

(案)
第 VI 部 第 1 章 第 1 節 特許出願の分割の要件
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

(案)

第 VI 部 第 1 章 第 1 節 特許出願の分割の要件

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考慮すると、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。

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。

(案)

第 VI 部 第 1 章 第 1 節 特許出願の分割の要件

- (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(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。

(案)
第VI部 第1章 第2節 第50条の2の通知
第2節 第50条の2の通知

1. 概要

特許法第50条の2は、分割出願等の審査における審査官の通知について規定したものである。同条は、審査官が特許出願について拒絶理由を通知しようとする場合において、その拒絶理由が原出願等についての拒絶理由と同一であるときに、その旨を併せて通知することを規定している。

第50条の2(及び第17条の2第5項)の規定の趣旨は、出願人に対し原出願等の審査において通知された拒絶理由を十分に精査することを促すことにより、原出願等において既に拒絶理由通知がされている発明について、その拒絶理由を解消しないまま出願を分割するといった行為を抑止することにある。

特許出願について、拒絶理由通知と併せて第50条の2の規定に基づく通知(以下この節において「第50条の2の通知」という。)がなされた場合において、明細書等について補正をするときは、最後の拒絶理由通知後に補正をする場合と同様に、その補正は、第17条の2第3項から第6項までに規定された要件を満たす必要がある。これらの要件を満たしていない補正は、却下の対象となる。

なお、以下の(i)、(ii)等の場合には、審査官は、第50条の2の規定を必要以上に形式的に運用することがないようにする。

- (i) 他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であることが明確でない場合(例えば、他の特許出願の拒絶理由通知の記載から拒絶理由が明確に把握できない場合)
- (ii) 誤記等の記載上の軽微な不備についての拒絶理由の場合

2. 第50条の2の通知をするか否かの判断

審査官は、拒絶理由を通知しようとする特許出願(以下この節において「本願」という。)に対して、他の特許出願に通知された拒絶理由に基づいて、第50条の2の通知をするか否かを、以下の(要件1)から(要件3)までが全て満たされているか否かで判断する。

(要件1) 本願と他の特許出願とが第44条第2項の規定により同時にされた

(案)

第 VI 部 第 1 章 第 2 節 第 50 条の 2 の通知

こととなっていること(2.1 参照)。

(要件 2) 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること(2.2 参照)。

(要件 3) 当該他の特許出願の拒絶理由通知が、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったこと(2.3 参照)。

2.1 本願と他の特許出願とが第 44 条第 2 項の規定により同時にされたこととなっていること(要件 1)

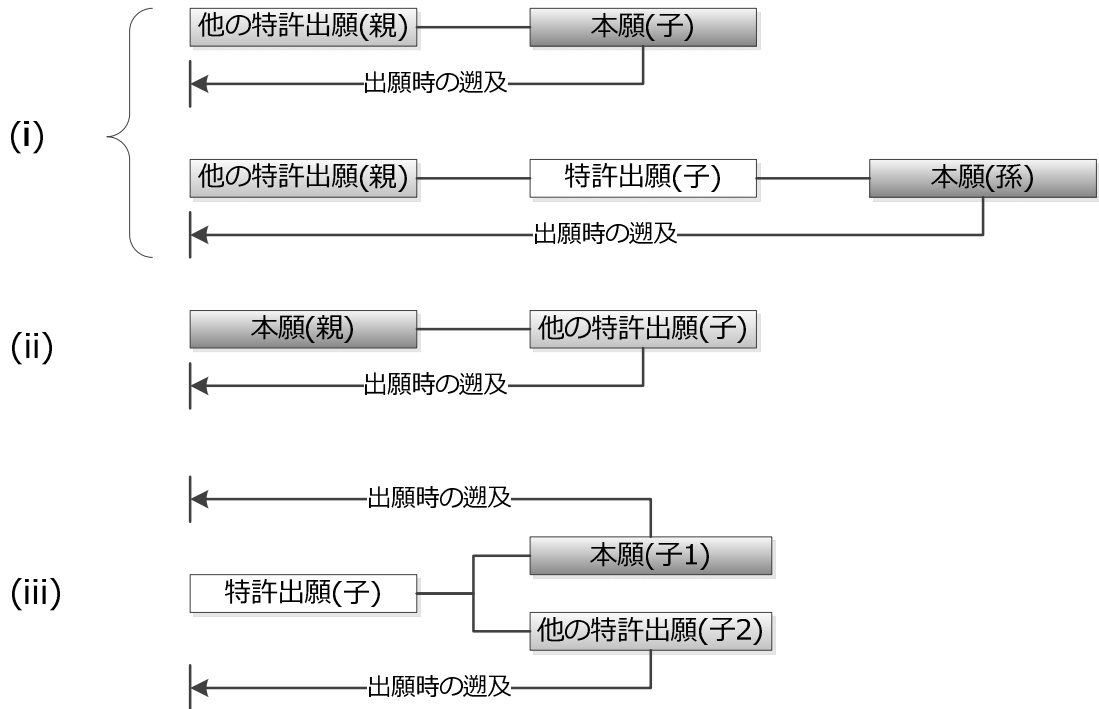
第 44 条第 2 項の規定が適用されるためには、本願及び他の特許出願の少なくともいずれかが分割出願である必要がある。したがって、審査官は、本願と他の特許出願が以下の(i)から(iii)までのいずれかの関係を満たすか否かを判断する。

