

国際段階で欠落補充をしたために優先権主張の効果が認められなかった事例



会員 佐々木 真人

要 約

国際出願が PCT に規定する所定の要件を満たしていない場合、出願人は、国際段階でその不備に対して補充することができる。しかし、国際段階で補充をすると、当該補充の受理の日に国際出願日が繰り下がる場合がある (PCT11 条 (2) (b), 同 14 条 (2) 等)。したがって、国際出願の出願人は、国際段階で補充しなければならないような事態は極力回避すべきであるが、各国の特許実務が異なる等の様々な要因により、国際段階で補充せざるを得ない場合もあり得る。例えば米国では、「引用参照 (incorporation by reference)」や、特許出願における明細書に「附属物 (Appendix)」が添付されることがあるが、このような制度を有しない指定国に移行する際に、当該指定国で明細書の一部として扱われるように、国際段階で何らかの手当が必要となる場合も考えられる。本稿で紹介する事例は、米国で出願された仮出願に添付された 2 つの附属物を国際段階で引用補充したために、指定官庁である日本国特許庁 (JPO) において、当該出願の国際出願日が上記引用補充の日に繰り下がったものとみなされ、その結果、優先権主張の効果が失われることとなった事例である。本稿では、この事例を分析すると共に、当該事例を踏まえた留意点等について考察したい。

目次

- 第 1 はじめに
- 第 2 知財高判令和 3 年 2 月 9 日判決令和 2 年 (行ケ) 第 10085 号審決取消請求事件の分析
- 第 3 本件判決についての考察
- 第 4 おわりに

第 1 はじめに

米国には、仮出願制度 (35 U.S.C.111 (b)) があるので、仮出願 (Provisional Application) を行うことで米国における出願日を確保することができる。米国の仮出願にはクレームは必要とされおらず、明細書のみを添付して仮出願を行うことも可能である。米国では、特許出願における明細書に附属物 (Appendix) が添付されることがあるが、仮出願においても、明細書に附属物を添付することができる。この附属物は、明細書の一部として提出することができる。仮出願に対して優先権を主張して、米国内において非仮出願 (Non-Provisional Application) を行うことができるが、特許協力条約 (以下「PCT」と略す。) に基づく国際出願をすることもできる。

他方、2007 年 (平成 19 年) 4 月 1 日発効の PCT 規

則改正により、優先権主張を伴う国際出願において、明細書、請求の範囲又は図面の欠落があった場合に、先の出願に記載されているものを引用することで、国際出願日を維持しながら欠落部分 (要素) を補充することができることとなった (PCT 規則 4.18)。受理官庁は、PCT 規則 4.18⁽¹⁾ 及び 20.6 (a)⁽²⁾ の要件を満たし、かつ、引用する部分が先の出願に完全に記載されていることを認定した場合には、この引用する部分は、PCT11 条 (1) (iii) に規定する 1 又は 2 以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に、国際出願として提出されたものに記載されていたものとみなすこととなる (規則 20.6 (b))。この点に関し、2005 年 (平成 17 年) 10 月 5 日において PCT 規則 20.3 (a) (ii) 及び (b) (ii), 同規則 20.5 (a) (ii) 及び (d), 並びに同規則 20.6 の規定が受理官庁によって適用される国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を 2006 年 (平成 18 年) 4 月 5 日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該受理官庁に提出された国際出願については、適用しないこととされている (PCT 規則 20.8 (a))。この規定は受理官庁に関するものであるが、指定官庁についても同様の経過規定がある (PCT

規則 20.8 (b))。わが国は、国内法令との不適合のため、PCT 規則 20.8 (a) 及び (b) に規定されている経過規定を適用すべく国際事務局に通告していたが、その通告はその後取下げられた。そして、2012 年（平成 24 年）8 月 31 日付で経済産業省令第 65 号が公布され⁽³⁾、特許法施行規則（以下「特施規」と略す。）及び PCT に基づく国際出願等に関する法律施行規則が改正された。その中で、特施規 38 条の 2 の 2⁽⁴⁾等が改正されたが、その施行日は 2012 年（平成 24 年）10 月 1 日⁽⁵⁾であった。

