

# 拒絶査定不服審判 Q & A

## 1. 期間の延長について

### 《拒絶理由通知の応答期間の延長（特許）》

Q 1-1：特許について、拒絶査定不服審判請求後（前置審査中を含む。）に受けた拒絶理由通知に対する応答期間を延長することはできますか。

A 1-1：出願人が国内居住者のときは、以下の理由（1）を満たすときに1回（最大1か月）限りの延長が認められます。出願人が在外者のときは、以下の理由（1）又は（2）を満たすときに最大3回（最大3か月）までの延長が認められます（理由（1）では1回の延長のみ認められます）。  
（審判便覧 25-04 の 3.（1）ウ（ア）、[審判手続に関する Q & A 1-4 3](#)）

「都合により」等を理由とする延長請求は不適切です。これまでに、延長請求が認められなかった例もありますので、ご注意ください。

- （1）拒絶理由通知書等で示された引用文献に記載された発明との対比実験データの取得
- （2）審判手続書類の翻訳

平成28年4月1日以降、審査段階の運用は変更されますが、審判段階の運用に変更はなく、上記のとおり、延長のために所定の理由が必要な点、応答期間経過後に延長請求することはできない点で、審査段階の変更後の運用とは異なります。また、国内居住者についての延長期間も異なります。これらの点にもご注意ください。

### 《拒絶理由通知の応答期間の延長（意匠・商標）》

Q 1-2：意匠・商標について、拒絶査定不服審判請求後に受けた拒絶理由通知に対する応答期間を延長することはできますか。

A 1-2：出願人が在外者のときに最大1か月の延長が認められます。

商標登録出願については、平成28年4月1日以降、審査段階の運用は変更されますが、審判段階の運用に変更はなく、応答期間経過後に延長請求することはできない点で、審査段階の変更後の運用とは異なります。また、国内居住者については延長請求は認められません。これらの点にもご注意ください。（審判便覧 25-04 の 3.（1）ウ（イ））

### 《審判請求期間の延長（四法共通）》

Q 1-3：審判請求期間を延長することはできますか。

A 1-3：延長請求は認められません。ただし、特許の拒絶査定不服審判（特許権の存続期間の延長登録出願に係る拒絶査定不服審判は除く。）の請求期間については、出願人が在外者であるときは、職権により「1月」の期

間延長をしますので、拒絶査定謄本送達日から「4月」が審判請求期間となります（審判便覧 25-04 の 2. (2) ア）。職権による延長ですので、期間延長請求書等の提出は不要です。

## 2. 補正について

### 《明細書等の補正（特許）》

Q 2-1：特許の拒絶査定不服審判請求時における明細書等の補正はどのようなことができますか。

A 2-1：審判請求時には、明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正を、審判請求と同時にすることができます。この補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願のときは翻訳文）に記載した事項の範囲内で補正が可能（特 § 17 の 2③）ですが、特許請求の範囲についてする補正には、制限（特 § 17 の 2④～⑥）が設けられています。（審判便覧 61-05 の 2. (1) ア）

審判段階において、特許請求の範囲を補正する際には、請求項のみを単位とする手続補正書を提出するのではなく、補正を含む特許請求の範囲の全文を単位とする手続補正書を提出する必要があります（特許法施行規則様式 13 備考 7）。（審判便覧 61-05 の 2. (6)）

### 《補正機会付与の要請（特許）》

Q 2-2：特許の拒絶査定不服審判において、審判請求時に明細書等の補正をしないで、上申書により補正案の用意があることを申し出ることや、電話、FAXなどで説明するということができますか。

A 2-2：補正の機会の要請は、電話、FAXによることも可能ですが、上申書の提出が望ましいです。なお、この要請の採否は合議体の裁量事項となっています。審判部では、原則として補正の機会は審判請求時の補正までとし、審判段階での不必要な補正の機会の付与はしない方針ですので、拒絶査定を維持できると合議体が判断したときには補正の機会を与えずに不成立（拒絶）の審決がなされます。したがって、審判段階で補正の機会付与に関する要請をしても認められる可能性が低いことにご留意ください。

