

一部継続出願制度の我が国への導入に関する提言

特許第1委員会
第1小委員会*

抄 録 知的財産による我が国の産業の国際的な強化を目的として様々な議論がなされており、その一つとして、我が国における発明の保護を厚くするために、米国で採用されている一部継続出願制度を我が国にも導入しようとする提案がなされている。本稿では、米国における一部継続出願制度の我が国への導入を検討するにあたり、我が国における現行制度との整合性や問題点を明らかにし、我が国へ導入可能な日本版CIP制度案を、出願人・発明に対する保護が最大限となる案と出願人・発明に対して最低限の保護を与える案との二つに大別して提言する。

目 次

1. はじめに
2. CIP制度の導入を検討する背景
3. 米国版CIP制度の概要
 3. 1 制度趣旨
 3. 2 長所・短所
 3. 3 利用状況
4. 米国版CIP制度と我が国の制度との関係
 4. 1 先願主義との関係
 4. 2 国内優先権制度との関係
 4. 3 出願公開制度との関係
 4. 4 分割出願制度との関係
 4. 5 補正制度との関係
 4. 6 記載要件との関係
5. CIP制度の導入に関する提言
 5. 1 提言1（最大限の保護）
 5. 2 提言2（最低限の保護）
6. おわりに

1. はじめに

最近、知的財産による我が国の産業の国際的な強化を目的として様々な議論がなされている。その一つとして、我が国における発明の保護を厚くするために、米国で採用されている一部継続出願（Continuation-In-Part Application：CIP）制度を我が国にも導入しよ

うとする提案が産業構造審議会知的財産政策部会¹⁾などでなされており、企業や大学の研究者をはじめとする多くの人々の注目を浴びている。その一方で、このような人々の間でも、我が国でのCIP制度自体のあり方、導入時における現行の諸制度との調整・調和のあり方などについて様々な意見がある²⁾。

そこで、2003年度特許第1委員会第1小委員会は、米国におけるCIP制度の現状や我が国の現行制度との比較関係について検討し、その上で、我が国へのCIP制度の導入に関する提言内容を議論し検討した。

本稿では、まず、米国のCIP制度の制度趣旨、長所・短所、利用状況の紹介を行った後、米国のCIP制度と我が国の現行制度との関係を検討した上で、我が国へ導入する際の問題点を明らかにし、次いで我が国へ導入するCIP制度の私案を提言する。

本稿では、以下、米国における現行のCIP制度を「米国版CIP制度」、我が国への導入を検討しているCIP制度を「日本版CIP制度」、更に

* 2003年度 The First Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これらを併せて単に「CIP制度」と呼ぶ。

本稿は、2003年度特許第1委員会第1小委員会のメンバーである、秋本吉計（清水建設）、上野潤一（サントリー）、大橋恵子（旭硝子）、楠本茂生（シャープ）、高橋伸行（東芝）、中畠裕司（チッソ）、森本耕二（三洋電機）、及び村田嘉行（カシオ計算機・小委員長）、鈴木定典（豊田自動織機・小委員長補佐）が担当した。

2. CIP制度の導入を検討する背景

米国におけるCIP出願とは、先の出願（親出願）が米国特許商標庁に係属中に、親出願の明細書等には記載されていなかった新たな事項を追加してなされる後の出願をいう（35USC § 120, MPEP 1.53 (b) 2)³⁾。このCIP出願において追加された新たな事項は、新規性等の特許性に関する判断の基準日が親出願の出願日ではなく、CIP出願の出願日となるが、親出願にも記載のあった事項は親出願の出願日を基準日として特許性が判断される。これを判示した判例もある⁴⁾。また、CIP出願に係る特許権の存続期間（以下、「特許期間」という）は、親出願の出願日から起算する（35USC § 54 (2)）。

前述したとおり、最近、我が国でも知的財産立国を目指す議論が高まり、それに伴い発明の保護を厚くしようとする動きがあり、その一つとして、出願後にも新たな事項の追加を認める米国版CIP制度に着目し、日本版CIP制度を導入すべきであるとの意見が出されている。

日本版CIP制度の導入を求める意見には、大別して2種類の意見がある。その一つは、我が国と米国との比較において、米国では出願後の新たな事項の追加が認められている分、我が国よりも発明が厚く保護されているとの見解に基づくものである。このような意見は、特に大学や企業の研究者から強く主張されている。研究者は、自らの研究成果を特許で保護すると同時に、論文や学会発表を通じていち早く世の中に

公表することが求められている。そのため、特許を得る発明としては不十分な段階で研究成果を論文発表等で行い、その後の更なる研究により発明として完成させていくことも多い。現行の我が国の法制度下では、先発明主義を採用せず、先願主義を採用していることから、より早く特許出願をする必要があるため、不完全な状態で出願せざるを得ない。従って、我が国の研究者からは、出願後に得られた研究成果を加えて、より完成された状態で、より確実に特許権を取得したいとの要望が出されている。日本版CIP制度の導入により、発明の保護においても米国の研究者と公平な地位が得られると考えられる。

