

第4章 先願参照出願（特許法第38条の3）

1. 概要

特許法第38条の3は、特許を受けようとする者が、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者が先に出願した特許出願(以下この章において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、出願を行う特許出願(以下この章において「先願参照出願」という。)に関する規定である。

同条は、先願参照出願の願書の提出時に、先の特許出願を参照すべき旨を主張することで、願書に明細書及び図面の添付がなくても、願書の提出日から4月以内に明細書等提出書(特許法施行規則第27条の10第6項様式第37の2)に添付された明細書及び図面が提出されれば、この提出された明細書及び図面が先願参照出願の願書に添付した明細書及び図面とみなされ、願書の提出日を出願日と認定し得る旨を規定している。

先願参照出願の規定は、特許法条約(PLT)における出願日の認定要件に関する、先にされた出願の引用による明細書及び図面の代替(PLT第5条(7)(a)及びPLT第2規則(5)(a))についての取扱いを定めたものである。

2. 先願参照出願の要件

先願参照出願が適法になされたと認められるためには、形式的要件(2.1 参照)が満たされる必要がある。先願参照出願が形式的要件を満たしていない場合は、出願却下の対象となる。

先願参照出願が形式的要件を満たす場合は、実体的要件(2.2 参照)によって出願日が認定される。

2.1 先願参照出願の形式的要件

2.1.1 先願参照出願をすることができる者

先願参照出願をすることができる者は、先の特許出願の出願人である者又はその者の前権利者若しくは承継人である(第38条の3第1項)。

2.1.2 先願参照出願とすることができない出願の種類

先願参照出願とすることができない出願は、外国語書面出願(第 36 条の 2)、分割出願(第 44 条)、変更出願(第 46 条)及び実用新案登録に基づく特許出願(第 46 条の 2)である(第 38 条の 3 第 1 項及び同条第 6 項)。

2.1.3 先の特許出願とすることができる出願

先の特許出願とすることができる出願は、我が国又は外国においてされた特許出願である。

2.1.4 先願参照出願において提出しなければならない書類

出願人は、以下の(i)から(iii)の書類を、先願参照出願の願書の提出日から 4 月以内に提出しなければならない(第 38 条の 3 第 3 項並びに特許法施行規則第 27 条の 10 第 3 項及び第 4 項)。

- (i) 明細書及び図面を添付した明細書等提出書
- (ii) 先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面又はこれらに相当するもの(以下「先の特許出願の明細書等」という。)の認証謄本(以下、単に「認証謄本」という。)(注)
- (iii) 先の特許出願の明細書等が外国語で記載されている場合は、その翻訳文

(注) 出願人は、認証謄本を、既に日本国特許庁に提出している場合(他の特許出願の優先権証明書として提出している場合等)は、その旨を願書に記載し、認証謄本の提出を省略することができる。また、先の特許出願が日本国においてされたものである場合も、出願人は、認証謄本の提出を省略することができる。(特許法施行規則第 27 条の 10 第 5 項及び様式第 26 備考 32)

2.2 先願参照出願の実体的要件

先願参照出願の明細書又は図面に記載した事項が、先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内にある場合は、先願参照出願の出願日は、先願参照出願の願書の提出日になる。そうでない場合は、先願参照出願の出願日は、明細書及び図面の提出日になる。

3. 実体的要件についての判断

3.1 具体的な判断手順

審査官は、先願参照出願の明細書又は図面に記載した事項が、先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内にあるか否かの判断を、先願参照出願の明細書又は図面(注 1)に記載した事項と、先の特許出願の明細書等(注 2)に記載した事項とを対比することにより行う。

先願参照出願の明細書又は図面が、先の特許出願の明細書等について補正されたものであると仮定した場合に、その補正が先の特許出願の明細書等との関係において、新規事項を追加する補正であると審査官が判断した場合は、先願参照出願の出願日は、先願参照出願の明細書又は図面が提出された日になる。なお、新規事項を追加する補正であるか否かの判断については、「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」を参照。

