



歐洲專利局針對 WIPO ST.26 標準相關序列表瑕疵之處理流程簡介 (下) (第 299 期 2022/6/16)

陳鵬元*

參、PCT 國際申請案：

序列表提交辦法第 4 條規定如 PCT 國際申請案揭示核苷酸或胺基酸序列者，當 EPO 作為國際檢索局 (International Searching Authority, ISA)、補充國際檢索局 (Supplementary International Searching Authority, SISA) 或國際初步審查局 (International Preliminary Examining Authority, IPEA)，且其無法取得符合 WIPO ST.26 標準的序列表時，將依據 PCT Rule 13ter.1(a)之規定要求申請人後補，並依據 PCT Rule 13ter.1(c)之規定要求申請人繳納後補規費，期限為通知日起的一個月內，且不可展延。

本文以下針對 PCT 國際階段與國家階段說明如下：

一、國際階段：

辦法說明中的第 21 至 26 點指出申請人依據 PCT Rule 13ter.1(a)後補序列表時，應併聲明該後補序列表未包含超出 PCT 國際申請案申請時之內容。此外，該後補序列表將僅供檢索用，而不構成 PCT 國際申請案之一部分。

如申請人未能於期限內提交符合 WIPO ST.26 標準的序列表或繳納後補規費者，則歐洲專利局將依其不同角色處理如下：

(一) EPO 作為 ISA：

不再重複發出通知，並依據 PCT Rule 13ter.1(d)之規定，ISA 在無序列表時，將僅需針對可進行有意義檢索之部分執行檢索，並於國際檢索報告中敘明特定請求項無法檢索，或依據 PCT Article 17 2(a)之規定，敘明未作成國際檢索報告。然而，在國際檢索前，申請人即便逾期後補序列表和繳納後補規費，ISA 仍將認定該後補序列表係於期限內收到。

更進一步者，如該後補序列表被發現超出 PCT 國際申請案申請時之內容者，ISA 將於國際檢索報告中註明，並依上述未後補符合 WIPO ST.26 標準的序列表的情況處理。

最後，如後補序列表有上述檔案無法讀取、不完整或受病毒感染之情況者，將依據 PCT Rule 13ter.1(a)要求申請人於通知日起的一個月內提供替換檔案，如先前已通知申請人後補者，則後補期限仍以該先前通知之期限為準，不另外延長期限。

(二) EPO 作為 IPEA：

如國際檢索報告具有上述一部或全部未檢索之情況者，IPEA 仍不會通知申請人補提交序列表，並依據 PCT Rule 66.1(e)之規定，僅針對可執行有意義審查之部分進行國際初步審查，並依 PCT Rule 66.2(a)(vii)和 PCT Rule 70.12(iv)之規定，書面通知申請人並記載於國際檢索報告。

(三) EPO 作為 SISA：

如 SISA 收到 PCT Rule 45bis.4(e)(i)至(iv)所述文件後，發現欠缺符合 WIPO ST.26 標準的序列表者，將依據 PCT Rule 13ter.1(a)之規定要求申請人後補，並依據 PCT Rule 13ter.1(c)要求申請人繳納後補規費，期限為通知日起的一個月內，且不可展延。SISA 將僅於收到符合 WIPO ST.26 標準的序列表後，依據 PCT Rule 45bis.5(a)之規定進行補充國際檢索。

綜上，基於 PCT 國際申請案即便主張優先權仍可重新準備符合 WIPO ST.26 標準的序列表，僅新增之部分無法享有優先權之利益，而無修改超範圍之問題，故參照 WIPO ST.26 標準，並採用由 WIPO 製作的免費軟體：WIPO Sequence Suite 來製作序列表者，應可有效降低不符 WIPO ST.26 標準之風險。

二、國家階段：

* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



辦法說明中的第 27 點重申進入國家階段的 PCT 國際專利申請案是否適用 WIPO ST.26 標準係以 PCT 國際專利申請案之「國際申請日」為準，故 PCT 國際申請日早於 2022 年 7 月 1 日，但於 2022 年 7 月 1 日以後進入國家階段的國際專利申請案，仍繼續適用 WIPO ST.25 標準。

序列表提交辦法第 5 條規定依 EPC Rule 163(3)條規定要求提交符合 WIPO ST.26 標準的序列表，亦適用序列表提交辦法第 1(3)至(5)、2 和 3 條之規定，並於辦法說明中的第 28 至 34 點進一步說明如下：

