

令和元年度答申第36号
令和元年9月27日

諮問番号 令和元年度諮問第32号（令和元年9月2日諮問）
審査庁 特許庁長官
事件名 優先権書類の提出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との諮問に係る判断は、妥当である。

理 由

第1 事案の概要

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。）に対し、特許法施行規則（昭和35年通商産業省令第10号）38条の14第1項本文に規定する優先権書類（以下「優先権書類」という。）を提出する手続（以下「本件提出手続」という。）をしたところ、処分庁が、特許法（昭和34年法律第121号）18条の2第1項本文の規定に基づき、本件提出手続を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。

1 関係する法令の定め

- （1）特許法施行規則38条の14第1項本文は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約（以下「特許協力条約」という。）8条（1）の規定による先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際特許出願をする者は、特許協力条約に基づく規則（以下「規則」という。）17.

1 (a) に規定する優先権書類（当該先の出願を受理した当局が認証したその出願の謄本）を、国内書面提出期間（特許協力条約2条（xi）の優先日から2年6月（特許法184条の4第1項本文））が満了する時の属する日後2月以内（以下「優先権書類提出期間」という。）に特許庁長官に提出することができる」と規定し、同項ただし書は、その国際特許出願の出願人がその責めに帰することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内でその期間の経過後6月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる」と規定している。

(2) 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と規定している。

2 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28年6月10日、A国特許庁を受理官庁とし、平成27年6月11日にしたA国出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願（出願番号：a。以下「本件国際出願」という。）をした。本件国際出願の願書（以下「本件願書」という。）には、優先権を主張する先のA国出願について、出願日を「11 June 2015（平成27年6月11日）」、出願番号を「b」、出願をした国を「A国」と記載していた（以下、この先のA国出願を「本件別出願」という。）。

本件国際出願は、特許法184条の3第1項の規定により、平成28年6月10日にされた日本国における特許出願（特願c。以下「本件国際特許出願」という。）とみなされた。

（本件国際出願の願書、上申書、審理員意見書）

(2) 審査請求人は、平成30年7月9日付けで、処分庁に対し、優先権証明書（出願をした国：A国、出願番号：d、出願日：平成27年6月11日。以下「本件優先権書類」といい、この先のA国出願を「本件先の出願」という。）を提出した（本件提出手続）。また、この手続について本件審査請求における主張（下記3）と同旨の主張をする上申書を提出した。

なお、審査請求人は、受理官庁又は国際事務局に対して優先権の主張の補充又は追加（規則26の2. 1 (a)）を平成28年10月11日までにもすることも可能であり、又は、処分庁に対して本件優先権書類の提出

(特許法施行規則 38 条の 14 第 1 項本文) を平成 30 年 2 月 13 日までに (本件では、国内書面提出期間が満了する時の属する日後 2 月は同月 1 1 日であるが、同日及びその翌日が行政機関の休日に該当するため、同月 13 日とその期間の末日となる (特許法 3 条 2 項) 。) することも可能だったが、これらの手続をしなかった。

(物件提出書、優先権証明書、上申書)

- (3) 処分庁は、平成 30 年 8 月 7 日発送の却下理由通知書により、審査請求人に対し、本件提出手続は優先権書類提出期間内の提出ではなく、不適法な手続であるから、特許法 18 条の 2 第 1 項本文の規定により却下すべきものと認められるとの通知をし、弁明の機会を付与したところ、審査請求人は、同年 10 月 9 日、処分庁に対し、上記 (2) の上申書と同旨の弁明書を提出した。

処分庁は、平成 30 年 11 月 13 日付けで (同月 20 日発送)、審査請求人に対し、本件提出手続について、上記通知に記載した理由により却下する処分 (本件却下処分) をした。

(却下理由通知書、弁明書、手続却下の処分)

- (4) 審査請求人は、平成 31 年 2 月 20 日付けで、審査庁に対し、本件却下処分の取消しを求めて、本件審査請求をした。

(審査請求書)

- (5) 審査庁は、令和元年 9 月 2 日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却すべきであるとして諮問をした。

