

出國報告（出國類別：研習）

「國際保護智慧財產權協會(AIPPI) 研習課程」出國報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：吳佳穎 專利審查官兼科長

朱浩筠 專利審查官

派赴國家：法國

出國期間：99 年 10 月 1~8 日

報告日期：100 年 1 月 5 日

摘要

2010年國際保護智慧財產權協會(AIPPI)之會員大會，主要包含工作會議及研討會兩大部分，藉由實際親身體驗，除了瞭解此協會之運作情況與會員交流情形外，亦掌握到目前國際上智慧財產權方面最新議題之進展，雖然目前在 AIPPI 內尚未能成立我國的集團，惟一旦能夠成立，勢必能藉此論壇增加業界與智慧局法制實務意見溝通，也能透過集團運作參與會議，使我國的從業人員和外國從業人員能在同一平台上進行實質法制實務討論，更加提升我國從業人員的水準和國際能見度。

目次

| | |
|-----------------------|----|
| 壹、目的..... | 1 |
| 貳、過程..... | 1 |
| 一、主要行程表..... | 1 |
| 二、參與紀實..... | 2 |
| (一)有關工作會議..... | 2 |
| (二)有關研討會..... | 3 |
| (三)會員交流..... | 4 |
| 參、議題..... | 4 |
| 一、關於 Q213..... | 4 |
| (一)前言..... | 4 |
| (二)摘要報告內容..... | 4 |
| (三)Q213 最終解決方案..... | 10 |
| 二、研討會..... | 10 |
| (一)商業方法可專利性之最新發展..... | 10 |
| (二)關於醫藥發明之專利爭議..... | 16 |
| 肆、心得及建議..... | 20 |
| 伍、附件一覽..... | 21 |

壹、目的

國際保護智慧財產權協會(AIPPI)是聯合國世界智慧財產權組織(WIPO)最主要的非政府性智慧財產權諮詢機構，為非營利性組織，總會設在瑞士，旨在促進國際及國內對於智慧財產權的保護，並促進對外經濟貿易的發展和科技合作，目前約計有 9 千名會員，遍及世界百餘國，成員包括政府官員、律師、工程顧問等各方專業人士。AIPPI 每兩年舉辦一次國際會員大會，主要討論國際間最新的法律議題以尋求共識，同時以研討會(workshop)方式提供參加者若干極具價值之課題及互相交流之機會，會議後並綜整各會員所提出之解決方案成為一份最終報告，以提供給 WIPO、WTO 及世界各專利及商標局作參考，故對於國際間智慧財產權法之發展極具影響力。

今年(2010 年)AIPPI 預定於 10 月 3~6 號於法國巴黎舉辦第 42 屆國際會員大會，除了討論前次會員大會所提出之議題，包含：智慧財產權之間接侵害責任、專利法進步性要件中所屬技術領域中具有通常知識者所扮演之角色、避免商標淡化之保護、透過智慧財產權及不公平競爭法保護營業秘密，及著作權保護等，各討論會更進一步涵蓋了醫藥發明之相關智財權議題、關於商業方法可專利性之最新發展、非傳統商標、專利及綠能科技等。

參與 AIPPI 第 42 屆國際會員大會，主要目的在於瞭解國際間智慧財產權議題之最新發展與動態，亦希望表達我國保護智慧財產權之積極作為與針對各議題所持之立場，另外，藉由此非官方之組織的影響力，亦有助於我國與他國建立關於智慧財產權議題之實質交流管道。

貳、過程

一、主要行程表

| 2010 年 10 月 3 日 | |
|-----------------|----------------------------|
| 08.30 – 09.00 | 工作委員會(Working committee)簡報 |
| 09.00 – 15.30 | 工作委員會會議 Q204P |
| 09.00 – 15.30 | 工作委員會會議 Q213 |
| 09.00 – 15.30 | 工作委員會會議 Q214 |
| 09.00 – 15.30 | 工作委員會會議 Q215 |
| 09.00 – 15.30 | 工作委員會會議 Q216 |
| 14.00 – 18.00 | 2011 年 ExCo 會議議題 |
| 16.00 – 17.00 | 首次參加者說明會 |
| 19.00 – 20.00 | 開幕式 |
| 20.00 – 22.00 | 歡迎茶會 |

| 2010 年 10 月 4 日 | |
|-----------------|-------------------------------|
| 09.00 – 10.30 | 全體會議 I WQ204P |
| 09.00 – 10.30 | 研討會 I (商業方法可專利性之最新發展) |
| 09.00 – 10.30 | 研討會 II (非傳統商標，特別是立體商標) |
| 11.00 – 12.30 | 全體會議 I WQ204P(續) |
| 11.00 – 12.30 | 研討會 III (專利及綠能科技) |
| 11.00 – 12.30 | 研討會 IV (訴訟外紛爭解決機制於 IP 爭議之運用) |
| 14.00 – 15.30 | 全體會議 II WQ213 |
| 14.00 – 15.30 | 研討會 V (國際法官對於特定專利法爭議之評論) |
| 16.00 – 17.30 | 全體會議 II WQ213(續) |
| 16.00 – 17.30 | 研討會 V (國際法官對於特定專利法爭議之評論)(續) |
| 2010 年 10 月 5 日 | |
| 09.00 – 10.30 | 全體會議 III WQ214 |
| 09.00 – 10.30 | 醫藥 I (專利權期間延長) |
| 09.00 – 10.30 | 研討會 VI (專利授權之注意事項) |
| 09.00 – 10.30 | 研討會 VII (關鍵字廣告、商標及不公平競爭法間之衝突) |
| 11.00 – 12.30 | 全體會議 III WQ214(續) |
| 11.00 – 12.30 | 醫藥 II (包含 IP 資訊之資料專屬權保護) |
| 11.00 – 12.30 | 醫藥 III (醫藥業之商標爭議) |
| 11.00 – 12.30 | 研討會 VIII (雇用人與受雇人在著作權上之關係) |
| 14.00 – 15.30 | 全體會議 IV WQ215 |
| 14.00 – 15.30 | 醫藥 IV (關於醫藥發明之專利爭議) |
| 14.00 – 15.30 | 研討會 IX (IP 工具箱) |
| 14.00 – 15.30 | 研討會 X (OHIM 之歐洲商標判例法及歐盟法庭) |
| 16.00 – 17.30 | 全體會議 IV WQ215(續) |
| 16.00 – 17.30 | 醫藥 V (歐盟委員會醫藥部門對醫藥業查詢之衝擊) |
| 16.00 – 17.30 | 研討會 XI (WTO 最近 IP 爭議) |
| 2010 年 10 月 6 日 | |
| 09.00 – 10.30 | 全體會議 V WQ216 |
| 09.00 – 10.30 | 研討會 XII (歐洲 IP 訴訟－選定議題之比較) |
| 09.00 – 10.30 | 研討會 XIII (電子書及著作權) |
| 11.00 – 12.00 | 全體會議 V WQ216(續) |
| 11.00 – 12.00 | 研討會 XII (歐洲 IP 訴訟－選定議題之比較)(續) |

