

第十九節 手続の却下と補正指令

I 手続の却下と補正指令

1. 不適法な手続であって、その不備を補正により解消をすることができないものについては、その手続が却下されます。(特18の2(1))。
2. 方式要件を満たしていない手続は、その不備を解消するよう、手続の補正が命じられます。(特17(3))。

II 不適法な手続の却下

1. 却下理由通知

不適法な手続（申請）であって、その補正をすることができないものについて、当該手続（申請）を却下するときは、手続（申請）をした者に対し処分に係る理由を通知し、相当の期間（国内居住者、在外者とも2か月）を指定して弁明を記載した書面（弁明書）を提出する機会が与えられます（特18の2(2)）。

2. 却下される手続

***願書及びその添付書類（願書に添付した書面全体から特定することができるものを除く）**
（共通事項）

- (1) いずれの種類の出願であるか不明な出願をしたとき。
- (2) 日本語で書かれていない書面をもって出願をしたとき(特許法施行規則等で認められる願書様式、特36の2(1)で規定するものを除きます。)[特施規2(1)(実施規23(1))]
- (3) 在外者(在外者と日本国内に住所又は居所を有する者が共同して出願をしたときを含む。)が日本国内に住所又は居所を有する代理人によらないで出願(特許出願(分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を除く。))を除く。)をしたとき。[特8(1)、特施令1(実2の5(2))]
- (4) 原出願の出願人以外の者が、分割出願、変更出願をしたとき(代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除きます。)[特44(1)(実11(1))、特46(1)(2)、実10(1)(2)]
- (5) 分割出願、変更出願において、原出願が共同出願の場合で、原出願の出願人全員で行っていないとき(代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除きます。)[特44(1)(実11(1))、特46(1)(2)、実10(1)(2)]
- (6) 出願をすることができる時又は期間が特許法又は実用新案法により定められている場合において、その時又は期間外に出願をしたとき(特許出願の分割においては特許法第44条第7項の規定が適用される場合、実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更においては同法第46条第5項が適用される場合、実用新案登録に基づく特許出願においては同法第46条の2第3項の規定が適用される場合、及び特許権の存続期間の延長登録出願においては特許法施行令第3条ただし書の規定が適用される場合を除きます。)[特44(1)(実11(1))、特44(5)(6)、46(1)から(3)まで、46の2(1)]

(3)、67の2(3)、67の2の2(2)、実10(1)(2)(6)(7)、特施令3]

(特許出願)

- (7) 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願（以下「先願参照出願」という。）をしようとする者が先の特許出願の出願時の特許出願人、出願後の承継人又は出願前の権利者でないとき。〔特38の3(1)〕
- (8) 先願参照出願をしようとする旨を願書に記載して特許出願をする者が先の特許出願をした国若しくは国際機関の名称、先の特許出願の出願日又は出願番号を願書に記載して提出しないとき。〔特38の3(2)、特施規27の10(1)〕
- (9) 先願参照出願をした者が、特許出願の日から4月以内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに先の特許出願の認証謄本又は先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合は日本語による翻訳文を提出しないとき。〔特38の3(3)、特施規27条の10(3)、(4)〕

(実用新案登録に基づく特許出願)

- (10) 実用新案権の設定の登録がなされていない実用新案登録出願又は実用新案権が消滅した実用新案登録を基礎として実用新案登録に基づく特許出願をしたとき。〔特46の2(1)〕
- (11) 実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案権の放棄による登録の抹消の申請がなされていない又は当該申請が却下になった実用新案登録を基礎として実用新案登録に基づく特許出願をしたとき。ただし、この場合において、当該出願に対する却下の処分を行おうとする際に、実用新案権の放棄による登録の抹消の申請がなされているときは却下の処分は行いません。〔特46の2(1)〕

(特許権の存続期間の延長登録出願)

- (12) 特許番号が記載されていない書面をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたとき(願書に添付された書面全体から特定できるときを除きます。)。〔特67の2(1)②〕
- (13) 特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容が記載されていない書面(延長の理由を記載した資料が添付されているときを除く。))をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたとき。〔特67の2(1)④〕

(実用新案登録出願)

- (14) 明細書及び実用新案登録請求の範囲を添付しないで実用新案登録出願をしたとき。〔実5(2)〕

* 願書以外の出願書類

- (1) 提出の趣旨の不明な書類その他の物件をもって手続をしたとき。
- (2) 代表者選定の届出がされている場合において、代表者以外の者が手続をしたとき(手続の効果が本人にのみ及ぶ手続を除きます。)
- (3) 出願人以外の者が手続をしたとき(代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に誤記したことが明らかな場合又は他人による出願審査請求等を除きます。)
- (4) 査定謄本の送達後又は出願却下の処分の謄本の送達後に、意見書、物件提出書を提出したとき。
- (5) 特許法第18条の2第1項の規定により却下された出願について手続をしたとき、出願が放棄され、

