



EPC 新施行細則第 56a 條與修正後施行細則第 56 條說明（第 309 期 2022/11/03）

張偉城*



針對專利說明書或圖式有缺漏 (missing parts of the description or missing drawing) 情況時，例如申請人在提出申請時漏掉一張圖或一段文字說明，現行歐洲專利公約 (EPC) 施行細則第 56 條規範申請人如何進行補正以及對申請日造成的影響，該施行細則目前已有修正，已在今年 11 月 1 日起開始生效。除此之外，新增訂的 EPC 施行細則第 56a 條亦在同日生效，施行細則第 56a 條針對錯誤提交之文件 (Erroneously filed application documents or parts) 進行規範，此訊息在 305 期之雙週專利電子報中已重點說明，請參考 https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=146&sn=2598，本文將針對此新施行細則第 56a 條詳細說明。

新施行細則第 56a 條：

根據施行細則 56a(1)，歐洲專利局 (EPO) 審查時，若發現說明書、申請專利範圍或圖式中疑有錯誤提交之文件，EPO 將會發出補正通知以要求申請人於 2 個月內檢送正確文本。

根據施行細則 56a(2)，若申請人在申請日或早於申請日，主動檢送正確文本，則該正確文本將歸入於該申請案中，該錯誤提交之文件視為自始未提出。在申請日或之前提出補正的情形非常少見，可能的情形是申請人在提出申請時即主動察覺到不小心提交了錯誤文件，並隨後即刻主動補正；或是該申請案在提出後尚不符合申請日要件，而申請人隨後提出補正。

根據施行細則 56a(3)，若申請人在申請日後的二個月內主動補正，或是 EPO 發出補正通知後的二個月之內檢送正確文本，該申請案將以補正之日為申請日。該正確文本將歸入於該申請案中，該錯誤提交之文件視為自始未提出。EPO 也會再通知申請人原申請日已變更，在此種情況下，可能因申請日延後而逾可主張優先權的期限，申請人需特別自我留意。

根據施行細則 56a(4)，若申請人依施行細則第 56a (3)所述之期限內提出補正，且在提出該 EPC 申請案當下一併有主張優先權，該優先權案中有完整揭露欲補正之正確文本的內容，則申請人基於提交以下文件，該 EPC 申請案可維持原申請日：

- (a) 優先權案之複本；
- (b) 必要時，優先權案之官方語言譯本（若優先權案非 EPC 官方語言）；
- (c) 說明該正確文本出自於該優先權案之何處。

該正確文本將歸入於該申請案中，該錯誤提交之文件亦保留在申請案。換言之，申請人必需要在審查過程中提出修正來刪除該錯誤提交之文本。

如果申請人未在期限內提供前述(a)~(c)要求之文件，根據施行細則 56a(6)的規定，該申請案將以補正日為申請日，該錯誤提交之文件視為自始未提出，且 EPO 將通知申請人原申請日已變更。

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部副理，通過中國大陸專利代理師資格考試。



根據施行細則 56a(7)，當 EPO 依據施行細則 56a(3) 或 56a(6) 通知申請人以補正之日為申請日，申請人可在此通知發出的一個月之內撤回已提出之該正確文本，使該申請案回復其原申請日。

根據施行細則 56a(5)，若申請人：在施行細則 56a(1) 或施行細則 56a(3) 規定之期限內未補正該正確文本；或(根據施行細則 56a(7) 規定主動撤回該正確文本；則該正確文本視為未曾提交，該錯誤提交之文件維持於申請案中。

最後，根據施行細則 56a(8)，如果在 EPO 開始進行專利檢索後，申請人才提出正確文本，EPO 將通知申請人在一個月內繳交額外檢索費用。若逾期未繳，該申請案視為撤回。

修正後施行細則第 56 條：

在 2022 年 11 月 1 日前，原施行細則 56(3) 沒有限制在提出 EPC 申請案需同時主張優先權才能據其提出補正。在實務上，即使在提出 EPC 申請案時未主張優先權，仍可藉由後補主張優先權的方式，使該 EPC 申請案根據優先權案的記載內容對專利說明書或圖式的缺漏問題進行補正，以維持原申請日。

但要特別注意的是在 11 月 1 日起，隨著修正後施行細則 56(3) 的生效，後補主張優先權的作法已經不可行。修正後的施行細則 56(3) 明確規定在 **提出該 EPC 申請案當下要同時主張優先權**，且該優先權案中有完整揭露欲補正之正確文本的內容，申請人才能對專利說明書或圖式等缺漏問題進行補正，以維持原申請日。

結論：

申請人在申請案中若不小心提交了錯誤的申請文件，例如其它案的申請專利範圍、圖式等，僅能撤回該申請案而無法補救，但透過新制訂的施行細則第 56a 條，申請人在特定的條件下可進行補正而不必重新提交。但申請人要特別注意的是無論施行細則第 56a 條或第 56 條，多數的補正均會導致申請日延後，僅有在符合特定條件下才能維持原申請日。根據修正後的施行細則第 56 條，過去申請人可靈活運用的補主張優先權方式不再適用，申請人必須在申請當下同時聲明主張優先權，才有機會在提出補正申請後的同時保留原申請日。