

令和元年度答申第9号  
令和元年5月27日

諮問番号 平成31年度諮問第1号（平成31年4月8日諮問）  
審査庁 特許庁長官  
事件名 特許出願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との諮問に係る審査庁の判断は、妥当である。

## 理 由

### 第1 事案の概要

本件は、審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が、特許法（昭和34年法律第121号）44条1項の規定に基づき、特許出願の一部を新たな特許出願とする分割出願（以下「本件分割出願」という。）をしたところ、特許庁長官（以下「処分庁」という。）が、本件分割出願は、同項（平成18年法律第55号（以下「平成18年改正法」という。）による改正前のもの）に違反する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であるとして、特許法18条の2第1項本文の規定に基づき、本件分割出願を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。

#### 1 関係する法令の定め

分割出願に関する特許法の規定については、数次の改正が行われているところ、本件に適用される規定の内容は、以下のとおりである。

(1) 特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下

「願書に添付した明細書等」という。)について補正をすることができる期間内に限り、分割出願をすることができる(平成18年改正法による改正前の特許法44条1項)。そして、分割出願をした場合には、当該分割出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる(特許法44条2項本文)。

- (2) 特許出願人は、拒絶理由の通知を受けた後は、拒絶査定不服審判の請求をする場合において、その請求と同時にするときを限り、願書に添付した明細書等の補正をすることができる(平成20年法律第16号(以下「平成20年改正法」という。))による改正後の特許法17条の2第1項4号)。
- (3) 特許出願人は、拒絶査定を受けたときは、拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内に拒絶査定不服審判の請求をすることができる(平成20年改正法による改正後の特許法121条1項)。この拒絶査定不服審判の請求をすることができる期間について、特許庁長官は、在外者については、職権で一律1か月延長している(特許法4条、審判便覧(改訂第17版)25-01)。
- (4) 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)。

## 2 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。

- (1) 審査請求人は、平成18年4月13日、発明の名称を「A」とする特許出願(B国知的財産庁を受理官庁とする国際出願(特願a)。以下「本件最初の出願」という。)をした後、平成24年9月6日に本件最初の出願の一部を新たな特許出願とする分割出願(特願b。以下「1回目の分割出願」という。)を、平成26年7月28日に1回目の分割出願の一部を新たな特許出願とする分割出願(特願c。以下「2回目の分割出願」という。)を、平成28年2月16日に2回目の分割出願の一部を新たな特許出願とする分割出願(特願d。以下「3回目の分割出願」という。)をした。

(国際出願eの国際公開、1回目の分割出願の特許願(特願b)、2回目の分割出願の特許願(特願c)、3回目の分割出願の特許願(特願d))

- (2) 処分庁は、3回目の分割出願について、平成28年12月16日付けで、審査請求人に対し、拒絶理由の通知をした後、平成29年10月13日付けで拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)をし、本件拒絶査定の謄本は、同月24日、審査請求人に送達された。本件拒絶査定には、「この査定に不

服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から3月以内（在外者にあつては、4月以内）に、特許庁長官に対して、拒絶査定不服審判を請求することができます（参照条文：特許法第121条第1項）。」との記載がされていた。

（拒絶理由通知書（特願d）、拒絶査定（特願d）、却下理由通知書（特願f）、審決（特願d））

- (3) 審査請求人は、平成30年2月23日、3回目の分割出願の一部を新たな特許出願とする分割出願（特願f、本件分割出願）をしたが、上記(2)記載の拒絶査定不服審判を請求することができる期間（本件では、その期間の末日が行政機関の休日に該当するため、同月26日がその期間の末日となる（特許法3条2項）。）内に本件拒絶査定についての拒絶査定不服審判（以下「本件拒絶査定不服審判」という。）の請求をしなかった。

（本件分割出願の特許願（特願f））

- (4) 処分庁は、平成30年3月22日付けで、審査請求人に対し、3回目の分割出願は、本件最初の出願をした平成18年4月13日にしたものとみなされるから、本件分割出願は、本件拒絶査定不服審判の請求と同時にするとき限り、することができるところ、本件分割出願と同時に本件拒絶査定不服審判の請求がされていないから、本件分割出願は、特許法44条1項（平成18年改正法による改正前のもの）に違反する不適法な手続であつて、その補正をすることができないものであるとして、特許法18条の2第1項本文の規定により却下すべきものと認められるとの通知をし、審査請求人に弁明の機会を付与した。

審査請求人は、平成30年5月25日、処分庁に対し、本件分割出願と同時に本件拒絶査定不服審判の請求をしなかったことは事実であるとした上で、救済を求める趣旨の弁明書を提出した。

処分庁は、平成30年8月7日付け（同月16日到達）で、審査請求人に対し、上記通知に記載した理由により、本件分割出願を却下する処分（本件却下処分）をした。

（却下理由通知書（特願f）、弁明書（特願f）、出願却下の処分（特願f））

- (5) 審査請求人は、平成30年11月15日、審査庁に対し、本件却下処分を不服として本件審査請求をした。

（審査請求書）

- (6) 審査庁は、平成31年4月8日、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。

(諮問書、諮問説明書)

### 3 本件審査請求の要旨

特許庁長官は、国家行政組織法（昭和23年法律第120号）13条1項の規定により、特許法4条の規定に基づき既に延長した特許法121条1項所定の期間について、更に延長することができる旨の既存の規則等が存在しないとしても、特別の命令を発して更に延長することが可能であると解釈することができるから、本件拒絶査定不服審判の請求ができる期間を更に延長すべきである。そうすれば、審査請求人は、事後的に本件拒絶査定不服審判の請求をすることができるか、あるいは、本件拒絶査定不服審判の請求と同時に改めて本件分割出願をすることができるのであって、このような救済手段が考えられる以上、本件却下処分は不当であるから、本件却下処分の取消しを求める。

