.31
上诉	97.01-11
支持证据的提交	3.66
不可能	14.170, 15.48, 16.37, 22.05, 97.03, 123.16, 123.29
未决或易于进入第 20 条阶段终止	20.08-10
向	
上诉法院	97.08-09
最高民事法院（苏格兰）	97.10
专利法院	97.03-07
出庭发言权	102A.01-04
申请人	
变更	7.08-09, 15.25, 16.22, 19.09
法人团体	7.02-05, 14.04.4-5, 14.04.17, 15.03-04, 32.06

已故——见已故	
确认	13.03, 15.03-04
共同	
与其他申请人争议	10.01-10, 12.11
关于进行的姓名的指示效果	11.01-03, 12.12-13
确定授权请求	14.04.9
权力问题的参考	8.05-12, 8.20
权利和相关	36.01-09
撤回申请	14.201
也见所有者——共同	
相同申请人多于一件申请——见抵触	
姓名和地址	14.04.3-9, 14.45
变更	19.05-08, 32.06, 117.17
个人	
在检索阶段	17.02-03, 17.68, 17.83, 17.94.5
在实质审查阶段	18.47, 18.73, 18.77
初始提交的文件缺陷	14.170, 17.02, 15A.05
表格 10 提示	18.02
延迟提交或未提交	
附图	15.11
提交费用	15.06
发明人陈述	15A.12
信件	17.02
申请终止	14.199
形式的申请类型	14.30, 15A.05
禁止的细节	13.03
某人可以——	7.01-06, 7.08-09, 7.11, 14.04.4-5, 14.04.17, 15.24
权利的取得	7.06-07, 13.08-16
专利申请	
申请费	14.02, 14.04.17.1, 15.06, 15.50, 15.52-53, 15.56
‘作为提交’	14.04.18, 16.08-14
遵守《法案》和规则	18.07.2, 18.39, 18.64, 18.72, 18.81, 18.84-86
合规日期——见规则第 30 条规定的期限	
内容	14.48-57
分案——见分案提交	14.02-03
在英国以外	23.01-08
欧洲专利（英国）——见欧洲专利（英国）	
国际——见国际申请	
多余一件——来自相同申请人——见抵触	
重新制定日期——见重新制定日期	
转让（包括其他交易、文书和事件）	
格式	30.08
非登记	
侵权诉讼的效力	68.01-04
授权专利的权利	7.06-07, 13.09, 16.22, 18.92
可能性	30.04, 31.04
登记	32.08-12
效力	33.01-06
专利法律程序中的出庭发言权	
局长审理	102.01-06
对局长的上诉	102A.01-04

破产者	7.06, 7.09
最佳方法	14.73, 14.81, 62.10
生物材料	
相关的权利要求解释	76A.07-09
保藏	89A.10, 125A.04-09, 125A.11-16
样本发布	125A.17-23
向专家	125A.18, 125A.26-33
取代较早的保藏	125A.24-25
说明	125A.02, 125A.05, 125A.10-11, 125A.15
可专利性	1.27.1, 1.43, 1.46, 76A.01-06
要求专利撤销	125A.01-03, 125A.34
生物学方法	76A.03-07
也见生物材料	
机密泄露	2.38-39
《布鲁塞尔公约》	33.05.1
庞大的辅助材料	
公布	16.27-28
《布达佩斯条约》	125A.05, 125A.07, 125A.16, 125A.19, 125A.29
取消	
附图——见附图，取消	
警告	18.20, 73.07, 118.02-05
办事员	73.07
表格 CAV1	73.07
表格 CAV2E	73.07
表格 CAV2C	18.20
细胞系	
见生物材料	
证书	
受抗辩的有效性——见有效性	
局长——见局长	
授权——见授权	
经核证的副本	5.08-09, 5.16, 15.23, 15A.14-17, 15A.19, 32.01, 32.09-10, 32.17-20.1, 32.23, 81.10, 118.08
也见优先权文件	
海峡群岛	281.04
中国	14.04.8, 90.02
引用的文件	
见文件，图	
《2002 年民事诉讼（第 2 修订版）规则》	96.02
《民事诉讼规则》	
第 19 部分 A 当事人的附加和替换@	32.09

规则 19.4	32.09
第 23 部分 A 关于《法院命令》申请的常规规则@	75.09.1
第 25 部分 A 临时的补救措施和费用担保@	107.10
规则 25.13	107.10
第 34 部分 A 用于他国法院的证人、口供和证据@	92.06
规则 34.12	92.06
第 35 部分 A 专家和评估人@	96.07, 291.05
规则 35.15	96.07, 291.05-07
第 44 部分 A 关于花费的常规规则@	65.06
规则 44.4	65.06
第 52 部分 A 上诉@	20.08, 97.05
规则 52.6	20.08
第 52 部分第 17.3 项的实践指南	20.08
第 63 部分 A 专利和其他知识产权权利要求@	72.02, 96.02
规则 63.3	34.04, 61.08, 96.04
规则 63.5	45.04, 58.03
规则 63.10	75.02, 75.02.1, 75.09-75.13, 75.18
规则 63.11	8.28, 12.08, 37.11, 40.18, 61.24, 72.45
规则 63.12	40.01, 40.10, 40.14
第 63 部分第 4.10 项的实践指南	96.07, 291.05
第 63 部分第 11.4 项的实践指南	72.06
第 63 部分第 12.2 项的实践指南	75.02, 75.09.2
第 63 部分第 14.1 项的实践指南	94.02
第 63 部分第 14.2 项的实践指南	94.02
第 63 部分第 16.1 项的实践指南	34.01, 34.03, 34.06
第 63 部分第 16.2 项的实践指南	34.01, 34.06

未授权的权利要求

专利权的	110.01-08
已申请的专利	111.01-07

权利要求

在公布之前修改	16.16-19, 18.61, 19.16
任何新颖性问题	14.139, 17.72.2
博勒加德权利要求	1.12
宽泛的或投机的	14.88, 14.142-143, 14.152-156, 17.43
类别	14.114, 14.159
特定用途	2.12-14
>通过方法的产品=	2.15, 14.121
组合物	2.14, 4A.15-31, 14.121, 14.123, 14.128, 14.163 to a
方法	4A.02-14, 4A.19, 14.126.1
选择	2.18-20, 3.88-93, 14.81
使用	2.14-2.14.1, 2.15-17, 4A.16-31, 14.118
清楚	14.111-112, 14.119-120, 14.126-138, 18.09, 18.43-44
包含两个或多个句子	14.138
简要	14.140-141, 18.09
从属权利要求	14.133-134, 14.164, 17.37, 17.63, 17.65-66, 3.63, 18.43, 18.95
放弃权项	4A.03.3, 4A.14, 5.21, 14.126-127, 75.01.1, 76.13, 76.25
晚于申请提交	14.144-145, 15.50-51, 15.54, 16.15, 17.34.1, 17.83.2, 18.45
格式	14.108-110, 14.138-141, 15.50, 17.32
侵权——见侵权	
解释	2.11-17, 14.111-120, 14.124-127, 14.135,
	14.141, 14.169, 17.34, 17.37, 27.11, 72.27, 125.01-06, 125.09-25
生物材料	76A.07-09
有目的解释	14.115, 125.13-14

也见定义的发明

定义的发明

由指令.....2.04.1-04.2

预期用途..... 14.110, 14.118-120

医药的..... 4A.16-31, 14.162

参数..... 2.04-04.1, 17.41

待解决的问题..... 14.120, 14.154

取得的结果..... 14.77, 14.120

耶普森权利要求..... 14.108, 17.32

马库西权利要求..... 14.133

不清楚..... 3.71

多项..... 14.124-125, 14.146, 17.106, 18.43, 18.68, 18.96-97, 27.11

依据第 16 条公布..... 16.15-19, 18.61, 19.15-16

透过..... 14.156.1, 17.72.2

之间的关系..... 14.159

得到说明书的支持..... 14.88, 14.90, 14.106, 14.142-156, 15.54, 18.09,
..... 18.43-45, 18.69-18.69.1, 75.01.1

瑞士型权利要求..... 4A.26-4A.31

提交时间..... 15.50-52, 15.54-55

标题或题目..... 14.48

单个发明..... 14.157-168, 17.34, 18.09, 18.37

也见发明的单一性

分类..... 14.185, 14.187, 16.33, 17.69,

..... 17.86, 17.102, 18.06, 18.47.1, 18.85, 89A.14-89A.14.2

‘A’ 文件、修改或更正..... 16.33

笔误

更正

申请人和代理人的实务守则..... 14.01, 18.01.3-18.01.5, 89.04

摘要和摘要标题..... 14.173-184

加速程序请求..... 17.05.1, 18.07-07.3

修正以满足概述的要点..... 17.94.9, 17.108, 18.39, 18.43.1

提交的权利要求..... 14.01

宽泛的或投机的..... 14.139

可专利性..... 1.07-32

结构..... 14.110.1, 14.133-134, 14.140, 14.157.1, 14.161-162, 14.168

宗教法庭条款..... 14.148

分案申请..... 15.20.2, 15.29, 15.32, 15.36, 18.01.5

答复期限的延长..... 18.54-60

格式和形式..... 14.01, 18.01.5

ADP 号..... 14.04.5

送达地址..... 14.04.12

传真的文件..... 14.02

申请的呈现..... 14.26-57

页边..... 14.28

参考..... 14.04.1

国际申请..... 89.01

使发明范围混乱的通道..... 14.64.1

答复审查员的反对意见..... 18.01.5, 18.52, 18.61, 18.63-63.2

说明书的修改..... 18.52

修改说明..... 18.63-63.2

修改标记页..... 18.61

商标	14.137, 14.70-71
提交主动修改	19.13
撤销申请	14.2-5
搭配	3.17, 3.40-45
结合的检索和审查	17.35, 17.94.10, 17.108, 17.115, 18.03, 18.06, 18.08, 18.39-41, 18.47-49, 18.82, 18.84.1, 19.26
加速	17.05.1
之前的行为	17.03, 17.94.5-9, 17.97, 17.98
审查员=备忘录	18.06, 18.98
分案申请的	15.28.1, 15.41, 15.46
结合文件	
见摩西律	
《1977 年专利生效法案》	132.05-09
公知常识	3.11, 3.13, 3.16, 3.19, 3.20, 3.26, 3.29-3.33.2, 3.40, 3.45, 3.48, 3.51, 3.59, 3.62, 3.97, 17.64, 17.101, 18.21-22
共同体专利	0.09, 53.03
侵权	60.22, 88.01
条例	124.04
判定赔偿	
向雇员发明人——见雇员——雇员的发明	
用于英国政府使用的结果	55.01, 57A.01-02
合规日期	8.25.1, 12.16.1, 15.20.1, 15.27-15.28, 15.33, 17.96.2, 20.01-10, 37.17.1, 81.19, 89B.18
局长	130.05, 286.02
年度报告	121.01-02
证书	13.17-19, 32.22, 123.43, 125A.17-18, 125A.22-23, 125A.28, 125A.31, 125A.33
同意	
提交修改	19.20-22
退款——见费用豁免	
依据规则第 107 条——见不合规定处	
依据规则第 108 条——见时限延长	
豁免	
见豁免	
计算机程序	1.13-16, 1.21.1, 1.24, 1.19.1, 1.31.1, 1.35-1.39.2
也见发明, 排除	
简要	
见权利要求, 说明书	
保密	
文件	2.39, 118.10-15
也见泄密	
用途	2.27-28
抵触申请和专利	15.31, 15.43, 15.46, 17.67, 18.56, 18.91-97, 27.05.2, 73.05-12
也见放弃	

宗教法院条款

见发明陈述

契约

用于专利产品的提供

限制条件..... 44.01-08

用于侵权防卫..... 44.06, 44.09-10

依据《法案》无效..... 44.05-08, 44.10-12

终止（如果专利终止）..... 45.01-03

变化（如果专利终止）..... 45.01-02, 45.04-05

涉及雇员的发明——见雇员

违反

违反物理定律..... 4.05-4.05.2, 14.79

违反公共政策或道德..... 1.41-1.46

公约

国家..... 5.30, 14.04.14, 90.01-04

也见优先权

法院——见法院——相关公约

EPC——见《欧洲专利公约》

财政规定..... 95.01

PCT——见《专利合作条约》

地位和法律程序..... 91.01-03

转换的欧洲申请

见欧洲专利——申请——依据第 81 条转换

共同申请

包含相同的公开或权利要求抵触..... 14.87, 17.102, 18.91-97

副本

发送至申请人的引用文件..... 15.38, 16.30, 17.44, 17.69, 17.104.1, 17.105.2,
..... 17.117, 18.03.6, 18.10-12, 21.04, 89B.12

证明的文件或在登记簿的记录——见证明的副本

发送至申请人的涉及第三方的意见陈述书中的文件..... 21.04

EP（英国）申请的优先权文件..... 18.18

未证明的..... 32.21-21.1, 118.08-09

版权..... 16.26, 17.03, 17.104.1, 21.04, 39.13, 57.02,
..... 96.04, 123.76, 280.02

法人团体

作为申请人..... 7.02-05, 14.04.4-5, 14.04.17, 15.03-04

作为已故申请人的私人代表..... 7.09

不得是发明人..... 14.04.17

包括专利代理人..... 276.04-04.1, 279.01-06, 281.01-04, 286.03

受到委托..... 285.01-05

作为股份有限公司再次注册..... 32.06

更正

与修改的比较..... 19.03-04

申请人的姓名和地址..... 14.25, 19.08, 117.03, 117.17

错误..... 117.01-28

在授权后..... 16.33, 117.14-16

申请用于..... 117.03-04

2014 年 10 月

公告	117.14, 117.23-25
异议	117.25-28
在第 16 条公布前	16.23, 117.06, 117.13
在公布和授权之间	16.33, 117.05, 117.13.1
与修改的比较	19.03-04
在表格 7 中	13.14, 117.22
有必要授权（表格 1）	14.25, 15A.15, 117.17-21
说明书中	
可允许性	15.09, 117.07-11
效果	117.13-16
在撤回中	14.209, 117.22.1, 117.30-31
从当时生效	117.21
关于附图的提交	15.09, 117.10
外部检索报告	16.33, 17.68, 17.105
不合规则之处——见不合规则之处	
OPTICS 首页数据	16.33
排印错误	16.33
优先权文件	15A.16-17
登记簿	7.08, 32.14, 117.02
译文	80.03-07, 117.11.1
花费	
在法律程序中	
由局长审理	27.30, 63.03-04, 65.01, 71.02, 72.35, 72.39, 107.01-13
命令的强制执行	107.09-09.1, 107.13
安全	8.12, 27.25, 27.30, 29.04, 37.08, 47.12, 52.04, 72.05, 72.23, 72.26, 107.01-12, 117.25, 127.07
由法院审理	40.15, 63.03-04, 65.01, 106.01-06, 290.01-06, 292.06
由 EPO 审理	93.01-02
法院	
在第 40 条法律程序中的花费	40.15, 106.01-06
常规权力	99.01-02
相关公约	91.02, 130.22
法律程序的移交	289.01-03
也见上诉、最高民事法院、专利郡法院、专利法院、苏格兰——进行的法律程序	
苏格兰最高民事法院	
命令报告的权力	99B.01-03
关键事项	17.50-51, 17.53, 17.57, 17.62, 17.86, 18.12
交叉引用	14.87, 15.32, 15.43-44, 15.46
也见引用	
英国政府	
《法案》的申请	129.01
出售被没收物品的权利	122.01
发明的使用	55.01-03
允许用于	55.04-05
在申请公布后	55.08
随后的补偿——见判定赔偿——作为英国政府使用的结果	
争议	58.01-15
在紧急情况时	59.01
涉及生物材料	125A.21, 125A.28
含义	56.01-04
权利	

关于合作专利权人	36.05
关于第三方	57.01-02
国际申请主题	89B.05
术语	55.06-07, 57A.01-02, 58.01-02, 58.05-06
关于权利转移	30.09, 31.05
如果发明由 EP（英国）保护	77.10, 77.12
在禁令生效时	22.24

培养物保藏

见生物材料，保藏

日期

检索报告的预期发行日	17.68
提交日	14.02-03, 14.04.3, 14.29, 14.47, 15.01-14, 16.14, 130.07
较早的申请权利要求	14.04.15, 18.02, 19.11, 20.02, 117.19
也见分案	
公开日——见公布	
优先权——见优先权日	

已故

申请人	7.06, 7.08-09, 15.24, 16.22, 19.09, 32.10
发明人	7.06, 7.08, 13.09

决定

听审后的决定	101.02, 101.05-06
判定费用	72.35
使用标准决定表格	72.42, 73.03, 73.09
如果受邀专利修改	72.42-44.1, 73.03, 75.05
或请求专利修改	
发行，在第 13 条法律程序中	
公布	101.05

声明

未侵权声明	71.01-10, 74.03
优先权声明	5.04, 5.07, 14.04.14
修改	16.21, 19.11
更正	117.19
审查	15A.13
用于	
转换的欧洲申请	81.10
分案申请	15.22
国际申请	89B.02
无效	5.14
也见优先权日，优先权文件	
法令声明——见证据	
该涉案申请是优先权文件翻译为英文的完整译文的声明	5.11-5.13.2,
	15.23, 18.15, 18.16, 18.81, 18.86, 18.85

要求的优先权日

见优先权日

诽谤

见违法——或毁谤事宜

删除

说明书中的效果	14.36-39
---------	----------

毁谤或违法的事宜——见违法——或毁谤事宜
附图——见附图——取消

说明部分	14.48, 15.05
清楚且完整	2.08.2, 14.58-14.104, 17.97
生物材料案件	77.07, 81.13, 125A.02-16, 125A.34
也见生物材料	
简要	14.64
缺失部分	15.07-16
也见文件——格式和呈现	

设计权	123.76-77
-----	-----------

诊断

治疗方法	4A.06-4A.07, 4A.10-4A.14
所使用的物质或组合物	4A.15-31
也见医药	

休庭日

见除外——日期

局长作出的指示

也见 A 相关官方通告和指示@

依据第 120 (1) 条	120.01
依据第 123 (2A) 条	123.70.1
依据第 124A 条	124A.01-02
依据第 27 和 75 条电子递交申请已修改专利	27.03.1, 75.02.1
通过电子邮件撤回申请	14.199.1

主管	286.03
----	--------

弃权声明	2.05, 4A.03.3, 4A.14, 5.21, 14.126-127, 75.01.1, 76.13, 76.25
------	---

披露

不合法取得	2.38-39
从其他专利局请求检索结果	17.68, 17.105.1, 18.64, 18.88
也见说明书	

发现	1.26-1.28, 76A.06
----	-------------------

毁谤事宜

见违法——或毁谤事宜

分案申请	14.04.15, 15.17-47, 19.11
申请人	15.24-26
结合的检索和审查	15.28.1, 15.41, 15.46
合规日期 (由规则第 30 条规定)	15.20.1, 15.37, 15.46, 20.02
要求局长赞同	15.21, 15.34
包含补充事宜	15.29-30, 15.35-36, 15.38, 15.43, 15.45, 16.08, 76.01-03, 76.22-23

从国际申请分开	15.38, 89B.12
从分案申请分开	15.17
审查	15.29, 15.33-35, 15.41, 15.43-46
审查员=备忘录和清单	15.17, 15.58
费用	

退款——见费用豁免	
在进一步检索后依据第 17 (8) 条要求	18.03.3, 18.41
预示	15.34, 15.46, 18.39, 18.85
无法从非分案转换为分案	15.18
公布	15.39-42
检索	15.35, 15.37-38, 15.41
提交日	
申请	15.19-21, 15.34, 18.40
权利要求和检索请求	15.27, 15.52
优先权文件	15.23
审查请求	15.28, 18.02
也见授权——由于分案申请延迟	

文件

引用的文件	
在第三方通告后的文件	21.11
针对等效申请的文件	17.115, 18.10-11, 18.64
待发送给申请人的副本文件	15.38, 16.30, 17.44, 17.69, 17.104.1, 17.105.2, 17.117, 18.03.6, 18.10-12, 21.04, 89B.12
在讨论期间的文件	18.75
在发布检索报告后建立的文件	17.105-105.1, 17.115, 17.118, 18.10-11, 73.02-03
在公布的说明书中列出的文件	16.01, 17.105, 17.112, 18.75, 18.85, 21.11, 24.04
通过传真递交的文件	14.02, 14.29, 14.32, 119.01, 123.04
文件的格式和呈现	14.26-57, 18.62, 78.14, 123.04
在热感型打印机, 例如“传真机”上打印的文件	123.04
建立的文件	
在发布检索报告后建立的文件	17.105-105.1, 18.11
正在检索的文件——见检索	
文件的检查	118.06-07.1, 118.19
文件的语言——见语言	
优先权文件——见优先权文件	
在法律程序中涉及的文件	72.2, 123.18
也见附图; 说明书	

附图

摘要附图——见摘要——摘要附图	
取消附图	18.86
基于附图的引用	2.08.1
关于附图提交的错误更正	15.09, 117.10
附图的形式审查	15A.04, 15A.06-09, 15A.20, 16.08, 16.32
公式附图——见公式	
后提交或缺少附图	15.07-16, 15A.16, 15A.18, 76.09, 117.10
在等待附图时的预公布程序	16.30, 16.32
在说明书中提到的附图	14.48
附图的要求	14.26-29, 14.32-34, 14.36, 14.40-46, 14.52, 14.55, 18.42, 80.04
也见文件	
附图的实质审查	18.08

一式两份

一式两份提交的文件	14.32, 123.04
-----------	---------------

ECLA	17.69, 17.115
------	---------------

电子通讯	117.07, 124A.01-02, 130.08.1
------	------------------------------

用于专利的说明书修改的电子通讯	27.03.1, 27.13, 27.16, 75.02.1, 75.07, 75.09.2, 124.02
用于申请的说明书修改的电子通讯	18.01.5, 18.61, 124.02
用于申请提交的电子通讯	14.02, 14.10.4, 14.26, 14.53, 89.04, 124.02
用于请求延长时间的电子通讯	18.01.5, 18.53-53.1, 18.99, 117B.02, 124.02
用于请求和发送电子未验证副本的电子通讯	32.21.2, 118.09.1, 124.02
用于提交意见陈述书的电子通讯	74A.10, 124.02
用于提交第三方意见陈述书的电子通讯	21.02-02.1, 21.15-16, 124.02
用于撤回申请的电子通讯	14.199-199.1, 124.02

实施例

见示例

雇员，雇员发明人	39.01-04, 43.01-02
欧洲专利（英国）的适用性	39.04
雇员赔偿	40.01-08
雇员赔偿的金额	41.01-06
申请	
局长拒绝处理的申请	40.17-18
在法院程序中的花费	40.15, 106.01-06
申请程序	40.09-15
集体协议的效力	40.16
局长命令的执行	41.11
拒绝命令后的进一步申请	41.07
命令的变化	41.08-10
涉及雇员的契约	42.01-06
雇员的所有权判定标准	39.05-12.1

雇佣	7.06, 13.09, 130.09
----	---------------------

授权通知	2.10.1-10.2, 2.29, 5.23-25, 14.82, 14.103, 14.152, 17.94, 17.94.3, 17.94.5, 17.96.1, 17.98
------	--

对映异构物	2.08.3, 《涉及化学发明的专利申请审查指南》
-------	---

英文

见语言

专利权，有关专利权的转呈	8.01-04
局长拒绝处理	8.28-30, 12.08, 37.21
公开补充事项	8.25, 12.16, 37.17
关于国际申请	89B.06
依据	
他国或国际法律在授权后	
在欧洲专利授权后	8.02, 12.10, 37.01
在授权前	12.01-02, 12.04-07, 12.14-16
关于进行申请的名义的命令的效力	12.12-13
在欧洲专利授权前	8.02, 12.09, 12.14
判定管辖权	82.01-07
其他国家的官方决定的效力	83.01-05
《1977 年法案》	
在授权后	37.01-22
转移所有权命令的效力	38.01-10
转呈的程序	37.08-09
可行的补救措施	37.05-07, 37.12-19.1
在授权前	8.01-30
关于进行申请的名义的命令或指示的效力	11.01-10

在授权前未判定	9.01-04, 37.02
转呈的程序	8.12-20
可行的补救措施	8.16, 8.21-27
提出新申请	8.23-25.1

等效申请

针对等效申请引用的文件	17.115, 18.10-11, 18.64
等效于美国专利授权的等效申请	18.10, 18.64

勘误表	16.33, 17.105, 24.04.1
-----	------------------------

记录不容反悔	17.96.4
--------	---------

《欧洲原子能共同体条约》	22.27-29
--------------	----------

《1993 年欧洲经济区法案》	46.78.1
-----------------	---------

欧洲名单	102.05, 286.04
------	----------------

《欧洲专利公约》(EPC)	77.02, 130.29
---------------	---------------

依据《欧洲专利公约》的信息交流	94.01-03, 118.17
-----------------	------------------

依据《欧洲专利公约》的法律程序证据	92.01-08
-------------------	----------

《欧洲专利公约》的财政拨款	95.01
---------------	-------

《与欧洲专利公约》协调——见协调	
------------------	--

依据《欧洲专利公约》的司法认知和证据判定等	91.01-3
-----------------------	---------

《欧洲专利公约》，实施规则

规则第 19 条	13.12, 81.11
----------	--------------

规则第 21 条	13.04.1
----------	---------

规则第 21 (3) 条	13.19
--------------	-------

规则第 25 条	77.06, 81.09
----------	--------------

规则第 31 (1) 条	77.07, 81.13, 125A.08
--------------	-----------------------

规则第 32 条	81.13
----------	-------

规则第 33 条	81.13
----------	-------

规则第 37 (2) 条	22.10
--------------	-------

规则第 39 条	73.10
----------	-------

规则第 40 条	77.04, 81.07
----------	--------------

规则第 41 条	130.08
----------	--------

规则第 41 (1) 条	15A.10
--------------	--------

规则第 43 条	
----------	--

规则第 43 (1) 条	14.108
--------------	--------

规则第 43 (7) 条	14.135
--------------	--------

规则第 44 条	14.107
----------	--------

规则第 45 (1) 条	15A.10
--------------	--------

规则第 45 (2) 条	15A.10
--------------	--------

规则第 45 (3) 条	15A.10
--------------	--------

规则第 49 条	15A.10
----------	--------

规则第 52 条	5.10, 81.10
----------	-------------

规则第 53 条	5.01, 5.10, 81.10
----------	-------------------

规则第 71 (3) 条	77.05
--------------	-------

规则第 85 条	32.09
----------	-------

规则第 134 条	123.45
-----------	--------

规则第 139 条	117.07
-----------	--------

欧洲专利 (英国)	77.02
-----------	-------

欧洲专利 (英国) 的修改	27.01, 27.04-05.1, 27.11-13, 27.16, 27.18, 27.20, 27.03, 27.32, 72.44.1, 75.01,
---------------	--

2014 年 10 月

.....	77.08-09, 75.21, 123.62
依据第 77 (6) (b) 条的译文.....	77.13-14, 77.25
欧洲专利 (英国) 申请.....	78.01-15
依据第 2 (3) 条引用的欧洲专利 (英国) 申请.....	2.30, 2.32, 18.15, 18.18, 73.04
依据第 81 条转换的欧洲专利 (英国) 申请	
可能的情况.....	22.10, 78.03, 81.02-06
效力.....	5.10, 13.11-12, 15A.10, 81.07-13
审查和检索.....	18.02, 81.14-19
禁止公布或交流的指示.....	22.10, 78.03
效力.....	78.05-07
公布而导致的侵权.....	69.03, 78.11, 78.13, 79.02
从国际申请开始.....	69.03, 78.04, 79.01-04, 89.08
驳回或撤回.....	2.32, 78.08-10
权利要求书的译文.....	78.11-15, 80.02-07
律师——见专利律师	
正本.....	80.01-07
与欧洲专利抵触——见抵触申请, 撤回——由局长发起	
更正.....	117.11
政府使用.....	77.10, 77.12, 78.10
权利	
专利权——依据他国或国际法律	
授权.....	24.02, 24.05, 25.02
效力.....	77.03-07
由技术效果产生的新颖性.....	2.14
优先权文件, 副本取得.....	18.18
EPO 关于欧洲专利 (英国) 审理的法律程序.....	77.08
效力.....	77.09-12
通过上诉扩大委员会的恢复.....	78.10.1
续展和条款.....	25.01, 25.04, 25.08, 25.12
用于执行发明要求生物材料.....	77.07, 125A.08
撤回.....	72.01, 73.04, 77.08-09
放弃.....	29.01, 29.07, 73.11-12
依据第 77 (6) 条的译文.....	77.13-25, 80.02-04, 117.11, 123.62

证据

证据的格式.....	3.66, 19.06, 75.12, 91.01-03, 117.09, 123.17
非直接证据.....	123.18
需要	
关于	
修改.....	19.06, 27.28
代理人授权.....	14.04.12
更正.....	117.04, 117.09, 117.11, 117.17, 117.19, 117.22
第三方的意见陈述.....	21.13
优先使用.....	18.24
非法取得或泄露机密.....	2.38
提交时间.....	3.66, 117.19, 123.18
也见撤回——局长审理程序	

审查

见初步审查、实质审查、结合的检索和审查、简要审查报告

示例

发明示例.....	14.72-73, 14.124-125, 14.135, 14.143, 14.152-156
不在权利要求书中.....	14.88, 14.144, 18.68

除外

除外日..... 2.37, 5.18, 15A.13, 32.17, 119.07, 120.01,
..... 120.05-06, 123.43-47, 124.02

也见专利局——办公时间

发明——见发明，除外

展览..... 2.26-27, 5.05

国际展览——见国际展览

事后分析..... 3.10, 3.11, 3.16, 17.61

延期公开..... 8.25, 12.16, 15.29, 15.39, 15.45

时限延长

依法取得的延长由《规则》规定的时限..... 123.34-36, 123.39-41

根据局长的自由裁量权..... 123.34-41

由于邮政延误..... 5.18, 15A.13, 18.56, 119.07-08, 123.43, 123.46-47

在第 21 条意见陈述之后..... 18.49, 18.89-90, 20.02.1, 21.06

用于遵守《法案》和《规则》的要求.....
.....20.02-02.1, 20.04, 20.08-10, 22.22

用于国际申请要求.....89A.05-06, 89A.09.1, 89A.11, 89A.15, 89A.17, 89A.18, 89A.24

依据第 18 (3) 条答复..... 18.50-51, 18.53-60, 18.99, 20.02, 21.06

备忘录..... 18.99

依据第 18 (4) 条答复..... 18.84

不允许..... 123.36-38

《法案》范围..... 131.01, 132.02-04

家庭匹配服务..... 17.90, 18.10, 89B.11

传真提交..... 14.02, 14.29, 14.32, 22.07, 119.01

费用..... 0.04, 123.15-16

包括在发送至审查员的文件中..... 18.72

也见申请费用、费用豁免、检索费用、实质审查费用

提交

通过传真——见传真提交

提交日——见日期——提交日

提交费用.....89A.06, 89A.16, 130.10

申请提交..... 14.02

脚注..... 15.14, 15.40, 16.09, 16.29, 117.06

他国

他国语言——见语言

说明书中的他国术语..... 14.66

格式要求

符合格式要求的审查..... 5.26, 15A.02, 15A.04-26, 18.04-05

指定事项.....14.03-04.13,14.04.14-17,14.04.20,14.26-48, 15A.04

除此之外的事项..... 14.54-55, 14.57

对不符合格式要求处的反对意见.....15A.20, 15A.22, 15A.25-26, 16.10, 16.28, 18.04, 18.47, 18.62

也见文件——格式和呈现

表格

表格的修改或更正——见修改，更正

常规表格	0.04, 123.04
表格 AF1	15A.02
表格 NP1	89A.04
表格 1	5.07, 13.08, 14.01, 14.04-25, 14.30, 14.33, 14.49, 14.51, 15.02, 15.03.1, 15.04, 15.06.3, 15.17, 15A.04, 15A.11-15, 15A.17-18, 16.06, 32.06, 32.09
表格 2	8.12, 8.26, 10.08, 11.08, 13.04-05, 13.17-18.1, 29.02-03, 37.08, 37.13, 38.08, 40.03.1, 40.09, 41.09, 46.14, 46.77, 47.07, 48.08, 51.03, 61.13, 71.05, 72.05
表格 3	5.07.1, 5.26.1-2, 117.19, 177.20
表格 7	7.07, 13.05, 13.07-17, 15.26, 15.33, 15A.11-12, 15A.20, 19.07, 19.09, 81.05-06, 81.11, 89A.12, 89A.18, 89B.02, 117.22
表格 8	125A.18-23, 125A.28-31
表格 8A	125A.18, 125A.27
表格 9 和 9A	14.207, 15.27, 15.28.1, 15.33, 15.50, 15.52-53, 15A.03, 15A.18, 17.02, 17.05, 17.05.1, 17.104.1, 17.111-114, 17.121, 18.03, 18.03.6, 18.06, 18.12, 18.41, 19.02, 19.07, 22.19, 22.22, 81.05-06, 81.11, 81.14, 89A.12, 89A.14, 89A.14.2, 89A.18, 89B.08, 117.19, 125A.27
表格 10	14.207, 15.28, 15.33, 15.45-46, 18.02-03, 18.04, 18.12, 19.07, 21.02, 22.22, 81.17, 89B.09-10, 118.05, 123.09-10, 123.41
表格 11	117.02
表格 14	20A.03-04
表格 15	27.25, 27.31, 29.04-05, 47.12, 52.04, 75.15, 117.25
表格 16	28.02
表格 20	14.25, 16.21, 18.01.5, 19.06, 32.06
表格 21	32.09
表格 23	5.09, 15.41-42, 16.28, 21.04, 32.05, 32.17, 32.19-20.1, 32.21-21.1, 32.22, 78.15, 80.06, 118.06, 118.08-09, 118.16, 118.22
表格 28	46.08-10
表格 30	47.03, 47.05
表格 49	118.04, 118.16
表格 51	14.04.12, 18.01.5, 77.05, 274.05
表格 52	18.47, 18.90, 20.10, 28.07, 123.34, 123.38, 123.40
表格 54	78.14, 80.05

