

補正制度及び分割出願制度の 見直しの方向性について（案）

目 次

1 . 最初の拒絶理由通知後の補正の制限	1
(1) 趣旨	1
(2) シフト補正の現状	2
(3) 検討の方向性	2
2 . シフト補正に対して追加手数料を徴収する制度の導入	4
(1) 趣旨	4
(2) 諸外国の追加手数料を徴収する制度の例	4
(3) シフト補正に対する追加手数料の納付制度導入の影響	5
(4) 検討の方向性	5
3 . 米国の C I P 出願制度導入	6
(1) 趣旨	6
(2) 米国の C I P 制度	6
(3) 国内優先権との関係	6
(4) 出願公開制度との関係	7
(5) 第三者の監視負担、審査負担	8
(6) 検討の方向性	8
4 . 分割時期の緩和	9
(1) 趣旨	9
(2) 検討の方向性	10
5 . 同一発明についての出願分割の可能化	11
(1) 趣旨	11
(2) 日米欧における発明の同一性判断	11
(3) 我が国の発明同一性の審査基準	12
(4) 検討の方向性	12
6 . 分割出願に係るその他の検討課題	14
(1) 原出願に含まれない新規事項を含む分割出願の取扱いの見直し	14
(2) 分割出願の手續負担の軽減策	15
(3) 原出願の拒絶理由通知が分割出願にも効力を有するものとするについて	16
(参考資料 1) 補正制度、分割出願制度等の見直しについて (案)	17
(参考資料 2) 実体特許法条約に関する議論の現状	18

補正制度及び分割出願制度の見直しの方向性について（案）

補正制度及び分割出願制度の見直しについては、「知的財産推進計画 2004」（平成 16 年 5 月 27 日）においても指摘されているとおり、制度の国際調和、出願人間の手続の公平性の向上、フロントランナーの戦略的（多面的）な権利取得支援、権利取得に係る出願人・特許庁の負担の軽減等の観点から、積極的に検討すべき重要課題である。

当 WG では、既に、第 2 回会合においてこれらの課題について討議を行うとともに、第 3 回会合において、関連する検討課題についても整理した（参考資料 1）。

以下、補正制度及び分割出願制度と、これらに密接に関連する検討課題について改めて考え方を整理する。

なお、これらの制度について検討する際には、世界知的所有権機関における実体特許法条約に関する議論の進捗（参考資料 2）も考慮に入れる必要がある。

1．最初の拒絶理由通知後の補正の制限

欧米の補正制度との調和、特許庁における審査負担の軽減、出願人間の取扱いの公平性の観点から、一次審査後（最初の拒絶理由通知後）の補正において、特許請求の範囲に記載された発明を補正により大きく異なる発明（例えば、単一性を満たさない発明）に変更すること（以下、「シフト補正」という。）を禁止してはどうか。

（１）趣旨

欧米の補正制度との調和の観点

欧米では、最初の拒絶理由通知後にシフト補正を行うことは認められていない。日本の補正制度はこの点で国際的に調和していないため、最初の拒絶理由通知後のシフト補正を禁止することは、制度の国際調和に資する。

審査負担

最初の拒絶理由通知後の補正において、発明の内容が大きく変更されると、審査官は、一次審査時の先行技術調査結果を有効に利用することができず、再度の先行技術調査や対比判断が必要となる。このため、シフト補正を禁止することは、審査負担の軽減にも資する。

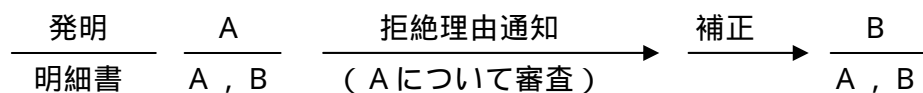
出願人間の取扱いの公平性

シフト補正が認められている現状においては、最初から取得しようとする権利の的を絞っている出願人と、そうでない出願人との間で、出願の取扱いに不公平が生じている。最初の拒絶理由後にシフト補正がされた案件については、先行技術調査等を作り直さなければならぬため、シフト補正がされない案件と比較して、過剰なサービスを行っているともいえる。シフト補正の禁止は、このような不公平の是正にも資する。

