

優先権を主張する出願における 新規性喪失の例外の適用について

会員 野中 信宏

要 約

本論文は、優先権を主張する出願において新規性喪失の例外の適用を受ける場合の実務の運用を支える特許法の解釈等につき考察を加えるものである。実務の運用を支える特許法の解釈としては、特許法第41条第2項の「当該先の出願の時にされたものとみなす」における「先の出願の時」を、出願の属性と一体となった時間軸内の所定の点を示す「時」と理解する解釈が考えられるが、特許法の他の規定によれば、そのような解釈には疑問も残る。実務の運用は、過去の裁判例の影響を受けているのかもしれないが、当該裁判例に示された価値判断を一貫して採用しているわけでもないし、そもそも、当該裁判例の射程が及ぶかどうかについては疑問もある。その他、考察を進めたが、実務の運用を支える解釈や価値判断や必然性を十分に説明することはできなかった。もし、他の方々も同様であるならば、法改正の是非を含め、実務の運用の見直しを検討してもよいのかもしれない。

目次

1. はじめに
2. 本論
3. おわりに

1. はじめに

新規性喪失の例外の適用を受けるためには、新規性喪失から1年以内に出願をし、当該出願と同時に当該適用を受けようとする旨を記載した書面（以下、「適用書面」という。）を提出し、当該出願から30日以内に証明書を提出しなければならず（特許法第30条第2項乃至第3項）、これらの提出を怠った場合には、当該出願においては、新規性喪失の例外の適用を受けることはできない。

2. 本論

では、先の出願において、適用書面または証明書の提出を怠ったとはいえ、さらに新たな出願を行って、当該新たな出願において先の出願に記載された発明に基づいて優先権を主張した場合は、どうなるか。

実務の運用においては、新たな出願と同時に適用書面を提出し、新たな出願から30日以内に証明書を提出する場合であっても、新規性喪失から1年以内に出願する場合でなければ、新規性喪失の例外の適用を受けることができないとされている^{(1),(2),(3)}。

その理由としては、先の出願において証明書の提出を怠った場合には、新規性喪失の例外の適用を受けるための要件である新規性喪失から1年以内かどうかを判断するにあたっては、新規性喪失と新たな出願の出願時を比較することとなるからと説明されている⁽⁴⁾。

新規性喪失と新たな出願の出願時を比較することとなる理由については、明確には述べられていないが、優先権の利益を享受することができないからといえそうである。

では、優先権の利益を享受するために、先の出願において証明書を提出することは、要件となっているか。特許法第41条第2項には、その旨の明示はなく、他の条項にもそれらしい規定は見出されない。

むしろ、特許法第41条第2項によれば、「前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明……についての……第三十条第一項及び第二項……の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。」（特許法第41条第2項）とされているから、この条文を読む限りにおいては、先の出願において証明書の提出を怠るかどうかにかかわらず、優先権を主張する新たな出願が新規性喪失から1年以内かどうかを判断するにあたっては、新規性喪失と先の出願の出願時を比較することとなりそうである。実務の運用は、特許法第41条第2項をこのように単純には理解しないということであろう。

それでは、実務の運用は、特許法のどのような解釈を前提としているのであろうか。

ありうるとすれば、特許法第41条第2項の「当該先の出願の時にされたものとみなす」における「先の出願の時」を、出願の属性とは離れた時間軸内の所定の点を示す「時」と理解するのではなく、出願の属性と一体となった時間軸内の所定の点を示す「時」と理解し、当該先の出願がされたことをもって要件を充足すると理解することであろうか。当該先の出願がされたことをもって要件を充足すると理解する以上、当該先の出願が適法にされたことを問うことができ、当該先の出願において適法に適用書面又は証明書が提出されていないことを理由として、特許法第41条第2項の規定の適用を排除すると理解するのかもしれない。

