

欧州特許庁における優先権の承継と優先権の享受

Steven M. Zeman, Ph.D.*

中村 敏夫** (訳)

1. はじめに

優先権の基礎出願の出願人と優先権主張出願の出願人が異なっている場合、パリ条約に由来する欧州特許条約 (EPC) の優先権の規定は、後の優先権主張出願の出願人が先の出願の優先権の承継人であるときにのみ、優先権を認める。最近、欧州特許庁 (EPO) の判例が発展し、そのような場合の有効な優先権の承継確立のための基準を拡大させ、しかし逆に曖昧にもしている。欧州特許庁の審判部は、優先権享受を支持するためには、後の出願の出願時までには優先権の承継が発効していなければならないことで、意見が一致している。しかし、審判部は、そのような優先権の承継に適用される法律、及びその承継を確認するために必要な書面に関して、意見が分かれている。そこで、本稿では、そのような出願人が異なる状況下、欧州特許庁の判例における優先権の承継確立のための異なっている現在の基準、及びその優先権の享受との関係を考察する。

2. 背景

先願主義の下では、出願人が先の出願の優先権を有効に主張できることが重要であることは、全く言い過ぎには当たらない。出願人がしばしば学術研究報告を最初の優先権出願の出願後すぐに公表することがあるが、その場合、優先権を有効に主張できるか否かで、特許になるか、拒絶になるかの違い、特許権の有効又は無効の違いがたびたび生じることになる。

欧州特許条約には、パリ条約の規定を厳重に模した優先権の規定が自己充足的に含まれている。この規定の中心的条項は、EPC87 条 (1) であり、パリ条約若しくは世界貿易機関のいずれかの同盟国に又は同盟国のために、正規にとりわけ特許出願をしたすべての者又はその承継人¹⁾ は、同一の発明に関する欧州特許出願の目的のために、最初の出願の出願日から 12 ヶ月の間、優先権を享受することを規定する。

欧州特許条約のこの中心的な優先権の規定から、実体的要件と形式的要件の両方が生じる。実体的要件として、この規定は、先の出願に当初から開示されたものと同一の発明についてのみ、後に出願で優先権が有効に主張できることを明らかにしている。欧州特許庁の最上級審である拡大審判部の判例によって、「同一の発明」は「同一の主題」を意味すると解釈されるべきであると判示されている。形式的要件として、この同じ条項は、優先権が、先の出願の出願人と「同一の出願人」である同一の「者」又は「その承継人」のために存在することを規定している。本稿では、後者の形式的要件に焦点を当てる。

後に出願の出願人 (それぞれ「出願 2」及び「出願人 2」と呼ぶ) が、先に出願の出願人 (それぞれ「出願 1」及び「出願人 1」と呼ぶ) と同じ自然人又は法人である場合、EPC87 条 (1) の下、出願人 2 が出願 1 の優先権の利益を主張する正式な

* 欧州弁理士、ドイツ弁理士、Grünecker 特許法律事務所 (ドイツ、ミュンヘン)

本論説は、著者の個人的な見解及び解釈に基づくものであり、著者が所属する組織及び顧客のものではない。

** 弁理士、理学博士、坂本国際特許事務所

権利を有することは疑いがない。しかし、出願人1と出願人2が異なる場合、出願1の優先権の利益を出願2に主張する出願人2の権利に関して疑問が生じうる。この場合、出願人2が出願人1の優先権の承継人であるときにのみ、出願人2は出願1の優先権の利益を出願2に有効に主張することができる。従って、正当な法律上の優先権の承継のこの疑問は、優先権の享受の問題の中心にあることになる。また、出願人1がしばしば発明者のみであり、出願人2がしばしばその発明者の法人のみである米国制度のような法制度で生じる欧州特許権に特に関連する。

どのような条件で、出願人2は、EPC87条(1)の意味で出願人1の「優先権の承継人」と考えられるであろうか。この質問に答える際に考慮すべき問題がいくつかある。1つ目の問題はタイミングに関する。法律上の優先権の承継が有効であるためには、出願人2が出願1の優先権を出願2の利益のために主張する時までに、すなわち12ヶ月間のパリ条約の期限内に出願2が出願される時までに、その承継が生じていなければならないことは、EPOガイドライン²⁾及び多数の欧州特許庁の審決で同意されている。

