

出國報告（出國類別：實習）

歐洲專利學院課程：
明確性及單一性進階課程(OS12-2019)

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：蘇齊賢 專利審查官

李榮祥 專利助理審查官

派赴國家/地區：德國/慕尼黑

出國期間：108年3月25日至108年3月31日

報告日期：108年5月29日

摘要

歐洲專利學院成立於 2004 年，為歐洲專利局的外部教育和培訓機構，目的是滿足智慧財產保護領域對改善教育與進修結構的需求，並與包括歐盟智慧財產局（EUIPO）在內的廣泛的國家和國際機構合作。

歐洲專利學院會根據不同的學員(各國專利局及相關機構、專業人士、法官及法律專家、大學及研究中心、企業)提供不同的特殊領域課程；其中針對各國專利局的培訓，目的在讓各國審查人員能更深入了解歐洲專利組織及歐洲專利局的工作情況，培訓內容涵蓋整個專利授予程序，從形式審查和現有技術檢索到實質審查和授權後程序，如異議，包括歐洲專利制度的法律方面、國際條約和智慧財產領域的協議，國家智慧財產戰略、專題保護問題和專利的經濟價值。

本次的課程為：「明確性與單一性 進階課程(OS12-2019)」，課程內容包括：充分揭露、明確性與單一性之審查，本文就上課方式/內容、案例討論說明及分享，提供我國從事專利方面的相關人士參考，以提升專利品質。

目錄

| | |
|-----------------------------|----|
| 壹、目的及過程 | 4 |
| 一、目的 | 4 |
| 二、過程 | 4 |
| 貳、EPO 對於說明書是否充分揭露之審查 | 7 |
| 一、暖身階段 | 7 |
| 二、充分揭露的概念與判斷 | 7 |
| (一)相關法規及法條間之差異 | 7 |
| (二)充分揭露相關概念 | 9 |
| (三)充分揭露之必要條件 | 10 |
| (四)揭露不充分的相關態樣 | 10 |
| (五)其他的考量或注意事項 | 11 |
| 三、案例演練 | 13 |
| (一)隨堂練習 | 13 |
| (二)實例演練 | 17 |
| 參、EPO 的明確性審查 | 21 |
| 一、暖身階段 | 21 |
| 二、明確性的概念與判斷 | 21 |
| (一)明確性相關之法規 | 21 |
| (二)明確的基本原則 | 22 |
| (三)明確的基本原則 | 22 |
| 三、支持的概念與判斷 | 28 |
| 四、簡潔的概念與判斷 | 29 |
| 五、核駁意見的撰寫結構 | 31 |
| 六、案例演練 | 31 |
| (一)隨堂練習 | 31 |
| (二)我國提供案例研討 | 35 |
| 肆、EPO 的單一性審查 | 38 |
| 一、暖身階段 | 38 |
| 二、單一性的概念與判斷 | 38 |
| (一)相關法規 | 38 |
| (二)單一性判斷方法 | 39 |
| (三)整理 | 41 |

| | |
|-------------------------|----|
| (四)單一廣義發明概念法及特別技術特徵法練習題 | 41 |
| 三、最少不具單一性理由 | 46 |
| (一)最少不具單一性理由所需撰寫內容 | 46 |
| (二)最少不具單一性理由注意事項 | 46 |
| (三)最少不具單一性理由撰寫範例 | 47 |
| 四、單一性注意事項及結論 | 50 |
| 五、案例演練 | 50 |
| (一)隨堂演練 | 50 |
| (二)我國提供案例研討 | 55 |
| 伍、課程結束測驗： | 57 |
| 一、實例測驗 | 57 |
| 二、問答測驗 | 59 |
| 陸、心得及建議 | 62 |
| 一、心得 | 62 |
| 二、建議 | 62 |
| 柒、附錄 | 63 |
| 一、結業證書 | 63 |
| 二、研習過程之照片 | 64 |

壹、目的及過程

一、目的

局內為培訓人才及提升審查人員的國際觀，積極參與國際事務並與國際專利機構交流，每年都會鼓勵同仁前往 EPO 或 USPTO 等機構研習交流。

在長官的評估及建議之下，為了讓參加人員更加有收獲，也可為本局甚至本國帶回更多的 EPO 的專利新知，在 2019 年 1 月 EPO 詢問本局課程參與意願時，報名明確性及單一性進階課程。今年除了「明確性及單一性：進階課程(OS12-2019)」之外，本局也有派員參加「新穎性與進步性：進階課程(OS15-2019)」及「如何了解並草擬檢索報告和撰寫審查意見：進階課程(OC09-2019)」，期盼吸收 EPO 專利制度及審查實務經驗，有助本局審查同仁對於專利審查觀念和審查實務的精進。

二、過程

本次研習課程為「歐洲專利學院課程：明確性及單一性進階課程(OS12-2019)」，由於進階課程特別注重於講師與學員之間的互動，從下列的研習流程及課表就能了解歐洲專利學院在教學上的用心。



| | 3/25(一) | 3/26(二) | 3/27(三) |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 09:00-10:15 | 歡迎會 充分揭露 | 專題演講 | 參與者提供之案例 研討 |
| 10:15-10:45 | Coffee break | Coffee break | Coffee break |
| 10:45-12:30 | 明確性 | 單一性 | Quiz&核發結業證書 心得回饋 |
| 12:30-13:30 | Lunch break | Lunch break | Lunch break |
| 13:30-15:00 | 實例練習-充分揭露 分組討論 | 實例練習-單一性 分組討論 | |
| 15:00-15:30 | Coffee break | Coffee break | |
| 15:30-16:45 | 實例練習-明確性 分組討論 | 實例練習-單一性 分組討論 | |

1. **提供案例：**此次研習，歐洲專利學院的講師特別要求學員提供手邊有關明確性、充分揭露或單一性的案子，可以於課堂中供學員、講師一同討論。
2. **預習暖身題：**提供上課的投影片，每個主題的首頁會給暖身題，建議學員預習。
3. **上課：**場地的座位安排為環狀式，講師會在中間為每位學員講解，當學員提問或發表意見時，會前往面對面的說明、解答。
4. **分組演練：**按照各學員的專案領域，分成化學組與非化學組演練、討論。
5. **案例演練：**將學員事先提供的案例，由講師說明以並與學員開放式的討論。
6. **Quiz：**研習結束前，會藉由 Quiz 幫所有學員複習課程的重要內容。

這次的講師有兩位，Georg Wolfbauer 和 Luca Bassi 兩位 EPO 審查官一起講授充分揭露、明確性與單一性的法規和觀念，並且兩位講師分別專長在化學與非化學領域，所以分組討論時講師 Georg Wolfbauer 審查官負責指導化學技術領域之學員；講師 Luca Bassi 審查官負責指導非化學技術領域之學員。

參與此次明確性與單一性進階課程的學員有來自保加利亞、羅馬尼亞、法國、瑞典、愛爾蘭、中國大陸、波士尼亞與赫塞哥維納、西班牙、斯洛伐克、立陶宛、匈牙利

利、波蘭、愛沙尼亞、塞爾維亞、土耳其、摩洛哥及台灣的審查官、律師和智財專家，每個國家出席 1~4 名，共有 32 位學員參與。

貳、EPO 對於說明書是否充分揭露之審查

本課程進行首先由 EPO 審查官 Georg WolfBauer，先藉由一暖身題組讓學員產生興趣，再以簡報方式講授說明書是否充分揭露相關之法規及判斷基礎後，再進行實際案例練習與分組討論及講解結論階段，使參與學員能深入了解課程內容，且經由演練題熟悉相關理論法規之適用。

一、暖身階段

本次課程都會先由暖身題目開始，讓學員了解充分揭露會遇到的問題，先讓學員嘗試利用學員既有的審查知識能力解題，對問題的本身產生興趣，讓後續上課時，可以讓學員自我核對本身的答案與解題過程，並與學員所處國家所適用專利法比較。

充分揭露暖身題(Warm Up Questions)

Q1：你檢索一件案子。

申請專利範圍第 1 項：一種化合物，包含：成分 X、成分 Y 及成分 Z。

在檢索階段，你得到結論，成分 Z 無法為具有通常知識者所能了解，且說明書中也沒有提及如何產生成分 Z，這樣會有問題嗎？

Q2：什麼是充分揭露，為何充分揭露是必要的？

二、充分揭露的概念與判斷

(一)相關法規及法條間之差異

充分揭露的相關法規，主要是以 Article 83 EPC 「歐洲申請案之發明應在一定的程度上揭露明確(clear)與完整(complete)，讓具有通常知識者得以理解發明內容。」；Rule 42(1) EPC¹ 「說明書應該 (c) 揭露所請求的發明技術，及其技術上的遭遇的問題，即使沒有明確說明技術上的問題，也應可以理解其解決方案，並且參照先前技術

¹Rule 42(1) EPC The description shall: (c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art; (e) describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed, using examples where appropriate and referring to the drawings, if any;

下陳述本發明的有利功效；(e)詳細敘述至少一請求保護發明的實施方式，必要時得以實施例並參照圖式來說明。」

特別針對 EPC 第 83、84 條和 PCT 第 5 條其中所提之明確作法條之間的差異比較，其法條中明確的界定範圍不同，分別在申請案整體、申請專利範圍和說明書之中。

| | <u>Article 83 EPC 發明充分揭露²</u> | <u>Article 84 EPC 申請專利範圍之明確性³</u> | <u>Article 5 PCT 說明書之明確揭露⁴</u> |
|----------|--|---|---|
| 法條內容 | 歐洲申請案之發明應在一定的程度上揭露 明確(clear) 與 完整(complete) ，讓具有通常知識者得以理解發明內容。 | 申請專利範圍應定義所欲保護的內容。申請專利範圍應 明確(clear) 與 簡潔(concise) ，並被說明書所支持。 | 說明書應在一定的程度上揭露 明確(clear) 與 完整(complete) ，讓具有通常知識者得以理解發明內容。 |
| 所謂之明確 | 在於揭露之技術內容，申請案所揭示之技術特徵及其相關技術內容與實施方式，必須讓具有通常知識者得以理解，其是否明確須參酌整個發明案來進行判斷。 | 申請專利範圍必須明確的定義出所欲保護的發明內容，單就申請專利範圍判斷是否明確，而無須參酌其他部分。 | 說明書必須明確揭露，使具有通常知識者能依其內容與實施方式足夠了解並實現發明 |
| 各法條主要差異處 | 申請案整體(Application as a whole) 須明確揭露 | 申請專利範圍(claim) 須明確界定 | 說明書(description) 須明確揭示 |

² EPC Article 83 Disclosure of the invention: The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

³ EPC Article 84 claims: The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

⁴ Article 5 PCT The description shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art.

(二)充分揭露相關概念

為什麼需要有歐洲專利公約第 83 條?法條設立的動機為何?由下列兩個例子說起：

範例 1、申請案：NL1025353C

申請專利範圍：一種比現存的咖啡研磨機更好的咖啡研磨機。

說明書：本發明如何運作，當然，仍是一項秘密……

說明：

如果申請人對於發明內容不揭露，或是揭露不充分，讀者或該領域之具有通常知識者將無法知道發明的實質內容，任何的咖啡機都有可能落入本項的發明內容之中。

範例 2、專利案(Morse, 1853)

利用電磁力學距離通訊的“所有”手段。

說明書中給了“一個”距離通訊的實際例子。

說明：

如果要求對所有的電磁傳輸手段進行保護，但說明書卻只有揭露一個實際上的發明內容，則其申請專利範圍所欲保護的內容亦是未知的。

如果申請人對於發明內容不揭露、揭露不充分或是申請專利範圍界定過廣，所在領域之具有通常知識者無法得知發明內容，將使得公眾和競爭對手的權益受損；故充分揭露是須在申請人獨占權利與公眾利益間做出適度平衡，申請人須做出足夠的發明技術內容揭露以獲取專利權保護作為回饋，以避免給予不適當且過廣的專利權保護內容。

申請人的獨佔權



公眾及競爭者利益

平衡點
界定的申請專利範圍
V.S. 對先前技術貢獻度

(三)充分揭露之必要條件

具有通常知識者應能夠了解被提及的發明內容，並且能讀完說明書所揭示之技術內容後，可以將說明書所教示之內容實現；足夠的資訊應該要出現在說明書中，讓該發明所屬領域具有通常知識者無須過度負擔(undue burden)或是創造力勞動(inventive effort)即可了解，故申請案中，應載明所有的必要特徵(essential features)。

(四)揭露不充分的相關態樣

充分揭露係發明所屬領域中具有通常知識者，利用申請時通常知識及申請案所揭示的全部技術內容，在無須過度負擔或創造性勞動的前提下，能實施涵蓋整體請求項範圍之發明，而常見的過度負擔或創造勞動，例如：需要大量嘗試錯誤的實驗，才能得到申請專利範圍所界定的實施例、要求超過例行性的實驗、需要研究計畫及記載模糊。

1、機率事件或是研究計畫

當所實施的發明，其技術特徵係具有機率(chance)性的，或是必須經由繁重的研究計畫(burdensome research program)才能完成者，該發明係屬揭露不充分，例如：

- 一種涉及突變(mutations)的微生物過程：涉及突變的微生物過程與機率相關，該發明的實現無法透過可靠的方法獲得，並且該發明無法以可靠信賴的方式再現，如此說明書所揭示的內容被視為揭露不充分。

- 一種受體 X 的激動劑/拮抗劑(選擇性地透過 A 篩選方法所獲得)：僅揭示研究計畫，並未有在說明書載明該計畫中必要特徵或量測步驟，或是必要之參數，則該記載僅單純為表達願望或目標之物，產生揭露不充分之情況。

2、模糊

若在整個申請專利範圍下有記載模糊的技術特徵，難以弄清查明該特徵如何運作，則會導致揭露不充分；而說明書中記載參數，未記載其所代表的意義，也將同樣的造成未充分揭露；若參數數值非經由一般習知方法取得，而是經由一特定方法所獲得，該方法亦必須在說明書中被揭露。

(五)其他的考量或注意事項

說明書中僅利用單一實施例來描述發明(歐洲專利公約實施細則第 42 條(1)(e))的條件，不代表會自動滿足發明內容有充分揭露的情況，重點在於揭露的程度是否涵蓋整體申請專利範圍的發明內容，而不是僅揭露申請專利範圍的發明中之部分發明；充分揭露必須要有再現性(reproducibility)，發明內容要能夠為具有通常知識者了解，並在實驗中，於少量嘗試錯誤的前提下，無須過度負擔(without undue burden)，即可實現該發明內容。

是否充分揭露的評估範圍，應以整體申請案作為評估內容，即考量說明書、申請專利範圍及圖式所揭示的內容，而摘要及先前技術不包含在評估範圍當中，在檢驗揭露是否充分時，審查人員得使用自身通常知識作為補充資訊，該通常知識的時間點為案件申請日。

在申請時揭露充分是申請人的責任，增加額外的範例可能會違反歐洲專利公約第 123 條(2)⁵，修正時超出申請時所提交發明內容的狀況；違反歐洲專利公約第 83 條可能是無法彌補的，在歐洲專利公約第 123 條(2)的規定下，揭露不充分的狀況可能無法被治癒，而造成申請修正後被核駁；說明書中之實施例，可作為發明可被具有通常知識者所理解的證據，但無法用以彌補基本揭露充分的條件，充分揭露必須有完整有效的資料作為基礎。

歐洲專利公約第 83 條規定，說明書中應自我包含(self-contained)必要的技術特徵(參考歐洲審查基準 F-III,8)；在申請案說明書中常可見申請人引用相關參考文

⁵ EPC Article 123 Amendments: (2) 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.

