



EPO 關於優先權轉讓之有效性的決定 (第 348 期 2024/05/02)

張撼軍*

在優先權之有效性的判斷中，除了考慮在後申請案與優先權基礎案在技術內容上的一致性之外，還需要判斷在後申請案之申請人是否具有主張該優先權基礎案之優先權的權利。EPC 第 87 條第 1 項規定，任何已在巴黎公約締約國或者世界貿易組織會員國正式提交專利申請之人或其權利繼受人 (successor in title)，就相同發明提出歐洲專利申請時，應享有自第一次申請提交之日起十二個月的優先權。故在一般情況下，優先權基礎案和在後申請案之間必須存在至少一個相同的申請人，才能符合「誰可以在提出歐洲專利申請時主張優先權」的規定。

然而，當在後申請案是經由 PCT 途徑進入歐洲專利的國家階段 (Euro-PCT) 時，若其優先權基礎案的申請人或其權利繼受人未被指定為該歐洲專利的申請人時，情況將變得十分複雜。這種複雜的情況最常發生在美國 2011 年的 AIA (America Inventor Act) 法案生效之前，因為依當時的規定，只有發明人可以作為美國專利案的申請人，故經常有優先權基礎案 (如美國專利案) 是以發明人作為申請人提出申請，而在後申請案 (如 PCT 國際專利案) 則以發明人所服務的公司作為申請人提出申請的情況，之後該在後申請案進入 Euro-PCT 階段而接受 EPO 審查時，其優先權主張的有效性便會受到質疑，若無法提出有效力的優先權轉讓文件，甚至將導致無法主張優先權的窘境。

為了爭取主張優先權的權利，申請人會向 EPO 上訴委員會 (Board of Appeal, BoA) 提出訴願，並質疑 EPO 是否有裁定優先權歸屬的權力。而從相關判決可以看出，部分審查委員是認同「裁定優先權歸屬之管轄權可類比於決定一方是否具有專利申請權之管轄權」的看法，此看法是基於 EPC 第 60 條第 3 項所規定之「在 EPO 的程序中，申請人應被視為有權行使歐洲專利權之人」，亦即 EPO 無權就特定申請人是否合法有權就特定主題提出專利申請並獲准歐洲專利權的爭議做出裁定，故 EPO 應同樣無法對申請人是否有權主張優先權作出裁定。但也有部分審查委員認為根據前述 EPC 第 87 條第 1 項之規定，審查委員有義務評估主張優先權之人的資格，以避免後續主張權利時所可能產生的不良影響。

為了解決相關問題所造成的爭議，BoA 將 T 1513/17 和 T 2719/19 兩案的中間決定移請擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal, EBA) 做出解釋，並提出問題如下：

1. EPO 是否經 EPC 授予管轄權而得以判定一方是否合法主張自己是 EPC 第 87 條第 1 項第 b 款中所提到的權利繼受人？
2. 若前述問題 1 的答案是肯定的，則符合下列情況中，B 是否能合法依據 PCT 申請案中主張的優先權，而根據 EPC 第 87 條第 1 項主張優先權：
 - i) PCT 申請案僅列 A 為美國申請人，B 為包括歐洲區域專利保護在內的其他指定國家的申請人；
 - ii) 該 PCT 申請案主張指定 A 為申請人之先申請案的優先權，且
 - iii) 該 PCT 申請案的優先權主張符合巴黎公約第 4 條之規定。

針對上述問題，EPO 在 2023 年 10 月做出第 G 1/22、G 2/22 號決定，其中表示前述問題的答案皆為「是」，並總結出理由如下。

理由 1：EPO 有權根據 EPC 第 87 條第 1 項之規定來評定一方是否有權主張優先權；對於申請人而言，得依據 EPC 自主權利法 (autonomous law) 主張可

* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



反駁的推定 (rebuttable presumption)，使申請人根據 EPC 第 88 條第 1 項及相關施行細則之規定主張優先權，亦即在無相反的證據時，應被認為優先權主張有效。

理由 2：前述可反駁的推定也適用於源自 PCT 申請的歐洲專利申請案，及／或主張優先權之人與後續申請人不同的情況；在此例中，在 PCT 申請案是由 A 和 B 共同提出申請的情況下：(i)指定 A 為一個或多個指定國的申請人、指定 B 為一個或多個其他指定國的申請人，以及(ii)請求以 A 作為申請人之在先申請案的優先權，則共同申請意味著 A 和 B 之間達成了允許 B 主張優先權的協議，以上狀況除非有具體事實推翻該假設時，否則應認為優先權主張有效。

前述決定將能否主張優先權的舉證責任轉移給了第三人，且最初的優先權有效性推定限制了第三人成功挑戰優先權的可能性，應能有效減少異議階段針對優先權之有效性的攻擊。然而，本所認為，前述決定不會改變申請人為提出有效的優先權主張所需要遵守的標準，最好的做法仍然是在提交主張優先權的專利申請之前，從優先權基礎案之申請人或其權利繼受人處取得主張優先權的權利。

資料來源：

1. EPO 擴大上訴委員會第 G、1/22、G 2/22 號決定
2. Press Communiqué of 10 October 2023 concerning decision G 1/22 and G 2/22 of the Enlarged Board of Appeal (October 10, 2023)。檢自 <https://www.epo.org/en/law-and-practice/boards-of-appeal/communications/press-communicue-10-october-2023-concerning>