



威科法律译丛 I

简明欧洲专利法

[英] 理查德·哈康 编
[德] 约亨·帕根贝格
何怀文 刘国伟 译



Concise European Patent Law



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

丛书序言^{*}

“简明知识产权”(Concise IP)是一个系列丛书的简称,这套书对欧洲知识产权立法进行系统的评述,涵盖了以下主题:专利及其相关问题、商标与外观设计、著作权与邻接权、信息技术以及一个通用卷(包含司法管辖问题)。本套丛书的前身是以荷兰语成功出版的《法条与注释》(*Tekst & Commentaar*)一书,以及该书的德语版《法条简述》(*Kurz kommentar*)。自其首次出版后,这两套书就成了荷兰语和德语法律出版物中的佼佼者,被奉为这一领域的权威著作。

“简明知识产权”这套丛书的目的是让读者快速、高效地理解所有在欧洲有效的知识产权法规,无论其源于欧洲立法机构,还是其他国际机构。这套丛书依照欧盟法律和其他法律文件的自身结构编排,进行逐条评述,简明扼要地向读者阐释每一个法条、每一个规则和每一个法律规定所蕴含的法律原则。如果恰当,本书的评注来自于高级审判机构对相关法律规则的解释。通常,本书只引用欧洲法院、欧盟成员国高级法院或其他高级审判机构(例如,欧洲专利局上诉委员会)的判决。但是,也有例外,因为一些重要的法律问题当前还未进入高层级审判机构,而只停留在初级审判机构的判决中。在引用权威机构解释时,本书没有包括案件的事实分析,而只涉及有关法律问题的分析。

为让法条评注清晰,本书力求简约。如果希望更为深入的分析 and 讨论,读者应该参考专业人士著述的教科书。为保持简要、直接的著书风格,“简明知识产权”丛书不同于其他类型的评释出版物,例如活页形式的法律评

^{*} 《简明欧洲专利法》是“简明知识产权”丛书中的一本。本序言为该套丛书的总序言。——译者注

2 简明欧洲专利法

注。我们认为,对于读者来说,先快捷地理解自己感兴趣的法条的含义和法律效力至关重要;如有进一步的需要,则可以在此基础上进行有针对性的深入研究。由于本丛书的编辑与作者都是各自领域的著名学者或实务专家,这可以保证读者沿着正确的方向进行进一步的探索。

最后,本书编辑和出版社希望能够每两三年就对本书进行一次系统修订和再版,以期与时俱进。

德国 卡尔斯鲁厄:托马斯·德赖尔(Thomas Dreier)

荷兰 阿姆斯特丹:查尔斯·吉伦(Charles Gielen)

英国 伦敦:理查德·哈康(Richard Hacon)

2008年7月

本书编者简介

理查德·哈康(Richard Hacon)

理查德·哈康是格雷律师公会南广场 11 号律师事务所(11 South Square Chamber in Gray's Inn)的律师,1984 年起就作为伦敦知识产权律师执业。自执业起,哈康先生专攻知识产权法,他是英国法院的出庭律师,并且经常出席位于慕尼黑的欧洲专利局和位于卢森堡的欧洲法院的活动。

约亨·帕根贝格(Jochen Pagenberg) 博士、法律硕士

约亨·帕根贝格曾在汉堡大学、洛桑大学和慕尼黑大学研习法律(1974 年取得法学博士),并曾在巴黎大学和哈佛大学法学院(1973 年取得法律硕士)研修。1973—1978 年,他是位于慕尼黑的马普学会国际专利法研究所的研究人员。

自 1973 年起,约亨·帕根贝格博士就是慕尼黑马普学会(Max Planck Institute)出版发行的《工业产权和著作权法(IIC)国际评论》的联合主编。他还一直执教于斯特拉斯堡大学(法国)、皮尔斯法律中心(康科德,美国新罕布什尔州)、阿利坎特大学(西班牙)和马普学会研究生课程。约亨·帕根贝格博士以德文、英文和法文在专利、商标、计算机和许可等法律方面的著作颇丰(5 部著作,80 多篇文章)。1973 年,他通过慕尼黑的律师考试;2001 年,又通过巴黎的律师考试。1978 年,他作为共同发起人创立了名为“Badehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler”的律师事务所,该事务所在慕尼黑、杜塞尔多夫、巴黎和阿利坎特都设有分支机构。约亨·帕根贝格博士擅