公式

附图公式	14.53, 14.190, 15A.09, 15A.22, 16.08, 16.30, 16.32
也见附图	
摘要中的公式	14.175, 14.181, 14.190
说明书中的公式	2.19, 3.92, 14.53, 14.121, 14.126, 17.40

游戏	1.22
----	------

与贸易相关的知识产权，包括伪劣产品贸易的 **GATT** 协议——见 **TRIPS**

实用新型	5.30, 17.45
------	-------------

德国	4A.20, 18.56, 19.06, 90.02
----	----------------------------

政府部门

来自政府部门的申请	7.03, 14.04.6
政府部门对发明的使用——见英国政府——发明的使用	

授权	14.206, 18.81-90
加速授权	18.87

2014 年 10 月

在第 2 (3) 条领域中检索完成前	17.118
授权取消	18.89-90, 19.02, 21.14
授权证书	24.03
授权日	8.03.1, 18.86, 19.02, 24.04-05, 25.02-03, 73.11.1
由于分案申请的授权延误	15.46, 18.85, 18.88
授权的权利	7.01, 7.06-13
在依据第 18 (4) 条的第一次报告后加快授权	15.41, 18.81
授权通告	18.86, 24.01
对相同发明的两项专利授权	18.91-97, 73.05-12
用于授权的申请的期限——见规则第 30 条规定的期	
保留	8.05.1
授权生效	8.03.1, 19.02, 25.01-03, 37.02, 73.11.1
授权标题, 多于 158 个特征	18.86
协调 (与 EPC、CPC 和 PCT)	0.01-02, 0.07-09, 130.30-34
涉及条款的协调	
增加的主题事项	76.04.1
说明书的内容	14.58, 14.106-108
错误更正	117.07
专利权	37.20-20.1
发明范围	14.116, 125.01, 125.06, 125.09-25
侵权	60.04, 60.12, 69.05, 100.03
在他国处理过的发明	54.05
涉及未授权欧洲专利的管辖权	82.02, 83.02
优先权	5.01, 5.30
撤回	0.09, 72.01
可专利性测试	1.06, 1.09-1.09.4, 1.43, 2.01, 4A.26-4A.28.2, 3.01, 4.01
有效性争议	74.05
听审	
决定——见决定——听审之后	
在听审时提到的文件——见文件——在法律程序证据中提到的	
在听审——见证据	
单方面听审	27.14, 27.17, 27.31, 48.13, 73.03, 73.10
当事人间听审	8.12
听证官	101.03
《专利听审手册》	97.05, 97.09, 97.11, 101.01, 101.03, 101.05, 107.03, 107.10
听审程序	18.79-80, 101.07
听审中的发言权	
在局长审理时	102.02-06
对局长的上诉	102A.02
非直接证据	123.18
专利局办公时间	
见专利局——办公时间和除外日	
《1998 年人权法案》	15.21
难以辨认的事宜	16.09, 15A.21
工业应用	4.01-07.2, 14.79, 14.82, 14.126.1, 17.94, 17.94.3, 17.94.5, 17.96.1, 17.98, 17.107, 89.03, 89B.16
也见违反物理定律	
信息	

关于专利申请和专利的信息·····	118.02-05, 118.16-18
危害领域防卫或公共安全的信息·····	22.01-26.1, 118.19
信息的表达——见信息的表达	
信息安全·····	15A.01-2, 17.01.1-2, 18.01.1-2, 18.56, 118.16-16.1, 119.08, 123.47

侵权

不构成侵权的行为·····	36.08-09, 60.22-28, 71.02
以下行为	
在发明的优先权日前·····	64.01-06
在欧洲专利（英国）或申请的权利要求书更正的译文公布前·····	80.07
在专利失效和恢复之间·····	28A.03
在欧洲专利（英国）申请的权利失去和重建之间·····	78.10-10.1
在欧洲专利（英国）（依据 EPC）撤回和恢复之间·····	77.12
由于侵权限制的损害等的判定	
专利的修改·····	62.06-11
公布的申请未对专利赋予的保护作铺垫·····	69.08
对专利存在性的不了解·····	62.03-04
专利的较迟续展·····	62.05
专利仅部分有效·····	63.01-05, 77.10
未注册的交易、文书或事件·····	68.01-05
取得许可的意愿·····	46.78-78.1
Bolar 条款·····	60.28
有效性受抗辩的证书和随后的·····	65.01-05
行为不构成侵权的声明·····	71.01-10
农民和·····	60.23, 60.27, 60.27.1
含义·····	60.01-09
直接或实质的侵权·····	60.10-17
间接或连带责任的侵权·····	60.19-21
方法专利	
产品是否由方法取得的举证责任·····	100.01-06
由申请公布赋予的权利·····	69.01-08
法律程序·····	61.01-04, 61.23
期间的修改·····	75.01-20
局长审理程序·····	61.09-24
局长拒绝处理·····	61.24
程序·····	61.13-22
法院审理程序·····	61.05-08
由共同所有人·····	66.01-04
由除外的许可持有人·····	67.01-06
非登记的效力·····	68.01-05
赋予争议专利有效性·····	74.01-07
对无缘由威胁的救济·····	70.01-06
保留·····	61.07, 71.10, 74.07
修复·····	60.12.1-2
船只，临时或偶然进入英国领海·····	60.26
关于侵权的权利转让·····	30.09, 31.05

符合规程

申请——见专利申请符合

文件的查阅·····	15A.17, 18.07.3, 118.06-07.1, 118.20-23
------------	---

不充分·····	14.58-14.104
----------	--------------

也见说明书——清楚并完整

国际申请

摘要	89A.09, 89A.14.2, 89A.20.1, 89B.10
修改	14.57, 89.04, 89.09, 89A.02, 89A.07-09, 89A.14.2, 89A.23.25, 89B.02-03, 89B.14-15
作为优先权文件	5.09, 5.30, 13.15, 15.23, 15A.19
作为现有技术的一部分	2.30, 2.32, 18.15, 18.20, 79.02-04
应翻译的生物材料信息	89A.10
与英国申请抵触	18.91, 18.95-97, 73.05-12
禁止公布或通讯的指示	22.11
母案是国际申请的分案申请	15.38, 89B.12
进入国家阶段	15.06.7, 18.20, 89.03-03.1, 89A.04-05
效力	2.30, 18.20, 89.05, 89A.25, 89B.02, 89B.06
要求	2.40, 13.11, 89A.04-05
在规定的期限逾期时	89A.06-15
在规定的期限逾期之前	89A.16-21
与 PCT 要求的关系	5.10, 5.17, 13.12, 15A.10, 25.04, 89B.02-03
进入地区阶段	
效力	2.30, 18.20, 73.07, 79.03
审查	
在国际阶段	89.03, 89A.02, 89B.13-16
在国家阶段	18.03, 89B.07, 89B.10-18
加速	89A.21, 89B.10, 89B.17.1
通过 PCT (英国) 快速通道	18.07, 89A.21, 89B.10, 89B.17.1
费用	89A.12, 89A.16
用于欧洲专利 (英国)	73.07, 79.01-04, 89.08
用于专利 (英国)	89.01, 89.05
形式要求	
在进入国家阶段之后	89A.12, 89B.02-03
用于进入国家阶段——见进入国家阶段, 要求	
涉及的文件查阅	118.07.1
与本国申请的相互影响	18.10, 18.91, 73.07
国际阶段	89A.02-03
公布	89.02-89.03, 89A.02, 89A.14.2, 89A.26
效力	69.03, 89B.04-05
费用退还	89B.08
提交日的驳回	89.09-10
检索	
在国际阶段	89.03, 89A.02, 89A.06, 89A.07, 89A.14.1-89A.14.2, 89A.19-20, 89B.08, 89B.10-12
在国家阶段	89A.19-20, 89B.07-08, 89B.12, 89B.17.1
标题	89A.09
译文——见国际申请或相关文件的译文	
撤回	89.06-07, 89A.11, 89A.17, 89A.22, 89A.24
恢复, 在撤回之后	89.06-07
国际展会	2.37, 2.40-41, 17.84, 18.23, 77.06, 89A.12.1, 130.13, 130.25
互联网	
互联网中的现有技术	17.54, 18.09.2-18.09.5
解释	
对《法案》的解释, 根据	
相应的 EPC、CPC 或 PCT 规定	130.30-34
相关的议会法律程序	130.33
也见协调	

对权利要求的解释——见权利要求——解释	
对《法案》中术语的解释	130.01-24
面谈	18.44, 18.52, 18.73-78
发明	
除外的发明	1.07-46, 17.94, 17.94.3, 17.94.5, 17.96.1, 17.96.3, 17.98-98.1
Aerotel/Macrossan 检验	1.18-24
评估贡献	1.20-1.21.2
适用于特定的除外事项	1.25-1.25.1
审美创造	1.30-1.30.2
生物技术	1.26, 1.42-1.42.1, 1.44-1.46, 76A.01-10
商业方法	1.33-1.34.1
计算机程序	1.35-1.39.2
AT&T 指示牌	1.37-1.38.5, 1.39
违反国家政策或道德	1.41-1.45
发现和科学理论	1.27-1.28, 76A.06
EPO 实践和	1.09-1.09.4
游戏	1.32-1.32.1
审查的一般原则	1.10-1.17.1
数学方法	1.29-1.29.3
精神行为	1.31-1.31.3
信息显示	1.40-1.40.4
检索和	17.94, 17.94.3, 17.94.5, 17.96.1, 17.96.3, 17.98-98.1
发明范围	125.01-11
可专利性的发明	0.05, 1.01-46, 76A.02-06
也见工业申请、新颖性、创造性	
选择发明	2.18-20, 3.88-93, 3.95, 14.81
创造性	
针对缺乏创造性的引用	3.60-3.63, 3.70-71, 18.16, 18.47
解释	3.47-71
‘追溯’方法	3.10, 3.11, 3.16, 17.61
辅助评估的因素	3.72-101
关于创造性的文件的检索	17.30, 17.32, 17.39, 17.44, 17.50, 17.56-58, 17.61-64, 17.73, 17.78-80
用于创造性的现有技术	3.04, 3.33, 3.36-39.1
结合文件	3.37.1, 3.40-45
检验	3.02-17
技术人员的含义	3.20-34
发明人	7.12
发明人作为申请人	7.01, 7.06, 7.13, 13.08, 14.04.4
发明人死亡	
见已故——申请人, 已故——发明人	
雇员发明人——见雇员, 雇员发明人	
在申请中的姓名	7.07, 13.01-03, 13.08, 14.04.4, 14.04.16-17, 123.48-50
驳回	7.13, 8.29, 13.04-07, 13.17-19, 15.25.1
如果申请是	
转变的欧洲申请	13.12, 81.11
分案申请	15.25-26
国际申请	13.12, 13.14.1, 89A.12, 89B.02
也见表格 7	
姓名和住址的禁止	13.03, 16.01, 24.04

Ipsum

见在线文件和档案查阅

不符合规定处

的更正..... 14.206, 18.41, 18.89-90, 19.02, 19.18, 20.03, 21.14, 28.04, 46.21, 72.14,
..... 89.02, 89.07, 89A.10, 117.01, 123.03, 123.06-10.2

马恩岛..... 1.41, 5.31, 22.26.1, 23.07, 41.11, 48.02, 52.08, 58.14, 60.23, 76A.01, 93.02,
..... 99.02, 107.13, 109.03, 124.07, 124A.01, 125A.01, 130.06, 130.09.1, 132.02-03, 281.04

公报..... 123.72-75

在公报中公开的标题..... 14.04.10, 14.173

也见公告

官方通告..... 2.41, 14.02, 14.207, 16.02,
..... 18.07, 22.26, 23.06, 25.04.1, 72.35,
..... 90.01, 107.03, 119.01, 120.02, 123.75

司法认知

EPC、CPC 和 PCT 以及依据其的公布和决定的司法认知..... 91.01-03

语言

提交的文件的文件..... 5.11, 5.13, 14.86, 17.45, 18.17

说明书的语言..... 14.47, 15.05, 16.14

威尔士语..... 18.73, 101.02.1-02.2

较迟——提交

附图..... 15.09-16

进一步检索..... 17.111-112

依据第 21 条的意见陈述..... 21.06

原始权利要求书..... 14.145, 15.54, 16.15, 17.34.1, 17.83.2, 18.45

答复第 18 (3) 条报告..... 18.60

可检索的修改的权利要求..... 17.94.6, 17.95

信件

信件的提交..... 8.12, 10.08, 18.61

形式和条款

CS1..... 18.64

EC6..... 17.83.4

EC8..... 17.83.4

EL1..... 18.47

EL1A..... 18.47.1

EL1B..... 18.47.1

EL1C..... 18.47.1

EL2..... 18.47

EL3..... 18.39, 18.81, 19.25, 73.07

EL3PA..... 18.81

EL4..... 19.18

EL5..... 20.06

EL6..... 89B.11

EL7..... 18.81

EL7PA..... 18.81

EL8..... 15.48

EL9..... 19.21

EL18..... 21.02

EL18A..... 21.02

EL18B..... 21.02, 21.10, 21.15, 21.16

EL21..... 15.44

EL22..... 18.18

EL23	21.02, 21.06
EL23A	21.14
EL23B	21.02
EL23C	21.02, 21.10, 21.15, 21.16
EL24	15.35, 15.45
EL26	15.46
EL27	18.03.2
EL29	18.07
EL30	18.07
EL31	18.64
EL32	18.85
EL33	18.07.1
ELC1	18.47
ELC2	18.47
ELC3	18.47
ELC4	18.47, 18.47.1, 18.81, 20.02
ELC5	18.47, 18.81, 20.02
ELC6	20.02.1
ELC8	15.48
ELC9	15.48
ELC19PA	18.73
ELC23	21.02, 21.06
ELC30	18.07
FL1	15A.18-19, 15A.24
LFH	15A.17
PC1	27.12
PL1	73.03.1
PL2	73.03.1, 73.04
PL3	73.09.1
PL4	73.03.1
PL5	73.09.1
RC1	18.15, 18.16, 18.47
RC1A	18.15, 18.47
RC1B	18.16, 18.47
RC3	18.16, 18.47
RC3A	18.16, 18.47
RC5	3.71, 18.47
RC6	15.41, 17.108, 18.38
RC6A	15.41, 17.108, 18.38
RC6PA	18.38
RC7PA	18.38
RC8	18.47, 19.21
RC8A	89B.14
RC8B	89B.14
RC8C	89B.14
RC9	18.45, 19.19, 19.21, 76.04
RC9A	19.21
RC10	18.42
RC11	14.70, 14.137, 19.25
RC12	14.137
RC13	18.10
RC16	18.39, 18.43.1
RC21	15.44
RC22	18.18
RC22A	18.18
RC24	15.45
RC31	73.07
RC35	14.57
RC43	18.20
SC1	15.41, 17.35, 18.08, 18.47
SC2	19.24, 19.25
SC3PA	17.83

SC4PA	17.83
SC5	17.34.1, 17.83.2
SC5PA	17.34.1, 17.83.2
SC6	17.34.1, 17.83.2
SC6PA	17.34.1, 17.83.2
SC13	17.68, 17.83.4, 17.95, 17.108
SC14	17.83
SC14A	17.83
SC15	15.35
SC16	17.94.9
SC17PA	17.68
SC19	18.71.1
SE1	17.108, 17.111, 18.47
SE2	17.94.10, 18.48
SE3	15.41, 18.84.1
SE4	15.41, 17.108, 18.47
SE5	15.41
SE6	18.03.6
SE7	18.03.6
SL1	17.108, 17.111, 19.24
SL1PA	17.03, 17.68
SL2	16.18, 17.94.10, 19.24
SL2PA	16.18, 17.03, 17.94.10
SL3	17.95
SL4	17.112
SL5	17.44, 17.105, 18.11
SL5B	17.44, 17.105
SL5C	17.105
SL5D	17.105
SL7	18.03.6
SL11	16.12
SL12	16.12
SL14	17.83.1
WR1	20.02-03
WR2	20.03
WR4	15.55, 17.04
信件的收到	18.72
对私人申请人的信件	15A.05, 15A.12, 17.02-03, 17.68, 17.83, 17.94.10

许可

强制许可（包括强制“权利许可”登记）	48.01-04
申请	48.05-08
就申请决定的上诉	52.09
审议	48.09-21
在审议中考虑的其他的其他事项	50.03-08
理由	
（非 WTO 所有者）	48B.01-17
（WTO 所有者）	48A.01-09
异议	52.03-06
涉及仲裁人	52.09
国际协议的效力	53.06
与 EU 和 EEA 的国家的协议	53.03
与除了 EU 和 EEA 之外的国家的协议	54.01-04
涉及的条款	49.01-07
许可的撤销或取消	52.07-08
许可的保留	
允许商业工作	48B.17
转让的效力	
申请（依据第 8 或 10 条）	11.01-10, 12.12-13

专利（依据第 37 条）	38.01-10
侵权	
希望取得许可的人的侵权	46.78-78.1, 46.78.3
持有者对侵权提起公诉	46.79, 49.07
含义	46.05-06
权利	46.06
在登记簿登记	
登记取消的申请	47.03-10
异议	47.11-13
提出的申请	46.08-10
强制——见许可，强制	
国际申请	46.07
随后的续展费	46.01, 46.07.4, 46.08, 46.78.2, 47.03, 47.05, 47.10
撤销	49.06
期限	46.33-76.3
向专利法院上诉	46.30-32
向局长申请结算	46.11-26
通过现有许可	46.77
费用	46.73
局长的自由裁量权的范围	46.27-29
时间	294.01-04
涉及	
出口	46.56-57
进口	46.53-55.2
最惠国/许可持有人	46.62
仿冒	46.61
质量控制	46.59-60
版税	46.34-37.3
非药物	46.49-52
药物	46.38-48.1
安全	46.63
分许可和分合约	46.58-58.1
终止	46.67-69.2
局长命令	11.08-10, 38.08-10, 108.01-03
竞争委员会的报告	51.01-06, 53.04
涉及	
限制条件	44.01-04
用于防止侵权	44.06, 44.09-10
依据本法无效	44.05-08, 44.11-12
授予权利	30.06-07, 31.04
终止（当专利失效时）	45.01-03
变化（当专利失效时）	45.01-02, 45.04-05
许可持有人	
独有的	
由持有人提起的侵权诉讼	67.01-06
有限责任公司	7.03, 32.06
关于民事和商业事务中的管辖权和强制执行的《卢加诺公约》	33.05.1
《地方法院法案》	22.26.1, 23.07, 109.02
页边	14.28, 14.35, 14.37

数学方法	1.29-1.29.3
医药	2.14, 4A.01-31, 14.123, 14.162, 17.72.2
也见诊断, 手术, 治疗	
《2005 年医药 (市场授权等) 修订条例》	60.23, 60.32
精神行为	1.31-1.31.3
由计算机程序执行的	1.31.1
微生物的	1.46, 76A.04
也见生物材料	
微生物	
见生物材料	
缺少	
附图或说明书的部分	15.07-16, 15A.16, 15A.18, 76.09, 117.10
优先权文件的页	15A.16
垄断和兼并	51.01-06, 53.04
Mosaic	2.09, 3.40-45, 17.79-80
北爱尔兰	92.08, 99.02, 131.01-03, 280.03
‘A’ 文件的首页的通知——见脚注	
新颖性	2.01-56
针对缺乏新颖性的引用	3.63, 3.70-71, 18.15-16, 18.22, 18.24, 18.43, 18.47, 18.88
实现	2.10-2.10.2
物质的第一医药用途	4A.16-4A.25
物质的第二医药用途	4A20, 4A.26-4A.31
现有披露	2.03-09
技术效果	2.14-2.14.1, 4A.16-31
检验	2.02-10.2
也见现有技术	
也见选择发明	
编号	
附图中图的编号	14.42
附图的编号——见参考编号	
页码	14.28, 14.34-35, 14.52
驳回	
在审查之前的驳回——见初步驳回	
第三方的意见陈述	18.49, 18.81, 18.84.1, 18.85, 18.89-90, 21.01-19
匿名	21.02
在其中提到的文件的副本	21.04
就关于有效性或侵权的意见	74A.08-10
一起发送的样本或其他材料	21.04
获取	
作为非法获取的结果的披露	2.38-39
显而易见性	

无创造性

违法

企业违法	113.01-02, 285.01-05
登记簿的篡改	109.01-03
“专利局”头衔的滥用	112.01-02
未授权的权利要求	
被授予专利的产品	110.01-08
申请的专利	111.01-07

违法、反社会或毁谤的事项

向专利法院的上诉	97.03
在信件中	21.03, 118.07
在说明文件中	1.42, 14.84, 16.34-37, 118.07

官方公报（专利）

见公报

在线文件和档案查阅	17.104.1, 18.10, 18.64, 89B.13
在 EPO（欧洲专利登记簿）	2.30, 18.10, 18.18, 18.20,
	27.05.1, 73.02.2, 73.07-08, 89B.13, 117.11
在知识产权局（Ipsium）	16.03, 16.29, 18.61, 21.05, 118.06-07, 118.09.2,
在 USPTO（PAIR）	18.10, 18.64
At WIPO（专利范围（RTM））	46.07, 74A.05-07, 89A14.1-2, 89B.10, 89B.13, 89B.17.1

关于有效性或侵权的意见	73.02, 74A.01-13
在登记簿中登记	32.12.1
提出意见请求	74A.02-03
意见发出	74A.11
意见请求的通知和公告	74A.05-07
意见请求的驳回或撤回	74A.04
意见的重审	74B.01-09
针对重审决定的上诉	74B.09
申请重审	74B.03-04
重审的结果	74B.08
关于重审的程序	74B.05-07
作为结果的撤销	73.04.1-73.04.3
意见陈述的提交	74A.08-10

异议

对在授予之后的修改的异议	27.17-18, 27.21.1, 27.24-31, 75.05, 75.14-18
对权利许可取消的异议	47.11-13
对强制许可的异议	48.12-13, 52.01-09
对错误更正的异议	117.25-28
对欧洲专利（英国）的异议	61.07, 74.07, 77.08
对放弃的异议	29.04-06

巴黎公约	5.01, 5.18, 5.21, 5.27, 6.01, 90.02
------	-------------------------------------

也见公约国

专利代理人	274.01-07, 286.05
专利代理人的授权	14.04.13, 274.05
涉及欧洲专利的专利代理人	102.05, 274.07, 286.04
答复第 18（3）或 18（4）条报告的期限延长	18.55-57, 18.84
制定说明文件	62.09-11
混合的合伙企业或法人团体	276.03-04.1, 279.01-06, 281.01-04, 286.03

2014 年 10 月

商议的指示	275.02
与专利代理人的面谈或电话交谈	18.73-78
姓名和住址	14.04.11-13, 14.25, 14.45
代表充当的人	14.200
指示的准备	102.04, 102.06, 102A.04
通讯特权	280.01-05
查询, 关于检索报告的发出日期	17.68
给予申请的参考号	14.04.1
拒绝承认专利代理人	281.01-04
专利代理人的登记	102.03, 123.63, 275.01-10
发言权	102.01-03, 102A.01-03
在专利郡法院的权利/义务	292.01-06
头衔	276.01-07

《1994 年专利代理人（混合的合伙企业和法人团体）规则》	276.03.1, 276.04.1
《1990 年专利代理人（局长对某些代理人的不承认）规则》	102.03, 281.02

专利律师

欧洲专利律师	85.01-02, 277.01-04
头衔的使用	276.01-07, 278.01-03
也见专利代理人	

《专利合作条约》(PCT)	130.29
依据 PCT 的申请——见国际申请	
财务条款	95.01
与 PCT 的协调——见协调	
依据 PCT 的决定等的司法认知和证据	91.01-03

《专利合作条约》，条例依据

规则 3	130.08
规则 4	130.08
规则 4.1	13.12
规则 4.6	13.12
规则 4.9(a)	130.27.1
规则 4.10	5.10
规则 5.1	14.73
规则 6	
规则 6.2	14.135
规则 6.3	14.108
规则 10.1(a)	14.57
规则 11	15A.10
规则 13	125A.08
规则 13.1	14.106
规则 13.2	14.107
规则 17.1	5.10
规则 19.4	89.10
规则 22(1)	22.11
规则 47	89A.08
规则 47.1(c)	89A.08
规则 48.3	89A.08
规则 49.4	89A.04
规则 49.5	89A.08
规则 51	89.06, 89.09
规则 53.1	15A.10
规则 91	117.07

规则 92bis	13.14.1
《专利法律条约》(PLT)	
第 5 条	15.01.1
第 5(6)条	15.07
第 5(7)条	15.06.3
第 6 条	15.01.1
第 13 条	5.02
专利局	
办公时间和除外日	14.02, 120.01-07
头衔滥用	112.01-02
可专利性	
发明——可专利的	
专利审查高速路	18.07.1
专利权	
专利权的未授权的权利要求	110.01-08
《专利法案》	
《1949 年专利法案》	
与《1977 年法案》条款比较, 关于 文件的查阅	118.07.2
许可	46.22, 46.39-45, 46.50.2, 46.59, 48.23
依据《1949 年专利法案》的专利或申请 依据的许可	46.11-12
受制于安全指示	22.01
过渡至《1977 年法案》的条款	127.01-10, 128.01
废除的条款	127.09, 132.11
《1907 年专利法案》	44.02, 130.05, 132.11
《1977 年专利法案 2003 年(电子通讯)命令》	75.02.1, 124A.01
《2004 年专利法案》	123.70.1
附录 2	
第 24 项	120.01
第 26 项	123.71
《1987 年专利(修订)规则》	77.14, 78.12
《2004 年专利(修订)规则》	15.01.1
专利和外观设计公报	
公报	
专利公报	
公报	
《1982 年专利(公司重新注册)规则》	32.06
专利郡法院	287.01-10
辅助的顾问	291.05-07
功能	96.03-04
法院	291.03-04
管辖权	287.05-10

财务限制	288.01-05
花费的限制	290.01-06
权力	99.01-02
注册专利代理人的权利/义务	292.01-06
由专利郡法院命令的报告	291.05-07
支配专利郡法院审理程序的规则	291.01-06
法律程序的转让，至/从专利郡法院	289.01-03
专利法院	96.01-08
专利法院审理的第 40 条程序中的花费	106.01-06
功能	96.03-04
法官	96.05-06
权力	99.01-02
命令报告的权力	99A.01-04
规则	96.02
科学顾问	96.07-08
法律程序的转让，至/从专利法院	289.01-03
也见上诉，听众	
 《2003 年专利（电子通讯）（修订）规则》	 75.02.1
《专利（费用）规则》	0.04, 14.02, 89.06, 89.09, 89A.06.1, 89A.16, 123.02.1, 123.15, 130.10
《2000 年专利条例》	1.41, 1.46, 60.23, 76A.01, 76A.02, 76A.10, 125A.01, 130.04.1
《专利规则》	0.03-04, 123.01-77
制定《专利规则》的权力的行使	123.70.2, 124.01-08
 《1978 年专利规则》	
规则 100，规则 110，规则 124	123.08
 《1982 专利规则》	
规则 63	46.15, 46.20-21
规则 90	115.01
 《1990 专利规则》	
规则 100	123.08
 《1995 专利规则》	
规则 97	14.02, 119.03
 《1992 年专利（用于医药产品的补充保护证书）规则》	 123.02.1
	也见 SPC 页
 铅笔	
说明书的铅笔注释	18.08
 期限	
规定的期限	
由规则第 30 条规定的期限——见合规期限	
期限的延长——见期限的延长	
指定的期限	
答复实质审查报告的期限	15.46, 18.39, 18.48-60, 18.81
 永动	
违反物理定律	

人	
含义	7.02
植物	
植物可专利性	1.46, 76A.02-06
植物多样性权限局	76A.05
发明的多项	
在结合的检索和审查时	17.108
在检索阶段	17.34, 17.64, 17.72.2, 17.80, 17.83, 17.88.1, 17.106-114
在实质审查时	18.37-41, 18.70
检测——见发明的单一性——检测	
邮递	
通过邮递提交	14.02, 119.01-08
用于欧洲和国际专利	97.04.1
邮递中的普通中断或失败或不当延误	5.18, 15A.13, 18.56, 97.04, 119.08, 120.06, 123.43-47
初步审查	15.10-11, 15.33-35, 15A.01-26, 16.09, 17.02, 17.07
保留	8.05.1
初步驳回	17.96.1-17.96.4, 18.38-39, 18.48
关于分案申请	15.35, 15.45
公布准备	
见公布	
信息显示	1.40-1.40.4
印刷的	
错误, 更正	16.33
先前技术	
覆盖先前技术的权利要求	14.125
取得非现成项的副本	17.45
陈述	14.65, 14.83-84, 17.32, 17.44-47, 17.91, 18.67, 76.14
也见现有技术	
优先权情况, 确定	18.72
优先权日	5.01-31
优先权日的改变	15.56, 15A.15, 16.21, 19.11, 117.19-21
优先权日声明	5.07-07.3, 5.10, 5.15-17, 14.04.14, 15.22, 15A.13, 89B.02
优先权日权利	6.01-03, 18.15-18
优先权日的失去	2.34, 5.14, 15.12-13, 15A.17, 16.06, 18.85, 125A.05.1
发明或其他事项的优先权日	2.22, 5.02-03, 5.15, 5.20-25, 5.27-29, 17.74, 18.14-18, 18.46, 18.93, 125.07-08, 125A.05.1
要求优先权日的期限	5.07.2-3, 5.18, 5.26.2-7
优先权日的再生	5.27-5.28.5
也见优先权声明	
优先权文件	15.10, 15A.13-19, 18.15, 76.08.1
优先权文件的申请人	5.19-19.2
优先权文件经核证的副本	5.08-10, 5.16, 15.23, 15A.14, 15A.17, 19.11, 81.10
取得欧洲专利(英国)副本的优先权文件	18.18

相关申请	5.04, 5.06, 5.30, 14.208, 15A.15
提交时间	5.08, 16.06, 15A.17
在分案申请中	15.23, 15.33
优先权文件的译文	2.34, 5.11-13, 14.01, 15.23, 16.06
	18.15, 18.16, 18.18, 18.81, 18.86, 89.01, 89A.12.2
现有使用	2.27-29, 4A.25, 3.40, 17.54, 17.91, 18.24,
	21.12-13, 27.03, 64.05-06, 72.06
也见现有技术	
个人申请人	
见申请人——个人	
特权	
通讯特权	
与专利代理人通讯	280.01-05
与律师通讯	103.01-03
在苏格兰的特权	105.01-04, 280.05
产权	
专利和申请作为产权	30.01-09
在苏格兰	31.01-05
所有者（专利或申请的）	
共同所有者	36.01-09
提起的侵权诉讼	66.01-04
也见申请人——共同申请人	
公布	
大辅助材料	16.27-28
照相复制的文件	14.181, 16.16, 16.28, 24.04
也见再次出现	
公布指示	14.30, 15.14, 15.40, 15A.22, 16.09,
	16.29, 18.86, 117.06, 117.19
关于脚注——见脚注	
申请的公布	16.01-37, 123.70
加速申请	16.04, 16.31-32
补充事项，在分案申请删除之后	15.38, 16.08, 76.02
为公布发送的申请	16.30-32
在公布之前撤回的申请	14.205, 15.55, 16.07
到期日	15.33, 15.39, 15A.17, 16.01, 16.04, 16.06
申请中的计算机程序的公布	16.27-28
分案申请的公布	15.39-42
外部检索报告的公布	16.01, 17.68, 17.95, 17.105
国际申请的公布——见国际申请——公布	
从公布中遗漏的违法事项	16.34-37
完成的准备	16.02
以安全原因避免	
见安全——禁止公布的指示	
公布的申请	16.01
从中遗漏的事项	15.14
修改	16.03, 16.20
计算机程序	16.27
模糊	16.09
包括修改的或新的权利要求	16.16-19, 18.61, 19.15-16
在首页上的通知	16.29

包含模糊事项的申请	16.09
以他国语言提交的申请	14.47, 16.14
具有附加说明文件的申请	14.85
生物材料保藏	125A.06
在申请日之后提交的权利要求	16.15
不适合再次出现的权利要求	16.16
错误的更正	16.23, 117.06
分案申请	15.40
在申请日之后提交的文件	15A.21-22, 16.08
遗漏的事项	16.09, 16.27, 16.34
指示印刷的程序	16.29
被视为遗漏的附图的提及	15.14
修改授予的请求	16.21, 19.05
关于修改的权利要求的检索	15.38
也见公众查阅	
专利的公布	18.87, 24.04-05, 27.20, 123.70
先前技术的公布	
现有技术	
公布保留	8.05.1

公众查阅

开放公众查阅的申请，在公布之后	16.03, 118.06
包括	
修改	
对摘要的修改	14.191
对说明文件的修改	16.03, 16.16, 16.20
附加的说明文件	14.85
关于非法获取的通讯	2.39
计算机程序	16.27
被视为遗漏的附图	15.14
关于可专利性的国际初步报告（IPRP）	89B.13
第三方的意见陈述	21.02-05, 21.16, 21.19
优先权文件	2.31, 15A.17
面谈或交谈的记录	18.74
关于发明优点的陈述	3.91
不对公众开放查阅的文件	16.07, 16.34, 22.16, 89B.16, 118.07, 118.10-16

询问

关于检索报告的预期日期	17.68
-------------	-------

外消旋物	2.08.3, 《涉及化学发明的专利申请的审查指导》
范围	
范围限制	14.126, 15.30, 18.69-18.69.1

记录

面谈或电话的记录	18.73-78
----------	----------

申请的重定日期	15.07-14, 15A.23, 19.11
---------	-------------------------

提及

申请人或代理人的，在 F1 上	14.04.1
说明文件中	
提及其他文件	14.85-87, 14.136, 16.24
由代理人或申请人的编号	16.24
也见先前结束，陈述	