獻作為先前技術，但如果該參考文獻是具有通常知識者得以理解本案重要的技術文獻，則該相關文獻的內容應被加入說明書中；而申請人若要將引用文獻的內容刪除，則必須在沒有違反歐洲專利公約第 123 條(2)的規定，即修正不超出的方式下可以允許。

專利標的過廣會反映出說明書所揭露的內容不充分，違反歐洲專利公約第 83 條的規定，也會讓申請專利範圍缺乏支持，違反歐洲專利公約第 84 條的規定，例如下列範例：

範例 1：

申請專利範圍：一種冷休克(cold shock)處理各種植物種子的製程

說明書：僅描述一植物類型的種子冷休克製程

缺乏支持的原因：不同植物間的特徵相差很大，所以申請專利範圍的製程無法擴及所有種類的植物。

範例 2：

申請專利範圍：處理合成樹脂模製品的方法

說明書：處理熱塑性樹脂的方法，這些方法似乎不適合熱固性樹脂

缺乏支持的原因：申請專利範圍處理各種合成樹脂，但說明書中所揭示之技術內容卻沒有辦法處理熱固性樹脂。

範例 3：

申請專利範圍：具有改進所需性能的一般油組合物

說明書：只有一種改進的添加劑（未在申請專利範圍中提及）

缺乏支持的原因：申請專利範圍可進行所需性能的改進，但說明書中只有一種添加劑，無法對所有的參數進行改善。

商標所定義之相關技術特徵也常被使用於專利中，該商標名稱普遍被國際接受且認同的，可明確指明該商標名稱所對應之技術特徵或成分為何，例如鐵氟龍(Teflon)可以直接對應到其明確的化學成分；反例，如幫寶適(Pampers)可能對應到多種產品，可口可樂(Coca-Cola)因商業機密無法了解其成分為何，而且其內容物也可能隨時間而變。

生物材料(biological material)有另外相關之規定於歐洲專利實施細則第 31 條至第 34 條；為了滿足歐洲專利公約第 83 條的規定，生物材料若無法為公眾所取得(available to the public)，或是無法在申請案中被描述並使得具有通常知識者可以理解，則必須於申請專利前寄存在認可的寄存機構；在公開申請案中，必須包含寄存

機構的名稱，及對應生物材料的編錄號(Accession number)，該生物材料於申請案公開後，應要被任何提出申請的人所取得。

三、案例演練

(一)隨堂練習

下列練習題是否有滿足充分揭露之必要條件?

練習 1：未知的起始材料

一專利申請案，請求一種以給予的結構方程式製成除草劑化合物，並正確定義其存在所有化學取代基。

說明書提供製成化合物的方法之所有步驟和實施例。然而，並未給予如何獲得起始材料的過程之相關資訊，該資訊無法在規格書或教科書中找到，而且該材料無法隨時可在市場上取得。

Ans: 不滿足

本案所述之除草劑化合物，雖在說明書中有提供製成該化合物方法之步驟及化合物的架構，惟發明所屬領域具有通常知識者無法從發明內容、申請時之先前技術得知如何得到起始材料，或者必須經大量嘗試或許多努力才能得到該起始材料，故本案無充分揭露。

練習 2：明確揭露

一專利申請案，請求一參考電壓產生器，該參考電壓產生器列出複數個元件，並且定義該複數個元件之耦接關係，以得到一組結果，該參考電壓產生器產生的參考電壓包含在特別情況下兩電壓差為零的狀況。

申請案圖式中第 5 圖包含一電壓產生器，但該圖式或是說明書相對應部分皆無提到為獲得兩電壓相等，在特定位置必須存在額外的電容器，該電容器連接是必要的相關技術特徵。

然而，申請案圖式中第 4 圖為一相關先前技術，顯示如何藉由技術手段或額外電容器連接以獲得該電壓相等效果。第 4 圖裝置的功能相關技術特徵有助於理解並解釋第 5 圖中電壓產生器運作。

Ans: 滿足

實際上，申請案中特定的必要元件未明確出現於請求項、申請案圖式或是對應的說明書內容中，不一定不符合專利公約第 83 條的申請案必須充分揭露與完整，使得所屬領域具有通常知識者可以理解發明內容的規定。

所屬領域具有通常知識者可藉由將申請案所揭示的原理，將不同圖式間的不同教示及相關步驟，來實現申請案所發明的內容。

練習 3：秘密的知識

一專利申請案，請求一種為了提供可識別的微題字的雕刻鑽石方法。

說明書中揭示了該方法及步驟，特別是最後的鑽石表面陰極轟擊(cathode bombardment)方法步驟，該步驟係為習知技術，該步驟之功效係為鑽石表面的清潔。申請人在一封正式信函中聲明中，為防止他人盜用將實際的生產過程細節保密。

Ans: 不滿足

本案無充分揭露，申請人於審查程序中承認未在說明書中提供足夠的生產程序的實際細節，目的是為防止該發明會被輕易複製，該生產過程細節也無法從所屬領域具有通常知識者之通常知識得知，故不符合充分揭露之要件。

練習 4：不同的測量方法

一專利申請案，請求一用於紙張塗層的礦物填料，其特徵在於直徑大於 1 微米以及直徑小於 0.2 微米的顆粒，該兩種不同大小顆粒的重量百分比之比例在於 4 到 8 之間。

在說明書中沒有給出測量顆粒大小的方法，並且在欲解決問題描述中，直接參考先前專利中之結果，其中該結果之同種類礦物填料中存在過多小於 0.2 微米的顆粒，會造成無法符合申請案所請求之比例；但其中該先前專利案有提到一精確的量測步驟，採用離心沉降方式量測顆粒尺寸。

注意：在該領域中具有通常知識者知道利用不同的量測方法會帶來不同的結果。

Ans: 滿足

即使用於測量顆粒大小有不同的方式(例如離心沉降、重力沉降及光學顯微鏡)，會得出不同的結果，然因為該申請案對於欲解決問題給出特定具體的參考先前技術發明所屬領域具有通常知識者將可自然的藉由先前技術提供的方法來做顆粒尺寸的量測，故本申請案包含足夠的內容提供所屬領域具有通常知識者可據以實現。

練習 5：單一實施例

一專利申請案請求一餾出液燃料油，該餾出液燃料油具有至少 0.3 的重量百分比的蠟含量，其中蠟晶體的顆粒大小在 4000nm 以下，在附屬項中，進一步限制該蠟晶體的顆粒大小在 1000nm 以下。

在申請案中具有單一實施例，揭示得到一燃料油包含蠟晶體的顆粒大小在 1200nm 以下的方法。申請人承認並未有揭示任何讓所屬領域具有通常知識者可以得到具有燃料油包含蠟晶體的顆粒大小在 1000nm 以下的方法，然而申請人聲稱該實施例的方法解決了任何小於 4000nm 顆粒大小的問題，該下限在主要的請求項中不是必要的限制。

Ans: 不滿足

為了滿足充分揭露的要件，申請案必須包含足夠的資訊，使得所屬領域之具有通常知識者可使用相關先前技術據以實現請求的範圍，本案不符充分揭露的條件，核駁理由不僅只包含附屬項所請求之大小範圍，還包含獨立項小於 1000nm 顆粒大小範圍，故獨立項與對應之附屬項均不滿足專利法第 83 條之規定。

練習 6：不同的測量方法

一專利申請案請求具有一包含聚烯烴(polyolefin)及具有表面積大於 $40\text{m}^2/\text{g}$ 的碳酸鈣(calcium carbonate)微粒。

該特定表面積大小技術特徵是為了獲得所欲的抗腐蝕性質。而申請案中並未有揭示該量測表面積的量測方法，或是任何量測的相關訊息。而申請案中並未有揭示該量測表面積的量測方法，或是任何量測的相關訊息；在該領域中，使用不同的量測方法量測相同的微粒將獲得完全不同的量測結果(比如：“表面上(superficial)”的面積，或是完整包含微粒上孔洞的區域面積)

Ans: 不滿足

因為不同的量測方法將導致不同的結果，故該碳酸鈣的表面積係不明確，表面積對應的抗腐蝕能力亦不明確，故申請案所提供的資訊不足以讓發明所屬領域中具有通常知識者能經由合理的實驗，選擇對應的範圍而實施本案對應的發明內容。

演練 7：錯誤的數量

一專利申請案，請求一種用於水性塗料的水性樹脂組合物，其特徵在於，包含經由聚合烯丙基脲(allyl urea)形成的聚合樹脂(polymer resin)。

說明書中解釋了聚合反應在催化系統的產生之先前技術，該催化系統包含兩種不同的組成物。然而，在說明書中的單一實施例中，催化系統的其中之一組成數量記載錯誤，造成如果用該實施例所給予的數量去企圖去重現本案的發明內容，催化反應只會有限度的發生，實驗的結果將與申請案所欲產生的結果不同；而該催化系統的組成物比例，在先前技術教科書中是習知的。

Ans: 滿足

在說明書中的錯誤，包括在僅具有單一實施例之申請案中的錯誤，所提供的資訊使得實驗結果無法重現時，若發明所屬領域中具有通常者可以經由通常知識(如：教科書之習知技術)辨別及矯正該錯誤，則該錯誤對充分揭露的判斷來說是無關緊要的。

演練 8：從單一實施例概括

一專利申請案，請求一清潔劑組合物，包含一凝膠與介面活性劑系統，該介面活性劑系統無法自發地成為六方液晶相(hexagonal liquid crystal phase)狀態，該介面活性劑系統包含一活性劑與水，該清潔劑組合物更包含一水溶性添加劑組合物，可迫使該介面活性劑系統變成六方液晶相狀態。

申請案包含複數個水溶性添加劑組合物的一實施例，揭示如何得到所欲的六方液晶相。然而發明所屬領域中具有通常知識者難以經由申請案內容及通常知識辨別該些水溶性添加劑組合物成分中，該些水溶性添加劑組合物成分可以產生所欲達成的效果。

Ans: 不滿足

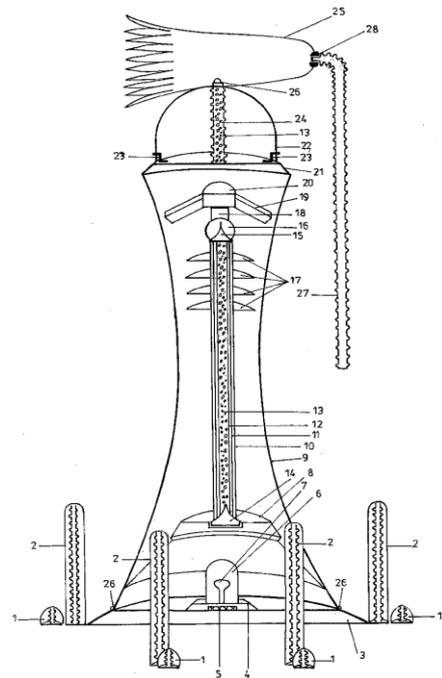
說明書中所僅揭示之發明為一利用功能限定的水溶性添加劑組合物作為添加劑，該組合物的揭露是不充分的。但是如果有必要，可在考量通常知識下概括組合物的概念，使具有通常知識者無需過度負擔即可實現“功能”限定的請求範圍期望結果。若請求項限定添加劑的成分在一有限的化學化合物列表中做選擇，則滿足專利法第 83 條之規定。

(二) 實例演練

練習 1：嚴重缺乏明確性

WO 2006093423 A1

1. The machine for the medical treatment of acquire[sigma]l functional diseases is an apparatus characterized through the fact that within the interaction between pseudo tumors (1) that transfer biocarrying energy to the cylindrical pillars (2), and the latter to the internal components constituted of the circular graven with magnet (4 and 5), being amplified and oriented by the cap with mushroom (6 and 7), pagoda (8), the wills (10, 11, 12) with stones 913), the discs (17), addicting at its own energy identically compared and following it to the cap with menchire (16 and 15), the compact cylinder, a cross, and hemi disc (18, 19, 20), penetrating the graven (21) and the abductor (22) and being oriented through directional (25), after it is augmented by the amplifier (27) fixed by a portal (28) on the directional (25).



