

## 歐洲專利局上訴委員會的新程序規則

[歐洲專利局（EPO）上訴委員會的新程序規則（RPBA）](#)將於 2020 年 1 月 1 日生效。該規則適用於所有未決上訴（除少數例外），並且適用於所有生效日之後提交的新上訴。在例外情況中，與一方上訴案件的修改是否可接受有關的新規定不適用於以下方面：(1) 在 2020 年 1 月 1 日之前提交的任何上訴理由聲明；(2) 按時提交的對此類陳述的任何答復；(3) 應委員會邀請提交意見陳述對上訴案的修改或在 2020 年 1 月 1 日之前發出的口頭審理傳票後作出的修改。在這些情況下，當前版本的 RPBA 仍然適用。

在可能會對 EPO 的使用者（即，歐洲專利申請的申請人、其歐洲專利可能被提出異議的所有權人以及異議提出人）產生更大影響的條款中，新的 RPBA 似乎進一步限制了在上訴程序中可接受修改的餘地。但是，此限制符合上訴委員會的多項決定。

特別地，所有的 EPO 使用者都應注意：根據新的 RPBA，在上訴程序中提交的任何文件（包括隨上訴理由聲明提交的文件及對其進行答復時提交的文件）是否可被接受，由委員會自行決定。此規則變更排除了想要將上訴作為對“一審”部門開始的程序（原審查程序和異議程序）的延續的任何嘗試。更具體地針對歐洲專利申請的申請人而言，我們認為，在申請人希望提高獲得專利的機率，但是並沒有說服審查員專利申請符合實質和/或形式法律要求的審查案件中，申請人應考慮在原始申請仍然未決的情況下提交一個或多個分案申請。我們還建議限制使用上訴程序來獲得對一審決定的司法修正，並且建議在對一審程序中所審查的案件進行了實質性修改的任何情況下，不要尋求獲得上訴決定。

事實上，根據新的 RPBA，甚至是在上訴程序開始之初就提出的上訴案件，如果其中包含的部分內容不是針對被上訴之決定所基於的請求、事實、駁回、論點和證據，整個上訴案件都會被視為一種修改。因此，是否允許其進入程序將由委員會自行決定。委員會將根據修改的複雜性、修改是否恰當地解決了導致被上訴之決定的問題，以及程序節省的需要等來行使其自行裁量的權力。在提交上訴理由聲明或對其作出答復後，對上訴案進行的任何修改也將適用同樣的自由裁量權。在委員會發出口頭審理邀請或傳票後，除非情況特殊且當事方能提出有說服力的理由，否則該當事方對其上訴案件的修改將不予考慮。因此，似乎很遲才提

交的修改很可能會被委員會忽視。

因此，在所有當前未決和將來的審查以及異議案件中極為重要（比以往任何時候都重要）的是，確保在一審程序中就提交具有戰略重要性的任何請求，而不必等待可能的後續上訴，並且在此種請求有可能成為針對一審部門（無論是審查部門還是異議部門）做出的不利決定的後續上訴的主題時，確保在整個一審程序中不要撤回該請求。