

出國報告（出國類別：實習）

2016 年歐洲專利局 上訴委員會及其重要判決

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：徐嘉鴻 專利審查官

徐孝倫 專利審查官

莊程傑 專利助理審查官

派赴國家：德國

出國期間：105 年 11 月 19 日至 105 年 11 月 27 日

報告日期：106 年 01 月 26 日

摘要

歐洲專利局上訴委員會每年年底皆會針對這一年的判決中，挑選較有代表性的判決與議題召開研討會進行說明與討論，今年所召開的「2016 歐洲專利局上訴委員會及其重要判決」研討會在德國慕尼黑舉辦，本文特別針對研討會中關於歐洲專利公約 123(2)的相關議題進行分析討論，另外亦針對研討會中歐洲專利局對於進步性判斷所特有的「問題解決法 (problem-solution approach)」的上訴委員會判決進行深入研究。

目 錄

壹、目的與過程	1
貳、歐洲專利公約第 123(2)條：黃金準則不再金?	5
一、常見修正超出的態樣.....	5
二、排除式修正(disclaimer)	7
三、T 437/14 判決	11
四、不再固守準則的相關討論	12
參、問題解決法案例介紹	14
一、關於上訴委員會之 T1733/13 判決.....	14
(一)案情簡介	14
(二)上訴人（即專利權人）之主張	17
(三)上訴委員會之判決理由	19
(四)實際商品化應用	26
二、關於上訴委員會之 T1248/13 判決.....	27
(一)案情簡介	27
(二)上訴委員會之判決理由	31
肆、心得與建議	35
一、心得.....	35
二、建議.....	36
伍、附錄.....	39

壹、目的與過程

歐洲專利制度中，如對於歐洲專利局之審定或異議處分不服者，可透過上訴程序向上訴委員會提出救濟。上訴委員會和相關行政單位係屬歐洲專利局(以下簡稱 EPO)之組織結構¹，其判決獨立於 EPO，只受歐洲專利公約(以下簡稱 EPC)的約束。該上訴委員會自 2011 年起每年會舉辦“上訴委員會及其重要判決”會議，以該年度較有代表性的案例分析討論其法規與實務。

今年是 EPO 第 6 年的上訴委員會及其重要判決會議，該會議參加者包括專利相關業務的代理人、律師、法官及專利局審查人員等，今年報名參加人數依官方統計有 259 位，其中大多來自歐洲，亞洲國家只有包括我方的台灣(3 位)、中國大陸(6 位)、韓國(2 位)等三國官方代表。該會議提供了 EPO 的判例法(case law)實務的獨特見解，今年所邀集的講師是以上訴委員會主席以及法律、技術專家為主，包括 EPO 擴大上訴委員會主席(管理 DG3 部門之副局長)Wim van der Eijk、技術委員會主席 Graham Ashley、上訴委員會技術委員 Marcus O Müller、上訴委員會法務委員 Claude Vallet、Fritz Blumer、Robert Cramer、Frédéric Bostedt 及聯邦專利法院第五無效委員會的主審法官 Thomas Voit 等講師，據統計該會議舉辦迄今已有超過 1000 名與會者利用此機會在相關議題領域上提出問題與討論，也說明了該會議的重要性。

本次議程包括關於程序事項以及上訴委員會的模擬審判程序，其重點討論法規面於 EPC 第 123(2)條、部分優先權事項，審查實務上則以「問題解決法 (problem-solution approach)」判斷進步性為主要議題。在審判程序方面，為能讓與會者了解上訴委員會的口頭訴訟程序，也安排了模擬審判(Mock Trial)來實際演練，該模擬審判參與者包括 3 位上訴委員會的前任和現任成員(Kevin Garnett QC、Paul Scriven、Dorothea Prietzel-Funk)，2 位專利代理人(Nyske Blokhuis、Chris Mercer)。

其會議大綱如下：

- EPO 上訴委員會：最近的發展和趨勢
- 歐洲專利公約 123(2)條：黃金準則不再金？
- 程序事項
- EPO 判例亮點：討論 2015 年之精選判決
- 以「問題解決法 (problem-solution approach)」判斷進步性的具體應

¹ 目前有 28 個技術上訴委員會外加法律上訴委員會、擴大上訴委員會和紀律上訴委員會，其成員和主席的任期為 5 年，<https://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal.html>。

用

- 部分優先事項和相關議題
- 聯邦專利法院（BGH）和 EPO 的案例法比較概述
- 模擬審判上訴委員會，然後進行討論

會議第一天上午的內容包括了 EPO 上訴委員會最近發展及趨勢、EPC 123(2) 修正是否超出的案例說明、關於新事證的程序問題討論，下午除了延續程序問題討論外，並於會議現場進行法庭攻防模擬，可讓與會者實際體驗上訴案件的審理過程，以及了解言詞辯論程序(oral proceedings)，後續則開放與會者針對模擬法庭審判提出問題與討論。

第二天上午的內容為 EPO 重要判決的實體說明與案件回顧，接著是以「問題解決法（problem-solution approach）」判斷進步性之案例討論，下午進行有關聯邦專利法院判例的簡要比較，最後的講者聯席座談是針對與會者其他綜合性問題之解答與討論。

此次雖然只有兩天的緊湊議程，也是一個與國際交流的機會，職等於會場休息時間，除了與中國大陸知識產權局的與會人員做簡短交流外，也有機會跟 EPO 擴大上訴委員會主席 Wim van der Eijk 分享彼此專利制度與實務的討論，席間 EPO 國際部專員 Beatriz Blas 也表達未來台歐雙方可以進一步做交流。另外，慕尼黑兩家事務所(Hoffmann Eitle、Huasun)及瑞士專利代理人(Zehnder Group)也主動與我方討論相關專利實務。



本次會議中也提供上訴委員會案例法(8th edition, July 2016)出版物以便與會者方便查閱討論，1993 年至今(2016 年)共出了 8 版。這本關於 EPO 上訴案件法的 1448 頁的書提供了大量與歐洲專利法有關的有用資訊。其中包含截至 2015 年 12 月底提供的書面判決，以及 2016 年初的幾個特別重要判決。對於任何在歐洲從事專利事務有關的人來說，這是一個非常有價值的資訊來源。

7.5 Case Law - 8th edition
 Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office
 Description of Board of Appeal activities and summary of the case law developed until 2015.
 English, French, German
[More information](#)
 - Edition 2016

Quantity (German)

 Quantity (English)

 Quantity (French)

 Price: EUR 87

除了該出版物外，會議間亦提供檢索該案例法之使用教學，EPO 法律文件全文檢索: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>

Europäisches Patentamt
 European Patent Office
 Office européen des brevets

Search Website Patents English

Home Searching for patents Applying for a patent Law & practice News & issues Learning & events About us

Home > Law & practice > Case law & appeals > Search the board of appeal decisions database

Search the board of appeal decisions database
 Help

Recent decisions

Enlarged Board of Appeal
 Composition of the Presidium
 Business distribution scheme
 Case Law of the Boards of Appeal
 Case Law from the Contracting States to the EPC

Search in the board of appeal decisions database
 Print Share

Full text search car OR vehicle Clear Search

Hide advanced search options

See also

- > Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO)
- > European Round-Table on Patent Practice (EUROTAB)
- > Unitary patent & Unified Patent Court / Webinar

And

Case number G 1/91 IPC [Look up a class](#) H04Q 7/38

Application number 98931285 Applicant/proprietor IBM

Application title water Opponent Hoechst

本次會議行程原訂於 105 年 11 月 25 日搭乘漢莎航空 LH0093 班機於上午 7 點由慕尼黑出發前往法蘭克福，再由法蘭克福搭乘華航 CI062 班機於上午 10 點 40 分出發返台，但是德國機師公會與漢莎航空公司談判破裂，決定於 11 月 23 日開始罷工。由於德國出差期間因語言隔閡，沒有留意到此一新聞，造成 11 月 25 日抵達機場時才發現原定航班已經取消（後圖為慕尼黑機場的航班資訊告示牌，可以看到大部分代碼為「LH」的漢莎航空航班皆顯示為「cancelled」的狀態）。現場地勤人員提供了數種不同的解決方案，例如協助轉班機經由北京轉機返台、

或是提供德國鐵路 ICE 列車的車票，轉班機經北京返台最大問題在於沒有攜帶台胞證，如果無法轉機將會被原機遣返，而且地勤人員最後也確認沒有辦法幫我們改返台班機，而搭乘 ICE 列車抵達法蘭克福時，華航 CI062 早已離開。最後緊急電話連絡本局國企組及旅行社更改航班，將華航 CI062 班機改為延後一天至 11 月 26 日出發，同時與漢莎航空地勤人員協調後，確認航空公司能夠提供 LH0101 上午 10 點由慕尼黑飛往法蘭克福的班機。最後決定搭乘延後的航班，於法蘭克福留宿一晚，隔日才搭乘華航 CI062 返台。因此建議出國出差人員最好於搭機前一日確認航班狀況，班機取消無法按照原定計畫時，可以有更多的時間反應與研擬替代方案。在此特別感謝局內同仁與各單位即時的協助。



本次研習的目的能讓與會者熟悉EPO的上訴程序(上訴委員會之審判制度)，並了解 EPO 案例法與該相關議題的最新發展，藉由其近來重要判決之解讀與分析，可做為我國專利舉發及相關爭議案件審查實務的借鏡。

貳、歐洲專利公約第 123(2)條：黃金準則不再金？

歐洲專利公約(以下簡稱 EPC)第 123 條²明確規定請求項與說明書的修正不得超過原申請時說明書所揭露範圍。申請專利範圍的修正有許多種態樣，如何判斷該修正是否超出，EPO 有充足經驗並將以歸類，惟排除式修正也有分為數種不同態樣，雖經 G 1/03 及 G 2/10 兩個判決來判斷修正是否超出提供了原則性的說明，但排除式修正到了 T 437/14 的判決中又將 G 1/03 及 G 2/10 所產生衝突的議題提交到擴大上訴委員會，擴大上訴委員會正在審理此案，至今仍沒有定論。擴大上訴委員會於 G2/10 中所定義的黃金準則與先前的判決存在判斷上的衝突，以下為本次會議中關於 EPC123(2)的討論。

一、常見修正超出的態樣

申請專利範圍的修正有許多態樣，以下為常見的修正超出：

(一)特徵組合的修正

在 T 1400/14(2016.2.4)判決中，申請人提出修正，修正後的請求項為「一種適用於小於六個月嬰兒的嬰兒奶粉，包含成分：A...B...C...D...E...」，雖然原說明書揭示了各種成分，然而這樣的組合卻沒有被明確的揭露。

根據 T 686/99 判決「申請時的說明書不應被視為技術特徵的儲藏所(reservoir)，使分別段落中的獨立技術特徵可以有意識的(artificially)被相互連結成為特定的組合」，申請人明顯的對說明書內容「挑肥揀瘦(cherry-picked)」的選擇說明書中的元素來創造新的組合，雖然各個元素都有單獨的被揭露，然而元素間的組合所衍生的新產品應被視為新的技術特徵，此修正不符合 EPC 123(2)之規定。

(二)中位概括的修正(intermediate generalization)

若請求項之範圍能為說明書所支持，得就申請專利之發明以概括

² EPC Art.123 AMENDMENTS

(1) The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any event, the applicant shall be given at least one opportunity to amend the application of his own volition.

(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.

(3) The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.

