

**未来的决定 G 1/23 将通过尝试澄清复杂产品构成现有技术一部分的可实施性门槛
来补充 G 1/92 意见**

作者：Yann Gloaguen, Ph.D.

欧洲专利局扩大上诉委员会的未来决定 G 1/23 将阐明在先使用的（复杂）产品要构成现有技术一部分必须符合的标准，并且特别要阐明复杂产品的组成或内部结构应在多大程度上可由技术人员分析和复制。因此，决定 G 1/23 将补充既定意见 G 1/92，该意见的解释 30 年来一直是造成判例法分歧的根源。重要的是，决定 G 1/23 可能给出回答，在先使用、未实施和/或部分公开的复杂产品是从现有技术中仅排除技术人员在没有过度负担的情况下无法分析和复制的产品特征，仅排除产品的整体组成（或内部结构），还是同时排除组成（或内部结构）和产品本身。

2023 年第一次向扩大上诉委员会移送案件是由一件上诉（T 0438/19）引起，该上诉寻求推翻对专利 EP 2626911 B1 所提异议的驳回决定。该专利的权利要求 1 涉及一种适合作为太阳能电池用封装的材料，该材料包括具有特定组成（源自乙烯和 α -烯烃的结构单元含量、铝含量）和特性（MFR、密度、邵尔 A 硬度）的乙烯/ α -烯烃共聚物。T 0438/19 程序期间，当事人就以下问题持有相互冲突的观点：按照意见 G 1/92，对于评估根据 EPC 第 56 条的创造性，ENGAGE®8400（一种乙烯/1-辛烯共聚物，其在实际申请日期就已经商业化，并实现除铝含量外所有请求保护的属性）是否可以代表最接近的现有技术。争议扩展到委员会也必须考虑的现有技术文件，其中提到 ENGAGE®8400 并公开了其一些特性，该文件表明除铝含量外，ENGAGE®8400 实现了权利要求 1 的所有要求，但对其合成只字未提，而且未充分公开其组成和内部结构的所有细节。

EPC 第 54(1)(2)条规定“如果发明不构成现有技术一部分，即应将其视为新发明”；同时还规定“现有技术应视为包括在提交欧洲专利申请日期之前通过书面或口头描述、通过使用或以任何其他方式向公众提供的一切内容”。意见 G 1/92 涉及 EPC 第 54(2)条中关于产品在先使用的“向公众提供”要求的解释。

按照意见 G 1/92 的结论和摘要，“当产品已向公众提供并可由技术人员分析和复制时，其化学组成即构成现有技术一部分，无论是否可以确定用于分析该组成的特定理由”，并且“相同原则在做了适当的修正后也适用于其他产品”。关于已解决的问题，判例法中一贯采纳该意见，即技术人员是否有理由分析组成，以及该意见是否仅适用于化学产品，这两个问题的答案显然都是“否”。

相反，本移送案件涉及已向公众提供的（复杂）产品的可实施性，尤其涉及，为使该产品被视为现有技术的一部分，其组成或内部结构是否应该在无过度负担的情况下能够进行分析和复制。作为一种聚烯烃，ENGAGE®8400 具有复杂的 3D 分子结构，并由拥有特定摩尔质量、共聚单体掺入比、支化和立构规整度的异质缠结聚合链的混合物组成。聚烯烃通常在宏观水平上根据其结构有关的各种特性和统计参数来定义。在 T 0438/19 案件中，当事人辩称，在不了解商用聚合物的合成条件（例如，特定的催化剂和反应条件）的情况下，对其进行逆向工程需要大量

的研究计划，并构成技术人员的过度负担。因此，争论焦点集中在意见 G 1/92 的理由的第 1.4 款，其中，扩大委员会论证：“任何技术教导的基本目的都是使本领域的技术人员能够通过运用此教导来制造或使用给定产品。如果此教导来自于投放市场的产品，那么，本领域的技术人员将必须依靠其一般技术知识来收集使其能够制备所述产品的一切信息。如果技术人员可能发现产品的组成或内部结构，并在没有过度负担的情况下对其进行复制，那么，该产品及其组成或内部结构都会成为现有技术”。

