



特許出願が拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求し、同時に分割出願を行いました。この分割出願に関して、審査請求期限が近づいてきたため審査請求を行いました。できることなら審査対象となるクレームを原特許出願の審判の結果を踏まえたうえで修正したいと考えています。原特許出願の審判が終了するまで、分割出願の審査の開始を遅らせることは可能でしょうか？

(奈良県 J. H)



1. はじめに

拒絶査定不服審判と併せて分割出願を行う場合、審判の結果が出てから、その結果を踏まえて分割出願の審査対象クレームを決定したいということが多々あります。

また、特許庁でも多くの場合、原出願の前置審査または審判の結果を踏まえたうえで分割出願の審査をするほうが便宜であると考えられます。

そこで、そのような分割出願に対しては、審査請求後であっても、直後に出願人からの申請があれば、特許法54条1項に基づき、原出願の審判の結果が出るまで分割出願の審査を中止する運用が行われています。

2. 対象となる出願

原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であって、原出願について拒絶査定不服審判が請求されており、原出願が前置審査または拒絶査定不服審判に係属中である出願が対象となります。

なお、これらに加えて、原出願の前置審査または審判の結果を待つことが便宜なものであることも求められますが、この要件については、「請求項の

記載が、『明細書に記載の発明。』等の具体的な発明特定事項を含まないことが明らかなものである場合」でなければ、原則として要件を満たすものとして扱われます。

3. 必要な手続き

分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に上申書を提出し、併せて特許庁の申請用フォームに必要事項を記入して送信する必要があります。

その後、特許庁において本運用の適用対象となるか否かが判断された後、申請日からおおむね2週間～数カ月後に結果がメールで通知されます。

4. 審査中止の期間

上記手続きが本運用の適用対象となった場合、その分割出願の審査が中止されます。

審査中止期間は、原出願において、出願人に特許査定や最初の審決の謄本が送達されてから、または審判請求や原出願が取り下げ・却下となってから3カ月後までとなります。期間の経過後は、上記の謄本送達または取り下げ・却下の日から起算して、通常の出願と同様の審査順番待ち期間を経て審査に

着手されます。

また、それ以前であっても、出願人が審査の再開を希望するのであれば、申請により審査を再開させることも可能です。

5. その後の対応

原出願の審判の結果が判明した後は、その結果を踏まえて改めて出願戦略を構築し、審査が再開される前に分割出願の審査をこのまま進めるかどうかを検討してください。

分割出願の審査を進める場合には、必要に応じて分割出願のクレーム等を適切に補正しておくことが望ましいでしょう。

一方、原出願において十分な権利範囲が確保できた、あるいは審判部の判断を考慮すると分割出願でも権利化が困難なことが判明したなど、分割出願の審査を進める意義がなくなる場合もあります。そのようなときは、審査が着手される前に分割出願の取り下げまたは放棄と共に審査請求料の返還請求を行えば、審査請求料の2分の1に相当する額の返還を受けることができます（特許法195条9項、特許法等関係手数料令1条4項）。