本稿で取上げる事例は、米国においてなされた仮出願に対して優先権を主張して、米国特許商標庁（以下「USPTO」と略す。）を受理官庁としてなされた国際出願（以下「本件出願」という。）について、国際段階で明細書の欠落部分が引用により補充され、指定官庁である日本国特許庁（以下「JPO」と略す。）に本件出願が移行されたところ、JPO において、本件出願の国際出願日が、上記引用補充の日に繰り下がったものとみなされたため、優先権主張の効果が失われることとなり、その結果、本件出願の発明者により執筆された論文が先行技術として引用され、この先行技術により本件出願に係る発明の新規性が否定されることとなった事例である。

第 2 知財高判令和 3 年 2 月 9 日判決令和 2 年（行ケ）第 10085 号審決取消請求事件（以下「本件判決」という。）の分析

1. 手続の経緯

(1) 米国仮出願に基づく国際出願

本件出願の出願人（The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University）は、米国において、2010 年（平成 22 年）8 月 27 日に、仮出願（出願番号：61/377,591）を行った。この仮出願には Appendix A と Appendix B の 2 つの附属物が添付され、これらが明細書に相当する特許書類（patent document）の一部を構成する旨が記載されていた⁽⁶⁾。本件出願人は、当該仮出願に対し、パリ条約による優先権を主張して 2011 年（平成 23 年）8 月 25 日に、USPTO を受理官庁として PCT に基づく国際出願（WO2012/027586）を行った。この国際出願において、仮出願が引用参照（incorporation by reference）されている⁽⁷⁾。したがって、仮出願の内容は、国際段階において 2 つの附属物も含めて全て国際出願に組み込まれることと

なる。

(2) 国際段階での欠落補充

本件出願人は、PCT 規則 4.18 及び 20.6 (a) に基づき、本件出願について、国際段階で Appendix A と Appendix B の 2 つの附属物を引用により含める旨を 2011 年（平成 23 年）9 月 29 日に受理官庁（USPTO）に提出したところ、2011 年（平成 23 年）11 月 2 日に、受理官庁により、PCT 規則 4.18 及び 20.6 (a) に掲げる要件に従っており、かつこれらの附属物が先の出願に完全に記載されていることが認められた。その結果、当該附属物は、受理官庁により、PCT11 条 (1) (iii) に規定する要素を受理官庁が最初に受理した日に、国際出願として提出されたものに記載されていたものとみなされた。

(3) 指定国（日本）への国内移行

国際段階を経た後、本件出願人は、JPO（特許庁長官）に対し、2013 年（平成 25 年）2 月 27 日に、特許法 184 条の 5 第 1 項に基づく国内書面を提出し、同年 4 月 30 日に、明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文（以下「本件翻訳文」という。）を提出した（本件出願の出願番号は、特願 2013-527133 号である。）。しかし、本件翻訳文には、国際段階で引用により補充された Appendix A と Appendix B の 2 つの附属物の翻訳文は含まれていなかった。

(4) JPO からの通知書

JPO は、特施規 38 条の 2 の 2 第 1 項に基づき、2013 年（平成 25 年）9 月 17 日付で、本件出願人の代理人に通知書（以下「本件通知書」という。）を発送した。この本件通知書において、本件出願は、国際出願時の明細書の一部（23 頁～92 頁）に、国際段階において引用による補充があったものと国際公開に記載されていること、指定官庁である JPO においては、引用による補充について PCT 規則 20.8 (b) に基づく経過措置を適用しているため、本件出願の国際出願日は引用による補充の行われた 2011 年（平成 23 年）9 月 29 日と認定されること、その結果、国際出願時に主張している優先権主張が、優先日から 12 月を経過後になされたこととなるため失効することが記載されていた。

また、本件通知書の発送日から 30 日以内に意見書

[特施規様式第 52 の 2] を提出できること、本件出願に引用による補充がなかったとする場合は、上記期間内に「PCT 規則 82 の 3.1⁽⁶⁾による請求書」[特施規様式第 52 の 3] に所定の事項を記載して提出するとともに、引用による補充がなされる前の明細書の全文を手続補正書 [特施規様式第 13] で提出すること、「PCT 規則 82 の 3.1 による請求書」を提出した場合には、本件出願の国際出願日は当初の 2011 年（平成 23 年）8 月 25 日と認定することが記載されていた。

(5) 本件通知書に対する本件出願人の対応

本件通知書に対し、本件出願人は、当該通知書の発送日から 30 日の指定期間内に、意見書を提出せず、また「引用による補充」部分が本件出願に含まれないものとする請求書も提出しなかった。

