

継続的出願と継続審査請求

小 山 角 太 郎*
井 上 雄**

抄 録 米国特許出願手続きにおいて、継続的出願及び継続審査請求を利用する機会は多いと思います。本稿では、筆者が改訂に携わった日本知的財産協会発行の資料「米国特許をうまく取得する方法（第4版）」（2009年8月発行）に基づき、これら制度を概説するとともに、これらの制度に関する最近のトピックスを紹介します。

目 次

1. はじめに
2. 継続出願
 2. 1 継続出願とは
 2. 2 継続出願の活用方法
 2. 3 継続出願の留意点
3. 分割出願
 3. 1 分割出願とは
 3. 2 分割出願の活用方法
 3. 3 分割出願の留意点
4. CIP（一部継続）出願
 4. 1 CIP出願とは
 4. 2 CIP出願の活用方法
 4. 3 CIP出願の留意点
5. RCE（継続審査請求）
 5. 1 RCEとは
 5. 2 RCEの活用方法
 5. 3 RCEの留意点
6. トピックス
7. おわりに

1. はじめに

継続的出願（continuing application）とは、一定条件の下、先に出願した米国出願（親出願）の出願日の利益を享受できる出願をいい、継続出願（continuation application）、分割出願

（divisional application）、及び一部継続出願（continuation-in-part（CIP）application）とがあります（規則1.53(b)）。

一方、継続審査請求（Request for Continued Examination（RCE））とは、新たな出願手続きをすることなく審査の継続を求める制度です。

以下、これら制度を概説するとともに、最近のトピックスを紹介します。

2. 継続出願

2. 1 継続出願とは

継続出願とは、先の出願（仮出願を除く）と同一の発明をクレームしたものであって、先の出願が放棄又は特許される前に出願されたものをいいます。継続出願は、下記の①～⑤の要件を満たすことを条件に、先の出願の出願日の利益を得ることができます（120条）。

① 出願時に、先の出願がUSPTOに係属中であること。

② 先の出願が、112条第1段に規定された開示要件（記述要件（description requirement））

* ソニー株式会社 Kakutaro KOYAMA

** 株式会社日立製作所 Takeshi INOUE

実施可能要件 (enablement requirement)、ベストモード要件 (best mode requirement) を満たすこと。

③ 先の出願における発明者の少なくとも1人が継続出願の発明者に含まれること。

④ 継続出願における開示内容が、先の出願における開示内容と同一であること。

⑤ 先の出願の利益を請求すること。

2. 2 継続出願の活用方法

(1) 特許性が認められた発明の早期権利化

継続出願をした場合、継続出願の基となった先の出願は、放棄書が提出されない限り継続出願と並行して審査に係属します。先の出願の審査過程において、一部のクレームに特許性が認められた場合に、特許性が認められていないクレームを先の出願から削除する補正をし、削除したクレームを継続出願することができます。特許性が認められたクレームを先の出願で早期に権利化し、特許性が認められていないクレームを継続出願により審査に係属させることができます。

(2) 出願係属中の発明とは独立した別個の発明の権利化

係属中の出願にクレームされている発明と独立した別個の発明を権利化したい場合に、別個の発明を継続出願することができます。例えば、先の出願の係属中に、先の出願の開示内容に関連する第三者製品の存在を確認し、その製品をカバーするクレームを新たに作成したとします。それらのクレーム発明が係属中のクレームとは観点が異なる別個の発明である場合、それらを権利化するために継続出願を利用できます。

(3) 最後の庁指令 (Office Action) を受領した後の手続き期間の引き延ばし

最後の庁指令を受領した後に認められる補正

は、クレームの削除、先の庁指令で要求された方式的な要件を満たすための補正 (規則1.116(b)(1)) 又は、拒絶されたクレームを審判における審理のためにより良い形式にするための補正 (規則1.116(b)(2)) に限られます。この制限を越えた補正をしてクレームに新たな争点 (new issue) を加えなければ拒絶理由を解消できないと判断した場合、そのクレームを審査してもらうためには、後で説明するRCE (継続審査請求) を利用できますが、RCEをするには、その請求とともに補正書等を提出物 (submission) として提出する必要があります。最後の庁指令に対する応答期間内に、提出物の準備が整わない場合は、継続出願を選択できます。

(4) 最後の庁指令への応答期限が迫ったにもかかわらず審査官の応答がない場合の対策

最後の庁指令に対して補正書等を提出して応答したものの、その応答に対する審査官からの応答 (アドバイザリーアクション (最後の拒絶通知に対する応答でも拒絶が解消していないと審査官が判断した場合に発行する意見通知)、許可通知) がなく、応答期限 (最後の庁指令日から6ヶ月) が迫ってきた場合は、継続出願をすることで出願が放棄となることを防止できます。

