

第 10 章 分割と出願の変更

1. 分割出願	2
1.1 はじめに.....	2
1.2 分割要件.....	2
1.2.1 形式的要件.....	2
1.2.2 実体的要件.....	3
1.2.3 事例.....	4
1.3 分割出願の効果.....	5
1.4 審査の注意事項.....	6
2. 出願の変更	6
2.1 はじめに.....	6
2.2 変更出願の要件.....	7
2.2.1 形式的要件.....	7
2.2.2 実体的要件.....	7
2.3 変更出願の効果.....	7
2.4 審査の注意事項.....	8

第 10 章 分割と出願の変更

特許を出願した発明が実質上 2 つ以上の発明である場合、分割出願することができる。特許を出願した後、他の種類の専利へと変更することができる。本章ではそれぞれ分割出願と変更出願の 2 つの特殊な出願に関する基準について説明する。

1. 分割出願

1.1 はじめに

特許出願は、一つの発明に一つの出願（一発明一出願）でなければならない。但し、二以上の発明が、一つの広義的発明概念に属する場合、一つの出願にまとめてこれを行うことができる。出願人は本来一つの出願における二つ以上の発明を分割して出願することができる。

明細書、又は図面ですでに開示されているが、特許請求の範囲には記載しなかった発明に対して、出願人は当該発明を出願しようとする場合、審査の過程において特許請求の範囲を補正するか、又は分割出願することができるほか、登録査定後の査定書送達後 3 カ月以内においても分割出願することができる。

分割した後、実質的に同一の発明である時は、特許の重複が発生するため、先願主義の原則の規定に違反することとなる。

登録査定後になす分割は、元の出願（親出願）の明細書又は図面に開示された発明から分割しなければならない。また、特許の重複を避けるため、登録査定とされた請求項と同一の発明に属さないものから分割出願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、元の出願（親出願）の出願日を出願日とする。出願人と社会公衆の利益のバランスを取るため、並びに先願原則及び取得権利の将来的安定性を考慮するため、子出願は親出願の出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えてはならない。

本節の「親出願」について、最初に出願日を取得した出願（親出願）指すものではなく、当該最初の出願日を取得した出願（親出願）を分割した出願（子出願）、さらに子出願を分割した出願（孫出願）の場合、孫出願の「親出願」とは子出願を指し、最初に出願日を取得した親出願は含まれない。

1.2 分割要件

1.2.1 形式的要件

分割出願の形式的要件である「分割出願する者」、「分割出願の法定期間」、「必要書類と記載事項」については、第一篇「方式審査及び専利権管理」第十三章「分

割と出願の変更」1.「分割出願」を参照のこと。

1.2.2 実体的要件

- (1) 専利出願にかかる発明が発明の単一性を有していない場合、出願人は分割出願することで拒絶事由を克服することができる。以下に例を挙げる。
- a.特許請求の範囲に記載した特許出願の発明が、実質上、二以上の発明であり、発明の単一性に符合しない場合。
 - b.特許請求の範囲において1つあるいは複数の独立項が特許要件に符合しておらず、たとえ補正により削除された後、その残りの請求項に記載された発明が依然として発明の単一性を有していない場合。例えば、特許請求の範囲が：
 - 1.～を含む化合物X。
 - 2.～のステップを含む、化合物Xを製造する方法。
 - 3.～を含む、化合物Xを清潔剤とする応用。である場合に、先行技術から言えば、請求項1の「化合物」は新規性又は進歩性を備えておらず、たとえ出願人がそれを削除しても、請求項2、3が依然として同一又は対応する特別な技術的特徴の欠落により発明の単一性に符合しない場合。
 - c.特許請求の範囲を補正して請求項を追加する時、元の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えていないが、補正後に発明の単一性に符合しない場合。
- (2) 特許出願にかかる発明が実質上二以上の発明であり、特許請求の範囲に記載された各特許出願の発明を指すだけでなく、分割前の元の出願案の明細書又は図面に記載された内容が、実質上二以上の発明を含む場合、出願人はその中の一つ或いは複数の発明を分割し、別途一つ或いは複数の出願にすることができる。
- (3) 分割後の親出願と子出願、或いは子出願と子出願の間において、特許請求の範囲に記載された各特許出願の発明は同一であってはならず、明細書又は図面に記載された内容が同一か否かに関しては問わない。例えば、分割の前の親出願には既にAとBの二つの発明が記載されており、分割後、子出願の特許請求の範囲にはAのみを記載した場合、その明細書にはAのみを記載することもでき、AとBの両方を含むこともできる。そして、分割案の特許請求の範囲にはBのみを記載することができ、Aを記載することはできない。その明細書に関しては、Bのみの記載でもよいし、AとBの二つの発明を含むこともできる。
- (4) 出願人は出願を分割した後、親出願の明細書、特許請求の範囲、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。

