

優先権の審査基準

特許第1委員会
第1小委員会*

優先権（パリ優先権，国内優先権）に関する審査基準（以下，「優先権の審査基準」という）は，「特許・実用新案審査基準」の「第IV部」において，これまで「追って補充」となっていますが，その間に外国からの日本への出願件数も増え，優先権に関する裁判例も蓄積されてきました。また，内外からの作成の要望もあり，審査基準の作成の必要性が高まったため，特許庁は平成16年7月28日に「優先権の審査基準」を作成し公表しました。今回，この「優先権の審査基準」をQ&Aの形式でまとめましたので，ご紹介します。なお，「優先権主張の効果の判断例と部分優先又は複合優先の取扱い」について図表化しましたので，併せてご参照ください。

Q 1 この審査基準の主な内容について教えてください。

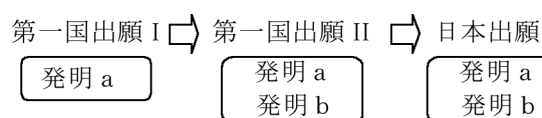
A 1 以下の4つが挙げられます。①優先権（パリ優先権，国内優先権）主張の効果について判断を行う場合の基本的な考え方，認められる範囲が明確にされた。②優先権主張の効果についての判断例が類型化されて示された。③優先権主張を伴う日本出願の審査上の取扱いとして，第一国出願の日と日本出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行文献等を発見した場合にのみ，優先権主張の効果について判断すれば足りることが明確にされた。④米国における一部継続出願や米国，英国，オ

ーストラリアにおける仮出願に基づく優先権主張の取扱いが明確にされた。

Q 2 この審査基準はいつから施行され，またいつからの出願について適用されますか？

A 2 この審査基準は，特許庁から公表された平成16年7月28日から施行されています。また同日以降に審査を行う出願の全てに適用されます。

Q 3 第一国出願に基づく優先権主張を伴う日本出願は，優先権主張の効果についてどのように取り扱われますか？



A 3 2つのケースに分けて説明します。
① 第一国出願 II のみに基づき優先権主張をする場合

パリ条約による優先権主張の基礎とすることができる出願は，パリ条約の同盟国における最初の出願のみです（第4条C(2)）。したがって，第一国出願 II のみに記載されている発明 b については優先権主張の効果が認められますが，第一国出願 I にも記載されている発明 a については，第一国出願 II は最初の出願ではないので，

* 2004年度 The First Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

優先権主張の効果は認められません。なお、第一国出願Ⅱが第一国出願Ⅰに基づく優先権主張を伴うか否かにかかわらず、同じ結論になります。

② 第一国出願Ⅰ及び第一国出願Ⅱの両者に基づき優先権主張をする場合

発明 a については第一国出願Ⅰに基づく優先権主張の効果は認められ、発明 b については第一国出願Ⅱに基づく優先権主張の効果は認められます。

Q 4 パリ条約による優先権の主張を伴い日本出願を行った場合において、実体審査の基準日の取扱いについて教えてください。

A 4 日本出願に係る発明のうち、第一国出願の出願書類の全体（明細書、特許請求の範囲及び図面）に記載されている発明については、特許法第29条（新規性、進歩性）、第29条の2本文（いわゆる拡大された先願の地位）、第39条第1項～4項（先願）及び第126条第5項（訂正審判の独立特許要件（第17条の2第5項において準用する場合も含む。））に係る規定の適用にあたっては、日本出願が第一国出願の時にされたものとして扱われます。

しかし、特許法第36条（記載要件）等、上記以外の実体審査に係る条文の規定の適用にあたっては、日本出願の出願日を基準として判断されます（審査基準第Ⅳ部第3章(4)かっこ書き参照。）。

ただし、日本出願について優先権主張の効果は判断する際に、第一国出願の出願書類全体に記載された発明が実施可能か否かについて問題となる場合は、日本出願の出願日ではなく第一国出願日を基準として判断されます。

Q 5 パリ優先権主張の効果は認められる範囲について教えてください。

A 5 日本出願の請求項に係る発明が優先権主張の効果を受けるには、第一国出願の出願書類全体に記載した事項の範囲内にある必要があります。この範囲内か否かの判断は、新規事項の例によります（第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項参照。）。