さらに、第 44 条第 2 項の規定が適用されるためには、特許出願の分割の実体的要件が満たされている必要がある。したがって、審査官は、本願及び他の特許出願のうち分割出願として出願されたものが特許出願の分割の実体的要件を満たすことで、本願と他の特許出願とが同時にされたこととなっているか否かについても確認する(注 1)。

- (i) 本願が、他の特許出願に基づく分割出願群(注 2)の一の特許出願である場合
- (ii) 他の特許出願が、本願に基づく分割出願群の一の特許出願である場合
- (iii) 本願及び他の特許出願が、いずれも同じ特許出願に基づく分割出願群の一の特許出願である場合

(注 1) 審査官は、(要件 1) が満たされているか否かの判断を、本願について拒絶理由通知をする時点での本願及び他の特許出願の明細書等の記載に基づいて行う。特許出願の分割の実体的要件については、「第 1 節 特許出願の分割の要件」を参照。

(注 2) 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。例えば、一の特許出願を原出願とした分割出願や、その分割出願(子出願)を原出願とする分割出願(孫出願)等である。



2.2 本願の拒絶の理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であること(要件2)

本願の拒絶の理由が、他の特許出願の拒絶理由通知(注1)に係る拒絶の理由と同一であるとは、本願と他の特許出願の拒絶理由の根拠となる条文が同一であって、具体的な内容が実質的に同一であることをいう(注2)。

具体的には、審査官は、(要件2)が満たされているか否かを、次のように判断する。本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由を解消したか否かで判断する。審査官は、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、(要件2)が満たされていると判断する。

(注1) 「他の特許出願の拒絶理由通知」には、他の特許出願の審査において通知された拒絶理由通知だけでなく、拒絶査定不服審判、再審及び前置審査における拒絶理由通知も含まれる。

補正の却下の決定、拒絶査定等は、「拒絶理由通知」ではない。そのため、本願の拒絶理由が、他の特許出願の補正の却下の決定、拒絶査定等のみに記載されている内容と同一であっても、審査官は、第50条の2の通知をしてはならない。

(案)

第 VI 部 第 1 章 第 2 節 第 50 条の 2 の通知

(注 2) 本願に複数の拒絶理由が存在し、他の特許出願の拒絶理由通知にも複数の拒絶理由が含まれている場合等において、本願の一の拒絶理由が他の特許出願の拒絶理由通知に係る一の拒絶理由と同一である場合には、本願の拒絶理由は他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であるものとする。

2.3 当該他の特許出願の拒絶理由通知が、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったものであること(要件 3)

審査官は、(要件 3)が満たされているか否かを、当該他の特許出願の拒絶理由通知が以下の(i)又は(ii)に該当するか否かで判断する。

- (i) 本願の出願審査の請求前に、本願の出願人の下に到達した拒絶理由通知
- (ii) 本願の出願審査の請求前に、本願の出願人が閲覧することができた拒絶理由通知(注)

(注) 本願の出願審査の請求前に他の特許出願が出願公開されていれば、他の特許出願の拒絶理由通知は、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったものである。

これは、本願の出願人と他の特許出願の出願人とが異なるか否かにかかわらず、出願人が異なる場合は、他の特許出願の拒絶理由通知が本願の出願人に発送されることはないが、他の特許出願が出願公開されていれば、本願の出願人は他の特許出願の拒絶理由通知を閲覧することができるからである。

