

第十三章 分割及び変更出願

| | |
|----------------------------|---|
| 1. 分割出願 | 2 |
| 1.1 分割出願する者 | 2 |
| 1.2 分割出願の法定期間 | 3 |
| 1.3 備えるべき書類及び記載すべき事項 | 3 |
| 1.4 分割出願が受理された後の関連規定 | 3 |
| 2. 変更出願 | 4 |
| 2.1 変更出願する者 | 5 |
| 2.2 変更出願の法定期間 | 5 |
| 2.3 備えるべき書類及び記載すべき事項 | 5 |
| 2.4 反復する変更出願に関する規定 | 6 |
| 2.5 変更受理後の関連規定 | 6 |

第十三章 分割及び変更出願

専利出願時、それぞれの創作ごとに出願しなければならない。ただし、「一つの広義的創作概念に属する」二つ以上の創作に符合する場合、出願人は併せて一つの出願として選択することもできる。一つの創作に一つの出願（一発明一出願）の専利に符合しない、又は既に合併して出願した専利は、分割して出願することができる。

専利出願後、出願人がその専利出願の種類に誤りがあると発見した、又はその原出願の専利の種類を変更する必要があると認めた場合、変更出願の手続きにより合法的及び出願人の権益に符合したその他の専利の種類の出願に変更することができ、並びに専利要件の判断への影響を防ぐため、変更前の原出願の出願日を変更後の新しい出願の出願日とすることができる。

分割出願又は変更出願に関する主体、遵守すべき法定期間、備えるべき書類、記載すべき事項及びその他方式審査要点及び処理作業を、本章規範の重点とする。

1. 分割出願

発明、実用新案又は意匠の専利出願が、実質上2つ以上の特許、実用新案又は意匠である時、専利主務官庁の通知を経て、又は出願人の申請に基づいて、分割出願とすることができる。

分割出願は、原出願（親出願）の専利の種類を変更することができない。例えば、親出願が特許である場合、分割出願も特許であるべきである。分割後の出願の専利の種類を変更したい場合は、別途変更出願を提出しなければならない。

分割後の子出願は親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ず、専利技術又は技巧の開示内容を超えないという原則の下、その発明者・創作者は親出願の全て又は一部分の発明者・創作者でなければならず、親出願にはない発明者・創作者を追加してはならない。

1.1 分割出願する者

子出願の出願人は親出願の出願人と同一でなければならず、同一でない場合は、出願人に期限を設けて補正を通知しなければならない。子出願と親出願の出願人が同一となるよう、出願人は親出願について出願権譲渡手続きを行うことができる。親出願の出願人も分割した一部の専利出願権のみを子出願の出願

人に譲渡することができ、親出願の出願人が署名した出願権譲渡証明書類を添付することができる。期限が過ぎても補正しなかった場合は、分割出願は不受理としなければならない。

親出願の専利出願権が共有である場合は、分割出願時に共同で連署しなければならない。ただし、代表者の約定がある場合は、その約定に従う。

1.2 分割出願の法定期間

特許出願の分割は、親出願の再審査の査定前、又は親出願の初審の拒絶査定書の送達後から 30 日以内に申請しなければならない。

実用新案出願の分割は、親出願が処分される前に申請しなければならない。

意匠出願の分割は、親出願の再審査が査定される前に申請しなければならない。

親出願が査定又は処分される前に分割出願する場合、親出願は依然として専利主務官庁に係属していることが必須であり、そうして始めてこれを行なうことができる。親出願が既に取下げ、放棄又は不受理とされた時、分割出願をすることはできない。また、特許、意匠出願の初審で専利を付与しない査定書が既に送達された場合、法により先に再審査を請求する必要があり、並びに再審査費用を納付して親出願を再審査の段階に係属させて始めて分割出願を提出することができる。

1.3 備えるべき書類及び記載すべき事項

特許出願の分割出願をする場合、それぞれの子出願ごとに、以下の申請書類を備えなければならない：

- (1) 分割出願の願書、専利出願の関連する基本データを明記しなければならないほか、親出願の出願番号を記入しなければならない。親出願の優先権を援用する場合は、願書に声明しなければならない。
- (2) 子出願の明細書、専利請求の範囲、要約及び図面。
- (3) 生物材料を寄託する必要がある場合、その寄託証明書類。

実用新案出願の分割出願をする場合、それぞれの子出願ごとに、備えるべき申請書類は特許出願の規定を参照すること。

意匠出願の分割出願をする場合、それぞれの子出願ごとに、以下の申請書類を備えなければならない：

- (1) 分割出願の願書(特許分割出願の願書の規定を参照)。
- (2) 子出願の明細書及び図面。

1.4 分割出願が受理された後の関連規定

子出願は依然として親出願の出願日を出願日とする。親出願が既に優先権を

主張している場合、子出願はやはり優先権を主張することができる。親出願ですでに生物材料の寄託を主張している場合、分割出願後の子出願は依然として生物材料の寄託証明書書類を添付しなければならない。親出願がグレースピリオドに関する規定に符合する場合、子出願も援用することができる。しかし、親出願が主張した声明事項が処分を経て不受理が確定された場合、子出願は主張することができない。

分割出願後の子出願から再度分割された出願は、依然として親出願の出願日とその出願日とし、並びに親出願の優先権、グレースピリオド主張を援用することができる。

特許の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年以内に実体審査を請求しなければならない。分割出願時に既に前述した3年の期間を過ぎている場合は、分割出願日から30日以内に実体審査を請求することができる。

