

## 歐洲專利局上訴委員會及其決定

黃文儀\*

### 前言

目前各國專利專責機關內大都有一個採合議制的複審單位，以審理不服第一次審查之處分是否合法適當。歐洲專利局內部係是由上訴委員會(board of appeal) 擔負起複審之功能。我國之再審查、舉發與更正，於外國大都在合議制的複審單位審理，故此一上訴委員會的決定之格式與內容可供改進相關審定書之參考。本文先簡介歐洲專利申請案之審查與上訴委員會，接著論述 1 個技術上訴委員會之決定，與 2 個擴大上訴委員會之決定之實例，俾供實務之參考。

### 壹、歐洲專利申請案之審查與上訴委員會

依據 1973 年簽訂的歐洲專利公約 (European Patent Convention, 以下簡稱 EPC)，於 1977 年 10 月 7 日設立歐洲專利組織 (European Patent Organization)，其有兩個實體 (bodies)，即歐洲專利局 (European Patent Office, 以下簡稱 EPO) 與行政理事會 (Administrative Council)，後者管理專利局的活動。目前歐洲專利組織有 34 個會員國，4 個延伸國，1 個邀請加入國<sup>1</sup>。

歐洲專利之授予可分成 3 個階段。第 1 個階段包括形式審查、檢索報告與初步專利性意見之準備、以及申請案與檢索報告之公開。此一階段由受理

---

收稿日：97 年 10 月 7 日

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長。

<sup>1</sup> 請參 <http://www.epo.org/about-us/epo/member-states.html>。2008 年 5 月到訪。



課 (Receiving Section) 與一個檢索小組 (search division) 負責。

第 2 階段包含實質審查與核准專利。一個審查小組 (examining division) 由 3 位技術資格的審查官組成，於必要時可加入 1 位法律資格之審查官。在審定之前，通常係由 1 位技術審查官負責寄發通知書，以書面或電話和申請人討論案情。若依申請人申請或 EPO 依職權安排口頭審理 (oral proceeding)<sup>2</sup> 時，則由整個審查小組審理。最後准駁亦係整個審查小組的職權。

第 3 階段為異議程序，不一定有。負責審理異議案的異議小組 (opposition division) 係以和審查小組同樣方式組成，但於異議小組中僅能有 1 位原先核准專利之審查官，且該人不能擔任主審。

EPC 於 2000 年的修正生效<sup>3</sup>後，在第 3 階段包含得由專利權人發動的舉發或限制 (revocation or limitation) 程序<sup>4</sup>。於核准專利的任何時間，被異議之後，甚至專利權消滅之後，專利權人可以申請舉發或限制他的專利。但在異議案繫屬中提起申請舉發或限制，視為未申請。於限制程序繫屬中，提出異議，則限制程序終止，退還費用<sup>5</sup>。此一舉發或限制之案件係由審查小組負責。限制或舉發程序中之對象為已核准或在異議或較早限制程序中被修正過的歐洲專利。於申請限制時須提出完整的修正申請專利範圍 (以及需配合的發明說明與圖式)。「限制」一詞，意指申請專利範圍的保護範圍之減縮。此一中央的限制程序改善了從前各別在不同國家申請修正之不便。專利權人申請修正時無須備具理由，EPO 亦不要求專利權人提出新找到的先前技術。限制之申請由審查小組審理，並且只考量是否添加新事項 (EPC123 (2))，不容許的範圍擴大 (EPC123 (3))，以及明確性 (EPC84)，不審查新穎性與進步性。

<sup>2</sup> EPC 第 116 條。

<sup>3</sup> EPC 於 2000 年的修正，係於 2007 年 12 月 13 日生效。

<sup>4</sup> EPC 第 105a 條。

<sup>5</sup> Guide for Applicants Part 1，項目 189。

# 本月專題

上訴程序屬程序的特別階段。凡對於受理課 (Receiving Section)、審查部 (Examining Division)、異議部 (Opposition Division) 或法律部 (Legal Division) 的審定或處分不服者，可提起上訴。上訴具有停止原處分的效力<sup>6</sup>。對於當事人一方的未結束手續之處分，除非於該處分中准許分離上訴，否則僅能於最後處分時一起上訴<sup>7</sup>。例如異議程序中費用的分擔，就不能成為獨立上訴之對象。此與我國行政程序法第 174 條所規定的「當事人或利害關係人不服行政程序中所為之決定或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之。」類似。

上訴書 (notice of appeal) 應在審定書送達 2 個月內向 EPO 提出，原處分之部課，認上訴應受理且有理由，應變更其審定書。此一規定不適用於兩造程序。接受上訴理由的 1 個月內不予變更時，應迅速移送上訴委員會，不做實體之評論<sup>8</sup>。

上訴受理後，上訴委員會要審查該上訴是否有理由。在審理上訴之際，應依施行規則之規定指定期間催告當事人就另一造當事人或官方書函提出意見書。申請人未在指定期間內回覆，則其歐洲專利申請案視為撤回<sup>9</sup>。

於審查上訴是否有理由後，上訴委員會應作出決定。上訴委員會可以在被上訴對象的部課的權限內自行決定，或將案件發回該部課重新審查。接到發回重新審查案件的部課，於相同事實的情況下，要受上訴委員會法律判斷的拘束。因上訴而被撤銷的處分來自受理課時，審查部也同樣受上訴委員會法律判斷之拘束<sup>10</sup>。

上訴委員會 (Board of appeal) 雖然係被整併在 EPO 的組織中，但是

<sup>6</sup> EPC 第 106 條 (1)。

<sup>7</sup> EPC 第 106 條 (3)。

<sup>8</sup> EPC 第 109 條。

<sup>9</sup> EPC 第 110 條。

<sup>10</sup> EPC 第 111 條。



以獨立於該局的方式做決定，僅受歐洲專利公約的約束。

上訴委員會尚區分為技術上訴委員會（24 個）、法律上訴委員會、擴大上訴委員會以及紀律上訴委員會。

技術上訴委員會與法律上訴委員會審理來自專利局受理課、審查部、法律部以及異議部處分不服之案件。案件係依照國際專利分類區分不同的技術領域分配到不同的技術上訴委員會。

紀律上訴委員會聽取不服歐洲專利協會（epi）<sup>11</sup>的紀律委員會處分，以及有關違反 EPO 代理規則的 EPO 紀律委員會之處分。紀律委員會亦審理不服歐洲品質審查委員會<sup>12</sup>與秘書處的處分之上訴案件。

上訴委員會目前每年新受理約 2000 案件，審結約 1600 案件。大眾可以透過歐洲專利紀錄簿（European Patent Register）與 EPO 公報（Official Journal）獲悉上訴委員會之決定，亦可以利用網際網路上建置的上訴委員會決定之資料庫檢索相關的決定。另外 EPO 也定期出版歐洲專利局上訴委員會之判例集供大眾參考。

為了確保統一適用法律，或有重要的法律議題產生時，可以由一個上訴委員會或專利局局長將問題諮詢擴大上訴委員會。上訴委員會於手續繫屬中，認為必要時可主動或依當事人一方之申請，諮詢<sup>13</sup>擴大上訴委員會，前述程序中的當事人為在擴大上訴委員會中的當事人。擴大上訴委員會之決定，對繫屬中的上訴案件有拘束力。專利局局長於 2 個上訴委員會對某一問題出現相異的決定時，亦能將該法律問題諮詢擴大上訴委員會<sup>14</sup>。

<sup>11</sup> 原文 European Patent Institute，為在歐洲專利局執業的代理人協會。

<sup>12</sup> 原文 EQE Examination Board，EQE 指 European Qualifying Examination。

<sup>13</sup> 技術上訴委員會以中間決定（Interlocutory Decision）的方式向擴大上訴委員會諮詢問題。例如 T 992/03-3.4.01 之中間決定諮詢有關診斷方法認定之問題。

