

出國報告（出國類別：其他(研習)）

2017 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：徐雨弘 專利審查官
羅彬秀 專利審查官
傅俊中 專利助理審查官

派赴國家：德國

出國期間：106年11月20日至11月25日

報告日期：107年1月24日

摘 要

本次職等 3 人出國研習主要目的係參加歐洲專利學院(European Patent Academy)所舉辦之課程，課程名稱為「上訴委員會及其重要決定 (Boards of Appeal and Key Decisions 2017)」；於 2017 年 11 月 22~23 日為期兩天上課，地點為歐洲專利局位在德國慕尼黑的伊薩爾辦公大樓 (European Patent Office Isar building)；會議內容包括：歐洲專利局上訴(暨擴大上訴)委員會事務性報告、聽證權(Right to be Heard)、問題解決法具體應用 (Specific Applications of The Problem-solution Approach)、上訴委員會重要案例決定整理 (Highlights of BoA Case Law)、部分優先權權利 (Entitlement to Partial Priority) 及模擬審判實務 (MOCK Trial) 等。本次研習課程之內容，有助於理解歐洲專利審查之上訴決議過程與相關決定，了解該審判制度之優/缺點及藉此吸納其審判經驗，以提升我國專利再審查案、舉發案及其他有爭議案件的審查品質，並強化該等案件行政爭訟期間的對應。

目次

壹、目的與會議過程.....	1
貳、行程.....	3
參、歐洲專利局上訴（暨擴大上訴）委員會事務性報告.....	4
一、任命專職的上訴委員會會長-卡爾·約瑟夫森 (Carl Josefsson).....	4
二、變更辦公地點.....	4
三、新增上訴委員會的溝通管道-Boards of Appeal Committee (BOAC).....	5
肆、聽證權 Right to be Heard.....	9
一、關於聽證權.....	9
二、關於歐洲專利公約第 113 條.....	12
三、案例小結.....	14
伍、問題解決法具體應用(Specific applications of the problem-solution approach).....	15
一、新穎性.....	15
二、進步性.....	15
三、T 478/10 案例說明.....	16
四、案例小結.....	17
陸、簡述模擬審判實務與案例介紹（ Mock proceedings ）.....	19
一、簡介模擬審判過程、成員與現場安排.....	19
二、模擬審判概要（MOCK TRIAL SYNOPSIS）.....	20
（一）事實.....	20
（二）異議程序階段概述.....	21
（三）上訴過程（異議人上訴）.....	21
（四）各方提交的意見和上訴委員會的溝通流程.....	22
三、雙方答辯情形（簡述）.....	22
柒、2017 重要案例決定整理（ Highlights of BoA Case Law ）.....	23
一、優先權移轉（ Transfer of the priority right ）.....	23

(一) 關於 T 205/14 決定.....	23
(二) 關於 T 0577/11 決定.....	26
(三) 關於 T 1201/14 決定.....	29
二、網路揭露 (Internet Disclosure)	31
(一) 關於 T 545/08 決定.....	31
(二) 關於 T 353/14 及 T1711/11 決定 (簡述)	33
三、從請求項刪除技術特徵 (Removal of a feature from a claim)	34
關於 T 1852/13 決定.....	34
捌、部分優先權權利(Entitlement to partial priority)-G1/15 的決定及評析	37
一、事實	37
(一)前因 T 557/13 中間判決而引發本次 G 1/15 轉介案(17 July 2015).....	37
(二)狀況	39
(三)關於 G 2/98 判決	39
(四)FICPI 備忘錄 C (FICPI Memorandum C 1973/10/6)	41
二、爭點.....	43
三、法律依據.....	44
(一)優先權是一項權利	44
(二)複數優先權及部分優先權	45
四、主要判決理由.....	46
五、擴大上訴委員會的決定	48
六、G 1/15 所做貢獻與總結	48
玖、心得與建議.....	50
一、心得.....	50
二、建議.....	52
(一) 應持續觀察上訴委員會(BOA)與單一專利法院的競合	52
(二) 名稱翻譯應重新討論	52
(三) 優先權非常重要，應格外小心注意	53

(四) 應指定曾經去過的同仁當種子教官	53
拾貳、附錄	55
附錄一 議程	55
附錄二 相關照片	57
附錄三 MOCK 相關引證	60

壹、目的與會議過程

2017 年 11 月 22~23 日為期兩天，歐洲專利學院舉辦「2017 年上訴委員會及其重要決定」(Boards of appeal and key decisions 2017) 研討會議，用來檢視這一年來所做的重要決定及其所產生的影響。該會議於德國慕尼黑的伊薩爾辦公大樓舉辦，參加者總計 247 人，主要與會成員來自歐洲各國之法律事務所的代理人 (Patent attorney or Attorney-at-law)、律師 (Lawyer)、事務所合夥人 (Partner)、法院法官 (Judge) 及相關專利局之專利相關從業人員：審查官 (Examiner) 及上訴委員會的相關成員等。非歐盟會員國僅有臺灣 (職等 3 人)、中國大陸 (複審委員會共 5 人) 和日本 (審判部, Trial and Appeal Department, 共 1 人)，總計 9 位來自亞洲國家參加，美國、韓國方面並未派員參加。

會議第一天上午的內容，首先由歐洲專利學院執行長 Jean-Michel Zilliox 致開場歡迎詞，接下來依序由上訴 (暨擴大上訴) 委員會會長 Carl Josefsson 介紹了歐洲專利局上訴委員會 (Boards of Appeal, 以下簡稱 BoA) 之最新發展趨勢，上訴委員會技術委員 Marcus Müller 說明 BoA 程序事項的最新發展，上訴委員會技術委員 David Rogers 說明 BoA 決議案件：T375/00、T2434/09 及 T1014/10 等關於 Right to be Heard 之決定。下午，由三位 EPO 上訴委員會官員 (主席：前上訴委員會技術委員 Kevin Garnett、兩位成員：上訴委員會技術委員 Bernhard Noll 與 Paul Scriven) 模擬之原告 (Gill Jennings & Every 事務所合夥人 Lucy Samuels)、被告 (Isler Pedrazzini 事務所合夥人 Tobias Breimi) 進行精彩的現場模擬審判，讓與會成員實際體驗上訴案件的言詞辯論程序。

第二天上午的內容，由上訴委員會法制專員 Petra Schmitz 介紹上訴委員會重要案例決定整理 (Highlights of BoA Case Law)，就選定的案例決定之實質性問題發表意見，說明 BoA 決議案件：T205/14、T577/11、T1201/14 等決定，另一位技術上訴委員會主席 Graham Ashley 介紹歐洲專利局進步性判斷的問題解決法及一些爭議的案例。下午，由 BoA 法律委員會主席 Claude Vallet 說明有關 Entitlement

to Partial Priority 之擴大上訴案件 G1/15 的決定及評析，另由瑞士聯邦專利法院第二地方法院法官 Tobias Bremi 進一步針對該優先權的各會員國法律適用進行探討。最後，由上訴（暨擴大上訴）委員會會長 Carl Josefsson 帶領若干上訴委員官員進行此次 2 天課程之總回顧及問題討論後，結束為期兩天的研討課程。課餘時，中國大陸複審委員會官員們、歐洲代理人與我方有簡短交流，討論一些意見及雙方制度。



本次研習課程之內容，有助於理解歐洲專利審查之上訴決議過程與相關決定，了解該審判制度之優/缺點及藉此吸納其審判經驗，可供我國未來調整專利舉發及相關爭議案件審查實務之參考，以提升我國專利再審查案、舉發案及其他有爭議案件的審查品質，並強化該等案件行政爭訟期間的對應。

貳、行程

日期	天數	地點	行程
11月20日 至 11月21日	2	台北→轉機德國(法蘭克福) →德國(慕尼黑)	去程
11月22日 至 11月23日	2	慕尼黑	參加研習
11月24日 至 11月25日	2	德國(慕尼黑)→轉機荷蘭 (阿姆斯特丹)→台北	返程



參、歐洲專利局上訴（暨擴大上訴）委員會事務性報告

一、任命專職的上訴委員會會長-卡爾·約瑟夫森 (Carl Josefsson)¹



有別於以往 BoA 長官由歐洲專利局副局長兼任的慣例，卡爾·約瑟夫森於 2017 年 3 月 1 日正式被任命為第一任專職上訴委員會會長（President of the Boards of Appeal），同時亦兼任擴大上訴委員會會長。他本人來自瑞典司法部門，他曾在瑞典斯德哥爾摩專利和市場上訴法院（成立於 2016 年 9 月 1 日，是司米婭上訴法院的一部分）及司米婭上訴法院（Svea Court of Appeal，其為瑞典六大上訴法院之一，是成立最早的上訴法院，成立於 1614 年）擔任上訴法官（Associate Judge）和爾後更晉升為高級上訴法官（Senior Judge）。

就權責而言，會長是上訴委員會的最高行政主管，同時兼任擴大上訴委員會會長。上訴委員會會長在行政上獨立於歐洲專利局局長（President of the EPO），僅對行政理事會（Administrative Council）負責。並且歐洲專利局局長授予上訴委員會會長有關上訴委員會內部任命和重新任命成員以及管理和紀律事項。

二、變更辦公地點

原本上訴委員會的辦公地點是在歐洲專利局的德國慕尼黑伊薩爾辦公大樓內，於 2017 年 10 月 9 日搬到 EPO 的東南方約 20 公里的哈爾市（Richard-Reitzner-Allee 8 85540 Haar Germany），由於先前 EPO 和 BoA 位於同一個地點且 BoA 的會長是由 EPO 的副局長兼任，因此外界一直有球員兼裁判的批評，因此 BoA 會長曾在 2017 年 12 月 15 日的官方新聞稿中稱：這次搬家

¹ 圖片為上訴委員會官方網站提供。

是我們獨立的重要標誌(原文: Our move to a separate location is an important sign of our independence)。



三、新增上訴委員會的溝通管道-Boards of Appeal Committee (BoAC)

BoAC 是根據行政理事會 CA/D 6/16 (amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention) 和 CA/D 7/16 (setting up a Boards of Appeal Committee and adopting its Regulations) 決議文而設立的，成為行政理事會的實體組織 (Council Bodies)，作為行政理事會和上訴委員會之間的溝通管道。BoAC 向行政理事會報告，並就總體管理和組織，特別是在效率和獨立性方面向上訴委員會主席進行行政指導。目前 BoAC 的主席是行政理事會名譽

主席 Roland GROSSENBACHER 兼任，該主席亦為瑞士駐 EPO 瑞士聯邦知識產權局的代表。

BoAC 其工作重點如下：

- (1) 作為行政理事會的附屬機構，BoAC 應基於 EPC 第 4（3）條的規範下對行政理事會履行上訴委員會監督職責提供諮詢和協助。
- (2) 因此，基於第（1）項理由 BoAC 應該做到以下幾點：
 - (a) 監督上訴委員會的獨立性：就如何改進上訴委員會的組織管理自主權向上訴委員會提出建議。
 - (b) 監測上訴委員會的效率：建議上訴委員會會長就設定成員的總體目標並且要求各上訴委員會主席和擴大上訴委員會成員在處理案件時需減少訴訟期間。
 - (c) 提供上訴委員會管理上的指導：包括徵聘問題和績效評估標準。
 - (d) 評估上訴委員會的總體表現：向上訴委員會會長就確定績效標準和案件分配一般標準的原則提出建議。
 - (e) 在年度報告草案提交行政理事會之前，彙整 EPO 局長辦公室的意見並給予上訴委員會會長撰寫報告上協助及建議。
 - (f) 對來至 EPO 局長辦公室關於上訴委員會部門的任何請求發表意見。
 - (g) 就上訴委員會會長擬定的目標，所需要的工作人員、設備及其他資源的預算要求提出意見，並在經有關部門審查與其討論之後最終確定，然後提交給 EPO 局長辦公室，供年度預算草案審議。
 - (h) 就上訴委員會會長分配給上訴委員會各單位的年度預算的給予意見。
 - (i) 必要時就業界直接關心的問題進行諮詢，如修改“上訴委員會議事規則”和“擴大的上訴委員會議事規則”的提案。
- (3) BoAC 根據上訴委員會會長的提議，通過“上訴委員會議事規則”和“擴大上訴委員會議事規則”，然後提交行政理事會批准。
- (4) BoAC 和 EPO 局長辦公室聯合提出上訴委員會會長的任命提案。

- (5) BoAC 主席應確保行政理事會收到所有必要的信息。
- (6) BoAC 可以將已被行政理事會授權的任務進行分包（拆解成小的任務）。
- (7) BoAC 可以視情況的需要持續或臨時地尋求專家或顧問們。
- (8) BoAC 通常針對上訴委員會向行政理事會和上訴委員會會長提出建議時，需採用“上訴委員會議事規則”和“擴大上訴委員會議事規則”。

四、事務性的狀態

（一）成員

職員數量	2017.01.01	2016.01.01
副會長（Vice-President）	0	1
各上訴委員會主席（Chairmen）	26	22
技術委員（Technically qualified members）	96	97
法律委員（Legally qualified members）	27	23
行政職員（Support staff）	55	55
職員數量總計	204	198

