



歐洲專利局異議與上訴決定的合併審理

黃文儀*

壹、前言

歐洲專利局關於異議或上訴案件，在對同一專利的數件異議案，或數件上訴案涉及相同當事人或法律爭點之場合，常會予以合併審理，進而合併決定。歐洲之異議係對經審查核准公告之專利所提起，類似我國之舉發，專利法修正草案導入舉發案得合併審理¹的制度，歐洲專利局有關異議案之合併審理的具體做法，可供未來舉發案合併審理之參考。2000年修正的歐洲專利條約（EPC），於2007年12月13日生效，其中有一些重要的增訂事項。本文先概述新修正EPC有關異議、限制、舉發及擴大上訴委員會合併審理之規定，接著探討2個異議合併審理之事例以及3個上訴合併審理之事例。

貳、相關制度與規定

歐洲專利公約A.138²所規定的為於締約國國內的舉發程序，現行EPC增訂專利權人在國內舉發程序中有權藉修正以限制其申請專利範圍之規定。

收稿日：98年7月20日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長。

¹ 專利法修正草案（980710）第81條參照。

² 為簡化敘述與區別，本文有關歐洲專利公約之條文，以A.nnn表示，有關施行規則以R.nnn表示，其中n為數字。本節所述條文均為EPC 2000版本，於各事例之條文則為當時版本條文。



歐洲專利公約 A.99 至 A.105 原來僅係關於異議程序(opposition procedure)之規定, 現行 EPC 增訂為關於異議與限制程序(opposition and limitation procedure) 之規定, 施行規則 R.75 至 R.89 為與異議程序有關的較細節的規定。又現行 EPC 增訂 A.105a、A.105b、A.105c 條有關中央限制(central limitation procedure)與舉發程序(revocation procedure), 相關施行規則為 R.90~R.96。此一中央限制程序對專利權人很有用。於舊法時期若在核准專利後發現新的先前技術有可能使專利無效, 必須在每一個締約國中各別申請修正, 不僅費事, 而且也存在某些締約國不認可修正之風險。於現行 EPC, 專利權人可以申請中央限制其申請專利範圍, 讓程序調和一致。

限制與舉發是由專利權人所聲請³, 異議則是由他人所提起⁴, 限制與舉發係由審查部(examining division) 審理⁵, 屬於單造程序, 同樣係由 3 名技術資格的審查人員審理, 必要時可增加 1 名法律資格的審查人員⁶。異議係由異議部(opposition division) 審理⁷, 屬於雙造程序。由於異議和舉發都是在核准公告後的程序, 故兩者不能並存, 有異議繫屬歐洲專利局的不能聲請舉發⁸。另外由於在異議程序中, 可以在異議理由內聲請修正發明說明、申請專利範圍、

³ A.105a (1): 依權利人之聲請, 歐洲專利可以被撤銷或藉修正申請專利範圍予以限制。

⁴ A.99 (1) 規定「於歐洲專利公報上公告核准歐洲專利的 9 個月內, 任何人可依施行規則向歐洲專利局提出異議書。」1985 年 G1/84 解釋「任何人」包括專利權人, 但 1994 年 7 月 6 日的 G9/93 則認定「任何人」不包含專利權人。於該決定後不容許自我異議(self-opposition is inadmissible)。

⁵ R.91 參照。

⁶ 依 R.91 規定適用 A.18 (2)。

⁷ 請參 R.81 等。

⁸ 請參 A.105a (2), R.93 (1)。



圖式⁹，而限制程序主要在修正申請專利範圍，及必要的發明說明與圖式¹⁰，所以在提起異議時，若有限制程序繫屬，則審查部應中止限制程序，並退還費用¹¹。

現行 EPC 的舉發與限制規定，是鑒於原有的舉發之規定 A.138，雖然提起舉發的理由大都與 A.99 的異議理由相同¹²，但因係由各締約國內的法院或權責機關審理，對舉發人而言並不方便，結果也可能會有分歧。所以導入統一審理的中央限制與舉發程序。

被異議的歐洲專利若至少有一異議理由，使得專利無法維持，則撤銷 (revoke) 專利，否則駁回異議¹³。若考量專利權人在異議期間所提出的修正，異議部認該修正符合相關規定時，可以決定依該修正本維持專利¹⁴，並在決定中敘明哪一修正本的專利形成決定的基礎¹⁵。被異議後，因修正而維持的專利，於歐洲專利公報上公布異議決定後，應儘速公告新的歐洲專利說明書¹⁶。

中央舉發程序的主體為核准的專利，或在異議或限制程序中經修正的專利¹⁷。若舉發之聲請被認許，則審查部應撤銷專利，並通

⁹ 請參 R.80。

¹⁰ 請參 R.95 (2)。

¹¹ 請參 R.93 (2)。

¹² A.100 所述之異議理由有 (a) 非適格專利標的，(b) 未充分清楚與完整揭露發明讓熟習該項技術者得以實施，(c) 主題事項超出當初申請案之範圍。A.138 所述之舉發理由比異議增加 (d) 擴大歐洲專利所給予的範圍，(e) 權利人非專利申請權人兩項理由。

¹³ 請參 A.101 (2)。

¹⁴ 請參 A.101 (3)、R.82。

¹⁵ 請參 R.82 (4)。

¹⁶ 請參 A.103。

¹⁷ 請參 R.90。



知聲請人¹⁸。若限制的聲請被認許，審查部應審查所修正的申請專利範圍是否對核准的或在異議中或限制程序中修正過的申請專利範圍，構成一個限制，以及是否符合 A.84、A.123 (2) 及 (3) 之規定¹⁹。若舉發或限制不符施行規則之規定，應駁回該限制或舉發之聲請²⁰。歐洲專利局所做的限制或撤銷歐洲專利之決定，適用於所有曾經核准該專利的締約國內的歐洲專利，且自歐洲專利公報上公布該決定之日起生效²¹。歐洲專利倘因中央限制程序而受限制，歐洲專利應在歐洲專利公報上公布該限制後，儘速公告經修正的歐洲專利說明書²²。

在異議審理中，任何人若因相關專利之侵害訴訟，或被專利權人要求停止侵害，可以參加異議程序²³。被許可的參加，以異議處理²⁴。

在提出異議書 (notice of opposition) 時，異議部應將該異議書傳送專利權人，於指定期間給予提出意見書 (observation) 及修正的機會。如果對於同一專利有數件異議書提出，則異議部應在異議書傳送專利權人的同時將它們傳送給其他異議人。異議部應將專利權人所提出的意見書與修正，傳送其他當事人，函請於指定期間內提

¹⁸ 請參 R.95 (1)。

¹⁹ 請參 R.95 (2)。A.84：申請專利範圍應界定尋求保護的事項。其應簡潔及明確且為發明說明所支持。A.123 (2)：歐洲專利申請案或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。(3)：在異議程序中，歐洲專利不能以超出所給予的保護範圍之方式修正。

²⁰ 請參 A.105b (2)。

²¹ 請參 A.105b (3)。

²² 請參 A.105c。

²³ A.105 (1)。

²⁴ A.105 (2)。



出再抗辯 (reply)。在有參加人之場合，參加人亦適用前述規定²⁵。

此種讓複數異議人 (參加人) 都獲得對方異議書以及專利權人意見書之做法，為合併審理與職權探知證據建立基礎，且有利於一次解決紛爭。

關於職權探知，R.81 (1) 特別明文規定「異議部應審查依 R.76 (2) (c) 異議人聲明中所主張的那些異議理由。異議人所未主張的異議理由得由異議部自行審查它們是否不利於歐洲專利的維持。」

在異議人死亡或無行為能力之場合，歐洲專利局得自行繼續進行異議程序，即使沒有其繼承人或法律代理人之參與。在異議人撤回異議之場合亦同²⁶。

於歐洲專利局常將數件異議案合併審理，除了有前述規定提供支持外，也旨在減小或防止異議程序對專利權人之困擾 (harass)。

歐洲專利局的異議程序雖然很類似上訴委員會中之程序，例如由數名技術或法律人員審理，也可要求進行口頭審理 (hearing)，但上訴委員會較具獨立行使職權之性質²⁷，且針對上訴程序有更縝密之規定。擴大上訴委員會，可能面對來自不同技術上訴委員會所諮詢的同一法律爭點，或面對一件專利申請案，有多件複審請願²⁸ (petition for review) 之情況，這時合併審理亦有訴訟經濟之效果，因此於擴大上訴委員會的決定，也可以看到合併審理之情況。

²⁵ R.79。

²⁶ R.84 (2)。

²⁷ 請參智慧財產月刊，2008年12月份「歐洲專利上訴委員會及其決定」一文。

²⁸ 請參 A.112a。



於歐洲專利制度，上訴委員會之決定，為終局之決定，擴大上訴委員會僅受理來自局長或技術上訴委員會的法律諮詢，或複審請願，其後無上訴程序。擴大上訴委員會之程序和異議程序相比，準司法的性質更強，所以特別訂定程序規則，並對合併程序（consolidation of proceedings）予以明文。於 2006 年 11 月 6 日修正施行的「歐洲專利局擴大上訴委員會程序規則」²⁹第 8 條規定「若所提交的二個或多個法律爭點，涉及相同或類似主題事項，或相同的上訴決定有二個或多個複審請願，上訴庭得於合併程序中予以考量。」。

本文以下探討歐洲專利局 5 個合併審理之事例，前 2 個為異議程序合併審理之事例，後 3 個為擴大上訴委員會合併審理之事例。

參、異議部合併審理之事例

歐洲專利於核准公告後有 9 個月的異議期間，異議案之提起常涉及專利侵害訴訟，異議人往往就是被告。若專利訴訟之被告不只一人，則異議案可能不只一件。於複數異議案之場合，就前述有關歐洲異議規定之精神，合併審理似為自然的處理模式。

[事例 1]

這是在美國有專利侵害訴訟，而在歐洲有異議程序，彼此相互牽連的跨國專利戰爭之事例。

於 1979 年 3 月 20 日 Ortho 醫藥公司（以下簡稱 Ortho）將其「針對人體 T 細胞的單株抗體及其製備方法」之發明申請美國專利

²⁹ The Rule of Procedure of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office .



