

その他の審査基準の改訂について

令和8年3月18日

I

外国語書面出願の分割の実体的要件等について

II

同一発明についての同日出願の一部が審査請求されていない場合の取扱い等について

III

第29条の2の適用の要件における出願人同一の考え方について

I. 外国語書面出願の分割の実体的要件等について

I. 外国語書面出願の分割の実体的要件等について

審査基準における分割の実体的要件

審査基準 第VI部 第1章 第1節には、分割の実体的要件について、以下のような記載がある。

2.2 特許出願の分割の実体的要件

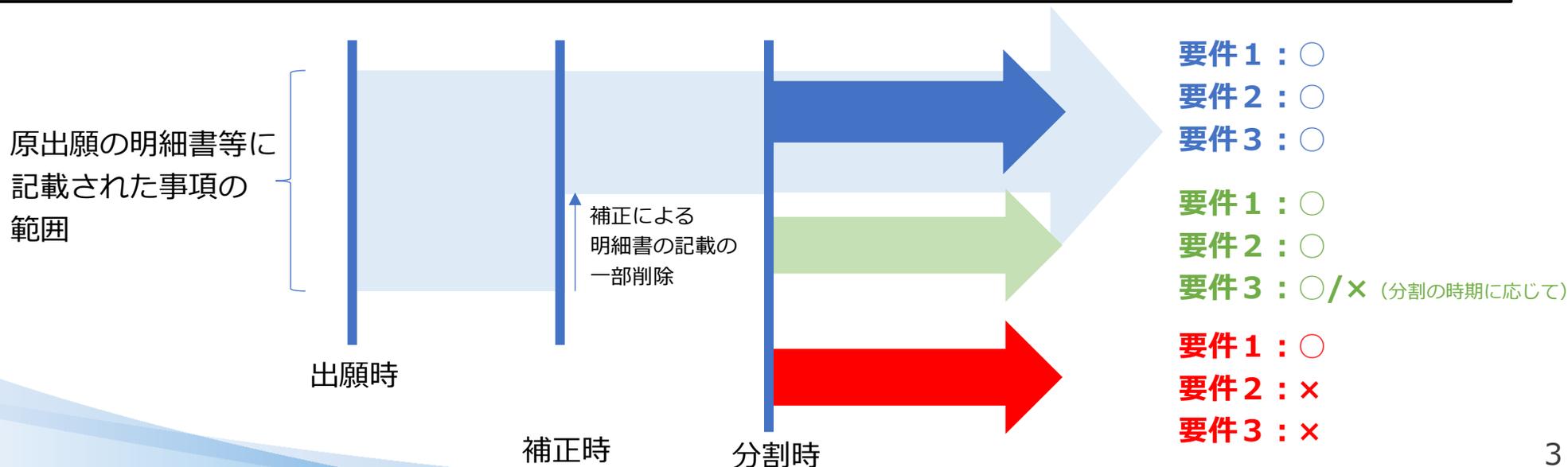
特許出願の分割は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とするものであるから、以下の（要件1）及び（要件3）が満たされる必要がある。また、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという特許出願の分割の効果を考慮すると、以下の（要件2）も満たされる必要がある。

（要件1）原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないこと（3.1参照）。

（要件2）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（3.2参照）。

（要件3）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（3.3参照）。

ただし、原出願の明細書等について補正をすることができる時期に特許出願の分割がなされた場合は、（要件2）が満たされれば、（要件3）も満たされることとする。これは、原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項であっても、原出願の出願当初の明細書等に記載されていた事項については、補正をすれば、原出願の明細書等に記載した上で、特許出願の分割をすることができるからである。



