

令和2年度答申第37号
令和2年9月24日

諮問番号 令和2年度諮問第35号、第36号、第37号及び第38号（令和2年
9月8日諮問）
審査庁 特許庁長官
事件名 優先権証明書提出手続却下処分に関する件

答 申 書

審査請求人X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

本件各審査請求は棄却すべきであるとの各諮問に係る審査庁の判断は、いずれも妥当である。

理 由

第1 事案の概要

本件は、特許協力条約（千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約をいう。以下同じ。）に基づく受理官庁をA国特許庁とする国際出願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、特許協力条約8条(1)の規定による優先権を主張するため、4件の優先権証明書提出書に係る手続（以下「本件各手続」という。）をしたところ、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が本件各手続を却下する処分（以下「本件各却下処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれら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) 国際出願による特許出願

特許法（昭和34年法律第121号）184条の3第1項は、特許協力

条約 11 条(1)等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、特許協力条約 4 条(1) (ii) の指定国に日本国を含むもの（特許出願に係るものに限る。）は、その国際出願日に日本国においてされた特許出願（以下「国際特許出願」という。）とみなすと規定している。

(2) 国際特許出願についての優先権の主張

ア 特許協力条約 8 条(1)は、国際出願は、特許協力条約に基づく規則の定めるところにより、パリ条約（工業所有権の保護に関するパリ条約をいう。以下同じ。）の締約国において又は同締約国についてされた先の出願に基づく優先権を主張する申立てを伴うことができると規定している。

イ 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 項本文は、特許協力条約 8 条(1)の規定による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 17. 1(a)に規定する優先権書類を国内書面提出期間（特許協力条約 2 条 (xi) の優先日（優先権の主張の基礎となる出願の日）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 月以内に特許庁長官に提出することができる」と規定している。

ウ 特許協力条約に基づく規則 17. 1(a)は、優先権の主張の基礎となる「先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本」を優先権書類という」と規定している。

(3) 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、不適法な手続であって、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、同条 2 項は、前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（弁明書）を提出する機会を与えなければならない」と規定している。

2 事案の経緯

審査関係人間に争いのない事実及び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 29 年 2 月 14 日、特許協力条約に基づき、A 国特許庁を受理官庁とし、B 特許庁が受理した 4 件の先の国際出願（c₁、c₂、c₃及び c₄。以下「本件各基礎出願」という。その出願日は、いずれも平成 28 年 10 月 11 日である。）を優先権の基礎として、発明の名称を D

とする国際出願（本件国際出願）をした。

本件国際出願は、特許協力条約4条1(ii)の指定国に日本国を含むものであったため、平成29年2月14日に日本国においてされた特許出願（本件国際特許出願）とみなされた。

（世界知的所有権機関国際事務局（以下単に「国際事務局」という。）が特許協力条約に基づく実施細則411に基づき優先権書類の受領を通知した書面（PCT/IB/304）、国際出願翻訳文提出書）

- (2) 審査請求人は、本件国際特許出願について優先権を主張するため、令和元年6月10日付けで、特許庁長官（処分庁）に対し、本件各基礎出願に係る優先権書類（B特許庁が認証した本件各基礎出願の謄本。以下「本件各優先権書類」という。）の写し（以下「本件各提出書類」という。）を提出した（本件各手続）。

なお、本件国際出願の優先日（本件各基礎出願の出願日）は、平成28年10月11日であり、本件国際特許出願についての優先権書類の提出期間は、令和元年6月11日までであった。

（各優先権証明書提出書）

- (3) 処分庁は、令和元年9月12日付けで、審査請求人に対し、本件各提出書類は、いずれも本件各優先権書類の写しであって、特許協力条約に基づく規則17.1(a)所定の優先権書類とは認められないから、本件各手続は、いずれも不適法な手続であり、特許法18条の2第1項本文の規定により却下すべきである旨の通知をした。