编号或符号	14.43, 14.55
权利要求中	14.135, 27.11
较早的申请	15.06.3-5, 15.50-51, 15.55, 15.57

退款——见费用豁免

申请的驳回

注释的程序——见申请的终止

被视为驳回	18.59, 18.79, 20.02-07
依据第 17(3)条	15A.24, 16.07
依据第 18(3)条	18.49, 18.52-53, 18.59, 18.72, 18.79-80
在初步驳回之后	16.07, 17.96.2
依据第 18(5)条	18.91-97

登记簿

登记簿的篡改	109.01-03
专利登记簿	32.01-05, 32.16
更改	7.08, 19.07, 32.06, 32.14, 34.01-06, 117.02
在登记簿中条目的副本	32.18-21.1, 32.23, 118.08-09
记录的条目	
送达地址	25.12, 32.04-06
欧洲专利（英国）申请	32.07, 78.07
恢复申请	28.04, 28.05.1
分配或其他交易——见分配——登记	
专利的中止	25.13
发明人的姓名和住址	13.03, 32.04
依据第 74A(1)(a)或(b)条发出的请求和意见	32.12.1
标题	14.04.10, 32.04
向公众开放查阅	16.03, 32.17
专利代理人登记簿	102.03, 123.63, 275.01-10

《1978 年专利代理人注册规则》 275.05

《1990 年专利代理人注册规则》 102.03, 275.06-10

注册外观设计 17.03

外观设计权

注册商标

商标

《2004 年规制改革（专利）命令》 5.02, 15.01.1

恢复

恢复申请	20A.03-04, 20A.09
申请公告	20A.10
申请失败/驳回	14.200, 20A.02, 20A.07-08, 20A.12
恢复的允许条件	20A.02, 20A.13-16
无意的含义	20A.13-16
恢复的效力	20B.01-02
随后许可的程序	20A.11-12
随后申请的程序	20A.07-08
对第三方的保护	20B.01-02

费用豁免

根据局长的自由裁量权

分案申请费用豁免（也见以下依据规则第 106 条）	15.47-49
不给予豁免	15.47-49, 17.48, 17.96, 18.12, 18.41, 77.25
修改申请的费用豁免	27.05.1
请求依据第 74A 条的意见陈述的费用豁免	74A.04
of 检索费用的豁免（也见撤回）	15.47-49, 17.06, 17.48, 17.94.5, 17.94.7, 17.94.9 17.96, 17.96.2-4, 17.113, 18.03, 18.03.4, 18.41
实质审查费用的豁免（也见撤回）	17.96.2, 18.03 on withdrawal of
申请费用豁免	14.199, 14.207, 15.45
若申请被拒绝的费用豁免	15.45, 17.96.2
依据规则第 106 条	123.16
分案申请费用豁免	15.27, 15.47-49
请求意见陈述的费用豁免	74A.04

续展费	25.06-15
由“权利许可”登记均分	46.01, 46.08, 46.78.2, 47.03, 47.05, 47.10
提醒	25.12
支付时间	25.06-08
延期	25.13-15
在恢复后未支付费用	28.07

替换文件	15A.21, 16.08-09
-------------	------------------

复制

专利表格的复制	0.04
---------	------

报告

局长报告——见局长——局长年度报告	
审查员的报告——见审查——报告，实质审查	
专利、外观设计和商标案件的报告	123.76
法院命令的报告	98.02, 99A.01-04, 99B.01-03, 291.05-07

再次出现

适合的文件	14.29, 14.39-41
也见公布	

请求

授权请求、检索请求等——见表格

恢复

恢复申请	28.02-05
公告	28.05.1
允许恢复的条件	28.09-16
合理考虑的含义	28.10-16
无意的含义	28.09-28.09.3
效力	28A.01-03
与恢复关联的规定的期限	28.03-04.1, 123.34
申请之后的程序	28.06-08
所有者的注意被吸引至条例	25.15, 28.04
对第三方的保护	28.17, 28A.03

说明文件的收回——见撤回之前的案件

依据第 74A 条的意见重审——见关于有效性或侵权的意见，意见重审

撤销

撤销理由	72.03-03.1, 72.40, 73.01
------	--------------------------

关于生物材料·····	125A.01-03, 125A.34
要求离开以产生作用·····	72.04.1
根据局长的主动权	
与欧洲专利抵触·····	0.09, 73.05-12
也见抵触	
缺乏新颖性·····	2.36, 17.115, 17.118, 73.02-04, 74A.11.1
在意见之后·····	73.04.1-73.04.3
法律程序	
法律程序期间修改·····	72.10-14, 72.42-44.1, 73.03, 73.10, 75.01-20
也见修改	
局长审理程序·····	72.02, 72.05-35, 73.03, 73.09
申请人·····	72.04, 72.40
撤回·····	72.24-35
有条件的·····	72.24-25, 72.32-34
无条件的·····	72.24, 72.29-31
申请·····	72.05, 72.14
抗辩陈述·····	72.07-12.1, 72.14-16
决定——见决定	
证据·····	72.08, 72.14-15, 72.19-21
听审——见听审	
陈述·····	72.05-06, 72.14-16
如果专利所有者提出申请·····	72.05
法院审理程序·····	72.02, 72.06

规则

见

《1994 年会议法案（会议法院规则）规则》	
《2000 年民事诉讼（修订）规则》	
《2002 年民事诉讼（第 2 次修订）规则》	
《民事诉讼规则》	
《郡法院规则》	
《欧洲专利公约条例》	
《1994 年专利代理人（混合的合伙企业和法人代表）规则》	
《1990 年专利代理人（局长对某些代理人不承认）规则》	
《专利合作条约条例》	
《1987 年专利（修订）规则》	
《1982 年专利（公司重新注册）规则》	
《2003 年专利（电子通讯）（修订）规则》	
《专利（费用）规则》	
《专利规则》	
《1978 专利规则》	
《1982 专利规则》	
《1990 专利规则》	
《1995 专利规则》	
《1992 年专利（用于医药产品的补充保护证书）规则》	
《1978 年专利代理人注册规则》	
《1990 年专利代理人注册规则》	

方案、规则或方法·····	1.31, 1.31.2, 1.32, 1.33-1.33.2
---------------	---------------------------------

科学理论·····	1.28
-----------	------

苏格兰

在苏格兰授予专利的权利判定·····	37.22
作为苏格兰的产权的专利和申请·····	31.01-05

苏格兰最高民事法院的权力	99.01-02
命令报告	99B.01-03
在苏格兰的特权	105.01-04, 280.05
在苏格兰举行的法律程序	97.10-11, 98.01-03, 123.25-30

检索	17.30-121
加速检索	17.05.1, 18.06
检索前行动 (ABS)	17.03, 17.94.4-10, 17.96, 17.96.3, 17.97-98, 17.101, 17.111
检索的权利要求	17.63, 17.65-66, 17.72.1, 17.77-80, 17.106-111
与审查结合——见结合的检索和审查	
比较形式	18.10
推迟的检索	8.05.1, 15.35, 17.66, 17.86, 17.94.4-10, 17.96, 17.96.3, 17.97-98, 17.111, 17.116-117, 18.13, 18.48
检索之后找到的文件	17.105-105.2, 17.115, 17.118, 18.10-11, 73.02-03
在检索期间找到的文件	17.55.1, 17.64, 17.67-68, 17.73-82, 17.86, 17.89-91, 17.101, 18.10
提供文件的副本	15.38, 17.104.1, 17.105.1, 18.03.6, 18.11, 89B.12
在执行检索时的审查	17.83.3-83.4, 19.15
检索的扩展	17.55.1-57
至其他标题	17.58, 17.60, 17.86-87, 17.114, 18.12, 18.85
外部检索报告	
的修改/更正	16.33, 17.68, 17.105
的公布	16.01, 17.68, 17.95, 17.105, 17.112
关于期望的发出日的询问	17.68
检索费用	15.27, 15.51-53, 15.55, 17.02, 17.111, 17.113, 17.117, 17.120-121, 18.03.1-03.6, 18.12, 18.41, 18.64
退款——见费用豁免	
检索领域	17.43, 17.51, 17.54-56, 17.61-62, 17.69-72, 17.86, 17.89, 17.120, 18.12, 18.85
非专利文献	17.55, 17.56, 17.71
背景技术的	17.80, 17.106
进一步检索	
受到除了案件审查员之外的影响	17.60, 17.114
依据第 17(6)条	15.38, 17.111-114, 18.38-39
依据第 17(7)条	17.86, 17.115-119, 18.12-13, 18.64
依据第 17(8)条	17.120-121, 18.03.1-03.6, 18.64
内部审查表格	14.01, 17.02-03, 17.44, 17.47, 17.55.1, 17.60, 17.68-69, 17.71-72, 17.73, 17.75, 17.83, 17.84, 17.86-93, 17.102, 17.104.1, 17.105, 17.71, 17.83, 17.86, 89.01, 17.116-117, 18.10, 18.86, 21.11, 89.01
互联网, 通过找到披露文件	17.54
部分检索	17.72.1, 17.77, 17.83
报告	15.38, 16.30, 17.68-82, 17.94.10, 17.98, 17.101, 17.104, 17.121, 18.10-12
仅引用的示例	17.70, 17.83, 17.86, 17.89
外部报告——见检索——外部检索报告	
对报告的补充	17.34.1, 17.66, 17.70, 17.72.2-17.73, 17.77, 17.80, 17.83-85, 17.86, 17.94.1-3, 17.104, 17.107
检索请求——见表格 9	
检索陈述	17.50, 17.53, 17.58, 17.86-87, 17.89, 17.91-92, 18.12, 89B.12
检索的保留	8.05.1
检索策略	17.30-67, 17.86, 17.117
依据第 17(8)条的补充检索	17.120-121, 18.03.1-03.6, 18.12, 18.64
执行时间	15.37, 17.05, 17.05.1, 18.06

在 ECLA 更新	17.115
使用较早或等效检索的结果	17.48-49, 17.55.1, 17.115, 18.10-11
用于无用的用途	17.66, 17.83.4, 17.94-101, 18.47.2.
也见分案申请——检索, 国际申请——检索, 创造性——检索	
相关文件, 现有技术	

国务大臣

作为专利的申请人	14.04.6
国务大臣的豁免权	116.01
依据本法的权力	
令《法案》生效	132.06
制定规则	0.03, 123.01, 124.02, 124.04-05
改变除外的发明	1.08, 1.38, 124.05
由国务大臣要求并审核的禁令指示	22.01-03, 22.12-15, 118.19
由国务大臣决定的顾问的报酬	123.31

安全

禁止公开和通讯的指示	22.03-06
受制于指示的申请	
申请的政府用途	22.24
欧洲专利申请	22.10
国际申请	22.11
申请程序	
在指示撤销之后	22.19-23
提交文件的申请程序	22.07-08
提交表格 10 的申请程序	18.02
检索和审查的申请程序	22.09, 22.19-21
申请的公布	16.05, 22.17, 22.20-21, 22.23
关于指示提交的传真	22.07
国务大臣的审核	22.12-15, 118.19
在指示撤销之后随后的申请	22.16
《欧洲原子能共同体条约》	22.27-29
花费的安全——见花费——局长审理程序中——安全	
依据条款的犯罪	22.26-26.1, 23.03, 23.06-07
英国居民在国外的申请的限制	23.01-04, 23.08
不适用	23.05

选择发明	2.18-20, 3.88-93, 14.81
------	-------------------------

序列清单	14.53, 15A.04, 89A.09
------	-----------------------

署名	14.04.20
----	----------

技术人员

对技术人员显而易见的发明	3.04-11, 3.13, 3.20-34, 3.37.1-45, 3.50,
	3.76-77, 3.82-87, 3.91, 3.97
收到说明文件的技术人员的	
权利要求	
的解释	14.112, 14.114-115, 125.10, 125.12-18,
	125.20, 125.21, 125.23-24
支持	14.144, 14.149, 14.155-156
足够清楚而完整以执行	14.58, 14.130
清楚	14.62, 14.66, 14.68-69, 14.109
完整	4A.06, 14.72, 14.74-76, 14.78, 14.85
如果发明要求生物材料	125A.03-05.1, 125A.08, 125A.10-11

也见生物材料

说明文件

说明文件的格式	14.26, 14.48, 18.42
诚信且具有合理技术和知识构造的说明文件	62.08-11
说明文件中缺少的页	117.10
也见文件	

印花税	32.09, 126.01
-----	---------------

现有技术	2.21-22, 2.37-41, 3.36-39.1
构成部分现有技术的文件	2.23-26
根据第 2 (3) 条	2.10.2, 2.30-37, 14.172, 15.22, 18.15, 18.20, 79.03, 89B.04
是否引用	14.158, 17.74, 17.115, 17.118, 18.11, 18.14-20, 18.22, 73.02-73.02.2, 73.04

也见检索

现有使用	2.27-29, 18.24
现有技术的说明文件中的陈述——见先前技术——陈述	

发明陈述	14.125, 14.146-148
------	--------------------

法定声明

见证据

法律程序终止	8.05.1, 27.05.1, 27.21.1, 29.06, 32.09, 46.17, 46.23, 48.20, 48B.17, 61.07, 71.02, 71.10, 72.13, 74.07, 75.17, 82.06, 117.11, 117.16
--------	--

主题

补充的主题——见补充事项

分档

用于加速审查	18.07
用于分案申请	15.42
用于检索	17.112

实质审查	18.01-90
加速的实质审查	15.46, 18.03, 18.07-07.3, 18.64, 18.87, 89A.21
在检索前的实质审查	17.94.4, 17.94.10-17.95, 17.96.1-17.96.4, 17.98
与检索结合——见结合的检索和审查	
实质审查的费用	18.02-03
费用退款——见费用豁免	
不进行实质审查，直到补充检索费用支付	18.03.1-03.6
国际申请的实质审查	89B.10-18
提供听审的实质审查	18.79-80
两项或更多发明的实质审查	18.38
对文件的铅笔注释的实质审查	18.08
在修改后的复审	18.61-72, 18.83
实质审查报告	18.47-48, 18.73
较迟答复	18.60
关于分案申请	15.41-46
指定的答复期限	15.46, 18.39, 18.48-60, 18.81, 18.84.1
准备	17.94.4, 17.94.10-17.95, 17.96.1-17.96.4, 17.98, 18.38-39, 18.48
依据第 18 (4) 条	18.81, 18.88-90, 19.16, 19.18, 21.14-16
且与分案申请相关	18.85, 18.88

实质审查请求——见表格 10

实质审查停止..... 8.05.1, 10.07.1
在实质审查期间必须依据第 17 (8) 条的补充检索..... 17.120-121, 18.03.1-03.6, 18.64

最高法院

《法案》..... 96.02-07, 291.03

充分性..... 4A.30, 14.58-61, 14.72-90, 17.94, 17.94.3, 17.94.5, 17.96.1, 17.98, 62.10,
..... 125A.02.1-05.1, 125A.11-16

也见——说明部分——清楚且完整

补充保护证书.....25.04.2, 123.02.1, 124.02, SP0.01-23.01, SPR.01

支持

说明部分中对权利要求的支持——见权利要求书——说明书的支持

对在先申请中发明的支持.....5.20-25

手术

通过手术的治疗方法..... 4A.03.3, 4A.08-14, 17.94.2

在手术中使用的物质或组合物..... 4A.15-31

也见医药

放弃..... 29.01-07

放弃的效力..... 29.07, 72.36

放弃申请..... 18.94, 29.02-03, 72.23, 72.36-39, 73.09, 73.11-12

公布..... 29.02, 29.07, 72.37

异议..... 29.04-06

瑞士型权利要求书.....4A.26-4A.31

表格.....14.54, 14.180

台湾..... 14.04.8

技术

发明的技术特征/关系..... 14.159

技术术语..... 14.55, 14.66-69

电话..... 13.09, 14.02, 14.203, 15.46, 15A.12, 15A.15,
..... 15A.20, 16.23-24, 17.68, 17.105, 18.03.2, 18.08,
..... 18.42, 18.44, 18.47, 18.54, 18.73,
..... 18.79, 18.86, 18.90, 19.11, 19.18, 32.23,
..... 118.04, 118.08, 120.03

讨论记录——见记录

申请终止

申请终止的公布——见公布

申请终止的批准..... 20.03

也见申请的驳回, 申请的撤回

专利期限..... 25.01-05

领海

被免除的法案..... 60.23

《1977 年专利法案》的范围..... 132.02

检验

检验方法	4.06, 4A.13
治疗	
通过治疗的治疗方法	4A.02-05, 4A.10-14, 14.126.1
在治疗中使用的物质或组合物	4A.15-31
<i>也见医药</i>	
第三方	
第三方的意见陈述书——见第三方的意见陈述书	
时限	
时限的延长——见期限的延长	
提交的时限	
提交优先权文件或其译文——见优先权文件	
答复依据第 18 (3) 条的报告的时限	18.39, 18.48-60, 18.81
由规则第 30 条规定的时限 (合规期限)	8.25.1, 12.16.1, 15.20.1, 15.33, 17.96.2, 20.01-10, 37.17.1, 81.19, 89B.18
标题	
摘要的标题	14.173-174
国际申请的标题	89A.09
发明的标题	
发明标题的修改	14.49, 19.10
发明标题的内容	14.04.10, 14.49-51, 18.68
发明标题的更正	117.18
包括商标的发明标题	19.24
对发明标题的需要	14.04.10, 14.48, 18.42
不出现附图或权利要求书的标题	14.45, 14.48
从说明书中删去的发明标题	14.49
商标	
商标的承认	16.25, 18.71, 18.73, 18.82, 19.23-26, 27.23
说明书的商标	14.97-14.101
在权利要求书中	14.137
在标题中	14.174, 19.24
交易、文书或事件	
<i>见转让</i>	
译文	
译文更正	80.03-06, 117.09, 117.11
译文的	
承认的现有技术文件的译文	14.95, 17.45
申请的译文	14.47, 15.05, 16.14
在国际检索报告中引用的文件的译文	89B.11, 123.61
在优先权文件中提到的文件的译文	18.17
在法律程序中提到的文件的译文	19.06, 27.03, 32.09, 72.05, 72.08, 72.21
欧洲专利 (英国) 或为此的申请的译文	0.04, 27.05, 27.11, 27.16, 27.18, 77.13-25, 78.01 78.11-15, 79.04, 80.01-07, 117.11, 123.04, 123.74
<i>也见欧洲专利 (英国)</i>	
国际申请或相关文件的译文	2.30, 79.04, 89.01, 89.06, 89.09, 89A.08-10, 89A.12, 89A.14.2, 89A.16, 89A.23-26, 89B.03, 89B.05, 89B.11, 89B.13-14
潜在的可引用文件的译文	18.10
优先权文件的译文	2.34, 5.11-13, 14.01, 15.23, 16.06, 18.15, 18.16, 18.18, 18.81, 18.86, 89.01, 89A.12.2

相关文件的译文	2.30, 73.07, 77.13, 123.38
相关文件请求的译文	18.10
与贸易相关的知识产权协议 (TRIPS)	1.41, 48.02, 53.06, 76A.08.1
统一的专利法院	88A.01-88A.05, 88B.01-88B.03
美国	
部分的延续性	18.15
临时专利申请	5.30
说明书	17.70, 17.115, 18.10, 18.64
权利要求书的类型	14.140
单元	14.56-57
发明的单一性	
发明的单一性的检验	14.157-168
也见发明的多样性	
未公布的申请	15A.01.1, 17.01.1, 18.01.1, 118.16-118.16.1
紧急	
案件, 确定	18.72
在国外提交的许可	23.02
报告	
关于修改的命令	72.11
使用 SL6 不可接受的新权利要求答复	16.16
朝向合规期限的终点	18.49, 18.90, 20.05
专利的使用	
强制许可	48.01-48.23, 48A.01-48A.09, 48B.01-48B.17
有效性	
质疑有效性	74.01-07
理由	74.04
法律程序	74.03-03.1, 74.06
争辩的证书	65.01-05
不根据较早和较晚申请之间行动质疑有效性	6.01-03
不担保有效性的给予	116.01
收据	
关于收据请求的案件	15.42, 18.72
威尔士文	
在局长审理程序中	18.73, 101.02.1-02.2
撤回案件	
授权之前的撤回案件	
在提交修改后	18.86, 18.89
在提交分案申请后	15.34
在提交第三方意见陈述后	21.14
在提交撤回的书面请求后	14.206
第 16 条公布之前的撤回案件	
在检索之前	17.03, 17.94.5-17.94.9
但在 A 公开准备完成后	14.205
在提交后	
在提交进一步的 F9 后	17.112

在提交新权利要求书后.....	16.16
在提交可检索的权利要求书后.....	17.95
而不留下任何有待解决的权利.....	5.28-5.28.3
撤回申请	14.199-208, 16.07
视撤申请.....	13.13, 15.55-56, 15A.12, 16.07, 17.04
也见申请的终止	

相关的官方通告和指示

实践通告可在 www.ipo.gov.uk/p-pn 中找到

指示可在 <http://www.ipo.gov.uk/p-direction.htm> 中找到

主题	手册项
专利表格 10 催函的停止 (2013 年 12 月 13 日)	
补充保护证书的持续时间的计算 (2013 年 11 月 20 日)	SPM13.05.1
(英国) 快速通道要求的放宽 (2012 年 6 月 8 日)	89B.17.1
涉及人类胚胎干细胞的发明 (2012 年 5 月 17 日)	76A.02.1
《1977 年专利法案》：心理行为的可专利性 (2011 年 10 月 17 日)	1.21.1
《1977 年专利法案》：在《2007 年专利规则》中定义的时间限制 (2011 年 8 月 23 日)	123.33.1
办公时间和除外日 (2011 年 7 月 15 日)	120.01
依据第 124A 条作出的指示：请求来自待在线浏览、下载和打印的专利档案的电子未核证的文件副本	124A.02
2011 年 3 月 11 日的日本地震和海啸	
《1977 年专利法案》：专利申请的恢复 (2011 年 3 月 15 日)	20A.11.1
《1977 年专利法案》：答复第一次审查报告的期限和进一步审查报告的时间量 (2010 年 12 月 6 日)	18.49,18.64
PCT (英国) 快速通道 (2010 年 5 月 28 日)	18.07,89A.21,89B.10,89B.17.1
《1977 年专利法案》：第二医药用途权利要求书 (2010 年 5 月 26 日)	4A27-27.1
《1977 年专利法案》：撤回的具有未完成权利的专利申请 (2010 年 5 月 14 日)	5.27-28.5
专利申请的绿色通道 (2009 年 5 月 12 日)	17.05.1,18.07
涉及人类胚胎干细胞的发明 (2009 年 2 月 3 日)	76A.02.1,76A.02.2
依据第 124A 条作出的指令：通过电子手段提交涉及未决专利申请的文件	124A.02
《1977 年专利法案》：计算机程序的可专利性 (2008 年 12 月 8 日)	第 1 (2) 条
《1977 年专利法案》：可专利的主题 (2008 年 2 月 7 日)	1.28
依据第 124A 条作出的指令：通过电子手段提交意见陈述书	74A.10,124A.02
依据第 124A 条作出的指令：提交第三方 (第 21 条)	21.02.1,124A.02
通过电子手段的意见陈述书	
依据第 124A 条作出的指令：通过电子手段提出延长订明的期限的请求	18.53.2,117B.02,124A.02
依据第 124A 条作出的指令：通过电子手段提交专利申请	124A.02
依据第 124A 条作出的指令：依据第 27 和 75 条修改专利的申请的电子提交	27.03.1,75.02.1,124A.02
依据第 124A 条作出的指令：通过电子邮件撤回申请	14.199.1,124A.02
《2007 年专利 (修订) 法案》	所有内容
《1977 年专利法案》：可专利的主题 (2006 年 11 月 2 日) (也在[2007]RPC8 再次出现)	1.10

《1977 年专利法案》：改变处理预示的分案申请的程序（2006 年 11 月 1 日）	15.46
《1977 年专利法案》游戏的可专利性（2005 年 11 月 25 日） （也在 [2006]RPC8 再次出现）【被 《1977 年专利法案》：可专利的主题（2006 年 11 月 2 日） 修改】	1.22
涉及经营商业的方法的专利申请（2004）	被 《1977 年专利法案》：可专利的主题（2006 年 11 月 2 日） 取代
涉及人类胚胎干细胞的发明（2003 年 4 月）	被涉及人类胚胎干细胞的发明（2009 年 2 月 3 日） 取代
依据《1977 年专利法案》第 27 和 75 条修改专利说明书的申请（2003 年 4 月 1 日）	27.03.1,75.02.1
在此重现若干通告，包括如下：	
依据第 123（2A）条作出的指令	14.04.13,123.70.1
依据第 120（1）条作出的指令	120.01
《1977 年专利法案》：可专利性的审查（也在 [2006]RPC6 再次出现）	被 《1977 年专利法案》：可专利的主题（2006 年 11 月 2 日） 取代
新审查程序：检索结果的披露	17.68,17.105.1,18.64,18.88
新审查程序：审查意见	17.83.3-83.4,18.47.1,89A.14.1-14.2
对专利申请人和代理人的实践准则；专利实践手册更新至第 5 版	14.01,18.01.3-18.01.5,89.04
针对局长向上诉法院提出上诉（也在 [2003]RPC46 再次出现）	
法庭实践通告 1/2003（修订）	97.05
法庭实践通告 4/2007：局长审理程序中的花费	107.03
法庭实践通告 2/2000（也在 [2000]RPC598 再次出现）：局长审理程序中的花费	107.03
法庭实践通告 6/2007：局长审理程序中的实践	123.05
关于证据的实践通告（也在 [1999] RPC 294 再次出现）	123.18
关于计算机程序的时间通告（也在 [1999]RPC563 再次出现）	被 《1977 年专利法案》：可专利的主题（2006 年 11 月 2 日） 取代
专利的的英国登记和专利的期限	25.04.1
从美国分案申请要求优先权	5.30
专利申请的加速程序	18.07
结合的检索和审查	15.28.1,15.41,15.46,17.35,17.108,18.03,18.06,18.08,18.39,18.41,18.48-49
依据第 16 条公布的申请：检索报告	17.68
检索报告中引用的文件的额外副本	17.104.1
在线数据库姓名的标准头衔	17.71
通过传真发送的文件的提交	14.02,14.29,14.32,15.06,22.07,119.01
第 17 条（在检索报告发出之间提交进一步检索的请求）	17.113
国家安全	22.26,23.02

用于医药和植物保护产品的补充保护证书

导言

注释

本法条涉及用于医药和植物保护产品的补充保护证书，被分为三部分，并使用以下前缀作为段落标记：

SP：概述

SPM：通过法条对《医药条例》的细节的探讨，包括《医药条例》和《植物保护条例》中共有的方面；

SPP：通过法条特定于《植物保护条例》的细节的探讨。

在页边中：

“ArtM”系指《欧洲议会和理事会的第 469/2009 号条例（EC）》（用于医药产品）（“《医药条例》”或“《EC 医药条例》”）的相关法条。

“ArtP”系指《欧洲议会和理事会的第 1610/96 号条例（EC）》（用于植物保护产品）（“《植物保护条例》”或“《EC 植物保护条例》”）的相关法条。

“ArtPd”系指《欧洲议会和理事会的第 1901/2006 号条例（EC）》（关于儿科用途的医药产品）（“《儿科条例》”或“《EC 儿科条例》”）的相关法条。

“PA1977”系指《1977 年专利法案》，“s”指《法案》的相关法条，“para”和“sch”指《法案》的相关附录的相关项。

“reg”系指《2007 年专利（强制性许可和补充保护证书）条例》（SI 2007/3293）的相关条例（“《2007 年条例》”）。

“r”系指《2007 年专利规则》（SI 2007/3291）的相关规则（“《2007 年规则》”），“part”指该《规则》的相关部分。

“Fr”系指《2007 年专利（费用）规则》（SI 2007/3292）的相关规则（“《2007 年费用规则》”），“FSch”指《规则》的相关附录。

SP0.01 创建用于医药产品的补充保护证书的《第 1768/92 号理事会条例（EEC）》于 1992 年 7 月 2 日在欧洲共同体的官方公报中被公布，并随后于 1993 年 1 月 2 日生效。该条例最终依据《欧洲议会和理事会第 469/2009 号条例（EC）》被编纂，其于 2009 年 6 月 16 日在欧盟 L152 的官方公报中被公布，并于 2009 年 7 月 6 日生效。对《第 1768/92 号条例（EEC）》做出的各种修订经过统一整理，但并未做出实质改变。《第 469/2009 号条例（EC）》废除了《第 1768/92 号条例（EEC）》，并规定将其提到的内容诠释为《第 469/2009 号条例（EC）》中的内容。创建用于植物保护产品的补充保护证书的欧洲议会和理事会的《第 1610/96 号条例（EC）》于 1996 年 8 月 8 日在《欧洲共同体官方公报》公布，并于 1997 年 2 月 8 日起生效。如在两部条例中所述，证书旨在补偿专利权人由于时间流逝而导致失去有效保护，从而获得向市场出售作为医药或植物保护产品的受专利（“基础专利”）保护的产品的监管部门批准。

SP0.02 基础专利可以保护产品本身、取得该产品的方法或该产品的应用（见 SPM1.05）。

SP0.03 证书在基础专利的合法期限终止时生效，但不延长专利本身的期限。证书延长通过关于由授权包括的产品的专利授予的保护时间，以使得相应的医药或植物保护产品得以出售，以及作为在证书逾期之前已授权的医药或植物保护产品的产品任意使用。

SP0.04 在英国，医药产品的市场授权表现为由有关当局授予产品许可证或市场授权的形式（见 SPM2.01）。授权许可证的细节，包括产品在内，不再在伦敦、爱丁堡和布尔法斯特的官报中公布，但现在在药品和健康护理产品管理机构（MHRA）网站上公告（见 SPM1.02）。对植物保护产品的市场授权可以由有关当局授权的许可或批准（见 SPP2.01），其细节（每月）在《农药登记簿》中公布。

SP0.05 证书仅在其被授权的欧盟国家中具有效力。根据《2007 年条例》，由专利局授予的证书在大不列颠和北爱尔兰具有效力。目前，根据《1993 年马恩岛专利（医药产品）条例》（法令文件 447/93），

reg 1

《1992 年专利（医药产品的补充保护证书）条例》（SI1992/3901）（“《1992 年医药条例》”）在马恩岛具有效力。相似地，根据《1999 年马恩岛专利（植物保护产品）条例》（法令文件 746/99），《1996 年专利（植物保护产品的补充保护证书）条例》（SI1996/3120）（“《1996 年植物保护条例》”）在马恩岛具有效力。也见项 128B.03。

reg 2

SP0.06 《2007 年条例》对《1977 年专利法案》作出修改，引入第 128B 条和附录 4A。该法条和附录阐明了如何关于在涉及依“旧条例”《第 1768/92 号理事会条例（EEC）》、新《第 469/2009 号条例（EC）》存在的证书和证书申请的情况下，用于医药产品的补充保护证书；以及关于在涉及依《第 1610/96 号条例（EC）》存在的证书和证书申请的情况下，用于植物保护产品的补充保护证书，适用本《法案》。这些条例的操作在项 128B0.1 至 128B.12 中探讨。《2007 年规则》和《2007 年费用规则》规定了与专利和专利申请的程序不同的证书和证书申请的具体程序，包括费用的支付和数量。

SP0.07 如果《医药条例》或《植物保护条例》以及《2007 年规则》均未制定用于证书的特定程序，则《1977 年专利法案》和相应规则中的规定适用于证书和证书申请，如同其适用于专利和专利申请的的规定一样。

ArtM
ArtP 18 19,

SP0.08 《第 1768/92 号条例（EEC）》于 1994 年 7 月 1 日起，在该日加入欧洲经济区域协议的欧洲自由贸易联盟（EFTA）国家（奥地利、芬兰、冰岛、挪威和瑞典）中生效。这必须对《条例》进行修改，使得《条例》得以在这些国家应用，但所述修改对于在 1994 年 7 月 1 日前存在的欧盟成员国国家中提出的证书申请不具有溯及力。该地位不受奥地利、芬兰和瑞典于 1995 年 1 月 1 日加入欧盟生效的影响。列支敦士登自 1995 年 5 月 1 日起成为欧洲经济区域协议的一方，但未采用《第 1768/92 号条例（EEC）》，也不曾采用《EC 医药条例》（见 SP0.10）。

SP0.08.1 由于十国（捷克、爱沙尼亚、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、匈牙利、马耳他、波兰、斯洛文尼亚和斯洛伐克）于 2004 年 5 月 1 日加入欧盟，也必须对《第 1768/92 号条例（EEC）》和《植物保护条例》进行修改，得以在这些国家应用（见 SPM13.04.2）。保加利亚和罗马尼亚于 2007 年 1 月 1 日加入欧盟进一步对《第 1768/92 号条例（EEC）》和《植物保护条例》进行了修改，以在这些国家适用。克罗地亚于 2013 年 7 月 1 日加入欧盟对《第 469/2009 号条例（EC）》进行了修改，以在该国适用。

SP0.09 《欧洲经济区域协议》的水平改制的议定书 1 的第 8 项提到：

“无论何时，提到包含“共同体”或“共同市场”的范围的行为时，该提到的内容应被理解为用于如协议第 126 条定义的各缔约方的范围。”

这对于依据《第 1768/92 号条例（EEC）》于 1994 年 7 月 1 日当日或之后提出的用于医药产品的申请具有效力，或依据《EC 医药条例》，在《条例》第 8（1）（a）（iv）、8（1）（c）、9（2）（e）、11（1）（e）和 13（1）条中提到的共同体被理解为《协议》的缔约方的引用（见 SP0.08、SPM8.02、SPM9.02、SPM11.01 和 SPM13.04）。因此，对于在 1994 年 7 月 1 日当日或之后、但在 1995 年 5 月 1 日前提提交的此类申请，在共同体出售该产品的第一次批准包括在奥地利、芬兰、冰岛、挪威或瑞典的第一次批准。对于在 1995 年 5 月 1 日当日或之后提交的申请，其也包括在列支敦士登的第一次批准，即使列支敦士登并未采用《第 1768/92 号条例（EEC）》或《EC 医药条例》。在实践中，这会在瑞士批准，因为瑞士批准在列支敦士登有效而且列支敦士登并不一致授予市场授权。但是，从 2005 年 6 月 1 日起，在瑞士和列支敦士登之间的双边协定被修改，因此列支敦士登现在保留那些瑞士批准不被自动承认的医药产品的清单。通常该认可会在瑞士批准的 12 个月之后。

