

第2節 第50条の2の通知

1. 概要

特許法第50条の2は、分割出願等の審査における審査官の通知について規定したものである。同条は、審査官が特許出願について拒絶理由を通知しようとする場合において、その拒絶理由が原出願等についての拒絶理由と同一であるときに、その旨を併せて通知することを規定している。

第50条の2(及び第17条の2第5項)の規定の趣旨は、出願人に対し原出願等の審査において通知された拒絶理由を十分に精査することを促すことにより、原出願等において既に拒絶理由通知がされている発明について、その拒絶理由を解消しないまま出願を分割するといった行為を抑止することにある。

特許出願について、拒絶理由通知と併せて第50条の2の規定に基づく通知(以下この節において「第50条の2の通知」という。)がなされた場合において、明細書等について補正をするときは、最後の拒絶理由通知後に補正をする場合と同様に、その補正は、第17条の2第3項から第6項までに規定された要件を満たす必要がある。これらの要件を満たしていない補正は、却下の対象となる。

なお、以下の(i)、(ii)等の場合には、審査官は、第50条の2の規定を必要以上に形式的に運用することがないようにする。

- (i) 他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であることが明確でない場合(例えば、他の特許出願の拒絶理由通知の記載から拒絶理由が明確に把握できない場合)
- (ii) 誤記等の記載上の軽微な不備についての拒絶理由の場合

2. 第50条の2の通知をするか否かの判断

審査官は、拒絶理由を通知しようとする特許出願(以下この節において「本願」という。)に対して、他の特許出願に通知された拒絶理由に基づいて、第50条の2の通知をするか否かを、以下の(要件1)から(要件3)までが全て満たされているか否かで判断する。

(要件1) 本願と他の特許出願とが第44条第2項の規定により同時にされた

こととなっていること(2.1 参照)。

(要件 2) 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること(2.2 参照)。

(要件 3) 当該他の特許出願の拒絶理由通知が、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったこと(2.3 参照)。

2.1 本願と他の特許出願とが第 44 条第 2 項の規定により同時にされたこととなっていること(要件 1)

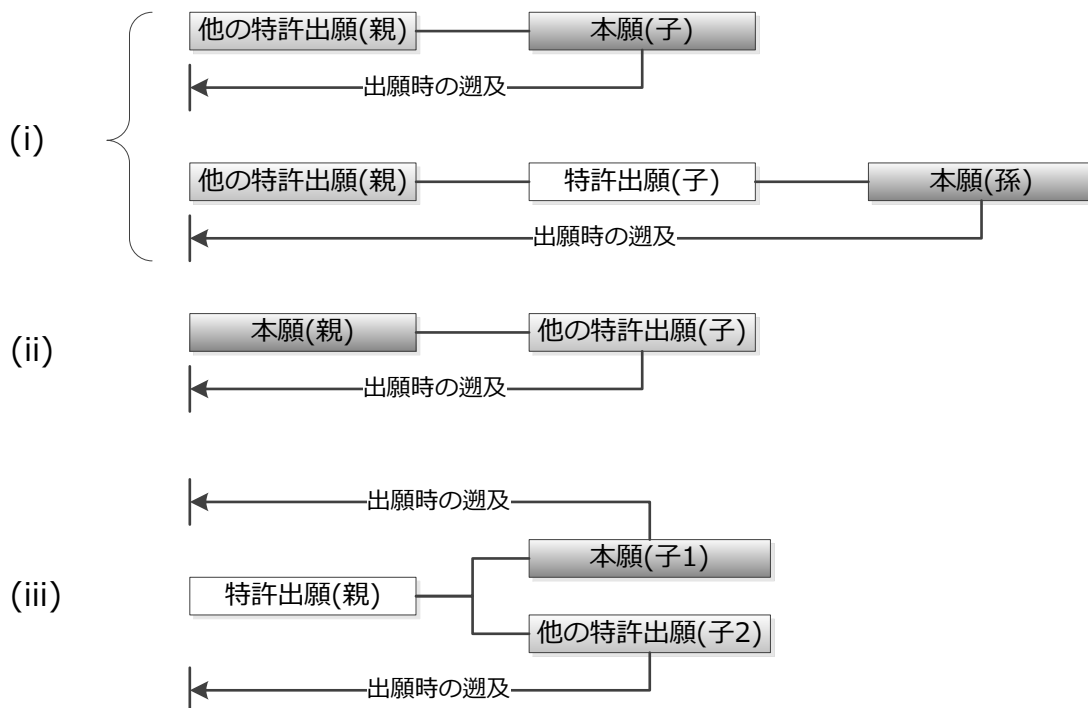
第 44 条第 2 項の規定が適用されるためには、本願及び他の特許出願の少なくともいずれかが分割出願である必要がある。したがって、審査官は、本願と他の特許出願が以下の(i)から(iii)までのいずれかの関係を満たすか否かを判断する。

