

実施例補充型の国内優先権主張出願の優先権の効果



会員 高瀬 彌平

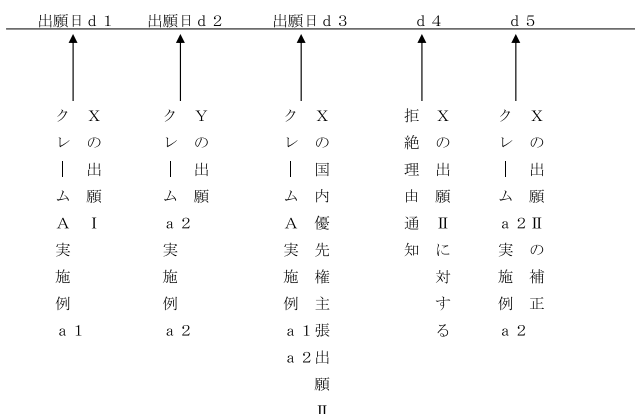
1. はじめに

実施例補充型の国内優先権主張出願について優先権主張の効果を否定した人工乳首事件判決⁽¹⁾が注目されている。この判決については、既に複数の論文⁽²⁾で検討されているので、本稿では改めて検討せず、実施例補充型の国内優先権主張出願の優先権主張の効果が認められない理由及び対策について述べる。実施例補充型の国内優先権主張出願とは、特許請求の範囲を変更することなく、実施例を補充するだけの国内優先権主張出願である。

2. 優先権主張の効果が認められない理由

(1) 先願主義に反してはいけないからである。

新規事項を追加する補正は許されない。もし許すなら、追加した新規事項に出願日に遡って先願の地位を与えることになり、先願主義に反することになる。実施例補充型の国内優先権主張出願において補充する実施例は、補正で追加するなら新規事項となるものであるから、これに優先権主張の基礎とした出願の日に遡って先願の地位を与えるなら、先願主義に反することになる。従って、補充した実施例に優先権主張の基礎とした出願の日に遡って先願の地位を与えるような優先権主張を認めてはいけない。これを図により説明する。



図に示すように、Xが特許出願I（クレームA，実施例a1）を出願日d1に行い、この出願を基礎として、実施例a2を補充した国内優先権主張出願II（クレームA，実施例a1 a2）を出願日d3にした。一方、Yはd1とd3との間の日d2に特許出願（クレームa2，実施例a2）をした。国内優先権主張出願IIは、審査過程で受けた拒絶理由を回避するために、日d5に（クレームa2，実施例a2）と限定補正された。この時点で、Xの国内優先権主張出願IIとYの特許出願は、いずれもクレームがa2で同一であるから、特許法39条1項により、最先の特許出願人のみが特許を受けられることになる。

国内優先権主張出願IIの優先権主張の効果を認めるなら、その特許要件判断日は先の出願日d1に遡及するので、その後の出願日d2にしたYの特許出願は後願として拒絶されることになる。しかし、これは先願主義に反し、不合理である。Xの特許出願にa2が存在するようになったのは国内優先権主張出願IIの出願日d3以後であり、それはYの特許出願日d2より後である。a2に関する限り、Yの特許出願が最先の出願であるから、Xの国内優先権主張出願IIの優先権主張の効果を否定して、これを後願として拒絶すべきである。以上のとおり、国内優先権主張出願IIのクレームをa2と補正した時点d5では、優先権主張の効果を認めると先願主義に反することが明らかである。

次に、国内優先権主張出願IIのクレームをa2と補正する前の出願日d3において、優先権主張の効果を認めるべきか検討する。この状態（クレームA，実施例a1 a2）で、実施例a2に優先権主張の基礎とした出願の日d1に遡って先願の地位を与えるような優先権主張の効果を認めるなら、実施例a2を将来クレームアップした場合に、その特許要件判断日を先の出願日d1に遡及させることになり、やはり、先願主義に反することになる。

