



歐洲專利制度的預備請求



黃文儀*

壹、前言

申請專利，直接獲准的機會不多，通常會接到至少一次核駁理由通知書，我國、日本或美國等國家，針對核駁理由答辯的同時，僅能提出一份申請專利範圍修正本，但在歐洲專利局，則能夠提出複數申請專利範圍修正本。此種複數的申請專利範圍中，申請人最希望的請求項群稱為「主位請求」（main request），其次希望的請求項群稱為「預備請求」（auxiliary request）。本文探討歐洲涉及預備請求之事例、法律依據與基礎，預備請求之審查、實務運用與注意點，以及我國專利制度中導入預備請求制度之利弊與可行性。

貳、預備請求事例

歐洲上訴委員會之異議決定中經常可以看到專利權人，於答辯的同時，除主位請求外亦提出若干預備請求，以下為其實例。

2008年2月18日歐洲專利局技術上訴委員會作出T 719/05之異議決定¹。此為異議人不服異議部所作駁回異議之審定而提起的。其中被上訴人（專利權人）聲請駁

DOI：10.3966/221845622016040025002

收稿日：2015年12月9日

* 專利研究者。

¹ 被異議的為EP0855232A2之Process for classifying particulate hydrophilic polymer and sieving device專利。

回上訴，且以原核准請求項1至5（主位請求），或分別依2008年1月18日函的第3至第6預備請求的請求項1至5，1至3，1與2，及請求項1維持專利。其中第1及第2預備請求已於2008年2月18日的口頭審理程序中撤回。因此在技術上訴委員會之決定中，僅就主位請求，第3、第4、第5、第6預備請求審理其可專利性。以下列出各預備請求第1項之文字內容，以便比較其差異。

主位請求之請求項：

1.一種乾燥微粒吸水樹脂的分類方法，包含以篩選裝置來分類呈乾粒子大小的乾燥微粒吸水樹脂的步驟，其中前述篩選裝置係在加熱及／或絕熱狀態下被使用。

第3預備請求：

1.一種乾燥與粉碎的吸水樹脂的分類方法，包含以篩選裝置來分類呈乾粒子大小的被乾燥與粉碎的微粒吸水樹脂的步驟，其中前述篩選裝置包含一加熱手段及／或一絕熱手段，且係在加熱及／或絕熱狀態下被使用。

第4預備請求：

1.一種乾燥與粉碎的吸水樹脂的分類方法，包含以篩選裝置來分類被乾燥與粉碎的微粒吸水樹脂的步驟，前述吸水樹脂粉末呈乾粒子大小，具有溫度40至100°C，其中前述篩選裝置包含一加熱手段及／或一絕熱手段，且係在溫度範圍30至100°C的加熱及／或絕熱狀態下被使用。

第5預備請求：

1.一種在生產方法中的乾燥與粉碎的吸水樹脂的分類方法，包含以篩選裝置來分類被乾燥與粉碎的微粒吸水樹脂的步驟，前述吸水樹脂粉末呈乾粒子大小，具有溫度40至100°C，其中前述篩選裝置包含一加熱手段及／或一絕熱手段，且係在溫度範圍30至100°C的加熱及／或絕熱狀態下被使用，且其中前述篩選裝置係在比前述吸水樹脂溫度低20°C的溫度或以上被使用。

第6預備請求：

1.一種在生產方法中的乾燥與粉碎的吸水樹脂的分類方法，包含以篩選裝置來分類被乾燥與粉碎的微粒吸水樹脂的步驟，前述吸水樹脂粉末呈乾粒子大小，具有溫度40至100°C，其中前述篩選裝置包含一加熱手段及／或一絕熱手段，且係在溫度範圍30至100°C的加熱及／或絕熱狀態下被使用，且其中前述篩選裝置係在比前述吸水樹脂溫度低20°C的溫度或以上被使用，且前述篩選裝置之篩網面具有45至

300 μm 的網目。

比較以上主位請求與各預備請求的第1項之文字內容，可看到主位請求之文字最為精簡，故範圍寬廣，而從第3至第6預備請求，則一步一步增加細節條件，使得範圍逐漸變窄。

最後本件決定係以和先前技術文件比較，各預備請求中之發明均不具進步性之理由，取消異議審定，撤銷專利。

下一事例為關於1992年5月13日公告號數0169672B1的歐洲專利，發明名稱為「轉基因動物之生產方法」（Method for producing transgenic animals），這是美國核准的哈佛鼠（Harvard mouse）的等同專利。其在異議期間總共有17個異議案提出，在異議部被合併審理，其中涉及1個主位請求，3個預備請求。

主位請求：

1.一種產生轉基因非人類哺乳動物的方法，具有提升開發新生物之可能性，該方法包含將一活性化致癌基因序列導入非人類哺乳動物之染色體。

19.一種轉基因非人類哺乳動物，由於染色體導入動物基因組或導入該動物的前代的基因組的結果，其生殖細胞及體細胞含有一活性化致癌基因序列，該致癌基因可依據請求項3至10的任一項選擇者。

預備請求：

在作出異議決定時，專利權人仍然維持預備請求。由於要維持1997年4月24日的原始編號，故第1個預備請求為2/2A²，其後接續3/3A及4之預備請求。先前之預備請求1/1A於程序進行中撤回。