### 《審査段階の補正との関係（特許）》

Q 2-3：特許の審査段階で、特許請求の範囲の補正について、特許法第 17 条の 2 第 3 項（新規事項の追加）に違反すると指摘されたにもかかわらず放置したため拒絶査定を受けました。この事案について審判を請求するとき、審判請求時の補正で、その新規事項を削除する補正は、特許法第 17 条の 2 第 5 項各号に規定する要件を満たすことになりますか。

A 2-3：発明特定事項の削除は、通常、特許請求の範囲の拡張に該当します。

そのため、審判請求時に新規事項の追加とされた発明特定事項を削除する補正をしても、通常、補正の目的要件（特§17の2⑤各号の要件）を満たさないので、認められません。ただし、その記載のある請求項自体を削除する補正は可能です（特§17の2⑤一）。（審判便覧61-05の2.（1）ア（ア））

**Q 2-4**：特許の審査段階で、補正却下され拒絶査定を受けました。補正却下についても不服がありますので、審判請求にあたり、補正却下不服も主張する予定です。却下された補正は最善のものであり、この内容での権利化を考えていますが、注意することはありますか。

**A 2-4**：審判請求時に補正を行わずに、審判請求書において、拒絶査定不服に対する不服の主張を行うとともに、前審の補正却下の決定に対する不服の主張を行うことが可能です（審判便覧61-04の1.（3）エ、オ）。なお、このときは、審判請求と同時に補正が行われていないため、前置審査に付されることなく、合議体による審理が行われます（前置審査については、Q 4-1を参照ください）。

また、審判請求と同時に、却下された補正と同内容の補正を再度行ったうえで、補正却下の決定に対する不服を申し立てることも可能です（審判便覧61-04の1.（3）エ、カ）。このときは、審判請求と同時に補正が行われているため、合議体による審理の前に、前置審査に付されることとなります。

《請求項の数を増やす補正（特許）》

**Q 2-5**：特許の拒絶査定不服審判請求時の補正において、実質上、特許請求の範囲を拡張又は変更する補正に該当しなければ増項補正（請求項を増加する補正）ができますか。

**A 2-5**：特許法第17条の2第5項第2号の規定は、請求項の発明特定事項を限定して減縮補正する態様により、補正前の請求項と補正後の請求項とは、実質上一対一の対応関係に立つ補正を定めたものであって、一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割し、新たな請求項を追加する態様による補正は、たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定するものであるとしても、同2号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たりません。ただし、多数項引用形式で記載された一つの請求項を、引用請求項を減少させて独立形式の請求項とするときや、構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項について、その択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とするときは、実質的には一対一の対応関係にあれば増項補正は可能です。（参考；知財高裁 平成23年（行ケ）10226号、平成19年（行ケ）10335号、平成17（行ケ）10192号）

《審判請求後に受けた拒絶理由通知に対する補正（特許）》

Q 2-6：特許の拒絶査定不服審判請求後に受けた拒絶理由通知に対し、補正をするときは特許法第17条の2第5項の制限を受けませんか。

A 2-6：審判は審査の続審なので、拒絶理由通知が「最初」又は「最後」に当たるかは、審査段階の手続を考慮のうえ判断されます。このため、拒絶査定不服審判請求後に最初になされた拒絶理由通知であっても、審査段階でなされた最初の拒絶理由通知に対する補正によって必要になったもののみを通知するときには、最後の拒絶理由通知となります。このときの補正は審判請求時の補正と同様に特許法第17条の2第5項各号の制限を受けます。（審判便覧61-05の5。）

《審判請求と「同時」の意味（特許）》

Q 2-7：特許の拒絶査定不服審判請求に伴う補正の時期的要件の「同時」とは「同日」のことですか。オンライン手続でも「同日」に提出をすれば良いですか。

A 2-7：審判請求に伴う明細書等の補正については、特許法第17条の2第1項第4号の規定のとおり、「同日」ではなく、審判請求と「同時」に手続をする必要があります。（同時に手続をする方法は審判便覧61-05の2.（4）をご参照ください）。

電子情報処理組織による手続のときには、同時に送信すべき全ての送信ファイルを〔送信ファイルフォルダ〕に格納し、これら全ての送信ファイルを選択し、その状態で〔オンライン出願〕ボタンをクリックしてください。

