

分割出願制度の見直しについて

1. 現行の分割出願制度

分割出願制度は、一つの出願において特許を取得することができる発明の範囲が大きく制限されている中で、一つの出願の中に二つ以上の発明が含まれている場合に、その出願の一部を抜き出して新たな出願とすることができる制度である。

(1) 分割の対象範囲

分割の対象とすることができる発明は、もとの出願の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「明細書等」という。）に記載の範囲内となっている。

(2) 時期的制限

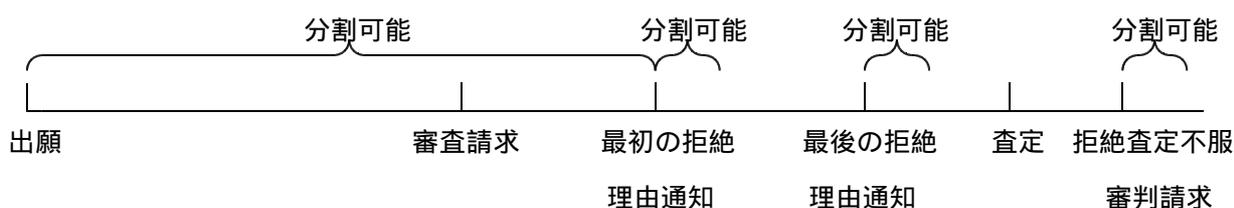
分割できる時期は、明細書等について補正をすることができる期間内に制限されている。これは、出願の分割が、明細書等について行う補正と同様な働きをするとの観点から、補正の場合と同様の時期的制限を課しているものである。

具体的には、もとの特許出願が分割の際に特許庁に係属しており（取り下げ、放棄、却下、或いは査定又は審決が確定していない状態であり）、もとの特許出願について特許査定の際かつ最初の拒絶理由通知前は、いつでも分割することが可能となっている。また、もとの特許出願に拒絶の理由が通知された後は、分割できる時期が次の期間に限定されている。

拒絶理由通知に対する意見書提出期間内

拒絶査定に対する審判の請求の日から30日以内

前置審査、拒絶査定に対する審判又はその審判の確定審決に対する再審における拒絶理由通知に対する意見書提出期間内



(3) 分割の効果

分割が適法である場合は、新たな出願は、もとの出願のときにしたものと見なされる（いわゆる出願日の遡及が認められる）。

(4) 分割出願の実績

	1998	1999	2000	2001	2002
通常出願	395,779	398,110	427,579	430,001	410,845
分割出願	5,762	7,342	9,154	9,088	10,134

2002年の分割出願の内訳

最初の拒絶理由通知前の分割：30%

審査における拒絶理由応答期間中の分割：49%

審判請求時以降の分割（前置、審判の拒絶理由応答期間中の分割を含む）：22%

2. 分割時期の制限の見直しについて

我が国の分割出願制度においては、出願を分割できる時期が制限されていることにより、出願の明細書等に記載されている複数の発明を権利化するための機会が不十分ではないか。特に、今後一次審査後の補正の範囲が単一性の範囲等に制限される場合には、もとの出願の明細書等に記載されている複数の発明について容易に権利化が図れるよう、出願の分割を、より、し易くすべきではないか。

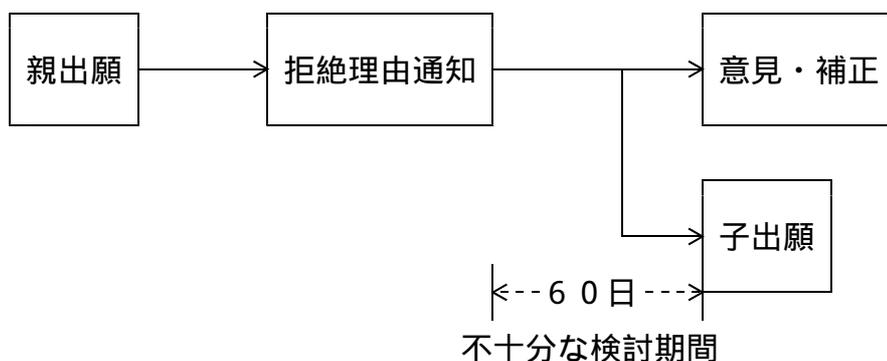
また、分割可能時期が制限されていることにより、出願人及び審査官の負担も増加しているのではないか。