先願主義に反しないためには、補充した実施例a2

に優先権主張の基礎とした出願の日 d1 に遡って先願の地位を与えるような優先権主張の効果は認めない。この観点から特許法 41 条 2 項を解釈・適用すべきである。

人工乳首事件の審決は、図とほぼ同じケース（Y の特許出願のクレームが a2 でなく A' であった点が相違する）において、補充した実施例 a2 を包含する X の国内優先権主張出願 II のクレーム A について、d4 の時点で、優先権主張の効果は否定した上で、Y の特許出願の出願当初の実施例 a2 に記載された発明と同一であるとして、特許法 29 条の 2 により拒絶した。X（原告）は、クレーム A について優先権主張の効果は認めるべきであると主張した。これは、補充した実施例 a2 に優先権主張の基礎とした出願の日 d1 に遡って先願の地位を与えることを間接的に要求したものと見える。同事件の判決は、審決を支持することにより、結果的に、補充した実施例 a2 に優先権主張の基礎とした出願の日 d1 に遡って先願の地位を与えることを否定し、先願主義に反する事態の発生を未然に防止したといえる。

(2) 国内優先権主張の効果は請求項ごとに判断するのであって、実施例ごとに判断するのではないからである。

優先権主張の効果は、基礎とした出願に含まれている実施例 a1 についてだけ認め、後で補充した実施例 a2 については認めないようにすれば、先願主義に反しない。しかし、これも難しい。国内優先権主張の効果の判断は請求項ごとに行うからである。国内優先権主張の効果は判断した判決⁽³⁾は、いずれも請求項に記載された発明を判断の対象としており、実施例を判断の対象としていない。審査基準も国内優先権主張の効果の判断は請求項ごとに行うとしている。

先の特許出願 I（クレーム A、実施例 a1）を基礎として、実施例 a2 を補充した国内優先権主張出願 II（クレーム A、実施例 a1 a2）の特許要件判断日について、実施例 a1 部分は基礎とした出願の日とし、実施例 a2 部分は後の出願日とする、という具合に実施例ごとに複数の特許要件判断日を定めることは、一つの請求項に係る発明について、複数の特許要件判断日が存在することになり、不合理である。そこで、実施例 a1 部分の優先権主張の効果は否定して、後の出願日をクレーム A の特許要件判断日とせざるを得ない。

特許法概説は、実施例補充型の国内優先権主張出願

の優先権主張の効果は実施例ごとに判断する旨解説している⁽⁴⁾が、一つの請求項に係る発明について実施例ごとに複数の特許要件判断日を認めるというものであり、誤りである。

3. 対策

(1) 実施例補充型の国内優先権主張出願において、補充した実施例 a2 を包含するクレームについては、優先権主張の効果は認められない。その結果、優先権主張の基礎とした出願から存在していた実施例であって同一クレームに含まれる実施例 a1 の特許要件判断日は、後で補充した実施例 a2 に引きずられて、後の出願日に繰り下がってしまう。これを避けるには、新たな実施例 a2 は別出願とすべきであるし、実施例 a2 を補充した国内優先権主張出願を既にしてしまった場合は、審査の過程で優先権主張の効果の有無が問題となれば、補充した実施例 a2 を削除するか分割出願すべきである。

(2) 優先権主張の効果の判断は請求項ごとに行うから、国内優先権制度は、新たな請求項（及びそれをサポートする実施例）を追加するための制度であって、新たな実施例を補充するための制度ではない。例えば、先の出願（クレーム A）を基礎として、これに改良発明 A + B を追加して国内優先権主張出願（クレーム A、クレーム A + B）をするという使い方が望ましい。

