

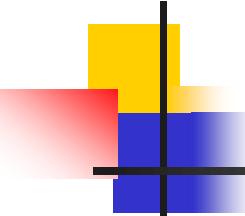
国内優先権制度について

2009プレゼンテーションミーティング

青山特許事務所

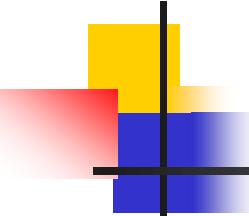
稻井史生

2009. 11. 14



国内優先権制度について

- A) 国内優先権制度とは
- B) 国内優先権主張の効果
- C) 国内優先権制度の利用類型
- D) 発明の出願日の判断
- E) 基礎出願と後の出願の間の公知
- F) 国内優先権制度利用時の注意事項



A) 国内優先権制度とは

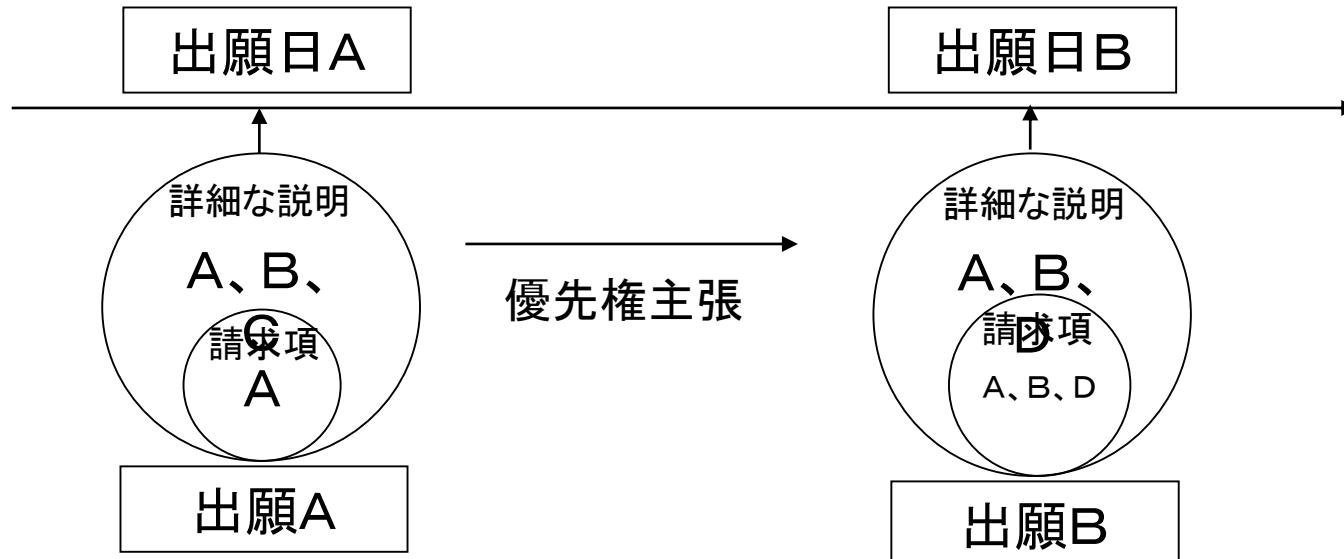
- 特許出願をする際に、わが国に既にした自己の特許出願または実用新案登録出願(先の出願)の発明を含めて**包括的な発明**として優先権を主張して出願をした場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、**先に出願されている発明**につき、その特許審査等の基準の日又は時を**先の出願の日又は時とする**という優先的な取り扱いを認めるもの（工業所有権法逐条解説第17版）。

B) 国内優先権主張の効果

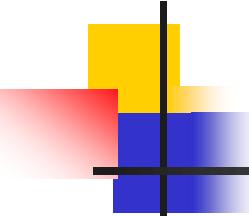
- 国内優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の出願当初の明細書等に記載されている発明については、以下の実体審査に係る規定の適用にあたり、当該特許出願が先の出願の時にされたものとみなす（第41条第2項）。
1. 第29条（新規性、進歩性）
 2. 第29条の2本文（いわゆる拡大された先願の地位）
 3. 第30条第1項から第3項まで（新規性喪失の例外）
 4. 第39条第1項から第4項まで（先願）
 5. 第126条第5項（訂正審判の独立特許要件（ただし、第36条に規定する要件を除く。））（第17条の2第5項において準用する場合も含む。）

（特許・実用新案審査基準）

国内優先権主張の効果

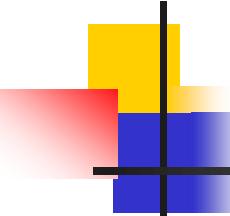


- 原則として、発明A、Bについては、実体審査の規定の適用について出願日Aが基準となる。発明Dについては出願日Bが基準となる。
(ただし、優先権主張の効果が問題となるのは出願Aと出願Bの間に公知文献等が発見された場合に限られる。)



