

專利話廊

歐洲專利調整對於選擇發明之可專利性的判斷方式

張撼軍

一、前言

選擇發明是指在申請專利範圍中以數值範圍限定發明創造之專利案，例如：在物品請求項中限定尺寸、成分含量或物理／化學參數，或者在方法請求項中限定溫度、壓力、酸鹼值等操作條件。其中一種選擇發明的態樣是從現有技術的數值範圍有目的地選擇較為狹窄的數值範圍作為主要技術特徵，進而限定該專利案之保護範圍。

二、以往的判斷方式

為了協助判斷一限定數值範圍之選擇發明是否具有新穎性，歐洲專利局 (EPO) 根據上訴委員會在 1985 年 2 月公布的第 T 198/84 號決定以及 1991 年 7 月公布的第 T 279/89 號決定，在審查基準第 G 部分第 VI 章第 8 節有關判斷選擇發明之新穎性的章節訂定了一個判斷方式，只要同時符合以下三個條件，由前案揭露之較廣數值範圍所選擇的次範圍 (sub-range) 可視為具有新穎性：

(a) 所選擇的次範圍比已知範圍更狹窄；

(b) 所選擇的次範圍與現有技術公開的任何特定示例以及已知範圍的端點值相距足夠遠；

(c) 所選擇之範圍並非現有技術任意實施例，亦即不只是現有技術的一個實施例，而是另外的發明，亦即有目的地選擇、有新技術的教示。

例如：

[狀況 1] 若現有技術揭露某成分之含量為 10~15wt% (重量百分比)，申請專利之發明對應該成分之含量範圍為 5~25wt%，由於該申請專利之發明所限定的數值範圍比現有技術所揭露的已知範圍更廣，故判斷不具新穎性；

[狀況 2] 若現有技術揭露某成分之含量為 20~30wt%，申請專利之發明對應該成分之含量範圍為 5~25wt%，由於該申請專利之發明包含了該另一現有技術之已知範圍的端點值(即 20wt%)，故判斷不具新穎性；

[狀況 3] 若現有技術揭露某成分之含量為 5~25wt%，申請專利之發明對應該成分之含量範圍為 10~15wt%，該申請專利之發明所限定的數值範圍比現有技術所揭露的已知範圍更狹窄且距離端點值夠遠，但由於採用 10~15wt% 之含量並未產生比採用 5~9wt% 或 14~25wt% 之含量更好的效果，故仍會被判斷不具新穎性。

三、調整後的判斷方式

然而近年來，EPO 的上訴委員會陸續有多個決定，例如 2018 年 2 月公布的第 T 261/15 號決定指出，上列第(c)點條件對於「有目的地選擇」之要求，不是用於判斷新穎性，應該是在判斷進步性時所要考慮的問題。為了反映這樣的立場，EPO 在 2019 年 8 月 1 日公布修正、同年 11 月 1 日生效的審查基準中刪除了上列第(c)點條件，讓審查委員在判斷一限定數值範圍之選擇發明的新穎性時，不用考慮該數值範圍是否為有目的地選擇，如此可簡化一選擇發明是否具備新穎性的判斷流程，也能更容易地證明一個界定次範圍之請求項的新穎性。

惟申請人仍應注意的是，如前所述，雖然上訴委員會認為上列第(c)點條件不適用於判斷新穎性，但仍認為該條件適用於判斷進步性，因此 EPO 也在審查基準第 G 部分第 VII 章第 12 節有關判斷選擇發明之進步性的章節做了相關補充，明確指出「有目的地選擇一個次範圍」是進步性的問題，而不是新穎性的必要條件。

四、小結



筆者初步認為，由於前述第(c)點條件原本就被認為屬於評估進步性的範疇，故本次EPO將第(c)點條件的判斷時機從評估新穎性階段調整至評估進步性階段，對於一限定數值範圍之選擇發明是否具有可專利性的最終判斷結果來說影響不大。

但需要提醒的是，往後當一限定數值範圍之選擇發明因抵觸前述第(a)或(b)點條件而收到不具新穎性的核駁通知時，申請人若採取縮減數值範圍的方式進行答辯，也應同時注意修改後的數值範圍能否符合前述第(c)點所要求的進步性，以免後續再收到不具進步性的核駁通知。

