

出國報告（出國類別：實習）

2014 歐洲專利局
上訴委員會及其重要決定

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：鍾文正 專利審查官

賴恩賞 專利助理審查官

派赴國家：荷蘭

出國期間：103 年 10 月 6 日至 10 月 11 日

報告日期：103 年 12 月 17 日

摘 要

歐洲專利局於 2014 年 10 月 8 日至 10 月 9 日在荷蘭海牙舉辦為期 2 天之「歐洲專利局上訴委員會及其重要決定」會議，本次與會人士達 298 人，首次移師到海牙舉辦，會議中有難得的機會可以會見主席、上訴委員會中在法律上及技術上具資格的成員以及擴大上訴委員會的主席。會談涉及過去一年來的回顧案例、充分揭露、明確及修正。討論的技術領域是有關電腦實施的發明以及第二醫療用途的發明。本報告將針對上述所作出之決定進行分享與探討，俾期對於未來我國相關專利審查實務工作及品質有所助益。

目次

壹、	目的與過程.....	4
貳、	行程.....	6
參、	歐洲專利局過去一年來的回顧.....	7
一、	R19/12（申請複審於 2014 年 4 月 25 日之決定）.....	7
二、	G1/12（擴大上訴委員會於 2014 年 4 月 30 日之決定）.....	8
三、	J1/13（法律上訴委員會於 2013 年 11 月 27 日之決定）.....	9
四、	T1732/10（技術上訴委員會於 2013 年 12 月 19 日之決定）.....	11
肆、	充分揭露.....	13
一、	該技術領域之人士在請求項的整體範圍內實現該發明.....	13
二、	與申請時的資訊有差異時之情形.....	14
三、	舉證之責任.....	14
四、	沒有實施例之情形.....	15
五、	較申請案之申請日晚公開的證據.....	16
伍、	明確性.....	17
陸、	修正.....	20
一、	是否為真正技術特徵的判斷.....	20
二、	圖式修正的判斷.....	20
三、	中間化概括的判斷.....	21
柒、	電腦實施之發明.....	23
一、	歐洲專利公約的相關規定.....	23
二、	評估混合發明是否具有進步性（Inventive Step）的方法.....	23
三、	混合發明所包含的領域(不含商業方法).....	25
四、	爭議問題.....	28
捌、	第二醫療用途之發明.....	30
一、	歐洲專利公約第 54 條(5)所規定之請求項及瑞士型請求項的關係.....	30

二、要件.....	31
三、判斷方式.....	33
玖、 檢索 EPO 上訴委員會的決定	36
壹拾、 模擬審判.....	37
壹拾壹、 心得與建議	41
一、心得.....	41
二、建議.....	41
壹拾貳、 附錄	42

壹、目的與過程

EPO 上訴委員會是當涉及到專利法的解釋時在歐洲最有影響力的聲音之一。在一年一度的上訴委員會及主要判決會議中，該委員會提供判例法實務上的獨特見解。

今年活動在 2014 年 10 月 8 日至 2014 年 10 月 9 日第一次在海牙舉辦，提供了一個難得的機會可以會見主席，上訴委員會中在法律上及技術上具資格的成員，以及擴大上訴委員會的主席。

本次會議有大量的時間和討論的機會，包括在第一天下午模擬審判中及在上訴委員會之前，突顯在口頭審理中該做與不該做之注意事項。

參加者主要為來自歐洲各國之法律事務所專利代理人、產業界律師、法官及專利人員、專利局審查官等，職等 2 人為少數來自亞洲國家之參加者，中國大陸知識產權局之專利複審委員會亦有 6 名人員參加。

會議第一天上午的內容涵蓋了歐洲專利局上訴委員會最近發展及趨勢、提出上訴期限後的請求、評估修正的合法性，下午則進行了精彩的模擬法庭，可實際體驗在上訴案件的審理中如何進行言詞辯論程序(oral proceedings)，後續並進行關於模擬法庭審判的討論並在結束之後舉行雞尾酒會。第二天上午的內容涵蓋了 EPO 判例要點，並對過去一年來的案件回顧，隨後則分開三場討論探索電腦實施之發明技術性的邊界、第二醫療用途之發明以及 EPO 上訴委員會的決定，下午則進行有關充分揭露的案例討論以及歐洲專利公約第 84 條中的明確性案件討論。由於講師包括歐洲專利局擴大上訴委員會主席(管理 DG3 部門之副局長) *Wim van der Eijk*、多位上訴委員會主席 *Hugo Meinders* (3.2.07 技術委員會主席)、*Albert Lindner*(3.3.01 技術委員會主席)、*Dai Rees* (3.5.01~10 技術委員會主席)、*Alec Clelland* (前任主席)、上訴委員會技術委員 *Bernhard Noll*、*Marco Alvazzi Delfrate*、上訴委員會法務委員 *Fritz Blumer*、*Marie-Bernadette Tardo-Dino*、*Petra Schmitz*、專利代理人 *David Molnia* (df-mp 合夥人, Munich)、*Markus Herzog* (Weickmann and Weickmann, Munich)、*Marc Névant* (Cabinet Beau de Loménie, Paris, member of the epi Council) 等一

時之選，透過講師清楚且詳盡的說明使職等獲益良多，對於上訴委員會及其決定亦有更深入的認識。

本次研習的目的在於瞭解歐洲專利局上訴委員會最新的重要決定及大量案例，他山之石可以攻錯，上訴委員會的相關決定應有助於釐清專利審查之模糊地帶，可思考將其運用於未來我國相關專利審查基準修訂的可能性，俾以提升我國之專利審查品質。

貳、行程

日期	天數	地點	行程
10月6日 至 10月7日	1	台北→荷蘭(海牙)	去程
10月8日 至 10月9日	2	海牙	參加研習
10月10日 至 10月11日	2	荷蘭(海牙)→台北	返程

參、 歐洲專利局過去一年來的回顧

本議題主要針對歐洲專利局分別針對申請複審(petition for review)、擴大上訴委員會、法律上訴委員會及技術上訴委員會的決定選出一些過去一年來比較矚目的案件進行說明。

一、 R19/12 (申請複審於 2014 年 4 月 25 日之決定)

事實：

本案上訴人反對擴大上訴委員會做出對其不利的決定，其主要原因是起源於異議組在程序上瑕疵而使得上訴委員會的決定對於上訴人不利。有關程序上的瑕疵係指上訴人認為原來的異議組忽略了關鍵的論點，且認為無須再進行言詞辯論，因此造成對上訴人不利的結果。

理由及決定：

本案的爭點在於，歐洲專利局副局長身兼管理職又為本案上訴委員會的主席，當該案有程序上的瑕疵時，身兼管理職的主管是否適宜做該案上訴委員會的主席。

由於歐洲專利局的制度設計是副局長可兼任上訴委員會的主席，而該副局長又負責該局的管理委員會及總諮詢會員會的主席。在此，原告質疑的是，作為一個管理部門的資深成員，他必須同時對行政行為所作出之裁決負責（亦即對異議組所做的決定負責），而又要為其所身兼之上訴委員會的決定負責。因此，可想像的是，此等具有雙重身份的主席所作出的決定難免會偏袒原先異議組所做的決定。尤其，有關「程序上的瑕疵」又屬於管理上的問題。據此，副局長同時身兼主席的問題又會更令人覺得不公平。

在申請複審的過程中，雖然歐洲專利局認為同時身兼上訴委員會的主席以及具有較高管理階層的位置是不相衝突的，其仍然可以客觀的角度去評論該事實，且歐洲專利公約亦未有規範副局長不得身兼上訴委員會的成員。但鑒於維持上訴委員會之公正性，且本案是發生在程序過程的瑕疵，有可能導致司法與行政之間的相關聯。因此，不論是否有任何偏袒的行為，為避免有厚此薄彼之

嫌，故針對本案，將改換另一個主席進行審判。

二、G1/12（擴大上訴委員會於 2014 年 4 月 30 日之決定）

事實：

本案在核准時之公司名稱為 ZENON ENVIRONMENT INC.，但在異議程序期間，該專利權人係將名稱變更為 Zenon Technology Partnership.，而該變更亦已完成登記。

本案因為有第三人提起異議，而使得該專利被歐洲專利局的異議組撤銷。接著，專利權人在上訴時以 ZENON ENVIRONMENT INC.的公司名稱提出答辯而非 Zenon Technology Partnership.。其內容如下：

Dear Sirs		
European Patent No. 1140330 (99955620.2-062) Zenon Technology Partnership		
We hereby give <u>Notice of Appeal</u> against the Decision of the Examining Division dated 28 th December 2007, to refuse the above patent application. Cancellation of the Decision in its entirety is requested so that the patent may be maintained with claims as presently on file, or, failing that, with claims according to an auxiliary request which may be made as this Appeal progresses.		
The name, address and nationality of the Appellant is:		
<table border="1"><tr><td>ZENON ENVIRONMENTAL INC 845 Harrington Court Burlington Ontario L7N 3P3 Canada</td><td>←</td></tr></table>	ZENON ENVIRONMENTAL INC 845 Harrington Court Burlington Ontario L7N 3P3 Canada	←
ZENON ENVIRONMENTAL INC 845 Harrington Court Burlington Ontario L7N 3P3 Canada	←	
ZENON ENVIRONMENTAL INC is a Canadian corporation.		

