

# 複合／部分優先に関する審査基準

～有効な優先権主張のために～

## パリ条約4条F

いずれの同盟国も、特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することを理由として、又は優先権を主張して行つた特許出願が **優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分**を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上 発明の単一性がある場合に限る。 (unity of invention)

優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については、通常の条件に従い、後の出願が優先権を生じさせる。

## パリ条約4条H

優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない。ただし、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。

## 国内優先権主張の利用例

- (a) 単一性利用型
- (b) 上位概念抽出型
- (c) 実施例補充型

## 人工乳首事件(2003年10月8日判決 東京高裁 平成14(行ケ)第539号 審決取消請求事件)

### 事案

- ・優先権主張を伴う後の出願では、先の出願の明細書に記載のない実施例(図11実施例)を追加した。
- ・拒絶査定に対する不服審判においても「請求は成り立たない」との審決を受けた。
- ・審決取消訴訟においても、後の出願について優先権主張の効果が認められず、先の出願後、後の出願前に出願され、後の出願の後に出願公開された引例によって特許法第29条の2により拒絶するとの審決が維持された。

## 先の出願の請求項

### 【請求項1】

乳首洞部と、この乳首洞部から突出して形成されている乳頭部とを有する人工乳首であって、

上記乳頭部及び／又は上記乳首洞部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっていることを特徴とする人工乳首。

## 後の出願の請求項

### 【請求項1】

乳幼児の哺乳窩に当接可能な先端部を有する乳頭部と、乳幼児が舌により蠕動運動を行う際に舌を波うつように移動させることができる表面を有する乳頭部及び乳首胴部と、

哺乳瓶と接続するためのベース部と、

を有する人工乳首であって、

前記乳頭部及び乳首胴部のシリコンゴムから成る壁面の内側に、この壁面より肉厚の薄い伸長部が形成され、この伸長部に隣接して、この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されていることを特徴とする人工乳首。

## 先の出願の実施例

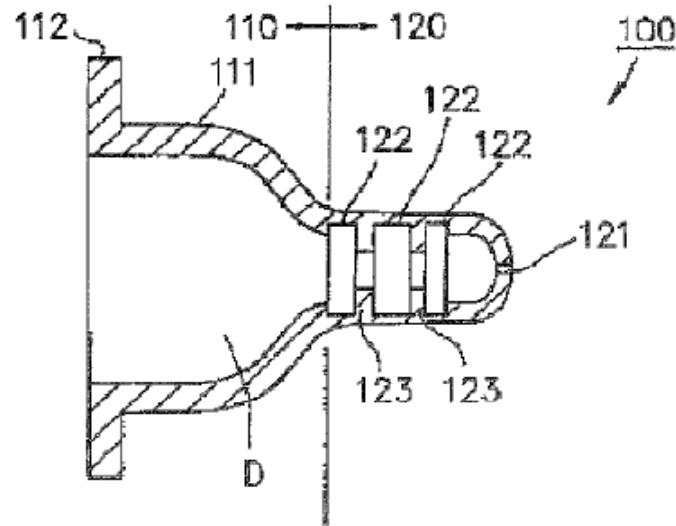


図 特願平 10-316899 号（先の出願）の願書に最初に添付された図 1。なお、図中、100 は人工乳首を示し、110 は乳首胴部を示し、111 は乳首胴部本体を示し、112 はベース部を示し、120 は乳頭部を示し、121 は開口を示し、122 は肉薄部を示し、123 は肉厚部を示す。

