

特許法第 29 条の 2 (いわゆる拡大された範囲の先願) 及び第 39 条 (先願) に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、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、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても、同様とする。

- 1 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Aをし、その後、出願Aは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前に、特許出願Bをした。この場合、出願Bの出願人が、乙から甲へ名義変更されれば、出願B及び出願Aの出願人が同一となるから、出願Bは出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
- 2 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aをした。乙は、出願Aと同日に、特許請求の範囲に発明イ、及び発明イと同一でない発明□が記載された特許出願Bをした。その後、特許庁長官から、甲及び乙は協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられた。しかし、甲及び乙は協議をすることなく、乙は、出願Bの特許請求の範囲の記載から発明イを削除して発明□のみとする補正をし、甲及び乙は協議の結果の届出を提出しなかった。この場合、協議が成立しなかったものとみなされるから、出願A及び出願Bは、いずれも特許法第 39 条第 2 項の規定により拒絶される。
- 3 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Aをし、その後、出願Aは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願公開後に、特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。
- 4 甲が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Aをした日の後、乙が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Bをした。出願Aについては、出願公開がされることなく、また、特許請求の範囲が補正されることなく、拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後、出願Bが審査される場合、特許請求の範囲に発明イが記載された出願Aの拒絶をすべき旨の査定

が確定していることにより、出願**A**をした日の後に出願された出願**B**も、出願**A**を先願として特許法第39条第1項の規定により拒絶される。

5 甲は、自らがした考案イを、実用新案登録請求の範囲、明細書又は図面に記載した実用新案登録出願**A**をした後、出願**A**を特許出願**B**に変更した。出願**A**について実用新案掲載公報は発行されなかつた。出願**B**の特許請求の範囲、明細書又は図面には、考案イと同一である発明イが記載されており、出願**B**は出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願**A**の出願の日後であつて出願**B**への変更前に、特許出願**C**をした。この場合、出願**C**は出願**A**又は出願**B**をいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。

1 ×

29条の2ただし書き

出願人同一により、29条の2の規定を免れるには、後願の出願時に、先願と後願の出願人が同一でなければならない。出願後に乙から甲へ名義変更された場合は、29条の2が適用される。

2 ×

39条1項2項、17条の2第1項

特許請求の範囲について補正した場合（17条の2第1項）、その効果として、はじめから補正されていたものとみなされる。そうすると、特許出願Aと特許出願Bは同一の発明でなくなるため、いずれの特許出願についても拒絶されることはない。

3 ×

29条1項3号

出願Aの出願公開後に出願した、同一発明の出願Bは29条1項3号で拒絶される。

4 ×

39条5項

拒絶査定が確定した特許出願には、先願の地位はない。出願Bは、出願Aを先願として特許法第39条1項の規定により拒絶されることはない。

5 ○

29条の2、46条6項で準用する44条2項

実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができ（46条1項）、このとき、もとの実用新案登録出願は取り下げたものとみなされる（46条4項）。他方で、この出願の変更がされた場合は、46条6項によって44条2項が準用され、変更された特許出願は、原則として、もとの実用新案登録出願のときに出願したものとみなされる。しかし、44条2項ただし書きによれば、変更された特許出願が29条の2に規定する他の特許出願に該当する場合は44条2項本文が準用されない。

よって、本件の出願Aは取り下げられたものとみなされ、出願Cとの関係で29条の2の「他の特許出願」に該当する出願Bは出願Aの時に出願されたものとはみなされないため、出願Cは出願A又は出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。