

補正制度及び分割出願制度の 見直しの方向について

平成 1 6 年 1 0 月

産業構造審議会
知的財産政策部会特許制度小委員会
特許戦略計画関連問題ワーキンググループ

目 次

はじめに	1
------------	---

第1章 補正制度	3
----------------	---

1. 現行の補正制度	3
(1) 内容的制限	3
(2) 時期的制限	4
(3) 補正制度の国際調和	4
2. 最初の拒絶理由通知後の補正の制限	6
(1) 趣旨	6
(2) シフト補正の現状	6
(3) 見直しの方向	7
(4) 留意点	7
3. シフト補正に対して追加手数料を徴収する制度の導入	9
(1) 趣旨	9
(2) 諸外国の追加手数料を徴収する制度の例	9
(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	10
(4) 見直しの方向	10

第2章 分割出願制度	11
------------------	----

1. 分割出願制度の現状	11
(1) 分割出願制度の趣旨	11
(2) 現行の分割出願制度	11
(a) 分割の対象範囲	11
(b) 時期的制限	11
(c) 分割の効果	12
(d) 分割出願の実績	12
2. C I P制度の導入	13

(1) 趣旨	13
(2) 米国のC I P制度	13
(3) 出願公開制度・グレースピリオドとの関係	14
(4) 第三者の監視負担、審査負担.....	15
(5) 国内優先権制度との関係.....	15
(6) 見直しの方向	16
3．分割時期的要件の緩和	17
(1) 趣旨	17
(2) 見直しの方向	18
4．同一発明についての出願分割の可能化.....	19
(1) 趣旨	19
(2) 日米欧における発明の同一性判断	19
(3) 我が国の発明同一性の審査基準	20
(4) 見直しの方向	20
5．分割出願に係るその他の検討課題.....	22
(1) もとの出願に含まれない新規事項を含む分割出願の取扱いの合理化	22
(2) 分割出願の手續負担の軽減策.....	23
(3) もとの出願の拒絶理由通知が分割出願にも効力を有するとすることについて	24
 第3章　まとめ	 25
 (参考資料1)	
 実体特許法条約に関する議論の現状	 26
(1) 議論の経緯.....	26
(2) 補正制度、分割出願制度等と関連する規定	26
 (参考資料2)	
 米国の継続的出願について	 29

はじめに

我が国においては、一昨年(2010年)の7月以降、「知的財産戦略大綱」の策定、「知的財産基本法」の成立、「知的財産戦略本部」の発足、そして「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(以下、「推進計画」という。)及び「特許戦略計画」の策定、更には「推進計画」の改訂版である「知的財産推進計画2004」の策定など、知的財産立国に向けた取り組みが精力的に行われてきている。そして、これらの政策の中核を担う特許庁に対する期待は、かつてない高まりを見せている。とりわけ、特許審査に対する期待は大きく、「推進計画」や「知的財産推進計画2004」の中でも、「世界最高水準の迅速・的確な特許審査」の実現や、「出願人のニーズに応じた柔軟な特許審査」の推進は、最重要課題の1つとなっている。

そして、特許審査に関し、一昨年の特許法の改正により、特許関係料金体系の見直しを始めとした制度改革が実現したことに加え、審査体制強化の一貫として、本年度より、任期付審査官の大規模な活用が図られつつあるなど、迅速・的確な特許審査の実現に向けた取り組みが着実に進められているところである。

特許戦略計画関連問題ワーキンググループ(以下、「当WG」という。)は、このような状況を踏まえ、「特許戦略計画」、「推進計画」、及び「第156回国会における「特許法等の一部を改正する法律案」に対する附帯決議」等で検討すべきとされている課題を中心に、迅速かつ的確な特許審査に資する制度の見直し、出願人のニーズに応じた柔軟な特許審査の推進、その他の課題について検討を行うため、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の下に設置されたものである。

