



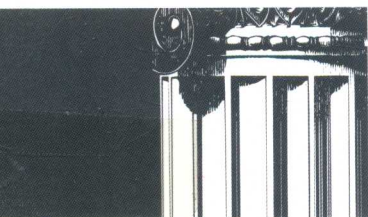
◎知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

欧洲专利局 上诉委员会判例法 (第6版)

欧洲专利局上诉委员会◎编

北京同达信恒知识产权代理有限公司◎主持翻译



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

◎知识产权经典译丛

国家知识产权局专利

欧洲专利局 上诉委员会判例法 (第6版)

欧洲专利局上诉委员会◎编

北京同达信恒知识产权代理有限公司◎主持翻译



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲专利局上诉委员会判例法 (第6版)/欧洲专利局上诉委员会编;北京同达信恒知识产权代理有限公司主持翻译. —北京:知识产权出版社,2016.1

书名原文: Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (Sixth Edition)
ISBN 978-7-5130-3956-7

I. ①欧… II. ①欧… ②北… III. ①专利权法—审判—案例—欧洲 IV. ①D950.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 307609 号

内容提要

本书以介绍 2009 年之前欧洲专利局上诉委员会的判例为依托,辅以案例索引、EPC 法条索引及词汇索引等信息,详细介绍了欧洲专利申请的要求、修改、申请的法律流程、分案申请、机构事项等,是中国企业利用专利法律工具走向欧洲的必备参考工具书。同时也为我国专利制度的发展和完善提供了很好的借鉴和参考。

策划编辑:卢海鹰 倪江云

责任校对:董志英

责任编辑:卢海鹰

责任出版:刘译文

执行编辑:王祝兰 王玉茂 可 为

知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

欧洲专利局上诉委员会判例法 (第6版)

欧洲专利局上诉委员会 编

北京同达信恒知识产权代理有限公司 主持翻译

出版发行:知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址:北京市海淀区马甸南村1号(邮编:100088)

天猫旗舰店: <http://zscqbs.tmall.com>

责编电话:010-82000860 转 8122

责编邮箱: wangyumao@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

发行传真:010-82000893/82005070/82000270

印 刷:北京科信印刷有限公司

经 销:各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本:720mm×1000mm 1/16

印 张:68

版 次:2016年1月第1版

印 次:2016年1月第1次印刷

字 数:1300千字

定 价:260.00元

ISBN 978-7-5130-3956-7

京权图字:01-2012-5092

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序

当今世界，经济全球化不断深入，知识经济方兴未艾，创新已然成为引领经济发展和推动社会进步的重要力量，发挥着越来越关键的作用。知识产权作为激励创新的基本保障，发展的重要资源和竞争力的核心要素，受到各方越来越多的重视。

现代知识产权制度发端于西方，迄今已有几百年的历史。在这几百年的发展历程中，西方不仅构筑了坚实的理论基础，也积累了丰富的实践经验。与国外相比，知识产权制度在我国则起步较晚，直到改革开放以后才得以正式建立。尽管过去三十多年，我国知识产权事业取得了举世公认的巨大成就，已成为一个名副其实的知识产权大国。但必须清醒地看到，无论是在知识产权理论构建上，还是在实践探索上，我们与发达国家相比都存在不小的差距，需要我们为之继续付出不懈的努力和探索。

长期以来，党中央、国务院高度重视知识产权工作，特别是十八大以来，更是将知识产权工作提到了前所未有的高度，作出了一系列重大部署，确立了全新的发展目标。强调要让知识产权制度成为激励创新的基本保障，要深入实施知识产权战略，加强知识产权运用和保护，加快建设知识产权强国。结合近年来的实践和探索，我们也凝练提出了“中国特色、世界水平”的知识产权强国建设目标定位，明确了“点线面结合、局省市联动、国内外统筹”的知识产权强国建设总体思路，奋力开启了知识产权强国建设的新征程。当然，我们也深刻地认识到，建设知识产权强国对我们而言不是一件简单的事情，它既是一个理论创新，也是一个实践创新，需要秉持开放态度，积极借鉴国外成功经验和做法，实现自身更好更快的发展。

自2011年起，国家知识产权局专利复审委员会携手知识产权出版社，每年有计划地从国外遴选一批知识产权经典著作，组织翻译出版了《知识产权经典译丛》。这些译著中既有涉及知识产权工作者所关注和研究的法律和理论问题，也有各个国家知识产权方面的实践经验总结，包括知识产权案件的经典判例等，具有很高的参考价值。这项工作的开展，为我们学习借鉴

