

正確轉讓主張優先權的權利對於在 EPO 有效轉讓優先權主張資格重要性的確認

作者：Yann Gloaguen，博士，專利工程師

對於大家期待已久的撤銷歐洲專利 EP 2771468（“CRISPR-Cas9 專利”）的第 [T844/17](#) 號決定，歐洲專利局（EPO）上訴委員會於 11 月初以書面形式發布了作出該決定的理由。儘管該決定可能令人震驚，因為涉案專利被視為我們這一時代最重要的生物技術發明的先驅專利，但該決定仍與至少自有關優先權轉讓的第 T328/07 號決定以及第 T788/05 號決定發布以來確立的 EPO 實務相一致。

CRISPR-Cas9 專利涉及 CRISPR/Cas9 基因編輯技術，其代表規律成簇間隔短回文重複（Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats），又稱為“分子剪刀”，該技術在 2020 年獲得了諾貝爾化學獎。儘管這項發明很重要，但對於要求保護的該發明，由於其優先權的有效性與其可專利性的確定相關，申請人必須證明自己享有優先權。但基於提交的證據，他們無法說服上訴委員會自己享有該權利。

CRISPR/Cas9 專利源自一件 PCT 申請，該 PCT 申請主張 12 件美國臨時申請 P1-P12 的優先權。根據美國法律，自《美國發明法案》（AIA）的中心條款生效以來，對於 2012 年 9 月 16 日或之後提交的 PCT 申請，就指定美國而言，不再必須指定發明人為申請人。相反地，受讓人或發明人有義務將發明讓與的其他人，或在此事項上表明有足夠的所有權權益的其他人，都可以在指定美國時被指定為申請人。

但是，這在 CRISPR/Cas9 專利申請遞交時尚未明確，在當時，發明人仍必須是在先美國申請的申請人。此外，由於 12 件在先美國申請中描述的多個發明被拆分進後來的多件 PCT 申請中，因此僅將負責每個 PCT 申請中各自發明的發明人指定為 PCT 發明人，在美國實務中，這些 PCT 發明人也是申請人。因此，與在先美國臨時申請相比，一些申請人被排除在某些 PCT 申請（其中包括 CRISPR/Cas9 專利所源自的申請）之外，而未從除去的申請人進行任何優先權轉讓。

該 PCT 申請隨後進入歐洲地區階段。但是，根據 EPO 判例法，如果在先申請的申請人中只有一些仍是在後申請（在本案中為 PCT 申請）的申請人，則必

須將優先權轉讓給剩餘的申請人。根據 EPO 實務，主張優先權的權利或資格被認為是單獨的權利，其可以獨立於專利或申請而轉讓。特別是，有權申請在後申請的受讓人必須證明轉讓發生在主張第一次申請的優先權的在後申請的申請日之前（參見 EPO 指南 A-III，6.1）。正如第 T1201/14 號決定或第 T577/11 號決定所確認的，即使有國家法律允許，EPO 也不承認追溯性質的轉讓。

因此，在本案中，由於針對四個在先申請 P1、P2、P5 和 P12 的優先權轉讓是在 PCT 申請提交之後完成的，因此根據 EPC 第 87 條的規定，由於缺少提交“人”（在本文中，是共同申請人團體）的身份，從而喪失了優先權。這導致根據 EPC 第 54 條第 2 款，對比文件 D3 和 D4（即在優先權日之後但在相關 PCT 申請的申請日之前在《科學》與《自然》雜誌上發表的文獻）成為相關現有技術，並導致 CRISPR/Cas9 專利最終在歐洲無效。

除了核心的法律問題，即“如果 A 和 B 提交了第一次申請，並且 A 單獨提交了在後申請，那麼在 B 沒有向 A 轉讓優先權的情況下，該優先權是否有效？”（正如不同的 EPO 上訴委員會先前做出的決定，該問題的答案是“否”），EPO 上訴委員會還在以下方面進行了澄清：

- EPO，而不是國家法院，有權評估並決定誰享有優先權，因為優先權有效性的審查相當於形式審查，而不是有關所有權的判決；

- 根據 EPC 第 87 條第 1 款的規定（其基於《保護工業產權巴黎公約》第 4A 條），“已經正式提交……的任何人(any person)”中的“任何人”表述是法語單詞“*celui*”的翻譯，因此不應將其解釋為“無論是誰(whoever)”，而應解釋為“所有申請人”。最初，除其他目標外，《巴黎公約》還旨在建立一種防止每個申請人獨立處置其主張優先權的資格的制度；

- 《巴黎公約》才是確定“任何人”是誰的法律，而不是由“國家法律”（在本文中為美國法律）來確定。實際上，在《歐洲專利公約》(EPC) 的背景下，來自非成員國的申請人和專利權人受到的待遇與來自成員國的申請人和專利權人受到的待遇相同。上訴委員會說，當上訴人認為該原則要求非成員國的申請人和專利權人在 EPO 受到的待遇與其在本國受到的待遇相同時，那麼他們是錯誤的。

由於上訴委員會毫無例外地採用了對 EPC 第 87 條第 1 款的一貫解釋，擴大上訴委員會沒有收到任何問題。儘管第 T844/17 號決定可能並不令人驚訝，但考

慮到 EPO 的長期做法，該決定對 EPO 在評估優先權的有效轉移時所採取的嚴格方法進行了確認。該決定還證明，優先權的轉讓不容忽視，尤其是在其他司法管轄區對這方面的處理方式大不相同的情況下。

因此，我們請您進一步參閱我們上一篇有關第 T577/11 號決定的[文章](#)的結尾，其中列出了使用與歐洲申請主張優先權的在先申請的申請人不完全相同的一個或多個申請人的名義提交歐洲申請時（無論是直接的歐洲申請還是可能進入歐洲地區階段的 PCT 申請）應採取的一些預防措施。