国内優先権主張の効果

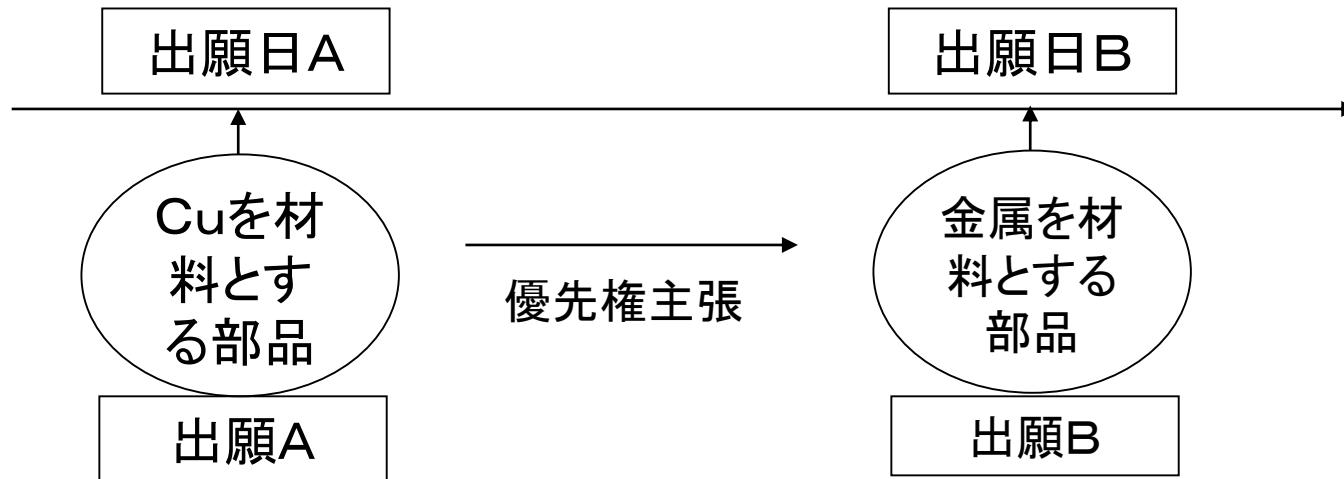
- 国内優先権の主張を伴う特許出願がされると、その基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げられたものとみなす(第42条第1項)



