



ヨーロッパにおける優先権主張について

1. はじめに

近年、複数の EPO 審決および EPC 締約国の裁判所の判決により、出願人が出願時に優先権を主張する権利を有していなかったことを理由に、優先権主張が無効と判断されております。その結果、いずれのケースも、優先日と出願日の間に公知となった先行文献等により、特許が無効となりました。

そこで、審判決の概要、問題点及びとるべき対応を以下に纏めました。

2. 概要

優先権については、パリ条約 4 条 A(1)に「・・・特許出願・・・をした者又はその承継人は・・・優先権を有する」と規定されており、PCT、EPC 等もこれに関連する規定を有しています（PCT8 条(2)、EPC87 条等）。

近年のヨーロッパにおける審決・判決では、これらの規定が、「後の出願の出願人と先の出願の出願人が異なる場合、先の出願及び／又は優先権の譲渡は、後の出願の出願時において既に行われていなければならない」と解釈されました。

3. 問題点

上記の解釈は、アメリカ仮出願を優先権主張の基礎とするヨーロッパ出願（PCT 経由を含む）において特に問題となります。なぜなら、アメリカでは出願人は発明者でなければならないところ、アメリカ仮出願の承継人（例えば、雇用主である企業・大学等）への移転の登録は不要であり、通常は行われないため、先の出願の出願人（発明者）と後の出願人（企業等）が異なることになるからです。

また、パリ条約は、どの法律に基づいて権利の承継が有効か否かについて判断すべきかについて規定しておらず、上記審決・判決においても判断に一貫性がないため、優先権の有効な譲渡の基準が不明である点も問題点として挙げることができます（例えば、スイス法においては基本的に双方の口頭による同意でさえ有効である一方、フランスの裁判所は優先権の譲渡について明確に言及した証拠を求めました）。

4. とるべき対応

優先権が否認されることを避けるため、後の出願の日より前に以下の条件を備えた譲渡証を準備することをお勧めします。

- ・ 後の出願の日より前に署名され、後の出願の日より前の日付が記入されたもの
- ・ 先の出願を出願番号・出願日・出願国により特定したもの
- ・ 特許を受ける権利の譲渡だけでなく、優先権の譲渡にも言及したもの
- ・ 譲渡人・譲受人双方が署名したもの
- ・ 譲渡がどの法律に基づくものか示したもの



上記の譲渡証は、職務発明規定等により特許を受ける権利の予約承継が定められている場合も準備した方が安全です。また、譲渡証が準備出来ない場合には、発明者名義で後の出願を行い、出願後に譲渡を行うことで、この問題を回避することもできます。

弊所といたしましても、アメリカ代理人及びヨーロッパ代理人と連携をとり、継続的に情報を収集し、お客様のヨーロッパ出願において優先権が否認されることのないよう、最善の対応策をご提供できるよう努めてまいります。

以上