4 简明欧洲专利法

长专利、商标和著作权的诉讼和许可业务。

约亨·帕根贝格先生是起草欧洲专利诉讼协定(EPLA)时德国司法部的特别顾问,并且是政府间欧洲诉讼工作组的专家。他还是欧洲专利律师协会的副主席、国际保护知识产权协会(AIPPI)欧洲专利诉讼特别委员会的主席和国际商商标协会(INTA)的欧盟内部市场协调局(OHIM)下属委员会的主席。他还是以下机构的会员:美国知识产权律师协会(ALPLA)、国际文学和艺术协会(ALAI)、欧洲竞争电信协会(ECTA)、国际律师协会(IBA)、欧洲商标所有人协会(Marques)、医药商标协会(PTMG)、美国商会及国际促进知识产权教学与研究学会(ATRIP)。

本书作者简介

Parl van den Berg, former Chairman BA EPO, Munich(保尔·范登堡,前欧洲专利局上诉委员会主席,慕尼黑)

Luigi Boggio, Stutio Torta, Turin(路易吉·博吉欧, Stutio Torta 知识产权公司,都灵)

Stephen Geary, Bawden & Associates, Chester(斯蒂芬·吉瑞,鲍登律师事务所,切斯特)

Rhian Granleese, Mark & Clerk, London(里安·格兰尼斯,麦仁奇知识产权公司,伦敦)

Peter Hess, Bardehle pagenberg, Munich(彼得·赫斯,巴德勒知识产权律师事务所,慕尼黑)

Claire Irvine, Mark & Clerk, London(克莱尔·欧文,麦仕奇知识产权公司,伦敦)

Alan Johnson, Bristows, London(艾伦·约翰逊,布里斯托律师事务所,伦敦)

Simone Kling, Lavoix, Paris(西蒙·克林,朗瓦律师事务所,巴黎)

Johannes Lang, Bardehle pagenberg, Munich/Paris(约翰内斯·兰,巴德勒

6 简明欧洲专利法

知识产权律师事务所,慕尼黑/巴黎)

Sarah Merrifield, Boulton Wade Tennant, London(萨拉·梅里菲尔德,博尔特、韦德和坦南特事务所,伦敦)

Stephanie Michiels, Lavoix, Toulouse(斯蒂芬妮·米基尔斯,朗瓦事务所,图卢兹)

Jochen Pagenberg, Bardehle Pagenberg, Munich/Paris(约亨·帕根贝格,巴德勒知识产权律师事务所,慕尼黑/巴黎)

Reinhart Schuster, Bardehle Pagenberg, Munich/Düsseldorf(莱因哈特·舒斯特,巴德勒知识产权律师事务所,慕尼黑/杜塞尔多夫)

Darren Smyth, Mark & Clerk, London(达伦·史密斯,麦仁奇知识产权公司,伦敦)

Friederike Stolzenberg, Vossius & Partner, Munich(弗里德里克·施托曾伯格,法思博知识产权律师事务所,慕尼黑)(注:见法思博事务所的官方网站 <http://www.vossiusandpartner.com/index.php?lang=CN>)

Christopher S. Tunstall, Carpmaels & Ransford, London(克里斯托弗·S. 滕斯托尔, Carpmaels & Ransford 律师事务所,伦敦)

Nigel Tucker, Boulton Wade Tennant, Reading(奈杰尔·塔克,博尔特、韦德和坦南特事务所,雷丁)

Rainer Viktor, Vossius & Partner, Munich(赖纳·维克托,法思博知识产

权律师事务所,慕尼黑)

James Warner, Carpmaels & Ransford, London(詹姆斯·沃纳, Carpmaels & Ransford 律师事务所,伦敦)

Li Westerlund, Bavarian Nordic Inc., Washington DC(李·韦斯特伦德,巴伐利亚北欧股份有限公司,华盛顿哥伦比亚特区)

Gareth Williams, Mark & Clerk, Cambridge(加雷斯·威廉姆斯,麦仕奇知识产权公司,剑桥)

Gordon Wright, Elkington and Fife, London(戈登·赖特,埃尔金顿和法伊夫事务所,伦敦)

