

歐洲專利

(2021.07.01~2022.11.30)

EPC 2022 年 10 月 1 日起新增第 39 個締約國：蒙特內哥羅

歐洲專利局（European Patent Office，簡稱 EPO）2022 年 7 月 27 日宣布，蒙特內哥羅 2022 年 10 月 1 日起將成為《歐洲專利公約》（European Patent Convention，簡稱 EPC）第 39 個締約國。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220727.html>。

EPO 2022 年 4 月 1 日規費調整公告

EPO 公告 2022 年部分規費調整訊息，多數預定調整項目的調漲幅度約在 2-4% 間，與往常兩年一度的調整相當，新規費生效日為 2022 年 4 月 1 日。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a2.html>。

EPO 開始製發電子專利證書

2022 年 4 月 1 日起授權公告的歐洲專利（European Patent，簡稱 EP）申請案，若其專利所有權人或代理人已啟用 Mailbox 服務，將收到 EPO 寄發的數位專利證書供下載使用，此一電子專利證書為彩色版，同時新增刊載發明名稱、European Patent Bulletin 授權公告日資訊。未啟用 Mailbox 服務者，仍會收到 EPO 寄發的紙本專利證書。假使有複數專利所有權人，每人都會收到一份證書。EPO 同時可按所有權人付費請求寄發附說明書的官方紙本證書。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a94.html>；<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a95.html>；<https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220309.html>。

EPO 發布 2022 審查指南

EPO 每年定期更新該局審查指南，此次改版主要釐清說明書審查作業變動，依 EPO 擴大訴願委員會（Enlarged Board of Appeal，簡稱 EBoA）編號第 G 1/19 號解釋意見，更新電腦實施發明（computer-implemented invention，簡稱 CII）相關章節內容、新增 AI 發明及其他範例，生技（尤其是動物基改）相關發明章節也有進一步說明。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220301.html>；另可參考《北美智權報》第 304 期〈2022 年 EPO 審查指南更新概述〉http://cn.naipoc.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/IPNC_220309_1201.htm。

SACEPO 會議與會者支持 EPO 現行政策：說明書須與修正後的請求項一致

許多國家的專利申請實務，不會要求申請人依官方核准的請求項範圍修正說明書內容，因此 EPO 現行政策在這一兩年引發諸多爭議。2022 年 6 月 23 日 EPO 常務諮詢委員會（Standing Advisory Committee before the EPO，簡稱 SACEPO）線上召開使用者代表會議，與會者包括該局訴願委員會（Board of Appeal，簡稱 BoA）成員、資深 EPO 審查官、個別指定國法官、律師等。會議結束後，EPO 立即拿會中討論為其政策背書，指會中專家也認為：

- 依 Art. 84 EPC 規定，請求項需為說明書支持，即說明書須與修正後的請求項一致，以維持法律明確性、避免說明書呈現牴觸請求項文字的資訊，若請求項與說明書揭露的發明實施方法不一致，即應如 2022 年所出 T 1024/18、T 121/20、T 2293/18、T 2766/17、T 1516/20 等案處分決定加以移除。
- 此一解釋與指定國內程序標準一致。依 Art. 69(1) EPC，請求項範圍解釋本就應考慮說明書所寫，若 EPO 程序能先移除說明書或圖式中的不一致資訊，就能避免專利範圍在各指定國各有解釋的現象，如此，有助在進入各國後維持法律明確性。

- EPO 審查指南將參考此次會議討論再作修改，比方明確定義何謂不一致或衝突矛盾、新增說明例等，同時 EPO 也將密切注意說明書修訂、說明書內加寫請求項形式段落（claim-like clause）等先例意見發展。

註：詳細資訊可參閱 <http://www.epo.org/news-events/news/2022/20220627.html> ；
<https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220707.html> 。

EPO 有關 PCT 案生物相關序列表處理方式說明

2022 年 7 月 1 日起新申請的 EP 及 PCT 申請案若揭露核苷酸、胺基酸序列，說明書應以符合 WIPO ST.26 的 XML 格式揭露，否則 EPO 將發函要求於 2 個月（PCT 案為 1 個月）不可展延的期限內繳費後補，並附無新增技術內容（New Matter）聲明。此外，EPO 受理（RO/EP）PCT 案若收到申請人併送前述序列表資料，只要 EPO 判斷符合 WIPO ST.26 XML 格式標準，不會產生額外費用；但若判斷不符合 WIPO ST.26 XML 格式標準，EPO 將把附件內容轉為說明書格式，請申請人在指定期間確認是否原為說明書內容並加繳超頁費，若申請人回覆非原屬說明書的內容或未於指定期間加繳超頁費，這部分附件內容就不會被算入 PCT 申請內容，之後 EPO 出具的 PCT 案優先權證明文件也不會有這部分內容。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a96.html> ；<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a97.html> ；及 <https://www.epo.org/service-support/faq/procedure-law/sequence-listings.html> 。

