

第48回 知的財産問題研究部会（IP部会）

テーマ 判例研究 『国内優先権主張出願における判例紹介とその活用について』

日時 2014年9月5日（金） 13:30～16:30

場所 アクトシティ浜松

研修交流センター401 会議室

講師 居藤特許事務所 所長・弁理士 居藤洋之 氏

今回のIP部会は、久しぶりの判例研究でした。国内優先権主張出願は、その基礎となる出願の不備を正すものではないこと、そういう使い方をするとリスクを伴うことが良く理解できました。

初めに、講師の居藤洋之氏から国内優先権制度について説明がありました。国内優先権制度ができた背景、古典的な利用形態や注意点などの話があり、今さらながら理解が深まりました。特に、「アンブレラ（傘）理論」というものがあって、これは、“後の出願（国内優先権主張出願）に記載された発明のうち、先の出願（基礎出願）に記載された発明については、基礎出願から国内優先権出願までの間に別に出願された明細書等に記載された技術が先行技術にはならない”という理論ですが、現在ではこれを言う人はいないとのことでした。

判例紹介としては、まず、有名な「人口乳首事件（東京高裁平成15年10月8日判決）」の紹介がありました。判決は、優先権主張の効果は認められないと判示されたものですが、判決を見ると、優先権の効果は、請求項（クレーム）で対比するのではなく、技術的事項の対比によって先の出願の範囲を超えるかが決定されています。もしも、自分がその出願人の立場ならどうすればよかったのかと考えますと、やはり、先の出願をする前に、関連技術を徹底的に調査しておくことが大切と思いました。

続けて「レンズ付きフィルム事件（東京高裁平成17年1月25日判決）」と、「旋回式クランプ事件（東京高裁平成24年2月29日判決）」の紹介がありました。この事件は共に、後の出願で追加されたものが周知事項であり、優先権主張の効果は有効であると判示された例です。旋回式クランプ事件では、審査基準を否定するような判例になっていることから、知ってはいましたが、この基準が絶対的なものではないことが実感できました。

その後、フリーディスカッションが行われ、各企業の知財担当者や弁理士の皆さまから積極的な発言がありました。講師の居藤先生や外の方々からのご意見から、国内優先制度について、いろいろと学ぶことができました。国内優先を考えている場合、先の出願後に製品を展示するときは要注意です。また、着想や研究段階で出願する場合、とりあえず出願しておいて後で国内優先出願すればいいという考えは、非常に危険です。このような考えで国内優先制度を利用すべきではなく、多少費用は掛かっても、毎回、個別に出願した

ほうがよいことも理解できました。

今回の部会で学んだことを、日々の業務に活かしていきたいと思います。

～ I P 部会委員代表～