

令和4年度答申第56号  
令和4年12月6日

諮問番号 令和4年度諮問第53号（令和4年10月14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、特許協力条約（1970年6月19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。）に基づく国際出願（以下「本件国際出願」という。）であって、日本国における外国語でされた特許出願とみなされた国際出願（以下「本件国際特許出願」という。）の出願人である審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が、特許法（昭和34年法律第121号）184条の4第1項本文に規定する期間内に同条3項本文所定の日本語による翻訳文を提出できなかったことについて正当な理由があると主張して、同法184条の5第1項所定の書面及び同法184条の4第1項本文所定の日本語による翻訳文を提出する手続（以下「本件国内書面等提出手続」という。）をし、さらに、特許法施行規則（昭和35年通商産業省令第10号）9条の2第1項所定の代理権変更届（以下「本件代理権変更届」という。）及び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。以下

「特例法施行規則」という。) 19条2項(令和4年経済産業省令第58号による改正前のもの。以下同じ。) 所定の手続補足書(以下「本件手続補足書」という。)を提出する手続(以下「本件代理権変更届等提出手続」といい、本件国内書面等提出手続と併せて「本件各提出手続」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、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、本件各提出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

特許法184条の3第1項は、特許協力条約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(特許出願に係るものに限る。)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) 明細書等の翻訳文の提出

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(上記(1)の規定により特許出願とみなされた国際出願。以下同じ。)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。以下同じ。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、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旨規定する。

### (3) 国際特許出願の取下擬制とその救済

特許法184条の4第3項は、国内書面提出期間内に明細書及び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し、同条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当該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と規定し、同条5項は、同条4項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなすと規定する。

(4) 国内書面の提出

特許法184条の5第1項は、国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、出願人の氏名等を記載した書面を提出しなければならない旨規定する（この書面を以下「国内書面」という。）。

(5) 代理権変更届及び手続補足書（代理権を証明する書面）の提出

特許法施行規則4条の3第2項は、手続をした者が代理権の内容の変更等を届け出る場合は、変更後の代理権等は、書面をもって証明しなければならない旨規定し、同規則9条の2第1項は、手続をした者が代理権の内容の変更等を届け出る場合の様式を規定する。

特例法施行規則19条1項4号は、電子情報処理組織を使用して特例法施行規則10条の特定手続のうち特許法施行規則9条の2第1項の届出を行う者は、同規則4条の3の規定により提出すべき代理権を証明する書面を、所定の事項の入力の後所定の期間内に、特許庁に提出しなければならない旨規定し、特例法施行規則19条2項は、当該書面を提出する場合の様式を規定する。

(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30年5月4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29年5月5日、受理官庁をA国特許庁として、外国語（C国語）により国際出願（国際出願番号：a。本件国際出願）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、当該国際出願日にされた特許出願（出願番号：特願b。本件国際特許出願）とみなされた。

（国内書面、C国語による資料D、C国語による資料E）

- (2) 審査請求人は、本件国際特許出願の国内書面提出期間が満了する令和元年11月5日までに、処分庁に対し、明細書等翻訳文を提出しなかった（以下「本件期間徒過」という。）。

(回復理由書)

(3) 審査請求人は、令和元年12月25日、処分庁に対し、本件国際特許出願について、国内書面並びに明細書等翻訳文並びに要約及び図面の翻訳文を提出する手続(本件国内書面等提出手続)をするとともに、令和2年1月17日、処分庁に対し、本件期間徒過について正当な理由があるとして、回復理由書を提出した。

(国内書面、回復理由書)

(4) 審査請求人は、本件国際特許出願に関し、令和2年7月21日、処分庁に対し、代理権を変更する届出(本件代理権変更届)を提出するとともに、翌日、代理権を証明する書面(本件手続補足書)を提出した(本件代理権変更届等提出手続)。

(代理権変更届、手続補足書(令和2年7月21日付け))

