

參數界定物之請求項於 歐洲專利審查基準變革的研析

鄭宇辰^{*}、李惟德^{**}、鄭詠文^{*}

壹、前言

貳、2019 年歐洲專利審查基準修訂概要

參、歐洲專利審查基準參數相關之內容

- 一、參數及罕見參數
- 二、充分揭露及明確性
- 三、缺乏支持及未充分揭露
- 四、隱含性揭露及參數

肆、相關判決內容簡述及分析

- 一、T 0849/11 案
- 二、T 0593/09 案
- 三、T 0815/07 案
- 四、T 0061/14 案
- 五、T 1764/06 案

伍、結論

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

^{**} 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

2019 年歐洲專利審查基準修訂了部分章節，涵蓋了新穎性、進步性及明確性。針對明確性的判斷，修改了方法請求項中目的用語及參數的明確性。

其中關於參數界定物之請求項的記載要件及專利要件，係根據 T 0849/11 判決內容而新增新的判斷準則，以利審查見解一致；並新增了罕見參數章節，其係配合近年來申請人偏好使用複雜之參數來界定請求項範圍，舉出兩種罕見參數主要類型及可允許使用的例子，供申請人理解罕見參數的揭露方式如何符合記載要件規範以及與先前技術產生足夠之區別以符合專利要件規範。

另外，修訂後參數之明確性章節中指出參數界定物之記載要件判斷亦須符合相關的一般性規定，如充分揭露及明確性、缺乏支持與未充分揭露的內容。

綜上所述，本研究基於 2019 年歐洲專利審查基準中參數之明確性章節部分之修改、其引述參數界定相關的記載要件及專利要件章節、及重要判決之內容，進行研究分析以供各界參考。

關鍵字：參數界定物、性質界定物（特性界定物）、罕見參數、記載要件、專利要件、隱含揭露

Parameter-Defined Product、Property-Defined Product、Unusual Parameter、Formal Requirement、Patentability Requirement、Implicit Disclosure

壹、前言

歐洲專利審查基準（Guidelines for Examination in the European Patent Office，簡稱 EPO Examination Guidelines）於 2019 年根據 T 0849/11 判決內容，修訂第 F-IV,4.11 節參數之部分，新增關於參數界定物之請求項的明確性判斷準則，並針對日漸增多以複雜參數來界定保護範圍之請求項，新增了罕見參數的章節，包括提供了兩種主要類型及可允許使用的例子；另外，該修訂之內容亦指出參數界定物請求項中，對於充分揭露及明確性、缺乏支持與未充分揭露及隱含性揭露的不具新穎性應參照之章節¹。

依照該修訂之思路，本研究基於 2019 年歐洲專利審查基準中參數之明確性章節的修改、其引述之基準相關章節及重要判決之內容，進行整理分析。

貳、2019 年歐洲專利審查基準修訂概要

歐洲專利局（European Patent Office, EPO）於 2019 年 10 月 1 日公布該年度專利審查基準更新之內容，該內容於 2019 年的 11 月 1 日生效；此次對於如何評估新穎性、進步性及明確性的部分進行一些調整，也增加了形式與程序方面的細節討論，包含提供有助於申請人的範例，例如重新啟動審理的期限計算。

主要修訂的內容包括：新穎性及進步性（AI 發明的技術性、次範圍的新穎性判斷、不再以熟習技術者希望成功作為進步性判斷、生技研究的顯而易知性）、明確性（請求項內參數的明確性、請求項中目的用語的明確性）及程序問題（完成特定程序無須更動委任代表、申請規費及審查規費折扣將延伸適用於共同申請人、PCT 申請案之歐洲區域階段的內容擴充、利用商業視訊軟體進行口頭審理）²。

其中關於請求項內參數之明確性的部分，使用參數（特性的數值）界定物的請求項之明確性判斷方式已重新修訂，除了保留修訂前原則上要求在該請求項中

¹ EPO Examination Guidelines, F-III,11,F-IV,6.4,G-VI,6 (2019).

² Laurence Lai (Simmons & Simmons LLP), *Top 10 changes to the 2019 EPO Guidelines for Examination*, <http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/10/01/top-10-changes-to-the-2019-epo-guidelines-for-examination>(last visited April. 21, 2021).