(5) 審判段階での活用

1) 特許性が認められた発明の早期権利化
一部のクレームのみ特許性を認め、他のクレームの特許性を認めない内容の拒絶審決がなされた場合、CAFCへ出訴する費用・時間を考えると、特許性が認められなかったクレームを削除し、特許性の認められたクレームについて先に権利化するのが合理的かもしれません。特許性が認められなかったクレームについて権利化を継続したい場合には、継続出願を利用できます。

2) 審判手続きでは対応できない補正が必要な場合

審判段階では、審査段階で審査をした審査官は審査官答弁書を提出することができます。その審査官答弁書において、先行技術との関係でクレームの限定が必要となるといった審判手続きでは対応できない事項を指摘される場合があります。この指摘が妥当な場合は、先行技術との差異が明確となるようクレームを補正するため、継続出願を利用できます。

3) 審判段階で審査されていない発明の権利化

全てのクレームについて拒絶審決がなされた場合において、審判段階で審査されていない発明を新たなクレームとして追加すれば拒絶審決の理由を解消できる場合、それらのクレームを権利化するため、継続出願を利用できます。

2. 3 継続出願の留意点

(1) ダブルパテント

継続出願におけるクレームの一部が先の出願におけるクレームの一部と同一であると認められる場合は、法定ダブルパテント (statutory double patenting) であるとして拒絶されます。また、継続出願におけるクレームの一部が先の出願におけるクレームの一部と特許的に区別できないと認められる場合は、自明性ダブルパテント (obviousness-type double patenting) であるとして拒絶されます。

法定ダブルパテントの場合は、同一でないと認められる程度にクレームを補正すれば拒絶理由が解消されます。自明性ダブルパテントの場合は特許的に区別できるとの主張を認めさせるか、ターミナルディスクレーム (terminal disclaimer) を提出して特許の存続期間を先の出願の存続期間と同じにすることで拒絶理由が解消されます。

(2) ファーストアクションファイナル

ファーストアクションファイナルとは継続出願等に対する1回目の庁指令が最後の拒絶通知となることをいいます。継続出願のすべてのクレームが継続出願の基となった先の出願でクレームされていたものと同じ発明を対象としており、かつ、それらのクレームが先の出願に記載されていたならば、先の出願に対する次回の庁指令において、継続出願に対する1回目の庁指令に記載される理由及び先行技術により、最後の拒絶通知 (final Office Action) を発行したであろう場合に、審査官はその1回目の庁指令を最後の拒絶通知とすることができます (first action final (MPEP 706.07(b)))。ファーストアクションファイナルを避けるには、継続出願から3ヶ月以内に新たな争点を提起する予備的補正を提出する必要があります。

3. 分割出願

3. 1 分割出願とは

分割出願とは、先の出願 (仮出願を除く) と同一の開示内容を含み、かつ親出願のクレームと実質的に異なるクレームを有する出願をいいます。分割出願は、親出願が二以上の発明を含んでおり、審査官より限定指令を受けた場合に、選択しなかった発明にかかるクレームについて別途権利化を図るため用いられます (121条)。

分割出願は、下記の①～⑤の要件を満たすことを条件に、先の出願における出願日の利益を得ることができます (120条)。

- ① 出願時に、先の出願がUSPTOに係属中であること。
- ② 先の出願が、112条第1段に規定された開示要件を満たすこと。
- ③ 先の出願における発明者の少なくとも1人が分割出願の発明者に含まれること。
- ④ 分割出願における開示内容に、先の出願

における開示内容のうち分割出願にてクレームされた発明に密接に関連する部分を少なくとも含むこと。

⑤ 先の出願の利益を請求すること。

3. 2 分割出願の活用方法

限定要求に対して選択しなかったクレーム（非選択クレーム）については、先の出願が係属中であれば、分割出願することができます。分割出願の審査をスムーズに進行させる上では、先の出願におけるクレームの特許性が認められた場合等、先の出願の審査が十分に進んでから行うのが望ましいでしょう。但し、早期権利化を望むのであれば先の出願の審査を待たずに分割出願すべきでしょう。

3. 3 分割出願の留意点

(1) 開示内容の継続性

分割出願における開示内容には、先の出願における開示内容のうち、分割出願にてクレームされた発明に密接に関連する部分を含めれば十分です。ただし、分割出願に基づいて更なる継続的出願をする場合に、分割出願の元となった先の出願の出願日の利益を得るためには、先の出願、分割出願、分割出願に基づく継続的出願との間で開示内容の継続性も要求されます。分割出題の際に、先の出願における開示内容のうち、継続的出願として更に出願する可能性のある部分の開示内容を含むようにして出願した方がよいでしょう。