。於 1980 年 3 月 19 日在 1 年的優先權期間內，申請一個等同的歐洲專利，申請案號為 EP1980030082，並以美國之申請日為優先日。EPO 基於此一申請案的 1979 年 3 月之國際優先權日將其於 1980 年 10 月 15 日公開，宣告專利申請案之存在。在公開日顯示 Ortho 指定的歐洲國家為奧地利、比利時、瑞士、德國、法國、英國、荷蘭、義大利與瑞典。

1982 年 12 月 14 日，美國之申請案在專利商標局繫屬 2 年 9 個月後，核准專利公告發證 (US 4,363,799)，申請專利範圍總共有 11 個請求項。

於大約 2 年後，Ortho 在德拉瓦州 Wilmington 的聯邦地方法院控訴 Becton Dickinson 單克隆中心 (公司) 侵害專利。起訴書上包括 Ortho 所擁有的其他 12 個專利。約 10 個月後歐洲的等同專利於 1985 年 7 月 10 日公告 (No.17381)。

1986 年在大西洋兩岸進行挑戰 Ortho 專利有效性之法律操作。1986 年 6 月 4 日 Behringwerke AG 與 Sandoz AG 向 EPO 提出第 1 個異議案。於稍後的 6 月 11 日 Becton, Dickinson & Company 以及 Boehringer Mannheim GmbH 提出第 2 個異議案。

1986 年 7 月 24 日 Ortho 對 Becton Dickinson 的美國侵害訴訟，被轉移到北加州的聯邦地方法院。其中 Becton Dickinson 為歐洲專利的異議人。於 9 月 26 日 Ortho 復於佛羅里達南區地方法院控訴 Coulter 公司與 Coulter 電子公司侵害專利。

1986 年 10 月 3 日 Ortho 與 Becton Dickinson 的加州訴訟以和解收場。雙方主動撤回案件，法院宣示兩造已經解決歧異。



但是 EPO 的異議程序繼續進行，異議部將兩個異議案合併審理，最後歐洲專利於 1986 年 10 月 17 日被撤銷 (revoked)。Ortho 立即對此不利的決定上訴，但在 1991 年 1 月 8 日上訴被駁回，這已經是 Ortho 與異議人之一達成和解的 5 年之後。

Ortho 對 Coulter 公司與 Coulter 電子公司的訴訟，係於 1993 年 11 月以一方同意後撤回終結。Ortho 的美國專利仍然有效，但後來未曾在法院主張過。

本事例顯示同時在美國與歐洲擁有等同專利，並在美國法院進行專利侵害訴訟，由於美國並無異議制度，被告可以藉著向歐洲專利局提起異議，促成美國專利訴訟的和解。本事例顯示約在一個星期內於歐洲專利局前後有 2 件異議案提起，異議人不同，但被異議專利與權利人相同，所以歐洲專利局將 2 件異議案合併審理。

美國雖有類似我國舉發之再審查 (reexamination) 制度³⁰，但係以類似初審 (initial examination) 的程序為之，且只考慮其他專利與刊物之引證，和採合議制的歐洲異議程序比較，較不全面。故本事例在美國之侵害訴訟被告，除了在美國法院挑戰專利有效性外，並對等同專利向歐洲專利局提起異議。結果歐洲專利被撤銷，此對美國侵害訴訟之和解應有影響。

由本事例我們知道歐洲專利局對於數件異議案有可能合併審理。在歐洲雖然異議期間有 9 個月，但在這期間內對同一專利提起的異議案，極不可能發生前一個異議案已經作成審定，後一個異議案尚在審理中的情況，故合併審理常有助於周延、不矛盾與有效率

³⁰ 參美國專利法第 301 條、第 311 條及相關條文。



地作成審定。尤其在超過 10 件以上的異議案之場合尤然。

[事例 2]

本事例在 9 個月的期間一共有 17 個異議案提起。若分別審理不僅當事人疲於因應，也很可能會出現見解歧異的審定。我國之舉發將導入合併審理之制度，故在此將本事例異議決定之重要部分詳予敘述，俾供實務參考。

1992 年 5 月 13 日公告號數 0169672B1 的歐洲專利，發明名稱為「轉基因動物之生產方法」(Method for producing transgenic animals)，這是美國核准的哈佛鼠 (Harvard mouse) 的等同專利。於公告後的 1992 年 12 月 18 日第 1 個異議案提出，於 1993 年 2 月 13 日第 17 個異議案提出時，已經是 9 個月期間的最後一天。歐洲專利局的異議部將這 17 個異議案合併審理，並合併作出審定³¹。以下敘述「事實與提出物」(Facts and Submissions)、「審定理由」(Reason for the decision)、「審定」(Decision) 三部分³²，以具體瞭解其合併審理之詳情。

事實與提出物

I. 歐洲專利 No.0169672 為基於 24.06.85³³ 提出，並主張 22.06.84

³¹ 於歐洲專利局不論異議部決定 (decision) 或上訴委員會之決定 (decision)，原文均為 decision，為便於區分及符合我國實務所稱「舉發審定書」之說法，對於異議之 decision 以「審定」稱之。

³² 歐洲專利局之異議審定格式類似上訴委員會決定之格式，有關上訴委員會決定格式，請參智慧財產月刊，2008 年 12 月份「歐洲專利上訴委員會及其決定」一文。

³³ 為避免轉換之錯誤，日期保留原文之表記法，即 (日.月.西元年)，其中西元年有以 2 位數字或 4 位數字表示者，均按照原文之例。以下皆同。



(US 623774) 優先權的歐洲專利申請案 No.85304490.7 而來。

前述專利之核准係公告於 13.05.92 歐洲專利公報 1992/20 上。

專利權人為哈佛大學校長與評議會會員，17 Quincy Street Cambridge, MA 02138 (US)。

系爭專利係與轉基因非人類哺乳動物有關。

II. 對此專利有 17 個異議案提出。異議人 (O1-O17) 以及此等異議的法律基礎如下：

O1：於 18.12.1992 Compassion in World Farming (現稱 Compassion in World Farming Supporters) 以及 The British Union for the Abolition of Vivisection (Charles House, 5A Charles, Petersfield, Hampshire GU32 3EH/GB) 提出異議書，要求依據 A.100 (a) EPC，特別是依據 A.53 (a) EPC 的道德理由撤銷整個專利。O1 於 05.02.1993 的信函中又送陳提出物。

O2：於 05.02.1993 “Bundesverband der Tierversuchsgegner Menschen für Tierrechte e. V.” et al. (Postfach 170110, 53027 Bonn/DE) 提出異議書，要求依據 A.100 (a) EPC 撤銷整個專利，理由是依據 A.52 EPC 為不可專利的發明，依據 A.53 (a) EPC 為不道德，以及依據 A.53 (b) EPC 動物品種不具可專利性。O2 提出口頭審理的輔聲請³⁴。

³⁴ 輔聲請 (auxiliary request)，為在原始聲請 (originally request) 之外的另一要求。是否接受仍須由異議部考量決定。



- O3：於 05.02.1993 “Ökologisch Demokratische Partei”（Bohnesmühlgasse 5, 97070 Würzburg/DE）提出異議書，以依據 A.53 (a) EPC 為不道德，以及依據 A.53 (b) EPC 動物品種無專利性為理由，要求依據 A.100 (a) EPC 撤銷整個專利。
- O4：於 11.02.1993 Reinhard Büchner（Im Steiniger 3, 73035 Gröppingen/DE）提出異議書，以依據 A.53 (b) EPC 為不道德，依據 A.53 (b) EPC 動物品種不具專利性，以及依據 A.83 EPC 未充分揭露，要求依據 A.100 (a) (b) EPC 撤銷整個專利。於 12.05.1995 的來函中，O4 的執業代理人鑒於 14.02.1995 Büchner 的信函，聲明不再代理 O4，並要求本異議被考慮為撤回。然而，O4 繼續為異議程序的當事人，因為代理人的來函於聲明撤回時，他已不再有權代理 O4。
- O5：於 12.02.1993 Andreas Meinel et al., “Fraktion Bündnis 90 / Grüne im Sächsischen Landtag”（Holländische Strasse 08010 Dresden/DE）提出異議書，以依據 A.53 (a) EPC 為不道德，以及依據 A.53 (b) EPC 動物品種無專利性為理由，要求依據 A.100 (a) EPC 撤銷整個專利。O5 提出口頭審理的輔聲請。
- O6：於 31.01.1993 Ursel Fuchs et al.（Kaiser-Wilhelm-Ring 19, 4000 Düsseldorf 11/DE）提出異議書，以依據 A.53 (a) EPC 為不道德，以及依據 A.83 EPC 未充分揭露為理由，要求依據 A.100 (a) (b) EPC 撤銷整個專利。O6 提出口頭審



理的輔聲請。

O7：於 12.02.1993 Ruth Paulig et al., “Die Grünen im Bayerischen Landtag” (Maximilianeum, 81627 München/DE) 提出異議書，以依據 A.52 EPC 非屬可專利發明，依據 A.53 (a) EPC 為不道德，依據 A.53 (b) EPC 動物品種無專利性，以及依據 A.54 EPC 不具新穎性為理由，要求依據 A.100 (a) EPC 撤銷整個專利。

O8：於 12.02.1993 “Evangelischer Stadtkirchenverband Köln” (Kartäusergasse 9, 50678 Köln/DE) 提出異議書，以依據 A.52 (1) EPC 無產業上利用性，依據 A.52 (2) EPC 該專利係屬發現，依據 A.53 (a) EPC 為不道德，依據 A.53 (b) EPC 動物品種無專利性，依據 A.56 EPC 不具進步性，以及依據 A.83 EPC 未充分揭露為理由，要求依據 A.100 (a) EPC 撤銷整個專利。O8 提出口頭審理的輔聲請。

O9：於 12.02.1993 “Bundesland Hessen der Bundesrepublik Deutschland” (Dostojewskistr. 4, 6200 Wiesbaden/DE) 提出異議書，以基於和 O8 的異議相同的理由，要求撤銷整個專利。而且，也提出一個口頭審理的輔聲請。O9 於 14.04.2000 以信函撤回其異議，從而不再成為程序的當事人。

O10：於 12.02.1993 Florianne Koechlin, Pete Schenkelaars et al., “No patents on life” (29 Rue Blanch, 1050 Brüssel, Belgien) 提出異議書，以基於和 O8 的異議相同的理由



，要求撤銷整個專利。而且，也提出一個口頭審理的輔聲請。

- O11：於 12.02.1993 Johannes Voggenhuber et al., “Grüner Club im Parlament” (Schenkenstr. 8-10, A-1017 Wien, Österreich) 提出異議書，以基於和 O8 的異議相同的理由，要求撤銷整個專利。而且，也提出一個口頭審理的輔聲請。
- O12：於 12.02.1993 “Keine Patente auf Leben” (Postfach 18, CH-4461 Böckten, Schweiz) 提出異議書，以基於和 O8 的異議相同的理由，要求撤銷整個專利。而且，也提出一個口頭審理的輔聲請。
- O13：於 12.02.1993 Sylvia Hamberger et al., “Kein Patent auf Leben” (Frohschamerstr. 14, 80807 München/DE) 提出異議書，以基於和 O8 的異議相同的理由，要求撤銷整個專利。而且，也提出一個口頭審理的輔聲請。
- O14：於 12.02.1993 “Bundeszentrale der Tierversuchsgegner Österreichs” (Radetzkystr. 21, A-1030 Wien, Österreich) 提出異議書，以基於和 O8 的異議相同的理由，要求撤銷整個專利。而且，也提出一個口頭審理的輔聲請。
- O15：於 12.02.1993 “Wiener Tierschutzverein and Zentralverband der Tierschutzvereine Österreichs” (Khelesplatz 6, A-1120 Wien, Österreich) 提出異議書，以基於和 O8 的異議相同的理由，要求撤銷整個專利。而且，也提出一個口頭



審理的輔聲請。

O16：於 12.02.1993 Helmutrude Helletsberger (Liegalszstr. 36, 80339 München/DE) 提出異議書，以依據 A.52 (1) EPC 無產業上利用性，依據 A.52 (4) EPC 請求施加於動物體的手術或治療與診斷方法的動物體處理方法，依據 A.53 (a) EPC 為不道德，依據 A.53 (b) EPC 動物品種無專利性，以及依據 A.56 EPC 不具進步性為理由，要求依據 A.100 (a) EPC 撤銷整個專利。O16 提出口頭審理的輔聲請。

O17：於 01.02.1993“Deutsches Tierhilfswerk e. V.” (Waldmeisterstr. 95b, 8000 München 45/DE) 對系爭專利的請求項 1-10，及請求項 12-22 提出異議書，以依據 A.53 (a) EPC 為不道德，以及依據 A.53 (b) EPC 動物品種無專利性為理由，要求依據 A.100 (a) EPC 撤銷專利。

