

## 在欧洲专利局有效地证明享有优先权的条件

在最近的一个决定 T577/11中，欧洲专利局（EPO）的一个技术上诉委员会考虑了在 EPO 能否享有优先权的问题，特别是当第一个专利申请的转让发生在要求该优先权的后续欧洲专利申请的申请日之后。

如此前的决定，委员会再次确认对于后续申请的申请人和在先申请的申请人不同的情况下，在后续申请提交的时候必须要存在一个有效的能够证明享有优先权的权利转让。不幸的是，这一要求有些时候被忽视了，特别是当在先申请的申请人是在后申请的申请人雇佣的发明人的时候，以及这两个申请人隶属于同一公司集团时。当公开日介于在先申请的申请日和在后申请的申请日之间的欧洲专利申请挑战了该专利的有效性，如果丢失了优先权日，那么就可能会导致该专利申请的驳回或撤回。

根据欧洲专利公约(EPC)第87(1)条的规定，如果同一个人或者权利继受人在12个月内及时将在巴黎公约或者 WTO 成员国的专利申请了欧洲专利，那么就可以享受优先权。EPO 将 EPC 的87(1)条的权利继受人解释为在后续申请的申请日前已经有优先权的转让(T205/14)。

在 T511/11决定中，EPO 确认了其关于申请人享有优先权的立场，特别是不承认溯及既往的转让，即使当国家法律允许的情况下。

在本案中，两个不同的商业实体之间的转让协议是在优先权到期后的3天签署的，并且包含了具有溯及力的条款。协议写到：“本协议追溯至从[优先权到期日前的9个月]生效。从生效日期，受让人为本专利的单一和排他所有人。”因此，本协议的追溯效力，特别是关于依据国家法律的“经济所有权”的转让的问题就来了。希望获得专利的商业实体能够溯及既往的获得专利权的利益，但是拥有专利权利的商业实体在协议签署前一直是法律上的专利持有者。

委员会判定在后续申请的申请日后产生的权利继受人不足以符合 EPC 87(1)条的规定，并且在先申请的申请人和后续申请的申请人在合同上同意（仅仅）在先申请的经济上的所有权以及优先权转让给在后申请的申请人是不足以使得在后申请的申请人成为 EPC 87(1)规定的权利继受人。

考虑到本案和此前 EPO 上诉委员会的其他决定，当申请欧洲专利的时候（可以是直接的欧洲申请，或者是可能进入欧洲地区阶段的 PCT 申请）申请人是 B，请求申请人 A 此前提交的申请的优先权的时候，为了规避风险，推荐进行下述的操作：

- 转让协议应当书面，且应当在后续欧洲申请的申请日之前签署，因为在申请日后的转让协议并不具有恢复优先权的溯及力。
- 由于可能需要证据来明确证明优先权的转让已经发生，在转让协议中应当写明在先申请的申请号，申请日以及申请国家。
- 转让协议不仅应当表明获取专利权利的转让，还需要表明优先权的转让，由于优先权被认为是和专利权不一样，因此，这两种权利被认为可以分别转让。
- 转让协议应当由双方签字，即由转让人和受让人签字（EPC72条，T62/05决定，审查指南2016年11月版）。

当申请人 A 是申请人 B 雇佣的发明人的时候或者已经有生效协议要求申请人 A 将其未来的专利申请的权利转让给申请人 B 时，以及当申请人 A 和 B 是属于同一公司集团时，上面的预防措施必须要进行。

如果符合上面标准的转让协议无法获取，那么欧洲专利或 PCT 申请就应当以申请人 A 的名义提交。欧洲专利或 PCT 申请的权利可以在申请日后，从申请人 A 转让到申请人 B，从而保留了在后申请的优先权。