

記載不備解消型の国内優先権出願の 優先権主張の効果は認められない

会員 高瀬 彌平



1. はじめに

国内優先権制度は、特許出願の明細書の記載不備(特許法36条違反)を解消するために、しばしば使われている。すなわち、サポート要件(特許法36条6項1号)や実施可能要件(特許法36条4項1号)を充足していない部分(以下「抜け穴」と称する。)を含んでいても、抜け穴を包含する広いクレームでまず特許出願しておき、この出願に基づいて国内優先権主張を伴う出願(以下「後の出願」と称する。)をするとき、広いクレームを実証するのに不足していた実施の形態(実施例)、発明を実施するために必要な測定方法または裏付けとなる実験データなどを追加することにより、抜け穴を塞いで記載不備を解消するという方法である。このような方法を奨励した解説書⁽¹⁾も見受けられる。

しかしながら、記載不備を解消した後の出願に係る発明は、新規事項を追加することにより抜け穴を塞いでいるため、先の出願の当初明細書等に記載された記載不備発明との同一性を失っている。したがって、追加した新規事項を削除しない限り、優先権主張の効果は認められない。国内優先権制度とは、優先権主張の基礎とした先の出願に対し、1年以内に開発した関連発明を新たな請求項として追加するための制度であって、先の出願に係る発明の抜け穴(サポートが不十分な部分、実施困難な部分)を塞ぐための制度ではない。

記載不備解消型の国内優先権主張出願を奨励する立場は、一つの請求項に係る発明を抜け穴を塞いだ部分とそれ以外の部分に分け、前者については優先権主張の効果は認められないが、後者については優先権主張の効果は認められるというものである⁽²⁾。

しかしながら、新規性・進歩性等の特許要件の判断およびその前提としての国内優先権主張の効果の判断は、請求項ごとにするのであって、一つの請求項を抜け穴を塞いだ部分(前者)とそれ以外の部分(後者)というように複数の部分に分けて部分ごとにするので

はない。後者について優先権主張の効果は認めて欲しいなら、請求項を後者のみに限定補正すべきである。もっとも、このような限定補正をすれば、優先権主張の基礎とした先の出願に戻ってしまい、記載不備は解消できないので、無意味であるが。

記載不備解消型の国内優先権主張出願に係る発明については、優先権主張の効果は認められないから、緊急出願対策として、記載不備の特許出願をしたうえで国内優先権制度を利用するメリットは無い。

国内優先権主張の効果が認められるためには、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発明と同一発明であることを要する。以下に、上記に太字で示した結論を導いた根拠として、先の出願に係る記載不備の発明と、新規事項を追加することにより記載不備を解消した後の出願に係る発明との同一性についての検討および具体的事例による検討を示す。

2. 関係する法律、学説、判決および審査基準

検討の基礎として、関係する法律、学説、判決および審査基準を示す。

(1) 特許法41条2項(主要部のみ記載)

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のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第2号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条及び第126条第5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。

(2) 特許庁編工業所有権法逐条解説の特許法41条2項に関する説明

先の出願当初の明細書等に「記載された」発明であるか否かは、新規事項の例による。すなわち、優先権

の主張を伴う特許出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められる場合には優先権主張の効果が認められ、そうでない場合には優先権主張の効果が認められない。

この解説によれば、立法者としては、新たな発明の請求項を追加するための制度と考えていたことが読み取れる。

(3) 判決例

先の出願当初の明細書等に「記載された」発明か否かを判断した判決として、否定的に判断した人工乳首事件判決⁽³⁾と肯定的に判断したレンズ付きフィルムユニット事件判決⁽⁴⁾がある。いずれも国内優先権主張を伴う出願をする際に、実施例を追加した件である。

両判決は相反する結論となっていて、統一的な解釈は難しい。レンズ付きフィルムユニット事件は、先の出願日前に存在した周知技術を考慮した上で、先の出願の当初明細書等に記載された発明を認定したことが大きく影響している。

