

專利無效過程中的權利要求修改： 專利複審委員會依職權審查的範圍

兼評最高人民法院“家化專利無效糾紛案”

行政裁定書(2011)知行字第 17 號

—何懷文—

2011年10月，最高人民法院裁定駁回專利複審委員會對上海家化醫藥科技有限公司與專利複審委員會等發明專利權無效行政糾紛案(以下簡稱“家化專利無效糾紛案”)的再審請求。該行政裁定書對於專利無效程序中權利要求的修改規則，具有重要的法律影響。最高人民法院認為：(1)專利權人在專利無效程序對權利要求進行修改，須符合《審查指南》的修改原則，對權利要求書的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍；(2)《專利法實施細則》及《審查指南》對無效過程中權利要求的修改進行限制，其原因一方面在於維護專利保護範圍的穩定性，保證專利權利要求的公示作用；另一方面在於防止專利權人通過事後修改的方式把申請日時尚未發現、至少從說明書中無法體現的技術方案納入到本專利的權利要求中，從而為在後發明搶佔一個在先的申請日；(3)《審查指南》規定在滿足修改原則的前提下，修改方式一般情況下限於權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除三種方式，並未絕對排除“其他修改方式”。

此法律意見必然導致以下的法律問題：對於專利無效宣告程序中的各種權利要求修改方式，特別是“其他修改方式”，專利複審委員會應當享有何種審查職權，承擔何種審查職責？為此，本文首先梳理相關法律法規，而後介紹“家化專利無效糾紛案”的全過程和最高人民法院的判決；最後，從專利制度整體出發，從以下三個方面評述該案：(1)專利無效宣告過程中權利要求修改的法律性質；(2)專利複審委員會審查此種權利要求修改的“職權範圍”；和(3)專利複審委員會審查此種權利要求修

改的“職責範圍”。就本文而言，“職權範圍”是指專利複審委員會“可以”審查的範圍；“職責範圍”是指專利複審委員會“應當”審查的範圍。

一、相關法規

我國《專利法》只規定了專利申請人對專利申請文件可以修改，¹而未規定專利權人對授權專利是否可以進行修改。但是，《專利法實施細則》允許專利權人在專利無效程序中，對授權專利進行修改。《專利法實施細則》(2001)第六十八條第1款(即《專利法實施細則》(2010)第六十九條第1款)規定，在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實用新型的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護範圍。

對於專利無效程序中的權利要求修改，《審查指南》進行了細化，包括“修改原則”和“修改方式”。具體來說，其第四部分第三章第4.6節規定，專利無效過程中的修改，應當滿足以下修改原則：(1)不得改變原權利要求的主題名稱；(2)與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護範圍；(3)不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍；(4)一般不得增加未包含在授權的權利要求中的技術特徵。²在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限於權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除。“家化專利無效糾紛案”主要涉及“技術方案的刪除”，其意指“從同一權利要求中並列的兩種以上技術方案中刪除一種或者一種以上技術方案”。³

二、案件過程

本案涉及家化公司於2003年9月19日向國家知識產權局申請的名稱為“氫氯地平、厄貝沙坦複方製劑”的發明專利權(即本專利)。本專利於2006年8月23日被授權公告,授權公告號為03150996.7。本專利授權公告的權利要求1是本案爭議的權利要求:“1、一種複方製劑,其特徵在於該製劑是以重量比組成爲1:10-30的氫氯地平或氫氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦爲活性成份組成的藥物組合物。”

