

# 19 発明の包括的な保護を図る制度 ～米国の一部継続出願制度と我が国の国内優先権制度の比較を通じて～

短期派遣研究員 水野 敦<sup>(\*)</sup>

本報告は発明の包括的保護の在り方について検討を行ったものである。具体的には米国における一部継続出願(CIP)制度及び我が国における国内優先権制度を中心に、現状における発明の包括的保護のための制度について概観し、仮に我が国に米国の一部継続出願のような出願(以下、CIP型出願と言う。)の制度を導入した場合の課題や制度の在り方について、出願公開制度との関係を踏まえながら考察を行った。

我が国においてCIP型出願を先の出願の出願公開前に行うことを認めることは、前向きに検討されるべきであると考えられる。しかし、出願公開後に行うことは、米国のようなグレースピリオドの規定を有さない状況下では、出願人のメリットが小さいものと考えられる。また、第三者の監視負担増加やCIP型出願を意図的に繰り返す行い、関連する出願が係属する状態を長期にわたり作り出すこと等の弊害については十分に検討されるべきと考えられる。

## I. はじめに

本報告書は、米国における一部継続(CIP)出願制度と我が国における国内優先権制度を比較し、仮に我が国に米国の一部継続出願のような出願(以下、CIP型出願と言う。)の制度を導入した場合の課題や制度の在り方について考察し、発明の包括的保護の在り方について検討を行ったものである。

## II. 発明の適切な保護

### 1. 背景

近年、技術革新が求められる社会環境の下、異分野の技術が積極的に取り込まれ、それらが融合しながら発展しているものと考えられる。そして、基本的・原理的発明だけでなく、その改良発明等が次々に生み出されている。したがって、改良発明等が包括的に漏れない形で保護される制度が望まれ、我が国においては国内優先権制度が挙げられる。

他方、米国においては一部継続出願や仮出願の制度がある。一部継続出願については先に行った出願が審査等に係属している間であれば、その出願を行うことができる。これに対して我が国の国内優先権制度においては、優先権主張を伴う出願が可能な期間は先の出願から1年以内に限定されている。そこで、我が国にも米国の一部継続出願制度と同様の制度を導入することを求める意見がある。

### 2. 発明の包括的な保護

#### (1)包括的な保護の制度

発明の包括的な保護を可能とする制度がなければ、創造された発明が次々に特許出願されると考えられる。そして、後

から行う出願は先の出願とダブルパテントの問題が生じないようにする結果、それぞれの特許権の権利範囲には隙間ができ、創造された発明について十分な保護を受けることができなくなってしまう状況が考えられる。

発明の包括的保護は、複数の特許出願をした場合に生ずる特許請求の範囲の「隙間を埋める」場合や、特許出願に係る特許請求の範囲を「拡張する」場合が典型的と思われる。

#### (2)パリ条約の優先権

パリ条約において認められている優先権の制度は、いわゆる複合優先や部分優先を認めている。したがって、第二国出願において第一国出願の内容に新規な事項を追加することができ、第二国において発明の包括的な保護を求めることができる。

#### (3)特許権の効力の及ぶ範囲及び均等論との関係

我が国及び米国においては、均等論の考え方があるが、その適用にはなお議論がある。包括的保護の制度は、均等論の適用が幅広く行われたい状況であれば、その制度的な意義がより大きくなるものと考えられる。すなわち、得られた特許権の権利範囲の解釈の際に均等論によることなく、文言上の侵害を問うことが可能となり得ると考えられる。

### 3. 補正の制度

我が国や米国特許法においては、特許請求の範囲や明細書等の補正を行うことが認められている。我が国及び米国においては、補正は出願当初の明細書等に記載されていた事項について認められることが原則であり、特許出願後になされた改良発明や特許出願後に新たに得られたデータ等補正によって加えることは認められないものと考えられる。したがって、発明の包括的保護の手段として補正の制度を利用することは難しく、また適切ではないと考えられる。

(\*) 凸版印刷株式会社法務本部知的財産部

## 4. 小括

発明の保護の観点から、改良発明等の保護の在り方は重要であると考えられる。したがって、出願人が包括的な保護を求めることができる制度を充実させることが望ましいと考えられる。我が国の現行の国内優先権制度においては先の出願から1年以内でなければ優先権主張を伴う出願を行うことができない点が課題とも考えられる。

