

第五章 優先権

1. はじめに.....	2
2. 形式的要件	2
3. 実体的要件	3
3.1 「同一の意匠」の判断	3
3.2 「最初の出願」の判断	3
4. 優先権の効果.....	5
3.5 優先権と新規性又は創作性喪失の例外.....	6
6. 審査の注意事項	7
7. 事例の説明	8

第五章 優先権

専利法に定める優先権は、国際優先権及び国内優先権を含み、意匠は特許の国際優先権の規定を準用するのみで、第一国での法による出願後6ヶ月以内に、同一の意匠をもって台湾に意匠出願をする時に国際優先権を主張する。本章は、国際優先権に関する基準について説明する。

1. はじめに

国際優先権制度は、最初にパリ条約（Paris Convention）第4条に掲示され、加盟国の国民或いは準国民は、ある加盟国で専利出願をしてから、他の加盟国に同一意匠について出願した時、専利の種類の違いによりそれぞれ1年又は6ヶ月の優先期間が与えられるものである。この制度の主な目的は、創作者が、ある加盟国で専利を出願した後、公開、実施或いは他人が先に他の加盟国で該意匠を出願したことで、同一の意匠が専利要件に符合せず、他の加盟国で専利の保護を取得できなくなることを引き起こさないよう保障することにある。

出願人は、台湾と優先権の相互承認を行っている外国（本節では以下「互恵国」と称する）又は世界貿易機関（本節では以下「WTO」と称する）の加盟国（加盟国リストは、国際貿易局経済貿易情報ウェブサイトwww.trade.gov.tw/cwto/を参照）で最初に専利を出願し、当該専利出願に係る意匠を基礎として、6ヶ月以内に台湾で同一の意匠を以って意匠出願をした場合、出願人は当該出願の新規性、新規性喪失の例外、創作性及び先願主義などの登録要件に符合するか否かを判断する基準日として、当該外国での専利出願の出願日を優先日とすることを主張できる。外国の出願人がWTO加盟国の国民でなく且つ互恵国ではないが、WTO加盟国又は互恵国の領域内に、住所又は営業所を設置している（即ち、準国民）場合も、優先権を主張することができる。

2. 形式的要件

「出願人」、「国際優先権基礎出願」、「国際優先権の主張ができる期間（優先期間）」、「国際優先権主張に伴う声明事項」、「国際優先権証明書類及び書類送付の期間」、「国際優先権主張に伴う声明の訂正」、「国際優先権の復権」、「国際優先権の取下げ」、などの形式的要件の審査については、第一篇「方式審査と専利権の管理」第7章「優先権とグレースピリオド」の規定を参照。

3. 実体的要件

3.1 「同一の意匠」の判断

優先権を主張する時、「同一の意匠」の判断は、後願の図面に開示された専利出願に係る意匠が、既に優先権基礎出願の説明書又は図面の全ての内容に開示済みであるか否かを基礎とするべきで、単に優先権基礎出願の権利請求の範囲だけを基準としない。

後願の図面に開示された専利出願に係る意匠には、異なる視覚効果が生じず、当該意匠の属する分野における通常の知識を有する者が優先権基礎出願の図面及びその明細書において補助的説明の文字で開示された内容により、直接知ることができるものである場合、当該意匠は「同一の意匠」とであると認定すべきである。

「同一の意匠」は、優先権基礎出願と後願の図面に開示された意匠の外観及び文字による記載事項が形式上完全に一致するだけでなく、意匠の外観の細部へ加えた変化、例えば、コーナーのR角を少々修飾したが、全体の視覚効果に著しく影響しない場合は、依然として「同一の意匠」の範囲に属しており、該範囲は新規性を判断する基準においての類似範囲に相当しない。

