# 61—05　ＰＤＴ

# 拒絶査定不服審判の請求についての審理

## １．審査でした手続の効力

審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する（特§158、意§52、商§56①、§68④）。

## ２．審判請求時の補正

(1) 特許出願について拒絶査定不服審判を請求するときは、出願人は、審判請求と同時にするときに限り、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、以下の内容の補正をすることができる（特§17の2①四）。

ア 特許請求の範囲の補正について補正可能な範囲（特§17の2⑤）

（ア）請求項の削除

（イ）請求項の限定的減縮（→請求項数の増加については、東高判平16.4.14（平15（行ケ）230号）、知財高判平17.4.25（平17（行ケ）10192号）参照）

（ウ）誤記の訂正

（エ）拒絶理由に示す事項についてする明りょうでない記載の釈明

を目的とするものに限られる。

さらに、(イ)の請求項の限定的減縮を目的とするものについては、特許出願の際独立して特許可能であることが必要である（特§17の2⑥→特§126⑦）。

イ 明細書、特許請求の範囲又は図面について、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願の場合は翻訳文）に記載した事項の範囲内でない新規事項を追加する補正はできない（特§17の2③）。

ただし、誤訳訂正書によるときは、外国語書面に記載された事項の範囲内であれば、翻訳文に記載した事項の範囲を越える補正が可能である（特§17

の 2③）。

ウ 審判請求時の補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについて判断が示された発明をそれと技術的特徴の異なる別発明に変更する補正はできない（特§17 の 2④）。

エ ア、イ、ウの要件を満たさない補正は却下する（特§159①→特§53）。

(2) 意匠登録出願については、審判に係属している限り補正をすることができる（意§60 の 24）（→６．(2)）。

(3) 商標（防護標章）登録出願については、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標（防護標章）登録を受けようとする商標（標章）について、商§68 の 40①の規定により補正することができる。しかし、その補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、商§55 の 2③、商§68②で準用する商§16 の 2①の規定により却下されるから、その補正ができないことは審査と同様である。なお、一度減縮補正した指定商品若しくは指定役務を元に戻す補正は、要旨を変更する補正である。

(4) 審判請求と同時に補正するには、以下のように行う。

ア 書面の特許庁窓口差し出しの場合：審判請求書と手続補正書とを一回の窓口対応で提出

イ 書面を郵送等により提出する場合：審判請求書と手続補正書とを同一封筒で送付

ウ 電子情報処理組織による手続の場合：審判請求書と手続補正書とを連続して入力。具体的には、同時に送信する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〕ボタンをクリックする。

(5) 審判請求と同時に請求項を削除する補正をするとき、審判請求料等を算定の基礎となる「請求項の数」は、補正後の請求項の数である。その際には、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する。

(6) 特許出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後の補正をするときは、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない（特施規様式 13 備考 6）。

よって、審判請求時及び審判における特許請求の範囲の補正は、請求項を

単位としてではなく、特許請求の範囲の全文を単位として行う。

## ３． 前置審査（特§162～§164）

(1) 特許出願について、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、請求と同時に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ったときは、特許庁長官は、その審判請求について審査官に審査させなければならない（前置審査）（特§162）。

(2) 前置審査に付するときは、その旨を請求人に通知する。

(3) 審査官は、前置審査において特許をすべき旨の査定をする場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない（特§164③）。

(4) (3)の場合は、以後、審判官による合議体が当該審判を審理し、その旨を請求人に通知する。

## ４． 当審の拒絶理由通知

(1) 特許出願の拒絶査定不服審判

ア 査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したとき、発見したすべての拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、審判請求時の補正又は審判請求後でかつ最後の拒絶理由通知（→ウ）に対する補正を却下するときは、この限りではない（特§159②→特§50）。

（例）審査段階でした補正が、最後の拒絶理由通知に対する補正可能な範囲に違反することが審判段階で明らかになったときには、当該補正を却下しない（特§159①→特§53）が、当該違反が新規事項追加のときは、当審で拒絶理由（特§49①一）を通知する（→５．(1)）。

イ 拒絶理由を通知する際には、請求項ごとに判断できない拒絶理由（明細書全体の記載不備、新規事項の追加等）を除き、新規性・進歩性等の拒絶理由は請求項ごとに示し、拒絶理由を発見した請求項と、拒絶理由を発見しない請求項とが識別できるよう、それぞれの請求項を、拒絶理由において明示する。

ウ 当審の拒絶理由において、出願当初から存在する拒絶理由であって、最初の拒絶理由通知で指摘すべきであったものを含む拒絶理由通知は、原則として(注 1)、特§17 の 2①一に規定する最初の拒絶理由通知に相当する。最初の拒絶理由通知に対する補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するときは、特§17 の 2①三に規定する最後の拒絶理由通知に相当する。

(注 1) 当審において、(ア)明細書の記載上の軽微な瑕疵以外の不備がないときに行う拒絶理由通知及び(イ)出願の単一性の要件を満たさないために審査（審理）のされなかった請求項について行う拒絶理由通知は、最後の拒絶理由通知とする。これらの拒絶理由については、出願当初から存在し、最初の拒絶理由通知で通知されていなくても、最後の拒絶理由通知として取り扱われる。