(5) 処分庁は、令和3年10月11日付けで、審査請求人に対し、本件期間徒過について正当な理由があるとはいえないから、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、国内書面提出期間の経過後にされた本件国内書面等提出手続は、特許庁に係属していない出願に係る不適法なものであるとして、本件代理権変更届等提出手続は、客体のない出願について提出された不適法な手続であるとして、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、本件各提出手続を却下する処分(本件各却下処分)をした。なお、本件各却下処分の通知書3通には、却下処分の根拠規定として、「特許法第18条の2第1項本文の規定に基づき」とそれぞれ記載されていた。

(却下理由通知書(国内書面)(令和2年9月28日付け)、手続却下の処分(国内書面)(令和3年10月11日付け)、却下理由通知書(代理権変更届)(令和2年9月29日付け)、手続却下の処分(代理権変更届)(令和3年10月11日付け)、却下理由通知書(手続補足書)(令和2年9月29日付け)、手続却下の処分(手続補足書)(令和3年10月11日付け))

(6) 審査請求人は、令和4年1月27日、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)

(7) 審査庁は、令和4年10月14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

(1) 本件期間徒過に至った事象の概要は、以下のとおりである。

A国のF法律事務所（以下「本件代理人事務所」という。）の弁護士であるG（以下「本件担当弁護士」という。）は、令和元年10月22日（以下、第1の3、第2及び第3の2において、特に断りのない限り、日時はA国H時間とする。）、審査請求人から、日本を含む4か国への本件国際出願の国内移行手続の依頼を受けた。

本件担当弁護士の知的財産管理スペシャリストであるIは、令和元年10月14日、突然、予期せぬ形で手術を受けるために入院し、相当期間仕事に戻らなかった。

本件代理人事務所のパラリーガルスペシャリストであるJは、令和元年10月25日、K特許事務所（以下「本件日本代理人事務所」という。）に対し、本件国際出願の国内移行手続を依頼する電子メール（以下「本件指示メール」という。）を送信した。Jは、本件指示メールが本件代理人事務所のメールサービスから発送されたことを確認し、本件指示メールが本件日本代理人事務所のサーバーによって受信されたことを確認する配信確認メール（以下「本件配信確認メール」という。）を受信した。本件指示メールのカーボン・コピー（cc）の宛先の者は、本件指示メールを正常に受信した。しかし、事後に判明したところによれば、予期せぬことに、本件日本代理人事務所は、本件指示メールを受け取っていない。

本件代理人事務所の期限管理スペシャリストであるLは、令和元年10月25日、本件配信確認メールの受領後、本来必要な本件担当弁護士又はパラリーガルスペシャリストによる承認を受けずに、本件代理人事務所で利用していた期限管理システム（以下「本件期限管理システム」という。）における本件国際出願のステータスを「出願提出期限」（本件代理人事務所で必要な行為が、本件日本代理人事務所への指示の送付及び本件日本代理人事務所による受領確認であることを示している。）から「出願確認」

（本件代理人事務所で必要な行為が、本件日本代理人事務所からの出願完了の確認を待つことであることを示している。出願確認の期限は、国内移行の完了を確認するための本件日本代理人事務所への連絡をする期限とな

り、実際の移行期限より前に設定される。)へと変更し、その期日を同年11月3日に設定した。「出願確認」のステータスは、本件指示メールが本件日本代理人事務所に正常に送信され、本件日本代理人事務所によってそれが確認されたということを本件代理人事務所の全ての人に誤って示すこととなった。

Jは、令和元年10月26日、交通事故により負傷し、予期せぬ医療休暇に入った。Jは、同年10月29日、本件代理人事務所の知財スーパーバイザーであるMと電話会議を行い、日本への国内移行手続に関する期日を含め、同年11月1日まで本件期限管理システムに期日がないことを伝えた。これにより、本件期限管理システムの誤ったステータスが本件担当弁護士と代わりのサポートスタッフに伝えられることとなった。