各国知识产权的经验做法，了解知识产权的发展历程，提供了有力支撑，受到了业界的广泛好评。如今，我们进入了建设知识产权强国新的发展阶段，这一工作的现实意义更加凸显。衷心希望专利复审委员会和知识产权出版社强强合作，各展所长，继续把这项工作做下去，并争取做得越来越好，使知识产权经典著作的翻译更加全面、更加深入、更加系统，也更有针对性、时效性和可借鉴性，促进我国的知识产权理论研究与实践探索，为知识产权强国建设作出新的更大的贡献。

当然，在翻译介绍国外知识产权经典著作的同时，也希望能够将我国在知识产权领域的理论研究成果和实践探索经验及时翻译推介出去，促进双向交流，努力为世界知识产权制度的发展与进步作出我们的贡献，让世界知识产权领域有越来越多的中国声音，这也是我们建设知识产权强国一个题中应有之意。

申长雨

2015 年 11 月

《知识产权经典译丛》 编审委员会

主 任 申长雨

副主任 杨铁军

编 审 葛 树 诸敏刚

编 委 (按姓氏笔画为序)

于 萍	马文霞	王润贵	石 竞
卢海鹰	刘 铭	汤腊冬	李 琳
李人久	杨克非	高胜华	蒋 彤
温丽萍	樊晓东		

第 6 版前言

欧洲专利局上诉委员会经过三十多年时间，形成了大量《欧洲专利公约》判例法。自从 1979 年 3 月作出第一个决定以来，上诉委员会已处理超过 28 000 个案例。此外，上诉扩大委员会的 90 多个决定或意见已阐明具有根本重要性的法律点，以确保法律适用的统一。

第 6 版《欧洲专利局上诉委员会判例法》包含 2009 年年底之前的决定，还考虑了 2010 年前两个月签发的大量重要决定。本书遵循与前一版本相同的一般模式，将判例法分成若干主题，通过所选决定的简短摘要来说明每个主题。按照 EPC 2000 将各个章节进行了全面修改和更新。

本书的目的是帮助欧洲专利制度的用户查找所需决定。无论摘要写得多么仔细，还是需要研究实际决定。在欧洲专利局网站（www.epo.org）可以完全免费查询自 1979 年以来作出的所有决定。通过参考号或检索词可以查询到这些决定。在“ESPACE Legal”DVD 上也可获得这些决定，该 DVD 每年出版两次。

借此机会，感谢法律研究部人员的工作，他们对文本进行了修改，对三种官方语言的综合索引和案例表进行了统一更新。同时感谢欧洲专利局语言服务部，因为他们的合作和辛苦努力，本书才能同时以三个官方语言出版。还要感谢所有为本书出版工作提供协助的其他欧洲专利局职员。

欧洲专利局上诉委员会判例法的最新报告为关心欧洲专利法的人员提供了全面的有用信息。读者还可参阅欧洲专利局官方公报的年度《上诉委员会判例法》特别版。

阅读本报告的人一定都能发现它的实用之处。

Peter Messerli

上诉扩大委员会主席

总司 3 副局长

读者指南

1. 缩略词

Art.	条
BlfPMZ	《专利、外观设计和商标期刊》(德国期刊)
Budapest Treaty	《国际承认微生物保藏布达佩斯协议》(布达佩斯条约)
CAFC	美国联邦巡回上诉法院
cf.	比较
Corr.	勘误表
DBA	上诉惩戒委员会
DG	欧洲专利局总司
DPMA	德国专利商标局
EC	欧洲共同体
ed.	版本
eg	例如
EPC	《欧洲专利公约》
epi	欧洲专利协会(欧洲专利局专业代理人协会)
EPO	欧洲专利局
EQE	欧洲资格考试
et seq.	及其后
GRUR	《知识产权保护期刊》(德国期刊)
Guidelines	《欧洲专利局审查指南》(指南)
ie	即
IPEA	国际初步审查单位
IPER	国际初审报告

IRB	国际专利协会
IRPI	法国知识产权研究协会
ISA	国际检索单位
ISPE Guidelines	《国际检索与初步审查指南》(ISPE 指南)
no.	号
OJ	《欧洲专利局公报》
OJ SE	《欧洲专利局公报》特别版 (OJ 特别版)
Paris Convention	《保护工业产权巴黎公约》(巴黎公约)
PCT	《专利合作条约》
R.	细则
RDR	专业代理人惩戒规则
REE	欧洲专业代理人资格考试规则
rev.	经修改
RPBA	上诉委员会程序规则
RPEBA	上诉扩大委员会程序规则
RFees	收费规则
TRIPS	《与贸易有关的知识产权协定》
UPOV	植物新品种保护国际联盟
USPTO	美国专利商标局
WIPO	世界知识产权组织

