

第2章 国内優先権

特許法第41条

特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。……。

一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合（その特許出願を先の出願の日から一年以内に行うことができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。）

二 先の出願が……特許出願の分割に係る新たな特許出願、……出願の変更に係る特許出願若しくは……実用新案登録に基づく特許出願又は……実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは……出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合

2 前項の規定による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願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明（……）についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条（……）並びに第二百二十六条第七項（……）……の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3～4(略)

1. 国内優先権の趣旨

特許法第41条に規定される特許出願等に基づく優先権（いわゆる「国内優先権」。以下、本章において「優先権」ともいう。）制度とは、すでに出願した自己の特許出願又は実用新案登録出願（以下「先の出願」という。）の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して特許出願（以下「後の出願」という。）をする場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」という。）に記載されている発明について、新規性、進歩性等の判断に関し出願の時を先の出願の時とするという優先的な取扱いを認めるものである。

本制度により、①基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れない形で円滑に特許権として保護されることが容易になり、②先にされた特許出願又は実用新案登録出願を基礎として優先権を主張して特許協力条約（PCT）に基づく国際出願において日本を指定（いわゆる「自己指定」）した場合にも、その指定の効果が日本においても認められることとなる。

2. 国内優先権の主張の要件

2.1 優先権の主張ができる者

国内優先権を主張できる者は、特許を受けようとする者であって先の出願の出願人(承継人を含む。)である(第 41 条第 1 項柱書)。

したがって、先の出願の出願人と後の出願との出願人とが後の出願の時点において同一であることが必要である。

複数の出願人による出願(共同出願)の場合においても、先の出願の出願人と後の出願の出願人とは完全に一致していなければならない。

2.2 優先権の主張ができる期間

国内優先権の主張ができる期間は先の出願の日から 1 年である(第 41 条第 1 項第 1 号)。

(注 1) 国内優先権主張を伴う出願を先の出願の日から 1 年以内にすることができなかったことについて正当な理由がある場合は、先の出願の日から 1 年 2 月の期間(特許法施行規則第 27 条の 4 の 2 第 1 項)内であれば、国内優先権の主張ができる(第 41 条第 1 項第 1 号括弧書)。

(注 2) 国内優先権を主張する場合は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令(特許法施行規則第 27 条の 4 の 2 第 3 項第 1 号から第 3 号)で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

2.3 優先権主張の基礎とすることができる先の出願

先の特許出願又は実用新案登録出願は、次に掲げる(1)～(4)のいずれかに該当する場合を除き、国内優先権の主張の基礎とすることができる。なお、国内優先権の主張の基礎とすることができる出願は特許出願及び実用新案登録出願のみであって、意匠登録出願を国内優先権の主張の基礎とすることはできない(第 41 条第 1 項)。

- (1) 先の出願が出願の分割に係る新たな出願、出願の変更に係る出願又は実用新案登録に基づく特許出願である場合(同第 2 号)
- (2) 先の出願がその特許出願の際に放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合(同第 3 号)
- (3) 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合(同第 4 号)
- (4) 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案権の設定の登録がされている場合(同第 5 号)

3. 国内優先権の主張の効果

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 項及び第 2 項(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 7 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 6 項において準用する場合も含む。)

なお、国内優先権の主張を伴う特許出願についての、実体審査に係るその他の条文の規定(例えば、第 36 条)の適用にあたっては、後の出願の出願日を基準として判断する。また、国内優先権の主張を伴う特許出願が、第 29 条の 2 の先願として当該条文の規定が適用される場合については、「第Ⅱ部第 3 章

2.2(3)」を参照。

4. 国内優先権の主張の効果についての判断

4.1 基本的な考え方

優先権主張の対象は「先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」(第41条第2項)である。

優先権主張を伴う後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されているといえるためには、後の出願の明細書等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、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものである必要がある。

後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等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(新規事項の判断については、「第III部第I節 新規事項」を参照。)

優先権の主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行う。また、一の請求項において発明を特定するための事項(以下「発明特定事項」という)が形式上又は事実上の選択肢(以下「選択肢」という。「形式上の選択肢」及び「事実上の選択肢」については、「第II部第2章 1.5.5 新規性の判断(2)(注1)」を参照。)で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権の主張の効果についての判断を行う。さらに、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主張の効果を判断する。

主な類型については、「第1章 4.1 基本的な考え方」を参照。

4.2 部分優先又は複合優先の取扱い

- (1) 後の出願が先の出願に基づく国内優先権の主張を伴っていて、後の出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が先の出願に記載されている場合には、その部分について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。
- (2) 後の出願が二以上の先の出願に基づく国内優先権の主張を伴っていて、後の出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が先の出願の一つに記載されており、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。
- (3) 後の出願が二以上の先の出願に基づく国内優先権の主張を伴っていて、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を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国内優先権の主張を伴う特許出願の請求項に係る発明が、それぞれの先の出願の明細書等に記載された事項を結合したものであって、その結合について先のいずれの特許出願の明細書等にも記載されていない場合には、いずれの優先権の主張の効果も認めない。

