

拒絶決定への対応

特許出願について拒絶決定が下された場合、出願人は拒絶決定書の送達日から30日以内に再審査又は不服審判の請求が可能である。再審査又は不服審判の請求期間は1回に30日ずつ2回延長することができる。以下、再審査請求と拒絶決定不服審判請求について詳述する。

1. 再審査請求

2009年7月1日以降の出願の場合、再審査請求は補正書の提出により可能である。再審査が請求された場合、従前の拒絶決定は取り消されたものとみなされるため、拒絶決定不服審判を請求することはできない。

再審査が請求された出願の担当審査官は拒絶決定をした審査官にすることが原則である。審査官は、提出された補正書の補正が適法であるかどうか、すなわち、新規事項が追加されたかどうか、請求の範囲を減縮する場合であるか、誤記を訂正する場合であるか、明りょうでない記載を釈明する場合であるかを判断して審査対象の明細書を確定する。

審査官は、補正が適法である場合は補正事項を反映して審査を行い、補正が不適法であるため補正を却下する場合は当該補正前の明細書により審査を行う。

審査官は、再審査請求時の補正によっても、以前に通知した拒絶理由が解消されない場合、拒絶決定する。この拒絶決定に対しては、後述の拒絶決定不服審判を請求することができる。

審査官は、再審査請求時の補正により通知した拒絶理由が解消され、他の拒絶理由を発見することができない場合は特許決定をし、既通知の拒絶理由は解消されたものの他の拒絶理由を発見した場合は拒絶理由を再度通知する。

2. 拒絶決定不服審判請求

拒絶決定について明細書等を補正することなく争おうとする場合、拒絶決定不服審判を請求することができる。審判請求書を提出すると、拒絶決定をした審査官ではなく三人の審判官が拒絶決定の当否について審理する。

審判官は、拒絶決定が不当と判断した場合、認容審決をして拒絶決定を取り消す。この場合、審判官が原決定を取り消し、特許すべきと自判することができるが、通常、審査局に事件を差し戻して審査官が再度審査することになる。また、拒絶決定が取り消された場合は、納付済みの審判請求料の全額が返還される。

審判官は、拒絶決定が妥当と判断した場合、棄却審決をする。この場合、審決謄本の送達日から30日以内に、特許法院に審決取消訴訟を提起することができる(30日の付加期間の指定可能)。

3. 対応戦略の選択

2009年7月以前の出願については、補正書を提出して前置審査に付されるようにするために拒絶決定不服審判を請求しなければならなかったが、2009年7月以降の出願については、補正書の提出のみで再審査を請求することができるようになった。

したがって、補正により拒絶理由が解消される可能性が高いと判断する場合は、費用面や審査処理期間面で再審査を請求することが望ましい。

一方、拒絶決定が不当であるため補正の必要性がないと判断する場合、拒絶決定を下した審査官ではなく審判官に拒絶決定の妥当性を新たに判断させるために拒絶決定不服審判を請求することができる。

拒絶決定に対する再審査請求または拒絶決定不服審判請求と共にまたは別途に分割出願を考慮することができる。分割出願は、拒絶決定不服審判において不利な結果となる場合に備えて、バックアップの目的の場合にまたは拒絶決定に対応する補正の範囲の制限のため補正却下のおそれがある場合に行うことができる点で実益がある。