

「優先権」審査基準案に対する意見及び回答

「第 1 章 パリ条約による優先権」についてのコメント	1
1. パリ条約による優先権の趣旨	1
2.1 優先権の主張ができる者	1
3. パリ条約による優先権の主張の効果	3
4.1 基本的な考え方	4
4.2 (案 4.1.1) 優先権の主張の効果の判断例 [例 3]	8
4.3 (案 4.2) 部分優先又は複合優先の取扱い	10
5. パリ条約による優先権主張の審査上の取扱い	10
5.1 優先権の主張の効果について判断が必要な場合	11
6.4.2 米国における一部継続出願に基づく優先権主張の取扱い	12
6.4.3 米国等における仮出願に基づく優先権主張の取扱い	13
パリ優先権運用等	14
「第 2 章 国内優先権」についてのコメント	15
その他のコメント	15

「第1章 パリ条約による優先権」についてのコメント

1. パリ条約による優先権の趣旨

Q1. 出願変更について

意匠審査便覧 15.01 の段落3では、我が国を第二国とする場合は、第一国の特許出願を基礎として優先権主張して意匠登録出願をすることが認められ、同便覧 15.06 では特許出願又は実用新案登録出願から変更出願された意匠登録出願についても述べられている。逆のケースで優先権主張により特許出願又は実用新案登録出願する場合についての記載をご検討いただきたい。

A.

パリ条約第4条には、意匠登録出願から特許出願又は実用新案登録出願する場合について規定されていませんが、特許法第46条において(国内の)意匠登録出願から特許出願への変更出願を認めていること等を参酌すれば、第一国意匠登録出願に基づく優先権を主張をして日本に特許出願することも認められると解されます。しかし、第一国意匠登録出願に基づく優先権主張をした日本の特許出願が、条約第4条(H)の規定を満たし優先権主張の効果を得ることは、通常はないと考えられるため、とくに記載しませんでした。なお、第一国への意匠登録出願を基礎として第二国に実用新案登録出願をする場合についても、通常はないと考えられるため、基準本文から記載を削除し、条約に明定されるとおりといたしました。

2.1 優先権の主張ができる者

Q2. 「2. 1 優先権の主張ができる者」について

国内優先の2. 1との異同という観点からの説明を加えてはいかがでしょうか。例えば、第二国出願の出願時点において、表示上の出願人の同一は不要であることや、正規の承継人である旨を示す書面の提出も不要であること等は、明記されてよいように思います。

A.

本審査基準は、主に実体審査に関係する事項についてまとめたものであり、正規の承継人である旨を示す書面の提出が不要である点など、実体審査に直接関係のない方式的な事項は対象としていません。

Q3. 「2. 1 優先権の主張ができる者」について

(1) 同項記載の「したがって…」について、パリ条約第4条A(1)から導く理由を明確にしてください

い。米国を第二国とする場合は、第一国出願について発明者が他人に出願を譲渡していても発明者が出願できるので、日本における扱いと条文との関係を明確にしていきたい。

(2) 第一国出願について出願する権利を承継せずに、優先権のみを継承した者も「優先権の主張ができる者」に含むか。(発明協会発行の「特許関係条約」(橋本良郎著、2002 年第三版、P.50)という本には『…優先権の主張は、第1国出願の出願人の承継人にも認められている。この承継人は、第1国出願自体の移転とは関係なく、優先権を承継した者であって、第1国出願の移転と共に承継した場合と第1国出願については移転せず優先権のみを継承した場合とがある。』と記載。)

(3) 上記質問と関連し、承継人の条件については本項目で明確にしていきたい。また、上記質問が yes である場合は、この解釈のもととなる条文を教えていただきたい。

A.

(1) 優先権を主張することができる者は、パリ条約第 4 条 A(1)に規定されているように第一国に特許等を出願した者又はその承継人であり、発明者が特許を受ける権利を他人に譲渡して自身が特許出願をしなかった場合、上記「出願した者」にも「承継人」にも該当しません。したがって、当該発明者が、その他人がした第一国出願を基礎として優先権を主張することができないのは明らかと考えます。

(2)、(3) パリ条約には明定されていませんが、優先権のみの承継ができるとする説があり、また、外国では裁判例もあるようです(仏裁判例: Tribunal de Grande Instance de Valence, 16/2/1962, Ann., 1963, p.313.)。日本では、優先権証明書が提出されていれば、第一国出願人と日本出願人とが一致していない場合でも、正当に優先権主張がなされているものとして扱っています。なお、これまで優先権のみの承継で争われた事例はありません。

Q4. 「2. 3 (1) 正規の出願」について

「したがって、特許出願後に放棄され、」は、「したがって、特許出願後に取下げられ、放棄され、」とすべきではないか。

第一国出願は日本国ではないので、日本の法制に則った記載が必ずしも正しいとはいえないが、他の記載では日本の法制に従った記載をしており、実際に取下げられた特許出願に基づいて優先権を主張できるので、取下げについても記載すべきである。

