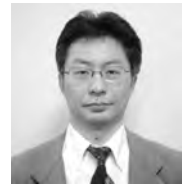




特許制度活用便利帳

第18回

「分割出願制度①」



弁理士 ■ 石田 悟

<Q> 明細書等に記載されている複数の発明について、そのそれぞれの権利化を希望しています。

<A> 分割出願制度を利用した権利化の可能性を検討しましょう。

特許出願では、包括的な権利の取得、あるいは出願、審査、権利の利用の容易化等のため、複数の発明について1件の出願で権利化を図ることが可能とされています。ただし、その場合、相互に関連が薄い発明が無制限に一出願において審査、権利化の対象とされることを防ぐため、それらの複数の発明が、特許法第37条に規定された単一性の要件を満たすことが求められます。

特許出願を検討する段階では、出願しようとする発明の提案内容に対し、新規性、進歩性等の特許要件、及び上記した単一性の要件等を考慮して、必要な出願の件数、及び各出願で権利化を目指す発明の内容等について検討することになります。

とはいえ、実際には、単一性の要件の判断が出願時点では難しいケースもあります。また、単一性の要件を満たさない可能性があっても、とりあえず1件にまとめて出願しておき、その後の状況によって対応を考えたいという場合もあります。

このような場合には、特許出願後において、1件の出願を2件以上の出願に分割する分割出願制度を利用することが可能です。

分割出願は、係属中の特許出願について、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とするものであり、特許法第44条に規定されています。また、適法な分割出願は、分割のもととなった出願(原出願)の時に申し込んだものとみなされます。

このような分割出願は、1件の出願に含まれる複数の発明が単一性の要件を満たしていないと判断された場合に、それらの発明のそれぞれについて権利化を目指すために有効な対応となります。

例えば、拒絶理由通知において、出願に含まれる発明1と、発明2とが単一性の要件を満たしていないと指摘される場合があります。この場合、その出願を発明1のみについて出願とする補正を行い、一方、発明2について別に分割出願を行うことで、発明1、2の両者について権利化を図ることが可能です。

また、分割出願については、上述のようなケース以外にも、様々な状況、目的において分割出願制度を活用することが可能です。

例えば、出願について受けた進歩性欠如の拒絶理由通知に対し、安全サイドで厳しい減縮補正を行って確実に権利化を目指す対応と、やや緩

い補正内容に止めるかもしくは補正を行わずに広い範囲で権利化にトライする対応とで、どちらを選ぶべきか迷うような場合があります。このような場合、分割出願制度を利用すれば、例えばその出願では十分な減縮補正を行って早期の権利化を目指し、かつ、同時に分割出願を行って広い権利の取得の可能性を探るという対応が考えられます。

また、進歩性欠如の拒絶理由を解消するための減縮補正について、候補となる減縮対象が複数想定され、かつ、それらのいずれについても権利化を図りたいという場合も考えられます。このような場合にも、分割出願を行うことで、それらの複数の減縮対象について個別に権利化を図る対応が可能です。

上記以外にも、例えば、当初は明細書中のみに記載していた発明について権利化の必要性が生じた場合、あるいは念のために出願を複数に分けておきたい場合等々、分割出願制度は様々なケース、状況において利用されます。ただし、分割出願を行えば、当然ながらその費用が追加的に発生しますので、その点も考慮しながら総合的に分割出願の要否を判断する必要があります。

また、分割出願制度を活用するためには、その注意点等を事前に知っておくことが大切です。次回以降、分割出願の時期、条件、その他の注意点について、簡単に説明します。

以上