

出國報告（出國類別：實習）

參加 EPO/EPA 「新穎性及進步性」 進階課程

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：高健忠專利審查官

余家嫻專利助理審查官

派赴國家：德國

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27日

摘要

EPO/EPA「新穎性及進步性」進階課程包含新穎性及進步性之法源依據、既有技術之判斷、新穎性之判斷基準、進步性之判斷基準、輔助性指標、實驗數據及申請後提交公開證據等，並針對參加者所提供的本身審查案例分成化學群組及非化學群組兩組分組討論。

EPO 有關新穎性的概念在歐洲專利公約(EPC)第 52 條第(1)項、第 53 條第(c)款及第 54 條第(1)-(5)項之架構下有完整的規範，此次課程亦透過豐富的案例與討論，讓參與的學員對於新穎性之概念有更深入及全面的認識；在既有技術之判斷上，包含了既有技術之定義、何謂公眾可獲者、充分揭露、牴觸申請等概念之介紹；而在新穎性之判斷基準方面，則涵蓋了上下位概念、選擇性發明、用途請求項、製法界定物請求項、具特定用途特徵之請求項、醫藥用途界定物之請求項等主題之探討。

EPO 評估進步性的標準做法為問題解決方法，包括階段 1：決定最接近先前技術；階段 2：確定發明申請與 CPA 技術特徵之差異；階段 3：確認該差異特徵所達成之技術功效以及建立依該技術功效所解決的客觀技術問題；階段 4：評估該客觀技術問題是否為該發明申請所能合理解決，及階段 5：依最接近先前技術，判斷該發明申請是否為顯而易知，由階段 1 依序至階段 5 來判斷進步性；輔助性指標用來輔助判斷進步性，有正向指標及負向指標兩種，這兩種指標都是基於技術性考量而得，負向指標被用來證明發明不具進步性；正向指標則被用來證明發明具有進步性，但當還未完成客觀評估一先前技術時，次要性指標(輔助性指標)只能作為評估進步性的輔助性考量；為證明某一個醫療或特殊功效，有必要提供實驗數據，申請後才提出的實施例或新功效，只有在該新功效被原申請案所揭示的至少一功效所隱含，才可以用來考量支持進步性，申請後公開證據只能用來支持由原申請案可推導出來的教示。

目次

壹、目的.....	4
貳、過程.....	5
參、新穎性.....	6
一、新穎性之法源依據.....	6
二、既有技術之判斷.....	6
三、新穎性之判斷基準.....	12
肆、進步性.....	22
一、為何需進步性?.....	22
二、誰是熟悉發明所屬技術領域的人員及他/她能做甚麼?.....	22
三、決定進步性方法.....	23
四、輔助性指標(INDICATORS/POINTERS).....	31
五、實驗數據及申請後提交公開證據.....	32
六、範例.....	33
七、小結.....	36
伍、審查案例討論.....	37
一、非化學群組審查案例討論.....	37
二、化學群組審查案例討論.....	42
陸、心得與建議.....	47
一、心得.....	47
二、建議.....	48
柒、附錄.....	49
附件 1：EPO/EPA「新穎性及進步性」進階課程.....	49
附件 2：影像紀錄.....	51

壹、目的

專利申請案新穎性及進步性審查對專利審查人員是最重要的工作，為精進專利審查品質，本局參酌美、日、歐各國進步性審查基準，於 106 年修改本局進步性要件判斷審查基準，並編印「進步性撰寫要件範例彙編」供本局審查同仁參考，對於進步性撰寫要件判斷步驟、論理複數引證結合動機及撰寫審查意見通知理由等都有很大的幫助，但如果能更深入了解其他先進國家新穎性及進步性審查判斷方法，將會對審查人員審查工作更有助益。

歐洲專利局(EPO)以其優良專利審查品質著名，EPO 也願意對其他國家專利局分享其審查方法，歐洲專利局/歐洲專利學院(EPO/EPA)每年都會開設一系列專利審查課程供各國專利局審查人員參加，本次參加其「新穎性及進步性」進階課程(OS15-2019)，針對 EPO 既有技術的判斷、判斷新穎性、判斷進步性之問題解決方法、輔助性指標、等議題，均有深入的討論。

這次「新穎性及進步性」進階課程共有兩位講師，分別為 EPO 化學領域及非化學領域資深審查官，教學及準備教材都十分用心，參加者可提供自己本身審查案例在課堂上一起討論，課程結束後兩位講師也都對所有參加者寄送相關補充講義，並親切告知課程結束後如有任何問題，都可以跟他們聯絡及詢問，對 EPO 新穎性及進步性判斷因而有更深入瞭解，亦能與各國專利局與會人員進行交流，所獲資訊也可作為本局修正相關審查基準之參考。

貳、過程

本次 EPO/EPA「新穎性及進步性」進階課程係於 2019 年 3 月 27 日至 3 月 29 日於德國 EPO 慕尼黑舉行，上課講師為 EPO 專利審查官 Ms. Gabriela Greif(化學群組), Dr. Radu David(非化學群組)，參加人員皆為來自不同國家專利局的專利審查人員，新穎性及進步性課程由兩位講師一同授課，練習及案例討論則分成化學群組及非化學群組兩組於不同教室分別進行，化學群組由 EPO 資深專利審查官 Ms. Gabriela Greif 負責，非化學群組則由 EPO 資深專利審查官 Dr. Radu David 負責。

本次課程主要介紹 EPO 新穎性及進步性審查方法，除講師自己準備上課例子之外，EPO 也在課前通知參加學員寄送本身審查實例(own cases)，作為上課討論之用，討論也都十分熱烈，課程結束後亦寄發詳細補充講義，並告知有任何問題都可以持續與上課講師 EPO 資深審查官聯繫，以下謹針對這次課程就新穎性、進步性及審查案例討論(包含非化學群組審查案例討論及化學群組審查案例討論)等分別論述。

參、新穎性

一、 新穎性之法源依據

歐洲專利法關於新穎性之規定見於歐洲專利公約(EPC)第 52 條第(1)項及第 54 條，根據 EPC 第 52 條第(1)項¹，對於所有技術領域之任何發明，只要具新穎性、進步性及產業利用性者，當授予其專利；EPC 第 54 條則規定，當發明未構成既有技術(state of the art)之一部分時，即被視為具有新穎性²，所謂的既有技術應包含在歐洲專利申請案之申請日前，所有以文字、口頭描述、使用或其他任何方式使公眾可獲得之事物³；此外，根據 EPC 第 54 條第(3)項歐洲專利申請案之內容，其申請日在 EPC 第 54 條第(2)項所指之日期之前，且在該日期當天或之後公開，應被視為包含在既有技術中⁴。

除上所述，根據 EPC 第 53 條第(c)款，實施於人體或動物之手術、治療或診斷方法非屬可專利之標的，然其並未排除該等方法所應用之產品，特別是物質或組合物；EPC 第 54 條第(4)及(5)項則進一步規定，任何物質或組合物用於第 53 條第(c)款所指之方法中，只要該方法未見於既有技術中，使用於(for use)該方法之物質或組合物亦非屬既有技術之一部分^{5,6}，此即為已知物若應用於第一/第二/後續醫療用途，以特定醫療用途限定之物質或組合物仍具可專利性之相關法源依據。

二、 既有技術之判斷

當一個發明未構成既有技術的一部分時，即被認為具有新穎性，有關「既

¹ EPC Art. 52(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

² EPC Art. 54(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

³ EPC Art. 54(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

⁴ EPC Art. 54(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

⁵ EPC Art. 54(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.

⁶ EPC Art. 54(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

有技術」⁷之定義，根據 EPC 第 54 條第(2)項係指於歐洲專利申請案之申請日前以文字(written)、口頭描述(oral description)、使用(by use)或其他任何方式(in any other way)使公眾可獲得之所有事物；在此定義下所涵蓋之既有技術範圍是十分寬廣的，其向公眾公開之地理位置、語言、形式沒有任何限制，因此，在判斷既有技術時，需廣泛參酌透過文字、口頭描述、使用或其他方式揭露之各種技術內容，並判斷其於申請日前是否為公眾可獲得者。

(一) 公眾可獲得者

有關既有技術是否為公眾可獲得之判斷，以「文字」揭露之既有技術，可依其係何時公開(when)、公開了什麼內容(what)、向誰公開(to whom)、是否有保密義務之契約規範等原則來進行；以「口頭描述」揭露之既有技術，判斷原則與書面揭露者相仿，除考量何時公開、公開了什麼、向誰公開外，另需判斷其係於何種情境下公開；而「先前使用(prior/public use)」類型⁸之既有技術除上述判斷準則外，另需考慮其於何處公開(where)、如何公開(how)、經誰公開(by whom)等⁹；另外透過網路揭露之既有技術，如果其 URL 存續一段時間，足以讓公眾直接且無歧異獲取當中的內容，其即屬公眾可獲得者，網路上之科學期刊、電子新聞、電視台公開之影音…等一般可視為印刷品同等物，其中所附之公開日期具有可信度¹⁰，但透過電子郵件傳遞之內容，通常並非屬於公眾可獲得之既有技術¹¹；一般性的判斷原則為，在申請日前能被公眾所獲得且沒有使用或傳播保密條款阻礙之任何資訊，即可視為構成既有技術之一部分，而不以公眾是否真的已取得，或是否知道可取得該既有技術為必要。

[例 1]

一個歐洲專利申請案揭露並請求一種玻璃水杯，其特徵在於該水杯具有便於握取的特殊凹槽結構；若審查官曾在該申請案優先權日前 3 個月，在旅行中經過的櫥窗看過這樣的玻璃杯，並用手機拍下來，且照片附有日期、時



⁷ 本報告中「state of the art」譯為「既有技術」，「prior art」則以「先前技術」表示，由於先前技術不必然等於既有技術，例如，當先前技術揭示之內容未達充分揭露之程度時，即不屬於既有技術之一部分，故特以不同之用語表示。

⁸ 相當於我國審查基準之「已公開實施」

⁹ 歐洲專利局審查基準 (GL) G-IV, 7.2

¹⁰ GL G-IV, 7.5

¹¹ T2/09

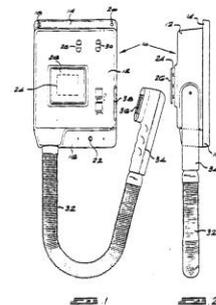
間戳記等資訊，該照片可否視為既有技術的一部分呢？

[說明]

可以的，因櫥窗裡的玻璃杯係展示於公開場合，且玻璃杯的結構特徵無須經過拆解、破壞物體等程序，透過觀察外觀即可得知，且照片附有的時間戳記可確認其係公開於優先權日前，故其屬公眾可獲得之既有技術。

[例 2]

一發明請求：一種壁掛式吹風機，其包含有一殼體、一具有手柄(34)之可撓式空氣軟管，該手柄終止於排出口(36)並可引導熱風予使用者。該案之優先權日為 1984/8/13；在針對該發明之異議程序中引證 23 (D23)被提出，其係一月刊雜誌(Hotelier & Caterer)，於 D23 中已揭露該發明，且雜誌封面印有圖章，顯示圖書館於 1984/8/9 已收到該刊物，此外，圖書館員之宣誓書表示，圖書館的出版物一般在收到之日即向公眾公開；該引證是否屬既有技術呢？



所請發明

[說明]

上訴委員會認為，出版物 D23 極可能於 1984/8/9 到達圖書館，並且在優先權日 1984/8/13 前實際上可供公眾使用，在沒有相反證據的情況下，D23 係包含在既有技術中，其中公開的資訊係屬公眾可獲得之內容¹²。



D23

[例 3]

請求項 1：一種血液透析機，其包括：一體外血液迴路，其具有偵測電壓下降之一傳感器及一電子處理裝置。該歐洲專利申請案之優先權日為 2001/6/15；在異議程序中，除引證外異議人另提供自維基百科摘錄之資訊作為輔佐證據，其中揭示中央靜脈導管的其中一種應用包含腎臟替代療法，異議人主張該證

Central venous catheter - Wikipedia, the free encyclopedia

Seite 1 von 5

Central venous catheter

From Wikipedia, the free encyclopedia

In medicine, a **central venous catheter** ("central line", "CVC", "central venous line" or "central venous access catheter") is a catheter placed into a large vein in the neck (internal jugular vein), chest (subclavian vein) or groin (femoral vein). It is used to administer medication or fluids, obtain blood tests (specifically the "mixed venous oxygen saturation"), and directly obtain cardiovascular measurements such as the central venous pressure. Certain medications, such as inotropes and antiarrhythmics, are preferably given through a central line.



Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Central_venous_catheter"

Categories: Catheters

- This page was last modified on 10 October 2009 at 04:47.
- This is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details.
- Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.
- Contact us

¹² T0729/91

據應被納入訴訟程序中；但該網頁並未標註其中揭露的資訊自何時公開，僅於網頁末尾標註網頁最後之更新日期為 2009/10/10，該內容可否視為公眾可獲得者？

[說明]

維基百科網頁顯示的最後更新日期為 2009 年，該資訊無法證明網頁揭露的資訊於優先權日前已公開，因此，在該專利申請案的優先權日前公眾無法獲得此文件，其非屬公眾可獲得之既有技術，亦無法被納入訴訟程序中¹³。

[例 4]

在參觀工廠時所展示之物的何種特徵係屬公眾可獲得之技術內容？在工廠門口若有「未經許可不得進入」之標語，可否為視為一種保密義務之規範？

[說明]

只要在參觀工廠時公開展示之物，從外部觀察即可獲得的所有知識都被視為已提供予公眾，反之，若需經過拆解、破壞物體後才能得知的資訊，則非屬公眾可獲得者；工廠門口「未經許可不得進入」之標語僅為一種警示，表示有興趣購買材料或機器之客戶才得進入，其非屬保密義務之規範；工廠的參觀者可能不是專家，但也並非完全外行，材料或機器所外顯的基本特徵對於任何觀察它的人來說都是明顯的，參觀工廠的客戶極可能獲得這些資訊，且由於未受保密義務之拘束，他們可自由地將所得之訊息傳遞給他人，使參觀工廠時所獲得之資訊成為公眾可獲得之既有技術。

(二) 充分揭露(enabling disclosure)

先前技術(prior-art)所公開與發明申請標的(subject matter)之新穎性、進步性相關的內容，必須是所屬技術領域具有通常知識者依據申請時該領域之通常知識即可重現者，亦即先前技術需達到充分揭露之程度始得視為既有技術，反之，則不得作為核駁新穎性之文件¹⁴。

¹³ T0435/10

¹⁴ GL G-IV, 2; G-VI, 4

[例 1]

發明請求一種飛行器，其係用於將人類輸送至月球；假設發明說明書已滿足充分揭露要件，在該發明之申請日 1969/7/21 前，有一本小說亦揭露了一種可運輸人類至月球之飛行器，其出版於 1865 年，且小說中描述該飛行器之長度為 900 英尺長、內徑為 9 英尺、外殼厚度為 6 英尺等參數；這本小說可否作為核駁新穎性的引證呢？

[說明]

小說中即便描述了飛行器的長度、內徑、外殼厚度等參數，其可能只是作者杜撰之內容，所屬技術領域中具有通常知識者實際上難以據小說揭示之內容而製得發明所請之飛行器；因此，這本於申請日前公開之小說即因未充分揭露而無法作為核駁新穎性之適格文件。

[例 2]

一發明以馬庫西形式請求一群含有胺基之化合物，且該等化合物具有相同之主結構；先前技術揭示該群組中其中一個化合物的名稱及化學式，但該先前技術揭示之數據亦顯示，按其所揭露之合成方法，並無法成功分離並獲得該化合物；該先前技術可否作為核駁新穎性之引證呢？

[說明]

僅列出一個化合物的名稱或化學式是不夠充分的，因為任何人都可以列出化合物的名稱或推想的結構式，若先前技術並未提供充分的技術教示，證實其在文獻公開時確實可製得該化合物，而僅有名稱之揭示，該先前技術難謂充分揭露亦無法作為核駁新穎性之適格文件¹⁵。

(三) 牴觸申請¹⁶ (conflicting applications)

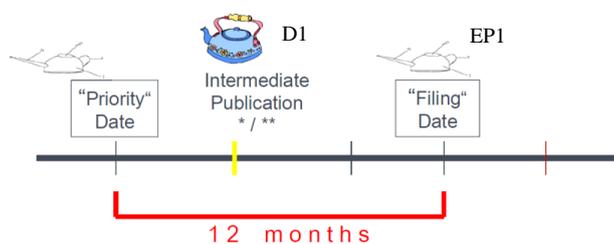
EPC 第 54 條第(2)及(3)項所指之申請日(date of filing)，在適當情況下亦指優

¹⁵ T0719/12

¹⁶ GL G-IV, 5

先權日，只要申請人在巴黎公約(PC)及世界貿易組織(WTO)的其中一個會員國申請專利，並於 12 個月內在其他會員國提出相同發明之申請，即可主張優先權，所主張之優先權日即成為申請案之有效申請日(effective filing date)；因此，根據 EPC 第 54 條第(3)項，既有技術也包含在申請日或優先權日之前提出申請，但於申請日或優先權日當天或之後公開之歐洲專利申請案的內容，此概念亦稱為先前權利(Prior rights)，近似的概念在我國則以擬制喪失新穎性規範之。

以下圖為例，在 EP1 優先權日後公開一 D1，如果 D1 為 EP/WO 之申請案，根據 EPC 第 54 條第(3)項，其可作為核駁 EP1 不具新穎性之引證，若 D1 非 EP/WO 之申請案，則非 EPC 第 54 條第(3)項所指之既有技術。



綜整而言，判斷抵觸申請的原則有 4 個：

- (1) 其僅適於新穎性之判斷，不得作為判斷進步性之既有技術
- (2) 其僅適用於 EP、PCT 之申請案
- (3) 要以在前申請案整體之揭露來判斷：

所謂整體之揭露係指說明書、圖式、申請專利範圍所揭示之內容；因此，若一申請在先並於後公開之在前申請案，其僅於摘要揭示後申請案之申請標的，即不適用 EPC 第 54 條第(3)項所指之情事。

- (4) 僅適用公開時仍存在之申請案：

若一申請案在公開前已撤回、或在公開前請求撤回，但因為公開程序已完備而仍公開者，則非屬 EPC 第 54 條第(3)項所指之既有技術；此外，若有兩個歐洲專利申請案之申請日為同一日，亦不適用 EPC 第 54 條第(3)項。

三、 新穎性之判斷基準

在判斷一發明相較於既有技術是否具新穎性時，係以下列 3 個步驟來進行：

(1)解釋申請專利範圍：除非說明書予以某些用語特別之定義，否則在解讀申請專利範圍時，應以所屬技術領域之通常知識來理解其字面上的意義，且一般亦遵循此原則要求申請人進行申請專利範圍之修改，使單詞的含義自申請專利範圍之文字敘述即可清楚表明；(2)解釋先前技術：一先前技術揭示之內容，若能直接且無歧異推得發明之申請標的，即可作為核駁新穎性之引證文件，通常狀況下不允許組合不同先前技術揭示之內容，或組合同一先前技術中不同實施例揭示之內容，除非先前技術已特別建議該組合¹⁷，或先前技術已明確無誤地引用另一文獻或教示與其之組合，且該文獻於先前技術公開時已為公眾可獲得者¹⁸；(3)評估申請專利範圍中所有的技術特徵是否包含於先前技術中；以下則進一步介紹新穎性判斷基準之其他細節。

(一) 明確特徵、隱含特徵、內含特徵、外延特徵

1. 明確特徵、隱含特徵及相等物

在判斷新穎性時，通常以申請標的及先前技術已明確揭示之技術特徵 (explicit features) 為比對依據，惟審查上應注意字詞中的隱含意義，如文獻揭示「bicycle」，已隱含僅具兩輪之車子，其並未包含「tricycle」的意義，也無須再以文字說明其具有兩個輪子，反之，若文獻揭示「car」，其所涵蓋者除了具有 4 輪的車子，也隱含具有 3 輪、6 輪等車子之含義；先前技術中沒有明確提及，但所屬技術領域中具有通常知識者在實施文獻所教導的內容時，必然可獲得落入請求項所請範圍之結果，即為隱含之特徵 (implicit features)，其亦會使申請標的喪失新穎性；常見的例子如發明請求一種具彈性之材料，先前技術揭示的橡膠即會使所請專利之發明喪失新穎性；又如一植物萃取物之發明，請求項以多種參數限定所請植物萃取物產品，若先前技術揭示一製備過程，其中所使用的起始物、製造方法等皆與所請發明相同時，即便先前

¹⁷ T305/87

¹⁸ T450/89, T677/91, T447/92

技術未提及該產品或未揭示相同之終產物參數，仍視為其已隱含揭露該產品，而使申請標的喪失新穎性¹⁹；在判斷隱含特徵時須注意其應受到「能夠從先前技術直接且無歧異推得」之條件限制，因此「相等物(equivalent)」即非屬隱含特徵，例如在判斷新穎性時，不可從先前技術揭示之銅製容器直接且無歧異地推及至銀製容器；或如發明請求「一種培美曲塞二鈉(Pemetrexed disodium)使用於(for use)藥物的製造」，先前技術則揭示「一種培美曲塞二鉀(Pemetrexed dipotassium)使用於(for use)藥物製造」，且未揭示任何關於培美曲塞二鈉之內容，其揭示之相等物不會使所請發明喪失新穎性；相等物之揭示非屬影響新穎性要件之因素，而係進步性要件需考量者。

2. 內含特徵(Intrinsic Features)及外延特徵(Extrinsic Features)²⁰

對於商業上已販售之產品而言，雖無法經外部檢查而確認但經進一步分析即可獲得之特徵，視為已向公眾揭露之內含特徵，無論是否需以特定的理由來分析產品，以化學組合物為例，當其可供公眾使用且所屬技術領域具有通常知識者可分析並重製該產品，產品的化學成分組合即屬既有技術²¹，此判斷原則亦適用於其他產品，如電器或機械製品，只要是利用已知的分析技術即能直接且無歧異獲得產品組成或內部結構之資訊，且分析過程不會造成所屬技術領域具有通常知識者過度之負擔，該等資訊視為已向公眾揭露²²，惟其揭露之內容不會超過產品本身。

而產品暴露於特定選擇之外部條件，並與之相互作用後才顯露出來之特徵則屬外延特徵，其依賴於刻意的選擇且顯現的效果係超出產品本身，典型的例子是已知化合物或化學組合物，若基於新的技術效果而第一次應用或進一步應用於醫療用途時，該用於醫療用途之特徵不能視為已揭露予公眾²³，因此已知物質之揭露並不會使其後續醫療應用之外延特徵喪失新穎性。

¹⁹ T666/89

²⁰ GL G-IV, 7.2.1

²¹ G1/92

²² T952/92

²³ EPC Art. 54(4),(5)

(二) 包含(comprising)、由…組成(consisting of)

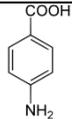
當請求項使用「包含」、「包括」等連接詞時，屬開放式之界定形式，並未排除包含其他成分、元件的可能性，而「由…組成」則屬封閉式連接詞，解釋上係排除包含另外的成分或元件。

[案例]²⁴

請求項 1：一種化妝品組合物，包含在水性介質中：

(a) 至少一種**保護**角蛋白纖維的**試劑**，其係選自有機紫外線屏蔽劑，其量相對於組合物的總重量為 0.2%-20%，(b) 至少一種**芳香醇**，和(c) 至少一種**芳族羧酸**或其鹽類。

在異議程序中，異議人提出引證 3(D3)，並強調 D3 中揭示之對氨基苯甲酸(PABA)為一種已知的角蛋白纖維保護劑，且其同時滿足所請組合物中(a)及(c)兩個成分的要求；相反的，專利權人則主張異議人解釋申請專利範圍之方式不足採，因為請求項 1 係以連接詞「和」列舉成分(a)、(b)、(c)，所以(a)、(b)、(c) 應解讀為不同之實體，而 D3 並未揭露任何含有不同(a)、(c)成分之組合物，因此 D3 無法使發明喪失新穎性。

請求項 1	引證 3
(a)一種選自有機紫外線屏蔽劑之 角蛋白纖維保護劑 (0.2%-20% wt)	PABA (3% wt) 
(b)一種 芳香醇	苯甲醇
(c)一種 芳族羧酸	PABA (3%wt)

[說明]

在該案例中，上訴委員會最後裁定請求項 1 並未要求紫外線屏蔽劑與芳族羧酸為不同之成分，因此，請求項 1 涵蓋的組合物中包含 PABA 同時為紫外線屏蔽劑(特徵 a)與芳族羧酸(特徵 c)之態樣，故請求項 1 之申請標的已於 D3 中所揭露。