包含該參數的測量方法外，並根據 T 0849/11 判決內容進行修訂，新增了兩個由參數界定之物的明確性要件：

第一點，請求項應明確記載，使熟習技術者在不依賴說明書之情況下仍能清楚了解其意義。

第二點，應確保「熟習技術者可以輕易且無歧異地確認其正在實施的內容是否落於請求項之範圍」。

另外在專利審查基準內並新增了關於罕見參數的專用小節，將罕見參數的類型及如何將罕見參數與先前技術進行比較區分得更為清楚，而藉由上述關於參數審查之修訂，應可提高在處理存在參數技術特徵的請求項的一致性，從而使涉及參數的請求項更加明確。

參、歐洲專利審查基準參數相關之內容

歐洲專利審查基準於此次修訂後將參數審查之明確性內容集中至 F-IV,4.11 節內，並於該小節下增加 4.11.1 罕見參數小節，其餘原分散於其他章節內關於參數充分揭露、支持性及隱含揭露之新穎性於此節內引用，以下針對其變動內容及引述之相關內容作一整理比較。

一、參數及罕見參數（F-IV,4.11 節）

（一）未變動之內容：參數的定義；參數之量測方法應呈現於請求項（後述第 (ii) 要件）

參數是指特性的數值，為直接可測量性質之數值（例如物質的熔點、鋼的彎曲強度、導體的電阻），或者可以公式的形式定義數個變量間的複雜數學組合來表示。

用來測量該參數的方法（或至少對該測量參數之方法的參考資訊）必須要完整地記載於請求項中。

（二）變動之內容

- 1、刪除了發明不能以任何其他方法充分地界定时，才允許主要使用參數來界定物之技術特徵的內容，以較彈性的方式允許參數界定物的技術特徵；依照 T 0849/11 判決內容新增了符合明確性的第 (i)、(iii) 要件以及第 (ii) 要件之例外：

物之技術特徵可以通過與該物的物理結構有關的參數來界定，但參數必須可藉由該發明所屬技術領域中常見的客觀程序來清楚及可靠地進行測定。若物之技術特徵係藉由多個參數間的數學關係來定義時，則每個參數都需要被清楚且可靠地確定。

相同的原則適用於以參數來界定與步驟有關的技術特徵。

參數界定物為符合歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）第 84 條要求之三個要件如下³：

- (i) 當熟習技術者解讀時，該請求項自身必須明確（不包含由說明書推導而得之資訊）。
- (ii) 用來測量該參數的方法（或至少對該測量參數之方法的參考資訊）必須要完整地記載於請求項中。
- (iii) 選擇以參數界定請求項範圍的申請人，必須確保熟習技術者可以輕易且無歧異地確認其實施的內容是否落於請求項所請之範圍。

有關於第 (ii) 要件，如果對參數測量方法的描述過長以至於請求項會因不簡潔或難以理解而造成不明確之情形，則可以根據細則第 43(6) 條之規定，於請求項內加入說明書內容之引用來符合第 (ii) 要件的要求。

此外，若有下列情形足以令人信服，則仍然可以符合第 (ii) 要件的要求：

³ 參見 T 0849/11 案。

(a) 所使用的測量方法屬於熟習技術者之通常知識，例如只有一種方法、或者該特定的方法是常用的。

(b) 在相關技術領域中用於確定該參數的所有測量方法，均會在適當的測量精度範圍內得出相同的結果。

2、新增 4.11.1 節罕見參數，挪用原先位於參數章節內的例子：

罕見參數是該發明所屬技術領域中並非經常被使用的參數，使用時有兩種主要類型：

(i) 該性質屬於在該發明所屬技術領域中，已曾使用另一種被普遍認可的參數測量⁴。

(ii) 該性質屬於在該發明所屬技術領域中未曾被測量過⁵。

而除了第 1 點中有關參數明確性的三要件外，使用罕見參數進行界定时需注意⁶：

參數界定物採用類型 (i) 的罕見參數且該參數無法直接轉換為該發明所屬技術領域中公認的參數，或該參數必須使用一種不易獲得的設備測量的情況，因為無法和先前技術進行有意義的比較，審查人員可以在初步判斷（*prima facie*）時基於請求項不明確的理由進行核駁。此種情況也可能包含了不具新穎性的問題。

如果從申請案中可以明顯得知，熟習技術者在執行說明書中呈現的測試方法並無困難，且因此能夠建立該參數的確切定義並可與先前技術進行有意義的比較時，則可允許使用類型 (ii) 的罕見參數。此外，罕見參數相對於先前技術而言，是否真正具有區別之技術特徵的舉證責任在於申請人，並不會在無法確認的情況下，先採信申請人的立場（*benefit of doubt*）。

