

令和3年度答申第32号
令和3年9月2日

諮問番号 令和3年度諮問第27号（令和3年8月3日諮問）
審査庁 特許庁長官
事件名 特許出願審査請求手続等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審査庁の判断は、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、国際特許出願に関し特許法（昭和34年法律第121号）17条の2第1項本文に規定する明細書等の補正手続及び同法48条の3第1項に規定する出願審査の請求手続（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、当該国際特許出願は、同法184条の4第1項本文に規定する期間（以下「国内書面提出期間」という。）内に同項に規定する明細書の翻訳文及び同条2項に規定する請求の範囲の翻訳文（以下「明細書等翻訳文」という。）の提出がなされなかったことに伴い、同条3項の規定により取り下げられたものとみなされたから、本件各手続は、当該国際特許出願の取下げ擬制により客体が存在せず、いずれも不適法なものであるとして、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、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（国際特許出願）

特許法184条の3第1項は、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。）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、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) 明細書等翻訳文の未提出による外国語でされた国際特許出願のみなし取 下げ

特許法184条の4第1項本文は、外国語でされた国際特許出願の出願人は、優先日（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）をいう。）から2年6月（国内書面提出期間）内に、同法184条の3第1項に規定する国際出願日における明細書及び特許請求の範囲の翻訳文（明細書等翻訳文）並びに図面及び要約の翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない旨規定し、同条3項は、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられ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翻訳文提出

特許法184条の4第4項は、同条3項の規定により取り下げられたものとみな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等翻訳文を提出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、明細書等翻訳文並びに図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出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）38条の2第2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月とする旨、ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間の経過後1年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後1年とする旨規定する。

(4) 特許出願に係る明細書等の補正手続及び出願審査の請求手続

特許法17条の2第1項は、特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる旨規定する。

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、その特許出願がされた日から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、上記の期間内に出願

審査の請求がなかったときは、その特許出願は、取り下げたものとみなされる旨規定する。

(5) 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。

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27年4月7日（国際出願日）、A国における特許出願を優先権の基礎となる出願とし、発明の名称をBとする発明につき、特許協力条約に基づき、優先日を平成26年4月8日、A国特許庁を受理官庁として、外国語（C国語）により国際出願（以下「本件国際出願」という。）をした。本件国際出願は、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、当該国際出願日にされた特許出願（以下「本件国際特許出願」という。）とみなされた。本件国際特許出願は、本件国際出願の国内書面提出期間が満了する日（平成28年10月11日）までに、審査請求人から明細書等翻訳文が提出されなかったことから、同法184条の4第3項の規定により、取り下げられたものとみなされた。

（本件に係る審理員意見書）

- (2) 審査請求人は、平成28年12月16日付けで、本件国際特許出願に関し、処分庁に対し、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があったとして、特許法施行規則38条の2所定の回復理由書を提出するとともに、特許法184条の4第4項に規定する所定の明細書等翻訳文に係る提出手続（以下「本件先行手続」という。）をしたところ、処分庁は、平成30年3月28日付けで、本件先行手続は、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるとはいえず、同項の要件を満たしていないから、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であるとして、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、先行国内書面に係る手続を却下する処分（以下「本件先行却下処分」という。）をした。

（本件に係る審理員意見書）

(3) 審査請求人は、平成30年6月29日付けで、審査庁に対し、本件先行却下処分を不服として審査請求（以下「本件先行審査請求」という。）をしたところ、審査庁は、平成31年2月5日付けの審理員意見書の提出及び当審査会からの同年3月29日付けの答申を受けて、同年4月10日付けで、本件先行審査請求を棄却する裁決をした。審査請求人は、令和元年10月11日、D地方裁判所に対し、本件先行却下処分の取消しの訴えを提起したところ、同裁判所は、令和2年9月16日、審査請求人の請求を棄却する判決を言い渡した。審査請求人は、同年11月2日、上記判決を不服として知的財産高等裁判所に対し控訴したところ、同裁判所は、令和3年4月15日、審査請求人の控訴を棄却する判決を言い渡した。審査請求人は、同年6月1日、上記控訴棄却判決を不服として、最高裁判所に対し、上告の提起及び上告受理の申立てをした。