<sup>14</sup> EPC 第 112 條。

# 本月專題

EPC 於 2000 年的修正生效後，對上訴委員會之決定不服的當事人可以向擴大上訴委員會提出複審請願 (petition for review)<sup>15</sup>。所依據理由限於上訴委員會的組成不正確、或違反聽證權利或基本程序瑕疵，或有影響決定的犯罪行為。請願須在接到上訴委員會決定書後 2 個月內提出，且須繳交費用。若複審請願被受理並認為有理由，會撤銷上訴委員會的決定，指示該上訴委員會重開程序，並退還複審請願之費用。此為最新的制度，目前尚未見到相關決定之事例。

## 貳、技術上訴委員會之決定

歐洲專利局技術上訴委員會之決定與我國專利案件訴願決定以及日本特許廳審判部審決之性質類似，為瞭解技術上訴委員會決定之格式與內容記載方式，以下舉一實際決定之事例。

### [事例 1]

案件號數：T 0719/05 - 3.2.07

決定

技術上訴委員會 3.2.07 於 2008 年 2 月 18 日

上訴人 (異議人)：A (略)

代理人：T (略)

被上訴人 (專利權人)：B (略)

代理人：H (略)

被上訴審定：歐洲專利局異議小組 2005 年 4 月 27 日郵送的駁回依第 102

<sup>15</sup> EPC 第 112a 條。



條(2)對 No. 0855232 歐洲專利所提異議之審定。

上訴庭組成：

主席：H. Meinders

成員：H. P. Felgenhauer

I. Beckedorf

## 事實與提出物概要

I. 本上訴係因不服異議小組的駁回對 No. 0855232 歐洲專利的異議審定而提起者。

II. 上訴人(異議人)請求廢棄被上訴的審定，且撤銷該專利。

III. 被上訴人(專利權人)聲請駁回上訴，且以原核准請求項 1 至 5(主聲請)，或分別依 2008 年 1 月 18 日函的第 3 至第 6 輔聲請<sup>16</sup>的請求項 1 至 5，1 至 3，1 與 2，及請求項 1 維持專利。

第 1 及第 2 輔聲請已於 2008 年 2 月 18 日的口頭審理程序中撤回。

復聲請 D4(見下述)不予接受。

IV. 依據訴訟中的主聲請(原核准申請專利範圍)專利的請求項 1 讀出如下：

「1. 一種乾燥微粒吸水樹脂的分類方法，包含以篩選裝置來分類呈乾粒子大小的乾燥微粒吸水樹脂的步驟，其中前述篩選裝置係在加熱及/或絕熱狀態下被使用。」

<sup>16</sup> 主聲請(main request)，指專利權人答辯時主張原核准申請專利範圍；輔聲請(auxiliary request)，指專利權人答辯時主張其他不同方式更正的申請專利範圍，做為一旦原核准申請專利範圍遭受不利判斷時的輔助與防衛。

## 本月專題

依據第 3 輔聲請的請求項 1 讀出如下：

- 「1. 一種乾燥與粉碎的吸水樹脂的分類方法，包含以篩選裝置來分類呈乾粒子大小的被乾燥與粉碎的微粒吸水樹脂的步驟，其中前述篩選裝置包含一加熱手段及/或一絕熱手段，且係在加熱及/或絕熱狀態下被使用。」

依據第 4 輔聲請的請求項 1 讀出如下：

- 「1. 一種乾燥與粉碎的吸水樹脂的分類方法，包含以篩選裝置來分類被乾燥與粉碎的微粒吸水樹脂的步驟，前述吸水樹脂粉末呈乾粒子大小，具有溫度 40 至 100°C，其中前述篩選裝置包含一加熱手段及/或一絕熱手段，且係在溫度範圍 30 至 100°C 的加熱及/或絕熱狀態下被使用。」

依據第 5 輔聲請的請求項 1 讀出如下：

- 「1. 一種在生產方法中的乾燥與粉碎的吸水樹脂的分類方法，包含以篩選裝置來分類被乾燥與粉碎的微粒吸水樹脂的步驟，前述吸水樹脂粉末呈乾粒子大小，具有溫度 40 至 100°C，其中前述篩選裝置包含一加熱手段及/或一絕熱手段，且係在溫度範圍 30 至 100°C 的加熱及/或絕熱狀態下被使用，且其中前述篩選裝置係在比前述吸水樹脂溫度低 20°C 的溫度或以上被使用。」

依據第 6 輔聲請的請求項 1 讀出如下：

- 「1. 一種在生產方法中的乾燥與粉碎的吸水樹脂的分類方法，包含以篩選裝置來分類被乾燥與粉碎的微粒吸水樹脂的步驟，前述吸水樹脂粉末呈乾粒子大小，具有溫度 40 至 100°C，其中前述篩選裝置包含一加熱手段及/或一絕熱手段，且係在溫度範圍 30 至 100°C 的加熱及/或絕熱狀態下被使用，且其中前述篩選裝置係在比前述吸水樹脂溫度低 20°C



的溫度或以上被使用，且前述篩選裝置之篩網面具有 45~300  $\mu\text{m}$  的網目。」

V. 在上訴的程序中考慮的下列之先前技術，

D1：EP-A-0480031

D3：WO-A-9118031

曾於被上訴的審定中討論過。

再者附隨上訴理由提出的且已被接受的先前技術為

D4：2002 年發行的 edana 建議試驗法：超吸收材料—聚丙烯超吸收粉末—粒子大小分布—篩選分離法。

D5：1972 年德文期刊（略）。

VI. 被非難的審定認為，依據 EPC100 (c) 及 100 (b) 的異議理由<sup>17</sup>，對核准的歐洲專利並不成立，且所請求的申請標的相較於 D1 及 D3 為具有新穎性與進步性。

請求項 1 的方法被認為與 D1 或 D3 相區別的特徵在於「前述篩選裝置於加熱及/或絕熱狀態下被使用」，且被認為具有避免由於剩餘的水分堆積凝縮在被分類的微粒中的效果，指向一個具有進步性的方法。

VII. 上訴人所持事實、證據及辯論與本決定有關者可摘述如下：

(a) 核准的請求項 1 超出申請當初提出的申請案範圍，因為在此一請求項中「一乾燥微粉吸水樹脂」的引述，涉及了一個未揭露於當初申請案的樹脂形式和條件。於當初申請案係以「乾燥及粉碎的

<sup>17</sup> EPC100 (c) 指歐洲專利超出申請時的範圍，100 (b) 指歐洲專利未明確且充分揭露至熟習該項技術者能夠實施。

# 本月專題

水溶性聚合物產品」做為「微粉親水性聚合物」之例示。結果在請求項中引述乾燥微粉材料而非乾燥粉碎材料，兩材料未必在形式上相類似，故超出當初申請案之範圍。

- (b) 系爭專利沒有足夠清楚與完整揭露到讓熟習該項技術者可以實施的程度，因為每一個篩子（由於其材料特性）原本就是絕熱的，從而不能明白確定第3輔聲請的請求項1是否為一個用來分類的特別方法。再者，就現行用詞，「任何」種類的絕熱均足以達成所請求的效果，這是難以想像的事。
- (c) 依據第3輔聲請的請求項1之分類方法，就D1中所揭露的方法來看，欠缺新穎性。於該方法篩選裝置係在正常條件下使用，即篩選裝置是在空氣圍繞的環境下使用，其本身在某一溫度條件下（未在請求項中進一步界定）如同一個絕熱之作用。同樣地，對照D3中所敘述的分類方法，第3輔聲請的請求項1欠缺新穎性。
- (d) 依據第3輔聲請的請求項1之分類方法，因以下3個理由而無進步性。

第1個理由是，由D4已知在某些情況下對粉碎樹脂進行分類，於系爭專利中並未發生有關溫度之問題。因此對該樹脂而言，請求項1的措施（針對提供加熱手段及/或絕熱手段，且篩選裝置係在加熱或絕熱狀態下使用）並未成為解答的一部分。結果是這些特徵於評價進步性時毋需考慮。請求項1所留下的解答相對於先前技術D1為顯而易知。

第2個理由是，例如考慮在D5中所述形成露滴的條件（482頁，表6），使請求項1的特徵，即篩選裝置被於加熱及/或絕熱狀態下使用（考慮請求項1的所有相關條件），避免樹脂粒子沾黏篩