(一種用於治療上皮功能性疾病的機器裝置，其特徵在於，在假性腫瘤(1)之間相互作用的生物能量將轉移到圓柱形柱(2)，之後轉移到具磁鐵圓形雕刻構成的內部部件，並由蘑菇帽(6, 7)、寶塔(8)、具石頭(913)的意志(10, 11, 12)與圓盤(17)將其放大和定向，沈迷於自身相同的能量，並隨之前往帶有 menchire 的帽子(16, 15)、緊湊的圓柱體、十字形和半圓形(18, 19, 20)，穿透雕刻物(21)和外

誘器(22) 在通過方向(25)上的入口(28)固定的放大器(27)增強後，通過方向(25)定向。

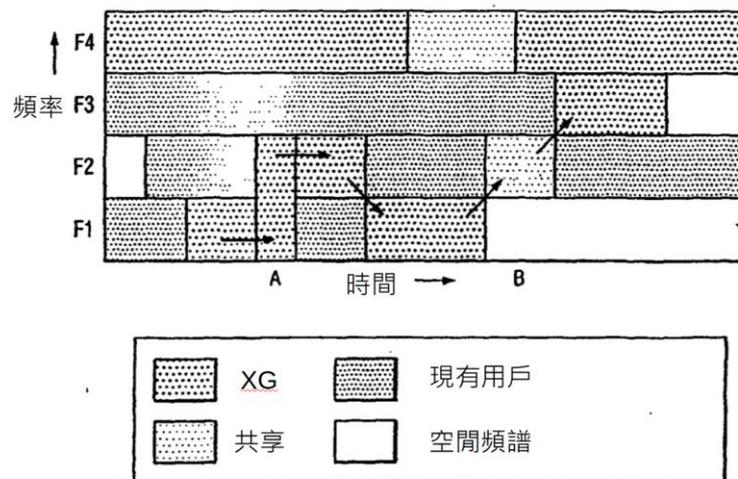
Ans:

本案嚴重缺乏明確性，該申請案中存在多種技術特徵係無法被發明所屬領域之具有通常知識者所理解，如假性腫瘤(1)如何轉換生物能量，而蘑菇帽(6, 7)、寶塔(8)、意志(10,11,12)等技術特徵，更是難以理解其技術內容，整體技術內容亦是具有通常知識者所無法明瞭。

練習 2：投機的請求項

CN 1666453 A、US 20030203721 A1

一種產生自適應空中接口波形的系統，其特徵在於，所述系統包括：自適應多載波組織和信號組件，它用於產生包括可變載波頻率和可變頻寬信號的波形，所述可變頻寬信號包括可動態地置於頻率範圍上的一個或多個副載波，根據直接序列(DS)擴頻(SS)技術單獨地調製每個副載波，該波形包含可用於優化波形的一個或多個頻譜效率的嵌入導頻信號；及自適應多級頻寬高效編碼和調製(BECM)組件，它用於根據可用頻譜和一個或多個副載波狀態所產生的波形適應調製群、編碼速率和碼長。



Ans:

本發明揭示可變的頻率與頻寬產生系統，但並未揭示頻率與頻寬的變動方式，僅揭示可以在一定的頻率範圍內變動，故屬於機率性的發明內容，該發明的實現無法透過可靠的方法獲得；上訴委員會表示，該申請案僅揭示發明的點子及結果，缺乏讓具有通常知識者可以付諸實現的技術特徵，申請專利範圍僅列出所欲達成

1. 透明材料為何?
2. 如何在透明材料上調整透明度?
3. 調整面板透明度究竟是以何種方式調整? 刻度式或級距式? 例如透明度要從 100%至 90%，或是 100%至 10%。

上述的討論結果都會影響到是否會造成過度負擔的判斷。

練習 5：難以據以實現

人工髖骨關節的發明，其安裝過程必須超越一般外科醫師的平均水平技能，對通常的外科醫師來說是難以實現的；人工髖骨關節之發明是否對具有通常知識者造成過度的負擔才能完成申請案的內容?

Ans: 難以付諸實現(difficulty to put into practice)並不會妨礙具有通常知識者對發明內容的實現，該申請案仍然是滿足歐洲專利公約第 83 條的要求。

參、EPO 的明確性審查

一、暖身階段

明確性暖身題(Warm Up Questions)

Q1: 下列請求項分別為哪一個分類(實體(entity)[產品/裝置]或活動(activity)[製程/應用])? 哪一些為獨立項/附屬項? 這些請求項明確嗎?

1. 一輛具有三個輪子的車輛。
2. 一種製造運輸工具的製程，其中由一框架與三個輪子組裝而成。
3. 一種裝置，包含組裝一框架與三個輪子的手段。
4. 一種如申請專利範圍第 1 項的作為通勤用途之車輛。
5. 一種根據請求項 2 所製造的物品。
6. 一種改良如請求項 1 之車輛，其中，一個輪子係可以引導控制車輛。
7. 一種系統，包含一貨車，該貨車具有一實質平面裝載如請求項 1 之車輛。

Q2: 為什麼明確性是申請專利範圍所需具備的條件?

二、明確性的概念與判斷

(一) 明確性相關之法規

明確性主要依歐洲專利公約第 84 條規定：「請求項應界定所欲保護之申請標的，請求項記載應以明確、簡潔之方式記載，且須為說明書所支持」，同法第 69 條(1)規定：「歐洲專利或歐洲專利申請案授予的保護之專利權範圍應以請求項記載內容為準。然而，解釋請求項應參酌說明書和圖式內容」。

| | <u>Article 84 EPC⁶ 明確性</u> | <u>Article 6 PCT⁷ 明確性</u> |
|------|---|--|
| 法條內容 | 請求項應界定所欲保護之申請標的，請求項記載應以 明確、簡潔 之方式記 | 一或多個請求項應界定所欲保護之申請標的，請求項記載應以 明確、簡潔 之 |

⁶ Article 84 EPC Claims: The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

⁷ Article 6 PCT The Claims: The claim or claims shall define the matter for which protection is sought. Claims shall be clear and concise. They shall be fully supported by the description.

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| | 載，且須為說明書所支持 | 方式記載，該請求項應完全為說明書所支持 |
|--|-------------|---------------------|

(二)明確的基本原則

請求項文字記載能夠使發明所屬領域具有通常知識者，可以辨別任何的**實體(Entity)**或**活動(Activity)**是否落入本案的申請專利範圍中，即為明確；並且請求項用語亦必須要明確，避免在文字上讓人錯誤的解讀。

(三)明確的基本原則

是否明確除了基本原則的正面定義外，亦探討了大量不明確的釋例，僅從基本原則難以對明確有基本的總括認知，也不易從正面定義中了解明確性其中之涵義，故須以反面列舉「不明確」的態樣方式來補充，可使明確性的概念傳達能更加完整；不明確之態樣將分成以下單元進行說明：

1、不明確的發明範疇(category)，需能辨別屬於實體或活動之範疇，如同本國所定之裝置或方法，下列為反面例子及注意事項：

- 「一種裝置 B 的改良(improvement)，包含技術特徵 C」是不明確，因為其發明範疇“改良”可能是實體也有可能是活動。
- 「一種經由 NaOH 與 HCl 反應所獲得的產物(product)」可以明確知道其發明範疇是產物(NaCl+H₂O)為實體，所以該發明範疇是明確的；其中製法界定物(product-by-process)的明確性必須加以驗證。

2、實體的產品用途(intended use)：

應記載為「一種用以...裝置(Apparatus for...)」或「一種用以...產品(Product for...)」，該相關記載相同於「一種裝置/產品，適用於(suitable for...)...」，該些記載方之標的為裝置或產品本身；指出用途或目的，可能會對申請專利範圍做出隱含的限制，如大小或材料性質等；醫療用途請求項「一種用作藥物的物質 X」或「一種用以治療疾病 Y 的物質」，屬於歐洲專利公約第 54 條(4)(5)⁸的例

⁸ Article 54 EPC Novelty: (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. (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.

外事項，若物質 X 是先前技術但並未有用作藥物或是治療疾病 Y，則該些請求項並未有喪失新穎性。

下列為實體產品用途的範例說明：

範例 1

“一種農藥，包含化合物 A、B、C”

“一種用以殺蟲的組合物，包含化合物 A、B、C”

“一種組合物，包含化合物 A、B、C”

【說明】：上列請求項發明範疇都是實體，故請求項明確；但應注意的，農藥及用以殺蟲的組合物是不會對請求項之範圍有所限制，專利範圍仍應限定在包含化合物 A、B、C 之組合物，故上列三項請求項具有相同的發明範圍。

範例 2

請求項「一種熔融金屬模具」不同於「一種塑膠冰塊盤」，兩者的材料熔點不同；請求項「一種自行車輪圈」與「一種載貨飛機輪圈」不同，因兩者尺寸及材料強度等具有相當大的差別。

用途限定活動需考量其記載的實際狀況，考慮如下請求項：

Process for reflowing electroplated tin layers or tin/lead layers on printed circuit boards, characterized in that reflow process is carried out in a pressurized container at increased ambient gas pressure.

在請求項中“for reflowing electroplated”之記載，審查部門認為是一種功能技術特徵，也就是「一種製程，其適用於……」，然而歐洲上訴委員會指出該功能性製程為該製造過程中的一個步驟。

再考慮另一請求項：

A method for reducing malodor associated with a disposable absorbent product intended for the absorption of body fluids, said method comprising the steps of:

• applying to said absorbent product, prior to its use, an effective amount of a surface-active agent [...]

歐洲上訴委員會決議該請求項為製造一產品之製程請求項，可以被視為一種用途(use)，其中“for”語句僅為代表方法必須可適用的目的，若相關先前

技術揭示本案的方法步驟，且該相關先前技術方法適用於達成本案的目的，則本案不具有新穎性。

3、製法界定物請求項(Product-by-process)：

製法界定物請求項如「一種經由製程 Y 得到的產物 X(Product X obtained/obtainable by process Y)」是藉由製造方法來界定其產物，請求項所保護的是製法所賦予特性之物本身而非製程，而請求項記載必須要滿足下列兩點，才可以使用製法來界定該標的物，這兩點的舉證責任落在申請人身上：

- (1)產物本身必須要具有可專利性。
- (2)不可能用製造過程外的方法定義其產物。

範例

申請專利範圍：“一種藉由海水淡化所獲得的蒸餾水”

【說明】：這是無法被允許的，因為蒸餾水本身不具有可專利性，利用蒸餾海水及其他製造方法製成的蒸餾水無法加以區別。

4、不確定用語及表達式：

相關技術用語應要能為具有通常知識者所理解，並且在申請專利範圍中用語本身即應明確，技術用語必須要能夠反映出技術內容，在解釋技術用語的範圍時，必須考量申請專利範圍的整體。

其中要注意的，最廣泛的一般技術用語不可代表在申請案中的技術內容有所限制。例如：智慧家庭(Intelligent Home)，技術用語定義過於廣泛，無法明確得知是指何種裝置，需界定在該用於智慧家庭中之何種裝置或方法。

5、不一致及模糊用語：

模糊的參數(parameters)或是不常見的參數或許會導致參數不明確，在 T 849/11 中，上訴委員會指出定義參數有 3 個要件必須被滿足，(1)當具有通常知識者閱讀申請專利範圍時，請求項本身必須明確；(2)若發明本身特徵在於利用參數明確定義發明範圍，量測參數的方法必須完整出現於請求項；(3)當申請人使用參數以定義發明範圍，必須要能夠讓具有通常知識者輕易且無歧異確認請求的技術特徵是否落入該範圍之內或之外。

範例：

請求項“一種香檳，其特徵在於具有 6 到 12 間的香味指數 B(bouquet index B)。”

【說明】：該香味指數 B 在申請專利範圍中未有定義，對於具有通常知識者來說也沒有明確的定義，所以本請求項缺乏明確性。

相對用語(relative terms)如「薄」、「厚」、「窄」、「寬」、「高」、「大」、「小」，或是近似用語(approximate terms)如「大約」、「近似」、「實質上」等等，若無法判斷請求項之標的與先前技術之間差別，或是無法辨別量測誤差，會造成請求的範圍不明確。

範例 1

請求項“一種「薄」的金屬片”

請求項“一種「接近」拖車尾端安裝的元件”

請求項“一種「彈性」材料”

範例 2

申請專利範圍“一種「實質上」為圓形的托盤”

【說明】：實質上為圓的托盤用來表示容許的誤差範圍，係明確。

範例 3

申請專利範圍“一種「實質上」為行式(row-wise)范德蒙(Vandermonde)矩陣”

【說明】：因行式范德蒙矩陣有絕對且明確的數學定義，不可有“誤差”而造成近似用語不明確。

在化學合成物相關用語有「基本上（或主要、實質上）由……組成」(consisting essentially of)，允許實質上不影響專利主要技術特徵的成分相關技術特徵。在化學合成物用語上，有包含(comprising)及由…組成(consisting of)兩種用語，其中該定義及用法：

| | 包含(comprising) | 由…組成(consisting of) |
|----|----------------|---------------------|
| 定義 | 並未排除其他的技術特徵 | 排除了其他技術特徵 |
| 用法 | 開放式用語 | 封閉式用語 |

範例：

請求項 1: “一種高數值孔徑光纖芯玻璃，……其中該玻璃由下列成分組成(**consists of**)(i)15-25 mole % 蘇打,(ii)5-20 mole % 氧化硼...(iii)25-65 mole % 二氧化矽”

請求項 2: “一種如請求項 1 之高數值孔徑光纖芯玻璃，……其中**玻璃包含(includes)**至少 5 mole %的氧化硼再加上至少 8 mole %的氧化鋇或最少 8 mole %的鍺”

【說明】：請求項「其中玻璃由下列成分組成(**consists of**)」因為採封閉式語，排除其他成分，將(i)、(ii)及(iii)的成分下限累加起來，僅 40%，並未達到 100%；而請求項 2 依附於請求項 1，但請求項 1 採用封閉用語，故請求項 2 的開放式用語加入新的成分，明顯與請求項 1 互相違反記載的原則，故請求項 1 及請求項 2 不明確。

另外，在請求項或說明書的語句描述中如遇到缺少或錯誤的標點記載、用語錯誤或不一致，也會造成具有通常知識者理解上的混淆、誤解而無法了解發明內容。

範例 1：

女人，沒有了男人，她什麼也不是("A woman, without her man, is nothing")