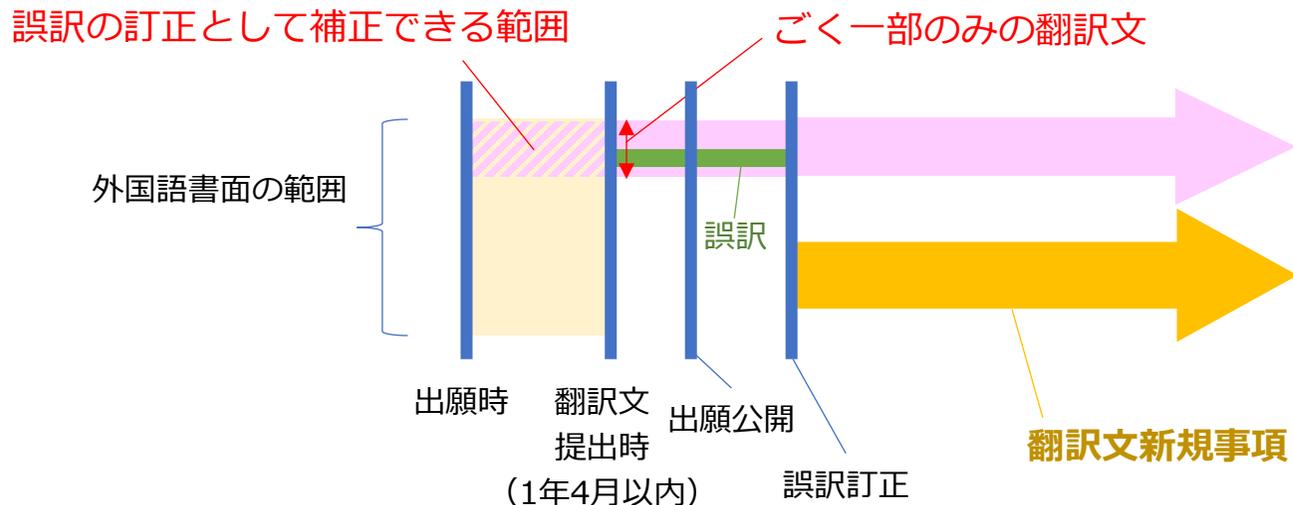
I. 外国語書面出願の分割の実体的要件等について 誤訳訂正書の取扱い

検討事項①：審査基準の現在の記載

審査基準は、外国語書面の全文について翻訳文が提出されることを前提として記載されており、誤訳訂正書による補正がされた場合には、翻訳文新規事項ではなく、原文新規事項についてのみ判断することとされている。

検討事項①：問題点

外国語書面のうちのごく一部のみの翻訳文を提出して、出願のみなし取下げを回避し、日本語による出願公開を限定的なものにとどめながら、外国語書面に記載された全ての記載を根拠として補正が可能とすることは、外国語書面出願制度の趣旨に明らかに反する。



検討事項①：検討の方向性

誤訳の訂正を目的としていないことが明らかである場合、補正書による補正と同様に取り扱うこととし、翻訳文新規事項と判断することを明確にしてはどうか。（関連条文：特許法第17条の2第2項、第3項）

I. 外国語書面出願の分割の実体的要件等について 誤訳訂正書の取扱い

検討事項①：基準改訂のイメージ

第 VII 部 第 2 章 外国語書面出願の審査

4.1.5 誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としていないことが明らかである場合の取扱い

4.1～4.1.4の取扱いを濫用しようとする翻訳文及び誤訳訂正書による手続、具体的には、外国語書面のごく一部のみを翻訳文として提出し、誤訳訂正書によって初めて多くの部分を追加するような場合には、誤訳訂正書により補正されたものであっても、誤訳の訂正を目的としていないことが明らかであるから許されない。したがって、そのような補正については、4.1にかかわらず、補正書による補正と同様に判断し、翻訳文新規事項に該当するものと判断する。

(説明)

外国語書面出願における翻訳文は、外国語書面の翻訳文として提出されるものであり、通常はその全文を翻訳したものである。また、誤訳の訂正を目的とする誤訳訂正書による補正は、翻訳文における誤訳を訂正するためのものである。前述4.1の取扱いは、これらの趣旨を踏まえたものである。

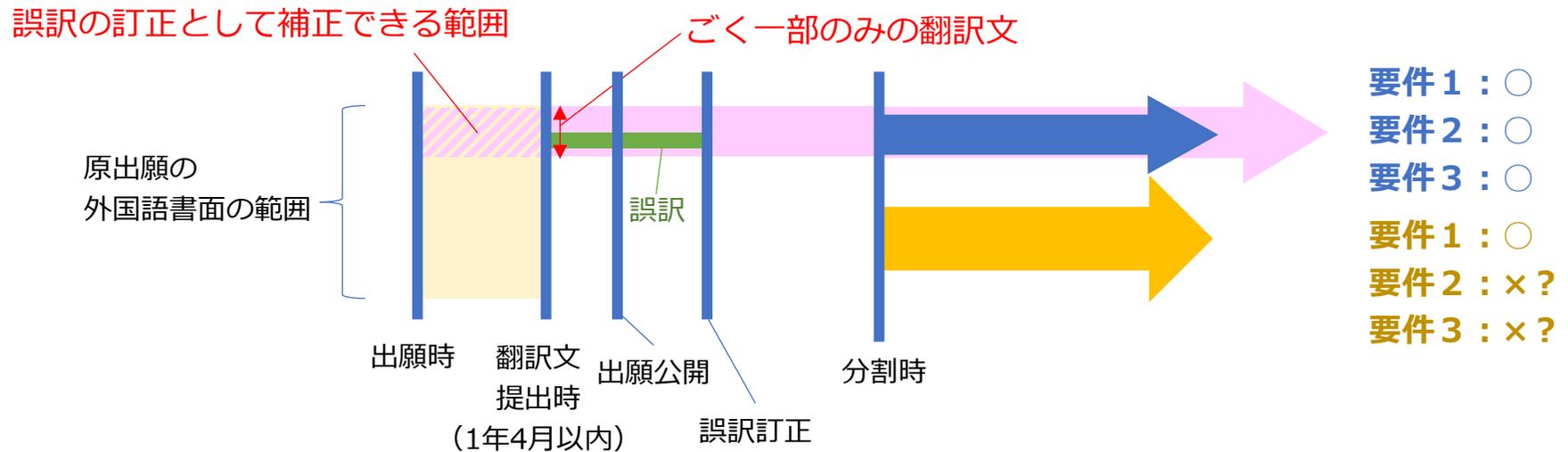
また、外国語書面出願における翻訳文の提出については、時期的制限が課されており、その期限を経過した場合には、当該出願が取り下げられたものとみなされることが規定されている。そして、この期限内に提出された翻訳文に基づき、外国語書面のみならず、日本語によっても出願公開が行われる。これらの規定により、通常の出願と同様に、第三者に対して日本語による開示が行われる。通常、出願人はその開示の代償として出願公開により補償金請求権を取得し、第三者はその出願に対する予見性が得られる制度となっている。

