

## フロントランナー保護のための新制度検討

PIPAプロジェクト第一委員会  
第一ワーキンググループ\*

**抄 録** わが国においては、知財立国の実現を目指して種々の制度改革が検討され、法制度も整備されつつある。しかし、原理的な発明を創造したフロントランナーの権利を保護する制度としては、十分に整備されているとは必ずしも言えない。

本論文では、日本における国内優先権制度と米国のCIP制度について比較検討し、我が国における現行法の課題と今後の制度改正への提言について述べる。

### 目 次

1. はじめに
2. 国内優先権制度と米国CIP制度について
  2. 1 日米制度比較
  2. 2 国内優先権制度の課題
3. 新制度に向けての提言と考察
  3. 1 制度新設に向けての検討事項
  3. 2 新制度の概要
  3. 3 他の制度との関係
  3. 4 米国のCIP制度との比較
  3. 5 新制度の他の利用方法
4. 終わりに

### 1. はじめに

我が国においては、平成14年には「知的財産戦略大綱」が策定され、「知的財産基本法」が成立するなど、知財立国の実現を目指して種々の制度改革が進められている。

このような動きのなかで、近年ではフロントランナーの原理的な発明保護を念頭に、補正・分割出願制度、国内優先権制度の在り方や、米国における一部継続出願制度（CIP制度）の導入について検討が進められている<sup>1)~5)</sup>。

本論文では、出願人あるいは権利者の保護と

第三者の利益との衡平性を踏まえつつ、フロントランナーの原理的な発明を保護できる制度について具体的な要件まで踏み込んで提言する。

なお、本論文は、2005年 PIPA PJ第1委員会第1ワーキンググループのメンバーである新井 達也（三菱ふそうトラック・バス）、川端 充（日本電気）、高橋 光男（住友電気工業）、深津 信一（豊田自動織機）、保坂 享（日本ゼオン）、森岡 智昭（豊田中央研究所）が作成した。

### 2. 国内優先権制度と米国CIP制度について

本章では、フロントランナーによる原理的な発明を包括的に保護することができるか否かという視点に立って、主に、米国のCIP制度と、現行の日本の国内優先権制度を分析する。

#### 2. 1 日米制度比較

表1に、日本の国内優先権制度と米国のCIP制度について簡単にまとめた。また、日米制度

\* 2005年度 1st Working Group, 1st Committee, PIPA Project

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 日米制度比較 国内優先権制度とCIP制度

|     |    | 日本   | 米国  | 備考   |
|-----|----|--|---|--|
| 優先権 | 時期 | (国内優先権主張出願において)<br>先(親)の出願日から1年以内。<br>(法41条) | (CIP出願において)<br>もとの出願の係属中ならば、いつでも可能。<br>(法120条, 規則1.53(b)) | 日本の方が制限が厳しい。<br>ただし、米国制度において公開制度が開始されて以降は、公開された文献は、出願人が同一でも先行文献として引用される。 |
|     | 客体 | (国内優先権主張出願において)<br>新規事項追加OK。<br>(法41条)       | (CIP出願において)<br>新規事項追加OK。<br>(法120条, 規則1.53(b))            | 大きな相違はない。  |

における特徴並びに差異についても簡単に記載した。

表1に示したように、国内優先権制度における時期的要件はパリ条約による優先権主張の期間と同様、最初の出願日から1年以内である。一方、CIP制度においては、親出願の係属中ならば新規事項を含む改良発明をいつでも追加することが可能となっている。また、拒絶理由を解消するためにCIP制度を利用すれば、審査結果を考慮して改良発明を追加する等の補正も可能となる。

ただし、米国における1999年の特許法改正(出願公開制度の導入)以前は、未公開発明に対して新規事項の追加が可能なCIP制度が有効活用されていたが、公開制度導入後は親出願が公開後のCIP出願では、親出願に基づいて拒絶される可能性があるため、実質的にCIP制度が利用できる期間は、「自らの出願公開に対するグレースピリオド期間(1年)」と「もとの出願が公開されるまでの期間(1年6月)」を合わせた2年6月の期間に短縮された。

また、国内優先権制度では、基礎出願は出願日から1年3ヶ月後に取下擬制される。一方、CIP制度では親出願の取下・放棄と係属の選択が可能であるため、CIP制度の方が多面的な権