針對本專利權,李平於2009年6月向專利複審委員會提出無效宣告請求,理由包括本專利權利要求1-4不符合《專利法》第二十六條第四款的規定。

2009年9月,專利複審委員會進行口頭審理,家化公司當庭提交了權利要求書的修改文本,將本專利權利要求1中的比例“1:10-30”修改爲“1:30”。專利複審委員會當庭告知該修改文本不符合《審查指南》第四部分第三章第4.6節的規定,不予接受。對此,專利複審委員會提出兩大理由。其一,該修改不符合“修改原則”,修改後的技術方案不能從原權利要求書和說明書中毫無疑義地確定,超出原權利要求書和說明書記載的範圍。該修改從連續的比例範圍中選擇了一個特定的比例請求保護,而原權利要求書和說明書中均未明確記載過該比例關係,也沒有教導要在原有的比例範圍之中進行這樣的選擇。儘管本專利的說明書中記載了氫氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg的組合,但這僅表示藥物具體劑量的組合,不能反映整個比例關係。而且,本專利說明書第10頁曾對藥物具體劑量作出明確限定:“本發明可應用的氫氯地平與厄貝沙坦複方劑量範圍爲:氫氯地平:厄貝沙坦=2-10mg:50-300mg”。然而,無法確定是否任意滿足1:30這個比例的組合均能達到與該劑量組合相同的效果。其二,該修改不符合《審查指南》規定的“修改方式”。技術方案的刪除是指“從同一權利要求中並列的兩種以上技術方案中刪除一種或者一種以上技術方案”。本專利授權文本中“1:10-30”是“一個技術方案”,並非“並列的兩種以上技術方案”,將其修改爲“1:30”不符合《審查指南》關於修改方式的規定。專利複審委員會最終依據本專利授權文本,認定相關權利要求不符合

《專利法》第二十六條第4款,作出第14275號決定,宣告本專利無效。

家化公司不服專利複審委員會的決定,提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院支持了專利複審委員會的上訴主張,維持了專利複審委員會的決定。⁴

家化公司不服一審判決,上訴至北京市高級人民法院。家化公司上訴稱,“根據專利複審委員會的審查實踐,如果可以確定專利權人是以刪除的方式修改權利要求,通常不再審查修改後的權利要求是否符合《專利法》第三十三條的規定”。北京市高級人民法院對此觀點予以支持,認爲家化公司在專利無效程序中的“修改沒有擴大本專利的保護範圍,也沒有超出原權利要求書記載的範圍,更沒有增加未包含在本專利授權的權利要求中的技術特徵”,專利複審委員會“應當”接受,並以此作爲依據文本,審查李平提出的專利無效理由。⁵

專利複審委員會不服北京市高級人民法院判決,向最高人民法院請求再審,主張家化公司在專利無效過程中的修改,不符合《審查指南》規定的修改方式,其不應接受作爲審查的依據文本。

最高人民法院審查後認爲,專利無效宣告過程中的修改,應當符合《專利法實施細則》及《審查指南》的相關規定。首先,修改須要滿足《審查指南》規定的修改原則,包括“無效宣告程序中對權利要求書的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍”。但是,最高人民法院認爲,1:30的比值關係在說明書中已有記載,此修改沒有超出原說明書和權利要求書的範圍,理由在於:本專利說明書中明確公開了氫氯地平1mg與厄貝沙坦30mg的組合,並將氫氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg作爲最佳劑量比,在片劑製備實施例中也有相應符合1:30比例關係的組合。⁶

其次,最高人民法院認爲,《審查指南》規定在滿足修改原則的前提下,修改方式一般情況下限於“權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除”三種修改方式,但並“未絕對排除其他修改方式”。《專利法實施細則》及《審查指南》對無效過程中權利要求的修改進行限制,其原因一方面在於維護專利保護範圍的穩定性,保證專利權利要求的公示作用;另一方面在於防止專利權人通過事後修改的方式把申請日時尚未發現、至少從說明書

中無法體現的技術方案納入到本專利的權利要求中，從而為在後發明搶佔一個在先的申請日。本案中，儘管原權利要求中 1:10-30 的技術方案不屬於典型的並列技術方案，但 1:30 這一具體比值在原說明書中有明確記載，且是其推薦的最佳劑量比。此修改未超出原說明書和權利要求書記載的範圍，更未擴大原專利的保護範圍，並且使本專利保護範圍更加明確，不會造成保護範圍模糊不清等不利後果，應當公平地允許專利權人這一修改。

三、法律意義評述

(一) 專利無效宣告過程中權利要求修改的法律性質

專利無效宣告過程中，哪些權利要求修改可以允許，哪些不可以允許，與此過程中權利要求修改的法律性質緊密相關。我國目前專利制度下，專利無效宣告過程中的權利要求修改，隸屬於當事人處置原則，即專利權人承認所修改的權利要求存在無效宣告請求指出的缺陷，應當自始無效。《審查指南》明確規定，“在無效宣告程序中，專利權人針對請求人提出的無效宣告請求主動縮小專利權保護範圍且相應的修改文本已被專利複審委員會接受的，視為專利權人承認大於該保護範圍的權利要求自始不符合《專利法》及其實施細則的有關規定，並且承認請求人對該權利要求的無效宣告請求，從而免去請求人對宣告該權利要求無效這一主張的舉證責任。”⁷

