第2章 不服審判請求期間の拡大

1 改正の必要性

(1) 従来の制度

特許法、意匠法及び商標法では、審査官が行った拒絶査定又は補正の却下の 決定に対して、それらの処分を受けた者が不服がある場合に、処分の取消を請求するための審判制度について規定が設けられている。特許、意匠、商標制度 における拒絶査定に対して請求する審判が「拒絶査定不服審判」であり、意匠、 商標制度における補正却下の決定に対して請求する審判が「補正却下決定不服 審判」である。

① 拒絶査定不服審判制度の概要

特許の審査において拒絶査定を受けた者がその査定に不服があるときは、 拒絶査定の謄本の送達があった日から30日以内に請求の趣旨及び理由等を記載した審判請求書を提出することにより、拒絶査定不服審判を請求することができる(特許法第121条第1項)。また、審判の請求の日から30日以内においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる(同法第17条の2第1項第4号)。

意匠及び商標の審査においても、特許制度の場合と同様に、拒絶査定の謄本の送達から30日以内に拒絶査定不服審判の請求をすることができる(意匠法第46条第1項及び商標法第44条第1項)。

② 補正却下決定不服審判制度の概要

意匠及び商標制度においては、意匠登録出願における図面等について補正が行われた場合や、商標登録出願における指定商品等や商標について補正が

行われた場合等において、その補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならないこととされている(意匠法第17条の2第1項及び商標法第16条の2第1項)。出願人は、この審査官による補正却下の決定について不服がある場合は、補正却下決定の謄本の送達の日から30日以内に、補正却下決定不服審判を請求することができる(意匠法第47条第1項及び商標法第45条第1項)¹⁶。

(2) 改正の必要性

特許制度において、拒絶査定を受けた出願人が、拒絶査定不服審判の請求の当否についての判断をする際には、明細書等の補正について十分に吟味し、権利取得の可能性を見極める必要がある。しかしながら、制度利用者からは、拒絶査定の謄本送達日から30日以内という現行の審判請求期間は短く、十分な検討を行うことができないまま審判請求を行うことがある、との指摘がなされていた。特に、明細書等の補正を審判請求後30日以内に行う従来の制度においては、審判請求期間が比較的短いこともあって、明細書等の補正の内容を踏まえた適切な審判請求の当否の判断が行われていない場合もあると考えられていた。また、近年、特許庁における審査処理件数が増加しており、これに伴い拒絶査定が行われる件数も急増していることから、審判請求の当否を判断するための調査・検討の時間を十分に確保することができない状況になっているとの指摘もあった。このような状況は、不服申立を通じて最終的に権利取得を望む制度利用者にとって好ましいものではない。

したがって、制度利用者に対する手続保障の充実等の観点に基づき、審判請求期間及び明細書等に対する補正期間の見直しを行う必要があった。

¹⁶ 特許制度においても、第2回目以降の拒絶理由通知に対する明細書等についての補正が不適法である場合には、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならないこととされているが(特許法第53条第1項)、意匠及び商標制度の場合と異なり、当該補正却下の決定に対して、単独で不服を申し立てることはできない(特許法第53条第3項)。

2. 改正の概要

特許制度において、拒絶査定を受けた出願人に対する手続保障の充実及び適正な補正等の対応を伴った審判請求を行うことによる権利取得の促進の観点から、拒絶査定を受けた後に拒絶査定不服審判を請求することが可能な期間を拒絶査定の謄本の送達の日から3月以内に拡大するとともに、当該審判請求に伴う明細書等の補正を当該審判請求と同時に行う場合にのみ可能とする。

また、意匠及び商標制度においても、拒絶査定不服審判請求期間及び補正却 下決定不服審判請求期間を、拒絶査定又は補正却下決定の謄本の送達の日から 3月以内に拡大する。

3. 改正条文の解説

◆特許法第121条

(拒絶査定不服審判)

第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、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つた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

2 (略)

本条は、拒絶査定に対する審判の請求について規定したものである。同条に規定される拒絶査定不服審判の請求期間は、従前は拒絶査定の謄本の送達があった日から30日以内であったが、今回の改正により3月以内に拡大された。これは、出願人に対して、拒絶査定を受けた出願に対して不服審判請求を行うかどうか検討する時間を十分に保障するためである。