二、參與紀實

(一)有關工作會議

本次大會 5 個研究議題於第一天(10/3)同時於不同會議室舉行議題討論，各議題之工作委員會在會議前先行整理出各國集團報告彙整成摘要報告(summary

report)和提出解決方案(resolution)草案，委員會簡短說明後開放各集團出席之代表成員參與解決方案討論，由於採逐字逐句方式進行，且各出席人員皆可提出的想法，因而會議進行相當緩慢及冗長，爭議部分則是採舉手表決之多數決方式，各議題皆安排一整天的時間，即使參與討論各集團代表人數約僅 30 至 40 人，但是討論中仍有許多意見分歧，最後完成解決方案草案修正版。

第 2 及 3 天(10/4~10/5)各議題分別進行半天之全體會議(plenary session)，針對第一天(10/3)所完成解決方案(resolution)草案修正版，再次進行逐字逐句討論，有爭議部分，工作委員會主席會馬上請參與會員利用手持式之無線投票機進行即時表決，由於也是採多數決，各集團動員參加人數明顯較前一天工作委員會多，約三、四倍之多，利用投票機表決結果會立即統計並顯示在會場的螢幕上供與會者確認，依此方式完成解決方案的最終版。由於我國會員均以獨立會員(independence member)身分參加，並非在特定集團之下，因此無法取得無線投票機參與此全體會議之投票。

有關於明年 10 月在印度海德拉巴(Hyderabad) EXCO 會議的研討議題已經在第一天(10/3)由執行委員會會議(Executive Committee section)開會決定公布如下：

(1) Q216(b)—著作權侵權例外議題，尤其是過渡性複製(transient copying)，私自重製(private copying)和補償金(levies)，超文字鏈結，搜尋引擎和用戶產生內容(user generated content)。

(2) Q217—延續專利進步性的討論，係討論有關專利局對於提出進步性核駁的標準。

(3) Q218—對於商標實際使用(genuine use)要件探討。

(4) Q219—IPRs 侵權中有關禁制令(injunctions)的角色。

(二)有關研討會

本次大會共有 18 場研討會，其中 5 場特別著重醫藥相關議題，其他包括商標、專利、仲裁、訴訟等廣泛議題，共在 2 天半內進行完畢，因此同時間會有 2 至 3 場研討會在不同會議室進行。其中每場研討會時間約 1.5 小時，邀請 3~4 位講師各別進行約 15~20 分鐘的報告，最後時間則留給與會者提問。由報告的內容與形式上來看，並非屬於相當嚴謹的研討會，另受限於時間關係，報告的內容多是針對議題的相關發展或歷史，作一概念性的介紹或整理，較缺乏進一步的分析。值得注意的是，此次來自歐盟成員之講師比例甚高，因此其分享之內容大多屬於歐盟各國之實務觀點，雖然不乏來自美國之與會者參與討論，但整體來說，在此研討會場合似未有藉此希望討論出主流看法或趨勢作法，僅是讓世界各地代表分享各國家實務作法或是表述講者己見的論壇。

(三)會員交流

由於與會人員幾乎都是專利事務所實務專業人員或是律師，大會休息或午餐時間的安排，皆適合讓與會者間有充分結識與交談機會，會議地點亦安排若干攤位，供法律資料庫、智慧財產權相關期刊、參考書或智慧財產權相關團體進行展示或商業性的宣傳。另外大會亦提供一個晚上免費的羅浮宮文化之旅，使與會者除參與會議外，也有時間能接觸主辦國的歷史文化。

參、議題

一、關於 Q213

(一)前言

由於本案五個議題(Q204P、Q213~Q216)係同時間分別於不同會議室進行，為求完整瞭解其討論過程，僅選擇 Q213 議題作為此次觀察之重點。另有關此次各國集團之回應、摘要報告及最終解決方案等文件，皆置於 AIPPI 網頁上供人自由下載¹，以下僅就 Q213 之相關內容加以介紹。

Q213 主要在討論專利法中關於進步性要件之「熟悉該技術者」(person skilled in the art)。在工作會議前，工作委員會已就此議題提出一份工作指南及一份解決方案草案。工作指南主要介紹 AIPPI 選擇此議題之由來，以及在此議題下 Q213 工作委員會所希望釐清的三個主要問題及若干延伸之子問題，主要問題如下：

1. 熟悉該技術者係一人或多人？若為一組人，則其中成員皆相同或可各具不同屬性？
2. 熟悉該技術者係一真實的人(或一組人)或一虛擬之人？
3. 分析熟悉該技術者之個人能力及屬性。

藉由這些問題的分析，此工作委員會希望能由各國集團之回應報告中彙整出未來可能的調和方案。

(二)摘要報告內容

1、簡介

針對 AIPPI 所提之進步性中熟悉該技術者定義之相關問題，共有 41 個國家集團分別提出回應，由於回應之多元性，導致整合工作越發困難。因此，此份摘要報告並非將各國所採方案作詳細之說明，而是嚐試著在其中尋找出主流想法，

¹ <https://www.aippi.org/?sel=meetings&sub=paris2010> (瀏覽日：2010 年 12 月)

並作為今年 AIPPI 會員大會之解決方案基礎。因此，對於希望瞭解各國對於上述問題之解答者，仍建議直接參考各國集團之報告。

在提出關於上述主要問題之摘要報告前，有需要先對該主題就目前觀察到部分簡單的介紹。

a.首先，依據各國判例法所發展出之熟悉該技術者之定義，各國集團報告之回應差異相當大。當然，在那些判例法未發展出熟悉該技術者定義的國家，如菲律賓或希臘，其回應即相當簡短。

b.此外，在熟悉該技術者的定義上，對於尚未有判例法討論關於熟悉該技術者之屬性等議題之國家，專利局之法令(directives)對於熟悉該技術者定義的發展，扮演著相當重要的角色。然而，需強調的是，在此並未討論這些法令之法律效力，只是將其作為資料來源而已。

c.由各國集團報告之數量來看，也證明了此議題之重要性。就此而言，一個有用的建議是在解決方案中表達出，關於可專利性或專利有效性之行政或法律判決，對於熟悉該技術者之能力及其知識應有精確之定義。