委员会注意到，过去 30 年在适用意见 G 1/92 时采用了不同方法，从而导致在评估哪些情况构成关于商业化产品的现有技术时具有法律不确定性。具体而言，关于以下三个方面存在分歧：i) 导致产品本身（包括其化学组成/内部结构）或仅其化学组成/内部结构被排除在 EPC 第 54(2) 条定义的现有技术之外的对“向公众提供”的解释；ii) 分析所述产品需要的详细程度；iii) 对其复制性的要求。

关于(i)方面，委员会坚持认为，将产品或仅将其组成/内部结构排除在现有技术之外的区别不仅仅具有理论意义。委员会指出，在本上诉中，如果决定仅将组成排除在现有技术之外，考虑到现有技术文件（例如，所售产品的说明书）中报告的关于 8400®的部分技术信息包括了其潜在用途和优势，从而使技术人员对其特别感兴趣，产品本身（仍构成现有技术的一部分）肯定可以作为一个用于评估创造性的起点。

关于(ii)和(iii)方面，委员会考虑了应该如何严格地解释对声称现有技术产品的分析和复制要求，例如，考虑条件(ii)和(iii)是否意味着对所有特征的全面分析和相同副本的复制。委员会指出，很难找到一个本领域公认的定义，能够构成对于复杂产品（即本案中的上述共聚物）的全面分析。委员会进一步指出，在没有这种定义的情况下，评估一项商业产品是否已被复制时可能需要先对该产品作出定义，而这种定义似乎取决于对所分析的组成或结构方面和所需的同一性程度作出的慎重选择，因此会在评估新颖性时引入主观性，进而造成法律上的不确定性。

作为一项额外考虑因素，专利权人/被请求人认为，如果商业产品的生产需要受到自愿保密的专有技术，并且所述产品在没有该信息的情况下无法实施，那么在这种情况下，将所述产品包括在现有技术中可能会导致发明人被剥夺就其对该技术作出的贡献理应获得的回报，因为这会向公众公开该商业产品的实际制备方法。为反驳这一立场并举例说明本案件，异议人/上诉人提到了众所周知属于秘密的可口可乐配方，并问道，假设权利要求仅定义一种含有焦糖色的碳酸饮料，可口可乐怎么会不被视为破坏该专利主题的新颖性。

以下问题交由扩大上诉委员会决定：

1. 对于在欧洲专利申请提交日期之前投放市场的产品，是否应仅因为其组成或内部结构在该日期之前无法由技术人员在没有过度负担的情况下进行分析和复制而根据 EPC 第 54(2) 条规定被排除在现有技术之外？

2. 如果对问题 1 的回答是“否”，那么，申请日期之前向公众提供的有关该产品的技术信息（例如，通过出版技术手册、非专利或专利文献）是否属于 EPC 第 54(2) 条规定的现有技术，而不管该产品的组成或内部结构是否可以在该日期之前由技术人员在没有过度负担的情况下进行分析和复制？

3. 如果对问题 1 的回答为“是”或对问题 2 的回答为“否”，那么，在意见 G 1/92 的意义内，应采用哪些标准来确定产品的组成或内部结构是否可以在没有过度负担的情况下进行分析和复制？特别是，是否要求产品的组成和内部结构完全可分析和完全可复制？

仅因为复杂产品在部分上难以分析或复制而将其排除在现有技术之外将会导致实务中的重大转变。因此，预计未来的决定 G 1/23 将阐明复杂产品为构成现有技术而必须满足的可实施性标准。这是在最近发布了与可实施性相关的重要决定的背景下发生的，例如 G 2/21（依据声称的创造性的技术效果 - 合理性）或 T 43/18（确认更高的纯度可能具有新颖性，从而将可专利性障碍从新颖性转移到创造性）。虽然所述案件是涉及化学主题，但毫无疑问，G 1/23 的结果将对涉及复杂产品的所有技术领域产生影响，仅举几个例子，其可以是化学化合物和组合物、抗体、由多个部件制成的机械和电气设备或系统。