

令和元年度答申第27号  
令和元年7月25日

諮問番号 令和元年度諮問第25号（令和元年7月1日諮問）  
審査庁 特許庁長官  
事件名 特許出願審査請求手続却下処分に関する件

## 答 申 書

審査請求人Xからの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 本件審査請求の骨子

本件は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約（昭和53年条約第13号。以下「条約」という。）の規定に基づく国際出願（国際出願番号：a。以下「本件国際出願」という。）であって、日本国における特許出願とみなされた国際出願（出願番号：特願b。以下「本件国際特許出願」という。）をした審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が、特許法（昭和34年法律第121号）48条の3第1項に規定する出願審査の請求をすることができる期間（以下「出願審査請求期間」という。）内に出願審査の請求をしなかったため、同条4項の規定により本件国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことから、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）に対し、出願審査請求期間内に出願審査の請求をすることができなかったことについて同条5項に規定する「正当な理由」がある等として、平成29年9月11日付け出願審査請求書等を提出して出願審査の請求（以下「本

件出願審査請求」という。)をしたところ、処分庁が、平成30年8月14日付けで、本件出願審査請求を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をしたため、審査請求人がこれを不服として審査請求した事案である。

## 2 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、条約11条(1)若しくは(2)(b)又は14条(2)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、条約4条(1)(ii)の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) 出願審査請求期間内にし出願審査の請求がなかつた国際特許出願のみなし取下げ

特許法48条の3第1項は、特許出願があつたときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる旨規定し、同条4項は、出願審査請求期間内にし出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げ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し出願審査の請求

特許法48条の3第5項は、同条4項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願のし出願人は、出願審査請求期間内にその特許出願についてし出願審査の請求を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ときは、経済産業省令で定める期間内に限り、し出願審査の請求をすることができる旨規定する。

特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)31条の2第6項は、特許法48条の3第5項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とし、ただし、当該期間の末日がし出願審査請求期間の経過後1年を超えるときは、し出願審査請求期間の経過後1年とする旨規定する。

### (4) 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。

## 3 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。

- (1) 審査請求人は、平成26年2月24日、A国における特許出願を優先権の基礎とする出願とし、条約に基づき、優先日を平成25年2月22日、B特許庁を受理官庁として、本件国際出願をした。本件国際出願は、条約4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むものであり、特許法184条の3第1項の規定により、国際出願日(平成26年2月24日)にされた特許出願(本件国際特許出願)とみなされたところ、審査請求人は、出願審査請求期間が満了する平成29年2月24日までに、処分庁に対し、本件国際特許出願につき出願審査の請求をしなかったこと(以下「本件期間徒過」という。)から、同法48条の3第4項の規定に基づき本件国際特許出願は取り下げられたものとみなされた。

(回復理由書)

- (2) 審査請求人は、平成29年9月11日、処分庁に対し、本件国際特許出願につき本件出願審査請求を行うとともに、同日付け回復理由書を提出した。

(出願審査請求書、回復理由書)

- (3) 処分庁は、本件出願審査請求を却下すべきものと認め、審査請求人に対し、平成30年1月15日付け(同月23日発送)却下理由通知書(以下「本件通知書」という。)を送付して、その理由を通知するとともに、弁明の機会を付与したところ、審査請求人は、同年3月23日付け弁明書(以下「本件弁明書」という。)を提出した。

なお、本件通知書においては、本件出願審査請求につき、出願審査請求期間内に手続を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とはいえないとして、特許法48条の3第5項に規定する要件を満たしていないことが却下の理由とされている。

(却下理由通知書、弁明書)

- (4) 処分庁は、平成30年8月14日付け(同月21日発送)で、本件弁明書によっても本件通知書記載の理由が解消されるものではないとして、本件出願審査請求を却下する旨の本件却下処分をした。

(手続却下の処分)

- (5) 審査請求人は、平成30年11月21日、審査庁に対し、本件却下処分を不服として、本件審査請求をした。

(審査請求書)