最後，由於此議題之重要性，各國集團大多皆表達樂見此議題在國際上有所調和。AIPPI 亦將就此議題尋求可能達成之共識。

工作指南提出三個主要問題，並建議將其分為兩階段加以討論。第一階段是介紹各國之有效實體法，第二階段則是提出調和之方案。本摘要報告則是認為應將此兩階段一併考量，並基於實體法及各集團針對調和所提之意見，嚐試著由其中尋求最終調和之路線。

2、進步性要件中熟悉該技術者之要素

1)熟悉該技術者之本質

「熟悉該技術者」之觀念，皆被各國運用在評估發明之可專利性、分析揭露充份性，以及決定專利保護範圍上(特別是針對均等論之運用)時。若能理解此觀念係各國所皆然，則亦能瞭解不同國家對於熟悉該技術者之本質、定義亦有所差異。

a)首先，應強調的是，對於那些法律中存有此觀念之國家，其在法條文字中並未有精確之定義，而多被留待判例法及學說來加以定義，因此也導致各種不同的結果產生。閱讀過各回應報告後，即會產生下列問題，即熟悉該技術者是否構成一先驗(priori)之觀念，即其係表現出某種純粹的、理論上且相當一成不變的屬性，或者反之，熟悉該技術者之觀念係源自真實世界，因此其屬性將依據特定領域中之技術、科學或文化發展而有所不同。

b)在討論熟悉該技術者之本質時，曾提出熟悉該技術者究係一個人或者可以

是一群在一起工作之人的團體之問題。

多數意見認為應該可以是一個人也可以是多數人所構成的一個團體。

僅有南韓、波蘭、巴拿馬、智利、保加利亞及奧地利，將熟悉該技術者限於個人。但這些集團亦強調其缺乏判例法解釋，故係依法律的文義解釋所得之結果。

在關於是否為個人或團體的問題上，係與專利之發明所涉及之技術極為相關。然而，針對熟悉該技術者若為一團體時，則其成員是否需具備有相同之能力之問題上，多數意見同意該團體可具備多種學科能力。另一方面，印尼及瑞士則認為在此團體中之成員，即便來自不同技術領域，仍應具備相類似的技術能力。

c)此外，亦提出熟習該技術者係一真實之人或一虛擬之人的問題。

只有愛沙尼亞及印尼之集團報告認為應該是真實之人。其他報告則強調其係一假想之人或一虛擬之人。亦有某些回應進一步解釋其理由。

其中德國之集團報告提到，若其非為一虛擬之人，則熟悉該技術者之標準不具再現性。

—然而，對於熟悉該技術者，即便係一虛擬之人，其特性能否因技術現況或工作之組織性等而改變仍有疑問。

—多數的 AIPPI 集團報告所持之立場，係認為雖熟悉該技術者係一虛擬之概念，但不應與現實生活脫節，特別是當熟悉該技術者為一具有不同學科之技術人員之團體時。此見解亦顯示出實際之技術工作對於熟悉該技術者之標準之影響。

d)工作指南所提出之問題中，亦詢問到專利法中關於熟悉該技術者之標準是否在所有技術領域中皆以相同方式定義。

對此問題，各集團報告之回應皆相當完整，並皆強調有必要在所有的技術領域中將熟悉該技術者之定義加以標準化，以作為考量發明之可專利性或專利有效性時之參考。

只有巴拿馬及美國之集團報告認為，在考量進步性或專利之揭露充份性上，熟悉該技術者的定義係不相同的。特別是美國集團報告認為進步性(非顯而易見性)中之熟悉該技術者，相對於揭露要件中之熟悉該技術者，乃擁有較高之技術水準。

其他集團報告則認為，不論是針對發明之可專利性或揭露充份性之審查，熟悉該技術者之標準應該是相同的。某些集團報告亦承認要持相同標準並不容易，特別是在關於專利保護範圍之審查方面。例如，加拿大之集團報告建議，在考量熟悉該技術者之屬性時，其評估時點可有所差異，如依加拿大規定，揭露充份性

之評估係依據公告日。

另外，幾乎所有的集團報告皆認為，對於可專利性之考量，熟悉該技術者之屬性係依據申請日或優先權日(或如美國集團報告所指之發明日)來決定；丹麥、挪威、俄羅斯、瑞典或德國集團則強調對於專利侵權之評估，熟悉該技術者係依據侵權事實發生之日來決定²。當然，由於此議題之工作指南僅在討論可專利性之進步性要件中的熟悉該技術者定義，因此針對侵權時之熟悉該技術者之屬性等，並不在此討論範圍之列。

2)熟悉該技術者之屬性及個人能力

a)工作指南希望瞭解是否熟悉該技術者應具有創造力、推論能力或者執行實驗之能力。集團之回應報告則不同意熟悉該技術者應具有此能力。

多數集團之回應，如中國、希臘、紐西蘭、波蘭、瑞典或瑞士等，皆認為熟悉該技術者應不具備有創造力。其他集團，如比利時，則認為熟悉該技術者應具備創造力，以使其得對於問題尋求解決手段。同樣地，日本之集團報告強調，基於熟悉該技術者在想像上所應具備之能力，其應具備針對發明所欲解決之問題尋求解決手段之能力。

奧地利之集團報告指出，雖然熟悉該技術者不具備創造力，但其具有利用已知之工具進行例行檢索之能力。

巴西之集團報告認為，熟悉該技術者係能針對不同的製造方法或裝置進行推論並建立其關聯性，埃及、匈牙利、以色列及挪威等集團亦持相同立場。

西班牙及英國之集團報告持不同意見認為，熟悉該技術者所具備者係執行能力而不具備任何程度的創造力。

b)在嚐試定義熟悉該技術者之能力的過程中，另一個難題是在某些國家，如美國，其法律並非指熟悉該技術之人(skilled person)，而係指平均技術之人(average skilled person)。然而，美國之判例法又指出，所謂平均技術之人係具備有超越簡單執行力之創造能力及推論能力，因此似又與「平均」這個形容詞無關，而與其他承認應具備某些創造力之國家見解較相近。

就目前觀察到的結果，在不承認熟悉該技術者具備創造力之回應意見中，其認為熟悉該技術者具備有執行例行工作(包含例行性研究及實驗)之能力。因此，即便這些回應意見認同應具有創造力，則其應仍不允許熟悉該技術者能得到先前技術中之手段所未能獲致之原創結果或令人意外的結果。