当WGは、平成15年9月から12月にかけて、迅速・的確な特許審査の実現に向けた更なる課題について集中的に審議を行い、本年1月に、「世界最高レベルの迅速・的確な特許審査の実現に向けて」と題して中間とりまとめを行った。当該中間とりまとめに盛り込まれた内容については、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれて第159回国会に提出され、本年5月に成立を見たところである。今般の制度改革に盛り込まれた、審査処理促進、出願・審査請求構造の適正化、特許審査迅速化に必要な基盤整備・強化に資する事項が今後着実に実を結び、「世界最高水準の迅速・的確な特許審査」が一日も早く実現されることが期待される。

また、当WGは、本年1月以降も、積み残された課題である、分割出願制度及びそれと密接に関連する補正制度の在り方について検討を続けてきた。分割出願制度及び補正制度については、検討の過程で提起された、関連するいくつかの新たな検討課題も含め、①フロントランナーの戦略的(多面的)な権利取得支援、②制度の国際調和、③権利取

得に係る出願人及び特許庁の負担軽減、④出願人間の取扱いの公平性等の観点から、多面的な検討を行った。また、検討に当たっては、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1）等も考慮した。

本報告書は、当WGが中間とりまとめ以降に検討を行ってきた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、検討結果をとりまとめたものである。

第1章 補正制度

1. 現行の補正制度

特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」という。）の補正は、

①先願主義の下で、完全明細書を当初から出願人に要請することは酷であること、及び、

②明細書等に記載された発明の適切な保護を図るためには、審査官や審判官による審査・審理を経て特許請求の範囲を減縮する等の必要があること、から、一定の制限の下で認められているものである。

我が国の補正制度は、補正制度の国際調和、迅速な権利付与、出願の取扱いの公平性の担保、出願人と第三者のバランスの確保等を図る観点から、平成5年に見直され、現在、以下のような制度となっている。

（1）内容的制限

① 新規事項を追加する補正の禁止（第17条の2第3項）

出願当初の明細書等に記載されていなかった事項を追加する補正は禁止されている。

補正の効果は出願日に遡及する。すなわち、補正の内容も出願当初に記載されていたものとみなされる。したがって、新規事項を追加する補正は先願主義の考え方に反することから、公正になされたものとは認められない。

② 最後の拒絶理由通知¹後の補正の制限（第17条の2第4項）

最後の拒絶理由通知後における、特許請求の範囲の補正は次の何れかを目的とするものに限られる。

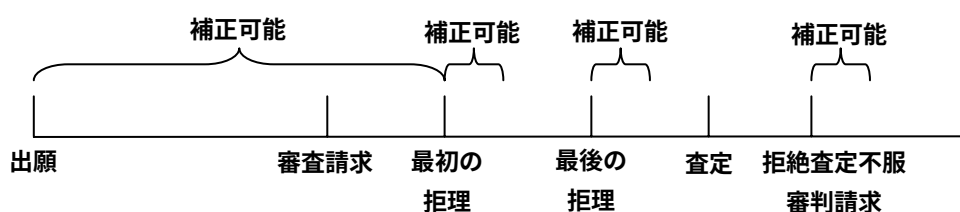
- ・請求項の削除
- ・特許請求の範囲の限定的な減縮
- ・誤記の訂正
- ・明りょうでない記載の釈明

¹ 「最後の拒絶理由通知」は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものである。

(2) 時期的制限

最初の拒絶理由通知前は、補正をいつでも行うことが可能である。また、最初の拒絶理由が通知された後に補正をすることができるのは、次の期間に限定されている²（第 17 条の 2 第 1 項）。

- ① 拒絶理由通知に対する意見書提出期間内
- ② 拒絶査定に対する審判の請求の日から 30 日以内
- ③ 前置審査、拒絶査定に対する審判又はその審判の確定審決に対する再審における拒絶理由通知に対する意見書提出期間内



(3) 補正制度の国際調和（次頁表参照）

現行法においては、補正制度の国際調和、迅速な権利付与、出願人間の取扱いの公平性の観点から、明細書等の補正については、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないとされ（第 17 条の 2 第 3 項）、さらに、最後の拒絶理由通知を受けた後は、特許請求の範囲の補正について一定の制限を受ける旨規定されている（第 17 条の 2 第 4 項及び第 5 項）。

