

分割出願についての考察



会員 小林 茂

要 約

分割発明が出願当初の原出願書類（原出願の出願書類）に記載されていることを分割要件とすべきであり、分割発明が分割直前の原出願書類に記載されていることを分割要件とすべきではない。また、分割出願の明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることも分割要件とすべきではない。

また、分割発明についての記載要件、新規事項追加の禁止の要件は、原出願の明細書、出願当初の原出願書類に基づいて判断すべきであり、分割出願の明細書、分割出願の出願当初の出願書類に基づいて判断すべきではない。

さらに、通常出願、上記通常出願を原出願とする第1分割出願が行われた後に、上記第1分割出願を原出願とする第2分割出願を行う場合には、通常出願、第1分割出願のうちのどちらを分割出願の出願日が遡及する原出願とするのかを選択できるとすべきである。

目次

- 1 特許法第44条第1項の規定
- 2 分割発明要件の判断内容
- 3 分割発明要件の判断基準
- 4 分割明細書の記載についての分割要件
- 5 分割発明についての記載要件の判断
- 6 分割発明についての新規事項追加の禁止の要件の判断
- 7 孫出願についての分割発明要件等
- 8 特許法施行規則第30条
- 9 まとめ

1 特許法第44条第1項の規定

(1) 特許法第44条第1項に、「特許出願人は、……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ことができる。」と規定されている。また、特許法第44条第2項に、「前項の場合、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。」と規定されている。

ここで、「二以上の発明を包含する」の意味が、特許庁に係属している特許出願（以下、「原出願」という）の願書を除く出願書類（以下、便宜上「出願書類」という）に複数の発明が記載されていることを意味することには、異論はないと考える。

とするならば、これらの規定によれば、原出願の出願書類（以下、「原出願書類」という）に複数の発明が

記載されているときに、原出願書類に記載された発明のうちの一部の発明を、特許請求の範囲の請求項に記載された発明（以下、「請求項発明」という）とする新たな特許出願（以下、「分割出願」という）をしたときには、分割出願は原出願の出願日に願したものとみなされるという効果（以下、「遡及効」という）が認められる。

(2) このように、特許法第44条第1項に「二以上の発明を包含する」と規定されていることからすれば、分割出願に遡及効が認められるためには、原出願書類に複数の発明が記載されていることが必要である。そして、この場合には、原出願書類に1つの発明のみが記載されていることが想定されていることになる。

では、原出願書類に1つの発明のみが記載されていることはありうるか。

ここで、請求項発明が発明特定事項で示され、発明特定事項が相違すれば発明が相違することには、異論はないと考える。そして、たとえば、明細書に「甲はAを有し、AはBを有する」との技術的事項が記載されているならば、その明細書には、発明特定事項が「Aを有し、上記AはBを有する甲」である発明が記載されているだけでなく、発明特定事項が「Aを有する甲」である発明も記載されており、これらの発明の発明特定事項は相違するから、これらの発明は相違す

る。したがって、明細書に「甲は A を有し、A は B を有する」との技術的事項のみが記載されているときにも、明細書に複数の発明が記載されている。しかも、明細書には多数の技術的事項が記載されている。したがって、実際には、原出願書類には極めて多数の発明が記載されており、原出願書類に 1 つの発明のみが記載されていることは到底考えられない。

したがって、特許法第 44 条第 1 項の「二以上の発明を包含する」には、特別の意味は認められない。

(3) また、特許法第 44 条第 1 項に「の一部」と規定されていることからするならば、分割出願に遡及効が認められるためには、原出願書類に記載された複数の発明のうちの一部の発明を分割出願の請求項発明（以下、「分割発明」という）としたことが必要である。そして、この場合には、原出願書類に記載された全ての発明を分割発明とすることが想定されていることになる。

では、原出願書類に記載された全ての発明を分割発明とすることはありうるか。

上述の如く、原出願書類には極めて多数の発明が記載されているから、原出願書類に記載された全ての発明を分割発明としたときには、分割出願の請求項の数が極めて多数となる。しかも、原出願書類に記載された発明のうちの上位の発明、特に最も上位の発明は公知発明であって、原出願書類に記載された発明には新規性の要件を充足しないものがある。さらに、そもそも、原出願書類に記載された全ての発明を分割発明としたときには、原出願の請求項発明と分割発明のうちの一部とが同一となって、分割発明のうちの一部が先願の要件を充足しないこととなる。したがって、実際には、原出願書類に記載された全ての発明を分割発明とすることは到底考えられない。

以上のことから、特許法第 44 条第 1 項の「の一部」にも、特別の意味は認められない。

(4) そして、審査基準⁽¹⁾に、「原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に発明が一つしか記載されていない場合に分割出願を出願しようとするれば、必ず原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を出願することになる。