これらを踏まえると、翻訳文を外国語書面のごく一部のみ提出することにより出願のみなし取り下げを回避し、日本語による出願公開を限定的なものにとどめながら、外国語書面に記載された全ての記載を根拠として補正が可能とすることは、外国語書面出願制度の趣旨に明らかに反する。したがって、このようなごく一部のみの翻訳文の提出及び誤訳訂正書による手続については、上記のとおり取り扱う。

I. 外国語書面出願の分割の実体的要件等について 原出願の翻訳文の取扱い

検討事項②：審査基準の現在の記載

原出願が外国語書面出願である場合であって、検討事項①と同様に、**原出願の翻訳文**として**外国語書面のうちのごく一部のみの翻訳文が提出されていた**場合に、分割の実体的要件「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（要件2）**」について、**原出願の外国語書面に基づいて判断する**とはどういうことか、記載上明確でない。



検討事項②：検討の方向性

外国語書面に基づいて補正により翻訳文新規事項とならずに記載できるのは「誤訳の訂正」のみ

要件2は「**原出願の外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内（ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む）**」か否かで判断することを明確にしてはどうか。

※ 同趣旨の問題が存在する、原出願が外国語書面出願である場合の変更出願、
原出願が外国語でなされた国際特許出願である場合の分割出願等についても同様

I. 外国語書面出願の分割の実体的要件等について 原出願の翻訳文の取扱い

検討事項②：基準改訂のイメージ

第 VII 部 第 1 章 外国語書面出願制度の概要

6.1.3 審査における留意事項

(1) (要件2)の「原出願の出願当初の明細書等」について

原出願が外国語書面出願の場合(ケース1又はケース2)には、原出願の出願日に提出された書面は外国語書面である。

ここで、審査官は、(要件2)については、原出願の出願当初の明細書等とみなされる翻訳文のみならずではなく、外国語書面に基づいて判断する。すなわち、通常の特許出願の分割における(要件2)と同様の判断となるよう、(要件2)の判断において「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」を「原出願の外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内(ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む)」と読み替える。

ただし、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、原出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。

(説明)

通常の特許出願の分割要件については、分割出願の明細書等が「原出願の出願当初の明細書等」に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「原出願の出願当初の明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか否か、すなわち、分割出願の明細書等に記載された事項が原出願において補正可能な範囲であるか否かで判断している。

よって、通常の特許出願の判断手法に照らし、原出願が外国語書面出願の場合であっても、分割出願の明細書等に記載された事項が原出願において補正可能な範囲、すなわち、原文新規事項及び翻訳文新規事項がない範囲内であるか否かで判断することが妥当である。言い換えれば、原出願の外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内(ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む)であるか否かで判断する。

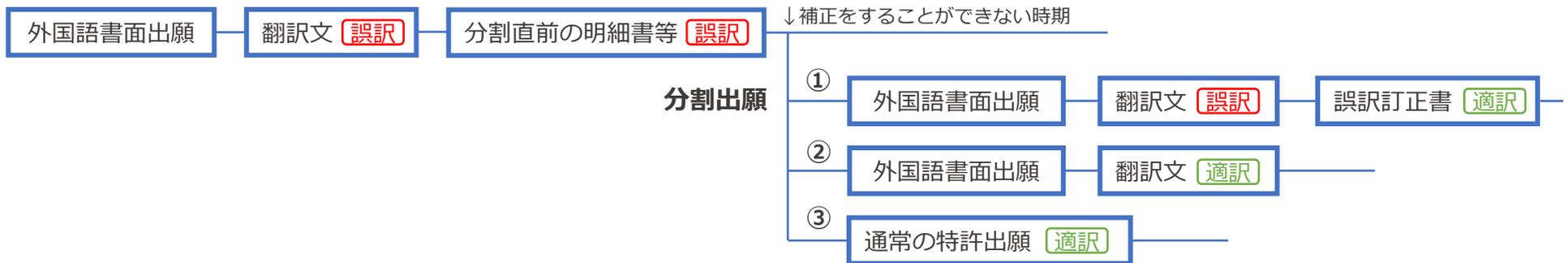
I. 外国語書面出願の分割の実体的要件等について 誤訳が残っていた場合の問題点

検討事項③：審査基準の現在の記載

原出願が外国語書面出願であり、原出願の分割直前の明細書等に誤訳がある場合において、分割の実体的要件「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(要件3)」について、以下のケース①～③の場合の取扱いが明確でない。

- ① 分割出願が外国語書面出願であり、翻訳文について誤訳訂正書により当該誤訳を訂正した場合
- ② 分割出願が外国語書面出願であり、当初翻訳文の提出時に当該誤訳が改められた場合
- ③ 分割出願が外国語書面出願ではなく、当初明細書等の提出時に当該誤訳が改められた場合

