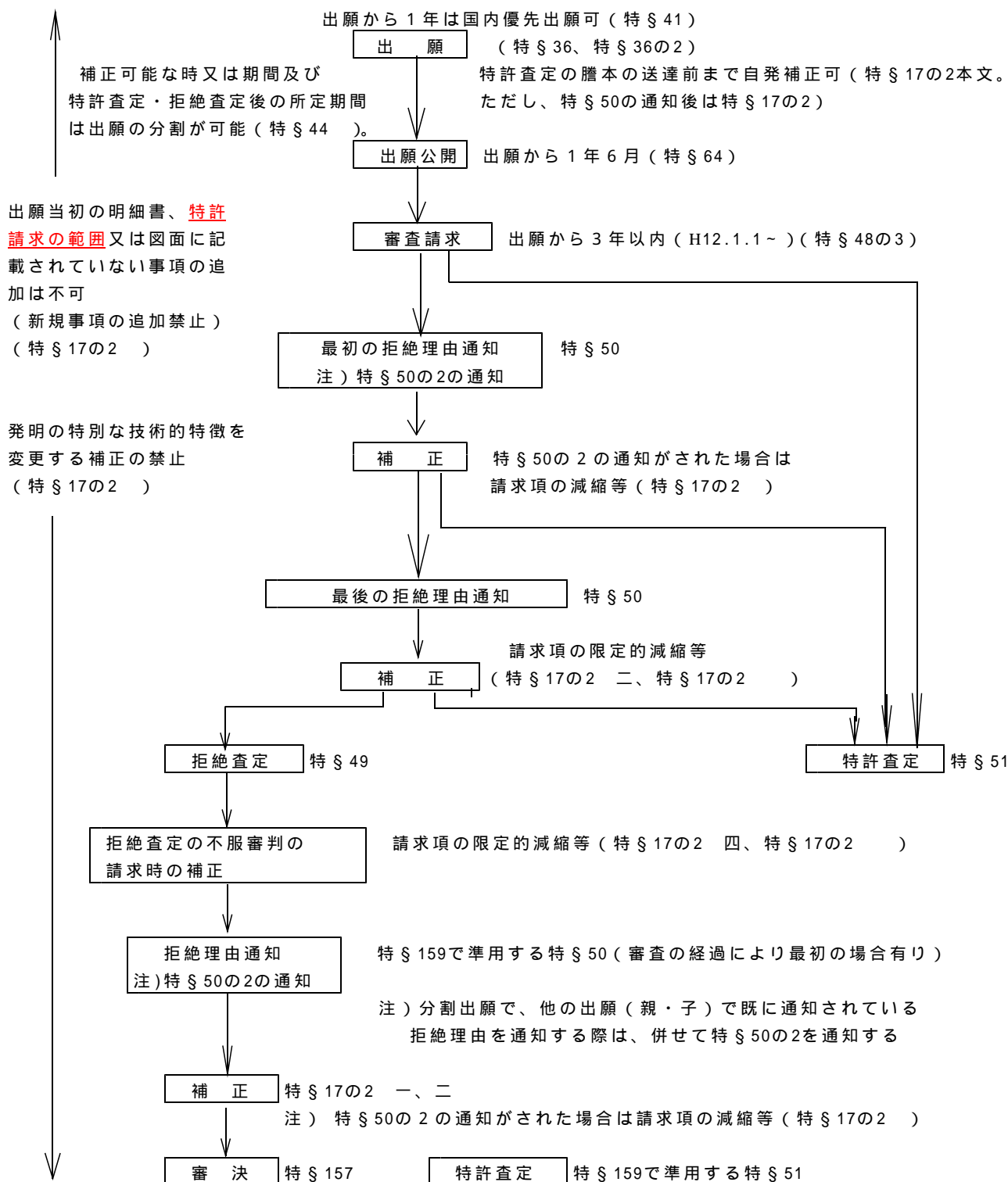


61-00.1

平成6年法改正（平8.1.1施行）による補正の適正化
（平成20年法改正反映）



（改訂 ~~H21.4~~）

61 04

拒絶査定不服審判の請求の手続

1. 審判請求書

(1) 一般的事項

a 拒絶査定不服審判の請求をする者は、特§131に定める方式要件を満たした審判請求書を提出しなければならない（特施則§46（様式62）、意施則§28、商施則§14）。