Q 2-8：特許の拒絶査定不服審判請求と補正書を、同時に提出しなかったときには、どのように対応すれば良いですか。

A 2-8：補正書が審判請求と「同時」にされたものでなければ、当該補正は却下され、当該審判請求は前置審査を経由せずに合議体が補正前の内容について審理を行うこととなります。したがって、補正書は、必ず審判請求と同時に提出するように気をつけてください。

なお、審判請求期間の満了前であれば、再度、審判請求をしていただき、その際に「同時」に補正書を提出することが可能です。

このとき、先に行った審判請求を取下げたとしても、審判請求手数料の返還はありませんので、ご注意ください。

《障害等で審判請求書と補正書を「同時」送信できなかつたとき（特許）》

Q 2-9：オンライン手続において、通信障害等で、特許の拒絶査定不服審判請求書と補正書（及び／又は分割出願）とを「同時」に送信できなかつたときはどうなりますか。例えば、送信が途中で中断され、中断前に一方の

書類は送信され、他方の書類は中断後に送信されたとき、両者は「同時」に提出されたものとみなされますか。

A 2-9：特許法上の規定は、「同時」です。オンライン手続で書類を提出する際に通信トラブル等が生じたようなケースにつきましては、特許法等の規定に基づき、個々に判断されることとなります。

《「同時」補正のときの審判請求料の計算（特許）》

Q 2-10：特許の拒絶査定不服審判請求と同時に補正をするときは、審判請求料等を算定する際の「請求項の数」は、拒絶査定時の数ですか、補正後の数ですか。

A 2-10：審判請求と同時にする補正後の請求項の数に応じた手数料となります。その際、審判請求書に【請求項の数】の欄を設けて、補正後の請求項の数を記載してください。（審判便覧 61-05 の 2.（5））

また、補正により、既に納付されている出願審査請求の手数料の基礎となった請求項の数よりも審判請求時の請求項の数が増加し、出願審査請求の手数料が不足するときは、当該出願審査請求の手数料が必要となります（審判便覧 21-09）。ただし、請求項を増加する補正は、本案審理において、不適法とされることが多いことにご留意ください。

### 3. 審判請求の際の分割出願（特許）／新出願（意匠・商標）について

《分割出願（特許）》

Q 3-1：特許では、拒絶査定不服審判請求の際に分割出願をするときも、拒絶査定不服審判請求と「同日」でなく「同時」にしなければなりませんか。

A 3-1：審判請求とは関係なく、拒絶査定から「3月以内」に分割出願が可能です（特 § 44①三）。ただし、平成19年4月1日より前の出願の分割出願については、特許法第17条の2第1項第4号の規定のとおり、「同日」ではなく、審判請求と「同時」に手続する必要があります。

《補正／補正却下後の新出願（意匠・商標）》

Q 3-2：意匠・商標の拒絶査定不服審判でも、補正は審判請求と「同時」にのみできますか。

A 3-2：意匠・商標についても、審判請求期間は特許と同様に「3月以内」ですが、補正については、特許のときのような審判請求に伴う補正の時期的制限はなく、特許庁に係属中は、いつでも手続の補正が可能です。（審判便覧 61-05 の 2.（2）、（3））

Q 3-3：意匠・商標の拒絶査定不服審判段階での補正却下の決定の後の新出願が可能な期間はいつまでですか。

A 3-3：意匠・商標の拒絶査定不服審判の段階で補正が却下されたときは、補正却下後の意匠・商標についての新出願は、補正却下決定の謄本送達日から「30日以内」となります。（審判便覧 61-05 の 6. (2) エ、(3) エ）

#### 4. 前置移管、前置解除について（特許）

Q 4-1：特許について、審査前置移管通知を受け取りましたが、これはどのようなものですか。

A 4-1：審判請求時に補正がなされたときには、合議体による審理に入る前に、あらかじめ審査官が、補正された明細書等に基づいて、特許することが可能であるか否かを審査することになっています（前置審査：特 § 162）。審査官による前置審査を行うときは、審査前置移管通知が請求人に送付されます。前置審査において、審査官は、原査定を取り消し特許査定をする（前置登録：特 § 164①）か、原査定を維持すると判断して前置審査の結果を特許庁長官に報告する（前置報告：特 § 164③）こととなります。

