

選擇發明之專利性

——以歐洲專利局之規範為中心



黃文儀*

壹、前言

申請專利之發明，並不是每一件都會核准專利，除了程序審查外，尚須經過實質審查，也就是由專利審查人員與先前技術比較，判斷申請案之發明滿足新穎性與進步性等要件後，始會核准專利。

我國專利法第22條第1項係有關新穎性之規定，第2項係有關進步性之規定。法條規定比較概括，例如同條第2項的「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」，這是指申請案的發明即使新穎，也會因其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，而不准專利。亦即欠缺進步性而不准專利。「進步性」一詞並未在專利法中出現，係專利審查基準中的用語。

智慧財產局公布的專利審查基準第二篇第三章專利要件，詳細說明如何判斷申請案的發明是否具有產業上利用性、新穎性及進步性等專利要件。其中關於新穎性之判斷有「2.5.4選擇發明」，進步性亦有「3.5選擇發明之進步性判斷」，可見選擇發明在專利性的判斷中，具有特殊性。本文首先比較主要國家關於選擇發明之專利性，再舉實例解說歐洲專利局審查指南中關於選擇發明專利性判斷之實務作法。

DOI : 10.53106/221845622022010048002

收稿日：2021年10月1日

* 經濟部智慧財產局退休人員。

貳、諸國比較

我國發明審查基準謂「選擇發明係由先前技術已知之較大的群組或範圍中，有目的地選擇其中未特定揭露之個別成分（individual elements）、次群組（sub sets）或次範圍（sub ranges）之發明，常見於化學及材料技術領域」¹，接著「判斷選擇發明之新穎性，須考量先前技術的整體內容是否已特定揭露（specifically disclosed）所選出的個別成分、次群組或次範圍」²。

關於選擇發明之新穎性，我國審查基準謂「若先前技術所揭露的技術內容係以單一群組呈現各種可供選擇的成分，則由其中選出的任一成分所構成的選擇發明不具新穎性。若先前技術的技術內容係以二個或二個以上的群組呈現各種可供選擇的成分，而申請專利之發明係由不同群組中個別選出一個成分所組成的選擇發明，由於該組成是經由組合不同群組的成分所產生，且並非先前技術已特定揭露者，因此該選擇發明具有新穎性。」³又「若選擇發明係由先前技術揭露的較大數值範圍中選出較小的範圍，原則上具有新穎性，除非先前技術所例示之數值已落入該次範圍之中」⁴。

關於選擇發明之進步性，我國審查基準謂「選擇發明係由已知較大的群組或範圍中，有目的地選擇其中未特定揭露之個別成分、次群組或次範圍之發明。若該選出的發明並非先前技術已特定揭露者，且能產生較先前技術無法預期的功效，應認定該發明並非能輕易完成，具進步性。與先前技術相較，選擇發明是否具有無法預期之功效，應判斷其所選擇之個別成分、次群組或次範圍是否產生較先前技術更為顯著的同一特性之功效或無法預期的不同特性之功效。」⁵

於日本審查基準中關於選擇發明之新穎性有如下記載⁶：

選擇發明為屬於依據物之構造難以預測其效果的技術領域之發明，且符合以下

¹ 2013發明專利實體審查基準第三章專利要件2.5.4選擇發明。

² 同前註。

³ 2013發明專利實體審查基準第三章專利要件2.5.4.1選擇個別成分或次群組。在此選擇發明之新穎性，有類似歐洲專利審查指南之2列表原則，見本文後述。

⁴ 2013發明專利實體審查基準第三章專利要件2.5.4.2選擇次範圍。

⁵ 2013發明專利實體審查基準第三章專利要件3.5.5選擇發明。

⁶ 日本特許實用新案審查基準第三部第2章第4節7.1。

(i)及(ii)者。

(i)從於刊物等以上位概念表現的發明(a)選擇，該上位概念發明所包含的下位概念發明(b)，不能藉於刊物等以上位概念表現的發明(a)否定其新穎性。

(ii)從於刊物等以選項表現的發明(a)選擇，將其選項的一部分假設為發明特定事項時的發明(b)，不能藉於刊物等以選項表現的發明(a)否定其新穎性。

因此，不能說是在刊物等記載或登載，而得成為選擇發明。

於日本審查基準中關於選擇發明之進步性有如下記載⁷：

請求項之發明與先前技術比較，全部滿足以下(i)至(iii)之效果，審查官便判斷選擇發明具有進步性。

(i)該效果為刊物等未記載或揭示的有利效果。

(ii)該效果具有與於刊物等以上位概念或選項表現的發明之效果異質，或同質但極為優秀的效果。

(iii)該效果從申請時的技術水準來看為該技術領域之技術人員所不能預測。

日本關於選擇發明之新穎性與進步性之規定與我國意旨大約相同，但有兩點值得注意。一是將選擇發明限於「依據物之構造難以預測其效果的技術領域之發明」，二是將有利效果區分為「異質」與「同質」兩種情況。

