

61 P D T

拒絶査定不服審判（小目次）

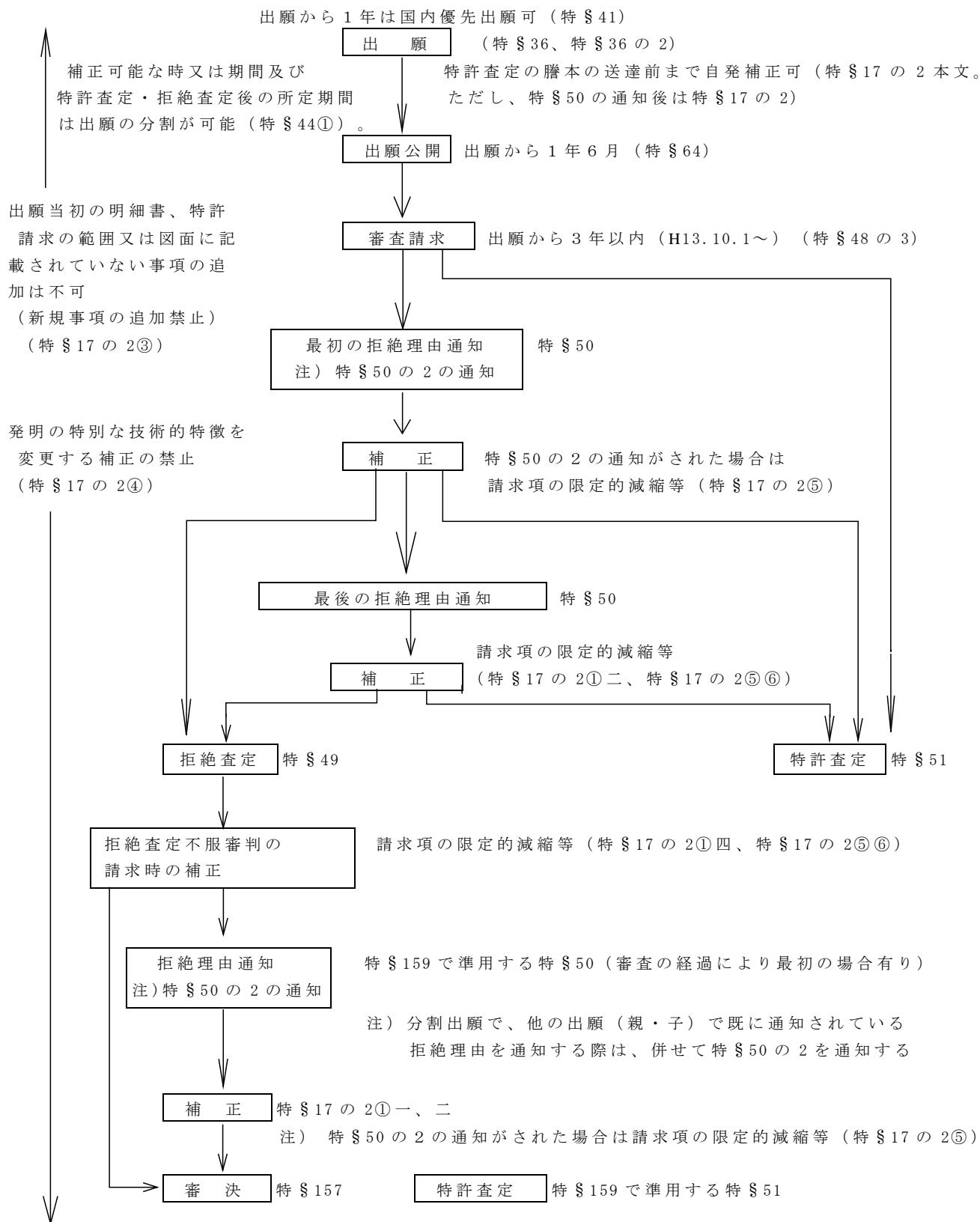
- 61—00.1 特許拒絶査定不服審判の基本フロー
- 61—00.2 特許審査・審判の模擬事例
- 61—01 拒絶査定不服審判の請求の対象
 - 1. 審判請求の対象
 - 2. 商標法によりされる拒絶査定
- 61—02 拒絶査定不服審判の当事者
 - 1. 審判請求人
 - 2. 参加
- 61—03 拒絶査定不服審判が請求できる時期
 - 1. 審判請求ができる時期
- 61—04 拒絶査定不服審判の請求の手続
 - 1. 審判請求書
 - 2. 審判請求書の審理と方式違反の請求書の決定却下
 - 3. 請求の審決却下
 - 4. 審判請求書の補正
 - 5. 放棄、取下げ
- 61—05 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
 - 2. 審判請求時の補正
 - 3. 前置審査
 - 4. 当審の拒絶理由通知
 - 5. 当審における補正（審判請求時を除く）
 - 6. 当審の補正却下の決定
 - 7. 審決