2つ目の問題は、書面及び適用される法律の問題であり、この点で欧州特許庁の判例は意見が分かれている。法律上の優先権の承継を確立し、証明するために適用される法律は、そのような証拠の書面に影響を与え、同時にタイミングに影響を与える。例えば、もしその適用される法律が、特定の積極的な行為の実行を伴う法律上の優先権の承継のための特別の書面を要求するのであれば、そのような行為が完了するまでは、優先権の承継が存在し得ない。適用される法律が積極的な行為を要求する場合、そのような行為が見逃される可能性があり、間に合って優先権の承継がなされたことの証明が潜在的に困難になりうる。他方、もし提供される法律が、EPC87条(1)の意味で優先権の承継を書面で立証する特別の書面又は行為を要求しないのであれば、そのような承継は自動的に有効に発生するかもしれない。積極的な行為が要求されない場合は、誰も見逃すことがなく、法

律上の優先権の承継は後ほどより容易に証明できることになる。この状況は、通常、欧州特許庁における出願人及び特許権者が対面しているものであるから、優先権の享受について異議を唱えられる事態が起これば、そのような行為が実際に必要になったとしても、その行為を行うための期限は、通常、遙か以前に過ぎ去っている。

このように、欧州特許庁の判例及びEPOガイドラインは、法律上の優先権の承継が行われなければならない時期の点で同意しているが、適用される法律と、出願人2が優先権の承継を確保するために従わなければならない書面の点で、欧州特許庁の判例は意見が分かれている。この意見の不一致は、法律上の有効な優先権の承継、従って出願人1と出願人2が異なる場合の優先権の享受をEPC87条(1)の意味で確保するために必要な要件に関する法的安定性を、当事者から奪っている。以下に、上記の意見の不一致を説明している2つの特別な審決にハイライトを当てて、欧州特許庁の判例における重要な異なる意見について詳細に考察を行う。

3. T62/05 <法律上の優先権の承継を実証するために両者が執行した譲渡証書を要求する制限的な基準>

T62/05の背景としては、出願1は日本GEプラスチック株式会社(出願人1)の名前で出願された日本特許出願である。特許付与された出願2は、出願1の優先権を主張して、ゼネラル・エレクトリック(GE)カンパニー(出願人2)の名前で出願された。出願人2は、申立てによると出願人1と提携している法人であるが、出願人1とは異なる。執行された譲渡証書は存在するが、その執行日は出願2の出願日の後であり、その際にも関係する当事者のすべてによって執行されてはいなかった。従って、本件の基礎となる事実として、出願人1及び出願人2は異なっていた。審判部は、優先権主張の時に出願人2は出願人1の優先権の承継人ではなかったから、出願人1から出願人2への後の書面による譲渡は、出願人2に

優先権主張に有用ではないと判断した。

具体的には、T62/05 の審判部は、優先権の承継が 12 ヶ月の期間の最終日前、又は少なくとも出願 2 の出願前に発生していたことを確証できれば、優先権が認められうることを確認した³⁾。審判部は、優先権の譲渡が有効であるために満たさなければならない形式的要件についての規定を欧州特許庁が有していないことを認めているが、そのような優先権の移転が正式な方法で証明されなければならないと判断した⁴⁾。審判部は、優先権の有効な移転を書面で立証するために高度な立証基準を適用することが正当化されると判断し、欧州出願そのものの譲渡について欧州特許条約に EPC72 条で規定された基準を類似的に適用した⁵⁾。EPC72 条は、「欧州特許出願の譲渡は、書面によるものとし、契約当事者の署名を必要とする」と規定する。ここで、EPC72 条における「当事者」が複数形で記載されていることに注意が必要である。EPC72 条で規定された欧州出願の移転についての基準を優先権の移転に類似的に適用することによって、審判部は、譲渡人及び譲受人の両方、すなわち出願人 1 及び出願人 2 に、出願 2 の出願日前に期限に間に合って譲渡証書を執行することを、事実上要求した。

