

## 第 V 部 優先権

### 目 次

|       |  |        |
|-------|--|--------|
| 第 1 章 | パリ条約による優先権   |        |
| 5101  | パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願を第一国出願から 12 月以内にすることができなかつたことが故意によるものでない場合 ..... | - 1 -  |
| 5102  | 同盟国で正規にされた国内出願について .....   | - 2 -  |
| 5103  | 後の出願が最初の出願とみなされる場合 .....   | - 3 -  |
| 5104  | パリ条約による優先権の主張の効果の判断を、新規事項の追加に該当するか否かで判断する理由 .....                    | - 4 -  |
| 5105  | 日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類全体に記載した事項の範囲内で変更された場合の例 .....               | - 5 -  |
| 5106  | 第一国出願の出願書類の全体に記載した発明に、前記出願書類には記載されていない他の発明特定事項が結合された場合の例 .....       | - 6 -  |
| 5107  | 日本出願の請求項に係る発明が実施可能であるか否かの判断 .....                                    | - 7 -  |
| 5108  | 日本出願の一部の請求項に係る発明のみが第一国出願の出願書類の全体に記載されている場合の例 .....                   | - 10 - |
| 5109  | 複数の第一国出願に記載されている事項をそれぞれ、日本出願の別々の請求項に記載する場合の例 .....                   | - 11 - |
| 5110  | 日本出願の請求項に記載された発明特定事項が、複数の第一国出願に共通して記載されている場合の例 .....                 | - 12 - |
| 第 2 章 | 国内優先権  |        |
| 5201  | 国内優先権の主張を伴う後の出願を先の出願から 1 年以内にすることができなかつたことが故意によるものでない場合 .....        | - 1 -  |

## 第1章 パリ条約による優先権

### 5101 パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願を 第一国出願から12月以内に行うことができなかつたことが 故意によるものでない場合

優先期間内にパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願を行うことができなかつた者は、優先期間満了日から2月の期間(特許法施行規則第27条の4の2第2項)内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であっても、パリ条約の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない(注)(特許法第43条の2第1項)。この優先権の主張を伴う出願については、パリ条約による優先権の主張を伴う出願の場合と同様に、[審査基準「第V部第1章 パリ条約による優先権」の3.](#)及び[4.](#)に従って取り扱う。

パリ条約による優先権を主張する者は、特許法第43条第1項に規定された所定事項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、第2号、第4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。

(注) 審査官は、故意によるものでないことの判断を行う必要はない。この判断は、方式審査においてなされる。

## 5102 同盟国で正規にされた国内出願について

同盟国で正規にされた国内出願とは、各同盟国の国内法令による出願又は同盟国間で締結された二国間又は多数国間の条約によって正規の国内出願とされる出願であって、出願をした日付を確定するために十分な(出願日の認定のための要件を満たした)出願である。したがって、特許出願後に取り下げられ、放棄され、又は拒絶の査定を受けた出願であっても、パリ条約による優先権の主張の基礎とすることができる([パリ条約第4条A\(3\)](#))。

### 5103 後の出願が最初の出願とみなされる場合

同一対象について同一の同盟国に二つの出願がされた場合でも、以下の双方の条件を満たすときには、後の出願が最初の出願とみなされる([パリ条約第4条C\(4\)](#))。

- (i) 先の特許出願が、公衆の閲覧に付されず、いかなる権利をも存続させないで、後の特許出願の日までに取り下げられ、放棄され、又は拒絶の査定を受けたとき。
- (ii) 先の特許出願が、パリ条約による優先権の主張の基礎とされなかったとき。

## 5104 パリ条約による優先権の主張の効果の判断を、 新規事項の追加に該当するか否かで判断する理由

パリ条約による優先権の主張の効果認められるためには、パリ条約では「発明の構成部分」が第一国出願に係る出願書類の全体により明らかにされていなければならないものとされている([パリ条約第4条H](#))。この要件を満たすためには、日本出願の出願書類の全体の記載を考慮して把握される請求項に係る発明が、第一国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と解されるからである。