⁴ 例如：一種具有特定紅外線吸收率的銅粉末，在該發明所屬技術領域中，以往僅量測銅粉末於可見光譜範圍內的吸收率。

⁵ 例如：砂紙於一定長度內，磨料條帶和非磨料條帶的寬度之間的關係（見下文中可被允許的類型 (ii) 態樣）。

⁶ 參見 EPO Examination Guidelines, G-VI, 6。

可被允許的類型 (ii) 之罕見參數的例子：

一申請案中闡明了，在砂紙上將具有磨料顆粒的條帶與不具有磨料顆粒的條帶交替使用，可以改善非常精細級的砂紙之研磨作用。其中請求項 1 包含類型 (ii) 的罕見參數，即測量砂紙於一定長度內，磨料條帶的寬度和非磨料條帶的寬度之間的關係。熟習技術者在建立該參數的確切定義、測量該參數並確定其與先前技術相較的真正區別技術特徵上並沒有困難。

二、充分揭露及明確性（F-III,11 節）

歐洲專利審查基準 F-IV,4.11 節中就關於充分揭露及明確性之規定參見本節，其中有關參數的相關規定如下：

當一個請求項包含定義不佳（不明確、模糊；ill-defined）的參數時，其結果致使熟習技術者無法得知其正在實施的內容是否落於請求項所請之範圍⁷。此情況不僅不符 EPC 第 83 條所要求的充分揭露，也構成不符 EPC 第 84 條所規定的須明確定義。

依 EPC 第 83 條的文義中未充分揭露的決定性因素是，該參數在特定情況下的定義是否如此「不佳」，以至於熟習技術者在沒有不當負擔的情況下，無法基於說明書整體的公開內容及使用其通常知識來確定該參數是否為解決申請案所涉問題之必要技術手段⁸。

三、缺乏支持及未充分揭露（F-IV,6.4 節）

而歐洲專利審查基準 F-IV,4.11 節中就關於缺乏支持及未充分揭露之規定參見本節，其中有關參數的相關規定如下：

同時包含 EPC 第 83 條及第 84 條的核駁理由有可能是合理的。例如，請求項是有關以參數來界定已知分類的化合物，當說明書未揭露至少一個可讓熟習技術者製造符合參數定義之化合物的技術指導，且經由該發明所屬技術領域中之通常

⁷ 參見 T 0593/09 案。

⁸ 參見 T 0061/14 案。

知識或例行實驗方法亦無法製得該物時，此種請求項則可能在技術上同時具有無法被說明書支持且未充分揭露的問題，即使請求項界定的參數定義本身滿足 EPC 第 84 條中明確性的需求。

四、隱含性揭露及參數（G-VI,6 節）

對於罕見參數可能因無法與先前技術進行有意義之比較而造成之不具新穎性的問題，F-IV,4.11.1 節中就隱含性揭露造成的不具新穎性審查之規定參見本節，其中相關參數的規定如下：

在具有先前技術的文件且其本身已明確揭露申請專利之發明的情形下，該發明很明顯是不具新穎性的；但有些情況是，先前技術的教示內容屬於隱含性揭露，即熟習技術者在執行該教示內容時，將不可避免地得到落於請求項的結果。此時，審查人員僅在對先前技術教示的實際效果沒有合理懷疑的情況下⁹，才可提出不具新穎性的核駁。當請求項藉由參數定義其發明或其技術特徵時，也可能出現這種情形¹⁰。可能的情况是，在相關的先前技術揭露了不同的參數或根本未揭露任何參數。但如果已知物與申請專利之物在所有其他方面都是相同的（例如起始物及製造方法都是相同，則產物也可被預期為相同），那麼審查人員可先以缺乏新穎性進行核駁，而主張申請專利之發明與先前技術有區別特徵的舉證責任會落於申請人身上，如果申請人沒有提供證據來支持其主張，則在無法確認的情況下，不會先採信申請人的立場¹¹。

假如申請人能證明，例如透過適當的比較測試，該參數與先前技術之差異確實存在，審查人員還是需要對於申請專利之發明是否符合 EPC 第 83 條之要求（完整揭露了製造具有請求項內參數之物所必需的必要技術特徵）進行確認。

⁹ 即先前技術之內容屬公知、可驗證且無爭議。

¹⁰ 參見 EPO Examination Guidelines, F-IV, 4.11。

¹¹ 參見 T 1764/06 案。

肆、相關判決內容簡述及分析

歐洲專利審查基準中關於參數之內容提到了明確性判斷、充分揭露及明確性、缺乏支持及未充分揭露和隱含性揭露及參數之關係，而其相關之內容的建構係來自先前各重要判例內。包含此次修訂主要參照的 T 0849/11 案、與充分揭露及明確性小節有關的 T 0593/09 案、在 T 0593/09 案中引述參數所指定的量測方法無法產生一致性數值導致未充分揭露的 T 0815/07 案、參數界定不佳導致未充分揭露且無法為說明書支持的 T 0061/14 案及隱含性揭露參數導致不具新穎性的 T 1764/06 案。以下簡述各判決案之內容及其解析。