その後、審判部は、上記の厳格な基準を T62/05 の出願人 2 (特許権者) の行為に適用して、下記の 3 つの理由で、法律上の優先権の承継が発生しなかったと判断した。

- a) 特許権者が提出した譲渡証書はすべての当事者によって署名されていなかった；
- b) 譲渡証書は、対応する米国出願から生じる優先権のすべての権利に関していたが、優先権の教受が求められていた日本出願に関するものではなかった；
- c) 譲渡の書証は形式的に不完全であり、優先権期間の満了後、従って出願 2 の出願日後に執行されており、いずれにしても遅かった。

T62/05 の審判部は、その後、出願人 1 からの優先権の享受を主張する権利が出願人 2 に黙示的

に移転されていたか、すなわち出願人 2 が出願人 1 の法律上の優先権の承継者に黙示的になっていたかの問題の検討に進んだ。この方向の理由を支持するために、出願人 2 は優先権の移転する意図を示す書面を提出した。これらには、関係する当事者間の電子メールのコピーが含まれていた。しかし、審判部は、出願 1 の優先権を出願人 2 に移転する意図は存在したが、この意図は、12 ヶ月の優先期間の期限内、すなわち出願 2 の出願日前までに、優先権の移転を確証する書面で完成されていないと判断した⁶⁾。その結果、T62/05 の審判部は、出願 2 における優先権の享受を否定した。

従って、T62/05 は、出願 2 の出願前に間に合って優先権を移転すること（この点は新しくはない）だけでなく、この時期に間に合った移転が EPC72 条に規定された厳格な書面に従って執行されたこと、すなわち書面で、両当事者によって執行されたこと（この点は新しい⁷⁾）をも要求する制限的な先例を作り上げた。この厳格な基準、特に、両当事者が譲渡証書を執行しなければならないという EPC72 条の類推適用による要件は、しばしば、例えば多くの米国の出願人が同要件を満足するには、米国での譲渡証書は時として出願人 1 によってのみ実行されるため、困難な障害を形成した。このような譲渡証書は、たとえ出願 2 の出願日前に執行されたとしても、EPC72 条の類推適用で要求する双方ではなく一方だけで執行されているため、T62/05 の厳格な基準を満足しない。

4. T517/14 <適用される法律と法律上の有効な優先権の承継に要求される形式についての再考慮／特定の状況下での優先権の黙示的な移転>

そのような状況が、後の審決 T517/14 が発行するまで続いた。T517/14 は、有効な優先権の承継のための書面に関する要件を再検討しただけでなく、先の審決 T62/05 と明確に異なる意見を取って、この先の審決で要求された基準が誤っていると判断した。

T517/14 の背景としては、複数の米国仮出願（まとめて出願 1）が、後の出願人 2 の従業員としてイスラエルで勤務していた多数の発明者（まとめて出願人 1）の名前で出願された。T62/05 と同様に、出願 1 の出願人 2 への譲渡、及び出願 1 の優先権の移転は、出願 1 及び 2 の間に執行されていなかった。従って、T517/14 の審判部が検討する問題は、再び T62/05 と同じく、優先権の移転が、優先期間内に正式な書面による譲渡証書なしに默示的に生じるかであった。

審決 T517/14 の理由において、審判部は、優先権そのものの法律上の本質と、その本質を考察して、優先権の承継を発効させるために満たされなければならない特定の形式的要件を検討した。T517/14 の審判部は、T62/05 の先の審判部とは異なる結論に達した。T517/14 の審判部は、T62/05 に反して、優先権の移転を支配する適用法は欧州特許条約（特許出願の移転に関する EPC72 条を含む）ではないこと、及び各国法が適用される特定の状況下では、優先権の移転のために必要とされる優先権の承継は、執行された譲渡証書が不必要で默示的に生じ得ることを、判断した。T517/14 の審判部はまず、優先権が先の基礎出願と独立に移転するという容認された原則を認めた⁸⁾。審判部は、EPC87 条における用語「優先権の承継人」が、いかなる優先権の移転がその後の出願の出願前に完了していたこととの要件を意味する限りにおいて、T62/05（及び他の審決）に同意した⁹⁾。審判部はさらに、争われた場合は、推定上の「優先権の承継人」が優先権を主張する権利に関する立証責任を負うことを確認した¹⁰⁾。T517/14 の審判部の主たる問題は、適用される法律と、有効な優先権の承継に要求される関連する書面とに関する。この問題に扱うため、審判部はまず、この問題を解決するためにいかなる法律が適用されるべきかに関して、EPC87 条、88 条及び規則 52 条、53 条のいずれにも規定がなされていないと判断した。

