

# 分割出願制度の改正

平成 19 年度 特許委員会 副委員長 石橋 良規



## 要 約

意匠法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 55 号。以下「H18 年改正法」という。）が今年 4 月 1 日より施行された。この H18 年改正法は、その法律名からも分かるように、意匠法に関する改正がメインとなるが、実は特許法に関しても、(1) 補正の要件に関する改正（いわゆるシフト補正の禁止）、(2) 分割出願制度に関する改正、および (3) 外国語書面出願制度に関する改正、など、実務に直結する部分が改正されている。

本稿は、上記特許法に関する改正のうち、(2) 分割出願制度に関する改正について、実務上の留意点を中心にまとめたものである。

## 1. 分割の時期的制限に関する改正の内容

以下の図 1 を見ていただきたい。

従来法	補正をすることができる期間
改正法	補正をすることができる期間（44①1号）
	特許査定謄本の送達日から <b>30日</b> （44①2号） 注1) 審査前置や差戻審査での 特許査定後はNG 注2) 設定登録後はNG
	最初の拒絶査定謄本の送達日から <b>30日</b> （44①3号） 注3) 差戻審査での拒絶査定や 拒絶審決の後にはNG

図 1 に示すように、改正前における特許出願の分割は、特許出願の明細書、特許請求の範囲または図面（以下「明細書等」という。）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たが、今回の改正により、分割の時期的制限が大幅に緩和され、従来と同様の 1) 明細書等について補正をすることができる期間（44 条第 1 項第 1 号）、に加えて、2) 特許査定謄本の送達日から 30 日（同条同項第 2 号）、さらに 3) 最初

の拒絶査定謄本の送達日から 30 日（同条同項第 3 号）、が追加された。

当該改正は、まさにユーザーフレンドリーな改正であり、実務上のメリットは大であると考えますが、留意すべき点も多い。以下にそれについて記載する。

## 2. 特許査定謄本の送達日から 30 日以内にする分割のメリット、および実務上の留意点

まず、メリットについて説明する。

従来法の下では、特許査定の謄本が送達された場合には、出願人は補正をする機会が全くなくなるため、当然分割出願をすることも不可能であった。従って、特許査定を受けたクレームが限定し過ぎており、もう少し大きな権利が欲しいと思っても、もしくは、明細書中に記載してある別の発明を権利化したいと思っても、「時すでに遅し！」であり、打つ手はなかった（出願から 1 年以内であれば国内優先権を利用、出願から 1 年 6 月以内であれば一旦出願を取下げ、再度出願し直す（出願日は繰り下がるが…）ことも可能かもしれないが、通常の場合、特許査定を受ける際には、すでに出願公開されていることが多く、上記手段を執ることは現実的にはほぼ不可能であろう）。

しかしながら、今回の改正法によれば、このような

問題が解決され、出願人は、特許査定の際に送達された後であっても、さらに大きな権利を取得すべく（上位概念の権利化）、もしくは明細書等に記載されている別発明を権利化すべく、分割出願をすることが可能となった。

なお、上位概念を分割出願した場合、基礎となる出願（下位概念）と、当該分割出願（上位概念）の出願日が同日となるが、この場合、39条は例外的に適用されないため（審査基準の39条の部分参照）、新規性、進歩性等の拒絶理由がなければ、上位概念と下位概念の双方を権利化することが可能である。

米国、欧州、韓国など、諸外国においては、従来からいわゆる特許査定後の分割が認められており、今回の改正により、諸外国との足並みが揃ったとも言える。

次に留意点について説明する。

まず、ここでいう「特許査定」とは、いわゆる最初の審査段階における特許査定であり、拒絶査定不服審判を請求した後の前置審査における特許査定や、拒絶査定不服審判を請求した後の差し戻し審査における特許査定は含まれない点にも留意が必要である（44条第1項第2号かっこ書き）。さらに、特許審決後に分割をすることもできない点も合わせて留意されたい。

つまり、一度拒絶査定を受けた場合（この場合には、当該拒絶査定後に分割が可能であるため、詳しくは後述する）、その後の特許査定の際に送達されても、もはや分割出願はできないということである。（図1の注1）参照）

また、分割はあくまでも「出願の分割」であり、商標法の如く権利を分割することはできない点に留意が必要である。すなわち、特許査定の際に送達日から30日は、分割ができる期間であると同時に登録料の納付期間であるところ（108条第1項）、登録料を納付すると、特許原簿に設定の登録がなされ特許権が発生してしまい、そうすると、たとえ当該期間内であっても、もはや分割出願をすることはできなくなってしまう点に留意が必要である。

