

欧陆专利判例法每月速递（2025 年 5 月）

庞大伟

（本文于 2025 年 5 月 14 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 0298/22

关键词：修改 - 可受理（否）；修改 - 不允许的扩大（是）；修改 - 过渡泛化；逾期提交的辅助请求 - 逾期提交的正当理由（否）；逾期提交的辅助请求 - 可受理（否）；根据 EPC 实施细则第 106 条提出的异议 - 因未考虑辅助请求而侵犯法定听证权（否）

裁决要点

在依据 EPC 第 123 条第 2 款审查某一特征组合是否在原始申请中公开时，“黄金标准”并不要求该特征组合能够由本领域技术人员根据其技术理解从说明书中或者从公开内容的可能实施方式中推导得出，而是要求该组合必须是直接且明确公开的。

A.2 T 1817/23

关键词：修改 - 增加的主题（是）；权利要求 - 清晰性（否）；创造性 - （否）

裁决要点

如果一项权利要求规定了计算机指令，当该指令由设备执行时，会使该设备执行一种方法，但如果该方法依赖于设备的特定用途，且这种用途并非由计算机指令的自动执行所暗示，那么该权利要求不满足 EPC 第 84 条所规定的清晰性。

A.3 T 0617/20

关键词：费用分摊请求 - 可受理（是）；费用分摊请求 - 被允许；费用分摊请求 - （否）

裁决要点

1. 费用分摊请求不会仅仅因为在上诉程序结束后提交就不可接受。这里不遵循 T 1556/14 判决。
2. 上诉程序终止后提出的费用分摊请求仍可开启附带程序，以决定源自原始上诉程序的问题，而无需重新开启实质性上诉程序。
3. 如果上诉程序因撤回上诉而终止，提交费用分摊请求的合理期限应与适用于 EPO 程序的通常期限一致，即 EPC 实施细则第 132 条第 2 款规定的两个月标准。只有在请求在合理期限之后提交的情况下才可以提出质疑。

4. 除了尽快通知其他各方的一般义务外，各方没有正式义务采取更积极的措施来仅仅避免其他方已经预见的费用。各方最多必须努力避免额外费用。承认这样一项正式义务会给 EPO 程序的各方带来不切实际的负担。

B. 统一专利法院 (UPC)

B.1 UPC_CFI_501/2023

裁决要点

1. UPCA 第 33 条第 1 款 (b) 项允许在多名被告中选择其中一名被告的住所地、主要营业地或 (若没有主要营业地) 营业地对所有被告提起诉讼，前提是被告之间存在商业关系，且诉讼涉及同一被指控的侵权行为。在不具有单一效力的欧洲专利的背景下，“同一侵权行为”是指多名被告被指控通过同一产品或工艺侵犯同一欧洲专利的相关国家指定。其他解释将破坏 UPCA 旨在克服欧洲专利诉讼分散局面的目的 (UPCA 序言第 2 条)。

2. 在评估一项发明相对于现有技术是否显而易见时，应在可行的范围内主要应用 EPO 确立的问题 - 解决方案方法作为工具，以增强法律确定性，并使 UPC 的判例法与 EPO 及上诉委员会的判例法进一步保持一致。

3. 由共同侵犯专利的公司集团中一两名 (而非全部) 被告作出的无惩罚条款的停止侵权声明，无法像法院命令那样保障专利权人维护其权利排他性的利益。仍存在这样的风险，即集团成员会围绕这些孤立的停止侵权声明重新组织业务，从而在相关地区继续侵犯专利而无需承担支付罚款的风险。

4. 如果根据 RoP 第 354.1 条，一项决定自送达之日起在每个成员国均可立即直接执行，则无需事先提供担保，且不受 RoP 第 118.2.a 条的条件限制。然而 RoP 第 118.8 条必须得到遵守。

B.2 UPC_CFI_792/2024

裁决要点

1. 根据经 (EU) 542/2014 号条例修订的 (EU) 1215/2012 号条例 (修订版) 第 71a 条，UPC“应被视为一个成员国的法院”。欧洲法院对该条例的解释适用于 UPC，如同它是一个国家法院一样。

