

国内外の分割出願制度の見直しについて

——改正分割出願制度（日本）を中心に——

特許第1委員会
第4小委員会*

抄録 「知的財産推進計画2005」に基づき分割出願制度の改正に関して議論がなされ、その一部が平成18年法改正に加えられた。また、欧州、米国、中国等でも時期を同じくして分割出願制度見直し等の議論がなされている。そこで、当小委員会では、平成18年法改正に加えられた「分割の時期的制限の緩和」及び「分割出願の補正制限」の運用上の留意点等について検討を加えると共に、今後の継続検討に付された「累次・長期にわたる分割出願の制限」、「新規事項付加の拒絶理由化」等の項目について、日本における議論及び外国における議論を参考にして検討を行ったので、その詳細について報告する。

目次

1. はじめに
2. 分割出願とは
3. 日本の分割出願改正法
 - 3.1 検討経緯
 - 3.2 分割出願の時期的緩和
 - 3.3 分割出願の補正制限
4. 外国の分割出願の見直し状況
 - 4.1 米国
 - 4.2 EPC
 - 4.3 中国
5. 議論
 - 5.1 累次・長期にわたる分割出願の制限
 - 5.2 新規事項付加の拒絶理由化
 - 5.3 分割出願の内容的制限の緩和
 - 5.4 その他
6. おわりに

1. はじめに

漏れのない権利化を図る上で重要な分割出願制度については、日本及び外国で近年新たな方向性の検討がなされている。そして、その一部

が平成18年特許法改正として導入された一方で、議論や結論を今後の継続検討項目としているものもある。そこで、分割出願制度の平成18年法改正に対する運用上の留意点と、今後の継続検討項目について、外国における議論等も踏まえて、出願人及び第三者の双方の立場から様々な観点で検討する。

なお、本稿は2006年度特許第1委員会第4小委員会のメンバーである、鈴木徳之（日立建機）、豊田義元（NTTデータ）、後藤康徳（武田薬品工業）、森島毅（三菱電機）、湊祥一（コニカミノルタテクノロジーセンター）、石原雄一（日立製作所）、谷川克己（JFEスチール）、中島重雄（日本ビクター）、田村健一（日産自動車）、清水宏祐（三菱化学）、塩崎綾子（塩野義製薬）、中畠裕司（チッソ・小委員長補佐）、下坂直樹（日本電気・小委員長補佐）及び中村敏夫（田辺製薬・小委員長）が担当した。

* 2006年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 分割出願とは

分割出願制度は、二以上の発明を含む特許出願の一部を、新たな特許出願とすることができる制度であり、分割出願の出願日は、もとの特許出願の出願日に遡及する（特許法44条）。パリ条約においても、特許出願の分割について規定している。第4条G(1)において、審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。また、同条(2)において、特許出願人の発意による場合も特許出願を分割することができること、また、この場合には、各同盟国がその分割を認める場合の条件を定めることができる、ことを規定している。

分割出願制度の趣旨については、最高裁判例[最高裁昭和53年(行ツ)101(昭和55年12月18日);最高裁昭和53年(行ツ)140(昭和56年3月13日)]¹⁾において、下記の通り言及されている。

「…特許制度の趣旨が、産業政策上の見地から、自己の工業上の発明を特許出願の方法で公開することにより社会における工業技術の豊富化に寄与した発明者に対し、公開の代償として、第三者との間の利害の適正な調和をはかりつつ発明を一定期間独占的、排他的に実施する権利を付与してこれを保護しようとするにあり、また、前記分割出願制度を設けた趣旨が、特許法のとる一発明一出願主義のもとにおいて、一出願につき二以上の発明につき特許出願をした出願人に対し、右出願を分割するという方法により各発明につきそれぞれもとの出願の時に遡って出願されたものとみなして特許を受けさせる途を開いた点にあることにかんがみ、…特許出願により自己の発明内容を公開した出願人に対しては、第三者に対して不当に不測の損害を与えるおそれのない限り、できるだけこれらの発

明について特許権を取得する機会を与えようとするのが、特許制度及び分割出願制度に一貫する制度の趣旨である…。」(下線は筆者らによる)

3. 日本の分割出願改正法

3.1 検討経緯

産業財産権保護の一層の強化のため、知的財産戦略本部が策定した「知的財産推進計画2005」に基づき、産業構造審議会（以下、「産構審」という）知的財産政策部会特許制度小委員会、同小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ、及び（財）知的財産研究所（以下、「知財研」という）において、フロントランナーの戦略的（多面的）な権利取得支援、制度の国際調和、権利取得に係る出願人・特許庁の負担の低減、出願人間の手続の公平性の観点から「分割出願制度・補正制度の見直し」等について議論がなされ、種々の報告書^{2)~5)}が出されている。そのうち、平成18年法改正に直接結びつく2006年2月の産構審の報告書³⁾によれば、上記特許制度小委員会において、下記(1)~(4)の議論がなされたことが報告されている。

- (1) 分割時期の緩和
 - ① 査定後の分割可能化
 - ② 変更箇所へのアンダーラインのルール化
 - ③ 分割出願に関する説明資料の提出要請
 - ④ もとの出願と分割出願についての審査の近接着手
 - ⑤ 特許電子図書館における分割出願情報の充実
 - ⑥ 分割出願への新規事項付加の拒絶理由化
- (2) 分割出願制度の濫用防止
 - ① 分割出願の補正制限
 - ② 累次・長期にわたる分割出願の制限
- (3) 分割出願の内容的制限の緩和
- (4) 一部継続出願制度，国内優先権制度