選裝置的效果並不可信。

第 3 個理由是，以 D1 作為最接近的先前技術，並運用問題解答法<sup>18</sup>，將導致請求項 1 的解答為顯而易知。

(e) 依據第 4 至第 6 輔聲請的請求項 1 的額外特徵，就乾燥及粉碎的吸水樹脂的生產方法之正常環境，同樣會在該溫度及樹脂殘留水份，這都是在正規設計實務內。

(f) D4 應被接受，因為它是一個相關的文件，其中顯示被粉碎的樹脂粒子能夠在不沾黏篩選裝置下被分類。

VIII. 被上訴人所稱事實、證據及辯論，與原審定有關者，基本上可摘述如下：

(a) 原核准的請求項 1 並未超出當初申請案之內容，因為在此一請求項中所述「呈乾粒子大小的乾燥微粒吸水樹脂」，係參照當初申請案所揭露具有此一形式及條件之樹脂。

(b) 系爭專利揭露了依第 3 輔聲請的請求項 1 所界定的發明，已足夠清楚與完整，而能夠讓熟習該項技術者實施。在此不僅要考慮此一請求項的特徵之組合，並要加上整個專利的教導。很明顯地，熟習該項技術者利用這些資訊便能夠實施第 3 輔聲請的請求項 1 所界定的方法。

(c) 依據第 3 輔聲請的請求項 1 的分類方法，若考慮該請求項的申請標的，以及欲破壞一請求項之新穎性，所有技術特徵須直接且無歧異地從一份先前技術中導出的判準，則該請求項應有新穎性。D1 所揭露的並未包含界定篩選裝置被於加熱及/或絕熱狀態下使

<sup>18</sup> 問題解答法 (problem-solution approach) 為歐洲審查專利申請案是否有進步性時，所運用之判斷方法。

# 本月專題

用的特徵。D3 亦同。

(d) 依據第 3 輔聲請的請求項 1 具有進步性，因為其充分界定了針對系爭專利問題之解答，依該解答可以避免乾燥與粉碎的吸水樹脂粒子的沾黏。於評價進步性時必須考慮此一請求項的所有特徵。再者，以 D1 為最接近先前技術並運用問題解答法，在先前技術中並沒有顯示該篩選裝置被於加熱及/或絕熱狀態下使用。若考慮依據第 4 輔聲請的請求項 1 之額外特徵，其界定了篩選裝置的一個溫度範圍，在第 6 輔聲請的場合，復界定了篩選裝置的網目大小，則先前技術更是未如此顯示。

(e) D4 不應被接受，因為其以乾粒子大小的樹脂之分類所根據的測試條件與所有輔聲請的請求項 1 的申請標的無關。

## 決定之理由

### 1. D4 的可接受性

被上訴人反對文件 D4 於上訴程序中被接受。

基於 D4 的欠缺進步性的辯論係與上訴理由一起提出（參第 7 頁，倒數第 1 至第 2 段；第 8 頁），且依 RPBA (OJ EPO 2007, 536-547) 第 12 條規定成為上訴基礎的一部分。

依據此一辯論，可以從 D4 導出並非所有種類的乾燥微粒吸水樹脂具有沾黏的傾向。對該等樹脂。系爭專利之問題，即「提供一個乾燥微粒吸水樹脂的分類方法，其可避免乾燥微粒吸水樹脂的沾黏」（第 2 頁，第 45，46 行），換言之，即「在乾燥微粒吸水樹脂的分類方法中如何改良篩選裝置的工作」並不存在。結果是對該樹脂並不需要提供避免微粒樹脂沾黏的措施。因此依據上訴人，對於任何形式的乾燥微粒吸水樹脂，系爭專利的問題未必被解決。此會導致請求項 1 的特徵並不對所解決的問題有所貢



獻，而不能在評價進步性時予以考慮之後果。

上訴庭循著上訴人的辯論，即對於進步性運用文件 D4 之說理，已經在對於被指摘的審定理由之回應中提過，且文件 D4 形成此一辯論的基礎，必須被認為是有相關的。因為此一辯論以及 D4 是在最早的階段就被導入，即上訴之理由，兩者均為程序所接受。

D5 的接受係與露滴的形成有關，因此係與通常技術知識有關，這點沒有爭議。

## 2. 依據 EPC 第 100 條 (c) 的異議理由

依據上訴人的核准請求項 1 (主聲請) 被分類的樹脂之定義為「一乾燥微粒吸水樹脂」，超出了當初申請案的內容，因為在當初申請案並未揭露該一樹脂。依據被上訴人，考慮當初申請案之陳述「本發明的微粒親水聚合物可舉出乾燥且被粉碎的可溶於水的聚合物與其吸水樹脂之例。」(第 4 頁，第 6-9 行)，以及「依本發明，一用來分類微粒親水樹脂的方法包含一篩選裝置來分類呈乾粒子大小的微粒親水聚合物之步驟…」(參第 3 頁，第 16-22 行；請求項 1, 2)，該一樹脂之分類是明白的。

上訴庭依據上訴人所陳述的意見，認為當初申請案之揭露，乾燥吸水樹脂限於那些被粉碎者 (參第 4 頁，第 6-9 行；第 5 頁，第 12-14 行及第 13 頁，第 2-7 行)，從而以請求項 1 的「乾燥微粒吸水樹脂」的用詞定義的乾燥樹脂，並未直接且無歧異地被揭露。它也無法從「呈乾粒子大小」之用詞導出，因為此未必僅與篩選方法所要施加的吸水樹脂有關。它亦可能與篩選方法的結果有關，即吸水樹脂經由篩選裝置而被乾燥。原核准的請求項 1 所界定的樹脂之特徵超出當初申請案的內容，因為它所涵蓋的樹脂形式不同於「粉碎」一詞 (參第 5 頁，第 12-19 行，敘述粒子能夠有任意形狀，例如圓球形、立方形、板片形、鱗片形等，這些形狀均不能藉粉碎獲得) 所限定者。

# 本月專題

## 3. 更正之請求項

鑒於上訴庭的認定，依 EPC 第 100 條 (c) 的異議理由適用於原核准請求項 1，以及依據第 1 與第 2 輔聲請的請求項 1 實際上同樣包含了如主聲請的請求項 1 中被核駁之陳述，被上訴人撤回了第 1 與第 2 輔聲請的請求項群組。

第 2 至第 6 輔聲請的請求項 1，係將被核駁的陳述以「一乾燥與粉碎吸水性樹脂」替換。上訴人沒有反對依據第 3 至第 6 輔聲請的請求項 1 之修正符合 EPC 第 123 條 (2) 與 (3) 之條件。上訴庭認此等條件已滿足；鑒於上訴庭的判斷，此等請求項的申請標的不具進步性，其修正在本決定中毋需再討論。

## 4. 依據 EPC 第 100 條 (c) 的異議理由

上訴人持續反對第 3 輔聲請的修正請求項 1，認為系爭專利沒有以足夠清楚與完整的方式揭露發明，讓熟習該項技術者可以實施。

依據被上訴人陳述之意見，上訴庭考慮了上訴人對揭露充分性的辯論，依其說法那是每一個絕熱的篩子的固有特性，結果是不能明確決定某一特定的分類方法是否落在請求項 1 的範圍內，這是與 EPC 第 84 條之條件有關，而非異議理由所依據的第 100 條 (b) 有關。在任何情況，上訴庭考慮了系爭專利的整個揭露，而非僅考慮請求項 1，結論為發明被充分清楚且完整地揭露，發明說明舉出了一些篩選裝置於加熱及/或絕熱狀態下使用的例子。

## 5. 新穎性

上訴人依據 D1 或 D3，以所述方法欠缺新穎性，持續反對第 3 輔聲請的請求項 1。



上訴人稱 D1 以及對應的 D3 揭露了用於分類乾燥與粉碎吸水樹脂的方法，其中篩選裝置係於正常環境下使用，即圍繞篩選裝置的空氣溫度環境有如絕熱手段之作用，讓該篩選裝置被於絕熱狀態使用。結果是依據上訴人，請求項 1 的另一選項，即提供一絕熱手段且篩選裝置被於絕熱狀態使用，欠缺新穎性。