(諮問書、諮問説明書)

3 審査請求人の主張の要旨

審査請求人は、本件願書に、優先権を主張する先の A 国出願について、国及び出願日は正しく記載したが、出願番号を「d」(本件先の出願の出願番号)と記載すべきところ、1 文字だけ誤って「b」(本件別出願の出願番号)と記載した。これは明らかな誤記であり、本件提出手続は、優先権の主張の補充期間 (規則 26 の 2. 1 (a)) 及び優先権書類提出期間 (特許法施行規則 38 条の 14 第 1 項本文) のいずれも徒過した後にされているものの、方式審査便覧 28. 11 で引用している B 高等裁判所昭和 48 年 7 月 24 日判決の判示に照らし、本件においては、法律に特段の規定がなくとも、出願人である審査請求人は、申立てにより、誤記である本件別出願の出願番号を本件先の出願の出願番号に訂正することが許されるべきであり、それとともに

に、本件先の出願の優先権書類の提出（本件提出手続）も認められるべきであるから、本件却下処分は違法又は不当である。

第2 諮問に係る審査庁の判断

本件国際出願をした審査請求人は、本件願書の第VI-1欄の記載により、本件別出願に基づく優先権主張の申立てをし、かつ、第VI-2欄の記載により、規則17.1(b)の規定に基づき、優先権書類の提出に代えて、受理官庁であるA国特許庁に対し、第VI-1の欄に記載した本件別出願の優先権書類を作成して国際事務局に送付するよう請求し、A国特許庁が国際事務局に本件別出願の謄本（優先権書類）を送付したこと、審査請求人は、規則26の2.1(a)の規定に基づく期間内に、受理官庁又は国際事務局に提出する書面によって、優先権の主張の補充又は追加をすることができたが、これらをしなかったこと、本件国際特許出願については、特許法施行規則38条の14第1項本文所定の優先権書類提出期間は平成30年2月13日までであったが、審査請求人は、それまでに優先権書類を提出せず、その後、同年7月9日付けで、本件先の出願の謄本（本件優先権書類）を提出したこと（本件提出手続）が認められ、本件提出手続は、特許法施行規則38条の14第1項本文所定の優先権書類提出期間の経過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、補正することができないものであるから、特許法18条の2第1項本文の規定に基づき、これを却下した本件却下処分は適法である。

審査請求人の主張について検討すると、まず、審査請求人は、B高等裁判所昭和48年7月24日判決（判例タイムズ299号322ページ）を引用するが、同判決は、本件とは明らかに事案を異にするものである。すなわち、同判決は、原告がA国でした特許出願に基づく優先権を主張して日本国において特許出願をし、当該特許出願と同時（すなわち、法所定の期間内）に優先権書類（優先権証明書）を提出したが、当該特許出願の願書に記載した同国にした出願日を誤記（「1965年12月14日」と記載すべきところを「1965年12月4日」と誤って記載）し、特許庁が願書に記載された出願日を前提に、同日の出願に係る優先権書類が提出されなかったことから優先権の効力を失ったものとして拒絶査定や審決をしたという事案について、願書に記載された同国でした先の出願と優先権書類に記載された同国の出願とは、出願の日付が1字異なる以外は、国名、出願番号において全く同一であることが認められ、両出願が同一の出願であることは、一見して明らかに看取することができ、このような場合には、両書面の性質を対比すれば、願書に記載された出願日付であ

る1965年12月4日は、明らかに同月14日の誤記であると認定するのが相当とした上で、上記認定のごとく明らかな誤記と認められる場合には、法律に特段の規定がなくとも、出願人は申立てにより誤記の訂正をすることが許されてしかるべきであり、さらに、誤記の訂正がされなかった場合においても、審査官及び審判官は、真正な日付と認められるところに従って、優先権主張の効力について判断すべきである旨を判示したものである。このように、同判決は、本件とは事案を異にするため、同判決を本件に引用することは適切でなく、これが審査請求人の主張の根拠とならないことは明らかである。

