



特許制度活用便利帳

第28回

「拒絶査定不服審判①」



弁理士 ■ 石田 悟

Q 権利化を目指していた特許出願について、拒絶査定を受けてしまったのですが。

A 必要に応じて、拒絶査定不服審判を請求して争うことが可能ですので、まずはご相談下さい。

特許出願の権利化に向けた審査

過程において行った、特許庁審査官との間での拒絶理由通知書、及びそれに対する意見書、手続補正書によるやり取りにもかかわらず、拒絶理由が解消しなかった場合、審査官から拒絶査定が出されます。

これに対して、拒絶査定を受けた出願人が査定に不服である場合、拒絶査定不服審判を請求して、一定の条件下で特許出願の権利化作業を継続することが可能です。このような不服審判制度は、特許法第121条において規定されています。

なお、不服審判の請求人は、上記のように拒絶査定を受けた特許出願人になりますが、共願の場合には、特許を受ける権利の共有者の全員が共同して審判を請求する必要があります(第132条第3項)。

特許出願について拒絶査定を受け

た場合に、拒絶査定不服審判を請求できる時期、期間については、第121条第1項において、拒絶査定の謄本の送達があった日から3月以内と規定されています。

ここで、この審判請求期間については、平成20年法改正において、従前の「30日以内」から、上記の「3月以内」に期間を拡大する改正がなされ、平成21年4月1日以降に謄本が送達される拒絶査定に対する審判請求に適用されています。

この改正は、拒絶査定を受けた出願人が、審判請求の当否、その方針等について適切に判断を行うことが可能なように、検討の時間を十分に確保すること等を目的としたものです。したがって、出願人側では、この期間を有効に活用して、明細書等の補正について十分に検討し、権利取得の可能性を見極めた上で審判請求を行うことが重要です。

また、出願人は、拒絶査定不服審判の請求に際して、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可能です。この補正の時期については、審判請求期間の拡大と併せて平成20年法改正において、審判の請求と「同時」に変更されています(第17条の2第1項)。これは、上記した出願人による十分な検討時間の確保に加えて、拒絶査定を受けた出願に対する第三者の監視負担が過度にならないようにする点を考慮したものです。

なお、これらの審判請求期間、補正の時期の改正に関連して、分割出願の可能時期についても対応する改正がなされています。また、審判請求時の補正の内容、制限等については、次回、あらためて説明します。

拒絶査定不服審判を請求する場合には、出願人は、特許法第131条に規定された、請求の趣旨及び請求の理由を含む審判請求書を提出します。「請求の趣旨」は、審判請求人がどのような審決を求めているかを示すものであり、例えば「原査定を取り消す、本願は特許すべきものである、との審決を求める」などのように記載します。

一方、「請求の理由」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示すものです。また、その記載内容、形式等については、詳しくは、特許庁ホームページにある「特許・実用新案の審判請求書の「請求の理由」の書き方」を参照することができます。

また、審判請求書については、審判が特許庁に係属していれば補正が可能です。第131条の2において、その要旨を変更する補正の禁止が規定されています。ただし、拒絶査定不服審判における請求の理由については、請求の趣旨を変更しない限り、最初に申し立てた理由を訂正し、また、新しい理由を補充するなどの補正が許容され、審判請求後の理由補充が可能となっています。

なお、これらの拒絶査定不服審判の請求に関する手続きの詳細、その他の情報については、特許庁ホームページにある審判便覧の関連項目を参照して下さい。

以上