

歐洲專利法修法及實務改變

郭雅娟

洪麗雯

歐洲專利局於近期公布有關歐洲專利法之修正，以及歐洲專利局所擔負 PCT 國際申請案之職責改變，其變動部份包括：歐洲專利局執行國際初步審查之實務改變、限縮國際申請案之國際檢索及初步審查範圍、延長提出歐洲專利分割申請案之期限、歐洲專利核准程序之修正，以及歐洲專利核准後之翻譯程序。有關之詳細說明如下：

● 對國際初步審查程序執行之新實務—2002 年 1 月 3 日生效

請求國際初步審查之優點係申請人可以取得對於該案新穎性、進步性及產業利用性之評價書。另外，一份具有良好評價之國際初步審查報告將有助於各國之審查，特別由歐洲專利局所發出之國際初步審查報告，倘該報告中並無任何核駁理由時，則在進入歐洲國家申請階段後，將不需要歐洲專利局所發出之實質審查報告即可獲准專利。

然，自 2002 年 1 月 3 日起，歐洲專利局打算簡化國際初步審查之實務。當一國際申請案之檢索報告中僅含有“A”類之引證資料，則有利的初步審查報告即會發出，此時，將可退還 2/3 之國際初步審查費。再者，當一國際申請案僅提出國際初步審查請求者，歐洲專利局將會針對該國際檢索報告發出第一次意見通知書。舉例而言，若國際檢索報告中含有一項 X 類前案資料與申請專利範圍請求項第一項相砥觸，且又有二項 Y 類前案資料與其餘之申請專利範圍請求項相砥觸時，則該意見書中會說明第一項申請專利範圍請求項缺乏新穎性，而其餘之申請專利範圍請求項缺乏進步性。若國際檢索報告中並無提到任何相關前案，則意見書中會說明此專利之申

請專利範圍請求項請求項中並無違反新穎性及進步性。

若申請人對於歐洲專利局所提出之意見書無意見時，則將可退還 2/3 之國際初步審查費用，且該國際初步審查報告將會依據該意見書發出。因此，若國際檢索報告中含有引證 X 或 Y 類之前案資料時，其國際初步審查報告則為負面。然而，若申請人欲對該意見書中之核駁理由提出修正或反駁時，則在發出初步審查報告之前，歐洲專利局會將申請人之修正內容及意見列入審查結果中，此時，該國際初步審查費用將不退還。

請求國際初步審查時，申請人也可要求較詳細之審查報告，如此一來，第一次審查意見書之內容會比較詳細，則申請人即可於初步審查報告發出前，針對該意見書提出答辯，此程序與現今歐洲專利局所進行之國際初步審查程序相似。

任何歐洲專利局所發出之國際初步審查報告，均會將審查重點置於發明之新穎性、進步性及產業利用性，而非形式上的要求、表達清晰與否或專利範圍請求項之理解度。

一旦請求詳細國際初步審查，在進入歐洲國家階段時，其實質審查費用可享有 50% 減免。但若當初已退還 2/3 之國際初步審查費用時，則將不再給予 50% 之減免優惠。

● 限縮國際申請案之國際檢索及初步審查範圍—2002 年 3 月 1 日生效

歐洲專利局為各國及各領域 PCT 國際申請案進行國際檢索及國際初步審查的單位之一。而這些檢索及審查結果可以獲得高品質的名聲及價值。（假使歐洲專利局提出正面的國際初步審查報告，則申請案在進入歐洲國家階段時較易獲准專利。）現今，歐洲專利局為 60% PCT 國際申請案之指定國際檢索局及 58% PCT 國際申請案之指定國際初步審查局，此龐大之業務造成歐洲專利局嚴重積案，致使一般歐洲申請案之審查程序受到延遲。

為此，歐洲專利局打算對於特定技術領域之 PCT 國際申請案，不再扮演國際檢索局及國際初步審查局之角色。而此種限制只限定於美國國民或居民向美國專利局或世界產權組織所提出申請之國際申請案。

凡於 2002 年 3 月 1 日當日或之後提出申請之 PCT 國際申請案，若其申請專利請求項中有一項或多項係與生物科技或商業方法有關者，則歐洲專利局將不再進行國際檢索工作。

再者，凡於 2002 年 3 月 1 日當日或之後提出國際初步審查之國際申請案，若其申請專利請求項中有一項或多項係與生物科技、商業方法或電信有關，則歐洲專利局將不再進行國際初步審查工作。

生物科技在國際專利分類中係屬於下列幾類：

C 1 2 M，C 1 2 N，C 1 2 P，C 1 2 Q，C 0 7 K，G 0 1 N 3 3 / 5 0，A 6 1 K 3 9，A 6 1 K 4 8 或 A 0 1 H。歐洲專利局則將上述分類與下述美國分類列為相等：4 2 4，4 3 5，4 3 6，5 1 4，5 3 0，5 3 6，8 0 0，及 9 3 0。

商業方法於國際分類檢索中為 G 0 6 F 1 7 / 6 0。歐洲專利局視其相同於美國分類檢索中的 7 0 5 類。

電信於國際分類檢索中為 H 0 4。歐洲專利局視其相同於美國分類檢索中的 3 7 0，3 7 5，3 7 9，3 8 0 及 4 5 5 類。

● 延長歐洲專利案提出分割申請之時機—2002 年 1 月 2 日生效

過去歐洲專利之審查實務，當一申請案即將核准時，歐洲專利局會先發出核准先行通知函，並包含該專利申請案修改後之最後形式及內容。此通知函之目的在於讓申請人確認並同意此專利申請案之最後形式及內容，以便於核准公告。一旦經申請人同意後，則日後將不允許對此案再提出分割申請。