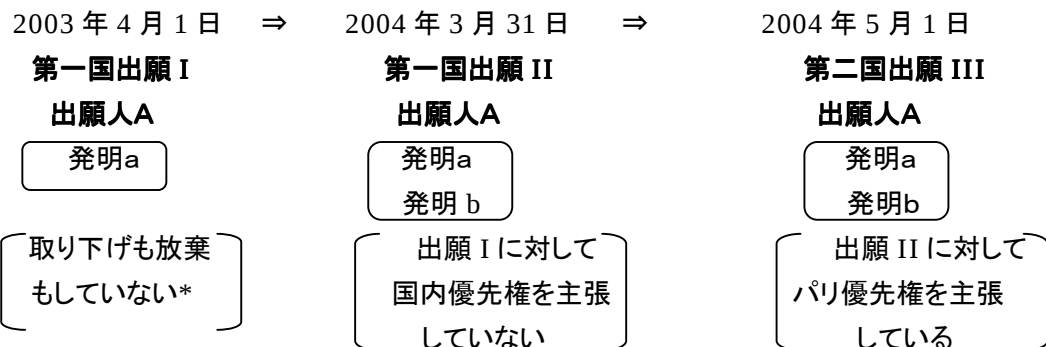
A.

ご指摘をふまえて基準案の 2.3(1)を修文し、特許出願後に取下げられた出願も優先権主張の基礎とすることができることを明確にしました。

Q5. 「2. 3(2) 最先の出願であること」について

下記のケースでは、発明aは累積的に優先権を主張しているわけではないが、第二国出願Ⅲにおいては発明bについては出願Ⅱについての優先権の効果を受けられるが、発明aについては優先権の効果が受けられないと考えてよい。このような具体例を挙げた説明があるほうがわかりやすいと思

われる。



A.

上記ケースでは、発明 a についてされた第一国出願 I が、同一の同盟国において同じ発明 a についてされた第一国出願 II の出願日までに取下げも放棄もされていないので、発明 a について、第一国出願 II は最初の出願とはみなされず、当該第一国出願 II に基づく優先権主張は認められません。特に具体例としてあげるまでもなく、パリ条約第 4 条 C(4)の規定から明らかであると考えます。

3. パリ条約による優先権の主張の効果

Q6. 「3. パリ条約による優先権の主張の効果」について

29 条の 2 による後願排除効について、その基準日は第一国出願日（優先日）であるとの説が通説ですが、庁の立場をより明確にした方がよいように思います。米国における出願公開に基づく後願排除効の基準日は、第一国出願日に遡及しません。つまり、29 条の 2 による後願排除効の基準日をいつにするかは、条約から自動的に導けるものではないとの考え方もあるからです。

A.

ご指摘を参考に修文し、パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願が 29 条の 2 の規定の先願となる場合については、29 条の 2 の審査基準の該当箇所を参照するようにしました。

Q7. 「3. パリ条約による優先権の主張の効果」における

「(9)」訂正審判関係及び「なお…」書き部分について

(1) (9)で 36 条を除く趣旨の説明をしていただきたい。

(2) 「なお…」は「36 条の規定の適用は当該特許出願の出願日における技術水準に基づく」とあるが、4. 1(3)で実施可能要件は第一国出願時の技術常識に基づいて判断するという記載と矛盾するのではないか（前者における「当該特許出願」とは第二国の出願を示すと思われる。それについても

明確に「第二国出願の出願日」としていただきたい。）。3と4. 1(3)との関係を明確にさせていただきたい。

A.

(1) 第 36 条に規定される記載要件は、日本出願の現実の出願日を基準に判断します。これは、パリ条約第4条第B項に規定される効果において、特許法第 36 条と関係しないことから明らかです。したがって、第 126 条第 5 項の独立特許要件における第 36 条の規定の適用についても、日本出願の現実の出願日を基準に判断します。

(2) 日本出願(第二国出願)に伴って主張された優先権効果を判断する際に、第一国出願の出願書類全体に記載された発明が実施可能か否かが問題となる場合は、第一国出願時が判断の標準時となります。一方、当該日本出願自体が第 36 条の規定の要件を満たすか否かの判断の標準時は、当然のことながら、上記のとおり、当該日本出願の現実の出願日となります。

なお、基準案 3.なお書きの「特許法第 36 条の…」の記載は、誤解されるおそれがあることから、確認の意味で記載しております。

4.1 基本的な考え方

Q8. 優先権主張の効果の発生要件について

優先権の審査基準(案)の4頁の22行から24行に、「4. パリ条約による優先権の主張の効果についての判断」の「4. 1 基本的な考え方」として、「第二国の特許出願の請求項に係る発明が、第一国の特許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。(新規事項については、第Ⅲ部第Ⅰを参照。)」と記載されています。

これに対して5頁15行から27行に、第一国出願時に実施不可能なものを第二国出願時に実施できるようになった場合には優先権主張の効果が認められない旨の説明があります。