(1) 拒絶理由通知後の分割可能時期について

拒絶理由通知後は、出願の分割が可能な時期が特許出願の審査における拒絶理由通知に対する意見書提出期間（内国出願人の場合、60日）内であるため、拒絶理由通知を受けてから意見書提出期間内に、拒絶理由通知への対応及び分割の要否を判断することとなるが、出願を分割する必要があると判断した場合に、もとの出願の新たな特許請求の範囲を確定した上で当該分割出願の特許請求の範囲を決定する必要がある

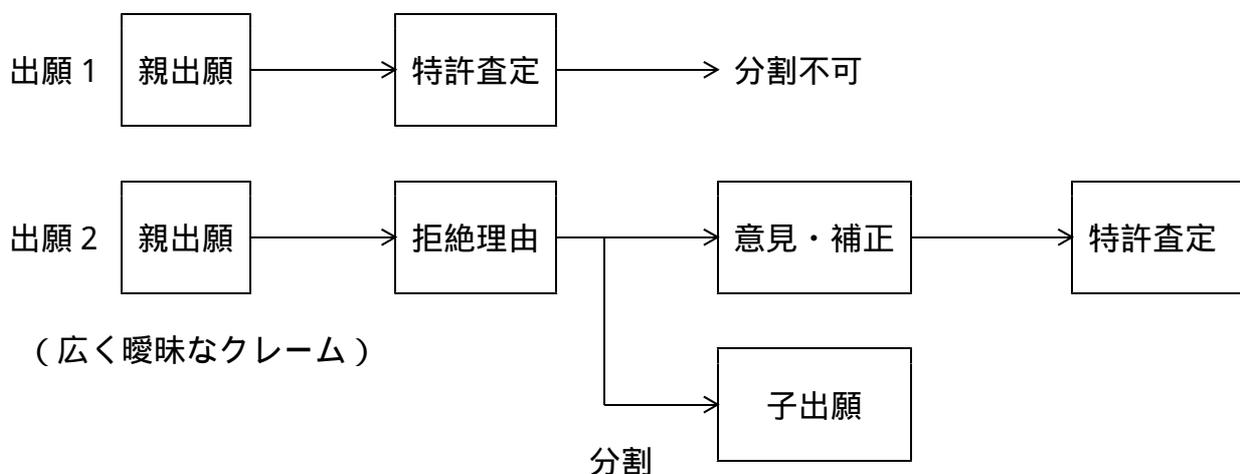
ため、このような検討を行う時間が必ずしも十分確保されていないのではないか。

特に、今後、一次審査後の補正の範囲が単一性の範囲等に制限される場合には、出願の分割の要否や分割出願の特許請求の範囲を検討する機会が増加すると考えられるため、このような検討を行う時間を十分に確保する必要があるのではないか。



