



特許制度活用便利帳

第20回

「分割出願制度③」



弁理士 ■ 石田 悟

<Q> 拒絶理由通知を受けた出願について、減縮補正を行って権利化を図りつつ、減縮前の広い範囲についても分割出願で権利化にチャレンジしたいのですが。

<A> 分割制度の濫用防止を目的として導入、改正された特許法の規定に注意しましょう。

分 割出願については、前回説明したように、平成18年法改正において分割の時期的制限を緩和する改正がなされています。また、この法改正では、分割制度の濫用防止のための改正が併せて行われています。

新たに導入された濫用防止の規定は、例えば、権利化の先延ばしのみを目的とする分割出願、あるいは原出願とは違う判断がなされるかも知れないということを単に期待した分割出願など、出願人による検討や対応が不十分なままでなされる分割出願を抑制しようとするものです。また、分割の時期的制限の緩和に伴って分割制度の濫用が助長されることも予想されるため、それを防止するという意味もあります。

なお、これらの分割の時期的制限の緩和の規定、及び分割制度の濫用防止の規定は、法的安定性などの観点から、いずれも改正法施行日である平成19年4月1日以降の特許出願

に対して適用され、それ以前の出願については適用はありません。

上 記した分割制度の濫用防止については、まず、特許法第50条の2を導入する改正がなされました。この第50条の2では、特許出願（例えば分割出願）に対して拒絶理由を通知する場合に、その拒絶理由が、第44条第2項の規定によって同時にされたこととなっている他の出願（例えば原出願）について通知された拒絶理由と同一であるときは、その旨を拒絶理由と併せて通知することが規定されています。

例えば、ある特許出願の一部の請求項について進歩性欠如の拒絶理由通知を受け、それに対して拒絶理由を受けた請求項を削除して早期の権利化を図り、同時に、削除した請求項について分割出願を行うケース。この場合、分割出願の審査において原出願での拒絶理由が解消されていないと判断されれば、第50条の2の通知が出されることになります。なお、通知の具体的な運用については、出願の分割についての審査基準を参照して下さい。

さ らに、上記のような場合に出願人の対応に制限を加えるべく、特許法第17条の2第5項についても改正がなされています。すなわち、改正された第17条の2第5項では、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知がなされた場合には、最後の拒絶理由通知と同様の補正の制限

が課されることとなります。

例えば、上述のように原出願で拒絶理由を受けた請求項について分割出願で権利化にトライするケース。勿論、このような場合でも審査官による進歩性欠如の拒絶理由に納得がいかなければ、特段の補正を行わずにそのままの請求項で分割して争うことはありえます。

ただし、そのような場合、審査官の心証が変わらなければ、分割後の1回目の拒絶理由通知に対して応答する際に、いきなり補正に制限がかかる可能性があることに注意が必要です。このため、そのような請求項について分割出願を行う場合、分割時に原出願での審査経過について精査し、必要な対応を事前にとっておくことが重要になります。

この場合の対応の例としては、原出願で受けた拒絶理由について検討し、ある程度の減縮補正を行った形で分割出願を行う対応が考えられます。あるいは、原出願の請求項そのまま分割出願を行うと同時に、分割後の拒絶理由通知への応答で補正が制限された場合でも十分な対応が可能ないように、新たな従属請求項の補充その他の請求項の見直しを行っておく対応が考えられます。

また、上記規定への対応として、分割時に提出する上申書において説明、反論などの対応を行うことも有効です。この分割時の上申書については、次回、具体的に説明します。

以上