預備請求2/2A：預備請求2和主位請求之差異，在該方法請求項1與動物請求項19均將轉基因非人類哺乳動物限制在「該動物用於實驗或測試目的」。再者，方法請求項24係針對包含相同限制的細胞培養物。

預備請求2A係將上述之限制限定於測試目的（實驗目的不再出現），為一個變形之表現。

預備請求3/3A：預備請求3和預備請求2之差異在染色體請求項23以及細胞請求項25包含了和請求項1、19及24的相同限制。預備請求3A為對應的變形。

² 此一預備請求為表現上稍有差異的兩個請求項群2與2A所組成，其他同義。

預備請求4：此一請求在所有方面均限制於轉基因的齧齒類動物。
這些預備請求之副本附在審定書之後。

最後異議部審定於異議程序中提出的預備請求4符合歐洲專利條約之要件。主位請求以及預備請求2，2A，3以及3A被依據歐洲專利條約（European Patent Convention, EPC）第53條(a)核駁。

由此兩事例可知，預備請求可以多於1個，且依順序適當編號區分，在程序中當事人亦可以將某些預備請求撤回。

以上事例顯示在歐洲專利的異議程序中可以提出預備請求，那麼在一般的專利申請程序中，申請人是否也可以提出預備請求呢？以下將會探討。

參、預備請求之法律依據

歐洲專利條約本文並未述及認許預備請求的意旨，而是在法律意見Legal Advice 15/05中規定。此一法律意見係考量2002年1月7日新的EPC規則51後，對法律意見No. 15/84（OJ EPO 1984, 491）以及No. 15/98（OJ EPO 1998, 113）的修正版。可見歐洲專利局（European Patent Office, EPO）最早在1984年起就可以接受預備請求。新的法律意見為後續之修訂。

此一法律意見區分審查程序與異議程序中的預備請求來論述，顯示提出預備請求的主體有二：一為申請人（applicant）；一為專利權人（patent proprietor）。因此除了在一般申請程序中可以提出預備請求，於在異議程序中，也可以提出預備請求。本文前述「貳、」所看到的為在異議程序中提出預備請求之實例。

再者，於EPO的案例法集「Case Law of the Boards Appeal of the European Patent Office」刊載涉及預備請求的案例，這些亦可作為提出預備請求之法律根據。技術上訴委員會T 234/86決定為常被引用的有關預備請求之案例法。

於審查程序中，若審查部認為申請案中的發明不滿足專利要件，可依EPC第96條(2)函請申請人提出申復或修正。預備請求可以說是有關請求項之修正或更正，雖然可以同時提出複數修正本，但撰寫每一修正本的請求項仍須滿足有關修正之規定。

關於歐洲專利申請案或專利的修正，EPC第123條(2)規定，修正之主題事項

(subject matter) 不能超出原申請案之範圍。

另外EPC規則137(4)規定³，修正之請求項不能為未列入檢索之主題事項，且不形成單一廣義發明概念者。亦即預備請求之主題事項必須和檢索過的請求項滿足發明單一性。

以上所述都是提出預備請求時必須注意的法律規定。

肆、預備請求之法律基礎概要

專利申請、專利異議與行政程序、行政訴訟有關，而預備審查制度可於專利申請及專利異議程序中運用，因此行政程序法與行政訴訟法中的若干原則，便成為預備審查的法律基礎。茲分述如下：

一、程序的原則

於EPO中的程序，係依照3個原則。

- (一)申請（請求）之原則；
- (二)處分權之原則；
- (三)職權探知原則。

(一)申請原則

1. 申請之對象

EPC第58條規定，任何自然人或法人，或依法律規定相當於法人者，得提出一歐洲專利申請案。

2. 申請以及其拘束效果

遵循的原則是，不能將某一當事人未申請的事項，認定為該當事人所為，此一

³ EPC Rule 137(4): Amended claims may not relate to unsearched subject matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.

般承認之原則（*ne ultra petita*）。對應此一原則，EPC第113條(2)規定，EPO應依循由申請人或專利權人之申請或同意的申請案或專利之文本（*text*）來決定，且應依照請求的順序審理。意指在對主位請求以及所有先行的預備請求核駁專利之場合，始能對後行預備請求賦予專利。因此EPO之決定，不能逸脫申請案或異議案中的請求（*request*）。

於歐洲專利局在涉及兩造當事人的案件，例如異議案，專利權人於答辯書中，提出主位請求與預備請求，也相當於一種聲明、請求。

對於聲明、請求必須適切地對應或拒絕。在主位請求或預備請求，雖有專利可能性，但欠缺必要的限制時，僅能就整體予以拒絕。不能逸脫主位請求及預備請求，而賦予專利，於異議程序及無效程序中，專利也是不能維持。基於申請的拘束原則，若沒有專利權人的同意不能變更（訂正）專利。

複數聲明、請求的順序，拘束做決定的機關以及法院。後順位的聲明，在先行的聲明（複數）被拒絕時，始能認許。

（二）處分權原則（*principle of party disposition*）

處分權原則在歐洲專利局的上訴委員會之案例法IV.對EPO之程序、D.異議程序、5.異議的實質審查、5.2.2異議理由的審查範圍中加以論述。

EPO的程序，係基於妥當地作為一般的程序原則的處分權原則，關於程序的開始、範圍以及結束，係由作為程序的主人的當事人來決定。

屬於此一原則的事項如下：

- 1.程序的開始（申請、異議、抗告或上訴）；
- 2.程序的範圍（特定請求項的提出、限定的異議或無效的聲請、或限定專利的防禦）；
- 3.程序的結束（申請、異議、抗告或上訴的撤回）。

