

歐洲專利局擴大上訴委員會關於放棄聲明的新決定G1/16

放棄聲明（disclaimer）是一種“否定式”的特徵，即用以描述所要求保護的主題不具有的要素和特性的特徵。正如對歐洲專利申請或專利的任何修改一樣，基於放棄聲明的修改也必須符合歐洲專利公約（EPC）的第123條第2款的規定（新增主題）。例如，當一個針對包含金屬元素的組合物的權利要求被修改為不包含銅時（例如“包含金屬元素的組合物，其中所述金屬元素不是銅”），按照EPC第123條第2款的規定，專利審查中的歐洲審查員和異議程序中的異議部門會對該修改進行評估，從而確定該修改是否增加了超出了原始提交的申請內容的主題。

儘管已經清楚，至少從與公開的放棄聲明有關的G2/10決定開始，如果原始提交的申請直接毫無疑義地公開了銅可以作為金屬元素的實施例來形成組合物的一部分，那麼從要求保護的組合物中排除銅不會增加新的主題，但是關於未公開包含任何含銅的實施例（未公開的放棄聲明）的申請，技術上訴委員會給出了不一致的決定。在前一種情況下，在分析公開的放棄聲明是否符合EPC第123條第2款時，由早前的一些決定所確立並被G2/10決定所採用的所謂“黃金標準”（即要求所述公開清楚且毫無疑義），由於相應實施例的公開而被認為已經得到滿足。在後一種情況下，歐洲專利局的判例法取得了不同的結果，這也導致對專利申請人和權利人而言的法律不確定性。在一些情況下，按照G1/03決定所設定的準則，未公開的放棄聲明被認為符合EPC第123條第2款而被允許。然而在其他情況下，根據G2/10決定的黃金標準（某些情況下其修改形式），未公開的放棄聲明並不被允許。當原始提交的申請既沒有公開放棄聲明所排除的主題，也沒有公開放棄聲明本身，G1/03決定已經確立，放棄聲明在以下任何一種情況下依然可被認為是符合EPC第123條第2款的：

(i) 恢復相對於在本申請的申請日（或者優先權日）之前申請但在此後公布的現有技術對比文件的新穎性（EPC第54條第3款所規定的現有技術）；或者

(ii) 恢復相對於EPC第54條第2款所規定的偶然預見（accidental anticipation）的新穎性，其中，偶然被解釋為和所要求保護的發明基本無關並且相去甚遠，以至於本領域技術人員在發明時從來不會考慮到；或者

(iii) 排除根據EPC第52條到第57條由於非技術原因被排除可專利性的主題。

擴大上訴委員會於2017年12月發布的G1/16決定，闡明了關於放棄聲明應該實施哪個標準。具體來說，G1/16決定確立了：

(a) G2/10決定中的黃金標準適用於公開的放棄聲明，但是不適用於未公開的放棄聲明；

(b) G1/03決定定義了黃金標準的特定例外；以及

(c) 當未公開的放棄聲明符合G1/03決定中設定的三個準則(i)-(iii)中的任何一個，該未公開的放棄聲明可被認為符合EPC123條第2款。

G1/16決定還確認，放棄聲明不應該對於原始提交的申請中公開的主題提供技術貢獻，申請人/權利人在其他可專利性要求方面的地位不應因此改善，並且依照G2/10決議下的黃金標準披露測試，與符合G1/03決定中列舉的三個準則(i)-(iii)任意一個要求的未公開的放棄聲明（比如用於克服非偶然預見和用於排除無效實施例的未公開的放棄聲明）所不同的放棄聲明，不能按照G2/10決定中的黃金標準公開測試來分析。

因此，如果原始提交的申請公開了銅，只要銅的公開是直接且毫無疑義的，對銅的排除就不會增加新的主題。對於字面上公開銅的申請來說可能就是這樣的情況，不但如此，例如公開了原子序數為29的金屬元素的申請也符合這種情況。

另一方面，如果原始提交的申請沒有公開銅，那麼在滿足以下情況之一時，對銅的排除依然會被視為符合EPC第123條第2款：

(i) 在本申請的申請日（或者優先權日，如果有的話）之前申請但在此後公布的現有技術文件公開了銅；或者

(ii) 在本申請的申請日（或者優先權日，如果有的話）之前公布的現有技術文件偶然地公開了銅，並且該現有技術文件與例如用於製造用於航空或石油化學工業的耐熱金屬管的組合物相關，而本申請涉及用於製造用於具有增強彈性的手表的彈簧的組合物。

G1/03決定的準則(iii)對於例如排除對人體、人類胚胎細胞的醫療處理方法、違反公共道德的發明等等來說可能是有用的。

G1/16決定受到了歡迎，因為它重申了EPO對未公開的放棄聲明的接受，並且維持了G1/03決定中所設定的用於評估未公開的放棄聲明是否符合EPC第123條第2款的具體準則。