

第4章 先後願の判断における拒絶確定出願等の取扱い（いわゆる先願の地位）の見直し

I. 改正の必要性

特許庁は、審査審判期間短縮の具体的な日標として、2000年を目途にファーストアクション（一次審査終了）12ヵ月の実現を目指し、総合的な取り組みを行うこととし、その中で、早期案件の優先的な審査・審理等、効率的な処理を行うこと、特許出願についての出願公開前審査への対応について、平成9年7月1日より新たな運用方針に基づいて、特許出願に関する出願公開前の審査を行っている。

新運用方針により、未公開先願に関する審査も行った結果、拒絶の理由、及び後に出願公開されると特許法第29条の2の先願となる未公開出願を発見しなかった場合は、出願公開前であっても特許査定を行っている。

しかしながら、出願公開前の拒絶査定については、改正前の特許法では、特許法第39条第5項の規定により先後願の判断において、拒絶査定されたものも先願として取扱うものの、公開前に拒絶査定が確定したものは公開しないこととなっている（特許法第64条）。

そのため、公開前に拒絶査定が確定したものは、内容が非公開とされつつも第三者の後願に対して先願として取り扱われることとなり、いわゆる「ブラックボックス」が発生（出願放棄についても同様の問題が発生）するため、法改正前には、出願公開前の最終処分は行わないこととしていた。

今後、公開前審査の進展により早期審査処理を促進するためには、出願公開前に最終処分を行う必要があり、上記問題点に対応するために特許法第39条第5項の改正を行ったものである。

II. 改正の概要

今回の改正において導入された先願の地位の見直しについての概要は以下のとおりである。

- (1) 拒絶確定出願及び出願放棄された出願は、先後願の判断においては初めからなかったものとみなし、先願として取り扱わないこととすること。
- (2) 同一発明、同日出願について協議不成立の場合には、いずれの出願も特許を受けることができないこととし、後願を排除するための措置を講じることとする。
- (3) 公開前に拒絶査定が確定した場合には、当該出願に係る書類等について、閲覧等を制限できるよう必要な改正を行う。

III. 特許法の改正条文の解説

1. 拒絶確定出願等の先願の地位の見直し

(先願)

第三十九条 (第一項から第四項まで略)

5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、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、その特許出願又は実用新案登録出願は、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。

(第六項以下略)

本条は、二以上の出願があった場合にいずれに特許をするかについて規定したものである。

改正前の特許法第39条第5項は、特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、出願が初めからなかったものとみなす（先願として取り扱わない）旨を規定している。拒絶査定が確定した場合には規定していないので、拒絶査定が確定した特許出願は先願として取扱うこととされている。

特許制度は、新しい技術（発明）を公開した者に対しその代償として一定期間一定の条件の下に発明を独占的に実施する権利を付与し（発明の保護）、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える（発明の利用）ものである。

上記観点から見ると、改正前の制度においては、公開される前に拒絶査定又は審決が確定し、または放棄された出願に与えられる効果が、公開された後に拒絶査定又は審決が確定し、または放棄された出願に与えられる効果との関係で大きすぎ、バランスを欠くものとなっていた。（出願公開されていないので、その発明の第三者の利用に全く貢献していないにもかかわらず、第三者が発明を出願し公開した場合に、第三者が独占権を得ることを妨げることができる。さらに、第三者が同じ発明に想到せず、技術が秘密に保たれば、無期限にその発明を独占できる。）

従って、特許出願について取り下げられ、または却下された場合に加えて、拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、または放棄された場合についても、特許出願は初めからなかったものとみなすこととしたものである。

なお、拒絶確定出願に先願の地位を認めないこととした場合、協議不成立のため拒絶が確定した出願であったにも関わらず、第三者による後願又は協議不成立となった同一人による再度の出願について権利を取得することが可能となり、不公平、不平等を招致するのみならず、協議制度を設けた趣旨が蔑ろになってしまう点については、同一発明同日出願で協議不成立の場合に限り、例外として、先後願の判断において先願として取り扱う（先願の地位を残す）こと