さらに、第 44 条第 2 項の規定が適用されるためには、特許出願の分割の実体的要件が満たされている必要がある。したがって、審査官は、本願及び他の特許出願のうち分割出願として出願されたものが特許出願の分割の実体的要件を満たすことで、本願と他の特許出願とが同時にされたこととなっているか否かについても確認する(注 1)。

- (i) 本願が、他の特許出願に基づく分割出願群(注 2)の一の特許出願である場合
- (ii) 他の特許出願が、本願に基づく分割出願群の一の特許出願である場合
- (iii) 本願及び他の特許出願が、いずれも同じ特許出願に基づく分割出願群の一の特許出願である場合

(注 1) 審査官は、(要件 1) が満たされているか否かの判断を、本願について拒絶理由通知をする時点での本願及び他の特許出願の明細書等の記載に基づいて行う。特許出願の分割の実体的要件については、「第 1 節 特許出願の分割の要件」を参照。

(注 2) 特許出願に基づく分割出願群とは、一の特許出願に由来する一連の分割出願を意味する。例えば、一の特許出願を原出願とした分割出願や、その分割出願(子出願)を原出願とする分割出願(孫出願)等である。



2.2 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること(要件2)

本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知(注1)に係る拒絶理由と同一であるとは、本願と他の特許出願の拒絶理由の根拠となる条文が同一であつて、具体的な内容が実質的に同一であることをいう(注2)。

[HB6110](#)

他の出願において通知された拒絶理由が適切でない場合の取扱い

具体的には、審査官は、(要件2)が満たされているか否かを、次のように判断する。本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由を解消したか否かで判断する。審査官は、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、(要件2)が満たされていると判断する。

[HB6111](#)

本願の拒絶理由と他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由が同一であると判断される場合の例

(注1) 「他の特許出願の拒絶理由通知」には、他の特許出願の審査において通知された拒絶理由通知だけでなく、拒絶査定不服審判、再審及び前置審査における拒絶理由通知も含まれる。

補正の却下の決定、拒絶査定等は、「拒絶理由通知」ではない。そのため、本願の拒絶理由が、他の特許出願の補正の却下の決定、拒絶査定等のみに記載されている内容と同一であっても、審査官は、第50条の2の通知をしてはならない。

(注 2) 本願に複数の拒絶理由が存在し、他の特許出願の拒絶理由通知にも複数の拒絶理由が含まれている場合等において、本願の一の拒絶理由が他の特許出願の拒絶理由通知に係る一の拒絶理由と同一である場合には、本願の拒絶理由は他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であるものとする。

2.3 当該他の特許出願の拒絶理由通知が、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったものであること(要件 3)

審査官は、(要件 3)が満たされているか否かを、当該他の特許出願の拒絶理由通知が以下の(i)又は(ii)に該当するか否かで判断する。

- (i) 本願の出願審査の請求前に、本願の出願人の下に到達した拒絶理由通知
- (ii) 本願の出願審査の請求前に、本願の出願人が閲覧することができた拒絶理由通知(注)

(注) 本願の出願審査の請求前に他の特許出願が出願公開されていれば、他の特許出願の拒絶理由通知は、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったものである。

これは、本願の出願人と他の特許出願の出願人とが異なるか否かにかかわらず、出願人が異なる場合は、他の特許出願の拒絶理由通知が本願の出願人に発送されることはないが、他の特許出願が出願公開されていれば、本願の出願人は他の特許出願の拒絶理由通知を閲覧することができるからである。