女人!沒有了她，男人什麼也不是("A woman: without her, man is nothing")

【說明】：標點符號未正確標示，將造成語句上的歧異混淆，產生不明確現象。

範例 2：

請求項：“……包含一鐵作為溶劑”

請求項：“……物體的質量為 5 牛頓”

【說明】：鐵無法作為溶劑，物體的質量也無法用牛頓作為單位，此兩請求項皆不明確。

6、參考方式：

在專利申請案中，基本上使用商標(Trademarks)作為技術特徵的記載是不允許的，因無法保證其產品及其相關的技術內容不會被修改，除非該技術特徵用商標方式記載是不可避免且具有明確的定義存在。

範例 1：

請求項：“一種化合物，包含 Persil”

【說明】：商標“Persil”不被允許，就算是該商標廣泛所知，因為它的成份會隨時間變化。

範例 2：

請求項：“鐵氟龍 Teflon”（聚四氟乙烯）；“Tween”（聚山梨醇酯）；“Bowden” 纜線。

【說明】：這些是允許的商標記載；“Teflon”、“Tween”具有明確的化學結構成分；“Bowden” 纜線是種彈性的纜線，具有內鋼線外部軟管的機械力傳送線結構。

另一種參考方式為參考外部實體(reference to external entities)，也就是當請求項當中的實體 A 必須經由參考第二實體 B 的特徵來定義發明內容，該實體 B 的技術特徵只在適合實體 A 時產生限定作用；參考外部實體有三種情況，一是保護的對象是所有的實體，則必須要明確的記載於請求項中，例如“一種包含 A 和 B 的系統”；另一種為如果只有實體 A 是尋求保護的對象，則技術詞語需換成選擇性的方式，例如將“連接(connected)”取代為“可連接(connectable)”；最後是參考的限制條件必須有明確的記載。

範例：

- Claim 1: "A **method**, comprising the steps of:
 - sending, by a mobile device, a data request to a server;
 - sending, by the server, [a certain kind of data]
 - receiving, by the mobile device, the data sent by the server
 - processing the data [in some way]
 - displaying the processed data to a user of the mobile device"
- Claim 32: "A **mobile device** comprising **means configured to carry out the steps of the method of claim 1**"

【說明】：上述請求項 32 參考到請求項 1 的外部實體，請求項 1 及請求項 32 為獨立項，請求項 1 所揭示的是方法步驟，然該請求項 32 範疇為裝置，故參考到請求項 1 後，缺乏裝置所必要的技術特徵，請求項 32 不明確。

最後一種參考方式，為請求項記載內容參考到說明書或圖式內容，這方式通常是不被允許的(Rule 43(6) EPC⁹)，除非是真正有必要才能以例外處理，例如：特殊的形狀，揭示於圖式中，無法被用文字或是數學公式定義；化學產物展現的特性，只能用圖式或圖表方式所展示；以及特定的量測方法，因為該方法的描述過長會在請求項中造成請求專利範圍難以辨別和理解。

三、支持的概念與判斷

支持的基本概念即是申請專利範圍所要求的壟斷(monopoly)範圍應與相較於先前技術所貢獻的內容相對應，以使請求項所請求的保護發明內容具有支持與合理性；此外，在確定專利/專利申請的保護範圍時，法院可以使用說明書和圖式來解釋權利範圍(Article 69(1) EPC¹⁰)。

由於正面定義難以理解，利用反面列舉並用舉例的方式說明在請求項內容不被說明書所支持，有下列三種態樣：

1、部分說明書及/或圖式中的專利標的未被申請專利範圍所覆蓋。

範例：

申請專利範圍：“一種使用半導體元件工作的電路”

說明書中提及：“真空管”替代“半導體電路”

【說明】：說明書中所揭示的專利標的未被申請專利範圍所覆蓋，說明書中具有一實施例係使用真空管，具有不一致的發明內容。

當發現有部分說明書、圖式中的標的未被請求項所涵蓋時，解決內容不一致的建議方式有，在說明書所支持的狀況下擴大申請專利範圍、將多餘的專利標的自說明書及圖式中移除，以及將該不一致的部分修正為先前技術特徵或是為了解本項發明的有用範例。

⁹ Rule 43 EPC Form and content of claims: (6) Except where absolutely necessary, claims shall not rely on references to the description or drawings in specifying the technical features of the invention. In particular, they shall not contain such expressions as "as described in part ... of the description", or "as illustrated in figure ... of the drawings". (7) Where the European patent application contains drawings including reference signs, the technical features specified in the claims shall preferably be followed by such reference signs relating to these features, placed in parentheses, if the intelligibility of the claim can thereby be increased. These reference signs shall not be construed as limiting the claim.

¹⁰ Article 69 EPC Extent of protection: (1)The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

2、與說明書所記載的用語本意不一致(plain, natural meaning of a term, the meaning attributed by the description)的涵義。

範例：

申請專利範圍：“一種光學偏轉器裝置，包括：一液晶材料，該液晶材料受制於 DC 激發場及 AC 激發場(DC=direct current, AC=alternating current)”。

說明書：“DC 激發場係由一具有三角波形之直流電壓訊號產生”

【說明】：具有通常知識者可知 DC 係不具有隨時間變動之波形，故本案說明書所記載的用語不符合語句自然的涵義。

3、申請專利範圍涵蓋的發明內容超過說明書的內容。

範例：

申請專利範圍：“一種帶鋸，具有連續相同的複數六齒組，該複數個六齒組中每一六齒組包含[4 種不同的鋸齒]”。

發明所欲解決的問題：減少帶鋸的磨損。

說明書：“以特定的順序排列一組不同的齒，可以在所有齒上更均勻地分配切削載荷，從而減少磨損。”

【說明】：雖然在請求項中完全限定了每組中不同類型鋸齒的形狀和數量，但未提及鋸齒組內的順序，而該說明書中所提及用以減少帶鋸磨損的方法係透過一特定的排列順序得以完成發明內容，該排列之相關技術特徵屬於必要技術特徵，應出現於申請專利範圍中，故本案請求項未載明必要之技術特徵。

四、簡潔的概念與判斷

簡潔的條件最初為行政規定，是後來被加入歐洲專利公約中，與簡潔概念相關的歐洲專利公約實施細則為歐洲專利公約實施細則第 43 條，其中(2)、(4)、(5)分別列出簡潔的三個必要條件：同一發明範疇(category)中僅可一個獨立項、附屬項的形式以及申請專利範圍的合理項數。

在上述的必要條件中，第一個必要條件為同一範疇(裝置、製程或用途)僅一獨立項有下列幾個例外情況，可以同一種範疇但有多個獨立項：

- 1、具有互相關聯的物，例如：插頭/插座、發送器/接收器、中間/最後化學產物。
- 2、相同裝置的不同用途。

3、對特定問題可替代的解決辦法，該些解決辦法不適合記載於單一請求項中，如：化合物群組、兩個或兩個以上的化合物製造方法。

第二必要條件為附屬項形式，附屬項之技術特徵必須包含其依附項次的所有技術特徵，並且附屬項需在開頭標明所依附或參考項的請求項。

範例：

請求項 1：“一種發動機，其特徵在於 A 及 B”。

請求項 2：“一種包括如請求項 1 之發動機的飛機”。

請求項 1：“一種冬季輪胎，其特徵在於具有 R 形胎紋”。

請求項 2：“一種包括如請求項 1 之冬季輪胎的車輛”。

請求項 1：“一種冬季輪胎，其特徵在於具有 R 形胎紋及含有 55%XYZ 的橡膠混合物”。

請求項 2：“一種如請求項 1 的橡膠混合物，其進一步含有 10%的添加劑 ABC”。

請求項 1：“一種冬季輪胎，其特徵在於具有 R 形胎紋及含有 55%XYZ 的橡膠混合物”。

請求項 2：“一種如請求項 1 的冬季輪胎，其中 R 形胎紋被置換為 W 形胎紋”。

【說明】：其中最後一群組中「其中 R 形胎紋被置換為 W 形胎紋」是不允許的，因請求項 2 並未有包含請求項 1 的所有技術特徵(R 形胎紋)。

另外，特別注意到「選項/替代(options/alternatives)形式記載的技術特徵」可能會有潛在錯誤的情況發生，此種記載方式通常會導致在選項與主要的技術特徵不一致的狀況，例如「溶液被加熱至 65 至 85 攝氏度之間，特別是 90 攝氏度」，90 攝氏度非為加熱區間內；如「該連接方式可以是有線或無線」，有線與無線連接完全為互斥不同的連接技術，會有選擇上不一致的情形。

五、核駁意見的撰寫結構

由於進階課程的關係，在最後有提到 EPO 在審查階段時，在缺乏明確性/支持/簡潔情況下撰寫核駁理由的三個步驟：

- 1、清楚地辨識於申請專利範圍中出現問題的技術特徵：要明確地讓申請人知道申請專利範圍的哪一個部分被核駁，讓申請人知道是因為哪些用語或表達式被核駁，如果核駁的理由是技術特徵間的不一致，則必須指出各技術間的特徵關係。
- 2、解釋問題是什麼，也就是告知申請人被核駁的理由是明確性、支持或簡潔：若缺乏明確性，明確指出為何具有通常知識者無法指出某項發明是否落入本案的申請專利範圍中；若為缺乏支持，則解釋為何申請專利範圍所尋求的保護內容與發明的技術貢獻不相關，儘量去解釋問題所在的核心。
- 3、提供可能且恰當的解決方法：指出問題的答案通常是另外一種解釋問題本身的方式，如果申請人接受解決問題的方案，或許可以加速審查流程，而如果沒有明顯的解決問題辦法，告知申請人該理由可以讓申請人將注意力只放在問題本身上。

六、案例演練

(一)隨堂練習

練習 1：

下列請求項是否依附於請求項 1(未表示)?

請求項 2：一種裝置，根據請求項 1 的前言部分...

請求項 3：一種根據請求項 1 的物質，其中將成分 A 被成分 B 取代。

Ans：

沒有依附，上述兩個請求項並無包含請求項 1 之中所有技術特徵，皆為獨立項。

練習 2：

是否缺乏明確性?

請求項：“一物體 X.....具有大致地平坦的表面”

Ans：

答案最終取決於物體 X 是什麼。

然而，在大多數情況下，該請求項的解釋會是在相關領域中所能夠量測能力的限制，在這狀況下屬於明確。

練習 3：

考慮下列請求項，是否有明確性問題？

請求項：一種資料處理裝置，用以作用在監視設備狀態，該資料處理裝置包含複數個處理單元，該處理單元用於基於一數值轉移函數處理複數輸入資料後輸出複數輸出資料；其中，該數值轉移函數藉由預處理來自複數主設備的歷史資料獲得，並於處理器處理前將該數值轉移函數被載入該處理單元中。

Ans：

數值轉移函數具有兩個潛在的不明確問題。一方面來說，數值轉移函數是藉由製法界定物的方式(由...獲得)來做限定，但該特徵的範圍為何?是否有滿足歐洲審查基準 F-IV,4.10 的條件?另外一方面來說，數值轉移函數同時由方法步驟限定(被載入...)，該方法步驟限定條件是否會讓裝置請求項不明確?

練習 4：

考慮下列請求項，應如何解釋？

請求項：一種減少功能性流體吸入毒性的方法，藉由加入一有效數量的共聚物(copolymer)至該功能性流體中，其中，該共聚物可經由環氧乙烷、環氧丙烷及/或環氧丁烷共聚合一元醇或二元醇獲得。

請求項：一種用於製造具有浮雕結構的層壓條帶的方法，包括由金屬構成的上層，所述方法包括以下步驟：

- a) 將用於形成上層的薄鋁帶送入壓花單元，並將該結構壓印到上表面中，並將互補形成的結構壓印到上層的下側，並且
- b) 然後將由塑料製成的加強層附接到上層的浮雕中的形成互補的結構。

Ans：

第一請求項為用途/目的界定請求項。

第二請求項為功能界定請求項。

練習 5：

下列請求項是否有任何不明確?用語的意思/隱含是什麼?

