OSHALiANG
Intellectual Property Law

欧州特許庁に対して優先権を主張する権利を確実に立証するために

最近の審決 T577/11 において欧州特許庁（EPO）の技術審判部は、EPO に対して優先権を主張する権利の問題について、とりわけ最初の特許出願の移転が、その最初の出願の優先権を主張する後続の欧州出願の提出日より前に行われる場合について審理した。

以前の審決と同様に、技術審判部は今回も、優先権基礎出願の出願人以外の者により提出された後続出願の場合、かかる後続出願が提出された時点で、優先権を主張する権利または優先権基礎出願の有効な移転が既に行われていなければならないことを確認した。残念ながら、この要件は見過ごされることが珍しくない。特に優先権基礎出願の出願人が後続出願の出願人により雇用されている発明者である場合や、双方の出願人が同じ企業グループに属する事業体である場合には、見過ごされることが多い。かかる優先日より後に公開されたが、より早い優先日を主張している中間的な欧州特許出願を根拠として、特許の有効性に異議が唱えられた場合には、有効な優先日が失われる結果として、出願が拒否される、または特許が取り消されるおそれがある。

欧州特許条約（EPC）の第 87 条(1)項に従い、優先権を主張できる者は、いずれかのパリ条約締約国または WTO 加盟国において／を経由して欧州特許出願を正式に提出した者、および 12 か月の優先期間内に同じ発明に関して欧州特許出願を提出する権利の承継人である。ただし EPO は、EPC 第 87 条(1)項における承継人への言及の解釈上、後続出願の提出の前に優先権の移転が行われることを義務づけている（審決 205/14）。

審決 T577/11 において EPO は、優先権を主張する出願人の権利に関して、たとえ国内法が認めているとしても、遡及的移転を認めることはできないという EPO の確立した立場を確認している。

この事件において、同じグループに属する二つの別個の事業体の間における特許譲渡契約は、優先期間の満了から 3 日後に締結されたものであり、遡及条項を含んでいた。そこには次のように書かれていた：「本契約は、［優先期間の満了より少なくとも 9 か月前］から生じる遡及効を有する。この効力発生日から、譲受人は当該特許の唯一の独占的所有者とみなされる」。したがって、当該契約の遡及効に関連する問題、とりわけ国内法に基づく「経済的所有権」の移転の概念に関する問題が持ち上がった。特許権の取得を望んでいる事業体は、移転された特許権から利益および収入を得る権利を遡及的に与えられるものの、当該契約の締結日までは、特許権を所有している事業体が法律上の所有者であり続けると判断された。

技術審判部の裁定によれば、後続出願の提出日より後に行われた権利の承継は、EPC 第 87 条(1)項の要件を満たすには不十分であり、さらに優先権基礎出願の出願人と後続出願の出願人との間における、優先権基礎出願の経済的所有権（のみ）および当該出願の優先権を主張する権利が後続出願人に移転されるという契約上の合意は、後続出願人を EPC 第 87 条(1)項の趣旨における承継人とみなすには不十分であった。

EPO 技術審判部による今回および以前の審決に照らし、出願人 A の名前で提出された先の出願の優先権を主張して出願人 B の名前で欧州出願（直接的な欧州出願であれ、欧州広域段階に移行可能な特許協力条約［PCT］出願であれ）を提出する際は、安全を期して、以下の措置が推奨される。

– 譲渡証は書面にされるべきであり、後続の欧州出願の提出日より前の日付で署名されるべきである。なぜなら提出日より後の日付の譲渡証では、優先権を主張する権利を遡及的に回復できないためである。
– 譲渡証において、優先権基礎出願の出願番号、出願日および出願国を明記すべきである。なぜなら必要な優先権の移転が行われたことを「疑う余地なく立証する」証拠が要求されるためである。
– 譲渡証において、特許を受ける権利だけでなく、優先権を主張する権利も譲渡されることを明確に記載すべきである。なぜならいずれかの出願に基づく優先権を主張する権利は、特許を受ける権利とは別のものとみなされるためである。ゆえにこれら 2 つの権利は別個に譲渡可能とみなされる。
– 譲渡証は両当事者により、即ち譲受人および譲渡人により署名されなければならない（EPC 第 72 条、審決 T62/05 および審査ガイドライン 2016 年 11 月版）。

上記の安全策は、出願人 A が出願人 B により雇用されている発明者である場合、及び／又は将来の特許出願に関する出願人 A の権利を出願人 B に譲渡することを義務づける契約が既に締結されている場合であっても、実施すべきである。また、出願人 A と出願人 B が同じ企業グループに属している場合も、同様の措置が必要となる。

上記の基準を満たす譲渡証を入手できない場合には、かかる欧州／PCT 出願を出願人 A の名前で提出すべきである。かかる欧州／PCT 出願に関する権利は、当該出願の提出日より後に出願人 A から出願人 B へ譲渡可能であるため、優先権を主張する権利を維持することができる。