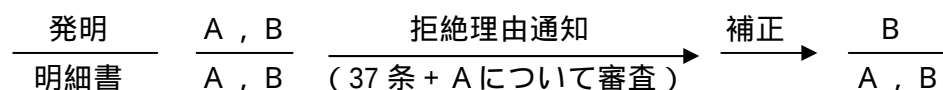
(2) シフト補正の現状

シフト補正の典型例として、次の2タイプが挙げられる。

タイプ1 (AとBは大きく異なる発明)



タイプ2 (AとBは大きく異なる発明)



< A → B (タイプ1) の補正件数 >

サンプル調査の結果、平成14年の1年間になされた特許法第29条第2項の拒絶理由通知129,650件に対し、タイプ1の補正がなされたのは、2,140件程度と推定される。

< A, B → B (タイプ2) の補正件数 >

サンプル調査の結果、平成14年の1年間になされた特許法第29条第2項及び第37条の同時拒絶理由通知4,313件に対し、タイプ2の補正がなされたのは、475件程度と推定される。

現状では、タイプ1とタイプ2を合計すると、年間約2,600件となる。

(3) 検討の方向性

上記の調査結果によると、現在、シフト補正がなされたる案件の割合は約2.0% (最初の拒絶理由通知後のすべての補正に対する割合) と小さいため、シフト補正を禁止することによる出願人への影響は小さいと考えられる。しかし、料金体系の見直し (本年4月から審査請求料の引き上げ) に伴い、今後シフト補正が増加する可能性が高く (単一性違反の場合でも新たな分割出願を出すことはコストがかかるようになるために)、その結果として、審査負担の増

加や出願人間の取扱いの不公平は無視できなくなると考えられる。また、経済活動のグローバル化の進展に伴い、特許制度の国際調和の重要性も益々高まってきている。以上のことを踏まえると、最初の拒絶理由通知後のシフト補正は禁止する方向で検討すべきではないか。

この検討にあたり、留意すべき事項が2つある。第1に、平成17年4月から、出願人が特定登録調査機関の交付する調査報告を提示して審査請求を行った場合に審査請求料が減額される制度が導入される。特定登録調査機関が交付する調査報告を提示して審査請求料が減額された出願について、審査請求後にシフト補正が行われると、審査において当該調査報告を利用することができず、審査請求料を減額したことの妥当性が失われる場合がある。したがって、特定登録調査機関の調査報告に基づく審査請求料減額制度の施行後、制度の利用状況を見つつ、審査請求後のシフト補正により特定登録調査機関の調査報告を審査において利用できないケースが多発するようであれば、審査請求後は（最初の拒絶理由通知前であっても）シフト補正を禁止することを含めて、特定登録調査機関の調査報告に基づく審査請求料減額制度の適正な運用を維持するための手だてについても検討を行う必要があるのではないか。

第2に、補正の時期的制限及び内容的制限については、実体特許法条約のドラフトに含まれている事項であり（参考資料2）、シフト補正の禁止のあり方の検討にあたっては、実体特許法条約に関する議論の進捗も考慮に入れる必要があるのではないか。

2．シフト補正に対して追加手数料を徴収する制度の導入

最初の拒絶理由通知後のシフト補正を禁止する場合において、追加手数料を納付することにより、シフト補正された後の発明について引き続き審査を受けられる制度の導入を検討してはどうか。

(1) 趣旨

出願人は、シフト補正である旨の指摘を審査官から受けた場合、補正後の発明について、分割出願を行って権利化を目指す方法がある。しかしながら、分割出願は原出願とは独立した案件であるため、担当審査官が同じとは限らず、また、審査着手時期も異なるために、審査手続が全体として非効率になるのではないかと指摘がある。そこで、もう1つの方法として、追加手数料を納付することにより、シフト補正がされた後の発明についても審査手続を進めることができるようにすれば、一出願の手続きとして連続して審査を進めることができるようになるのではないかと考えがあり得る。

(2) 諸外国の追加手数料を徴収する制度の例

特許協力条約（PCT）

特許協力条約に基づく国際出願（PCT 出願）制度では、国際調査機関・国際予備審査機関は国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと認めるときは、出願人に対し、追加手数料の納付を請求し、手数料の納付のあった場合は、単一性の要件を満たさない他の発明についても調査報告・予備審査報告を作成する。

欧州特許条約

＜サーチ段階＞ 調査部が、欧州特許出願が発明の単一性の要件を満たしていないと認め、欧州調査報告に単一性の要件を満たさない他の発明をも含めるべきと認めるときは、出願人に対し、追加手数料の納付を請求する。調査部は手数料が支払われた場合には、当該他の発明に関する欧州特許出願の部分についても欧州調査報告を作成する。