(6) JPO における本件出願の実体審査

本件出願については、2014 年（平成 26 年）8 月 25 日に本件出願審査請求がなされたので、本件出願の実体審査が行われた。しかし、本件出願人が本件通知書に対し何ら応答しなかったため、JPO は、本件出願の国際出願日を、「引用による補充」の行われた 2011 年（平成 23 年）9 月 29 日と認定することとなった。ここで、優先権主張の基礎とされた、米国における仮出願の出願日が 2010 年（平成 22 年）8 月 27 日であったことから、本件通知書においても指摘された通り、優先期間を徒過したこととなり、パリ条約に基づく優先権主張の効果が認められないこととなった。

他方、本件出願の発明者を含む 7 名は、「Miniaturized integration of a fluorescence microscope」という論文（以下「本件論文」という。）を執筆し、2010 年（平成 22 年）11 月 29 日に、本件論文を学術誌「Nature Methods（ネイチャー・メソッズ）」に投稿し、本件論文は、2011 年（平成 23 年）9 月 11 日に公開された。

上記のように、本件出願の国際出願日が 2011 年（平成 23 年）9 月 29 日に繰り下がったことから、本件出願についてパリ条約に基づく優先権主張の効果が認められなくなり、また本件出願の国際出願日は、本件論文の公開日である 2011 年（平成 23 年）9 月 11 日より後の日となるに至った。さらに、本件論文には、本件出願に係る発明の全ての構成が記載されていた。

このため、本件出願の実体審査において、本件論文

が先行技術として引用されることとなり、本件論文によって本件出願に係る発明の新規性が否定されることとなった。その結果、本件出願について拒絶査定がなされた。本件出願人は、この拒絶査定に対し審判（不服 2019-353 号）を請求したが、当該審判においても拒絶理由は維持され、特許庁により令和 2 年 2 月 17 日付けで拒絶審決（以下「本件審決」という。）がなされるに至った。

2. 本件判決の争点

本件出願人（原告）は、次の 3 つの取消事由について争った。具体的には、新規性喪失の例外規定の適用判断の誤り（取消事由 1）と、本件出願の出願日の認定の誤り（取消事由 2）と、本件審決の理由不備（取消事由 3）である。各争点の概要を以下の表 1 に整理する。

表 1 各争点の概要

取消事由 1	本件論文の発行による引用発明の公知は、又は、本件出願の国際出願日の繰り下げによる引用発明の公知は、原告の意に反するものであるから、本件出願には、平成 23 年法律第 63 号による改正前の特許法 30 条（以下「改正前特許法 30 条」という。）2 項が適用されるべきである。
取消事由 2	本件審決が本件通知に基づいて、本件出願の出願日を「引用による補充」の行われた平成 23 年 9 月 29 日と認定したことは誤りである。
取消事由 3	本件審決は、審判請求書の請求の理由に対して、法律の解釈、事実認定、論理過程等を一切記載していないから、特許法 157 条 2 項 4 号の趣旨に反しており、理由不備の違法がある。

3. 本件判決における裁判所の判断

(1) 取消事由 1 について

裁判所は、取消事由 1 について、「原告は、引用発明が掲載された本件学術誌が公開されたことを認識していたことは明らかである。原告は、当初の出願後に「引用による補充」を求めた行為によって出願日が繰り下がることを認識し得たのであり、また、改正前特許法 30 条 4 項に規定する手続を、特許法 184 条の 14 に規定する期間内に行うことも可能であったといえる。したがって、本件においては、改正前特許法 30

条2項の「意に反して」には当たらず、同項は適用されないというべきである。」と判断した。

(2) 取消事由2について

裁判所は、取消事由2について、「平成24年10月1日より前の国際特許出願である本願には、PCTの「引用による補充」に関する規定は適用されないから、本願について「引用による補充」によって本件欠落部分を含んだ出願の出願日が本願の国際出願日である平成23年8月25日になることはなく、本件欠落部分を受理官庁に提出した同年9月29日となるが、本件欠落部分を含まない場合には、本願の出願日が同年8月25日となる。そして、本願に本件欠落部分を含まないようにする手段として施行規則38条の2の2第4項の手続が定められているのであるから、同手続によることなく本件欠落部分を含まないようにすることはできないものと解される。原告は、施行規則38条の2の2第1項に基づいて本件通知を受けたにもかかわらず、本件指定期間内に本件欠落部分が本願に含まれないものとする旨の同条4項の請求をしなかったのであるから、本願の出願日が平成23年9月29日となることは明らかである。」と判断した。