源自機關職權的程序，僅在別有法律規定之場合始考慮（審查請求之撤回、異議之撤回等）。⁴

⁴ EPC第94條、規則70、上訴委員會案例法IV、C、4.11參照。比較參考立法例，如我國專利法第38條、日本特許法第152條。

(三)職權探知原則 (principle of ex officio examination)

EPC第114條(1)規定⁵，歐洲專利局對於繫屬中程序，應依其動議審查事實，並不受當事人與尋求救濟的事實、證據及理由之限制。

歐洲專利局的職權探知原則受到申請原則、處分權原則等限制，以便讓EPO的程序較清楚、迅速，不讓當事人承擔風險。在異議案中，此一原則也受到審查異議理由的限制。

二、預備的請求 (auxiliary request)

於行政程序中，對程序行為不能考量程序外的偶發事件，而須考量程序內的條件，亦即自己或其他程序行為的成立／不成立。預備請求為當事人在行政程序中所提出者，於歐洲專利申請程序中，下列事項之預備請求為適法：

- (一)對請求項加以限定⁶；
- (二)因欠缺單一性之分割⁷；
- (三)申請或專利自發的分割⁸；
- (四)口頭審理（聽審）或面詢之聲請；
- (五)進一步程序之聲請⁹。

預備請求的數目沒有限制。歐洲專利實務中的預備請求制度，原係參考德國制度而來。於德國專利局、專利法院，專利權人同樣可以提出預備請求。德國專利局或專利法院，於闡明義務框內，會考慮適切的請求，並在決定前對所有的預備請求進行聽審（面詢）。

歐洲專利條約的締約國之內國法規與實務必須和歐洲專利局調和，歐洲專利局位在德國慕尼黑，有關歐洲專利之有效性也可以在德國專利法院中審理，兩者都接受與處理預備請求的提出。

⁵ 另參G 9/92, OJ 1994, 875; G 4/93, OJ 1994, 875。比較參考立法例，如我國專利法第75條、日本特許法第153條第1項。

⁶ EPC第123條(3)參照。

⁷ 不符EPC第82條發明單一性規定，須依據EPC第76條申請分割，另參德國專利法第34條。

⁸ 有關專利之分割參德國專利法第60條。

⁹ EPC第121條，Further processing of the European patent application。

伍、能夠提出主位請求、預備請求的時期

如前述歐洲專利申請案不僅於審查程序中可以提出預備請求，於核准專利後的異議程序中，上訴程序中，也可以提出預備請求。

當審查部依據EPC第96條(2)¹⁰，函請申請人訂正在申請案中的缺陷，特別是基於EPC第52條至第57條（Patentability），第83條（Disclosure of the invention）及第84條（Claims），以及規則27（Patentable biotechnological inventions）及規則29（The human body and its elements）之駁回，申請人如果認為該駁回有理由且可接受，則必須提出申請案的適當修正的文本。申請人通常都想保持盡可能寬廣的請求項。如果在確定能夠合理保持多少原始內容上有困難，他可以提出一組請求項作為主位請求（main request），以及一或複數替換的群組作為預備請求（auxiliary request）。此為在一般審查程序中提出預備請求之情況。

申請人接到最初核駁理由通知（EPC規則70(2)）後，可以提出申復與修正，其後進一步的修正，則須獲得審查人員的同意（EPC規則137(3)）。此一限制係為了減少行文次數。於不予專利審定後的上訴中也可以提出預備請求。例如審查部核駁主位請求，認許第1預備請求時，申請人於上訴中可以提出不同的預備請求。

當歐洲專利申請案接到最終核駁審定，可以依據EPC第106條提起上訴。上訴時，如果申請人請求以審查部認為可以獲准的文本授予專利，（從而使該文本成為其唯一請求的主題事項），則符合依據EPC第109條的允許中間修改（interlocutory revision）的條件，原核駁審定可能變更。此案件並不照會（remit）上訴委員會，審查部通常會要求申請人完成EPC規則71(3)的條件。依據EPC規則103，上訴費用不退還。此種情況表示申請人為了儘速獲准專利，不想再爭執，並接受審查部曾經通知能夠獲准的請求項文本。倘非如此，於上訴程序中仍然可以提出一個或複數預備請求，供上訴委員會審酌。

於異議案件，如果存在對維持已核准歐洲的專利不利之異議理由，則專利會被撤銷，若異議部的意見是考慮專利權人的修正後，歐洲專利以及其相關發明滿足EPC，則會以修正文本維持專利（EPC第101條(3)(a)）。在專利能以修正形式維持

¹⁰ 對應現行EPC規則70。

之前，必須獲得專利權人的承認（EPC第113條(2)）。

於異議審理程序中，也能夠提出預備請求。異議被受理，異議部會指定可以提出修正的期間，通常設定為口頭審理的開始1個月前的期限（EPC規則116）。這時修正書中除主位請求外亦可包含預備請求（EPC規則79(1)）。又，依德國內國法的異議案件，大多認許直到口頭審理前為止可提出修正。