Q 6 優先権主張の効果の判断は請求項ごとになされますか？

A 6 原則は請求項ごとに判断されます。ただし例外があり、一の請求項において発明特定事項が選択肢で表現されている場合には、選択肢ごとに判断されます。また、新たに実施例の形態が追加されている場合には、その追加部分について優先権主張の効果は判断されません。

Q 7 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とは認められない例を教えてください。

A 7 3つのケースに分けて説明します。別表を併せてご参照ください。

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

例えば、第一国出願記載の構成要素と日本出願で追加された構成要素を組み合わせた結合発明 [例 1-2, 例 2-1, 例 2-2, 例 2-6] や、第一国出願記載の上位概念の発明から下位概念の要素を選択した選択発明の場合です。

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場合

新たな実施の形態等の日本出願への追加 [例 1-3], 記載されていた事項の削除（発明特定事項の一部の削除等）等による場合です。ただし、日本出願の請求項に係る発明のうち、第

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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と認められるものがあるときは、その部分については優先権主張の効果が認められます（部分優先）。

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、日本出願の請求項に係る発明は実施可能となっている場合

実施の形態の追加 [例 1-4, 例 1-5] や技術常識の変化 [例 1-6] 等の結果、実施可能となった場合等が挙げられます。

Q 8 パリ条約による優先権主張を伴う日本出願の審査は、どのように進められますか？

A 8 審査においては、第一国出願の日と日本出願の出願日との間に拒絶理由となり得る先行技術文献等が発見されたときのみ、優先権主張の効果について判断されます。

すなわち、先行技術調査は、通常日本出願の出願日に基づいて行われます。優先権主張の効果が認められない可能性があるためです。そして、第一国出願の日と日本出願の出願日との間に公開された先行技術文献等に基づいて拒絶理由を通知するときは、優先権主張の効果を認めなかった理由が提示されます。

一方、優先権主張の効果についての判断が容易で、先行技術調査に先立って優先権主張の効果について判断した方が、効率的な審査に資する場合があります。この場合、先に優先権主張の効果について判断されることもあります。例えば、優先期間中に多数の出願が競合する分野においては、先行技術調査及び審査の経済性の観点から、先に優先権主張の効果について判断されることがあります。

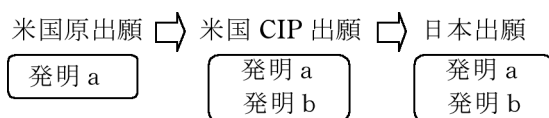
Q 9 パリ条約による優先権主張を伴う日本出願の審査において、優先権主張の効果が認められない場合、どのような拒絶理由

が通知されますか？

A 9 優先権主張の効果が認められないために拒絶の理由が生じる場合には、拒絶理由を通知する際、請求項を特定し、優先権主張の効果が認められない旨及びその理由が記載された拒絶理由が通知されます。

また、拒絶理由通知に対して意見書が提出され、又は、明細書、特許請求の範囲若しくは図面の補正がなされたときは、改めて優先権主張の効果の有無について審査されます。

Q 10 米国における一部継続出願（CIP）に基づく優先権主張を伴う日本出願は、優先権主張の効果についてどのように取り扱われますか？



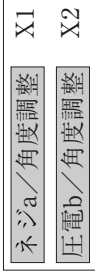
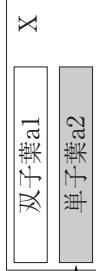
A 10 2つのケースに分けて説明します。
① CIP出願のみに基づき優先権主張をする場合

CIP出願にのみ記載されている発明 b については優先権主張の効果が認められますが、原出願にも記載されている発明 a については、CIP出願は最先の出願ではないので、優先権主張の効果が認められません。

なお、優先権証明書としてCIP出願の出願書類のみが提出されている場合は、一応優先権主張の効果が認められず、拒絶理由通知の際に原出願の出願書類の提出が求められます。これは、米国では出願書類が公開されない場合があるため、審査官が原出願の出願書類を入手することができず、優先権主張の効果の判断ができないことがあるためです。原出願の出願書類が提出されると、改めて優先権主張の効果の有無が判断されます。