原出願



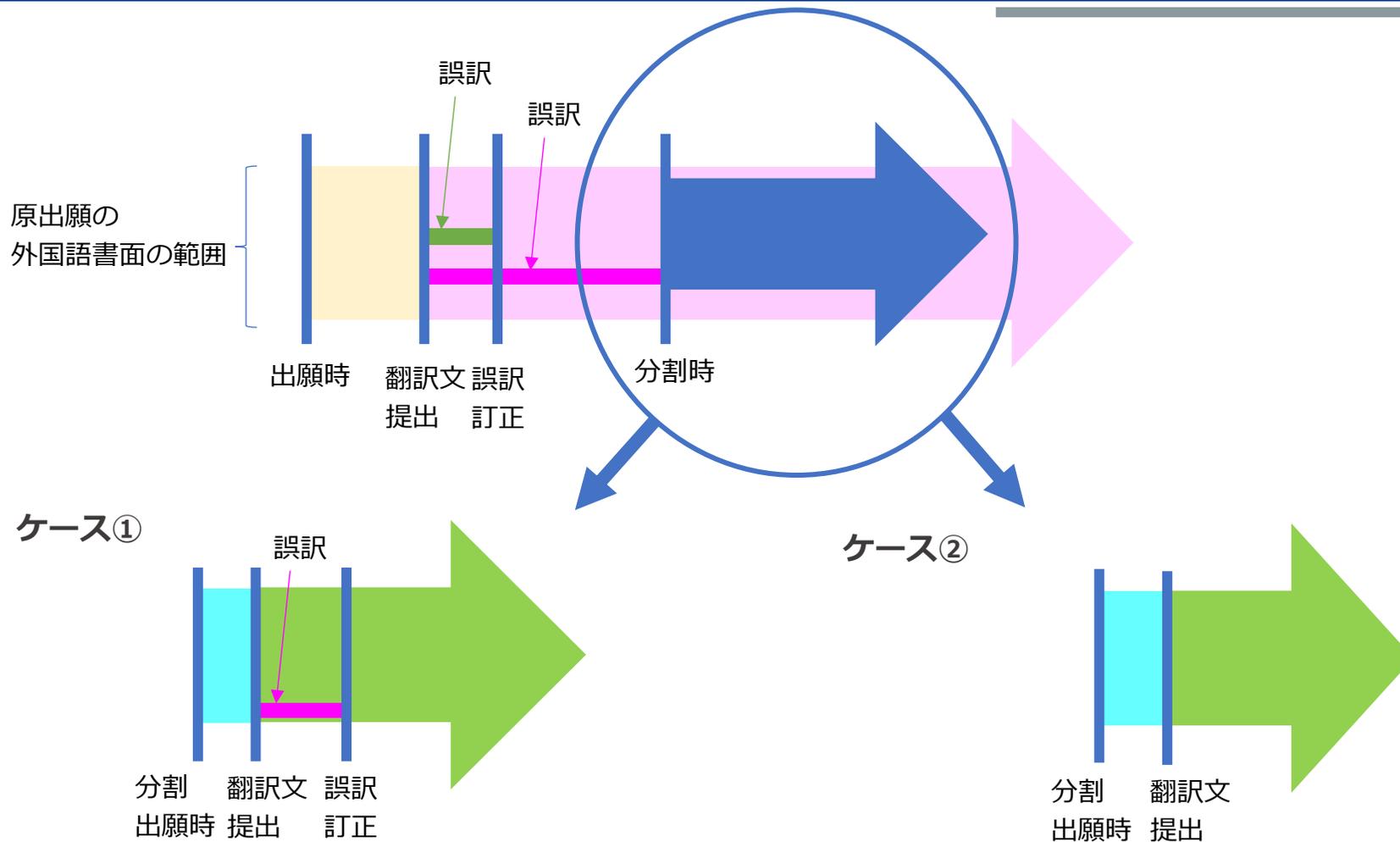
検討事項③：現行審査基準の記載上の問題点

この場合において、画一的に、「分割直前の明細書等」を「分割直前の翻訳文」と読み替えて運用すると、誤訳を適訳に誤訳訂正することが「分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内」ではないと理解されかねない。

- ・原出願が登録されている場合、訂正審判で誤訳訂正しない限り、分割出願で要件3を満たさない？
- ・原出願が庁に係属していない又は登録されていない場合は、治癒することは不可能

出願人が予見性を持って行動できない状態（審査官の判断基準も明確でない）

I. 外国語書面出願の分割の実体的要件等について 分割出願における誤訳訂正の意義



誤訳訂正書の提出に際し、訂正の理由の記載や手数料を求めている。翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実を明確にし、第三者の監視負担及び審査負担を軽減。

