

### 31. 03

#### パリ条約による優先権等の主張を伴った意匠登録出願に補正が あった場合の要旨の変更についての判断

優先権の主張を伴った意匠登録出願について補正があった場合の要旨の変更についての判断は、我が国への意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面等に基づき行う。

##### (説明)

優先権の主張を伴った意匠登録出願であっても、第一国出願の「優先権証明書類等」(意15条1項〔準〕特43条2項)は、優先権の効力を検討する資料に過ぎず、それ自体我が国の意匠登録出願における願書及び願書に添付した図面としての性質若しくは効力を持つものではない。したがって、補正が要旨を変更するものであるか否かは、我が国への意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面等のみにより判断されなければならない。

参考判決：東京高裁昭和44年(行ケ)第128号「デジタル計算システム」 判決日昭和56年10月13日

(前文省略) 優先権証明書は、わが国の特許出願における明細書又は図面としての性質又は効力をもつものではない。(以下省略)

参考判決：東京高裁昭和52年(行ケ)第46号 判決日昭和53年6月27日

(前文省略) パリ条約は、属地主義を原則とし、各国特許独立の原則に立っているから、同条約に基づく優先権主張による出願であっても、わが国における特許の成否は、国内法による出願書類によることはいうまでもなく、第1国出願の明細書は、優先権の効力すなわち出願日の遡及の有無を検討する資料としての、いわゆる優先権証明書に過ぎず、それ自体ないし翻訳文がわが国特許出願における明細書としての性質もしくは効力を持つものではない。(途中省略) 結局、本件補正が要旨を変更するものであるかどうかは、わが国出願の願書に最初に添付された明細書のみにより、その記載した事項の範囲内であるかどうかを検討して定めなければならない。(以下省略)