



欧州や中国では、出願時は未公開だった自社出願によって後の出願が拒絶されてしまうことがあると聞きました。日本にはこのような制度がないため、気を付けるべき点を教えてください。

(山梨県 T. S)



### 1. 日本の「拡大先願」

日本の特許法29条の2では、出願はその出願後に公開された先願の明細書等に記載された事項により拒絶される旨規定されています(いわゆる「拡大先願」)が、先願と後願で発明者同一または出願人同一の場合は適用除外とされています。先願の発明者または出願人が、先願の明細書等に記載した技術(発明)につき、後に特許を得られるようにするためです。

### 2. 諸外国の「拡大先願」相当制度

諸外国にも日本の「拡大先願」と似た規定があります。この規定を有する主要な国・地域が欧州と中国ですが、日本のような発明者同一または出願人同一の場合を救済する規定はありません。このため、日本の実務感覚のまま出願すると、自己の未公開先願により後願の特許取得が制限されてしまうことがあるので注意すべきです。

なお、このような現象を「自己衝突」といいます。また、中国では「抵触出願」との用語も用いられます。

### 3. 欧州の規定

「自己衝突」は、新規性要件の一つ

として、欧州特許条約54条(3)に規定されています。この規定によると、優先日が先の出願は、後に欧州で公開されたこと(日本語PCT出願の場合は、国際公開後、欧州特許庁に公用語の翻訳文が提出されたこと)を条件として、新規性の引例となります。

### 4. 中国の規定

中国の規定も欧州とほぼ同じで、特許法(専利法)22条2項に規定されています。この制度は、2008年の第3次特許法改正時に導入されました。

### 5. 実務上の対応

ある製品の開発プロセスにおいて、複数の発明が生まれることはよくあります。これら複数の発明に関し、優先日が同一となるように外国出願すれば「自己衝突」の問題は生じません。なお、単一性の問題が生じた場合は、分割出願等の手当てが必要です。

問題は、開発が長期化するなどして、優先権の効果を得られる先願から1年以内に後願を出願できなかった場合です。このとき、日本出願においては、後願出願時点で先願が未公開であれば新規性、進歩性について先願が引用さ

れて拒絶されることはなく、また、「拡大先願」の規定から出願人同一の場合が除外されていますので、同じ会社が出願する限り問題は生じません。

しかし、各出願を基礎とした優先権を主張して外国に出願した場合、欧州や中国での審査において「自己衝突」が生じます。これを避けるためには、先願の明細書や図面に、後願で出願する可能性のある内容を詳しく書かないことが重要です。

もし、先願の出願時に後願の出願が全く想定されておらず、前記対策が取れていなかった場合には、後願の請求項における発明特定事項から、先願の明細書等で開示された内容を除外して欧州、中国に出願(PCT出願の場合国内移行)するか、拒絶対応時に補正する必要があります。

### 6. おわりに

以上から、気を付けておくべき事項は、日本で最先の特許出願を行う前の時点で、外国への出願予定を確認することと、「自己衝突」への該当を考慮した内容の出願書類作成を心がけることです。