もう一つは、特に産業界からの要望によるものであり、最近の明細書、特許請求の範囲等の記載要件が厳格になったことに基づくものである。すなわち、出願後の審査の結果、わずかな記載不備により拒絶理由を通知され、その拒絶理由の解消のためには新たな事項を追加せざるを得ないような場合、現行の法制度下では、出願から1年以内であれば国内優先権制度（特許法第41条）を利用することができる。しかし、出願から1年以上経過した後に拒絶理由が通知された場合には、出願人には取りうる手段がない。有効な発明を保護する観点からすると、わずかな記載不備により権利化が阻まれることは好ましくなく、かかる場合には、新たな事項の追加を認めても発明を保護すべきであるとも考えられる。そこで、米国版CIP制度に注目し、記載不備による拒絶理由の解消のために、日本版CIP制度の導入が望まれている。

3. 米国版CIP制度の概要

3.1 制度趣旨

(1) 米国版CIP制度の沿革

親出願の出願日の利益を保持しつつ、改めて

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審査の機会を得るための制度として、米国には、通常の継続出願、一部継続出願、分割出願の三つの出願制度がある（35USC § 120）。この三つの出願制度のうち、通常の継続出願という意味での「継続出願」や、「一部継続出願」という概念が用いられた年代は古く、前者は1860年代に、また後者は1930年代に遡る。そして、この三つの制度は、その後の判例⁵⁾等に基づいて1952年に米国特許法として成文化された⁶⁾。

(2) 米国版CIP制度の趣旨

米国の場合、出願後、出願内容について補正を許容する基準が厳格であるばかりでなく、記載要件（発明明記要件、実施可能要件、ベスト・モード記載要件）についても厳格である。このため、出願後、記載要件を満たすために実験データ等を追加した場合、当初明細書に記載されていない事項であると審査官により認定される例が多く、その結果、新たに追加された事項であるか否かについて審査官と出願人との間で争われることが多々あった。

米国版CIP制度は、このような状況に鑑みて設けられた制度であり、その趣旨は、親の出願後に追加された事項であっても、出願時に記載されていたクレームの解釈に影響を与えないような事項については親出願の出願日の利益を認め、発明を保護救済することである。

3. 2 長所・短所

(1) 出願人にとっての長所・短所

出願人にとってのCIP制度の長所としては、まず、親出願への新たな事項の追加が可能である点が挙げられる。これにより、改良発明も十分に保護され、強い特許網の構築が可能となる。また、CIP出願後、親出願も出願放棄・出願取下を要することなく、特許庁に係属させておくことが可能となる。また、複数の関連出願の統合も可能である。そのため、多彩な特許戦略を

採ることができる。更に、記載不備による拒絶理由にも対応できる⁷⁾。

出願人にとっての短所としては、特許期間が親出願の出願日から起算される点が挙げられる。従って、後に追加された発明の特許期間は20年に満たないことになる。

(2) 第三者にとっての長所・短所

出願人以外の第三者にとって、CIP制度の長所は考えにくい。逆に、短所としては、出願後にも新たな事項が追加される可能性があるため、権利範囲が確定されないまま長期間審査が続くことも考えられ、監視の負担が大きくなるとともに製品販売のリスクが高くなる点が挙げられる。また、請求項毎に特許性の判断基準日が異なる場合もあり、侵害判断が困難になる。

更に、特許期間が登録日から17年であった当時には、米国版CIP制度は、いわゆるサブマリン特許のためにも利用されていたが、1995年に、特許期間が出願日から20年に改正され、サブマリン特許はできなくなった。しかし、一部では、今でもCIP制度の悪用によりサブマリン的な出願にすることが可能であるとの意見も出されている。

(3) 特許庁にとっての長所・短所

親出願に対してOA（Office Action）を出した後のCIP出願に対しては、親出願の審査結果を活用することが可能なので、審査期間を短くできるという長所がある。

しかし、一方で、CIP出願のほかに、親出願も特許庁に係属させることが可能となるため、その分、出願数が増え、また請求項毎に特許性の判断基準日が異なる場合もあり、審査が複雑になるという短所もある。

