

## 分割の要件と発明の同一性に関する考察

田 村 敬 二 郎\*

**抄 録** 分割の実体的要件は、分割の審査基準によれば、実質的に新規事項の追加禁止のみであり、分割出願の発明が原出願の発明と同一の場合でも、旧審査基準のように分割不適法ではなく39条2項の規定が適用される。39条の現行審査基準によれば、同日出願の発明の同一性は旧審査基準よりも緩やかに判断されるが、その根拠は、現行の特許権の存続期間制度（67条1項）の下では、存続期間の実質的延長の問題が生じえない点に求めることができる。

### 目 次

1. はじめに
2. 分割の要件
  2. 1 現行審査基準における分割の要件
  2. 2 他の審査基準との関連
  2. 3 出願の分割の旧審査基準
  2. 4 旧審査基準と現行審査基準との比較
  2. 5 現行審査基準の特徴
  2. 6 現行審査基準の問題点
3. 第39条の発明の同一性の判断基準
  3. 1 第39条の現行審査基準
  3. 2 発明の同一性に関する旧審査基準
  3. 3 旧制度下の裁判例
  3. 4 第39条の現行審査基準の特徴
  3. 5 第39条の現行審査基準と分割出願との関係
  3. 6 現制度の批判論
4. 第39条における発明の同一性の判断基準に関する考察
  4. 1 同日出願同一発明に関する裁判例
  4. 2 裁判例と現行審査基準の検討
  4. 3 第39条の趣旨
  4. 4 第39条と存続期間制度との関連
  4. 5 存続期間制度の変遷
  4. 6 検 討
  4. 7 考察・結論
  4. 8 余 論
5. おわりに

### 1. はじめに

特許出願の分割（特許法44条1項）は、特許出願の後にその一部を新たな出願（以下、「分割出願」という。）とすることで、分割出願がもとの出願（以下、「原出願」という。）の時にしたものとみなされて（同2項）遡及効が認められる制度であり、37条違反の対応や、出願後に別発明について別出願で権利化を目指す場合などに用いられている。近年、分割出願の件数は増加しているとの報告がある<sup>1)</sup>。分割出願制度は、特許法の条文（44条）自体の改正はなかったが特許庁の審査基準が平成6年に改訂されて大幅に改革されて以来、出願人には利用し易くなっており、この改革と分割出願の近年の動向とは無関係ではないと思われる。分割の審査基準はさらに、最近の法改正に対応してたびたび改訂されており、また、一方で、現在の分割出願制度に対する批判もあるようである。そこで、分割出願制度について歴史的な経緯も含めて、審査基準における分割の要件およびこれと関連する39条の発明の同一性の判断基準を概観

\* 弁理士 Keijiro TAMURA

し、その妥当性を若干の裁判例とともに検討してみた。

## 2. 分割の要件

### 2.1 現行審査基準における分割の要件

現行の審査基準の「出願の分割」<sup>2)</sup>は特許庁から平成6年に公表されたものが基本であり、その分割の審査基準は補正の範囲の適正化等を目的とした平成5年改正特許法（平成5年法律第26号）に対応し、平成5年改正特許法が適用される平成6年1月1日以降の特許出願に適用されるものとして公表された。その後、44条1項の改正や他の規定の改正等に伴い部分的に改訂されたが、基本的な考え方は維持されて現在（平成21年6月）に至っている。

分割の要件は、分割出願が適法と認められるための要件であり、分割の時期等の形式的要件と内容に関する実体的要件とに区別されるが、本稿では後者の実体的要件を対象とする。分割の要件を満たす分割出願には遡及効が認められ、その出願時点は原出願時となる（44条2項）が、分割の要件を満たさないと遡及効が認められない結果、その出願時点は実際の出願時となる。

現行の分割審査基準における分割の要件は、分割の時期的制限緩和のため特許査定後・拒絶査定後にも分割を可能にする平成18年法改正（平成18年法律第55号）による44条1項の改正<sup>3)</sup>に対応して、(a) 明細書等について補正できる期間と、(b) 補正できない期間（特許査定後又は拒絶査定後）とに分けて次のように定められている。

(a) 分割出願が補正できる時又は期間内にされた場合（44条1項1号）

(i) 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「明細書等」と略す。）に記載された発明の全部を分割出願に係る発明と

したものでないこと

(ii) 分割出願の明細書等に記載された事項が、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

(b) 分割出願が補正できない期間にされた場合（同2号、3号）

上記(i)(ii)に次の(iii)が加えられる。

(iii) 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ること

なお、上記改正44条1項の施行日は平成19年4月1日である<sup>3)</sup>ので、同2号、3号による分割出願は出願日が同日以降の出願を原出願とする。また、出願日が平成19年3月31日以前の出願を原出願とする場合、分割の要件は(i)(ii)である。

平成20年法改正（平成20年法律第16号）による121条1項（拒絶査定不服審判請求の期間が3月以内に拡大）および17条の2第1項4号（審判請求時の補正が審判請求と同時に限定）の改正に伴い、拒絶査定後に分割できる期間が変更され<sup>4)</sup>、この法改正に対応して分割の審査基準が部分的に改訂され、拒絶査定後には、補正できる時期、補正できない時期との関係から分割の要件は次のようになる<sup>5)</sup>。

すなわち、原出願の出願日が平成19年3月31日以前の場合、121条1項の審判請求時の分割出願は、審判請求と同時にするとき（17条の2第1項4号）に限られ、分割の要件は(i)(ii)である。原出願の出願日が平成19年4月1日以降の場合、分割出願を121条1項の審判の請求と同時にするとき（44条1項1号）、分割の要件は(i)(ii)であるが、審判請求と同時にではなく拒絶査定の謄本送達日から3月以内にするとき（同3号）、分割の要件は(i)(ii)(iii)である。

分割の要件(i)に関連して、審査基準には、「通常、明細書等には二以上の発明が記載され

ており、原出願の明細書等に記載された二以上の発明のすべての発明を分割出願に係る発明としたと考えられるごく例外的な場合を除き、(i)は満たされている。」と解説されている。これは、原出願の明細書等に記載された発明の範囲を可能な限り広く捉えることを意味している<sup>6)</sup>。原出願の明細書等には一般に上位概念から下位概念まで、物と方法等々の多数の発明が記載されており、原出願に記載されたすべての発明を分割出願の請求項に係る発明とすることはほぼありえないので、(i)は形式的要件といってよいと思われる。したがって、審査基準における分割の要件は、実質的に(ii)(iii)であるといふ<sup>7)</sup>。

分割の要件(ii)と(iii)は、補正における新規事項の追加禁止の規定(17条の2第3項)と対応し、基準の明細書等を原出願の出願当初のものとするか、原出願の分割直前のものとするかの違いであるが、査定前の明細書等の補正により大きく異なる場合がありえる点に注意すべきである。

明細書等に記載された事項の範囲は、補正が新規事項を含まない限り、(ii)  $\geq$  (iii)と考えられるため、審査基準で(ii)(iii)とする、補正ができない査定後の分割の要件は実質的に(iii)のみといえるかもしれない。それでも(ii)を課すのは、査定前の補正が新規事項を含むが補正却下されずに拒絶査定されたような場合等が想定されるからであろう。

ここで、そもそも補正ができない査定後の分割の要件に(iii)が必要であるのか疑問が生じる。分割の遡及効を考慮に入れると、補正できる時期か否かに関わらず、原出願の出願当初の明細書等を基準とする(ii)が分割の要件として必要かつ十分と思われるからである。