とはいうものの、「出願の時」という文言は、特許法には他にも、特許法第29条の2但書、特許法第36条第4項第2号、特許法第39条第4項、特許法第44条第2項本文、特許法第46条の2第2項、及び特許法第69条第2項第2号において用いられているが、これらの条項においては、出願の属性とは離れた時間軸内の所定の点を示す「時」の意味において用いられているように思われ、特許法第41条第2項の「出願の時」のみを前述のように解釈するのは、不自然であろう。

また、出願の属性と一体となった時間軸内の所定の点を示す「時」と理解し、当該先の出願において適法に適用書面又は証明書が提出されていないことを特許法第41条第2項を根拠として問うことができるとすれば、特許法第41条第2項がこれらの書面の提出に関する特許法第30条第3項に敢えて言及しなかった趣旨が没却されることとなるようにも思われる。適用書面及び証明書の提出については、特許法第41条第2項が特許法第30条第3項に言及しなかったことをもって、当該新たな出願から所定の期間内に行えば足りるとしたと理解するほうが自然であるように思われる。

こう考えると、「先の出願の時」を前述のように解釈することのみをもって実務の運用を理解することはできなさそうである。

ところで、実務の運用は、何らかの価値判断を前提としているのであろうか。

想起されるのは、東京高判平9年3月13日知的裁集29巻1号434頁＝判時1611号122頁（血液泥化疾病用治療剤事件）である（以下、「本件関連裁判例」という。）。本件関連裁判例は、国内優先権ではなく、パリ条約に基づく優先権の事案ではあるが、上記の想定と同様に、先の出願において、適用書面及び証明書の提出ができておらず（外国における出願だから当然である。）、新規性喪失から1年を超えた後の出願において初めて適用書面及び証明書を提出したという事案である。本件関連裁判例において、裁判所は、新規性喪失の例外の適用を認めなかったのであるが、その理由として、「パリ条約四条のBは、第一国出願の日と第二国出願の日との間に行われた当該発明の公表等の行為により第二国出願が不利益を受けないことを定めたものであって、第一国出願より前に行われた行為により不利益を受けないことを定めたものではないこと、特許法三〇条二項の規定は、新規性喪失の例外規定であって、優先権主張を伴う特許出願について、同項に規定する『特許出願』は第一国出願の出願日を意味すると解すると、新規性喪失の例外期間を一年六月まで拡大することになり、この規定の趣旨に反して特許を受ける権利を有する者に不当な利益を得せしめる結果となること」を指摘している。ここで注目されるのは、新規性喪失の例外期間を一年六月まで拡大することが、この規定の趣旨に反して特許を受ける権利を有する者に不当な利益を得せしめる結果であるという価値判断が示されていることである。これまで検討してきた実務の運用も、同様の価値判断を前提としているのであろうか。

先ほどまで議論してきた実務の運用は、先の出願から所定の期間内に適用書面及び証明書を提出していない場合には、後の出願が新規性喪失から1年以内でなければ新規性喪失の例外の適用を受けることができずとしてお

り、新規性喪失の例外の適用を受けるための期間を新規性喪失から1年に限っているという点においては、本件関連裁判例と同様の価値判断を前提としているようにも思える。

しかしながら、実務の運用は、先の出願から所定の期間内に適用書面及び証明書を提出している場合には、先の出願が新規性喪失から1年以内でありさえすれば、後の出願が新規性喪失から約2年後になったとしても、後の出願において新規性喪失の例外の適用を受けうることとなる^{(5)・(6)・(7)}から、本件関連裁判例と同様の価値判断を一貫して採用しているわけではない。その意味においては、実務の運用は、本件関連裁判例の趣旨に反するといえるかもしれない。

