

《テーマ 国内優先権の利用》

どなたか教えてください 投稿者 : zizi 投稿日 : 2004/07/22(Thu) 23:51 No.428

特許出願の事で悩んでおります。

最近自力で特許出願したものがありますが、タイトルを含め全てに失敗といいますが、同使用目的において、更に良い構造(手段や使用方法を含む)が見つかったのです。私としては、出願変更は何となく良く判らない事もあり、出来ればそのまま抹消の形にし、新たに出願したいのです。いずれ電子化料金の請求が来ますが、この扱いはどうすればよいでしょうか？

どうか最良の方法があれば教えてくださいませ、宜しく御願い致します。

Re: どなたか教えてください ラヴハート - 2004/07/23(Fri) 10:27 No.430

出願変更ではなくて国内優先制度が宜しいかと思われませう。
以降スマイルさまの出番かと思われませうので以後宜しく御願いいたします。

Re: どなたか教えてください スマイル - 2004/07/23(Fri) 14:23 No.433

ご無沙汰しておりました。スマイルです。

この暑さに拘わらず、期限ものに追われ散々な日々を過ごしておりました。。(+_+)
明日は息子と一緒に海水浴!! 楽しみです。

前置きはこのぐらいいして、zizi 様 はじめまして。

さて、出願後に更に良い構造(手段や使用方法を含む)が見つかるなど、良くありますよね。

このようなときは、一般にはラヴハート様の仰るように「国内優先権制度(特許法41条)」が利用されます。

この制度を利用するには、以下の要件を充たすことが必要です。

- ①先の出願から1年以内に出願すること
- ②先の出願と後の出願の出願人が同じであること
- ③優先権を主張することを明示すること。
- ④先の出願が有効に存続していること

出願に際しての願書の様式は、以下に掲載されています。ご参考になさってください。

http://www.ncipi.go.jp/qanda/form/pdf/01_kokuyu.pdf

また優先権主張の効果としては、以下のこと挙げられます。

- 先の出願と後の出願とに重複して記載された発明については、一定の要件(新規性や進歩性など)について、先の出願時を基準に判断して貰えます。
- 一方で、先の出願は、先の出願の日から1年3月経過すると、取り下げたものと見なされます。

優先権主張の要件について補足しますと、上記③の要件は、願書に【先の出願に基づく優先権主張】【出願番号】【出願日】の項目を記載することで充たされます。

ただ、問題は上記④です。即ち、先の出願について電子化手数料の請求がきますので、これを納付しないと先の出願が却下され、国内優先権の主張が認められなくなります。依って、国内優先権を主張するには、先の出願について電子化手数料を支払わなければなりません。仮に、却下前(電子化手数料の支払い前)に後の

出願をしても、先の出願について方式要件が満たされていないので優先権は否認されるでしょう。

仮に先の出願についての電子化手数料を支払われないのであれば、上記の効果は得られず、また多少のリスクを伴いますが、別途、新たに出願するしかないと思います(電子化手数料納付の判断は後にして、とりあえず優先権を主張しておくことをお勧めします)。

但し、新たに出願する場合には、先の出願後に公表して(公表されて)いないことが条件になります。

以上、優先権制度については、細かい条件などは書き切れませんので省いておりますが、一般的には、上記の内容で十分対応可能と思います。

なお、出願変更で新たな内容を追加するのは難しいですので、あまり得策ではないでしょう。

もしも、ご不明な点などが御座いましたら、メールなどでも結構ですのでご質問下さい。

《追加》

一般的には先に上記内容で良いのですが、ただ、分割・変更出願を優先権主張の基礎にできないなど、例外的な取り扱い(レアケース)もありますので、「それぞれの案件毎に、個々具体的な検討が必要である」ことも付け加えていただければ助かります。

Re: どなたか教えて下さい ラヴハート - 2004/07/23(Fri) 19:15 No.435

関連で質問があります。

Q1 先の出願と後からの出願で他の人が途中で出願があって元と中間との権利関係はどんなものになるのでしょうか。

Q2 特許庁の電子図書館では後の出願を見るだけになりますが、先の出願情報は見る事が出来るのでしょうか？

Re: どなたか教えて下さい スマイル - 2004/07/24(Sat) 00:30 No.442

ラヴハート様(No435)

Q1について。

優先権効果として、後の出願は元の出願日まで遡及しますので、中間の出願は特段問題に成ることは少ないと思います。ただ、明細書の記載内容も検討しなければなりませんので、これが全てに当てはまるとも言いきれません。

Q2について。

残念ながら、先の出願が早期公開等されていない限り、原則的には、これを見ることはできません。複合優先などの場合は見る事ができる場合もありますが・・・。

以上、抽象的な回答で申し訳ありません。優先権に関しましては、明細書に記載されている発明について具体的に判断しなければなりませんので、それぞれの案件を見てみないことには何とも・・・。

少しでも、疑問が解消すれば良いのですが・・・。

Re: どなたか教えて下さい ラヴハート - 2004/07/24(Sat) 11:02 No.447

スマイル様へ(No442)

いろいろご指導ありがとうございます。

Q1 に付いてですが

Aと言う内容の出願がX日にあったとします⇒A+B+Cと言う内容の出願が別の人からY日にあったとします
⇒国内優先でA+B+C+Dの内容がZ日にあったとします。

国内優先ではX日にA+B+C+Dに出願されたとみなす。⇒このように解釈すれば宜しいのでしょうか？。

別の人の出願のY日に出願された内容はAの内容はダメとしてB・Cも拒絶されるという事になるものではないか？

X・Y・Zはそれぞれ日日的に順番に後日とする設定です。

きわどい内容ですがどんなものなのでしょうか？

当然若干のニュアンスは違うわけですが1日を争う特許バトルにおいてはこのような事が起こります。

特にご回答を急ぐわけではありませんので時間の取れた時にお願い頂ければ幸いです。

Re: どなたか教えて下さ.. スマイル - 2004/07/26(Mon) 18:42 No.464

ラヴハート様(No447)。

御連絡が遅くなりましたが、

(出願イ)Aと言う内容の出願でX日

(出願ロ)A+B+Cと言う内容の出願で別の人からY日

(出願ハ)国内優先でA+B+C+Dの内容でZ日

としますと、

国内優先でX日を基準に判断して貰えるのは、(出願ハ)の内の「A」についてだけです(出願イとハの共通部分)。

「B」と「C」については、出願ロが最初の出願になりますので、(出願ハ)から補正でこの「B」と「C」を削らないといけません。

従って、

(出願イ)は、X日から1年3月後に取り下げ擬制されます。

(出願ロ)は、B+Cと言う内容で権利化できます(但し、補正が必要です)。

(出願ハ)は、A+Dの内容で権利化することができます(但し、補正が必要です)。

このような内容でお分かり頂けたでしょうか。。。(^_^;

国内優先権もいろいろと面倒ですので、利用に際しては注意するに越したことはないと思います。