## 2.2 他の審査基準との関連

分割の要件(ii)(iii)に関連し、分割の審査

基準では、分割出願の明細書等に記載された事項が、「原出願の出願当初の明細書等」又は「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るか否かの判断は、明細書等の補正における新規事項の判断と同様に行う、とされている。したがって、審査基準によれば、分割の要件(ii)(iii)の判断は補正の審査基準<sup>8)</sup>における新規事項か否かの判断と同じ判断基準で行われる。

分割出願に係る発明と原出願に係る発明との同一性に関しては、39条2項の規定が適用され、その判断は39条の審査基準<sup>9)</sup>にしたがって行う、とされている。

## 2.3 出願の分割の旧審査基準

ここで、旧審査基準における分割の要件をみると、次のとおりである<sup>10)</sup>。すなわち、(a)分割前の原出願に二以上の発明が包含されていること、(b)分割出願の特許請求の範囲に記載された発明が分割前の原出願に包含された二以上の発明のうちの一つであること、(c)分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明とは同一ではないこと、の三要件である<sup>11)</sup>。

以上の三要件のうち要件(a)については要件(b)および(c)を満たしていれば結果として満たされるので、分割の実体的要件は(b)および(c)である、とされている。

## 2.4 旧審査基準と現行審査基準との比較

旧審査基準と比較すると、分割の現行審査基準のポイントは次の二点である。

第一は、分割の要件を、実質的に、分割出願の明細書等が原出願の明細書等に記載した事項の範囲内であることのみとした点。

第二は、分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明とが同一でないこと(発明の同一性)は、分割の要件ではなく、通常の出願と同様に39条2項(同日出願同一発明)の規定で処

理するとした点。

上記第一の点は、分割の要件が分割のできる範囲に関する要件のみで、発明の同一性のような他の要件を必要としない点で妥当である。

ここで、分割の遡及効を考慮すると、分割のできる範囲を原出願の範囲内とすることに異論はないと思われるが、問題は原出願の「範囲」をどのように解釈するかである。

昭和53年3月28日最高裁判決<sup>12)</sup>は、「旧特許法（大正一〇年法律第九六号。以下「法」という。）の定める特許出願分割の制度の趣旨にかんがみると、法九条一項の規定により原出願から分割された新たな出願が同項の規定により原出願の時に於いてこれをしたものとみなされるためには、分割された出願にかかる発明につき、原出願の願書に添付した当初の明細書に、右発明の要旨とする技術的事項のすべてが、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に、記載されている場合でなければならないと解するのが、相当である。」と判示する。

文献<sup>13)</sup>は、分割のできる範囲が原出願について補正可能である範囲に限られるとする裁判例<sup>14)</sup>を検討し、これらの裁判例は上記最高裁判決およびこれに続く一連の裁判例と趣旨を異にするものではないとしている。すなわち、同文献<sup>13)</sup>によれば、分割のできる範囲について、平成5年特許法改正前には要旨変更にあたらぬ補正を認めていたことから、補正と同じ基準にすると、上記最高裁判決で判示する場合よりも広くなる可能性があったが、平成5年改正特許法で補正が当初明細書に記載した事項の範囲内に限定された（新規事項の追加禁止、現行の17条の2第3項）ため、補正のできる範囲が法改正前よりも狭くなり、分割のできる範囲と一致するに至った、と指摘されている。

以上のように、新規事項の追加禁止の補正制

度の下では、分割のできる範囲は原出願について補正のできる範囲と一致すると解釈するのが妥当と思われる。したがって、補正の判断基準と分割の判断基準とは一致し、上述のとおり、分割の現行審査基準も同様の立場である。

補正の審査基準は、それ自体で判断基準の妥当性が問題となる一方、分割のできる範囲の判断基準として分割と密接に関係する<sup>15)</sup>。文献<sup>16)</sup>は、現行審査基準でもなお新規事項か否かの判断が困難なことに鑑み、補正・訂正における新規事項について判断された裁判例を検討しているが、かかる裁判例は分割のできる範囲の判断基準としても参考になる。なお、分割を補正と同様に考えることに対する反対論もある<sup>17)</sup>。

上記第二の点に関し、旧審査基準の下では、分割出願が遡及効をえて原出願と同日の出願となるのは、分割出願の発明が原出願の発明と同一でないと認められた場合であるから、分割出願について原出願との間で39条2項の規定が拒絶理由とされることは原理的にありえなかった。このような旧審査基準による運用と比べると、現行審査基準で発明の同一性を分割の要件から外し39条2項の規定を適用するとしたことは、分割出願制度の歴史を顧みると、大きな変更であった。

## 2.5 現行審査基準の特徴

分割の現行審査基準は、上記第一および第二の点から明らかなように、分割出願が原出願の明細書等に記載した事項の範囲内でないものを含まない限り、すなわち、原出願に対して新規事項の追加がない限り、適法な分割とされ遡及効がえられることにその特徴がある。かかる特徴は、旧審査基準と現行審査基準との間の、分割出願に対する扱いの違いとなってあらわれる。すなわち、旧審査基準によれば、分割出願に係る発明が原出願に係る発明と同一であると判断されると、分割不適法とされて分割出願の

遡及効が認められなかった。その結果、原出願が分割以前に出願公開されていれば、自らの公開公報が引用されて新規性・進歩性なしとされ、分割出願に係る発明につき実質的審査がなされずに、いわば門前払いとなっていた。これに対し、現行審査基準によれば、新規事項の追加がない限り遡及効が認められるから、分割出願の出願時点の判断が旧審査基準のように発明の同一性の判断結果に依存せずに安定し、その結果、実質的審査がなされる。

また、分割後の補正に関しては次のことがいえる。すなわち、分割の現行審査基準は、「分割出願の明細書等が補正された場合には、まず、補正が適法であるか否かを判断し、補正が適法なものである場合には、当該補正された明細書等が分割時に願書に添付されていたものとして、当該分割出願の分割要件を判断する」としている。したがって、分割出願の明細書等の補正は、通常の出願と同様に出願（分割）当初の明細書等に基づいてその適否が判断される。ここで、分割時期が補正できる期間内で、分割当初の明細書等が原出願の出願当初の明細書等と同じである場合、分割出願の明細書等の補正が適法と判断されると、補正の判断基準が分割の要件（ii）の判断基準と一致するから、補正後の分割の明細書等が自動的に分割の要件（ii）を満たすことになって、分割の要件（ii）の判断が不要となる。この場合には、分割出願の明細書等を補正するとき、分割の要件を特に意識する必要はなく、通常の出願についての補正と同様に新規事項の追加に注意するだけでよい。

## 2. 6 現行審査基準の問題点

現行審査基準による補正ができない査定後の分割の要件については問題がある。すなわち、分割の要件（iii）により分割のできる範囲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に制限されることで、査定前の明細書等

の補正の如何によっては、出願当初に開示された発明を査定後に分割できない可能性が生じてしまうことである。

平成18年法改正における分割の時期的制限緩和の改正趣旨<sup>18)</sup>によれば、従来、特許査定時のクレームが十分実効的なものでない場合や、発明を的確にクレームできずに拒絶査定となる場合があったため、発明のより手厚い保護の観点から査定後の分割が可能にされた。しかし、査定後の分割に（iii）の制限が加えられると、出願当初の明細書等に記載されていても査定前に補正で削除した発明については分割ができないことになってしまい、このような結果は上記改正の趣旨と乖離する。

