

条文

条文、条文のポイント・青本の趣旨、過去問をコンパクトにまとめ、通読することで必要な知識が身につくように構成しています。

●特許法 第42条（先の出願の取下げ等）

前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

2 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年3月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

3 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

条文の内容、解説

趣旨、理由付け等

(1) 1項 先の出願の取下擬制の時期

a. (本文) 先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取下擬制
(理由) 競合出願の排除、重複審査、重複公開回避のため(青本)。

【昭63-16】出願の日が異なる3つの特許出願A、B、Cに基づいて、特許出願等に基づく優先権の主張を伴う特許出願Dをした場合、出願Aが特許法第42条第1項（先の出願の取下げ等）の規定したものとみなされるときには、同時に他の出願B、Cも取り下される。

条文の内容、解説に関連した過去問。
条文の内容、解説を読んでからだと解きやすい。

→× B、Cは、それぞれの出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる(特42条1項)。

【平21-42】甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びハについての特許出願Bをするとともに、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明ロ及びニについての特許出願Cをした。甲はその後、Bについて優先権の主張を取り下げた。この場合、Aは、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。

ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割又は変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。

→○Bを取り下げても、Cを取り下げているので、Aはその出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる（特42条1項本文）。

b. （但書）先の出願が取り下げ擬制されない場合

①先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合

②先の出願について査定若しくは審決が確定している場合

③先の出願について実14条2項に規定する設定の登録がされている場合

【平6-46】考案イに係る実用新案登録出願Aを基礎とする特許出願等に基づく優先権を主張して、イと同一の発明及び発明口について特許出願Bをしたとき、BはAと同日出願であることを理由に、特許法第39条4項により拒絶される場合がある。

→○実用新案登録出願Aが設定登録された場合

④先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合

【平12-47】発明イ及びロについての特許出願Aを優先権主張の基礎として、イ及びイの改良発明についての特許出願Bとロ及びロの改良発明についての特許出願Cをした。その後、Aの出願の日から1年3月以内に、Bについては出願を取り下げるとともにCについては優先権の主張を取り下げた場合、Aは取り下げたものとはみなされない。

→○

(2) 2項 優先権主張の取下時期

a. 先の出願の日から1年3月を経過した後は、優先権主張の取下不可。

b. 後の出願が国際出願である場合には適用されない（特184条の15第1項）。優先日から30月まで取下可（PCT規則90の2.3）

(3) 3項 先の出願の日から1年3月以内に優先権の主張を伴う特許出願が取り下げられた場合

a. 優先権主張は取下擬制。

（理由）出願人の利便を考慮

【平15-14】特許出願Aに基づく優先権の主張を伴う特許出願Bを、Aの出願日から9月後にした。その後、AとBに基づく優先権の主張を伴う特許出願Cを、Aの出願日から10月後にし、Aの出願日から1年2月後にCを取り下げた。この場合、Aの出願日から1年3月を経過した時に、Aが特許庁に係属している限り、Aは取り下げたものとみなされる。

→○

b. 補正により削除しても優先権主張は取下擬制されない。

【平14-20】発明イについて特許出願Aをした後、Aに基づく優先権の主張を伴って発明イ、ロについて特許出願Bをした。その後、Aの出願日から1年3月以内に、Bの願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載

弁理士試験【条文読込ゼミ】

された発明イを補正により削除したときは、当該優先権の主張が取り下げられたものとみなされる。

→ ×

他法との比較

<比較>

○実9条で同規定

○意商 同規定なし