



Since 1950 IP Protection in the Heart of Europe

No. 07 - October 21, 2020

欧洲专利局的双重专利注册 一个悬而未决的问题？

2020年9月，在欧洲专利局（EPO）官方公报上发布的一项决议中，EPO的上诉委员会（BoA）将一系列问题提交给扩大上诉委员会（EPO最高诉讼），这些问题又指向另一个问题：EPO是否可以单独基于“某项欧洲专利申请包含与已获批准的欧洲专利雷同的权利要求”而拒绝该申请？

这个问题源于：《欧洲专利公约》（EPC）没有明令禁止双重专利申请；EPC不会从早期的欧洲专利申请中排除已向其它国家作过优先权声明的申请，但这里未明确指出两项申请的权利要求是否必须不同；最重要的是，对于分案申请，EPC只要求分案申请是在母申请获得批准前提出的，且提出的是不超过原先的专利主题的事项。换言之，EPC没有明确指出：分案申请只能从已于母申请的声明中删除的专利主题中提出。上述最后一点是最重要的，因为在缺少任何相关的、同等于美国式延续申请的规定的情况下，许多申请人通常会用欧洲专利申请重启审查。

在其决定中，BoA已经将以下问题提交给扩大上诉委员会：“如果一项欧洲专利申请与已授予同申请者的欧洲专利提出了相同的专利主题，但未构成申请中最先进技术的一部分，该申请是否会被拒绝？如果第一个问题的答案是肯定的，拒绝申请有什么条件？不同的条件是否包括欧洲专利申请的审查：与……在同一日期；或作为一个欧洲分案申请，涉及到……；或优先权声明涉及到：在一个已经批准的欧洲专利（同申请人）基础上进行申请。特别地，由于作为计算“欧洲专利期限”的是申请日期而非优先权日期，申请人在（随后的）欧洲专利申请、授予专利权期间是否具有合法权益？”

目前为止，EPO认为同一申请人可以进行两项具有相同描述、不同权利要求的申请，即便这两项申请的权利要求有部分重合。这可能是为了适应某些具体情形，例如申请人想要首先获得一个首选

实施方案的初始的、更快的保护，然后在一个分案申请中进行通用教学的情形。

另一方面，EPO曾考虑，当同一申请人有两个具有相同的申请日期或优先权日期的欧洲专利申请，并且这些申请具有完全相同的权利要求时，申请人必须修改一个或多个申请，以便各申请的主题不同，或在其中仅保留一个其希望继续推进的申请。

由此可见，BoA此次向扩大上诉委员会提交的议题具有很重要的意义，它将对欧洲分案申请一直以来的运作方式产生重要影响。