

第10章 分割・変更出願に係る手続の簡素化

I. 改正の必要性

工業所有権分野に限らず、行政府に対する手続を簡素なものとするのは、ユーザーフレンドリーで使いやすい制度を構築する観点から是非とも必要である。

特許庁においても、出願人に対する負担にかかわらず、その必要性が乏しい場合には、第三者への不測の損害を与えない限りにおいて、手続の削除、要件の緩和が行われてきた。そして、今後も一層の簡素化を図ることが望まれるが、その際には、特許出願の手続中に提出を求められる書面等であっても、既に特許庁が右書面の記載事項を認識している場合にあっては、既に有する情報との対応が可能であるため、出願人及び第三者に対し不測の損害を与えない限りにおいて、右書面等の提出義務を廃止することが可能である。

ところで、従来の制度では、パリ条約に基づく優先権の主張を伴う「もとの出願」を分割・変更するにあたり、優先権主張の書面の再度の提出が求められる。しかし、これには「もとの出願」において提出した書面の内容以上の情報が盛り込まれることはなく、出願人にとっては重複した手続との印象を拭いきれない。また、分割・変更出願のときに書面を提出し忘れた場合、後の補充が認められていないため、先の外国出願からもとの出願の日までの間に公開された先行技術により分割出願が拒絶されるケースも存在する。この問題は、パリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願に限らず、いわゆる国内優先権の主張を伴う出願及び新規性喪失の例外適用を申請する出願を分割・変更する場合にも起こり得る。

そして、分割・変更出願の場合には、その願書に必ず原出願の番号を記載し

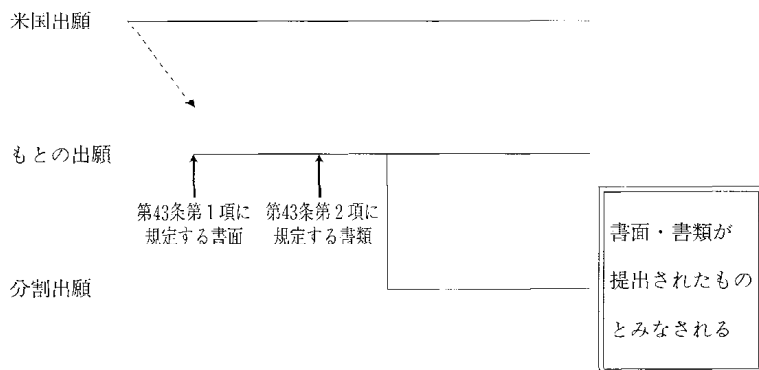
ており、先に提出した書面及び書類を確認することが可能である。また、書面等の提出義務を廃止しても、特許の存続期間が短くなったり、特許要件を判断する基準日が繰り下がることもないので、出願人及び第三者に対し何等不利益を与えることはない。

よって、上記問題を解決し、出願人の負担を軽減するには、パリ条約に基づく優先権若しくは国内優先権を主張する出願又は新規性喪失の例外適用を申請する出願を分割・変更する場合、新たな手続をとらずともパリ条約に基づく優先権若しくは国内優先権の主張又は新規性喪失の例外適用の申請を可能とする必要がある。

II. 改正の概要

パリ条約に基づく優先権若しくは国内優先権を主張する出願又は新規性喪失の例外適用を申請する出願を分割・変更する場合、その分割・変更出願については、もとの出願について提出した書面又は書類が新たな出願時に提出されたものとみなすこととする。

例) パリ条約に基づく優先権主張を伴う出願を分割した場合



III. 特許法の改正条文の解説

(特許出願の分割)

第四十四条 (略)

2～3 (略)

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四項、第四十一条第四項又は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。

本条は、分割出願における手続の簡素化について規定したものである。

第4項は、「もとの出願」に対し、第30条第4項(発明の新規性の喪失の例外)、第41条第4項(特許出願等に基づく優先権主張)、第43条第1項及び第2項(パリ条約による優先権主張の手続)の規定に基づき提出された書面又は書類については、分割出願についてもその出願時に提出されたものとみなす規定である。

