

聚焦欧洲统一专利法院 2024 年年度报告（中）：一审法院判例法

庞大伟

（本文于 2025 年 2 月 19 日在本所微信公众号“SSM 知识产权”首发）

导言：在前一篇文章聚焦欧洲统一专利法院 2024 年年度报告（上）：看点和统计数据中，我们介绍了欧洲统一专利法院 2024 年年度报告的主要看点和报告中披露的统计数据。本文将介绍年度报告中引用的一审法院判例。

目录

1. 诉讼程序语言的变更
2. 中止诉讼与欧洲专利局（EPO）异议程序
3. 延长时限的理由
4. 替代送达
5. 费用担保
6. 证据保全令
7. 临时措施
8. 并行程序
9. 保密与公众访问
10. 保护范围

1. 诉讼程序语言的变更

1.1 UPC_CFI_88/2024（UPC 汉堡地方分庭）

在决定是否将诉讼程序语言变更为专利授权使用的语言时，应考虑与案件相关的所有情况以及各方的立场。

如果平衡各方利益的结果等同（此处双方均为在全球范围内运营的跨国公司），被告的立场是决定性因素。

1.2 UPC_CFI_525/2024（UPC 汉堡地方分庭）

在达成关于变更诉讼程序语言的协议并随后请求翻译现有文件的情况下，法庭应考虑所有相关方使用专利授权语言迅速处理案件的整体利益，并且讨论应基于原始提交方提供的英文书面陈述和证据。

2. 中止诉讼与欧洲专利局（EPO）异议程序

2.1 UPC_CFI_80/2023（UPC 慕尼黑中央分庭）

法庭有权酌情中止诉讼以等待 EPO 的任何相关决定，前提是该决定预计会迅速作出。

EPO 的决定何时做出应有具体的预期（即已知的时间点），且该日期应在不久的将来，以便明确预期该决定在 UPC 作出裁定之前送达。

法庭在根据《统一专利法院协定》（UPCA）第 33 条第 10 款和《程序规则》（RoP）第 295 条 a 款行使自由裁量权时，必须评估相关事实和情况，并考虑双方的利益。如果双方的利益不一致，法庭在裁定中止诉讼的请求时必须权衡各方的利益。

2.2 UPC_CFI_380/2023（UPC 北欧-波罗的海地区分庭）

如果涉案专利也是 EPO 异议程序的主题，则 UPCA 第 33 条第 10 款和 RoP 第 295 条 a 款赋予法庭在书面程序中中止诉讼的可能性，前提是 EPO 可能迅速作出决定。RoP 第 118.2 条 b 款尽管包含在某些情况下中止诉讼的义务，但仅适用于口头程序。这从第 118 条的标题（“实质裁决”）以及它位于 RoP 中规定口头程序的章节中可以得出。

根据 UPCA 第 33 条第 3 款(b)提出的中止诉讼申请，如果在地方或地区分庭提交时没有人提出分别审理，则可能被驳回。

3. 延长时限的理由

UPC_CFI_169/2024（UPC 汉堡地方分庭）

与位于欧洲以外的供应商协调的必要性（其组件是侵权指控的核心）通常不构成延长时限的令人信服的理由。

对被告施加的严格保密义务通常不构成延长的理由，因为 RoP 特别为此目的提供了保护机密信息的可能性（RoP 第 262A 条）。

4. 替代送达

UPC_CFI_495/2023（UPC 巴黎地方分庭）

由于英国是非欧盟国家，法庭根据《海牙送达公约》和 RoP 第 274 条进行了送达。根据 RoP 第 275.2 条，当送达尚未完成时，接受原告提出的替代方法是合理的（原告通过 FEDEX 和 DHL 发送信件，并提供了法警关于信件内容、发送和签收的报告）。

5. 费用担保

UPC_CFI_54/2024（UPC 慕尼黑地方分庭）

法庭在根据 UPCA 第 69 条第 4 款和 RoP 第 158 条行使自由裁量权时，必须根据各方提出的事实和论据，确定原告的财务状况是否引起了合理且真实的担忧，即法庭命令中的费用可能无法获取，或者法庭的命令可能无法执行或以不合理的方式执行。

提出费用担保请求的被告有责任证明为什么在特定情况下费用担保是适当的。一旦请求中的理由和事实以可信的方式提出，原告有责任以实质性的方式反驳这些理由和事实，特别是因为该方通常对其财务状况有了解和证据。原告有责任论证为什么费用担保会不合理地干涉其获得有效救济的权利。