ア) 人工乳首事件判決の要点

後の出願は、先の出願に比し、クレームの文言は実質的に同一で、新たな実施例を追加したものであった。判決は、国内優先権主張の効果を認めるか否かは、先の出願の当初明細書等の記載と後の出願のクレームとを文言だけで形式的に対比するのではなく、両者にどのような技術事項が実質的に含まれるかを見て対比するものである旨を判示し、優先権主張の効果を否定した。判決理由の要点を示す（下線は筆者記入）。

「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から、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かった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」

イ) レンズ付きフィルムユニット事件判決の要点

先の出願①～④に基づく国内優先権の主張を伴う出願について、後の出願で追加した実施例（出願③に関係する第3実施例）を包含する請求項について優先権主張の効果を認めている。後の出願に係る発明の構成要件F「前記シャッター手段が操作された後に、前記フィルム巻取り操作手段を連結させ」については、出願③の出願日前からフィルムの巻込み、巻取りないし巻上げ手段に関する周知技術が存在し、第3実施例の機能や効果は周知技術によって達成される機能、効果と比し格別のものではないことを踏まえれば、先の出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されていると判断した。請求項に係る発明は、追加した第3実施例の具体的構造に拠らずとも、先の出願当初の明細書等の記載及び周知技術によりサポートされている（当初から抜け穴は存在しない）ので、優先権主張の効果を認めた事例といえる。

ウ) サポート要件（特許法36条6項1号）の判断基準を示した判決

「先の出願当初の明細書等に記載された発明」とは、特許法36条6項1号を充足する発明である。偏光フィルム事件大合議判決⁽⁵⁾は、サポート要件の判断基準を判示している（下記参照）。

「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」

(4) 特許実用新案審査基準

ア) パリ条約の優先権

審査基準は、パリ条約4条H項「優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない。ただし、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成

部分が明らかにされている場合に限る。」を受けて、優先権主張の効果についての判断を下記のとおり記載している。

(基本的考え方)

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あるか否かの判断は、新規事項の例による。

優先権の主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行う。

(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とのとされない主な類型)

(類型1) 日本出願の請求項に、第一国出願の出願書類の全体に記載されていない事項が発明特定事項として記載されている場合。

(類型2) 日本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含まれることになる場合。

(類型3) 第一国出願の出願書類の全体には実施可能な程度に記載されていないが、実施の形態の追加等により、日本出願の請求項に係る発明が実施可能となり、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なくなる場合。

イ) 国内優先権

後の出願の請求項に係る発明が、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るか否かの判断は、新規事項の例による。

優先権の主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行う。

主な類型については、パリ条約の優先権の基本的考え方を参照。

3. 優先権主張を伴う出願の特許法 36 条 (記載不備) の審査と発明の同一性の担保についての検討

特許法 41 条 2 項において、先の出願の時にしたものとみなすとして列挙されている条文中に特許法 36 条は含まれていない。従って、特許法 36 条の審査の対象は、優先権主張の効果が認められるか否かに関係なく、常に後の出願の明細書等であって、先の出願明細書等ではない。つまり、先の出願明細書等については、記載不備が問題となることはない。

このことが、先の出願明細書は、記載不備の状態で

作成しておき、後の出願において記載不備を解消するという出願パターンを誘発する一因になっていると思われる。

ところで、優先権主張の効果が認められるためには、優先権主張の基礎となる先の出願に開示された発明と後の出願に係る発明との間で、発明の同一性が担保されていることを要する。従って、先の出願明細書等の記載が不十分であることが原因で発明の同一性が損なわれる場合には、優先権主張の効果が否認されることもあり得る。

以下、パリ条約の優先権と国内優先権について、発明の同一性の担保と記載不備との関係を検討する。

(1) パリ条約の優先権の場合

同盟の第一国でした国内出願に基づき優先権を主張して我国にした特許出願についての特許法 36 条 (記載不備) の審査の対象は、我国特許庁へ願書に添付して提出された明細書等であって (特許法 36 条 1, 2 項), 第一国出願の明細書等ではない。

