

令和3年度答申第1号  
令和3年4月5日

諮問番号 令和2年度諮問第115号及び第116号（いずれも令和3年3月16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2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国特許庁とする国際出願であって日本国における特許出願とみなされた二つの国際出願をした出願人からその出願に係る各特許を受ける権利を譲り受けた審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が、その各特許出願について、出願審査の請求をすることができる期間を経過した後に、各出願審査の請求に係る手続をしたところ、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、上記の期間内に出願審査の請求をしなかったことについて「正当な理由」があったとはいえ、特許法（昭和34年法律第121号）48条の3第5項の要件を満たしていないとして、各出願審査の請求に係る手続を却下する処分をしたことから、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とみなすと規定している。

(2) 出願審査の請求

ア 特許法 48 条の 3 第 1 項は、特許出願があったときは、何人も、その日から 3 年以内に、特許庁長官に対し、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ものと規定している。

イ 特許法 48 条の 3 第 4 項は、同条 1 項の規定により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がなかったときは、この特許出願は、取り下げたものとみなすと規定している。

ウ 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出願人は、出願審査請求期間内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、出願審査の請求をすることができるものと規定している。

そして、特許法施行規則（昭和 35 年通商産業省令第 10 号）31 条の 2 第 4 項は、上記の「経済産業省令で定める期間」は、上記の「正当な理由」がなくなった日から 2 月以内で、出願審査請求期間の経過後 1 年以内とすると規定している。

また、特許法施行規則 31 条の 2 第 5 項は、特許法 48 条の 3 第 5 項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に、回復理由書を提出しなければならないと規定している。

エ 特許法 48 条の 3 第 6 項は、同条 5 項の規定によりされた出願審査の請求は、出願審査請求期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなすと規定している。

(3) 特許を受ける権利の承継

特許法 34 条 4 項は、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じないと規定している。

(4) 不適法な手続の却下

ア 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規定している。

イ 特許法18条の2第2項は、同条1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（以下「弁明書」という。）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) B社（以下「原出願人」という。）は、平成27年2月6日、特許協力条約に基づき、A国特許庁を受理官庁とし、発明の名称をCとする国際出願a（以下「本件国際出願1」という。）をした。

本件国際出願1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27年2月6日に日本国においてされた特許出願b（以下「本件国際特許出願1」という。）とみなされた。

したがって、本件国際特許出願1に係る出願審査請求期間は、平成30年2月6日までであった。

(2) 原出願人は、平成27年3月23日、特許協力条約に基づき、A国特許庁を受理官庁とし、発明の名称をDとする国際出願c（以下「本件国際出願2」という。）をした。

本件国際出願2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27年3月23日に日本国においてされた特許出願d（以下「本件国際特許出願2」といい、本件国際特許出願1と併せて「本件各国際特許出願」という。）とみなされた。

したがって、本件国際特許出願2に係る出願審査請求期間は、平成30年3月23日までであった。

(3) 審査請求人は、平成29年9月28日、原出願人との間で、本件各国際特許出願に係る各特許を受ける権利等を譲り受ける契約（以下「本件譲渡契約」という。）を締結した。

（移転文書）

(4) 審査請求人は、平成30年3月23日、処分庁に対し、特許法34条4項の規定に基づき、本件各国際特許出願に係る各特許を受ける権利につい

て出願人名義変更届を提出した。

(各出願人名義変更届)

- (5) 審査請求人は、処分庁に対し、本件国際特許出願 1 に係る出願審査請求期間の経過後である平成 30 年 7 月 4 日付けで、本件国際特許出願 1 について、出願審査の請求に係る手続（以下「本件手続 1」という。）をするとともに、特許法施行規則 31 条の 2 第 5 項の規定に基づき、回復理由書を提出した後、同年 11 月 30 日付けで、回復の理由を補充する回復理由書を提出した。

審査請求人は、処分庁に対し、本件国際特許出願 2 に係る出願審査請求期間の経過後である平成 30 年 7 月 10 日付けで、本件国際特許出願 2 について、出願審査の請求に係る手続（以下「本件手続 2」といい、本件手続 1 と併せて「本件各手続」という。）をするとともに、特許法施行規則 31 条の 2 第 5 項の規定に基づき、回復理由書を提出した後、同年 11 月 30 日付けで、回復の理由を補充する回復理由書を提出した。

(各出願審査請求書、各回復理由書)

- (6) 処分庁は、平成 31 年 4 月 10 日付けで、審査請求人に対し、本件手続 1 は、本件国際特許出願 1 に係る出願審査請求期間内に出願審査の請求をしなかったこと（以下「本件期間徒過 1」という。）について「正当な理由」があるとはいえず、特許法 48 条の 3 第 5 項の要件を満たしていないから、特許法 18 条の 2 第 1 項の規定により却下すべきものであるとの通知をし、審査請求人から令和元年 6 月 13 日付けで弁明書の提出を受けた後、令和 2 年 3 月 4 日付けで却下の理由が解消されていないとして本件手続 1 を却下する処分（以下「本件却下処分 1」という。）をした。

