

# 欧陆专利判例法每月速递（2025 年 2 月）

庞大伟

（本文于 2025 年 2 月 10 日在本所微信公众号“SSM 知识产权”首发）

## **A. 欧洲专利局上诉委员会**

### **A.1 G 1/24: 扩大上诉委员会（EBoA）的初步意见**

#### **A.1.1 背景**

技术上诉委员会 3.2.01 在其判决 T 0439/22 中向 EBoA 提出了以下三个问题：

1. 在依据《欧洲专利公约》（EPC）第 52 条至第 57 条评估一项发明的可专利性时，对专利权利要求的解释是否应适用 EPC 第 69 条第 1 款第 2 句以及《关于解释〈欧洲专利公约〉第 69 条的议定书》（编译者注：以下简称《议定书》）第 1 条的规定？
2. 在解释权利要求以评估可专利性时，是否可以参考说明书和附图？如果可以，是一般性地允许，还是仅在本领域技术人员单独阅读权利要求时认为其不清楚或含混的情况下才允许？
3. 在解释权利要求以评估可专利性时，是否可以忽略说明书中对权利要求中使用的术语明确给出的定义或类似信息？如果可以，在什么条件下可以忽略？

#### **A.1.2 关于问题 1**

EBoA 认为问题 1 是可受理的，并且至少引发了两个需要讨论的问题：

- a) EPC 第 69 条第 1 款第 2 句以及《议定书》第 1 条所规定的解释原则，在依据 EPC 第 52 条至第 57 条判定一项发明的可专利性时，是否适用于对专利权利要求的解释；
- b) 在依据 EPC 第 52 条至第 57 条判定一项发明的可专利性时，EPC 第 69 条第 1 款以及《议定书》第 1 条是否可以作为对专利权利要求进行解释的原则的法律依据。

#### **A.1.3 关于问题 2**

EBoA 认为问题 2 是可受理的，并且目前认为在解释权利要求的过程中可以参考说明书和附图。

#### **A.1.4 关于问题 3**

EBoA 目前认为问题 3 不可受理，因为对于提交问题的技术上诉委员会而言，对所涉案件作出判决并不需要对该问题作出回答。

#### **A.1.5 进一步说明**

上述观点将会在定于 2025 年 3 月 28 日举行的口审程序中进行讨论。口审程序中也可能讨论其他问题。不过，EBoA 不受前述任何意见的约束。

## **A.2 EPO 最新版《审查指南》中引入的新判决**

### **A.2.1 与 G 4/19 相关的新判决**

#### **A.2.1.1 G 4/19 (已收入现行 2024 版《审查指南》中)**

摘要说明:

1. 如果一件欧洲专利申请的权利要求的主题与已授予同一申请人的欧洲专利相同，且该专利不属于 EPC 第 54 条第 2 款和第 3 款规定的现有技术，则可以依据 EPC 第 97 条第 2 款和第 125 条驳回该申请。

2. 无论该申请是:

(a)与已授权欧洲专利的申请同日提交;

(b)导致已授权欧洲专利的欧洲专利申请的在先申请或分案申请 (EPC 第 76 条第 1 款);

(c)与导致已授权欧洲专利的欧洲专利申请声明相同的优先权 (EPC 第 88 条),

都可以基于上述法律依据驳回该申请。

#### **A.2.1.2 T 1128/19**

上诉人既是已授权母案专利的专利权人，也是所涉分案申请的申请人。

本案的主请求和几个辅助请求中的权利要求 1 是已授权母案专利的权利要求 1 与母案专利的某些从属权利要求的组合，这违反了 G 4/19 中规定的原则。

### **A.2.2 与 G 2/21 相关的新判决**

#### **A.2.2.1 G 2/21 (已收入现行 2024 版《审查指南》中)**

摘要说明:

I. 专利申请人或专利权人提交的用于证明所主张的发明具有创造性而依赖的技术效果的证据，不得仅以该效果所基于的证据在涉案专利申请日之前未公开且在申请日之后提交为由而被忽视。

II. 如果本领域技术人员在公知常识的基础上，根据原始提交的申请文件能够得出所述技术效果包含在技术教导中，并且由原始公开的相同发明所体现，那么专利申请人或专利权人可以将该技术效果用于支持发明的创造性。

#### **A.2.2.2 T 116/18**

a) “包含在技术教导中”

关于 G 2/21 摘要说明 II 中“包含在技术教导中”这一要求，所声称的技术效果与权利要求的主题只需在概念上包含在原始提交的申请的最宽泛技术教导中即可。

这意味着该效果不必通过正面的文字表述在申请中明确披露。例如，只要本领域技术人员在公知常识的基础上，根据原始提交的申请文件认识到该效果与权利要求的主题必然相关，这也就足够了。

b) “由原始公开的不同发明所体现”

关于 G 2/21 摘要说明 II 中“由原始公开的不同发明所体现”这一要求需要考虑以下问题：本领域技术人员以申请日时所具备的公知常识为基础，根据原始提交的申请文件，是否有合理理由怀疑所讨论的技术教导，即所声称的技术效果与权利要求的主题，是最初公开的发明（即原始提交的申请的最宽泛技术教导）的一个实施例？

换句话说，这个问题也可以表述为：本领域技术人员以申请日时所具备的公知常识为基础，根据原始提交的申请文件，是否有合理理由怀疑所声称的技术效果可以通过权利要求的主题来实现？