審判部は、証拠の立証基準は申し立てられた事実の結果の深刻さに依存することはないとはっきりと判断し、同審判部は EPC72 条の厳格な基準

を適用すべきだとする T62/05 の意見を共にしないと明確に述べた。審判部は、優先権の承継のための有効な法律上の承継を確立する基準として EPC72 条に依存すれば、欧州特許庁における証拠の自由心証主義を根底とする手続と矛盾することになり、証拠の除外規則が形成されることになると判断した。実際、EPC72 条は、欧州出願の移転のためのものであり、優先権の移転のために EPC72 条を類推適用するための明確な理由はない。それは、EPC72 条が欧州特許出願の移転に関しているが、優先権それ自体は別異の権利であるからである。優先権の移転に EPC72 条の要件を適用すれば、この権利がその後の出願とは異なるという事実を無視することになる。また、EPC72 条は、なんら欧州出願人と先の非欧州出願の異なる出願人との関係を支配していない。確かに、EPC72 条は、規則 20 条（1973 年）と共に、異なる目的：登録された出願人以外の誰かによる実体法及び手続行為の問題を欧州特許庁が考慮する条件を定義することを取り扱う。これに関連して、審判部は、EPC87 条が優先権の移転についての特定の書面を規定していないとのドイツ連邦最高裁判所の判決に同意した¹¹⁾。

EPC72 条の基準も、欧州特許条約の他のどの規定も、優先権の移転に関する承継に適用されないのであれば、どの基準が適用されるべきであろうか。審判部は、いかなる法律文書が有効な優先権の移転のために認められうるかの問題は、欧州特許条約にはそのような基準が全く欠如しているから、欧州特許条約の下で解決することができないと判断した。これは有効な優先権の移転の問題は各国法の問題であることを意味する。実際には、多数の EPO 審決がすでに同様の結論に至っていた¹²⁾。これらの以前の審決では、審判部は「分かり易い」ものとして各国法を適用すると判断した。

各国の法律によって法律上の承継による有効な優先権の移転の問題が規制されるべきであることを確認して、T517/14 の審判部は、どこの国の法律がこの問題に解決を与えるべきかを検討した。審判部は、以前の審決¹³⁾では出願 2 の出願国の法律を適用していなかったことを指摘した。そこ

で、唯一残る選択肢として、出願 1 に関係する法律が残された。しかし、それには、2 つの可能性が生じる。1 つ目の可能性は、出願 1 の出願国の法律を適用することであり、2 つ目の可能性は、出願人 1 と 2 の間の法的関係を規制する法律を適用することである。

審判部は、2 つ目の可能性を支持するいくつかの根拠を示して、優先権の享受のための有効な法律上の承継を確立するのに決定的な法律が、出願 1 の出願国ではなく、出願人 1 と 2 の間の法的関係を規制する国の法律でなければならないと判断した。T517/14 の背景として、出願人 1 はイスラエルで勤務する出願人 2 の従業員であったため、法律上の承継によって優先権の移転を決定する際に適用される法律は、出願 1 が出願された米国の法律ではなく、法的関係が出願人 1 と 2 の間に存在するイスラエルの法律であった。適用される出願人 1 と 2 の間の法的関係を規制する法律を選択する上で示された理由の中で、T517/14 の審判部は、優先権の移転の有効性に関する法的確実性が重要であることを指摘した。審判部はまた、ある国に最初の優先権発生出願を行うためには多くの理由が存在しうること、及び多くの場合、そのような最初の出願の出願人は、その出願国が彼らにとって外国であるために、その国の法律に精通していないかもしれないことを指摘した。しかし、審判部はまた、以下のように述べた¹⁴⁾。

