

UPC_CFI_355_2023：一份必读判决（2）

庞大伟

（本文于 2025 年 4 月 28 日在本所微信公众号“SSM 知识产权”首发）

在前文 UPC_CFI_355_2023：一份必读判决（1）中，我们介绍了案件的基本情况以及法庭所阐述的关于权利要求解释的基本原则。我们将在本文详细介绍法庭如何对权利要求中有争议的特征进行解释。

3.2 对已授权权利要求 1 的总体评估

在进行权利要求解释时，法庭首先确定本领域技术人员是指在胶印领域具备知识和数年经验的化学家、化学工程师或工艺工程师，这与双方的陈述一致。

法庭首先从整体层面解释权利要求 1：权利要求 1 涉及一种包含“图像记录层”（注：特征 1.1 中的“image recording layer”）的“平版印刷版原版”（lithographic printing plate precursor），因此其主题必须适用于上述目的。

法庭还注意到，权利要求 1 中未对聚合引发剂（特征 1.2 中的“polymerization initiator”）、可聚合化合物（特征 1.3 中的“polymerizable compound”）和酸成色剂（特征 1.4 中的“acid color former”）的化学结构作进一步限定。此外，法庭对特征 1.5 和 1.5.1 的解释是，红外吸收剂（“infrared absorbent”）必须包含具有式 1 结构的化合物，并且式 1 表示的化合物是根据说明书所理解的红外吸收剂（双方对此并无争议）。

法庭对权利要求 1 的特征 1.2、1.4 和 1.5.2 进行了详细解释，因为双方对这些特征的解释存在争议，且该解释对于判定涉案专利的有效性至关重要。法庭未处理其余特征 1.3、1.5.3、1.5.4 和 1.5.5，可能是因为无需对其进行解释（特征 1.5.3 - 1.5.5 明确界定了式 1 和式 2 中的具体组分）。

在下一小节中，我们将介绍法庭对上述有争议特征的解释方式。

3.3 特征 1.2 的解释

法庭认同被告的观点，即特征 1.2 中的“聚合引发剂”可以是：(i) 仅为供电子引发剂（“electron-donating initiator”）；(ii) 仅为受电子引发剂（“electron-accepting initiator”）；或者 (iii) 供电子引发剂和受电子引发剂的混合物。

3.3.1 冠词“a”的解释

特征 1.2 包含“a polymerization initiator”这一表述，由此引发了下列首要问题：这里的“聚合引发剂”是仅指单一的聚合引发剂，还是指单一或多种聚合引发剂。法庭对该表述的解释首先从语义角度进行，随后援引从属权利要求和说明书予以佐证。

(1) 语义解释

法庭指出，原则上，“a/an”既可以解释为“仅一个”，也可以解释为“一个或多个”。EPO 和各国法院（例如德国联邦最高法院（BGH））通常将“a/an”解释为“一个或多个”，除非有指向“仅一个”的其他解释。然而法庭认为在本案中无需遵循这一惯例。根据 CoA UPC_CoA_1/2024 号判决（见前文 UPC_CFI_355_2023：一份必读判决（1）3.1.1 节），在解释权利要求时，必须对权利要求的各项特征进行结合（“作为一个整体”）。权利要求 1 中的特征 1.5.2 本身提到“至少一种聚合引发剂化合物”。因此该权利要求本身表明，“a polymerization initiator”是指“至少一种作为聚合引发剂的化合物”，所以既可以指单一的聚合引发剂，也可以指多种聚合引发剂的混合物。

(2) 来自从属权利要求的佐证

接下来，法庭援引一些从属权利要求作为佐证：已授权的权利要求 4 涉及权利要求 1 的一个具体实施例，即聚合引发剂仅为一种化合物（“为硼酸盐化合物”），而已授权的权利要求 6 涉及权利要求 1 的另一个具体实施例，即聚合引发剂既包含供电子引发剂又包含受电子引发剂。因此根据从属权利要求，“a polymerization initiator”既可以指单一的聚合引发剂，也可以指多种聚合引发剂的混合物。

(3) 来自说明书的佐证

根据 EPC 第 69 条及其议定书，在解释权利要求时应考虑涉案专利的说明书。法庭指出，读者从说明书中的 [0030]、[0134]、[0143]、[0146]段将得出结论，即在该专利的语境中，“a polymerization initiator”不仅可以指一种化合物，还可以指多种化合物。也就是说，法庭使用说明书来检查其仅基于权利要求措辞的解释的有效性。

