



® 平成 30 年 6 月 11 日 (月)
No. 14706 1部370円 (税込み)

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

発行所
一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671
近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971
経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

審決取消請求事件

(NK細胞活性化剤－優先権主張出願時における新規性喪失の
例外の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出) [上] (全2回)

－平成28年(行ケ) 第10279号、平成29年11月30日判決言渡－

事案の概要

本件は、特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。

原告は、名称を「NK細胞活性化剤」とする発明について、平成16年7月9日、特許出願をし(「出願A」。国内優先権主張、優先日・平成15年12月12日、「基礎出願X」)、出願Aの分割出願として、特許出願をし(「本願の原出願」)、平成25年3月18日、本願の原出願の分割出願として、特許出願をした(特願2013-55183号、「本願」)。

原告は、基礎出願Xについて、その出願と同時に、平成23年改正前特許法30条4項所定の同条「第1

鎌田特許事務所

所長 弁理士 鎌田 直也

〒542-0073 大阪市中央区日本橋1丁目18番12号
TEL.(06)6631-0021 FAX.(06)6641-0024



項…の規定の適用を受けようとする…旨を記載した書面」を特許庁長官に提出し、出願日から30日以内に、同条4項所定の同条「第1項…の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面」(いわゆる新規性の喪失の例外証明書)として、刊行物Aを特許庁長官に提出した。

原告は、出願Aについては、その出願と同時に、同条4項所定の同条「第1項…の規定の適用を受けようとする…旨を記載した書面」を特許庁長官に提出しなかった。

争点は、国内優先権主張を伴う特許出願について、基礎出願においては平成23年改正前特許法30条4項の手続を履践したものの、上記優先権主張を伴う特許出願においては同手続を履践していないときには、同条1項の規定(新規性喪失の例外)の適用を受けることができないとした判断の誤りの有無である。

判示事項

1 審決の判断について

1.1 当裁判所は、基礎出願Xにおいて、平成23年改正前特許法30条4項所定の手続が履践されているものの、これを基礎出願とする国内優先権主張出願である出願Aにおいて、同項所定の手続が履践されていないから、出願Aの分割出願である本願の原出願をさらに分割出願した本願は、刊行物Aについて同条1項の適用を受けることはできず、本願発明は、刊行物Aに記載された発明であるか、同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断する。その理由は、以下のとおりである。

1.2 平成23年改正前特許法30条4項は、同条1項の適用を受けるための手続的要件として、①特許出願と同時に、同条1項の適用を受けようとする旨を記載した書面(4項書面)を特許庁長官に提出するとともに、②特許出願の日から30日以内に、特許法29条1項各号の一に該当するに至った発明が平成23年改正前特許法30条1項の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(4項証明書)を特許庁長官に提出すべきことを定めているが、同条4項には、その適用対象となる「特許出願」について、特定の種類の特許出願をその適用対象から除外するなどの格別の定めはない。

また、平成16年改正前特許法41条に基づく優先権主張を伴う特許出願(以下、「国内優先権主張出願」という。)は、同条2項に「前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願」と規定されたとおり、基礎出願とは別個独立の特許出願であることが明らかである。

そうすると、国内優先権主張出願について、平成23年改正前特許法30条4項の適用を除外するか、同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定がない限り、国内優先権主張出願に係る発明について同条1項の適用を受けるためには、同条4項所定の手続的要件として、所定期間内に4項書面及び4項証明書を提出することが必要である。

1.3 そこで、国内優先権主張出願について、平成23年改正前特許法30条4項の適用を除外するか、同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定があるかどうかについて検討すると、まず、分割出願については、平成18年改正前特許法44条4項が原出願について提出された4項書面及び4項証明書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す旨を定めているが、国内優先権主張出願については、これに相当する規定はない。

また、平成16年改正前特許法41条2項は、国内優先権主張出願に係る発明のうち基礎出願の当初明細書等に記載された発明についての平成23年改正前特許法30条1項の適用については、国内優先権主張出願に係る出願は基礎出願の時にされたものとみなす旨を定めているが、これは、同項が適用される場合には、同項中の「その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願」にいう「特許出願」については、国内優先権主張出願の出願日ではなく、基礎出願の出願日を基準とする旨を規定するに止まるものである。平成16年改正前特許法41条2項の文理に照らし、同項を根拠として、基礎出願において平成23年改正前特許法30条4項所定の手続を履践している場合には、国内