對於修改後的權利要求的審查，也實行當事人處置原則，專利複審委員會不對修改後的權利要求進行全面的專利有效性審查。首先，當事人可以就修改後的權利要求達成和解。實踐中，請求人與專利權人就權利要求書的修改文本所確定的專利權保護範圍達成合意時，如果專利複審委員會審查後認為該修改文本符合《審查指南》的相應規定，專利複審委員會就將作出決定，在此修改文本的基礎上維持該專利有效。⁸其次，《審查指南》推定，只要符合修改原則和修改方式，修改所得權利要求即符合專利法授權條件。只有當請求人增加無效宣告請求理由時，才有必要對其進行相應的審查。《審查指南》規定，“專利複審委員會通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的範圍、理由和提交的證據進行審查，不承擔全面審查專利有效性的義務”。

⁹對於修改後的權利要求，上述規定同樣適用。如果請求人明確表示，針對一項合併方式修改得到的權利要求不再增加無效宣告理由，專利複審委員會將不再對該修改得到的權利要求進行審查。¹⁰如果請求人針對合併方式修改的權利要求，在專利複審委員會指定期限內增加無效宣告理由，並在該期限內對所增加的無效宣告理由具體說明，¹¹專利複審委員會將以修改後的權利要求作為依據，根據請求人提出的原始理由和增加的理由及相關證據，審查其效力。

對於此種當事人處分原則，正當程序要求限制權利人在專利無效程序中提出修改權利要求的時間。對於針對無效請求的權利要求刪除和技術方案刪除，等於徹底承認無效請求，《審查指南》允許口頭審理當庭提出。¹²而對於合併權利要求而言，由於修改後的權利要求可能不符合專利授權條件，請求人可能需要時間準備進一步的理由和證據。為此，《審查指南》要求權利人只能在規定的時間內提出此種方式的修改。¹³

(二) 專利複審委員會審查修改後權利要求的“職權範圍”

是否只要專利權人主動縮小專利權保護範圍，專利複審委員會確認屬於保護範圍縮小的修改，即“應當接受”修改文本？家公司上訴至北京市高級人民法院時，即持此種主張。實際上，《專利法實施細則》第六十八條第 1 款僅僅規定了，在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實用新型的專利權人修改其權利要求書“不得擴大原專利的保護範圍”，並未附加任何其他條件。根據這種主張，諸如修改是否超出原始專利文書的範圍，修改後權利要求是否得到說明書支持等等，不屬於專利複審委員會考慮是否接受修改文本時，其可依職權審查的範圍。保護範圍縮小後的專利是否符合授權條件，應該遵守當事人處置原則。只有當請求人明確質疑修改後的權利要求的有效性時，專利複審委員會才可以依請求審查之。

對於這種主張，北京市高級人民法院只給予部分支持。一方面，法院認為“修改沒有擴大本專利的保護範圍，也沒有超出原權利要求書記載的範圍，更沒有增加未包含在本專利授權的權利要求中的技術特徵”，專利複審委員會就應當接受該修改，以此作為專利無效過程的依據。另一方面，北京市高級人民法院又認為，沒有擴大原授權專利保護範圍的修改，儘管滿足《專利法實施細則》(2001)第六十八條第 1 款規定，但並不是都可

以作為專利無效程序的審查依據。法院並沒有一般性地認為，《審查指南》規定的“修改原則”和“修改方式”是專利複審委員會“接受”修改文本的充分必要條件。¹⁴對於專利無效宣告程序中的權利要求修改，在不擴大原授權專利保護範圍的條件之外，法院還附加了兩個條件：修改不得超出原權利要求書記載的範圍，不得增加未包含在本專利授權的權利要求中的技術特徵。之所以如此，原因在於，專利無效宣告程序用於糾正專利審查授權程序，而不是取代它。換言之，專利無效宣告程序不應涉及專利審查授權程序未曾考慮過的技術方案，至少不應涉及授權專利權利要求書沒有的技術特徵。否則，修改後的權利要求將可以繞開嚴格的專利審查程序，獲得專利授權。可見，北京市高級人民法院已經暗示，如果嚴格遵守當事人處置原則，在請求人不提出異議的情況下，在專利無效程序之中修改所得權利要求將可以躲過發明專利實質審查。