(1) 新規事項についての第Ⅲ部第Ⅰを参照してみたのですが、実施不可能なものを実施可能にする補正について新規事項とするような例はみられないと思われます(特に「5. 発明の詳細な説明の補正」参照)。実施不可能なものを実施可能にする補正は、当然に補正後の発明の詳細な説明に記載された事項(第二国出願)が、出願当初明細書等に記載した事項(第一国出願)の範囲を超える内容を含むことになると考えられるため、審査基準(案)にあるような記載ぶりになったものと思われます。(審査基準(案)6頁から7頁の[例4]～[例6])しかしながら、新規事項に関する審査基準に実施不可能なものを実施可能にする補正は新規事項に該当する旨を明記するか、優先権の審査基準において、その旨の説明をする、あるいは「新規事項の例による」もの以外として優先権の主張の効果の判断となるとしたほうが審査基準間の整合がとれ審査基準の利用者には分かり易くなると考えられます。

(2) 実施不可能なものを実施可能にすることにより優先権の主張の効果を認めないとした判例の理由付けは、第二国出願時における発明と第一国出願時における発明は、「同一性が欠ける」からと

なっています。「第二国の特許出願の請求項に係る発明が、第一国の特許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。」と一括りにして考えた場合、「補正前後の発明に同一性がない」＝「新規事項の追加に該当」ということになってしまいかねないのではないのでしょうか。これも新規事項に関する審査基準に記載されていないと思われます。

A.

(1) 優先権の主張の効果が認められるか否かは、日本出願(第二国出願)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された事項の範囲内のものである否かで判断することとしており、両者とも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で判断するという判断手法上の共通点を有しているため、「新規事項の例による」という文言を用いています。この文言は、審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節の「新規事項」と全く同じことを意味するものではありません。

なお、「新規事項の例による」という文言は、特許庁編工業所有権法逐条解説(社団法人発明協会)の特許法第41条の解説を援用したものです。

(2) 第一国出願の時点では実施不可能であった発明が日本出願の時点で実施可能となった場合、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された事項の範囲内のもとはいえ、新規事項を追加したことになります。このことが明らかとなるよう4.1(3)を修文しました。

審査基準の4.1の(1)～(3)は、日本出願の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されず、優先権主張の効果が認められない典型的な類型を示したものです。この類型に当てはまるものは当然に新規事項の追加となります。類型に当てはまらない事例については、原則に立ち返って、日本出願の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であるかどうかという観点から判断されます。

Q9. 「4. 1 基本的な考え方」について

このパリ条約による優先権の新規事項についての記載を、新規事項に関する審査基準の記載内容と表現の統一・整合性を図るべきである。「第二国の特許出願の請求項に係る発明が、第一国の特許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。(新規事項については、第Ⅲ部第Ⅰ節を参照。)」とあるが、新規事項に関する審査基準の記載内容と表現の統一・整合性が取れていないと、異なった取り扱いもあるように感じられる。

したがって、新規事項(第Ⅲ部第Ⅰ節)の内容と整合性を取るべきである。

A.

Q8の回答(1)をご参照ください。

Q10. 「4. 1 基本的な考え方 (1), (2)」について

(1) 4.1(1)における「例えば、第一国の特許出願の出願書類に記載された構成要素と第二国の特許

出願で新たに追加された構成要素を組み合わせた結合発明」について、例えば、第一国の特許出願の出願書類全体に記載された発明が「A+B+C」の構成要素からなりその効果がXであり、第二国に「A+B+C+D」の構成要素からなり、効果がXより遥かに優れたX'である第一国出願の選択発明を特許出願した場合は、「第一国の特許出願の出願書類に記載された構成要素と第二国の特許出願で新たに追加された構成要素を組み合わせた結合発明」に該当すると解釈され、その結果、優先権の主張の効果が認められないと判断されるのか教えていただきたい。

(2) 第一国の特許出願の出願書類に下位概念の発明のみが記載されており、第二国の特許出願の請求項に係る発明に当該下位概念の発明に対する上位概念の発明が記載されている場合、その請求項には優先権の効果が認められないと思われる。(1)においてこの逆のパターンを例示しているので、上記についても説明を追加することをご検討いただきたい。

A.

(1) ご指摘のケース、すなわち、第一国出願に開示された構成要素に新たな構成要素(技術的要素)を追加することにより、第一国出願に開示されていなかった優れた効果または異質な効果を奏する発明となった場合は、日本出願(第二国出願)の発明は元の発明とは異なる発明になったと判断されます。したがって、ご質問のようなケースの場合、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された事項の範囲内のものとはいえませんが、優先権の主張の効果を認められません。

(2) 第一国出願の出願書類に記載された下位概念の発明が、日本出願の請求項に係る発明において、当該下位概念の発明を包含する上位概念の発明に変更される場合、上位概念としたことによって第一国出願の出願書類の全体に記載された事項の範囲を超えることとなる部分については、優先権の主張の効果を認められません。なお、この例は、審査基準の 4.1 の類型(2)に該当します。

