



Since 1950 IP Protection in the Heart of Europe

No. 06 - September 22, 2020

为时已晚？在欧洲专利局的上诉中质疑创造性

2020年1月，欧洲专利局（EPO）上诉委员会（BoA）提出了新的程序规则。这些规则的目的是确保在欧洲专利局重新启动初审或异议程序时，当事方不使用上诉委员会的上诉程序。实际上，上诉委员会的上诉程序是对一审裁决（即欧洲专利局审查部门或异议部门做出的裁决）正确性的司法审查，而它对于各当事方来说，并不是一个重新讨论在所述及其他部门已被提交的所有内容的合适时机。对上诉委员会的上诉程序进行司法审查，已被纳入在2020年1月之前生效的程序规则中，新的程序规则只不过使这一点更加明确。

最近，一项上诉委员会的最新决议十分引人注目。这项决议虽然是依据2020年1月之前生效的程序规则作出的，但它解决了在初审程序中未提出创造性质疑的情况下，是否可以在上诉程序中首次提出创造性质疑的问题。

在对这项上诉委员会决议提出异议时，反对方仅辩称该专利相对于某些现有技术来说缺乏新颖性，但却没有把该专利相比现有技术缺乏创造性作为备用论点。异议部门已裁定该专利相比现有技术不缺乏新颖性。在上诉中，反对方才在上诉程序结束的听证会中首次辩称，被反对的专利相对于此前被用来对比的那项现有技术来说，不仅缺乏新颖性也缺乏创造性。

为了证明这项迟来的质疑是合理的，反对者认为，该质疑是对上诉委员会在听证会上发表的初步意见的回应，并且由于该质疑是基于先前用于辩驳缺乏新颖性的同一项现有技术，因此专利权人也不应感到太惊讶。

但是，上诉委员会裁定这种对缺乏创造性的质疑不可取，理由是：

第一，上诉委员会的初步意见并未在讨论中引入新的内容，因此不能接受提出新的质疑。

第二，反对者仅在最终听证会期间提出了新的质疑，而他本可以在上诉委员会初步意见中规定的期限之前将新质疑提出，以便当事方能在听证会之前向法官提交其最终意见，从而给予专利权人足够的时间提出反驳。

第三，虽然专利权人可能预测出之前被用来进行对缺乏新颖性质疑的现有技术，也会被反对者作为质疑创造性的依据使用，但是专利权人无法预测对手还会使用其他哪些现有技术来完成此次质疑。因此，在诉讼程序中引入新的质疑可能会损害程序效率，原因是专利权人随后可能会合法地要求押后审理。

以上这项上诉委员会的决议，结合其新程序规则，提醒我们在欧洲专利局的诉讼中应尽早提出所有可能的异议理由，以规避其不被接受的风险。因此，我们的战略建议是：在向欧洲专利局提出异议时，应仔细考虑所有可能的异议理由，以便从一开始就考虑好在整个诉讼过程中如何反驳。