- (5) 子出願は依然として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、特許請求の範囲、又は図面は、親出願の出願時明細書、特許請求の範囲、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については第 6 章を参照のこと。子出願が親出願の出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えた場合、分割後の出願は親出願の出願時明細書、特許請求の範囲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、出願人に応答を通知する。期限内に応答がない、又は理由なしとの応答をした場合、拒絶査定としなければならない。同一の発明についての判断方法については、第 3 章 5.5「出願日が同じの発明が同一であることを認定する方法」を参照。
- (6) 親出願が登録査定の前になした分割について、子出願の査定前において、親出願の請求項に、同一の発明が含まれ特許の重複が引き起こされる場合、先願主義原則の規定に違反するとして、出願人に対し期限を定めて択一するよう通知し、期限までに出願を択一しない場合、全て拒絶査定とする。
- (7) 親出願が登録査定の後になした分割について、子出願の査定前において、親出願で登録査定とされた請求項と同一の発明が含まれ特許の重複が引き起こされる場合、登録査定後の分割の規定に違反するとして、出願人に対し期限を定めて補正するよう通知しなければならない、期限までに補正しない場合、子出願は拒絶査定とする。
- (8) 子出願が審査を経て、拒絶事由があると認められた場合、先ず出願人に応答を通知しなければならない。

1.2.3 事例

例 1.

分割前の元の出願

【特許請求の範囲】

1. 化合物 A の製造方法
2. 化合物 A を用いて C 型肝炎を検出する方法

分割後の親出願

【特許請求の範囲】

化合物 A の製造方法

分割後の子出願

【特許請求の範囲】

化合物 A を用いて C 型肝炎を検出する方法

【説明】

分割前の元の出願（親出願）は化合物 A の製造方法及び化合物 A を利用して C 型肝炎を検出する方法を含み、両者とも同一の化合物 A に関わるものであるが、審査の結果、化合物 A は既に刊行物に記載され、又は公然実施をされたものであると判断され、特別な技術的特徴とはならず、親出願の請求項 1、2 は同一又は対応する特別な技術的特徴を有しておらず、親出願は発明の単一性を有しない。従って、親出願の請求項 1、2 を同一の出願にすることのないよう、分割出願し或いはそのうちの一つを削除しなければならない。

例 2.

分割前の元の出願

【特許請求範囲】

1. フィラメント A
2. フィラメント A を用いた電球 B

分割後の親出願

【特許請求範囲】

フィラメント A

分割後の子出願

【特許請求範囲】

フィラメント A を用いた電球 B

【説明】

分割前の元の出願の請求項 1、2 はフィラメント A とフィラメント A を用いた電球 B で、両者の間における同一の特別な技術的特徴（構成要件）はフィラメント A で、発明の単一性を有するため、一つの出願に合併して出願することができ、異なる出願で分割出願することもできる。

1.3 分割出願の効果

- (1) 子出願は依然として親出願の出願日とその出願日とすることができる。
- (2) 親出願が優先権を主張した場合、子出願もその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、当該優先日を専利要件判断の基準日とする。
- (3) 親出願がグレースピリオドを主張した場合、子出願もそのグレースピリオドを主張することができる。
- (4) 親出願で同一人が同一の創作について同日にそれぞれ特許及び実用新案

に分けて出願したと声明し、のちに同一の創作を特許出願から分割し、子出願と実用新案の権利が接続していると主張をした場合、該子出願は原特許出願の声明を援用することができ、かつ一特許子出願に限られる。ただし、分割出願をする際に声明を援用しなければならず、あとから声明をすることはできない。