專利權人於事後發現該錯誤，因此希望有可補正該錯誤的機會，惟上訴委員會認為 ZENON ENVIRONMENT INC.與 Zenon Technology Partnership.這兩家公司的主體係為不同，ZENON ENVIRONMENT INC.為加拿大的公司，而 Zenon Technology Partnership.為設於美國德拉瓦的公司，其原文理由如下：

However, due to the fact that Zenon Technology Partnership is a partnership of Zenon Environmental Inc and 1244734 Alberta ULC (see Annex B), and further since Zenon Technology Partnership is a company under the laws of Delaware, whereas Zenon Environmental Inc is incorporated in Canada, it is more than unlikely that Zenon Environmental Inc is the successor in law of Zenon Technology Partnership.

因此，上訴委員會不理會專利權人所提出之請求，仍直接受理了該答辯書

的內容。

理由及決定：

本案之爭點在於，當專利權人上訴時將其名稱誤植，而上訴委員會直接針對內容逕予審判，未給予上訴人適當的時間補正。

此決定中認為，根據歐洲專利公約施行細則第 101 條(2)之規定，當上訴程序不符第 99 條第 1 項(a)¹之規定時，上訴委員會應通知上訴人並指定期限請予以補正，若逾限未補正，上訴委員得駁回上訴，不予受理。

本案專利權人雖然誤植其名稱，但於異議程序時即已變更完成，無論是使用 ZENON ENVIRONMENT INC.或是 Zenon Technology Partnership.，其本質上仍然是屬於本發明之專利權人，對於該等的錯誤，上訴委員會並未給上訴人機會補正，上訴委員會理應依據歐洲專利公約施行細則第 101 條(2)通知專利權人，並給予一段時間補正(通常為 2 個月)，始能使程序合法。

此外，由於審理本案之上訴委員會並未給予專利權人時間補正而逕予審判，乃屬歐洲專利局的文件有誤，亦可依據歐洲專利公約施行細則第 139 條第 1 段²之規定，給予專利權人補正並上訴該案。

三、J1/13 (法律上訴委員會於 2013 年 11 月 27 日之決定)

事實：

本案之申請人為韓國人(LG 化學股份有限公司)，其係經由韓國代理人而委託歐洲代理人進行歐洲專利之申請等有關程序。本案係有關於申請人錯失了繳交申請案維持費用的時間，而希望恢復其專利申請權的問題。

¹ 有關上訴人在上訴時所應備具的資料，依據歐洲專利公約施行細則第 99 條第 1 項(a)之規定，上訴人之上訴答辯書應符合歐洲專利公約施行細則第 41 條(2)(c)所規定之備具上訴人的名稱及地址，亦即上訴人應有載明其國籍、姓名及地址，姓名可為自然人或法人，而法人須有指定代表人，另外，地址必須註明相關的行政區域及門牌號碼。

² Rule 139

Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any document filed with the European Patent Office may be corrected on request. However, if the request for such correction concerns the description, claims or drawings, the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

本案歐洲代理人從韓國代理人接下歐洲 PCT 地區階段的申請案，並將該等資料建檔，惟歐洲代理人內部所建的資料庫中，錯誤地將申請案維持費用的收件人鍵入為申請人而非韓國代理人。

因此，歐洲代理人每次的通知都是寄給申請人而非韓國代理人。經過 4 次的通知，申請人均無回應，因而導致申請案維持費用過期。歐洲專利局則將審查及檢索費退回。歐洲代理人發現此錯誤之後，希望請求回復該權利。

在此，歐洲代理人的 4 次的通知中，包括了過期前 2 次通知，以及在過期後的六個月內可付額外 50% 的費用期間（該規定參照歐洲專利公約施行細則第 51 條(2)³及相關費用規定第 2 條(1)第 5 點⁴）也通知了 2 次。

理由及決定：

上訴委員會認為，對於此等申請人不回覆代理人的通知之情形並不少見。申請人不回覆的理由有可能為不打算繼續該申請案，欲利用程序失效的方式，讓該案不再繼續進行。

此外，當歐洲專利局已發出申請人的申請權利已經喪失的通知時，歐洲代理人也只申復說明是由於其內部資料庫的檢核系統不一致的問題所導致，並未其他的理由。

再者，根據歐洲專利公約第 122 條(1)之規定，專利申請人或專利權人儘管有可能因為期限問題，而產生專利申請權或專利權撤回，惟其仍可在一段期間內請求回復該權利，若專利申請人或專利權人未有請求該權利，歐洲專利局可將該申請案或專利撤回。再依據歐洲專利公約施行細則第 136 條(1)之規定，專利申請人或專利權人欲請求恢復該權利，仍應於該權利過期後的 2 個月內提出申請。本案申請人無論於過期後、過期後之 2 個月甚或過期後可額外付費的期間均未有動作。

據此，上訴委員會認為，即使歐洲代理人建檔錯誤，惟申請人收到該通知

³ Rule 51

(2) If a renewal fee is not paid in due time, the fee may still be paid within six months of the due date, provided that an additional fee is also paid within that period.

⁴ Article 2(1)第 5 點

for belated payment of a renewal fee for the European patent application (Rule 51, paragraph 2) 50% of the belated renewal fee

時，仍未有積極作為，最後導致維持申請費用未繳的原因在於代理人與申請人之間內部的問題，該責任非屬歐洲專利局應負之責。因此，本案駁回恢復權利的請求。

四、T1732/10（技術上訴委員會於 2013 年 12 月 19 日之決定）

事實：

本案於異議程序時，異議人所提之異議已被歐洲專利局之異議組駁回。異議人不服該決定，並提起上訴。

在上訴期間，專利權人僅回覆說明異議人之上訴是沒有事實根據的基礎，並希望維持本案之專利權，除此之外，專利權人未提出其他的理由。

在審理的過程中，上訴委員會通知兩造，認為本案須進行言詞辯論程序。因此，專利權人又在即將進行言詞辯論程序之前，陸續修正請求項的內容，並做實質內容之答辯。

在舉行言詞辯論程序時，申請人又要討論有關歐洲專利局上訴委員會程序規則（Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the European Patent Office，RPBA）第 13 條(1)以及第 13 條(3)規定之補送件的請求問題。據此，異議人不同意專利權人如此的請求。

理由及決定：

首先，依據歐洲專利局上訴委員會程序規則第 13 條(1)之規定，當事人在提起上訴或答辯後，其所提起的修正案，委員會應予以考量，若有特殊複雜的新事項，委員會則須考量程序上的經濟性。

再者，依據歐洲專利局上訴委員會程序規則第 13 條(3)之規定，在委員會已安排言詞辯論之前，當事人應提出所欲修正案內容，若該等修正案所提出之內容使得委員會或另一造不能合理預期而必須延後言詞辯論的時間，則該等的修正案不予受理。

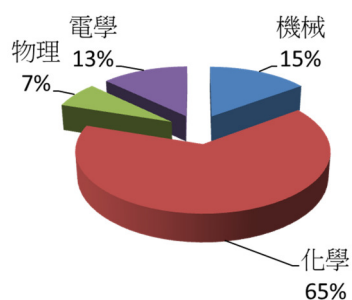
依本案之情形，專利權人基本上在委員會初步意見出來之前，對於另一造的意見並未有回應，而在言詞辯論程序快到之前才陸續補件並實質答辯，上訴委員會認為如此的做法屬於程序上的濫用，其已違反了雙方權利義務對等的關

係。在上訴的程序當中，雙方均應在最初的程序時，即應準備完整。此等之規範已清楚的規定於歐洲專利局上訴委員會程序規則（RPBA 第 13 條(1)及第 13 條(3)）中。

專利權人在即將進行言詞辯論程序時，才呈遞實質內容的文件，且該等內容係非屬於簡單易瞭的情形，其已違反了程序經濟的原則。專利權人並未考量到程序進行的狀態，且若須在不延期舉行言詞辯論的情況下，係無法適度的處理該案件。因此，本案專利權人所提的修正案已違反歐洲專利局上訴委員會程序規則第 13 條(1)及第 13 條(3)之規定，故不允許專利權人提出修正。

肆、充分揭露

歐洲專利局有關充分揭露之規定，係規範於歐洲專利公約第 83 條（即歐洲專利申請應對發明作出充分、清楚和完整之說明，以該技術領域之人士能夠實施為準）。因此，講師統計有關充分揭露的上訴案件，從 2014 年 1 至 8 月，以歐洲專利公約第 83 條(A83)當作關鍵字檢索，共檢索到 101 件。經分析後，在該些案件中又以化學案件占大多數，各類案件比例如下：



有關充分揭露之規範，此次會議整理了經由判例而建立的四個基本原則：

一、該技術領域之人士在請求項的整體範圍內實現該發明

由 T409/91 之決定中進行探討，本案係為針對一個有關汽油的申請案，汽油中包含蠟的成分，在低溫下蠟會結晶由液體變成固體，容易造成濾油器的阻塞，添加劑有防止蠟結晶的作用，進而確保濾油器正常運作。

上訴委員會認為，本案未揭示所使用的添加劑為何且是如何防止蠟結晶，而說明書亦未有揭露該等的技術特徵。本案因無法為該技術領域之人士在請求項的整體範圍內實現該發明，因此並未得到上訴委員會的認同。

