

特許分割出願の有効な活用と留意点

鈴木 守*

抄 録 分割出願は、複数の発明を含む出願を基礎として行う出願ですが、単一性違反の拒絶理由を解消する目的だけでなく、ポートフォリオの強化等のために利用されます。グローバルな特許戦略を展開する上では、諸外国においても分割出願を適切に活用することが有用です。本稿では、日本及び諸外国の分割出願制度について対比説明すると共に、分割出願の有効な活用の留意点を解説します。

目 次

1. はじめに
2. 諸外国における特許分割出願制度の対比
3. 特許分割出願の有効な活用と留意点
 3. 1 特許分割出願の活用目的
 3. 2 分割出願の活用に伴う留意点
4. おわりに

1. はじめに

分割出願は、特許出願が複数の発明を包含している場合に、それらの中の一部の発明を別途出願する手続きです。第一義的には、審査の過程で発明の単一性違反を指摘されたときに、審査されなかった発明の権利化を図るための制度であると考えられますが、実務的に、強力なポートフォリオを形成する等の目的で戦略的に用いられることもしばしばです。分かりやすい例としては、他社の製品を捕捉するためにカスタマイズした特許権を創り、ポートフォリオに加えることです。こうした分割出願の戦略的な活用方法があることは、ぜひ押さえておくべきです。

諸外国においても分割出願制度が存在しますが、出願の手続や分割出願できる時期は、日本の制度と同じではありません。戦略的に分割出願を活用するためには、諸外国の制度について

も把握しておく必要があります。

本稿では、諸外国における特許分割出願制度を対比して解説するとともに、分割出願の有効な活用について説明いたします。

2. 諸外国における特許分割出願制度の対比

本稿では、特許出願の受理件数が多いIP5（日米欧中韓）の分割出願制度を取り上げます。

なお、米国については、各国の分割出願に対応する制度として、限定要求に応じてキャンセルしたクレームについて行う分割出願（Divisional Application）と、そうした要件のない継続出願（Continuous Application）があります。分割出願の場合には、原出願との関係でダブルパテントの拒絶理由通知を受けないことがないという効果がありますが、それ以外は両者の要件と効果は同じです。以下の説明では、活用の場面が多い継続出願について説明します。

さて、分割出願の要件ですが、分割出願することができる発明の範囲は、IP5のいずれにおいても同じで、原出願の開示内容を超えることはできません。分割出願が、原出願の出願日の

* 弁理士 Mamoru SUZUKI

表1 分割出願できる時期

国	分割出願可能な終期	制限
日本	特許査定受領後30日まで (ただし特許登録前)	・最初の拒絶理由通知の応答期限まで ・2回目以降の拒絶理由通知の応答期間内 ・拒絶査定受領後3カ月以内
韓国	特許査定受領後3カ月まで (ただし登録料納付まで)	・最初の拒絶理由通知の応答期限まで ・2回目以降の拒絶理由通知の応答期間内 ・拒絶査定受領後30日以内(審判請求期間) ・再審査の請求時
米国	特許付与まで 出願手続きの放棄、終結まで 再発行手続中も可	制限なし
欧州	出願の係属中	制限なし
中国	※最古出願について 特許査定受領後2カ月まで 拒絶査定受領後3カ月以内	制限なし

利益を得ることができるという制度趣旨から当然といえます。

分割出願できる時期については、IP5で違いがあります。表1に、IP5で、いつまで分割出願ができるかと、分割時期の制限を示します。

分割出願可能な終期は、具体的な規定の仕方により若干の違いはありますが、いずれの庁においても、基本的には特許が登録になるまでです。ただし、米国では、特許付与後であっても、特許再発行手続きを行った場合には、分割出願が可能です。

日本では、登録料を納付して特許が登録になってしまうと、特許査定から30日以内であっても分割出願できなくなりますので、分割可能なのは登録料の納付までと考えておいた方が安全です。

分割出願の終期について注意が必要なのは、中国です。中国では、最古の特許出願を基準として分割可能な終期が決まります。図1は中国での分割可能な時期(網掛け部分)を示す図です。最古出願→第1世代分割出願がある状況で、第1世代分割出願からさらに第2世代分割出願を行おうとする場合、最古出願の登録料納付期限を経過していると、いくら第1世代分割出願