Q11. 「4. 1 基本的な考え方 (2)」について

第二国の特許出願の請求項に係る発明に、第一国の特許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(第二国出願に新たな実施の形態を追加する場合等)について、一律に優先権の効果を認めないと解釈されるおそれがあるので、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と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであることを明示すべきである。類型(2)で挙げられている判例「人工乳首」事件においては、『後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは、単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく、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と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきである』と明示されている。

しかし、この類型(2)および[例3]における説明では、「新たな実施の形態」がどのようなものなのか具体的に定義・特定されておらず、この「新たな実施の形態を追加する場合」という記載だけでは、

『後の出願の請求項に先の出願の明細書に記載されていない「文言（＝新たな実施の形態）」が追加されている場合には、その追加部分には「自動的」に優先権の効果を認めない』と形式的に解釈される可能性があると考えられる。

今回改正された新規事項追加の審査基準においても、「直接的かつ一義的」という従来の画一的判断を変更し、『当初明細書の記載から自明な事項も含む』というように幾分幅を持たせているので、新規事項の例に基づく優先権主張の効果判断において、上記のような文言のみの比較をもって新たな実施の形態の追加とするような形式的解釈がなされることは避ける必要がある。

さらに、今回改正された新規事項追加の審査基準では、「上位概念化、下位概念化」の項に、『当初明細書に記載した事項以外のものが個別化されているか（下位概念化）』、『新たな技術上の意義が追加されているか（上位概念化）』という点に基づき判断することが示されている。

したがって、例えば、かかる「上位概念化、下位概念化」に関する考え方を類型（2）や[例3]に応用して、「新たな実施の形態」を追加することにより、『先の出願の明細書に記載した事項以外のものが個別化されているか』、『先の出願の明細書に記載されていない新たな技術上の意義が追加されているか』という点から、優先権主張の効果を判断するというような記載内容にすべきである。

この点が、類型（2）や[例3]において明確にされていないので、せつかく具体例を示したとしても、例3の「優先権についての判断」における「その他の部分についてのみ優先権の主張の効果を認める」という『その他の部分』がどの部分なのか理解できない。ミラー角度調整手段自体に発明の特徴がある場合と無い場合とで、解釈は異なると考えられる。例3では、その点を明記すべきである。

例3の（説明）からすると、その他の部分＝（ミラー角度調整手段）－（圧電素子によるミラー自動調整）ではなく、たとえばその他の部分＝（ネジによるミラー角度調整）というように思われる。

A.

「第三部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正の審査基準」における「上位概念化、下位概念化」は特許請求の範囲に関するものであり、実施の形態の追加があったときにおける判断を示すものではないので、ご指摘の案は採用することはできません。本基準においては、新たな実施の形態として追加された、ミラーを圧電素子で角度を自動調整する光走査装置により、新たな技術上の意義が追加されたか否かに関わらず、追加された実施の形態が新規事項の追加にあたるものであれば、その実施の形態につき優先権の主張の効果は認められないとしております。このことがより明らかとなるよう、[例3]を修文しました。

なお、実施例が追加され、それにより後の出願の請求項に係る発明が、先の出願に開示された範囲を超えることとなる場合、その実施例（具体例）の部分について優先権の主張の効果を認めないという運用は、日本において、国内優先権制度の導入以来、定着している実務であり、それに反する裁判例もなく、それを変更する理由もないので、本基準では従来の実務を踏襲しました。

Q12. 「4. 1 基本的な考え方（3）」について

平成4年（行ケ）100号審決取消請求事件は未完成発明であるとされたものであり、実施可能要件の

欠如ではないので、第一国出願が未完成発明の場合として別個に取り扱うべきである。実施可能要件の欠如と未完成発明とは異なると考えられるので、別個の類型にすべきである。

A.

平成4年(行ケ)100号事件の判決では、裁判所は「…米国明細書A又は同Bは、目的物質である先願化合物I aを得るにつき最も根元的かつ重要な出発物質Ⅲaの製造方法について、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に実施をすることができる程度にまで開示したものということはできず、結局、先願化合物I aの発明としては、当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているということができないから、…優先権主張の利益を享受することはできないというべきである」としています。したがって、本件は実施可能要件を満たさない例とも理解することができます。そして、発明未完成は審査段階においては、通常、実施可能要件として扱われますので、発明未完成の場合を独立した類型として取り上げる実益はないものと考えます。

Q13. 「4. 1 基本的な考え方 (3)」について

(1) 表題の説明記載を条文等に照らして次のような表現の方が良いと考える。

「(3) 第二国の特許出願の請求項に係る発明が、当業者により実施可能な程度に記載されているが、第一国の特許出願及びにおける出願書類の記載では第一国出願時の技術常識に基づいてを参酌しても当業者が実施可能な程度に記載されていない場合」

(2) 第二国の特許出願の請求項に係る発明が、第二国の特許出願の出願書類により裏付けられている(36条の実施可能要件を満たす)が、第一国の特許出願の出願書類及び第一国出願時の技術常識により裏付けられたものでない場合は、第二国の特許出願の請求項に係る発明は、第一国の特許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されず、優先権が認められないと考えてよいか教えていただきたい。

A.