本案所討論的是，申請人未在請求項的整體完整界定，而使得該技術領域之人士無法實現該發明，上訴委員會認為申請人並未敘明該內容，已不符充分揭露的要件。因此，歐洲專利局認為若該技術領域之人士在請求項的整體範圍內可實現該發明，始得屬於充分揭露的情形。

二、與申請時的資訊有差異時之情形

由 T435/91 之決定中進行探討，本案係針對一種包含凝膠之水溶性清潔劑組成物，其特徵在於該凝膠是完全或主要是六方液晶形式，且包括：(a)一種界面活性劑系統……；(b)一添加劑，其是一種水溶性非膠束或弱膠束材料，使得界面活性劑系統(a)進入至六方相……。

由於本案所揭示之組成物的其中一特徵為由功能所定義（即添加劑使得界面活性劑系統(a)進入六方相液晶形式）是不足夠的，而該等功能的定義在參酌說明書時，亦仍然無法使得該技術領域之人士經由一般知識而能夠理解時，則會認為該等的揭露是不充分的。

此外，於 T378/11 之決定中，該案所請發明係針對一種包裝物，其含有用水溶性或水分散性包裝材料的洗滌劑組成物，且該洗滌劑組成物包含以顆粒形式裝入膠囊中的鄰苯二甲醯亞氨基過己酸，該顆粒形式的粒徑為 10-500 μm 。

本案之發明於請求項及說明書中所寫之「該顆粒形式的粒徑為 10-500 μm 」，雖未有揭示其粒徑範圍是平均粒徑、最大粒徑、中位粒徑還是最小粒徑等，粒徑範圍有很多種計算稱謂，惟在該技術領域之人士合併參酌說明書的實施例及一般通常知識，係可清楚理解申請人所稱之「粒徑」應為「平均粒徑」的意思。因此，即使申請時未有揭露該資訊，惟該技術領域之人士參酌一般知識仍可清楚理解該意思，則仍得屬充分揭露的範疇。

由上述的決定可知，若一申請案於申請時所揭露的內容，雖然可能不完全完整，惟若其為該技術領域之人士可經由一般知識理解而可輕易得知，則仍可符合完全揭露之要件。反之，該技術領域之人士無法經由一般知識理解而可輕易得知，則未充分揭露。此外，會議中亦探討了 T1772/09、T958/11 之決定，其均有此類似之認定。

三、舉證之責任

由 T792/00 之決定進行探討，本案係針對一種嵌合蛋白質，其包含(1)至少一種絲狀噬菌體之外表面蛋白質區段，該等嵌合蛋白設置於噬菌體顆粒外

層……；以及(2)一穩定的蛋白質結合域，……係結合至一預定靶材上……等的技術內容。

本案之主要重點在於，說明書中僅揭示假設性的實驗方式，並未有實際的實驗內容。上訴委員會認為由於本案只有揭示一種假設性的實驗或即使僅只有一個實驗，該實驗數據會增加該技術領域之人士的負擔去證明該等內容的可重複實施性。於此等情況，審查人員會認為是無法充分揭露。因此，需要申請人提出對其有利的證明以確定該案是否充分揭露。本案由於申請人亦無法提出有利之證據，故仍屬無法充分揭露的態樣。

類似之決定如 T433/05、T1439/09、T920/10 等同樣也討論到了有關揭露不充分時，當審查人員或第三人提出質疑，專利權人或申請人均有責任證明該專利是具有充分揭露的條件。

因此，對於充分揭露之判斷，審查人員認為說明書有無法據以實現的部分時，申請人於申復時須利用具說服力之資料（如實驗數據或公開文獻等），說明其屬於申請時之通常知識，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現，始能符合歐洲專利公約第 83 條之規定。

四、沒有實施例之情形

由 G1/03 之決定進行探討，本案係針對一種熱可加工之金屬外表塗覆物件，利用含有如氮化鉻或氮化鈦之金屬薄膜，並於其上形成一加熱時產生之氧化作用的防止金屬薄膜之保護層之技術。

本案之重點主要在於，申請人欲請求的範圍並未具體揭示在實施例上，且說明書中並未有其他可據以參酌之相關資訊。在此情形下，說明書雖然載有技術手段，但未提供相關的實驗資料，致無法證實該技術手段可達成所欲解決之問題。因此，擴大上訴委員會認為說明書及請求項所揭露的範圍係屬無法充分揭露的情形。

因此，專利權人或申請人所欲主張之範圍在沒有相關的實施例予以佐證且該技術領域中之人士亦無法依通常知識可理解時，歐洲專利局認為仍然會有無法充分揭露的情形。有關類似之決定亦可參考 T226/85、T409/91、T694/92、

T852/09 等之決定。

五、較申請案之申請日晚公開的證據

由 T1262/04 之決定進行探討，本案係有關一種偵測動物身上之腫瘤細胞的方法，上訴委員會認為本案申請時之說明書並未完全揭露請求項所欲請求之範圍，此有可能會導致不符歐洲專利公約第 83 條之規定，惟申請人提供 2 份於本案申請日之後而公開的證據，該二證據所揭露的細部內容及量測方法並未超出本案所請的技術內容，且確實可使得該技術領域中之人士在無須過度負擔下完成本案發明之再現性。該二證據可作為補足申請案當初未完全揭露之內容。因此，可經由該二證據所揭示的內容，認定本案之內容是充分揭露的。

此外，在 T1205/07 的決定中，本案係有關一種包裝系統的技術，申請人在申請時之說明書及請求項中係有一些內容上的小瑕疵，而導致可能有揭露不充分的問題，隨後申請人提出在該申請案申請日之後所公開的證明文件證明並補足該等瑕疵所產生揭露不充份的問題。

在該決定中，有關較申請案之申請日晚公開的證據之認定問題，上訴委員會進一步補充說明該等證明文件雖然是在該申請案的申請日之後才公開，惟該等證明文件僅僅只是在確認該申請案的內容，而非「治癒」該申請案的內容，亦即並非改良該發明的內容。此等情形，仍符合充分揭露的要件。

因此，有關充分揭露的問題，即使是較申請案之申請日晚公開的證據，若該證據僅為補足申請案不足之部分，並非改良該發明的內容，歐洲專利局仍認為是有可能符合充分揭露之規範。

伍、明確性

歐洲專利公約第 84 條，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持（“The claims shall define the matter for which protection is sought, They shall be clear and concise and be supported by the description.”），其中關於“明確（clear）”的定義為何？參考案例 T 0068/85，上訴委員會的見解為：

1. 以最客觀的形式。
2. 發明範圍沒有無理的限制否則無法接受所限定的保護（Without unjustifiably limiting the scope of the invention or unacceptably restricting protection）。以下分別就明確性實質性問題及審查階段程序性問題討論。

一、明確性實質性問題

案例 T 0971/10 相關專利之請求項敘述：一種液態氣體的接觸盤，該盤的托板具有“實質上（substantially）”為圓形的周邊，審查部門認為“實質”之用語不明確，經申請人上訴後，上訴委員會之決定仍為缺乏明確性，其理由為：

1. 該請求項之技術用語的意義既不是絕對的也不是理論的，但必須要有能為該領域之通常知識者可接受的限制。
2. 在液態氣體的領域中，接觸構件以“圓形”定義盤的形體並未意味著‘精確的’或‘完美的’圓。
3. “實質上”用語結合了“圓形”和“進似的圓形”。
4. 對於偏差沒有解釋其可能為何，該用語變得模糊且不確定的，而結果是不再可能保護其衍生的部分。

另一案例 T 637/01 相關專利請求項敘述：感應式功率分配系統，一種車輛具有感應拾取手段以從磁場導出功率的能力，及解耦手段以從磁場”基本上完全地脫離“該感應拾取手段”，雖然審查部門認為”實質上”用語使請求項不明確，但是上訴委員會決定推翻此一認定，認為足夠明確定義其請求，其理由為：

1. 所屬技術領域的通常知識者能瞭解“基本上完全地脫離”並非意味著 100%脫離，但可防止諧振電流流過。

2. 在本發明的上下文中，以“基本上完全脫離“感應拾取裝置，因此，在與其他特徵相結合足夠明確定義請求保護的事項。

上述兩個案例出現相反的結果，因此產生是否需要考慮說明書內容的疑問？就案例 T500/01 來看，其討論的是不一定需要對文件本身之特定文字定義，但是當意義不同時則需要明確定義，上訴委員會的理由是：

1. 專利是一個法律文件，可能是自己的字典，也可以定義技術用語，並確定所屬技術領域的通常知識者能解釋一個特定的詞。
2. 如果該專利沒有脫離從該字所在技術領域中的普通含義是沒有必要定義的。
3. 如果打算有不同的含義，可藉由明確定義重新給予這個字一個特殊的意義。

案例 T 1271/05 討論的是在專利的說明書中做出各種用語之間的區別，如果單從請求項的字義對這樣的區別不夠清楚，則該區別對請求項的解釋沒有影響。上述原則的例外情況是，如果說明書提供了的某些用語的明確定義，並明確指出該定義完全地適用於整個申請案。