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これらのうち、(1) ①及び(2) ①の2項目が、平成18年改正法に盛り込まれることとされた。また、(1)の②及び③が審査基準に記載され、(1) ④が特許庁にて、(1) ⑤が工業所有権情報研修館にて対応されることとなった。上記2項目の改正は、2007年4月1日以降の出願に適用される(但し、2007年4月1日以前の出願を4月1日以降に分割した分割出願には適用されない)。上記2項目の改正の内容及び留意事項等については、後述の3.2節及び3.3節にて詳述する。

他方、(1) ⑥、(2) ②、(3)及び(4)については、検討の結果、今後の動向・欧米の制度分析等を踏まえて継続検討することとされ、今回の法改正には含められなかった。これら4継続検討項目については、諸外国の改正動向等を参照し、後述の5章にてその是非を検討する。

3.2 分割出願の時期的緩和⁶⁾

(1) 趣旨

法改正前の制度においては、出願を分割できる時期は、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た。

このため、拒絶理由が通知されることなく特許査定がなされると出願を分割する機会が得られないため、出願を分割する機会を確実に確保するために、クレームに故意に特許性のない発明を記載する事例や事前に念のため分割出願を行う事例があった。また、拒絶査定後に出願を分割することが認められていなかったため、拒絶査定を受けた後、出願を分割する機会を得る目的で拒絶査定不服審判を請求する事例が見られた。

そこで、特許査定後及び拒絶査定後の分割出願を可能にすることにより、多面的・網羅的な権利取得の容易化に加えて、出願を分割する機会を確保するための特許性のないクレームの作成や事前に念のために行う出願の分割や拒絶査

定後に出願を分割する機会を得るための拒絶査定不服審判の請求といった手続の無駄を省くことを趣旨として分割出願の時期的緩和が行われた。

なお、欧米では、特許許可通知後、特許が発行されるまでの期間も出願の分割が認められており、さらに米国においては、拒絶査定に相当する通知後にも継続出願を行うことが可能となっていることから、欧米制度との国際調和も図られたことになる。

(2) 改正内容

法改正により、分割出願の時期的制限が緩和され、図1に示すように、特許査定後又は拒絶査定後の一定期間(30日)にも、分割が可能となった(44条1項2号、3号)。ただし、特許査定後においては、設定登録前に限られる。ここで、特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の請求可能期間が職権または請求により延長された場合には、連動して分割可能な期間も延長される(同条5項、6項)。

拒絶査定不服審判請求以降の分割可能期間は、改正前と同様、明細書等について補正をすることができる期間に限られており、拒絶査定不服審判請求後の特許査定⁷⁾及び拒絶査定不服審判請求後の拒絶査定⁸⁾は44条1項2号及び3号で除外されている。なお、特許をすべき旨の審決は特許査定とは異なる処分であることから、特許をすべき旨の審決後に出願を分割することはできない。

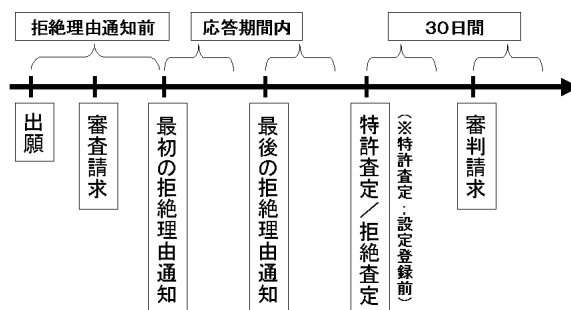


図1 分割可能期間

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 留意事項

① 特許査定後及び拒絶査定後の分割については、分割出願の明細書等が「分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であり、かつ原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること」を満たす必要がある。すなわち、明細書等について補正をすることができる期間にした分割出願では、補正により原出願の出願当初の明細書等から削除した事項についても、分割出願に係る発明とすることが可能であるが、査定後の分割出願ではこのようなことができない。

査定後に分割する予定の発明は原出願の明細書等からできるだけ削除しないか、削除が必要な場合には削除時に分割しておくことなどに注意を払いたい。

ただし、誤って削除した場合であっても、拒絶査定された場合であれば、拒絶査定不服審判を請求し、所定の期間内に分割出願することによって削除した部分をその分割出願に係る発明とすることが可能である。

② 特許査定後の分割については、設定登録前に限られるため、特許査定の際の本送後30日以内でも、登録されると出願を分割することができない点に留意する必要がある。

特許料を個別納付する場合には、早期に納付してしまうと30日間の確保できなくなる恐れがあるため、特許査定後に分割するのであれば、個別納付は早期にしない方がいいであろう。

③ 出願を分割するに当たり、上申書の提出が必要とされる点に留意する必要がある⁹⁾。詳細については、知財管理Vol.57(6)、P.967(2007)掲載のQ & Aを参照されたい。

3.3 分割出願の補正制限⁶⁾

(1) 趣旨

特許庁によると⁶⁾、趣旨は以下の通りである。

法改正前の制度においては、親出願の審査において既に通知されている拒絶の理由を解消しないまま出願を分割することが可能であった。このため、「権利化時期を先延ばしすることのみを目的として」、あるいは「別の審査官により異なる判断がなされることを期待して」、同じ発明を繰り返し分割するという分割出願制度の濫用が行われているという指摘があった。また、今改正により分割の時的制限が緩和されることにより、このような分割出願制度の濫用が助長されるおそれがあるとの指摘もあった。そこで、出願人に対し、他の特許出願の審査において通知された拒絶理由を十分に精査するよう促すことにより、分割出願制度の濫用を防止する仕組みとして、分割出願の補正制限が導入された。