b 請求書の必要的記載事項と方式など（21 00～08）

(2) 請求の趣旨（特§131 三、意§52、商§56、§68）

a 請求の趣旨とは、請求人がどのような審決を求めるかの要求であり、請求の対象である特許出願が特定されてなければならない。

b 「請求の趣旨」の欄には、通常は、「平成 年特許出願第 号について行われた拒絶をすべき旨の査定を取り消す。本願は特許すべきものである、との審決を求める。」のように表示する。

(3) 請求の理由（特§131 三、意§52、商§56、§68）

a 請求の理由には、請求の趣旨に対応して拒絶査定を取り消すべき理由を表示する。

b 「請求の理由」の欄には、まず、拒絶査定までの経緯及び拒絶査定の理由の要点を記載し、ついで、拒絶査定を取り消すべき理由を具体的かつ明確に記載する。

(参考)

実質的理由が必要とされた判決、61（行ケ）96号、東高裁昭63.10.11、最高裁平1.4.14

「審判請求書の「請求の理由」の書き方」（特許庁）

c 審判請求時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正を行う場合は、当該補正がされた明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、拒絶査定を

取り消すべき理由を記載する。

- d 特許出願について、審査において行われた補正却下の決定について不服を申し立てる場合、審判請求時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正を行わないときは、補正却下の決定に不服である旨及び補正却下の決定を取り消すべき理由を記載し、当該補正がされた明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、拒絶査定を取り消すべき理由を記載する（注）。
- e 特許出願について、審査において行われた補正却下の決定について不服を申し立て、かつ審判請求時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正を行う場合は、審判請求時の補正がされた明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、拒絶査定を取り消すべき理由を記載する。なお、審判請求時の補正は、拒絶査定を受けた明細書、特許請求の範囲及び図面を対象として行うことになるので、補正却下の決定に不服な事項はすべて審判請求時の補正に盛り込む必要がある（61 05の1(2)）。

(注) 平成5年法律第26号による特許法改正により、特許出願については補正却下の決定に対する審判制度が廃止され(旧特§122削除)、審査段階で行われた補正却下の決定に対する不服は、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判(特§121)において申し立てることができることとされた(特§53、旧特§54)。

なお、同時に、審判段階で行われた補正却下の決定に対する不服は、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟(特§178)において申し立てることができることとされた(特§159、特§53、旧特§54)。

2. 審判請求書の審理と方式違反の請求書の決定却下

- (1) 審判長は、拒絶査定不服審判の請求書が、特§131の規定に違反しているとき又は特§133の規定に該当するときは、補正を命じ（特§133、意§52、商§56、§68）これに応じないときは、決定をもってその請求書を却下する（特§133、意§52、商§56、§68）（注）（21 02、44 00）

(注) 特許出願の拒絶査定不服審判で、審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正が行われたものについては、特許庁長官が補正を命じ（特§17）これに応じないときは、審判請求手続を却下する（特§

18)。

(例) 1 請求の趣旨、その理由の欠如 (1 (2) , (3))。

3. その他の方式違反と請求の審決却下

審判請求書の方式等 (特§131 、 195) に違反していない場合であっても、不適法な請求であってその補正をすることができないものについては、審決をもって請求を却下する (特§135、意§52、商§56 , §68) (21 02)

(例) 1 審判請求をすることができる期間が経過した後に、審判請求がされたとき (特§121 、 、意§46 、 、商§44 、 61 02、審決の文例45 2 0)。

