

專利話廊

於回覆歐洲專利申請案擴大檢索報告時所提之主動修正的限制

林景郁 專利師

根據現行歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 的規定，一歐洲專利申請案的請求項數一旦超過 15 項以上，自第 16 項至 50 項之間，每項需繳交 210 歐元的超項費，第 51 項起每項所要繳交的超項費更是高達 525 歐元。另外，超項費的繳交時機有二，一是在提出申請專利範圍起的 1 個月內，另一則是繳交領證公告費的期限內；即是說，歐洲申請案自提出申請後，在申請過程中都不會再衍生超項費，直至要繳交領證公告費時才需依核准項數再繳交必要的超項費(可參照 [2011 年 4 月 7 日出刊之第 7 期台一雙週電子報之專利話廊](#))。

對此，申請人似乎可在申請時提交較少數量的請求項，之後於審查過程中再把原未界定在申請專利範圍中的技術特徵以增加請求項的方式加入申請專利範圍中，藉此規避申請時繳交高額的超項費，直至核准後再視核准請求項的多寡繳交必要的超項費。然而，根據 EPC 施行細則第 137 條的規定，上述作法似非可行。

EPC 施行細則第 137 條第 1 項規定，在收到擴大檢索報告前，基本上申請人不得修正其歐洲專利申請案之說明書、申請專利範圍和圖式；同條第 2 項規定，在回覆檢索報告的同時，申請人可主動地修正說明書、申請專利範圍和圖式；同條第 3 項規定，其他時間點非得審查委員同意不准修正；同條第 5 項前段規定，修正之請求項不能是關於與原請求保護之發明無共同的發明概念且未經檢索之標的。因此，在審查過程中不易恣意修正請求項，申請人只可於回覆擴大檢索報告時主動修正請求項內容，惟實際深究 EPC 施行細則第 137 條第 5 項之規定，該主動修正仍具有一定的限制。

首先，根據審查基準 B 部分第 III 章第 3.5 節之記載，在檢索時，所檢索的對象應包含請求項所指之標的，或於修正後可合理預期之標的，審查基準並舉例：若申請案係關於由一或多個僅界定功能及運作方法的電子電路，但說明書及圖式包含一詳細電晶體電路之實施例時，檢索就應包含此電路。由此可知，理論上歐洲專利局審查委員在進行檢索時，應即會就說明書中有揭露之原請求保護發明的實施態樣加以檢索。基於此一檢索範圍，可理解何以 EPC 施行細則第 137 條第 5 項要限定得修正的範圍。

再參考審查基準的規定，審查基準 C 部分第 VI 章第 5.2 (ii) 節提到，若是為了克服審查委員所提出的新穎性或進步性問題，將揭露於原說明書的技術特徵增加到原始申請的請求項中，有機會符合 EPC 施行細則第 137 條第 5 項的規定；但若從原說明書之揭露中增加的技术特徵具有與原請求項之功效無關的效果時，該修正仍可能有違 EPC 施行細則第 137 條第 5 項的規定。

由上述可知，歐洲專利申請案一經提出後，修正請求項的規定遠較我國嚴格。一般來說，我國實務基本允許申請人在不變動標的或是不大幅改動標的之情況下，將說明書中有記載的技術特徵重新排列組合出新的請求項，只要新的請求項仍滿足說明書所記載欲解決之問題及所欲達成之功效，大致都會被接受。反觀歐洲專利申請案的實務，在回覆擴大檢索報告的同時提出主動修正時，雖提出超過 15 個請求項仍暫時無需繳交超項費，惟一旦所修正的內容被視為與原請求保護之發明無共同的發明概念且未經檢索之標的時，該修正將可能不被接受。

其實除了專利制度是屬地主義外，專利規定、專利實務也往往因各國國情、經濟情況的不同而大相逕庭，縱然近年來各國大力推動專利制度的調和，但實務

操作上往往仍有很多的不同之處，例如本文中提到的修正規定，就存在不同制度有不同修正規定的情況，建議申請人還是要因應各國不同的實務來處理各國的申請案為宜。

資料來源：

1. EPC 施行細則
2. 歐洲專利局審查基準



美國專利局公布公眾審查程序之相關細則草案

胡書慈

本次 AIA 法案中，針對專利案核准後的公眾審查程序作了大篇幅的修改，修改後的公眾審查程序包含以下三種形式，單造復審程序 (Ex Parte Reexamination)、兩造重審程序 (Inter Partes Review)、授權後重審程序 (Post Grant Review)，針對前述公眾審查制度，美國專利局近期公布該等公眾審查制度相關施行細則草案，以下針對兩部分進行說明。

