



特許の優先権について 後の出願の留意点

東和国際特許事務所
弁理士
加藤 来

知的財産戦略の一つに優先権を伴う特許出願があります。優先権には、国内優先権およびパリ条約による優先権の二つがあります。いずれも、優先権の主張を伴う後の特許出願に係る発明のうち、優先権の主張の基礎とされた先の出願に記載されている発明については、新規性、進歩性などの判断をするにあたり、後の特許出願が先の出願の時にされたものとして扱われるという効果があり、これについては、クライアント様はよくご存じのようです。

ところが、優先権の効果が注目され、後の出願の態様によっては、この効果が得られない場合もあります。今回は、その効果が得られないということが無いように、留意点について紹介致します。

1. 国内優先権について

<事例 1-1 >

[図 1-1]

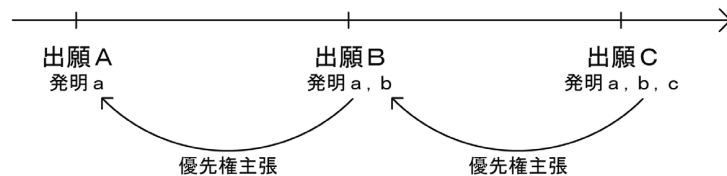


図1-1に示すように、発明 a について出願Aがあったとします。出願Aを国内優先権の主張の基礎として発明 a、b について適法に出願Bをしたとします。この場合、出願Bの審査において、発明 a についての新規性、進歩性などは、出願Aの出願時を基準として判断され、発明 b についての新規性、進歩性などは、出願Bの出願時で判断されます。

さらに、出願Bを国内優先権の主張の基礎として発明 a、b、c について適法に出願Cをしたとします。この場合、出願Cの審査において、発明 b についての新規性、進歩性などは、出願Bの出願時を基準として判断され、発明 c についての新規性、進歩性などは、出願Cの出願時で判断されます。ところが、発明 a についての新規性、進歩性などは、出願Aの出願時でも出願Bの出願時でもなく、出願Cの出願時で判断されてしまうことに留意下さい。この理由は、累積的に優先権を認めるとすると、実質的に優先期間を延長することとなるからです。

出願Cは、出願Bだけでなく、出願Aをも基礎として出願すべきだったということです。

<事例 1-2 >

[図 1-2]

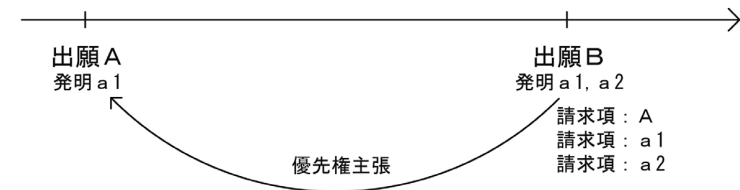


図1-2に示すように、発明 a 1 について出願Aがあったとします。出願Aを国内優先権の主張の基礎として発明 a 1、a 2 について適法に出願Bをしたとします。そして、出願Bの特許請求の範囲には、発明 a 1 および発明 a 2 の上位概念の発明A、発明 a 1、発明 a 2 の3つの請求項が記載されていたとします。この場合、出願Bの審査において、発明 a 1 についての新規性、進歩性などは、出

願Aの出願時を基準として判断され、発明 a 2 についての新規性、進歩性などは、出願Bの出願時で判断され、上位概念の発明Aについての新規性、進歩性などは、出願Bの出願時で判断されます。この理由は、上位概念Aには、発明 a 2 が含まれ、出願Bで初めて記載された発明 a 2 を含む上位概念の発明Aを出願Aの出願時で判断するのは妥当ではないからです。

互いに関連する発明 a 1、発明 a 2 を上位概念の発明Aで括って出願Bに纏めることで、案件管理は形式的に容易になりますが、上位概念の発明Aについても当然に優先権の効果が得られるわけではないことに留意下さい。

< 事例 1-3 >

[図 1-3]

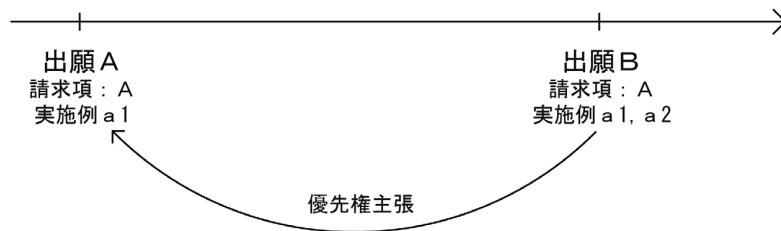


図1-3に示すように、明細書に実施例 a 1 を記載して特許請求の範囲に実施例 a 1 の発明の上位概念の発明Aを記載した出願Aがあったとします。出願Aを国内優先権の主張の基礎として実施例 a 2 を追加して適法に出願Bをしたとします。言い換えると、出願Bの明細書に実施例 a 1、a 2 が記載され、特許請求の範囲に上位概念の発明Aが記載されていたとします。この場合、出願Bの審査において、出願Aの特許請求の範囲にも記載された上位概念の発明Aについての新規性、進歩性などは、一見、常に出願Aの出願時を基準として判断されるようにも思われますが、出願Bの出願時で判断されてしまうこともあります。出願Bで実施例 a 2 を追加したことにより、出願Bの特許請求の範囲に記載された上位概念の発明Aの範囲が、出願Aの特許請求の範囲に記載された上位概念の発明Aの