由於如被上訴人之辯論，該環境條件不能認為直接且無歧異地揭露於 D1，有關提供絕熱手段之特徵，不能認為可從 D1 導出。因此可認定，請求項 1 的選項相對於 D1 為新穎的（EPC 第 54 條）。在此一情況下，毋需再審究篩選裝置與其在環境周圍之空氣相組合，是否能夠認為涵蓋請求項 1 的特徵，即「前述篩選裝置包含一…絕熱手段且被於…絕熱狀態下使用」。

上述說法同樣適用於 D3，其係針對吸水樹脂粒子在沒有進一步界定條件下，被篩選分類（第 8 頁，第 4 段）。

## 6. 進步性

### 6.1 依據第 3 輔聲請的請求項 1

上訴人以欠缺進步性，持續反對依據第 3 輔聲請的請求項 1。

6.1.1 上訴庭在審查此一請求項的申請標的是否具有進步性時，係依循上訴委員會的法律學（EPO 上訴委員會之判例法，2006 年 12 月第 5 版，第 I.D.2 章），被上訴人的辯論與上訴人辯論的第 3 行，所謂的問題解答法。

6.1.2 關於 D1 為最接近之先前技術沒有爭議。

D1 揭露了對應第 3 輔聲請的請求項 1 的用來分類乾燥與粉碎的吸水樹脂的方法（第 8 頁，第 29-31 行），包含以篩選裝置來分類呈乾粒子大小的乾燥與粉碎的吸水樹脂的步驟（第 8 頁，第 33-36 行，圖 1-3）。

# 本月專題

因此請求項 1 的方法，可與依據 D1 的方法，其篩選裝置包含一加熱及/或絕熱手段且被於加熱及/或絕熱狀態使用者相區別。

歸因於此等差異特徵的效果在於避免粉碎樹脂的沾黏，其會傷害篩子的正常功能，亦不利於樹脂的分類（參系爭專利，第 3 頁，第 54-56 行）。

6.1.3 基於此一效果，系爭專利的請求項 1 所界定發明的問題，為提供一個在乾燥粉碎吸水性樹脂的分類方法中，避免吸水性樹脂粒子的沾黏。

此一問題起源於要以篩子來分類的吸水性樹脂，儘管被歸類為乾燥者，但仍包含某一程度的水分，否則如上訴人的辯論的第 1 行所述，此一問題將不存在。此一假設可從 D4 中所述的關於超吸收粉末材料的粒子大小分布的建議測試方法（特別參 4-6，8-9 節，與附錄 A 表 A.1 的統計結果），其中沒有提到粒子沾黏的問題，獲得支持。

6.1.4. 做為比較，如被上訴人所指出者，顯然 D1 中所述的以篩子來分類的條件，為在以篩選裝置分類的過程中，不發生因樹脂沾黏產生的問題。考慮到被分類的樹脂粒子，此等條件要求從一生產方法得到的樹脂須被熱空氣乾燥，且所殘留的含水量低於 10% 重量比（見 D1，第 8 頁，第 29-31 行）。此一樹脂被粉碎，且以 20-網目的金屬網來篩濾（第 8 頁，第 31，32 行）。關於分類，該引證也提到一加熱的混合物被篩濾以獲得可通過 20-網目濾網的吸收性樹脂（第 8 頁，第 33-36 行）。加熱的樹脂粒子藉篩網來分類可從圖 1-3 導出，其中圖示了製造被分類的吸水性樹脂的方法。依據這些圖以及對應的說明，水合聚合物被散布於熱空氣乾燥器中予以乾燥，而產生含水量不超過 10% 重量比的吸水性樹脂。其後仍然熱的樹脂被粉碎，且即刻將仍然熱的樹脂以篩選裝置來分類（第 8 頁，第 29-36 行）。

6.1.5 在 D1 中，對於乾燥器指出其內部圓柱形壁需維持在某一溫度範圍「以防止黏性粒子的結塊」（第 6 頁，第 57 行-第 7 頁，第 4 行）。



依據 D1，粒子沾黏產生的問題已被認識，雖然是針對一乾燥器的圓柱形壁而言。

6.1.6 和被上訴人的意見相反，上訴庭認為一不考慮系爭專利的問題沒有在 D1 中提到之事實—此一問題在篩濾條件不像 D1 之舉例那麼有利時也會發生，亦即例如由於含水量及/或粉碎樹脂的溫度，在分類過程中發生樹脂粒子之沾黏。

上訴庭因此認為系爭專利的上述之問題為一個 (a) 實務上不僅是在依據 D1 的明白敘述方法的乾燥階段會發生，也會在該文件所述的分類階段發生，且 (b) 熟習該項技術者僅藉觀察該方法及/或該分類的結果，便容易認識在分類階段發生樹脂之沾黏。

和被非難的審定所定義的問題（理由，第 5 點）相比較，鑒於 D1 的如上所述之教示，則所要考慮的問題要比本決定中所定義的狹窄，但仍然係基於該可區別的特徵之效果，而其並不包含解答的要件。

6.1.7 認識了上述的問題，萬一發生樹脂沾黏（依據上訴人辯論的第 1 行，未必在每一個此種的分類方法中發生），D1 清楚地教示了熟習人士要做什麼以避免其發生，亦即將與樹脂接觸的部分加熱。在 D1，此一部分為乾燥器的圓柱狀構件的內壁面（第 6 頁，第 57 行-第 7 頁，第 4 行）。很顯然地相同的補救可用來解決上述問題，即樹脂粒子黏附到篩選裝置，因為引起沾黏的原因，即含水量與樹脂溫度及其沉積與黏附表面之效果是相同的。

結果是，依據第 3 輔聲請的請求項 1 的第 1 個選項，其中篩選裝置包含一加熱手段，且被於加熱狀態下使用，相對於 D1 中所陳述的避免粒子沉積與黏附到乾燥器的措施，並不具進步性。

6.1.8 為了完整起見，在此略述之，其亦適用於請求項 1 的第 2 個選項，其中篩選裝置包含一絕熱手段，且被於絕熱狀態下使用。

# 本月專題

如上訴人所指出的，單是提供絕熱手段所導致之避免沾黏，僅當此一絕熱手段能夠在分類之前使樹脂保持在加熱狀態時成立。沒有該預備條件，單是提供絕熱，並不能減少粉碎樹脂的黏附傾向，且避免該效應。

依據 D1，當分類方法中沾黏成為問題時，對熟習該項技術者很顯然的是，於加熱狀態足夠之場合，維持與先加熱的樹脂之溫度就可避免沾黏。另外很顯然的是，這也可以藉篩選裝置的適當絕熱來達成。同樣地熟習該項技術者馬上自明的是，於分類之前樹脂的預先加熱不足，或樹脂完全沒有加熱之場合，要避免於分類過程中的沾黏，需要依據上述請求項 1 的第一個選項，或依據請求項 1 的第 3 個選項的結合加熱與絕熱，來避免樹脂之沾黏。

因此，請求項 1 的第 2 個與第 3 個選項均不具進步性。

結果是，鑒於熟習該項技術者從 D1 中的製造方法，當面對所生產吸水性樹脂沾黏的問題時，所能夠採取之措施，會使依據第 3 輔聲請的請求項 1 的分類方法不具進步性（EPC 第 56 條）。

6.1.9 被非難的審定的不同之結論（理由，第 5 點）看似基於錯誤的假設，即被分類的樹脂係屬「乾燥」的特徵對進步性產生貢獻。

若考慮運用問題解答法來審查發明進步性之結果，則上訴人關於進步性辯論的第 1 行與第 2 行，毋需再予考慮。

## 6.2 依據第 4 至 6 輔聲請的請求項 1

6.2.1 依據被上訴人的第 4 至第 6 輔聲請的請求項 1 之額外特徵，係與篩選裝置（第 4 及第 5 輔聲請）的溫度範圍，以及額外地與篩選裝置的網目大小（第 6 輔聲請）有關，這並未導致進一步特定的不可預期的有利效果。由於欠缺關於該不可預期的效果的證據，上訴庭依循上訴人的意見謂，請求項 1 的該溫度範圍與網目大小可基於環境的需要，如生產方法、分類方法的性