## 先の出願の実施例

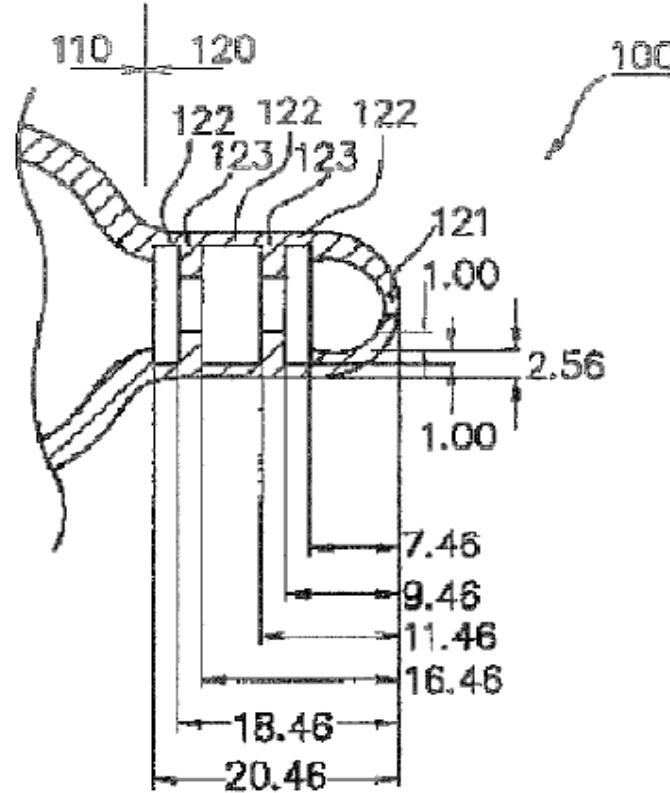


図 特願平 10-316899 号（先の出願）の願書に最初に添付された図 3。

## 後の出願の実施例

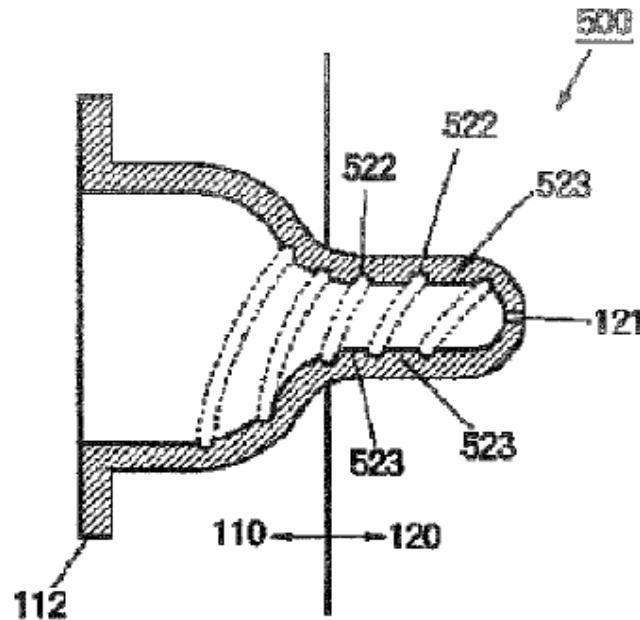


図 特願平 11-288535 号（本件出願）の願書に最初に添付された図 11。なお、図中、500 は人工乳首を示し、110 は乳首胴部を示し、112 はベース部を示し、120 は乳頭部を示し、121 は開口を示し、522 は肉薄部を示し、523 は肉厚部を示す。

## 先願の実施例

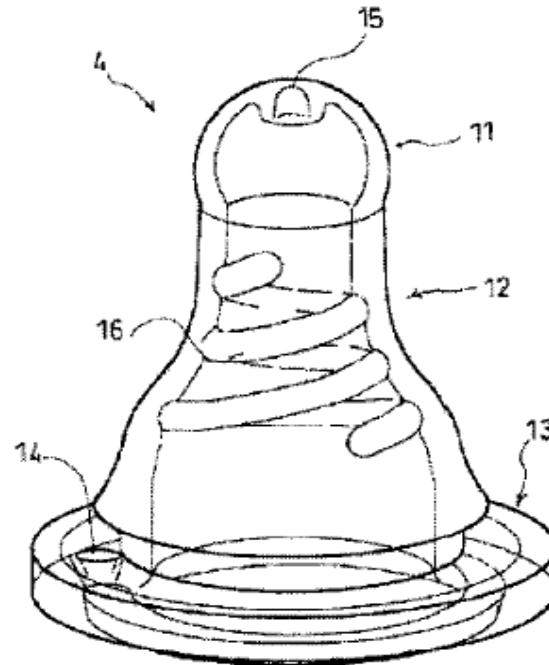


図 特願平11-85326号の願書に最初に添付された図2。図において、4は乳首を示し、11は上部を示し、12は胴部を示し、13は下部を示し、14は空気孔を示し、15は吸入口を示し、16はスパイラル溝を示す。

## 裁判所の判断

後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、

後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、

後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められない

## その他の判例(1)(2)(3)

### (1) 東京高裁 昭和52年1月27日判決

第一国出願に開示された発明が未完成であれば、優先権の効果を享受できない。

### (2) 東京高裁 昭和61年11月27日判決

発明の構成要件a～hが一体不可分のものとして本願発明を成り立たせているから、a～gにより構成された部分と、hにより構成された部分に分離して、それぞれに対応する優先権を主張することは容認できない。

### (3) 東京高裁 平成5年6月22日判決

優先権主張の基礎出願が複数の構成要件で構成される場合に、ある構成要件についてのみ優先権が生じるとした。

## <優先権の審査基準>

優先権主張を伴う出願の請求項に係る発明が、先の出願の出願書類の全体により明らかにされているといえるためには、

後の出願の出願書類の全体の記載を考慮して把握される後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものである必要がある。

## ＜基本的な考え方＞

- ・請求項に係る発明が、先の出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による。
- ・優先権の主張の効果は原則として請求項毎に行う。
- ・発明特定事項が選択肢で表現されている場合、各選択肢についてそれぞれ判断する。
- ・新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権の効果を判断する。

