

平成30年度答申第65号
平成31年2月5日

諮問番号 平成30年度諮問第48号（平成30年11月7日諮問）
審査庁 特許庁長官
事件名 国内書面及び明細書等翻訳文の提出手続等却下処分に関する件

答 申 書

審査請求人Xからの各審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申する。

結 論

本件各審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当である。

理 由

第1 事案の概要

1 本件各審査請求の骨子

本件は、審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）等に対し、外国語でされた国際特許出願（以下「外国語特許出願」という。）に関する国内書面、翻訳文、出願審査請求書等の6件の手続書面を提出したところ、6件それぞれについて、不適法な手続であるとして却下（以下「本件各却下処分」という。）されたため、これを不服として審査請求（以下「本件各審査請求」という。）をした事案である。

2 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の事案の経緯は以下のとおりである。

- (1) 審査請求人は、平成25年6月3日、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約（以下「特許協力条約」という。）に基づき、A特許庁に対し、平成24年6月1日を優先日とする国際出願をした（PCT/a）。当該国際出願は、指定国に日本国を含むため、当該国際出願

日（平成25年6月3日）にされた外国語特許出願（以下「本件外国語特許出願」という。）とみなされた。特許法（昭和34年法律第121号）184条の4第1項の規定により、本件外国語特許出願の国内書面提出期間の末日は平成26年12月1日であった。

（国際公開情報、諮問書）

（2）審査請求人は、平成26年12月3日、処分庁に対し、本件外国語特許出願について国内書面を提出した。その後、審査請求人は、平成27年1月27日、処分庁に対し、本件外国語特許出願について明細書及び特許請求の範囲の翻訳文（以下「明細書等翻訳文」という。）並びに要約書の翻訳文を提出した。

（国内書面、国際出願翻訳文提出書）

（3）処分庁は、平成27年5月12日発送の手続補正指令書により、審査請求人に対し、国内書面に係る手続について手数料を納付して手続補正書を提出するよう通知した。審査請求人は、同年6月2日付けで、当該手数料を納付する手続補正書を提出した。

（平成27年5月12日発送の手続補正指令書、諮問書）

（4）処分庁は、平成27年8月6日、特許法184条の9第1項の規定により、本件外国語特許出願について国内公表をした。

（本件外国語特許出願の国内公表をした特許公報）

（5）審査請求人は、平成28年5月19日、処分庁に対し、本件外国語特許出願について出願審査請求書を提出した。

（出願審査請求書）

（6）処分庁は、平成28年7月19日発送の手続補正指令書により、審査請求人に対し、出願審査請求書に係る手続について手数料の不足額を納付して手続補正書を提出するよう通知した。審査請求人は、同年9月20日付けで、当該手数料の不足額を納付する手続補正書を提出した。

（平成28年7月19日発送の手続補正指令書、諮問書）

（7）特許庁審査官（以下「審査官」という。）は、平成29年2月28日発送の拒絶理由通知書により、審査請求人に対し、本件外国語特許出願は進歩性及び明確性の要件を満たしていないため拒絶すべきである旨通知するとともに、意見提出の機会を付与した。

（拒絶理由通知書）

（8）提出の経緯は明らかでないが、審査請求人は、平成29年5月26日、

処分庁に対し、上申書を提出し、本件外国語特許出願について国内書面を提出するまでの経緯を説明（第3の2（1）で後述）した上で、今となつては、優先権主張を取り下げること国内書面提出期間の末日に間に合わせることも、新しい要件を追加して新たに出願することも不可能となったので、正当な理由があるものとして、本件外国語特許出願を認めるべきである旨主張した。

（平成29年5月26日提出の上申書）

（9）審査請求人は、平成29年5月29日、審査官に対し、期間延長請求書を提出し、拒絶理由通知書で指定された意見書提出期間を2月延長することを求めた。

（平成29年5月29日提出の期間延長請求書）

（10）処分庁は、平成29年6月20日発送の職権取消通知2件により、審査請求人に対し、（3）及び（6）で送付した手続補正指令書を、却下理由通知書とすべきものであったとして、取り消した。

（平成29年6月20日発送の職権取消通知（2件））

（11）審査請求人は、平成29年6月21日、処分庁に対し、（8）と同じ内容の上申書を提出した。

（平成29年6月21日提出の上申書）

（12）処分庁は、平成29年7月11日発送の却下理由通知書4件により、審査請求人に対し、（2）の翻訳文に係る手続は、国内書面提出期間経過後に行われた不適切な手続であること、並びに（2）の国内書面、（5）の出願審査請求書及び（9）の期間延長請求書に係る各手続は、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文が提出されなかったことにより本件外国語特許出願は取り下げられたものとみなされており、客体のない出願について提出された不適切な手続であることから、それぞれ却下すべき旨通知するとともに、弁明の機会を付与した。

