

## 第七章 分割及び変更出願

<b>1. 分割</b> .....	<b>2</b>
1.1 はじめに .....	2
1.2 分割要件 .....	2
1.2.1 形式要件 .....	2
1.2.2 実体要件 .....	3
1.3 分割出願の効果 .....	5
1.4 審査の注意事項 .....	5
<b>2. 変更出願</b> .....	<b>6</b>
2.1 はじめに .....	6
2.2 変更出願の要件 .....	6
2.2.1 形式要件 .....	6
2.2.2 実体要件 .....	6
2.3 変更出願の効果 .....	7
2.4 審査の注意事項 .....	7

## 第七章 分割及び変更出願

専利出願に係る意匠が実質上 2 つ以上の意匠である時、分割を申請することができる。専利を出願した後、出願する専利の種類が適切ではない場合は、その他の種類の専利に出願変更することができ、特許又は実用新案の出願後に意匠出願に出願変更することができる。同じ種類の変更出願については、意匠出願後に関連意匠出願に出願変更する、又は関連意匠出願後に意匠出願に出願変更するものがある。本章ではそれぞれ分割出願及び変更出願に関連する基準について説明する。

### 1. 分割

#### 1.1 はじめに

意匠出願は、それぞれの意匠ごとに出願を提出しなければならない一意匠一出願である。また、2 つ以上の物品について、同一の類別に属する物で且つ習慣上組物物品として販売又は使用される場合、その 2 つ以上の物品で構成された全体を一意匠と見なすことができ、一つの意匠出願で出願を提出することができる（本章では以下「組物意匠」と称する。）。実質上 2 つ以上の意匠（一意匠一出願に符合しない、又は組物意匠の定義に符合しないことを含む）である場合、出願を分割することができる。このほか、明細書又は図面に開示されているが専利を出願していない意匠についても、出願人は自発的に分割出願することができる。

一つの出願において 2 つ以上の同一又は類似する意匠がある場合、同一の意匠であれば、そのうちの一意匠のみ出願でき、残りの意匠は削除しなければならない。類似する意匠であれば、1 つを選択して意匠出願し、残りの意匠は分割又は関連意匠へ出願変更しなければならない。

分割後の出願（以下「子出願」と称する。）は、依然として原意匠（親出願）の出願日を出願日とし、出願人及び社会公衆の利益の均衡のため、並びに先願主義及び将来取得する権利の安定性を両立させるため、子出願は親出願の出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超えてはならない。

#### 1.2 分割要件

##### 1.2.1 形式要件

分割出願の形式要件である「分割出願をする者」、「分割出願の法定期間」、「備えるべき書類及び記載すべき事項」については、第一篇方式審査基準第 13 章「分

割及び変更出願」第1節を参照。

### 1.2.2 実体要件

- (1) 専利出願に係る意匠が実質上2つ以上の意匠である場合、以下の状況の例のように、出願人は出願を分割して専利を付与しない事由（拒絶理由）を克服することができる。
  - a. 専利出願に係る意匠が2つ以上の外観又は2つ以上の物品を含み、一意匠一出願に符合しない場合。
  - b. 2つ以上の物品で組物意匠を出願したが、当該構成物品が異なる類別に属するものである、又は習慣上組物として販売又は使用されるものではない場合。
- (2) 専利出願に係る意匠が、実質上2つ以上の意匠であり、出願に係る意匠を指すのではなく、分割前の親出願の明細書又は図面に記載された内容が実質上2つ以上の意匠とすることができる場合、一意匠一出願には符合しているものの、例えば図面の「参考図」（図7-1を参照）又は「破線」で明らかに開示されたもう一つの意匠（図7-2を参照）のような、出願人が出願時の明細書又は図面に開示したが意匠権を主張していない内容について、出願人はそのうちの1つ又は多数の意匠を分割して、もう一つの又は多数の出願とすることができる。しかし、出願時に1つの物品に応用する1つの外観のみが開示され、その他の参考図又は使用状態の図がない場合（図7-3参照）、それは実質的に2つ以上の意匠として明確に開示できていないことから、「意匠を主張しない部分」の開示内容を、別途分割することはできない。
- (3) 出願人は分割出願した後、親出願の明細書又は図面を補正する場合、補正の手続きにより審査を続行する。
- (4) 子出願は親出願の出願日を出願日とすることができることから、分割後の子出願の明細書又は図面は、親出願の明細書又は図面に開示された範囲を超えてはならない。当該親出願の出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超える場合、分割後の出願は親出願の出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超えてはならないとの規定に違反することから、出願人に答弁を通知する。期限内に応答しなかった又は応答に理由なしと判断した場合、拒絶査定としなければならない。