(留意事項)

以下の(i)又は(ii)の場合には、他の特許出願の拒絶理由通知は、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態になかったものとする。ただし、他の特許出願の拒絶理由通知が到達した時又はその拒絶理由通知が閲覧可能となった時が、本願の出願審査の請求がされた時より前であることが明らかな場合は、この限りでない。

- (i) 他の特許出願の拒絶理由通知の到達日と本願の出願審査の請求日とが同日の場合
- (ii) 他の特許出願の拒絶理由通知の閲覧が可能となった日と本願の出願審査の請求日とが同日の場合

HB6112

第 50 条の 2 の通知をする場合において、他の特許出願の拒絶理由通知の内容を、出願人が知り得る状態にあったと判断する際の留意事項

3. 第 50 条の 2 の通知をするか否かの判断に係る審査の進め方

3.1 手順

審査官は、本願が分割出願又は分割出願の原出願である場合に、第50条の2の通知をするか否かの判断をする。上申書において、本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由を解消している旨の説明がなされている場合には、審査官は、その内容を参酌することとする。

審査官は、2.に照らして、(要件1)から(要件3)までの全てを満たしていると判断した場合には、本願について拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知をする。

他方、上記(要件1)から(要件3)までの一つでも満たしていない場合には、本願について第50条の2の通知を行わない。

(留意事項)

1.に示したとおり、以下の(i)、(ii)等の場合には、審査官は、第50条の2の規定を必要以上に形式的に運用することがないようにする。

(i) 他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であることが明確でない場合
(例えば、他の特許出願の拒絶理由通知の記載から拒絶理由が明確に把握できない場合)

(ii) 誤記等の記載上の軽微な不備についての拒絶理由の場合

3.2 第50条の2の通知において記載すべき事項

審査官は、第50条の2の通知をする際は、その通知において、拒絶理由が同一であると判断した他の特許出願についての拒絶理由通知に係る拒絶理由を特定できる情報を記載する。

[HB6113](#)

第50条の2の通知を起案する際の留意事項

(留意事項)

審査官は、第50条の2の通知において他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由を特定する情報を記載することによって、本願の拒絶理由通知において拒絶理由の具体的内容を省略してはならない。本願が分割出願等であったとしても、原出願等とは別個の出願手続であり、他の特許出願の拒絶理由通知を参酌しなければ本願の拒絶理由通知の内容を理解できないような記載とすることは、不適切であるからである。

4. 第50条の2の通知を伴う拒絶理由通知に対して補正がされた場合の審査の進め方

審査官は、第50条の2の通知を伴う拒絶理由通知が「最初の拒絶理由通知」

であるか「最後の拒絶理由通知」であるかに応じて、以下のとおり審査を進める。

なお、第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知の応答時に補正がされた場合の審査の手順を、後掲の図に示す。

4.1 拒絶理由通知が「最初の拒絶理由通知」の場合

第 50 条の 2 の通知を伴う「最初の拒絶理由通知」に対して補正がされたときは、審査官は、第 50 条の 2 の通知をすることが適当であったか否かを、意見書等における出願人の主張を勘案して再検討する(注)。

(注) 第 50 条の 2 の通知において、本願の複数の拒絶理由について、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一である旨を指摘していた場合には、その指摘のうちいずれか一つが適当であれば、審査官は、第 50 条の 2 の通知をすることが適当であったと判断する。

4.1.1 第 50 条の 2 の通知をすることが適当であった場合

審査官は、第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知に対してされた補正が第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までのいずれかの要件に違反していないか否かについて検討する。審査官は、その補正がこれらのいずれかの要件を満たしていないと判断した場合には、補正の却下の決定をする。補正がこれらの要件を満たしているか否かの具体的運用については、「第 IV 部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」を参照。

(留意事項)

第 50 条の 2 の通知をした時点で第 50 条の 2 の通知をすることが適当であった場合には、その後の補正により本願が分割の実体的要件を満たさなくなり、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなったとしても、その補正は、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までの要件を満たす必要がある。

本願に対して第 50 条の 2 の通知をした後に、他の特許出願が補正され、他の特許出願が分割の実体的要件を満たさなくなった結果、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなった場合も、同様である。