對於北京市高級人民法院的上述意見，最高人民法院並沒有全部支持。最高人民法院認為，專利複審委員會“可以”根據《審查指南》規定的“修改原則”和“修改方式”，決定是否接受專利權人修改後的權利要求。“家化專利無效糾紛案”中，最高人民法院行政裁定書直接從“修改原則”和“修改方式”兩方面討論專利複審委員會是否應當接受訴爭修改。但是，最高人民法院同時表示，如果修改“可能造成保護範圍模糊不清等不利後果”的話，專利複審委員會可以駁回專利權人修改權利要求書的請求。這其實是授予專利複審委員會根據《專利法》第二十六條第4款——“權利要求書…應當清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍”——審查修改後的權利要求是否可以接受的職權。¹⁵然而，不確定的是，最高人民法院所謂的“等不利後果”是否包括違反專利法授予專利權的任何法定條件。例如，專利複審委員會是否可以依照職權，逕直審查修改後的權利要求（本案“1:30”的比例值）是否得到說明書支持，並因此而拒絕接受修改後的權利要求作為專利無效審查的依據？¹⁶

相對於“修改原則”，《審查指南》規定的“修改方式”更為形式主義。本案中，最高人民法院認為專利複審委員會關於“技術方案刪除”的解釋過於嚴格，並同時指出，《審查指南》只是規定了“一般”應限於的三種修改形式，並沒有絕對排除“其他修改方式”。根據最高人民法院的意見，應該根據《專利法實施細則》

及《審查指南》對無效過程中權利要求修改限制的“兩大原因”，¹⁷個案考察修改方式是否可以接受，而不能過於形式化。

然而，對於專利複審委員會審查修改後權利要求的職權，最高人民法院只給出了不完全的界定。“家化專利無效糾紛案”既沒有定義“其他修改方式”，也沒有舉例說明這一法律概念。這使得專利無效宣告過程的權利要求修改制度存在相當大的法律不確定性。例如，《審查指南》目前承認的三種修改方式以符合其所規定的“修改原則”為前提條件。對於“其他修改方式”，一個顯見的問題是，專利複審委員會是否可以要求它們滿足其他前提條件；還是說，專利複審委員會只需要考察“其他修改方式”是否符合最高人民法院所指明的無效過程中權利要求修改限制的“兩大原因”？而且，“其他修改方式”的修改，其程序上應該何時提出，才能保障無效宣告程序當事人的正當利益？所以，最高人民法院對“家化專利無效糾紛案”的裁定意見，並沒有回答以下根本的法律問題：專利複審委員會審查權利要求修改的職權範圍究竟應該多大，當事人處置原則又應當受到何種限制？

（三）專利複審委員會審查修改後權利要求的“職責範圍”

“家化專利無效糾紛案”中，最高人民法院還未能回答如下的關鍵問題：專利複審委員是否應當承擔審查修改後權利要求的法定職責？換言之，專利複審委員會是否“應當”依職權，按照《審查指南》規定的“修改原則”和“修改方式”，審查修改後的權利要求？如果專利複審委員會未進行審查，請求人是否可以據此提出訴訟，要求法院責令其審查？

理論上來說，專利複審委員會應當肩負這一職責。請求人提出無效宣告請求時，不可能預見權利人是否修改權利要求，如何修改權利要求。他也就不能提前構想針對修改後的權利要求的無效宣告理由，並且收集相關證據。更為重要的是，《審查指南》規定的“修改原則”和“修改方式”不屬於現行《專利法實施細則》(2010)第六十五條規定的“無效宣告請求的理由”。特別的，請求人不能依據《專利法實施細則》(2010)第六十九條第1款，以修改後權利要求擴大原專利範圍，請求宣告修改後的權利要求無效。而且，請求人也不可能依據《專利法》(2008)第三十三條，以修改後的權利要求超範圍，請求宣告修改後的權利要求無效，因為第三十三條明文規定適用於“專利申請文