3.2 「最初の出願」の判断

- (1) 「最初の出願」の判断は、WTO加盟国又は互惠国の領域内で出願した専利出願を外国で最初に提出した専利出願（台湾での特許、実用新案又は意匠の各種の工業財産権を含む）とすることを指す。先に前述した領域内に属しない領域内で最初の出願を提出し、のちに、前述した領域内で専利を出願した場合、その優先権の主張は認められない。前述した領域内で出願したものが専利出願でない場合、その優先権の主張も認められない。
- (2) 同一のWTO加盟国又は互惠国で前後して2回、専利出願をし、第2回目の専利出願の出願日当日又はその前において、既に最初の専利出願が取下げ、放棄又は受理されずに該最初の専利出願がまだ公開されて公衆の閲覧に供されておらず、且つ優先権も主張されておらず、又、いかなる権利も派生していない (left rights outstanding) 時、該第2回の専利出願は「最初の出願」と見なすことができる（パリ条約第4条C(4)の規定を参照）。前記派生の権利の例としては、例えば、米国の一部継続出願の図面において既に親出願で開示された部分についてその親出願のより早い出願日を有する利益を享有する場合、該親出願は派生の権利を有すると言われ、その詳細は後述する(3) b.の具体的な説明の通りとなる。優先権基礎出願が「最初の出願」ではなく派生の権利を享有する場合、後願の図面に開示された意匠が既に優先権基礎出願の親出願に開示されているか否かを判

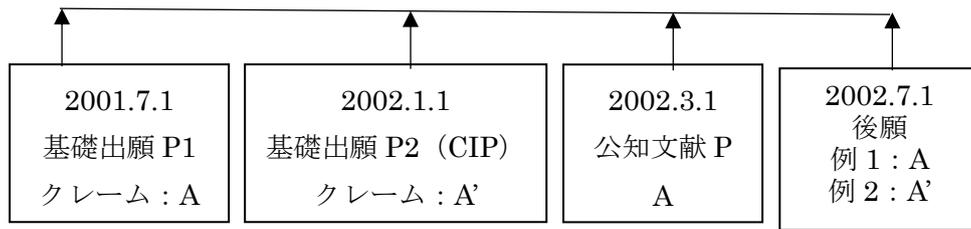
断しなければならず、全部又は一部が該親出願に開示されている場合、審査を行なうために、出願人に親出願の明細書及び図面を提出するよう要求すべきである。例えば、優先権基礎出願が米国の一部継続出願で、その親出願に開示された部分によって該一部継続出願が派生の権利を享有することになったとき、この状況において、審査を行なうために、出願人に親意匠の明細書及び図面を提出するように要求しなければならない。後願の図面に開示された意匠が優先権基礎出願のみに開示され、その親出願で開示されなかった場合、該優先権基礎出願が「最初の出願」となり、出願人に親出願の明細書及び図面を提出するように通知する必要はない。原則上、明らかにより早い出願が存在した、例えば、米国の一部継続出願を優先権基礎出願として主張した場合、明らかに先に出願された親出願が存在していると推測できる状況でなければ、審査の時に、優先権基礎出願が「最初の出願」であるか否かを特別に考量する必要はない。

(3) 「最初の出願」の態様：

- a. 米国の継続出願 (Continuation application) : 米国の継続出願の図面に開示された意匠は、先に出願した親出願の請求の範囲の中で請求されていないが、明細書又は図面に開示済みの意匠を援用するため、該継続出願には新たな他の意匠を追加していない。したがって、親意匠が「最初の出願」であり、継続出願は「最初の出願」ではない。後願が優先権を主張する時、該親出願を優先権基礎出願としなければならない。
- b. 米国の一部継続出願 (Continuation-in-part) : 米国の一部継続出願の図面に開示された意匠のある一部は、先に出願した親出願の明細書又は図面で開示済みの意匠を援用するため、その他の部分は新たに追加した意匠となる。一部継続出願に開示された意匠は、親出願に開示された一部で「最初の出願」ではないが、一部継続出願には新たに追加し且つ親出願に開示されなかった部分が存在するため、やはり一部継続出願の全体としては「最初の出願」の意匠と見なされる。したがって、一部継続出願を以って優先権基礎出願としなければならない。

