



Since 1950 IP Protection in the Heart of Europe

No. 08 - November 18, 2020

欧洲专利局将在知情权问题上充分尊重用户

2020年9月，欧洲专利局（EPO）的一个上诉委员会（BoA）在其作出的一份决定中认为，欧洲专利局异议部门（OD）的某些行为侵犯了当事人的申诉权利，并决定对该侵权行为进行补救。相关事实如下：

在异议程序中，专利所有人在听证会结束之前，已经在异议部门设定的截止日期前提出了一些辅助索赔请求。专利所有人起草这些辅助索赔请求，是为了回应异议部门所传达给当事人的初步意见，这些意见随参加听证会的传票一同送达当事各方。

在听证会期间，异议部门改变了其在召集各听证当事方时的立场。但是，当专利所有人试图在听证会期间提出四项新的索赔要求，以回应异议部门的立场改变时，异议部门利用其自由裁量权拒绝接受一项以上的索赔要求。也就是说，异议部门仅允许在听证期间提出的第一项辅助要求进入异议程序，而其它新增的第二、第三和第四项辅助要求则将不被认可。

在上诉过程中，上诉委员会（BoA）认为，异议部门甚至没有在听证会上就“是否允许受理专利所有人在听证会上提出的所有四项辅助索赔请求”进行讨论，而只是将讨论局限于专利所有人是否有权在听证会上提出额外的索赔请求，并且不顾这些请求的具体内容。实际上，上诉委员会（BoA）认为，“无论如何，异议部门或者其相对方都没有提出具体的论据来证明为什么专利所有者提出的第二至四项辅助索赔请求是无法被接受的，比如这些请求表面上的相关性或内容，或者至少说明为什么提出四项请求被视为请求过多等等。”

因此，上诉委员会（BoA）还是根据异议部门在之前的听证会记录中的陈述得出结论，即在专利所有人于听证会上提出的关于其第二至四项辅助索赔请求的可受理性的问题上，专利所有人的发言权受到了侵犯。上诉委员会（BoA）表示：“尽管异议部门拥有不受理迟交请求的自由裁量权，但是，无论专利所有人提出请求有多晚，异议部门都没有拒绝专利所有人对请求的受理进行讨论的权利。”

目前，该案已移交给异议部门进行进一步起诉。鉴于上诉委员会（BoA）在异议部门介入之前未就专利所有人的第二至四项辅助赔偿请求的案情进行任何讨论，因此，在异议部门得出任何结论前，上诉委员会（BoA）不能在此案中决定上述索赔请求的是非曲直（上诉委员会主要扮演第二审机构的角色，其任务是审查第一审决定）。上诉委员会还决定退还专利所有人的上诉费用。

这是一个非常重要和合理的决定，其为欧洲专利局（EPO）提起诉讼树立了积极的先例。考虑到2020年1月生效的新的程序规则已经将上诉委员会（BoA）把案件移交一审的权力限制在非常特殊和例外的情况下，上诉委员会（BoA）的上述决定更显得尤为正确。的确，在这种情况下，上诉委员会（BoA）认为，有限的移交一审地权力不应被解读为过分限制该权力，因为这种不适当的限制将与《欧洲专利公约》的精神背道而驰。