（二）案卷狀態

新案	2016	2015	2014	2013	2012
技術和法律上訴委員會（T+J）	2767	2399	2375	2538	2627
擴大上訴委員會（G+R）	9	9	21	23	21
審結	2016	2015	2014	2013	2012
技術和法律上訴委員會（T+J）	2247	2314	2322	2162	2048
擴大上訴委員會（G+R）	18	14	21	17	16
積案	2016	2015	2014	2013	
總數（超過兩年）	7907 (3979, 超過兩	7826 (3786, 超過兩	NA (3633, 超過兩	NA (3287, 超過兩	

	年)	年)	年)	年)
--	----	----	----	----

(三) 目標設定

在有獨立預算的前提之下 2022 年要達成 90% 案件要在 30 個月內完成，積案總數要低於 7000 件。

肆、聽證權 Right to be Heard

一、關於聽證權

這是一個關於當事人在救濟程序中陳述主張的權利，然而，究竟該把 Right to be heard 視為請求權基礎，抑或視為程序上的形式要件，看來在主張實體法的德國境內的 EPO 討論案例法(Case Law)，似乎有些調和或相容上的疑慮。為了探討這個屬於法理學層次的課題，主講人適當地摘要出許多經典文獻，用以彰顯此議題的重要度。我們先看一下主講人對前述權利觀念主張的沿革與鋪陳。

(一) 沿革 1

<p>Early Mentions 1</p> <ul style="list-style-type: none">● Bdelycleon: "Come, don't decide against us, pray don't, father, before you've heard both sides."● Philocleon: "But, my dear boy, the thing's self-evident, speaks for itself."● Aristophanes, "The Wasps"	<p>節錄自黃蜂，阿里斯多芬²</p> <p>...在你還未聽到雙方的說法之前，請不要做出決定。</p>
--	---

(二) 沿革 2

<p>Early Mentions 2 (1)</p> <ul style="list-style-type: none">● "Who would judge a dispute or decide a matter before getting a clear statement from both sides?"● Euripides, Heraclidae <p>"There in the forum swarm a numerous train; The subject of debate, a townsman slain: One pleads the fine discharged, which one denied, And bade the public and the laws decide: The witness is produced on either hand: For this, or that, the partial</p>	<p>節錄自依里亞德，荷馬³</p> <p>...誰能夠在得知雙方明確的陳述之前，判斷一個爭點或決斷一件事？</p>
--	---

² 阿里斯多芬 (Ἀριστοφάνης，約前 448 年—前 380 年)，古希臘喜劇作家，雅典公民。他被看作是古希臘喜劇尤其是舊喜劇最重要的代表。相傳寫有四十四部喜劇，現存《阿哈奈人》(The Acharnians 425 B.C.)、《騎士》(The Knights 424 B.C.)、《和平》(Peace 421 B.C.)、《鳥》(The Birds 414 B.C.)、《蛙》(The Frogs 405 B.C.)等十一部。有「喜劇之父」之稱。

³ 荷馬，相傳為古希臘的遊吟詩人，生於小亞細亞，失明，創作了史詩《伊利亞特》和《奧德賽》，兩者統稱《荷馬史詩》。目前沒有確切證據證明荷馬的存在，所以也有人認為他是傳說中被構造出來的人物。而關於《荷馬史詩》，大多數學者認為是當時經過幾個世紀口頭流傳的詩作的結晶。

people stand :	
----------------	--

(三) 沿革 3

<p>Early mentions 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ● "Eyns manns red ist eine halbe red, man soll die teyl verhören bed" ● Nürnberg Rathaus ● "Who judges, one side unheard, although he judges justly, has not been at all just." ● Seneca, Medea ● Boswel's Case (KB 1606) – first English case referring to right to be heard, does this by referring to Seneca. 	<p>節錄自美狄亞，塞內卡⁴</p> <p>身為法官，未聽到另一方的陳述，即使該判決公平，也非全然的正義。</p>
--	--

(四) 沿革 4

<p>Early mentions 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ● "The laws of God and man both have given the party an opportunity to make his defence, if he has any ... Even God himself did not pass sentence upon Adam before he was called upon to make his defence." ● The King –v- Chancellor, University of Cambridge (1722), Eyre, J. 	<p>節錄自聖經</p> <p>即使是上帝的法律也會提供機會讓當事人雙方為自己辯護。</p>
---	--

(五) 基本權

<p>Article 6.1 ECHR</p> <p>In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law ...</p>	<p>歐洲人權公約第 6.1 條</p> <p>...每個人都有權，在合理的時間內由依法建立之獨立、公正的法庭進行公正和公開的審訊...</p>
---	--

⁴ 盧修斯•阿奈烏斯•塞內卡，古羅馬時代著名的科爾多瓦斯多亞學派哲學家、政治家、劇作家。曾任尼祿皇帝的導師及顧問，62 年因躲避政治鬥爭而引退，但仍於 65 年被尼祿逼迫，以切開血管的方式自殺。

(六) 歐洲專利公約

<p>Article 113(1) EPC</p> <ul style="list-style-type: none">● Right to be heard and basis of decisions● "(1) The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments."	<p>歐洲專利公約第 113(1)條 被聽取的權利與判決的基礎</p> <p>(1) EPO 的判定只能奠基於證據，而兩造雙方都可以對證據提出意見。</p>
<p>Article 112a(2)(c) EPC</p> <ul style="list-style-type: none">● "(2) The petition may only be filed on the grounds that:● ...● (c) a fundamental violation of Article 113 occurred."	<p>歐洲專利公約第 112a(2)(c)條</p> <p>(2) 上訴成立的理由...(c)違反歐洲專利公約第 113 條(即聽證權)</p> <p>113：歐洲專利局的裁決只能基於當事人有機會提出意見的理由或證據。</p>

(七) EPO 審查部門

<p>EPO First Instance Departments</p> <ul style="list-style-type: none">● Decisions on violation of right to be heard● Basing inventive step argument on document cited for first time in decision – T 820/10● Failure to consider evidence, but whether this is a substantial violation of right to be heard depends on relevance of evidence – T 1098/07● Not enough time for a party to file counter experiments before oral proceedings – T 2415/09	<p>EPO 審查部門 違反聽證權的判定</p> <p>T 820/10：未有機會對引證發表意見。 T 1098/07：證據和理由被忽視。 T 2415/09：發言權沒有得到尊重，未能有足夠的時間充分回應。</p>
---	---

(八) 佐證、事實、爭議

<p>Evidence, facts, arguments</p> <ul style="list-style-type: none">● Meaning of grounds and evidence – T 375/00 (points 1.4 and 1.6)● Citing a Board decision for the first time was an argument – T 33/93 (point 4)● If new fact or new evidence taken into account, party must have time to consider – T 2434/09	<p>佐證、事實、爭議</p> <p>T 375/00：理由和佐證的意義。</p> <p>(1) 接受或拒絕證據之前，應先說明證據的相關性。 (2) 可以免除檢查證據的相關性的情況？ (3) 反對方拒絕考慮及時提交證據，是否違反當事人選擇證據的權利和被請求權的權利。</p> <p>T2434/09：引用委員會的第一次判定是個爭議提出新事實或新證據，當事人必須有時間去考量。</p>
--	---

二、關於歐洲專利公約第113條

(一) 以 [T 1014/10](#) 為案例作說明

1、事實

本案核准案號：EP 1242161B1

上訴人（專利權人）：HOLLINGSWORTH & VOSE COMPANY

被上訴人(異議人)：Hokuetsu Kishu Paper Co., Ltd

發明名稱 Low boron containing microfibreglass filtration media (低硼玻璃纖維過濾介質)

上訴人主張：EPO 應返還上訴人的上訴費用。

上訴人理由：EPO 因重大違反程序上應提供上訴人聽證權的規定，據此主張返還上訴費用⁵。

簡介案由

上訴人所提具體事由：

- (1) 上訴人主訴，言詞程序當日才收到異議人於 2009 年 12 月 29 日與 2010 年 1 月 7 日交付給 EPO 的文件。
- (2) 上訴人表示，異議部門(opposition division)於言詞程序當日提出新的異議(objection)，新的異議應事先提出，而非當日提出。
- (3) 上訴人拒絕討論被上訴人(opponent)從 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. 變更公司名稱為 Hokuetsu Kishu paper Co, Ltd. 的合法性，此項變更根本未出現在卷宗當中。

⁵ 申訴費之退還。 ...若是原決定重大違反程序規定而退還申訴費方屬衡平，則其決定受到申訴及改正的部門會退還申訴費。歐洲專利手冊修正三版，頁 73，劉孔中。

2、爭點

- (1) 缺乏足夠時間針對異議人給 EPO 的文件來準備答辯的方向與內容，據此提出 EPO 違反 EPC 113 條聽證權的規定。
- (2) 新的異議(objection)有如突襲性理由，對於上訴人極度不公平。
- (3) 異議人的當事人適格性，並據此否定異議人在程序中的當事人適格性。

3、法律依據

(1) [EPC 113 條聽證權](#)

- (1) 歐洲專利局的裁決只能基於當事人有機會提出意見的理由或證據。
- (2) **Objection**：型式上的核駁； **Argument**：針對核駁意見的反駁。**Objection** 視為新事由。
- (3) 程序中需確認的當事人適格性。

4、主要判決理由

- (1) 上訴委員會表明：言詞程序當中，上訴人可以拒絕將新文件排入程序，但上訴人在程序中未就此事由提出請求。因此，EPO 並未有違反 EPC 113 條不給予聽證權的事由。
- (2) 上訴委員會認定上訴人所謂的異議(objection)實質上僅為爭議(argument)。
- (3) 上訴委員會指出，變更公司名稱的原公司並沒有實質上資產轉移，且上訴人也沒有遞交關於變更名稱後所造成的實際差異，所以並沒有可供討論的議題。後續，在形式審查上將會做一些預防性的措施，以避免產生令人懷疑合法性的事件。
- (4) 整體來說，並無實質上程序違反聽證權的事由。

5、上訴委員會決議

- (1) 本案擱置(is set aside)
- (2) EPO 拒絕返還上訴費。

三、案例小結

- 1 主講人對於聽證權的沿革做了回顧(review)，聽證權觀念廣泛的適用在宗教、文學、刑、民、程序法等面向當中，讓每個不同背景、國籍的聽眾，均能體會到該權利被重視進而成為形式要件的法理依據。
- 2 聽證權的適用實為程序正義的一部分，並且明定為形式要件，上訴人與對造均能對此權利產生請求權。
- 3 從案例的角度來看，上訴方積極行使主張聽證權的風格與 EPO 主張的程序正義原則，似乎難跳脫舉證之一方乃敗訴之一方的慣常性。

伍、問題解決法具體應用⁶(Specific applications of the problem-solution approach)⁷

一、新穎性

新穎性的判斷程序在於考量專利案請求項中的技術特徵，是否曾在單一的先前技術中被具體揭露，如果可以輕易比對出兩相對照間的相同性，就無法通過新穎性的檢驗。

二、進步性

進步性或非顯而易見性的判斷，則經常性地涉及特定專業術語的認知、理解與解釋，此種認識是以專家或具被該項技術領域通常知識者為依據。為使得進步性的考量更有效率，歐洲專利局提出 problem-solution-approach 的審查標準，以利於進步性要件的審查。該審查標準的主要有 3 個主要步驟。

- (1) 認定最接近的先前技術。
- (2) 以最接近的先前技術為基礎，構築出可解決問題的技術方法。
- (3) 以最接近的先前技術與構築出可解決問題的技術方法為起點，揣摩該領域專家或該技術領域通常知識者，是否會認為申請人所主張的發明是顯而易見的。

所謂的最接近的先前技術(即前案)，原則是與申請人所主張的發明具有最多的共同技術特徵或產生最近似的發明效果的引證，後續再以此為基礎，分辨出本案與前案的技術差異之處，藉以認知出本案客觀上所欲解決的問題。最後，以該技術領域通常知識者的立場，來判斷申請案與前案的差異之處，是否存在著習知而能輕易完成該項發明的可能性，若發明案與前案的差異係為通常知識者所習

⁶ 問題解決法。歐洲專利手冊修正三版，頁 86，劉孔中。

⁷ https://e-courses.epo.org/wbts_int/caselaw2015/page135374.html

知而能輕易完成，則無法通過進步性檢驗。然而，對於前案的不完整教示，則可試圖引入另一前案作為引證，以填補單一引證的不足，結合引證的效果若無法產生令人驚奇的新效果，亦不具備進步性。然而，(1)將已知的手段、方法、產品，用於完全不同的目的而得出新穎而令人驚奇的效果；(2)或所主張的發明克服習知技術或例行技術無法解決的技術困難，(3)或每一個技術特徵本身都是完全或部分為人所知，但是組合後能相互支持其效果，以致產生新的技術結果，則上述3種態樣所主張的發明可以被認為非顯而易見。此種審查標準的立論依據，在於避免審查人員以後見之明的角度審酌發明案，導致每件發明案自然而然或理所當然的落入於該領域通常知識者所習知而能輕易完成的思維中⁸。

然而，該領域具有通常知識者的認知，很明顯的是判斷某項先前技術組合是否具有顯而易知性的關鍵，而此虛擬的人(意即具有通常知識者)的特點，是被視為有管道接近先前技術的所有參考資訊，特別是檢索報告中所引述的文件與相關技術領域文件。