したがって、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を分割出願としたものであれば、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面には二以上の発明が記載されていたことになる。」と記載されている。

このことからするならば、審査基準においては、元来、原出願書類に複数の発明が記載されていることが、分割出願に遡及効が認められるための要件（以下、「分割要件」という）であるとしている。

また、審査基準⁽²⁾に、「原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面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ないこと」と記載されており、審査基準においては、原出願書類に記載された全ての発明を分割発明としていないことが、分割要件であるとしている。

しかし、特許法第 44 条第 1 項の「二以上の発明を包含する」および「の一部」には、特別の意味は認められないのであるから、原出願書類に複数の発明が記載されていること、原出願書類に記載された全ての発明を分割発明としていないことを分割要件とすることにも、意味が認められない。

したがって、実質的には、分割発明が原出願書類に記載されていることのみが、分割発明についての実体的な分割要件（以下、「分割発明要件」という）となると考える。

2 分割発明要件の判断内容

(1) このように、分割発明が原出願書類に記載されていることが分割発明要件となるが、この「原出願書類」を分割直前の原出願書類（以下、「直前原出願書類」という）とも、出願当初の原出願書類（以下、「当初原出願書類」という）とも、直前原出願書類および当初原出願書類とも考えることができる。

ここで、審査基準⁽³⁾には、「第 44 条第 1 項の規定によれば、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、……原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を分割出願に係る発明としていること……を満たす必要がある。」と記載されており、また「分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという第 44 条第 2 項の出願の分割の効果を考慮すると、原出願について補正のできる範囲で分割出願をすることができるはずである。したがって、……分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であることも要件となる。」と記載されている。このことからするならば、審査基準においては、元来、「原出願書類」は直前原出願書類および当初原出願書

類であるとしている。

では、「原出願書類」は直前原出願書類であるとするべきか、当初原出願書類であるとするべきか、直前原出願書類および当初原出願書類であるとするべきか。

(2) この点、特許制度の趣旨は、特許出願によって発明を開示した代償として、開示された発明について特許権を付与することにある。とするならば、分割出願に遡及効を認める趣旨は、特許出願によって開示された全ての発明について、特許権が付与される機会を保障することにあると考える。

ちなみに、審査基準⁽⁴⁾に、「特許出願が発明の単一性の要件を満たさない発明を含む場合、又は、出願当初は特許請求の範囲に記載されていないが、明細書又は図面に記載されている発明を含む場合、これらの発明も出願によって公開されるので、公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨からするならば、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開くべきである。これが出願の分割の規定を設けた趣旨である。」と記載されている。

したがって、分割発明が当初原出願書類に記載されていたれば、分割発明は特許出願によって開示されているのであるから、分割発明が直前原出願書類に記載されていないとしても、分割発明に特許権を付与すべきである。

また、特許制度の趣旨は、特許出願によって発明を開示した代償として、開示された発明について特許権を付与することにあるから、特許出願人以外の者（以下、「第三者」という）は、特許出願によって開示された発明の全てについて特許権が付与される可能性があることを覚悟すべきである。したがって、分割発明が当初原出願書類に記載されていたれば、分割発明は特許出願によって開示されているのであるから、分割発明が直前原出願書類に記載されていないとしても、第三者は分割発明について特許権が付与されることを忍受すべきである。

さらに、分割出願は原出願とは別個の新たな出願である。このため、審査官は原出願の審査において既に審査した発明に関連する発明であるか否かにかかわらず、審査官はどのような分割発明であっても審査しなければならない。したがって、分割発明が当初原出願書類に記載されているが、直前原出願書類には記載されておらず、既に審査した発明に関連する発明でないとしても、審査官は分割発明を審査しなければならない。

以上の理由から、「原出願書類」は当初原出願書類であるとするべきであり、直前原出願書類であるとするべきではなく、また直前原出願書類および当初原出願書類であるとするべきではないと考える。すなわち、分割発明が当初原出願書類に記載されていることが分割発明要件であると考えられる。

(3) なお、審査基準⁽⁵⁾においては、分割出願が原出願について補正できる期間（以下、「補正可能期間」という）内になされた場合には、分割出願をする際に原出願について補正できることを勘案して、すなわち補正によって削除された発明を再度原出願書類に記載できることを勘案して、直前原出願書類に分割発明が記載されていないとしても、分割発明は分割発明要件を充足するとしている。

これに対して、審査基準⁽⁶⁾においては、分割出願が原出願について補正できない期間（以下、「補正不可期間」という）内になされた場合には、分割発明が直前原出願書類に記載されていないと、分割発明は分割発明要件を充足しないとしている。

