

正确转让主张优先权的权利对于在 EPO 有效转让优先权主张资格重要性的确认

作者：Yann Gloaguen，博士，专利工程师

对于大家期待已久的撤销欧洲专利 EP 2771468 (“CRISPR-Cas9 专利”) 的第 [T844/17](#) 号决定，欧洲专利局 (EPO) 上诉委员会于 11 月初以书面形式发布了作出该决定的理由。尽管该决定可能令人震惊，因为涉案专利被视为我们这一时代最重要的生物技术发明的先驱专利，但该决定仍与至少自有关优先权转让的第 T328/07 号决定以及第 T788/05 号决定发布以来确立的 EPO 实务相一致。

CRISPR-Cas9 专利涉及 CRISPR/Cas9 基因编辑技术，其代表规律成簇间隔短回文重复 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)，又称为“分子剪刀”，该技术在 2020 年获得了诺贝尔化学奖。尽管这项发明很重要，但对于要求保护的该发明，由于其优先权的有效性与其可专利性的确定相关，申请人必须证明自己享有优先权。但基于提交的证据，他们无法说服上诉委员会自己享有该权利。

CRISPR/Cas9 专利源自一件 PCT 申请，该 PCT 申请主张 12 件美国临时申请 P1-P12 的优先权。根据美国法律，自《美国发明法案》(AIA) 的中心条款生效以来，对于 2012 年 9 月 16 日或之后提交的 PCT 申请，就指定美国而言，不再必须指定发明人为申请人。相反地，受让人或发明人有义务将发明让与的其他人，或在此事项上表明有足够的所有权权益的其他人，都可以在指定美国时被指定为申请人。

但是，这在 CRISPR/Cas9 专利申请递交时尚未明确，在当时，发明人仍必须是在先美国申请的申请人。此外，由于 12 件在先美国申请中描述的多个发明被拆分进后来的多件 PCT 申请中，因此仅将负责每个 PCT 申请中各自发明的发明人指定为 PCT 发明人，在美国实务中，这些 PCT 发明人也是申请人。因此，与在先美国临时申请相比，一些申请人被排除在某些 PCT 申请 (其中包括 CRISPR/Cas9 专利所源自的申请) 之外，而未从除去的申请人进行任何优先权转让。

该 PCT 申请随后进入欧洲地区阶段。但是，根据 EPO 判例法，如果在先申请的申请人中只有一些仍是在后申请 (在本案中为 PCT 申请) 的申请人，则必

须将优先权转让给剩余的申请人。根据 EPO 实务，主张优先权的权利或资格被认为是单独的权利，其可以独立于专利或申请而转让。特别是，有权申请在后申请的受让人必须证明转让发生在主张第一次申请的优先权的在后申请的申请日之前（参见 EPO 指南 A-III，6.1）。正如第 T1201/14 号决定或第 T577/11 号决定所确认的，即使有国家法律允许，EPO 也不承认追溯性质的转让。

因此，在本案中，由于针对四个在先申请 P1、P2、P5 和 P12 的优先权转让是在 PCT 申请提交之后完成的，因此根据 EPC 第 87 条的规定，由于缺少提交“人”（在本案中，是共同申请人团体）的身份，从而丧失了优先权。这导致根据 EPC 第 54 条第 2 款，对比文件 D3 和 D4（即在优先权日之后但在相关 PCT 申请的申请日之前在《科学》与《自然》杂志上发表的文献）成为相关现有技术，并导致 CRISPR/Cas9 专利最终在欧洲无效。

除了核心的法律问题，即“如果 A 和 B 提交了第一次申请，并且 A 单独提交了在后申请，那么在 B 没有向 A 转让优先权的情况下，该优先权是否有效？”

（正如不同的 EPO 上诉委员会先前做出的决定，该问题的答案是“否”），EPO 上诉委员会还在以下方面进行了澄清：

- EPO，而不是国家法院，有权评估并决定谁享有优先权，因为优先权有效性的审查相当于形式审查，而不是有关所有权的判决；

- 根据 EPC 第 87 条第 1 款的规定（其基于《保护工业产权巴黎公约》第 4A 条），“已经正式提交……的任何人(any person)”中的“任何人”表述是法语单词“*celui*”的翻译，因此不应将其解释为“无论是谁(whoever)”，而应解释为“所有申请人”。最初，除其他目标外，《巴黎公约》还旨在建立一种防止每个申请人独立处置其主张优先权资格的制度；

- 《巴黎公约》才是确定“任何人”是谁的法律，而不是由“国家法律”（在本案中为美国法律）来确定。实际上，在《欧洲专利公约》(EPC) 的背景下，来自非成员国的申请人和专利权人受到的待遇与来自成员国的申请人和专利权人受到的待遇相同。上诉委员会说，当上诉人认为该原则要求非成员国的申请人和专利权人在 EPO 受到的待遇与其在本国受到的待遇相同时，那么他们是错误的。

由于上诉委员会毫无例外地采用了对 EPC 第 87 条第 1 款的一贯解释，扩大上诉委员会没有收到任何问题。尽管第 T844/17 号决定可能并不令人惊讶，但考

考虑到 EPO 的长期做法，该决定对 EPO 在评估优先权的有效转移时所采取的严格方法进行了确认。该决定还证明，优先权的转让不容忽视，尤其是在其他司法管辖区对这方面的处理方式大不相同的情况下。

因此，我们请您进一步参阅我们上一篇有关第 T577/11 号决定的[文章](#)的结尾，其中列出了使用与欧洲申请主张优先权的在先申请的申请人不完全相同的一个或多个申请人的名义提交欧洲申请时（无论是直接的欧洲申请还是可能进入欧洲地区阶段的 PCT 申请）应采取的一些预防措施。