

実務で役立つ「分割出願」について

大 貫 進 介*

抄 録 「分割出願」は非常に有用な手段ですが、その要件、効果及び役割は法改正や審査基準改訂により変動します。本稿は、最新の改正法に則って分割出願制度を平易に解説し、併せて実務的活用について述べ、知財実務者の参考に供するものです。

目 次

1. はじめに
2. 分割出願の要件
3. 分割出願についての効果
4. 分割出願の実務的活用
5. おわりに

1. はじめに

発明の単一性の要件に関する拒絶理由通知が年々増えています。単一性違反を理由に審査対象とされなかった請求項に係る発明の保護を求めるためには、分割出願が有効な手段です。本稿は、分割出願制度について、実務に役立つ情報を提供することを目的としています。

特許出願人は、所定の時期に限り、2以上の発明を包含する特許出願（「原出願」）に基づき、一部の発明について新たな特許出願（「分割出願」）をすることができます（特許法第44条第1項）。適法な分割出願（「子出願」ともいう。）は、原出願（「親出願」ともいう。）の出願時にしたものとみなされ（44条2項）、いわゆる出願日の遡及効が認められます。

平成18年法改正により、分割出願の時期的制限の緩和等を目的として44条が改正され（「改正法」）、2007年4月1日以降に特許出願又は国際出願された原出願から分割出願をするための

要件等は改正法に基づいて判断されます。

本稿においては、紙面の都合上、改正法のみに基づいて解説することをご理解下さい。

2. 分割出願の要件

(1) 出願の分割をすることができる者

原出願の「特許出願人」が分割することができ、原出願の出願人と分割出願の出願人とが完全に同一であることが必要です。原出願が共同出願である場合には、出願人全員で分割出願しなければなりません。出願人全員が、原出願の明細書等に開示された複数の発明の全てについて、特許を受ける権利を共有しているものと考えられる（34条1項）ためです。主体的要件を欠く分割出願は、代理権を確認でき誤記した場合を除き、却下されます（18条の2第1項）。

一方、原出願の願書に記載された発明者と分割出願の発明者との一致は要求されません。原出願の明細書等に開示された複数の発明がそれぞれ異なる発明者によるものである場合があるからでしょう。

(2) 原出願に関する客体的要件

「2以上の発明を包含する特許出願」から分

* 伊東国際特許事務所 上級副所長 弁理士
Shinsuke OHNUKI

割することができ、すなわち、原出願が2以上の発明を開示していることが必要です。2以上の発明は明細書又は図面に開示されていれば十分であり、分割しようとする発明が原出願の請求の範囲に記載されている必要はありません。この要件が分割出願についての拒絶理由通知において指摘されることは通常ありません。

(3) 出願の分割をすることができる時期

1) 原出願の明細書等について補正をすることができる時又は期間内 (44条1項1号)

①「補正をすることができる時」とは、拒絶査定不服審判請求と同時に(17条の2第1項4号)に分割する場合です。

②「補正をすることができる期間内」とは、最初の拒絶理由通知を受けるまではいつでも(同項柱書)、最初及び最後の拒絶理由通知への応答期間(通常60日間)内(同項1号及び3号)等に分割する場合です。

拒絶査定不服審判請求の審理中に発せられた拒絶理由通知に応答する際にも分割可能です。

2) 特許査定の謄本送達日から30日以内(44条1第2号)

「特許査定」後であるので、特許審決後には分割できません。また、前置審査における特許査定等の後にも分割できません。したがって、拒絶査定を受けた原出願から分割出願をする必要がある場合には、不服審判請求時に分割しておくことが賢明です。設定登録料の納付期間が延長された場合(108条3項)には、それに連動して分割可能期間も延長されます(44条5項)。特許査定謄本送達日から30日に達しなくても、特許権の設定登録がされてしまい特許庁への係属が解かれてしまうと、もはや出願の分割はできなくなります。誤って分割出願前に設定登録料を納付してしまった場合でも、設定登録前であれば分割出願可能なので、速やかに分割することが望まれます。

3) 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内(44条1項3号)

従来の出願については、拒絶査定を受けた際、不服審判を請求しないと分割できなかったため、単に分割出願の機会を得るためだけに多額の審判請求手数料(195条2項)を納付せざるを得ないという状況がありました。改正後の出願に対しては、審判請求しなくとも分割できるよう緩和されましたので、拒絶査定に対する対応としては、審判請求のみ、分割出願のみ、審判請求+分割出願、放置のいずれかを採り得ます。