三、T 478/10案例說明

1、事實

本案核准案號：EP1415956B1

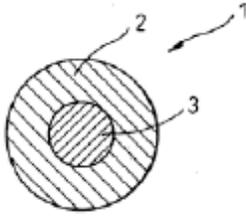
發明名稱：A method for preparing metal oxide particles and an exhaust gas purifying catalyst (金屬氧化物粒子的製備與排氣純化觸媒)

上訴人(專利權人)：Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha

被上訴人(異議人)：Rhodia Opérations

發明說明：一種核殼(core-shell)結構的觸媒，可以轉化機動車輛所排出的廢氣，如圖示。

⁸ 進步性的指標。歐洲專利手冊修正三版，頁87~88，劉孔中。



發明的技術特徵：該觸媒成份為具備核殼(core-shell)結構的金屬氧化物(即圖示所標記 2、3 之處)，在設計上具有相當大的比表面積(即 2 與 3 的斜線孔道示意)。

2、爭點

上訴人主張本案技術特徵係核殼(core-shell)結構的氣、固體間高接觸比表面積(specific surface area)，而非核殼結構的成分組成

3、法律依據

EPC Art. 54(1)⁹、54(2)¹⁰： Novelty (新穎性，請參閱前述的新穎性段落)

EPC Art. 56¹¹： Inventive Step (進步性，請參閱前述的進步性段落)

4、主要判決理由

對於本案欲解決的問題：增大氣、固體間比表面積之技術特徵，引證案事實上並未揭露相關事由或提供任何教示。上訴委員會：被說服(satisfied)。

5、上訴委員會決議

- (1) 本案擱置(is set aside)。
- (2) 該案件再匯送至審查部門以維護專利權。

四、案例小結

(1) Problem-Solution Approach(PSA)的審查方式是 EPO 審查專利申請案的方

⁹ An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

¹⁰ The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

¹¹ An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of [Article 54, paragraph 3](#), these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

法之一，其內涵在於從許多的引證中決定出最接近本案的前案，藉此作為審查專利案的起始點。

- (2) PSA 的三個解析步驟提供審查人員、申請人評價歐洲專利局審查意見的方法，並確保 PSA 的思維與做法，可以被公開檢驗。
- (3) 引此，對於以功效、程序為主要訴求的化學、醫藥、化工專利案的審查，PSA 的審酌方法、步驟值得特別關注，而 T478/10 案例則明確的指出相同化學成分與樣式，但不同目的設計下，能獲得不可預期的效果。

陸、簡述模擬審判實務與案例介紹（Mock proceedings）¹²

一、簡介模擬審判過程、成員與現場安排

為求讓與會的成員能夠明瞭上訴委員會口頭審理案過程，每年都會安排模擬審判實務與案例介紹、本次的研討會係按照慣例於國際會議廳舉辦模擬審判，其過程和訴訟階段的言詞辯論庭相仿，不同點在於原告跟被告間可以有較大的發問空間，而非每次提問皆由主席發起，且過程中允許對需要整理的答辯原告或被告可以主動要求暫時休息去整理口頭答辯，原則是十分鐘，但長短可以在討論後主席進行裁量，經過模擬審判實務後吾等三人對於上訴委員會開庭運作的過程有更進一步了解。

本次出席模擬審判的成員，由三位 EPO 上訴委員會官員、上訴人、被上訴人進行精彩的現場模擬審判，讓與會成員實際體驗上訴案件的言詞辯論程序。模擬審判的座位安排如下圖所示，EPO 三位官方代表坐在長桌，中間為此次口頭審理的主席，左小桌則坐著原告(上訴人代表)及右小桌被告(被上訴人代表)：



¹² 相關附件載於附錄三

口頭審理程序依序為：(1) 由主席宣布口頭審理程序開始；(2) 報告人說明本案爭點；(3) 當事人雙方陳述意見；(4) 證據採認及評價證據；(5) 技術成員提出問題，主席指定需討論的事實及法律問題；(6) 口頭審理程序終結。

聽證程序進行中，就上訴人之請求，主席會請專利權人答辯，以進行雙方攻防，並給予各當事人充分陳述意見之機會。在攻防中，主席也可以當場提出問題，請雙方當事人回應。

二、模擬審判概要 (MOCK TRIAL SYNOPSIS)

系爭專利 (歐洲專利號 0000000)

上訴委員會官員:

主席：前上訴委員會技術委員 Kevin Garnett

兩位成員：上訴委員會技術委員 Bernhard Noll 與 Paul Scriven

上訴人(異議人)代表：Gill Jennings & Every 事務所合夥人 Lucy Samuels

被上訴人(專利權人)代表：Isler Pedrazzini 事務所合夥人 Tobias Bremi。

(一) 事實

蜂蜜容器設有超疏水塗層，使得蜂蜜不會粘在兩邊:

1. 該專利提出了一個技術問題，提供一個蜂蜜容器，減少粘在側面的殘留物。
2. 超疏水性塗料是已知的習知技術，例如用於番茄醬瓶，但沒有人已經解決了蜂蜜殘留物的問題。
3. 該申請描述了由樹脂基質中的氧化鋅結晶須組成的特定塗層，以及其中結晶須從基底突出 5 微米的技術特徵限定。
4. 該專利其國際優先權為 US1，發明人已經將申請和優先權讓與給了 Honey Money 有限公司，檢索報告僅包含引證 D1 和引證 D2。
5. 引證 1(D1)揭露是具有超疏水性表面的一般文件。它描述了該表面的一般性質，並建議它們可以用於食品容器，但沒有進一步揭露用於何種特

定的表面。

6. 引證 2(D2)是在優先權日期之後但在申請日之前公開。公開了一種糖漿容器，並列出了該專利描述的與蜂蜜相同的問題。它沒有公開任何特定的塗層。
7. 該專利具有一個獨立項與五個附屬項，主要為一個超疏水塗層的蜂蜜容器。

(二) 異議程序階段概述

新提出引證 3(D3)公開了一種具有超疏水塗層的番茄醬容器，認為本案專利的不具進步性。上訴人(異議人)認為，本案和 D3 唯一的區別在於使用蜂蜜而不是番茄醬。認為這項專利不予專利是理所當然的。

1. D2 在異議程序中沒有被討論（異議合議庭不認為單用擬制就可以核駁）。
2. 異議不成立，專利權維持。

(三) 上訴過程（異議人上訴）

在上訴過程中，上訴人再提出優先權 US2，比 US1 聲請日期早了四個月，US2 公開了具有由嵌入樹脂中的氧化鋅晶鬚(zinc oxide whiskers)組成的超疏水塗層的蜂蜜容器，但是對於塗層沒有特別的形式。上訴者認為 US2 使得 US1 不能成為本發明的第一次申請，所以 US1 優先權認可不適用，D2 變成可用的先前技術。因此根據 D2 的揭露，該專利權應無效(不具進步性)。

被上訴人要求駁回上訴（主要要求, main request），或者更正後的形式保留專利（輔助請求, auxiliary request¹³，請求項 1 見第五項），其中新增塗層限定於氧化鋅晶鬚在樹脂基質上方延伸約 5 微米。專利權人所有者認為，當氧化鋅晶鬚

¹³ 我國專利行政爭訟並未有輔助請求制度，可以參照民事訴訟程序中的備位聲明。

突出約 5 微米時，對於含糖量高的溶液是特別有效的(意指如:蜂蜜)。

(四) 各方提交的意見和上訴委員會的溝通流程

1. 新的優先權 US2 攻擊主張被接受(admissibility)；
2. 優先權認可的有效性？
3. 如果發現對 US1 的優先權認可不適用，則基於 D2 的進步性攻擊主張是可接受的；
4. 如果 US1 的優先權認可適用，則考慮到 D2 的進步性；
5. 輔助請求的可接受性？
6. 如果接受輔助請求，則考慮依據輔助請求，更正後請求項的進步性。

(1) 更正請求項 1(輔助請求)

一種用於蜂蜜的罐子，罐子，瓶子或容器，其特徵在於它包括施加於內表面的塗層，所述塗層是超疏水塗層，所述超疏水性通過將氧化鋅晶鬚嵌入樹脂基質製備，所述氧化鋅結晶鬚在樹脂基質上延伸約 5 微米。(新增)

(2) 請求項 1 原文

A jar, pot, bottle, or container for honey characterized in that it comprises a coating applied to the inner surface, the coating being a superhydrophobic coating, the superhydrophobic being prepared by embedding zinc-oxide whiskers in a resinous substrate, the zinc-oxide whiskers extending above the resinous substrate by about 5 micrometres.

三、雙方答辯情形（簡述）

言詞審理過程中，內容相當冗長，主要論證過程不脫上述問題之探討，僅和個案相關，且每年皆會於會後將答辯影片上傳，當作教育宣傳之用，受限報告篇幅，不再撰寫過程的逐字稿。

柒、2017 重要案例決定整理 (Highlights of BoA Case Law)

一、優先權移轉 (Transfer of the priority right)

本次會議共有三個決定跟優先權移轉有關，分別為 T 205/14、T577/11 及 T1201/14。

(一) 關於 T 205/14 決定

1、事實：

本案：EP 1713489B1

上訴人(異議人)：Hexal AG

Actavis Group PTC EHF

Pharmathen Industrial S.A.

被上訴人(專利權人)：Teva pharmaceutical Industries Ltd (梯瓦製藥工業有限公司)

本案被上訴人為以色列公司是全球前 10 大製藥廠 (最大學名藥) 的梯瓦製藥工業有限公司，於 2005 年 8 月 23 日提交的國際申請 PCT/US2005/030500，公開號 WO 2006/024024A1，並基於 2004 年 8 月 23 日的美國申請第 US 60 / 604，026 (以下簡稱：P1) 和 2005 年 6 月 16 日第 US 60 / 690，867 (以下簡稱：P2) 的優先權，它被授予以下專利請求項有 1 至 4 和 7。

2、爭點：雇主是否有權使用受雇者的優先權？

本案優先權 P1 和 P2 皆採發明人 Revital Lifshitz-Liron、Thomas Bayer 和 Judith Aronhime 等三人去登錄，同時皆未登錄申請人，本案在歐洲專利進行申請時(No. 05791 142.2) 由其雇主公司進行申請 (Teva pharmaceutical Industries Ltd)，被上訴人 (Appellant) 被質疑該優先權轉讓的有效性。

3、法律依據

(1) 歐洲專利公約第 87 條第 1 項 (Article 87 (1) EPC) 已經正式提交或正在提交的任何人：(a) “巴黎公約”的任何締約國以及 (b) 世界貿易組織的任何成員，提交歐洲專利申請、新型 (utility model)、實用認證 (utility certificate) 或發明人證書 (inventor’s certificate) 或其繼承人的申請應享有就同一發明而言，在提交第一次申請 (Frist Application) 之日起十二個月內有優先權。根據上述法規引伸了三個限定條件¹⁴：

甲、對於第一次申請和對於優先權援引的後續申請，申請人必須是相同。

乙、優先權可以獨立於相應的第一次申請轉讓。

丙、優先權必須在提交後續申請之前轉移。

(2) 涉及以色列的法律，因為雙方具有雇傭關係。

4、主要判決理由

歐洲專利公約 (EPC) 第 72 條雖規定：歐洲專利申請的轉讓應以書面形式進行，並要求合同雙方簽字。惟 EPC 並未包含任何有關轉讓優先權的規定，故其優先權轉讓的有效性應該優先適用國家法律 (national law) 而非 EPC，也就是說，優先權轉讓是否有效是由轉讓方與受讓方之間的當地法律所規定的。梯瓦製藥工業有限公司為以色列公司且該公司有提出 (專利所有者承擔舉證責任)：在隨後申請的提交日期之前該優先權 (P1 和 P2) 已按照當地法律的要求由三名原始申請人 (受雇於該公司) 實質轉讓給公司之說明和證據。

根據以色列專利法 5727-1967 號規定：「關於受雇人之發明。其僱員因其受雇行為而獲得的發明以及在其受雇期間的發明，除非雇主在 6 個月內放棄發明，否則

¹⁴ –the applicant has to be the same for the first application and for the subsequent application for which the right of priority is invoked

–however, the priority right is transferable independently of the corresponding first application

–the right of priority must have been transferred before the filing of the subsequent application

在與其雇主之間沒有相反的協議的情況下，該發明為雇主的財產。」

5、上訴委員會決定

根據自由心證之適用¹⁵(G1/12擴大上訴委員會的決定)，且依據上述的事實認定，梯瓦製藥工業有限公司的僱員首次提交的優先權屬於雇主，其有權基於其 P1 和 P2 的優先權提出專利申請，也就是說：優先權轉讓是有效的，其後續基於該權利以公司（雇主）為名的申請亦為合法。

¹⁵自由心證原則，即審查人員應當依照法定程序，全面，客觀地審核證據，依據法律的規定，遵循職業道德，運用邏輯推理和日常生活經驗，對證據力和證據能力獨立進行判斷，並公開判斷的理由和結果。

(二) 關於 T 0577/11 決定

1、事實

本案：EP 1540227B1

上訴人(專利權人)：泰納瑞斯 AG. (Tenaris Connections AG)

被上訴人(異議人)：Vallourec Oil and Gas France

本案基礎案為意大利的泰納瑞斯 AG.(Tenaris Connections AG)和 5 個自然人(美國籍)，於 2003 年 9 月 6 日提交的國際申請 PCT/EP2003/009870，公開號 WO 2004/023020A1，並基於 2002 年 9 月 6 日的義大利申請第 RM2002A0000445 (以下簡稱：P1) 的優先權。本案於異議階段是撤銷 (revoking) 專利權。

2、爭點：追溯性合約其優先權轉讓是否有效?

