

「国内優先権制度」について

東 野 匡 容*

抄 録 特許出願をした後に、改良発明を出願したい場合においては、国内優先権制度を活用することによって、先願により拒絶されるリスクを低減しつつ権利化を求めることができます。また、より安全な補正の手段として国内優先権制度を活用することも可能です。本稿では、このような国内優先権制度の概要及び実務的活用について解説します。

目 次

1. はじめに
2. 国内優先権制度の概要及び役割
 2. 1 国内優先権制度の概要
 2. 2 国内優先権制度の役割
3. 国内優先権制度の実務的活用
 3. 1 実施例補充型
 3. 2 単一性利用型
 3. 3 上位概念抽出型
 3. 4 補正の代用
4. 国内優先権制度の留意点
 4. 1 先の出願日から1年以内
 4. 2 先の出願に開示されていない事項の取扱い
 4. 3 先の出願の取下げ擬制
 4. 4 複数の国内優先権主張
 4. 5 累積的な国内優先権主張はできない
 4. 6 その他
5. おわりに

1. はじめに

出願日確保のために時間がない等の理由から、実施例等の明細書の記載が不十分な状態で出願されることがあります。直近5年間の無効審判の請求件数は、年間200～300件程度に過ぎません¹⁾ので、不十分な記載の明細書であっても、運よく審査を通過すれば、他者から攻撃を受けることも極めて稀であるため、特許権が潰

れることはほとんどありませんでした。

しかしながら、平成26年特許法等改正において、特許異議の申立て制度が創設されました。旧特許異議申立制度の廃止（平成15年）前においては、平成11年～平成15年の5年間の旧特許異議申立の請求件数は年間3,000～5,000件程度²⁾であり、無効審判と比較して約10～20倍もの件数でありましたので、今後は同程度の件数の異議申立の請求がなされる可能性があります。

そうすると、設定登録される特許権のうち1～2%程度は異議申立を受けることとなります³⁾ので、明細書の記載が不十分な特許出願をした場合には、運よく審査を通過したとしても、異議申立により特許権が潰れてしまう虞が増大すると考えられます。

このため、強固な特許網の構築のため、一度出願した発明を強化する方法の一つとして、従来から「国内優先権制度」が活用されてきていますが、今後は、特許異議の申立てを受けることを想定して、他者の攻撃に耐え得る明細書とすべく、従来にも増して「国内優先権制度」をうまく活用することが重要であると考えられます。本稿は、国内優先権制度について、実務に

* 特許業務法人三枝国際特許事務所 弁理士
Kunihiro HIGASHINO

役立つ情報を提供することを目的としています。

2. 国内優先権制度の概要及び役割

2.1 国内優先権制度の概要

国内優先制度は、先の出願に基づいて優先権主張をした後の出願の特許請求の範囲に記載の発明について、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（特許請求の範囲に限らない）に記載された部分について優先権を認める制度です。

要するに、図1のように、国内優先制度は、後の出願に係る発明と、先の出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項と重複する部分の発明については、特許要件等の判断の基準時を先の出願時とする制度です。

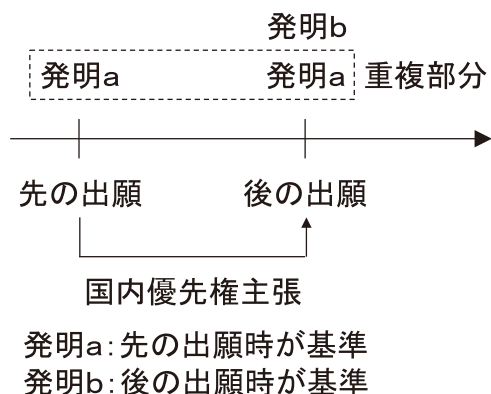


図1 国内優先権と判断基準時

2.2 国内優先権制度の役割

特許出願した後、その出願した発明に関連した新たな発明がなされることもあります。

しかし、先の出願の明細書に新たな発明を追加するような補正を行うと、原則として新規事項の追加に該当し、拒絶されます。また、新たな発明を別出願とした場合でも、先の出願に係る発明と実質的同一とみなされる場合には拒絶されてしまい、新たな発明を権利化することができなくなってしまいます。この場合であって

