

## 第2章 出願の変更(特許法第46条)

## 1. 概要

特許法第46条は、出願人が実用新案登録出願又は意匠登録出願を特許出願に変更することができる旨を規定している。また、同条は、特許出願への変更が適法になされた場合は、新たな特許出願は、もとの出願の時にしたものとみなされる旨を規定している。

出願人が出願形式(特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願)の選択を誤ったり、もとの出願を出願した後に事業計画を変更した等の理由により、出願後に他のより有利な出願形式に改めたいと考える場合が生ずることがある。出願の変更制度は、このような観点から設けられたものである。

以下の2. から4. まででは、もとの出願が実用新案登録出願である場合について説明する。もとの出願が意匠登録出願である場合については、5.の項で説明する。

この章では、出願の変更が適法になされたか否かにかかわらず、「もとの出願」及び「新たな特許出願」を、それぞれ「原出願」及び「変更出願」という。

## 2. 出願の変更の要件

出願の変更が適法になされたと認められるためには、出願の変更の要件が満たされる必要がある。出願の変更の要件は、形式的要件(2.1 参照)と実体的要件(2.2 参照)とに分けられる。出願の変更の要件が満たされると、出願の変更の効果(2.3 参照)が認められる。

## 2.1 出願の変更の形式的要件

## 2.1.1 出願の変更をすることができる者

出願の変更をすることができる者は、その出願の出願人である(第46条第1項)。すなわち、原出願の出願人と変更出願の出願人とは、出願の変更時に一致していなければならない。

## 2.1.2 出願の変更をすることができる時期

出願の変更は、以下の(i)及び(ii)の時期を除き、することができる。

- (i) 実用新案権の設定登録後
- (ii) 実用新案登録出願の日から 3 年(注)を経過した後

(注) この期間には、救済規定がある(第 46 条第 5 項)。

## 2.2 出願の変更の実体的要件

出願の変更は、原出願と変更された後の出願との間の出願形式を変更するものであることから、以下の(要件 1)が満たされる必要がある。また、変更出願が原出願の時にしたものとみなされるという出願の変更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) 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(以下この章において「明細書等」という。)に記載した事項の範囲内であること。
- (要件 2) 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であること。

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(原出願の出願日から 1 月以内(実用新案法第 2 条の 2 第 1 項及び実用新案法施行規則第 1 条))に出願の変更がなされた場合は、(要件 2)が満たされれば、(要件 1)も満たされることとする。これは、変更直前の原出願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、出願の変更をすることができるからである。

## 2.3 出願の変更の効果

出願の変更の要件が満たされている場合は、変更出願は、原出願の時にしたものとみなされる。他方、出願の変更の要件のうち実体的要件が満たされていない場合は、変更出願は、原出願の時にしたものはみなされずに、現実の出願時にしたものとして扱われる。なお、形式的要件が満たされていない場合は、

変更出願は、出願自体が却下される。また、形式的要件が満たされている場合は、原出願は取り下げられたものとみなされる。

### 3. 実体的要件についての判断とその判断に係る審査の進め方

審査官は、「第1章第1節 特許出願の分割の要件」の3.及び4.に準じて審査を進める。

### 4. 実体的要件についての判断に係る留意事項

#### 4.1 原出願が分割出願である場合

原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更されたときには、審査官は、変更後の特許出願が分割出願であると仮定して、原出願に対する分割要件を判断する（「第1章第1節 特許出願の分割の要件」参照）。

### 5. 意匠登録出願から特許出願への変更についての留意事項

原出願が意匠登録出願である場合は、原出願が実用新案登録出願である場合と同様に取り扱われる。ただし、出願の変更をすることができる時期及び出願の変更の実体的要件については、審査官は、以下の5.1及び5.2に留意する。

#### 5.1 出願の変更をすることができる時期

出願の変更は、以下の(i)から(iii)までの時期を除き、することができる。

- (i) 意匠権の設定登録後
- (ii) 意匠登録出願の最初の拒絶査定(注1)の謄本送達日から3月(注2)を経過した後
- (iii) 意匠登録出願の日から3年(注3)を経過した後(最初の拒絶査定(注1)の謄本送達日から3月以内(注2)の期間を除く。)

(注1) 以下の場合を除かれる。

- ・拒絶査定不服審判において拒絶査定が取り消され、審決により審査に差し戻さ

れて、再び拒絶査定がされた場合(意匠法第 52 条において準用する特許法第 160 条第 1 項及び特許法第 49 条)

(注 2) この期間は、延長されることがある(第 46 条第 3 項)。

(注 3) この期間には、救済規定がある(第 46 条第 5 項)。

## 5.2 出願の変更の実体的要件

審査官は、2.2 において、「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」を「願書の記載又は願書に添付した図面等」と読み替える。