（各却下理由通知書）

- (4) 処分庁は、審査請求人からの令和元年11月14日付けの各弁明書の提出を受けた後、同年12月12日付けで、上記(3)の通知と同じ理由により、本件各手続を却下する処分（本件各却下処分）をした。

（各弁明書、「手続却下の処分」と題する各決定通知書）

- (5) 審査請求人は、令和2年3月17日、審査庁に対し、本件各却下処分を不服として本件各審査請求をした。

（審査請求書）

- (6) 審査庁は、令和2年9月8日、当審査会に対し、本件各審査請求は棄却すべきであるとして本件各諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

3 審査請求人の主張の要旨

以下の理由により、本件各却下処分 of 取消しを求める。

- (1) 本件各提出書類は、本件各優先権書類の写しであって、その内容は同じであるから、特許法施行規則 38 条の 14 第 1 項本文の要件を満たしている（以下この主張を「審査請求人の主張 1」という。）。
- (2) 本件各却下処分は、特許法 18 条の 2 第 1 項に違反する（以下この主張を「審査請求人の主張 2」という。）。
- (3) 本件各却下処分は、比例原則に反し、違法である（以下この主張を「審査請求人の主張 3」という。）。
- (4) 本件各却下処分は、特許協力条約に基づく規則 17. 1(c)ただし書に違反する（以下この主張を「審査請求人の主張 4」という。）。

第 2 諮問に係る審査庁の判断

- 1 審査庁は、審理員の意見は妥当であり、本件各審査請求は理由がないから棄却すべきであるとしている。
- 2 審理員は、以下のとおり審査請求人の主張はいずれも理由がなく、一件記録を精査しても、本件各却下処分に違法又は不当な点はないとして、本件各審査請求は理由がないから棄却すべきであるとしている。

(1) 審査請求人の主張 1 について

特許法施行規則 38 条の 14 第 1 項本文は、特許協力条約に基づく規則 17. 1(a)に規定する優先権書類、すなわち、優先権の主張の基礎となる「先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本」の提出を求めているから、その写しでは足りないことが明らかである。したがって、審査請求人の主張 1 は、理由がない。

(2) 審査請求人の主張 2 について

本件各提出書類は、本件各優先権書類の写しであるから、本件各手続は、特許法施行規則 38 条の 14 第 1 項本文に違反する不適法な手続である。そして、優先権書類の提出期間経過後に本件各優先権書類を提出することによる手続の補正を認めることは、優先権書類の提出期間を定め、その期間内に優先権書類の提出がないときは当該優先権の主張の効力を認めないとする特許協力条約に基づく規則 17. 1 等の関係法令の趣旨を没却することになるから、優先権書類の提出期間内に本件各優先権書類を提出しなかったという瑕疵は重大であり、これは補正することはできないものである。したがって、本件各却下処分は、適法であり、審査請求人の主張 2 も、理由がない。

(3) 審査請求人の主張3について

比例原則は、裁量権の濫用の統制に関する原則である。他方、特許法18条の2第1項本文は、「却下するものとする」と規定するが、これは、同条が不適法でかつ補正不能な手続についての却下処分の原則的規定であり、そのような手続については他の方法をとる裁量の余地がないことによるものである。以上によれば、特許法18条の2第1項本文を根拠とする本件各却下処分について、裁量権の存在を前提とする比例原則違反が問題となる余地のないことは明らかである。したがって、審査請求人の主張3も、理由がない。

(4) 審査請求人の主張4について

特許法施行規則38条の14第1項本文は、優先権の主張を伴う国際特許出願をする者は、優先権書類を国内書面提出期間が満了する時の属する日後2月以内に特許庁長官に提出することができると規定している。この規定は、特許協力条約に基づく規則17.1(c)ただし書の規定を受けて、国際段階で優先権書類の提出がない場合においても、2月という相当の期間内に日本国特許庁に対して優先権書類を提出する機会を与えるものであり、本件各手続でも、その機会が審査請求人に与えられているから、審査請求人の主張4も、理由がない。