### 第2 諮問に係る審査庁の判断

本件分割出願は、3回目の分割出願をもとの特許出願とした分割出願であるところ、3回目の分割出願は2回目の分割出願を、2回目の分割出願は1回目の分割出願を、1回目の分割出願は本件最初の出願を、それぞれもとの特許出願とした分割出願であるから、3回目の分割出願は、特許法44条2項本文の規定により、本件最初の出願の時である平成18年4月13日にしたものとみなされる。そうすると、3回目の分割出願は、平成18年改正法の施行（平成19年4月1日）前にした特許出願であるから、3回目の分割出願からの分割出願（本件分割出願）については、平成18年改正法附則3条1項の規定により、平成18年改正法による改正前の特許法44条1項が適用される。したがって、本件分割出願をすることができるのは、願書に添付した明細書等の補正をすることができる期間内に限られる。

そこで、願書に添付した明細書等の補正をすることができる期間についてみると、本件拒絶査定は、平成20年改正法の施行の日（平成21年4月1日）以後である平成29年10月24日にその謄本が送達されているから、平成20年改正法附則2条1項の規定により、平成20年改正法による改正後の特許法17条の2第1項4号が適用され、願書に添付した明細書等の補正は、拒絶査定不服審判の請求をする場合において、その審判の請求と同時にすることが必要となる。

以上によれば、本件拒絶査定がされた後に、本件分割出願をするには、本件拒絶査定不服審判の請求と同時にすることが必要となるところ、審査請求人は、

本件分割出願をするに当たって、本件拒絶査定不服審判の請求を同時にしていない。したがって、本件分割出願は、平成18年改正法による改正前の特許法44条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、特許法18条の2第1項本文に基づき、本件分割出願を却下した本件却下処分は、適法である。

審査請求人は、上記第1の3のとおり主張するが、特許法4条は法定期間の経過後には適用がなく（特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕」21ページ）、その主張内容は、独自の見解というほかなく、採用することができない。

したがって、本件却下処分に違法又は不当な点はなく、本件審査請求は理由がないから棄却すべきである。

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件却下処分は適法かつ妥当であり、本件審査請求は理由がないから棄却するのが相当であるとしている。

### 第3 当審査会の判断

#### 1 本件諮問に至るまでの一連の手続について

本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続について、特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

#### 2 本件却下処分の違法性又は不当性について

(1) 本件分割出願もとの特許出願である3回目の分割出願は、本件最初の出願をした平成18年4月13日（上記第1の2の(1)）にしたものとみなされるところ、3回目の分割出願については、平成28年12月16日付けで拒絶理由の通知がされた後、平成29年10月13日付けで本件拒絶査定がされ、同月24日にその謄本が送達されている（上記第1の2の(2)）から、「関係する法令の定め」（上記第1の1）に記載のとおり、3回目の分割出願もとの特許出願とする適法な分割出願をするためには、拒絶査定不服審判を請求することができる期間（その期間は、特許法121条1項の規定により、拒絶査定の謄本が送達された日から3か月であるが、特許法4条の規定に基づく処分庁の職権延長により、在外者である審査請求人の場合には、その期間は4か月であって、平成30年2月26日が末日となる。）内に、本件拒絶査定不服審判の請求と同時に本件分割出願をする必要があった。ところが、審査請求人は、当該期間内に、本件拒絶査定不服審判の請求を同時にすることなく、単独で本件分割出願をした（上記第1の2の(3)）のである

から、本件分割出願が不適法な手続で、補正をすることができないものであったことは明らかである。

- (2) 審査請求人は、上記(1)の経緯を認めた上で、処分庁に対し、国家行政組織法13条1項の規定に基づく特別な命令を発して上記4か月の期間を更に延長することによる救済を求めている。

そこで検討すると、国家行政組織法13条1項は、「各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。」と規定しているから、法律に別段の定め（根拠規定）があれば、各庁の長官は、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令（以下単に「特別の命令」という。）を自ら発することができることになる。すなわち、各庁の長官が特別の命令を発することができるか否かは、法律に別段の定め（根拠規定）があるか否か、そして、その定めの内容いかんによるということになる。審査請求人は、国家行政組織法13条1項を直接の根拠として各庁の長官が特別の命令を発することができるとの解釈が可能であるとするが、このような解釈は失当である。

これを特許法についてみると、拒絶査定不服審判の請求の期間（121条1項）については、特許庁長官が、「遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により、又は職権で」、期間を延長することができる」と規定しており（4条）、この根拠規定に基づき、特許庁長官は、在外者については、この期間を職権で一律1か月延長している（上記第1の1の(3)）。

このように、特許法4条は、特許法121条の法定期間の延長ができるとする根拠規定であるが、法定期間（延長した期間を含む。以下同じ。）の経過後に、その延長を認めたのでは、特許法が期間を法定した意味がなく、法的安定性を著しく損なうことになるから、特許法4条は、法定期間の経過後には適用がないものと解すべきである。

そうすると、本件分割出願について審査請求人が主張する事後的な救済手段はないというべきである。

- (3) したがって、本件分割出願は、不適法な手続であって、補正をすることができないものであるから、これを却下した本件却下処分は、適法である。

### 3 まとめ

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、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1部会

委	員	原			優
委	員	中	山	ひ	と
委	員	野	口	貴	公
					美