

令和２年度答申第５４号
令和２年１１月２６日

諮問番号 令和２年度諮問第５７号及び第５８号（いずれも令和２年１１月２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却下処分に関する件及び手続補正書の提出手続却下処分に関する件

答 申 書

審査請求人×からの各審査請求に関する上記審査庁の各諮問に対し、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Ｂ国語による国際出願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×（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（昭和３４年法律第１２１号）１８４条の５第１項に規定する書面及び同法１８４条の４第１項に規定する明細書等の日本語による翻訳文に係る手続（以下「本件国内書面提出手続」という。）並びに特許請求の範囲の全部を変更する手続補正書に係る手続（以下「本件補正書提出手続」という。）をしたところ、処分庁が本件国内書面提出手続及び本件補正書提出手続（以下「本件各手続」という。）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 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つて、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) 国際出願の処理・審査及び取下げ

ア 特許協力条約 23 条(1)は、指定官庁は、優先日から 30 か月の期間の満了前に、国際出願の処理又は審査を行ってはならないと規定している。

イ 特許協力条約に基づく規則 90 の 2. 1(b)は、国際出願の取下げは、出願人が国際事務局、受理官庁又は国際予備審査機関に対して通告を行うことにより、効力が生じると規定している。

(3) 国内書面及び明細書等の翻訳文の提出

ア 特許法 184 条の 5 第 1 項は、国際特許出願の出願人は、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 月の期間をいう。以下同じ。）内に、出願人の氏名等、発明者の氏名等及び国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した書面（以下「国内書面」という。）を特許庁長官に提出しなければならないと規定している。

イ 特許法 184 条の 4 第 1 項は、外国語で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、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならないと規定している。

(4) 特許出願の取下げ

特許法 38 条の 5 は、特許出願人は、その特許出願を取り下げることができると規定している。そして、特許法施行規則（昭和 35 年通商産業省令第 10 号）28 条の 3 は、特許出願の取下げは、様式第 40 によりしなければならないと規定している。

(5) 電子情報処理組織による手続

ア 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成 2 年法律第 30 号。以下「工業所有権特例法」という。）3 条 1 項は、特許庁長官等に対する

特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの（以下「特定手続」という。）については、電子情報処理組織を使用して行うことができると規定している。そして、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則（平成2年通商産業省令第41号）10条16号は出願の取下げを、同条30号は国内書面の提出を特定手続とすると規定している。

イ 工業所有権特例法3条2項は、電子情報処理組織を使用して行われた特定手続は、特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、特許庁に到達したものとみなすと規定している。

(6) 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規定し、同条2項は、前項の規定により手続を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9月21日、特許協力条約に基づき、A国特許庁を受理官庁とし、同庁が受理した2件の特許出願を優先権の基礎として、発明の名称をC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9月21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。

（国際公開公報c）

(2) 審査請求人は、平成31年3月29日午前11時、処分庁に対し、本件国際特許出願について、電子情報処理組織を使用して特許法184条の5第1項の国内書面及び同法184条の4第1項の明細書等の翻訳文を提出した（以下この国内書面を「先行国内書面」と、この手続を「先行国内書面提出手続」という。）。

（国内書面及び明細書等の翻訳文、「受領書発送日時（3月29日）」と題する書面）

- (3) 審査請求人は、平成31年3月29日午後5時47分、処分庁に対し、電子情報処理組織を使用して「出願取下書」と題する書面（以下「本件取下書」という。）を提出した。

（本件取下書、「受領書発送日時（3月29日）」と題する書面）

- (4) 審査請求人は、平成31年3月29日午後5時58分、処分庁に対し、本件国際特許出願について、電子情報処理組織を使用して本件国内書面提出手続及び本件補正書提出手続（本件各手続）をした。