我國、日本、韓國⁸、中國大陸⁹。美國與歐洲專利局（EPO），於專利實務上均認許選擇發明。

關於選擇發明，美國並未設特別的審查基準，實務上認為接近歐洲專利局選擇發明的作法。選擇發明往往涉及數值限定，倘若數值限定發明之數值和先前技術重疊、被包含於先前技術之範圍中、或足夠接近時，便成立顯而易知表見證據（*a prima facie case of obviousness*），申請人可以藉顯示所請求範圍之臨界性（*critically of the claimed range*）推翻重疊的數值範圍之顯而易知表見證據。通常可

⁷ 日本特許實用新案審查基準III部第2章第4節7.2。

⁸ 關於韓國選擇發明之專利性可參考，吳賢植，選拔發明に関する韓国特許庁の審査基準の改正——Kim & Chang IP，金・張法律事務所，網址：kimchang.com，最後瀏覽日：2020年5月12日。

⁹ 關於中國大陸選擇發明之專利性，可參考洪恩山、李微等，試析選擇發明[M]，發明與創新，綜合(A)，2003年2月。

藉提供所請求範圍帶來不可預測的結果（unexpected results）¹⁰來答辯。

日本臨界性一詞係出現在發明與新型的審查基準有關具有特定表現請求項的處理之部分¹¹，於該基準中對請求項具有「使用數值限定來確定發明之記載」（以下簡稱「數值限定發明」），其進步性之判斷方式是，與主先前技術之差異僅在數值限定时，通常該請求項之發明沒有進步性。因為在實驗上，將數值範圍最適化或最佳化，為該技術領域之技術人員通常的創作能力發揮。

但是，請求項之發明與先前技術比較之效果全部滿足以下(i)至(iii)時，審查官便判斷此種數值限定的發明具有進步性。

(i)該效果係在數值範圍內產生，為引用發明提示之證據所未揭露的有利效果。

(ii)該效果與先前技術之效果為異質的，或同質但極為優秀的效果（亦即有利效果具有顯著性）。

(iii)該效果為該技術領域的技術人員從申請時的技術水準無法預測。

又有利效果的顯著性，必須在數值範圍的全部都具有顯著性。

請求項之發明與主要先前技術之差異僅在數值限定之有無，課題相同時，數值限定之臨界意義，為了肯認有利效果之顯著性，關於數值範圍內外各自之效果，必須有量上的顯著差異。另一方面，兩者之差異僅在數值限定之有無，課題不同，有利效果為異質的場合，便不要求數值限定的臨界意義¹²。

日本上述審查基準係基於過去法院的裁判例所作成。最近的裁判例也顯示同樣的判斷方法。

我國智慧財產法院於原告之訴駁回案件¹³中，提到「判斷這種選擇發明是否為該發明技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，應就限定之數值範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效，或無法預期的不同性質之功效予以認定。若選擇發明與先前技術產生同一性質之功效，且所限定之數值具備『臨界性』（critical character）的意義，即具有更為顯著的同一性質之功效，應認定該發明非能輕易完成；但若該

¹⁰ 美國專利審查手冊MPEP 2144.05。In re Woodruff, 919 F.2d 1575, 16 USPQ2d 1934 (Fed. Cir. 1990).

¹¹ 特許實用新案審查基準第三部第二章第4節6。

¹² 同前註。

¹³ 智慧財產法院103年度行專訴字第17號判決。

Angle

數值不具『臨界性』的意義，應認定該發明能輕易完成。『臨界性』應以該領域於申請時之技術層次作適當的解釋。」

又我國最高行政法院於上訴駁回的案件¹⁴中，提到「然依其專利說明書所載，僅以單一實驗驗證資料，尙難證明該些數值範圍在所訴求的風扇噪音及功率消耗的降低具有臨界性的意義，難認上開特定數值範圍具有特別突出的功效」。

以上兩判決中所稱之「臨界性」一詞雖未明載於我國專利審查基準，但和美國MPEP的說法，若合符節，也接近日本專利審查基準之判斷方式。特別是在同質功效時，要求數值具備臨界性意義。

德國雖為歐洲專利條約會員國，但德國傳統上並沒有選擇發明之概念，故沒有選擇發明相關的審查基準。向來不認許數值範圍選擇發明之新穎性。實務上曾有EPO核准的選擇發明，在德國有被提起無效訴訟之事發生，問題始受重視，於2008年12月的奧氮平（Olanzapine）事件的德國最高法院判決¹⁵，指出為了和EPO判例相符，應認許選擇發明之專利性。