²⁴ T2611/11

(三) 意外預期(accidental anticipation)²⁵

所謂「意外預期」係指該預期與申請專利之發明無關且差距甚遠，所屬技術領域具有通常知識者在實現所請發明時完全不會考量該預期者，如發明請求一化合物群組，其具有抗腐蝕之有利功效，其中包含以 Al_2O_3 為主之抗腐蝕劑；而先前技術揭示一種與抗腐蝕特性無關但仍落入所請範圍之化合物，如藍寶石中的 Al_2O_3 ，該揭露會使所請專利之發明喪失新穎性，但可透過排除式請求項(disclaimer)之方式補救。

(四) 上下位概念揭露與選擇性發明²⁶

上位概念之揭露原則上不會使下位概念之實例喪失新穎性，例如先前技術揭示一種緊固方法，若發明請求利用拉鍊、螺絲、鉚釘、魔術貼、鈕扣或鉤子等下位概念之緊固方法，該先前技術揭示之內容不會使所請專利之發明喪失新穎性。

選擇性發明係指在較大的已知集合或範圍內選擇特定的元素、更有限的子集或數值次範圍，這類發明可能出現在各種技術領域，但在化學領域尤為常見(如化學式中有意選擇之取代基，或次濃度範圍…等)，以下例示選擇性發明的幾種態樣：

1. 從較廣的範圍選擇次範圍：

[範例]

<先前技術> 一種具有拉伸強度的不銹鋼，其強度在 400~600 MPa 之間

<請求項> 一種具有拉伸強度的不銹鋼，其強度在 500~520 MPa 之間

一種具有拉伸強度的不銹鋼，其強度在 410~580 MPa 之間

²⁵ GL H-V, 4.1

²⁶ GL G-VI, 8

[說明]

請求項以拉伸強度的次範圍限定所請不銹鋼，若該等次範圍滿足以下條件時即被認為具有新穎性：a)與已知範圍相較具更窄之範圍、b)充分遠離已知範圍的示範例與端點數值、c)非自先前技術中隨意挑選之樣本，而出於有意之選擇；而何謂有意之挑選，可參考判例 T1233/05、T1130/09，其中有更深入之探討。

2. 重疊的範圍：

[範例]

<先前技術> 一種製備物質 A 的方法，其反應溫度為 5°C~120°C

<請求項> 一種製備物質 A 的方法，其反應溫度為 100°C~140°C

[說明]

發明所請之溫度範圍與先前技術揭示者產生重疊，所請專利之發明原則上會因為該段重疊之溫度區間而喪失新穎性，但該重疊之溫度範圍在同時滿足 a)所屬技術領域中具有通常知識者不會(would not)認真考慮去施行先前技術所揭露之重疊範圍中的技術教示、b)以排除式請求項之方式排除先前技術之端點數值(此案例可利用 disclaimer 將 120°C 排除)之條件下，仍可被視為具有新穎性。

3. 從清單中選擇特定之元件/元素：

[範例 1]

<先前技術> 一種組合物，其包含選自 1、2、3、4、5、6 之元素

<請求項> 一種組合物，其包含元素 3

[說明]

從單一列表中選擇先前技術所列已知元素中的特定元素，不被視為具有新穎性。

[範例 2]

<先前技術> 一種組合物，其包含： a) 選自 1、2、3、4、5、6 之元素及
b) 選自 A、B、C、D 之元素

<請求項> 一種組合物，其包含元素 3 及 C

[說明]

從先前技術所揭示的兩個(或更多個)列表中的特定元素的組合，不被視為已公開之技術內容，故所請之發明具有新穎性。

(五) 用途(Use)請求項

用途請求項常見之撰寫形式為「Use of substance X as a corrosion inhibiting agent」(一種物質 X 作為腐蝕抑制劑之用途)，其中抗腐蝕之目的係具有技術性之特徵，故在申請專利範圍之解讀上，其應解釋為「A process of inhibiting corrosion using substance X」(一種利用物質 X 抑制腐蝕之方法)，而非「Substance X suitable for use as a corrosion inhibiting agent」(一種物質 X，其適合用於腐蝕抑制劑)；物首次之用途請求項常伴隨第一次發現該物時而產生，通常亦具新穎性，針對該物的第二或後續用途之請求項，只要滿足特定條件亦可能具新穎性，如第二用途請求項「一種使用手機打開瓶子之用途」相較於第一用途請求項「一種使用手機發送短信之用途」仍具新穎性。

[範例]

<先前技術> 一種物質 X 作為潤滑劑之用途

<請求項> 一種物質 X 作為腐蝕抑制劑之用途

[說明]

請求項和先前技術雖皆涉及施用物質 X 至零件上之處理步驟，但所請者係針對抗腐蝕之目的，其有別於先前技術用作潤滑之目的，該抗腐蝕之目的係基於某種技術效果，其對於請求項所請之內容係一種具有功能性之技術特徵，故所請

者具有新穎性。

(六) 製法界定物、具特定用途特徵、醫藥用途界定物之請求項

審查新穎性時，特別是有關實體物之申請標的，應注意若以製法或特定用途界定物時，需考量該等限定條件對於物之實體是否產生可區辨性的特徵，例如發明請求一種用作催化劑的物質 X，相較於已知可作為染料之相同物質 X，其並未具新穎性，除非所述用途暗示物質含有與已知物可區隔之特徵，以下分別介紹以製法、特定用途特徵、醫療用途界定物時之新穎性判斷原則。

1. 製法界定物請求項

製法界定物(product-by-process)之請求項常以「obtained by …」之用語表示，如「A pillow obtained by the method…」，「obtained」在解釋上為「obtainable」(能夠獲得/可獲得)之意；發明的技術內容不在於製法本身而在於經該製法所賦予物之特性，若經由兩種不同的方法能夠獲得相同之產品，產品不會因為透過新的方法生產而被認為具有新穎性²⁷，如果一產品需透過製法來界定，申請人需提供充分的證據，證實其所宣稱經該製法對於物所產生具有區隔性之特徵確實是新的²⁸；而不同製法可能賦予產品不同特徵之例，如經油炸或燉煮等製法能夠獲得之蛋產品，即具有不同之特徵。

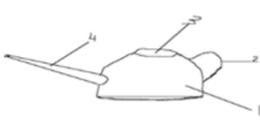
2. 具特定用途特徵之請求項

以特定用途特徵(features of a particular intended purpose)界定物或方法之請求項常以「for…」(用於)之用語表示，如「A mould for shaping molten steel」，其在解釋上為「suitable for…」(適合用於)之意；以特定用途特徵限定之物質或組合物的請求項，在解釋上為實質上適合用於所述用途之物質或組合物，因此，當一種已知產品，其表面上看來與請求項所定義之物質或組合物相同，但實質上不適合所

²⁷ T150/82

²⁸ T205/03

述之用途，該已知產品不會申請專利範圍喪失新穎性，例如請求項涉及「用於塑型熔鋼之模具」即意味著對模具的某些限制，因此，熔點遠低於鋼之塑料製冰模具不會使其喪失新穎性；反之，如果一已知產品實際在形態上適合於所述之用途，儘管該用途未曾被描述過，該已知產品仍會使申請專利範圍喪失新穎性²⁹；如下圖所示，發明請求一種用於對植物澆水之裝置，其具有一含水部分(1)、一把手(2)、一具有上蓋之開口(3)及一噴口(4)，先前技術 A、B、C 揭示之產品中，其中 C 所揭示之茶壺即包含發明所請之每一構件，即便先前技術 C 未揭示將茶壺應用於澆花相關的技術內容，惟 C 在形態上實際係適合用於澆水，故其仍可使所請發明喪失新穎性。

發明	先前技術		
	A	B	C
			

3. 醫療用途限定物請求項

原則上，只有新的物可符合新穎性要件，但 EPC 第 54 條第(4)及(5)項規定了例外的情事，即當已知物質或組合物應用於第一³⁰ /第二/後續³¹醫療用途³²，且該等用途為新時，以該特定醫療用途限定之物仍具可專利性；歐洲審查基準³³ 規定醫藥用途限定物之請求項必需以「for use...」(使用於/用作)之用語撰寫，如 Substance X for use in treating disease A，其係一種目的限定物(purpose-limited product)之請求形式，所述目的(或醫療用途)在申請專利範圍的解讀上被視為具有限定作用的技術特徵，請求項之撰寫方式、其對應之法條及說明如下表所示：

²⁹ GL F-IV, 4.13

³⁰ EPC Art. 54(4)

³¹ EPC Art. 54(5)

³² EPC Art. 53(c)

³³ GL G-VI, 7.1.2~7.1.5

例	請求項	可專利性	EPC Art.	說明
1	Use of product X for the treatment of asthma 產品 X 治療哮喘之用途	NO	53(c)	治療哮喘之用途視為治療方法，其非屬可專利之標的
2	Product X for use as a medicament . 產品 X 用作 藥物	YES	54(4)	如果產品 X 為已知，但未曾被揭示可做為治療藥物，以醫療用途限定之產品 X 仍具可專利性 (第一醫療用途)
3	Product X for use in the treatment of cancer . 產品 X 使用於治療 癌症	YES	54(5)	如果例 2 為先前技術，只要產品 X 治療癌症之用途未曾被揭露且具進步性，例 3 亦具可專利性 (第二醫療用途)
4	Product X for use in the treatment of leukaemia . 產品 X 使用於治療 白血病	YES	54(5)	如果例 2、例 3 為先前技術，只要例 4 揭示治療白血病之應用較例 2、例 3 更具進步性，仍具可專利性 (後續醫療用途)

在此概念下，可能用以限定物之醫療用途範圍及面向是很廣的，亦符合目前精準醫療/個人化醫療之技術發展趨勢，舉凡藉由治療新的疾病、新的患者族群(如具特定 SNP、對某些藥物已具抗藥性之患者群)、不同的給藥途徑(如經皮給藥→口服給藥、肌肉注射→皮下注射)、不同的給藥方案(如每周靜脈注射→每月靜脈注射、較低之給藥劑量但具相同的療效)、治療的新的臨床症狀(阿斯匹靈用於止痛→治療血栓)…等醫療用途或目的去限定已知的物質或組合物，皆可能具可專利性，惟其仍需符合進步性要件之要求；以利用已知物質治療新的患者族群為例，請求項中特別限定的患者子群必需產生新的技術效果，而非一種隨意的選擇，且說明書應提供證據，證實其於申請時已確實實現所請專利之發明或申請標的已確實解決所欲解決之問題；以下列舉審查時應注意之事項：

(1) 新穎性要件雖較容易克服，惟仍需提供充分之證據證實用以限定物之醫療用途具進步性。

(2) 透過新的作用機制(mechanism action)定義已知的治療適應症，通常不被視為具可區辨性，除非該新的機制導致可與已知臨床表現（如患者群、劑量等）有所區隔的新臨床表現³⁴，若僅是發現已知藥物治療中所利用的新作用機制不被認為具有新穎性。

(3) 目的限定物之請求形式僅適用於「藥物」申請標的，而設備(Device)不被視為藥物，因為醫療設備應用在身體上之效果是物理性的，其與發揮生化作用之藥物是不同的；而藥物的定義則包含 a)在使用時無須再經進一步修飾之已完成產品、b)對身體會產生生化效果、c)只能被使用一次之消耗性特徵。

(4) 目的限定物之請求形式僅適於「醫藥目的或用途」，亦即僅適用於醫療應用之申請案。

[範例]

<先前技術> Use of substance X as a lubricant.物質 X 作為潤滑劑之用途

<請求項> Substance X **for use** as a corrosion inhibiting agent.物質 X 用作腐蝕抑制劑

[說明]

先前技術已揭示物質 X，並揭示物質 X 可作為潤滑劑，所請專利之發明雖揭示一種有別於先前技術之抗腐蝕用途，惟該抗腐蝕用途並非醫療相關之應用，故即便請求項以「for use…」之目的限定物形式撰寫，所述抗腐蝕之目的對於物質 X 仍不生限定作用，故請求項所請者不具新穎性。

³⁴ T836/01

肆、進步性

有關 EPO 進步性判斷方法及流程，詳述如下：

一、為何需進步性?

如果只具新穎性就可獲得專利，那只要與先前技術不同即可，然而專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度，因其為先前技術沒有貢獻之發明，並無授予專利之必要。

歐洲專利公約(EPC)第 52 條：對於所有技術領域的任何發明，只要是新具進步性並且能在產業上應用對於所有技術領域的任何發明，應當授予歐洲專利；EPC 第 56 條：如果考慮先前技術，一項發明對於熟悉該發明所屬技術領域的人員不是顯而易見的，則該發明應該認為具有進步性。

所謂既有技術(state of the art)應包括歐洲專利申請案前，於公眾書寫、口傳、使用，或以其他方式公開的任何事情。然而有一些例外，例如考慮進步性時，先前技術不包含申請日前申請及在該申請日後公開的發明。

二、誰是熟悉發明所屬技術領域的人員及他/她能做甚麼?

