

# ダブルパテントと拡大先願

明 石 尚 久\*

**抄 録** ダブルパテント（特許法39条）と拡大先願（特許法29条の2）の拒絶理由は、新規性・進歩性の拒絶理由に比べて、あまり経験することがないと思います。また、ダブルパテントと拡大先願は、出願人同一の場合に適用される／されない、同日出願の場合に適用される／されないなど、経験の浅い実務家にとっては理解しづらいとの声も聞かれます。そこで本稿では、これらダブルパテントと拡大先願の規定について解説します。

## 目 次

1. はじめに
2. ダブルパテントの解説
3. 拡大先願の解説
4. 実務上の留意点
  4. 1 自己の出願との関係
  4. 2 外国出願における同一発明の管理
5. おわりに

## 1. はじめに

ダブルパテント（特許法39条）と拡大先願（特許法29条の2）は、いずれも一定の条件の下、引用出願に記載された発明と同一の発明にかかる特許出願を排除する規定ですが、両者は時期的要件、主体的要件、後願排除の範囲等において大きく異なります。これらの差異を正確に理解するため、それぞれの立法趣旨に立ち返ってそれぞれ規定が設けられている理由を説明します。

本稿では、特許出願同士のダブルパテント及び拡大先願について説明し、特許出願と実用新案登録出願との関係については対象にしないものとします。

## 2. ダブルパテントの解説

### 特許法第39条

1 同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

3～4 略

5 特許出願…が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願…は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかったものとみなす。ただし、その特

\* 青和特許法律事務所 弁理士  
Naohisa AKASHI

許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

6～7 略

### (1) 立法趣旨

特許法39条は、同一の発明に対して二以上の特許が成立してしまう、いわゆるダブルパテント（「二重特許」ともいいます。）を排除することを趣旨としています。特許権は、業として特許発明の実施をする権利を占有するという独占的排他権（物権的権利）であるため（特許法69条）、同じ発明について二以上の特許権が存在することは認められないからです<sup>1)</sup>。

実務上は、新規性欠如や拡大先願の拒絶理由が適用されない、先願が未公開かつ出願人が同一の場合にも、同一発明の後願を排除することができる点で大きな役割を果たしています。

### (2) 形式的要件

同一の発明に対して異なる日に二以上の特許出願がされた場合、「先願主義」の下、先に出願をした方が特許を受けることができます（特許法39条1項）。後願の出願時に先願が既に公開されている場合、新規性欠如（29条1項3号）の拒絶理由が優先して適用されるため、特許法39条1項は適用しません。また、先後の判断は日をもって行われるので、同日出願の場合にも同1項は適用しません。しかし、ダブルパテントを排除するため、同2項では同日出願の場合にも適用があり、両出願人の協議により特許を受けられる出願人を定めるとされています。なお、優先権の主張を伴う場合には、出願日は優先日を基準に判断されます。

出願人・発明者の異同について、特許法39条は何ら制限を課しておらず、出願人又は発明者

が同一の場合にも適用されます。むしろ、事務上、ほとんどは出願人及び発明者が同一の場合に適用されます。

後願排除の範囲（先願発明を認定する範囲）は、先願の特許請求の範囲に記載された発明です。すなわち、後願発明が先願の明細書及び図面にのみ記載された発明と同一であるとしても、本規定によっては拒絶されません。特許発明の技術的範囲を定めるのは特許請求の範囲ですから（特許法70条）、ダブルパテントを排除するためには、特許請求の範囲に記載された発明同士を対比する必要があるからです。

### (3) 同一性の判断

審査基準<sup>2)</sup>によれば、後願発明と先願発明との間に相違点が無いか、あるとしても実質同一である場合には、両発明は同一と判断されます。ここで「実質同一」とは、相違点が、①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、②先願発明の下位概念を上位概念化したものである場合、③単なるカテゴリー表現上の差異（例えば、「物」の発明と「方法」の発明の差異）である場合のいずれかとされています。②について、言い換えれば、先願発明では上位概念（例えば「弾性体」）で、後願発明ではその下位概念（例えば「バネ」）である場合、両発明は同一ではないと判断されます。