因此，明確性的討論仍需整體觀之，請求項用語造成的不確定性，應以整份說明書來解釋，對於請求項中用語是否需要定義亦然。

二、審查階段程序性問題

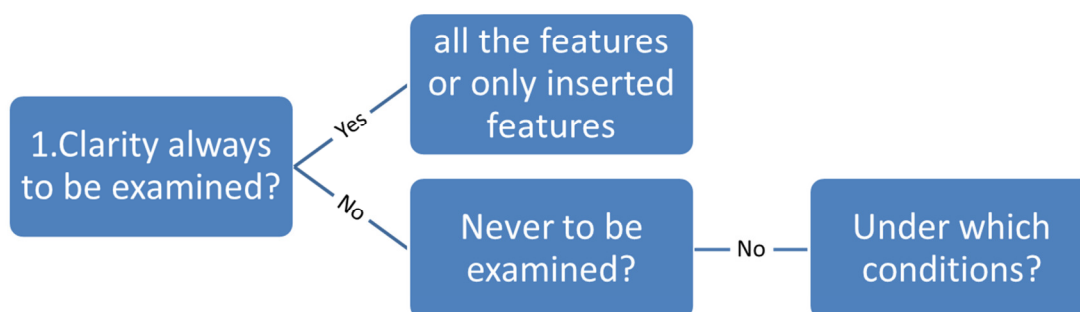
當明確性的問題單從請求項的用語到整體說明書如何界定文字意義後，其他地方如何審查明確性呢？以美國最高法院在 NAUTILUS, IN, V. VIOSING INSTRUMENTS, INC.一案中的決定來看，巡迴法院的見解是：如果請求項“適合進行建構（*amenable to construction*）”而不是“混水般的模稜兩可（*insolubly ambiguous*）”，則專利滿足明確性要求。最高法院的見解是：如果專利的請求項無法使所屬技術領域之通常知識者根據專利說明書及審查歷程瞭解發明的範圍，則因其不明確致使專利無效。

歐洲專利公約第 84 條是規範在第三部分第一章“歐洲專利申請的申請和要求”，因此對於所有請求項的明確性是需要審查的，但是在准予專利之後，根據歐洲專利公約第 100 條並無以明確作為異議意義的要件，例如案例 T 18/08、T608/07、T2403/11，在更正階段中，異議後對請求項的更正需完全審查，例

如 G 9/91，因為微小的變更且與更正本身無關的誤謬超出歐洲專利公約第 100 條規定，例如 T 301/87，屬請求項組合的更正之明確性審查案例中，以附屬項限縮後產生的混淆 T 472/88、T 681/00，組合後的矛盾 T 1440/08，及對新穎性及進步性的影響 T 1459/05。雖文字安排不需審查明確性，然實質變更的部分需詳細檢查，例如 T 367/96、T 381/02、T 1855/07。

明確性的例外情況中尚有 T 459/09 之技術特徵與更正文字無關的情況，此一問題在 T 409/10 建立了法律體系，但是在 T 373/12 則因請求項組合後有明確性問題並提請(referral)擴大上訴委員會，現階段登錄案號 G3/14 仍在審理中。

整理上述之獨立項與附屬項組合後的明確性問題，下圖建立了判斷的邏輯，但是對於無須審查明確性的情況仍須視個案認定。



陸、修正

此議題乃延續去年會議中所討論有關歐洲專利公約第 123 條(2)修正(即歐洲專利申請案或歐洲專利進行修正時，不得包含超出申請時申請案所揭露內容之申請標的)的問題，繼續探討有關修正內容是否為真正技術特徵的判斷、圖式修正的判斷及中間化概括 (intermediate generalisation) 的判斷等議題，分別說明如下：

一、是否為真正技術特徵的判斷

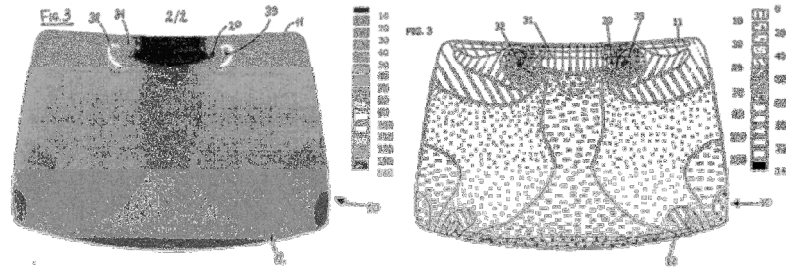
由 T1792/125 之決定進行探討，本案係有關一種水可溶性之包裝袋，其包含一流體。在該請求項內容中，申請人欲新增一「矩形或方形」之形狀的技術特徵。上訴委員會認為是否可新增該技術特徵，則要參酌申請時之申請案的內容是否有指示(1)特別的選擇方式(如「較佳為(preferred)」)、或(2)所列出之組成為同等的選擇。

在此案例的說明書中揭示有關該形狀的特徵係為選自圓形、方形、橢圓形、三角形及矩形等五個形狀，其較佳的形狀為圓形，並非矩形或方形。在此，矩形或方形並非是申請案的較佳選擇。因此，在請求項中新增此一「矩形或方形」之形狀的技術特徵係非為本案的真正技術特徵，故該技術特徵屬於不允許修正的情形。

依據本決定之內容，歐洲專利局認為即使請求項所欲修正的內容為說明書所揭示，仍應注意該修正的內容是否為本案的真正技術特徵所在，始能准予修正。

二、圖式修正的判斷

由 T1544/08 之決定進行探討，本案係有關申請人於申請時所送的圖式為彩色圖式，最後公告核准時，該申請案之圖式已修正為一般工程製圖的形式，如下所示：



申請時

公告時

本案的爭點在於，專利權人在申請時係使用彩色的圖式，而在審查過程中修正為一般工程製圖的形式。上訴人（異議人）認為應不能准予此等的修正方式，其理由是根據歐洲專利公約的規定，彩色圖式是不被允許的。因此，專利權人申請時所送的彩色圖式是不能當作原始文件，惟上訴委員會並不同意此觀點，因為專利權人在申請時使用彩色圖式僅為形式上的缺陷，係可利用補正的方式彌補。

此外，上訴人(異議人)亦認為在歐洲專利局網站上的審查歷程(EP register)中僅能顯示黑白的印刷，其無法顯示最初的顏色。據此，上訴人(異議人)認為第三人僅能從審查歷程中理解該圖式為黑白而非彩色的。對此，上訴委員會認為依據歐洲專利公約第 123 條(2)的規定，若申請人申請時的文件為彩色圖式，則應以該申請時的文件進行審查，而歐洲專利局網站上的審查歷程所揭示的內容僅供參考而已。

最後，上訴委員會認為此等圖式的修正仍符合歐洲專利公約第 123 條(2)之規定，仍得予以修正。

三、中間化概括的判斷

所謂的中間化概括，係指修正的範圍是介於申請時之請求項的範圍及實施例所寫的範圍之間的一種中間化的概念。在專利審查中，申請人修正所產生的情況，有時並非單純的經由上位、中位、下位的概念進行修改，例如將原始請求項之無機化合物（上位概念），參酌實施例之氯（下位概念），而修正為「鹵素」（中位概念）。通常申請人在修正時是將多個特徵重組、刪除或改寫等類型，該等類型均非為簡單用語名詞的上下位概念之修改而已，其會產生動作、狀態

及連接關係等的改變。

因此，有關中間化概括之判斷，於 T500/11 的決定中觀之，該案申請時之請求項、實施例及修正後之請求項如下：

申請時之請求項：一種藉由使矽與 HCl 氣體在 250°C 和 1100°C 之間的溫度和 0.5-30atm 的絕對壓力下在流化床反應器、攪拌床反應器或固體床反應器中反應生產三氯矽烷的方法，特徵在於供應到反應器中的矽包含 50 至 10000ppm 的鉻。

實施例：……使具有非常低含量雜質的純矽(多晶矽級)與 550ppm 的鉻形成合金……。

修正後之請求項：一種藉由使矽與 HCl 氣體在 250°C 和 1100°C 之間的溫度和 0.5-30atm 的絕對壓力下在流化床反應器、攪拌床反應器或固體床反應器中反應生產三氯矽烷的方法，特徵在於供應到反應器中的矽包含 550 至 10000ppm 的鉻。

上訴委員會同時參考 T962/98 及 T273/10 之決定後認為，由於實施例所揭示的技術特徵是最具體的概念，而申請時的請求項是屬於比較廣泛的概念，申請人欲將請求項之「50ppm 的鉻」修正為「550ppm 的鉻」的技術，若本領域之技術人士能夠理解實施例所揭示之「550ppm 的鉻」的技術特徵與其他特徵並未密切結合，則可接受此等中間化概括的修正，亦即判斷本案修正之「550ppm 的鉻」的特徵，上訴委員會認為應當考量：

- (1)該修正的內容非為必要的。
- (2)該特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的。
- (3)刪除該特徵之後也不需要修正其他的特徵，以做補償才能完成本案發明之功效。

根據上述之認定方式，該修正之內容不會產生請求項的各元件之間的動作、狀態及連接關係等之改變，則不會有修正超出的問題。本案經由上訴委員會的判斷後，由於「550ppm 的鉻」的修正符合該等之認定方式，因此可准予修正。

柒、電腦實施之發明

技術與非技術貢獻該如何界定？雖然電腦實施發明在案例中有部分具有技術貢獻，我們可以從案例中討論技術的邊界，這個議題中包含了數量可觀的案例以支持判斷進步性的步驟的觀點，對於案例本身的細節另參考上訴委員會決定之全文即可。

