

出國報告(出國類別：實習)

## 2015 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：陳國衍 專利審查官  
                  陳穎慧 專利審查官  
                  吳韶淳 專利助理審查官

派赴國家：德國

出國期間：104 年 11 月 24 日至 11 月 29 日

報告日期：105 年 2 月 3 日

# 摘 要

歐洲專利局於 2015 年 11 月底在德國慕尼黑舉辦一場為期 2 天之「2015 歐洲專利局上訴委員會及其重要決定」(EPO boards of appeal and key decisions 2015) 會議，會議內容包括：歐洲專利局擴大上訴委員會關於專利更正案之明確性的決定、各國上訴審判制度、以主要生物學方法生產的植物專利標的及模擬審判實務等。本次研習課程之內容，有助於理解歐洲專利審查(特別是舉發及更正審查)之相關制度與審查基準及五邊局之上訴審判運作情形，各國審判制度之優、缺點及審判經驗亦可供我國未來調整舉發審查程序、制度之參考，俾以提升我國專利舉發無效審判及其他有爭議案件的審查品質。

# 目次

壹、 目的與會議過程.....	1
貳、 行程.....	3
參、 2015 重要決定：G3/14 明確性(Clarity).....	4
一、 相關法條.....	4
(一)歐洲專利公約第 100 條：異議事由(Grounds for opposition).....	4
(二)歐洲專利公約第 101 條第 3 項：異議程序之更正.....	5
二、 G3/14(明確性) 之背景介紹 .....	5
三、 提交擴大上訴委員會之提問及法院之友的意見 .....	7
(一)提交擴大上訴委員會之提問 .....	7
(二)法院之友(Amicus curiae)正反兩方的意見.....	8
四、 擴大上訴委員會之回覆 .....	10
(一)歐洲專利公約第 101 條第 3 項的解釋.....	10
(二)更正之態樣 .....	11
(三)擴大上訴委員會對上訴委員會提問之回覆.....	12
五、 結論 .....	14
肆、 模擬審判實務與案例介紹.....	15
一、 參加成員之簡介與現場安排.....	15
二、 案例介紹.....	16
三、 雙方答辯情形.....	20
伍、 2015 重要決定：	
G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)－番茄案與花椰菜案第二季.....	22
一、 背景介紹.....	22
(一)歐洲專利公約第 53 條第(b)款.....	22
(二) G1/08(Tomatoes)及 G2/07(Broccoli).....	23
二、 備受矚目的 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II) .....	24

三、G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)之重要性 .....	27
四、G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)之小結與展望 .....	31
陸、EPO 等五邊局國家上訴審判運作情形 .....	33
一、前置介紹與探討基礎 .....	33
二、美國專利商標局(USPTO)運作情形 .....	35
三、中國知識產權局(SIPO)運作情形 .....	36
四、日本特許廳(JPO)運作情形 .....	38
五、韓國智慧財產局(KIPO)運作情形 .....	40
六、總結與結論 .....	41
柒、心得與建議 .....	42
捌、附錄 .....	45
附錄一 .....	45
附錄二 .....	48

# 壹、 目的與會議過程

今年冬季，歐洲專利局舉辦「2015 歐洲專利局上訴委員會及其重要決定」(Boards of appeal and key decisions 2015)研討會議，以檢視其一年來的重要決定及所產生的影響。該會議於 11 月底在德國慕尼黑舉辦，參加者總計 267 人，主要為來自歐洲各國之法律事務所、產業界、法院及專利局等單位之專利相關從業人員：專利律師或代理人、法官及專利審判官/審查官等。職等 3 人為幾位少數來自亞洲國家之東方面孔。

今年會議第一天上午的內容，除歐洲專利局智財學院執行長 Jean-Michel Zilliox 致開場歡迎詞外，擴大上訴委員會副主席 Wim van der Eijk 介紹了歐洲專利局上訴委員會(Board of Appeal)之最新發展與趨勢，上訴委員會前法制專員 Kevin Garnett QC 說明擴大上訴委員會決議案件 G 3/14 關於專利更正之決定，上訴委員會法律研究處律師 Frederic Bostedt 介紹上訴委員會的歷年決定之檢索資料庫。下午，由技術上訴委員會主席 Hugo Meinders 介紹上訴案件的受理，接著由三位 EPO 上訴委員會官員與模擬之原、被告進行精彩的現場模擬審判，讓與會學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 介紹上訴委員會本年度案件的摘要及評論，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，由上訴委員會法制專員 Ingo Beckedorf 說明有關動植物生產專利之擴大上訴案件 G 2/12、G 2/13 的決定及評析，另由慕尼黑科技大學教授 Christoph Ann 介紹五邊局的上訴審判制度與運作情形。最後，由擴大上訴委員會副主席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，結束為期兩天的研討課程。

這次會議，中國知識產權局之專利複審委員會有 5 位成員參加，由常務副主任葛樹帶領下，通信申訴二處處長楊克菲、通信申訴一處副處長劉鵬、第三申訴

處審判官武磊及人事處專員王琳等一起與會。課餘時，複審委員會官員們與我方有簡短交流，討論一些意見及雙方制度。

本次研習的目的，在於瞭解歐洲專利局上訴委員會最新的重要決定及其審判制度，會議中之課程內容，有助於理解上訴委員會專利審查(特別是舉發及更正審查)制度與問題，並提升我國專利舉發無效審判及相關爭議案件之審查品質。

## 貳、行程

日期	天數	地點	行程
11月24日 至 11月25日	2	台北→德國(慕尼黑)	去程
11月26日 至 11月27日	2	慕尼黑	參加研習
11月28日 至 11月29日	2	德國(慕尼黑)→台北	返程

## 參、 2015 重要決定：G3/14 明確性(Clarity)

2015 年擴大上訴委員會做成之 G3/14 決定，G3/14 是關於異議程序(opposition proceeding)中所提之更正案的明確性。

### 一、相關法條

#### (一)歐洲專利公約第 100 條：異議事由(Grounds for opposition)

依歐洲專利公約第 100 條<sup>1</sup>規定，提出異議只能基於下述事由：

- (a) 依據歐洲專利公約第 52 至 57 條的規定，歐洲專利之申請標的欠缺可專利性。
- (b) 歐洲專利對於發明的揭露不夠明確且充分，以致於該項技術領域具有通常知識者無法據以實現。
- (c) 歐洲專利之申請標的超出申請案的內容，或依據分割申請案或歐洲專利公約第 61 條提出的新申請所授與之專利標的超出前申請案的內容。

其中(a)項異議事由，亦即依據歐洲專利公約第 52 至 57 條欠缺可專利性，係分別為下列異議事由：

- 依據歐洲專利公約第 52 條的規定，不符合發明定義。
- 依據歐洲專利公約第 53 條的規定，不予發明專利之標的。
- 不符合歐洲專利公約第 54 條所規定之新穎性。
- 不符合歐洲專利公約第 56 條所規定之進步性。
- 歐洲專利不具備歐洲專利公約第 57 條所規定之產業利用性。

---

<sup>1</sup> EPC Art.100 : Opposition may only be filed on the grounds that:

- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
- (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
- (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.



因此，依據歐洲專利公約第 100 條，提出的異議事由並不包含違反第 84 條<sup>2</sup>所規定之請求項之明確性。

## (二)歐洲專利公約第 101 條第 3 項：異議程序中所提之更正

雖違反歐洲專利公約第 84 條所規定之請求項之明確性不是提起異議的事由，但是歐洲專利公約第 100 條第 3 項<sup>3</sup>規定異議組(Opposition Division)必須考慮異議程序中歐洲專利所做的更正：

(a)在滿足歐洲專利實施細則的條件下，若更正後該專利符合歐洲專利公約規定之要件，應維持該專利。

(b)若更正後該專利不符合歐洲專利公約規定之要件，應撤銷該專利。

因此，更正後之專利需符合所有歐洲專利公約規定之要件，包括第 84 條所規定之請求項之明確性。若在異議期間之更正不符第 84 條所規定之請求項之明確性，依第 101 條第 3 項，應撤銷該專利。

## 二、G3/14(明確性) 之背景介紹

G3/14 是異議之上訴案。在異議程序時，專利權人更正請求項，將附屬項之全部技術特徵併入獨立項，因原本的附屬項包含了「實質上(substantially)」這個不明確的用語，導致更正後的獨立項不明確，因此異議組依據歐洲專利公約第 101 條第 3 項，以更正後該專利不符合歐洲專利公約之規定，做出撤銷該專利之

---

<sup>2</sup> 歐洲專利公約第 84 條：「請求項係確定保護的事項。請求項應明確、簡潔，並為說明書所支持 (The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.)」

<sup>3</sup> EPC Art.100 (3): If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates

(a)meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled;

(b)do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke the patent.

決定。

上訴過程中，專利權人主張將原本存在的附屬項整個併入獨立項並不算是「更正」，因此不適用歐洲專利公約第 101 條第 3 項。上訴委員會發現，對於異議程序中所提之更正，有關明確性的決定，有兩種不同處理方式：

#### 1. 傳統方式(conventional approach)：限制方式(restricted approach)

T 301/87：當提出更正時，必須考慮該**更正是否導致(arise out of the amendment)**違反任何歐洲專利公約，包括違反歐洲專利公約第 84 條之明確性；但是若違反明確性並非更正所導致，亦即更正**未產生新的**明確性問題，則不會做出撤銷決定。因為微小的更正(minor amendment)導致歐洲專利公約第 100 條異議事由之外的撤銷結果，將會是荒謬的事情。

T 381/02：僅是將核准的獨立項與其附屬項結合所做的更正，並非「實質性(substantive)」更正。

T227/88：當專利作了實質性更正(substantive amendment)而達到被提起異議的程度，可以依異議事由處理更正所導致的問題。

#### 2. 偏離方式(diverging approach)：較廣泛的權力(wider power)

偏離傳統方式的兩個決定為 T1459/05 及 T459/09。

T1459/05：在例外的情況，上訴委員會可自行裁量是否要審查更正後請求項之明確性，不必遵守傳統方式。理由如下：

(1)早期的案件，是假定在審查階段已審查確認所有附屬項，但現況事實並非如此。

(2)近年來，申請案附屬項數顯著增加，故不再可能仔細審查每一附屬項。

T459/09：將附屬項併入獨立項的簡單修正亦屬於「更正」，任何更正均是為了克服歐洲專利公約第 100 條的異議事由，故需依據歐洲專利公約第 101 條第 3 項，審查更正後請求項之明確性，無論該更正是將附屬項的某個技術特徵併入獨

