

平成30年度答申第2号
平成30年4月9日

諮問番号 平成29年度諮問第46号（平成30年1月15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

答 申 書

審査請求人X₁外2名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旨の諮問に係る判断は妥当である。

理 由

第1 事案の概要

1 事案の経緯

(1) 審査請求人X₁、X₂及びX₃（以下「審査請求人ら」という。）は、平成24年10月22日を出願日とするA国における特許出願を基礎として優先権を主張し、平成25年10月22日、同国特許庁に対し、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。）の規定に基づき、国際出願（以下「本件国際出願」という。）をした。

なお、本件国際出願は、特許法（昭和34年法律第121号）184条の3第1項の規定により、国際出願日にされた我が国の特許出願（以下「本件国際特許出願」という。）とみなされた。

(2) 審査請求人らは、特許協力条約に規定する優先日から2年6月（以下「国内書面提出期間」という。）が満了する平成27年4月22日までに、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）に対し、本件国際特許出願について、明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文（以下「明細書

等翻訳文」という。)を提出しなかったため、特許法184条の4第3項の規定に基づき、本件国際特許出願は取り下げられたものとみなされた。

- (3) 審査請求人らは、平成27年6月19日、処分庁に対し、特許法184条の5第1項に規定する書面に添付して、明細書等翻訳文並びに同法184条の4第1項に規定する図面及び要約の翻訳文を提出し(以下「本件国内書面に係る手続」という。)、併せて特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)38条の2第3項に規定する回復理由書を提出した。
- (4) 処分庁は、平成28年2月17日付けで、審査請求人らに対し、国内書面提出期間内に明細書等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はいえず、特許法184条の4第4項の要件を満たしていないことから、本件国内書面に係る手続は、同法18条の2第1項の規定に基づき却下すべきものと認められるとして、同条2項の規定に基づき、その理由を却下理由通知書により通知するとともに、弁明の機会を付与した。
- (5) 審査請求人らは、平成28年3月23日付けで、処分庁に対し、弁明書を提出した。
- (6) 処分庁は、平成28年6月8日付けで、審査請求人らに対し、本件国内書面に係る手続について、却下理由通知書に記載した理由により却下処分(以下「本件却下処分」という。)をした。
- (7) 審査請求人らは、平成28年9月9日、審査庁に対し、本件却下処分の取消しを求めて、本件審査請求をした。
- (8) 審査庁は、平成30年1月15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。

以上の事案の経緯は、諮問書、審査請求書、弁明書(処分庁作成)、回復理由書、却下理由通知書、弁明書(審査請求人ら作成)及び手続却下の処分から認められる。

2 関係する法令の定め

(1) 国際出願による特許出願

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は、その国際出願日にされた特許出願とみなす(特許法184条の3第1項)。

(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

外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出

願人は、国内書面提出期間内に、特許法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（特許法184条の4第1項）、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（特許法184条の4第3項）。

(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できなかっ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（特許法184条の4第4項）。

特許法184条の4第4項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなった日から2月とする。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（特許法施行規則38条の2第2項）。

特許法184条の4第4項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に回復理由書を提出し、正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない（特許法施行規則38条の2第3項及び同条4項）。

(4) 不適法な手続の却下

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（特許法18条の2第1項）。同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（同条2項）。

3 審査請求人らの主張の要旨

(1) 期間徒過に至った経緯

ア 審査請求人X₁は、平成27年4月7日、A国所在の代理人事務所（以下「本件現地事務所」という。）に対し、本件国際出願についてB、C国、D国、E国及びF国への移行手続をするように指示した。

イ 本件現地事務所の外国拡張サービス部門（特許協力条約に基づく国際出願の国内移行業務を担当）に所属するP（以下「補助者A」という。）は、平成27年4月15日から休暇を予定していたので、各国代理人宛

てに国内移行を指示する手紙を準備し、国内移行手続に必要なファイルを全て同部門に所属するQ（以下「補助者B」という。）に移した。

ウ 補助者Bは、平成27年4月15日、電子メールでC国、E国及びF国の代理人に、必要な書類と署名入りの国内移行を指示する手紙を送付したが、D国代理人には送付しなかった。

エ 補助者Bは、各国代理人へ指示の手紙が送られた旨を本件現地事務所のコンピューターシステム（以下「本件業務システム」という。）に記録し、各国代理人から国内移行を指示する手紙を受領した旨の連絡を受け取る期限を記録した。

オ 補助者Bは、D国代理人から国内移行を指示する手紙を受領した旨の連絡を受け取る期限が過ぎていることについて、期限リスト及び本件業務システムにより毎日警告を受け取っていたが、D国代理人へ注意喚起をしなかった。外国拡張サービス部門に所属するR（以下「補助者C」という。）も、同様に毎日期限を確認していたが、補助者Bに注意喚起をせず、D国代理人にも注意喚起をしなかった。