歐洲專利公約 第 123 條 修正

(1)根據實施細則，歐洲專利申請或歐洲專利可以在歐洲專利局的程序中進行修改。在任何情況，應給予申請人至少一次修改機會；

(2)歐洲專利申請或歐洲專利修正時，其請求標的不得超出原申請時說明書所揭露內容；

(3)歐洲專利不能以超過保護範圍的方式修改。

(generalization) 方式界定，因此申請專利範圍會較實施例涵蓋更大的範圍。若修正後的申請專利範圍介於原請求項與實施例之間，此一修正即為中位概括的修正(intermediate generalization)。

T 2313/13(2016.4.20)判決中，請求項為一種依序撥放音樂內容的方法，經申請人修正後增加技術特徵 B 加以限縮，該特徵 B 與其它已揭示於說明書功能有相關。

申請人雖然引用審查基準 H 篇第 5 章 3.2.1 以及中位概括的判例法，但是允許特定技術特徵的摘選(extraction)有以下態樣：

- 1、技術特徵之間沒有結構上或功能上的關連
- 2、技術特徵不是實施發明的必要技術特徵(參考 T 461/05)

因此請求項增加技術特徵加以限縮必須符合以上條件，以避免將原說明書視為技術特徵的儲藏所(reservoir)的加以任意組合。

本案技術特徵 B 與其它已揭示於說明書功能有相關，故此修正違反 EPC 123(2)。

(三)技術特徵的刪除

T 1515/11(2015.1.29)，本案例中獨立項為一種將膠封物體打開的方法，包含引導一雷射光束到膠封物體...使雷射光切除封膠且不會令物體受損，申請人刪除不會令物體受損的功效。

刪除由技術特徵所解決問題的功效，雖然修正沒有涉及技術手段的改變，只單純的將產生的功效予以刪除，然而不論刪除的功效是否明確或是將功效改以其它形式來表達，都將造成申請專利範圍的實質擴張，故本案違反 EPC 123(2)。

(四)明確和不超出的進退兩難

T 81/13(2015.11.5)，本案例獨立項為一種口腔保健用的發泡劑，包含...合成物 A 經由 Brookfield 黏度計測出黏度低於 30000mPa.s...，其中黏度的表示如果沒有剪切速率以及量測時的溫度，將會使請求項不明確，以致違反 EPC 84³。如果剪切速率以及量測時的溫度為所屬領域的習知技術(例如該領域都在特定溫度執行

³ EPC Art. 84 Claim

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

歐洲專利公約 第 84 條 申請專利範圍

申請專利範圍應被說明書所支持，並清楚、簡要地限定保護範圍。

量測)，則有將習知的條件載明於說明書的可能，但本案不符合此一態樣。因此黏度是本發明的必要參數無法被省略，加入黏度參數的量測條件又會造成修正超出，違反 EPC 123(2)。本案請求項無論有沒有該黏度參數都將不被允許。

二、排除式修正(disclaimer)

申請專利範圍會使用正面技術特徵將請求項加以限縮，但是當正面技術特徵無法精準的說明申請專利範圍的保護標的物，或是不當地限制請求項的範圍時，會引用負面技術特徵進行修正，該修正常用「排除」用語加以界定，我國審查基準⁴也有相關的定義與教示。

排除式修正又可以分為以下三種類型：

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**…

其中第三種態樣「負面揭示之排除」，其負面技術特徵已揭示於原申請內容中(但 Xc 效果不好)，故該排除式修正不會產生修正超出的問題，而前兩種態樣

⁴我國審查基準第二篇第一章 2.4.1.5

(1)請求項中使用負面表現方式，例如「除……之外」、「非……」或類似用語。

惟若此類用語在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，則得以此類用語表現。

此外，若以正面記載技術特徵之方式無法明確、簡潔界定請求項時，例如為迴避先前技術，得將屬於先前技術的部分，以負面表現方式明確排除。

的修正內容沒有完整的揭示於原申請書，因此以下討論將集中在前兩種態樣來判斷修正是否違反 EPC 123(2)。

(一)未揭示之排除與 G 1/03

未揭示之排除常見於生化領域，由於申請專利範圍的標的物常涵蓋某一範圍的化學成分，以致此一範圍的標的物中的一部分違反新穎性、意外預期或其它不予專利理由，因此專利權人於請求項中導入排除，保留排除後剩餘的標的物，例如：

1. 請求項「一種包含生物組織的動物…」，其中動物如果沒有加以限縮而包含人類將違反 EPC 53(a)⁵，因此申請人將請求項修正為「一種包含生物組織的非人類動物…」。
2. 請求項「一種包含 X 的清潔劑…」，其中 X₁ 已公開揭露於前案，因此申請人將請求項修正為「一種包含 X 的清潔劑…其中 X 不為 X₁」。
3. 請求項「一種包含 X 的清潔劑…」，其中 X₁ 常見於潤滑油的添加劑(不同領域的意外預期)，因此申請人將請求項修正為「一種包含 X 的清潔劑…其中 X 不為 X₁」。

然而此未揭示之排除修正在 T 323/97 中被提出根本性的質疑，認為請求項引入的排除式修正未見於原說明書中將導致引入新事項而違反 EPC 123(2)超出之規定。

依照 T 323/97 的判決，所有的未揭示之排除將不被允許，過往的相關案例也都將不被允許，影響層面過大，因此將此一問題提案至擴大上訴委員會。擴大上訴委員會於 G 1/03 判決中認為未揭示之排除並不完全違反 EPC 123(2)，在某些特定狀況下應允許未揭示之排除，以保護專利權人合理的權益。

⁵ EPC Art. 53 Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;

歐洲專利公約 第 53 條 法定不予專利

下列各項不應當授予歐洲專利：

(a) 發明的商業應用違反公序良俗；僅某些或所有締約國法律或法規禁止應用的發明不應當視為違反公序良俗；

擴大上訴委員會建立允許修正的判斷標準如下：

1. 引入排除而修正請求項，不應以排除或是其由請求項除去之申請標的於原申請案中並未揭露之單一理由，而以 EPC 123(2) 條予以拒絕。

2. 評估是否允許申請時之申請案中未揭露的排除，適用之基準如下：

2.1 排除得被允許用於：

— 基於 EPC 54(3) 及 (4) 條之規定，將請求項與先前技術劃界 (delimiting)，以恢復新穎性；

— 基於 EPC 54(2) 條之規定，將請求項與意外預期劃界，以恢復新穎性；一預期為意外者，若其係與申請專利之發明無關且遠離，以致於熟悉該技術者於進行 (making) 發明時絕不會考量者；及

— 基於 EPC 52 至 57 條之規定，排除以非技術理由而不予專利之申請標的。

2.2 排除不得移除超過為了恢復新穎性或是為了排除基於非技術理由而除去可專利性之申請標的所必要者。

2.3 任何與評估進步性或揭露充分性相關的排除，由於增加申請標的，將違反 EPC 123(2) 條。

2.4 包含排除之請求項必須符合 EPC 84 條之明確及簡潔的要求。

(二) 正面揭示之排除與 G 2/10

T 1068/07 申請人提出正面揭示之排除，然而任何專利申請案的修正都必須符合 EPC 123(2)，因此修正後的剩餘標的物不能對所屬領域具有通常知識者產生新的技術資訊。本案提交到擴大上訴委員會後將提案問題重整為「若請求項之修正係排除原申請案已揭露的申請標的，則該修正是否違反 EPC 123(2) 之規定？」

擴大上訴委員會於 G 2/10 判決中指出，正面揭示之排除後的剩餘標的物必須為所屬領域具有通常知識者，運用一般知識即可認定修正後之請求項係明確的或隱含的但能直接且無歧異得知與原申請案揭露內容為相同者為限。完整回應如下：

- 1a.藉由導入申請時申請案已揭露的申請標的之排除式請求項之修正，若在引入該排除之後，無法使具有通常知識者用一般通常知識即可明確的或隱含地直接且無歧異從申請案申請時所揭露者，得知請求項中所留下之申請標的時，會違反 EPC 123 (2) 超出之規定。
- 1b.要判斷出是否為前述之情形，需要考量個案整體技術情況之技術評估，必須將申請案申請時所揭露者之本質與範圍、所排除的申請標的之本質與範圍及經修正後仍在請求項中所留下的申請標的之關係。

其中「通常知識者用一般通常知識即可明確的或隱含地直接且無歧異從申請案申請時所揭露者，得知請求項中所留下之申請標的」在判決中被視為「黃金準則」，涉及黃金準則時，不應存在任何的例外、無論何種形式的修正，換句話說雖然此一判斷標準在 G 2/10 中是為了正面揭示之排除而設立，但是擴大上訴委員會也指出所有形式的修正，只要涉及 EPC 123(2)，也都應該要以此標準加以檢視。

值得一提的是，此一黃金準則除了 EPC 123(2)外，也適用於 EPC 76(1)、新穎性及優先權的判斷。

由於 G2/10 並未駁回 G1/03 的判決，G2/10 的結論說明黃金準則也適用於排除式修正，換句話說，G 1/03 所允許的未揭示之排除還要再經過 G 2/10 的「剩餘標的物測試(remaining subject-matter test)」通過後才能被認定沒有違反 EPC 123(2)。

但如果 G 2/10 的剩餘標的測試適用於包含排除修正的請求項，則大部分排除式請求項將因 EPC 123(2)而不被允許，(例如：一顆被咬了一口的蘋果不會被直接且無歧異的視為一顆完整的蘋果)。嚴格來說，排除式修正本身的意涵就違反了 EPC123(2)。

在 G 2/10 判決後，與 G 1/03、G 2/10 有關的判決可以分為以下三種：

- 1.判決單獨引用 G 1/03 所認可的例外狀況(T 74/11)。
- 2.使用 G 1/03 的標準結合嚴格執行的黃金標準，導致排除式修正沒有任何核准的空間(T 748/09)。
- 3.同時運用 G1/03 允許修正的標準與 G 2/10 黃金標準。

第三種態樣在 G 2/10 後有以下的判例：

- (1)T 2464/10 獨立項「包含生物組織的動物」排除式修正增加「非人類的動物」做為限制條件，排除的標的物僅為了移除法律上的障礙(不符 EPC

53(2)、53(3))而對發明整體沒有提供進一步的貢獻，此一修正符合 G 1/03 中 2.1 所允許的排除；符合 G 1/03 的排除式修正請求項還要經過 G 2/10 的評估(剩餘標的物測試)才能確保該修正沒有違反 EPC 123(2)。獨立項的"非人類"係指所有的動物除了人類...申請時原說明書的"動物"種類沒有作出任何限制，但有指出較佳的適用於哺乳動物，特別是"轉基因綿羊"或"轉基因豬"，而"非人類"的限制並沒有提供任何教示指出特定的動物，此一限制並沒有提供任何新的技術內容，因此所屬領域具有同常知識者...可得知修正後的請求項沒有超過原申請時說明書所揭示之內容。

(2)T 1176/09 排除式修正排除人類胚胎幹細胞，該修正並沒有導入新的技術教示，也沒有導致揭示的任何請求標的超越申請時說明書的範圍。

(3)T 1872/14 排除式修正排除了一個特定的組合，該組合揭示於一文件造成本案違反擬制喪失新穎性 EPC 54(3)，此一修正符合黃金標準，因「提供給通常知識者的技術內容並沒有被修正」且「請求標的物的本質沒有改變」。

(4)T 2018/08 未揭示的排除式修正符合黃金標準，因為「請求項能包含能夠使通常知識者能夠據以實施發明的標的物」且通常知識者可以認定修正後剩餘的請求標的與申請時說明書內容為相同發明。

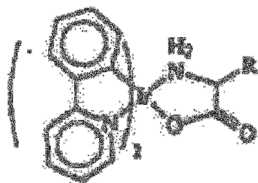
(5)T 1870/08 未揭示的排除式修正符合黃金準則，因為修正後剩餘的請求標的具有說服力的被認定與原發明相同，依然係解決原發明所欲解決的技術問題，排除式修正並沒有提供專利權人額外的保障。

三、T 437/14 判決

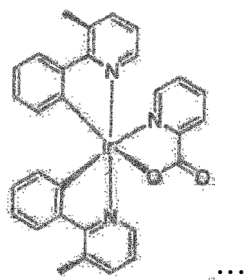
T 437/14 案的系爭專利案獨立項為：

一種磷光性有機金屬化合物具有化學式 L_2IrX ，其中 L 為...，X 為...