## III. 米国における発明の包括的保護

### 1. 米国における保護制度

米国において、いったん特許出願等を行った後に改良発明等がされた場合に、ニューマターを追加した特許出願を行うことを可能とする制度として、一部継続出願制度及び仮出願制度がある。また、ニューマターとされない事項であれば、明細書等の補正によって対応することが可能である。さらに、得られた特許権の権利範囲に隙間が生じないという観点からは、ダブルパテントの基準も重要であると考えられる。

### 2. 一部継続出願制度

#### (1)一部継続出願の定義等

一部継続出願は、継続出願や分割出願とともにいわゆる継続的出願の一つであるとされている。一部継続出願の定義は、「先の仮出願でない出願の係属中に、その先の出願の実質的な一部又は全体に、その先の出願で開示されていなかった事項を加えて行われた出願である」(MPEP<sup>(\*)</sup> 201.08)とされている。

#### (2)関連する制度

##### (i)継続出願

継続出願とは、「原出願と同じ開示を保った第二の出願である<sup>(\*)2</sup>」とされている。継続出願は37CFR<sup>(\*)3</sup>1.53(b)に基づいて行うことができる。旧37CFR1.53(d)の継続出願(CPA)に代わる制度として、継続審査請求制度(RCE)が導入された。

##### (ii)分割出願

分割出願とは、「独立し又は別個とされる発明が係属中の出願から切り分けられ、先の出願又は親出願に開示された主題だけが開示及びクレームに記載された後の出願」であり、「分割出願は、多くは審査官による限定要求の結果として出願される」とされている(MPEP 201.08)。したがって、分割出願の際にニューマターを含めることはできない。

#### (3)継続出願の立法経緯

米国における継続出願制度は、1864年の判決<sup>(\*)4</sup>に基づいて1952年の改正法で明文化されたものとされている。一部継

続出願も上記判決の判示内容のように、最初の出願の「一部を発明の内容として特許が求められる」場合と考えられる。

#### (4)一部継続出願の目的

一部継続出願が行われる目的については、後に開発された改良を先の出願に追加すること等であるとされている。

#### (5)一部継続出願の要件

##### (i)発明者

米国においては発明者が出願人となるが、一部継続出願については、「最初の出願と一部継続が主張された出願は、少なくとも一人の共通の発明者によって出願されなければならない」(MPEP 201.08)とされている。

##### (ii)親出願において発明の開示がされていること

一部継続出願のクレームに記載された発明が親出願の日の利益を得るためには、親出願の明細書等において、当該発明が第112条第1パラグラフの規定に従って開示されていることが必要である。また、一部継続出願(子出願)から更に一部継続出願(孫出願)がされた場合、開示の継続性が求められる。

##### (iii)親出願が係属していること

親出願が審査等に係属している限り一部継続出願を行うことが可能であるが、後述するように公開制度との関係から、実質的には制限を受けていると言うことができる。

##### (iv)一部継続出願である表示

一部継続出願は、親出願への従属関係の表示をすることが必要である。したがって、一部継続出願からその親出願が特定できることになり、親出願の審査経過等も容易に参照できることになる。

##### (v)ベストモード更新義務

一部継続出願をする際、親出願に記載したベストモードの核心に関連するニューマターが加えられた場合には、ベストモードの更新義務があるものとされている。

#### (6)一部継続出願の効果及び存続期間等

##### (i)一部継続出願の効果

上記のような要件を満たせば、一部継続出願のクレームに記載されている発明のうち、親出願に開示されている発明については、親出願の日の利益を受けることができ、その発明は親出願の日を基準に、その他の発明は一部継続出願の日を基準に、新規性や非自明性等の特許要件が判断されることになる。

##### (ii)特許権の存続期間

一部継続出願によって得られた特許権の存続期間は最初の出願の日から起算され、20年で満了する。そのため、一部継続出願を繰り返しても存続期間の満了を遅らせることがで

(\*)1 米国特許審査便覧(MPEP; Manual of Patent Examining Procedure)。本報告書ではMPEPと言う。

(\*)2 Donald S. Chisum, Chisum on Patents, Matthew Bender, §13.03[2]を参照。

(\*)3 連邦法施行規則第37巻(Title 37 - Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights)。本報告書では37CFRと言う。