請求項 1：一種製程，其特徵在於步驟 A, B, C。

請求項 2：一種被用於實施請求項 1 方法的裝置，其特徵在於 D, E 和 F。

請求項 3：一種實施請求項 1 方法的裝置，其特徵在於 D, E 和 F。

Ans :

申請專利範圍第 2 項不明確，裝置不能使用用途來做限定，要使請求項 2 明確可將「被用於」詞句刪除。

練習 6 :

考慮下列請求項：

請求項：一種控制工具機操作的方法，該方法包括：即時確定該工具機在操作期間經歷相關操作條件的至少一個相應實際值；並且即時將該至少一個相應的實際值與對應於所述相關操作條件的相應限制進行比較。

說明書提到要解決的技術問題是通過限制為主軸供電的伺服電動機中的電流量來避免刀具破損。

上述請求項中是否存在明確性或支持性問題？

Ans :

請求項中缺乏明確性和支持性，有下列幾個方面：

1. 僅定義控制工具機的方式，但無包含任何實際之操作步驟。
2. 說明書所提欲解決問題，限制電流量的技術特徵對於本發明的定義似乎為必要技術特徵，但該技術特徵並未在請求項之中或明確界定。
3. 請求項中的兩個步驟可能過於寬泛地制定，儘管必要的實際值或相關操作條件（或等效地，可允許的概括量）將最終取決於說明書和申請時之習知技術而定。

練習 7 :

下列請求項是否明確？為什麼？

請求項：一種用於搖動物品的裝置，包括底座、容器、腳架和用於在腳架上振動容器的手段。

請求項：一種藥丸，其特徵在於治療禿髮。

Ans :

第一個請求項具有廣泛定義功能性界定的技術特徵(振動容器的手段)，但是仍可被認為是明確的，因為用於腳架上的振動容器可以任何常見的配置手段實現。

對比於前述請求項，第二個請求項僅揭示所要解決的問題，與前述請求項相同，這些請求項皆不明確，因為達成所要解決問題的解答都不是所屬領域中具有通常知識者的共同習知技術特徵。

相反的，如果解決問題的答案是共同的習知技術特徵，這些表達方式應可被允許。

練習 8：

下列請求項是否有明確性問題？

請求項：一種防曬乳液，包含用於防止曬傷的化合物，安全有效的皮膚調理成分和局部載體。

Ans：

防曬化合物和安全有效的皮膚調理成分僅代表需求，發明所屬技術領域之具有通常知識者無法明確且清楚得知哪些化合物或成分可防止曬傷並且具有皮膚調理性質。

練習 9：

下列請求項是否有明確性問題？

請求項：一種用於噴墨印表機的紙材，其特徵在於紙的背面液體吸收量為 0.4。

注意：已知具有多種用於確定液體吸收參數的量測方法，並且該些量測方法並非都導致相同的結果。

Ans：

有不同的方法來確定特別參數“液體吸收”，並且已知方法並非都導致相同的結果。如果說明書中提及用於確定液體吸收量的特定標準，則該標準應記載於請求項中；僅在說明書中對特定標準的簡短描述是不夠的。

由於請求項中缺少對量測標準的引用，故請求項的保護範圍根據用於確定液體吸收量的測量方法而變化，因此請求項係不明確。

練習 10：

請求項的分類為何？這樣的請求項群組被認為是簡潔的嗎？

請求項 1：一種具有 USB 隨身碟的多功能小刀。

請求項 2：一種將 USB 隨身碟安裝在多功能小刀上的方法，包括步驟 1，步驟 2，步驟 3 等。

請求項 3：一種安裝在多功能小刀上的 USB 隨身碟。

Ans：

實體，裝置請求項：請求項 1、3；活動，方法請求項：請求項 2。

如果請求項 1、3 之用途是相同的話，可視為相同之物/裝置，故此請求項集合非簡潔為之。

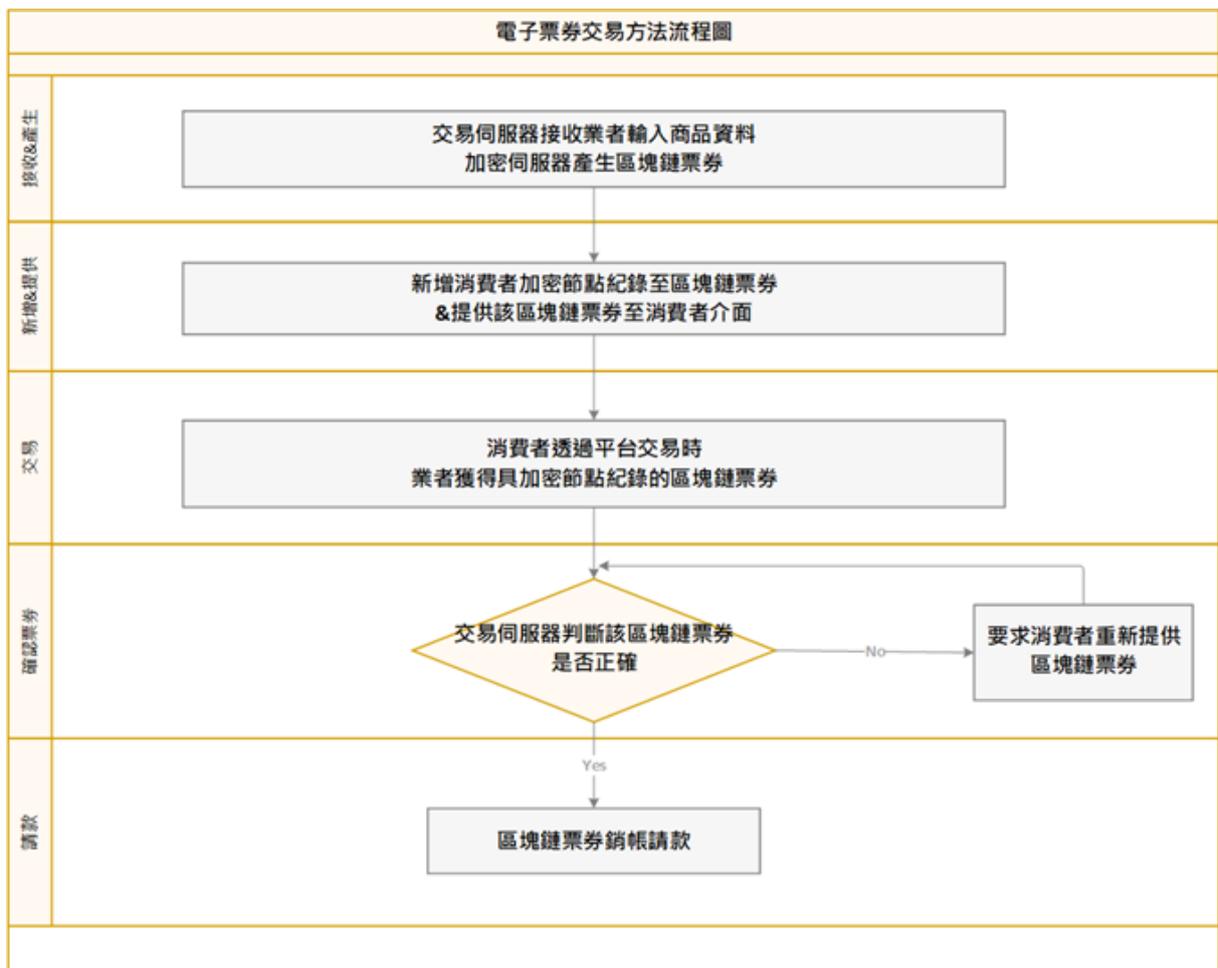
(二)我國提供案例研討

由於近幾年新興科技(AI, 區塊鏈, 深度學習, 金融科技等)到局內申請專利案越趨增加，為了解 EPO 及其他國家對於新興科技是如何審查，本次提供我國關於區塊鏈不明確之案例，盼能案例研討的過程中，學習、交流審查實務。

結合區塊鏈電子票券交易系統及其電子票券交易方法



TW 201814605 A
[CN 107918868 A](#)



請求項：一種結合區塊鏈電子票券交易系統及其電子票券交易方法，是供至少一個消費者向至少一個業者進行電子消費，電子票券交易系統包括一個交易伺服器、一個加密伺服器群組、至少一個業者操作單元及至少一個消費者操作單元，首先由交易伺服器接收一組商品資料，並由加密伺服器群組產生一組對應的區塊鏈票券並提供至消費者操作單元，當消費者進行商品交易時，業者透過業者操作單元從消費者操作單元獲得區塊鏈票券，最後，由交易伺服器進行解密驗證，判斷業者獲得的區塊鏈票券是否正確，如果正確，交易伺服器進行區塊鏈票券的銷帳請款。

由 EPO 審查官的講師 Luca Bassi 針對本案例說明，提出以下三點看法：

1. **說明書是否揭示如何實作**：在說明書中所提範例及步驟中，是否有缺少必要技術特徵使得具有通常知識者要過度負擔才能解決技術問題，或所欲請求之範圍和說明書所提內容不一致。
2. **揭示是否達到可理解的程度**：關鍵的必要技術特徵是否在請求項中有詳盡揭露，揭露的程度可使新興科技領域的具有通常知識者達到可理解程度並據以實現。

3. **具通常知識者對技術的熟悉程度**：由於是新興科技的關係，在這的具有通常知識者即為審查人員，對於新興科技了解及熟悉程度，作為這新興科技是否適用於發明的應用，或是發明整體是否有說明必要技術特徵。私下講師也分享 EPO 審查官是如何學習新技術的方式，是以自行或公開讀書會讓有興趣或有需要的同仁，對新興科技一同學習、討論、了解該技術的知識，是值得供局裡參考的方法。

肆、EPO 的單一性審查

一、暖身階段

Q1：在專利中允許有多少個發明?(提示：請看 Article 82 EPC)

Q2：一申請案只包含一獨立項：

1. 一糖罐，包含一分配裝置、罐體部分及支架部分。
2. 如請求項 1 之糖罐，該罐體部分為一正方形。
3. 如請求項 1 之糖罐，該支架部分包含三隻腳。
4. 如請求項 1 之糖罐，該分配裝置包含幾個開口。

以上申請案是否具單一性?如果不具單一性，為什麼?

Q3：發明單一性與是否具有進步性是否存在著關聯?

二、單一性的概念與判斷

單一性的基本概念在於申請人所支付的費用與專利局的工作量間取得平衡，一個審查範圍應支付一筆審查費用，若有一申請案中複數發明，專利局將花費更大的精力進行審查，故應對個別發明進行收費。

(一)相關法規

Article 82 EPC 單一性¹¹：

歐洲申請案必須是一個發明或形成單一廣義發明概念之相關聯的一群組發明。

Rule 44(1) (2) EPC 單一性之規定¹²：

(1)在一個廣義的發明概念的一組發明應具有技術關聯性,共同具有一個或多個相同或是對應的特別技術特徵，將可滿足專利公約第 82 條發明單一性之要求,特別技術特徵係指申請專利之發明整體具有克服先前技術之貢獻。

¹¹ EPC Article 82 Unity of invention: The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

¹² EPC Rule 44 Unity of invention: (1) Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression "special technical features" shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art. (2)The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.

(2)一群組發明於技術特徵上是否相互關聯之判斷,不因其於不同之請求項中記載或於單一請求項中以擇一形式記載而有所差別。

(二)單一性判斷方法

缺乏單一性可能會在檢索前(a priori),發現請求項不具單一性,也有可能發生在檢索後(a posteriori),在考量相關先前技術後,不具有單一性。

單一性具有兩種判斷的方式,分別是單一廣義發明概念法(Single General Inventive Concept, SGIC)及特別技術特徵法(Special Technical Feature, STF),不論使用哪一種方法,應獲得相同的單一性判斷結果,下面分別介紹兩種判斷方式:

單一廣義發明概念法 SGIC :



單一廣義發明概念法來自歐洲專利公約第 82 條,歐洲申請案必須是一個發明或形成“一個的廣義發明概念”之相關聯的一群組發明,第 82 條中“概念”指技術特徵或該技術特徵對應的功效;在此方法中,我們先找出有相同或對應功效之共同技術特徵(common technical features),再認定該共同技術特徵是否具有新穎性及進步性,若有則該複數個發明間具備有單一性;考量如下範例:

請求項 1:一平板,具有 UHD 解析度之面板;一指紋感測器。

請求項 2:一平板,具有 UHD 解析度之面板,其中該面板具有 N 階壓力感測功能。

可以依據技術特徵及/或對應技術功效分析請求項具有下列對應情形。

請求項 1: A+B

請求項 2: A+C

然後再找出各獨立項間，所具備的共同或是相關技術特徵(A)具有 UHD 解析度面板之平板是共同技術特徵，而(B)及(C)因為其技術效果不同，所以不是相同技術特徵，也不是相關技術特徵。

找出共同或對應技術特徵(A)後，再判斷其是否相較於先前技術具備有新穎性或是進步性；若共同或對應技術特徵(A)具有新穎性或是進步性，則具有單一性；若共同或對應技術特徵(A)不具有新穎性或是進步性，則該申請專利範圍不具有單一性，申請專利範圍具有兩組發明，分別是 A+B 與 A+C，此時只有第一個群組 A+B 申請專利範圍必須檢索。

特別技術特徵法 STF：



歐洲專利公約第 82 條規定，只有在各發明間具有相同或相對應的特別技術特徵時，發明申請案才會滿足第 82 條之規定，所謂的“特別技術特徵”表示技術特徵相較於先前技術具有技術上的貢獻，所謂的貢獻即是對於先前技術具備有新穎性進步性；使用特別技術特徵法判斷單一性時，先對發明群組 1 進行檢索，找到最接近的先前技術 D1，再分別比對各請求項，確定各請求項相對於該先前技術 D1 貢獻部分，該部分即為特別技術特徵，後再考量各群組間各特別技術特徵是否相同(same)或是對應(corresponding)的技術特徵，所謂相同代表完全相同(identical)，所謂對應代表提供相同功效(providing the same effect)或是解決相同問題(solving the same problem)；再次考量上述的範例：

請求項 1：一平板，具有 UHD 解析度之面板；一指紋感測器。

請求項 2：一平板，具有 UHD 解析度之面板，其中該面板具有 N 階壓力感測功能。

同樣依據技術特徵及/或對應技術功效分析請求項具有下列對應情形。

請求項 1：A+B

請求項 2：A+C

經檢索後技術特徵(A)具有 UHD 解析度面板為先前技術，所以特別技術特徵分別為(B)指紋感測器及(C)N 階壓力感測功能面板，該兩者即為特別技術特徵，分別考量兩者之間所欲解決問題，特別技術特徵(B)指紋感測器所欲解決的問題為限制未經認證的使用者存取平板，特別技術特徵(C)N 階壓力感測功能面板所欲解決問題是如何增強人機交互介面體驗，如何輸入觸覺輸入，故特別技術特徵(B)及特別技術特徵(C)兩者是不同的特別技術特徵，兩者之間非對應技術特徵，故申請專利範圍具有兩組發明，分別是 A+B 與 A+C。

(三)整理

分別整理單一廣義發明概念法 SGIC 及特別技術特徵法 STF 兩方法步驟如下：

| | 單一廣義發明概念法 SGIC | 特別技術特徵法 STF |
|----|-------------------|---------------------------|
| 1. | 找出獨立項請求項 | 找出獨立項請求項 |
| 2. | 找出共同技術特徵 | 檢索先前技術，找到與請求項 1 最近先前技術 D1 |
| 3. | 判斷該技術特徵是否習知 | 藉由先前技術 D1 找出每項特別技術特徵 |
| 4. | 檢索先前技術以完成單一發明概念判斷 | 判斷該些特別技術特徵是否相同或是相關 |
| 5. | 對各發明進行分組(Group) | 對各發明進行分組 |

