

通报说明

欧洲专利局扩大上诉委员会对权利放弃的可容许性作出裁决

欧洲专利局（EPO）扩大上诉委员会（EBA）刚刚发表了各界急切等待的关于权利放弃的可容许性的决定。

扩大上诉委员会被要求对当有关的权利放弃在原始提出的申请中没有依据（所谓的“未透露的权利放弃”）时，是否允许以及在什么情况下可以允许在权利要求书中放弃权利作出裁决。此项送交的理由是上诉技术委员会的一项决定（T323-97），该决定建议不应因为添加的事项而允许未透露的权利（根据欧洲专利公约（EPC）第 123(2) 条款）。以前，欧洲专利局的做法一直是权利要求书可以允许未透露的权利放弃，条件是它们被用来避免可以仅仅根据 EPC 第 54(3) 条款用于新颖性引证的或者是一种“意外的”预期的先有技术（虽然在法学上，关于构成意外透露的定义仍有异议）。然而，权利放弃不能用来将权利要求与发明步骤评价有关的先有技术区分开来。

扩大上诉委员会已做出决定，认为 T323/97 中的决定是不正确的，而且从根本上说，应当继续遵照以前建立起来的欧洲专利局做法。所以，扩大上诉委员会已声明

- 如果权利放弃在原始提出的申请中没有依据，则权利放弃不构成添加的事项，只要它：
 - 根据 EPC 第 54(3) 条款（“仅新颖性”的先有技术），确定一项权利要求与先有技术的界线；或者
 - 确定权利要求与意外预期的界线；或者
 - 放弃被排除在可获得专利性之外的主题事项（这里可以列举的一个例子是在转基因动物的权利要求中放弃人类）
- 任何与发明步骤评价有关或变得有关或者具有充分性/实现性的未透露的权利放弃不能作为增加的事项。

扩大上诉委员会还提供了下述关于权利放弃的有帮助的指导：

- 意外预期是“与声称的发明极不相关和并远离声称的发明，以致熟悉该项技术的人在进行发明时决不会对它加以考虑”。
- 权利放弃不应“为了恢复新颖性”而排除任何其它主题事项，“或者排除已经被排除在可获得专利性之外的事项。”
- 权利放弃必须符合对于权利要求的语言要求，使用清楚简洁的语言。
- 如果一项权利要求经修改后包括一项可允许的权利放弃，如果优先权申请不包含该项权利放弃，权利要求将不会失去优先权。

欧洲专利局的审查和反对部门，以及一些上诉技术委员会过去已暂不考虑审理结果取决于扩大上诉委员会决定的案例。既然这个决定已经发表，这些案例现在大概会继续审理。

如要得到更多的细节，请访问欧洲专利局网站：http://legal.european-patent-office.org/dg3/updates/2004_04_19.htm

如有问题，务请与 Nick Lee (nlee@kstrode.co.uk) 或与您通常联系的凯斯专利事务所（Kilburn & Strode）顾问进行联系。