

**未來的決定 G 1/23 將通過嘗試澄清複雜產品構成現有技術一部分的可實施性門檻
來補充 G 1/92 意見**

作者：Yann Gloaguen, Ph.D.

歐洲專利局擴大上訴委員會的未來決定 G 1/23 將闡明在先使用的（複雜）產品要構成現有技術一部分必須符合的標準，並且特別要闡明複雜產品的組成或內部結構應在多大程度上可由技術人員分析和複製。因此，決定 G 1/23 將補充既定意見 G 1/92，該意見的解釋 30 年來一直是造成判例法分歧的根源。重要的是，決定 G 1/23 可能給出回答，在先使用、未實施和/或部分公開的複雜產品是從現有技術中僅排除技術人員在沒有過度負擔的情況下無法分析和複製的產品特徵，僅排除產品的整體組成（或內部結構），還是同時排除組成（或內部結構）和產品本身。

2023 年第一次向擴大上訴委員會移送案件是由一件上訴（T 0438/19）引起，該上訴尋求推翻對專利 EP 2626911 B1 所提異議的駁回決定。該專利的權利要求 1 涉及一種適合作為太陽能電池用封裝的材料，該材料包括具有特定組成（源自乙烯和 α -烯烴的結構單元含量、鋁含量）和特性（MFR、密度、邵爾 A 硬度）的乙烯/ α -烯烴共聚物。T 0438/19 程序期間，當事人就以下問題持有相互衝突的觀點：按照意見 G 1/92，對於評估根據 EPC 第 56 條的創造性，ENGAGE®8400（一種乙烯/1-辛烯共聚物，其在實際申請日期就已經商業化，並實現除鋁含量外所有請求保護的特性）是否可以代表最接近的現有技術。爭議擴展到委員會也必須考慮的現有技術文件，其中提到 ENGAGE®8400 並公開了其一些特性，該文件表明除鋁含量外，ENGAGE®8400 實現了權利要求 1 的所有要求，但對其合成隻字未提，而且未充分公開其組成和內部結構的所有細節。

EPC 第 54(1)(2)條規定“如果發明不構成現有技術一部分，即應將其視為新發明”；同時還規定“現有技術應視為包括在提交歐洲專利申請日期之前通過書面或口頭描述、通過使用或以任何其他方式向公眾提供的一切內容”。意見 G 1/92 涉及 EPC 第 54(2)條中關於產品在先使用的“向公眾提供”要求的解釋。

按照意見 G 1/92 的結論和摘要，“當產品已向公眾提供並可由技術人員分析和複製時，其化學組成即構成現有技術一部分，無論是否可以確定用於分析該組成的特定理由”，並且“相同原則在做了適當的修正後也適用於其他產品”。關於已解決的問題，判例法中一貫採納該意見，即技術人員是否有理由分析組成，以及該意見是否僅適用於化學產品，這兩個問題的答案顯然都是“否”。

相反，本移送案件涉及已向公眾提供的（複雜）產品的可實施性，尤其涉及，為使該產品被視為現有技術的一部分，其組成或內部結構是否應該在無過度負擔的情況下能夠進行分析和複製。作為一種聚烯烴，ENGAGE®8400 具有複雜的 3D 分子結構，並由擁有特定摩爾品質、共聚單體摻入比、支化和立構規整度的異質纏結聚合鏈的混合物組成。聚烯烴通常在宏觀水準上根據與其結構有關的各種特性和統計參數來定義。在 T 0438/19 案件中，當事人辯稱，在不瞭解商用聚合物的合成條件（例如，特定的催化劑和反應條件）的情況下，對其進行逆向工程需要大量

的研究計畫，並構成技術人員的過度負擔。因此，爭論焦點集中在意見 G 1/92 的理由的第 1.4 款，其中，擴大委員會論證：“任何技術教導的基本目的都是使本領域的技術人員能夠通過運用此教導來製造或使用給定產品。如果此教導來自於投放市場的產品，那麼，本領域的技術人員將必須依靠其一般技術知識來收集使其能夠製備所述產品的一切資訊。如果技術人員可能發現產品的組成或內部結構，並在沒有過度負擔的情況下對其進行複製，那麼，該產品及其組成或內部結構都會成為現有技術”。