(留意事項)

以下の(i)又は(ii)の場合には、他の特許出願の拒絶理由通知は、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態になかったものとする。ただし、他の特許出願の拒絶理由通知が到達した時又はその拒絶理由通知が閲覧可能となった時が、本願の出願審査の請求がされた時より前であることが明らかな場合は、この限りでない。

- (i) 他の特許出願の拒絶理由通知の到達日と本願の出願審査の請求日とが同日の場合
- (ii) 他の特許出願の拒絶理由通知の閲覧が可能となった日と本願の出願審査の請求日とが同日の場合

3. 第 50 条の 2 の通知をするか否かの判断に係る審査の進め方

3.1 手順

(案)

第 VI 部 第 1 章 第 2 節 第 50 条の 2 の通知

審査官は、本願が分割出願又は分割出願の原出願である場合に、第 50 条の 2 の通知をするか否かの判断をする。上申書において、本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由を解消している旨の説明がなされている場合には、審査官は、その内容を参酌することとする。

審査官は、2.に照らして、(要件 1)から(要件 3)までの全てを満たしていると判断した場合には、本願について拒絶理由通知と併せて第 50 条の 2 の通知をする。

他方、上記(要件 1)から(要件 3)までの一つでも満たしていない場合には、本願について第 50 条の 2 の通知を行わない。

(留意事項)

1.に示したとおり、以下の(i)、(ii)等の場合には、審査官は、第 50 条の 2 の規定を必要以上に形式的に運用することがないようにする。

(i) 他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であることが明確でない場合
(例えば、他の特許出願の拒絶理由通知の記載から拒絶理由が明確に把握できない場合)

(ii) 誤記等の記載上の軽微な不備についての拒絶理由の場合

3.2 第 50 条の 2 の通知において記載すべき事項

審査官は、第 50 条の 2 の通知をする際は、その通知において、拒絶理由が同一であると判断した他の特許出願についての拒絶理由通知に係る拒絶理由を特定できる情報を記載する。

(留意事項)

審査官は、第 50 条の 2 の通知において他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由を特定する情報を記載することによって、本願の拒絶理由通知において拒絶理由の具体的内容を省略してはならない。本願が分割出願等であったとしても、原出願等とは別個の出願手続であり、他の特許出願の拒絶理由通知を参酌しなければ本願の拒絶理由通知の内容を理解できないような記載とすることは、不適切であるからである。

4. 第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知に対して補正がされた場合の審査の進め方

審査官は、第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知が「最初の拒絶理由通知」

(案)

第 VI 部 第 1 章 第 2 節 第 50 条の 2 の通知

であるか「最後の拒絶理由通知」であるかに応じて、以下のとおり審査を進める。

なお、第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知の応答時に補正がされた場合の審査の手順を、後掲の図に示す。

4.1 拒絶理由通知が「最初の拒絶理由通知」の場合

第 50 条の 2 の通知を伴う「最初の拒絶理由通知」に対して補正がされたときは、審査官は、第 50 条の 2 の通知をすることが適当であったか否かを、意見書等における出願人の主張を勘案して再検討する(注)。

(注) 第 50 条の 2 の通知において、本願の複数の拒絶理由について、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一である旨を指摘していた場合には、その指摘のうちいずれか一つが適当であれば、審査官は、第 50 条の 2 の通知をすることが適当であったと判断する。

4.1.1 第 50 条の 2 の通知をすることが適当であった場合

審査官は、第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知に対してされた補正が第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までのいずれかの要件に違反していないか否かについて検討する。審査官は、その補正がこれらのいずれかの要件を満たしていないと判断した場合には、補正の却下の決定をする。補正がこれらの要件を満たしているか否かの具体的運用については、「第 IV 部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」を参照。

(留意事項)

第 50 条の 2 の通知をした時点で第 50 条の 2 の通知をすることが適当であった場合には、その後の補正により本願が分割の実体的要件を満たさなくなり、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなったとしても、その補正は、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までの要件を満たす必要がある。

本願に対して第 50 条の 2 の通知をした後に、他の特許出願が補正され、他の特許出願が分割の実体的要件を満たさなくなった結果、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなった場合も、同様である。

第 50 条の 2 の通知をすることが適当であった場合の具体的な審査については、審査官は、「第 I 部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 3.から 5.までに従