## 優先権の効果が認められない類型

- (1) 後の出願の請求項に、先の出願の出願書類の全体に記載されていない事項が発明特定事項として記載されている場合
- (2) 後の出願の請求項に係る発明に、先の出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合（後の出願に発明の実施の形態が追加される場合等）
- (3) 先の出願の出願書類の全体には実施可能な程度に記載されていないが、実施の形態の追加等により、後の出願の請求項に係る発明が実施可能となり、先の出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものでなくなる場合

## 部分優先又は複合優先の取り扱い

(1) 後の出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が先の出願に記載されている場合、その部分について先の出願に基づく優先権の主張の効果を判断する。

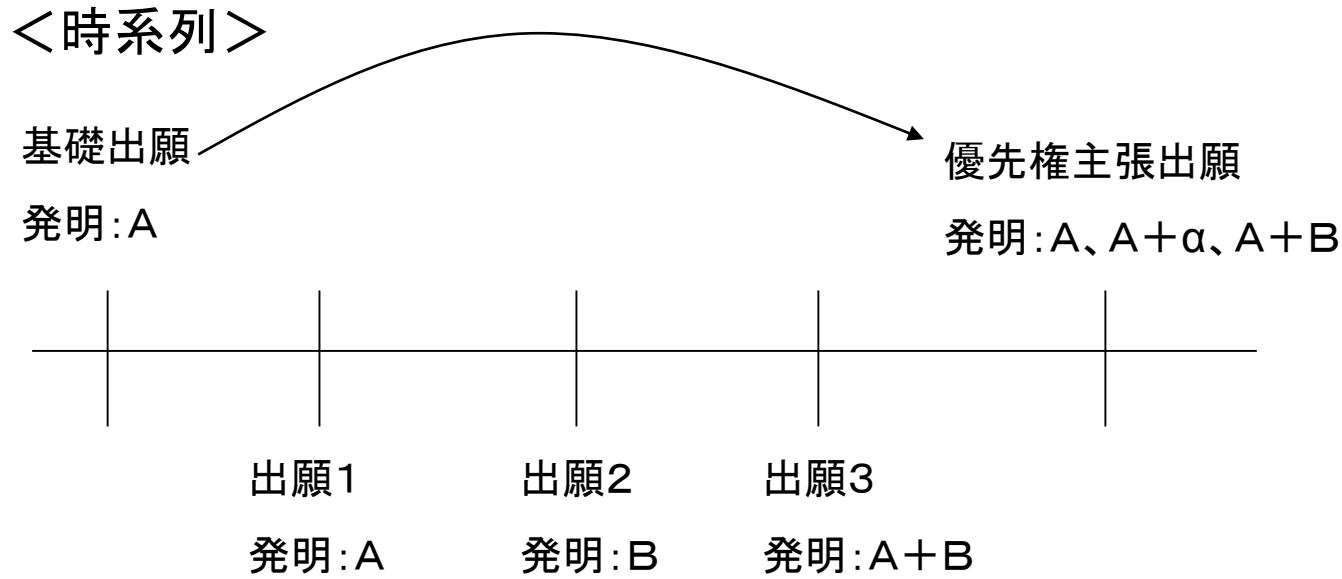
(2) 後の出願が二以上の先の出願に基づく優先権主張(複合優先)を伴っていて、後の出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が一の先の出願に記載されており、他の一部の請求項又は選択肢に係る発明が他の先の出願に記載されている場合には、各部分ごとに対応する先の出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する。

## 部分優先又は複合優先の取り扱い

(3)後の出願が二以上の先の出願に基づく優先権主張(複合優先)を伴っていて、後の出願の請求項に記載された発明特定事項が、複数の先の出願に共通して記載されている場合には、当該発明特定事項が記載されている先の出願のうち最先のものの出願日を優先日として審査をする。

(4)二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う出願の請求項に係る発明が、それぞれの先の出願の出願書類の全体に記載された事項を結合したものであって、その結合についてはいずれの先の出願の出願書類の全体にも記載されていない場合には、いずれの出願に基づく優先権の主張の効果も認めない。

## 仮想事例



A+α: 補正での追加×、発明Aから進歩性なし

A+B: 補正での追加×、発明Aのみから進歩性あり

優先権主張出願	特 許 性	拒絶理由の根拠
発明:A	○	—
発明:A+α	×	29条の2
発明:A+B	○	—

優先権主張出願	特許性						
	A 公開	B 公開	A、 B 公開	A + B 公開	B、 A + B 公開	B、 A + B 公開	全て 公開
発明:A	○	○	○	○	○	○	○
発明:A+α	×	○	×	×	×	×	×
発明:A+B	○	○	×	×	×	×	×

