

問29 分割出願における提出書面の省略（四法共通）

分割出願において、もとの出願の願書に記載した優先権の主張の欄を再度記載する必要がありますか。

答： もとの特許出願について提出された特許法第44条4項に規定する書面又は書類（新規性喪失の例外の規定を受けようとする旨の書面、その証明書、国内優先権の主張をする旨を記載した書面及び先の出願の表示を記載した書面、パリ条約による優先権等の主張等をする旨の書面及び最初の出願をした同盟国の国・地域名及び出願の年月日を記載した書面、優先権証明書）については、当該新たな特許出願と同時に提出されたものとみなされる規定となっていることから、分割出願におけるもとの特許出願において記載した、新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとする際の【特記事項】の欄、優先権の主張をするための【先の出願に基づく優先権主張】の欄、及び【パリ条約による優先権等の主張】の欄については、分割出願の願書に記載する必要はありません。また、【提出物件の目録】の欄を設けて「変更を要しないため省略する。」等と記載することも不要となります。

また、もとの特許出願において提出した新規性喪失の例外証明書に関連し、分割出願の願書の【提出物件の目録】欄に「変更を要しないため省略する。」との記載を見受けますが、この記載は、特許法施行規則第31条に規定の、優先権の主張を伴う特許出願において先の出願において提出した証明書や、実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合においてその実用新案登録について提出した証明書の提出を省略する場合の記載であり、分割出願の場合には、新規性喪失の例外証明書の提出及び省略等について記載の必要はありません。

もとの特許出願について優先権主張書を提出している場合にも、分割出願について優先権主張書を提出することは不要となります。