（国内書面及び明細書等の翻訳文、「受領書発送日時（3月29日）」と題する書面）

- (5) 処分庁は、令和元年8月29日付けで、審査請求人に対し、本件取下書については、本件国際特許出願に関して行われた手続として処理したと通知した。

（出願番号特定通知書）

- (6) 処分庁は、令和元年9月4日付けで、審査請求人に対し、本件各手続は、本件国際特許出願の取下げ後にされたものであるから、いずれも特許法18条の2第1項本文の規定により却下すべきものであると通知し、審査請求人から同年11月11日付けで各弁明書の提出を受けた後、令和2年2月17日付けで本件各却下処分をした。

（各却下理由通知書、各弁明書、各「手続却下の処分」と題する書面）

- (7) 審査請求人は、令和2年5月25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。

（各審査請求書）

- (8) 審査庁は、令和2年11月2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、本件各却下処分の取消しを求める。

- (1) 本件取下書は、先行国内書面提出手続により提出した明細書等の翻訳文に誤りがあることが判明したため、国内書面の提出手続をやり直すために提出したものであるから、先行国内書面の取下げの意思表示として適法かつ有効なものである。したがって、本件国際特許出願は、日本国特許庁に係属したままの状態であるとみるのが相当であり、本件各手続は、本件国際特許出願が取り下げられた後にされたものということとはできないから、

本件各手続をいずれも不適法な手続であるとしてした本件各却下処分は、特許法 18 条の 2 第 1 項本文に違反する。

(2) 本件取下書には、本件国際出願の番号が記載されているから、本件取下書の対象は、本件国際出願であるが、国際出願の取下げは、指定官庁に通知しても、その取下げとしての効力が生じない（特許協力条約に基づく規則 90 の 2. 1 (b)）から、本件国際出願の効果（本件国際出願の国際出願日に各指定国において正規の国内出願をしたものとみなされる効果）は、消滅しておらず、本件国際特許出願は、日本国特許庁に係属したままの状態であるとみるのが相当である。したがって、本件各手続は、本件国際特許出願が取り下げられた後にされたものということとはできないから、本件各手続をいずれも不適法な手続であるとしてした本件各却下処分は、特許法 18 条の 2 第 1 項本文に違反する。

(3) 特許協力条約 23 条(1)は、指定官庁は、優先日から 30 か月を経過するまでの期間（特許法 184 条の 4 第 1 項に規定する国内書面提出期間と同じ。）の満了前に、国際出願の処理又は審査を行ってはならないと規定しているから、処分庁が国内書面提出期間の満了前に提出された本件取下書により本件国際特許出願の取下処理をしたことは、特許協力条約の上記規定に違反する。したがって、特許協力条約違反の本件国際特許出願の取下処理を前提とする本件各却下処分は、「特許に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」と規定している特許法 26 条にも違反する。

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 審理員の意見の概要は、以下のとおりである。

(1) 本件各却下処分の適法性について

審査請求人は、平成 31 年 3 月 29 日午後 5 時 47 分、処分庁に対し、本件国際特許出願について、電子情報処理組織を使用して本件取下書を提出して出願の取下げをし、これが特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことにより、本件国際特許出願の取下げは、上記時刻に特許庁に到達したものとみなされて、その効力が生じ（民法（明治 29 年法律第 89 号）97 条 1 項（平成 29 年法律第 44 号による改正前のもの）、工業所有権特例法 3 条 2 項）、本件国際特許出願は、上記時刻をもって特許庁に係属しないものとなった。その後、審査請求人は、同日午後 5 時 58 分、

処分庁に対し、電子情報処理組織を使用して本件各手続をしたから、本件各手続は、取下げにより特許庁に係属していない出願についてされた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。したがって、特許法 18 条の 2 第 1 項本文の規定に基づいてした本件各却下処分は、適法である。

(2) 審査請求人の主張について

ア まず、審査請求人は、本件取下書は先行国内書面の取下げの意思表示であると主張する（上記第 1 の 3 の(1)）が、本件取下書は、特許法施行規則 28 条の 3 及び様式第 40 に規定する「特許出願の取下げ」の様式によるものであるから、本件国際特許出願の取下げの意思表示であることが明らかであって、これを先行国内書面の取下げの意思表示とみる余地はない。したがって、審査請求人の上記主張は、理由がない。