EPO 有關新案送件內容的錯誤更正新規定

為避免與 Rule 20.5bis PCT 規定牴觸，新增 Rule 56a EPC 條文在 2022 年 11 月 1 日生效：若 EPO 發現新送件 EP 申請案（部分）圖文有誤，應依 Rule 56(1) EPC 通知申請人於 2 個月內補件更正，未收到官方通知的申請人，亦可依 Rule 56a EPC，在原新案送件日起 2 個月內補件。

- 依 Rule 56a(2) EPC，若申請人能在登錄申請日前或原新案送件日當天立即

發現錯誤並補件更正，依 EPO 現行政策，本就不會有申請日後延問題。

- 依 Rule 56a(3) EPC，假使申請人能在規定期限內完成補件，即改以補件日作申請日，但申請人可再依 Rule 56a(5)/(7) EPC 請求撤回前述更正，以保留原送件日作其申請日。
- 依 Rule 56a(4) EPC，若 1) 新案送件當日主張優先權且 2) 補件內容皆為優先權案揭露，則這種情況下，假使申請人能在規定期限內完成補件，並提交指定項目（①優先權案複本 / 外文本優先權案譯本，及②提示原要送的正確申請內容於優先權案或譯本何處揭露），仍可以原新案送件日作申請日。
- 依 Rule 56a(8) EPC，若申請人補件更正前 EPO 已開始撰寫檢索報告，申請人需再繳付一份檢索費。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/07/a71.html>。

EBoA 法條釋義決定相關訊息

- EPO 2017 年 7 月 1 日修法生效後，純以實質為生物學繁殖方法產生的動植物不再是可授予專利客體，而依 EPO EBoA 2020 年 5 月 14 日發布的編號第 G3/19 號解釋意見，新法不得溯及既往，不適用 2017 年 7 月 1 日前申請的 EP 案。依循此一原則，純以實質為生物學繁殖方法產生的動植物 EP 案，凡於 2017 年 7 月 1 日前申請者，仍有機會獲 EPO 核准授權；2017 年 7 月 1 日起申請者，則有兩種處分方式，一是拒予專利，一是另以 Disclaimer 說明保護範圍不及於純以實質為生物學繁殖方法產生的動植物。此外，EPO 法規釋義及作業規範符合 EU Directive 98/44/EC 生物科技發明法律保護規定，依 EU Directive 98/44/EC 及 EPC 規定，利用基因工程及其他技術方法產生的植物仍具專利適格性。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220708.html>。

- 針對 EBoA 已於 2021 年 6 月 22 日發布的編號第 G 4/19 號解釋意見，EPO 公報（Official Journal，簡稱 OJ）2022 年 2 月 28 日再予刊出：一申請人就所請發明已先被授予一 EP（EP1），若再就同一發明提 EP 申請案（EP2），不管兩案係 1) 同日申請、2) 為母案 / 分割案關係，或 3) 主張同一外國優先權，也不管先授權的 EP1 是否能構成後申請 EP2 的 Art. 54(2) 及 54(3) EPC 先前技術，EPO 仍可引用 Art. 97(2) 及 125 EPC 針對後申請 EP2 拒予專利。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/02/a24.html>。

