



国内優先権制度の活用

厳格な先願主義の下での特許出願では、権利範囲が合理的に確保できないおそれがあります。ここでは、合理的に権利範囲を確保するための「国内優先権制度」について解説します。

Q 発明の完成度と先願主義との兼ね合いをどうしたらいいのでしょうか

特許制度においては、米国を除く世界中の国々で、先願主義が採用されています。先願主義とは、「同じ発明についての出願が複数存在した場合には、最初に出願した者に特許を付与する」という原則です（特許法第39条）。

この原則に従えば、早く出願することにしたことはありません。競争の激しい先端技術分野においては、一日も早く出願したいところです。

一方、早く出願するためには、発明の完成度が問題になります。例えば、「ある温度条件では発明として完成したが、特許の範囲を広く確保するためには別の温度条件でも確証を得たい」というような場合があります。

このような場合、発明として完成した温度条件ごとに随時出願しなければ、ライバルに負けてしまう可能性があります。しかし、発明として完成した温度条件ごとに多数の出願が併存している場合は、権利範囲として合理的ではなくなくなってしまいます。

そこで、1年以内に出願した特許出願を差し替えたり、併合して新たな出願に組み替えたりすることができる出

願制度として、国内優先権制度があります（特許法第41条）。この制度を利用すれば、先願主義による不利益を被ることなく、合理的な権利範囲を確保することができます。

Q 国内優先権制度の利用の仕方について、もう少し詳しく説明してください

本制度には、主に次の四つの利用態様があります。いずれも、技術の自らの改良などに対応できるとともに、出願内容を合理化することに寄与します。まず第一に「実施例補充型」があります（図1）。5月に行った実験では、摂氏5度から10度でX反応がうまく行われ、化合物Aが生成できたとします。それに伴い、5月31日に「摂氏5度から10度においてX反応にて生成した化合物A」という権利範囲（特許請求の範囲）にて特許出願αをしたとします。

一方、6月に行った実験では、摂氏12度から20度でX反応がうまく行われ、化合物Aが生成できたとします。それに伴い、6月30日に「摂氏12度から20度においてX反応にて生成した化合物A」という権利範囲にて特許出願βをしたとします。

さらに、7月に追試を行ったとこ

ろ、摂氏5度から摂氏25度でX反応による化合物Aの生成に成功したします。

かりに、このまま特許出願α、βを併存させただけとすれば、摂氏10度から12度の範囲および摂氏20度から摂氏25度の範囲には、権利に穴が空いてしまいます。一方、7月の追試結果をそのまま出願（「摂氏5度から摂氏25度でX反応による化合物A」という権利範囲）したのでは、出願α、βとの権利範囲が重複している、ということで拒絶されてしまいます。

そこで、「摂氏5度から摂氏25度でX反応による化合物A」という権利範囲とした特許出願γを、出願αおよび出願βに基づいた国内優先権出願とすることで、合理的な権利取得ができるのです（出願αおよび出願βは、出願から1年3か月後に取り下げられたという扱いになります）。

かりに、特許出願γが7月31日の出願であり、第三者による「摂氏15度から20度においてX反応にて生成した化合物A」という権利範囲にて7月1日に特許出願があったとしても、「摂氏12度から20度においてX反応にて生成した化合物A」という権利範囲については、6月30日に出願したとして扱ってもらうことができます。したがっ

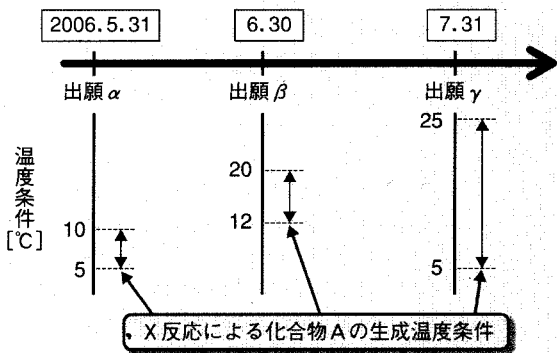


図1 実施例補充型

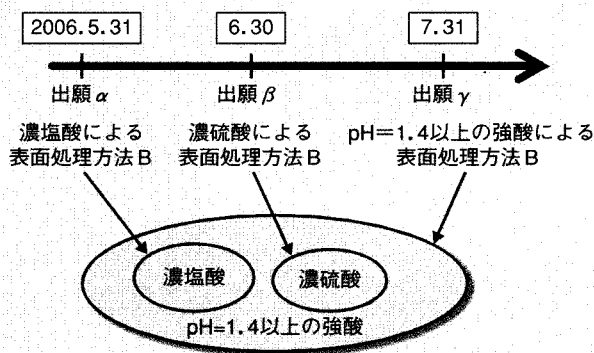


図2 上位概念抽出型



て、7月1日の第三者の出願に負けることはありません。

第二に「上位概念抽出型」があります。5月の実験で塩酸による表面処理方法がうまくいったとして、「濃塩酸による表面処理方法B」という出願 α を5月31日に行い、6月の実験で硫酸による表面処理方法がうまくいったとして、「濃硫酸による表面処理方法B」という出願 β を6月30日に行ったとします(図2)。