＜実体審査段階＞ 出願人が単一性の要件を満たさない他の発明についての調査結果を調査報告書に含める機会を利用しなかった場合、出願人は、単一性の要件を満たす範囲の既に調査された発明に関する部分を基礎として出願を遂行することを選択したとみなされる。

出願人がサーチ段階において単一性の要件を満たさない他の発明について、追加手数料を納付して調査を受けた場合、出願人は、いずれかの発明を選択して実体審査を受けることができる。

なお、実体審査段階においては、シフト補正は認められず、追加手数料を支払ってシフト補正を認める制度も存在しない。

米国

特許出願の審査において、最終拒絶（＝拒絶査定）がされた後には補正をすることが制限されるが、所定の料金を納付することによって、補正を行い、再度審査官の審査を受ける制度（継続審査請求：RCE）がある。ただし、米国の継続審査請求制度（RCE）においても、シフト補正は認められない。

以上のように、PCTの国際調査や欧州のサーチ段階においては、「単一性違反」に対する追加手数料の納付制度がみられるものの、あくまで調査段階の制度である。実体審査の段階においては、シフト補正について禁止するとともに、追加手数料を納付することによりシフト補正後の発明を審査する制度を採用している例はみられない。米国においても、シフト補正に対する対応策としての追加手数料納付制度はない。

（３）シフト補正に対する追加手数料の納付制度導入の影響

追加手数料の納付が行われればシフト補正であっても容認される制度が仮に導入されるとすると、特許請求の範囲を補正によって大きく変更するケースが増加し、第三者にとって権利範囲の予見可能性を低下させてしまう可能性がある。

シフト補正に対する追加手数料の納付制度を導入した場合には、かえって手続きが煩雑になる可能性がある（例えば、追加手数料の納付命令に対する不服手続の新設等）。

（４）検討の方向性

実体審査において、シフト補正に対して追加手数料を徴収する制度は、国際的にも例がなく、欧米の制度とも調和するものとはいえないことや、第三者の予見可能性の低下、庁内手続きの煩雑化につながる可能性があることから、これらの問題点を考慮した上で、慎重に検討すべきではないか。

3．米国のC I P出願制度導入

フロントランナーによる特許権の戦略的取得を可能とするため、米国の一部継続出願制度（C I P出願制度）のように、いつでも元の出願に新規事項を追加して新たな出願とでき、かつ、先の出願に開示されている内容については先の出願の出願日の利益を享受できる制度の導入を検討してはどうか。あるいは、同様の役割を有する国内優先権制度の利用可能期間の延長について検討してはどうか。

（１）趣旨

米国のC I P出願制度は、フロントランナーが特許権を戦略的に取得するために有効な制度であるので、我が国も同様の制度の導入を図ったかどうかという提案がある。

（２）米国のC I P制度

一部継続（Continuation-in-part：CIP）出願とは、米国特許法第120条に定められる継続的出願制度のひとつで、先の出願に新規事項を追加し、新たな出願を行うことができる制度である。C I P出願のうち、先の出願に記載されたものについては、先の出願日に出願されたものとして取り扱われ、C I P出願ではじめて記載されたものは、実際のC I P出願日に出願されたものとして取り扱われる。この点で、我が国の国内優先権制度と類似している。