8. 審理の終結・再開
 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
- 61—05.1 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
 2. 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
- 61—06 拒絶査定不服審判の審理の方式等
1. 審理の順序
 2. 書面審理
 3. 口頭審理
 4. 職権審理
 5. 併合審理
 6. 審尋
 7. 中断・中止
 8. その他
- 61—07 拒絶査定不服審判の審決
1. 拒絶査定不服審判の審決
 2. 審決の記載
 3. 審決の確定期間
 4. 審決の効果
 5. 手数料と費用負担
- 61—10 拒絶査定不服審判の請求後、又はそれと同時に出願変更があった場合の取扱い
- 61—11 特許出願の拒絶査定不服審判において、当該特許出願に係る発明が、異なる出願人により同日に出願され既に登録されている特許に係る発明と同一であるときの特許権者への通知

(改訂 H27.2)

61—00.1 P

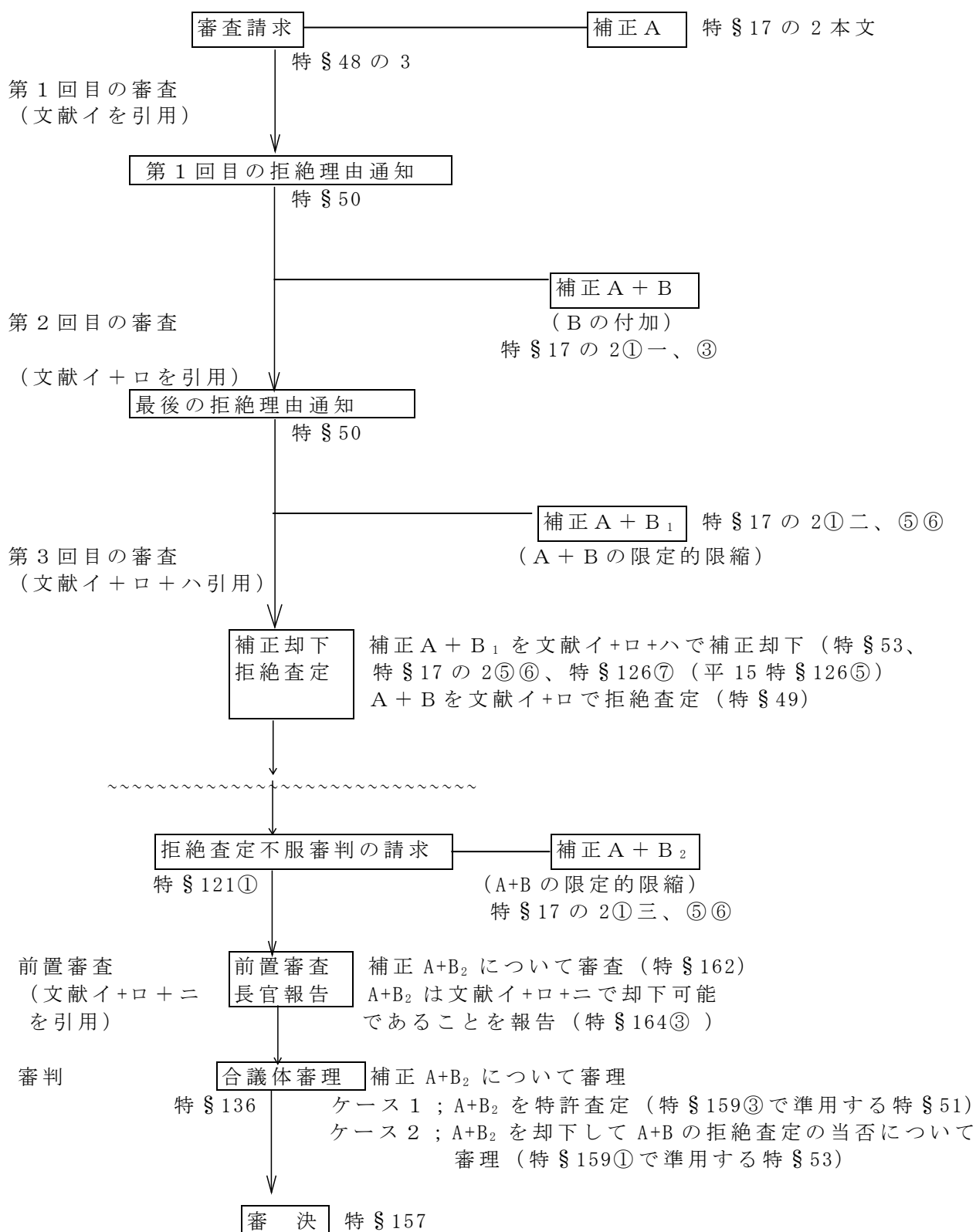
特許拒絶査定不服審判の基本フロー



(改訂 H27.2)

61—00.2 P

特許審査・審判の模擬事例



(改訂 H27.2)

61—01 P D T

拒絶査定不服審判の請求の対象

1. 審判請求の対象

拒絶査定不服審判は、拒絶査定を受けた者がこれに不服であるときに、査定の当否を判断するために、さらに事件の審理をするものであり、法令の解釈、適用だけでなく、事実の認定をも見直す手続である（特 § 121①、意 § 46①、商 § 44①）。

拒絶査定不服審判の請求の対象は、「拒絶をすべき旨の査定」である。

2. 商標法によりされる拒絶査定には、以下のものがある。

- (1) 商標（団体商標を含む。）登録出願についての拒絶査定（商 § 15）
- (2) 防護標章登録出願についての拒絶査定（商 § 68②→商 § 15）
- (3) 防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願についての拒絶査定（商 § 65の4①）
