

第1章 特許出願の分割(特許法第44条)

第1節 特許出願の分割の要件

1. 概要

特許法第44条は、特許出願の分割に関する規定である。同条は、出願人が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ことができる旨を規定している。また、同条は、特許出願の分割が適法になされた場合には、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる旨を規定している。

特許出願の分割制度は、公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨を踏まえ、特許出願に含まれる、発明の単一性の要件を満たさない発明等にもできるだけ保護の道を開くべきであることから、設けられたものである。

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

2. 特許出願の分割の要件及び効果

特許出願の分割が適法になされたと認められるためには、特許出願の分割の要件(以下この章において「分割要件」という。)が満たされる必要がある。分割要件は、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。分割要件が満たされると、特許出願の分割の効果(2.3 参照)が認められる。

2.1 特許出願の分割の形式的要件

2.1.1 特許出願の分割をすることができる者

特許出願の分割をすることができる者は、その特許出願の出願人である(第44条第1項)。すなわち、原出願の出願人と分割出願の出願人とは、特許出願の分割時において一致していなければならない。

2.1.2 特許出願の分割をすることができる時期

特許出願の分割は、以下の(i)から(iii)までのいずれかの時期にすることができる。

- (i) 明細書、特許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。)について補正をすることができる時期(第 44 条第 1 項第 1 号)(注 1)
- (ii) 特許査定(注 2)の謄本送達日から 30 日以内(同項第 2 号)(注 3 から注 5 まで)
- (iii) 最初の拒絶査定(注 6)の謄本送達日から 3 月以内(同項第 3 号)(注 4 及び注 5)

(注 1) 明細書等について補正をすることができる時期については、「第 IV 部第 1 章 補正の要件」の 2.を参照。

(注 2) 以下の場合を除かれる。

- (a) 前置審査において特許査定がされた場合(第 163 条第 3 項において準用する第 51 条)
- (b) 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、特許査定がされた場合(第 160 条第 1 項及び第 51 条)

(注 3) 特許査定の謄本送達日から 30 日以内であっても、特許権の設定登録がなされた後は、特許出願が特許庁に係属しなくなるため、特許出願を分割することができない。

(注 4) 拒絶査定不服審判における審決は、特許査定や拒絶査定ではないので、上記(ii)及び(iii)の期間に審決の謄本送達後の期間は含まれない。

(注 5) 上記(ii)及び(iii)の期間は、延長等がされることがある(第 44 条第 5 項から第 7 項まで)。

(注 6) 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(第 160 条第 1 項及び第 49 条)

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ふ特許出願の分割の効果を検討すると、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(注)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。

(注) 明細書等について補正をすることができる時期については、「第 IV 部第 1 章 補正の要件」の 2.を参照。

2.3 特許出願の分割の効果

分割要件が満たされている場合は、分割出願は、原出願の時にしたものとみなされる。他方、分割要件のうち実体的要件が満たされていない場合は、分割出願は、原出願の時にしたものとみなされずに、現実の出願時にしたものとして取り扱われる。なお、形式的要件が満たされていない場合は、分割出願は、出願自体が却下される。

3. 実体的要件についての判断

3.1 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(要件1)

(要件1)は、通常、満たされている。

(説明)

通常、明細書等からは多面的、段階的に様々な発明が把握されるから、明細書等には二以上の発明が記載されているといえる。原出願の明細書等に記載された二以上の発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされることとは、原出願の明細書等から把握されるあらゆる発明が分割出願の特許請求の範囲に記載されることである。しかし、そのようなことは通常考えられない。よって、(要件1)が満たされていないことは、通常考えられない。

したがって、単に分割出願の特許請求の範囲の記載が原出願の特許請求の範囲の記載と同一であることのみでは、(要件1)が満たされていないことにはならない。なお、分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明が同一である場合には、6.2を参照。

3.2 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(要件2)

審査官は、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で判断する(注)。

(注) 新規事項を追加する補正であるか否かの判断については、「第IV部第2章 新規事項を追加する補正」を参照。この判断において考慮される技術常識は、原出願時のものである。

3.3 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(要件3)

審査官は、分割出願の明細書等が「原出願の分割直前の明細書等」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「原出願の分割直前の明細書等」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で判断する(注)。

(注) 3.2(注)と同じ。

4. 実体的要件についての判断に係る審査の進め方

4.1 実体的要件が満たされていない場合の取扱い

審査官は、実体的要件が満たされていないと判断した場合は、実体的要件が満たされていない旨及びその理由を拒絶理由通知、拒絶査定等に具体的に明記する。

4.2 実体的要件について判断するために必要な説明書類の提出の求め

(1) 審査官は、実体的要件が満たされているか否かを簡単に判別できない場合には、第194条第1項の規定に基づき、出願人に対して、以下の(i)、(ii)等について説明した書類の提出を求めることができる。

(i) 原出願の分割直前又は出願当初の明細書等からの変更箇所

(ii) 分割出願の請求項に係る発明としたことの根拠となる原出願の出願当初の明細書等の記載事項

なお、出願人から、これらについて説明した上申書が提出されている場合には、審査官は、その内容を精査した上で、説明書類の提出を求めるか否かを検討する。

(2) 上記(1)による審査官からの求めに対して出願人から実質的な説明がなく、実体的要件が満たされていると判断することが相当に困難である場合には、審査官は、実体的要件が満たされていないとして審査をすることができる。

5. 分割要件についての判断に係る留意事項

5.1 分割出願を原出願とする分割出願

出願人は、特許出願(親出願)を原出願として分割出願(子出願)をし、更に子出願を原出願として分割出願(孫出願)をすることができる。

この場合は、審査官は、以下の(i)から(iii)までの全ての条件を満たすときに、孫出願を親出願の時にしたものとみなして審査をする。

- (i) 子出願が親出願に対し分割要件の全てを満たすこと。
- (ii) 孫出願が子出願に対し分割要件の全てを満たすこと。
- (iii) 孫出願が親出願に対し分割要件のうちの実体的要件の全てを満たすこと(注)。

(注) 2.2 の(要件 3)における「原出願の分割直前の明細書等」とは、「親出願から子出願を分割する直前の親出願の明細書等」のことである。

5.2 拒絶査定不服審判の請求日と同日に特許出願の分割がなされた場合の取扱い

原出願について拒絶査定不服審判が請求された日と同日に特許出願の分割がなされた場合には、審査官は、特許出願の分割が拒絶査定不服審判の請求と同時に(補正をすることができる時期)になされたものとして、特許出願の分割の実体的要件を判断する(2.2 参照)。ただし、当該特許出願の分割がなされた時が、拒絶査定不服審判が請求された時と同時でないことが明らかである場合は、この限りでない。

6. 分割出願の審査についての留意事項

6.1 他の出願に係る審査、審判等の内容の確認

審査官は、特許出願及びその特許出願に基づく分割出願群(注)のうちの一の出願(例えば、子出願)について審査する際に、当該特許出願及び当該分割出願群のうち他の出願(例えば、親出願)に係る審査、審判等の内容を確認する。

(注) 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。

6.2 分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合の取扱い

分割出願が適法であり、分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、第 39 条第 2 項の規定が適用される。

審査官は、第 39 条第 2 項の規定の適用を、「第 III 部第 4 章 先願」に従っ

て行う。