件”，而不適用於“專利授權文件”。如果專利複審委員會不負有職責審查修改得到的權利要求，等於承認專利權人經得無效宣告請求人的許可，即可以自由修改權利要求，並對修改後的權利要求享受專利保護。

如果專利複審委員會應當肩負審查修改後的權利要求的職責，接下來的問題是，其職責範圍應當如何？“家化專利無效糾紛案”以後，這一問題變得尤為重要，因為最高人民法院認為，除開《審查指南》規定的修改方式，專利權人還可以採用“其他修改方式”。對於“其他修改方式”所得的新權利要求，最高人民法院只要求不得擴大原專利保護範圍；不得超出原專利說明書和權利要求書的範圍。然而，滿足這兩點並不意味着滿足所有《專利法》和《專利法實施細則》規定的專利授權條件。如果遵循當事人處置原則，任由請求人自認，很可能導致修改後的權利要求輕鬆過關；對於實用新型而言，除開上述兩個條件，修改後的權利要求只是又一次經過形式審查；對於發明專利，除開上述兩個條件，修改後的權利要求的審查門檻明顯低於專利局實質審查的門檻。然而，專利無效宣告程序的宗旨是保護公眾從事商事活動的自由，不是降低專利授權門檻。允許相對自由的修改方式，而不讓專利複審委員會承擔“全面審查”修改後權利要求效力的職責，很可能導致專利無效宣告程序中的權利要求修改制度淪為效力可疑專利授權的溫床，干擾正當的市場競爭。

也就是說，准許專利權人在滿足“修改原則”的條件下自由修改權利要求，也即意味着對無效宣告程序中的權利要求修改不應繼續適用當事人處置原則，而應當賦予專利複審委員會全面審查修改後權利要求效力的職責。唯有這樣，才能保證修改後權利要求經過完全的實質審查程序，有資格享受效力推定為有效。對此，發達國家早有成熟經驗。早在1990年，歐洲專利局技術上訴委員會在T 472/88案中即指出：“專利權人在專利異議程序中請求修改權利要求，異議處和上訴委員會根據《歐洲專利公約》，得根據整個《歐洲專利公約》對修改後專利進行全面審查”。¹⁸這一法律意見為擴大上訴委員會所肯定，¹⁹成為《歐洲專利公約》的法律。²⁰這一法律規則的直接效果是，上訴委員會在異議程序中對修改後權利要求的職權範圍，遠遠超過請求人可以對授權專利提出異議的法律理由。²¹為促使修改後權利

要求獲得全面審查，確定是否滿足《歐洲專利公約》規定的全部授權條件，異議請求人還可以提出請求，委託異議處或上訴委員會進行補充檢索。²²

或許有意見認為，我國專利無效宣告案例堆積，專利複審委員會無暇對修改後的權利要求的效力進行全面審查。而且，權利人可能濫用程序，不當延長專利無效宣告過程。首先，要求專利複審委員會對修改後權利要求進行全面審查，並不意味着要求它親力親為地審查。專利複審委員會可以委託專利局相關部門進行審查。如果對由此得出的決定不服，可允許請求人根據《專利法實施細則》(2010)第六十五條規定，補充專利無效宣告理由。其次，權利人沒有濫用程序以延長專利無效宣告過程的動機。權利人修改授權專利的權利要求，即承認該權利要求自始無效，不得再以此項權利要求主張他人(包括請求人)侵犯該權利要求。由於修改後的權利要求需要通過專利複審委員會審查，方可能被認定為有效，權利人也就不可能以修改所得權利要求直接主張他人侵權。所以，如果專利侵權訴訟仍在進行，權利人在專利無效宣告過程中請求修改權利要求，只可能是為了獲得正當的專利保護，而通常不可能濫用程序。

綜上所述，最高人民法院通過“家化專利無效糾紛案”要求專利複審委員會允許“其他修改方式”，就應該同時要求專利複審委員會放棄“當事人處置原則”，承擔全面審查修改後權利要求效力的職責。■