PCT 國際專利申請案如依 PCT Rule 5.2 之規定包含符合 WIPO ST.26 標準的序列表，並於上述國際階段已依 PCT Rule 13ter.1(a)後補序列表或以其他方式提供序列表予 EPO 者，則申請人於國家階段將無須重複提交序列表，例外情況說明如下：

PCT 國際申請案非以 EPO 官方語言公開者，申請人須於國際申請日或優先權日之 31 個月內提交公開文本之譯文。雖然序列表中的受控詞彙 (controlled vocabulary) 無須翻譯，但 WIPO ST.26 標準中的第 85 至 88 條之自由本文 (free text)、附件 1 第 6 部分之核苷酸限定詞 (qualifiers for nucleotide sequences) 及附件 1 第 8 部分之胺基酸限定詞 (qualifiers for amino acid sequences) 皆屬語言依賴的欄位，仍需提供以 EPO 官方語言撰寫之版本；其中，如序列表同時提供 2 種語言版本者，其一至少須為英文，故如序列表中任一版本為英文或其他 EPO 官方語言，則申請人無須提交譯文，否則申請人仍應提交序列表之譯文。

其次，逾 EPC Rule 159(1)條所定國際申請日或優先權日之 31 個月期限，而 EPO 仍未獲符合 WIPO ST.26 標準的序列表者，EPO 將依 EPC Rule 163(3)條和序列表提交辦法第 5 條要求後補符合 WIPO ST.26 標準的序列表，並依據 EPC Rule 30(3)和序列表提交辦法第 2 條之規定要求申請人於 2 個月內後補符合規定的序列表及繳納後補規費，且期限不可展延，並依據 EPC Rule 30(2)之規定，申請日後才後補的序列表僅供檢索用。

最後，如後補序列表仍不符 WIPO ST.26 標準者，或未即時繳納後補規費者，則申請案將不被受理，而另需依據 EPC Article 121 和 Rule 135 之規定請求進一步處理 (further processing) 並繳納規費。

結語：

基於 EPO 實務上對於修改超範圍之認定相對嚴格，故針對 WIPO ST.25 標準換軌至 WIPO ST.26 標準的專利申請案，宜預先評估序列表是否仍可在不修改超範圍之前提下，符合 WIPO ST.26 標準，例如：在專利說明書仍符合可據以實現之條件下，刪減相對不重要而未多著墨的序列，再行提出申請，以降低專利申請案因序列表修改超範圍或不符 WIPO ST.26 標準而不被受理之風險。此外，須特別注意者為，辦法說明第 7 點指出依據歐洲專利局上訴委員會 (Board of Appeal) 於 2013 年作出有關序列表之第 J 0008/11 決定，如序列屬先前技術，並有公開可得的資料庫登記號碼 (database accession number)，且記載於說明書者，則此等序列無需列入序列表，即便此等序列亦記載於請求項、構成發明之必要技術特徵或有進行檢索之必要者亦同。因此，申請人於歐洲申請專利時，雖可考慮善用資料庫登記號碼，來降低序列表之製作成本與錯誤風險，以避免衍生不必要的後補流程；然而，若預計申請多國者，基於所述決定係依據 WIPO ST.23 標準第 3(iii)條之規定以及歐洲專利公約立法意旨所作成的決定，故其他會員國是否將採相同見解則尚未可知。

參考文獻：

1. STANDARD ST.26, <https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf> (最後點閱日：2022 年 05 月 25 日)。
2. C. PCT 1626/C. CWS. 150 July 2, 2021, <https://www.wipo.int/export/sites/www/c>



- [ws/en/circulars/files/cws_150.pdf](#) (最後點閱日：2022年05月25日)。
3. FAQ: Implementation of WIPO ST.26, <https://www.wipo.int/standards/en/sequence/faq.html> (最後點閱日：2022年05月25日)。
 4. Decision of the President of the European Patent Office dated 9 December 2021 on the filing of sequence listings, <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a96.html> (最後點閱日：2022年05月25日)。
 5. Notice from the European Patent Office dated 9 December 2021 concerning the filing of sequence listings, <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a97.html> (最後點閱日：2022年05月25日)。
 6. J 0008/11 (Sequence listing/DKFZ) of 30.1.2013, <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j110008eu1.html> (最後點閱日：2022年05月25日)。

