

聚焦欧洲统一专利法院 2024 年年度报告（下）：上诉法院判例法

庞大伟

（本文于 2025 年 2 月 24 日在本所微信公众号“SSM 知识产权”首发）

导言：在前两篇文章聚焦欧洲统一专利法院 2024 年年度报告（上）：看点和统计数据以及聚焦欧洲统一专利法院 2024 年年度报告（中）：一审法院判例法中，我们分别介绍了欧洲统一专利法院 2024 年年度报告的主要看点与报告中披露的统计数据，以及报告中引用的一审法院判例。本文将介绍年度报告中引用的上诉法院判例。

在统一专利法院体系中，上诉法院（CoA）的职能是审查一审法院（CFI）的判决和命令，并确保法律解释的一致性。这一点对于新成立的司法体系尤为重要，因为此时对于所适用法律的确定性和可预测性有着极为迫切的需求。

目录

1. 权利要求解释、临时措施
2. 充分论证、起诉状
3. 临时措施申请
4. 证据保全申请
5. 技术法官的必要性、查阅登记簿
6. 语言变更
7. 诉讼费用担保

1. 权利要求解释、临时措施

1.1 UPC_CoA_335/2023

遵守《程序规则》（RoP）第 206.2 条 b 至 e 款规定的要求关乎临时措施申请的实质内容。对此的审查是法官的职责，并且法官在依据 RoP 第 209、211 和 212 条作出决定时必须予以考虑。

专利的权利要求不仅是起点，而且是根据《欧洲专利公约》第 69 条以及《欧洲专利公约第 69 条解释议定书》确定欧洲专利保护范围的决定性依据。专利权利要求的解释不仅仅取决于所用措辞的严格字面含义。相反，说明书和附图必须始终作为解释专利权利要求的解释性辅助手段，而不仅仅是解决专利权利要求中的任何歧义。然而，这并不意味着专利权利要求仅仅起到指导作用，也不意味着在考查说明书和附图之后，权

利要求的主题还可以扩展到那些看起来是专利权人所寻求保护的内容。专利权利要求应当从本领域技术人员的角度进行解释。

运用这些原则的目的是将对专利权人的恰当保护与对第三方的充分法律确定性结合起来。这些关于专利权利要求解释原则对于评估欧洲专利的侵权和欧洲专利的有效性同等适用。

依据 RoP 第 211.2 条并结合《统一专利法院协定》(UPCA) 第 62 条第 4 款 (另见欧盟第 2004/48/EC 号指令第 9 条第 3 款), 充分的确定性要求法院基于盖然性权衡, 至少认为申请人更有可能有权提起诉讼, 且专利遭受了侵权。如果法院基于盖然性权衡, 认为专利更有可能被无效, 那么就缺乏充分的确定性。对于据称能够确立提起诉讼的权利、专利侵权或即将侵权的事实, 以及据称支持申请人请求的所有其他情况, 提出和证明的责任在于申请人; 然而, 除非决定的主题是依据 UPCA 第 60 条第 5 款结合第 62 条第 5 款, 在未听取被告意见的情况下下令采取措施, 否则对于有关专利无效的事实和据称支持被告立场的其他情况, 提出和证明的责任在于被告。

1.2 UPC_CoA_1/2024

权利要求的特征必须始终结合权利要求整体进行解释。

编译者注: 我们将就这两份判决写一篇综述文章。

2. 充分论证、起诉状

UPC_CoA_265, 267, 270, 275, 277, 279/2024

依据 RoP 第 361 条进行的程序不应导致全面的论据和证据交换, 而是必须适用于明白无误的案件, 这从“明显”一词的使用可以明确。

尽管统一专利法院的程序是一个前置式系统, 但并不要求原告预见到每一种可能的抗辩理由, 并在起诉状中包含所有论据、事实和证据并一并提交, 且此后不能再补充任何内容。尤其是当原告在起诉状中提出一项论点而被告在答辩状中对初始论点提出抗辩之后, 原告在依据 RoP 第 29 条 a 或 b 款针对被告的抗辩作出陈述并进一步对该论点进行论证时更是如此。

任何一项主张在起诉状中是否得到充分论证和支持并非依据 RoP 第 361 条来决定事项。主张是否得到充分陈述、论证以及在必要时得到证明, 应由一审法院在全面考虑所有 (进一步的) 提交材料和证据后, 在主要程序中作出决定。