しかし、欧米においては、最初の拒絶理由通知後に、もとの特許請求の範囲に記載された発明と単一性を満たさない発明を、補正後の特許請求の範囲として記載することは認められておらず、この点で、我が国の補正制度が欧米の制度と調和しているとはいえない。

² 他には、拒絶理由通知を受けた後の第 48 条の 7 の規定による通知に対する意見書提出期間内が挙げられる。

日米欧の特許請求の範囲についての補正に関する要件の比較

	日本	米国	欧州 (EPC)
最初の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正	①出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内 (法17条の2 第3 項)。	①出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内 (法第132 条)。 ただし、②オフィスアクション前の特許請求の範囲の発明と異なり、かつ、独立した発明を含めることは不可 (規則1.145 , MPEP 821.03 , MPEP 714.19) 。	①出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内 (条約123(2))。 ただし、②先行技術調査の対象とならなかった事項であつて、もとの特許請求の範囲と単一の一般的発明概念を構成しないクレームへの変更・追加は不可 (規則86(4))。
(日) 最後の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正、又は、拒絶査定不服審判請求時の特許請求の範囲の補正 (米) 最終オフィスアクションに対する特許請求の範囲の補正 (欧) その後のコミュニケーションに対する特許請求の範囲の補正、又は、拒絶査定後の審判請求時の特許請求の範囲の補正	上記①の条件かつ、 ②以下の何れかに該当するもの。 ・請求項の削除 ・特許請求の範囲の限定的減縮 ・誤記の訂正 ・明りょうでない記載の釈明 (拒絶理由通知に示す事項に関するものに限る) (法第17 条の2 第4項)	上記①の条件かつ、 ②請求項の取消し、審査官の指示に従う補正、審判の争点を除去する補正等の新たなサーチ・判断を要しないものに限られる (規則 1.116, MPEP 706.07 , 714.12 , 714.13) 。	上記①、②の条件かつ、 ③審査官又は審判部の同意が必要 (規則86(3) 、規則66(1)、審判部判例T 63/86, T38/89, T840/93 「 Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office」 14.1 参照)。

2. 最初の拒絶理由通知後の補正の制限

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大きく異なる発明（単一性の要件を満たさない発明）に変更すること（以下「シフト補正」という。）について、今後のシフト補正の動向を見極めつつ、制限を行うべきである。

（1）趣旨

①補正制度の国際調和

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。

② 審査負担

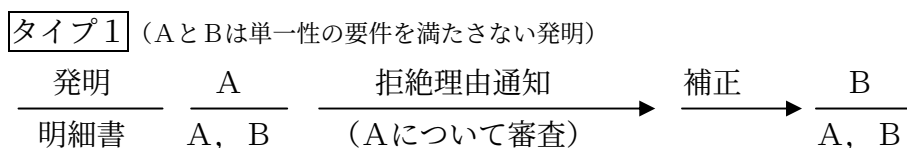
最初の拒絶理由通知後の補正において、発明の内容が大きく変更されると、審査官は、最初の拒絶理由通知時の先行技術調査結果を有効に利用することができず、再度の先行技術調査や対比判断が必要となる。このため、シフト補正を禁止することは、審査負担の軽減にも資する。

③ 出願人間の取扱いの公平性

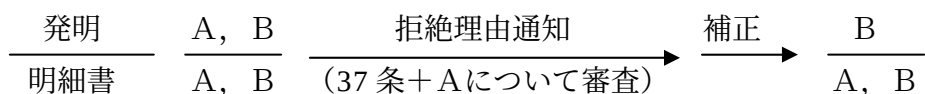
シフト補正が認められている現状においては、最初から取得しようとする権利の的を絞っている出願人と、そうでない出願人との間で、出願の取扱いに不公平が生じている。最初の拒絶理由後にシフト補正がされた案件については、先行技術調査等をやり直さなければならないため、シフト補正がされない案件と比較して、過剰なサービスを行っているともいえる。シフト補正の禁止は、このような不公平の是正にも資する。

