

第2章 出願の変更

特許法第46条(注)

実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

5 (略)

6 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

(注)ただし、拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達が平成21年3月31日以前である意匠登録出願においては、第46条第2項及び第3項の「三月」は、「三十日」に読み替える。

1. 出願の変更の規定の趣旨

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。そこで、出願の変更を認め、新たな出願はもとの出願の時にしたものとみなすものである。

(注)本章においては、主に実用新案登録出願から特許出願に変更する場合について説明し、意匠登録出願から特許出願に変更する場合については、「3.2 意匠登録出願から特許出願への変更に関する留意点」の項で説明する。

以下、特に断りのない限り、「もとの出願」を「原出願」といい、「新たな特許出願」を「変更出願」という。

2. 出願の変更の要件

2.1 形式的要件

2.1.1 特許出願への変更ができる者

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

2.1.2 時期的制限

次の場合を除き、変更出願をすることができる。

(1) 実用新案権の設定登録後

- (2) 実用新案登録出願の日から 3 年を経過した後
(2)は原出願の出願日が平成 13 年 10 月 1 日以降の変更出願に適用)

2.2 実体的要件

変更出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。

- (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に記載した事項の範囲内にあること
- (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、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること

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」又は「原出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」に記載した事項の範囲内にあるか否かの判断は、新規事項の判断と同様に行う(新規事項の判断については、「第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項」を参照。)

ただし、原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を補正することができるとき(実用新案登録出願をしてから政令で定める期間)にする変更出願については、(2)の要件が満たされれば(1)の要件が満たされることを要しない。

(説明)

出願の変更とは、原出願と変更された後の出願との間の出願形式の変更であることから、上記(1)の要件を満たす必要がある。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第 46 条第 6 項において準用する第 44 条第 2 項に規定する出願の変更の効果を考慮すると、上記(2)の要件も満たす必要がある。

ただし、原出願の明細書、実用新案登録出願請求の範囲又は図面を補正することができるときにする変更出願については、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に記載していない事項であっても、原出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項については、原出願の補正をすれば、上記事項を原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項とした上で、要件(1)及び(2)が満たされるように変更出願を行うことができるから、要件(2)が満たされれば要件(1)は満たされることを要しないとするのが相当である。

3. その他の留意事項

3.1 第 44 条第 2 項ただし書の規定について

上記「2. 出願の変更の要件」をみたす変更出願は、原則として原出願の時にし出願したものとみなされるが、次の場合については現実にし出願手続をした時にし出願したものと扱(第 46 条第 6 項において準用する第 44 条第 2 項)。

- (1) 特許法第 29 条の 2 に規定する「他の特許出願」又は実用新案法第 3 条の 2 に規定する「特許出願」としての適用
- (2) 第 30 条第 3 項、第 36 条の 2 第 2 項、第 41 条第 4 項、第 43 条第 1 項の規定の適用(「第 1 章 出願の分割 4. 第 44 条第 2 項ただし書の規定について」を参照。)

3.2 意匠登録出願から特許出願への変更に関する留意点

3.2.1 時期的制限

次の場合を除き、変更出願をすることができる。

- (1) 意匠権の設定登録後
- (2) 意匠登録出願について最初の拒絶査定 of 謄本の送達があった日から3月(注1)(第46条第3項により延長されたときは、その期間)を経過した後
- (3) 意匠登録出願の日から3年(注2)を経過した後(最初の拒絶査定 of 謄本の送達があった日から3月以内(注1)の期間を除く)

(注1) 拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達が平成21年3月31日以前である意匠登録出願においては、「3月」を「30日」に読み替える。

(注2) 原出願の出願日が平成13年10月1日以降の変更出願に適用。それより前は7年。

3.2.2 実体的要件

「2.2 実体的要件」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」と読み替えて判断する。

(参考:東京高判平 14.10.9、平成13年(行ケ)311号審決取消請求事件「収納ボックス」、東京高判平 10.1.20、平成6年(行ケ)153号審決取消請求事件「フード付外着」)