

二重特許について

——今更聞けないシリーズ (10)——

坂 田 泰 弘*

抄 録 「特許」という言葉は広く知られているし、「二重」という言葉は誰もが知っている。だから、「二重特許」という言葉を初めて聞いた人でも、その意味を何となく推測できるだろう。それゆえに、二重特許について知っているつもりになり深く考えたことがない方が多いかもしれない。

本稿では、主に日本における二重特許に関する基本的な制度を平易に説明する。

目 次

1. はじめに
2. 二重特許を禁止するに至った背景
3. 先願主義と先発明主義
4. 二重特許を排除する規定
 4. 1 異日出願の取扱い
 4. 2 同日出願の取扱い
5. 留意事項
 5. 1 実用新案登録出願の発明との関係
 5. 2 他人の先願特許発明との関係
6. 米国における二重特許
7. 終わりに

1. はじめに

「特許」とは、一体、何を特別に許すことなのだろう。それは、発明の実施を独占するのを許すこと、である。日本の特許法は、第68条に「特許権者は、…特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定している。なお、「特許発明」とは、平たく言えば、特許する価値があると特許庁によって認められた発明である（同法第2条第2項、第51条など）。なお、「実施」がどのような行為であるかは、特許法第2条第3項各号に定義されている。

つまり、発明の実施をすることを専有する権

利が、特許権である。同一の発明について複数の特許権が与えられることを、「二重特許」と言う。「重複特許」、「ダブルパテント」と言うこともある。

しかし、「専有」であるから、同一の発明に対して複数の特許権を与えること、つまり、二重特許は、認められない^{1), 2)}。

2. 二重特許を禁止するに至った背景

新規で有用な発明は、国家にとって有益である。新規で有用な発明がたくさん生まれ、開示され、実施されると、産業が発達する。さらに、国民全体の技術レベルが向上するので、改良発明が生まれる。それが開示され実施されると、産業がますます発達する。

このような理想的な連鎖反応を作り出すためには、発明の保護及び利用のバランスを上手く取ることが必要である。

発明を誰もが無制限に実施できるのならば、大抵の人は発明をする気にならないだろう。または、発明をしても、ずっと秘密にしておくだろう。なぜなら、努力の賜物である自分の発明を、他人が何の苦労もなく実施できるのが、理

* 弁理士 Yasuhiro SAKATA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

不逞だからである。発明が生まれなくなったり開示されなくなったりすると、発明による産業の発達を上手く図ることができない。

そこで、新規で有用な発明をした者に対してその発明の実施の専有を認めることにしたのである。そして、二重特許を禁止したのである。ただし、いつまでも専有を認めると、第三者による発明の活用が十分に図れない。そこで、発明の保護だけでなく発明の利用をも考慮し、専有の期間（特許権の存続期間）を限定している（同法第67条）。

ところで、複数の人がそれぞれ独自にした発明が偶然、同一であることがある。「独自に」なのだから、その発明をした一人一人に特許権を与えてもよいのではないかと考える方もいらっしゃるだろう。

しかし、特許権者にとっては、他人にも同一の特許権を持たれてしまつては、意味がない。例えば、自動車に関する発明を、自動車メーカーの経営者Xと資力の乏しい学生Yとがそれぞれ独自に成し得、両者それぞれに特許権が与えられたら（二重特許されたら）、どうなるだろうか。

経営者Xは、直ちにその発明を実施し利益を得られるだろうが、学生Yはそうは行かない。自分の発明で利益を得るには、会社作りから始めなければならない。この発明をセールスポイントにして銀行などから資金を集め起業したくても、そうは行かない。または、いずれかの自動車メーカーにライセンスして利益を得ることが考えられるが、「独占」であることがセールスポイントにならないから、独占の場合よりも得られるライセンス収入が減るだろう。経営者Xにとっても、デメリットがある。学生Yが別の自動車メーカーにライセンスしてしまうと、独占による利益が損なわれてしまう。増産のための設備投資を行った後に独占体制が崩れてしまうと、投資の資金を回収できなくなってしまうかもしれない。

このように、同一の発明について二重に特許権が与えられると、「独占」であるが故に得られる利益が著しく損なわれてしまう。特許権は、独占権だからこそ、価値があるのである。そこで、たとえ同一の発明を複数の人がそれぞれ独自に成し得たとしても、発明の保護の実効性を保つために、特許権を1人にのみ与えることとしたのである。

3. 先願主義と先発明主義

二重特許を禁止するには、同一の発明について複数の出願があった場合に、特許を付与する出願人を1に決めなければならない。

世界には、最も早く出願をした者に特許権を付与する「先願主義」を採用する国と、最も早く発明をした者に対して特許権を付与する「先発明主義」を採用する国とが、存在する。今日では米国のみが先発明主義を採用し、他のほとんどの国は先願主義を採用している。

両主義には、それぞれに、長所および短所がある。先発明主義は、発明の奨励に鑑みると、先願主義よりも優れていると言える。しかし、急いで出願する必要がないので、発明を秘密にしておくことを助長しかねない。また、発明をした時を認定するのが難しい。