- (4) 商標権の指定商品の書換登録の申請についての拒絶査定（商附 § 6）
- (5) 防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請についての拒絶査定（商附 § 23→商附 § 6）
- (6) 重複登録商標に係る最初の商標権存続期間の更新登録出願についての拒絶査定（商標法等の一部を改正する法律（平成8年法律第68号）附 § 13①）

（改訂 H27.2）

61—02 P D T

拒絶査定不服審判の当事者**1. 審判請求人**

(1) 審判請求人は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者（承継人を含む）である（特 § 121①、意 § 46①、商 § 44①、§ 68④、商附 § 13）（注）。

（注）

ア 拒絶をすべき旨の査定を受けるのは、特許出願人すなわち特許を受ける権利を有する者である。

イ 特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない（特 § 132③、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）。

(2) 共同出願人の一部の者がした審判請求の取扱い（→22—03 の 3. (1)）

2. 参加

拒絶査定不服審判については、参加（特 § 148、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）及び参加の申請（特 § 149、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）の規定は適用されない（→61—06 の 9. 、→21—08 の 1. (11)）。

（改訂 H27. 2）

61—03 P D T

拒絶査定不服審判の請求ができる時期**1. 審判請求ができる時期**

- (1) 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から 3 月以内に審判を請求することができる（特 § 121①、意 § 46①、商 § 44①）。

