

## 第 部 特殊な出願

### 第 1 章 出願の分割

1. 出願の分割の規定の趣旨 .....	2
2. 出願の分割要件 .....	2
2.1 形式的要件 .....	2
2.2 実体的要件 .....	3
2.2.1 実体的要件 .....	3
2.2.2 実体的要件の判断 .....	3
3. その他の留意事項 .....	4
3.1 分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合の取扱い .....	4
3.2 原出願が取り下げられ又は放棄された日と同日に出願された分割出願 .....	4
3.3 分割出願の補正 .....	5
3.4 分割出願を原出願とする分割出願 .....	5
3.5 分割出願の出願変更 .....	5
4. 第 44 条第 2 項ただし書の規定について .....	5

## 第 1 章 出願の分割

### 特許法第 44 条

特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、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。

2 前項の場合、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並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項、第四十一条第四項並びに第四十三条第一項及び第二項(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、この限りでない。

(第 3 項、第 4 項 省略)

#### 1. 出願の分割の規定の趣旨

特許出願が出願の単一性を満たさない発明を含む場合、又は、出願当初は特許請求の範囲に記載されていないが、明細書の発明の詳細な説明又は図面に記載されている発明を含む場合、これらの発明も出願によって公開されるので、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からすれば、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開くべきである。これが出願の分割の規定を設けた趣旨である。

その規定の内容は、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して出願することができる機会を出願人に与え、この新たな特許出願が適法なものであれば、新たな特許出願にもとの特許出願の時に特許されたとする効果を認めようとするものである。(注)

(注) 以下、特に断りのない限り、「もとの特許出願」を「原出願」といい、適法であるか否かの別なく「新たな特許出願」を「分割出願」という。

#### 2. 出願の分割要件

出願の分割要件は、出願の分割が適法と認められるための要件であって、形式的要件と実体的要件とに区別することができる。

##### 2.1 形式的要件

分割出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、以下の形式的要件(1)(2)のいずれをも満たしていなければならない。

##### (1) 出願の分割が所定の期間内になされていること

第 44 条第 1 項には、願書に添付した明細書又は図面について、補正をすることができる期間内に限り、出願の分割をすることができることが規定されている。

上記の期間は次のとおりである。

出願から特許査定の際の本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第 17 条の 2 第 1 項本文)

審査官(審判請求後は審判官も含む)からの拒絶理由の通知を受けた場合、その指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 1 号、第 2 号)

第 121 条第 1 項の審判請求の日から 30 日以内(第 17 条の 2 第 1 項第 3 号)

##### (2) 出願の分割が同一出願人によりなされていること

第 44 条第 1 項は「特許出願人は、……新たな特許出願をすることができる。」と規定されており、原出願の出願人と分割出願の出願人は出願の分割時において一致していなければならない。

## 2.2 実体的要件

### 2.2.1 実体的要件

第44条の規定によれば、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、分割出願は、2.1の形式的要件に加えて、実体的要件を満たしていなければならない。

第44条第1項の規定によれば、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、分割直前の原出願の明細書又は図面に二以上の発明が記載されていること

分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された発明の一部を分割出願に係る発明として認めること

の二要件を満たす必要がある。

の要件は

1 分割出願に係る発明が分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された発明であること

2 分割直前の原出願の明細書又は図面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

の二つに分けることができる。

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う第44条第2項の出願の分割の効果を考慮すると、原出願について補正のできる範囲で分割出願をすることができるとすべきである。

したがって、

分割出願の明細書又は図面が、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含まないこと

も要件となる。

### 2.2.2 実体的要件の判断

要件 1について

原出願の明細書又は図面に発明が一つしか記載されていない場合に分割出願を出願しようとするれば、必ず原出願の明細書又は図面に記載された発明の全部を出願することになる。

したがって、原出願の明細書又は図面に記載された発明の一部を分割出願としたものであれば、原出願の明細書又は図面には二以上の発明が記載されていたことになる。すなわち、要件 1が満たされれば、要件 2は満たされる。

要件 2について

原出願の明細書又は図面に記載した事項は、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正することができる。したがって、分割直前の原出願の明細書又は図面に記載していない事項であっても、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項であれば、補正により原出願の明細書又は図面に記載した事項とすることができる。

そして明細書又は図面に記載された発明は、明細書又は図面に記載されている事項により構成される発明であるから、要件 2が満たされれば、分割出願に係る発明は原出願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明となり、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明であれば、補正により分割直前の原出願の明細書又は図面に記載した上で分割出願に係る発明とすることができるので、要件 2は満たされることになる。

したがって、以下の二要件を満たしていれば実体的要件が満たされることになる。

(1) 分割直前の原出願の明細書又は図面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(要件 2)