2. 引 用

(a) 引用的 EPC 条款及其细则引自作出决定时有有效的版本。

(b) 2000 年修改 2007 年生效的 EPC 文本, 在引用时不写“2000”。引用在这之前有效的文本时写为“EPC 1973”。

(c) 引用 EPO 公报时的写法是 OJ 后面加上公布年份和页码 (例如 OJ 1993, 408)。

(d) 上诉委员会的决定已在 OJ 中公布的, 给出参考号。决定未在 OJ 中公布的, 通常给出案号。在案件表中列出了所有引用的决定的著录数据 [参考号、作出决定的委员会、决定日以及 (若适用) OJ 中的引用]。

3. 案 号

案号的写法是字母后面加上数字序列:

- G 上诉扩大委员会关于移送案件的决定和意见
- R 上诉扩大委员会关于复核呈请的决定
- J 法律上诉委员会的决定
- T 技术上诉委员会的决定
- W 技术上诉委员会根据 PCT 细则第 40.2 条或第 68.3 条的决定
- D 上诉惩戒委员会的决定

斜线前面的数字是按 DG 3 收到的时间顺序分配的**序号**。斜线后面的两位数字表示 DG 3 **收到**上诉的**年份**。

意见 G 3/08 的提要

本提要仅以法律程序的语言公布。

1. EPO 局长在行使其移送权时，有权充分利用 EPC 第 112 (1) (b) 条所赋予的自由裁量权，即使在相对较短时间之后他/她对移送必要性的理解发生了变化。

2. 根据 EPC 第 112(1)(b)条，具有不同人员组成的一个技术上诉委员会的不同决定可以成为可接纳 EPO 局长将某个法律要点转给上诉扩大委员会的依据。

3. 由于 EPC 第 112(1)(b)条的措辞在“不同的” (different/abweichende/divergent) 决定的含义方面不明确，必须根据《维也纳条约法公约》(VCLT) 的第 31 条考虑其宗旨和目的对该条款进行解释。根据 EPC 第 112(1)(b)条的规定，移送权的目的是建立欧洲专利系统内的法律统一性。考虑到局长将法律问题转给上诉扩大委员会的权力的目的，“不同的决定”这一概念必须限制性地理解为“冲突的决定”。

4. 法律发展的概念是解释 EPC 第 112(1)(b)条中“不同的决定”这个概念时必须认真考虑的另一个因素。无论采用哪种解释方法，法律发展都是其适用性的一个必要方面，因此是司法活动固有的特征。所以，法律发展本身不能形成移送案件的依据，仅仅因为新的法律和/或技术领域中的判例法不是一直按照线性方式发展，早先的方法可能被抛弃或修改。

5. 法律裁定不仅在于裁决，而且在于理由。因此上诉扩大委员会可以在审查两个决定是否满足 EPC 第 112(1)(b)条的要求时将附带意见纳入考虑。

6. 在 T 424/03 中，微软确实偏离了 T 1173/97 表达的观点，IBM 担心计算机可读介质上的程序的权利要求是否一定能避免 EPC 第 52 (2) 条的可专利性除外情况。然而，这是判例法的法律发展，并不存在可使局长将该法律要点转给上诉扩大委员会的偏离。

7. 上诉扩大委员会未能发现局长声称有分歧的决定的理由之间存在任何其他不一致之处。因此，根据 EPC 第 112(1)(b)条的规定该移送案件是可接纳的。

简 目

第 6 版前言	(1)
读者指南	(1)
1. 缩略词	(1)
2. 引用	(2)
3. 案号	(2)
意见 G 3/08 的提要	(1)
第 1 章 可专利性	(1)
A. 可授予专利的发明	(1)
B. 可专利性的例外情形	(34)
C. 新颖性	(59)
D. 创造性	(152)
E. EPC 第 57 条规定的工业实用性的要求	(207)
第 2 章 申请需要满足的条件	(213)
A. 披露的充分性	(213)
B. 权利要求	(233)
C. 发明的单一性	(272)
第 3 章 修改	(294)
A. EPC 第 123 (2) 条	(294)
B. EPC 第 123 (3) 条	(331)
C. EPC 第 123 (2) 条与 EPC 第 123 (3) 条之间的关系	(341)
D. EPC 细则第 139 条	(344)
E. 准许修改和修正的证明标准	(347)

第4章 分案申请	(349)
第5章 优先权	(368)
A. 产生优先权的申请——一般性问题	(369)
B. 发明的同一性	(371)
C. 首次申请	(386)
D. 部分和多项优先权	(389)
第6章 所有 EPO 法律程序的共同规则	(393)
A. 合法期望保护原则	(393)
B. 陈述权	(405)
C. 口头法律程序	(420)
D. 时限、进一步处理与法律程序的中断	(442)
E. 权利恢复	(453)
F. 收费规则	(492)
G. 程序步骤	(496)
H. 证据法	(503)
I. 代理	(527)
J. EPO 部门的决定	(544)
K. 其他程序问题	(576)
L. 对 EPC 的解释	(588)
M. 获得欧洲专利的权利	(593)
第7章 EPO 法律程序	(595)
A. 初步和形式审查	(595)
B. 审查程序	(608)
C. 异议和上诉法律程序的特殊之处	(646)
D. 异议程序	(702)
E. 上诉程序	(755)
第8章 上诉惩戒委员会的法律程序	(859)
第9章 作为 PCT 专利局的 EPO	(872)
A. 上诉委员会在 PCT 规定的抗议法律程序中的权限	(872)
B. 作为指定或选定局的 EPO	(873)