熟悉發明所屬技術領域的人員具有一般的知識及能力，知道該相關技術領域在相關的日期時之一般習知技術，具有例行性工作及實驗的普通能力，但不具創造能力及技巧，某些領域可能是一個團隊而非個人，在每一個技術領域中，熟悉發明所屬技術領域的人員並不相同。

在評估進步性及充分揭露時，雖然應用於兩者的熟悉發明所屬技術領域的人員技術程度相同，但兩者的起始點不同，如果是以評估進步性為目的，熟悉發明所屬技術領域的人員只知道先前技術；但如果是以評估充分揭露為目的，他/她知道先前技術及所揭露之發明。

EPO 在推定為一般習知技術時，原則上需要有文件證據支持(例如教科書等)，但如果只有單一文件(例如一份專利文件、或是一份技術期刊等)時，通常不會被

認為是一般習知技術。

熟悉發明所屬技術領域的人員會評估普通的工作手冊及教科書、科學期刊、技術期刊、提供對於某一主題廣泛評論或調查的刊物上的文章，會閱讀當時會議或研討會上所發表的出版品，也會更正文件上明顯的錯誤之處。

一份文件上的技術揭露代表熟悉發明所屬技術領域的人員以一般知識閱讀並理解以下內容："如果該文件在發明有效申請日前已教示一般知識人員如何實施該文件標的，那麼該文件所描述的標的就可以被認為已被公眾所得知。"

EPO 審查基準 G-VII, 3 及 3.1 解釋說明"熟悉發明所屬技術領域的人員(skilled person)"，EPO 審查基準 G-VII, 4 解釋說明"顯而易見性(obviousness)"，相關 EPO 判例(case law)可參考 T 4/98、T 143/94、T 426/88、T 774/89、T 817/95、T 176/84、T 195/84、T 560/89、T 32/81、T 164/92、T 986/96、T 60/89、T 694/92、T 373/94 等；EPO 審查基準 G-VII, 3.1 解釋說明"一般普通知識(common general knowledge)"，EPO 審查基準 G-IV, 2；G-VI, 4 解釋說明"據以實現之揭露(enabling disclosure)"，相關 EPO 判例(case law)可參考 T 475/88、T 143/94、T 595/90、T 309/88、T 676/94、T 51/87、T 171/84、T 206/83、T 766/91、T 26/85、T 491/99 等。

三、決定進步性方法

不同的國家專利局有不同的決定進步性方法，EPO 採用"問題解決方法(problem-solution approach)"。問題解決方法在評估進步性時可提供建構一個客觀的論述，問題解決方法乃是由 EPO 上訴委員會(boards of appeal)發展出來，目前為 EPO 評估進步性的標準做法，然而，問題解決方法並沒有被明文記載於 EPC 中。

◆問題解決方法

階段 1：決定最接近先前技術(Closest prior art, CPA)。

階段 2：確定發明申請與 CPA 技術特徵之差異(distinguishing features)。

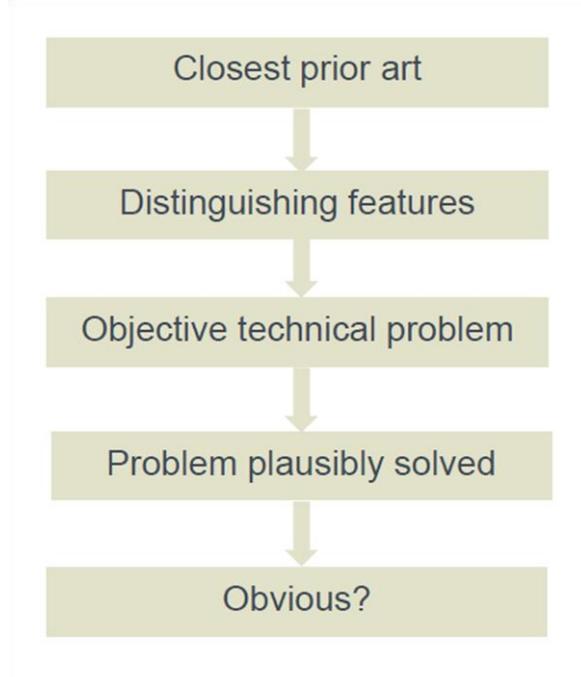
階段 3：確認該差異特徵所達成之技術功效以及建立依該技術功效所解決的

客觀技術問題(objective technical problem)。

階段 4：評估該客觀技術問題是否為該發明申請所能合理解決(problem plausibly solved)。

階段 5：依最接近先前技術，判斷該發明申請是否為顯而易知(obvious?)。

階段 1 至階段 5 依序判斷，流程如下圖所示：



各階段詳細說明如下：

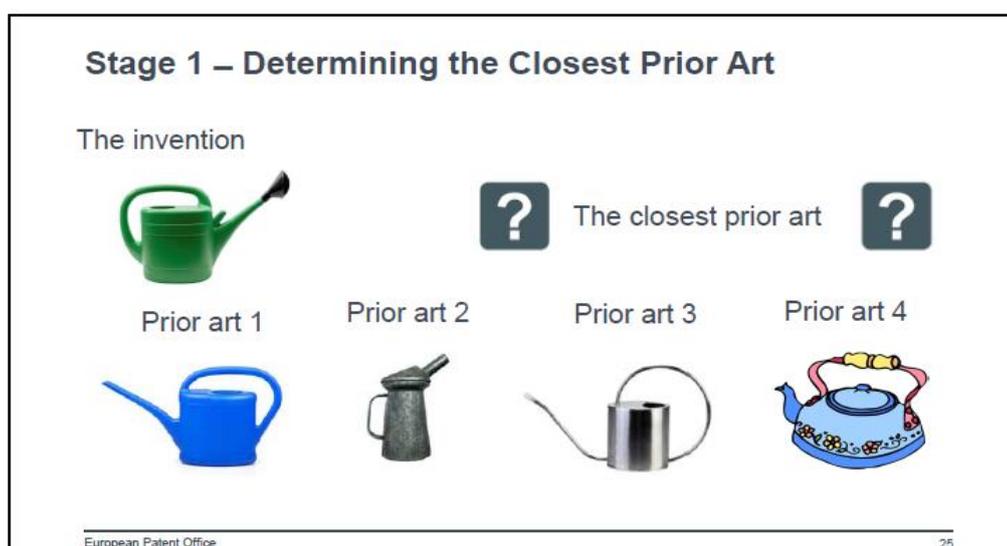
■ **階段 1：決定最接近之先前技術(CPA)**

選擇最接近先前技術之準則：

- 1、與發明為相同的技術領域。
- 2、與發明具有相同的目的。
- 3、與發明相比，有最多共同技術特徵。
- 4、最有可能成功論理達成該發明的起始點。

不一定只有一個最接近先前技術，選擇最有可能成功達成該發明的起始點，然而，在某些案例中，有可能在評估進步性時，有許多先前技術都有一樣有效的

起始點，例如，熟悉該領域技術者可以有許多解決方案的選擇都會引導至該發明，如果要核准該發明申請時，那麼針對每一個解決方案，都必須依序以問題解決法評估進步性；但如果是不核准該發明申請，只要證明至少一個解決方案缺乏進步性即可，並不需要討論哪一個先前技術是最接近該發明申請，唯一的問題就是哪一個先前技術在評估進步性時可做為可行的起始點(EPO 審查基準 G-VII, 5.1)，要注意必須以在該發明申請日或優先權日前之熟悉該領域技術者的觀點評估最接近先前技術(CPA)，在找出最接近先前技術時也會考量申請人在發明說明書及申請專利範圍中自承的先前技術，該自承先前技術審查人員都視為正確，除非申請人說明該自承先前技術是錯誤的，以下範例加以說明如何決定最接近之先前技術。

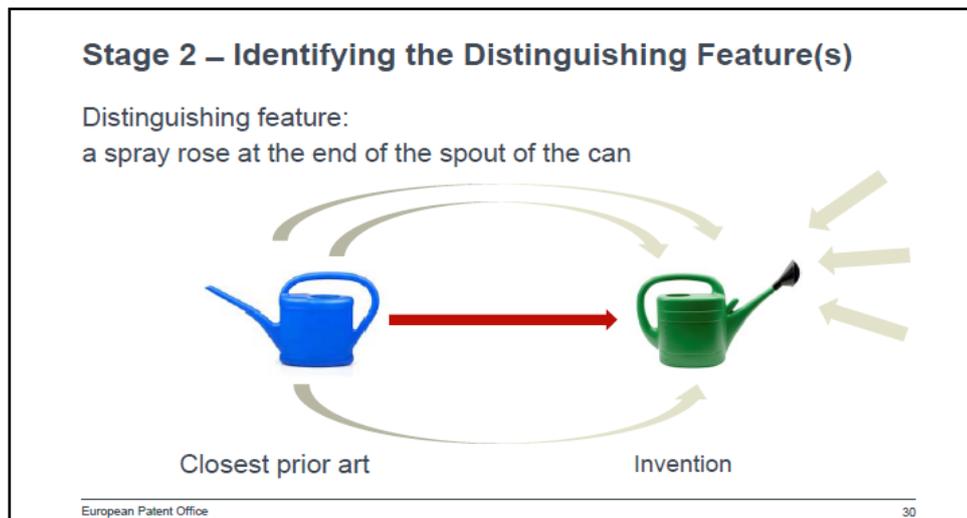


發明所請為：一供植物澆水的設備，包含一塑膠本體，該塑膠本體由射出成型模具所製造，在噴口處具有噴灑功能。

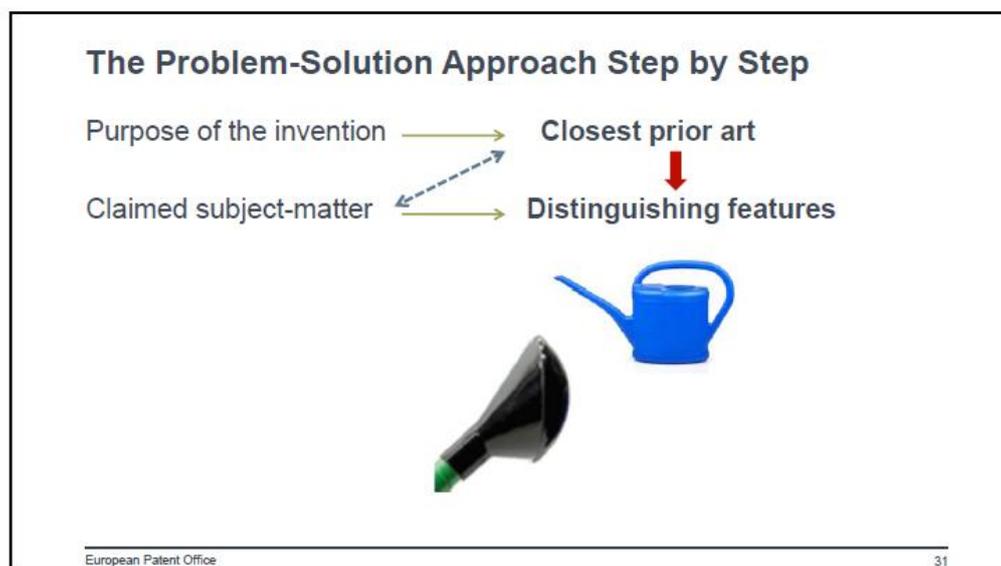
該發明目的為塑膠本體可減低材料成本及重量，射出成型可降低製造成本，噴口處具有噴灑功能可增加灑水面積及降低水流量衝擊植物，只有 Prior art 1 具有相同的目的，所以選擇 Prior art 1 為最接近之先前技術(CPA)。

■ 階段 2：確定發明申請案與 CPA 技術特徵之差異(distinguishing features)

其差異為發明申請案噴口處具有花灑。



逐步的問題解決方法



■ 階段 3：建立客觀技術問題(objective technical problem)