2 特許を受ける権利の共有者全員が共同して審判請求をしてこないとき (特§132 22 03の3 (2)、61 02、審決の文例45 20)。

4. 審判請求書の補正

(1) 審判が特許庁に係属しているときは、審判請求書の補正をすることができる (特§17) が、その補正は、請求書の要旨を変更するものであってはならない。ただし、請求の理由についてはこの限りではない (特§131 、 意§52、商§56 、 §68) (30 01)

(2) 審判合議体による当該補正の可否の判断について (30 01)。

(3) 審判請求の理由補充についての取扱い (21 06)

5. 放棄、取下げ (43 - 01 ~ 43 - 05)

(改訂 ~~中~~ H21.4)

61 05

拒絶査定不服審判の請求についての審理**1. 特許出願の拒絶査定不服審判において審理の対象となる明細書、特許請求の範囲及び図面**

平成5年法律第26号による特許法改正により、特許出願については補正却下の決定に対する審判制度が廃止され(旧特§122削除)、審査段階で行われた補正却下の決定に対する不服は、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判(特§121)において申し立てることができることになった(特§53) (注)。

これに伴い、拒絶査定不服審判において、補正却下の決定に不服を申し立てる場合と申し立てない場合、及び審判請求時に補正を行う場合と行わない場合とで、それぞれ審理の対象とすべき明細書、特許請求の範囲及び図面が異なることとなる。

(注) 同時に、審判段階で行われた補正却下の決定に対する不服は、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟(特§178)において申し立てることができることとなった(特§159 特§53)。

(1) 前審の補正却下の決定(特§53)に対する不服申立てを伴わない場合(前審で補正却下の決定を行わなかった場合を含む。)

拒絶査定の対象となった明細書、特許請求の範囲及び図面が審理の対象となる。審判請求時に補正がされたときは、補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面が審理の対象となる。

(2) 前審の補正却下の決定に対する不服申立てを伴う場合

a 審判請求時に補正が行われていない場合

(a) この場合は、補正却下の決定に対する不服の申立てについて審理を行い、補正却下の決定が不適法なものであると判断したときは、当該補正却下の決定を取り消すことを前提として、その後の審理を進める。補正

却下の決定が適法と判断したときは、補正却下の決定後の明細書、特許請求の範囲及び図面（すなわち拒絶査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面）がその後の審理の対象となる。

(b) 上記の場合、審判において拒絶理由を通知するときは、補正却下の決定が適法か否かの判断と関連して、いずれの明細書等に基づいて拒絶理由通知を行うのかを拒絶理由通知書に明示する。（ 5（1）d ）

(c) 前審で行った補正却下の決定の当否の判断は、審決の理由に記載する。（ 61 07の 2（2）、45 01～45 - 20 ）

b 審判請求時に補正が行われている場合

(a) この場合、審判請求時の補正は、補正却下の決定後の明細書、特許請求の範囲及び図面（すなわち拒絶査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面）を対象として行われることになり、この審判請求時の補正により補正された明細書、特許請求の範囲及び図面を審理の対象とする。

(b) 審理において、審判請求時の補正を判断するに当たっては、補正却下の決定に対する不服の理由を参酌する。

(c) 審理の結果、審判請求時の補正を却下すべきときは、拒絶査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面を対象としてその後の審理を進める。

（上記のとおり取り扱うので、審判請求人は審判請求時に補正却下の決定に不服のある事項を含めたすべての補正を行う必要がある。 61 04の 1（3）e ）

（説明）

a について

(a) 補正却下の決定に対して不服が申し立てられている場合であって、審判請求時に補正が行われていない場合は、まず補正却下の決定の適否について審理し、補正却下の決定が不適法なものと判断されるときは、当該補正却下された補正により補正された明細書、特許請求の範囲及び図面を審理対象とし、拒絶査定 of 適否についての審理を進める。

