

令和3年度答申第54号  
令和3年12月14日

諮問番号 令和3年度諮問第59号（令和3年11月18日諮問）  
審査庁 特許庁長官  
事件名 意見書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。）がした特許出願に係る令和2年11月24日受付でした意見書（以下「本件意見書」という。）を提出する手続（以下「本件手続」という。）について、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、当該特許出願については既に特許法（昭和34年法律第121号）157条1項の規定に基づく審決がされたことから、本件手続は、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であるとして、同法18条の2第1項の規定に基づき、本件手続を却下する処分（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

##### （1）出願審査の請求

特許法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) 特許の要件

特許法 29 条 1 項各号は、産業上利用することができる発明をした者は、特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明、公然実施をされた発明、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明を除き、その発明について特許を受けることができる旨規定する。また、同条 2 項は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が同条 1 項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができない旨規定する。

## (3) 拒絶の査定及び拒絶理由の通知

特許法 49 条 2 号は、特許庁審査官は、特許出願に係る発明が同法 29 条の規定により特許をすることができないものであるときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定（以下「拒絶査定」という。）をしなければならない旨規定する。同法 50 条は、特許庁審査官は、拒絶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旨規定する。

## (4) 拒絶査定不服審判請求

特許法 121 条 1 項は、拒絶査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から 3 月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる旨規定する。同法 17 条の 2 第 1 項柱書き及び 4 号は、上記 (3) の通知を受けた後は、拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合に限り、補正をすることができる旨規定する。

## (5) 審判の合議制

特許法 136 条 1 項は、審判は、3 人又は 5 人の審判官の合議体が行う旨規定し、同法 137 条 1 項は、特許庁長官は、各審判事件について当該合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない旨規定し、同法 138 条 1 項は、特許庁長官は、当該指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない旨規定する。

## (6) 審理終結の通知及び審決

特許法 156 条 1 項は、審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者に通知しなければならない旨規定し、同法 157 条 1 項は、審決があったときは、審判は、終了する旨規定し、同条 3 項は、特許庁

長官は、審決の謄本を当事者に送達しなければならない旨規定する。

(7) 不適法な手続の却下

特許法18条の2第1項は、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。

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31年4月10日、発明の名称をAとする特許出願（特願a。以下「本件特許出願」という。）をし、令和元年7月1日、本件特許出願について特許法48条の3第1項に規定する出願審査の請求をした。

(審査請求書、審理員意見書)

- (2) 特許庁審査官は、令和元年8月16日付けで、審査請求人に対し、本件特許出願は特許法29条2項の規定により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により通知するとともに、意見がある場合には、当該拒絶理由通知書の発送日から60日以内に意見書を提出するよう通知し、意見書提出の機会を付与した。

(拒絶理由通知書(令和元年8月16日付け))

- (3) 審査請求人は、令和元年8月30日、特許庁審査官に対し、上記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、同日、本件特許出願の特許請求の範囲を補正する補正書を提出した。

(意見書(令和元年8月30日受付)、

手続補正書(令和元年8月30日受付))

- (4) 特許庁審査官は、令和元年11月11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項及び同条2項の規定により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により通知するとともに、意見がある場合には、当該拒絶理由通知書の発送日から60日以内に意見書を提出するよう通知し、意見書提出の機会を付与した。

(拒絶理由通知書(令和元年11月11日付け))

- (5) 審査請求人は、令和元年11月22日、特許庁審査官に対し、上記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た。

(意見書(令和元年11月22日受付))

(6) 特許庁審査官は、令和2年2月20日付けで、本件特許出願について拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)をした。

(拒絶査定)

(7) 審査請求人は、令和2年3月9日付けで、処分庁に対し、手続補正書を提出すると同時に、特許法121条1項の規定に基づき、拒絶査定不服審判の請求(以下「本件審判請求」という。)をした。処分庁は、本件審判請求に係る審判事件(不服b。以下「本件審判」という。)について、合議体を構成すべき審判官として特許庁審判官3名(以下、「特許庁審判官ら」といい、うち1名の審判長を「特許庁審判長」という。)を指定し、同年8月25日付けで、審査請求人に対し、その旨を通知した。特許庁審判長は、同年9月29日付けで、審査請求人に対し、本件審判の審理が終結した旨を通知した。特許庁審判官らは、同年10月27日付けで、本件審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし、本件審決の謄本は、同年11月14日、審査請求人に送達された。

(審判請求書、審理員意見書、審決)