3. 3 利用状況

米国版CIP制度の利用状況の調査結果を図1⁸⁾

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

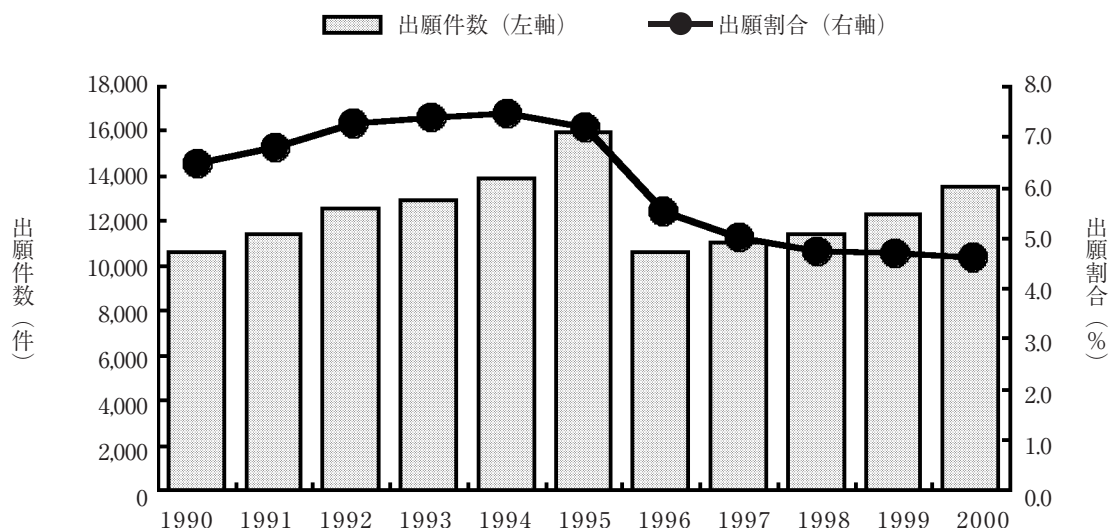


図1 米国版CIP出願の件数と割合

および表1に示す。

図1は、1990年から2000年までの各年度におけるCIP出願数と全出願に占めるCIP出願の割合を示す。1990年から1995年の間においてCIP出願は増加を続けていた。1995年から1996年にかけてCIP出願数は減少したが、それ以降再度増加傾向にある。

一方、全出願に占めるCIP出願の割合は、1995年以前と1996年以降とで大きく異なる。1995年以前では全出願に占める割合が約7%でほぼ一定であったのに対し、1996年以降は5%弱で推移している。この要因の一つとして、1995年の法改正により、特許期間の起算日が登録日から17年が、出願日から20年に変更となり、そのため、1996年以降、いわゆる「サブマリン特許」を目的とするCIP出願が減ったことが考えられる。

表1は、2000年から2002年までの各年において登録されたCIP出願の多い企業のCIP出願の登録件数と全登録件数に占める登録されたCIP出願の割合を示す。登録されたCIP出願の件数の上位10位は毎年ほぼ同じ企業・大学で占められている。この中で、各年の登録件数に占めるCIP出願の割合が10%を超える企業等のうち、

毎年1位のカリフォルニア大学を除く全ての企業が、化学・材料メーカーである点は興味深い。

日本の企業は、登録されたCIP出願の件数の上位100位以内に、毎年10社前後入っている。上位100位に入る企業はほとんど固定されており、また、登録件数に占める登録されたCIP出願の割合が、全体の平均（各年の全登録件数に占める登録されたCIP出願の割合）を超える企業はわずかである。

4. 米国版CIP制度と我が国の制度との関係

ここでは、米国版CIP制度と我が国の現行制度との比較を行い、日本版CIP制度の導入に伴う問題点等を検討する。

4.1 先願主義との関係

CIP出願は、親出願に新たな事項を追加してなされる出願である。そのため、新たな事項の追加の可否に関し、主体的要件（誰に特許を与えるべきか）の観点から考察する。なお、ここでは、客体的要件（公知、準公知、進歩性等）については議論の対象としていない点に注意さ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 米国CIP登録件数(年, 権利譲受人別) (*1)

年	順位	権利譲受人 (Assignee)	①CIP登録件数	②米国特許登録件数	③CIPの割合[%] (①/②×100)
2000	上位1~10	1 カリフォルニア大学	105	463	22.7
		2 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM)	83	2,924	2.8
		3 MICRON TECHNOLOGY (マイクロン)	69	1,313	5.3
		3 PROCTER&GAMBLE (P&G)	69	470	14.7
		5 HEWLETT-PACKARD (HP)	66	904	7.3
		5 3M INNOVATIVE PROPERTIES (3M)	66	495	13.3
		7 DUPONT DE NEMOURS (デュポン)	59	345	17.1
		8 LUCENT TECHNOLOGIES (ルーセント)	53	1,416	3.7
		9 APPLIED MATERIALS (アプライドマテリアルズ)	52	392	13.3
		10 ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)	47	1,055	4.5
	日本企業11~100	11 日立製作所	46	1,048	4.4
		18 セイコーエプソン	36	409	8.8
		25 富士通	30	1,172	2.6
		40 ソニー	22	1,394	1.6
		42 デンソー	21	430	4.9
		52 キヤノン	19	1,903	1.0
		62 ニコン	17	280	6.1
		74 東芝	16	1,267	1.3
		87 松下電器産業	14	1,155	1.2
97 富士写真フイルム	13	549	2.4		
97 三菱電機	13	1,043	1.2		
		全体 (*2)	13,466	158,014	8.5 (*3)
2001	上位1~10	1 カリフォルニア大学	94	434	21.7
		2 HEWLETT-PACKARD (HP)	88	988	8.9
		3 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM)	87	3,457	2.5
		3 MICRON TECHNOLOGY (マイクロン)	87	1,654	5.3
		5 PROCTER&GAMBLE (P&G)	72	428	16.8
		6 3M INNOVATIVE PROPERTIES (3M)	68	451	15.1
		7 APPLIED MATERIALS (アプライドマテリアルズ)	65	441	14.7
		8 日立製作所	56	1,285	4.4
		9 GENERAL ELECTRIC (GE)	53	1,112	4.8
		10 DUPONT DE NEMOURS (デュポン)	46	342	13.5
	日本企業11~100	20 富士通	37	1,210	3.1
		26 セイコーエプソン	32	505	6.3
		28 松下電器産業	30	1,450	2.1
		29 ニコン	29	287	10.1
31 ソニー	26	1,395	1.9		
59 東芝	18	1,178	1.5		
68 富士写真フイルム	17	586	2.9		
81 デンソー	15	476	3.2		
		全体 (*2)	13,748	166,599	8.3 (*3)
2002	上位1~10	1 カリフォルニア大学	98	466	21.0
		2 3M INNOVATIVE PROPERTIES (3M)	87	546	15.9
		3 PROCTER&GAMBLE (P&G)	84	434	19.4
		4 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM)	78	3,339	2.3
		5 MICRON TECHNOLOGY (マイクロン)	71	1,843	3.9
		6 APPLIED MATERIALS (アプライドマテリアルズ)	63	507	12.4
		7 GENERAL ELECTRIC (GE)	61	1,424	4.3
		8 HEWLETT-PACKARD (HP)	57	1,067	5.3
		8 SOUTH PAC TRUST INTERNATIONAL	57	95	60.0
		10 日立製作所	49	1,618	3.0
	日本企業11~100	24 セイコーエプソン	30	634	4.7
		33 ニコン	24	248	9.7
		43 富士通	22	1,271	1.7
		43 松下電器産業	22	1,569	1.4
48 ソニー	20	1,457	1.4		
48 東芝	20	1,172	1.7		
58 住友電気工業	19	246	7.7		
72 浜松ホトニクス	16	26	61.5		
		全体 (*2)	13,017	167,943	7.8 (*3)