拒絶査定不服審判は、拒絶査定の謄本の送達があった後においてのみ請求することができる。

拒絶査定がされていないのに拒絶査定不服審判を請求したときは、その請求を審決をもって却下する。

（却下の理由の文例）

本件審判の請求は拒絶査定がされる前にされたものであるから、特許法第 121 条第 1 項の規定に違反し、かつこの不備は補正をすることができないものである。したがって、結論のとおり審決する。

- (2) 審判を請求する者がその責に帰することができない理由により上記期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から 14 日（在外者 2 月）以内で上記期間の経過後 6 月以内にその請求をすることができる（特 § 121②、意 § 46②、商 § 44②）。

- (3) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で特 § 4（意 § 68①、商 § 77①）に規定する期間を延長することができる（→25—01）が、特許出願の拒絶査定不服審判についての期間（特 § 121）を除き、原則として延長はしない（→25-04 の 2.、4.）。

（改訂 H27.2）

61—04 P D T

拒絶査定不服審判の請求の手続

1. 審判請求書

(1) 一般的事項

ア 拒絶査定不服審判の請求をする者は、特 § 131 に定める方式要件を満たした審判請求書を提出しなければならない（特施規 § 46（様式 62）、意施規 § 14、商施規 § 14）。

イ 請求書の必要的記載事項と方式など（→21—00～08）

(2) 請求の趣旨（特 § 131①三、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）

ア 請求の趣旨とは、請求人がどのような審決を求めるかの要求であり、請求の対象である特許出願が特定されてなければならない。

イ 「請求の趣旨」の欄には、通常は、「原査定を取り消す。本願の発明は特許すべきものである、との審決を求める。」のように表示する。

(3) 請求の理由（特 § 131①三、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）

ア 請求の理由には、請求の趣旨に対応して拒絶査定を取り消すべき理由を表示する。

イ 「請求の理由」の欄には、まず、拒絶査定までの経緯及び拒絶査定の理由の要点を記載し、ついで、拒絶査定を取り消すべき理由を具体的かつ明確に記載する（→21—03.1）。

ウ 審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、当該補正がされた明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、拒絶査定を取り消すべき理由を記載する。

エ 特許において、審査段階で行われた補正却下の決定に対する不服は、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判（特 § 121）において申し立てることができる（特 § 53③）。

なお、審判段階で行われた補正却下の決定に対する不服は、拒絶査定不服審判

の審決取消訴訟（特 § 178）において申し立てることができる（特 § 159①→特 § 53③）。

オ 特許出願について、審査において行われた補正却下の決定について不服を申し立てる場合、審判請求時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をしないときは、補正却下の決定に不服である旨及び補正却下の決定を取り消すべき理由を記載し、当該補正がされた明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、拒絶査定を取り消すべき理由を記載する。

カ 特許出願について、審査において行われた補正却下の決定について不服を申し立て、かつ審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、審判請求時の補正がされた明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、拒絶査定を取り消すべき理由を記載する。なお、審判請求時の補正は、拒絶査定を受けた明細書、特許請求の範囲及び図面を対象として行うことになるので、補正却下の決定に不服な事項は全て審判請求時の補正に盛り込む必要がある。すなわち、却下された補正と同じ補正をするときには、同じ内容の手続補正書を改めて提出する必要がある。

2. 審判請求書の審理と方式違反の請求書の決定却下

- (1) 審判長は、拒絶査定不服審判の請求書が、特 § 131①の規定に違反しているとき又は特 § 133②の規定に該当するときは、補正を命じ（特 § 133①②、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）、これに応じないときは、決定をもってその請求書を却下する（特 § 133③、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）（→21—02、44—01）。

(注)特許出願の拒絶査定不服審判で、審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がされたもの（前置審査）については、特許庁長官が補正を命じ（特 § 17③）、これに応じないときは、審判請求手続を却下する（特 § 18）。

3. 請求の審決却下

審判請求書の方式等（特 § 131①、§ 133②）に違反していない場合であっても、不適法な請求であってその補正をすることができないものについては、審決をもって請求を却下する（特 § 135、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）（→21—02）。