利化が可能となっている。

さらに、国内優先権制度では分割出願および変更出願を基礎出願とすることは不可能である。一方、CIP制度では親出願が分割出願の場合でも可能であり、この点からも多面的な権利化が可能となっている。

ただし、第三者にとってのCIP制度の短所としては、出願後に新たな発明事項が追加される恐れがあるため、監視負担が増大する点が考えられる。また、請求項ごとに出願日が異なる場合もあるため、侵害確認の判断が困難になる場合もありえる。

## 2.2 国内優先権制度の課題

これまで、CIP制度との比較の観点から国内優先権制度の特徴について述べた。ここでは、具体的な事例を想定しながら国内優先権制度の課題を検討する。

多くの技術は、原理的な発明とその後次々に創造される改良発明によって発展し進歩していく。そして、そのような原理的な発明であるほど、その後創造される改良発明も千差万別であり、別出願しても十分に進歩性を認められるだけの発明も生まれようし、或いは当業者が容易に想到し得る実施形態も数多く創造され得

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。例えば、このような実施形態が創造された場合、出願人は当初の出願に別の実施形態を追加したいと考える場合がある。勿論、実施形態を追加しなくても、均等論を用いて権利範囲を主張することが可能な場合もある。しかし、均等の範囲を確定するのは困難であり、その製品が特許権の権利範囲に包含されなくなる場合や、包含されるか否かが曖昧になってしまう場合が考えられる。このような権利範囲の曖昧さは、特許権侵害訴訟を誘発し、出願人や第三者が不要な争いを強いられる原因となり得る。

このように実施形態を追加しようとする場合、現状の制度では、出願から1年以内であれば国内優先権制度を利用できる。

しかし、通常の技術開発は1年という短期間に完了するものは稀であり、1年以上経過後に実施形態を追加したい場合がある。例えば、製品開発段階での些細な設計変更により、出願時の請求の範囲に文言上は含まれるものの、明細書に具体的に開示されていない実施形態が製品に採用されてしまった場合（実施形態がシフトした場合）などである。言うまでもなく、現行法下においては、補正によって実施形態を追加することはほとんど不可能である。

この結果、基本的な発明を誰よりも先に成し、出願していたにもかかわらず、製品開発段階における些細な設計変更などにより、十分な保護が受けられないという事態が発生する。

したがって、わずかな記載不備による拒絶理由を解消することを目的とする場合に限らず<sup>2)</sup>、実施形態がシフトした場合でも別の実施形態の追加が可能であり、或いは権利範囲をより明確にすることができるような制度、或いは明確にするかどうかを出願人が選択できるような制度が望ましいと考える。

次に、実施形態がもとの出願時点からシフトし、別の実施形態を追加する必要性が生じた具体例について、現行法での課題に触れながら述べる。

（具体例1）

特許出願Xには発明Aが記載されていた。発明Aには複数の実施形態a1、a2、a3などが考え得るが、明細書にはa1のみが記載されていた。出願当時はa1を中心に研究が進められ、これ以外のものは十分に考慮されていなかったため、a2やa3を明細書に記載することには思い至らなかったと考えられる（図1）。

出願日から1年以上が経過し、研究が進むにつれて、発明Aの具体的な実施形態としてa2が有力候補に挙がってきた。そして、製品の具体的な態様としてa2の採用が決定した。特許出願Xの明細書にはa2が記載されていないため、発明Aの技術的範囲に実施形態a2が含まれるか否か、出願人は確信が持てなかった。そこで、明細書に実施形態a2の記載を追加し、発明Aが実施形態a2を含むものであることを明らかにしたいとの要望が生じた。

しかし、優先権期限は既に経過しており、a2を追加した優先権主張出願はできない。さらにa2を追加する補正は新規事項の追加に当たり、許されない。特許出願Xとは別の特許出願Yをした場合には、自らの先願Xによって特許法29条又は39条を理由に拒絶されることが容易に推測できる。先願Xが未公開であれば、先願Xを公開前に下げたうえで、新たな出願をすることも考え得るが、先願Xの内容まで出願日が繰り下がる不利益は避けられない。

このような事例においては、製品をカバーする実施形態やいわゆるベストモードを追加する手段はなく、製品が特許出願Xによって保護されるのか否か不明瞭なままになってしまい、一方、技術的範囲の不明確は第三者にとっても不利益となり、無用な係争の原因となりかねない。