また、審査請求人は、規則17.1(b)の規定に基づき、国際出願の願書である本件願書において、優先権書類の提出に代えて、受理官庁から国際事務局への送付請求を選択したものである。その場合、仮に、本件願書の優先権主張の欄(第VI-1欄)の出願番号に誤記があれば、自らが意図していた出願と異なる出願を先の出願として優先権主張の申立てをすることになるのみならず、受理官庁に対し、自らの意図とは異なる出願の優先権書類を国際事務局に送付するよう請求することになることは明らかであるから、審査請求人は、本件願書の優先権主張の欄(第VI-1欄)の記載に誤りがないよう注意を払うことが求められているというべきであり、このような観点からしても、本件却下処分が妥当性を欠くとはいえず、審査請求人の主張は採用することができない。

第3 当審査会の判断

当審査会は、令和元年9月2日、審査庁から諮問を受け、同月20日及び同月26日の計2回、調査審議を行った。

1 審理員の審理手続について

一件記録によれば、審理員は、平成31年4月8日付けで指名された後、弁明書(令和元年6月4日付け)及び反論書(同年7月22日付け)の提出を受け、同年8月26日付けで、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、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

審査請求人は、平成27年6月11日にしたA国出願に基づく優先権の主張を伴う本件国際特許出願をしている(上記第1の2の(1))から、「関係する法令の定め」(上記第1の1)に記載のとおり、本件に係る優先権書類提出期間の末日は、国内書面提出期間(同日から2年6月の平成29年12月11日が末日となる。)が満了する時の属する日後2月の平成30年2

月13日となる（本件では、2月後の同月11日及び12日が行政機関の休日に該当するため、同月13日がその期間の末日となる（特許法3条2項））。ところが、審査請求人が処分庁に対し本件優先権書類を提出したのは平成30年7月9日付けである（上記第1の2の（2））から、本件優先権書類の提出（本件提出手続）は、特許法施行規則38条の14第1項本文に規定する優先権書類提出期間内にされたものではなかった。なお、審査請求人は、優先権の主張の基礎となる先の出願番号の訂正も求めているが、かかる訂正は、規則26の2.1（a）に基づく優先権の主張の補充又は追加の手続によるべきものであって、審査請求人は、所定の期限である平成28年10月11日までに当該手続をしていなかった。そして、審査請求人は、本件提出手続が優先権書類提出期間内にされたものではないことのほか、本件提出手続につき、審査請求人自身が誤って記載した本件願書の出願番号の訂正を求めてしたものであることについて自認しており、審査請求人の責めに帰することができない理由により当該期間内に本件優先権書類を提出することができなかった場合（特許法施行規則38条の14第1項ただし書）に当たることを何ら主張していない。

そうすると、本件優先権書類の提出は、特許法施行規則38条の14第1項本文の規定に違反してされた不適法な手続で、補正をすることができないものであったことは明らかである。

審査請求人は、B高等裁判所昭和48年7月24日判決の判示に照らし、法律に特段の規定がなくとも、審査請求人は、申立てにより、誤記である本件別出願の出願番号を本件先の出願の出願番号に訂正することが許されるべきであり、それとともに、本件先の出願の優先権書類の提出（本件提出手続）も認められるべきであると主張する。しかし、同判決は、原告が、特許出願と同時に（法定期間内に）優先権証明書の特許庁長官に対し提出したところ、当該特許出願の願書と優先権証明書の記載内容は、出願の日付が1字異なる以外は、国名、出願番号が全く同一であり、両出願が同一の出願であることは、一見して明らかに看取することができ、そのような場合には、願書に記載された出願の日付が明らかに誤記であると認定するのが相当であって、誤記の訂正が認められるべきであるとしたものであるから、本件のように法定期間を徒過してされた優先権書類の提出について、その救済を認めるべきとするものではないことは明らかである。したがって、同判決に照らし、本件提出手続が認められるべきであるとの審査請求人の主張は、失当である。

3 まとめ

以上によれば、本件却下処分は違法又は不当であるとはいえないから、本件審査請求は棄却すべきであると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	佐	脇	敦	子
委	員	中	原	茂	樹