しかしながら、私見においては、分割発明が当初原出願書類に記載されていることが分割発明要件であり、分割発明が直前原出願書類に記載されていることは分割発明要件ではないから、分割出願が補正不可期間内になされた場合にも、分割発明が当初原出願書類に記載されていたれば、分割発明が直前原出願書類に記載されていないとしても、分割発明は分割発明要件を充足する。

したがって、私見によれば、分割出願が補正可能期間内になされた場合にも、分割出願が補正不可期間内になされた場合にも、分割発明要件の判断内容は同一である。

3 分割発明要件の判断基準

(1) このように、分割発明が当初原出願書類に記載されていることが分割発明要件であるが、どのような判断基準によって、分割発明が当初原出願書類に記載されているか否かを判断すべきか。

(2) 上述の如く、分割出願に遡及効を認める趣旨は、特許出願によって開示された発明について、特許権が付与される機会を保障することにある。このことからするならば、分割発明が当初原出願書類に記載されていることを分割発明要件とする趣旨は、当初原出願書類（原出願の出願当初の出願書類）によって開示

されない発明について、特許権が付与されるのを防止することにあると考える。

また、第1の拙稿⁽⁷⁾で述べたように、補正による新規事項の追加を禁止する趣旨は、特許出願の出願当初の出願書類によって開示されない発明について、特許権が付与されるのを防止することにあると考える。

このように、分割発明が当初原出願書類に記載されていることを分割発明要件とする趣旨と、補正による新規事項の追加を禁止する趣旨とは同様であるから、分割発明要件を充足するか否かの判断基準（以下、「分割判断基準」という）は新規事項の追加となるか否かの判断基準（以下、「新規事項判断基準」という）と同様であると考えられる。

ちなみに、審査基準⁽⁸⁾に、「分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、……「原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面」に記載された事項の範囲内であるか否かの判断は、新規事項の判断と同様に行う。」と記載されている。

さらに、上述の第1の拙稿で述べたように、新規事項判断基準とサポート要件を充足するか否かの判断基準（以下、「サポート判断基準」という）とは同様であると考えられる。

ちなみに、前田健准教授はその著書⁽⁹⁾において、「補正・訂正における新規事項追加の判断は、開示要件の判断と同じに考えてよい。すなわち、クレームの補正・訂正については、クレームが当初明細書の開示によりサポートを受けているかを判断すればよく、」と述べられている。

このように、分割判断基準と新規事項判断基準とが同様であり、新規事項判断基準とサポート判断基準とが同様であるから、分割判断基準とサポート判断基準とは同様であるとすべきである。

そして、第2の拙稿⁽¹⁰⁾で述べたように、サポート要件を充足するか否かは、減縮の場合には、請求項発明の発明特定事項が明細書、図面（以下、便宜上「明細書」という）に記載されているか否かという判断基準（以下、「事項記載の基準」という）によって判断すべきであり、拡張の場合には、請求項発明が解決課題を解決できるか否かという判断基準（以下、「課題解決の基準」という）とによって判断すべきである。

さらに、事項記載の基準の判断においては、請求項発明の全部の発明特定事項の内容が明細書に現に記載されまたは実質的に記載されているか否かを判断すべ

きである。また、課題解決の基準の判断においては、明細書に記載された内容、出願当時の公知技術、技術常識等からして、属発明事物の全てが発明の課題を解決できると認識できるか否かを判断すべきである。

(3) 以上のことからするならば、分割発明についての発明の範囲が当初原出願書類に記載された発明についての発明の範囲よりも減縮している場合（減縮の場合）には、分割発明の発明特定事項であって当初原出願書類に現に記載されていない事項（以下、「不記載事項」という）が当初原出願書類に実質的に記載されているか否か、すなわち不記載事項が自明であるか否かによって判断すべきである。

また、分割発明についての発明の範囲が当初原出願書類に記載された発明についての発明の範囲よりも拡張している場合（拡張の場合）には、当初原出願書類に記載された内容、原出願の出願当時の公知技術、技術常識等からして、分割発明についての属発明事物の全てが分割発明の解決課題を解決できると認識できるか否かによって判断すべきである。

4 分割明細書の記載についての分割要件

(1) 審査基準⁽¹¹⁾に、分割要件として、「分割出願の明細書……又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること」が挙げられている。

この審査基準によれば、分割出願の明細書（以下、「分割明細書」という）の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることが分割要件である。

