

平成30年度答申第30号
平成30年8月31日

諮問番号 平成30年度諮問第16号（平成30年6月22日諮問）
審査庁 特許庁長官
事件名 手続補正書の提出手続却下処分に関する件

答 申 書

審査請求人Xからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当である。

理 由

第1 事案の概要

1 事案の経緯

- (1) 審査請求人X（以下「審査請求人」という。）は、平成26年2月5日、特許出願（特願a。以下「本件特許出願」という。）をし、平成27年7月11日、本件特許出願について、特許法（昭和34年法律第121号）48条の3第1項に規定する出願審査の請求をした。
- (2) 特許庁審査官は、平成28年4月15日付けで、審査請求人に対し、本件特許出願は特許法29条1項3号、同条2項、同法36条6項1号及び同項2号に規定する要件を満たしていないため拒絶をすべきものであるとして、同法50条本文の規定に基づき、その理由を拒絶理由通知書（以下「本件拒絶理由通知書」という。）により通知するとともに、意見がある場合には、本件拒絶理由通知書の発送日（同年5月17日）から60日以内（同年7月19日まで。以下「本件指定期間」という。）に意見書を提出するよう通知し、意見提出の機会を付与した。この際、拒絶理由通知書（特許）注意書（以下「本件注意書」という。）を本件拒絶理由通知書と

ともに送付し、意見書や手続補正書の提出期間、提出書類の作成要領、拒絶理由に引用した文献の入手方法、意見書を提出する際の様式の見本等について情報提供を行った。

- (3) 審査請求人は、平成28年7月19日、特許庁審査官に対し、本件拒絶理由通知書で通知された拒絶理由に対する意見書を提出し、同月20日、本件特許出願の特許請求の範囲を補正する補正書（以下「本件補正書」という。）を提出した。
- (4) 特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）は、平成28年9月29日付けで、審査請求人に対し、特許請求の範囲の補正は、拒絶理由通知を受けた後は当該通知書で指定された期間内に限り行うことができるものの、本件補正書はこの補正をすることができる期間経過後に提出されており、特許法17条の2第1項ただし書に規定する要件を満たしていない不適法な手続であるから、同法18条の2第1項本文の規定に基づき却下すべきものと認められるとして、同条2項の規定に基づき、その理由を却下理由通知書により通知するとともに、弁明の機会を付与した。
- (5) 審査請求人は、平成29年1月4日、処分庁に対して弁明書を提出し、意見書については本件拒絶理由通知書の発送日から60日以内に提出することが明確に指示されているものの、手続補正書については同期間内に提出することができる」と説明されており、これは単に可能性を示しているにすぎず、同期間経過後に提出できないわけではないので、手続補正書を受理すべきである旨主張した。
- (6) 処分庁は、平成29年2月14日付け（同年3月7日発送）で、本件補正書に係る手続について、平成28年9月29日付け却下理由通知書に記載した理由により却下処分（以下「本件却下処分」という。）をした。
- (7) 審査請求人は、平成29年6月4日、審査庁に対し、本件却下処分の取消しを求めて、本件審査請求をした。
- (8) 審査庁は、平成30年6月21日付けで、当審査会に対し、本件審査請求は棄却すべきであるとして諮問をした。

以上の事案の経緯は、諮問書、審査請求書、弁明書（処分庁作成）、反論書、拒絶理由通知書、拒絶理由通知書（特許）注意書、意見書、手続補正書、却下理由通知書、弁明書（審査請求人作成）及び手続却下の処分から認められる。

2 関係する法令の定め

(1) 拒絶理由の通知

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、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（特許法50条本文）。

(2) 最初の拒絶理由通知後の明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

特許出願人は、特許法50条の規定による通知を最初に受けた場合、同条の規定により指定された期間内に限り、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ことができる（特許法17条の2第1項ただし書、同項1号）。

(3) 電子情報処理組織による手続

手続をする者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの（以下「特定手続」という。）については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成2年法律第30号。以下「特例法」という。）3条1項）。この電子情報処理組織を使用して行った特定手続は、特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす（特例法3条2項）。

(4) 不適法な手続の却下

特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする（特許法18条の2第1項本文）。同項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない（同条2項）。

3 審査請求人の主張の要旨

本件拒絶理由通知書では、通知書の発送日から60日以内に意見書を提出するように記載されているが、本件注意書では、本件拒絶理由通知書で指定された期間内に、意見書、手続補正書を提出できると記載されている。意見書の提出は60日以内にするのが明確に指示されているが、手続補正書については期間内に提出できるとしてあり、単に可能性を示しているにすぎず、これは、期間後には提出できなくなるという意味ではない。

このように、手続補正書の提出期間が本件拒絶理由通知書で指定された期

間内に限定されないように読める説明をすることで、審査請求人に誤解を与え、手続を誤らせたものであるから、本件却下処分は違法又は不当である。

第2 諮問に係る審査庁の判断

審査庁の諮問に係る判断は審理員の意見と同旨であるところ、審理員の意見の概要は以下のとおりである。

審査請求人は、特許法17条の2第1項ただし書及び同項1号の規定により、本件拒絶理由通知書において指定された意見書の提出期間内に限り、本件特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正をすることができたが、同期間の経過後である平成28年7月20日0時7分0秒に、願書に添付した特許請求の範囲を補正する本件補正書を提出したことが認められ、本件補正書は補正をすることができる期間の経過後に提出されたものであり、本件補正書に係る手続は、同法17条の2第1項に違反する不適法な手続であって、補正することができないものであるから、同法18条の2第1項本文に基づき、これを却下した本件却下処分は適法である。