(3) 取消事由3について

裁判所は、取消事由3について、「審決の理由」(特許法157条2項4号)は、最終的な結論を導き出すのに必要な限度で示されれば足り、その判断の過程についての当事者の主張に対する判断を全て示さなければ、「審決の理由」を記載したことにならないというものではないことに言及した上で、「本件審決に、理由不備の違法があるとは認められない。」と判断した。

第3. 本件判決についての考察

1. 各取消事由について

(1) 取消事由1について

本件事例では、国際出願日が繰り下がったために優先権主張の効果が認められなくなり、その結果、本件出願の発明者を含む7名により執筆された本件論文が先行技術とされるに至った。この先行技術を回避すべく、本件出願人は、改正前特許法30条2項の「意に反して」に該当する旨の主張を行ったが、裁判所は、「意に反して」には当たらないと判断した。

ここで、「意に反して」における「意」とは、「心、

心の動き、考え、気持ち⁹⁾」のことであるから、日本語の意義としての「意に反して」には、例えば、自己の考えと違っているような場合も含まれると解される。そうすると、本件事例のように、本件出願の国際出願日が繰り下がったり、本件論文が先行技術となるようなことは、当然に本件出願人の考えとは違っているはずであるので、「意に反して」を広義に解釈すれば、本件事例も救済され、また今後も救済される事例が増えるようにも思われる。

他方、特許・実用新案審査基準(令和2年12月改訂)(以下「審査基準」という。)によれば¹⁰⁾、「意に反して」に該当する場合として、権利者と公開者との間で、秘密保持に関する契約等によって守秘義務が課されていたにもかかわらず、公開者が公開した場合や、権利者以外の者が窃盗、詐欺、強迫その他の不正の手段により公開した場合が例示されており、審査基準では、「意に反して」について狭義の解釈がなされている。この審査基準の解釈に従えば、本事例の場合は、「意に反して」には当たらないこととなろう。

本件判決では、上述のように、裁判所は、出願人が本件論文の公開を認識していたはずであること、また「引用による補充」によって出願日が繰り下がることも認識し得たはずであること等の、出願人の通常の注意力に基づく認識を踏まえて、「意に反して」には当たらないと判断している。この裁判所の判断は、審査基準ほど厳格ではないものの、上述した広義の解釈ほど寛容なものでもなく、これらの中間的な当を得た判断であり、誤りとはいいい難いであろう。

(2) 取消事由2について

裁判所は、あくまで平成24年10月1日より前の国際特許出願である本件出願には、PCTの「引用による補充」に関する規定は適用されないから、本件出願の国際出願日が、欠落部分を受理官庁に提出した平成23年9月29日となると判断しているが、この判断も誤りとはいいい難い。

本件事例の場合、JPOが引用補充についてPCT規則20.8(b)に基づく経過措置を適用していることが不運であった。このため、JPOは、国際段階で引用補充がなされて受理官庁が引用補充を認めていたとしても、本件出願の国際出願日を維持することができなかった。JPOとしては、この点について、本件通知書において明記していたので、本件事例では、JPO

から特施規 38 条の 2 の 2 第 1 項に基づいて、2013 年（平成 25 年）9 月 17 日付で送付された本件通知書に対する対応が重要であったと思われる。

この本件通知書では、JPO が PCT 規則 20.8 (b) に基づく経過措置を適用していること、国際出願日が繰り下がることにより優先権主張が失効すること、PCT 規則 82 の 3.1 に基づく請求書 [特施規様式第 52 の 3] を提出するとともに、引用による補充がなされる前の明細書の全文を手続補正書 [特施規様式第 13] で提出すれば、国際出願日を当初の平成 23 年 8 月 25 日と認定することが明示されている。したがって、本件出願人は、この本件通知書に対し、「優先権主張の失効」を回避する方策を採ることも可能であった。ただ 30 日以内という短期間で対応しなければならない点が、日本の出願人のみならず、外国の出願人にとっても、本件出願の状況及び法律の理解並びにその判断のために十分であるとはいえなかったのかもしれない。特に、本件事例のような複雑な事情を、日本語以外の言語で、短期間に在外者に説明して理解を得るのは容易なことではないものと推察される。