（平成29年7月11日発送の却下理由通知書（4件））

（13）審査請求人は、平成29年7月14日、処分庁に対し、（12）の却下理由通知書に関して上申書を提出し、本件外国語特許出願について通知が適当な時期にされていれば、優先権主張を取り下げること国内書面提出期間の末日に間に合わせることも、新しい要件を追加して新たに出願することもできたはずだが、今となつてはどちらの対応も不可能となったことから、審査請求人は対応の機会を奪われたというのが相当であり、正当

な理由があるものとして、本件外国語特許出願を認めるべきである旨主張した。

(平成29年7月14日提出の上申書)

(14) 審査請求人は、平成29年7月27日、審査官に対し、2回目の期間延長請求書を提出し、手続書類の翻訳のため、拒絶理由通知書で指定された意見書提出期間を更に1月延長することを求めた。

(平成29年7月27日提出の期間延長請求書)

(15) 審査請求人は、平成29年8月28日、処分庁に対し、手続補正書を提出し、本件外国語特許出願の特許請求の範囲を変更する補正を求めた。

(平成29年8月28日提出の手続補正書)

(16) 処分庁は、平成29年9月12日発送の却下理由通知書2件により、審査請求人に対し、(14)の期間延長請求書及び(15)の手続補正書に係る各手続は、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文が提出されなかったことにより本件外国語特許出願は取り下げられたものとみなされており、客体のない出願について提出された不適切な手続であることから、それぞれ却下すべき旨通知するとともに、弁明の機会を付与した。

(平成29年9月12日発送の却下理由通知書(2件))

(17) 審査請求人は、平成29年11月10日、処分庁に対し、(16)の却下理由通知書に関して弁明書を提出し、(2)の翻訳文は平成27年1月27日に提出しており、それから約2年半が経過した後に本件外国語特許出願の取下げが通知されたことになるとした上で、(13)の上申書と同じ内容の主張をした。

(弁明書(審査請求人作成))

(18) 処分庁は、平成29年12月5日発送の手続却下の処分4件により、審査請求人に対し、(2)の国内書面及び翻訳文、(5)の出願審査請求書並びに(9)の期間延長請求書に係る各手続について、それぞれ(12)の却下理由通知書に記載した理由により却下処分をした。

(平成29年12月5日発送の手続却下の処分(4件))

(19) 処分庁は、平成30年2月6日発送の手続却下の処分2件により、審査請求人に対し、(14)の期間延長請求書及び(15)の手続補正書に係る各手続について、それぞれ(16)の却下理由通知書に記載した理由により却下処分をした。

(平成30年2月6日発送の手続却下の処分(2件))

(20) 審査請求人は、平成30年3月7日(同月5日差出)、審査庁に対し、(18)の4件の却下処分の取消しを求めて、4件の審査請求をした。

(平成30年3月7日提出の審査請求書(4件))

(21) 審査請求人は、平成30年5月7日(同月1日差出)、審査庁に対し、(19)の2件の却下処分の取消しを求めて、2件の審査請求をした。

(平成30年5月7日提出の審査請求書(2件))

(22) 審査庁は、平成30年11月7日、当審査会に対し、本件各審査請求6件はいずれも棄却すべきであるとして諮問をした。

(諮問書)

3 関係する法令の定め

(1) 国際出願による特許出願

特許法184条の3第1項は、特許協力条約の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であって、指定国に日本国を含むものは、その国際出願日にされた特許出願とみなす旨規定する。

(2) 明細書等翻訳文の未提出による外国語特許出願のみなし取下げ

特許法184条の4第1項本文は、外国語特許出願の出願人は、優先日から2年6月の国内書面提出期間内に、同法184条の3第1項に規定する国際出願日における明細書及び特許請求の範囲の翻訳文(明細書等翻訳文)並びに図面及び要約の翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない旨規定する。

特許法184条の4第1項ただし書は、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に同法184条の5第1項に規定する書面(国内書面)を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に同法184条の4第1項本文に規定する翻訳文を提出したものを除く。)にあっては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる旨規定する。

特許法184条の4第3項は、国内書面提出期間(同条1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)内に同条1項に規定する明細書等翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす旨規定する。

(3) 正当な理由が認められた場合の翻訳文提出

特許法184条の4第4項(平成27年法律第55号による改正前のもの)は、同条3項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許