“他方、優先権の譲渡人及び譲受人は、彼らの法的関係を規制する法律に精通しており、従って、優先権の移転に関するいかなる形式的要件をも知っているであろう。優先権の享受が問題になる場合に、出願人又は所有者が提供しなければならない証拠に基づいて、適用される法律を確認し、検証するため、この法律を適用しても、法的確実性は妨げられないであろう。”

審判部は、T517/14 の残りの部分のかなりのページで、イスラエルの法律が使用者と従業員の関係に基づいて出願人 1 から出願人 2 に黙示的に優先権が移転することを支持しているかどうかの

評価を、入手可能な証拠に基づいて記載した。優先権を主張する権利を証明するために出願人 2 が提供したイスラエル特許法の関連規定を評価して、審判部は、イスラエルの法律は確かに、雇用契約に基づいてなされた発明（職務発明）について従業員から使用者に優先権が黙示的に移転されることを支持していると判断した。重要なことに、この移転は、この状況下、適用される法律の規定で支持されており、先に執行された譲渡証書なしに、出願 2 の出願の時に有効に優先権が移転されることを認めた。有効な優先権の承継は、イスラエルの法律によって制御されている通り、使用者と従業者の関係だけで設定される。従って、出願人 2 に優先権の享受が認められた。

5. 概要と検討

異なる出願人によって出願される場合に優先権の承継を決定する基準として、欧州特許庁には異なったものが多数存在する。審判部及び EPO ガイドラインは、優先権の承継は期限に間に合っていないと同意している。出願人 1 が出願した出願 1 の優先権の利益を出願人 2 が出願 2 のために有効に主張するためには、出願人 2 は、出願 2 の出願時までに出願人 1 からこの権利を取得している必要がある。しかし、審判部は、適用される法律と、その優先権の承継を有効にするために従わなければならない書面の点で、意見が分かれている。

T62/05 は、法律上の優先権の承継を確立するために、双方で執行された譲渡証書を要求する EPC72 条の厳格な基準を適用しているが、後の審決 T517/14 は、EPC72 条の基準も、さらには欧州特許条約のいずれかの規定も、優先権主張の有効性を評価するための法律上の承継の問題に不相当であると判断した。それはむしろ、法律上の承継を規制している出願人 1 と 2 の間の法的関係を支配する各国の法律である。優先権の享受の支持に必要なそのような法律上の承継は、もしこの関係を制御する国の法律が黙示による移転を提供するのであれば、黙示的に発効しうる。次頁の表

		T 6 2 / 0 5	T 5 1 7 / 1 4
事実関係	出願人 1	日本 G E プラスティック (株)	多数の自然人 (発明者)
	出願 1 の出願国	日本	米国
	出願人 2	G E カンパニー	テバ ファーマシューティカル インダストリーズ
	出願人 1 と 2 は同一か?	N o	N o
	出願人 1 と 2 の関係	出願人 1 は、出願人 2 が過半数の株を 所有するジョイントベンチャー	出願人 1 は、出願人 2 に雇用
	執行された譲渡証書はあるか?	Y e s (しかし、不完全)	N o
	譲渡証書は、出願 2 の出願前に 執行されたか?	N o	執行された譲渡証書無し
評価	優先権の承継が出願 2 の出願前に なされることは決定的か?	Y e s	Y e s
	優先権の承継の確保に 適用される法律	E P C 7 2 条	出願人 1 と 2 の法律関係を 規制する国の法律
	優先権の承継の確保に 要求される関連形式	双方の当事者が署名した書面。	該当国の法律の規定による。 同国の法律が許容すれば、 文書なしで黙示的であってもよい。
	優先権は認められたか?	N o	Y e s
	優先権の認否理由	E P C 7 2 条の要件を満足する 出願 2 の出願日前の書面の 譲渡証書の完成がない。	出願人 1 と 2 の間の法律関係を規定す る国 (イスラエル) の法律は、 従業者がなした“職務発明”の権利の 使用者への黙示の譲渡を備える。 イスラエル法は、書面の譲渡証書を要 求しない。

