4. 拡大された先願の地位、先願後願関係

特許法

弁護士 尾関孝彰

2026年10月12日

先願主義

■ 先願主義：　同一の発明がなされた場合、先に出願した方が特許権を取得する。
■ 先発明主義：　同一の発明がなされた場合、先に発明した方が特許権を取得する。米国が2013年施行特許法改正により先願主義に移行したため、もはや先発明主義を採用している国はない。

● 39条1項（別日の重複出願）
「同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、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。」

● 39条2項（同日の重複出願）
「同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、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。」

■ 拡大された先願の地位（29条の2）
● 先願発明／先願実用新案の出願書類（特許請求の範囲、明細書、図面）が公開されたとき、先願発明／先願実用新案の出願書類記載事項と実質的に同一である後願発明は、特許を受けることができない。
● 拡大された先願の地位における先願発明／先願実用新案には、出願当初の明細書・図面に記載された事項も含まれる。←→39条1項・2項は特許請求の範囲同士の比較で判断される。
● 発明者又は出願人が同一である場合は29条の2は適用されない。その場合でも、後願発明が、先願の特許請求の範囲で特定される発明と同一である場合は、39条1項により特許されない。

拡大された先願の地位（29条の2）

■ 29条の2の分説
「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又は実用新案登録出願であつて　＝先願であって

当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたもの　＝本件特許出願後に公開公報等が発行された先願。　※本件特許出願前に公報が発行されていたのであれば、新規性喪失事由（29条1項3号）になる。

の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案　＝先願の出願書類に記載された発明又は考案（クレーム記載事項だけではなく、明細書・図面記載事項も含む）

（その発明又は考案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又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、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又は実用新案登録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。」　＝先願の発明者と本件発明の発明者が同一である場合、又は本件発明出願の時点で先願の出願人と本件発明の出願人が同一である場合には29条の2は適用されない。

- 本件出願発明が、先願であって本件特許出願後に公報が発行された出願書類に記載されていた発明又は考案と実質的に同一である場合には、特許を受けることができない。ただし、本件出願と先願との発明者又は出願人が共通である場合（完全同一であることが要求される）はこの限りではない。
- 出願人同一の判断基準時は、本件出願のとき。

先願後願の関係

※　下記のうち青字の項目は、拡大された先願の地位（29条の2）にも該当する。

- 39条は、出願人又は発明者が同一人であっても適用される。
- 実用新案も先願・後願の判断対象になる（39条3項、4項）。
- 取下げ又は放棄された出願発明／実用新案、及び拒絶査定が確定した出願発明は、先願の地位を失い、先願・後願の判断対象にならない（39条5項）。

→　日本特許出願をした後に、それを基礎とする優先権主張をして、指定国に日本が含まれる国際出願した場合、39条1項により国際出願が拒絶されることになる。しかしながら、基礎出願を取り下げれば、この拒絶理由は解消される。当該国際出願は国内優先権出願（42条1項）に該当するため、基礎出願出願人が積極的に取り下げなくても、優先日から1年4か月後に基礎出願はみなし取下げとなる（42条1項、特許法施行規則28条の4第2項）。

- 優先権主張された場合は、優先日を基準に出願の先後が判断される。
- 冒認出願も、先願の地位を有する。
- 発明が実質的に同一である場合（発明に僅かな差がある場合）も、発明が同一とみなされる。

✓発明が実質的に同一である場合：　①相違点が周知技術の範囲内であり、かつ効果に相違がない場合、②先願の構成要件が下位概念・対応する後願の構成要件が上位概念である場合（ただし、同日の重複出願の判断においては、双方とも他方と実質同一と判断される）

- 先願の構成要件が下位概念・後願の構成要件が上位概念である場合、先願の構成要件の部分を除くことにより（「除くクレーム」とする補正をすることにより）、実質同一の状態を解消することができる。

※ 知財高裁平成20年5月30日判決（ソルダーレジスト事件）は、29条の2（拡大された先願の地位）に基づく拒絶理由を解消するためになされた除くクレームにする訂正が、明細書・図面に当該除く態様が記載されていなくても、新たな技術的事項を追加することにならない限り、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」（125条5項）するものとして認められる（新規事項追加に該当しない）と判断した。この判断は、39条の先願後願関係にも適用されるはずである。

知財高裁平成20年5月30日判決（ソルダーレジスト事件）

【本件発明】
［訂正後の請求項１］（特許第2133267号）
「１（Ａ）１分子中に少なくとも２個のエチレン性不飽和結合を有し，下記（ａ），（ｂ），（ｃ）のうちの１または２以上の群から選ばれる１種または２種以上の感光性プレポリマー，
…((a), (b), (c)中略)…
（Ｂ）光重合開始剤，
（Ｃ）希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び／又は有機溶剤，及び
（Ｄ）１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有し，かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって，ジグリシジルフタレート樹脂，ヘテロサイクリックエポキシ樹脂，ビキシレノール型エポキシ樹脂，ビフェノール型エポキシ樹脂及びテトラグリシジルキシレノイルエタン樹脂からなる群から選ばれた少なくとも１種の固型状もしくは半固型状のエポキシ化合物，
を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。
ただし，（Ａ）「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と，（Ｂ）光重合開始剤に対応する「２－メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と，（Ｃ）「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテート」と，（Ｄ）「１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」である多官能エポキシ樹脂（ＴＥＰＩＣ：日産化学（株）製，登録商標）とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」

- 特許権者は、赤字で示される除く限定をすることにより（「除くクレーム」にすることにより）、先願（その明細書に除く限定により除かれた構成が記載されていた）に基づく、29条の2違反を原因とする特許無効を免れた。