注意事項

- (*1) 本件登録件数は、「Dialog-CLAIMS」(IFI CLAIMS(R) Patent Services が作成する米国特許オンラインデータベース)を用いた調査結果に基づく。
- (*2) 「全体」とは、順位を問わず(101位以下も全て含む)かつ権利譲受人が不明であるものを含む全ての登録を意味する。
- (*3) 同一年における全体のCIPの割合(平均値)。網掛けはこの平均値を超える権利譲受人を示す。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

りたい。

我が国のように、同一の発明につき最先の出願人に特許を与えるとする、いわゆる先願主義（特許法第39条）を採用する国においては、出願時点で権利範囲（少なくとも権利範囲の外郭）が確定されている必要がある。従って、先願主義の下では原則、追加された新たな事項につき出願日が遡及することは許されない。

言い換えれば、出願後に新たな事項の追加を認めたとしても、当該新たな事項の特許性の判断基準日を、新たな事項を追加した日とすれば、先願主義の思想は貫徹され、理論的には先願主義の下でも新たな事項の追加が容認されうる。従って、先願主義の下でも米国版CIP制度を導入することは可能である。

因みに、CIP制度を採用している米国においては、同一の発明につき、最も早く発明をした者に特許を与える、いわゆる先発明主義（35USC § 102）が採用されている。先発明主義の下では、誰が最も早く出願したかは問われず、誰が最も早く発明をしたかが問題となる。たとえ出願後に新たな事項が追加されたとしても、当該新たな事項につき、当該新たな事項に係る発明がなされた時が変わるわけではないので、先発明主義の下では、積極的に新たな事項の追加を禁止する必要性はない。

4. 2 国内優先権制度との関係

国内優先権制度と米国版CIP制度とを比較すると、親出願に新たな事項を追加する出願を認める点で両者は一致しているが、時期的要件、親出願の取り扱い、特許期間、記載要件、基礎となる先願の条件等の点で相違している。従って、日本版CIP制度の導入を検討するに際しては、下記のような現行の国内優先権制度との差異を十分考慮し、両者を併存するのか、それとも日本版CIP制度に集約するのかを検討する必要がある。

(1) 時期的要件

国内優先権出願の可能な時期は親出願の出願日から1年以内である（特許法第41条第1項第1号）のに対し、米国版CIP制度が利用可能な期間は、親出願が特許庁に係属している間である点で異なる。このため、米国版CIP制度は審査結果に対応した利用が可能となる。

(2) 親出願の取り扱い

国内優先権制度では、親出願は出願日から1年3ヶ月経過後に擬制取下となる（特許法第42条）が、米国版CIP制度では、親出願の取下・放棄と係属のいずれを選択するかは自由である。このことから、米国版CIP制度の方が、親出願の権利化について制約が少なく、多面的な出願権利化が可能といえる。

(3) 特許期間

国内優先権を伴う出願の特許期間は、現実の出願日から20年である。従って、国内優先権を伴う出願を行うことにより、特許期間の満了時期を最大1年間遅延させることが可能となる。一方、米国版CIP出願の特許期間は、親出願の出願日から20年である（35USC § 154）。

(4) 記載要件

国内優先権制度では、積極的に記載要件を求めているのに対し、米国版CIP制度では、親出願が記載要件を満たしていなければ（記載不備の拒絶をCIP出願で回避する場合など）、親出願の出願日の利益を享受することができない⁴⁾。

(5) 親出願の条件

国内優先権制度では、分割出願および変更出願を親出願とすることはできない（特許法第41条第1項第2号）のに対し、米国版CIP出願では、親出願が分割出願の場合でもCIP出願が可能である。

(6) 制度の利用状況

米国版CIP制度の利用状況と我が国の国内優先権制度の利用状況とを比較すると、1999年と2000年において、全出願に対するそれぞれの制

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

度を用いた出願の割合は、米国版CIP制度がそれぞれ4.7%、4.6%であるのに対して、国内優先権制度はそれぞれ5.2%、5.3%であり⁹⁾、国内優先権制度の利用率の方が高い。また、米国版CIP制度の利用率が年々減少しているのに対して、国内優先権制度の利用率はわずかではあるが増加傾向にある。