[A]排除了具有下列化學式化合物



[B]排除了具有下列化學式化合物



其中[A]所揭示的排除式結構見於前案 D5、[B]所揭示的排除式結構見於前案 D7。

而本案除了 G 1/03 與 G 2/10 的衝突外，本案已不存在其它不予專利事由(進步性、明確…)。由於 G 2/10 並未否定 G 1/03，如果 G 2/10 的黃金準則也適用於排除式修正，則[A]、[B]未揭示之排除將不被允許，但如果不考慮 G 2/10，[A]、[B]未揭示之排除在 G 1/03 下是允許的。

本案對於 G 2/10 是否也適用於未揭示之排除將產生至關重要的影響，因此技術上訴委員會將此一問題提交到擴大上訴委員會，問題如下：

1. G 2/10 所提及為符合 EPC123(2)所允許的已於說明書揭示之排除式修正必須為，具有通常知識者用一般通常知識即可明確的或隱含的直接且無歧異認定請求項導入排除式修正後所留下之申請標的為申請案申請時揭露者，此一標準是否也適用於未揭示之排除式請求項?
2. 如果第一個問題的答案為是，關於 G 1/03 的回應 2.1 所定義未揭示排除的例外是否宣告無效?
3. 如果第一個問題的答案為否，即 G 1/03 的回應 2.1 所定義的未揭示排除式修正的例外狀況，如果該例外也適用於黃金準則，是否意味著此一黃金準則要因此而有所修正?

此案 2016 年 10 月 17 日提交到擴大上訴委員會後，截至目前為止仍未作出最終判決。

四、不再固守準則的相關討論

由於 EPC 123(2)所涉及的層面相當廣泛，擴大上訴委員會必須考量 EPC 123(2)、123(3)，兼容先前判例所立下的原則與標準，同時保障專利權人又不致使專利權不合理的擴張。

擴大上訴委員會對於 T 437/14 所提的三個問題至今仍然沒有作出最終判決，

但是根據過往的判例，可將符合 EPC 123(2)的增加/刪除技術特徵的態樣作以下分類：

- (一)單點的排除式請求項(G 1/03)
- (二)不具備技術貢獻的技術特徵(G 1/93)
- (三)增加特徵或排除並沒有提供申請人不合理的利益(T 437/14)
- (四)沒有改變請求標的本質的限制(T 1827/14)
- (五)沒有改變發明的本質的技術特徵(T 255/91)
- (六)技術特徵與發明的功能及功效無關(T 73/88)

一般而言，限制請求標的特徵於發明中如果沒有產生技術貢獻，且沒有改變發明的本質與特徵是可以被允許的。因此，黃金準則是否要朝這個方向去修改將會是值得思考的事。

擴大上訴委員會曾經思考過「通常知識者用一般通常知識即可明確的或隱含地直接且無歧異從申請案申請時所揭露者，得知請求項中所留下之申請標的」此一「黃金準則」將其降級為「銀原則」，也就是用一個較寬鬆的原則取而代之。將準則降低為原則所可能帶來一些好處，例如：

- (一)判例法關於選擇發明的新穎性能夠一致的標準
- (二)排除式修正爭議的解決辦法也可以運用在正面特徵修正的限制
- (三)跳脫 EPC 123(2)及 123(3)之間所產生的陷阱

然而將準則降低為原則仍有很多尚待解決的問題，例如：如何判斷增加或刪除的技術特徵是「單純的限制」？因為特徵的增加或刪除必定都有背後的原因與理由，而任何限制的特徵就是技術特徵，必定對發明的整體產生某些意義，使請求標的與先前技術有所區分，且對現有關於新穎性的判例將產生不可避免的影響；而且改採用寬鬆的原則後，會不會又與其它法條或原則又相衝突，產生其他無法預知的後果，這些都是必須要加以考慮的。

叁、問題解決法案例介紹

專利要件中關於進步性的判斷是非常困難的，因審查人員必須拋開自己的主觀成見，而以一個虛擬的技術領域中通常知識者的角度，客觀判斷發明是否可輕易完成，而本次研討會剛好有個主題是由 EPO 上訴委員會的技術委員會主席 Graham Ashley 介紹 EPO 上訴委員會關於利用「問題解決法（problem-solution approach）」（以下簡稱 PSA）判斷進步性的重要判決，本文特別針對其中二個判決進行與分析。

一、關於上訴委員會之 T1733/13 判決

(一)案情簡介

1、案件歷程

系爭專利於 2009 年 8 月 26 日核准公告，並於 2010 年 5 月 26 日提出兩次異議（異議 1 及異議 2），異議部門以其獨立項不具新穎性而撤銷系爭專利。專利權人不服，並向 EPO 上訴委員會提出上訴，經傳喚及口頭審理後，委員會根據 EPO 上訴委員會程序規則（下稱 RPBA）第 15(1)條來通知各方表達初步意見，在 2016 年 1 月 26 日所舉行的審議會議前，上訴委員會先發出臨時意見給兩造，答辯人 1、2（即異議人 1、2）均未參加口頭訴訟（EPC 115(2)）⁶，答辯人 1（即異議人 1）僅以書面要求駁回上訴，並未附理由僅主張先前技術與論述已在異議程序中被提出，然而該書面資料僅要求撤銷上訴未附完整理由，不符 RPBA 第 12(2)⁷條而未被採納，另，答辯人 2（即異議人 2）並未提出任何意見，判決結果為系爭專利維持有效。

表 1 歷程簡表

日期	事件	備註
2009.08.26	系爭專利核准公告	EP001991094B1
2010.05.26	異議人 1、異議人 2 提出異議	專利核准公告後 9 個月內提出
2013.06.06	異議成立，系爭專利無效	
2013.08.08	專利權人提出上訴	
2013.10.16	上訴人(專利權人)提出修正請求	
2015.07.08	上訴委員會提口頭審理前之臨時意見(provisional opinion)給	僅答辯人 1(異議人 1)提出書面資料

⁶ EPC 115(2):如果正式傳喚口頭訴訟程序的任一方未到，訴訟可以在沒有該方的情況下繼續進行

⁷ RPBA 12(2):...上訴理由之陳述須完整，並清楚闡明理由和證據。

	各方	
2016.01.26	口頭審理會議	僅上訴人(專利權人)出席，當天即判決其專利維持有效 (2013.10.16 所送之修正本)
2016.10.18	上訴委員會發回 EPO 異議部門	
2017.01.04	系爭專利修正後公告	EP001991094B2

2、審查基礎

判決書之審查基礎為專利權人於 2013 年 10 月 16 日所提修正申請專利範圍修正本，修正後申請專利範圍共 12 項，其中請求項 1、2 為獨立項，請求項 1 為一種用於分配碳酸飲料的方法、請求項 2 為一種用於分配碳酸飲料到盛裝碳酸飲料的飲用容器之裝置。

系爭專利之獨立請求項 1 和 2 如下：

請求項 1：一種用於分配碳酸飲料的方法，包括以下步驟：

提供在其基部(2)或附近具有可密封孔(5)的飲用容器(1)，並且在所述之孔(5)中設置止回閥(7)，其中止回閥(7)可讓碳酸飲料通過孔(5)分配到容器(1)中，並可防止碳酸飲料從容器(1)通過孔(5)流失。

使位於飲用容器(1)的基部(2)中或附近的止回閥(7)與用於分配碳酸飲料設備的出口部分(11)接合；

該裝置包括：

可連接到加壓碳酸飲料供應源(10)的入口部分(9)；

設置成分配碳酸飲料的至少一個出口部分(11)；以及

設置在入口部分(9)和出口部分(11)之間的導管裝置(12)，該導管裝置(12)用於為碳酸飲料之間提供流體路徑；

操作所述設備以使碳酸飲料在壓力下通過所述導管裝置(12)，從入口部分(9)傳遞到出口部分(11)，以使碳酸飲料以基本向上的方向通過該基部(2)中或附近的可密封孔(5)中的止回閥(7)將所述碳酸飲料分配到所述容器(1)；其中該孔(5)與裝置的出口部分(11)接合包括通過孔(5)的止回閥(7)插入噴嘴(14)。

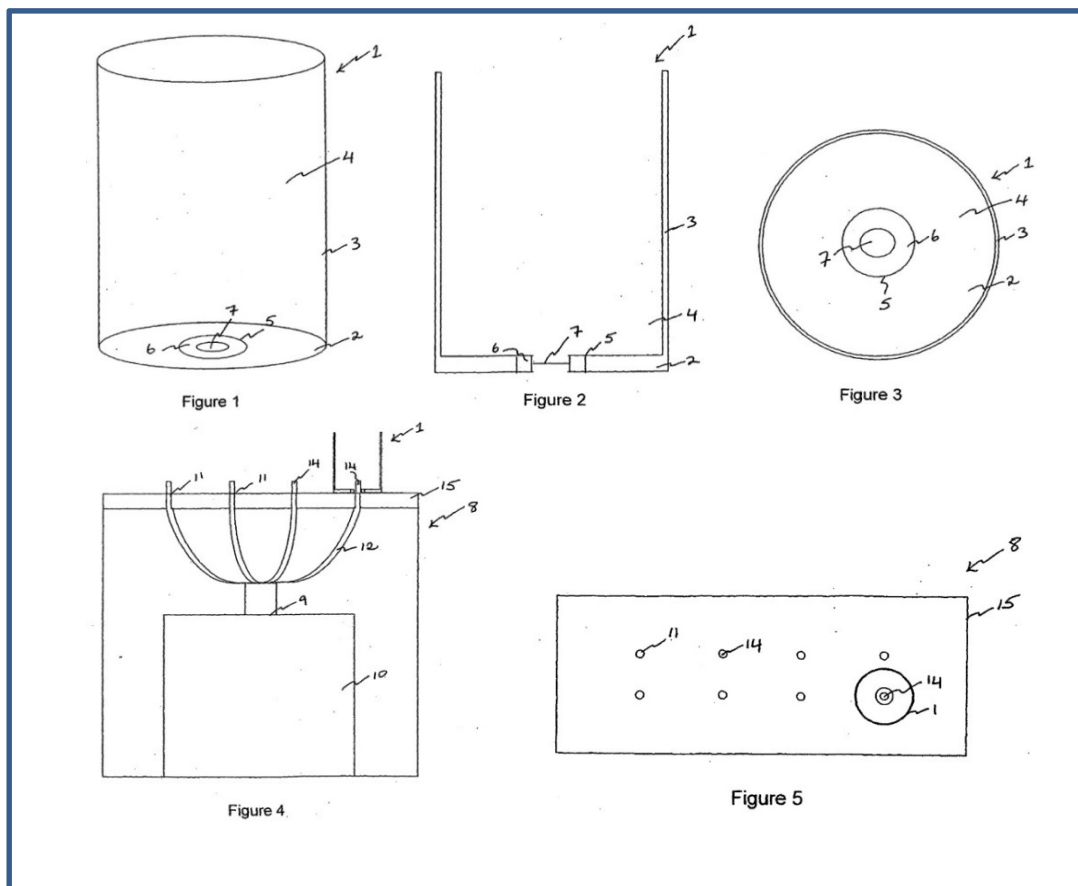


圖 1 系爭專利之圖式

請求項 2：一種用於分配碳酸飲料到盛裝碳酸飲料的飲用容器(1)之裝置，飲用容器(1)包括一基部(2)和從其延伸的至少一個壁(3)，進而形成空間(4)以盛裝碳酸飲料，在基部(2)中或鄰近基部(2)的可密封孔(5)和止回閥(7)設置在孔口(5)中，其中止回閥(7)可讓碳酸飲料通過孔口(5)分配到容器(1)，但亦可防止碳酸飲料通過孔口(5)從所述容器(1)流失；該裝置包括：

可連接到加壓碳酸飲料供應部(10)之入口部分(9)；

至少具有一個出口部分(11)可分配所述碳酸飲料；

入口部分(9)和出口部分(11)之間設有導管裝置(12)，以提供碳酸飲料的流體路徑；其中每一出口部分(11)可與設置在飲用容器(1)的基部(2)或附近的可密封孔(5)上的止回閥(7)接合，以利碳酸飲料通過可密封孔口(5)中的止回閥(7)，並將碳酸飲料從入口部分(9)傳送到出口部分(11)，該裝置之操作可使碳酸飲料在壓力下通過導管裝置(12)，使得碳酸飲料以基本向上的方向在出口部分(11)處通過位於基部(2)或附近的可密封孔口(5)中的止回閥(7)，其中該分配裝置的所述出口部分包括可透過孔口(5)上的止回閥(7)插入之噴嘴(14)。