(b) この場合、審判において拒絶理由を通知する必要があるときには、

イ 補正却下が不適法であるときは、当該補正後の明細書、特許請求の範囲

及び図面

□ 補正却下が適法であるときは、当該補正前の明細書、特許請求の範囲及び図面が拒絶理由の対象となるので、いずれの明細書等に基づいて拒絶理由通知を行うのかを拒絶理由通知書に明示する必要がある。

b について

- (a) 拒絶査定不服審判において、審判請求時に補正が行われている場合、審判請求人は当該補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面について審理を行うことを求めていることとなる。そして、補正却下の決定は取り消されない限り有効であるから、審判請求時の補正は補正却下後の明細書、特許請求の範囲及び図面（すなわち、拒絶査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面）に対して行われるものである。
- (b) (a)に述べたとおりであるから、審判請求時の補正が却下されたときは、その後の審理の対象は拒絶査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面になる。
- (c) 以上のように取り扱われるから、補正却下の決定に対する不服の申立てを伴う拒絶査定不服審判において、審判請求時に補正を行う場合は、審判請求人は、補正却下に不服のある事項をすべて含む補正を改めて行う必要があることとなる。
- (d) 具体的に言えば、補正却下の決定に対する不服の申立てと、審判請求時の補正とを同時に行う場合においても、明細書等の補正の内容、なかんずく、特許を受けようとする発明に係る請求項が不明確にならないように十分注意する必要がある。このような場合は、審判請求時の特許請求の範囲の欄を単位とした補正によって、補正却下の決定に対する不服の申立てに係る請求項、新たに補正する請求項を含め、すべての請求項が明確にされていなければならない。また、補正却下の決定に対する不服の申立てに係る事項が詳細な説明の欄に記載されていた場合は、当該事項が補正後の明細書に含まれるように、審判請求時に補正を行う必要がある。
- (e) 上記により、すべての請求項が明確にされ、補正却下の決定に対する不服の申立てに係る事項が明確にされると、審判請求時の補正を審理するに

当たって、補正却下の決定に不服である旨主張している理由が参酌されることとなる。

2. 審査でした手続の効力（概要）

- (1) 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する（特§158、意§52、商§56、§68）。
- (2) 具体的運用（ 62 00）

3. 審判請求時の明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（概要）

- (1) 特許出願について拒絶査定不服審判を請求するときは、出願人は、審判請求と同時にする場合に限り、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、以下の内容の補正をすることができる。

a 特許請求の範囲の補正について補正可能な範囲（特§17の2）

イ 請求項の削除

ロ 請求項の限定的減縮（ 請求項数の増加：東高判平15（行ケ）230、知財高裁平17（行ケ）10192）

ハ 誤記の訂正

ニ 拒絶理由に示す事項についての明りよう瞭でない記載の釈明を目的とするものに限られる。

さらに、ロの請求項の限定的減縮を目的とするものについては、特許可能であることが必要（特§17の2 特§126）。

- b 明細書、特許請求の範囲及び図面について、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願の場合は翻訳文）の範囲のものでない新規事項を追加する補正は不可（特§17の2）。

ただし、誤訳訂正書による場合には、外国語書面に記載された事項の範囲内であれば、翻訳文に記載された事項の範囲を越える補正が可能である（特§17の2）。

- c 審判請求時の補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについて判断が示された発明をそれと技術的特徴の異なる別発明に変更する補正は不可（§17の2）。

a、b、cの要件を満たさない補正は却下する(特§159 で準用する特§53)。

(2) a 意匠登録出願については、審判に係属している限り補正をすることができる。(意§60の3)(6(2))

b 商標(防護標章)登録出願について

拒絶査定に対する審判において、請求人は、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標(防護標章)登録を受けようとする商標(標章)について、商§68の40の規定により補正することができる。しかし、その補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、商§55の2、商§68で準用する商§16の2の規定により却下されるから、その補正ができないことは審査と同様である。なお、一度減縮補正した指定商品若しくは指定役務を元に戻す補正は、要旨を変更する補正である。

(3) 具体的運用(63)