立項，或僅是將獲准專利的請求項做文字結合(literal combination)中。

對於異議程序中所提之更正之明確性審理，有兩種不同的處理方式，故上訴委員會將相關法律問題提交擴大上訴委員會裁決。

### 三、提交擴大上訴委員會之提問及法院之友的意見

#### (一)提交擴大上訴委員會之提問

上訴委員會提交擴大上訴委員會四個問題：

1. 擴大上訴委員會 G9/91<sup>4</sup>決定中的「更正」的定義是否包含

(a)將核准之附屬項中之元件(element)文字併入(literal insertion)獨立項之更正，或  
/及

(b)將整個核准之附屬項文字併入獨立項之更正。

若上述問題的答案是肯定的，異議組及上訴委員會是否應依據歐洲專利公約第 101 條第 3 項，在異議程序中審查該些更正後的獨立項之明確性？

2. 若擴大上訴委員會對提問 1 的回覆是肯定的，則

(a)獨立項的明確性審查是否僅限於併入之技術特徵？或

(b)獨立項的明確性審查應及於更正前之獨立項中之技術特徵？

3. 若擴大上訴委員會對提問 1 的回覆是否定的，則如提問 1 所述之更正後的獨立項是否皆不須審查其明確性？

4. 若擴大上訴委員會認為獨立項之明確性審查並非必要或全然不必要，則必須進行明確性審查之條件為何？

---

4 G9/91: 當專利提出請求項之更正時，必須全面審查該更正是否符合歐洲專利公約要件。(in case of amendments of the claims of a patent, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC)

## (二)法院之友(Amicus curiae)正反兩方的意見

擴大上訴委員會就此事徵求公眾意見，徵求期間於 2014 年 8 月底截止，所收到法院之友(Amicus curiae)的意見簡單摘要如下：

### 1. 贊成傳統方式(conventional approach)：限制方式(restricted approach)

- 專利權人

- 若提出之更正僅是對於獲准的請求項範圍作文字併整 (linguistic consolidation)，應維持現狀作法(傳統方式)。

- 賦予歐洲專利局權力在異議階段推翻審查階段已審定的事項，將損害歐洲專利公約第 100 條的原則。

- 智慧財產權律師聯合會(The Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle )

- 依異議程序及歐洲專利公約第 84 條的法理，沒有正當理由得證明審查更正後請求項之明確性的通常權力。

- 但是因更正導致明確性問題的情況下，應該要賦予歐洲專利局權力審查明確性。

- 其他贊成傳統方式的意見

- 基於歐洲專利公約第 84 條的核駁，只能在因更正導致不明確的情況下，亦即，更正前不明確的情況並不適用。

### 2. 贊成偏離方式(diverging approach)：較廣泛的權力(wider power)

- 異議人

- 上訴委員會的早期決定中，審查更正後請求項之明確性的時機與核准時是否已存在明確性問題有關，但許多情況並非如此，所以審查更正後請求項之明確性幾乎不可能。

- 局長(The President of the EPO)

- 依使用者之實務需求，對於異議程序中提起更正之專利，必須審視其是否滿足歐洲專利公約所有法條，因此歐洲專利公約第 84 條可作為撤銷經更正之專利的理由。
- 難題在於依據歐洲專利公約第 101 條第 3 項，如何建立審查更正後請求項的限制。
- 異議程序效率的需求不能凌駕於更正後之專利需符合歐洲專利公約第 84 條的要件之上。
- 如果歐洲專利局沒有權力核駁因更正所導致的明確性問題，則在異議程序中必須透過請求項之解釋來解決該不明確性問題。在訴訟階段或撤銷程序亦會面臨同樣的問題，有可能因此導致請求項之解釋不同。

- 其他贊成偏離方式的意見

- 無論是對核准的專利提出更正，或是修正請求項，整個專利都需符合歐洲專利公約的所有要件。
- 重點在於，因為歐洲專利公約第 138 條<sup>5</sup>沒有規定不具明確性是國家法院

---

<sup>5</sup> EPC Art.138:Revocation of European patents

(1)Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:

(a)the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;

(b)the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(c)the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;

(d)the protection conferred by the European patent has been extended; or

(e)the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

(2)If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.

(3)In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European

可撤銷專利之事由，所以歐洲專利局應該在異議程序的每個步驟確認明確性。因此，異議程序中，對更正的明確性應採用合宜的審查方式。

## 四、擴大上訴委員會之回覆

### (一)歐洲專利公約第 101 條第 3 項的解釋

雖然歐洲專利公約第 84 條在審查程序中扮演很重要的角色，但在異議程序中並沒有重要地位。即使核准的請求項不符歐洲專利公約第 84 條，仍不會被撤銷。然而，任何欠缺明確性的請求項仍然與異議程序息息相關，可能會影響依據歐洲專利公約第 100 條異議事由有關要件的判斷，例如揭露不充分、新穎性、進步性的判斷等等，對於進入國家法院前的程序，亦是如此。

對於歐洲專利公約第 101 條第 3 項之解釋，溯及法源 1969 年維也納公約 (Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969)，仍無法得到清楚的答案。關於核准專利的更正，沒有跡象顯示歐洲專利公約第 101 條第 3 項規定必須完整的再審查(complete reexamination)專利案件，無論是明確性或其他歐洲專利公約規定的要件。反之，法源顯示，更正的目的係為了克服違反異議事由時，關係重大的是該更正本身與其產生的影響，而不是其餘部分是否滿足歐洲專利公約的要件。

溯及歐洲專利公約第 101 條第 3 項的立法史，也仍無法得到清楚的答案。2000 年歐洲專利公約並未修正歐洲專利公約第 101 條第 3 項，也無任何為推翻已建立之「傳統方式」決定(例如 T301/87)的修正建議，擴大上訴委員會覺得這項事實十分重要。

為何歐洲專利公約第 84 條的明確性要件不是第 100 條中所規定的異議事由？事實上，主張修正的提案曾被否決。理由是不具明確性的缺陷大部分已經被涵蓋於異議事由中的「揭露不夠明確且充分」，為保持異議程序的效率，而將更深遠

---

patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims.  
The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

的異議事由引入異議程序，並不明智。

在 2000 年歐洲專利公約的修法過程中，曾有意見再次建議不具明確性應為異議事由之一，但該提案仍被否決。因為，歐洲專利公約第 83 條及第 56 條足以應付請求項範圍過廣的問題。

因此，擴大上訴委員會發現，無論提出什麼議題，立法者不接受將歐洲專利公約第 84 條之明確性納入異議事由。倘若採取偏離方式，擴大上訴委員會認為異議人可能會針對專利權人之更正提起各式各樣關於歐洲專利公約第 84 條的明確性問題，因而延遲異議程序。

G1/91 已經決定不能僅從字面解釋(read literally) 歐洲專利公約第 101 條第 3 項，G9/91 及 G10/91 決定，指出當請求項有更正時，必須審查該更正是否符合歐洲專利公約要件，故必須限制更正專利的明確性審查，不能擴及未更正之部分。否則一旦有更正，可能產生新的異議事由。因此，對於更正之明確性審查，G3/14 採取「傳統方式」。

## (二)更正之態樣

對於上訴委員會的提問 1：G9/91 決定中「更正」的定義是否包含(a)將核准之附屬項中之元件文字併入獨立項，或 / 及(b)將整個核准之附屬項文字併入獨立項。擴大上訴委員會將更正分成下列兩種態樣：

**態樣 A(Type A)**：即提問 1 中的(a)

將核准之附屬項中之元件併入獨立項，包含以下兩種情況：

- (i)附屬項包含複數個選擇式實施方式(alternative embodiments)，更正後內容為選擇其中之一個實施方式，以下簡稱為 Type A(i)。
- (ii)從附屬項併入獨立項的技術特徵，與更正前該附屬項之其他技術特徵有關連，以致於更正後內容破壞原先的連結關係，以下簡稱為 Type A(ii)。

**態樣 B(Type B)**：即提問 1 中的(b)

將整個核准之附屬項文字併入原獨立項。

G3/14 涉及的更正態樣為 Type B，專利權人將原請求項 2(附屬項)整個併入原請求項 1(獨立項)。為釐清法律的不確定性，擴大上訴委員會亦針對更正態樣 A 回覆。

G3/14 涉及更正 Type B，係將附屬項整個併入獨立項，雖然係屬「更正」，但事實上並非新的或修改實質內容的請求項，故採用「傳統方式」並無不當。既然請求項未做實質的更正，異議人不能對該附屬項(即更正後的獨立項)提出不具明確性的異議理由。若更正前之附屬項已違反明確性，其併入獨立項後，由於違反明確性之事實並非更正所致，故異議人不能提出不具明確性的異議理由。

對於更正態樣 Type A(i)，實質上其與 Type B 並無差異，並非新的或修改實質內容的請求項，故作法與 Type B 相同，採取「傳統方式」。

此外，以下情況的處理方式亦與 Type B 相同：

- 刪除請求項中的文字以減縮專利權範圍，即使原本已不符歐洲專利公約第 84 條，異議人仍不能提出不具明確性的異議理由。
- 刪除核准之請求項之選擇性技術特徵(optional feature)，無論該請求項是獨立項或附屬項。

對於更正態樣 Type A(ii)，當不具明確性是由於更正所導致，則可以進行明確性審查；相反地，若不具明確性不是由於更正所導致，則不得明確性審查。

總而言之，任何一種將核准之附屬項的元件併入核准之獨立項的更正，均應以相同方式處理。基於歐洲專利公約第 84 條的核駁，僅適用於更正導致不具明確性的情況。

### **(三)擴大上訴委員會對上訴委員會提問之回覆**

對上訴委員會的提問，擴大上訴委員會回覆如下：



## 提問 1

擴大上訴委員會 G9/91 決定中的「更正」的定義是否包含：

- (a)將核准之附屬項中之元件文字併入獨立項之更正，或及
- (b)將整個核准之附屬項文字併入獨立項之更正。

若上述問題的答案是肯定的，異議組及上訴委員會是否應依據歐洲專利公約第 101 條第 3 項，在異議程序中審查該些更正後的獨立項之明確性？

## 回覆：

(1)更正之目的是為了克服異議事由，以免該專利無效，以修改實質內容或未修改實質內容據以區分是否為更正，並不具意義，故提問 1 中的(a)及(b)兩種情況均屬「更正」。

(2)若提問 1 中的(b)屬於 Type B，將附屬項整個併入獨立項雖屬「更正」，但事實上並非新的或修改實質內容的請求項，只有在更正導致違反歐洲專利公約第 84 條的情況下，才可以審查該請求項是否符合歐洲專利公約第 84 條，因此，答案是否定的。

若提問 1 中的(b)，包含 Type A(i)及 Type A(ii)的更正。由於 Type A(i)實質上與 Type B 並無差異，並非新的或修改實質內容的請求項，故作法與 Type B 相同。對於更正態樣 Type A(ii)，當不具明確性是由於更正所導致，則可以進行明確性之審查；相反地，若不具明確性不是由於更正所導致，則不得進行明確性之審查。

針對提問 2、提問 3 及提問 4，擴大上訴委員會的回覆是前述提問 1 之回覆內容亦適用於提問 2 至提問 4<sup>6</sup>。

---

<sup>6</sup> G3/14(86)：The above answers also deal with referred question 2, 3 and 4.

