継続出願（continuation application）／一部継続出願（CIP application）を利用した特許ポートフォリオの構築について

By Mutsumi Fukuoka & Yuichi Watanabe

日本の優先権主張出願や分割出願と異なり、米国の継続出願は、親出願が継続中であれば何度でも提出することができます。企業は、継続出願を利用して取得した特許を、複数の特許の束、すなわち特許ポートフォリオとして計画的に活用することにより、競合製品に対する優位性を築くことができます。

まず、継続出願を利用すると、特許権の存続期間は変わらないものの、権利の継続状態を長く維持することが可能になります。「特許出願中」の表示は、法的権利がすぐに発生する可能性を示唆し、競合他社による潜在的な侵害を抑止する効果があります。また、競合他社にとっては、将来的にクレームの範囲が変わる可能性がある継続出願の存在が脅威となるため、ライセンス交渉のカードとして利用することもできます。

また、継続出願によれば、出願当初の明細書で想定した範囲において、後からクレームを自由に変更することができます。したがって、親出願の審査でクレームの減縮補正をして早期の権利化を図る一方、継続出願で広いクレームを維持し、製品の実施化や競合製品の動向を踏まえてクレームの範囲を最適化することが可能になります。例えば、競合他社が設計変更による侵害回避を試みた場合に、当該回避部分を取り込むように継続出願のクレームを補正することが考えられます。

また、通信や半導体の分野では、標準必須特許（SEP: Standard Essential Patent）の取得を目指すにあたり、継続出願で広くクレームの範囲を維持しつつ、標準化の動向を監視して、標準確定後にクレームの範囲を最適化することも考えられます。
2025 年 1 月 19 日より、米国特許商標庁（USPTO）は、継続出願に対して以下の新たな手数料を導入しました。
EBC から 6 年以上経って出願した継続出願: $2,700
EBC から 9 年以上経って出願した継続出願: $4,000
EBC (Earliest Benefit Date)とは、 特許期間の計算の起点となる日であり、継続出願の場合は最先の出願の出願日がこれに該当します。上記の手数料を回避するには、すべての特許ファミリーについて、最先の出願の出願日からの経過年数を考慮して継続出願を行う必要があります。

また、権利化手続を遅延させる懈怠行為があった場合は、制裁として権利行使が制限されうる点に留意が必要です。例えば、Sonos 事件（Sonos Inc. v. Google LLC、20-06754 WHA、2023 WL 6542320 (N.D. Cal)）では、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所が、最初の出願から 13 年後に対象製品を含むよう継続出願のクレームを補正したことが懈怠行為に当たるとして、当該特許に基づく権利行使はできないと判示しました。したが って、意図的に極端な遅延行為を行うべきではありません。

また、同一出願を基礎とする継続出願について、一方の特許で生じた禁反言（Prosecution History Estoppel）は、他方の特許に影響しうることに留意が必要です。例えば、Elkay 事件（Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co., 192 F.3d 973(Fed. Cir. 1999）では、CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit）が、'531 特許の審査経過（Elkay が液体と空気のための別個の供給チューブ又は流路の保護範囲を放棄したこと）が、その継続出願である'855 特許の claim 1 の供給プローブの限定に適用されると判示しました。したがって、親出願の審査においても、将来的に権利化の可能性がある技術範囲を意識的に除外しないようにする必要があります。

以上の点に留意すれば、継続出願は、特許ポートフォリオを動的に育てる有益な手段となります。つまり、市場や標準特許の動向を踏まえ、発明の範囲を広げたり、競合製品に対する優位性を強化することが可能になります。特に、基本特許については、複数の継続出願の維持することが有効な戦略になると考えられます。

一部継続出願を利用する場合も、継続出願と同様の利益を受けることができます。両者の相違点は、継続出願では新規事項の追加が認められないが、一部継続出願では新規事項の追記ができる点です。一部継続出願では、先の出願に記載された事項は先の出願の利益（domestic benefit）を受けられますが、新規事項はかかる利益を受けることができず、実際の（一部継続出願の）出願日を基準として審査されます。

一部継続出願が先の出願の利益を喪失すると、先の出願が一部継続出願に対する先行技術になりうるという問題を引き起こすので、注意が必要です。これを回避するには、親出願の最先の公開から 1 年以内（すなわち 35 U.S.C. 102(b)の猶予期間内）に一部継続出願を行う必要があります。例えば、先の出願が PCT 出願の米国国内段階出願又はバイパス出願であり、日本出願に基づく優先権主張をしている場合、日本出願が最も早く公開されます。日本出願の公開公報が先行技術となるのを避けるには、日本出願の公開日から 1 年以内に一部継続出願を提出する必要があります。別の例として、PCT 出願が最先の出願である場合、これに基づく一部継続出願は、PCT 出願の国際公開日から 1 年以内に提出する必要があります。なお、発明者同一や出願人同一による例外適用はありません。