C) 国内優先権制度利用の類型

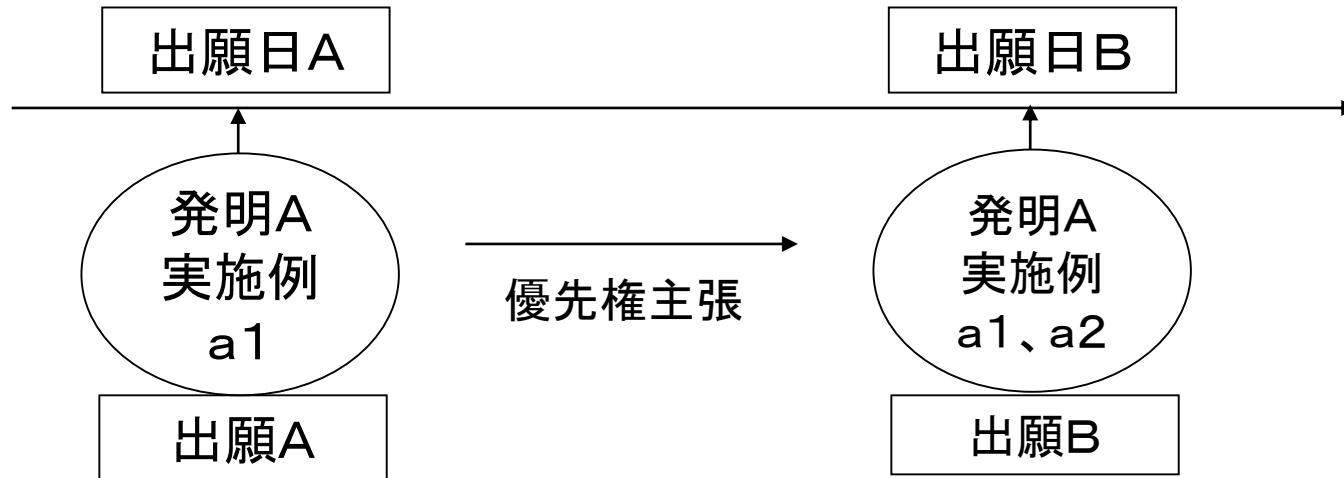
1. 上位概念抽出型
2. 実施例補充型
3. 単一性利用型
4. その他

1. 上位概念抽出型



- 出願Aの出願後、上位概念の新たな出願を行う。
原則として、Cuのみ出願日A、他の金属は出願日Bを基準として審査が行われる。

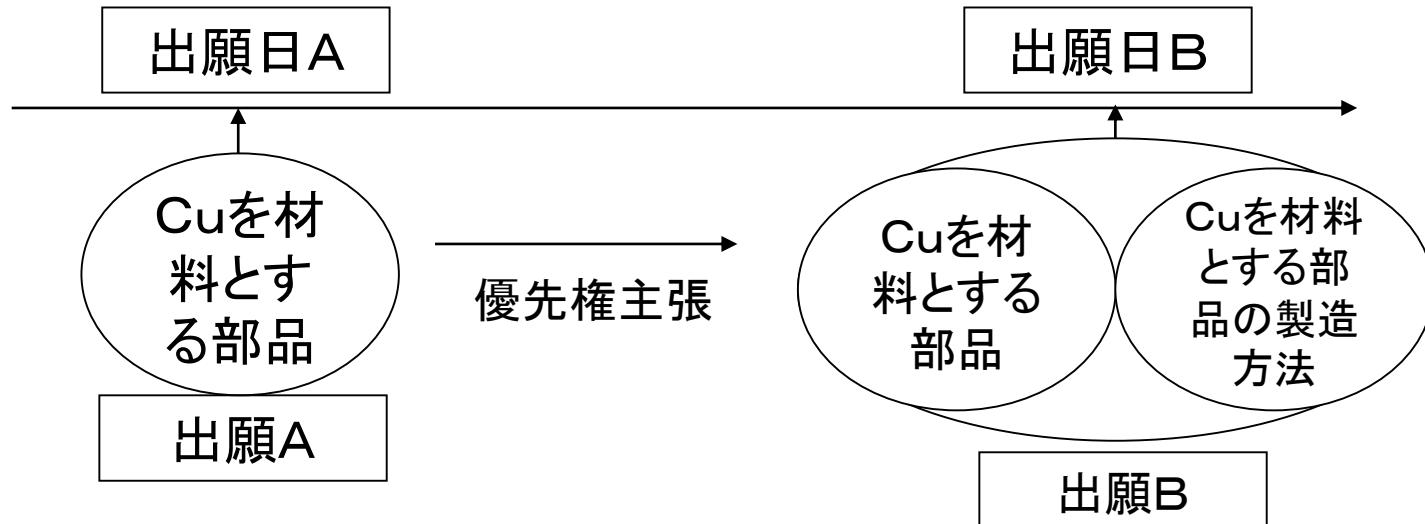
2. 実施例補充型



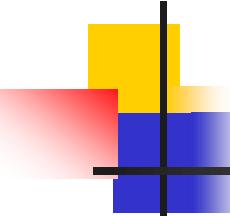
- 出願Aの出願後、実施例を補充する。
原則として、発明Aについて優先権主張が認められる。