カ 補助者Aは、平成27年4月23日に休暇から戻り、国内移行を指示する手紙がD国代理人に送られていないこと、及び国内移行期限を徒過していることに気付いた。

(2) 正当な理由に該当すべき理由

ア 本件現地事務所は良く組織され、補助者の選任、指示・指導及び管理・監督において十分な措置がなされていることから、「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン（平成27年3月特許庁）」（以下「ガイドライン」という。）で定められている、補助者を使用し業務を行っている場合の要件を満たしており、状況に応じて必要とされるしかるべき措置（以下「相応の措置」という。）であったといえる。

イ 今回の人為的ミスは、休暇中の担当者の業務を引き継いだ補助者がダブルチェックをしたにもかかわらず発見できずに引き起こされたものであり、また、全ての期限はダブルチェックされており、外国拡張サービス部門の組織はサービスマネージャーによって十分に管理され、ISO 9001に従い手続は十分に手を尽くされていたのであるから、これは予期できない特殊な事情を構成する。

ウ 本事案では、B特許庁の決定が示す前提条件（必要な相当な注意がアシスタントを扱う場合において払われていたことを代理人が示すこと、及び

アシスタントの仕事に適切な人を選び、適切に指示し、合理的監督を行うこと)を満たしており、補助者の過失は代理人に帰されるべきではない。

第2 諮問に係る審査庁の判断

審査庁の諮問に係る判断は審理員の意見と同旨であるところ、審理員の意見の概要は以下のとおりである。

- 1 本件において、補助者BがD国代理人に対して本件国際出願の国内移行を指示する手紙を送付しなかったこと（以下「本件人為的ミス」という。）について、国内移行指示の受領確認期限を本件業務システム内に記録すること、D国代理人からの受領確認期限の確認に係るダブルチェック体制をとっていたこと、及びD国代理人宛てにリマインダーを送付することのいずれの回避措置も、通常の業務において機能しない不十分なものであり、本件において期間徒過の原因となった事情に関し、相応の措置であったということはできない。

また、審査請求人らが主張する上記回避措置が常に適切に実施されているのであれば、本件についてのみ上記回避措置が機能しなかった何らかの特殊な事情が存在すべきところ、審査請求人らは、期間徒過に至るまでの本件人為的ミスについて、補助者が行うべき複数のチェックをすり抜けてしまったこと自体が予期できないもので、特殊な事情を構成する旨主張するが、これは上記回避措置がなされなかったことが効を奏しないことが予期できなかったと述べているにすぎず、特殊な事情とは認められない。

したがって、本件現地事務所において、本件人為的ミスに関し、これを回避するために相応の措置を講じていたとは認めることができない。

- 2 本件現地事務所のパートナーであるS（以下「本件管理者」という。）及び本件担当の弁理士であるT（以下「本件弁理士」という。）は、期限リストの警告表示の全件を把握する必要はないにせよ、継続して当該警告が発せられる状況に対しては、補助者B及び補助者Cが定められた手順に従って業務を実施する体制を構築し、期間徒過に至らないよう適切な管理・監督を行うべきであったにもかかわらず、そのような管理・監督を行った旨の主張はなされていない。すなわち、当該管理者らにおいて、本件人為的ミス発生後に、当該補助者らに対して上記の管理・監督をすることにより、期間徒過を回避すべきであったにもかかわらず、本件人為的ミスを看過した結果として、期間徒過に至ったものというべきであり、補助者に対する十分な管理・監督を行っていたとはいえないことから、本件現地事務所において相応の措置を

講じていたと認めることはできない。

- 3 特許法184条の4第4項に規定する正当な理由があると認められるためには、出願人や代理人は、相当の注意を尽くすべきものであり、補助者による人為的ミスであっても、審査請求人らが主張するように、個別案件の期間管理の内容を確認することまでは求められていないなどということとはできない。

第3 調査審議の経緯及び審査関係人の補充主張

1 調査審議の経緯

当審査会は、平成30年1月15日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は同年2月6日、同月13日、同年3月6日及び同月20日の計4回の調査審議を行った。

また、審査請求人らから平成30年2月5日付け及び同年3月9日付けで、審査庁から同年2月21日付け及び同月27日付けで、それぞれ主張書面又は資料の提出を受けた。

2 審査請求人らの補充主張

- (1) 審議会（産業構造審議会知的財産政策部会第30回特許制度小委員会）資料に記載のある欧米での権利回復の事例では、弁理士が個別案件の事務取扱いに直接関与することを要求しておらず、特許法の救済規定もこのような趣旨で導入されているから、個別案件の全てにおいて出願人又は代理人（弁理士事務所等を含む。）が管理・監督を行うことを求めているのではない。

- (2) 審理員意見書では、手紙の作成日と証明の日が異なっているなど宣誓書の内容が客観的事実と異なるとして信ぴょう性を否定するが、このように日付が異なることは普通に起きていることである。

3 審査庁の補充主張

救済規定の導入に際しては国際調和のみではなくユーザーの利便性や第三者の監視負担にも配慮していること、そして特許法条約12条の「Due Care」の解釈及び運用は各締約国に委ねられていることから、特許法184条の4第4項についてB特許庁と同一の運用をしなければならない理由はない。

