

G1/24 號決定為 EPO 的權利要求解釋提供指導

作者：Francesca Giovannini

中文編譯：左涵湄律師、程錫佩博士

2025 年 6 月 18 日，歐洲專利局（EPO）擴大上訴委員會（《歐洲專利公約》（EPC）下的最高司法機構）發佈了 G1/24 號決定，其涉及為了評估發明的可專利性而進行的權利要求解釋。擴大上訴委員會考慮到說明書在可專利性評估中的作用，認定僅憑權利要求不足以達到該目的，權利要求僅僅是**起點**，必須**始終**參考說明書（以及任何附圖，如果存在的話）。鑒於擴大上訴委員會的權威性，G1/24 號決定將對在 EPO 審查部門審查的任何歐洲專利申請的可專利性評估以及在 EPO 異議部門和上訴委員會審理的任何歐洲專利的有效性評估產生影響。

在擴大上訴委員會審查的該具體案件中，涉案的權利要求術語是在一項涉及包含氣溶膠形成基質的電子煙裝置製品的權利要求中限定的此類基質的氣溶膠形成材料的“**聚集片材（gathered sheet）**”。在向 EPO 提起的異議和隨後的上訴程序中，專利權人和異議人對這些術語的解釋不同（這種情況幾乎總是如此）。一方面，專利權人認為，根據其通常含義，沒有任何現有技術能夠破壞該製品的**新穎性**。另一方面，異議人認為，根據說明書中可以推導出的對“聚集片材”一詞更廣泛但仍具有技術意義的解釋，所引用的現有技術確實破壞了該製品的**新穎性**。面對雙方的這兩種解釋，負責上訴程序的上訴委員會注意到，無論是就相關法律依據而言還是就說明書和附圖的作用以及在何種情況下應參考這些方面而言來解釋權利要求時，判例法之間都存在分歧。從法律角度來看，第一種做法主要依據 EPC 第 69 條，該法條及其解釋議定書規定了歐洲專利的保護範圍；而另一種替代性做法則更多地依據 EPC 第 84 條，該法條規定了**明確性**的要求。至於說明書，根據上訴委員會的幾項決定，只有在權利要求不明確或不清楚的情況下，才可以考慮說明書和附圖。

因此，為了尋求統一的法律解釋並確立共同的原則，上訴委員會將相應的法律問題反映給擴大上訴委員會，最終擴大上訴委員會發佈了最近的 G1/24 決定。

擴大上訴委員會對兩種可選法律依據均不滿意：EPC 第 69 條適用於評估**侵權**而非可專利性；EPC 第 84 條更側重於專利的**內容**而非範圍，其本質是一項**形式性**要求。由於缺乏明

確的法律依據來解釋權利要求以評估其可專利性，擴大上訴委員會表示，可從判例法中提取適用的原則。根據擴大上訴委員會在判例法中確定的原則，每項可專利性評估都必須從權利要求開始，並且（儘管承認存在分歧）在解釋權利要求時應始終參考說明書和附圖，而不是僅在權利要求不明確或不清楚的情況下才參考。擴大上訴委員會在其分析判例法原則時所採用的理論依據，排除了僅在不明確或不清楚的情況下才依賴說明書和附圖的判例法，並且該理論依據是多方面的：遵循 EPC 第 69 條的原則，即權利要求決定保護範圍，但“說明書和附圖應當用於解釋權利要求”；充分考慮歐洲國家法院的實務和（僅成立兩年的）統一專利法院（UPC）的實務；並且避免不合邏輯的方法，即最終使用不同的依據來解釋明確的權利要求和不明確或不清楚的權利要求的那些方法。

參考迄今為止的 UPC 判決，擴大上訴委員會在 G1/24 決定中明確援引的 *NanoString Technologies v. 10xGenomics* 案是 UPC 上訴法院的第一項實體性判決。這一 UPC 判決似乎確立了 UPC 在解釋權利要求以評估專利有效性和侵權方面適用的初始標準。UPC 上訴法院更側重於 EPC 第 69 條，指出權利要求不僅是確定歐洲專利保護範圍的起點（“不僅是起點，更是**決定性基礎**”），還指出“說明書和附圖必須**始終**作為解釋專利權利要求的輔助手段，而不是僅為了解決專利權利要求中存在的任何不清楚內容”。

因此，在 EPO 的實務中，與 UPC 的最新實務一致，說明書和附圖對於解釋權利要求具有系統相關性。無論是在撰寫歐洲專利申請時，還是在發生糾紛的情況下為了評估歐洲專利的新穎性和創造性而解釋其權利要求時，都應牢記這一點。特別需要注意的不僅是術語的明確定義，還包括隱含定義，以及基於說明書中所使用和附圖所表示對術語的某種解釋作出的明確和隱含的放棄或排除。