第 10 章 机构事项	(878)
原版判例索引	(882)
原版援引法条索引	(950)
附录	(969)

目 录

第 6 版前言	(1)
读者指南	(1)
1. 缩略词	(1)
2. 引用	(2)
3. 案号	(2)
意见 G 3/08 的提要	(1)
第 1 章 可专利性	(1)
A. 可授予专利的发明	(1)
1. 技术发明的专利保护	(1)
1.1 发明的技术性质	(2)
1.2 分开且独立的可专利性要求	(3)
1.3 绝对和相对的可专利性要求	(3)
1.4 审查 EPC 第 52 条规定的主题或活动	(4)
1.4.1 独立于发明贡献的审查	(4)
1.4.2 技术考量	(5)
1.5 具有技术和非技术主题的发明	(8)
1.6 将发明作为整体进行判断	(9)
2. EPC 第 52 (2) 条和第 52 (3) 条规定的非发明	(10)
2.1 简介	(10)
2.2 发现、科学理论和数学方法	(12)
2.2.1 发现和科学理论	(12)
2.2.2 数学方法	(13)
2.3 美学创作	(14)
2.4 计算机实现的发明	(15)

2.4.1	一般性问题	(15)
2.4.2	排除本身为计算机程序的主题	(17)
2.4.3	计算机程序产品的权利要求	(18)
2.4.4	技术性质和计算机程序	(19)
2.4.5	计算机编程	(22)
2.4.6	控制和操作程序	(23)
2.5	用于进行心智行为、进行比赛游戏或经营商业的方案、 规则和方法	(24)
2.5.1	经营商业的方法	(24)
2.5.2	进行心智行为方法	(27)
2.5.3	文字处理	(28)
2.6	信息呈现	(32)
B.	可专利性的例外情形	(34)
1.	简介	(34)
2.	违背“公共秩序”或道德	(35)
3.	生物发明的可专利性	(40)
3.1	植物和植物品种	(40)
3.2	动物和动物物种	(42)
3.3	本质上生物的方法	(43)
3.4	微生物方法及其产品	(45)
4.	医学方法	(47)
4.1	简介	(47)
4.2	使用手术或疗法的治疗方法和诊断方法	(48)
4.2.1	一般方法	(48)
4.2.2	从业者的参与	(48)
4.3	手术方法——G 1/07	(49)
4.3.1	关于“手术治疗”的新概念	(49)
4.3.2	分步式方法中的一个手术步骤	(49)
4.3.3	手术治疗不局限于疗法目的的手术	(50)
4.3.4	避免根据 EPC 第 53 (c) 条将手术疗法排除在专利保护之外	(50)
4.3.5	手术过程中获得的数据	(51)
4.4	疗法方法	(51)
4.4.1	“疗法”的含义	(52)
4.4.2	既包括疗法又包括非疗法的方法	(53)

4.5 诊断方法——G 1/04	(56)
4.5.1 构成“诊断方法”的情形	(56)
4.5.2 从业者的参与	(57)
4.5.3 “在人体或动物体上实行”的标准	(57)
4.5.4 涉及诊断方法的权利要求的清楚性	(58)
4.5.5 除外范围	(58)
4.5.6 具有诊断相关性的中间发现	(58)
4.6 适用了 G 1/04 确立的原则的判例法	(59)
C. 新颖性	(59)
1. 定义现有技术	(60)
1.1 相关的时间点	(60)
1.2 欧洲优先权	(60)
1.3 作为现有技术的 PCT 申请	(61)
1.4 优先权日之前未公开的内部知识	(62)
1.5 “公知常识”的定义	(62)
1.6 被排除的国家优先权	(63)
1.7 EPC 第 55 条	(64)
1.8 公众可获得性	(65)
1.8.1 公开	(65)
1.8.2 宣传册	(68)
1.8.3 讲演	(68)
1.8.4 文件的摘要	(69)
1.8.5 口头披露的重现	(69)
1.8.6 在先使用	(70)
1.8.7 生物材料	(70)
1.8.8 “公众”的概念	(71)
1.8.9 保密义务	(72)
1.9 证据问题	(80)
1.9.1 证据性质	(80)
1.9.2 举证责任	(80)
1.9.3 证明标准	(81)
1.9.4 互联网检索的信息可获得性日期的证明	(84)
1.9.5 EPO 主动审查的义务	(86)
2. 确定相关现有技术的内容	(86)