取り下げられ、若しくは却下された後に手続をしたとき、又は出願について拒絶査定が確定（審決の確定による場合を含む。）し、若しくは設定の登録がされた後に手続をしたとき（設定の登録後にした代理人選任等の届出、包括委任状の援用の制限の届出、情報の提供、受託番号の変更の届出及び実用新案技術評価の請求を除きます。）。

- (6) 特許法第18条の規定による手続却下又は出願却下の処分の謄本の送達後（同日含む。）に当該手続又は出願に対し手続補正書等を提出したとき（弁明等により却下の処分の謄本の送達前の提出であることを証明した場合を除きます。）。
- (7) 外国語書面出願又は特許協力条約（PCT）に基づく外国語特許出願のいずれでもない出願（外国語書面出願又は特許協力条約（PCT）に基づく外国語特許出願をもとにした日本語による分割出願を含む。）に誤訳訂正書を提出したとき。〔特36の2、17の2(2)、184の4、184の12(2)〕
- (8) 一の手続をもって足りる手続（外国語書面出願の翻訳文（特36の2(2)）、明細書等提出書（特38の3(3)、特施規27の10(5)）、出願審査請求書（特48の3）等）が重ねて行われたとき。
- (9) 法定期間若しくは指定期間につき延長を請求した場合において、その期間の延長が法律上許されないものであるとき、又はその期間（特5(3)の規定により期間の延長を請求することができる場合は、延長を請求することができる期間）満了後に延長を請求したとき。〔特4(実14の2(5))、特5(実2の5(1))〕
- (10) 特許法第38条の2第3項又は第9項の規定により特許出願について補完をする場合において、同条第4項に規定する手続補完書を特許法施行規則第27条の7又は同規則第27条の9に規定する期間経過後に提出したとき。
- (11) 特許法第38条の2第4項に規定する手続補完書により同法第36条第2項の必要な図面のみが提出されたとき。
- (12) 先願参照出願をした者が、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに先の特許出願の認証謄本及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあってはその日本語による翻訳文のいずれかを特許法施行規則第27条の10第3項に規定する期間経過後に提出したとき。
- (13) 先願参照出願をした者が、特許法第38条の3第3項に規定する明細書等提出書で当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき必要な図面のみを提出したとき。
- (14) 特許法第38条の4第2項又は第9項の規定により明細書又は図面の一部の欠落を補完するために、特許法第38条の4第3項に規定する明細書等補完書を特許法施行規則第27条の11第1項又は第12項に規定する期間経過後に提出したとき。
- (15) 明細書又は図面の一部の欠落を補完するための手続において、特許法施行規則第27条の11第7項に規定する優先権主張基礎出願の写し又は同項に規定する優先権主張基礎出願の日本語による翻訳文を、同項に規定する期間経過後に提出したとき。
- (16) 明細書又は図面の一部の欠落を補完するための手続において、特許法施行規則第27条の11第4項に規定する意見書を同項に規定する期間経過後に提出したとき。
- (17) 明細書又は図面の一部の欠落を補完するための手続において、特許法施行規則第27条の11第10項に規定する期間経過後に特許法第38条の4第7項の規定による明細書等補完書の取下げ

