

歐洲專利局拒絕因不被允許的中間概括而新增的主題

根據歐洲專利公約第 123 條第 2 款，歐洲專利申請或歐洲專利不得以使其包含超出原始申請內容的主題之方式進行修改。

歐洲專利公約第 123 條第 2 款的主旨在於，不應當允許申請人通過增加原始申請中未公開的主題來提高自己的地位，這會在沒有正當理由的情況下給他們帶來優勢，並且可能損害依賴原始申請內容第三方的法律安全（參見 G 1/93, OJ 1994, 541）。

在導致主題超出原始申請範圍的修改中，有一些乃是產生了“特定選擇的特徵的未公開的組合，而這種組合隱藏在原始的較寬泛的公開與更為有限和具體的公開之間”（T1408/04）。這就是所謂的不被允許的中間概括。例如，每當用於限制權利要求的特定特徵是從原始公開的特徵組合中分離提取的，就可能出現不被允許的中間概括。

只有在特定情況下，即如果所提取的特徵與公開該特徵實施方式的其餘特徵之間不存在結構和功能關係，中間概括才是可允許的。尤其是：

- 所提取的特徵不得與該實施方式的其他特徵相關或密不可分，並且
- 整個公開必須能證明將該特徵概括性的分離並將其引入權利要求中是合理的。

如果修改不符合這兩個條件，則認為申請人通過概括將主題添加到申請中，而所述概括並沒有在原始提交的申請中清楚地、毫無疑義地被公開。

舉一個取自 T1164/04 號決定並在《審查指南（H V.3.2.1）》中進行解釋的例子，該例子將進一步闡明歐洲專利局所採取的這一做法。該例子中的權利要求 1 涉及一種可被水分散和沖洗的吸收性物品。修改後的權利要求 1 限定，第一和第二纖維組合件中的每一個都是直紋濕紙巾。關於第一纖維組合件，所提交的申請提及了結合其他特徵（紙巾是有孔的；紙巾具有小纖維或具有足夠的固有孔隙）的直紋濕紙巾。由於第一纖維組合件在原始提交的申請中作為直紋濕紙巾僅僅是以與權利要求 1 中未提及其他特徵組合的方式公開，因此所做的修改被認為構成了對原始公開技術信息的概括，從而被認為引入超出原始申請內容的主題。

從專利從業者的角度來看，在提交任何歐洲專利申請之前，應該審閱其說明書初稿，以便涵蓋可能的附加權利要求要素或者讓步限定，其公開了介於最寬泛的實施方式和最窄的實施方式之間的中間實施方式。專利從業者例如應該在他們提交歐洲專利申請之前，考慮增加進一步的實施方式或額外的權利要求，在其中使那些要素或讓步限定與本發明寬泛討論的特徵相結合。在適用的情況下，以多項從屬的形式撰寫所有的從屬權利要求可能會有所幫助。為了保留具有盡可能多的組合的優先權，如果優先權申請是美國申請（其中出於費用原因不使用嵌套的多項從屬權利要求），在說明書文本裡以多項從屬的形式包含一系列要保護的實施方式，也可能有助於在某些情況下降低中間概括問題的風險。