(1) 4. 1 (3) は、ご指摘を踏まえ修文しました。

(2) 日本(第二国)出願の請求項に係る発明が、日本出願の出願書類に基づけば実施可能要件を満たすが、第一国出願の出願書類の全体の開示では第一国出願時の技術常識に照らして実施可能要件を満たさない場合は、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された範囲内のものではないので、優先権の主張の効果は認められません。優先権主張の効果の評価で問題となるのは、あくまでも、日本出願の明細書等の記載を考慮して把握される日本出願の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か否かです。

4.2 (案 4.1.1) 優先権の主張の効果の判断例 [例3]

Q14.「優先権の主張の効果の判断例」[例3]について

「第二国出願の請求項に係る発明は、第一国出願に係る発明と同じくミラー角度調整手段を含む光走査装置であるが、…」との表現は、適切でないように思います。平成14年（行ケ）539号審決取消請求事件の判決は、「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」について判断を下したものです。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、第一国出願に係る発明と同じであると認定できるなら、優先権の主張の効果は認められて然るべきです。

＜関連記載1：平成14年（行ケ）539号審決取消請求事件判決文より＞

「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い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」

＜関連記載2：特許法概説＞

「①かりに先の出願Iが審査に付された場合、クレームAoは実施例 $\alpha 1$ によって十分実証されていないとなると、クレームAoは $\alpha 1$ によって裏付けられる範囲(Ao')に縮小されなければならない。しかしながら、後の出願IIにおいて、先の出願IIに基づいて優先権を主張した場合には、後の出願IIの優先日は、クレームAoのうちAo' ($\alpha 1$)に相当する部分は出願Iの出願日、残りの新たに実施例として補充された部分は出願IIの出願日となる。②一方、審査に付された場合、クレームが実施例 $\alpha 1$ によって十分実証されているならば、クレームAoの優先日は出願Iの出願日である」

A.

[例3]における、「…第一国出願に係る発明と同じくミラー角度調整手段を含む光走査装置であるが、…」では、第一国出願の請求項に係る発明と、日本(第二国)出願の請求項に係る発明の文言が同じであるが、日本(第二国)出願に、実施例等を追加することにより、日本(第二国)出願の請求項に係る発明に、第一国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生じるようになった場合を意味しております。この趣旨がより明確となるよう、下線部分を「第一国出願の請求項に係る発明と文言上同じく」と修文いたしました。

Q15.「優先権の主張の効果の判断例」[例3]について

「優先権についての判断」では、仮に優先権の効果が認められる部分しか特許性が認められない場合には、「ミラーを圧電素子により自動調整する光走査装置に対応する部分」は権利範囲外になることも読み取れる。ここでは「ミラーを圧電素子により自動調整する光走査装置に対応する部分」にかかる請求項を作成した場合、その請求項には優先権の主張の効果を認められないが、上位概念の「ミラー角度調整手段を含む光走査装置」という優先権の主張の効果を認められる請求項の解釈におい

て「ミラーを圧電素子により自動調整する光走査装置に対応する部分」を除くという意味ではないことをわかりやすく明記していただきたい。

A.

特許発明の技術的範囲は、あくまでも特許請求の範囲に基づいて定められるものであり、優先権主張の効果が認められる範囲とは直接関係しません。

4.3（案 4.2） 部分優先又は複合優先の取扱い

Q16. 「部分優先又は複合の取扱い」における[例4]について

本例では、アルコールの炭素数1－5と同炭素数6－10とをそれぞれ含む別な第一国出願A及びBを複合して第二国に一の請求項に記載して出願Cをした場合、アルコールの炭素1－5と同炭素6－10のそれぞれについて優先権の主張の効果を認めるものであるが、これは第二国において一の請求項に記載したアルコールの炭素数1－10に係る発明を単一の発明と判断した場合においても、発明の構成要素毎に優先権の主張の効果を認めるものであるのか、また、第二国において一の請求項に記載したアルコールの炭素数1－10に係る発明全体について優先権の主張の効果を認めることはしないのか、教えていただきたい。

本例では、アルコールの炭素数1－5と同炭素数6－10と簡単に区別できる事案であるが、そうでない事例、例えば、アルコールの炭素数1－8と同炭素数3－10についての例とその場合における優先権主張の効果の認否についても記載していただきたい。（判例として、東京高裁昭和 58 年（行ケ）第 54 号、昭和 61 年 11 月 27 日判決（確定）を参照。知財管理、パリ条約の優先権制度と客体的有効範囲の取扱い、Vol.53, No.11, 2003 年、特許第 1 委員会第 1 小委員会を参照）

A.