従って、特許査定の際に送達された場合、登録料を納付する前に、分割出願の必要性（より上位概念で

権利を取ることができるか？ 取り残した別発明はないか？ など）について十分に検討し、分割出願の必要がある場合には、まずは分割出願を行い、その後に登録料を納付すべきである。

なお、登録料を納付しても、直ぐに設定登録されることはないから（タイムラグがあるから）、とりあえず登録料を納付するというのは危険である。確かに現状においては、登録料の納付から設定登録までのタイムラグが多少（2～3日）あるようだが、これを期待するのはあまりにも愚策であり、また、特許庁は最終的には即日登録を目指しているようであり、近い将来、このタイムラグはなくなると予想されるからである（図1の注2）参照）。

### 3. 拒絶査定の際に送達日から30日以内にする分割のメリット、および実務上の留意点

まず、メリットについて説明する。

従来法の下では、拒絶査定の際に送達された場合も前記特許査定の際に送達された場合と同様に、そのままの状態では明細書等について補正することができず、当然分割出願をすることもできなかった。従って、現状のクレームに対する拒絶査定には承服していても、明細書中の他の発明について権利化したいと思っても、それについてそのまま分割出願をすることはできず、補正期間を確保し分割出願をするために、拒絶査定不服審判を請求しなければならなかった。

しかしながら、今回の改正法によれば、このような問題点が解決され、出願人は、いわば無駄な拒絶査定不服審判を請求することなく、本来の目的である分割出願のみを行うことが可能となった。

また、拒絶査定不服審判請求時の補正は、その要件が厳しく、特許請求の範囲について行う補正はいわゆる限定的減縮を目的とするもの等に限られ、当該要件に違反する補正は却下となってしまふ。このため、補正を行う場合には、当該要件を満たすか否かの判断を慎重に行う必要があった。当該補正の要件については、改正されておらず、従来通り慎重に行う必要があることに変わりはないが、今後は、要件を具備するか否かを微妙な場合には無理をせず、分割出願で対応することも可能となる。

このような点で、当該改正は出願人にとって非常に

有益であると考える。

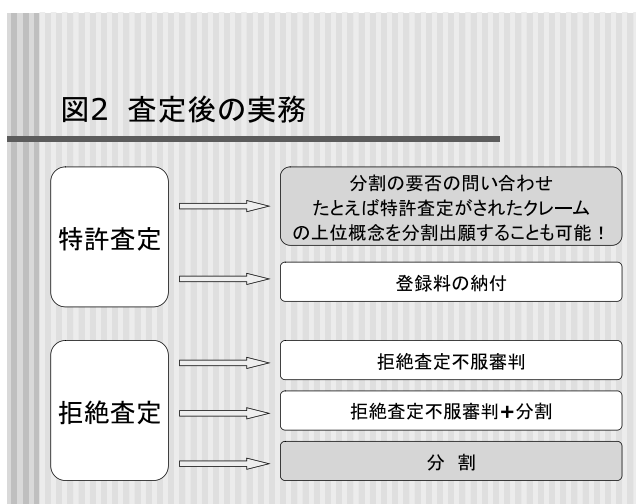
次に留意点について説明する。

まず、分割が可能なのは「最初の」拒絶査定の本送後である点に留意が必要である。「最初」との限定があるため、拒絶査定不服審判を請求した後の差し直し審査における拒絶査定（つまり2回目以降の拒絶査定）は含まれず、拒絶審決も当然含まれない。

上記特許査定後の分割と併せて考えると、とにかく審査において最初の査定があったら、その査定が特許査定か拒絶査定かに拘わらず、その後30日間は分割可能であると理解すれば間違いはない。

また、分割と拒絶査定不服審判とは二者択一ではなく、従来通り、拒絶査定に不服があれば審判を請求し、これと同時に別発明についての権利化を図るべく分割出願をすることももちろん可能である。

上述した事項を、以下の図2に簡単にまとめてみた。参考にされたい。



#### 4. 査定後に分割出願をする際のその他の留意点

図3に、前述した「特許査定後の分割」、「拒絶査定後の分割」いずれを行う場合にも共通して留意すべき点をまとめた。

分割出願を行う際の要件は従来から審査基準に規定されていたが、今回の改正により、審査基準の一部も併せて改正されているので留意が必要である。

従来の審査基準にあつては、1) 分割出願が原出願の分割直前の明細書等の全部ではないこと、および2)

#### 図3 査定後の分割における留意点

補正をすることができない時期に分割する場合  
(具体的には、特許査定後or拒絶査定後の分割)

分割の範囲(分割の要件)

1 原出願の分割直前の明細書等の全部ではないこと

2 原出願の出願当初の明細書等範囲内であること

3 分割出願が原出願の分割直前の明細書等範囲内であること!