（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2 (AとBは単一性の要件を満たさない発明)



＜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、約2,140件（約1.65%）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、約475件（約11.0%）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（約2.0%）と推定される。

（3）見直しの方向

上記の調査結果によると、現在のところ、シフト補正がなされる案件の割合は約2.0%と小さいため、シフト補正を禁止することによるメリットはそれほど大きくないと考えられる。しかしながら、料金体系の見直し（本年4月からの審査請求料の引き上げ）に伴い、出願人においてできるだけ多くの発明を一つの出願に盛り込んで権利取得コストの削減を図ろうとする傾向が高まることが予想される。その結果として、今後シフト補正が増加し、審査負担の増加や出願人間の取扱いの不公平が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おり、補正制度もその例に漏れない。以上のことを踏まえると、今後、シフト補正の動向を考慮しつつ、最初の拒絶理由通知後のシフト補正は禁止すべきである。

なお、出願人がシフト補正制限に違反した場合にも、欧米の制度と同様、我が国においても分割出願を行うことにより引き続き権利取得を図ることが可能となる。

（4）留意点

補正制度の見直しにあたり、以下の点に留意すべきである。

① 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

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、同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相当程度発生するようであれば、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。

②無効理由との関係

最初の拒絶理由通知後の補正において、当該拒絶理由の対象となった特許請求の範囲に記載された発明と単一性の要件を満たさない発明に変更することは、特許法第 37 条の場合と同様、手続き上の瑕疵には当たるものの、発明自体に実質的な瑕疵があるわけではなく、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないため、無効理由とすべきではないと考えられる。

また、このように最初の拒絶理由通知後の補正の制限の違反を無効理由としない場合、シフト補正があるか否かの判断は、必要以上に厳格にすべきではないと考えられる。

③補正制度に関連した国際的な制度調和の議論の進捗

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（参考資料 1）や、三極特許庁間で進められている制度調和の議論の進捗も考慮に入れる必要がある。

3. 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、シフト補正がなされた後の発明について引き続き審査を受けることができるようにする制度の導入に関しては、慎重に検討を行うべきである。

(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、分割出願はもとの出願とは独立した案件であるため、担当審査官が同じになるとは限らず、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の指摘がある。そこで、追加手数料を徴収することによってシフト補正がされた後の発明についても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制度を導入してはどうか、との提案がある。

(2) 諸外国の追加手数料を徴収する制度の例

① 特許協力条約（PCT）

国際調査機関・国際予備審査機関は、国際出願（PCT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。

② 欧州特許条約

＜サーチ段階＞ 調査部において、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権利取得手続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。

③ 米国

特許出願の審査において、最終オフィスアクション（最終拒絶）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、当該継続審査請求制度においても、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。また、米国を含め、実体審査の段階において、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。

（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

① 仮に、追加手数料の納付さえ行われればシフト補正であっても容認される制度が導入されるとすると、特許請求の範囲が補正によって大きく変更されるケースが増加し、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。

② 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、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）見直しの方向

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、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ある。

第2章 分割出願制度

1. 分割出願制度の現状

(1) 分割出願制度の趣旨

分割制度とは、一発明一出願の原則の下で、一出願により二以上の発明について特許出願をした出願人に対し、その出願の一部を分割して新たな特許出願とする機会を設け、一定の要件を満たせば、分割された出願がもとの出願のときにされたものとする遡及効を認める制度である。

パリ条約において「審査によって特許出願が二以上の発明を包含することが明らかとなったときは、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる…」(同条約4条G(1)(2))と規定されているが、我が国の分割制度を規定する特許法第44条とこの条約の規定とは同趣旨である。

(2) 現行の分割出願制度

(a) 分割の対象範囲

分割の対象とすることができる発明は、もとの出願の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」という。）に記載の範囲内となっている。

(b) 時期的制限

分割できる時期は、明細書等について補正をすることができる期間内に制限されている。これは、出願の分割が、明細書等について行う補正と同様な働きをするとの観点から、補正の場合と同様の時期的制限を課しているものである。