(8) 審査請求人は、本件特許出願に関し、令和2年11月24日受付(同月23日差出)で、処分庁に対して、本件意見書の提出手続(本件手続)をした。

(意見書(令和2年11月24日受付))

(9) 処分庁は、本件審決により本件審判は終了しており、当該審決の謄本の送達後は意見書を提出することができないことから、本件手続は特許法18条の2第1項の規定に基づき却下すべきものと認められるとして、令和2年12月21日付けで、審査請求人に対し、同条2項の規定に基づき、その理由を却下理由通知書(以下「本件却下理由通知書」という。)により通知するとともに、弁明の機会を付与した。審査請求人は、令和3年1月19日、処分庁に対して弁明書を提出した。

(却下理由通知書、弁明書(令和3年1月19日受付))

(10) 処分庁は、令和3年3月11日付けで、本件手続について、本件却下理由通知書に記載した理由により却下処分(本件却下処分)をした。

(手続却下の処分)

(11) 審査請求人は、令和3年4月1日付け(同年3月31日差出)で、審査庁に対し、本件審決、本件拒絶査定及び本件却下処分の取消しを求めて、

本件審査請求をした。また、同年5月18日付けで、B地方裁判所に対し、本件却下処分の取消し等を求める訴えを提起した。

(審査請求書、審理員意見書)

(12) 審査庁は、令和3年11月18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

審査請求人は、本件特許出願が特許の要件を満たしている旨を主張し、本件審決、本件拒絶査定及び本件却下処分は違法であり、その取消しを求めているものと解される。

また、本件審決に記載された教示に従い、本件手続を行ったと主張している。

## 第2 諮問に係る審査庁の判断

審査庁の判断は、審理員の意見は妥当であるとしているところ、審理員の意見の概要は、以下のとおりである。

特許庁審判官らが令和2年10月27日付けで本件審決をしたことから、本件審判は、同日、終了し、本件審決の謄本は、同年11月14日、審査請求人に送達されたところ、審査請求人は、同月23日差出で処分庁に対し本件意見書を提出したことが認められる。したがって、本件意見書に係る提出手続は、提出の対象となる審判事件が存在し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から、特許法18条の2第1項本文の規定に基づき、これを却下した本件却下処分は適法である。なお、本件審決における教示には、本件審決に対する訴えは特許庁長官を被告として提起することができる旨記載されており、処分庁に意見書を提出する旨教示しているものではない。

以上によれば、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。

## 第3 当審査会の判断

当審査会は、令和3年11月18日、審査庁から諮問を受け、同年12月2日及び同月9日の計2回、調査審議をした。

また、審査請求人から、令和3年11月25日及び同年12月2日、資料及び補充の主張書面の提出を受け、審査庁から、同年11月29日、資料の提出を受けた。

### 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) 本件却下処分の妥当性について

特許法157条1項は、審決があったときは、審判は、終了する旨規定し、同条3項は、特許庁長官は、審決の謄本を当事者に送達しなければならない旨規定する。

特許庁審判官らが令和2年10月27日付けで本件審決をしたことから、本件審判は、同日、終了し、本件審決の謄本は、同年11月14日、審査請求人に送達されたところ、審査請求人は、同月23日差出で処分庁に対し本件意見書を提出したことが認められる。

そうすると、本件手続については、本件意見書を提出する対象となる審判事件が存在していないことから、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いうほかない。したがって、特許法18条の2第1項の規定に基づき、本件手続を却下した本件却下処分に違法又は不当な点は認められない。

### (2) 本件審決における教示に関する審査請求人の主張について

審査請求人は、本件審決に記載された教示に従い、本件手続を行ったと主張しているところ、本件審決の際の教示においては、「行政事件訴訟法第46条に基づく教示」と題して、「この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日（中略）以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。」と記載されており、これは、審査請求人が主張するように処分庁に対して本件手続をすることを教示しているのではなく、行政事件訴訟法（昭和37年法律第137号）46条1項に基づき、特許庁長官を被告とした訴訟の提起を教示しているものであると解されるから（特許法179条本文参照）、審査請求人の主張は採用することができない。

なお、審査請求人が本件拒絶査定 of 妥当性について更に争う意思があるのであれば、上記教示によって示されたとおり、所定の期間内に、特許庁長官を被告として訴え（審決取消訴訟）を提起すべきであったと考えられる。

## 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3部会

委  
委  
委

員  
員  
員

三  
佐  
中

宅  
脇  
原

俊  
敦  
茂

光  
子  
樹