作者：浙江大學光華法學院，知識產權法教師，碩士導師，北京大學法學博士，電子郵件：zjuhwh@gmail.com

¹《專利法》(2008)第三十三條：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍。

²《審查指南》(2010)第四部分第三章第4.6節“關於無效宣告程序中專利文件的修改”，第385頁。

³參見，同前註。

⁴北京市第一中級人民法院行政判決書(2010)一中知行初字第1364號。

⁵ 北京市高級人民法院行政判決書(2010)高行終字第1022號。

⁶ 本專利第10頁及第11頁片劑製備實施例1和實施例2分別公開了氫氯地平 2.500mg 與厄貝沙坦 75.000mg 的組合以及氫氯地平 5.000mg 與厄貝沙坦 150.000mg 的組合。

⁷ 《審查指南》(2010)第375頁。

⁸ 參見,專利複審委員會,專利無效決定 WX11742 號(2008年6月23日)。

⁹ 《審查指南》(2010)第380頁。

¹⁰ 參見,專利複審委員會,專利無效決定 WX13407 號(2009年5月18日)。

¹¹ 《審查指南》(2010)第382頁。

¹² 《審查指南》(2010)第386頁。

¹³ 《審查指南》(2010)第386頁(僅在下列三種情形的答覆期限內,專利權人可以以合併的方式修改權利要求書:(1)針對無效宣告請求書;(2)針對請求人增加的無效宣告理由或者補充的證據;(3)針對專利複審委員會引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據)。

¹⁴ 最高人民法院裁定書認為,“二審判決認定修改符合《審查指南》的規定並無不當”。然而,北京市高級人民法院根本沒有承認“修改原則”。否則,其判決書中應當明確考察“1:30的比例關係”的修改是否超出原專利權利要求書和說明書記載的範圍。

¹⁵ 最高人民法院可能暗示,專利複審委員會可以根據《審查指南》規定的“依職權進行審查情況”,審查修改後的權利要求,決定是否接受作為審查依據。參見,《審查指南》(2010)第380頁。

¹⁶ 本案中,最高人民法院裁定書只是指出,“對於是否符合該比值關係的所有技術方案均能夠實現本專利發明目的,是屬於權利要求是否能得到說明書的支持,即專利法第二十六條第四款的問題,不宜以該理由認定修改是否超出範圍,”而未說明是否可以據此不接受修改後的權利要求。

¹⁷ 最高人民法院行政裁定書(2011)知行字第17號(“《專利法實施細則》及《審查指南》對無效過程中權利要求的修改進行限制,其原因一方面在於維護專利保護範圍的穩定性,保證專利權利要求的公示作用;另一方面在於防止專利權人通過事後修改的方式把申請日時尚未發現、至少從說明書中無法體現的技術方案納入到本專利的權利要求中,從而為在後發明搶佔一個

在先的申請日”)。

¹⁸ See T 472/88 (“where amendments are requested by a patentee in the course of opposition proceedings; Article 102 (3) EPC confers upon the Opposition Division as well as the Boards of Appeal jurisdiction, and thus the power, to consider the whole of the EPC.”). See also T 227/88; T 301/87; T 367/96; 853/02; T 648/96. 根據《歐洲專利公約》(2000)第99條第1款,從歐洲專利授權決定在歐洲專利公告公佈九個月內,任何人可以根據本公約實施細則,向歐洲專利局對該專利提出異議請求。

¹⁹ See G 9/91 (“In order to avoid any misunderstanding, it should finally be confirmed that in case of amendments of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC”).

²⁰ 擴大上訴委員會只是對上訴委員會和歐洲專利局局長根據《歐洲專利公約》第112條第1款(a)、(b)兩項規定提請的重要法律問題,進行審議決定。根據《歐洲專利公約》第112條3款的明確規定,擴大上訴委員會的決定對提請審議的上訴委員會具有直接的約束力。但是,它的決定影響力遠不局限於此。上訴委員會規程第16條規定,如果上訴委員會決定將和擴大上訴委員會之前的決定偏離,上訴委員會應該就相關問題再次提請擴大上訴委員會審議。更一般的說來,對歐洲專利局所有法律程序都具有舉足輕重的說服力。

²¹ See T 227/88, OJ 1990, 292; G 9/91, OJ 1993, 408; T 472/88; T 922/94.

²² See Guidelines for Examination in the European Patent Office (April 2010) Part D-Chapter VI.