一、T 0849/11 案

相關專利申請公開號：EP 1615856 A1

相關專利之技術內容：

在玻璃上形成多層不同折射率之金屬氧化物塗層，提供汽車擋風玻璃、側窗、後窗多變之光學外觀。

請求項 1：

一種塗層物品，包含：

選自玻璃或聚合物材料的第一基底；

多層塗層疊層，其由一層厚度最大為 1000Å 的美觀塗層組成，並由至少沉積在一部分基材上之至少一層厚度為 100 到 300Å 的錫酸鋅層和至少一層厚度為 100 到 300Å 的二氧化鈦的鈦合金層組成；

該美觀塗層通過干涉效應為該物品提供反射色，且可見光反射率在 8% 到 30% 之間，其中該塗層物品具有大於或等於 70% 的透光率，該透光率以 C.I.E.(1976) 標準光源“A”和 2° 觀察器在 380nm 至 770nm 的波長範圍中使用商業上可從 Perkin Elmer 購得的 Lambda 9 分光光度計或可從 BYK-Gardner 購得的 BYK-Gardner TCS 分光光度計測得；且反射色使用 CIELAB 系統定義為 $-10 \leq a^* \leq 0$ 和 $-15 \leq b^* \leq 5$ 且由光源“D65”和 10° 觀察器測得。

判決內容：上訴駁回

本件判決係由歐洲專利局審查部門（examining divisions）對該專利申請案作出不具進步性核駁審定後的上訴。

本案請求項 1 包含以可見光反射率、透光率及反射色等參數界定的技術特徵，而藉由判決內提供的參數界定物明確性驗證流程，包括要求（1）請求項自身明確；（2）測量方法須完整呈現在請求項中；（3）選擇以參數界定的請求項，須確保熟習技術者可輕易且無歧異的確認其實施的內容是否落於請求項請之範圍，經判斷本案的技術特徵後，除了透光率測量方法界定在請求項內而符合要求外，可見光反射率係藉由透光率之數據換算、反射色未指出是在哪一側進行測量而不符合要求（2），因此上訴委員會進一步驗證例外可視為符合要求（2）的兩個條件¹²。

經過檢查後，本案請求項 1 並不符合明確性的要求，因為由引述的先前技術之內容可知，該等參數的測量方法並非通常知識（即先前技術並未限定反射色測量的面，而是測定兩面；先前技術可以採用透射率來換算可見光反射率，但本案所記載的是由反射色 L^* 換算，且採用與透射率不同的條件得到），且依照申請人之說明進行推論，也並非在確定該參數的所有測量方法中可在適當的測量精度範圍內得到相同的結果（即反射色值於兩側獲得的差異很大；可見光反射率由使用 10° 觀察器或 2° 觀察器獲得的值進行換算並不相同）。

因此請求項 1 的保護範圍是未知的，不符合明確性的要求。上訴委員會基於上述不具明確性之理由，而非以不具進步性的理由，不採用上訴人（申請人）之論點而駁回上訴。

解析：

此案定義了參數界定物為符合 EPC 第 84 條的明確性要求之要件（見上文內 F-IV,4.11 節所述的 (i)、(ii) 及 (iii) 三要件與例外符合 (ii) 要件的兩種情形，即測量方法為通常知識或在確定該參數的所有測量方法中可在適當的測量精度範圍內得

¹² 即前文所述之 (a) 所使用的測量方法屬於熟習技術者之通常知識。(b) 在相關技術領域中用於確定該參數的所有測量方法，均會在適當的測量精度範圍內得出相同的結果。

到相同的結果），並以該申請專利發明作為例子進行明確性驗證，其操作方式可在大部分以參數界定之物或技術特徵審查中作為明確性判斷的參考。

二、T 0593/09 案

相關專利申請公開號：EP 0901899 A1

相關專利之技術內容：

在金屬板上披覆樹脂層，可減少拉延及壓平加工造成之損壞。該發明係將結晶性聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂膜熱壓合至金屬板上。

請求項 1：

一種覆蓋有聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂的金屬板，其中，由低溫結晶（LTC）溫度為 130 至 165°C 的聚對苯二甲酸乙二醇酯構成的雙軸取向膜通過熱黏合至少覆蓋在金屬板的一側。