要注意

補正で原出願から削除されている事項は分割できない!!  
今後は、クレームを補正しても明細書はそのままにすべき!?

分割出願が原出願の「出願当初」の明細書等の範囲内であること、という2つが分割出願をする際の要件となっていた。

このうちの2)については、従来は、分割出願ができる時期は常に補正することができる時期であった。そうすると、分割出願をする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、当該原出願の出願当初の明細書に記載されていた事項（つまり、審査過程において一度削除した事項）は、補正により復活させることができるため、当該事項を分割する場合にあつては、わざわざ補正により復活させてから分割をする必要はなく（どうせ分割してしまうのだから）、原出願の出願当初明細書等に記載されている事項の範囲内であれば分割することが可能であるとする運用が行われていた。

しかしながら、今回の法改正により、特許査定後および拒絶査定後にも分割が可能となり、前述の如く、分割出願ができる時期と補正をすることができる時期とが必ずしもリンクしなくなった。従って、上記のようなロジック、つまり、「一旦削除した事項であっても補正により復活させることができるのだから、わざわざ補正を行う必要はなく出願当初明細書の範囲内で分割させてもよい」というロジックが通用しなくなったのである。

そこで、今回の改正に伴い、分割出願の要件に関する審査基準の一部が改正され、補正ができない時期に行う分割出願（つまり、特許査定後および拒絶査定後の分割出願）にあつては、上記1)、2)の要件に加えて、3) 分割出願が原出願の分割直前の明細書等の範



囲内であること、という要件が追加されることとなったのである。換言すれば、特許査定後に分割する場合、もしくは拒絶査定後に分割する場合にあっては、その審査過程等において補正により削除してしまった事項を分割することができないのである。

従って、今後の実務においては、審査過程において迂闊に明細書等の記載を削除する補正をすることは危険である。

例えば、拒絶理由通知への応答時に、「方法のクレームは削除して装置のみで頑張らしましょう！」なんてことになることは良くある話であり、この場合、クレームの補正に併せて、明細書から方法の発明についての記載をごっそりと削除してしまうこともあるが、今後は要注意である。このように、方法の発明を削除してしまうと、その後に特許査定や拒絶査定を受けた場合に、方法の発明も権利化したい！と思っても、もはや分割出願をすることができなくなるのである。（注意：補正ができる時期に分割出願をする場合には、従来と同様、出願当初明細書の範囲で分割が可能である。）

よって、今後は、クレームから削除した事項であっても、明細書中の当該事項についてはそのまま残しておく方が安全であろう。

なお、審査官によっては、「クレームの補正により発明が変わっているため、これに併せて明細書を補正しなさい」という趣旨で、記載不備の拒絶理由が通知されることもあるが（例えば「実施例」がもはや発明の範囲外となっているため削除せよという拒絶理由などがこれに該当する）、この場合であっても、クレームと明細書の整合性をとるために補正をすること自体に問題はないが、できるだけ最小限の補正にとどめ、記載自体をごっそりと削除することは避け、意見書等において、「今後、分割出願をする可能性があるため、削除はしない」旨を主張しておくことが良いと考える。

## 5. 分割制度の濫用防止に関する改正の内容

上述したように、今回の法改正により分割の時期的要件が大きく緩和され、従来に増して分割出願を利用し易くなったことは確かであるが、手放しで喜ぶわけにもいかない。

分割制度については、時期的要件の緩和に関する改正と併せて、これに伴う分割制度の濫用を防止するための改正も行われているので、これについて説明する。

今回の改正により、50条の2が新設された。これは「既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知」に関する条項である。