3.3.2 关于实施例 (i) 和 (ii)

特征 1.2 中“一种或多种聚合引发剂”的解释自然涵盖实施例 (iii)，即供电子引发剂和受电子引发剂的混合物，双方对此并无争议。然而必须明确的是特征 1.2 是否也涵盖单一引发剂的情况，即实施例 (i) 和 (ii)。法庭采用与上小节类似的方式回答该问题。

(1) 语义解释

法庭认为，“聚合引发剂”这一术语必须赋予其在技术上最宽泛且合理的含义（见前文 UPC_CFI_355_2023：一份必读判决（1）3.1.2 节），即“任何类型的聚合引发剂”。也就是说，特征 1.2 也涵盖实施例 (i) 和 (ii)。

(2) 来自说明书的佐证

法庭进一步研究了说明书的相关段落。关于实施例 (i)，说明书[0134]段（未翻译）记载：“The polymerization initiator preferably contains an electron-donating polymerization initiator. …”这表明并不要求供电子引发剂必须与受电子引发剂结合使用。关于实施例 (ii)，说明书[0143]段（未翻译）记载：“The polymerization initiator

preferably contains an electron-accepting polymerization initiator, more preferably contains the electron-donating polymerization initiator and an electron-accepting polymerization initiator.” 法庭认为，“更优选（more preferably）”的实施例意味着“优选（preferably）”的实施例中不含供电子引发剂。

(3) 从属权利要求的佐证

为全面考虑，法庭也参考了从属权利要求。从属权利要求 4 要求“聚合引发剂为硼酸盐化合物”。硼酸盐是一种供电子引发剂，该权利要求的措辞排除了额外存在受电子引发剂的情况。这支持了聚合引发剂可以仅包含 (i) 供电子引发剂的解释。此外，根据从属权利要求 6，聚合引发剂包含供电子引发剂和受电子引发剂，即实施例 (iii)。由于从属权利要求通常提供其所引用权利要求主题的具体（更窄）实施例，并且专利权利要求的范围不应被解释为受后续从属权利要求中仅有的特征所限制。因此，从隐含意义上讲，权利要求 1 中特征 1.2 的范围必须比权利要求 6 更宽泛。法庭随后回顾了专利可作为其“自身词典”的原则（见前文 UPC_CFI_355_2023：一份必读判决 (1) 3.1.1 节），并得出结论，专利本身认为实施例 (i) 和 (ii) 在技术上是可行的，并且属于所主张发明的范围。

也就是说，法庭认为对权利要求的语义解释与说明书之间不存在任何矛盾。

3.4 特征 1.5.2 的解释

关于特征 1.5.2，原告主张其中“至少一种聚合引发剂化合物”这一表述必须理解为仅指供电子聚合引发剂，而被告则认为该表述既指供电子聚合引发剂，也指受电子聚合引发剂。法庭基于以下原因支持被告的观点。

3.4.1 字面解释

法庭首先回顾对特征 1.2 的解释：原则上，在没有令人信服的相反理由的情况下，权利要求中的通用术语必须赋予其在技术上最宽泛且合理的含义。在本案中，如上文所解释，“聚合引发剂”在技术上最宽泛且合理的含义是“任何类型的聚合引发剂”。因此，用于最高占据分子轨道 (HOMO) 计算的聚合引发剂化合物可以是任何类型的引发剂，无论它是供电子引发剂还是受电子引发剂。特征 1.5.2 在同一权利要求中引用了特征 1.2 中的“聚合引发剂”，这意味着该术语在特征 1.5.2 中的解释必须与在特征 1.2 中的解释相同。因此，对特征 1.5.2 中的该术语的解释应为，与式 1 化合物的 HOMO 值相差 0.60 eV 或更小的“至少一种聚合引发剂化合物”，不仅可以是供电子引发剂，也可以是受电子引发剂。

3.4.2 说明书中的相关披露

在讨论说明书中的相关披露时，法庭不仅考虑了说明书的相关段落，还考虑了说明书中各章节的标题。更具体地说，法庭注意到说明书[0111]段描述了对“至少一种聚合引发剂化合物”计算 HOMO 差值为 0.60 eV 或更小的情况，该段提到“下述聚合引发剂”。

本领域技术人员会理解为这是指以“聚合引发剂”为标题的章节，包括“供电子聚合引发剂”和“受电子聚合引发剂”两个小节。因此，尽管[0111]段中的化合物未指明其供电子或受电子性质，且仅[0112]段将其限制为供电子引发剂，但本领域技术人员仍会认为[0111]段中的 HOMO 差值也可以是针对受电子引发剂计算得出的。