同日出願の場合、両発明が同一と判断されるためには、双方向の同一性が必要です。すなわち、一方を先願、他方を後願と仮定したとき同一であり、かつ、先願と後願の関係を入れ替えても同一である場合に、両発明は同一であると判断します。そのため、両発明の差異が上位概念と下位概念の関係にある場合には、上記②により、同一ではないと判断されます。

#### (4) 拒絶理由への対応

特許法39条の拒絶理由は、本願発明を補正するほか、引用発明の補正、取下など、引用出願の変動によっても解消しえます（特許法39条5項）。ただし、同1項の先後願の場合、実務上、先願が特許となってから（引用発明が確定してから）拒絶理由が発せられるので、通常は本願（後願）発明を補正して引用発明を回避することになります。同2項の同日出願の場合には、上記のように引用出願の変動によって解消する余地があります。引用出願の多くは自己の出願ですから、両出願の間で権利範囲が重複しないよう整理する必要が生じます。

### 3. 拡大先願の解説

#### 特許法29条の2

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願…であって当該特許出願後に…特許公報…の発行若しくは出願公開…がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲…又は図面…に記載された発明…（その発明…をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明…を除く。）と同一であるときは、その発明については…特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願…の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

#### (1) 立法趣旨

特許法29条の2の主な趣旨は、新規発明公開の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨に基づいています<sup>3)</sup>。

前述のように、特許法39条は特許請求の範囲に記載された発明が対象であるため、先願の明細書及び図面にのみ記載された発明についての

後願は、特許法39条で拒絶されません。しかし、先願のどこに記載されていると、先願が公開されれば、その発明と同一の後願発明は何ら新しい技術を公開するものではないので、そのような後願を保護するのは特許制度の趣旨から見て妥当ではありません。そこで、特許法29条の2では、後願排除の範囲を先願の特許請求の範囲だけでなく明細書及び図面にも「拡大」しています。このことから、本規定は「拡大された範囲の先願」、略して「拡大先願」と呼ばれています。また、本規定における先願は、後願の出願時には未公開だったものの、その後の公開によって先願の出願時に公知になったものと擬制されるという考え方もできます。このことから、本規定は「公知の擬制」や「準公知」とも呼ばれています<sup>4)</sup>。

#### (2) 形式的要件

時期的要件について、特許法29条の2で先願となるのは、後願の出願日より前に出願され、かつ、後願の出願後に願書公開等によって公開された先願です。先願の公開を要件としているのは、本規定は、先願に対して新たな技術を公開しない後願を排除しようとするものだからです。なお、有効な優先権の主張を伴う場合、出願日は優先日が基準となります。

出願人・発明者の異同について、特許法29条の2は、発明者又は出願人が同一（共同発明・共同出願の場合、全員同一）である場合には適用しません（同かっこ書き、ただし書き）。これは、同一の出願人・発明者の場合、自己の先願の発明を説明するために必要であることから明細書及び図面にのみ記載をした他の発明について後日出願をし、特許を取得したいと考える場合があるからです。なお、出願人・発明者の同一性の判断基準時は、後願の出願時です。

後願排除の範囲は、先願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明で

す。新規発明公開代償保護の観点から、先願の特許請求の範囲に記載されておらず明細書及び図面にのみ記載された発明であっても、後願を排除する必要があるからです。

### (3) 同一性の判断

審査基準<sup>5)</sup>によれば、後願発明と先願発明との間に相違点が無いか、あるとしても実質同一である場合には、両発明は同一と判断されます。ここでの「実質同一」は、特許法39条とは異なり、相違点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）である場合のみとされています。しかし、拡大先願における発明の認定は、新規性の審査の進め方に準じて審査されるので、先願発明が下位概念、後願発明が上位概念であれば、通常は先願発明を当該上位概念で表現された発明として認定でき、両発明は同一と判断されます。また、カテゴリー表現上の差異についても新規性の審査の進め方に準じ、これが明細書に記載されているに等しい事項であるか否かによって判断されます。そうすると、単なるカテゴリー表現上の差異であれば、ほとんどの場合は記載されているに等しい事項として先願発明が認定され、同一と判断されます。このように、差異を実質同一として処理するか、又は発明認定の問題として処理するかという違いはあるものの、同一性の判断において特許法39条と実質的な差異はないと考えられます。