では、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件とすべきか。

(2) 確かに、分割発明が原出願書類に記載されていなければ、原出願によって開示されない発明に特許権が付与されることとなる。これに対して、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内でないとしても、そのこと自体によっては、原出願によって開示されない発明に特許権が付与されることとはならない。すなわち、分割発明が原出願書類に記載されていれば、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内でないとしても、原出願によって開示されない発明に特許権が付与されることとはならない。したがって、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件としないとしても、分割出願に遡及効を認める趣旨には反しない。

また、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件としたときには、分割出願の特許出願人は、分割明細書の記載事項を分割発明に即したものとすることができない。たとえば、原出願時には分割発明についての適切な実施の形態が明確でなかったが、分割出願時には分割発明についての適切な実施の形態が明確になったとしても、そのような実施の形態を分割明細書に記載することはできない。しかしながら、特許制度の趣旨からするならば、分割明細書に分割発明についての適切な実施の形態を記載できるようにすべきである。したがって、分割出願の際に、分割発明についての情報を十分開示してもらうためには、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件とすべきではない。

また、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内でないとしても、第三者は不利益を受けることはない。むしろ、分割明細書に原出願書類に記載されていない内容たとえば分割発明についての適切な実施の形態を記載することができるとした方が、分割発明についての情報が豊富となり、第三者の利益となる。したがって、第三者の利益からしても、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件とすべきではない。

さらに、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件としないときには、審査官は分割明細書の記載事項は原出願書類の記載事項の範囲内であるか否かについて審査する必要がないから、分割出願についての審査を簡略化することができる。

(3) 以上の理由から、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件とすべきではないと考える。

そして、以上述べたことからするならば、実体的な分割要件は、分割発明が当初原出願書類に記載されていることのみとなる。

5 分割発明についての記載要件の判断

(1) 一般的に、分割出願においては、特許法第36条第4項柱書、同第6項第1号の「発明の詳細な説明」は、原出願の発明の詳細な説明ではなく、分割出願の発明の詳細な説明であると解釈されている。

この場合、特許法第36条第4項第1号に規定され

た実施可能要件の判断においては、分割明細書に分割発明を実施可能となるように記載されているか否かが判断される。また、特許法第36条第6項第1号に規定されたサポート要件の判断においては、分割明細書に分割発明自体が記載されているか否かが判断される。すなわち、分割発明についての実施可能要件、サポート要件（以下、便宜上「記載要件」という）は、分割明細書に基づいて判断される。

(2) ここで、記載要件を特許要件とする趣旨は、特許出願によって内容が十分に開示された発明について、発明開示の代償として特許権を付与することにあることには、異論はないと考える。そして、分割発明の内容が原出願の明細書（以下、「原明細書」という）に十分に記載されていれば、分割発明の内容が特許出願によって十分に開示されているといえるのであるから、分割発明の内容が分割明細書に十分に記載されていないとしても、発明開示の代償として分割発明に特許権を付与すべきである。

また、上述の如く、分割出願の遡及効を認める趣旨は、特許出願によって開示された全ての発明について、特許権が付与される機会を保障することにある。そして、分割発明についての記載要件を原明細書に基づいて判断したときに、分割発明が記載要件を充足するならば、分割発明が特許出願によって開示されているといえるのであるから、分割発明についての記載要件を分割明細書に基づいて判断したときに、分割発明が記載要件を充足しないとしても、分割発明に特許権を付与すべきである。

したがって、分割発明についての記載要件を、原明細書に基づいて判断したとしても、記載要件を特許要件とする趣旨、分割出願の遡及効を認める趣旨には反しない。

(3) また、分割発明についての記載要件を分割明細書に基づいて判断するときには、分割発明を補正すると、補正前の分割発明は記載要件を充足しているにもかかわらず、補正後の分割発明が記載要件を充足しないことがある。このため、分割出願後の分割発明の補正を考慮するならば、分割発明についての明細書に記載する事項としては不要であると考えられる事項についても、出願当初の分割明細書に記載しておくのが得策である。しかし、分割発明について将来どのような補正がなされるかを、分割出願時において予測することが困難な場合が多いから、出願当初の分割明細書の

記載事項をどのようにすべきかの判断は困難である。そして、出願当初の分割明細書の記載事項が適切でないときには、補正後の分割発明が記載要件を充足しないとして、補正後の分割発明についての特許権の付与が否定されてしまう。

このようなことを考慮すると、出願当初の分割明細書の記載事項を原明細書の記載事項と同一とし、分割出願後に補正によって分割明細書の記載事項を分割発明に即したものとすることが考えられ、この場合には、補正後の分割発明が記載要件を充足しないと判断されたときに、分割明細書の記載を再度補正することによって、補正後の分割発明が記載要件を充足することができる。しかしながら、この場合には、特許出願人は、分割明細書について補正をしなければならぬ。