第3 当審査会の判断

1 本件各諮問に至るまでの一連の手続について

本件各審査請求から本件各諮問に至るまでの一連の手続について、特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

2 本件各却下処分の違法性又は不当性について

(1) 特許法施行規則38条の14第1項本文によれば、国際特許出願について優先権の主張をするときは、特許協力条約に基づく規則17.1(a)に規定する優先権書類、すなわち、優先権の主張の基礎となる「先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本」を提出しなければならない。しかし、本件各手続において審査請求人が提出した書類（本件各提出書類）は、本件各優先権書類（B特許庁が認証した本件各基礎出願の謄本）ではなく、その写しであった（上記第1の2の(2)）のであるから、本件各手続が特許法施行規則38条の14第1項本文に違反する不適法なものであったことは明らかである。

(2) そこで、以下、審査請求人の主張について検討する。

ア 審査請求人の主張 1 について

審査請求人は、本件各提出書類は本件各優先権書類の写しであって、その内容は同じであるから、特許法施行規則 38 条の 14 第 1 項本文の要件を満たしていると主張する（審査請求書）。

しかし、特許法施行規則 38 条の 14 第 1 項本文が提出を義務付けているのは、優先権の主張の基礎となる「先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本」であるから、その写しでは特許法施行規則 38 条の 14 第 1 項本文の要件を満たしていないことは明らかである。

したがって、審査請求人の主張 1 は、採用することができない。

イ 審査請求人の主張 2 について

審査請求人は、次のとおり本件各却下処分は特許法 18 条の 2 第 1 項に違反すると主張する。

まず、審査請求人は、特許法 18 条の 2 第 1 項により手続が却下されるのは、パリ条約による優先権主張の手続において、特許法 43 条 1 項に規定する要件を満たしていないとき、又は同条 2 項に規定する優先権証明書を同項に規定する期間経過後に提出したときであるところ、本件は、そのいずれの場合にも当たらないから、本件各却下処分は特許法 18 条の 2 第 1 項に違反すると主張する（審査請求書）。

しかし、本件各手続は、特許協力条約に基づく国際特許出願に係るものであり、国際特許出願については特許法 43 条の規定は適用されない（特許法 184 条の 3 第 2 項）から、審査請求人の上記主張は、失当である。

次に、審査請求人は、(ア)本件では、優先権書類の提出期間内（令和元年 6 月 11 日まで）に国際事務局に優先権証明書が提出され、優先権書類の存在が明らかとなり、処分庁が優先権証明書を電子図書館から入手することが可能であった上、(イ)審査請求人は、同月 19 日に本件各優先権書類を取得したことにより、優先権書類の提出期間内に提出した本件各提出書類を本件各優先権書類に差し替えることが可能で、その補正の機会を与えても、手続の同一性を損なうことにはならなかったのであるから、補正を命ずることなくしてした本件各却下処分は、特許協力条約の趣旨を没却するものであり、特許法 18 条の 2 第 1 項に違反すると主張する（審査請求書、反論書、口頭意見陳述要領）。

しかし、特許協力条約に基づく規則 17. 1 (c)及び(d)によれば、指定官庁が優先権証明書を電子図書館から入手することが可能なのは、指定官

庁が特許協力条約に基づく実施細則 7 1 5 (a)(i) 所定の通知をしている場合であるが、日本国特許庁はこの通知をしていない（令和 2 年 9 月 1 7 日付けの審査庁の事務連絡）から、本件で処分庁が優先権証明書電子図書館から入手することが可能であったとはいえ、上記(ア)の主張は、失当である。また、特許法施行規則 3 8 条の 1 4 第 1 項が優先権書類の提出期間を定めているにもかかわらず、その期間経過後に書類の差し替えによる手続の補正を認めることは、同項が優先権書類の提出期間を定めた趣旨を没却することになるから、本件各手続において同項所定の期間内に優先権書類を提出しなかったという瑕疵は、重大であって、補正をすることができないものというべきである。そうすると、上記(イ)の主張も、失当である。