(案)

第 VI 部 第 1 章 第 2 節 第 50 条の 2 の通知

う。

その際、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を「第 50 条の 2 の通知を伴う最初の拒絶理由通知」と読み替える。

なお、「第 I 部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 4.(3)又は 5.(3)に従って改めて拒絶理由通知をする場合には、審査官は、2.及び 3.に照らして、第 50 条の 2 の通知を併せて通知するか否かを検討する。

4.1.2 第 50 条の 2 の通知をすることが不適當であった場合

この場合は、審査官は、補正の却下の決定をすることなく、補正を受け入れる。

そして、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、審査官は、直ちに拒絶査定をすることなく、再度「最初の拒絶理由通知」をする。

また、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、審査官は、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一の拒絶理由を通知する場合であっても、審査官は、第 50 条の 2 の通知を行わない。

(留意事項)

他の特許出願の拒絶理由と同一ではない等、第 50 条の 2 の通知をすべきでなかったことを出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、審査官は、第 50 条の 2 の通知を行わなかったものとして取り扱う。

すなわち、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合には、審査官は、拒絶査定をする。

また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合には、審査官は、「最後の拒絶理由通知」とする。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一の拒絶理由を通知する場合には、審査官は、併せて第 50 条の 2 の通知をする。

4.2 拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」の場合

第 50 条の 2 の通知を伴う「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときは、審査官は、第 50 条の 2 の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることが適當であったか否かを、意見書等における出願人の主張を勘案し

(案)

第 VI 部 第 1 章 第 2 節 第 50 条の 2 の通知

て再検討する(4.1(注)参照)。

「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かの判断については、審査官は、「第 I 部第 2 章第 3 節 拒絶理由通知」の 3.2.1 に基づいて行う。

4.2.1 第 50 条の 2 の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることの少なくともいずれか一方が適当であった場合

審査官は、第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知に対してされた補正が第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までいずれかの要件に違反していないか否かについて検討する。審査官は、その補正がこれらのいずれかの要件を満たしていないと判断した場合には、補正の却下の決定をする。補正がこれらの要件を満たしているか否かの具体的運用については、「第 IV 部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」を参照。

(留意事項)

「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であったものの、第 50 条の 2 の通知をした時点で第 50 条の 2 の通知をすることが適当であった場合には、その後の補正により本願が分割の実体的要件を満たさなくなり、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなったとしても、その補正は、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までの要件を満たす必要がある。

本願に対して第 50 条の 2 の通知をした後に、他の特許出願が補正され、他の特許出願が分割の実体的要件を満たさなくなった結果、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなった場合も、同様である。

第 50 条の 2 の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることの少なくともいずれか一方が適当であった場合の具体的な審査については、審査官は、「第 I 部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 3.から 5.までに従う。

その際、審査官は、「最後の拒絶理由通知」を「第 50 条の 2 の通知を伴う最後の拒絶理由通知」と読み替える。

なお、「第 I 部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 4.(3)又は 5.(3)に従って改めて拒絶理由通知をする場合には、審査官は、「最後の拒絶理由通知」とするか否かを検討するとともに、2.及び 3.に照らして、第 50 条の 2 の通知を併せて通知するか否かについても検討する。

4.2.2 第 50 条の 2 の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすることのいずれもが不適当であった場合

(案)

第 VI 部 第 1 章 第 2 節 第 50 条の 2 の通知

この場合は、審査官は、補正の却下の決定をすることなく、補正を受け入れる。

そして、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、審査官は、直ちに拒絶査定をすることなく、再度「最初の拒絶理由通知」をする。

また、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、審査官は、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一の拒絶理由を通知する場合であっても、審査官は、第 50 条の 2 の通知を行わない。

(留意事項)

他の特許出願の拒絶理由と同一でない等、第 50 条の 2 の通知をすべきでなかったこと及び「最初の拒絶理由通知」とすべきであったことの両方を出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、審査官は、第 50 条の 2 の通知をしておらず、かつ、「最初の拒絶理由通知」をしたものとして取り扱う。