(2) 121条のセーフハーバー規定

限定要求の結果としてなされた分割出願は、継続出願の場合と異なり、先の出願に基づくダブルパテントを理由に拒絶されません（121条）。

一方、限定要求の結果、限定しなかった発明を分割出願でなく継続出願した場合には、121条のセーフハーバー規定（一定のルールのもと

で手続きする限り適法とみなされる範囲を明確化した規定）は適用されないとのCAFC判決があるので注意が必要です（Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd. (Fed. Cir. 2009)）。

4. CIP（一部継続）出願

4. 1 CIP出願とは

CIPとは、先の出願（仮出願を除く）の係属中に出願され、先の出願の少なくとも一部が含まれるとともに先の出願で開示されていない新規事項が追加された出願をいいます。次の①～④の要件を満たすことを条件に、先の出願の出願日の利益を得られます（120条）。

① 先の出願が、USPTOに係属中に出願されたものであり、112条第1段に規定された開示要件を満たすこと。

② 先の出願における発明者の少なくとも1人が継続出願の発明者として含まれること。

③ CIPの開示内容が、先の出願における開示内容の少なくとも一部を含むこと。

④ 先の出願の利益を請求すること。

4. 2 CIP出願の活用方法

(1) 改良発明の追加

広範な特許権を取得するため、先の出願に記載された発明に改良発明を追加してCIP出願することができます。開発の初期段階でされた発明を先の出願として出願し、その初期段階でされた発明と、開発の中間段階や製品化段階といった各段階でされた発明とを、1つの包括的な特許権として取得したい場合に利用できます。

(2) 記載内容の充実化

出願時の明細書の記載が不完全であって112条の拒絶理由を解消できない場合や、審査経過において引用された先行技術との差異が十分でない場合に、拒絶理由を解消するため、明細書

の記載内容を充実化させてCIP出願することができます。例えば、審査過程で行ったクレーム補正が新規事項の追加であるとして拒絶され、その認定を覆すことが困難な場合に利用できます。

(3) 同一の譲受人による先の出願に基づく拒絶理由の回避

同一の譲受人による先の出願に基づいて、102条(e)（先に公開された他人の米国出願・米国特許に記載された発明であって、当該先の出願日以降になされた発明は特許されない）により拒絶された場合や、ダブルパテントにより拒絶された場合に、拒絶理由を解消するため、先の出願の全てのクレーム、全ての主題、及び全ての発明者を、拒絶された出願に含めて1つのCIP出願をすることができます。

(4) 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願における活用

日本特許庁に日本語でPCT出願した案件について、米国特許法に沿った明細書、クレームを整備し直すため、または米国における審査の実態に併せて拡張させたクレームを追加する等の措置を採るため、PCT出願を先の出願としたCIP出願をすることができます。

(5) 審判段階での活用

審査段階で審査した審査官は、審査官答弁書（規則1.193）を提出でき、この審査官答弁書において、先行技術との関係でクレームの限定が必要となるといった審判手続きでは対応できない事項を指摘される場合があります。この指摘が妥当な場合は、先行技術との差異が明確となるクレーム、それをサポートする開示内容を追加するためCIP出願を利用することができます。

4. 3 CIP出願の留意点

(1) 開示内容の継続性

CIP出願に基づく継続的出願において、CIP出願の先の出願の出願日の利益を得るためには、先の出願と、CIP出願と、CIP出願に基づく継続的出願との間で開示内容の継続性が要求されます。CIP出願の際に、先の出願における開示内容のうち、継続的出願として更に出願する可能性のある部分の開示内容を含むようにして出願した方がよいでしょう。

(2) ベストモード要件

CIP出願では、先の出願で開示されていない新規事項が追加されることになるので、CIP出願の際に、ベストモード要件に留意する必要があります（MPEP 2165.01）。

5. RCE（継続審査請求）

5. 1 RCEとは

RCEとは、審査が終了した場合に、審査の最終性（finality）を取り消して審査の継続を請求する制度です（132条(b)、規則1.114）。審査が終了した場合とは、出願が審判段階へ移行した場合、最後の庁指令、特許許可通知、または、審査を終了させる他の通知がされている場合です。次の①～②の要件を満たすことを条件に、最終性が撤回され、提出物（情報開示陳述書（Information Disclosure Statement (IDS)）、補正書、意見書等）が考慮されます。

① 1995年6月8日以後の出願であること（デザイン特許出願を除く）。

② 次の内の最先のものより前に、提出物の提出、及び手数料の支払いとともに、RCEをすること：

a) 発行手数料の支払い（支払い後であれば規則1.313の宣誓書が認められ、特許発行が取

り下げられていること)、

b) 出願の放棄、

c) 審決に関するCAFCへの出訴、又は審決等に関する民事訴訟提起前であること。

5. 2 RCEの活用方法

(1) 最後の庁指令対応時の活用

最後の庁指令を受領した後に認められる補正は一定の制限を受けます。この制限を越えた補正をしてクレームに新たな争点を加えなければ拒絶理由を解消できないと判断した場合には、そのクレームを審査してもらうためにRCEを利用できます。