その理由は、同盟の各国の国内法令で定める明細書等の記載要件は国ごとに異なるので、第一国出願書類が我国の特許法 36 条の規定に従って作成されることを要求できないからである。

優先権主張の効果が認められるためには、第一国出願書類に記載された発明と第二国出願に係る発明との間で発明の同一性が担保されている必要がある。そのため、パリ条約は、4 条 H 項ただし書きを設けている。

従って、第一国出願書類全体に明確に記載されていない発明については、我国特許法 36 条に違反するものとして拒絶することはできないが、パリ条約 4 条 H 項ただし書きに違反するものとして我国への優先権主張の効果を否認できる。

(2) 国内優先権の場合

国内優先権の主張を伴う特許出願については、先の出願も同じ日本出願だから、パリ条約の場合とは異なり、各国の国内法令で定める明細書等の記載要件の違いを考慮する必要は無い。それにもかかわらず、国内優先権の場合でも、記載不備の審査は後の出願についてのみ行い、先の出願については行わない。その理由は、先の出願は見なし取り下げとなるからと思われる。

後の出願に係る発明と先の出願の当初明細書等に記載された発明との発明の同一性担保の要件について、特許法 41 条 2 項は「先の出願の願書に最初に添付し

明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明」であれば優先権主張を認める旨規定している。この「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明」という発明の同一性担保の要件は、サポート要件である特許法 36 条 6 項 1 号「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されていること」とほぼ一致している。従って、先の出願に係る発明のサポート要件違反を解消するためにする後の出願に係る発明は、「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明」を超えて拡張しているので、先の出願に記載された発明と発明の同一性が担保されていない。したがって、優先権の主張は認められない。

明細書の記載が実施可能要件違反である場合は、同時にサポート要件違反となる可能性が高い。両者は表裏の関係にあるからである。

実施可能要件である特許法 36 条 4 項 1 号の規定に違反することは、当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に明細書に記載されていないということである。そして、当業者が発明を実施できないということは、当業者が発明の課題を解決できると認識できないということでもあるから、偏光フィルム事件大合議判決が定めたサポート要件の判断基準「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの」を充足しなくなる。

従って、実施可能要件違反である場合は、同時にサポート要件違反となる可能性が高い。そして、前述のとおり、サポート要件と発明の同一性担保の要件はほぼ一致していることを考慮すると、先の出願に係る発明の実施可能要件違反を解消するためにした後の出願に係る発明も、先の出願に係る発明のサポート要件違反を解消するためにした後の出願に係る発明と同様に、先の出願に記載された発明と発明の同一性が担保されていないことになるから、優先権主張の効果は認められないことになる。

(3) クレームが形式的に同一でも新規事項を追加すれば同一発明でなくなる

先の出願の記載不備を解消するために国内優先権制度が利用される理由として、特許実務者の間に、「先の出願に係る発明のクレームと後の出願に係る発明のク

レームが形式的に同一であれば、発明の同一性は担保されているので、優先権主張の効果は認められる。」という誤解があると思われる。つまり、新規事項となる実施の形態や測定方法を追加していても、クレームの文言は変更していないから同一発明であり、優先権主張は認められるという考えである。

誤解の一因は、特許法 41 条 2 項の規定ぶりにあると思われる。特許法 41 条 2 項の規定によれば、優先権主張の効果が認められる発明は、「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明」であるから、「先の出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載された発明」、すなわち、先の出願に係る発明とクレームの文言が同じ発明であれば、優先権主張の効果が認められるようにも読める。