拒絶査定後に、出願当初の明細書等に記載されているが、分割直前の明細書等には記載されていない範囲で分割出願を行いたい場合、平成19年4月1日以降の出願であっても、拒絶査定不服審判を請求し同時に分割出願をする必要が生じてしまう。

以上のことから、実務的には、出願係属中の手続補正において、特に明細書等の記載事項を削除する補正に注意を払う必要がある。

また、査定後の分割の適否を判断する際に、分割の要件（ii）に基づき原出願の出願当初の明細書等を基準にしても、（iii）から分割直前の明細書等を考慮する必要があり、煩雑さは避けられない。

上記各問題は、分割の要件を査定後（44条1項2号、3号）の場合にも原出願の出願当初の明細書等を基準とする（ii）のみとすることで解決できる。このように分割のできる範囲を一律に原出願の出願当初の明細書等に記載の事項の範囲内にすることは、先願主義・発明保護の観点から妥当であり、第三者の監視負担も変わらない。再考すべきと思われる。

### 3. 第39条の発明の同一性の判断基準

#### 3.1 第39条の現行審査基準

上述のように、現分割出願制度では、分割出願の発明が原出願の発明と同一であると、分割不適法ではなく39条2項の規定が適用される。そこで、現行の審査基準における39条の発明の同一性の判断基準をみしてみる。

39条の現行の審査基準<sup>9)</sup>は、分割の審査基準の改訂と同時期の平成6年に公表されており、その判断基準は次のとおりである。

判断の対象となる発明は「請求項に係る発明」であり、発明が同一であるか否かの判断は技術的思想の同一性を判断することにより行い、たとえ実施の様相が一部重複しうるとしても、技術的思想が異なれば同一の発明とはしない。

##### (1) 異日出願（先願・後願）の場合

後願発明の発明特定事項と先願発明の発明特定事項とに相違点がない場合は、両者は同一である。両者の発明特定事項に相違点があっても、以下の①～③の場合は、実質同一である。（後願の請求項に係る発明が判断対象である。）

① 後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合

② 後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念<sup>19)</sup>として表現したことによる差異である場合

③ 後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー一表現上の差異である場合

##### (2) 同日出願（発明Aと発明B）の場合

発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに、後願発明Bが先願発明Aと同一とされても、発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに、後願発明Aが先願発明Bと同一とされない場合には、両者は同一とされない<sup>20)</sup>。（双方向から

みて同一である場合に両発明は同一とされる。）

#### 3.2 発明の同一性に関する旧審査基準

「発明の同一」についての旧審査基準（以下、単に「旧審査基準」という。）は文献<sup>21)</sup>に再現され、文献<sup>21)～24)</sup>に解説があるが、文献<sup>22)</sup>は次のようにまとめている。特許請求の範囲の記載上、①単なる表現の相違、②単なる効果の認識又は目的の相違、③単なる構成の相違、④単なる用途の相違又は単なる用途限定の有無等、発明の思想としての実質に何ら影響を及ぼすことのない非本質的事項（付随事項）に差異があるにすぎない場合は、2発明は実質的同一である。39条の特則として、内在同一、実施例同一が挙げられている。上位概念と下位概念との関係は同一の類型に挙げられ、文献<sup>22)</sup>は上位・下位による同一は部分的重複特許排除の原則から排除されるべき例としている<sup>25)</sup>。

#### 3.3 旧制度下の裁判例

発明の同一性を分割の要件としていた旧制度下における裁判例（「光の伝送装置」事件<sup>26)、27)</sup>をみしてみる。

この分割出願の発明は、「屈折率の大きい透明ガラスと屈折率の小さい透明ガラスとより成る可撓性光伝送路にして、前記伝送路の軸線に対し直角方向に連続的に変化する屈折率分布を有する如く構成したことを特徴とする光の伝送装置。」であるのに対し、原出願の発明は、「屈折率の大きい透明固体材料と屈折率の小さい透明固体材料とよりなる光伝送路にして、該伝送路の軸線に対し直角方向に屈折率が内側が大で外側が小なる如く連続的に変化する屈折率分布を有することを特徴とする光伝送装置。」（下線は筆者による）である。分割出願の発明と原出願の発明との相違点は、①材料が前者は「透明ガラス」であるのに対し、後者は「透明固体材料」である点、②前者は光伝送路に「可撓性」

の限定があるが、後者にはない点、である。

審決は、分割出願の発明は、原出願の発明と同一であり、分割は不適法であり、出願日の遡及は認められず39条1項により特許できない、とした。これに対する取消訴訟において東京高裁は、「分割出願が適法であることの内容上の要件としては、(甲)分割前の原出願がその願書に添付した明細書又は図面の記載において二以上の発明を包含し、分割出願に係る発明がその二以上の発明の一部であること、(乙)分割出願に係る発明と分割後の原出願の発明とは同一でないことを要するものと解される」とした上で、材料の相違点に関し、次のように判示した。

「原出願の発明と本願の発明とは、その基本的な技術的思想を同じくするものであるというべきところ、原出願の発明において透明固体材料の選択に格別の技術的意義が存するものとは認められず、また、従来クラッド型のオプティカルファイバーにおいて透明ガラスが使用されていることを併せ考えると、本願の発明は、原出願の発明に含まれていた種々の透明固体材料の中から、単に、その一種である透明ガラスを抽出して構成要素としたものにすぎないものであって、オプティカルファイバーの材料が、本願の発明においては透明ガラスであるのに対し、原出願の発明においては透明固体材料であることをもって、本願の発明と原出願の発明とが同一のものでないということとはできない。」

判決は、結局、両発明は同一であるとして、審決の判断を認容した。本判決によれば、分割の要件として、分割の旧審査基準と同様に、両発明が同一でないことが要求されることを認めている。発明の同一性については、下位概念である透明ガラスと上位概念である透明固体材料とに関し、旧審査基準（部分的重複特許排除の原則）によれば下位概念は上位概念に含まれるから両発明は実質的同一とされるが、本判決も

同じ判断結果である。

旧審査基準の特徴として、上記文献<sup>21)</sup>は、「旧審査基準における同一性の考え方は、発明の同一について極めて広くとらえており、かつ一発明一出願、したがって一発明一特許の考え方によって運用されていた」と解説しているが、同解説のとおり、上記裁判例においても発明の同一性は広く（厳しく）判断されていることがわかる。

### 3. 4 第39条の現行審査基準の特徴

39条の現行の審査基準の特徴は、旧審査基準と比べると、次の三点である。

第一は、旧審査基準の実質的同一を上記①～③の場合に整理し、判断を容易化した点、第二は、上位概念発明が先願、下位概念発明が後願のときは基本的に非同一として緩和した点<sup>28)</sup>、第三は、異日出願の判断基準をベースにして同日出願についての判断基準を設けた点である。

旧審査基準によれば、上記「光の伝送装置」事件のような程度の相違では両発明は実質的に同一であるとされたと思われる。

これに対し、39条の現行審査基準によれば、先願発明が透明固体材料の下位概念である透明ガラスで可撓性の限定があり、後願発明が上位概念の透明固体材料で可撓性の限定がない場合、両発明は同一とされるが（旧審査基準と同じ）、逆に、先願発明が上位概念の透明固体材料で可撓性の限定がなく、後願発明が下位概念の透明ガラスで可撓性の限定がある場合は非同一とされる（旧審査基準よりも緩やか）。両発明が同日出願であれば非同一とされる（旧審査基準よりも緩やか）。