## 五、結論

擴大上訴委員會 G3/14 就異議程序中明確性之審查指令(Order)如下<sup>7</sup>：「基於歐洲專利公約第 101 條第 3 項之目的，考量更正後之專利是否符合歐洲專利公約所規定之要件時，只有且限於(only when, and then only to)更正導致違反第 84 條的情況，才可以審查更正後的請求項是否符合第 84 條所規定之要件。」

---

<sup>7</sup> G3/14's Order : In considering whether, for the purposes of Article 101(3) EPC, a patent as amended meets the requirements of the EPC, the claims of the patent may be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC only when, and then only to the extent that, the amendment introduces non-compliance with Article 84 EPC.

## 肆、 模擬審判實務與案例介紹

### 一、 參加成員之簡介與現場安排

DG3 是由若干個上訴委員會所組成，對於不服有關申請案的程序審查、實體審查、法律適用或異議程序的決定而提起的上訴案件，上訴委員會須擔任相當於司法機關的獨立審理工作。DG3 的辦公處所及本次研討會議課程都位在慕尼黑的 EPO 總局，本次的研討會係按照慣例於國際會議廳舉辦模擬審判，讓各界實際認識與了解上訴委員會開庭運作的過程。

本次出席模擬審判的成員，主席為前技術上訴委員會主席 Dai Rees，報告人為上訴委員會技術成員 Bernhard Noll 及法律成員 Dorothea Prietzel-Funk 等三位官方代表，上訴人代表 Chris Tunstall 為英國倫敦 Carpmaels & Ransford 事務所的歐洲專利代理人，專利權人代表 Jan-Malte Schley 為慕尼黑 Peterreins Schley 事務所的歐洲專利代理人。

模擬審判的座位安排如照片及示意圖所示，EPO 三位官方代表坐在長桌的長邊，中間為此次聽證的主席，長桌的短邊則分別坐著上訴人及專利權人代表：





聽證程序依序為：(1)由主席宣布聽證程序開始；(2)報告人說明本案爭議點；(3)當事人雙方陳述意見，在專利代理人監督下，未具資格之出席人員之陳述意見可予承認；(4)採證及評價證據；(5)技術及法律成員提出問題，主席裁示討論事實及法律地位；(5)聽證程序終結。

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、案例介紹

系爭專利(歐洲專利號 0000000)申請人(答辯方,專利權人)製造一種刮鬍刀。其應用部分被認知為「包括電動振動的安全刮鬍刀」，其先前技術「建議包括水探測器與電氣關聯的設備，例如檢測家用電器的洩漏」。另習知之通常知識「其振動可以輔助安全刮鬍刀的清潔功能」(引證未揭露此功能)。

本發明是提供一種自動檢測器，用於刮鬍刀的頭部浸在水中時可以切換其振動機構。

系爭專利之請求項 1，在 2011 年 4 月 1 日的聽證會上基於第三輔助請求進行修正，其為：

一種安全刮鬍刀包括：刀片單元(2)具有至少一個刀片(4)為鋒利的切削刃，該刀片單元上的手柄(1)裝置，包括振動機構(24、26)，及用於控制電力裝置操作的控制裝置(16)，該控制裝置(16)對應於一個水檢測裝置，當刮鬍刀使用者將該刀片單元(2)浸入水中時，該電力裝置啟動刮板單元進行清潔，該水檢測裝置包

括一對電極，其中至少有一個是設置在該刀片單元(2)上，其特徵在於該電極彼此間隔開，使得正常使用狀態下的刮鬍刀之該電極不會因使用過程中於該刀片單元上的刮鬍泡沫或鬍渣堆積等其它情形，而發生連接。

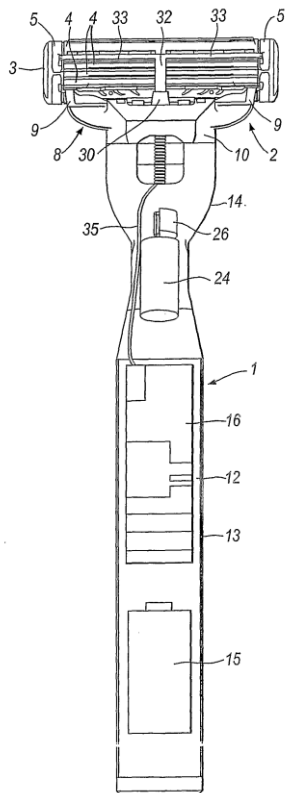


Fig. 2

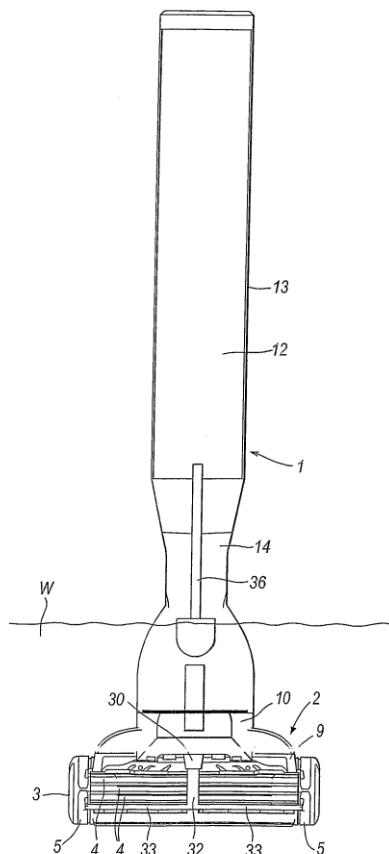


Fig. 7

該專利是根據歐洲專利公約第 100(b)條(未充分揭露)和第 100(a)條(違反第 52 至 57 條)而不授予專利權。對於違反第 100 條(b)，上訴理由指出該發明“幫助清洗”的功能並沒有界定於申請專利範圍，且申請專利範圍未包括解決問題的所有必要技術特徵。此外，根據引證文件(D12 至 D16)，系爭請求項 1 缺乏新穎性，其附屬項也缺乏新穎性或進步性。

歐洲專利局異議組發出通知書，須進行言詞審理。通知書列出待討論的問題，並表示初步認定說明書所述的實施方式和圖式應充分揭露申請專利之發明，且引證 D12 至 D14 已公開水檢測裝置，當其與水接觸時可驅動電氣設備。

言詞審理之前，專利權人提出三個新的申復請求：(1)該核准之請求項排除

「清潔刀片單元」的用語；(2)將技術特徵「振動發生器」加入附屬項 2；(3)先前的申復請求。

言詞審理時，異議組認為申請專利範圍已充分揭露該發明，但根據引證 D12 缺乏新穎性，如專利權人輔助請求(1)、(2)所載。根據請求(3)，異議組允許修正請求項。上訴人根據專利公約第 123(2)條(增加新事項)和第 83 條(未充分揭露)反對申復請求(3)，並進一步指出根據引證 D12 及 D13 所請求保護的技術缺乏進步性。異議組不同意，並決定該專利請求項應予維持。

上訴人提出上訴，根據違反歐洲專利公約第 100(a)至(c)條，第 123(2)和(3)條，第 83 條及第 56 條等規定，提出反對申復請求(3)之意見，根據最接近的現有技術 D12 結合 D17，主張該發明不具進步性，應撤銷其專利權。專利權人要求撤銷該上訴(即維持異議組之決定)，應予以駁回。

上訴委員會發出通知書，要進行言詞審理。初步意見是請求項 1 的界定不明確(歐洲專利公約第 84 條)，但滿足第 83 條及第 123(2)和(3)條的規定。關於進步性，上訴人的論點並沒有克服專利權人(即被上訴人)之主張。最後，言詞審理之前，專利權人所提交的申復請求已確認獨立項具有一個電極位於刮鬚刀片及另一手柄上。

上訴階段所引用的文獻：

D12：描述一種使用時會振動的剃刀發明，以致刮鬚子更順暢。該發明係藉由設置在手柄或特別是在剃刀的頭部的紅外線或壓力傳感器的運動而達成振動。另一實施方式，可以經由檢測剃刀頭中兩個電極之間的電阻下降，由水檢測器啟動振動。

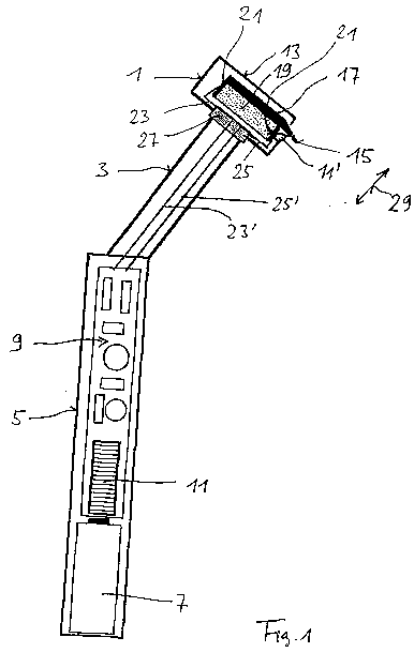


Fig. 1

D17：是一個相當古老的發明專利(1939年申請)，文獻指出該發明為一種剃鬚效果更佳的刮刀，剃鬚時，簡單地在剃刀和使用者的皮膚之間通以流動的電流，而生上刀片和使用者的皮膚之間的水流效果。為此目的，該發明為一種在刮鬚刀手柄的電池附連到兩個電極，一個在手柄，另一個在剃刀的頭部。