具体的には、もとの特許出願が分割の際に特許庁に係属しており（取下げ、放棄、却下、或いは査定又は審決が確定していない状態であり）、もとの特許出願について特許査定の謄本送達前かつ最初の拒絶理由通知前は、いつでも分割することが可能となっている。また、もとの特許出願に拒絶の理由が通知された後は、分割できる時期が次の期間に限定されている。

- ①拒絶理由通知に対する意見書提出期間内
- ②拒絶査定に対する審判の請求の日から30日以内
- ③前置審査、拒絶査定に対する審判又はその審判の確定審決に対する再審に

おける拒絶理由通知に対する意見書提出期間内

(c) 分割の効果

分割が適法である場合には、新たな出願は、もとの出願のときに出願されたものとみなされ、いわゆる出願日の遡及が認められる。

一方、「(a) 分割の対象範囲」外の発明、すなわち、もとの出願の出願当初の明細書等に記載されていないものを含む不適法な分割出願については、出願日の遡及が認められない。

(d) 分割出願の実績

(件数)

	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年
通常出願	395,779	398,110	427,529	430,001	410,845	401,770
分割出願	5,762	7,342	9,154	9,088	10,134	11,265

近年の分割出願の出願件数は、1998 年に 5,000 件強であったが、2003 年にはすでに 10,000 件を超えており、5 年で倍増と増加傾向にある。

しかも、分割出願されたものについては、ほとんどが審査請求され（約 9 割）、通常出願の審査請求率（約 5～6 割）に比べて、分割出願の審査請求率は非常に高い。また、分割出願における特許率（約 6 割）も、通常の出願のそれ（約 5 割）に比べてやや高い傾向を示すことから、分割出願に係る発明は出願人にとって重要なものであることが窺える。

また、実際に分割出願がどの段階で行われるのか期間別にみると、①自発補正可能期間に行われるのは約 30%、②拒絶理由通知に対する応答期間内に行われるのは約 50%、③審判請求時以降に行われるのは約 20%である。

すなわち、①拒絶理由通知前、②拒絶理由通知応答期間中、③審判請求時以降において、ほぼ「3：5：2」の比率で分割が行われ、この傾向はここ数年変化していない。

2. C I P制度の導入

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制度）のように、いつでももとの出願に新規事項を追加して新たな出願とでき、かつ、もとの出願に開示されている内容についてはもとの出願の出願日の利益を享受できる制度の導入、又は、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は慎重に検討を行うべきである。また、C I P制度（あるいは国内優先権制度）によるメリットを強化する方向でグレースピリオドを見直す（自らの公開公報のグレースピリオドの対象化やグレースピリオドの期間延長）ときは、S P L Tの進捗状況を考慮すべきである。

（1）趣旨

米国のC I P（Continuation-in-part : CIP）制度（参考資料2）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。公開制度の下でC I P制度のメリットを生かすため、グレースピリオドについても併せて見直すべき、との意見もある。

（2）米国のC I P制度

米国のC I P制度とは、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、もとの出願に新規事項を追加し、新たな出願（C I P出願）を行うことができる制度である。C I P出願のうち、もとの出願に記載されたものについては、もと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。

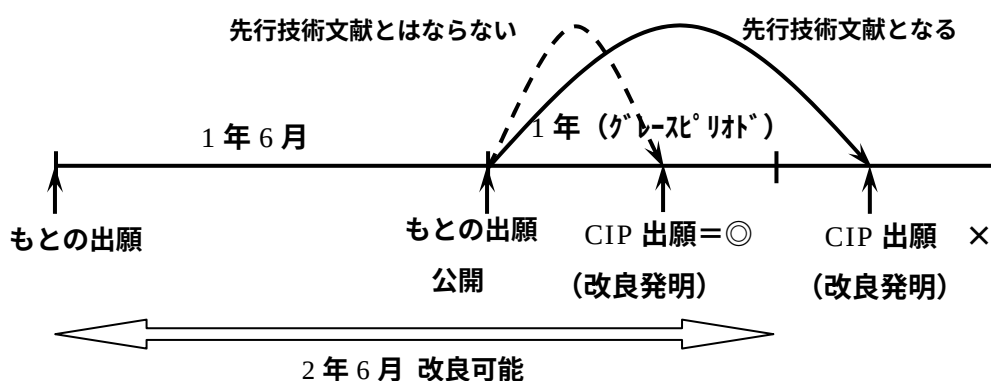
C I P制度の利用法として、主に次のようなものがある。

- ①もとの出願に係る発明の改良発明について出願する場合
- ②もと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
- ③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) 出願公開制度・グレースピリオドとの関係

