

## 第二章 分割制度の濫用防止

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来 of 制度

特許法では、一の特許出願に二以上の発明が含まれている場合、その一部を抜き出して新たな出願（以下「分割出願」という。）とすることができることとなっており（特許法第44条第1項）、分割出願はもとの特許出願のときにされたものとみなされる（同条第2項）。分割出願制度の趣旨は、二以上の発明を含む特許出願について、すべての発明について特許を受ける途を設けたことにある。

分割出願はもとの特許出願とは独立して審査され、通常の特許出願の場合と同様、拒絶理由は原則として最大2回まで通知されることとなっている（最初の拒絶理由通知、最後の拒絶理由通知）。また、もとの特許出願等の審査において既に通知されており、出願人が了知している拒絶の理由を再度通知する場合であっても、分割出願についての1回目の拒絶理由通知は「最初の拒絶理由通知」として通知されることになる。

#### (2) 改正の必要性

従来 of 制度では、もとの特許出願の審査において既に拒絶の理由が通知されている発明をそのままの内容で再度分割出願することが可能であり、もとの特許出願の審査において通知された拒絶の理由を十分に精査するよう特許出願人に促す仕組みになっていない。そのため、権利化時期を先延ばしすることのみを目的として、あるいは別の審査官により異なる判断がなされることを期待して、拒絶理由通知の内容や明細書等の記載内容を十分に精査せずに、同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割出願制度の濫用がされているとの指摘が

## 第二部 特許法の改正項目

ある。また、今改正により分割の時期的制限が緩和されることにより、このような分割出願制度の濫用が助長されるおそれがあるとの指摘もある。

このような制度濫用を抑止するためには、もとの特許出願の審査において通知された拒絶の理由を十分に精査するよう出願人に促す仕組みが必要である。

## 2. 改正の概要

分割出願の審査において、もとの特許出願等の審査において通知済みの拒絶の理由がそのまま適用される場合（例えば、分割出願にもとの特許出願の審査において新規性・進歩性が否定された発明と同一の発明がそのまま含まれている場合）には、拒絶の理由が既に通知されていることから、1回目の拒絶理由通知であっても「最後の拒絶理由通知」が通知された場合と同様の補正制限を課すこととする（この場合、拒絶理由通知の回数は原則1回となる）。

なお、補正の機会を与えることなく即座に拒絶査定とする制度も考えられるが、出願人に反論の機会が与えられないこと、特許性のない発明を削除する機会が一切与えられないこと等から、出願人にとって酷にすぎるものであるため、採用しなかった。

## 3. 改正条文の解説

### ◆特許法第17条の2

（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）

第十七条の二（略）

2・3（略）

4（略）

5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて

第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一～四 (略)

6 (略)

◆特許法第50条の2

(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)

第五十条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願（当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなっているものに限る。）についての前条（第五十九条第二項（第七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による通知（当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。）に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

特許法第50条の2では、審査官が「他の特許出願」について既に通知された拒絶の理由と同じ拒絶の理由を通知しようとする場合には、その旨を併せて通知しなければならない旨を規定した。また、特許法第17条の2第5項では、特許法第50条の2の通知がされた場合には、最後の拒絶理由に対する補正と同様の補正制限が課される旨を規定した。

「他の特許出願」は、「当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に特許法第44条第2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなっているもの」に限られる。「当該特許出願」を「甲」、

「当該他の特許出願」を「乙」とすると、

- ① 甲が乙を分割した出願である場合（甲に特許法第44条第2項の規定が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている）
- ② 乙が甲を分割した出願である場合（乙に特許法第44条第2項の規定が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている）
- ③ 甲、乙が同じ出願に基づく分割出願（分割出願をさらに分割した出願であって、大もとの出願が同一の出願であるものを含む。）である場合（甲、乙の両方に特許法第44条第2項の規定が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている）

の3通りの場合がこれに該当する。

「他の特許出願についての通知」としては、審査において通知されたものだけでなく、前置審査や拒絶査定不服審判において通知されたものも含まれる。

「当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかった」とは、例えば当該特許出願についての出願審査の請求をした後に拒絶理由通知を受けた場合や、出願後の権利承継により「当該特許出願」と「当該他の特許出願」の出願人が異なっており、かつ「当該特許出願」についての出願審査の請求のときに他の特許出願が出願公開前であったために、拒絶理由通知書の閲覧等ができなかった場合などが該当する。

#### ◆特許法第53条

（補正の却下）

**第五十三条** 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。）において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下

しなければならない。

2・3 (略)

本条では、最後の拒絶理由通知がされた場合の補正に加えて、最初の拒絶理由通知において特許法第50条の2の通知が併せてされた場合の補正についても、特許法第17条の2第3項から第6項までの規定に違反する場合には、審査官はその補正を却下しなければならない旨を規定した。

#### 【関連する改正事項】

##### ◆特許法第50条

###### (拒絶理由の通知)

**第五十条** 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

##### ◆特許法第159条

**第一百五十九条** 第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正（同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。）が」と読み替えるものとする。

- 2 第五十条及び第五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定  
の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合におい  
て、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げ  
る場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せ  
て次条の規定による通知をした場合に限る。）」とあるのは、「第十七条  
の二第一項第一号（拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知を  
した場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたとき  
を除く。）、第三号（拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除  
く。）又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
- 3 （略）

◆特許法第163条

**第一百六十三条** 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の  
規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中  
「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第  
一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正（同  
項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求  
前にしたものを除く。）が」と読み替えるものとする。

- 2 第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において  
審判の請求に係る査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合に準用  
する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第  
一號又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒  
絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）」と  
あるのは、「第十七条の二第一項第一号（拒絶の理由の通知と併せて次  
条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請  
求前に補正をしたときを除く。）、第三号（拒絶査定不服審判の請求前に  
補正をしたときを除く。）又は第四号に掲げる場合」と読み替えるもの

とする。

3 (略)

拒絶査定不服審判及び前置審査においても、特許法第50条の2の通知を行うことができるよう、特許法第159条及び特許法第163条の規定を改正した。また、特許法第53条の改正に伴う特許法第50条、第159条及び第163条の規定の改正を行った。