3、相關引證文件

有關缺乏新穎性部分，上訴人（即專利權人）在上訴理由中提到之下列文件已在異議程序中被提出，並在上訴判決中有引用者(參見三之(六)附表)：

- 引證文件 D4_O1: 公開號為 WO 2006/055870 A1 的 WIPO 專利文獻影本。

所述上訴判決還涉及以下先前技術文件：

- 引證文件 D1_O1：GB 2368335A 的英國專利文獻。
- 引證文件 D5_O1：GB 2137181A 的英國專利文獻。
- 引證文件 D6_O1：GB 2136882A 的英國專利文獻。

在異議期間，答辯人 2(即異議人 2)在提出其缺乏進步性的案件時也提到以下文件(參見三之(七)附表)：

- 引證文件 D1_O2：GB 2137181 的英國專利文獻。
- 引證文件 D2_O2：US 3563413A 的英國專利文獻。
- 引證文件 D3_O2：US 3094250A 的美國專利文獻。
- 引證文件 D4_O2：US 3246807 的美國專利文獻。
- 引證文件 D5_O2：US 3705668 的美國專利文獻。
- 引證文件 D6_O2：US 2107309 的美國專利文獻。
- 引證文件 D7_O2：ES 2326609 的西班牙專利文獻。
- 引證文件 D8_O2：FR 2657846 的法國專利文獻。
- 引證文件 D9_O2：US 5312019 的美國專利文獻。
- 引證文件 D10_O2：US 6209737 B1 的美國專利文獻。
- 引證文件 D11_O2：DE 3814937 的德國專利文獻。
- 引證文件 D12_O2：WO 2005058745 的 WIPO 專利文獻。

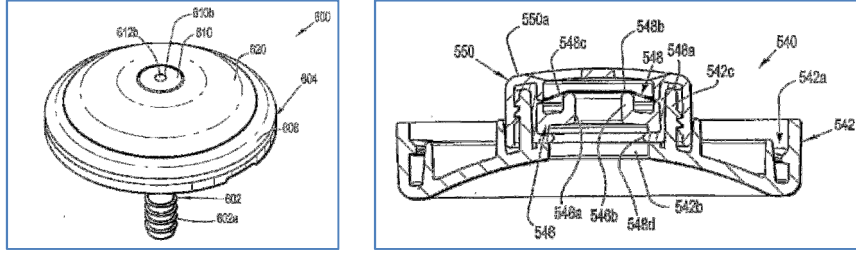
(二)上訴人（即專利權人）之主張

由於答辯人 1(即異議人 1)因未附完整理由而未被採納，而答辯人 2(即異議人 2)並未提出任何意見，故此部分僅列上訴人（即專利權人）之主張。

1、新穎性

(1) 引證文件 D4_O1 是否可證明請求項 1 不具新穎性？

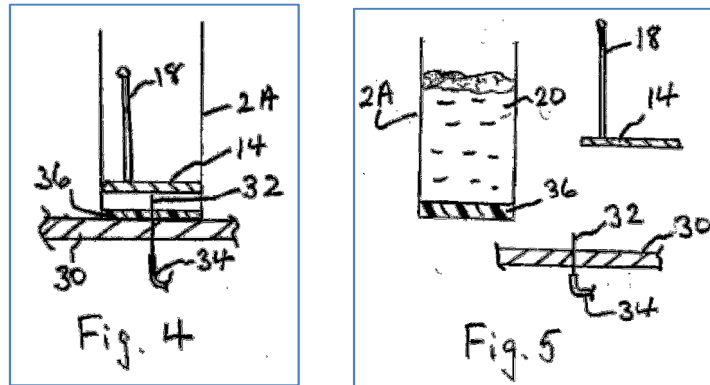
在 D4_O1 中描述的所有實施例中，在所有階段，填充組件 600 或接頭 610 並未移動進入穿透膜 548b。因此，D4_O1 沒有揭示如系爭專利之特徵：分配裝置的出口部分包括可通過孔的止回閥插入的噴嘴。



引證文件 D4_O1 部分圖式

(2) 引證文件 D1_O1 是否可證明請求項 1 不具新穎性？

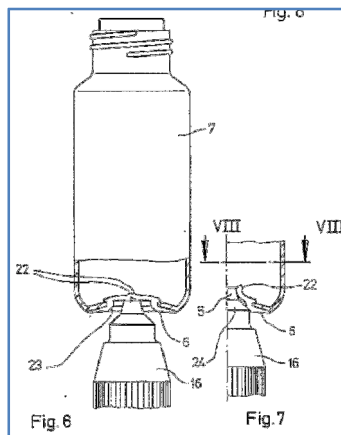
在 D1_O1 中沒有揭示可密封孔的特徵，因為在未插入針的狀態下，該膜不包含任何孔。



引證文件 D1_O1 部分圖式

(3) 引證文件 D6_O1 是否可證明請求項 1 不具新穎性？

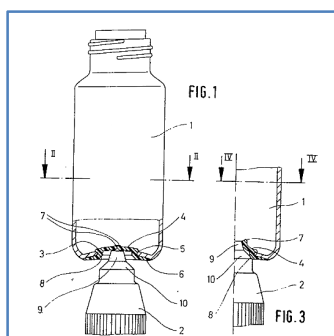
D6_O1 沒有揭示「可連接到加壓飲料供應的入口部分」和「由所述入口部分和所述出口部分提供的導管裝置以提供用於所述飲料之間的流體路徑」的特徵。因此，D6_O1 也沒有揭示「操作裝置以允許飲料在壓力下通過所述導管裝置從入口部分通到出口部分」的方法。



引證文件 D6_O1 部分圖式

(4) 引證文件 D5_O1 是否可證明請求項 1 不具新穎性？

根據前述(三)之理由，同樣地，D5_O1 也未能揭示該等特徵。



引證文件 D5_O1 部分圖式

因此，獨立請求項 1 和 2 具新穎性。

2、進步性

請求項 1 和 2 也符合 EPC 第 56 條的要求，因為熟悉該項技術者並不會想到依異議期間所提之說法，以組合先前技術文件來完成，此係為後見之明。

(三)上訴委員會之判決理由

1、EPC 法條的相關說明

該專利是在 EPC 2000 於 2007 年 12 月 13 日生效前已經提出，且於審查狀態中。若適用 EPC 的較早版本的條款者，根據相關過渡規定之適用，其引用條文後面會加上「1973」。

2、有關上訴人（即專利權人）於 2013 年 10 月 16 日所提修正本

系爭專利說明書於噴嘴和止回閥孔口的關係中，其用語「貫穿」引入請求項 1 和 2 中的基礎可在所公開的原始文件之第 5 頁第 4 至 10 行及圖 3、圖 4 中找到。因此，符合了 EPC 第 123(2)條的要求，答辯人 1、2(即異議人 1、2)在這方面沒有反對。

3、新穎性

(1) 證據之有效性

EPC 第 54 條(3)有關先前技術公開日期的規定，D4_O1 是根據 PCT 於 2005 年 11 月 21 日提出的國際申請，亦即早於系爭專利的優先權日期(2006 年 3 月 6 日)，故 D4_O1 應被認為是包括在現有技術中。因此，D4_O1 之公開可做為評估新穎性的先前技術係根據 EPC 1973 第 54 條(3)、(4)和 EPC 1973 第 158 條(1)、(2)，

該規定適用於系爭專利且當事方對此均無爭執。

(2) 新穎性之判斷

正如 EPO 異議部門在其判決(參照異議處分之第 4.1 節)⁸中所指出的, D4_O1 的第[0114]段指出「填充接頭可壓入薄膜 548b, 而後又藉由環形壁 546b 使插入件分離於薄膜 548b」。因此, 儘管 D4_O1 的噴嘴直接進入並打開止回閥, 但該噴嘴卻沒通過止回閥, 如上訴人(即專利權人)修正後的申請專利範圍, 因為接頭不在另一側出現(未穿透薄膜)。

另, EPO 異議部門在其判決(參照異議判決之第 3.1 節, 同註 6)中所提, D1_O1 沒有揭示可密封孔的特徵, 因為在沒有插入針的狀態下, 該膜不包含任何孔, 而且 D1_O1 也沒有揭示可插入噴嘴的單向閥。

D6_O1 和 D5_O1 則沒有揭示「可連接到加壓飲料供應源的入口部分(9)」和「由入口部分(9)和出口部分(11)提供的導管裝置(12), 以提供用於飲料的流體路徑」的特徵以及相應的方法步驟:「操作所述設備以允許飲料在壓力下通過導管裝置從入口部分傳送到出口部分」(參照異議處分之第 3.3 節, 同註 6)。

因此, 上訴委員會認為系爭專利之獨立請求項 1 和 2 具新穎性, 並且符合 EPC 第 54 條的要求。

4、進步性

(1) EPO 異議部門並沒有處理進步性問題, 因為系爭專利在缺乏新穎性條件下即被撤銷了。

上訴委員會決定依據 EPC 第 111(1)條⁹審查此事項, 該規定允許委員會在考量異議期間所提出之證據, 依職權加以審理。在上訴階段之口頭審理前亦沒有人反對。事實上, 在上訴程序期間答辯方 1、2(即異議人 1、2)雖沒有對此議題提出任何意見, 亦未出席後來的口頭審理。但依據 EPC 細則第 115 條和 RPBA 第 15 條, 訴訟程序可以繼續進行, 無需考量未出席者。然而, 在仍處異議有效狀態下, 委員會可考量於異議程序期間所提出之反對理由。

(2) 在異議程序中答辯人有提出以下案件主張系爭專利缺乏進步性:

⁸ <https://register.epo.org/application?number=EP07706011&tab=doclist>, Grounds for the decision (Annex)-opposition, 06/06/2013

⁹ EPC 第 111 條(1): 審查受理上訴後, 上訴委員會應作出判決。上訴委員會可以在被上訴對象的部門的權限內自行決定, 或將案件發回該部門重新審查。

答辯方 1(異議 1)在其關於進步性的異議理由中論述：「此外，熟悉該項技術領域者將被認為會使用 D5_O1 或 D6_O1，以結合單向閥來修改 D1_O1 的填充系統在 D1_O1 的玻璃基部，並使用填充噴嘴來替代 D1_O1 的針頭是顯而易見的」。

答辯方 2(異議 2)基本上主張(參見三之(七)附表)，引證資料 D1_O2 至 D5_O2 說明底部填充機制已被廣泛使用於非飲用之容器。引證資料 D6_O2 至 D11_O2 則揭示了底部填充的飲用容器，該專利的的方法和裝置唯一未被揭示的特徵，僅是使用被插入飲用容器的底部以便填充飲料的供應噴嘴。

除此之外，答辯方 2(異議 2)認為，將 D1_O2(對應於 D5_O1)作為與 D6_O2 至 D11_O2 中的任一種組合，尤其是與 D11_O2 之組合是最接近之先前技術，可證明請求項 1 和 2 的標的缺乏進步性。

上述委員會認為 D1_O1 是最相關的先前技術而可為 PSA 之起始點(starting point)，並於口頭審理前以臨時意見通知各方，因為該引證文件 D1_O1 中(特別是圖 4 和 5)是對飲用容器底部進行碳酸飲料填充的裝置和方法(參照該說明書第 3 頁第 1 至 3 行)。

然而，委員會不認為該項技術領域者能經由 D5_O1 或 D6_O1 的教導來改變 D1_O1 的填充系統，即經由於玻璃基部加入單向閥，並使用 D5_O1 的填充噴嘴來代替 D1_O1 的針頭。

以 D1_O1 中圖 4 和圖 5 所示的實施例來看，其目的是激發液體內氣泡的形成，並促使停留在飲料上頂部(參見 D1_O1 說明書第 1 頁第 27 行、第 3 頁第 12~13 行)，當頂蓋 14 被拉起時(參見第 6 頁，第 2~4 行：The encouragement to form gas bubbles may promote formation of a head on the beverage)，會在液體上方產生部分真空的情況。然而，在系爭專利的想法是提高飲料分配的速度，同時限制頂部產生的氣泡量，以減少沉降時間(參見系爭專利說明書之第[0005]段)。

