

＜独国＞



欧州特許庁におけるダブルパテント の禁止

Grünecker 特許法律事務所
パートナー欧州弁理士

Dr. Anton Pfau

欧州特許庁では、出願人が同一の主題について複数の特許を受けることができるかという問題が、審判部による多くの審決の対象となっている。

欧州特許庁審判部の判例法に関する最高機関である拡大審判部による最近の2021年6月22日公表の審決G4/19において、同一の出願人に対し、同一主題、同一発効日の複数の特許を認める可能性に関する問題が審決された。

審判部は、欧州特許出願が、同一の出願人に付与された欧州特許と同一の主題を主張し、かつ、第54条(2)および第54条(3)に基づく技術水準の一部を形成していない場合、第97条(2)および第12条に基づいて拒絶される可能性があるかと判断した。

このような状況が発生する条件としては、同一の出願人により、互いに独立した2つの欧州特許出願が同日に出願された場合、係属中の出願から分割があった場合、または、出願日は異なるが同一の優先日を主張する複数の出願がある場合などが挙げられる。今回の審決では、二重特許の排除に基づく欧州特許出願の拒絶は、上記3つのケースのすべてに基づき得ると指摘している。

拡大審判部で審理された事件では、認可された特許と係属中の出願が同一の請求項セットを有している状況であったため、審決では「同一の主題」という用語について非常に狭い範囲のアプローチを適用している。したがって、何が「同一の主題」とみなされるかという問題は、この審決ではこれ以上議論されていない。

拡大審判部の審決によると、締約国の一般的な規定では、出願日が同じでなくとも「有効な出願日」が同じである出願の二重特許を禁止している。拡大審判部は、外交会議による欧州特許条約の制定の検討において、欧州特許条約に手続上の規定がない場合、締約国の手続法の原則に従うという第125条に基づき、狭義の二重特許が禁止されると判断した。

一方で、この審決は、2つの異なる出願または特許において何が「同一の主題」とみなされるか示していないため、審判部の以前の判断律が適用される可能性がある。つまり、2つの出願の請求項が異なる範囲を有していれば、それぞれの主題はもはや同じものとはみなされない。したがって、最初の出願は狭い範囲の請求項で決着させ、分割出願では最初の出願のクレーム内容と重複してこれを包含する広い範囲の請求項を追求するという、しばしば採用される戦略は、二重特許に関する拡大審判部の審決における「同一の主題」の条件が満たされない限り、引き続き可能である。

先の出願が広い請求項のために請求項全体の優先権を得ることができず、一方で、分割出願は少なくとも狭い範囲で開示された主題については有効に優先権を主張し、この点でEPC第54条(3)に基づく先行技術を確立しているような、いわゆる「毒入りの」分割出願の問題に関する拡大審判部による先の審決G1/15において、拡大審判部は、分割出願の開示がなければ新規性を喪失する請求対象の部分について、より広い請求範囲を持つ先願の優先権を与える部分優先権の可能性があると判断した。この決定によれば、1つ以上の一般的な表現またはその他の一般的な「OR」クレームによって代替的主题を包含する請求項について、その代替的主题が優先権書類において初めて、直接または少なくとも暗示的に、明確かつ有効に開示されていることを条件として、部分優先権の付与を拒否することはできない。この点については、他の実質的な条件や制限は適用されない。このような状況の例としては、有効な分割出願が、パラメータAが特定の値であることを開示し、親出願が同じパラメータがこの値を含む範囲にあることを主張している場合が挙げられる。優先権主張は、パラメータ値の広範な範囲全体を定義する主張に対しては有効ではないが、特定の値に関しては部分的な優先権が有効となる。

したがって、パラメータの具体的な値の開示に関する分割出願は、EPC 54(3)条の先行技術とはならず、新規性を喪失させない。このように、部分優先権を認めた審決により、分割出願によりセルフ・コリジョンが生じる問題が解消された。

要約すると、最近の審決により、わずかに異なる主題について分割出願する慣行に障害が発生したわけではないが、同じ優先日を主張することにより同一の有効な出願日を有し、同じ主題に関する2つの特許を同一の出願人が取得する可能性は、後の出願が最大1年の追加特許期間を持つ可能性があるものの、欧州特許庁の拡大審判部による最新の審決により、現在は禁止されている。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

No Double Patenting at the European Patent Office

Grünecker Patent und Rechtsanwälte PartG mbB
Partner

Dr. Anton Pfau

Before the European Patent Office, the question of whether or not an applicant can be awarded more than one patent for the same subject matter, has been the subject of many decisions by the Boards of Appeal.