本案優先權 P1 申請人為泰納瑞斯 BV.(Tenaris Connections BV.)申請於義大利，本案在歐洲專利進行申請時 (No. 03 793 808.1) 由泰納瑞斯 AG. (Tenaris Connections AG.) 和 5 個自然人 (美國籍) 進行申請，上訴期間專利權人曾出示證據 19 (D19)，一紙基於荷蘭管轄具有追溯效力自 2003 年 1 月 1 日生效的轉讓協議合約，簽約日期為 2003 年 9 月 19 日。上訴人認為義大利及荷蘭法規皆支持追溯效力，故優先權轉讓是有效的。

3、法律依據

- (1) 涉及歐洲專利公約第 87 條第 1 項 (Article 87 (1) EPC)
- (2) 涉及義大利的法律，因為優先權是向義大利專利商標局提出申請
- (3) 涉及荷蘭的法律，因為該協議在第 5 條中指出應受荷蘭的法律管轄

4、主要判決理由

和 T205/14 相同優先權轉讓的有效性應該優先適用國家法律 (national law) 而非

EPC。因此，優先確認義大利是否有相關規定。

依據義大利民法第 1322 條中契約自由原則（*principle of freedom of contract enshrined in Article 1322 of the Italian*）上訴人提到的所有權利均為有效轉讓，且基於該法規追溯效力是被允許的，所以該優先權的移轉是可追溯自 2003 年 1 月 1 日起生效，惟上訴委員會根據兩位法律專家證人（*Two attorneys at law*）的證詞（證據 21, D21），關於義大利民法第 1322 條所謂追溯轉移，只是說當事人確信，所售出的貨物的財產只能在特定的日期或之前的日期轉移，從泰納瑞斯 BV. 轉讓專利申請和優先權給泰納瑞斯 AG. 的協議合約，是一種事後追認而非往前追溯。基於舉證責任為專利權人，上訴人並未提出事後追認證據（發生在前的事實），上訴委員會不認為這些論據是一個令人信服的解釋，故依循義大利法規認定這一部份並無法核實（原文：*under Italian law not proven*），也就是說義大利法規該優先權非為有效轉讓。

關於荷蘭法律，沒有爭議的是合法經濟所有權¹⁶具有追溯效力，但合法所有權的轉移卻沒有。上訴人在第二次口頭審理中確認，當協議合約時，泰納瑞斯 BV. 同意只轉讓經濟所有權泰納瑞斯 AG. 具有追溯效力，鑑於泰納瑞斯 AG. 自 2003 年 1 月 1 日起追溯權利轉讓給所有利益和收益，並承擔轉讓的有關的成本和風險，合法所有權仍為法定所有人，保留合法所有權直至 2003 年 9 月 9 日，也就是證據 19 簽署的日期。因此，在追溯效力的基礎上，當後來的申請被提交時，泰納瑞斯 BV. 是合法所有權的唯一所有者，泰納瑞斯 AG. 擁有經濟所有權。上訴委員會認為追溯效力應確實適用於優先權轉讓。

5、上訴委員會決定

¹⁶ 「經濟權」的定義是，自由的個體享有以一種負責任的方式生活與追求利益的權利。其權利內容除了憲法中所規定的「生存權、工作權及財產權」（15 條）以及憲法第十三章基本國策第三節國民經濟的相關規定之外，如環境保護、居住、家庭與婦幼之保護、勞動休閒等四項權利，亦屬經濟基本權。參考葉定國副教授-憲政民主與公民社會課程

根據自由心證之適用（G1/12），且依據上述的事實認定，泰納瑞斯 BV.有限公司由泰納瑞斯 AG.有限公司所轉讓的優先權具有追溯效力自 2003 年 1 月 1 日，其有權基於其 P1 的優先權提出專利申請，也就是說：優先權追溯轉讓是有效的，其後續以泰納瑞斯 BV.為名的申請亦為合法。

(三) 關於 T 1201/14 決定

1、事實

本案：EP 1883190B1

上訴人(專利權人)：音速創新公司 (Innovative Sonic Limited)

被上訴人(異議人)：Telefonaktiebolaget L-M Ericsson (publ)

本案上訴人音速創新公司 (Innovative Sonic Limited) 於 2007 年 7 月 27 日提出的歐洲申請(EP 07014824.2)，並基於 2006 年 7 月 28 日的美國申請第 US 60/833,822 (以下簡稱：P1) 的優先權，該優先權為第一次轉讓給音速創新公司並取得專利權，於異議審查期間卻發現臺灣的華碩公司曾於 2006 年 8 月 28 日至 2006 年 9 月 1 日參加 3GPP TSG-RAN2 會議所提出的 Tdoc R2-062399 草案的第 1~5 頁 (證據 A4) 完全揭露該發明，EPO 的異議部門以此核駁本案專利請求項第 1 項，專利權人不服並提出華碩公司曾於 2012 年 12 月 14 日和該公司簽訂追溯性合約，將所有美國專利申請權利 (列舉生效，US 60/833822 在其中) 轉讓並追溯到 2007 年 7 月 24 日，稱該轉讓為隱形式轉讓 (Implicit transfer)，實際上這種轉讓僅僅是雙方契約行為，並未進行官方登錄，上訴人認為此舉可以使得證據 A4 不具有證據能力。

2、爭點:隱形式轉讓優先權的追溯性合約是否會讓 A4 不具有證據能力?

上訴人稱美國專利商標局接受這種隱形式轉讓，事實上該局的網站所公布的資訊 (non-final Rejection 經查最新為 2017-12-26) 並未採用該證據 A4 來當引證，可推測美國接受這樣的移轉，但上訴人並未在官方進行登錄，惟上訴委員會並不爭執美國方面是否接受該種移轉 (或臺灣方面的契約效力是否追溯亦不爭執)，而是討論在該移轉成立 (認同形式上要求，不管基於美國或臺灣法規) 的情形下，在實質上要求 (substantive requirements)，是否可以依據優先權 P1 申請的本案中證據 A4 不具有證據能力。

3、法律依據

涉及歐洲專利公約第 87 條第 1 項 (Article 87 (1) EPC)。假定轉讓具有效力，優先權是否仍然適格 (實質上要求，Substantive requirements)¹⁷。

4、關鍵性判斷

和 T205/14、T0577/11 相同優先權轉讓的有效性應該優先適用國家法律 (national law) 而非 EPC。但上訴委員會假定成立，不爭執。

就實質上要求來看，依據歐洲專利公約第 87 條第 1 項，上訴委員會很清楚指出：在第一次申請和後來歐洲申請的申請人不相同時，就形式上要求而言申請人必須證明已經由第一個申請人取得其所有優先權的轉讓，這反過來直接暗示，在後來的歐洲專利申請時，申請人的轉讓必須已經發生。也就是說此時優先權已經歸音速創新公司所有，和華碩公司並無關連。但這也是問題所在，因為美國案在 2007 年 7 月 27 日就已經登記音速創新公司，但歐洲直到 2012 年 12 月 14 日才提出與華碩的簽訂追溯性合約。

5、上訴委員會決定

根據自由心證之適用 (G1/12)，且依據上述的事實認定，不認同這種追溯性合約，歐洲申請時的優先權不被採認，因此和華碩相關的證據 A4 是可以拿來當引證 (適用 EPC 第 54 條第 2 款¹⁸)。該上訴駁回。

¹⁷ 形式上要求 (formal requirements)，檢查的目的是為了決定是否已提出完整之申請案。實質上要求 (substantive requirements)，在該要求之下，申請專利範圍被評估其可專利性，也就是先前技術的定義，請求之發明之揭露，可專利之課題，新穎性，進步性和產業上利用性。IPCW433 瑞士關於專利說明書中遺傳資源和傳統知識來源聲明的草案的進一步觀察==莊智惠譯。

¹⁸ EPC第54條(2)現有技術當認為包括在申請日以前，依書面或者口頭描述的方法，依使用或任何其他方法，公眾可以得到的一切東西。歐洲專利學院課程:新穎性及進步性-傅國恩 2017。(法條原文: The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.)。

二、網路揭露 (Internet Disclosure)

本次會議共有三個決定跟網路揭露有關，分別為 T 545/08、T 353/14 及 T 1711/11。

(一) 關於 T 545/08 決定

1、事實

本案：申請號 03755471.4 公開號 1508106

上訴人(申請人)：甲骨文國際公司 (Oracle International Corporation)

被上訴人：EPO 審查部門

本案申請人為甲骨文國際公司於 2003 年 5 月 23 日提交的國際申請 PCT/US2003/16402，公開號 WO 2003/1000666A1，有兩篇優先權被認可，其中最早為 2002 年 5 月 24 日在美國申請 (US2002038338P)，本案在審查期間審查部門引用了證據 D1 當引證，其為網路上的資料，且在版頭上有標註日期為 2001 年 1 月，其詳細內容如附註¹⁹，該證據將使本案請求項共八項全部失去新穎性 (novelty-destroying)，上訴人在審查部門的口頭審理期間(oral proceedings before the Examining Division)對該 D1 有效性提出質疑，申請人在申復期間亦進行請求項第 1、2 項修正並質疑修正後的請求項相對於 D1 具進步性 (the claimed subject-matter was inventive over document D1)，但審查部門援引 EPC 細則第 71a (Rule 71a EPC 1973) 條認為事證已明確，申請人在書面程序期間沒有對出版日期提出質疑，故不接受新提出的證據且若接受則審查部門需要對公布的日期進一步調查的結果。惟上訴人認為該 D1 證據在採證日期上並沒有達到超出合理的懷疑 (beyond reasonable doubt)²⁰，不能當作引證，同時亦提出 E1~E3 相同類型卻

¹⁹ D1: WHITE, DANIEL: "Oracle 9i, ETL from the Database Out for Free", INTERNET ARTICLE, [Online] January 2002 (2002-01), pages 1-13, XP002265014 USA Retrieved from the Internet: URL:http://www.innovative-consult.com/tech_solution/pdf/Oracle%209i%20ETL%20from%20the%20DB%20for%20free%20-%20DWhite.pdf [retrieved on 2003-12-12]

²⁰ 必須採取嚴格的舉證標準，以確定從網路上獲取的文件是相關技術狀態的一部分 (T 1143/06 判決,也出現於 T 373/03)。

被審查部門誤用的反證及 E4 支持上訴人質疑網路上的日期真實性的文章（不直接去提供證據去證明 D1 是錯的-此時舉證責任在審查部門）。

2、爭點：D1 證據揭露應達何種標準？

根據 T 1134/06 及 T373/03 的決定（T 1875/06、T 198/05 等曾援引），證據 D1 在採證日期上需達到超出合理的懷疑，需要做到資料已經被收錄並加蓋日期，查明該資料來源如何被保存，以及確保自收錄以來保持不變，另根據 T 286/10 及 T 2227/11 則提到的上述超出合理的懷疑目前沒有找到任何合理懷疑。相反，根據 T 990/09 和 T 2339/09 提出一種所謂：概率性衡平（Balance of Probabilities），就一般過去傳統觀念而言只要是大於 51% 即可成立。

3、法律依據

(1) 歐洲專利局審查基準（2016 年 11 月版），G-IV，7.5.1

因網路的固有性質可能難以確定向大眾提供信息的實際日期：例如，並非所有網頁在發布時都提及。此外，網站很容易更新，但大多數不提供任何以前顯示的資料檔案，也沒有可使公眾成員（包括審查人員）能夠準確確定發布的內容和時間的記錄。

(2) 相關決定（G1/12、T 1134/06 及 T373/03 等）

超出合理的懷疑 VS. 概率性衡平。

4、上訴委員會決定

根據自由心證之適用（G1/12，公報 EPO 2014，A114，第 31 點），上訴委員會坦承要調和不同決定在網路揭露的標準是困難的，通過制定明確的證據規則來界定某些類型的證據在多大程度上信服與不信服者將參半且也將與自由心證相抵觸。況且，一個事實是否可以被視為已被證實的問題必須在所有相關證據的基礎上進行評估（G 3/97，公報 EPO 1999，245，第 5 點）。

雖然上述兩種證據標準在概念層面上明顯不同，但在大多數情況下，如果概率性平衡的標準具有一定的限定（*qualification*），那麼在司法過程中採用哪一種標準大體上並不會導致不同的結果。特別是，上訴委員會認為所謂概率性平衡標準，應當不會被誤解為就一個事實已被視為具有證據能力(或效力)，只是“略微平衡”即可，例如概率為 51%（如果完全可能用數學術語來表達這種情況下的概率）以上²¹，也就是說很多涉及和應用概率性平衡標準的決定，是以一種毫不懷疑的方式來解釋它，只是略微傾斜可能性的平衡是不夠的。因此若評估這些情況的標準是採概率的平衡所指稱的事實（例如公開日期）僅僅是可能的是不夠的，審查部門必須確信這是正確的（*the examining division must be convinced that it is correct*）²²。