(2) 改正内容

分割出願の審査において、審査請求時に出願人が知り得る状態にあった、他の特許出願の審査において通知済みの拒絶理由が解消されていない場合には、1回目の拒絶理由の通知であっても「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同様の補正制限¹⁰⁾を課すこととする(50条の2、17条の2・5項、53条)。例えば、図2において孫出願はその審査請求時に親出願の拒絶理由を知ることができ、拒絶理由が同一であるため、最後の拒絶理由通知に対する補正の制限と同様

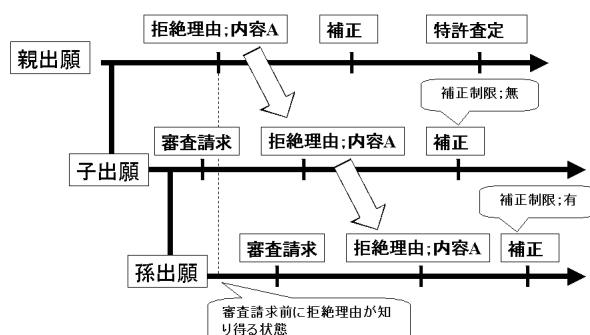


図2 分割出願の補正制限

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の補正の制限が課される。他方、子出願はその審査請求時に親出願の拒絶理由を知り得ないため、拒絶理由が同一であっても最後の拒絶理由通知に対する補正の制限と同様の補正の制限は受けない。

(3) 留意事項

他の特許出願とは、一の特許出願から分割された一連の特許出願であり、出願人が名義変更されたものも含む、出願時が同一の特許出願（優先日同一ではない）である。これらの審査、拒絶査定不服審判、再審及び前置審査において、分割出願の審査請求前に出願人が知り得る状態にあった拒絶理由通知に係る拒絶の理由が、分割出願の審査において考慮される。補正却下決定、拒絶査定でのみ指摘された事項は対象外である。出願人が知り得る状態にあった拒絶理由通知とは、分割出願の審査請求前に出願人に到達した拒絶理由通知や出願人が閲覧することができた拒絶理由通知である。

分割出願の補正制限の適用は、他の特許出願の審査において通知済みの拒絶理由が本願において解消されているか否かで判断される。他の特許出願に係る発明と実質同一の発明に変更しても、拒絶理由が解消されたことにはならない。そのため、出願人は、分割出願の審査請求前に、他の特許出願で通知された拒絶理由の内容を十分に検討し、必要であればクレームを補正することが求められる。この際、クレームに権利化が必要な「発明」を漏れなく加えておくと、万が一、審査において最後の拒絶理由通知に対する補正の制限と同様の補正の制限が適用されたとしてもクレームの削除あるいはクレームを減縮することによって必要な権利を取得することが可能である。

また、「他の特許出願」に拒絶理由が通知される前に分割出願の審査請求を済ませておけば、最後の拒絶理由通知に対する補正の制限と

同様の補正の制限は課されない。1つの特許出願から複数の国内優先権出願をした場合、それらは出願時が異なるため、50条の2の通知による補正制限は適用されない。

4. 外国の分割出願の見直し状況

4.1 米 国

米国では、特許出願件数が増加（2005年：38万件 [前年比 8.1%増]）して、審査の滞貨（Backlog）が問題となっている。また、その原因の一つが継続出願（CA）のためと考えられている¹¹⁾。そこで、CAの回数制限が2005年特許法改正案HR2795にも含まれていた。一方、米国特許商標庁は、「21世紀の特許審査に着目した米国特許法規則の改正案」を2006年1月3日に公開し、同年5月8日までパブリックコメントを募集した。

本改正案において、分割出願に関しては、PCT規則により発明の単一性がないとされた場合や、限定／選択要求に基づく場合などで先の出願で選択されなかった発明についての非自発的な分割しか認められない。また、最初の出願で選択されなかった発明は、最初の出願の出願日の利益を享受しようとするれば、最初の出願が係属している間にすべて分割出願をする必要もある。

また、本改正案において、CA、継続審査要求（RCE）に関しては、1回のみ権利として認められ、2回目以降は補正書、意見書、証拠が早く提出できなかったことを立証した場合のみ可能とされる。

本改正案に対するパブリックコメントでは、事前の分割出願が増えて、逆に審査増大を招くことや、インタビューの増加などにより一つ一つの審査に時間がかかって審査増大を招くことなど、多数の反対意見が寄せられた。今後の本改正案がどのように取り扱われるかは注目される。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本改正規則は、施行後の出願のみならず、施行された時点で既に係属している出願にも適用されることとなっている。また、施行は公布後最短で30日後とされている。このため、出願人としては、「審査において自発的な分割が必要になる可能性がある特許出願」や、「選択要求を受けている特許出願において、選択しなかったクレーム」、「明細書には記載されているが、クレームには記載されていない発明」等を有する係属中の特許出願については、公布後30日以内に分割出願を行うことを検討すべきと考える。