- 2021 年 10 月 11 日 EPO 技術訴願委員會 3.3.02 將 T 116/1 案中中間決定呈請 EBoA 解釋，取得編號 G 2/21。
 - 其問題狀況及諮詢問題如下：專利案件所有權人欲以技術效果證明所請發明具進步性，並已提交實驗結果等證據證明其技術效果，惟前述證據在該案申請日前非公開資訊，且是在申請日過後才後補遞交（post-published evidence，後公開證據）。
 - 1) 當效果證據清一色是後公開證據時，是否須無視後公開證據？
 - 2) 即使前述問題 1) 答案為是，但基於本案資訊或一般通常知識，通常知識者在本案申請時會認為該效果合理（ab initio plausibility，自始具合理性），是否可將後公開證據納入考慮？
 - 3) 即使前述問題 1) 答案為是，但基於本案資訊或一般通常知識，通常知識者在本案申請時似無理由認為該效果不合理（ab initio implausibility，自始具不合理性），是否可將後公開證據納入考慮？
 - 雖有人質疑 EBoA 不應接手本案，又或提請釋義的問題應再重寫，但 EBoA 基本表示會按收到的問題討論釋明。2022 年 10 月 13 日 EBoA 發布不具拘束力的初步意見：

關於問題 1)，若當事人面對有人質疑其論點，進而提出關鍵證據支持其立論，即使此一證據只用以支持評估進步性時所需技術效果，依自由心證（free evaluation of evidence）原則，皆不容無視此一證據；

關於問題 2)，以申請日為評判標準，若當日相關技術領域通常知識者會認為該技術效果合理，此一後公開證據可予考慮；

關於問題 3)，以申請日為評判標準，若當日相關技術領域通常知識者無重大理由質疑該技術效果不合理，此一後公開證據可予考慮。

部分歐洲專利律師解析，EBoA 初步意見似乎傾向“ab initio implausibility”標準，也就是只有一種情況可排除後公開證據不予考慮，即其前提是：基於申請案原始揭露內容，相關技術領域通常知識者有重大理由質疑該技術效果不合理。

- EBoA 於 2022 年 11 月 24 日為本案召開口頭程序，雖提出多項問題，但未透露是否可能因此改變先前立場，須等 EBoA 作成正式的法條釋義決定，最終結果才能見分曉。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/communications-from-the-boa/archive/20211210.html>。

- 2022 年 2 月 1 日 EPO 技術訴願委員會 3.3.04 將 T 1513/17、T 2719/19 兩案中間決定移請 EBoA 解釋，取得編號 G 1/22、G 2/22。其問題狀況及諮詢問題如下：I. EPO 是否經 EPC 賦權，得判定一方是否有效主張可依 Art. 87(1)(b) EPC 作權利繼受人？II. 若前述問題答案為是，則在以下情況，即 1) PCT 案列 A 為美國申請人，B 為 EP 階段及其他指定國申請人，2) 該 PCT 案主張的先申請優先權案列 A 為申請人，且 3) 該 PCT 案優先權主張符合《巴黎公約》Art. 4，B 是否可基於 PCT 案優先權主張依 Art. 87(1) EPC 有效主張優先權？

對此，EPO 局長已於 2022 年 7 月 12 日代表針對 G 1/22、G 2/22 兩案提交書面意見，表示前述問題的答案皆應為「是」。理由是：EPO 依職權有

資格驗證優先權主張的形式效力，包括 T 844/18 等眾多先例意見皆反映此一觀點，若需考慮權利繼受問題，相關當事人應自行說明 1) 適用個別國家法規的原因、2) 該國法規規範要件及 3) 當事人滿足前述各項要件。反之，假使僅個別國家法院（非 EPO）有權驗證 EP 案優先權主張的形式效力，走完 EPO 授權、異議、訴願程序後，各國用以評估新穎性、進步性的先前技術可能各不相同，有違 EP 制度創設宗旨。至於問題 II 所舉「PCT 共同申請人模式」（PCT Joint Applicants Approach），其操作符合 PCT 相關法規規範且受其保障，反對者立論缺乏法理依據，故在優先權案全部申請人皆列作 PCT 案申請人的情況下，無論其中哪些申請人列作 EP 階段申請人，都毋須為符合 Art. 87(1) EPC 另提優先權權利移轉證明。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2022/20220201.html>；<https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220713.html>。

EPO 發布第 10 版 EPO 訴願委員會判例集

新版判例集彙整截至 2021 年底的訴願案官方決定，同時收錄部分 2022 年初發布的重要訴願判例。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>。

Unitary Patent 相關訊息

- 名詞提要

原文	簡稱	中文
Agreement on a Unified Patent Court	UPCA	《歐洲單一專利法院協議》
Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application	PPA	《歐洲單一專利法院協議臨時適用議定書》
Unified Patent Court	UPC	歐洲單一專利法院
Unitary Patent	UP	歐洲單一專利