關於 D1 是否具有證據能力，上訴委員會並未實質探討而是試圖藉由本決定進行些微的舉證對象轉換，委員會指出：「雖然在提出異議時，舉證責任最初在審查部門，但是如果上訴意見是合理的提出，那麼到了上訴人提出反證或至少提出證據以取代表面證據（*prima facie evidence*）²³的時候」。整個決定被擱置（*The decision under appeal is set aside*），退回原本審查單位（合議庭, *the department of first instance*）重審。

（二）關於 T 353/14 及 T1711/11 決定（簡述）

接下來兩個案件也是關於證據揭露，論證方式和前述 T 545/08 相同，在此不多加論述，兩項決定亦採概率性平衡去評估證據揭露是否適格。

²¹ T 0545/08 第 9 頁第 8 點

²² 歐洲專利局審查基準（2016 年 11 月版），G-IV, 7.5.2 暨 T 0545/08 第 11 頁第 11 點

²³ 這裡的表面證據通篇解讀應指 D1

三、從請求項刪除技術特徵 (Removal of a feature from a claim)

本次會議共有一個決定跟從請求項刪除技術特徵有關為：T 1852/13。

(※本案是以德文撰寫，且關於排除式修正 (disclaimer) 目前已於擴大上訴委員會立案處理暫編為 G1/16，故在此僅簡述本決定在會議中有被討論的部分)。

關於 T 1852/13 決定

1、事實

本案：申請號 10014937.6 公開號 2353836

上訴人(申請人)：Ferromatik Milacron GmbH

本案申請人 Ferromatik Milacron GmbH 要在分割子案申請的請求項 1 中，刪除母案的請求項 1 的部分技術特徵。至於排除式修正又可以分為以下三種類型²⁴：

(1) 未揭示之排除

排除標的物於說明書沒有明確教示，

例如：原說明書：一種化合物...包含 X...

導入排除修正的請求項：一種化合物...包含 X...，其中 X 不為 Xa...

(2) 正面揭示之排除

排除標的物於說明書有明確教示，例如：

原說明書：一種化合物...包含 X...，其中 X 可為 Xa、Xb、Xc...

導入排除修正的請求項：一種化合物...包含 X...，其中 X 不為 Xc...

(3) 負面揭示之排除

排除標的物於說明書有明確且負面教示，例如：

原說明書：一種化合物...包含 X...，其中 X 可為 Xa、Xb...但 Xc 效果不好...

導入排除修正的請求項：一種化合物...包含 X...，其中 X 不為 Xc...

²⁴ 2016 年歐洲專利局上訴委員會及其重要判決-徐嘉鴻、徐孝倫及莊程傑。

2、問題

根據歐洲專利公約第 76 條第 1 項第 2 款 (EPC 76 (1) sentence 2)，是否允許分割？

3、法律依據

(1) 歐洲專利公約第 76 條第 1 項第 2 款：

分案申請的標的物不得超出母案申請的內容 (the subject matter of a divisional application must not extend beyond the content of the parent application)

(2) 歐洲專利公約第 123 條第 2 項：

歐洲專利申請或歐洲專利修正時，其請求標的物不得超出原申請時說明書所揭露內容 (The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.)

4、上訴委員會決定

(1) 上訴委員會認為歐洲專利公約第 76 條第 1 項第 2 款是可以援引第 123 條第 2 項的 (this provision is equivalent to Article 123(2)) - 允許分割。

(2) 三要件測試法不再適用。

過去，為了決定排除式修正是否符合第 123 (2) 條的要求，通常使用三要件測試法²⁵ (3-point test) (又稱: 必要性檢驗, Essentiality test)，詳細內容可以參考 T 331/87 及歐洲專利局審查基準 (2016 年 11 月版)，GL H-V, 3.1。但上訴委

²⁵三要件測試法係指取代或刪除請求項之特徵必須是具有通常知識者可直接且無歧異的認定已同時符合以下三要件：(i) 該特徵不是被解釋為必要的；(ii) 該特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的；(iii) 刪除該特徵之同時可不須藉修正其他的特徵來作補償。---2013 年歐洲專利局上訴委員會及其重要判決-施雅儀等

員會基於下列理由決訂不再適用：

- a. 在 2/10 中，擴大上訴委員會為修改的審查設定了明確的黃金標準 (Golden Standard)²⁶。
 - b. 在 G 2/98 中，擴大上訴委員會認為，請求項的優先權只能在一般通常知識者從發明的整體，使用普通常識且能直接無歧異(directly and unambiguously)的瞭解請求項的標的物(subject-matter of the claim)才能被承認。
 - c. 三要件測試已經不再被上訴委員會在最近的決定中所採用，至少不是無條件的。
 - d. EPO 審查指南 (H-V, 3.1 部分) 對上訴委員會不具約束力。
- (3) 黃金標準適用於所有修改，無論是增加還是刪除一項功能。

²⁶黃金標準：This gold standards requires that any amendment must lead to subject matter which results in the skilled person being presented with technical information which he would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, from the application as filed. Otherwise new matter is added, which is unallowable.- G 2/10。

捌、部分優先權權利(Entitlement to partial priority)-G1/15 的決定及評析

上訴委員會負責對於不服來自 EPO 之受理處、審查部、法律部及異議部等部門所做決定提出上訴之案件，係擔負起類似複審之功能。而為了確保 EPO 法律適用一致性，或為確立一法律上重要觀點，可以由一個上訴委員會(技術、法律、紀律上訴委員會)或專利局局長提交法律問題給擴大上訴委員會(Enlarged Boards of Appeal)，該擴大上訴委員會之決定對於提出問題之上訴委員會具有拘束力²⁷。本次會議將擴大上訴委員會於今年(2017 年)2 月最新發布 G 1/15²⁸ 決定提出說明，闡明部分優先權的概念。

一、事實

本案：EP 0921183B1

上訴判決: T 557/13-3.3.06

上訴人(專利權人)：Infineum USA L.P.(潤英聯美國有限公司)

被上訴人(異議人)：Clariant Produkte (Deutschland) GmbH. (柯萊恩德國有限公司)

本案是因 2015 年 7 月 17 日第 T 557/13²⁹號中間裁決而轉介，技術委員會根據歐洲專利公約第 112 條第 1 項第(a)款規定(Article 112(1) (a) EPC) ³⁰向擴大上訴委員會提交法律問題。

(一)前因 T 557/13 中間判決而引發本次 G 1/15 轉介案(17 July 2015)

²⁷ 參照 Article 112 EPC：Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal。

²⁸ 擴大上訴委員會之決定案件，以 G 開頭編號。

²⁹ 技術上訴委員會之決定案件，以 T 開頭編號。

³⁰ EPC Art. 112(1)(a)the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. If the Board of Appeal rejects the request, it shall

1、摘要

因上訴人不同意 EPO 異議部門於對已核准 EP0921183B1(以下簡稱系爭案)之撤銷處分，而向上訴委員會提起上訴。系爭案為 PCT/EP95/02251(以下簡稱母案)申請案之分割案，當系爭案獲准後為被上訴人所異議，異議部門對系爭案重啟審查，對於母案及系爭案所主張之優先權案 GB9411614(以下簡稱 D16)不認可，導致系爭案違反新穎性而遭撤銷。

母案及系爭案均為國家申請且主張優先權，母案為燃料油化合物，系爭案為以燃料油化合物作為冷流改進劑的使用，特別是適用於柴油，使用了一個更上位的化學式（具有更廣泛的值），其中包括優先權文件和母案中，都有提及將其作為附屬項中的一個實施例。

異議部門決定：依據案例法 G 2/98，T 665/00 和 T 1877/08，D16 有具體揭露而含括該系爭案請求項 1 標的物，具有相同實施例 1，但是依據 G 2/98 判決理由第 6.7 點（OJ 10/2001，426-427）來判斷優先權，對於 D16 的揭露而言，系爭案請求項 1 標的物沒有主張有導致「明確定義選擇性標的物之數值限定」，所以不代表系爭案與 D16 為相同發明，不能給予優先權，系爭案請求項 1 僅享有原申請日。因此，D16 變成系爭案的先前技術，破壞了系爭案的新穎性而遭撤銷。

2、問題

- (1) 第三方在優先權期限內提交專利申請的新穎性的決定，取決於評估是否享有（部分）優先權。
- (2) 母案和系爭案都主張早先國家申請 D16 的優先權，系爭案請求項 1 是否享有 D16 的（部分）優先權。
- (3) 關於請求項 1 的標的物之新穎性的決定，取決於在評估上位“或”-請求項的（部分）優先權要採用什麼方法。
- (4) 這裡要解決的具體問題是請求項 1 是否享有（部分）優先權，藉由請求項 1 的更上位定義的範圍，而包含 D16 中揭露實施例 1 產品的使用，而不是拼寫出來的。

(二)狀況

發明人提交了一份原始專利申請書，在 12 個月內，又提交了第二份專利申請書及主張「優先權」，主張以第一份申請書的申請日期為優先權日。在這兩份申請書之間，發明人進行了進一步的研究：發明的範圍比原始的範圍更廣擴。

所延伸問題：主張優先權的範圍是否有效？(以此引發法律問題)

(三)關於 G 2/98 判決

1、在 G 2/98 之前要求「相同發明」的判例法處理

在 G 2/98 判決之前，依據歐洲專利公約第 87 條第 1 項(Article 87(1) EPC)的規定，要求「相同發明」的兩種不同判例法處理方式：(a)特徵確認與功能和效果無關(即實質相同)採取較廣的處理（例如 T 73/88 判決，OJ 1992,557）；(b)基於揭露檢試(disclosure test)而採取較窄的處理（例如 T 81/87; T 77/97 判決）。判兩種不同判例法處理方式之歧見引發了 G 2/98 轉介案。

2、G 2/98 判決為對於「相同發明」要求之闡明

歐洲專利局局長依據歐洲專利公約第 112 條第 1 項第(b)款規定(Article 112(1)(b) EPC)³¹於 1998 年 7 月 29 日向擴大上訴委員會提交法律問題：歐洲專利公約第 87 條第 1 項(Article 87(1) EPC)中有關優先權對於「相同發明」的要求是否意味著，後申請案之對於先申請案之優先權範圍，取決且同時限制於至少隱含地在優先權案中揭露？

擴大上訴委員會於 2001 年 5 月 31 日回答如下：對於優先權歐洲專利公約第 87 條第 1 項所述「相同發明」的要求，應根據歐洲專利公約第 88 條(Article 88 EPC)的規定，在歐洲專利申請的請求項對於先申請案之優先權，僅被認知為從該先申

³¹ EPC Art. 112(1)(a)

the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. If the Board of Appeal rejects the request, it shall give the reasons in its final decision .

請案以整體觀之，使熟習該技術者而言可以直接地無歧異地得知該請求項標的物。

G 2/98 判決使「相同發明」的概念最終採取趨於狹義的見解。

3、G 2/98 判決理由第 6.7 點 (OJ 10/2001, 426-427) 引發另一種分歧

G 2/98 判決的見解是為了在歐洲專利公約第 87 條第 1 項的規定下闡明「相同發明」要求，然而 G 2/98 判例法卻引發了另一種分歧。G 2/98 判決理由第 6.7 點寫道「在請求項中使用上位概念或化學式可以主張複數優先權...是完全可接受地...，只要它提供導致明確定義選擇性標的物之數值限定則可被主張」。

「部分優先權」狹義表述指的是主張請求項標的物有一部分享有先前申請案的優先權日，而其餘標的物則僅適用於後續在歐洲專利申請的提交日期。上位

“或”-請求項：為請求項標的物係由一個或多個上位表達式所定義，包含具有請求項所有特徵的選擇性標的物，例如化學式、數值的連續範圍或功能性定義或其他等方式。“及”-請求項：為請求項係包含與第一申請案相比較的附加特徵。以這種情況下不可能是相同發明。

有關於「明確定義選擇性標的物之數值限定」的表達式定義，上訴委員會的判例法並不一致。

(1)在 G 2/98 判例法之後引發的分歧 1

分歧 1 之上訴委員會有些判決採取觀點為打算制定符合進一步的測試以獲取部分優先權（例如 T 1443/05，T 2311/09 和 T 1127/00）。

在 G 2/98 判例法之後的分歧案例，因為「明確定義選擇性標的物之數值限定」未被主張，使部分優先權被拒絕的決定，(a) T 476/09：所主張的數值範圍 0.93-0.99 無權享有先前主張較窄數值範圍 0.94-0.99 的優先權，因為沒有限定數值的明確定義的替代標的物，而是連續值在 0.93 和 0.94 之間。(b) T 1877/08：請求項 1 涉及三種物質的混合物，比例為 30 至 65、1 至 10、33 至 69，但優先權文件所描述混合物的範圍較窄，為 30 至 50、2 至 10、35 至 65。

(2)在 G 2/98 判例法之後引發的分歧 2

分歧 2 之其他上訴委員會則明白，如果相同發明在概念上可以在更廣泛的「或」請求項中得到確認，那麼就足以給予部分優先權（例如 T 1222/11，T 571/10 和 T 2406/10），主張不必明確揭露「明確定義選擇性標的物」。通過上位“或” - 請求項的優先權文件，從概念上可以識別出數值限定的選擇性標的物。即標的物或選擇性標的物在優先權文件中已揭露則可授予部分優先權。