判決內容：上訴駁回

本件判決係由歐洲專利局異議部門（opposition divisions）對該專利申請案作出撤銷專利決定後之上訴。

本案獨立項中包含以 LTC 溫度作為參數界定的技術特徵，舉發人依該專利沒有以足夠明確及完整的方式充分揭露發明，而可使熟習技術者據以實現的理由舉發，其論點為 LTC 溫度的高低，很大程度上取決於差示掃描量熱法（DSC）掃描期間施加的加熱速率，而由先前技術及本案內容中找不到加熱速率的相關資訊，專利權人無法以可靠的方式證明加熱速率的調整是該技術領域的通常知識，且無法通過給定 LTC 溫度的樹脂材料來回推 DSC 法所需的加熱速率。

上訴人（專利權人）以無法生產 LTC 溫度高於 165°C 的聚對苯二甲酸乙二醇酯、且必須採用 20°C /min 的加熱速率來確定 LTC 溫度為熟習技術者的通常知識之論點作為其請求項具有充分揭露性的結論。舉發人則以聚對苯二甲酸乙二醇酯為一族而非特定的材料、且藉由施加不同的加熱速率會導致不同的 LTC 溫度，由先前技術中的各引證使用的加熱速率不同可知，採用 20°C /min 的加熱速率並非

熟習技術者的通常知識，得到請求項 1 所涵蓋的 LTC 溫度範圍是不明確的結論，因為熟習技術者將因此不知道其實施的內容是否落於請求項所請之範圍。

歐洲專利局上訴委員會（Board of Appeal）基於兩造之論點及相關資訊，否定了上訴人的觀點，並得到了與舉發人相同的結論，即因為熟習技術者無論是根據該專利，還是基於其在該專利申請日時的通常知識，都不會知道在確定 LTC 溫度時應採用的加熱速率為何，而需要對現有許多具有不同性能的聚對苯二甲酸乙二醇酯逐一測試，對熟習技術者在解決該專利中的問題時構成了不當負擔，故未滿足充分揭露的要求；且因為該專利存在模糊參數導致未充分揭露，熟習技術者沒有足夠的資訊來確認特定的聚對苯二甲酸乙二醇酯是否「落入請求項所保護的範圍內」。因此上訴委員會基於上述專利未充分揭露及缺乏明確性（無法確認是否落入請求項的保護範圍）的理由，採用舉發人之論點將專利權人的上訴駁回。

解析：

此案說明了模糊參數導致了揭露不充分，同時也不符合前述參數界定物與已知物間區分的明確性要件 (iii)，即：選擇以參數界定請求項範圍的申請人需要確保熟習技術者可以輕易且無歧異地辨別其實施的內容是否落於請求項所請之範圍。

上訴委員會同時明確定義 EPC 第 83 條¹³ 中充分明確完整地揭露與第 84 條¹⁴ 中明確性之差異。意即，EPC 第 83 條中「明確」係關於專利申請案或專利的揭露（技術指導），而另一方面，EPC 第 84 條中的「明確」則與請求項有關，即「應界定要求保護的內容」。因此，內容揭露充分與請求項保護內容中，關於明確要求的程度有所區別。

當申請專利之發明所界定的參數過於模糊，導致熟習技術者基於整個發明揭露之內容並使用其通常知識，亦無法在沒有不當負擔的情況下，來確定解決申請專利之發明所欲解決的問題所必需的必要技術特徵時，屬於未充分揭露同時請求項也不明確，因為確認請求項所保護的範圍是不可能的。

¹³ EPC 第 83 條：一個歐洲專利申請案應以充分明確（clear）完整地的方式揭露其發明以使所屬領域中技術人員能據以實現。

¹⁴ EPC 第 84 條：請求項應界定所欲保護之標的，其應明確（clear）、簡潔且能為說明書所支持。

而請求項僅是以不當的界定方式導致請求項不明確時，則不一定屬於未充分揭露的情形，必須去判斷是否無法確認解決申請專利之發明所欲解決的問題所必需的必要技術特徵。

三、T 0815/07 案

相關專利申請公告號：EP 0969784 B1

相關專利之技術內容：

吸收核心提供尿布之吸水功能，該發明係在尿布的不同區域配置不同吸水力之吸收核心，將襠部之水導引至其他區域。

請求項 1：

一種吸收性物品（20），其選自尿布和訓練褲，並且包括具有如此處定義的襠部區域（56、156），前部區域（52；152）和後部區域（54；154）的吸收性核心（28、128、228、428），其特徵在於：

- (i) 襠部區域（56、156）的吸收容量不超過通過本文的測試方法 A 確定的吸收性核心（28、128、228、428）的總吸收容量的 40%。
- (ii) 襠部區域（56、156）承載的材料具有通過本文的測試方法 D 確定的 IF10 值為至少約 0.5 g/cm²/min。
- (iii) 其中核心的前部和／或後部區域包括比襠部區域中的所述材料具有更高的毛細吸力的儲存材料。