引 言

一、欧洲专利。

1. 《欧洲专利公约》(European Patent Convention, 简称 EPC)。《欧洲专利公约》是针对欧洲专利的法律制度,规定了欧洲专利的申请、授权和异议程序。《欧洲专利公约》的核心是构建一个统一审查欧洲专利申请的机制;如果欧洲专利局(European Patent Office, 简称 EPO)审查后认为合适,决定授予欧洲专利,则该专利在申请人指定的所有公约成员国境内具有法律效力。欧洲专利授权后,并不是一个专利,而是若干个在各指定国具有各自独立法律效力的一组专利,依照欧洲专利局的授权形式获得保护。欧洲专利制度并没有取代成员国的专利制度,而是与之平行。申请人如果希望获得在某一个公约成员国取得专利权,可以选择通过向欧洲专利局提出申请,并指定该成员国,或者直接向该国提出专利申请(但是,不能就同一个发明,既申请国家专利,又申请欧洲专利)。一旦欧洲专利对某一个指定国授权生效,只有该国法院才能执行该专利。类似的,只有该国法院才有权撤销其授权。此外,专利授权后的一段时间内,任何第三方可以通过欧洲专利局的统一程序,对欧洲专利提出“异议”。如果根据该程序,欧洲专利局认为该专利授权错误,它将撤销该项专利,效力及于所有公约成员国。《欧洲专利公约》还是协调国际专利保护的典范,特别在专利授权条件和权利要求解释方面。自 2008 年 1 月 1 日开始,《欧洲专利公约》有 34 个成员国,其中包括 27 个欧盟成员国。

2. 《欧洲专利公约(2000 年)》修订案(简称 EPC 2000)。2000 年,公约成员国举行了一次修订公约的重要会议,对其实体制度和程序规则都进行了调整。其中一个主要变化就是,允许程序规则的修订不再经过大会修订。新公约称为“EPC 2000”,其于 2007 年 12 月 13 日生效。欧洲专利局在

2003年7月15日出版了此次修订会议的详细记录,文件编号为MR/24/00;公众可以通过欧洲专利局网站获得:www.epo.org/patents/law/legal-texts。公约及其《实施细则》新旧条文的对应关系也附于该解释之后,可以方便地检索2008年之前的判例法。

3. 欧洲专利授权之后。理论上来说,根据同样的现有技术或其他证据,成员国法院对欧洲专利授予的垄断权范围以及其效力应该持同样的观点,它们之间的差异应局限于所有法律问题都可能出现的差异。然而,尽管公约设定了统一的法律概念,但是,成员国法院对它们的理解却并非相同。虽然欧洲专利局的上诉委员会,特别是扩大上诉委员会,对成员国法院具有相当大的影响力,但是,上诉委员会不审理侵权纠纷,它们针对其他事项的²意见对成员国法院没有约束力。而且,各个成员国法院采用的诉讼程序相去甚远。换言之,尽管《欧洲专利公约》长足地推进了欧洲专利制度的统一进程,但是,欧洲专利的权利效力并没有因此而欧洲范围之内取得统一。

二、共同体专利。自1977年以来,一直都有呼声要求建立欧洲共同体专利制度。共同体专利应当根据欧盟法律授予,而不是《欧洲专利公约》。与欧洲专利类似,共同体专利统一申请,统一审查授权。与欧洲专利不同,共同体专利将在27个欧盟成员国生效,而在其他公约成员国不产生法律效力。更为重要的是,专利权人可以通过共同体专利法院,在欧洲范围内统一行使专利权;第三方也可以通过共同体专利法院,统一撤销共同体专利。最初,大家希望通过达成一个公约来实现上述理想。2000年8月,欧盟委员会(European Commission)曾打算通过欧洲共同体条例(European Community Regulation)的方式来实现“共同体专利”。不过,自此再未取得任何进展;取而代之的是无休止的争论,特别是集中在共同体专利的语言问题上。然而,到2008年,共同体专利问题再次重启。

三、《欧洲专利诉讼协议》。由于共同体专利制度的建设没有取得进展,1999年,一种替代方案产生了,即所谓的《欧洲专利诉讼协议》(European Patent Litigation Agreement,简称EPLA)。该协议以《欧洲专利公约》为基础,是一个可选性的议定书。此协议提出要在成员国建构一个

欧洲专利的共同诉讼体系,让专利权人可以通过统一的法律程序在成员国行使专利权,而第三方也可以通过一个诉讼程序在所有成员国内撤销欧洲专利(两种情况下都可以上诉)。就此项协议,欧盟委员会向相关产业和利益方提出意见征询。结果表明,此项协议享有广泛的民意支持。而且,从欧洲司法体系也得到积极反馈。但是,欧盟委员会并不赞成这一协议,因为其运行于欧盟法律之外,并且遭到法国的反对。*

四、欧盟专利法院。2007年年末和2008年,一个结合共同体专利和EPLA制度的建议,取得了越来越多的支持。2008年5月,欧盟委员会提出一个新条例草案,提出一揽子制度,希望为EPLA的实现提供欧盟法基础。草案还拟建立欧盟专利法院,这是一个中央性质的法院,可受理共同体专利和欧洲专利纠纷。目前,共同体专利和EPLA提议处于齐头并进的状态,但是短期之内并不能建成一个统一的体系。引起争议的主要问题包括:侵权纠纷和专利权效力是否可以同时审理,欧洲法院的地位,以及诉讼语言问题。