### (4) 拒絶理由への対応

特許法29条の2の拒絶理由は、本願（後願）発明を補正して、引用発明と同一でなくなれば解消します。特許法39条の拒絶理由と異なり、引用発明は、先願の出願当初の明細書等に記載された発明ですので、引用発明の補正等によって変動しません。また、先願が公開されてしま

えば出願時公知と擬制されるため、その後先願が取り下げられ又は拒絶査定が確定する等しても、拒絶理由は解消しません。

## 4. 実務上の留意点

### 4. 1 自己の出願との関係

冒頭、ダブルパテントと拡大先願の拒絶理由は、新規性・進歩性の拒絶理由に比べて、あまり経験することがないと述べました。その理由として、ダブルパテントは、先願の公開時期によって新規性欠如（特許法29条1項3号）又は拡大先願（特許法29条の2）にも該当する場合、新規性欠如・拡大先願の拒絶理由が優先して適用されることが挙げられます。また、拡大先願は、時期的要件が特殊であること、同一出願人・同一発明者には適用しないこと等が挙げられます。それでは、実務上、どのような場合に注意したらよいかといえば、それは、自己の出願が引例となる場合です。

まず、ダブルパテントについて、例えば、ある新たな技術Xを開発し、これを複数の特許権で保護したいと考え、技術Xに関する異なる特徴a、b及びcについて、それぞれ異なる特許出願1、2及び3を行ったとします。このとき、各出願の独立請求項では異なる特徴を規定しても、従属請求項がマルチ従属になっている結果として、従属請求項同士でダブルパテントに該当することがあります。例えば、出願1の請求項1では「aであるX。」、請求項2では「bである、請求項1に記載のX。」、請求項3では「cである、請求項1又は2に記載のX。」・・・と規定され、出願2の請求項1では「bであるX。」、請求項2では「aである、請求項1に記載のX。」、請求項3では「cである、請求項1又は2に記載のX。」・・・と規定する場合、それぞれの請求項2は同一であり、それぞれの請求項3は請求項2を引用する場合に同一です。同様の

ことは、分割出願をした際にも親出願と子出願の間で起こる可能性があります。拒絶理由を受けた後で解消することは可能ですが、無用の拒絶理由を回避する観点、及び特許管理上の観点から、どの出願でどの特徴の組み合わせを保護するか予め整理しておくことが望ましいでしょう。

次に、拡大先願について、本規定は同一出願人・同一発明者に適用しませんが、共同出願・共同発明の場合、全ての出願人又は全ての発明者が同一である必要があるため注意が必要です。例えば、A社とB社が共同開発した技術Xについて共同で出願1を行い、このとき、技術Xの説明のために必要であることからA社の独自技術Yを明細書に記載したとします。この場合、後日A社が技術Yを権利化しようとして単独で出願2をしても、出願人は完全同一でなく、技術Yの発明者が同一であることは外形上判断できない（願書の記載から判断される）ため、出願1を引用する拡大先願の拒絶理由に該当します。出願人・発明者の同一性の判断基準時は後願出願時なので、事後的に出願人を名義変更しても解消できず、発明者の同一性を立証する必要が生じます。このような状況を回避するためには、出願1と出願2を同日に出願することが重要です。それができない場合、出願2もA社とB社の共同出願として出願し、後日、出願2をA社の単独出願に名義変更することが考えられます。判断基準時である後願出願時に出願人の同一性を確保すればよいのです。

## 4. 2 外国出願における同一発明の管理

### (1) 中国及び欧州における自己衝突

他国でも日本の拡大先願と類似する規定を有する国が多く、自己の関連出願との関係に注意しなければなりません。特に中国と欧州（EP）の拡大先願の規定は、日本の拡大先願の規定とは異なり、出願人又は発明者が同一の場合で