一、歐洲專利公約的相關規定

歐洲專利公約第 52 條第 1 項規定，歐洲專利其在所有技術領域的任何發明，只要具有新穎性、進步性及產業利用性，都應該被准予專利。故知歐洲專利基本上只要是技術領域的發明，即符合申請專利的標的，然歐洲專利公約第 52 條第 2 項，另有明確規定不被視為是發明的標的：(a)發現、科學原理及數學方法；(b)美術創作；(c)進行腦力的計畫、規則及執行人類行為的方法、遊戲或商業行為，以及電腦程式 (d)資訊的表達；其基本上排除掉一些不屬於技術領域的標的。

二、評估混合發明是否具有進步性 (Inventive Step) 的方法

如歐洲專利公約第 52 條第 2 項 (a)~(d)所界定之相同或類似(“特別是”)的事物稱之為無技術性 (Non-technical)。同時包含有技術性及非技術性特徵的發明稱為混用 (Mixed) 發明，如果請求項中包含無技術性的特徵時，必須要小心處理。如果一點都沒有技術功效，則沒有“發明”，例如以下敘述“一種故事，其中某人被賦予一個冒充工作，使得盜賊們可以在當他外出工作時，從他的房子下方挖掘跨過馬路到銀行的一地道 (A story in which someone is given a fake job, so that robbers can dig a tunnel under his house to the bank across the road while he's out at work.)”。如果具有技術性，則不被歐洲專利公約第 52 條第 2 項所排除，例如“一種慕尼黑拜仁足球襯衫 (A Bayern München football shirt)”可能具有進步性，但是對於測試進步性的方法必須要更精煉。對於電

腦程式而言，僅指出程式執行時發生什麼事並不足夠，必須有”進一步的技術功效”，由案例 T1173/97 所討論之一種資源回復方法，其具有在一般程式（軟體）與電腦（硬體）之物理作用外之「進一步技術功效」之電腦程式產品，不受第 52 條第 2 項及第 3 項規定不予專利事項所排除。

進步性檢驗的方法中，對於進步性檢驗以問題及問題解決法（“problem and solution approach”）進行，參考歐洲專利審查基準：

- 決定最接近先前技術（CPA，“closest prior art”）；
- 決定請求項與 CPA 的差異；
- 決定整體視之的請求項所產生的技術功效（或是技術貢獻）；
- 根據所要解決的技術問題目標決定所要解決者；
- 決定發明請求項中，自始於 CPA 及技術問題目標中是否明顯相關於”通常知識者之習知技術”。

然而，混合發明的進步性檢驗的問題是，我們如何根據通常進步性的判斷想法決定發明點子的精神是否為”非技術性”而不准以專利？例如在”一種生產慕尼黑拜仁足球襯衫的方法（A method of producing Bayern München football shirts）”的方法包含每季改變設計是否不准專利，答案為否。但需要在開始檢驗之前先拋掉所有無技術性的主要面向，通常是無技術性的特徵貢獻了技術功效（例如電腦程式中的數學演算法 T208/84，VICOM、T26/86，Koch & Sterzel），因此，混合發明之進步性檢驗之問題及問題解決步驟變成：

- 決定所請的特徵是否（伴隨）技術功效；
- 將其他特徵暫且放在一邊；
- 決定最接近之先前技術；
- 決定所請與 CPA 的差異；
- 決定整體視之的請求項所產生的技術功效（或是技術貢獻）；
- 根據所要解決的技術問題目標決定所要解決者（所請之非技術功效可能取自問題的一部分）；
- 決定發明請求項中，自始於 CPA 及技術問題目標中是否明顯相關於”通常知識者之習知技術”（T0641/00，COMVIK，T0258/03，Hitachi，T0154/04，Duns）。

以樹（Tree）的方式討論混合發明問題該如何分析。樹可以是決策樹，也可以是問題的樹，由問題及解決手段討論問題樹來看，例如 CEO 的責任在於替公司賺錢，因此所要解決的問題是賺錢本身，以此為樹根，則所採用的手段為：

- 賣出公司資產
- 改變或在商業領域多樣化
- 增加售貨獲益
- ….

樹展開至此尚未出現具有技術特徵之手段，而事實上每一個手段都是帶有進一步問題的手段。針對上述問題樹再將其中一個分支展開，例如該如何增加抽獎售貨獲益？是否有提出更進一步的手段，但是該如何進行？或在相同賣出量下提高售價，那麼該如何做？還是該如何讓商品更具吸引力？找名人代言、廣告、使商品具有黑色以外之白色或粉紅色、方便攜帶！再則，該如何降低生產成本？外包至 Elbonia、取得廉價供應元件、以低價或減少元件重新設計、以塑膠殼代替金屬外殼！

以上某些部分為具有”技術手段”的”技術問題”及”技術功效”，例如使商品具有黑色以外之白色或粉紅色，方便攜帶（輕、小、better grip case 等），取得廉價供應元件，以低價或減少元件重新設計，以塑膠殼代替金屬外殼（保持堅固不易破損）。

我們通常由藉由上述樹的推演直到得出”技術問題”，以上我們的技術問題的“非技術”的效果是由“特定”之通常技術者所能得知，因此，對於混合的發明，我們只是讓已經隱含的變成明確的。

三、混合發明所包含的領域(不含商業方法)

具有混合發明特性的幾個領域分別是程式(Programming)、遊戲(Games)、使用者介面 (User interfaces)、數位權利管理 (Digital rights management)、系統模型/模擬 (System modeling / simulation)、物流 (Logistics)、生物資訊 (Bio-informatics) 領域等。

電腦程式中的案例 G3/08，其決定指出並非所有程式都具有技術，意指寫

程式不一定是技術活動，寫程式方法的相關案例 T0354/07、T1171/06、T1119/09 中，定義一般軟體系統的程式架構並不具技術，僅規範該軟體用在工業體系中並無幫助，T2048/07 案以”資料型別細節 (data type details)”變數取代常數，僅為對程式人員的建議，未具有進一步技術功效，T0160/09 案則是以分層 (layering) 方式設計軟體，並限制在規範分層間的通訊方式，此案在於最接近先前技術上並未解決技術問題。

程式語言及環境案例如 T1579/07 中，其為市場連串活動 (marketing campaigns) 之視覺化程式編譯環境。T1539/09 說明程式化是心智行為，所以定義一般程式語言不具有技術功效。其他如 T1227/05、T1784/06、T1954/08 之案例中則界定一種 (較) 快速或記憶體效率演算法未有進一步技術功效，但 T1421/08 及 T1539/09 則界定鏈結/編譯方法以使空間大小 (spatial) 或暫時分布 (temporal distribution) 具有進一步技術功效。

在遊戲領域中，例如電視遊樂器、賭博機器等非物理層面發明，屬易於瞭解之心理層面應用，不具技術性。一些方法論的註記，例如在 T1543/06、T0336/07 對於”遊戲”及”規則”具有詳細闡述。”進一步技術功效”的需求擴展至其他”先天排除標的 (inherent in excluded subject-matter)” ，也就是說這些不會考慮其進步性，例如案例 T1023/06、T1543/06、T0336/07、T1782/09。但是什麼功效是具技術性呢？案例 T1023/06 (Computer implemented game process) 中”增強可讀性 (improving readability)”具技術性 (引用案例 T0049/04 中關於使用者介面一節)。T0717/05 顯示遊戲狀態增加趣味具技術性，但是案例 T0042/10 及案例 T1281/10 則不是。

使用者介面及資訊的表達中，案例 T0049/04 中以”降低認知的負擔 (Lowering cognitive burden)”具有技術功效？自動安排文字以形成”更易於閱讀 (more readable)”的形式，依照案例 T0643/00 而非 T0125/04，答案為是。以遊戲案例 T1023/06、T0336/07、T1793/07 來看，同意上述觀點，但是在上述案例中無任一個具決定性，T1235/07、T1575/07 及 T1741/08 則與 T0049/04 相左，T1741/08 對於 T0643/00 則有不同評論。在心理層面效果的好與不好的案例中，3 維圖標效應 (3D icon effect) T1749/06，打斷的技術鏈 (broken technical chain) T1741/08，資訊導報 (information heralds) T0862/10，表現資訊的新視

覺方法的案例 T0125/04、T0740/05、T1567/05 及 T1143/06 不具技術性。

數位權利管理 (Digital rights management)、鑑定 (authentication) 是否具技術性？在建構方塊中，如對稱及公用-私用密鑰加密，密碼學雜湊函數 (cryptographic hashing)，在應用中，如密本、整體性證明、原版證明具技術效果，案例 T1326/06 以新的、更有效率的產生加密/解密之密鑰產生方法是具有技術貢獻，即使所屬為數學上的發明。

因為對於某些技術特徵涉及法律上的使用規則而有些混淆，例如”權利 (rights)”、”授權 (licence)” 的條件和期限，”信用 (Trusted)” ，案例 T1402/06、T0754/09 是屬於在法律上的需求，對進步性是沒有貢獻的，其為證明所有權，並非是技術問題，案例 T1561/07 為”權利 (rights)” 不一定具有技術性， 案例則 T1658/06 為 ”信用 (trusted) 元件” 不為非技術性限制，其所具有之技術特徵應重新審查新穎性及進步性。

系統模型 (System modeling) 通常是不具技術性，如果未與特定技術特徵連結，即使是模式化系統的技術亦然，例如 T0930/05、 T1073/06、T1171/06。系統模擬 (System simulation) 模擬視所要被模擬者而定，在 T1227/05 中，模擬具有雜訊的電路具有技術性，但 T1954/08 一例則為模擬市場的競爭，不具無技術性。