III. 專利權人在其 17.06.1994 的答辯信函反駁異議人的主張，且原始聲請為維持原核准的專利。專利權人提出口頭審理的輔聲請。

IV. O1 回應專利權人的辯駁，且以 17.10.1994 及 01.03.1995 的信函進一步充實對系爭專利的指摘。

V. 又在許多不是本程序當事人的個人抗議之外，有一個於 14.11.1994 依據 A.115 EPC 提出的，贊成動物專利的第三人之意見陳述。

VI. 於 08.05.1995 的通知書，附帶了口頭審理的傳票，異議部宣告



其藉增加一位法律資格的成員而擴大異議小組。在其 26.09.1995 的通知書，異議部對當事人依據 A.83、52、54、56、57 以及 53 (b) EPC 所提起的有關爭點，敘述了臨時意見。於 09.11.1995 的進一步通知書，異議部敘述了口頭審理的參加人的權利之論點。

- VII. 在收到傳票後，專利權人以 20.10.1995 的信函附送進一步的提出物，而 O1 對專利權人的進一步提出物以 16.11.1995 之信函做了回應。
- VIII. 口頭審理係在 21.11.1995 至 24.11.1995 期間舉行。在結束口頭審理程序時。異議部宣告程序將以書面方式繼續進行。於 15.04.1996 將口頭審理紀錄送給當事人參考。
- IX. 在口頭審理之後，專利權人以 28.11.1995 之信函提出新的輔聲請。又以 24.04.1997 之信函提出進一步的意見陳述，並稍微修改輔聲請。
- X. 在直到 2000 年 9 月以前的期間，O1、O2、O3、O7、O8-O15、O16 及 O17 針對異議部 20.09.2000 通知書記事 1 中詳列事項，提出了進一步之提出物。
- XI. 於 20.09.2000 異議部的通知書，引導當事人注意 R.23b-23e EPC，以及新公布的決定 G1/98 (OJ 3/2000, 111)。邀請當事人對此提出意見，以及鑒於法律狀態和以前不同，清楚敘述他們是否依據 A.113 及 116 (1) EPC，聲請進一步的口頭審理。
- XII. 專利權人以 29.09.2000 之信函強力反對進一步的口頭審理，而 O8-O15 則以 22.01.2001 之信函聲請進一步的口頭審理。



XIII.O1 (11.01.2001 及 10.10.2001), O3 (10.10.2001), O8-O15 (10.09.2001) 與 O13 (03.09.2001 及 06.09.2001) 提出進一步的意見陳述。

XIV. 專利權人以 24.01.2001 的信函回應 O1 的提出物。

XV. 召集口頭審理的傳票係於 09.05.2001 發出，其後異議部在 28.08.2001 之信函，對系爭專利符合 A.57、53 (b) 及 53 (a)) EPC，敘述其初步見解。

XVI. 專利權人以 06.09.2001 的信函提出進一步的提出物。

XVII. 第 2 次口頭審理於 06.11.2001 至 07.11.2001 舉行，且在結束時，宣布以 (有關齧齒類第 4 個輔聲請) 的修正形式維持專利之審定。於 23.01.02 將紀錄送交當事人參考。附隨紀錄的為在程序中提出的一個完整文件清單。

XVIII. 專利權人的聲請：

於程序中的主聲請為維持原核准的專利。

專利的請求項 1 及 19 讀出如下：

「1.一種產生轉基因非人類哺乳動物的方法，具有提升開發新生物之可能性，該方法包含將一活性化致癌基因序列導入非人類哺乳動物之染色體。」

「19.一種轉基因非人類哺乳動物，由於染色體導入動物基因組或導入該動物的前代的基因組的結果，其生殖細胞及體細胞含有一活性化致癌基因序列，該致癌基因可依



據請求項 3 至 10 的任一項選擇者。」

在作出如下審定時，專利權人仍然維持輔聲請。由於要維持 24.04.1997 的原始編號，故第 1 個輔聲請為 2/2A，其後接續 3/3A 及 4 之輔聲請。先前之聲請 1/1A 於程序進行中撤回。

聲請 2/2A：聲請 2 和主聲請之差異，在該方法請求項 1 與動物請求項 19 均將轉基因非人類哺乳動物限制於「該動物用於實驗或測試目的」。再者，方法請求項 24 係針對包含相同限制的細胞培養物。聲請 2A 係將上述之限制定於測試目的（實驗目的不再出現），為一個變形之表現。

聲請 3/3A：聲請 3 和聲請 2 之差異在染色體請求項 23 以及細胞請求項 25 包含了和請求項 1、19 及 24 的相同限制。聲請 3A 為對應的變形。

聲請 4：此一聲請在所有方面均限制於轉基因的齧齒類動物。

這些輔聲請之副本附在審定書之後。

再者，有一個聲請，以 O1、O2、O4、O6 及 O10-15，因為「複數異議」（具有超過一位的異議人），以及 O1-5、O7、O8、O10、O12、O14 與 O15，因為欠缺證明它們為適格的法人地位，主張異議不應受理。O17 不應受理，因為在原始異議書中的異議理由無法辨識。此等聲請伴隨另一聲請，謂可受理性問題應被做為全部實質審定的一部分。



在「複數異議」之點上，專利權人特別地辯稱，不應僅繳納一個異議費用，而未對應於各別的異議繳納多數費用。關於「適格的法人地位」，其辯稱每一個異議人均應提供證明，且「支持者」與「後援者」也應該清楚。又辯稱 O17 的 1993 年 2 月 1 日之信函，並未提供可受理異議的理由。

XIX. 異議人的提出物綜述如下：

i) 依據 EPC A.52 (1), (2) (發現) 與 (4) 的可專利之發明：

O2 依據 A.52 (1) 對新穎性、進步性以及充分揭露性提出異議。其辯論將在 EPC 的相關條文 (A54, 56 及 83) 之下敘述。

O2 也和 O7 同樣指出，轉基因的老鼠依據 A.52 (1)) EPC 不構成發明。再者，論稱本專利的轉基因老鼠為一個發現，因為它是發現由專利方法所獲得的老鼠具有較高的新生物感受率。

O6 的提出物係與朝相同方向進行的發現有關，以及與一個美國的發現之比較。

O8-O15 提出依據 A.52 (1) EPC，該發明沒有產業上利用性。其辯論將在 A.57 EPC 之下敘述。再者，論稱請求項 1-15 違反 A.52 (4) EPC，因為藉微注射對染色體導入一活性致癌基因，為手術方法。O16 藉指出將一基因導入活的動物之基因組也為手術方法，而擴充此



一辯論。

ii) 新穎性 (A.54 EPC)

O8-O15 述及一些文件，且特別提到 1984 年 6 月發行的 Brinster et al., “Cell” 37, 367-379 (在程序中引用的文件清單之 D 26)。它指出該文件應被視為在系爭專利之優先權日 1984 年 6 月 22 日之前發行。

iii) 進步性 (A.56 EPC)

O8-O15 及 O16 辯稱，藉參照主要在專利中引用的文件以及 Brinster et al., 見上述 ii) 項，在該專利的有效日期之前已有相當大量的基因曾經在老鼠中導入與表現。獲准專利的老鼠包含一個已知的基因連結至已知的啟動子，其被以已知的方式導入老鼠。執行這些已知的程序沒有獲得不可預期的效果。因此，所請求的發明為先前已知事物的顯而易知的延續。Brinster et al. 在同一時間達到相同的結果顯示其僅執行例行的工作。

iv) 產業上利用性 (A.57 EPC)

O8-O15 特別論稱除了老鼠以外其他動物並未顯示產業上利用性，做為沒有產業上利用性的動物之例，可舉出斑馬、大象或藍鯨。而且生產轉基因動物的成功率約為 1-3%，也未滿足商業化的條件。再者，曾於市場中出現的轉基因老鼠結果是商業上失敗。



v) 揭露的充分性 (A.83 EPC)

有若干異議人指稱由老鼠所獲得的結果不能延伸到其他動物，特別是考量到產生轉基因動物的低成功率，以及在不同動物種 (animal species) 間的轉基因之導入與表現之不確定性。

vi) 動物的可專利性 (A.53 (b) EPC)

幾乎所有異議人在其理由中都依據 A.53 (b) EPC 來反對系爭專利。這些理由是在新的規則 23b-23e EPC 生效，以及 G 1/98 決定公布之前提出，從而實質上 A.53 (b) EPC 必須被解釋為排除一般形式的動物之可專利性，因為它無法符合邏輯地排除動物品種，而核准一般形式的動物。再者，動物的請求項涵蓋了動物品種，因此不能核准。T 356/93 (OJ EPO 1995, 545) 也應適用於動物。所請求的動物為主要是生物學的方法，故不可專利。

在規則 23b-23e EPC 生效以及 G 1/98 公布之前提出的更多的較近期的理由，可概述如下：O1 指出專利的教導僅和特殊老鼠品系，因此與動物品種有關，G 1/98 確認了特定品種的不可專利性，故仍然適用。O8 及 O10-O15 指稱不應考量新的規則，因為異議是在該規則生效之前很久就提出。O13 進一步指出對動物核准專利違反了兩個一般被接受的原理，即人並未發明生物的原理，以及活的東西不應准予專利之原理。再者，



R.23c EPC 僅核准方法請求項，此參照「若它們係有關
」植物或動物之用語可知。

vii) 「公共秩序」與道德 (A.53 (a) EPC)

所有的異議人均依據 A.53 (a) EPC 且提出了重複的論理。該論理的任一個都是「斷定的」。亦即它們支持一般動物的不可專利性，或與它們對特定案件的加重某些價值有關。這些論理可綜述如下。

系爭專利係因適用前述 T 19/90 的平衡檢測 (balancing test) 而錯誤地核准，因此在所受苦難超過發明的用途上，並未適當處理「小心的權重」。特別地，並未考慮發明的有限價值之證據。使用致癌老鼠於研究上的益處頂多只是有限度的。在癌症研究中的動物模型代表著且僅在沒有其他替代動物可使用時的一個很狹窄光譜。再者，加權取徑 (weighing up approach) 一般不適合於決定一特殊的發展是否違反道德，較適合的判準為考量改變一動物的基因構造而創造痛苦的疾病上固有的不道德性。某些東西為不道德不能因為對人類有用而變成道德 (目的使手段合法)，而且動物專利和宗教與現代非宗教的信仰不一致。

普及於社會的道德價值係由法律規則所控制，亦即多數人的想法形成的正確與錯誤，為決定的因素，即使法律能被視為這些道德價值的初級顯現例。意見調查清楚地顯示對基因改變引起動物的痛苦有一個負面的態



度。

1976 年於史特拉斯堡簽定的保護農業動物之歐洲公約，述及避免使農業動物有不必要的痛苦與傷害。此亦適用於其他動物。動物做為人類的夥伴生物擁有生存整體性之權利。

對於動物的較之無生命東西的特別之道德處遇曾經被考慮過，且有例如對植物品種的獨特保護形式。原理上不應對動物本身予以專利保護，但改變動物的基因構造之方法則不完全排除專利保護。然而，於本事件中動物所受的痛苦清楚地超過了利益，因此也不應准許方法的保護。