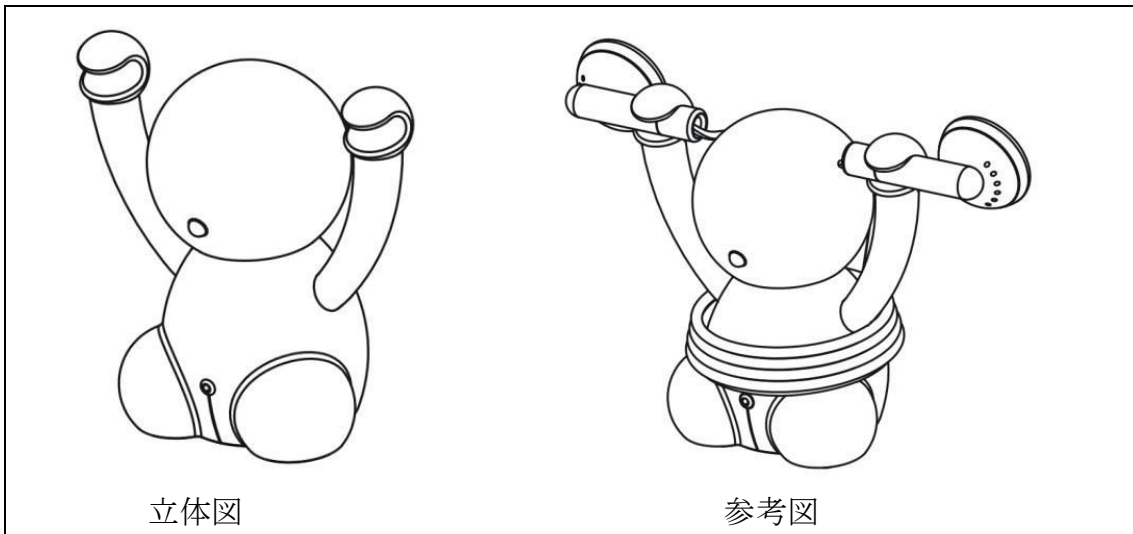


図 7-1 イヤホンコードホルダー

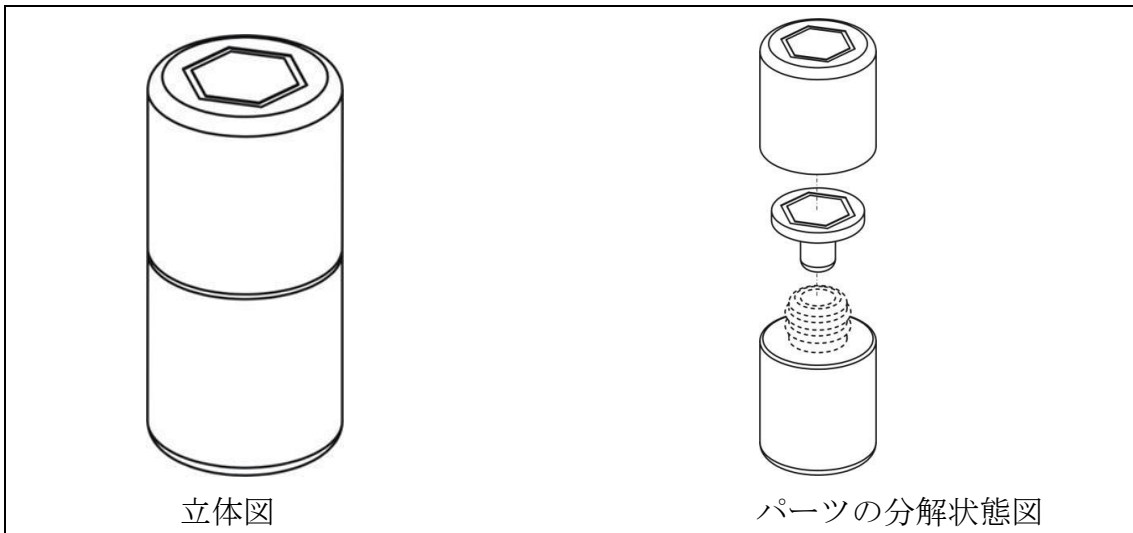


図 7-2 容器の一部

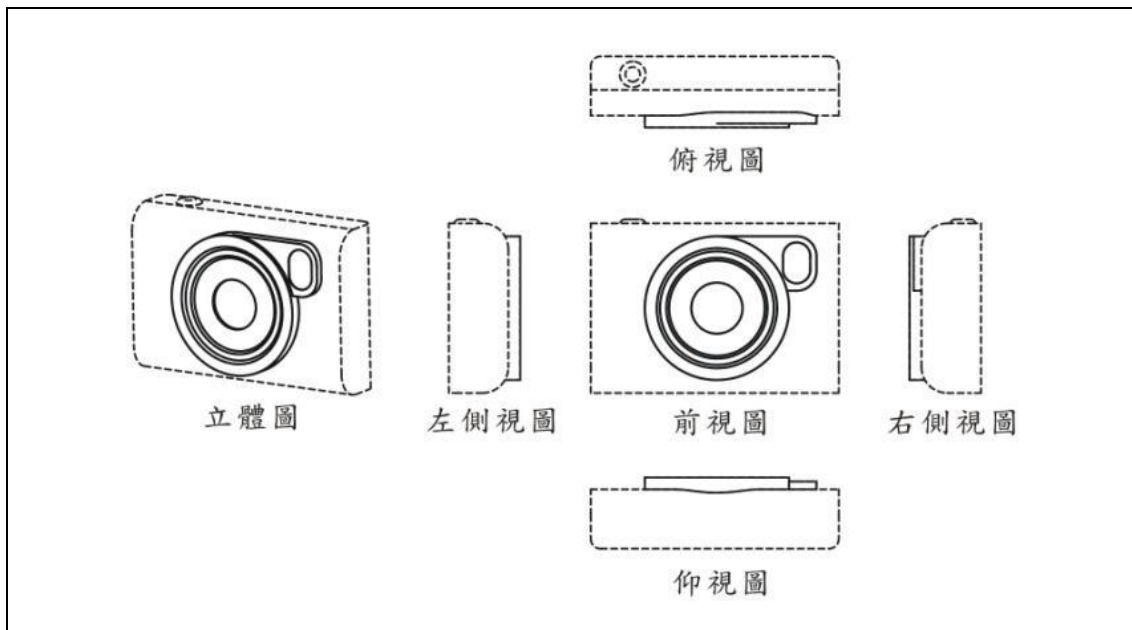


図 7-3 カメラの一部

### 1.3 分割出願の効果

- (1) 子出願は親出願の出願日とその出願日とすることができる。
- (2) 親出願で優先権を主張していた場合、子出願も優先権を主張でき、その専利要件の審査については、当該優先日が専利要件を判断する基準日とする。
- (3) 親出願で新規性又は創作性喪失の例外を主張していた場合、子出願も新規性又は創作性喪失の例外を主張することができる。