物流 (Logistics) 相關案例中，T0912/05 為郵件遞送服務，不具技術性，T0696/06 為代理事務及貨運，不具技術性，T1171/07 為產生購物的詳細規劃 (itinerary)，不具技術性。

生物資訊 (Bio-informatics) 方面，根據歐洲專利公約第 53 條(c) 實施於人體之診斷方法...不予歐洲專利，這樣的條款不應適用於產品，以自動化診斷相關案例中，T1814/07 案根據歐洲專利公約第 52 條(2)診斷方法的步驟不應視為”不具技術性”，G1/04 說明只有在最後推論的醫療決定階段才是純粹的心智練習，並且為”不具技術性”。 在基因定序等例如數學上的分析的案例中，T0784/06 案同意電腦實現發明進步性的方法，但是所請之步驟在數學和化學間交互作用過廣，數學步驟被忽略。在分析混合 DNA 樣品 T2050/07 一案，因具有技術功效而有新穎性。

四、爭議問題

新穎性和新增主題對混合發明產生的作用，對技術功效無貢獻者即屬於無技術特徵，新穎性不成立，例如案例 T0619/98、T0959/98、T0553/02、T0154/04、T0717/04。在案例 T0172/03 中，推論與任何技術領域不相關的事物不屬於最先進的技術，非技術特徵是否可以加入標的？案例 T0619/05 建議”可”，在兩個方向上並未有決定，那關於新穎性測試（例如案例 T1374/07）又該如何？

對於混合發明的能/將（could/would）問題中，判斷進步性的一般原則為，僅有通常知識者不僅”能”作，而且”將要”做的，缺乏進步性。對混合發明而言，”該 could/would 方法僅適用於當 would 的部分包含技術的考慮”，換句話說”請求項中非技術特徵的獨創力（ingenuity）是沒有相關性的”（T0273/02 及 T0862/05）。那麼非技術之上下文是否可以更為務實（T0905/09）？

在”技術面效果”中，假設請求技術標的同時具有技術及非技術特徵（例如更少的材料（廣告小冊子）的印刷和更有針對性的廣告活動 - 參見案例 T0506/06），我們選擇哪個問題？就技術功效之“固有的排除事項（inherent in excluded subject-matter）”，並沒有考慮到進步性（案例 T1023/06、T1543/06、T0336/07）。與案例 T0154/04 相容的正式的方法為何？是否受 could/would 的影響？

使用通常知識作為最接近的先前技術中，眾所周知的特徵及未檢索，在 T0756/06 中，不論有或沒有具體的現有技術（引用案例 T0931/95，養老金福利制度，和案例 T0641/00，COMVIK），兩種方法都可以使用。在案例 T1242/04 中，當整個請求項顯然沒有技術特徵時，應出示“無檢索”的聲明（R.63（2）EPC，R45 EPC），僅在無法基於通常知識或由上訴人承認可識別是別的特徵時，才進行審查期間檢索（或稱“附加檢索”）。如果不是所有的技術特徵是“眾所周知（notorious）”（經常使用，但僅在 T1141/08 定義），則附加檢索是必要的，例如 T1924/07 中，申請案對於先前技術的認可回應（acknowledgement）則不足。

在第 2 個演算法的問題中，如果有人聲稱一種用於動作頻繁進行於電腦系統中更快或更高效的記憶體算法，例如快速排序（Quick sort）之於氣泡排序（bubble sort）？速度或記憶體的比較無法作為進步性爭議的基礎，相關案例為 T1227/05、T1784/06、T1954/08 及 T1784/06（理由 3.1.2）。“如果一台電腦實現的算法運行更快，所產生的節省能源效果是軟體和硬體的正常交互作用的既有技術功效，也就是說，它不是一個”進一步‘技術功效’”。但注意 T1326/06 中，生成加密的更有效的方法用在一個加密鑰的方法是則是具有技術貢獻的。

捌、第二醫療用途之發明

一、歐洲專利公約第 54 條(5)⁵所規定之請求項及瑞士型請求項的關係

本次會議同時探討了有關排除治療和手術方法後，歐洲專利局對於第二醫療用途之請求項的態度。

2000 年歐洲專利公約修正之前（其為歐洲專利公約 1973 年版；簡稱 EPC1973），依據歐洲專利局擴大上訴委員會 G5/83 之決定，係認可申請人使用瑞士型請求項的形式，其中，瑞士型請求項的形式為「化合物 A 在製備治療疾病 X 之藥物的用途（Use of substance C for the manufacture of a medicament for the treatment of disease Y）」。

2000 年修正之歐洲專利公約（簡稱 EPC2000；2007 年 12 月 13 日之後開始施行）第 54 條(5)已准許物質或組成物的「第二醫療用途」之請求項可與「第一醫療用途」之請求項採用相同的形式申請，亦即第二醫療用途之請求項亦可以物質或組成物本身為申請標的，如用於處理疾病 Y 之物質 X（Substance X for use in the treatment of disease Y），不必再改以用途為申請標的，此一改變使得第二醫療用途的請求項更為簡單及明確。

同時，依據歐洲專利局擴大上訴委員會 G2/08 之決定，於 2011 年 1 月 28 日之後的申請案，歐洲專利局不再允許以瑞士型請求項之撰寫方式申請。

有關歐洲專利公約第 54 條(5)所規定之請求項與瑞士型請求項的關係，茲提供如下之二個決定，以供參考：

(一) T250/05 之決定

本案探討申請人在 EPC2000 之前，以瑞士型請求項申請專利並獲得核准，在 EPC2000 之後，申請人欲根據歐洲專利公約第 54 條(5)之規定更正為以物質為標的之請求項，儘管 EPC2000 之前及之後均同意第二醫療用途的請求項，惟

⁵ Article 54

(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.

本案係在 EPC2000 之前即已核准，因此不准專利權人對此等的修正行為。

(二) T1570/09 之決定

本案請求項同時請求瑞士型請求項以及依據歐洲專利公約第 54 條(5)之規定的用途限定物之請求項。由於 EPC2000 之後已同意依據歐洲專利公約第 54 條(5)所規定的第二醫療用途請求項。因此，本案同時請求瑞士型請求項以及依據歐洲專利公約第 54 條(5)之規定的用途限定物之請求項會導致該二種請求項的範圍會相同。因此，不准予此等的請求方式。

由前述歐洲專利局上訴委員會的決定可知，現行歐洲專利公約第 54 條(5)已規範第二醫療用途發明之物質或組成物具可專利性。因此，以往為規避被歸類為已知物質或組成物，而必須以「瑞士型請求項」表示之做法，即顯得多餘。

二、要件

有關第二醫療用途請求項可歸納有 3 個要件，其分別為 1. 依據歐洲專利公約第 53 條(c)及歐洲專利公約(1973 年版)第 52 條(4)規定之用於特定用途；2. 藉由用於治療人體或動物之手術、治療或診斷方式必須實施在人體或動物身上；3. 為物質或組成物。該等相關之決定說明如下：

(一) 依據歐洲專利公約第 53 條(c)⁶及歐洲專利公約(1973 年版)第 52 條(4)⁷規定之用於特定用途

由於 T675/11 之決定進行探討，本案之請求項為一種用於治療口臭之潔牙劑組成物，其包括一含有陽離子抗菌劑磨料和至少一種蛋白水解酶之組合的口用可接受載體。

上訴委員會認為先前技術已揭示了一種口服組成物，其提供具有改善的口

⁶ Article 53 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.

⁷ Article 52

(4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

腔清潔性能抗斑等好處，該口服組成物包含與本案相同之成分。先前技術已揭示了本案的組成物成分，相較於先前技術所公開之內容，本案所請雖然為「用於治療口臭」，惟「口臭」一詞包括了「治療和非治療」的用途，至少先前技術已教示了在非治療用途的情形。基於此原因，本案所界定的範圍係未與先前技術有所區別，仍非屬依據歐洲專利公約第 53 條(c)及歐洲專利公約（1973 年版）第 52 條(4)規定之特定用途的請求項。

(二)藉由用於治療人體或動物之手術、治療或診斷方式必須實施在人體或動物身上

1、T611/06 之決定

有關本決定之專利案的請求項為一種檸檬酸鹽在製備用於輸入至患者血管之內導管以降低感染風險之藥物的用途。本案之主要技術特徵在於，為了降低對患者感染的風險，而在內導管上使用一種檸檬酸鹽，亦即檸檬酸鹽是用在內導管上，非用在人體且對人體不會產生藥理學的效果。

本決定認為，藥物與治療之間的一個重要連接關係是該藥物是否被帶至人體中，並且發揮其藥理學的效果，若該藥物是用在人體以外，例如，為避免感染而對手術器械的消毒，則不會被認為具有治療性。由於本案所請之用途係非實施在人體上，因此非屬第二醫療用途之範疇。

2、T2003/08 之決定

本案係有關一種人體免疫球蛋白之特定配體在製備用於從心肌病的患者的治療的用途，其主要包括將特定的配體經由導管而注入人體，藉此可將該特定配體導入人體的血漿……。

本決定認為，本案係經由帶有特定配體之導管進入患者的血漿之特徵，並發揮藥理學的效果，乃屬對於人體的治療方法之一。因此，本案屬第二醫療用途的請求項。

(三)為物質或組成物

針對此一要件，歐洲專利公約第 54 條(5)已明訂，如無先前技術的存在，則不能排除對於特定用途之物質或組成物的新穎性。在此，該條所規定之物質或組成物，係非指一般產品。對於所稱之產品，也有相關決定：用於手術之器具（T227/91）、支架或導管（T2003/08）、高端產品（例如矯正尿路植入設備）