処分庁は、平成 31 年 4 月 4 日付けで、審査請求人に対し、本件手続 2 は、本件国際特許出願 2 に係る出願審査請求期間内に出願審査の請求をしなかったこと（以下「本件期間徒過 2」といい、本件期間徒過 1 と併せて「本件各期間徒過」という。）について「正当な理由」があるとはいえず、特許法 48 条の 3 第 5 項の要件を満たしていないから、特許法 18 条の 2 第 1 項の規定により却下すべきものであるとの通知をし、審査請求人から令和元年 6 月 7 日付け及び同月 10 日付けで各弁明書の提出を受けた後、令和 2 年 3 月 4 日付けで却下の理由が解消されていないとして本件手続 2 を却下する処分（以下「本件却下処分 2」といい、本件却下処分 1 と併せて「本件各却下処分」という。）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6月16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3年3月16日、当審査会に対し、本件各審査請求はいずれも棄却すべきであるとして本件各諮問をした。

(各諮問書、各諮問説明書)

### 3 審査請求人の主張の要旨

本件各期間徒過については、以下のとおり「正当な理由」があったから、本件各却下処分の取消しを求める。その理由は、以下のとおりである。

- (1) 本件譲渡契約は、売主である原出願人の義務について、「売主は、本契約書に記載された手続に従い、譲渡対象特許の買主への移転を完了するのに必要な全ての手続を行うことを表明し保証する。」(4条5項(b))と定めていたから、原出願人は、少なくとも出願名義人変更手続が完了するまでの間、特許を受ける権利の維持のために必要な手続を行う義務及び出願審査の請求の期間管理を行う義務を負っていた。それにもかかわらず、原出願人は、本件各国際特許出願に係る出願審査の請求及び出願審査の請求の期間管理をしていなかった。したがって、本件各期間徒過については、「正当な理由」があった。
- (2) 原出願人が本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をしていないことについて、原出願人から審査請求人に対し情報提供がなかったことや、審査請求人の現地代理人が本件各国際特許出願に係る各特許を受ける権利を含む本件譲渡契約における譲渡対象案件について未処理の期限リストの提供を求めたのに対し、原出願人の代理人が「未処理の期限はない。」と回答したことなどから、審査請求人は、原出願人が本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をしていないことを予測することができなかった。したがって、本件各期間徒過については、「正当な理由」があった。
- (3) 審査請求人の国内代理人は、審査請求人から本件各国際特許出願について出願人名義変更手続の委任を受けたただけであったが、その手続を円滑に進めることができるように、補助者に本件各国際特許出願の書誌的事項を調査させたところ、出願審査の請求がされていないことが判明したことから、出願審査の請求の期間管理をしようと考え、補助者に対し、当該期間管理をするよう口頭で指示し、加えて、その旨の指示書(以下「本件指示

書」という。)を作成して、本件指示書を補助者の帰宅後にその机上に置いた。ところが、本件指示書がなくなってしまい、補助者による期間管理の体制が機能しなかった。本件指示書がなくなったのは、清掃業者による事務所の清掃の際に床に落下した本件指示書を清掃業者が誤って廃棄したためであると推定されるから、これは、清掃業者の責任であって、審査請求人の国内代理人の責任ではない。したがって、本件各期間徒過については、「正当な理由」があった。

- (4) 処分庁は、出願審査の請求に必要な書類を清掃業者が誤って机と机の隙間に落下させたために出願審査請求期間を徒過した事案（以下「国内別件事案」という。）について「正当な理由」があることを認めているから、国内別件事案と同種の事案である本件についても「正当な理由」があると認めるべきである。
- (5) 欧州特許庁は、特許事務所の補助者による単純な事務手続のミスがあった事案（以下「欧州事案」という。）ですら、権利の回復を認めているから、国際的調和の観点から、本件についても権利の回復を認めるべきである。

## 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いずれも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) 特許法48条の3第5項の「正当な理由」があるときとは、特段の事情がない限り、特許権者（代理人を含む。以下同じ。）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願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。

そして、上記の「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、出願審査請求期間の徒過が特許出願の取下擬制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、その結果を生じさせないために必要かつ十分な措置がとられたか否かを検討しなければならない。

- (2) そこで、本件各期間徒過について検討すると、原出願人と審査請求人は、両者の間で本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をどちらがするかを明確に定めなかつた。そして、原出願人の代理人は、自ら本件各国際特許出願に係る出願審査の請求の期間管理をしたことがうかがわれない上、審

査請求人の現地代理人から本件各国際特許出願に係る各特許を受ける権利を含む本件譲渡契約における譲渡対象案件の未処理の期限リストの提供を求められたのに対し、「未処理の期限はない。」と回答したという。他方で、審査請求人は、本件各国際特許出願に係る各特許を受ける権利について出願人名義変更手続をしなければならないことを認識し、審査請求人の国内代理人に対し、その旨を指示したが、本件各国際特許出願に係る出願審査の請求については明確に指示しなかったという。

