



小心駛得萬年船—取得 EPC 專利前的最後一哩路

陳政音*

依據現行歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 規定，EPC 申請案已處於可准狀態時，歐洲專利局會發出核准通知函 (Communication under Rule 71(3) EPC)，並檢附核准版本之說明書及圖式 (簡稱核准內容)。申請人須在核准通知函發出之日起 4 個月內繳納核准與公告費用 (簡稱領證費)，並提交其他兩種歐洲專利局官方語言之申請專利範圍譯本；目前 EPC 申請案以英文提交為大宗，故此時須提交的多為法文和德文譯本。前述的 4 個月期限無法延期，若申請人對核准內容有異議時，可請求修正；而根據 Rule 71(5) EPC，若申請人於期限內繳納領證費並提交申請專利範圍譯本，且未表達不同意見者，視為已確認申請案的書目資料及核准內容。

前述規定為 EPC 現行法規，2005 年修法前實務是歐洲專利局在發出核准通知函之前，會先通知申請人其案件已是可准狀態，並要求申請人回覆是否同意預定之核准內容。當時由於歐洲專利局的明確要求，申請人在准前多會確認案件之核准內容，現行規定已廢止此一實務，等於是在程序上省略了逐案要求申請人確認。須注意的是，這並不代表歐洲專利局不再要求申請人須確認核准內容；惟與早年實務相較之下，申請人變得比較容易忽略須確認核准內容一事。至於可能造成的後果，以下簡介兩個情況類似，判決卻大相逕庭的案例。

歐洲上訴委員會 (European Board of Appeals, BoA) 於 2020 年 10 月 26 日作出的 T0265/20 取代 ([可參閱 2021 年 8 月 26 日出刊之台一雙週專利電子報](#))，系爭案件為 EPC 第 11820257.1 號申請案，該案提出申請之內容包含 4 張圖式，申請過程中未撤回或刪除圖式，所收到的核准通知函中卻未見圖式。申請人繳納了領證費並提交申請專利範圍譯本，隨後發現已准之專利內容不含圖式，故提出上訴。申請人主張歐洲專利局應將原發出之核准通知函作廢，重新發出包含 4 張圖式之核准通知函，並表示申請人與審查部門都未發現核准內容與原先提出之申請案內容不同，且核准內容明顯有誤，是因審查部門的失誤。BoA 表示，Rule 71(5) EPC 已明確規定了法律效果：繳納領證費等同已確認核准內容，此一法律效果的發生是不論核准內容是否有誤，也無關乎申請人是否注意到核准內容有誤。申請人亦主張，唯有在給予申請人的核准通知函中，包含申請人欲取得專利保護之內容的情況下，申請人繳納領證費的行為才能算是確認了核准內容。BoA 不同意申請人之主張，並表示 Rule 71(5) EPC 明確規定的法律效果不容許另作解釋，並強調，確認核准內容是否正確對應申請案之內容是申請人的責任。BoA 駁回該案之上訴，該案之專利內容也維持其核准內容，不包含任何圖式。

BoA 於 2021 年 5 月 19 日作出的 T0408/21 決定，系爭案件為 EPC 第 13855497.7 號申請案，案情與 T0265/20 決定如出一轍：該案未曾於申請過程中修正或刪除圖式，核准通知函中卻未見圖式，且申請人亦是在繳納領證費後才發覺核准內容有誤；不同的是，BoA 接受了該案的上訴，並在審理時有不同看法。BoA 表示要弄清楚一項舉動的背後意圖，應當探究採取行動者的「真正意志 (true will)」。BoA 比對了最初提出的申請內容及申請過程中的修正內容，都顯示該案應有圖式，且核准通知函中也未提到審查部門針對圖式有再進行任何修正或刪改，故認為缺少圖式的核准內容有悖於審查部門的原意。而由於案件預定之核准內容並未被正確傳遞給申請人，Rule 71(5) EPC 也因此不能適用，BoA 命審查部門重新發出含有正確核准內容的核准通知函。

案情如此相似的兩個案例，結果卻出乎意外地不同。T0408/21 決定中曾提到 T0265/20 的決定，認為這兩個決定的差異是 T0408/21 決定在審理時能找到有信服力的理由，證明審查部門的真正意志並未反映在核准通知函中，而 T0265/20 決定的案情無法引導至此結

*台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



論。話已至此，除了看出 BoA 在審理這兩案時看法非常不同，影響兩案決定走向的癥結點不明，但申請人從中應學到的一課應已非常清楚：收到核准通知函時還不能掉以輕心，應仔細確認核准內容，確定即將核准的內容即為原希望尋求的保護範圍，走完最後一哩路。依據法規規定，歐洲專利局的立場是申請人有確認核准內容之責任，這一個動作也為即將到手的權利更添一分保障。