此外，法庭再次注意到涉案专利[0134]和[0143]段中的“优选”表述，即这些段落仅将供电子引发剂的存在指定为“优选”，这意味着不包含此类引发剂的实施例也属于所主张发明的范围。因此此类实施例可能仅包含受电子引发剂，从而必须针对该受电子引发剂确定 HOMO 差值。涉案专利的这些段落避免了本领域技术人员根据说明书的相关内容而将特征 1.5.2 解释为仅涉及供电子引发剂。法庭还指出，尽管本领域技术人员会理解式 1 化合物与供电子引发剂之间的 HOMO 差值为 0.60 eV 或更小可能是有利的，但根据涉案专利说明书的[0029]和[0030]段，他不会从权利要求中得出“至少一种聚合引发剂化合物”必须是这种供电子引发剂的结论。如果他这样做，就会得出供电子引发剂及其 HOMO 差值应是本发明的基本特征，本应写入权利要求中。然而利权人自愿未将该“基本特征”写入权利要求。权利要求中缺少基本特征这一疏失不应通过专利权人在无效或侵权程序中进行权利要求的缩小化解释来纠正。这将违背法律确定性这一首要法律原则以及 EPC 第 84 条的立法目的。

也就是说，即使说明书披露了对权利要求特征的潜在的、可选的限制，这并不导致对权利要求的实际限制性解释。

3.4.3 差值的确定

关于原告提出的不同计算方法可能导致同一化合物的 HOMO 值不同的论点，法庭指出，权利要求中未提供计算 HOMO 差值 eV 值的方法。因此可以应用任何 HOMO 计算方法。涉案专利本身（说明书[0113]至[0118]段）使用的计算方法必须被视为计算 HOMO 值以及计算 HOMO 差值的一种合适方法。涉案专利在其实施例中通过该方法计算出的 HOMO 值来确定 HOMO 差值。因此，涉案专利本身提供的 HOMO 值必须被视为可用于根据特征 1.5.2 确定 HOMO 差值的值。同样地，使用涉案专利本身的计算方法计算出的 HOMO 值，也必须被视为可用于根据特征 1.5.2 确定 HOMO 差值的值。法庭进一步指出，在关于侵权的陈述中，原告甚至未针对被指控侵权产品中的相关化合物提供单独的 HOMO 计算方法，而只是引用了涉案专利中披露的此类化合物的 HOMO 值。换句话说，原告的在这方面的陈述内容并不支持其论点。

3.4.4 法庭的解释

因此法庭得出结论，根据特征 1.5.2，与式 1 化合物的 HOMO 相差 0.60 eV 或更小的“至少一种聚合引发剂化合物”，可以是受电子引发剂或供电子引发剂。用于确定 HOMO 差值的 HOMO 能级值，可以是涉案专利中针对特定化合物指明的 HOMO 值，也可以是使用涉案专利中描述的方法计算出的 HOMO 值。因此，法庭对特征 1.5.2 的解释如下：“式 1 代表的化合物的 HOMO 与至少一种聚合引发剂化合物的 HOMO 之间的差值为

0.60 eV 或更小，所述至少一种化合物可以是供电子聚合引发剂，也可以是受电子聚合引发剂”。

3.5 特征 1.4 的解释

特征 1.4 中的“酸致成色剂”这一术语仅仅是依据功能来定义一种化合物。该术语涵盖哪些化合物存在争议。法庭认同原告的观点，即“酸致成色剂”这一术语必须解释为是指一种在与酸接触时能够从无色变为有色的化合物。此外，任何被指定为酸致成色剂（或同义术语）的化合物都必须被视为“酸致成色剂”，除非有（化学）证据证明相反情况。

遵循在解释权利要求时，说明书可作为专利自身“词典”这一原则，法庭考虑了涉案专利说明书第[0175]段给出的定义，该段记载（未翻译）：“The “acid color former” for use in the disclosure means a compound having the property of developing any color due to heating with an electron-accepting compound (for example, proton of acid) being accepted”。

正如下文所介绍的，法庭认为“developing”一词符合其对权利要求中“former”一词的解释。因此，法院再次检查了权利要求解释与说明书之间的一致性。

3.5.1 初步解释

法庭对“酸致成色剂”首先进行了初步解释，这可作为应用基本解释原则的一个极具说明性的例子：显示“任何”颜色（即第[0175]段中的“developing any color”），不仅可以指从无色变为有色，还可能涵盖从一种颜色变为另一种颜色。这种解释与涉案专利的其他段落并不矛盾。