在異議程序中，若專利權人提出一個或複數替換的請求項群組，異議部可以它們為基礎作出以修正的形式維持專利之決定。

前述關於撰寫請求的方式，以及審查順序的原理，於必要置換後在異議程序中仍然可以援用。此外，每一個請求項群組必須滿足EPC第123條(3)的要件。且須注意，在異議程序中所作的任何修正必須對應EPC第100條所特定的異議理由。

於EPO，專利申請程序、異議程序，同樣在通知口頭審理之際，指定修正書等的追加文件的期限（慣例為傳喚到庭期日前的1個月）。遲延提出的文書，除特別場合外，沒有考慮的必要（EPC規則116(1)）。因此預備請求，希望最遲也是在這個期限內提出。

陸、預備請求之審查

歐洲專利審查指南PART E Chap.IX 5.中之5.3 Main and auxiliary requests（主位與預備請求）為關於審查主位請求與預備請求之說明。

如果在審查程序中提出主位請求與預備請求，其中沒有一個可以核准，則依據EPC第97條(2)核駁申請案的審定之理由，不能只限於主位請求，也要包含每一個預備請求不能獲准的理由。如果其中有一個請求可以獲准，則基於（第1個）可獲准的請求依據EPC規則71(3)的通知，必須附隨為什麼較高級序的請求不能獲准的理由。倘若申請人對依據EPC規則71(3)通知的申復，維持不能獲准的較高級序的請求，則通常應依據EPC第97條(2)作出核駁申請案的審定；必須敘述每一個高於可獲准的請求之請求不能獲准的理由。關於可獲准之請求，核駁審定必須提示申請人對其並未接受。

同樣地，如果於異議程序中，專利權人在主位請求之外，提交一個或多個預備請求，其中沒有一個可以獲准，則該專利必須被撤銷，針對每一個提交且為專利權

人維持的請求，異議決定必須敘述不能認許的理由。當專利權人以修正形式維持專利的一個請求得被認許，會基於（第1個）認許之請求發出中間決定；其必須敘述為何該請求符合EPC的要件，而較高級序的請求不符合要件之理由。

對包含複數請求的任何一個請求之核駁的決定，在申請人或專利權人對於每一個此等請求已被通知它們不能認許之理由前，該決定不能作出，如此可免於申請人或專利權人被剝奪提出申復的機會。同樣地，對於一個預備請求，在中間決定認許之前，也要給予申復的機會。

歐洲專利實務上於決定之前，會考量處理預備請求。在有預備請求之場合，審查上須注意幾點：1.依照主位請求、第1預備請求、第2預備請求等之順序審查；2.核駁任一請求均須附具理由，並給予申復之機會；3.若有下位級序的請求能夠專利，便可發出中間決定；4.如果申請人（專利權人）同意中間決定中請求項之文本，便可以該文本獲准專利。

歐洲上訴委員會之決定常有述及如何審查預備請求，具有參考價值，舉其要者如下。

一、關於可否接受請求的決定

上訴委員會於T 382/96中強調，界定專利要旨的責任在申請人（或於異議中的專利權人），此為歐洲專利法的基本原則。此可由例如EPC 1973之規則51(4)-(6)以及EPC 1973之規則58(4)、(5)所明白（現行EPC之規則71(1)-(5)以及規則82(1)、(2)參照）。即便在申請人（專利權人）提出複數請求之場合，也不能藉此將界定專利要旨的責任轉嫁給EPO或與程序相關的當事人。在請求未完整陳述而彼此相異的場合，更是如此。此事若要對於EPO或與程序相關的當事人，課予原來本身沒有的作業上過剩的負擔，乃過於嚴苛，而會妨礙正常的程序的進行。

於T 745/03中，上訴委員會指出，說明事件怎樣決定須由當事人為之。在提出複數組請求項之場合，依照所希望的順序排列，將最少限定的請求項群作為主位請求，將進一步限定的版本作為預備請求，藉此，倘若上位請求失敗，讓進一步限定的下位請求也有成功（被認許）的可能性。本上訴事件代替此一形式的是，雖然有可能更適切地指定，卻不採用，而是採用「撿拾與混合」（pick and mix）的方法，在高級序的請求中存在的獨立項，也以獨立項的不同排列（permutation）出現在較

低級序的請求中。「撿拾與混合」的方法，給人一種圍繞可專利性事物垂釣，以及意指某些獨立項甚至不是審定中的主題事項的印象，故不滿足EPC之要件，此一特定的請求，關於包含在其中的其他獨立項不予判斷，而不認許，T 221/06參照。於R 11/08中，擴大上訴委員會確認。採用「撿拾與混合」方法的請求，將甘冒不被容許、濫用程序以及對事件中當事人不利之風險。

於T 148/06中，上訴委員會判斷，不是主位請求以及預備請求的形式，以同等地位提出的複數請求項不予認許。為了決定上訴人的複數請求以何種順序被審查的指引，敘述複數請求是否能夠被接受的法律意見，不是上訴委員會的義務。