出願の出願人は、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、正当な理由がなくなった日から2月、ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間（同条1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間）の経過後1年を超えるときは、その期間の経過後1年内に限り、当該翻訳文並びに同条1項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる旨規定する。

(4) 外国語特許出願の国内公表

特許法184条の9第1項は、同法184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、国内書面提出期間（同条1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間）の経過後、遅滞なく、国内公表をしなければならない旨規定する。

(5) 不適法な手続の却下

特許法18条の2第1項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする旨規定し、同条2項は、同条1項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない旨規定する。

4 審査請求人の主張の要旨

処分庁は、本件外国語特許出願について審査を行い、拒絶理由通知書を発送しているが、その後、明細書等翻訳文が国内書面提出期間の経過後に提出されていることから不適法なものとして却下し（以下、これを「本件翻訳文提出手続却下処分」という。）、本件外国語特許出願に関する他の手続も客体がない出願に対してされたものとして却下している。処分庁は、明細書等翻訳文を提出してから約2年半後に当該翻訳文に係る手続を却下する旨を通知しているが、もし、当該却下理由通知が適切な時期にされていれば、国際段階で優先権主張を取り下げる、あるいは、新しい要件を追加して新たに出願するなどの対応が可能であったが、当該却下理由通知を受けた時点ではどのような対応も不可能となり、処分庁の不適切な処理によって対応の機会を奪われたのであるから、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」を認めるべきである。

また、本件外国語特許出願が平成27年8月6日に公表された後は、第三者が本件外国語特許出願に要件を追加して新しい特許出願をすることができ、

審査請求人による新たな出願を阻害する要因となる可能性もあり、却下理由通知の時期が遅くなったことにより審査請求人は不利益を受けた。

第2 諮問に係る審査庁の判断

審査庁の諮問に係る判断は審理員の意見と同旨であるところ、審理員の意見の概要は以下のとおりである。

1 国際出願翻訳文提出書に係る手続の却下処分

審査請求人は、本件外国語特許出願について国内書面提出期間内に国内書面の提出をしなかったことから、特許法184条の4第1項ただし書に規定する翻訳文提出特例期間の適用はなく、平成27年1月27日差出の国際出願翻訳文提出書に係る手続は、国内書面提出期間後にされたものであり、同項に違反する不適法な手続であって、補正をすることができないものであるから、同法18条の2第1項本文により同手続を却下した処分は適法である。

審査請求人は、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」がある旨主張するが、救済手続期間内に特許法施行規則（昭和35年通商産業省令第10号）38条の2所定の回復理由書が提出されておらず、同法184条の4第4項が適用される余地はない上、その主張内容を見ても、審査請求人が主張する事情は、国内書面提出期間の経過後に生じた事情にすぎず、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて「正当な理由」があることを基礎づける事情とはいえず、上記主張には理由がない。

2 本件外国語特許出願に係る各手続の却下処分

1のとおり、本件外国語特許出願には特許法184条の4第4項の適用がなく、本件外国語特許出願に係る各手続は、同条3項の規定によりみなし取下げとなった本件外国語特許出願に対してなされたものであり、客体が存在しない不適法な手続であって、補正をすることができないものであるから、同法18条の2第1項本文により各手続を却下した処分は適法である。

この点に関し、審査請求人は、上記第1の4の主張をする。確かに、本件外国語特許出願の取下げ及び本件外国語特許出願に係る各手続の却下処分に前置する却下理由通知の時期が遅れたこと、処分庁が本件外国語特許出願について国内公表をしたこと、審査官が本件外国語特許出願の審査をしたことが認められるものの、本件外国語特許出願に係る各手続が不適法であることは上述のとおりであり、審査請求人の主張は、本件外国語特許出願に係る各手続の却下処分の違法事由を的確に主張するものではない。

第3 当審査会の判断

当審査会は、平成30年11月7日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は同月29日、同年12月6日、同月14日、同月21日、平成31年1月18日、同月24日及び同月31日の計7回の調査審議を行った。

また、審査庁から、平成30年12月20日付けで主張書面の提出を受けた。

1 審理員の審理手続について

当審査会に提出された主張書面及び資料によれば、本件各審査請求に関する審理員の審理の経過は以下のとおりである。

(1) 審理員の指名

ア 審査庁は、平成30年4月27日付けで、上記第1の2(20)の各審査請求(4件)の審理手続を担当する審理員として、特許庁総務部総務課法務調整官であるPを指名し、同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。

イ 審査庁は、平成30年5月14日付けで、上記第1の2(21)の各審査請求(2件)の審理手続を担当する審理員として、特許庁総務部総務課法務調整官であるPを指名し、同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。

