

專利話廊

實務上應留意的EPC專利實體審查規定

林景郁 專利師

自 2008 年開始，我國人每年約向歐洲專利局提出 1,000 件以上的 EPC 申請案，但 EPC 在制度上與在我國提出專利申請有不小的差異，例如在提出實體審查的規定就有很大的不同，以下特就 EPC 專利實體審查規定加以介紹。

根據 EPC 第 78 條規定可知，在提出 EPC 申請案時，除了申請案的內容必須符合規定外，尚必須繳交申請規費和檢索規費；提出 EPC 申請案後，除非申請人後來撤回，歐洲專利局將依 EPC 施行細則第 62 條的規定做出一份包含書面意見的擴大檢索報告交予申請人。由於提出實體審查請求及繳交實體審查規費皆非讓歐洲專利局受理申請案或讓申請案取得申請日的要件，而根據 EPC 施行細則第 70 條第 1 項規定，到擴大檢索報告在歐洲專利公報上公開後 6 個月內再提出實體審查請求並繳交實體審查規費即可。換言之，提出實體審查的期限是擴大檢索報告公開後 6 個月內，並非申請案內容在申請後公開的 6 個月內。

不過申請人能否在提出 EPC 申請案的同時就一併提出實體審查請求並繳交實體審查規費，以免申請人不慎延誤提出實體審查請求的期限呢？答案是肯定的，一者是 EPC 條文及其施行細則並沒有不允許申請人在提出 EPC 申請案的同時請求實體審查的規定，再者因為 EPC 施行細則第 70 條第 2 項規範了如果申請人在收到擴大檢索報告之前就已提出實體審查請求，歐洲專利局會詢問申請人是否仍要續行其申請案，由此可知申請人可在提出 EPC 申請案的同時一併提出實體審查請求並繳交實體審查規費。

然而 EPC 施行細則第 70 條第 3 項的規定卻也對先提出實體審查請求的申請案增加一個限制條件：若申請人未依同條第 2 項規定回覆欲續行申請案之審查，申請案將被視為撤回。筆者認為此制度之設計原因在於，如果申請人因擴大檢索報告中所包含的書面意見而欲放棄進行後續程序時，已先提出實體審查請求及繳交實體審查規費的申請人將受限於 EPC 施行細則第 70 條第 1 項規定不能撤回實體審查的請求，如此不但對申請人而言形同浪費了所繳交的實體審查規費，對歐洲專利局來說也要浪費資源在審查申請人要放棄的申請案上。為此，配合 EPC 施行細則第 70 條第 2、3 項的規定，歐洲專利局的審查基準中 A 部份第 VI 章第 2.5 節提到了可退回實體審查規費的情況：

1. 若申請案在進入審查部門前，就已被撤回、核駁 (refused) 或被視為撤回，歐洲專利局會將實體審查規費全額退還申請人。
2. 若申請案已進入審查部門，但實體審查尚未開始進行前被撤回、核駁或被視為撤回，歐洲專利局將退還實體審查規費的 75% 給申請人。

由上述可知，縱然申請人在提出專利申請時一併繳交了實體審查規費，而於收到擴大檢索報告後又考慮不續行其申請案，申請人仍有機會可最高全額退回實體審查規費，然而筆者認為以下 2 點必須提醒申請人留意：

1. 2010 年 4 月 1 日起，依 EPC 施行細則第 70a 條規定，對於當天或之後發出的擴大檢索報告，申請人必需在提出實體審查的期限，也就是擴大檢索報告公開後 6 個月內，回覆擴大檢索報告中的書面意見；若逾此期限，不但申請案會被視為撤回，且根據上述歐洲專利局的審查基準中 A 部份第 VI 章第 2.5 節所述，申請案將被視為已進入審查部門但實體審查尚未開始的階段，因此若申請人已先繳交了實體審查規費，就只能退回 75%。
2. 雖只要在申請案尚未被實體審查前，申請人都有機會至少退回 75% 的實體

