

|         |                           |         |                 |
|---------|---------------------------|---------|-----------------|
| 判決年月日   | 平成 2 5 年 9 月 1 0 日        | 担当<br>部 | 知的財産高等裁判所 第 2 部 |
| 事 件 番 号 | 平成 2 5 年（行コ）第 1 0 0 0 1 号 |         |                 |

○平成 1 8 年法律第 5 5 号（平成 1 8 年改正法）につき経過措置を定めた同法附則 3 条 1 項が、同改正後の特許法 4 4 条等を適用する基準として定める「この法律の施行後にする特許出願」とは、同法施行後に行われた現実の出願である分割出願としての「新たな出願」（同法 4 4 条 1 項）を指すのではなく、分割に係る原出願である「二以上の発明を包含する特許出願」（同項）、すなわち、分割のもととなる原出願を指す。

○子出願と孫出願がともに平成 1 8 年改正法施行後になされた場合であっても、親出願が同法施行前になされたものであるときは、分割出願の遡及効により子出願が親出願の時にしたものとみなされる結果、子出願は「この法律の施行後にする特許出願」に該当しないため、旧法を適用し、孫出願は分割出願の時期的要件を欠くとして同出願を却下した特許庁の処分に違法はないとした事例。

（関連条文） 特許法 4 4 条

平成 1 8 年法律第 5 5 号附則 3 条 1 項

## 1 事案の概要等

平成 1 8 年改正法（関係部分につき平成 1 9 年 4 月 1 日施行）は、従前、特許出願の一部を新たな特許出願とする分割出願ができる時期につき、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内、すなわち、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に制限されていたのを、平成 1 8 年改正法による改正前の特許法 4 4 条（平成 1 4 年法律第 2 4 号による改正後のもの。旧 4 4 条）1 項の改正により、特許査定謄本の送達後 3 0 日以内の期間にも可能となるよう時期的制限を緩和した。

本件の事実経過は、控訴人（原告）が、平成 1 8 年改正法の施行日前である平成 1 2 年 2 月 1 5 日に、同日にされた特許出願とみなされる国際出願（本件原々出願）をした後、平成 2 2 年 6 月 8 日、本件原々出願の一部を新たな特許出願（本件原出願）とし、さらに、本件原出願の特許査定の謄本の送達があった後である平成 2 3 年 2 月 1 0 日に至って、本件原出願の一部を新たな特許出願とする出願（本件出願）をしたというものである。本件出願につき、特許庁長官は、旧 4 4 条 1 項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の本件却下処分をしたため、控訴人が本件却下処分の取消しを求めたが、原判決は請求を棄却した。

## 2 争点

本件出願が本件原出願からの分割出願として可能な期間内になされたか否か（すなわち、分割の時期的制限について、平成 1 8 年改正後の新 4 4 条 1 項が適用されれば、本件出願は

時期的制限内となり、同改正前の旧 4 4 条 1 項が適用されれば時間的制限徒過として本件出願は不適法となる）。

### 3 本判決の判断

平成 1 8 年改正法附則 3 条 1 項は、「改正後の特許法…第 4 4 条…の規定は、…この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。」と規定している。本判決は、同項にいう「この法律の施行後にする特許出願」とは、新 4 4 条 1 項の適用に関し、法律施行後に行われた現実の出願である分割出願である「新たな特許出願」（同法 1 項）ではなく、「二以上の発明を包含する特許出願」（同項）、すなわち、分割のもととなる原出願を指すと判示した。

本件は、上記のとおり、平成 1 8 年改正法施行前に親出願（本件原々出願）がなされ、同法施行後に子出願（本件原出願）及び孫出願（本件出願）が順次なされたものであるが、本判決は、控訴人が親出願の出願日の遡及の利益を求めて本件出願をしているものであり、子出願が親出願の時に提出したものと同様にみなされて特許査定されることを当事者双方とも当然の前提としていることから、子出願が親出願時に提出をしたものとみなされることとなり、改正法適用の有無の基準となる原出願である子出願は、同附則 3 条 1 項にいう「この法律の施行後にした特許出願」に当たらないと判示した。その結果、本件出願（孫出願）は、「この法律の施行後にした特許出願」からの分割ではないので、分割の時期的要件緩和の法改正の適用はなく、特許査定謄本の送達後にした出願として不適法となり、却下処分は適法と判断して、控訴を棄却した。