

## 歐洲專利局擴大上訴委員會第 G 1/15 號關於部分優先權之決定

張撼軍

國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約第 4 條，明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同發明之專利申請時，得依專利種類之差異分別給予 1 年或 6 個月的優先權期間。歐洲專利公約 (EPC) 中關於優先權之規定記載於第 87 條至第 89 條，其中，歐洲專利局 (EPO) 之擴大上訴委員會在 2016 年底針對「主張部分優先權」做出了第 G 1/15 號決定。本文將針對第 G 1/15 號決定之由來與影響進行介紹，以提供歐洲專利申請時運用之參考。

### 一、從第 G 2/98 號決定談起

EPO 擴大上訴委員會在 2001 年 5 月 31 日曾做出第 G 2/98 號關於優先權認可之標準的決定，認為優先權基礎案揭露的程度會嚴重影響並限制優先權之認可與否，亦即優先權基礎案與後申請案之實質必須有高度關連性才能予以認可該後申請案的優先權主張，並且認為對 EPC 第 87 條第 1 項之「相同發明 (the same invention)」應採較窄、較嚴格的解讀，以使其和 EPC 第 87 條第 4 項之「相同保護標的 (the same subject-matter)」的概念一致，而且和巴黎公約一致。

基於上述理由，擴大上訴委員會在第 G 2/98 號決定的結論指出：EPC 第 87 條第 1 項規定主張優先權須係「相同發明」，意指一歐洲專利申請案之請求項若要能根據 EPC 第 88 條之規定有效主張先申請案（基礎案）之優先權，該請求項之保護標的必須令熟悉該項技術者可以直接且無歧異地 (directly and unambiguously) 用一般知識從先申請之基礎案整體推知。

然而，在第 G 2/98 號決定公布之後的十幾年來，EPO 對於「部分優先權」的判決逐漸發展出兩種分歧的概念。舉例來說，假設有一先申請案揭示技術特徵 A'，一後申請案請求保護技術特徵 A，其中技術特徵 A 包含技術特徵 A'，即技術特徵 A 為技術特徵 A' 的上位概念 (generic term)：

在某些判決中，係根據第 G 2/98 號決定而以較嚴格的方式來判斷，認為因為無法從該先申請案之「整體」來推知該後申請案所欲請求保護的技術特徵，故導致該後申請案被判定為無法主張該先申請案（基礎案）之優先權，且又由於該先申請案已揭示了該後申請案的下位概念技術特徵，使得該後申請案被認定為不具新穎性；

但在某些判決中，主張部分優先權卻是可以被接受的，亦即該後申請案之技術特徵 A 被分為包含技術特徵 A' 的部分以及未包含技術特徵 A' 的部分，該包含技術特徵 A' 的部分可以主張該先申請案（基礎案）之優先權，該未包含技術特徵 A' 的部分則無法主張該先申請案（基礎案）之優先權。

### 二、以第 G 1/15 號決定來進一步釐清第 G 2/98 號決定

為了解決上述分歧，EPO 擴大上訴委員會在 2016 年 11 月 29 日進一步做出第 G 1/15 號決定，其於結論指出：按照 EPC 的規定，假如選擇性的保護標的 (alternative subject-matter) 已第一次直接或至少隱含、無歧異地以可實施的方式 (for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner) 揭示在優先權基礎案中，則不可以拒絕以一個或多個上位措辭或其他方式之請求項主張部分優先權的權利，這方面沒有其他實質性的條件或限制。

在第 G 1/15 號決定中，擴大上訴委員會解釋了為何主張部分優先權的資格需要被評估，因為其認為需要對優先權主張之基礎案所揭示的內容進行考慮，才能呈現出熟悉該項技術者可以從優先權基礎案直接且無歧異得到的哪些內容，接著再對請求項進行審查，以評估該優先權基礎案的保護標的是否被包含在請求項之中，若是，該後申請案之請求項可以分為包含該優先權基礎案之技術特徵的第一部分以及未包含該優先權基礎案之技術特徵的第二部分，而該第一部分便可基於該優先權基礎案主張優先權。

### 三、小結

主張優先權可以將判斷一申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日提前到該優先權基礎案的申請日，從而排除該優先權基礎案的申請日至該後申請案的申請日之間會影響該後申請案之可專利性的前案，是一種保障發明人的制度。然而，水能載舟，亦能覆舟，一旦被判定為無法主張優先權，則該優先權基礎案便是用來核駁該申請案的最有力前案。因此第 G 1/15 號決定做出對歐洲專利的申請人來說是個好消息，這表示在申請歐洲專利時不會再因無法主張部分優先權的問題而連帶喪失可專利性。

反觀我國專利法對於部分優先權之認可標準，筆者認為，從智慧局在審查基準第 2 篇第 5 章關於優先權的相關規定中所舉出的多個案例可以看出，智慧局對於部分優先權的看法與前述 EPO 擴大上訴委員會的第 G 1/15 號決定相同，認為一包含上位概念之技術特徵 A 的後申請案可以對一包含下位概念之技術特徵 A' 的先申請案（基礎案）主張部分優先權，亦即在我國申請專利尚不至於會因為無法從該基礎案之「整體」來推知該後申請案所欲請求保護的技術特徵，而導致該後申請案被判定為無法主張該先申請案（基礎案）之優先權的問題，這對我國專利的申請人來說是正面的消息！

參考資料：

1. 歐洲專利局擴大上訴委員會第 G 1/15 號解釋。
2. 歐洲專利局擴大上訴委員會第 G 2/98 號解釋。
3. 趙慶冷，“歐洲專利局第 G 2/98 號解釋-優先權認可標準之研究”，智慧財產權月刊，第 58 期，第 56-71 頁，2003 年 10 月
4. Mewburn Ellis LLP, “Some long-awaited news on partial priority – G 1/15”, <http://mewburn.com/some-long-awaited-news-partial-priority-g115/> (2016/12/01).
5. Mewburn Ellis LLP, “New EPO Enlarged Board Decision G1/15”, <http://mewburn.com/new-epo-enlarged-board-decision-g115/> (2017/02/10).