* 根据此构想形成的《欧洲专利与欧盟专利法院体系草案》(European and EU Patents Court System,简称EEUPC),于2010年3月8日经欧洲法院裁决,被认为违反《欧洲联盟条约》和《欧洲联盟运行条约》(Treaty on the Functioning of the European Union,简称TFEU)。——译者注

《欧洲专利公约(2000年)》

行政理事会 2001 年 6 月 28 日通过

第一编 一般性规定和机构设置

第一章 一般性规定

[授予专利的欧洲法律]

第 1 条

本公约是为成员国共同授予发明专利而建立法律制度。

1. 总述。《欧洲专利公约》(以下简称“公约”)适用于欧洲专利申请的审查和授权;除公约第 99—105 条的专利异议程序和公约第 105 条 a—c 项专利撤销程序之外,公约不涉及欧洲专利授权之后的事项。欧洲专利权人只可以通过成员国国内法行使专利权。然而,对于欧洲专利的权利内容,公约或是要求成员国承担特定义务,或是给成员国提供立法选择(参见公约第 63—70 条)。其中,公约第 69 条及其议定书最为重要,其规定了权利要求所确定的专利保护范围。^{*}

^{*} 《欧洲专利公约》区别专利权的内容和专利的保护范围。前者是指权利人禁止他人从事特定行为的范围,而后者是指专利客体的覆盖范围。——译者注

[欧洲专利]

第 2 条

(1) 根据本公约授予的专利应当称为“欧洲专利”(European patents)。

(2) 除本公约另有规定外,欧洲专利在其指定的成员国内,与该国授予的国家专利享有同样的法律效力,也受到同样的条件限制。

1. 等同国家专利(第 2 款)。此款规定,欧洲专利一经授权,除非公约另有规定,法律上视作其指定国授予的国家专利。

[地域效力]

第 3 条

申请人有权要求欧洲专利在其指定的一个或多个成员国内发生授权效力。

- 4 1. 总述。公约第 80 条要求申请人至少指定一个成员国才可以让其欧洲专利申请取得申请日。申请人可以指定所有或部分公约成员国。公约第 79 条规定了申请人应如何指定成员国。不断有新的国家加入《欧洲专利公约》,公约当前所有的成员国名单,读者可以从公约第 166 条评注获得。值得注意的是,瑞士和列支敦士登是特例。根据公约第 142—149 条对“单一专利”(unitary patent)的规定,二者必须合并指定。不少欧洲国家虽然还不是公约成员国,但是,它们和欧洲专利组织(European Patent Organization)签订有“延伸协议”(Extension Agreement),允许欧洲专利延伸到“公约延伸国”(Extension States)。然而,本条明确规定,申请人应当至少要求在一个成员国要求专利保护,而不能只在公约延伸国要求专利保护。

[欧洲专利组织]

第 4 条

(1) 本公约设立欧洲专利组织,其在行政和财务上自治。

(2) 欧洲专利组织下设以下机构:a. 欧洲专利局;b. 行政理事会。

(3) 欧洲专利组织的任务是授予欧洲专利,具体由欧洲专利局执行,由行政理事会监督。

1. 总述。本条规定了欧洲专利组织的职能,以及欧洲专利局和行政理事会之间的关系(特别是第3款的规定)。

[成员国部长会议]

第4a条

各成员国负责专利事务的部长应当至少每五年举行一次会议,讨论有关本组织和有关欧洲专利制度的问题。

第二章 欧洲专利组织

[法律地位]

第5条

(1) 欧洲专利组织具有独立的法律人格。

(2) 在各个成员国内,欧洲专利组织具有其国内法律赋予法人的全部权利能力;特别的,欧洲专利组织可以获得并处分动产和不动产,作为当事人参加法律程序。

(3) 欧洲专利局局长是欧洲专利组织的法定代表人。

[总部]

第6条

(1) 欧洲专利组织的总部设于慕尼黑。

(2) 欧洲专利局设于慕尼黑,并在海牙设立一个分局。

1. 欧洲专利局的分局(第 2 款)。除在慕尼黑和海牙设立机构外,欧洲专利局还在柏林和维也纳设有办事机构。慕尼黑、海牙和柏林分局都可根据公约第 75 条第 1 款 a 项和《实施细则》第 35 条第 1 款受理欧洲专利申请。维也纳分局不具有此项职能。根据公约第 7 条,布鲁塞尔设有一个分局,但其职能限于联络。