以下、例を挙げて具体的に説明する：

- ・ P1は一部継続出願の親出願で、P1とP2の出願人は同一人である。
- ・ P2はP1の一部継続出願である。
- ・ 後願の例1及び例2は一部継続出願P2の優先権を主張する。
- ・ Pは意匠の内容Aの公知文献である。



〔説明〕

P2のA'とP1のAは同一意匠ではなく、A'の中の一部が新規事項である。P2はP1の一部継続出願であるため、P2とP1の同一部分については、P1の出願日の利益を享有し、台湾での出願の例1の意匠Aに対しては、P2は専利法第28条第1項でいう「最初の出願」ではない。したがって、たとえP1が放棄、取下げ、不受理又は未公開とされても、後願の例1で主張するP2の優先権（本例中においてのP1から後願までの出願日も既に優先期間を超えている）は認められない。後願の例2の意匠A'とP2のクレーム : A'は同一意匠であるため、P2を基礎として主張した優先権を認可できる。認可された後願の例2はP2を基礎として主張した優先権で、Aを開示した公知文献Pは例1の先行意匠になるが、例2の先行意匠にはならない。

- (4) 意匠出願の図面に開示された専利出願に係る意匠は、一意匠一出願に符合しなければならぬため、意匠出願は、専利出願に係る意匠全体において一つの優先日を主張できるのみであり、複数の優先権または一部優先権を主張する場合、これは認められない。
- (5) 検索により、出願または関連資料の出願日或いは公開日が、優先日と後願の出願日との間であることを発見した場合、優先権証明書類によりその優先権の主張が認められるか否かを判断しなければならず、その優先権の主張が認められない場合、その理由を明記しなければならない。必要に応じ、出願人に対し、期限を設けてその証明書類の中国語訳又は部分訳を提出するよう通知することができる。期限が過ぎても中国語訳を提出しなかった場合、その優先権の主張は認められない。

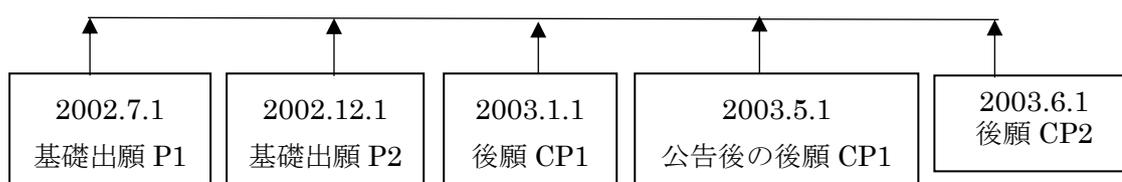
4. 優先権の効果

出願が専利要件に符合するか否かを判断するタイミングは、原則上、出願日を基準とするが、出願人が同一の意匠を開示した優先権基礎出願を以って、その最も早い優先日から6ヶ月以内に台湾へ専利出願をして優先権を主張する場合、その専利要件の審査は、優先日を基準とし、出願が新規性、新規性喪失の例外、創作性又は先願主義原則などの専利要件に符合するか否かを判断すべきであり、台湾での出願日が優先日に遡及するものではない。したがって、優先権を主張する出願は、その優先日から出願日までの間において、既に刊行物に掲載されたも

の、公開使用されたもの、公衆に知られたもの、出願後に別の先願が公告された
或いは2件以上の同一又は類似する意匠出願がある等の専利要件に符合しない
という事由で、拒絶査定されることにはならない。

以下のように説明する：

- ・ P1 は台湾での後願 CP1 が優先権を主張する基礎出願。
- ・ P2 は台湾での後願 CP2 が優先権を主張する基礎出願。
- ・ CP1及びCP2が出願した意匠は同一且つすでにP1、P2に開示されている。



