

令和元年度答申第86号  
令和2年3月3日

諮問番号 令和元年度諮問第107号（令和2年2月7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、審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）に対し、特許法（昭和34年法律第121号）44条1項の規定による特許出願（特願a。以下「本件分割出願」という。）を平成31年1月17日付けでしたところ、処分庁が令和元年7月8日付けで、同法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。）をしたため、審査請求人がこれを不服として審査請求した事案である。

#### 2 関係する法令の定め

（1）特許法44条1項柱書は、特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる旨規定し、同項2号は、特許をすべき旨の査定の際の送達があった日から30日以内にするときと規定する。そして、同条2項は、同条

1項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす旨規定する。

(2) 特許法18条の2第1項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であつて、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) 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項は、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つ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旨規定し、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）10条は、特定手続として、同条1号に特許出願を、同条16号に同条1号の出願の放棄を掲げている。

そして、特例法3条2項は、同条1項の規定により行われた特定手続は、特例法2条1項の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旨規定する。

(4) 民法（明治29年法律第89号）97条1項は、隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる旨規定する。

### 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、平成27年9月8日を出願日とし、発明の名称を「A」とする特許出願（特願b。以下「本件親出願」という。）をしていたところ、特許庁審査官は、審査請求人に対し、平成30年12月12日付けで本件親出願について特許査定をし、同査定の謄本を同月18日に発送した。

（特許願、特許査定）

(2) 審査請求人は、弁理士Pを代理人として、平成31年1月17日午前9時51分5秒、電子情報処理組織を使用して、処分庁に対し、本件親出願について出願放棄書を提出した。

（出願放棄書、反論書）

(3) 審査請求人は、特許業務法人Qを代理人として、平成31年1月17日午前9時59分34秒、電子情報処理組織を使用して、処分庁に対し、本件

親出願をもとの出願として、本件分割出願をした。

(特許願、「認証付ファイル記録事項記載書類の作成依頼」と題する書面及び認証書面)

- (4) 処分庁は、審査請求人に対し、平成31年1月25日付け却下理由通知書にて、本件分割出願は、特許庁に係属していない特許出願をもとの出願としてなされたものであり、特許法44条1項に規定する要件を満たしていない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ことから、同法18条の2第1項本文の規定により却下すべきとの却下理由を通知した。

かかる通知に対し、審査請求人は、平成31年3月15日付け弁明書を提出した。

(却下理由通知書、弁明書)

- (5) 処分庁は、審査請求人に対し、令和元年7月8日付け(同月23日発送)で、上記(4)の却下理由により、本件却下処分をした。

(出願却下の処分)

- (6) 審査請求人は、令和元年10月9日付けで、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)

- (7) 審査庁は、令和2年2月7日、当審査会に対し、本件審査請求を棄却すべきであるとして、諮問した。

(諮問説明書)

#### 4 審査請求人の主張の要旨

- (1) 特許法44条1項2号に掲げる場合の分割出願は、原出願が特許庁に係属していることは要件とされず、特許査定謄本の送達日から30日以内であれば、原出願について放棄書を提出した後であっても分割出願をすることができるものと解するのが相当である。

- (2) 原出願が取り下げられ又は放棄された日と同日に出願された分割出願は、原出願が特許庁に係属していたときに提出されたものとして取り扱うべきである。

ア 特許庁に到達した時に放棄の法律効果が生じるとする法的根拠は不明である。

イ 旧「特許・実用新案 審査基準」の「第V部 特殊な出願、第1章 出願の分割、3. その他の留意事項、3.2 原出願が取り下げられ又は放

棄された日と同日に出願された分割出願」の本文には、「原出願が取り下げられ又は放棄された日と同日に出願された分割出願は、原出願が特許庁に係属していたときに提出されたものとして取り扱う。」と明記され、「原出願が特許庁に係属しなくなった時よりも出願の分割手続が遅いことが明らかであるとき」は、「(説明)」欄に記載されたものであるし、それについて何ら説明がなされていない。また、同欄には「原出願の取下げ又は放棄の手続と出願の分割手続が同日になされる場合は、一つの手続を異なる時に行うことの繁雑さを回避するために通常同時に手続がされることが多く、この場合、出願を分割するのは原出願が特許庁に係属しているという出願人の認識の下に手続がなされたものと考えることが妥当である。」との記載があることから、一連の手続で出願の取下げ又は放棄の手続と出願の分割手続がなされたと認められる場合は、当該分割出願は、原出願が特許庁に係属していたときに提出されたものとして取り扱うべきである。