C I Pの利用法として、主に次のようなものがある。

先の出願に係る発明の改良発明について出願する場合

先の出願に記載されていない事項の追加を必要とする場合

- ・効果の記載の追加

- ・実施例の記載の追加

ダブルパテントとされた2つの出願を1つの出願として拒絶理由を解消する場合

（３）国内優先権との関係

米国のC I P制度と日本の国内優先権制度とを比較すると次表のようになる。

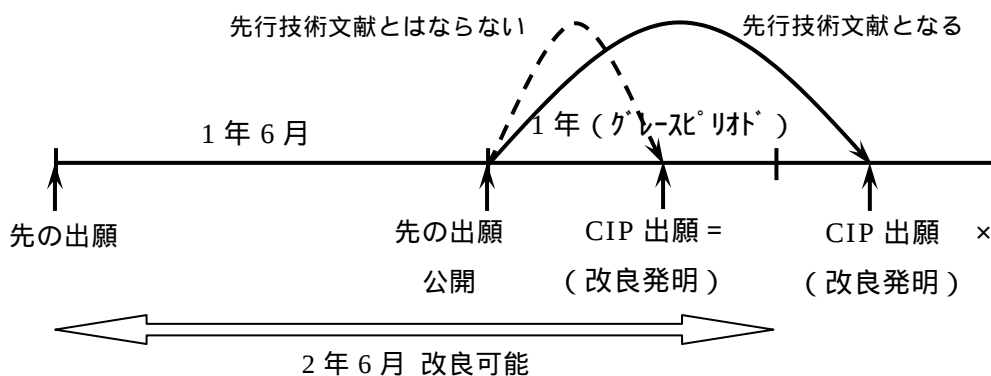
米国のC I P制度と日本の国内優先権制度との比較

	米国：C I P	日本：国内優先
出願可能時期	先の出願の係属中いつでも可能	先の出願から1年以内
先の出願の存否	先の出願も残る	先の出願から1年3月経過後にみなし取下げ
権利期間	先の出願の出願日から20年	現実の出願日から20年

(4) 出願公開制度との関係

先の出願の公開後に、当該先の出願を基礎としてC I P出願がなされた場合、そのC I P出願で新たに記載された改良発明は先の出願の公開公報により新規性・進歩性を否定される可能性がある。

米国においては公開公報についても、1年のグレースピリオドがある（米特102条(b)）ことから、先の出願が公開されてから1年間は、先の出願の公開公報によって後のC I P出願で新たに記載された改良発明が拒絶されることはない。よって、先の出願が出願公開されるまでの1年6月と合わせて2年6月の間は、C I P出願に改良発明を加えることができる。米国の出願公開制度は、出願人の請求により出願を非公開とできる例外措置があるため、非公開とされた出願については、更に長期間、C I P出願のメリットを享受することができる。



先の出願の公開後においては、先の出願に記載されている発明の効果を実証するために実験データを明細書に追加したい場合や、先の出願に記載されている発明からみて自明でない改良発明をまとめて1件の出願としたい場合に、C I P出願を利用することも考えられる。

我が国においては、出願公開は出願から1年6月経過後に行われることや、公開公報については、グレースピリオドがないことから、我が国にC I P制度を導入したとしても、C I P制度のメリットを享受できる期間は、先の出願が公開されるまで、すなわち、先の出願から1年6月経過するまでと考えられる。現行においても、国内優先権制度により先の出願から1年経過するまでは改良発明の保護を図ることができるので、結局、国内優先権の主張を行うことができる期間を6月だけ延長することにほぼ等しいと考えられる。

いずれにしても、米国に出願公開制度が導入されてから日が浅い(出願公開制度の導入は2000年11月29日)ため、出願公開制度の下で、C I P制度がどのように機能し、活用されるか、今後検証を行っていく必要がある。

(5) 第三者の監視負担、審査負担

米国のC I P制度のように、先の出願の公開後にもC I P出願を行うことができる制度とすると、多数のC I P出願がなされたり、累次にわたるC I P出願がなされる可能性がある。その場合、どの段階で新たな記載が追加されたのかを確認する必要があるために、審査負担の増加や第三者の監視負担が増加する恐れがある。また、C I P出願において新たに目的や効果等を追加した結果、権利解釈に影響を与える場合がある。この点においても、第三者の監視負担が増加する恐れがある。

(6) 検討の方向性

C I P制度の導入については、新規事項を含む新たな請求項や目的、効果、実施例を追加できるという点でフロントランナーにとって一定のメリットがあると考えられる反面、監視負担の増加等、第三者に及ぼす影響も無視できないことから、これらの利益衡量を含め慎重に検討する必要があるのではないかと。

4．分割時期の緩和

フロントランナーにとって、戦略的な権利取得（多面的な保護の実現）を可能とするため、特許査定後にも一定期間内に限って特許出願の分割を認めることにしてはどうか。

また、拒絶査定時に分割機会を得るためだけの拒絶査定不服審判の請求を不要とするために、拒絶査定後の一定期間にも特許出願の分割を認めることにしてはどうか。

（１）趣旨

分割機会の確保

審査において、拒絶理由が通知されることなく特許査定がなされると、分割を行う機会を失うため、出願人は審査結果が示される前に念のため分割を行うことがある。また、拒絶査定後は、拒絶査定不服審判を請求しないと分割の機会が得られないため、分割のみを行いたいときであっても、拒絶査定不服審判を請求することがある。