原出願と分割出願の翻訳文の相違について説明する手続がない。上申書の提出は、誤訳訂正書とは異なり、法的拘束力も手数料の設定もない。

I. 外国語書面出願の分割の実体的要件等について 要件3の基準改訂の方向性

検討事項③：検討結果

当該誤訳の訂正を目的とする補正事項は、分割直前の明細書等における誤訳記載と外国語書面に基づいても、その誤訳訂正が認められる否かを確認可能な状態

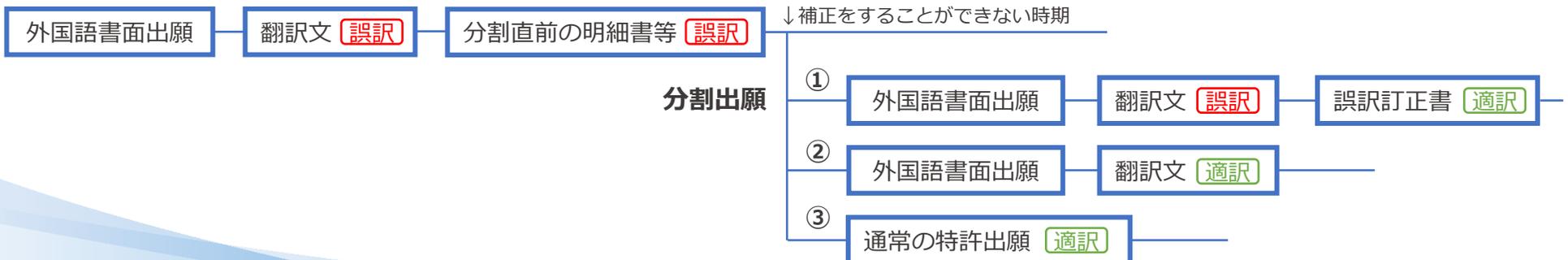
分割出願において誤訳訂正書により誤訳を訂正した場合（ケース①）には、「分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内」には、分割直前の明細書等の記載に加え、分割後に誤訳の訂正を目的とする補正事項として許容されるものも含まれる



検討事項③：改訂の方向性

ケース①の場合で、誤訳の訂正を目的とする補正事項が、原出願の外国語書面出願においても、誤訳の訂正を目的とする補正事項として認められ得る範囲内のものである場合に限り、当該補正事項が外形的に原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項を含むことを理由として、(要件3)を満たしていないとは判断しないこととしてはどうか。（関連条文：特許法第36条の2第1項、第44条第1項）

原出願



I. 外国語書面出願の分割の実体的要件等について

検討事項③：基準改訂のイメージ

第 VII 部 第 1 章 外国語書面出願制度の概要

6.1.3 審査における留意事項

(3) (要件3)の「原出願の分割直前の明細書等」について

原出願が外国語書面出願の場合(ケース1又はケース2)には、(要件3)の「原出願の分割直前の明細書等」は、原出願の外国語書面ではなく、分割直前の明細書等である。

ここで、原出願及び分割出願が外国語書面出願の場合(ケース1)に、分割出願において、誤訳訂正書により、原出願の分割直前の明細書等にも存在していた誤訳の訂正を目的とする補正がされる場合がある。この場合、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項は、外形的には原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項を含むことがある。この場合において、誤訳の訂正を目的とする補正事項が、原出願の外国語書面出願においても、誤訳の訂正を目的とする補正事項として認められ得る範囲内のものである場合に限り、当該補正事項が外形的に原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項を含むことを理由として、(要件3)を満たしていないとは判断しない。

(説明)

分割出願において誤訳訂正書が提出され、原出願の分割直前の明細書等にも存在していた誤訳の訂正を目的とする補正がされた場合、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項は、外形的には原出願の分割直前の明細書等には存在しないのが一般的である。

しかしながら、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項は、分割直前の明細書等における誤訳記載と外国語書面に基づいても、その誤訳訂正が認められる否かを確認可能な状態にあったといえる。したがって、分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内には、分割直前の明細書等の記載に加え、分割後に誤訳の訂正を目的とする補正事項として許容されるものも含まれると解することができる。ゆえに、上記のとおり取り扱うものとする。

ただし、外国語書面に基づいて誤訳の訂正を目的とする補正をすることは、誤訳訂正書によってのみ認められている点に留意すべきである。すなわち、誤訳訂正書による誤訳の訂正を目的とする補正によらない場合(分割出願において最初に提出した翻訳文や通常の補正によって正しい翻訳に改めた場合及び分割出願を通常の特許出願とした場合)については、(要件3)の「原出願の分割直前の明細書等」は、分割直前の明細書等であり、分割後に誤訳の訂正を目的とする補正事項として許容されるものは含まれない。

I. その他の改訂事項

審査基準の点検を踏まえた改訂（その他）

外国語書面出願である原出願の翻訳文が提出される前には分割出願をすることができない理由が、「分割の対象となる原出願の明細書等が存在しない状態」であるためとのみ説明されており、根拠が明記されていない。明細書等の補正が可能な時期に該当しないためであることを明記してはどうか。



基準改訂のイメージ

第 VII 部 第 1 章 外国語書面出願制度の概要

4.2 明細書等について補正ができる時期

外国語書面出願の明細書等について補正ができる時期については、通常の特許出願の明細書等について補正ができる時期についての規定に従う。なお、翻訳文が提出される前の時期は、明細書等について補正ができる時期に該当しない。これは、翻訳文が提出される前は外国語書面出願の明細書等が存在しないこととなり、その結果、外国語書面出願の明細書等について補正をすることができないためである。

また、通常の特許出願の補正をする場合も、誤訳の訂正を目的とする補正をする場合も、補正ができる時期は同じである(補正ができる時期については「第IV部第1章 補正の要件」参照)。

6.1.2 原出願が外国語書面出願である場合の分割出願の可能な時期(ケース1又はケース2)