が特許査定前であっても分割出願はできません。ただし、このような場合であっても、第1世代分割出願について単一性違反の拒絶理由通知を受けた場合には、これを解消するために分割出願をすることは認められています。

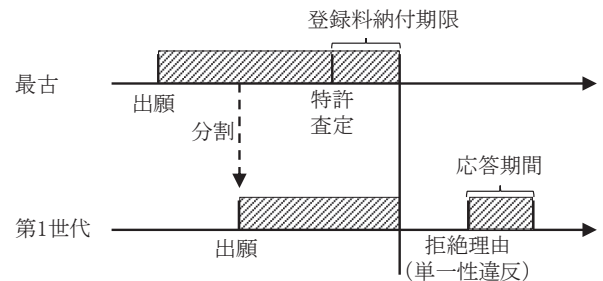


図1 中国において分割可能な時期

次に、分割出願の時的制限について説明します。

表1に見られるように、米国、欧州、中国においては、特に制限はなく、分割可能な終期までいつでも分割出願を行えます。

これに対し、日本と韓国については、分割出願可能な時期が制限されています。日本と韓国の時的制限はよく似ています。日本について復習すると、分割出願が可能なのは明細書等の補正が可能な時期と同じであり、最初の拒絶理

由通知を受けるまではいつでも分割可能です。最初の拒絶理由通知を受けた後はその応答期限に制限されます。また、拒絶査定を受けた後は謄本送達から3カ月以内です。

韓国では同様の制限があることに加え（具体的な期間は異なりますので表1を参照のこと）、再審査の請求時に分割出願を行えます。再審査とは、日本でいう前置審査に類する制度であり、韓国では、拒絶査定に対して補正する場合には再審査、補正しないで反論する場合には拒絶査定不服審判、と制度が分かれています。こうして見ていくと、時期的な制限は日本の場合とほぼ同じと言えます。

3. 特許分割出願の有用な活用と留意点

3.1 特許分割出願の活用目的

特許分割出願の活用目的としては、表2に示すように様々なものが考えられます。表2には、目的別に分割出願を検討すべき時期を記載しました。2章で説明した分割可能時期と合わせてご確認いただき、表2に示す検討時期には、分割出願を選択肢の一つとして検討されると良いと思います。

・単一性違反への対応

単一性違反のために審査がされなかったクレームを別途出願し、審査を受けるために用いられます。分割出願の最も基本的な活用方法と言えます。

・早期権利化

審査において拒絶理由が発見されなかったクレームと拒絶理由が指摘されたクレームがある場合に、拒絶理由に対して争うと、時間がかかる上に、せっかく許可クレームがあるのに出願が拒絶査定となってしまのおそれがあります。このような場合に、拒絶理由が指摘されたクレームを分離し、分割出願で別途権利化を目指すことにより、拒絶理由が発見されなかったクレームの早期の権利化を目指します。分割出願自体が早期権利化を促すわけではないですが、分割出願を前提として許可クレームに補正をすることで早期権利化を図れます。

・バックアップ

拒絶審決によって権利化の道が閉ざされてしまっては困る重要案件について、バックアップを用意しておくための分割出願です。特許審決を得られるとしても、審査係属状態を維持して

表2 分割出願の目的と検討すべき時期

目的	概要	検討時期
単一性違反への対応	単一性違反で審査されなかったクレームの権利化	拒絶理由通知への応答時
早期権利化	拒絶理由が指摘されたクレームを分離	拒絶理由通知への応答時
バックアップ	拒絶審決への備え、あるいは審査係属状態の維持	拒絶査定不服審判の請求時 特許査定時
ポートフォリオ強化	審査の過程での知見等に基づき、上位概念化または別発明での権利化 明細書記載事項の見直し	特許査定時 拒絶査定時
他社製品対策	他社製品の捕捉、あるいは、有効性の向上を図った権利化	拒絶理由通知への応答時 特許査定時 他社の製品発表等
件数増加	パテントプールへの登録、ライセンス交渉等を有利にするため	特許査定時