4. 2 E P C

欧州における分割出願は、先の出願の当初明細書に記載されていない新規事項を含めてはならない(EPC76条(1))。分割出願でクレームできる発明は、先の出願のクレームに記載の発明に限定されず、当初明細書に記載されたいかなる発明でもよい。また、分割出願からさらに分割出願をすることも許容されている¹²⁾。ところが、近年、多世代に渡る分割出願の取扱い等について新たな判断を示す審決が何件か出されて混乱が生じたため、76条(1)の解釈に関する複数の争点について3件の拡大審判(G 1/05, G 1/06, G 3/06:併合)が提起された。本拡大審判の争点に関連する分割出願の審査・異議申立は当事者が申し立てた場合、本拡大審決が出されるまで審理が中断されるとのEPO長官の通知が出された(2005. 11. 2付け通知, 2006. 9. 1付け通知)¹³⁾。以下に、各争点に分けて、審決の経緯等を報告する。

(1) 孫出願が親出願の出願日の利益を享受できる条件は何か? <争点1>

争点1に関しては、T 904/97, T 1158/01, T 555/00, T 643/02, T 655/03の審決で様々な判断がなされている。代表的なものとして、T 1158/01¹⁴⁾は、その条件とは「孫出願が子出

願に対して新規事項の付加がなく(76条(1)に適合)、子出願が親出願に対して新規事項の付加がないこと(76条(1)に適合)」とする。他方、T 555/00及びT 1409/05((3)項に後述)では、その条件は「孫出願に記載された全事項が、子出願にも親出願にも記載されていること(孫出願が子出願及び親出願の双方に対して新規事項付加がないこと)」とする。

(2) 孫出願でクレームできる範囲は、子出願のクレームに記載された発明に限定されるか? <争点2>

子出願のクレーム範囲に限定されないとの運用であったが、3件の審決(T 720/02, T 797/02, T 90/03)で子出願のクレーム範囲に限定されるとの判断がなされた。その概要は以下の通りである。出願人が独占権を取得しうる範囲を第三者が予測できるという公平の観点から言えば、親出願の特許後、かなりの時間が経過した時期になされる孫以降の出願は問題がある。子出願で明細書にのみ記載されている発明を、後にクレームする孫出願は第三者に法的不確実性を与えることになる。従って、孫出願を分割できる範囲は、子出願のクレームに記載された発明である。

(3) 拡大審判G 1/06

上記の争点1及び争点2に関連して下記の質問が付託された。

《G 1/06 付託質問》

- (1) 親出願及びそれに続く多世代の分割出願群において、分割出願に記載の全事項が先行する出願のそれぞれの当初明細書に記載された事項から直接的、一義的かつ別々に導き出されることが、当該分割出願が76条(1)第2文の要件の必要十分条件であるか?

(2) 上記条件が十分ではないのであれば、同条(1)第2文は、下記(a)又は(b)の追加要件を要求しているか？

- (a) 分割出願クレーム発明が直前の出願のクレームに記載されていること、
- (b) 分割出願のすべての先行する出願が76条(1)に違反しないこと。

G 1/06に質問を付託した審決T 1409/05¹⁵⁾の概要を以下に記載する。

＜争点1＞ T 904/97, T 555/00, T 1158/01の根拠は種々理由によって問題がある。76条の本来の趣旨は分割出願で追加される新規事項について特許保護されることを防ぐことにある。孫出願に記載された事項が、先行するすべての出願（子出願、親出願等）の当初明細書に記載されていたかを審査すべきである。この原則は、T 655/03, T 643/02とT 555/00にも言及されている。EPCには、後発的に分割不適法で無効となる出願についての概念は書かれていないため、子出願、親出願の後発的な分割不適法は、孫出願の有効性に影響しない。分割出願に記載されたものが、その先行する各々の出願（子出願、親出願等）に記載されたものから直接的、一義的かつ別々に導かれるものであれば、76条(1)の要件が満足されると、本審判部は考える。

＜争点2＞ T 276/97及びT 873/04で、76条(1)における“content of the earlier application as filed”（先の出願の当初明細書の内容）の意義がクレームに限定されず、出願書類全体であると判断されていた。しかし、この判断が、T 720/02とT 797/02で反対されたが、本審判部ではこれら審決はEPCに何ら基づかず、疑問であると考え。また、これら審決は76条(1)の“content of the earlier application as filed”を狭く解釈することで、出願人による分割の濫用を防止するというが、その理由には同意でき

ない。

以上、争点1及び2について、76条(1)の解釈統一のため、拡大審判に質問を付託することにする。

(4) 拡大審判G 1/05, G 3/06

76条(1)の適法性の対象が、分割出願の当初明細書であって、その時点で違法であった場合はその後の補正で違法を治癒できるのか否かの質問が付託された。

《G 1/05 付託質問》

- (1) 分割出願時に先の出願の内容を超えていたために76条(1)の要件を満足しない分割出願は、有効な分割出願とするために後に補正することは許されるか？
- (2) 質問(1)の回答が「許される」である場合、先の出願がもはや係属していない時であっても、補正は許されるか？
- (3) 質問(2)の回答が「許される」である場合、76条(1)及び123条(2)の他に補正を制限する要件はあるか？分割出願時のクレーム発明に含まれない発明に補正することは許されるか？

《G 3/06 付託質問》

- ・分割出願時に先の出願の内容を超えていたために76条(1)の要件を満足しない分割出願に基づく特許は、100条(c)の異議理由を解消させて当該要件を満たすように異議中に補正することは許されるか？