委員會注意到，過去 30 年在適用意見 G 1/92 時採用了不同方法，從而導致在評估哪些情況構成關於商業化產品的現有技術時具有法律不確定性。具體而言，關於以下三個方面存在分歧：i) 導致產品本身（包括其化學組成/內部結構）或僅其化學組成/內部結構被排除在 EPC 第 54(2) 條定義的現有技術之外的對“向公眾提供”的解釋；ii) 分析所述產品需要的詳細程度；iii) 對其複製性的要求。

關於(i)方面，委員會堅持認為，將產品或僅將其組成/內部結構排除在現有技術之外的區別不僅僅具有理論意義。委員會指出，在本上訴中，如果決定僅將組成排除在現有技術之外，考慮到現有技術文件（例如，所售產品的說明書）中報告的關於 8400® 的部分技術資訊包括了其潛在用途和優勢，從而使技術人員對其特別感興趣，產品本身（仍構成現有技術的一部分）肯定可以作為一個用於評估創造性的起點。

關於(ii)和(iii)方面，委員會考慮了應該如何嚴格地解釋對聲稱現有技術產品的分析和複製要求，例如，考慮條件(ii)和(iii)是否意味著對所有特徵的全面分析和相同副本的複製。委員會指出，很難找到一個本領域公認的定義，能夠構成對於複雜產品（即本案中的上述共聚物）的全面分析。委員會進一步指出，在沒有這種定義的情況下，評估一項商業產品是否已被複製時可能需要先對該產品作出定義，而這種定義似乎取決於對所要分析的組成或結構方面和所需的同一性程度作出的慎重選擇，因此會在評估新穎性時引入主觀性，進而造成法律上的不確定性。

作為一項額外考慮因素，專利權人/被請求人認為，如果商業產品的生產需要受到自願保密的專有技術，並且所述產品在沒有該資訊的情況下無法實施，那麼在這種情況下，將所述產品包括在現有技術中可能會導致發明人被剝奪就其對該技術作出的貢獻理應獲得的回報，因為這會向公眾公開該商業產品的實際製備方法。為反駁這一立場並舉例說明本案件，異議人/上訴人提到了眾所周知屬於秘密的可口可樂配方，並問道，假設權利要求僅定義一種含有焦糖色的碳酸飲料，可口可樂怎麼會不被視為破壞該專利主題的新穎性。

以下問題交由擴大上訴委員會決定：

1. 對於在歐洲專利申請提交日期之前投放市場的產品，是否應僅因為其組成或內部結構在該日期之前無法由技術人員在沒有過度負擔的情況下進行分析和複製而根據 EPC 第 54(2) 條規定被排除在現有技術之外？

2. 如果對問題 1 的回答是“否”，那麼，申請日期之前向公眾提供的有關該產品的技術資訊（例如，通過出版技術手冊、非專利或專利文獻）是否屬於EPC 第54(2)條規定的現有技術，而不管該產品的組成或內部結構是否可以在該日期之前由技術人員在沒有過度負擔的情況下進行分析和複製？

3. 如果對問題 1 的回答為“是”或對問題 2 的回答為“否”，那麼，在意見 G 1/92 的意義內，應採用哪些標準來確定產品的組成或內部結構是否可以在沒有過度負擔的情況下進行分析和複製？特別是，是否要求產品的組成和內部結構完全可分析和完全可複製？

僅因為複雜產品在部分上難以分析或複製而將其排除在現有技術之外將會導致實務中的重大轉變。因此，預計未來的決定 G 1/23 將闡明複雜產品為構成現有技術而必須滿足的可實施性標準。這是在最近發佈了與可實施性相關的重要決定的背景下發生的，例如 G 2/21（依據聲稱的創造性的技術效果 - 合理性）或 T 43/18（確認更高的純度可能具有新穎性，從而將可專利性障礙從新穎性轉移到創造性）。雖然所述案件是涉及化學主題，但毫無疑問，G 1/23 的結果將對涉及複雜產品的所有技術領域產生影響，僅舉幾個例子，其可以是化學化合物和組合物、抗體、由多個部件製成的機械和電氣設備或系統。