(四)FICPI³²備忘錄 C (FICPI Memorandum C 1973/10/6)

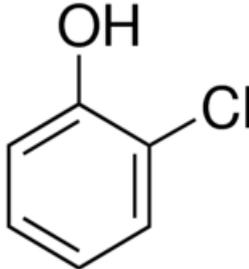
- 1、作為歐洲專利公約第 88 條(Article 88 EPC)的起草準備文件的一部分。
- 2、備忘錄起草 EPC 總則的基本要素，允許為最終通過的同一個請求項來主張複數優先權。
- 3、依據歐洲專利公約第 88 條第 2 項(Article 88(2)EPC)規定，在適當的情況下，可以為任何一項請求項要求複數優先權。
- 4、依據歐洲專利公約第 88 條第 3 項(Article 88(3)EPC)規定，如果就歐洲專利申請要求一個或複數優先權，則優先權為含括歐洲申請案特徵在所主張的先前優先權案中。
- 5、對一個或多個請求項主張複數優先權，備忘錄區分了 2 種態樣：態樣 A + B 請求項(“及” - 請求項)、態樣 A 或 B 請求項(“或” - 請求項)
 - (1) 關於“及” - 請求項情況，備忘錄指出不能適用複數優先權的概念。因此，如果一個優先權文件描述特徵 A，並且第二優先權文件描述組合 A + B，則對於 A + B 的請求項不具有第一優先權，因為根據定義，發明是不同的。
 - (2) 關於“或” - 請求項情況，備忘錄指出如果第一優先權文件公開了特徵 A，而第二優先權文件公開了用作 A 的替代物的特徵 B，則該申請的請求項

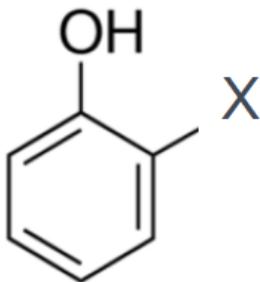
³² International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)國際財產權律師聯合會。FICPI is a voluntary, not-for-profit, international federation of national IP associations, dedicated national sections of FICPI and individual members.

涉及 A 或 B 實際上分別由兩個不同的 A 部分和 B 部分組成，每個部分都是完整的，而且似乎沒有理由不能主張請求項 A 部分的第一優先權和請求項 B 部分的第二優先權。“或”這個詞在請求項中究竟是實際存在還是通過使用一個上位用語來暗示。“或”的請求項享有優先權：從第一個優先權日起算到涵蓋第一個優先權文件中揭露的狹義定義的標的物為止，其餘範圍從第二優先權日期開始。部分優先權的主張應該按照與為複數優先權提出的相同理由的原則進行管理，在”或“地位與複數優先權相對應的情況下，以第二優先權文件替代歐洲專利申請本身是適當的。

6、對於應給予部分優先權之“或”-請求項，列出的三個範例：

(1)範例 1：擴大化學式

<p>優先權案 A：</p> <p>揭露組合物包括 Cl</p>	
----------------------------------	---

<p>申請案 B：</p> <p>主張優先權 A</p> <p>揭露揭露合成也可以是 Br、I、F</p> <p>主張組合物包括鹵素 (X)</p> <p>無需制定出 4 個請求項</p>	
--	--

(2)備忘錄之範例 2：擴大數值範圍（溫度、壓力、濃度等）

優先權案 A1，A2：

A1 揭露溫度範圍 15-20°C

A2 揭露溫度範圍 10-25°C

申請案 B：

主張優先權 A1 及 A2

溫度範圍 10-25°C

無需制定兩個並行的請求項

(3)備忘錄之範例 3：擴大使用領域

優先權案 A1，A2：

A1 揭露管道的塗層內壁

A2 揭露塗覆瓶子或其他

空心體的內壁



申請案 B：

主張優先權 A1 及 A2

塗覆空心體內壁的方法

無需制定兩個並行的請求項



二、爭點

以下問題於 2015 年 7 月 17 日提交給擴大的上訴委員會

- (一)假如歐洲專利申請或者專利的請求項通過一個或多個上位表達式或其他方式（上位“或”-請求項）包含了選擇性標的物，對於有關選擇性標的物已於第一次、直接地、或至少是隱含地，且無歧異地揭露在優先權文件中，可以根據歐洲專利公約(EPC)拒絕該享有部分優先權的主張嗎？
- (二)如果答案是肯定的，則在一定的條件下，G 2/98 判決理由第 6.7 點「要提出有導致明確定義選擇性標的物數值限定之主張」的限制條件，是否就上位“或”-請求項作為評估享有優先權的法定測試？

(三)如果問題 2 的答案是肯定的，那麼如何解釋和應用「數值限定」及「明確定義選擇性標的物」之標準呢？

(四)如果問題 2 的答案是否定的，那麼怎樣才能評估一個上位“或”-請求項的部分優先權呢？

(五)如果對問題 1 給予肯定的回答，那麼歐洲專利申請的母案或分割案申請中已揭露標的物，是否可以被引用為歐洲專利公約第 54 條第 3 項(Article 54(3) EPC)條文下針對優先權中揭露標的物而視為現有技術，並且作為所述歐洲專利申請或授予專利的一個選擇性上位「或」-請求項？

三、法律依據

(一)優先權³³是一項權利

歐洲專利公約關於優先權之規定，記載於第 87 條至第 89 條。依據歐洲專利公約第 87 條第 1 項(Article 87(1) EPC)的規定，該條文包含兩個必須符合的條件：

(a)享有 12 個月優先權期(12-month priority period)：該後續申請案必須在該優先權期之 12 個月內提出，是以法律擬制適用於歐洲專利公約第 89 條(Article 89 EPC)的規定，以此適用在歐洲專利公約第 54 條第 2 項、第 3 項(Article 54(2)、(3)EPC)之新穎性時，及第 60 條第 2 項(Article 60(2) EPC)之專利權歸屬時，享有優先權期的效力，以優先權日視為後續申請案的申請日；(b)相同發明(the same invention)的概念：相關技術以第一次申請日為基礎案，第二次申請必須是「相同發明」，而具有一致性。

依據歐洲專利公約第 88 條第 3 項(Article 88(3) EPC)的規定，優先權應該要含括歐洲專利申請案特徵在所主張的先前優先權案中。

依據歐洲專利公約第 88 條第 4 項(Article 88(4) EPC)的規定，在歐洲專利申請案主張優先權時，其特徵必須在先前申請的優先權案中揭露，且該優先權案應以整體觀之。

³³ 我國關於優先權之規定，記載於專利法第 28 條至第 30 條、發明專利審查基準第 2 篇第五章。

(二)複數優先權及部分優先權

歐洲專利公約第 88 條第 2 項及第 3 項(Article 88(2)、(3)EPC)規定了複數優先權的概念，而部分優先權僅算是複數優先權之特例。

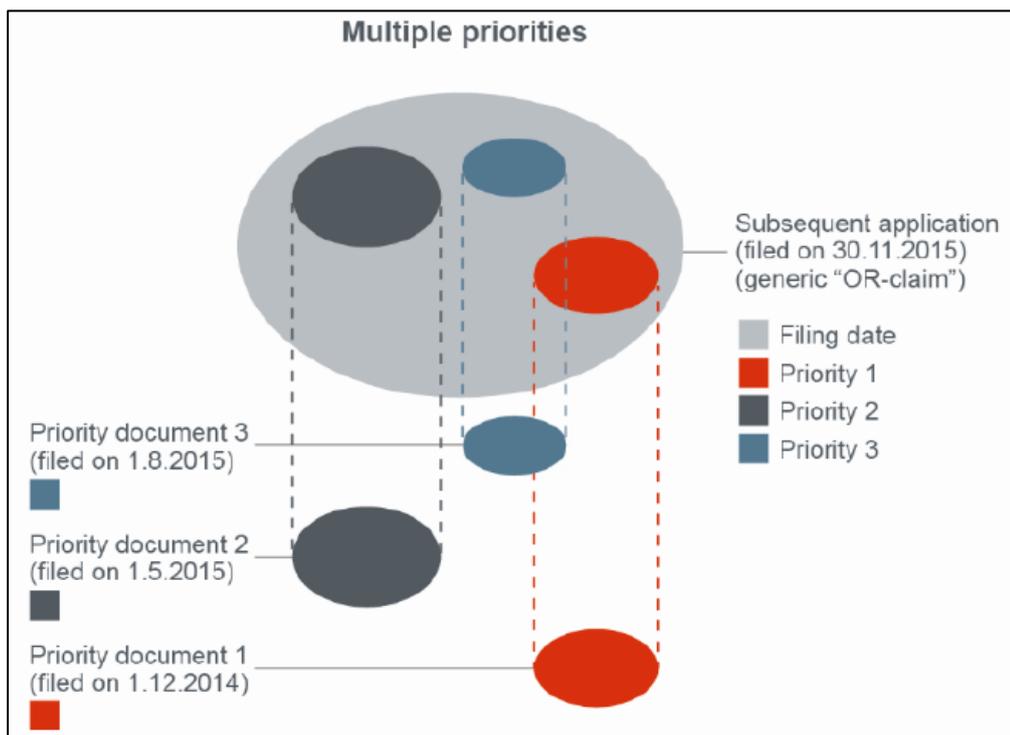
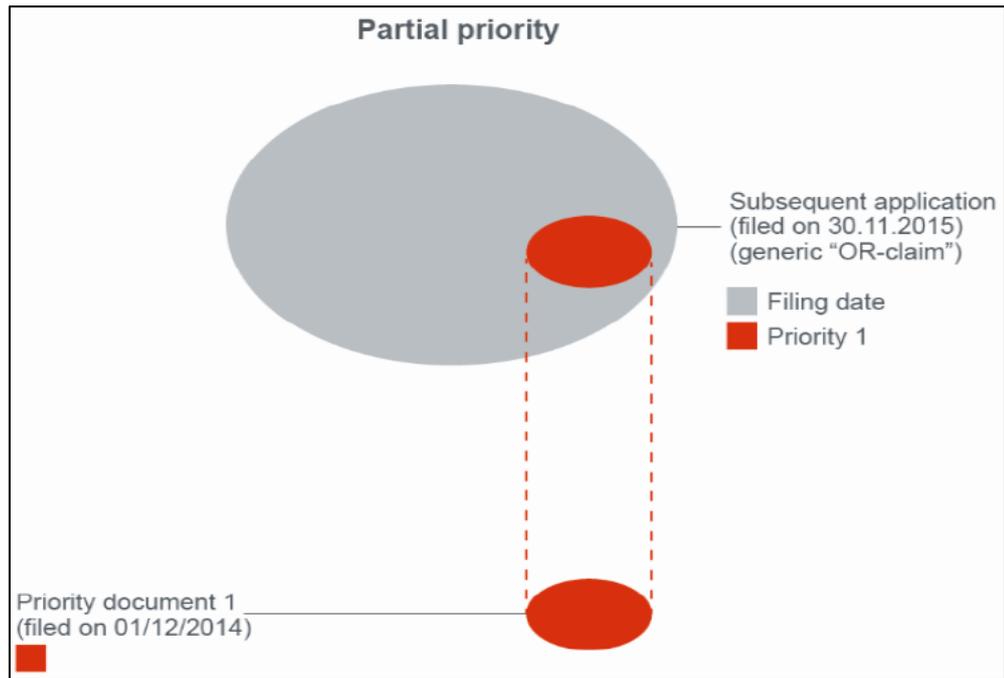
依據歐洲專利公約第 88 條第 2 項(Article 88(2) EPC)的規定(本條文係源自於「巴黎公約」第 4F 條)，在歐洲專利申請可以主張複數優先權，儘管該複數優先權來自於不同的國家。在適當的情況下，任一項請求項均可以主張複數優先權。當主張複數優先權時，優先權的期限應從最早的優先權日開始起算。

依據歐洲專利公約第 88 條第 3 項(Article 88(3) EPC)的規定，在歐洲專利申請案主張一個或複數優先權時，優先權要含括該歐洲申請案特徵在該所主張的一個或複數個優先權案中。

依據歐洲專利公約第 88 條第 4 項(Article 88(3) EPC)的規定，係指明不得根據優先權案未出現某些發明特徵就不認可其優先權主張，只要先前申請案所提供的內容以整體觀之有明確地揭示這些特徵，就可以主張其優先權。

主張優先權的特徵必須出現在優先權案中，要清楚且無歧異地出現在先前申請案的至少要在實施例中，不限於說明書、申請專利範圍或圖式中。如果都沒有出現，優先權將不被認可，這不是相同發明。

對於所主張優先權的技術必須已經揭露，對於熟習該技術者而言，在這些優先權文件中至少是有隱含地揭露。



四、主要判決理由

(一)上訴委員會的判例，在部份優先權問題的基本法律問題上，顯然採取了兩條不同路線，因此 T 557/13 轉介是可接受的，擴大上訴委員會必須做決定，以確保歐洲專利公約(EPC)的統一應用。