SP0.10 相似地，在 1997 年 7 月 31 日的 EEA 联合委员会的第 59/97 号决定从 1997 年 8 月 1 日起采用《植物保护条例》之后，其于 1997 年 8 月 1 日起在列支敦士登生效，并在 1998 年 2 月 2 日起在冰岛和挪威生效，这些是 EFTA 国家并是《欧洲经济区域协议》的各方。由《协议》的水平改制的议定书 1 的第 8 项得出，对依据《条例 1610/96》于 1997 年 8 月 1 日当日或之后向专利局提交的用于植物保护产品的证书申请，在已有的欧盟成员国和冰岛、挪威、列支敦士登的范围内的第一次批准构成共同体内的第一次批准，用于《条例 1610/96》的第 8（1）（a）（iv）、8（1）（c）、9（2）（e）、11（1）（e）和 13（1）条（见 SP0.08 和 SP0.09）。与《医药条例》一样，在实践中，在列支敦士登的第一次批准会是在瑞士的第一次批准（见 SP0.09）。

SP0.11 关于用于儿科用途的医药产品的、2006 年 12 月 12 日的欧洲议会和理事会的《第 1901/2006 号条例（EC）》于 2006 年 12 月 27 日在官方公报上公布，并于 2007 年 1 月 26 日生效。其对《条例（EEC）1768/92》进行了修订，规定了，在引入当市场授权申请时有关儿童使用药物的数据要包括在内的要求时，SPC 的六个月延期。涉及用于儿科用途的医药产品的修改被合并到《EC 医药条例》

中。注意《第 1901/2006 号条例 (EC)》的第 7 条在 2008 年 7 月 26 日前不适用, 第 8 条在 2008 年 1 月 26 日前不适用。

《欧洲议会和理事会的第 469/2009 号条例 (EC)》(医药产品)

条例的引述语

欧盟的欧洲议会和理事会

考虑到建立欧洲共同体的条约, 特别是条约第 95 条,

考虑到来自委员会的提案,

考虑到欧洲经济和社会委员会的意见 (OJ C 77, 31.3.2009, p 42),

根据条约第 251 条制定的程序 (2008 年 10 月 21 日的欧洲议会的意见 (尚未在专利公报中公布) 和 2009 年 4 月 6 日的理事会决定) 实施,

鉴于

(1) 涉及创建用于医药产品的补充保护证书的 1992 年 6 月 18 日的《第 1768/92 号理事会条例 (EEC)》(OJ L 182, 2.7.1992, p. 1) 已在实质上被多次修订。为了清楚和合理, 应编纂所述《条例》。

(2) 制药研究在公众健康的持续改进中具有决定性的作用。

(3) 医药产品, 特别是作为长期的、昂贵的研究结果的医药产品将不继续在共同体和欧洲被开发, 除非它们被能提供足够保护以鼓励此类研究的有利规则所涵盖。

(4) 目前, 在新的医药产品的专利申请提交和出售医药产品的授权之间流逝的时间, 使依据专利的有效保护的时间不足以覆盖投入研发的投资。

(5) 这种状况导致缺乏保护, 阻碍了制药研究。

(6) 存在位于成员国的研究中心迁移至提供更大保护的国家的风险。

(7) 在共同体层面应规定统一的解决方案, 从而防止本国法律的不同发展而导致进一步的差异, 这很可能产生医药产品在共同体内自由流动的障碍, 进而直接影响内部市场的建立和作用。

(8) 因此, 在相同条件下由各成员国根据涉及已授予市场授权的医药产品的本国或欧洲专利的持有人的请求授予的补充保护证书的规定是必要的。因此, 一部《条例》是最合适的法律文书。

(9) 证书授予的保护的持续时间应例如提供充分有效的保护。为此, 专利和证书的持有人应享受总体最多十五年的独占权, 从所述医药产品第一次取得在共同体出售的授权时开始。

(10) 然而, 所有与制药行业同样复杂和敏感的行业的重要权益, 包括公共健康的权益均应予以考虑。为此, 证书不得被授予超过五年的期限。此外, 授予的保护应严格地限于取得作为医药产品出售的授权的产品。

(11) 在专利期限已依据特定的本国法律被延长的特殊情况下, 应制定适当限制证书的持续时间的条款,

正式通过本条例

SPM0.01 如在《英格兰 Halsbury 法律》(第 4 版, 第 51 卷, 第 346-348 页) 中所述, 参考议案的序文中的引述语 (说明条款), 以确认对欧盟法律的条款给出的解释。在与条款的字面意思相反时, 达到清楚的目的是必要的: 在考虑议案的性质和计划时, 或在通过某条款的情况下, 文本的字面分析并不总是合适的。在 *Research Corp 的 SPC* ([1994] RPC 667) 中, 支持听证官决定的专利法院认为, 《条例》的第 5 条在共同体法律背景下总体是清楚的: 引述语和由委员会在 1990 年发行的解释性备忘录均不包含任何建议, 短语“相同限制”应排除依据《1977 年专利法案》的“新的现有专利”的权利许可。(也见 SPM5.01。) 法院认为事项 *acte claire*, 并拒绝向欧洲法院提交第 5 条的解释。

相似地，在 *Draco AB 的 SPC 申请* [1996] RPC 417 中，专利法院拒绝向欧洲法院提交听证官的决定（见 SPM1.04）。但是，在 *Re Yamanouchi Pharmaceuticals Co. Ltd* 案（1994 年 10 月 31 日的未报告判决）中，专利法院决定向欧洲法院提交《第 1768/92 号条例（EEC）》第 19 条的过渡性条款的解释（见 SPM19.02 和 *Yamanouchi Pharmaceuticals Co. Ltd v Comptroller-General* [1997] RPC 844 案）。专利法院也向欧洲法院提交了 *Novartis AG and University College London & Novartis AG and Institute of Microbiology and Epidemiology SPC 申请* (BL 0/044/03) and [2005] RPC33 案（见 SPM8.02 和 SPM13.04）和 *Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem* (BL 0/222/04) 案（见 SPM1.02、SPM1.04 和 SPM3.05）。

SPM0.02 在 *Draco AB 的 SPC 申请* 中，同样拒绝上诉许可的专利法院认定，如果法院认为事项是 *acte claire*，则自然应当拒绝向上诉法院的上诉许可。法院也顺便观察，如果某点开启导致欧洲文书颁布的材料（准备工作资料），则其可能不是 *acte claire*。

SPM0.03 专利法院在 *Draco AB 的 SPC 申请* 中，考虑到《第 1768/92 号条例（EEC）》的引述语，认定《条例》的方案不是用于研发成果的一般保护。这用于补偿在利用具有专利的发明中所失去的时间。

SPM0.04 《EC 医药条例》的引述语 10（即“鉴于，然而，所有制药行业……的重要权益……”）在《植物保护条例》于 1997 年 2 月 8 日生效之后，被解释为如《植物保护条例》的引述语（17），其陈述到：

(17) 鉴于在本《条例》的引述语 12、13 和 14 以及第 3（2）、4、8（1）（c）和 17（2）条中详细的规则也是有效的，细节上做必要的修改，用于对特别是《第 1768/92 号理事会条例（EEC）》的引述语 9 和第 3、4、8（1）（c）条以及第 17 条进行解释。

根据《EC 医药条例》第 22 条，《第 1768/92 号条例（EEC）》的引述语 9 被解读为《EC 医药条例》的引述语 10。《植物保护条例》的引述语 12、13 和 14 如下：

(12) 鉴于所有与植物保护同样复杂和敏感的行业的重要权益必须均应予以考虑；为此，证书不得被授予超过五年的期限；

(13) 鉴于证书赋予与基础专利相同的权利；因此，如果基础专利涵盖了有效物质及其各种衍生物（盐和酯），证书赋予相同的保护；

(14) 鉴于包含有效物质的产品的证书的发布不侵害该物质的衍生物（盐和酯）的其他证书的发布，前提是所述衍生物是明确涵盖它们的专利的主体；

该引述语 10 的详述与英国专利局关于在产品的定义中包含盐和酯所采用的方法一致（见 SPM1.03、SPM2.03、SPM2.04 和 SPP1.03-04）。

第 1 条：定义

为了本条例，应使用以下定义：

- (a) ‘医药产品’系指用于治疗或预防人类或动物疾病的任何物质或物质组合，或者有助于人类或动物用于实现医药诊断或恢复、纠正或改造人类或动物的物理功能的物质或物质组合；
- (b) ‘产品’系指医药产品的有效成分或有效成分的组合；
- (c) ‘基础专利’系指保护某产品本身、获取某产品的方法或某产品的应用，且由其持有人为了授权证书的程序而被命名的专利；
- (d) ‘证书’系指补充保护证书。
- (e) ‘持续时间延长的申请’系指依据本《条例》第 13（3）条和 2006 年 12 月 12 日的欧洲议会和理事会的《第 1901/2006 号条例（EC）》第 36 条关于儿科用途的医药产品的用于延长证书的持续时间的申请。

产品和医药产品

SPM1.01 第 1 条区分了术语“医药产品”和“产品”。虽然《医药条例》创建用于医药产品的证书，该医药产品是被第 1（b）条定义为有效成分或有效成分的组合的产品，是依据第 2 条的证书的主体。

SPM1.02 这些定义不总是符合在英国产品许可和市场授权，或在政府公报（见 SP0.04）中公布的细节中所使用的术语。因此，在产品许可或市场授权中指明的产品通常宽泛地相当于在第 1（a）条中所定义的“医药产品”，而“有效组分”或“有效成分”通常宽泛地相当于在第 1（b）条中所定义的“产品”。但是，如听证官在 *Yissum Research & Development Company of the Hebrew University of Jerusalem* BL O/222/04 案中所判定的，上述定义无需限制根据第 1（b）条中的有效成分的定义（见 SPM1.04.1）。

SPM1.03 鉴于《植物保护条例》引述语（14）的术语通过引述语（17）强加在《EC 医药条例》引述语 10 的解释中，第 1（b）条中的术语“有效成分”通常被解释为包括任何密切相关的衍生物，特别是盐或酯，其获取出售授权，并由基础专利保护，除非所述衍生物可被视为新的有效成分（也见 SPM0.04 和 SPM2.03 - 04）。

SPM1.04 在 *Draco AB' 的 SPC 申请* [1996] RPC 417 的案件中，申请人申请基于某产品许可的证书，该产品用于包含凝聚微粒状的皮质类固醇布地奈德的非承压哮喘吸入器的。但是，两个较早的用于包含微粒状布地奈德以及推进剂和表面活性剂作为“其他组分”的吸入器的产品许可已被授予。听证官发现第 1（b）条中定义的“产品”在所有三个吸入器的案件中是“布地奈德”，并由此驳回了申请人的意见，即：在较晚的吸入器案件中是“添加的游离的凝聚微粒状的布地奈德”，而在两个较早的吸入器中是“布地奈德、推进剂和表面活性剂”的组合。申请人的另一意见，即，布地奈德的凝聚态是不同于在较早的吸入器中所使用的非凝聚态的“产品”，也被相似地驳回。专利法院支持该决定，认定：保护范围根据第 1（a）和 1（b）条的定义严格地限制于有效成分（也见 SPM4.02）。申请人获得向上诉法院的上诉许可，但在听证前撤回了其上诉。

SPM1.04.1 在 *Yissum Research & Development Company of the Hebrew University of Jerusalem* (BL O/222/04) 案中，听证官考虑到在市场授权中的有效成分的定义未必用于限制根据第 1（b）条的产品的定义。产品“骨化三醇”曾是先前市场授权的根据第 3（d）条的主体，无法基于不同的医药应用区分这些市场授权。但是，听证官发现在严格限制于授权的医药产品的相应成分时，定义产品的有效成分是由基础专利保护的有效成分。因此，可以授予骨化三醇与经核准的医药产品中发现的特定药膏基础结合的证书。在上诉时，专利法院 [2004] EWHC 2880 将该问题提交至欧洲法院（ECJ 案件 C-202/05），其发现第 1（b）条被解释为意味着基础专利保护有效成分的第二医药用途，该用途不构成该产品的定义中不可分割的部分（见 SPM0.01、SPM1.02 和 SPM3.05）。关于对术语“医药产品的有效成分的组合”的解释的相似性质的问题由德国联邦法院向麻省理工学院的 ECJ 提交（ECJ 案件 C-431/04）。法院认定：第 1（b）条的解释在该术语的概念内不包括两种物质的组合，其中只有一种物质具有治疗效果，而另一种物质使得医药产品能够形成药品形态，且这对于第一种物质的治疗效能是必须的。术语“产品”的含义在 *GlaxoSmithKline Biologicals S.A.* BL O/506/12 中也被考虑，其中听证官驳回了包含佐药的申请。在向专利法院上诉时，*GlaxoSmithKline Biologicals S.A. v Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 619 的专利问题被提交至 CJEU，在 CJEU 在案件 C-210/13 中判定为：在考虑单独存在或与有效成分结合时，佐药不落入“产品”的定义中。在 *Forsgren v Österreichisches Patentamt* C-631/13 中，问题被提交至 CJEU 以判定，首先产品（蛋白质 D）是否可以被认为是有效成分，该有效成分是否是共价结合至其他有效成分但仍旧保持其活性；其次蛋白质 D 是否可以，在市场授权不涉及蛋白质 D 的活性但涉及其他活性成分的情况下，得到 SPC；第三，蛋白质指的是市场授权中的载体是否意味着可以授予其 SPC。

基础专利

SPM1.05 基础专利可以是英国专利或欧洲专利（UK），可以保护产品本身、获取产品的方法或产品的应用。但是，用于获取已知产品的方法可能不会产生新产品。术语“基础”并不意味着专利必须是保护产品的第一个专利：对于专利持有者开放指定任何满足第 1（c）条标准的专利作为基础专利。

第 2 条：范围

任何被成员国范围内的专利保护的、在作为医药产品被出售之前受到如 2001 年 11 月 6 日的欧洲议会和理事会基于涉及用于人类用途的医药产品的共同体章程（OJ L 311, 28.11.2001, p. 67）的指令 2001/83/EC、或是如 2001 年 11 月 6 日的欧洲议会和理事会基于涉及兽医医药产品的共同体章程（OJ L 311, 28.11.2001, p. 1）的指令 2001/82/EC 的行政许可程序管制的产品，可以依据在本条例中规定的条款和条件，作为证书的主体。

SPM2.01 因此，根据指令 2001/83/EC（用于药用产品）或指令 2001/82/EC（用于兽医产品）获

得在英国出售授权的产品的证书可以在英国被授予。授权只能在英国授予，因此其采取了依据《医药法案》发行的产品许可，或依据《1994 年用于人类用途的医药（市场授权等）条例》或《1994 年用于兽医医药产品的市场授权条例》（SI 1994/3142）发行的市场授权的形式。（仅）英国的产品许可和市场授权由卫生部门的药品和健康护理产品管理机构（药用产品），或由环境、食品和农村事务部门的兽医药品主管（兽医产品）授予。替代地，存在授予用于人类和兽医用途的医药产品的市场授权的集中系统，其依据现已被废除并被《条例（EC）第 726/2004 号》所取代的《理事会条例（EEC）第 2309/93 号》建立，其提供在欧盟的所有成员国中同时被授予的授权。这种类型的授权由欧洲委员会根据欧洲药品代理机构（EMA）的赞成观点的决定授予，并作为等效于本国授权被专利局接受。在 *Generics (UK) Ltd v Synaptech Inc* (C-427/09) 和 *Synthon BV v Merz Pharma GmbH & Co KG* (C-195/09) 案中，欧盟法院认定，第 2 条应被解释为在根据理事会指令 65/65/EEC（现为指令 2001/83/EC）获取市场授权之前，就作为用于人类用途的医药产品在欧洲共同体出售，特别是未经安全性和药性测试的产品，不在《条例》的范围内，可能不是补充保护证书的主体。其继续确认，对在《条例》范围之外的产品授予的任何 SPC（补充保护证书）均是无效的（也见 SPM13.04.1）。在 *Leibniz-Institut* BL O/328/14 案中，听证官认为申请在范围之外，在该申请中装置单独通过物理手段执行其行动，并且是依据指令 93/42/EEC 的 EC 设计审查证书的主体，也见 SPM3.03.2。

SPM2.02 证书授予构成医药产品的有效成分或有效成分的组合的产品（见 SPM1.01）。

SPM2.03 一项证书只能覆盖单个产品，即单个有效成分或有效成分的组合。不同的产品需成为不同证书的主体，即使这些产品由同一基础专利保护。对于已被授予证书的产品的衍生物（例如盐或酯），是否需要新的证书，取决于该衍生物是否能够被视为新的有效成分（见 SPM0.04 和 SPM1.03）。一项新的证书只能被授予（a）已被授予证书的有效成分和（b）一种或多种其他有效成分的组合，如果该组合本身是不同的专利的主体，或是同一专利内不同的核心发明点的主体。进一步的证书不会被授予相同的有效成分，尽管对该成分或对该医药产品的其他特征（例如使用不同的赋形剂或不同的制药外观）的物理形式作出一些改变。（也见 SPM1.04。）

SPM2.04 证书可以被授予由基础专利保护的衍生物的范围任意以衍生物的形式化合物（见 SPM0.04）。已被接受的措辞的示例如下：

任意盐酸盐形式的 X；

任意药学可接受的盐的形式，例如盐酸盐形式的 X；

任意药学可接受的盐的形式。

（也见 SPM3.02 和 SPM3.02.1）。

第 3 条：获取证书的条件

证书应在以下条件下被授予，即如果将第 7 条中提及的申请递交至某成员国，在该成员国中，并在该申请的当日：

(a) 产品被基础专利有效保护；

(b) 产品能够作为医药产品在市场上出售的有效授权已根据指令 2001/83/EC 或指令 2001/82/EC 酌情授予；

(c) 产品还不是证书的主体；

(d) 在 (b) 点中提到的授权是将产品作为医药产品在市场上出售的第一次授权。

SPM3.01 第 3 条的条件必须在提出申请的当日被满足。因此，在该日：

保护产品的基础专利必须在英国有效；

产品必须以前不是英国的证书的主体；

将产品作为医药产品在英国市场上出售的有效授权必须已根据指令 2001/83/EC 或指令 2001/82/EC 被授予（见 SPM2.01）；

该授权必须是在英国将产品作为医药产品在市场上出售的第一次授权（虽然可能在欧盟的其他国家已存在更早的授权）。

SPM3.02 产品是否被基础专利保护的问题根据专利权利要求的解释的通常标准来判定，这由欧洲法院在 *Farmitalia Carlo Erba S.r.l. 的 SPC 申请*(2) ([2000] RPC 580 - ECJ Case C-392/97) 中确认。在 *Takeda Chemical Industry 的申请* 中（第 SPC/GB93/017 号申请未报道的口头决定），听证官认定，由于说明书表明了能够获得呈醋酸盐形式的多肽，那么即使权利要求书没有基于文字解释包括多肽的衍生物，一种包括缩氨酸的醋酸盐的产品也能被基础专利保护。在 *Centocor Inc 的 SPC 申请*[1996] RPC 118 中，听证官认定，一种由单克隆抗体组成的产品，不受关于单克隆抗体和抗菌剂的结合制备的权利要求的保护。在 *Takeda Chemical Industries Ltd 的申请*[2004] RPC 1（向专利法院的上诉[2004] RPC 3 得到支持）中，听证官认定，一种包括成分组合的产品不受仅涉及其中一种成分的专利保护。基础专利不包含在 SPC 申请中指定的组合。上诉法院在 *Generics (UK) Ltd v Daiichi Pharmaceutical Co Ltd* [2009] EWCA Civ 646, [2009] RPC 23 案中，支持了确认该解释的专利法院较早的决定（[2008] EWHC 2413 (Pat), [2009] RPC 4）。法院认为，用于左氧氟沙星、外消旋混合物的(-)对映体、氧氟沙星的 SPC（补充保护证书），得到了正确地授予，尽管存在该外消旋混合物的更早的市场授权。在 *Gilead Sciences, Inc. (BL O/006/08)* 中，听证官认定，保护某种特定的有效化合物并主张有效物质与其他（未指明）的治疗成分任意组合的组合的基础专利，不保护该有效化合物与作为 SPC 申请主体的另一特定有效化合物的组合。权利要求和说明书中相应提及的部分是基础专利中有效成分组合的仅有的指示。在上诉中，专利法院认为（关于《第 1768/92 号委员会条例》[2008] EWHC 1902 (Pat)），虽然特定的组合未在基础专利的说明书中披露，但是权利要求确实在第 1（c）和 3(a) 条含义内保护该组合，因此申请人有权得到特定有效成分的组合的证书。在 *Astellas Pharma Inc. (BL O/052/09)* 案中，类似地，听证官认为，具体地或概括地披露一种有效成分但未披露有效成分的专利，不是用于第 3（a）条保护有效成分的组合的专利。在向专利法院的上诉（*Astellas Pharma Inc v Comptroller-General of Patents*[2009] EWHC 1916 (Pat) 案）中，在应用 *Gilead* 案中表达的测试之后，Arnold J 支持听证官的决定。Arnold J 将 *Astellas* 案与 *Gilead* 案的事实区别对待，因为与在 *Gilead* 案中不同，基础专利并未具体地披露和主张有效成分的组合。

SPM3.02.1 在 *Sankyo Company Limited (BL O/271/10)* 案中，类似地，听证官基于未满足《条例》第 3（a）条的要求，驳回了一种有效成分的组合的 SPC 申请。在向专利法院的上诉（*Daiichi Sankyo Company Limited v Comptroller General of Patents*, [2010] EWHC 2897 (Pat)）中，在决定产品是否依据 SPC 条例第 3（a）条由基础专利保护时（C-6/11, *Daiichi Sankyo Company v Comptroller-General of Patents*），Floyd J 向欧盟法院（CJEU）提交涉及正确测试的初步裁定的问题。CJEU 凭借参考 C-322/10 (*Medeva*)（见以下 SPM3.02.4）通过充分的理由提出其决定，确认第 3（a）条排除了涉及未在 SPC 中依靠的基础专利的权利要求书的措辞中确认的有效成分的 SPC 授予（也见 CJEU 在 *Georgetown et al., University of Queensland, CSL Ltd* (SPM3.02.4)、和 *Yeda Research and Development Company Ltd* (SPM3.02.2) 的参考）。根据 *Takeda* 案，对于未要求保护但在说明书中有所披露的组合，可以依据《1977 年专利法案》第 27 条修改授权的专利，以提供依据第 3（a）条要求的保护，但在 *Actavis Group and Actavis UK v Boehringer Ingelheim Pharma* [2013] EWHC 2927 (Pat) 案中，涉及该实践的问题已被提交至 CJEU（也见 SPM3.02.5, 10.14.1）。

SPM3.02.2 在 *Imclone Systems Inc. Ltd & Aventis Holdings Inc. (BL O/066/10)* 案中，听证官认定，根据《条例》第 3（b）条，在附加规定临床应用的单一有效成分与另一种有效成分结合的市场授权，不是将组合产品作为医药产品在市场上出售的有效授权。MA 指作为西妥昔单抗（Erbix® 的医药产品名称）可知的、具有抑制细胞生长特性的抗体的有效成分，如何能够在临床上与另一种具有细胞毒素特性的有效成分，即抗癌药物伊立替康结合使用，以治疗某些类型的癌症，而西妥昔单抗的存在降低了实现临床效果所需的伊立替康的数量。但是听证官认为，在决定什么是授权的医药产品，以及由此而得的什么产品能够被 SPC 保护的时候，MA 必须被全面地看待，而不仅仅考虑临床细节方面。此外，遵循在 *Takeda*, *Gilead*, *Astellas* and *Centocor Inc* 案中所采取的方法，听证官认为，保护有效成分组合的专利根据第 3（a）条不保护单一有效成分。在向专利法院上诉（*Yeda Research and Development Company Ltd v Comptroller General of Patents* [2010] EWHC 1733 (Pat), [2010] RPC 29）中，Lewison J 支持听证官拒绝申请并驳回上诉的决定，确认在先前决定中所采取的方法。在向上诉法院上诉（*Yeda Research and Development Company Ltd v Comptroller General of Patents*）中，法院提交了欧盟法院（CJEU）涉及二次侵权是否应是任何提议的侵权测试的一部分的初步裁定，用于判定依据第 3（a）条由基础专利保护的是什么（C-518/10, *Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc v Comptroller-General of Patents*）。CJEU 通过关于 C-322/10 (*Medeva*)（见以下 SPM3.02.4）的充分理由给出其决定，确认：在申请中指明的有效成分，若不是任何单独涉及该有效成分的权利要求的主体，即使在基础专利的权利要求书的措辞中被

确定为形成与另一有效成分结合的组合的一部分的有效成分，第3(a)条仍会排除SPC的授予（也见CJEU涉及 *Daichi Sankyo Company Limited* (SPM3.02.1), *Georgetown et al.* 和 *University of Queensland/CSL Ltd* (SPM3.02.4)的参考)。

SPM3.02.3 在 *Farmitalia Carlo Erba S.r.l* 的 SPC 申请(2)中，法院也认定，如果已单独盐的形式存在的有效成分在授权的通告中被提到，依据第3(b)条，证书能够包括被提及的有效成分以及有效成分的衍生形式（例如盐或酯）作为医药产品，前提是该衍生形式也享有基础专利的保护。

SPM3.02.4 《条例》的第3(a)和3(b)条的要求也已在许多涉及疫苗领域的医药产品的案件中被考虑。在 *Medeva BV* 的 SPC 申请(BL O/357/09)中，听证官遵循 *Astellas* 和 *Gilead* 的决定认为，仅保护两个特定有效成分的基础专利，根据第3(a)条，不保护包含这两个有效成分与其他有效成分结合的产品。他也认为，根据第3(b)条，用于包含有效成分，尤其是包括这两个有效成分组合的医药产品的市场授权，不是将由这两个有效成分组成的产品作为医药产品在市场上出售的有效授权。在向专利法院上诉 (*Medeva BV v The Comptroller General of Patents*, [2010] EWHC 68 (Pat), [2010] RPC 20) 中，Kitchin J 支持听证官的决定并驳回上诉，其指出“……很明显，‘产品’必须具有与第1(b)和第3(a)条中相同的含义。如果第1(b)条的产品是有效成分的整体组合，则其依然保持这第3(a)条中的条件……”。在向上诉法院上诉 (*Medeva's SPC Applications*, [2010] EWCA Civ 700, [2010] RPC 27) 中，法院将涉及第3(a)和3(b)条的解释的问题提交至欧盟法院 (CJEU)，要求初步裁定 (C-322/10, *Medeva v Comptroller-General of Patents*)。CJEU 认定，对于第3(a)条，为了被保护，需要在用于支持 SPC 申请提交的基础专利的权利要求书的措辞中‘指明’待保护的有效成分，因此拒绝了所谓的‘侵权测试’。关于第3(b)条，也认定：对于在所依据的基础专利的权利要求书的措辞中指明的有效成分的组合，如果在 SPC 申请中提交的市场授权的医药产品包含除在基础专利中指明的组合外的其他有效成分，则可以授予 SPC。根据 CJEU 的答复，上诉法院确认，*Medeva* 的申请不满足这些要求，并驳回了其上诉 (*Medeva BV v Comptroller General of Patents*[2012]EWCACiv523)。在 *Georgetown University, Loyola University of Chicago, and University of Rochester* 的 SPC 申请(BL O/401/09)中，听证官基于不满足《条例》第3(b)条的要求，拒绝了疫苗领域的单一有效成分的 SPC 申请，因为用于支持这些申请而提交的市场授权涉及具有多个有效成分的产品。在向专利法院上诉中，Kitchin J 将涉及第3(b)条的解释的问题提交至欧盟法院 (CJEU) (*Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago v Comptroller-General of Patents*, C-422/10; 问题与在 *Medeva* 中关于第3(b)条提到的问题相同)。与在 C-322/10 案中采取的方法一致，CJEU 认定，如果 SPC 申请中所依靠的市场授权是用于包含除基础专利中指明的有效成分外的其他有效成分的产品，可以对在基础专利的权利要求书中的措辞中指明的有效成分授予 SPC。听证官遵循与涉及第3(a)条和第3(b)条的 BL O/357/09 案和 BL O/401/09 案中相似的方法，在 *University of Queensland & CSL Limited* (BL O/335/10)案中拒绝在疫苗领域的对于有效成分组合或单一有效成分的多重 SPC 申请。在向专利法院上诉中，Arnold J 进一步向欧盟法院提交了涉及第3(a)和3(b)条的解释的问题 (C-630/10, *University of Queensland, CSL Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*)。CJEU 通过关于 C-322/10(*Medeva*)案和 C-422/10 (*Georgetown*)案理由充分地给出其决定。CJEU 重复其在 *Medeva* 案和 *Georgetown* 案中的决定，并澄清如果基础专利涉及如何取得该产品的方法，第3(a)条仅允许对在专利的权利要求书的措辞中被确认为从所述方法衍生的产品的产品，授予 SPC。法院也陈述到，是否可以获得直接作为方法的结果的产品，在该问题中是不相关的。运用 CJEU 的决定，专利法院判定了之前的申请的适应性或其它 (*University of Queensland and CSL limited v Comptroller General of Patents*, [2012] EWHC 223 (Pat))。

SPM3.02.5 由于缺少来自法院的进一步的指导，专利局会判定，在用于支持 SPC 提交的基础专利的权利要求书的措辞中指明/确认产品，如果考虑到权利要求的普通解释，其为：i) 在权利要求中指出；ii) 被 Markush 公式包含；iii) 表明从由基础专利保护的方法直接得到结果；或 iv) 可能必须询问申请人已提供证据，例如从合适的专利收件人处以法定声明的形式证明这是该案件。因此为了满足产品是“权利要求的措辞中的……”的要求，申请人可以依靠《专利法案》第27条相应地修改基础专利。在 *Actavis Group and Actavis UK v Boehringer Ingelheim Pharma* [2013] EWHC 2927 (Pat) (也见 SPM3.02.1、10.14.1) 案中，涉及修改基础专利以使申请符合第3(a)条的实践的问题，已被提交至 CJEU。

SPM3.02.6 在 *Novartis Pharmaceuticals UK Limited and Medimmune Limited/Medical Research Council* [2012] EWHC 181 (Pat)案中，在第53项评论到“法院在 *Medeva* 案及其后续中设置的测试是不清楚的，在拒绝组合案件中的侵权测试中除外。特别地，恰恰是“在权利要求书的措辞中指明(或确认)”所指的内容是不十分清楚的。但是，在解释和应用 *Medeva* C-322/10 决定 (连同

C-422/10 *Georgetown University and Others*, C-630/10 *University of Queensland and CSL*, C-6/11 *Daiichi Sankyo*, 以及 C-518/10 *Yeda Research and Development* 一起) 之后, 他接着发现, 根据第 3 (a) 条, 将产生分子的一半方法与用于特定目的的特异性捆绑的权利要求, 没有充分地指明或确认特异性抗体雷珠单抗。在 *Actavis Group PTC EHF / Actavis UK Limited and Sanofi and Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC* [2012] EWHC 2545 案中, Arnold J 重申其围绕“在权利要求书的措辞中指明 (或确认)” 的含义的疑问, 诉讼裁定没有提供在目前能够应用于案件的清楚的测试。因此, 他向欧盟法院提交了关于第 3 (a) 条的解释的进一步的问题, 请求初步裁定 (C-443/12)。法院确定, SPC 是用于补偿专利的“核心发明进步”在市場中的延时。在 *Eli Lilly & Company v Human Genome Sciences Inc* [2012] EWHC 2290 (Pat) 案中, 进一步的问题被从专利法院提交至 CJEU, 请求初步裁定 (C-493/12), 法院判定, 如果“权利要求隐含但必要地及具体地涉及所述的有效成分”, 功能性定义可以满足待基础专利保护的产品的需要。在 *Forsgren v Österreichisches Patentamt* C-631-13 案中, 问题已被提交至 CJEU, 以判定如果市场判定不涉及蛋白质 D 的活性但涉及与其共价结合的其他有效成分的活性, 该产品 (蛋白质 D) 是否可以得到 SPC。

SPM3.03 虽然第 3 (b) 条要求已被授予的有效授权, 但似乎不要求授权应在提出证书申请的当日仍旧有效 (例如其可以在证书申请日之前被撤回或失效)。

SPM3.03.1 在 *British Technology Group Ltd* 的 SPC 申请 [1997] RPC 118 中, 听证官认为, 来自药品控制机构对于待提供用于建议的临床试验的产品授予许可的信件不是能被认可的市场授权, 其既非根据指令 65/65/EEC 或指令 81/851/EEC 发出, 也未如第 8 (1) (b) 条所要求的提供产品特征的总结 (见 SPM2.01、SPM10.17.1 和 SPP3.02)。指令 65/65/EEC 和 81/851/EEC 是根据授权依据《条例》(EEC) 1768/92 第 3 (b) 条不得被授予的指令。这些指令被废除, 并与指令 75/319/EEC 分别合并至指令 2001/83/EC 和指令 2001/82/EC。

SPM3.03.2 在 *Cerus Corporation* BL 0/141/14 案中, 听证官认为, 涉及医药装置的 EC 设计审查证书不满足第 3 (b) 条的要求。考虑指令 93/42/EEC 的第 1 (4) 条, 发出 EC 设计审查证书, 这是因为装置作为不可分割的部分, 包含某一物质, 该物质如果单独使用可以被认为是医药产品, 并对身体起到辅助于该装置的作用的作用。此类“第 III 级”装置 (如在第 9 条和指令 93/42/EEC 的附件 IX 中定义的) 以与依据指令 2001/83/EC 授权类似的方式要求待评估的物质的安全质量和可用性。但是, 该评估过程与根据指令 2001/83/EC 授权用于人类用途的医药产品所执行的过程并不相同或等效。