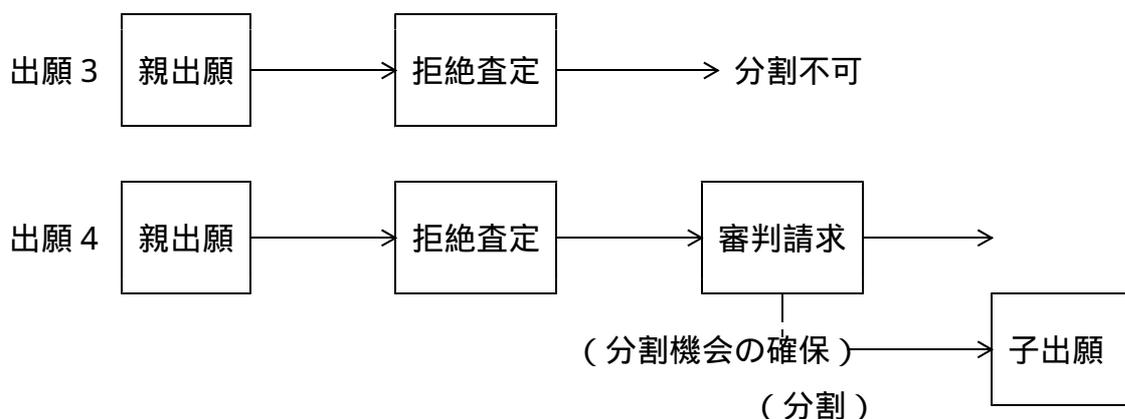
(2) 特許査定後に分割できないことについて

出願が特許査定された後は、より広い範囲で権利を取得し直すことができないことから、出願人は、補正ないし分割の機会を確実に得るために、一次審査の対象となる特許請求の範囲をできるだけ広く記載する（あえて拒絶理由を含む請求項とする）傾向があるのではないか。このような場合、審査官は必要以上に広い請求項や不明瞭な請求項に対して一次審査を行って拒絶理由を通知することとなり、また、出願人側においても、必要な権利範囲で権利を取得するために、不必要な補正を行うこととなるため、両者のこのような負担は無視できないのではないか。



(3) 拒絶査定後は審判請求しなければ分割できないことについて

出願が拒絶査定を受けた後は、審判請求を行わなければ補正を行うことができず、しかも補正可能な範囲を特許請求の範囲の限定的な減縮等に限っているため、拒絶査定時の請求項に付加的な減縮を行って権利取得を目指すためには、審判請求をした上で出願を分割することが必要となっている。このため、出願を分割することのみを目的として無駄に審判請求する案件が存在し、出願人及び特許庁（前置審査・審判）の負担となっているのではないかと懸念されている。



3. 提案

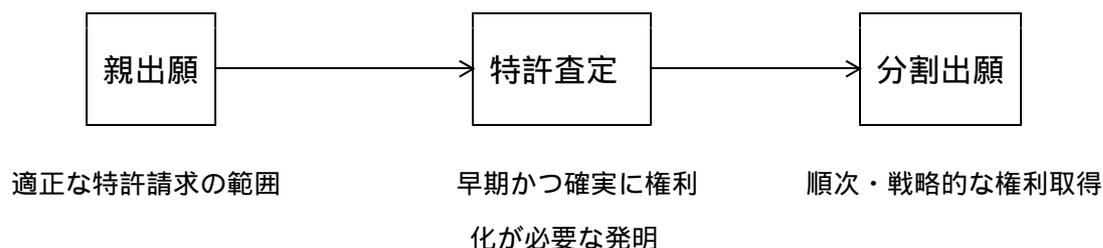
上記各弊害を解消するためには、補正をすることができる時期の制限を、以下のように緩和することが必要ではないかと懸念されている。

特許査定後も、一定期間出願の分割を可能とする。

拒絶査定後も、審判請求せずに一定期間出願の分割を可能とする。

拒絶理由通知に対する意見書提出期間の満了から、特許査定 / 拒絶査定までの間も、出願の分割を可能とする。

(1) 特許査定時の分割



迅速化効果

特許査定後にも出願の分割を可能とすることにより、もとの出願の一次審査対象の特許請求の範囲に、まず早期かつ確実に権利化が必要な発明を記載することが期待できるため、特許請求の範囲の記載が適正化され、審査の効率化、及び出願人の権利取得の容易化・迅速化を図ることができると考えられる。

また、もとの特許出願について権利範囲が確定した後に分割の要否及び分割出願の特許請求の範囲を定めることができるため、分割出願の特許請求の範囲についても、適正化を図ることができ、審査の効率化、及び出願人の権利取得の容易化・迅速化を図ることができると考えられる。