本件代理人事務所のシニア知財管理スペシャリストであり、代わりのスタッフであるNは、令和元年11月4日、本件担当弁護士及びパラリーガルスペシャリストの承認を得ることなく、本件代理人事務所の規則に違反して本件期限管理システムの「出願確認」の日付を同月3日から同月5日へと変更した。これにより、期限管理システムに登録された期限は、国内書面提出期限である令和元年11月5日(日本時間)を超えることとなった。

- (2) 通常の場合、各手続の期限は信頼できる本件期限管理システムにより管理され、その入力や変更は担当者等によってダブルチェックされており、確実に管理されている。本件の担当者であったJが本件代理人事務所に出勤できていれば、たとえ本件期限管理システムに誤った期限が入力されたとしても、その入力された期限が誤りであることに気付くことができたはずであるが、Jは事故による入院のため不在であり、他のスタッフは本件期限管理システムに入力されたステータス及び日付に基づいて行動せざるを得なかった。

本件日本代理人事務所が本件指示メールを正常に受領していなくても、国内移行期限前の遅くとも本件期限管理システムに入力された「出願確認」の日(ここでは令和元年11月3日)までに、担当者であるJが改めて本件日本代理人事務所へ連絡することになっていたが、Jが突然の交通事故により入院することとなり、本件日本代理人事務所へ連絡することができなかった。そして、事故の突発性や復帰時期に関する不確定な情報等によ

って、必要な専門的な訓練を受けた代替スタッフを期限前に手配することは現実的には不可能であった。

さらに、Nが、予期せぬことに本件担当弁護士等の承認を得ることなく、「出願確認」の日付を令和元年11月5日に変更した。

このような経過で、本件代理人事務所が実施した方針及び措置にもかかわらず、本件指示メールが正常に送信され、本件日本代理人事務所によって確認されたという誤った表示が本件期限管理システムに作成され、期限の通知が令和元年11月6日（日本時間）まで本件期限管理システムに表示されなかった。Jの予期せぬ自動車事故による誤ったステータスの通知により、本件配信確認メールの受領による確認以外に本件日本代理人事務所に更なる指示メールの確認をすることなく、期間を徒過してしまった。

以上によれば、予測不可能な事象の累積的な影響により、期限内に手続ができなかったのであるから、本件期間徒過には特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」がある。

- (3) したがって、本件国内書面等提出手続の却下処分は取り消されるべきである。また、日本への国内移行手続の回復に伴って、本件代理権変更届等提出手続の却下処分は取り消されるべきである。

## 第2 諮問に係る審査庁の判断

審査庁は、審理員の判断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。

特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」は、平成23年法律第63号による改正において定められたものであり、第三者の監視負担に配慮しつつ実効的な救済を確保できる要件として、特許法条約12条の「Due Care」（相当な注意）基準を採用したものであることを考慮すると、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、出願人（代理人を含む。）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ときをいうと解される（知財高裁平成29年3月7日判決・判例タイムズ1445号135ページ）。そして、その主張立証責任は審査請求人にあると解される。

そこで検討すると、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、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がないという事態が国

際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、上記事態を発生させないために必要かつ十分な措置がとられたか否かが検討されなければならない。

これを本件についてみると、審査請求人から本件国際出願の国内移行手続を受任した本件代理人事務所は、本件日本代理人事務所に対し、本件国際出願の国内移行手続を確実に依頼することが当然に求められるところ、Jが本件指示メールを送信した後、本件日本代理人事務所からの受信確認はもとより、本件国際出願の国内移行手続の完了を知らせる連絡を含めて、本件日本代理人事務所から何ら連絡がなかったにもかかわらず、Jが職場に復帰して本件日本代理人事務所へ連絡するまで、本件日本代理人事務所が本件指示メールを受信しておらず、国内移行手続を行っていないことに気付かなかったというのであり、本件代理人事務所が本件国際出願の国内書面提出期間の徒過という事態を発生させないために必要かつ十分な措置をとっていたということができず、本件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いうことができないことは明らかである。