原告与被告的相对财务状况本身并不是 RoP 第 158 条下的标准，特别是当特殊目的专利执行实体的有限资金是有意的商业决策时。

6. 证据保全令

UPC_CFI_397/2023（UPC 巴黎地方分庭）

根据 UPCA 第 60 条，申请人必须提供合理可用的侵权证据以支持证据保全请求（并在申请时提供）。

如果申请人为向 UPC 提交证据保全申请花费了少于三个月的时间，则可以认为这是在“标准程序”而非“紧急程序”下的合理延迟（根据 RoP 第 194.2 条）。

根据 RoP 第 196.4 条，授权措施必须按照实施地的国家法律执行（在本案中为法国法律 - 由法庭指定并在实施部分明确提及的一名专家执行，并由法警协助）。

根据 UPCA 第 58 条和 RoP 第 196.1 条 d 款，法庭可以命令负责执行措施的专家收集的任何信息和文件仅限各方代理人访问，并制定保密协议以识别需要保密的案件相关信息和被视为“商业秘密”的信息（根据欧盟第 943/2016 号指令关于商业秘密保护的定义）。

7. 临时措施

7.1 UPC_CFI_201/2024（UPC 慕尼黑地方分庭）

对于涉及合成物的产品权利要求，申请人（编译者注：指侵权诉讼原告）只需指控并证明在被告根据 UPCA 第 25 条进行任何使用行为时，所涉合成物具有专利权利要求的所有特征，或者存在被告在未来进行此类使用行为的紧迫危险。申请人无需说明并证明为什么合成物具有专利权利要求的所有特征。

在成员国之外分销侵权合成物并在成员国境内以相同名称对该合成物进行广告宣传，可能会产生未来在成员国境内制造、广告宣传和分销侵权合成物的首次侵权风险。

在本案中，为了消除首次侵权的风险，被告应提供带有惩罚条款的停止和终止声明。仅靠“相反行为”是不够的。

在授予临时措施的程序中，不可能对所有针对专利有效性的论据进行全面审查，这些论据可能像在无效程序中使用的一样众多。相反，通常必须将针对专利有效性的论据数量从被告的角度减少到最佳三个（UPC_CFI_443/2023 ACT_589207/2023（慕尼黑地方分庭），2024 年 5 月 21 日命令，第 3 段）。其背景是，虽然对事实问题的即时评估是可能的，但对法律问题的即时审查是不可能的。法庭要么审查法律问题，要么不审查。如果法庭决定审查该问题，它将全面审查。因此，考虑到程序的即时性，唯一的方法是减少需要全面审查的法律问题的数量。这通过要求将论据数量限制为三个来明确。由于被告有责任挑战有效性的推定，因此选择在即决程序中由合议庭详细审查的三个论据是被告的主要责任。

7.2 UPC_CFI_165/2024（UPC 杜塞尔多夫地方分庭）

即将发生的侵权情况可能由某些情况所表征，这些情况表明侵权尚未发生，但潜在侵权者已经为其发生做好了准备。侵权只是开始行动的问题。准备工作已经全部完成。这些情况必须根据具体情况进行评估。

7.3 UPC_CFI_317/2024（UPC 里斯本地方分庭）

关于临时措施申请，法庭必须能够从申请中客观地得出结论，认为存在紧迫性，因此需要提前保护申请人的权利。申请人必须根据案件的具体事实说服法庭，其没有不必要地延迟程序。为此申请人必须向法庭提供其得知侵权的具体时间信息。如果申请人未提及该日期且法庭无法确定，法庭只能依赖指控侵权的日期来评估是否存在不合理的延迟。

7.4 UPC_CFI_368/2024（UPC 杜塞尔多夫地方分庭）

在 UPC 程序中，欧洲专利的专利权人被视作专利的实质所有人。然而，如果专利权人在欧洲专利登记簿或各国登记簿中注册，则可以初步依赖可反驳的推定（RoP 第 8.5 条 c 款）。这种与注册专利相关的可反驳推定是一种强有力的推定，只有名称明显错误的情况下才能在临时措施程序中被反驳。

如果被告声称申请人未善意行事，因为申请人非法占有了涉案专利并损害了其利益，但被告未及时在各国法院提起确权诉讼，则不能在对利益进行权衡时考虑这一点。

在回答涉案专利是否更有可能无效的问题时，不能从专利的一般无效率中得出结论。只有涉案专利本身是相关的。

8. 并程序

8.1 UPC_CFI_255/2023 (UPC 巴黎中央分庭)

UPC 框架并不排除专利可能被不同主体攻击，即使这些主体之间存在组织联系或商业关系，并且对不同的权利要求进行攻击，即使这些权利要求基于相同的无效理由。全资子公司可以在中央分庭提起单独的无效诉讼，即使其母公司已经在 UPC 的另一个分庭提起了侵权和无效诉讼。