D5_O1 和 D6_O1 的填充物是像染髮劑類的糊狀物質(參見 D5_O1 第 1 頁第 3~11 行和 D6_O1 第 1 頁第 6~17 行)，這些文件都不是將飲料引入容器，也沒有處理與將類似液體引入容器相關的問題。因此，在面臨將飲料引入容器時所產生的頂部氣泡量的問題，該技術領域者根本不會參考這些文件。

D1_O1 圖 4 和圖 5 所示的裝置與系爭專利之主張有根本上的不同效果，委員會認為該技術領域者會只考慮透過整合一個單向閥於玻璃底部，並且使用填充噴嘴代替針頭噴嘴是後見之明。

委員會不接受答辯方 2(異議 2)將 D1_O2 視為最接近的先前技術，因為它不屬於飲用之容器，甚至不處理似液體相關的問題。類似的看法也適用於文獻

D2_O2 至 D5_O2，因為也都不屬於飲用容器，而只是液體分配裝置。此外，D11_O2 也不是處理碳酸飲料的分配，而是處理酒杯的一次性填充（例如紅酒），然後將其密封，使其可以銷售給不想購買整瓶的顧客。因此，在委員會看來，該技術領域者不會考慮結合 D1_O2 和 D11_O2 的教示，因為它們分別是不同的裝置。

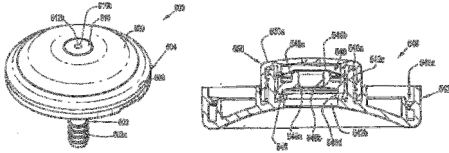
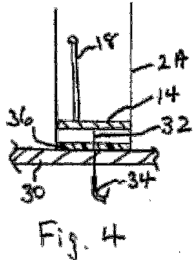
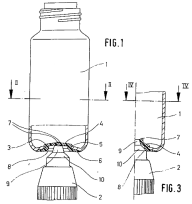
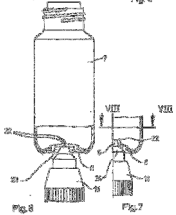
綜上所述，專利權人的請求項 1 和 2 有達到進步性規範與步驟，並且符合 EPC 第 56 條的要求。

5、判決結果

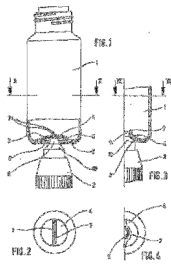
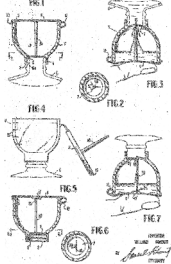
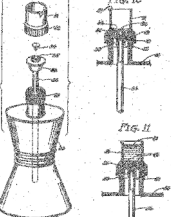
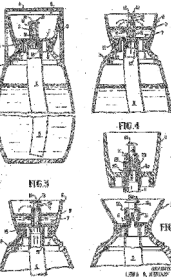
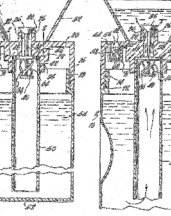
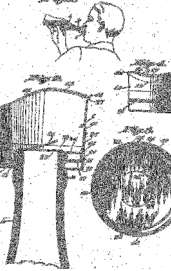
該案件根據以下文件送交異議部門，以維持專利：

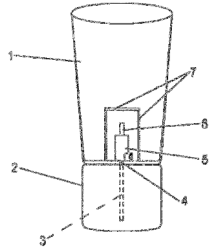
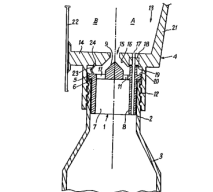
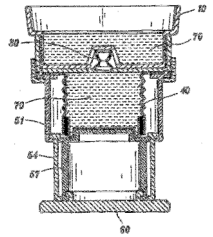
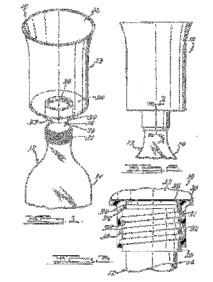
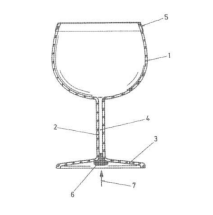
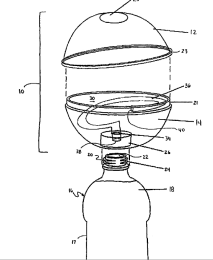
- 請求項 1 至 12(依 2013 年 10 月 16 日所提之修正版本)
- 在口頭審理期間修正說明書 2-4 頁
- 核准說明書之圖式 1-5

6、異議 1 引證文件之主要圖式、問題，手段簡表

編號	圖式	問題(problem)	手段(solution)
D4_O1		液體由容器底部注入	以填充接頭壓入薄膜將液體注入容器內
D1_O1		為增加氣泡飲料之泡沫	以針頭戳入橡膠底部注入飲料
D5_O1		為注入如染髮劑之糊狀液體	接收瓶的底閥為一體成型的彈性密封唇閥，兩個唇緣沿中間平面鄰接；分配器由下方閥體灌入液體。
D6_O1		為注入如染髮劑之糊狀液體	接收瓶的底閥為一體成型的彈性密封唇閥，兩個唇緣沿中間平面鄰接；分配器由下方閥體灌入液體。

7、異議 2 引證文件之主要圖式、問題，手段簡表

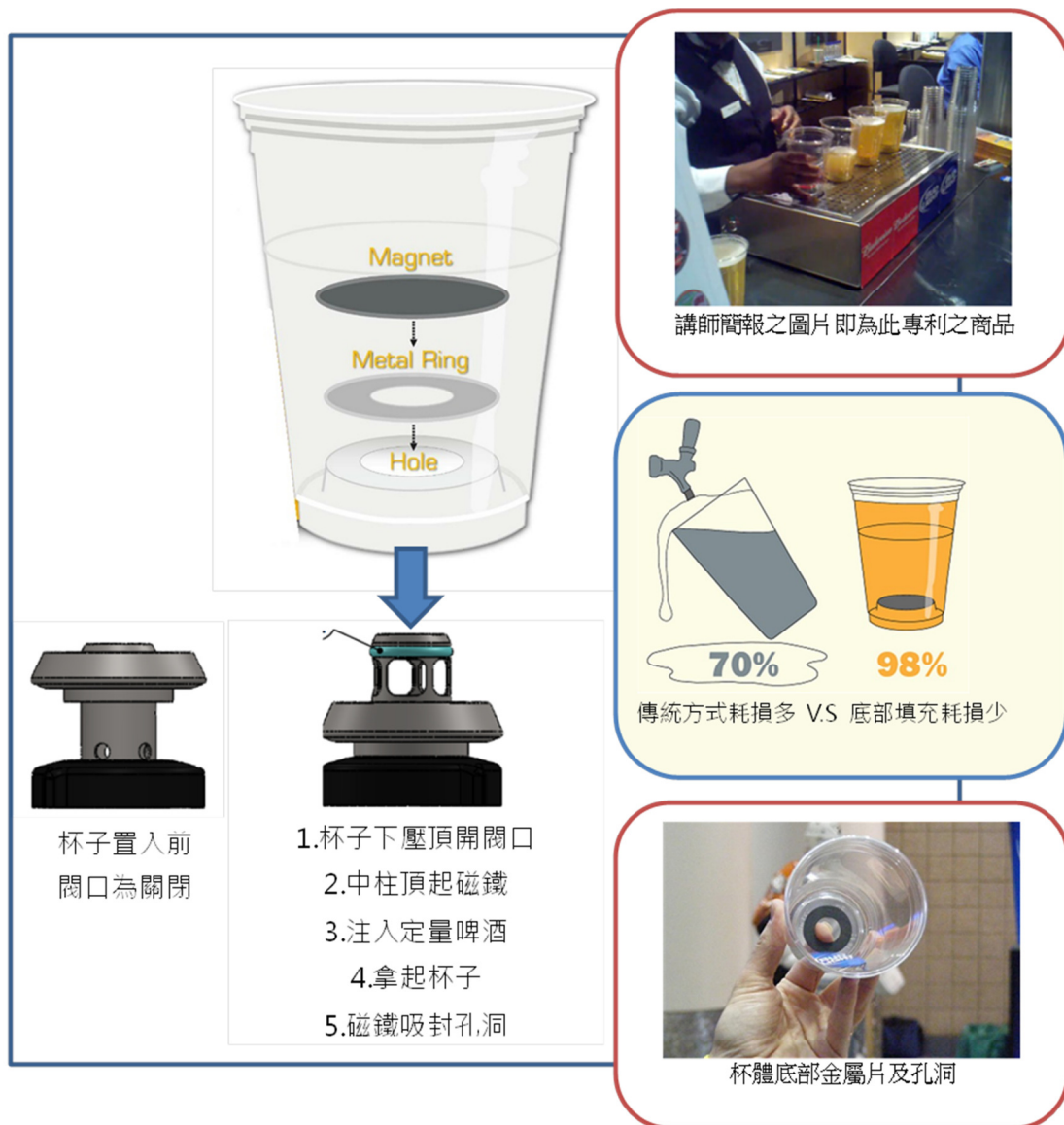
編號	圖式	問題(problem)	手段(solution)
D1_O2		為注入如染髮劑之糊狀液體	接收瓶的底閥為一體成型的彈性密封唇閥，兩個唇緣沿中間平面鄰接；分配器由下方閥體灌入液體。
D2_O2		為處理定量液體汲取	當容器倒置時，致動桿打開隔膜中的槽，以允許所需量的流體材料流到測量裝置
D3_O2		為處理定量液體汲取	手動壓縮的壓力將液體從容器排出到分配蓋
D4_O2		為處理定量液體汲取	將瓶中液體藉由頂部活動栓擠入量杯
D5_O2		為處理定量液體汲取	以擠壓容器方式將液體壓至上方分配器
D6_O2		外加飲料瓶輔助口，以方便飲用	於飲料瓶口裝上飲用輔助嘴

D7_O2		為處理定量飲料汲取	下部為軟性容器的杯子，下方被擠壓後液體通過三通閥到玻璃杯中
D8_O2	<p>摘要 本發明係一種可調整液體流量之裝置，其包括一可調整之閥門，該閥門可根據液體之流量而調整其開口之大小，以控制液體之流量。</p> 	為控制倒飲料的流量	藉由調整開口來控制飲料之流量
D9_O2		為保持液體的新鮮度	當向下按壓底蓋時，液體允許流過止回閥進入用於飲用的杯體中
D10_O2		為方便使用者飲用杯中液體	以杯子底部螺紋結合於瓶子
D11_O2		為杯裝酒的販售包裝	酒杯的一次性填充，然後將其底部密封，使其可以銷售給不想購買整瓶的顧客
D12_O2	<p>摘要 WO2005058745</p> <p>提供了一種可密封、可拆、可回收的容器，其包括一可密封的頂部容器結構，其可與一可密封的瓶體相結合，以容納液體。該頂部容器結構包括一可密封的頂部蓋，其可與瓶體的頂部相結合，以容納液體。該頂部蓋包括一可密封的頂部蓋，其可與瓶體的頂部相結合，以容納液體。</p> 	為使冰品溶化後之液體不會溢出	該頂部容器結構可讓(融化)的液體流入瓶中

(四)實際商品化應用

本案系爭專利商品化前，後續有業者參照系爭專利的問題與手段加以改良¹⁰，其改良的方式是以橡膠磁鐵片的方式取代系爭專利底部單向閥裝置，並已取得美國專利(US 8777182B2)。