(2) 審理手続

ア 審理員は、平成30年4月27日、上記第1の2(20)の各審査請求(4件)に係る手続を併合することとし、同日付けで、その旨を審査請求人及び処分庁に通知した。

イ 審理員は、平成30年5月15日、アにより併合することとした各審査請求(4件)に係る手続とともに、上記第1の2(21)の各審査請求(2件)に係る手続を併合することとし、同日付けで、その旨を審査請求人及び処分庁に通知した。

ウ 審理員は、平成30年5月15日付けで、処分庁に対し、ア及びイにより手続を併合することとした各審査請求(6件)について、同年6月14日までに弁明書を提出するよう求めた。

エ 処分庁は、平成30年6月14日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同月20日付けで、審査請求人に対し、弁明書の副本を送付するとともに、反論書を提出する場合には同年8月20日までに提出するよう求めた。

オ 審査請求人は、平成30年8月10日付けで、審理員に対し、反論書

を提出した。

カ 審理員は、平成30年10月15日付けで、審査請求人に対し、審理を終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期が同月19日である旨を通知した。

キ 審理員は、平成30年10月19日付けで、審査庁に対し、審理員意見書及び事件記録を提出した。

以上の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点はない。

2 本件各却下処分 of 適法性及び妥当性について

(1) 審査請求人は、処分庁は、明細書等翻訳文を提出してから約2年半後に当該翻訳文の提出手続を却下する旨を通知しており、もし、当該却下理由通知が適切な時期にされていれば、国際段階で優先権主張を取り下げる、あるいは、新しい要件を追加して新たに出願するなどの対応が可能であったが、この時点ではどのような対応も不可能となり、処分庁の不適切な処理によって対応の機会を奪われたのであるから、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」を認めるべきである旨主張する。

しかし、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」とは、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについての理由であるところ、上記の審査請求人の主張は、国内書面提出期間経過後の事象に関するものであり、同項所定の「正当な理由」を基礎づける主張であるとはいえない。

また、国内書面提出期間内の事情について、審査請求人は、上記第1の2(8)の上申書において、審査請求人代理人は、平成26年11月中に国内書面を準備し、その事務員に提出するよう指示したが、何らかの理由により、処分庁に届いていないことが判明したので、同年12月3日、再度国内書面を提出した旨主張する。

特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、国際特許出願を行う出願人や代理人として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかつたときをいうものと解するのが相当であると考えられる(知的財産高等裁判所平成29年3月7日判決)ところ、審査請求人の当該上申書における主張では、国際特許出願を行う代理人として、相当な注意を尽くしていた事情をうかがうことはできず、

正当な理由は認められない。

- (2) このほか、国内書面提出期間経過後の事象を指摘して、本件各却下処分が取り消されるべきであるとする審査請求人の主張につき、これを、明細書等翻訳文の提出手続が適法なものとして扱われているとする審査請求人の信頼が信義誠実の原則等により保護されるべきであるとの主張と善解しても、審査請求人の行った当該手続が国内書面提出期間を徒過してされたものであることを処分庁が看過し、出願審査手続を進めるなどしたという本件の事情をもって、最高裁判例（最高裁昭和62年10月30日第三小法廷判決・集民152号93頁）において信義誠実の原則の適用による信頼の保護が問題となり得るとされているもの（行政庁が信頼の対象となる公的見解を表示し、関係者がそれを信頼して行動したところ、その表示に反する処分が行われて当該関係者が経済的不利益を受けた等の事情）に当たるとすることはできず、その他、本件において何らかの法原則により審査請求人の信頼の保護が必要であるとする論拠を見いだすことはできない。
- (3) したがって、本件翻訳文提出手続却下処分は違法又は不当であるとはいえず、取り下げられたものとみなされた本件外国語特許出願を対象とするその余の手続も、不適法な手続であって補正をすることができないものであることから、これらの手続を却下した処分も違法又は不当であるとはいえない。
- (4) なお、処分庁は、本件外国語特許出願の明細書等翻訳文が国内書面提出期間経過後に提出されたにもかかわらず、これを適法なものとして扱い、それから約2年半の間、実体審査まで手続を進めていたのであるが、上記のとおり、本来、特許法に基づき却下すべきであったのであり、当該期間徒過を看過したのは処分庁の過誤であると指摘せざるを得ない。何故このような過誤が生じたのか原因を速やかに究明するとともに、再発防止策を徹底することを強く求める。

3 まとめ

以上によれば、本件各却下処分は違法又は不当であるとはいえないから、本件各審査請求を棄却すべき旨の諮問に係る判断は妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第3部会

委 員 戸 塚 誠

委 員 小 早 川 光 郎
委 員 山 田 博