そして、分割出願の特許出願人が、出願当初の分割明細書の記載事項を原明細書の記載事項と同一とし、分割出願後に補正によって分割明細書の記載事項を分割発明に即したものとしたとき、また補正後の分割発明が記載要件を充足しないと判断されたために、分割明細書の記載を再度補正したときには、審査官はこのような補正についての新規事項の追加についても審査しなければならない。

これに対して、分割発明についての記載要件は、分割明細書に基づいて判断するのではなく、原明細書に基づいて判断するとしたときには、分割発明を補正したとしても、補正後の分割発明についての記載要件は原明細書に基づいて判断されるから、出願当初の分割明細書の記載事項をどのようにすべきかの判断が困難になることはなく、また出願当初の分割明細書の記載事項が適切でないために、補正後の分割発明についての特許権の付与が否定されることもない。また、分割出願後の分割発明の補正を考慮して、出願当初の分割明細書の記載事項を原明細書の記載事項と同一とし、分割出願後に補正によって分割明細書の記載事項を分割発明に即したものとする必要もなく、しかも補正後の分割発明が記載要件を充足しないと判断されたために、分割明細書の記載を再度補正する必要もない。

そして、分割出願の特許出願人が上記の分割出願後の分割明細書の補正、再度の分割明細書の補正を行わないときには、審査官はこのような補正についての新規事項の追加について審査する必要がない。

したがって、分割出願の特許出願人の手続きを簡略

化するとともに、分割出願についての審査を簡略化するためには、分割発明についての記載要件は、原明細書に基づいて判断すべきであり、分割明細書に基づいて判断すべきではない。

(4) さらに、分割発明についての記載要件を分割明細書に基づいて判断するときには、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを要しないとすると、分割発明が原出願書類によって開示されていないときにも、分割発明が記載要件を充足することがありうるから、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件とする必要がある。

これに対して、分割発明についての記載要件を原明細書に基づいて判断するときには、分割明細書の記載事項を原出願書類の記載事項の範囲内であることを要しないとしても、分割発明が原出願書類によって開示されていないときには、分割発明は記載要件を充足しないから、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件とする必要がない。

そして、上述の如く、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件とすべきではない。

(5) 以上の理由から、分割発明についての記載要件は、原明細書に基づいて判断すべきであり、分割明細書に基づいて判断すべきではない。

すなわち、分割出願においては、特許法第36条第4項柱書、同第6項第1号の「発明の詳細な説明」は、原出願の発明の詳細な説明であり、分割出願の発明の詳細な説明ではないと解釈すべきである。

6 分割発明についての新規事項追加の禁止の要件の判断

(1) 一般的に、分割出願においては、特許法第17条の2第3項の「願書に最初に添付した」の願書は、原出願の願書ではなく、分割出願の願書であると解釈されている。

この場合、分割発明についての補正が新規事項追加の禁止の要件（以下、便宜上「新規禁止要件」という）を充足するか否かの判断においては、補正後の分割発明が分割出願の出願当初の出願書類（以下、「当初分割出願書類」という）の記載事項の範囲内であるか否かが判断される。すなわち、分割発明についての新規禁止要件は当初分割出願書類に基づいて判断される。

(2) しかし、上述の如く、補正による新規事項の追加を禁止する趣旨は、特許出願によって開示されない発明について、特許権が付与されるのを防止することにある。そして、分割発明が当初原出願書類に記載されていれば、分割発明が特許出願によって開示されているといえるのであるから、分割発明が当初分割出願書類に記載されていないとしても、分割発明に特許権を付与すべきである。

また、上述の如く、分割出願の遡及効を認める趣旨は、特許出願によって開示された全ての発明について、特許権が付与される機会を保障することにある。そして、分割発明についての新規禁止要件を当初原出願書類に基づいて判断したときに、分割発明が新規禁止要件を充足するならば、分割発明が特許出願によって開示されているといえるのであるから、分割発明についての新規禁止要件を当初分割出願書類に基づいて判断したときに、分割発明が新規禁止要件を充足しないとしても、分割発明に特許権を付与すべきである。

したがって、分割発明についての新規禁止要件を、当初原出願書類に基づいて判断したとしても、補正による新規事項の追加を禁止する趣旨、分割出願の遡及効を認める趣旨には反しない。

また、分割発明についての新規禁止要件を当初分割出願書類に基づいて判断するときにも、分割発明を補正すると、出願当初の分割明細書の記載事項を原明細書の記載事項と同一としたときには、新規禁止要件を充足しているのにもかかわらず、出願当初の分割明細書の記載事項を分割発明に即したものとしたために、新規禁止要件を充足しないことがある。このため、分割出願後の分割発明の補正を考慮するならば、分割発明についての明細書に記載する事項としては不要であると考えられる事項についても、出願当初の分割明細書に記載しておくこと、出願当初の分割明細書の記載事項を原明細書の記載事項と同一とし、分割出願後に補正によって分割明細書の記載事項を分割発明に即したものとすることが考えられる。