注

- (1) 東京高裁平成 15 年 10 月 8 日判決 平成 14（行ケ）539 号
- (2) 廣瀬隆行著「優先権の基礎出願に開示された発明と優先権主張出願に係る発明の同一性について」パテント 2005 年 7 月号 3 頁、神山公男著「優先権の審査基準に関する問題点」知財管理 2005 年 7 月号 875 頁
- (3) 人工乳首事件判決、レンズ付きフィルムユニット事件判決（東京高裁平成 17 年 1 月 25 日判決 平成 16 年（ネ）1563 号）、耐磨耗性皮膜被覆部材事件判決（知財高裁平成 18 年 3 月 22 日判決 平成 17 年（行ケ）10296 号）、情報供給システム事件判決（知財高裁平成 18 年 5 月 30 日判決 平成 17 年（行ケ）10420 号）
- (4) 吉藤幸朔著「特許法概説（第 13 版）」356 頁

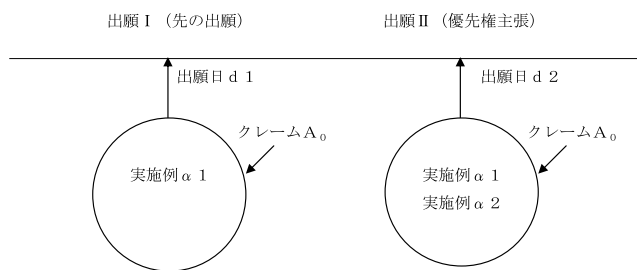


図 1 実施例補充型の優先権主張パターン

注 1) 実施例補充型 ある 1 つの着想が生まれた場合、これを十分に実証するまでには相当の日時を要する場合があります。しかし、先願主義の下では一日も早く出願する必要があります。このような場合、まず、とりあえず判明している実施例を記載してその着想を出願（クレーム）し（この場合、その出願がそのまま審査に付されると、実証不十分として当該実施例についてしか権利がとれない可能性が大きい）、その後、実証等を通じ

実施例が整えられ次第、逐次補充していくことが考えられる。

(注) 先後願関係の判断 ① かりに先の出願 I が審査に付された場合、クレーム A₀ は実施例 a 1 によって十分実証されていないとなると、クレーム A₀ は a 1 によって裏付けられる範囲 (A₀′) 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 I 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 A₀ のうち A₀′ (a 1) に相当する部分は d1、残りの新たに実施例として補充された部分は d2 となる。

② 一方、審査に付された場合、クレームが実施例 a 1 によって十分実証されているならば、クレーム A₀ の優先日は d1 である (図 1 参照)。

(原稿受領 2007.7.29)

パテント誌原稿募集のお知らせ

日本弁理士会
パテント編集委員会

従来からパテント誌は、編集委員が知っている範囲で著者を募集するという形をとってまいりましたが、特に広範な意見の徴集が必要と考えられる特集については、より有益な意見を広く募集するために、別途に公募をすることとなりました。今回の公募の対象として決定したテーマは下記のようなものです。

これらのテーマについてしっかりと語る弁理士は、実は極めて少ないのではないかと思われます。従って、これらに関する意見は非常に貴重なものでありますので、是非ともそれをまとめてひとつの本として広く役立てるとともに、貴重な財産として後世に残すようにしたいと思います。

下記のテーマに実際に従事されておられる方はもちろんですが、そうでない方の「こうあるべきである」や「こうありたい」も、同時に公募いたします。未体験の方のご意見も、体験に基づく見解と同様に価値あるものだからです。いずれにしても、我が国のこれからのために、現在ないしは後世に役立つ情報の集積と保存をすべく、どうかご協力をいただければと思います。

論文を募集しているテーマ

- ・ 地方公共団体等による知財活動や、地方の発明支援制度について
- ・ 先端技術について
- ・ 環境技術について
- ・ 弁理士の新事業について
- ・ 侵害訴訟について

※いただいた原稿はパテント編集委員会にて検討の結果、不掲載となる場合もありますので予め御了承下さい。



投稿原稿はこちら
patent-bosyuu@jpaa.or.jp

—お問合せ—
日本弁理士会 広報・支援・評価室
TEL03-3519-2361 FAX03-3519-2706