

欧洲专利局关于重复专利授权的 G4/19 号决定

作者：Romain Bouchand 博士和 Francesca Giovannini

在 2021 年 6 月 22 日发布的 G4/19 号决定中，作为欧洲专利局（EPO）最高管辖级别的 EPO 扩大上诉委员会（EBA）对欧洲专利申请以“重复授权”（即禁止将两项专利授予相同申请人和相同发明）为由的驳回依据进行了澄清。

尽管重复授权的概念在多个管辖区广为人知并得到应用，但该概念在欧洲专利制度的准据法——欧洲专利公约（EPC）中并没有明确的基础。因此，在 G4/19 号决定发布之前，为了以重复授权的理由驳回欧洲专利申请，欧洲专利局通常依赖于背景判例法，例如 [G1/05](#) 和 [G1/06](#) 号决定的附带意见中概述的案例。EPO 甚至否认存在任何法律依据可用来证明驳回与母案相同的发明相关的分案申请的正当性（上诉委员会决定 [T587/98](#)），这导致了对此事项的混淆和不确定性。

在本案中，EBA 对上诉委员会提出的问题进行了分析，该问题与雀巢公司的一项专利申请有关，而该专利申请请求保护的主题与其要求优先权的在先专利申请的授权专利中要求的主题相同（T318/14）。EBA 得出结论，虽然 EPC 中没有明确提及，但禁止重复授权已被广泛接受为 EPC“缔约国普遍承认的一般原则程序法”的一部分，因此根据 [EPC 第 125 条](#) 的规定，即使在 EPC 没有明确规定的情况下也可以适用禁止重复授权。

为了得出这个结论，EBA 深入研究了 EPC 的筹备工作，并发现其中，“就第 125 条而言，一项普遍认可的原则是，一个人只能就一项有多个申请的相同发明获得一项欧洲专利……”。因此，EBA 在 G4/19 号决定中将 EPC 第 125 条解释为包含重复授权原则。

此外，EBA 认为，重复授权驳回不仅适用于要求在先申请优先权的申请（情况 1），也适用于在同一天提交两项专利申请的情况（情况 2），或者从母案申请提交分案申请的情况（情况 3）。

提交要求在先欧洲申请优先权的欧洲申请的这种情况尤为重要，因为这意味着申请人无法获得具有与在先欧洲优先权申请所授予的欧洲专利相同的一组权利要求的新欧洲专利。申请人寻求这种可能性的目的是使相同（或几乎相同）权利要求的保护期延长一年，即相当于从优先权申请的提交日到要求该优先权的在

后申请的提交日的最长期限。EBA 的 G4/19 决定明确排除了通过优先权主张延长保护期的尝试。

最后，EBA 确认，禁止重复授权仅适用于正在审查的申请和已经授予的专利具有共同的指定缔约国的情况。向 EPO 支付指定费自动指定所有缔约国，但不撤回任何一个缔约国，是上述情况的标准案例。

不幸的是，促成 G4/19 号决定的上诉案件，并没有提供任何指导意见可用来推断 EPO 将两项发明视为同一发明所要求达到的程度。评估是否为两项发明的标准可以与评估优先权请求的有效性时所应用的标准相同，后者根据 EPC 第 87 条也要求“相同发明”。如 G2/98 号决定所确定的，该标准相当严格。如果用于评估重复授权的标准与用于评估优先权请求有效性的标准相同，那么对于属于上述情况 1 至 3 之一的情况，将第二次申请中要求保护的发明与第一次申请中要求保护的发明进行充分区分是相对容易的。然而，不能排除在提出重复授权问题时，欧洲审查员对“相同发明”采取不同的解释。例如，EPO 审查指南第九章第 1.6 节非权威地指出：“[分案申请和母案申请]所要求保护的主体之间的差异必须清楚地区分。”为了至少降低重复授权的驳回以及随后驳回同一申请人的第二次申请的风险，第二次申请要求保护的主体应该包括至少一个明显不同的特征，并提供与第一次申请的保护范围仅部分重叠（如在 [T877/06](#) 中）或为了完全消除这种风险而完全不重叠的保护范围。

另一个不确定性与“相同申请人”的概念有关。如果 EPO 遵循严格的认定方法（例如在 [T788/05](#) 或 [J2/01](#)）中，那么添加一个申请人就足以使申请人不同。然而，也不能排除更宽泛的认定方法，因为 EBA 在这一方面也没有详细考虑。

鉴于上述情况，又多了一个理由在撰写欧洲专利申请时明确公开足够数量的实施例，其不仅作为可专利性目的的潜在备位主张，而且还用于非重复授权的目的。