もとの出願の公開後に、もと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もと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、自らの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、もとの出願が公開されてから1年間は、もと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、もと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。また、米国の出願公開制度には、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。



もとの出願の公開後においては、もと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、もと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、自らの公開公報についてはグレースピリオドが認められないことから、我が国に米国と同様の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、もとの出願が公開されるまで、すなわち、もとの出願から1年6月経過するまでと考えられる。現行制度においても、国内優先権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、C I P制度の導入は国内優先権の主張を行うことができる期間を6月延長することと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。

なお、C I P 制度のメリットを強化するため、グレースピリオドの見直し（自らの公開公報のグレースピリオドの対象化やグレースピリオドの期間延長）を C I P 制度の導入とセットで行うかどうかに関しては、制度の国際調和の観点から慎重に検討する必要がある。すなわち、グレースピリオドは、三極特許庁等における制度の国際調和の議論の中で、米国制度の先発明主義から先願主義への移行とパッケージで取り扱うことが想定されている、非常に重要な検討項目であるため、グレースピリオドについて国際的な合意に至っていない現時点において、我が国が単独で見直すことは適切ではないと考えられる。

（４）第三者の監視負担、審査負担

米国の C I P 制度のように、もとの出願が係属中いつでも C I P 出願を行うことができる制度を導入すると、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、審査官や第三者は明細書にどの段階で新たな記載が追加されたのか、各請求項に記載された発明の新規性等の判断基準日がいつか、等を確認・判断する必要が生じ、審査負担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、権利解釈にも影響を与える場合があり、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。

（５）国内優先権制度との関係

国内優先権制度は、改良発明の包括的な保護や、パリ条約による優先権の主張を伴って出願を行う場合と内国人が出願する場合の取扱いにおける不均衡の解消を目的として導入された制度であり、国内優先権主張出願に記載された発明のうち先の出願に記載された発明について、先の出願の出願日の利益を享受できる点で、C I P 制度に類似する制度といえることができる。このため、C I P 制度を導入する代わりに、国内優先権の主張ができる期間を延長することによっても、フロントランナーの保護に関し、同様の効果を期待することができる。

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	もとの出願の係属中いつでも可能	先の出願から1年以内
もと（先）の出願の存否	もとの出願も残る	先の出願から1年3月経過後にみなし取下げ
権利期間	もとの出願の出願日から20年	現実の出願日から20年

国内優先権の主張ができる期間の延長を考えた場合、後の出願は先の出願の出願日から1年6月後に公開すべきであり、かつ、後の出願の公報発行に一定の準備期間を要することから、延長可能期間は6月より短くならざるを得ないと考えられる。

なお、主要国の国内優先権制度は、優先権の主張ができる期間が1年であり、パリ条約による優先権の主張ができる期間と同一となっている。仮に、我が国において国内優先権の主張ができる期間の延長を行うと、我が国に最初に出願を行った者のみ、1年を超える期間にわたって新たな事項（改良発明等）を追加することができるようになる。よって、国内優先権の主張ができる期間の延長に関しては、主要国における優先権制度と調和しない特異な制度であって、国際的な出願人間の取扱いの公平性にも欠ける制度を導入することの国際的な影響が懸念される。

（6）見直しの方向

米国のC I P制度と同様の制度の導入については、もとの出願に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、制度の国際調和の観点からも慎重に対処すべき事項であることから、これらの点を含め引き続き慎重に検討する必要がある。

また、C I P制度に類似する国内優先権制度の優先期間を延長することに関しても、延長できる期間がごく短いことや、我が国に第一国出願した者のみが優遇される制度を導入することの国際的な影響も含めて慎重に検討する必要がある。