注意: 実施例a2の追加により、出願Aに係る発明Aを超える発明が記載されることとなつた場合は、発明Aの優先権主張は認められない
(特許・実用新案審査基準)。

3. 単一性利用型



- 単一性を満たす別発明をまとめて一の出願とする。
原則として、部品のみ出願日A、製造方法は出願日Bを基準として審査が行われる。

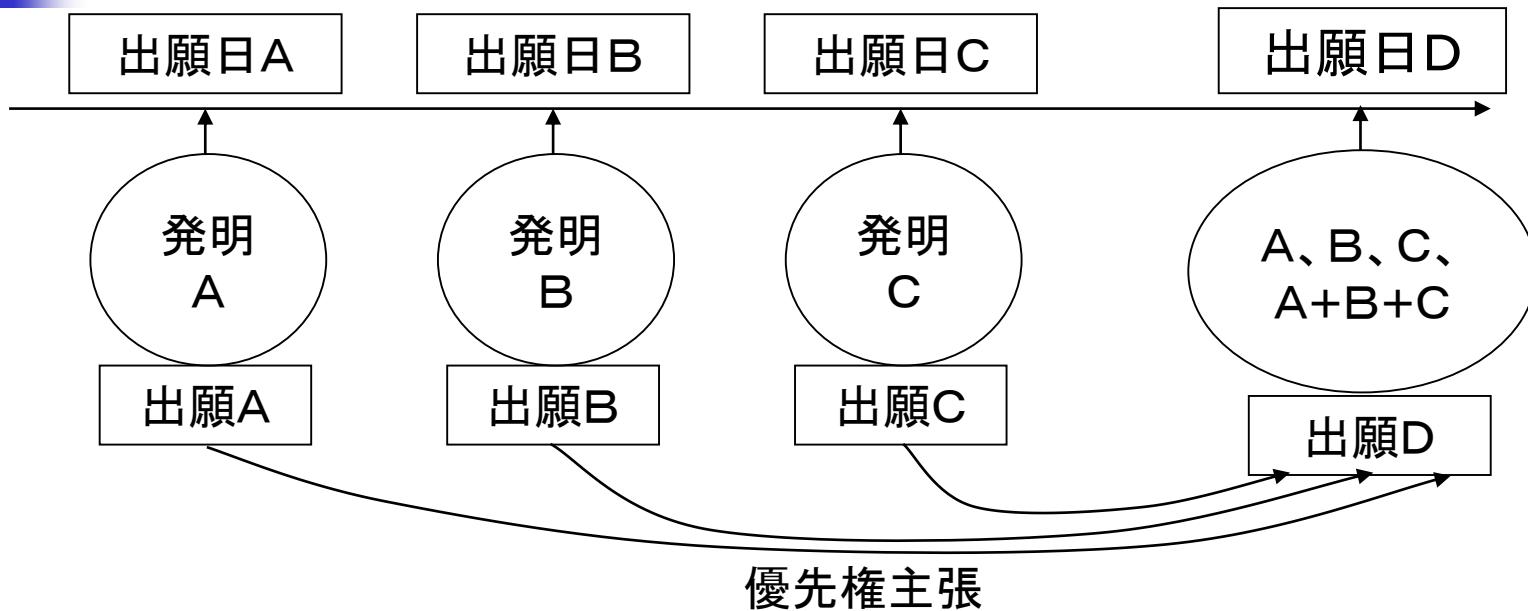


4. その他

1. 実験例の追加(サポート要件、実施可能要件)
2. 存続期間の実質的延長

全く同じ発明を優先権主張出願することで、存続期間が後の出願日から20年となる。
3. 補正では困難な誤記の修正

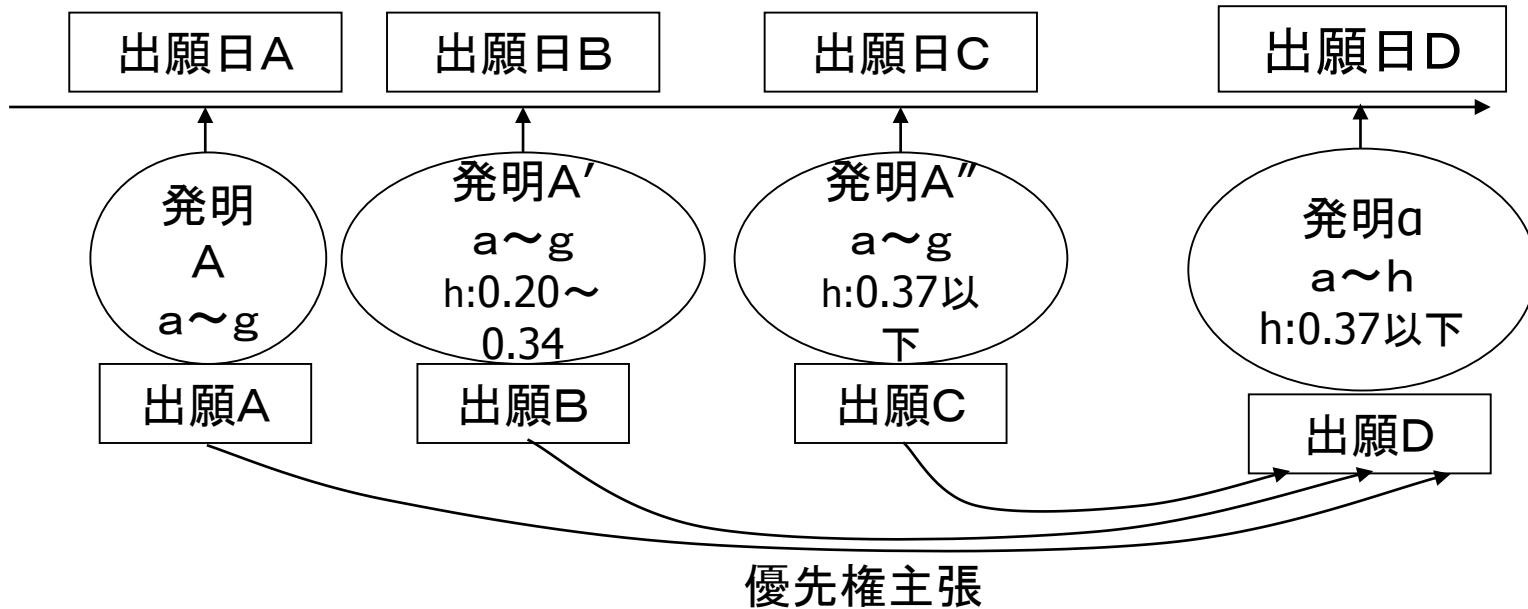
D) 発明の出願日の判断