なお、米国においてはこのような場合であっても、一部継続出願（CIP）制度を利用することで実施形態等を追加することが可能である。

## 事例1：実施形態がシフトした場合

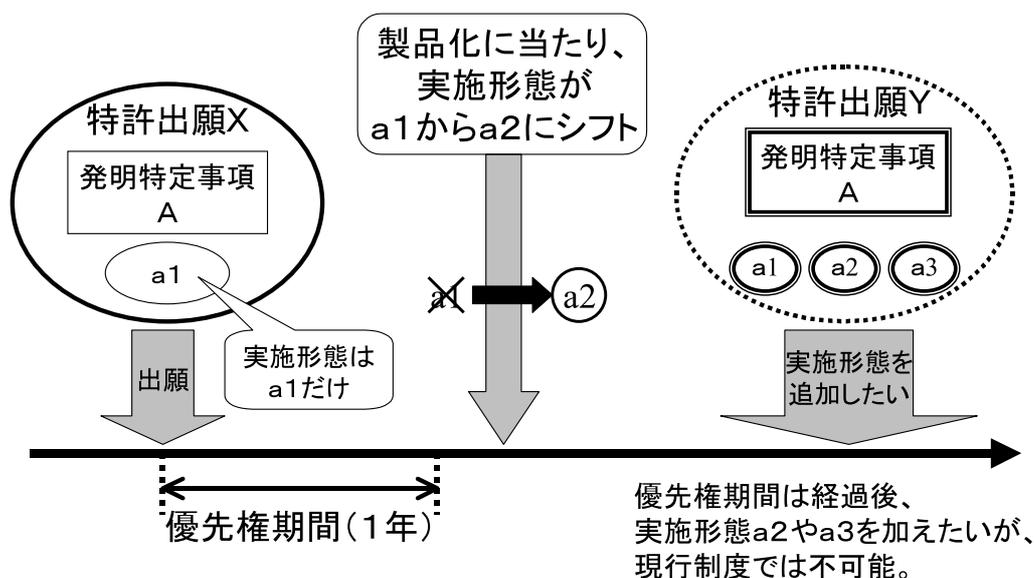


図1 事例1：実施形態がシフトした場合

(具体例2)

内容は、具体例1と同様であるが、追加したい実施形態の判明が、国内優先権期間(1年)以内だった場合はどうであろうか。

このような場合は、国内優先権制度を利用するのが一般的である。しかし、最近の「人工乳首事件」(平成14年(行ケ)第539号)の判決では、国内優先権主張出願において実施形態を追加した場合、たとえ文言上同一のクレームであったとしても、追加した内容が先の出願の技術的事項の範囲を超えている場合には、実質的に異なるクレームであると解され、優先権主張の効果は認められない旨が示されている。先の出願は既に取下擬制されているため、先の発明が先の出願日の利益を取り戻すためには、優先権主張して出願した後の出願において追加した実施形態を削除する補正が必要であったと考えられる。本判例を考慮すると、現行の国内優先権制度では、実施形態によっては、追加できない場合、あるいは追加した場合に出願人が不利益を被る場合があると考えられる。

以上のとおり、現行制度においては、フロントランナーによる原理的発明の保護という観点において、国内優先権制度にはいくつか課題があることがわかった。そこで、これらの課題を解決するには、どのような制度が必要であるか、検討する。

### 3. 新制度に向けての提言と考察

#### 3.1 制度新設に向けての検討事項

より原理的な基本発明を成して、誰より先に出願した出願人を十分に保護するため、自らの元の出願(以下「原出願」という)とは別に、実施形態を追加する新たな特許出願を許容する制度を検討する。更に第三者へ不測の不利益を与えない観点から以下の通りその要件と効果について検討した。

##### (1) 出願日の遡及について

実施形態の追加は、新規事項の追加に該当し、その実施形態に係る発明については出願日を遡

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

及させるべきでない。つまり、図2 (a) のように、原出願Xとは別に実施形態 a 2 を追加して新たな出願Yをした場合、この出願Yの特許性の判断日は、原則通り出願Yの出願日とすべきである。