8.2 UPC_CFI_380/2024 (UPC 米兰中央分庭)

并行处理两起案件，并在每起案件中任命两名法官，足以防止作出相互矛盾的决定。

8.3 UPC_CFI_201/2023 (UPC 杜塞尔多夫地方分庭)

即使合议庭应根据 UPCA 第 33 条第 3 款尽快在书面程序结束后根据 RoP 第 37.1 条就诉讼程序作出命令，合议庭可以根据 RoP 第 37.2 条提前作出决定，前提是它考虑了各方的意见并给予他们听证权。

联合审理侵权诉讼和无效反诉是适当的，即使可能仅出于效率原因。从实质角度来看，这也是有利的，因为它允许构成相同的同一合议庭基于对涉案专利的统一解释对有效性和侵权问题作出决定。

尽管化学/制药领域的有效性和侵权问题可能具有挑战性，但合议庭由在专利法方面经验丰富且熟悉该领域复杂问题的法官组成。指派具有相关技术领域经验的技术法官可以毫无疑问地确保地方分庭能够决定这两个问题。

9. 保密与公众访问

9.1 UPC_CFI_355/2023 (UPC 杜塞尔多夫地方分庭)

在决定是否授予对涉嫌机密信息的保护时，法庭必须权衡一方对档案中包含的文件拥有不受限制访问权的权利（这保证了基本听证权）与另一方保护其机密信息的利益。

寻求保护机密信息的一方首先必须提出足够充分的论据，说明为什么其认为相关信息应受到保护。因此仅仅依赖一般情况（如双方之间存在竞争）是不够的。法庭必须能

够理解为什么申请人认为具体信息是敏感且机密的。因此有必要对书面陈述中每一部分被编辑的内容进行说明，为什么这部分内容构成机密信息。

一旦收到足够的解释，法庭将决定需要达到何种程度的确定性才能采信申请人的指控是真实的。根据争议的实质内容，说服法庭信息具有机密性质的必要程度可能有所不同。

在接下来的步骤中，法庭必须在适当保护所述机密信息与原告获得足够信息以行使其听证权之间取得平衡。在此背景下，RoP 第 262A.6 条明确规定，作为最重要的基本规则，至少每方的一名自然人和各自的律师或其他代表应被授予访问权，以确保公平审判。在决定限制程度时仍然需要考虑案件的具体情况。在某些情况下，限制可能对保护相关机密信息更为重要，而在其他情况下，对文件的完全访问权胜过保护利益。

9.2 UPC_CFI_131/2024 (UPC 海牙地方分庭)

为了更好地理解和监督判决是请求访问的合法理由（上诉法院判例）。

在上诉的情况下，拒绝访问一审文件不再服务于保护程序完整性的目的。

在授予访问权之前，应遵守 15 天的期限（除非在该期限内未提出上诉）。

9.3 UPC_CFI_75/2023 (UPC 慕尼黑中央分庭，2024 年 8 月 22 日)

在权衡申请人的利益与 UPCA 第 45 条提到的利益时，一旦程序结束（如本案通过和解），其完整性不再受到威胁，出于利益平衡考虑，通常会倾向于根据 RoP 第 262.1 条 b 款授予对书面陈述和证据的访问权，前提是对个人数据和机密信息根据 RoP 第 262.2 条进行编辑。

9.4 UPC_CFI_75/2023 (UPC 慕尼黑中央分庭，2024 年 11 月 4 日)

如果申请人请求访问根据 RoP 第 262.2 条排除在公众访问之外的信息且没有拒绝访问的合法理由，则该信息可以提供给申请人。

9.5 UPC_CFI_230/2023 (UPC 巴黎地方分庭)

根据欧盟《商业秘密指令》第 9.3 条，法庭在决定保护机密信息的措施时，应考虑确保公平审判的需要以及授予或拒绝此类措施可能对任何一方造成的潜在损害。

虽然有必要且适当将访问权扩展到 UPC 法庭内的并行未决程序，但允许将访问权扩展到参与欧洲国家程序和美国的被告律师事务所将削弱保密措施的效率。

9.6 UPC_CFI_457/2023 (UPC 杜塞尔多夫地方分庭)

除非法庭另有命令，介入诉讼人将根据 RoP 第 315.4 条被视为一方。因此，RoP 第 262A.6 条也适用于他。因此，除其代理人外，他应至少有一名自然人有权访问被归类为机密的信息。