- 原則として、発明Aは出願日A、発明Bは出願日B、発明Cは出願日Cを基準とし、A+B+Cは基礎出願のいずれにも開示されていないので、出願日Dが基準となる。

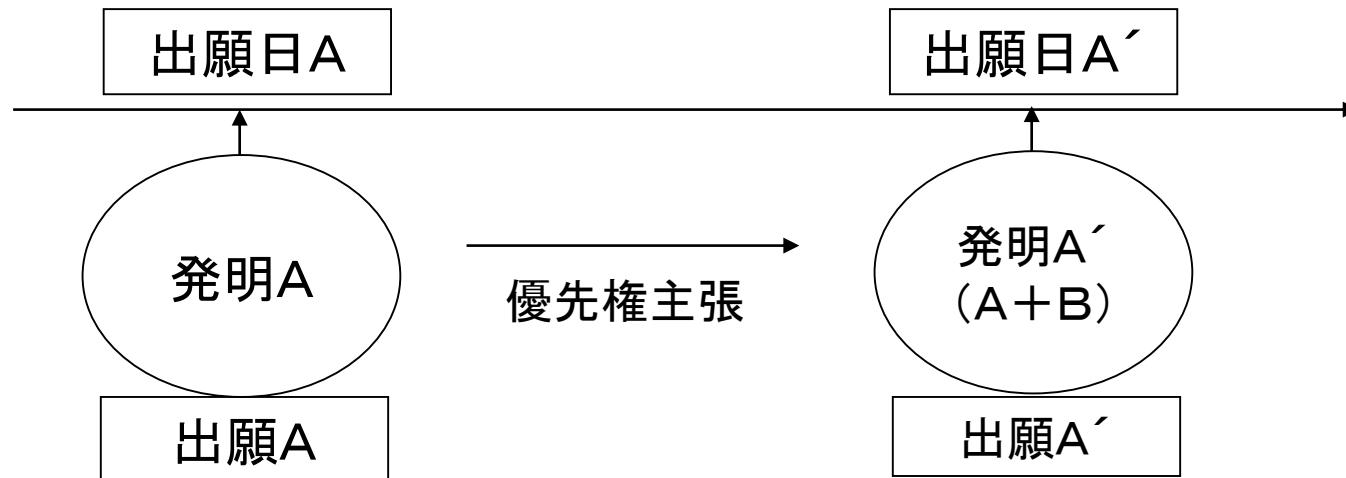
D) 発明の出願日の判断

(東京高裁昭和61年11月27日判決、テクスチャヤーン製造法事件)



- 発明aの構成要件a～hは一体不可分であり、a～gのみ別個の優先権を認めることはできないとした。そのうえで、h:0.20～0.34の範囲は出願日Bを、それ以外の範囲は出願日Cを基準とすると判示した（パリ条約の優先権の事案）。

D) 発明の出願日の判断



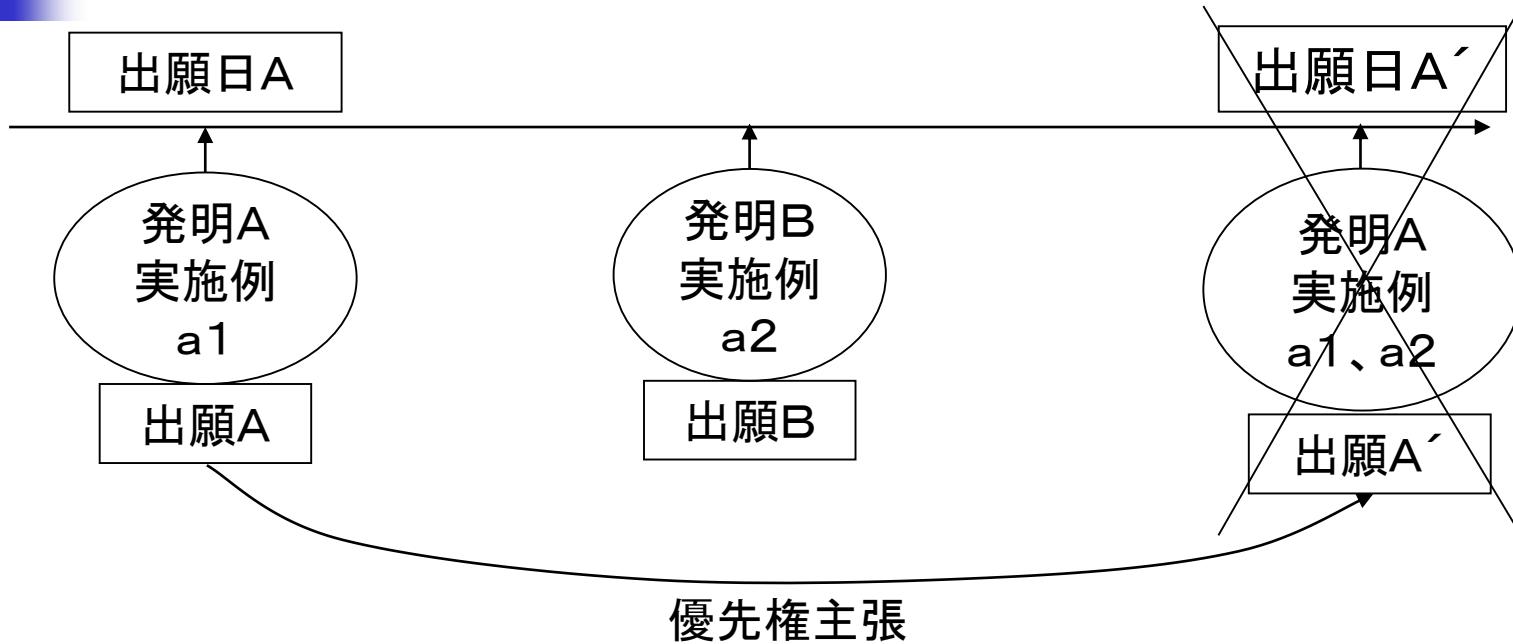
- 発明A'が発明Aと同一性を有する(先の出願の出願当初の明細書等に記載されている)場合は発明A'についても優先権主張が認められる。