1. 建立由技術特徵之差異所產生的技術效果
2. 找出該發明所解決的技術問題

可由該差異技術特徵之技術效果推導出來，不一定會跟申請案所指出的問題

完全相同，然而還是以該申請案所指出的問題作為基礎，也不是指向申請案所主張的解決方案。

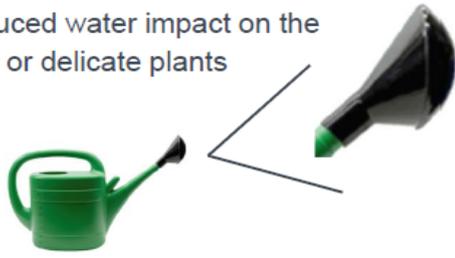
找出客觀技術問題就是定義一個有具體目標的技術問題，以及修飾或改良該最接近之先前技術以提供解決該技術問題的技術功效，該客觀技術問題必須是由原申請案所能推導出來。任何該發明中所提供的技術功效都可作為重新建立技術問題的基礎，只要是該技術功效是在申請案中明顯指出或是熟悉該發明所屬技術領域者所皆知的功效。

技術問題也有可能是由申請人在後續申請過程中所提出的新的功效發展出來，前提是熟悉該發明所屬技術領域者可以承認該新功效為在申請時所隱含或相關的技术問題中所指出。

Stage 3 – Establishing the Technical Problem

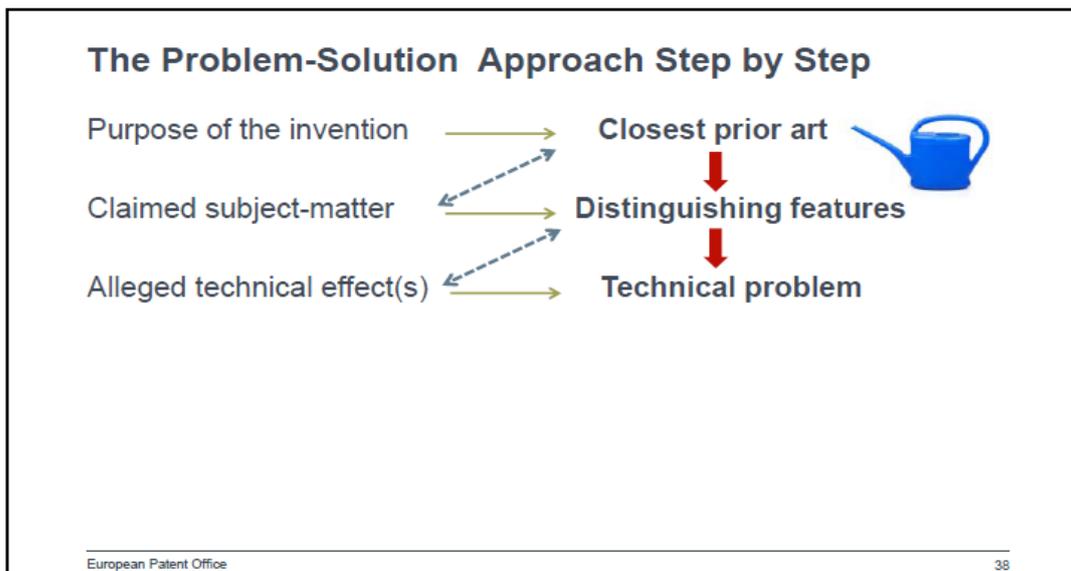
Technical effect(s) produced by the distinguishing feature(s) i.e. the spray rose:

▶ water droplets → reduced water impact on the soil or delicate plants



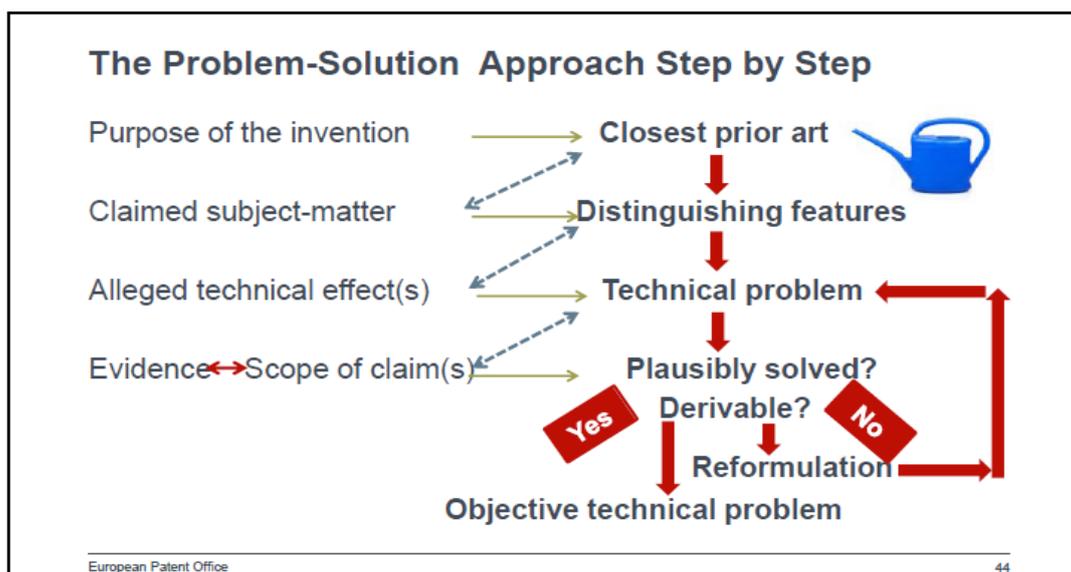
European Patent Office 36

差異技術特徵之技術效果為花灑所產生，因為花灑所灑出來的水滴可以減少對泥土或是纖細植物上水的衝擊力。



■ 階段 4：驗證合理性/可推導性(Plausibility/Derivability)

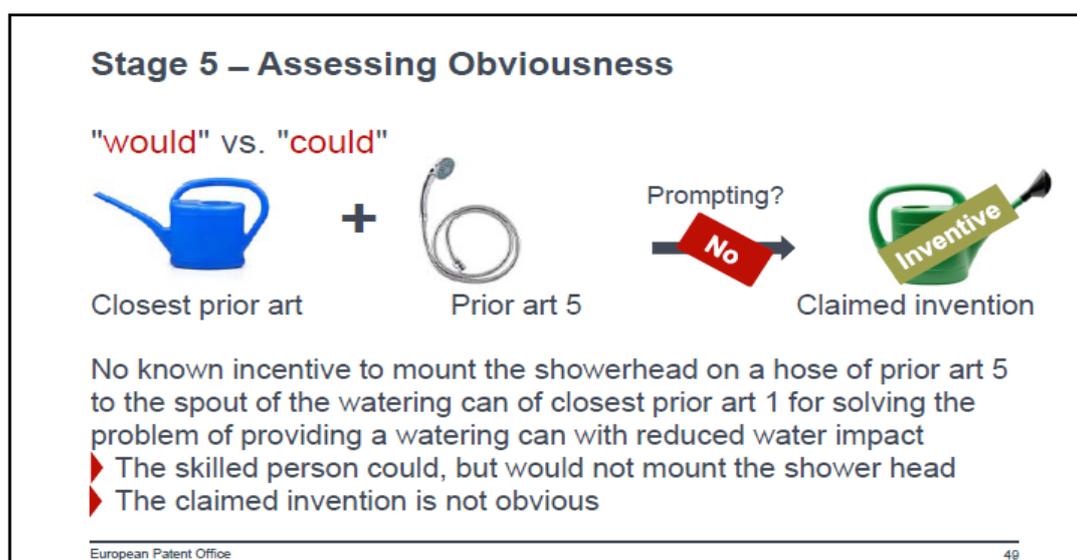
評估該客觀技術問題是否為全部申請專利範圍所能解決(technical problem plausibly solved)，如果缺乏合理性時，就必須重新建立客觀技術問題，例如、最接近之先前技術文件實施例與申請專利所宣稱的差異功效比較後無法令人信服、全部申請專利範圍有可能無法達成所宣稱的功效等，那麼客觀技術問題就必須修正，例如將「改良噴桶功能」改為「如何達成改良水滴之噴散功能」。



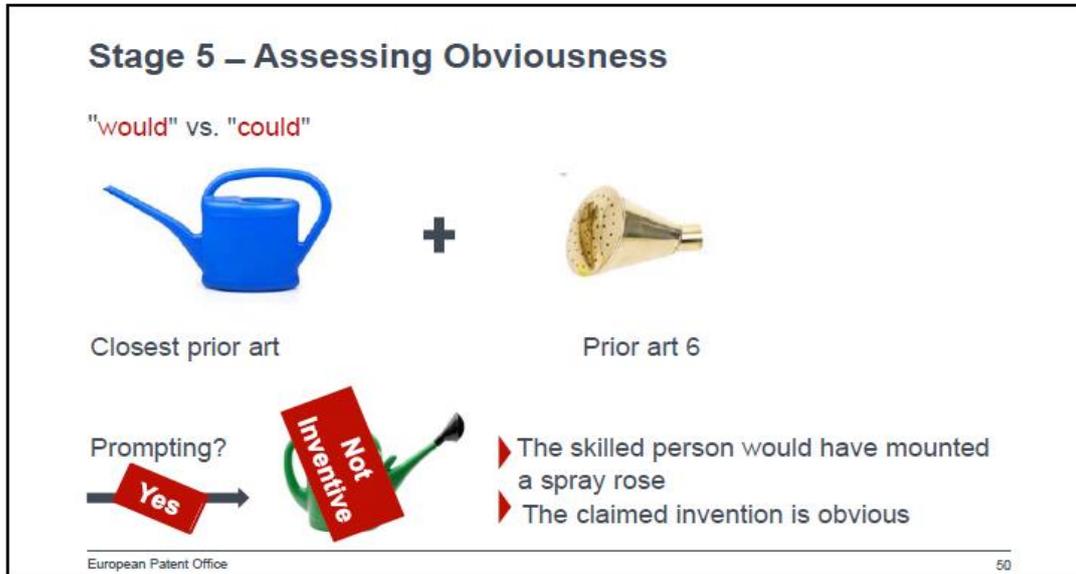
■ 階段 5：評估進步性

熟悉該發明所屬技術領域者在所有先前技術(prior art)的基礎上是否會(would)解決該技術問題，而不再需要任何進步性技巧?如果是的話，就不具進步性；如果不是的話，就具有進步性，就先前技術之教示的整體觀之，考量熟悉該項技術者面臨該客觀技術問題時，不僅是能，而且會（not simply could, but would）修飾或改良最接近先前技術，而獲得與申請專利之發明相同的發明，其意涵是問題不在於熟習該項技術者是否能夠實現該發明，而在於是否會希望解決背後的技術問題，或期望實現某種改進或優點，進而實現該發明。

評估進步性會面臨到"熟悉該發明所屬技術領域者"這個假設，熟習該項技術者知曉該領域以任何語言所技載的在申請日前所公知的所有先前技術，具有普通知識但缺凡創造性技巧，另一個假設是除了被建立出來的技術問題外，其他問題都是無關的，如果申請人仍然希望解決某一技術問題具有進步性，最低的要求就是該問題有明顯而無歧異地被揭示於申請時說明書中。

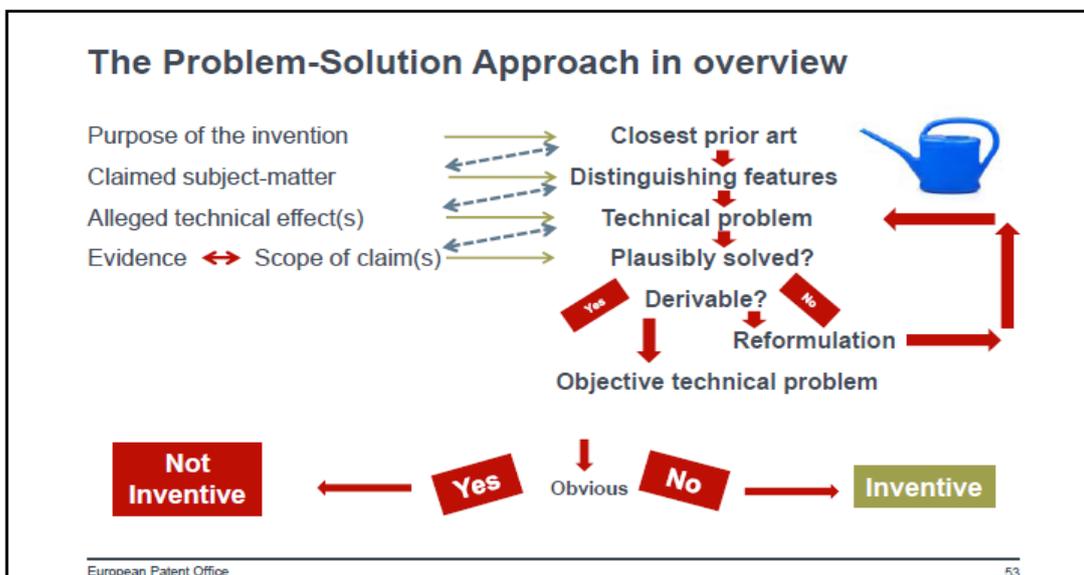


先前技術 5 為淋浴用噴頭，熟悉該發明所屬技術領域者並無動機將 CPA 結合先前技術 5，熟悉該發明所屬技術領域者可以(could)但不會(would not)將淋浴用噴頭裝在本案 CPA 上，故所請發明具進步性。