質，該方法為依據 D1 的生產方法的一部分，以及粉碎樹脂的性質與含水量，來做調整。結果是，依據第 4 至第 6 輔聲請的請求項 1 的額外特徵，係視環境而定，而此並未在請求項中進一步界定，乃熟習該項技術者正常的設計實務，此無法導致申請標的的進步性。

6.2.2 再者，關於此等請求項中所界定的溫度範圍之價值，這在性質上會低於 D1 中所述的乾燥器圓柱狀內壁之溫度（50-200°C，見第 6 頁，第 57 行—第 7 頁，第 4 行），因為依據 D1，乾燥樹脂在到達分類篩選裝置時溫度會降低。故在此等請求項 1 中所界定的溫度範圍，不能認為對進步性有貢獻。

6.2.3 考慮上訴人的辯論，謂此請求項的關於篩選裝置的溫度與篩子網目大小之額外特徵，係導向問題已被解決的組合（就相乘功效之意味），則上面之論述同樣對應適用於依據第 6 輔聲請的請求項 1。

上訴庭並未見到該一組合功效。理由是，如上所述，決定篩子的溫度，乃熟習該項技術者視環境而定的正常設計實務。該網目大小，反而是由不同的、獨立的準據，即所需要的分類來決定。

不管哪種情況，D1 中所述的標準網目大小（150  $\mu\text{m}$ ，見請求項 10）落入第 6 輔聲請的請求項 1 所界定的篩子網目值之範圍（45~300  $\mu\text{m}$ ）。

## 指示

因為這些理由決定如下：

1. 被上訴的審定取消。
2. 該專利撤銷。

記錄員

主席

G. Nachtigall

H. Meinders

# 本月專題

(解說)

本事例是不服異議之審定而提起之上訴案件。在歐洲專利局，異議案係由成員 3 人的異議小組審查，這和一般專利申請案由成員 3 人的審查小組審查相同，雖然亦可依 EPC 第 116 條為口頭審理，但不服異議審定<sup>19</sup>者仍可上訴至較具獨立性的技術上訴委員會。

本事例是由代碼 3.2.07 的技術上訴庭，於 2008 年 2 月 18 日所作的決定。決定的第一頁記載案件號碼 T 0719/05 - 3.2.07，上訴人與被上訴人及其代理人姓名地址，被上訴之審定，上訴庭主席與成員姓名，可說是基本書目事項。

本事例決定之本文有 3 個標題，「事實與提交物概述」、「決定之理由」、「指示」。

在「事實與提交物概述」此一概括性的標題下沒有其他小標題，係採羅馬數字 I、II、III……的編號分段敘述。在此一標題下敘述被上訴的審定是什麼，上訴人的主張與提出之證據，被上訴人的主張與對申請專利範圍所作之不同形式更正提案。當然就被上訴人的立場，能夠維持原核准的申請專利範圍是最理想的，所以針對原核准申請專利範圍所做的答辯，在決定中稱為主聲請 (main request)，以其他更正的申請專利範圍提案所提之答辯稱為輔聲請 (auxiliary request)，不同的輔聲請在前面加上第 1、第 2 等序號。於本事例之決定提到了第 1 到第 6 的輔聲請。由於兩造爭執點在於系爭專利是否具有新穎性與進步性，被上訴人為了保險起見，所提出的輔聲請之請求項相較於原核准之請求項都是逐步加上更多的限制條件。

歐洲專利核准後，更正申請專利範圍必須符合 EPC 123 之條件，除了不

<sup>19</sup> 於歐洲專利局相關書類中，不論異議「審定」或上訴委員會「決定」，原文均為 decision，為便於區別，考量我國之專利實務，本文分別以「異議審定」與「上訴決定」稱之。



能超出當初申請案的範圍外，也不能超出原核准專利之範圍。於歐洲專利局異議程序中更正申請專利範圍也和本事例同樣，係以若干個編有序號的輔聲請提出<sup>20</sup>，一併為異議小組審查，若異議不成立，且某一輔聲請之更正可核准，該專利會再予公告。

本事例決定中，因被上訴人撤回第 1 及第 2 輔聲請，對被上訴人所提主聲請，與第 3 至第 6 輔聲請共計 6 個不同界定條件之請求項 1，均不厭其煩地逐一明載，主要因為於論述理由時參照之方便，並讓當事人與第三人容易了解有關之具體技術內容、理由與依據。此點和日本專利審判之審決同樣仔細。

接著列出曾經在異議審定中被討論過之先前技術，以及異議審定之理由。

再來是詳述上訴人所提出的事實、證據與辯論。其中有針對被上訴人不同更正請求項屬於通常設計實務，以及應接受先前技術文件 D4 之主張。接著敘述被上訴人所提出的事實、證據與辯論。各自呈現之內容亦頗周詳。

在「決定之理由」標題下，以阿拉伯數字 1、2、3……分項敘述，從標號上就可以看出和「事實與提交物概述」之區別。阿拉伯數字之編號細分至第 3 層次。第 1 層與第 2 層之數字標號後面另有小標題，第 3 層數字後面直接論述，沒有標題。此種編號體系有綱舉目張之效果，和日本專利審判之審決之用意類似。於理由中關於各修正之請求項 1 之發明相較於先前技術是否具有新穎性與進步性，均逐一論述，甚至仔細到同一請求項中的不同技術特徵之選項條件之地步。這表現出了專業的審查能力與踏實的態度。特別是在進步性的判斷上，由本事例之決定可以讓我們一窺歐洲所採用的問題解答法之論述方式。

<sup>20</sup> 哈佛老鼠在歐洲核准專利後，被提起 17 個異議，經合併審理，最後核准第 4 輔聲請之請求項更正，並為異議審定。

# 本月專題

本事例之決定，最後在「指示」(Order) 之下明示取消原異議審定，及撤銷專利。

在此將本事例之決定主要部分之格式簡要歸納如下：

## 「事實與提交物概述」

- I. 被上訴之處分
- II. 上訴人聲明
- III. 被上訴人聲明
- IV. 主聲請與第 3 至第 6 輔聲請之請求項 1
- V. 先前技術
- VI. 原處分之理由
- VII. 上訴人提出證據與理由
- VIII. 被上訴人提出證據與理由

## 「決定之理由」

1. D4 的可接受性
2. 依據 EPC 第 100 條 (c) 的異議理由
3. 更正之請求項
4. 依據 EPC 第 100 條 (c) 的異議理由
5. 新穎性
6. 進步性
- 6.1 依據第 3 輔聲請的請求項 1
- 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7



6.1.8 6.1.9

6.2 依據第 4 至 6 輔聲請的請求項 1

6.2.1 6.2.2 6.2.3

「指示」

1.

2.