また、そもそも、本件関連裁判例は、「パリ条約四条のBは、第一国出願の日と第二国出願の日との間に行われた当該発明の公表等の行為により第二国出願が不利益を受けないことを定めたものである」ことを重視しているが、特許法第41条第2項はそのような規定をしているのではなく、「前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明……についての……第三十条第一項及び第二項……の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。」と規定しており、適用する法令の効果は異なる。本件関連裁判例は、「この規定の趣旨に反して特許を受ける権利を有する者に不当な利益を得せしめる結果となる」と述べているが、現行の特許法第41条第2項等の規定の文言に照らせば、これらの規定の趣旨は、むしろ、特許を受ける権利を有する者に利益を得せしめることにあると言えるかもしれない。

このように考えると、先ほどまで議論してきた実務の運用は、本件関連裁判例に示された価値判断を前提としている部分はあるものの、これを一貫して採用しているわけでもないし、そもそも、本件関連裁判例に拘束されるべきものでもないであろう。

そうすると、先の出願から所定の期間内に適用書面及び証明書を提出していない場合に限り新規性喪失の例外の適用を受けるための出願の期間を新規性喪失から1年に限定する実務の運用は、拘束される必然性のない裁判例の価値判断を一貫せずに取り込んだような奇妙な印象を受ける。

実務の運用は、他に、どのような価値判断を前提としているのであろうか。

一応考えられるのは、後の出願は、先の出願に基づいて優先権を主張するのであるところ、優先権という権利は、先の出願により発生しているから、先の出願により得られなかった利益は、後の出願においても得られないという価値判断である。

このような価値判断は、素朴な感覚として納得はできるのであるが、特許法に根拠があるであろうか。特許法に規定された「優先権」という文言にそのような価値判断を読み込むのであろうか。

とはいえ、「いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、……優先権を有する。」(パリ条約第4条A(1))ところ、「正規の国内出願とは、結果のいかんを問わず、当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。」(パリ条約第4条A(3))とされており、「日付を確定するために十分な出願」とは、受理することができる程度に方式上の要件を具備しており、かつ、受理された出願をいい、正規の出願とするにあたっては、出願されている内容とその最初に出願した時点が確定できればよく、その他は関係がないと解されている⁽⁸⁾。すなわち、出願されている内容と出願時が確定できる出願をしさえすれば、パリ条約に基づく優先権が発生すると解され、その他の手続は、パリ条約に基づく優先権の発生要件とはならないと解されるところ、国内優先権は、パリ条約に基づく優先権と均衡させて創設されたものであり⁽⁹⁾、パリ条約に基づく優先権と基本的な構成において差異のないものであろうから⁽¹⁰⁾、国内優先権が発生するための要件も、同様と解されるところ、新規性喪失の例外の適用を受けるための適用書面及び証明書の提出は、ここにいうその他の手続にあたり、国内優先権の発生要件とはなりえないのではないか。もちろん、パリ条約第4条A(1)及び(3)を直接適用する局面ではないとは思いますが、パリ条約第4条A(1)及び(3)の趣旨を参酌して特許法の解釈をしてもよいように思われる。そうすると、特許法に規定された「優先権」という文言に先ほどのような価値判断を読み込むことができるかは疑問に思われる。

このように考えると、前述のような価値判断は、感覚として納得することができるとはいえ、特許法の解釈から導き出すことができるものとは思われず、実務の運用の前提とすることはできないのではないか。こういった価値

判断を実務の運用の前提とするにあたっては、それを導き出すことができるだけの根拠となる規定を定める必要があるようにも思われる。

最後に、実務の運用を支える必然性はあるであろうか。実務の運用は、例えば、第三者の利益を図るための必然性などがあるであろうか。

第三者は、新規性喪失の原因となった事実を知った場合でも、その新規性喪失の原因となった事実につき特許出願がされているかどうかを知るのには、当該特許出願が出願公開された後であり、その出願公開は、優先権を主張する出願がされるかどうかにかかわらず、更に、先の出願から所定の期間内に適用書面及び証明書が提出されているかどうかにかかわらず、新規性喪失の原因となった事実から最大2年6ヶ月後である。すなわち、第三者は、新規性喪失の原因となった事実があった場合でも、その事実につき特許出願がされたかどうかを知るためには、その事実から2年6ヶ月の期間は待たなければならないが、その待たされる期間の長さは、先の出願から所定の期間内に適用書面及び証明書が提出されているかどうかとは関係がない。