(注 1) 先願参照出願の特許請求の範囲及び要約書は、対比及び判断の対象とならない。

(注 2) 認証謄本が提出されている場合(他の特許出願の優先権証明書として提出されている場合等(2.1.4(注)参照)を含む)は、認証謄本に記載された先の特許出願の明細書等を対比及び判断の対象に用いる。先の特許出願が日本国においてされた場合であって、認証謄本の提出が省略されている場合は、先の特許出願の明細書等として、出願当初のものを対比及び判断の対象に用いる。以下この章において同じ。

3.2 先の特許出願の明細書等が外国語で記載されている場合

先の特許出願の明細書等とその翻訳文(2.1.4(iii)参照)の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、審査官は、通常は、先の特許出願の明細書等の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。審査官は、先の特許出願の明細書等とその翻訳文との一致性に疑義が生じた場合(注)にのみ、先の特許出願の明細書等に基づいて判断する。

(注) 一致性に疑義が生じる場合については、「第 VII 部第 2 章 外国語書面出願の審査」の「2.2 原文新規事項の判断に係る審査の進め方」の(1)及び「2.3 外国語書面を照合すべきケースの類型」の(1)を参照。なお参照に際しては、先の特許出願の明細書等及びその翻訳文を、それぞれ、「第 VII 部第 2 章 外国語書面出願の審査」における

「外国語書面」及び「明細書等」であると仮定する。

4. 実体的要件についての判断に係る審査の進め方

(1) 審査官は、先願参照出願の明細書又は図面に記載した事項が、先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内にあると判断した場合は、先願参照出願の願書の提出日を出願日と認定して審査を進める。

(2) 審査官は、先願参照出願の明細書又は図面に記載した事項が、先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内がないと判断した場合は、明細書及び図面の提出日を出願日と認定して審査を進める。

この場合において、審査官は、拒絶理由通知、拒絶査定等をするときは、先願参照出願の明細書又は図面に記載した事項が、先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内がないと判断した具体的な理由、明細書及び図面の提出日を出願日として認定した旨、並びに認定した出願日を、拒絶理由通知、拒絶査定等に明記する。

(3) 審査官が明細書及び図面の提出日を出願日と認定したことに対して、出願人は、当該認定に対する反論、釈明等を記載した意見書や、出願日を先願参照出願の願書の提出日とすることを目的とする手続補正書(例：明細書又は図面に記載した事項から、先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内がない事項を削除する補正に係る手続補正書)を提出することができる。

(4) (3)に示した手続補正書が提出されたことにより、明細書又は図面が補正された場合は、審査官は、当該補正後の明細書又は図面が、先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内にあるか否かを再度判断する。先の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内にあると判断した場合は、審査官は、先願参照出願の願書の提出日を出願日と認定して審査を進める。

手続補正書の提出がされていない場合であっても、審査官は、(3)に示した意見書の内容を考慮することにより、出願日を先願参照出願の願書の提出日とすべきであると判断した場合は、先願参照出願の願書の提出日を出願日と認定して審査を進める。

(5) (3)に示した手続補正書や意見書が出願人から提出されたことにより、出願日を先願参照出願の願書の提出日に変更する場合であって、拒絶理由通知、

拒絶査定等をするときは、審査官は、先願参照出願の願書の提出日を出願日として認定した旨、及び認定した出願日を、拒絶理由通知、拒絶査定等に明記する。

- (6) (3)に示した手続補正書や意見書を考慮しても、明細書及び図面の提出日を出願日としたまま拒絶理由通知、拒絶査定等をするときは、審査官は、出願人の反論、釈明等を採用しない理由を具体的に説明し、明細書及び図面の提出日を出願日として認定した旨、並びに認定した出願日を、拒絶理由通知、拒絶査定等に明記する。