米国版CIP制度は、国内優先権制度に比べてはるかに長い期間利用可能であるのにもかかわらず、国内優先権制度よりも利用率が低いことを考えると、両者の利用目的・利用形態が異なることも考えられる。このため、日本版CIP制度の導入に先立ち、米国版CIP制度の利用目的等を十分検討することが望ましい。

4. 3 出願公開制度との関係

我が国における出願公開制度(特許法第64条)は、全出願の全文公開が原則であり、日本版CIP制度導入の検討にあたっては、公開制度の影響を考慮する必要がある。例えば、CIP出願が親出願の公開後である場合、当該親出願は現行法での公知文献(特許法第29条第1項)に該当する。この公開された親出願の取り扱いについて、自己の別出願に対するものと同様に公知文献に該当するものと取り扱うならば、CIP出願が効果的に適用できる期間は実質的に出願日から公開までの1年6ヶ月の間となり、これは国内優先権制度において優先期間を6ヶ月延長したものに過ぎないことになる。

日本版CIP制度の導入を検討するに際し、制度をより実効あらしめるためには、公開された親出願の先行技術としての取り扱いのほかに、公開時期、公開内容について現行制度を調整することが必要と思われる。その一方で、CIP出願人と第三者との利益衡量も考慮する必要がある。

なお、前掲の米国版CIP制度の利用状況(図1)においては、公開制度導入後のCIP制度の

利用状況が示されていない。今後、日本版CIP制度の導入にあたって、出願公開制度との整合性を議論する際には、米国における公開制度導入前後におけるCIP制度の利用目的や利用状況の変化を調査・分析することが有益であると考えられる。

ところで、米国では1999年の特許法改正により出願公開制度(2000年11月25日施行)が導入されたが、それ以前からCIP制度はあり、公開制度がない状況のもとで、新たな事項を追加できるCIP制度が有効に活用されてきた。公開制度導入以後も、非公開の選択によって以前と同様の効果が得られるものと思われる。

また、米国においては公開公報についても1年のいわゆるグレースピリオド(35USC § 102(b))があるので、親出願の公開後1年以内にCIP出願をすれば、公開された親出願を引例として拒絶されることはない。ただし、自明性(35USC § 103(a))についてグレースピリオドは適用されないから、CIP出願により新たに追加された発明が、親出願に記載の発明からみて自明である場合には、たとえグレースピリオド内のCIP出願であっても、当該CIP出願は拒絶されるので注意を要する。

4. 4 分割出願制度との関係

前述のように、米国版CIP制度の下では、CIP出願後に親出願も特許庁に係属可能である。そのため、制度上、現行の分割出願制度と重複する部分も生じる。従って、日本版CIP制度の導入にあたっては、現行の分割出願制度との整合性も考慮する必要がある、特に以下の点で検討を要する。

(1) 客体的要件

現行の分割出願制度において分割の対象とすることができる発明は、親出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内のもの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

であり（特許法第44条第1項）、新たな事項の追加は一切認められていない。一方、米国版CIP出願では、親出願に開示されていない新たな事項を追加することが可能である。

米国版CIP制度では親出願も同時に特許庁に係属させることができるので、日本版CIP制度をこれと同じ内容にすると、現行の制度下では認められていない、新たな事項を追加した分割出願が合法的に可能となり、現行の分割出願制度を包含する制度となる。

(2) 時期的要件

分割出願が可能な期間は、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間と一致している（特許法第44条第1項）。これに対して、米国版CIP出願は、親出願が特許庁に係属していればいつでも行うことができる。

(3) 効果

分割出願では、新たな出願は親出願のときにしたものとみなされる（特許法第44条第2項）。ただし、新たな事項が追加された出願はもはや分割出願ではなく、親出願の一部に記載されていた事項があっても、出願全体として出願日が遡及することはない。一方、米国版CIP出願では、親出願の明細書に開示されていた事項については親出願の出願日の利益を得ることができるが、新たな追加事項については現実の出願日が得られるだけとなる。

4.5 補正制度との関係

我が国の現行法は、平成5年法改正により補正制度が大幅に見直され、制度の国際的調和を考慮しつつ迅速な権利付与、出願の取り扱いの公平性確保、出願人と第三者のバランスの確保等を図る観点から、いわゆる「新規事項の追加」が禁止された（特許法第17条の2第3項¹⁰⁾。

この制度が取り入れられる前の従来法においては、発明の要旨を変更しない限り新たな事項の追加が認められていた（旧特許法第41条）。また、従来法では、補正により発明の要旨が変更された場合、出願日が補正日に繰り下がっていた（旧特許法第53条第4項・第5項、旧特許法第40条¹¹⁾。

一方、米国版CIP出願は、親出願の明細書に新たな事項の追加が可能であり、かつ、親出願に開示された範囲内の発明は親出願の日に出願されたものとして審査される。また、米国版CIP出願は親出願が特許庁に係属している間はいつでも可能である。ここで、米国版CIP制度においては、新たに追加した事項が“new subject matter”に該当しなければ、言い換えると、新たに追加した事項がクレームの解釈に影響を与えるものでないのであれば、当該クレームの特許性の判断基準日は親出願の出願日となる。従って、例えば実施例やデータの追加等は、これらの実施例やデータに係るクレームが親出願に記載されており、これらの実施例等がクレーム解釈に影響を与えない限り、特許性の判断基準日は親出願の出願日に遡及する。