於T 792/92中，在上訴委員會審議的結果否定上訴人的場合，上訴人於口頭審理結束時要求應給予上訴人決定新的請求的機會，判斷不予接受。

二、關於請求的順序的決定

在主位請求（或先行的預備請求）不被認許的場合，可請求補正預備請求（T 135/85, OJ 1986, 1）。

再者，預備請求也可以為依據1973 EPC規則第86條(3)（現行EPC規則137(3)），以及1973 EPC之第96條(2)以及1973 EPC之規則51(2)（現行EPC第94條(3)以及EPC規則71）所涵蓋的修正書之請求。再者，於上訴程序中，可以為依據1973 EPC第110條(2)、1973 EPC規則第66條(1)（EPC規則100(1)參照）所涵蓋的預備請求（T 79/89, OJ 1992, 283；T 234/86, OJ 1989, 79）。

上訴委員會的決定在以預備請求為基礎之前，應審查主位請求，並作決定（T 484/88）。參照此等決定。於T 169/96中，上訴委員會依據1973 EPC第113條(2)指出EPO要受申請人或專利權人的請求之拘束。接著，在有主位請求與預備請求之場合，也意指EPO受到請求順序之拘束。若決定涉及幾個請求，則該決定應對各別請求給出不許可之根據。

審查部基於怎樣的考量獲得結論，應在決定中說明白。認定審查部的決定未顯示充分理由的事件，例如參照T 951/97。

三、關於審查程序的決定

於T 488/94中，在提出主位請求與預備請求之場合，於核駁申請案之前，審查

部依據1973 EPC第113條(1)，在審查主位請求後，繼續審查預備請求之結果，為否定的場合，不但須將論述有關主位請求不許可的理由通知申請人，也要將論述有關預備請求不許可的理由通知申請人。

依據EPC第113條(1)，歐洲專利局僅能基於當事人有申復機會的理由與證據作出審定，從而不能「直接」核駁預備請求。

EPC第113條(2)，要求歐洲專利局，僅在申請人提出或承認的文本中進行審查。在有主位請求以及比它更低級序的預備請求之形式的複數請求之場合，審查部於其審查中受到請求順序之拘束。為避免誤解，審查部於口頭辯論終結中，決定公告前，應敘明請求之狀態（T 1439/05）。

依照T 1105/96（OJ 1998, 249），申請人擁有在主位請求之外提出1個或2個預備請求之權利。再者，除了最後的預備請求外，於審查部通知所有的請求皆不許可的場合，也擁有維持全部請求之權利。這時關於各別被核駁的請求，申請人可以備具理由上訴。若審查部通知將某一請求中的請求項的文字修正後有可能認許之見解時，比該某一請求更早的核駁，倘若所有的先行之請求沒有全部放棄的話，為在1973 EPC之規則第86條(3)（現行EPC規則137(3)）下的不當裁量程序，再者，亦為1973 EPC的規則第67條（現行EPC規則103）下的實質程序違反（substantial procedural violation）。

於T 320/99中，審查部雖然判斷預備請求有容許的可能，儘管如此，卻作出核駁主位請求之決定，而核駁申請案。正確的行文方法是，依據1973 EPC之規則51(4)，針對預備請求發出核駁理由通知。此一決定之問題，在請求返還上訴費用（T 1105/96參照）正當化的時實質程序違反。

於T 1157/01中，申請人維持所有請求（主位請求與3個預備請求）。在宣告不承認為了基於第3個預備請求認可的提案之文本時，上訴人並沒有明確重複提到維持過去高級序的請求。但是依據在G 1/88（OJ 1989, 189）敘述的一般原則“*A iure nemo recedere praesumitur*”（未撤回不能推定為放棄），在沒有明確撤回的場合，不能夠單純推定為放棄權利化，沉默，鑑於條約的運作法理，並不被考慮等於降服。於上訴中的決定，並未對繫屬審查部中的上位之請求，顯示有關核駁的理由，此相當於實質程序違反。

於T 1351/06中，上訴委員會提及T 79/89（OJ 1992, 283）、T 169/96、T1105/96

(OJ 1998, 249)。於此一事件中，上訴委員會判斷，申請人為了修正說明書的文本，於審查階段能夠提出一個主位請求以及一個以上之預備請求，此為EPO標準的實務。上訴委員會判斷並無理由顯示，申請人在依據1973 EPC規則51(4)的核駁理由之應答中，不能提出主位請求以及一個以上的預備請求。特別是，在核駁理由通知並未依據1973 EPC第96條(2)先行通知核駁理由，而不構成1973 EPC規則86(3)意味範圍內的「第一次通知」之場合。

於T 549/96中，上訴委員會敘述，依據1973 EPC第113條(2)，審查部有僅對申請人同意的文本作出申請案審定的必要，因此，申請人於審查程序結束的階段，應明示使用哪一個文本。

在申請人表明對於審查部判斷為能夠許可的一個請求不予承認，或者維持1個或2個以上不能許可的上位請求，對能夠許可的預備請求之文本沒有明確顯示同意的場合，基於1973 EPC第97條(1)，審查部可以核駁申請案。EPC第113條(2)以及第97條(1)，在2000 EPC中沒有實質改變。

上訴委員會比較異議程序與核准程序。於申請異議程序中，對能夠許可的預備請求，歐洲專利在滿足1973 EPC之要件下，依據1973 EPC第106條(3)，可以考慮對專利權人所進行之修正作出中間決定。再者，此一中間決定應包含先行請求不滿足1973 EPC要件之理由。此為關於專利得以維持的文本有最終決定之前，滿足1973 EPC規則58(5)規定下的形式要件，此對於專利權人而言，可更節約費用。對應的狀況，並不存在於核准程序中。反之，在涉及兩造當事人的上訴中，職權審查原則和此相當。直到核准階段，應確實滿足專利要件。明言申請案的特定文本，滿足1973 EPC的要件的中間決定，和此一目的矛盾。