關於選擇發明的歐洲專利局之審查指南於2019年11月修正。本文以化學、醫藥領域之選擇發明為例來說明。

參、歐洲專利局之選擇發明

選擇發明係在一較大的已知集合或範圍中，選擇沒有明確提到的個別元素、子集合或次範圍之發明。¹⁶

在此所稱之集合（set），例如具有選項的列表（list）、或馬庫西群（Markush group）；至於範圍（range）通常指數值範圍。

一、三種類型之選擇發明

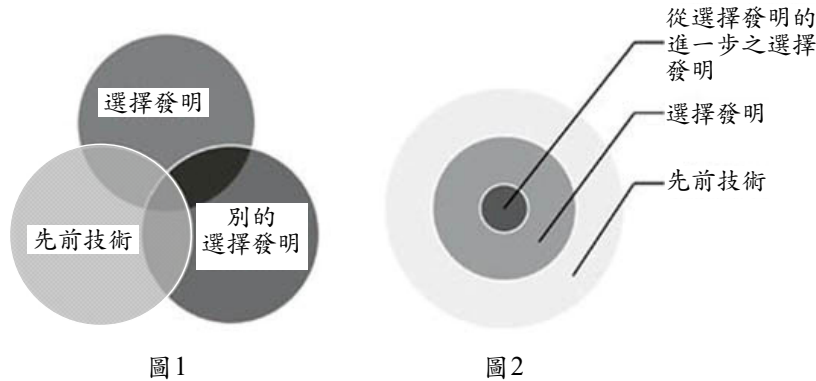
選擇發明可以是屬於先前技術文獻中所揭露的範圍內，或彼此有某些範圍重疊

¹⁴ 最高行政法判字第428號。

¹⁵ Olanzapine, BGH (X ZR 89/07), GRUR 2009, 382f (Federal Court of Justice Decision of Dec. 16, 2008).

¹⁶ 歐洲審查指南Part G Chapter VI 8.Selection inventions.

之發明。例如圖1所示，為與先前技術重疊的複數之選擇發明，圖2所示者為包含於先前技術中的複數個選擇發明。



於EPO專利實務上，可以將選擇發明分為以下三種類型：

- i)由先前技術文獻中之列表而來的選擇。
- ii)由先前技術文獻中範圍較廣範圍內而來的部分範圍之選擇。
- iii)有與先前技術中某些範圍重疊之選擇。

二、新穎性之判斷

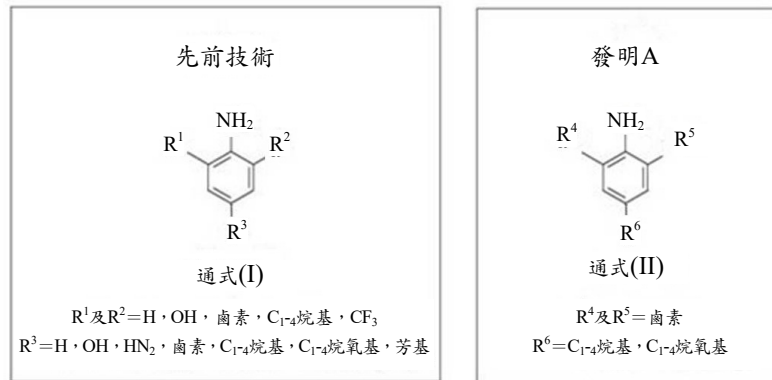
關於選擇發明之新穎性，EPO的一般原則是揭露「上位」的先前技術文獻，不會破壞該屬的「下位」之新穎性。例如在先前技術文獻中揭露「金屬」，並不會否定特定金屬，例如「銅」的新穎性。

對於所有申請專利之發明之新穎性均須基於先前技術文獻之揭露來判斷（T666/89），選擇發明也沒有例外，必須對照先前技術來判斷有無新穎性。倘若先前技術文獻明確且沒有爭論餘地地揭露選擇發明的主題時，通常判斷該選擇發明沒有新穎性。

反之如果選擇發明的主題在先前技術文獻中沒有明確揭露時，並不馬上肯認該選擇發明之新穎性，而是依據EPO判例法進行追加的測試。此等測試，對於上述的3種類型的選擇發明彼此相異。以下分別說明。

(一) 從列表中選擇

所謂從列表中選擇，係指選擇發明可以藉先前技術文獻中，可能的構成要素之列表中所提及的幾個構成要素來定義者。具體以例1來說明。



例1

本例中先前技術之苯胺化合物係以通式(I)來定義。於此通式中，位置 R^1 、 R^2 及 R^3 的取代基各自得從可能的取代基列表中選擇。

發明A也是關於苯胺之化合物。發明A化合物係以通式(II)來定義。該化合物被包含在先前技術通式(I)之範圍中。

在發明A中，位置 R^4 、 R^5 及 R^6 的取代基係從先前技術文獻所揭露的取代基之列表中選擇。

本例中之發明A，EPO是否判斷具有新穎性？

關於從列表中選擇，EPO適用所謂「2列表原則」(two-lists principle)(T12/81)。EPO審查指南¹⁷明載如下：

「為達成技術特徵之特定組合必須從一定長度的2個以上之單一列表中作出選擇，所得到的技術特徵之組合，若未在先前技術中揭露的話，便具有新穎性。」

通常「一定長度」(certain length)的列表意指列表中至少要有3個要素。但

¹⁷ EPO審查指南G-VI8: If a selection from two or more lists of a certain length has to be made in order to arrive at a specific combination of features then the resulting combination of features, not specifically disclosed in the prior art, confers novelty (the “two-lists principle”).