先前技術 6 為花園澆水用噴頭，一般常將它結合噴水用軟管來對花園植物澆水，熟悉該發明所屬技術領域者會(would)將本案 CPA 結合先前技術 6，故所請發明不具進步性。

結合複數先前技術時使用"能與會方法"(Could-Would approach)，必須確定熟悉該發明所屬技術領域者會結合(would have combined)已知先前技術來解決建立的技術問題才能結合該些先前技術，審查人員必須記住已經先知道所請發明後才去檢索得到先前技術，必須要以申請日前技術來評估並避免後見之明，問題解決方法(PSA)全部流程如下圖。



問題解決方法審查基準及判例(case law)如下：

EPO 審查基準為 G-VII, 5.1 (決定最接近先前技術)、G-VII, 5.2 (客觀技術問題)、G-VII, 5.3 (能與會方法)、G-VII, 8 (後見之明)；EPO 判例為 T 272/99 (與發明相同技術領域)、T 273/92, T 59/96 (與發明相同目的)、T 686/91, T 835/00, T 126/00 (與發明最多相同技術特徵)、T 254/86, T 835/00 (最成功起始點)、T 2/83, T 257/98, T 35/04, T 623/97 及 T 558/00 (能與會方法)。

四、輔助性指標(Indicators/pointers)

輔助性指標有正向指標(positive indicator)及負向指標(negative indicator)兩種，這兩種指標都是基於技術性考量而得。

◆負向指標：

輔助性指標大都是負向指標，被用來證明發明不具進步性，也是審查人員與申請人溝通時經常會使用的，負向指標如下：

- 填補一份未完成的先前技術文件
- 習知等效物(電動馬達而非內燃機)
- 已知物質習知特性的新用途
- 相似性替換
- 相似性用途
- 單純結合複數引證之技術內容，結合後之發明的各技術特徵於功能上並未相互作用產生進步性效果之單純拼湊(aggregation、juxtaposition)
- 從一群等效物中選擇而不具無法預期之功效
- 從一個有限範圍中選擇一特定參數而該選擇是一般設計過程中經由嘗試錯誤可以很明顯地達到

- 一件清楚事件的簡單推斷(simple extrapolation)
- 經由先前技術後無任何選擇的必然結果(單行道情況 one-way street situation)

◆正向指標：

正向指標則被用來證明發明具有進步性，通常是被申請人所使用，正向指標如下：

- 一已知方法、但會產生無法預期功效的新用途
- 純結合複數引證之技術內容產生新的交互作用(synergy)技術功效
- 從一已知範圍中特別選出來的參數具有無法預期的功效或優點
- 已知設備克服技術問題的新用途
- 克服技術上的偏見
- 發明解決長期存在的技術問題
- 前人失敗及不成功的嘗試
- 得到專業認可
- 滿足長期存在的需要
- 與先前技術相比具有較少的實施階段
- 結合欲達成該發明所必要的多數文件

在 EPO 判例第八版(Case Law 8th edition), I-D 10"評估進步性的輔助性指標 (secondary indicia)"中提到：「當還未完成客觀評估一先前技術時，次要性指標只能作為評估進步性的輔助性考量。」

五、實驗數據及申請後提交公開證據

為證明某一個醫療或特殊功效，有必要提供實驗數據，在申請時提出(即說明書之實施例)或申請後提出(申請後公開的證據、比較性測試等非申請時提出)都有可能，可以是一般通常知識、申請時說明書所提之先前技術、人體體外實施例、動物實驗或臨床測試資料等。試驗必須是與所解決的問題相關，而且是可行的實施例才行，但在生技/醫藥領域，體外(vitro)或動物試驗通常就足夠(參照 EPO 判例 T609/02)，EPC 規定發明說明書中必須包含至少一種可實施該發明的方法。

該數據必須是可證明或至少合理解決技術問題，而非僅僅只是在申請時加入普通數據，如果是因為改良功效而來的進步性情況下，通常必須要有與最接近前案比較後的數據，該試驗必須是與所解決的技術問題相關。在生技/醫藥領域，體外(vitro)或動物體內試驗(in-vivo animal test)通常就已經足夠。

醫藥發明通常需要實驗數據，簡單的文字說明通常是不足夠的，試驗結果必須能反映出直接而且無歧異的醫藥發明申請案所聲明的結果，該數據必須是與所解決的技術問題相關，而且是從可行的例子得到，申請後所提供的數據只有在與原始申請案中合理可得的技術功效相關才有用，如果該數據是該發明第一個非推測性揭露(non-speculative disclosure)，就不能使用，該數據可以證明針對先前技術，該發明申請案提供一個新的教示。

評估進步性與其他專利要件相同，必須在申請日或優先權日的時點評估，專利申請案必須是在申請日或優先權日的時點合理解決某一技術問題，申請後公開的證據也有可能不是該發明解決技術問題所依據的唯一基礎(Art.56 EPC)，如果該申請後公開的證據被認為是該發明非推測性的第一個揭露(first non-speculative disclosure)，那麼就不能被用來評估進步性；申請後才提出的實施例或新功效，只有在該新功效被原申請案所揭示的至少一功效所隱含，才可以用來考量支持進步性，申請後公開證據只能用來支持由原申請案可推導出來的教示。

六、範例

(一) 範例 1：

發明申請案：一計時裝置，戴於使用者手腕，並可通知使用者來電及/或行

事曆上要事。

先前技術 1 (D1)：一般腕表。

先前技術 2 (D2)：智慧型手機。

技術特徵表如下：

發明申請案	D1	D2
顯示時間	V	V
戴於手腕上	V	
通知來電		V
通知行事曆上要事		V

階段 1：D1 與發明申請案同一技術領域，有相同目的(計時)，但並沒有與發明申請案最多共同技術特徵，最接近之先前技術(CPA)為 D1。

步驟 2:發明申請案與 CPA 技術特徵之差異為通知來電及/或行事曆上要事。

階段 3：技術功效為增加使用者便利性，客觀技術問題為如何根據 D1 來改良一般腕表可以通知使用者來電及/或行事曆上要事。

階段 4：該客觀技術問題被該發明請求項全部範圍所合理解決。

階段 5:依據 CPA 判斷為解決該客觀技術問題而實施該差異技術特徵是否為顯而易知?雖然 D2 具有通知功能可解決該客觀技術問題，因為 D2 為不同技術領域(通信)，故本發明申請案具進步性。

(二) 範例 2：

發明申請案：一電動牙刷，包含一可充電電池，及指示使用者當電池電力只剩一預定時間內可維持使用該牙刷。

先前技術 1 (D1)：不具電量指示的可充電電動牙刷。

先前技術 2 (D2)：具有可充電電池的電動刮鬍刀，該刮鬍刀可指示使用者當電池電力只剩 2 分鐘可使用。

技術特徵表如下：

	D1	D2
電動牙刷	V	
可充電電池	V	V
低電力指示器		V

階段 1：D1 與發明申請案同一技術領域，有相同目的(電動牙刷)，最接近之先前技術(CPA)為 D1。

階段 2：發明申請案與 CPA 技術特徵之差異為低電力指示器。

階段 3：技術功效為當電池沒電時不會感到驚訝，有充分時間對即將沒電的電池充電。

階段 4：客觀技術問題為根據 D1，使用者應如何避免欲使用時突然發現電池沒電無法使用的情況。

階段 5：判斷熟悉發明所屬技術領域的人員是否會考慮 D2 所提供的解決方案?

電動刮鬍刀的低電力指示器提示熟悉發明所屬技術領域的人員可將之使用在電動牙刷上，因為同屬於手持式可充電個人清潔衛生領域，有動機結合 D1 以及 D2，以 D2 的低電力指示器來改良 D1 的電動牙刷，故本發明申請案不具進步性。

七、小結

前述問題解決方法 5 階段具體詳細流程可再細分成 10 步驟(Problem-Solution Approach in 10 Steps)加以總結，10 步驟如下所述：

1. 選擇一個最接近前案 CPA (D1)
2. 找出發明申請案在 D1 中的所有技術特徵，最好使用 D1 的寫法(wording)
3. 找出在 D1 中所缺漏的發明申請案技術特徵(差異技術特徵)
4. 描述該差異技術特徵之技術功效
5. 描述該差異技術特徵所解決的客觀技術問題
6. 選擇另一個先前技術(D2)並論理為何熟悉發明所屬技術領域的人員會讀到 D2
7. 以 D2 的文字寫法(wording)找出 D2 所提供的解決方案
8. 論理為何該 D2 所提供的解決方案會被使用
9. 描述 D1 與 D2 結合以證明可達成該發明申請
10. 如果有需要的話，再論證有關 D1+D2 後其他相關剩餘部分的修改

伍、審查案例討論

本次課程 EPO 講師要求參加者在上課前事先寄給講師參加者所審查的實際案例作為課堂上大家討論新穎性及進步性之用，因本課程分非化學群組及化學群組兩個群組分組討論，本局參加人員也各自準備案例參與討論，本局參加人員所準備之案例及討論結果個別論述如下：

一、非化學群組審查案例討論

本案申請號 107115***「帶電力輸出口和 U S B 埠的電源單元」已於 2018 年 12 月 16 日公開，有美國優先權，申請專利範圍為

1. 一種電源單元，包括：殼體，其具有第一表面和第二表面，該第二表面相對於該第一表面成角度設置；電力輸出口，其設置在該第一表面上；以及通用序列匯流排埠，其設置在該第二表面上。
2. 如請求項 1 所述的電源單元，其中，該角度是大約 20 度-60 度。
3. 如請求項 1 所述的電源單元，其中，該角度是大約 30 度-50 度。
4. 如請求項 1 所述的電源單元，其中，該角度是大約 45 度。
5. 如請求項 1 所述的電源單元，其中，還包括電源開關，該電源開關設置在該第二表面上。
6. 如請求項 5 所述的電源單元，其中，該電源開關包括電路斷路器。
7. 如請求項 1 所述的電源單元，其中，還包括凸緣和緊固件孔，該緊固件孔設置在凸緣上。

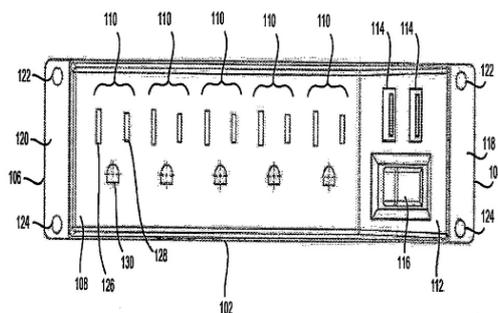


圖 1

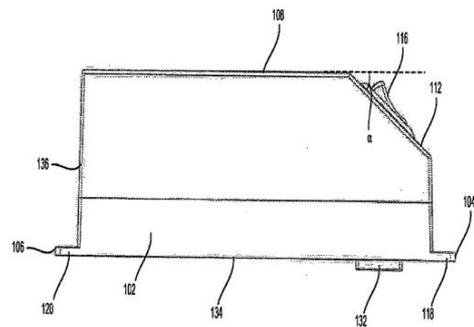
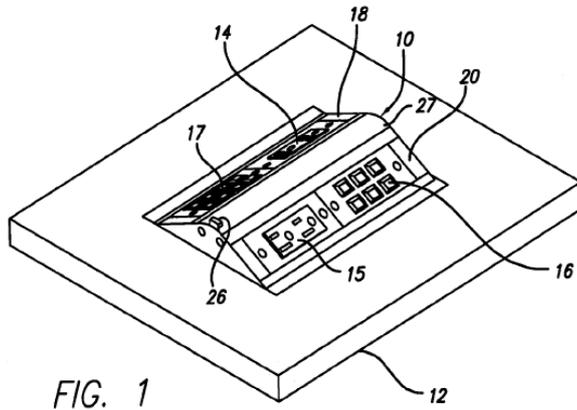
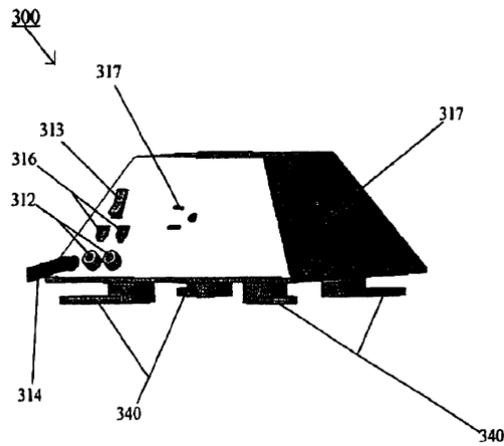