以上のように、39条の現行審査基準によれば、発明の同一性は、異日出願、同日出願ともに旧審査基準よりも緩やかに判断される<sup>29)</sup>。また、同日出願についての判断基準は、現行の審査基準によって初めて導入されたものと思われる<sup>30)</sup>。

### 3. 5 第39条の現行審査基準と分割出願との関係

分割出願は、上述のように、原出願に対し新規事項の追加がない限り遡及効が認められる結果、原出願と同日出願となり、発明の同一性に関しては39条2項の規定が適用され、この判断の際に上記同日出願の判断基準が適用される。上位概念・下位概念の例<sup>31)</sup>では、原出願の下位概念発明と分割出願の上位概念発明とは基本的に非同一と判断される（逆も同じ）。

以上のように、分割出願が新規事項の追加なしで遡及効をえると、原出願と分割出願とは同日出願となり、39条2項の判断の際に発明の同一性について上述のように緩和された判断基準が適用されることから、結果的に、分割出願に対する要件が旧制度よりも緩やかになっている。

上述のように、現在の分割出願制度は、発明の同一性を分割の要件から外したことによって、さらに、緩和された39条の審査基準の判断基準と結び付くことによって、いっそう利用し易いものとなっている<sup>32)</sup>、といえる。

### 3. 6 現制度の批判論

上述のような分割出願制度に対し特許庁審査官からの批判がある<sup>33)</sup>。その批判の要旨は次の二点である。

第一は、分割の要件から発明の同一性を除き、発明の同一性を39条の現行審査基準のように判断する結果、「例え上位概念・下位概念の発明として文言上は異なっているとしても、実際には権利範囲が重複する2つの出願に特許を与えてしまうことになり、ダブルパテントの問題を生じさせる懸念がある。」、このため、「旧審査基準下で認められなかった上位概念・下位概念の同一発明についての分割出願が、新審査基準下で認められることに対する正当な理由は何ら見当た

らないから、現行の審査基準のもとでは、原出願と分割出願との間の特許法39条2項の実質同一の判断をよりの確かかつ厳格に行い、必要により、上記のような上位概念・下位概念の関係にある原出願と分割出願に対しても、拒絶理由を通知可能とする取り扱い」が必要である、という批判である。

第二は、旧審査基準で発明の同一性を分割の要件としていた理由として、特許法は原則として同一発明の再度の審査を認めていない点が挙げられるとし、「拒絶査定が確定的となった出願の審査に不服があるときに、実質的同一の分割出願を行い、実質的に再度の審査を行わせることは分割出願制度の悪用・乱用と思料される。特許法が再度の審査を認めていない以上、現行の審査基準のように実質的同一の分割出願を適法とすることに問題がある」、という批判である。

上記第二の批判は、平成18年法改正で新設された分割出願の濫用防止制度<sup>34)</sup>（50条の2、17条の2第5項、53条等）に反映されたと思われる。同制度は原出願と分割出願とが同一の拒絶理由を有する場合を対象とし、双方拒絶の場合等を扱うものである。他方、上記第一の批判は、39条の発明の同一性を旧審査基準のように、より広く（厳しく）判断すべきとするものである。これは、原出願と分割出願との双方特許の場合に関係し、分割出願制度の緩和の方向と相反するから、次に、39条の判断基準、特に同日出願同一発明に関する判断基準について検討する。

## 4. 第39条における発明の同一性の判断基準に関する考察

### 4. 1 同日出願同一発明に関する裁判例

#### (1) 「圧力変換器」事件<sup>35)</sup>

本事件は、原出願を共通にし、同日（昭和51年12月27日）にした2つの分割出願で、原出願



との間の同一性は問題とされておらず、同日出願となった2つの分割出願における発明の同一性が問題とされ、本願発明は同日に原出願から分割出願された別件発明と同一とされ、別件発明が既に特許されているからいずれか一方を選択して特許を受ける協議をすることができず、したがって、39条2項により特許を受けることができない、とした拒絶審決に対する取消訴訟である。

本願発明は、第一の感知室と第一の隔室および第二の感知室と第二の隔室をそれぞれ連通する第一の流体通路および第二の流体通路を非圧縮性の流体で充填する圧力変換器であり、別件発明との相違点は次のとおりである。

(a) 流体通路を形成する穴（貫通穴）に関し、本願発明ではその個数について明示されていないのに対し、別件発明ではそれが複数個と限定されている。

(b) 感知室および隔室に関し、本願発明では感知ダイヤラムの両側に各一個ずつ（合計各二個ずつ）と限定されているのに対し、別件発明ではそのような限定がなされていない。

本判決は、発明の詳細な説明および図面の記載を検討し、その結果、(a) 流体通路を形成する穴（貫通穴）の個数に関しては、本願発明において穴の個数は複数と限定されているものとし、(b) 感知室および隔室の位置および個数に関しては、別件発明が本願発明の場合をも包含するとし、結局、本願発明と別件発明とは同一と判断している。

相違点 (a) は発明の詳細な説明等の参酌から複数と限定され、(b) は別件発明に包含されるとされ、両発明は同一とされたが、旧制度下で「光の伝送装置」事件と同様に、上記程度の相違では同一とされた事例と考えられる。

本裁判例では、同日出願であることが発明の同一性の判断の際に考慮されることはなく、旧審査基準と同様に発明の同一性が広く（厳しく）

判断されている。

## (2) 「仏壇」事件<sup>36)</sup>

本事件は、本件発明は同願発明（同日出願発明）と同日（昭和60年7月9日）に出願され両者ともに特許されたが、同願発明と同一であり、出願人間で協議ができないから39条2項の規定に該当する、として特許無効とした審決に対する取消訴訟である。

本件発明（特公平3-63363）は、A：基箱の空間の内面に、駆動装置に連係され該内面に沿って横行する内扉片と該内扉片の外側縁に蝶着される外扉片とからなる一対の扉体を、前記内扉片を各内側にかつ内扉片の内側縁が近接することにより前記空間を閉止しかつ離間により開放可能に取付ける一方、B：前記扉体を開放或は遮断するために、前記扉体の前方に位置し回動可能に支持された一対の内の開き扉と、C：この内の開き扉の開放時の前記内の開き扉の後方に前記扉体を収納する収納部を形成し、D：前記扉体の開放時、前記収納部に前記扉体を前記蝶着した部分より屈曲して前記内扉片は、前記基箱の中方向に前記外扉片は、前記基箱の奥行方向に収納してなることを特徴とする仏壇である。

同願発明（特公平2-36087）は、a：基箱の空間の前面に、駆動装置に連係され該前面に沿って横行する内扉片と該内扉片の外側縁に蝶着される外扉片とからなる一対の扉体を前記内扉片を各内側にかつ内扉片の内側縁が近接することにより前記空間を閉止しかつ離間により解放可能に取付ける一方、b：基箱の前記空間の側部奥方で該基箱に一端を枢支され水平回動可能な揺動腕の他端を前記外側扉片に枢着してなる仏壇である。