吾人需瞭解，承認熟悉該技術者之創造力將會對於發明之進步性考量上產生

² 此處係指符合均等論下之侵權。

重大影響。由於此議題與 2011 年 EXCO 所欲討論之進步性評估問題相關，因而在此將不進一步討論。

3) 熟悉該技術者之知識

工作指南所提出之問題中亦包含了熟悉該技術者所具備之知識範圍，特別是熟悉該技術者所具備之通常知識及教育程度。

— 各集團報告皆以相當詳盡之方式回應此問題。

首先，許多集團認為，即便技術領域不同而對於技術的理解程度有異，熟悉該技術者所具備之知識仍十分廣泛。

因此，此人應被認為有能力獲得發明之技術領域相關的所有知識。

英國、以色列、挪威、愛沙尼亞、阿根廷集團認為，所有在該特定領域已公開之技術皆屬於該人之通常知識。

— 在熟悉該技術者之通常知識上，某些集團則持較為中立之立場。

例如，新加坡集團認為專利文獻並非屬熟悉該技術者之通常知識的一部分。

某些國家，如加拿大，則將非常特殊或專業的公開文獻排除在通常知識之外。

— 某些集團瞭解到，應基於公開文獻之可得性(**accessibility**)及依照一良好之準則，來決定熟悉該技術者之通常知識。

例如，埃及之集團報告指出，考量到資訊之可得程度，某些資訊甚至可能是人所能記憶的，因此似不應以資訊之可得性來作為判斷準則。

德國之集團報告亦持相類似立場，其建議不應以其內容來定義通常知識，而應以熟悉該技術者能取得該知識之能力來定義。

這些報告所強調的資訊可得性，可能已指出某些熟悉該技術者之通常知識之定義，即傳統上的定義會認為通常知識係指教科書而非百科全書；然而，某些集團，如馬來西亞及紐西蘭則仍建議不應僅限於教科書。

— 必需承認的是，在多數的集團意見認為，熟悉該技術者之能力及其具備之知識相當高，因此應涵蓋了所有可得之文獻，無論其公開形式為何，如英國、土耳其及澳洲等皆持此立場。

就此而言，似乎這些集團並未對熟悉該技術者在其技術領域中之通常知識及其領域中之知識加以區分。此原因可能係資訊通常皆可易於獲得，故將通常知識限制在學術性書籍或百科全書等，並未能反應研究或技術工作之真實情況。

—另一方面，如法國集團之回應所指出，熟悉該技術者於其技術領域中具備有完整的知識，但普遍上會認為其並未具有其他技術領域之專業能力。

—各集團亦對於用來定義熟悉該技術者所應具備之知識的證據有所質疑。

在加拿大、澳洲及俄羅斯等國之集團報告中強調專家證人之重要性。但在中國及日本之集團報告則認為專家證人之運用在理論上或許可行但並不實際。

值得注意的是英國集團報告指出，若專家證人之意見並未反映出其以何種推論方式得出其意見(如是否具進步性)，則其意見不具參考價值，即重要的是專家證人之論理過程而非其意見的實際內容。

因此，似乎在決定何謂熟悉該技術者之知識時，求助於專家證人係唯一一種可被允許之方式。且若可依照此方式加以運用，則進步性中其他要素，亦可如同熟悉該技術者之知識範圍般，基於客觀要素而由法官加以決定。

4)國際調和之展望

在國際調和方面，多數集團報告贊同調和之必要性，並表達對於調和之見解。只有挪威之集團報告質疑調和之實用性。

波蘭之集團報告指出，不應希望能對熟悉該技術者作出精確之定義，有鑑於技術之發展快速及新科技之出現，皆可能會使得進步性之評估更為複雜。

西班牙之集團報告建議，對於熟悉該技術者應有國際性之定義，可有效克服不同國家間之歧異性。

3、結論

• 儘管此問題之複雜度，以及不同國家在法制、理論發展及專利實體法之實務上有所歧異，但仍可注意到下列幾點：

• 即便對於熟習該技術之人或平均技術之人仍存有差異，但「熟悉該技術者」已是專利實體法上普遍為各國所承認之觀念。

• 普遍皆認為在評估進步性或揭露要件之審查上，熟悉該技術者係屬其評估或審查之一部分。

• 皆希望法官或行政機關能以精確的方式定義出熟悉該技術者之本質、屬性及其所具備之知識程度。

• 針對熟悉該技術者之定義，亦會將研發之真實情況考量在內；因此，熟悉該技術者亦允許指涉一包含多個技術人員之團體，而此團體可包含不同學科背景之專家。

• 考量到資訊之可得性，應認為此人之教育程度為高，且其所具備之相關技

術領域之知識應相當廣泛。

- 對於可專利性及揭露充份性，熟悉該技術者之評估應以優先權日為準。
- 最後，熟悉該技術者應具備推論、分析及實驗之理論與實際能力。

(三)Q213 最終解決方案(見附件一)

1) 熟悉該技術者係屬法律擬制。關於發明之可專利性或專利之有效性，針對進步性，在行政或法律程序上應有共通之方法可制定出熟悉該項技術者之定義。該定義應包含熟悉該技術者之特性。

2) 熟悉該項技術者應至少具有下列特性：

a) 此人具有一般通常知識(common general knowledge)及該發明相關領域之知識。該發明相關領域之知識係在該領域之一般人(average person)可被預期所具有之知識或透過例行之檢索即可獲得之知識。

b) 此人具有之能力(skills)係該發明相關領域之一般人可預期具備之能力。

c) 此人能進行例行之實驗及研究，並可預期能獲致相對於先前技術之可預期解決手段。

3) 基於專利要件之考量目的，在所適用之法律下對於熟悉該技術者之評估應以優先權日或其他相關日期加以考量。

4) 一般而言，熟悉該技術者係指個人。依據該發明之技術領域及複雜度，熟悉該技術者亦可以是一群不同背景之人，但需於該相關日期具備有該發明所屬之技術領域中之普通實務能力(common practice)。

5) 評估進步性時之熟悉該技術者之特性，應與評估其他專利要件或專利有效性時相同。

6) 由於熟悉該技術者具備創造力與否，係屬上述熟悉該技術者之特性，亦與上述評估發明之顯而易見性(obviousness)問題直接相關；由於 AIPPI 將於 2011 年之海德拉巴 EXCO 會議中討論該問題，建議將此議題交待屆時作進一步討論。

二、研討會

(一)商業方法可專利性之最新發展

1、歐洲方面

(1)前言

電腦軟體發明之可專利性一直是專利界所持續關注的話題，特別是在網路技

術發展後，電子商務亦隨之興起，而電腦程式與商業方法二者間之融合，使得可專利性問題更為難解。

在歐洲，軟體一詞通常被理解為程式碼之執行或實現，直覺上並不認為軟體係可被准予專利之標的，因此多以電腦實現之發明(**computer-implemented inventions**)來加以稱呼，而電腦實現之發明係指有利用到電腦、電腦網路或其他可程式裝置，且至少一部分之技術特徵係利用電腦程式所實現之發明。

