

UPC_CFI_355_2023：一份必读判决（1）

庞大伟

（本文于 2025 年 4 月 18 日在本所微信公众号“SSM 知识产权”首发）

2025 年 1 月 28 日，UPC 杜塞尔多夫地方分庭就一起专利侵权诉讼及无效反诉案作出了 UPC_CFI_355_2023 号判决。这一判决引起了从业者的极大关注，主要原因在于它是 UPC 关于其长臂管辖权的首个判决，亦即尽管英国并非 UPCA 的成员国，UPC 仍有权审理涉及英国的侵权案件。

然而不应忽视的是，该判决还涵盖了 EPC 实体法的诸多重要方面，如权利要求解释（EPC 第 69 条）、充分公开（EPC 第 83 条）、新颖性（EPC 第 54 条）、清晰性（EPC 第 84 条），以及修改的可受理性和可允许性（EPC 第 123 条第 2 款和第 3 款）。此外，双方在诉讼过程中引用了大量 EPO 上诉委员会的判例来支持各自的诉求。该判决作为一个宝贵范例在一定程度上揭示了 EPO 判例法在 UPC 的适用程度，因此不失为一份必读判决。

我们将以一系列文章全面介绍该判决，重点聚焦于实体法部分。除了判决内容本身，我们还将简要讨论 EPO 上诉委员会的相关判例，从而为更深入理解双方当事人的观点提供有益补充。长臂管辖权问题将在另一篇文章中详细探讨。

1. 案件事实概述

1.1 当事人基本信息

富士胶片株式会社是欧洲专利 EP 3 594 009 B1（以下简称“涉案专利”）的专利权人，也是侵权诉讼的原告。被告是伊士曼柯达集团的部分成员，该跨国集团尤以生产和供应胶片材料而闻名。伊士曼柯达集团除了生产其他印刷材料外，主要生产和销售印刷版材，包括以“SONORA X”及“SONORA XTRA”系列名称销售的几代印刷版材。

被告 1 至 3 是位于美国纽约州罗切斯特市的伊士曼柯达公司位于德国的直接和间接子公司，伊士曼柯达公司是伊士曼柯达集团的控股公司。被告 3，柯达控股有限公司，是伊士曼柯达公司的全资子公司。被告 1 和 2 是被告 3 的子公司，其中被告 2，柯达图文通讯有限公司，是被告 3 的全资子公司。被告 1，柯达有限公司，是被告 2 的全资子公司。

1.2 涉案专利

涉案专利在德国和英国有效，在 EPO 没有针对涉案专利提出过异议。在侵权诉讼提起之时，也未曾有过任何国家层面的无效诉讼。2024 年 2 月 2 日，被告提起了无效反诉。

涉案专利的名称为“平版印刷版原版及平版印刷版的制作方法”。产品“SONORA X”、“SONORA XTRA-2”和“SONORA XTRA-3”（以下统称“被诉实施例”）是平版印刷版原版，其销售和要约销售行为被指控侵犯了涉案专利。

1.3 当事人诉求

在侵权诉讼中，原告在构成主要诉求的多项请求中，请求法庭认定被告侵犯了涉案专利的权利要求 1-3。此外，在构成从属诉求的更多请求中，原告要求认定被诉实施例 SONORA X 和/或 SONORA XTRA-2 和/或 SONORA XTRA-3 再现或实施了涉案专利的权利要求 1-3。

在这两项诉求中，原告请求法庭命令被告不得在德国和英国境内制造、要约销售、投放市场、使用具有权利要求 1、2 和/或 3 所述特征的平版印刷版原版，或为上述目的储存此类产品。

被告则请求驳回原告诉讼请求等。

在无效反诉中，被告请求全面撤销涉案专利，并使其在专利有效的所有 UPCA 成员国内失效。另一方面，原告请求全部驳回无效反诉；作为从属请求，原告请求认定作为辅助请求 1-3 提交的关于修改涉案专利的申请是可受理的，并请求认定被告侵犯了辅助请求 1-3 的权利要求 1-3，或者认定被诉实施例 SONORA X 和/或 SONORA XTRA-2 和/或 SONORA XTRA-3 印刷版再现或实施了辅助请求 1-3 的权利要求 1-3。

2. 涉案专利的保护范围

在深入探讨判决理由之前，本节我们简要概述涉案专利的保护范围，但省略高度技术性的细节内容。

涉案专利属于胶印用光刻印刷版技术领域。

平版印刷是一种基于水和油不同相互作用特性的印刷方法。印刷版的表面一方面具有疏水性区域，能够吸附油基油墨并排斥水（图像区域），另一方面具有亲水性部分，能够吸附水并排斥油基油墨（非图像区域）。在光刻过程中，这些区域是通过对照版进行光照来形成的。

印刷版用于胶印。胶印的工作原理是油墨并非直接从印刷版转移到纸张上，而是通过一个所谓的胶印滚筒进行转移。这样一来，转移的油墨量恰好满足需求，纸张能够保持干燥，并且可以实现高速自动化操作。

涉案专利的主题是一种用于光刻的平版印刷版原版。印刷版原版是用于制备印刷版的原始版材（上面还需加刻待印刷的图像）。印刷版原版主要由亲水性载体（例如铝板）和感光层（涉案专利术语中的“图像记录层”）组成。

正如涉案专利所述，现有技术中描述的平版印刷版原版存在两个问题：一是由此制备的平版印刷版的印刷耐久性不足，二是曝光部分的显色性也不足（第[0008]段）。根据涉案专利，本发明实施例要实现的目标是提供一种平版印刷版原版，该原版能够制备出印刷耐久性优异的平版印刷版，并且显色性良好（第[0009]段）。