[分局]

第 7 条

为沟通信息和加强联络,根据行政理事会的决定,经有关成员国或工业产权方面政府间组织的同意,欧洲专利局可以根据需要在成员国和上述组织内设立分局。

1. 联络办公室。为加强和欧共体的联络,欧洲专利局在布鲁塞尔设有分局(sub-office)。

[特权和豁免]

第 8 条

本公约附件《特权和豁免议定书》应当规定欧洲专利组织、行政理事会成员、欧洲专利局工作人员,以及依该议定书规定参与欧洲专利组织工作的其他人员,为履行职责而在各个成员国应当享受的必要特权和豁免权。

[法律责任]

第 9 条

(1) 欧洲专利组织的合同责任应当适用该合同应适用的法律。

6 (2) 欧洲专利组织或欧洲专利局工作人员履行职务时造成的非合同责任损害,应当适用联邦德国的法律。由欧洲专利局海牙分局或其他分局,及其所属工作人员造成的损害,适用该分局所在成员国的法律。

(3) 欧洲专利局的工作人员对欧洲专利组织的个人法律责任适用人事

条例或者雇佣合同的规定。

(4)对第1款和第2款纠纷具有管辖权的法院应当是：

(a)除非当事人签订的合同另有规定,否则第1款纠纷的管辖法院应当是联邦德国的法院；

(b)第2款纠纷的管辖法院应当是联邦德国的法院,或者是分局所在成员国的法院。

第三章 欧洲专利局

[机构管理]

第10条

(1)欧洲专利局应当由局长负责管理,并对行政理事会负责。

(2)欧洲专利局局长应当具有以下的能力和权力：

(a)采取所有必要措施,确保欧洲专利局的运行,包括发布内部指令和对外公告；

(b)除非公约另有规定,他有权规定慕尼黑欧洲专利局及其海牙分局各自的职能；

(c)向行政理事会提出建议,修订本公约、制定一般性规范或者决定行政理事会权限之内的其他事项；

(d)制定并执行财务预算和所有修订或补充预算；

(e)每一年向行政理事会提交机构管理报告；

(f)对欧洲专利局工作人员行使监督权；

(g)除非本公约第11条另有规定,有权任命欧洲专利局的工作人员并决定他们的升迁；

(h)除本公约第11条规定的工作人员外,他对其他欧洲专利局的工作人员有权进行纪律惩处;而且,他有权向行政理事会建议对第11条第2款和第3款规定的工作人员采取纪律措施；

(i)有权委托授权他人代为履行职责、行使权力。

(3)在欧洲专利局局长下,应设若干副局长,辅助局长工作。如果局长缺席或者因健康问题不适合履行职责,其中一个副局长应当根据行政理事会规定的程序,代替局长主持欧洲专利局的工作。

1. 局长职权(第 2 款 a 项)。欧洲专利局局长可以通过《欧洲专利局官方杂志》(Office Journal of the EPO,简称 OJEPO)发布局长决定,指导欧洲专利局的工作,并以此告知社会公众。《欧洲专利审查指南》(EPO Guidelines)就是根据此款发布的行政指令。

2. 副局长(第 3 款)。欧洲专利局根据其职能,分成五大业务总部,每一部由一个副局长任长官,直接对局长负责。第一业务总部和第二业务总部(DG2)负责欧洲专利申请审查和授权以及欧洲专利异议程序。传统上,第一业务总部负责专利申请和检索的形式要求;第二业务总部负责实质审查和专利异议。然而,由于欧洲专利局实行检索和审查合一制改革,这两个业务总部之间的上述职能划分已经不再存在了。^{*} 第三业务总部包括上诉委员会和扩大上诉委员会。第四业务总部主要提供一般性的行政服务,包括财务和人事。第五业务总部,包括法律部,负责法律事务和国际事务。关于副局长代替局长主持工作的具体程序,行政理事会 1978 年 7 月 6 日曾作出决定(见《欧洲专利局官方杂志》[1978 年],第 326 页)。

[高级工作人员的任命]

第 11 条

(1)欧洲专利局局长应当由行政理事会任命。

(2)欧洲专利局副局长由行政理事会征求局长意见后予以任命。

(3)上诉委员会以及扩大上诉委员会成员,包括主席在内,经欧洲专利局局长提名建议,由行政理事会任命。征求局长意见后,行政理事会可以再

^{*} 目前第一业务总部包括受理处、检索部、审查部和异议部。第二业务总部的主要职责是辅助支撑第一业务总部的工作,包括各种行政人员和 IT 人员。——译者注