(四)單一廣義發明概念法及特別技術特徵法練習題

練習 1

請求項 1：一冰箱，具有溫度感測器單元及一警報器。

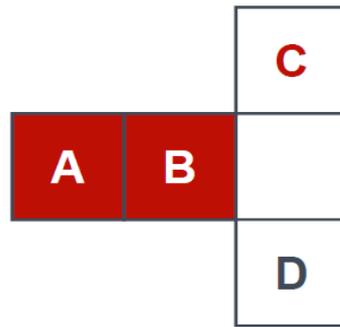
請求項 2：一冰箱，具有溫度感測器單元及紫外光燈管。

與請求項 1 最接近先前技術：D1 揭示一冰箱具有溫度感測單元及一警報器，但沒有揭示紫外光燈管，請求項 1 不具有新穎性。

Ans：

1. 使用單一廣義發明概念法(SGIC)

A=冰箱；B= 溫度感測單元；C= 警報器；D= 紫外光燈管

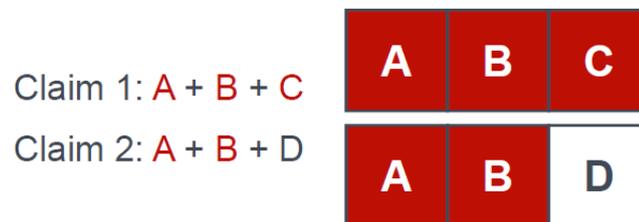


▶判斷：A+B 具有新穎性與進步性？

因先前技術 D1 已經揭示了請求項 1 中所有的技術特徵，故不具有單一性。

2. 使用特別技術特徵法(STF)

A=冰箱；B= 溫度感測單元；C= 警報器；D= 紫外光燈管



▶判斷：兩請求項特別技術特徵解決的是相同的問題？

先前技術 D1 已經揭示了請求項 1 中所有的技術特徵，故請求項 1 中已無特別技術特徵，請求項 2 中相較於先前技術 D1 仍有用以滅菌之紫外光燈管，故請求項 2 中仍有一特別技術特徵。但引證 1 中不具有相同技術特徵或是相關技術特徵，故不具有單一性。

故本案所申請的發明範圍可以分成兩個發明內容，對於請求項 2 的檢索費用需額外收取。

練習 2

請求項 1：一機車。

請求項 2：一如請求項 1 之機車，具有雨刷。

請求項 3：一如請求項 1 之機車，具有電動座位。

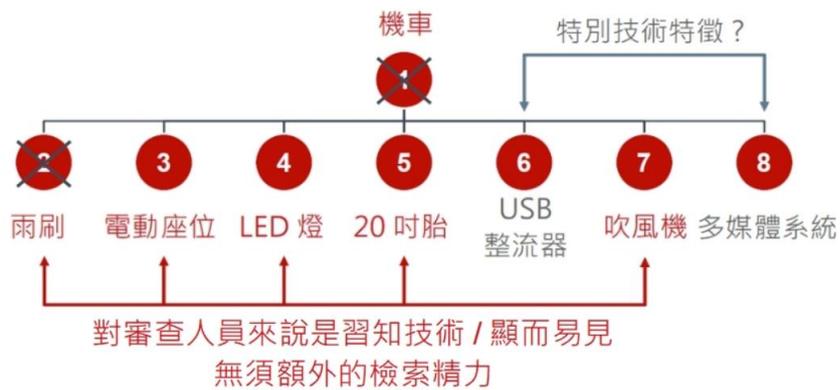
請求項 4：一如請求項 1 之機車，具有 LED 燈。

請求項 5：一如請求項 1 之機車，具有 20 吋輪胎。
 請求項 6：一如請求項 1 之機車，具有 USB 整流器。
 請求項 7：一如請求項 1 之機車，具有內建的吹風機。
 請求項 8：一如請求項 1 之機車，具有多媒體系統。

與請求項 1 最接近先前技術：D1 揭示一機車具有雨刷。

問：對此請求項，需對多少群組進行額外收費？

Ans：



本請求項具有平坦的權利樹(claim tree)，若經由文字上分析，應對請求項 3-8 進行額外的收費，但是其中具有多項是審查人員所習知的，無須任何審查精力即可知道不具有新穎性進步性；缺少發明單一性不應僅只建立在狹窄的文義解讀及學術方法(narrow, literal or academic approach)上，應考量審查精力與發明人之間的公平性。

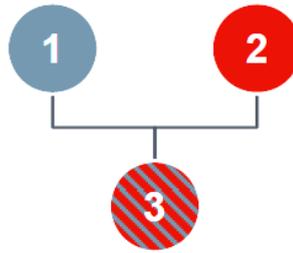
練習 3

請求項 1：一機車，具有 USB 整流器。
 請求項 2：一機車，具有多媒體系統。
 請求項 3：一如請求項 1 或請求項 2 之機車，具有內建的吹風機。

與請求項 1 最接近先前技術：D1 揭示一機車具有內建的吹風機。

問：你如何對申請專利範圍進行分組？

Ans：



多項附屬項因其依附項次造成不具單一性

- 當申請專利範圍 3 依附請求項 2 時，對請求項 1 部分不具有單一性。
- 當申請專利範圍 3 依附請求項 1 時，對請求項 2 部分不具有單一性。

練習 4

請求項 1：一機車，具有警報器。

請求項 2：一機車，具有碼表。

請求項 3：一如請求項 2 之機車，具有 USB 整流器。

請求項 4：一如請求項 2 之機車，具有多媒體系統。

與請求項 1 最接近先前技術：D1 揭示一機車具有電動座位。

問：你如何對申請專利範圍進行分組？

Ans：

請求項 1：A

請求項 2：B

請求項 3：B + C

請求項 4：B + D

可以對請求項 2-4 進行額外的收費，如果申請人對請求項 2-4 進行繳費，請求項 3-4 又不具單一性的話，可將檢索範圍限制在請求項 2-3；申請人可以對引證 4 提出分割。

相關歐洲審查基準可見 B-VII, 1.2.2 Cascading non-unity。

練習 5

請求項 1：一機車，具有碼表。

請求項 2：一機車，具有 USB 整流器。

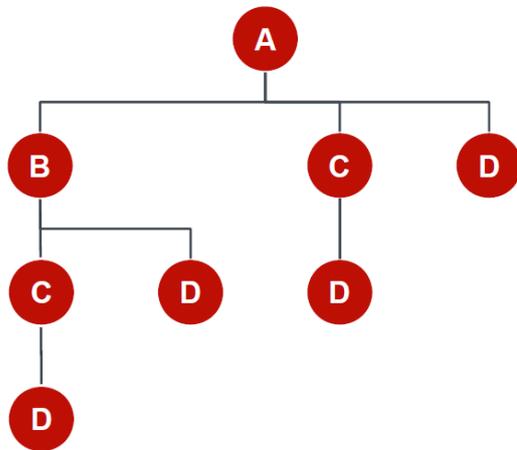
- 請求項 3：一機車，具有多媒體系統。
- 請求項 4：一機車，具有碼表及 USB 整流器。
- 請求項 5：一機車，具有碼表及多媒體系統。
- 請求項 6：一機車，具有 USB 整流器及多媒體系統。
- 請求項 7：一機車，具有碼表、USB 整流器及多媒體系統。

相關先前技術：機車為習知，但是申請專利範圍第 1 項具有新穎性及進步性。

問：你如何對申請專利範圍進行分組？

Ans：

A= 機車；B= 碼表；C= USB 整流器；D= 多媒體系統



- 請求項 1：A+B
- 請求項 2：A+C
- 請求項 3：A+D
- 請求項 4：A+B+C
- 請求項 5：A+B+D
- 請求項 6：A+C+D
- 請求項 7：A+B+C+D

如果 A 是習知，但申請專利範圍 1 具有新穎性及進步性，可知請求項 4-5 及 7 同樣的具有新穎性及進步性；但仍是未知請求項 2-3 及 6 是否具有新穎性進步性，故應對該請求項 2-3、6 進行額外的收費。

三、最少不具單一性理由

最少不具單一性理由(Minimum Reasoning on Non-Unity)是 EPO 對於單一性撰寫理由規定了形式上的規範，避免不充足的單一性核駁理由造成申請人回應上的困難，以及產生非預期的回應結果，增加審查的一致性與透明度。

(一)最少不具單一性理由所需撰寫內容

不具單一性之撰寫理由需載明下列四點內容：

(i)在各群組間共同的部分。¹³

(ii)根據共同或相關特別技術特徵，為何該共同部分無法提供單一廣義發明概念的理由。¹⁴

(iii)為何不同群組間其餘的技術特徵沒有技術關聯的理由。¹⁵

(iv)結論，因為沒有相同或相對應的技術特徵出現在該些請求項中，該些請求項間不具單一廣義發明概念，不具備單一性。¹⁶

(二)最少不具單一性理由注意事項

1、最少不具單一性理由中，步驟(ii)中，共同部分無法提單一廣義發明概念的理由可以經由先前技術、通常知識及/或申請案中的教示來獲得，舉例如下：

共同部分僅為「在具有多個服務類的網路中建立呼叫」，然該共同部分係為習知相關先前技術(參考 D1 (EP123456) 第一段，其揭露.....)。

所以該共同部分不具有相同或相關特別技術特徵，故不具有單一廣義發明概念。

2、其中，對於步驟(iii)的理由可以從下列方著手

→指出各請求項群組間其餘的技術特徵。

→明確指出該些技術特徵的不同。

→對於每一個群組標出本案說明書中指出的客觀的技術所欲解決問題(objective technical problem solved)

¹³ (i)The common matter, if any, between the groups of claims.

¹⁴ (ii)The reasons why this matter cannot provide a single general inventive concept based on same or corresponding special technical features.

¹⁵ (iii)The reasons why there is no technical relationship between the remaining technical features of the different groups of claims.

¹⁶ (iv)A concluding statement that, because neither the same nor corresponding special technical features are present in the claims, there is no single general inventive concept and the requirements for unity of invention are not met

→解釋每一個群組

- 所欲解決的問題不同(所以不同技術特徵間沒有技術關聯)，及/或
- 所欲解決問題已是先前技術

3、而在化學相關領域，步驟(iii)沒有技術關聯的理由，下方所列之步驟可能會更加適合

→群組間化合物不類似(not of a similar nature)。

→中間與最終產物沒有相同上的架構，且技術上不相關聯(not technically closely interrelated)。

→製程不特殊適用(specially adapted)於製造產物。

→產物本身對各請求項沒有提供單一廣義發明概念的用途。

→產物本身對各請求項沒有提供單一廣義發明概念的標的。

(三)最少不具單一性理由撰寫範例

為讓讀者能夠更加清楚知道撰寫最少不具單一性理由的說明，提供三個案例進行講解，範例 1 首先進行使用最少不具單一性理由時，所需的分析方法步驟，範例 2 與範例 3 則經由上述最少不具單一性理由撰寫(i)至(iv)點逐步進行撰寫分析。

範例 1

請求項 1：一種多工能口袋刀具(A)，具有圓珠筆(B)及 USB 隨身碟(D)。

請求項 2：一種多工能口袋刀具(A)，具有鉛筆(C)及雷射筆(E)。

檢索後，最接近相關先前技術 D1

請求項 1：一種多工能口袋刀具(A)，具有鋼筆(F)。

判斷及撰寫方法：

| | | | |
|------------|--------|---|---------|
| 多工能口袋刀具(A) | | → | 相同 |
| 圓珠筆(B) | 鉛筆(C) | → | 相關 Y/N? |
| USB 隨身碟(D) | 雷射筆(E) | → | 相關 Y/N? |

在兩個群組中，多工能口袋刀具(A)是共同技術特徵。

技術特徵 B 的所欲解決問題是書寫。

技術特徵 C 的所欲解決問題是書寫。

技術特徵 D 的所欲解決問題是電性存儲資料。

技術特徵 E 的所欲解決問題是指出物件。

故技術特徵 B 與技術特徵 C 解決相同的問題，他們是相關技術特徵。
 而技術特徵 D 與技術特徵 E 解決不同的問題，他們不相關。
 故共同技術特徵是 A、B 及 C。

經過檢索，最接近之相關先前技術 D1 包含一多工能口袋刀具(A)及一鋼筆(F)

| 本案 | | 先前技術 |
|------------|--------|------------|
| 多工能口袋刀具(A) | | 多工能口袋刀具(A) |
| 圓珠筆(B) | 鉛筆(C) | 鋼筆(F) |
| USB 隨身碟(D) | 雷射筆(E) | |

D1 具有相同技術特徵(A)，所以該技術特徵不特別；先前技術 D1 鋼筆(F)所欲解決問題與技術特徵(B)及技術特徵(C)相同，故相關技術並未提供單一廣義發明概念。

其餘的不同技術特徵(D)及技術特徵(E)解決的是不同的問題，所以彼此之間不相關。

故申請案不滿足單一性的要件。

範例 2

發明群組 1(claim1-10,20-21)

Method of operating a network with resources having different classes whereby call acceptance is in accordance with service class.

發明群組 2(claim11-19)

Method of operating a network by routing a call on a path whereby optimal routing is achieved by link selection in accordance with service class.