In the recent decision made by the Enlarged Board of Appeal, the highest body for the precedent case law of the Boards of Appeal at the European Patent Office, the question of the possibility of patenting the same subject matter, with the same effective date and for the same applicant in more than one patent has been decided, in Decision G 4/19, published on June 22, 2021.

The Board of Appeal held in this decision that a European patent application may be refused under Art 97(2) and Art 12 if it claims the same subject matter as a European patent that has been granted to the same applicant and which does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and 54(3).

The conditions under which such a situation can occur is where two European patent applications are filed on the same day that are independent of each other by the same applicant, or, a divisional application is filed from a pending application, finally, more than one application with different filing dates, but claiming the same priority date are filed. The decision points out that the refusal of a European patent application based on the exclusion of double patenting can be based on all of the above three cases.

The decision applies a very narrow approach for the term “same subject matter”, as the case that raised the referral to the Enlarged Board of Appeal had a situation with a granted patent and an application up for grant having identical claim sets. Thus, the question of what is considered “same subject matter” is not discussed further in this decision.

According to the Enlarged Board of Appeal decision, general provisions in the contracting states would prohibit double patenting for applications having the same “effective date”, but not the same filing date. In reviewing the considerations for the institution of the European Patent Convention by the diplomatic conference, the Enlarged Board of Appeal held that double patenting in the narrow sense is prohibited based on Article 125 which defers to the

principle of procedural law of the contracting states in case of an absence of procedural provisions in the European Patent Convention.

Otherwise, as the decision does not indicate what is considered the “same subject matter” in the two different applications or patents, the previous rulings of the Boards of Appeal may still apply. That is, as soon as the claims of the two applications have a different scope, the respective subject matter is not considered the same anymore. Therefore, an often-pursued strategy of settling for narrow claims in the first application and of pursuing in a divisional application broader claims overlapping and covering the claimed subject matter of the first application remains possible as thereby not the “same subject” matter condition of Enlarged Board of Appeal decision regarding double patenting is fulfilled.

In earlier decision G 1/15 by the Enlarged Board of Appeal on the question of so-called “poisonous” divisional applications, where a divisional application is filed and an earlier filed application is not entitled to priority for the entire claim scope due to broad claims, while the divisional application validly claims priority at least for the narrowly disclosed subject matter and which in this respect established prior art under Art 54(3) EPC, the Enlarged Board of Appeal has decided that there is a possibility of partial priority, awarding priority of the first filed application with the broader claim scope to that portion of the claimed subject matter for which the disclosure of the divisional application would otherwise be novelty destroying. According to this decision, entitlement to partial priority may not be refused for a claim encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic expressions or otherwise generic “OR”-claim provided that said alternative subject-matter has been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other substantive conditions or limitations apply in this respect. An example of this situation would be that the divisional and priority application discloses a parameter A to be of a particular value, and the parent application claims the same parameter to be in a range including this value. The priority claim is not valid for the claim defining the entire broad range for the parameter value, but partial priority would be valid with respect to the particular value.

Thus, the divisional application with respect to the disclosure of the specific value of the parameter would not be prior art under Article 54(3) EPC and thus not be novelty destroying. Thereby, the decision allowing partial priority has removed the problem that the filing of a divisional application could create a self-collision of an application.

In summary, while the practice of filing divisional applications on slightly different subject matter has not been impaired by the recent decision, the possibility of obtaining two patents by the same applicant having the same effective date by virtue of claiming the same priority date and relating to the same subject matter, where the later application may have up to one additional year of maximum patent life, has now been barred by this latest decision by the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office.