特許請求の範囲の解釈に影響を与える実施形態が追加された場合、その実施形態に係る発明まで出願日が遡及するのは、先願主義に反し、権利の安定性を欠くためである。

ただし、原出願Xについては、特に実施形態 a 2 を包含するような上位クレームを有する場合においても、出願Yとは無関係に特許性が判断され、特許権が付与されるべきである。なぜなら、前述した「人工乳首事件」において、優先権主張出願による実施形態の追加により、基礎出願のクレーム解釈が変わり、結果として、優先権の効果（原出願Xの出願日）を享受できないのは出願人に酷だからである。

さらに、原出願Xを充実させるため、新たな出願Yは、原出願Xの存在によっては拒絶され

ないこととすべきであり、後述のように一定の制限を設けてダブルパテントを許容することを検討すべきである。

図2 (b) のように、先の原出願Xの出願日と後の新たな出願Yの出願日との間に、実施形態 a 2 と同一の内容の出願Zが他人（乙）によりなされた場合は、実施形態 a 2 を追加した甲の出願Yは、原則通り乙の出願Zによって拒絶されるべきである。この場合、出願Zは出願Xによって拒絶されるか、又は、出願Xの特許発明と出願Zの特許発明とは利用関係になる。即ち、甲の新たな出願Yが拒絶されて a 2 に関する明確な権利化はできなかつたとしても、原出願Xはこれに影響を受けることなく、a 2 を技術的範囲に含むか否かの曖昧さは残しつつも独立に特許性が判断され、特許権が発生するのである。こうすることで、出願人（甲）は安心して先の出願Xの発明について実施形態を追加することができる。

## 新制度における先後願関係

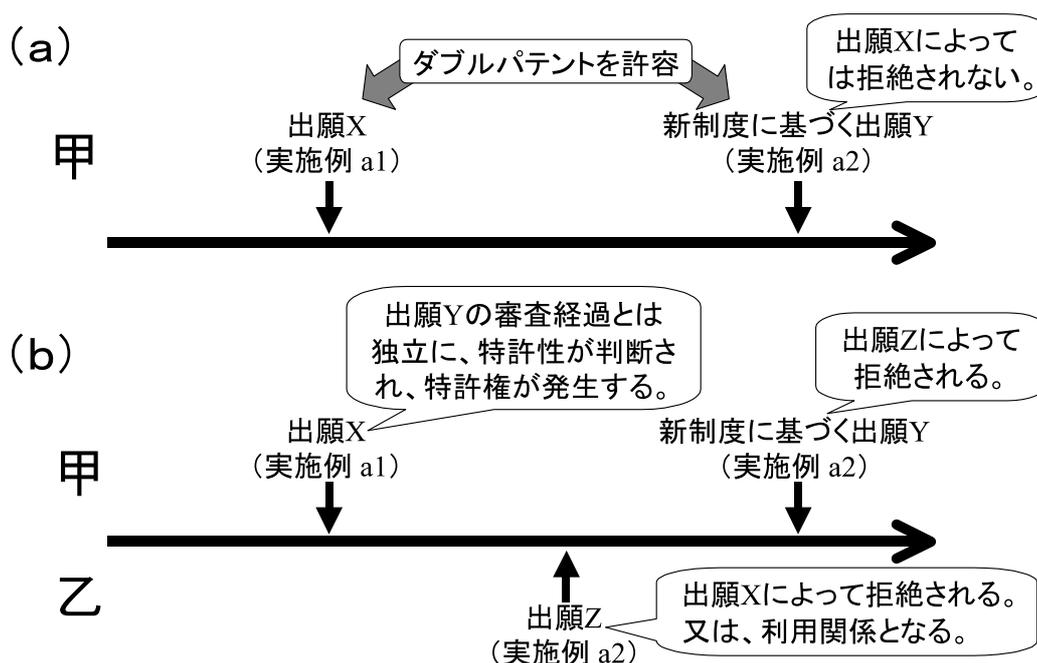


図2 新制度における先後願関係

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## (2) 存続期間について

図2において、新たな出願Yに係る特許権の存続期間は、存続期間の実質的延長を防止するため、原出願日(出願Xの出願日)を基準とすべきである。また、単なる実施形態等を追加した出願であり、新たな発明を含むものではないことから、存続期間は最初に発明を開示した原出願日を基準とすることが妥当である。