例如，涉案专利[0185]段指出，出于可见性的原因，显色后的颜色色调“优选”为绿色、蓝色或黑色。这一表述表明专利本身并未排除其他颜色。此外，正如被告所指出的，[0175]段仅在“优选”的情况下提及了“无色”的起始化合物。这种解释也与酸致成色剂的预期功能并不矛盾：曝光后仍有可能使图像可见，因为仍能够从（初始有颜色的）背景中辨别出最终（不同颜色的）图像。

然而，法庭随即表示，由于下面详述的原因，被告的上述初步解释是不被允许的。

3.5.2 应用一般原则

法庭强调，根据上述关于 EPC 第 69 条如何应用的原则，权利要求中的术语，无论是单独使用还是以其在权利要求中的组合方式使用，都必须主导权利要求的解释。权利要求中使用的术语是“酸致成色剂”。涉案专利对该术语给出了定义，即该化合物具有“显色”的特性。“form”（在名词“former”中）和“developing”这两个词必须按其字面意思理解，即颜色形成 / 显现，也就是产生颜色，因此起始化合物必须是无色的。

因此，法庭认同被告的观点，即“酸致成色剂”在与酸接触时可以形成“任何”颜色。然而，在涉案专利的语境中，要成为“酸致成色剂”，这种化合物还必须“显色”。因此，法庭将“酸致成色剂”这一术语解释为，一种无色化合物，在与酸接触时能够从无色变为有色。

3.5.3 法庭的解释

法庭对特征 1.4 的解释如下：“酸致成色剂”是指任何可以被指定为酸致成色剂的化合物，除非有（化学）证据证明相反情况。在没有这种证明的情况下，一种在与酸接触时能够从无色变为有色的化合物被视为酸致成色剂。

3.6 简评

在进行权利要求解释时，法庭明确了两项基本原则：法律确定性和权利要求优先性。法庭将这些原则应用于解释已授权权利要求 1 的部分特征，这些特征的解释在双方之间存在争议。在解释特征 1.2 时，法庭主要关注权利要求 1 和相关从属权利要求的措辞，并将说明书的披露内容作为对其观点的进一步支持。特别是，说明书中“优选”和“更优选”这样限制具体实施例的表述，被用于解释已授权权利要求 1 中涵盖具体实施例的通用术语，即该通用术语也涵盖其他没有被明确标识为“优选”的实施例。也就是说，在解释特征 1.2 时应用了权利要求优先性原则。特别地，说明书中“优选”和“更优选”这类表述不会阻碍对权利要求的特征进行更宽泛的解释。

解释特征 1.4 的情况类似，即权利要求优先性原则在解释该权利要求时起决定性作用，尽管基于说明书的另一种不同的、更宽泛的权利要求解释与相关组分的预期功能并不矛盾。尤其是权利要求特征中使用的术语“former”及其含义导致对权利要求的特征的解释一方面与说明书中的术语“developer”相一致，另一方面，其范围比依赖于说明书披露的可选或潜在实施例的解释导致的保护范围要小。

尽管法院在解释这些特征时主要适用权利要求优先原则，但毫无疑问，这种权利要求解释方法，即在遵循权利要求优先原则的同时考虑说明书，也保证了法律的确性。

法庭指出：“因此，只有在基于个案情况有令人信服的理由时，才允许对权利要求进行有别于本领域技术人员对权利要求所用术语的更广泛一般理解的狭义解释。”问题是，什么是“令人信服的理由”？在本案中，权利要求的特征被认为是清晰的，而说明书的作用或多或少是确认仅基于权利要求措辞对权利要求特征的解释的正确性。权利要求特征中的模糊性或不明确性是否能够代表这种令人信服的理由，还有待观察。

另一方面，在解释特征 1.5.2 时，两项原则都被明确考虑在内。关于权利要求优先性，由于根据权利要求 1，特征 1.5.2 引用了特征 1.2 中的“聚合引发剂”，因此该术语在特征 1.5.2 中的解释方式应与在特征 1.2 中的解释方式相同。此外，为确保法律确定性，法庭不允许原告基于对其有利的且仅在说明书中披露的实施例来解释该特征。

权利要求的解释在评估涉案专利的有效性以及辅助请求的可受理性和可允许性方面起着核心作用。我们将在以下章节中介绍相关细节。

(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。