4. 前置審査(特§162~164)

a 特許出願について、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、請求と同時に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があったときは、特許庁長官は、その審判請求について審査官に審査させなければならない(前置審査)(特§162)

b 前置審査が行われる場合の審判課における手続等(18 01.18 - 02)

c 前置審査における審査の手法等については、審査基準を参照のこと。

d 審査官は、前置審査において特許をすべき旨の査定をする場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない(特§164)

e dの場合は前置解除となり、以後、審判官による合議体が当該審判の審理を行う。

5. 当審の拒絶理由通知(概要)

(1) 特許出願の拒絶査定不服審判においては、

a 査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合、発見した全すべての拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなけれ

ばならない。ただし、審判請求時の補正又は審判請求後でかつ最後の拒絶理由通知（ b ）に対する補正を却下するときは、この限りではない（特§159 特§50）（ 61-05.6 ）。

（例） 審査段階でした補正が、最後の拒絶理由通知に対する補正可能な範囲に違反することが審判段階で明らかになった場合には、当該補正を却下しない（特§159 特§53）が、当該違反が新規事項追加のときは、当審で拒絶理由（特§49 一）を通知することとなる（ 7（1） ）。

b 拒絶理由を通知する際には、請求項毎に判断できない拒絶理由（明細書全体の記載不備、新規事項の追加等）を除き、新規性・進歩性等の拒絶理由は請求項毎に示し、拒絶理由を発見した請求項と、拒絶理由を発見しない請求項とが識別できるよう、それぞれの請求項を、拒絶理由通知において明示することとする。

（注）拒絶の理由を発見しない請求項の明示は、法的効力を伴う記載事項ではない。

c 当審で通知する拒絶理由通知において、出願当初から存在する拒絶理由であって、最初の拒絶理由通知で指摘すべきであったものを含む拒絶理由通知は、原則として（注）、特§17の2 一に規定する最初の拒絶理由通知に相当する。最初の拒絶理由通知に対する補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合は、特§17の2 三に規定する最後の拒絶理由通知に相当する。

（注）当審において、

（a） 明細書の記載上の軽微なかし（瑕疵）以外の欠陥がないときに行う拒絶理由通知

（b） 出願の単一性の要件を満たさないために、審査（審理）のされなかった請求項について行う拒絶理由通知は、最後の拒絶理由通知とする。

（説明） これらの拒絶理由については、当初から存在し、最初の拒絶理由通知で通知されていなくても、最後の拒絶理由通知として取り扱われる。

d 拒絶理由通知が最初のものであるか最後のものであるかにより、補正のできる範囲、及び補正が不適法の場合の取扱いが異なる（ 6（1） a ）ので、拒絶理由を通知する際は、それが最初か最後かを表示する。

- e 前審の補正却下の決定に対して不服が申し立てられ、かつ審判請求時に補正が行われていない場合において、当審で拒絶理由を通知するときは、補正の却下の決定が適法か否かの判断と関連して、いずれの明細書等に基づいて拒絶理由通知を行うのかを拒絶理由通知書に明示する（ 1 (2) a (b) ）。
- (2) 意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願の拒絶査定に対する審判においては、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合、当該理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない（意§50、商§55の2、§68）。
- (3) 具体的運用（ 62 00 ）

6. 当審における明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（審判請求時を除く） （概要）

- (1) 特許出願の拒絶査定不服審判においては、拒絶理由が通知されたとき、審判請求人は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（特§159 特§50 特§17の2 二）。
- a 審判段階で通知する拒絶理由通知が特§17の2 一「最初の拒絶理由通知」（特§159 特§17の2 一）に相当する場合、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願の場合には翻訳文）に新規事項を追加しない範囲で補正することが可能である（特§17の2 ）。ただし、誤訳訂正書による場合には、外国語書面に記載された事項の範囲内であれば、翻訳文に記載された事項の範囲を越える補正が可能である（特§17の2 ）。違反する補正は拒絶理由（特§159 特§50）の対象となる。
- b 審判段階で通知する拒絶理由通知が特§17の2 三「最後の拒絶理由通知」（特§159 特§17の2 三）に相当する場合、補正は審判請求時の補正可能な範囲と同じである（特§159 特§17の2 三 特§17の2 ）。違反する補正は、却下する（特§159 特§53）。（ 3 (1) a ）
- (2) a 意匠登録出願については、事件が審査、審判又は再審に係属しているときは補正をすることができる（意§60の3）。
- b 商標登録出願及び防護標章登録出願については、請求人は、当審において拒絶理由が通知されたか否かに関係なく、要旨の変更とならない範