G 1/05に質問を付託した審決T 39/03¹⁶⁾の概要につき、以下に説明する。

分割出願に新規事項が含まれている場合、分割要件具備のために補正で新規事項を取り除くことができることはEPOで確立されている。しかし、EPC 76条(1)とほぼ同文の1977年英国特許法で、そのような補正は認められないとの英国特許裁判所判決（“Hydroacoustics”¹⁷⁾）が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あり、1991年にEPOの手續きに合致するように特許法を改正したが、EPC 76条(1)は修正されていない。また、EPC改正会議の資料によれば、分割出願に含まれた新規事項を取り除くことは認めないとの発言が記録されている。以上より、本審判部は、分割出願に含まれた新規事項を取り除く補正は認めるべきではないと考える。その点についての質問を拡大審判に付託する。

G 3/06に質問を付託した審決T 1040/04では、「G 1/05の質問は審査段階のみであったため、特許後についても質問することにする」ということで上記質問が付託された。

(5) その後

その後、これら拡大審判について審決等が出された。注記¹⁸⁾に簡単に紹介する。

4.3 中国

中国では、審査基準にあたる「特許審査指南」が改正され、2006年7月1日より施行された。この改正によって、旧審査指南では明確ではなかった分割出願の分割出願（孫出願）が可能な時期は、「最初の原出願」が基準である旨が明記された。また、親出願が拒絶査定を受けた場合に、拒絶不服審判請求をしなくても分割出願が可能となった。

改正後の特許審査指南によれば、分割出願が可能な時期としては、①最初の原出願の係属中はいつでも、②最初の原出願の特許査定から2ヶ月後まで、③最初の原出願の拒絶査定から3ヶ月後まで、但し審判請求を行えば、審判または上訴係属中は分割可能、ということになる。なお、例外として審査官により単一性の拒絶理由を受けた場合には、上記規定にかかわらず分割は可能である。

最初の原出願の特許査定から2ヶ月経過した場合、或いは拒絶査定から3ヶ月経過後で審判請求を行わない場合、には上記例外を除き分割

出願（孫出願を含む）が不可能になる点、注意が必要である。

本改正は、出願日に関係なく、2006年7月1日以降に係属しているすべての出願に対して適用される。

5. 議 論

5.1 累次・長期にわたる分割出願の制限

(1) 産構審における議論

2006年2月の産構審の報告書³⁾によれば、知的財産政策部会特許制度小委員会において、分割出願制度の濫用を防止するといった趣旨から、「一の出願から分割できる出願の件数の制限」、「分割世代数の制限」、「分割可能時期の一定期間内への制限」等の累次・長期にわたる分割出願自体の制限を行うことが検討されていたが、この制限によって、「技術標準の規格策定に合わせて必須特許を取得する場合等、必ずしも濫用とはいえない場合にも分割出願による権利化の途を閉ざしてしまう可能性」があることから、今後、継続検討されることになった。このような制限を設けることが議論されることになったのは、分割の時期的制限が緩和されることにより、分割出願制度を濫用した出願が増えることが危惧されたためである。

分割制度の濫用については、同報告書³⁾において、「分割出願制度の本来の趣旨と必ずしも合致せず、行き過ぎた場合については制度の濫用といえる」と言及されており、具体的には、①他社製品の動向をみてその製品をカバーする特許を取得するために、拒絶査定が確定することを回避し、出願を特許庁に係属させておく手段として利用される事例、②別の審査官による異なる判断を期待して実質的に同じ発明について繰り返し分割出願を行うといった事例、及び③侵害訴訟で係争中の権利者が関連する分割出願に係属させておき、訴訟の状況に合わせて権

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

利化する事例が挙げられている。

(2) 議論

分割出願の制度趣旨については、最高裁昭和53年(行ツ)140(昭和56年3月13日)¹⁾において、「自己の発明内容を公開した出願人に対しては、第三者に対して不当に不測の損害を与えるおそれのない限り、出来るだけこれらの発明について特許権を取得する機会を与えようとするのが特許制度及び分割出願制度に一貫する制度の趣旨である」と言及されている。この判例に基づく、出願人が一旦公開した発明を、公開されている範囲内で分割出願する行為自体は、通常の場合、第三者に不当に不測の損害を与えることがないことから、許容される範囲の利用方法であり、①や③については、極端な場合を除き、分割出願は濫用的な使い方とはいえないと考えられる。また、①、③において、実質的に同じ発明について単に分割出願を繰り返しているだけであれば、導入される補正制限によって、制限を受けることになる。②については、元の出願と同じ審査官が分割出願に関しても審査を行うように運用されることから、既に対策が取られており、実質的に同じ発明について繰り返し分割出願を行った場合には、同様に導入される補正制限が効果的に機能すると考えられる。

産構審の報告書で挙げられている分割出願制度の濫用については、分割出願の補正制限の導入によって、今後、解消していくものと考えられ、分割可能時期や分割世代数を制限する、累次・長期にわたる分割出願の制限の制度導入は、不要であると考えられる。

逆に、分割出願に過度の制限を加えることの方が、出願人に網羅的な権利取得の途を閉ざしてしまう危険性が高く、出願人に重要な特許の取得を困難にしてしまう弊害が生じる恐れが高い。