- (例1) 審判請求をすることができる期間が経過した後に、審判請求がされたとき
(特 § 121①、②、意 § 46①、②、商 § 44①、②) (審決の文例→45—20)。
- (例2) 特許を受ける権利の共有者全員が共同して審判請求をしていないとき (特 § 132③→22—03 の3. (1)、61—02、審決の文例 45—20)。
- (例3) 一つの特許出願に対して重複して拒絶査定不服審判が請求されたときにおいて最初の審判請求以外の審判請求 (→45—19)。ただし、最初の審判請求以外の当該審判請求が審決をもって却下される前に一つの審判請求を残して他の審判請求が取下げられたときは、残った審判請求は適法となる。

4. 審判請求書の補正

- (1) 審判が特許庁に係属しているときは、審判請求書の補正をすることができる (特 § 17①、意 § 60 の3、商 § 68 の4①) が、その補正は、請求書の要旨を変更するものであってはならない。ただし、請求の理由についてはこの限りでない (特 § 131 の2 ①一、意 § 52、商 § 56①、§ 68④) (→30—01)。
- (2) 合議体による当該補正の適否の判断 (→30—01)
- (3) 審判請求の理由補充の取扱い (→21—06)

5. 放棄、取下げ (→43—01～43—05)

(改訂 H27.2)

61—05 P D T

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、誤訳訂正書による場合は、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 3）（→ 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 40 ①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 7）。

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、誤訳訂正書による場合には、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 3）。
- (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 § 50 ①→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 2 ④）。

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 H27.2）

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)

61—06 P D T

拒絶査定不服審判の審理の方式

1. 審理の順序

(1) 原則

拒絶査定不服審判事件は審判請求順に審理する。

ただし、出願日（遡及出願日及び優先権主張の優先日を含む。）が古い事件については、速やかに審理する。

(2) 以下のときは必ずしも審判請求順によらず早期に審理する。

ア 早期審理に関する事情説明書の提出があり、所定の要件を満たしているとき

（→特許庁ウェブサイトで公開している早期審理ガイドライン参照）

イ その他、特段の事情があり、早期な審理が必要と認められたとき

2. 書面審理

拒絶査定不服審判は、書面審理による。

ただし、審判長は、当事者の申し立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる（特 § 145②、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）。

3. 口頭審理（→33—00）

4. 職権審理（→36—01）

審判においては、当事者または参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。ただし、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない（特 § 153①③、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）。

5. 併合審理（→30—03）

拒絶査定不服審判についても、審理の併合ができる（特 § 154、意 § 52、商 § 56

①、§ 68④）。

6. 審尋（→37—00～37—02）

審判長は、当事者を審尋することができる（特 § 134④、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）。

7. 中断・中止（→26—01～26—01.1）

審判において必要があるときは、他の審判の審決が確定し又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる（特 § 168、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）。

8. その他

答弁書の提出、訂正請求、参加及び参加の申請に係る規定は、拒絶査定不服審判には適用されない（特 § 161、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）（→61—02 の 2. ）。

（改訂 H27.2）

61—07 P D T

拒絶査定不服審判の審決

1. 拒絶査定不服審判の審決

(1) 審決の種類

ア 原査定の拒絶理由によって拒絶をすべきものであるときは、審判の請求は成り立たない旨の審決をする。

イ 原査定の拒絶理由によっては拒絶をすべきものでないと判断したとき、審判においては拒絶理由通知等の手続が準用されていて審理を進めることができる。その結果、拒絶をすべきものであるときは、審判の請求は成り立たない旨の審決をする。拒絶の理由を発見しないときは、原査定を取り消し、審判の請求を認める旨の審決をする（特 § 159①～③、意 § 50①～③、商 § 55 の 2、§ 68④）。

ウ 原査定の拒絶理由によっては拒絶をすべきものでないと判断し、原査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることもできる（特 § 160①、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）（→ 1. (2)）。