図4に改正の内容をまとめた。

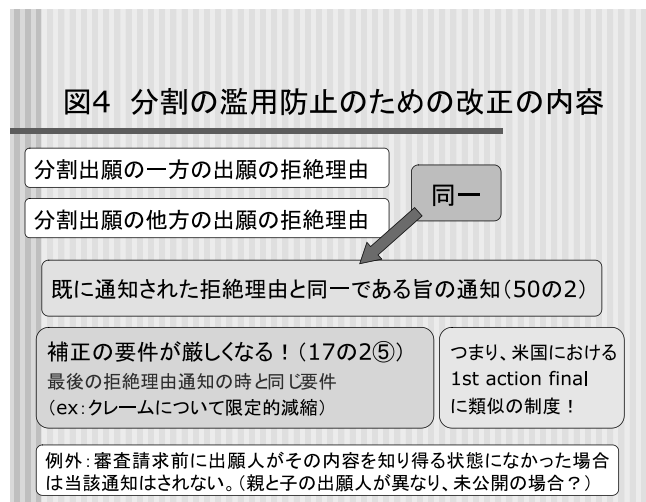


図4に示すように、分割出願の一方に対する拒絶理由と他方に対する拒絶理由とが同一の場合、その旨が拒絶理由とともに通知されることとなった(50条の2)。

ここで、「なんだ、通知されるだけか」とか「拒絶理由の中身が分かって便利だな」なんて考えるのは甘い!

同条と併せて、17条の2第5項(シフト補正の禁止に関する規定が、同条4項に入ったため、第5項となっているが、その内容は改正前の同条4項の規定である)が改正されており、当該通知(50条の2の通知)を受けた場合、最初の拒絶理由であっても、最後の拒絶理由と同等の補正の制限を受けることとなったのである。

つまり、例えば、分割出願の親出願において既に拒絶理由を受けており、その後、分割出願の子出願において、親出願と同じ拒絶理由が存在する場合、審査官は、当該拒絶理由通知とともに、前記50条の2の通知を出願人に通知することとなり、これを受けた出願

人は、子出願については初めての拒絶理由であるにも拘わらず、クレームについての補正は、いわゆる限定的減縮を目的とする補正等しかできず、また、いわゆる独立特許要件を満たさない補正をした場合は、当該補正が却下されることになるのである。

米国における 1st action final に類似の制度と言っても良いかもしれない。

当該改正は、まさに分割制度の濫用を防止するためであり、分割の時期的要件が緩和されたからといって、むやみやたらに分割出願を行うと、後で痛い目にあうことになる。

## 6. 分割制度の濫用防止に関する改正における留意点

まず第1に、50条の2の通知の対象となる出願は、分割の関係にある全ての出願である点に留意が必要である。

つまり、上記の例のように、親出願で既に拒絶理由通知を受けており、その後に子出願で拒絶理由を受けられる場合はもちろんのこと、これと逆の場合（審査請求の時期などの関係により、子出願において先に拒絶理由を受け、その後に親出願において拒絶理由を受ける場合）であっても、同一の拒絶理由であれば、当該通知がなされ、さらには、同じ親から分割した子出願同士であっても、その拒絶理由が同一の場合には、当該通知の対象となり得るのである。

また、50条の2でいうところの拒絶理由の「同一」とは、完全な同一のみならず、多少の広がりをもっている点にも留意が必要である。

図5に拒絶理由の同一の判断基準をまとめた。

審査基準によれば、拒絶理由が同一であるか否かを判断する場合には、1) 分割出願を原出願の補正書であると仮定し、2) 原出願の拒絶理由が解消されているか否か？ を判断することになっている。

そして、当該判断の結果、「前回の拒絶理由は解消されているが、新たな拒絶理由が存在するため、再度の拒絶理由を通知することになる」となれば、拒絶理由は同一ではなく、従って50条の2の通知はされない。一方で、「前回の拒絶理由は解消されていない。

### 図5 拒絶理由の同一の判断基準

拒絶理由が同一であるか否かの判断は？

- 1) 分割出願を原出願の補正書であると仮定
- 2) 原出願の拒絶理由を解消しているか？

例えば、原出願に29条2項の拒絶理由有りの場合

i) 分割出願が原出願に周知・慣用技術を付加した程度であり、新たな効果を奏していない。

→ 同一

ii) 分割出願が原出願に周知・慣用技術とはいえない事項を付加したものであり、新たな効果を奏している。

→ 同一ではない

つまり、そのまま拒絶査定が可能である」となれば、拒絶理由は同一であり、50条の2が通知されることになる。

そうすると、図5に記載するように、例えば原出願において進歩性（29条第2項）違反の拒絶理由を既に受けている場合、分割出願を原出願の補正書であると考へ、分割出願が原出願に周知・慣用技術を付加した程度であり、新たな効果を奏していないと判断された場合には、50条の2の通知がされてしまうことになるのである。