該專利示意圖整理如下圖：



資料來源: <http://www.bottomsupbeer.com>

¹⁰ 參見美國專利 <https://patents.google.com/patent/US8777182B2/en> 說明書之背景介紹。

二、關於上訴委員會之 T1248/13 判決

(一)案情簡介

1、案件歷程

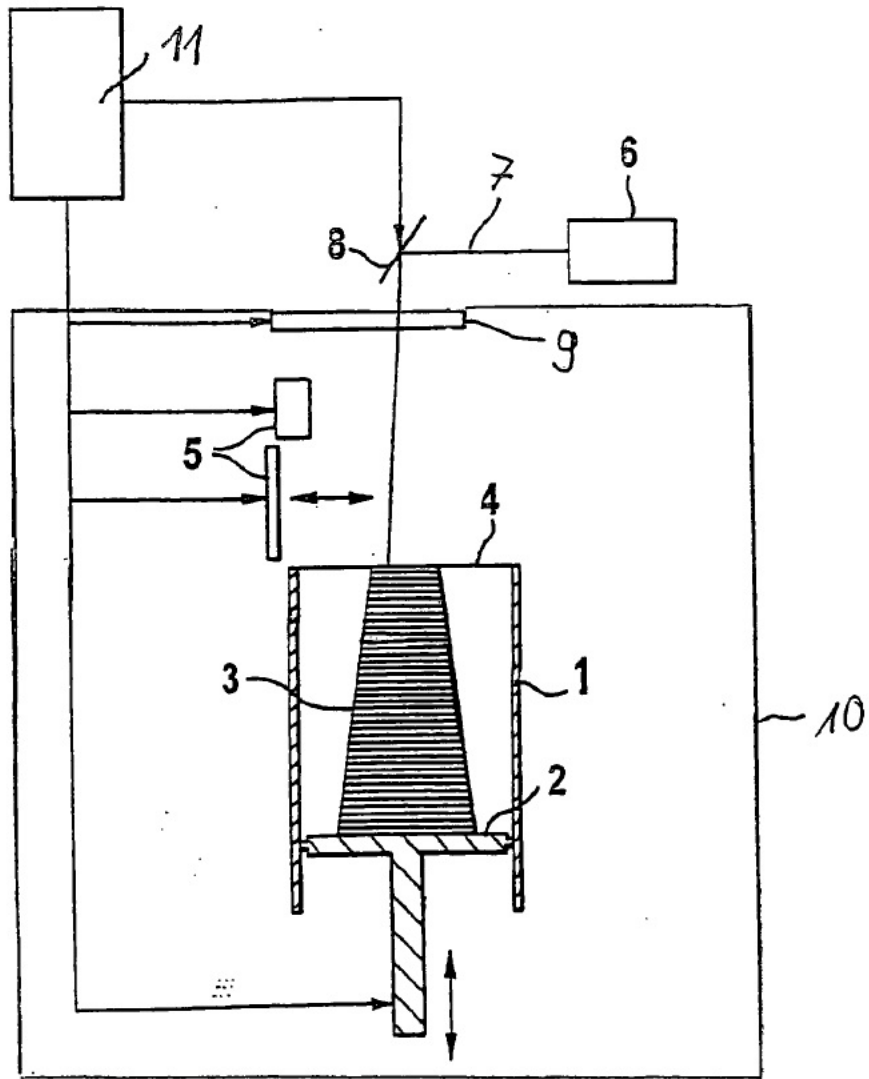
本上訴案件的系爭專利是歐洲公告第 EP2072946B1 號專利，專利名稱為「改進彈頭外殼 (Improved warhead casing)」，上訴人 (即異議人) 係針對 EPO 的異議部門於 2013 年 3 月 22 日所做成「異議不成立」的處分提出上訴，最終 EPO 的上訴委員會於 2015 年 7 月 23 日做出「上訴駁回」的判決。

2、系爭專利之內容

關於系爭專利所欲解決之問題：在於彈頭外殼需要結構強但重量輕的要求，而符合重量輕要求的習知彈頭外殼會有易脆裂的問題產生。

關於系爭專利解決問題所使用的技術手段及功效：首先，系爭專利在於利用 3D 列印之雷射燒結技術製作彈頭外殼，由於是雷射將粉末燒結成一個完整的彈頭外殼，所以跟習知技術利用多片金屬片焊接成一個彈頭外殼比較起來，系爭專利的彈頭外殼不會有習知技術的彈頭外殼易產生多片金屬片焊接縫脆裂的情形，且系爭專利所使用的待燒結粉末係一混合粉末，混合有金屬顆粒以及聚合物顆粒，其中聚合物顆粒將會使雷射燒結的彈頭外殼結構較強而較習知技術更可達成彈頭外殼需要結構強但重量輕的要求。再者，也由於是利用 3D 列印之雷射燒結技術製作彈頭外殼，只要設計好彈頭外殼的形狀及尺寸，透過電腦輔助控制雷射燒結，將可製作比習知技術更複雜的彈頭外殼結構。最後，將系爭專利雷射燒結所使用的金屬粉末中混和有可以參與爆炸反應的金屬來製作彈頭外殼，例如鋁、鎂等金屬，將會因彈頭外殼參與爆炸反應而增加爆炸效果。

關於 3D 列印之雷射燒結的大略製作過程：可參考本上訴案件的主要引證 D4 (德國公開第 DE102006023484A1 號專利案) 之圖式第 1 圖所示之雷射燒結設備如後圖，雷射燒結設備具有向上打開的容器 1，在容器 1 內有可在垂直方向上可移動的承載器 2，其承載了待燒結粉末，首先承載器 2 先將待固化燒結的層推升於工作平面 4 上，塗敷器 5 將可固化的待燒結粉末狀製造材料塗敷於工作平面 4 上，雷射器 6 產生的雷射光束 7 通過偏轉裝置 8 偏轉到耦合窗 9 上進入處理室 10 內且在工作平面 4 上的預定點聚焦照射，該預定點係透過控制單元 11 所控制，被雷射光束照射過的粉末會先處於熔融狀態，而當雷射光束停止照射後熔融狀態的粉末，將因冷卻而固化在一起，成為一層固化層，之後承載器 2 於垂直方向往下移動一層之距離，並進行前述後續動作以進行下一層的固化作業，每次一層的燒結固化作業不但本身這層燒結固化也與下一層固化層燒結，最終層層固化燒結在一起而成為成品 3。



本上訴案件所主要爭執之系爭專利請求項 1 內容如後：

一個用於彈頭元件的外殼，其特徵在於該外殼是由雷射燒結材料所製成，該雷射燒結材料包含聚合物顆粒以及鋁或鎂粉末。(原文為：1. A casing for warhead components, characterized in that the casing is made up of a laser sintered material, wherein the laser sintered material comprises polymer particles and aluminium or magnesium powder.)

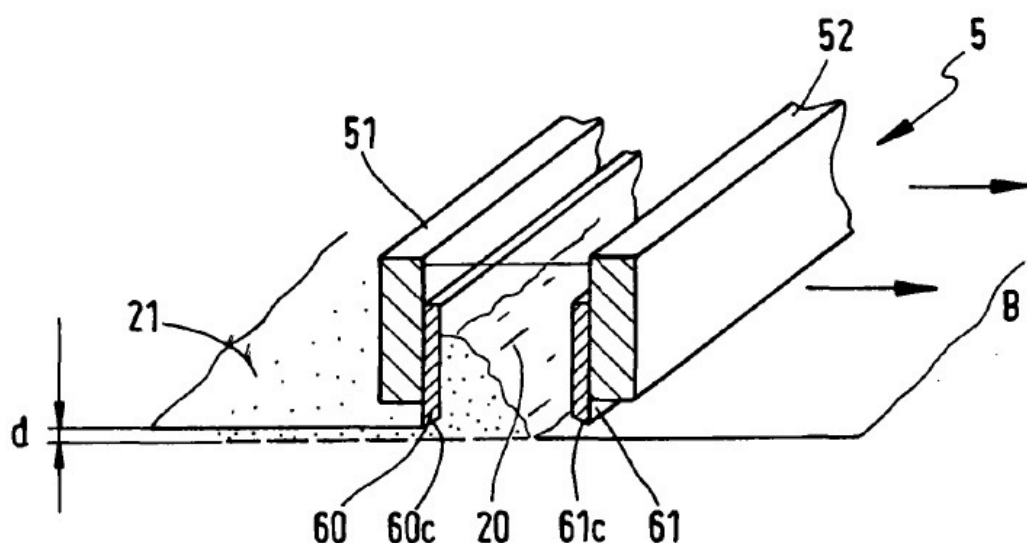
3、主要引證

本上訴案件主要引證 D4 為德國公開第 DE102006023484A1 號專利案，其專利名稱為「用於由粉末狀製造材料分層的生產 3D 物體的設備和方法」。

關於引證 D4 所要解決之問題：在於 3D 列印之雷射燒結技術的製作過程中所使用的燒結粉末，為節省成本常會將新粉末混合一定量的舊粉末，所謂的舊粉

末即是在先前製造過程中剩餘下未燒結的粉末，然而舊粉末雖未燒結但因先前製造過程中被加熱而產生熱氧化受損，所以與新粉末不同，因此混合新舊粉末所製成之物體其外部表面將會有缺陷產生，例如縮孔、縮痕、橘皮等缺陷。

關於引證 D4 所揭露之技術內容：如後圖所示，將塗敷新舊粉末的塗敷器 5 設計具有斜面 60c 及斜面 61c，使得塗敷粉末時會產生壓平粉末的功效，被壓平的新舊粉末所製成的物體，因為提高了粉末的密度而解決物體外表產生缺陷的問題。



依前所述，可知引證 D4 所要解決的問題並非彈頭外殼的相關問題，其主要壓平粉末之技術亦與彈頭外殼的製作無關，但引證 D4 所揭露：「此方法具有的優點是可以使用常規的粉末用於雷射燒結，例如聚醯胺或其他材料種類，特別是聚醚醚酮(PEEK)，各自帶有或不帶有例如玻璃微粒、強化纖維、金屬添加物的添加物，例如填充鋁的聚醯胺等。粉末的特性充分地已知。以此方法且以此設備可以進一步將更新率降低至 0% 新粉末(0/100)。」似與系爭專利請求項 1 中關於「該雷射燒結材料包含聚合物顆粒以及鋁或鎂粉末」技術特徵有關連，而引證 D4 所揭露：「這樣照射封閉的中空薄壁矩形雷射燒結構件，使得在照射中封閉的體積在方向 xyz 上具有 100mm×100mm×15mm 的值。」的中空薄壁矩形雷射燒結構件似與彈頭外殼的中空結構類似，故上訴人（即異議人）以引證 D4 為主要引證。

4、異議處分內容

上訴人（即異議人）於 2011 年 12 月 16 日對於系爭專利提出異議，異議人所提出之主要爭點包括系爭專利違反揭露要件、不具新穎性、不具進步性之主張，最終 EPO 的異議部門於 2013 年 3 月 22 日所做成「異議不成立」的處分。

(1) 關於揭露要件部分

EPC 中關於揭露要件的法條為第 83 條，其內容為：「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.」。

上訴人（即異議人）主張，系爭專利說明書中提及當時雷射燒結技術大多僅用於產品原型（prototype）之用，所以通常知識者並無法將系爭專利的粉末燒結成為符合強度要求的彈頭外殼，故系爭專利不符合揭露要件云云。

惟，異議部門認為，系爭專利說明書段落[0032]至[0036]所提出的測試數據已可證明利用系爭專利請求項 1 的粉末所雷射燒結之彈頭外殼符合強度的要求，故系爭專利符合揭露要件。

(2) 關於新穎性部分

上訴人（即異議人）主張，系爭專利請求項 1 中之「一個『用於彈頭元件』的外殼…」中之「用於彈頭元件」並非限制條件，而請求項 1 中之「該雷射燒結材料包含聚合物顆粒以及鋁或鎂粉末」才是使外殼符合彈頭強度要求的技術特徵，且系爭專利說明書段落[0029]記載系爭專利之外殼可增加襯裡或是纖維的方式增加強度以對抗大的飛彈發射力道，亦表示請求項 1 之外殼本身可不符合彈頭強度而需要額外增加強度才能成為彈頭外殼，更可證明系爭專利請求項 1 中之「用於彈頭元件」並非限制條件，而引證 D4 所揭露：「此方法具有的優點是可以使用常規的粉末用於雷射燒結，例如聚醯胺或其他材料種類，特別是聚醚醚酮 (PEEK)，各自帶有或不帶有例如玻璃微粒、強化纖維、金屬添加物的添加物，例如填充鋁的聚醯胺等。粉末的特性充分地已知。以此方法且以此設備可以進一步將更新率降低至 0% 新粉末(0/100)。」中的「填充鋁的聚醯胺」已揭露請求項 1 之「該雷射燒結材料包含聚合物顆粒以及鋁或鎂粉末」技術特徵；退步言之，若系爭專利請求項 1 中之「一個『用於彈頭元件』的外殼…」中之「用於彈頭元件」為限制條件，引證 D4 所揭露：「這樣照射封閉的中空薄壁矩形雷射燒結構件，使得在照射中封閉的體積在方向 xyz 上具有 100mm×100mm×15mm 的值。」之中空薄壁矩形雷射燒結構件亦已揭露可用於彈頭外殼的中空結構，因此引證 D4 亦已揭露「一個『用於彈頭元件』的外殼…」技術特徵，故系爭專利請求項 1 不具新穎性云云。