先の出願の出願当初の明細書等に「記載された」発明であるか否かは、**新規事項の例による**。すなわち、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内の**補正と認められる場合**には**優先権の主張の効果が認められ**、そうでない場合には優先権の主張の効果が認められない。

(工業所有権法逐条解説第17版)

D) 発明の出願日の判断

(東京高裁平成15年10月8日判決、人工乳首事件)

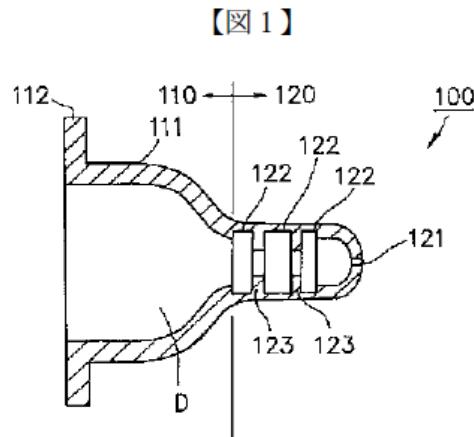


- 出願A'の発明Aは、実施例a2を追加し、そこに**新たな機能、効果を記載したこと**から、出願Aの発明Aを超えるものとなり、優先権主張が認められなかった。実施例を追加することにより、優先権主張が認められず、基礎出願では特許性が認められたものが、出願Bの存在を理由に拒絶された例。