おきたい場合には分割出願をしておくといでしょう。審査係属状態を維持する理由は、後述の他社製品対策につながってきます。

・ポートフォリオ強化

ポートフォリオ強化は、多面的に特許を取得し、多数の特許により自社製品の保護を目指すものです。例えば、審査において引用文献との相違を明確化する過程で、特定の構成要件が進歩性のカギとして評価された場合に、他の構成要件の進歩性への寄与が小さいことが分かるかもしれません。そのような場合に、他の構成要件を省略して上位概念化した発明や、他の構成要件を別の構成要件に置き換えた別発明を権利化することにより、ポートフォリオに厚みが出てきます。

また、審査において上位概念化した発明や別発明を権利化するヒントが得られる場合のみならず、自社及び他社の開発動向により、出願時には注目されていなかった部分が重要になってくるかもしれません。特許査定や拒絶査定により審査係属状態を離れる前に、明細書を再度レビューして、明細書に発明として抽出すべき事項があるかをチェックするのが良いでしょう。

・他社製品対策

他社製品対策には2つの方向があります。一つは、他社製品を技術的範囲に落とし込むようにクレームを整えることです。具体的には、出願後に現れた他社製品を見つつ、他社製品が備えている要件だけで発明が成立するようにします。もう一つの方向は、権利の有効性を高めることです。権利の有効性を高めるには、構成要件を付加することになりますが、他社製品が見えていれば、他社製品を外さないようにクレームを下位概念化することが可能です。ピンポイントでも他社製品を捉えていけばよいので、有効性を高くしやすいのです。

このような他社製品対策は補正でももちろん可能ですし検討すべきですが、分割出願の良いところは、特定の他社製品のために特許をカスタマイズできることです。1件しか出願がなければ、複数の製品を捕捉するために、複数の製品の共通項しかクレームに入れられません。ところが、特定の他社製品向けであれば、思い切った変更や下位概念化が可能です。

ここまでの説明でお気づきかと思いますが、他社製品対策が可能なのは、他社製品が現れたときに審査係属状態にある出願があることが必要です。そのため、前述のとおり、重要案件については、審査係属状態を維持しておくための分割出願が一つの戦略となるのです。

・特許件数増加

パテントプールや一括ライセンス等のように、特許の件数がものをいう場面で用いられる特許の場合には、分割出願によって特許の件数を増やすことが考えられます。分割出願は、明細書が共通なので、複数あっても実質的に1件分という考え方もあります。しかし、分割出願に係る特許でも、ある特許は侵害、ある特許は非侵害という結果になることが実際に起こることからも分かるように、別個独立の権利です。分割出願によって特許の件数を増やすことは立派な戦略です。

ここで、分割出願の活用の事例（美容器事件）を紹介します。2020年2月28日判決の知財高裁の大合議事件は、特許法第102条第1項（損害の額の推定等）に関する判示がなされた事件として知られています。同裁判で使われた2件の特許はいずれも分割出願に係る特許でしたが、ここで、侵害認定の根拠となった特許について説明します。

図2は、対象特許の出願の経過を示す図です。対象特許は、親出願の審査請求（R/E）前に分

割され、親出願には存在していた「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえるとともに、そのホルダの中間部をハンドルに固定した」という要件を「軸受け部材」に変えた内容で出願されました。つまり、権利化の方向性を変えています。

そして、特筆すべきは、拒絶理由通知前の2015年9月18日に早期審査請求と共に行われた自発補正です。補正クレームは次のとおりです。詳細は措いて、雰囲気だけ見てもらえばよいのですが、請求項1の「・美容器において」以下の構成が補正で追加されています。

【請求項1】

基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と、

前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え、その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において、

前記回転体は基端側にのみ穴を有し、回転体は、その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており、

軸受け部材は、前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ、

前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出ており、同係止爪は軸受け部材の先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し、

前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し、前記段差部は前記係止爪の基端側に係止されていることを特徴とする美容器。」

