

# 欧陆专利判例法每月速递（2025 年 4 月）

庞大伟

（本文于 2025 年 4 月 8 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（Board of Appeal）

### **A.1 T 1874/23**

关键词：恢复权利 - （未批准）；恢复权利 - 提交通知和理由陈述的期限；恢复权利 - 交叉核对（否）；恢复权利 - 请求未充分说明理由；恢复权利 - 所有审慎义务（否）；恢复权利 - 专利代理师及其助手应尽的审慎义务；恢复权利 - 监督（否）；上诉的可受理性 - 理由陈述；上诉的可受理性 - 在规定期限内提交（否）；口头审理 - 上诉委员会；口头审理 - 口头审理中的陈述权；口头审理 - 请求进行口头审理

摘要说明

1. 恢复权利请求必须立即且完整地说明理由，这符合“集中原则 (Eventualmaxime/Häufungsgrundsatz/le principe de la concentration des moyens)”，即请求必须阐明恢复权利的所有理由和证据，且后续不得再提交这些内容。
2. 根据《维也纳条约法公约》第 31 条第 1 款和第 31 条第 3 款对 EPC 进行动态解释时，必须考虑国内和国际程序法的发展，尤其是在法庭进行公平审判的保障方面（《欧洲人权公约》第 6 条第 1 款）。
3. 当事人请求进行口头审理并非拥有“绝对”权利，而是受到 EPC 的内在限制，以及 EPC 各成员国普遍认可的程序原则的约束。
4. 如果口头审理没有任何正当目的，为确保法律的及时性和确定性，上诉委员会将不会安排口头审理。
5. 在恢复权利的程序中，口头审理的目的并非是在恢复权利请求中缺乏事实主张的情况下，再给上诉人一次机会来证实其事实主张或提供证据。

### **A.2 T 1913/21**

关键词：新颖性 - （否）；已授权权利要求的种类；第二种非医疗用途 - （否）；在异议程序中可受理的辅助请求（否）；提交扩大上诉委员会审理 - （否）

摘要说明

1. 扩大上诉委员会 G 2/88 和 G 6/88 判决的基本原理仅适用于涉及已知化合物用于特定目的的（新）非医疗用途的权利要求，而不适用于 EPC 第 64 条第 2 款所指的生产方

法。为成为权利要求的限制性技术特征，（新）目的必须与用途相关，而非与产品的属性相关。

2. 经正确解释后涉及 EPC 第 64 条第 2 款所述产品生产方法的权利要求，即使包含“使用（use）”一词，也不受 G 2/88 和 G 6/88 判决所确立的特殊处理规则的约束。

3. 如果一项发明涉及某一物理实体的新技术效果，且该效果只能在产品生产或制造过程中产生，与生产过程紧密相连、无法单独出现，那么针对该物理实体的“使用（use）”以实现该效果的权利要求，必须被视为针对生产过程本身。

4. 关于判断异议程序中辅助请求是否可受理的标准，依据《专利上诉委员会程序规则》（RPBA）第 12 条第 4 款。

### **A.3 T 1737/21**

关键词：创造性 - （否）；创造性 - “问题-技术方案”分析法；创造性 - 技术问题的定义；创造性 - 本领域技术人员；创造性 - 重新表述技术问题；创造性 - 显而易见的解决方案

摘要说明

1. 在“问题-技术方案”分析法的框架内，本领域技术人员通常首先要阐述最接近现有技术的教导内容。如果本领域技术人员仅通过阐述这些教导内容就能得出权利要求包含的解决方案，那么可以将阐述最接近现有技术的教导内容视为客观的技术问题。

2. 商人在发明相关的业务领域中会了解一些简单的、必须经常面对的技术概念，尤其是当这些概念涉及成本等商业经营方面时。

### **A.4 T 1178/23**

关键词：新颖性 - （是）；创造性 - （否）；逾期提交的辅助请求 - 予以受理（辅助请求 1 至 3：不受理；辅助请求 4：可受理）；发回重审 - （是）

摘要说明

为确定一项提交的内容是否依据 RPBA 第 12 条第 4 款第一句的条件性条款可受理，上诉委员会需评估，如果一审部门当时需要就是否受理做出自由裁量决定，依据一审程序当时适用的规定和惯例，该部门是否会受理该提交内容。

### **A.5 T 0823/23**

关键词：案件修正 - 属于 RPBA 第 12 条第 4 款意义上的修正（是）；逾期提出的异议 - 予以受理（否）；新颖性 - 多重选择；新颖性 - 主要请求（否）；新颖性 - 辅助请求（是）；发回重审 - 发回重审的特殊理由（否）；修改 - 修改超范围（是）；创造性 - 非显而易见的解决方案；传票送达后的修改 - 特殊情况（否）

摘要说明

在确定一项内容是否属于 RPBA 第 12 条第 4 款意义上的、在导致被上诉决定的程序中以可受理的方式提交时，上诉委员会首先评估一审部门是否有不接受该提交内容的自由裁量权。如果一审部门有自由裁量权，上诉委员会接着进行第二步评估，假设一审部门行为合法合理，该部门会如何行使这一自由裁量权。这要求上诉委员会站在一审部门的角度进行考量。