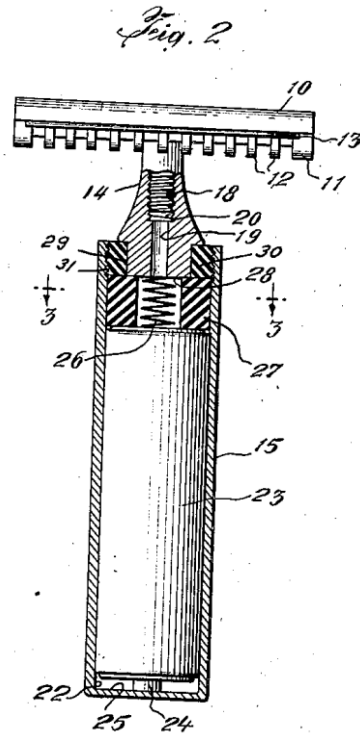


Fig. 2

### 三、雙方答辯情形

言詞審理過程中，針對違反歐洲專利公約第 84 條、第 123(2)和(3)條、第 83 條和第 56 條的問題進行討論：

--請求項明確性(第 84 條)

--申復請求請求項 1 之更正是否符合(第 123(2)和(3)條)

--是否充分揭露(第 83 條)

--基於引用文獻 D12 和 D17 的組合，是否具進步性(第 56 條)

專利權人要求駁回該上訴，即維持異議組之決定，為本次言詞審理的主要請求。

上訴委員會的言詞審理限於當事人所提出上訴之事件全部或部分。

1. 關於違反歐洲專利公約第 123(2)和(3)條部分：請求項 1 的一對電極，其中至少一個設置在刀片單元。第二電極與第一電極隔開，俾使正常使用的刮鬚刀電極不會被鬚渣泡沫所橋接。上訴人認為更正後的請求項 1 增加新事項，因為說明書第 4 頁揭示了「在正常使用刮鬚刀的情形下，電極不會被鬚渣泡沫或類似物所橋接」，而請求項 1 中省略了詞語「或類似」。然而，不能否認說明書第 4 頁所揭露的內容是正常使用的刮鬚刀該電極不會被鬚渣泡沫所橋接，而這是請求項所保護的內容。事實上，第 4 頁是指「鬚渣泡沫或類似物」並未變動。專利權人承認更正後請求項 1 的範圍表面上比原本核准之請求項 1 還窄，但實質擴大了上訴人所異議的專利權範圍，上訴人無法理解。
2. 關於違反專利公約第 83 條部分：上訴人強調不可能將兩個電極置於刀片單元，使該兩電極在刮鬚的過程中不會被刀片單元上的鬚渣泡沫或類似物所橋接。專利權人主張這種論述有錯誤(基於說明書第 8 頁第 5 段第 17-20 行所記載)，該兩個電極必須在刮鬚期間接觸皮膚，然而說明書第 8 頁並未揭示這樣情形。
3. 關於違反專利公約第 56 條部分：上訴人以引用文獻 D12 作為最接近的先前



技術。根據 D12 所揭示「提供一安全電動刮鬍刀裝置，它不需經過刮鬍泡沫運作」，上訴人主張引用文獻涉及所述溶液或部分材料溶液，但審定理由包括系爭專利解決方案所欲解決的部分問題，從該問題的角度評估本領域的進步性時，必然導致後見之明(見「歐洲專利局判例法彙編」，第五版 2006 年 4.3.1 節第 1 段的說明)。引用文獻 D17 並沒有改變這種狀況，其並不涉及振動機構在安全刮鬍刀中的任何目的，事實上其功能為方便清洗。更重要的，在某種程度上，文獻 D17 揭露了正常刮鬍期間不會有電極橋接，其所揭露的內容與 D12 的目的並不相容，因此，D12 與 D17 之結合不合邏輯。

綜上，雙方可以藉由事前提出書面文件請求進行言詞審理。依據歐洲專利公約第 114(2)條及上訴委員會施行細則第 12 條和第 13 條的規定，任何書面文件之提出，應在言詞審理日之前至少一個月前完成，並直接通知各方，使上訴委員會與各方有足夠的時間進行言詞審理之準備。

# 伍、 2015 重要決定：G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)－番茄案與花椰菜案第 二季

## 一、背景介紹

### (一)歐洲專利公約第 53 條第(b)款

歐洲專利公約第 53 條係規範法定不予專利之標的，該法條中第(b)款為「歐洲專利不予核准給植物或動物品種，或用以生產植物或動物之主要生物學方法；本法條不適用於微生物學方法或其產物。」(European patents shall not be granted in respect of: .....(b) **plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals**; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof.)

歐洲專利局之擴大上訴委員會首次解讀上述法條的決定，是在 1999 年 12 月 20 日所作出之 G1/98 的決定；在 G1/98 決定中，擴大上訴委員會提到：

- 1、若請求項未個別請求特定植物品種，不得依據歐洲專利公約第 53 條第(b)款不准其專利，縱使請求項可能涵蓋植物品種。
- 2、審查一種用以生產植物品種之方法請求項時，不得考量歐洲專利公約第 64 條第(2)項。<sup>8</sup>
- 3、歐洲專利公約第 53 條第(b)款前半段不准專利之規定，適用於植物品種，無論該植物品種係以何種方法所生產。因此，包含藉由基因重組技術引入原種植物基因之植物品種，仍應不准其專利。

---

<sup>8</sup> 歐洲專利公約第 64 條第 2 項：「若歐洲專利所請求標的為方法，此專利的保護範圍即延伸至由該方法所直接獲得之產物。」(If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.)

在 G1/98 中，提交至擴大上訴委員會的問題皆非關「用以生產植物或動物之主要生物學方法」，因此 G1/98 之決定僅係關於歐洲專利公約第 53 條第(b)款所規範之植物品種部分，即該法條前半段的解讀。

## (二) G1/08(Tomatoes)及 G2/07(Broccoli)

近年來，番茄案專利 EP 1211926 及花椰菜案專利 EP 1069819 在植物專利領域扮演了舉足輕重的角色，此兩件專利進入異議之上訴程序後，受理上訴的技術上訴委員會首先在 G1/08(Tomatoes)及 G2/07(Broccoli)向擴大上訴委員會提交了一共 5 個法律問題，該等問題皆係關於歐洲專利公約第 53 條第(b)款中所述的主要生物學方法部分，即在何種情況下用以生產植物的方法會被視為「主要生物學方法」，希望藉此釐清關於歐洲專利公約第 53 條第(b)款之法律爭點，以確保該法條適用的統一。

擴大上訴委員會於 2010 年 12 月 9 日對於合併之 G1/08(Tomatoes)及 G2/07(Broccoli)作出決定，見解整理如下：

- 1、包含植物完整基因組的有性雜交步驟及隨後的選擇步驟、或由前述步驟組成之「用以生產植物的非微生物學方法」，依據歐洲專利公約第 53 條第(b)款之定義而為「主要生物學方法」，基本上應不准其專利。
- 2、此等方法並不能僅因為其尚包含能協助進行前述步驟(即植物完整基因組的有性雜交步驟及隨後的選擇步驟)之另一技術步驟，就可以准專利。
- 3、然而，若一方法除了有性雜交步驟及選擇步驟以外，尚包含一額外的技術步驟，該技術步驟導人性狀至所生產植物的基因組中、或修飾了所生產植物的基因組中之性狀，使得此等性狀的導入或修飾非為挑選以進行有性雜交之植物的基因所混合而得，在此情形下始可准其專利。

擴大上訴委員會在合併之 G1/08(Tomatoes)及 G2/07(Broccoli)決定中，定義了如何解讀歐洲專利公約第 53 條第(b)款後半段所述之「主要生物學方法」。當

此決定發回給技術上訴委員會後，專利權人將不可准專利之方法請求項悉數刪除，而仍保留經由該等方法所生產之產物請求項，進而衍生了新的問題，尚待釐清：

「由用以生產植物之主要生物學方法所產出之植物或植物材料，是否具有可專利性？」

## 二、備受矚目的 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)

在合併之 G1/08(Tomatoes)及 G2/07(Broccoli)決定發回後，番茄案與花椰菜案之專利權人分別刪除了兩案之方法請求項，將申請專利範圍限定為物之請求項與製法界定物之請求項；經修正後，番茄案所請標的為番茄果實及番茄果實產物，花椰菜案所請標的則為植物或植物材料(例如植物部分)。此等修正促使技術上訴委員會再次向擴大上訴委員會作出第二次的提交，即 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)，所提交問題的核心均圍繞於「歐洲專利公約第 53 條第(b)款中『方法之不可准專利』的法定範圍，及其對於『由主要生物學方法直接獲得或界定之植物或植物材料(例如果實或植物部分)之物之請求項或製法界定物之請求項』的可專利性所產生之影響」。

擴大上訴委員會在 2015 年 3 月 25 日對合併之 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)作出決定，提出以下結論：

- 1、歐洲專利公約第 53 條第(b)款中「用以生產植物的主要生物學方法之不可准專利」，對於植物或植物材料(例如 G2/12 中的果實及 G2/13 中的植物部分)等物之請求項的核准，不具有否定效力。
- 2、非植物品種的植物或植物材料之製法界定物之請求項，其中包含之製法技術特徵為主要生物學方法，此一事實並不會使該請求項不可准(G2/13)。非植物品種的植物或植物材料之請求項，於申請日時能夠製造所請標的物的唯一方法為用以生產植物的主要生物學方法，此一事實亦不會使該請求項不可准(G2/12)。

3、物之請求項的保護範圍涵蓋以主要生物學方法(依據歐洲專利公約第 53 條第 (b)款不具可專利性之方法)所為之「所請物的製造」,無關本決定涉及之議題。

擴大上訴委員會於此決定中確立其見解,認為歐洲專利公約第 53 條第(b)款應從嚴解釋,該法條所述「用以生產植物之主要生物學方法」之適用範圍應解讀為請求標的為植物或植物材料(例如果實或植物部分)之發明不會因而失去其可專利性,依該法條而不可准專利的對象僅限於方法請求項,尤其是如合併之 G1/08(Tomatoes)及 G2/07(Broccoli)決定中所界定的「主要生物學方法」者。