3. 分割時期的要件の緩和

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べきである。

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べきである。

(1) 趣旨

① 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。

② 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、技術標準の策定状況等によっては、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。

③ 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。

④ 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) 見直しの方向

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べきである。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出願の分割を認めるべきである。

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期間に限定することなどを検討すべきである。

4. 同一発明についての出願分割の可能化

もとの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や権利終期の一体化を条件に、分割出願ともとの出願とのダブルパテントを許容することに関して、S P L Tの進捗状況を考慮しつつ検討を行うべきである。

(1) 趣旨

もとの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との意見がある。

また、分割出願ともとの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一部軽減されるので、その分早期に権利化することができるというメリットも考えられる。

(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) 見直しの方向

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見あたらない。

しかし、分割の時期的要件の緩和、特に特許査定後の一定期間に限って特許出願の分割を認めた場合、技術標準の必須特許取得を促進する等の観点から、同一発明についての分割を認める必要性が増すことになる。ただし、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がある。

権利数の「水増し」を許容すると、ライセンス交渉や係争等の権利行使の局面において、資金力のある側を有利にし、公正な技術開発競争を阻害してしまう可能性がある。特に、技術標準（パテントプール）の枠組みにおいては、技術標準により適合した権利の取得を可能とする一方、権利数の「水増し」による悪影響の懸念も大きいことに留意すべきである。

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、同日出願の両発明が実質同一の場合に、米国のように「ターミナルディスクレマ」の宣言により、もとの出願の特許と分割出願の特許の権利移転や権利終期が一体的に取り扱われる制度のような濫用の防止策等についても、併せて検討するべきである。

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。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。

5. 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導入に向けて検討を行うべきである。

- ① もとの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。
- ② 分割出願に係る手続負担を軽減するために、分割出願の明細書等にもとの出願の当初明細書等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。
- ③ もとの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、もとの出願において通知した拒絶理由については、もとの出願と同一の分割発明においても効力を有するものとする方向で検討を行うべきである。その際、行政手続法の趣旨との整合性等を十分考慮すべきである。

(1) もとの出願に含まれない新規事項を含む分割出願の取扱いの合理化

① 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。

② 国際調和

欧米においては、もとの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。

③ 検討の方向

我が国においても、欧米と同様に、もとの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ようにすべきである。

(2) 分割出願の手続負担の軽減策

① 趣旨

出願を分割する際、出願人は、基本的にもとの出願の明細書、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。

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、多数のもとの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、多数のもとの出願、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。

② 検討の方向

(a) 分割出願についての、もとの出願の当初明細書等の援用

分割出願において、もとの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続補正書で提出することとすれば、出願人の手続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。

このため分割出願をする場合には、もとの出願の出願当初の明細書等を援用することとすべきである。

(b) 分割出願の適法性の説明の義務化

審査の迅速化及び第三者の監視負担の軽減の観点から、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すべきである。

- ・ 分割出願に係る発明のもとの出願の明細書中における記載箇所
- ・ 分割出願に係る発明がもとの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）

(3) もとの出願の拒絶理由通知が分割出願にも効力を有することについて

① 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、もとの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、もとの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。分割出願はもとの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、出願人はもとの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。

もとの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。

② 国際調和

分割出願について、もとの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。すなわち、米国においては、継続的出願であって、全ての請求項がもとの出願の請求項から継続され、もとの出願中にあったならば、次のアクションで先の拒絶理由によって適切に最終拒絶されるような場合は、第一回のオフィスアクションにおいて最終拒絶される。

③ 見直しの方向

もとの出願の拒絶理由が解消されていない分割出願については、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、第一回の拒絶理由を最後の拒絶理由とすべきである。ここで、「もとの出願の拒絶理由が解消されていない分割出願」としては、例えば、請求項に係る発明がもとの出願と同一であり、もとの出願中にあったならば、次のアクションで先の拒絶理由により拒絶査定されるような発明を分割出願に含む場合とする等が考えられるが、どの場合にもとの出願の拒絶理由通知が分割出願にも効力を有することとするかについては、今後、具体的に検討する必要がある。