5. 2 新規事項付加の拒絶理由化

(1) 産構審における議論

分割出願における新規事項付加の拒絶理由化について、2004年10月の産構審の報告書²⁾によれば、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において以下の議論がなされた。現行分割制度では、補正により出願日の変動したり、無効審判において出願日の変動するなど法的安定性を損ない、また出願日の変動で改正法の適用関係が変動することによって審査手続きが複雑になるなどの弊害が指摘されている。そこで、欧米と同様、親出願に開示のない新規事項が分割出願中に含まれる瑕疵があった場合には、出願日遡及をさせて拒絶理由・無効理由として取り扱うべきと結論付けられた。しかし、その後、2006年2月の産構審の報告書³⁾では、上記理由があるものの、そのような制度の下では分割出願に新規事項を付加した場合の取扱いが現行制度より厳しくなる(新規事項を含んだ分割出願[子出願]をさらに分割した出願[孫出願]は新規事項付加の拒絶理由を解消できなくなる)可能性もあるため、欧米の制度を十分検討した上でどのような仕組みが望ましいか検討することが適当との結論に変更された。

(2) 欧米の制度

欧州の制度及びその議論については4. 2章で詳述した。欧州の現在の運用では、分割出願に新規事項が付加されて分割不適法となれば、EPC 76条(1)の文言に従って出願自体では無いと扱われて拒絶・無効とされる。子出願が分割不適法であれば、子出願は出願ではないので、孫出願も出願ではないものから分割されたということで無効にされているが、その運用について現在、拡大審判G 1/06が争われている。日本では、子出願が新規事項を含んで特許された

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

場合、訂正によって当該瑕疵を治癒し得るが、欧州では子特許がEPOに係属していなければ、治癒できないために事態は深刻である。

米国においては、分割出願に新規事項を付加することはCIP制度下、合法的に行われる。そこで、孫出願が親出願の出願日の利益を享受できるかは、新規事項の有無ではなく、孫出願のクレーム発明についての「開示内容の継続性(Continuity of Disclosure)」が要件となる¹⁹⁾。すなわち、孫出願のクレーム発明が、子出願と親出願の双方に米国特許法112条第1段落の要件に従って記載されていることが必要となる。もし孫出願のクレーム発明が親出願には記載されていたが、子出願では削除されていれば、開示内容の継続性がないために親出願の出願日の利益を得ることはできない。

(3) 検討方針

米国の制度は新規事項付加を容認する制度であるため、新規事項を拒絶理由とする日本の制度への導入は好ましくないと考えた。ついては、欧州の制度を参考にして出願人及び第三者の利害得失を検討することで、日本の望ましい分割制度を検討することにした。検討項目としては、産構審の報告書で継続検討事項とされた「新規事項付加の拒絶理由化」(下記ポイント1)に加えて、新規事項付加を拒絶理由とする欧州にて現在、拡大審判G 1/06で争われている項目(下記ポイント2)も併せて検討する必要があると考えた。

[ポイント1]

分割出願に新規事項が付加された場合、出願日を繰下げるか、拒絶理由とするか?

[ポイント2]

子出願が新規事項付加で拒絶される場合に、孫出願も拒絶されるか?

以下に2つのポイントに分けて検討を進める。

(4) ポイント1について

「出願日繰下げ」は、2004年10月の産構審の報告書²⁾に記載の通り、出願日が変動することによって適用される改正特許法が変化(審査請求期限、審査請求料、年金、補正の制限、36条等)し、新規性・進歩性・39条等の基準日及び特許満了日の変化等が生じるため、法的安定性が損なわれ、出願人にとっても、第三者にとっても問題が多いと思われる。東高裁 平成13年(行ケ)134では、分割不適法でありながら、補正却下した審決を取消して、繰下がった出願日の特許法によって新規事項と判断すべきとされた。特に、2世代以上の分割では、子出願、孫出願等で繰下がる出願日が複数存在するため、さらに複雑となる。一方、「拒絶理由化」の場合には、出願日が変動しないため、上記の問題は存在しない。

また、親出願の公開後に分割出願をした場合は、「出願日繰下げ」であれば親出願の公開により新規性・進歩性欠如で拒絶される場合が多く、「拒絶理由化」の取扱いと大差がないことになると思われるが、親出願の公開前に分割出願をした場合は「出願日繰下げ」では上記理由で特許性が否定されないため、特許保護の観点では有利とも思われる。しかし、新規事項を含みうる出願を行うのであれば、通常、先の出願から1年以内に国内優先権を利用して出願したほうが安全である。また、分割出願の目的から考えると、親出願の公開前に分割出願を行うことは多くないと思われ、また2004年10月の産構審の報告書²⁾によれば公開前の分割出願件数は多くないようであった(拒絶理由通知前の分割は全分割出願の約3割)。

以上の通り、「出願日繰下げ」のほうが特許保護の観点から若干有利との側面は否めないが、上記の法的安定性を鑑みると「拒絶理由化」が望ましいと考える。また、「拒絶理由化」は国際調和からも好ましいと思われる。