範囲を超えることとなる場合は、出願Bの審査において、上位概念の発明Aについての新規性、進歩性などは、出願Bの出願時で判断されます。この理由は、超えた部分にまで優先権の効果を認めるのは妥当ではないからです。

上位概念の発明Aで括れる実施例 a 2 を追加して出願Bに纏めることで、案件管理は形式的に容易になりますが、後の出願の明細書に追加する事項によっては、後の出願Bの請求項が先の出願Aの請求項と同じ記載であってもその請求項について、後の出願Bの出願時で新規性、進歩性などが判断されてしまうことに留意下さい。

2. パリ条約による優先権について

< 事例 2-1 >

[図 2-1]

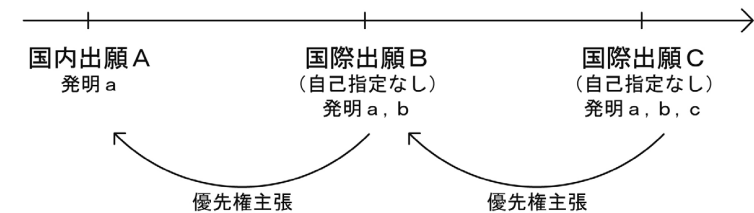


図2-1に示すように、発明 a について国内出願Aがあったとします。国内出願Aをパリ条約による優先権の基礎として発明 a、b について自己指定せずに適法に国際出願Bをしたとします。この場合、外国での国際出願Bの審査において、発明 a についての新規性、進歩性などは、国内出願Aの出願時を基準として判断され、発明 b についての新規性、進歩性などは、国際出願Bの出願時で判断されます。

さらに、国際出願Bをパリ条約による優先権の主張の基礎として発明 a、b、c について自己指定せずに適法に国際出願Cをしたとします。この場合、外国での国際出願Cの審査において、発明 b についての新規性、進歩性などは、国際出願Bの出願時を基準として判断され、発明 c についての新規性、進歩性などは、

国際出願Cの出願時で判断されます。ところが、発明aについての新規性、進歩性などは、国内出願Aの出願時でも国際出願Bの出願時でもなく、国際出願Cの出願時で判断されてしまうことに留意下さい。この理由は、累積的に優先権を認めるとすると、実質的に優先期間を延長することとなるからです。

国際出願Cは、国際出願Bだけでなく、国内出願Aをも基礎として出願すべきだったということです。

<事例2-2>

[図2-2]

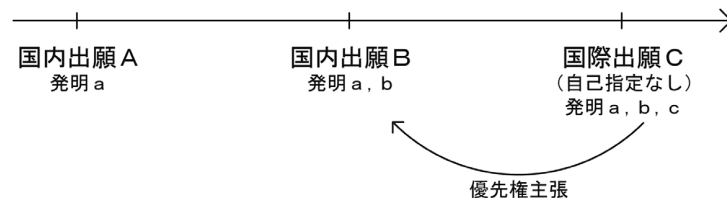


図2-2に示すように、発明aについて国内出願Aがあったとします。この国内出願Aの後に、発明a、bについて国内出願Aと同一の出願人による国内出願Bがあったとします（国内出願Aの取り下げはなかったものとする）。国内出願Bをパリ条約による優先権の基礎として発明a、b、cについて自己指定せずに適法に国際出願Cをしたとします。この場合、外国での国際出願Cの審査において、発明bについての新規性、進歩性などは、国内出願Bの出願時を基準として判断され、発明cについての新規性、進歩性などは、国際出願Cの出願時で判断されます。発明aについての新規性、進歩性などは、一見、国内出願Bの出願時で判断されるようにも思われますが、国内出願Bの出願時ではなく、国際出願Cの出願時で判断されてしまうことに留意下さい。この理由は、パリ条約による優先権主張の基礎とすることができるのは、最初の出願のみであって、発明aについての最初の出願は、国内出願Bではなく、国内出願Aであり、発明aについては国内出願Bをパリ条約による優先権主張の基礎とすることができないからです。

3. まとめ

以上説明したように、優先権主張する場合、①どの出願を優先権の基礎とするのか、②後の出願の明細書および特許請求の範囲の記載の追加・変更内容の有無、についてきちんと検討して把握しておくことが大切です。

特に、後の出願において明細書の記載を追加・変更する場合、先の出願の明細書に記載された事項と新たに追加する事項とを混在させると全体的に新たな技術的概念が追加されたと判断され、優先権の効果が全く得られなくなってしまう虞があります。

後の出願における明細書の記載については、先の出願と同じ内容の箇所の記載を変更せず、別段落で記載を追加して、どの部分の記載が追加された事項であり、どの部分の記載が先の出願に記載されていた事項であるかを判別しやすく記載することをお勧め致します。

また、万が一、先の出願と後の出願との間の第三者の出願によって、後の出願において追加した発明が拒絶された場合、後の出願において先の出願の明細書に記載された事項と新たに追加する事項とを混在させて記載していると、追加した事項を補正で削除することが困難になります。

他方、上述したように、どの部分の記載が追加された事項であり、どの部分の記載が先の出願に記載されていた事項であるかを判別しやすく記載しておく、万が一のとき、追加した事項を補正で容易に削除することができます。

このように、補正することによって優先権の効果をj得るためにも、後の出願で追加された事項と先の出願に記載された事項とを判別しやすく記載するのがよいです。