（本件に係る審理員意見書）

(4) 審査請求人は、本件国際特許出願に関し、平成30年4月6日付けで、特許法17条の2第1項本文に規定する明細書等の補正手続及び同法48の3第1項に規定する出願審査の請求手続（本件各手続）をしたところ、処分庁は、令和2年9月25日付けで、本件各手続は、本件国際特許出願の取下げ擬制（特許法184条の4第3項）により客体が存在せず、いずれも不適法なものであるとして、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、本件各手続を却下する処分（本件各却下処分）をした。

（各却下理由通知書、各手続却下の処分）

(5) 審査請求人は、令和3年1月5日付けで、審査庁に対し、本件各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3年8月2日付けで、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、本件先行却下処分の取消しの訴えを提起しているから、それが認容される場合には、本件各却下処分は取り消される可能性がある。このため、本件審査請求に対する審理は、当該訴えに係る裁判所の最終的な判断を踏まえて行うべきである。

第2 諮問に係る審査庁の判断

審査庁の判断は、審理員の意見は妥当であるとしているところ、審理員の意見の概要は、以下のとおりである。

本件国際特許出願に関し国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がされなかったことについて特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるということはできず、本件先行手続には同項の適用はなく、本件国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。

したがって、本件各手続は、本件国際特許出願の取下げ擬制により客体が存在せず、いずれも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、これらを却下した本件各却下処分は適法である。

以上によれば、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

当審査会は、令和3年8月3日、審査庁から諮問を受け、同月26日及び同年9月2日の計2回、調査審議をした。

1 本件諮問に至るまでの一連の手続について

本件審査請求から本件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 本件却下処分の違法性又は不当性について

審査請求人は、本件先行却下処分の取消しの訴えを提起しているから、それが認容される場合には、本件各却下処分は取り消される可能性があり、本件審査請求の審理は、当該訴えに係る裁判所の最終的な判断を踏まえて行うべきであると主張している。

しかし、「事案の経緯」（上記第1の2の（3））に記載のとおり、審査庁は、審査請求人がした本件先行却下処分の取消しを求める本件先行審査請求を棄却する裁決をしている。審査請求人は本件先行却下処分の取消しを求めて争訟中であるが、未だその取消しはなされていない以上、本件国際特許出願は、特許法184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされるのであり、本件国際特許出願の取下げ擬制が確定していないことを理由とする審査請求人の上記主張は、失当である。

そうすると、本件各手続は、取り下げられたものとみなされた本件国際特許出願について手続補正書及び出願審査請求書を提出しようとする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ことが明らかであるから、特許法18条の2第1項本文の規定に基づいてされた本件各却下処分は、適法で

ある。

なお、処分庁は、弁明書（令和3年3月15日付け）において、仮に確定判決により本件先行却下処分が取り消されれば、本件各手続は適法なものとなり、本件各却下処分は取り消されることとなる旨述べている。当審査会も同様の認識であり、本件審査請求を棄却することとなっても、本件審査請求に係る審査請求人の権利利益の救済については問題は生じないといえる。

そうすると、本件各却下処分につき審査請求をすることは、法律上認められた審査請求人の権利であるものの、処分庁としては、本件審査請求をせずとも審査請求人には不利益は生じない旨を処分時にその理由と共に知らせるなど、紛争の解決に要する審査請求人の負担を軽減する手段を取り得たというべきであり、今後、処分庁において、本件各却下処分と同様に、審査請求をせずとも不利益が生じない処分をする際には、上記の情報提供をはじめ、出願人等の審査請求をする権利を有する者の紛争解決に伴う負担を軽減するための対応がなされることが望ましい。

3 まとめ

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの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3部会

委	員	三	宅	俊	光
委	員	佐	脇	敦	子
委	員	中	原	茂	樹