〔説明〕

後願CP1が主張するP1及び後願CP2が主張する P2の優先権が認められたとき、CP1の優先日はCP2よりも早いため、CP1とCP2が異なる出願人により出願されたものである場合、専利法に定める擬制新規性喪失の要件の規定により、CP2には専利を付与してはならない。もしCP1とCP2が同一の出願人による出願である場合、先願主義に基づき、二件以上の同一又は類似する意匠出願について、最初に出願したものにのみ専利を付与することができる。

後願CP2が主張するP2の優先権が認められなかった場合（例えば、最初の外国出願ではない）、CP1の公開日はCP2の出願日よりも早いため、専利法に定める新規性の規定を優先適用し、CP2には専利を付与してはならない。たとえCP1とCP2が同一の出願人による出願であっても、新規性の規定に符合しないという理由を以ってこれを拒絶査定すべきである。

3.5 優先権と新規性又は創作性喪失の例外

出願人が外国で最初専利を出願した後、優先期間内に同一の意匠を以って台湾へ専利を出願し且つ優先権を主張した場合、出願が専利要件に符合するか否かの審査は優先日を基準とし、優先日から出願日までの間において既に刊行物に見られたもの、公開使用されたもの、公衆に知られたもの、出願後に別の先願が公告された或いは二件以上の同一又は類似する意匠出願があるなどの専利要件に符合しないとの事由で拒絶査定されることにはならない。

専利出願に係る意匠が出願前に新規性又は創作性喪失の例外の事情に該当するとは、出願人の本意により、又は本意によらず公開された事実があり、並びに当該公開された事実が発生した日から6ヶ月以内に意匠を出願するが、該事実に関する意匠内容は先行意匠の一部を構成しないことを指す。詳細は第3章4.「新

規性又は創作性喪失の例外」を参照。

新規性又は創作性喪失の例外と優先権の効果は異なり、前者の規定では、単に6ヶ月の猶予期間内において、当該公開された事実に関する意匠内容を、専利出願に係る意匠が新規性又は創作性を有するか否かを判断する先行意匠として例外的に見なさず、公開日を新規性、創作性の要件を判断する基準日としない。したがって、出願人が主張した事実の公開日から出願日までの間において、他人が同一の意匠を以って出願した場合、出願人が主張する新規性喪失の例外の効果は、他人による先願の事実を排除することができないため、その後願にはいずれも専利を付与してはならない。

優先権と、新規性又は創作性喪失の例外を主張する起算日は異なり、優先期間の計算は、外国で最初に出願がなされた日から6ヶ月であり、グレースピリオドは事実発生日の翌日から起算して6ヶ月であることから、出願が優先権のほか、別途、新規性又は創作性喪失の例外の猶予の適用を主張しても、優先期間の起算は、やはり展覧当日に遡及してはならない。

6. 審査の注意事項

- (1) 特許及び実用新案の優先期間は12ヶ月で、意匠は6ヶ月である。二つの異なる優先期間が存在するため、審査の時は、優先権基礎出願と後願の種類を究明すべきである。優先権基礎出願が特許、実用新案又は意匠で、後願が意匠である場合、その優先権期間はいずれも6ヶ月である。
- (2) 審査により、後願が主張した優先権は認められたが、該出願が一つ以上の意匠を含む場合、のちに該出願を分割出願しても、各分割出願は優先権を主張することができる。
- (3) 後願の図面に開示された専利出願に係る意匠とその優先権基礎出願に開示されたものとが異なり、その優先権の主張が認められなかったとき、出願人は該明細書又は図面を補正することができる。該補正が専利出願に係る意匠とその優先権基礎出願に開示されたものとを同一にするものであるとき、その優先権の主張は認めることができるが、該補正の結果、出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超えたか否かを判断しなければならない。例えば補正内容がすでに原出願の参考図に見られるもので、専利出願に係る意匠と優先権基礎出願で開示したものが同一になる時、その優先権の主張は認めることができる。
- (4) 出願の優先権の主張が認められず、優先日の前に既に公開又は出願された引用文献があったとき、審査意見通知書の中でその優先権の主張が認められなかった理由及び専利要件に符合しない拒絶理由を併せて明記しなければならない。しかし、出願の優先権の主張が認められないものの、出