しかしながら、先の出願に係る発明のクレームに抜け穴がある場合は、後の出願に係る発明のクレームと文言が形式的に同じであっても、実質的には同一発明ではない。

誤解の一因は他にもある。発明の要旨認定は、特段の事情が無い限り、発明の詳細な説明を参酌することなく特許請求の範囲の記載に基づいて行うとするリパーゼ事件最高裁判決⁽⁶⁾の判示事項である。この判決に基づいて、発明の要旨認定は特許請求の範囲の記載に基づいて行う→特許請求の範囲は先の出願と形式的に同じだから発明の要旨は変更していない→発明の同一性は担保されているから優先権主張は認められる、という考えがある。類似の主張を人工乳首事件の原告がしている。

リパーゼ事件最高裁判決は、新規性・進歩性の判断に際して引用発明と対比する前提としての本願発明の要旨認定に関するものであり、優先権主張に係る発明が「先の出願の当初明細書等に記載された発明」であるか、これを超えた発明であるかを判断する基準としては適切でない。

人工乳首事件判決は、優先権主張の効果を認めるための前提である発明の同一性の判断においては、クレームの文言同士を対比して形式的に判断するべきでなく、新規事項を追加することにより、後の出願の発明の要旨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と述べている(2章(3)参照)。

クレームの文言が形式的に同一でも、一方には抜け穴があり、他方は新規事項を追加することにより抜け穴を塞いだものであるなら、同一発明とはいえない。(4) 発明の同一性の担保を抜け穴を塞いだ部分とそれ以外の部分に分ける考えについて

記載不備を解消するために国内優先権制度の利用を奨励する立場は、一つの請求項に係る発明を抜け穴を塞いだ部分とそれ以外の部分に分け、後者については、先の出願明細書等に記載されていたので発明の同一性は担保されているから、優先権主張の効果は認められるというものである⁽²⁾。

請求項から抜け穴を塞いだ部分を削除し、それ以外の部分のみを残すように限定補正するなら、確かにそうである。しかし、そのような限定補正をしないなら、優先権主張の効果の判断は請求項ごとに行うから、一部に優先権主張の効果が認められない部分が含まれていれば、請求項全体として優先権主張の効果を否認せざるを得ない。

人工乳首事件判決の判決理由の一部である「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というべきである。」を一見すると、発明の一部分についてのみ優先権主張の効果を否認しているようだが、それは、請求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内に限定補正されれば優先権主張の効果が認められるので、それを意識した慎重な言い回しをしているのである。実際には、そのような限定補正はされていなかったもので、判決は請求項全体の優先権主張の効果を否認している。

審査基準のパリ条約の優先権主張の効果の判断例⁽⁷⁾に、一つの請求項に係る発明を優先権主張の効果を認める部分（第一国出願の書類全体に記載した事項の範囲内のもの）と認めない部分（日本出願する際に追加した実施の形態）とに分けて考える旨の説明があるが、優先権主張の効果を認める部分については、請求項を上記のように限定補正することを前提に述べているものと思われる。

(5) 未完成発明を完成させた場合

発明が未完成であることは、記載不備とは異なるが、検討を加えておく。先の出願に係る発明が未完成発明であり、後の出願に係る発明が完成した発明であ

る場合は、優先権主張の効果は認められない。未完成発明と完成した発明とは、同一発明と言えないからである。

4. 具体例による検討

審査基準に記載されたパリ条約の優先権主張の効果の判断例⁽⁷⁾を国内優先権主張に置き換えた事例について検討する。

(1) 先の出願および後の出願並びに先行技術文献

ア) 先の出願：請求項が「ミラー角度調整手段を含む光走査装置」であって、実施の形態として、ネジによりミラー角度を調整する光走査装置のみが記載されている。

技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲（総ての種類ミラー角度調整手段を包含する）まで、発明の詳細な説明に記載された内容（ネジによるミラー角度調整手段）を拡張ないし一般化できるとは言えないので、特許法 36 条 6 項 1 号違反となっている。この記載不備を解消するために、他のミラー角度調整手段を備えた実施の形態を追加して国内優先権主張を伴う出願を行う。