その後の実験で「pH=1.4以上の強酸であれば表面処理方法Bが実現可能である」と上位概念が判明したら、「pH=1.4以上の強酸による表面処理方法B」という特許請求の範囲とした特許出願 γ を、出願 α および出願 β に基づいた国内優先権出願とすればよいのです。

また、第三に「関連発明併合型」があります。新たな素材の非球面コンタクトレンズを発明でき、「新素材Zによる非球面レンズであるコンタクトレンズ」という特許請求の範囲とした特許出願 α を行ったとします(図3)。

その後、その新素材Zによるコンタクトレンズを保存するのに適した保存液が開発できたとしたら、出願 α から1年以内に、「新素材Zによる非球面レンズであるコンタクトレンズ」および「新素材Zによるコンタクトレンズの保存液」という特許請求の範囲とした出願 γ を、出願 α に基づいた国内優先権出願とすればよいのです。

特許法では、関連性のある発明を一つの出願にまとめることを認めていますので(特許法第37条)、その制度と

国内優先権制度とを使って出願の合理化を図ることができるのです。

第四に「仮出願制度の代用」があります。いくつかの諸外国の特許法には、かりに出願した書類を所定期間内に本出願へ差し替えることができる「仮出願制度」が用意されていますが、日本にはこの制度がありません。

しかし、国内優先権制度を活用すれば、仮出願制度とはほぼ同等の利益が得られます。すなわち、不完全な実験データや書類しか整っていないとしても、まずは出願 α をしておきます。そして、その出願 α から1年以内に、出願 α を基礎とした国内優先権を主張した出願 γ において、実験データなどを充実させた出願とすればよいのです。

学会発表や商品サンプルの出荷を急ぐような場合に、本制度は有効に活用できます。

Q 外国での権利も取得したいのですが、どうしたらいいのでしょうか

外国でも特許を取得したい場合には、その国へも出願しなければなりません(属地主義の原則)。パリ条約加盟国においては、「最初の出願から1年以内に外国へ出願すればよい」という優先権という制度が認められており、その原則は変わりません。

したがって、日本で出願した α や β といった出願に基づいた優先権を主張して出願 γ を外国に出願すればよいのです(図4)。

ところで、パリ条約の加盟国のほとんどは、PCT条約*という条約にも加

盟しています。そのPCT条約に加盟している国での権利が欲しい場合には、前述した三つの事例における出願 γ を、日本だけへの出願ではなくPCT出願という形式を選択すれば、PCT条約に加盟している国において、容易に、合理的に特許を取得することができます。

パリ条約の優先権は、例えば、米国と中国にて特許を取得したい場合には、出願 α から1年以内に、英語での米国出願 γ 、中国語での中国出願 γ をしなければなりません。

一方、PCT出願であれば、日本語による特許出願 γ を日本特許庁内にあるPCT出願の受理部署へ提出すればよいのです。PCTフォーマットに基づき、日本を含め米国や中国で権利取得を希望する旨を願書に記載するほかは、日本へ出願することとほとんど手間が変わりません。

ただし、特許出願 α から30か月以内に、米国への英語の翻訳書類、中国への中国語の翻訳書類の提出が必要になりますから、日本語だけで権利取得ができるわけではありません。しかし、パリ条約上の優先権に比べたら18か月も時間的な余裕ができますので、翻訳の期間を十分に確保することができます。翻訳を含めた権利取得費用は安いものではないので、発明の費用対効果の見極め期間を確保することにもなります。

なお、パリ条約もPCT条約も、世界中の主要国がほとんど加盟しており、一般に特許を取得したい場合には問題ありません。

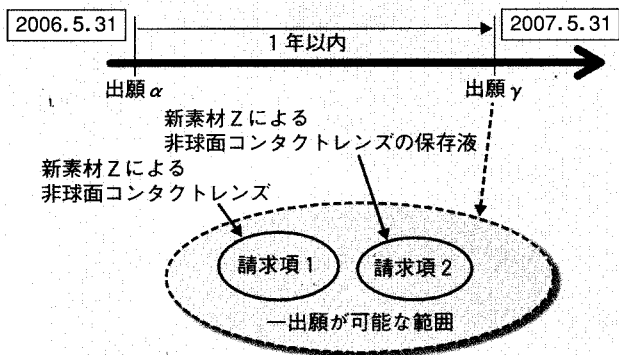


図3 関連発明併合型

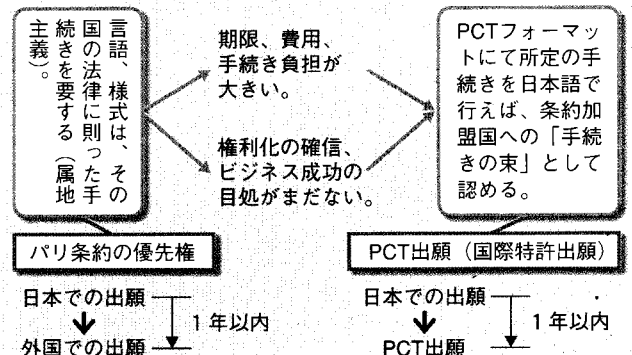


図4 外国での特許取得(優先権)

* Patent Cooperation Treaty: 特許協力条約