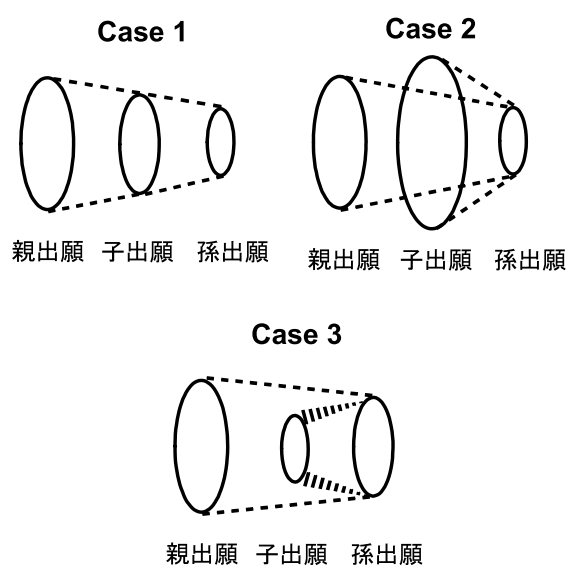
※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(5) ポイント2について

本節では、ポイント1の「拒絶理由化」を採用した場合を想定して、「子出願が新規事項付加で拒絶される場合に、孫出願も拒絶されるか？」について議論を進める。欧州では、孫出願が有効であるためには、T 1158/01によれば、要件(a)「孫出願が子出願に対して新規事項の付加がなく、子出願が親出願に対して新規事項の付加がないこと」を要求したが、T 1409/05 (G 1/06に質問付託)は、要件(b)「孫出願に記載された全事項が、子出願にも親出願にも記載されていること(孫出願が子出願及び親出願の双方に対して新規事項付加がないこと)」に変更すべきと考え、要件(b)の是非についてG 1/06に質問を付託した(4. 2節参照)。

そこで、日本の望ましい分割制度において要件(a)と要件(b)のいずれを選択すべきかを以下に検討する。

図3を用いて要件(a)と要件(b)を説明すると、要件(a)はCase 1を要求し、要件(b)はCase 1に加えてCase 2でも許容される点で相違する。



[図中、円の広さは明細書等の記載の量を示す。]

図3 子出願、孫出願のケースパターン

Case 2では、子出願は新規事項が付加されているが、孫出願は親出願及び子出願の双方に対して新規事項が付加されていない。第三者は親出願の公開及び子出願の公開を見て、開示が継続されている発明内容を確認でき、将来、孫出願で特許化されうることを予見できる。すなわち、かかる発明を孫出願で特許化しても第三者に不測の損害を与えず、分割制度の趣旨(2章参照)に基づけば、親出願で公開した発明について特許権を取得する機会は付与されて然るべきと思われる。なお、Case 3のように子出願で一旦削除された発明を孫出願で再度追加した場合は、子出願の公開を見て安心している第三者に不測の損害を与えると考えられるため、当小委員会では認められるべきではないと考える。

また、子出願が新規性欠如等の理由で拒絶されても孫出願は拒絶されないのに対して、分割不適法(新規事項付加)の場合のみ孫出願をも拒絶するのはバランスに欠けるように思われる。子出願と孫出願は通常異なる発明をクレームしており、子出願の新規事項付加の瑕疵は、異なる発明をクレームする孫出願をも拒絶すべきほど悪質な瑕疵であるとも思えない。

「孫出願も拒絶される」の制度では、子出願が係属していない場合(出願取下、出願放棄、拒絶、特許放棄等)は、子出願を補正・訂正で新規事項を取り除くことができないため、孫出願以下すべての世代の分割出願が拒絶されることになり、出願人の被害は甚大である。

以上より、子出願が分割不適法(新規事項付加)で拒絶されても、孫出願が子出願及び親出願の双方に対して新規事項の追加がない限り、拒絶されない制度が望ましいと考える。

(6) 結論

当小委員会は「新規事項付加の拒絶理由化」が望ましく、また「多世代分割における孫出願の分割適法性は、子出願及び親出願の双方に対

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

して新規事項の追加がないことのみを要件とすること」が望ましいのではないかと考える。

5.3 分割出願の内容的制限の緩和

分割制度改正に先立ち、実質同一の複数の発明の各々に権利を付与することを認めるべきか否かが議論された³⁾。

実質同一発明の分割については、多面的・網羅的な権利取得が可能、特に技術標準に対応したクレーム作成が可能、といった利点が期待されるため、その実現へのニーズが存在する。アメリカでは、ターミナルディスクレーム制度²⁰⁾を活用することにより、権利範囲が互いに重複するクレームを含む複数の出願双方の権利化が可能である。同制度の導入により、日本でも実質同一発明についての分割が実現可能と思われる。

その一方、下記の理由から、日本では実質同一発明の分割を認める必要は必ずしもないのではないかとする意見もある。

① 被疑侵害者に対し複数の権利者が重複して権利行使することが想定される等の弊害が予想されること、

② 分割出願制度についてのみ発明の同一性の要件を緩和した場合、特許法で同一発明について定めた他の規定（29条の2、39条）との整合を図ることが困難であること。

当小委員会は、実質同一を認めるか否かは、今後の国際調和の方向性によって大きく影響を受けるため、その動向を踏まえつつ、慎重に検討すべきと考える。

5.4 その他

(1) 一部継続出願、国内優先権及びグレースピリオド

今後の継続検討事項とされた「一部継続出願、国内優先権及びグレースピリオド」については当小委員会は2005年11月にアンケート結果と共に検討結果を報告した²¹⁾。

(2) 審査基準による運用変更の是非

親出願と分割出願が同一の場合、以前は分割不適法とされていたが、1994年12月の改訂審査基準によって分割不適法とはせず39条違反として取り扱うことにされた。欧州では、分割を適法としながら同日出願であることで一方を拒絶にしており²²⁾、日本の改訂審査基準と相違しない。このような取扱いに疑義はないが、法改正なしに審査基準で変更することは望ましくなく、できれば早急に44条にその旨を明記するように改正するのが好ましいと考える²³⁾。パラメーター事件（知高判 平17年(行ケ)10042）でも、審査基準は審査官にとって基本的な考え方を示すものであって、法規範ではないとされている。