SPM3.04 第 3 (c) 条排除了授予产品第二次证书的可能性, 如果在第二次证书申请日之前已授予其第一次证书的话。但是, 在 *Chiron Corporation and Novo Nordisk A/S* [2005] RPC 24 案中, 听证官总结到, 在由不同的基础专利的不同持有者关于相同的产品基于共同的市场授权提出申请之前, 对某基础专利的持有者的产品的补充保护证书的授予并不是依据《条例》第 3 (c) 条拒绝较晚的申请的理由。欧洲法院在案 *AHP Manufacturing BV v Bureau voor de Industriële Eigendom* [2009] C-482/07 中认定, 如果在提交证书申请时, 已经向一个或多个其他基础专利的一个或多个持有者授予一个或多个 SPC, 《条例》第 3 (c) 条并不阻止对某基础专利的持有者授予产品的证书。因此, 可以在特殊的情况下, 当证书已存在时, 授予进一步的证书。在 *Takeda Chemical Industries Ltd* 的申请 [2004] RPC 2 中, 听证官认定, 包括成分组合的产品并不会因为成分的一种已被授予 SPC 而被阻止授予 SPC。然而, 根据在 *Medeva* 案中的评论“对于基础专利只能授予一项证书”, Arnold J 在 *Actavis Group PTC EHF / Actavis UK Limited and Sanofi and Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC* [2012] EWHC 2545 案中判定, 对第 3 (c) 条正确的解释是不清楚的, 并将以下问题提交至 CJEU 以请求初步裁决 (C443/12), “在由有效的基础专利保护多个产品的情况下, 《条例》、特别是第 3 (c) 条真的阻止向专利的所有者发放用于所保护的每个产品的证书吗?” 一个相似的问题由海牙的地方法院在 *Georgetown University and Octrooiencentrum Nederland* C-484/12 案中提交。法院判定, 在保护若干不同产品的专利的基础上, 如果这些产品中每个产品均由该基础专利保护, 则可以获得关于每个产品的若干 SPC, 见“*Georgetown*” C-484/12 第 30 段。但第 3 (c) 条禁止, 基于相同的有效成分与另一非由该专利自身保护的有效成分结合的单一专利授予连续的 SPC, 见“*Actavis*” C-443/12 第 30 段。

SPM3.04.1 从《植物保护条例》生效的 1997 年 2 月 8 日起, 所述条例的引述语 (17) (见 SPM0.04) 必须也依据第 3 (c) 条来考虑, 根据新条例的第 3 (2) 条解释《医药条例》第 3 条, 新条例第 3 (2) 条为:

第 3 (2) 条【《EC 植物保护条例》】

对于相同产品多于一项专利的持有者不应关于该产品被授予不只一项证书。但是, 如果涉及相同产品

并来源于两个或多个不同专利的持有人的两项或多项申请待决，则可以对每个持有人发放该产品的一项证书。

SPM3.04.2 因此，现在允许关于相同产品根据各自指明不同的保护该产品的基础专利的两个或多个申请，授予每个专利持有人一项证书。听证官在 *Takeda Chemical Industries Ltd 的申请* [2004] RPC 2 中认为，对于相同的申请人应只授予其一项产品证书，欧洲法院在 *Biogen Inc. v Smithkline Beecham Biologicals SA* ([1997] RPC 23 ECJ Case C-181-95) 案中的决定也如此认为。

SPM3.05 在 *Yissum Research & Development Company of the Hebrew University of Jerusalem* (BL O/222/04) 案中，听证官认为，如果将产品在市场上出售的授权不是该产品的第一次授权，则第 3 (d) 条中指明的条件无法得到满足，无论较早的授权是否用于不同的医药条件。产品“骨化三醇”曾是先前的市场授权的主体，由于第 3 (d) 条，不得基于不同的治疗应用将这些较早授权区分。就该决定向专利法院上诉 [2004] EWHC 2880，其向欧洲法院提交了问题以请求初步裁定（案件 C-202/05）（见 SPM0.01、SPM1.02、SPM1.04.1）。ECJ 认为，当基础专利保护某有效成分的第二医药用途时，该用途不构成产品定义的不可分割的部分。关于对术语“医药产品的有效成分的组合”的解释相似性质的问题由 ECJ 在麻省理工学院（案件 C-431/04）答复（见 SPM 1.04.1）。

SPM3.05.1 在 *Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd 的 SPC 申请* (BL O/384/09) 中，听证官基于未满足第 3 (d) 条的条件，拒绝了一种褪黑素产品的 SPC 申请。一项较早的对于有效成分褪黑素的兽医授权，阻止了基于较晚的人类授权的 SPC 授予。虽然听证官的决定得到了专利法院的支持（*Neurim Pharmaceuticals (1991) Limited v Comptroller General of Patents*, [2010] EWHC 976 (Pat), [2010] RPC 22），但在向上诉法院上诉（*Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd v Comptroller General of Patents*, [2011] EWCA Civ 228, [2011] RPC 19）中，涉及第 3 (d) 条（以及第 13 条）的解释的问题被提交至欧盟法院（C-130/11, *Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd v Comptroller General of Patents*）。在答复英国上诉法院提交的问题时，CJEU 确认在例如 *Neurim* 的案件中，《条例》第 3 和 4 条应被解释为：

“……仅存在较早的市场授权（对于授予医药产品取得的）不会阻止对于已被授予市场授权的相同产品的不同申请授予补充保护证书，前提是该申请在被依靠用来申请补充保护证书的基础专利赋予的保护限制之内”。

CJEU 接着陈述到，第 13 (1) 条必须被解释为，对落在由被依靠用来 SPC 申请的基础专利赋予的保护限制之内的产品的市场授权（见 SPM13.04）。

SPM3.05.2 鉴于产品的第一次市场授权无论用途或指示通常会构成关于第 3 (d) 条的第一次市场授权；C-130/11, *Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd v Comptroller General of Patents* 案描绘了对于相同产品的较早的市场授权不违反第 3 (d) 条的情况。在与 *Neurim* 相似的案件中，根据判决书第 26 段，可能有必要要求申请人表明，市场授权中的指示在基础专利的保护范围之内。关于 *Neurim* 判决书授予的 SPC 的范围只会扩展至授权的用途，判决书第 25 段。但是实践表明，我们不会寻求将该用途限定在表格 SP1 的第 6 项产品定义中。

SPM3.06 获取一种已经被证书所涵盖的已知产品的方法，被认为不会产生新的证书（见 SPM1.05）。

第 4 条：保护的主体

在基础专利赋予的保护的限制之内，由证书赋予的保护应只扩展至由出售相应医药产品的授权所涵盖的产品，并用于该产品作为证书逾期之前已被授权的医药产品的任何用途。

SPM4.01 证书将由基础专利赋予的保护扩展至该专利的期限之外，但仅涉及由出售相应医药产品的授权涵盖的产品，及该产品作为证书逾期之前已被授权的医药产品的任何用途。但是，证书不扩展专利本身的期限。

SPM4.01.1 《医药条例》第 4 条可以按与《植物保护条例》第 4 条相同的方式解释，依据后者的引述语（17），其为：

第 4 条【《EC 植物保护条例》】

保护的主体

在基础专利赋予的保护的限制之内，由证书赋予的保护应只扩展至由出售相应植物保护产品的多个授

权所涵盖的产品，并用于该产品作为证书逾期之前已被授权的植物保护产品的任何用途。

SPM4.01.2 复数“多个授权”表明，一项证书将满足第一次和随后的多个授权的需要。

SPM4.02 在 *Draco AB 的 SPC 申请* [1996] RPC 417 中，专利法院认定，第 4 条是对于如第 1 (b) 条中定义的有效成分的产品赋予保护的实施法条。

SPM4.03 在 *Novartis AG v Actavis UK Limited* 案中，涉及《条例》第 4 条（和第 5 条）的解释的问题被提交至欧盟法院（C-442/11）。法院通过参考其在 C-322/10 *Medeva*、C-422/10 *Georgetown University and Others*、C-630/10 *University of Queensland and CSL*、以及 C-6/11 *Daiichi Sankyo* 案（见以上）中的决定理由充分地做出其决定，确认 SPC 在 SPC 的整个时期内提供类似专利的侵权保护（也见 SPM5.03）。

第 5 条：证书的效力

根据第 4 条的规定，证书应赋予与专利权所赋予的相同的权利，并应受到相同的限制和相同的义务。

SPM5.01 根据第 4 条，证书赋予与基础专利所赋予的相同的权利，并受到相同的限制和义务。因此，依据涉及此类事项例如侵权的本国法律的规定同样适用于证书。在某些情况下，专利局会关于某 SPC 是否侵权提供不具有约束性的意见，见第 74A 条。

SPM5.02 在 *Research Corp 的 SPC* ([1994] RPC 667) 中，（也见 SPM0.01），专利法院支持听证官在 [1994] RPC 387 报告的决定，其认定，依据《1977 年法案》附录 1 第 4 项的规定，对基础专利权利许可的认可可是第 5 条含义内的限制。因此根据《1977 年专利法案》第 46 (3) 条和《1992 年专利（用于医药产品的补充保护证书）条例》章程 5，局长具有保证申请解决证书权利许可的期限的管辖权。

SPM5.03 在 *Novartis AG and Actavis UK Limited* 案中，涉及《条例》第 5 条（以及第 4 条）的解释的问题被提交至欧盟法院（C-442/11）。法院通过参考其在 C-322/10 *Medeva*、C-422/10 *Georgetown University and Others*、C-630/10 *University of Queensland and CSL*、以及 C-6/11 *Daiichi Sankyo* 案（见以上）中的决定理由充分地做出其决定，确认 SPC 在 SPC 的整个时期内提供类似专利的侵权保护（也见 SPM4.03）。

第 6 条：证书的效力

证书应被授予基础专利的持有人或其权利继承人。

SPM6.01 第 6 条并不阻止除了基础专利所有者之外的人提交申请。但是无论谁提交了申请，证书只能被授予在授予时作为基础专利所有人注册登记的人。如果证书申请人不同于基础专利的所有人或其权利继承人，则专利局会以申请提交的书面形式通知该专利的所有者或其权利继承人，并要求其陈述意见。

SPM6.02 在由第 8(1) (b) 条要求以完成申请的情况下，市场授权的持有人考虑到第 6 条的措辞，是否可拒绝给予基础专利持有人或其权利继承人副本的问题，被比利时尼维尔的商事法庭在 *Biogen Inc v SmithKline Beecham Biologicals SA* [1997] RPC 833 案中提交至欧洲法院。法院认定，《条例》不要求市场授权的持有人向专利持有人提供副本。但是，此类义务在双方的契约关系中，可被视为天生固有的义务。（也见 SPM8.04.1。）

SPM6.03 在 *Eli Lilly & Company v Human Genome Sciences Inc* [2012] EWHC 2290 (Pat) 案中，Warren J 认定“基础专利的持有人可以依靠授予与该持有人毫无关系的第三方的 MA 提出 SPC 申请。”

第 7 条：证书申请或证书延期

1. 证书申请应在第 3 (b) 条中提到的将产品作为医药产品出售的授权被授予的当日起六个月内递交。
2. 尽管存在第 1 项，但如果在基础专利被授权之前授予将产品出售的授权，则证书申请应在专利被授权当日起六个月内递交。

3. 在递交证书申请时,或在证书申请待决时,且分别满足第8(1)(d)条或第8(2)条的相应要求,则可以提出延长期限的申请。
4. 对于已授予的证书的期限的延长申请应不晚于该证书逾期前两年递交。
5. 尽管存在第4项,对于《第1901/2006号条例(EC)》生效后五年,对于已授予的证书的期限的延长申请应不晚于该证书逾期前六个月递交。

SPM7.01 除非在《第1768/92条例(EEC)》第19条的过渡性条款适用的情况下,申请必须在第一次英国授权的授予如或基础专利的授权日(以较迟者为准)起六个月之内递交。在 *Abbott Laboratories* 的 SPC 申请[2004] RPC 20 中,听证官认定,第7(1)条的相关日期是授权被授予的实际日期,而非在相关的官方公报中授予的公开日期。也认定在第7条中所述的六个月截止期限可以依据《1995年专利规则》规则第110(1)条(现为《2007规则》规则第108(1)条)延长,与《第1768/92号条例(EEC)》第18条(现为《EC医药条例》第19条)一致(见 SPM19.11)。关于第7(2)条;与《欧洲专利公约》第97(4)条一致,欧洲专利的授权日是《欧洲专利公告》提到的授权日。对于英国专利,相关的授权日被认为是依据《1977年专利法案》第24(1)条在专利公报中授权通告的公开日期(而非依据第18(4)条的授权日)。

SPM7.02 可以在正式申请被提交或证书申请未决时,递交延期申请,或可以在证书已被授予之后提交延期申请。当证书已被授予时,申请应不晚于证书逾期前两年被递交。但是,对于《条例1901/2006》生效起5年的时间,延期申请必须不晚于证书逾期前六个月被递交。

SPM7.03 在第7条中表达的时间期限,应根据1971年6月3日的理事会的《第1182/71号条例(EEC, Euratom)》中确定可适用的期限、日期和时限的规则来判定。

第8条:证书申请的内容

1. 证书申请应包含:
 - (a) 证书授予请求,特别是说明:
 - (i) 申请人的姓名和住址;
 - (ii) 如果申请人已任命代表人,则代表人的姓名和住址;
 - (iii) 基础专利的编号和发明的标题;
 - (iv) 在第3(b)条中提到的出售产品的第一次授权的编号和日期,如果该授权不是在共同体出售产品的第一次授权,则该次授权的编号和日期;
 - (b) 在第3(b)条中提到的出售产品的授权的、确认产品的副本,特别是包含授权的编号和日期以及在指令2001/83/EC第11条或指令2001/82/EC第14条中列出的产品特征的总结;
 - (c) 如果在(b)中提到的授权不是产品在共同体内作为医药产品出售的第一次授权,则关于授权的产品确认的信息、和依据其进行授权程序的法律条文,与在适当的官方出版物中公开授权的通告的副本一起。
 - (d) 如果证书申请包括期限延长的请求:
 - (i) 表明遵守在《第1901/2006号条例(EC)》第36(1)条中提到的同意完成的儿科调查计划的声明的副本;
 - (ii) 必要时,除了在(b)点中提到的将产品出售的授权的副本之外,还需要拥有在所有其他成员国中将产品出售的授权的证明,如在《第1901/2006号条例(EC)》第36(3)条中提到的。
2. 如果证书申请未决,根据第7(3)条的期限延长的申请应包括该条第1(d)项中提到的详情,且证书申请的转呈已被提交。
3. 已授予的证书持续时间延长申请应包含第1(d)项中提到的详情,以及已授予的证书的副本。

4. 成员国可以基于证书申请或证书持续时间延长申请规定应支付的费用。

对于证书

SPM8.01 证书申请必须包含表格 SP1 上的证书授予请求（但也见 SPM19.04），并随附规定的申请费（目前为 250 英镑）。

SPM8.02 请求应指明：

申请人的姓名和住址（表格 SP1 的第 3 部分）；

申请人的代理人（如果有）的姓名和在欧洲经济区或海峡群岛的送达地址（第 4 部分）；

申请据以提出的《EC 条例（469/2009 或 1610/96）》（第 5 部分）；

关于要求证书的产品（即医药产品的有效成分或有效成分的组合）（第 6 部分）；

基础专利的编号、标题、到期日以及（如果晚于第一次英国授权）授权日（第 7 部分）；

第一次英国授权的编号和日期（第 8 部分）；

在欧盟的第一次授权的国家、编号和日期（如果与第一次英国授权不同），加上授权产品的确认和进行授权所依据的法律条文（第 9 部分）。

虽然第 8（1）（a）（iv）和 8（1）（c）条中的措辞看来并不要求此类第一次授权已根据指令 2001/83/EC 或指令 2001/82/EC 被授予，但在 *Synthon BV v Merz Pharma GmbH & Co KG* (C-195/09) and *Generics (UK) Ltd v Synaptech Inc* (C-427/09) 案中，欧盟法院关于第 2 条认定，在根据理事会指令 65/65/EEC（现为指令 2001/83/EC）取得市场授权，特别是未经受安全性和药性测试之前，在欧洲共同体作为用于人类用途的医药产品出售的产品，不在该《条例》的范围之内，并可以不是补充保护证书的主体（也见 SPM2.01、SPM13.04.1 和 *Novartis AG and University College London & Novartis AG 案*以及 *Institute of Microbiology and Epidemiology SPC 申请* BL 0/044/03）。对于在 1994 年 1 月 1 日之后递交的申请，用于第 8（1）（a）（iv）和 8（1）（c）条的相关授权，包括在《欧洲经济区域协议》的缔约方国家的第一次授权。在 *AstraZeneca AB* C-617/12 案中，CJEU 通过涉及 *Novartis and others C-207/03* and *C-252/03* 的合理法则确认，某在列支敦士登被自动认可的瑞士授权是在欧洲经济区（EEA）中的第一次授权，因而构成了在共同体的第一次授权，即使该授权被推迟至更迟的日期（也见 BL 0/146/12 和 SP0.08-09、SPM9.02、SPM11.01 以及 SPM13.04）。

SPM8.03 如果在第一次英国或欧盟授权的当日授予产品不只一项授权，则应在表格 SP1 的第 8 和第 9 部分给出所有相关授权的细节。

SPM8.03.1 遵循决定 BL 0/418/13 (*Genzyme Corporation*)，如果较早的授权是由欧洲委员会遵循从依据《条例（EC726/2004）》的 EMA 的有利观点的决定，则授权日会是通告日期，该日期可以通过例如提供从 CJEU 合适的摘录而得以证实（见 SPM 13.05.1、10.15）。

SPM8.04 请求应随附第一次或每次英国授权的副本。该授权应确认产品，并包含授权的编号和日期，以及在指令 2001/83/EC（药用产品）、指令 2001/82/EC（兽医产品）中列出的产品特征的总结（见 SPM2.01）。因此，在药用产品的情况下，有必要提交由药品和健康护理产品管理机构、兽医药品董事会或欧洲委员会遵循 EMA 的有利观点（见 SPM2.01）授予的产品许可或市场授权的副本。副本应包括授予文件中提及的附件或附录，例如附加的经正式鉴定的副本，或叙述产品详情的许可申请。

SPM8.04.1 申请人提供在成员国中授权副本的义务的问题，通过比利时尼韦尔商事法庭在 *Biogen Inc v SmithKline Beecham Biologicals SA* [1997] RPC833 案中被提交至欧洲法院。法院裁决，如果基础专利的所有者和市场授权的持有人是不同的人，且专利所有者无法提供根据《条例》第 8（1）（b）条的授权副本，补充保护证书的申请不得仅以此原因被拒绝。授予证书的国家主管当局（国家机构），对于从发放该证书的国家机构获取市场授权的副本是放开的。根据 *Biogen* 裁决，专利局以其为基础行事，同时其不得仅仅因为授权副本是由申请人之外的某人提供而拒绝申请，同样其也至少不得放弃第 8（1）（b）条的最低要求。由此，申请人仅询问专利局来获取授权副本而未首先确定其自身没有能力这样做，是不够的。同样地，专利局不会因提到或复制授权文件在其他档案上，例如另一专利持有人提交的 SPC 申请，来补偿副本的缺失。因此，如果申请人无法从拥有者的手中取得授权副本，专利局会首先要求申请人提供该证据，并提供能够从发放授权的机构获取的信息（例如公报通告、信件

ArtM.8
ArtP.8
r.116(1)
FSch 1

或数据库输出），使得专利局能够核实并确认产品，以及表格 SP1 列出的授权日期。随后专利局会询问发放机构，以提供在指令 2001/83/EC 或指令 2001/82/EC（见 SPM2.01）中列出的产品特征的相关（通常是保密性）总结的副本。重点注意，该后者文件可能被授权机构依据《2007 年专利规则》第 53（1）条的保密请求涵盖，并仅供专利局使用，在任何情况下均不对申请人或公众开放。（也见 SPM 6.02。）

【援引 Biogen 裁决从授权机构取得的保密授权的副本在单独的、标记有“不得对申请人或公众开放”信封中被提交】

SPM8.05 此外，为了满足第 8（1）（c）条的要求，在以上英国授权不是将产品在欧盟（或如《欧洲经济区协议》缔约国的某国的适当地点——见 SPM 8.02）出售的第一次授权的情况下，申请应随附在适当的政府公报中公布的此类第一次授权（或每次授权）的通告的副本。但是，《医药条例》第 8（1）（c）条应以与《植物保护条例》第 8（1）（c）条相同的方式被解读（从后一条例生效的 1997 年 2 月 8 日起），其解读为：

第 8 条【《EC 植物保护条例》】

证书申请的内容

1. (c) 如果在 (b) 中提到的授权不是将产品在共同体作为植物保护产品出售的第一次授权，则关于授权的产品确认的信息、和据以进行授权程序的法律条文，与在适当的官方出版物中公开授权的通告的副本一起，或在没有此类通告情况下证明该授权已被发出的任何其他文件，其发出的日期，以及授权产品的确认。

SPM8.05.1 如果未在公报中作出此类公布，则授权副本本身或是证明该授权已被发出的任何其他文件，例如来自授权机构的确认信件，应作为替代提供。任何非英文文件应随附译文，其仅需要核实是否存在怀疑译文的准确性的理由。

r.113

SPM8.06 除非在非常显然地所述产品被基础专利保护的情况下，申请人应提供必要的任何信息，使得局长能够确认确实如此，例如通过指明涉及该产品的基础专利的某项权利要求，或指出该产品如何来源于某项权利要求中的普通公式。

对于证书延期

SPM8.07 延期申请必须在表格 SP4 上作出，并随附规定的申请费用（现为 200 英镑）。

SPM8.08 该请求应指明：

如果存在，授予的证书编号或证书申请编号（表格 SP4 的第 2 部分）；

申请人的姓名和住址（表格 SP4 的第 3 部分）；

申请人的代理人（如果有）的姓名和在欧洲经济区（EEA）或海峡群岛中的送达地址（第 4 部分）；

关于要求证书的产品（即医药产品的有效成分或有效物质，或其组合）（第 5 部分）；

基础专利的编号、标题和到期日（第 6 部分）；

包含遵守同意的儿科调查计划的声明的授权的编号和日期，在必要时包括声明（第 7 部分）；

产品是否已借助 EMA 发出的授权或借助各成员国授予的本国授权，而在所有成员国中被授权（第 8 部分）。

SPM8.09 请求应随附表明遵守在《第 1901/2006 号条例（EC）》第 36（1）条中提到的同意的儿科调查计划的声明的副本。在 *Merck & Co., Inc. (BL O/035/09)* 案中，听证官考虑表明遵守 PIP 的 EMEA 的儿科委员会的意见是否足以满足该要求。他认为不足以满足该要求，且包括在医药产品的市场授权中的遵守声明是该声明的必要副本。听证官考虑到，申请人可以通过提交该文件来补正该缺陷（见 SPM19.11）。在他的涉及 *E I Du Pont de Nemours & Co. 的 SPC 申请* (BL O/096/09, [2010] RPC 4) 的决定中，听证官相似地认为，未包含遵守声明副本的申请不满足第 8（1）（d）（i）条的要求。该决定被以 *E I Du Pont Nemours & Co.'s SPC Application* [2009] EWHC 1112 (Ch), [2010] RPC 5 上诉到专利法院，关于这些理由的上诉被驳回。法院认为，虽然对市场授权中声明的要求仅是信息功能，但唯一可替代的是有适当可靠来源的遵守的等效信息。但是上诉法院后来撤销了专利法院和专利局的较早决定（*E I Du Pont Nemours & Co. v UK*）。

IntellectualPropertyOffice[2009]EWCACiv966,[2010]RPC6)。JacobLJ 指示，在提交 SPC 的期限延长申请时，不遵守第 8（d）条规定是可依据第 10（3）条在申请日之后解决的不符合规定处。关于 *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd and Dr Reddy's Laboratories Ltd v Warner-Lambert Company LLC* [2012] EWHC 3715 (Pat)，认定为 PDCO 要求的绝对权力之外、但包括在 PIP 中的研究，并不会使得 PIP 非法或无效，且在《第 1901/2006 号条例（EC）》第 45（3）条中的“重大”研究的要求并不是普通申请的要求，而是只涉及在《第 1901/2006 号条例（EC）》生效前完成的研究。

ArtsPd
36(1), (2)

SPM8.10 请求也应随附在《第 1901/2006 号条例（EC）》第 36（3）条中提到的已具有所有其他成员国中出售产品的授权的证明。听证官在 *EI Du Pont de Nemours & Co. 的 SPC 申请*(BL 0/096/09)中认为，申请未满足第 8（1）（d）（ii）条的条件，因为提交的文件未证明产品被批准在所有成员国中使用，由此未满足《第 1901/2006 号条例（EC）》第 36 条的所有要求。在 *EI Du Pont Nemours & Co. 的 SPC 申请*[2009] EWHC 1112 (Ch)中就该事项向专利法院提交的上诉被驳回，法院认为不满足第 36 条所有要求的延期申请是有缺陷的。法院认定第 36 条必须作为整体被考虑，市场授权申请必须在可得到延期回报之前完成。但是，法院确实认为存在以下情况：如果医药产品通过互相认可程序被许可且参考成员国已授予授权，若唯一的问题是在每个成员国的授权程序的管理完成度，则延期可以被合法的授予。法院认定，在这方面的申请中的缺陷不是可以被描述为能够依据第 10（3）条补正的不符合规定处。但是，如以上提到的，上诉法院已在该点上（*E I Du Pont Nemours & Co.* [2009] EWCA Civ 966, [2010] RPC 6）撤销了专利法院和知识产权局的较早决定，并指示此类缺陷可以由申请人在延期申请日之后依据第 10（3）条补正。

ArtPd 28(3)

SPM8.11 在证书已被授予时，请求应不仅应指出其在表格 SP4 上的编号，还必须随附已授予证书的副本。

ArtPd36(3)

SPM8.12 除非在非常显然的情况下，申请人应提供必要的任何信息，使得局长能够确认所述产品令人满意地完成了同意的儿科调查计划，并最终在所有成员国被授权，例如在医药产品未通过集中 EMEA 机制在可以被确认的所有成员国凭借提供用于医药产品的相关本国市场授权的清单被授权的情况下。

第 9 条：证书申请的呈递

1. 证书申请应被呈递至授予基础专利的成员国有法定资格的工业产权局或其准许的代表，，在其中取得在第 3（b）条中提到的出售产品的授权，除非该成员国为此指定另一授权机构。

证书持续时间延长申请应呈递至所涉及的成员国的有法定资格的机构。

2. 证书申请的通告应由在第 1 项中提到的授权机构公布。通告应包含至少以下信息：

(a) 申请人的姓名和住址；

(b) 基础专利的编号；

(c) 发明标题；

(d) 在第 3（b）条中提到的出售产品的授权的编号和日期，以及在该授权中确认的产品；

(e) 如果相关，在共同体内出售产品的第一次授权的编号和日期；

(f) 在适用时，申请包括期限延长申请的指示。

3. 第 2 项应适用于已授予的证书，或证书申请未决情况下证书持续时间延长申请的通告。通告应附加地包含证书的延长期限的申请的指示。

SPM9.01 在英国，用于呈递证书申请或证书延期申请的有法定资格的工业产权局是知识产权局，无论基础专利是英国专利还是欧洲专利（英国）。

【所有新的证书申请均被提交至 PD/EX06。在收到申请后，PD/EX06 发出提交收据。】

SPM9.02 涉及证书申请的第 9（2）条规定的信息选自表格 SP1，它与出现在市场授权文件中但不在表格 SP1 上的产品的属名一起，连同申请的呈递日期被公布在专利公报中。对于在 1994 年 7 月 1 日当日或之后呈递的申请，用于第 9（2）（e）条的第一次授权是在《欧洲经济区协议》的缔约国中的一国的第一次授权（见 SP0.08-09，也见 SPM8.02、SPM11.01 和 SPM13.04）。申请号（见 SPM9.03）、关于请求保护的产品（来自表格 SP1）以及申请的呈递日期也依据基础专利的条目登记在登记簿中。但是，不做与依据《1977 年专利法案》的专利申请的‘A’公布相对应的单个申请公布。

SPM9.02.1 第9(3)条要求,对于延期申请,由第9(2)条规定的信息也公布在专利公报中。任何附加的必要信息将从表格 SP4 获得。

【PD/EX06 安排公报中的公布和在登记簿中的登记。】

SPM9.03 申请以年度顺序编号,例如 SPC/GB93/001。授予的证书保持该编号,(见 SPM10.19)。

SPM9.03.1 延期申请也会被给出证书申请的编号或其会视情况延期的已授予证书的编号(见 SPM10.19.1)。

第 10 条:证书的授予或证书申请的驳回

1. 如果证书申请及其涉及的产品满足本《条例》中规定的条件,第9(1)条中提到的授权机构应授予证书。
2. 如果申请或其涉及的产品未满足本《条例》中规定的条件,第9(1)条中提到的授权机构应根据第3项驳回证书申请。
3. 如果证书申请未满足第8条中规定的条件,第9(1)条中提到的授权机构应要求申请人在既定时间内更正不符合规定处,或支付费用。
4. 如果未在既定的时间内依据第3项更正不符合规定处,或支付费用,授权机构应驳回申请。
5. 成员国可以规定,第9(1)条中提到的授权机构在不核查是否满足在第3(c)和(d)条中规定的条件的情况下授予证书。
6. 第1至4项应在细节上做必要的修改以适用于期限延长的申请。

证书申请的形式审查

SPM10.01 执行对于形式问题的初步审查,以判定申请是否:

是以要求的形式,(包括《2007年专利规则》规则第14条和附录2关于文件的尺寸和呈现的要求,并随附规定的费用(见 SPM8.01);

在第7条规定的期限内呈递(见 SPM7.01);

包含第8(1)(a)条规定的信息(见 SPM8.02-03);

随附第一次(或每次)英国产品许可的副本(见 SPM8.04-04.1);

如果需要,包含关于在共同体中的第一次授权的信息,以及相关通告的副本(见 SPM8.05);

以及基础专利在申请日是否有效。

【PD 的形式审查员执行审查。】

SPM10.02-03 【已删除】

证书申请的实质审查

SPM10.04 实质审查也被执行,以判定是否在申请当日符合第3条的以下条件:

产品被基础专利保护;

已根据指令 2001/83/EC 或指令 2001/82/EC (见 SPM2.01) 授予将产品作为医药产品出售的有效授权;

产品还不是证书的主体。(审查员执行在英国授予的证书的检索,以确认该主体。)

通常,在与形式审查相同的时间执行实质审查,所有出现的反对意见在单封信件中被报告至申请人(见 SPM10.12)。如果基础专利已逾期,或即将逾期,应作为紧急事项实施实质审查,以避免证书生效耽搁。但在审查员认为很可能该申请无法应对形式反对意见的情况下,实质审查可以推迟。

【PD/EX06 的实质审查员执行审查。】

r.44(7)

ArtsM
10(3)
(ArtsP8,
10(3))

8,

SPM10.04.1 申请人可以给出对请求的合理陈述，来请求加速审查。如果被允许，申请人被告知，即使当申请在较早日期被认为符合授予，也不会发生授予，直到自专利公报中的申请提交通告的公布日起经过至少三个月的期限以允许第三方陈述意见为止。

SPM10.05 虽然目前未执行检索，以确认指定的授权是否是在英国将产品作为医药产品出售的第一次授权，但审查员也应考虑是否满足该要求，在有理由这样做的情况下（例如基于申请人提供的信息、第三方的意见陈述（见 **SPM10.06**）或相同产品的另一申请中的信息）。也见 *Draco AB 的 SPC 申请* [1996] RPC 417。

SPM10.06 第三方关于申请是否满足《条例》的条件任何意见陈述，在专利申请的情况下应被审查员考虑。但是在专利申请的情况下，此类意见陈述必须以书面形式，且必须在证书被授予之前提出。

ArtM 3(a)
(ArtP3(1)(a))
ArtM 3(b)
(ArtP3(1)(b))
ArtM 3(c)
(ArtP3(1)(c))

SPM10.07 如果审查员要求更多的信息，以作出任何判定，申请人应被要求在规定的期限内提交这些信息。

延期申请的形式审查

SPM10.08 执行形式问题的初步审查，以判定申请是否：

是以要求的形式，（包括《2007 年专利规则》的第 14 条和附录 2 关于文件的尺寸和呈现的要求，并随附规定的费用（见 **SPM8.07**）；

在第 7 条规定的期限内呈递（见 **SPM7.02**）；

包含第 8 条规定的信息（见 **SPM8.08**）；

PA 1977,
s.21

随附由第（1）（d）（i）条规定的表明遵守《第 1901/2006 号条例（EC）》第 36（1）条中提到的同意的儿科调查计划的声明的副本（见 **SPM8.09**）；

ArtsM 3(d),
10(5)
(ArtsP3(1)(d),
10(5))

包含产品通过如第（1）（d）（ii）条规定的由 EMA 发布的授权或各成员国授予的本国授权已在所有成员国授权内的证明（见 **SPM8.10**）；

如果证书申请未决，已如第 8（2）条规定提交的证书转呈（见 **SPM8.08**）；

如果证书被授予，则如第 8（3）条规定的已授予的证书的副本（见 **SPM8.11**）；

PA 1977,
s.21, sch
4A, para 4

【PD 的形式审查员执行审查。】

延期申请的实质审查

r.82(1)(a)

SPM10.09 还执行实质审查，以判定是否在申请日赋予专利或证书持有人在欧洲议会和理事会的《第 1901/2006 号条例（EC）》第 36（1）条中规定的报酬。审查员可以寻求确认：

确认的市场授权包括要求的表明遵守同意的儿科调查计划的声明；

ArtsM8,10(6)
)

