



專利話廊

EPO 上訴委員會同意在特定情況下可於上訴過程加入新爭點

張撼軍

一、前言

依據歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 第 99 條規定，任何人若對歐洲專利局 (European Patent Office, EPO) 所核准的專利案有異議，可在案件核准公告後的九個月內向 EPO 的異議部門 (opposition division) 提出。對異議結果不服者，可向上訴委員會 (Board of Appeal) 提起上訴，上訴具有停止原處分的效力。

一般來說，上訴委員會的審查範圍取決於上訴理由，但 EPC 第 114 條也制定了允許 EPO 的審查人員可依職權自行審查的相關規定，不侷限於當事人所提供的事實、證據和論點以及所尋求的救濟。但從許多相關的判例可以知道，EPO 上訴委員會對於依職權審查一向採取謹慎的態度，不會輕易發動。但其中，EPO 上訴委員會在 2019 年 10 月 23 日做出第 T 0184/17 號判決，其中裁定，在特定條件下，異議人可在上訴過程中提出新的異議理由。本文將針對此判決的爭議點進一步分析如下。

二、案情簡介

系爭專利為歐洲第 2 384 133 B1 號專利案，是關於一種沖泡裝在膠囊中之茶葉的步驟。在系爭專利核准公告後，異議人依法提出異議理由，認為根據德國第 33 25 280 A1 號專利案 (簡稱 E1 案) 所揭示內容，系爭專利不具新穎性，此論點獲得 EPO 之異議部門的認同而做出應撤銷該歐洲專利的處分，故專利權人向上訴委員會提出上訴。

雙方在上訴過程的攻防中，被上訴人 (即異議人) 主張根據 E1 案所揭示內容，系爭專利不具新穎性，就算符合新穎性要求，根據 E1 案所揭示內容和通常知識，系爭專利也不具進步性；上訴人 (即專利權人) 則認為系爭專利具備新穎性，被上訴人 (異議人) 於上訴時提出之不具進步性的異議理由為新增的爭點，而根據擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal) 的第 G 10/91 號解釋，只有在上訴人 (專利權人) 的同意之下，才能在上訴過程中考量新的異議理由，且即使將該新爭點納入考量，系爭專利仍具有進步性。

三、爭點討論

本案主要的爭論點在於，由於被上訴人 (異議人) 所提關於系爭專利不具進步性的理由與不具新穎性的理由是基於同一現有技術文獻 (即 E1 案) 中的相同段落，而在這種情況下，是否可以在未經專利權人的同意之下將此新的異議理由納入上訴程序？

理論上來說，在上訴程序提出之新的爭議已經超過案件核准公告後可提異議的九個月期間，故不應受理，但因為異議程序是為了確保所核准之專利權的可靠度及日後的穩定性，若無法在上訴過程中論斷案件的可專利性，將會導致 EPO 喪失處理專利的權限。故擴大上訴委員會在 1993 年 3 月做出的第 G 10/91 號解釋中指出「只有在專利權人的同意之下，才能在上訴程序中考慮新的異議理由」，之後還在 1996 年 7 月做出的第 G 7/95 號解釋中指出「新穎性和進步性屬於不同的異議理由」。因此，上訴人 (專利權人) 據此主張被上訴人 (異議人) 所提關於系爭專利不具進步性的理由是屬於新增的異議理由，且因未經其同意，故上訴委員會不應進一步考慮。

但以本案來說，上訴委員會認為因為不具進步性和不具新穎性的理由是基於相同的事實和證據，故即使不具進步性的理由在異議時未提出、也未在異議程序中進行過討論，也可以在未經專利權人的同意之下，例外地在上訴過程中進行審查。但是，上訴委員會也強調，這並不意味著基於同一現有技術之缺乏進步性的理由總是隱含在充分證實過之缺乏新穎性的主張之中，關鍵是在新提出的異議理由必須與異議通知中關於新穎性的異議理由保持在同一事實與證據的框架內。



基於上述理由，因此上訴委員決定本案可以基於 EPC 第 114 條第(1)項所賦予的權限，在未經專利權人同意的情況下將新增的進步性主張納入上訴程序中進行考量。

四、小結

雖然 EPO 的上訴委員會在此案件做出可以在上訴程序中加入缺乏進步性的異議理由，但也強調這是基於諸多限制而得出的結果，因此日後若要引用此判決，必須謹慎確認情況是否符合「上訴過程所提出的新異議理由與異議過程中關於新穎性的異議理由是否在同一事實與證據的框架內」之前提。

再者，由此判決也可得知，作為提出異議的一方，就算很有把握，也最好在提出異議理由時依證據考慮所提出之異議理由的完整性，這樣在之後的程序中才不至於受到侷限，而作為專利權人的一方，則可善用上述第 G 10/91 號解釋以及第 G 7/95 號解釋，以阻止異議方恣意提出新的爭點。

