



® 平成 30 年 8 月 20 日 (月)

No. 14755 1部370円(税込み)

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/>

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・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)。

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

(第F V I I I 因子ポリマー結合体ーデジタルアクセスサービス (D A S)
による優先権書類の入手) [上] (全2回)

ー平成29年(行ケ)第10151号、平成30年6月26日判決言渡ー

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。

原告らは、平成21年7月29日、米国において平成20年8月1日にされた特許出願(本件基礎出願)に基づく優先権を主張する申立てを伴い、発明の名称を「第F V I I I 因子ポリマー結合体」とする国際出願をし、その後、国内移行の手続をとった(特願2011-521284号(本願))が、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判を請求した(不服2015-10108号)。

特許庁は、原告らは本件基礎出願に基づく優先権を有するとは認められないところ、本願発明は、米



特許業務法人 アイミー国際特許事務所

所長 伊藤 英彦*
弁理士
副所長 竹内 直樹*
弁理士
弁理士 松田 美幸子*

副所長 森下 八郎*
弁理士
弁理士 白井 あゆみ
弁理士 吉田 博由

*: 付記弁理士(特定侵害訴訟代理)

〒542-0082 大阪市中央区島之内1-21-19 (オリエンタル堺筋ビル)

TEL: 06(6120)5210 FAX: 06(6120)5211

E-mail: info@imypatent.jp URL: <http://www.imypatent.jp>

国特許出願公開第2009/0076237号明細書に記載された発明であるから、特許を受けることができない、との理由で請求不成立の審決をした。

本願の優先権主張について、特許協力条約規則17. 1 (a)、(b) 及び (bの2) の要件のいずれも満たされないこと、並びに、J P Oが、国内書面提出期間が満了する日後2月以内に原告らに優先権書類を提出する機会 (特許法施行規則38条の14) を与えたが、原告らは、その期間内に優先権書類を提出しなかったことについて、当事者間に争いが無い。

争点は、本願は、特許協力条約規則17. 1 (d) にいう、指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当たらないから、J P Oは、同規則17. 1 (c) により、本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができる、とした判断の誤りの有無である。

判示事項

1 優先権主張の手続

特許協力条約の規定に基づく国際特許出願について、優先権を主張する場合、出願人は、原則として、優先日から16か月以内に、優先権書類を国際事務局又は受理官庁に提出しなければならない (特許協力条約規則17. 1 (a))。この手続に代えて、一定の条件が満たされた場合においては、出願人は、優先日から16か月以内に、受理官庁に対し、優先権書類を作成し国際事務局に送付するよう請求するか、国際事務局に対し、優先権書類を電子図書館から入手するよう請求するなどしなければならない (同規則17. 1 (b) (bの2))。

出願人が、これらの手続を採らない場合、指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた上で、優先権の主張を無視することができる (特許協力条約規則17. 1 (c))。ただし、指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合などは、指定官庁は、同規則17. 1 (c) の規定により優先権の主張を無視することはできない (同規則17. 1 (d))。

2 特許協力条約規則17. 1 (c) (d) 該当性

原告らは、J P Oが、本願について、特許協力条約実施細則715 (a) の定めるところにより本件基礎出願に基づく優先権書類を電子図書館から入手可能であるとみなされることをもって、特許協力条約規則17. 1 (d) にいう、指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当たるから、J P Oは、同規則17. 1 (d) により、本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができない旨主張する。

2.1 特許協力条約実施細則の定め

しかし、まず、本件基礎出願の出願日 (優先日) から16か月後の平成21年12月1日時点において効力を有する特許協力条約実施細則には、電子図書館に関する規定は存在しない。したがって、本願について、J P Oは、「実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能」ではないから、特許協力条約規則17. 1 (d) により、本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができないということはできない。そうすると、J P Oは、同規則17. 1 (c) により、相当の期間内に原告らに優先権書類を提出する機会を与えた上で、優先権の主張を無視することができる、原告らが、特許法施行規則38条の14に規定する期間内に、優先権書類を提出していないことは当事者間に争いが無い。

よって、J P Oは、特許協力条約規則17. 1 (c) により、本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができる。

2.2 特許協力条約実施細則715 (a) の事後的な充足

特許協力条約実施細則715は、本件基礎出願の出願日の16か月後である平成21年12月1日時点にお