物之請求項或製法界定物之請求項,無論所請之物是以何種方法製得,該等請求項所請之標的不同於方法請求項;縱使所請之物(例如植物或植物材料)只能由主要生物學方法製得,專利申請案中沒有揭示其他製造方法,亦尚未有任何已知的其他製造方法可用以製得所請之植物或植物材料(例如果實或植物部分),歐洲專利公約第 53 條第(b)款所規範之方法的不可准專利性,仍不應及於此等物之請求項或製法界定物之請求項。

然而,物之請求項或製法界定物之請求項是否可取得歐洲專利之保護,仍取決於其是否符合歐洲專利公約中關於此等請求項之種種形式及實質要求,而無關於「用以生產植物之主要生物學方法的可專利性」議題;據此,縱使申請人或專利權人選擇了物之請求項或製法界定物之請求項,以代替用以生產植物之主要生物學方法的方法請求項,這樣的情況仍非屬於某種「技巧性的申請專利範圍撰寫」或「針對法律規範之規避行為」,而是在符合該等請求項之可專利性要求的前提下,為了獲得專利保護的合法選擇。

從合併之 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)決定中明確顯示,歐洲專利局將繼續對符合新穎性、進步性等要件的植物及植物材料授予專利;在歐洲專利公約之規範下,以傳統育種方法所產出之植物將可能獲得專利保護。可預期此決定之結論將在植物育種領域具有關鍵影響力,因此於擴大上訴委員會受理 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)期間,各界均持續關注其發展狀況;而在

決定發表後，也引發了正反不一的迴響。

擴大上訴委員會受理 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)期間，番茄案專利權人、以及作為花椰菜案中兩造當事人的異議人與專利權人，均在書面程序(written proceedings)及言詞辯論程序(oral proceedings)提出相近之見解，認為歐洲專利公約第 53 條第(b)款所規範之「方法的不可准專利」，對於植物或植物材料(例如 G2/12 中的果實及 G2/13 中的植物部分)之物之請求項的核准不應具有否定效力，這也相當程度地代表了大型農業公司的立場；而在徵詢公眾意見階段，擴大上訴委員會亦收到為數眾多的法院之友陳述書(amicus curiae brief)，分別由專利代理人協會、農民協會、植物育種家、植物育種家協會、種子生產協會及公司、科學家、政治家或其他個人等等所提出。該等法院之友陳述書之中，有部分立場與番茄案及花椰菜案之當事人一致，認為歐洲專利公約第 53 條第(b)款規範之不可准專利不應及於植物或植物材料，另外有部分意見認為源自主要生物學方法之產物(如植物或植物材料)，依據歐洲專利公約第 53 條第(b)款，應不可准其專利。前述法院之友陳述書之觀點除了基於法條的解讀方式而提出，更有部分是從科學、經濟、倫理及社會考量的面向進行陳述；擴大上訴委員會最後在合併之 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)決定回應此等觀點，強調擴大上訴委員會的角色是以解讀國際條約之通則來解釋歐洲專利公約，未獲授權處理立法政策，因此擴大上訴委員會在做司法決定時，其權力並不包括考量各種道德、社會及經濟面向之爭議。

而在 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)決定發表後，來自各界的評價兩極；公民社會對於以傳統育種方法所生產之植物將能夠獲得專利保護而可能導致的衝擊感到憂心，認為歐洲專利局此舉不啻為偏袒並幫助大型農業公司例如先正達(Syngenta)和孟山都(Monsanto)的行為，而有損小型育種家及消費者之權益；另外，亦有正面意見指出此決定將有助於鼓勵農業及園藝領域之發明：利用更少的自然資源獲得更多產物乃為一全球性需求，因此對農人、消費者及環境而言，需

要更重大的發明以發展出改良的植物及植物產品，藉由專利保護將可使專利權人有機會共享利益，而有動機進行更多的研究，致力於投資研發新植物或植物品種之創新發明。

### 三、G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)之重要性

本次會議中「Tomatoes and Broccoli: G2/13 and G2/12」的講者為 Ingo Beckedorf 先生，他是負責 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)的擴大上訴委員會之技術成員/書記(Rapporteur)，作為核心成員之一，而在演講中提供了非常完整、詳盡的說明。合併之 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)決定之結論，對於解讀歐洲專利公約第 53 條第(b)款的法定範圍，當然有其重要性；然而至少同等重要地，此決定更展現了擴大上訴委員會在進行法條解釋時的流程完整性，從法條之字面意義與立法理由，乃至動態解釋方法之應用，堪稱歐洲專利公約之法條解讀的典型範例。

歐洲專利公約本身並未包含解釋法條的通則，因此在解釋歐洲專利公約時，擴大上訴委員會一般採用維也納條約法公約第 31 條<sup>9</sup>及第 32 條<sup>10</sup>。在應用了包含

---

<sup>9</sup> 維也納條約法公約第 31 條：「解釋之通則：一、條約應按其上下文之用語並參照條約目的及宗旨所具有之通常意義，善意解釋之。二、就解釋條約而言，上下文除指含序言及附件在內之正文外，並應包括：(a)全體當事國之間因締結條約所訂與條約有關之任何協定；(b)一個以上當事國因締結條約所訂並經其他當事國接受為條約有關文書之任何文書。三、應與上下文一併考慮者尚包括：(a)當事國嗣後所訂關於條約之解釋或其規定之適用的任何協定；(b)嗣後在條約適用方面確定各當事國對條約解釋之協定的任何慣例；(c)適用於當事國間關係的任何有關國際法規則。四、若經確定當事國有此原意，條約用語應使其具有特殊意義。」(General rule of interpretation: 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. 2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes: a. Any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connexion with the conclusion of the treaty; b. Any instrument which was made by one or more parties in connexion with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty. 3. There shall be taken into account, together with the context: a. Any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application

文義解釋、系統解釋及目的解釋等各種解釋方法，佐以考量生物技術指令(Biotech Directive)<sup>11</sup>，皆未有任何指引擴大上訴委員會將「用以生產植物的主要生物學方法」擴大解釋為超出此等方法自身，而及於以此等方法界定或獲得的產物者。藉由併用歐洲專利公約的起草文件作為解釋法條之補充資料，上述結論進一步得到確認。

雖然在 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)之進行政序中，當事人並未提出相關的要求，然而在考量於眾多法院之友陳述書論及的議題後，擴大上訴委員會在前述法條解釋方法以外，進一步檢視了歐洲專利公約第 53 條第(b)款之法律影響，主要基於下述問題而判斷是否需要擴大「方法之不可准專利」的解讀範圍：

1. 是否需要以動態解釋歐洲專利公約第 53 條第(b)款？
2. 准許物之請求項或製法界定物之請求項之可專利性，是否對歐洲專利公約第 53 條第(b)款產生法律侵蝕(legal erosion)？

擴大上訴委員會認為第一個問題應解答為「否」。雖然植物育種技術領域的發展日漸蓬勃，卻未促使立法者修訂歐洲專利公約第 53 條第(b)款；沒有理由僅

---

of its provisions; b. Any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation; c. Any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties. 4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.)

<sup>10</sup> 維也納條約法公約第 32 條：「解釋之補充資料：為確認由應用第 31 條所得之意義起見，或依第 31 條作解釋而有：(a)意義仍屬不明或難解；或(b)所獲結果顯屬荒謬或不合理時，為確定其意義起見，得仰賴解釋之補充資料，包括條約之準備工作及締約情況。」(Supplementary means of interpretation: Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31: a. Leaves the meaning ambiguous or obscure; or b. Leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.)

<sup>11</sup> 歐盟 98/44 號生物技術發明保護指令 Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions.



因在生技領域發展出新的可用技術，即認定立法者在起草歐洲專利公約第 53 條第(b)款時的原始意圖不再正當、合理。因此，擴大上訴委員會認為動態解釋的概念，並無需要用以修改藉慣用解釋方法架構出來之歐洲專利公約第 53 條第(b)款的解釋結果。

而第二個問題又係基於：選擇請求項之範疇是否可能阻撓立法者的意圖？換言之，當所請物係以主要生物學方法獲得者，准許授予專利給非植物品種的植物或植物材料之物之請求項或製法界定物之請求項，是否構成「方法之不可准專利」的規避手法？

前述問題的答案皆應為「否」。歐洲專利公約第 53 條第(b)款之應用範圍不因准許不同範疇請求項(即物之請求項或製法界定物之請求項)而受影響，縱使所請求之物是主要生物學方法的產物。若將歐洲專利公約第 53 條第(b)款解讀為不可准專利之效力將及於以主要生物學方法獲得之物，就需要判斷所請求之物本身實際上是否確實為由主要生物學方法獲得者，或是，係由任何其他方法或可能由任何其他方法而獲得(即非生物學方法或微生物學方法)。擴大「方法之不可准專利」的範圍而納入以用以生產植物之主要生物學方法獲得之產物，將在歐洲專利公約系統中引入不一致性，因為非植物品種之植物和植物材料一般而言是有資格獲專利保護的。

一旦獲准專利，物之請求項的保護範圍涵蓋了由生產植物之主要生物學方法(此等方法依歐洲專利公約第 53 條第(b)款應不可准專利)而為之「所請求之物的製造」，此等情況是否會影響歐洲專利公約第 53 條第(b)款的解讀？擴大上訴委員會於決定文中強調，物之請求項或製法界定物之請求項是否具可專利性，要檢視的仍為所請標的自身，無涉於該等請求項獲准後涵蓋的保護範圍。此等請求項是否可准予專利，應取決於是否已符合歐洲專利公約中關於此等請求項之形式及實質要求。

擴大上訴委員會贊同荷蘭海牙地方法院在 2013 年 5 月 8 日的決定

(C/09/416501/HA ZA 12-452 和 C/09/418860/HA ZA 12-577)，該決定中提到非個別植物品種的植物請求項在歐洲專利公約第 53 條第(b)款中未明確地不可准其專利，所述植物係以生產植物的主要生物學方法獲得者，基本上仍應准予專利，縱使生產植物的主要生物學方法不應准予專利。若物自身已滿足可專利性之標準，「用以得到該物之已知方法為主要生物學方法」之事實並不妨礙一有效的專利請求項。

在合併之 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)決定中，擴大上訴委員會亦表示，抱持「從主要生物學方法獲得之植物不應授予專利」之觀點的立法機關已選擇修改相關法律，從而與歐洲專利公約第 53 條第(b)款之用語有所不同。在德國法規<sup>12</sup>及荷蘭法規<sup>13</sup>中皆有以生產植物的主要生物學方法獲得之植物不可准專利之規定，而此等法律修訂未見於英國<sup>14</sup>、奧地利<sup>15</sup>及瑞士<sup>16</sup>等國。

---

<sup>12</sup> 德國專利法：「專利不應授予……用以生產植物或動物的主要生物學方法，以及僅以該等方法生產得到的植物及動物。」(German Patent Act (1936, as last amended in 2013) §2a(1) No.1: Patents shall not be granted for…… essentially biological processes for the production of plants and animals and the plants and animals produced exclusively by such processes.)

