



如何於歐洲專利說明書的背景技術中記載引證文件（第 333 期 2023/10/5）

胡培芝* 專利師



一、前言

歐洲專利公約 (EPC) 中的實施細則 Rule 42(1)(b) 對專利的「發明說明」有如下的規定：申請人於「發明說明」中，需指出申請人所知曉的：可被視為有助於「理解發明、起草歐洲檢索報告、和審查歐洲專利申請」三者之背景技術，並且申請人最好於「發明說明」中「引用」此類技術文件以反映所述背景技術。因此符合上述 EPC Rule 42(1)(b) 的「發明說明」理當包含先前技術以反映有助於「理解發明、起草歐洲檢索報告、和審查歐洲專利申請」三者之背景技術。

在專利申請的不同階段，申請人與歐洲專利局 (EPO) 雙方對於究竟要引述哪些先前技術的認知應有差異，比如說在說明書撰寫階段，申請人有可能在其發明說明書中已經「引用」一些自行挑選的先前技術，但是這些「申請人自行挑選的先前技術」在 EPO 所發出的檢索報告中，有很大的機率不會成為影響專利要件的主要引證文件。EPO 發出的檢索報告中，會影響專利要件的主要引證文件應是 EPO 所自行檢索出的。在申請人與 EPO 雙方的持續攻防中，審查人員所使用的引證文件也可能會有所改變，所以理論上要等到申請人的發明申請核准時，前述反映有助於「理解發明、起草歐洲檢索報告、和審查歐洲專利申請」三者之背景技術的先前技術文件才算底定，惟實務上，審查人員都會更早的在 EPO 的擴大檢索報告 (Extended European Search Report, EESR) 中認定其所使用的引證文件可以代表上述申請人所知曉的：可被視為有助於「理解發明、起草歐洲檢索報告、和審查歐洲專利申請」三者之背景技術。基於上述 EPC Rule 42(1)(b) 的規定，於是申請人必須在「發明說明」中引用審查人員所使用的引證文件，但依據上述 EPC Rule 42(1)(b) 的規定，其中並未詳細規定申請人應如何「引用」審查人員所使用的引證文件，所以實務上申請人往往需面對一些不確定的自由度，因此本文就對此，列舉一些 EPO 的審查實例，希望能在這方面提供讀者一些參考。

二、審查實例

審查實例 1：EPO 的擴大檢索報告中有 4 個引證前案 D1~D4，但因發明申請具有新穎性／進步性，所以該擴大檢索報告要求申請人於說明書背景技術中僅「引用」引證前案 D1 並簡短敘述，於是申請人在專利說明書簡短補上一個句子「U.S. published application xxxx (即引證前案 D1) discloses that the inflation... an air supply switching valve.」即可。

審查實例 2：EPO 的擴大檢索報告中有 3 個引證前案 D1~D3，且該擴大檢索報告要求申請人於說明書背景技術中「引用」引證前案 D1~D3 並簡短敘述之。在核准通知函 (Communication under Rule 71(3) EPC) 中，EPO 在專利說明書中針對引證前案 D1~D2 各補上一句「WOxxx (即引證前案 D1) discloses a system...which facilitates....」、「USxxxx (即引證前案 D2) discloses a system...whether or not....」，在該核准通知函中的原文記載是：...**amendments to the-above mentioned documents proposed by the division...**Page 2: mention of relevant prior art in the description (Rule 42(1) EPC)，足見 EPO 係依職權於說明書背景技術中主動提出對引證前案 D1~D2 的敘述，且

* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



忽略了引證前案 D3，至於為何引證前案 D3 最後被忽略了，這顯然是審查單位所作的取捨。

審查實例 3：EPO 的擴大檢索報告中有 3 個引證前案 D1~D3，且該擴大檢索報告要求申請人於說明書背景技術中「引用」引證前案 D1~D3 並簡短敘述之，於是申請人於專利說明書分別「引用」引證前案 D1~D3 的一段摘要。

審查實例 4：EPO 的擴大檢索報告中有 3 個引證前案 D1~D3，且該擴大檢索報告要求申請人於說明書背景技術中「引用」引證前案 D1~D3 並簡短敘述，惟申請人在專利說明書中僅「引用」引證前案 D1~D3 的專利號，並沒有敘述引證前案的其他內容。之後，在核准通知函中，審查單位在專利說明書中針對引證前案 D1~D3 分別「引用」一段摘要，在該核准通知函中審查單位的原文是：**...amendments to the-above mentioned documents proposed by the division...**Page 2: mention of relevant prior art in the description (Rule 42(1) EPC)，可知審查單位係依職權於說明書背景技術中主動提出對引證前案 D1~D3 的敘述。

三、結語

綜上，因 EPO 在專利核准時必須確認引證前案的專利號及簡短內容已被寫入說明書的背景技術 (DESCRIPTION OF THE RELATED ART) 中，EPO 除了在擴大檢索報告中會預先告知申請人之外，甚至在專利核准時還會依職權幫助申請人完善或完成此一要求，例如在審查實例 4 中申請人在專利說明書中僅引用引證前案 D1~D3 的專利號時，EPO 將技術內容補上、在審查實例 2 中申請人未提供引證前案時，EPO 將引證前案及其技術內容補上；雖然如此，申請人在回覆檢索報告時，還是務必盡量配合 EPO 完成 EPC Rule 42(1)(b) 的要求，提供關於檢索報告或 OA 中所敘及的引證前案的發明專利號及其相關技術內容之簡潔正確的敘述，目前實務上可接受方式例如在審查實例 1、3 中，申請人分別在專利說明書中針對每一件引證前案，補充該引證前案簡短的一個句子或一段摘要等。

資料來源：

1. EPO 網站 <https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/r42.html>