したがって、分割出願の特許出願人の手続きを簡略化するとともに、分割出願についての審査を簡略化するためには、分割発明についての記載要件は、原明細書に基づいて判断すべきであり、分割明細書に基づいて判断すべきではないのと同様に、分割発明についての新規禁止要件は、当初原出願書類に基づいて判断すべきであり、当初分割出願書類に基づいて判断すべき

ではない。

さらに、分割発明についての新規禁止要件を当初分割出願書類に基づいて判断するときには、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを要しないとすると、分割発明が原出願書類によって開示されていないときにも、補正後の分割発明が新規禁止要件を充足することがありうるから、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件とする必要がある。

これに対して、分割発明についての新規禁止要件を当初原出願書類に基づいて判断するときには、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを要しないとしても、補正後の分割発明が当初原出願書類によって開示されていないときには、補正後の分割発明は新規禁止要件を充足しないから、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件とする必要がない。

そして、上述の如く、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることを分割要件とすべきではない。

(3) 以上の理由から、分割発明についての新規禁止要件は、当初原出願書類に基づいて判断すべきであり、当初分割出願書類に基づいて判断すべきではない。

すなわち、分割出願においては、特許法第17条の2第3項の「願書に最初に添付した」の願書は、原出願の願書であり、分割出願の願書ではないと解釈すべきである。

7 孫出願についての分割発明要件等

(1) 一般的に、通常出願、上記通常出願を原出願とする第1分割出願が行われた後に、上記第1分割出願を原出願とする第2分割出願を行った場合には、特許法第44条第2項の「新たな出願」を第2分割出願としたとき、同項の「もとの特許出願」は通常出願であると解釈されている。この場合、少なくとも、第2分割出願の分割発明が通常出願の出願書類に記載されていることが分割発明要件となることは明らかである。

ここで、上述の私見の如く、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることは分割要件ではないとするときには、通常出願の出願書類には記載されていないが、第1分割出願の出願書類には記載されている事項が存することがある。そして、「もとの特許出願」は通常出願であると解釈すると、通常

出願の出願書類には記載されていないが、第1分割出願の出願書類には記載されている事項を発明特定事項とする分割発明（以下、「追加記載発明」という）は、分割発明要件を充足しない。

しかしながら、上述の如く、分割出願に遡及効を認める趣旨は、特許出願によって開示された全ての発明について、特許権が付与される機会を保障することにある。追加記載発明は第1分割出願の時点において開示されているのであるから、追加記載発明が第1分割出願の時点を経験したと見做すことができるならば、追加記載発明についても特許権を付与すべきである。

また、追加記載発明には特許権が付与されないとしたときには、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることは分割要件ではないとしたとしても、第1分割出願の出願書類には分割発明についての適切な実施の形態が記載されない可能性があり、第1分割出願の出願書類の記載事項を充実することはできない。これに対して、分割明細書の記載事項が原出願書類の記載事項の範囲内であることは分割要件ではないとするとともに、追加記載発明にも特許権が付与されるとしたときには、第1分割出願の出願書類の記載事項を充実させることができ、特許制度の趣旨に副うこととなる。

さらに、第三者は、特許出願の出願書類に記載された発明の全てについて特許権が付与される可能性があることを覚悟すべきである。したがって、追加記載発明が第1分割出願の出願書類に記載されていれば、追加記載発明が通常出願の出願書類には記載されていないとしても、第三者は、追加記載発明に特許権が付与されるのを忍受すべきである。

以上の理由から、通常出願、上記通常出願を原出願とする第1分割出願が行われた後に、上記第1分割出願を原出願とする第2分割出願を行う場合には、通常出願、第1分割出願のうちのどちらを、分割出願の出願日が遡及する原出願（以下、「遡及原出願」という）とするのかを選択することができるべきである。すなわち、特許法第44条第2項の「もとの特許出願」は通常出願、第1分割出願のうちから選択された出願であると解釈すべきである。

そして、通常出願、上記通常出願を原出願とする第1分割出願が行われた後に、上記第1分割出願を原出願とする第2分割出願を行う場合に、遡及原出願として通常出願、第1分割出願のうちの通常出願が選択さ

れたときには、第2分割出願は孫出願となる。

なお、上述の第2分割出願を原出願とする第3分割出願を行う場合にも、通常出願、第1分割出願、第2分割出願のうちのどの出願を遡及原出願とするのかを選択することができるべきである。また、第4分割出願以降の分割出願についても、同様である。

