

歐洲專利

(2023.01.01~2023.12.31)

《歐洲專利公約》簽署已滿 50 年

《歐洲專利公約》(European Patent Convention, 簡稱 EPC) 係於 1973 年 10 月 5 日簽定, 至 2023 年 10 月 5 日恰好屆滿 50 週年。歐洲專利局 (European Patent Office, 簡稱 EPO) 在 1980 年 1 月授發第一件歐洲專利 (European Patent, 簡稱 EP), 其發明可檢查停車繳費及火車售票機器所收硬幣是否為真, 自那之後, 迄今授發的歐洲專利已逾 200 萬件。原始 EPC 締約國僅 16 國, 現已擴展到 39 國, 最多可憑 EPO 授權決定取得 44 國有效保護

註: 詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/en/news-events/news/historic-celebration-innovation>。 <https://www.epo.org/en/about-us/50-epc-anniversary/official-celebrations>。

喬治亞簽署 EPC Validation 協議

喬治亞簽署的 EPC Validation 協議將在 2024 年 1 月 15 日生效, 該日起申請的歐洲專利、PCT 案, 有機會於 EPO 授權後, 額外於喬治亞落地取得專利保護。

註: 詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2023/12/a105.html>。

EPO 2023 年 4 月 1 日起調漲多項常用規費

EPO 宣布調漲多項常用規費, 漲幅約在 5% 上下, 除例外項目外, 2023 年 4 月 1 日起繳付的規費皆需以新規費金額繳納。

註: 詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2022/01/a2.html>、<https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2023/03/a28.html>。

中國申請人 PCT 英文案指定 EPO 作國際檢索單位辦法繼續試行

EPO 2023 年 10 月 13 日公告：中國公民及居民英文 PCT 案在 2026 年 11 月前仍可繼續指定 EPO 作國際檢索單位（ISA/EP），但此一試辦方案每年仍只提供 3000 件名額。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/en/news-events/news/epo-cnipa-joint-communicue-chinese-applicants-may-continue-designate-epo-isa-0>。參加方式可參考國知局中文指南：https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/10/11/art_332_187931.html。

EPO 法規 / 作業調整

- 2023 年 11 月 1 日起修改官函送達及官期計算規定

EPO 擬制送達規範見於 127(2) EPC 及其細則 Rule 126(2)，與細則 Rule 131(2) 官期計算規定相關。依舊制辦法，EPO 以官函紙本交寄或電子傳送之日起第 10 天作擬制送達日（即該局所謂 “the ten-day rule”），並以擬制送達日計算官期到期日。然而，前述法條修訂後條文已在 2023 年 11 月 1 日生效，該日起製發官函適用新制，改以 EPO 官函日期直接計算官方期限到期日。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2023/03/a29.html>。

- 分割案超頁費不計入新案送件併提的 ST.25 序列表頁數

EPO 規定，2022 年 7 月 1 日起新申請的歐洲專利及 PCT 申請案若揭露核苷酸、氨基酸序列，說明書應以符合 WIPO ST.26 的 XML 格式揭露，當日新申請的分割案不論母案情況，亦採同一標準。不過為順應申請人需求，EPO 2023 年 11 月 30 日公告，分割案為滿足 Article 76(1) EPC 要件、於送件時併提符合 ST.25 舊制 PDF 格式序列表者，計算超頁費時不計算此一 PDF 檔案頁數。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/en/news-events/news/page-fees-abolished-st25-sequence-listings-filed-part-divisional-applications>。

- 若一歐洲專利或歐洲單一專利（Unitary Patent，簡稱 UP）在 EPC 任一締約國國內法院或歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，簡稱 UPC）進行專利權侵害或無效宣告訴訟，EPO 接獲該法院通知後，將加快處理該局相關案件的平行異議程序。若 EPO 未收到通知，訴訟程序當事人亦可隨時向 EPO 請求加快相關案件的平行異議程序，EPO 將盡可能在接獲 (1) 通知或請求之日或 (2) 歐洲專利所有權人異議回覆（the patent proprietor's response to the notice of opposition）之日起 3 個月內發布下一動作（製發 OA、邀請參加口頭程序之類）；這類異議案當事人若提延期請求，除非遇有重大特殊狀況，EPO 一般不會同意延期。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2023/11/a99.html>。

EPO 擴大訴願委員會法條釋義相關訊息

- G 2/21

2021 年 10 月 11 日 EPO 技術訴願合議小組（Board of Appeal，簡稱 BoA）3.3.02 將 T 116/1 案中中間決定呈請擴大訴願合議小組（Enlarged Board of Appeal，簡稱 EBoA）解釋，取得編號 G 2/21；EPO 2023 年 3 月 23 日發布新聞稿，公告 EBoA 本案決定：為證明具一技術效果、可用以確認所請發明有進步性，專利申請人或所有權人在這種狀況下所提交的證據，不能光因能證明該效果的證據未在申請日前公開且是在該日後才提交，就無視不予考慮。若技術人員在擁有一般通常知識的情況下，能基於原始申請內容推知具一技術效果，其技術教示包含該效果，且同樣的原始揭露發明就體現了該效果，則專利申請人或所有權人可藉該技術效果證明具進步性（A patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and

based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.) 。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/en/law-and-practice/boards-of-appeal/communications/press-communique-23-march-2023-decision-g-221> 。

- G 1/22 及 G 2/22

EPO 2023 年 10 月 10 日發布新聞稿，該局技術 BoA 3.3.04 將 T 1513/17、T 2719/19 中間決定移請 EBoA 處理，現 EBoA 已就 G 1/22 及 G 2/22 兩案問題作出統一解釋：