依據歐洲專利公約第 52(2)c 及 52(3)條³之規定，電腦程式係被排除在可專利標的之外，但依據歐洲專利公約第 52(1)條之規定，對於任何技術領域之發明，只要具備有產業利用性、新穎性及進步性，皆可准予專利。

因此在解釋上，電腦實現之發明被認為與其他領域之發明一樣，除了形式要件以外，需滿足三個基本的實體要件：1)該發明具有技術性質(**technical character**)且能解決技術問題。2)該發明是新的。3)該發明相對於先前技術具有技術貢獻。因此假若申請人請求一種網路拍賣系統，其係將現有的電腦網路技術運用在拍賣之商業行為上，由於其未能解決技術問題且未具有技術貢獻，依據歐洲專利公約規定，這樣的發明會被認為無法被准予專利。然而，歐洲專利公約第 52 條所排除之電腦程式，與可准予專利之電腦程式間之界線為何，仍模糊不清。

(2)問題之提出

依歐洲專利局之制度，對於不服審查結果者，可上訴至上訴委員會(**BoA**)尋求救濟，而上訴委員會之上則另設有一擴大上訴委員會(**EBoA**)。依據歐洲專利公約第 112 條之規定，歐洲上訴擴大委員會之職責在確保法律適用時之一致性，並解決某些重要之法律爭點，這些法律爭點之來源有二，其一是在上訴委員會之審理程序中，兩造對於某些法律爭點有疑問，則可請上訴委員會將相關問題提交(**refer**)至擴大上訴委員會，另一則是當不同的上訴委員會間對於某法律爭點有不同決定(**different decisions**)時，可由歐洲專利局局長轉由擴大上訴委員會作統一見解。

³ Article 52 Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- (b) aesthetic creations;
- (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and **programs for computers**;
- (d) presentations of information.

(3) **Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.**

在 2008 年 10 月 22 日，有鑑於電腦程式可專利性問題待決，歐洲專利局局長即提出四個相關問題⁴交由擴大上訴委員會加以回答，其問題如下：

1、只有在被請求之對象係明確為電腦程式之情況下，電腦程式才會被排除？

2、(a)屬電腦程式領域之請求項，若僅明確提及其係利用電腦或電腦可讀取之資料儲存媒體，能否避免為歐洲專利公約第 52(2)(c)及 52(3)條所排除？(b)若答案為否，則是否需要進一步之技術效果才可避免被排除，且該技術效果係超越使用電腦以執行電腦程式或使用資料儲存媒體來儲存電腦程式之固有效果？

3、(a)請求項之技術性質是否需要請求項中之特徵能對真實世界中之物理實體造成技術效果？(b)若問題 3(a)答案為是，則該物理實體若為一不特定之電腦是否足夠？(c)若問題 3(b)之答案為否，則能使請求項具備技術性質之技術特徵，其所導係之效果可否與任何特定的硬體無關？

4、(a)對一電腦進行程式化之活動是否必然涉及到技術考量(technical considerations)？(b)若問題 4(a)之答案為是，則程式化所導致之特徵是否會使請求項具備技術性質？(c)若問題 4(a)之答案為否，則是否只有當程式被執行且程式化所導致之特徵會產生技術效果時，才會使請求項具備技術性質？

(3)G3/08 意見

問題 1 及問題 2 係關於電腦程式之形式要件，其焦點在於何種形式要件可避免電腦實現之發明被歐洲專利公約第 52(2)及(3)條所排除。

⁴ Question 1: Can a computer program only be excluded as a computer program as such if it is explicitly claimed as a computer program?

Question 2:

(a) Can a claim in the area of computer programs avoid exclusion under Art. 52(2)(c) and (3) merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable data storage medium?

(b) If question 2(a) is answered in the negative, is a further technical effect necessary to avoid exclusion, said effect going beyond those effects inherent in the use of a computer or data storage medium to respectively execute or store a computer program?

Question 3:

(a) Must a claimed feature cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim?

(b) If question 3 (a) is answered in the positive, is it sufficient that the physical entity be an unspecified computer?

(c) If question 3 (a) is answered in the negative, can features contribute to the technical character of the claim if the only effects to which they contribute are independent of any particular hardware that may be used?

Question 4:

(a) Does the activity of programming a computer necessarily involve technical considerations?

(b) If question 4 (a) is answered in the positive, do all features resulting from programming thus contribute to the technical character of a claim?

(c) If question 4 (a) is answered in the negative, can features resulting from programming contribute to the technical character of a claim only when they contribute to a further technical effect when the program is executed?

問題 3 及問題 4 則是關於請求項中技術特徵對於技術性質之貢獻程度。

依上訴委員會 T 1173/97 號決定之見解，無論請求項之請求標的係一種方法、系統、電腦實現方法、電腦程式或儲存有電腦程式之電腦程式產品，若具備技術性質即可免除為 EPC 52(2)(c)所排除，換言之，其重視者乃是請求項之實質內容而非形式上是否具備有電腦程式相關字句。然依 T 424/03 號決定之見解，則只有當請求項形式上係請求一種電腦程式時，才可能被排除。

擴大上訴委員會審視 T 1173/97 及 T 424/03 等決定後認為，不同上訴委員會間之見解僅屬發展中之判例法，並非不同決定，因而認為不應受理其問題。雖然沒有必要就該些問題進行回應，但擴大上訴委員會在評估問題是否需受理時，仍對該些問題表達若干值得參考之見解。

首先，擴大上訴委員會指出，T 1173/97 號決定已揚棄以往所謂「貢獻法則 (contribution approach)」之適用，即以往在判斷電腦程式相關發明時，會判斷該電腦程式是否相對於先前技術已產生進一步的技術效果，擴大上訴委員同意 T 1173/97 之見解，認為在判斷電腦程式之發明是否為 EPC 52(2)所排除時，並不需要考慮到先前技術⁵。同時，擴大上訴委員會也同意，針對電腦可讀取記錄媒體上之電腦程式請求項是否會被排除，T1173/97 與 T424/03 之見解有所不同，前者認為僅在請求項中提及電腦可讀取媒體並不能使其具備專利要件，然而後續之判例法發展並未採此見解。判例法發展至今，電腦程式領域之請求項只要能明確提到使用電腦或電腦可讀取之儲存媒體，就能免於為 EPC 52(2)及(3)所排除。

然而，擴大上訴委員會之意見並非指 EPC 52(2)不具任何效力，其係認為 EPC52(2)之效力應與進步性規定(即 EPC 52(1)及 EPC 56)一併考量。例如請求項僅記載「一種載有程式 X 之電腦可讀取儲存媒體」，雖可避免為 EPC 52(2)及(3)所排除，但仍會依不具進步性核駁。擴大上訴委員會爰引 T 154/04 號決定，指出該決定在評估發明是否具有進步性時係將 EPC 52(2)之非屬發明之標的列入考量，似已創造出一種用來劃定發明可否被准予專利之可能方式。

