

## 欧州特許庁（EPO）審判部、優先権の有効性評価に関する拡大審判部審決を公表

2023年10月11日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）審判部は、2023年10月10日、優先権の有効性評価に関して技術審判部から付託された質問を受けた拡大審判部の審決（G1/22及びG2/22）を公表し、同庁ウェブサイトにて本件に関するプレスリリースを公表した。

EPO審判部のプレスリリースによれば、同拡大審判部は、EPOは優先権の有効性を評価する権限を有している旨、欧州特許条約（EPC）の形式的な要件に従って優先権を主張する出願人に優先権を享受する資格があり、そのことについて反証を許す推定（*rebuttable presumption*）が成り立つ旨、の審決を下したとしている。プレスリリース等の概要は以下のとおり：

### （背景）

- ・ 中間審決 [T 1513/17](#) 及び [T 2719/19](#) の併合審理（[OJ EPO 2022, A92](#)）において、技術審判合議体 3.3.04 が付託した質問は、第一に、EPO が優先権を主張する当事者の資格を評価する権限を有するか否かに関するものである。第二に、発明者が（出願人として）米国特許出願を行い、その出願が後に行われる PCT 出願の優先権の基礎となる出願として使用される場合、（PCT 出願において米国を指定した）米国出願のみで発明者が出願人とされていたのに対し、（PCT 出願において欧州を指定した）欧州特許保護では発明者以外の法人の氏名が出願人として記載されるという状況を取り上げている。このような場合、PCT 出願の共同出願人のうち、優先権の基礎となる米国特許出願に記載された発明者とは異なる者が、欧州段階において EPC 第 87 条第 1 項に基づく優先権を有効に援用できるかどうかの問題となる。
- ・ 付託された質問の基礎となった 2 つの事案において、異議部と審査部はそれぞれ、PCT 出願前に（優先権の基礎となる）米国特許出願の出願人として名前が挙げられていた発明者全員が、（優先権を主張する）欧州特許出願のそれぞれの出願人に優先権を譲渡したわけではないとして、優先権の主張が無効であると判断した。

### （重要な考慮事項）

- ・ 拡大審判部は、特許出願およびその後の特許に対する適法な権利としての欧州特許出願を行う権利と、EPC 第 87 条(1)の「優先権」としての当該出願の優先日を主張する権利とを区別した。EPC 第 60 条(3)に基づけば、EPO は出願人の特許出願の権利を評価する権限を有さない。しかしながら、この規定は、EPC 第 87 条第 1 項の優先権には、直接適用も類推適用もされない。したがって、EPO は出願人の優先権を評価す

る権限を有する。

- ・ 拡大審判部によれば、優先権とその移転は、EPCの自律的な法によって決定される問題である。優先権を主張するための形式的な要件が満たされていれば、出願人の優先権は存在すると推定される。この推定が正当化される理由は、(i)当事者は通常、出願が優先権の利益を享受することに利害関係を有すること、(ii)優先権の移転には形式的要件がないこと、(iii)優先権の基礎となる出願の出願人は、例えば、未公表の文書を提供するなどして、優先権を主張する出願人に支援を提供しなければならないことである。この（出願人の優先権は存在するとの）推定は反証を許すものであり、優先権の基礎となる出願の出願人が後の出願（優先権の主張を伴う出願）の出願人と同一でない場合にも、後の出願がPCT出願であるか否かにかかわらず適用される。
- ・ さらに拡大審判部は、この反証を許す推定は、付託された質問II ([OJ EPO 2022, A92](#)) に記載された状況にも適用されると判示した。この状況について、拡大審判部は加えてPCT出願の共同出願は、これに反する実質的な示唆がない限り、優先権の共同使用に関する黙示の合意を証明するのに十分であるとの解釈を支持した。