(\*)4 Godfrey v. Eames, 68 U.S. 317 (U.S., 1864)。

きない。したがって、一部継続出願によって加えられた改良発明等があった場合でも、一部継続出願の日から20年を待たずして特許権の存続期間が満了することとなる。

#### (7)公開制度との関係

(i)一部継続出願が自らの公開公報で拒絶される可能性

米国は、いわゆるグレースピリオドの規定(第102条(b))を有している。そのため、親出願の公開後も1年間は一部継続出願によってニューマターを追加した出願を行うことが実質的に可能であると考えられる。逆に、その後一部継続出願が行われた場合、親出願の公開公報を先行技術として拒絶処分を受ける可能性が高いものと思われる。したがって、米国において、親出願の公開日から1年を経過した後一部継続出願を行うメリットがあるケースは少ないのではないかと考えられる。

(ii)公開制度の例外

米国出願において開示される発明が、出願後18か月での公開が義務付けられている国で出願の対象となっておらず、出願人が申請した場合等には公開されない。米国会計検査院の報告書<sup>(\*)5</sup>によれば、非公開の申請が有効になっている件数は出願全体の10パーセントに満たない。したがって、公開制度の例外があるために、一部継続出願が親出願の日から事実上長期にわたって可能であるという事例はそれほど多くはないものと考えられる。また、米国連邦取引委員会の報告書<sup>(\*)6</sup>でも、出願のうちおよそ90パーセントが公開されていることが明らかにされている。そして「出願後18か月での特許出願の公開を求める法律を勧告する<sup>(\*)7</sup>」と述べられている。

#### (8)包袋禁反言の問題

クレームについて行った補正がニューマターであるとされ、その後一部継続出願を行った場合に、当該補正事項について出願人がニューマターであることを自認したとされ、当該クレームについて親出願の日の利益が認められないと判断されるかという問題がある。CAFC (Court of Appeals for Federal Circuit)の判決<sup>(\*)8</sup>は、親出願の最終拒絶が第112条によるものではない場合、出願人がニューマターであるとの自認をしたことにはならないとした。

#### (9)出願手続の懈怠

出願人が一部継続出願を含めた継続的出願を繰り返した結果、特許権を得た場合には、出願手続の懈怠の問題が生じ、当該特許権の権利行使ができなくなる可能性がある

ることをCAFCの判決<sup>(\*)9</sup>は指摘した。地裁判決に差し戻された後、本件については出願手続の懈怠のため、特許権の権利行使をすることができないとの判決<sup>(\*)10</sup>をしている。

#### (10)一部継続出願制度の利用状況

一部継続出願制度の利用状況については、一部継続出願の件数に関して、調査をした論文<sup>(\*)11</sup>によれば、一部継続出願件数は1995年まで増加した後、1996年に一度減少した。1995年に施行された法改正以前は、特許権の存続期間が登録から17年となっていたことで、一部継続出願を行うメリットが大きかったと思われる。その後は、件数は増加しているが、全出願に占める割合はやや減少している。

#### (11)一部継続出願についての批判

一部継続出願だけを批判するというよりは、継続出願を批判する中で一部継続出願についても批判するという形で継続出願及び一部継続出願に対する批判意見がある。例えば、審査遅滞を招く、市場動向を観察した後でクレームが書き直される等である。

#### (12)一部継続出願についての米国専門家の意見

(i)改良発明等がされた場合に、一部継続出願を行うか、別出願を行うか。

改良発明等がされた場合に一部継続出願と別出願のどちらを選択するかは、非常に難しい問題であり案件ごとに判断している。しかし、改良発明を加える場合に一部継続出願を行う場合は必ずしも多くない。存続期間が短縮される結果となるからである。

(ii)一部継続出願を行う目的は何か。

最初の出願日後に公知となった先行技術を回避するために有効な場合がある。

(iii)親出願の公開後1年を経過した後一部継続出願をするメリットはあるか。

そのような一部継続出願は、親出願の公開公報で拒絶され、意味が薄いと思う。

### 3. 仮出願制度

仮出願の制度は、1994年の法改正で導入されたものであり(第111条(b)及びMPEP201.04(b))、発明の包括的な保護のために利用することができる制度であると考えられる。仮出願制度については、過去に詳細な報告<sup>(\*)12</sup>が行われている。仮出願においてはクレームが不要であり、仮出願の日から1

(\*)5 PATENTS Information about the Publication Provisions of the American Inventors Protection Act (May 2004) (<http://www.gao.gov/new.items/d04603.pdf>).