- (1) EPO 有權評估判斷優先權主張權利之有無 ([T]he EPO is competent to assess priority entitlement.) ；且
- (2) 申請人以滿足 EPC 形式要件方式主張優先權者，若無爭執，即推定有權主張優先權 ([T]here is a rebuttable presumption that an applicant claiming priority in accordance with the formal requirements under the EPC is entitled to do so.) 。

而後，世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）更新相關《PCT 申請人指南》：若 PCT 進入歐洲階段申請案主張優先權且若兩案申請人不同，申請權 / 優先權由優先權案申請人轉給 PCT 案申請人時間點，須落在 PCT 案國際申請日之前，並須是依各國國內法有效的轉讓。若優先權案有複數申請人，全部複數申請人皆須是 PCT 案共同申請人或已轉讓相關權利給 PCT 案（至少一名共同）申請人；否則，光是將優先權案複數申請人中的一人列作 PCT 案申請人，無法滿足 EPC 優先權主張規定。PCT 進入歐洲階段申請案優先權主張的權利證明，只在優先權主張效力攸關所請發明可專利性判斷時，方須向 EPO 提交；儘管如此，假使 PCT 進入歐洲階段申請案的優先權主張權利基礎確實有問題，此時已無法在 EPO 補救解決，因此 EPO 強烈建議在 PCT 案申請前先確認

申請及優先權主張資格問題、完成必要的權利轉讓作業。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/en/law-and-practice/boards-of-appeal/communications/press-communicue-10-october-2023-concerning>。 <https://mailchi.mp/wipo.int/pct-applicants-guide-update-23112023>。

- G 1/23

EPO 2023 年 6 月 29 日宣布，EPO 技術 BoA 3.3.03 已將 T 438/19 一案移請該局 EBoA 處理。歐洲專利 EP 2 626 911 所請發明是一種太陽能電池的密封材料，授權後進入異議程序，Claim 1 是否具進步性，關鍵在 ENGAGE® 8400 產品是否符合 Article 54(2) EPC 法條所說「為公眾所可取得」（made available to the public）、可為適格引證案。諮詢問題：(1) 歐洲專利申請案申請日前已上市的产品，若通常知識者在申請日前非經過度努力（without undue burden）無法分析重製其成分或內部結構，是否應僅因此一理由排除該產品作 Article 54(2) EPC 先前技術的可能？(2) 若問題 (1) 答案為否，申請日前公開的該產品相關技術資料（例：技術手冊、非專利文獻、專利文獻公開）是否屬 Article 54(2) EPC 規範的先前技術，不論通常知識者在申請日前是否需經過度努力才能分析重製其成分或內部結構？(3) 若問題 (1) 答案為是或若問題 (2) 答案為否，為判斷該產品成分或內部結構是否需經過度努力才能分析重製，在 G 1/92 先例意見的脈絡下，應採取什麼判斷標準？尤其是該產品成分或內部結構是否需完全可分析且可原樣重製？EBoA 決定尚待公告。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/en/law-and-practice/boards-of-appeal/communications/referral-enlarged-board-appeal-g-123-solar-cell>。 <https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2023/12/a113.html>。

Unitary Patent 相關訊息

- UP、UPC 已於 2023 年 6 月 1 日同步啟用

歐洲單一專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court，簡稱

UPCA) 2023 年 6 月 1 日正式於奧地利、比利時、保加利亞、德國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、義大利、立陶宛、盧森堡、拉脫維亞、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、瑞典、斯洛維尼亞等 17 個歐盟成員國生效，UP 及 UPC 同日一併啟用。

註：詳細資訊可參考 <https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-opens-its-doors>。 <https://www.epo.org/en/news-events/news/european-patent-office-hosts-special-event-celebrating-launch-unitary-patent>。

- UPC 第三座中央分院確定落腳義大利米蘭

UPC 三座中央分區法院原預定設在德國慕尼黑、法國巴黎及英國倫敦，但英國脫歐 (Brexit) 後退出 UPCA，改於義大利米蘭設立 UPC 第三座中央分區法院。由於米蘭中央分區法院無法立即於 2023 年 6 月 1 日開始運作，原規畫交 UPC 倫敦中央分區法院審理的國際專利分類 A 類及 C 類 (即化學、冶金以及人類生活必需品) 案件業務，暫先交巴黎及慕尼黑中央分區法院接手。


註：詳細資訊可參閱 https://www.esteri.it/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2023/05/tribunale-unico-dei-brevetti-italia-otterra-sezione-distaccata-per-milano/。 <https://www.unified-patent-court.org/en/news/decision-provisional-distribution-actions-related-patents-ipc-sections-and-c-pending-central>。

- UPC 一審法院 2023 年受理案件量共 160 件

UPC 啟用後，馬上有多家世界級指標企業遞狀興訟，一審法院受理案件量達 160 件，其中 67 件為專利權侵害告訴、24 件為專利權撤銷訴訟，67 件專利權侵害訴訟中有 23 件選擇在慕尼黑地方分院遞狀，杜塞道夫 (Düsseldorf)、曼海姆 (Mannheim) 各占 11 件，加上漢堡的 3 件，以致程序使用語言以德文占 49% 最多，英文以 40% 的比例排名居次。

註：詳細資訊可參閱 https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/Case%20load%20of%20the%20Court%20during%202023_news_21%20Dec.pdf。

- EPO 為登錄 UP 的案件新增 C0 編號

EPO 為方便使用者識別 UP，為登錄 UP 的案件新增 C0 編號，在部分平台工具如 European Patent Register、Espacenet 之類，若一 EP 申請案已（請求）登錄單一效果，也會以新增的藍色符號  標示。

註：詳細資訊可參閱 <https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/unitary-patent-information.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