除非上述问题的答案是肯定的，否则这一要求即得到满足。

#### **A.2.2.3 T 1989/19**

该技术上诉委员会强调，“包含在技术教导中”和“由原始公开的不同发明所体现”这两个标准必须同时满足。

### **B. 统一专利法院 (UPC)**

#### **B.1 UPC\_CoA\_30/2024**

摘要说明：

在缔约成员国法院判定存在侵犯欧洲专利的行为以及侵权人原则上负有义务支付损害赔偿金之后，UPC 的管辖权包括单独提起的确定损害赔偿金的诉讼。

UPC 对 2023 年 6 月 1 日《统一专利法院协定》(UPCA) 生效之前实施的侵权行为具有管辖权，前提是所援引的欧洲专利在该日尚未失效。

#### **B.2 UPC\_CoA\_480/2024**

摘要说明：

1. 公众通常有权获取书面诉状和证据。公众成员获取初审法院 (CFI) 卷宗中的诉状和证据的普遍诉求，通常在一审程序终结的判决或裁定作出之后产生。

2. 无论是否存在以下情况，这一原则均适用：

- 针对该判决或裁定的上诉是否正在进行;
- 作出的裁定是否涉及临时措施申请 (《程序规则》第 206 条);
- 相关信息和证据是否也涉及其他程序, 例如因为它们涉及同一专利或同族中的专利;
- CFI 的判决是否涉及案件中的所有论点和证据。

### **B.3 UPC\_CFI\_164/2024**

摘要说明:

1. 如果申请所依据的法律条款引用错误, 但根据申请人为支持其申请而提出的法律论点和事实依据能够确定正确的法律依据, 那么法院仍有义务审理该申请。
2. 在发出关于诉讼费用担保的命令以及随后的任何上诉之后, 如果该命令所依据的事实情况发生变化, 受该措施影响的一方以及从该措施中受益的一方, 均可以向法院申请撤销该命令或变更其条款。即使没有具体和直接的法律规定, 赋予当事人这一机会也是必要的, 以便使该措施与其目的相一致, 即解决诉讼费用无法收回或难以收回的风险。
3. 如果诉讼费用担保金额是根据原告指明的诉讼价值所确定的可收回费用的最高限额具体设定的, 那么随后索赔损害赔偿金的减少与该价值的确定无关, 因为根据《程序规则》第 370 条第 6 款, 该价值应反映原告在提起诉讼时所追求的客观利益, 此后对该利益的任何修改均不产生影响。

### **B.4 UPC\_CFI\_355/2023**

摘要说明:

1. 如果被告的住所地在缔约成员国 (此处指德国), UPC 对涉及涉案专利英国部分的侵权诉讼具有管辖权; 这在被告针对涉案专利的德国部分提出反诉要求撤销该专利时仍然适用。即便在此情况下, 对于涉及英国部分的侵权诉讼 UPC 仍有管辖权审理此案。
2. 权利要求中使用的术语通常应在其出现的权利要求的上下文中赋予最宽泛的技术上合理的含义。EPC 第 69 条及其议定书并不能成为依据说明书或附图通过缩小权利要求的解释来排除权利要求字面涵盖内容的理由。只有在基于具体案件的情况有令人信服的理由时, 才允许对权利要求进行偏离本领域技术人员对其中所用术语的更宽泛的一般理解的缩小解释。
3. 隐含公开仅指现有技术文件中明确提及内容的明确、直接和无歧义的结果。因此“隐含公开”涵盖了本领域技术人员客观上认为必然隐含在现有技术文件明确内容中的任何特征, 例如鉴于一般科学规律。如果本领域技术人员在实施现有技术文件的教导时, 必然会得到属于权利要求范围内的结果, 那么该权利要求的特征也被隐含公开。已知产品是否具有隐含特征, 不取决于现有技术文件或其一般常识是否将本领域技术人员

的注意力引向该特定特征，而仅取决于从纯粹客观的角度来看，该产品是否必然具备该特征。

4. 为符合 EPC 第 123 条第 2 款的规定，修改后的权利要求的主题必须在原始申请中直接且明确地传授给本领域技术人员。直接传授要求该主题在原始申请中作为具体、明确界定且可识别的单个实施例进行传授，无论是明确地还是隐含地，且无需运用任何演绎技巧。明确传授要求必须毫无疑问（而不仅仅是有可能）地确定修改后的权利要求所主张的主题在原始提交的申请中已如此披露。

编译者注：我们将针对这一判决撰写一篇详细的分析文章。

## **C. 德国联邦最高法院**

### **C.1 X ZR 120/22**

摘要说明：

如果在类似装置中采用一种在现有技术中已公开的驱动机构，该驱动机构除了能实现类似装置所需功能外，还能实现另外一项功能，且现有技术明确提及这两种不同功能，并且它们彼此易于区分，那么在类似装置中采用该驱动机构也是显而易见的。

### **C.2 X ZR 77/23**

摘要说明：

对于成功的合理预期的要求无法以普遍适用的方式来表述。必须针对每一个具体案例进行判定。要考虑所涉专业领域、专业人员面临的激励程度、采取并推进某一特定方法所需付出的努力、可能考虑的任何替代方案，以及它们各自的优缺点。

\* \* \*

## **SSM – 您位于慕尼黑的专利律师事务所**

### **您的专利、商标侵权、许可和外观设计保护专家**

120 余年来，我们一直致力于保护和捍卫您的知识产权 – 您的构思、创新与技术。我们的专利律师来自机械工程、电气工程、信息技术、软件、物理和化学等领域，具备极高的专业素养和丰富的实践经验。我们将与您携手合作，为您开发量身定制的解决方案，通过德国本土和国际知识产权鼎力支持您实现目标。此外，我们的律师将与您一道面对诉讼案件和合同谈判。我们为客户竭诚服务多年，并视自己为您团队的一部分 – 通过受保护的知识产权提供可持续的附加经济价值，这是我们和您的共同目标。