「3月以内」という期間は、平成19年7月の「行政不服審査制度検討会最終

報告」(行政不服審査制度検討会)において、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)における審査請求期間について、手続保障(国民の不服申立ての機会の保障)の観点から「3か月」とすることが提言されていること¹⁷、及び諸外国の拒絶査定不服審判の請求可能期間¹⁸等を参考にして決定された。

◆特許法第17条の2

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一~三 (略)

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求<u>と同時</u> にするとき。

 $2 \sim 6$ (略)

本条は、明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)について補正をすることができる時期及び範囲を定めたものである。

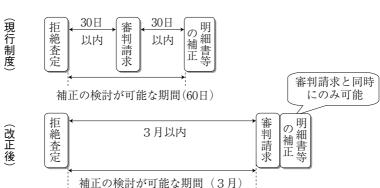
本条第1項第4号は、拒絶査定不服審判を請求する場合において明細書等の 補正が可能な時期を規定する。改正前には、補正が可能な時期は「その審判の

¹⁷ 同報告では、「(行政不服審査法における)審査請求期間については3か月にすることとするが、審査請求期間を短縮する特例を定める個別法の定めについては、行審法の審査請求期間が出訴期間よりも短い3か月となることにかんがみ、それよりも更に短い期間を設けることを正当化する特段の理由が真に認められる場合に限定されるのが適切と考えられる。」とし、審査請求期間を原則3か月にすることを提言している。

¹⁸ 米国では最終拒絶時から3月、欧州では拒絶の決定時から2月、中国では出願 拒絶の決定通知を受領した日から3月となっている。

請求の日から30日以内にするとき」とされていたが、今回の改正により「その審判の請求と同時にするとき」とされた。これは、補正内容を十分に検討した上で適切な審判請求が行われるようにすること、及び自己の事業等との関係で、拒絶査定を受けた他の出願人の出願の帰趨を監視する必要がある第三者にとって、拒絶査定不服審判の請求期間を3月以内に拡大することに伴う監視負担が過度とならないようにすることを目的とするものである。

改正前の明細書等の補正の検討期間は、拒絶査定不服審判の請求可能期間(30日)と拒絶査定不服審判の請求の日を基準とした補正期間(30日)とを合わせると、拒絶査定の謄本の送達の日から実質60日以内であった。これに対し、前述したとおり今回の改正によって審判請求可能期間が3月以内に拡大されたため、明細書等の補正を審判請求と同時にのみ可能としても、拒絶査定を受けた者による明細書等の補正の検討期間は拒絶査定の謄本の送達の日から3月確保されることから、明細書等の補正の検討期間において、制度利用者の実質的な不利益は無いものと考えられる。



改正前後の拒絶査定不服審判制度(特許)の概要図

◆意匠法第46条

(拒絶査定不服審判)

第四十六条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、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つた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

2 (略)

◆商標法第44条

(拒絶査定に対する審判)

第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、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つた日から三月以内に審判を請求す ることができる。

2 (略)

特許制度と同様に、意匠制度及び商標制度においても拒絶査定不服審判の制度が存在し、今次改正前はそれらの請求可能期間も「30日以内」と規定されていた。これらの制度に関しては、特許制度の拒絶査定不服審判と同様に制度利用者への手続保障の充実を図る必要があること等から、意匠制度及び商標制度における拒絶査定不服審判の請求可能期間についても、同様の改正を行った。

◆意匠法第47条

(補正却下決定不服審判)

第四十七条 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、 その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から 三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第 十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。

2 (略)

◆商標法第45条

(補正の却下の決定に対する審判)

第四十五条 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から<u>三</u>月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。

2 (略)

改正前の意匠制度及び商標制度においては、審査官がした補正却下の決定に不服がある場合には、補正却下決定不服審判を請求することにより、審判官が当該補正却下決定の妥当性について判断することとされており、その請求期間は補正却下決定の謄本の送達から「30日」以内と規定されていた。補正却下決定不服審判制度についても、制度利用者が適切な請求を行うために要する期間は拒絶査定不服審判の場合と大きく異なるものではないこと等から、これらの規定についても、その請求期間を補正却下決定の謄本の送達から「3月」以内とする改正を行った。