したがって、審査請求人の主張 2 は、採用することができない。

ウ 審査請求人の主張 3 について

審査請求人は、特許法 1 8 条の 2 第 1 項は、手続を却下するか、又は補正を命ずるかについて特許庁長官に裁量を与えた規定であるところ、本件では、本件各提出書類を本件各優先権書類に差し替えることによって不適法な手続を補正することが容易であるのに対し、その補正が認められないことによって国際出願において優先権の主張ができなくなる不利益は甚大であるから、本件各却下処分は、比例原則に反し、違法であると主張する（反論書、口頭意見陳述要領）。

しかし、特許法 1 8 条の 2 第 1 項は、不適法な手続であって、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、その手続を「却下することができる」（特許法 1 8 条 1 項参照）とは規定していないから、その規定ぶりからして、補正をすることができない不適法な手続については、却下をせずに補正を命ずる裁量の余地がないことは明らかである。

したがって、審査請求人の主張 3 は、採用することができない。

エ 審査請求人の主張 4 について

審査請求人は、特許協力条約に基づく規則 1 7 . 1 (c)ただし書は、「指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた後でなければ、優先権の主張を無視することはできない。」と規定しているところ、本件では、「事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類を提出する機会」が与えられなかったから、本件

各却下処分は特許協力条約に基づく規則 17. 1(c)ただし書に違反すると主張する。この主張は、(ア)「事情に応じて」優先権書類を提出する機会が与えられなかったという主張（口頭意見陳述要領）と、(イ)優先権書類を提出する「相当の期間」が与えられなかったという主張（反論書）に分かれている。

まず、上記(ア)の主張は、本件では、審査請求人は、優先権書類の提出期間内に本件各優先権書類と同じ内容の本件各提出書類を提出しているのであって、手続をしなかったのではなく、手続に不備があったにすぎないから、その不備を不備がないものに差し替える機会を与えなければ、特許協力条約に基づく規則 17. 1(c)ただし書所定の「事情に応じて」優先権書類を提出する機会を与えたことにはならないところ、その機会が与えられなかったという主張である。

しかし、上記イで説示したとおり、特許法施行規則 38 条の 14 第 1 項所定の優先権書類の提出期間の経過後に書類の差し替えによる手続の補正を認めることは、同項が優先権書類の提出期間を定めた趣旨を没却することになるから、本件各手続において同項所定の期間内に優先権書類を提出しなかったという瑕疵は、重大であって、補正をすることができないものというべきであって、そうすると、書類の差し替えによる補正ができることを前提とする上記(ア)の主張は、その前提を欠き、失当である。

次に、上記(イ)の主張は、本件では、優先権書類の提出期間内に国際事務局に優先権証明書が提出され、優先権証明書を電子図書館から入手することが可能であったから、審査請求人がその入手の手続を完了した日を基準として、その後の相当の期間内に優先権書類を提出する機会を与えなければ、特許協力条約に基づく規則 17. 1(c)ただし書所定の「相当の期間」を与えたことにならないところ、その期間が与えられなかったという主張である。

しかし、特許法施行規則 38 条の 14 第 1 項本文は、特許協力条約に基づく規則 17. 1(c)ただし書の規定を受けて、優先権書類の提出期間について国内書面提出期間の満了後 2 月以内という「相当の期間」を定めており、本件各手続において、審査請求人は、この期間を与えられているから、上記(イ)の主張も、失当である。

したがって、審査請求人の主張 4 は、採用することができない。

3 まとめ

以上によれば、審査請求人の主張はいずれも理由がなく、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、本件各審査請求は棄却すべきであるとの各諮問に係る審査庁の判断は妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第1部会

委	員	原			優
委	員	中	山	ひ	とみ
委	員	野	口	貴	公美