

判決年月日	平成 2 4 年 6 月 6 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事件番号	平成24年(行ケ)10061号		

○ 審判長は、特許法 1 3 1 条 1 項に違反する請求書について、同法 1 3 3 条 1 項に基づく補正命令により指定した相当の期間内に補正がされなかった場合、いかなる時期に同条 3 項に基づく当該請求書の却下決定をするかについての裁量権を有しており、当該決定は、具体的事情に照らしてその裁量権の逸脱又は濫用があった場合に限り、違法と評価される。

○ 審判長が有する請求書の却下決定をする時期についての裁量権を逸脱又は濫用したものとはいえないとされた事例

(関連条文) 特許法131条1項, 133条1項, 3項

原告(外国法人)は、「てんかんおよび関連疾患を治療するためのスルファメートおよびスルファミド誘導体」という名称の発明について特許出願をしたが、平成23年2月21日付けで、明細書に実験データ等が記載されていないことなどを理由として拒絶査定を受けた。そこで、原告は、同年7月4日、特許業務法人(本件事務所)を代理人として拒絶査定不服審判を請求したが、その際、請求書(本件請求書)の請求の理由欄には、「詳細な理由は追って補充する。」とのみ記載した。審判長は、同月19日、本件事務所に対して、特許法133条1項に基づき、請求の理由が正確に記載されていないとして、30日以内にこれを補正しないと本件請求書を却下することになる旨を記載した手続補正指令書を発送したのに対し、本件事務所は、同年8月18日、実験データ等の入手等に手間取っているので、手続補正書の提出期間について数か月の猶予を与えていただきたい旨の上申書を提出した。審判長は、その後、本件事務所に連絡を取るなどすることなく、同年9月30日、特許法133条3項に基づき本件請求書を却下する決定をした(本件決定)。

そこで、原告は、本件決定が、特許法133条3項が審判長に与えた裁量権を逸脱した違法なものであると主張して、その取消を求めて本件訴訟を提起した。

裁判所は、次とおり説示して原告の請求を棄却した。

特許法は、審判長が特許法133条3項に基づく決定をすべき時期については何ら規定していないところ、同法133条1項の補正命令に基づく補正が上記相当の期間内にされない以上、あえて当該決定を遷延させることについて積極的な意義は見出し難い一方で、当該補正が当該相当の期間経過後にされた場合、当該補正を却下して請求書を却下する決定をしなければならない理由も見当たらない。したがって、審判長は、請求書を却下する決定の要件が充足したとしても、直ちに当該決定をしなければならないものではないというべきである。

以上によれば、審判長は、特許法 131 条 1 項に違反する請求書について、同法 133 条 1 項に基づく補正命令により指定した相当の期間内に補正がされなかった場合、いかなる時期に同条 3 項に基づく当該請求書を却下する決定をするかについての裁量権を有しており、当該決定は、具体的事情に照らしてその裁量権の逸脱又は濫用があった場合に限り、違法と評価されるというべきである。

原告は、本件拒絶査定により本件審判における争点を認識しており、当該争点についての立証について、本件審判の請求まで約 4 か月、本件指令書により指定された補正のための指定期間の満了まで約 6 か月にわたる準備期間を与えられていながら、その立証準備の状況等について何ら具体的に説明をせずに当該指定期間を徒過していたのであるから、原告が外国法人であって、本件事務所との間の意思疎通について内国人よりも時間と費用を要することや、本件決定に先立って、郵便はがきによる却下処分前通知又は電話による手続続行の意思の有無の確認といった特許庁内部で行われていた運用に従った取扱いがされていなかったこと、そして、そのことから、仮に、本件事務所において自ら補正の理由書を提出するまで本件請求書が却下されることはないと期待していたとすれば、本件審判長がその期待を与えたことを考慮しても、本件審判長は、本件請求書を却下した時点において、当該決定を遷延させ、もって原告のために更に補正のための猶予期間を与える必要はなかったものというほかなく、本件拒絶査定から約 7 か月後であって当該指定期間の満了から 43 日後にされた本件決定は、審判長が有する請求書の却下決定をする時期についての裁量権を逸脱又は濫用したものとはいえない。