一方、先願主義は、発明の開示を促進することができるし、出願日の認定が容易である。しかし、出願を急ぐあまり、内容に不備のある出願や出願人にとって無用な出願が増大する、という短所がある。

なお、どちらにも一長一短あるが、先願主義を採用する国も先発明主義を採用する国も、上述の短所を補うための規定を設け、特許制度の円滑な運用を図っている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 二重特許を排除する規定

4. 1 異日出願の取扱い

特許法は、第39条第1項に「同一の発明について異なっ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はその発明について特許を受けることができる」と規定している。

つまり、同一の発明の出願が複数回、それぞれ異なる日になされた場合は、一番早い日に出願（先願）をした出願人へのみ、特許権が付与される。2番目以降に出願（後願）をした出願人には、後願の発明が先願の発明と同一であるという理由で、特許が付与されない。

後願の発明が先願の発明と完全に一致するならば、同一の発明か否かの判断は簡単である。しかし、審査の実務においては、両者に違いがあっても同一であると判断する場合がある。

特許庁の審査基準に記載されるとおり、原則として、「後願の請求項に係る発明（以下、「後願発明」という。）の発明特定事項と先願の請求項に係る発明（以下、「先願発明」という。）の発明特定事項に相違点がない場合は、両者は同一である。」と判断される³⁾。

審査基準の文言では分かりにくいので、簡単な例を挙げ、同一発明の判断について説明する。

後願の発明 α が「芯と当該芯を納めた木の軸とからなる筆記具」であり、先願の発明 β が「芯と当該芯を納め且つ断面が六角形である木の軸とからなる筆記具」であるとする。もっと簡単に言えば、後願の発明 α が断面を特定していない鉛筆であり、先願の発明 β が断面が六角形である鉛筆であるとする。

発明 α の工夫は、芯を木の軸に納めたことである。この工夫によって、手を汚さずに字を書くことができ、しかも、芯を折れにくくする、という効果が得られる。

一方、先願の発明 β の工夫は、芯を木の軸に

納めたことに加え、木の軸の断面を六角形にしたことである。これらの工夫によって、後願の発明 α の効果に加え、書くときに握りやすく、机の上に寝かせて置いても転がりにくい、という効果が得られる。

つまり、後願の発明 α の工夫のすべてが、先願の発明 β に丸々含まれている。先願の発明 β からは得られない効果を、後願の発明 α が発揮するわけでもない。このような場合は、後願発明は先願発明と同一であると判断される。よって、それぞれについて特許を与えてしまうと、二重特許になってしまう。

それでは、出願の先後が入れ替わったら、どうなるだろうか。後願の発明 β には、先願の発明 α が有しない、木の軸の断面を六角形にしたという工夫を、有する。このように、後願発明が先願発明にない工夫点を有していれば、後願発明は先願発明と同一でないと、判断される。それぞれについて特許を与えても、二重特許には該当しない。

さらに、もう一つ。発明 β と消しゴム付きの鉛筆の発明 γ とは、同一か否か。発明 β 、 γ は、それぞれ、独自の工夫を有する。発明 β の工夫は軸の断面が六角形であること。発明 γ の工夫は消しゴムを付けたこと。よって、出願の順番に関わらず、発明 β 、 γ は同一ではない。やはり、それぞれについて特許を与えても、二重特許には該当しない。

上記の例は、各発明同士の相違点がはっきりしていて分かりやすいと思うが、相違点が小さい場合は実質的に同一であると判断されることがある。まずは上記の例のように先願発明にない工夫や効果を後願発明が有しているか否かに基づいて大筋を判断すればよいと思うが、よりの確に判断するためには審査基準や判例を参酌すべきである。

出願人が同一の場合であっても発明が同一であるか否かの判断が行われる。出願人が同一な

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

らば、同一の発明について複数の特許権を有していても、発明の実施を専有することができる。しかし、特許権の存続期間が実質的に延長することになり、好ましくないからである。

4. 2 同日出願の取扱い

ところで、出願の先後は、「日」を基準に判断される。よって、ある日の午前に一方の出願がなされ、午後には他方の出願がなされたとしても、両者は「同日出願」として取り扱われる。

第39条第2項には「同一の発明について同日に2以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた1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。」と規定している。つまり、出願人同士で話し合い、1の出願人を決めなければならない。残りの出願人は特許を受けることはできない。

上記の鉛筆の発明 α 、 β が同じ日に同日出願がなされた場合、これらが同一であるか否かは、上記の手法では判断できない。両出願とも先願でも後願でもないからである。同日出願の取扱いについて審査基準には次のように記載されている。

「発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに、後願発明Bが先願発明Aと同一（括弧書き省略）とされ、かつ発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに後願発明Aが先願発明Bと同一とされる場合には、両者は「同一の発明」に該当するものとして取り扱う。」「発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに後願発明Bが先願発明Aと同一とされても、発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに後願発明Aが先願発明Bと同一とされない場合には、両者は「同一の発明」に該当しないものとして取り扱う。」⁴⁾