最後の庁指令の応答として提出したクレーム補正が、新たな争点を含むとして却下する旨のアドバイザーアクションを受領した場合には、そのクレームを審査してもらうためにRCEを利用できます。

最後の庁指令に対して提出した意見書では特許性が認められずアドバイザーアクションを受領した場合には、意見書を再考してもらうためにRCEを利用できます。しかし、RCEにおけるすべてのクレームがRCEの手続き前にクレームされていたものと同じ発明を対象としている場合、ファーストアクションファイナルとなる可能性があります(2. 3 (2) 参照)。つまり、クレーム補正をせず意見書の再考のみを求めた場合、次の指令がファーストアクションファイナルとなる可能性があるということです。

(2) 特許許可通知の発後の活用

特許許可通知が発行された後に、IDSとして提出していない文献等を引用した拒絶理由通知が対応外国ケースでなされた場合、その文献を情報開示して審査官に考慮してもらうため、RCEを利用できます。特許料支払い後の場合、規則1.313の宣誓書(特許発行の取下げ)を提

出する必要があります。

(3) 審判段階での活用

RCEは審判請求の後であっても手続できません。

1) 審決前

RCEすることにより審判請求は取り下げられます。RCEの手続をしたことが審判官に伝わる前に審決が出てしまった場合、審判官はその審決の破棄を拒否する可能性があります。RCEの手続きをしたら、遅滞なくその旨を審判官に伝えるとよいでしょう。

2) 審決後

審決後であってもCAFCまたはワシントンDCの地区裁判所への出訴前であればRCEできます。RCEすることにより審決の最終性が取消されます。ただし、審決に示される拒絶理由は審査官を拘束するため、審決の拒絶理由を克服するクレーム補正あるいは意見書等の提出がなければ、審査官が特許許可することはありません。

5. 3 RCEの留意点

提出物が最後の庁指令に応答するものとして十分ではないが、応答を意図して提出されたものであると認められる場合は、提出物を補充するための応答期間が与えられます(MPEP 706.07(h) VI)。但し、審査官を納得させるのに十分な応答ができなかった場合には、その出願は最後の庁指令への法定応答期限経過に従って出願放棄となります。また、最後の庁指令への応答として認められない提出物を提出した場合は、補充するための応答期間は与えられず、RCE不受理となります(MPEP 706.07(h) IV)。

6. トピックス

(1) RCEのドCKETTINGシステムの変更

従来、RCE案件はregular amended docket

という案件管理システムに従い処理され、審査官はRCE案件を受理すると2ヶ月以内に審査着手しなければなりません。しかし、USPTOは、2009年11月15日以降にRCEが提出された出願は、継続出願等と同様、special new application docketという案件管理システムに従い処理すると通知しました。つまり、RCE案件は、審査官が許可してもよいという心証を持った場合を除き、有効出願日の順に審査されます。従って、RCE案件の審査着手が従来より遅くなることが懸念されます。権利化を急ぐ場合は、審査官面談を利用し、当該案件が許可できる状態にあることを説明した方がよいでしょう。

(2) 継続的出願等の回数制限に関する規則の撤回

USPTOは、2007年8月21日付官報において、継続的出願、RCEの回数に制限を課す改正規則を公表しました。これに対し、Tafas氏、GlaxoSmithKline (GSK) 社は、同規則施行の差止と同規則の無効とを求め、バージニア州東部連邦地裁に提訴し、同規則を無効とする略式判決が下されました。その後、USPTOはCAFCに控訴していましたが、2009年10月8日に、同規則の撤回を発表しました。本件については解決を見たものの、中国、EPCの法改正に見られるように、近年、世界的には分割出願の

機会に制限を課す動きがあるため、米国においても引き続き、USPTO等の動向を注視しておく必要はあるでしょう。

7. おわりに

上述の通り、目的や状況に応じて、継続出願、分割出願、CIP出願、RCEの使い分けが必要です。本記事が、その参考になれば幸いです。

参考文献

- ・米国特許をうまく取得する方法（第4版）日本知的財産協会（2009）
- ・MPEPの要点が解る米国特許制度解説 石井正監修 丸島敏一著 株式会社エイバックズーム
- ・Notice of Change to Docketing of Requests for Continued Examination
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2009/week45/TOC.htm#null>
- ・Changing the Patent Examiner Count System : New Rules for Docketing Requests for Continued Examination (RCEs)
http://www.uspto.gov/patents/rce_handling_in_new_count_system.doc
- ・USPTO, 継続性出願及びクレーム制限に関する新規則を撤回－前政権下で提案された新規則の有効性を巡る争いは、新規則の撤回という幕切れに－ JETRO
http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/091009.pdf

(原稿受領日 2010年1月27日)