第 50 条の 2 の通知をすることが適当であった場合の具体的な審査については、審査官は、「第 I 部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 3.から 5.までに従

う。

その際、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を「第50条の2の通知を伴う最初の拒絶理由通知」と読み替える。

なお、「第I部第2章第6節 補正の却下の決定」の4.(3)又は5.(3)に従って改めて拒絶理由通知をする場合には、審査官は、2.及び3.に照らして、第50条の2の通知を併せて通知するか否かを検討する。

4.1.2 第50条の2の通知をすることが不相当であった場合

この場合は、審査官は、補正の却下の決定をすることなく、補正を受け入れる。

そして、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、審査官は、直ちに拒絶査定をすることなく、再度「最初の拒絶理由通知」をする。

また、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、審査官は、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一の拒絶理由を通知する場合であっても、審査官は、第50条の2の通知を行わない。

(留意事項)

他の特許出願の拒絶理由と同一ではない等、第50条の2の通知をすべきでなかったことを出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、審査官は、第50条の2の通知を行わなかったものとして取り扱う。

すなわち、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合には、審査官は、拒絶査定をする。

また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合には、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一の拒絶理由を通知する場合には、審査官は、併せて第50条の2の通知をする。

4.2 拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」の場合

第50条の2の通知を伴う「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときは、審査官は、第50条の2の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かを、意見書等における出願人の主張を勘案し

て再検討する(4.1(注)参照)。

「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かの判断については、審査官は、「第Ⅰ部第Ⅱ章第Ⅲ節 拒絶理由通知」の3.2.1に基づいて行う。

4.2.1 第50条の2の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることの少なくともいずれか一方が適当であった場合

審査官は、第50条の2の通知を伴う拒絶理由通知に対してされた補正が第17条の2第3項から第6項までいずれかの要件に違反していないか否かについて検討する。審査官は、その補正がこれらのいずれかの要件を満たしていないと判断した場合には、補正の却下の決定をする。補正がこれらの要件を満たしているか否かの具体的運用については、「第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」を参照。

(留意事項)

「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であったものの、第50条の2の通知をした時点で第50条の2の通知をすることが適当であった場合には、その後の補正により本願が分割の実体的要件を満たさなくなり、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなったとしても、その補正は、第17条の2第3項から第6項までの要件を満たす必要がある。

本願に対して第50条の2の通知をした後に、他の特許出願が補正され、他の特許出願が分割の実体的要件を満たさなくなった結果、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなった場合も、同様である。

第50条の2の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることの少なくともいずれか一方が適当であった場合の具体的な審査については、審査官は、「第Ⅰ部第Ⅱ章第Ⅵ節 補正の却下の決定」の3.から5.までに従う。

その際、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を「第50条の2の通知を伴う最後の拒絶理由通知」と読み替える。

なお、「第Ⅰ部第Ⅱ章第Ⅵ節 補正の却下の決定」の4.(3)又は5.(3)に従って改めて拒絶理由通知をする場合には、審査官は、「最後の拒絶理由通知」とするか否かを検討するとともに、2.及び3.に照らして、第50条の2の通知を併せて通知するか否かについても検討する。

4.2.2 第50条の2の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることのいずれもが不相当であった場合

この場合は、審査官は、補正の却下の決定をすることなく、補正を受け入れる。

そして、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、審査官は、直ちに拒絶査定をすることなく、再度「最初の拒絶理由通知」をする。

また、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、審査官は、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一の拒絶理由を通知する場合であっても、審査官は、第50条の2の通知を行わない。

(留意事項)

他の特許出願の拒絶理由と同一でない等、第50条の2の通知をすべきでなかったこと及び「最初の拒絶理由通知」とすべきであったことの両方を出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、審査官は、第50条の2の通知をしておらず、かつ、「最初の拒絶理由通知」をしたものとして取り扱う。

すなわち、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合には、審査官は、拒絶査定をする。

また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合には、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一の拒絶理由を通知する場合には、審査官は、併せて第50条の2の通知をする。

図 第50条の2の通知が併せてなされた拒絶理由通知に対して
補正がされた場合の審査