イ) 後の出願：請求項は、先の出願の請求項と文言上同じく「ミラー角度調整手段を含む光走査装置」であるが、実施の形態として、ミラー角度を圧電素子により自動調整する光走査装置が新たに追加された。

ウ) 先行技術文献：先の出願の日と後の出願の日との間に刊行された文献にミラーをサーボモーターにより自動調整する光走査装置が記載されている。

(2) 優先権主張の効果の判断

請求項に係る発明のうち、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ついては、先の出願の出願書類全体に記載した事項の範囲内のものとはいえないから、優先権主張の効果は認められない。請求項に係る発明のうち、ネジによりミラー角度を調整する光走査装置に対応する部分については優先権主張の効果は認められるが、優先権主張の効果の判断は請求項全体として行うので、一つの請求項に係る発明を二つの部分に分割し、一方については優先権主張の効果を認め他方については認めないという判断はできない。したがって、請求項全体として優先権主張の効果は認めないという判断となる。

予想される拒絶理由通知：優先権主張の効果が認められないので、新規性・進歩性の判断は、後の出願の

日を基準にして行う。そうすると、先行技術文献は、請求項に係る発明に対して、特許法 29 条 1 項 3 号で定める刊行物に該当するので、請求項に係る発明「ミラー角度調整手段を含む光走査装置」は、新規性を欠くものとして拒絶される。

(3) 拒絶理由通知に対する出願人の対策

ア) 優先権主張の効果を確保し、且つ、記載不備も解消する対策と、イ) とりあえず優先権主張の効果だけは確保して審査官の出方を見る対策、とがある。

ア) 請求項を「ネジによりミラー角度を調整する光走査装置」に限定補正する。この補正により、優先権主張の効果が認められるので、先行技術文献は、特許法 29 条 1 項 3 号で定める刊行物に該当しなくなり、拒絶理由を回避できる。

イ) 追加した実施の形態である「ミラー角度を圧電素子により自動調整する光走査装置」を発明の詳細な説明から削除する。請求項は補正しない。すなわち、先の出願の当初明細書等の記載内容に戻す補正を行う。この補正により、優先権主張の効果は認められるので、先行技術文献は、特許法 29 条 1 項 3 号で定める刊行物に該当しなくなり、拒絶理由を回避できる。この状態で審査官の出方を見る。

これで審査官が特許査定すれば、「ミラー角度調整手段を含む光走査装置」という広いクレームの特許権を取得できる。ただし、包帯禁反言により、「ミラー角度を圧電素子により自動調整する光走査装置」については、技術的範囲から除かれる。また、請求項に係る発明の範囲（総ての種類ミラー角度調整手段を包含する）まで、発明の詳細な説明に記載された内容（ネジによるミラー角度調整手段）を拡張ないし一般化できるとは言えないので、特許法 36 条 6 項 1 号違反の無効理由が存在する。したがって、第三者に対し権利行使した場合、特許無効の抗弁を受け、特許法 104 条の 3 により権利行使できない可能性が高い。

審査官が特許法 36 条 6 項 1 号違反の拒絶理由通知を打ってくれば、請求項を「ネジによりミラー角度を調整する光走査装置」に限定補正し、記載不備を解消し権利化を図る。

ア), イ) いずれの場合も、優先権主張の効果を確保しつつ記載不備も解消して確実に権利化できるのは、先の出願当初明細書等に開示されていた「ネジによりミラー角度を調整する光走査装置」の部分である。したがって、国内優先権制度を利用して記載不備を解消

しつつ広いクレームの特許を得るというメリットは得られないことが分かる。

なお、「ミラー角度を圧電素子により自動調整する光走査装置」については、拒絶理由通知を受けた段階で、分割出願して権利化を図ることができる。

(4) 上記のケースで、先行技術文献の代わりに、同様の内容（ミラーをサーボモーターにより自動調整する光走査装置）を記載した他人の特許出願が存在した場合。

この場合は、上記ケースと同様の理由により、優先権主張の効果は認められず、他人の特許出願の後願として、特許法 29 条の 2 違反の拒絶理由通知を受ける。出願人の取りうる対策としては、上記ケースにおけるア), イ) がある。

