

特実法 7: 特許法 29 条の 2 (拡大先願)

学習ポイント

- ① 特許要件としての必要性は、法目的と審査促進の両面に着目 ⇒ *趣旨 check*
- ② 適用要件の特徴は、趣旨との対応関係と、適用除外 ⇒ *基本事項 check*
- ③ 39 条 (先願主義) との相違点 ⇒ *趣旨 & 基本事項 check*

本試験の出題分析

- ・ 短答式試験： ほぼ毎年出願 (優先権や出願分割等との混合問題多数)
- ・ 論文式試験： H16、H19
- ・ 口述式試験： H14、H15、H17 etc

定 義

特許法第 29 条の 2 は、後願の出願後に出願公開、特許掲載公報の発行等がされた先願の願書に最初に添付した請求の範囲、明細書又は図面に記載された発明、考案と同一の発明についての後願は特許を受けることができない旨を規定する。

趣 旨

特許法が重複特許排除のために採用する先願主義は、先願の審査を待った上で、特許請求の範囲に記載された発明のみを対象として処理するため (特 39 条)、従来 (昭和 45 年法改正前) は、先願の明細書 (旧発明の詳細な説明) にのみ記載された発明は後願を排除することができなかった。

しかし、公開された発明と同一の発明について独占権を付与するのは、新規な発明の公開の代償として権利を付与する特許制度の趣旨 (特 1 条) に反する。

また、出願審査請求制度の採用に伴い、出願の審査は最大 7 年間放置されるおそれが生じたため (旧特 48 条の 3)、補正できる最大の範囲に拡大して先願の地位を与えることにより、先願の処理を待たずに後願を処理する必要が生じた。

さらに、出願当初の明細書等に拡大して先願の地位を与えておけば、出願人が関連技術についての防衛出願をする必要がなくなり、真に権利化を望む出願に限って審査を集中することにより、全体として審査の促進を図ることができる。

そこで、特許法は、新規発明公開の代償という特許制度の趣旨及び審査の迅速化の観点から、先願の範囲を明細書等にまで拡大する 29 条の 2 の規定を設けた。

基本事項

【適用の要件】

1. 特許出願の日前の他の出願が当該特許出願後に特許掲載公報の発行又は出願公開がされたことを要する(特 29 条の 2)。

(1) 「公開等」を条件としたのは、これらにより発明が公表され後願が新規発明公開の意義を失うからである。従って、その後、先願が放棄、取下げ等されても本条の適用に影響を与えない。後願が新規発明の公開という意義を有しないことに変わりはないからである。

なお、「当該特許出願後」に公開等されたことを条件とするのは、出願前に公開等がされていれば、新規性(特 29 条 1 項)により処理すれば足りるからである。

(2) 「出願の日前の」とは、同日出願には適用がないことを意味する。いずれも新規な発明の公開という意義を同等に有しているからである。

① 「出願日」とは原則として願書が特許庁に到達した日をいうが、郵便による場合は、地理的不平等是正のため、いわゆる発信主義が採られる(特 19 条)。

② また、パリ条約上の優先権主張を伴う出願にあつては第一国出願日を(パリ 4 条 B)、国内優先権主張を伴う出願にあつては先の出願の日を(特 41 条 2 項)、国際特許出願にあつては国際出願日をいう。各々の制度趣旨による。

③ 分割・変更等に係る出願にあつても、原則として、もとの出願の日をいうが(特 44 条 2 項)、「他の出願」として後願を排除する場合には、新たな出願の日をいう(特 44 条 2 項但書)。新規事項が加入するおそれがあり、これに拡大して先願の地位を与えるのは不合理だからである。

(3) 「他の出願」には、実用新案登録出願も含む。考案も技術的思想として、発明と同質だからである(実 2 条 1 項)。

また、外国語書面出願(特 36 条の 2)も、「他の出願」に含まれる。発明を開示する点では、通常の出願と変わりがないからである。

2. 当該特許出願に係る発明が、他の特許出願の願書に**最初に**添付した**請求の範囲、明細書又は図面に記載**された発明と**同一**であることを要する(特 29 条の 2)。

(1) 「最初に添付した請求の範囲、明細書又は図面」としたのは、これらが**補正できる最大の範囲**であるため(特 17 条の 2 第 3 項)、この範囲に拡大して先願の地位を与えれば先願の処理を待たずに後願を処理できるからである。従って、出願後の補正により追加された事項は、これに遡及効を与えるのは不合理であるため、除かれる一方、当初明細書等に記載があれば公開等の前に削除された事項にも先願の地位が与えられる。

なお、外国語書面出願にあつては外国語書面が「願書に最初に添付した請求の範囲、明細書又は図面」に該当する(特 29 条の 2 かつこ書)。この範囲が、誤訳

訂正を含む補正できる最大の範囲だからである。

- (2) 「記載」は、先願の当初明細書等に記載された事項のみならず、記載されているに等しい事項、即ち、記載事項から先願の出願時における技術常識（周知技術、慣用技術、経験則等）を参酌して導き出せる事項も含まれる。
- (3) 「出願に係る発明」とは、特許請求の範囲に記載された発明をいう。後願の権利化排除という点からは、この範囲で判断すれば足りるからである。
- (4) 「同一」とは、発明特定事項に相違点がないこと、又は、あっても課題解決のための具体化手段における微差に過ぎないこと（実質同一）をいう。発明は、技術的思想がその本質だからである。
- (5) 国内優先権の主張の基礎とされた先の出願については、後願の公開等がされたときに、先の出願が公開等されたものとみなして、両者の当初明細書等の双方記載事項をもって、後願を排除できる（特 41 条 3 項）。先の出願に開示した発明でありながら、後願を排除できないのは不合理だからである。