【関連する改正事項】

◆特許法第44条

(特許出願の分割)

第四十四条 特許出願人は、次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。

- 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
- 二 (略)
- 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から<u>三月</u>以内 にするとき。

$2 \sim 5$ (略)

6 第一項第三号に規定する<u>三月</u>の期間は、第四条の規定により第 百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された 期間を限り、延長されたものとみなす。

本条は、特許出願の分割について規定したものである。改正前は、本条第1項各号の規定により、(i)順書に添付した明細書等について補正をすることができる期間内(第1号)、(ii)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(第2号)、(iii)拒絶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(第3号)に特許出願の分割が可能であるとされていた。

これら3種類の分割可能時期のうち、(i)については、今回の改正により、補正をすることができる時期として、「その審判の請求と同時にするとき」という「期間」の概念に馴染まないものが設定されることとなることから、同号の規定を「補正することができる時又は期間」と改正した。

また、(iii)は、平成18年の意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)により追加されたものであるが、同号の規定における「30日」は、拒絶査定不服審判の請求可能期間と同一となるように設定されたものであることから、今回の拒絶査定不服審判の請求期間に関する改正と併せて、本条第1項第3号及び同条第6項における「30日」も「3月」と改正した。

◆意匠法第17条の2

(補正の却下)

第十七条の二 (略)

- 2 (略)
- 3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達が あつた日から<u>三月</u>を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定を してはならない。
- 4 (略)

◆意匠法第17条の3

(補正後の意匠についての新出願)

- 第十七条の三 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
- 2 · 3 (略)

◆商標法第16条の2

(補正の却下)

第十六条の二 (略)

- 2 (略)
- 3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達が あつた日から<u>三月</u>を経過するまでは、当該商標登録出願について査定を してはならない。
- 4 (略)

意匠法及び商標法においては、審査官によって補正却下の決定がされた場合は、当該決定の謄本の送達がされてから30日間は、審査官が当該出願について査定してはならないことが定められている(意匠法第17条の2第3項及び商標法第16条の2第3項)。これは、補正却下決定不服審判請求や新たな意匠出願(意匠法第17条の3第1項)又は新たな商標出願(商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3)がなされるかどうかが確定するまでは査定を行わないこととする趣旨である。

前述したように、今回の改正により、補正却下決定に対する不服審判請求期間が3月以内となることから、それに併せて、意匠法第17条の2第3項及び商標法第16条の2第3項の期間についても30日から3月とすることとし、また、補正却下決定に対する新たな意匠出願又は商標出願ができる期間(意匠法第17条の3第1項に規定する期間及び商標法第17条の2において準用する場合の期間。)についても、同様に、30日から3月とすることとした。

◆意匠法第50条

(審査に関する規定の準用)

第五十条 第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に 準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第 一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正 却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴 えを提起したとき」と読み替えるものとする。

2 · 3 (略)

◆商標法第55条の2

(拒絶査定に対する審判における特則)

第五十五条の二 (略)

2 (略)

3 第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

意匠法及び商標法での拒絶査定不服審判中に審判官によってなされた補正却下決定(意匠法第50条第1項において準用する同法第17条の2第1項及び商標法第55条の2第3項において準用する同法第16条の2第1項)に不服がある場合には、東京高等裁判所に出訴することができる(意匠法第59条第1項及び商標法第63条第1項)。これらの出訴期間については、審判においては審査と比べてより慎重な審理が行われるため、それに対して取消訴訟を行うかどうかの判断は比較的容易に行うことができると考えられることなどから、決定の謄本の送達があった日から30日とする現行制度を維持することとしている(意匠法第59条第2項及び商標法第63条第2項において準用する特許法第178条第3項は今回改正されていない。)。したがって、意匠法50条及び商標法55条の2に読み替え規定を置くことにより、補正却下の決定の謄本送達の後に審決を行ってはならない期間、及び補正後の新出願が可能な期間についても、従来どおり30日とすることとしている。

◆特許法第46条

(出願の変更)

第四十六条 (略)

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の

日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から<u>三月</u>以内の期間を除く。)は、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する<u>三月</u>の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