なお、審査請求人は、本件期間徒過は、予測不可能な事象の累積的な影響により生じたものである旨主張するが、本件代理人事務所においては、Jが相当期間出勤できない可能性が生じた時点で、本件指示メールで本件日本代理人事務所に依頼した事項の確認等についてJ以外の者が代わって対応できるような措置を採るべきであったところ、令和元年10月29日にMがJの業務確認を行ってから、同年11月4日にNが本件期限管理システムにおける本件国際出願の「出願確認」の期限を変更するまでの間、同月3日を期限として、本件日本代理人事務所に対し、本件国際出願の国内移行手続が完了したことを確認する必要があるという状態にあったのであり、仮にその確認をしていれば、本件日本代理人事務所が本件指示メールを受信しておらず、当該手続が完了していないことを知り得たと考えられるところ、本件担当弁護士をはじめ、本件代理人事務所においてJに代わって上記事項について対応した事実は認められないし、それが困難であったと考えられる事情もうかがわれない。

その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件期間徒過について、出願人（代理人を含む。）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。

以上によれば、本件期間徒過について、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、同条1項所定の翻訳文に係る提出手続は、同条4項に規定する要件を満たしておらず、同項の適用はなく、本件各提出手続は、本件国際特許出願の取下擬制（同条3項）により客体が存在せず、いずれも不適法な手続であって、補正をすることができず、本件国内書面等提出手続及び本件代理権変更届に係る提出手続については同法18条の2第1項本文の規定に基づき、本件手続補足書に係る提出手続については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）41条2項、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。

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

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4年10月14日、審査庁から諮問を受け、同年11月4日同月24日及び同年12月1日の計3回、調査審議をした。

また、審査庁から、令和4年11月22日、主張書面及び資料の提出を受けた。

#### 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 本件各却下処分の適法性及び妥当性について

- (1) 本件では、本件期間徒過に係る特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」の有無が争点であるが、「正当な理由」があるときとは、知財高裁平成29年3月7日判決（平成28年（行コ）第10002号）によれば、特段の事情のない限り、国際特許出願を行う出願人（代理人を含む。）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ときをいうものと解するのが相当であると判示されている。

この知財高裁判決で示された判断の枠組みは、出願人や代理人として、期間内に手続書面を提出するために相当な注意を尽くす必要があることを前提とし、手続書面を期間内に提出することができなかつた事情を客観的

に明らかにすることを求めているものとして妥当であると考えられるが、期間徒過の救済規定を見直して権利回復要件を緩和する、特許法等の一部を改正する法律（令和3年法律第42号）の公布等、同規定をめぐる昨今の環境変化を踏まえれば、上記判決を柔軟に理解して「正当な理由」の有無を判断することが必要である。上記の客観的な立証が困難である場合には、出願人又は代理人の立場や規模、その体制等に照らし、合理的に求められる注意義務を基準として、「正当な理由」の存否を推認するなど、柔軟に対応することが考えられる。

以下、このような考えに基づき検討する。

(2) 本件期間徒過に至る経緯は、回復理由書及び添付書面によれば、以下のとおりである。

ア 本件担当弁護士の職務に従事する知的財産管理スペシャリストであるIは、本件期限管理システムをモニターし、本件担当弁護士及びJに対して期限のリマインダーを送るなどの役割を担っていたところ、令和元年10月14日（月）、突如入院し、相当期間職務に戻らなかった。

イ 本件担当弁護士は、令和元年10月22日（火）、審査請求人から、日本を含む4か国への本件国際出願の国内移行手続の依頼を受けた。

ウ 本件代理人事務所のパラリーガルスペシャリストであるJは、令和元年10月25日（金）、本件日本代理人事務所に対し、本件国際出願の国内移行手続を依頼する本件指示メールを送信し、本件配信確認メールを受信した。しかし、本件日本代理人事務所は、本件指示メールを受け取っていなかった。