エ 不適法な審判請求であって、その補正をすることができないときは、審決をもって却下する（→ 61—04 の 3. ）。

(2) 原査定の取消しと審査への差戻し

ア 民事訴訟法では、必要的差戻しと任意的差戻しとに分けて規定しているが（民訴 § 307、§ 308）、特許法などにおいては、差戻しはすべて審判官の自由裁量にまかされている（特 § 160、意 § 52（特 § 160①、②のみ準用）、商 § 56①、§ 68④）。

イ 差戻しの範囲

拒絶査定不服審判の審理において原査定の拒絶理由によっては拒絶をすべきものでないと判断したとき、審判では拒絶理由通知等の手続が準用されているので、その際、直ちに原査定を取り消して審査へ差し戻すことは審判で行うことができる判断及び手続を審査で行うことになり、そのようなことは行政効率上好ま

しくないから、この場合は審判で更に審理を進めるべきである。

しかし、次の場合には自判することが妥当でないか、又はできないから、次の場合には原査定を取り消して審査へ差し戻すべきと解される。

(ア) 自判をすると審査・審判という二つの審級をおいている実質的意義が失われるとき

○発明に対する実質的判断が審査でされておらず、又は単に形式的理由で拒絶されたとき

○引用例の表示に誤りがあり、正しい引用例が不明であるとき

(イ) 自判をすると違法になるとき

○意見を述べる機会を与えずに拒絶査定をしたとき

2. 審決の記載

(1) 審決の記載にあたっての一般的事項 (→45—01～45—19)

(2) 審決の記載にあたっての基本的考え方

審決は、審判事件についての最終的な判断を示し、当該事件の処分を決するものであることから、仮に審決が取り消されたとしても、審決を取り消す旨の判決で審決時に予想できなかった点が指摘される等の不可避的な場合を除いて、再審理において他の請求項又は他の拒絶理由で審判の請求は成り立たない旨の審決をすることがないよう努める。

ただし、以下のようなときは、必ずしも、その拒絶理由について判断することを要しない。

ア 一の請求項についての拒絶理由が判決により否定された場合に、その他の請求項についての拒絶理由も解消することが予測される時、当該その他の請求項についての拒絶理由は、判断することを要しない（裁判例：平24（行ケ）10341号、平22（行ケ）10121号）。

イ 一の請求項について複数の拒絶理由が解消していない場合、あるいは明細書全体にわたる拒絶理由と一の請求項についての拒絶理由がともに解消していない場合において、原則として、いずれの理由も審決に記載すべきであるが、複数の拒絶理由を審決に併記することにより、審決としての一貫性が失われるおそれがあるとき、いずれか一方のみの拒絶理由で判断することを妨げない。

(注) 審決が取り消されたあと、再審理した結果、判決の拘束力が及ばない新たな証拠により新たな拒絶理由を構築したときは、再度、同じ結論で審決することに何ら違法性はない。

しかしながら、一の事件について、審決が取り消されたにも関わらず、数回にわたり審判の請求は成り立たない旨の審決を繰り返すことは、結果として、審判事件の処分を遅延させ、請求人に不利益を被らせるおそれがあることに留意すべきである。

なお、審査官のした拒絶査定理由により原査定を維持する審決をできるときには、審査官のした拒絶査定理由の範囲内でのみ、審決をすれば足りることから、そのようなときに、あえて職権によりその他の拒絶理由を調査する必要はない。

(3) 特許出願の拒絶査定不服審判において、前審における補正却下の決定（特 § 53）に対する不服申立てを伴う場合の審決の記載

ア 前審の補正却下の決定に対する不服申立てを伴うときは、当該補正却下の決定の当否の判断は、審決の結論に示さず、審決の理由に記載する（→61—05.1 の 1. (2)ア(ウ)）。

イ なお、前審の補正却下の決定に対する不服申立てを伴い、かつ審判請求時に補正がされているときは、審判請求時の補正の適否を判断することで、結果として当該補正却下の決定の適否の判断を行うこととなる（→61—05.1 の 1. (2)イ）。
審判請求時の補正の適否の判断は、審決の理由に記載する。