このように、米国CIP制度は、新たに追加された事項の取扱方法の点では、我が国の旧制度下の補正制度と非常に類似していることがわかる。

このため、米国版CIP制度を、新たに追加された事項の取扱方法とともにそのまま我が国に導入すると、我が国の現行の特許法下での補正制度で禁止されている「新規事項の追加」が可能となり、旧法下での補正可能な範囲とほぼ同じ範囲内で、特許性の判断基準日を繰り下げることなく、追加・変更が可能となる。

このようなCIP出願を認めると、出願人に過度な保護を与える一方、第三者には不測の不利益を与える可能性があり、更に国際的調和の観点から時代に逆行することにもなりかねない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

その一方で、我が国の現行の補正制度には、軽微な記載不備も修正することができず、有用な発明が、本質的でないわずかな誤りにより保護されないという欠点もある。

従って、日本版CIP制度の導入にあたっては、補正制度との整合性を十分考慮する必要がある。特に、特許性の判断基準日が遡及する場合と遡及しない場合を明確に規定する必要がある。

4. 6 記載要件との関係

我が国における現行の法制度の下では、明細書、特許請求の範囲または図面に記載要件を満たさない部分があった場合には、補正による修正は非常に困難である。かかる場合に、国内優先権制度を利用して記載要件を満たすように修正することも考えられるが、国内優先権制度は出願日から1年以内に限り利用可能である一方、通常審査には1年以上かかり、審査により記載要件を満たさないことが明らかになったときには国内優先権制度が利用できなくなっている場合がほとんどである。

これに対して米国では、明細書等が記載要件を満たさなかった場合にも、CIP制度を利用して、修正された新たな明細書等を提出することで対処することができる。ただし、CIP出願は、親出願が記載要件等を満たすことを条件として、親出願の出願日の利益を享受することができる。そのため、記載不備をCIP出願により解消した場合には、親出願の出願日の利益を享受できない。

現行の国内優先権制度では、親出願の出願日の利益を享受できるのは、親出願の明細書等に記載されている発明である。しかし、どんな出願が「親出願の明細書等に記載されている発明」であるかは条文上規定されていない。そのため、日本版CIP制度の導入にあたっては、「親出願の明細書等に記載されている発明」を明確に規

定すべきであると考えられる。

5. CIP制度の導入に関する提言

日本版CIP制度の導入にあたっては、前述のような現行制度との整合性はもちろんのこと、出願人と第三者との平衡をも考慮する必要がある。当然のことながら、出願人・発明に対する保護を厚くすると第三者の不利益は大きくなり、逆に第三者の利益を重視すれば出願人・発明の保護を厚くすることは困難になる。

出願人と第三者との利益の平衡点については、政策や時代による価値基準に依存する部分が大きいため、別の議論に譲ることとし、ここでは、日本版CIP制度の導入を前提に考えた場合、CIP制度の導入により、最大限どの程度まで発明の保護を厚くすることができるのか（最大限の保護）と、最小限どの程度まで発明を保護すればCIP制度導入の意義があるのか（最小限の保護）との二つに大別して提言することにする。

5. 1 提言1（最大限の保護）

(1) CIP制度を利用できる期間

出願人・発明の保護を最大限に厚くしようとするれば、CIP制度は親出願が特許庁に係属している期間中いつでも利用可能であるとすべきである。これにより、親出願後になされた改良発明や、実施例、実験結果等を随時追加することが可能となる。

ただし、出願人・発明の最大限の保護を考えるにしても、CIP出願の特許期間の起算日は、親出願の出願日とするのが妥当であろう。現実の出願日を特許期間の起算日とすると、CIP出願を繰り返すことにより、特許期間の満了を遅延することが可能となるからである¹²⁾。

(2) 出願公開制度との整合性

CIP制度をいつでも利用可能としても、親出

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

願の公開後に親出願を引例としてCIP出願が拒絶されてしまった場合は、実効性に乏しい制度となってしまう。

そこで、CIP出願について、親出願を引用文献から除外することが考えられる。CIP出願時には、出願人または発明者が発明を実施していることも十分に考えられるので、更に進んで、出願人または発明者の行為による公知事項も特許法第29条、第29条の2の適用から除外することも考えられる。これにより、CIP制度の実効性を確保することができる。

なお、親出願とCIP出願との間における第三者の出願等がCIP出願に対する引用文献の対象となることは言うまでもない。

また、CIP出願をし、親出願の公開前に親出願の取下により、実質的に公開時期を遅らせることができるので、CIP出願の公開時期の起算日を親出願の出願日にする等の防止策も必要である。

(3) 分割出願制度との整合性

CIP出願後にも親出願が特許庁に係属可能であるとすると、CIP制度は分割出願制度を包含した制度となる。そこで、CIP制度と分割出願制度とを併合して「一部継続分割出願制度」と称すべき制度を新設することも考えられる。