产品在所有成员国中授权；

产品还并不是在欧洲议会的《第 1901/2006 号条例（EC）》中规定的替代报酬的主体。

通常，在与形式审查相同的时间，以及与未决的证书申请相同的时间执行实质审查，如果合适，出现的所有反对意见在单封信件中被报告给申请人（见 **SPM10.12**）。

【PD/EX06 的实质审查员执行审查。】

SPM10.10 第三方就申请是否满足《条例》条件的问题的任何意见陈述，在专利申请的情况下应被审查员考虑。但是，在专利申请的情况下，此类意见陈述必须呈书面形式，且必须在延期被授予之前提出。

SPM10.11 如果审查员要求更多的信息以作出任何判定，申请人应被要求在规定的期限内提交这些信息。

审查报告

SPM10.12 如果审查员发现存在形式上的反对意见，和/或不满足第 3 条的任意条件，或专利或证书

ArtsPd 36(1), (2) 的持有人无权享有《第 1901/2006 号条例 (EC) 》第 36 (1) 条中规定的报酬, 则申请人应就此被告知, 并被允许在指定的期限 (通常对于第一次报告为四个月, 对于第二次报告为两个月, 对于第三次报告为两个月) 答复。在专利申请的形式或实质审查的情况下, 该期限可以根据申请人的请求延长。在 *Medeva BV v The Comptroller General of Patents* [2010] EWHC 68 (Pat), [2010] RPC 20 案中, Kitchin J (在其决定的第 42 段) 确认, 关于 SPC 申请的审查报告不是依据《1977 年专利法案》第 97 条可以适当地提出上诉的决定。

ArtPd 36(3)

ArtPd (5)

SPM10.12.1 在申请未按要求格式, 未包含所有要求的详情和文件, 和/或未随附规定的费用的情况下, 如果申请人在指定的期限内更正了不符合规定处, 或支付了费用, 则不会失去提交日期。如果申请人希望延长该期限, 他应以书面形式在期限逾期前提出请求, 否则申请会依据第 10 (4) 条被驳回。对于证书持续时间延长的申请, Jacob LJ 在 *E I Du Pont Nemours & Co.* [2009] EWCA Civ 966, [2010] RPC 6 案中指示, 在提交延期申请时不符合第 8 (d) 条的规定是可依据第 10 (3) 条在申请日之后解决的不符合规定处。

PA 1977, s.21, sch 4A, para 4

修改和更正

SPM10.13 表格 SP1 或 SP4 上的细节可以被修改或更正, 以答复审查报告。

r.82(1)(a)

SPM10.14 如果所提出的更正影响了已被公布的申请或授予的细节 (见 SPM9.02、SPM11.01), 则更正的细节也需要被公布。在这些情况下, 更正请求应以确定所提出的更正的书面形式提出。如果专利局认为更正可获得许可, 则细节将应在专利公报中公告。

ArtsM10(2), 10(3), 10(4) (ArtsP 10(2), 10(3), 10(4))

SPM10.14.1 依据《1977 年专利法案》第 27 条 (其凭借附录 4A 适用于《1977 年专利法案》), 可以许可 SPC 授予证书的授予后的修改。关于该实践的问题, 在 *Actavis Group and Actavis UK v Boehringer Ingelheim Pharma* [2013] EWHC 2927 (Pat) 案中被提交至 CJEU (也见 SPM3.02.1、3.02.5)。

r.108

SPM10.15 如果在证书或延期被授予之前, 申请人希望除答复官方反对意见之外还修改表格 SP1 或 SP4 (例如增加更多他已意识到的相关授权的细节), 应以书面形式正式请求修改。对于更正 SPC 的期限, 遵循 BLO/418/13 案的决定 (见 SPM 8.03.1、SPM 13.05.1)。

复审

SPM10.16 如果申请人修改或更正申请, 和/或提交意见书, 作为答复由审查员提出的形式或实质问题的任何反对意见, 则该申请应尽快被复审。如果形式反对意见已经应对, 则任何推迟的实质审查应立即执行。如果审查员仍旧对满足《条例》的条件感到不满意, 则应以进一步的通信联系, 通过电话或面谈追踪未解决的反对意见, 或应启动驳回程序 (见 SPM10.17)。与专利申请的案件不同, 不存在证书申请或证书必须被授予的总期限。但是, 如果基础专利已逾期或即将逾期, 则应作为紧急事项执行复审 (见 SPM10.04)。

r.105

申请的驳回

SPM10.17 如果申请人未答复审查员就形式或实质问题提出的反对意见, 或审查员认为申请人在答复中作出的任何修改、更正和/或意见仍旧不令人满意, 申请人不完全满足《条例》的条件, 则应在关于审查员的观点和理由的官方信件中告知申请人, 因此, 除非申请人请求就该事项听证, 否则局长建议依据第 10.2 和/或 10.4 条视情况驳回申请。在专利申请的情况下, 任何听证将由专利局代理局长的高级官员举行, 并且对任何不利决定不服均可就此向专利法院上诉。

r.31

SPM10.17.1 在 *British Technology Group Ltd 的 SPC 申请* [1997] RPC 118 中, 在此认为有效的产品许可未被授予, 听证官拒绝保持申请开放的许可, 直到申请人根据第 3 (b) 条提供有效授权的时间。否则会将第三方置于相当的不利位置。正确的程序是在能够满足《条例》的所有要求, 特别是有效市场授权的条款时, 提交新的申请。这不违反第 3 (c) 条, 因为第一次提交的申请未被授予 (见 SPM3.03.1)。

申请的撤回

SPM10.18 申请人可以按书面形式请求, 在证书或延期被授予之前的任何时间撤回其申请 (见 14.199-208)。任何此类撤回不得撤销。虽说对于在授予前撤回并随后在较晚的日期再次提交的申请, 似乎不存在禁止, 但是此类申请的授予取决于被满足的第 7 条的时间限制。

证书的授予

1
ArtM 18
(ArtP 17)

SPM10.19 当满足所有要求时，证书被授予。在 *Merck and Co., Inc.* (BL 0/108/08)案中，听证官认为，如果申请满足第 10 条的要求，可以授予 SPC，即使通过第 13 (1) 条的计算，在基础专利的合法期限终止时其不再有效。证书保留申请号（见 SPM9.03）。其表明了其持续时间的最大可能期限逾期的日期，并指出根据费用的支付而生效。

SPM10.19.1 当关于证书申请或未决申请授予延期时，授予的证书会指出该延期已包括其持续时间的最大可能期限。然而，如果对已有的证书授予延期，则会授予表明持续时间的延长后的最大可能期限的修改证书。

SPM10.19.2 《医药条例》不要求证书的授予必须在基础专利逾期前发生，仅要求在该基础专利在提交当日有效。因此，授予可追溯至基础专利逾期之后的日期（见 SPM13.01）。因此，当申请提交的细节在专利公报中公布时，公众被事先告知，证书授予可以在其后的任何时间发生。

【PD/EX06 发布证书】

SPM10.20 对证书或延期授予的异议不被允许（见 SPM19.06；也见 SPM10.06、SPM10.10，关于第三方以书面形式作出意见陈述的程序）。

PA 1977,
s.14(9)

SPM10.21 《医药条例》未授予成员国的有法定资格的工业产权局，在已满足第 3 (b) 条要求的条件下，以市场授权已失效或被撤回为理由，来拒绝证书授予的权力。但是，当证书开始生效时，可以在依据第 14 (d) 条的失效声明的授予之后，考虑该行动（见 SPM14.02 至 14.05）。

第 11 条：公布

1. 证书被授予的事实的通知应由第 9 (1) 条中提到的授权机构公布。通知应至少包含下列信息：

- (a) 证书持有人的姓名和住址；
- (b) 基础专利的编号；
- (c) 发明的标题；
- (d) 在第 3 (b) 条中提到的出售产品的授权的编号和日期，以及在该授权中确认的产品；
- (e) 如果相关，在共同体出售产品的第一次授权的编号和日期；
- (f) 证书的持续时间。

ArtM 3(a)

2. 证书申请被驳回的事实的通知应由第 9 (1) 条中提到的授权机构公布。通知应至少包含第 9 (2) 条中列出的信息。

ArtM 19(2)
(ArtP 18(2))

3. 第 1 项和第 2 项适用于证书持续时间延长被授予的事实、或延期申请被驳回的事实的通知。

SPM11.01 第 11 条规定的信息，包括在市场授权中出现但不在原始表格 SP1 或表格 SP4 上出现的产品属名在内，与授予或驳回的日期一起在专利公报中公布。对于在 1994 年 7 月 1 日当日或之后呈递的申请，用于第 11 (1) (e) 条的第一次授权是在《欧洲经济区协议》的缔约方的一国中的第一次授权（见 SP0.08-09，也见 SPM8.02、SPM9.02 和 SPM13.04）。证书号（见 SPM9.03）、产品、授予或驳回的日期、以及授予的证书和延期的持续时间也依据基础专利的条目登记在登记簿中。

【PD/EX06 安排在公报中的公布和在登记簿中的登记。】

SPM11.02 在公报和登记簿两者中：

产品被确认为证书已被授予，并与根据申请公布的所区分（见 SPM9.02）；

授予的证书的持续时间通过如第 13 条确定的持续时间的最大期限逾期的日期，如果延期被授予。

SPM11.03 授予的证书的副本保持在申请档案中，对公众开放查阅。但是，不做与依据《1977 年专利法案》的专利的‘B’公布相对应的证书或证书延期的单独的公布。

第 12 条：年费

成员国可以要求证书服从于年费的支付。

SPM12.01 证书的生效服从于根据《1977 年专利法案》附录 4A 第 5 项和《2007 年费用规则》第 6 条的年费的支付。（见第 128B.10 项）。

SPM12.01.1 《条例》未授予成员国的有法定资格的工业产权局，在已满足第 3（b）条的要求的条件下，以市场授权已失效或被撤回为理由，来拒绝允许证书生效的权力。但是，在证书已生效之后，可以就依据第 14（d）条的失效声明稍后考虑行动（见 SPM14.02 至 14.05）。

【PD/EX06 处理涉及年费支付的所有事项。】

证书的有效期限

SPM12.02 证书持有人被要求支付证书的有效期限的年费。这是证书的持续时间的最大期限，减去证书持有人不希望其有效的任何期限。

SPM12.03 有效期限必须由基础专利逾期之后开始日期的单一期限组成。如果证书持有人选择有效期限低于证书的最大期限，该期限随后不得被延长，除非授予依据欧洲议会的《第 1901/2006 号条例（EC）》的证书延期。

支付日期

SPM12.04 可支付年费的日期通常是证书由于基础专利的合法期限终止时生效的日期。不得早于该日期之前三个月支付年费。

SPM12.05 然而，如果证书晚于基础专利逾期之前三个月被授予，则年费的支付日期是证书的授予日期之后的三个月。

年费的计算

SPM12.06 应就证书的有效期限的每一年支付年费。少于 12 个月的任何最终期限被视为一整年，例如 3 年 6 个月的有效期限因此会被要求支付 4 年的年费。

SPM12.07 年费应作为单一累计额，作为证书生效的条件支付。费用的标准适用于证书生效的到期日，或如果较早支付，则是支付的实际日期。目前，连续五年的费用分别为 600、700、800、900 和 1000 英镑。对于证书延期生效，无需支付附加的费用。

支付到期的通知

SPM12.08 就每年应支付的费用标准，不晚于应支付费用的日期，提前两个月通知证书持有人。如果晚于在基础专利逾期之前三个月授予证书，则与授予的证书一起发出该通知。

SPM12.09 该通知被发送至在表格 SP1 上提供的送达地址，或任何替代的地址。也发送至以下地址，如果与其不同的话：

(i) 指定的用于发送关于涉及基础专利最后的续展费支付的续展催函的英国地址，或任何替代的地址；或

(ii) 如果不存在（i）中的地址，则在登记簿中关于基础专利的任何送达地址。

费用支付的程序

SPM12.10 用于整个有效期限的年费的总金额的支付应随附在表格 SP2（但见 SP18.04）。不存在用于 SPC 费用支付的电子支付系统（BL 0/252/11, *Tulane Education Fund v Comptroller General of Patents* [2012] EWHC 932 (Pat)）；也见 SPM12.14.1 和 SPM14.01.1）。上诉法院驳回了该制度为越权行为的上诉，见 [Tulane Education Fund v Comptroller General Of Patents \[2013\] EWCA Civ 890 \[2014\] R.P.C. 10](#) 案。证书持有人应在该表格上陈述应支付费用的日期（“到期日”）、期望的证书有效期限、以及由此支付的费用金额。

SPM12.11 专利局通过将支付证书寄送至表格 SP2 的第 6 部分中给出的地址，来确认费用的支付和有效期限的逾期日。如果持有人希望证书被寄送至另一地址，他应在表格 SP2 的第 7 部分指出这点，并在单独的表单中给出地址。

费用的逾期支付

r.44(7)

r.116(5)

ArtM 13(1),
13(3),
(ArtP13(1)),
r.116(5)

r.116(2)(a)

r.116(2)(b)

Fr.6(2)

Fr.6(2)

Fr. 6(3)

SPM12.12 如果年费还未支付，应在到期日 6 周内通知证书持有人。

SPM12.13 以未支付费用金额的二分之一的附加滞纳金为条件，年费可以直到到期日后六个月支付；该期限不得延长。随后，年费被视为已在到期日提交。

r.116(3)

费用的不支付

r.116(8)

SPM12.14 如果在到期日或依照 SPM12.13 不支付费用，证书被视为在基础专利的逾期日已失效，由此不再具有效力。相应地通知持有人。

SPM12.14.1 在 BL 0/252/11 (*the Tulane Education Fund 的管理者*)案中，听证官确认，如果申请人未在规定的时间期限或未在规定的期限终止后六个月内支付规定的费用，SPC 无法生效。对于申请人在专利法院的上诉不予受理，Roger Wyland QC 澄清，《2007 年专利规则》第 107 (3) 条或《1977 年专利法案》第 28 条均不能用于使 SPC 生效 (*Tulane Education Fund v Comptroller General of Patents* [2012] EWHC 932 (Pat)案)，也见 SPM12.10 和 SPM14.01.1。

r.116(5)

第 13 条：证书的持续时间

1. 证书应在基础专利的合法期限终止时生效，其期限等于五年的期限减去在基础专利的申请被呈递的日期和在共同体出售产品的第一次授权日期之间流逝的期限。
2. 尽管存在第 1 项，证书的持续时间不得超过其生效日起五年。
3. 在《第 1901/2006 号条例 (EC)》第 36 条适用的情况下，在第 1 项和第 2 项中规定的期限应延长六个月。在该情况下，本条第 1 项中规定的期限的持续时间只能延长一次。
4. 如果对由 1993 年 1 月 2 日之前已延长其期限或依据本国法律申请了此类延期的专利保护的产品授予证书，则依据该证书提供的保护期限应减少专利期限超出 20 年的年份数目。

r.116(6)

SPM13.01 证书在基础专利的合法期限终止时生效，如果：

Fr.6(4)

- 基础专利先前未失效或被撤销；
- 年费按时支付（见 SPM12.04-05）。

ArtM 14(c)
(ArtP 14(c))

SPM13.02 第 13 条定义证书的持续时间的最大期限。但是，如果证书持有人选择支付较少期限的费用，有效期限可以少于该最大期限（见 SPM12.02-03）。

SPM13.03 证书的生效日期和有效期限的逾期日（见 SPM12.02）在专利公报中公布，并依据基础专利的条目登记在登记簿中。

【PD/EX06 安排在公报中的公布和在登记簿中的登记。】

证书持续时间的计算

SPM13.04 由于基础专利的期限是 20 年，由 13 条定义的最大期限是以下之一：

- 从在共同体中出售产品的第一次授权之日起 15 年的期限；或
- 从其生效之日起 5 年的期限，

以最少的期限为准（见 SPM18.02 关于未正确计算持续时间的上诉）。于 1994 年 7 月 1 日当日或之后呈递的申请，15 年的期限从在《欧洲经济区协议》缔约方的某国出售产品的第一次授权日起计算。欧洲法院在 *Novartis AG & University College London & Novartis AG and Institute of Microbiology v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks for the UK and Ministre de l'Économie v Millennium Pharmaceuticals Inc.* (ECJ Joined Cases C-207/03 and C-252/03) [2005] RPC33 案中判决，当在列支敦士登自动认可的瑞士授权是在 EEA 的第一次授权时，其构成用于第 13 条的共同体中的第一次授权（也见 SP0.08-09、SPM8.02、SPM9.02 和 SPM11.01）。在 *AstraZeneca AB* (BL 0/146/12)案中，听证官认为，当在列支敦士登自动认可的瑞士授权是在 EEA 的第一次授权时，其构成用于第 13 条的共同体中的第一次授权，即使该授权被推迟至较晚的日期。该决定被上诉，问题被提交至 CJEU，以请求在 C-617/12 案中的初步裁定。法院合理地判定该问题参照 *Novartis and others C-207/03 and C-252/03* 案（也见 SPM8.02）。15 年的期限也从在某国的第一次制药或兽医

ArtM 12,
(ArtP12)

PA 1977,
Sch4A, para

授权起计算，无论依据第 3 (b) 条在英国出售产品的第一次授权是否是制药或兽医授权。因此，在 *Farmitalia Carlo Erba S.r.l 的 SPC 申请*(1) [1996] RPC 111 中，听证官认定，根据第 13 (1) 条的明确含义，在第 3 (b) 条授权是制药授权的情况下，1987 年的意大利兽医授权和 1992 年的非荷兰兽医授权构成了在共同体中的第一次授权。相似地，在 *Pharmacia Italia SpA v Deutsches Patentamt* [2005] RPC 27 (ECJ Case C-31/03) 案中，ECJ 裁决，作为兽医产品的授权是在共同体的用于基于人类用途的医药产品提出的 SPC 申请的第一次市场授权。因此 ECJ 裁决，证书的授予被兽医授权排除，因为这发生在依据《第 1768/92 号条例 (EEC)》第 19 (1) 条指定的日期之前。在 *Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd v Comptroller General of Patents* [2011] 案中，上诉法院将涉及第 13 条中短语“在共同体出售产品的第一次授权”的解释的问题（连同涉及第 3 (d) 条中的问题一起）提交至欧盟法院 (C-130/11, *Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd v Comptroller General of Patents*)。在答复提到的问题时，CJEU 陈述到，第 13 (1) 条必须被解释为关于：

“……在由所依靠的基础专利授予的保护限制内的产品的市场授权，用于补充保护证书的申请”。

SPM13.04.1 必须依据第 13 (1) 条确认的市场授权是否必须遵守理事会指令 65/65/EEC，或使产品能够在共同体或 EEA 出售的任何市场授权是否应对于 SPC 的持续时间的计算有价值的问题，已被欧盟法院在两个不同的案件 (*Generics (UK) Ltd v Synaptech Inc* [2009] EWHC 659 (Ch) 案，以 *Generics (UK) Ltd v Synaptech Inc*, C-427/09 案被提交至 CJEU；以及 *Synthon v Merz Pharma* [2009] EWHC 656 (Pat) 案，以 *Synthon BV v Merz Pharma GmbH & Co KG*, C-195/09 案被提交至 CJEU) 中考虑到。在两个案件中，法院认定，在依照理事会指令 65/65/EEC 取得市场授权之前，在欧洲共同体作为用于人类用途的医药产品在市场上出售的，尤其是未经安全性和药性测试的产品，不在《条例》的范围之内，且不会是补充保护证书的主体。其继续确认，对在《条例》范围之外的产品授予的任何 SPC 均是无效的（也见 SPM2.01）。

SPM13.04.2 在十个新的成员国于 2004 年 5 月 1 日加入共同体，及随后于 2007 年 1 月 1 日和 2013 年 7 月 1 日的扩大之后，从加入之日起，在这些国家中的某国授予的本国授权被视为在共同体中有效。但是，只有在未曾在欧洲经济区内授予其他市场授权的情况下（见 SP0.08.1），此类授权才会用于确定证书的期限。

SPM13.05 由第 13 条可知，在出售产品的第一次授权之日从基础专利的提交日起不多于五年的情况下，证书不具有有效持续时间。先前在此类情况下不曾授予证书。相反，申请人被告知，根据他希望作出的任何评论，专利局建议将申请视为撤回。但是，听证官在 *Merck and Co., Inc. (BL O/108/08)* 案中认为，如果申请确实满足第 10 条的要求，可以授予 SPC，即使该 SPC 永不生效且除非其依据第 13 (3) 条延期，否则其期限不得延长超过基础专利的合法期限的终止。来自德国专利和商标局的等效案件被提交至 CJEU (C-125/10-*Merck & Co Inc v Deutsche Patent- und Markenamt* 案)，在此认为，在除依据第 13 (3) 条延期外没有正期限的情况下应授予 SPC，且此类延期的持续时间应“自从专利逾期日扣除，五年与在专利申请的呈递和第一次市场授权的授予之间流逝的期间的持续时间两者之间的差，而确定的日期”开始。

SPM13.05.1 根据决定 BL0/418/13 (*Genzyme Corporation*)，在较早授权是由欧洲共同体依照来自 EMA 的有利观点的决定授予的授权的情况下，专利局会根据第 13 (1) 条从通知日起计算 SPC 的持续时间。可以提供来自 CJEU 的合适的选录，来作为通知日的证据（见 SPM 8.03.1 和 10.15）。

最大持续时间期限的计算

SPM13.06 专利局通常会要求申请人确认关于由审查员基于在表格 SP1 上表现出事实而计算出的最大逾期日达成的协议（见 SPP17.01）。

延期的持续时间

SPM13.07 证书的延期将证书的持续时间的期限增加六个月。

第 14 条：证书的逾期

在以下情况下，证书应失效：

- (a) 在第 13 条中规定的期限终止时；
- (b) 如果证书持有人放弃；

(c) 如果根据第 12 条规定的年费未按时支付;

(d) 如果且只要, 在出售产品的适当的授权或多次授权被撤回之后, 由证书涵盖的产品不再在市场上出售。

第 9 (1) 条中提到的授权机构可以根据其自身意愿或根据第三方请求决定证书的失效。

SPM14.01 失效通知在专利公报中公布, 并也依据基础专利的条目登记在登记簿中。(也见 SPM17.01)

【PD/EX06 安排在公报中的公布和在登记簿中的记录】

SPM14.01.1 在 BL 0/252/11 (*Tulane Education Fund 的管理者*)案中, 听证官认定, 如果申请人未在规定的时间期限内或未在规定的期限终止后六个月内支付规定的费用, SPC 无法生效。对于申请人在专利法院的上诉不予受理, Roger Wyland QC 阐明, 《2007 年专利规则》第 107 (3) 条或《1977 年专利法案》第 28 条均无法用于使 SPC 生效 (*Tulane Education Fund v Comptroller General of Patents* [2012] EWHC 932 (Pat)案); 也见 SPM12.10 和 SPM12.14.1。

依据第 14 (d) 条的失效声明

SPM14.02 局长可以依据第 14 (d) 条基于任何人的申请或基于其自身意愿, 宣告证书已失效。

SPM14.03 第三方向局长提出的关于依据第 14 (d) 条的失效声明的申请, 应在表格 SP3 上一式两份地做出 (但见 SPM19.04), 包括理由陈述的副本, 该行动需要 50 英镑的费用。这启动用以确定该事项的局长审理程序, 该程序在第 123.05-123.05.13 项中讨论。

【表格 SP3 上的失效声明的申请被提交至诉讼部门。】

SPM14.04 如果专利局意识到由证书涵盖的出售产品的适当授权被撤回, 而非在表格 SP3 上提出申请, 则证书持有人以官方信件被通知撤回, 根据持有人可能在指定的期限 (通常两个月) 内做出的任何意见陈述, 局长提议宣告证书失效。

SPM14.05 局长的任何决定, 无论基于第三方的申请或是基于其自身意愿, 若对该决定不服均可向专利法院上诉。

依据第 14 (d) 条失效后证书的恢复

SPM14.06 如果新的出售产品的授权被授予, 依据第 14 (d) 条失效的证书自动从新的授权日起再次生效 (除非该证书也被宣告无效或基于任何其他理由失效, 例如放弃)。

ArtM 17
(ArtP 16)
r.44(7) SPM14.07 证书持有人应建议专利局授予新的授权。随后依据第 14 (d) 条的失效终止的通知被插入到专利公报中 (见 SPM17.01)。

SPM14.08 任何人可以向局长申请依据第 14 (d) 条的失效的理由不再存在的声明。这启动局长程序已判定事项, 该程序在第 123.05-123.05.13 项中讨论。

证书的放弃

SPM14.09 持有人放弃证书的任何命令应以书面形式提交。目前不需要费用。根据 (细节上做必要修改) 《1977 年专利法案》第 29 条关于专利放弃的程序, 对命令进行审查 (见 29.02-07)。

【放弃证书的专利表格 2 上的命令被提交至诉讼部门。】

PR part 7 SPM14.10 如果证书被放弃, 继放弃日之后豁免对任何完整的有效年份的年费。因此, 若具有 4 年 3 个月期限的证书 (对于该证书本应缴纳五年的年费) 在 3 年 9 个月时被放弃, 则第五年的费用被免除。

PRpart7 SPM14.11 如果证书依据第 14 (d) 条失效, 则不免除费用, 除非申请人第一次放弃证书。这是因为依据第 14 (d) 条的失效可能不是永久的, 反之一旦放弃, 证书不得被再次授予。

PR part 7 SPM14.12 海牙的地方法院援引在 *Georgetown University and Octrooicentrum Nederland (Dutch Patent Office) C-484/12* 案中涉及证书的放弃是否具有溯及力的问题, 但考虑到援引其他问题的答复, 关于放弃的问题无需回答。

ArtM18 第 15 条: 证书的无效

(ArtP 17)

1. 如果出现以下情况，证书应无效：

- (a) 其违反第 3 条的条款被授予；
- (b) 基础专利在其合法期限逾期之前已失效；

r.44(7)

(c) 基础专利被撤销或被限制于使被授予证书的产品不再被基础专利的权利要求所保护的范
围，或在基础专利已逾期之后，存在本应证明此类撤销或限制的撤销理由。

PR part7

2. 任何人可以先于依据本国法律对相应基础专利的撤回负责的团体，提交证书无效的申请或
作出声明。

SPM15.01 证书无效的通知公布在专利公报中，也依据基础专利的条目登记在登记簿中（见 SPM17.01）。

r. 42

【PD/EX06 安排在公报中的公布和在登记簿中的登记】

SPM15.02 证书的无效声明的申请可以向局长或法院提出，如专利撤回申请的情况。

r.106(5)(6)(8)
)

SPM15.03 在 *Hässle AB v Ratiopharm* (ECJ Case C-127/00) [2003] ECR I-14781 案中，欧洲法院
认为，如果已违反《第 1768/92 号条例 (EEC)》第 19 条的要求授予证书，则依据第 15 条该证书为
无效的。法院认定情况属实，即使无法推断出第 15（1）条中的证书无效的理由的列表不够详尽（也
见 SPM20.02）。

SPM15.04 在 *Generics (UK) Limited (trading as Mylan) and Novartis AG*, [2011] EWHC 2403 (Pat)
案中，Floyd J 认为，用于支持 SPC 而提交的基础专利的权利要求书是显而易见且无效的，并因此也
认为相关的 SPC 是无效的。

向局长的申请

SPM15.05 向局长提出关于证书的无效声明的申请应在表格 SP3 上做出（但见 SPM19.04）。程序与
失效声明的申请的情况相同（见 SPM14.03）。由于不时地发生，法院或 CJEU 的判决会导致一些授予
的 SPC 无效。但是，专利局不会在授予日期和生效日期之间的时期对授予的 SPC 复审。但是，相关方
可以请求无效声明。替代地，可以就这一点请求无约束力的意见，见第 74A 条。

【关于无效声明的在表格 SP3 上的申请被提交至诉讼部门。】

第 16 条：持续时间延长的撤回

- 1. 持续时间的延长可以被取消，如果其违反《第 1901/2006 号条例 (EC)》第 36 条的条款被
授予。
- 2. 任何人可以向依据本国法律对相应的基础专利的撤回负责的团体，提交持续时间延长撤回
的申请。

ArtM 17,
(ArtP 16)
r.44(7)

SPM16.01 涉及延期撤回的程序与关于证书的延期撤回的程序（见 SPM15.01、SPM15.02 和
SPM15.04）一致。在 *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd and Dr Reddy's Laboratories Ltd v
Warner-Lambert Company LLC* [2012] EWHC 3715 (Pat) 案中，判定为法院具有撤回关于第 16（1）
条的儿科延期的权力。

PR part7

第 17 条：失效或无效的通知

- 1. 如果证书根据第 14 条的第（b）、（c）或（d）点失效，或根据第 15 条无效，则其通知应由
第 9（1）条中提到的授权机构公布。
- 2. 如果持续时间的延期根据第 16 条被撤回，则其通知应由第 9（1）条中提到的授权机构公
布。

SPM17.01 第 17 条要求的通知，和依据第 14（d）条的失效终止的通知（见 SPM14.07）以及在证书
的有效期限终止时失效的通知（见 SPM14.01），均在专利公报中公布。这些事件也依据基础专利的
条目登记在登记簿中。

【PD/EX06 安排在公报中的公布和在登记簿中的登记。】

第 18 条：上诉

第 9（1）条中提到的授权机构、或第 15（2）和 16（2）条中提到的团体依据本《条例》作出的决定，应得以开放上诉，与针对在本国法律中关于本国法律作出的相似决定的规定的上诉相同。

SPM18.01 局长依据《条例》所采取的决定以与关于专利所采取的决定相同的方式，对向专利法院提出的上诉开放。在 *Medeva BV v The Comptroller General of Patents* [2010] EWHC 68 (Pat), [2010] RPC 20 案中，Kitchin J 确认了提交针对由知识产权局作出的 SPC 驳回的上诉的程序细节（也见 SPM10.12）。

【专利局内的涉及对依据《条例》采取的决定上诉的事项由诉讼部门处理。】

SPM18.02 从所述条例生效的 1997 年 2 月 8 日起，《植物保护条例》的引述语（17）（见 SPM0.04）具有使《第 1768/92 号条例（EEC）》第 17 条（现为《EC 医药条例》第 18 条）被依据《植物保护条例》第 17（2）条附加地解释的效力，其陈述为：

第 17（2）条【《EC 植物保护条例》】

上诉

证书授予的决定应对目的在于纠正证书的持续时间的上诉开放，如果如第 8 条规定的包含在证书申请中的在共同体出售产品的第一次授权日是不正确的。

SPM18.03 此类上诉可以由申请人或第三方呈递。如果上诉的结果是纠正了授予的证书的最大逾期日，则细节会在专利公报中向公众通告。

r.44(7)
ArtM 14(a)
ArtP 14(a)

第 19 条：程序

1. 在本《条例》中缺乏程序的条款，以及本国法律适用于相应的基础专利的程序条款应适用于证书，除非该法律为证书制定了特殊的程序条款。

2. 尽管存在第 1 项，反对授予证书的程序应被排除在外。

SPM19.01 依据本国法律适用于相应基础专利的程序条款适用于证书，除非：

在《条例》中存在程序条款；或

本国法律为证书制定了特殊的程序条款。

PA 1977,
s.97 ArtM
13(1)

SPM19.02 在英国，此类特殊的程序条款在《2007 年规则》和《2007 年费用规则》中制定，并管理：

申请和关于申请的费用（第 8 和 9 条）；

(ArtP 13(1))

授予证书（第 10 条）；

ArtsM 13(1),
8.1(a)(iv)

年费（第 12 条）；

证书的失效或无效的声明（第 14（d）和 15.1（a）和（c）条）；

用于与证书和证书申请有关的形式（第 19.1 条）；以及

某些细节的公布（第 9.2、11.1、11.2 和 17 条）。

SPM19.03 特别是《规则》规定了四种特殊的表格：

表格 SP1（授予请求）（见 SPM8.01）；

(ArtsP13(1),
8(1)(a)(iv))

表格 SP2（年费支付）（见 SPM12.10）；

表格 SP3（失效决定申请或无效声明）（见 SPM14.03、SPM15.04 和 SPM16.01）；

表格 SP4（证书持续时间延长的申请）（见 SP0.11）；

并规定应支付的费用。

SPM19.04 使用这些表格中任意表格的要求通过局长可接受的形式得以满足，并包含要求的信息（例如官方表格的副本和影印本）。

SPM19.05 对不同于表格 SP1、SP2、SP3 和 SP4 所涵盖的行为，应使用相关的专利表格，并缴纳相同的费用（如果有）。

SPM19.06 由第 19.2 条可知，反对证书的授予不被允许（见 SPM10.20）。

信息请求（注意事项）

SPM19.07 在《2007 年专利规则》第 54 条适用的范围内，涉及证书、证书申请、证书延期和证书延期申请的信息可根据请求提供，如专利和专利申请的情况。第 54 条的第 5 (a)、5 (b)、6 (a) 和 6 (d) 项与证书和证书申请无关。第 6 (c) 项在**细节上做必要的修改**可适用于涉及年费缴纳的信息的规定（见 SPM12.10-12.13）。

r.116, FSch
1

Fr.6(2) 对公众开放查阅的文件

SPM19.08 文件通常在（或寄送至）专利局被提交之后，立即对公众开放查阅。

r.106(5),(6),(
8) part 7
r.4

SPM19.09 提交或寄送文件（不同于表格 SP1、SP2、SP3 或 SP4 的文件）的人，或任何其他人，可以在 14 天内请求将该文件保密（给出理由）。随后局长可以指示，所述文件或该文件的部分应被视为保密。在该事项正在被判定时，文件不对公众开放查阅。如果提出将文件保密的请求，但未给出理由，则要求提交文件的人在 14 天的期限内提供合适的理由。

r.44(7)

r.116

FSch.1

SPM19.10 不被视为保密的任何文件的副本可根据请求提供，如涉及专利的文件的情况。

Fr.6(2)