審查規費，然申請人仍應考慮我國代理人及歐洲代理人就退回實體審查規費所收取之服務費。

因此，基於目前幾乎每個 EPC 申請案都可能有機會必須回覆擴大檢索報告的前提下，筆者建議申請人可以不急著在提出 EPC 申請案的同時就提出實體審查請求及繳交實體審查規費；惟因 EPC 申請內容的公開為自優先權日或申請日起 18 個月，且根據近期實務，擴大檢索報告的製作時間稍長，我國人提出 EPC 申請案主張我國優先權的情況又增多，因此 EPC 申請內容未能與擴大檢索報告同時公開的情況已不在少數，申請人還是要多留意提出實體審查請求及繳交實體審查規費之期限的起算日。

參考資料：

1. EPC 條文及其施行細則。
2. 歐洲專利局的審查基準。



台灣、中國大陸、美國對於引用記載形式請求項中關於多項附屬項間之引用的規定

張撼軍

一、前言

引用記載形式請求項是指引用申請專利範圍中其他項次請求項內容之請求項，例如：台灣的請求項類型中的附屬項或引用記載形式之獨立項。申請專利範圍以引用形式記載可避免請求項重複記載相同技術內容，使每一請求項之記載明確、簡潔，以減少項數及不必要的重複記載。然而，由於各國對於引用記載形式請求項的記載規定略有差異，因此同一技術特徵的申請案至各國申請時，經常需要進行適當的改寫方能符合該國的規定。本文以下將台灣申請人最常提出專利申請的三個國家－台灣、中國大陸及美國－在對於引用記載形式請求項之記載規定提出說明，以供讀者參考。

二、關於請求項之分類

在台灣的申請專利範圍及中國大陸的權利要求書實務規定，請求項之類型係以每一個請求項的實質內容來區分，主要分為獨立項與附屬項，其中獨立項又分為一般的「獨立項」以及「引用記載形式之獨立項」。其中，台灣所稱的「獨立項」，在中國大陸稱為「獨立權利要求」；台灣所稱的「引用記載形式之獨立項」，在中國大陸稱為「引用在前獨立權利要求的並列獨立權利要求」；台灣所稱的「附屬項」，在中國大陸稱為「附屬權利要求」。

在美國，請求項之類型則是以請求項有無引用其他項次來區分為「獨立形式請求項 (Independent Claim)」和「引用形式請求項 (Dependent Claim)」。亦即，美國的引用形式請求項之實質內容範圍對應於我國的附屬項或引用記載形式之獨立項兩者。

有關引用記載形式請求項之揭露方式的規定，台灣於專利法施行細則第 18 條，中國大陸在其專利法實施細則第 22 條，美國則在其專利法施行細則 CFR § 1.75。

三、關於多項附屬項之引用方式

台灣專利法施行細則第 18 條第 5 項後段規定「...多項附屬項間不得直接或間接依附」，中國大陸專利法實施細則第 22 條第 2 款後段亦規定「...引用兩項以上權利要求的多項從屬權利要求，只能以擇一方式引用在前的權利要求，並不得作為另一項多項從屬權利要求的基礎。」但在對於引用記載形式之獨立項的部份，台灣與中國大陸在專利法均未表明是否適用上述規定。因此，就法規之解讀以及實務處理方式來說，由於台灣及中國大陸均仍將該「引用記載形式之獨立項」視為獨立項，其引用多項是為了避免不必要的重複記載，故可不受上述細則規定之限制。

是以，如下列範例 1 的台灣之申請專利範圍記載所示，申請專利範圍第 4 項為引用記載形式之獨立項，其所依附的其中一請求項雖然為多項附屬項，但記載方式是可以被允許的。

範例 1：[申請專利範圍]

1. 一種樞紐器，其包含...
2. 如請求項第 1 項所述之樞紐器，其中...