外国語書面出願を原出願として分割出願をする場合の分割出願が可能な時期は、通常の特許出願を原出願として分割出願をする場合の時期(「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」の2.1.2 (i)から(iii)までのいずれかの時期)と基本的に同様である。

なお、~~しかしながら~~、原出願についての翻訳文(2.3(2)参照)が提出される前は、~~分割の対象となる原出願の明細書等が存在しない状態なので、この間に~~分割出願をすることはできない。

(説明)

原出願についての翻訳文が提出される前の時期は、上記(i)の期間(明細書等の補正が可能な時期)に該当しない(4.2を参照)。

**Ⅱ. 同一発明についての同日出願の一部が
審査請求されていない場合の取扱い等について**

Ⅱ. 同一発明についての同日出願の一部が審査請求されていない場合の取扱いについて

検討事項①：審査基準の現在の記載

出願人相違の場合 (4.4.2(1)a(b))

- ・ 審査請求がされた出願について、第39条第2項以外の審査を進めることができる
- ・ 第39条第2項の拒絶理由が残った場合には、**審査を進めることができない旨の通知をする**

出願人同一の場合 (4.4.2(2)a)

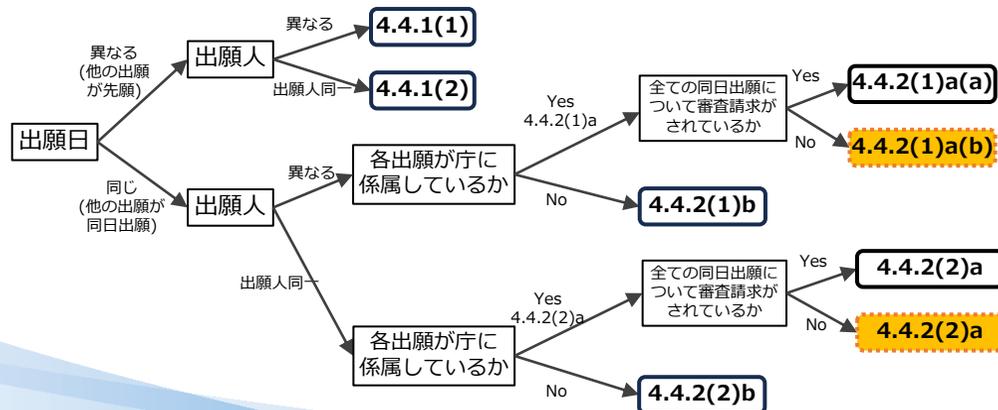
- ・ 出願人が異なる場合に準じて取り扱う



- ・ 出願人の異同によらず、一部の出願について審査請求がされていない場合には**円滑な手続が行えない**。
- ・ 近年、早期審査等を活用して早期の権利化を図るケースが見られるが、早期の権利化の妨げになるおそれがある。

審査基準 第三部 第4章 先願

「4.4 本願発明が第39条の規定により特許を受けることができないものであるか否かの判断に係る審査の進め方」の文章構成（現状）



以下の(i)又は(ii)の場合は、審査官は、審査請求がされている出願の出願人に、**他の出願について審査請求がされていないので第39条第2項又は第4項の審査を進めることができない旨を通知する**。同日出願のうち一部の出願について審査請求がされていないため、協議を指令できる状態に至っていないからである。
(i)第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由以外の拒絶理由はあるが、第39条第2項又は第4項の拒絶理由が解消されていないために拒絶査定をしない場合
(ii)第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由のみがある場合

出願人が同一である場合も、審査官は、**出願人が異なる場合に準じて第39条第2項又は第4項の規定を適用し、4.4.2(1)aのように取り扱う**。

Ⅱ. 同一発明についての同日出願の一部が審査請求されていない場合の取扱いについて

検討事項①：検討の方向性

出願人の異同によらず審査を進めることができない旨の通知はせず、協議を指令する（同一出願人の場合は、あわせて第39条第2項の拒絶理由を通知する）こととしてはどうか。

出願人相違の場合 : **協議をすること自体は可能**

出願人同一の場合 : **自らの意思で、出願ごとの対応が可能**

メリット

審査請求がされている出願（以下、「請求出願」）の出願人にとっては、審査請求がされていない出願（以下、「未請求出願」）の審査請求等を待つことによって権利化が遅れることがなくなる。

デメリット

出願人相違の場合 : 以下の影響は想定し得るが、デメリットとはならない。

○未請求出願の出願人は、協議指令を受け、請求出願の存在を知ることができ、それを踏まえて審査請求の要否を検討できる
なお、異なる出願人が同一発明について同日に出願し、審査請求がされている出願について第39条第2項以外の拒絶理由について審査を進めた上で、第39条第2項の拒絶理由が残ることは極めてまれである（過去20年間で実例は確認できていない）。

出願人同一の場合 : 特段影響なし

Ⅱ. 同一発明についての同日出願の一部が審査請求されていない場合の取扱いについて

検討事項①：改訂の方向性

以下のように審査基準を改訂してはどうか。

同一発明についての同日出願の一部が審査請求されていない場合において、

➤ 出願人相違の場合

1. 第39条第2項以外の拒絶理由については審査を進める。
2. (i)第39条第2項の拒絶理由が残っているために第39条第2項以外の拒絶理由による拒絶査定ができない場合
(ii)第39条第2項の拒絶理由のみが残っている場合
には、（審査を進めることができない旨の通知に代えて）**各出願に対し、協議を指令する。**