判決內容：上訴駁回

本件判決係由舉發部門對該專利作出撤銷專利決定後之上訴。

本案請求項 1 中包含以特定的測試方法 A 來確定的吸收容量作為參數界定的技術特徵，而被以用於確定製品吸收核心的襠部區域的吸收容量相對於吸收核心的總吸收容量的測試方法 A 不具有再現性而未充分揭露之理由撤銷專利。上訴人（專利權人）藉由提供實驗報告來表明測試方法 A 可產生可靠且可再現的值作為

上訴論點；舉發人則以該實驗報告無法證明實驗時間與該吸收容量之間不存在關係，即測試方法 A 沒有辦法確定該吸收容量為一固定值而不會被測試方法以外的條件（如尿布大小、內褲設計、視覺控制、檢測時間（最多 10 分鐘）以及切片前的延遲時間（最多 15 分鐘）所影響，因此並未彌補未充分揭露的問題的理由作為論點。

上訴委員會參考該實驗報告，就其呈現的結果具有顯著差異的事實，確定了該測試方法 A 沒有給出足夠可靠的結果，以使熟習技術者可基於該專利之內容給予其所需的確定性，來知道他是否正在執行所要求保護的發明之結論，該測試方法 A 得出襠部區域吸收能力的值完全是任意的，熟習技術者不能以足夠肯定的方式來確立，對於任何給定的吸收性物品來說，其是否落在請求項保護的範圍之內。因此，上述委員會認定該專利的內容屬於 EPC 第 83 條所指的未充分揭露。基於上述理由，採用舉發人之論點將上訴駁回。

解析：

此案說明了參數的測量方法無法重現結果導致的未充分揭露。當請求項定義的參數範圍參照要透過指定方法來測量的參數，熟習技術者使用該指定的方法對於任何特定物品來進行測量，其所得到的數值有時落在請求項保護的範圍內且有時明顯落在該範圍之外時，就導致熟習技術者無法知道該具有疑義的物品是否可以用於解決申請專利之發明所欲解決之問題，以致當他嘗試重現發明時帶來了不當的負擔（即使不是無法克服的負擔）。

因此，在使用參數界定該申請專利發明主題內容的請求項中，該參數必須作為該發明的必要技術特徵。以參照指定特定質量或數量的參數定義的物品為例，該參數的意義在於，當該物品展現限定的質量或數量時，有助於解決作為該發明基礎的技術問題。沒有展現界定的質量或數量的物品將無法解決問題，而熟習技術者無法確定該界定的數值時，該參數就屬於未充分揭露。

四、T 0061/14 案

相關專利申請案公開號：EP 1986706 A2

相關專利技術內容：

人工栓塞物用於手術置入血管內，治療內部出血或阻斷腫瘤血液供應。該發明係一種經交聯多孔性之聚乙烯醇為材料之栓塞顆粒。

請求項 1：

一種用於栓塞法的脫水球形栓塞顆粒，其中所述顆粒包含交聯的聚合物，其中所述顆粒的內部包括延伸到所述顆粒表面的互連孔，**其中至少 20% 的孔是互連的**，其中所述表面孔的平均直徑大於 $1\text{ }\mu\text{m}$ （微米），且其中該粒子的直徑為 45 至 $1400\text{ }\mu\text{m}$ （微米）。

其中栓塞法包括使脫水顆粒再水合化，並將再水合化的顆粒定位在血管的目標區域中的步驟。

判決內容：上訴駁回

本件判決係由舉發部門對該專利案作出撤銷專利決定後之上訴。

本案請求項 1 中包含以粒子連通孔百分比作為參數界定的技術特徵，舉發人以該專利僅揭露如何得到其孔幾乎完全相互連接的栓塞顆粒，而沒有揭露如何得到具有相對較低數量的孔相互連接的顆粒，導致熟習技術者無法就該專利所提供的資訊來據以實施整個保護範圍，而屬未充分揭露的理由舉發，上訴人（專利權人）則以專利適當地提供具有至少 20% 的孔相互連接的栓塞顆粒的實施例，從申請案圖式中顯而易見地看出實施例的顆粒具有接近 100% 的互連率，而使熟習技術者可以在請求項整個範圍內以合理的試驗次數內藉由調整相關實驗參數（如致孔劑濃度、交聯速度等）實現本發明作為其論點。

上訴委員會則考慮該發明所界定之參數是否足夠清楚，以使熟習技術者在沒有不當負擔的情況下，基於該專利整體的揭露及其通常知識來確認該技術手段是否導向該發明所欲保護的主要技術內容。在這種情況下，需要檢查該專利揭露之內容及通常知識是否提供了足夠資訊，使熟習技術者能得到具有所需百分比的互連孔的顆粒（例如，通過揭露至少一種實施本發明的方法）或基本上得到請求項 1 保護範圍內的所有實施例，例如藉由在該專利中提供充分的說明、依靠熟習技