### 1.4 審査の注意事項

- (1) 親出願が主張している優先権或いは新規性又は創作性喪失の例外を主張する場合、それぞれの子出願の願書においてその旨声明し、並びに証明書類一式のコピーを添付しなければならない。
- (2) 出願を分割する時は、本来出願した専利の種類を変更してはならない。即ち、親出願が意匠の場合、子出願を特許又は実用新案としてならないが、親出願の関連意匠又は別の意匠出願とすることができる。
- (3) 参考図に開示された内容に、専利出願に係る意匠以外の物品が含まれる時、出願人に分割するよう通知する必要はない。
- (4) 出願が分割された後、たとえ親出願が後に取下げ、放棄、不受理、査定又は取消となっても、子出願の効力には影響しない。

## 2. 変更出願

### 2.1 はじめに

専利は特許、実用新案及び意匠の 3 種類に分けられ、特許及び実用新案は自然法則を利用した技術思想の創作を保護するもので、意匠は物品外観について視覚を通じて訴求される創作を保護するものである。出願する専利の種類は出願人が自ら決定し、出願人が専利出願後、出願した専利の種類がそのニーズに合わない、又は専利法で規定されている意匠の対象に符合しないことを発見した場合、例えば内部構造の意匠出願で、すでに出願日を取得した本来の出願（本節では以下「原出願」と称する）を直接「他種」の専利出願へ変更（本節では以下「変更出願」と称する）することができ、原出願の出願日を変更出願の出願日とすることができるれば、専利出願人にとって相当便利で有利なものとなる。

前述した「他種」の専利への変更出願のほか、「同種」の専利への変更出願について、例えば関連意匠が同一出願人によるもの及び親意匠と類似するものという要件に符合しない場合、出願人は関連意匠を意匠に変更出願することができる。

変更出願は、原出願の出願日とその出願日とすることができることから、出願人及び社会公衆の利益の均衡、並びに先願主義及び将来取得する権利の安定性の両立のため、変更出願は原出願の出願時の明細書又は図面に開示された範囲内のみに限られる。

### 2.2 変更出願の要件

#### 2.2.1 形式要件

変更出願における形式要件の「変更出願する者」、「変更出願の法定期間」、「備えるべき書類及び記載すべき事項」、「反復する変更出願に関する規定」については、第一篇方式審査基準第 13 章「分割及び変更出願」第 2 節を参照のこと。

#### 2.2.2 実体要件

- (1) 出願変更で受理した変更出願は、一般出願の専利要件に基づき審査しなければならない。
- (2) 変更出願は原出願の出願日とその出願日とすることができることから、変更出願の明細書又は図面は、原出願の出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超えてはならず、超えるか否かの判断原則は本篇第 6 章「1.補正」を参照のこと。変更出願の明細書又は図面が原出願の出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超える場合、出願人に答弁するよう審査意見通知書により通知しなければならない。

### **2.3 変更出願の効果**

- (1) 変更出願は原出願の出願日をその出願日とする。
- (2) 原出願で優先権を主張している場合、変更出願でも当該優先権を主張することができ、その専利要件の審査については当該優先日を基準とする。
- (3) 原出願で新規性又は創作性喪失の例外を主張していた場合、変更出願でも新規性又は創作性喪失の例外を主張することができる。

### **2.4 審査の注意事項**

- (1) 変更出願時には、願書、明細書及び図面以外に、原出願の書類を援用することができる。変更出願の図面が原出願と異なる場合、関連する図面を補充して添付しなければならない。
- (2) 変更出願が原出願で主張した優先権を主張する場合、優先権証明書類を再度添付する必要はないが、声明は依然として行う必要がある。
- (3) 変更出願が原出願で主張した新規性又は創作性喪失の例外を主張する場合、再度その証明書類を提出する必要はないが、声明は依然として行う必要がある。
- (4) 関連意匠を審査する際、それと類似する親意匠が審査を経て専利を付与しないことが確定した場合、出願人は当該関連意匠を意匠へ出願変更しなければならない。出願人が変更出願しない場合、出願人にこれを通知しなければならない。期限内に変更出願しなかった場合、関連意匠の定義に符合しないことを理由に拒絶査定とする。