

## 第2章 審査請求手数料の返還制度 の導入

### 1. 改正の必要性

#### (1) 現行制度

審査請求制度は、真に権利化を要すると判断された特許出願に対してのみ審査を行う制度として昭和45年に導入された。導入に当たっては、審査請求の取下げの可否が検討されたが、審査請求は審査開始の条件に過ぎず、審査請求の手續自体が係属するものではないこと、取下げを認めるとそれまでに行った審査が全く無駄になることとの理由により、これを認めていない（特許法第48条の3第3項）。

ただし、出願が特許庁に係属している間は、いつでも出願の放棄又は取下げを行うことができるため、審査請求後の特許出願の放棄又は取下げは可能である。

#### (2) 改正の必要性

現在、審査請求から審査官による審査結果の最初の通知（主に特許査定又は拒絶理由通知。）が出願人等へ発送されるまでの期間は、平均24ヶ月（2002年実績）となっている。

現行制度においては、審査請求が行われてから審査官が審査に実際に着手するまでの間（審査待ち期間）に、出願人が権利取得意欲を失って特許出願の放棄又は取下げを行ったとしても、既に納付した審査請求手数料は返還されない。したがって、権利取得意欲を失った出願であっても、出願の放棄又は取下げを積極的に行うことはないため、実際には権利の取得の必要がない出願に関する審査が行われている状況にある。

さらに、近年、審査待ち件数は増加傾向にあり、これに伴い審査待ち期間も

長期化の傾向にある。こうした状況の下、審査待ち期間中の出願の放棄又は取下げにより、審査請求手数料の一部返還を行い、出願人の費用負担を低減するとともに、真に権利取得を必要とする特許出願のみが審査されるようにすることにより、全体として迅速・的確な審査の実現が期待される。

## 2. 改正の概要

審査請求後に、出願人にとって権利取得の必要性がなくなった特許出願について、審査結果の最初の通知前に当該特許出願の放棄又は取下げがあった場合には、その後6月以内における審査請求手数料の納付者からの返還請求により、審査請求手数料のうちの一部を返還する制度を導入する。

## 3. 特許法の改正条文の解説

### ◆特許法第195条

(手数料)

第百九十五条 (略)

2～8 (略)

9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

一 第三十九条第七項の規定による命令

二 第四十八条の七の規定による通知

三 第五十条の規定による通知

四 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達

10～12 (略)

(1) 審査開始の具体的時期

出願の放棄又は取下げは、審査官が審査を開始する前に行われることにより審査資源を他の出願に費やすことが可能となり、迅速な審査に資することが期待される。しかしながら、審査の実際の開始時期は、出願人が必ずしも明確に知り得るものではない。また、審査官のどのような行為をもって、審査開始と判断するべきかの把握も困難である。

したがって、審査請求手数料の返還請求の要件となる出願の取下げ又は放棄の時期については、ある程度審査官が審査を進めてしまった後であっても、出願人がその時期を明確に知り得るよう、法令上の行為の時点までとすることが必要であり、加えて実際の審査の開始から時間的に離れていないことが適切である。

以上の観点から、審査請求手数料の返還請求については、現在特許法上に明記されている出願人への通知を受け取るまでとし、具体的には以下の4つを各号に規定した。

- ① 同一発明・同日出願の複数出願に対する協議指令（特許法第39条第7項）
- ② 先行技術文献開示要件を満たさない場合の通知（特許法第48条の7）
- ③ 拒絶理由の通知（特許法第50条）
- ④ 特許査定の際の謄本の送達（特許法第52条第2項）

**【補説】「補正却下の決定の謄本の送達」**

平成5年の法改正前に規定されていた「補正却下の決定」は、特許出願の願書に添付した明細書又は図面に対する補正が、補正の要件を満たすものではなかった場合に、審査官が補正却下の決定を行い出願人に対してその謄本を送付するものである。平成5年の法改正により、不適法な補正については拒絶理由通知を行うこととなったが、現在でも平成5年の法改正前の出願については、この補正却下の決定の謄本が審査官から出願人に対して最初に送付されることがあるため（特許法等の一部を改正する法律（平成5年法律第26号）附則第2条第2項）、今改正法の附則（第2条第6項）

において上記4項目と同様に審査の開始として扱うことを定める。

## (2) 返還請求が可能な者

審査請求手数料の返還請求が可能な者は、返還対象の手続を行った者であることを規定している。審査請求後の補正による請求項の増加等の返還対象手続が複数あった場合についても、それぞれの手続を行った者にそれぞれ政令で定める額の返還を行う。

また、「納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者」との規定により、返還請求が可能な者は、出願審査の請求の手数料を完納した者に限る。

## (3) 返還額

返還の金額については、①出願人は審査請求により他者を牽制し得ること、②仮に全額返還とすると事実上の審査請求期間の延長として濫用される可能性があること、③審査請求手数料は政策手数料として設定していることを考慮し、審査請求手数料の全額ではなく一定額の返還とする。

審査請求手数料は法律に上限が定められ、具体的な額は政令に委任されていること（特許法第195条第2項）、出願審査の請求の手数料の減免額についても政令で定められていること（特許法第195条の2等）から、具体的な返還額については特許法等関係手数料令で定める。

### ◆特許法第195条

(手数料)

第九十五条 (略)

2～9 (略)

10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。

11・12 (略)

(4) 料金返還の請求期間

返還請求が可能な期間は、現行法における規定例としては、返還事由の発生時から1年又は6月に二分される。このうち、過誤納の特許料及び手数料の返還請求については、納付者自身が気づかない場合が多いことを考慮し、1年とされている。一方、特許出願の取下げは、通常出願人の自発的行為であることから、それに伴う審査請求手数料の返還請求の期間は、出願を取り下げた日から6月以内とした。

(参考) 特許法で規定する特許料等の返還請求が可能な期間

①納付から1年

- ・ 過誤納の特許料（特許法第111条第1項第1号）の返還
- ・ 過誤納の手数料（特許法第195条第12項）の返還

②審決確定日から6月

- ・ 取消決定、無効審決確定、延長登録無効の審決確定時の既納の特許料（特許法第111条第1項第2号、3号）の返還