

平成14年（行コ）第101号 出願審査請求却下処分取消請求控訴事件（平成14年9月10日口頭弁論終結。原審・東京地方裁判所平成13年（行ウ）第274号）

判 決  
控訴人（原告） 日本信号株式会社  
訴訟代理人弁護士 日野和昌、大井暁、補佐人弁理士 丹羽宏之、野口忠夫  
被控訴人（被告） 特許庁長官 太田信一郎  
指定代理人 松下貴彦、志村陽子、佐藤一行、真鍋伸行

主 文  
本件控訴を棄却する。  
控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由  
第1 控訴人の求めた裁判  
「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し平成11年9月9日付けでした出願審査請求却下処分を取り消す。」との判決。

第2 事案の概要  
本訴は、本件特許出願について控訴人がした出願審査の請求（原判決では「本件請求」と表記しているが、本判決では「本件出願審査請求」と表記する。）の却下処分（本件却下処分）の取消しを求めるものである。本件特許出願については、本件特許出願などを優先権主張（国内優先権主張）の基礎とするPCT条約に基づく国際出願（本件国際出願）があり、そこにおいて、日本国も指定国とされていた。被控訴人は、特許法42条1項本文の規定に基づき、本件特許出願の日である平成7年6月5日から1年3月後の平成8年9月5日の経過をもって、先の出願たる本件特許出願は取り下げられたものとみなされているから、平成11年1月26日にした本件出願審査請求は本件特許出願の取下げ後のものであるとして、本件却下処分をしたものである。  
控訴人は、平成9年2月5日、本件国際出願における日本国の指定を取り下げている。控訴人は、PCT条約24条(1)は、国際出願における指定国の指定の取下げについて、当該指定国における国内出願の取下げの効果と「同一の効果をもって消滅する」と規定しており、国内出願の取下げとみなされるとは規定していないことを根拠に、本件国際出願において日本国の指定の取下げがされた結果、当初から日本国は指定国でなかったことになり、日本国については特許法41条の優先権主張を伴う出願をしていないものと取り扱われるから、同法42条1項本文を適用する基礎を欠く、と主張している。  
当事者双方がそれぞれの主張の理由とするところは、原判決事実及び理由の「第3 争点及びこれに対する当事者の主張」に示されているとおりである。控訴人が当審において主張の理由を補充した点については、これを引用しつつ次項において補足して判断する。

第3 当裁判所の判断  
当裁判所も、本件却下処分が理由としたとおり、特許法42条1項本文の規定により、本件出願審査請求時には先の出願たる本件特許出願が取り下げられたものとみなされ、本件出願審査請求は不適法なものであると判断するものであるが、その理由は、次のとおり付加するほか、原判決事実及び理由の「第4 当裁判所の判断」の1の項に示されているとおりである。なお、控訴人が当審において補充した主張にかんがみ、次のとおり判断を補足する。  
1 控訴人は、「PCT条約に基づく規則90の2.3(a)及び特許法184条の15第1項（特許法42条2項の適用排除）によると、優先権主張を伴う国際出願において、優先権の主張は、その基礎とされた出願日から1年3月以降であっても20月までの間であれば取下げができることになる。このように、20月までの間に優先権主張の取下げを認めながら、1年3月経過をもってみなし取下げとするのは、出願人に混乱を生じさせ、法的安定性を害する。また、PCT条約23条(1)は、指定官庁が優先日から20月を経過する時までは、国際出願の処理又は審査を行ってはならない旨規定しているから、出願人としては、優先権主張の基礎とした先の出願日から1年3月を経過した後であっても、20月経過前であれば、指定国

の指定の取下げをすることができて、この場合には先の出願はみなし取下げとなることはないと期待するのが通常である。したがって、日本国を指定国の一つとした国際特許出願で、優先権主張を伴うものについては、PCT条約に基づく規則90の2.2(a)、90の2.3(a)、PCT条約23条(1)の規定との統一的解釈を図るために、特許法42条1項本文所定の「1年3月」は「20月」と読み替えるべきである。」などと主張する。

しかしながら、日本国を指定国の一つとする国際出願が日本国の特許出願（先の出願）を基礎とする優先権を主張する場合において、特許法42条1項本文の規定の適用があると解釈しても、出願人としては、①先の出願から1年3月以内に優先権主張を取り下げて（特許法42条1項ただし書、2項参照）みなし取下げの効果が生じるのを避ける対応を取るか、又は②当該国際出願における日本国の指定を維持して、当該国際出願において実質的に先の出願の発明に関する特許を受ける対応を取るなどにより、特許法42条1項本文所定のみなし取下げの効果によって生じる不都合の回避を図ることが可能である。したがって、規定の明文に反してまで、控訴人主張のように、特許法42条1項本文所定の「1年3月」を「20月」と読み替えるべきものとすることはできない。（そもそも、本件のように、国際出願において優先権主張を伴う場合に、1年3月経過による特許法42条1項本文所定の先の出願のみなし取下げの効果が生じることは、例えば、吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第12版〕394頁の注1（本件特許出願時の版としては〔第9版〕の290頁の注1）にも解説されていて、異説を述べる解説書等は見当たらないところである。）

その他、控訴人が当審で主張するところを斟酌してみても、本件について特許法42条1項本文の適用を排除すべきものとすることはできない。

2 PCT条約11条(3)所定の国際出願の効果について規定するPCT条約24条(1)の「国内出願の取下げと同一の効果」に関連して、控訴人は、特許法39条5項本文の定める遡及効を、同条1項ないし4項の場合に限定せず、国際出願における指定国の指定の取下げに関しても適用すべきである旨主張したのに対し、原判決はこの主張は理由がないとした。控訴人は、原判決のこの解釈は誤りであり、本件においては、特許法39条5項本文が類推適用されるべきであると主張するが、当審における控訴人の主張を斟酌してみても、原判決のこの解釈を相当として維持せざるを得ない。

#### 第4 結論

以上のとおりであって、本件却下処分に違法な点は認められないとして本訴請求を棄却した原判決は相当である。

東京高等裁判所第18民事部

裁判長裁判官 永 井 紀 昭

裁判官 塩 月 秀 平

裁判官 古 城 春 実