拡大審判部は、付託された質問に以下のように回答した。

1. EPOは、当事者がEPC第87条第1項に基づく優先権を主張する権利を有するかどうかを評価する権限を有する。EPC第88条第1項および対応する規則に従って優先権を主張する出願人が、優先権を主張する権利を有することは、EPCの自律的な法において、反証を許す推定が成り立つ。
2. この反証を許す推定は、欧州特許出願がPCT出願から派生している場合、および／または、後の出願の出願人が優先権の基礎となる出願の出願人と同一でない場合にも適用される。PCT出願が当事者A及びBによって共同出願され、(i) 当事者Aを1つ又は複数の指定国について指定し、当事者Bを1つ又は複数の他の指定国について指定し、(ii) 当事者Aを出願人として指定した先の特許出願からの優先権を主張している場合、共同出願は、これに反する実質的な事実表示がない限り、当事者Bが優先権に依拠することを認める当事者A及びB間の合意を意味する。

本審決は、EPC第88条第1項および対応する規則に従って優先権を主張する出願人が、優先権を主張する権利を有することは、EPCの自律的な法において、反証を許す推定が成り立つとしており、それが「欧州特許出願がPCT出願から派生している場合」にも「後の出願の出願人が優先権の基礎となる出願の出願人と同一でない場合」にも適用されるとしている。そのため、上記のいずれの場合であっても、EPC第88条第1項および対応する規則に従って

優先権が主張されていれば、EPOは優先権の主張が有効であると仮定することとなる。

この点、審決の110段落においても、「反証を許す推定は立証責任の逆転を伴う」としており、「後の出願の優先権に対抗する当事者は、この優先権を享受する資格がないことを立証しなければならない。」「したがって、優先権に対抗する当事者は、単に推測的な疑念を提起するだけでなく、具体的な事実が後の出願の出願人の優先権に対する重大な疑念を裏付けるものであることを証明しなければならない。」としており、優先権の主張を伴う欧州特許を出願する出願人や欧州特許権者にとっては歓迎すべき結果であると考えられる。

#### 【参考1】

<付託質問（仮訳）>

- I. EPCは、EPC第87条(1)(b)にいう権利を当事者が有効に主張する承継人であるかどうかを判断する管轄権をEPOに付与しているか。
- II. 質問Iに対して肯定的な回答がされた時、以下の場合に、当事者BはEPC第87条(1)に基づく優先権を主張するために、PCT出願において主張された優先権に有効に依拠することができるか。
  - 1) PCT出願において、米国特許出願のみで当事者Aを出願人として指定し、欧州特許出願を含む他の指定国で当事者Bを出願人として指定
  - 2) PCT出願が、当事者Aを出願人とする先の特許出願に基づき優先権を主張
  - 3) PCT出願で主張された優先権はパリ条約第4条に適合

#### 【参考2】

EPC第60条 欧州特許を受ける権利（仮訳）

- (1) 欧州特許を受ける権利は、発明者又はその権利承継人に属する。発明者が従業者である場合は、欧州特許を受ける権利は、従業者が主に雇用されている国の法律に従って決定される。従業者が主に雇用されている国を決定することができない場合に、適用されるべき法律は、従業者が属している使用者の営業所のある国の法律とする。
- (2) 2人以上の者が互いに独立して発明をした場合は、欧州特許を受ける権利は、最先の出願日を有する欧州特許出願をした者に属する。ただし、最先の出願が公開されている場合に限る。
- (3) 欧州特許庁における手続において、出願人は、欧州特許を受ける権利を行使する権利を有するものとみなされる。

EPC第87条 優先権（仮訳）

- (1) 次の何れかの国において又は何れかの国について、正規に特許出願、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ついては、最初の出願の日から 12 月の期間中優先権を有する。
  - (a) 工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国、又は

(b) 世界貿易機関の加盟国

(2) ～(5) (略)

EPC第88条 優先権主張 (仮訳)

(1) 先の出願の優先権を利用しようとする出願人は、施行規則の定めるところにより、優先権申立書及びその他の必要書類を提出する。

(2) ～(4) (略)

－ EPO 審判部のプレスリリース等は、以下参照 －

(プレスリリース)

[Press Communiqué of 10 October 2023 concerning decision G 1/22 and G 2/22 of the Enlarged Board of Appeal](#)

(拡大審判部の審決本文)

[Full text of decision G 1/22 and G 2/22](#)

(以上)