

歐洲專利 2017 年版審查基準中關於口頭審理通知的新規定

張撼軍

一、前言

《歐洲專利局審查基準》(Guidelines for Examination in the European Patent Office) 是歐洲專利局 (EPO) 依據歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 及其施行細則所制訂的審查基準，除了可供審查人員作為審查標準之參考外，也是讓專利申請人或相關從業人員有所依循的重要工具。為了配合法條以及實務的發展與變化，EPO 幾乎每年都會修訂其審查基準，目前最新的版本是於 2017 年 8 月 4 日宣布修訂，並於 2017 年 11 月 1 日生效。

此次修訂中最需要注意的是，審查基準第 C 部分第 III 章有關實體審查後之第一次審查意見通知的部分，在第 5 節新增了相關規定，其中允許在檢索部門 (Search Division) 發出擴大檢索報告 (Extended European Search Report, EESR) 之後，負責實體審查程序的審查部門 (Examining Division) 在某些特殊的情況下，可發出口頭審理通知 (Summons to Oral Proceedings) 來作為第一次審查意見通知。

二、具體的相關規定

依修正前審查基準規定，EPO 之審查部門所發出的第一次通知必須是根據 EPC 第 49 條第(3)項之規定所發出的審查意見通知，或者是根據 EPC 施行細則第 71 條第(3)項所發出的核准通知，而 EPO 可對一專利申請案發出口頭審理的最早時間點是在至少一次審查意見通知之後。

而在現行的新版審查基準中，第 C 部分第 III 章第 5 節新增的相關規定是允許審查委員在符合下列兩個條件的情況下，可直接發出口頭審理通知來作為第一次審查意見通知：

1. 審查資料中的請求項內容與作為檢索基礎的請求項大致上沒有不同；以及
2. 檢索意見中對審查結果有關鍵影響的一個或多個核駁理由仍存在時。

作為第一次審查意見通知之口頭審理通知中的附件必須要對申請人的所有請求進行處理，並且和依據 EPC 第 49 條第(3)項規定所發出的審查意見通知一樣詳細。該口頭審理通知中不能包括任何未在 EESR 中提及的新核駁理由或新引證前案，此外，其中也必須包括直接以口頭審理通知來取代第一次審查意見通知的理由。

為了給申請人有充足的時間在口頭審理前準備任何意見書，該通知應該給予申請人至少六個月的時間。

根據適用於口頭審理的規則，申請人可以根據 EPC 施行細則第 116 條第(1)項的規定，在 EPO 規定的時間內先遞交答辯理由及修正本。

假如申請人遞交的資料克服了口頭審理中所列的核駁理由，則審查部門可以取消或延後該口頭審理。否則，即使申請人不出席口頭審理，針對專利申請案的實質決定仍會在口頭審理中做出。

三、實務上的處理方式

過去在實務上，基於 EPC 的規定，審查部門縱使認為申請案不具可專利性，也都會給申請人至少一次的答辯機會，所以有些申請人在前一階段針對 EESR 進行回覆時，僅會就申請案相較於各引證前案具備可專利性的理由進行論述，尚

不會修改請求項，希望等到後續收到具體核駁理由之後，再來考慮是否調整、限縮請求項的保護範圍，這樣做法的結果便是往往會在審查階段收到與 EESR 相同的核駁理由，等於讓審查部門和檢索部門做了同樣的工作。

而藉由上述審查基準之修訂，往後申請人若在回覆 EESR 時未具體克服其中的核駁理由，便可能就會在審查階段直接收到審查部門發出的口頭審理通知。

惟在距離、語言、費用…等考量下，臺灣的申請人通常不會想要與 EPO 的審查委員進行口頭審理。而由前述審查基準第 C 部分第 III 章第 5 節的新規定看來，若不想要審查部門第一次就直接發出口頭審理通知，申請人可在回覆 EESR 時就依據核駁理由及引證前案的內容適當地調整、限縮請求項的保護範圍，俾具體克服該核駁理由。縱使收到審查部門直接發出的口頭審理通知，申請人仍然可以在 EPO 規定的時間內先以書面方式提出答辯及修正，如此則仍有機會令審查委員再次審酌該專利申請案的可專利性，從而取消或延後口頭審理。