4 • 5 (略)

◆実用新案法第10条

(出願の変更)

- 第十条 特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
- 2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法<u>第十三条第六項</u>において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

3~5 (略)

- 6 第一項ただし書に規定する<u>三月</u>の期間は、特許法第四条の規定により 同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長 された期間を限り、延長されたものとみなす。
- 7 第二項ただし書に規定する<u>三月</u>の期間は、意匠法第六十八条第一項に おいて準用する特許法第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規 定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長され たものとみなす。

8~10 (略)

◆意匠法第13条

(出願の変更)

第十三条 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の 謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。

 $2 \sim 6$ (略)

特許法第46条第2項の規定により、意匠登録出願人は、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができないこととされていた。また、同様の規定が、特許出願から実用新案登録出願への変更については実用新案法第10条第1項に、意匠登録出願から実用新案登録出願への変更については同法第10条第2項に、特許出願から意匠登録出願への変更については意匠法第13条第1項に、それぞれ規定されていた。

これらはいずれも拒絶査定不服審判の請求可能期間との並びで「30日」を設定しているものであるから、今次改正により、これらの規定中の「30日」についても「3月」とすることとした。

◆特許法第162条

第百六十二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、<u>その請求と同時</u>にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

本条は、164条までの規定とともに、いわゆる審査前置制度について規定したものである。従来は、拒絶査定不服審判事件のうち、審判請求から30日以内に明細書等に補正があったものについて、審査官が審査(前置審査)を行う旨を定めていたが、拒絶査定不服審判請求時の補正が請求と同時にのみ可能と改正されることに併せて、本条においても所要の改正を行った。

4. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日から施行する (附則第1条)。

(2) 経過措置

◆附則第2条

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。) 第十七条の二第一項第四号、第百二十一条第一項及び第百六十二条の規 定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査 定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の 日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服 審判の請求については、なお従前の例による。

- 2 (略)
- 3 新特許法第四十四条第一項第三号及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号。以下「平成十八年改正法」という。)の施行の日以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願又は平成十八年改正法の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。
- 4 新特許法第四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日 以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願に ついて適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の 謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。

5~6 (略)

◆附則第3条

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

- 第三条 新実用新案法第十条第一項ただし書及び第六項の規定は、この法 律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特 許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初 の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。
- 2 新実用新案法第十条第二項ただし書及び第七項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。

◆附則第4条

(意匠法の改正に伴う経過措置)

- 第四条 第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。) 第十三条第一項ただし書の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。
- 2 新意匠法第十七条の二第三項、第十七条の三第一項及び第四十七条第 一項の規定は、この法律の施行の日以後に意匠法第十七条の二第一項の 規定による却下の決定(以下この項において「補正却下決定」という。) の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正 却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。
- 3 新意匠法第四十六条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本 が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求に ついて適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべ き旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例 による。

◆附則第5条

(商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。) 第十六条の二第三項、商標法第十七条の二第一項において準用する新意 匠法第十七条の三第一項及び新商標法第四十五条第一項の規定は、この 法律の施行の日以後に商標法第十六条の二第一項の規定による却下の決 定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達され る場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の 送達があった場合については、なお従前の例による。

- 2 (略)
- 3 新商標法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本 が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する商標法第四十四条第一項の 審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があっ た拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従 前の例による。

改正後の拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求期間については、その適用対象を明確化するため、改正法の施行日以後に謄本が送達される 拒絶査定又は補正却下決定に対する不服審判の請求について適用することとした。

また、新しい拒絶査定後の特許出願の分割ができる期間(特許法第44条第1項第3号、第6項)及び変更出願の期間については、改正法の施行日以後に最初の拒絶査定の謄本が送達される出願について適用することとした。ただし、拒絶査定後の特許出願の分割ができる期間(第44条第1項第3号)については、平成18年の意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)附則第3条により、当該法律の施行の日(平成19年4月1日)以後にする特許出願について適用されていることを踏まえ、平成19年4月1日より前の特許出願については、たとえ最初の拒絶査定の謄本の送達が施行日である平成21年4月1日以降にされるとしても、特許法第44条第1項第3号及び第6項の適用対象としないこととした。