

61—05.1 P

**特許出願の拒絶査定不服審判における、
前審の補正却下の決定に対する不服申立て**

1. 審理の対象となる明細書、特許請求の範囲及び図面

(1) 前審の補正却下の決定（特 § 53①）に対する不服申立てを伴わないとき（前審で補正却下の決定を行わなかったときを含む。）

拒絶査定の対象となった明細書、特許請求の範囲及び図面が審理の対象となる。審判請求時に補正がされたときは、補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面が審理の対象となる。

(2) 前審の補正却下の決定に対する不服申立てを伴うとき

前審の補正却下の決定に対する不服申立てが明確に記載されていなくても、請求書全体の記載から前記決定に対する不服の意思が確認できるとき、例えば本願発明の要旨として却下された補正に基づく発明を示しているときには、前記決定に対して不服の申立てがあるものとして取り扱う。

ア 審判請求と同時に補正がされていないとき

(ア) 補正却下の決定に対する不服の申立てについて審理を行い、補正却下の決定が不適法なものであると判断したときは、当該補正却下の決定を取り消すことを前提として、その後の審理を進める。補正却下の決定が適法と判断したときは、補正却下の決定後の明細書、特許請求の範囲及び図面（すなわち拒絶査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面）がその後の審理の対象となる。

(イ) 審判において拒絶理由を通知するときは、補正却下の決定が適法か否かの判断と関連して、いずれの明細書等に基づいて拒絶理由通知を行うのかを拒絶理由通知書に明示する（→61—05の4. (1)オ）。

(ウ) 前審で行った補正却下の決定の適否の判断は、審決の理由に記載する（→61—07の2. (3)ア、45—01～20）。

イ 審判請求と同時に補正がされているとき

(ア) 審判請求時の補正は、補正却下の決定後の明細書、特許請求の範囲及び図面（すなわち拒絶査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面）を対象として行われることになり、この審判請求時の補正により補正された明細書、特許請求の範囲及び図面を審理の対象とする。

(イ) 審判請求時の補正を判断するに当たっては、補正却下の決定に対する不服の理由を参酌する。

(ウ) 審判請求時の補正を却下すべきときは、拒絶査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面を対象としてその後の審理を進める。

2. 前審の補正却下の決定に対する不服申立てを伴う場合における、請求人が求める審理の対象についての考え方

(1) 審判請求と同時に補正がされないとき

(審理の対象)

却下された補正により補正された明細書、特許請求の範囲及び図面

(考え方)

「拒絶査定不服審判において補正却下の決定に対する不服を申し立てることができる」とした法の趣旨を、「補正却下の決定は不適法であり、その決定に基づき、却下された補正前の明細書、特許請求の範囲及び図面について特許性を判断したのは不適法であるから、却下された補正により補正された明細書、特許請求の範囲及び図面について特許性の判断をすることを求める。」との意味に解釈する。

(2) 審判請求と同時に補正がされているとき

(審理の対象)

審判請求時の補正により補正された明細書、特許請求の範囲及び図面

(考え方)

審判請求時には、補正却下は有効であり、却下された補正により補正された明細書等を審判請求時の補正の基準とすることはできない。

「拒絶査定不服審判において補正却下の決定に対する不服を申し立てるこ

とができる」とした法の趣旨は、「補正却下の決定に対して不服を申し立てる機会を実質的に保証する」ことにあり、「審判請求時に補正を行う場合には、審判請求時に却下された補正と同じ補正を再度行うときにあわせて補正却下に対する不服の申立てを可能とすれば足りる。」と解釈する（したがって、審判請求時の補正について、却下された補正前の明細書等を基準として補正の要件を満たしているかどうか判断するにあたって、請求人が審判請求書中で主張する補正却下決定についての反論を考慮することになる。審判請求時の補正が却下された場合は、審査において却下された補正前の明細書等（拒絶査定の対象となったもの）がその後の審理の対象となる。）。

なお、この取扱いによると、審判請求時に、却下された補正事項と関連しない部分についてのみ補正し、補正却下不服を申し立てたときは、審理の対象となる明細書等には却下不服について審理すべき補正事項は含まれないので、実質的に補正却下不服について審理しないことになるので、このときについては、審判請求の理由を考慮して、審尋等の手段により請求人の意図を確認し、必要があるときは、合議体は補正の機会を与える。

(改訂H27.2)