XX. 專利權人的反駁理由可綜述如下：

i) A.52 EPC：

專利權人指出 A.52 (4) EPC 所述者為有關動物體的處理，且在活的細胞與完整生物體之間的處理要做區別。

ii) A.54 EPC

專利權人辯稱 Brinster et al. 係晚於優先權日公布，提出這方面之證據，且指出異議人須負擔該公布在優先權日之前的舉證責任。



iii) A.56 EPC

專利權人述及所獲得動物的存活性是完全不可預測的，故至少本發明不能被認為是「顯然容易嘗試」，反而應認為是不存在一個「合理的成功期望」。

iv) A.57 EPC

專利權人辯稱產業上利用性之要件係對發明整體，而不是對每一個特定的實施例來適用。即使不是每一個實施例為有用的，專利權人仍然應有權獲得保護。再者，A.57 EPC 並不要求商業成功，而是發明可供產業上利用即可。

v) A.83 EPC

在這方面，專利權人主要依憑於本案件審查期間公布之決定 T 19/90，並認為原來核准的請求項滿足了充分揭露的要件。

vi) A.53 (b) EPC

專利權人辯稱在專利法中的一個尋常發現是，一個寬廣的請求項可以解釋為於其範圍內潛在地包含了申請標的，但如果「被孤立」成為特定的請求項，可能為不可專利。於本條文中動物與動物品種間之區別，必須具有此非立法者的不經意行為之意思。專利權人依憑 T 19/90 的一般發現，謂 A.53 (b) EPC 並未排除動物本身專利。關鍵的爭點在於上位 (generic) 申請標的與下位 (specific) 申請標的，系爭專利的動物代表一個可廣義



應用的發明，其依據 A.53 (b) EPC 為可專利。

vii) A.53 (a) EPC

專利權人指出於實施中的道德應不拘泥於字義地解釋，強調這一類發明對病人的利益，且提出在評估公眾的反應上，病人組織的一般意見至少應和異議人所依憑的團體之意見有同等的適切性。今天有許多非轉基因的小鼠及大鼠使用於毒物學，均以很顯著的特有壓力模式之癌為特徵，因此和本發明所提供的基本上並無不同，且應以相同的方式評斷道德。傳統的培育方法具有恰好相同之目的，以及生產活的東西適應人類的需要。再者，動物試驗在 EPC 締約國的所有國家，於某些情況仍然保留，其中包含會受痛苦與不會痛苦的試驗。一件發明的實施是否違反歐洲文化習慣的可接受標準之行為之爭議，其參考 T 356/93 (上述) 論稱該標準在任一方面必須不要採極端的觀點。而是必須尋求一致合意的觀點，該標準必須排除以狹窄的方式解釋道德，該標準必須不企圖指向一個無法在歐洲國家一般得到的道德水平，而是必須尋求採取一個普通的取徑，其和廣泛彰顯的現行態度一致。再者，必須以在歐洲的申請日 (或優先權日)，而非以後來的日子普及的標準來評價。諸異議人未能提供任何在申請日有關大眾態度之證據。而且在 R.23d (d) EPC 「可能引起牠們痛苦…」的用詞指示了有希望對未來類似事件之審查。

R.23d (d) EPC 可說是設下了一個動物可專利性的檢測，其中



動物承受痛苦係為了人類或動物醫學利益之所需，至少有此一實質的潛在性，而非錯覺。然而，不應將該規則解釋成必須拿走專利權人「取得的權利」，心中要想著該專利可回溯至 1985 年，而該規則乃行政理事會較為晚近的作品，沒有推翻 EPC 本身的權力。在此等案件，鑑於 A.164 (2) EPC 該規則為超越權限。

審定之理由

可受理性

- 1.1 所有異議均可受理，因為它們滿足 A.99 (1) 及 100 與 R.1 (1) 及 55 EPC 之要件。
- 1.2 特別參考擴大上訴委員會的 G 3/99 決定的摘要說明 1，其謂「由兩個或更多的人所提起之異議，其他方面符合 A.99 EPC 及 R.1 及 55 EPC 的要件，可容許僅支付一個異議費用。」此一擴大上訴委員會之認定為異議部所遵循，且直接回應專利權人有關「複數異議」的反駁。
- 1.3 關於專利權人所提起的第 2 個面向，是有關異議部是否可受理異議，因在異議人之法人地位上，已取得充分的證明，故可受理。某些異議人顯示有支持者之事實，和異議人本來的法律性質沒有關係。特別地認定如下：
 - O1 的兩個共同異議人基於英國法律具有法律能力（見 O1 的 16.03.1993 之通信）。
 - O2 的 6 個共同異議人均為登記有案的協會，依德國法律具有法律能力（見 O2 的 25.03.1993 之通信）。



- O3 為政黨，依據德國政黨法具有向法院提起訴訟之能力（見 O3 的 10.03.1993 之通信）。
- O4 之異議為一位自然人，一個包含若干自然人的非登記社團（BGB-Gesellschaft），以及一個登記的協會所共同提起，依據德國法律，BGB-Gesellschaft 也具有向法院提起訴訟之能力（參見 Baumbach et al., Ziviprozessordnung, 60th ed., 2001, §50, point 4 C）。
- O5 為 Saxon 州的國會團體（Fraktion），其在 Saxon Fraktionsrechtsstellungsgesetz 於 01.01.1999 生效前已具有向法院提起訴訟之能力。Travaux préparatoires 和此一法律有關（見 13.05.1998 之 Sächsischer Landtag-Drucksache 2/8747），而可以明白國會團體的法律地位為申報的而非制定的。德國法院對於國會團體的向法院提起訴訟之能力普遍接受，即使是在特定法律生效之前（見 Hölscheidt, S., Das Recht der Parlamentsfraktionen, 2001, p.658 ff.）。
- O6 的共同異議人為超過 1000 位的自然人，他們的名字均已呈現在異議書所附之名單中。
- O7 為 Bavarian 州國會團體（Fraktion），依據 Bavarian Fraktionsgesetz A.1（2）本身具有向法院提起訴訟之能力（見 O7 的 13.07.1995 之通信）。
- O8 為依據公法（Körperschaft des öffentlichen Rechts）具有法人之地位（見 O8 的 05.04.1993 之通信）。
- O9 為德國，具有法人之地位（cf. O9 的 05.04.1993 之通信）。



- O10 的兩個共同異議人均為自然人。
- O12 為瑞士協會，其具有法人地位（見 O12 的異議書之附件）。
- O13 係由 3 名自然人組成的共同異議人。
- O14 為已登記的協會，依據奧地利法律其具有法人地位（見 O14 的 26.03.1993 之通信）。
- O15 係由依據奧地利法律具有法人地位的兩個協會所組成（見 O15 的 05.04.1993 之通信）。
- O16 為一自然人。
- O17 為已登記之協會，依據德國法律其具有法人地位。

1.4 雖然 O17 的 1993 年 2 月 1 日之信函確實並未明述可接受的異議理由，但可從字句隱含的措辭中導出係以 A.100 (a) /53 (a) EPC 提出異議。在第 3 段說到了引起動物的痛苦，在不道德處遇下動物的受苦，以及對於群體健康的風險。從這裏可以確定，A.53 (a) EPC 所規定的「道德」之專利要件為依據 A.100 (a) EPC 提起異議的主旨。其論理可以合理地與申請標的相關連，且須注意其他 16 個異議人也以相同的理由反對。

前述認定也與上訴委員會的裁決相符。在 T 222/85 (OJ 1988, 128) 上訴庭指出，如果一份異議書關於異議之基礎由其內容已適當地被專利權人與異議部所瞭解，便已充分。在這方面異議書的充分性，應當和異議案件的強度相區別。T 925/91 (OJ 1995, 469) 除確認前述決定外，進一步敘述異議人的案件是否適當地為專利權人



與異議部所瞭解之問題，須由被異議專利相關的技術中熟習該項技術者客觀地評價。這點在本事件中特別重要。一個熟習該項技術者將即刻把異議陳述中所包含的理由（動物受苦、健康風險、不道德處遇）與上訴委員會在 T 19/90 決定中所建立的判準和 A.53 (a) EPC 相關連。亦即所謂平衡操作：動物的受苦以及對環境的風險，相較於發明對人類之有用性，必須平衡。

第 52 條

2.1 A.52 (1) EPC 規定發明（沒有定義其概念）須滿足某些要件始能准予專利。這些要件為新穎性、進步性與產業上利用性。再者，由 R.27 EPC 之內文明顯可知一件「發明」必須與技術領域中之主題事項有關。R.27 (1) (c) EPC 述及技術問題與其解決手段可供參照。本發明係與轉基因動物以及生產與使用牠們的方法有關。因此滿足發明的技術性（technicality）之要件。又僅因涉及活的生物，在發明的技術特性（technical character）上並不會有任何區別。因此異議部對本案發明之型式依據 A.52 (1) EPC 可以為專利所保護沒有懷疑，但仍須滿足上述其他要件。

2.2 發現自然界存在的未曾認識的物質或生物為「發現」。此點很重要，而且和本案情況有尖銳的對比，該物質或生物本身必須在自然界中存在。本發明的轉基因動物具有人工插入的致癌基因，本身於自然界中並不存在，而是人為技術介入的結果。因此，依據 A.52 (2) EPC 的將「發現」排除於發明之外，在本案並不適用。

2.3 A.52 (4) EPC（藉原理上沒有產業上利用性之擬制）排除人體或動物體的手術或治療方法以及對應的診斷方法之專利性。很



重要的須注意，依此文脈這些方法必須在動物體本身上操作，始適用此一排除條款。

於本案將致癌基因導入基因組係在細胞水平上進行，例如在動物的受精卵上進行，而不是對活的動物導入，而該當 A.52 (4) EPC 所述的導入動物體。再者，對基因組導入致癌基因，性質上既不是手術或治療方法，也不是診斷。

異議部聽從專利權人之論理，當考慮 A.52 (4) EPC 之排除時，活的細胞與完整生物體之間必須有所區別，因此動物的活細胞不等於動物體。故以違反 A.52 (4) EPC 對請求項 1-15 之異議被駁回。

新穎性

3 在程序中所引用的文件都不能破壞所請求主題事項之新穎性，但 Brinster et al. 除外，倘若它在本專利優先日前公布的話。異議人聲稱它是在該文件送交發行人時就算已公布，但未提出任何有如此效力之證據。另一方面專利權人能夠提交證據（1995 年 11 月 17 日從不列顛圖書館的傳真，附於 1995 年 11 月口頭審理程序的紀錄），讓人足堪相信發生在 1984 年 6 月 22 日（優先權日）的公開為在不列顛圖書館中之最早者。進一步提交的證據（Paul T. Clark 於 1988 年 12 月 16 日的信函，也附於該紀錄），其和不列顛圖書館的陳述一致（很顯然任何人不可能在 1984 年 6 月 22 日之前接觸 Brinster 的文件）。從而，在欠缺相反證據下，異議部認為 Brinster 的文件並未在優先權日之前公布。被異議的專利所請求的主題事項完全由優先權文件中之揭露所支持。異議人對此也沒有爭執。結果是，Brinster 的文件和新穎性與進步性的評價不相關。



進步性

4.1 如在「新穎性」項下所指出者，Brinster 文件並非先公開，不能做為考量進步性基礎之文件。有一份例外文件（O16 所引證的 Stewart .T.A. et al. (1982), Science 217, 4546），異議人關於進步性沒有引用先公開文件，而是引用於考慮新穎性時的若干文件。在運用問題解答法（problem-solution approach）時須決定最接近之先前技術文件，因此也要考慮在新穎性程序中出現的文件。

4.2.1 對出現在程序中的文件，異議部視 Jaenisch R. 以及 Mintz B. (1974), Proc. Nat. Acad. Sci. USA 71, 1250 為最接近的先前技術。Stewart et al. (如前述) 也被考慮。

