

<独国>



## 欧州特許出願の優先権主張の有効性

Grünecker 特許法律事務所  
欧州弁理士

**Dr. Anton Pfau**

優先権主張には、EPC 第 89 条に定められているとおり、優先権が主張されている出願の日が、欧州特許出願の新規性または進歩性について引用される技術水準を判断するために欧州特許が出願された日として考慮する、という効果を有する。

優先権を主張する可能性は EPC 第 87 条に規定されており、パリ条約の締約国または WTO の加盟国の締約国に、特許出願、実用新案出願又は実用新案証の出願をした者又はその承継人は、同一の発明について欧州特許出願をすることに關し、最初の出願の日から 12 月間優先権を有する、としている。

有効な優先権主張についての最初の重要な問題は、後の出願が先の出願の日から 12 か月以内に提出されることだけではなく、後の出願が先の出願の出願人またはその承継人により出願されることである。後の欧州特許出願が、優先権を主張する最初の出願の出願人と同一でない場合、優先権の有効性は優先権の有効な譲渡にかかっている。EPC 第 87 条の「承継人」には、優先権を主張する欧州出願の出願日前に譲渡が完結していることが求められる。これは、欧州審判部が、優先権は最初の出願に基づく知的財産権とは区別されることを確立した審決から生まれた判例法である。したがって、最初の出願から生じた優先権主張の権利は、最初の出願自体とは独立に譲渡することができ、そのため優先権主張を伴う後の欧州特許出願が受理されたら、基礎となる最初の出願に付属する権利となる。この点は、欧州特許庁技術審判部の画期的な審決 T1201/14 で示されている。優先権主張の有効性の問題が（例えば異議申立において）生じた場合、後の出願の出願人は、優先権主張の権利が欧州出願より前に有効に譲渡されたことを立証しなければならない。

欧州特許条約には、優先権の有効な譲渡に関する正式な要件に関する規定がな

い。欧州特許庁は、手続規定がない場合、EPC 第 125 条に従い、締約国で一般に認められている手続法の原則を考慮に入れる。したがって、優先権の有効な譲渡の問題を決定するために、国内法が適用される。しかし、どの国内法が考慮されるべきだろうか？最初の出願国の法律か、それとも後の出願国の法律か？その他、関連する譲渡契約で合意された国の法律、または譲渡当事者のどちらかが居住している国の法律である可能性も考慮すべきだろう。欧州特許庁の判例法は、審決 T1201/14 で述べられたように、この点に関し適用されるべき法律について明確に確立された法的根拠がないという結論に達した。ドイツ連邦最高裁判所などの欧州各国裁判所は、最高裁判決「車両用窓」事件に示されるように、最初の出願国の法律の適用可能性を支持している。英国では、英国控訴院が、2つの異なる出願当事者による契約関係上の承継人の認定に基づくとしている (EWCA Civ 1089 Idenix/Gilead)。

欧州特許庁の判例法は一般に保護が望まれる国の法律の適用を排除するように思われるが、それはまた、欧州特許庁審判部の審決 T205/14 で示された通り、最初の出願国の法律よりも、譲渡当事者が法的関係を有していた国の法律の優先順位を高くしている。したがって、優先権の有効な譲渡を確実にするためには、譲渡当事者と譲受当事者との関係を規定する法律に基づき有効な契約を締結する必要がある。

特に、従業員が雇用主へのサービス発明として発明を行い、従業員の居住国の国内法が、国内法により本発明の保護を受ける権利を使用者に承継させる場合には、審決 T205/14 に見られる欧州特許庁の判例法に基づき、優先権の有効な譲渡が認められた。

譲渡が優先権主張を伴う後の出願の出願日より前に行われていなければならないことを示すために適用された証明の基準は、欧州特許庁審判部により、「可能性のバランス」であるとされ、審決 T205/14 において再度確認された。