- (6) 審査庁は、令和元年7月1日、当審査会に対し、本件審査請求を棄却すべきであるとして、諮問した。

(諮問説明書)

#### 4 審査請求人の主張の要旨

##### (1) 本件国際特許出願における本件期間徒過に係る経緯

ア 審査請求人から本件国際特許出願の期限管理を受任していたA国の代理人事務所の担当弁理士（以下「本件担当弁理士」という。）は、審査請求人の取締役（以下「本件取締役」という。）に対し、平成28年12月1日付け、平成29年2月6日付け及び同月23日付け電子メールにて、本件国際特許出願に係る出願審査の請求を同月24日までに行う必要があるため、出願審査の請求をするか否かにつき返答をするよう求めた。また、同日に、本件担当弁理士は本件取締役に対し、ボイスメールにてメッセージを残した。

イ 本件担当弁理士は、平成29年2月28日、電話で本件取締役と話し、本件取締役から、上記アの電子メールを受信していないと伝えられ、直ちに出席審査の請求を行うよう指示を受けた。

なお、審査請求人のメールサーバは、本件担当弁理士からの電子メールを受信していたが、本件担当弁理士からの電子メールは自動的にスパムメールが収納されるフォルダに振り分けられていた。

ウ 本件担当弁理士は、平成29年3月30日、日本の特許事務所に対し、回復手続を取るよう指示する電子メール等を送信したものの、同年7月25日の時点で、同事務所において同手続を担当した弁理士（以下「本件国内弁理士」という。）は同手続を行っていなかった。そのため、審査請求人は日本の別の特許事務所と同手続につき問い合わせた。

- (2) 電子メールのやりとりでは、送信者は、不達の通知が受信されなければ電子メールが相手方に到達したと認識するのが通常である。本件担当弁理士が平成28年12月から平成29年2月にかけて本件取締役に対して送信した電子メールは、審査請求人のメールサーバが受信したものの自動的にスパムメールが収納されるフォルダに振り分けられた結果、審査請求人には到達せず、本件担当弁理士には何らの通知が行われなかった。このように不達の通知を受信していない場合に、送信者が受信者に到達確認をしていないことをもって、一律に、相応の措置を講じていなかったと解するのは相当ではない。

また、審査請求人は、本件担当弁理士との間の全ての通信は電子メールにより行うと指示しており、本件担当弁理士は、本件取締役に対し、3回電子メールを送信し、ボイスメールにメッセージも残していることから、相応の措置を講じていたというべきである。

したがって、審査請求人には、本件期間徒過について正当な理由がある。

- (3) また、本件出願審査請求において、特許法施行規則31条の2第6項に規定する「正当な理由がなくなった日」は、本件国内弁理士が回復手続を行っていなかったことが判明した平成29年7月25日であり、同日から2月以内にされた本件出願審査請求は同項に規定する期間内になされたものである。

(審査請求書、反論書)

## 第2 審査庁の諮問に係る判断の要旨

審査庁の判断は、おおむね次のとおりであり、審理員の意見もこれと同旨である。

- 1 特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」は、平成26年法律第36号による改正において定められたものであり、第三者の監視負担に配慮しつつ実効的な救済を確保できる要件として、特許法条約12条の「D u e C a r e」（相当な注意）基準を採用したものであることを考慮すると、「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、特許出願人（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて出願審査請求期間内に出席審査の請求を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（知財高裁平成29年3月7日判決・判例タイムズ1445号135頁参照）。そして、その主張立証責任は審査請求人にあると解される。
- 2 上記1の「相当な注意」を尽くしていたか否かを判断するに当たっては、出席審査請求期間の徒過が特許出願を取り下げたものとみなされるという極めて重大な結果を生じさせるものであることに照らし、出席審査請求期間の徒過という事態を発生させないために必要かつ十分な措置がとられたか否かが検討されなければならない。