Jaenisch 介紹了將腫瘤誘發基因 Simian 病毒 40 (SV40) 的序列導入老鼠的囊胚 (blastocysts)。雖然病毒 DNA 可以在該動物的各種組織中偵測到，但健康的成年老鼠在 1 歲期並未產生顯著的腫瘤。SV 40 基因只在某些組織中發現，於其他組織則未發現。因此，創造出了身體組織的若干部分包含致癌基因的動物。被微注射的囊胚可偵測到擴增的 DNA 量，支持了 SV40 DNA 被併入宿主基因組的染色體的假設。因此獲得了包含轉基因致癌老鼠的鑲嵌動物 (mosaic animal)，但在這些動物上沒有察覺到腫瘤。

Stewart 將包含人類乙型血紅蛋白基因 (β -globin gene) 導入授精過的老鼠之母細胞複合體 (oocytes) 之重組質體，其被併入最終老鼠的生殖細胞系。該一系統被設想於惡性腫瘤的試管內研究上有其用途。

4.2.2 Jaenisch 與被異議專利的差異在於，前者將致癌基因注



入囊胚產生之鑲嵌動物，於某些組織上帶有轉基因，但在其他組織則沒有。而被異議專利係將致癌基因注入受精卵，以確保在所獲得的動物之全部細胞都出現該致癌基因。

4.2.3 由上述差異所產生的技術效果，為本件專利的動物增加了癌症誘發的感受率。因此本件專利的技術問題必須被認為在於讓動物增加感受率。對此一問題的解決手段為在請求項 19 中所請求的動物，以及請求項 1 中所請求的方法。

異議部沒有理由懷疑所請求的解決手段實際上解決了上述之技術問題。

4.2.4 雖然從先前技術（例如 Stewart et al.）已知存在癌症誘發基因，與產生帶有外來轉基因的老鼠，但 Jaenisch 刊物教導熟習技術者的是帶有該基因的老鼠並不展現任何腫瘤。異議部贊同專利權人的辯論，從本件專利之教導認為在提供存活的動物具有增加生成腫瘤的感受率上，沒有合理的成功期望。異議人不能提供讓人信服的相反辯論。

因此，不能以 A.56 EPC 禁止本件專利所請求發明的可專利性。

產業上利用性

5.A.57 EPC 要求發明必須具有產業上之利用性。此意指發明必須在任何種類的產業上有製造或使用之可能性與能力。本件專利的特別實施例，亦即轉基因老鼠已存在市場上，因此對這些實施例的滿足產業上利用性，有了明白的證據。關於本件專利所涵蓋的進一步之許多動物種（animal species），供產業上利用的可能性與能力，也是合理的。本發明之性質係為了提供測試動物，異議人引述大



象、長頸鹿以及藍鯨並不適當。再者，專利權人所論不需就發明的每一個實施例證明產業上利用性，也是合理的。

因此認為本件專利原核准的申請專利範圍滿足產業上利用性。

揭露的充分性

6.1 關於揭露的充分性已經針對後來核准專利的實質相同的申請專利範圍考慮過。於決定 T 19/90, OJ EPO 1990, 476 中，上訴庭曾對此議題有了認定。異議人的辯論係走與審查過程中核駁理由相同的方向，那時點所考慮的發展仍然和目前的情況相關。但必須記住，和專利權人的陳述相反，依據 A.111 (2) EPC 之規定，T 19/90 決定並不拘束異議部。該條文謂所作決定被上訴的「部門 (department)」，於該決定被撤回時應受上訴庭的判決理由 (ratio decidendi) 之拘束。在本案依照本條文該「部門」為審查部，於後續異議程序中新涉入的異議部，已不再是相同的「部門」。

6.2 審查部於核駁對應的申請案，特別是依據 A.83 EPC，實質上指稱於判斷發明是否充分揭露，以及僅能支持老鼠時，必須考慮發明說明中的支持。結果是，申請專利範圍所涵蓋之請求標的，僅能以過度的負擔始能執行。因此，違反熟習技術者必須永遠能夠執行所請求的整個範圍之發明，無須過度負擔與不須發明技巧的指導原理。

6.3 在 T 19/90，3.3 點，上訴庭認定「一請求項僅僅是寬廣之事實本身並不被認為是該申請案不符合 A.83 EPC 的充分揭露條件之理由。僅當有重大的懷疑，且有事實證明，可以讓一申請案被以欠缺充分揭露來核駁。」於 3.8 點，上訴庭所考慮 T 292/85 (OJ EPO



1989, 275) 的決定，也能夠適用到本案。於後來的決定上訴庭認定，一生物發明如果清楚地指出至少一個方式使熟習技術者能夠實現，便可認為已充分揭露。因此，上訴庭於決定 T 19/90，依據 A.83 EPC 維持了申請專利範圍。

6.4 如先前指出者，異議人的辯論並未超過在審查程序中提過的論旨，而且在異議程序中這些辯詞全都沒有提出事實證明。異議部雖然不受 T 19/90 決定理由之拘束，但因並沒有看到須作與該決定不同結論的任何理由，故被異議的專利符合 A.83 EPC 之規定。

R.23b 及 R.23e EPC 的適用性

7.1 歐洲專利組織的行政理事會以其 1999 年 6 月 6 日之決定，施行 1998 年 7 月 6 日的 98/44/EC 指令之相關規定，並修正 EPC 的施行規則，於規則第 II 部分增訂對生物技術發明的新的第 VI 章，即 R.23b 及 R.23e EPC。依據該決定的第 2 條，R.23b 及 R.23e 於 1999 年 9 月 1 日生效。此決定未包含任何過渡條款。產生的問題在於新的規則是否適用於在該等規則生效以前很久就開始，但係在其生效後的 2001 年 11 月 7 日始審結的本異議程序。

7.2 一般在欠缺過渡條款的場合，行政與司法機構必須適用作成決定時之法律。此一原理也適用於繫屬中的專利案件，不論是在審查或異議中。雖然可以爭執在某些情況有壓倒性的考量 (overriding consideration)，例如保護法律之信賴，或保護既得之權益，這時不適用新的實質專利法律，對已經提出的專利申請案或已經核准專利比較有利。異議部在這方面做了審慎的考慮。一個行政或司法機構對過渡法律應抑制自行建立特定的規則，除非新法律的適



用清楚地違反了基本的公正原則。

7.3 異議部衡酌於本案件並不存在該種例外情況。新的 R.23b 及 R.23e 和先前法律構成上並沒有大的差別，其僅在解釋 EPC(A.52 至 57) 的相關條文，本文仍和以前相同。在法律情況已改變之範圍內，仍維持了可以由正常案例法的發展所帶來的框架。因此既不因法律信賴的保護，也不因既得權益的保護，而限制本案適用新的 R.23b 及 R.23e EPC。

依據 A.53 (b) EPC 動物的可專利性

8.1 法律框架與相關案例法：

8.1.1 A.53 (b) EPC 謂植物或動物品種或用以產生植物或動物的實質上生物學方法，不具可專利性。

R.23 (b) EPC 係與相同論旨有關，並訂明和植物與動物有關的發明為可專利，若該發明的技術上之實施，並不限定於特殊的植物或動物品種。由於 R.23 (b) (1) EPC，所以應使用 1998 年 7 月 6 日的對生物技術發明的法律保護之指令 98/44/EC 做為補充的解釋手段。

8.1.2 上訴委員會的決定，除 T 19/90 (見上述) 外，並不存在直接述及動物可專利性的議題。關於 A.53 (b) EPC 此一決定包含若干法律考慮，與本議題極為相關。首先，它認定對於可專利性的例外必須狹窄地解釋。其次，「動物」(一般概念) 以及「動物品種」存在於 A.53 (b) EPC 的相同半句中，清楚地顯示「動物品種」一詞，並不意圖涵蓋動物。以此種方式使用不同詞語，立法者不能在兩種情況都指涉「動物」。在結論中上訴庭謂如果請求項的申請



標的並不包含「動物品種」(“animal variety”, “race animale”以及“Tierart”), 則不能依據 A.53 (b) EPC 排除專利性。

8.1.3 G 1/98 決定(見上述)主要和依據 A.53 (b) EPC 的植物之可專利性有關, 它是結果並不完全相同的一系列決定的最後一個, 參見 T 356/93 (見上述), 且成為對植物的可專利性議題之先例。

擴大上訴庭認定(摘要說明 1):「一請求項中並未個別請求特定植物品種者, 不能依據 A.53 (b) EPC 排除其可專利性, 即使它可能涵蓋植物品種」。擴大上訴庭在其詳細理由中結論謂 A.53 (b) EPC 之目的對應於史特拉斯堡專利條約(Strasbourg Patent Convention, SPC)第 2 條(b)之目的: 對依據 1961 年的 UPOV 條約³⁵禁止雙重保護而被排除專利之主題事項(G 1/98 的 3.6 點)不應核准歐洲專利。

8.2 上述的相關條文與規則, 以及上訴委員會的案例法導致如下推斷:

8.2.1 活的東西且特別的是植物與動物可接受專利之保護。此已為 R.23c (b) EPC 所設定, 且不僅是方法保護, 而且也容許產物保護, 當參酌指令 98/44/EU 的前言 31 解釋時, 其為被准許的。該指令謂一個以特定基因(而不是其整個基因組)為特性的植物群組(plant grouping), 其不為新品種的保護所涵蓋者, 不排除可專利性, 即使其包含新的植物品種。因此該前言澄清 R.23c (b) EPC, 公認藉由「如果它們和植物或動物有關」之用語, 能夠做不同解釋

³⁵ UPOV 為植物新品種保護國際公約(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants)。



，即產物的保護已為法律所預見。雖然該前言僅述及植物，因其提到對於植物品種的特定保護制度，但 R.23c (b) EPC 對於動物也不能做不同的解釋。

8.2.2 本案所請求的發明在正好超過老鼠品種的範圍上無可懷疑地可以適用，參見在充分揭露下的理由，上述 6.1-6.4 項目。因此，指稱專利與特殊的老鼠品系有關，且因此是與動物品種有關，為依據 A.53 (b) EPC 不可專利之論理不足採。本發明的可實施性並不限定於 R.23c (b) EPC 意味的特殊動物品種。

8.2.3 雖然 G 1/98 所述的係針對植物而不是動物，但其認定也能夠轉移至依據 A.53 (b) EPC 排除動物品種的解釋。在植物品種上有關 A.53 (b) EPC 之目的，依循 SPC 之目的，係源自 UPOV 的禁止雙重保護。問題產生在於，SPC 之目的也會排除動物品種，雖然在當時沒有予以保護，即使目前也是沒有對動物育成產物的動物品種之保護。對此最顯然的理由應為意圖後來創造用於保護動物品種之法律，或至少維持開放的可能性。

異議人辯稱立法者的意圖並不允許一般動物專利，不能認同。如果 A.53 (b) EPC 之目的旨在避免對植物品種的雙重保護（此為 G 1/98 的重要認定之一），假定立法者內心在排除動物品種上有不同之目的，將會在 SPC 和 EPC 中使用很清楚與適當的用語，而立法者並沒有如此做。在這些法律本體中，以相同的語言處理植物與動物，清楚地顯示排除之目的在兩者均相同。

8.2.4 異議人指稱允許涵蓋品種的動物之保護，但不允許對特



定品種的保護為不一致的取徑，於 G 1/98 中已針對植物詳細敘述過，見 3.3.3 點。同樣的理由可以適用於動物。

8.2.5 如同在 T 19/90 中所指出的（見上述），如果 A.53 (b) EPC 的意思是涵蓋相同的動物群組，則不適合在同一半句中使用不同概念的「動物」與「動物品種」。由於這樣不可能是合理的，故該條文必須基於清楚的字語來解釋。亦即，所排除的僅限於品種，且不能擴展至一般動物。異議部遵循 T 19/90 之認定。