- 奧地利 2022 年 1 月 18 日完成 UPCA 及 PPA 批准文本交存手續，UPCA 相關進程隨之推進到臨時適用階段。預料等各方完成 UPC 及 UP 制度準備工作，德國就會跟進完成 UPCA 相關批准文本交存程序，而後，自該日起算第 4 個月的第一日，UPCA 就將生效，連帶標誌 UPC 及 UP 制度正式啟用。依 UPC 行政委員會 2022 年 12 月 6 日發布的新聞稿，UPCA 可在 2023 年 6 月 1 日生效，預定生效日期不會再延後。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220117.html>；<https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023>。

- UPCA 生效日起授權的 EP 可依規定辦法申請作 UP，UP 的專利保護範圍涵蓋全部簽署並批准 UPCA 的歐盟成員國，故個別 UP 會因登錄日的 UPCA 批准國別不同，導致其專利保護涵蓋範圍不同。排除德國，截至 2022 年 11 月底止，歐盟共有法國、義大利、荷蘭等 16 個成員國完成了 UPCA 的簽署及批准程序，故一般預期第一代 UP 的專利保護範圍將包括歐盟 17 國。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html>。

- 2023 年 1 月 1 日到 UPCA 生效前的這段期間，EPO 將實施兩項暫行辦法：收到 EPO 核准預先通知（communication under Rule 71(3) EPC）後，申請人若有意憑授權公告的 EP 案申請 UP，可考慮提交以下請求
 - 請求 EPO 暫緩授權公告（requesting a delay in issuing the decision to grant a European patent）

於回覆確認授權文本當天或當天前，提 FORM 2025 請求 EPO 將授權公告延至 UPCA 生效日，以適用 UP 新制；未在期限內遞件或未使用規定表格，EPO 皆視為未收件。惟申請人也應注意，暫緩公告期間若有第三人提出觀察意見或有其他狀況，EPO 審查官隨時可沒收原核准處分、重

啟實審。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a4.html>；<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a5.html>；<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/11/a102.html>。

- 提前請求單一效果（early requests for unitary effect）

不等 EPO 授權公告，申請人即可提前遞交 UP 申請文件，但需等 UPCA 生效、UP 啟用，EPO 才會把通過檢核的授權案件依法登錄為 UP，若有文件遞交瑕疵，則會視情況通知補正或直接宣告拒予登錄 UP。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a6.html>，及 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/11/a105.html>。

- 2022 年 9 月 1 日起，凡有 EPO 審查官啟動寄發核准預先通知程序，將免費加做指定國在先前案（earlier national rights）檢索，寄發核准預先通知時會一併列出相關指定國在先前案資訊。EPO 實審毋須考慮個別指定國內可擬制喪失新穎性的「先申請、後公開」在先前案，但等 EPO 授權公告、案件進入個別指定國後，即可利用這類前案請求撤銷在該國的專利保護。因 UP 在全部 UPCA 批准國須維持同樣專利範圍，若 EP 案申請人希望以 UP 形式一次取得全部 UPCA 批准國專利保護，提前在 EPO 實審時了解個別 UPCA 批准國是否存在這類在先前案，有助保有操作彈性。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220725.html>。

EPO 俄羅斯相關公告

- EPO 宣布凍結與俄羅斯專利局（Rospatent）及白俄羅斯專利局、歐亞專利組織（EAPO）的合作往來，並自 2022 年 4 月 25 日起中斷與 Rospatent 及 EAPO 的 PPH 合作，先前已利用兩局核准結果取得加急資格的 EP 申請案，也會移除其 PPH 加急資格，回歸一般候審順位。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220301a.html>；<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notice/archive/20220425a.html>；<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notice/archive/20220425.html>。

EPO 其他訊息

- 自 2022 年 1 月 1 日起，只有當 EP 案主張在先申請 EP 案或 EPO 受理（RO/EP）PCT 案優先權時，EPO 會自動將權證置入 EP 案申請案卷，其餘皆需申請人主動請 EPO 自 WIPO DAS 平台調取權證電子檔，若 EPO 無法自 DAS 調取權證電子檔或申請人未作此請求，EPO 將通知申請人補件。此外，EPO 與中、韓、美三國專利局達成協議，自 2023 年 6 月 30 日起終止優先權證雙邊交換（PDX）服務，全面改向 DAS 交存、調取權證電子檔。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/11/a83.html>；<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/11/a84.html>。