エ 本件代理人事務所の期限管理スペシャリストであるLは、令和元年10月25日（金）、本件期限管理システムの本件国際出願のステータスを「出願提出期限」から「出願確認」へと変更し、その期日を同年11月3日（日）に設定した。

オ Jは、令和元年10月26日（土）、交通事故により負傷して入院した。本件代理人事務所の知財スーパーバイザーであるMは、同月29日（火）、Jに電話連絡し、Jが同月31日（木）に復帰予定であること、同年11月1日（金）まで本件期限管理システムに期限がないことを確認し、それを本件担当弁護士等にメールで知らせた。

カ 本件代理人事務所のシニア知財管理スペシャリストであるNは、令和

元年11月4日（月）、本件期限管理システムの本件国際出願の「出願確認」の期日を同月3日（日）から同月5日（火）に変更した。

キ Jは、当初の復帰予定日である令和元年10月31日（木）より遅れて同年11月11日（月）に職場復帰し、同月15日（金）及び同月16日（土）、本件日本代理人事務所に対し、本件国際出願の国内移行手続の完了報告を求めたところ、本件日本代理人事務所は、同月17日（日）、Jに対し、本件指示メールを受信していない旨返信した。

- (3) 審査請求人は、上記第1の3のとおり、本件代理人事務所においては、通常の場合、各手続の期限は信頼できる本件期限管理システムにより管理され、その入力や変更は担当者等によってダブルチェックされているところ、①Lが、本件期限管理システムの本件国際出願のステータスを承認なく「出願提出期限」から「出願確認」へ変更したこと、②Nが、令和元年11月4日（月）、本件期限管理システムの本件国際出願の「出願確認」の期日を承認なく同月3日（日）から同月5日（火）へ変更したこと、③Iが予期せぬ形で入院し不在であったことに加えて、Jが交通事故により予期せず入院し不在となり、事故の突発性や復帰時期に関する不確定な情報等によって、すぐに専門的訓練を受けた代替スタッフを手配することが現実的には不可能であったこと、という予測不可能な事象が累積的に起こった影響により、本件期間徒過が発生したと主張する。

特許法上、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文が提出されなかったときは、国際特許出願が取り下げられたものとみなされるという事態を招いてしまうのであるから、国際出願の日本への国内移行手続を受任した代理人事務所には、手続の進捗状況を正確に把握し、日本の代理人に手続を依頼する場合には、その依頼及び手続の完了の確認を確実に行うことが求められる。

- (4) これを本件についてみると、上記主張①については、ステータスの変更時には期限管理チーム（NやLら）によるダブルチェックがされるはずであるのに（本件担当弁護士の宣誓書）、それが機能しなかったことについてLの「予期せぬ行為」以上の特段の説明はない上、ステータスの変更が本件担当弁護士にも通知されているのに（本件担当弁護士の宣誓書）、その正否を確認するといった行動を何ら起こしていない。そうすると、本件代理人事務所では、本件期限管理システムへの正確な入力を担保する措置