8.3 由於上面之理由，認為 A.53 (b) EPC 對於本件專利中所申請之標的並未排除其可專利性。

在 A.53 (a) EPC 的道德條款下動物的可專利性

9.1 法律框架與相關的案例法：

9.1.1 A.53 (a) EPC 禁止對公開或實施會違反「公共秩序」或道德的發明予以專利。

9.1.2 R.23d (d) EPC 敘述在 A.53 (a) EPC 下的一個特定排除項目，指出對有可能引起痛苦，而對人類或動物沒有實質醫藥利益的修飾動物遺傳本性之方法，以及由該方法產出的動物，不應核准專利。

9.2 上訴委委員會的決定 T 19/90（如前述），考量了動物專利之道德議題，而 T 356/93（如前述）則給予有關道德考量上的一般指南。

於 T 19/90 上訴庭的結論是，若能察覺動物承受痛苦以及對環境之風險，就有理由去考慮可能與 A.53 (a) EPC 有關，且上訴庭



認定在某些價值間取得平衡為適當的。此一方面是動物的受苦以及對環境的可能風險，另一方面則為發明對人類之有用性。

於 T 356/93 上訴庭拒絕「公共秩序」包含保護大眾安全以及保護做為社會一部分的個體之完整性的概念，以及道德是和某些行為是正確，而其他行為是錯誤的信仰有關，此一信仰奠基深植於某一特殊文化所接受之標準，在 EPC 之場合，為歐洲社會與文明固有的文化之概念。因此當發明的實施不符合傳統所接受的屬於此一文化的行為標準時，要以違反道德而排除其可專利性。

9.3 異議部在此敘述其在 A53 (a) EPC 取徑上考量的背後原理。

- 於遵循可接受的 EPO 案例法，A.53 (a) EPC 僅能用於例外情況，然而依據 T 19/90，將本案歸屬於例外情況是可議的。
- R.23c (b) EPC 原則上宣告只要滿足某些條件，動物為可專利的主題事項。結果是所有指稱依據 A.53 (a) EPC，活的東西或動物一般不能核准專利的論旨，原則上不成立。
- 異議部並未企圖適用極端的立場來評價 A.53 (a) EPC 的標準。此意指它將不考慮也不忽視發明被濫用的可能，或沒有小心與適當地考慮 EPC 將「公共秩序」以及道德做為可專利條件的事實。異議部認為採取兩邊都考量的方法是正確的。
- 在 T 19/90 中所假設的平衡檢測已被包含類似處理方法的 R.23d (d) EPC 所取代。



- 為了 A.53 (a) EPC 之目的，「公共秩序」與道德必須主要藉對大多數的歐洲國家所共有的法律與規則來評價，因為這些法律與規則為關於在歐洲社會什麼被認為對的或錯的之最好指針。如果存在相關議題的法律或規則，便不需要也不適合憑恃其他可能的評價手段，例如若干異議人所依憑和聲請的公眾意見調查。

9.4 適用上述原理依據 A.53 (a) EPC 來評價「公共秩序」與道德，與醫藥研究中的試驗動物有關之發明，制定法對該等動物的試驗使用係以高度的敘實法，因為它顯示發明的實施於事實上是否要被禁止。為了實驗或其他科學目的而使用動物，雖非全部但在大多數 EPC 的會員國中，於某些條件下被允許。指令 86/609/EEC 對 EU 的會員國，規定了此一使用，而且類似的條文顯然存在於其餘的國家。因此結論是對本發明的做為試驗動物使用的那些動物專利，在此一指令的意味上符合道德標準，因為該發明的實施為明文所允許。

9.5 在原理上發現可專利性之後，R.23d (d) EPC 的條件必須被用來做可專利性的第二輪評價。需要考慮的兩個相關條件為「承受痛苦」與「對人類或動物的實質醫藥利益」。如果同意存在痛苦，則依據此一規則，此一痛苦必須與一實質醫藥利益相平衡。此一評價引起兩個進一步之問題：在必須做評價的期日，異議部如何確定是否存在痛苦，以及醫藥利益是否重要？又是採用專利申請案的有效日期，或實際進行評價的日期？

關於後者之問題，適合與所有其他專利要件相比較，且須注意其他專利要件全部都是在有效日期來評價。沒有顯然的理由對 A.53



(a) EPC 或 R.23d (d) EPC 以不同的方式處理。異議部同意專利權人這方面的論詞。而且，R.23d (d) EPC 的用語也支持此一結論：「其可能引起」(which are likely to cause) 暗示著未來的事件，以及包含了概率的元素。如果立法者心中想著是在任何後來給定的日子評價，則此一概率的元素是多餘的。

關於痛苦。異議部同意程序中的所有當事人所稱一旦測試動物長出腫瘤，則痛苦存在，此和評價日期無關。

關於實質的醫藥利益，因為如前面所發現的，必須在專利的有效日期來評價，從而此一評價必須帶著概率元素來做，且不考慮後來的實際實施結果之證據。決定性的問題為是否在有效日期，發明人有善意的理由相信其發明有一個實質的醫藥利益。故為了 R.23d (d) EPC 之目的，測試動物的痛苦的可能性（此無爭議），與在專利有效日期發明人的對實質醫藥利益的善意相信必須互相平衡。

在本案件，不能否認本發明的動物係為了良好理由，亦即癌症研究而製作，發明人針對當時醫療性癌症試驗問題的新的取徑，於有效日期存在善意理由去預期一個實質醫藥利益。R.23d (d) EPC 因此沒有禁止專利所涵蓋的那些動物之可專利性，其依據 A.53 (a) EPC (前述項目 9.4) 被認定為可核准專利的。

10. 綜上所述，結論為動物本身的請求項，以及作成動物的方法依據 A.53 (a) EPC，至少在所請求的該動物按照 EPC 會員國法律符合試驗動物的條件之程度內，可以核准專利。主聲請的申請專利範圍係針對非人類的哺乳動物，不滿足此一條件，因為這些請求項所涵蓋的動物類別不能符合試驗動物的規定。因此依據 A.53 (a)



EPC，這些請求項不能核准。

輔聲請

11. 輔聲請 2，2A，3 及 3A 自稱包含了界定動物之限制，「前述動物被用於（實驗或）測試目的」。異議部認為當運用一般申請專利範圍解釋之標準時，此一用語並不限制請求項之範圍，見指南 C-III，4.8。對於一物質的產品請求項，從專利的角度通常並不因指出其用途而被限制。此亦適用於方法請求項，其範圍係由方法的特徵以及實施該方法參數所能得到的產品之定義來決定。因此，依據 A.53 (a) EPC 這些輔聲請應以和主聲請相同的理由不足採。

12. 輔聲請 4 係針對齧齒類動物 (rodents)，而非主聲請中的非人類的哺乳動物。該輔聲請既不能依據 A.123 (2) 及 (3) EPC，也不能依據 A.84 EPC 來核駁。從已經討論過的理由，它也符合 A.52，53 (b)，54，56，57 及 83 EPC 之條件。

齧齒類動物包含代表性的可核准專利的用於動物試驗之動物種 (species)。異議部認為依據 A.53 (a) EPC 評價道德時，在本案中正確的「可核准」與「不可核准」之境界線，不可能容易也非絕對需要。重要的是，所請求的動物之用於試驗的代表性類別為可核准專利。偶然以上位概念請求了 A.53 (a) EPC 不認許的主題事項，可被寬容，因為此一主題事項的發明也不可能合法地實施。異議人所主張的請求項之範圍應限制於小鼠 (mice) 不能採納，因為這會將上述指令 86/609/EEC 意味下可被接受的試驗動物，從保護動物之類別排除。因此認為當本發明之申請專利範圍限制於齧齒類動物時，A.53 (a) EPC 並不禁止核准專利。故第 4 個輔聲請可以核



准。

其他聲請

13. O1, O8, O10-15 以及專利權人依據 A.104 EPC 聲請從 EPO 中央基金給予費用補償。此一聲請是基於異議部召集第 2 次口頭審理之事實，倘若曾正確作裁斷，並無此需要。此一聲請被駁回，因為 A.104 EPC 並不提供該一補償，它僅提供在當事人間不同費用分攤的指定。

14. 異議人基於不公正的理由聲請解散整個「合議體」，做為在 1995 年口頭審理程序中的一個濫用予以駁回。

異議部在整個程序中努力去發現一個符合 EPC 的解決方案。僅僅是異議人的在某些程序階段可能有不公正之印象，不能做為替換整個異議小組的理由，以免產生例如重開整個程序的必然結果。

審定

異議部因此審定在異議程序中發現輔聲請 4 符合歐洲專利條約的要件。主聲請以及輔聲請 2, 2A, 3 以及 3 依據 A.53 (a) EPC 被核駁。

(解說)

本事例係對核准公告之歐洲專利所提起之異議案，相當於我國之舉發案，故其合併審理之審定書的敘述方式可供我國未來舉發合併審理之參考。



本事例之異議人多達 17 人³⁶，若不合併審理，有些程序例如專利權人之答辯須重複提出 17 次，口頭審理也要重複進行 17 次。在涉及跨國專利權人與異議人之案件中，會相當不便與困擾。倘合併審理便可簡化。而且因案情涉及法律條文見解，所以異議合議體之人員也由一般的 3 人擴大增加一名法律資格之成員。

本事例在此僅呈現「事實與提出物」、「審定理由」與「審定」3 部分。在「事實與提出物」中，首先逐一敘述 17 名異議人之名稱與主張之理由。接著敘述專利權人之答辯，其先攻擊程序（不應受理、非法人）問題，再論實體理由，並提出主聲請與輔聲請，此為歐洲專利制度之特色³⁷，於上訴程序亦常見到。其中輔聲請以代號 1、1A、2、2A、3、3A、4 來區分，不同的輔聲請之差別在請求項有不同的修正，1 與 1A 等彼此差異小，故數字相同，僅附加英文字母 A 區別。各異議人針對專利權人之答辯又提出意見書。由於是合併審理，故相同的事項可以合併敘述，以節省篇幅。專利權人與幾位異議人均聲請口頭審理。關於專利權人之答辯，亦是將複數異議人相同的爭點合併論述。關於各異議人之異議理由，則歸納為適格標的、新穎性、進步性、產業上利用性、充分揭露性、動物的可專利性 5 個爭點，將複數異議人所提相同爭點彙總合併敘述。可見合併審理可以提升審定書的簡明性。

³⁶ 在我國並非不可能產生一件專利有多件異議案之情況，在有異議制度時期，曾經有一個「悶燒鍋」專利公告後，於 3 個月的異議期間，總共有 14 個異議案提出，須分成 14 個異議案發交審查人員審查，若能像本事例一樣合併審理，必然可以節省當事人答辯、面詢等之負擔。

³⁷ 在我國舉發案中，專利權人若申請複數件更正，常被要求確認以哪一件更正案為準，而不能要求對同時提出的幾個不同範圍的更正案一併審查，看哪一個範圍的更正案可以接受。