人工乳首事件

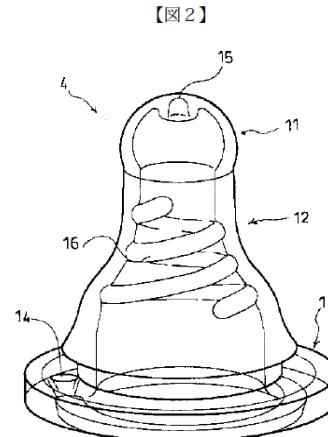
基礎出願

肉厚部と薄い部分を一定間隔で並べた。



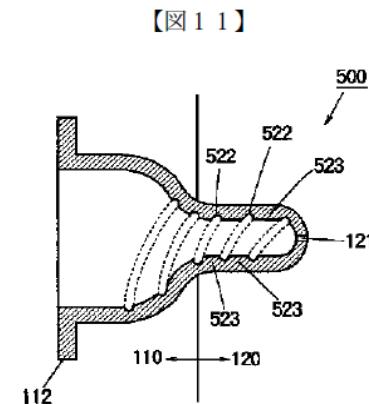
他人の出願

らせん状の溝を設けた。



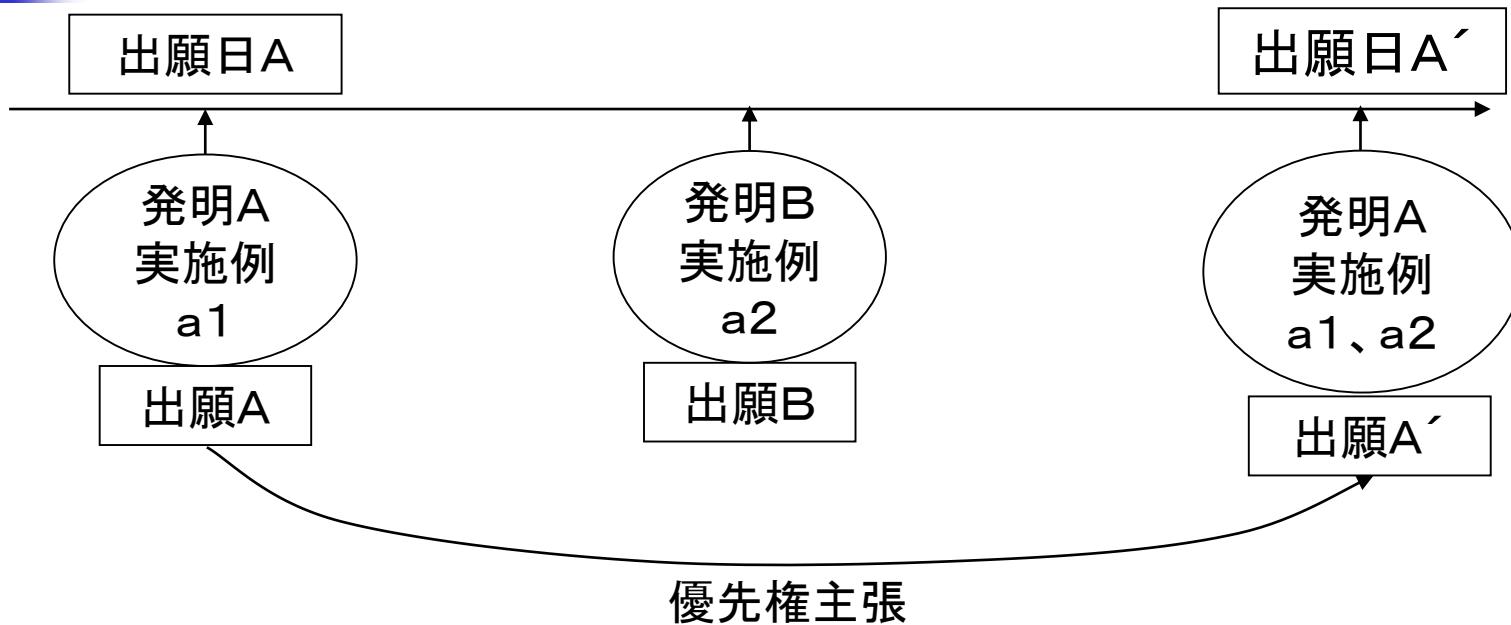
後の出願

らせん状の溝。金型から抜きやすい等、新しい効果を記載。



D) 発明の出願日の判断

(東京高裁平成17年1月25日判決、レンズ付きフィルムユニット及びその製造方法事件)

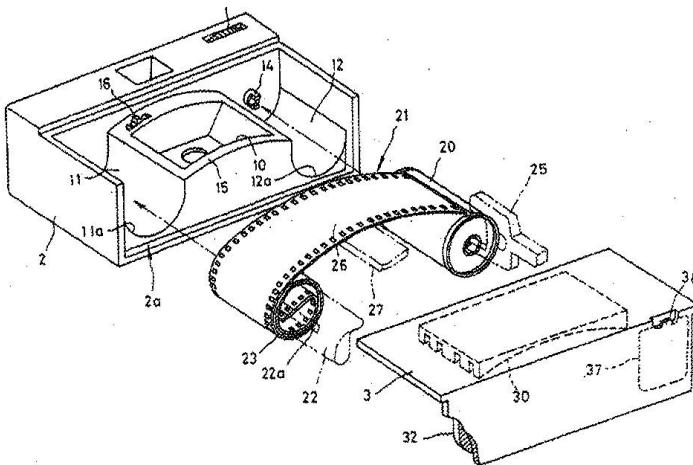


- **発明の構成要件が明確**であって、その技術的意義が発明の詳細な説明を参照しなければ理解できない等の特段の事情もない場合で、新たな実施例を追加しても、その実施例で新規に記載された事項は**本願発明の課題、効果とされていない**ものであり、**新たな効果も生じない**場合は、新規な実施例が追加された場合でも、出願A'の発明Aについて優先権の主張が認められるとされた例