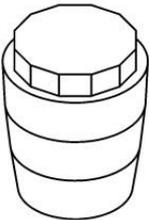
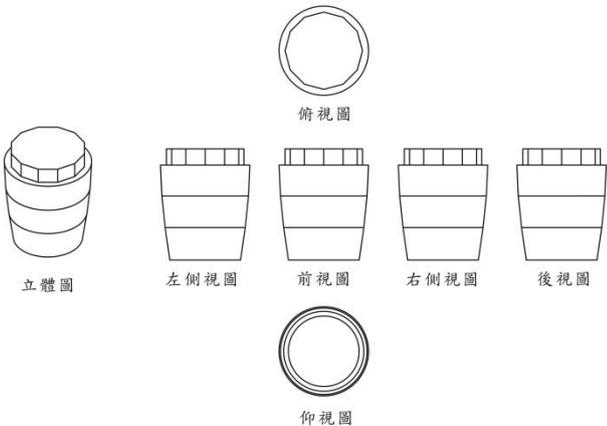
願日を判断の基準日としても、専利を付与しない理由がない時、或いは出願の優先権の主張が認められないが、優先権日から出願日までの間において既に公開又は出願された引用文献が存在することを検索により得られた場合、いずれの場合も査定する前に理由を明記して出願人に応答するよう通知しなければならない。期限までに応答しない場合、査定書の中でその優先権主張を認めない理由を明記しなければならない。

(5) 後願の優先権の主張の取り下げは、査定前に書面をもってこれをしなければならない。

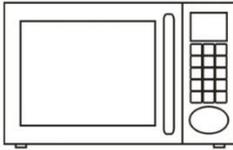
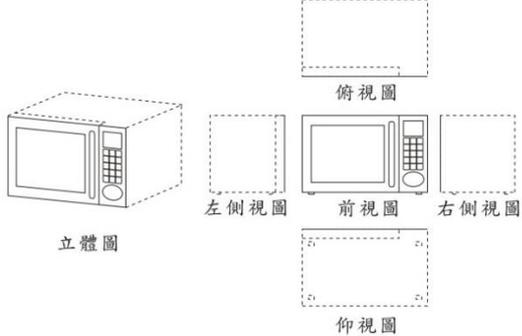
7.事例の説明

出願人は同一の意匠の優先権基礎出願について、その専利出願の出願日翌日から起算して6ヶ月以内に、台湾へ専利出願し且つ優先権を主張する場合、「一意匠一出願」に符合してはじめてその優先権の主張が認められる。出願が「一意匠一出願」に符合しない場合、分割出願してからはじめてその優先権の主張が認められる。

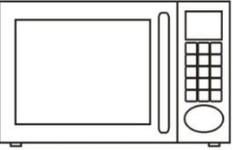
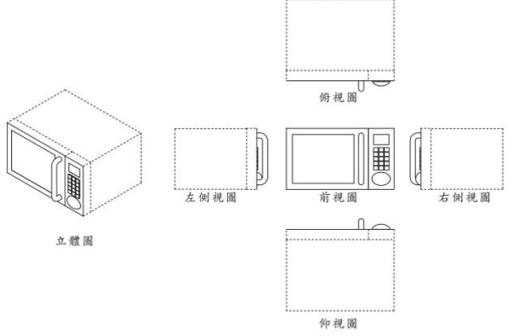
例 1. (図を追加)

優先権基礎出願 「水筒」	意匠出願 「水筒」
	
<p>〔説明〕</p> <p>優先権基礎出願では「水筒」の立体図のみが開示され、台湾での出願では立体図及び六面図で出願され、当該意匠の外観はシンプルな円柱形であることから、本来開示されていなかった六面図を追加したものの、それは当該意匠が属する分野における通常の知識を有する者がその2つが「同一の意匠」であると直接知り得ることができる内容であることから、その優先権の主張は認めることができる。</p>	