多面的な保護

フロントランナーが基本的な発明について早期に特許を取得した場合等において技術開発やマーケットの動向によっては、特許取得時点で当該特許を戦略的に活用することができない状況が生じてしまうことがある。本来は、事前にこうした状況が生じるかもしれないことを見越して特許取得手続を進めることがフロントランナーにも求められるところであるが、フロントランナーに研究開発のインセンティブを与えることが我が国の産業競争力の強化にとって重要との考え方から、権利確定後にも必要な権利の範囲をさまざまな角度から見直して、発明を多面的に手厚く保護できる機会（すなわち特許査定後にも分割できる機会）を与えてはどうかとの意見がある。また、発明の公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨からも、複数の発明が含まれた特許出願から、必要に応じて適切な権利範囲で発明を十分に引き出し、権利取得できるようにすることは妥当であるとの指摘がある。技術革新の激化・多様化に伴い、こうした要請はより高まるものと予想される。

国際調和

欧米の制度においては、特許許可通知後、特許が発行されるまでの間も、出

願の分割を行うことが認められている。我が国が特許査定後に出願の分割を認めることは、分割出願に関する制度の国際調和にも資することである。

第三者の監視負担

分割の時期的制限を緩和した場合には、分割出願が増加する可能性もある。また、分割できる期間が出願からあまりに長期間になると第三者にとって監視負担が増大する。

(2) 検討の方向性

フロントランナーの基本的な発明に対し、手厚く多面的な保護が図られるように、基本的には、特許査定後に出願の分割を可能とする方向で検討すべきではないか。また、拒絶査定時に分割機会を得るためだけの目的から拒絶査定審判請求をするというケースが多くあるのであれば、拒絶査定後にも出願の分割を可能とする方向で更に検討を深めるきではないか。

ただし、分割の時期的制限を緩和することによる第三者の監視負担の増大を防止するために、特許査定又は拒絶査定後の分割の可能期間については、その期間を特許査定又は拒絶査定直後の一定の短い期間に限定することなどを検討すべきある。

5．同一発明についての出願分割の可能化

原出願の特許と分割出願の特許が個別に権利移転することを禁止することを条件に、分割出願と原出願とのダブルパテントは許容してはどうか。

(1) 趣旨

原出願の請求項に係る発明と同一発明を分割して権利化することを認めることにすれば、特許権者は様々な観点から多面的かつ十全な権利保護を図ることができるので、これを容認するべきであるという意見がある。

また、分割出願とその原出願との間で特許法第39条に関する審査を省略できれば、分割出願に対する審査負担が軽減されるので、その分早期権利化が可能となるというメリットもある。

(2) 日米欧における発明の同一性判断

同日の同一出願人による出願に係る発明の同一性の判断は日米欧の間に若干の相違がある。

我が国では、特許法第39条の規定により、同日に複数の同一の発明が出願された場合には、一つの出願しか特許を受けることができず、完全同一又は実質同一の発明は、一方しか特許を受けることができない。

米国では、同日に複数の「完全同一の発明」が出願されている場合には、一方しか特許を受けることができない。ただし、同日出願の両発明が完全同一ではないが、一方から見て他方が自明であるような場合は、両発明が同一出願人等によるものである場合に限り、「ターミナルディスクレーム」(権利移転、権利終期の一体化の宣言) によりダブルパテントの拒絶理由を回避することができる(いずれの発明も特許を受けることができる) 。

欧州では、発明の同一性は「直接的かつ一義的」の基準で判断される。例えば、他方の発明と一方の発明の相違点が周知技術の付加等のみのものである場合でも、その相違点が「直接的かつ一義的」な範囲をこえる場合には、いずれの発明も特許を受けることができるものと解される。

[表] : 同日の同一出願人による出願に関する特許性判断

	完全同一	実質同一
日	いずれか一方のみ 特許	いずれか一方のみ 特許
米	いずれか一方のみ 特許	いずれか一方のみ特許 (ただし、ターミナルディスク レーマの宣言が行われたときは 両者特許)
欧	いずれか一方のみ 特許	両者特許

(3) 我が国の発明同一性の審査基準

我が国の現行の審査基準では、発明が同一であるか否かの判断は次のように行われる。

第 1 に、出願日が異なる場合の扱いについては、後願発明と先願発明との対比を行い、先後願両発明に相違がないときは、両者は同一であり、後願発明は拒絶される（完全同一）。