## **B. 统一专利法院 (UPC)**

### **B.1 UPC\_CFI\_459/2023**

#### 摘要说明

仅在口头审理过程中才首次提出的对法律状态的新攻击不应予以考虑。以出其不意为目的的策略性操作与程序规则相悖。

### **B.2 UPC\_CFI\_159/2024**

#### 摘要说明

1. 确定适用于所指控侵权行为的实体法，必须与案件的管辖权严格区分开来。
2. 在确定适用的实体法时，必须遵守欧洲法和国际法中确立并认可的关于追溯力的基本原则。
3. 考虑到这些原则，在确定 UPCA 中规定的实体法或 UPCA 成员国的国内实体法是否适用于被指控侵犯传统欧洲专利组合的行为时，适用以下规则：
  - 对于 UPCA 生效后实施的行为，适用 UPCA 中规定的实体法；
  - 对于 UPCA 生效前实施的行为，适用国内实体法；
  - 对于在 UPCA 生效前开始且在 2023 年 6 月 1 日生效后仍在持续的行为，适用 UPCA 中规定的实体法。
4. 在评估侵权行为是否属于“持续进行”并据此适用 UPCA 这一一般规则时，不得采用过于形式主义的方法，以免违背 UPCA 的宗旨。关键在于从规范的、评价性的角度，而非仅从纯粹自然的角度，仅依据行为是否可被视为可分离的来进行形式化的分类。在此背景下，如果侵权人在明知 2023 年 6 月 1 日新制度生效后本可停止侵权行为却仍继续其侵权行为，那么将 UPCA 作为 UPCA 各成员国统一的国内法适用于这些持续进行的行为是合理的。然而，在这种情况下，各方均保留依据 2023 年 6 月 1 日之前实施的行为适用对其更有利的国内法条款（相较于 UPCA 和 RoP 的条款）进行抗辩的权利。提出基于国内法主张的一方，必须详细阐述相关国内法规则，并充分说明为何该国内法规则支持其主张。

5. 关于信息权，必须区分跨时适用性问题和需提供信息的期限范围问题。UPCA 中规定的信息权，尤其是 UPCA 第 67 条和第 68 条第 3 款 (a) (b) 项以及 RoP 第 191 条第 1 句第 2 种选择所规定的信息权，应解释为涵盖 UPCA 生效前的时间段。

### **B.3 UPC\_CFI\_702/2024**

#### 摘要说明

当被告住所地位于 UPCA 成员国，且针对其提起关于某一欧洲专利的侵权诉讼，该欧洲专利指定了非 UPCA 成员国的欧盟国家以及《卢加诺公约》缔约国，UPC 对侵权诉讼拥有管辖权。当被告通过抗辩对专利有效性提出质疑时，若存在专利被授予国法院宣告无效的合理且不可忽视的可能性时，UPC 有权中止对侵权行为的审理。

### **B.4 UPC\_CoA\_835/2024**

#### 摘要说明

1. UPC 上诉法庭的程序流程原则上规定，上诉方需在 RoP 第 224 条第 2 款规定的期限内提交上诉理由，被上诉方需在 RoP 第 235 条规定的期限内进行答辩。如果法院未要求双方在书面程序或中间程序中提交进一步的书面陈述，则基于双方提交的材料进行口头审理，双方在口头审理中均有机会从法律角度就对方的观点进一步发表意见。

2. 在口头审理前几天才给予上诉方书面陈述的机会以从法律角度回应被上诉方在上诉答辩中的观点，这与上述程序原则上不符，因为口头审理正是为此目的而设置的。

3. 上诉方请求准许就其在 RoP 第 224 条第 2 款 (b) 项与第 220 条第 1 款 (c) 项规定的提交上诉理由期限即将届满前或届满后才知晓的情况进行书面陈述。如果上诉方早在数周前就已得知相关情况，却在口头审理前几天才提出该请求，导致被上诉方因时间原因无法进行书面答辩，那么该请求可以从程序的公平公正特别是平等对抗的角度出发被驳回。

### **B.5 UPC\_CFI\_425/2024**

#### 摘要说明

1. RoP 第 30 条并未限制专利权人修改专利的请求，即申请及相应的辅助请求必须与无效反诉中主张的无效理由直接相关。

2. 如果依据 RoP 第 30 条，从属专利权利要求成为申请中辅助请求的对象，那么专利权人也必须能够针对侵权诉讼进行相应修改。否则，尽管可以修改专利，但关于修改后专利的侵权问题却无法成为相应侵权诉讼的对象。

3. RoP 旨在使 UPC 的程序与 EPO 的程序同步。然而，只有当能够将 EPO 修改后的权利要求版本引入 UPC 的（侵权）程序时，这种同步才能实现。

## **C. 德国联邦最高法院 (BGH)**

### **C.1 XZR 106/22**

#### 摘要说明

如果一种通用手段可被考虑在多种场景中应用，那么关于该手段的客观合理的应用不会仅仅因为该手段普遍存在某些缺点，或者在具体情况下还有其他实施方式可供选择，就不具有可实施性。

### **C.2 XZR 131/22**

#### 摘要说明

a) 如果一项发明并非仅仅局限于公开某一特定范围，而是揭示了更具普遍性、可推广的技术教导，使本领域技术人员首次能够探寻更多的改进可能性并突破专利中具体公开的最高值，那么仅在一个方向上有限制的数值范围可以被认为充分公开。

b) 如果缺乏上述意义的可推广的技术教导，那么只有在专利至少描述了一个达到权利要求最高值的具体实施例，或者给出了从所述实施例出发进一步提高数值的具体指引时，向上受限的范围才能够被充分公开。

c) 如果无法轻易实现较低的数值，上述原则同样适用于权利要求的下限。

### **C.3 XZR 1/23**

#### 摘要说明

a) 如果德国联邦专利法院在依据《德国专利法》第 83 条第 1 款发出的通知中指出，当事人此前提出的诉讼主张可能不充分，那么当事人有责任在一审中适时提出新的攻击手段。如果专利法院认为这些新的攻击手段同样不充分，这一事实不足以成为在上诉程序中允许提出更多攻击手段的理由。

b) 这同样适用于专利检索常用数据库未涵盖的文件。

\* \* \*

## **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。