时间的延长

SPM19.11 在 *Abbott Laboratories 的 SPC 申请*[2004] RPC 20 中认定为，在第 7 条中规定的六个月时间限制，可依据《1995 年专利规则》第 110 (1) 条（等效于《2007 年专利规则》第 108 (1) 条）延长。在《条例》中不存在涉及第 7 条时间限制的延长的条款，且不存在由本国法律制定的用于此类延期的特殊条款。因此，支配任何此类时间延长的适用条款是依据相应基础专利的本国法律的适当的程序条款。在 *Merck & Co., Inc.* (BL 0/035/09) 案中，听证官认为，由审查员设定的用于纠正要求文件的提交时不符合规定处的时间限制，可以依据第 108 条延长（见 SPM8.09）。上诉法院在 *E I Du Pont Nemours & Co.* [2009] EWCA Civ 966, [2010] RPC 6 案中指示，用于消除在证书持续时间延长的申请中的依据第 10 (3) 条的不符合规定处的时间期限，可以被延长（见 SPM8.09）。

r.4(2)

r.4

第 20 条：涉及共同体扩大的附加条款

在不影响本《条例》的其他条款的情况下，以下条款应适用：

r.54

(a) 由有效的基础专利保护，并于 2000 年 1 月 1 日之后取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品，可以在保加利亚被授予证书，前提是证书申请在 2007 年 1 月 1 日起六个月内被呈递；

(b) 由捷克共和国的有效的基础专利保护，并取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品：

r.51(2)(b)

r.53

(i) 于 1999 年 11 月 10 日之后在捷克共和国取得该第一次市场授权的任何医药产品，可以被授予证书，前提是证书申请在取得第一次市场授权之日起六个月内被呈递；

(ii) 不早于 2004 年 5 月 1 日之前六个月在共同体取得该第一次市场授权的任何医药产品，可以被授予证书，前提是证书申请在取得第一次市场授权之日起六个月内被呈递；

r.46,48

(c) 由有效的基础专利保护，并在 2004 年 5 月 1 日之前在爱沙尼亚取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品，可以被授予证书，如前提是证书申请在取得第一次市场授权之日起六个月内被呈递，或在这些专利在 2000 年 1 月 1 日之前被授予的情况下，在 1999 年 10 月的《专利法案》中的规定的六个月内被呈递；

r.108

(d) 由有效的基础专利保护，并在 2004 年 5 月 1 日之前在塞浦路斯取得作为医药产品出售的

第一次市场授权的任何医药产品，可以被授予证书，前提是证书申请在取得第一次市场授权之日起六个月内被呈递；尽管存在以上条款，如果在基础专利授予之前取得市场授权，则证书申请必须在专利被授予之日起六个月内被呈递；

(e) 由有效的基础专利保护、并在 2004 年 5 月 1 日之前在拉脱维亚取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品，可以被授予证书。在第 7 (1) 条中规定的期限逾期的情况下，申请证书的可能性应开放不晚于 2004 年 5 月 1 日起开始的六个月的期限；

(f) 由 1994 年 2 月 1 日之后申请的有效的的基础专利保护、并于 2004 年 5 月 1 日之前在立陶宛取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品，可以被授予证书，前提是证书申请在 2004 年 5 月 1 日起六个月内被呈递；

(g) 由有效的基础专利保护、并于 2000 年 1 月 1 日之后取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品，可以在匈牙利被授予证书，前提是证书申请在 2004 年 5 月 1 日起六个月内被呈递；

(h) 由有效的基础专利保护、并在 2004 年 5 月 1 日之前在马耳他取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品，可以被授予证书。在第 7 (1) 条中规定的期限逾期的情况下，申请证书的可能性应开放不晚于 2004 年 5 月 1 日起开始的六个月的期限；

(i) 由有效的基础专利保护、并于 2000 年 1 月 1 日之后取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品，可以在波兰被授予证书，前提是证书申请在不晚于 2004 年 5 月 1 日起开始的六个月内被呈递；

(j) 由有效的基础专利保护、并于 2000 年 1 月 1 日之后取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品、可以在罗马尼亚被授予证书。在第 7 (1) 条中规定的期限逾期的情况下，申请证书的可能性应开放不晚于 2007 年 1 月 1 日起开始的六个月的期限；

(k) 由有效的基础专利保护、并在 2004 年 5 月 1 日之前在斯洛文尼亚取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品，可以被授予证书，前提是证书申请在 2004 年 5 月 1 日起的六个月内被呈递，包括在第 7 (1) 条中规定的期限逾期的情况下；

(l) 由有效的基础专利保护、并在 2000 年 1 月 1 日之后在斯洛伐克取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品，可以被授予证书，前提是证书申请在取得第一次市场授权之日起六个月内被呈递，或在 2002 年 7 月 1 日的六个月内被呈递，如果在该日期之前取得市场授权。

(m) 由有效的基础专利保护、并于 2003 年 1 月 1 日之后取得作为医药产品出售的第一次市场授权的任何医药产品，可以在克罗地亚被授予证书，前提是证书申请在加入之日六个月内被呈递。

SPM20.01 在产品在《第 1768/92 号条例 (EEC)》生效之前已被授权的情况下，该条例的第 19 条的过渡性条款允许在《条例》生效之日起六个月内英国提交申请（即于 1993 年 7 月 2 日当日或之前提交），前提是：

在该日产品被有效的基础专利保护；以及

在共同体出售产品的第一次市场授权于 1985 年 1 月 1 日之后取得。

但是，申请仍必须在基础专利逾期之前被提交。此类过渡性条款在《EC 医药条例》中不再存在。

SPM20.02 在 *Yamanouchi Pharmaceuticals Co. Ltd v Comptroller-General* [1997] RPC 844 案中，依据《第 1768/92 号条例 (EEC)》的申请在 1985 年 1 月 1 日之后收到其在 EC 出售的第一次授权，但未收到在英国出售的授权。听证官拒绝接受，《第 1768/92 号条例 (EEC)》第 19 条的过渡性条款排除了遵守第 3 (b)、8 (1) (a) (iv) 和 8 (1) (b) 条的要求的需要，并因此驳回了不遵守这些法条的申请。在上诉时，专利法院（1994 年 10 月 31 日的未报告的判决）决定将该事项提交至欧洲法院。欧洲法院支持听证官的决定，裁定：条例旨在防止持续时间在不同成员国之间不同的 SPC 的授予。在这些情况下，《第 1768/92 号条例 (EEC)》第 19 (1) 条不能被解释为，在请求 SPC 的成员国中的授权的存在是不相关的。依据条例第 3 (b) 和 4 条，SPC 的权利严格地与提交申请的成员国中授予的市场授权的存在以及申请日期相联系。因此，根据《第 1768/92 号条例 (EEC)》的 SPC 的授予取决于已在提交申请的成员国中被授予的将产品作为医药产品出售的有效授权以及申请日期。在 *Hässle AB v Ratiopharm GmbH* [2003] ECR I-14781 ECJ Case C-127/00 案中，欧洲法院认为，

在《第 1768/92 号条例（EEC）》第 19（1）条中提到的第一次授权是指依据关于在理事会指令 65/65（现为指令 2001/83/EC，见 SPM3.03.1）的含义内的医药产品的规定要求的第一次授权，而非根据在成员国的医药产品的定价或补偿的立法要求的授权（也见 SPM15.03）。

第 21 条：过渡性条款

1. 本《条例》不应适用于在 1993 年 1 月 2 日之前根据成员国的本国立法授予的证书，或在 1992 年 7 月 2 日之前根据该立法提交的证书申请。

关于奥地利、芬兰和瑞典，本《条例》不应适用于在 1995 年 1 月 1 日之前根据其本国立法授予的证书。

2. 本条例应适用于在 2004 年之前根据捷克共和国、爱沙尼亚、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛文尼亚和斯洛伐克的本国立法，以及在 2007 年 1 月 1 日之前根据罗马尼亚的本国立法授予的补充保护证书。

第 22 条：废除

如由在附件 I 中列出的法案修订的，《第 1768/92 号条例（EEC）》被废除。

ArtM 3(a)
(ArtP
3(1)(a)) 被废除的《条例》提及的内容应被解释为本《条例》所提及的内容，并应根据附件 II 中的对比表来解读。

第 23 条：生效

本《条例》应于其在欧盟的专利公报中公布之后第 20 天生效。

本《条例》应全面地具有约束力，并直接适用于所有成员国。

SPM23. 01 《EC 医药条例》于 2009 年 6 月 16 日在欧盟的专利公报中被公布。因此其于 2009 年 7 月 6 日生效。

附件 I：废除的条例及其历次修正（在第 22 条中提到）

- 《第 1768/92 号理事会条例（EEC）》（OJ L 182 2.7.1992, p. 1）
- 加入的《1994 年法案》的附件 I，点 XI.F.I.（OJ C 241 29.8.1994, p. 233）
- 加入的《2003 年法案》的附件 II，点 4.C.II，（OJ L 236 23.9.2003, p. 342）
- 加入的《2005 年法案》的附件 III，点 1.II，（OJ L 157, 21.6.2005, p. 56）
- 《欧洲议会和理事会的第 1901/2006 号条例（EC）》，仅第 52 条（OJ L 378, 27.12.2006, p. 1）

附件 II：对照表

《第 1768/92 号条例（EEC）》	本《条例》
-	引述语 1
引述语 1	引述语 2
引述语 2	引述语 3
引述语 3	引述语 4
引述语 4	引述语 5
引述语 5	引述语 6

引述语 6	引述语 7
引述语 7	引述语 8
引述语 8	引述语 9
引述语 9	引述语 10
引述语 10	-
引述语 11	-
引述语 12	-
引述语 13	引述语 11
第 1 条	第 1 条
第 2 条	第 2 条
第 3 条, 导言	第 3 条, 导言
第 3 条, 第 (a) 点	第 3 条, 第 (a) 点
第 3 条, 第 (b) 点, 第一句	第 3 条, 第 (b) 点
第 3 条, 第 (b) 点, 第二句	-
第 3 条, 第 (c) 和 (d) 点	第 3 条, 第 (c) 和 (d) 点
第 4 至 7 条	第 4 至 7 条
第 8 (1) 条	第 8 (1) 条
第 8 (1a) 条	第 8 (2) 条
第 8 (1b) 条	第 8 (3) 条
第 8 (2) 条	第 8 (4) 条
第 9 至 12 条	第 9 至 12 条
第 13 (1)、(2) 和 (3) 条	第 13 (1)、(2) 和 (3) 条
第 14 和 15 条	第 14 和 15 条
第 15a 条	第 16 条
第 16、17 和 18 条	第 17、18 和 19 条
第 19 条	-
第 19a 条, 导言	第 20 条, 导言
第 19a 条, 第 (a) 点, 第 (i) 和 (ii) 点	第 20 条, 第 (b) 点, 导言, 第 (i) 和 (ii) 点
第 19a 条, 第 (b) 点	第 20 条, 第 (c) 点
第 19a 条, 第 (c) 点	第 20 条, 第 (d) 点
第 19a 条, 第 (d) 点	第 20 条, 第 (e) 点
第 19a 条, 第 (e) 点	第 20 条, 第 (f) 点
第 19a 条, 第 (f) 点	第 20 条, 第 (g) 点
第 19a 条, 第 (g) 点	第 20 条, 第 (h) 点
第 19a 条, 第 (h) 点	第 20 条, 第 (i) 点
第 19a 条, 第 (i) 点	第 20 条, 第 (k) 点

第 19a 条, 第 (j) 点

第 19a 条, 第 (k) 点

第 19a 条, 第 (l) 点

第 20 条

第 21 条

第 22 条

-

第 23 条

-

-

第 20 条, 第 (l) 点

第 20 条, 第 (a) 点

第 20 条, 第 (j) 点

第 21 条

-

第 13 (4) 条

第 22 条

第 23 条

附件 I

附件 II

《欧洲议会和理事会的第 1610/96 号条例（EC）》（植物保护产品）

《条例的引述语》

欧盟的欧洲议会和理事会

考虑到建立欧洲共同体的条约，特别是条约第 100a 条，

考虑到来自委员会的提案（OJ No C 390, 31.12.1994, p 21 和 OJ No C 335, 13.12.1995, p 15），

考虑到欧洲经济和社会委员会的意见（OJ No C 155, 21.6.1995, p 14），

根据条约第 189b 条中提到的程序（1995 年 6 月 15 日的欧洲议会的意见（OJ No C 166, 3.7.1995,p89）、1995 年 11 月 27 日的理事会的共同立场（OJ No C 353, 30.12.1995, p 36）和 1996 年 3 月 12 日的欧洲议会的决定（OJ No C 96, 1.4.1996, p 30））实施，

- (1) 鉴于对植物保护产品的研究有助于在可承受价格的良好质量的丰富食品的生产和采购得以持续改进；
- (2) 鉴于植物保护研究有助于在种植业的持续改进；
- (3) 鉴于植物保护产品，特别是作为长期的、昂贵的研究结果的植物保护产品，如果它们被能提供足够保护以鼓励此类研究的有利规则所涵盖，将得以在共同体和欧洲持续开发；
- (4) 鉴于植物保护部门的竞争力通过工业的本性要求对创新的保护程度，其等效于通过涉及创建用于医药产品的补充保护证书的 1992 年 6 月 18 日的《第 1768/92 号理事会条例（EEC）》对医药产品所授予的（OJ No L 182, 2.7.1992, p. 1.）；
- (5) 鉴于目前，在新的植物保护产品的专利申请提交和出售所述植物保护产品的授权之间流逝的时间，使依据专利的有效保护的时间不足以覆盖投入研发并形成维持高水平研发所需要的资源的投资；
- (6) 鉴于这种状况导致缺乏保护，阻碍了植物保护研究和部门的竞争；
- (7) 鉴于补充保护证书的主要目的之一是使欧洲产品与北美和日本具有相同的竞争基础而出售；
- (8) 鉴于在根据关于环境和可持续发展的政策和行动的共同体规划的 1993 年 2 月 1 日决议（OJ No C 138, 17.5.1993, p. 1.）中，理事会通过了由委员会提出的一般方法和战略规划，强调了经济增长和环境质量的互相依赖；鉴于改善对环境的保护是指保持工业的经济竞争力；鉴于因此，补充保护证书的发行可以被视为有利于环境保护的积极措施；
- (9) 鉴于在共同体层面应规定统一的解决方案，从而防止本国法律的不同发展而导致进一步的差异，这很可能产生植物保护产品在共同体内自由流动的障碍，进而直接影响内部市场的运作；鉴于这与如《条约》第 3b 条所定义的辅助性原则一致；
- (10) 鉴于因此，创建在相同条件下由各成员国根据涉及已授予市场授权的植物保护产品的本国或欧洲专利的持有人的请求授予的补充保护证书的需求是必要的；因此一部《条例》是最合适的法律文书；
- (11) 鉴于证书授予的保护的持续时间应例如提供充分有效的保护；鉴于为此，专利和证书的持有人应享受从所述植物保护产品第一次取得在共同体出售的授权时开始，总体最多十五年的独占权；
- (12) 鉴于所有与植物保护同样复杂和敏感的行业的重要权益必须予以考虑；鉴于为此，证书不得被授予超过五年的期限；
- (13) 鉴于证书赋予与基础专利所赋予的相同的权利；鉴于因此，如果基础专利涵盖了有效物质及其各种衍生物（盐和酯），则证书赋予相同的保护；

- (14) 鉴于由有效物质构成的产品证书的发行不侵害该物质的衍生物（盐和酯）的其他证书的发行，前提是这些衍生物是明确涵盖它们的专利的主体；
- (15) 鉴于也应关于过渡性安排的判定打破平衡；鉴于此类安排应使得共同体植物保护工业能够在一定程度上赶上其主要竞争对手，同时确保此类安排不危害其他涉及在本国和共同体层面均贯彻的农业政策和环境保护政策的合理目标的实现；
- (16) 鉴于在共同体层面仅有的行为会使得，在于确保在植物保护领域的创新得以充分保护同时保证植物保护产品的国内市场能够正常运行的目标，能够有效达到；
- (17) 鉴于在本《条例》的引述语 12、13 和 14，以及第 3（2）、4、8（1）（c）和 17（2）条中详细的规则，细节上做必要的修改后，对于解释特别是《第 1768/92 号理事会条例（EEC）》的引述语 9 和第 3、4、8（1）（c）和 17 条也是有效的，

正式通过本条例：

SPP0.01 《第 1768/92 号理事会条例（EEC）》随后依据《欧洲议会和理事会的第 469/2009 号条例（EC）》根据其第 22 条，参照附加的对比表被编纂，《第 1768/92 号条例》的所有内容均被解释为与《第 469/2009 号条例（EC）》中相同（见《第 469/2009 号条例（EC）》的 SP0.01、SPM0.04 和 Annex II）。用于植物保护产品的《第 1610/96 号条例（EC）》的第 3（1）（a）和（c）、5、6、8（1）（a）（i）至（iv）、8（2）、9 至 12、13（1）和（2）、14（a）至（c）、15、16、17（1）以及 18（2）条在措辞上分别与用于医药产品的《第 469/2009 号条例（EC）》的第 3（a）至（c）、5、6、8（1）（a）（i）至（iv）、8（4）、9 至 12、13（1）和（2）、14（a）至（c）、15、17、18 以及 19（2）条相同。对于在《植物保护条例》中的所述法条的评论应参照涉及《医药条例》的 SPM3.01 至 19.11 中相应的项。对于《植物保护条例》的引述语和其余的法条，则应参考以下项以及在 SPM0.01 至 20.02 中等效的项。

第 1 条：定义

为了本条例，应使用以下定义：

1. “植物保护产品”：有效物质和包含一种或多种有效物质的制备，以它们被供给使用者的形式提出，旨在：
 - (a) 保护植物或植物产品抵抗有害生物体，或防止此类生物体的作用，在此类物质或制备不是在其他方面如下定义的情况下；
 - (b) 影响植物的生命过程，不同于营养物（例如植物成长调节剂）；
 - (c) 保存植物产品，在此类物质或产品不受制于关于防腐剂的特定的理事会或委员会条款的情况下。
 - (d) 破坏不需要的植物；或
 - (e) 破坏植物的某些部分，抑制或防止不期望的植物成长；
2. “物质”：化学元素，及其天然地或通过制造产生的化合物，包括从制造过程中不可避免而产生的任何杂质；
3. “有效物质”：物质或微生物，包括病毒，具有一般或特殊的作用：
 - (a) 抵抗有害生物体；或
 - (b) 在植物、植物的某些部分或植物产品上；
4. “制备”：由至少两种物质组成的混合物或溶液，用于作为植物保护产品，其中至少一种是有效物质，
5. “植物”：活的植物和活的植物部分，包括新鲜果实和种子；
6. “植物产品”：处于未加工状态或具有仅经历简单制备，诸如研磨、干燥或压榨，并来源于植物的产品，但不包括如第 5 点中定义的植物本身；

7. “有害生物体”：属于动物或植物界的、植物或植物产品的害虫，以及病毒、细菌和支原体，及其他病原体；
8. “产品”：如第3点中定义的有效物质，或植物保护产品的有效物质的组合；
9. “基础专利”：保护如第8点所定义的产品本身、如第4点所定义的制备、获取产品的方法或产品的应用的专利，其由持有人指定用于证书授予的程序；
10. “证书”：补充保护证书。

产品和植物保护产品

SPPI.01 第1条区分了术语“植物保护产品”和“产品”。虽然《EC植物保护条例》创建用于植物保护产品的证书，其为由第1(8)条作为有效物质或有效物质的组合定义的产品，是根据第2条的证书的主体。“产品”的含义由欧洲法院在 *BASF AG v Bureau Voor de Industriële Eigendom* [2002] RPC 9 案中阐明。认定的是，由第1(8)条定义的“产品”包括（连同有效物质一起）由该物质的制造过程不可避免地产生的任何杂质。但是，仅是有效物质相对于其所包含的杂质的比例不同的两种物质（一种比另一种纯度更高）被认为是在第1(8)条的定义内同一或相同的“产品”，法院认定产品“不得仅仅因为杂质的单位数量的变化而变化，如果两者包含的化合物和该化合物的用途保持不变”。在所述情况下，不同纯度的两种产品要求各自的市场授权的事实，在判定它们是否相当于在第1条的定义内的相同“产品”时，是不相关的。也见 SPP3.01。在 *Bayer CropScience AG v Bundespatentgericht*, C-11/13 案中，寻求对术语“产品”的含义的阐释，判定的是“产品”应被解释为涵盖“安全剂”，一种加入植物保护产品以剔除或降低关于某些植物的保护产品的植物性毒素影响的物质。

SPPI.02 在第1(1)至1(8)条中的术语“植物保护产品”至“产品”的定义，基于1991年7月15日的理事会指令91/414/EEC第2条（现被自2011年6月14日起生效的《第1107/2009号条例（EC）》废除）中指定的内容，涉及出售植物保护产品。但是，这些定义不总是对应于在英国的市场授权或在政府公报中所公布的细节中所使用的术语，因为《植物保护条例》第2和3(1)(b)条允许基于根据指令91/414/EEC第4条（现被自2011年6月14日起生效的《第1107/2009号条例（EC）》废除）或根据本国（例如英国）法律的等效条款提出SPC申请的授权。因此，在市场授权中指明的产品通常宽泛地等效于如第1(1)条中定义的“植物保护产品”，“有效组分”或“有效成分”通常宽泛地等效于如第1(8)条中所定义的“产品”。

SPP1.03 《植物保护条例》中的术语“有效物质”在作用上与在《医药条例》中的“有效成分”相同。根据引述语(13)，第1(8)条中的术语“有效物质”被解释为包括任何紧密相关的衍生物，特别是已取得在市场上出售的授权并被基础专利的权利要求书保护的盐或酯。

SPP1.04 如果所述的衍生物可以被视为是新的、有创造性的、被明确涉及的专利（例如选择专利）所保护的有效物质，引述语(14)允许该新的衍生物被其独有的证书所保护，尽管有效物质的非衍生形态和其非创造性衍生物是不同证书的主体。

基础专利

SPPI.05 基础专利可以是英国专利或欧洲专利（英国）中任一种（见 SPM1.05）。

第2条：范围

任何被成员国范围内的专利保护的产品，在作为植物保护产品被出售之前，受到在指令91/414/EEC第4条（指令OJ L 230, 19.8.1991, p.1.由指令95/36/EC (OJ L 172, 22.7.1995, p.8).最后一次修订）中制定的行政授权程序，或依据本国法律的等效条款，如果该产品是关于其授权申请在指令91/414/EEC由相关的成员国实施前呈递的植物保护产品，则该产品可以依据在本条例中规定的条款和条件，作为证书的主体。

SPP2.01 对于已根据现被自2011年6月14日起生效的《第1107/2009号条例（EC）》废除的指令91/414/EEC或95/36/EEC，或本国法律的等效条款获得出售授权的产品，可以在英国授予证书。授权只能在英国被授予，于是其表现为由农业、渔业和食品部的农药安全主管部门依据《1986年农药控制条例（已修订）》（COPR）发出的批准，或是依据《1995年英国植物保护产品条例（已修订）》（UKPPPR）发出的授权的形式。《1995年UKPPPR》在英国实施指令91/414/EEC。《COPR》

是用于第 2 条的本国法律的等效条款。这些其有效物质已在 EC 出售的植物保护产品，继续依据《1986 年 COPR》的英国本国立法被管理，由于 EC 指令 91/414/EEC 的过渡性条款允许其延续性。这些包含对共同体而言新的有效成分的植物保护产品依据《1995 年 UKPPPR》（其在英国实施 EC 指令 91/414/EEC）被管理。那些包含“旧的”和“新的”有效物质的组合依据《COPR》被管理。

SPP2.02 《EC 植物保护 SPC 条例》的引述语 4 提到，对植物保护产品的创新的保护程度等同于依据《条例 1768/92》的医药产品的授予，反映在两部《条例》的措辞的相似性上。已取得市场授权和/或在 1985 年 1 月 1 日之前出售的医药产品可能未被授予补充保护证书，因为《第 1768/92 号条例（EEC）》第 3（d）和 19 条有效地指示了，第一次授权必须是在 1985 年 1 月 1 日之后。因此在专利局的角度看，类似的情况必须适用于植物保护产品，因此 1985 年 1 月 1 日之前的任何市场授权和销售都会阻止证书的授予。鉴于医药产品的出售已被贯穿于可能产生证书的所有专利的有效期限的法定授权规划管理，这不是植物保护产品的情况。在 1986 年 10 月 6 日之前，当依据《COPR》的法定授权规划在英国生效时，申请人理论上可以无需依据本国法律的任何条款的授权来出售植物保护产品（即使他可以自愿推迟出售以等待依据《COPR》的授权）。在实践中，在该日之前的植物保护产品的出售依据自愿规划，特别是《农药安全措施规划》（PSPS）来管理。这由贸易协会（例如英国农药协会和英国害虫防治协会）和负责农业、健康和安全的英国政府部门和代理机构之间的正式协议组成。作为协议的贸易协会方成员的农用化学品公司被要求申请清除打算出售的任何新的杀虫剂；在实践中，这是必然的，因为似乎没有《PSPS》批准的农药几乎不存在商业接受度。批准受制于包含由政府授权的检查的行政程序，新产品的出售被不可避免地推迟。因此，看来此类产品属于第 2 条的实质范围（如果并非严格的范围）（见 SPP19.01，关于其依据第 19（1）条的可接受度）。因此，如果基础专利具有在 1977 年 2 月 9 日（依据第 3（1）（a）条许可的最早日期）和 1986 年 10 月 6 日之间的提交日，则在决定是否可以为植物保护产品授予证书之前，除了在申请表格 SP1 上给出的细节外，专利局还可以要求下列信息：

- 是否获得任何依据《PSPS》的产品的授权，要求授权编号的细节和授予文件的发行日和副本；
- 在有或没有授权的情况下在 1986 年之前是否在英国出售产品，要求出售之日的细节；
- 申请人在从基础专利的提交日到 1986 年 10 月 6 日的整个期间是否是受到《PSPS》协议约束的贸易协会的成员。

（也见 SPP19.01。）

第 3 条：获取证书的条件

1. 证书应在以下条件下被授予，即如果将第 7 条中提及的申请递交至某成员国，在该成员国中，并在该申请的当日：

(a) 产品被有效的基础专利保护；

(b) 产品能够作为植物保护产品在市场上出售的有效授权已根据指令 91/414/EEC 第 4 条或本国法律的等效条款被授予；

为了该项和涉及该项的法条，根据 EFTA 的本国立法授予的出售产品的授权应被视为根据指令 91/414/EEC 或 EC 成员国的本国法律的等效条款授予的授权。

(c) 产品还不是证书的主体；

(d) 在（b）中提到的授权是将产品作为植物保护产品在市场上出售的第一次授权。

2. 对于相同产品不只一项专利的持有者不应就该产品被授予不只一项证书。但是，如果涉及相同产品并来源于两个或多个不同专利的持有人的两项或多项申请待决，则必须对每个持有人发出该产品的一项证书。

SPP3.01 在提出申请当日必须满足第 3 条的条件。因此，在该日：

- 保护产品的基础专利必须有效；
- 产品必须以前不是英国的证书的主体；

- 将产品作为植物保护产品在英国市场上出售的有效授权或批准必须已根据指令 91/414/EEC（现被自 2011 年 6 月 14 日起生效的《第 1107/2009 号条例（EC）》废除）或英国法律的规定，即《1986 年农药控制条例》（COPR）或《1995 年英国植物保护产品条例》的规定，被授予（见 SPP2.01）；
- 该授权必须是在英国将产品作为植物保护产品在市场上出售的第一次授权（虽然可能在欧共体的其他国家已存在更早的授权）。

例如，在 *BASF AG v Bureau Voor de Industriële Eigendom* [2002] RPC 9 案中（见 SPP1.01），所述产品是根据某专利方法制造的植物保护产品，其使得产品实现比先前更高的纯度。该较高纯度产品的市场授权于 1987 年被授予。ECJ 认定，该较高纯度产品相当于在第 3 条的涵义内与较低纯度产品是相同的“产品”，因而认定在这种情况下，未满足第 3（1）（d）条的条件。术语“产品”的含义的阐释也在 *Bayer CropScience AG v Bundespatentgericht, C-11/13* 案中被考虑，判定的是，“产品”应被解释为涵盖“安全剂”，一种加入植物保护产品以剔除或降低关于某些植物的保护产品的植物性毒素影响的物质。

SPP3.02 依据《1986 年农药控制条例》，以批准的三个递进的等级来发行市场批准：

- 仅用于在限制期限内供给、储存和使用的试验许可；
- 用于在限制期限内出售、供给、储存、使用和宣传的临时批准，同时获取未完成的数据；
- 用于出售、供给、储存、使用和宣传的完整（无限制）的批准，无未完成数据的要求。

试验许可仅允许在有限的区域内关于待实施的新物质或新用途的试验性工作，用于产生支持未来应用于商业用途批准的数据。此类许可不可作为依据第 2 或 3（1）条的提出 SPC 申请的基础，也不可在市场上出售。（也见 SPM3.03.1）。依据 COPR 的临时授权和完整授权均允许从其授予日起出售产品，并依据相当于在指令 91/414/EEC 第 4 条（现被自 2011 年 6 月 14 日起生效的《第 1107/2009 号条例（EC）》废除）中制定的行政授权程序的本国（英国）法律的相关规定被授予。因此，临时英国授权和完整英国授权均可依据第 3（1）（b）条被接受。在 *Hogan Lovells International (C-229/09)* 案中，欧盟法院确认，《第 1610/96 号条例》第 3（1）（b）条被解释为，补充保护证书可以，针对关于其依据指令 91/414 第 8（1）条（《第 1107/2009 号条例（EC）》第 30 条）授予临时 MA 的产品，而发出。

SPP3.02.1 在 *Sumitomo Chemical (C-210/12)* 案中，涉及植物保护产品的紧急市场授权（依据指令 91/414/EEC 第 8（4）条，现被《条例 EC/1107/2009》取代）是否可以用于《条例》第 3（1）（b）条，以及是否此类授权在申请时仍需有效的问题，被提交至 CJEU 以请求初步裁定。法院确认，《条例》第 3（1）（b）条应被解释为排除在已依据指令 91/414/EEC 第 8（4）条发行紧急 MA 的情况下，关于其的植物保护产品的 SPC 的发行，以及《条例》第 3（1）（b）和 7（1）条必须被解释为排除在植物保护产品取得在《条例》第 3（1）（b）条中提到的 MA 之日之前被呈递的 SPC 申请（见 SPP7.01）。

SPP3.03 第 3（2）条排除了为单个产品向全部包含所述产品的相关专利组合的持有人授予不只一项证书，即使当 SPC 申请一起待决，并满足第 3（1）（c）条的要求时。当产品被申请人持有的多项专利，例如产品本身的专利、制造该产品的方法专利和植物保护规划的专利保护时，专利持有人从有关的专利中选择一项作为基础专利，需记住由证书保护的主体受到专利所赋予的保护的约束。

第 4 条：保护的主体

在基础专利赋予的保护的限制之内，由证书赋予的保护应只扩展至由出售相应植物保护产品的授权所涵盖的产品，并用于该产品作为证书逾期之前已被授权的植物保护产品的任何用途。

SPP4.01 证书将由基础专利赋予的保护扩展至该专利的期限之外，但仅涉及由出售相应植物保护产品的授权或批准涵盖的产品，及该产品作为证书逾期之前已被授权的植物保护产品的任何用途。但是，证书不扩展专利本身的期限。

第 5 条：证书的效力

根据第4条的规定，证书应赋予与由基础专利所赋予的相同的权利，并应受到相同的限制和相同的义务。

第6条：证书的权利

证书应被授予基础专利的持有人或其权利继承人。

第7条：证书申请

1. 证书申请应在第3(1)(b)条中提到的将产品作为植物保护产品出售的授权被授予的当日起六个月内呈递。
2. 尽管存在第1项，但如果在基础专利被授权之前授予将产品出售的授权，则证书申请应在专利被授权当日起六个月内呈递。

SPP7.01 关于依据《植物保护条例》的申请提交的期限应满足的要求，与依据《医药条例》的要求一致（见 SPM7.01、SPM7.03）。在 *Sumitomo C-210/12* 案中，CJEU 确认，第7(1)条应被解释为，排除在植物保护产品取得在第3(1)(b)条中提到的 MA 当日之前呈递的 SPC 申请（见 SPP3.02.1）。

第8条：证书申请的内容

1. 证书申请应包含：

(a) 证书授予请求，特别是说明：

- (i) 申请人的姓名和住址；
- (ii) 代表的姓名和住址，如果有；
- (iii) 基础专利的编号和发明的标题；
- (iv) 在第3(1)(b)条中提到的出售产品的第一次授权的编号和日期，如果该授权不是在共同体出售产品的第一次授权，则该次授权的编号和日期；

(b) 在第3(1)(b)条中提到的出售产品的授权的、确认产品的副本，特别是包含授权的编号和日期以及在指令 91/414/EEC 的附件 II 的第 A.I 部分（第 1-7 点）或 B.I 部分（第 1-7 点），或呈递申请的成员国的等效本国法律中列出的产品特征的总结；

(c) 如果在 (b) 中提到的授权不是产品在共同体内作为植物保护产品出售的第一次授权，则关于授权的产品鉴定的信息、和依据其进行授权程序的法律条文，与在适当的官方出版物中公开授权的通告的副本一起，或如果没有此类通告，则证明授权已被发出的任何其他文件的副本和其发布并授权产品确认的日期一起。

2. 成员国可以根据证书申请要求应支付的费用。

SPP8.01 证书授予的请求应指明：

- 申请人的姓名和住址（表格 SP1 的第 3 部分）；
- 申请人的代理人（如果有）的姓名和在欧洲经济区或海峡群岛的送达地址（第 4 部分）；
- 依据提出申请的《EC 条例（469/2009，正式地 1768/92；或 1610/96）》（第 5 部分）；
- 关于要求证书的产品（即植物保护产品的有效物质或有效物质的组合）（第 6 部分）；
- 基础专利的编号、标题、到期日以及（如果晚于第一次英国授权或批准）授予日期（第 7 部分）；
- 第一次英国授权或批准的编号和日期（第 8 部分）；

