



特許制度活用便利帳

第19回

「分割出願制度②」



弁理士 ■ 石田 悟

<Q> 係属中の出願について、本出願とは別に分割出願で権利化を目指したい発明があるのですが。

<A> 分割出願について規定された一定の要件を満たす必要があることに注意しましょう。

係属中の特許出願が二以上の発明を包含している場合、前回説明したように、分割出願を行うことで複数の発明のそれぞれについて権利化を目指すことが可能です。このような分割出願は、当然ながら出願人が希望すればいつでも無制限に可能なものではなく、適法に分割出願を行うためには、一定の要件を満たす必要があります（出願の分割についての審査基準参照）。

ここで、出願の分割の要件に関しては、平成18年法改正において、分割の時期的制限を緩和する改正がなされています。この時期的制限の緩和の規定は、改正法施行日である平成19年4月1日以降の特許出願に適用されます。

また、その後の平成20年法改正において、不服審判請求期間の拡大がなされていますが、これに対応して、分割出願の時期的要件についても一部変更があります。この時期的要件の変更は、拒絶査定の際の本送達後の分割出願について、拒絶査定の際の本送達が平成21年4月1日以降である

場合に適用されます。

分割出願の要件としては、具体的には形式的要件と、実体的要件とがあります。また、形式的要件には、分割出願の主体の要件と、時期的要件とが含まれます。分割出願の主体については、原出願の出願人と分割出願の出願人とが、分割時において一致している必要があります。

また、時期的要件については、原出願が平成19年3月31日までの出願であるか、もしくは平成19年4月1日以降の出願であるかによって、分割可能な時期が異なることに注意が必要です。

まず、平成19年3月31日までの出願の場合、(1)明細書、特許請求の範囲又は図面(明細書等)についての補正が可能の時又は期間内において、分割出願が可能です。これは、分割出願も補正の一種という考え方に基づくものです。

この場合の補正可能な時又は期間は、具体的には、①拒絶理由通知後を除く出願から特許査定の際の本送達前、②拒絶理由通知に対する意見書提出期間内、③特許法第48条の7の規定による通知に対する意見書提出期間内、及び④拒絶査定不服審判の請求と同時の4つの時又は期間が該当します。

また、平成19年4月1日以降の出願の場合、上記(1)に加えて、(2)特許査定（前置審査での特許査定、及び審決によってさらに審査に付され

た場合の特許査定を除く）の際の本送達日から30日以内、及び(3)最初の拒絶査定の際の本送達日から3月以内についても、分割出願が可能となっています。なお、上記(2)の場合、特許査定の際の本送達日から30日以内であっても、特許権の設定登録後であれば、出願が係属していないために分割出願をすることはできません。

—方、分割出願の実体的要件については、補正可能な時又は期間内において分割出願がなされた場合には、(i)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ないこと、及び(ii)分割出願の明細書等の記載事項が、原出願の出願当初の明細書等の記載事項の範囲内であることが求められます。

また、補正が可能ではない期間内において分割出願がなされた場合には、上記(i)、(ii)に加えて、さらに(iii)分割出願の明細書等の記載事項が、原出願の分割直前の明細書等の記載事項の範囲内であることが求められます。

以上、出願の分割の要件について簡単に説明しましたが、具体的に分割出願を検討する際に、その時期、内容、適切な出願の進め方などについて不明な点がありましたら、まずはお気軽にご相談下さい。

以上