が適切に講じられていたとは到底いえない。

上記主張②及び③についてみると、本件代理人事務所では、Jが交通事故により入院した後の令和元年10月29日（火）、Jが同月31日（木）に職場に復帰する予定であることを踏まえて、本件期限管理システムで同年11月1日（金）まで期限がないことを確認しているが（上記（2）オ）、Jが、同年10月31日（木）以降も職務に復帰しなかったにもかかわらず（上記（2）キ）、本件期限管理システムで同日以降に期限があるか否かを改めて確認した形跡がない。少なくとも、同日から「出願確認」の期限が変更されるまでの間に本件期限管理システムを確認していれば、本件国際出願に関する「出願確認」の期限が同月3日（日）と登録されていることを認識でき（少なくとも本件担当弁護士はステータスの変更時点で認識していた。）、他の者がJに代わって本件日本代理人事務所に連絡を取ることで、本件指示メールが受信されていないことを認識し、改めて依頼をして手続を進めることができたはずである。そして、Iが不在であったこと、Jの事故が突発的なものであったことや復帰時期が不確定であったことなどの審査請求人が主張する事由を踏まえても、上記の本件期限管理システムの確認は、容易に行えるものであるから、本件代理人事務所では、Jの欠勤について、業務の代替等の適切な対応を行っていないというほかない。

そうすると、本件代理人事務所は、日本への国内移行手続を受任した者として、相当な注意を尽くしていたとも、合理的に求められる注意義務を果たしていたともいえないから、本件期間徒過について「正当な理由」があるということとはできない。

- (5) 以上によれば、本件国際特許出願は、特許法184条の4第3項により、取り下げられたものとみなされ、同条4項も適用されないから、本件各提出手続は、客体のない出願についてされた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。

したがって、本件各却下処分に違法又は不当な点は認められない。

なお、本件手続補足書の提出手続を却下する処分の通知書には、上記第1の2（5）のとおり、当該処分の根拠規定として特許法18条の2第1項本文のみが記載されている。しかし、当該処分は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律41条2項において準用する特許法18条の2

第1項本文の規定に基づき行われるべきものであるから、通知書には根拠規定を正確に記載すべきであった。なお、処分庁は、通知書の記載とは異なり、弁明書では上記の規定を根拠に当該処分を行った旨を明示している。今後、処分庁は、根拠規定の記載を改める必要がある。

### 3 付言

本件国内書面等提出手続を却下する処分の通知書には、「(注)国内書面に係る手数料の返還請求手続を下記様式見本を参考に行ってください。※本件通知を受けた日から6月以内に手続してください。」と記載されている。過誤納の手数料の返還については、特許法上、①納付した日から1年を経過した後は請求することができない(195条12項)が、②請求する者がその責めに帰することができない理由により上記期間内にその請求を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月以内にその請求をすることができるとされている(同条13項)。審査請求人が手数料を納付したのは令和元年12月25日付けであり、上記の通知書(令和3年10月11日付け)によって手数料の返還請求手続を行うよう示したときには、納付した日から既に1年以上経過していることになる。そうすると、特許法の規定の文言によれば、上記②に該当しない限り、上記①により返還を請求することはできないのは明らかである。

そこで、当該通知書の注意書きが特許法の規定と整合しない理由について、処分庁たる審査庁に照会したところ、本件出願のように回復手続を行うケースについては、手続却下の処分に至る前、すなわち過誤納の手数料であることが確定していない間に、適法性を主張する者に対し、手続の不適法を前提にした手数料の過誤納返還請求を求めることは酷であることから、特許法195条11項及び12項の解釈において、手数料の過誤納が確定した日(手続却下の処分の謄本の送達があった日)から6月以内の期間も返還請求を認めている(方式審査便覧07.15)との回答であった。もとより、特許法の規定どおりに取り扱うべきものであるが、本件には、本件国内書面等提出手続の適法性が争われている最中に、上記①の「納付した日から1年」が経過してしまったという事情があり、仮に処分庁が現在の取扱いを相当であると考えているのであれば、当該取扱いが速やかに特許法に根拠を有するものとなるよう検討する必要がある。

なお、当審査会は、令和4年度答申第2号において、過誤納の特許料の返還請求に関して上記と同様の付言をしているところ、今回の処分庁の回答によれば、この付言をきっかけとして、根拠条文が異なる過誤納の手数料の返還請求に関しても、上記で指摘したことについて庁内部で改善に向けて検討を開始しているとのことであった。今後、速やかな対応が望まれる。

#### 4 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 |