審決は、本件発明がBの要件である内の開き扉を備えるのに対し、同願発明は開き扉を備えない点で相違するが、基箱の空間を開閉する扉

体の前方に、回転可能に支持された一対の開き扉を設けた仏壇は、本出願前から周知であるから、本件発明は、同願発明に、単に周知技術を付加したものにすぎず、実質的に同願発明と同一であるとした。

これに対し、本判決は、「特許法39条2項において、同日の出願に係る2以上の発明については、特許出願人間の協議が成立しなければ、一方のみならず、そのいずれについても特許を受けることができないとされている趣旨に鑑みるならば、同項における「同一の発明」とは、同日の出願に係る2以上の発明に一方の側からみた場合に、他方の発明と同一であるというだけでは足りず、同時に、他方の発明の側からみても、一方の側の発明と同一であるとみなされる関係にあることを要するものと解すべきである。」（下線は筆者による）とした上で、同願発明のbの要件の「揺動腕」の作用効果に着目し、同願発明のbの要件は本件発明とは別個の作用効果を生じさせる構成を含むとし、同願発明から本件発明をみた場合に、bの要件は、本件発明の要件から把握することができず、本件発明のDの要件に一致するものとはいえず、したがって、39条2項を適用するにあたり、本件発明のDの要件と同願発明のbの要件とを同一のものとはみなすことができない、として審決を取り消した。

本裁判例で注目すべきことは、39条2項における発明の同一性の判断にあたり、39条2項の審査基準と同様の論理（双方向からみて同一である場合に両発明は同一）を採用し、同日出願であることを考慮に入れて判断している点である。その根拠は、両発明とも同日出願であるから出願日による優劣がなく、公平に扱うということであると思われる。

審決は、本件発明は同願発明に単に周知技術を付加したもので実質的に同一であると判断した。これに対し、本判決は、審決の判断とは別

に、同願発明のbの要件が本件発明とは別個の作用効果を生じさせる構成を含み、同願発明から本件発明をみた場合、bの要件は、本件発明の要件から把握できないから、本件発明のDの要件に一致しないと判断した。かかる判断によれば、本件発明の要件から同願発明の要件を把握できないことを理由として両者を非同一とした点で判断が容易化されている。また、現行審査基準の実質同一の判断基準②によれば、下位概念は一般に上位概念から特定（把握）できないから両者を非同一と判断できるが、本裁判例は、この現行審査基準とほぼ同様の判断方法を採用したこと、さらに現行審査基準と同様に旧審査基準よりも緩やかな判断結果となっていることを理解できる。

### (3) 「建築物の骨組構築方法」事件<sup>37)</sup>

本事件は、本件発明が本件特許と同日（昭和62年3月20日）に同一人から出願されて特許された同日出願発明に関して39条2項に該当する、との原告主張の無効理由を認めずに、請求不成立とした審決に対する取消訴訟である。

本件発明は、建築物の骨組構築方法で、同日出願発明の建築部材用継手装置を使用する方法の発明であり、本判決は、「本件発明は、物の発明たる同日出願発明を使用する方法発明であるから、本件発明の実施をすれば、自動的に同日出願発明も実施されるものである。このような場合、同日出願発明の装置の使用 방법이、本件発明の方法に限られるのであれば、両発明はそのカテゴリーの相違にかかわらず同一発明といふべきであるが、同日出願発明の装置の使用 방법이本件発明の方法に限られないのであれば、両発明を同一ということはできない。」とした上で、両発明について次のように判断している。

同日出願発明は、建築部材用継手装置に係る発明であり、同日出願発明を使用するに当たっ

ては、第1の鉛直建築部材、第1および第2の水平建築部材をそれぞれ、基本継手部材の空間に嵌合、第1および第2の応用継手部材に連結との要件を満たす限度においては、どのような建築部材であっても使用が許されるものと認められるとし、これに対し、本件発明は、鉛直建築部材は材軸が鉛直方向に延びることおよび端部が基本継手部材の空間に嵌合されることに加えて、端面に溝部を有するか又は2本の平行部材の木材であることを要件としており、明らかに鉄骨材を排除するものであるとし、同日出願発明の1つの使用方法である、鉄骨材である第1の鉛直建築部材を使用する方法は、本件発明に含まれないことから、同日出願発明の使用方が本件発明に限られないことは明らかであり、この点において、本件発明と同日出願発明を同一発明ということはできない、として請求を棄却した。

本判決では、同日出願発明の「装置」の使用方法が本件発明の装置を使用する「方法」に限られるか否かで、カテゴリーの相違する装置発明と方法発明との異同を判断している。本判決のように、本件発明の建築物骨組構築方法は建築部材を木材に限定するのに対し、同日出願発明の建築部材用継手装置は建築部材の種類（木材、鉄骨材）を限定しないことに着目して、本件発明と同日出願発明とを技術的思想の点で対比すると、両発明の範囲に広狭があり、本件発明は同日出願発明に包含される関係にあると考えることができる。したがって、本裁判例は、一方が他方に包含される2つの発明が同日出願であるとき、両発明を非同一と判断したものと評価可能である。

本件発明と同日出願発明は、旧審査基準で判断すれば同一発明と判断される可能性が高く、本裁判例は同日出願における発明の同一性について旧審査基準よりも緩やかに判断したものと評価できる。なお、本裁判例には現行審査基準

のように両発明を異日出願とした場合の判断は示されていないが、仮に同日出願発明を先願とし本件発明を後願として判断すると、両発明は非同一の結論になるように思われる。

#### (4) 「ゴーグル」事件<sup>38)</sup>

本事件は、特許権侵害差止等請求事件である。被告による本件分割出願に係る本件特許発明が本件親出願に係る発明と同一であることをもって分割出願の要件違反であるとの主張に対し、本判決は、「同日に出願された2つの出願のそれぞれの請求項に係る発明同士が同一か否かは、いずれの発明を先願としても両発明が同一とされる場合には、両者は同一の発明であると解されるのに対し、いずれかの発明を先願とした場合に同一とされない場合には、両発明は同一の発明には該当しないと解するのが相当である。」とした上で、本件親出願の特許発明と本件特許発明とを対比し、本件特許発明は、「前記棒状突起の先端部に突起中心軸線に対して鋭角に傾斜する係止突部を設け」という構成（構成要件E）を備えているのに対して、本件親出願の請求項1には、かかる構成に関する記載はないことが認められる。よって、本件親出願の請求項1に係る特許発明と本件特許発明1とは同一とはいえない。」と判断している。

本裁判例は、分割出願と親出願の発明の同一性を、「仏壇」事件と同様に39条2項の審査基準と同じ論理で判断している。また、発明の同一性について構成要件の具備・不具備で判断することで判断が容易化されており、現行審査基準と同様に旧審査基準よりも緩やかな判断結果である。

#### 4.2 裁判例と現行審査基準の検討

以上の同日出願同一発明に関する裁判例の内、「圧力変換器」事件の判断は旧審査基準と軌を一にするが、比較的最近の他の4.1(2)～

(4)の三例は、同日出願であることを考慮に入れて両発明の異同を旧審査基準よりも緩やかに判断していると評価でき、この内の「仏壇」事件<sup>36)</sup>と「ゴースト」事件<sup>38)</sup>の二例は現行審査基準と同じ基準で判断している。