(\*)6 「To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy」(米国連邦取引委員会、2003年10月)第5章14頁 (<http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>).

(\*)7 同第5章15頁。

(\*)8 Waldemar Link, GmbH & Co. v. Osteonics Corp., 31 U.S.P.Q.2d 1855 を参照。

(\*)9 Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical Education & Research Foundation, Ltd. P'ship, 277 F.3d 1361 (Fed. Cir.2002)。

(\*)10 Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical Education & Research Foundation, Ltd. P'ship, 2004 U.S. Dist. LEXIS 1499 (U.S. Dist., 2004)。

(\*)11 Cecil D. Quillen, Jr., Ogden H. Webster, and Richard Eichmann, Continuing Patent Applications and Performance of the U.S. Patent and Trademark Office - Extended, The Federal Circuit Bar Journal, Vol.12, No.1 pp35-55 (2002)参照。

(\*)12 「特許出願手続に係る出願人の権利及び義務に関する調査研究報告書」(平成12年度特許庁工業所有権制度問題調査報告書)((財)知的財産研究所、2001年3月)。4. 明細書等の補正

年以内に仮出願でない出願等をしなければならない。この点、我が国の国内優先権制度と同様の時期的制限を受けているものと考えられる。そして、仮出願でない特許出願をした日から20年間の存続期間が認められている。

#### 4. 明細書等の補正

米国において、クレームや明細書等の補正を行うことはできるが、ニューマターを加える補正を行うことはできない。補正によって改良発明等を追加することやデータを追加することは原則としてできないものと考えられる。

なお、ニューマターが加えられた場合の取扱いは、クレームに加えられた場合と明細書等のクレーム以外の部分に加えられた場合で異なる。出願当初の明細書等に記載されていない事項が、補正によってクレームに加えられた場合は、第112条に違背する。これに対して出願当初の明細書等に記載されていない事項が補正によって明細書等に加えられた場合は、ニューマターの追加禁止の問題として第132条に違背する。

#### 5. ダブルパテント

米国において、ダブルパテントが問題となるのは、同一発明者又は同一譲受人によって複数の出願が行われている場合である。ダブルパテントは、特許権の存続期間を実質的に延長することを防ぐことが趣旨であり、同一発明である場合と自明な発明である場合の2種類に分けられている。自明な範囲の発明もダブルパテントとされる点については、我が国におけるダブルパテントの規定よりも厳しい規定であると考えられる。しかし、クレームが同一範囲でなければターミナル・ディスクレマーにより両方が特許され得るということは、相互の権利範囲に隙間が生じにくく、発明が包括的に保護され得るのではないかと考えられる。

#### 6. 小括

米国における一部継続出願は、包括的な発明の保護のために利用できる制度と考えられるが、いったん出願を行った後に、その出願に係る発明の改良発明等を追加する場合には、特許権の存続期間が親出願日から起算されるため、別出願を検討する機会が多いようであった。また、公開制度が導入されたため、公開後1年を経過した後の一部継続出願は意味が薄れたものと考えられ、一部継続出願を行うことができる時期は実質的に制限を受けているものと考えられる。

### IV. 我が国における発明の包括的保護

#### 1. 我が国における保護制度

我が国特許法において、改良発明等を保護するための制

度として、国内優先権制度がある。また、補正が許容される範囲についても簡単に述べる。

## 2. 国内優先権制度

### (1)立法の趣旨

パリ条約における優先権においては、いわゆる複合優先や部分優先も可能であるため、これと同様の機能を国内の出願制度に取り込むために導入されたものである。包括的で漏れのない権利を取得することを可能にすることが立法の趣旨である。