(3) 取消事由 3 について

本件審決に理由不備の違法があるか否かについては、本件審決において結論や主文を導き出すための理由が欠けている等の重大な瑕疵がない限り、認容され難いように思われる。本件事例において原告が主張する、本件論文の公表について改正前特許法 30 条 2 項により新規性が喪失されないこと等の主張に対する判断の理由を記載していないことは、理由不備の違法には当たらないと解される。この点においても、裁判所の判断は、誤りとはいえないであろう。

2. 明細書の附属物について

明細書の附属物については、例えば、米国特許規則 1.77 (b) (5) (37 CFR 1.77 Arrangement of application elements) において、配列リスト (Sequence listing) やコンピュータ・プログラムリスト (Computer program listing) の附属物の、引用参照 (Incorporation-by-reference) への言及について規定されている。本件出願では、仮出願に Appendix A と Appendix B の 2 つの附属物が添付されたが、この附属物は、配列リストやコンピュータ・プログラムリストのような類いのものでなく、一般的な技術事項が

記載されたものであった。このような一般的な技術事項が記載されたものを明細書の附属物として認める旨の明文の規定について、米国特許法やその規則において確認することはできなかったが、実務では認められているものと解される。

配列表に関しては、PCT 規則 5.2 において、ヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示について規定されており、国際出願が 1 又は 2 以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含む場合には、明細書には、実施細則の基準を満たし、かつ当該基準に従い明細書の別個の部分として表した配列リストを記載することとされている (PCT 規則 5.2 (a))。この規定から、PCT に基づく国際出願においても、配列リストは明細書の一部となり得ると解される。ただし、PCT においても、一般的な技術事項が記載されたものを明細書の附属物として認める旨の明文の規定を確認することはできなかった。

国際段階で明細書の附属物を補充すると、国際出願日が繰り下がるリスクがあるので、明細書の附属物を国際段階で補充しなければならないという状況自体を極力回避すべきであろう。そのためには、明細書の附属物をそもそも添付しないことを基本指針とすることが考えられる。特に、発明の特徴となるような事項は明細書中にのみ記載し、附属物には、そのような事項を記載しないことを徹底しておくことも考えられる。そうすることで、本件出願のような事例でも、特施規 38 条の 2 の 2 第 1 項に基づく本件通知書に対し、PCT 規則 82 の 3.1 に基づく請求書を提出するという選択ができたように思われる。

日本企業の中には、米国子会社を有する企業もあるが、この米国子会社による米国特許出願を行う際には、仮出願で附属物を有効利用することで、より早い出願日を確保することができる場合もあろう。このような場合でも、その仮出願に基づく非仮出願を行う場合に、明細書の附属物の存在に起因するリスクを回避するために、非仮出願においては、なるべく附属物を添付せず、たとえ附属物を添付したとしても発明の特徴となり得る内容は明細書中に記載しておくという対応が考えられる。

3. 国際段階での附属物の欠落補充

本件出願では、国際段階で Appendix A と Appendix B の 2 つの附属物を引用により含める旨を受理官

庁に提出した。その結果、受理官庁により、当該附属物は、PCT 規則 4.18 及び 20.6 (a) に掲げる要件に従っており、PCT11 条 (1) (iii) に規定する要素を受理官庁が最初に受理した日に、国際出願として提出されたものに記載されていたものとみなされた (PCT 規則 20.6 (b))。ところが、この受理官庁の判断がそのまま指定官庁においても認められるわけではない点に留意すべきであろう。実際のところ、指定官庁である JPO は、本件出願の出願時において、経過措置 (PCT 規則 20.8 (b)) を適用していたので、受理官庁による上記判断と同様の判断をすることができなかった。その結果、本件出願の国際出願日は、引用補充の行われた 2011 年 (平成 23 年) 9 月 29 日に繰り下がることとなった。

国際出願の場合、上記のように受理官庁の判断と指定官庁の判断が異なるリスクがあるので、国際段階での附属物の欠落補充は、このようなリスクをも踏まえた上で慎重に行うべきであろう。そして、国際段階で欠落補充を行わざるを得なかった場合には、国際出願日を確保することを最優先した対応をとることも検討すべきであろう。例えば、本件通知書のような通知がなされた場合には、PCT 規則 82 の 3.1 による請求書 [特施規様式第 52 の 3] と共に、引用補充がなされる前の明細書の全文を手続補正書 [特施規様式第 13] で提出することで、引用補充がなかったこととし、国際出願日を確保することを検討すべきであろう。