により後願を排除することとした。

(参考) 特許ハーモ条約草案 (第9条(2)(ii))、米国特許法等を見ても、拒絶されたものは公開しないし、公開されないものには如何なる権利も与えないのが世界の趨勢。

【関連する改正事項】

◆特許法第193条 (特許公報)

拒絶確定出願の先願の地位の見直しに伴う特許公報への掲載事項の改正

(特許公報)

第百九十三条 (第一項略)

2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

(第一号から第五号まで略)

六 特許異議の申立についての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決 (特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)

(第七号及び第八号略)

九 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決 (特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)

本条は特許公報について規定したものであり、特許法第39条の拒絶確定出願等の先願の地位の見直しに伴い改正したものである。

特許制度の趣旨からは、発明者による発明の開示(公開)と発明の実施を通じて公衆に発明の利用の道を提供する代わりに、発明者に一定期間業として発明を独占的に実施する権利、いわゆる独占権を付与するものであり、開示されない出願には如何なる権利も発生させるべきではないし、如何なる権利も与えない

いのであれば開示をすべきではない。そのため、発明の開示（特許権の設定の登録又は出願公開）がされていないものについては、拒絶査定を支持する旨の確定審決及び審決に対する訴えについての確定判決についても、特許公報への掲載を行わないこととしたものである。

◆特許法第184条の9第5項（国内公表等）

【関連する他法の改正】

◆実用新案法第7条（先願）

（先願）

第七条（第一項から第三項まで略）

- 4 実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
- 5 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第三十九条第二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。

（第六項以下略）

特許法第39条の改正の趣旨及び理由と同様である。

◆実用新案法第53条第2項（（実用新案公報）（特許法第193条の準用））

◆意匠法第66条第2項（意匠公報）

（補説1）出願の取り下げと出願の放棄との違い

出願の取り下げは、出願人による、出願手続を手続的に撤回する旨の特許庁に対する意思表示である。それに対して特許出願の放棄とは、特許を

受ける権利に関して、特許出願をした後に特許庁に対して行う放棄の意思表示である。

そのため、出願の取り下げと放棄とは、基本的に概念が異なるものである。

しかしながら、今回の特許法第39条第5項の改正により、放棄出願について、特許法第39条第1項から第4項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こととしたため、「手続の撤回」と「特許を受ける権利の放棄」という、本来概念が異なる取り下げと放棄についても、その効果において違いはないものとなった。

[注]出願の取り下げと放棄は、今回の改正によりその効果において差がなくなるため、二つの手続を併存する必要がないとの意見も生じようが、概念上は異なる手続であり、今後も特許庁に対し両方の手続がなされることが予想されるため、今回の改正では第39条5項に取り下げと放棄を列記したものである。

なお、商標登録を受ける権利という概念の存在しない商標法の先願主義の規定（商標法第8条第3項）においても、「出願の取り下げ」のみを規定するだけでは「出願の放棄」についての取り扱いについて疑義を招く恐れがあるものとして昭和34年の現行法制定時に「出願の放棄」と「出願の取り下げ」を並べて規定している。

(補説2) 特許出願を放棄した後に、同一出願人が再度出願した場合の取扱

従来、先の特許出願が放棄されたとしても特許法第39条第5項により放棄出願に先願としての取扱い（先願の地位）を認めていたため、その後願となる再出願は39条の規定に該当することを理由として拒絶されていた（異議申立理由及び無効審判請求理由にも該当）。

今回の特許法第39条第5項の改正により、放棄された出願は、特許法第39条第1項から第4項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こととして、同一出願人が再度同じ出願をした場合でも、放棄出願には先後願の判断において先願として取り扱わないため、その後願となる

第4章 先後願の判断における拒絶確定出題等の取扱いの見直し

再出願は、放棄出願との関係においては、特許法第39条に基づく拒絶理由、異議申立理由及び無効審判請求理由に該当しないこととして、他に拒絶の理由がない限り特許することとした。