惟，異議部門認為，依據歐洲專利審查基準第 F.IV.4.13 節所載：「Apparatus which otherwise possesses all of the features specified in the claims but which would be unsuitable for the stated purpose or would require modification to enable it to be so used, should normally not be considered as anticipating the claim.」，可知為符合系爭

專利解決習知彈頭外殼問題之發明目的，系爭專利請求項 1 中之「一個『用於彈頭元件』的外殼…」中之「用於彈頭元件」應為限制條件，亦即系爭專利請求項 1 之外殼並非一般的外殼而是特別用於彈頭元件的外殼，即使系爭專利說明書段落[0029]記載系爭專利之外殼可增加襯裡或是纖維的方式增加強度以對抗大的飛彈發射力道，只代表對抗「大的」飛彈發射力道時才需增強強度，並未意謂系爭專利請求項 1 之外殼在某些情況其強度不必符合作為彈頭外殼之要求，因此雖然引證 D4 揭露中空薄壁矩形雷射燒結構件且例示該結構件可用「填充鋁的聚醯胺」的聚合物顆粒與鋁混合粉末所製成，但因引證 D4 所揭露雷射燒結構件為薄壁並其強度不適合用彈頭外殼，故引證 D4 無法證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

(3) 關於進步性部分

上訴人（即異議人）再次強調，系爭專利說明書段落[0029]記載系爭專利之外殼可增加襯裡或是纖維的方式增加強度以對抗大的飛彈發射力道，因此系爭專利請求項 1 中之「一個『用於彈頭元件』的外殼…」中之「用於彈頭元件」不應為限制條件，而通常知識者依據引證 D4 所揭露的中空結構以及填充鋁的聚醯胺粉末應可輕易完成系爭專利請求項 1，故系爭專利請求項 1 不具進步性云云。

惟，異議部門認為，因為系爭專利通常知識者所屬之技術領域應為彈頭相關領域，因此引證 D4 對於通常知識者而言，並不適合作為 PSA 判斷系爭專利請求項 1 進步性的起始點，再者，即使由引證 D4 作為進步性判斷的起始點，通常知識者並沒有動機將引證 D4 所揭露的外殼調整為適合用於彈頭的外殼，故系爭專利請求項 1 具進步性。

(4) 總結

上訴人（即異議人）主張系爭專利不符合揭露要件、新穎性及進步性，但異議處分認為，依據系爭專利說明書的揭露已可證明系爭專利請求項 1 所載之外殼符合彈頭外殼的強度要求，故符合揭露要件；依據歐洲專利審查基準第 F.IV.4.13 節的方式解釋申請專利範圍，系爭專利請求項 1 之外殼以此方式解釋後而與其他一般的外殼實質上不相同，因此即使引證 D4 已揭露系爭專利請求項 1 之雷射燒結材料以及類似彈頭外殼的中空結構，但仍無法證明系爭專利請求項 1 不具新穎性；且由於通常知識者並沒有動機將引證 D4 所揭露的外殼調整為適合用於彈頭的外殼，所以亦無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(二)上訴委員會之判決理由

上訴人（即異議人）係針對 EPO 的異議部門於 2013 年 3 月 22 日所做成「異議不成立」的處分提出上訴，最終 EPO 的上訴委員會於 2015 年 7 月 23 日做出

「上訴駁回」的判決。

1、關於新穎性部分

(1) 上訴人（即異議人）之主張：引證 D4 段落[0012]已揭露混合聚合物與鋁的雷射燒結材料、引證 D4 段落[0030]亦揭露前述雷射燒結材料可用於矩形中空結構，由於相同的雷射燒結材料應具有相同的物理性質，且因系爭專利請求項 1 並沒有針對外殼的結構（例如形狀、厚薄等）有所限定，所以引證 D4 所揭露矩形中空結構應是適合於彈頭外殼之用，因此系爭專利請求項 1 之外殼與引證 D4 所揭露之外殼是無法區分的，故引證 D4 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性云云。

(2) 上訴委員會之認定理由如後：

關於系爭專利之內容：系爭專利之目的，在於提供彈頭外殼重量輕強度高的需求，並避免外殼碎裂的缺點，而系爭專利達到目的的方法，在於利用系爭專利請求項 1 之外殼，由於該外殼係由聚合物顆粒與鋁或鎂的粉末所燒結而解決習知技術易碎裂的問題，此外系爭專利之外殼相較於習知鋁合金外殼更輕，且由於利用雷射燒結彈頭外殼而可以有更多幾何構造的設計。

關於引證 D4 之內容：引證 D4 所揭露者，係一種由利用雷射燒結一層一層粉末所製成 3D 物品的方法，然而經過這種雷射燒結物品的性質並沒有被引證 D4 所揭露，因此並沒有系爭專利相關的技術被引證 D4 所揭露。

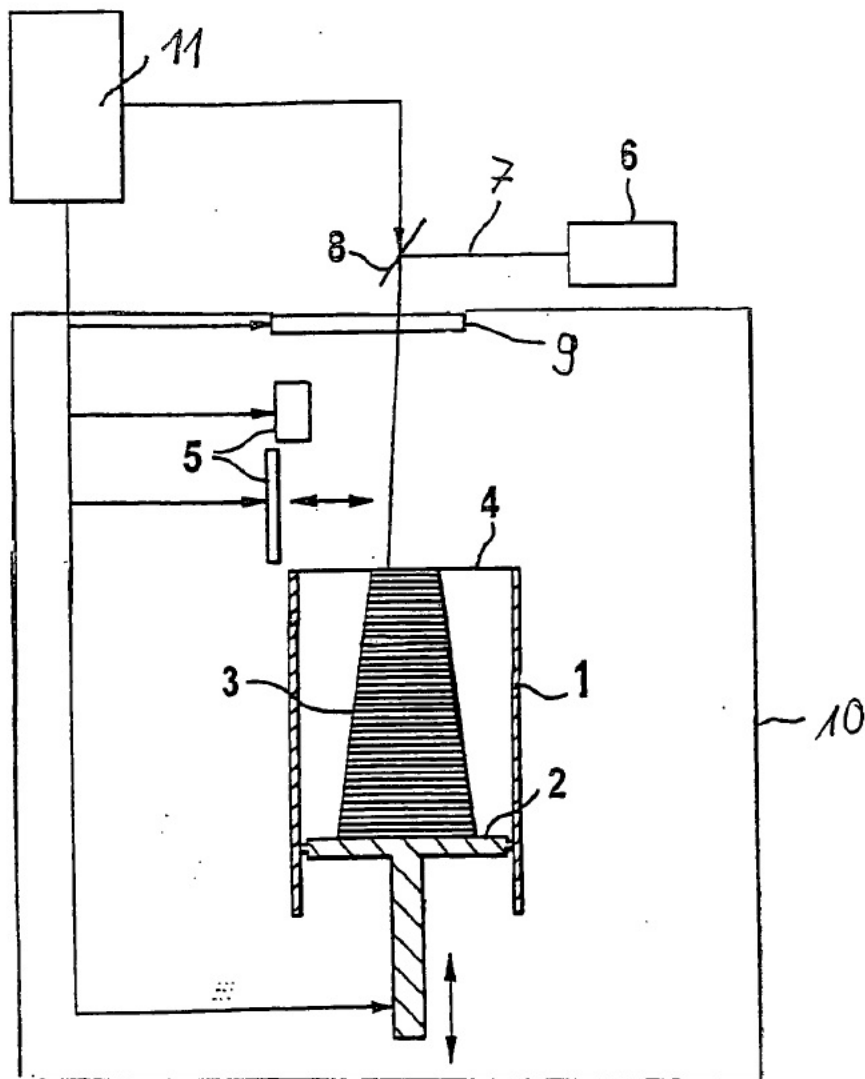
雖然上訴人（即異議人）主張引證 D4 已揭露混合聚合物與鋁的雷射燒結材料所製作成的中空薄壁矩形結構，但新穎性的判斷，並非單單就引證 D4 所揭露者是否適合系爭專利，而是在彈頭外殼領域的通常知識者判斷引證所揭露者是否明顯且直接適合（obviously and directly suitable for）系爭專利之應用。

承上，上訴委員會認為，引證 D4 並沒有具體明確地指出哪種雷射燒結結構可以被系爭專利的技術領域使用，單單僅就引證 D4 第 1 圖所示之雷射燒結的成品 3，通常知識者並不會由該成品 3 而推得出其可用於重量輕結構強且可防碎裂的彈頭外殼。雖然引證 D4 揭露 100mmX100mmX15mm 的中空薄壁矩形結構，但通常知識者並不會直接認為該矩形的方正結構可用於流線型的彈頭外殼。

綜上，由於通常知識者並沒有客觀的動機理由將引證 D4 所揭露的雷射燒結結構直接用於彈頭構件，故系爭專利請求項 1 具有新穎性。

2、關於進步性部分

(1) 上訴人（即異議人）之主張：系爭專利通常知識者不只具有彈頭相關知識，亦有彈頭相關雷射燒結技術及材料的知識，如果引證 D4 與系爭專利之外殼差異只在於引證 D4 所揭露的外殼是中空薄壁矩形雷射燒結構件較系爭專利薄而無法抵抗飛彈發射力道，依據 PSA 分析前開差異，其所待解決之問題在應在於如何增強外殼的強度，而依據引證 D4 圖式第 1 圖如後圖所示之雷射燒結的成品 3 具有不同厚度，通常知識者依此揭露應有動機透過增厚引證 D4 所揭露之中空薄壁矩形雷射燒結構件以符合彈頭外殼之強度，進而解決前開差異所待解決之問題，故系爭專利請求項 1 不具進步性云云。



(2) 上訴委員會之認定：異議部門認定引證 D4 對於通常知識者而言，並不適合作為 PSA 判斷爭專利請求項 1 進步性的起始點，上訴委員會對此加以肯認，因為引證 D4 並沒有任何有關彈頭

外殼的相關揭露，所以不適合作為判斷進步性的起始點，且由於系爭專利所欲解決關於習知金屬彈頭外殼容易有脆裂的問題，完全沒有被引證 D4 所提及，因此即使通常知識者同時具有彈頭外殼技術以及金屬冶金的一般知識，該通常知識者在進行彈頭外殼研發時，仍沒有動機理由使用引證 D4 所教示之雷射燒結技術，此外，即使依據上訴人（即異議人）之主張認為通常知識者可能會將引證 D4 的中空薄壁矩形雷射燒結構件增厚，但增厚的外殼不必然符合可承受飛彈發射力道的物理特性，故系爭專利請求項 1 具進步性。

肆、心得與建議

一、心得

(一)關於「歐洲專利公約第 123(2)條：黃金準則不再金？」部分

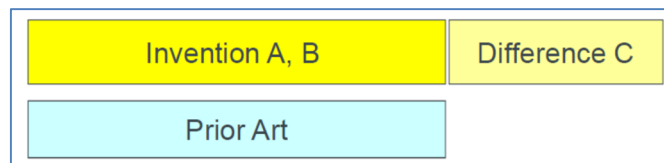
現場有許多歐洲專利代理人參與提問，代理人非常關心 EPC 123(2)判斷標準的變革，尤其是許多專利申請案在各國專利局都有提出申請，如何讓各國有一致的標準以利全球的運作會是代理人非常關注的議題。