➤ 出願人同一の場合

（審査を進めることができない旨の通知に代えて）

- ・ **各出願に対し、協議を指令する**と同時に、**第39条第2項の拒絶理由を通知する。**
- ・ 第39条第2項以外の拒絶理由がある場合には、その拒絶理由も通知する。

※ なお、検討事項②の改訂案が了承された場合は、以下の場合は存在しない。

➤ 出願人相違の場合

2. (i)第39条第2項の拒絶理由が残っているために第39条第2項以外の拒絶理由による拒絶査定ができない場合

Ⅱ. 同一発明についての同日出願の一部が審査請求されていない場合の取扱いについて

検討事項②：審査基準の現在の記載

出願人相違の場合 (4.4.2(1)a(b))

第39条第2項以外の拒絶理由に基づく拒絶査定はしない。

第39条第2項後段の規定に基づく拒絶査定が確定すれば先願の地位を有するのに対し、**第39条第2項以外の拒絶理由に基づく拒絶査定が確定すれば先願の地位を失う**（同日出願は第39条第2項により拒絶されることがなくなる）ところ、「協議により定めた方の出願について特許を受けることができる」とした第39条第2項の趣旨に反し適切でない」

第39条の趣旨は、一発明について二以上の権利を認めるべきでないことにある。

「他に拒絶の理由を有する出願は、重複特許の問題は生じないので本条の対象とはならない」

工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕p.159

検討事項②：検討の方向性

他の拒絶理由に基づき拒絶査定ができる場合には、先願の地位を失わせたとしても上記第39条の趣旨に反するものではなく、拒絶査定をするように改めてよいのではないか。

検討事項②：改訂の方向性

以下のように審査基準を改訂してはどうか。

同一発明についての同日出願の一部が審査請求されていない場合において、
➤ 出願人相違の場合 第39条第2項以外の拒絶理由を通知し、拒絶理由が解消しない場合には拒絶査定をする。

Ⅱ. 同一発明についての同日出願の一部が審査請求されていない場合の取扱いについて

検討事項③：審査基準の現在の記載

出願人同一の場合

他の出願に対する協議指令について、特段の記載はない。

検討事項③：審査ハンドブック3407の現在の記載

出願人同一の場合

他の出願と特許法第44条（分割出願）により、出願日が同一となる関係である場合は、本願にのみ協議指令を通知し、他の出願への協議指令を省略しても良い。

同一出願人の場合 本願に協議指令をするのみで、各出願に対応可能

検討事項③：検討の方向性

同一出願人の場合には、特許法第44条により同日出願となった出願と同様に、現実の出願日が同日の出願についても、本願についてのみ協議を指令することができるとしてはどうか。