(5) 審査官が、先の出願の日と後の出願の日との間に刊行された文献に記載された先行技術「ミラーをサーボモーターにより自動調整する光走査装置」の存在を看過して拒絶理由通知を出すことなく特許査定した場合。

この場合は、優先権主張の効果は認められない→特許要件は後の出願の日を基準に判断する→先行技術「ミラーをサーボモーターにより自動調整する光走査装置」により新規性・進歩性欠如の特許無効理由が存在する→権利行使を受けた第三者は、特許法 104 条の 3 に基づく抗弁が出来ることになる。

(6) 先の出願と後の出願との間に特許性に影響する先行技術文献や他人の特許出願が存在しない場合。

この場合は、優先権主張の効果の有無は問題とならないから、広い請求項「ミラー角度調整手段を含む光走査装置」で、且つ、記載不備が解消した発明として審査される。

5. 実施例追加型の国内優先権主張を伴う出願

筆者は、追加した実施例によって、先の出願の記載不備が解消される場合は、上述のとおり、先の出願の記載不備の発明と後の出願の記載不備を解消した発明とは同一発明と言えないので、優先権主張の効果は認められないと考える。また、追加した実施例を包含する発明について、優先権主張の効果を認め、先の出願日に遡って先願の地位を与えることは、先願主義に反することである⁽⁸⁾。

この問題に関する一つの見解が e-ラーニングの講義の中で述べられている⁽⁹⁾。それによると、「実施例

を追加しても、当初明細書等に開示された範囲内であれば、優先権は有効である。ただし、当初明細書等に開示された範囲に含まれ、しかも、新たな効果を奏する実施例を追加する際は要注意。」とある。

この前半部分は、レンズ付きフィルムユニット事件判決に依拠して、実施例追加型の国内優先権出願の優先権の効果有条件付きで認めるもので、後半部分は、人工乳首事件判決から導かれる制約を指摘したものと思われるが、後半部分は疑問である。

何故なら、追加する実施例が、新たな効果を奏するものなら、当初明細書等に開示された範囲に含まれないものとするのが普通だからである。また、前半後半いずれの場合も、追加する実施例が当初明細書等に開示された範囲内なら、補正の制限を規定する特許法第17条の2第3項の「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」であるから、国内優先権制度を使うまでもなく、手続補正により追加できることである。実施例の追加が手続補正と国内優先権出願の両方で可能なら、手間費用の観点から手続補正を選ぶべきである。

6. 結論

(1) 先の出願の記載不備を解消するためにした後の出願に係る発明については、後の出願の際に追加した新規事項を除く補正をしない限り、優先権主張の効果は認められない。

(2) 国内優先権制度とは、優先権主張の基礎とした先の出願に対し、1年以内に関連発明を新たな請求項として追加するための制度であって、先の出願に係る発明の欠陥(サポート不足、実施困難、未完成)を修復するための制度ではない。

(3) 実務上の指針

緊急出願対策として、記載不備の特許出願をしたうえで国内優先権制度を利用するメリットは無いので、時間を掛けても最初から欠陥の無い出願をすべきである。

特許権の権利行使を受けた第三者は、その特許発明が記載不備を解消するためにした国内優先権主張を伴う出願に係る発明である場合は、優先権主張の効果は認められない→先の出願と後の出願の間に出現した先行技術により特許は無効である、との抗弁を検討すべきである。

注記

(1) 創英知的財産研究所編著「国内優先権制度の活用ガイド」経済産業調査会

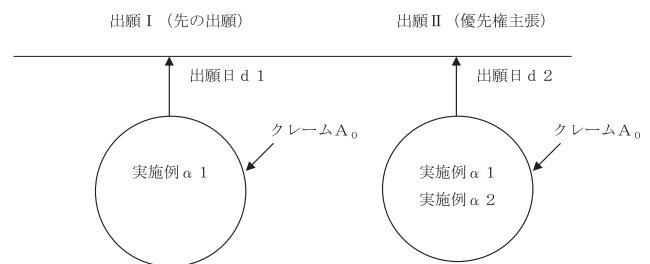
「はじめに」で明細書の記載不備を解消するために国内優先権制度を利用することを奨励している。下記参照。

