



EPO针对“专利重复授权”发布一个具有里程碑意义的决定

关于同一申请人就同一发明获得两项欧洲专利的可能性，《欧洲专利公约》（EPC）未作出任何具体的规定。因此，欧洲专利局（EPO）的上诉委员会（BoA）曾就专利重复授权问题发布过各种决定。

这些决定体现了在这个问题上不同的、有时甚至相互冲突的立场。这场长久以来存在的辩论，现在以欧洲专利局扩大上诉委员会（EPO's Enlarged Board of Appeal）的一个决定告终。扩大上诉委员会是欧洲专利局的最高裁决机构。该决定认为，《欧洲专利公约》里的相关内容必须被解释为：排除同一申请人为同一发明在同一《欧洲专利公约》的成员国获得两项欧洲专利的可能性。

在该决定中，扩大上诉委员会不得不回答了一个主要问题：“如果一个权利人为一个标的申请欧洲专利，该标的与该权利人已获得的另一个欧洲专利的标的相同，并且该标的不构成技术发展现状（欧洲专利申请）的一部分，那么该欧洲专利申请能否被拒绝？”

扩大上诉委员会既审查了《欧洲专利公约》本身的内容，又审查了过去在筹备《欧洲专利公约》过程中所用的一些文件。当时，在收集这些文件之前，《欧洲专利公约》的“创始国”特意召开了一次外交会议。最后，扩大上诉委员会得出的结论是：即使《欧洲专利公约》本身不包含关于专利重复授权的明确规定，但被用于筹备过程的文件表明，大多数《欧洲专利公约》的“创始国”支持这样的概念，即：如果一些欧洲专利声称相同的申请日期或相同的优先权日期，则不应就同一发明在同一《欧洲专利公约》的成员国向同一申请人授予两个（或多个）欧洲专利。

扩大上诉委员会因此认定，“如果一个权利人为一个标的申请欧洲专利，该标的与该权利人已获得的另一个欧洲专利的标的相同，并且该标的不构成技术发展现状（欧洲专利申请）的一部分，则该专利申请可以被拒绝[审查]。”

扩大上诉委员会在其决定中明确了上述结论适用于：（1）在欧洲专利局提交的母专利和分案专利申请；（2）声称相同的优先权日期的欧洲专利申请（例如来自国家专利申请）；（3）要求对较早提交的专利申请提出优先权要求的欧洲专利申请；

（4）声称相同的申请日期的欧洲专利申请。扩大上诉委员会进一步阐明，上述结论意味着，如果一个专利申请属于上述类别，欧洲专利局在审查该申请时可以提出反对意见。但这个结论却没有回答在专利异议审查中可否提出这种反对意见的问题（该问题超出了本案中实际提交给扩大上诉委员会的问题的范围）。

扩大上诉委员会还明确表示，关于重复授权的禁止规定仅适用于指定相同的《欧洲专利公约》成员国的欧洲专利申请。也就是说，如果已授予的欧洲专利仅指定一些《欧洲专利公约》的成员国，而未决的欧洲专利申请指定另一些《欧洲专利公约》的成员国，那么关于重复授权的禁止规定在此不适用。

最后，扩大上诉委员会没有明确解释或复审关于“相同发明”的定义，其原因很简单：在这个提交到扩大上诉委员会的案件中，已授予欧洲专利的权利要求和未决的欧洲专利申请的权利要求，实际上是相同的。值得注意的是，欧洲专利局上诉委员会之前的判例法规定，当两个权利要求的范围有部分重叠但并不完全相同时，它们不被视为“相同发明”。

扩大上诉委员会的决定最终明确了一个在过去几十年中一直没有定论且争论激烈的法律问题。这一决定在欧洲专利提交和审查分案申请时将变得尤为重要。