も、国内優先権制度を利用すれば、基礎発明を含む一連の改良発明を包括的に漏れなく保護することができます。

また、先の出願後に新たな発明の追加を伴わない補正を行う場合であっても、新規事項の追加として拒絶される虞が常につきまといまいます。この場合にも、補正の代用として国内優先権制度を利用することができます。

3. 国内優先権制度の実務的活用

わが国特許法は、いち早く特許出願した者に権利を与える先願主義を採用していますので、他者より先行すべく、特許出願をできるだけ早くする必要があります。

一方、新規事項追加補正は禁じられていますので、強い権利を取得するためには特許出願の際に明細書を充実させる必要がありますが、このためには、ある程度の時間が必要となります。

このため、時間と明細書の充実とのバランスを取りながら特許出願するのが一般的ですが、時には時間を優先させなければならない場合もあります。

例えば、論文発表又は学会発表の予定がある場合、発明品を商品として販売する場合、他者が同様の特許出願をする虞のある場合等はできるだけ早く特許出願して出願日を確保する必要があります。

このような場合に、出願日を確保できる程度の内容で出願（先の出願）しておき、その後に国内優先権制度を利用し、より充実させた明細書で特許出願（後の出願）をすることにより、出願日を確保しつつ、明細書の内容を充実させた状態で権利取得を図ることも可能となります。

したがって、国内優先制度の典型的な利用の方法としては以下のような態様が挙げられます。

3.1 実施例補充型

実施例補充型とは、先の出願で特許請求の範

囲を広く記載し、その範囲をサポートするための実施例を後の出願で追加する態様です。

(1) 具体例

	請求項1の文言	実施例
先の出願	カルボン酸	酢酸のみ
後の出願	カルボン酸	酢酸, ギ酸, シュウ酸

上記の場合、先の出願において「カルボン酸」として酢酸しか課題を解決することができることが実証されていない場合、技術的に裏付けのあるのは酢酸のみであり、「カルボン酸」では広すぎると判断される虞があります。このため、特許請求の範囲において「カルボン酸」を「酢酸」と限定せざるを得なくなる虞があります。

しかしながら、後の出願（優先権主張出願）において、カルボン酸としてギ酸、シュウ酸等の実施例が追加された結果、カルボン酸全体が課題を解決することができることの裏付けができれば、「カルボン酸」の全範囲を包括して権利取得することも可能となります。つまり、先の出願の実施例の種類及び数が乏しい場合には、国内優先権制度を利用して実施例の補充を検討すべきです。

なお、この場合、先の出願の実施例に開示されていた「酢酸」については先の出願時、先の出願の実施例に開示されていない「ギ酸」、「シュウ酸」については後の出願時を、それぞれ基準として新規性、進歩性等が判断されます。

(2) 留意点

先の出願に広い請求項を記載し、後の出願で先の出願の範囲に包含されるが、先の出願でサポートされていないと判断されるような実施例を追加する場合は、広い請求項を維持しようとすると、先の出願の優先権の効果が否定されることがあります⁴⁾。上記の例で言えば、後の出願の実施例にて開示されたギ酸、シュウ酸等は

先の出願の請求項1（カルボン酸）に包含されるところとしても、先の出願からサポートされていないと判断される場合には、請求項1は優先権の効果が否定され、新規性、進歩性等は後の出願時を基準として判断されてしまいます。このため、請求項1（カルボン酸）と重複する引例が先の出願と後の出願との間に公知になれば、請求項1に係る発明は拒絶されてしまいます。このため、先の出願の時点でできる限り充実した明細書等で特許出願することは言うまでもなく、後の出願時においても、追加しようとする実施例に係る発明が、先の出願の後に公知になっていないか、検討する必要があります。

3. 2 単一性利用型

単一性利用型とは、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす新たな発明を先の出願に対して追加する態様です。

(1) 具体例1

先の出願	Ti系焼結体
後の出願	Ti系焼結体及びそれをを用いた耐摩耗性材料

Ti系焼結体を発明して特許出願（先の出願）した後に、そのTi系焼結体が耐摩耗性材料として優れることを見出した場合は、国内優先制度を利用して、後の出願に当該耐摩耗性材料についての記載を施すことにより、その用途発明を含めた形で網羅的に権利取得することができます。