(2) 審査基準⁽¹²⁾に、「原出願（以下、親出願という）から分割出願（以下、子出願という）をし、さらに子出願を原出願として分割出願（以下、孫出願という）をした場合には、子出願が親出願に対し分割要件のすべてを満たし、孫出願が子出願に対し分割要件のすべてを満たし、かつ孫出願が親出願に対し分割要件のうちの実体的要件のすべてを満たすときは、孫出願を親出願の時にしたものとみなす。」と記載されている。

この審査基準によれば、孫出願が親出願に対して実体的な分割要件を充足すること、孫出願が子出願に対して実体的な分割要件を充足することが、孫出願の実体的な分割要件となるから、孫出願の分割発明が親出願の出願書類に記載されていること、孫出願の分割発明が子出願の出願書類に記載されていることが、孫出願の分割発明要件となる。

では、孫出願の分割発明が子出願の出願書類に記載されていることを、孫出願の分割発明要件とすべきか。

この点、上述の如く、分割出願に遡及効を認める趣旨は、特許出願によって開示された全ての発明について、特許権が付与される機会を保障することにある。したがって、孫出願の分割発明が親出願の出願書類に記載されていれば、孫出願の分割発明は特許出願によって開示されているのであるから、孫出願の分割発明が子出願の出願書類に記載されていないとしても、孫出願の分割発明に特許権を付与すべきである。

また、上述の如く、第三者は、特許出願の出願書類に記載された発明の全てについて特許権が付与される可能性があることを覚悟すべきである。したがって、孫出願の分割発明が親出願の出願書類に記載されていれば、孫出願の分割発明が子出願の出願書類に記載されていないとしても、第三者は、孫出願の分割発明について特許権が付与されることを忍受すべきである。

さらに、孫出願は親出願、子出願とは別個の新たな出願である。このため、審査官は親出願、子出願の審査において既に審査した発明に関連する発明であるか否かにかかわらず、審査官はどのような分割発明であっても審査しなければならない。したがって、孫出

願の分割発明が子出願の出願書類に記載されていないとしても、審査官は孫出願の分割発明を審査しなければならない。

以上の理由から、孫出願の分割発明が子出願の出願書類に記載されていることは、孫出願の分割発明要件とすべきではないと考える。

さらに、上述の審査基準によれば、子出願が親出願に対して実体的な分割要件を充足していることが、孫出願の実体的な分割要件となるから、子出願の分割発明が親出願の出願書類に記載されていることが、孫出願の実体的な分割要件となる。

しかし、上述の如く、分割出願に遡及効を認める趣旨は、特許出願によって開示された全ての発明について、特許権が付与される機会を保障することにある。そして、孫出願の分割発明が親出願によって開示されているか否かという問題、すなわち孫出願の分割発明が親出願の出願書類に記載されているか否かという問題と、子出願の分割発明が親出願の出願書類に記載されているか否かという問題とは、全く関係がない。したがって、子出願の分割発明が親出願の出願書類に記載されていることは、孫出願の実体的な分割要件とすべきでない。

(3) また、一般的に、孫出願の分割発明についての記載要件を孫出願の明細書に基づいて判断している。

しかし、分割発明についての記載要件は原明細書に基づいて判断すべきであるとした根拠理由と同様の理由により、孫出願の分割発明についての記載要件は親出願の明細書に基づいて判断すべきであり、孫出願の明細書に基づいて判断すべきではないと考える。すなわち、孫出願においては、特許法第36条第4項柱書、同第6項第1号の「発明の詳細な説明」は、親出願の発明の詳細な説明であり、孫出願の発明の詳細な説明ではないと解釈すべきである。

さらに、一般的に、孫出願の分割発明についての新規禁止要件は孫出願の出願当初の出願書類に基づいて判断している。

しかし、分割発明についての新規禁止要件は当初原出願書類に基づいて判断すべきであるとした根拠理由と同様の理由により、孫出願の分割発明についての新規禁止要件は、親出願の出願当初の出願書類に基づいて判断すべきであり、孫出願の出願当初の出願書類に基づいて判断すべきではないと考える。すなわち、孫出願においては、特許法第17条の2第3項の「願書に

最初に添付した」の願書は、親出願の願書であり、孫出願の願書ではないと解釈すべきである。

そして、孫出願の分割発明についての記載要件、新規禁止要件を親出願の明細書、出願当初の出願書類に基づいて判断するときには、孫出願の明細書の記載事項が親出願の出願書類に記載された事項の範囲内であること、孫出願の明細書の記載事項が子出願の出願書類に記載された事項の範囲内であること、子出願の明細書の記載事項が親出願の出願書類に記載された事項の範囲内であることを、孫出願の実体的な分割要件とする必要はない。