② 原出願及びCIP出願の両者に基づき優先権主張をする場合

別表 優先権主張の効果の判断例と部分優先又は複合優先の取扱い

類別	第一国出願		日本出願		優先権主張効果の認否・有無
	請求項	出願書類	請求項	詳細説明・図面	
例1-1 (記載範囲内で 請求項変更)	特定化合物 (a)	特定化合物 (a) を含む抗癌剤 (X)	特定化合物 (a) を含む抗癌剤 (X)	特定化合物 (a) を含む抗癌剤 (X) についての記載あり	理由 特定化合物 (a) を抗癌剤 (X) として用いていることは、第一国出願の出願書類に記載されている
例1-2 (未記載事項を 結合した発明)	構造物の低層部分 (b) と高層部分 (a1) とを連結した制震装置 (X1)	構造物の低層部分 (a2) と高層部分 (a1) とを連結した制震装置 (X1)	構造物の低層部分 (b) と高層部分 (a2) とを連結した制震装置 (X2) を設けた制震構造物 (X2)		日本出願の請求項発明 (X2) は第一国出願の出願書類に記載の発明 (X1) と同出願書類には記載のない他の発明特定事項 (c) とを結合させて成立した発明 (X2) であり、第一国出願の出願書類に記載した事項の範囲外となる
例1-3 (新たな実施形 態の追加)	ミラー角度調整手段 (a) を含む光走査装置 (X1)	実施形態として、ネジ (a) によりミラー角度を調整する光走査装置 (X1) のみ記載	第一国出願と同じ	ミラーを圧電素子bにより自動調整する光走査装置 (X2) を追加 	日本出願の請求項発明のうち「ミラーを圧電素子b…光走査装置 (X2)」に対応する部分は、新たな実施形態の追加であり、追加した部分については第一国出願の出願書類に記載がない
例1-4 (実施形態の追 加による実施可 能)	実施形態が記載されていない	実施形態が記載されていないため、請求項発明が実施可能でない	第一国出願と同じ	請求項発明が実施可能となる実施形態の追加	実施形態の追加で、日本出願の請求項発明は実施可能。だが第一国出願の出願書類に記載した事項の範囲外となる
例1-5 (実験結果の追 加による実施可 能)	ある遺伝子 (a)	出願書類の記載から遺伝子 (a) を作ることはできず、その機能は明らかでない、請求項発明 (a) は実施可能でない	第一国出願と同じ	遺伝子発明 (a) が実施可能となる実験結果の追加	遺伝子 (a) の実験結果が追加された結果、日本出願の請求項発明が実施可能となり、第一国出願の出願書類に記載した事項の範囲外となる
例1-6 (技術常識の変 化による実施可 能)	遺伝子組換え植物 (X) 遺伝子組換え植物 (X)	双子葉植物 (a1) についてのみ記載 (出願書類の記載とこの時の技術常識からは、双子葉植物 (a2) の遺伝子組換え植物は作れない)	第一国出願と同じ 遺伝子組換え植物 (X)	第一国出願と同じ (日本出願時までに技術常識変化→双子葉植物 (a1) の遺伝子組換え可なら双子葉植物 (a2) の組換え可) 	双子葉植物 (a2) の部分は、その後の技術常識の変化により日本出願時に実施可能になった部分であり、第一国出願の出願書類に記載した事項の範囲外となる