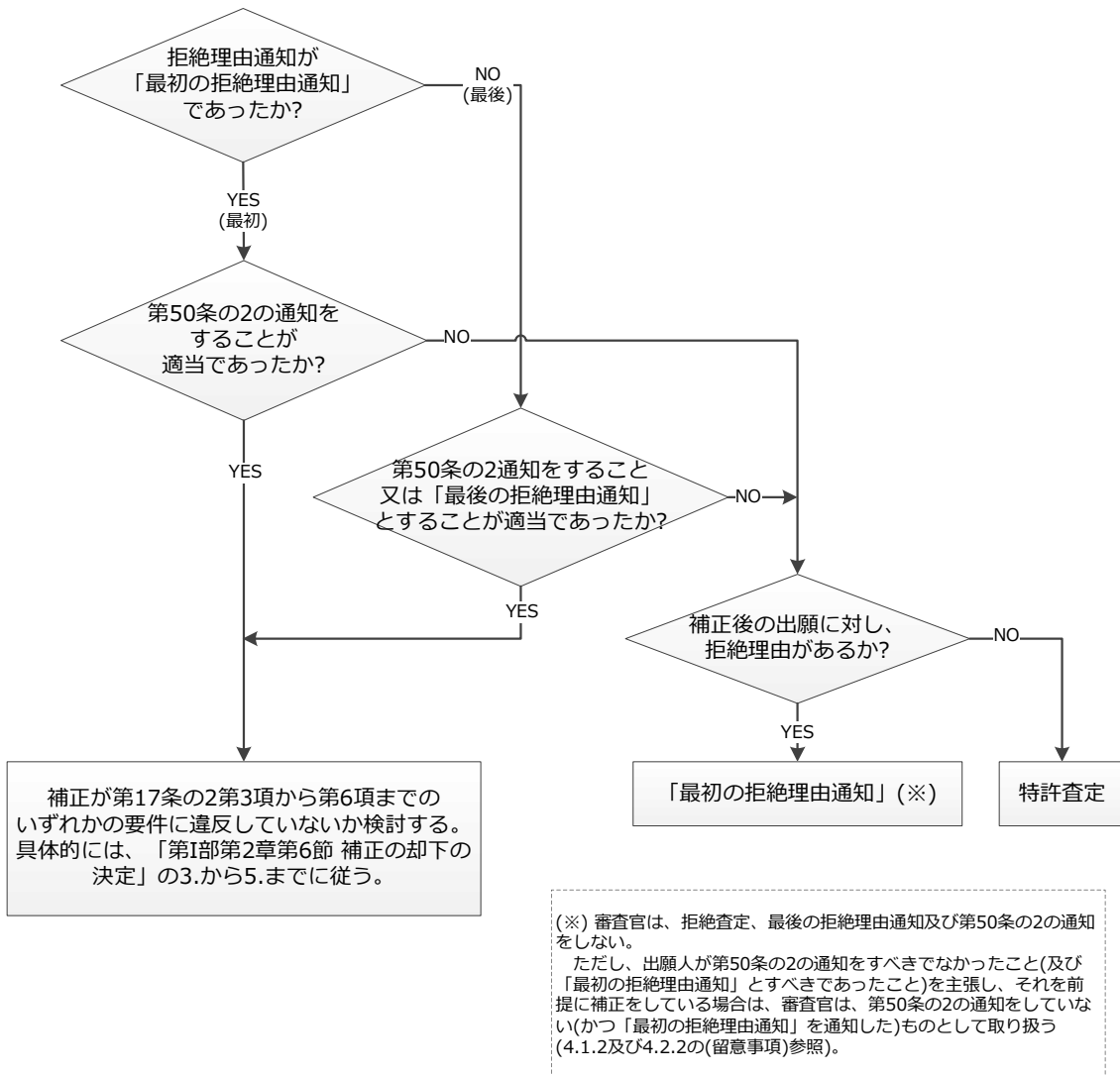
すなわち、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合には、審査官は、拒絶査定をする。

また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合には、審査官は、「最後の拒絶理由通知」とする。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一の拒絶理由を通知する場合には、審査官は、併せて第 50 条の 2 の通知をする。

(案)

第VI部 第1章 第2節 第50条の2の通知

図 第50条の2の通知が併せてなされた拒絶理由通知に対して
補正がされた場合の審査



第2章 出願の変更(特許法第46条)

1. 概要

特許法第46条は、出願人が実用新案登録出願又は意匠登録出願を特許出願に変更することができる旨を規定している。また、同条は、特許出願への変更が適法になされた場合は、新たな特許出願は、もとの出願の時にしたものとみなされる旨を規定している。

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。出願の変更制度は、このような観点から設けられたものである。