第 4 おわりに

本稿で紹介した事例は、2つの附属物が添付された米国仮出願に優先権を主張して USPTO に対して国際出願をし、この国際出願において当該米国仮出願を引用参照し、国際段階において、2つの附属物を引用により含める旨を受理官庁である USPTO に提出し、受理官庁においては2つの附属物の欠落補充が認められたものの、指定官庁である JPO は経過措置を適用していたため当該欠落補充が認められなかったため、当該国際出願の国際出願日が繰り下がることとなり、その結果、本件出願の発明者により執筆された論文が先行技術として引用されることとなり、本件出願に係る発明の新規性が否定されるに至った事例である。このように、本件事例では、指定官庁である JPO が経過措置を適用しており、また国際出願の国際出願日が繰り下がった結果、本件出願の発明者により執筆された

論文が先行技術として引用されることとなったという偶然が重なった不運な事例であったように思われる。しかし、PCT の規則改正に対して指定官庁が経過措置を適用している場合の対応等を含めて様々な観点で参考になる事例であると思われる。

以上

(注)

(1) 2020 年 7 月 1 日発効の PCT 規則 4.18 (引用により含める旨の陳述) の内容は次の通りである。

PCT11 条 (1) (iii) に規定する 1 又は 2 以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に、国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合において、PCT11 条 (1) (iii) (d) 若しくは (e) に規定する国際出願の要素、若しくは PCT 規則 20.5 (a) に規定する明細書、請求の範囲若しくは図面の部分、又は PCT 規則 20.5 の 2 (a) に規定する要素若しくは明細書、請求の範囲若しくは図面の部分が、当該国際出願に記載されていないが先の出願に完全に記載されているときは、PCT 規則 20.6 の規定の適用上、当該要素又は部分を PCT 規則 20.6 の規定に基づく確認に従って引用により当該国際出願に含める旨の陳述を願書に記載することができる。当該陳述は、当該受理の日に願書に記載されていない場合には、当該受理の日に国際出願に記載されている場合又は国際出願とともに提出された場合に限り、願書に追加することができる。

(2) 2020 年 7 月 1 日発効の PCT 規則 20.6 (a) (要素及び部分の引用により含めることの確認) の内容は次の通りである。

(a) 出願人は、受理官庁に、PCT 規則 4.18 の規定に基づき要素又は部分を当該国際出願に引用により含めることを確認する書面の通知を PCT 規則 20.7 に規定する当該期間内に、次のものとともに提出することができる。

(i) 先の出願に記載されている要素の全体又は当該部分を含む 1 又は 2 以上の用紙。

(ii) 出願人が、優先権書類に関して PCT 規則 17.1 (a), (b) 又は (b) の 2) の規定に従っていない場合には、提出された先の出願の写し。

(iii) 先の出願が、当該国際出願がされた言語ではない場合には、当該国際出願の言語による先の出願の翻訳文、また PCT 規則 12.3 (a) 又は 12.4 (a) の規定に基づき当該国際出願の翻訳が要求されている場合には、当該国際出願がされた言語による先の出願の翻訳文及び、当該翻訳文の言語への翻訳文。

(iv) 明細書、請求の範囲又は図面の部分の場合には、先の出願のどこに当該部分が記載されているかに関する表示及び (iii) に規定する翻訳文 (該当する場合)。

(3) 特許庁 HP 「特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (平成 24 年 8 月 31 日経済産業省令第 65 号)」 (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/kyoryokujoyaku/kokusaisaikou_240831.html) 参照。

(4) 特許法施行規則 38 条の 2 の 2 は、平成 24 年経済産業省令

第 65 号により改正されたが、当該改正の施行期日は 2012 年（平成 24 年）10 月 1 日であった。それに対し、本件出願の国際出願日は 2011 年（平成 23 年）8 月 25 日であったので、平成 24 年経済産業省令第 65 号による改正前の特許法施行規則 38 条の 2 の 2 の規定が適用された。この改正前の特許法施行規則 38 条の 2 の 2 第 1 項の規定の内容は、次の通りである。