6. おわりに

以上の通り、平成18年法改正に加えられた「分割の時期的制限の緩和」及び「分割出願の補正制限」の運用上の留意点等について検討を加えると共に、今後の継続検討に付された「累次・長期にわたる分割出願の制限」、「新規事項付加の拒絶理由化」等の項目について、日本における議論及び外国における議論を参考にして検討を行った。今後、検討されるであろう分割制度の国際調和において、本検討結果が参考になることを切に期待するものである。

注 記

- 1) 別冊ジュリストNo.86, 特許判例百選 [第二版] 1985/12; 別冊ジュリストNo.170, 特許判例百選 [第三版] 2004/2
- 2) 産構審「補正制度及び分割制度の見直しの方向について」(2004年10月)
- 3) 産構審「特許制度の在り方について」(2006年2月)
- 4) 知財研「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) 知財研「多面的な発明の保護に関する調査研究報告書」(2006年3月)
- 6) 平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

書（特許庁）

http://www.jpo.go.jp/shiryu/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei18_55.htm

特許庁HP「分割・補正等」の審査基準改訂について

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/bunkatu_kizyun.htm

- 7) 拒絶査定不服審判の請求から30日以内に明細書等の補正があったものについて審査官が審査し（前置審査）、特許査定がされた場合（163条3項）、及び拒絶査定不服審判で審決により審査に差し戻されて、特許査定がされた場合（160条1項）
- 8) 拒絶査定不服審判で審決により審査に差し戻されて、再び拒絶査定がされた場合（160条1項）
- 9) 特許庁HP、出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/bunkatu_yousei.htm
- 10) 「最後の拒絶理由通知」が通知された後にする補正は、①クレームの削除、②クレームの限定的減縮、③誤記の訂正、④明瞭でない記載の釈明、のいずれかを目的とするものに限られる。
- 11) 米国特許商標庁のChicago Town Hall Meeting資料
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/focuspp.html> ; IPR [2006] Vol.20 (5), p.242 「米国特許庁の手続き変更案」
- 12) EPO審査ガイドライン, Part C, VI章, 9.1.4
- 13) OJEP0, 12/2005, p.606 ; OJEP0, 10/2006, p.538
- 14) OJEP0, 2/2005, p.110
- 15) OJEP0, 3/2007, p.113
- 16) OJEP0, 5/2006, p.362
- 17) Fleet Street Reports 1981, pp.538-550
- 18) 【G 1/05】忌避に関する決定（2006.12.7 : OJEP0, 6/2007, p.362）の後、2007.6.28に審決が出された。付託質問の回答は、「76条(1)に関する限り、分割出願時に先の出願の内容を超える発明を含んだ分割出願は、先の出願の内容を超えないよう後に補正ができる。それは、先の出願がもはや係属していない時であっても良い。さらに、分割出願の補正の制限は、分割出願以外の他のいかなる出願の補正と変わりはない。」とされた。その理由は以下の通りである。76条

(1)の新規事項禁止の趣旨から、出願時に分割不適法な出願を無効とする正当な根拠は無く、同様の文言を記載する123条(2)と同じく76条(1)は実体的要件であって96条(2)によって補正を認めるのが相応しい。EPCの立法経緯でも、後の補正を許容することが明記され、それに基づき76条(1)が定められた。また、G 4/98の通り、分割出願は親出願とは独立した別の出願であるから、分割出願の補正は親出願が係属しているか否かに関係がなく、通常の出願と補正の制限は変わらない。

【G 1/06】2007.6.28に審決が出された。付託質問の回答は、「親出願及びそれに続く多世代の分割出願群において、分割出願に記載の全事項が先行する出願のそれぞれの当初明細書に記載された事項から直接的、一義的かつ別々に導き出されることが、当該分割出願が76条(1)第2文の要件の必要十分条件である。」とされた。その理由は以下の通りである。G 4/98の通り、分割出願は親出願とは別の独立した出願である。また、本拡大審判部はT 39/03が指摘する多世代分割の問題が生じるとも思わない。先のそれぞれの出願の出願時の内容が分割の範囲となるのであり、T 1409/05の見解に同意する。先の出願のいずれかが76条(1)に違反するかどうか、また分割出願後に先のいずれかの出願が維持されるか拒絶されるかは、無関係である。また、先の世代の分割出願で一度削除された発明をその後の世代の分割出願で再度取り込むことは認められない。

【G 3/06】 審判請求が取下げられて終了した(OJEP0, 5/2007, p.312)。

- 19) ヘンリー幸田, 米国特許法逐条解説 (第4版), pp.149-157 (2001), 社団法人発明協会
- 20) 権利移転, 権利終期の一体化の宣言 (ターミナルディスクレーム) 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制度
- 21) 特許第1委員会, 知財管理Vol.55(11), p.1593 (2005) 「新分割出願制度に関する提言」
- 22) EPO審査ガイドライン Part C, VI章, 9.1.6 ; IV章, 6.4
- 23) 竹田和彦, 「特許の知識」第7版, ダイアモンド社, pp.266-271 (2004)

(原稿受領日 2007年4月13日)