以下の2. から4. まででは、もとの出願が実用新案登録出願である場合について説明する。もとの出願が意匠登録出願である場合については、5.の項で説明する。

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

2. 出願の変更の要件

出願の変更が適法になされたと認められるためには、出願の変更の要件が満たされる必要がある。出願の変更の要件は、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。出願の変更の要件が満たされると、出願の変更の効果(2.3 参照)が認められる。

2.1 出願の変更の形式的要件**2.1.1 出願の変更をすることができる者**

出願の変更をすることができる者は、その出願の出願人である(第46条第1項)。すなわち、原出願の出願人と変更出願の出願人とは、出願の変更時において一致していなければならない。

2.1.2 出願の変更をすることができる時期

出願の変更は、以下の(i)及び(ii)の時期を除き、することができる。

- (i) 実用新案権の設定登録後
- (ii) 実用新案登録出願の日から 3 年(注)を経過した後

(注) この期間には、救済規定がある(第 46 条第 5 項)。

2.2 出願の変更の実体的要件

出願の変更は、原出願と変更された後の出願との間の出願形式を変更するものであることから、以下の(要件 1)が満たされる必要がある。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出願の変更の効果を考慮すると、以下の(要件 2)も満たされる必要がある。

(要件 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(以下この章において「明細書等」という。)に記載した事項の範囲内であること。

(要件 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等に記載した事項の範囲内であること。

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(原出願の出願日から 1 月以内(実用新案法第 2 条の 2 第 1 項及び実用新案法施行規則第 1 条))に出願の変更がなされた場合は、(要件 2)が満たされれば、(要件 1)も満たされることとする。これは、変更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、出願の変更をすることができるからである。

2.3 出願の変更の効果

出願の変更の要件が満たされている場合は、変更出願は、原出願の時にしたものとみなされる。他方、出願の変更の要件のうち実体的要件が満たされていない場合は、変更出願は、原出願の時にしたものはみなされずに、現実の出願時にしたものとして扱われる。なお、形式的要件が満たされていない場合は、

変更出願は、出願自体が却下される。また、形式的要件が満たされている場合は、原出願は取り下げられたものとみなされる。

3. 実体的要件についての判断とその判断に係る審査の進め方

審査官は、「第1章第1節 特許出願の分割の要件」の3.及び4.に準じて審査を進める。

4. 実体的要件についての判断に係る留意事項

4.1 原出願が分割出願である場合

原出願である実用新案登録出願が分割され、更にその分割出願である実用新案登録出願が適法に特許出願に出願変更されたときには、審査官は、変更後の特許出願が分割出願であると仮定して、原出願に対する分割要件を判断する（「第1章第1節 特許出願の分割の要件」参照）。

5. 意匠登録出願から特許出願への変更についての留意事項

原出願が意匠登録出願である場合は、原出願が実用新案登録出願である場合と同様に取り扱われる。ただし、出願の変更をすることができる時期及び出願の変更の実体的要件については、審査官は、以下の5.1及び5.2に留意する。

5.1 出願の変更をすることができる時期

出願の変更は、以下の(i)から(iii)までの時期を除き、することができる。

- (i) 意匠権の設定登録後
- (ii) 意匠登録出願の最初の拒絶査定(注1)の謄本送達日から3月(注2)を経過した後
- (iii) 意匠登録出願の日から3年(注3)を経過した後(最初の拒絶査定(注1)の謄本送達日から3月以内(注2)の期間を除く。)

(注1) 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

(案)

第VI部 第2章 出願の変更

れて、再び拒絶査定がされた場合(意匠法第 52 条において準用する特許法第 160 条第 1 項及び特許法第 49 条)

(注 2) この期間は、延長されることがある(第 46 条第 3 項)。

(注 3) この期間には、救済規定がある(第 46 条第 5 項)。

5.2 出願の変更の実体的要件

審査官は、2.2 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」と読み替える。

第3章 実用新案登録に基づく特許出願(特許法第46条の2)

1. 概要

特許法第46条の2は、実用新案権者が一定の条件の下で実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる旨を規定している。また、同条は、実用新案登録に基づく特許出願が適法になされた場合は、その特許出願は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる旨を規定している。