是，從複數列表中（亦即從3個以上列表中），可以將較少的2個要素之列表視為有足夠長度。（T686/99）。

從單一的列表中選擇，該列表的無論多長或如何短地選擇，一般不認為該選擇具有足夠的新穎性。

關於本例苯胺化合物，發明A係從各自「一定長度」（亦即包含5個以上之要素）的3個列表（亦即R1、R2及R3）中選擇。因此依循2列表原則，對照通式(I)先前技術之化合物，EPO會將發明A化合物判斷為有新穎性。

2列表原則於其他化學發明及醫藥發明，例如混合物、組成物，合併使用療法及化學工程也適用。

先前技術

一種醫藥組成物包含，

- i. 從布洛芬、萘普生、雙氯芬酸、塞來昔布及依托昔布選擇的非類固醇性消炎藥（NSAID），
- ii. 離子或非離子界面活性劑，
- iii. 從醋酸鹽緩衝液、檸檬酸鹽緩衝液、抗壞血酸鹽緩衝液及酒石酸鹽緩衝液選擇的緩衝液，以及
- iv. 從甲醇、乙醇、丙醇、丁醇選擇的醇。

發明B

一種醫藥組成物，包含

- i. 塞來昔布，
- ii. 非離子活性劑，
- iii. 檸檬酸鹽緩衝液，以及
- iv. 乙醇。

例2

例2係有關醫藥組成物之發明。依照EPO的2列表原則，發明B的構成要素i、iii以及iv各自為從一定長度的列表中選擇，故相對於先前技術被判斷為有新穎性。構成要素ii雖僅為從2個構成要素的先前技術的列表中選擇，但因構成要素i、iii及iv已滿足選擇發明的判斷基準，所以發明B被判斷具有新穎性沒有問題。

亦即藉包含幾個構成要素的列表來定義的下位概念之一般性揭露（例如於化學領域中之馬庫西請求項），不能否定各別的下位概念（例如各別的化合物）之新穎性。關於從複數列表所選擇的發明，於準備專利申請文件，分析先前技術，須注意怎樣的請求項在EPO具有新穎性。為獲得最大申請專利之權利範圍，可以在申請文件中記載複數相異技術特徵的特定組合。另外，因EPO對申請後之修正，追加新事項的判斷比較嚴格，在申請文件中要有準備作為修正根據的記載，故於申請文件中最好能夠記載複數個不同請求項技術特徵之組合。

（二）部分範圍之選擇

部分範圍選擇發明係指請求的（較小的）範圍，屬於先前技術文獻所揭露的較廣之範圍。

多數化學發明，構成要素之分量的範圍為重要的，特別是在組成物、合金、液體混合物、聚合物、合成方法中之試藥等領域中，常採用特定構成要素之分量來定義化學發明。

根據EPO判例法以及實務，專利審查指南對於部分範圍選擇發明的新穎性之判斷的部分，於2019年11月修正。修正後，部分範圍選擇發明只要滿足以下2個要件，便具有新穎性。

- 1.與公知範圍比較來得狹窄。
- 2.足夠遠離特定實施例以及公知範圍的端點。

2019年11月以前，部分範圍選擇發明須滿足以下3個要件，始被認為具有新穎性¹⁸。

- 1.與公知範圍比較來得狹窄。
- 2.足夠遠離特定實施例以及公知範圍的端點。
- 3.不是任意地選擇（「有目的之選擇」）。

2019年之修正刪除了第3要件。因此，自2019年11月以後，判斷部分範圍選擇發明新穎性，已沒有必要考慮是否為有目的之選擇。此一修正，和申請日無關，所有繫屬中的申請案均適用。前述第3要件，於修正後係在進步性中判斷。

¹⁸ 於修正前，判斷部分範圍選擇發明之新穎性，重要的EPO判例為T198/84以及T279/89。

在新的EPO審查指南下，部分範圍和公知範圍比較，必須更為狹窄，而且足夠遠離特定實施例與公知範圍之端點。此意指以新的部分範圍定義的選擇發明要證明新穎性是比較容易的。特別是在先前技術係與EPC第54條(3)「僅供判斷新穎性」的先前技術¹⁹之場合，尤其如此。