これを本件についてみると、本件担当弁理士は、本件国際特許出願について出席審査の請求をするか否かを確認すべく、出席審査請求期間内に、本件取締役に対し、3回にわたって電子メールを送信するとともに、出席審査請求期間の末日には、ボイスメールにメッセージを残したが、本件取締役から一切返

事がなかったというのであり、このような経緯に加え、その4日後には、本件担当弁理士が電話で本件取締役と話をし、上記各電子メールが本件取締役に到達していないことを確認していることも併せれば、本件担当弁理士には、出願審査請求期間内に、本件取締役に対する電話等の方法により、上記各電子メールが本件取締役に到達しているか否かを確認するための措置を講じることが求められているというべきであり、このような措置が講じられていない以上、上記1の「相当な注意」を尽くしていたということとはできない。

- 3 その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件期間徒過について、特許出願人（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて出願審査請求期間内に特許出願の請求をすることができなかつたとは認められず、特段の事情があったということもできない。
- 4 以上によれば、本件期間徒過について、特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」があるということとはできず、同項に規定する要件を満たしていないから、同項の適用はなく、本件国際特許出願の取下擬制（同条第4項）により客体が存在せず、不適法な手続であつて、補正をすることができず、同法18条の2第1項本文の規定に基づく本件却下処分は適法である。
- 5 よつて、その余の点を判断するまでもなく、本件却下処分は適法かつ妥当であり、本件審査請求は理由がないから、棄却するのが相当である。

### 第3 当審査会の判断

- 1 本件諮問に至るまでの一連の手続について  
本件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 本件却下処分の適法性及び妥当性について
  - (1) 特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」があるときは、特段の事情のない限り、特許出願を行う出願人（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、出願審査請求期間内に特許出願の請求を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（知財高裁平成29年3月7日判決、知財高裁平成31年3月18日判決（原審東京地裁平成30年8月30日判決）参照）。そして、相当な注意を尽くしていたかどうかの判断に当たつては、出願審査請求期間徒過は特許出願を取り下げたものとみなされるという極めて重大な結果を生じさせるものであることに照らし、出願審査請求期間の徒過という事態を発生させないための必要かつ十分な措置がとられたかどうかを検

討しなければならない。

- (2) 本件においては、出願審査請求期間満了日が平成29年2月24日であったところ、本件担当弁理士は、本件国際特許出願についての出願審査の請求をするか否かを確認するため、平成28年12月1日から平成29年2月23日までの間3回にわたり、本件取締役に対し、電子メールを送信するとともに、同月24日にはボイスメールにメッセージを残したが、本件取締役から一切返事がなかったというのであるが、再三にわたり電子メールを送信しても返信がないのであれば、本件取締役に対する電話等、電子メール以外の方法により、上記電子メールが本件取締役に到達しているのかどうかを確認し、出願審査の請求をするかどうかを確認するための措置を講じるべきであり、かかる措置を何ら講じていない以上、上記「相当な注意」を尽くしたということとはできない。

審査請求人は、上記電子メールが本件取締役に到達しているか否かを確認するための措置を講じることが求められているとの審理員の意見に対し、特許出願関係者の間で行われる電子メールでの通信において、電子メールを送信するたびに相手方に到達確認のための電話をするという実務は存在しない旨主張する。

しかし、電子メールは、必ずしも相手方への到達が保証されていない連絡手段であることは周知の事実である。そして、本件においては、本件担当弁理士が本件取締役に対して上記のとおり電子メールを送信するも、本件取締役から何らの応答もなかったというのであり、かかる状況においては、上記電子メールが本件取締役に到達していないとの可能性も想定されるのであって、電話等の方法で、上記電子メールが本件取締役に到達しているのかどうかを確認すべきであった。

以上に照らすと、本件において、本件担当弁理士が出願審査請求期間徒過という事態を発生させないための相当な注意を尽くしていたとは認められず、特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」があるということとはできない。

### 3 まとめ

以上によれば、本件却下処分が違法又は不当であるとはいえず、本件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。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第2部会

委	員	戸	谷	博	子
委	員	伊	藤		浩
委	員	交	告	尚	史