3. 適用の例外

- (1) 発明者が同一である場合（特 29 条の 2 かっこ書）
冒認出願により、真の発明者の出願が拒絶されるのを防止するためである。
 - ① 「同一」とは、表示にはこだわらず、また完全同一を意味し、一部一致をいわない。
 - ② もっとも、冒認出願は、冒用された真の発明者の後願は排除できないが、第三者の出願は排除できる。後者は、発明者同一ではないからである。
- (2) 後願の出願時に出願人が同一である場合（特 29 条の 2 但書）
出願後に別途権利化を望んだ場合に、自己の出願により拒絶されるのは不合理だからである。
 - ① 「同一」とは、完全同一をいう。
但し、改称、相続、合併などによる表示の不一致は、同一性を妨げない。実質的に同一だからである。
 - ② 「後願の出願時」を基準に判断するのは、適用の明確化のためである。

以上

補足事項

【特 39 条（先願主義）と特 29 条の 2 の相違点】

	特 3 9 条	特 2 9 条の 2
同日出願	適用あり	適用なし
出願公開等	不 要	必 要
先願の範囲	請求の範囲	請求の範囲、明細書、図面
発明者・出願人の同一	適用あり	適用なし
出願の取下・放棄	適用なし	出願公開等されれば適用

【特 29 条の 2 の規定の適用の判断手法（審査フロー）】

請求項に係る発明が他の出願（先願）の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一か否かの判断の手法

① 請求項に係る発明の認定

請求項の記載に基づいて行い、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈

② 他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案の認定

他の出願の当初明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができる発明又は考案か否か

③ 請求項に係る発明と引用発明との対比

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明の発明を特定するための事項との一致点及び相違点の認定

④ 請求項に係る発明が引用発明と同一か否かの判断

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明と引用発明とは同一

相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合（実質同一）は同一

（特許庁HP「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第3章より）

【国際特許出願、みなし特許出願の取扱い】

1. 公開要件

(1) 国際特許出願

国際公開又は特許掲載公報の発行が条件となる（特 184 条の 13）。出願公開はされず国際公開により発明の公表の意義が達成されるからである。従って、外国語特許出願にあっても、国内公表は条件とはされない。

(2) みなし特許出願

国内出願と同様、出願公開又は特許掲載公報の発行が条件となる（特 184 条の 20）。国際段階を経ることなく、わが国に係属するからである。

2. 先願の範囲

国際特許出願又はみなし特許出願のいずれも、国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面の記載が「願書に最初に添付した請求の範囲、明細書又は図面」に該当する（特 184 条の 13、特 184 条の 20）。この範囲が、誤訳訂正を含む補正できる最大の範囲だからである。

但し、明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されることが必要である。翻訳文が提出されない場合には、出願が取下擬制されるからである（特 184 条の 4 第 3 項）。

【特 29 条の 2 の公開要件の適用時】

当該特許出願（後願）の特許査定後に出願公開された他人の先願に基づき、当該特許に対して、特 29 条の 2 の規定が適用され得ると解する。

（理由）

- ① 特 29 条の 2 は、その文言解釈上、先願の出願公開時期につき、「当該特許出願後」（後願の出願後）ということ以外に何ら限定していない。
- ② 特 29 条の 2 の規定の創設趣旨から考察すると、後願の特許査定時期と先願の出願公開時期との先後関係がいかにあろうとも、即ち、後願の特許査定後に先願の出願公開がされたとしても、後願である当該特許出願が社会に対して何ら新しい技術を提供するものではないことに変わりはない。
- ③ 特許査定時期も、出願公開の時期も、個別事案ごとに種々の要素に左右されるものであり、両者の先後関係は、多分に偶然の要素に左右されることは、制度上自明のことである。このような偶然の要素によって特許要件の充足性を左右させることは、特許制度を不安定かつ予測困難なものとするものであって、特許法の予定するものでないと解される。

（知財高裁 H18. 1. 25 判決 平成 17 年（行ケ）10437 号事件）

【パリ優先権と特 29 条の 2】

特 29 条の 2 の「他の特許出願」（先願）の出願日は、当該先願がパリ条約の優先権主張を伴う場合、第一国の出願日を基準に先後願を判断すべきと解する。

（理由）

1. 特 29 条の 2 の立法趣旨は、先願が優先権主張のない国内出願であると、優先権主張を伴う出願であるとを問わないところであるから、優先権主張を伴う特許出願においても、優先権主張のない国内出願と同様、その出願人は、補正、分割により請求の範囲を当初明細書に記載された範囲全部に拡張、変更することができ、それに

ついてパリ 4 条 B 及び特 26 条の規定による優先権の利益を享受し得るものと解すべきであって、優先権主張を伴う出願においても、その明細書等に記載された範囲全部に実際に請求の範囲に記載された発明と同じ先願としての地位の基準日、換言すると、後願排除の基準日を与えるのが相当であり、この場合の先願としての地位の基準日は、パリ 4 条 B 及び特 26 条の規定により優先権主張日（第一国出願日）を指すものと解すべきである。

- ② 出願公開の時期及び要約書の補正期間が、優先権主張出願については、わが国の現実の出願日からではなく、優先権主張日から起算されることも整合する（特 17 条の 3）。

（東京高裁 S63. 9. 13 判決 昭和 56 年（行ケ）222 号事件）