10. 保护范围

10.1 UPC_CFI_1/2023 (UPC 慕尼黑中央分庭)

在解释专利权利要求时，本领域技术人员不会应用语言学理解，而是借助说明书和附图确定所用术语的技术含义。在专利权利要求的整体范围内，必须能够从各个特征推断出这些特征单独和作为一个整体实际上具有的技术功能。专利说明书可以代表专利自己的“词典”。

如果本领域技术人员可以从前一申请的整体中直接且明确地推导出权利要求的主体，则权利要求中的发明应被视为与 EPC 第 87 条（优先权）中的“相同发明”。

创造性评估从现有技术中的现实起点开始。可以有多个现实起点。没有必要确定“最有希望的”起点。

通常，如果本领域技术人员有动机考虑所要求的解决方案并将其作为发展现有技术的下一步实施，则该解决方案是显而易见的。本领域技术人员是否预计在采取任何下一步时会遇到任何特定困难可能是相关的。缺乏合理的成功预期（或更一般地说：非显而易见性）并不源于以下事实：现有技术中也提出了其他解决基础问题的方法，并且/或者其他人（会）寻求这些方法。必须回答的决定性问题是所要求的解决方案是否是非显而易见的。

在评估创造性时，问题不在于本领域技术人员是否不可避免地会得出相同的结果（无论是否落入权利要求的范围）。相反，否认创造性的充分（但也是必要的）条件是，本领域技术人员在没有创造性贡献的情况下会得出落入权利要求范围内的结果。

与现有技术相比，所要求保护的主体所实现的技术效果或优势可能是创造性的一个指标。从几种可能性中任意选择的一个特征通常不能对创造性做出贡献。

10.2 UPC_CFI_373/2023 (UPC 杜塞尔多夫地方分庭)

权利要求不应限于优选实施例的范围。权利要求的范围扩展到本领域技术人员在使用说明书和附图进行解释后所理解的专利权人的权利要求。由说明书和附图整体支持的权利要求解释通常不受仅显示组件特定形状的附图的限制。根据 EPC 第 69 条第 1 款第 1 句，欧洲专利的保护范围由权利要求确定。因此权利要求定义了保护范围的外部界限。

然而，说明书和附图应用于解释权利要求。现有技术未在其中提及。将解释材料限制为说明书和附图是为了法律确定性的目的，因为保护范围可以从专利本身最终确定。这并不意味着现有技术与专利范围的定义无关，因此与权利要求的构建无关。如果现有技术在涉案专利的说明书中被讨论，则必须考虑相关因素。如果专利以特定方式与现有技术区分开来，则必须避免否定该区分的解释。

公布权（编译者注：原告请求法庭允许其在媒体上公布判决书）还包括进一步的惩罚元素。因此，只有在其他命令措施未能有效和充分确保原告的保护时，才应授予公布权。

10.3 UPC_CFI_309/2023 (UPC 巴黎中央分庭)

独立于专利权人可能提出的修改专利的申请（RoP 第 50 条第 2 款），法庭根据 UPCA 第 65 条第 3 款通过相应修改权利要求限制专利并部分无效专利。

根据处置原则（程序准则），法庭前的争议通常由当事人把控；UPCA 第 76 条第 3 款规定，法庭应根据当事人提交的请求作出决定。通过其请求的顺序，作为无效诉讼被告的专利权人可以请求法庭在评估是否部分无效专利并通过相应修改权利要求限制专利之前考虑其修改专利的申请。

UPCA 第 65 条第 3 款仅涉及已授权的专利。UPCA 第 65 条第 3 款不包含法庭评估专利权人提交的修改专利申请是否可以部分允许的义务。在修改专利的申请中，某一权利要求的集合要么是允许的（作为整体；提出的完整权利要求集合），要么是不允许的。

法庭进行的权利要求解释是一个法律问题。法庭在程序的任何阶段都可以进行解释。

10.4 UPC_CFI_230/2023 (UPC 巴黎地方分庭)

提交给法庭的争议范围无疑受当事人定义争议主题这一原则管辖，这是 UPCA 第 76 条第 1 款重申的一般法律原则，并且允许原告排除某些侵权行为，以避免在 UPC 与各国法院之间的并行管辖权带来的不便（根据 UPCA 第 83 条规定的过渡期内的“排除”）。

然而，这一原则不能限制被告对其被主张的欧洲专利的有效性提出挑战，因为没有具有约束力的法律文本明确规定了这种限制。没有必要适用第 71c 条以使 UPCA 受《布鲁塞尔条例 I》管辖。《布鲁塞尔条例 I》第 29 至 30 条直接适用于 UPCA。此外，UPCA 第 31 条明确规定：“法院的国际管辖权应根据（欧盟）第 1215/2012 号条例确定”。

* * *

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。