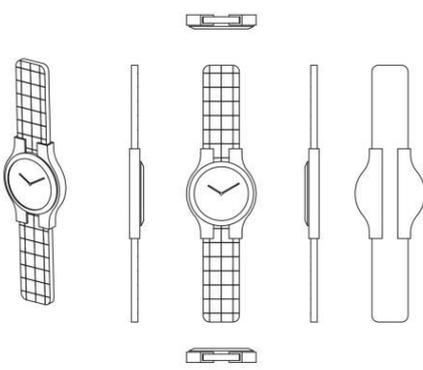
例 2. (図を追加)

優先権基礎出願 「電子レンジの前面パネル」	意匠出願 「電子レンジの前面パネル」
	
<p>〔説明〕</p> <p>優先権基礎出願では「電子レンジ」の前面パネルの意匠のみが開示され、台湾では部分意匠として出願され本来開示されていなかった部分は「意匠権を主張しない部分」として破線で表示されている。その追加された「意匠権を主張しない部分」は、シンプルな平面で、当該意匠が属する分野における通常の知識を有する者がその2つが「同一の意匠」とであると直接知り得ることができる内容であることから、その優先権の主張を認めることができる。</p>	

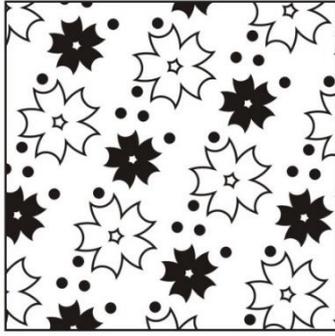
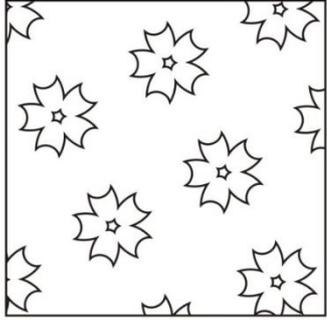
例 3. (図を追加)

優先権基礎出願 「電子レンジの前面パネル」	意匠出願 「電子レンジの前面パネル」
	
<p>〔説明〕</p> <p>優先権基礎出願では「電子レンジ」の前面パネルの意匠のみが開示され、台湾では部分意匠として出願され、本来開示していた扉を立体的な凹凸のある形状にしたものに改めたが、これらの新しく追加した立体的な凹凸のある形状の部分は優先権の基礎出願には開示されていない内容であるため、後に出願された意匠と優先権基礎出願は異なる意匠と認定すべきで、その優先権の主張を認めることはできない。</p>	

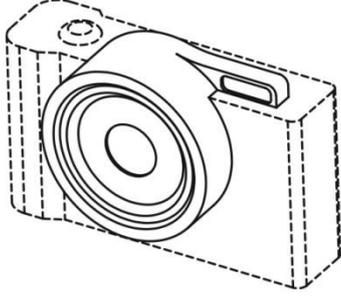
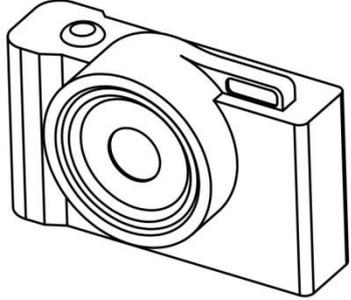
例 4. (分離可能な物品の例)

優先権基礎出願 「腕時計」	意匠出願 「ケース」
	
<p>〔説明〕</p> <p>優先権基礎出願で開示されている意匠は、ケースとベルトを含む「腕時計」であり、台湾では「ケース」のみが出願された。專利出願された「ケース」の意匠は優先権基礎出願で開示された対応する「ケース」部分と同一の意匠であるため、その優先権の主張を認めることができる。</p>	