至於能使請求項具備技術性質之技術特徵，擴大上訴委員會指出目前上訴委員會所發展之判例法，相當一致地認為應考量請求項中之所有技術特徵，避免過於偏重某些技術特徵或者發明的本質(essence)上。

在目前所建立的原則下，請求之發明中雖有部分技術特徵屬於 EPC 52(2)所排除之對象時，其仍可能使請求項之發明明具備技術性質，因此考慮進步性時不應

⁵ 在 G 3/08 意見中有舉一例說明貢獻法則對於判斷結果所產生之差異。例如有一專利申請案所請求之發明為一印有特定圖案(如公司之 logo)之杯子，則依據貢獻法則，由於杯子為已知之物，故其貢獻之處僅在於該圖案所呈現之藝術效果或表彰之資訊，而此乃為 EPC 52(2)所排除之對象。反之，依 T1173/97 之見解，考量發明是否為 EPC 52(2)條之排除對象時，並不需要考慮到先前技術，因此不論是否載有該特定的圖案，杯子本身就不屬於 EPC 52(2)條所排除之對象。

將其摒除在外。

另外，擴大上訴委員會認為上訴委員會並未要求技術效果須發生在真實世界之物理實體上。

最後，針對電腦程式及程式化是否具技術考量的部分，擴大上訴委員會認為，雖然電腦的程式化可以說是牽涉到技術考量，因程式化係在定義一種可被機器所執行之方法，但此並不足以證明程式化後之程式具備有技術性質，要使程式具備有技術性質，則需有進一步的技術考量而非僅是利用電腦邏輯演算法來實現某些程序。

2、美國方面

(1) 專利適格標的

依美國專利法第 101 條規定：任何人發明或發現新而有用之方法 (process)、機器 (machine)、製品 (manufacture) 或組合物 (composition of matter)，或其新而有用之改良者，皆得依本法之規定及條件獲准專利。解釋上認為，該法條之目的除在將可尋求專利保護之發明範疇限制在四類外，另亦確保只有有用的 (useful)，即具備有實用性之發明方能獲准專利。此外，依美國最高法院之解釋，自然法則、自然現象及抽象概念三種非適格標的。簡言之，美國專利第 101 條係正面定義出適格標的之類別，而美國最高法院則是由經由判例法提出了三種負面、應被排除的非適格標的。

在四種可予專利之範疇中，「方法」因其本身之抽象性使然，因此要藉由何種方法來區分出可予專利之方法以及屬於自然法則、自然現象或抽象概念之方法，即為長期以來各界爭論之所在，雖然美國專利法第 100 條中有針對「方法」加以定義⁶，但對於實務上如何判斷是否為適格標的並無實質幫助。

(2) Bilski 案 CAFC 判決結果

Bilski 申請一種用來管理因為天氣惡劣所導致的商品供應商之消費性風險的方法，USPTO 審查官以 Bilski 案之方法發明未以特定的裝置或機器來實現，僅是抽象概念的操作並解決單純的數學問題，且不具技術性為由加以核駁。2006 年 9 月 26 日，上訴及衝突委員會亦維持其審查結果，認為 Bilski 案所請求項之方法發明，並非美國專利法上所指之適格標的，而其認為具適格要件之方法發明需能將一實體物轉換為另一狀態或物，而 bilski 案發明並未具此效果，且其發明係一種抽象之概念，並不能產生有形及具體的結果。

本案隨即上訴至美國聯邦上訴巡迴法院(CAFC)，而於 2008 年 10 月 30 日，

⁶ 依 35 U.S.C. 100(b)定義，方法係指方法 (process)、技術 (art) 或方式 (method)，並包括已知方法、機器、製品、組合物或材料之新用途。

CAFC 仍維持上訴及衝突委員會的決定，其指出機器或轉換測試法(M or T test)乃是判斷方法發明是否為專利適格標的之唯一準則，即方法發明需附著在一特定的機器或裝置上，或者能將一特定物轉換成另一狀態或物。同時，CAFC 亦揚棄自身在 1998 年之 *State Street* 案中所認定之「有用、有形且具體結果」判斷準則，並重申商業方法與其他方法受到相同專利要件標準之要求。

顯然在 CAFC 判決出爐後，不管是軟體、商業方法或醫療方法等，皆需以相同的準則加以檢視，仍有相當大的不確定性，例如在軟體發明常僅是進行資料轉換，而此資料並未與實體物有關聯性，因此唯一的解決途徑是將其限制在一特定的機器上，但何謂特定之機器則尚需要進一步解釋。

(3) *Bilski* 案最高法院判決結果

本案後續上訴至最高法院，在最高法院判決前，各方法庭之友紛紛提出相關意見，AIPPI 亦在其中之列。依 AIPPI 所提之意見書，其認為將機器或轉換測試法作為唯一的判斷準則，除了會阻礙資訊時代下的發明外，亦會限制美國專利制度容納新科技技術之發展性，故其認為不論所發明之方法是否為軟體所控制，其適格性皆應與其是否與機器或裝置之使用無關，方法發明僅為自然法則、自然現象及抽象概念所排除而已。

最高法院在 2009 年 11 月 9 日進行本案之言詞辯論，嗣後於 2010 年 6 月 28 日公布判決理由，首先，針對機器或轉換測試法，最高法院指出法律解釋不應將立法者所未表達之限制加諸其中，依美國專利法之字義，並未要求方法發明需附著在機器上或對物體進行轉換，雖然在 *Benson*⁷等案中，最高法院曾指出此測試法係提供了有用及重要的線索，亦可作為一種調查工具，但其並非唯一的判斷準則。

另外針對商業方法部分，美國專利法第 100 條(b)款及 101 條並未特別將商業方法作類別上的排除。況且，依美國專利法第 273 條(b)款之規定，若專利權人控告侵權人侵害其方法專利時，被告侵權人可主張先用(prior use)以茲抗辯，而依同條(a)款之規定，其所指之方法係限定於「從事或執行商業之方法」，因此由第 273 條之規定明顯可知商業方法亦屬第 101 條所稱之「方法」其中之一種。

因此，就 *Bilski* 案而言，其說明書中解釋了避險的基本概念，而其請求項 1 中所描述的避險概念與請求項 4 中所歸納之數學公式，皆屬抽象概念。在此，最高法院所有法官皆同意其不符專利法第 101 條之規定，因其所請求者係為抽象概念。

(4) *Bilski* 案後之發展

在 *Bilski* 案之後，CAFC 可能首度觸及專利適格標的議題之案件係 *Mayo v.*

⁷ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 70 (1972).

