

## 第三章 分割の時期的制限の緩和

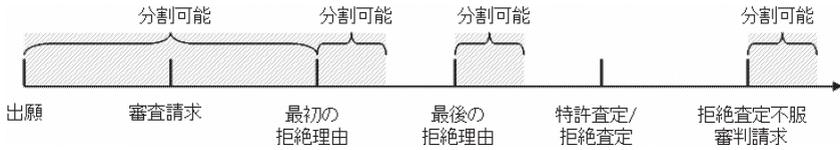
### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来 of 制度

前述のとおり、特許法では、一の特許出願中に、二以上の発明が含まれている場合、その特許出願の一部を新たな特許出願（分割出願）とすることを認めている（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出願したものと同みなされる（同条第2項）。分割出願制度の趣旨は、一の特許出願で特許を受けることができる発明の範囲が「発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するとき」（特許法第37条）に制限される中で、特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」という。）に含まれているすべての発明について別出願として特許を受けることができる点にある。

出願を分割できる時期は、明細書等について補正をすることができる期間内に制限されている（特許法第44条第1項）。これは、出願の分割が明細書等について行う補正と同様な働きをする点に着目し、昭和45年の特許法改正（昭和45年法律第91号）において補正ができる期間に合わせたものである。具体的には、もとの特許出願が特許庁に係属しており、特許査定 of 謄本送達前かつ最初の拒絶理由通知前であれば、いつでも分割することが可能となっている。また、もとの特許出願に拒絶理由が通知された後は、出願を分割できる時期が次の期間に限定されている（特許法第17条の2第1項）。

- ① 審査における拒絶理由通知に対する意見書提出期間内
- ② 特許法第48条の7の規定による通知（文献公知発明に係る情報の記載についての通知）に対する意見書提出期間内
- ③ 拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内
- ④ 拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内



また、特許法第44条第1項は、「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる」と規定しているが、当該規定における「発明」は、もとの出願の願書に添付した明細書等に記載されている発明を指すとされている。

## (2) 改正の必要性

### ① 実効的な権利の取得の支援

実効的な権利を取得するため、出願人は、審査が終了するまでの間（特許査定の際の本送達されるまでの間）に、特許請求の範囲に保護を受けようとする発明を網羅的に記載しておく必要がある。

従来においては、拒絶理由通知後の所定期間、明細書等の補正や出願の分割を認めているため、特許請求の範囲にある程度の権利化の見通しをもって記載した発明について、審査官からの拒絶理由通知や付随する先行技術調査結果を踏まえて点検し、補正による発明の絞り込みや、明細書等に記載された別発明を分割出願として権利化を図ることが可能となっている。

しかしながら、どの範囲まで広く権利化できるか（上位概念化できるか、必須とすべき構成をいかに少なくできるか等）について見通しを立てることは必ずしも容易でないため、特許査定時の特許請求の範囲が十分実効的なものでない場合や、特許請求の範囲に発明を的確に表現できずに拒絶査定になってしまう場合があった。

このため、特許出願の明細書等に含まれている発明をより手厚く保護する観点から、特許査定後及び拒絶査定後の一定期間、出願の分割を可能とする

必要がある。

## ② 手続の無駄の解消

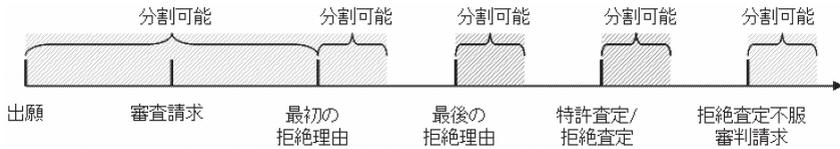
従来の制度では、拒絶理由が通知されることなく特許査定がなされた場合には、審査官の判断結果を踏まえて出願を分割する機会が得られない。そのため、出願人は、故意に拒絶理由を含む発明を特許請求の範囲に記載したり、念のため事前に出願を分割するといった手段をとる場合があるが、特許査定後に出願の分割を可能とすれば、このような手続の無駄が解消されると考えられる。