イ 次に、審査請求人は、本件取下書には本件国際出願の番号が記載されているから、本件取下書の対象は本件国際出願であると主張する（上記第 1 の 3 の(2)）が、本件取下書に本件国際出願の番号が記載されているのは、本件取下書の提出の当時、本件国際特許出願の番号が審査請求人に通知されていなかったからであって、本件取下書に本件国際特許出願の番号が記載されていないことは、審査請求人の上記主張を裏付けるものではない。そして、国際出願の取下げは、指定官庁である日本国特許庁への取下書の提出によってすることができるものではない（特許協力条約に基づく規則 90 の 2. 1(b)）から、本件取下書を本件国際出願の取下げの意思表示とみる余地もない。したがって、審査請求人の上記主張も、理由がない。

ウ また、審査請求人は、処分庁が国内書面提出期間の満了前に提出された本件取下書により本件国際特許出願の取下処理をしたことは特許協力条約 23 条(1)に違反すると主張する（上記第 1 の 3 の(3)）が、審査請求人が本件国際特許出願について電子情報処理組織を使用して本件取下書を提出して出願の取下げをし、これが特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことにより、本件国際特許出願の取下げは、特許庁に到達したものとみなされて、その効力が生じたのであって、このようにして本件国際特許出願の取下げの効力が生じたことは、特許協力条約 23 条(1)とは無関係であり、特許協力条約違反が問題となる余地はない。したがって、審査請求人の上記主張も、理由がない。

エ 審査請求人は、上記以外にも、るる主張するが、それらは、特許協力条

約に基づく出願（PCTルート）の手続を正解せず、また、国際出願と国際特許出願の区別をせずに、特許協力条約を含む関係法令の誤解に基づいて主張するもの又は独自の見解に立脚して主張するものであるから、いずれも採用することができない。

(3) その他、一件記録を精査しても、本件各却下処分 of 適法性及び妥当性に疑義を挟む事情は見当たらない。

(4) したがって、本件各審査請求は理由がないから棄却すべきである。

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) 本件では、本件取下書により本件国際特許出願が取り下げられたかが問題となっている。

(2) そこで、本件取下書について検討すると、本件取下書は、「【書類名】」欄に「出願取下書」と記載されていて、その様式は、特許法施行規則28条の3及び様式第40に規定する「特許出願の取下げ」の様式によるものである。そして、本件取下書の「【事件の表示】」欄に「【国際出願番号】」欄及び「【出願の区分】」欄が設けられ、それぞれの欄に「a」及び「特許」と記載されているのは、本件取下書の提出の当時（平成31年3月29日）、審査請求人に対し、本件国際特許出願の番号が通知されていなかった（その番号は、同年4月1日付けの出願番号通知書（同月2日発送）によって通知された。）からであり、これらの記載の仕方は、特許法施行規則様式第40の備考（様式第4の備考2）に従ったものである。そして、国際出願を取り下げるためには、特許協力条約に基づく規則90の2. 1(b)の規定に従い、国際事務局等への通告が必要とされているから、指定官庁（処分庁）に提出された本件取下書により本件国際出願を取り下げることができないことは、明らかである。

したがって、本件取下書は、本件国際特許出願を取り下げたものであると認められる。

(3) そこで、以下、審査請求人の主張について検討する。

ア まず、審査請求人は、本件取下書は、先行国内書面提出手続により提出した明細書等の翻訳文に誤りのあることが判明したため、国内書面の

提出手続をやり直すために提出したものであるから、先行国内書面の取下げの意思表示として適法かつ有効なものであると主張する（上記第1の3の(1)）。

しかし、明細書等の翻訳文の誤訳を訂正するのであれば、審査請求人としては、その理由を記載した誤訳訂正書を提出すべきであった（特許法184条の12第2項による読み替え後の同法17条の2第2項、特許法施行規則11条の2第1項及び様式第15の2）のであり、本件取下書の提出は、よるべき手続の選択を誤ったものであるから、本件取下書が先行国内書面を取り下げるものであったとみることはできない。