(2) 具体例2

先の出願	セメント組成物の製造方法
後の出願	セメント組成物の製造方法及びその装置

セメント組成物の製造方法を発明して特許出

願（先の出願）した後に、その製造に適した装置も発明した場合は、国内優先制度を利用して、後の出願に当該装置についての記載を施すことにより、その装置を含めた形で網羅的に権利取得することができます。

(3) 具体例 3

先の出願	防水構造を有するレンズ（カメラ用）
後の出願	防水構造を有するレンズ（カメラ用、望遠鏡用）

カメラ用の防水構造を有するレンズを発明して特許出願（先の出願）した後に、同様の防水構造を有するレンズを、望遠鏡にも適用することができることを見出した場合は、国内優先制度を利用して、後に出願に当該望遠鏡用の防水構造を有するレンズについての記載を施すことにより、望遠鏡用の防水構造を有するレンズを含めた形で網羅的に権利取得することができます。

3. 3 上位概念抽出型

上位概念抽出型とは、下位概念を特許請求の範囲に記載した複数の特許出願があり、これらをひとまとめにした上位概念を形成できる場合、これら複数の特許出願の国内優先権を主張し、広い概念の発明を改めて特許出願する（上位概念化する）態様です。

(1) 具体例 1

先の出願 1	防カビ剤（ソルビン酸）
先の出願 2	防カビ剤（ソルビン酸カリウム）
先の出願 3	防カビ剤（ソルビン酸カルシウム）
後の出願	防カビ剤（ソルビン酸化合物）

先にソルビン酸及びこれらの塩が優れた防カビ作用を発揮することを見出し、それぞれ特許出願した場合、これらの特許出願に基づいて国

内優先権主張出願を行い、上位概念化して網羅的に権利取得することが可能となります。

(2) 具体例 2

先の出願	滑り止めグリップ付きボールペン
後の出願	滑り止めグリップ付き筆記用具

滑り止めグリップを設けたボールペンを特許出願した後、当該滑り止めグリップを筆記具全体に適用できることが判明した場合は、国内優先制度を利用することにより、ボールペンを筆記具として上位概念化した状態で権利取得することができます（実施例補充型に類似）。

3. 4 補正の代用

特許出願当初は完全な形で出願できたと思っ
ていても、特許出願後に誤記、不明瞭な記載等の記載不備を発見することがあります。また、特許出願後早期に早期審査又はスーパー早期審査の請求をした場合には、特許出願から1年以内に拒絶理由通知を受けることもあります。この場合、その記載不備又は拒絶理由を解消する補正が新規事項の追加となる場合には深刻な問題となります。

このような場合にも、その誤記や拒絶理由等を訂正するための国内優先権主張出願を行うことにより、新規事項追加と指摘されることなく、安全に誤記及び拒絶理由を解消することが可能です。

つまり、特許出願後早期に早期審査請求を行って拒絶理由通知を受け取ることで、当該拒絶理由を解消するために必要な追加実施例等を把握し、この追加実施例等を追記して国内優先権主張出願を行うことで、より広い範囲での権利取得も可能です。ただし、この場合、通常国内優先権制度を利用する場合と比較すると、先の出願と後に出願の2回分の審査請求料が必要となりますので、費用が増大する点は留意が必要

です。重要案件であり、且つ、費用をかけてでも少しでも広い範囲の権利を得ることが必要な場合に利用することを検討すべきです。

4. 国内優先権制度の留意点

4. 1 先の出願日から1年以内

国内優先権主張出願は、図2のように、先の出願日（二つ以上の特許出願の優先権を主張する場合は最先の日）から、原則として1年以内に行う必要があります⁵⁾。

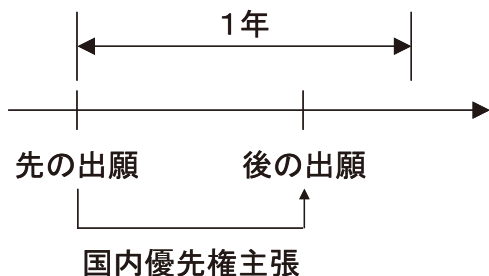


図2 国内優先権主張の時期的要件

4. 2 先の出願に開示されていない事項の取扱い

先でも述べたとおり、後の出願のうち先の出願（先の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面）に記載されていない事項は、後の出願時を基準として新規性、進歩性等が判断されます。