在此重要的是理解用語「狹窄」(narrow)、「足夠遠離」(sufficiently far removed)是何意味。此等用語會因解釋所左右，一般是依個案來評價。茲以例3來說明「狹窄」、「足夠遠離」之具體概念。

先前技術

一種製備百滅靈結晶之方法包含，

- 1) 將百滅靈 (clomazone) 及苯酚於30~250°C之溫度，加熱30分鐘以得到溶液之步驟，
- 2) 將前述溶液從0~10°C間之溫度冷卻得到結晶懸濁液之步驟，及
- 3) 從前述懸濁液將百滅靈結晶單離之步驟。

先前技術文揭露在210°C、215°C及220°C溫度加熱之實施例。

發明C

一種製備百滅靈結晶之方法包含，

- 1) 將百滅靈 (clomazone) 及苯酚於130~135°C之溫度，加熱30分鐘以得到溶液之步驟，
- 2) 將前述溶液從0~10°C間之溫度冷卻得到結晶懸濁液之步驟，及
- 3) 從前述懸濁液將百滅靈結晶單離之步驟。

例3

先前技術之步驟1的溫度範圍為220°C (250-30)。發明C的溫度範圍僅為5°C (135-130)。本例EPO判斷發明C之溫度範圍為狹窄的 (narrow)。

先前技術的步驟1之端點為30°C以及250°C。發明C的步驟1溫度範圍和最近的端點相隔100°C。再者，先前技術的實施例步驟1之溫度全部在210°C以上。本例EPO判斷發明C之部分範圍滿足足夠遠離，從而選擇發明C具有新穎性。

¹⁹ EPC第54條(3)相當於我國專利法第23條。

Angle

由本例可見以部分範圍為特徵之選擇發明，在EPO有可能被判斷為具有新穎性。以部分範圍為特徵的選擇發明之申請文件，檢討重點在於，所請求的範圍是否「狹窄」且和公知範圍「足夠遠離」。最好在申請文件的發明說明中包含聚焦在最佳部分範圍周邊的替代案（fallback position）。此等替代案，除能夠維持請求較廣範圍外，當面對欠缺新穎性的核駁時，亦有機會進行修正。由於在EPO增加新事項的判斷比較嚴格²⁰，於申請後有修正的必要時，從能夠作為修正依據之觀點來看，在申請文件中記載複數組合為重要的。

(三) 重疊範圍之選擇

上述三種類型之選擇發明中，重疊發明之選擇發明為出現頻率較低的類型，理由可能是EPO認為先前技術已經揭露重疊範圍之端點。此意指和公知範圍重疊的單一範圍將被判斷為沒有新穎性。例如50~70的數值範圍對於1~52的先前技術之數值範圍而言，沒有新穎性。乃因EPO認為在50~70的數值範圍中，52已經揭露於先前技術之端點的緣故。

重疊範圍並不是單獨一個構成要素之重疊，一般所見的是於請求項的整體範圍中有重疊的情況（參照圖3）。

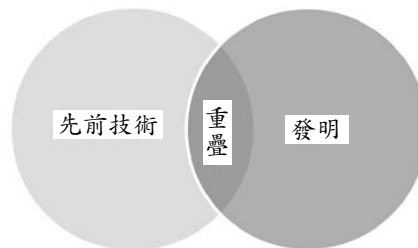


圖3

為判斷此種重疊範圍之新穎性，EPO確立了「認真考慮」（seriously contemplate）之測試。

²⁰ 歐洲專利條約（EPC）第123條(2)：The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

EPO審查指南載明，該技術領域的技術人員應參照技術事實，且考慮該技術領域中的通常知識及先前技術文獻之技術教示，認真考慮是否適用於重疊範圍。該技術領域的技術人員若認為可以適用是公正的話，應作出沒有新穎性之結論。²¹

為擔保重疊範圍選擇發明之新穎性，通常必須證明為什麼該技術領域的技術人員不實施該重疊範圍。為加深對重疊範圍選擇發明之理解，茲以例4來說明。

先前技術

一種醫藥組成物包含：

- a) 5~30重量%NSAID，
- b) 20~60重量%之乙醇，
- c) 2~20重量%羥丙基甲基纖維素。

發明D

一種醫藥組成物，包含：

- a) 10~35重量%NSAID，
- b) 10~35重量%之乙醇，
- c) 15~35重量%羥丙基甲基纖維素。

例4

發明D的3個構成要素都和先前技術重疊。關於新穎性，EPO考量的是該技術領域的技術人員基於先前技術文獻之教示對於重疊領域之實施是否會「認真考慮」。通常EPO的既定立場是「YES」，認為該技術領域的技術人員於重疊領域能夠實施，因為於該領域已經揭露的緣故。

關於以重疊範圍定義的選擇發明想要證明新穎性，必須推翻EPO既定的立場。這通常可以在申請文件中呈現之實施例與特定揭露來實現。例如在所有實施例足夠

²¹ EPO審查指南G-VI8：It is not sufficient to exclude specific novelty-destroying values known from the prior-art range, it must also be considered whether the skilled person, in the light of the technical facts and taking into account the general knowledge in the field to be expected from him, would seriously contemplate applying the technical teaching of the prior-art document in the range of overlap. If it can be fairly assumed that he the skilled person would do so, it must be concluded that no novelty exists.