困で、その指定商品若しくは指定役務又は商標（防護標章）登録を受けようとする商標（標章）について補正をすることができる。商標（防護標章）登録出願が平成9年3月31日以前になされたものについても、出願公告の決定の謄本が送達され、また、登録（前）異議の申立てがなされたか否かにかかわらず、同様に補正をすることができることになった。

（ 3(2) ）

(3) 具体的運用（ 63 ）

7. 当審の補正却下の決定（概要）

(1) 特許出願の拒絶査定不服審判

審判請求時（注1）の補正又は審判請求後（注2）でかつ最後の拒絶理由通知に対する補正が特§17の2 の規定に違反しているものと、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前（注）に認められたときは、当該補正を却下する（特§159 特§53）。

（注） 審査段階でした補正が、最後の拒絶理由通知に対する補正可能な範囲に違反することが審判段階で明らかになった場合には、当該補正を却下しない。

なお、（注1）、（注2）のいずれの場合も、当該違反が新規事項追加のときは、拒絶理由（特§49 一）、無効理由（特§123 一）となる。

これに対する補正は、通常、最後の拒絶理由通知に対する補正の要件（ 6(1)(b) ）を満たすことが必要になるので、当該新規事項を補正により削除することができない場合がある。

(2) 意匠登録出願の拒絶査定不服審判

a 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな型若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、当該補正を却下する（意§50 意§17の2 ）。

b 補正を却下したときは、補正却下の決定の謄本の送達があった日から30日を経過するまでは審決をしてはならない（意§50 意§17の2 ）。

c 審判請求人が、補正却下の決定に対し、決定の取消を求める訴えを提起したときは、当該訴訟が確定するまで、審理を中止しなければならない（意§50 意§17の2 ）。

- d 審判請求人が、補正却下の決定の謄本の送達があった日から30日以内に補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、もとの出願は取り下げたものとみなされ（意§50 意§17の3） 審判手続は終了する（61 09）。
- (3) 商標登録出願及び防護標章登録出願の拒絶査定に対する審判
- a 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、当該補正を却下する（商§55の2、§68 商§16の2）。
- b 補正を却下したときは、補正却下の決定の謄本の送達があった日から30日を経過するまでは審決をしてはならない（商§55の2、§68 商§16の2）。
- c 審判請求人が、補正却下の決定に対し、決定の取消を求める訴えを提起したときは、当該訴訟が確定するまで、審理を中止しなければならない（商§55の2、§68 商§16の2）。
- d 審判請求人が、補正却下の決定の謄本の送達があった日から30日以内に補正後の商標（防護標章）について新たな商標（防護標章）登録出願をしたときは、もとの出願は取り下げたものとみなされ（商§55の2、§68 意§17の3） 審判手続は終了する（61 09）。
- e 当審で行われた補正却下の決定に対しては、東京高等裁判所に訴えることができる（商§63、§68）。
- (4) 具体的運用（63）

8. 審決

拒絶査定不服審判において、審判の請求を理由ありとする場合は、特許（登録）をすべき旨の審決をしなければならない（特§159 特§51、意§50 意§18、商§55の2、§68 商§16）。ただし、拒絶査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の審決をするときは、特許（登録）をすべき旨の審決をしてはならない（特§160、意§50、商§55の2、§68）。