- 請求 EPO 登錄轉讓授權所附簽文證明，除可為手簽文件，也可採用電子簽章。採電子簽章者，由 EPO 法律部門負責檢核是否符合該局規定要件，若不符規定或有疑慮，EPO 可要求提交進一步證據證明。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/11/a86.html>。

- EPO 推出類似 USPTO Ombudsman Program 的服務：Ombuds Service。遇有特殊狀況，Ombuds Office 提供申請人保密申訴管道，希望藉由 EPO 內部中立第三方協助，讓案件重回正常軌道。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220429.html>。

- 為提升審查品質，EPO 內部資料庫蒐集了約 440 萬筆主要標準開發組織的技術標準相關文獻，2021 年該局製發的檢索報告中，有近萬件都引用至少一篇技術標準相關文獻（較 2018 年增加約五成），尤其是電訊、影音

媒體、運算領域，這類引證文獻在檢索比對中扮演了更重要的角色，比方影音編碼領域的檢索報告，近七成都引用了一或多篇技術標準相關文獻。很多非專利引證文獻常因著作權問題無法直接公開，但有些標準開發組織開放 URL 引用、線上公開，所以這類文獻資料可以在 EPO Espacenet、European Patent Register 個別案件“Citations”頁籤的“DOI” (Digital Object Identifier) 欄位取得其 URL。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-knowledge-news/2022/20220425b.html>。

- 為幫助全球使用者自 EPO 檢索系統 Espacenet 超過百國、逾億份專利文獻找到有用抗疫資料，例如疫苗、藥物、診療、保健、建築及車輛設計、手機 APP、口罩、消毒劑等，EPO 2020 年推出 Fighting Coronavirus 平台，由審查官及數據分析師合力提供不同技術項目的檢索策略，兩年來，使用者反應甚佳，現 EPO 再於 Fighting Coronavirus 平台新增 42 條檢索策略，包括更多可能有助治療 COVID-19 的藥物、其他與 COVID-19 新日常相關的技術，總計有 350 條 EPO 內部專家提出的檢索策略可供使用者參考。

註：詳細資訊可參閱 <http://www.epo.org/news-events/news/2022/20220704.html>。

- EPO 與中國國知局 (CNIPA) 發表聯合公報：中國國民及居民若以英文提交 PCT 案，在 2023 年 11 月 30 日前，仍有機會指定 EPO 為國際檢索單位，此次試行期間延長一年，提供 3000 件新增名額。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220916.html>；
<https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221128.html>。

- 歐洲專利組織立法機構 Administrative Council 第 172 次會議通過修訂數項 EPC 實施細則條文：
 - 第一部分是為方便數位化提交送達，將刪除 Rule 46 及 Rule 49(3)-(12) EPC，Rule 49(2)、50、57(i) 及 82(2) EPC 法條文字亦會隨之修改；而 Rule 65 EPC 修訂，則是規定未來檢索報告引證案只需提供申請人瀏覽

取得途徑，毋須紙本寄交申請人。第一部分的修法預定 2023 年 2 月 1 日生效；

- 第二部分是廢止官函寄出 10 日視為送達的既有規定，Rule 126(2)、127(2)、131(2) EPC 將有修改，預定 2023 年 11 月 1 日生效，EPO 將另行公告配套辦法。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221021.html>。

- EPO 2022 年 11 月 22 日公告，各部門（含審查、異議、法制、受理）口頭程序（oral proceeding）都將利用遠端視訊（videoconference，簡稱 VICO）模式進行，審查部門面詢（consultation）也傾向利用 VICO 模式進行。原則上，只要任一部門接到口頭程序請求或認為口頭程序有助加快案件處理，都會預設以 VICO 模式辦理；若有無法支援 VICO 模式的重大理由（例：當事人因視力問題無法利用螢幕跟上 VICO 口頭程序、涉及實品觸控演示或需現場觸摸手驗），可改在 EPO 辦公處所舉行口頭程序，但諸如無法信賴 VICO 技術、沒有 VICO 設備之類，不會是 EPO 可接受的重大理由。除 EPO 之外，任何人不得側錄或再轉發 VICO 口頭程序、面詢的影像或音檔。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20221122a.html>。

※ 以上資料如需詳細內容，請至 EPO/EUIPO/WIPO/Unified Patent Court (UPC) 網站查詢。



EPO



EUIPO



WIPO



UPC