出願人が親出願の再審査時に分割出願した場合、分割出願後の子出願は再審査手続きを継続しなければならないため、分割出願費用及び再審査請求費用を納付しなければならない。

国内優先権主張の基礎とされた先願は出願日の後から15ヶ月の取下げと見なされる前までは、依然として専利主務官庁に係属するが、実質上既に後願に取って代わられており、且つ審査手続きを継続しない。しかし、先願の利益の保護に基づき、優先権を主張する先願の適法性に影響しないことを前提の下、後願の査定前に分割出願の手続きを行うことができる。

親出願の分割後、出願人が分割の出願を取下げたい場合、親出願の対象が既に2つの出願に分割されていることに鑑みて、分割前の状態に回復させることはできず、当該分割出願の取下げは不受理としなければならない。しかし、出願人は分割後の出願を取下げることができる。

2.変更出願

出願人が専利出願後に必要であると認めた場合、法定期間内に変更出願を提出することができる。

以下の状況においては異なる専利の種類へ変更することができる。:

- (1)特許から実用新案への変更。
- (2)特許から意匠への変更。
- (3)実用新案から特許への変更。
- (4)実用新案から意匠への変更。
- (5)意匠から実用新案への変更。

以下の状況においては、同じ専利の種類へ変更することができる。:

- (1) 独立意匠から関連意匠への変更。
- (2) 関連意匠から独立意匠への変更。
- (3) 改正専利法の施行前に出願された聯合意匠（2013年1月1日施行の改正専利法で廃止された）から独立意匠への変更。

2.1 変更出願する者

変更出願の出願人は原出願の出願人と同一でなければならず、同一でない場合は、出願人に期限を設けて補正を通知しなければならない。変更出願と原出願の出願人が同一となるよう、出願人は原出願について出願権譲渡手続きを行うことができる。期限が過ぎても補正しなかった場合は、変更出願は不受理としなければならない。

原出願の専利出願権が共有である場合は、変更出願時に共同で連署しなければならない。ただし、代表者の約定がある場合は、その約定に従う。

2.2 変更出願の法定期間

変更の出願は、以下の事情のうちの一つである場合は、行なうことができない。：

- (1) 原出願が登録査定となった査定書、処分書の送達後である場合。
- (2) 原出願が特許又は意匠であり、専利を付与しない査定書の送達後から2ヶ月が過ぎた場合。
- (3) 原出願が実用新案であり、専利を付与しない処分書の送達後から30日が過ぎた場合。

原出願が査定又は処分される前に変更出願する場合は、原出願は依然として専利主務官庁に係属していなければならない。そうして始めてこれを行なうことができる。原出願が既に取下げ、放棄又は不受理とされた時、出願変更をすることはできない。

特許、意匠は初審で専利を付与しない査定書が送達された後、再審査請求又は変更出願のどちらかのみを選択することができる。特許又は意匠の再審査で専利を付与しない査定書が送達された後、又は実用新案の専利を付与しない処分書が送達された後に出願変更並びに訴願提起する場合は、出願人の真意を探知しなければならない。出願人が訴願を継続する意思表示をした場合は、すでに元の専利対象については上級機関に救済を提起していることから、専利主務官庁には係属せず、提出された変更出願は、不受理としなければならない。

2.3 備えるべき書類及び記載すべき事項

原出願を特許又は実用新案に変更する場合、変更出願の願書、明細書、専利

請求の範囲及び図面を送付しなければならない。意匠に変更する場合、変更出願の願書、明細書及び図面を送付しなければならない。原出願の委任状、優先権証明書、グレースピリオド又は生物材料寄託証明書等の書類が既に原出願にみられる場合は、再度送付する必要はない。

2.4 反復する変更出願に関する規定

原出願が一旦変更出願を経て、当該原出願が実体審査を経て、第1回目の審査意見通知書が発行された場合、「重複審査禁止」の法理に基づき、以下の状況を含め、変更出願後の専利出願を再び原出願の種類に変更することはできない。:

- (1) 特許から実用新案へ変更し、再び特許へ変更する場合。
- (2) 意匠から実用新案へ変更し、再び意匠へ変更する場合。
- (3) 独立意匠から関連意匠へ変更した後、再び独立意匠へ変更する場合。
- (4) 関連意匠から独立意匠へ変更した後、再び本意匠の関連意匠へ変更する場合。

特許出願が未だ実体審査を経ておらず、実用新案へ変更された後、再び特許に変更する場合；関連意匠が変更を経て独立意匠となり、再び本意匠以外の独立意匠の関連意匠に変更する場合は、重複審査の事情がないため、その変更は受理することができる。

2.5 変更受理後の関連規定

変更出願は依然として原出願の出願日を出願日とする。原出願が既に優先権を主張している場合、変更出願はなおも優先権を主張することができる。原出願がすでに生物材料を寄託している場合、変更出願も援用することができる。原出願がグレースピリオドに関する規定に符合する場合、変更出願も援用することができる。しかし、原出願が主張する声明事項が処分を経て不受理が確定された場合、変更出願では主張することができない。

特許の変更出願に実体審査請求の必要がある場合は、原出願の出願日の後から3年以内に行わなければならない。特許の変更出願の時期が既に前述した3年の期間を過ぎている場合は、特許の変更出願後から30日以内に実体審査を請求することができる。

出願は一旦変更されると、原出願は既に存在しないことから、出願人は変更出願を取下げた原出願の専利の種類に戻すことはできない。