<sup>13</sup> 荷蘭專利法：「沒有專利應被核給……為了生產植物或動物的、完全地包含例如雜交或選擇之自然現象的主要生物學方法，以及從而獲得的產物。」(Dutch Patent Act(1994, as last amended in 2014) Article 3(1)(d): No patent shall be issued for……essentially biological processes consisting entirely of natural phenomena such as hybridizations or selections in order to produce plants or animals and the products obtained thereby.)

<sup>14</sup> 英國專利法：「一發明不應僅因為其涉及……生產、處理或使用生物材料的方法，即被認為不具可專利性……下列為不具可專利性的發明……任何動物或植物的品種，或任何用以生產動物或植物的主要生物學方法，而非微生物學或其他技術方法者、或此方法的產物。」(UK Patents Act(1977, as last amended in 2014) Section 76A and Schedule A2(1)(b) and (3)(f): An invention shall not be considered unpatentable solely on the ground that it concerns……a process by which biological material is produced, processed or used……The following are not patentable inventions……any variety of animal or plant or any essentially biological process for the production of animals or plants, not being a micro-biological or other technical process or the product of such a process.)

<sup>15</sup> 奧地利專利法：「專利不應授予植物或動物品種，以及用以生產植物或動物的主要生物學方法……關於植物或動物之發明應具有可專利性，假如該發明的技術可行性未侷限於一特定的植

因此，就歐洲專利公約第 53 條第(b)款之解讀而言，選擇特定請求項範疇並非「技巧性的申請專利範圍撰寫」或「針對法律規範之規避行為」，而是為了具備可專利性的前提，從而解答了前述問題：准許物之請求項或製法界定物之請求項之可專利性，將不會對歐洲專利公約第 53 條第(b)款產生法律侵蝕(legal erosion)的問題。

#### 四、G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)之小結與展望

G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)為擴大上訴委員會採用維也納條約法公約第 31 條及第 32 條，卻未侷限於維也納條約法公約所提供之方法，而應用各種法規解讀方式以進行歐洲專利公約條文解讀的範例之一。在檢視提交的法律問題時，擴大上訴委員會歡迎以法院之友陳述書提出的評論及意見。然而，基於歐洲專利公約，擴大上訴委員會的角色是確保法律適用的統一並回答重要法律爭點，而非被授權處理立法政策，擴大上訴委員會的司法決定權利仍受到歐洲專利公約的限制。

在 G2/12(Tomatoes II)及 G2/13(Broccoli II)決定之後，考量存在歐洲專利局各會員國間的法律差異與持續的公眾爭議及討論，可預見該等決定將致使所屬上訴

---

物或動物品種。」(Austrian Patent Law(1970, as last amended in 2014) §2(2): Patents shall not be granted for plant or animal varieties as well as for essentially biological processes for the production of plants or animals.....Inventions, which concern plants or animals, shall be patentable, if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety.)

<sup>16</sup> 瑞士專利法：「以下亦排除其可專利性.....植物品種和動物品種，或用以生產植物或動物的主要生物學方法；然而，依照第一段的限制範圍，微生物學或其他技術方法以及從而獲得的產物，與關於植物和動物的發明是具有可專利性的，倘若它們的應用在技術上並未侷限於單一植物或動物品種。」(Swiss Patent Law(1954, as last amended in 2012) Article 2(2): Also excluded from patentability are.....plant varieties and animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; however, subject to the reservation of paragraph 1, microbiological or other technical processes and the products obtained thereby as well as inventions that concern plants or animals are patentable provided that their application is not technically confined to a single plant or animal variety.)

案件更快地獲得結果。技術上訴委員會 3.3.04 已於 2015 年 9 月 10 日對花椰菜案之上訴案件 T83/05 作出決定，依據 G2/13(Broccoli II)的結論，技術上訴委員會決定將案件移交回異議組，並要求以經更正之形式維持花椰菜案專利 EP 1069819 的有效性。

然而，關於生物技術專利之保護範圍的法律議題以及政治面考量，很有可能會持續作為待議事項，且最終或許將在某些歐洲專利局會員國及歐盟形成修改歐洲專利公約之立法倡議。

## 陸、 EPO 等五邊局國家上訴審判運作情形

### 一、前置介紹與探討基礎

依據歐洲專利公約第 21、23 條之規定，歐洲專利局上訴委員會負責處理上訴案件，該委員會不受歐洲專利局或歐洲專利局局長指令的拘束，如同法院般，具獨立的地位。委員會成員的任期 5 年，任職期間除非有重大事由不得調職，以保障其獨立性。另外，申訴委員會成員不可以是歐洲專利局收件處、審查組、異議組或法律組等人員。上訴委員會的決定可行使被上訴部門的所有權限，或將上訴案發回該部門再處理，該部門在同一事實之條件下受上訴委員會之決定所拘束。

歐洲專利局和歐盟成員國對於公正審判的理解可能有所不同，或許不是概念上的差異，但可以肯定的是其執行的細節。歐洲的公開審判，主要法律依據是歐洲人權公約第 6 條第 1 項之規定，其內容為：「在每個涉及公民權利之決定之前...在合理時間內，每個人都有權獲得一個公正和公開的獨立聽證，而進行聽證之法庭是依法設立的。」儘管每個人都同意這個抽象的概念，但談到公平的聽證以及獨立性與公正性的法庭組成是什麼，就會產生不同的觀點。

關於前述司法審查的核心理念，**上訴審判(appeal)**表示：意即正式地向法律或所屬機構的上級法院提出請求的權力，藉以改變下級法院或所屬機構的權威決定。歐洲人權公約第 6(1)條並未提供上訴的權利，但其確實包含上訴審判應以國家法律規定之。依第 6(1)條規定，歐洲(所有)國家法律皆規定須經司法審查，且包含以下 3 個要求：

#### 1. 上訴的可適用性（可以上訴之條件）

如人權公約第 6(1)條之規定，對於上訴的可適用性一部分是歐洲人民所理解的公正審判。該可適用性規定為：

- 上訴的資格

- 受影響者有權提起上訴
- 上訴程序並沒有不合理的限制(短期上訴/權利的限制)
- 及時的決定(拖延正義以致被剝奪正義...)
- 無過高的成本

## 2. 公正的上訴程序

如人權公約第 6(1)條所規定公正的上訴程序，觀察其一般原則(歐洲專利公約第 125 條)為：

- 發言權
- 正確的處分決定
- 不被歧視的權利
- 審酌決定並沒有權利無限制審查

## 3. 獨立性(和公正性)的上訴審判法庭

人權公約第 6(1)條規定上訴機構需具備獨立性(權力分立)以及公正性(各方權益的獨立性)。

綜上，歐洲專利局的上訴委員會及擴大上訴委員會的運作均是依照歐洲人權公約第 6(1)條之規定。

探討其他五邊局上訴審判運作情形前，歸納以下 5 個問題作為進一步探討之主題：

Q1：上訴審判之管轄係屬該專利商標局的內部組織或外部實體單位？

Q2：上訴機構成員的身份與該專利商標局的正式員工有不同嗎？

Q3：是否有特定的組織規則處理上訴案件？

Q4：專利商標局的決定被提起上訴的比例？

Q5：是否足以監督專利商標局的的行政處分：可能性？如何行使？如何強化？

## 二、美國專利商標局(USPTO)運作情形

五邊局中，美國專利商標局有最悠久的歷史傳統，當然包括對行政處分可提出上訴審判之處理。見 35 U.S.C.第 134(a)條規定-上訴到「專利審判暨上訴委員會」(PTAB)：(1)專利申請-當請求權經兩次拒絕核駁，就主審查官的審定，專利申請人可上訴至專利審判暨上訴委員會，但必須支付上訴的費用。(2)專利權人-經複審核駁審定，就主審查官核駁審定的任何請求項，專利權人可上訴至專利審判暨上訴委員會，但必須支付上訴的費用。

第 134(a)條規定之內容具相關聯性，因為它提供(新的)專利審判暨上訴委員會針對專利申請案審查員的決定進行上訴審判。若不服 PTAB 的決定，另有進一步的法律追訴權，可以上訴到美國法院體系的聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。

見 35 U.S.C.第 141 條規定—上訴到聯邦巡迴上訴法院：(a)審查-若不滿意專利審判暨上訴委員會的決定，申請人可以根據第 134(a)上訴至美國法院的聯邦巡迴上訴法院。換句話說，對於 PTAB 的所有決定，均可上訴到聯邦巡迴上訴法院(該法庭配備有所謂的技術法官)。

因此，對於審查官的審定，可以提起上訴，基本上與歐洲專利公約相符，甚至比專利公約第 106 條之規定更廣泛。

問題 Q1 答案：對於美國專利商標局的審定，提起上訴會有兩個情形，第 1 審級的管轄權在美國專利商標局內部，第 2 審級的管轄權在專利商標局外部，屬聯邦巡迴上訴法院所管轄。

問題 Q2 答案：因應這一點，PTAB 積極招募美國專利訴訟人員，PTAB 專利行政法官的地位目前還不清楚。顯然專利行政法官不受行政程序法所保障，但其亦非「正常」的行政法官。經過上述比較，其任命程序及職權規定不足是關鍵問題。

問題 Q3 答案：是的，特定的組織規則確實存在，請參閱專利審判暨上訴委員會細則：A 部-一般規定(§§41.1 - 41.20)、B 部-單造上訴(§§41.30 - 41.54)、C 部- 兩造之間的上訴(§§41.60 - 41.81)、D 部-爭議案例(§§41.100 - 41.158)、E 部- 專利干