実用新案登録出願は、特許出願へ出願の変更をすることが認められている。しかし、実用新案登録出願は実体審査を経ることなく登録されるので、実際に出願の変更をすることができる期間は非常に短い。そのような状況においては、技術動向の変化等により特許出願へ出願の変更を行いたいときであっても、出願人は、対応することが困難となる。実用新案登録に基づく特許出願制度は、このような観点から設けられたものである。

2. 実用新案登録に基づく特許出願の要件

実用新案登録に基づく特許出願が適法になされたと認められるためには、実用新案登録に基づく特許出願の要件が満たされる必要がある。実用新案登録に基づく特許出願の要件は、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。実用新案登録に基づく特許出願の要件が満たされると、実用新案登録に基づく特許出願の効果(2.3 参照)が認められる。

2.1 実用新案登録に基づく特許出願の形式的要件

2.1.1 実用新案登録に基づく特許出願をすることができる者

実用新案登録に基づく特許出願をすることができる者は、その実用新案登録に係る実用新案権者である(第46条の2第1項)。すなわち、実用新案権者と実用新案登録に基づく特許出願の出願人とは、実用新案登録に基づく特許出願の出願時において一致していなければならない。

なお、実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得ることが必要である(第46条の2第4項)。

(案)

第 VI 部 第 3 章 実用新案登録に基づく特許出願

2.1.2 実用新案登録に基づく特許出願をすることができる時期

実用新案登録に基づく特許出願は、以下の(i)から(iv)までの場合を除き、することができる。

- (i) 実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から 3 年(注)を経過したとき(第 46 条の 2 第 1 項第 1 号)。
- (ii) 実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったとき(同第 2 号)。
- (iii) 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から 30 日(注)を経過したとき(同第 3 号)。
- (iv) 実用新案登録について請求された無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過したとき(同第 4 号)。

(注) この期間には、救済規定がある(第 46 条の 2 第 3 項)。

2.1.3 実用新案権の放棄

実用新案登録に基づく特許出願をするときは、実用新案権者は、その実用新案権を放棄しなければならない(第 46 条の 2 第 1 項及び特許法施行規則第 27 条の 6)。

2.2 実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件

実用新案登録に基づく特許出願がその実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされるという実用新案登録に基づく特許出願の効果を考慮すると、以下の(要件 1)に加えて、以下の(要件 2)も満たされる必要がある。

(要件 1) 実用新案登録に基づく特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、その特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の登録時の明細書、実用新案登録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。)に記載した事項の範囲内であること(第 46 条の 2 第 2 項)。

(要件 2) 実用新案登録に基づく特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面

(案)

第 VI 部 第 3 章 実用新案登録に基づく特許出願

に記載した事項が、その特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であること。

(要件 1)において、実用新案登録後に明細書等の訂正があったときは、「訂正後の」明細書等が、実用新案登録に係る実用新案登録出願の登録時の明細書等となる(実用新案法第 14 条の 2 第 11 項)。

2.3 実用新案登録に基づく特許出願の効果

実用新案登録に基づく特許出願の要件が満たされている場合は、実用新案登録に基づく特許出願は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。他方、実用新案登録に基づく特許出願の要件のうち実体的要件が満たされていない場合は、実用新案登録に基づく特許出願は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされず、現実の出願時にしたものとして扱われる。なお、形式的要件が満たされていない場合は、実用新案登録に基づく特許出願は、出願自体が却下される。

3. 実用新案登録に基づく特許出願の要件についての判断とその判断に係る審査の進め方

審査官は、「第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の 3.及び 4.に準じて審査を進める。

4. 実用新案登録に基づく特許出願の審査についての留意事項

実用新案登録に基づく特許出願の請求項に係る発明と、その実用新案登録の請求項に係る考案とが同一であっても、第 39 条第 4 項の規定は実用新案登録に基づく特許出願に適用されないことに、審査官は留意する(同項括弧書き)。

<関連規定>

特許法

(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17条の2

(略)

2～4 (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)

(特許出願の分割)

第44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時又は期間内にするとき。

二 特許をすべき旨の査定(第百六十三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百六十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月以内にするとき。

2 前項の場合は、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す。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。

3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。))及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。))及び前条第三項

において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八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月の期間は、第四条の規定により第百二十一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。

7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

(出願の変更)

第46条

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 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。

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。

(実用新案登録に基づく特許出願)

第46条の2

実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

- 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
- 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
- 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
- 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、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ものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。

3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。

4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。

5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)

第50条の2

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つているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。))及び第百六十三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。