Angle

遠離重疊領域的場合，可以主張該技術領域的技術人員並沒有認真考慮於重疊領域之執行。

在重疊範圍之領域，應檢視先前技術文獻之整體揭露。倘若發現先前技術文獻中有最好避開重疊領域，或重疊領域比其他區域不好的教示，便能夠使用該揭露主張該技術領域的技術人員不會認真考慮在重疊範圍之執行。

有關以重疊範圍為特徵的選擇發明之新穎性的EPO判例法，因受到解釋所左右。要個案考量。因此，關於重疊範圍的歐洲專利申請案的準備，或審查過程中，最好諮詢歐洲專利代理人。

EPO關於重疊範圍選擇發明新穎性之判斷，實務上重要之點如下。

1.專利說明書之背景技術中包含優質的先前技術之記載：

藉提供明確記載在先前技術文獻中揭露什麼或未揭露什麼，而能夠凸顯選擇發明之專利性。此對舉證於重疊範圍選擇發明具有新穎性很有助益。

2.記載多的替代方案：

當重疊範圍選擇發明有修正之必要時，由於EPO對於新事項的追加的判斷非常嚴格，所以倘若說明書上有明示各別要素以及諸要素之組合的替代方案，便有各種彈性修正的可能，並能打消不具新穎性之核駁理由。

三、進步性之判斷

EPO對所有發明，包括選擇發明均適用通常的進步性判斷基準，亦即，須判斷選擇發明在參照先前技術之下，是否為非顯而易知。

EPO審查指南載明：如果選擇和特定技術效果相關連，且沒有該技術領域的技術人員導向該選擇的暗示存在，便肯認進步性²²。

實務上判斷選擇發明的進步性時，EPO多數情況會探求，所請求的選擇存在達成被選擇主題範圍外的效果之證據（例如實施例）。此一效果多數情況被稱為「不可預測的技術效果」。

多數情況證明「不可預測的技術效果」的最好方法是，藉與先前技術的實施例

²² EPO審查指南GVII 12 : If this selection is connected to a particular technical effect, and if no hints exist leading the skilled person to the selection, then an inventive step is accepted.

或被選擇主題範圍外（例如所請求的部分範圍外）之例來比較，以呈現其效果。

在EPO中的所有專利申請案，最好於專利說明書中包含比較例，特別是選擇發明申請案，比較例非常有用。

在製作申請文件的時點，並不是所有先前技術都已知悉，所需要的實驗證據於申請日可能並未準備好。此事在EPO並不會成為問題。EPO允許於申請日以後提出支持進步性的資料。因此，申請人倘若已於申請文件中記載選擇發明產生什麼效果，其為預期外的效果之實證資料可以在申請後向EPO提出。

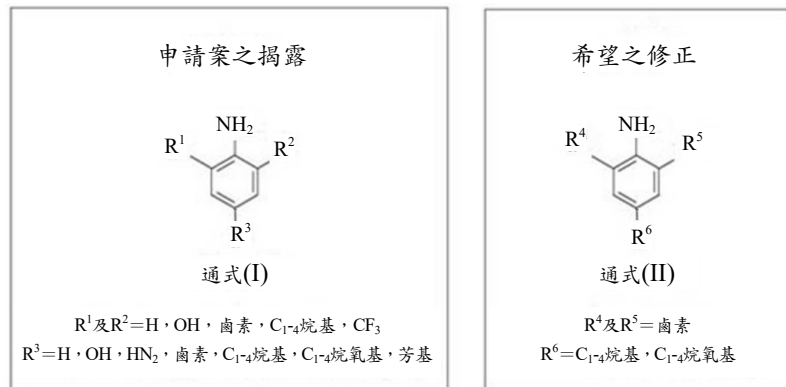
四、修正

EPO實務上認許的請求項的修正之標準，和選擇發明的新穎性之判斷相關連。

例如，對包含2個以上一定長度的列表的專利申請案，檢討包含從此等列表僅選擇特定群之修正，EPO是否容許？

回答可能是「NO」。揭露之概念通常是以整體來考慮。此意指判斷選擇發明新穎性的2個列表原則適用於修正適法性判斷。換言之，當提出的修正為「新穎」時，會被認為追加新事項，EPO便不認可該修正。