審査請求人の主張は、関係法令に照らし、本件却下処分の適法性又は妥当性に影響を及ぼす事情を主張するものとはいい難く、理由がない。

その他、一件記録を精査しても、本件却下処分の違法性及び妥当性に疑義を差し挟む事情は見当たらない。

第3 当審査会の判断

当審査会は、平成30年6月22日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は同年7月20日、同年8月2日及び同月30日の計3回の調査審議を行った。

1 審理員の審理手続について

当審査会に提出された主張書面及び資料によれば、本件審査請求に関する審理員の審理の経過は以下のとおりである。

(1) 審理員の指名

ア 審査庁は、平成29年7月27日付けで、本件審査請求の審理手続を担当する審理員として、特許庁総務部総務課長であるPを審理員として指名し、同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。

イ 審査庁は、平成30年1月25日付けで、本件審査請求の審理員に指名していたPの指名を取り消し、新たに、特許庁総務部総務課法務調整官であるQを審理員として指名し、同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。

(2) 審理手続

ア 審理員は、平成29年8月2日付けで、処分庁に対し、同年9月1日までに弁明書を提出するよう求めた。

イ 処分庁は、平成29年9月1日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同月11日付けで、審査請求人に対し、弁明書の副本を送付するとともに、反論書を提出する場合には同年10月12日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人は、平成29年10月12日付けで、審理員に対し、反論書を提出した。

エ 審理員は、平成30年6月11日付けで、審査請求人に対し、審理を終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期が同月14日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成30年6月14日付けで、審査庁に対し、審理員意見書及び事件記録を提出した。

以上の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点はない。

2 本件却下処分の適法性及び妥当性について

(1) 本件特許出願の特許請求の範囲を補正する手続について

特許法17条の2第1項ただし書及び同項1号は、上記第1の2(2)のとおり、特許出願人は、特許法50条の規定による通知を最初に受けた後は、同条の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した特許請求の範囲を補正することができる旨規定する。そして本件特許出願について、特許庁審査官は、同条本文の規定による本件拒絶理由通知書を審査請求人に送付し、意見があれば同通知書の発送日から60日以内に提出するよう指定している。そうすると、本件特許出願について特許請求の範囲を補正することができる期間は、本件拒絶理由通知書の発送日である平成28年5月17日から60日以内であり、さらにこの期間の末日は行政機関の休日に該当し、休日の翌日をもってその期間の末日とするので、同年7月19日までとなる(特許法3条2項)。

そして、審査請求人は、本件補正書を、電子情報処理組織を用いて処分庁に提出しており、本件補正書に係るファイル記録の証明によれば、本件補正書は平成28年7月20日午前0時7分に処分庁のファイルに記録されており、上記第1の2(3)のとおり、本件補正書は同日に提出されたことが認

められる（特例法3条2項）。そうすると、本件特許出願について特許請求の範囲を補正することができるのは同月19日までに限られているところ、本件補正書は当該期間経過後である同月20日に提出されており、不適法な手続であって、その補正をすることができないものと認められ、これを却下した本件却下処分も適法なものといえることができる。

(2) 本件拒絶理由通知書及び本件注意書の説明について

審査請求人は、本件注意書における手続補正書の提出期間の説明について、拒絶理由通知書で指定された期間（応答期間）内に提出できると表現されており、これは本件指定期間内に限られないかのような文言を用いることで、審査請求人の手続を誤らせたものであり、本件却下処分は違法又は不当である旨主張する。

そこで検討すると、本件拒絶理由通知書には、「この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。」という説明があり、本件注意書では、拒絶理由通知に応答する場合の提出書類には意見書と手続補正書があり、それぞれの目的を説明した上で、「拒絶理由通知書で指定された期間（応答期間）内に、意見書、手続補正書を提出することができます。」と説明している。

本件拒絶理由通知書と本件注意書をあわせてみれば、手続補正書は、意見書と同様に、本件拒絶理由通知書の発送日から60日以内に提出してくださいという趣旨であると考えるのが通常であり、また、上記(1)のとおり、特許法50条の規定による拒絶理由通知を最初に受けた後は、願書に添付した特許請求の範囲を補正することができるのは拒絶理由通知書で指定された期間内に限られるのが法の趣旨であることから、本件注意書での説明が、本件指定期間経過後にも手続補正書を提出できると誤認させるような表現であるとはいえず、審査請求人の主張には理由がない。

3 まとめ

以上によれば、本件却下処分は違法又は不当であるとはいえないから、本件審査請求を棄却すべき旨の諮問に係る判断は妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第3部会

委 員 戸 塚 誠

委 員 小 早 川 光 郎
委 員 山 田 博