由此一技術上訴庭決定之大綱可以瞭解，第 1 部分主要在陳述事實與兩造當事人之主張，第 2 部分為技術上訴庭實質審理之內容，第 3 部分相當於我國審定書之「主文」。前兩部分掌握了必要事項，並不厭其煩地敘述相關內容或重點。由本決定可以體會到做為上訴層級的決定，需一定以上之水準的實質審查能力與專業，可供我國專利審查實務之參考。

## 參、擴大上訴委員會之決定

歐洲專利局擴大上訴委員會主要在統一法律見解與複審請願之審理，本文所舉兩個擴大上訴委員會決定之事例，著重在專利實體審查疑義之澄清。經由此兩事例可以瞭解其運作、決定之格式及內容之概要。

[事例 2]

擴大上訴委員會決定

擴大上訴委員會見解

1994 年 8 月 16 日

G 3/93

(程序語文) 英文

擴大上訴庭組成：

主席：P. Gori

# 本月專題

成員：J. Brinkhof

F. Antony

W. Moser

C. Payraudeau

R. Schulte

P. van den Berg

**標題字：**優先權期間

**條文：**EPC54 (2), 87, 88, 89

**關鍵字：**「優先權期間—在優先權期間內公開的文件」、「技術水準—在優先權期間內公開的文件」、「無效的優先權—不同發明」、「附帶意見—諮詢的可接納性」

**標題注釋：**

1. 在優先權期間公開的文件，其技術內容符合優先權文件者，對於主張優先權之一歐洲專利申請案，在該優先權未被有效主張的範圍內，構成依EPC54 (2) 的可引證的先前技術。

2. 此亦適用於，如果一優先權主張之無效係因為該歐洲專利申請案所請求的申請標的未揭露於優先權文件之事實，以致優先權文件與在後歐洲專利申請案非屬相同發明之情況。

**程序概述**

I. 於1993年4月23日，EPO局長運用EPC 112 (1) (b) 之權力，對擴大上訴委員會諮詢下述問題：



(問題原始版本如下：德文[略])

「在優先權期間公開的一文件，且其技術內容符合於優先權文件者，是否可依 EPC54 (2) 引證為對一歐洲專利申請案的先前技術，其中該申請案的優先權主張因為包含了未揭露於優先權文件中的申請標的而無效？」

II. 局長於諮詢的理由中特別指出上述之法律論點，上訴庭 3.3.2 在 T 301/87 (OJ EPO 1990, 335) 的決定，與上訴庭 3.4.1 在 T 441/91 (OJ EPO 1993, 特刊, 45) 的決定有所衝突。局長認為此一分歧已產生了值得重視的法律不確定性。

III. T 301/87 決定係與一申請人對其歐洲專利的不同要件主張優先權有關。針對這些要件上訴庭 3.3.2 認定，專利中的不同要件僅能從揭露剛好相同的要件的文件中回溯其優先權。結果是，於該案有 2 個請求項被發現無法享有第 1 個申請案之優先權，因為前述請求項之內容未揭露於該優先權文件。前述 2 個請求項僅能回溯其優先權至第 1 次揭露該請求項內容的第 2 個優先權文件。

上訴庭進一步認定，在第 1 個優先權文件申請日與（最後）提出的歐洲專利申請案申請日之間公開的第 1 個優先權文件之內容，不能引用為技術水準對抗任何在後申請案，包含前述 2 個無法享受第 1 個申請案優先權之請求項。上訴庭係基於保護工業財產權的巴黎公約第 4 條 B 來做決定。依據該條，「任何在後申請案」於優先權之年度，「不應被第 1 個申請案所涵蓋且在優先權期間公開的發明無效」。

上訴庭謂：「此特別是意指該公開既不會破壞主張優先權的在後申請案的發明之新穎性，也不會減低其呈現的進步性，就如同是在優先權主張基礎的第 1 個申請案之申請日所做的考量。」

# 本月專題

- IV. 上訴庭 3.4.1 在其 T 441/91 決定中，認定所論專利之請求項 1 不能從特定優先權文件回溯其優先權，因為一個重要的特徵沒有以請求項 1 界定的發明與該優先權文件中所揭露的發明相同的方式揭露。基此理由，上訴庭結論是，技術內容和優先權文件同一的另一文件，其曾經在優先權文件日期和歐洲申請案日期之間公開者，對該歐洲申請案成為技術水準的一部分。
- V. 局長於諮詢中指出，一方面經常發生新要件與資訊被加入同一申請人的在後申請案，另一方面發明人經常急於趕快公開其研究成果，依 T 301/87 決定，於提出第 1 個申請案以後的發明之公開，關於同一申請人增加申請標的的在後歐洲申請案的最後之保護，不會有危險。然而，依 T 441/91 決定，第 1 個申請案內容的公開，可能對增加了申請標的的在後申請案有害。

局長也指出，於締約國中容許主張優先權的實務，可能與 T 301/87 決定所採行的優先權判斷之方式不同，這恐會導致締約國的國內法院將許多歐洲專利撤銷。

## 見解

1. EPO 局長諮詢上訴委員會的法律論點係與涉及優先權的 EPC 87 至 89 有關。
2. 此一諮詢被接受，雖然局長所引述的決定，到目前為止僅在一個包含「附帶意見」（見 T 301/87，OJ EPO1990，335，點 7.4）的決定中有衝突。
3. 為說明 T 301/87 與 T 441/91 決定導致的不同後果，舉一例子說明很有幫助。

例

假設下列事實

- 在 1990 年 1 月 1 日一申請人提出一包含要件 A+B 的申請案 P1；
- 在 1990 年 2 月 1 日一包含要件 A+B 的文件 D 公開；
- 在 1990 年 3 月 1 日同一申請人提出包含要件 A+B+C 的申請案 P2；
- 在 1990 年 6 月 1 日同一申請人提出一歐洲專利申請案，其請求項 1 包含要件 A+B，請求項 2 包含要件 A+B+C，並主張 P1 及 P2 之優先權；
- 請求項 1 包含如 P1 所揭露的相同發明，請求項 2 包含如 P2 所揭露的相同發明；P1 和 P2 所揭露的發明不同（雖然在 EPC 82 的意義下具有發明單一性）。

對請求項 2，文件 D 是否為技術水準的一部分？

依據 T 301/87 決定，答案為否，雖然請求項 2 不能從申請案 P1 回溯優先權；而依據 T 441/91 決定，則答案為是，因為請求項不能從申請案 P1 回溯優先權。此意指依據 T 301/87 決定，不能引用文件 D 對請求項 2 不利，而依據 T 441/91 決定，可引用文件 D 對請求項 2 不利。

4. EPC 87 至 89 規定一個完整自足的關於提出一歐洲專利申請案時，主張優先權主題的法律規則（參 J 15/80，OJ EPO 1981，213）。

# 本月專題

巴黎公約也包含有關優先權的法律規則。雖然巴黎公約並不正式拘束 EPO，但因依據 EPC 前言，其構成巴黎公約第 19 條意味下的特別協議，EPC 清楚的意圖是不違反巴黎公約有關優先權的基本規則（參 T 301/87 決定，OJ EPO 1990，335，理由點 7.5）。

5. EPC 87 (1) 規定了於提出歐洲專利申請案時，誰應享有優先權，亦即「適當地在保護工業財產權的巴黎公約的任何會員國提出一專利申請案的人或其繼承人」。再者，該條文包含兩個必須符合的條件。該歐洲專利申請案必須就「相同發明」，且須在第 1 次申請案申請日起算 12 個月內提出。

對應的巴黎公約第 4 條 A (1) 沒有提及在後申請案之申請標的。一般認為在後申請案必須與優先權基礎的第 1 次申請案相同的申請標的有關 [參 R. Wiczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 1975, p.149; G..H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, Genera 1968, at Article 4, Section A (1), sub (i)]。

6. EPC 88 主要與主張優先權的程序與形式方面有關。實體方面係與 EPC 87 (1) 所規定的基本原則一致。EPC 88 (1) 對應巴黎公約的第 4 條 D，EPC 88 (2) 及 (3) 對應巴黎公約的第 4 條 F，而 EPC 88 (4)，則對應巴黎公約第 4 條 H。
7. 關於優先權的效果，EPC 89 規定「優先權應具有，為了第 54 條第 2 及 3 段與第 60 條第 2 段之目的，將優先權日算做歐洲專利申請案之申請日之效果。」

巴黎公約第 4 條 B 對應於 EPC 89。



8. 依據 EPC 87，優先權的存在有賴完成一些條件，其中之一為該歐洲專利申請案對巴黎公約會員國較早的申請案主張優先權，必須是與揭露於該較早申請案的「相同發明」有關者。EPC 89 規定的優先權之效果係以持有該權利之前的條件已經滿足為前提，包含發明為相同之條件。如果這些預先之條件沒有符合，就不存在優先權。結果是，在該場合對一在先申請案所主張的優先權，不論是依據 EPC 87 或巴黎公約，均沒有效果。
9. 縱有主張優先權，但因前述基本條件，即相同發明之條件不滿足，就不被認許，而沒有優先的權利。結果是，在提出的專利申請案與對它主張優先權的歐洲專利申請案之間的任何優先權文件內容的公開，對失卻優先權利的歐洲專利申請案構成可據以引證的先前技術。