レンズ付きフィルムユニット及びその製造方法事件

基礎出願

フィルムがパトローネから
あらかじめ引き出されて本
体に装填されることを特徴
とする。

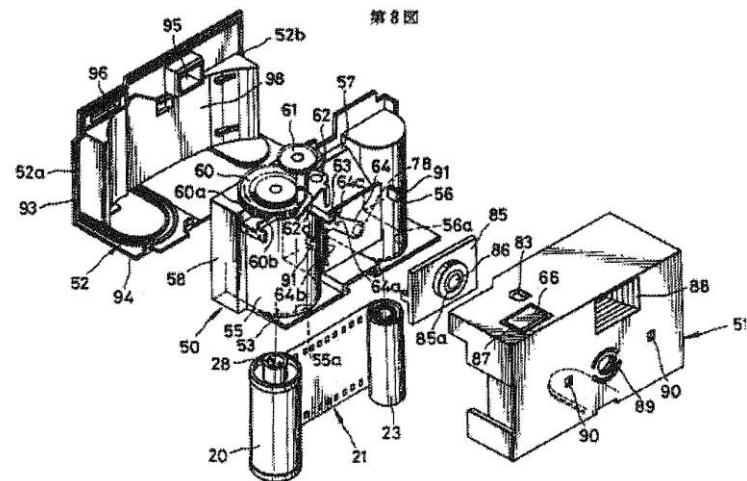


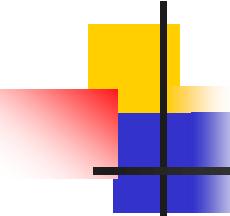
基礎出願と後の出願 の間の実用新案

レンズ付フィルムにおいて、シャッターを操作後にフィルムをパトローネ内に巻き込み可能とした。

後の出願

レンズ付フィルムにおいて、シャッターを操作後にフィルムをパトローネ内に巻き込み可能とする構成を明示した実施例を追加。

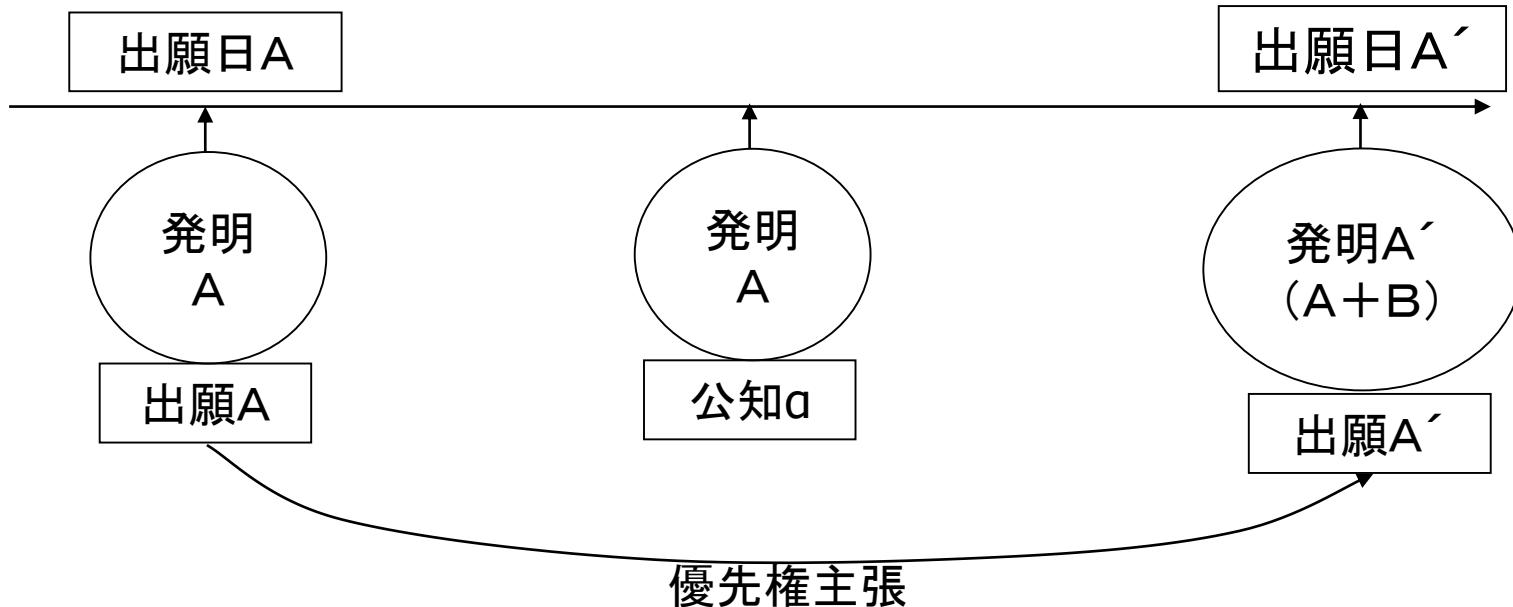




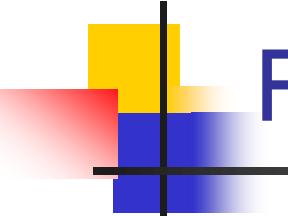
D) 発明の出願日の判断(その他)

1. 先の出願が実施可能要件を満たさない未完成発明であり、後の出願で完成したような場合は、優先権主張が認められない(東京高裁平成5年10月20日判決、平成4年(行ケ)100号)。
2. 先の出願がサポート要件を満たさず、実施例を追加した後の出願によって初めてサポート要件を満たす場合、優先権主張が認められないと考えられる。

E) 基礎出願と後の出願の間の公知

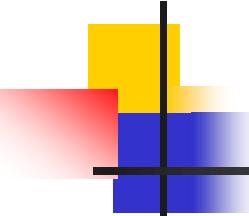


- 原則として、公知aにより、以下のように判断される。
発明A'が出願Aに記載、又は発明Aから自明の事項の場合→拒絶されない
発明A'が新規性は有するが、発明Aから容易に想到→拒絶される
発明A'が新規性、進歩性を有する→拒絶されない



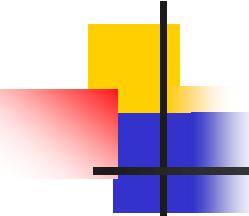
F) 国内優先権利用時の注意事項1

1. 基礎出願を担保する請求項は必ず残しておくこと。
2. 請求項の記載で発明が明確であっても、実施例の追加により発明の範囲が変わり、優先権が認められなくなる可能性がある。実施例を追加する場合、実施例に対応する請求項を作成しておくことが好ましい。
3. 基礎出願の発明の詳細な説明に、可能な限り実施形態を記述することが必要である。



F) 国内優先権利用時の注意事項2

1. 基礎出願と後の出願の間に公開すると、後の出願が拒絶される恐れがあるので、公開は極力避けるべきである。
2. 発表が控えているなどの理由で急ぎで出願した後に優先権主張出願を行う場合、発表内容と後の出願の内容とを検討し、必要であれば後の出願で新規性喪失の例外適用を行う。



参考資料

- 工業所有権法逐条解説第17版(発明協会)
- 特許・実用新案審査基準(特許庁HPからDL可)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
- 広瀬隆行 パテント2005 Vol. 58 №7 p3~20
(日本弁理士会HPからDL可)
<http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/>
- 国内優先権制度の活用ガイド(経済産業調査会)



ご清聴ありがとうございました。