擾(§§41.200 - 41.208)。

問題 Q4 答案：很難回答，因為沒有統計數據顯示針對審查官之審定提起上訴的百分比。提起上訴係針對第二個審查官的審定，故依單造上訴結果的圖式尚無法進一步解讀。目前單造上訴案件有近 3 萬件的積案，故針對審查官之審定提起上訴的數字一定很高。

問題 Q5 答案：沒有明顯的監督機構，是否有制度保障，目前也還不清楚。

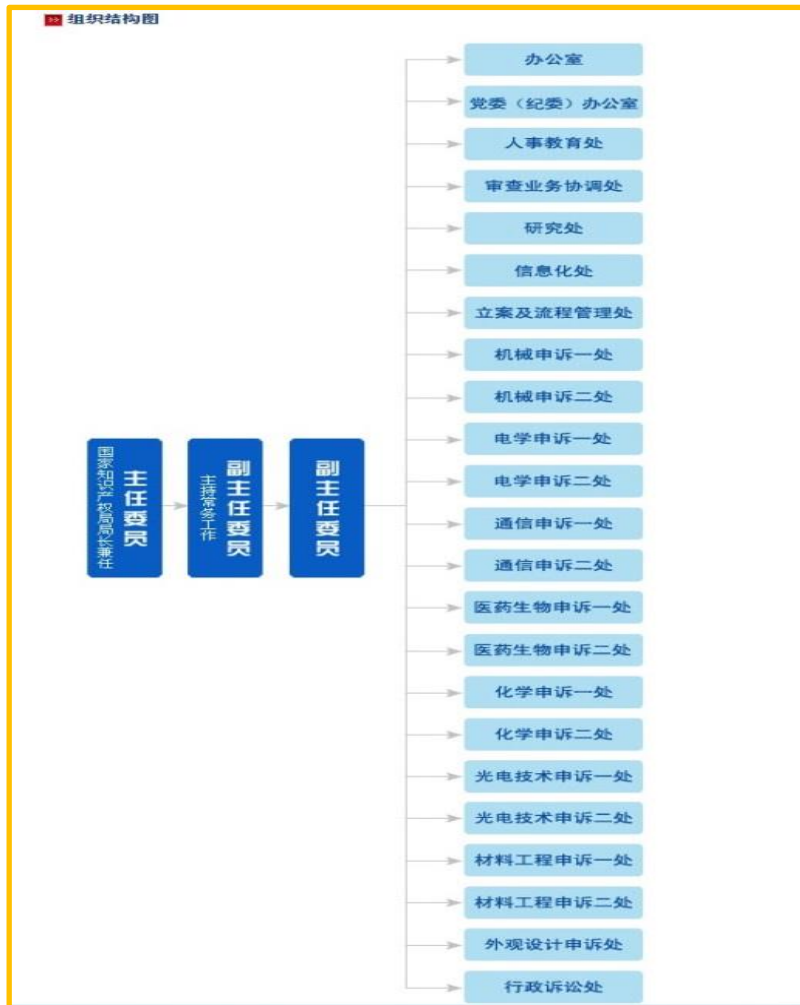
### 三、中國知識產權局(SIPO)運作情形

中國國家知識產權局不單單是專利局，它是管理所有 IP 各方面事務的總機構，但政策是由中華人民共和國國家工商行政管理總局(SAIC)所掌理。國家知識產權局組織結構有四個(子)單位：

1. 授權董事會
2. 專利辦公室
3. 直接單位
4. 社會團體

關於專利複審委員會(PRB)的組織結構如下圖所示：





專利複審委員會不是專利辦公室的一部分，而是屬於直接單位的八個部門中之一。中華人民共和國專利法 2008 年規定其任務是：第四十一條規定 國務院專利行政部門(現國家知識產權局)應設立專利複審委員會。如果專利申請人不服由專利行政部門下作出的決定，關於駁回申請在自收到通知之日起三個月內可以向專利複審委員會提出進行審查...如果專利申請人不服專利複審委員會所做出決定，他可以在自收到通知之日起三個月內於人民法院面前採取法律行動。

專利複審委員會是由該國專利申請施行細則 IV(複審與專利權無效)第 59 條規定 專利複審委員會由技術和法律專家所組成，係由國家任命的專家委員會為專利行政部門所管轄，根據國務院專利行政部門負責的人應為董事會董事，另外需要注意複審委員會需向國家知識產權局局長負責。

很明顯的問題，專利複審委員會並非如西方國家所理解的獨立運作機構，不

符權力分立，此外，可以看到其包括黨委辦公室。中國國家知識產權局目前有 238 位專利行政法官/審判官。

問題 Q1 答案：對於國家知識產權局之專利部門之審定，提起上訴可分成三個審級，第 1 審級管轄權在國家知識產權局內部，第 2 及第 3 審級的管轄權在知識產權局外部，屬人民法院所管轄。

問題 Q2 答案：不清楚，經洽詢國家知識產權局與在美國的中國同事，沒有取得結果，複審委員會與專利部門之成員恐怕沒有特定的法律地位。

問題 Q3 答案：是的，特定的組織規則確實存在，見專利申請施行細則 IV 實施註冊：複審專利申請和專利權無效(規則第 59-72 條)。

問題 Q4 答案：2013 年核駁之案件總計 60.000 件，要求複審的案件 19.000 件，佔 29%；2012 年的比例為 32%(54.000/17.500)。其中一個原因，是經過 3 或 4 輪的溝通、審查，沒有進一步的權利主張而被核駁。然後，申請人就必須提交複審申請。

問題 Q5 答案：同樣不清楚，經洽詢國家知識產權局與在美國的中國同事，沒有取得結果，複審委員會的監督機構恐怕沒有特定的法律地位。

#### 四、日本特許廳(JPO)運作情形

日本特許廳負責所有知識產權中的傳統工業產權的部門；著作權是由促進日本藝術文化和事務文化的機構所管理，隸屬於教育部。

特許廳共有以下 7 個部門：

1. 總務部
2. 審查業務部
3. 審查第 1 部
4. 審查第 2 部
5. 審查第 3 部
6. 審查第 4 部

## 7. 審判部

其中審判部分成各審判課(包含特許侵害業務室)及審判長職位，審判部似乎處理大多數針對(特定)審查部之行政處分所提起之上訴：

1. 不服「審查官的核駁審定」-由申請人提起
2. 不服專利無效審定-由第 3 方提起
3. 專利之更正審查-由申請人提起

由第 3 方提起的新異議制度(2015 年)，包括 3 位審判官所組成之合議委員會審查 JPO 的審定結果，目前已推行 6 個月，還沒有進一步結果。

特許廳審判部總計有 38 個審判和上訴委員會(BoTA)，每個委員會由一名主任審判官和兩名審判官(又名主事審判官及陪席審判官)所組成：

1. 上訴委員會 1 至 33 管轄依國際專利分類(IPC)之專利審判業務。
2. 上訴委員會 34 管轄設計及依意匠法實施的審判業務。
3. 上訴委員會 35 至 38 管轄商標及依商標法實施的審判業務。

其中行政首席審判官(主任審判官)具有協調職能，由日本特許法所定義。行政審判官(審判官)並不是法官，特許廳審查官也可進入審判部門。審判官不具司法官的職權，但似乎可以自行獨立審判。日本特許廳目前有 220 個審判官。

問題 Q1 答案：對於不服特許廳的審定所提起之上訴可分成 3 個審級。第 1 審級管轄權在日本特許廳內部(審判部)，第 2 審級管轄權在特許廳外部，屬東京知識產權高等法院所管轄，第 3 審級管轄權屬最高法院。

問題 Q2 答案：特許廳審判官可輪調為審查官，審判官並沒有特殊的司法地位。

問題 Q3 答案：是的，特定的組織規則確實存在，日本特許法第 6 章(審判)及第 7 章(再審)有規定。

問題 Q4 答案：上訴比例大約 20%(16.000/70.000 = 22%)，其上訴成功率略超過 50%。對於第 3 方提起的無效審判或撤銷審判，數據顯示數量很少(低於 3 位數)，其餘並沒有資料。

問題 Q5 答案：沒有監督特許廳之行政機關。

## 五、韓國智慧財產局(KIPO)運作情形

跟日本特許廳一樣，韓國智慧財產局(KIPO)是一個工業產權部門。它處理所有知識產權相關業務；著作權是由韓國文化、體育及旅遊與著作權委員會所管理。

KIPO 共有 4 大單位（審查部、審判及上訴委員會、知識產權培訓學院和首爾辦公室），其中審查部含有 9 個部門(其中 4 個為專利部門)。知識產權審判及上訴委員會(IPTAB)則不屬於審查部，其與知識產權培訓學院和首爾分部辦公室同樣隸屬於 KIPO 之附屬機構。

IPTAB 包含 11 個上訴委員會(其中 7 個為專利和實用新型上訴委員會)，另設 1 個審判政策課及 1 個訴訟部門。每個上訴委員會由 1 個首席行政法官與 10 個(大約)專利行政法官所組成，總共有 72 個行政法官。

IPTAB 的基本任務是：

1. 複審 KIPO 智慧財產局審查官的審定。
2. 作為專利授權後撤銷程序的第 1 審級，而韓國專利法院(相當於德國聯邦專利法院)是第 2 審級，審理 IPTAB 的審判決定。

自 2007 年以來，韓國並沒有授權後之異議制度，只能透過舉發請求不當專利權。專利授權後 3 個月內，任何人都可以提起舉發請求撤銷(如歐洲專利公約的異議制度)；3 個月後，只有利害關係人(原告)始可提起舉發，自我主張其法律權益。

審判和上訴委員會的專利行政法官並不是法官，他們不具有法官的特權，但是審判是獨立決定。依據韓國專利施行規則第 143(3)條規定：專利行政法官應以獨立的方式進行其職責的運作。