そうすると、結局のところ、原出願人と審査請求人の間で本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をどちらがするかについての確認や指示が不十分であったために、本件各国際特許出願に係る出願審査の請求がされず、本件各期間徒過が生じたというにすぎないから、本件各期間徒過を回避するために「相当な注意」を尽くしていたとはいえない。

- (3) その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件各国際特許出願について、特許出願人として、「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ったとは認められず、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、本件各期間徒過について「正当な理由」があったということではできず、本件各手続は、特許法48条の3第5項の要件を満たしていない。

そうすると、本件各手続は、特許出願の取下擬制（特許法48条の3第4項）により処分庁に係属していない本件各国際特許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から、特許法18条の2第1項本文の規定により本件各手続を却下した処分（本件各却下処分）は、いずれも適法である。

- (5) したがって、本件各審査請求は理由がないからいずれも棄却すべきである。

### 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、本件各期間徒過について特許法48条の3第5項の「正当な理由」があったか否かが問題となっている。処分庁は、「正当な理由」が

あるときとは、特段の事情がない限り、特許権者として、「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願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（上記第2の2の(1)）とし、審査請求人も、この解釈を前提として、本件各期間徒過について「正当な理由」があつたと主張している（各審査請求書、各回復理由書（平成30年11月30日付け））。

(2) そこで、以下、審査請求人が本件各期間徒過について「正当な理由」があつたと主張する理由について検討する。

ア まず、審査請求人は、本件譲渡契約により本件各国際特許出願に係る出願審査の請求及び出願審査の期間管理をする義務を負っていた原出願人がこれらをしていなかったから、本件各期間徒過について「正当な理由」があつたと主張する（上記第1の3の(1)）。

しかし、審査請求人の特許・使用許諾部長の宣誓書によれば、原出願人と審査請求人との間には、本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をどちらがするかという明確な合意がなかつたというのであるから、原出願人に本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をする義務があつたことを前提とする審査請求人の上記主張は、その前提を欠き、採用することができない。

そして、出願審査請求期間内に出願審査の請求がなかつたときは、特許出願の取下擬制（特許法48条の3第4項）という重大な結果が生じるのであるから、上記のとおり本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をどちらがするかについて明確な合意をしなかつたというのであれば、「相当な注意」を尽くしていたということとはできない。

イ 次に、審査請求人は、原出願人から本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をしていないことについて情報提供がなかつたことや、原出願人の代理人から「未処置の期限はない。」との回答があつたことなどから、原出願人が本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をしていないことを予測することができなかつたとして、本件各期間徒過について「正当な理由」があつたとも主張する（上記第1の3の(2)）。

この主張は、原出願人と審査請求人との間で本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をどちらがするかについて明確な合意をしなかつたことを自認するものであるが、上記アのとおり、この点について明確な合意をしなかつたというのであれば、「相当な注意」を尽くしていたということとは



できないから、審査請求人の上記主張は、採用することができない。

ウ また、審査請求人は、清掃業者が本件指示書を誤って廃棄したために、本件各国際特許出願に係る出願審査の請求の期間管理をすることができなかつたから、本件各期間徒過について「正当な理由」があつたとも主張する（上記第1の3の(3)）。

しかし、清掃業者の陳述書によれば、清掃業者は、平日は、毎日午前3時から午前5時までの間に、審査請求人の国内代理人の事務所の掃除を実施しているとのことである。そうすると、事務所の関係者が不在になる時間帯に清掃業者による掃除が実施されているにもかかわらず、本件各国際特許出願に係る出願審査の請求の期間管理に関する重要な書類である本件指示書を補助者の帰宅後にその机上に置いたというのであれば、本件指示書が床に落下するなどして清掃業者による誤廃棄その他により本件指示書を紛失する危険性があつたというべきであるから、「相当な注意」を尽くしていたということはできない。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。

エ さらに、審査請求人は、国内別件事案や欧州事案を指摘して、これらの事案との均衡から、本件についても「正当な理由」があると認めるべきであるとも主張する（上記第1の3の(4)及び(5)）。

しかし、審査請求人は、本件各期間徒過の原因について上記アからウまでの主張をしているのであるから、本件は、国内別件事案及び欧州事案とは事案を異にしている。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。

(3) 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ず、審査請求人が「相当な注意」を尽くしていたとはいえない。そして、一件記録を精査しても、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つたことに特段の事情があつたともいえないから、本件各期間徒過について「正当な理由」があつたと認めることはできない。

そうすると、本件各手続は、出願審査請求期間内に出願審査の請求がなかつたことにより取り下げたものとみなされた本件各国際特許出願についてされた不適法な手続であつて、補正をすることができないものであるといふことができる。

(4) したがって、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、いずれも適法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	野	口	貴 公	美
委	員	村	田	珠	美