9. 審理の終結・再開（42 00）

61 05.1

平成5年改正法（平6.1.1施行）が適用される特許出願の拒絶査定不服審判における、前審の補正却下の決定に対する不服申し立てについての考え方

特§53 は、特許出願について、「審査で行った補正却下の決定に対しては、不服を申し立てることはできないが、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においてはこの限りではない。」旨、規定している。この規定の運用は、61-05の1によって行うこととするが、その考え方は以下のとおりである。

1．審判請求時に補正を行わない場合

（1）審判請求人が特許性の判断を求める対象；

却下された補正により補正された明細書、特許請求の範囲及び図面

（考え方）

「拒絶査定不服審判において補正却下の決定に対する不服を申し立てることができる」とした法の趣旨を、「補正却下の決定は不適法であり、その決定に基づき、却下された補正前の明細書、特許請求の範囲及び図面について特許性を判断したのは不適法であるから、却下された補正により補正された明細書、特許請求の範囲及び図面について特許性の判断をすることを求める。」との意味に解釈する。

2．審判請求時に補正を行う場合

（1）審判請求人が特許性の判断を求める対象；

審判請求時の補正により補正された明細書、特許請求の範囲及び図面

（2）審判請求時の補正の対象となる明細書及び図面；

却下された補正前の明細書、特許請求の範囲及び図面（拒絶査定の対象となったもの）とする。

(考え方)

審判請求時には、補正却下は有効であり、却下された補正により補正された明細書等を審判請求時の補正の基準とすることはできない。

「拒絶査定不服審判において補正却下の決定に対する不服を申し立てることができる」とした法の趣旨は、「補正却下の決定に対して不服を申し立てる機会を実質的に保証する」ことにあり、「審判請求時に補正を行う場合には、審判請求時に却下された補正と同じ補正を再度行うときにあわせて補正却下に対する不服の申立てを可能とすれば足りる。」と解釈する。(したがって、審判請求時の補正について、却下された補正前の明細書等を基準として補正の要件を満たしているかどうか判断するにあたって、審判請求人が審判請求書中で主張する補正却下決定についての反論を考慮することになる。審判請求時の補正が却下された場合は、審査において却下された補正前の明細書等(拒絶査定の対象となったもの)がその後の審理の対象となる。)

このような考え方にに基づき、61-05の1の取扱いを採用すると、

- 1) 補正の基準明細書等が定まっているので、当初から審理の対象が定まり、審理の負担が少ない。
- 2) 特許請求の範囲欄を単位として行う施行規則の補正の様式に適合する。等の長所がある。

なお、この取扱いによると、審判請求時に、却下された補正事項と関連しない部分についてのみ補正し、補正却下不服を申し立てた場合は、審理の対象となる明細書等には却下不服について審理すべき補正事項は含まれないので、実質的に補正却下不服について審理しないことになるので、この取扱いが周知されるまでの間は、この場合については、審判請求の理由を考慮して、審尋等の手段により請求人の意図を確認し、必要があるときは、合議体は補正の機会を与えることとする。

(改訂 ~~中~~ #17.7)

61 10

拒絶査定不服審判の請求後、又はそれと同時に 出願変更があった場合の取扱い

法定期間内に拒絶査定不服審判の請求があり、その後に、かつ法定期間内に
出願変更があった場合、たとえば特許出願から実用新案登録出願へ出願変更が
あった場合には、適法な出願の変更があったものと扱い、それに伴い当該審判
事件にかかる出願は取下げがあったものとみなされる。

また、法定期間内に拒絶査定不服審判の請求と同日に出願変更があった場合
も同様とする。

(出願の取下げがあったときの審判請求の取扱い 61 09)

~~(意匠法 § 12 、又は による出願の変更について 意匠審査便覧18・06)~~

[説明]