一份起诉状详细阐述了作为示例的一个侵权实施例为何侵犯专利，并包含一份列出其他具有类似结构、因（基本）相同原因构成侵权的实施例的清单，就该清单中包含的实施例而言，并不会导致该诉讼明显缺乏 RoP 第 361 条所指的法律依据。

3. 临时措施申请

UPC_CoA_182/2024

上诉法院应酌情决定，综合考虑所有情况，是否在上诉程序中考虑一审法院依法未予采纳的任何提交材料。

审查临时措施程序的上诉程序的主题，原则上限于下令采取临时措施程序中所提交的材料。

为确保法律确定性和司法行政的妥善性，上诉理由陈述必须足够清晰和精确，以便被上诉人能够针对一审判决进行答辩，同时也便于上诉法院对上诉作出裁决。法院没有义务在附件中寻找和确定上诉可能依据的理由。这同样适用于另一程序中的诉状。

在作为判决基础的口头听证结束后才提交的诉状，法院在作出决定时不得再予以考虑。

RoP 第 211.4 条所指的延迟，应从申请人知晓或应当知晓其权利受到侵犯之日起计算，该侵权行为应使申请人能够依据 RoP 第 206.2 条提出有胜诉可能的临时措施申请。因此，关键时间点是申请人拥有 RoP 第 206.2d 条所指的必要事实和证据之时，或者在尽到应有的谨慎义务后应当拥有这些事实和证据之时。

RoP 第 211.4 条所指的不合理延迟是否存在，取决于具体案件的情况。

颁布临时措施并非以造成不可挽回的损害为必要条件。

RoP 第 263 条同样适用于下达临时命令的申请。

4. 证据保全申请

UPC_CoA_177/2024

依据 UPCA 第 60 条以及 RoP 第 192 条及以下条款提出的证据保全或场所检查申请，意味着请求向申请人披露这些措施的结果，包括实施措施人员撰写的报告。这是因为这些措施的合理目的是在案件实体审理程序中使用该证据（RoP 第 196.2 条和第 199.2 条），这包括利用该证据来决定是否启动实体审理程序，以及确定是否提交以及在何种程度上提交该证据。为实现该目的，向申请人或代表申请人行事的某些人员披露证据是不可或缺的。此外 RoP 第 196.1 条和第 199.1 条规定，法院可在命令中决定将证据披露给某些指定人员，并对其设定适当的保密条款。这证实了依据 UPCA 第 60 条提出的申请所启动的程序，不仅旨在证据保全和场所检查本身，还旨在向申请人披露证据。

然而，批准证据保全或场所检查申请并不意味着无条件下令向申请人披露证据。依据 UPCA 第 60 条第 1 款，该命令必须以保护机密信息为前提（另见 2004 年 4 月 29 日欧洲议会和理事会关于知识产权执法的 2004/48/EC 号指令第 7 条第 1 款，以下简称：2004/48/EC 号指令）。如果证据可能包含机密信息，这意味着法院在决定是否以及在多大程度上向申请人披露证据之前，必须听取另一方的意见。在此情况下，法院必须允许另一方查阅证据，并为该方提供机会，使其能够请求法院对某些信息予以保密，并说明保密理由。

如果另一方提出此类保密请求，法院必须为申请人提供机会，使其能够以尊重另一方潜在保密利益的方式作出回应。例如，法院可以仅允许依据 RoP 第 196.3 条 a 款被授权在执行措施期间在场的申请人代表查阅证据，并对其设定适当的保密条款。

另一方提出保密请求的机会，必须与针对证据保全或场所检查命令的可用救济措施（如依据 RoP 第 197.3 条，在未听取被告意见的情况下对证据保全命令进行复审）区分开来。因此，即使另一方决定不对证据保全或场所检查命令申请救济，法院也必须就披露请求听取该方的意见。出于同样的原因，未申请对证据保全或场所检查命令进行复审，不能被视为对证据披露的默示认可。

依据 UPCA 第 60 条第 8 款，如果申请人未在不超过 31 个日历日或 20 个工作日（以较长者为准）内，提起导致法院对案件实体问题作出裁决的诉讼（另见 2004/48/EC 号指令第 7 条第 3 款以及《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS) 第 50 条第 6 款)，法院应被告请求，确保证据保全或场所检查措施被撤销或以其他方式失效。RoP 第 198.1 条和第 199.2 条规定，该期限从法院命令中指定的日期起计算，同时考虑到 RoP 第 196.4 条所述报告的提交日期。这些规则必须结合证据保全或场所检查措施的目的进行解释，其目的是这些措施导致的结果在案件实体审理程序中得到应用（RoP 第 196.2 条和第 199.2 条）。鉴于此，作为一般原则，法院必须在命令中指定一个期限，该期限从证据披露给申请人之日起，或者从法院最终决定不允许申请人查阅证据之日起开始计算。