四、關於異議程序之決定

依據T 234/86 (OJ 1989, 79)，雖然專利權人提出主位請求以及預備請求不能許可，但附屬預備請求(subordinate auxiliary request)有許可的可能，異議部關於專利權人的附屬預備請求能夠維持專利。再者，於特定的狀況必須這樣做。(有關於上訴委員會中的程序參照T 488/94)。

於T 5/89 (OJ 1992, 348)中上訴委員會確認，在所有附屬請求均撤回的場合，其決定能夠限定於核駁主位請求。此一原則，於T 785/91以及T 81/93中被確認。在

T 5/89之後，上訴委員會於T 861/97中敘述，在明示維持預備請求時，作為僅以主位請求為基礎的專利無效決定，違反1973 EPC第113條(2)。

上訴委員會於T 155/88中，將不能要求專利權人撤回哪一個請求一事明確化。在主位請求之外提出一個以上預備請求，在它們任何一個未撤回之場合，異議部於其決定中，應該顯示為何連續的請求各別不能接受（依據基於1973 EPC之規則57(1)以及1973 EPC之規則58(2)裁量的實施），或者以怎樣的實體根據而不能許可之理由。T 234/86, OJ 1989, 79參照。

關於主位請求或先行的預備請求，異議部之決定未顯示為何不能容許之理由，而容許下位的預備請求時，T 234/86和T 484/88同樣，以其決定為無效且不生任何法律效果而被廢棄，並相當於實質程序違反而須退還上訴費用。

於T 848/00中，在專利權人因被異議而限制所尋求保護之範圍，對應於異議中所舉的異議理由的請求項，提出修正之場合，通常此不應解釋為對許可時點的請求項之保護主題的放棄，上訴委員會同意T 155/88決定的論旨。但是，此一（上訴委員會之）陳述，對於如何解釋修正的請求項應不生影響。理由是，縱然沒有放棄申請當初的專利說明書的主題，也有可能對請求項作限定。

依據T 961/00，提出並維持被專責機關判斷為不可能許可，或難以接受的請求，為當事人程序上的權利。專責機關應對有此等情況的當事人作出決定。例如，倘若在不能許可或不能接受的場合（T 1105/96, OJ 1998, 249參照），應予以核駁。但是，不能以單純忽視，彷彿請求不存在那樣來處理該事件。那是實質的違反程序。

五、關於上訴程序之決定

於T 911/06中謂，如上訴委員會在G 9/91（OJ 1993, 408）中所表明，於裁判程序中要求以一般原則審判，適用專利權人的請求之順位一事，或許與涉及兩造當事人的上訴程序之目的不一致。上訴委員會之意見是，於上訴中，上訴的專利權人增加新的請求，關於第一審的決定的正當性之審查，也要求審查下位順位請求時，審查該新的請求，實質上將上訴程序降格為第一審程序的單純繼續。但是從EPC的一般論理得以明白，上訴程序為完全和第一審程序不同而獨立的。上訴委員會指出，於第一審審查以及異議程序中，有來自申請人或專利權人的主位請求與預備請求之

場合，歐洲專利局受此等順位之拘束，此為除了上訴委員會幾個決定外，並為EPO No.15/05(rev 2)、OJ 2005, 357的Legal Advice所肯認。然而，此一原理在上訴委員會的第二審程序未必適合。由前述之觀點，依循上訴之目的來考慮，則關於第一審部門是否正確評價提示於該部門的請求之要旨，為上訴委員會最初審查之事。因此，於問題中之案件，在審查新修正的請求項之前，應先審查拒絕維持已賦予專利的決定之正當性。

由以上歐洲專利審查指南或技術上訴委員會之決定，可以瞭解有關主位請求與預備請求之審查方式，其中除須考量EPC與規則之相關規定外，也遵循一般行政程序與行政訴訟上所遵循之原則，如本文「肆、」所述者。這些都可供我國專利審查、行政救濟審理上之參考。

柒、預備請求運用要點

於歐洲專利局雖然可以同時提出複數預備請求，但每一個預備請求基本上相當於請求項的修正，因此除必須符合有關修正的規定外，尚須注意以下幾點。

一、預備請求之數目

法律上對於預備請求之數目並無限制。但是考量審查效率，不要浮濫提出過多的預備請求，應提出適當數目的預備請求。在異議階段也同樣。於異議案，異議部在口頭審理中會許可妥當數目的請求。

二、主位請求與預備請求的內容限制

關於預備請求，除了與主位請求受到相同的限制（禁止增加新事項（EPC第123條(2)）等）外，沒有預備請求特有的限制。但是，從審理效率的觀點，預備請求之內容希望為依循主位請求所記載發明的同一原理¹¹。再者，由於主位請求為最寬廣的請求項，複數的預備請求，其優先順位較低，故建議將請求項的範圍以逐漸狹窄的方式來記載。換言之，在包含複數預備請求的場合，希望採權利範圍逐漸限定

¹¹ 2011年10月，EPO的director Jose A. alconchel Ungria之評論。

（收斂）的方式記載。

例如，主位請求為A，第1預備請求為A+B，第2預備請求為A+B+C，第3預備請求為A+B+C+D……，以此種階段式的限定較好。反之，不希望主位請求為A，第1預備請求為A+B，第2預備請求為A+C+H，第3預備請求為B+C……那樣的「發散」形式。

