



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(イ)～(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

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。

なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

(イ) 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。

(ロ) 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願したが、出願Aの明細書には、発明イに加えて、乙から直接知得した発明ロが従来の技術の説明として記載されるとともに、発明ロの発明者は乙である旨、記載されていた。その後、出願Aは出願公開された。一方、乙は、出願Aの出願の日からその出願公開の日までの間に、発明ロについて特許出願Bをした。

この場合、出願Bは、出願Aに発明ロが記載されていることを理由に、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。

(ハ) 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及び発明ロについての特許出願Bをした。出願Aは、特許法第42条第1項の規定により取り下げられたものとみなされ、出願公開されることはなかった。乙は、出願Bの出願の日からその出願公開の日までの間に、発明ロについて特許出願Cをした。

出願Cは、出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることはない。

(ニ) 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。出願Aは出願審査の請求がされたが、出願Bは出願審査の請求をすることができる期間内に、出願審査の請求がされず、取り下げたものとみなされた。

この場合、甲と乙とは協議をすることができないから、出願Aは出願Bと同日の特許出願であることを理由として拒絶をすべき旨の査定がされる。

ただし、乙には、出願Bについて出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由はないものとする。

(ホ) 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書に発明イと発明ロが記載された特許出願Aを出願した。その後、出願Aは、特許をすべき旨の査定がされ、出願公開されることなく、特許掲載公報が発行された。乙は、出願Aの出願の日からその特許掲載公報発行の日までの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Bをした。

この場合、出願Bは、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることがある。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

38	特許・実用新案	29 条の 2 ・ 39 条	2
----	---------	----------------	---

(イ) ×

39 条 2 項

同一の発明イについて、同日に特許出願 A 及び出願 B がされ、甲と乙の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明イについて特許を受けることはできない (39 条 2 項)。なお、くじによることとしているのは、商標登録出願である (商 8 条 5 項)。したがって、甲と乙の協議が成立しない本肢においては、いずれも特許を受けることができない。

(ロ) ○

29 条の 2

後願の出願後に特許掲載公報の発行、出願公開等された先願の願書に最初に添付した明細書等に記載されている発明又は考案と同一発明についての後願は拒絶される旨を規定した 29 条の 2 は、かつこ書で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を除くとしている。本肢では、発明ロの発明者と後願である出願 B の出願者は乙で、同一である。したがって、同 29 条の適用はない。

(ハ) ×

29 条の 2、49 条 2 号

先願 B の出願後に後願 C が出願され、C の出願後に B が出願公開されている。したがって、C は、B の存在を理由として 29 条の 2 により拒絶される (49 条 2 号)。

(ニ) ×

39 条 5 項

特許出願が取り下げられたときは、39 条 1 項から 4 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される (39 条 5 項)。乙の出願 B は出願審査の請求がされず、正当な理由もなく、取り下げたものとみなされている (48 条の 3 第 4 項・5 項)。したがって、39 条 2 項の適用がなく、拒絶査定はなされないため、拒絶をすべき旨の査定がされるとはいえない。

(ホ) ○

29 条の 2、49 条 2 号

(ロ) の解説のとおり、出願 B は、先願である出願 A の願書に添付された明細書に記載された発明と同一であるから、いわゆる拡大された範囲の先願 (29 条の 2) にあたる。そこで、出願 B は、先願である出願 A の存在を理由に、出願拒絶がなされることがある (49 条 2 号)。

