

令和元年度答申第46号
令和元年11月1日

諮問番号 令和元年度諮問第41号（令和元年10月9日諮問）
審査庁 特許庁長官
事件名 特許出願審査請求手続等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 本件審査請求の骨子

本件は、平成26年10月17日に特許出願（特願a。以下「本件特許出願」という。）をした審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が、出願審査請求書に係る手続において特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）がした手続却下の処分、期間延長請求書に係る手続において処分庁がした手続却下の処分及び手続補正書に係る手続において処分庁がした手続却下の処分に対し、これらの処分を不服として審査請求をした事案である。

2 関係する法令の定め

- (1) 特許法（昭和34年法律第121号）48条の3第1項は、特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる旨規定する。
- (2) 特許法17条3項は、特許庁長官は、特許に関する手続について同法195条1項から3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき

(同法17条3項3号)は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる旨規定し、同法18条1項は、特許庁長官は、同法17条3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる旨規定する。

(3) 特許法5条1項は、特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる旨規定する。

(4) 特許法195条1項は、同法5条1項の規定による期間の延長を請求する者(同法195条1項1号)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない旨規定し、同条2項は、別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない旨規定する。

特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号。不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年政令第2号)施行前のもの。以下「手数料令」という。)1条1項は、特許法195条1項の規定により納付すべき手数料の額につき、同法5条1項の規定による期間の延長を請求する者に係る手数料は1件につき2100円(手数料令1条1項1号)である旨規定し、手数料令1条2項は、同法195条2項の規定により納付すべき手数料の額につき、出願審査の請求をする者に係る手数料は1件につき11万8000円に一請求項につき4000円を加えた額(手数料令1条2項9号)である旨規定する。

(5) 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。)14条1項は、特許法195条1項から3項までの手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額を予納することができる旨規定し、特例法14条3項は、特例法14条1項の規定による届出をした者が同項の規定による予納又は特例法15条1項若しくは2項の規定による申出をしない期間が継続して4年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う旨規定する。なお、特例法14条1項の経済産業省令で定める手続には、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)38条の2において、特許出願

についての出願審査の請求が含まれている。

- (6) 特許法18条の2第1項本文は、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旨規定し、同条2項は、同条1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旨規定する。

3 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、処分庁に対し、平成26年10月17日、発明の名称を「A」とする発明につき、請求項の数を17項とする本件特許出願をし、平成29年10月16日付け出願審査請求書（以下「本件出願審査請求書」という。）にて、本件特許出願につき出願審査の請求（以下「本件出願審査請求」という。）をした。

（特許願、出願審査請求書）

- (2) 処分庁は、審査請求人に対し、平成30年2月13日付け手続補正指令書にて、本件出願審査請求に係る手数料である18万6000円（以下「本件手数料1」という。）が納付されておらず、本件出願審査請求書に係る手続は、法令に定める要件を満たしていないため、上記手続補正指令書を発送した日（同月16日）から2月以内に、本件手数料1が納付されていないことを補正した手続補正書を提出するよう命じた（以下「本件補正指令1」という。）。なお、上記手続補正指令書には、注意書きとして、本件出願審査請求書に記載された予納台帳番号に係る予納届は効力を失っている等の記載がある。

（手続補正指令書（平成30年2月13日付け、出願審査請求書に対するもの））

- (3) 審査請求人は、処分庁に対し、平成30年4月16日付け期間延長請求書（以下「本件期間延長請求書」という。）にて、手続補正書の提出期間を2か月間延長する請求（以下「本件期間延長請求」という。）をした。

（期間延長請求書）

- (4) 審査請求人は、処分庁に対し、本件出願審査請求の請求項の数を5項に変更する等の補正事項を記載した、平成30年6月13日付け手続補正書（以下「本件手続補正書」という。）を提出した。

（手続補正書）

(5) 処分庁は、審査請求人に対し、平成30年6月18日付け手続補正指令書にて、本件期間延長請求に係る手数料である2100円（以下「本件手数料2」という。）が納付されておらず、本件期間延長請求書に係る手続は、法令に定める要件を満たしていないため、上記手続補正指令書を発送した日（同月22日）から2月以内に、本件手数料2が納付されていないことを補正した手続補正書を提出するよう命じた（以下「本件補正指令2」という。）。なお、上記手続補正指令書には、注意書きとして、本件期間延長請求書に記載された予納台帳番号に係る予納届は効力を失っていること等の記載がある。

（手続補正指令書（平成30年6月18日付け、期間延長請求書に対するもの））

(6) 処分庁は、審査請求人に対し、平成30年6月18日付け却下理由通知書（以下「本件却下理由通知書」という。）にて、却下の理由を、本件手続補正書は本件補正指令1の指令の趣旨に適合していない、と通知するとともに、弁明の機会を付与したところ、審査請求人は、同年8月21日付け弁明書を2通（以下「本件各弁明書」という。）提出した。

なお、本件却下理由通知書には、上記却下理由に係る注意書きとして、本件手続補正書は、補正の目的（手数料の納付）が達成できていないため、処分庁が定める方式審査便覧15.20の基準に従い、不適法な手続であることから、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、との記載がある。

（却下理由通知書、弁明書）

(7) 処分庁は、平成30年12月14日付けで、本件期間延長請求書に係る手続は、指定した期間内に手続の補正がなかったため、特許法18条1項の規定に基づき却下する旨の処分の通知をした。