術者的通常知識或在一些可能的初始失敗測試後，通過合理的反覆試驗而可使熟習技術者導向發明所欲保護的主要技術內容。

而上訴人並未提供任何證據表明，在該專利申請日時，熟習技術者改變栓塞顆粒的相互連接的孔的百分比之方法為通常知識，且此類調整亦不是顯而易知的；同時該專利亦沒有揭露如何測量互連的孔的百分比，僅提供了完全互連的實施例態樣，因此無法合理延伸至所有請求項保護範圍內的實施例，亦無法通過一些可能的初始失敗測試而被引導到保護範圍內的所有實施例，故屬於沒有以足夠明確和完整的方式揭露所請之發明。因此上訴委員會基於上述專利未充分揭露的理由，採用舉發人之論點將上訴駁回。

解析：

此案說明了請求項無法為說明書所支持導致的未充分揭露，並提供了如何檢查該參數是否為解決問題所必需的必要技術特徵的方法。

而在參數界定物的充分揭露（EPC 第 83 條）及為說明書所支持（EPC 第 84 條）相關規定中，上訴委員會定義了清楚界定參數所需的條件，即熟習技術者在沒有不當負擔的情況下，基於申請專利之發明整體的揭露及其通常知識就可分辨該技術手段是否導向該發明所欲保護的主要技術內容。

此情況下，需要檢查該發明整體之揭露與通常知識是否提供了足夠的資訊，例如：

- （一）藉由揭露至少一種實施本發明的方法，使熟習技術者可以由此得到具有所需參數性質的產物。
- （二）透過以下方式之一，使熟習技術者導向發明所欲保護的主要技術內容：
 - 1、基本上得到請求項保護範圍內的所有實施例。
 - 2、在發明說明書中提供充分的說明。
 - 3、依靠熟習技術者的通常知識。
 - 4、在一些可能的初始失敗測試後，通過合理的反覆試驗。

如果熟習技術者無法自發明揭露或其通常知識得到足夠的資訊來完成上述內容，即相當於無法據以實現專利所請之發明，亦即申請專利之發明並未以充分明確和完整的方式揭露。

五、T 1764/06 案

相關專利申請公開號：EP 1199103 A2

相關專利技術內容：

光觸媒照光會產生強氧化活性，藉此分解有機物質，二氧化鈦為常見的光觸媒材料。該發明係添加其他金屬氧化物至二氧化鈦光觸媒上，以提高光催化活性。

請求項 1：

一種光觸媒，其在氧化鈦的表面上包含氧化鈦和除氧化鈦以外的含金屬的化合物，其中

含金屬的化合物是具有酸性位點的金屬氧化物，光觸媒的 BET 比表面積為 $55 \text{ m}^2/\text{g}$ 或更大，並且光觸媒具有由公式 (i) 計算的參數 X：

$$X=B/A \text{ (i)}$$

為 0.2 以上，其中 A 表示沿著光觸媒的紫外可見漫反射光譜的在 220nm 至 800nm 的波長範圍內的吸光度的積分值，並且 B 表示在沿紫外可見漫反射光譜為 400nm 至 800nm 的波長範圍內的吸光度的積分值。

判決內容：上訴駁回

本件判決係由審查部門對該專利申請案以不具新穎性的核駁審定後之上訴。

本案獨立項中包含罕見參數 X 界定的光觸媒，且該罕見參數 X 作為與先前技術區分的唯一技術特徵，申請人（上訴人）提出引證 1 及引證 2 並未揭露該參數 X 的差別技術特徵，如果沒有明確揭露，應有在無法確認的情況下，先採信申請人立場的適用；二氧化鈦是白色為該領域之通常知識，因此光觸媒領域的技術人員會注意到他們正在使用材料的顏色，如果引證 1 及引證 2 都沒有提及顏色，則表明相關材料沒有著色，如果材料是白色，則該參數 X 應小於 0.2。

上訴委員會則提出在沒有任何現有技術（例如該判決引用的引證 1）支持的證據下，申請人關於彩色和白色氧化鈦的論點是否合理，也不清楚為什麼銳鈦礦型光觸媒 D1 樣品具有所需的 BET 表面積、酸性部位及最多含 5% 的鐵、包括可能的 Fe_2O_3 島狀結構或塗層，仍被認為與未處理的氧化鈦一樣白的疑問。