「国内優先権制度を利用すれば、基礎出願においては明細書の記載が十分でなかったとしても、国内優先権を主張した出願で明細書の記載内容を十分に充実させることができます。そして、明細書の記載要件や出願後の補正に関しては、基礎出願の明細書が問題とされることはありません。このように国内優先権制度を利用すると、明細書の記載内容を充実させ、厳しい運用がなされている記載要件を十分にクリアすることができます。」

(2) 吉藤幸朔著「特許法概説(第13版)」356頁及び特許庁工業所有権制度改正審議室著「優先権制度の導入」発明1985年9月号32頁

下記の通り実施例補充型の優先権主張パターンを解説している(下線は筆者記入)。

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る。しかし、先願主義の下では一日も早く出願する必要がある。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a1によって十分実証されていないとなると、クレームA₀はa1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'(a1)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d

2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 d 1 である (図 1 参照)。

(3) 東京高裁平成 15 年 10 月 8 日判決 平成 14 年 (行ケ) 539 号

(4) 東京高裁平成 17 年 1 月 25 日判決 平成 16 年 (ネ) 1563 号

(5) 知財高裁平成 17 年 11 月 11 日判決 平成 17 (行ケ) 10042 号

(6) 平成 3 年 3 月 8 日最高裁第二小法廷 昭和 62 年 (行ツ) 3 号判決, 民集 45 卷 3 号 123 頁

(7) 特許実用新案審査基準 第 IV 部優先権 第 1 章パリ条約の優先権 4.2 優先権主張の効果の判断例

[例 3] 第一国出願の出願書類の全体の記載から実施可能であった発明に新たに実施の形態が追加された場合
第一国出願: 第一国出願の請求項に係る発明がミラー角度調整手段を含む光走査装置であって、その実施の形態として、ネジによりミラー角度を調整する光走査装置のみが記載されている。

日本出願: 日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の請求項に係る発明と文言上同じくミラー角度調整手

段を含む光走査装置であるが、実施の形態として、ミラーを圧電素子により自動調整する光走査装置が新たに追加された。

優先権についての判断: 日本出願の請求項に係る発明のうち、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ついては優先権の主張の効果を認めず、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あるのみ優先権の主張の効果を認める。

(説明)

この例の場合、第一国出願の出願書類の全体には、ミラーを圧電素子により自動調整する実施の形態は記載されておらず、日本出願の請求項に係る発明のうち、この実施の形態に係る部分は、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とはいえないから、この部分については、優先権の主張の効果を認めない。

(8) 高瀬彌平著「実施例補充型の国内優先権主張出願の優先権の効果」パテント 2007 年 10 月号 92 頁

(9) 弁理士義務研修支援システム e-ラーニング研修演題「優先権制度に関する最近の判決事例とその利用方法」86 頁

(原稿受領 2010. 2. 15)

日本弁理士会発行「別冊パテント」第 3 号 「進歩性について」を発行!



このほど、「別冊パテント」第 3 号が 2010 年 3 月 26 日に発行されました。「進歩性について」をテーマに、日本弁理士会中央知的財産研究所が日頃の研究成果を発表します。

この機会に是非ご覧ください。

【概要】全 174 ページ 月刊「パテント」と同型

【価格】1,800 円 (送料 + 100 円)

【お申込方法】郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記 (書式自由) の上、FAX 若しくはメールにてお知らせください。

FAX 03-3519-2706

E-mail patent-bosyuu@jpaa.or.jp

【お問い合わせ】担当 広報・支援・評価室 TEL 03-3519-2361