(T1099/09)、用於醫療目的之微電極 (T1314/05) 等，其均不符合歐洲專利公約第 54 條(4)和(5)之規定。因此，第二醫療用途的請求項仍應僅限定在物質或組成物。

三、判斷方式

有關第二醫療用途請求項的判斷方式緣起於 G2/08 的決定，該案之請求項為「煙酸或者選自……的經體內代謝成煙酸的化合物在製備治療高血脂症的緩釋藥物中的應用，該緩釋藥物每日睡前口服一次，其特徵在於所述的藥物不包括……」。綜合該案例的決定，可歸納出幾點判斷第二醫療用途請求項之新穎性，其分別為：是否對不同患者族群做治療、是否有不同的技術效果、是否有不同的給藥方式及是否有不同的給予投藥模式等方式。其他決定亦按照此規則判斷，分別說明如下：

(一)是否對不同患者族群做治療

對於不同患者族群做治療的判斷方式，根據過去的決定，可分為以下 4 個要件：

1. 該患者族群需藉由生理學或病理學狀態而具有區別性 (T19/18、T893/93、T233/96)。
2. 必須存在該患者族群在特定生理學或病理學狀態與治療或藥理學效果的功能關係 (T233/96)。
3. 不能隨意選擇患者族群 (T233/96)。
4. 所選擇的患者族群與先前所治療的族群不能重複 (T233/96)。

此外，於 T108/09 之決定中，該專利案之請求項係有關一種福美斯坦 (fulvestrant) 在製備用於治療患者乳腺癌之用途，該患者之前使用一種芳香化酶抑制劑他莫昔芬 (tamoxifen) 治療並且該類的治療已經失敗。

異議人認為以前所使用之「芳香化酶抑制劑」和「他莫昔芬」治療僅屬於患者之前的病歷而已，與本案請求項所請之用途之無關。

上訴委員會則認為，經由使用福美斯坦 (fulvestrant) 雖然也是用於乳腺癌，惟其是對一種新型態的腫瘤做治療，對於使用芳香化酶抑制劑他莫昔芬是

不同的腫瘤型態，亦即這是兩種不同型態的疾病，故屬於不同型態的患者族群，該等請求方式應具有新穎性。

(二)是否有不同的技術效果

1. T290/86 之決定

本案之請求項係有關一種鑷鹽在製備……牙膏……以從人類牙齒清潔牙菌斑和/或污漬……之用途。

與本案有關之先前技術是利用鑷鹽以減少牙齒琺瑯質對有機酸的溶解，從而強化了該琺瑯質，並用來防止蛀牙的發生。

上訴委員會認為，當先前技術與該申請專利之發明均是關於對人體有相同治療目的之相近處理方式時，而該發明相較於先前技術為進一步的醫療適應症考量（medical indication），若該不同的技術效果為具有新穎性及進步性，則可准予該等請求項之發明。本案是在進一步處理牙菌斑及/或污漬，且說明書亦有揭示該等的效果，故可具有新穎性。

2. T486/01 之決定

本案之請求項係有關於一種 1GF-1……在製備用於當遭遇到中樞神經系統損傷（CNS 損傷）後減少神經膠質細胞損失之治療的用途。

先前技術則是揭示使用 1GF-1 用於藉由搶救神經元和/或膽鹼性神經元細胞治療帕金森氏病（即 CNS 損傷）之用途。

上訴委員會認為，雖然申請人認為本案使用 1GF-1 可減少神經膠質細胞損失，惟該減少神經膠質細胞損失係為心理效果，且申請人未有證據證明 CNS 損傷後僅僅只有影響神經膠質細胞而不會影響未損傷之 CNS。本案與先前技術相較，本質上並未為不同的技術效果。因此，本案不具有新穎性。

(三)是否有不同的給藥方式

有關不同的給藥方式，於 T1319/04 之決定的見解認為，本案之請求項係關於一種菸鹼酸在製備用於治療高血脂症的藥物之用途，其藉由口服給藥……每天入睡前服用一次。該給藥方式為「每天入睡前服用一次」係可減少菸酸肝毒性的副作用，相較於先前技術是未曾出現過的，因此，此等不同的給藥方式符合第二醫療用途的新穎性規範。

(四)是否有不同的給予投藥模式

對於不同的給予投藥模式，以 T51/93 決定為例，本案之請求項係使用的 HCG(絨毛膜激素)此種物質以治療不孕或男性性功能障礙的用途，其係利用皮下注射給藥的方式進行。

先前技術則是揭示了使用 HCG 是利用肌肉注射的方式對男性性功能障礙不孕進行治療。

上訴委員會認為，相較於肌內注射給藥，利用皮下注射的給藥方式同樣達到了相同的治療效果，此等方式會被認為具有新穎性及進步性。

玖、 檢索 EPO 上訴委員會的決定

本次研討會的平行議題中介紹如何檢索上訴委員會及重要判決，雖然歐洲專利局每三年都會出版“Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office”（目前版本為 7th edition 2013），但是對於最新的決定或是案例的全文則可以透過資料庫取得完整資訊，簡言之，只要從歐洲專利局的官網 <http://www.epo.org/> 進入後，從“Case law & appeals”標籤進入點選“Case Law”以下的連結則可以進入案例的檢索界面，檢索的條件以條列式欄位規劃，使用上相當方便，本報告或是“Case Law”中均詳列案號，只要用案號即可取得案件相關細部資料。

在全部 298 位參與人員之中，參加本議題高達 142 人，由於議題之選擇採先報名者先決的方式，與會前先進行分組會議報名（選填志願），但有名額限制，並由主辦單位安排，因此對於沒能排入排除治療和手術方法（55 位）或電腦實施的發明（100 位）兩議題的人員而言，均安排至本通常性議題。在與參加本議題人員討論之後，發現多數亞洲地區參與人員不論是否在第一時間通知即報名，均未能參加“排除治療和手術方法”議題，所幸我方經爭取後得以參與原先選填之排除治療和手術方法議題。

壹拾、 模擬審判

DG3 是由若干個上訴委員會(Board of Appeal, BoA)組成，對於不服有關申請案程序審查、實體審查、法律適用或異議程序的決定而提起的上訴案件，上訴委員會須擔任相當於司法機關的獨立審理工作。DG3 辦公處所設在慕尼黑的 EPO 總局，邀請近 300 人參加審訊自是不合適，因此本次的研討會按照以往慣例舉辦模擬審判，藉此機會讓各界對於實際的 BOA 過程能有一番認識。

本次主席及成員多與 2013 年相同，仍為前 BOA 主席 Alec Clelland，法律成員為 Marie-Bernadette Tardo-Dino，技術成員/書記為 Bernhard Noll，另外上訴人/異議人則為現任 Weickmann and Weickmann (Munich) 歐洲專利代理人，Markus Herzog，參加人/權利人則為 df-mp (Munich) 的共同合夥人。

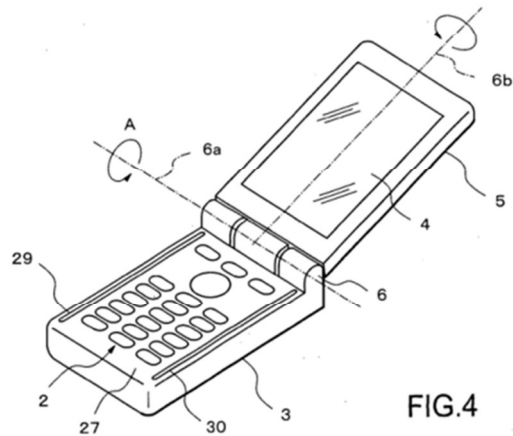
具有技術成員的上訴委員會最終所做的決定為 T-Decision，作為模擬系爭專利案件是以多數人容易接受的機殼構造 EP15623525 為基礎。

在 BOA 言詞辯論前的事實是：公告之專利、申請說明書、優先權文件均具有相同文字，在 9 個月內由專利代理人提出異議申請，其中依據證據 1 (US 6,549,789 B1)，認為請求項 1 不具新穎性，即使該請求項具新穎性，依據內部證據仍不具進步性。

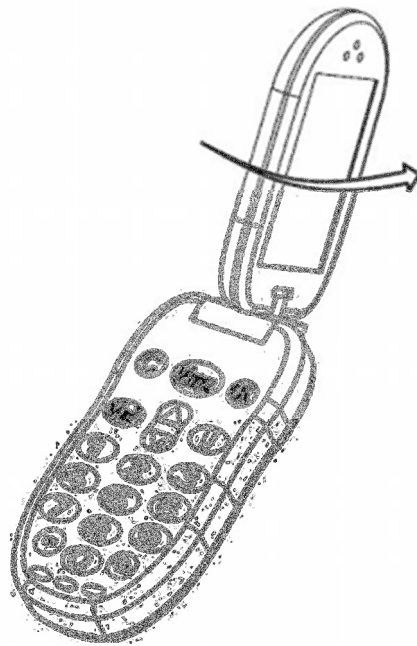
其中系爭專利原申請專利範圍：

請求項 1. 一種行動通訊裝置，其裝載有一具有一顯示器的第一外殼，及一具有鍵盤的第二外殼，其特徵在於：一複數軸向之轉軸部分旋轉地耦合該第一及該第二外殼。

請求項 2. 根據請求項 1，其中該第一外殼包含有一相機。



系爭專利指定代表圖及實體照片



據證據 1 相關圖示，具有複數軸向之轉軸部分旋轉地耦合該第一及該第二外殼技術特徵

因此專利權人於異議庭時提出修正請求項：

修正後請求項 1. 一種行動通訊裝置，其裝載有一具有一顯示器的第一外殼，及一具有鍵盤的第二外殼，其特徵在於：一複數軸向之轉軸部分旋轉地耦合該第一及該第二外殼，以及一相機耦合於該第一外殼整合。