Prometheus Labs，Mayo 案之爭議專利案件係屬醫藥領域，其方法發明主要包含三個步驟，首先管理給予一主體之藥劑，接著決定藥劑之量，最後依照該主體之藥劑是否達到一預定標準而決定下一次的劑量是高或低。CAFC 原認為藥物之管理已產生物體之轉換，故認為係專利適格標的。惟最高法院基於 Bilski 案之判決理由，將其判決撤銷，再發還 CAFC 更審。

另一案係 Immunotherapies V. Biogen，其系爭發明係一種評估疫苗接種時程之方法，CAFC 原以其不符機器或轉換測試法，認定非為適格標的，惟與上述案件相同，亦被最高法院基於 Bilski 案判決理由撤銷其判決，並發回 CAFC 更審。

目前該二案之判決結果尚未出爐，惟可預期者乃是 CAFC 判斷該二案之方法發明是否為抽象概念之論理過程，對於未來美國之專利申請與審查實務將有重大影響。

(二)關於醫藥發明之專利爭議

1、歐洲方面—有關 EPO 第二醫藥用途之 G2/08 之後時代實務影響

(1)有關第二醫藥用途之背景說明

基於現行歐洲專利公約(EPC 2000)的第 53(c)條⁸規定，有關人體或是動物體的外科手術或治療處置方法，以及實施於人體或動物體之診斷方法，應不得取得專利。但是此項法條並不適用在物品請求項上，尤其是使用在上述任何方法的物質或是組成物。

至於第一醫藥用途的發明，在現行歐洲專利公約(EPC 2000)的第 54(4)條⁹的規定下，即便一個物質 (substances) 或組成物 (compositions) 係為已知，若其發明為首次發現其具醫藥用途，其第一醫藥用途仍然可以取得專利，不至於失去新穎性。因此如果化合物以為已知，但是先前技術均不知道其具有醫藥用途，如此的第一醫藥用途請求項是可以准予專利的。例如：化合物於治療上的用途 "Compound X for use in therapy"。

至於瑞士型之第二醫藥用途的請求項撰寫型式，在 1973 年即上一版歐洲專

⁸ European patents shall not be granted in respect of:

(c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

⁹ (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.

利公約中，並未就此瑞士型請求項有法規規範。瑞士型撰寫方式的核准，是基於擴大上訴委員會判決 G 5/83，該判決決議已知物質或組成物於在製造一有新穎或有進步性特定醫藥的用途是可以准予專利，因此若是對於一已知的化合物，且已知有醫藥用途，若是請求另一新穎的和有進步性的治療醫療應用，即可以用所謂的瑞士型請求項“Swiss-type”來請求第二醫藥用途，例如：X 用於製造治療 Y 藥物的用途 “Use of X in the manufacture of a medicament for the treatment of Y”。在 EPC 2000 實施之後，基於其第 54(5)條¹⁰規定，申請人可利用以下型式來請求第二醫藥用途，例如：物質 X 用於治療疾病 Y “X for use in a method of treating Y”。

但是如果相同的化合物已經在先前技術中用來治療相同的疾病，則其新穎性和進步性可以基於以下的技術特徵來評估，例如病患的族群、施予藥物的模式、結合式的治療及劑量等，其中技術特徵是在於劑量，是較具有爭議的。

有關於新病患族群做為技術特徵，相關的歐洲技術上訴委員會的判決包括 T19/86 “Duphar Pigs II” 其被核准的請求項為，“Use of live attenuated Aujeszky-virus for the manufacture of a vaccine for intranasally protecting maternally immune pigs against Aujeszky's disease.”，其特定病患族群為「經由母體免疫的豬隻」；另外在 T893/90 有類似的判決，其被核准的請求項為，“A method of producing a pharmaceutical composition for controlling bleeding in non-hemophilic mammals characterized by forming a mixture of phospholipid vesicles and mammalian blood Factor Xa in a form suitable for administration, the phospholipid and Factor Xa being present in amounts and in proportions just sufficient to arrest bleeding, said mixture excluding other physiologically-active materials.”，其特定病患族群為「非血友病的哺乳類」。

有關新的施予藥物模式做為技術特徵案例，經典案例是 T51/93 “HCG/SERONO”其被核准的請求項為，“Use of HCG for the manufacture of a non-depot medicament for use in the treatment by subcutaneous administration of infertility or male sexual disorders.”，其施予藥物模式為「經由皮下處理」；另一個類似的案例是 T143/94，其被核准的請求項為“Use of trigonelline for the production of an encapsulated agent which is to be administered perorally for reviving, and for stimulating and enhancing hair growth in living creatures.”，其施予藥物模式為「經由口服」。

另有關於利用結合式治療方式，參考如 T9/81 Asta-Werke 歐洲專利局技術上訴委員會判決，其可以核准的請求項可為化合物 A 和化合物 B，是分開使用，或

¹⁰ (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

是同時使用，或是依序使用等結合式治療方式¹¹。

至於僅有新的劑量為技術特徵，是否能夠被核准專利，在過去幾個判決包括 T317/95，T56/97，T584/97 和 T485/99 等判決，並無法確認此點爭議，然而在 T1020/03 判決中核准以新劑量做為技術特徵的專利¹²。

(2)有關 G2/08 擴大上訴委員會判決說明

G2/08 該案判決係基於技術上訴委員會判決 T1319/04 上訴的結果，由於審查人員認為該案所請，「菸鹼酸用於製造治療高血脂症藥物每日睡前口服一次的緩釋性藥物的用途，...」，專利審查部門基於判決先例 T137/95 和 T584/97，認定該請求項不具新穎性，因為現有技術已經揭示菸鹼酸可用於製造治療高血脂症藥物，本案所請特徵該施用方法，即每日睡前口服一次是一種醫療行為，依據 1973 年歐洲專利公約中第 52 條（4）款的規定，醫療行為被排除在專利保護之外，因此，這樣特徵不能認為是可以考慮新穎性的第二醫藥用途。惟申請人對審查部門的決定不服，向技術上訴委員會提出上訴。

技術上訴委員會整理出本案的問題是所請具備新穎性的特徵僅為藥物施用方法，且將以下三個問題提出：

(Q1) 當已知使用特定藥物可治療一種特定的疾病，根據 EPC 第 53 (c) 條和第 54(5)條 EPC 2000 的規定，若是提出用於不同的，具有新穎性創造性的治療方法治療相同疾病的該藥物，可否獲准專利？

¹¹ 舉例如下申請專利範圍：— Compound A for use in the manufacture of a medicament for treating Y, wherein compound A is administered simultaneously, separately or sequentially with compound B.