現行審査基準における同日出願同一発明の判断方法は、同日出願のいずれか一方を先願としたとき先後願の発明の同一性の判断基準により両発明が非同一と判断された場合、両発明を非同一とするものである。したがって、現行審査基準の同日出願同一発明の判断は先後願の発明の同一性の判断基準に依存し、先後願の判断基準が旧審査基準よりも緩やかであれば、同日出願の判断結果も緩やかとなる。この点、上記「仏壇」事件<sup>36)</sup>と「ゴースト」事件<sup>38)</sup>は、先後願関係の発明の同一性を旧審査基準よりも緩やかに判断し、その結果、同日出願の判断結果も緩やかになっている。

また、現行審査基準は、発明が同一であるか否かの判断は技術的思想の同一性を判断することで行うとするが、その際に技術的思想が具体的にどの程度考慮されるのか明確な指針はないとの指摘があり<sup>39)</sup>、さらに技術的思想の同一性の判断は一般に困難なことが多いと思われる。この点に関し、上記4.1(2)～(4)の裁判例は、発明の同一性の判断に当たり、技術的思想の同一性を問題にせず、一方の要件から他方の要件を把握できるか否か、一方の物の使用方法が他方の使用方法に限られるか否か、又は、要件の具備・不具備により、それぞれ判断しているが、かかる判断方法は、現行審査基準の実質同一の判断基準と同様に判断を容易化できる点で好ましい。

同日出願同一発明に関する裁判例は少ないようであり<sup>40)</sup>、4.1(2)～(4)の三例でもって判例の動向と即断できないが、現行審査基準と同じく同日出願における発明の同一性を狭く(緩やかに)判断する傾向にある、とはいえそうであ

る。しかし、そのように判断する根拠は裁判例<sup>36)</sup>で公平性が示唆されるだけで、明示されてはいない。

同日出願における発明の同一性は、上述の公平性の観点に加え、存続期間の実質的延長防止の観点から、現行の審査基準の改訂とほぼ同時期に施行された平成6年改正特許法下の特許権の存続期間制度(67条1項)と関連付けて解釈すべきと考える。以下、敷衍する。

#### 4.3 第39条の趣旨

39条1項は、重複特許排除の原則(一発明一特許の原則)から、同一発明につき複数の出願がされた場合に、先願者に特許を付与する先願主義を明らかにするものとの説明が一般的である<sup>22)</sup>、<sup>23)</sup>。同2項は、同一発明について同日に複数の出願がされた場合は、出願日で優劣を決定できないから(双方特許でも双方拒絶でもなく)協議前置とし、いずれか一方の出願人に特許付与可能とするものである。

文献<sup>41)</sup>は、39条の趣旨を存続期間の延長防止の観点から次のように説明する。「同一の発明について重複して特許が与えられる場合には、出願後20年を経過した後にも特許の保護が続くことになって、存続期間(特許67条1項)を設けた趣旨が損なわれる。したがって同一の出願人が同一発明について出願を重複させた場合には、存続期間が延長されることを防ぐべく、最先の出願にのみ特許を付与すべきである」。異なる出願人の場合も、同様に先願者に特許を付与することで、同一発明について存続期間の延長を防止するといえる。

#### 4.4 第39条と存続期間制度との関連

特許権の存続期間制度(67条1項)は、特許出願後から20年以上も経過すると技術も常識化・陳腐化し、なお特許権による独占排他権が存続するとかえって技術の進歩の障害となりか

ねないから、特許権による保護を有限とし、存続期間が満了した発明を何人も実施可能とするものである。

39条の趣旨を存続期間の延長防止の観点から説明することは、存続期間制度の趣旨とも合致する。したがって、39条における発明の同一性について存続期間の実質的延長防止の観点から考察することは39条の趣旨に沿うものと考えられる。

ここで、存続期間の実質的延長の典型例は、下位概念発明の特許権の存続期間が満了したにもかかわらず、その上位概念発明の特許権がなお存続するために、存続期間の満了した下位概念発明を第三者が実施できない結果、存続期間が実質的に延長されてしまうことである<sup>42)</sup>。

#### 4. 5 存続期間制度の変遷

特許権の存続期間制度は、旧特許法（大正10年法律第96号）から平成6年改正特許法（平成6年法律第116号）まで、次のような変遷を経ている。

まず、旧特許法は、特許権の存続期間は出願公告の日から15年をもって終了するとしていた<sup>43)</sup>。旧特許法によれば、存続期間は出願日に関わりなく出願公告の日から15年で一律に終了した。

続いて、平成6年特許法改正前の旧67条1項は、「特許権の存続期間は、出願公告の日から15年をもって終了する。ただし、特許出願の日から20年をこえることができない。」と規定していた。このただし書は現行法（昭和34年法律第121号）で加えられたものである<sup>43)</sup>。旧67条1項による旧存続期間制度（以下、「旧制度」ともいう。）によれば、存続期間は、出願日から5年経過後に出願公告されれば、出願日から20年で一律に終了するが、5年経過前に出願公告されると、出願日から20年経過前に終了することがありえた。

さらに、平成6年改正特許法は、67条1項を「特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する。」と改正した<sup>44)</sup>。この67条1項による現存続期間制度（以下、「現制度」ともいう。）によれば、存続期間は出願日から20年で一律に終了する。

#### 4. 6 検 討

ここで、出願A1、同日出願A2、後願A3における上位概念発明および下位概念発明（上位概念発明に包含される）を例にして、旧特許法、旧制度、現制度において、それぞれ存続期間の実質的延長の問題がどうなるかを検討する<sup>45)</sup>。

まず、旧特許法の下では、存続期間の終期は出願公告の時期により決まり、出願A1～A3の出願日に関わりなく、出願公告が先である出願の特許権から順に存続期間が満了する。このため、下位概念発明の特許権の存続期間が満了してもなお上位概念発明の特許権が存続すると、存続期間の満了した下位概念発明を第三者は実施できないから、存続期間の実質的延長の問題が生じる。

旧特許法は、39条と同趣旨の規定を有し<sup>46)</sup>、上述のような問題が生じえる関係にある上位概念発明と下位概念発明とを同一と判断することで、上記問題を解決可能な制度であったと理解できる。このため、旧特許法では、上位概念発明、下位概念発明が先願、後願のいずれでも、また同日出願でも、存続期間の実質的延長の問題が生じえるから、発明の同一性を厳しく（広く）判断していたと理解される。

次に、旧存続期間制度（旧67条1項）でも、出願公告の時期によって、旧特許法と同様の問題が生じる余地があった。例えば、出願A1よりも先に、同日出願A2や後願A3が出願日から5年以内に出願公告されると、同日出願A2、後願A3の特許権の存続期間が満了しても、出願A1の特許権がなお存続する場合があります。

ので、旧特許法と同様の存続期間の実質的延長の問題が生じた<sup>47)</sup>。確かに、旧制度では、旧出願審査請求期間（7年）<sup>48)</sup>や審査遅延状況を考えると、出願日から5年経過後に出願公告されるケースが多かったと思われるが、重要なのは、存続期間の実質的延長の問題が旧存続期間制度にも可能性として内在していたことである。このため、旧制度においても旧特許法と同様に上位概念発明と下位概念発明との同一性を旧審査基準によって、異日出願、同日出願の別なく厳しく（広く）判断していたものと理解される。

最後に、現存続期間制度（67条1項）では、出願の順序にしたがって存続期間が満了するから、出願A1が上位概念発明、後願A3が下位概念発明の場合、上位概念発明の特許権が先に満了し、下位概念発明について存続期間の実質的延長の問題が生じることはない。この先願が上位概念、後願が下位概念の場合が、審査基準の実質同一の判断基準②に該当しないケースである。