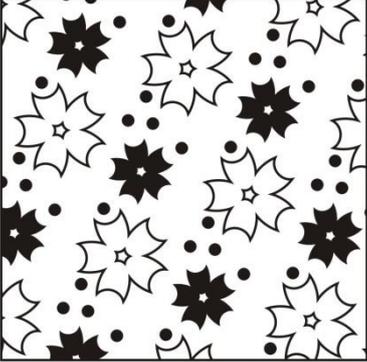
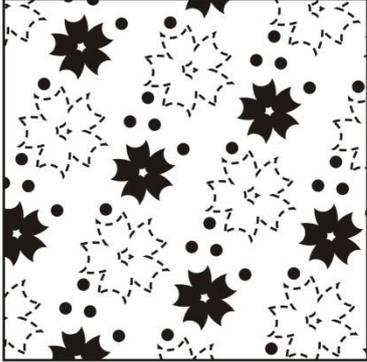
例 5. (全体的外観が分離できない例)

優先権基礎出願 「包装紙」	意匠出願 「包装紙」
	
<p>〔説明〕</p> <p>優先権基礎出願で開示されている意匠は「包装紙」の平面の花模様の意匠であり、多数の異なるサイズの図案を融合して一つの全体の意匠を構成している。台湾の出願では、その中の内容を分離して出願したが、該「包装紙」の意匠はその花模様が融合して一体となったもので、外観上分離できない意匠であり、且つ該「包装紙」の物品の実体は破壊しない限り一つから二つに分離することはできない。右図の專利出願に係る意匠は優先権基礎出願とは異なる意匠であり、その優先権の主張は認めることはできない。</p>	

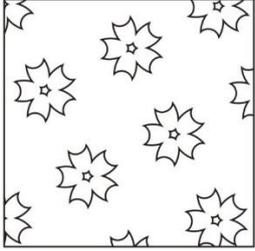
例 6. (部分意匠)

優先権基礎出願 「カメラのレンズ」	意匠出願 「カメラ」
	
<p>〔説明〕</p> <p>優先権基礎出願で開示されている内容には、「意匠を主張する部分」であるレンズと「意匠を主張しない部分」のボディが含まれ、台湾での出願時にはボディの部分を「意匠を主張する部分」に変更した。両者の専利出願に係る意匠の範囲は異なるが、後願の専利出願に係る意匠は優先権基礎出願で開示された内容と同一の意匠であるため、その優先権は認めることができる。</p>	

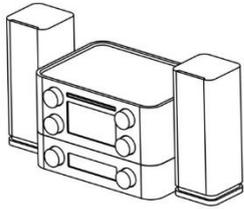
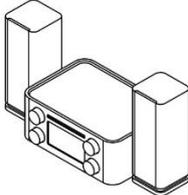
例 7. (部分意匠)

優先権基礎出願 「包装紙」	意匠出願 「包装紙の一部」
	
<p>〔説明〕</p> <p>優先権基礎出願に開示された意匠は「包装紙」の平面の花模様のデザインで、多数のサイズの異なる図案が融合して一つの全体の意匠を構成している。台湾での出願時には一部の内容を「意匠を主張しない部分」に変更した。両者の専利出願に係る意匠の範囲は異なるが、後願の専利出願に係る意匠は優先権基礎出願に開示された内容の対応する部分と同一の意匠であるため、その優先権は認めることができる。</p>	

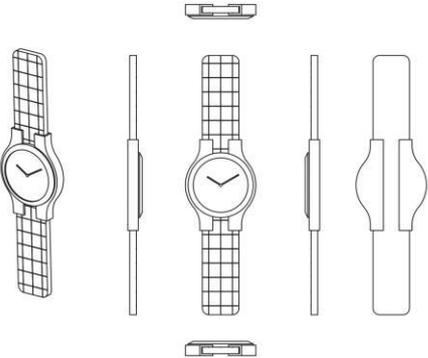
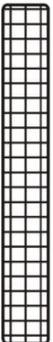
例 8. (部分意匠)