## 5105 日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類全体に記載した事項の範囲内で変更された場合の例

### [第一国出願]

第一国出願の請求項に係る発明は特定化合物に関するもので、その出願書類の全体にはこの化合物を有効成分として含有する抗癌剤の実施の形態が記載されている。

### [日本出願]

日本出願の請求項に係る発明は当該化合物を有効成分として含有する抗癌剤に関するものとされたが、その発明の詳細な説明及び図面の記載は第一国出願の出願書類の全体において記載されている。

### (優先権についての判断)

特定化合物を抗癌剤として用いることは第一国出願の出願書類の全体に記載されており、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との関係において、新規事項の追加されたものではないので、パリ条約による優先権の主張の効果が認められる。

**5106 第一国出願の出願書類の全体に記載した発明に、  
前記出願書類には記載されていない他の発明特定事項が  
結合された場合の例**

[第一国出願]

第一国出願の出願書類の全体には「構造物の低層部分と高層部分とを制震装置で連結した制震構造物」のみが記載されている。

[日本出願]

日本出願の請求項に係る発明は「構造物の低層部分と高層部分とを制震装置で連結し、連結状態を制御する制御手段を設けた制震構造物」に関するものとされた。

(優先権についての判断)

日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した発明に、第一国出願の出願書類の全体には記載されていない他の発明特定事項が結合されたものである。すなわち、当該請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類全体に記載した事項との関係において、新規事項の追加されたものとなるから、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

## 5107 日本出願の請求項に係る発明が実施可能であるか否かの判断

日本出願の請求項に係る発明が実施可能であるか否かの判断は、明細書の記載要件における実施可能要件の判断と同様である(具体的判断手法については、[審査基準「第II部第1章第1節 実施可能要件」](#)を参照)。

生物学的材料の寄託が必要な優先権の主張を伴う場合の取扱いについては、[附属書B「第2章 生物関連発明」の1.1.4\(4\)](#)を参照。

例1：実施の形態が追加されて日本出願の請求項に係る発明が実施可能となった場合

[第一国出願]

第一国出願の出願書類の全体には実施の形態が記載されておらず、第一国出願の請求項に係る発明が実施可能とは認められない。

[日本出願]

日本出願の請求項に係る発明は第一国出願の請求項に係る発明と文言上同じであるが、その発明の詳細な説明又は図面に実施の形態が追加され、日本出願の請求項に係る発明が実施可能となった。

(優先権についての判断)

新たな実施の形態の追加により、日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内でないものとなるから、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

(説明)

第一国出願の出願書類の記載に新たな実施の形態についての記載を追加し、日本出願としたことによって、日本出願の請求項に係る発明が実施可能になった場合には、その当該請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との関係において、新規事項の追加されたものとなる。したがって、日本出願の請求項に係る発明については、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

例2：使用できることを示す実験結果の記載の追加により日本出願の請求項に係る発明が実施可能となった場合

[第一国出願]

第一国出願の請求項に係る発明はある遺伝子であって、その出願書類の全体の記載から当該遺伝子を作ることにはできるが、その機能は明らかでなく、第一国出願の請求項に係る発明が実施可能とは認められない。

[日本出願]



日本出願の請求項に係る発明は第一国出願の請求項に係る発明と同一の遺伝子である、日本出願の出願書類の全体に当該遺伝子について実験結果に基づく機能についての記載が追加されて、日本出願の遺伝子に係る発明が実施可能となった。

(優先権についての判断)

日本出願の遺伝子に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものとはいえないから、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

(説明)

日本出願をする際に、第一国出願の出願書類の記載内容に加え、発明が使用できることを示す記載をしたことによって、日本出願の請求項に係る発明が実施可能になった場合には、当該請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との関係において、新規事項の追加されたものとなる。したがって、日本出願の請求項に係る発明については、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

例3：技術常識の変化によって実施可能となった場合

[第一国出願]

第一国出願の請求項に係る発明が遺伝子組換え植物で、第一国出願の出願書類の全体にはその実施の形態として双子葉植物のみが記載されている。当該出願書類の全体の記載及び第一国出願時の技術常識からは単子葉植物について遺伝子組換え植物を作ることができたとはいえない。

