



ある特許出願案件について、拒絶査定がなされました。この対応として、分割出願することを検討していますが、特許法44条1項1号に基づく分割出願と同3号に基づく分割出願との違いがよく分かりません。どのように対応すべきか教えてください。

(福岡県 S. M)



1. はじめに

特許法44条1項は、分割出願の時期的要件を定めており、1号には、明細書等について補正することができる時または期間内（以下、1号分割ともいう）、3号には、最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3カ月以内と規定されています（以下、3号分割ともいう）。

また、拒絶査定がなされた後の明細書等の補正の時期的要件として、17条の2第1項4号には、拒絶査定不服審判（以下、審判）の請求と同時に規定されています。

以上から、拒絶査定への対応としては、(1)1号の規定に基づき審判の請求と同時に分割出願する、(2)審判は請求せずに、3号の規定に基づき分割出願する、(3)3号の規定に基づき分割出願しつつ別途審判も請求する——が考えられます。

2. 分割出願の実体的要件

1号分割または3号分割のどちらを選択するかによって、分割出願の実体的要件が異なることに留意する必要があります。

まず、共通して、①原出願の分割直

前の明細書等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はない、②分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内である——が要件となります。さらに、3号分割では、前述の①および②に加えて、③分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であることが要件です。

3. 実体的要件が異なる理由

1号分割は、前述の内容から理解されるように、原出願について明細書等の補正ができる期間内の分割出願を規定しています。ここで、補正においては、原出願の当初明細書等における記載事項を削除していた場合であっても、再度、補正することによって当該削除した記載事項を回復させることができます（詳しくは、審査基準における特許出願の分割の要件2.2、3.2等を参照）。したがって、1号分割は、補正できる範囲内において認められ、③の要件は求められません。

一方、3号分割は、原出願について明細書等の補正ができない期間の分割

出願を規定しており、原出願は前述のような補正による利益を享受することができません。このため、3号分割には、③の要件が課せられることになっています。

4. どちらを選択するか

希望する分割出願が、③の要件を満たす場合には、1号分割または3号分割のどちらを選択しても問題ないでしょう。

また、原出願を権利化しないときは、分割出願が③の要件を満たす場合には、審判請求を行わず、3号分割を選択すればよいと考えられます。

一方、補正により明細書等の記載事項を削除していることによって、分割出願が③の要件を満たさない場合には、1号分割を選択するのが望ましいでしょう。

5. その他の留意点

前述のように、補正による明細書、図面の記載事項の削除は、その後の過程において検討され得る分割出願についても考慮して、慎重に判断する必要があります。