撰寫方法：

(i)+(ii)兩者之間共同部分僅為「在具有多個服務類的網路中建立呼叫 (call establishment in a network having multiple service classes)」，然該共同部分係為習知相關先前技術(參考 D1(EP123456)第一段，其揭露.....)。所以該共同部分不具有相同或相關特別技術特徵，故不具有單一廣義發明概念。

(iii)發明群組 1 包含額外的技術特徵為「根據服務等級提供呼叫接受(call acceptance is in accordance with service class)」，該技術特徵所欲解決的問題在於公平資源分配；發明群組 2 包含的額外技術特徵為「根據服務等級選擇鏈接(link selection in accordance with service class)」，該技術特徵所欲解決的問題在於路徑最佳化。

故發明群組 1 及發明群組 2 之間的技術貢獻是不相同的，所欲解決的問題不同，所以額外的技術特徵亦不相關。

(iv)故本案發明專利範圍之各發明群組無相同或相對應之技術特徵，彼此之間沒有關聯，故不具有單一性。

範例 3

專利申請案具有下列申請專利範圍：

1. 一種化學成分，具有用以治療肺癌之吸入式抗癌劑。
2. 如請求項 1 之化學成分，其中抗癌劑為化合物 A。
3. 如請求項 1 之化學成分，其中抗癌劑為化合物 B。
4. 如請求項 1 之化學成分，其中抗癌劑為化合物 C。
5. 如請求項 1 之化學成分，其中抗癌劑為化合物 D。

最接近之先前技術 D1：一種吸入式抗癌劑 X 用以治療肺癌。

撰寫方法：

(i)根據本案說明書第 1、10-15 頁，本案所欲解決之問題在一種替代藥物用以治療肺癌。

本案所提的解決方案是使用吸入式抗癌劑化合物 A-D 進行治療，申請專利範圍中使用抗癌劑治療肺癌，並且採用吸入的方式對現有技術提出了技術貢獻，並且提供了共同的部分，產生單一廣義概念。

(ii)而吸入式抗癌劑用以治療肺癌為相關先前技術，在先前技術 D1 說明書第...揭示了一種抗癌劑 X 用以治療肺癌，該抗癌劑 X 係採吸入的方式。這表示利用吸入式抗癌劑用以治療肺癌之共同概念(common concept)不具有新穎性，所以該共同部分並未產生相同或是相關之技術特徵，故不滿足歐洲專利公約第 82 條之單一廣義發明概念。

(iii)其他化合物 A-D 之技術特徵相對於先前技術 D1 具有新穎性進步性，每一個化合物均提供用以治療肺癌的抗癌劑的其他結構；然而先前技術 D1 也提供

用以治療肺癌的抗癌劑，該廣義發明概念係為先前技術；所以只有化合物 A-D 化學結構相較於共同部分為技術上的貢獻。

化合物 A-D 之間並未有任何相同的結構元素，並且各自屬於不同的公認類化合物；故化合物 A-D 在歐洲專利公約第 44 條下，不能被視為相關技術特徵。

(iv) 本案申請專利範圍並未有技術關聯，請求項並未有相同或相關聯的特別技術特徵，不符合歐洲專利公約第 44 條及歐洲專利公約實施細則第 44(1) 的單一性規定。

四、單一性注意事項及結論

- 缺乏單一性只有行政職能(administrative function)，只能經由審查人員提出。
- 從理論上來看，請求項 1 不具有新穎性或是進步性，幾乎都會有缺乏單一性的狀況。

相關歐洲專利公約

- 歐洲專利公約第 82 條：申請案只能有一發明；單一廣義發明概念。
- 歐洲專利公約實施細則第 44 條(1)：特別技術特徵。
- 歐洲專利公約實施細則第 44 條(2)：不同的發明可能出現在不同的請求項中，或是以選擇方式記載的單一請求項中。
- 歐洲專利公約實施細則第 64 條(1)：第一個群組的發明必須檢索，並給予審查意見通知。
- 歐洲專利公約實施細則第 64 條(2)：若歐洲專利公約實施細則第 64 條(1)的理由不正確，應退款給申請人。

五、案例演練

(一) 隨堂演練

練習 1：

- 請求項 1：一手機，具有特徵 a。
- 請求項 2：一基地台，具有特徵 b。
- 請求項 3：一網路，具有特徵 c。
- 請求項 4：一行動交換中心，具有特徵 d。
- 請求項 5：一小筆電，具有特徵 e。

- a)若在檢索時無法找到技術特徵 a、b、c、d、e，則各請求項的特別技術特徵 (STF)是什麼?
- b)若 a、b、c、d、e 是相同技術特徵，則請求項間是否具有單一性?
- c)承上題，若 a、b、c、d、e 不是相同技術特徵，則請求項間是否具有單一性?

Ans：

- a)相較於先前技術，技術特徵 a、b、c、d、e 具有新穎性進步性，則 a、b、c、d、e 均為特別技術特徵。
- b)因 a、b、c、d、e 是相同技術特徵，故請求項間具有相同之技術特徵，故具發明單一性。
- c)反之若各請求項間不具相同或相關聯之技術特徵，則不具發明單一性。

練習 2：

請求項 1：一具有足夠大的圓珠筆，具有一可摺疊收納配件的隔間。

請求項 2：一如請求項 1 的圓珠筆，具有鋸子。

請求項 3：一如請求項 1 的圓珠筆，具有指甲挫。

請求項 4：一如請求項 1 的圓珠筆，具有 USB 隨身碟。

請求項 5：一如請求項 1 的圓珠筆，具有牙籤。

請求項 6：一如請求項 1 的圓珠筆，具有雷射筆。

a)請求項間的共同專利標的是什麼?

b)假設請求項 1 的“圓珠筆”為習知，也就是說在審查階段有找到關於請求項 1 的圓珠筆，但其他項次似乎具有新穎性，則剩下的技術特徵是相同或是相關聯嗎?你會提出缺乏單一性嗎?

Ans：

a)共同專利標的為圓珠筆。

b)其他項次的技術特徵顯然沒有技術上相互關聯，可提出不具有單一性的理由。

練習 3：

請求項 1：一種多功能口袋型刀具，具有 USB 儲存裝置。

請求項 2：一種多功能口袋型刀具，具有雷射筆。

請求項 3：一種如請求項 1 或請求項 2 之多功能口袋型刀具，具有牙籤。

最接近相關先前技術：D1 揭示一種多功能口袋型刀具，具有牙籤。

你會提出不具單一性的理由嗎？你會對不具有單一性的理由如何進行分組？

Ans：

- 當申請專利範圍 3 依附請求項 2 時，對請求項 1 部分不具有單一性。
- 當申請專利範圍 3 依附請求項 1 時，對請求項 2 部分不具有單一性。

練習 4：

我們進行一個新的案件檢索，下面是請求項群組。

請求項 1：一手機，具有一計時器。

請求項 2：一手機，具有一 USB 儲存裝置。

請求項 3：一手機，具有一雷射筆。

請求項 4：一手機，具有一計時器及一 USB 儲存裝置。

請求項 5：一手機，具有一計時器及一雷射筆。

請求項 6：一手機，具有一 USB 儲存裝置及一雷射筆。

請求項 7：一手機，具有一計時器、一 USB 儲存裝置及一雷射筆。

手機是相關先前技術，但請求項 1 具有新穎性與進步性，你如何對群組分類？列出 STF 與相關效果。

Ans：

A = 手機；B = 計時器；C = USB 儲存裝置；D = 雷射筆

A+B

A+C

A+D

A+B+C

A+B+D

A+C+D

A+B+C+D

請求項 1,4-5,7 應為一組，請求項 2,6 為一組，請求項 3,6 為一組，審查時只需要檢索請求項 1,4-5,7 的範圍。

練習 5：

我們進行一個新的案件檢索，下面是請求項群組。

請求項 1：一手機，具有一 USB 儲存裝置、一雷射筆及一類比時鐘。

請求項 2：一手機，具有一 USB 儲存裝置及一雷射筆。

請求項 3：一手機，具有一 USB 儲存裝置及一類比時鐘。

請求項 4：一手機，具有一雷射筆及一類比時鐘。

請求項 5：一手機，具有一 USB 儲存裝置。

請求項 6：一手機，具有一雷射筆。

請求項 7：一手機，具有一類比時鐘。

a) 請求項間的共同專利標的是什麼？

b) 如果"手機"被檢索到，也就是在檢索階段中發現先前技術中已經揭示，但是剩下的技術特徵似乎具有新穎性，你可以發出不具有單一性的理由嗎

c) 哪一些請求項會是第一發明群組、第二發明群組.....？

Ans：

A = 手機；B = USB 儲存裝置；C = 雷射筆；D = 類比時鐘

A+B+C+D

A+B+C

A+B+D

A+C+D

A+B

A+C

A+D

a) 共同先前技術為 A 手機。

b) 群組間缺乏共同技術特徵，故有不具單一性的理由。

c) 請求項 1-3,5 為一個發明群組，請求項 6,4 為另一發明群組，請求項 7,4 為另一發明群組。

練習 6：

請求項 1：一冰箱，具有溫度感測器與警報器。

請求項 2：一冰箱，具有溫度感測器與紫外線燈具。

最接近之先前技術為，一具有溫度感測器與警報器的冰箱，沒有揭示紫外線燈具。

你會提出不具有單一性的核駁理由嗎？為什麼？

Ans：

請求項 1：A+B+C

請求項 2：A+B+D

A=冰箱；B=溫度感測器；C=警報器；D=紫外線燈具。

A+B 相同的部分已被先前技術所揭示，故兩請求項之間不構成單一廣義發明的概念。

請求項 1 沒有 STF，請求項 2 的 STF 是 D，請求項 1 沒有 STF，所以請求項間沒有 "相同或相關" STF，請求項之間缺乏單一性。

練習 7：

請求項 1：一種塗覆製品的方法，其中塗料含有防鏽物質 X，所述方法包括使用壓縮空氣霧化塗料，使用電極佈置(arrangement)A 對霧化塗料進行靜電充電，並將塗料引導至製品上方。

請求項 2：含有物質 X 的塗料。

請求項 3：一種包括電極佈置 A 的噴漆裝置。

含有物質 X 的塗料具有新穎性進步性。電極佈置 A 也具有新穎性進步性。然而，通過使用壓縮空氣霧化塗料並對霧化塗料進行靜電充電並將塗料引導到製品上來塗覆製品為習知技術。

請求項群組具有單一性嗎？

Ans：

請求項 1 的特別技術特徵(i)使用含有物質 X 的塗料，和(ii)使用電極佈置 A。特別技術特徵(i)可以在請求項 2 中找到，故請求項 1-2 間具有技術關聯性，具有單一性。特別技術特徵(ii)可以在請求項 3 中找到，使得在請求項 1 和請求項 3 之間存在技術關係，具有單一性。請求項 2 的特殊技術特徵(i)既不相同也不對應於請求項 3 的特別技術特徵(ii)，因此，請求項 2 和 3 之間缺乏單一性。

練習 8：

請求項 1：一種處理紡織品的方法，包括在 UV 照射下於溫度 T 用塗料組合物 X 噴塗該紡織品。

請求項 2：一種根據請求項 1 的方法塗覆的紡織品。

請求項 3：一種用於請求項 1 的方法的噴塗機，其特徵在於噴嘴裝置的排列。

現有技術文獻揭示了一種用塗層處理紡織品的方法；請求項 1 的方法具新穎性，請求項 2 的紡織品具有不可預期的特性。噴嘴裝置 A 具有新穎性，並且提供了噴塗的組合物的更好分佈。

請求項群組具有單一性嗎？

Ans：

在請求項 1 中，使用對應於通過選擇特定塗層所必需的特殊加工條件是特殊技術特徵，其對現有技術作出貢獻，該特別技術特徵對應於根據請求項 2 的具有不可預期功效的紡織產品產生限定作用，因此，請求項 1 和 2 之間存在單一性。請求項 3 中的噴塗機不屬於及上述特定技術特徵的相同或是相關，因此，請求項 1 和 3 之間以及請求項 2 和 3 之間不存在單一性。

練習 9：

請求項 1：一種具有複數個針腳的電插頭，其特徵在於：所述複數個針腳為橫切直徑為 d 的六角形。

請求項 2：一種插座，具有定義母頭接觸點的複數個延長的孔洞，其特徵在於：該複數個延長的孔洞橫切直徑為 d 的六角形。

如果先前技術揭示一插頭具有複數圓形針腳，一插座具有複數圓形孔洞，請求項群組具有單一性嗎？

Ans：

請求項 1 具有特別技術特徵為複數個針腳橫切直徑為 d 形狀為六角形，請求項 2 具有與請求項 1 相關聯的技術特徵，因針腳與孔洞形狀相同，直徑相同，故具有互補的結構，請求項之間具有技術關聯，具有單一性。

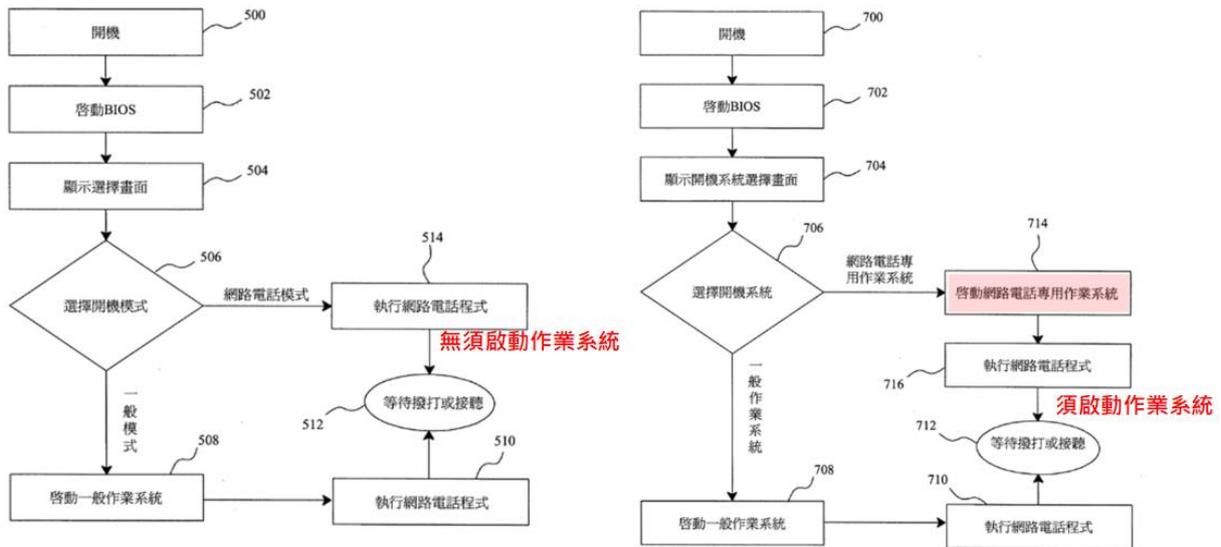
(二)我國提供案例研討

國內案申請號：TW 200802088 A

[申請專利範圍]