分割可能時期以外の時にした分割出願は、却下されます(18条の2第1項)。

(4) 分割出願に関する実体的要件

1) 「補正可能期間内」に分割出願する場合(44条1項1号)

以下の①及び②の実体的要件を満たす必要があります。

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を分割出願に係る発明としたものではないこと。

原出願の分割直前の明細書等が開示された複数の発明のすべてを、分割出願の請求の範囲に記載した場合には、分割要件違反となります。しかし、一般に、原出願の明細書等には把握の仕方により無数の発明が含まれており、その全てを分割出願の特許請求の範囲に記載することは事実上困難であり、この要件違反を指摘されることは通常ありません。

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。

原出願の当初記載事項ではない原出願新規事項を分割出願の明細書等に追加記載することは許されません。原出願新規事項は、分割出願の請求の範囲はもちろん明細書に記載することも

許されません。明細書に記載した事項は、分割後に請求の範囲に記載することができるからです。原出願の当初記載事項の範囲内であるか否かの判断基準は、補正における新規事項追加違反（17条の2第3項）の判断基準と同様です。

2) 「補正不可期間内」である、特許査定後30日以内又は拒絶査定後3月以内の期間（拒絶査定不服審判請求と同時にする場合を除く。）に分割出願する場合

上記①及び②の要件に加えてさらに、以下の③の要件が課されます。

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。

原出願の当初記載事項であっても分割直前の原出願明細書等に記載されていない事項は、分割出願の明細書等に記載することは許されません。原出願の出願当初記載事項の一部を補正により原出願明細書等から削除した場合において、その後補正不可期間内にする分割出願の明細書等に上記の削除した事項を記載することはできません。

「補正可能期間内」においては、分割直前の原出願の明細書等に記載されていない事項であっても、原出願当初記載事項であれば、原出願の補正により原出願明細書等に記載し回復した上で出願の分割を行うことができることから、手続上は原出願の補正をしなくてもいったん削除した事項も分割出願において記載できるものとなりました（上記②）。しかし、「補正不可期間内」にはそのような補正回復ができないため、分割出願の明細書等にもそのような事項の記載を許す必要が無いからです。分割出願は、原出願から得られる利益を超えた利益を得ることができないと把握すると理解しやすいでしょう。

このように、同じ拒絶査定後であっても、審判請求期間中に分割出願する場合と、審判請求と同時に分割出願をする場合とでは、分割出願

に記載できる事項についての範囲が異なります。したがって、審判請求をするような場合には、なるべく審判請求と同時に分割出願することが望まれます。

要件③があることから、原出願について明細書記載事項の一部を削除する補正は、十分慎重にしなければなりません。原出願について請求の範囲を減縮補正した結果、補正後の請求の範囲に係る発明の技術的範囲に含まれないこととなった実施例を明細書から削除するよう、審査官から要求されることがまれにありますが、そのような要求に盲目的に従うことは賢明ではありません。

また、原出願に含まれる複数の発明のうち一部の発明について分割出願する際に、分割に係る発明についての説明を原出願の明細書等から削除することも賢明ではありません。将来、原出願から再度の分割出願（弟出願）をする可能性があるからです。

3) 分割出願（子出願）を原出願としてさらに分割出願（孫出願）する場合

子出願が親出願に対して及び孫出願が子出願に対してそれぞれ分割要件を満たす必要があり、さらに、孫出願が親出願に対しても実体的要件を満たす必要があります。したがって、親出願からの分割がまだ可能である状況下では、子出願からではなく、要件の緩い親出願から直接に分割する方が得策です。

4) 実体的要件違反の場合

新たな出願は（却下されるわけではなく）出願日遡及効が得られず、通常の特許出願として取り扱われます。分割出願は、実体的要件に関しては、特殊な出願というよりも、出願日遡及効という追加的な利益を享受できる出願であると把握すると理解しやすいでしょう。実体的要件違反は、通常、分割出願の審査時に発見され、拒絶理由通知において指摘されます。現実の分割日を基準として分割出願に係る発明の進歩性

