

令和3年度答申第12号
令和3年6月3日

諮問番号 令和3年度諮問第5号（令和3年4月30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」又は「審査庁」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、拒絶査定不服審判の請求をする場合においては、その請求と同時にするとき限り、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19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15年7月15日、A特許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23年5月30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28年9月21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。)をした。

(弁明書(令和3年2月4日付け))

- (2) 特許庁審査官は、2回目の分割出願について、平成29年6月21日、平成30年5月14日及び平成31年1月15日付けで、審査請求人に対し、各拒絶理由の通知をした後、令和元年8月7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27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。

(各拒絶理由通知書(特願c)、拒絶査定(特願c)、弁明書(令和3年2月4日付け))

- (3) 審査請求人は、令和元年12月26日、2回目の分割出願の一部を新たな特許出願とする本件分割出願(特願d)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の末日である同月27日まで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d))

- (4) 処分庁は、令和2年1月23日付けで、審査請求人に対し、2回目の分割出願は、本件最初の出願をした平成15年7月15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項本文の規定により却下すべきものと認められるとの通知(以下「本件却下理由通知書」という。)をし、審査請求人に弁明の機会を付与した。

審査請求人は、令和2年1月30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、令和2年6月18日付けで、審査請求人に対し、本件却下理由通知書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d)、弁明書(特願d)、出願却下の処分(特願d))

- (5) 審査請求人は、令和2年9月30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、令和3年4月30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 審査請求人の主張の要旨

本件却下理由通知書に記載された事実には誤りは無く、錯誤により本件分割出願のみを行ったものである。しかしながら、平成18年改正法による法改正から12年以上が経過しており、特許庁に係属する特許出願のうちこの改正前の規定が適用されるものの数が大変少なくなっている中、出願人が拒絶査定不服審判を希望しない場合にまで同規定を適用することは、手続や期間管理が煩雑となり、出願人と特許庁の両者にとって利益のあるものではない。また、インターネット出願ソフトを用いて分割出願を行った際に、何らの注意喚起がされることなく出願番号が付与されるため、適法に分割出願が完了したとの誤認を招くものとなっており、頻繁な法改正、煩雑な経過措置に対して何ら注意喚起等のセーフティ機能が備えられていないことは、ユーザーフレンドリーとはいえない。さらに、出願審査請求期間や特許料等の納付期間を徒過した事案については一定の要件の下、回復が認められていることに対し、本件のように分割出願を単独でしてしまった場合に回復の余地が全くないことは法としてバランスが欠けており不公平である。したがって、本件却下処分は取り消されるべきである。

第2 諮問に係る審査庁の判断

本件分割出願は、2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、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、2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15年7月15日にしたものとみなされる。そうすると、2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、2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）以後である令和元年8月27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、その主張内容は独自の見解というほかなく、採用できない。

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

当審査会は、令和3年4月30日、審査庁から諮問を受け、同年5月20日及び同年6月3日の計2回、調査審議をした。

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2回目の分割出願は、本件最初の出願をした平成15年7月15日(上記第1の2の(1))にしたものとみなされるどころ、2回目の分割出願については、平成31年1月15日付けで最後の拒絶理由の通知がされた後、令和2年8月7日付けで本件拒絶査定がされ、同月27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、2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、同法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、令和元年12月27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、本件分割出願と本件拒絶査定不服審判の請求を同時にすべきところ、前者のみをしたことは錯誤によるものであるとした上で、上記第1の3のとおり、法改正後時間が経過し、適用事例が少なくなる中、拒絶査定不服審判を希望しない場合にまで平成18年改正前の規定を適用することは出願人と特許庁の両者に利益はない、インターネット出願ソフトに、複雑な法改正やその経過措置に対応したセーフティ機能を設けていないことはユーザーフレンドリーとはいえない、本件拒絶査定不服審判の請求と同時になされなかった本件分割出願について何ら回復の余地がないことは法としてバランスが欠けており不公平である等主張する。

しかし、適用事例の減少を理由に、あるいは拒絶査定不服審判を希望しないことを理由に、本来適用すべき規定の不適用を容認することができないのは当然である。また、インターネット出願ソフトを使用して手続をする際の機械的なチェック機能については、各種手続時の瑕疵を防止する観点から、その充実が望まれるものの、適法に出願がなされなければ却下され、出願審査の請求すらできなくなるという事態を招いてしまうのであるから、本件分割出願のように、平成18年改正法の施行日前になされた特許出願の一部を新たな特許出願とする分割出願をするに当たっては、関連する法改正やその経過措置を正しく理解し、細心の注意を払って手続をすることが求められる。現行の特許法による各種回復規定に倣い、同等の救済を本件分割出願にも求める審査請求人の主張についても、独自の見解を述べるものであって、上記判断を左右するものではない。

- (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。

委
委
委

員
員
員

三
佐
中

宅
脇
原

俊
敦
茂

光
子
樹