検討事項③：改訂の方向性

上記の検討の方向性のとおり審査ハンドブック3407を改訂する。

なお、特許法第44条による同日出願の場合と、その影響及び効果は変わらないため、出願人等への不利益はない、又は極めて限定的である。

II. その他の検討事項

その他の検討事項：審査基準の現在の記載

1. 「第Ⅲ部 第4章 先願」

協議の指令をした後、出願人が協議の指令に対して取り得る対応や、それに対する取扱いについて、明記されていない。

2. 「第Ⅲ部 第4章 先願」

出願人が相違する場合を同一出願人の場合において準用するような記載など、理解しにくく、複雑な構成となっている。

3. 「第Ⅰ部 第2章 第1節 本願発明の認定」

審査官が本願の特許出願の時又は日を確認することなどの記載がない。

その他の検討事項 1. 改訂の方向性

「4.4.3 協議の指令をした後の取扱い」において、出願人が協議の指令に対して取り得る対応や、それに対する取扱いについて記載する。

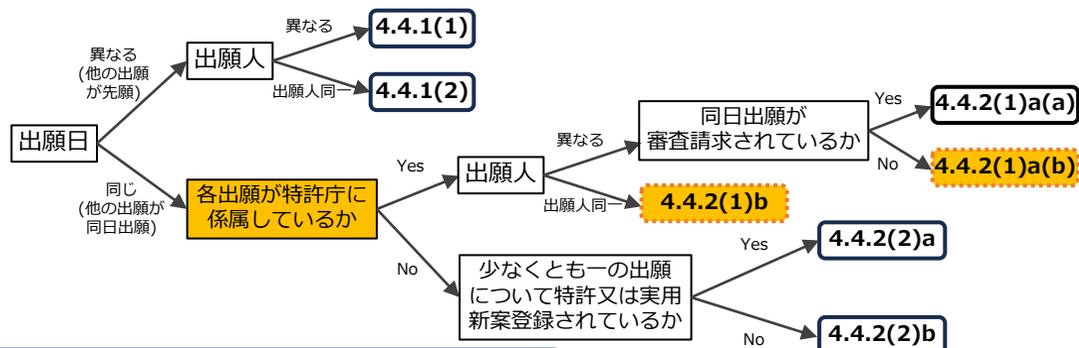
II. その他の検討事項

その他の検討事項 2. 改訂の方向性

第39条の審査の進め方に関する記載において、以下のとおり、文章構成を整理する。

審査基準 第三部 第4章 先願

「4.4 本願発明が第 39 条の規定により特許を受けることができないものであるか否かの判断に係る審査の進め方」の文章構成（改訂案）



その他の検討事項 3. 改訂の方向性

「第 I 部 第2章 第1節 本願発明の認定」において、審査官が本願の特許出願の時又は日を必ず確認することを明記する。

Ⅲ. 第29条の2の適用の要件における出願人同一の考え方について

Ⅲ. 第29条の2の適用の要件における出願人同一の考え方について 検討事項① 会社分割について

検討事項①：審査基準の現在の記載

出願人が実質的に同一である例として、以下の記載があるが、会社分割（「吸収分割」（会社法第2条第29号、第757条～第761条）又は「新設分割」（会社法第2条第30号、第762条～第766条））があった場合の出願人同一の判断については、審査基準には明記されていない。

（例：出願人の改称、相続又は合併があつて本願の出願人と、他の出願の出願人とが表示上は一致しなくなった場合）

- 特許を受ける権利の承継（特許法第34条第4,5項）に関しては、会社分割は相続、合併と同様、「相続その他の一般承継」に該当するものとして運用
- 会社法第759条,第761条,第764条,第766条は、会社分割の日に、契約又は計画の定めに従い、その権利義務を承継すると規定

検討事項①：検討の方向性

第29条の2の判断においても、会社分割は「特定承継」ではなく「一般承継」に該当し、会社分割があつたときから承継の効力が生じるものと解釈して、本願出願時における出願人同一の判断をすることを、庁内外に明確化してはどうか。

検討事項①：メリット

出願や登録の移転の手續と第29条の2の判断における考え方が統一される。

検討事項①：留意点

他の一般承継とは異なり、会社分割の場合には、分割元の会社と分割先の会社のいずれが特許を受ける権利を有しているのかは、第三者からみて判別することができず、特許庁への手續がなければその事実を確認できない。

Ⅲ. 第29条の2の適用の要件における出願人同一の考え方について 検討事項② 「願書に記載された出願人」との記載について

検討事項②：審査基準の現在の記載

他の出願が満たすべき要件「他の出願の出願人が、本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと」(第III部 第3章 3.1.2)に関し、以下の記載がある。

- ・ **本願の出願時点で判断すること**
- ・ (発明者同一の判断と同様の手順で) 各出願の「願書に記載された出願人」を比較すること

出願人は出願人名義変更届などで変更され、補正によるものではないから、願書の記載自体は変わらない

- ・ (本願の出願時点で判断することは明記されているものの、) 他の出願の「願書に記載された出願人」との記載からは、他の出願の出願当初の出願人と誤解されるおそれがある
- ・ 単に願書に記載された出願人を確認するだけでなく、**承継等があったかどうかを確認する必要がある**が、審査基準にはその旨明記されていない

検討事項②：検討の方向性

他の出願において出願人名義変更届等が提出されていた場合には、それも考慮して本願の出願時点の出願人を判断して、本願出願時における出願人同一の判断をすることを、審査基準に追記してはどうか。

この機会に記載の単純な明確化を図るものであり、現在の実務等を変更するものではありません

Ⅲ. 第29条の2の適用の要件における出願人同一の考え方について 改訂案及び周知について

検討事項①・②を踏まえた方向性

第29条の2の判断においても、会社分割は「一般承継」に該当し、会社分割があったときから承継の効力が生じるものと解釈して、本願出願時における出願人同一の判断をすることを、庁内外に明確化するにあたり、検討事項②の点の基準修正が必要なことから、これらを合わせて基準改訂を行ってはどうか。

検討事項①・②：基準改訂のイメージ

3.1.2 他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと(2.(1)(iv))

- (1) 審査官は、他の出願の出願人と、本願の出願人とが同一(以下この章において「出願人同一」という。)であるか否かを、本願の出願時点で判断する。
- (2) 審査官は、以下の(i)及び(ii)のいずれの場合にも該当しないときに、出願人同一でないと判断する。
- (i) 各々の願書に記載された出願人(注1)の全員が表示上完全に一致している場合
 - (ii) 各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致していない場合であっても、実質的に判断した結果(注2)、出願人全員が完全同一である場合
- (例：出願人の改称、相続又は合併があって本願の出願人と、他の出願の出願人とが表示上は一致しなくなった場合)

(注1) 他の出願について、出願人名義変更届が提出されている場合には、それも考慮して本願の出願時点での出願人を判断する。

(注2) 例えば、出願人の改称があった場合には特許庁への届出がなくとも改称前後の出願人は変わらない。また、一般承継(相続、合併又は会社分割等)があった場合には特許庁への届出がなくとも承継の効力が生じる。これらのように、各々の出願人全員が表示上完全には一致していなかったとしても、実質的に出願人同一であると判断できる場合がある。

検討事項①・②：周知について

(相続などと異なり)会社分割は事前に把握できるものであるから、特許法第34条第5項の規定のとおり、その事実を「遅滞なく」届け出ていただくよう、引き続き周知する。