- をしたとき。
- (18)発明の新規性の喪失の例外規定の適用を受けるための手続において、特許法第30条第3項に規定する証明書を同項に規定する期間経過後に提出したとき（特許法第30条第4項の規定が適用された場合を除きます。）〔特30(3)(4)（実11(1))〕
- (19)外国語書面出願において、特許法第36条の2第2項に規定する翻訳文を同項に規定する期間経過後に提出したとき（同法第36条の2第4項又は第6項の規定が適用され、同条第7項の規定により同条第2項に規定する期間が満了する時に提出されたものとみなす場合を除きます。）。
- (20)特許出願等に基づく優先権主張の手続において、特許法第41条第1項柱書き、同項第1号から第5号まで若しくは同条第4項に規定する要件を満たしていないとき
- (21)パリ条約による優先権主張の手続において、特許法第43条第1項に規定する要件を満たしていないとき〔特43(1)（特43の2(2)（特43の3(3)（実11(1))、特43の3(3)（実11(1))、実11(1))〕
- (22)パリ条約による優先権主張の手続において、特許法第43条第2項に規定する優先権証明書を同項に規定する期間経過後に提出したとき（特許法第43条第7項又は第8項の規定が適用された場合を除きます。）〔特43(2)(6)（特43の2(2)（特43の3(3)（実11(1))、特43の3(3)（実11(1))、実11(1))〕
- (23)分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願において、原出願で主張していない優先権の主張をしたとき（特許から実用への変更出願、実用から特許への変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願に対し、原出願の日から1月以内に優先権主張書を提出した場合を除く。）。
- (24)出願審査の請求において、特許法第48条の3第1項に規定する期間経過後に出願審査請求書を提出したとき（特許法第48条の3第5項が適用され、同条第6項の規定により同条第1項に規定する期間が満了する時に提出されたものとみなす場合を除きます。）〔特48(1)、48(5)(6)（特48(7))〕
- (25)既納の登録料の返還において、実用新案法施行規則第21条の2に規定する既納登録料返還請求書を実用新案法第34条第2項に規定する期間経過後に請求したとき（実用新案法第34条第3項が適用された場合を除きます。）。
- (26)出願審査の請求の手数料又は過誤納の手数料の返還について、特許法施行規則第76条に規定する出願審査請求手数料返還請求書又は同規則第77条に規定する既納手数料返還請求書を、特許法第195条第10項又は第12項に規定する期間経過後に請求したとき（特許法第195条第13項の規定が適用された場合を除きます。）〔特195(10)(12)(13)、実54の2(11)(12)〕
- (27)実用新案法第6条の2の規定による補正を命じた場合において、その指定した期間の経過後に明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をしたとき。
- (28)実用新案登録を無効にすべき旨の審決（実用新案法第41条において準用する特許法第125条ただし書に規定する特許法第123条第1項第7号（実用新案登録の後に権利享有できない者になったとき）に基づく無効に該当する場合を除く。）が確定した後に、実用新案技術評価の請

求がなされたとき。〔実12(2)〕

(29) 実用新案登録に基づく特許出願がされた後に、その基礎とされた実用新案登録に実用新案技術評価の請求がなされたとき。〔実12(3)〕

(30) 手続が以下に該当するとき。

イ 手続補正書(誤訳訂正書)に補正の内容(訂正の内容)の記載がないとき(補正方法(訂正方法)が「削除」のときを除きます。)又は添付すべき書面が添付されていないとき(物件の提出をその内容とする場合に限ります。)

ロ 意見書に意見の内容の記載がないとき。

ハ 翻訳文提出書に翻訳文が添付されていないとき。

ニ 物件の提出を目的とする手続(優先権証明書提出書等)に物件が添付されていないとき。

ホ 代表者選定届に何人が代表者となったかの記載がないとき(手続書面全体から特定することができるときを除きます。)

へ 出願人名義変更届が、以下に該当するとき(手続書面全体から特定することができるときを除きます。)

(a) 出願人名義変更届に承継人の識別番号及び氏名又は名称のいずれも記載がないとき。

(b) 特許を受ける権利の帰属について訴訟が係属中であることを特許庁が知り得た後になされた手続であって、当該手続に係る者(出願人名義変更届の譲渡人、出願取下書の出願人等)が判決又はこれと同一の効力を有する和解調書等により正当な出願人(正当に特許を受ける権利を承継している者)でないことが判明したとき。

ト 代理人受任の届出書に受任した代理人の識別番号及び氏名又は名称のいずれも記載がないとき(手続書面全体から特定することができるときを除きます。)

チ 代理人選任(代理人変更、代理権変更、代理権消滅)の届出書に選任した代理人の識別番号及び氏名又は名称のいずれも記載がないとき(手続書面全体から特定することができるときを除きます。)

リ 包括委任状援用制限届に援用を制限した代理人の記載がないとき。

ヌ 手続補正書に補正の内容の記載がないとき又は添付すべき書面が添付されていないとき(物件の提出をその内容とする場合に限ります。)

ル 受託番号変更届に新受託番号の記載がなく、添付すべき新受託番号を証明する書面が添付されていないとき。

ヲ 特許法第67条の2の2第1項の書面に、特許番号又は第67条第2項の政令で定める処分の記載がないとき)。

(31) 手数料の補正のみをする手続補正書が、次に該当するとき。

イ 予納を利用する場合

(a) 予納台帳番号が記載されていないとき。

(b) 手続をする者(代理人があるときはその代理人)が手続補正書に記載した予納台帳番号の予納台帳の予納者(特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を含む。)でないとき。

(c) 予納台帳の残高が不足することにより、見込額から手数料の納付に充てることが全くできないとき。

ロ 特許印紙により納付する場合

特許印紙を全く貼付しないで手続をしたとき。

ハ 現金(電子現金)により納付する場合

納付の事実が存在しない又は使用済み若しくは返還済みのとき。

ニ 口座振替により納付する場合

(a) 書面による手続補正書において口座振替による納付の申出をしたとき。

(b) 手続をする者(代理人があるときはその代理人)が手続補正書に記載した振替番号を付与された者(特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を含む。)でないとき。