この審査基準によると、上記の鉛筆の発明 α 、 β それぞれの出願が同日になされた場合は、両発明は同一ではないと、判断される。実務上、「請求項1は拒絶理由あり、請求項1の従属項

である請求項2は拒絶理由なし」という拒絶理由通知を受けた後、請求項1の発明を新たに分割して出願し、請求項2を残して権利化を急ぐ、ということがある。請求項1の発明の新たな出願（分割出願）の日は請求項2の発明の出願（親出願）の日と同日であるとみなされるが（同法第44条第2号）、現に、請求項2の発明について二重特許の問題なく、特許査定を受けることができる。

5. 留意事項

5. 1 実用新案登録出願の発明との関係

特許を受けようとする発明は、実用新案登録出願の考案と同一であるか否かも、判断される（同法第39条第3項、第4項）。「発明」および「考案」は、どちらも「自然法則を利用した技術的思想の創作」だからである（特許法第2条第1項、実用新案法第2条第1項）。よって、同一の発明および考案は、二重に特許されまたは実用新案登録されることが禁止される。

5. 2 他人の先願特許発明との関係

後願発明が、先願発明と同一であるとは判断されず、特許されたとしても、先願発明との関係で後願発明を自由に実施できない場合がある。上記の鉛筆の発明を例に説明すると、後願の発明 β が特許されたが、先願の発明 α も特許された場合は、発明 β の特許権者は、発明 α の特許権または実施権を有していなければ、発明 β の実施をすることができない（特許法第72条）。または、発明 α の特許権が消滅するのを待たなければならない。発明 β の実施をすると、必ず発明 α の実施をしてしまうからである。

6. 米国における二重特許

米国の特許制度においても、日本の特許制度と同様に、同一の発明について複数の特許を付

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

与することは、禁止されている。

しかし、米国では、「二重特許（ダブルパテント）」は、同一の発明者または譲受人に対して同一の発明について複数の特許を与える場合の問題として取り扱われる。したがって、二重特許であることを理由とする拒絶は、同一の発明者または譲受人（大抵は、発明者の勤め先の会社）の複数の出願の発明が同一である場合に、なされる。発明者または譲受人が異なる場合は、別の理由で拒絶される。

米国の二重特許には、法律で定められるものと裁判所が作ったものがある。

① 同一発明型二重特許

先の発明の範囲と後の発明の範囲とが一致する場合。この場合は、先の発明にしか特許が与えられない（米国特許法第101条）。

② 自明型二重特許

先の発明の範囲と後の発明の範囲とは一致しないが、先の発明から見て後の発明が自明である場合。この二重特許は、裁判所が作ったものである。この場合は、原則として、先の発明にしか特許が与えられない。ただし、a) 後の発明の特許の存続期間を先の発明の特許の存続期間に合わせて終了する、b) 同一人が後の発明の特許と先の発明の特許とを持つ（つまり、後の発明だけを譲渡しない）、という条件を2つとも含む宣言（ターミナルディスクレマー）を行えば、後の発明の特許が認められる。

一方、同一の発明について発明者または譲受人が相違する複数の出願がなされた場合は、米国では「二重特許」の問題には当たらないが、2つの特許権が発生しないよう、「インターフ

ェアレンス（interference）」という手続が行われる（同法第135条など）。この手続において、特許商標庁の長官は、どの発明者が最も先に発明を完成させたかを決定する。そして、決定した最先の発明者に対してのみ、特許権を付与する^{5), 6)}。

そこで、発明を完成した日（発明日）を立証できるように、日ごろから研究開発の過程や成果を記録しておくことが望ましい。立証できない場合は、出願日が発明日とみなされてしまうので、他の出願よりも不利になることがある。

7. 終わりに

以上、二重特許について、できるだけ平易に解説することを試みた。そのため、正確性を欠く部分や説明不足の部分が多々あると思うが、ご容赦頂きたい。本稿が二重特許の理解のために少しでも皆さんのお役に立てれば、幸いである。

注 記

- 1) 吉藤幸朔，特許法概説（第13版），p.191（1998），有斐閣
- 2) 中山信弘（編著），橋本良郎（執筆），注解 特許法（第三版）上巻，p.420（2001），青林書院
- 3) 特許庁，特許・実用新案審査基準，第Ⅱ部第4章特許法第39条 p.5，平成12年12月公表
- 4) 特許庁，特許・実用新案審査基準，第Ⅱ部第4章特許法第39条 p.7，平成12年12月公表
- 5) 小西恵，米国特許実務マニュアルー判例とキーワードにみる米国特許の重要ポイントー，pp.107-112（2004），工業調査会
- 6) 山下弘綱，米国特許法ー判例による米国特許法の解説ー，pp.280-300（2008），経済産業調査会

（原稿受領日 2008年6月30日）