(二)根據歐洲專利公約第 87 條第 1 項(Article 87(1) EPC)規定優先權是一項權利、

必須是相同發明，第 89 條(Article 89 EPC)規定優先權效力的影響，第 88 條第 2 項及第 3 項(Article 88(2)、(3)EPC)規定部分優先權及複數優先權。

(三)一般優先權的目的在保護發明之新穎性，部分優先權和複數優先權的目的在於解決當專利申請提交後通常會有持續研發的行為。

(四)之前案例法 G 2/98 判決的見解是為了在歐洲專利公約第 87 條第 1 項的規定下闡明「相同發明」要求標準。

(五)1773 年 FICPI 備忘錄 C 作為歐洲專利公約第 88 條(Article 88 EPC)的的起草準備文件的一部分，有關於一個或多個請求項主張複數優先權，備忘錄區分了部分優先權之“或”-請求項的態樣，並列出三個範例(以上請參照前述 FICPI 備忘錄 C)。

(六)評估相同發明：揭露測試

- 1、在評估上位“OR”請求項標的物是否可享有部分優先權時，第一步是確定優先權文件中揭露的相關標的物，即為優先權期間中先前技術揭露的相關檢查。這是根據 G 2/98 號結論中規定的揭露測試，並根據申請人或專利所有人提出的支持其優先權的解釋，為了使對於熟習該技術者而言可以從優先權文件中得出。
- 2、下一步是檢查，(a)這個標的物是否包含在申請或主張優先權的專利的請求項中，(b)如果是的話，這個請求項事實上在概念上分為兩部分：第一個對應於在優先權文件，該優先權區域中直接且無歧異地公開的揭露，第二個是隨後的上位“或”請求項，其餘部分則不享有優先權。其本身就是歐洲專利公約第 88 條第 3 項(Article 88(3) EPC)條規定的優先權，應被解釋為優先權包含只有部分後續申請可享有優先權的情況。
- 3、該測試與歐洲專利公約第 123 條第 2 項(Article 123(2) EPC)條和新穎性相同，以確保專利制度的一致性。
- 4、確定優先權文件作為一個整體的相關公開內容以及該標的物是否被隨後的申請中的請求項所涵蓋的任務在歐洲專利局(EPO)和歐洲專利體系的從業

者中是普遍的做法。

5、在案例法 T 665/00，T 135/01，T 571/10 和 T 1222/11 的情況下做出的決定都表明，不需要額外的試驗或步驟就可以進行。

6、從以上分析可以看出，並不需要額外的要求對部分優先權的權利評估。

五、擴大上訴委員會的決定

有關於第 T 557/13 號中間裁決而轉介至 G 1/15 之法律問題，回答如下：

「在歐洲專利公約(EPC)下，根據一個或多個上位表達式或其他方式（上位”或“- 請求項）提供包括選擇式標的物請求項，不得拒絕獲得部分優先權的權利，前提是所述有關選擇性標的物已於第一次、直接地、或至少是隱含地，且無歧異地揭露在優先權文件中，在這方面不存在其他實質性條件或限制。」

問題 1 是否定的，因此問題 2,3,4 和 5 不須要處理。

歐洲專利公約(EPC)不包含對相同發明以外的其他優先權的要求，無論是簡單的，複數的還是部分優先權，而部分優先權被視為複數優先權的子群組。

案例法 G 2/98 規定的限制不能被暗示為對優先權的進一步限制。

六、G 1/15所做貢獻與總結

(一)優先權是為了保護申請人在第一次提交申請之後的 12 個月期間免受第三方相同發明的申請專利。

(二)後續申請被認為是在第一次申請之日提交的法律擬制，就其涉及與第一次提交相同的標的物而言，提供了一種旨在防止第三方干擾的屏障，申請人有權獲得保護，這是先前申請中首次公開的主張請求項保護標的物的保護。對於第三方來說，對申請人本身也是如此。

(三)反對新穎性能夠成功的唯一的情況就是優先權不能得到承認。

(四)G 1/15 判決的目的為明確地結束有爭議的案例，因為在歐洲專利公約(EPC)中沒有明確條文規定部分優先權和複數優先權的權利限制。

(五)G 1/15 判決的另外目的在於結束所謂的有毒的分割或有毒優先權的概念。

玖、心得與建議

一、心得

2017 年事逢上訴委員會重大變革：任命專職的上訴委員會會長（過去是由 EPO 副局長兼任）、變更辦公地點（由 EPO 辦公室搬到東南方約 20 公里的哈爾市）以及在行政理事會中新增上訴委員會的溝通管道(BoAC)。且單一專利法院（Unified patent court, UPC）亦上路在即，其與上訴委員會競合的模式也令人好奇，職等三人能在如此重大改變的狀態下參與上訴委員會所舉辦的年會，著實感到榮幸，惟兩天的議程談及了一整年委員會重大的決定（約 20 件）以及更多的先前決定援引，實非吾等三人能在第一時間就消化貫通的，雖吾等盡力閱讀及撰寫，但難免仍有疏漏之處，期待各位專利的先進惠予指正。

關於此次擴大上訴委員會所做 G 1/15 決定，有助於釐清 G 2/98 判例法對於闡明「相同發明」要求之後，因其判決理由第 6.7 點留下附帶條件，造成主張「部分優先權」判決出現長期分歧意見，分歧 1 的決定認為上位表示式具有數值擴大而非相同發明致部分優先權被拒絕，分歧 2 的決定認為從概念上即可識別出數值限定選擇性標的物而為相同發明可授予部分優先權。對此不一致的判例決定，使部分優先權之法律依據無所適從。申請人好比賭運氣，當運氣不佳時，不但不能獲得優先權，還迫使原來已核准之系爭案，認為優先權日主張不適用而無效，破壞了系爭案的新穎性致遭異議部撤銷。今 G 1/15 決定確定了「部分優先權」的地位，可以部分地適用優先權(我國專利法雖亦未明訂，但已制定在專利審查基準第二篇第 5 章)，特別是用在生物化學領域的上位“或”-請求項表示式者，然仍然須符合「相同發明」要求，且經揭露測試評估，及檢查看熟悉該項技術者可以從優先權案直接且無歧異得知其揭露內容者可獲得部分優先權，其他剩餘部分就不享有部分優先權。

我國為大陸法系的國家，法制體系主要沿革自德國等國的歐陸國家，德國對於人性尊嚴的尊重、基本權立法的嚴謹、國家組織設立的法理依據、定分止

爭的定言三段式論證等等結構性框架，從上到下的法制度思維均展現德國在法哲學上的高度洞見。吾等平生第一次踏上德國這個國家，並落腳在慕尼黑這個德國第 3 大的都市，眼中所見的建築物線條筆直，展現出清晰明確的人文風貌；電聯車與汽車共用馬路車道，呈現出高度效率化的思維；自動售票機與閘道口無驗票的機制，回應出國家體制對於公民自尊的角度，並充分相信公民的愛國情操，此作為隱約挑戰徒善不以為政的傳統中國儒家思想。眼中所見與心中所猜想的概念，約略可以拼湊出這個歐洲大平原上的富饒國度，大概是怎樣地展現出強韌意志貫徹在理性哲學的優勢，並藉此建立起歐洲近代與現代史上高度衝突性的邦國，而德國打噴嚏，全歐都傷風的影響力正是該國國力的具體寫照。

場景轉換到 EPO 的年度會議上。在德國的國境內以實定法的立場討論先例約束的法效果，其實個人在認知上是有點難以理解的；再細究上訴委員會的判決，難免就有行政權、司法權不知該如何認知的困惑，一旦形成判例，不知是否有準司法造法，進而行使部分立法權的觀感。這些問題目前都放在自己的心裡，希望有一天能夠清楚地知道德國看待 EPO 行使職權的角度與見解。當議程進到具體案例討論時，其演講者鋪陳的架構則將案例以通例的陳述與以抽象化，用以導入定言式三段式論證的理則中；至此，具體案例被抽象化成事實，來涵攝條文的構成要件。換言之，EPO 透過年會來傳遞 EPO 的立場、思維與角度，以期發揮主導專利審查制度與統一見解的影響力。

二、建議

(一) 應持續觀察上訴委員會(BoA)與單一專利法院的競合

預計於 2017 年上線的單一專利法院 (Unified patent court, UPC)，具有審核專利有效或無效的權力，且無需要像 BoA 那樣有異議程序期程(核發專利權後 9 個月內提出)的限制，隨時可以提出專利無效之訴(Revocation Action)，應用上似乎比較彈性，惟其訴訟費用高達兩萬歐元，是十倍於異議程序加上 BoA 程序，惟目前異議程序加上 BoA 程序時間大約需要到四到六年左右，UPC 是否會比較快速，讓申請人取得時間上優勢，也需進一步觀察，但是歐洲專利組織這邊也是也有相對應的因應：(1)首先是異議制度的變革³⁴³⁵，歐洲專利局針對異議程序一向緩慢的現況(個案平均的處理時間長需 2~3 年)。為了提高程序的效率，歐洲專利局已修訂一番的異議程序，目的是在異議期屆滿後 15 個月內就案情簡單的案件作出並公布裁決，於 2016 年 7 月 1 日起開始生效。(2)就 BoA 而言，2017 年年會也特別宣示縮短結案時間：在有獨立預算的前提之下 2022 年要達成 90% 案件要在 30 個月內完成，積案總數要低於 7000 件。如此一來案件大致會在四年內完成，相較於原本四到六年所短不少。BoA 與 UPC 競合將是觀察歐洲專利制度發展的一個重要指標，建議本局應該要持續觀察。

(二) 名稱翻譯應重新討論

1、Boards of Appeal Committee 翻譯

過去我們 Boards of Appeal 翻譯成為上訴委員會，惟今(2017)年起在行政理事會下，設立 Boards of Appeal Committee(BoAC)，當作與上訴委員會的溝通管道，committee 一般通常翻譯為委員會，若直譯而言 BoAC 就會變成”上訴委員會之委員會”，顯有點不合適？

³⁴ “EPO Announces Streamlined Opposition Proceedings”, JONES DAY,

<http://www.jonesday.com/epo-announces-streamlined-opposition-proceedings-06-14-2016/>

³⁵ 2016 Annual Report of the EPO,

<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016.html>

2、President of the Boards of Appeal 翻譯

過去我們 Boards of Appeal 長官翻譯成為上訴委員會主席，因為他是 EPO 副局長且兼任主席團主席³⁶，惟今該主管已改為轉任且其底下的部門都有各上訴”主席”，重覆主席的使用，其實有點奇怪。

建議在觀察新的機制運行一段時間後要對 President of the Boards of Appeal、Boards of Appeal 以及 Boards of Appeal Committee 翻譯上進行連動修正。

(三) 優先權非常重要，應格外小心注意

發明專利有時須要爭取申請日期，以搶得該相同發明之競爭優勢，申請人可以把發明初步構思先送交為第一次發明專利申請，如此申請人即具有往後起算 12 個月的優先權期，申請人可以善加利用優先權期這段期間好好思考繼續研發改進，於是就可以就原發明構思部分據以主張部分優先權或複數優先權之情況，或者考量利用優先權申請海外市場。該主張優先權就要符合各國的法規及程序，以取得部分優先權或複數優先權，惟稍有不慎之下，有可能因為包括日期、文件上等形式要件之程序上不符合，或者因為相同發明、上下位概念之實體要件於審查上不被認可主張，此時該被主張優先權案反成為唾手可得不用檢索之先前技術，因而成為可專利性上新穎性，擬制喪失新穎性，進步性之審查障礙。以本文之見，申請人應善加利用部分優先權或複數優先權之主張，以便於優先權期間持續研發改進，惟必須確實掌握各個送件國家之法規與期程，須注意主張優先權之申請人之一致性、證明文件之適格性及送件法定時間，應該格外小心注意。

(四) 應指定曾經去過的同仁當種子教官

本會議為一年一度的專利議題盛會，雖然僅有短短二天課程，每年都有不錯的專

³⁶主席團是 BoA 的最高權力組織，由主管 DG3 的副局長為主席，以及 BoA 的 12 名委員組成，12 名委員包括 BoA 的主席互選 6 人，委員互選 6 人，任期一年。遇有空缺時，由最資深的主席或委員遞補。歐洲專利局上訴程序之研習--蔡瑟珍，劉國讚 2004

利主題詳加討論，並且現場重新模擬該案的口審實況，對於我國今年正緊鑼密鼓推動舉發口審制度，實有相當大之關聯性，更重要的對於國際觀的訓練與培養，這不是在教室內簡單二句話就可以模仿而來的，而是要親身體驗與實際參與。而我國每年也派員參與此年度盛事，然而對於大部分同仁而言，均為第一次出國至遙遠的德國或是歐洲，並非國人旅遊常去之日本、韓國或東南亞之亞洲國家，也不是電視上較熟悉英語系之美國，先不論是語言上之不同，在食、衣、住、行之日常生活習慣上，都不一樣，完全是一個陌生的環境，難免心生恐懼。還好，職等三人在行程前就先邀請過去曾經參與的先進們，就去回程之搭機、轉機、地鐵、住宿、餐飲、穿著以及如何至會議場所等交換意見，省去不少自行摸索的時間，也對行程更加流暢。本文建議，主辦單位應該以正式課程，邀請或指定曾經去過的同仁當種子教官，能在出國前給予協助與指導，可以讓出國訓練過程更加順利。