1. 一種可快速啟用網路電話的數位系統，包括：一網路電話程式；以及一 BIOS；其中，該 BIOS 在尚未啟動一般作業系統之前提供一選擇功能，其中含有一選項係在不啟動該一般作業系統的情況下執行該網路電話程式。

2. 一種可快速啟用網路電話的數位系統，包括：一網路電話專用作業系統；以及一網路電話程式，可在該網路電話專用作業系統提供的環境中執行；其中，在開機時啟動一多重開機程序，俾顯示一開機系統選擇畫面，其上含有一選項係啟動該網路電話專用作業系統。



本案請求項 1 與請求項 2 的差異在於，請求項 1 的網路電話程式無須先啟動作業系統即可執行，而請求項 2 的網路電話專用作業系統需啟動一作業系統中才可執行，雖兩者所欲解決問題相同，但兩者電話程式的控制層級不同，兩發明間是否構成一個廣義發明的概念而不具有單一性？

[EPO 討論]

請求項 1 與請求項 2 的選顯示選擇畫面與顯示開機系統選擇畫面解決了相同的問題，都是在於選擇啟動的物件，而網路電話程式兩者間也具有相同的技術特徵，請求項 2 具有網路電話專用作業系統，是請求項 1 沒有相同或是相應的技術特徵，若請求項共同的部分具有特別技術特徵，則兩請求項間具有單一性，若請求項共同部分不具有特別技術特徵，則請求項 1 缺乏了對應網路電話專用作業系統技術特徵，不具有單一性。

使用單一廣義發明概念法或是特別技術特徵法應是可以分析任何的請求項間是否具有單一性的。

伍、課程結束測驗：

一、實例測驗

案例：EP 1290995 B1、TW 1262786

申請專利範圍：

1. 一種長型的吸收性物件，其縱長為前後對邊而橫寬為左右兩側，此吸收性物件包含層疊的：

背片，具有阻隔液體效應；

液體吸收層；

親水性的中層片，含有纖維；

親水性的表片，含有纖維，

其中吸收性物件之中心部分有預定的寬度，其係與左右兩側緣相距並形成數個自表片連續延伸至中層片的液流通孔，該吸收性物件，其厚度等於或小於3毫米，以及中層片之纖維密度高於在中心部分之表片的纖維密度。

說明書(簡要)：

發明背景

【技術領域】

本發明係關於一種吸收性物件薄片，例如陰道排放物吸收片被稱為生理護墊(panty liner)、供尿失禁病患使用之尿液吸收片、吸收少量經血的吸收片或之類。

【先前技術】

穿戴吸收性物件薄片例如生理護墊(panty liner)時係藉助壓敏性黏合劑使其黏附及固定在內褲褲襠內側部位。

圖6顯示習見常用之吸收性物件薄片1的橫截面。

在吸收性物件1上，單層或雙層的中層片3係置於由合成樹脂膜形成且具有阻隔液體效應之背片2上，其上則是由親水性的非織造布形成之表片4。沿著吸收性物件1的外圍，則是形成圓形-密封部位5，使背片2、中層片3以及表片4熱黏合在一起。而背片2靠近衣物的另一面，則由壓敏性黏合劑層6將其黏附並固定在內褲褲襠部分的內側。

當吸收性物件薄片1作為生理護墊(panty liner)或之類用途時，表片4係由包含親水性纖維(例如：人造絲)之射流噴網非織造布形成，而中層片3則由厭水性的纖維束或

防水的非織造布形成。此類型吸收性物件 1 之用途係在接受少量體排泄物或排放液例如：陰道排放物，因此作成極薄以便能與內褲褲襠部分合為一體。為此目的，體排泄物或排放液主要是由親水性的表片 4 吸收，但中層片 3 為厭水性或防水性而不具有液體吸收功能，其係作為緩衝層以改善對穿戴者皮膚之觸感。

此類型之吸收性物件薄片 1，例如，作為局部吸收以及留滯女性陰道口所排放的陰道排放物之類。在此狀況下，陰道排放物之類係集中流到吸收性物件 1 之中心部分並由表片 4 所吸收並留滯。然而，由於習見的吸收性物件僅由薄薄的表片 4 吸收液體，長時間使用時，留滯在局部的液體很容易飽和並餘留在表片 4 之表面上而造成穿戴者產生不適感。此外，作為陰道排放物吸收片，已知有一種長尺寸類型，其總長度等於或大於 160 毫米。然而，由於其僅在表片 4 局部吸收液體，長的表片 4 並未有效地利用，使得局部留滯的液體極易產生不適感。

此外，由於液體僅能在先前技藝之表片 4 吸收，液體吸收速度低。因此，若其係作為(例如)供患有輕微尿失禁之病患使用且液體量較大，則不能在短時間內吸收該液體，立即會造成液體由吸收性物件 1 側面滲漏出。

當然，若在背片及表片之間採用主要包含紙漿之類的厚吸收層，如同衛生棉及免洗尿布，則可增加液體吸收力。然而，此類吸收性物件 1 必須輕薄以便配戴時能與內褲褲襠部分合一，其厚度須等於(例如)或小於 3 毫米，較佳者等於或小於 2 毫米。因此，不能採用該種厚吸收層。

另外亦可在背片及表片之間提供極薄吸收層，例如一疊拭紙或氣流鋪置(airlaid)紙漿。然而，由於陰道排放物之類均係集中在表片局部，僅以採用該薄吸收層並不能提昇對局部留滯液體的吸收能力，也因此不可能長時間穿戴。

(實施例)製備一種結構如圖 1 至 5 展示之吸收性物件。

表片 24 係由氣黏型非織造布形成，其內含皮/芯類型雙組份合成纖維(芯線為 PET；外皮為 PE)，其纖度為 2.2dtex 且纖維長度為 44 毫米。其基本重量為 25 克/平方公分且密度為 0.0625 克/立方公分。

中層片 23 係由氣黏型非織造布形成，其中：頂層 23a 包含皮/芯類型雙組份合成纖維(芯線為 PP；外皮為 PE)，其纖度為 3.3dtex 且纖維長度 44 毫米；底層 23b 包含皮/芯類型雙組份合成纖維(芯線為 PET；外皮為 PE)，其纖度為 2.2dtex 以及纖維長度為 51 毫米。基本重量 25 克/平方公分(頂層 23a 為 11 克/平方公分；底層 23b 為 14 克/平方公分)且密度為 0.0833 克/立方公分。

液體吸收層 22 由氣流鋪置紙漿形成，其基本重量為 45 克/平方公分，紙漿纖維係與丙烯酸結合劑相聯。中心部分 30 之寬度 W5 設計為 23 毫米，液流通孔 31 之定距 Py 以及 Px 設計為 4 毫米以及 4 毫米，而液流通孔 31 之縱向尺寸 Hy 及橫寬尺寸 Hx 分別設計為 1.8 毫米以及 1.0 毫米。此外，吸收片 10 之厚度設計為 1.05 毫米。

(比較實施例)

製備結構如圖 6 之吸收性物件。表片 4 所使用的是射流噴網型非織造布，包含 55%(以重量計)人造絲、30%(以重量計)PET、以及 15%(以重量計)PP，且其基本重量為 38 克/平方公分。中層片 3 係使用由一束厭水性的 PP 纖維形成且基本重量為 18 克/平方公分的纖維層作為頂層，及使用基本重量 30 克/平方公分之氣黏型非織造布作為底層。

(評估)

在實施例及比較實施例之吸收性物件的中心部分，將 1 毫升人造體液滴以 1 毫升/秒之速率滴在表片的體觸面。於人造體液滴落之後，測量人造體液自表片之體觸面消失所需的時間。在實施例之吸收性物件耗時 8 秒，而比較實施例之吸收性物件則為 25 秒。此時，將 8 克羧甲基纖維素鈉、80 克甘油、10 克氯化鈉、4 克碳酸氫鈉加入 1 公升離子交換水中製備成人造體液，可進一步添加 8 克紅色 102 作為著色劑。

問題：

本案是否在“缺乏明確/簡潔/支持”及不充分揭露上有任何異議？為什麼？

在申請專利範圍中，指出“吸收性物件,其厚度等於或小於 3 毫米”，並未明確說明厚度量測應在該吸收性物件何處量測，究竟是吸收性物件之中心部分厚度、吸收性物件之密封部位厚度或吸收性物件之中心部分含黏合劑層厚度，致使缺乏明確性。

二、問答測驗

測驗 1：充分揭露與明確性(1)

歐洲專利公約第 83 條與歐洲專利公約第 84 條皆有“明確”的用字，它們之間有什麼不一樣嗎？

Ans：請見第 8 頁。

測驗 2：充分揭露與明確性(2)

摘要可以被用來提出揭露不充分嗎？

Ans：不可。依據歐洲專利公約第 85 條規定，摘要只應提供作為技術資訊的用途，不可將其作為其他的用途。

測驗 3：充分揭露與明確性(3)

“申請專利範圍：一種比現存的咖啡研磨機更好的咖啡研磨機。” =>揭露不充分或是不明確？

Ans：這是一個典型的“所欲達成功效”範例，其中僅聲明了潛在問題的期望結果，而不是通過實現結果的具體設備特徵來定義它，缺乏明確性；如果說明書中沒有包含更多的資訊，則揭露不充分。

測驗 4：充分揭露與明確性(4)

“所欲達成功效(result to be achieved)”與“功能特徵(functional feature)”的不同之處為何？

Ans：所欲達成功效僅為指出技術的問題以及期望的結果，並未有對如何達成期望結果做出解釋(參考歐洲審查基準 F-IV 4.10)。功能特徵則定義出功能性的技術(參考歐洲審查基準 F-IV 6.5)。

測驗 5：充分揭露與明確性(5)

“一車輛，包含一金屬底盤，該金屬底盤外部具有一噴漆在 80 度下混和一金屬氧化物及揮發性有機物一小時製造完成。” =>是否明確？

Ans：該請求項試圖藉由方法來定義構件特徵(噴漆)。然很難以去得知該構件的技術特徵，比如揮發性有機物是否會出現在噴漆中?(看起來不會)金屬化合物是否會轉換成其他化合物?本項為製程界定物(參考歐洲審查基準 F-IV 4.12)

測驗 6：單一性(1)

兩種辨識缺乏單一性的概念分別為何？

Ans：單一廣義發明概念法(SGIC)及特別技術特徵法 STF

測驗 7：單一性(2)

在一件專利申請案中可以有幾個發明？

Ans：檢索階段只能有一個，除非其他發明的檢索不需要太多努力(參考歐洲審查基準 B-VII 4.12)，在審查階段一件發明案中只能有一發明，而在異議階段可以有無限制數量的發明，單一性與異議無關。

測驗 8：單一性(3)

哪一些先前技術文件可以作為發明不具單一性的理由？

Ans：任何滿足歐洲專利公約第 54 條(2)的先前技術文件都可以，然而不包含歐洲專利公約第 54 條(3)的先前技術文件。

測驗 9：單一性(4)

一申請案中包含兩項申請專利範圍，第一項為氣墊船，第二項為小型直升機。你認為需要利用相關文件證明缺乏單一性嗎？在什麼樣的情況下？

Ans：此為檢索前缺乏單一性，不需要任何的相關先前技術文件。如果氣墊船與直升機間有技術關聯，則或許需要提供相關文件。

測驗 10：單一性(5)

提出發明不具單一性時，最少不具單一性理由的 4 點內容分別為何？

Ans：請見第 46 頁。

陸、心得及建議

一、心得

首先，非常感謝局裡提供這次的機會讓我們可以前往 EPA 參加研習。本次因為是進階課程的緣故，跟以往中階課程略有不同，在研習的安排上，從出發前需事前準備案例提供講師，以便在課堂上可以直接面對面的和講師以及各國的審查官一同研討案例、在寄發投影片時提醒需預習暖身題、到 EPA 時的現場座位安排為環繞式會議室可直接面對講師以及分成化學/非化學組實例演練，一一的突顯 EPA 在課程安排上的用心良苦，希望不是單純的從講師上課單方面的吸收，而是各個學員也透過實際演練和提供案例等方式，更加的直接、互動式從講師吸收課堂知識、提問及交流，甚至在分組實例演練時，經由跟其他審查官的相互討論、表達，直接實際演練並驗收自身的了解程度。

二、建議

這次本想準備是有關新興科技(BlockChain、AI、FinTech 等)的案例，但因首次參加進階課程以及少有已公開的新興科技在國外對應案，以致需要自行翻譯，可能會造成與講師及他國審查官的誤解，建議之後有參加 EPA 進階課程的同仁，可提早找有英文對應案之案例，甚至有 EPO 的審查意見，更能讓講師了解並直接討論、解答。

本次單一性最主要新增的內容在於「最少不具單一性理由」審查流程，該流程是作為審查人員在撰寫不具單一性的審查意見時之依據，讓審查意見可以更加地一致性及完整性，特別基於兩種判斷不具單一性的方法規範四點必須撰寫內容及格式，減少了作業程序上錯誤的機率；本局於 108 年 1 月 1 日對我國審查基準發明單一性做出修正，可參考歐洲專利局之方式，基於發明單一性判斷方法，提出對應之不具單一性理由作業規範，以達成通知函理由與審查基準內容的適法性高度一致。

柒、附錄

一、結業證書



Certificate of attendance

This is to certify that

Jung Hsiang Li

attended the following European Patent Academy seminar:

"Clarity and unity: analysis of patent applications during search and examination
(advanced level)"

Date: 25 – 27 March 2019

Place: European Patent Office, Munich



Christoph Ernst
Vice-President
European Patent Office

Munich, March 2019

European Patent Academy



Certificate of attendance

This is to certify that

Su Ci-Sian

attended the following European Patent Academy seminar:

"Clarity and unity: analysis of patent applications during search and examination
(advanced level)"

Date: 25 – 27 March 2019

Place: European Patent Office, Munich

Christoph Ernst
Vice-President
European Patent Office

Munich, March 2019

European Patent Academy

二、研習過程之照片