は、審決 T62/05 及び T517/14 の上述した要点をまとめたものである。

従って、T517/14 の決定は、出願人／特許権者にとって重要な意味を持っている。それは、特に、出願 1 が出願人 1 として発明者のみの名前で出願されることが一般的であり、この発明者が出願 2 を出願する出願人 2 の従業員である、米国等の国の出願人の場合である。このような場合には、T517/14 は、出願 2 の出願日前に少なくとも出願 1 の優先権を出願人 2 に移転する譲渡証書が無いか、又は一方だけで執行されている場合に、発明者／出願人 1 と使用者／出願人 2 の間の法的関係を規制する法則に基づいて、有効な優先権の移転を支持する主張に新たな可能性のある道を開いている。

このような状況で、より新しい審決が以前の審決の判断を明確に批判する場合、古い審決が正式にくつがえされて、新しい審決のみが適用されるのかどうかとの疑問がもちろん生じる。しかし、

そうではない。より新しい T517/14 は、単に法律上の問題に異なる判断を示しているが、欧州特許庁がこの異なる判断を一致させるまでは、当事者は、同じ法律の問題についての 2 つの等しく有効な決定が厄介にも共存する中で過ごすことになる。拡大審判部によってこの問題が解決されることが歓迎されるであろう。今後の審判が異なる出願人の状況における優先権の享受を決める法律上の優先権の承継の評価が必要となり、この法律上の問題を拡大審判に付託することが望まれる。

このような解決がされていない現在、出願人 1 と 2 が異なっている場合、出願人には、後の出願の前に、出願人 2 への出願 1 の譲渡証書を双方で執行するという、T62/05 のより厳格な基準を満たすより安全なアプローチを取ることが助言される。もし、そのような双方による執行が出願 2 の出願前までにできないことが明らかである場合は、出願 2 を出願人 1 の名前で出願することで、EPC87 条 (1) の「同一出願人」の要件を満足させ

ることを考慮してもよい。その後、必要に応じて適切な時に、出願 2 の再譲渡を受けることができる。

しかし、時間に間に合って双方で執行された譲渡証書が存在しない場合は、出願人 1 と 2 が異なり、後に優先権について争われれば、譲渡証書の有効期限が遙か以前に過ぎ去っており、そのような譲渡証書を準備しなかったことは修復できない。このような場合は、T517/14 が、特定の状況下、時間に間に合った優先権の承継を認める理由を提供しており、それによって優先権の享受が認められる。

(注)

- 1) 「優先権の承継」は必ずしも出願自体が移転されたことを意味するものではない。少なくとも欧州特許庁及びドイツ特許商標庁では、例えば出願の優先権はその出願自体と独立に移転することができる。
- 2) EPO ガイドライン (2015 年 11 月), A 章Ⅲ, 6.1 (ii)
- 3) T62/05, 審決理由 3.5 節。
- 4) T62/05, 審決理由 3.8 節。
- 5) T62/05, 審決理由 3.9 節。

- 6) T62/05, 審決理由 3.16 節。
- 7) 先の審決 J19/87 は、例えば優先権の承継の評価で英国法を適用した。
- 8) 審判部はこの内容について、T62/05, 審決理由 3.6 節; T5/05, 審決理由 4.2 節; T788/05, 審決理由 2 節; T382/07, 審決理由 9.1 節; T1933/12, 審決理由 2.3 節と 2.4 節を引用した。
- 9) T493/06, 審決理由 11 節に言及する T517/14, 審決理由 2.5 節。暗に J19/87; EPO ガイドライン, A 章Ⅲ, 6.1。
- 10) T493/06, 審決理由 8 節及び T1008/96, 審決理由 3.3 節に言及する T517/14, 審決理由 2.6 節。
- 11) “Fahrzeugscheibe” ドイツ連邦最高裁判所判決, X ZR 49/12 (2013 年 4 月 16 日: GRUR 2013, 712); T517/14 で、特許権者/審判請求人は本判決を言及した。
- 12) T1008/96, 審決理由 3.3 節に言及する T517/14, 審決理由 2.7.3 節; T160/13, 審決理由 1.1 節; J19/87, 審決理由 2 節; T493/06, 審決理由 9 ~ 11 節。
- 13) T517/14, 審決理由 2.7.3 節に言及する T517/14, 審決理由 2.7.4 節。
- 14) T517/14, 審決理由 2.7.5 節。

(原稿受領日 平成 28 年 9 月 11 日)