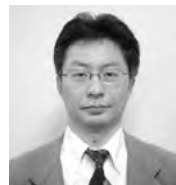




特許制度活用便利帳

第21回

「分割出願制度④」



弁理士 ■ 石田 悟

<Q> 現在、審査段階にある出願について、分割出願を準備中です。

<A> 分割出願の出願人に対して、上申書の提出の要請がなされていることに注意しましょう。

通常、特許出願の実体審査では、出願書類、具体的には明細書、特許請求の範囲、図面の記載内容等から得られた情報に基づいて、先行技術調査及び特許要件の検討などの審査作業が進められます。

一方、分割出願について審査を行う場合、基本的な審査の進め方は当然ながら通常出願と同様ですが、別に原出願が存在するという出願形態から、出願人における分割の意図、方針などの情報が、迅速、的確に審査を進めるために有用な情報となる場合があります。

このような観点から、分割出願については、出願書類と併せて、所定の事項について説明した説明書類を上申書として提出することが出願人に対して要請されています。

このような説明書類の提出は、特許庁側では、それによって得られる追加的な情報を参照して審査を効率化することができるという点で有効です。また、出願人側にとっても、分割出願の審査過程における、余分な拒絶理由通知や応答などが生じることによる時間、手間を省き、審査

官との間で必要な情報を共有しながら効率的に出願の権利化を目指す意味で有益なものといえます。

上記した上申書は、その提出時期については、基本的には「出願を分割する際に」とされています。実際には、上申書に記載される分割出願に関する情報は、審査官が審査に着手する時点で必要になることから、審査請求以前に上申書を提出することが推奨されています。

また、上申書で説明が求められる事項としては、(1)原出願からの変更箇所の明示、及びその変更箇所が原出願の明細書等の記載事項の範囲内であること、(2)分割出願に係る発明と、特許法第44条第2項の規定によって同時にされたこととなっている他の特許出願(例えば原出願)に係る発明とが同一でないこと、及び(3)他の特許出願に係る拒絶の理由を解消していること、の三点が挙げられています。

これらのうち、(1)の変更箇所の明示及び説明については、分割出願の態様によりますが、例えば、変更があった請求項を上申書に転記して変更箇所に下線を施すなどの方法で変更箇所を明示し、かつ、その変更内容、根拠等について説明する対応を行います。また、明細書、図面についても、必要に応じて変更箇所の明示、説明を行います。

また、(2)については、分割出願に係る発明と、他の特許出願に係る発明とが、特許法第39条第2項

に規定する同一の発明に該当しないことを説明します。また、(3)については、前回に説明した特許法第50条の2の通知の対象とならないかどうかの説明を行います。これは、基本的には、分割出願の遡及日が、分割制度の濫用防止の規定等が適用される平成19年4月1日以降のものが対象となります。

なお、上申書の記載内容、記載形式等の詳細については、出願の分割の審査基準、及び特許庁ホームページにある2009年6月29日付けの「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」を参照して下さい。

また、審査基準によれば、上申書が提出されておらず、または提出された上申書の内容を精査しても、分割の実体的要件の判別、発明の同一性の判断に相当の時間を要するなどの場合には、審査官は、特許法第194条第1項の規定に基づいて、出願人に説明書類の提出を求めることができるとされています。

したがって、分割出願を行う際には、出願人は、その内容を検討し、必要な情報を適切に記載した上申書を準備、提出することが望ましいものと考えられます。分割の際の上申書提出において、どのような対応が適切か検討が必要な場合には、まずはお気軽にご相談下さい。

以上