在「審定理由」部分，先敘述異議受理與否的程序事項，對每一位異議人是否適格分別論斷，沒有遺漏。亦即縱然合併審理，在程序上仍須嚴謹。接著按照異議人所主張違反之實體要件，在導引標題「第 52 條」、「新穎性」、「進步性」、「產業上利用性」、「充分揭露性」、「R.23b 及 R.23e EPC 的適用性」、「依據 A.53 (b) EPC 動物的可專利性」、「在 A.53 (a) EPC 的道德條款下的動物之可專利性」，以連續的二階式編號分項敘述。其後則是根據前面對實體要件的析論，於「輔聲請」標題下，總結第 4 個輔聲請修正之請求項為可接受，並以之維持專利。最後在「其他聲請」下談到是否可以接受雙方當事人因為額外舉行的第 2 次口頭審理請求費用補償。本事例所呈現的審定理由內容，先程序、後實體、再論其他聲請，可說層次分明，所陳見解也都引述有據，不會流於空泛。雖然是將 17 個異議案合併審理，但對經過整理歸納的各點，都無遺漏地審理到，此部分可供我未來舉發案合併審理之參考。

在「審定」部分簡短地敘述審理的最後結論，即專利可依第 4 輔聲請之修正而維持，其他輔聲請則駁回，此相當於我國舉發審定書之主文。

由本事例可以清楚體會合併審理具有行政經濟之效益，亦可認識歐洲合併審理異議審定書之撰寫方式。

肆、上訴委員會合併審理事例

在關於，歐洲專利局技術上訴委員會之合併審理雖無如前述擴大上訴委員會合併審理之明文依據，但實務上亦會因為同一專利有複數上訴事件而合併審理。擴大上訴委員會一般係因為相關法律爭



點有複數諮詢提出，或同一申請案有複數請願事件而合併審理。在此分別探討 1 個技術上訴委員會，以及 2 個擴大上訴委員會的合併審理之事例。

[事例 3]

本事例為前述[事例 2]的異議人不服異議部之審定，而提起上訴的事件。如果我們覺得[事例 2]之審定書實質內容已經夠仔細，則本事例技術上訴委員會之決定書，又比[事例 2]仔細 5 倍³⁸。限於篇幅，在此僅敘述要點。

本事例案件號數為 T 0315/03，合議庭成員共 5 人（含主席）。由於在異議部係將 17 個異議案合併審理，在技術上訴委員會當然也是合併審理，其決定書之綱要如下：

事實與提出物概要

先前程序之歷史（1-6 頁）

上訴程序

I-XVII（7-13 頁）

XVIII. 當事人的辯論：一般（13-14）

XIX. 當事人的辯論：異議的可受理性（14-16 頁）

XX. 當事人的辯論：A.52 EPC（發明）（16-17 頁）

XXI. 當事人的辯論：A.56 EPC（進步性）（17-19 頁）

XXII. 當事人的辯論：A.57 EPC（產業上利用性）（19 頁）

XXIII. 當事人的辯論：A.83 EPC（充分揭露性）（19-21 頁）

當事人的辯論：A.53（a）EPC（公共秩序與道德）（21-51 頁）

XXIV. 上訴人 1（21-27 頁）

³⁸ 單從「事實與提出物」起計算，[事例 2]審定書 A4 列印共 29 頁，[事例 3]之決定書 A4 列印共 148 頁。



- XXV.上訴人 2 (27-30 頁)
- XXVI.上訴人 3-6 (參加辯論) (30-31 頁)
- XXVII.上訴人 3 (31-33 頁)
- XXVIII.上訴人 5 (33-34 頁)
- XXIX.上訴人 6 (34-35 頁)
- XXVIII.異議人 3 (當然的當事人) (35-36 頁)
- XXXI.被上訴人 (36-51 頁)
- 當事人的辯論：A.53 (b) EPC (51-55 頁)
- XXXII.上訴人 3-6 (51-52 頁)
- XXXIII.異議人 3 (當然當事人) (53 頁)
- XXXIV.被上訴人 (53-54 頁)
- XXXV.當事人的辯論：費用 (54-55 頁)
- 聲請 (55-58 頁)
- XXXVI.-XXXVII.
- 決定理由** (58-147 頁)
 - 1.概述 1.1-1.5
 - 2.異議的可受理性 2.1-2.9
 - 3.上訴的可受理性 3.1-3.2
 - 4.相關議題 4.1-4.7
 - 5.R.23b 至 R.23e EPC 之適用性 5.1-5.12
 - 6.A.53 (a) 及 R.23d (d) EPC 6.1-6.3
 - 7.R.23d (d) EPC 及案例法 7.1-7.7
 - 8.運用 R.23d (d) EPC 檢測的時點 8.1-8.2
 - 9.R.23d (d) EPC 與證據 9.1-9.7
 - 10.A.53 (a) EPC-道德與「公共秩序」 10.1-10.10
 - 11.A.53 (b) EPC 11.1-11.8
 - 12.主聲請
 - 12.1 A.52 EPC 12.1.1-12.1.2
 - 12.2 A.53 (a) EPC



R.23d (d) EPC 檢測 12.2.1-12.2.4

T 19/90 檢測 12.2.5

13. 第 1 輔聲請

13.1 A.52 EPC

13.2 A.53 (a) EPC

R.23 (d) 檢測 13.2.1-13.2.4

T 19/90 檢測 13.2.5-13.2.9

A.53 (a) EPC-其他考量 13.2.10-13.2.21

13.3 A.53 (b) EPC 13.3.1-13.3.6

13.4 A.123 (2) (3) EPC 及 A.84 EPC

13.5 A.54 EPC

13.6 A.56 EPC 13.6.1-13.6.4

13.7 A.83 EPC

13.8 A.57 EPC

13.9 第 1 輔聲請的可核准性

基於前述 13.1 至 13.8 段所論之理由，上訴庭認為將請求項限制於「小鼠」以滿足 EPC 條件之第 1 輔聲請，可以核准。

14. 向擴大上訴委員會諮詢問題之聲請 14.1-14.3

15. 聲請費用 15.1-15.8

指示 (147-148 頁)

基於這些理由決定如下：

1. 被上訴之審定撤消。

2. 案件發還第 1 審程序，並指示以下述基礎維持專利：

在口頭審理中提出的第 1 個輔聲請，

在口頭審理程序中修正的發明說明第 3、6 及 10 頁。

原核准專利的第 4、5、7 至 9 頁，以及圖 1 至 8。

3. 向擴大上訴委員會諮詢的聲請駁回。

4. 要求歐洲專利局補償費用之聲請不受理，因不容許。



本案並非全部異議人都上訴，只有 6 個異議人上訴，上訴人和異議人之對應關係如下：

上訴人 1 ~ 異議人 1

上訴人 2 ~ 異議人 2

上訴人 3 ~ 異議人 8

上訴人 4 ~ 異議人 12

上訴人 5 ~ 異議人 13

上訴人 6 ~ 異議人 15

其他異議人則做為當然當事人 (parties as of right)，包含異議人 3-7，異議人 9-11，異議人 14、異議人 16-17，從而全部 17 名異議人均出現於上訴決定之表頭資料中。由上述判決之綱要表可以看到上訴委員會是採合併審理、合併決定之方式，並將各上訴人之辯論逐一羅列。在「決定理由」中，則同樣在導引標題之下，綜合論述各上訴人之陳述與證據。最後在「指示」之下做出 4 點決定。

指示的第 1 點係將[事例 1]的異議審定撤銷。指示的第 2 點將申請案發回審查部重新依照其見解核准該專利。其見解和異議部審定主要差異在於，異議部容許請求項以「齧齒類動物」為限制條件，上訴庭則容許以「小鼠」為限制條件。後者之權利範圍比前者來得小。指示第 4 點和異議審定理由第 13 點之見解相同。

歐洲上訴委員會決定中之「指示」，相當於我國訴願決定書之「主文」，未來因應舉發案之合併審理，訴願決定亦有類似本事例予以



合併決定之可能，且合併決定之主文可考慮以編號方式分項呈現。

[事例 4]

歐洲專利局技術上訴委員會或局長，可以向擴大上訴委員會諮詢法律問題³⁹。技術上訴委員會一般係以中間決定（interlocutory decision）的方式提出諮詢，局長則是在兩個上訴委員會關於一個法律爭點有不同決定時，提出諮詢。

本事例係與分割申請案的修正有關，涉及來自 3 個技術上訴庭所提出的諮詢。T 39/03 的中間決定提出的諮詢，於擴大上訴委員會成立 G 1/05 事件；T 1040/04 的中間決定提出的諮詢，成立 G 3/06 事件；T 1409/05 的中間決定提出的諮詢，成立 G 1/06 事件。但後來 T 1040/04 的諮詢因上訴撤回，而移除了擴大上訴委員會回答其所諮詢問題的法律基礎。所以本事例中擴大上訴委員會僅將 G 1/05 與 G 1/06 兩事件合併審理。

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 A.76 (1) EPC⁴⁰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

³⁹ 請參 A.112 EPC。

⁴⁰ EPC A.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申請標的提出；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。」



之場合，是否仍然可以修正？

- (3) 如果問題(2)的答案為是，除了 A.76(1) 與 A.123(2)⁴¹EPC 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⁴²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 A.76(1) EPC 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，是否為必要與充分條件？
- (2) 如果上述條件不充分，則是否要對該句附加如下條件：
- (a) 該分割案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) 該分割案的所有分割前案都要符合 A.76(1) EPC？

擴大上訴庭依據擴大上訴委員會的程序規則第 8 條，合併審理前述兩技術上訴庭所諮詢之法律疑點，並邀請 EPO 局長對相關的法律疑點表示意見。G 1/05 與 G 1/06 合併審理後分離作出決定，雖然於各決定中當事人等資訊不同，但「事實與提出物概要」(Summary of facts and submissions)、「決定理由」(Reasons for the

⁴¹ EPC A.123(2) 謂「一歐洲專利申請案或歐洲專利不能以包含超出當初申請案範圍的申請標的之方式修正。」

⁴² 原文為 root (originating) application，指分割案之母案。



decision) 及「指示」(Order) 完全相同⁴³。本事例擴大上訴委員會之決定篇幅甚長⁴⁴，在此僅敘述重點。

針對 T 39/03 所諮詢的 3 個問題，擴大上訴委員會 (the Enlarged Board of Appeal, 以下簡稱 EBA) 回答如下：

- (1) 答案為肯定的，因此容許在申請時包含沒有於母案揭露的申請標的之分割案，其後藉修正移除該申請標的。EBA 考量 A.76 (1) EPC 的立法歷史，以及申請人與第三人利益平衡之需要，結論謂此等事項指向 A.76 (1) EPC 的一個有利之解釋，允許申請人在提出分割案以後修正該分割案，以便符合 A.76 (1) EPC 的規定，只要該修正符合 EPC 其他有關修正之規定。
- (2) 答案為肯定的。EBA 謂「一分割案為一個新的申請案，其和母案彼此分離且為獨立的」，且引述先前 EBA 的決定 G 4/98，其中 EBA 認為「與分割申請案有關的程序原則上是和有關母案的程序彼此獨立，且該分割申請案以如同一新的申請案來處理」，且「在分割案提出以後發生的有關母案程序的動作（或刪除），不應影響後者的程序」。因此，EBA 結論是「移除分割案申請時未在母案揭露的添加事項，不論較早申請案是否繫屬均可容許」。
- (3) EBA 認為對於一分割案沒有 A.76 (1) 及 A.123 (2) EPC 規定以外的其他限制。因此，EBA 認定「一分割案能夠藉修正指向雖然在較早申請案與在分割案提出時有揭露的，但沒有