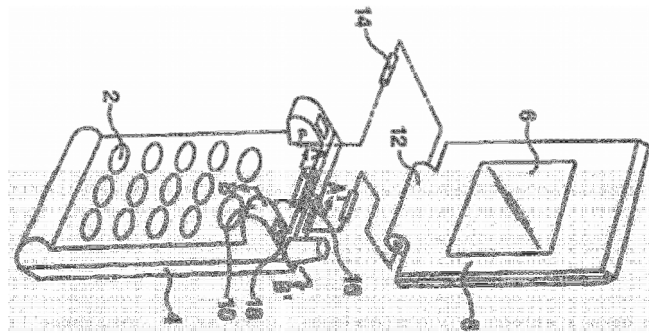
請求項 2 根據請求項 1，其中該第一外殼包含有一相機。

修正後異議人認為依據證據 1，請求項 1 均有新穎性及進步性爭議，但專利權人則回應在異議判決之前進步性無爭議，即使是在新的異議基礎（**new ground of opposition**）下，並且新增請求項之額外請求（**Auxiliary request**）。

請求項 1 之額外請求：

…一相機與該第一外殼整合，當該第一及第二外殼合起來之時，緩衝成員（**buffer member**）被安排於該第一及第二外殼之間，該複數緩衝成員被安排於多軸轉軸部件附近以及在靠近外殼邊緣多軸轉軸部件相反方向。

請求項 1 雖具有新穎性，因缺乏反方對進步性爭議討論，因此修正後專利維持。異議人不服並新增證據 2（**US 2002/0128053 A1**）提起上訴。



證據 2 相關圖示，顯示緩衝成員技術特徵

程序一開始時，由主席確認雙方的請求，上訴人請求系爭專利不具新穎性及進步性而無效，參加人則回應專利有效。

程序一開始，主席提問訴之聲明，上訴人以德語闡述，雖然權利人同屬德國，當事人雖然可以要求以其中一種語言進行言詞辯論，但上訴委員會之法律成員表示本次以英語言詞辯論為主，最後由主席裁定英語為本次聽證之主要語言。在開始片刻不久後，主席再次強調過程中除了手動紀錄外，所有具有錄音、錄影的裝置均不得使用。

口頭程序進行過程依序為：**(1)**由主席宣布口頭程序開啟；**(2)**當事人陳述意見，在專利代理人監督下，未具資格之陪同出席人員所陳述之意見可予承認；**(3)**採證及評價證據；**(4)**討論事實及法律地位，提出問題；**(5)**關閉口頭程序。

在口頭程序進行中，主席就專利所有權人之請求順序分別請異議人及參加人進行攻防，給予各當事人充分陳述意見之機會，主席在攻防中也當場提出相關問題請相關當事人回答。整個過程由主席串接異議人及參加人實質技術攻防，特別是對於證據 2 的證據力及組合證據 1 後是否足以挑戰輔助後請求項之進步性，對於結合相機的特徵則是當庭補充證據 3 以論述該結合為通常知識，然此一突襲作法為當事人所抗議，然上訴人此舉並非想以新證據結合討論進步性問題，而是想藉此影響委員的心證。證據 3 事實上為網路資訊，因此該證據力也不斷被參加人質疑，特別是透過 Google 在上訴人家裡上網所找到的資料，雖然該證據屬於系爭專利申請日前的上海電腦展公開資訊，但是證據本身並沒有日期，主席提醒上訴人該證據應需具有“waveback”上的回溯紀錄。

上訴案經實體上之審理與口頭聽證後，上訴委員會形成心證後即可作出決定，類型有：**(1)**上訴不受理（**Appeal inadmissible**）、**(2)**上訴駁回（**Appeal dismissed**）、**(3)**第一審之審定撤銷（**Set aside**）。

在後續問題討論中，關於過程中的記錄問題引發各國熱烈討論，雖然主席說明仍為不允許記錄，因為 BOA 決定的透明性可藉由書面充分了解。

壹拾壹、 心得與建議

一、心得

本次一年一度的上訴委員會及其重要決定會議，介紹最新的決定在相關議題上的影響及未來審查實務上的趨勢，從過去一年來上訴委員會的回顧、上訴的程序問題、修正、充分揭露、明確性以及如臨現場的模擬審判的討論，到三個分組議題：第二醫療用途、探索技術性的邊界-電腦實施的發明及如何檢索 EPO 上訴委員會的決定，議題豐富且有許多案例參考。此外，歐洲專利局上訴委員會定期的案例法出版及檢索界面都有案件全文可供詳細閱讀，讓各界能深入了解歐洲專利局的想法與態度。會議中間休息時間有很好的機會交流，因此也認識了恩智普（NXP Semiconductors）內部專利代理人與中國大陸知識產權局專利複審委員會等一行人，也是此次行程額外的收穫。

本次行程因為荷蘭豐富的歷史及人文而緊湊，在英語、荷語的社會環境中因為與大海爭地產生多樣的人文薈萃，選擇海牙市中心的旅館雖然需要坐車到歐洲專利局，但是周遭大量的博物館與餐廳也讓人在能專業研究之外能方便親近這曾是 17 世紀海上強權的文化菁華。

二、建議

（一）每年所舉辦的上訴委員會及主要判決會議介紹大量的案例，部分案例甚至僅有德文或法文，要能了解這些決定的理由需要時間消化，因此定期小組閱讀討論，或結合於各科之審查案例研討中，對於本國及歐洲在專利的觀念上能有更深度的見解。

（二）歐洲專利局所舉出之程序審查與實體審查之間的問題中，顯然程序審查須優先於實體審查，依我國行政法之規範亦是如此，建議本局審查人員在同時處理程序及實體的問題時，仍然應謹守程序優先處理的規則，再處理實體問題，如此才能避免因程序問題的瑕疵，而被法院直接撤回的情形。

壹拾貳、 附錄

Wednesday, 8 October 2014

Room: Auditorium

- 08.30 Registration**
- 09.00 Welcome from the European Patent Academy**
Jean-Michel Zilliox, director IP practice, European Patent Academy
- 09.15 The boards of appeal of the EPO: recent developments and trends**
Wim van der Eijk, Vice-President Appeals, chairman of the EPO's Enlarged Board of Appeal
- 09.30 Time is of the essence: late-filed requests**
Hugo Meinders, chairman, EPO boards of appeal
- 10.15 Question-and-answer session
- 10.30 Coffee break in the Foyer
- 11.00 Assessing the legitimacy of amendments: added subject-matter**
Fritz Blumer, legally qualified member, EPO boards of appeal
- 11.45 Question-and-answer session
- 12.00 Lunch in the main entrance
- 13.45 Mock trial**
Chairman: Alec Clelland, former chairman, EPO boards of appeal
Rapporteur: Bernhard Noll, technically qualified member, EPO boards of appeal
– *Legal member: Marie-Bernadette Tardo-Dino, legally qualified member, EPO boards of appeal*
– *Respondent's representative: David Molnia, European patent attorney, df-mp, Munich*
– *Appellant's representative: Markus Herzog, European patent attorney, Weickmann & Weickmann, Munich*
- 16.00 Coffee break in the Foyer
- 16.30 Discussion of the mock trial
- 17.00 Cocktail reception

Thursday, 9 October 2014

Room: Auditorium

09.00 Highlights of EPO case law: a review of the last year
Petra Schmitz, legally qualified member, EPO boards of appeal

10.00 Question-and-answer session

10.15 Coffee break in the Foyer

10.45 Room S1.2
(i) Exclusion of therapeutic and surgical methods: where do we stand?
Albert Lindner, chairman, EPO boards of appeal

Room Grande Salle 02.142
(ii) Exploring the borders of technicality: computer-implemented inventions
Dai Rees, chairman, EPO boards of appeal

Room Auditorium
(iii) On a quest for knowledge: searching the EPO board of appeal decisions (presentation followed by practical examples)
Barbara Dobrucki, lawyer, Legal Research Service, EPO boards of appeal
Frédéric Bostedt, lawyer, Legal Research Service, EPO boards of appeal

11.45 Question-and-answer session

12.00 Lunch in the main entrance

Room: Auditorium

- 13.45 **Sufficiency of disclosure: how much is enough?**
*Marc Névant, European patent attorney, Cabinet
Beau de Loménie, Paris, member of the epi Council*
- 14.45 Question-and-answer session
- 15.00 Coffee break in the Foyer
- 15.30 **Crystal-clear? The Article 84 issue**
*Marco Alvazzi Delfrate, technically qualified
member, EPO boards of appeal*
- 16.30 Question-and-answer session
- 16.45 Conclusion and end of conference