（手続却下の処分（平成30年10月31日付け、期間延長請求書に係るもの）、審査請求書）

(8) 処分庁は、平成30年12月14日付けで、本件手続補正書に係る手続は、本件各弁明書によっても本件却下理由通知書記載の理由が解消されるものではないとして、特許法18条の2第1項本文の規定に基づき却下する旨の処分の通知をした。

（手続却下の処分（平成30年10月31日付け、手続補正書に係るもの）、審査請求書）

(9) 処分庁は、平成30年12月21日付けで、本件出願審査請求書に係る手続は、指定した期間内に手続の補正がなかったため、特許法18条1項の規定に基づき却下する旨の処分の通知をした。

(手続却下の処分(平成30年12月19日付け、出願審査請求書に係るもの)、審査請求書)

(10) 審査請求人は、平成31年3月14日、審査庁に対し、上記3件の却下処分(以下「本件各却下処分」という。)を不服として、本件審査請求をした。

(審査請求書)

(11) 審査庁は、令和元年10月9日、当審査会に対し、本件審査請求には理由がないから棄却すべきであるとして、諮問した。

(諮問書、諮問説明書)

4 審査請求人の主張の要旨

審査請求人は、本件各弁明書において、処分庁が定める方式審査便覧07.14は、出願審査の請求後に、請求項の数が増加する補正をする場合のみ規定しており、請求項の数が増加する場合について何ら規定されていないことは甚だ不自然(不公平)であること、出願審査の請求の手数料が出願審査の請求時点における請求項の数に依るものとして確定するのであれば、その後請求項の数を増加する補正における増加分の手数料については不要とすべきであること、本件では手数料が未納のまま出願審査の請求時点の請求項の数より減少をしたのであるから、上記方式審査便覧07.14の2のただし書によれば、出願審査の請求時点の請求項の数に係る高額の手数料を納付するまでもなく、減少した請求項の数に応じた手数料を支払うことで足りること等を述べるとともに、審査請求書及び反論書においては、審査請求人としては、違法性を問うのではなく不当な処分について申立てをしているものの、処分庁が提出した弁明書によれば、違法性がない旨を繰り返すばかりで、上記方式審査便覧07.14等に係る不当な処分について正当性のある弁明が全く見受けられないため、本件各却下処分を取り消すとの裁決を求める、と述べる。

第2 審査庁の諮問に係る判断の要旨

審査庁の判断は、おおむね次のとおりであり、審理員の意見もこれと同旨である。

1 本件期間延長請求書に係る手続却下処分について

処分庁が、特許法17条3項の規定に基づき、手続の補正をすべき期間とし

て本件補正指令1において期間（平成30年2月13日付け手続補正指令書発送の日（同月16日）から2月以内）を指定したところ、審査請求人は、同法5条1項の規定に基づき本件期間延長請求書を提出したが、本件手数料2を納付しなかったため、処分庁は同法17条3項3号の規定により、審査請求人に対し、本件補正指令2を発したものの、指定した期間内に審査請求人が本件手数料2を納付しなかったと認められ、同法18条1項の規定に基づき、本件期間延長請求書に係る手続を却下した処分は適法である。

2 本件出願審査請求書に係る手続却下処分について

審査請求人は、本件出願審査請求までに本件特許出願につき特許請求の範囲の補正をしておらず、請求項の数は17項である。なお、審査請求人は、手数料令1条の3所定の出願審査請求に係る手数料の減免申請書を提出していないため、本件出願審査請求における手数料は18万6000円（本件手数料1）である。

審査請求人は、本件手数料1を納付しなかったため、処分庁は特許法17条3項3号の規定により、審査請求人に対し、本件補正指令1を発したものの、指定した期間内に審査請求人が本件手数料1を納付しなかったと認められ、同法18条1項の規定に基づき、本件出願審査請求書に係る手続を却下した処分は適法である。

3 本件手続補正書に係る手続却下処分について

審査請求人が本件補正指令1に対して提出した本件手続補正書に予納台帳番号が記載されているが、同番号は、平成22年10月1日にすでに失効していた予納台帳に係る番号であり、本件手数料1を納付するものではなく、また、本件手続補正書は、本件手数料1の納付を求める本件補正指令1に対応するものではないから、本件手続補正書に係る手続は不適法なもので補正をすることができないものである。したがって、特許法18条の2第1項本文の規定に基づきこれを却下した処分は適法である。

4 以上のとおり、本件各却下処分は適法かつ妥当であり、本件審査請求には理由がないから、棄却するのが相当である。

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 本件各却下処分の適法性及び妥当性について

本件において、一件記録によれば上記事案の経緯（第1の3）記載の事実が認められ、同認定事実によれば、本件各却下処分は、所定の法令の定めにしたがって行われており、適法であって不当な点もない。すなわち、本件出願審査請求書及び本件期間延長請求書に係る手続については、処分庁が、本件補正指令1及び本件補正指令2により、各手続に要する手数料を指定された期間内に納付すべき旨の補正を審査請求人に命じたものの、審査請求人がかかる手数料を納付したとの事実を確認することができないから、特許法18条1項の規定に基づく手続却下の処分をしたものであり、また、本件手続補正書に係る手続については、本件手続補正書が、本件補正指令1における補正の目的（手数料の納付）に適うものではなく不適法なものであり、その補正をすることができないものであることから、処分庁が同法18条の2第1項本文の規定に基づく手続却下の処分をしたものであって、いずれも適法であり、不当と認められる点もない。

3 まとめ

以上によれば、本件各却下処分が違法又は不当であるとはいえず、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。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第2部会

委	員	戸	谷	博	子
委	員	伊	藤		浩
委	員	交	告	尚	史