### (2)国内優先権制度の概要

#### (i)主体的要件

国内優先権主張を伴う出願の際に、その出願の出願人と先の出願の出願人とが完全一致していることが求められている。

#### (ii)先の出願が満たすべき要件

国内優先権主張を伴う出願の際に、先の出願が分割出願又は変更出願でないこと等が規定されている。

#### (iii)国内優先権主張出願が可能な期間

国内優先権主張出願が可能な期間は、先の出願の日から1年とされている。これはパリ条約や特許協力条約(PCT)において認められている優先期間等との調和を図ったものとされる。

### (3)出願公開制度との関係

国内優先権主張を行うことができる先の出願から1年という期間は、先の出願から18か月で行われる出願公開等との関係では、手続面からは時期的な整合がとれている。

### (4)国内優先権制度の利用状況

国内優先権主張を伴う出願件数と特許出願件数における比率は、微増傾向にあると考えられる。

## 3. 明細書等の補正

改良発明等に関する事項が「当初明細書に記載した事項」等でなければ、補正をすることは認められない。したがって、出願時に記載しなかった改良発明等や出願後になされた改良発明等を追加することは認められないものと考えられる。

## 4. 小括

我が国において、国内優先権主張を伴う出願を行うことができるのは、先の出願から1年以内に限られており、米国の一部継続出願制度の導入を求める声につながっていると考えられる。そのため、CIP型出願制度を導入することによって、その適切な保護を図るという選択肢もあるのではないかと考えられる。

## V. 考察

### 1. 我が国にCIP型出願制度を導入することの是非

CIP型出願制度を導入すべきという意見は、国内優先権主張を行うことが可能な期間を過ぎた後に、改良発明やデータ等を追加しようとしても、別出願を行う以外に手段がない、また別出願を行ってもダブルパテント等の問題を生ずる可能性があるという点に対する不満であると考えられる。基本的な発明に対する保護を進める観点からCIP型出願制度を導入することについて前向きに検討すべきではないかと考えられる。

### 2. 我が国にCIP型出願制度を導入する場合の課題

我が国に仮にCIP型出願制度を導入するとした場合の課題等について検討する。

#### (1)制度導入の趣旨

我が国にCIP型出願制度を導入することが検討される理由は、発明の包括的保護を図り、基本的・原理的発明が適切に保護されるためであると考えられる。

#### (2)主体的要件との関係

CIP型出願を行うことができる主体的要件についてであるが、親出願の出願人を含むことをCIP型出願における主体的要件とすることとし、親出願時からの出願人の追加を認め、出願人が完全に一致していなくても先の出願の日の利益を認めることも検討に値するものと考えられる。

#### (3)親出願の客体的要件との関係

親出願が分割出願や変更出願に係る出願である場合には審査負担や第三者の監視負担を増大させる可能性があることから、CIP型出願を認めないとするのが妥当なのではないかと考えられる。

#### (4)CIP型出願を認める期間

CIP型出願をどのような期間に認めるべきかという問題は、CIP型出願制度を導入する意義の面から最大の問題であると考えられる。

##### (i)出願後1年6か月までの期間

出願後1年6か月までの時期については、なるべく長期間にわたってCIP型出願を認める方向で検討されることが適切ではないかと考えられる。

##### (ii)出願後1年6か月後の期間

CIP型出願を親出願から1年6か月を経過した後も認めることについては、1年6か月を経過する前までの期間に認めることとは大きな相違があると考えられる。

親出願の出願公開後にCIP型出願が行われた場合、親出願の公開公報に記載された発明から進歩性を有さないとして拒絶される可能性が高い場合が多いと考えられる。

##### (iii)他の手続等との関係

CIP型出願を行うことができる時期が、先に行った出願について明細書等の補正や分割出願を行うことができる時期より結果的に緩和される可能性があることから、CIP型出願を親出願の日から長期にわたって認める場合は、親出願について進行することが想定される手続との関係を考慮する必要があると思われる。

##### (iv)グレースピリオドとの関係

米国型のグレースピリオド規定を有する場合には、親出願となる出願の出願公開後にCIP型出願を行うことのメリットも大きくなるものと思われる。グレースピリオドについては、世界知的所有権機関(WIPO)における実体特許法条約(SPLT)の検討に際しても議論がされており、その議論と併せて検討することが適切ではないかと考えられる。