なお、分割出願の件数についても、特許査定後の分割を認める制度の下で出願の分割が行われる案件は、現行制度の下でも拒絶理由通知を受けて分割を行っていた案件が中心になると考えられること、及び 出願・審査請求料が分割出願の濫用の歯止めになると考えられることから、大きく増加することはないと考えられる。

産業競争力の強化

特許査定後の分割を可能とする制度の下では、戦略的に特許取得を目指す出願人は、まず最も早期かつ確実に権利化が必要な発明、ないしコア発明について権利を取得した後、分割出願を使って更に権利化が必要な範囲で順次権利取得を行うことが可能となる。このため、特許査定後の分割を認める制度は、一連の研究開発において生まれた成果を、戦略的、効果的に権利化し易くするものであるから、出願人の競争力強化に資すると考えられる。

第三者の監視負担

特許査定時に分割を認める制度の下では、特許査定後の案件の第三者の監視負担(明細書等に記載された全ての発明について権利化される可能性があることを監視し続ける負担)を極力小さくする必要があるため、特許査定後に分割を認める期間は、ごく短期間(例えば特許査定から設定登録までの期間)に限る必要がある。このように、特許査定後短期間のみ分割を認めることによって、特許取得手続きの連続性を担保でき、不意に権利が増殖する事態にはならないため、第三者の監視負担を抑えることが可能と考えられる。

また、現在の分割制度の下で分割出願を多用するケースでは、権利が確定しないままに多数の分割出願(子出願、孫出願等)が発生することになるが、特許査定後の分

割を認める制度の下では、早期かつ確実に権利化が必要な発明から順に権利化を図っていくことが可能であるため、この観点から、第三者の監視負担の軽減が期待できると考えられる。

(2) 拒絶査定後の分割



拒絶査定後にも、一定期間（例えば審判請求と同じ、30日以内）、分割を可能とすることによって、拒絶査定後に、拒絶査定時の請求項に付加的な減縮を行って権利取得を目指したいケース等について、不要な審判請求をすることなく出願の分割が可能となり、出願人及び特許庁の負担を軽減することができる。

なお、拒絶査定時に審判請求を行うことなく分割を可能とした場合にも、出願の分割が行われるのは、これまで審判請求をした上で分割をしていたケースが中心になると考えられること、及び 出願・審査請求料金が分割出願の濫用の歯止めになると考えられることから、大きく増加することはないと考えられる。

(3) 拒絶理由通知後、特許査定 / 拒絶査定までの間の分割

最初の拒絶理由通知後、特許査定 / 拒絶査定までの間、出願の分割を可能とすることにより、拒絶理由の通知から特許査定までの間、分割の要否等を十分検討することができることとなるため、分割出願の要否の判断や、分割出願の特許請求の範囲の記載をより適切に行うことが期待できる。



(4) 補正ができる期間との関係

上記(1)～(3)のように出願の分割ができる期間を緩和した場合にも、補正ができる時期については、迅速かつ効率的な審査実現の観点から、現行通りとする（最

初の拒絶理由通知後は、拒絶理由通知に対する意見書提出期間内等に限定する)ことが適当と考えられる。

(5) 分割出願についての審査負担、第三者監視負担の一層の軽減

分割出願に対する審査負担、第三者監視負担軽減の観点から、出願を分割する際(或いは分割出願について審査請求を行う際)には、分割出願が適法であること(分割出願の内容が原出願のどこに書いてあるのか等)を出願人・代理人から説明させることが有用と考えられる。また、分割出願が多数存在する場合には、出願人・代理人にそれらの出願の相互の関係(系統図等)を提出させることも有用と考えられる。

更に、不適法な分割出願の取り扱いについて見直すことも有効と考えられる。

日米欧の分割出願の時期的制限に関する要件の比較

	日本	米国	欧州 (EPC)
分割 (係属) 出願をできる時期	親出願について補正をすることができる期間内 (法第 44 条第 1 項参照)。	親出願が特許され、放棄され、又は、手続が終結される前まで (法第 120 条)。	親出願が係属 (pending) している時 (EPC 規則 25(1)参照)。