## (3) 追加できる新規事項の客体的要件について

新たな出願において、米国のCIP制度のように新規事項の追加を無制限に認める制度とすると、クレームを拡大することも可能となり、権利範囲の確定が困難となるため適切でない。追加できる新規事項については、例えば、『同一又は下位のクレーム』『クレームをサポートする実施形態の追加』などに制限すべきである。更に、追加できるのは、『均等の範囲内に限る』とすることも検討の余地があるだろう。少なく

とも、国内優先権制度と異なり、クレームの上位概念化は認めるべきでない。また、特許請求の範囲を補正することによって出願時の明細書に記載した発明をクレームアップすることがあるが、この場合には、補正後のクレームに基づいて追加内容の客体的要件を判断すべきであると考ええる。

以上の『追加できる事項』の範囲について視覚的に表すと、図3のようになる。原出願のクレームは実施形態などのサポートが十分でないことから、その技術的範囲の境界線が曖昧である。この原出願に対して、新たな出願により実施形態を追加していくことで、原出願の権利の穴を埋めてより強固なものとし、更には曖昧な権利範囲をより明確とすることで他者との係争を回避することが可能となる。

## (4) 原出願の取扱いについて

原出願と新たな出願は基本的には独立した効

### 新制度に基づく出願

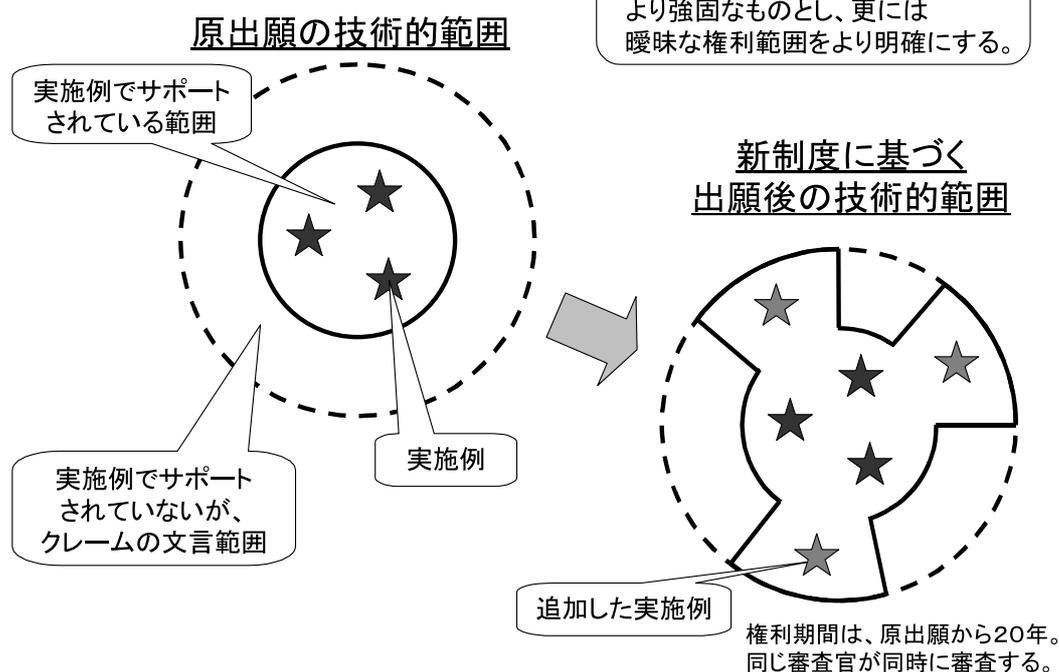


図3 原出願の技術範囲と追加した実施形態との関係

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

力を発生するものであり、原出願は取下擬制することなく、存続させるべきであると考え。こうすることで、実施形態を追加した新たな出願が拒絶されたとしても、原出願は存続し、その範囲で権利の行使が可能となる。一方、原出願は存続するものの、新たな出願の審査に当たっては、当該原出願は拒絶の理由とならないよう法体系を整えるべきである。原出願の権利範囲を充実させるという新制度の趣旨を全うさせるためである。