涉案专利权利要求 1 通过以下特征解决了上述问题（为充分理解 UPC 如何对权利要求进行解释，这里不做翻译，特征前的数字由法庭添加）：

1. A lithographic printing plate precursor comprising

- 1.1. an image recording layer on a hydrophilic support,
- 1.2. characterized in that the image recording layer comprises a polymerization initiator,
- 1.3. a polymerizable compound,
- 1.4. an acid color former, and
- 1.5. an infrared absorbent, whereas

1.5.1. the infrared absorbent comprises a compound represented by the following Formula 1 [此处省略式 1]

1.5.2. the difference between the HOMO of the compound represented by Formula 1 and the HOMO of at least one compound of the polymerization initiator is 0.60 eV or less,

1.5.3. wherein [关于式 1 中各组分的具体解释，此处省略]

1.5.4. and at least one of Ar1 or Ar2 (注：式 1 中的两个组分) has a group represented by the following Formula 2 [此处省略式 2]

1.5.5. wherein [关于式 2 中各组分的具体解释，此处省略]。

3. 权利要求解释

在本节中，我们将详细介绍法庭如何对权利要求 1 中的部分特征进行解释。权利要求解释是进一步评估已授权涉案专利有效性的基础。我们之前的文章欧洲统一专利法院判例法：权利要求解释（上），欧洲统一专利法院判例法：权利要求解释（下）已经讨论过 UPC 关于权利要求解释的既定判例法及其在侵权和无效程序中的应用。在本判决中，法庭处理了一种新情况，即原告提出的缩小化解释。

3.1 基本原则

在解释权利要求 1 的某些特征之前，法庭总结了 EPC 条款和 UPC 判例法确立的基本原则，并将这些原则应用于一般层面的权利要求缩小化解释。

3.1.1 EPC 条款和 UPC 既定判例法

EPC 第 69 条第 1 款规定，说明书应当用于解释权利要求。《关于解释 EPC 第 69 条的议定书》第 1 条确定了权利要求解释的一般原则（有关这些条款的详细讨论，请参见我们的微信文章欧洲统一专利法院判例法：权利要求解释（上））。其潜在的法律原则是法律确定性。

随后，法院总结了上诉法院（CoA）相关判决，即 UPC_CoA_335/2023 号和 UPC_CoA_1/2024 号判决的要点（有关这些判决请参见我们的微信文章欧洲统一专利法院判例法：权利要求解释（上），欧洲统一专利法院判例法：权利要求解释（下））。根据 UPC_CoA_335/2023 号判决，权利要求的解释受 EPC 第 69 条、《关于解释 EPC 第 69 条的议定书》以及 UPCA 第 24 条第 1 款 c 项的约束。在评估侵权和有效性时，应采用相同的权利要求解释方法；因此，在有效性评估的背景下，EPC 第 69 条也必须是权利要求解释的主导原则。

此外，本领域技术人员对权利要求的理解在评估侵权和有效性时必须保持一致。权利要求中使用的术语，无论是单独使用还是在权利要求的组合中使用，都必须主导权利要求的解释。它们不仅是权利要求解释的“起点”，更是确定保护范围的权威依据。即便权利要求看似清晰，说明书和附图也始终应予以考虑；因此，专利文本可被视为专利“自身的词典”。

根据 UPC_CoA_1/2024 号判决，权利要求的特征必须结合起来理解，因为它们必须始终根据权利要求整体进行解释。

基于这些判决，法庭得出结论，EPC 第 69 条及其议定书确立了权利要求的首要地位。

总之，以下原则在权利要求解释中起决定性作用：法律确定性（基于相关 EPC 条款本身确立）和权利要求的首要地位（基于 CoA 判决确立）。

3.1.2 权利要求的缩小化解释

接下来，法庭考虑了一方提出权利要求的缩小化解释的具体情况。法庭强调，EPC 第 69 条及其议定书所基于的法律确定性和权利要求首要地位原则也必须适用于这种情况：如果专利权人希望主张的权利要求范围较窄，应以该权利要求的措辞为依据，而不是仅以说明书中出现的内容为依据，因为专利权人可以通过修改权利要求来限制权利要求的范围。法庭这段论述可以这样理解：如果专利权人想要寻求更窄的保护范围，通常应在审查程序中修改权利要求，而不是在授权后的程序中仅基于说明书提供保护范

围更窄的权利要求解释。这将确保法律确定性，因为专利权人不能仅通过基于说明书的简单论证来缩小权利要求的范围。

法庭指出，权利要求解释的一般规则是，权利要求中使用的术语应在其出现的权利要求语境中赋予其最宽泛的技术上合理的含义。因此，只有在基于具体案件情况存在令人信服的理由时，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更宽泛的一般理解的缩小化解释。EPC 第 69 条及其议定书并未为基于说明书或附图通过缩小化的权利要求解释排除权利要求字面涵盖的内容提供正当理由。说明书不应被用于将本领域技术人员从权利要求措辞中理解的保护范围限制为仅涵盖（注：专利权人主观上）所要求保护的发明主题。因此，如果权利要求中所用术语的最宽泛的、技术上合理的含义包含了某些主题，则不能依据说明书将这些主题排除在（注：权利要求客观上）所寻求保护的内容之外。

法庭随后得出结论，一般情况下，不应允许基于说明书或附图对权利要求进行缩小化解释。

（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。