再者，也不要採用在上位請求中存在的獨立請求項，於下位請求中改變為重新表現之形式。理由是，若於上位請求中之獨立請求項無法獲准時，僅是改變表現的下位請求，因實質同一，將自動地不能准許。

三、預備請求之順序

申請人以及專利權人在提出複數預備請求的場合，應清楚表明它們的優先順位。若未明確指示優先順位，該等請求有可能不被採用，故須注意。不能將複數預備請求以並列的關係提出。

四、實務上之運用

雖然不僅在異議程序中，也可以在審查階段提出預備請求。但在審查階段利用預備請求制度的申請人並不多。實務上有如下疑慮問題¹²：對專利性微妙的案件提出預備請求，是否會讓審查人員和主位請求相比，較注目預備請求，而有進行限定於該等預備請求的傾向？

對此一問題EPO回答如下：

「雖然並不是必定有該情事，但在審查階段得以有該情事。然而在異議或上訴，因為是以合議體來議論，可以說沒有該等情事。」

「於最初局函等的早期階段，就提出預備請求，或許會給審查人員放棄主位請求的印象。在戰略上我想最好是在對核駁審定上訴的口頭審理前等始運用較好。」

從上述EPO的回答來看，在審查的早期階段之預備請求，最好是僅提出和主位請求只是在表現上有差異程度之預備請求，而在上訴階段，則可以提出增加實質限定的預備請求。

¹² 此為日本辨理士會於2011年10月21日的國際活動中拜會EPO，所提出之問題。

反之，在上訴階段，因為在審定作出後已不可能修正，故在口頭審理前的階段，準備主位請求以及當該主位請求不被採用時的預備請求，來面對口頭審理較好。

又，若申請口頭審理（聽證），對該審理過程中提示的內容，有尋求修正的機會。

於異議階段，有人採取一方面看上位請求的審查結果，然後視情況提出預備請求的戰略。此是考量到若所有請求從初始就全部出現，恐怕會被異議人那一造看破手腳，且審查人員會有執著於下位請求的傾向之想法而來。但也有專利代理從業人員認為，此種戰略沒有意義，被異議人最好從初始就提出全部請求。因為異議案係由合議體審理，故先入為主的餘地較少，而且延後提出預備請求，也有被認為「遲延提出」而不受理的疑慮。

綜上，EPO的預備請求的制度，在縮短審查期間上有其實效。再者，在申請人與審查人員、異議合議體、上訴委員會之間，也有溝通圓滑之優點，為可以考慮最大限度利用的制度。但是，在審查的早期階段之利用則須注意。

捌、是否導入預備請求的考量

我國專利制度與日本專利制度有不少類似之處。目前我國與日本不論在申請或異議、舉發、無效審判都不接受預備請求。日本專利界曾經對是否導入預備請求制度有所議論。在此先來看看日本觀點。

首先一種意見如下¹³：

「又，作為為了確保無效審判中適切的攻擊防禦的機會之策略，關於訂正請求有導入預備請求制度之提案，事務局說明

(1)預備請求制度，僅在特許廳一部分採用，審理負擔大，

(2)於口頭審理實務中，因應必要，關於訂正請求之案文，採用給予兩造當事人間議論的機會，以此運用便可謀求一定之因應等，故在日本並沒有應該立即採用之

¹³ 日本產業構造審議會、智慧財產政策部分、紛爭處理小委員會的報告書「針對迅速且合理解決產業財產的紛爭」38頁、22-28行（平成15年2月發行）。

狀況。」

前述意見是以「審理負擔大」、「以其他運用可以因應」等為理由，認為導入預備請求的時期還早。日本的無效審判相當於我國的專利舉發，訂正請求相當於我國之申請更正，此一意見在我國似可成為支持相同看法之理由。

但是，在日本另一種意見認為，預備請求僅在主位請求不可專利時始予審查，故倘若以此為限，則提出預備請求並不會馬上增加審查負擔。反而是，容許提出預備請求，和基於1個訂正請求項群而來的，核駁理由通知、請求書的修正，拒絕查定、拒絕審決、撤銷審決訴訟等來回相比，可認為具有審查、審判經濟上的效果。

對照我國之情況，若僅容許提出一份申請專利範圍修正本，會有通知核駁理由、核駁審定、訴願駁回、撤銷訴願決定訴訟等來回之問題。倘能認許提出預備請求，則有利於一次作出審定、決定或判決，而不會產生無謂的審查、訴願、訴訟程序來回。

於日本專利申請實務上，提出複數種類的修正書案，似有被受理的可能，但此非法定的程序，僅存在於實務運用中，無法期待申請人、專利權人廣泛提出複數種類的修正書。與此相較，若是在制度上認許提出複數種類的修正書，考量使用者的利益，反而會帶來審查、審判程序的效率化。

再者，認許預備請求的EPC以及德國。並不是採用與日本專利制度異質的法律體系，於法律體系上並不存在難以認許預備請求制度之理由。導入預備請求制度對早日澄清有效的申請專利範圍、早期解決紛爭有貢獻，導入預備請求制度在法律上並無障礙。日本產業構造審議會曾強力提案再度檢討日本導入預備請求制度之可行性。