#### (5) 時期的制限について

新たな特許出願が可能な時期は、上記事例を考慮すると、現行法の国内優先権主張出願の出願時期よりも緩和されたものとすべきである。最も出願人寄りの考えに立つならば、審査・審判が特許庁に係属中はいつでも可能としてもよい。しかし第三者の監視負担を考慮すると、時期的制限を審査請求前（出願から3年）とすることが妥当であると考え。時期的制限を審査請求までに制限することにより、審査の段階で原出願と新たな出願とを同じ審査官が同時に審査することが可能となり、審査の迅速化にも大きく寄与することができるからである。

### 3. 2 新制度の概要

これまで現行制度における課題と新制度に向けての検討事項について述べた。これらの検討事項を踏まえて、これを具体化した場合の新制度（以下、この制度を便宜上「関連特許制度」といい、この制度に基づく出願を「関連特許出願」という）について検討する。

まず、新制度の概要について説明する。提言する新制度の具体的な内容を表2にまとめた。

#### (1) 制度趣旨

前述の「新制度に向けての検討事項」を考慮すると、新制度の趣旨は、新規事項を追加した新たな出願を許容することで、原出願の権利の穴を埋め、権利範囲の境界線を明確にし、フロントランナーの保護をより充実させることを目的とする。

#### (2) 提言する新制度（関連特許制度）の特徴

関連特許制度の最も大きな特徴は、補正の制限が非常に厳しい日本の現状において、実施形態等の追加を許容する点にある。ただし、この追加の内容（客体的要件）については、一定の

表2 新制度の概要

|          | 国内優先権制度                 | 米国CIP制度                              | 提言する新制度                               |
|----------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 新規事項の追加  | 可能                      | 可能                                   | 可能                                    |
| 追加内容の制限  | なし                      | なし                                   | あり                                    |
| 出願日の遡及効  | あり*<br>(追加事項以外)         | あり<br>(追加事項以外)                       | なし                                    |
| 存続期間の基準日 | 実際の出願日                  | 原出願の日                                | 原出願の日                                 |
| 原出願の取扱い  | 取下擬制                    | 存続                                   | 存続                                    |
| 時期的制限    | 原出願から1年                 | 特許庁係属中                               | 審査請求まで                                |
| 制度趣旨     | 改良発明を追加して、<br>原出願を拡充する。 | 新規事項を追加しても<br>原出願の一定の利益を<br>認め発明を保護。 | 原出願の権利の穴を埋<br>め、更に権利範囲の境<br>界線を明確にする。 |

※第29条などの規定の適用については、当該特許出願は、先の出願の時にされたものとみなす。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

制限を設ける。あくまでも原出願の権利を充実させる制度であり、権利範囲を拡大する制度ではないためである。この制度の導入により、フロントランナーをより厚く保護することを可能とし、さらには日本の基礎研究の活性化に資することができると思う。

### 3. 3 他の制度との関係

#### (1) 他の制度との差別化

ここで関連特許制度と、国内優先権制度や分割出願制度との差別化について検討する。まず国内優先権制度と比較すると、関連特許制度においては存続期間の起算日を遡及させている一方で、出願時期の制限を緩和している。また、国内優先権制度は改良発明の追加を目的とする制度であり、クレームの上位概念化が可能である一方、関連特許制度は単なる実施形態等を補充するものであるため、上位概念化は不可能である。このように両者はその目的や効果が全く異なることから、住み分けは可能であると考えられる。次に、分割出願制度と比較すると、関連特許制度は新規事項の追加が可能であり、更に出願時期の制限も緩和する方向である。そうすると、分割出願制度の存在意義が薄れてしまいそうであるが、分割出願制度を専ら37条の単一性要件を満たさない出願の救済に利用する制度と位置付け、実施形態や実証データ等を補充して出願を穴埋めし、技術的範囲を明確にするという関連特許制度の位置付けと差別化することは可能であると考えられる。新たな出願をする際に、分割出願制度を利用するか、関連特許制度を利用するかは出願人の選択に任せればよい。

#### (2) 周辺の法整備（実質的に同一な内容の出願の取り扱い）

現行の分割制度においても、親出願と実質同一の場合の取り扱い等について議論されているが<sup>3)</sup>、関連特許出願をした場合であっても原出

願を存続させるためには、同一出願人によるダブルパテントを許容しなければならない。さらに、ダブルパテントを許容する際には、それらの分離移転の制限を設けるべきである。実質的に同一の内容の特許権が別々に移転されるとすると、民法上の一物一権主義に反するためである。分離移転の制限や専用実施権の設定などについては、意匠法に規定されている関連意匠制度を参考にすることができる。