また、拒絶査定後に出願を分割する機会を得るためには、拒絶査定不服審判を請求することが必要である。拒絶査定後の出願の分割を可能とすれば、出願の分割の機会を得るためだけの無駄な審判請求が不要となるため、出願人のコストが低減され、特許庁にとっても負担が軽減されることとなる。

## 2. 改正の概要

実効的な権利取得の支援及び手続の無駄の解消の観点から、「補正をすることができる期間内」に加え、特許査定後及び拒絶査定後の一定期間にも、出願の分割を認めることとする。

なお、分割時期・権利化時期を先延ばしする目的で審判を請求するといった制度濫用のおそれがある一方、審判請求前までに出願を分割する機会が十分に与えられていると考えられることから、審決が出された後や、審判請求後に特許査定・拒絶査定がなされた後については、分割可能時期への追加は行わないこととする（したがって審判請求以降は、従来どおり、拒絶理由が通知された場合に限り、その応答期間中に出願の分割を行うことが認められる）。



### 3. 改正条文の解説

#### ◆特許法第44条

##### (特許出願の分割)

**第四十四条** 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 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補正をすることができる期間内にするとき。

二 特許をすべき旨の査定（第六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

三 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三十日以内にするとき。

2～4 (略)

5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第八十八条第三項の規定により同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。

6 第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第二

十一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。

(1) 特許査定後及び拒絶査定後の分割可能期間（特許法第44条第1項）

特許査定後の特許料納付期限（権利を発生させるか否かの判断を行う期間）及び拒絶査定不服審判の請求可能期間（審判請求の要否についての判断を行う期間）はいずれも30日に設定されており、出願を分割するか否かを判断するための期間についても、30日に設定することが適切と考えられることから、特許査定後及び拒絶査定後に出願を分割可能とする期間は30日に設定した（特許法第44条第1項第2号及び第3号）。

今改正によって拒絶査定後に出願の分割が可能となるが、拒絶査定不服審判の請求の日から30日間（特許法第17条の2第1項第4号）は、改正後も引き続き出願の分割が可能となる（特許法第44条第1項第1号）。これは、拒絶査定不服審判の請求時において、特許請求の範囲の補正と出願を分割するかどうかの判断を一体的に行う必要があるためである。

また、「特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる」との規定（特許法第44条第1項）から明らかなように、特許出願が特許庁に係属していなければ出願を分割することができない。特許権の設定登録又は拒絶査定の確定により特許出願は特許庁に係属しなくなるため、特許査定後30日の期間内であっても、特許料を速やかに納付して特許権の設定登録がされた場合には、それ以降に出願を分割することはできないこととなる。

(2) 審判請求以降における査定（特許法第44条第1項第2号、第3号）

審判請求後の特許査定・拒絶査定を特許法第44条第2号及び第3号で除外している。具体的には、次の場合が該当する。

なお、特許をすべき旨の審決は、特許査定とは異なる処分であるから、除外するまでもなく特許をすべき旨の審決後に出願を分割することはできない。

① 除外される審判請求以降の特許査定（特許法第44条第1項第2号）

- ・拒絶査定不服審判の請求から30日以内に明細書等の補正があったものについて審査官が審査し（前置審査）、特許査定がされた場合（特許法第163条第3項）
- ・拒絶査定不服審判で審決により審査に差し戻されて、特許査定がされた場合（特許法第160条第1項）

② 除外される審判請求以降の拒絶査定（特許法第44条第1項第3号）

- ・拒絶査定不服審判で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（特許法第160条第1項）

(3) 分割可能期間の延長（特許法第44条第5項、第6項）

特許料納付期限及び拒絶査定不服審判の請求可能期間は、請求や職権により延長可能であり（特許法第4条、第108条第3項）、延長が認められると、特許料を納付して権利を発生させるかどうか、あるいは拒絶査定不服審判を請求するかどうかの判断はその間猶予されることとなる。これらの判断と出願を分割するかどうかの判断は一緒に行う必要があると考えられることから、分割可能期間は、特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の請求可能期間が延長された場合に、連動して延長させることとした。