

令和 8 年度 弁理士試験 論文本試験
特許法・実用新案法 問題 I 設問 2 (1) 模範答案

甲及び乙は、共同して発明イを完成し、出願人を甲及び乙として、発明イについて日本国特許庁に特許出願Aをした。なお、出願Aについて出願公開されておらず、出願A は日本国特許庁に係属している。

(1) 出願Aについて、拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された。乙は、出願Aの特許請求の範囲を減縮する補正をして、引き続き権利化を希望したが、甲は、審判請求に必要な手続をすることも、自身の持分を乙に譲渡することも拒んだ。そこで、乙単独名義で、出願Aにつき、拒絶査定不服審判請求の手続及び当該請求と同時に特許請求の範囲を減縮する補正の手続をした。この場合、当該請求の手続及び当該補正の手続はどのように扱われるか、説明せよ。

【要点】

乙単独による拒絶査定不服審判の請求は、共同出願人全員で共同して請求すべき要件（132条3項）に違反するため、不適法として審決で却下される（135条）。他方、補正は、共同出願人の一人が他の共同出願人を代表して行うことのできる手続であるから、乙単独でされたことのみを理由として不適法とはならない。しかし、17条の2第1項4号補正は、審判請求と同時に行われることが前提であるところ、審決却下によりその前提が成り立たないので、当該補正も却下される（133条の2第1項）。

【答案】

1. 拒絶査定不服審判請求の取扱い

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができない（38条）。そして、共同出願に係る拒絶査定不服審判（121条）については、出願人全員が共同して請求しなければならない（132条3項）。これは、審判の結果が共同出願人全員について合一に確定すべき固有必要的共同訴訟（←青本の表現とした）に該当するためである。

本問では、出願Aの出願人は甲及び乙であるにもかかわらず、乙のみが審判請求人となっている。

したがって、当該審判請求は132条3項に違反する。甲を審判請求人として追加することは、審判請求期間経過後に請求人を追加して審判請求の主体を変更するものであり、補正によっては治癒できない瑕疵である。

よって、審判官合議体は、当該審判請求を審決により却下する（135条）。

2. 審判請求と同時にした補正の取扱い

上述のように拒絶査定不服審判の請求（121条1項）は共同で請求しなければならないが（14条本文、132条3項）、審判請求時における明細書等の補正（17条の2第1項4号）は、共同で行う必要はない（14条参照）。

したがって、乙単独名義で補正したこと自体は適法である。

しかし、審判請求が132条3項違反で審決却下されれば（135条）、17条の2第1項4号補正は、その前提を失うこととなるので、認められない。

よって、乙が行った補正は、不適法な手続であって補正ができないものであるとして、審判長が、弁明書提出の機会を付与した上で（133条の2第2項）、決定をもって却下する（同条1項）。

以上