就判決結論而言，上訴委員會認定具有相同製造步驟的引證 1 與該專利僅在參數 X 上有所差異，而現有技術的文件中均未提及該參數 X，也沒有證據表明該參數 X 是光催化領域的通常知識或已經被公開或使用過，從引證 1 中可知過量的鐵，在催化劑上會產生無定形和／或結晶材料如赤鐵礦的表面層和／或島狀結構。赤鐵礦是有色的為通常知識，此事實造成氧化鈦觸媒的顏色及其吸收可見光的能力的影響。因此引證 1 中的觸媒並不能確定為白色，申請人沒有提供任何證據表明引證 1 的樣品（例如鐵含量高的樣品）無法滿足所需的參數 X。然而，此方面的舉證責任在於申請人且迄今未證明有任何區別。

在「在無法確認的情況下，先採信申請人立場」的部分，上訴委員會的立場如下：在申請人使用罕見參數來界定其產品的情況下，那個罕見參數若代表與其他相同已知產品區分的唯一技術特徵，並且申請人決定不提供證據證明該參數技術特徵所代表要求保護的產品與已知產品可明確區別時，就不會在無法確認的情況下，先採信申請人的立場。EPC 第 52 條要求發明（此處即所要求保護的光觸媒）必須具有新穎性。

因此，上訴委員會仍以該專利不具新穎性之結論將上訴駁回。

解析：

此案說明了參數界定技術特徵是否產生區別性的舉證責任在於申請人，如果申請人沒有提供反對該核駁理由的證據，則在無法確認的情況下，不會先採信申請人的立場。

而如果申請人能夠證明（例如透過適當的比較測試）該參數差異確實存在，才會考慮後續關於明確性、充分揭露等問題。

伍、結論

歐洲專利局於各年度更新其專利審查基準時，就專利要件及記載要件的部分，通常會參照相關上訴委員會判例之內容進行修訂，體現在基準內容上，即對應的文字內容皆有可供參考之判決作為操作上的例示，這對申請人在申請專利時或使用該基準之審查人員在審查案件時，對於如何理解專利審查基準的文義以及確認正在進行的案件是否符合要求有比較明顯的標準可供參照。

關於參數明確性之修訂，係因應近年來申請人採用以參數進行界定其申請專利發明之內容的案件大幅增加之情形，故此次修訂包含刪除了除非發明不能以任何其他方法充分地界定时，才允許主要使用參數來界定產物的特性的內容、以及增加參數之量測方法例外無須記載於請求項內之規定，皆為放寬使用參數界定請求項的限制並保留可操作的彈性；而採用具有層次的明確性驗證步驟來處理包含參數界定之技術特徵請求項，可有效的區別屬於明確以及具有不明確、缺乏支持或未充分揭露的參數界定技術特徵。

此外，針對「熟習技術者可以輕易且無歧異地辨別其實施的內容是否落於請求項所請之範圍」之要求，歐洲專利審查基準中以 EPC 第 83 條及第 84 條之比較出發，定義了模糊參數之界定不佳，屬於透過發明整體揭露及通常知識亦無法理解其內容；或者屬於可理解其內容，但其測量方法不明確而導致無法辨別其請求項保護範圍的態樣，前者屬於未充分揭露而後者為不明確，而一件申請案可能僅有其中一項問題，或兩者皆有，不可混為一談。

而「參數是否為解決問題所必需的必要技術特徵」，以發明支持性為例，必須使熟習技術者在沒有不當負擔的情況下，基於發明整體的揭露及其通常知識就可分辨該技術手段是否導向發明所欲保護的主要技術內容，包含以發明整體之揭露及通常知識可實施保護範圍內的所有實施例或透過合理的反覆試驗在一些可能的初始失敗測試後就可得到，如果藉由上述方法仍無法得到該參數界定範圍之產物，則該參數就並非解決問題所必需的必要技術特徵，需要將請求項中無法被說明書所支持的參數界定範圍移除，例如 T 0061/14 案中「至少 20% 的孔是互連的」的參數界定技術特徵，僅能保留 100% 的孔是互連的技術方案。

在隱含性揭露導致的不具新穎性方面，以罕見參數作為唯一或必要技術特徵來界定申請專利之發明而言，因為無法與先前技術進行有意義的比較，就可在製造方法及原料皆為相似或相同的情況下，推定申請專利之發明不具新穎性。在無法確認的情況下，並不會先採信申請人的立場，而且對於此核駁理由反證的舉證責任在於申請人，此種處理方式簡化了審查人員比較罕見參數與先前技術上的困難之處，而透過申請人提供了有意義的比較結果後，更可以明確地確認該參數是否符合上述的明確性、支持性及充分揭露要件。