



Since 1950 IP Protection in the Heart of Europe

No. 03 - March 13, 2019

双重专利—— EPO的新决策

《欧洲专利公约》(E P C)中不包含任何关于允许或禁止双重专利的规定. 因此, 关于双重专利的事宜, 每过一段时间就会困扰欧洲专利局(E P O)的上诉委员会(BoA).

在最近一个案例中, 上诉委员会规定, 具有某些独立权利要求和一定描述的授权欧洲专利属于同一公司, 并且还希望获得授权欧洲专利的分案专利, 且其独立权利要求与那些授权欧洲专利相同, 但应具有更加广泛的描述. 具体来讲, 申请专利的公司认为, 由于更宽泛的描述, 分案的权利要求——尽管与授权专利的权利要求相同——将会被更广泛地解释, 因而最终不同于授权专利的权利要求.

上诉委员会在其决策中重申了欧洲专利局关于双重专利的既定方法, 其中重要的是“权利要求的主题”, 即权利要求的确切措辞, 而不是“受保护的主体”, 即根据说明书和附图解释主张所赋予的保护范围. 这也符合欧洲专利局的通常做法, 因为在此前所有的诉讼程序中(无论是审查程序, 异议程序还是上诉程序), 欧洲专利局关注并仅有权决定双重专利的有效性, 而非其是否侵权. 严格来说, 欧洲专利局不考虑权利要求的保护范围, 而更多考虑所要求.

保护的主体, 因为保护范围问题与是否侵权更为相关. 这种方法实际上对申请人有利, 因为它允许同一实体从欧洲专利局获得两个欧洲专利(例如一个母专利和一个分案专利)的重叠索赔, 而由于重叠索赔并不相同, 因此不会将问题引向欧洲专利局的双重专利.

上诉委员会进一步强调了该公司的主张, 即公司在获得分案专利方面具有正当合法权益, 其权利要求与母专利相同. 具体而言, 在诉讼案件中, 由于更宽泛的描述, 分案专利将赋予公司更加广泛的保护范围, 从而使其能够更好地面对竞争对手. 上诉委员会并不认为这是正当合法的权益, 原因很简单: 在处理相关程序时, 公司批准旨在授权的母专利文本, 却也因而批准了更加狭隘的描述. 此外, 重要的是, 上诉委员会指出, 判定两个具有相同要求但描述和/或图纸不同的案件为两个欧洲专利案件,

可能导致同一公司获得两项欧洲专利, 这意味着双重专利申请禁令实际上没有实际意义, 因为所有要求只有关于描述或附图中的微小的差异.

对第三方利益而言, 这一发现看似是合理的. 它既可以防止具有相同要求和实体的欧洲专利的扩散, 同时可以使该实体有机会获得多项欧洲专利, 且重叠要求不受影响.

因此, 上述上诉委员会的决策, 在维护欧洲专利局系统用户(无论是申请人, 反对者还是第三方)的地位方面, 取得了积极的平衡效果. 同时, 这也印证了欧洲专利局对全体用户具体实际利益的普遍关注.