- (3) 放棄の効果は、原出願について放棄書を提出した後であっても、方式要件を満たすことが確認されていない間は確定していない。
- (4) 時刻の先後の関係を考慮した場合に矛盾すると考えられる手続が同日になされた場合には、提出者の意思表示にしたがって取り扱うべきである。
- (5) 放棄書を郵便等による手続で提出した場合よりも、オンライン手続で提出した場合の方が不利に扱われるのは不公平である。

## 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 審査請求人は、弁理士Pを代理人として、平成31年1月17日午前9時51分5秒、電子情報処理組織を使用して、本件親出願について出願放棄書の特許庁に提出して出願の放棄をし、これについて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、民法97条1項及び特例法3条2項の規定により、本件親出願の放棄は、上記時刻に特許庁に到達したものとみなされて効力を生じたため、同時刻をもって、本件親出願は、特許庁に係属しない出願となったと認められる。

そして、その約8分後である平成31年1月17日午前9時59分34秒、審査請求人は、特許業務法人Qを代理人として、電子情報処理組織を使用して、本件親出願をもとの出願として本件分割出願をした。

特許法44条1項の規定による分割出願をするには、分割出願をする時点において、当該分割出願もとの出願が特許庁に係属している必要があるが、本件分割出願は、これを行った時点において、もとの出願とする本件親出願が特許庁に係属していないから、同項所定の要件を満たしていない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り、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、これを却下した本件却下処分は適法である。

- 2 審査請求人は、上記第1の4(1)のとおり主張するが、分割出願の概念からしても、もとの特許出願(親出願)が特許庁に係属していなければ出願を分割することができないことは明らかであり、上記主張は理由がない。
- 3 審査請求人は、上記第1の4(2)アのとおり主張するが、特許出願の放棄は、特許庁に対する放棄の意思表示であり、その効力は、民法97条1項の規定により、その通知が相手方である特許庁に到達した時から生じるといえ、上記主張は理由がない。
- 4 審査請求人は、上記第1の4(2)イのとおり主張するが、法令上、もとの特許出願(親出願)が特許庁に係属していなければ出願を分割することができないのであり、本件項目の記載についても、「(説明)」欄に記載のとおり、あくまで「原出願が特許庁に係属しなくなった日と同日に出願の分割がなされた場合でも、原出願が特許庁に係属しなくなった時よりも出願の分割手続が遅いことが明らかであるときは、原出願が特許庁に係属していないとして取り扱わざるを得ない」ことが前提であり、本件分割出願については、本件親出願が放棄された後に行われたことが明らかであるから、審査請求人が主張するような取扱いをしなければならない理由はない。

本件において、審査請求人(代理人を含む。)が本件分割出願をした後に本件親出願を放棄することが容易でなかったことをうかがわせる事情が見当たらないことも併せれば、審査請求人の上記主張に理由がないことは明らかである。

- 5 審査請求人は、上記以外にもるる主張するが、本件と無関係な事情を指摘するものであるか、独自の見解に立脚したものであり、いずれも採用できない。
- 6 よって、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。

### 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う

かがわれない。

## 2 本件却下処分 of 適法性及び妥当性について

審査請求人は、弁理士Pを代理人として、平成31年1月17日午前9時5分5秒、電子情報処理組織を使用して、処分庁に対し、本件親出願について出願放棄書を提出し、これが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なされたから、民法97条1項及び特例法3条2項の規定により、同時刻に本件親出願の放棄の意思表示が到達し、放棄の効力が生じたものと認められる。

したがって、放棄の効力が生じた後である同日午前9時59分34秒、審査請求人が特許業務法人Qを代理人として、本件親出願をもとの出願として本件分割出願をした時点においては、既に本件親出願の放棄の効力が生じ、本件親出願は特許庁に係属していないのであるから、これを分割することはできないのは明らかであり、処分庁が、本件分割出願は、特許法44条1項所定の要件を満たしていない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して、本件却下処分をしたのは適法である。

## 3 まとめ

以上によれば、本件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