



EPO 再次確定重複專利為拒絕 EPC 申請案之事由 (第 279 期 2021/9/9)

張撼軍*

一、前言

歐洲專利局 (European Patent Office) 的擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal, EBoA) 在 2021 年 6 月 22 日做出與重複專利 (double patenting) 有關的 G 4/19 決定，確立對重複專利之禁止可做為拒絕一歐洲專利申請案的理由。「重複專利 (double patenting)」是指同一申請人在兩個以上具有相同有效申請日 (effective filing date) 並指定進入相同國家的歐洲專利申請案中對相同的標的 (subject-matter) 尋求專利保護，而禁止重複專利便是指同一申請人不能針對以同一保護標的取得兩個以上的專利權。

上述決定對於熟悉我國專利法的人來說，似乎是理所當然的，但其實歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 中並沒有明確規定是否允許重複專利的存在，僅在審查基準第 G 部分第 IV 章第 5.4 節關於重複專利的章節中表示，不將兩個專利權授予同一申請人的一個發明是大多數專利制度的公認原則，另藉由陸續被提出的上訴案件透過判例法的方式逐步確認各種情況下的法規適用原則。

二、以往的相關判例

一般來說，重複專利的問題可能會出現在以下三種情況：

1. 同一申請人在同一天提交的兩份專利申請案；
2. 母案和分割案；以及
3. 一具有優先權的專利申請案及一主張其優先權的後續案。

EPO 在 EoBA 於 2007 年 7 月所做出的 G 1/05 決定、G 1/06 決定中駁回重複專利之申請，並且確認「禁止重複專利的原則是基於申請人在針對同一標的被授予第二個專利權時沒有合法權利 (no legitimate interest)」，後續並在審查基準第 G 部分第 IV 章第 5.4 節進一步規定可根據 EPC 第 97(2)條和第 125 條來作為駁回重複專利之申請的法源依據。

其中，EPC 第 97(2)條規定：「如果審查部門認為歐洲專利申請案或其所涉及的發明不符合本公約的要求，除非本公約規定了不同的法律後果，否則應拒絕該申請。」EPC 第 125 條規定：「在本公約中沒有相關程序規定 (procedural provisions) 的情況下，歐洲專利局應考量會員國普遍承認的程序法原則。」可以明顯看出上述兩條規定的內容其實不是針對重複專利。另需要注意的是，上述 G 1/05 決定和 G 1/06 決定所涉及的是分割案，分割案的有效申請日和母案是同一天，因此兩者之專利權期限的起迄日也會相同。

相反的判決意見則出現於上訴委員會 (Board of Appeal, EBA) 在 2010 年所作出的第 T 1423/07 號決定，其中認為在主張優先權且後續案與優先權案之所請標的相同的情況下，由於 EPC 所規定的專利權期限是從有效申請日起算二十年，因此後續案的專利權會比優先權案晚到期，後續案因此而多出來的專利權期間是申請人可擁有的合法權利，故在此情況下可允許重複專利的存在，並且第 T 1423/07 號決定中也認為 EPC 第 125 條無法作為駁回重複專利之申請的法源依據。

三、目前的 G 4/19 決定

今促成做出 G 4/19 決定的申請案 (EP 10718590.2) 同樣是主張一歐洲專利案之優先權的後續案，其與該優先權案存在相同的請求項，在審查階段，審查部門根據 EPC 第 97(2)條和第 125 條來駁回該後續案，申請人則向技術上訴委員會 (Technical Board of Appeal, TBA) 提起上訴，認為根據第 T 1423/07 號決定的結果，該後續案應可獲准專利，同時主張 EPC 第 125 條並未能提供足夠的法源依據來禁止重複專利。由於 TBA 也對引用 EPC 第 125 條來駁回重複專利是否合適一事存有疑慮，便將相關問題轉交 EBoA 來做決定。

*任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



關於 EPC 第 125 條是否適合用來駁回重複專利一事，EBoA 首先要釐清：(1)重複專利的問題是否屬於程序規定？(2)重複專利是否為會員國普遍承認的原則？

針對第(1)點，申請人主張重複專利應屬於實審問題 (substantive issue)，與程序規定無關，但 EBoA 則認為所謂「程序規定」應擴大到包含對所請標的進行實體審查時的原則，不能僅因「程序規定」這個措辭就將 EPC 第 125 條的適用範圍打折扣。

針對第(2)點問題，EBoA 重新檢視了 1970 年代 EPC 的起草文件，從其中的各種會議紀錄發現，禁止重複專利的問題已經在 EPC 第 125 條的範圍內進行了討論，雖然當初因為有少數會員國允許重複專利而未就是否允許重複專利達成共識，但 EBoA 認為從會議記錄仍可清楚看出，會員國普遍都認可禁止重複專利是屬於程序法原則，因此適用 EPC 第 125 條。

再者，EBoA 也從起草文件得出結論，認為禁止重複專利不應因為情況不同而有不同的適用方式，亦即對重複專利之禁止不僅是針對具有相同所請標的且在同一天提出申請的申請案，也適用於原母案和分割子案，以及主張相同優先權的申請案。也就是說，前述主張一歐洲專利案之優先權且存在與該優先權案相同請求項的後續案，無法獲准專利。

四、小結

G 4/19 決定維持了 EPO 一貫禁止重複專利的立場，與 G 1/05 決定、G 1/06 決定的結論以及審查基準的規定相同，G 4/19 決定除了確認以主張優先權來延長專利保護期限並不算申請人可擁有的合法權利之外，更澄清了 G 1/05 決定和 G 1/06 決定中關於申請人是否具有合法權利的問題必須結合上下文加以考慮，而不是毫無保留地為允許重複專利提供依據。

但至於有什麼「合法權利」可以允許重複專利的存在，G 4/19 決定並未舉例，從 G 4/19 決定只能知道透過主張優先權來延長標的相同之發明的專利保護期限不是申請人可擁有的合法權利，其他情況可能要待往後有申請人嘗試以類似方式規避重複專利之禁令時才能逐步探詢 EPO 的看法與立場。