

專利法規

[歐洲]

歐洲專利局的新版審查基準

歐洲專利局修正了審查基準，新的審查基準在 2019 年 11 月生效，修正的內容包含會影響在歐洲專利局審查程序的修正，摘述如下：

1. 審查基準中載明接受來自特定國家透過世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 數位存取服務 (Digital Access Service, DAS) 的優先權文件，特別是指中國大陸、日本、韓國及美國的先申請案。

2. 不僅對上訴委員會 (Boards of Appeal) 的程序規則進行修正，使提出新事實、新證據的相關規定更嚴格，審查基準中亦修正為「在超過異議期間後任何由異議人提出的理由、事實及證據都將被認為是逾期提交，除非是基於程序的標的 (subject) 的變更，亦即系爭專利案的變更」，雖然這已經是歐洲專利局的普遍趨勢，而歐洲專利公約 (EPC) 之審查基準針對標的變更，基準內容所舉的例子為專利所有權人以異議人無法預見的方式，在程序的早期階段，將說明書中揭露的特徵對專利範圍進行修改。

3. 修正版的審查基準詳細說明了在 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際專利申請案進入歐洲階段時，若要回復優先權，提出回復優先權的申請程序。其中，前述申請期限的兩個月期限是自進入歐洲階段的 31 個月的期限開始計算。在後續程序中，回復優先權的申請仍可依據 EPC 施行細則第 159(1)條在期限後提出進入歐洲階段申請時一併提出回復優先權申請，或是進入歐洲階段申請後，於期限後之兩個月及時提出回復優先權的申請。

4. 歐洲專利局提供了在審查期間該如何處理參數的更多細節，尤其是以特定方式測量的參數或為不常見的參數。

5. 新增生物技術領域中進步性判斷的章節。

資料來源：New Edition of the Guidelines for Examination at the EPO, LAVOIX IP ALERT, November 21, 2019.

<<https://www.lavoix.eu/fr/news/381/NewExaminationGuidelinesEPO>>