等が判断され、通常は、原出願がすでに公開されているので、それに基づいて分割出願に係る発明の進歩性等が否定されることとなります。

(5) 分割出願の手続

1) 分割出願と出願手数料について

分割ができる時又は期間内に、新たな特許出願として分割出願を行い、出願手数料(195条別表)を納付します。44条1項に「1又は2以上の」と規定されているように、複数の分割出願をすることができます。

意見書提出期間に分割出願する場合に、意見書と同時ではなくとも、指定された提出期間内であれば、原出願が係属している限り分割出願可能です。

2) 原出願表示と上申書について

分割出願の願書において、以下のとおり、分割出願である旨を表示します。

【特記事項】特許法第44条第1項の規定による特許出願

また、以下の事項を記載した上申書を分割出願と同時に提出することが要請されています。

① 原出願からの変更箇所の明示及び説明

② 他の特許出願(例えば、原出願)に係る拒絶の理由を解消していることの説明

③ 分割出願に係る発明と他の出願に係る発明とが同一ではないことの説明

上申書の記載内容は、意見書の記載内容と同様に、出願経過参酌及び出願包袋禁反言の考慮の対象となると考えられますので、上申書の記載内容、特に上記②については慎重を要します。

3) 優先権主張について

原出願において提出済みの所定の書面又は書類(例えば、優先権証明書)は、分割出願において提出を省略することができます(44条4項)。また、原出願において優先権主張がされていれば、分割出願の願書において優先権を主張しなくとも、優先権の利益が得られます。

4) 審査請求について

出願審査請求期間(48条の3)の3年間は原出願の出願日から計算され、原出願日から3年以上経過していても、分割日から30日以内に分割出願について審査請求をすることができます(48条の3第2項)。期間内に審査請求をしないと、分割出願が取り下げたものとみなされます(48条の3第4項)。

5) 同一の拒絶理由通知について

原出願等の他の出願の審査において通知済みの拒絶理由と同一の拒絶理由が分割出願の審査において通知される場合には、審査官により、同一の拒絶理由である旨が併せて通知されます(50条の2)。その旨が通知された拒絶理由通知(最初の拒絶理由通知であっても)に応答する請求の範囲の補正については、いわゆる限定的減縮等の追加的補正制限が課されます(17条の2第5項、6項)。

6) 孫出願について

分割出願をするに際し、原出願の明細書等に記載されている事項を漏れなく、つまり、分割出願に係る発明以外の発明に関する説明も省略せずすべて分割出願の明細書等に記載し、かつすべての図面を提出することが望まれます。分割出願から更なる分割出願(孫出願)をする可能性があるからです。

3. 分割出願についての効果

(1) 出願日遡及効

適法な分割出願は原出願の出願時にしたものとみなされ(44条第2項)、いわゆる出願日の遡及効が認められます。原出願において優先権を主張している場合には、分割出願においても同じ優先権の主張が認められます。その結果、分割出願の審査において、新規性、進歩性、39条の先後願等の特許要件を判断する基準日が原出願の出願日又は優先日となります。この出願日遡及効こそが、先願主義等を採用している特

許法における分割出願制度の存在意義です。

(2) 法定期間の計算の起算日

出願日を起算日とする法定期間も、原出願日を起算日として計算されます。例えば、審査請求期間は原出願日から3年（又は分割日から30日）以内であり、特許権の存続期間は原出願日から起算して原則として20年です。

(3) 出願日遡及効の例外

① 29条の2における「他の出願」として後願排除効を発揮する先願の地位については出願日遡及効はなく、分割出願日から29条の2の先願の地位が与えられます。分割出願内に原出願新規事項が記載される可能性があるからであり、原出願当初記載事項については原出願による後願排除効があるので問題はありません。

② 新規性喪失の例外の適用を主張する旨を記載した書面の提出時期（30条第3項）、国内優先権やパリ条約優先権を主張する旨を記載した書面の提出時期（41条第4項、43条1項）に関しては、出願日を遡及させず、これらの手続の機会が保障されています。また、パリ条約優先権に係る証明書提出期間（43条2項）及び外国語書面出願の翻訳文提出期間（36条の2第2項）に関しても、手続可能期間が追加されます（44条3項、36条の2第2項）。

(4) 法第39条の先後願

① 「分割出願に係る発明」は、遡及日以降の後願に対して39条の先願としての後願排除効が認められます。

② 「分割出願に係る発明」が、分割後の「原出願に係る発明」と同一である場合には、同日同一発明（39条2項）という事態（分割要件違反ではないので出願日遡及効は失われません。）に陥り、特許庁長官により協議指令（39条6項）が発せられるとともに、審査官から39条2項に

