

欧洲统一专利法院判例法：权利要求解释（上）

庞大伟

（本文于 2025 年 3 月 17 日在本所微信公众号“SSM 知识产权”首发）

到目前为止，现有的 UPC 判决中有很大部分都侧重于 UPC 诉讼程序方面。然而 UPC 特别是其上诉法院(CoA)也发布了若干份关于实体法的开创性判决。在本文中，我们将介绍 CoA 关于权利要求解释的两份判决。这些判决对于确定专利侵权和专利有效性至关重要，因此将为参与 UPC 诉讼的专利权人和涉嫌侵权人提供富有洞察力的指导。

1. 《欧洲专利公约》(EPC) 第 69 条及其议定书

在详细介绍上述两项 CoA 判决之前，我们在本节中先对 EPC 第 69 条第 1 款和相关的议定书进行简要概述，因为这些条款和规定构成了 CoA 判决的法律基础。

EPC 第 69 条第 1 款规定：“欧洲专利或欧洲专利申请的保护范围由权利要求确定。但是，说明书和附图应当用来解释权利要求。”从字面意义上讲，该条款本身也规定了其适用范围，即适用于确定欧洲专利或欧洲专利申请的保护范围。

《欧洲专利公约第 69 条解释议定书》（根据 EPC 第 164 条第 1 款也是 EPC 的组成部分）规定了如何解释 EPC 第 69 条。更具体地说，该议定书第 1 条规定：

“第 69 条不应解释为：欧洲专利的保护范围应理解为由权利要求中所使用措辞的严格的字面含义所定义，说明书和附图仅用于解决权利要求中出现的歧义。

也不应理解为权利要求仅起到指导作用，而实际保护范围可能扩展到本领域技术人员根据说明书和附图所考虑的专利权人所设想的范围。

相反，它应该被解释为在这两个极端之间定义一种立场，即为专利权人提供公平的保护，同时为第三方提供程度上合理的法律确定性。”

从上述引用可以看出，议定书第 1 条首先界定了对于 EPC 第 69 条的解释不应以两种极端方式进行，然后规定对 EPC 第 69 条的适当解释应处于两种极端之间，以在专利权人的利益和第三方的法律确定性之间取得平衡。议定书第 1 条的内容虽然比 EPC 第 69 条更加具体，但似乎仍然比较抽象，因为如何实现“公平保护”和“合理的法律确定性”需要根据具体情况来确定。

此外还须指出的是，专利的保护范围与专利侵权直接相关，而任何侵犯欧洲专利的行为都应根据 EPC 成员国法律处理（EPC 第 64 条第 3 款），这超出了欧洲专利局的职责范围。欧洲专利局关于 EPC 第 69 条和议定书的判例法因此集中在这些条款是否可以应

用于解释权利要求以衡量其可专利性，从而导致不同的判决结果。关于这个问题，T 0439/22 上诉委员会已将相关问题提交扩大上诉委员会以作出进一步明确决定（有关更多详细信息，请参阅下文第 4 节）。

正如我们在欧洲统一专利法院判例法：管辖权（上）一文中所介绍的，UPC 对欧洲专利侵权诉讼以及欧洲专利无效诉讼和无效反诉具有专属管辖权。由于评估相关专利的可专利性在后两项诉讼中起着核心作用，因此 UPC 如何决定 EPC 第 69 条及其相应的议定书是否适用于由其审理的侵权和无效诉讼对于专利权人和涉嫌侵权者都至关重要，尤其是当后者计划发起无效反诉作为针对侵权诉讼的应对措施时。

2. 10x Genomics/NanoString 判决

UPC 第一份具有开创性意义的关于专利权利要求解释的判决是由 CoA 在 10x Genomics 与 NanoString 之间的侵权诉讼中做出的。在本节中，我们首先介绍 CoA 确立的相应原则，然后简要讨论 CoA 如何运用该原则来做出判断。

2.1 基本原理

与之前的文章首先总结事实不同，这里我们出于其重要性首先介绍 CoA 确立的基本原理。

判决书摘要说明第 2 点指出：

“专利的权利要求不仅是起点，而且是根据 EPC 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。”（下划线为笔者所加）