美國聯邦巡迴上訴法院也有類似的判決 (in re Gosteli, 10 USPQ 2d 1614 (1989); GRUR Int. 1990, p. 994)。

10. 正如前述第 2 點所舉的例子可知，文件 D 對請求項 2 成為技術水準的一部分，且可以引證來對請求項 2 不利。

## 結論

### 因為這些理由

由 EPO 局長諮詢擴大上訴委員會的法律問題答覆如下：

1. 在優先權期間公開的文件，其技術內容符合優先權文件者，對於主張優先權的一歐洲專利申請案，在該優先權未被有效主張的範圍內，構成依 EPC54 (2) 的可引證的先前技術。
2. 此亦適用於，如果一優先權主張之無效係因為該歐洲專利申請案所請求的申請標的未揭露於優先權文件之事實，以致優先權文件與在後歐洲專利申請案非屬相同發明之情況。

# 本月專題

(解說)

本事例為擴大上訴委員會針對 EPO 局長諮詢的法律問題作出統一見解之決定。本決定係以英文、法文、德文 3 種官方語言並列的方式呈現。由於是涉及兩個見解相衝突的上訴決定，EPO 局長為求法律適用的一致性，依據 EPC 112 (1) (b) 諮詢擴大上訴委員會，在此種場合如本事例之決定中沒有上訴人。如果是依據 EPC 112 (1) (a) 的來自某一技術上訴庭對擴大上訴委員會的諮詢，則該技術上訴庭決定中的當事人成為擴大上訴庭決定之上訴人。

擴大上訴委員會之決定均以 G 開頭編號，本事例之決定編號為 G 3/93。擴大上訴庭除主席外，尚有其他 6 名成員，總共 7 人。此和[事例 1]的技術上訴庭連主席共 3 人比較，在成員人數上名符其實地擴大 2 倍以上。

本事例之決定依序列出決定編號、擴大上訴庭主席、成員，「標題字」、「關鍵字」、「標題注釋」、「程序概述」、「見解」、「結論」。和[事例 1]有當事人情況之決定的格式不同。於有當事人場合之決定<sup>21</sup>沒有「標題字」、「關鍵字」、「標題注釋」、「見解」，且以「事實與提交物概述」、「決定之理由」、「指示」代替「程序概述」、「見解」、「結論」。

從本事例的「標題注釋」就可以知悉本決定係與優先權期間內公開之文件，是否對優先權主張無效的申請案構成可據以引證的先前技術之法律問題有關。

於「程序概述」中，以羅馬數字 I、II...分段敘述 EPO 局長所諮詢之問題，及提出諮詢之理由。其中提到於上訴委員會的兩個決定 T 301/87 與 T 441/9 所持不同之見解。此種歧異不僅影響 EPO 內部專利審查之一致性，在獲准權利後於會員國內法院的無效訴訟中，也有專利被撤銷的疑慮。

<sup>21</sup> 不論是於技術上訴委員會或擴大上訴委員會，在有當事人場合決定之格式均相同。



於「見解」中，以阿拉伯數字 1、2、3...分段敘述。首先論述接納此一諮詢之理由，接著舉一假設之申請案例來解說。此一假設例顯然是精於實質審查人所擬就，透過此一假設例能夠讓人請楚瞭解法律爭點所在。

關於優先權，巴黎公約有相關的規定，「見解」中提到巴黎公約並不當然拘束 EPO，但因 EPC 為巴黎公約第 19 條意味中的特別協定，所以在有關優先權之審查應儘可能符合巴黎公約之基本原則。

優先權能夠認可之前提條件是關於「相同發明」來主張者，倘若在後申請案請求項之發明並未見諸基礎案說明書，則該請求項之優先權不被承認。此時若該發明在優先權期間內已被公開，則可引證來核駁該請求項。

本事例對優先權是否認可之原則闡述得很清楚，並依循巴黎公約之精神。我國關於優先權之實體審查和本事例「結論」中所述的兩點原則，並無不同。

本事例雖然提到 2 個不同見解之上訴委員會之決定，但不像[事例 1]有立場相對的兩造當事人彼此互相攻防，僅著重在立法源流說明與實務見解的統一，由於是由 7 名成員的擴大上訴委員會所作之決定，故對 EPO 的所有階段之優先權審查均有拘束力。

### [事例 3]

本事例為擴大上訴委員會編號 G 1/06 之決定，和[事例 2]不同的是，並非因為 EPO 局長之諮詢，而是源於上訴庭 3.4.03 在 T 1409/05 案件的中間決定的諮詢。T 1409/05 係與分割申請案有關，該案的當事人 SEIKO EPSON 公司成為 G 1/06 決定中的上訴人。由於本事例篇幅甚長<sup>22</sup>，在此僅敘述要點。

由於本事例有當事人，所以決定之格式和[事例 1]相同，除基本事項外，

<sup>22</sup> A4 列印總共 46 頁。

# 本月專題

主要包含「事實與提交物概述」、「決定之理由」、「指示」3部分，而和[事例2]不同。有關段落編號之方式亦和[事例1]相同，不再贅述。

本事例在「事實與提交物概述」中提到2個技術上訴庭對擴大上訴委員會所諮詢的關於分割但由不同角度提出之問題。

在案件 T 39/03 的中間決定中，技術上訴庭 3.4.02 諮詢擴大上訴委員會如下問題：

- (1) 一個在真實申請日之分割案因為超出了較早申請案之範圍，而不符合 EPC 76 (1)<sup>23</sup>之條件，能否於後來修正成為一個有效的分割案？
- (2) 如果問題(1)的答案為是，於較早申請案已經不繫屬 EPO 之場合，是否仍然可以修正？
- (3) 如果問題(2)的答案為是，除了 EPC 76 (1) 與 123 (2)<sup>24</sup>之規定外，是否還有其他實體上之限制？修正的分割案是否可以針對於分割案提出時較早的申請案所沒有涵蓋的部分為之？

在案件 T 1409/05 的中間決定中，技術上訴庭 3.4.03 諮詢擴大上訴委員會如下問題：

- (1) 在包含一根源申請案<sup>25</sup>與後續的分割案之一系列申請案中，每一個從其前案分割而來，為了符合 EPC 76 (1) 第 2 句，任何揭露在該分割案的事項要直接、無歧異且各別地從其前案所揭露者導出，是否為必要與

<sup>23</sup> EPC 76 (1) 謂「一歐洲分割案必須直接向在慕尼黑的歐洲專利局或在海牙的支局提出。其僅能針對不超出較早申請案範圍的主題事項提出；在符合本項規定下，一分割申請案應被視為在較早申請案時提出，且具有任何優先權之利益。」

<sup>24</sup> EPC 123 (2) 謂「一歐洲專利申請案或一歐洲專利不能以包含超出當初申請案範圍的主題事項之方式修正。」

<sup>25</sup> 原文為 root(originating) application。



充分條件？

(2) 如果上述條件不充分，則該句是否要加上如下條件：

(a) 該分割的申請專利範圍之申請標的必須取自其分割前案的申請專利範圍？

(b) 該分割的所有分割前案都要符合 EPC 76 (1) ？

擴大上訴庭依據擴大上訴委員會的程序規則第 8 條規定，合併審理前述兩技術上訴庭所諮詢之法律論點，並邀請 EPO 局長對相關的法律論點表示意見。

上訴人的代理人在本決定中以擴大上訴庭成員中有在其他擴大上訴庭表示過意見者，恐有偏頗之虞，要求迴避，最後該成員被排除於本決定之成員外。

本決定首先分別詳細陳述 2 個技術上訴庭之見解，上訴人之提交物與聲請，上訴人並要求擴大上訴庭對 T 39/03 決定諮詢之問題(1)與(2)回答「是」，對問題(3)回答：「一修正的分割案可以針對較早的申請案所揭露的任何部分為之，但須該部分已揭露於當初較早申請案與分割案」。