優先権の有効な主張に関するもう 1 つの重要な問題は、EPC 第 87 条の「同一発明」である。最初の出願が後の出願と同一の発明を開示している場合に限り、優先権主張の有効性が認められる。後の出願のクレームに対する先の出願の優先権は、最初の出願がクレームの主題を全体的にかつ完全に開示しているという条件下でのみ有効である。この指令は、請求項の全ての特徴が最初の出願において直接かつ明確に、そしてクレームされた発明に属するものとして開示されていることを要求する。この要件は、欧州特許庁拡大審判部の審決 G2/98 でさらに規定されている。実務上は、欧州審判部による判例法は、後の欧州出願のすべての特

徴が優先権書類に開示されているか判断するために、いわゆる「新規性テスト」を適用している。特に、本質的な特徴と単に保護範囲を限定する特徴との間に区別はない。一方で、拡大審判部の審決 G1/03 および G2/03 号に従って認められる免責事項の導入は、発明の特定を変えるものではなく、したがって、先の出願に基づく優先権が無効になることはない。しかしながら、優先権書類が後の欧州特許出願のクレームよりも多くの特徴を組み合わせて開示している場合、優先権書類の開示に基づいて当業者が本質的ではないとみなし、後の出願の請求項に含まれない特徴により、必ずしも優先権主張が無効になるわけではない。ただし、優先権書類が後の出願のクレームの全ての要素を、発明にとって本質的なものとして開示することは必須である。

したがって、有効な優先権主張を得るためには、特に発明のすべての可能な実施形態と一般化に向けたあらゆるクレームの束により、完璧に最初の出願を作成することが強く推奨される。特定の実施形態のみを開示しているか、または、例えば非常に広く表現されたクレーム群を有する仮出願を行うことは、しばしば有効な優先権主張の強力な根拠とならないかもしれない。特に、欧州特許出願を欧州特許庁に提出す前に、先行技術を除外するために新しい特徴を導入して補正しなければならない場合に、これが当てはまる。要約すると、優先権主張の有効性について、第二国出願の前に権利の譲渡が発生した場合は、関係当事者に関連する法律に基づく有効な譲渡契約書を作成し、優先権の基礎出願は、後の欧州出願と同様に発明を包括的に開示するよう、完全かつ簡潔に記載すべきである。

(邦訳：当研究所)

< **Germany** >

**Validity of a Priority Claim of  
European Patent Application**

Grünecker Patent und- Rechtsanwälte  
European Patent Attorney

**Dr. Anton Pfau**

The rights to priority of a European patent application or patent is sometimes of utmost importance for the validity of that intellectual property right. The priority claim has the effect that the date of the application, from which priority is claimed, shall count as the date of the filing of the European patent application for the purposes of the definition of the state of the art, citable against novelty or inventive step of European patent application, as is set out under Article 89 EPC.

The possibility to claim priority is regulated in Article 87 EPC, which provides that "any person who has duly filed in or for any state party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or any member of the World Trade Organization, an application for a patent, utility model, or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of 12 months from the date of filing of the first application."

The first critically important issue for a valid priority claim is that the subsequent application was not only filed during a period of 12 months from the date of filing of the first application, but that this subsequent application was also filed by and in the name of the applicant of the first application or his successor in title. If the applicant of the later filed European patent application is not the same as the applicant of the first application from which priority is to be claimed, the validity of the priority right hinges on an effective transfer of the priority right. The term "successor in title", as used in Article 87 EPC, requires that the transfer has to have been concluded before the filing date of the later European application claiming this priority. It is further established case law from the European Board of Appeal that the right of priority is separate from the intellectual property right from the first application. Therefore, the right of claiming priority from the first application can be transferred independently to the first application itself and accordingly becomes an accessory right to the underlying first application once the later

European patent application claiming priority has been filed. This is outlined in landmark decision T1201/14 of the Technical Board of Appeal of the European Patent Office. The proprietor of the later filed application has to prove, once the issue of validity of the priority claim arises (for instance, in opposition proceedings) that a valid transfer of the right to claim priority has been effected prior to the filing date of the European application.