ご指摘の参考裁判例として挙げております「S61.11.27 東京高裁昭和58年（行ケ）第54号事件」は、発明の構成要素ごとに優先権の主張の効果を認めるものではない旨判示しております。一方で、4.2[例4]はアルコールの炭素数が1, 2, …, 10のもので、事実上の選択肢で表現されているので、選択肢それぞれについて優先権の主張の効果の有無を判断いたします。

炭素数が1－8と、炭素数3－10の場合も同様で、それぞれについて優先権の主張の効果の有無を判断いたします。

5. パリ条約による優先権主張の審査上の取扱い

Q17. 「5. パリ条約による優先権主張の審査上の取扱い」について

パリ条約による優先権を伴う特許出願により、特許法第29条の2による後願排除される場合につい

でも記載すべきである。

現在の記載ではパリ条約による優先権を伴う特許出願を審査(審理)等している際に、第29条の2により後願として排除される場合について記載されているが、反対に、パリ条約による優先権を伴ういわゆる拡大された先願の特許出願により特許法第29条の2による後願排除される場合についても記載して明確にすべきである。

現在の記載では、第一国出願と第二国出願への特許出願日との間に拒絶理由となりうる先行技術がある場合のみとしているが、先行技術等の資料となる場合にも審査促進の観点で審査の際に実際に行うか否かは別として、本来は優先権の効果の有効性を判断する必要がある。

A.

Q6. の回答で示したとおり、パリ条約による優先権の主張を伴う日本出願(第二国出願)が29条の2の規定の先願となる場合については、29条の2の審査基準の該当箇所(第Ⅱ部第3章2.2(3))を参照するよう修文しました。

5.1 優先権の主張の効果について判断が必要な場合

Q18. 「5. パリ条約による優先権主張の審査上の取扱い」について

「5.パリ条約による優先権主張の審査上の取扱い」中の「5.1 優先権の主張の効果について判断が必要な場合」では、「優先権の基礎となる第一国出願の日と優先権の主張を伴う第二国への特許出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術を発見したときのみ、優先権主張の効果について判断する。」と規定されています。ここで優先権主張の効果について判断をする条件となる「拒絶理由の根拠となり得る先行技術」とは、具体的にどのような先行技術を指すのか、基準の中に、明確な定義が無いようですので、出願人の理解を助けるために説明を加えられてはいかがでしょうか。

具体的には、優先権の基礎となる第一国出願の日と優先権の主張を伴う第二国への特許出願日との間に、「公然知られた技術」、「公然実施をされた技術」並びに「頒布された刊行物に記載された技術又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった技術」が当該先行技術に該当することは自明ですが、更に、この間に、第三者によりなされた「第一国出願」若しくは「優先権の主張を伴う第二国への特許出願」に記載され、本件の第二国への特許出願日以降に公開された発明、即ち、29条の2に規定する先の出願若しくは後の出願に記載される発明も、当該先行技術に含まれると理解致します。

昨今、先後願の争いが増加しており、先願は勿論、後願についても審査において見出された場合は、本件並びに先願若しくは後願に関し、優先権の効果についてご判断頂き審査されることが望ましいと考えます。よって、このような先後願のケースに関しましても、審査において発見したときは優先権の効果を判断することを明確に示すことが望ましいと思います。

今回の案では、優先権主張の効果について判断する場合について、「のみ」と限定的な書きぶりをされておりますので、その範囲について、できるだけ明確な記載をと考えます。

A.

審査基準の「3. パリ条約による優先権の主張の効果」において、優先日が適用され得る規定として、29条のほか、29条の2及び39条を挙げており、拒絶理由の根拠となる先行技術として、29条1項各号に規定されたものの他、当該29条の2及び39条で規定される先願も含まれることは明らかと考えます。

Q19. 「5. 1 優先権の主張の効果について判断が必要な場合」について

(1) 優先権主張を伴う出願の場合、特許庁の通常審査では、先行技術調査の基準日は優先日とするのか実際の出願日とするのか基本的な運用を示していただきたい。本項目では実際の出願日を基準に調査し、第一国出願と第二国出願の間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術を発見したときのみ優先権の主張の効果を判断すると読み取れるが、優先権主張の効果の有無により特許性の判断が変わる場合、とりあえず拒絶理由を出して出願人から意見書等で優先権の効果を述べさせるのではなく、審査官の義務として拒絶理由を出す前に優先権の効果の有無を判断するという意味と解してよいのか。

(2) (説明)の7行目～「先行技術調査の時期的範囲の限定等を通じて効率的な審査に資する場合」とはどんな場合か、具体例を挙げるなどしてわかりやすく説明していただきたい。

A.