両者に相違点があっても周知・慣用技術の付加等の場合は同一として、後願発明は拒絶される（実質同一）。

第 2 に、同日に出願された複数の出願の発明が同一であるか否かの判断は、一方を先願、他方を後願としたとき、及び、一方を後願、他方を先願としたときに、上記の判断基準により同一の発明と判断されるときは、両者は同一の発明とされる。

(4) 検討の方向性

平成 5 年に、同日出願について従来より同一発明の範囲を小さくする審査基準改訂が行われており、これまで、現行の審査基準の下で大きな問題が生じた事例はとくに見あたらない。また、仮に、同一発明についての分割を認めると、同一の発明とはならないように請求項に係る発明を記載する必要性がなくな

るために、極端な場合、全く同一のクレームによる分割を行うこと等により、権利数の「水増し」を行うことを助長してしまう懸念もある。よって、同一発明について分割出願を認めるかどうかについて、性急に結論を出すべきではなく、制度の必要性について更に慎重に検討するべきではないか。

また、制度の国際調和の観点からは、現在、完全同一の発明について出願の分割を認めない点で欧米の制度と調和している一方、分割出願における実質同一の発明の取扱いに関しては、欧米との間で制度・運用上の相違も認められる。したがって、同一発明について分割出願を認めるかどうかについては、国際調和の観点からも検討する必要がある。ダブルパテントについては、三極特許庁間でも、特許法調和に関する重要項目であると認識されており、同一発明の分割出願を認める制度を検討する際には、実体特許法条約に関する議論の進捗をも十分に考慮に入れる必要があるのではないか。

なお、仮に同一発明について分割を認める制度を導入する場合には、原出願と分割出願の権利移転や権利終期を一体化する制度についてもあわせて検討することが必要ではないか。

6．分割出願に係るその他の検討課題

分割出願制度を見直すに当たっては、出願人や特許庁における手続の合理化等の観点から、以下の事項についても検討してはどうか。

原出願に含まれない新規事項が分割出願に含まれるという瑕疵のある分割出願は、分割要件違反として出願日を遡及させない法制度となっている点を改め、このような瑕疵については拒絶理由、無効理由とする。

分割出願に係る手続負担を軽減するために、分割出願の当初明細書は原出願の明細書を援用することとし、出願人には変更部分について一定の説明を求める。

原出願と同一の発明を分割するなどの分割出願制度の濫用の防止、分割出願の審査負担の軽減の観点から、原出願において通知した拒絶理由については、分割出願においても効力を有するものとする。

(1) 原出願に含まれない新規事項を含む分割出願の取扱いの見直し

趣旨

現在、分割要件を満たさない分割出願については、出願日の遡及を認めない法制度となっている。

この結果、審査の過程において、補正により出願日が変動したり、権利化後においても、無効審判において出願日が変動するなど法的安定性を損なうものとなっているとの指摘がある。また、出願日が変動し、改正法の適用関係が変動することによって審査手続が複雑になるなどの弊害も指摘されている。

国際調和

欧米においては、原出願に開示していない新規事項が分割出願中に含まれるという瑕疵があった場合は、出願日の遡及を前提としつつ、新規事項の追加の拒絶理由・無効理由の問題として位置付けていることから、出願日（特許期間）の確定の問題は生じない。

検討の方向性

我が国においても、欧米と同様に、原出願に開示していない新規事項が分割

出願中に含まれるという瑕疵があった場合には、拒絶理由、無効理由として扱うことを検討すべきではないか。

(2) 分割出願の手續負担の軽減策

趣旨

出願を分割する際、出願人は、基本的に原出願の明細書、図面の大部分をそのまま利用して、新たな明細書、図面を作成することになる。出願人におけるこのような分割出願の明細書、図面の作業負担は軽減することができるのではないか。

また、分割出願の審査を行うには、分割出願の要件の適否を判断する必要があり、多世代にわたった分割出願や一つの出願を多数に分割した分割出願の審査を行う際には、多数の原出願及び多数の他の分割出願について精査する必要が生じることから、審査負担が増大している。また、第三者にとっても、多数の原出願、分割出願同士の関係を精査しなければならないため、監視負担が増大している。

このような負担を軽減することができれば、出願人にとっての利便性が向上するとともに、迅速に審査手続きが進行することとなり、同時に第三者の監視負担の軽減が見込まれるのではないか。

