

令和3年度答申第69号
令和4年2月3日

諮問番号 令和3年度諮問第70号（令和3年12月15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るとして、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）分割出願

特許法44条1項柱書きは、特許出願人は、同項各号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謄本

の送達があった日から30日以内にするべき旨を掲げている。

(2) 特許料の納付

特許法107条1項は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から特許権の存続期間の満了までの各年について、所定の特許料を納付しなければならない旨規定し、同法108条1項は、同法107条1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならないと規定する。

(3) 特許権の設定の登録

特許法66条1項は、特許権は、設定の登録により発生すると規定し、同条2項は、同法107条1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付等があったときは、特許権の設定の登録をする旨規定し、同条3項は、前項の登録があったときは、特許権者の氏名等の特許権に係る事項を特許公報に掲載しなければならない旨規定する。同法27条1項1号は、特許権の設定は特許庁に備える特許原簿に登録する旨規定する。

特許登録令（昭和35年政令第39号）16条1号は、特許権の設定の登録は、特許庁長官が職権でなければならない旨規定する。

(4) 特許証の交付

特許法28条1項は、特許庁長官は、特許権の設定の登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する旨規定する。

(5) 特許原簿の閲覧等

特許法186条1項は、何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、書類の閲覧又は謄写等を請求することができる旨規定し、同法195条1項柱書き及び4号から7号は、上記請求をする者はその請求に係る手数料を納付しなければならない旨規定する。

(6) 不適法な手続の却下

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、前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と規定する。

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、令和元年10月29日を出願日とし、発明の名称をAとする特許出願（特願a。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、令和2年6月30日付けで、審査請求人に対し、本件親出願について特許査定をし、同査定の謄本は、同年7月7日、審査請求人に送達された。

（特許願（令和元年10月29日付け）、特許査定）

(2) 審査請求人は、令和2年7月20日付けで、処分庁に対して、本件親出願に係る第1年から第3年分までの特許料を納付（以下「本件特許料納付」という。）したところ、処分庁は、同月29日、本件親出願に係る特許権の設定の登録（以下「本件設定登録」という。）をし、同日付けで特許証の交付をした。同年8月19日、本件親出願に係る特許権が掲載されている特許公報が発行された。

（審理員意見書、特許証、特許公報）

(3) 審査請求人は、令和2年8月5日、処分庁に対して、本件親出願の一部を新たな特許出願とする分割出願（特願b）（本件分割出願）をした。

（特許願（令和2年8月5日付け））

(4) 処分庁は、令和2年9月25日付けの却下理由通知書をもって、審査請求人に対し、本件分割出願は、法令で定める要件を満たしていないため却下すべきものと認められるとして、特許出願を分割できる時又は期間内にされた分割出願ではない旨の理由を通知し、弁明の機会を付与した。なお、上記理由の注書きとして、分割出願は、もとの特許出願の特許査定の謄本の送達があった日から30日以内であればすることができるが、その期間内であってもその特許出願について特許権の設定登録が行われた後はその特許出願は特許庁に係属しなくなるためできない（特許法44条1項）、本件分割出願もとの特許出願は令和2年7月29日に特許権の設定登録がされており同年8月5日に行われた本件分割出願は特許庁に係属していない特許出願もとの出願としている、よって、本件分割出願は同項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るから、同法18条の2第1項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。

審査請求人は、令和2年11月21日、処分庁に対し、本件分割出願は、本件設定登録の事実を了知する前（特許証の受領日（同年8月17日）より前）、すなわち、本件設定登録の効果（分割出願ができなくなる効果）が発生していない時点に行われたものであるとして、救済を求める趣旨の弁

明書を提出した。

(却下理由通知書、弁明書 (令和2年11月21日受付))

- (5) 処分庁は、令和3年3月30日付けで、審査請求人に対し、上記(4)の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。

(出願却下の処分)

- (6) 審査請求人は、令和3年6月10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)

- (7) 審査庁は、令和3年12月15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

以下のとおり主張をした上で、本件却下処分を取り消すことを求めている。

(1) 相手方に対する行政行為の効力発生時期

処分庁は、特許法66条1項は行政行為の効力発生時期の例外を定めたものと主張するが、同項は特許権の発生の要件を定めたものであり、相手方に対する行政行為の効力発生時期の例外を定めたものではない。特許権の設定登録により特許出願は特許庁に係属しなくなり、それにより同法44条1項2号の規定にかかわらず分割出願ができないと解されていることによって、特許証を送付して当該設定登録の日を知らせる行政行為が、本来の分割出願可能期間を制限する処分(当該設定登録)を通知する行為となるので、その処分の効力発生時期が問題となるからである。