そうすると、これらを提出しなかった場合に新規性喪失の例外の適用を受ける出願の期間を限定する現在の運用は、第三者の利益を図るための必然性があるとも言えなさそうである。

なお、先述の本件関連裁判例との対比のもとで更に想起されるのは、先の出願を日本国において行う場合と、先の出願を外国において行う場合との違いである。先述のとおり、先の出願を日本国において行う場合は、先の出願から所定の期間内に適用書面及び証明書を提出したうえで、これに優先権を主張する後の出願を行い、後の出願から所定の期間内に適用書面及び証明書を提出すれば、後の出願が新規性喪失の例外の適用を受けるにあたっては、後の出願は、新規性喪失から最大約2年後であってもよい。これに対して、本件関連裁判例によれば、先の出願を外国において行う場合には、優先権を主張した後の出願をしたとしても、後の出願は、新規性喪失から1年以内でなければ、新規性喪失の例外の適用を受けず、実務の運用もこれと同様である^{(11),(12),(13)}。この違いは、特許法及びパリ条約がそのように規定されているから問題ないといえそれまでなのかもしれないが、そうだとした場合、特許法がそのように規定されていて良いのかという議論は残るようと思われる。先の出願を日本国において行う場合を先の出願を外国において行う場合に比して優遇することが立法として許容されるかどうかについては、議論してもよいのではないか。

3. おわりに

実務の運用を説明する解釈や価値判断や必然性をこれ以上は検討することができなかったが、もし、他の方々も同様にこの実務の運用を説明する解釈や価値判断や必然性を見出すことができないのであれば、実務の運用を見直してもよいのかもしれないし、先の出願を日本国において行うことを優遇していることの是非を含め、優先権を主張する出願における新規性喪失の例外の適用については、一度、法改正の是非を検討してもよいのかもしれない。

以上

(注)

- (1) 特許庁、特許・実用新案審査基準、第 III 部第 2 章第 5 節 4.3.1 (2023 年 7 月 3 日)
- (2) 特許庁、平成 30 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き、5.1 (1) (令和 2 年 12 月)
- (3) 特許庁、平成 30 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についての Q&A 集、Q5-c (令和 3 年 10 月)
- (4) 特許庁、特許・実用新案審査基準、第 III 部第 2 章第 5 節 4.3.1 (2023 年 7 月 3 日)
- (5) 特許庁、特許・実用新案審査基準、第 III 部第 2 章第 5 節 4.3.1 (2023 年 7 月 3 日)
- (6) 特許庁、平成 30 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き、5.1 (1) (令和 2 年 12 月)
- (7) 特許庁、平成 30 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についての Q&A 集、Q5-a (令和 3 年 10 月)
- (8) 後藤晴男、パリ条約講話 (第 13 版)、pp.120-121、社団法人発明協会
- (9) 特許庁編、工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 [第 21 版]、p.168、一般社団法人発明推進協会
- (10) 特許庁編、工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 [第 21 版]、p.173、一般社団法人発明推進協会

- (11)特許庁、特許・実用新案審査基準、第 III 部第 2 章第 5 節 4.3.2 (2023 年 7 月 3 日)
(12)特許庁、平成 30 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き、5.1 (2) (令和 2 年 12 月)
(13)特許庁、平成 30 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についての Q&A 集、Q5-d (令和 3 年 10 月)

(原稿受領 2023.11.21)

パンフレット「弁理士info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、
イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。
一般向き。A4判22頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室
e-mail: panf@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話: (03)3519-2361(直)
FAX: (03)3519-2706