拾貳、附錄

附錄一 議程



Boards of appeal and key decisions 2017 Conference for patent law professionals
Programme 22-23 November 2017 Munich, Germany
Organised by the European Patent Academy

Wednesday, 22 November 2017

Room : 102

09.00 Welcome from the European Patent Academy

*Jean-Michel Zilliox, Director IP Programme,
European Patent Academy*

09.15 Introductory remarks and the future of the Boards of Appeal

Carl Josefsson, President of the Boards of Appeal

10.00 Coffee break

10.30 New developments in procedural matters

Marcus Müller, technically qualified member

11.30 Question and answer session

11.45 Right to be heard

*David Rogers, legally qualified member
of the Boards of Appeal*

12.30 Question and answer session

12.45 Lunch

14.15 Mock proceedings

*Chairman : Kevin Garnett QC, former legally qualified
member of the Boards of Appeal*

*Member : Bernhard Noll, technically qualified member
of the Boards of Appeal*

*Member : Paul Scriven, technically qualified member
of the Boards of Appeal*

*Representative : Lucy Samuels, partner at Gill
Jennings & Every, European patent attorney*

*Representative : Tobias Bremi, partner at Isler
Pedrazzini, European patent attorney*

15.30 Coffee break

Nikolaus Obrovski , lawyer of the Legal Research Service of the Boards of Appeal , will give a presentation and take questions on searching in the database of Boards of Appeal decisions (room 101)

16.00 Discussion of the mock proceedings

chaired by Kevin Garnett

16.30 Drinks reception

Thursday , 23 November 2017

Room : 102

08.30 Light breakfast buffet

09.00 Highlights of BoA case law : comments on selected decisions , with the focus on substantive matters

Petra Schmitz , legally qualified member of the Boards of Appeal

10.00 Question and answer session

10.15 Coffee break

10.45 Specific applications of the problem-solution approach : a review of some exemplary cases

Graham Ashley , chairman of Technical Board of Appeal 3.2.03

11.45 Question and answer session

12.00 Lunch

13.15 Entitlement to partial priority – G1/15

Claude Vallet , Chair of the Legal Board of Appeal

14.00 Question and answer session

14.15 Priority

Tobias Bremi , second ordinary judge at the Swiss Federal Patent Court

15.00 Question and answer session

15.15 Coffee break

15.45 Conclusions and end of conference

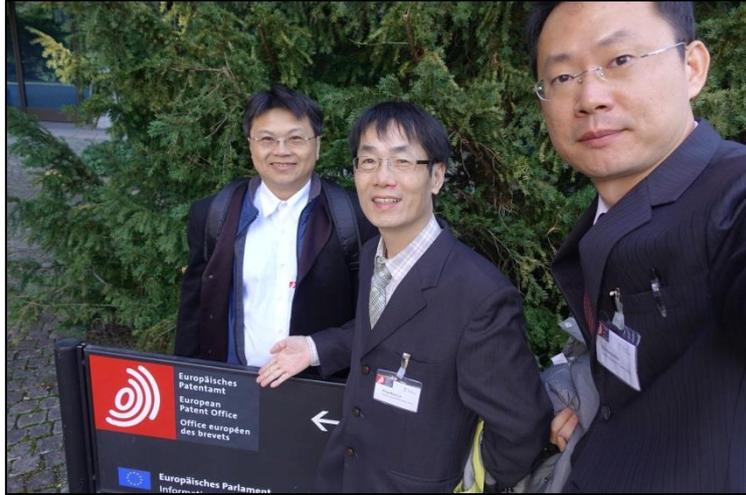
附錄二 相關照片



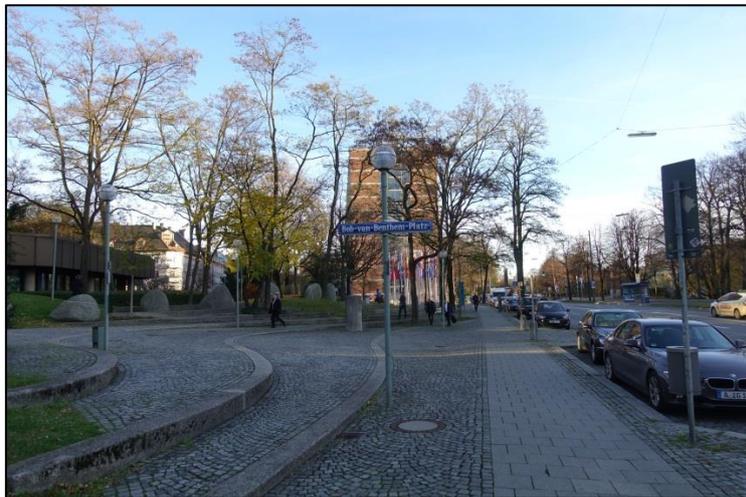
歐洲專利局慕尼黑總部



歐洲專利局外部旗海



內部陳設與國際會議室



前往歐洲專利局街道



歐洲專利局公共藝術展示

附錄三 MOCK 相關引證

(一) 引證 D1:

D1 (Mock Trial Case Law Conference 2017)

Super Materials
Volume 1, Issue 1
January 1995
Fictitious Publishing Inc.

Super- Hydrophobic Surfaces

Abstract

This paper is intended as an introduction to superhydrophobicity to scientists who may not work in this area. Superhydrophobicity is caused by a combination of roughness and hydrophobicity, causing water to bounce and roll off as if it were mercury. It is used by plants and animals to stay clean and to breathe underwater. We introduce some of the methods used to generate surfaces and then describe some of the applications.

Basics

At the surface of a liquid, molecules have fewer neighbours than in the bulk. The resulting difference in interaction energy manifests itself as surface tension, which acts to reduce the surface area of a free liquid. Since the shape with the smallest surface area is a sphere, a droplet of a liquid tends towards this shape. However, most water droplets we see in nature do not exist as spherical shapes. Droplets that touch surfaces are distorted by gravity and by the interaction between the water and the solid.

For large drops, gravity is the dominant force, but for small drops, it is surface tension that dominates (Fig. 1).

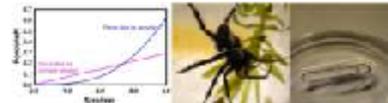


Figure 1

The cross-over from gravity to surface tension dominated behaviour can be seen in the natural world. Insects are of a size that surface tension is the dominant force. It is, therefore, hardly surprising that, in a world full of ponds and streams, many insects have natural adaptations that enable them to either break through the surface of water or to rest and move on its surface. Some insects walk and skate on water and others can carry a film of air that allows them to breathe underwater.

When a droplet of water rests on a solid, two further interfaces, the solid-liquid and solid-vapour, become relevant. The balance between three forces determines whether a droplet resting on a solid will eventually be pulled out into a film or whether it will remain as a droplet. The size of droplet will determine to what extent gravitational energy is also a controlling factor. A small droplet of water resting on a horizontal surface will adopt a shape close to a spherical cap, but a larger droplet will be flattened into a puddle by gravity. When the surface is complex in shape, droplets will be drawn into non-spherical shapes as they try to minimize their total surface free energy.

(二) 優先權 US1:

US 1: the priority document of the patent in suit
Filing date 1 April 2004
Publication date 1 October 2005
Assignee: Honey Money Ltd.

WASTE REDUCING HONEY CONTAINER

FIELD OF THE INVENTION

[0001] The present invention is related to the reduction of waste. In a particular embodiment, the waste might be honey waste.

DESCRIPTION OF RELATED ART

[0002] Containers might be well known. A container may be used for containing foodstuffs but a container is not limited to containing foodstuffs and may be used to contain other stuffs. Foodstuffs may be produced by various means. One means of producing foodstuffs may be apiculture. A by-produce of apiculture may be honey, which is a valuable source of income.

[0003] An apiculturist may gather honey from a hive and decant said honey into a container. In a preferred embodiment, the container may be a jar. In an exemplary embodiment, a jar may be made of glass or other suitable material.

[0004] In preferred embodiments, the jar may be provided with a lid. A lid is particularly advantageous in that it may provide access to the contents of the container. A lid may be further advantageous in preventing access to the contents of the jar. When the contents are honey, it is particularly advantageous to provide access so that the honey can be accessed and spread on a bread roll. It will be understood that a bread roll is an example only and that other substrates may be used without departing from the spirit and scope of the invention.

[0005] Honey may be known to be sticky. It may be difficult to remove the honey from the jar or container because there may be a tendency to stick to the sides of the container. The sides may be the inner sides of a jar but it is envisaged that honey may stick to other portions of a container such as the outside. It may be understood that honey may stick to the pot in such a way as to impede the opening of the lid.

[0006] The eating of honey is, therefore, doubly difficult. The honey may stick the lid to the pot,

thereby rendering the opening of the pot onerous and discouraging its purchase. Moreover, even if the jar can be opened, honey will often remain stuck to the inside side portions of the jar and may be impossible to remove and spread on a roll or other substrate.

SUMMARY OF THE INVENTION

[0007] According to the present invention, there is provided a container according to claim 1.

[0008] It is an aim of the invention to encourage the purchase of honey.

[0009] It is an aim of the invention to reduce the amount of honey wasted each year.

[0010] It is an aim of the invention to facilitate access to honey in a jar or container.

[0011] The invention is not restricted to these aims and advantages of the invention and one of average skill will be aware of other aims and advantages.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] Figure 1 illustrates frustration caused when a residue of sticky honey glues a screw-on lid to a honey jar.

[0013] Figure 2 illustrates the contact angle, θ , of a droplet of liquid on a surface.

[0014] Figure 3 illustrates a coating consisting of zinc-oxide whiskers embedded in a resinous substrate.

DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS

[0015] Figure 1 shows a common situation. A potential eater of honey is frustrated, because he

US 2: cited by the opponent as showing that US 1 cannot serve as the basis of a priority claim
Filing date 19 December 2003
Publication date 1 October 2005
Assignee: Honey Money Ltd.

WASTE REDUCING HONEY CONTAINER

FIELD OF THE INVENTION

[0001] The present invention is related to the reduction of waste. In a particular embodiment, the waste might be honey waste.

DESCRIPTION OF RELATED ART

[0002] Containers might be well known. Amongst other things, a container may be used for containing foodstuffs. An example of a foodstuff that can be contained in a container is honey, which is a valuable source of income.

[0003] In a preferred embodiment, the container may be a jar. In an example, the jar may be made of glass or other suitable material.

[0004] In preferred embodiments, the jar may be provided with a lid that can be opened to provide access to the contents of the container. A lid may be closed to prevent access to the contents. It is particularly advantageous to provide access when the contents are honey, so that the honey can be accessed and spread on a bread roll. It will be understood that a bread roll is only one example and that other substrates may be used without departing from the spirit and scope of the invention.

[0005] Honey may be sticky. It may be difficult to remove the honey from the jar because there may be a tendency to stick to the inside sides of the container. It is envisaged that honey may stick to other portions of a container such as the outside. It may be understood that honey may stick to the jar in such a way as to impede the opening of the lid.

[0006] The eating of honey is, therefore, doubly difficult. The honey may stick the lid to the pot, thereby rendering the opening of the pot onerous and discouraging its purchase. Moreover, even if the jar can be opened, honey will often remain stuck to the inside side portions of the jar and may be impossible to remove and spread on a roll or other substrate.

SUMMARY OF THE INVENTION

[0007] According to the present invention, there is provided a container according to claim 1.

[0008] It is an aim of the invention to encourage the purchase of honey.

[0009] It is an aim of the invention to reduce the amount of honey wasted each year.

[0010] It is an aim of the invention to facilitate access to honey in a jar or container.

[0011] The invention is not restricted to these aims and advantages of the invention and one of average skill will be aware of other aims and advantages.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] Figure 1 illustrates frustration caused when a residue of sticky honey glues a screw-on lid to a honey jar.

[0013] Figure 2 illustrates the contact angle, θ , of a droplet of liquid on a surface.

[0014] Figure 3 illustrates a coating consisting of zinc-oxide whiskers embedded in a resinous substrate.

DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS

[0015] Figure 1 shows a common situation. A potential eater of honey is frustrated, because he cannot remove the lid. Significantly, it is the build-up of a sticky residue that is the cause of the frustration. A similar residue classically remains sticking to the insides of the jar and sometimes even to the outside. To date, there has been no way to remove this residue in a manner that allows the honey to be consumed.

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) EP 0 000 000 B1

(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:

(51) Int. Cl.⁷: B62B1/00

01.01.2012 Bulletin 2012/01

(21) Application number: 050000000.0

(22) Date of filing: 01.01.2005

(54) Waste reduction device

Gerät zur Abfallverringierung

Dispositif de réduction de déchets

(84) Designated Contracting States:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES
FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU
LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE
SI SK SM TR

(30) Priority:

01.04.2004 US 1

(43) Date of publication of application:

01.10.2005

(73) Proprietor:

Honey Money Ltd.
1 Worker Colony
Hivesville
Queensland
(AU)

(72) Inventor:

Dr O Ne
1 Worker Colony
Hivesville
Queensland
(AU)

(74) Representative:

H. O. Neycomb

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid (Art. 99(1) European Patent Convention).