(2) 特許権の発生時期

処分庁の主張のように、特許権の発生により、特許出願が特許庁に係属しなくなり、その結果、分割出願が不可となるとすると、特許出願人は、特許証を受領するまでは特許権が設定登録された事実を知ることができないから、その間は特許権を享受できず、分割出願をすることができる時期の制限という不利益のみを受けることになる。

また、第三者からすると、特許権の設定登録が本件親出願のように出願公開前にされる場合、当該設定登録から特許公報の発行までは、特許権の存在を知らずに特許権の制約を受けることになる。発明が全く公開されていない時点で特許権が発生するとすれば、発明の公開の代償として独占権を付与

するという特許法の目的（1条）と矛盾している。

本件親出願に係る特許権の設定登録時点で形式的に特許権は発生しているものの、それは特許庁内部での効力にすぎず、物権変動の公示主義からしても、相手方に到達していない（公示されていない）状態では、実質的な効力はないと解すべきである。

以上のことから、特許権が発生するのは特許公報が発行された日と解すべきであり、少なくとも特許出願人における効果としては特許証を受領した日と解すべきである。

（3）分割出願不可化の効力発生時期

分割出願は、特許法44条1項2号の規定にかかわらず、特許権の設定登録後はすることができないとの扱いにより、特許証を送付する行為がそのような権利制限の処分を通知する行為となってしまうている。そうであれば、特許権の設定登録によって分割出願が不可となる部分は「特許出願人を相手方とする行政処分」に相当するから、特許庁内部で成立した特許出願人を相手方とする行政処分について、その効力を生じるためには、特許出願人に告知することが必要であるとする判決（東京地裁昭和50年4月30日判決・昭和49年（行ウ）第39号）の趣旨からしても、分割出願不可化の効力発生時期は、特許証の受領日でなければならない。

（4）分割出願可能期日の不確実性

分割出願は、特許法44条1項2号の規定にかかわらず、特許権の設定登録後はすることができないとの扱いは、法律により特許出願人に与えられた出願期間を解釈により制限した上で、当該期間を不確定にするものであり、しかも、不確定になった当該期間は、当該期間経過後に特許出願人に告知される。こうしたことは、手続期間の明確性、透明性の点から適切ではなく、行政手続法（平成5年法律第88号）1条の趣旨に照らしても適当ではない。いつであるか不明な期限の設定はそれ自体が無効である。以上を考慮すれば、分割出願が行えなくなる時期は、特許証の送付日以降とするのが妥当である。

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、当該分割出願の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。

審査請求人は、①本件分割出願時点では本件親出願に係る特許権が設定登録されたことを了知していない、②特許法66条1項は相手方に対する行政行為の効力発生時期の例外を定めたものではない、③当該設定登録がされた時点では、形式的に特許庁内部で特許権が発生しているだけで、公示されていないため実質的な効力はない、④分割出願不可化の行政処分の効果が発生する日は特許証の受領日とすべきである旨主張する。しかしながら、特許権は設定の登録により発生し（同項）、この設定の登録は特許庁に備える特許原簿に記録する（同法27条1項1号、特許登録令16条1号）ことにより行われるところ、本件親出願について、令和2年7月29日に特許権の設定登録がされ、特許原簿に記録されたことは明らかである。そして、一定の手数料を支払えば、何人も、当該設定登録が記録された特許原簿の閲覧、謄写等を請求することができる（同法186条1項、同法195条1項）一方、特許証は特許権の設定を公証するにとどまるものであるから、上記主張は理由がない。

また、審査請求人は、特許庁ホームページで特許料納付から特許権の設定登録までの目安が公表されていたとしても、不確定な期限を分割出願の期限とするのは著しく不合理であり、同ホームページの分割出願時期の推奨は、あくまで推奨であって、それに従わなかったことが本件却下処分の適法性を意味するものではない旨主張する。しかしながら、「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」（特許法44条1項柱書）という特許出願の分割の概念からしても、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及び特許出願について特許権の設定登録を受ける者が同法108条1項所定の期間内に同法107条1項所定の特許料を納付したときは、特許庁長官により職権で特許権の設定の登録がされ（特許登録令16条1号）、これによって当該特許出願が特許庁に係属しなくなることは明らかであり、仮に特許出願人が特許法のかかる手続を理解しなかったとしても、それによる不利益は当該特許出願人が負うべきものであり、上記主張も理由がない。

