

### 在歐洲專利局有效地證明享有優先權的條件

在最近的一個決定 T577/11中，歐洲專利局（EPO）的一個技術上訴委員會考慮了在 EPO 能否享有優先權的問題，特別是當第一個專利申請的轉讓發生在要求該優先權的後續歐洲專利申請的申請日之後。

如此前的決定，委員會再次確認對於後續申請的申請人和在先申請的申請人不同的情況下，在後續申請提交的時候必須要存在一個有效的能夠證明享有優先權的權利轉讓。不幸的是，這一要求有些時候被忽視了，特別是當在先申請的申請人是在後申請的申請人僱傭的發明人的時候，以及這兩個申請人隸屬於同一公司集團時。當公開日介於在先申請的申請日和在後申請的申請日之間的歐洲專利申請挑戰了該專利的有效性，如果丟失了優先權日，那麼就可能導致專該利申請的駁回或撤回。

根據歐洲專利公約(EPC)第87(1)條的規定，如果同一個人或者權利繼受人在12個月內及時將在巴黎公約或者 WTO 成員國的專利申請了歐洲專利，那麼就可以享受優先權。EPO 將 EPC 的87(1)條的權利繼受人解釋為在後續申請的申請日前已經有優先權的轉讓(T205/14)。

在 T511/11決定中，EPO 確認了其關於申請人享有優先權的立場，特別是不承認溯及既往的轉讓，即使當國家法律允許的情況下。

在本案中，兩個不同的商業實體之間的轉讓協定是在優先權到期後的3天簽署的，並且包含了具有溯及力的條款。協議寫到：“本協議追溯至從[優先權到期日前的9個月]生效。從生效日期，受讓人為本專利的單一和排他所有人。”因此，本協議的追溯效力，特別是關於依據國家法律的“經濟所有權”的轉讓的問題就來了。希望獲得專利的商業實體能夠溯及既往的獲得專利權的利益，但是擁有專利權利的商業實體在協定簽署前一直是法律上的專利持有者。

委員會判定在後續申請的申請日後產生的權利繼受人不足以符合 EPC 87(1)條的規定，並且在先申請的申請人和後續申請的申請人在合同上同意（僅僅）在先申請的經濟上的所有權以及優先權轉讓給在後申請的申請人是不足以使得在後申請的申請人成為 EPC 87(1)規定的權利繼受人。

考慮到本案和此前 EPO 上訴委員會的其他決定，當申請歐洲專利的時候（可以是直接的歐洲申請，或者是可能進入歐洲地區階段的 PCT 申請）申請人是 B，請求申請人 A 此前提交的申請的優先權的時候，為了規避風險，推薦進行下述的操作：

- 轉讓協定應當書面，且應當在後續歐洲申請的申請日之前簽署，因為在申請日後的轉讓協議並不具有恢復優先權的溯及力。
- 由於可能需要證據來明確證明優先權的轉讓已經發生，在轉讓協議中應當寫明在先申請的申請號，申請日以及申請國家。
- 轉讓協議不僅應當表明獲取專利權利的轉讓，還需要表明優先權的轉讓，由於優先權被認為是和專利權不一樣，因此，這兩種權利被認為可以分別轉讓。

- 轉讓協定應當由雙方簽字，即由轉讓人和受讓人簽字（EPC72條，T62/05決定，審查指南2016年11月版）。

當申請人 A 是申請人 B 僱傭的發明人的時候或者已經有生效協議要求申請人 A 將其未來的專利申請的權利轉讓給申請人 B 時，以及當申請人 A 和 B 是屬於同一公司集團時，上面的預防措施必須要進行。

如果符合上面標準的轉讓協議無法獲取，那麼歐洲專利或 PCT 申請就應當以申請人 A 的名義提交。歐洲專利或 PCT 申請的權利可以在申請日後，從申請人 A 轉讓到申請人 B，從而保留了在後申請的優先權。