圖 2

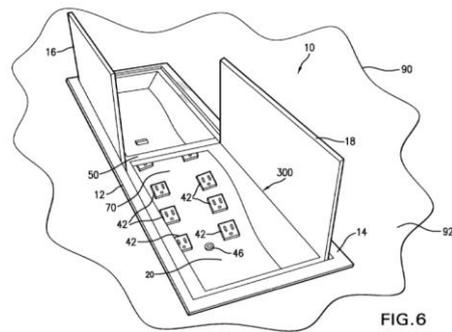
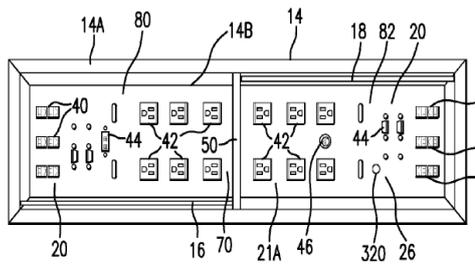
先前技術 1 (D1) : US 7407392 B2



先前技術 2 (D2) : US 6875051 B2



先前技術 3 (D3) : US8119910 B1



先前技術 4 (D4) : CN 204858208U

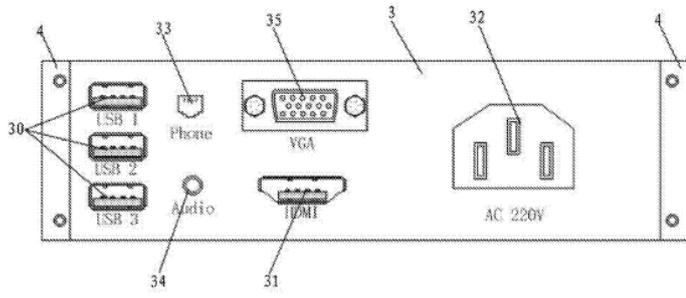


图 3

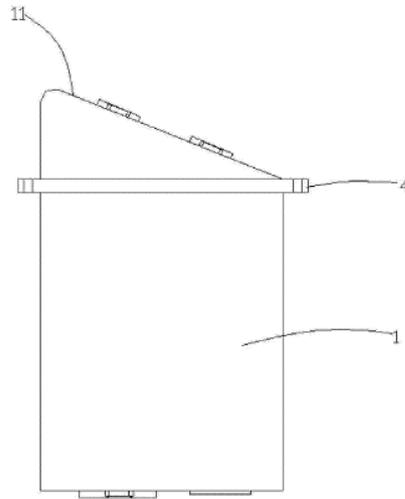
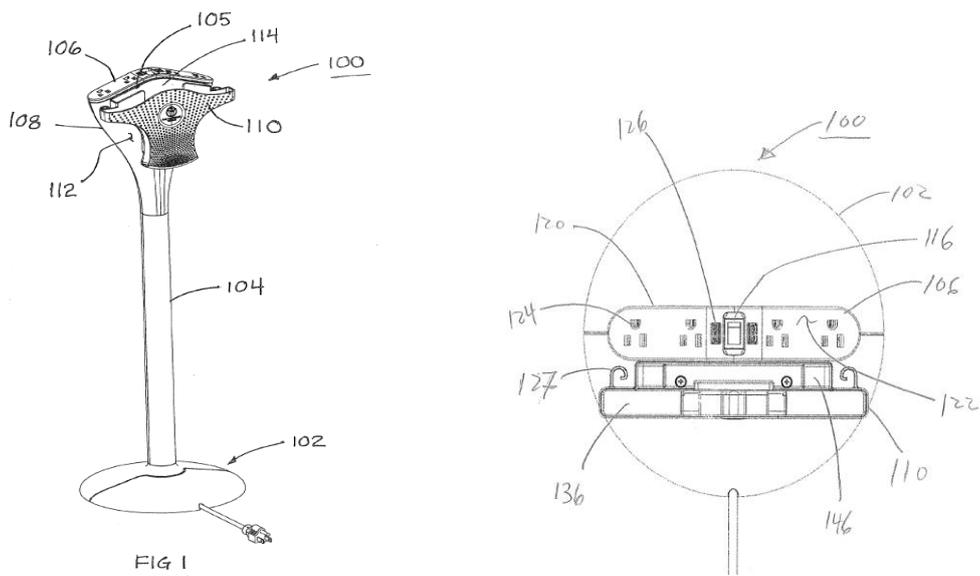


图 4

US : US2014/0248795A1 (美國優先權案 USPTO 所採用的引證)



本案先前技術特徵表

	D1	D2	D3	D4	US
電源單元	V	V	V	V	V
殼體	V	V	V	V	V
第一表面	V	V	V	V	V
第二表面	V	V	V		V
角度	V	V			V
第一表面上之電力輸出口	V	V	V	V	V
第二表面上之 USB 埠	V		V		V

新穎性：

依技術特徵表，D1 已揭露請求項 1 所有技術特徵，美國所採用的引證(US)亦揭露請求項 1 所有技術特徵，故請求項 1 不具新穎性。

進步性(問題解決方法)：

階段 1：D1~D4 皆為相同技術領域，但 D1 有最多共同技術特徵，所以選擇 D1 作為最接近前案(CPA)。

階段 2：發明申請案請求項 2~7 與 CPA 技術特徵之差異為揭示第一表面和第二表面之角度大小、設置在第二表面上之電源開關、電源開關包括電路斷路器、

凸緣和緊固件孔，該緊固件孔設置在凸緣上。

階段 3：技術功效為傾斜表面可提供便利性、開關可方便開關電源、斷路器可保護電源、緊固件孔可固定電源單元。

階段 4：客觀技術問題為根據 D1，應如何加強使用者便利性、方便開關電源、保護電源及固定電源單元。

階段 5：判斷熟悉發明所屬技術領域的人員是否會考慮 D2~D4 所提供的解決方案？

D1 已揭示第二表面相對於第一表面成角度設置，請求項 2~4 角度是大約 20 度-60 度、30 度-50 度、45 度為其所屬技術領域中具有通常知識者依引證 1 所揭示的角度所能輕易完成，D2~D4 皆是電源裝置盒相同技術領域，熟悉發明所屬技術領域者有動機結合 D1、D2 及 D3，以 D2 所揭示之電源開關(313)、D3 所揭示之斷路器(46)來改良 D1 電源切換、電源保護問題，及以 D4 所揭示之凸緣(4)和緊固件孔(4 上之固件孔)來固定電源裝置盒，故本發明申請案請求項 2~7 不具進步性。

二、化學群組審查案例討論

(一) 所請發明與先前技術之技術特徵比較

本案申請號 104107*** 「IL-21 抗體」已於 2016 年 7 月 1 日公開，其於美國、歐洲、日本…等國皆有對應案，所請發明係一種對人類 IL-21 具高結合親和力之人類化抗體，其可應用於紅斑性狼瘡、格雷夫氏病等自體免疫疾病之治療；先前技術 D1 亦揭示一種抗 IL-21 抗體 362-78-CHO，該抗體之 CDR 序列結構與發明所請之抗 IL-21 抗體在結構上不具關聯性，惟兩者於功能上具近似之特徵，其中包含對於人類 IL-21、小鼠 IL-21 具近似之結合親和力、皆不會與人類 γ 共同鏈家族成員(IL-2、IL-4、IL-7、IL-9 及 IL-15)產生交叉反應、在人類 B 細胞之增殖試驗中具近似之 IC50 數值等；茲將所請發明與先前技術所揭示抗 IL-21 抗體之各種特徵比較如下表：

		所請發明	先前技術 D1
Anti-IL12 Ab		Ab327	362-78-CHO
VH/VL		結構上不具關聯性	
		SEQ ID NO:1、2	SEQ ID NO:29、37
VH/CDRH1-3		QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSC <u>KASGYTFIDY</u> <u>WMH</u> WVRQAPGQGLEWMG <u>LDTSDVYTIYNQK</u> <u>FKGR</u> VMTTRDTSTSTVYMELSSLRSEDTAVYYC <u>ARYGPLAMDY</u> WGQG TLVTVSS	MEFGLSWVFLVALLRGVQCQVQLVESGGGVVQPGRSLR LSCAASGFTFS <u>SYGMH</u> WVRQAPGKGLEWVA <u>FIWYDGSD</u> <u>KYYADSVKGR</u> RFTISRDNKNTLYLQMNSLRAEDTAVYY CAR <u>DGDSSDWYGDYF</u> GMDEVWGQGT VTVSS
VL/CDRL1-3		DIQMTQSPSSLSASVGDRTITC <u>RASQDISNYLN</u> WYQQKPGKAPKLLI <u>YYTSRLHS</u> GVPSRFSGSGS GTDFTLTISLQPEDFATYYC <u>QQHFLRT</u> FGGGT KVEIK	METPAQLLFLLLWLPDITTEIVLTQSPGTLSPGERAT LSC <u>RASQSVSSSYLA</u> WYQQKPGQAPRLLIY <u>GASSRA</u> TGIP DRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYC <u>QQYGSWT</u> FGQ GTKVEIK
結合親和力 (KD)	hIL-21	$0.8 \pm 0.5 \times 10^{-12}$ M	$0.9 \sim 8 \times 10^{-13}$ M
	mIL-21	$0.3 \pm 0.1 \times 10^{-12}$ M	$0.9 \sim 2 \times 10^{-11}$ M
結合特异性		不與 IL-2,IL-4,IL-7,IL-9, IL-15 產生交叉反應	不與 IL-2,IL-4,IL-7,IL-9,IL-15 產生交叉反應
活體外中和 hIL-21 誘導 之初級人類 B 細胞增殖	IC50	1.15nM	1nM

(二) 各國請求項限定形式比較

本案於台灣、美國、日本之申請皆已獲准專利，在請求項之限定形式方面亦趨於一致，其皆於請求項 1 中界定了抗 IL-21 抗體之 6 個 CDRs 序列結構；該案於 EPO 之審查程序中，原先亦僅限定抗體之 6 個 CDRs 序列結構，惟歐洲審查官認為僅以 6 個 CDRs 界定之抗 IL-21 抗體仍不足以克服進步性之問題，申請人遂進一步限定了 VH/VL 之序列結構，下表為各國請求項 1 所請內容之比較：

	請求項 1	限定之技術特徵
TW I646*** (B)	一種結合至人類 IL-21 之抗體，其包含重鏈可變區(HCVR)及輕鏈可變區(LCVR)，其中該 LCVR 包含 CDRL1 之 SEQ ID NO：7、CDRL2 之 SEQ ID NO：8 及 CDRL3 之 SEQ ID NO：9，且其中該 HCVR 包含 CDRH1 之 SEQ ID NO：10、CDRH2 之 SEQ ID NO：11 及 CDRH3 之 SEQ ID NO：12。	6 CDRs
US 9394*** (B2)	An antibody that binds to human IL-21, comprising a heavy chain variable region (HCVR) and a light chain variable region (LCVR), wherein the LCVR comprises SEQ ID NO:7 at CDRL1, SEQ ID NO:8 at CDRL2 and SEQ ID NO:9 at CDRL3 and wherein the HCVR comprises SEQ ID NO:10 at CDRH1, SEQ ID NO:11 at CDRH2 and SEQ ID NO:12 at CDRH3.	6 CDRs
JP 6053*** (B2)	重鎖可變領域(HCVR)および軽鎖可變領域(LCVR)を含むヒト IL-21 に結合する抗体であって、前記 LCVR が、CDRL1 において配列番号 7、CDRL2 において配列番号 8 および CDRL3 において配列番号 9 を含みかつ前記 HCVR が、CDRH1 において配列番号 10、CDRH2 において配列番号 11 および CDRH3 において配列番号 12 を含む、抗体。	6 CDRs
EP 3119*** A1	An antibody that binds to human IL-21, comprising a heavy chain variable region (HCVR) and a light chain variable region (LCVR), wherein the LCVR comprises SEQ ID NO:7 at CDRL1, SEQ ID NO:8 at CDRL2 and SEQ ID NO:9 at CDRL3 and wherein the HCVR comprises SEQ ID NO:10 at CDRH1, SEQ ID NO:11 at CDRH2 and SEQ ID NO:12 at CDRH3, <u>wherein the heavy chain comprises a HCVR having the SEQ ID NO:1, and wherein the light chain comprises a LCVR having the SEQ ID NO:2.</u> (2018/11/23 修正，尚未審定)	6 CDRs+ VH/VL