優先権基礎出願 「包装紙の部分」	意匠出願 「包装紙」
	
<p>〔説明〕</p> <p>優先権基礎出願で開示された意匠は「包装紙の一部」のデザインで、台湾出願時には、本来開示されていた「意匠を主張しない部分」を削除した。該「意匠を主張しない部分」は「意匠を主張する部分」との間の位置、大きさ、分布関係の解釈に用いられることから、該部分を削除した後に後願の専利出願に係る意匠と優先権基礎出願は異なる意匠であると認定すべきであることから、その優先権の主張は認めることはできない。</p> <p>以上の2つの図の例を逆にして、右図で開示された「包装紙」を優先権基礎出願とし、左図の「包装紙の一部」を意匠出願とした場合、出願は「意匠を主張しない部分」である破線の内容を新しく追加しただけであるが、該新しく追加された部分は優先権基礎出願に開示されていない内容であることから、後願の専利出願に係る意匠は優先権基礎出願とは異なる意匠と認定しなければならず、その優先権の主張は認めることはできない。</p>	

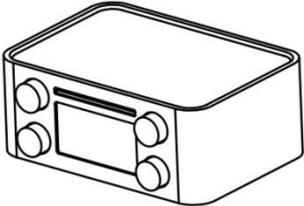
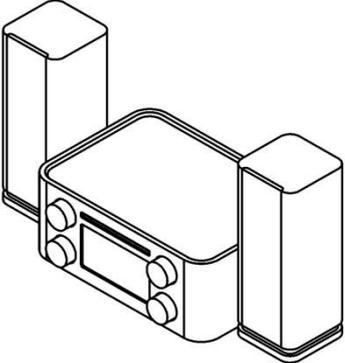
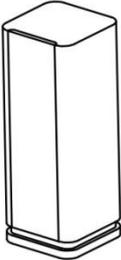
例 9. (組物意匠)

優先権基礎出願 「ステレオコンポ」	意匠出願 「ステレオコンポ」
	
<p>〔説明〕</p> <p>優先権基礎出願で開示された内容には、プレーヤー、スピーカー及びアンプが含まれており、台湾ではプレーヤー及びスピーカーのみの「ステレオコンポ」の組物意匠が出願された。両者の専利出願に係る意匠の範囲は異なるが、後願が開示する専利出願に係る意匠と優先権基礎出願の全ての内容の中の対応する部分が同一の意匠であるため、その優先権を認めることができる。</p>	

例 10. (複数優先権又は部分優先権)

優先権基礎出願 1 「ケース」	意匠出願 「腕時計」
	
優先権基礎出願 2 「ベルト」	
	
<p>〔説明〕</p> <p>「ケース」及び「ベルト」の2つの優先権基礎出願をもって、台湾で「腕時計」の複数優先権を主張する、或いは「ケース」の優先権基礎出願をもって、台湾で「ベルト」を結合させた創作について「腕時計」の部分優先権を主張する場合。優先権が開示している内容は合併後の全体は含まれないため、それと後願では同一の意匠とはならず、該複数優先権又は部分優先権の主張は認められない。</p>	

例 11. (複数優先権又は部分優先権)

<p>優先権基礎出願 1 「プレーヤー」</p>	<p>意匠出願 「ステレオコンポ」</p>
	
<p>優先権基礎出願 2 「スピーカー」</p>	
	
<p>〔説明〕 「プレーヤー」及び「スピーカー」の2つの優先権基礎出願をもって、台湾で「ステレオコンポ」の複数優先権を主張する、又は「プレーヤー」の優先権基礎出願をもって、台湾で「スピーカー」と結合させた創作である「ステレオコンポ」について部分優先権を主張した場合。優先権が開示した内容には、合併後の全体は含まれておらず、後願とは異なる意匠であるため、複数優先権又は部分優先権の主張は認められない。</p>	