

歐洲專利局關於重複專利授權的 G4/19 號決定

作者：Romain Bouchand 博士和 Francesca Giovannini

在 2021 年 6 月 22 日發佈的 G4/19 號決定中，作為歐洲專利局（EPO）最高管轄級別的 EPO 擴大上訴委員會（EBA）對歐洲專利申請以“重複授權”（即禁止將兩項專利授予相同申請人和相同發明）為由的駁回依據進行了澄清。

儘管重複授權的概念在多個管轄區廣為人知並得到應用，但該概念在歐洲專利制度的準據法——歐洲專利公約（EPC）中並沒有明確的基礎。因此，在 G4/19 號決定發佈之前，為了以重複授權的理由駁回歐洲專利申請，歐洲專利局通常依賴於背景判例法，例如 [G1/05](#) 和 [G1/06](#) 號決定的附帶意見中概述的案例。EPO 甚至否認存在任何法律依據可用來證明駁回與母案相同的發明相關的分案申請的正當性（上訴委員會決定 [T587/98](#)），這導致了對此事項的混淆和不確定性。

在本案中，EBA 對上訴委員會提出的問題進行了分析，該問題與雀巢公司的一項專利申請有關，而該專利申請請求保護的主題與其要求優先權的在先專利申請的授權專利中要求的主題相同（T318/14）。EBA 得出結論，雖然 EPC 中沒有明確提及，但禁止重複授權已被廣泛接受為 EPC“締約國普遍承認的一般原則程序法”的一部分，因此根據 [EPC 第 125 條](#) 的規定，即使在 EPC 沒有明確規定的情況下也可以適用禁止重複授權。

為了得出這個結論，EBA 深入研究了 EPC 的籌備工作，並發現其中，“就第 125 條而言，一項普遍認可的原則是，一個人只能就一項有多個申請的相同發明獲得一項歐洲專利……”。因此，EBA 在 G4/19 號決定中將 EPC 第 125 條解釋為包含重複授權原則。

此外，EBA 認為，重複授權駁回不僅適用於要求在先申請優先權的申請（情況 1），也適用於在同一天提交兩項專利申請的情況（情況 2），或者從母案申請提交分案申請的情況（情況 3）。

提交要求在先歐洲申請優先權的歐洲申請的這種情況尤為重要，因為這意味著申請人無法獲得具有與在先歐洲優先權申請所授予的歐洲專利相同的一組權利要求的新歐洲專利。申請人尋求這種可能性的目的是使相同（或幾乎相同）權利要求的保護期延長一年，即相當於從優先權申請的提交日到要求該優先權的在

後申請的提交日的最長期限。EBA 的 G4/19 決定明確排除了通過優先權主張延長保護期的嘗試。

最後，EBA 確認，禁止重複授權僅適用於正在審查的申請和已經授予的專利具有共同的指定締約國的情況。向 EPO 支付指定費自動指定所有締約國，但不撤回任何一個締約國，是上述情況的標準案例。

不幸的是，促成 G4/19 號決定的上訴案件，並沒有提供任何指導意見可用來推斷 EPO 將兩項發明視為同一發明所要求達到的程度。評估是否為兩項發明的標準可以與評估優先權請求的有效性時所應用的標準相同，後者根據 EPC 第 87 條也要求“相同發明”。如 G2/98 號決定所確定的，該標準相當嚴格。如果用於評估重複授權的標準與用於評估優先權請求有效性的標準相同，那麼對於屬於上述情況 1 至 3 之一的情況，將第二次申請中要求保護的發明與第一次申請中要求保護的發明進行充分區分是相對容易的。然而，不能排除在提出重複授權問題時，歐洲審查員對“相同發明”採取不同的解釋。例如，EPO 審查指南第九章第 1.6 節非權威地指出：“[分案申請和母案申請]所要求保護的主題之間的差異必須清楚地區分。”為了至少降低重複授權的駁回以及隨後駁回同一申請人的第二次申請的風險，第二次申請要求保護的主題應該包括至少一個明顯不同的特徵，並提供與第一次申請的保護範圍僅部分重疊（如在 [T877/06](#) 中）或為了完全消除這種風險而完全不重疊的保護範圍。

另一個不確定性與“相同申請人”的概念有關。如果 EPO 遵循嚴格的認定方法（例如在 [T788/05](#) 或 [J2/01](#)）中，那麼添加一個申請人就足以使申請人不同。然而，也不能排除更寬泛的認定方法，因為 EBA 在這一方面也沒有詳細考慮。

鑒於上述情況，又多了一個理由在撰寫的歐洲申請時明確公開足夠數量的實施例，其不僅作為可專利性目的的潛在備位主張，而且還用於非重複授權的目的。