With respect to the formal requirements for a valid transfer of the priority right, the European patent convention does not have any provisions. In accordance with Article 125 EPC, in the absence of procedural provisions, the European Patent Office will take into account principles of procedural national law generally recognized in the contracting states. Thus, for deciding the question of the valid transfer of the priority right, national law is applicable. However, which national law should be considered? Is it the law of the country where the first application is filed, or the law of the country where the later application was filed? Other possibilities for consideration could be the law of the country which is agreed upon in the relevant contract of the transfer, or possibly the law of the country where at least one of the parties of the transfer has its residence. The case law of the European Patent Office has come to the conclusion that there is no clear established jurisprudence which law is to be applied in this respect as stated in decision T1201/14. National European courts such as the Federal Supreme Court in Germany favor the applicability of the law of the state of the first filing, as indicated in Supreme Court decision "Fahrzeugscheibe". In the UK, the Court of Appeals based its findings on a successor in title on the contractual relationship of the two different filing parties (EWCA Civ 1089-Idenix/Gilead).

While the European Patent Office case law generally seems to exclude applicability of the law of the country where protection is desired, it also provides preference to the law of the country where the transferring parties had their legal relationship over the law of the country of the first filing, as decided in decision T205/14 of the Boards of Appeal of the European Patent Office. Thus, to provide certainty for a valid transfer of priority right, a contract valid under the law governing the relationship between the party transferring and the party receiving should be concluded.

In particular, if an invention was made by an employee as a service invention to his employer, and if national laws of the state of residence of the employee invoke a transfer of the right to obtain protection for this invention to the employer by national law, then a valid transfer of the priority right was accepted under the European Patent Office's case law as found in decision T205/14.

The standard of proof applied for demonstrating that the transfer had to have been effected prior to the filing date of the subsequent application of the priority right was found by the Board of Appeal of the European Patent Office to be a "balance of probabilities" and found again

in decision T205/14.

The other critical issue for a valid claim to a priority right is the reference to the "same invention" in Article 87 EPC. Only if the first filed application discloses the same invention as claimed in the later filed application can the validity of the priority claim be recognized. The priority of the prior application for a claim of the later filed application is valid only under the condition that the first application discloses the subject matter of the claim in its entirety and integrity. This mandate requires that all features of the claims are disclosed in the first filed application in a direct and unambiguous manner and as belonging to the claimed invention. This requirement was further stipulated in decision G 2/98 of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office. In practice, the case law of the European Board of Appeal applies a so called "novelty test" to determine whether all features of the later filed European application are disclosed in the priority document. In particular, there is no discrimination between essential features and those which merely limit the scope of protection. On the other hand, the introduction of a disclaimer admissible in accordance with decision G1/03 and G2/03 of the enlarged Board of Appeals does not change the identity of the invention and would, therefore, not cause the priority right from the earlier application to become invalid. However, if the priority document discloses more features in combination than the claim of the later filed European application, features which the person skilled in the art considers to be non essential based on the disclosure of the priority document and which are not contained in the claim of the later filed application do not necessarily render the priority claim invalid. However, it is mandatory that the priority document discloses all elements of the claims of the later filed application as essential for the invention.

Consequently, in order to obtain a valid priority claim, it is highly recommended to draft the first application in a complete manner, in particular with a full set of claims directed to all possible embodiments and generalizations of the invention. The filing of a provisional application, which may only disclose a particular embodiment, or which has, for example, a set of very broadly drafted claims may often not be a strong basis for a valid priority claim, especially if the European application has to be amended during the prosecution before the European Patent Office by the introduction of new features in order to delimit over the prior art.

In summary, for the validity of the priority claim, if a transfer of right has occurred prior to the filing of the second application, a valid transfer agreement under the laws relevant for the parties involved should be entered and the priority application should be drafted in a complete and concise manner so as to disclose the invention comprehensively in the same manner as the later filed European application.