Q 4-2：特許について、審査前置解除通知を受け取りましたが、これはどのようなものですか。また、その後の進捗状況を知りたい場合は、どうすれば良いですか。

A 4-2：審査官が前置報告（特 § 164③）をしたときは、審査前置解除通知が請求人に送付されます。前置報告されたときは、特許庁長官は、この審判事件を審判官に審理させることとなります（特 § 137①）。すなわち、審査官による原査定の判断の妥当性について合議体の裁量に委ねられることとなります。その後の審理の進捗状況については、審理状況伺いによりお問い合わせください。

#### 5. その他

《結審通知とその後の証拠の提出（四法共通）》

Q 5-1：審理終結通知を受け取りましたが、必ず請求人に通知されるものですか。また、この通知を受け取った後、証拠を提出することはできませんか。

A 5-1：審理終結通知（特 § 156①、実 § 4 1、意 § 5 2、商 § 5 6、§ 6 8④）は、請求人に対し、近く審決がなされることを予告するものです。全ての審判事件について審理終結を通知します。

また、審理終結通知を受けた後に理由補充書等を提出しても、それを審理の対象とはしません。ただし、審判長が必要と認めたとき（重大な証拠の取調べが未済であったとか、審理終結通知と入れ違いに請求の理由の補

充、明細書の補正がなされていた等のとき)には、審理終結の通知をした後であっても、当事者の申立により、又は職権で、審理が再開されることもあります(特§156②)。なお、審理再開の申立があっても適切な理由がなければ審理再開はされませんので、ご注意ください。(審判便覧 42-00)

《面接の申し出(特許・意匠・商標)》

Q 5-2 : 審理着手前に、審判官に面接を申し出るにはいつまでにすればよいですか。

A 5-2 : 審理着手前に、審判官との面接を希望するときは、なるべく早めに面接を希望する旨の書面(上申書)を提出してください。(面接ガイドライン【審判編】<sup>1</sup>もご参照ください。)

《早期審理(特許・意匠・商標)》

Q 5-3 : 審査段階で早期審査の適用を受けた出願に係る審判については、自動的に早期審理の対象となりますか。

A 5-3 : 早期審査の適用を受けた出願であっても、早期審理の適用を受けるためには、新たに早期審理の申請手続が必要です。特許の前置審査において早期処理を求めるときについても、改めて早期審理の申請手続が必要です。(早期審査及び早期審理のためのガイドライン<sup>2</sup>もご参照ください。)

《拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の出訴期間》

Q 6 : 在外者A、国内企業B、Cが特許権を共有しています。拒絶審決において、出訴期間(審決謄本送達日から30日)について、「出訴附加期間として在外者に対し90日を附加する。」と審決の余白に記載されていました。

在外者A、国内企業B、Cが、共同で審決取消訴訟を提起するときは、審決謄本送達日から30日を経過しても、附加期間中であれば提起できますか。

A 6 : 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟であり、出訴可能な当事者が共同でなければ取消訴訟を提起することができないと解されています(最三小判平成7・3・7民集第49巻3号944頁)。

本事案の場合、審決取消請求事件の附加期間は、特許法178条5項に基づいて、在外者Aに与えられていますが、在外者Aと国内企業B、Cとが共同で審決取消訴訟を提起しなければならないため、通常の出訴期間(審

<sup>1</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/mensetu\\_guide\\_sinpan.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/mensetu_guide_sinpan.htm)

<sup>2</sup> (特許) [https://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/souki/v3souki.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm)  
(意匠) [https://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/souki/isyousoukisinri.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/isyousoukisinri.htm)  
(商標) [https://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/souki/shkouhou.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm)

決謄本送達日から30日)を経過しても、出訴附加期間中であれば、在外者Aと国内企業B、Cとが共同で出訴することができます。

なお、無効審判の審決取消訴訟については、無効審判制度に関するQ&Aの23を参照してください。

2018年4月 更新