(1) 優先権の主張を伴う日本出願を審査する場合、先行技術調査は通常、当該日本出願の現実の出願日に基づき行います。これは、審査基準で説明しているように、優先権主張の効果が認められない可能性があるためです。

優先日と現実の出願日との間に公開された先行技術文献等を提示して拒絶理由を通知するときは、優先権の主張の効果を認めなかった理由を提示いたします。

(2) 例えば、優先期間中に多数の出願が競合する分野においては、先行技術調査及び審査の経済性の観点から、先に優先権の主張の効果について判断をするといったケースがあります。

6.4.2 米国における一部継続出願に基づく優先権主張の取扱い

Q20. 「6. 4. 2 米国における一部継続出願に基づく優先権主張の取扱い」について

(1) の「なお」の項に、「一応優先権の主張の効果を認めないこととし、」との立場が明確に示されておりますが、そのような立場は、6. 4. 2の場合に特有のものなのでしょうか。

特に、6. 4. 1の場合は、6. 4. 2の場合とパターンが類似しており、両者の扱いを異ならせる合理的な理由はないように思います。

また、米国での遡及効の有無の判断とは無関係に、日本特許庁が独自に判断するという点も、明記

した方がよいように思います。

A.

一部継続出願の出願書類のみを優先権主張の基礎としている場合において、審査官が優先権の主張の効果を検討するためには、原出願の出願書類を参照する必要があります。

しかしながら、米国では出願書類が公開されない場合があり、このとき審査官は原出願の出願書類に入手するすべがなく、優先権の主張の効果を判断することができません。

そこで、このような場合には、「一応優先権の主張の効果を認めない」とし、拒絶理由を通知する際に、原出願の出願書類の提出を求めることとしました。

6.4.3 米国等における仮出願に基づく優先権主張の取扱い

Q21. 「6. 4. 3 米国等における仮出願に基づく優先権主張の取扱い」について

英国では仮出願ではなく、仮明細書ではないかと思われる。以下の修正をご検討いただきたい。(橋本良郎著、特許関係条約、2002 年第三版、P.51; 吉藤幸朔著、1992 年第九版、特許法概説、P.15-16; 三澤達也著、知財研紀要、特許出願手続に係る出願人の権利及び義務に関する調査研究、2001 年、P.114 参照)。

パリ条約において優先権主張の基礎とすることができる出願は、各同盟国の国内法令によって正規の国内出願とされる出願である(同第4条A(2)及び(3))。米国、~~英国~~及びオーストラリアにおける仮出願(provisional application)制度における仮出願または英国における仮明細書(provisional specification)制度における仮明細書は、当該国において正規な国内出願とされていることから、優先権主張の基礎とすることができる。

A.

ご指摘のように、米国・オーストラリアにおける「仮出願(provisional application)」に相当する用語は、英国では「provisional specification」ですが、両者は同様の制度であり、単に用いられている英語表記が相違しているにすぎません。日本語で考えた場合、優先権主張の基礎は「明細書」ではなく、あくまで「出願」となりますので、本審査基準では英国の「provisional specification」についても、「仮出願」と表現しました。

なお、これらのことが明確になるように、カッコ内に両者を併記する形で「仮出願(provisional application, provisional specification)」と修文しました。

Q22. 「6. 4. 3 米国等における仮出願に基づく優先権主張の取扱い」について

「6.4.3 米国等における仮出願に基づく優先権主張の取扱い」において、下記について言及いただければ幸いです。

(1) 米国仮出願を基礎として当該仮出願に言及してなされた米国正規出願に基づく優先権主張を伴う

出願の取り扱い。

(2) 仮に(1)が認められる場合があるとすれば、どのような場合か。

A.

米国仮出願に基づいた米国正規出願を優先権主張の基礎とした場合ですが、仮出願の出願書類に記載されていた事項については、「最先の出願」ではないので、優先権主張の効果は認められません。これに対し、仮出願の出願書類に記載されていなかった事項については、優先権主張の効果が認められることになります。

パリ優先権運用等

Q23. 優先権基礎出願の翻訳文の提出について

現在の特許庁の運用では、第一国出願書類(明細書等)の日本語翻訳文の提出を命じられることは無いと理解しておりますが、この運用は変わらないのでしょうか。

A.

従来の運用のとおりです。

Q24. 「第1章 パリ条約による優先権」の「第二国」の記載について

全体を第一国が日本国以外の同盟国等の出願、第二国を日本国の特許出願として、第二国の特許出願の取り扱いであることを明確にすべきである。

現在の記載ではパリ条約の一般的な解釈を記載したに過ぎないような感じを受ける。

日本国における審査基準であるならば、日本国における審査という観点に立った審査基準にした方がわかりやすい。具体的には、日本国における審査において第一国、第二国のどちらが日本国であるか疑義が生じかねない。このため、第一国、第二国のいずれが、日本国であるのか明示して記載した方が、一般にも解りやすい。(内容としては、第二国が日本であり、第一国が日本以外の同盟国等が対象になるような気がする。よって、4. 1(1)の記載を例にとれば、「日本国(第二国)の特許出願の請求項に係る発明が、日本国以外の同盟国等(第一国)の特許出願の出願書類の全体に記載したものと異なる発明に変更される場合(日本国(第二国)出願に新たな追加事項を追加する場合等)」と記載すべきと考える。

第一国の記載についても、日本の法制を基準に考えており、たとえば拒絶の査定などの文言、全体として第二国の審査基準以外が含まれている錯覚を起こす。

A.