[日本出願]

日本出願の出願書類の全体の記載は、第一国出願の出願書類の全体の記載と同一である。第一国出願後の遺伝子組換え技術の進歩により、日本への出願時においては、双子葉植物について遺伝子組換えが可能であれば単子葉植物においても遺伝子を組み換えることができることが技術常識となり、単子葉植物についても日本出願の遺伝子組換え植物に係る発明が実施可能となった。

(優先権についての判断)

単子葉植物に係る部分については、技術常識の変化により、第一国出願の出願書類の全体に記載された事項の範囲内でないものとなるから、パリ条約による優先権の主張の効果が認められず、双子葉植物に係る部分についてのみパリ条約による優先権の主張の効果が認められる。

(説明)

日本出願の請求項に係る発明のうち、単子葉植物に係る部分については、技術常識の変化により、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との関係

## 第V部 第1章 パリ条約による優先権

において、新規事項の追加されたものとなる。したがって、請求項に係る発明のうち、単子葉植物に係る部分については、パリ条約による優先権の主張の効果は認められず、双子葉植物に係る部分についてのみパリ条約による優先権の主張の効果認められる。

## 5108 日本出願の一部の請求項に係る発明のみが第一国出願の出願書類の全体に記載されている場合の例

[第一国出願]

第一国出願の出願書類の全体にはクロムを含有する耐蝕鋼のみが記載されている。

[日本出願]

日本出願の一の請求項に係る発明はクロムを含有する耐蝕鋼とされ、他の請求項に係る発明はクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼とされた。

(優先権についての判断)

日本出願の一の請求項に係る発明であるクロムを含有する耐蝕鋼は、第一国出願の出願書類の全体に記載されているから、優先権の主張の効果が認められる。一方、他の請求項に係る発明であるクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼については、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との関係において、新規事項の追加されたものとなるから、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。

5109 複数の第一国出願に記載されている事項をそれぞれ、  
日本出願の別々の請求項に記載する場合の例

[第一国出願]

第一国出願 A の出願書類の全体にはクロムを含有する耐蝕鋼が記載されており、他の第一国特許出願 B の出願書類の全体にはクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼が記載されている。

[日本出願]

第一国出願 A 及び B の両方に基づく優先権の主張を伴う日本出願の一の請求項に係る発明がクロムを含有する耐蝕鋼、他の請求項に係る発明がクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼である。

(優先権についての判断)

日本出願の一の請求項に係る発明については、第一国出願 A を基礎とする優先権の主張の効果が認められる。他の請求項に係る発明については第一国出願 B を基礎とするパリ条約による優先権の主張の効果が認められる。

**5110 日本出願の請求項に記載された発明特定事項が、  
複数の第一国出願に共通して記載されている場合の例**

[第一国出願]

第一国出願 A 及び当該出願 A よりも後にされた他の第一国出願 B のそれぞれの出願書類の全体には、特定構造の撮像素子及びオートフォーカス装置を備えたデジタルカメラが記載されている。第一国出願 A の請求項に係る発明が特定構造の撮像素子を備えたデジタルカメラである。一方、他の第一国出願 B の請求項に係る発明はオートフォーカス装置を備えたデジタルカメラである。

[日本出願]

第一国出願 A 及び B の両方に基づく優先権を主張して出願された請求項に係る発明が特定構造の撮像素子及びオートフォーカス装置を備えたデジタルカメラである。

(優先権についての判断)

当該日本出願の請求項に係る発明は第一国出願 A 及び B のいずれの出願書類の全体にも記載されているから、第一国出願 A 及び B のうち先にされた出願である第一国出願 A の出願日を基準日として審査される。

## 第2章 国内優先権

### 5201 国内優先権の主張を伴う後の出願を先の出願から1年以内に することができなかつたことが故意によるものでない場合

国内優先権の主張を伴う後の出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められる(注)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(特許法第41条第1項第1号括弧書)。

国内優先権の主張を主張する場合は、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。

(注) 審査官は、故意によるものでないことについての判断を行う必要はない。この判断は、方式審査においてなされる。