#### (5)存続期間

CIP型出願が特許された場合の存続期間については、CIP型出願の日から起算し、その出願日が親出願から1年を超える場合は、親出願日の1年後から起算するという考え方、親出願の日から20年とする考え方等がある。

#### (6)親出願の日の利益

CIP型出願について、親出願の日の利益を受けることができる内容については、現行の国内優先権主張出願の規定と同様の形で規定することがよいものと考えられる。

#### (7)CIP型出願の出願公開

CIP型出願は、親出願の日から1年6か月で出願公開することを原則とすべきと考えられる。親出願の出願公開の直前にCIP型出願が行われた場合は、親出願を出願日から1年6か月で出願公開し、その後速やかにCIP型出願を出願公開することが考えられる。

#### (8)親出願の取扱い

##### (i)親出願をみなし取下げとする場合

親出願をみなし取下げとすることがCIP型出願の目的に沿うのではないかと考えられる。みなし取下げの時期は、CIP型出願を行った後3か月でみなし取下げとし、CIP型出願を行った後にCIP型出願でない出願に補正することを認めることが妥当と考えられる。

##### (ii)親出願をみなし取下げとしない場合

CIP型出願が行われた場合でも、親出願をみなし取下げとしない考え方である。しかし、親出願とCIP型出願との間でダブルパテントの問題が生じ、それを避けようとするれば、相互の特許権の権利範囲に隙間ができるという問題を招き、発明の包括的保護につながらなくなる可能性がある。

#### (9)補正との関係

出願後に新規事項を追加することについては、第三者に与える影響の観点から、明細書等の補正の要件を緩和するよりも、CIP型出願のような制度によることが望ましいと考えら

れる。

#### (10)国内優先権制度との関係

CIP型出願制度を導入した場合に、現行の国内優先権制度との関係をどのように考えるべきかが問題となる。両者の制度の趣旨が非常に近似しているため、それらを一本化することが望ましいのではないかと考えられる。

#### (11)分割出願の制度との関係

CIP型出願と分割出願の関係も検討されるべきであると考えられる。分割出願制度において新規事項の追加を認める制度も検討する余地があるものと思われる。このように、CIP型出願において親出願をみなし取下げとしない場合は、分割出願において新規事項の追加を認める制度も視野に入れた上で、分割出願との制度的な整理が必要であると考えられる。

### 3. その他の課題

#### (1)第三者の監視負担の問題

CIP型出願がされたときに、第三者はCIP型出願でどのような事項が追加され、その事項が新規事項であるかどうか等の判断を行う必要が生ずる。また、権利の帰趨が未確定な出願が多く存在することになる可能性がある。

#### (2)審査負担

我が国にCIP型出願制度を導入した場合に、審査負担の増加についても検討が行われるべきであると考えられる。審査負担については、別出願された場合との比較も考慮にいられた検討が必要と考えられる。

#### (3)出願手続の懈怠

CIP型出願を繰り返し行うことについては、特許権の存続期間をCIP型出願の出願日から起算するような制度でなければ、存続期間の満了を遅くすることはできず、原則としてこのような問題は生じないと考えられる。

#### (4)特許戦略及び特許管理上の利便性

CIP型出願制度が導入された場合、出願人は特許戦略上の位置付けに応じて、別出願を選択することもCIP型出願も選択することも可能になると考えられる。また、CIP型出願によって改良発明等を1件の出願にまとめることができ、出願人や特許権者にとって特許管理上の観点からのメリットも期待できるものと考えられる。

## VI. 終わりに

CIP型出願は出願人側の利益となるものと考えられ、その導入の是非は出願人及び特許権者側の保護と公衆の利益との調和の問題に帰着すると考えられる。現在の我が国の政策を考慮すれば、基本的・原理的発明の適切な保護及び改良発明等の包括的保護のために、CIP型出願を親出願の日

から1年6か月以内に行うことを認めることについては、前向きに検討されるべきではないかと考えられる。また、出願公開後に行うことについては、グレースピリオドの規定についての議論とあわせて検討を行うべきではないかと考えられる。

CIP型出願によれば、新規事項については親出願の日の利益を得るものではないため、明細書等の補正要件を緩和すべきという議論とは異なった議論であると考えられる。他方で、第三者の監視負担の増加懸念等の弊害については、考慮されるべきと考えられる。