関する拒絶理由が通知されます。これに対して、通常は、原出願（係属中であるか特許されているはず（39条5項）。）の方ではなく、分割出願の方の請求の範囲を補正して発明の同一性を解消することで対応します。手続補正書とともに意見書を提出しますが、協議の届出書（39条6項）を提出する必要はありません。

このような事態は、分割出願の請求項1に原出願の請求項1と同じ発明を記載してとりあえず分割しておいたが、分割後も依然として権利化しようとする発明が決まらないうちに、最初の拒絶理由が通知されてしまう場合によく起こります。最初の拒絶理由が通知されてしまうと、シフト補正禁止等、補正の制約が厳しくなりますので、事前に分割出願の請求の範囲を補正しておくことが望まれます。

(5) 出願包袋禁反言

親出願における出願経過が分割出願の特許権に係る発明の技術的範囲を確定するのに参酌される場合があるので、注意を要します。

(6) 遡及効について

子分割出願が遡及効を認められないことが確定すると、それが孫出願にも遺伝し、孫出願が遡及効を認められなくなります。例えば、子出願中に親出願当初記載事項ではない事項が残ったまま、そのことが原因で子出願の拒絶査定が確定してしまうと、子出願が分割要件を満たさず遡及効が認められないことが確定し、それにより孫出願も親出願の出願日の利益を享受できなくなってしまいます。したがって、孫出願がある場合には、子出願の分割要件違反を治癒しておくことが賢明です¹⁾。

4. 分割出願の実務的活用

(1) 原出願で審査対象とされなかった発明について権利化を望む場合

原出願について、未知の公知文献を引用され請求項1中のSTFの存在を否定され、発明の単一性の要件(37条)に違反する旨の拒絶理由通知を受けた場合等において、新規性・進歩性等の審査対象とされなかった発明について特許権の取得を望むとき、それらの発明について分割出願を行うことができます。

(2) 補正要件を満たさない発明について権利化を望む場合

① 原出願について最後の拒絶理由通知又は拒絶査定を受けた場合において、いわゆる限定的減縮等の補正要件を満たさない発明について特許権の取得を望むとき、そのような発明について分割出願を行うことができます。

② 先にした補正が新規事項追加違反(法第17条の2第3項)である旨の最後の拒絶理由通知を受けた場合、新規事項であると指摘された発明特定事項を請求項から削除又は変更する補正は限定的減縮に該当しないので厳しい審査官にはおそらく補正が許されず、どうにも対処できない過酷な状況に陥ることがあります。このような状況において、新規事項であると指摘された事項を削除又は変更した請求項に係る発明について分割出願を行うことができます。

(3) 拒絶査定への対応

進歩性不備を指摘する拒絶査定に対してチャレンジな広い請求項で審判請求する場合には、最終的に拒絶審決を受ける可能性が高いので、安全策として分割出願をしておくことができます。

(4) 技術標準や市場の変化に応じた権利化

特許出願後における技術標準仕様又はデファクトスタンダードの確定や、市場の状況変化、競合他社新製品の販売等に応じて、係属中の関連特許出願を有効活用して適切な請求項群を構築することができます²⁾。

(5) 特許査定後の分割

拒絶理由通知無くいきなり特許査定されたような場合においても、特許査定された請求項に係る発明とは異なる発明について、分割出願により権利化の途を確保しておくことができます。

(6) 意匠出願に変更するための分割

原出願の図面に意匠(物品に係る形態等)が十分に表現されている場合には、原出願から先ず分割出願をし、次にその分割出願を意匠出願へと出願変更(意匠法第13条)することにより、原出願の取下効を発生させずに、原出願日の利益の下に意匠権による保護を求めることができます。

5. おわりに

実務的観点から分割出願の要件、効果及び活用についての平易な説明を試みました。分割出願手続を行う際の資料として手元に置き参考にいただければ幸いです。

注 記

- 1) 大貫進介, 特許出願の中間手続基本書, p.264 (2012) 発明推進協会
- 2) 伊東忠彦・伊東忠重監修, 特許明細書の書き方(改訂7版), p.213 (2012) 経済産業調査会

(原稿受領日 2013年11月12日)