上記と逆に、出願A1が下位概念発明、後願A3が上位概念発明の場合、審査基準の実質同一の判断基準②に該当し、後願A3は出願A1と同一発明と判断されるから、存続期間の実質的延長の問題は生じない。

出願A1と同日出願A2とは、同日に存続期間が満了するから、いずれが上位概念でも下位概念でも、存続期間の実質的延長の問題が生じることはない。

#### 4.7 考察・結論

以上検討したように、旧特許法および旧存続期間制度は、存続期間の実質的延長の問題を制度的に内在していたことから、異日出願、同日出願の別なく発明の同一性を厳しく（広く）判断することで、かかる問題に対処可能な制度であったといえる。

これに対し、現存続期間制度では、特許権の存続期間は出願日から20年で一律に終了し、同日出願である複数の出願について、それらの特許権の存続期間の終期は一致し、存続期間の実質的延長の問題は生じないのであるから、同日出願の発明の同一性に関しては、その同一の範囲を狭く解してもよいのではないだろうか。同日出願における同一発明の範囲を狭く解して、たとえ上位概念発明と下位概念発明とが別発明として併存したとしても存続期間の実質的延長の問題は生じない。したがって、同日出願の場合には同一発明の範囲を狭く（緩やかに）判断して両発明を保護する方が、発明の多面的な保護の観点から、より妥当性があると思われる<sup>49)</sup>。すなわち、同日出願の上位概念発明と下位概念発明のいずれか一方を特許するよりも、同一発明の範囲を狭く解して双方を特許することで発明を多面的に保護する方が、存続期間の実質的延長もないから、発明保護の特許制度の趣旨に合致する。

以上のように、出願日により特許権の存続期間の終期が一律に決まる現存続期間制度の下と、必ずしも一律には決まらない旧存続期間制度の下とでは、同日出願における発明の同一性の判断基準が異なる方がむしろ自然である。そして、同日出願について、存続期間の実質的延長がありえない現制度<sup>50)</sup>においては、存続期間の実質的延長がありえた旧制度よりも発明の同一性を緩やかに（狭く）判断することは妥当であると思量する。

よって、同様に発明の同一性を緩やかに判断する点で、同日出願同一発明に関する現行審査基準の判断基準には妥当性がある。ただし、先後願関係の発明の同一性が上記「仏壇」事件<sup>36)</sup>や「グーグル」事件<sup>38)</sup>のように緩やかに判断されることが前提である。

なお、同日出願の発明の同一性が現行審査基準のように判断される限り、先後願関係の発明

の同一性の判断基準について、技術的思想の同一性との関係等の観点からさらに検討する必要があると思われる。

#### 4. 8 余 論

上記検討例は、下位概念発明が上位概念発明に完全に包含される場合であるが、両発明が互いに一部で重複する場合には存続期間の実質的延長の問題が生じる。例えば、上位概念M、その下位概念m、上位概念N、その下位概念nについて発明(M+n)と発明(m+N)がある場合、両発明は一部(m+n)で重複する。このような発明は、旧審査基準では部分的重複特許排除の原則から同一とされた<sup>51)</sup>。現制度で、いずれが先願でも後願でも両発明が特許されると、先願の特許権の存続期間が満了しても、存続する後願の特許権によりその一部の発明(m+n)を第三者は実施できず、発明(m+n)について存続期間の実質的延長の問題が生じてしまう。

本例の場合、29条の2の規定で後願を排除できれば問題は生じないが、29条の2の規定を適用できないケース(出願人又は発明者が同一の異日出願)で、39条1項の規定を適用する際に現行審査基準の実質同一の判断基準で判断できないときには、技術的思想の同一性が問題とされるかもしれない。また、出願人側の対処手段として、いわゆる除くクレームなどにより、後願発明から重複部分(m+n)を除くことが考えられる。しかし、本例でも、両発明が同日出願であれば、存続期間の実質的延長の問題は生じないから、39条2項の規定の適用の際に両発明の同一性は緩やかに判断されるべきである。

なお、別の問題として権利主体が異なる場合の抵触関係があるが、本稿の範囲から逸脱するので省略する。

## 5. おわりに

旧分割出願制度から現分割出願制度への変遷を顧みると、39条の発明の同一性の判断基準について言及せざるをえなかったため、本稿は、分割の要件よりも39条の判断基準を論ずるのが主のような感を呈してしまった。しかし、分割の要件から発明の同一性を外しても、39条の判断基準が旧来どおりであると、結局、発明の同一性に関する要件が分割の要件から39条2項の拒絶理由に移っただけとなり、分割出願に拒絶理由が増える結果になったと想像される。このように、39条の判断基準の緩和は現分割出願制度を側面から大きく支えており、発明の同一性の判断基準の検討が必要であった所以である。現在では実務上ほとんど関係しない旧制度や旧審査基準にまで及んだが、ご了承いただきたい。本稿が分割出願制度の利用の上でいささかでもご参考になれば幸いである。

#### 注 記

- 1) 産業構造審議会知的財産政策部会第19回特許制度小委員会配付資料2「補正制度および分割出願制度の見直しの方向について」平成16年10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(特許庁ホームページ(HP))本資料によると、分割出願の件数は1998(平成10年)~2003年(平成15年)の5年間で倍増している。
- 2) 特許庁「特許・実用新案審査基準 第V部 特殊な出願 第1章 出願の分割」(特許庁HP)
- 3) 平成18年意匠法等の一部改正「産業財産権法の解説」特許庁総務部総務課制度改正審議室編発明協会 改正された44条1項から分割出願は、従前の補正できる期間内に加えて、特許査定の際の謄本送達日から30日以内(同第2号)、拒絶査定の際の謄本送達日から30日(平成20年法改正で3月に延長)以内(同第3号)に可能である。
- 4) 平成20年特許法等の一部改正「産業財産権法の解説」特許庁総務部総務課制度改正審議室編発明協会 121条1項の審判の請求と同時に(44条