従来 of 制度では、特許法施行規則第31条第2項により、第30条第4項又は第43条第2項に規定する証明書の省略が認められていた(ただし、その旨の表示が必要)が、今回の改正により、表示がなくとも証明書の提出が不必要になることに加え、それ以外の第30条第4項、第41条第4項又は第43条第1項及び第2項に規定する書面又は書類の提出も必要としないこととなった。

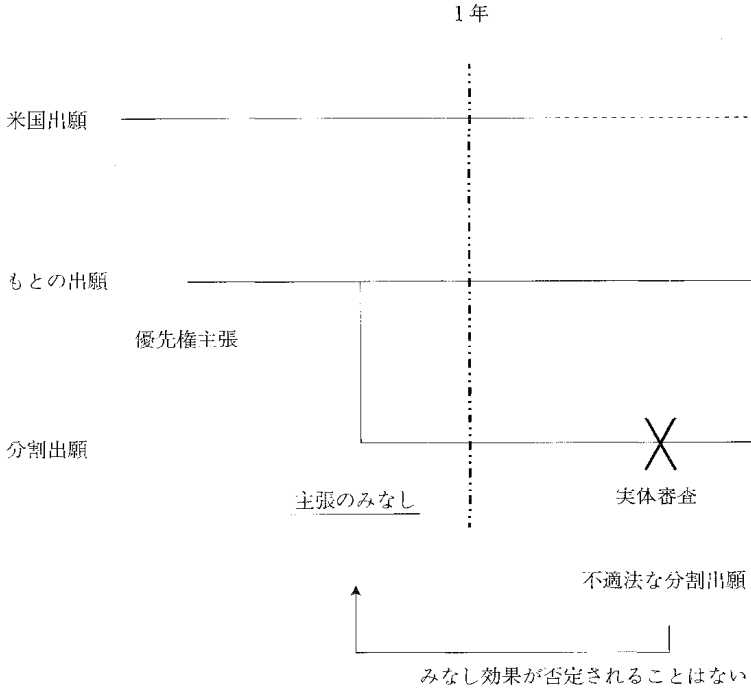
ところで、分割出願は、補正をすることができる期間内であれば行うことができるため、分割時より後に、「もとの出願」に対して書面又は書類が提出される場合や国内優先権の主張が取り下げられる場合(第42条第2項)がある。今回、「提出された書面又は書類」には分割後であっても提出期間内に提出された

ものも含むが、提出期間内に提出されなかったものや先の出願から1年3月を経過するまでに取り下げられた国内優先権主張（第42条第3項の規定に基づき取り下げられたとみなされる場合を含む。）に係る書面は含まれず、本条におけるみなし効果は働かない。

（補説1）後日、分割・変更要件を満たさない旨判断された出願

今回の改正は、ユーザーフレンドリーの観点からの改正であり、従来の制度において提出が要請されていた書面又は書類であっても、分割・変更出願に限り提出されたものとみなすにすぎない。それ故、その法的効果は、従来制度と比べ出願人に対し不利なものとなってはならない。従って、改正された第44条第4項に基づいて一旦は提出されたものとみなされた書面又は書類が、その後の実体審査により分割要件を満たさないと判断された場合に提出されなかったものとなることはない。変更出願においても同様である。

なお、みなしの効果は、書面又は書類が提出されたとみなされるにとどまり、必ず優先権の主張等が認められる訳ではない。



(補説2) 特許法第43条第5項に規定する書面

特許法第43条第5項は、通商産業省令で定める国においてした出願に基づき我が国に対し優先権の主張をする場合には、基礎となる出願の番号を記載した書面の提出をもって同条第2項に規定する書類を提出したものとみなす旨規定するものである。この書面が提出された出願を分割・変更する場合にも、今回改正された第44条第4項及び第46条第5項の規定が適用され、第43条第1項及び第2項に規定する書面又は書類を改めて提出する必要はない。

【関連する改正事項】

◆特許法第46条第5項（出願の変更）

本条は、出願の変更においても、分割出願と同様の手続の簡素化を図るためのものである。

【関連する他法の改正】

◆実用新案法第10条第8項及び第9項（出願の変更）

◆意匠法第10条の2第3項（意匠登録出願の分割）

◆意匠法第13条第5項（出願の変更）

◆商標法第10条第3項（商標登録出願の分割）

◆商標法第11条第5項（出願の変更）

◆商標法第12条第3項（出願の変更）

◆商標法第65条第3項（出願の変更）