問題 Q1 答案：對於不服韓國智慧財產局的審定所提起之上訴可分成 3 個審級。

第 1 審級管轄權在智慧財產局(審判和上訴委員會)內部，第 2 審級管轄權在智慧財產局外部，屬韓國專利法院所管轄，第 3 審級管轄權屬韓國最高法院。

問題 Q2 答案：審判和上訴委員會並沒有特殊的司法地位，但專利施行規則第 142(3)條規定其獨立性。

問題 Q3 答案：是的，特定的組織規則確實存在，韓國專利法第 7 章(審判)及第 8 章(再審)有明文規定(第 132、185 章)。

問題 Q4 答案：上訴比例低於 3%( $6.123/210.292 = 2.91\%$ )，並沒有資料顯示上訴成功率。

問題 Q5 答案：沒有實質監督該審判和上訴委員會之行政機關。

## 六、總結與結論

依據歐洲人權公約第 6(1)條規定，歐洲(所有)國家法律皆規定須經司法審查，若以其所包含的 3 個要求分析五邊局的運作情形：

1. 上訴的可適用性：似乎各專利商標局的實際運作並沒有任何問題。
2. 公正的上訴程序：同上，各專利商標局皆達到公開公正的審判原則。
3. 獨立的上訴審判法庭：似乎是五邊局最大的差異與問題所在。美國專利商標局的專利行政法官並非任期制，且不為行政程序法所保障。中國知識產權局局長同時領導專利複審委員會及專利辦公室。日本特許廳及韓國智慧財產局審判官沒有司法地位，雖然其運作的獨立性不受影響，但仍有違權力分立之原則。

# 柒、心得與建議

## 一、心得

### (一) 更正審查與揭露要件

在歐洲專利局，異議程序中所提出之更正的審查不包括歐洲專利公約第 84 條所規定之明確性，由於第 100 條之異議事由不包括明確性，但第 101 條第 3 項又規定審查事項包括明確性，因此，會面臨如何審酌更正之明確性的問題。我國更正案的審查，但專利法並沒有規定必須審查更正內容是否符合可專利性及揭露要件(包含明確性要件)。相對於歐洲專利公約之規定，我國有關更正審查、舉發審查之規定並未產生令人無所適從的情況，然而，二者有關更正審查之規定均未包括揭露要件，專利權人必須承擔責任，自行檢視更正內容是否產生違反揭露要件而有專利無效之事由。

### (二) 動、植物品種專利

關於動、植物相關發明是否可授予專利之規範，我國係規定於專利法第 24 條，明定不予發明專利之標的包含「動、植物及生產動、植物之主要生物學方法」。相對於我國專利法之規定，(EU) 98/44 指令及歐洲專利公約 (EPC) 第 53(b) 條排除「動、植物品種」之專利，但非屬「品種」之「動、植物」不予排除，其他規定與我國並無不同，歐洲專利局及上訴委員會的審查及決定均值得密切觀察。在合併之 G2/12(Tomatoes II) 及 G2/13(Broccoli II) 決定中，擴大上訴委員會贊同荷蘭海牙地方法院的判決：由於歐洲專利公約第 53 條第(b)款未明確排除准予非個別植物品種專利，雖然法規定生產植物的主要生物學方法不得准予專利，惟若該植物係以生產植物的主要生物學方法所獲得者，且該植物本身滿足可專利性之標準，「用以得到該物之已知方法為主要生物學方法」之事實並不妨礙專利請求項的有效性，基本上仍可准予專利。

### (三) 五邊局的上訴審判法庭

依據歐洲人權公約之規定，公平的聽證及獨立、公正的法庭是審判的重要核心。就上訴的可適用性及公正的審判程序而言，專利五邊局的法制及實務皆有公開審判，且實際運作亦無問題，然而，就上訴審判法庭的獨立性而言，歐洲以外的其他四局則有差異：美國專利商標局，專利行政法官並非任期制，且不為行政程序法所保障；中國知識產權局，知識產權局局長領導專利複審委員會及專利辦公室；日本特許廳及韓國智慧財產局，如同中國知識產權局，其上訴審判庭仍有權力分立的問題。

## 二、建議

### （一）更正審查審酌揭露要件必要性

對照日本之法制及實務，我國的更正審查如同歐洲專利，並未審查有關專利申請內容本身的專利要件，包含明確性要件等，專利權人必須承擔責任，自行檢視更正內容是否產生違反揭露要件而有專利無效之事由。就審查實務的角度，若更正內容不超出說明書等申請文件所揭露的範圍，也未實質變更或擴大專利權範圍，對照已檢索、比對過的先前技術，理論上，也不會違反新穎性、進步性，然而，卻會有違反揭露要件的可能。因此，我國更正審查之事項是否應包括專利法第 26 條第 1 項、第 2 項，容有考量之空間。

### （二）特定品種之動、植物專利保護考量

TRIPS 第 27 條(3)b 規定會員國得將動、植物排除在專利保護的項目之外，惟須以專利法、有效之單獨立法或前二者組合之方式給予植物品種保護。我國專利法第 24 條採明訂不予專利之標的包括所有動植物，而對於植物品種，我國係以「植物品種及種苗法」加以保護。根據歐洲專利公約，生產動、植物之主要生物學方法不可獲准專利，該等方法之產物若非屬動、植物品種則可獲准專利；然而依我國現行專利法之規定，縱使生產方法屬非主要生物學方法而可獲准專利，產出之動、植物仍無法獲准專利，意即無論是否屬特定品種，或是否為主要生物學方法

之產物，所有動植物一概不予專利。關於合併之 G2/12 及 G2/13 決定，由於我國之規範與歐洲專利公約不同，在我國不會產生類似的爭議，建議持續觀察動、植物專利在歐洲的審查與發展。

### （三）上訴委員會（Board）審查與當事人對審模式的核心

目前，我國的初、再審及舉發審查均具有適用面詢制度，但面詢要點之規定及實務運作之結果，仍有其侷限性。未來，若我國的再審查及舉發審查要採行上訴委員會（Board）的審查模式，舉發及其上訴程序採對審制度，五邊局的上訴審判模式得為他山之石，但仍應注意其上訴審判的核心理念，努力達成上訴的可適用性、公正性及獨立性，以維護當事人權益。



# 捌、附錄

## 附錄一



# **Boards of appeal and key decisions 2015**

Conference for patent law professionals

## **Programme**

26 - 27 November 2015

Munich, Germany

The conference will be chaired by *Wim van der Eijk, Vice-President Appeals and chairman of the EPO's Enlarged Board of Appeal*

## Thursday, 26 November 2015

Room: 102

- 08.30**     **Registration – with light breakfast buffet**
- 09.00**     **Welcome from the European Patent Academy**  
*Jean-Michel Zilliox, Director IP Programme, European Patent Academy*
- 09.10**     **The EPO boards of appeal: recent developments and trends**  
*Wim van der Eijk, Vice-President Appeals and chairman of the EPO's Enlarged Board of Appeal*
- 09.45**     **G3/14: all clear?**  
*Kevin Garnett QC, former legally qualified member, EPO boards of appeal*
- 10.30     Question-and-answer session
- 10.45     Coffee break
- 11.15**     **On a quest for knowledge: searching the database of EPO board of appeal decisions**  
*Frédéric Bostedt, lawyer, Legal Research Service, EPO boards of appeal*
- 12.00     Lunch
- 13.15**     **Procedural matters**  
*Hugo Meinders, chairman of a technical board of appeal*
- 14.15     Question-and-answer session
- 14.30**     **Mock trial**  
*Chairman: Dai Rees, former chairman of a technical board of appeal*  
- *Rapporteur: Bernhard Noll, technically qualified member, EPO boards of appeal*  
- *Legal member: Dorothea Prietzel-Funk, legally qualified member, EPO boards of appeal*  
- *Representative: Chris Tunstall, European patent attorney, Carpmaels & Ransford, London*  
- *Representative: Jan-Malte Schley, European patent attorney, Peterreins Schley, Munich*
- 15.30     Coffee break  
*Opportunity to ask questions on how to search the database of EPO board of appeal decisions (room 101)*
- 16:00     Discussion of mock trial
- 16.45     Drinks reception

# Friday, 27 November 2015

Room: 102

- 08.30 Light breakfast buffet
- 09.00 Highlights of EPO case law: comments on selected decisions from last year**  
*Petra Schmitz, legally qualified member, EPO boards of appeal*
- 10.00 Question-and-answer session
- 10.15 Coffee break  
*Opportunity to ask questions on how to search the database of EPO board of appeal decisions (room 101)*
- 10.45 The problem-solution approach to inventive step and some challenging cases**  
*Graham Ashley, chairman of a technical board of appeal*
- 11.45 Question-and-answer session
- 12.00 Lunch
- 13.15 Tomatoes and Broccoli: G 2/13 and G 2/12**  
*Ingo Beckedorf, legally qualified member, EPO boards of appeal*
- 14.00 Question-and-answer session**
- 14.15 USA, China, Japan and Korea: an international review**  
**How are appeals dealt with overseas?**  
*Professor Christoph Ann, Technical University Munich*
- 15.00 Question-and-answer session
- 15.15 Coffee break  
*Opportunity to ask questions on how to search the database of EPO board of appeal decisions (room 101)*
- 15.45 Grand panel discussion with questions from the audience**  
*Panel of DG 3 speakers*
- 16.45 Conclusions and end of conference

## 附錄二



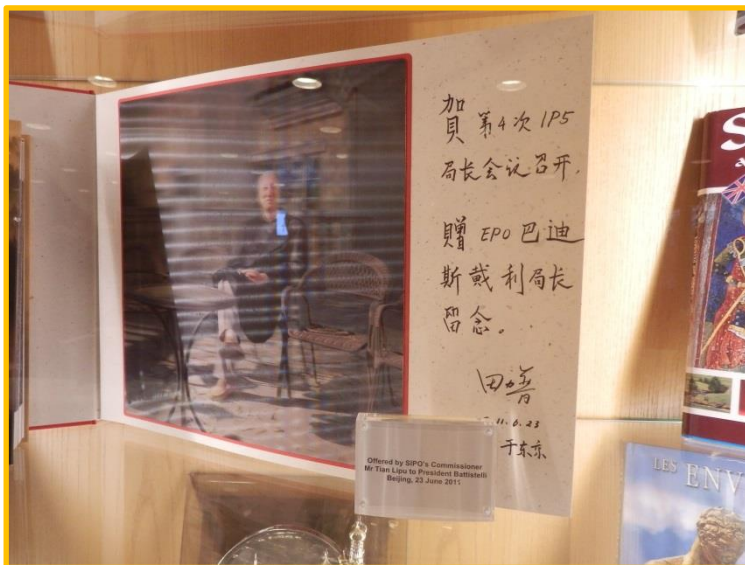
歐洲專利局慕尼黑總部



歐洲專利局外部旗海



內部陳設與國際會議室



歐洲專利局內部櫥窗展示



歐洲專利局內部公共藝術展示(SIPO 致贈)