したがって、審査請求人の上記主張は、採用することができない。

イ 次に、審査請求人は、本件取下書には本件国際出願の番号が記載されているから、本件取下書の対象は本件国際出願であると主張する（上記第1の3の(2)）。

しかし、本件取下書に本件国際出願の番号が記載されているのは、上記(2)のとおり、その提出の当時、審査請求人に対し、本件国際特許出願の番号が通知されていなかったからであり、本件取下書は、その提出時に国際特許出願の番号が通知されていないときの記載の仕方（特許法施行規則様式第40の備考（様式第4の備考2））に従ったものであるから、本件取下書に本件国際出願の番号が記載されていることは、取下げの対象が本件国際出願であるという審査請求人の主張を根拠付けるものではない。そして、処分庁も審査庁も、本件取下書により本件国際出願が取り下げられたと主張しているわけではない。

したがって、審査請求人の上記主張も、採用することができない。

ウ また、審査請求人は、処分庁が国内書面提出期間の満了前に提出された本件取下書により本件国際特許出願の取下処理をしたことは特許協力条約23条(1)に違反すると主張する（上記第1の3の(3)）。

しかし、特許協力条約が定める国内書面提出期間は、審査請求人が各指定国において国内移行手続を進めるか否かを検討するための猶予期間であるから、特許協力条約23条(1)は、その猶予期間中に指定官庁が当該国際出願に係る国内手続を進めることを禁止する趣旨の規定であって、審査請求人が、当該指定国において特許を取得する可能性や出願費用等を考えて、当該指定国において国内手続に移行しない（すなわち、当該指定国でしたものとみなされた国内出願を取り下げる）という選択をす

ることを禁止する趣旨の規定ではない。

したがって、審査請求人の上記主張も、採用することができない。

エ さらに、審査請求人は、本件国際出願の効果として本件国際特許出願が日本国特許庁に係属するのは、特許法 184 条の 12 第 1 項の規定に照らすと、国内移行手続を行った後であって、国内処理基準時を経過した後であると解されるから、国内処理基準時以降でなければ、本件国際特許出願を取り下げることができないところ、本件取下書は、国内処理基準時を経過する前に提出されたものであるから、本件国際特許出願の取下げとしての効力を有しないとも主張する。

しかし、特許協力条約 11 条(1)によれば、特許協力条約の要件を満たした国際出願については、その国際出願日に各指定国において正規の国内出願をしたものとみなされるから、本件国際特許出願は、本件国際出願の国際出願日に日本国においてしたものとみなされ、同日から日本国特許庁に係属したことになり、同日以降、いつでも取下げをすることができることになる。審査請求人は、上記主張の根拠として特許法 184 条の 12 第 1 項の規定を引用するが、この規定は、国際特許出願の補正の時期について、「（特許出願、請求その他の特許に関する）手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」と規定する同法 17 条 1 項本文の原則に対する例外を定めたものであって、事件の係属の時期についての例外を定めたものではない。

したがって、審査請求人の上記主張も、採用することができない。

なお、審査請求人は、上記主張以外にも、本件各却下処分が違法又は不当であるとして、るる主張するが、それらは、独自の見解を述べるものにすぎず、採用することができない。

オ 以上のとおり、審査請求人の主張は、いずれも採用することができないから、本件各手続は、本件国際特許出願が取り下げられた後にされた手続として、不適法な手続であるといえることができる。

(4) そうすると、処分庁が特許法 18 条の 2 第 1 項本文の規定に基づいてした本件各却下処分は、法令に従った適法なものであると認められる。

3 まとめ

以上によれば、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。

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