

## 5-4

## 出願した後に技術者・研究者が注意すべきこと

特許出願が完了したら「しばらくの間、やるべきことはないな。あとは3年以内に出願審査請求をすればよい」と思うかもしれませんが、そうではありません。数カ月以内に国内優先権主張出願や外国出願を行うか否かを判断して、行う場合は必要な作業を始めます。外国出願の場合、日本で出願する場合と比較して費用が高くなるため、出願するか否か、出願する場合はどの国へ出願するかの判断が重要です。

## ● 技術開発が進んだら国内優先権主張出願をしよう

一連の技術開発の途中で1つ発明が完成し、その発明について特許出願を行い、その後、継続して技術開発をしていたら、さらによい改良発明ができたという場合がよくあります。

また、実施例をたくさん用意している時間がなかったため、実施例の数が少ないまま、特許請求の範囲に記載した発明の範囲を網羅していない状態で特許出願してしまったが、その後、技術開発が進んでいくつか実施例ができあがったという場合もあります。

このような場合、先に行った特許出願の日から1年以内であれば、改良発明や新しい実施例を、先に行った特許出願につけ加える**国内優先権主張出願**を行うことができます。このようにすることで特許がとれる可能性が高まりますので、できれば国内優先権主張出願を行ったほうがよいです。

技術者・研究者の方は「1年以内であればつけ加えることができる」ということを覚えておいてください。ただし、1年以内に国内優先権主張出願の特許庁への手続きを完了する必要がありますので、国内優先権主張出願を行う場合は、その2～3カ月前には出願書類の作成準備を始める必要がある点に注意してください。

また、改良発明ができたが、先に行った特許出願の日から1年経過してしまったという場合もあります。この場合、1年6月が経過していなければ、その改良発明について通常の特許出願を行ってもよいと思います。改良の程度が大きく、先の特許出願の発明とは別の発明になっていれば特許がとれる可能性があります。なお、改良発明の改良の程度が小さく、先に行った特許出願の発明と、後に行った改良発明

とが実質的に同一である場合は、先に行った特許出願に対して後願であることを理由として（第39条第1項）、特許はとれないこととなります（☞57）。

さらに、改良発明ができたが、先の特許出願から1年6月を経過してしまったという場合もあります。このような場合は先の特許出願の内容が公開されているので、改良発明について特許出願しても、先の特許出願の発明に対して進歩性がないことを理由として拒絶される可能性があります。ただし、改良発明における改良の程度が相当程度進んでいて、先の特許出願の発明とは違うものになっている場合は、先の特許出願の内容が公開されていても、改良発明について進歩性が認められて特許がとれる可能性はあります。

## ● 日本以外でも特許権がほしい場合は1年以内に外国に出願しよう

日本で特許出願して特許がとれれば日本国内においてその発明についての商品等の製造や販売等を独占できますが、他の国では独占できません。よって、他の国でも同様に独占したい場合は、他の国にも特許出願して特許をとる必要があります。たとえば、商品の生産を中国で行ってアメリカで販売するというような場合、生産する行為を独占するために中国で特許をとり、販売する行為を独占するためにアメリカで特許をとる必要があります。

このように日本以外の外国で特許をとる必要がある場合は、先の日本での特許出願から1年以内に**外国出願**を行いましょう。これは1年以内であれば**パリ条約優先権**を主張することができるからです。これを主張することで、外国での特許出願の審査において、実際の出願日ではなく、先の日本での特許出願を行った日を基準として特許性を判断してくれるので、特許がとれる可能性が高まります。詳しくは**さらに詳しく知りたい方のためにの☞39**を参照してください。

なお、先の日本での特許出願から1年は経過していても、1年6月を経過していなければ外国での特許出願を行ってもよいと思います。パリ条約優先権は主張できませんが特許をとれる可能性はあります。

ただし、先の日本での特許出願から1年6月が経過していた場合、日本での先の出願が公開されますので、その後たとえば中国で同じ発明について特許出願しても、日本で公開されているので新規性がないことを理由として拒絶されます。

技術者・研究者の方は「外国出願は1年以内に行う」ということを覚えておいてください。ただし、上記の国内優先権主張出願の場合と同様ですが、1年以内に手続