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、分割出願ともとの出願の手続の継続性について、慎重に検討する必要がある。

なお、もとの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1）、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。

第3章 まとめ

<見直しの方向について>

補正制度及び分割出願制度の見直しの方向をまとめると概ね次のようになる。

- ・シフト補正について、今後のシフト補正の動向を見極めつつ、制限を行うべきである。
- ・特許査定後及び拒絶査定後の一定期間に特許出願の分割を認めるべきである。
- ・出願人や特許庁における手続の合理化等の観点から、もとの出願に含まれない新規事項を含む分割出願の取扱いの変更や、分割出願へのもとの出願の当初明細書等の援用等を行うべきである。

一方、シフト補正に対して追加手数料を徴収する制度の導入、C I P制度の導入、同一発明についての出願分割の可能化については、早急に結論を出すことなく引き続き慎重に検討を行うべきである。また、グレースピリオドの見直しや、分割出願ともとの出願とのダブルパテントの許容に関しては、実体特許法条約（S P L T）等の今後の議論の進捗状況も踏まえつつ検討を行うべきである。

<見直しの時期について>

先般、発明の単一性に関する法改正、補正に関する審査基準の改訂や、料金体系の見直しが行われ、今後、特定調査機関の調査報告に基づく審査請求料減額制度も導入される。シフト補正の制限については、これらの影響を見据えながら見直しを行うべきである。

また、補正制度や分割出願制度の見直しを行うに際しては、実体特許法条約等の国際的な議論の動向も考慮しつつ行うべきである。更に、実務に影響が大きく、かつ、密接に関連する制度の見直しは、小出しに行うのではなく、まとめて一気に行うべきである。

以上を踏まえ、互いに密接に関連している補正制度及び分割出願制度等の見直しは、上述の新たな制度の運用動向、及び、今後の実体特許法条約等の国際的な議論の動向を踏まえた上で、まとめて行うこととすべきである。

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、(i) 先行技術の定義、(ii) グレースピリオド³、(iii) 新規性、(iv) 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

① 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。

³ 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)⁴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。

② 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⁵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。」

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。

③ その他

⁴ 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。

⁵ 出願人の自発的な補正を意味している。

最新ドラフトには、C I P出願に関する規定、もとの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。

米国の継続的出願について

米国において、継続的に権利取得を図ることができる制度として次のようなものが挙げられる。

- ① 継続出願 (Continuation Application : CA)
- ② 分割出願 (Divisional Application : DA)
- ③ 一部継続出願 (Continuation-in-part : CIP)
- ④ 継続審査請求 (Request for Continued Examination : RCE)

①継続出願、②分割出願、③一部継続出願、は米国特許法 (USC35) 第 120 条及び第 121 条を根拠としている。本条文は、もとの出願に記載された内容に関してはもとの出願日を与える、すなわち、出願日の遡及が認められる。

これら 3 つの継続的出願の詳細は、規則 (CFR37) 1.53(b) に規定されており、さらに MPEP にもこれら制度の運用について定められている。

①の継続出願は、もとの出願の発明以外に開示があった発明を保護するために用いられる。

②の分割出願は、もとの出願において、限定要求 (Restriction Requirement) がなされた場合 (日本でいう単一性を満たさない旨の拒絶理由通知が発せられた場合) において利用される。

日本の分割出願制度は、米国の①継続出願制度と②分割出願制度の双方を、相違点は有するもののほぼ兼ね備えたものと認められる。

③の一部継続出願は、後の出願において、新規事項を追加することが認められるので、改良発明を包括的に保護するのに適している。相違点は有するが、我が国における国内優先権制度に類似する。

④の継続審査請求 (RCE) は、継続審査出願 (CPA) に代わって導入された制度である。継続審査請求 (RCE) が提出されると、もとの出願の包袋を引継いで、そのまま継続的に審査が行われる。

この継続審査請求 (RCE) と類似した制度は、我が国にはみられず、特有のものである。