5. 技术法官的必要性、查阅登记簿

5.1 UPC_CoA_472/2023

在上诉法院的程序中，如果不涉及技术问题，上诉法院可以在没有技术法官参与的情况下作出裁决。

在针对依据 RoP 第 323 条（程序语言）作出的命令提起的上诉中，上诉人在 RoP 第 224.1 条 b 款和第 224.2 条 b 款规定的期限的最后一天，依据 RoP 第 9.3 条 b 款申请缩短提交答辩状期限的请求被驳回，这是考虑到被上诉人的利益和正当程序原则，即便这意味着在一审法院的程序中，答辩状必须以有争议的程序语言提交。

5.2 UPC_CoA_404/2023

UPCA 第 9 条第 1 款应作如下解释：如果上诉程序的主题仅为非技术性质，且不存在技术争议，上诉法院可以在其由三名法官组成的合议庭中，无需指定两名技术法官，即可对该事项作出裁决。但这并不影响一旦指定了技术法官，他们作为法官必须处理整个争议，包括其中的非技术方面。

当依据 RoP 第 262.1 条 b 款提出向公众成员提供书面书状和证据的请求时，必须在公众成员获取书面书状和证据的利益与 UPCA 第 45 条提及的利益之间进行权衡。这些利益包括保护机密信息和个人数据（“一方当事人或其他受影响人员的利益”），但不限于这些。司法公正和公共秩序的一般利益也必须予以考虑。司法公正的一般利益包括保护程序的完整性。

依据 RoP 第 262.1 条 b 款提出的附理由请求与依据 RoP 第 262.3 条提出的申请不同，必须加以区分。

6. 语言变更

6.1 UPC_CoA_101/2024

在基于公平原则决定是否批准将程序语言变更为专利语言的请求时，应考虑所有相关情况。相关情况应主要与具体案件以及各方的立场相关，尤其是被告的立场。如果利益权衡的结果相当，被告的立场将起决定性作用。

6.2 UPC_CoA_207/2024

各方当事人的住所地所在国家其官方语言与原告选择的程序语言一致是决定是否批准将专利语言用作程序语言的申请时的一个重要因素。

UPCA 第 49 条第 5 款并不要求将语言变更申请包含在答辩状中。在此背景下，RoP 第 323.3 条应作如下解释：它并不排除在提交答辩状之前提出该申请。通常情况下，在提交答辩状之前提出申请更为便捷，因为这可确保如果申请获得批准，语言变更能够在程序的早期阶段得以实施。

6.3 UPC_CoA_349/2024

除上诉法院在 2024 年 4 月 17 日的命令（APL_12116/2024, UPC_CoA_101/2024）中所述的情况外，在基于公平原则决定是否批准将程序语言变更为专利语言的请求时：

- 各方的内部工作语言、内部协调的可能性以及在技术问题上获得支持的可能性，均为相关情况；
- 各方之间的其他诉讼正在国家法院进行，但与本案争议及各方均无关，因此相关性较低。

7. 诉讼费用担保

UPC_CoA_101/2024

法院在依据 UPCA 第 69 条第 4 款和 RoP 第 158 条行使自由裁量权时，必须依据各方提出的事实和论据，确定原告的财务状况是否引发合理且实际的担忧，即可能的诉讼费用命令无法得到执行，和 / 或法院可能作出的诉讼费用命令不太可能得到执行，或执行起来会给当事人带来过度负担。

对于在特定案件中为何下达诉讼费用担保命令是合适的这一问题，举证和充分论证的责任在于提出该请求的被告。一旦请求中的理由和事实以可信的方式陈述，就应由原告以充分论证的方式对这些理由和事实提出质疑，尤其是因为原告通常了解自身的财务状况并掌握相关证据。原告有责任论证并说明为何诉讼费用担保命令会不恰当干涉其获得有效救济的权利。

依据 RoP 第 158 条，原告与被告的相对财务状况本身并非一项标准，特别是当为特定目的的专利实施实体提供（有限）资金是经过深思熟虑的商业决策时。

* * *

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。