(4) したがって、私見によれば、孫出願の分割発明が親出願の出願書類に記載されていることのみが、孫出願の実体的な分割要件となる。

これに対して、上述の審査基準によれば、孫出願の分割発明が親出願の出願書類に記載されていること、孫出願の分割発明が子出願の出願書類に記載されていること、子出願の分割発明が親出願の出願書類に記載されていること、孫出願の明細書の記載事項が親出願の出願書類に記載された事項の範囲内であること、孫出願の明細書の記載事項が子出願の出願書類に記載された事項の範囲内であること、および子出願の明細書の記載事項が親出願の出願書類に記載された事項の範囲内であることが、孫出願の実体的な分割要件となる。

このため、審査基準によれば、孫出願の審査は煩雑となるのに対して、私見によれば、孫出願の審査は簡略化される。しかも、私見は、特許制度の趣旨、分割出願に遡及効を認める趣旨に副うものである。

8 特許法施行規則第30条

(1) 特許法施行規則第30条(以下、単に「30条」という)には、「特許法第四十四条第一項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。」と規定されている。

この30条の規定によると、分割出願をする場合に、原出願書類について補正する必要があるときには、その原出願書類についての補正は分割出願と同時にしなければならない。

このように、30条には「しなければならない」と規

定されており、このことからするならば、30条は効力規定であるとも考えられる。しかしながら、特許法には30条に違反した場合の効果が規定されていない。したがって、30条は効力規定ではなく、訓示規定である。

(2) ここで、従来の判例⁽¹³⁾において、「本願の発明は、原出願の発明と同一であり、本願は、特許法第四四条第一項に規定する二以上の発明を包含する特許出願の一部を分割した新たな特許出願に該当せず、分割は不適法であつて、同条第二項の出願日の遡及を認めることはできないとした審決の認定、判断に誤りはなく、これに反する原告の主張は理由がない。」と判示されている。このように、従来においては、原出願の請求項発明と分割発明とが同一であるときには、分割出願は適法でないと考えられていた。

しかし、現在の審査基準⁽¹⁴⁾に、「分割出願が適法であり、分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合には、」と記載されていることから明らかなように、現在においては、原出願の請求項発明と分割発明とが同一であったとしても、分割出願が適法であると考えられている。

そして、原出願の請求項発明と分割発明とが同一であったとしても、分割出願が適法であるとするならば、分割出願を適法とするために、分割出願と同時に原出願書類について補正する必要はない。したがって、30条における「補正する必要があるとき」が、仮に「分割出願を適法とするために補正する必要があるとき」であるとするならば、30条は無意味な規定である。

9 まとめ

以上のことからするならば、分割出願の制度は、遡及原出願の特許出願人が、遡及原出願の当初原出願書

類に記載された発明について特許出願をした場合に、遡及原出願の出願時点を判断時点としかつ遡及原出願の原出願書類に基づいた判断で特許要件を充足するときには、その発明について特許権を付与する制度であるといえる。

そして、分割発明が遡及原出願の当初原出願書類に記載されていることのみが、実体的な分割要件である。

注

- (1) 「特許・実用新案審査基準」第V部、第1章、第1節、2. 2. (説明)
- (2) 「特許・実用新案審査基準」第V部、第1章、第1節、2. 2. (1), (i)および(2), (i)
- (3) 「特許・実用新案審査基準」第V部、第1章、第1節、2. 2. (説明)
- (4) 「特許・実用新案審査基準」第V部、第1章、第1節、1
- (5) 「特許・実用新案審査基準」第V部、第1章、第1節、2. 2. (1)および(説明)
- (6) 「特許・実用新案審査基準」第V部、第1章、第1節、2. 2. (2)
- (7) 「明細書、図面に開示された発明」特許2011年12月号 60頁
- (8) 「特許・実用新案審査基準」第V部、第1章、第1節、2. 2
- (9) 前田健著『特許法における明細書による開示の役割：特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察』（商事法務、2012年）320頁
- (10) 「サポート要件の判断基準」特許2014年2月号 55頁
- (11) 「特許・実用新案審査基準」第V部、第1章、第1節、2. 2. (1), (ii)および(2), (ii)
- (12) 「特許・実用新案審査基準」第V部、第1章、第1節、3. 4
- (13) 東京高等裁判所昭和61年12月2日判決（昭和59年（行ケ）第262号）
- (14) 「特許・実用新案審査基準」第V部、第1章、第1節、3. 1
(原稿受領 2014. 12. 2)