在此，針對從列表中選擇，使用上述例1，在例5中對苯胺化合物提出修正。



例5

於例5中通式(I)的化合物，為申請案原先之揭露，通式(II)的化合物為申請人所請求修正後的化合物（但未揭露此一特定的化合物）。

Angle

申請人所提的此一修正，EPO不予認可。修正必須從3個列表（亦即上述「一定長度2個以上的列表」）來選擇。換言之，該修正為從複數列表刪除多個選項。申請人所提出的修正，為從3個列表中的2個列表（ R^1 及 R^2 ），各別修正為僅是選擇一個鹵素選項。本例對通式(II)化合物之修正，EPO會判斷為新事項之增加。此相當於說通式(II)，對照通式(I)具有新穎性。

然而對於從複數選項列表的所有修正，EPO並不當然作與本例相同之判斷。於EPO中一般被認可修正之情況為，縮小列表之修正。亦即從最初的列表中刪除幾個選項，作縮小列表之修正。在此，從複數的列表中刪除選項，「上位概念」的縮小，限於不會與「最初未揭露，或換言之，各自所剩餘部分不會發生另一個發明的特定意味之特定組合」相關連，認許修正（T615/95）。這樣的修正是否認許，須個案決定。一般依據最初列表的大小，亦即被刪除的選項之數目來決定。從「一定長度」列表刪除2、3個，一般被認許可能性高。另一方面，從幾個列表中刪除多個選項之修正，和例5同樣不被認許的可能性高。

從複數收斂選項列表之選擇修正，通常在EPO被認可（T1621/16）。所謂收斂選項列表（lists of converging alternatives），是指選項為「好的A、較好的A、最好的A」，這樣呈現方式。最好的A被包含在好的A、較好的A之列表。例如「未滿10，好的未滿8，較好的未滿6，最好的未滿4」這樣的列表。從收斂選項列表的選擇之修正，通常和從非收斂選項的列表，例如「甲基、氯、硝基及氰基」（選項沒有包含、重疊的關係）刪除選項的修正，採用不同判斷基準。收斂選項列表的選項彼此具有特定的構成要件的擴大、限定的關係。例如上述收斂選項列表，「未滿8」的選項比「未滿10」之選項更為限定。構成非收斂選項列表的選項彼此互相獨立。例如上述非收斂選項列表，「甲基」和「氯」沒有包含關係或重疊關係。EPO對於從複數收斂選項列表的選擇之修正，不認為是從複數各別的選項選出的特定組合，故被接受的機會大。

通常，EPO認許從複數列表中之修正，必須是說明書中有明確的根據，因此在申請文件中，最好包含作為將來修正根據之記載。另外於製作包含複數列表申請文件時，須考量是否詳述特別重要之特徵及其適當組合的所有狹窄範圍之列表（替代案）。

五、選擇發明之運用

許多場合，選擇發明係針對已經為較廣範圍先前專利所包含的化合物或組成物，為確保追加的專利權存續期間而申請。

在此以上述例1所示的苯胺化合物為例來檢討。

當通式(I)的專利權人後來發現通式(II)化合物具有增加的活性時，該專利權人可以向EPO以通式(II)之化合物為對象申請選擇發明專利。通式(II)化合物同時包含於記載廣範圍的最初專利與新申請的選擇發明專利申請案。從選擇發明專利申請案發生的專利權存續期間係從其申請日開始，這會比廣範圍的最初專利要來得晚結束。意指通式(II)專利權的保護可以超過廣範圍的最初專利權期間而延長。

當然，倘若最初申請案沒有揭露在後選擇發明之特徵，此種形式之選擇發明便無法權利化。於準備供EPO審查之申請文件，範圍較廣的最初申請案中揭露的替代案，並不能否定在後選擇發明申請案之新穎性。提供多數的替代案，有助於因應所有核駁理由，特別是以申請時未知的先前技術文獻為引用例的核駁理由。但是替代案本身要揭露更狹窄（被選擇）之範圍。

選擇發明專利不僅是對最廣範圍先前技術文獻之揭露具有新穎性，而必須是對於範圍較狹窄的先前技術文獻記載之替代案具有新穎性。替代案與潛在選擇發明專利申請案之間的平衡，受多個因素影響。其中有些因素，在提出範圍較廣的最初專利申請案的時點無法預測，故須視情況因應。

肆、檢討與結論

在日本選擇發明的新穎性與進步性是一起被認定，並認為很難只對選擇發明認許新穎性，而不認許進步性。亦即新穎性及進步性之要件，於選擇發明專利成立時，同時滿足。在選擇發明成立與否之問題上，當不肯認特別作用效果時，不但否定進步性，也將否定新穎性。此種見解可見於日本法院諸多裁判例²³。

