

## 欧洲专利局扩大上诉委员会关于放弃声明的新决定G1/16

放弃声明（disclaimer）是一种“否定式”的特征，即用以描述所要求保护的主体不具有的要素和特性的特征。正如对欧洲专利申请或专利的任何修改一样，基于放弃声明的修改也必须符合欧洲专利公约（EPC）的第123条第2款的规定（新增主题）。例如，当一个针对包含金属元素的组合物的权利要求被修改为不包含铜时（例如“包含金属元素的组合物，其中所述金属元素不是铜”），按照EPC第123条第2款的规定，专利审查中的欧洲审查员和异议程序中的异议部门会对该修改进行评估，从而确定该修改是否增加了超出了原始提交的申请内容的主题。

尽管已经清楚，至少从与公开的放弃声明有关的G2/10决定开始，如果原始提交的申请直接毫无疑问地公开了铜可以作为金属元素的实施例来形成组合物的一部分，那么从要求保护的组合物中排除铜不会增加新的主题，但是关于未公开包含任何含铜的实施例（未公开的放弃声明）的申请，技术上诉委员会给出了不一致的决定。在前一种情况下，在分析公开的放弃声明是否符合EPC第123条第2款时，由早前的一些决定所确立并被G2/10决定所采用的所谓“黄金标准”（即要求所述公开清楚且毫无疑问），由于相应实施例的公开而被认为已经得到满足。在后一种情况下，欧洲专利局的判例法取得了不同的结果，这也导致对专利申请人和权利人而言的法律不确定性。在一些情况下，按照G1/03决定所设定的准则，未公开的放弃声明被认为符合EPC第123条第2款而被允许。然而在其他情况下，根据G2/10决定的黄金标准（某些情况下其修改形式），未公开的放弃声明并不被允许。当原始提交的申请既没有公开放弃声明所排除的主题，也没有公开放弃声明本身，G1/03决定已经确立，放弃声明在以下任何一种情况下依然可被认为是符合EPC第123条第2款的：

(i) 恢复相对于在本申请的申请日（或者优先权日）之前申请但在此后公布的现有技术对比文件的新颖性（EPC第54条第3款所规定的现有技术）；或者

(ii) 恢复相对于EPC第54条第2款所规定的偶然预见（accidental anticipation）的新颖性，其中，偶然被解释为和所要求保护的发明基本无关并且相去甚远，以至于本领域技术人员在发明时从来不会考虑到；或者

(iii) 排除根据EPC第52条到第57条由于非技术原因被排除可专利性的主题。

扩大上诉委员于2017年12月发布的G1/16决定，阐明了关于放弃声明应该实施哪个标准。具体来说，G1/16决定确立了：

(a) G2/10决定中的黄金标准适用于公开的放弃声明，但是不适用于未公开的放弃声明；

(b) G1/03决定定义了黄金标准的特定例外；以及

(c) 当未公开的放弃声明符合G1/03决定中设定的三个准则(i)-(iii)中的任何一个，该未公开的放弃声明可被认为符合EPC123条第2款。

G1/16决定还确认，放弃声明不应该对于原始提交的申请中公开的主题提供技术贡献，申请人/权利人在其他可专利性要求方面的地位不应因此改善，并且依照G2/10决议下的黄金标准披露测试，与符合G1/03决定中列举的三个准则(i)-(iii)任意一个要求的未公开的放弃声明（比如用于克服非偶然预见和用于排除无效实施例的未公开的放弃声明）所不同的放弃声明，不能按照G2/10决定中的黄金标准公开测试来分析。

因此，如果原始提交的申请公开了铜，只要铜的公开是直接且毫无疑义的，对铜的排除就不会增加新的主题。对于字面上公开铜的申请来说可能就是这样的情况，不但如此，例如公开了原子序数为29的金属元素的申请也符合这种情况。

另一方面，如果原始提交的申请没有公开铜，那么在满足以下情况之一时，对铜的排除依然会被视为符合EPC第123条第2款：

(i) 在本申请的申请日（或者优先权日，如果有的话）之前申请但在此后公布的现有技术文件公开了铜；或者

(ii) 在本申请的申请日（或者优先权日，如果有的话）之前公布的现有技术文件偶然地公开了铜，并且该现有技术文件与例如用于制造用于航空或石油化学工业的耐热金属管的组合物相关，而本申请涉及用于制造用于具有增强弹性的手表的弹簧组合物。

G1/03决定的准则(iii)对于例如排除对人体、人类胚胎细胞的医疗处理方法、违反公共道德的发明等等来说可能是有用的。

G1/16决定受到了欢迎，因为它重申了EPO对未公开的放弃声明的接受，并且维持了G1/03决定中所设定的用于评估未公开的放弃声明是否符合EPC第123条第2款的具体准则。