検討の方向性

(a) 分割出願についての、原出願の当初明細書等の援用

分割出願をする場合には、原出願の出願当初の明細書等を援用することとしてはどうか。

原出願の当初明細書等を援用し、分割出願により権利化を目指す特許請求の範囲等は手續補正書で提出することとすれば、出願人の手續負担が軽減されるとともに、審査官にとっても分割要件のチェック負担を軽減することができるのではないか。

(b) 分割出願の適法性の説明の義務化

分割出願において、分割出願が適法である旨の説明書、例えば、次に挙げるものの提出を義務化してはどうか。

- ・ 分割出願に係る発明の原明細書中における記載箇所
- ・ 分割出願に係る発明が原出願や他の分割出願の発明と同一でない理由
- ・ 分割系統図（特に多数分割，多世代分割）

審査の迅速化及び第三者の監視負担の軽減に資するのではないか。

(3) 原出願の拒絶理由通知が分割出願にも効力を有するものとするについて

趣旨

何回も同じ発明について分割出願を行うなど、分割出願制度の濫用が見られるとの指摘がある。また、現行の制度においては、原出願において既に通知しており、出願人が了知している拒絶理由であっても、分割出願については再度通知しなくてはならない制度となっており、原出願の拒絶理由を解消するインセンティブが働かないものとなっている。分割出願は原出願からの継続性のある出願ととらえることができ分割出願をする際には、出願人は原出願の拒絶理由を解消する形で出願を行うべきものではないかとの指摘もある。

原出願の拒絶理由の効力が分割出願にも及ぶこととすることにより、分割制度の濫用の防止、審査の負担の軽減を図ることができる。

国際調和

分割出願について、原出願の拒絶理由の効力が及ぶ制度としては、米国がいわゆるファーストアクションファイナルとして採用している例がある。

検討の方向性

原出願の拒絶理由が解消されていない分割出願は、拒絶理由を通知するまでもなく拒絶査定できることとするか、第一回目の拒絶理由を最後の拒絶理由とすることを検討すべきではないか。

その際には、行政庁が不利益処分をしようとする場合に意見陳述の機会を設けなければならないとする特許法及び行政手続法の趣旨との整合性、分割出願と原出願の手続の継続性については、慎重に検討する必要があるのではないか。

なお、原出願の拒絶理由通知が分割出願にも効力を有するものとする規定等については、実体特許法条約のドラフトに含まれている事項であるので(参考資料 2)、実体特許法条約に関する議論の進捗も考慮に入れる必要があるのではないか。

補正制度、分割出願制度等の見直しについて（案）

補正制度、及び分割出願制度の見直し（一次審査後の補正の範囲の制限、分割出願の時期的制限の緩和）については、「推進計画」、「特許戦略計画」においても指摘されている通り、特許審査の迅速化等の観点から積極的に検討すべき重要課題である。

当WGでは、第2回会合においてこれらの課題についてさまざまな観点から討議を行ったところであるが、その際、幾つかの新たな検討課題が指摘され、また、第2回WG終了後にも各委員から更に検討すべき課題が寄せられている

具体的には、例えば、一次審査後の補正の範囲の制限に関し、

単一性違反の補正に対しては追加サーチ料を徴収する制度、

等についても検討すべきとの指摘があり、また、分割出願の時期的制限の緩和に関して、

同一発明についての出願分割の可能化（併せて、原出願の特許と分割出願の特許の個別の権利移転の禁止、）

分割制度の悪用の防止、

米国のCIP出願制度の導入、或いは国内優先権制度の期間の延長等についても検討すべきとの指摘がある。

これらの課題は、いずれも制度の根幹にも関わる重要な課題であるため、諸外国の制度を参考としながら、庁内外の実務への影響を含めて慎重に検討する必要がある。

更に、一次審査後の補正の範囲の制限に関しては、出願の単一性要件（特許法第37条）についての改正を行ったばかりであり、当該条文がまだ施行されていない（施行日は平成16年1月1日）ことから、出願の単一性要件の運用の方向（出願の単一性に関する新しい審査基準の内容）を見極めつつ検討を行うことも必要と考えられる。

また分割の時期的制限の緩和に当たっては第三者の監視負担軽減の観点から、出願が分割されたことが速やかに確認できるような環境の整備に関しても、合わせて検討すべきと考えられる。