(三) 抗體藥物發明於 EPO 審查實務之探討：

針對本案所請之發明，比較各國請求項中限定之技術特徵，可略見 EPO 在進步性方面之要求更為嚴格，除限定抗體之 CDRs 序列外，EPO 審查官另提出可將所請範圍限縮至 VH/VL 結構之教示，故特於此次 EPA 訓練課程中提出本案進行討論，期能更加瞭解 EPO 目前對於抗體藥物審查之進步性判斷基準。

抗體藥物之發明在請求項之限定形式上並沒有制式之標準答案，依據每隻抗體在相關技術領域發展之程度、所改良之關鍵技術特徵的不同，其可能請求之內容及範圍亦不盡相同；一般而言，抗體藥物之進步性判斷取決於發明所涉及之領域的相關技術發展程度，當所涉及之技術已成為所屬領域例行性之實施手段時，進步性之判斷則取決於先前技術揭露之內容而定；舉例而言，當一發明發現一種未見於先前技術之新抗原(如 PD-1、PD-L1)，並可產生嶄新且無法預期之技術效果，請求項若以抗體所辨識之抗原限定所請專利之發明，即可能具有可專利性；反之，若某一技術之發展已漸趨成熟，如多個先前技術已揭示針對同一抗原且皆具良好結合親和力之治療性抗體，當另一針對該已知抗原之抗體藥物發明，即便其於請求項中明確定義抗體之 6 個 CDRs 序列，其可專利性之空間仍需視發明實際展現之技術效果才能進行判斷。

抗體藥物可能主張具技術效果之特徵包含其所靶定之抗原、抗體序列結構(如 CDRs、VH/VL)、結合親和力、結合特異性、其他結構方面之修飾(如 Fc 區域之改質、醣化修飾之差異)…等各種面向；本案所請係一種對於人類 IL-21 具高結合親和力之人源化抗體，由於已有多個先前技術揭示針對同一抗原(IL-21)之人源化抗體，而其中 D1 揭示之抗體 362-78-CHO 與本案揭示之 Ab327，兩者對於人類 IL-21 之結合親和力、結合特異性、阻斷 IL-21 驅動之 B 細胞活化…等面向皆具近似之功效；申請人於 EPO 之申復理由書中強調抗體係透過 CDRs 與抗原結合，並主張所請發明之功效在於抗體對抗原之「結合親和力」，故請求項 1 中所定義之 CDRs 序列即足以表明本案最重要之技術特徵，且請求項 1 揭示之 CDRs 與 D1 揭示者，兩者於結構上不具任何關聯性，故本案所請抗體之結構係所屬技術領域中具有通常知識者據 D1 而難以預測而得之內容，即屬非顯而易見者，且說明書已提供諸多數據顯示抗體 Ab327 之技術功效，故所請之發明應符合進步性之要求。

[EPO 針對本案之見解]

在本件案例討論中，茲將 EPO 審查官綜合審查實務上之見解整理為以下幾點：

- (1) 針對抗 IL-21 抗體結合親和力之提升及其治療自體免疫疾病之功效，已於諸多先前技術(如 D1)中所揭示，是以，本案所請發明涉及之技術應屬發展較為成熟之領域，故其進步性之判斷係取決於先前技術揭露之內容而定。
- (2) 本案主張所請發明之主要技術特徵在於 Ab327 對於 IL-21 之結合親和力，根據判例 T0626/00，抗體對於抗原之結合之親和力不僅取決於 CDRs 之結構，抗體框架區域亦佔有決定性之影響，最明顯的例子如一種對於抗原 X 具良好結合親和力之鼠源化抗體，若將其 CDRs 結構完整移植至人源之抗體框架時，該 CDRs 結構對於抗原 X 可能會喪失原本具有之結合親和力；由於本案強調之技術特徵在於 Ab327 與 IL-21 之結合親和力，說明書中亦強調所請者係一種對人類 IL-21 具高結合親和力之人源化抗體，因此，進一步限定所請範圍至 VH/VL 之結構確有其必要。
- (3) 當抗體藥物發明之技術特徵在於結合親和力時，除以 VH/VL 之限定形式表明所主張之特徵外，亦可能以 CDRs 結構加上功能性特徵來界定，所謂功能性特徵可舉例如抗體對於抗原之 KD 值等，惟需注意者，當以 KD 值作為限定抗體之功能性特徵時，請求項是否亦明確且無歧異地定義了可達到該親和力範圍之檢測方式(如 Biacore)及檢測條件(如在 25°C 或 37°C 之溫度下檢測)。
- (4) 有關申請人主張本案與 D1 在 CDRs 結構上不具關聯性，故請求項 1 所請抗體相較於 D1 非屬顯而易知者，針對此點，EPO 在審查實務上與 USTPO 之判斷方法不同，根據判例 T735/00 及 T0605/14，發明所請抗體相較於先前技術在結構上的不可預測性無法作為進步性之基礎，此外，根據判例 T0512/94，透過例行性試驗提供一種與先前技術具近似功效或特性之替代性抗體，亦不被認為具進步性，非顯而易見的判斷端看重鏈/輕鏈的結構是否賦予抗體一種額外的特性，該特性與一般篩選抗體時即可獲得者不同（如結構上的差異），且其所產生之技術效果應是無法預期的；是以在本案中，無論請求項 1 係以抗體之 6 個 CDRs 或更進一步之 VH/VL 序列結構限定所請之內容，申請人仍需提供 D1 揭示之抗體與本案

Ab327 的比較數據，且該比較數據必須在相同條件下使用相同的測定法進行，以證明 Ab327 相較於 D1 揭示者確實具有新的功能特定或技術效果。

陸、心得與建議

一、心得

EPO/EPA「新穎性及進步性」進階課程包含新穎性及進步性之法源依據、既有技術之判斷、新穎性之判斷基準、進步性之判斷基準、輔助性指標、實驗數據及申請後提交公開證據等，並針對參加者所提供的本身審查案例分成化學群組及非化學群組兩組分組討論，收穫十分豐富。

EPO 評估進步性的標準做法為問題解決方法，包括階段 1：決定最接近先前技術(CPA)；階段 2：確定發明申請與 CPA 技術特徵之差異；階段 3：確認該差異特徵所達成之技術功效以及建立依該技術功效所解決的客觀技術問題；階段 4：評估該客觀技術問題是否為該發明申請所能合理解決及階段 5：依最接近先前技術，判斷該發明申請是否為顯而易知，由階段 1 依序至階段 5 來判斷進步性，本局雖不是採用問題解決法判斷進步性，但有助於撰寫審查意見通知時，論理先前技術進步性結合動機等。

輔助性指標用來輔助判斷進步性，有正向指標及負向指標兩種，這兩種指標都是基於技術性考量而得，輔助性指標大都是負向指標，被用來證明發明不具進步性，也是審查人員與申請人溝通時經常會使用的；正向指標則被用來證明發明具有進步性，通常是被申請人所使用，但當還未完成客觀評估一先前技術時，次要性指標(輔助性指標)只能作為評估進步性的輔助性考量。

為證明某一個醫療或特殊功效，有必要提供實驗數據，在申請時提出(即說明書之實施例)或申請後提出(申請後公開的證據、比較性測試等非申請時提出)都有可能，如果該申請後公開的證據被認為是該發明非推測性的第一個揭露，那麼就不能被用來評估進步性；申請後才提出的實施例或新功效，只有在該新功效被原申請案所揭示的至少一功效所隱含，才可以用來考量支持進步性，申請後公開證據只能用來支持由原申請案可推導出來的教示。

在新穎性及進步性之審查上，EPO 審查官對於各項審查細節的判斷除了以歐洲審查基準為基礎外，亦透過不同技術領域近期判例之見解，將文字上原則性的規範與技術發展現況加以連結，進而在審查上做出更精準及靈活之判斷；以此次

化學群組討論之案件為例，EPO 審查官即透過多個判例對於抗體藥物在顯而易知方面的見解，調整其對於進步性之認定標準，故該案件於歐洲的界定形式在表面上看來雖較其他各國核准之範圍更為限縮，然就所請發明整體之實質內涵、其所涉及之技術領域的發展現況、先前技術揭示之內容而言，該較窄之界定形式似有其必要，而 EPO 審查官基於判例所為之進步性論理過程有其堅實的依據，亦更趨細緻；我國在各個技術領域之訴訟或判決量雖未能如歐美等國豐富，惟在審查時若遇到 EPO 審查官援用相關判例之國外對應案或相關案，該等判例中之見解、EPO 審查官援引判例之原因及邏輯等，實值得我國審查官在審查時予以酌參，藉此隨技術發展之成熟度調整各審查要件判斷之細節。

二、建議

參加這次課程，可以深入了解 EPO 對新穎性及進步性的判斷方法及思考邏輯，為精進專利審查品質，本局亦經常修訂專利審查基準，EPO 以嚴謹及高品質的專利審查著名，有許多值得我們借鏡及學習的地方，了解 EPO 新穎性及進步性的判斷方法對提升審查人員的審查品質絕對是有很大的幫助。

判斷新穎性及進步性是專利審查人員最重要的工作，了解美、日、歐等國不同審查基準，再從中學習其精華之處是必須的，EPO 對本局也相當友善，每年都會提供本局人員參加其歐洲專利學院所開設的各種課程，建議本局專利審查人員應積極參與這類課程，EPO/EPA 同時也提供許多免費的線上課程，對於無法實際到 EPO 上課的同仁也可以考慮學習其線上課程，這次化學群組講師提供許多 EPO 生技/醫藥相關審查基準及範例，相信也可以作為本局運用第二醫藥用途等相關審查基準未來修正時之重要參考。

柒、附錄

附件 1：EPO/EPA「新穎性及進步性」進階課程

「新穎性及進步性」進階課程(OS15-2019)

課程：2019 年 3 月 27 日~29 日

課程第一天：2019 年 3 月 27 日（星期三）

13:45	報到
14:00	主席致詞 EPO 歐洲專利學院
14:15	新穎性 EPO 專利審查官 Ms. Gabriela Greif(化學群組), Dr. Radu David(非化學群組)
15:30	Coffee break
15:45	新穎性案例練習 EPO 專利審查官 Ms. Gabriela Greif(化學群組), Dr. Radu David(非化學群組)
16:45	當日課程結束
17:00	歡迎酒會

課程第二天：2019 年 3 月 28 日（星期四）

09:00	專題演講：公司如何做好專利管理 Mr. Dirk Ciesla, Head of IP Department Plansee Group
10:00	Coffee break
10:30	新穎性 EPO 專利審查官 Ms. Gabriela Greif(化學群組), Dr. Radu David(非化學群組)
11:30	分組討論新穎性(化學群組及非化學群組) EPO 專利審查官 Ms. Gabriela Greif(化學群組), Dr. Radu David(非化學群組)
12:30	Lunch break
13:30	進步性 EPO 專利審查官 Ms. Gabriela Greif(化學群組), Dr. Radu David(非化學群組)
15:30	Coffee break
15:45	分組討論進步性案例練習 EPO 專利審查官 Ms. Gabriela Greif(化學群組), Dr. Radu David(非化學群組)

17:00	當日課程結束
-------	--------

課程第三天：2019年3月29日（星期五）

09:00	進步性 EPO 專利審查官 Ms. Gabriela Greif(化學群組), Dr. Radu David(非化學群組)
10:30	Coffee break
10:45	分組討論進步性案例練習 EPO 專利審查官 Ms. Gabriela Greif(化學群組), Dr. Radu David(非化學群組)
12:00	Lunch break
13:00	分組討論進步性案例練習及學員提供自己審查的案例討論 小測驗 EPO 專利審查官 Ms. Gabriela Greif(化學群組), Dr. Radu David(非化學群組)
15:30	Coffee break
15:45	學員心得回饋及頒發結業證書 EPO 歐洲專利學院
16:00	當日課程結束

附件 2：影像紀錄



Dr. Radu David(非化學群組講師)



Ms. Gabriela Greif(化學群組講師)



所有參加者一起合影