(4) 請求成立の審決の記載

請求成立の審決に対し、請求人は不服申立てをすることができない。このため、特許における請求成立の審決においては、原査定を取り消す理由として必要な事項を記載し、必要以上に特許請求の範囲の解釈につながることは記載しない。

(5) 結論の表示方法（→45—04 の 5. (2)ア）

3. 審決の確定期間（→46—00）

4. 審決の効果

原査定を取り消し、審査に差し戻す旨の審決があったときは、その判断はその事件

について審査官を拘束する（特 § 160②、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）。

5. 手数料と費用負担

(1) 手数料

ア 審判請求の手数料は、特 § 195②（意 § 67②、商 § 76②）の規定に従って納付する。

イ この際、特許出願の拒絶査定不服審判については、請求項の数に応じた手数料を納付しなければならない。

(2) 費用負担

拒絶査定不服審判に関する費用は、請求人の負担とする（特 § 169③、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）。

（改訂 H27. 2）

61—10 P D T

**拒絶査定不服審判の請求後、又はそれと同時に
出願変更があったときの取扱い**

法定期間内にされた拒絶査定不服審判の請求後、かつ、法定期間内に出願変更があったとき（たとえば特許出願から実用新案登録出願へ出願変更があった場合）には、適法な出願の変更があったものと扱い、それに伴い当該審判事件に係る出願は取下げがあったものとみなされる。

また、法定期間内にされた拒絶査定不服審判の請求と同日に出願変更があったときも同様とする。

（出願の取下げがあったときの審判請求の取扱い→61—05の9.）

1. 拒絶査定不服審判請求後に出願変更があったとき

このときの取扱いに関しては、裁判例（東高判昭 35.9.15（昭 34（行ナ）61号））がある。

この裁判例は、旧実 § 5 の出願変更に関するものであるが、そこに示された判断を現行法に当てはめれば、およそ次のとおりである。

(1) 審判請求後の出願変更の可否

実 § 10 の規定によれば特許出願を実用新案登録出願に変更した場合、実 § 10③に規定する出願日の優先に関する利益を享有するためには、その出願変更が法定期間内でなければならないことを要件とするものであることは明白である。

しかし、法律はこれ以外の要件、例えば拒絶査定に対し、審判請求された場合、その審判手続の終結後でなければできないことは何ら規定していない。また、実質上、審判請求といっても特許を受ける権利など当初の出願に係る請求権を審理の目的物（対象）とし、その本質においては、当初の出願と異なるものでないから、審判の請求が継続しているかどうかは、実 § 10 による出願変更ができるかどうかは何等の影響を及ぼすものではないと解される。

してみれば、拒絶査定の特許の送達を受けた日から法定期間内にされた出願変更は、審判請求にかかわらず、適法で有効なものである。

(2) 実用新案登録出願と審判請求との並存の可否

(1)によれば審判の請求はどうか、あるいは両者が併存するか否かが問題になるが、この両者が併存すべきか否かについて法は何等の規定をおいていない。しかし、実§10は、その第54項において、「第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げられたものとみなす。」と規定しているから、審判請求に係る特許出願は取り下げられたものとみなされ、その際当該特許出願による法律関係は消滅すると解される。したがって、審判の請求は審理の対象の喪失により当然終了し、出願変更に係る実用新案登録出願のみが残存するものと解される。

2. 拒絶査定不服審判請求と同時に出願変更があった場合

この場合については、東高判昭39.11.10（昭39（行ケ）52号）を参照。

この裁判例も1.と同趣旨。

(改訂 H27.2)

61—11 P

**特許出願の拒絶査定不服審判において、
当該特許出願に係る発明が、
異なる出願人により同日に出願され既に登録されている
特許に係る発明と同一であるときの
特許権者への通知**

1. 審査基準「特許法第 39 条」において、特許出願に係る発明が、異なる出願人により同日に出願され既に登録されている特許に係る発明と同一であるとき、以下の取扱いとすることとしている（→審査基準 第Ⅲ部 第 4 章 先願（特許法第 39 条）の 4.4.2(1)b(b)）。