(c) 預金口座又は貯金口座の残高の不足等により、手数料の振替ができないとき。

(32) 共同で行わなければならない手続において、出願人全員で行っていないとき(代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除きます。)[特14(実2の5(2))]

(33) 出願公開の請求をする場合において、次に該当するとき。

イ 出願公開請求書の提出以前に、出願公開されているとき。[特64の2(1)①]

ロ パリ条約による優先権等の主張を伴う出願でその証明書が提出されていないとき。[特64の2(1)②]

ハ 外国語書面出願で外国語書面の翻訳文が提出されていないとき。[特64の2(1)③]

ただし、上記ロ又はハの場合において、却下の処分を行おうとする際に証明書又は翻訳文が提出されているときは、却下の処分は行いません。

(34) 出願審査請求手数料の返還請求をする場合において、次に該当するとき。

イ 出願が放棄され又は取り下げられた日から6月を経過した後に返還請求をしたとき。[特195(10)]

ロ 出願審査請求手数料の納付に係る手続をした者以外の者が返還請求をしたとき(代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除きます。)[特195(9)]

ハ 出願審査請求手数料を完納していない事件について返還請求をしたとき。

ニ 審査の通知等に係る書類の到達後に出願の放棄又は取り下げがなされた事件について返還請求をしたとき。[特195(9)①～④]

(35) 回復理由書が次に該当するとき。

イ 救済手続期間外に提出されたとき。[特施規25の7(6)、27の4の2(4)(特施規27の4の2(7)、実施規23(2))、特施規31の2(6)]

ロ 回復の理由の記載がされていないとき。

ハ 回復対象となる手続が提出されないとき。

ニ 回復対象となる手続をすることができる者以外の者が手続をしたとき。

(36) 上記「*願書及びその添付書類」欄の(2)、(3)及び(6)は、願書以外の出願書類に準用します。この場合において、(3)については、特許管理人を有する在外者が日本に滞在している場合及び先願参照出願をした者が、先の特許出願の認証謄本を提出する場合並びに明細書又は図面の欠落を補完するための手続において優先権主張基礎出願の写しを提出する場合は、適用しません。〔特施令1(実施令3(1))〕

3. 弁明書

却下理由通知に対しては、指定した期間内に弁明書を提出することができます。

弁明書は、次の様式により作成します。

特施規様式第15の4（第11条の4関係）

【書類名】	弁明書
【提出日】	平成〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】	特許庁長官 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	
【弁明をする者】	
【識別番号】	
【住所又は居所】	
【氏名又は名称】	
【代表者】	印 又 識別ラベル
【代理人】	
【識別番号】	代理人手続のときは、法人にあつては【代表者】の欄、並びに本人の印及び識別ラベルは不要です。
【住所又は居所】	
【弁理士】	
【氏名又は名称】	印 又は 識別ラベル
【発送番号】	〇〇〇〇〇〇
【弁明の内容】	・・・・・・・・・・・・・・・・
【提出物件の目録】	

〔備考〕

1 「【弁明をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。

 【弁明をする者】

 【識別番号】

 【住所又は居所】

【氏名又は名称】

【弁明をする者】

【識別番号】

【住所又は居所】

【氏名又は名称】

2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式13の備考10と同様とする。この場合において、様式第13の備考10中「【補正の内容】」とあるのは「【弁明の内容】」と読み替えるものとする。

4. 手続却下の処分

指定した期間内に弁明書の提出がないとき、又は弁明書の提出があっても却下理由が解消できないときは、当該手続（申請）が却下されます（特18の2(1)）。

【文例見本】

通 知 書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

特 許 庁 長 官

出願人代理人 〇〇〇〇 様

特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇

この出願については、平成〇年〇月〇日付けで手続補正指令書を送付していますが、平成〇年〇月〇日現在、上記手続補正指令書における指摘事項を補正する手続補正書の提出がありません。

手続補正指令書において指定された期間を経過した後2月を経ても、上記手続補正指令書における指摘事項を補正する手続補正書の提出がない場合、この出願を却下します。この出願を維持するのであれば、速やかに手続補正書を提出してください。

なお、すでに手続補正書を提出しているにもかかわらず、この通知書を受け取られた場合は、行き違いにつきご容赦願います。

IV 却下処分に対する不服申し立て

却下処分に不服がある場合、当該処分を受けた出願人等は、その処分の送達を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、特許庁長官に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができます。（行政不服審査法第82条）また、その処分の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、提起することもできます。（行政事件訴訟法第46条）（特許法に基づく手続ではありませんので、手続方法等は行政不服審査法、行政事件訴訟法の規定に従ってください）。