以上のことから、当WGにおいては、今後、一次審査後の補正の範囲の制限、及び分割出願の時期的制限の緩和に加え、以上の検討課題等、各委員から寄せられた新たな検討課題についても今後引き続き検討を行い、制度改正の方向性について一定の結論を得ることとする。

実体特許法条約に関する議論の現状

(1) 議論の経緯

2000年11月以来、世界知的所有権機関の特許法常設委員会（SCP）において、特許の実体的要件の調和を目的とした実体特許法条約作成に向けた議論が行われている。

これまでのSCP会合で、事務局作成のドラフトに基づいて逐条で議論が行われた結果、論点の整理が進んだ部分もあった。しかし、昨年5月のSCP第9回会合では、途上国と先進国の対立がドラフトの実務的規定にも持ち込まれ、条約の早期成立を目指している先進諸国等は、議論の進め方等について再考をせまられることとなった。

一方、欧州特許庁に対して、管理理事会において、三極特許庁協力の枠組みの中で制度調和の議論に参画する権限が認められたことから、SCP第9回会合以降、三極特許庁で作業部会を設立し、制度調和に関する議論を進めてきた。その結果、三極特許庁で、（ ）先行技術の定義、（ ）グレースピリオド¹、（ ）新規性、（ ）進歩性を重要項目とし、この重要項目を優先して議論すべきことについて合意が得られた。この合意に基づき、本年5月のSCP第10回会合の作業文書として、上記の重要項目を優先して議論すべき旨の三極提案を提出した。

SCP第10回会合においては、三極提案の、実体特許法条約は項目を絞って検討するべきであるという点に対して多数の国からの支持を得た。しかしながら、途上国は、その他の項目、特に遺伝資源、伝統的知識等についても重要項目に加えるべきである旨強く主張し、三極提案について合意は得られていない。

(2) 補正制度、分割出願制度等と関連する規定

ダブルパテント禁止

ダブルパテント禁止については、第10回SCP会合において事務局が提示したドラフト（以下、「最新ドラフト」という。）の第9規則（3）に規定されている。

¹ グレースピリオドは、先発明主義の変更を条件とするという注釈付き。

実体特許法条約最新ドラフト第9規則(3)

[非自己衝突]

「審査を行っている出願の出願日に、他の出願の出願人又は発明者が、審査を行っている出願の出願人又は発明者と全く同じときは、第8条(2)並びにパラグラフ(1)及び(2)²は適用しない。ただし、同一の請求項に係る発明については、各締約国において有効に付与されるのは一つの特許のみでなければならない。」

第9規則(3)は、三極提案で優先項目にすべきとしている「(i)先行技術の定義」に含まれているものである。しかし、EPO等は、この第9規則(3)は不必要であると主張している。米国もこの規定とターミナルディスクレームの関連について言及しており、第9規則(3)の内容及びダブルパテントをどのように規定するかについては、未だ合意ができていない。

補正の制限

補正の制限については、最新ドラフトの第7規則(3)等に規定されている。

実体特許法条約最新ドラフト第7規則(3)

[出願人の自発的な補正]

「第7条(2)に規定される明細書、特許請求の範囲又は図面の補正³は、出願が、少なくとも特許が与えられるのを待っている状態になる(*be in order for grant*)までは許される。しかし、締約国がその締約国の特許庁又は他の特許庁を通じて、実体審査を行う場合は、パラグラフ(4)の明らかな誤りの修正を除き、出願人の補正する権利を特許庁の最初の実体的通知に対する応答期間までに制限する規定を設けることができる。」

また、最新ドラフトのその他の規定には、出願人の自発的な補正には新規事項の追加禁止以外の要件を課してはならないと解される部分もある。

しかし、第7規則(3)の内容及び出願人の自発的な補正には新規事項の追加禁止以外の要件を課してはならないと解される部分については、未

² 審査を行っている出願より先にされた他の出願は、その内容すべてが先行技術になるという規定。日本特許法の第29条の2の規定に相当。

³ 出願人の自発的な補正を意味している。

だ合意ができていない。

さらに、補正の制限に関する規定は、三極提案での優先項目に含まれておらず、実体特許法条約における補正の制限に関する規定の取扱いも不確定である。

その他

最新ドラフトには、C I P 出願に関する規定、原出願の拒絶理由通知が分割出願にも効力を有するものとする規定、拒絶理由とできる事項に関する規定等が含まれており、これらの規定も、補正制度及び分割出願制度の見直しと関連してくる可能性がある。