倘若選擇發明具有顯著效果，產生該顯著效果之技術特徵，當然為該技術領域

²³ 岡田吉美，新穎性、進步性記載要件について（下）～數值限定發明を中心にして～，特許研究，2006年9月，42期。

Angle

的技術人員所探求，但卻沒有得到。可見該選擇發明具有困難性，從經驗法則或論理法則而言，宜肯認其進步性。

選擇發明若是在先前技術的數值範圍內加以選擇，這時也可稱為數值限定發明。

日本發明、新型專利審查基準²⁴，於判斷新穎性、進步性，關於具有特定表現的請求項之處理，其中分別有「6.使用數值限定來確定發明之記載之情況」（以下簡稱「數值限定發明」）以及「7.選擇發明」，依照日本現行發明與新型審查基準之進步性之規定，大體上區分為「選擇發明」（類型1）以及此外的「非選擇發明」（類型2）。從而可區分為以下五種類型²⁵。



我國、日本或美國關於選擇發明要求「臨界性」或「臨界意義」之用詞，主要出自數值限定發明且為同質性效果之情況。選擇發明與數值限定發明屬於具有特定表現之請求項，在判斷是否具有專利性時，除一般專利要件審查原則外，有若干特別的注意事項。

在非選擇發明之類型中，類型2-1的構造要件優先型，係因請求項之發明與公知發明之差異為附加新的構造要素，此種附加構造本身已具有新穎性與進步性，但對該構造要素附有數值的範圍，這時本來就不要求臨界意義，若是要求臨界意義，便為不當的要求。因為並不是數值限定帶來專利性，而是數值限定以外的發明特定事項（構造要件）被肯認新穎性與進步性²⁶。

²⁴ 日本發明專利審查基準III部第2章第4節，關於具有特定表現的請求項之處理。

²⁵ 宮前尚佑，數值限定發明の新規性・非容易性を認めた知財高裁判決を読む，パテント，2009年，62卷6期，11-20頁。

²⁶ 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂，特許法概説，有斐閣，2001年，132頁。

類型2-2的技術意義評價型，將「數值限定的技術意義」定義為「採用該數值限定的技術理由、目的及該數值範圍之作用效果」。判斷此類型發明之新穎性、進步性，注重該數值限定之「數值項目」或「數值範圍」在公知例中的揭露程度，不擴張本發明的整體課題、效果，考慮該數值限定之個別採用理由、目的、作用效果，來判斷其新穎性、進步性。

類型2-3之構造要素結合型，係將構造要素與數值限定作有機結合，而發揮特有的功能、作用效果者。

上述各種類型於日本智慧財產高等法院的判決可以找到相關之論述²⁷。經由此種類型之分析，除可了解數值限定發明與選擇發明之關係與差異外，亦有助於判斷選擇發明之專利性。

德國專利制度傳統上重視發明人之貢獻，採中心界定主義解釋專利權範圍，對專利權人較有利，所以倘若先前專利已揭露上位概念，則屬於其下位概念之選擇發明，通常不被核准，亦即沒有專利性，但因歐洲專利條約及專利審查指南對選擇發明，係採特定條件下具有新穎性與進步性之規定，故德國專利實務會漸漸調整以符合EPO之作法。

於歐洲專利實務，通常屬於先前技術文獻揭露之範圍內，或同範圍與重疊之發明，有可能成立選擇發明而權利化。在歐洲專利局選擇發明可以區分為從先前技術的列表中選擇、部分範圍之選擇與重疊範圍之選擇三種類型。各類型選擇發明之專利性判斷，各有特殊點可供我國專利實務參考。

此種選擇發明之專利性，係由該選擇與先前技術文獻揭露有多密切地關連，或由該選擇所顯示的技術優點如何來決定。

準備供EPO審查的選擇發明專利申請文件時，重要的是讓所請求的選擇發明能夠確實地對照先前技術具有新穎性。於EPO中，在申請文件中沒有明示依據之修正，大都被判斷為新事項的增加，所以在最初的申請文件中應盡可能包含作為將來修正依據的內容。

關於藉組成要素或範圍的列表來定義的發明，在申請文件中最好記載複數替代案。此等替代案可就好的且較狹窄的構成要素之組合或較狹窄範圍來調整。專利說

²⁷ 岡田吉美，註23文。

Angle

明書中的替代案，除可因應所有核駁理由外，且可確保維持較廣範圍的請求項之選項。

關於選擇發明專利申請案，最好提供顯示相對於先前技術之優點的比較資料。此等比較資料於舉證選擇發明的進步性時，具有說服力。

在化學、醫藥等技術領域，選擇發明為保護技術革新的有用手段。其特點的是和先前技術具有選擇、包含、重疊關係。綜觀各國專利審查基準可以理解，在一定條件下仍可具有其新穎性與進步性。選擇發明常為專利申請策略之運用，且基於商業利益的考量而提出者較多。

關於選擇發明的專利申請，可參考歐洲專利局相關審查基準，判例與實務，就不同類型之選擇發明，提出能夠更好建立新穎性與進步性所需的說明書與資料。