このように、拒絶理由を受けていない段階であるにもかかわらず、非常に詳細な構成まで限定する補正を行っています。出願人は、この時点でターゲットの製品を把握し、この限定によってターゲットが権利範囲から外れないことを確認しつつ、有効性の高いクレームを作成したと考えられます。

3. 2 分割出願の活用に伴う留意点

分割出願を戦略的に活用するためには、まずは、自社の持っている武器（潜在的に、特許にし得る材料）を知っておかなければなりません。つまり、出願済みの自社出願の内容を、クレームだけでなく、明細書の記載事項まで把握しておくのです。そうすると、他社の製品の情報が出てきたときに、「この内容は、過去の出願に記載してあったな」ということに気がつくことができ、そこから権利化の道が開けてきます。上で紹介した美容器の事例においても、このような気づきがあったのではないかと想像します。

ただ、自社出願の内容を明細書の記載事項も含めて把握しておくことは、現実的には難しい場合もあるでしょう。その場合には、表2で示した検討時期を一つのきっかけとして、明細書を見直すのがよいです。例えば、拒絶理由通知を受けたときに、拒絶理由に対する対応を検討

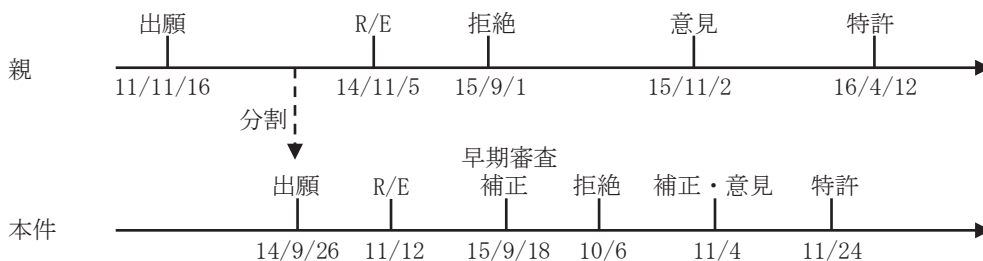


図2 出願経過

することに加えて、研究開発部や営業部と連携して自社及び他社の開発動向を確認し、クレームだけでなく明細書に記載された発明と他社製品情報等とを対比して、どういう権利を狙っていくのがよいかを検討するのです。

他社製品対策で分割クレームを検討する際には、表面的な文言だけでなくそこから読み取れる発明も権利化の可能性があることに留意すべきです。明細書に記載されていない表現を使つてのクレーム化にはリスクがありますが、公知技術を避けつつ他社製品を捕捉するためにはギリギリの線を狙わないとならないことがあります。どの程度まで上位概念化が許容されるかは、各国の審査実務により異なりますので、現地の代理人とよく相談して対応するのが良いでしょう。

各国について注意すべき事項として、手続き的なことではありますが、次の事項が挙げられます。

・中国

分割出願の可能性を考えれば、最古の出願をなるべく長く審査に係属させておくべきです。そのための手段として、審査の遅延を請求することができます。審査の遅延は、審査請求と同時に、遅延させる期間（1年、2年又は3年）を指定して請求します。

・韓国

拒絶査定不服審判では、多くのケースで、拒

絶理由通知が出されません。そのような事情も踏まえて、拒絶査定不服審判を請求する際に分割出願を行うか検討するのが良いでしょう。

・欧州

分割出願の世代が増えると出願費用が高くなります。また、出願維持費用は、分割出願日からではなく、最先の出願日の時点から計算されますので、出願から長期間が経過した後分割出願を行うときには、高額の出願維持費用がかかります。特に欧州では、費用に見合う分割出願かを検討する必要があります。

4. おわりに

分割出願の様々な活用方法について説明しました。分割出願を有効に活用することにより、特許戦略を有利に進めることができます。分割出願を行うのに行わないのとは、他社製品を捕捉できるかどうかに関して、有意な差が出てくると考えられます¹⁾。

分割出願が皆さまの特許戦略の選択肢に加わることを願いつつ、本稿を終えたいと思います。

注 記

- 1) 鈴木, 安井, パテント, Vol.73, No.1, pp.35~42 (2020)

(原稿受領日 2021年7月4日)