1. 拒絶査定不服審判請求後に出願変更があった場合

この場合の取扱いに関しては、裁判例(東高判昭34(行ナ)61号、昭35.9.15)がある。

この判例は、旧実 § 5 の出願変更に関するものであるが、そこに示された判断を現行法に当てはめれば、およそ次のとおりである。

(1) 審判請求後に出願変更の可否

実 § 10 の規定によれば特許出願を実用新案登録出願に変更した場合、
実 § 10 に規定する出願日の優先に関する利益を享有するためには、そ
の出願変更が最初の拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3月以内で、
かつ特許出願の日から5年6月以内でなければならないことを要件とす
るものであることは明白であるが、法律はこれ以外の要件、例えば拒絶
査定に対し、審判請求された場合、その審判手続の終結後でなければで
きないことはなんら規定していない。また、実質上、審判請求といって

も特許を受ける権利など当初の出願に係る請求権を審理の目的物(対象)とし、その本質においては、当初の出願と異なるものでないから、審判の請求が継続しているかどうかは、実§10による出願変更ができるかどうかには何等の影響を及ぼすものではないと解される。

してみれば、拒絶査定の際の謄本の送達を受けた日から3月以内で、かつ特許出願の日から5年6月以内にされた出願変更は、審判請求にかかわらず、適法で有効なものである。

(2) 実用新案登録出願と審判請求との並存の可否

(1)によれば審判の請求はどうか、あるいは両者が併存するか否かが問題になるが、この両者が併存すべきか否かについて法は何等の規定をおいていない。しかし、実§10は、その第4項において、「第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げられたものとみなす。」と規定しているから、審判請求に係る特許出願は取り下げられたものとみなされ、その際当該特許出願による法律関係は消滅すると解される。したがって、審判の請求は審理の対象の喪失により当然終了し、出願変更に係る実用新案登録出願のみが残存するものと解される。

2. 拒絶査定不服審判請求と同時に出願変更があった場合

この場合については、東高判昭39(行ケ)52号(昭39.11.10)を参照。

この裁判例も1と同趣旨。

(改訂 ~~H21-4~~)

62 06

平成5年改正法（平6.1.1施行）が適用される特許出願の拒絶査定不服審判における、審査において通知されたが査定の理由とならなかった拒絶理由の取扱い

審査において複数の拒絶理由が同時に、又は別々に通知され、その中の一部の拒絶理由を査定の理由として拒絶査定された特許出願に係る拒絶査定に対する不服審判事件において、査定の理由となった拒絶理由によっては拒絶をすることができないが、査定の理由とならなかった、審査で既に通知されている拒絶理由によって拒絶すべきであると認めるときは、改めて、職権調査を行った上で、職権調査により発見した全すべての拒絶理由とともに当該査定の理由とならなかった拒絶理由を請求項毎に記載して、拒絶理由を通知する。

（説明）

- a 拒絶査定不服審判においては、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないことになっている（特§159）。
- b 一方、審査において拒絶をすべきであるとの判断の根拠となった拒絶理由は、審査において既に請求人（出願人）に通知されて、それについて意見を述べる機会が与えられており（特§50）この審査においてした手続は審査においてもその効力を有するものであることから、改めて、拒絶理由を通知しなくても、そのことをもって違法性を問われることはない。（特§158）。
- c しかしながら、拒絶査定を行う際には、先に通知した拒絶理由が依然として解消されていないすべての請求項を指摘し、解消されていないすべての拒絶理由を明確に拒絶査定書に記載することとしているので、審査請求人は上記審査において拒絶をすべきであるとの判断の根拠となった拒絶理由は解消したものと判断するはずであり、この拒絶理由により、改めて補正の機会を与えることなく、拒絶をすべき旨の審決をすることは、審査請求人から見て、不意打ちととられるおそれもあり、むしろ、改めて職権調査を行い、発見した全すべての拒絶理由とともに、当該拒絶理由を通知することが適切である。
- d 以上のことから、審査において査定の理由とならなかった拒絶の理由によ

り拒絶をすべきものと審判において認めるときは、改めてその拒絶理由を通知する。

(改訂 ~~中~~ ~~H19-4~~)

2)