このような制度を新設すれば、分割出願をすることができる時期を、補正可能な時又は期間に制限する現行の分割出願制度（特許法第44条第1項）よりも時期的に緩和させることが可能となり、米国および欧州の分割出願制度における分割可能な時期（35USC § 120,121；EPC § 76 (3), EPR § 25）と一致させることができる。その結果、制度の国際的な調和を図ることが可能となる。また、そればかりでなく、分割出願時に新たな事項の追加も許容する制度とすることが可能となり、出願人・発明の保護がより一層厚くなる。ただし、分割出願時に追加された新

規事項に関する特許性の判断基準日は親の出願日でなく分割出願日であることは当然である。

CIP出願についての出願公開は、現行の分割出願と同様の扱いにすればよい。

(4) 国内優先権制度との整合性

CIP制度と国内優先権制度とは、親の出願後に新たな事項を追加できる点で互いに類似する制度ではあるが、CIP出願の特許期間の起算日を親出願の出願日とすると、CIP制度導入後にも国内優先権制度の利点は残る。すなわち、国内優先権制度を利用すれば、新たな事項を追加した上で、特許期間の起算日を、現実の出願日とすることができる。

従って、出願人・発明保護の観点からは、CIP制度と国内優先権制度とは併存することが望ましい。また、パリ条約上の優先権制度との関係からも、国内優先権制度は残す必要がある。

両者が併存する場合、国内優先権制度は現行のまま維持すべきであると考えられるが、国内優先権の主張を伴った出願を親出願とするCIP出願を認めるか否かについては議論が分かれるところであろう。

(5) 補正制度との整合性

CIP出願によりどんな事項を追加しても、親出願の出願日の利益を享有できるとなると、現行の補正制度は有名無実化し、先願主義の制度趣旨も没却される。

現行の補正制度との整合性を考えると、特許性の判断基準日を、CIP出願により追加された事項が補正可能な範囲内にある場合には、親出願の出願日とし、逆に、補正可能な範囲から逸脱したものである場合には、現実の出願日とするのが妥当であろう。

(6) 効果

以上のようなCIP制度を導入すると、出願

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

人・発明の保護が従前の制度よりもはるかに厚くなる。特に、開発の最先端にいる、いわゆるトップランナーに対する保護が厚くなる。すなわち、基本発明を最初に出願した者は、その基本発明が公開された後にも、軽微な改良を加えた改良発明について出願し、権利を取得できるようになる。

反面、当然のことながら、開発の2番手以降に位置する者にとっては、トップランナーとの比較においてこのCIP制度により得られる利益があまりに少ない。

2番手以降の者がトップランナーに対抗するために、周辺特許、改良特許、防衛特許等を今以上に提出することが考えられ（特にトップランナーの出願公開後）、結果として、第三者の監視負担の増大や、特許庁における審査の遅延につながるおそれがある。

5. 2 提言2（最低限の保護）

CIP制度の導入を前提とした場合、CIP制度による最低限の保護は、記載不備による拒絶理由を回避可能にすることであろう。以下、記載不備による拒絶理由を解消することだけを目的とするCIP制度を考える。

(1) CIP制度を利用できる期間

記載不備による拒絶理由の解消だけを目的とするのであれば、CIP制度を利用できる期間は、拒絶理由通知に対する意見書の提出可能な期間に限定することができる。更に、拒絶理由が記載不備である場合に限りCIP出願が可能であるとしてもよい。

当然のことながら、この場合にも、追加された新規事項に関する特許性の判断基準日は、CIP出願の出願日とする。

(2) 出願公開制度との整合性

記載不備の救済のみを目的とする場合であっても、親出願を引例としてCIP出願が拒絶されることを容認すれば、制度として不十分である。

従って、この場合にも、親出願を引用文献から除外する等の手当が必要となる。

(3) 国内優先権制度との比較

現行の国内優先権制度の下では、分割出願や変更出願を基礎とする優先権は主張できない（特許法第41条第1項）。しかし、CIP制度においては、記載不備の救済を目的とする以上、分割出願や変更出願を親出願とするCIP出願を認める必要がある。

ただし、記載不備の救済のみを目的とするので、CIP出願後の親出願を特許庁に係属させておく必要はない。従って、現行の国内優先権制度と同様に、CIP出願後親出願を自動的に擬制取下とするような制度であってもよい。

(4) 効果

以上のようなCIP制度であれば、制度導入に伴う第三者の不利益は最小限にすることができる。その一方で、CIP制度が利用できる機会が極めて限定されるため、対効果の観点から制度導入の価値が問われかねない。

6. おわりに

本稿では、我が国へのCIP出願の導入を検討するにあたり、考慮すべき問題点を明らかにし、それら問題点を解消した制度案として、出願人の保護を厚くした案と、必要最低限の保護を提供する案との二つの案を提示した。実際にCIP制度を我が国に導入することになれば、出願人と第三者との利益の平衡を考慮し、この二つの案の中間的な制度になるものと思われる。

本稿により、知的財産立国にふさわしい法制度への改革に一石を投じることができ、本稿を契機に日本版CIP出願の導入に関する議論が高まれば幸いである。

注記

- 1) 産業構造審議会知的財産政策部会、特許制度小

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

委員会，中間取りまとめ，「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について」(平成15年1月)同小委員会，特許戦略計画関連問題ワーキンググループ，中間取りまとめ，「世界最高レベルの迅速・的確な特許審査の実現に向けて」(平成16年1月)