就程序法而言，德國與EPO在程序上向來係活用民事訴訟法的原則。亦即，藉「申請之原則」，廣泛認可申請人提出預備主張（請求），這種程序上的權利。依據日本民事訴訟法之原則，在請求權主義的原則下，通常認許預備的請求。就此意味，預備請求為日本司法制度上十分熟悉的程序原則。若能在專利制度上導入預備請求，則對訂正與無效程序可提升一次解決的可能性，且會對專利的安定性、信賴性有貢獻。

於專利異議程序（德國、EPO）及專利無效程序（德國專利法院）中，專利被撤銷或受到聲請無效的專利權人（被聲請人），為安全起見，有可能藉預備請求，

以退一步或退數步的限制（限定）請求項來防禦。又，於異議、無效程序中，也能夠進行自發性的修正。因此，在EPO、德國此一預備請求，成為專利權人主要的防禦手段。反之，於日本，於無效審判中，雖然可以在指定答辯期間進行訂正請求，但這並不是預備請求，在有訂正請求的場合，係基於訂正後的請求項進行以後的審理。

再者，於EPO、德國的專利申請、異議程序中，預備請求的數目沒有限制。此意味，於EPO、德國的異議、無效程序中，專利權人的防禦自由度比日本高。另外主位請求與日本的「訂正請求」的訂正請求相當，若在一個程序中提出與主位請求並存的預備請求，則適時提出的預備請求，必定成為審理對象，此意指在程序上保證已成立專利的最大限度防禦上的便利。亦即，可認為是徹底的對當事人友善。

關於前述「肆、一、1.、(二).申請以及其拘束效果」，以我國專利制度為例，由發明專利申請書可明白係就記載於發明名稱中之發明申請專利，而「聲明事項」則係就是否有主張優惠期、優先權、利用生物材料、有無同日申請新型專利。此等聲明事項會對申請案的審查產生一定的法律效果。另外在舉發申請書的「舉發聲明」中，應表明請求撤銷專利權之請求項次，得就部分請求項提起，不得變更或追加但得減縮¹⁴。這些都是申請案、舉發案中的請求，表示申請人、舉發人的本意。舉發聲明類似於訴訟狀中的「訴之聲明」。

關於前述「肆、一、2.處分權原則」，我國專利申請與舉發程序，亦適用類似之處分權原則。

關於前述「肆、一、3.職權探知原則」，我國現行專利法第75條謂：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查」，即為職權探知原則的規定。此與由機關開始職權探知程序，由機關本身開始的官方程序有所區別。我國1994年專利法，第45條¹⁵謂：「審定公告之發明專利案，專利專責機關認有依職權審查之必要者，應通知申請人限期一個月內答辯，逾期不答辯者，逕予審查」，

¹⁴ 參我國專利法第73條。

¹⁵ 新型專利、新式樣專利均準用。

屬後者的機關職權探知，範圍不限，目前已不適用。

可見我國之專利法包含歐洲專利制度接受預備請求的法律基礎。

我國專利實務關於修正、更正係以最新的修正、更正本審查，故無同時提出複數不同修正、更正本的可能¹⁶。雖然同一專利同時有多個舉發案時，似乎可能存在複數更正本。但各更正本係針對被舉發的不同請求項所做的「唯一」之更正，並不是對於同一請求項可以提出複數的更正本。此點和歐洲專利制度不同。也就是實務上並不接受預備請求，但此一作法僅在專利審查基準中規定，在專利法中並未明文禁止。因此若想要接受預備請求，只須修正審查基準。

以上有關是否導入預備請求之正反見解，都各有道理，這基本上並非法律體系之問題，而牽涉到專利政策的抉擇，即究竟傾向行政上的單純化或當事人的防禦上的便利之考量，各國可視需要斟酌採行。

玖、結 論

歐洲專利制度無論在專利申請程序或異議程序中，除主位請求外，也可以提出一個或複數預備請求。這種可以同時提出複數請求項修正本的實務，雖為我國、日本、美國所未見，但一個制度的存在一定有其實際效用，否則不會長期維持。以下幾點，供參考。

一、於專利申請、異議（舉發）程序中容許提出預備請求，符合申請原則、處分權原則，不僅尊重當事人的意願，也能擴大其防禦自由度。

二、在有主位請求與預備請求的場合，只有在主位請求不可專利的情況，始有審查預備請求之必要。而且是依照預備請求之順序逐步檢討其可專利性，並非一開始就應全面審查主位請求與預備請求，並不當然增加審查負擔。此和不容許預備請求，而一旦主位請求不可專利，必須函請修正的程序延遲相比，更有助於加速審查程序，釐清爭點。

¹⁶ 2015版專利審查基準，2.9.10(8)頁：專利權人提出多次更正時，應以最近一次提出之更正本審查。若前後提出多次之更正頁係針對不同頁者，仍應逐次審查，以判斷該更正本（頁）是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，以及是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

三、於更正、異議（舉發）程序中接受預備請求，可以讓兩造當事人與各級行政機關、法院全面掌握爭議的申請專利範圍，有利於一次解決紛爭，提升專利安定性。

四、各國專利專責機關在專利申請、更正、異議（舉發）程序中，是否接受預備請求，並無一致的作法。這在立法上的阻礙比較小，反而是各國專利政策上如何抉擇的問題。