然，自 2002 年 1 月 2 日起，任何正在審查中(註一)之案件皆可

於該案是在提出分割申請，即使申請人已同意該案之最後修正內容式。分割申請最好是在歐洲專利局發出核准審定前提出較恰當。雖然該核准審定發出之時機很難預期，但是它仍然必須在申請人完成必要之程序，如繳交核准印刷費、提交申請專利範圍請求項請求項之法譯文及德譯文本，提交優先權證明文件之英文譯本（若原版本非英文）後，歐洲專利局才會對該案進行發證公告。因此，申請人必須在這些程序完成前提出分割申請比較保險。

此新規定亦適用於申請案是在 2002 年 1 月 2 日前已向歐洲專利局確定其最後之內容形式，並在 1 月 2 日以後仍處於審查中之案件（即尚未正式核准公告）。

● 核准程序之修正-2002 年 7 月 1 日生效

現今歐洲專利申請案之核准程序為：審查委員依據歐洲專利法 Rule 51(4)之規定，當一歐洲專利申請案即將獲准時，即必須發出一份含有建議修改之說明書及申請專利範圍請求項請求項的核准先行通知書予申請人，此時，申請人必須在指定期限—四個月內（註二）回覆歐洲專利局並同意上述修正內容，爾後，審查委員即會根據 Rule 51(6)之規定再發出第二次核准先行通知書，要求申請人繳納核准印刷費及另外兩種公定語文之申請專利範圍請求項請求項譯文。惟：

——倘若申請人不同意審查委員之建議，則申請人可以在回覆該核准先行通知書時，一併對說明書及申請專利範圍請求項請求項提出修正，並同時同意此修正本為該案之最後確認內容。倘審查委員不接受該修正本，則該案將被視為核駁，或是回到重新審查階段。

——倘審查委員同意申請人之修正本，則上述第二次核准先行通知書即會發出。

新的核准程序實務則改變為：

新的歐洲專利法規定，審查委員仍會依據歐洲專利法 Rule 51(4)之規定發出含有建議修改之說明書及申請專利範圍請求項請求項之

核准先行通知書，此時，也會要求申請人在回覆上述通知書之指定期限一四個月內同時繳納核准印刷費及另外兩種公定語言之申請專利範圍請求項請求項譯文，此意味著，申請人準備申請專利範圍請求項請求項譯文本之時間已縮短，但相對的，發證公告之速度會比較快。

然而，倘若申請人對於審查委員所建議之內容不滿意，且意圖提出申請專利範修正本，則此時，申請人必須同時檢附該申請專利範圍請求項請求項修正本之另外兩種公定語言之譯文，並繳納核准印刷費。倘若審查委員接受申請人之修正本，則該案即會發證公告。反之，倘若審查委員拒絕該修正本，則仍會依據新的歐洲專利法 Rule 51(6)之規定發出通知書，給予申請人一次機會來表達其意見及作進一步修正，此時，倘若申請人再次提出申請專利範圍請求項請求項修正，同樣地，仍須提交另外兩種公定語言之譯文。此類案件最後若遭核駁或視回撤，則可退還先前所繳納之核准印刷費。

綜上所述，申請人在每一次提出必要之修正時，皆有其義務要同時檢附其譯文，若以此類修正案件來說，可看出新的核准程序確實比現行之核准程序較為複雜及冗長。

● 歐洲專利案核准後之翻譯-2003 年前

依據歐洲專利法 Article 65(1)之規定，歐洲專利獲准後必須至各指定國辦理註冊登記(註三)，且須將該專利之說明書及專利範圍請求項譯成各國之官方語，才得以將專利權擴展至各指定國，歐盟部份會員(註四)國為了簡化此一翻譯作業及降低翻譯費用，相互簽署一項協議，即，倘會員國之官方語言中，包含有任一歐洲專利局之公定官方語言（英文、法文或德文）者，則核准之歐洲專利案在該國即不需要再進行翻譯便可辦理註冊。其他不是以英文、法文或德文作為官方語言之一的會員國，則必須依其國內法之規定可以接受那一種歐洲專利局之官方語言。惟，可以確定的是，大部份之會

員國均會選擇英文，因此，當一歐洲專利案是以英文提出申請者，則獲准後僅須將專利範圍請求項翻譯成該國之官方語言即可。舉例來說：瑞典是簽署此協議之會員國之一，但其官方語言並未包含有任一歐洲專利局之公定官語言，因此：

——若一歐洲專利案是以英文獲准者，則僅須將其專利範圍請求項譯成瑞典文，並提交給瑞典專利局辦理註冊。

——若一歐洲專利案是以法文或德文獲准者，則英文及瑞典文之專利範圍請求項均必須一併提交給瑞典專利局辦理註冊。

至於尚未同意參加簽署此項協議之會員國，則仍須依歐洲專利法 Article65(1)之規定，將說明書及專利範圍請求項翻譯成國家官方語言，該歐洲專利案才可在這些會員國獲得專利保護。

當一歐洲專利遇到專利權爭議程序時，專利權所有人在進行訴訟前，仍須將該專利譯成該國之官方語言，並同時提交給該國之法庭及侵權人，以便進行訴訟程序。

資料來源提供:LLOYD WISE & D.A. CASALONGA-JOSSE 代理人

附註：

註一、一歐洲專利申請案是在(1)審定核駁或視為撤回日，或(2)審定核准公告日（即專利案於歐洲專利公報上公告之日期）之前者，均視為“審查中(Pending)”狀態。

註二、可延期一次二個月。

註三、核准之歐洲專利案必須自公告日起三個月內至各指定國辦理註冊。

註四、已簽署此協議之歐盟會員國為：法國、德國、比利時、瑞士、英國、丹麥、紐西蘭、及瑞典。