判断例については、「第1章 4.3 部分優先又は複合優先の取扱い」を参照。

4.3 優先権主張の基礎とされた出願が優先権主張を伴う場合の取扱い

国内優先権の基礎とされた先の出願(第二の出願)が、その前になされた出願(第一の出願)に基づく国内優先権の主張又はパリ条約による優先権(パリ条約の例による優先権を含む。「第1章 6.2 パリ条約の例による優先権」を参照。)の主張を伴っている場合、第一の出願に記載された発明について再度(すなわち累積的に)優先権を認めるとすると、実質的に優先期間を延長することとなる。したがって、第二の出願の明細書等に記載された事項のうち第一の出願の明細書等にすでに記載されている事項については優先権の主張の効果は認めず、第一の出願の明細書等に記載されていない部分のみについて優先権の主張の効果を認める(第41条第2項及び第3項)。

4.4 微生物の寄託と優先権主張

微生物の寄託が必要な出願が優先権の主張を伴う場合の取扱いについては、「第Ⅶ部第2章 5.1(iii) 優先権主張を伴う出願」を参照。

5. 国内優先権の主張の審査上の取扱い

国内優先権の主張の審査上の取扱いは、パリ条約による優先権主張の審査上の取扱いと同様とする。詳細については、「第1章 5. パリ条約による優先権主張の審査上の取扱い」を参照。

6. その他の留意事項

6.1 国内優先権の主張を伴う出願の分割又は変更

国内優先権の主張を伴う特許出願の分割出願又は国内優先権の主張を伴う実用新案登録出願から特許出願への変更出願については、もとの出願の際に主張した優先権を主張することができる。(以下、平成12年1月1日以降にされた分割出願又は変更出願について適用)

もとの特許出願について提出された優先権を証明する書面又は書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる(第44条第4項、第46条第6項)。

6.2 国内優先権の主張の基礎とされた出願の取下げ

- (1) 国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年4月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。ただし、先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案登録の設定の登録がなされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合は、この限りではない(第42条第1項、[特許法施行規則第28条の4第2項](#))。
- (2) 国内優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年4月経過後は、その主張を取り下げることができない(第42条第2項、[特許法施行規則第28条の4第2項](#))。また、優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年4月以内に取下げられたときは同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす(第42条第3項、[特許法施行規則第28条の4第2項](#))。
- (3) 日本を指定国に含む国際出願を国内優先権の主張の基礎とした場合は、「国内処理基準時(国内書面提出期間が満了する時)又は国際出願日から1年4月経過した時のいずれか遅い時」に取り下げられたものとみなされる(第184条の15第4項、[特許法施行規則第38条の6の5](#))。

別添表： 特許協力条約に基づく国際出願と優先権との関係

優先権主張の基礎となる 先の出願	優先権主張を伴う 後の出願	主張することができる 優先権	先の出願の みなし取下げ時期	優先権主張 取下げ可能期間
国内出願	日本を指定国を含む 国際出願(自己指定)	国内優先権 (PCT第8条(2)(b)、 特許法第184条の3第1項、 及び、第41条第1項)	先の出願の日から1年4月経過時 (特許法第42条第1項、 <u>特許法施行規則第28条の4第2項</u>)	優先日から30月経過前(※) (PCT規則90の2.3(a)、及び、 特許法第184条の15第1項)
日本及び他国を指定した 国際出願	国内出願	国内優先権又は パリ条約による優先権 (出願人の選択) (特許法第184条の3第1項、 第184条の15第4項、及び、第41条、 又は、パリ条約第4条A)	国内優先→「国内処理基準時」、 又は、「国際出願日から1年4月 経過時」のいずれか遅いとき (特許法第184条の15第4項、 第42条第1項、 <u>特許法施行規則第38条の6の5</u>) パリ条約→なし	国内優先→先の出願の日から 1年4月経過前 (特許法第42条第2項、 <u>特許法施行規則第28条の4第2項</u>) パリ条約→取下げ不可
	日本を指定国を含む 国際出願	パリ条約による優先権 (PCT第8条(2)(a)、及び、 パリ条約第4条A)	なし	優先日から30月経過前 (PCT規則90の2.3(a))

※ 先の出願から1年4月経過後であっても優先日から30月経過するまで、優先権主張を取り下げることができるが、
みなし取下げとされた先の出願が再度係属することはない。