エ 拒絶理由通知が最初のものであるか最後のものであるかにより、補正のできる範囲、及び補正が不適法の場合の取扱いが異なる（→５．(1)）ので、最後の拒絶理由を通知する際は、最後である旨を表示する。

オ 前審の補正却下の決定に対して不服が申し立てられ、かつ審判請求時に補正がされていない場合において、当審で拒絶理由を通知するときは、補正の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を通知するのかを拒絶理由通知書に明示する（→61―05.1 の１．(2)ア（イ））。

(2) 意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願の拒絶査定に対する審判

査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは、当該理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない（意§50③、商§55 の 2①、§68④）。

## ５． 当審における補正（審判請求時を除く）

(1) 特許出願の拒絶査定不服審判においては、拒絶理由が通知されたとき、審判請求人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（特§159②→特§50→特§17 の 2①二）。

ア 当審で通知する拒絶理由が特§17の2①一の「最初の拒絶理由通知」（特§159②→特§17の2①一）に相当するとき、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願の場合には翻訳文）に新規事項を追加しない範囲で補正することが可能である（特§17の2③）。ただし、誤訳訂正書によるときには、外国語書面に記載された事項の範囲内であれば、翻訳文に記載された事項の範囲を越える補正が可能である（特§17の2③）。補正要件に違反する補正は拒絶理由（特§159②→特§50）の対象となる。

イ 当審で通知する拒絶理由が特§17の2①三の「最後の拒絶理由通知」（特§159②→特§17の2①三）に相当するとき、補正は審判請求時の補正可能な範囲と同じである（特§159②→特§17の2①三→特§17の2③④⑤⑥）。補正要件に違反する補正は、却下する（特§159①→特§53）（→6.(1)）。

(2) 意匠登録出願については、事件が審査、審判又は再審に係属しているときは補正をすることができる（意§60の24）。

(3) 商標登録出願及び防護標章登録出願については、請求人は、当審において拒絶理由が通知されたか否かに関係なく、要旨の変更とならない範囲で、その指定商品若しくは指定役務又は商標（防護標章）登録を受けようとする商標（標章）について補正をすることができる。商標（防護標章）登録出願が平成9年3月31日以前にされたものについても、出願公告の決定の謄本が送達され、また、登録（前）異議の申立てがなされたかにかかわらず、同様に補正をすることができる（→2.(3)）。

## 6. 当審の補正却下の決定

(1) 特許出願の拒絶査定不服審判

審判請求時の補正又は審判請求後でかつ最後の拒絶理由通知に対する補正が特§17の2③④⑤⑥の規定に違反しているものと、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、当該補正を却下する（特§159①→特§53）。

審査段階でした補正が、最後の拒絶理由通知に対する補正可能な範囲に違反することが審判段階で明らかになったときには、当該補正を却下しないが、当該違反が新規事項追加のときは、当審で拒絶理由（特§49①一）を通知す

る。

(2) 意匠登録出願の拒絶査定不服審判

ア 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな型若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、当該補正を却下する（意§50①→意§17の2①）。

イ 補正を却下したときは、補正却下の決定の謄本の送達があった日から 30 日を経過するまでは審決をしてはならない（意§50①→意§17の2③）。

ウ 請求人が、補正却下の決定に対し、決定の取消を求める訴えを提起したときは、当該訴訟が確定するまで、審理を中止しなければならない（意§50①→意§17の2④）。

エ 請求人が、補正却下の決定の謄本の送達があった日から 30 日以内に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、もとの出願は取り下げたものとみなされ（意§50①→意§17の3②）、審判手続は終了する（→61―05の９．）。

オ 当審で行われた補正却下の決定に対しては、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に訴えを提起することができる（意§59①）。

(3) 商標登録出願及び防護標章登録出願の拒絶査定に対する審判

ア 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、当該補正を却下する（商§55の2③、§68④→商§16の2①）。

イ 補正を却下したときは、補正却下の決定の謄本の送達があった日から 30 日を経過するまでは審決をしてはならない（商§55の2③、§68④→商§16の2③）。

ウ 請求人が、補正却下の決定に対し、決定の取消を求める訴えを提起したときは、当該訴訟が確定するまで、審理を中止しなければならない（商§55の2③、§68④→商§16の2④）。

エ 請求人が、補正却下の決定の謄本の送達があった日から 30 日以内に補正後の商標（防護標章）について新たな商標（防護標章）登録出願をしたときは、もとの出願は 取り下げたものとみなされ（商§55 の 2③、§68④→意§17の3②）、審判手続は終了する（→61―05の９．）。

オ 当審で行われた補正却下の決定に対しては、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に訴えを提起することができる（商§63①、§68⑤）。

## ７． 審決（→61―07）

## ８． 審理の終結・再開（→42―00）

## ９． 出願の取下げ又は放棄があったときの審判請求の取扱い

審判に係属している出願の取下げ又は放棄があったときは審判手続を終了し、審決をする必要はない。

（改訂 R5.12）