あっても適用されます（中国専利法22条2項、EPC54（3））。これは、自己衝突（self-collision）と呼ばれています。

自己衝突を回避する確実な方法は、同日出願すること（優先日を同一にすること）です。中国・欧州での拡大先願の規定は、出願日（優先日）が同日であれば適用しないからです。日本の出願人の場合、日本の国内出願を基礎とする優先権を主張してPCT国際特許出願又はパリルートで外国出願をすることが一般的かと思えます。したがって、日本で一連の基礎出願をする段階で、自己衝突の可能性のある出願を全て同日に出願することが重要です。同日出願できない場合には、先願の明細書等に、後日別出願する可能性のある発明を記載しないように留意する必要があります。

### (2) 米国における自明型二重特許

米国におけるダブルパテントには、同一発明に対して適用される同一発明型二重特許（same invention type double patenting）のほか、両発明が同一でなくとも一方の発明が他方の発明に対して自明である場合に適用される自明型二重特許（obviousness type double patenting）という法理があります。この自明型二重特許は、特許権の実質的延長を防ぐという公益的見地から判例によって形成された法理であり、適用範囲が自明の発明にまで及ぶため注意が必要です。とはいえ、自明性の判断は審査官によってばらつきが大きく、出願時にそこまで考慮することは困難であるため、実務上は、当該拒絶理由通知を受けてその場で対応することになると思います。自己の出願を引用する自明型二重特許の拒絶理由は、本願発明を補正するほか、本願の特許権の存続期間を、引用されている特許権の存続期間にまで短縮し、残りを放棄する旨の陳述「ターミナル・ディスクレーム（terminal disclaimer）」（MPEP § 804.02 II）を提出する

ことで解消することができます。ターミナル・ディスクレームは、その簡便さゆえに実務では多用されています。ただし、存続期間が同一となった複数の特許権を別々に移転できない点に留意が必要です。ターミナル・ディスクレームに係る複数の特許権は特許権者が同一でなければならず、異なる場合、権利行使ができないからです（MPEP § 1490 VI）。

## 5. おわりに

以上のように、ダブルパテントと拡大先願の規定には様々な差異があります。下表1に両者の相違点をまとめます。これまでの解説を踏ま

えて俯瞰すると、分かりにくかった両者もそれぞれに制度・実務上明確な役割があり、後願排除の仕組みはよくできているなど思えるのではないのでしょうか。ご参考になれば幸いです。

### 注 記

- 1) 特許庁，工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第21版），発明推進協会，第156頁～163頁
- 2) 特許庁，特許・実用新案審査基準，第Ⅲ部，第4章
- 3) 前掲注1）第88頁～94頁
- 4) 中山信弘，特許法（第4版），弘文堂，第138頁
- 5) 特許庁，特許・実用新案審査基準，第Ⅲ部，第3章

表1 ダブルパテント（特許法39条）と拡大先願（特許法29条の2）の対比

	ダブルパテント（特許法39条）	拡大先願（特許法29条の2）
趣旨	ダブルパテントの排除	新規発明開示の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨
同日出願	適用あり	適用なし
同一出願人	適用あり	適用なし（全員同一）
同一発明者	適用あり	適用なし（全員同一）
引用発明認定の範囲（後願排除の範囲）	特許請求の範囲	願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面
公開の要否	先願の公開は要件ではない	先願の公開が要件
実質同一の範囲（審査基準より）	①課題解決のための具体化手段における微差 ②下位概念の上位概念化 ③単なるカテゴリー表現上の差異	①課題解決のための具体化手段における微差 (②, ③については新規性の審査の進め方に準拠)
拒絶理由への対応（拒絶理由自体は妥当である場合）	①本願発明を補正 ②先願発明の補正，拒絶確定等，先願の変動によって解消しうる	①本願発明を補正 (先願の変動によって解消しない)

(原稿受領日 2021年7月29日)