「審査官は、第 39 条第 2 項又は第 4 項の規定に基づく拒絶理由通知をする際に、特許権者又は実用新案権者にその事実を通知する。」

2. これを受けて、拒絶査定不服審判において同じ事案が生じたとき、同様の取扱いをする。

(1) 審判官事務手続

通知書の文面は 3 頁を参照のこと。

特許出願の番号、登録された特許の番号等を記入する。

ア 全ての特許権者又は実用新案権者にそれぞれ通知する。

イ 特許権者が在外者でないときには、特許権者の氏名を記入する。

特許権者の氏名は、端末によるオンライン照会で登録マスタにより照会する。

ウ 特許権者が在外者であるときには、以下のように記入する。

登録マスタにより照会した結果、特許管理人が選任登録されているときには、特許管理人の氏名を記入する。選任登録されていないときには、設定登録時の特

許出願代理人の氏名を出願マスタにより照会し、記入する。

(改訂 R1.6)

通 知 書

令和〇年〇月〇日
特許庁審判長

特許権者	〇〇〇〇株式会社	様
代理人	〇〇 〇〇(外〇名)	様

あなたが特許権者(又は特許管理人)である特許第〇〇〇〇〇号(特願20〇〇-〇〇〇〇〇号)の特許に関し、下記の点につきお知らせします。

記

下記出願の請求項〇〇に係る発明は、同日に出願され既に登録された、上記特許の請求項〇〇に係る発明と同一であるとして、下記出願に特許法第39条第2項若しくは第4項の規定に基づく拒絶理由を通知しました。

不服20〇〇-〇〇〇〇〇〇〇号
 特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇〇号
 (特開20〇〇-〇〇〇〇〇〇〇号公報参照)

審判請求人

住所(居所)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

氏名(名称)〇〇〇〇〇

代理人

住所(居所)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)

氏名(名称)〇〇〇〇〇

上記特許権に共有者、専用実施権者、通常実施権者がある場合には、この通知の内容を共有者、専用実施権者、通常実施権者にもお知らせください。

61—12 T

引用商標が無効、取消審判に係属中の 査定不服審判の取扱い

商 § 4①十一に係る拒絶査定不服審判（この節 61—12 において「後の審判」という。）において、引用された登録商標に係る無効審判又は取消審判（この節 61—12 において「先の審判」という。）の審決が確定していないとき、後の審判については、以下のとおり取扱う。

1. 先の審判の請求が不成立の場合は、先の審判の審決の確定前であっても、該先の審判に係る登録商標を引用商標として後の審判に係る商標を拒絶する（後の審判の請求を不成立とする）審決をすることができる。
2. 先の審判の請求が成立（無効・取消）の場合は、先の審判の審決が確定するまでは後の審判の審決は保留する。

理由は以下のとおり。

商 § 4①十一は、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標は商標登録を受けることができない旨規定している。

そして、無効審判、取消審判によって、商標登録が無効、又は取消されるためには、審決の「確定」が要件とされる。

先の審判の審決が無効・取消審決の場合、その審決が確定するまでは商標権は存在し、「登録商標」は実在することから、当該審決の確定前に後の審判について登録審決をすると、先の審判に係る登録商標と後の審判に係る商標の二重登録状態が生じることとなる。

ところで、商標法は、商 § 4①十一（他人の登録商標と同一又は類似）及び商 § 8（先願）にみられるごとく二重登録を排除している。

したがって、二重登録状態が生じるおそれのあることを知りつつ、審決することは好ましくない。

他方、先の審判の審決が不成立の審決の場合は、先行商標は「登録商標」であることから、後の審判に係る商標は商 § 4①十一に該当するので、先の審判の審決の確定を待つまでもなく拒絶の審決ができる。また、二重登録の問題は何ら生じるものではない。

(追加 H27. 10)