ご指摘を踏まえ、「第二国の特許出願」という用語を「日本出願」に改めました。

「第2章 国内優先権」についてのコメント

Q25. 先の出願と後の出願の内容が同一の場合について

国内優先権を伴う後の出願の内容が先の出願の内容と同一である場合は、法の趣旨を逸脱していると思われるが、審査の際にどのように取り扱われるのかを明記して頂きたい。

A.

国内優先権を伴う後の出願の内容が先の出願の内容と同一である場合に、優先権主張の効果を認めない理由はありません。

Q26. 「第2章 国内優先権」について

(1)「第1章 パリ条約による優先権」についての優先権主張の効果の判断の類型が不足しているが、それにもまして国内優先権の場合における優先権主張の効果の判断の類型が皆無の状態であるので、検討して頂きたい。

(2)サポート要件違反の治癒手段として国内優先権主張の効果が果たして認められるのか(サポート要件は、出願当初の明細書において、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に十分裏付け記載されているかどうかを判断するものであるが、この判断において国内優先権主張の効果が果たして認められるのか)が本審査基準案では明確にされていない。

(3)例えば、実施例補充型、上位概念抽出型などのケースにおいて、国内優先権主張の効果を認めるかどうかについてどのように判断するのかを具体的事例を用いて説明してもらいたい。

A.

(1), (3) 国内優先権の主張の効果の判断については、パリ条約による優先権の主張の効果の判断と同様であります。判断の典型例としては、「4. パリ条約による優先権の主張の判断」の「4. 1 基本的な考え方」に示した類型(1)から(3)で十分理解可能と考えます。

(2) 特許法第36条第6項第1号に規定する要件(いわゆる「サポート要件」)は、一の出願における請求項に係る発明と明細書等に開示された発明との整合性を問題とするものであり、優先権主張の効果の有無とは関係ありません。優先権主張を伴う後の出願に係る発明が、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れば、優先権の主張の効果は認められます。一方、特許法第36条に規定する要件は、先の出願の内容とは関係なく、後の出願の明細書等に基づいて判断します。

その他のコメント

Q27. 国内優先権と特許法第30条

パリ優先権、国内優先権の主張を伴う出願において、30 条 4 項の手続をする場合の留意点・事例集を審査基準に明記して頂きたい。

具体的には、

(1)国内優先権の主張を伴う後の出願をする場合において、先の出願時に30条4項の手続をしていないにもかかわらず、後の出願時に30条4項の手続をしたときはどのように扱われるのか？

①手続自体が不適法なのか？

②手続が可能であるとした場合に、先の出願に記載された発明についての新規性等の判断時はいつになるのか(先の出願時or後の出願時)？

③後の出願を新規性喪失の日から6ヶ月以内にした場合と、6ヶ月経過後にした場合とで違いはあるのか？

④後の出願を新規性喪失の日から6ヶ月以内にした場合であって、先の出願の発明が「A」で後の出願の発明が「A」「B」である場合に、発明「B」については新規性喪失の例外の適用を受けることができるのか？

(2)パリ優先権の主張を伴う出願をする場合において、第一国の出願前に新規性を喪失していたときは、新規性喪失の日から6ヶ月以内に日本国に出願する必要があるとされているが(特許庁ホームページ特許法第30条Q&A参照)、この場合、日本の出願に記載された発明についての新規性等の判断時はいつになるのか(第一国の出願時or日本国の出願時)？

新規性等の判断時が第一国の出願時であるとする、上記(1)②においても新規性等の判断時は先の出願時とすべきではないか？

A.

(1) 国内優先権と30条との関係については、過去、裁判で争われた事例はありませんが、法の趣旨及びパリ優先権と30条との関係が争われた事例(平成9年3月13日東京高等裁判所判決(平7(行ケ)148号))に照らし、以下のように運用しております。

①③ 30条1項又は3項(新規性喪失の例外)の適用を受けるためには、新規性を喪失した日から6ヶ月以内に出願する必要があります。

これは、その出願が国内優先権主張を伴うものであっても同様です。後の出願を新規性を喪失した日から6ヶ月以内に出願する場合は、後の出願時に30条1項又は3項の適用の手続を行えば新規性喪失の例外の適用を受けることができます。これに対し、新規性を喪失した日から6ヶ月経過後に後の出願をする場合は、新規性喪失の例外の適用を受けることはできません。

② 先の出願時です。

④ 新規性を喪失した発明「B」についても、所定の手続きをとれば30条の適用を受けることができます。

(2) 第一国出願時です。

Q28. パリ条約4. 3(3)(案 4. 2(3))と国内優先権4. 2(2)との複合的なケースについて

上記項目では、複数の第一国出願や複数の先の日本出願に基づく優先権主張出願の事例が説明されているが、第一国出願と先の日本出願との複合的な優先権主張の事例についても加えていただくことをご検討願いたい。

A.

複合優先の事例判断と同様に判断してください。なお、先の日本出願は、所定期間経過後、みなし取下げとなることにご留意ください。