- 在欧共体的第一次授权的国家、编号和日期（如果与第一次英国授权不同），加上授权产品的确认和据以进行授权的法律条文（第 9 部分）。第 8（1）（a）（iv）和 8（1）（c）条中的措辞看来并不要求此类第一次授权已根据指令 91/414/EEC（现被自 2011 年 6 月 14 日起生效的《第 1107/2009 号条例（EC）》废除）被授予。对于在 1997 年 8 月 1 日当日之后呈递的申请，用于第 8（1）（a）（iv）和 8（1）（c）条的相关授权包括在《欧洲经济区域协议》的缔约方国家的第一次授权（见 SP0.09-10）。

第 9 条：证书申请的呈递

1. 证书申请应被呈递至授予基础专利的成员国有法定资格的工业产权局或其准许的代表，在其中取得第 3（1）（b）条中提到的出售产品的授权，除非该成员国指定另一授权机构。
2. 证书申请的通告应由在第 1 项中提到的授权机构公布。通告应包含至少以下信息：
 - (a) 申请人的姓名和住址；
 - (b) 基础专利的编号；
 - (c) 发明标题；
 - (d) 第 3（1）（b）条中提到的出售产品的授权的编号和日期，以及在该授权中确认的产品；
 - (e) 如果相关，在共同体内出售产品的第一次授权的编号和日期。

第 10 条：证书的授予或申请的驳回

1. 如果证书申请及其涉及的产品满足在本《条例》中规定的条件，第 9（1）条中提到的授权机构应授予证书。
2. 如果申请或其涉及的产品未满足在本《条例》中规定的条件，第 9（1）条中提到的授权机构应根据第 3 项驳回证书申请。
3. 如果证书申请未满足第 8 条中规定的条件，第 9（1）条中提到的授权机构应要求申请人在既定时间内更正不符合规定处，或支付费用。
4. 如果未在既定的时间内依据第 3 项纠正不符合规定处，或支付费用，申请应被驳回。
5. 成员国可以规定，第 9（1）条中提到的授权机构在不核查是否满足在第 3（1）（c）和（d）条中规定的条件的情况下授予证书。

第 11 条：公布

1. 证书被授予的事实的通知应由第 9（1）条中提到的授权机构公布。通知应包含至少下列信息：
 - (a) 证书持有人的姓名和住址；
 - (b) 基础专利的编号；
 - (c) 发明的标题；
 - (d) 第 3（1）（b）条中提到的出售产品的授权的编号和日期，以及在该授权中确认的产品；
 - (e) 如果相关，在共同体内出售产品的第一次授权的编号和日期；
 - (f) 证书的持续时间。
2. 证书申请被驳回的事实的通知应由第 9（1）条中提到的授权机构公布。通知应至少包含第 9（2）条中列出的信息。

第 12 条：年费

成员国可以要求证书服从于年费的支付。

第 13 条：证书的持续时间

1. 证书应在基础专利的合法期限终止时生效，其期限等于五年的期限减去在基础专利的申请被呈递的日期和在共同体出售产品的第一次授权日期之间流逝的期限。
2. 尽管存在第 1 项，证书的持续时间不得超过其生效日起五年。
3. 为了计算证书的持续时间，只要随后立即有涉及同一产品的决定性授权，应考虑临时的第一次市场授权。

临时的第一次授权

SPP13.01 在申请的实质审查期间，申请人通常被要求提供在确认的第一次临时授权之后的任何完整授权的细节，从而使第 13 (3) 条能够生效。但是，第 13 (3) 条不阻止基于允许出售产品的临时性授权的证书的授予（见 SPP3.02）。

第 14 条：证书的逾期

在以下情况下，证书应失效：

- (a) 在第 13 条中规定的期限终止时；
- (b) 如果证书持有人放弃；
- (c) 如果根据第 12 条规定的年费未按时支付；
- (d) 如果且只要根据指令 91/414/EEC 第 4 条或本国法律的等效条款，出售产品的适当的授权或多次授权被撤回之后，由证书涵盖的产品不再在市场上出售。第 9 (1) 条中提到的授权机构可以根据其自身意愿或根据第三方请求决定证书的失效。

依据第 14 (d) 条的失效声明

SPP14.01 《植物保护条例》第 14 (d) 条等效于《医药条例》第 14 (d) 条，但理所当然地，指的是相关指令 91/414/EEC（现被自 2011 年 6 月 14 日起生效的《第 1107/2009 号条例 (EC) 》废除）或本国（英国）法律的等效条款（见 SPM14.02 -08）。

第 15 条：证书的无效

1. 如果出现以下情况，证书应无效：
 - (a) 其违反第 3 条的条款被授予；
 - (b) 基础专利在其合法期限逾期之前已失效；
 - (c) 基础专利被撤销或被限制于使被授予的证书的产品不再被基础专利的权利要求所保护的范围内，或在基础专利已逾期之后，存在本应证明此类撤销或限制的撤销理由。
2. 任何人可以先于依据本国法律对相应基础专利的撤回负责的团体，提交证书无效的申請或作出声明。

第 16 条：失效或无效的通知

如果证书根据第 14 (b)、(c) 或 (d) 条失效，或根据第 15 条无效，则其通知应由第 9 (1) 条中提到的授权机构公布。

第 17 条：上诉

1. 第 9 (1) 条中提到的授权机构、或第 15 (2) 条中提到的团体依据本《条例》作出的决定，应得以开放上诉，与针对在本国法律中关于本国法律作出的相似决定的规定的上诉相同。
2. 证书授予的决定应对目的在于纠正证书的持续时间的上诉开放，如果如第 8 条规定的包含在证书申请中的在共同体出售产品的第一次授权日是不正确的。

SPP17.01 证书授予的决定对寻求更正证书的持续时间的上诉开放，如果包含在申请中的在共同体内出售产品的第一次授权的日期是错误的。（也见 SPM13.06）。

第 18 条：程序

1. 由于在本《条例》中缺乏程序的条款，依据本国法律适用于相应的基础专利的程序条款，以及在适当的情况下适用于在《第 1768/92 号条例 (EEC)》中提到的证书的程序条款，应适用于证书，除非本国法律为在本《条例》中提到的证书制定了特殊的程序条款
2. 尽管存在第 1 项，反对授予证书的程序应被排除在外。

SPP18.01 在英国，程序条款和费用条款在《2007 年规则》和《2007 年费用规则》中制定。（见 SPM19.01-19.03）。

第 19 条：过渡性条款

1. 于本《条例》生效之日由有效基础专利保护、并于 1985 年 1 月 1 日之后依据指令 91/414/EEC 第 4 条或等效的本国条款取得在共同体内作为植物保护产品出售的第一次授权的任何产品，可以被授予证书。
2. 依据第 1 项提出的证书申请，应在本《条例》生效之日起六个月内提交。

第 19A 条：涉及共同体扩大的附加条款

在不影响本《条例》的其他条款的情况下，以下条款应适用：

- (a) (i) 由捷克共和国的有效的基础专利保护、并于 1999 年 11 月 10 日之后在捷克共和国取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以被授予证书，前提是证书申请在取得第一次市场授权之日起六个月内被呈递；
(ii) 由捷克共和国的有效的基础专利保护，并不早于加入日之前六个月在共同体取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以被授予证书，前提是证书申请在取得第一次市场授权之日起六个月内被呈递；
- (b) 由有效的基础专利保护、并在加入日之前在爱沙尼亚取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以被授予证书，前提是证书申请在取得第一次市场授权之日起六个月内被呈递，或在这些专利在 2000 年 1 月 1 日之前被授予的情况下，在 1999 年 10 月的《专利法案》中的规定的六个月内被呈递；
- (c) 由有效的基础专利保护、并在加入日之前在塞浦路斯取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以被授予证书，前提是证书申请在取得第一次市场授权之日起六个月内被呈递；尽管存在以上条款，如果在基础专利授予之前取得市场授权，则证书申请必须在专利被授予之日起六个月内被呈递；
- (d) 由有效的基础专利保护、并在加入日之前在拉脱维亚取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以被授予证书。在第 7 (1) 条中规定的期限逾期的情况下，申请证书的可能性应开放不晚于加入日起开始的六个月的期限；
- (e) 由 1994 年 2 月 1 日之后申请的有效的基础专利保护、并于加入日之前在立陶宛取得作为

植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以被授予证书，前提是证书申请在加入日起六个月内被呈递；

(f) 由有效的基础专利保护、并于 2000 年 1 月 1 日之后取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以在匈牙利被授予证书，前提是证书申请在加入日起六个月内被呈递；

(g) 由有效的基础专利保护、并在加入日之前在马耳他取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以被授予证书。在第 7 (1) 条中规定的期限逾期的情况下，申请证书的可能性应开放不晚于加入日起开始的六个月的期限；

(h) 由有效的基础专利保护、并于 2000 年 1 月 1 日之后取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以在波兰被授予证书，前提是证书申请在不晚于加入日起开始的六个月内被呈递；

(i) 由有效的基础专利保护、并在加入日之前在斯洛文尼亚取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以被授予证书，前提是证书申请在 2004 年 5 月 1 日起的六个月内被呈递，包括在第 7 (1) 条中规定的期限逾期的情况下；

(j) 由有效的基础专利保护、并在 2000 年 1 月 1 日之后在斯洛伐克取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以被授予证书，前提是证书申请在取得第一次市场授权之日起六个月内被呈递，或在 2002 年 7 月 1 日的六个月内被呈递，如果在该日期之前取得市场授权。

(k) 由有效的基础专利保护、并于 2000 年 1 月 1 日之后取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以在保加利亚被授予证书，前提是证书申请在加入日六个月内被呈递；

(l) 由有效的基础专利保护、并于 2000 年 1 月 1 日之后取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以在罗马尼亚被授予证书。在第 7 (1) 条中规定的期限逾期的情况下，申请证书的可能性应开放不晚于加入日起开始的六个月的期限；

(m) 由有效的基础专利保护、并于 2003 年 1 月 1 日之后取得作为植物保护产品出售的第一次市场授权的任何植物保护产品，可以在克罗地亚被授予证书，前提是证书申请在加入日六个月内被呈递。

SPP19.01 与第 2 条相比，第 19 (1) 条涉及“等效的本国条款”，而非“本国法律的等效条款”。因此，依据英国的自愿及法定程序取得的市场授权，可以作为依据第 19 条的过渡性条款的第一次授权被接受。因此，专利局认为，从 1985 年 1 月 1 日至 1986 年 10 月 5 日，依据《农药安全措施方案》授予的自愿授权满足第 19 (1) 条的要求。（也见 SPP2.02）。

第 20 条：

1. 在这些本国法律未于 1990 年 1 月 1 日规定植物保护产品的可专利性的国家中，本《条例》应从 1998 年 1 月 2 日起适用。

第 19 条在这些成员国中应不适用。

2. 本《条例》适用于在加入日之前根据捷克共和国、爱沙尼亚、克罗地亚、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚和斯洛伐克的本国立法授予的补充保护证书。

第 21 条：生效

本《条例》应在欧洲共同体的专利公报中公布之后六个月生效。

SPP21.01 《植物保护条例》于 1996 年 8 月 8 日在欧洲共同体的专利公报中公布。因此，其于 1997 年 2 月 8 日生效。

案件表

			項
Abbott Laboratories' SPC Application	[2004] RPC 20		SPM7.01, SPM19.11
Actavis Group PTC EHF / Actavis UK Limited and Sanofi and Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	[2012] EWHC 2545 C-433/12		SPM 3.02.6, SPM 3.04
Actavis Group PTC EHF and Actavis UK v Boehringer Ingelheim Pharma	[2013] EWHC 2927 (Pat)		SPM3.02.1, SPM 3.02.5, SPM10.14.1
AHP Manufacturing BV v Bureau voor de Industriële Eigendom	[2009] C-482/07		SPM3.04
AstraZeneca AB	BL O/146/12 C-617/12		SPM8.02, SPM13.04
Astellas Pharma Inc	BL O 0/052/09 [2009] EWHC 1916(Pat)		SPM3.02, SPM3.02
BASF AG v Bureau Voor de Industriële Eigendom	[2002] RPC 9 (ECJ Case C-258/99)		SPP1.01, SPP3.01
Bayer CropScience AG v Deutsches Patent-und Markenamt	C-11/13		SPP1.01, SPP3.01
Biogen Inc v SmithKline Beecham Biologicals SA	[1997] RPC 833 (ECJ Case C-181/95)		SPM3.04.1, SPM6.02, SPM8.04.1
British Technology Group Ltd's SPC Application	[1997] RPC 118		SPM3.03.1, SPM10.13.1
Centocor Inc's SPC Application Cerus Corporation	[1996] RPC 118 BL O/141/14		SPM3.02 SPM3.03.2
Chiron Corp. and Novo Nordisk A/S	[2005] RPC 24		SPM3.04
Daiichi Sankyo Company Ltd v Comptroller General of Patents	[2010] EWHC 2897(Pat); CJEU case C-6/11		SPM3.02.1
Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd and Dr Reddy's Laboratories Ltd v Warner-Lambert Company LLC	[2012] EWHC 3715		SPM8.09 SPM16.01
Draco AB's SPC Application	[1996] RPC 417		SPM0.01-03, SPM1.04, SPM4.02, SPM10.05
E I Du Pont de Nemours & Co.'s SPC Extension Application	BL O/096/09, [2010] RPC4		SPM8.09-10
Eli Lilly & Company v Human Genome Sciences Inc	[2012] EWHC 2290 (Pat)		SPM3.02.6 SPM6.03
Farmitalia Carlo Erba S.r.L's SPC Application (1)	[1996] RPC 111		SPM13.04
Farmitalia Carlo Erba S.r.L's SPC Application (2)	[2000] RPC 580 (ECJ Case C-392/97)		SPM3.02, SPM3.02.2
Forsgren v Österreichisches Patentamt	C-631/13		SPM1.04.1 SPM3.02.6
Generics (UK) Ltd v Daiichi Pharmaceutical Co Ltd	[2008] EWHC 2413 (Pat), [2009] RPC 4;		SPM3.02

	[2009] EWCA Civ 646, [2009] RPC 23	
<i>Generics (UK) Ltd (trading as Mylan) and Novartis AG</i>	[2011] EWHC 2403 (Pat)	SPM15.04
Generics (UK) Ltd v Synaptech Inc	[2009] EWHC 659 (Ch) ECJ C-427/09	SPM2.01, SPM8.02, SPM13.04.1
Georgetown University, Loyola University of Chicago, and University of Rochester's SPC applications	BL O/401/09; C-422/10	SPM3.02.4
Georgetown University and Octrooicentrum Nederland (Dutch Patent Office)	C-484/12	SPM 3.04, SPM 14.12
Genzyme Corporation	BL O/418/13	SPM 8.03.1, SPM10.15, SPM13.05.1
Gilead Sciences, Inc	BL O/006/08	SPM3.02
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	BL O/506/12, [2013] EWHC 619 Pat CJEU Case C-210/13	SPM1.04.1
Hässle AB v Ratiopharm GmbH	[2003] ECR I-14781 ECJ Case C-127/00	SPM15.03, SPM20.02
Hogan Lovells International	CJEU case C-229/09	SPP3.02
Imclone Systems Inc. Ltd & Aventis Holdings Inc.	BL O/066/10	SPM3.02.2
Leibniz-Institut für Neue Materialien Gemeinnützige GmbH	BL O/328/14	SPM2.01, SPM3.03.2
Massachusetts Institute of Technology	ECJ Case C-431/04	SPM1.04.1, 3.05
Medeva BV's SPC Applications	BL O/357/09; [2010] EWHC 68 (Pat), [2010] RPC 20; [2010] EWCA Civ 700; [2010] RPC 27; CJEU case C-322/10; [2012] EWCA Civ 523	SPM3.02.4, SPM10.12, SPM18.01
Merck and Co., Inc.	BL O/108/08	SPM10.19, 13.05
Merck & Co Inc v Deutsche Patent- und Markenamt	C-125/10	SPM13.05
Merck and Co., Inc.	BL O/035/09	SPM8.09, 19.11
Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd's SPC Application	BL O/384/09; [2010] EWHC 976 (Pat), [2010] RPC 22; [2011] EWCA Civ 228, [2011] RPC 19; CJEU C-130/11	SPM3.05.1, SPM3.05.2 SPM13.04

Novartis AG and University College London & Novartis AG and Institute of Microbiology & Epidemiology SPC Applications	BL O/044/03	SPM 0.01, SPM 8.02
Novartis AG and University College London and Institute of Microbiology & Epidemiology v Comptroller- General and Ministre de l'Économie v Millennium Pharmaceuticals Inc	[2005] RPC 33 (ECJ Joined Cases C- 207/03 and C-252/03)	SPM 0.01, SPM8.02 SPM13.04
Novartis AG v Actavis UK Limited	C-442/11	SPM4.03, SPM5.03
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd and Medimmune Ltd / Medical Research Council	[2012] EWHC 181 (Pat)	SPM3.02.6
Pharmacia Italia SpA v Deutsches PatentAmt	[2005] RPC 27 (ECJ Case C-31/03)	SPM13.04
Re Council Regulation (EEC) No 1768/92	[2008] EWHC 1902 (Pat)	SPM3.02
Research Corp's SPC	[1994] RPC 387 [1994] RPC 667	SPM0.01, SPM5.01
Sankyo Company Ltd	BL O/271/10	SPM3.02
Sumitomo Chemical	C-210/12	SPP3.02.1, SPP7.01
Synthon B.V. v Merz Pharma GmbH & Co. KGaA	[2009] EWHC 656 (Pat) ECJ C-195/09	SPM2.01, SPM8.02, SPM13.04.1
Takeda Chemical Industries Ltd's Application (SPC/GB/93/017)	未报告	SPM3.02
Takeda Chemical Industries Ltd's Applications (SPC/GB/96/030-5)	[2004] RPC 1 [2004] RPC 3	SPM3.02
Takeda Chemical Industries Ltd's Applications (SPC/GB/96/030-5)	[2004] RPC 2	SPM3.04
The Administrators of the Tulane Education Fund; <i>Tulane Education Fund v Comptroller General of Patents</i>	BL O/252/11; [2012] EWHC 932 (Pat) [2013]EWCA 890 [2014] RPC 10	SPM12.10, SPM14.01.1 SPM12.14.1,
University of Queensland & CSL Ltd	BL O/335/10; CJEU case C-630/10; [2012] EWHC 223 (Pat)	SPM3.02.4
Yamanouchi Pharmaceuticals Co. Ltd v Comptroller-General	[1997] RPC 844 (ECJ Case C-110/95)	SPM0.01, SPM20.02
Yeda Research and Development Company Ltd v Comptroller General of Patents	[2010] EWHC 1733 (Pat), [2010] RPC 29; CJEU case C-518/10;	SPM3.02.2
Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem	BL O/222/04 [2004] EWHC 2880 (Pat) (ECJ Case C-202/05)	SPM0.01, SPM1.02, SPM1.04.1, SPM3.05

索引

加速审查, 见审查

Acte claire..... SPM0.01-02

医药产品的**有效成分**..... SPM1.02-04.1, SPM2.02-04, SPM4.02

植物保护产品的**有效物质**..... SPP1.01-04

送达地址

用于证书申请的送达地址..... SPM8.02

用于延期申请的送达地址..... SPM8.08

用于涉及年费支付通知的送达地址..... SPM12.09

在专利公报中的**公告**, 见公布

代理人, 在授权请求中确定..... SPM8.02

修改

《第 1768/92 号条例 (EEC)》的修改..... SP0.08-08.1

《植物保护条例》的修改..... SP0.10

证书授予或延期的请求的修改..... SPM10.13, SPM10.15

授予后修改..... SPM10.14.1

年费..... SPM12.01-14, SPM19.02-03

年费的计算..... SPM12.06-07

年费支付确认..... SPM12.11

年费支付日期..... SPM12.04-05

年费支付证书的有效期限..... SPM12.02-03

较晚支付..... SPM12.12-13

不支付年费..... SPM12.14, SPM12.14.1, SPM14.01.1

支付到期的通知..... SPM12.08-09, SPM12.12

支付程序..... SPM12.10-11, SPM19.02-03

年费的豁免..... SPM14.10-11

上诉..... SPM10.12, SPM14.05, SPM18.01-02, SPP17.01

申请人

请求证书授予的申请人的姓名和住址..... SPM8.02

请求延期授予的申请人的姓名和住址..... SPM8.08

无需是基础专利的持有人的申请人..... SPM6.01

证书申请

内容..... SPM8.01-06

呈递日期..... SPM7.01

费用..... SPM8.01

编号..... SPM9.03

程序条款..... SPM19.02

公布..... SPM9.02, SPM19.02

延期申请

内容..... SPM8.07-12

呈递日期..... SPM7.02

费用..... SPM8.07

编号..... SPM9.03.1

程序条款..... SPM19.02

公布	SPM9.02.1, SPM19.02
出售的授权	
作为植物保护产品出售的完整授权	SPP3.02, SPP13.01
在共同体	
作为医药产品	SPM3.02-3.02.3, SPM3.03-3.03.1, SPM8.02, SPM8.05, SPM13.04.1
作为植物保护产品	SPP8.01
在欧洲经济区	
在列支敦士登作为医药产品	SPM8.02, SPM13.04
在英国	
内容	SPM8.04
需要的副本	SPM6.02, SPM8.04-04.1
作为医药产品	
出售的第一次授权	SPM3.01, SPM3.05-3.05.1, SPM10.05, SPM13.04.1
市场授权, 依据	
《SI 1994/3142,3144》	SP0.04, SPM1.02, SPM2.01, SPM8.04
《理事会条例 (EEC) 2309/93》	SPM2.01
依据《医药法案》的产品许可	SP0.04, SPM1.02, SPM2.01, SPM8.04, SPM14.06-08
作为用于儿科用途授权的医药产品	
符合申明的副本	SPM8.08-09, SPM10.09, SPM19.11
在所有国家授权的证明	SPM8.10, SPM8.12, SPM10.09
作为植物保护产品	
出售的第一次授权	SPP3.01
市场授权, 依据	
《农药控制条例》(COPR) (自 1986 年 10 月 6 日)	SPP2.01-02, SPP3.01-02
《1995 年植物保护条例》(PPPR)	SPP2.01, SPP3.01
指令 91/414/EEC	SPP1.02, SPP2.01
《第 1107/2009 号条例 (EC)》	SPP1.02; SPP2.01; SPP3.01; SPP3.02, SPP8.01, SPP14.01
指令 95/36/EEC	SPP2.01
《农药安全条例》(自 1986 年 10 月 6 日)	SPP2.02
证书失效之后恢复	SPM3.01, SPM3.03
已被授予的有效授权	SPM3.03, SPM3.03.1
同一日期多于一项授权	SPM8.03
作为植物保护产品的临时授权	SPP3.02- SPP3.02.1, SPP13.01
第三方授权	SPM6.03
基础专利	
定义	SP0.02, SPM1.05, SPP1.05
请求授予的细节	SPM8.02, SPP8.01
由基础专利保护的产品	SPM3.01-3.02.5
警告	SPM19.07
证书	
证书申请, 见申请	
获取条件	SPM3.01-06
归档副本	SPM11.03
持续时间, 证书的最大期限	SPM11.01-02, SPM13.02, SPM13.04-06, SPP13.01
证书的有效期限	SPM12.02-03, SPM13.03
证书的效力	SPM5.01-02
证书的生效	SPM12.01, SPM13.01, SPM13.03
延期, 见证书延期	

格式	SPM10.19, SPM19.02
证书授予, 见授予	SPM10.19
证书的无效	SPM15.01-05
证书编号	SPM9.03
证书公布, 不单独公布	SPM11.03
证书的范围	SPM2.01-04, SPP2.01-02, SPM4.03, SPM5.03
仅涵盖单个产品	SPM2.03
证书的主体	SPM4.01
证书的放弃	SPM14.09-12

《第 1768/92 号条例 (EEC)》的编纂	SP0.01, SPP0.01
--------------------------	-----------------

局长, 申请失效或无效的声明, 见声明

保密文件	SPM19.09
------	----------

共同待决的申请

不同申请人	SPM3.04.1
相同申请人	SPM3.04.1, SPP3.03

文件副本	SPM19.10
------	----------

副本

授权副本	SPM8.04-05
归档证书副本	SPM11.03
在政府公报中的授权通告的副本	SPM8.05
确认市场授权的其他文件的副本	SPM8.05-05.1

更正

证书持续时间的更正	SPM18.02
授予请求的更正	SPM10.13-15

《第 1768/92 号理事会条例 (EEC)》或《第 469/2009 号条例 (EC)》, 见《医药条例》

法院

向法院上诉	SPM18.01
向法院申请无效声明	SPM15.02

声明

依据第 14 (d) 条失效的声明	SPM10.21, SPM12.01.1, SPM14.02-05, SPM19.02-03, SPP14.01
无效声明	SPM15.02-03, SPM19.02-03

衍生物

医药产品的有效成分的衍生物	SPM1.03, SPM2.03-04
植物保护产品的有效物质的衍生物	SPM0.04, SPP1.03-04

文件

保密文件	SPM19.09
文件副本	SPM19.10
文件的查阅	SPM19.08

证书的持续时间

持续时间的最大期限	SPM11.01-02, SPM13.02, SPM13.04-05.1
上诉以纠正持续时间	SPM18.02-03, SPP17.01

EC 设计审查证书

关于第 2 和 3 (b) 条的地位	SPM2.01, SPM3.03.2
证书的有效期限	SPM12.02-03
欧盟的扩大	SP0.08-08.1
生效	
证书的生效	SPM12.01, SPM13.01, SPM13.03, SP0.01
《EC 医药条例》的生效	SP0.01, SPM23.01
《植物保护条例》的生效	SP0.01, SPP21.01
《儿科条例》的生效	SP0.11
《第 1768/92 号条例 (EEC)》的生效	SP0.01
关于提交申请的时间限制的《欧洲原子能共同体条例》的影响	SPM7.03
欧洲法院	SP0.01, SPP1.01, SPM1.04.1, SPM2.04, SPP3.01, SPP3.02,
欧盟法院	SPM3.02-SPM3.02.3, SPM3.04, SPM3.04.2, SPM3.05,
	SPM3.05.1, SPM6.02, SPM8.04.1, SPM13.04, SPM13.04.1, SPM13.05, SPM20.02
《欧洲经济区协议》	SP0.08-10, SPM8.02, SPM8.05, SPM9.02,
	SPM11.01, SPM13.04, SPP8.01
审查	
证书申请的审查	
加速审查	SPM10.04.1
形式审查	SPM10.01
复审	SPM10.16
审查报告	SPM10.12-12.1
实质审查	SPM10.04-07
证书延期的申请	
形式审查	SPM10.08
复审	SPM10.16
审查报告	SPM10.12-12.1
实质审查	SPM10.09-10.11
证书逾期, 见失效	
延期	
答复审查意见通知书的期限延期	SPM10.12-12.1
提交申请的期限延期	SPM7.01, SPM19.11
基础专利赋予的保护的延期	SP0.03, SPM4.01, SPP4.01
证书延期	
证书延期的申请, 见申请	
归档副本的证书延期	SPM11.03
证书持续时间的延期	SP0.11, SPM13.07
格式	SPM10.15, SPM19.02
证书延期的授予, 见授予	SPM10.19.1
证书延期的无效	SPM16.01
证书延期的编号	SPM9.03.1
证书延期的公布, 不单独公布	SPM11.03
答复审查意见通知书的期限的放弃	SPM10.12-12.1
费用	
年费, 见年费	
证书的申请费用	SPM8.01, SPM10.01, SPM19.02-03

延期的申请费用	SPM8.07, SPM10.08, SPM19.02-03
证书的格式	SPM10.19, SPM19.02
形式审查, 见审查	
表格	SPM19.02, SPM19.05, SPM19.09
表格 SP1	SPM8.01-03, SPM8.04.1, SPM9.02, SPM10.09, SPM10.11, SPM 12.09, SPM 13.06
表格 SP2	SPM12.10-11
表格 SP3	SPM14.03, SPM15.05
表格 SP4	SPM8.07-08, SPM8.11, SPM9.02.1, SPM10.13,
专利表格	SPM19.05
2	SPM14.09
影印件	SPM19.04
授予	SPM10.19, SPM19.02
纠正持续时间的上诉	SPM18.02, SPP17.01
反对意见不被允许	SPM10.20, SPM19.06
先前的产品证书授予的效力	SPM3.04-05
仅授予基础专利的注册所有人	SPM6.01
授予的公布	SPM11.01-02, SPM19.02
可回溯的授予	SPM10.19.1
听审	SPM10.17
信息	
关于产品的信息	SPM8.06
审查员要求的更多信息	SPM10.07, SPM10.11, SPP2.02
侵权	SPM5.01
文件的查阅	SPM19.07
无效	SPM15.01-05, SPM16.01, SPM17.01, SPM19.02-03
纠正不符合规定处	SPM8.09, SPM10.12.1
马恩岛	SP0.05
公报, 见公布	
失效	SPM14.01-11, SPM17.01, SPM19.02-03, SPP14.01
许可	
权利许可的有效性	SPM5.02
英国的产品许可	SP0.04, SPM1.02, SPM2.01, SPM8.04
呈递	
证书申请的呈递	SPM7.01, SPP7.01
延期申请的呈递	SPM7.02
市场授权, 见授权	
证书的持续时间的最大期限, 见持续时间	
医药产品	SPM1.01-02

《医药条例》	
《医药条例》的修订	SP0.08-08.1, SP0.11
《医药条例》的生效	SP0.01, SPM23.01
《医药条例》的文本	SP0.06
本国法律的效力	SPM19.01
本国条例的效力	SPP19.01
北爱尔兰	SP0.05
在政府公报中的授权通告	SPM8.05
申请的编号	
证书申请和证书的编号	SPM9.03, SPM10.19
延期申请和延期的编号	SPM9.03.1, SPM10.19.1
第三方的意见陈述	SPM10.06, SPM10.10
政府公报	SP0.04, SPM1.02, SPM8.05
官方公报，见公布	
授予的异议	SPM10.20, SPM19.06
专利，见基础专利	
知识产权局，申请被呈递至	SPM9.01
《专利法案》，证书申请	SP0.05, SP0.07
《专利规则》，证书申请	SP0.07
专利公报，见公布	
植物保护产品	SPP1.01-02
《植物保护条例》	
《植物保护条例》的修订	SP0.08.1
《植物保护条例》的生效	SP0.01, SPP21.01
《植物保护条例》的文本	SP0.06
产品	
产品的申请	SP0.02, SPM1.05
产品的定义	
在《医药条例》中	SPM1.01-04.1, SPM4.02
在《植物保护条例》中	SPP1.01-04
产品的属名	SPM9.02
请求证书授予的产品的鉴定	SPM8.02
请求延期授予的产品的鉴定	SPM8.08
与医药产品的区别	SPM1.01
先前不是证书的主体	SPM3.01, SPM3.04-06
取得产品的方法	SP0.02, SPM1.05, SPM3.06
产品的细节公布	SPM9.02-03, SPM11.02
英国的产品许可，见授权	
公布	
证书申请的公布	SPM9.02, SPM19.02
延期申请的公布	SPM9.03, SPM19.02
生效公布	SPM13.03
有效期限逾期公布	SPM13.03

证书或延期授予的公布	SPM11.01-02, SPM19.02
证书或延期无效的公布	SPM15.01, SPM16.01, SPM17.01, SPM19.02
失效公布	SPM14.01, SPM17.01, SPM19.02
持续时间的最大期限的公布	SPM11.01-02, SPM19.02
证书或延期驳回的公布	SPM11.01-02, SPM19.02
失效终止的公布	SPM14.07, SPM.01, SPM19.02

引述语

《医药条例》的引述语	SPM0.01, SPM0.03
《植物保护产品》的引述语	SPM0.04, SPM3.04.1, SPM4.01.1, SPM8.05, SPM18.02, SPP0.01
不符合规定处的 纠正	SPM10.12.1

专利的登记，见公布

《欧洲议会和理事会的第 1610/96 号条例（EC）》，见《植物保护条例》

条例

《1992 年专利（用于医药产品的补充保护证书）条例》	SP0.05, SPM5.02
《1996 年专利（用于植物保护产品的补充保护证书）条例》	SP0.05
《2007 年专利（强制许可和补充保护证书）条例》	SP0.05-06
拒绝	SPM10.17, SPM19.02
对于无法纠正不符合规定处	SPM10.17, SPM10.17.1

年费的 豁免	SPM14.10-11, SPM15.05
---------------	-----------------------

表格的 副本	SPM19.04
---------------	----------

授予请求	SPM8.01, SPM19.03
-------------	-------------------

证书失效后的 授权恢复	SPM14.06-08
--------------------	-------------

规则

《2007 年专利规则》，证书申请	SP0.06-07, SPM19.02-03
《2007 年专利费用规则》，证书申请	SP0.06-07
《1995 年专利规则》	SPM7.01

检索

对于先前在英国授予的证书的检索	SPM10.04
不对先前在英国授予的授权检索	SPM10.05

包括协定的儿科调查计划的**符合申明**

符合申明的副本	SPM8.08-09, SPM10.09
---------	----------------------

实质审查，见审查

放弃	SPM14.09-14.12
-----------	----------------

在授权恢复之后 失效终止	SPM14.06-08, SPM17.01
---------------------	-----------------------

答复审查意见通知书的 时间限制	SPM10.12-12.1
------------------------	---------------

《欧洲原子能共同体条例》影响的 时间限制	SPM7.03
-----------------------------	---------

过渡性条款

证书的过渡性条款	SPM0.01, SPP19.01
----------	-------------------

延期申请的时间限制的过渡性条款.....	SPM7.02
译文.....	SPM8.05
准备工作资料.....	SPM0.02
撤回.....	SPM10.18
在证书无有效持续时间的情况下.....	SPM13.05

本法律/法规翻译工作由隆天知识产权代理有限公司承担完成



隆天知识产权代理有限公司
LUNG TIN INTELLECTUAL PROPERTY AGENT LTD.