優先権主張の効果の判断例

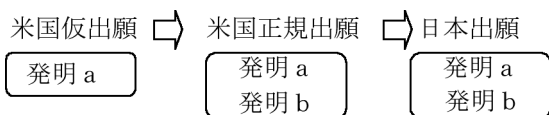
<p>例2-1 (請求項の追加)</p>	<p>クロム(a)を含有する耐蝕鋼(X1)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">X1 クロムa</div>	<p>請求項1: クロム(a)を含有する耐蝕鋼(X1)</p>	<p>○</p>	<p>請求項1: クロム(a)を含有する耐蝕鋼(X1)は第一国出願の出願書類に記載がある</p>
<p>例2-2 (請求項に係る選択肢の追加)</p>	<p>アルコロールの炭素数が1~5であることを含むもの</p>	<p>請求項2: クロム(a)及びアルミニウム(b)を含有する耐蝕鋼(X2)</p>	<p>×</p>	<p>請求項2: クロム(a)及びアルミニウム(b)を含有する耐蝕鋼(X2)は第一国出願の出願書類に記載の範囲外である</p>
<p>例2-3 (複合優先1)</p>	<p>アルコロールの炭素数が1~5であることを含むもの</p>	<p>請求項1: クロム(a)を含有する耐蝕鋼(X1)</p>	<p>○</p>	<p>アルコロールの炭素数1~5の部分は、第一国出願の出願書類に記載がある</p>
<p>例2-4 (複合優先2)</p>	<p>アルコロールの炭素数が1~5であることを含むもの</p>	<p>請求項2: クロム(a)及びアルミニウム(b)を含有する耐蝕鋼(X2)</p>	<p>○</p>	<p>アルコロールの炭素数が6~10の部分は、第一国出願の出願書類に記載した事項の範囲に記載されていない</p>
<p>例2-5 (複合した発明部分が双方の明細書に記載)</p>	<p>先願A: 後願Bそれぞれの特定制造の撮像素子(a)を備えたデジタルカメラ(X1) 後願B: オートフォーカス装置(b)を備えたデジタルカメラ(X2)</p>	<p>請求項1: アルコロールの炭素数が1~10であることを含むもの 炭素数1~10</p>	<p>○</p>	<p>出願A: クロム(a)を含有する耐蝕鋼(X1)は第一国出願Aの出願書類に記載されている 出願B: クロム(a)及びアルミニウム(b)を含有する耐蝕鋼(X2)は第一国出願Bの出願書類に記載されている</p>
<p>例2-6 (複合した発明が双方の明細書に不記載)</p>	<p>先願A: 温度センサー(a)と湿度センサー(b)を備えた温室(X1)を記載 後願B: 温度センサー(d)と湿度センサー(e)を備えた温室(X2)を記載</p>	<p>請求項1: 温度センサー(a)と湿度センサー(b)を備えた温室(X3)</p>	<p>×</p>	<p>温度センサー(a)と湿度センサー(b)を備えた温室(X3)は第一国出願A又はBのいずれの出願書類にも記載されていない</p>

部分優先・複合優先の取扱い

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

発明 a については原出願に基づく優先権主張の効果が認められ、発明 b についてはCIP出願に基づく優先権主張の効果が認められます。

Q 11 米国仮出願を基礎とする米国正規出願に基づく優先権主張を伴う日本出願は、優先権主張の効果についてどのように取り扱われますか？



A 11 米国正規出願にのみ記載されている発明 b については優先権主張の効果が認められますが、米国仮出願の出願書類にも記載された発明 a については、米国正規出願が最先の出願ではないので、優先権主張の効果は認められません。発明 a についても優先権主張の効果を認められるためには、米国仮出願に基づく優先権主張をする必要があります。

Q 12 国内優先権主張の効果についての考え方及び判断は、パリ条約による優先権主張の効果についての考え方及び判断と同じですか？

A 12 基本的には同じです。ただし、国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は取下げになる等、国内優先権固有の事項はパリ条約による優先権の場合における取扱いと異なっていることにご注意ください。

Q 13 先の出願に基づく国内優先権の主張を伴う日本出願において、特許法第30

条（発明の新規性の喪失の例外）の適用を受けたい場合の留意点を教えてください。

A 13 国内優先権の主張を伴う日本出願（以下「後の出願」という）を新規性が喪失した日から6ヶ月以内に出願する場合は、後に出願時に30条1項又は3項適用の手続を行えば新規性喪失の例外の適用を受けることができます。

以下に具体的なケースを想定して説明します。

① 先の出願に記載された発明 a が、後に出願前に新規性を喪失した場合：

発明 a についての新規性の判断は先の出願の時になりますので、後に出願において30条の適用を考える必要はありません。

② 先の出願に発明 a が、後に出願に発明 a、b がそれぞれ記載され、発明 b が後に出願時に新規性を喪失している場合：

後に出願が発明 b の新規性喪失後6ヶ月以内であれば、後に出願において所定の手続をとれば30条は適用されます。

③ 先の出願を出願する前に新規性を喪失していた発明 a について、先の出願では30条適用のための所定の手続をしておらず、後に出願を新規性喪失から6ヶ月以内に出願した場合：

後に出願で所定の手続をとれば30条は適用される運用になっています。ただしこの件について裁判で争われた事例はありません。

（原稿受領日 2004年10月19日）