



特許出願について、分割出願を行うかどうかを社内で検討しています。  
分割出願を行う場合、どのタイミングで行うことができるか教えてください。

(東京都 A. U)



### 1. 分割出願

一つの特許出願には、発明の単一性の要件を満たす複数の発明の特許請求の範囲に包含させることができます(37条)。しかし、出願後にそれらの発明を別出願にしたい事情が生じた場合や、その出願の明細書等に記載されているものの、それらの発明とは単一性の要件を満たさない別の発明についても権利化を目指したくなった場合などには、その出願(原出願)に記載された発明の一部を分割して新たな特許出願(分割出願)を行うことができます(44条1項)。

分割された新たな出願は、所定の要件を満たすことにより出願日の遡<sup>そきゅう</sup>及効が得られ、原出願の出願日にされたものとみなされます(44条2項)。

### 2. 分割出願が可能な時期

#### (1) 最初の査定を受ける前まで

明細書等の補正可能期間(44条1項1号)、具体的には、ファーストアクションまでの期間や、拒絶理由通知に対する応答指定期間(通常60日以内)に分割出願することができます。

例えば、拒絶理由通知書において、拒絶理由が発見されていない請求項が

あった場合、それらの請求項の早期権利化を図るため、拒絶理由が通知された請求項を削除する補正を行うとともに、削除した請求項に係る発明を分割し、その分割出願においてそれらの発明の特許性を別途争うことができます。また、発明の単一性が認められなかった場合も、分割出願を行うことで対応可能です。

もっとも、この時点で分割出願するかどうかの結論を出すことが難しければ、査定時の分割機会まで判断を保留するのも選択肢の一つです。

#### (2) 最初の査定を受けた後

特許査定を受けた場合には謄本送達日から30日以内(44条1項2号)に分割出願することができます。分割出願の最後の機会となりますので、特許査定された範囲以外に権利化したい発明が明細書等に記載されているかどうかを確認しましょう。

拒絶査定を受けた場合には謄本送達日から3カ月以内(44条1項3号)に分割出願することができます。拒絶査定不服審判請求後には分割出願の機会が与えられるとは限らないので、この場合も確実に分割出願できる最後の機会となります。

#### (3) 審判請求期間経過後

前置審査および拒絶査定不服審判中に新たな拒絶理由が通知されれば、審判請求期間経過後であっても、その応答指定期間内に分割出願することができます。

もっとも、審判請求後に拒絶理由通知を受けることなく審決がなされた場合は分割出願の機会とは与えられません。また、前置審査において特許査定がなされた場合は、最初の査定時とは異なり、分割出願することはできません。

### 3. 分割出願の記載についての補足

分割出願の特許請求の範囲に記載される発明は、原出願の出願当初明細書等に記載された範囲内であり、かつ、原出願の特許請求の範囲に記載された発明と重複しないものである必要があります。

なお、分割出願が可能な期間内に、具体的な特許請求の範囲の記載内容が決まらない場合には、とりあえず原出願の記載のまま分割出願を行っておき、審査請求期限までに権利化したい発明を具体的に定めた特許請求の範囲に補正するといった対応を取ることができます。