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12月15日、審査庁から諮問を受け、令和4年1月21日及び同月27日の計2回、調査審議をした。

また、審査請求人から、令和4年1月11日、主張書面及び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 of 違法性又は不当性について

分割出願について定める特許法44条は、その1項柱書きにおいて、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ており、分割出願はそのもととなる特許出願が存在し、その一部を分割して出願するものとされている。そして、特許出願は、特許を受けようとする者が行うものであり、設定の登録による特許権の発生（同法66条1項）をもってその目的を達するので、設定登録後には存在しなくなることは自明である。特許出願の取下げは特許権の設定登録まではなし得るとされていることから、設定登録後は特許出願は存在しないと解される。

本件の場合、審査請求人は、特許査定後、令和2年7月20日に、特許権の設定登録を受けるべく本件特許料納付をし、同月29日に、本件設定登録がされたことにより、本件親出願に係る特許権が発生したものと認められる。そうすると、審査請求人が本件分割出願をした時点（同年8月5日）においては、既に本件親出願に係る特許権が発生しており、本件分割出願のもととなる本件親出願は存在していないから、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判断に違法又は不当な点は認められない。

なお、審査請求人は、特許権の設定登録により特許出願が特許庁に係属しなくなるというのであれば、係属しなくなる効果は、当該特許出願の目的が達成されたことを出願人が了知した時点において出願人に及ぶとすべきである旨主張する。しかしながら、第1年から第3年までの各年分の特許料の納付は特許権の設定登録を受ける者が行うものであり、特許出願の目的を達成すべく行う手続といえる。特許法は、特許権は設定登録により発生するとのみ規定し、特許権の発生の要件として通知行為は規定していない。また、当該特許料を納付すれば、特許庁長官の裁量の余地なく特許権が設定登録されることは、特許法

令上明らかである。そして、上述のとおり、設定登録により特許権が発生すれば特許出願が存在しなくなることは自明である。そうすると、特許出願人には、このように当該特許料の納付によって生ずる効果を踏まえて、特許出願の目的を達成すべく当該特許料を納付することが求められているといえ、審査請求人の主張は採用することはできない。

また、審査請求人は、特許権の設定登録によって特許出願は特許庁に係属しなくなり、それにより、特許法44条1項2号の規定にかかわらず、当該出願をもととする分割出願はできないと解されていることにより、特許証を送付して当該設定登録の日を知らせる行為が、本来の分割出願可能期間を制限する処分（当該設定登録）を通知する行為となる旨主張し、それ故に、分割出願が不可能になる時期は、特許証の受領の日とすべきなどとも主張する。しかしながら、特許権の設定登録によって分割出願ができなくなるのは、上述のとおり、当該設定登録によって分割出願のもととなる特許出願が当然に存在しなくなることにより、同項柱書き所定の要件を満たさなくなるからである。なお、特許証はそれに記載されている登録日時時点で特許権の設定があったことを公証するものにとどまると解されており、何らかの処分を通知するものではない。そうすると、設定登録は特許権を発生させる処分であって、分割出願が可能な期間を制限する処分ではないから、審査請求人の上記主張は採用することはできない。

さらに、審査請求人は、出願公開の前に本件親出願に係る特許権が発生し、かつ、当該特許権が特許公報に掲載される前であるので、第三者は本件親出願の存在を知り得ず、当該特許権が設定登録された特許原簿の閲覧等を請求することができない旨及び、特許出願人本人についても、当該設定登録の事実を知らない状態で請求はできず、特許番号も知らずに同じく請求はできない旨を主張し、当該閲覧等を主張の根拠とする審理員意見書に誤りがあるとする。しかし、審理員意見書をみると、当該閲覧等に係る記述は、本件分割出願の時点で特許証を受領しておらず、本件親出願に係る特許権が設定登録されたことを了知していない旨の審査請求人の主張に応じたものであって、第三者による閲覧等の請求に係るものではなく、また、特許出願人は、所定の特許料を納付すれば、間もなく特許権が設定登録されることは、特許庁のホームページ、法令の定め等を踏まえれば、容易に予見できる上、特許出願人であれば、特許法186条に基づき、自身の出願の状況等の情報（当該出願に係る特許権が設定登録されたか、どのような特許番号が付与されているか等）については当然、閲覧

等を請求できると解されるので、審査請求人の主張は当たらない。

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	員	三	宅	俊	光
委	員	佐	脇	敦	子
委	員	中	原	茂	樹