- 2) 意見としては，①親出願の出願後1年以内の出願という制約を加えない国内優先権制度にすべきとの意見，②我が国の場合，最近の特許法の改正により補正が欧米なみに厳しくなったことから，国内優先権制度導入の際に廃止された補正却下後の新出願制度的な日本版CIP制度の導入を図るべきとの意見(山口洋一郎，*パテント*，Vol.50, No.1, pp.61~68)などがある。
- 3) 鈴榮特許綜合法律特許事務所編，*米国特許出願・中間処理・訴訟 アメリカ特許の実務(改訂版)*，pp.146~156(2003) 発明協会，朝日奈宗太，*外国特許制度概説アメリカ編(第9版)*，pp.87~100(2002) 東洋法規出版，朝日奈宗太，*外国特許の知識*，pp.198~200(1977) 通商産業調査会，*国際第1委員会*，*米国特許をうまく取得する方法(第3版)*，pp.66~76(2003) 日本知的財産協会，西島・寺本・相川・正林・保立・伊藤，*パテント*，Vol.55, No.4, pp.10~11(2002)
- 4) Lucite事件(169 USPQ 795, CCPA 1971)
本事件では，出願人は，CIP出願において，親出願のクレームを限定し，「少なくとも2.0で約3.0未満のMw/Mn…」と記載した。判決では，原出願中の実施例の一つは，Mw/Mnが2.6であることを本質的に開示しているが，2.0~3.0の範囲はサポートしておらず，かつ，当業者といえども前記範囲を開示するとは考えられないとした上で，親出願はCIP出願のクレームを本質的に開示しておらず，CIP出願は親出願の出願日の利益を得ることができないとされた。
Smith事件
本事件では，出願人は，親出願のクレームにおける「少なくとも12の炭素原子…」という記載を，CIP出願のクレームでは「8から36の炭素原子…」とする広い属クレームとした。判決では，クレームされたサブの属に到達するための帰納的または演繹的なアプローチが有効であるか否かとは無関係に，そのようなサブの属がそれ自体およびその中で読まれる種(species)を

包含する属によって暗に述べられているとは必ずしも言えないとした上で，親出願のクレームを広げたCIP出願は，親出願の出願日の利益を得ることはできないとされた。

- 5) Russet事件(118 USPQ 101, CCPA 1958)
本事件では，出願人は，米国特許出願し，対応英国特許出願が公開されてから更に1年以上経過した後，最初の出願のクレーム内容を拡大するCIP出願を行なった。one year rule (§ 102(b))における1年間の恩恵期間を経過した後に発明のより広い定義を追加したが，追加した事項が原出願の開示内容から自明のものであったので，有効な属(generic)クレームとはならなかった。
- 6) 「通常の継続出願(CPA)」は，1864年の判例(Godfrey v. Eames, 68 U.S. 317, 1864)に基づき，1952年に第120条として明文化されたが，この継続出願制度の導入の経緯は判例及び判例後の実務(開示内容及び出願人の同一性を条件に継続出願を認めるという実務)に基づくものである。判例の概要は以下の通りである。1855年の第一出願の拒絶査定に対し，1857年に出願人は第一出願の取下と同日に第二の出願を行った。第二の出願は特許され，侵害訴訟が始まった。被告は1854年の公用の事実を基に特許無効の主張を行った。原告(特許権者)は，無効の抗弁として，第二の出願は第一の出願と同一であり，第一，第二の出願は独立の出願ではなく，継続した出願と主張したところ，1836年に導入された補正の概念を導入し，第二の出願を第一の出願に基づく補正の一種として，第一の出願と第二の出願の間における継続性を容認し原告の主張は認められ特許無効を免れた判例である(ヘンリー幸田，*米国特許法逐条解説(第4版)*，pp.149~153(2001) 社団法人 発明協会)。
- 7) 高岡亮一，*アメリカ特許実務ハンドブック*，pp.197~203(2002)，中央経済社，兼坂学，AIPPI「Continuation-in-part(CIP)出願における問題点」，Vol.30, No.10, pp.686~690(1985)，AIPPI日本部会
- 8) 図1の米国版CIP出願の件数と割合は，Cecil D. Quillen, Jr., Ogden H. Webster, and Richard Eichmann, *Continuing Patent Applications and Performance of the U.S. Patent and Trademark Office—Extended*, Published in

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- The Federal Circuit Bar Journal, Vol. 12, No. 1, (August 2002), pp.35～55を参考にして作成した。
- 9) 特許第1委員会第1小委員会, 知財管理「パリ条約の優先権制度と客体的有効範囲の取り扱い」, Vol.53, No.11, pp.1723～1738 (2003), 日本知的財産協会
- 10) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編, 改正特許法・実用新案法解説, pp.10～23 (1994) 有斐閣, 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編, 平成6年改正 工業所有権法の解説, pp.52～66 (1995) 発明協会
- 11) 吉藤幸朔・熊谷健一, 特許法概説 (第13版), pp.320～330 (2001) 有斐閣
- 12) 竹田和彦, 特許の実務—理論と実際 (第7版), p.269, p.504 (2004) ダイヤモンド社
- (原稿受領日 2004年5月18日)

