

欧州特許庁における有効な優先権移転のための

正当な優先権譲渡の重要性の確認

筆者：ヤン・グロアグエン（Yann Gloaguen, Ph.D., 特許技術者）

欧州特許庁（European Patent Office, “EPO”）の審判部（Board of Appeals）は、11月上旬に、長引いた審決 [T844/17](#) において欧州特許第 2771468 号（「CRISPR/Cas9 特許」）を取り消した理由を書面に公表しました。当該特許は現代で最も重要な生物学発明の一つのパイオニア特許とも言えるため、今回の審決は、衝撃的に見えるかもしれません。そうは言うものの、この審決は、少なくとも優先権移転に関する審決 T328/07 及び T788/05 が公表されてから確立された EPO のプラクティスに則って下されました。

CRISPR/Cas9 特許は、CRISPR/Cas9 ゲノム編集技術に関するものです。CRISPR とは、“Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”（クラスター化され、規則的に間隔が空いた短い回文構造の繰り返し）の略称であり、2020 年ノーベル化学賞に寄与した「分子のはさみ」として知られています。このような重要な発明にもかかわらず、発明の優先権の有効性が発明の特許性を判断するのに重要なので、出願人は、優先権を有効に主張できることを証明しなければなりません。当該特許発明の出願人が提出した証拠は、欧州特許庁の審判部にそのような有効な優先権移転を認めてもらえませんでした。

この CRISPR/Cas9 特許は、1 2 の米国仮出願 P 1 ～P12 の優先権を主張する PCT 出願から派生したものです。米国特許法によれば、リーヒ・スミス米国発明法（Leahy-Smith

America Invents Act, “AIA”) に基づく米国特許の改正法の主な規定が施行され、2012 年 9 月 16 日以降に出願された PCT 出願では、発明者を米国指定のための出願人として表示する必要がなくなりました。代わりに、発明者が発明を譲渡する義務がある、又はその発明の十分な独占的所有権を示した譲渡人又は他の者を、米国指定の出願人として表示することができます。

しかしながら、CRISPR/Cas9 特許が出願された時点でその手続は完了していませんでした。そのため、発明者は先の米国出願の出願人でなければなりません。加えて、先の 1 2 の米国出願において記載された複数の発明が後続の複数の PCT 出願に分かれたため、各 PCT 出願のそれぞれの発明の発明者は PCT 出願の発明者であり、米国のプラクティスに基づき、出願人としても表示されます。従って、先の米国仮出願と比べて、一部の出願人は、CRISPR/Cas9 特許を含んだ一部の PCT 出願の出願人には含まれておらず、それらの出願人からの優先権の移転が行われていませんでした。

PCT 出願は次に欧州国内段階に移行しました。しかしながら、EPO の判例法に基づき、先の出願の一部の出願人のみが後の出願（本件の場合、PCT 出願）の出願人である場合、後の出願の出願人への優先権の移転を必ず行わなければなりません。優先権を主張する権利は、別々の権利と考えられ、特許又は出願から独立して移転され得ます。特に、後の出願の承継者は、最初の出願の優先権を主張する後の出願の出願日の前に優先権の移転が行われたことを必ず証明しなければなりません（EPO ガイドライン A-III, 6.1 を参照）。審決 T1201/14

又は T577/11 において確認されたように、事後の移転は、例え国内法が許可するとしても、認められません。

従って、本事件の場合、優先権の移転は、4 つの先の出願 P1, P2, P5 及び P12 に関する PCT 出願が出願された後に完了したため、欧州特許条約（European Patent Convention, “EPC”）第 87 条に基づき、出願した「人」（“person”、本事件の場合、共同出願人）の同一性欠如であることから、優先権の主張は認められませんでした。これにより、優先日の後であって PCT 出願の出願日の前に「Science and Nature」において出版された文献である文書 D3 及び D4 が、EPC 第 54 条 (2) に基づき、先行技術となり、最終的には欧州において CRISPR/Cas9 特許の失墜を齎しました。

「A 及び B が第 1 の出願をし、かつ A が単独で後の出願をした場合、B から A への優先権の譲渡なしに優先権の主張は有効か」という核心的法律問題（EPO の異なる審判部により言い渡された判例によれば、その答えは「いいえ」）の範囲を超え、審判部は、以下の側面についても説明しました。

- 知的財産保護のためのパリ条約第 4 条 A に基づく EPC 第 87 条 (1) により、「正式に出願した何人も」（“any person who has duly filed ...”）の「何人」（“any person”）という表現は、フランス語の“celui”から翻訳されたもので、「誰でも」（“whoever”）と解釈されるのでなく、「全ての出願人」（“all applicants”）と解釈されるべきです。元々、パリ条約は、他の目標のうち、個々の出願人が独立して自身の優先権を譲渡することを防ぐシステムを構築するためのものでした。

- 「何人」とは誰かを決定する法律は、パリ条約であって、「国内法」（本事件の場合、米国内法）ではありません。事実上、EPC の文脈によれば、非加盟国の出願人及び特許権者には、加盟国の出願人及び特許権者と同様の待遇を与えます。審判部曰く、申立人は、この原則によれば、EPO は非加盟国の出願人及び特許権者が自国において与えられる待遇を彼らに与える必要があると反論していますが、それは間違っています。

審判部は例外なく EPC 第 87 条 (1) の一貫した解釈を採用したので、拡大審判部への質問の付託はありませんでした。審決 T844/17 は意外ではないかもしれませんが、EPO の積年のプラクティスを考慮すると、当該審決によって、優先権の有効な移転を判断する際の EPO の厳格な取り組みが確認されています。この審決によって、優先権の移転は見落としてはいけないとすることも証明されています。だからこそ、この側面は他の裁判管轄においてはかなり異なって扱われています。

審決 T577/11 を取り上げた以前の弊所ニュースレターにおいては、欧州特許庁に出願（直接出願、又は欧州国内段階への移行時に影響を受けやすい PCT 出願）する際に、対象欧州出願の 1 又は複数の出願人が優先権を主張する先の出願の出願人と同一でない場合にとっておくべきいくつかの予防策を紹介していますので、是非併せてご覧ください。