

專利法規

歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 並未明文規定不應准予重複專利

許多歐洲國家的專利法，皆明文規定不允許專利權人就同一發明同時擁有其國家專利及於該國註冊之歐洲專利，以英國為例，若有此情況，該英國專利將會被撤銷；惟 EPC 並無此規定。

2009 年時，一歐洲技術上訴委員會 (Technical Board of Appeal, TBA) 發出的第 T 307/03 號判決 (decision) 中表示，重複專利可為作為核駁一 EPC 專利申請案的理由。在該判決中，該 TBA 表示其係延伸解釋 EPC 專利法規定而得此核駁基礎。

然而另一 TBA 近期所發出的第 T 1423/07 號判決則對重複專利是否可作為核駁理由表示不同意見，此案背景是審查部門以審查基準所提到「2 件具有同樣申請人的歐洲專利不應包含範圍實質相同的請求項」作為核駁一專利申請案的依據，該申請人不服，因此向 TBA 提出上訴，認為審查基準所載內容不能被作為核駁的依據。該另一 TBA 認同申請人的主張，並提到 EPC 條文中確未含任何有關重複專利的法條，因此以重複專利為由核駁 EPC 申請案並不恰當。

值得注意的是，第 T 1423/07 號判決和擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal, EBA) 較早發出的判決相悖，據 EBA 當時的論點，因申請人無合法權利 (legitimate interest) 就同一發明而取得兩項專利，故應有重複專利原則的存在。對此 TBA 認為，EBA 所認定的重複專利是因分割申請案所衍生出的問題，而非像第 T 1423/07 號判決是就不同申請案所造成之重複專利問題，因此並不需要參照 EBA 先前所做之判決。

資料來源：“Double patenting becoming clearer in the EPO?.” Withers and Rogers. 2010 年 6 月 16 日. <<http://www.withersrogers.com/news/143/113>>