3. 如請求項第 1 或 2 項所述之樞紐器，其中…。
4. 一種設有如請求項第 1 至 3 項任一項所述之樞紐器的電子裝置，其…。

惟，由於中國大陸審查指南第二部分第二章「3.1.2 獨立權利要求和從屬權利要求」第 7 段有進一步記載「…這種引用其他獨立權利要求的權利要求是並列的獨立權利要求，而不能被看作是從屬權利要求。…」。

若以嚴謹的角度來解讀上述審查指南之記載，應認為「並列獨立要求只能引用其他獨立權利要求」；若以寬鬆的角度來解讀上述審查指南之記載，則可認為該段記載只是在舉例說明「並列獨立權利要求也引用在前的獨立權利要求」，並未明確規定並列獨立權利要求是否可以引用從屬權利要求。

且就實務上的經驗來說，同樣是將並列獨立權利要求引用在前的從屬權利要求之記載方式，有部分的中國大陸審查員可以接受，也有部分的審查員不接受而要求申請人針對此點進行補正。因此，為了減少案件後續處理上的困擾，建議還是應該以嚴謹的態度來遵守審查指南之規範，避免將並列獨立權利要求引用從屬權利要求。

是以，如下列範例 2 的中國大陸之權利要求記載所示，權利要求 4 所引用的權利要求 1 或 3 均為獨立權利要求，其記載方式是可以被允許的。而權利要求 5 則由於其中所引用的權利要求 2 為從屬權利要求，故此記載方式是不建議使用的。

範例 2：[權利要求]

1. 一種高爾夫球頭定位裝置，其特徵在於，…。
2. 如權利要求 1 所述的高爾夫球頭定位裝置，其特徵在於，…。
3. 一種高爾夫球頭定位裝置，其特徵在於，…。
4. 一種高爾夫球頭製法，其特徵在於，其運用如權利要求 1 或 3 項所述的定位裝置，其製造方法流程如下：…。
5. 一種高爾夫球頭製法，其特徵在於，其運用如權利要求 1 至 3 項任一項所述的定位裝置，其製造方法流程如下：…。(不建議)

此外，由於上述在台灣與中國大陸所謂的「引用記載形式之獨立項」，在美國被歸類於「引用形式請求項 (Dependent Claim)」中的其中一種態樣，又，CFR §1.75 (c)明確規定「A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim.」。故下列範例 3 中 claim 4 依附於一多項附屬項 (claim 3) 的記載方式是不被允許的，應改為下列範例 4 的記載方式。但其中要注意的是，若以下兩範例 3 之 claim 3 及 claim 4 中多項附屬的記載方式向 USPTO 提出專利申請，應繳交額外規費，申請人應斟酌使用。

範例 3：[Claims]

1. A hinge comprising
2. The hinge as claimed in claim 1, wherein
3. The hinge as claimed in claims 1 or 2, wherein
4. An electronic device having a hinge as claimed in claims 1, 2 or 3 comprising (×)

範例 4：[Claims]

1. A hinge comprising
2. The hinge as claimed in claim 1, wherein
3. The hinge as claimed in claims 1 or 2, wherein

4. An electronic device having a hinge as claimed in claims 1 or 2 comprising
5. An electronic device having a hinge as claimed in claim 3 comprising

四、結論

如上所述，鑒於各國對於引用記載形式請求項之記載方式在多項附屬項之引用方式中規定的差異，當在處理依上述範例 1 或範例 2 之中文申請案內容撰寫美國申請案，或依上述範例 4 之美國申請案內容撰寫中文申請案時，應該特別留意不同國家對於申請專利範圍之記載方式的差異，俾以符合各國專利法之規定的方式對申請專利範圍做進行適當的規劃及調整，避免徒增後續案件處理上的困擾。

資料來源：

台灣專利法施行細則第 18 條。

台灣智慧財產權月刊第 113 期「淺談引用記載形式請求項之審查概況」。

中國大陸專利法實施細則第 22 條。

中國大陸審查指南第二部分第二章「3.1.2 獨立權利要求和從屬權利要求」。

美國 CFR §1.75。

美國 MPEP 608.01(i)、608.01(n)。