1.4 審査の注意事項

- (1) 分割出願時に、元の出願（親出願）の専利の種類を変更してはならない。
- (2) 親出願の明細書又は図面に記載された発明が、特許請求の範囲に記載されていなかった場合でも、直接分割出願することができ、先に親出願を補正する必要はなく、該発明を親出願の特許請求の範囲に記入してから分割出願する必要はない。
- (3) 子出願において実体審査を請求する必要がある場合、親出願の出願日から3年以内にしなければならない。もし分割出願した時点において既に前述した3年の期間を超えている場合、分割出願の日から30日以内に実体審査を請求することができる。
- (4) 分割出願後、たとえ親出願がその後に取り下げ、放棄、不受理、査定又は取消されても、子出願の効力には影響しない。
- (5) 親出願が登録査定となった後になした分割出願について、親出願はすでに登録査定となっており、親出願の明細書、特許請求の範囲又は図面は分割により変動してはならないことから、直接原登録査定の内容を公告することとなる。子出願は、親出願の明細書又は図面に開示され、且つ親出願で登録査定された請求項と同一の発明に属さない技術内容から別途専利出願できるだけである。
- (6) 親出願が登録査定となった後になした分割出願について、親出願は出願人が証書費納付を放棄したが、子出願の請求項が親出願で登録査定となった請求項のいずれかと同一の発明に属する場合、当該子出願は依然として専利法第34条第6項の規定に符合しない。

2. 出願の変更

2.1 はじめに

専利は発明、実用新案及び意匠の3種類に分けることができ、発明及び実用新案は自然法則を利用した技術的思想の創作を保護するものであり、意匠は物品の外観について視覚的効果を通して訴求する創作を保護するものである。専利出願の種類は出願人自らが決定し、もし出願人が出願後において、出願した専利の種類が自分の要望に符合しないことを発見し、又は専利法により規定され

た発明の対象に符合しない（例えば、方法を出願した実用新案）のであれば、この状況においては、既に出願日を取得した元の専利出願（本節では以下、「元の出願」と略す）を直接「他の種類」の専利出願に変更（本節では以下、「変更出願」と略す）でき、並びに元の出願の出願日を変更出願に係る出願の出願日とすることができれば、特許出願人にとって、相当便利かつ有利な手段となる。

変更出願に係る出願は元の出願の出願日をする出願日にするため、出願人と社会公衆の利益のバランスを取るため、並びに先願原則及び将来的な権利取得の安定性を考量し、変更出願に係る出願は元の出願の明細書及び図面に開示された範囲内のみに限定して初めて変更出願することができる。

2.2 変更出願の要件

2.2.1 形式的要件

変更出願の形式的要件である「変更出願できる者」、「変更出願の法定期間」、「必要書類及び記載すべき事項」、「反復変更出願に関する規定」については、第一篇「方式審査及び専利権管理」第十三章「分割と変更出願」2.「変更出願」を参照。

2.2.2 実体的要件

- (1) 変更出願に係る出願が受理され、実体審査を請求した場合、一般の出願の専利要件に従い、審査を行わなければならない。
- (2) 変更出願に係る出願は元の出願の出願日をする出願日にするため、変更出願の明細書又は図面は、元の出願の出願時の明細書、専利請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えてはならない。超えているか否かの判断原則については、第6章を参照し、変更出願に係る出願の明細書又は図面が当該明細書、専利請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えている場合、専利を付与しない事由に属し、審査意見通知書をもって出願人に応答するよう通知する。

2.3 変更出願の効果

- (1) 変更出願に係る出願は、元の出願の出願日をする出願日とする。
- (2) 元の出願が優先権を主張している場合、変更出願に係る出願もその優先権を主張ことができ、その専利要件の審査においては、当該優先日を専利要件を判断する基準日とする。
- (3) 元の出願がグレースピリオドを主張している場合、変更出願に係る出願もそのグレースピリオドを主張することができる。

2.4 審査の注意事項

特許への変更出願で実体審査の請求を必要とする場合、元の出願の出願日から 3 年以内にこれを行わなければならない。特許への変更出願がすでに前述した 3 年の期間を超えていた場合、特許への変更出願した日から 30 日以内に実体審査を請求することができる。