後願	特 許 性	拒絶理由の根拠
出願1 発明:A 発明:A+α	✗ ?	29条の2 29条の2適用可?
出願2 発明:B	○	—
出願3 発明:A+B	○	—

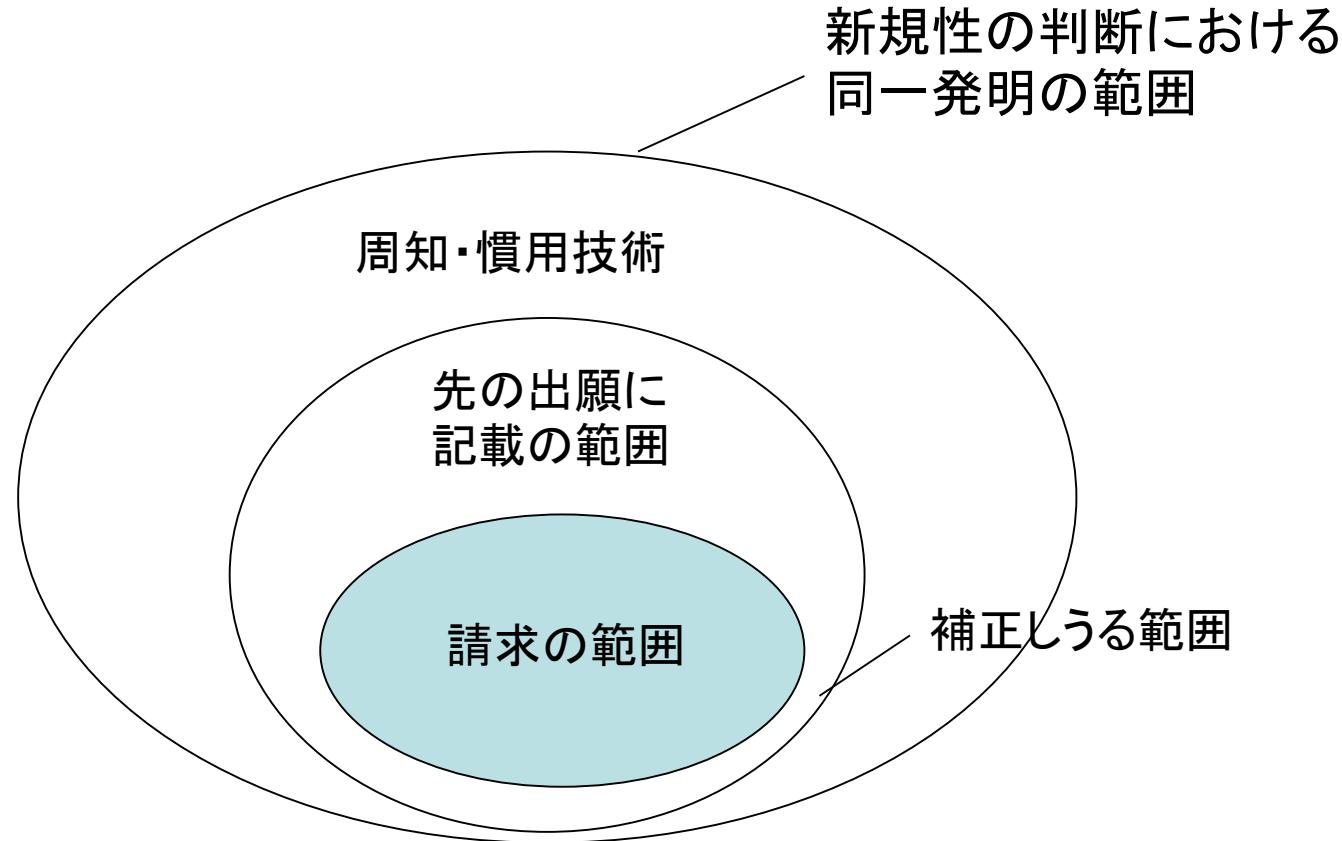
## <優先権の審査基準における問題点>

先の出願に記載された範囲(発明:A)について補正が認められる範囲についてのみ、後の出願において優先権の効果が認められる。

### 問題点:

- (a) 補正が認められない周知・慣用技術 $\alpha$ を加えた発明A+ $\alpha$ は優先権の効果が認められない。
- (b) その一方、後願の出願1に発明A+ $\alpha$ があっても必ずしも排除しえない場合がある。

## <発明の同一性の違い>



## EPOにおける優先権の効果の判断

2001年5月31日のEPO拡大審判部審決(G2/98)では、優先権が認められる範囲の基準を以下のように示しました。

すなわち、EPC第87条(1)の優先権が認められる「同一発明」の要件は、当業者が先の出願から全体として、共通の一般の知識を用いて直接的かつ一義的に先の出願全体から当該クレームされた主題事項を導けるときに限り認められる、ということを意味するものです。