EPO 局長對此一法律論點之見解簡述如下：

(a) 在 EPO 中第一審之實務應與立法者意圖與上訴委員會的判例法對 EPC 的解釋相符。一分割案在當初提出時沒有符合 EPC 76 (1) 之條件者，應以如同一般歐洲申請案來處理，准於後來審查程序中修正，不論較早申請案是否繫屬。再者，應准許一分割案針對該分割案申請時或該分割前案所沒有涵蓋的部分為修正。

## 本月專題

- (b) 支持分割案為了符合 EPC 76 (1) 之條件做修正。並提出當初立法之工作文件詳細說明。
- (c) 專利的基本原理是，一旦分割案有效提出，便與母案分離與獨立 (separate and independent)，故於母案不再繫屬時，該分割案仍可修正。
- (d) 分割案之修正除了 EPC 76 (1) 與 123 (2) 之限制外，尚須滿足發明單一性 (EPC 82) 與禁止改變為未檢索申請標的 (EPC 規則 86(4)) 之條件。

倘若修正的分割案和繫屬的或核准專利的母案請求相同的技術主題，將被核駁 (refused) 以避免重複專利。

- (e) EPO 第 1 階段部門受理一系列的分割申請案<sup>26</sup>，並且將包含增加申請標的的分割案視同原始提出的歐洲專利申請案，但須經修正後始能進行核准專利程序。若分割案沒有移除增加的事項，可依 EPC 97 (1)<sup>27</sup> 予以核駁。在未被核駁前，繫屬中的分割案 (第 1 代或更後代) 並未喪失回溯母案的效果。
- (f) EPO 接到許多法庭顧問 (amicus curiae) 意見書，強烈建議維持 EPO 現行的審查實務，即分割案可以藉修正除去超出範圍的事項，以避免申請人誤入程序陷阱。

擴大上訴庭於「決定之理由」中綜合各方面之意見與提交物後，詳述理由與對諮詢問題之見解，要點如下：

<sup>26</sup> 本決定指出第 2 代的分割案占所有申請案比例小於 0.5%，更後代的分割案小於 0.05%。

<sup>27</sup> EPC 97 (1) 謂「如果一歐洲專利申請案或相關的發明不符合本條約的條件，除非本條約另有規定外，審查部應核駁該申請案。」



1. EPC 並沒有申請案無效之規定，若申請案有 EPC 80<sup>28</sup>規定之文件之不完備，法律效果是無法取得申請日。分割案超出範圍為實體上的瑕疵，如未治癒，是依 EPC 97 (1) 核駁，而非無效。
2. 在專利核准前禁止修正超出當初申請案之範圍，旨在保護第三人之安全。在此一範圍內，於核准專利前申請人擴大申請專利範圍，也不會影響第三人之安全。此包括申請人針對當初沒有請求的申請標的進行修正的權利。於核准專利後專利權人僅能在核准專利的範圍內修正。
3. 不允許分割案藉修正以滿足 EPC 76 (1) 之規定，將造成和一般申請案的差別處理方式，也會造成一種程序上的陷阱，本決定舉一個假設例來說明何謂程序陷阱。

一申請案之申請專利範圍為

1. A (獨立項)

2. A+B (附屬項)

3. A+C (附屬項)

說明書也揭露了組合 A+B+Z，但未揭露組合 A+C+Z。經審查後發現 A 無新穎性，申請人提出一分割案。

情況 I 母案修正為 1. A+B

2. A+B+Z

<sup>28</sup> EPC 80 謂「一歐洲專利申請案之申請日為申請人提出包含下列文件之日期：(a) 尋求一歐洲專利之表示；(b) 最少指定一個締約國；(c) 確認申請人的資訊；(d) 以第 14 條第 1 段及第 2 段所規定語言之一撰寫的發明說明與一個或多個請求項，即使該發明說明與該請求項不符合本條約的其他條件。」

# 本月專題

分割案為 1. A+C  
2. A+C+Z

情況 II 母案修正為 1. A+C  
2. A+C+Z

分割案為 1. A+B  
2. A+B+Z

於兩情況中除上述差異外，其他均相同。在兩情況中，唯一駁回的理由為附屬項 A+C+Z 超出母案之範圍。若不准分割案修正，則在情況 I，申請人不能藉刪除 A+C+Z，以滿足 EPC 76 (1) 之規定，但在情況 II，申請人卻可以藉刪除 A+C+Z 請求項，來滿足 EPC 123 (2) 之規定。這種程序上之陷阱是恣意且不公平的，不符比例原則。

在 EPC 之下的一個重要原理是，所有申請案係以被駁回後所提出的最後的與同意的文件來審查，且應給予藉修正來克服駁回之機會。故應允許分割案為了滿足 EPC 76 (1) 而做修正。

4. 依據 EPC 76 (1) 一分割案為一新的申請案，它與母案相分離且獨立，一分割案應被視為一新的申請案來處理。因此，刪除於分割案提出時所增加的未揭露在母案中的事項，不論母案是否繫屬均應允許。
5. 分割案之提出並不表示已放棄任何較早申請案中未為分割案申請專利範圍所涵蓋的申請標的，EPC 76 (1) 所指的範圍應解釋為較早申請案的整體技術範圍，沒有法律基礎對分割案再做進一步限制。因此，一分割案能夠針對揭露於較早申請案與分割案中，但未包含在分割案提出時的申請專利範圍中的部分進行修正。



6. 藉 EPC 76 (1) 的法律擬制，根源申請案申請日為一分割案所能有的申請日，不論是第 1 個或一系列的後續分割案。在 EPC 之下，分割案沒有採認實際申請日的空間。不能將分割案看做好像國內優先權的那種觀念。

本事例之決定最後作如下「指示」：

在包含一根源申請案與後續分割申請案的一系列申請案之場合，每一個從其較前申請案分割而來，該系列中的一個分割申請案符合 EPC 76 (1) 第 2 句的必要與充分的條件是，任何揭露在該分割申請案中的事項要直接且無歧異地從每一個先前申請案當初所揭露的事項中導出。

此一「指示」並未逐一回答技術上訴委員會中間決定所諮詢之問題，而是總結了一個分割申請案法條之外的判斷原則，其中所出現的「直接且無歧異」(directly and unambiguously) 之用詞，在歐洲審查修正是否超出當初申請案之範圍<sup>29</sup>，以及有關優先權認可的「相同發明<sup>30</sup>」(same invention) 時也出現，似已成為歐洲專利審查標誌化用語。

## 結論

由本文所述的歐洲上訴委員會之決定之事例，可以感覺其運作很像法院之體制，出現例如附帶意見 (obiter dictum)，法庭顧問 (amicus curiae) 等英美法院判決中所用之專門用語，呈現準司法之性格。擴大上訴委員會之決定旨在統一法律見解，所以不僅上訴庭成員人數高達 7 名，並且引經據典，論析法條源流，內容充實，專業精采。

由本文所舉兩個擴大上訴委員會之決定，不論是為了闡明優先權是否認可之判斷，或不允許分割案修正將造成的程序陷阱，均分別舉出假設例來說明。此種假設例簡單扼要，讓人具體地瞭解其所要表達之意思。擴大上訴委

<sup>29</sup> 參歐洲專利審查指南 (December 2007) PART C, CHAPTER VI, 5.3.01, 及我國審查基準 (2004 版), P. 2-6.3。

<sup>30</sup> 參擴大上訴委員會 G 2/98 決定。

# 本月專題

員會之決定並非針對個案，所以此種代表性假設例之提出，用意也是在闡明一般法律見解。

不論是歐洲專利局或日本特許廳，在上訴或審判階段所作出之決定或審決不僅出現較多層次的標號體系，綱舉目張、不厭其煩地詳細記載相關事項之具體內容，不忌稍有重複，不憂篇幅增長，總以讓當事人與第三人容易閱讀與明白內容為目標，此種論述方式可供我國改進相關審定書之參考。