- 1項1号, 17条の2第1項4号), 拒絶査定の際の本送達日から3月以内(44条1項3号)に分割が可能である。前者は拒絶査定の際の本送達日が平成21年4月1日以降の出願に適用され, 後者は出願日が平成19年4月1日以降の出願に適用される。なお, 従前どおり121条1項の審判で50条の指定期間内にも分割が可能で, 補正できる期間のため分割の要件は(i)(ii)である。
- 5) 平成20年改正特許法対応の分割の審査基準に付された(参考)のケース3, 4
- 6) 「知的財産Q & A改訂審査基準-分割出願-」知財管理 vol.45 No.6 989~992頁(1995)
- 7) 鵜飼健「26 出願の分割, 変更」牧野利秋編 特許・意匠・商標の基礎知識 97頁(1996) 青林書院
- 8) 特許庁「特許・実用新案審査基準 第三部 明細書, 特許請求の範囲又は図面の補正 第I節 新規事項」(特許庁HP)
- 9) 特許庁「特許・実用新案審査基準 第二部 特許要件 第4章 特許法第39条」(特許庁HP)
- 10) 特許庁審査基準「出願の分割(改訂)」昭和58年5月発行
- 11) 上記旧審査基準以前に関しては, 後掲注21)によると, 分割の審査基準は昭和52年に初めて公表され, 分割出願の範囲は補正によって特許請求の範囲に記載できる範囲内とされ, 分割出願と分割後の原出願とが同一であったときは, 分割出願は不適法とし, 遡及効を認めない, とされていた。
- 12) 昭和49(行ツ)2号 なお, 昭和56年3月13日最高裁判決 昭和53(行ツ)140号も同旨。
- 13) 宮崎学「分割手続要件に違反しないようにするクレーム文言の限定的解釈」AIPPI Vol.51 No.9 40~43頁(2006)
- 14) 平成16年4月23日東京地裁平成15年(ワ)9215号, その控訴審の平成17年4月28日知財高裁平成17年(ネ)10050号
- 15) 補正における新規事項の審査基準は, 平成5年公表当時, 当初明細書等に記載した事項とは, 当初明細書等の記載事項以外に, 当初明細書等に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項を含むとし, かなり厳しい判断基準であった。この判断基準を採用した分割に関する裁判例として平成11年12月21日東京地裁平成10年(ワ)8345号等がある。その後, 平成15年に同審査基準が改訂され, 当初明細書等の記載から自明な事項を含むと変更され, 緩和された。裁判例としては平成18年10月18日東京地裁平成16年(ワ)26092号がある。
- 16) 特許第1委員会 第4小委員会「補正における新規事項追加の判断について」知財管理 vol.58 No.10 1279~1298頁(2008)
- 17) 相澤英孝「違法な分割出願を理由として, 特許製品の再生品による特許権の侵害を否定した例」L & T No.38 2008/1 71~78頁
- 18) 前掲注4) 平成18年意匠法等の一部改正「産業財産権法の解説」57~58頁
- 19) 39条の現行審査基準は, 「上位概念とは, 同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念, 又は, ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう」とし, 上位概念は下位概念に対し下位概念を完全に包括する関係と考えているようである。
- 20) 発明A, Bは同日出願で出願日による優劣はないから, 公平に扱う趣旨と思われる(39条の現行審査基準の説明も同旨)。
- 21) 西島孝喜 日本弁理士協同組合編 明細書の記載, 補正および分割に関する運用の変遷 131頁, 別表11 発明の同一(2007) 東洋法規出版
- 22) 吉藤幸朔 特許法概説(第10版)「IV 3 先願者」142~158頁 有斐閣
- 23) 橋本良郎「39条」中山信弘編著 注解特許法第二版 362~375頁 青林書院
- 24) 後藤麻由子「特許審査における発明の同一性について」特技懇 2006.5.8. no.241 (<http://www.tokugikon.jp/>) 97~99頁
- 25) 前掲注22) 吉藤幸朔 特許法概説(第10版) 155~156頁
- 26) 昭和61年12月2日東京高裁昭和59年(行ケ)262号
- 27) 増井和夫・田村善之「特許判例ガイド第3版」112頁 有斐閣
- 28) 実質同一の判断基準②に該当しない場合として導き出される。
- 29) 前掲注24) 後藤麻由子「特許審査における発明の同一性について」98頁も具体例はないが同旨。
- 30) 特許法の一般的かつ詳細な解説書である前掲注22) 23) には, 同日出願の場合の発明の同一性の判断基準について解説はない。
- 31) 上位概念発明と下位概念発明は多項制の下では基本的には同一出願で対応すべきものであろう



- が、分割出願で別出願にすることにより、例えば、下位概念発明に関しては早期権利化を図り、上位概念発明に関しては審判・訴訟も辞さずに特許性を争う、というような対策を採ることが可能となる（前掲注27）113頁）。
- 32) 平成6年公表の39条の現行審査基準は、昭和63年1月1日以降の出願に適用されたため、改訂分割審査基準適用前の平成5年12月31日以前の出願でも分割の要件における発明の同一性の判断が緩やかになり、その結果、分割出願が利用し易くなっていたと想像される。
- 33) 渋谷知子・中野裕二・高島喜一「7 出願の分割・変更」竹田稔監修 特許審査・審判の法理と課題 473～483頁（2002）発明協会
- 34) 前掲注4）平成18年意匠法等の一部改正「産業財産権法の解説」49～55頁
- 35) 昭和60年12月18日東京高裁昭和59年（行ケ）92号
- 36) 平成9年5月22日東京高裁平成6年（行ケ）243号（「特許」Vol.50 11月号 判例要約No.227 130頁（1997））
- 37) 平成14年11月14日東京高裁平成11年（行ケ）376号
- 38) 平成19年4月19日大阪地裁平成17年（ワ）12207号
- 39) 前掲注24）後藤麻由子「特許審査における発明の同一性について」108頁
- 40) 前掲注26）「光の伝送装置」事件のように旧制度下で分割の要件として発明の同一性が争われた裁判例は多いようである。なお、同一発明に係る同日出願は分割等の同一主体のものとは比べ、他人同士のものとは想像される。
- 41) 田村善之「知的財産法」有斐閣（1999）169頁
- 42) 前掲注22）吉藤幸朔 特許法概説（第10版）155頁
- 43) 特許庁編「工業所有権法逐条解説」67条の解説改訂9版 発明協会
- 44) 平成6年改正「工業所有権法の解説」特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編 8～9頁 発明協会 平成6年法改正はTRIPS協定に対応し、67条1項は同協定33条の規定に従い改正され、これが世界的な標準である。
- 45) 発明A、発明Aに要件B（周知技術・慣用技術）を付加した発明（A+B）を例にしてもよく、上位概念発明を発明Aに、下位概念発明を発明（A+B）に置き換える。
- 46) 旧特許法8条（前掲注23）364頁）
- 47) 平成6年改正特許法で改正の67条1項は、施行日（平成7年7月1日）に存続している特許権にも適用されたため、旧67条1項による旧存続期間制度は、平成7年6月30日以前に存続期間が満了したケースに当てはまると考えられる（前掲注44）平成6年改正「工業所有権法の解説」227～230頁）。
- 48) 平成11年特許法改正（平成11年法律第41号）前の旧48条の3第1項
- 49) この考え方は、米国のダブルパテントに対する自明型の場合の対処方法であるターミナルデスクレーマーと類似するかもしれないが、この米国の制度は同一出願人の発明が同一であることが前提であるのに対し、本稿の考え方は発明の同一性の判断に際し、両者の出願日の関係を考慮するものである。したがって、出願日を発明の同一性の判断基準に含める点で相違し、さらに39条は出願人の異同には関係しない点でも相違する。他方、存続期間の終期の一致を考える点では似ている。
- 50) これに反する例（同日出願でも存続期間の終期が不一致となる例）として、存続期間の延長登録制度（67条2項）および実用新案登録制度（考案と発明が同日出願の場合）がある。しかし、前者は他の法律による規制に対応し、薬事法の承認等をえるまでの不実施期間を補償する趣旨に基づくものである。また、後者は、存続期間が特許よりも短い制度（実用新案法15条）を採用し、出願人が出願の際にいずれの制度を選択するかの問題に帰結する。したがって、いずれも本稿の考え方に影響を与えるものではないと思われる。
- 51) 前掲注22）吉藤幸朔 特許法概説（第10版）155～156頁で部分的同一の一例としている。各裁判例は注36）の裁判例を除き裁判所ホームページ（<http://www.courts.go.jp/>）から閲覧できる。

（原稿受領日 2009年6月5日）