專利權人在專利權存續期間中，可能會在侵權訴訟程序或其他復審程序等對其申請專利範圍作出不同的解釋，但其所作出的解釋內容並不屬於公眾審查程序中可提交的引證資料，故往往形成專利權人針對同一請求項卻在不同程序中作出不同的解釋。因此，在 AIA 法案中擴大了在專利權存續期間中，可提交的引證資料形式，除了專利前案或印刷出版物外，針對專利權人曾在聯邦法院或美國專利局的程序中，對於該專利案之任一請求項的範圍所為之聲明，任何人也可將該專利權人之聲明提交給美國專利局。如此一來，將可有效避免專利權人針對相同請求項在專利局的後續程序中作出不同的解釋。

專利權人在聯邦法院或專利局的程序中，針對一專利案之至少一請求項所作出的申請專利範圍解釋，任何人可以書面形式將該專利權人聲明提交予美國專利局，提交時尚未進入或非在聯邦法院或美國專利局程序中的任何專利權人聲明為非適格的引證資料。

任何人在公眾審查程序所提交之專利權人之前述聲明時，應一併檢附專利權人作出該聲明內容之相關文件、訴狀或證據作為附加資訊。該等附加資訊可包括載明作出該專利權人聲明之：

- 1、特定場所，例如在聯邦法院或在美國專利局；
- 2、特定程序，例如訴訟案或復審案的案名或案號等可識別該特定程序的資訊；
- 3、該特定程序的目前狀態；
- 4、該特定程序與該專利案的關係；
- 5、特定文件，係指為該特定程序中的何份文件中記載該專利權人聲明；
- 6、特定部份，係指該特定文件中的何部分記載該專利權人聲明。

倘若該專利權人聲明或該附加資訊受到保護令的管制，則應修訂該等書面聲明或該附加資訊，將其中受到保護令管制部份的內容予以排除之。

於提交專利權人聲明的同時，提交人得以書面解釋其與該專利中任一請求項的關聯性，其所提交的專利權人聲明及該書面解釋可被併入該專利之官方檔案中，例如列入復審程序的檔案中。但為了避免專利權人或復審請求人以不斷補充證據來打斷或延宕復審程序，若引證資料（包含專利案、印刷公開物及專利權人聲明）係在復審程序進行中才提交，則依規定該等引證資料將會在復審程序中之後才併入該復審程序的檔案中。

美國專利局僅能將該專利權人聲明及該附加資訊利用在單造復審、兩造重審或授權後重審的審理程序中來解讀該專利案的申請專利範圍，而不得用在其餘用途。前述專利權人聲明及該附加資訊不得用於決定是否啟動單造復審程序，係因美國專利局在決定是否啟動單造復審程序時，需將申請專利範圍作最廣的解釋，故專利權人聲明僅能用在單造復審程序啟動後，整體考量申請專利範圍的證據。

如前所述，AIA 法案施行後，針對美國專利案核准後的公眾審查程序共增為三種，為了避免第三人利用不同的公眾審查程序刻意騷擾專利權人，因此對於

「一事不再理」進行詳盡的規範。

對於已作出審查決定的兩造重審案或授權後重審案，提出該兩造復審案或授權後重審案的第三人（或其利害關係人），將不得針對相同請求項再以所提出的或合理上可能提出之相同事實及理由向美國專利局提出其他公眾審查程序的請求；例如某甲針對 A 案之請求項 1 提出授權後重審程序的請求，其以 B 案為證據主張該項不具新穎性，則該授權後重審案決定後，某甲或其利害關係人將不得再以 B 案作為證據主張 A 案之請求項 1 不具新穎性為由提起單造復審程序或兩造重審程序。倘若前述之審查決定作出時，該專利案之單造復審程序仍在審查中，則仍有一事不再理的適用而將終止該單造復審程序。

綜上所述，本次公布的施行細則修改內容包括將可提交的引證資料內容加以擴大，允許任何人在專利權存續期間中，以書面形式提交該專利權人曾經在聯邦法院或美國專利局作出對於該專利之申請專利範圍的聲明，並且針對在兩造重審程序和授權後重審程序中所作出的主張將可能對後續程序形成一事不再理的限制。該等施行細則的修改僅為公眾審查制度中的雜項內容，主要內容仍待美國專利局進一步擬定。

資料來源：“Changes to implement miscellaneous post patent provisions of the Leahy-Smith America Invents Act,” USPTO, Federal Register Vol. 77 No. 16. 2012 年 1 月 25 日。