⁴³ 有關歐洲專利上訴委員會決定之格式，請參智慧財產月刊，2008 年 12 月份「歐洲專利上訴委員會及其決定」一文。

⁴⁴ A4 列印共 46 頁。



為該分割案的申請專利範圍所涵蓋的部分。」

針對 T 1409/05 所諮詢的 2 個問題，擴大上訴委員會回答如下：

(1) EBA 認定此實際上為必要與充分的條件，且謂「依據與根源申請案有關申請標的之第 1 次揭露的申請日，僅當前述申請標的在每一個先前（較早）的申請案提出時被揭露，且在進一步的分割案提出時，如果它仍然出現（亦即它在那個時候沒有明確地被放棄）在每一個較早的前案，因而它在根源申請案所提出的揭露，其後直到所考慮的分割申請案的申請日為止都存在時為適合」。

因此「曾經在該系列較高的（意指較早）申請成員中刪除的內容，不能夠再導入該成員或該系列較低（意指較後）的分割申請案」，且「反之，在一系列較高（意指較早）分割申請提出時增加的內容，不能夠在該系列較低（意指較後）的分割申請案中請求」。

於決定了問題（1）所述之條件為分割案所需滿足的充分條件後，EBA 認定在此並未要求分割案進一步滿足問題（2）（a）及（b）所提出的條件，因為此等進一步之條件於 EPC 沒有基礎。因此，擴大上訴庭認定並沒有分割案的請求項必須落在被分割的前案，或所有被分割的前案的申請專利範圍中，始滿足 A.76（1）EPC 的條件。在這方面，EBA 謂「此和該系列的較早成員於申請時在包含其他申請標的上，是否滿足 A.76（1）EPC 第 2 句，或它們是否在該系列進一步的分割申請案提出之後被維持或核駁無關」。

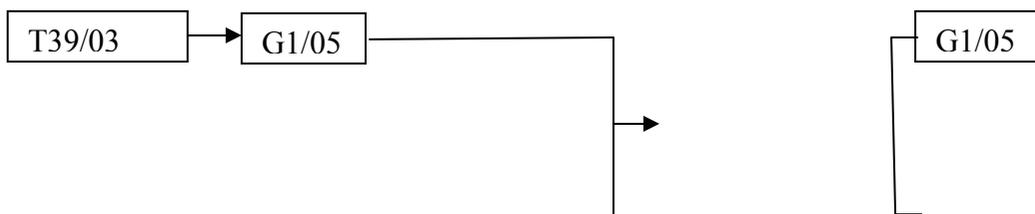
除了回答上述之問題外，EBA 也澄清了，對一分割案核准之專利，須符合 A.76（1）EPC 始有效。亦即，它不能有效地包含沒有在其母案中揭露的申請標的。在這方面，擴大上訴庭斷然地拒絕分

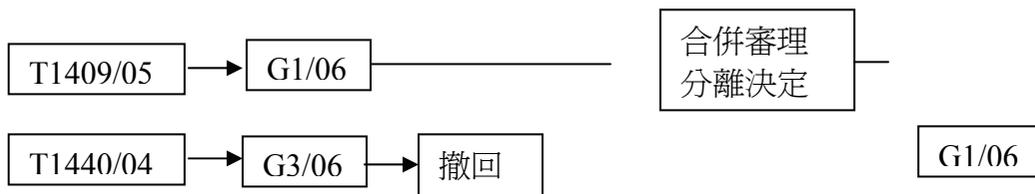


割案的不同部分依據它們是否包含在母案而給予不同的申請日之觀念，謂「在 EPC 之下沒有空間讓分割案具有如同 EPO 的實際申請日期那樣。而且，EPC 也不支持在同一申請案中，不論為分割案與否，可以對該申請案不同時間點上提出的申請標的之不同部分賦予不同日期的想法」。

EBA 雖然確認 EPO 先前建立的一系列分割案的處理方式為正確，但 EBA 於結論時謂：「擴大上訴庭對於一系列的分割案的每一個其包含與原專利申請案相同寬廣的揭露，須藉至少一個未修正的發明說明，繫屬直到 20 年一事不滿意。如果行政措施，例如對分割案予以優先審查，且對同時繫屬的分割案一起與迅速地決定，以便使申請人對審查部已給予不利意見的申請案，為維持活的申請標的，藉著對相同的申請標的重新一再提出之可能性極小化，則為不適當。那應由立法者考量是否有濫用情事，以及要做哪些補救。」

有關分割案於 T 1040/04 案中所諮詢的進一步之問題，由於撤回上訴的程序上理由，移除了 EBA 回答的基礎，從而 EBA 沒有提供一個直接的答案。該問題是「一個對分割案核准的專利，其不滿足 A.76 (1) EPC，因為在它真實的申請日，超出較早申請案的範圍，能否在異議中藉修正以便克服 A.100 (c) EPC 之異議理由，且因此而滿足該要件？」鑒於 EBA 對已回答問題的意旨，此問題之答案無疑為「是」。即一個針對分割案核准之專利，於異議程序中能夠藉修正移除在分割案申請時所增加之申請標的，此與 EPO 歷年來的實務相一致。





第 1 圖

本事例擴大上訴委員會經合併審理後，仍分離作成決定，其概要如第 1 圖所示，此和[事例 3]的技術上訴委員會合併審理、合併決定之情況不同。其中 G 1/05 決定為德文，G 1/06 決定為英文，除此之外兩者不僅擴大上訴庭之成員 7 名均完全相同，其「事實與提出物概要」、「決定理由」、「指示」亦均相同。這是合併審理，分離決定的表徵與普遍現象，日本特許廳審判部之合併審理之審決也是如此。

本事例將三個與分割案有關的三個法律爭點之諮詢予以合併審理，俾能收統一見解之效。由於我國亦有分割申請的制度，在此將本事例擴大上訴委員會決定之解答歸納如下，供我國參考。

- (1) 分割案申請時出現新事項 (new matter) 並不表示該分割無效。因為可藉分割申請後的修正來移除該新事項。
- (2) 分割申請為一獨立的申請案。母案的情況和分割案無關。新事項可以從分割案中移除，即使母案已不再繫屬，例如母案已經被核駁、撤回或核准亦然。
- (3) 分割案以什麼為申請標的，和其母案意圖以什麼為保護對象無關。分割案僅需滿足 (至少在修正後) EPO 明文的條件，



即禁止未出現在母案中的新事項。分割案可以請求出現在母案（以及在分割案）中的事項，即使在母案中並未明示意图以此為保護之標的。

- (4) 對於一系列的分割申請案沒有額外的限制或條件。一系列的分割申請案僅需滿足（至少在修正後）EPO 明文的要件，即禁止未出現在所有該系列中的前案之新事項。如果某一事項在任何先行申請案中已明白放棄，則不能再導入。分割申請案可以對出現在所有其先行申請案的事項請求專利，即使任何先行申請案並無以它為保護標的明示意图亦然。

[事例 5]

本事例為擴大上訴委員會將兩個來自技術上訴委員會的中間決定 T 83/05 與 T 1242/06 的法律諮詢，合併審理之事例。問題與排除植物與動物品種以及生產植物或動物的主要生物學（微生物學除外）方法之可專利性有關。本事例仍繫屬於擴大上訴委員會審理中。

T 83/05 諮詢如下之問題：

1. 用於產生植物的包含植物雜交與選種之非微生物學方法，是否僅因做為進一步或任何步驟的雜交與選種，包含一個技術性質的額外特徵，而逃脫 A.53 (b) EPC 的排除？
2. 如果問題的 1 的答案為否定的，那什麼是用於區別為 A.53 (b) EPC 排除與不排除專利保護的非微生物學之植物生產方法的相關判準？特別地，是否與所請求的發明之本質，及/或與一個技術性質的額外特徵對所請求發明的貢獻超過微小不計的程度有關？



針對 T 83/05 的諮詢，擴大上訴委員會成立 G 2/07 之事件。

T 1242/06 諮詢如下之問題：

1. 一個用於生產植物的包含植物雜交與選種的非微生物學方法是否僅當這些步驟反映和對應沒有人類介入的自然發生的現象時，始落入 A.53 (b) EPC 的排除範圍？
2. 如果問題 1 的答案為否定的，是否一個用於生產植物的包含植物雜交與選種的非微生物學方法，逃脫 A.53 (b) EPC 之排除，僅因其雜交與選種步驟的任何部分，包含一個技術性質的額外特徵？
3. 如果問題 2 的答案為否定，那什麼是用以區別為 A.53 (b) EPC 排除與不排除專利保護的非生物學的植物生產方法之相關判準？特別地，是否與所請求的發明之本質，及/或與技術性質的額外特徵對所請求發明之貢獻超過微不足道的程度有關？

針對 T 1242/06 的諮詢，擴大上訴委員會成立 G1/08 之事件。

由於 G 2/07 與 G 1/08 所面對之問題，可說大同小異，甚至連問題句型都部分雷同，依據「歐洲專利局擴大上訴委員會程序規則」第 8 條規定，合併審理不僅名正言順，也可以節省審理人力，並避免兩個擴大上訴庭決定之見解產生歧異。

我國現行專利法第 24 條第 1 款之規定類似 A.53 (b) EPC，所以一旦本事例 EBA 作出決定，可供我國未來專利審查之參考。惟專利法修正草案已刪除該款之規定，表示未來生產植物或動物的主



要生物學（非微生物學）的方法已非當然排除可專利性，但是否滿足新穎性與進步性等專利要件，仍須按照一般基準審查。

伍、結論

由本文所舉之事例可知歐洲專利局之異議部、技術上訴委員會或擴大上訴委員會，於專利發明相同、當事人（一造）相同，或法律爭點相同時，係採合併審理之方式作出審定或決定。合併審理之審定書或決定書從「事實與提出物」以下均相同，標頭部分可以將複數當事人並列，而合併構成一份處分書，也可以基於公文送達或資料庫建置之需要，於合併審理後，再分離作成處分書。

我國專利法修正草案關於舉發案已規定得合併審理，則在被舉發專利相同，專利權人（一造或二造）相同之場合，亦可以考慮合併審理，此時「主文」與「理由」相同，至於審定書標頭部分，有兩種呈現方式。在依不同舉發案號分離作成舉發審定書之場合，各審定書維持原來之標頭事項。而在將不同舉發案合併製作一份審定書之場合，係將各舉發案之標頭事項以並列方式呈現。於登入電腦資料庫時，兩者均是依各別舉發案，如同一般舉發案的方式登錄資料。只是在檢索時，會發現合併審理的二件舉發案之「主文」與「理由」相同而已。因此舉發案的合併審理，主要在合併舉行面詢，簡化實體公文書的製作上，展現功效。在電腦資料庫以及當事人行政救濟上，並無大的影響。

未來舉發案合併審理之審定書，因應逐項舉發之明文，「主文」可以就舉發成立與不成立的請求項分別敘述。倘若被舉發人有申請更正，參考歐洲在「審定」（異議）或「指示」（上訴決定）中明



言哪一輔聲請可以核准之做法，亦可考慮在舉發審定書之「主文」一併敘明准予更正。

「理由」可以說是合併審理的舉發審定書的核心部分。合併審理除了程序上簡化外，審查人員必須將複數舉發案所提出的證據、理由充分評析，透過合併舉行之面詢等，整理出明確的爭點，於「理由」中就各爭點綜合論述。參考本文所舉歐洲之事例，「理由」中除須有 1 階或 2 階的編號外，為醒眉目可用導引標題區分各爭點。於各爭點之下，若有各舉發案當事人特別之陳述或主張，可以並列方式論述。亦即合併審理的舉發審定書之「理由」，可採「相同事項合併簡化，特別事項並列論述」的原則來記載。