特許法施行規則 38 条の 2 の 2（国際出願日の特例）

特許庁長官は、PCT に基づく規則 20.3 (b) (ii)又は 20.5 (d) の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則 82 の 3.1 (b) (i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を PCT 規則 20.3 (b) (i), 20.5 (b) 又は 20.5 (c) の規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。

- (5) 平成 24 年経済産業省令第 65 号付則 2 条。この付則 2 条（特許法施行規則の改正に伴う経過措置）によれば、改正後の特許法施行規則 38 条の 2 の 2 の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例によることとされている。
- (6) 仮出願の明細書において、関連文献 (Related Documents) として、“For information regarding details of other embodiments, experiments and applications that can be combined in varying degrees with the teaching herein, reference may be made to the teachings and underlying references provided in the Appendices A–B which form part of this patent document and are fully incorporated herein.” という記載がなされている。
- (7) 国際出願の明細書には、関連文献 (Related Documents) として、“This patent document claims benefit under 35 U.S.C. § 119 to U.S. Provisional Patent Application Serial No.61/377,591, entitled “Microscopy Imaging Device with Advanced Imaging Properties” and filed on August 27, 2010; this patent document and the Appendices filed in the underlying provisional application, including the references cited therein, are fully incorporated herein by reference.” という記載がなされている。
- (8) 2020 年 7 月 1 日発効の PCT 規則 82 の 3.1（国際出願日及び優先権の主張に関する誤り）(b)～(d) の内容は次の通りである。
- (b) PCT 規則 4.18 及び 20.6 の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、受理官庁により PCT 規

則 20.3 (b) (ii), 20.5 (d) 又は 20.5 の 2 (d) の規定に基づき国際出願日が認められた場合であるが、指定官庁又は選択官庁が、次のいずれかのことを認めるときは、当該指定官庁又は選択官庁は、PCT 規則 82 の 3.1 (c) の規定に従うことを条件として、国際出願日が PCT 規則 20.3 (b) (i), 20.5 (b) 若しくは 20.5 の 2 (b) の規定に基づき認められた又は PCT 規則 20.5 (c) 若しくは 20.5 の 2 (c) の規定に基づき訂正されたものとして取り扱うことができる。ただし、PCT 規則 17.1 (c) の規定を準用する。

- (i) 出願人が、優先権書類に関して PCT 規則 17.1 (a), (b) 又は (b) の 2) の規定に従っていないこと。
- (ii) PCT 規則 4.18, 20.6 (a)(i)又は 51 の 2.1 (e) (ii)の規定に基づき要件を満たしていないこと。
- (iii) 要素又は部分が当該優先権書類に完全に記載されていないこと。
- (c) 指定官庁又は選択官庁は、国際出願日が PCT 規則 20.3 (b) (i), 20.5 (b) 若しくは 20.5 の 2 (b) の規定に基づき認められた又は PCT 規則 20.5 (c) 若しくは 20.5 の 2 (c) の規定に基づき訂正されたものとして PCT 規則 82 の 3.1 (b) の規定に基づき国際出願を取り扱うことについて、事情に応じて相当の期間内に意見を述べる機会又は PCT 規則 82 の 3.1 (d) の規定に基づく請求の機会を出願人に与えることなく、そのように取り扱ってはならない。
- (d) (c) の規定に従って、指定官庁又は選択官庁が PCT 規則 20.5 (c) 又は 20.5 の 2 (c) の規定に基づき国際出願日を訂正することを出願人に通知した場合には、出願人は、PCT 規則 82 の 3.1 (c) に規定する期間内に当該官庁に提出する通知において、当該官庁の国内処理の目的のために当該欠落部分、又は当該正しい要素若しくは部分は無視されるよう請求することができ、その場合には、当該欠落部分又は当該正しい要素若しくは部分は提出されなかったものとし、当該官庁は国際出願の国際出願日が訂正されたものとして取り扱ってはならない。

(9) 広辞苑第 7 版 124 頁。

- (10) 第三部特許要件 第 2 章 第 5 節 発明の新規性喪失の例外（特許法第 30 条）参照。本件出願の国際出願日は平成 23 年 8 月 25 日であるが、「意に反して」の解釈の基本的な考え方については、実質的に改訂がなされていないと思われるので、本稿では、特許・実用新案審査基準（令和 2 年 12 月改訂）を引用している。

（原稿受領 2021.4.20）