さらに、実質的な権利存続期間の延長防止の観点から関連特許の権利存続期間の終期を原出願に合わせることも必要であろう。これは米国のターミナルディスクレマーに該当する。

原出願の技術的範囲を逸脱するような関連特許出願の取扱いについては、分割出願の要件を満たさない場合と同様に扱うことができる。即ち原出願によって拒絶されることになるだろう。

### 3. 4 米国のCIP制度との比較

以上に述べた内容から、関連特許制度は米国のCIP制度に類似する制度といえる。大きく異なる点は、関連特許制度は原出願の範囲内で充実を図る制度であるため、原出願の公開後であっても、原出願は関連特許出願の先願とは取り扱われない点である。即ち、CIP制度を利用した新たな出願では、公開された原出願によって拒絶される可能性があるが、関連特許出願は、原出願で拒絶されることはない。また、米国のCIP制度を日本にそのまま導入しても、日本では出願から1年6月で出願公開されることから、CIP出願が効果的に利用できるのは、優先権期間（1年）の経過後、出願公開までの6月の期間だけに限られてしまう。関連特許制度では、例えば原出願の審査請求時まで新たな出願を認めることを提案する。

### 3. 5 新制度の他の利用方法

（化学分野における実証データの追加）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

化学分野の場合は、“実施形態”の他に、いわゆる“実証データ”の記載が義務付けられている。しかし、当初の出願時に全てを網羅することは困難であり、最も効果的であると出願時に考えていたもの等を代表的に記載するのが一般的である。しかし、最も効果的であるもの等が開発過程で変化してくることが多々ある。その場合には、一般的には実験成績証明書にて追加データを提出するが、その現行の運用は制限があり、フロントランナーを十分に保護できていない場合がある。その解決策として、最も簡便なのは、現行の運用の制限を緩和していくことである。しかし、実験成績証明書が受け入れられた場合には、実質的にはそのデータは出願当初から記載されていたものとして扱われ、遡及効を有するものとして扱われるに等しいので、運用の制限を大幅に緩和することは第三者の不利益にもつながる。したがって、遡及効までも認めるべきでないような実験データの追加は、関連特許出願として追加することも考えられる。その場合の基準は、前述の関連特許出願のいわゆる“実施形態の追加”の基準と同様でよいと考える。

#### 4. 終わりに

本論文では、原理的な発明を創造したフロントランナーの権利を包括的に保護するための日本の現行法の課題と、その課題を解決するために必要な制度要件について検討した。

日本の国内優先権制度と米国のCIP制度を比較しながら、特に、原出願の出願後に実施形態がシフトした場合においても、実施形態の追加を許容し、原出願の権利範囲を明確にすることで、フロントランナーの権利を包括的に保護するための新制度（関連特許制度）を提言した。

新制度の提言においては、時期的要件および客体的要件を付加することによって、権利者の利益保護のみならず、日本の制度との整合性、および第三者の利益とのバランス等にも考慮した。

この新制度においても、原出願が登録され、新制度に基づく出願（関連特許出願）が拒絶された場合には、原出願に基づく特許権の権利範囲をどのように解釈すべきか等、この制度を現実的なものにするためには、まだ多くの課題も存在すると考えられる。今後、真にフロントランナーの権利を包括的に保護するための発展的な制度改正に向けて、多くの検討を進めていく必要がある。

本論文が、今後の日本の特許制度改革の参考となれば幸いである。

#### 参考資料

- ・ 関連法  
特許法第41条、第42条

#### 参考文献

- 1) 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、「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」、2004年10月
- 2) 日本知的財産協会 特許第1委員会 第1小委員会、知財管理「一部継続出願制度の我が国への導入に関する提言」、Vol.54, No.10, pp.1427~1439 (2004)
- 3) 日本知的財産協会 特許第1委員会 第1小委員会、知財管理「新分割出願制度に関する提言」、Vol.55, No.11, pp.1593~1608 (2005)
- 4) 知的財産研究所、「特許の分割・補正制度の在り方に関する調査研究報告書」、2005年3月
- 5) 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書、「特許制度の在り方について」(案)、2005年12月

(原稿受領日 2006年2月2日)