2. 根据欧洲法院 2025 年 2 月 25 日 C-339/2022 号案件的判决，UPC 米兰地方分庭依据 UPCA 第 32 条以及经 (EU) 542/2014 号条例修订的 (EU) 1215/2012 号条例 (修订版) 第 4 条第 1 款、第 71a 条和第 71b 条，对住所地在意大利的被告涉及欧洲专利的侵权问题具有普遍管辖权。与此不同的解释将导致承认 UPC 的地域管辖权小于国家法院，这

与经 (EU) 542/2014 号条例修订的 (EU) 1215/2012 号条例 (修订版) 第 71a 条的规定相悖。

3. 若 UPC 米兰地方分庭是被告住所地法院, 则其对在非 UPC 国家 (本案中为西班牙) 生效的欧洲专利的侵权问题具有管辖权。

B.3 UPC_CoA_312, 325/2025

裁决要点

RoP 第 171.2 条所指的无争议事实, 并不意味着提交该事实所指向的法律后果会自动产生。法庭仍需决定所提出的事实是否足以证明该法律后果的合理性。

B.4 UPC_CoA_5/2025

裁决要点

- 如果书面陈述或证据在提出查阅请求时尚未存在于卷宗, 但在一方对该请求发表评论之前被添加到卷宗中, 且查阅请求明确包含此类文件, 则准许查阅的决定可以涵盖此类文件。这既减少了进一步单独提出请求的必要性, 又确保听取各方意见。各方可以在提交评论时对卷宗中的内容发表看法。
- 相比之下, 对于在评论之后或在准许或拒绝查阅的决定签发之后可能添加到案件卷宗中的书面陈述或证据的笼统的查阅请求是不可受理的。公众成员必须针对此类文件重新提出查阅请求。
- 如果公众成员在查阅请求中未明确提及书面陈述或证据, 尽管该请求可能被理解为潜在地涵盖相关程序中未指明的文件, 这种请求也是不可受理的。
- 对于参与有关涉案专利有效性的具体法律程序、且声明对该有效性具有直接利益的公众成员, 若其提出合理的查阅请求, 法庭可准许其立即查阅书面陈述和证据。
- 为了适当保护程序的完整性, 法庭可以在准许查阅时施加某些条件。由于这涉及公共利益, 法庭可自行决定。
- 准许立即查阅书面陈述或证据的附带条件是在当前上诉得到裁决或以其他方式结案之前, 公众成员不得将相关书面陈述或其部分提交给其他法院或司法机构 (如 EPO 上诉委员会), 也不得在其他地方分发。但这并不妨碍公众成员了解法庭审理案件中提出的论点 (包括现有技术), 并且如果愿意, 公众成员可以在上诉委员会或其他地方使用相同的论点或现有技术来支持自己的案件, 或者告知上诉委员会这些论点或现有技术已在 UPC 程序中提出。

B.5 UPC_CFI_412/2023

裁决要点

1. RoP 第 356 条所设想的情形（笔误、计算错误、明显疏忽）均指法官预期的决定与其实际表述之间存在差异，前提是通过对比受错误影响的部分与论证中的相关内容可以推断出这种差异。这类错误不涉及对案件相关要素的识别和评估以及随后判决的形成，而是涉及判决本身的外在表达。

2. 申请撤销缺席判决属于内部程序救济，因此不适合用于对案件实质问题作出决定，所以也无需就承担相关费用的义务作出决定。因此胜诉方在这一步骤中产生的费用可以在与以缺席判决结案的主要程序相关的费用决定程序中进行主张和评估。

B.6 UPC_CFI_750/2024

裁决要点

1. 对于 UPCA 与成员国国家法院管辖权划分以及案件实质问题均相关的事实和法律问题，原则上不应在初步异议程序中决定，而应留待主要程序处理。

2. 相应地，声称原告对涉案专利缺乏实质所有权这一问题一旦属实，既会使侵权诉讼失去意义，又会使撤回选择退出的决定无效，但这并非初步异议的恰当主题。

B.7 UPC_CFI_697/2024

裁决要点

1. 尽管存在对 RoP 第 150 条及其后条款的严格字面意义解读，这些条款仍然可能适用于驳回临时禁令申请后的费用决定。

2. 在主要诉讼已经提起的情况下，在驳回临时禁令申请的命令之后判定费用时，必须考虑比例原则。

B.8 UPC_CFI_50/2024

裁决要点

1. 方法限定产品权利要求的特点在于，发明的技术内容通常并不在于该方法本身，而在于通过该方法赋予产品的技术特性。关键在于相关领域技术人员如何理解关于制造方法的描述，以及从中对发明的技术特征得出何种结论。