現状の審査を考えると、最初の拒絶理由通知の際には引用例が1つしかなかったのに、後から「参考例」と称して、文献を沢山追加し、「補正事項は周知・慣用技術であるので拒絶理由は解消されておらず、拒絶査定とする」という判断がなされることも少なくはないと思う。だとすると、従来通りの分割出願をした場合には、本状の通知の対象となってしまうケースも相当数あるのではないか。

今後、分割出願をする場合には、分割出願の関係にある全ての出願における審査状況を十分に考慮した上で行う必要がある。

また、本条の規定は、分割出願をする時点で既に通知されている拒絶理由のみならず、分割出願した後に原出願に拒絶理由が通知された場合であっても、当該通知が分割出願の審査請求前である場合には、本条の対象となってしまう点にも留意が必要である。

そうすると、分割出願をする際のみならず、当該分割出願に対して審査請求をする際にも注意が必要であ

る。

なお、50条の2には例外規定が設けられており、「当該特許出願（分割関係にある出願で、現在審査対象となっている出願）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ったものを除く。」と規定されている。

当該例外規定が適用される場合としては、例えば、1) 分割出願について審査請求をした後に、原出願について拒絶理由通知を受けた場合や2) 分割出願後に権利が移転され、原出願と分割出願の出願人が異なっており、かつ、分割出願の審査請求の時に原出願が出願公開前であったために、拒絶理由通知書の閲覧等ができなかった場合、などが挙げられている。

しかしながら、実務上は、上記のような場合はレアケースであるため、あまり例外規定に期待をするのは得策ではなく、やはり、原出願の拒絶理由が解消された状態の分割出願を行うように努めるべきであろう。

## 7. 分割出願時における上申書の提出について

審査基準の改正により、出願人は分割出願を行う際に上申書を提出することが要請されることとなった。

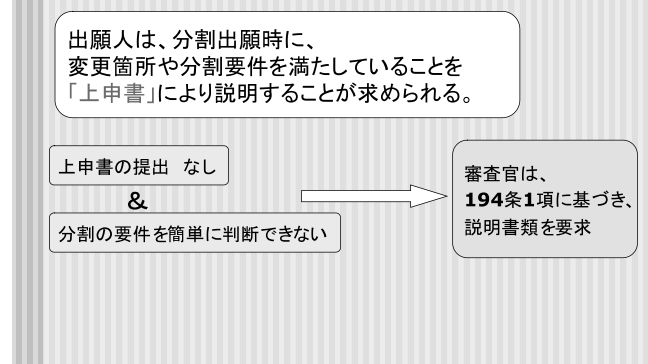
この点について図6にまとめた。

審査基準によれば、分割出願を行う際には、分割の要件を具備していることを上申書で説明することが要請され、その上申書が提出されておらず、かつ分割の要件を具備しているのか否かの判断が容易にできない場合には、194条1項に基づいて書類の提出が要求されることとなった。

当該要請に罰則規定はなく、分割の要件を具備していることが容易に判断できる場合には上申書は不要であるため、「常に」上申書を準備する必要はないのかもしれない。

しかしながら、前述したように、原出願等において

図6 分割時の上申書の提出



拒絶理由が既に通知されている場合には50条の2の通知がなされてしまい、分割出願に対する補正が制約されてしまう事態に陥る可能性もあるため、上記上申書を積極的に利用し、当該上申書においては、分割の要件を具備することについての説明に加えて、原出願において通知されている拒絶理由は解消していることについての説明（主張）も行っておくことが得策であると考えられる。

これにより、不当な50条の2の通知を回避することができ、早期権利化を図ることができるだろう。

## 8. 最後に

以上、できるだけ実務（特に特許事務所における実務）に即した内容にすべく努力したつもりである。表現が冗長気味である点をご容赦願いたい。

今回の分割に関する改正は、まさに「アメとムチ」の両方が含まれていると思う。分割の時期が大幅に緩和された（アメ）一方で、調子によって分割すると後で50条の2が通知される（ムチ）のである。

本稿が、アメを上手に舐めつつ、ムチで叩かれないような実務を行うためのお役に立つことができれば幸いである。

以上  
(原稿受領 2007.8.2)