4. 3 先の出願の取下げ擬制

国内優先権の基礎とされた先の出願は、その先の出願日から1年4ヶ月後⁶⁾に取り下げたものとみなされます。

4. 4 複数の国内優先権主張

図3のように、2以上の特許出願を基礎として国内優先権を主張することができます。

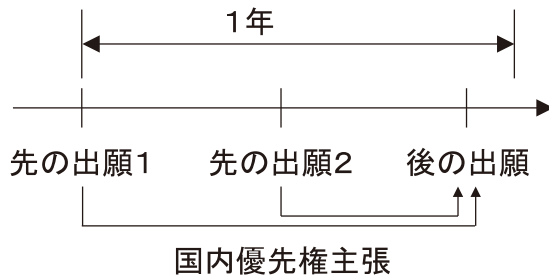
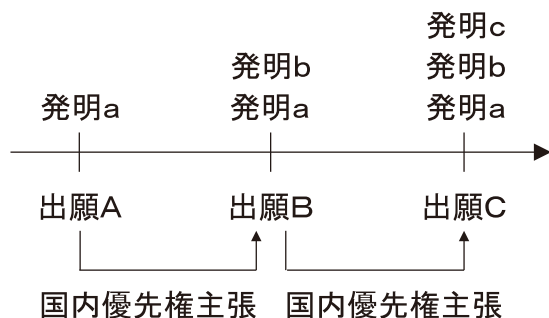


図3 複数の国内優先権主張

4. 5 累積的な国内優先権主張はできない

図4のように、国内優先権主張を伴う出願Bを基礎とした国内優先権主張出願Cをした場合、出願Bでは発明aについて優先権が認められますが、出願Cでは発明aについて優先権は認められません。出願Cにおいて発明aの優先権が認められるには、出願Cにおいて出願Aの国内優先権の主張も行う必要があります。



出願B: 発明aの優先権主張が認められる
出願C: 発明aの優先権主張が認められない

図4 累積的な国内優先権主張

4. 6 その他

後の出願時点において、先の出願と後の出願の出願人が同一であることが必要です。

分割出願又は変更出願を基礎として国内優先権を主張することはできません。

国内優先権の主張は、先の出願の日から1年4ヶ月以内⁶⁾は取り下げることができます。国内優先権主張の取下げを行うと、先の出願が

取り下げたものとみなされなくなり、後の出願からは独立した特許出願となります。

国内優先権の主張を伴う特許出願の分割出願においても、もとの出願の際に主張した国内優先権を主張することができます。この場合、もとの特許出願において提出された優先権を証明する書面又は書類は、分割出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされます。

5. おわりに

以上の通り、国内優先権制度の概要及び実務的活用について、具体例を交えながら解説しました。本稿が、国内優先権主張出願を行う際等の資料として参考となり、より強い特許権取得の一助となれば幸いです。

注 記

- 1) 平成26年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト「審判の概要（制度・運用編）」6頁
- 2) 平成26年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト「特許異議の申立て制度の概要」（当日資料）16頁

- 3) 特許庁の特許出願等統計速報によれば、平成25年4月～平成26年3月の特許の設定登録件数は276,460件です。
- 4) 東京高裁平成15年10月8日判決 平成14(行ケ)539号
- 5) 平成26年特許法等の一部を改正する法律により、先の出願日から1年以上経過してから後の出願を行った場合でも、「正当な理由があるとき」は一定の条件下優先権の主張を行うことができます。しかしながら、必ずしも認められるわけではないため、先の出願日から1年以内に後の出願を行うことが無難です。
- 6) 平成26年特許法等の一部を改正する法律により、取下げ擬制の期間及び優先権主張を取下げることができる期間は、いずれも「一年三月」が「経済産業省例で定める期間」に改正され、特許法施行規則において「経済産業省例で定める期間」は「一年四月」とされました。このため、後の出願が2015年4月1日以降である場合は、取下げ擬制の時期及び優先権主張を取下げることができる時期は、いずれも先の出願日から1年4月後です。

（原稿受領日 2015年6月30日）