2. 因使用已公布的欧洲专利申请而可能产生的经济赔偿，也属于 UPC 的管辖范围（UPCA 第 32 条第 1 款（f）项）。由于此类赔偿在 EPC 实施细则和 UPCA 中均未作规定，法庭必须依据 UPCA 第 24 条第 1 款（c）项应用 EPC 第 67 条，该条为成员国在制定相关规则方面提供了一定的灵活性。由于目前尚无关于赔偿的统一规定，首先应由要求赔偿的原告阐述针对各个相关成员国获得赔偿的条件。

B.9 UPC_CFI_472/2024

裁决要点

- RoP 第 263 条第 3 款适用于以下两种情况：a) 原告限制所寻求的救济（诉讼请求），例如减少所寻求的救济（如禁令或损害赔偿）；b) 原告限制诉讼缘由（诉因），例如在开始保护多项专利的程序后，放弃其中一项专利的保护。

- 与 RoP 第 265 条不同，RoP 第 263 条未对诉讼费用作出规定，因为诉讼会在针对被告的其他诉求基础上继续进行。这种解决方案并不违背 UPCA 第 69 条确立的“败诉方承担费用”原则：实际上，法庭在作出费用决定时会考虑原告提出的无条件限制。

B.10 UPC_CFI_16, 121, 124/2024

裁决要点

1. 如果一方有多名律师或专利代理师参与案件，针对这些律师或专利代理师的任务分工只要不会产生额外费用，而只是将需要完成的任务以及由此产生的费用在不同的律师和专利代理师之间进行分配，那么这种分工对费用的可补偿性就没有不利影响。
2. 尽管通常情况下，临时措施程序的费用结算会留到与主要程序相关的费用确定程序中统一进行，但临时措施程序中产生的费用仍可单独获得补偿。因此，必须分别确定临时措施程序和主要程序可补偿费用的上限。

B.11 UPC_CFI_359/2023

裁决要点：

1. UPCA 第 76 条第 1 款包含严格的适用原则。因此希望通过加以限制的版本维持其专利的专利权人必须提交清晰且全面的专利修改申请。
2. RoP 第 30 条也规定，如果专利权人希望将已授权的从属权利要求作为新的独立权利要求来主张，则需要提交专利修改申请。

B.12 UPC_CFI_365/2023

裁决要点

1. UPC 对于 2023 年 6 月 1 日之前已经失效的欧洲专利在 UPCA 成员国的国家部分无管辖权，对于非 UPCA 成员国的国家部分同样如此。
2. 即使对于在先使用权的情况，相关事实也必须在答辩状和无效反诉中提出。被告必须在这些文件中说明诉讼应当失败的理由（RoP 第 24 条（g）项），并全面陈述无效理由（RoP 第 25 条第 1 款（b）项和（c）项），而后续文件必须仅限于回应（原告）针对答辩状的回复中提出的事项（RoP 第 29 条（c）项和（d）项）。
3. 根据 UPCA 第 28 条，当德国法律适用于私人在先使用权时，必须在优先权日之前就已作出使用所谓在先使用形式的最终决定。因此由被告承担关于私人在先使用权相关事实的陈述和证明责任。被告有责任通过提交相关文件和/或证人来证明，在优先权日时其已拥有该发明并实施了对该发明的占有。

C. 德国联邦最高法院

C.1 X ZR 92/22

裁决要点

如果联邦专利法院对一审中提出的辅助请求因认定争议专利在其他版本中具有法律效力而未作出决定，则该辅助请求在二审中不能根据《专利法》第 117 条结合《民事诉讼法》第 531 条或《民事诉讼法》第 530 条、第 296 条被视为逾期提交而予以驳回。

C.2 X ZR 145/23

裁决要点

- a) 基于《德国民法典》第 242 条提出的关于提供信息和进行账目说明的附属请求，在其旨在支持的主请求时效届满之前不会时效届满。
- b) 即使主请求已被具有法律效力地确定并根据《德国民法典》第 197 条第 1 款第 3 项受 30 年时效限制，上述规定仍然适用。
- c) 对于仅部分部件获得专利的组合装置，为实施损害赔偿请求而提出的关于提供信息和进行账目说明的请求，原则上也适用于整个装置所产生的销售额和利润。

* * *

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。