另外，G 1/03 提到允許例外的修正在於請求標的(新穎性、意外預期)或應用的範圍(EPC52-57)加以限縮，對於技術的本質，尤其是說明書已經清楚的記載發明面對哪些問題、使用哪些技術手段、產生多少功效並沒有改變，因此代理人也建議從問題解決法(problem solution approach)的角度來思考解決之道。

(二)關於「問題解決法案例介紹」部分

歐洲專利審查實務上，對於問題解決法之流程大致分成 3 步驟：

- 1、確定相關的先前技術，以及申請專利之發明與先前技術間的差異。
- 2、客觀定義該差異所欲解決的問題為何。
- 3、評估該差異是否為通常知識者所顯而易見。



申請專利之發明與先前技術間之進步性分析可參照上圖，首先選擇與發明(包含 A、B、C 技術特徵)最接近的先前技術(Prior Art)做為起始點(starting point)，再區分出先前技術與發明二者之差異(Difference C)，並客觀定義該差異所欲解決的問題，最後再以通常知識者的角度判斷該差異在所欲解決的問題上是否顯而易見。

T1733/13 判決中，上訴委員會在口頭審理前所發文的臨時意見書中指明，該判決之進步性分析必須採用問題解決法來討論，而且也選定最接近的先前技術 D1_O1 為起始點，因為其與系爭專利同樣為由底部填充飲料於容器內，且有必要透過區分系爭專利和 D1_O1 的特徵來討論所欲解決的客觀技術問題。其判決的結論也是以系爭專利和 D1_O1 所欲解決的問題不同而具進步性，這樣的討論方式可以讓複雜的問題抽絲剝繭後加以簡化，而 T1248/13 判決也是類似方式進行處理。

我國基準進步性之判斷步驟中，有關確定相關先前技術所揭露的內容有附加說明者：「審查進步性之先前技術與申請專利之發明通常屬相同或相關之技術領域，但若不相同或不相關之技術領域中之先前技術與該發明具有共通的技術特徵時，該先前技術亦可適用」，這點與問題解決法略有差異，主要仍在於所欲解決的問題必須與申請專利之發明為相關領域，而且我國審查基準有轉用發明的規定，「指將某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域之發明。審查轉用發明之進步性時，通常須考慮轉用之技術領域的遠近、先前技術中是否具有轉用的教示、轉用之難易程度、是否需要克服技術上之困難、轉用所帶來之功效等」，依照本文案例來看，EPO 的問題解決法就不會考慮轉用發明，因為其所設定的起始點基本上就是以相關領域為原則。

仔細了解這二個上訴案件整個判斷邏輯後，發現 EPO 對於專利要件的判斷，非常重視發明所欲解決的問題，不論是申請專利範圍的解釋、新穎性及進步性的判斷，都將發明所欲解決的問題納入考量，以一個專利制度之目的在推動產業發展而非促進學術理論的角度而言，EPO 這樣的作法對於達到專利制度目的的方向是正確的，因為能解決哪些產業上實際的問題，的確是發明可否獲得專利的重點所在，所以在專利制度的運作過程中，都將發明所欲解決的問題納入考量，才會使得一個可以解決實際問題的發明，不會被解決不相關的引證所干擾而無法獲得專利；亦同樣使一個僅可以解決某一個問題的發明，不會將其專利權利範圍不合理地擴張到可以解決其他問題而阻礙他人的創新，專利制度將因此而達到推動產業發展的目的。

二、建議

就此次研習結果，擬對我國審查實務提出下述建言：

(一)對外宣導說明書應清楚揭露「發明所欲解決之問題」

一般而言，專利說明書通常只會清楚載明其發明的各個構件或是各個步驟的技術特徵，但對於發明所欲解決的問題則不會非常清楚載明，這可能跟我國專利審查基準 2013 年版第 2-1-4 頁所載：「惟若即使未記載所欲解決之問題，仍然能瞭解申請專利之發明能解決該問題，而符合可據以實現要件者，則無須要求申請人必須在形式上記載該所欲解決之問題。」而使申請人誤認為無須記載，抑或是一般專利審查人員大多偏重引證與發明的各個構件、步驟的比對，而較忽略要求申請人對於發明所欲解決的問題之揭露，申請人因此也未鉅細靡遺載明，所以導致專利審查人員難以精確判斷究竟發明所欲解決之問題為何。

如前心得段落所言，掌握發明所欲解決之問題去操作專利制度，才能達成推動產業發展的目的，因此專利審查人員是否能掌握發明所欲解決的問題，當然是

專利審查品質高低的重要因素之一，為使申請人於說明書中詳細載明發明所欲解決之問題以利專利審查人員正確判斷，建議依據現行專利法施行細則第 17 條第 1 項規定：「申請發明專利者，說明書應載明下列事項：...四、發明內容：發明所欲解決之問題...」，對外宣導說明書應清楚揭露「發明所欲解決之問題」。

(二)請發明人、專利師幫忙以釐清「發明所欲解決之問題」

除希望藉由宣導而使未來的專利申請案能於說明書中詳細載明「發明所欲解決之問題」外，由於許多申請案當初並未於說明書中載明「發明所欲解決之問題」而仍於本局審查中，建議這些申請案應該尋求發明人、專利師等外界的協助以瞭解發明所欲解決的問題，亦即若審查時發現無法確切掌握發明所欲解決問題的情形時，建議單獨針對此部分發出審查意見通知函請發明人、專利師說明之，因為理論上最熟悉發明的人應該是他們，所以藉由他們的幫忙可使審查人員能更精確掌握。

但為何要單獨針對此部分發出審查意見通知函呢？因為現今審查實務上，只要提出新穎性或進步性的引證給申請人時，申請人為獲得專利常無法客觀說明其發明所欲解決之問題，而是有點刻意針對引證而將發明所欲解決之問題予以扭曲或偏移，希望藉由誤導引證與申請案因所欲解決問題的不同而迴避不具新穎性、進步性的結果，所以不提供引證而先請申請人單獨說明其發明所欲解決問題的審查意見通知函有其必要性，雖然可能因此導致審查一件專利需要發出多個審查意見通知函而使審結時間延長，但因此而可較客觀的掌握發明所欲解決的問題，對於專利申請的准駁，甚至未來專利舉發的成立與否、專利的侵權與否，都可提升判斷的正確性。

(三)增加本局各個領域的專利審查人員以提升審查品質

本次研討會最後的綜合座談時，有歐洲專利代理人表示他們事務所合作的美國專利代理人建議在說明書中儘量不要載明發明所欲解決的問題，以干擾 EPO 「問題解決法」判斷進步性，進而提高專利核准率。專利代理人之所以有這樣的申請策略，代表著即使規模較大的專利局如 EPO，在說明書沒有揭露而僅以專利審查人員自身專業的力量，仍難以正確掌握發明所欲解決的問題而有誤准專利的可能，那對於身為規模較小的專利局的我們來說當然困難度更高，困難度高的主要原因在於，不論大局或是小局所審查專利的技術領域是一樣多的，假設全世界的技術領域共有 500 個領域，大局與小局對於專利審查人員審查件數要求相同的情況下，對於專利審查人員有 1000 人的大局而言，平均每個領域可由 2 人負責；而對於專利審查人員僅有 100 人的小局而言，則是反而平均每 1 人要負責 5 個領域，大局 2 人負責一個技術領域不但因僅負責單一領域而可以越審越專精，且 2 人間還可以相互討論而更加精進；小局 1 人負責 5 個領域不但因跨領域而較

難經驗累積，且也無相互討論的對象而孤軍奮戰，所以小局的專利審查人員要確實掌握發明所欲解決問題以提高審查品質是較困難的。

為提高審查品質，建議針對各個細部專業領域補足審查人員，以避免跨領域審查的情形，因為通常一個領域的專業技術養成，大概都需要花大學四年以及碩士班二年共六年的時間，這六年的差距將使得跨領域審查成為審查品質的致命傷。若無法全面增加，仍建議本局挑選重點技術領域增加其細部領域之審查人員，至少可使得重點領域的專利審查品質提升。

(四)提升專利審查品質有利提升專利申請量

目前我國專利申請案量急速下滑而急待提升，提升專利審查品質對於申請量的提升絕對有正面的效果，因為當專利的審查若能夠確實掌握發明所欲解決的問題、解決問題所使用的技術手段等等發明的核心，並且有合理足夠的時間確認該發明的核心是否與先前技術的引證不同、是否無法輕易完成，經過較高品質的審查後而獲得的專利，將會是一個穩定的專利，而非隨時可能被認定無效的專利，則社會大眾當然會因為可獲得一個穩定的專利，而增加申請專利的意願。此外對於跨國企業而言，若我國的專利審查與法院審判品質高，代表審查及審判結果的可參考性高，則跨國企業將有動機來我國申請專利當作試金石，尤其是我國與大陸地區的語言相通性高，大陸地區若能常參考我國的審查及審判結果，則跨國企業將很可能在申請大陸地區專利時，也同時申請我國的專利。

(五)一個穩定的專利環境可使經濟更加繁榮

本局為我國專利專責機關，提升專利審查品質以建立一個穩定的專利環境責無旁貸，讓社會大眾對於專利制度有著合理的可預測性才不會使社會上的商業活動秩序被混亂，且讓真正的創新獲得專利的保護、讓非真正的創新一開始即被排除，社會的發展將因此朝向鼓勵創新的方向前進，我國經濟的發展將會更加繁榮。



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Boards of appeal and key decisions 2016

Programme
23 - 24 November 2016
Munich, Germany

Organised by the
European Patent Academy



Wednesday, 23 November 2016

The conference will be chaired by
*Kevin Garnett QC, former legally qualified member,
EPO boards of appeal*

- 08.30 Registration – with light breakfast buffet
- 09.00 Welcome from the European Patent Academy**
*Jean-Michel Zilliox, Director IP Programme,
European Patent Academy*
- 09.15 Introductory remarks**
*Wim van der Eijk, Vice-President Appeals,
EPO boards of appeal*
- 09.30 Article 123(2): A standard made of gold?**
*Fritz Blumer, legally qualified member,
EPO boards of appeal*
- 10.15 Question-and-answer session
- 10.30 Coffee break
- 11.00 Procedural matters**
(including question-and-answer session)
*Marcus Müller, technically qualified member,
EPO boards of appeal*
- 12.15 Lunch
- 13.45 Procedural matters – continued**
*Robert Cramer, legally qualified member,
EPO boards of appeal*

- 14.30 Question-and-answer session
- 14.45 Mock proceedings**
Chairman: Kevin Garnett QC, former legally qualified member, EPO boards of appeal
– *Rapporteur: Paul Scriven, technically qualified member, EPO boards of appeal*
– *Legal member: Dorothea Prietzel-Funk, legally qualified member, EPO boards of appeal*
– *Representative: Nyske Blokhuis, Dutch and European patent attorney (associate partner), EP&C, Rijswijk, the Netherlands*
– *Representative: Chris Mercer, consultant, Carpmaels & Ransford LLP, London*
- 15.45 Coffee break
- Frédéric Bostedt, lawyer, Legal Research Service, EPO boards of appeal, will be on hand to present and explain the database of EPO boards of appeal decisions, and answer any questions about how to search it (room 101)
- 16:15 Discussion of the mock proceedings**
- 16.45 Drinks reception

Thursday, 24 November 2016

- 08.30 Light breakfast buffet
- 09.00 Highlights of EPO case law: comments on selected decisions from last year, with focus on substantive matters**
Marcus Müller, technically qualified member, EPO 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 a technical board of appeal, EPO boards of appeal
- 11.45 Question-and-answer session
- 12.00 Lunch
- 13.15 The prohibition of reformatio in peius**
Claude Vallet, chair of the Legal Board of Appeal, EPO boards of appeal
- 14.00 Question-and-answer session
- 14.15 A brief comparative overview of the Federal Patent Court's jurisprudence**
Thomas Voit, Presiding Judge of the 5th Nullity Board of the Federal Patent Court, Munich, Germany

- 15.00 Question-and-answer session
- 15.15 Coffee break
- 15.45 Grand panel discussion with questions from
the audience**
Panel of speakers
- 16.45 Conclusions and end of conference