



歐洲專利對於排除式記載 (disclaimer) 之判斷標準簡介

張撼軍

一、前言

EPC 第 123 條第 2 項規定：「歐洲專利申請案或歐洲專利不能以包含超出申請內容之專利標的的方式來進行修正。」此規定同樣也是大多數國家在修改專利內容時的基本原則，尤其是對於修改申請專利範圍。此外，EPC 審查基準第 F 部分第 IV 章第 4.20 節中還提到，請求項的專利標的一般是以正面表述特徵的方式來定義存在某些技術要件，但當正面表述的記載方式無法清楚、簡潔地定義出專利標的時，也可以利用負面表述的方式，例如排除式的記載方式 (disclaimer)，來表達某些特徵是不存在的。

會使用到上述排除式記載的情況，通常是在審查委員提出足以證明請求項所界定之發明違反新穎性等專利要件的引證文件時，申請人希望將請求項修改為排除原本包含到引證文件的部分，以藉此克服不予專利之事由。然而，將請求項改以排除式記載來界定專利標的，可能會導致增加新事項 (new matter) 而違反修正的相關規定，或者導致請求項有不明確、不簡潔的問題。而 EPO 經過多年來案例的累積與探討，對於是否允許以「排除式記載」的方式來修正請求項，建立了一套判斷標準，可供申請歐洲專利時之運用與參考。

二、關於原有的第 G 1/03、G 2/10 號解釋

EPO 擴大上訴委員會在 2004 年 4 月 8 日公布第 G 1/03 號解釋，其中針對「未揭露之排除」類型的修正訂立可例外允許的判斷標準，所謂「未揭露之排除」是指申請時之申請文件中未揭露欲排除之標的。根據第 G 1/03 號解釋，因為下列原因所為的排除式記載是可允許的：

1. 為了符合新穎性要件而使請求項內容與會導致擬制喪失新穎性的引證文件有所區隔；
2. 為了符合新穎性要件而使請求項內容與「意外預期(accidental anticipation)」有所區隔，所謂「意外預期」是指該預期與申請專利之發明無關且差距甚遠，使得熟悉該領域的技術人員在做出 (making) 該發明時，完全不會考量該預期者；
3. 在請求項內容中排除因非技術理由而被認定不准專利之專利標的的情形。

然而，上述第 G 1/03 號解釋僅規範了「欲在請求項中排除之標的未揭露於原申請時之申請文件」的情況的判斷方法，但對於「在請求項中排除已揭露於原申請時之申請文件的標的」是否違反 EPC 第 123 條第 2 項之規定的判斷方法仍未有明確指示，以致在各判決中迭有不同見解。

故 EPO 擴大上訴委員會在 2011 年 8 月 30 日再公布第 G 2/10 號解釋，其中針對「揭露之排除」類型的修正訂立允許修正之判斷標準，所謂「揭露之排除」是指申請時之申請文件中已揭露欲排除之標的。第 G 2/10 號解釋對「揭露之排除」類型的修正之判斷建立了一個「黃金標準(gold standard)」如下：

1. 在一請求項的修正中導入排除式的記載以將申請時之申請文件中所揭露的專利標的排除，若在導入該排除式記載之後，對於該技術領域具有通常知識的人來說，其他保留在該請求項中的專利標的並未明確或隱含地、直接且無歧異地揭露於申請時之申請文件中，則該修正違反 EPC 第 123 條第 2 項之規定；
2. 要判斷是否屬於前述情況，需要對正在考量之個案的整體技術情況進行技術評估，同時考慮到申請時之申請文件中所揭露的本質和範圍，以及所欲排除之專利標的的本質和範圍及經修正後仍保留在請求項中的專利標的之間的關係。

惟上述判斷標準既被擴大上訴委員會稱為「黃金標準」，且第 G 2/10 號決定中也沒有任何不能將該黃金標準應用在「未揭露之排除」類型的修正上的說明，故在某些判決當中



便被引用來協助判斷「未揭露之排除」類型的修正是否可被允許，縱使當初第 G 1/03 號解釋中並未將該黃金標準列為判斷要件，也因此使得不同的案件之間仍有分歧的判斷標準。

三、關於最新提出的第 G 1/16 號解釋

由於前述黃金標準要求：在導入排除式記載之後，對於該技術領域具有通常知識的人來說，其他保留在該請求項中的專利標的必須明確或隱含地、直接且無歧異地揭露於申請時之申請文件中。而「未揭露之排除」類型的修正中所加入的排除式記載原本就未揭露在申請時提交的申請文件中，故若將該黃金標準應用於第 G 1/03 號解釋中，則大部分的「未揭露之排除」類型的修正恐將無法通過判斷。

為了解決上述判斷標準分歧的問題，EPO 擴大上訴委員會在 2017 年 12 月 18 日又公布了第 G 1/16 號解釋，其中明確指出上述黃金標準不能適用於判斷「未揭露之排除」類型的修正是否符合 EPC 第 123 條第 2 項之規定，並進一步做出以下補充說明：

這種排除式記載的導入，不得為申請時之申請文件所揭露之內容提供技術貢獻；特別是，其不能與評估進步性或充分揭露問題具有關聯性或即將具有關聯性；該排除式記載不得超出為符合新穎性或為放棄因非技術原因而被排除在可專利性之外的專利標的所必需的限度。

四、小結

第 G 1/16 號解釋進一步釐清了「未揭露之排除」類型的修正與「揭露之排除」類型的修正的不同判斷標準，有助於申請人在申請歐洲專利的過程中判斷是否可利用排除式記載的方式來修改申請文件，以爭取獲准專利權的機會。

不論「未揭露之排除」或者「揭露之排除」，都存在許多不確定因素，運用時應留意是否能夠符合所應依循的判斷標準。其中，「未揭露之排除」類型的修正端視於審查委員所提出的引證文件，固然難以事先預防，但若能在申請文件中充分且完整地描述發明內容，將有助於進行「揭露之排除」類型的修正，使得在後續審查的過程中，該申請文件能夠提供充分的基礎來修改請求項，令該發明能與引證文件有所區隔。

參考資料：EPO 擴大上訴委員會第 G 1/03、G 2/10、G 1/16 號解釋