与 EPC 第 69 条第 1 款和《议定书》的内容相比较（请参阅上文第 1 节），我们可以得出结论，CoA 在权利要求解释方面带来了以下改进：

- 具体化了说明书和附图在权利要求解释中的功能，即说明书和附图构成了解释专利权利要求的强制性工具（“必须始终用作解释专利权利要求的解释性辅助手段”），而 EPC 第 69 条第 1 款对此的规定不那么严格（“应当用来解释权利要求”）；
- 本领域技术人员现在在权利要求解释中起着核心作用，即必须从本领域技术人员的角度来解释权利要求，而议定书第 1 条仅规定本领域技术人员对说明书和附图的考虑不得有助于将实际保护范围扩大到专利权人所设想的范围；
- 最重要的是，上述摘要说明的最后一段明确规定，CoA 所确立的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。也就是说，只要在评估欧洲专利的可专利性时需要解释权利要求，就需要应用这些原则。换句话说，CoA 将 EPC 第 69 条及其议定书的适用范围（这些条款在字面上仅用于确定专利保护范围）扩展到评估专利的可专利性。

在下一小节中，我们将讨论 CoA 如何运用上述原则来审判有关案件。

2.2 CoA 对原则的运用

涉案专利（EP 4 108 782）涉及一种检测细胞或组织样本中多种分析物的方法。CoA 认为涉案专利的权利要求 1 中的某些特征需要解释。

CoA 首先确认一审法院（CFI）对权利要求 1 中的细胞或组织样本的解释是正确的，即将该样本解释为在结构上仍可识别为细胞或组织的样本。

权利要求 1 的表述（“细胞或组织样本中的多种分析物”）支持这一理解，因为该表述将待检测的多种分析物与细胞或组织样本区分开来，从而使两者不能等同。CoA 进一步确认该理解与说明书的公开内容一致。

此外，CoA 还考虑了涉案专利的有效性，这与一审法院发布临时禁令密切相关。这是因为法院在发布临时禁令时必须足够确定临时禁令申请人有权根据 UPCA 第 47 条提起诉讼，涉案专利有效且申请人的权利受到侵犯，或者这种侵权即将发生。如果法院根据可能性权衡认为专利被无效的可能性更大，则缺乏足够确定性。

为了评估涉案专利的有效性，CoA 首先考虑了被控侵权人提出的反对意见，即权利要求 1 相对于 D6 不具有新颖性。CoA 认为，D6 中描述的方法旨在检测细胞或组织样本中不存在的多种分析物，并且本领域技术人员不会将 D6 中的分析物视为涉案专利专利意义上的细胞或组织材料。因此 CoA 得出结论，D6 没有在权利要求 1 中公开检测“细胞或组织样本中”的多种分析物的特征；因此权利要求 1 相对于 D6 具有新颖性。

然而 CoA 认为，基于上述权利要求的解释，本领域技术人员以 D6 为出发点能够通过进一步考虑另一份文献 B30（这里省略了其中高度技术性的细节）来实现涉案专利中所定义的发明。CoA 从而得出结论，涉案专利很可能因缺乏创造性而被宣告无效，因此一审法院发布临时禁令的依据不足。

2.3 简评

在上述案件中，CoA 将 EPC 第 69 条第 1 款和议定书中关于权利要求解释的基本原理（字面意义上这些原理适用于确定专利的保护范围）进一步推广到对涉案专利的有效性进行评估。这一判决可能会在以下方面为涉嫌侵权者应对 UPC 诉讼提供新的“武器”：

- 他们可以通过提起上诉质疑发布临时禁令的充分依据，因为通过应用上述原则对专利权利要求进行解释，所涉专利将不具有可专利性；或者
- 他们还可以应用这些原则在无效反诉程序中直接质疑专利的有效性。然而需要注意的是，使用说明书解释权利要求可能导致更狭义或更广义的解释。狭义解释在审查可专利性时对专利权人有利（如本案中在确定相对于 D6 的新颖性时），但在判定专利侵权时不利，而广义解释则相反。

（未完待续）

* * *

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。