(2) 分割出願の明細書又は図面が、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含まないこと(要件 )

なお、通常、明細書又は図面には二以上の発明が記載されており、原出願の明細書又は図面に記載された二以上の発明のすべての発明を分割出願に係る発明としたと考えられるごく例外的な場合を除き、上記(1)の要件は満たされている。

### 3. その他の留意事項

#### 3.1 分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合の取扱い

分割出願が適法であり、分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明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。

第 39 条第 2 項の規定の適用は、「第 部第 4 章特許法第 39 条」に従って行う。

(説明)

分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合、両発明を特許することは一発明一特許の原則に反する。したがって上記のように取り扱う。

#### 3.2 原出願が取り下げられ又は放棄された日と同日に出願された分割出願

分割出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、出願の分割の際、原出願が特許庁に係属していることが必要である。したがって、原出願が取り下げられ又は放棄された後は、出願の分割をすることはできない。

原出願が取り下げられ又は放棄された日と同日に出願された分割出願は、原出願が特許庁に係属していたときに提出されたものとして取り扱う。

(説明)

第 44 条第 1 項には、原出願の明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、出願の分割をすることができることが規定されている。したがって、分割出願が適法であると認められるためには、出願の分割の際に原出願が特許庁に係属していることが必要である。

原出願が特許庁に係属しなくなった日と同日に出願の分割がなされた場合でも、原出願が特許庁に係属しなくなった時よりも出願の分割手続が遅いことが明らかであるときは、原出願が特許庁に係属していないとして取り扱わざるを得ないが、原出願の取下げ又は放棄の手続と出願の分割手続が同日になされる場合は、一つの手続を異なる時に行うことの繁雑さを回避するために通常同時に手続がされることが多く、この場合、出願を分割するのは原出願が特許庁に係属しているという出願人の認識の下に手続がなされたものと考えることが妥当である。

また、手続が同日になされているが、同時になされたかどうか判断としない場合は、同時に手続がされたと推定して、原出願が特許庁に係属していたときに提出されたものとして取り扱う。

なお、原出願が第 18 条の規定により却下された後は、原出願は特許庁に係属しなくなるので、出願の分割をすることはできない。

### 3.3 分割出願の補正

分割出願の明細書又は図面の補正が、分割出願を通常の出願であるとしたときに適法なものであれば、補正された分割出願を分割時に出願されたものであるとして、分割要件が判断される。

### 3.4 分割出願を原出願とする分割出願

原出願(以下、親出願という)から分割出願(以下、子出願という)をし、さらに子出願を原出願として分割出願(以下、孫出願という)をした場合には、子出願が親出願に対し分割要件のすべてを満たし、孫出願が子出願に対し分割要件のすべてを満たし、かつ孫出願が親出願に対し分割要件のうちの実体的要件のすべてを満たすときは、孫出願を親出願の時にしたものとみなす。

(説明)

分割出願(子出願)を原出願として、さらに分割出願(孫出願)をすることは、法文上特に禁止されておらず、実態として出願人がつぎつぎと分割手続を採らざるを得ない場合(分割時期の制限のため親出願から出願の分割をすることはできないが、子出願から出願の分割が可能である場合等)もあるので、子出願、孫出願ともに所定の要件を満たす場合に限り、孫出願を親出願の時にしたものとみなすこととする。

### 3.5 分割出願の出願変更

分割出願である特許出願が適法に実用新案登録出願に出願変更されたときには、変更後の実用新案登録出願を分割出願であるとして、分割要件が判断される。

## 4. 第 44 条第 2 項ただし書の規定について

分割出願が原出願と同時になされたことによって生じる不都合をなくすために、第 44 条第 2 項ただし書の規定が設けられている。したがって以下の場合には、分割出願の出願時点は現実に出願手続をした時である。

分割出願が特許法第 29 条の 2 に規定する「他の特許出願」又は実用新案法第 3 条の 2 に規定する「特許出願」に該当する場合

分割出願に係る発明について第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用を受けようとする者が、その旨を記載した書面を特許庁長官に提出する場合、並びに分割出願に係る発明が同条第 1 項又は第 3 項に規定する発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出する場合

分割出願が外国語書面出願であって、外国語書面及び外国語要約書の翻訳文を提出する場合

分割出願について国内優先権を主張しようとする者が、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許庁長官に提出する場合

分割出願についてパリ条約による優先権を主張しようとする者が、優先権を主張する旨及び最初に出願したパリ条約の同盟国の国名等を記載した書面を特許庁長官に提出する場合、並びにその同盟国の認証のある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であって、その同盟国の政府が発行したものを特許庁長官に提出する場合