— Compound B for use in the manufacture of a medicament for treating Y, wherein compound B is administered simultaneously, separately or sequentially with compound A.

— Compound A for use in treating Y, wherein compound A is administered simultaneously, separately or sequentially with compound B.

— Compound B for use in treating Y, wherein compound B is administered simultaneously, separately or sequentially with compound A.

— A product containing compound A and compound B as a combined preparation for simultaneous, separate or sequential use in treating Y.

¹² 其申請專利範圍為“Use of insulin-like growth factor-I (IGF-I) in the preparation of a medicament for administering to a mammal so as to sustain its biological response in the treatment of a chronic disorder in the mammal wherein the administration pattern of the medicament comprises administering a therapeutically effective amount of IGF-I to the mammal to provide an exposure to IGF-I that is continuous or at least once a day consecutively over a period of days that provides the maximum biological response in the mammal, then discontinuing said administration by means of a continual lack of treatment or a lack of treatment for consecutive days over a period of days equal to or less than the number of days during which the IGF-I was previously administered, then administering [...]”。

(Q2) 如果上述 Q1 的答案是肯定的,在該情況下若其具新穎性創造性的特徵,僅是給予劑量給藥方式,可否獲准專利?

(Q3) 對於適用 1973 年之 EPC 第 53 (c) 條和 EPC 2000 第 54(5)條規定,是否具有特別考量?

對於上述三個問題,擴大上訴委員會的回答如下:

Q1 的答案是擴大上訴委員會無法在 G5/83 擴大上訴委員會判決中發現有任何限制新適應症的決定。且在 G5/83 判決中也提到,對於已知特定疾病的已知物和組成物的可專利性,已經有趨勢朝向即使是用於已經知道的適應症,但是例如於新病患的族群、施予藥物的模式、不同技術效果和實際上新的應用,均是在目前判例中的可專利趨勢。而且在歐洲專利局立法理由中並未有發現任何要限制特定用途的意思,相反的,在 G5/83 判決中聲明立法者希望維持目前開放的保護現狀。因此上訴委員會決定法條中所謂的“any specific use”是沒有限定在新的適應症,其贊成 T1020/03 的決定。因此本問題的答案是是的,若是提出用於不同的,具有新穎性創造性的治療方法治療相同疾病的該藥物,是可以獲准專利的。

Q2 的答案是,沒有任何理由對於是給予劑量給藥方式為特徵的用途,和其他的用途,例如特徵是新病患的族群、施予藥物的新途徑,有差別待遇,因此本問題的答案是是的,給予劑量給藥方式,是可以獲准專利的。

Q3 的答案是,有關於 G5/83 所彌補的法律漏洞,已經在 EPC 2000 第 54(5)條規定中修正,因此答案是和 G5/83 決定的瑞士型申請專利範圍有別,因為在 EPC 2000 第 54(5)條已經以限定用途的藥物來申請新用途的法源依據,無須再使用瑞士型申請專利範圍撰寫方式。

為了確保法律穩定性和申請人的權益,擴大上訴委員會提出過渡期的規定,以因應廢除瑞士型請求項撰寫方式所帶來的影響。其決議為申請案其申請日(有優先權以優先權日為基準)在 G2/08 在官方公報公開後(2010 年 10 月 28 日)3 個月所提出的新申請案,必須遵守此規定。因此就是在 2011 年 1 月 29 日以後提出申請且是以瑞士型請求項方式撰寫該申請案,歐洲專利局將不會准該申請案,若是分割案,則以申請日或是母案主張的優先權日計算。

(3)有關後 G2/08 擴大上訴委員會判決時代的影響

講者認為若是先前技術揭示的是一較大範圍的劑量施用方式,選擇性發明適用此決定亦是可能的。另外對於新劑量施用方式為技術特徵的請求,必須要新的技術效果,且依據 T1329/04 技術上訴委員會的決定,該新的技術效果必須在說明書中載明。

另外由於 G2/08 擴大上訴委員會判決僅適用於新申請案,因此目前已經在申請中的案件,若有瑞士型的申請專利範圍請求則不受到影響,仍然可以保留該

請求項。另外在實務上，是否可以同時存在瑞士型的申請專利範圍，和限定用途的醫藥組成物，講者說明實務上同時存在此二種申請專利範圍在一申請案中是肯定可被允許的。但是要注意的是，如果申請案進行分割，且此兩種申請專利範圍分別存在母案和分割案，是否會有一案兩請，這部分尚待實務驗證，講者認為是有可能被因一案兩請被核駁的。

肆、心得及建議

AIPPI 大會是屬於智慧財產專業人員之年度盛會，尤以專利事務從業人員居多，其係主要討論全球熱門之智慧財產實務之法律議題，該會之所以重要性凌駕於其他同類型國際智慧財產權會議，係因為其每年會議都會設定研討問題並進行工作會議，藉此分析並整合 40 至 50 多個會員國家集團意見後，由會員多數決方式做成解決方案(resolution)之建議，這些解決方案再提供給重要國際組織、專利局作為政策實務參考，甚至有時也會提供給美國最高法院作為「法庭之友」意見，因此 AIPPI 所提出意見被美日歐等各專利局及 WIPO 等組織十分重視，成為目前唯一有全球整合性及代表性意見之最具影響力的國際智慧財產權會議組織。

由此次參與經驗看來，因為會議設定討論議題眾多且開會天數有限，另外有關工作會議和研討會時間也多所重疊，因此與會者實際上僅能針對自己有興趣或有需求議題選擇性參加，並無法全部參與，但是職認為該大會提供對於瞭解各國實務很好的機會，也可藉該會議與世界各地相同領域的從業人員相互交流，但由於實際與會者多屬律師或代理人等，大多重視各國法制及實際執業實務討論，以及由業界從業人員的角度看各國體制規定，因此對於專利局審查人員所著重的專利審查工作共鳴較少。惟若我國的集團能夠成立，勢必能藉此論壇增加業界與智慧局法制實務意見溝通，也能透過集團運作參與會議，使我國的從業人員和外國從業人員能在同一平台上進行實質法制實務討論，更加提升我國從業人員的水準和國際能見度。

另由於 AIPPI 研討會設定之議題十分廣泛，包含專利、著作權、商標、營業秘密，甚至國際協定等，且會議時間多所重疊，因此建議局內以後選派參與此會議人選時，可先考量該次會議議題何項對局內業務需求較有急迫性，再決定選派，另外由此次會議經驗看來，參與會議人員應該多增加在法制及國際智慧財產權議題熟悉度，如此才可以由會議中獲取最大收穫。

伍、附件一覽

附件一：Q213 resolution

附件二：Q214 resolution

附件三：Q215 resolution

附件四：Q216 resolution

附件五：Q204P resolution