



簡介 EPO 擴大上訴委員關於可行性之第 G 2/21 號決定 (第 327 期 2023/07/13)

張撼軍*

一、相關規定的初步介紹

與目前世界上大多數的國家、專利組織相同，EPC 採用「先申請主義」，亦即當有兩人以上針對相同技術內容提出專利申請時，會以申請日期來判斷誰能獲准該項專利，藉此制度鼓勵申請人儘早提出專利申請，以免喪失先機。

然而，對於需要透過各種實驗來證明功效的發明——例如生技醫藥類產品——來說，若過早提出專利申請，可能面臨因資料不齊全而被認定說明書揭露不充分（違反 EPC 第 83 條之規定）或請求項無法受說明書所支持（違反 EPC 第 84 條之規定）的風險，而說明書究竟要提供多少證據資料才能支持所欲請求保護的發明，實務上無一定標準，很大程度涉及了審查委員的主觀認定。

為了解決此問題所造成的爭議，EPO 上訴委員會 (Board of Appeal, BoA) 在歷年來的相關判決中逐步確立了「可行性 (plausibility)」要件，要求說明書所揭露內容需使發明所稱功效是可行的，以支持進步性，其基本精神在於要求專利需確實有產生技術上的貢獻 (technical contribution)，若發明被認定不具可行性，則進步性將不被認可。

又，在專利案申請過程的答辯、異議等過程中，申請人和異議人會嘗試提出申請日後才公開實驗數據等「後公開證據 (post-published evidence)」來證明所欲請求保護之發明是否具備可行性。根據 EPO 判例法 (case law) 第 I 部分第 D 章第 4.3.3 節之規定，進步性之評估應從該專利生效之日（即判斷該專利是否具備新穎性、進步性的基準日）時根據該專利案中的資訊以及該領域之技術人員當時所掌握的公知常識來進行；如果從所提交之申請資料中的公開技術內容看來，技術問題確實已得到解決，則可以將後公開證據列入考量，也就是說，後公開證據不能作為證明技術問題已解決的唯一依據。

此外，判例法第 III 部分第 G 章第 4.1 節也針對「自由心證 (free evaluation of evidence)」原則做了相關規定，在此原則之下，EPO 之審查委員有權依個案評估以任何形式提供或蒐集而得的證據以及證據提供是否充分。

然而，在與自由心證原則的交互作用之下，BoA 在不同的案件之間對於是否將後公開證據列入考量，產生了分歧的判斷標準。

二、第 G 2/21 號決定

在案件編號為 T 116/1 的上訴案件中，由於該專利案是否具進步性係取決於專利權人所提出之編號 D21 的後公開證據，而鑑於案件異議人與專利權人的不同立場，雙方對於專利案是否具可行性引用了不同的判例來支持各自的論點，對於是否應將編號 D21 的後公開證據列入考量也提出了相反的請求。

BoA 將上述編號 D21 之後公開證據是否應被列入考量的判斷標準，在 2021 年 10 月 11 日轉呈 EPO 之擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal, EBoA) 來協助釐清。據此，EBoA 在 2023 年 3 月 23 日公布了最新的第 G 2/21 號決定，此決定是關於發明可行性概念以及後公開證據在評估是否符合進步性要求時所扮演角色。

在第 G 2/21 號決定中，EBoA 明確表示，自由心證原則是 EPC 中普遍適用的原則，

* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



根據自由心證原則，對於專利申請人或專利權人在申請日後所提交證明技術效果之證據，若該證據是用於證明所請求保護標的之進步性時，不得僅因該證據是在專利案申請之前尚未公開且在申請日之後才提交而被忽視。

對於進步性之評估，EBoA 認為「可行性」不構成 EPC 中的獨特法律概念或特定的專利法要求，而用於評估進步性所聲稱的技術效果的相關標準，是本領域技術人員在專利案之申請日根據公知常識所理解的標準，就如同專利申請案在原申請時所包含的技術教示，故 EBoA 進一步指出，如果本領域技術人員在考慮公知常識的情況下，可以得出在評估進步性時技術效果是被包含在相同最初公開之發明的技術教示中，則專利申請人或所有人可以信賴進步性評估中的技術效果。

此外，儘管第 G 2/21 號決定中所提到的問題側重於進步性的評估，但 EBoA 也稍微考量了後公開證據在充分揭露中的重要性，承認了後公開證據與明確請求所要保護之技術效果（如第二醫藥用途）的相關性。第 G 2/21 號決定指出，與進步性（規定於 EPC 第 56 條）相比，是否充分公開（規定於 EPC 第 83 條）對後公開證據所依賴的範圍較窄，為了滿足應以足夠清楚且完整之方式揭露發明，使該領域的技術人員可據以實現的要求，第二醫藥用途專利必須在提交的申請資料中提供所欲請求保護之治療效果的證據，尤其如果在所提交的申請資料中缺乏實驗數據，則本領域的技術人員將認為所能達到的治療效果是不可信的，這方面的缺陷無法透過後公開證據來彌補。

三、小結

筆者認為第 G 2/21 號決定對於後公開證據在評估進步性時的作用沒有預期的明確，但贊同對與充分揭露相關可行性測試進行嚴格的解釋，無論如何，可行性的適用範圍和含義仍可能是 EPC 中具爭議的話題，相信之後仍會陸續有相關判例被做出，讓專利權人和異議人能逐步釐清 EPO 的看法與立場。

資料來源：

1. EPO 擴大上訴委員會第 G 2/21 號決定
2. 吳祖漢（2023, 04）。〈由發明可行性（plausibility）觀點判斷是否符合專利要件之探討——以歐洲相關判決為核心〉。智慧財產權月刊，292，頁 51-70。