第4 当審査会の判断

1 審理員の審理手続について

当審査会に提出された主張書面及び資料によれば、本件審査請求に関する

審理員の審理の経過は以下のとおりである。

(1) 審理員の指名

ア 審査庁は、平成28年12月13日付けで、本件審査請求の審理手続を担当する審理員として、特許庁総務部総務課長であったUを指名し、同日付けで、その旨を審査請求人らに通知した。

イ 審査庁は、平成29年7月27日付けで、本件審査請求の審理員に指名していたUの指名を取り消し、新たに、特許庁総務部総務課長であるVを審理員として指名し、同日付けで、その旨を審査請求人らに通知した。

(2) 審理手続

ア 審理員は、平成28年12月14日付けで、処分庁に対し、平成29年1月13日までに弁明書を提出するよう求めた。

イ 処分庁は、平成29年1月13日付けで、審理員に対し、弁明書及び関係資料を提出した。審理員は、同月23日付けで、審査請求人らに対し、弁明書の副本を送付するとともに、反論書を提出する場合には同年2月23日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人らは、平成29年2月22日付けで、審理員に対し、反論書を提出した。

エ 審理員は、平成30年1月4日付けで、審査請求人らに対し、審理を終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期が同月10日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成30年1月10日付けで、審査庁に対し、審理員意見書及び事件記録を提出した。

以上の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点はない。

2 本件却下処分の適法性及び妥当性について

(1) 正当な理由の解釈

ア 裁判例、ガイドラインの考え方

知的財産高等裁判所が示す「正当な理由」の解釈によると、「正当な理由」の判断に当たっては、特許協力条約に基づく国際出願制度を利用しようとする外国語特許出願の出願人には、自己責任の下で、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求められること、及びこの仕組みが、国内書面提出期間後も外国語特許出願が取り下げられたものとみなさ

れたか否かについて、第三者に監視負担を負わせるものであることを考慮する必要があり、「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、国際特許出願を行う出願人や代理人として、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される（知的財産高等裁判所平成29年3月7日判決（以下「知財高裁判決」という。））。

また、特許庁は、正当な理由による権利の回復が認められるか否かについて、出願人等の予見可能性を確保することを目的としてガイドラインを公表しており、ガイドラインでは、手続をするために出願人等が講じていた措置が相応の措置であったといえる場合に、それにもかかわらず何らかの理由により期間徒過に至ったときには、期間内に手続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ものとして期間徒過後の手続を許容する、という考え方が示されている。

そして、出願人等が補助者を使用し業務を行っている状況で、当該補助者の行為に起因して期間徒過が発生した場合、期間徒過の原因事象の発生前に講じた措置が相応の措置といえるか否かについては、当該補助者を使用する出願人等が以下のaからcの要件（以下「補助者の3要件」という。）を満たしているか否かによって判断される。

- a 補助者として業務の遂行に適任な者を選任していること
- b 補助者に対し的確な指導及び指示を行っていること
- c 補助者に対し十分な管理・監督を行っていること

代理人又はその他期間管理の委託を受けた者が補助者を使用し業務を行っている場合についても、出願人等に係る補助者の場合と同様の観点から判断される。

なお、代理人が特許業務法人の場合は、相応の措置を講じていたか否かについては、担当弁理士だけでなく、特許業務法人として講じた措置の内容に基づき判断するものとし、法人の場合には、法人として講じた措置の内容に基づき判断される。

イ 当審査会が採用する判断の枠組み

知財高裁判決で示された判断の枠組みは、出願人には、自己責任の下で、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ており、かつ、第三者の監視負担も考慮しつつ、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ので、以下、この枠組みを使って検討する。

また、ガイドラインで示されている基本的な考え方は、期間管理の重要性に見合った注意義務を前提として「相応の措置」を求めるもので、知財高裁判決で示された「相当な注意」と同趣旨であると考えられるため、ガイドラインで示されている考え方も考慮しつつ判断することが有効であると考えられる。

(2) 「正当な理由」の有無

ア 具体的検討

(ア) 資料（回復理由書、審査請求人ら作成の弁明書、業務マニュアル「国内段階への移行」、国内移行指示の確認書、C国、E国及びF国代理人宛ての国内移行指示のメール）によれば、以下の事実が認められる。

- ① 本件現地事務所の外国拡張サービス部門には、補助者A、補助者B及び補助者Cのほか、全体を監督、指揮するサービスマネージャーとしてW（以下「本件サービスマネージャー」という。）が在籍している。
- ② 審査請求人X₁は、平成27年4月7日、本件現地事務所に対し、本件国際出願についてB、C国、D国、E国及びF国への移行手続をするように指示した。
- ③ 本件国際出願を担当する補助者Aは、平成27年4月15日から休暇に入る予定だったので、各国代理人宛てに国内移行を指示する手紙を作成し、本件管理者及び本件弁理士の署名を受け、本件国際出願の国内移行に必要な全てのファイルを補助者Bに移した。
- ④ 補助者Bは、平成27年4月15日、電子メールでC国、E国及びF国の代理人に、必要な書類と署名入りの国内移行を指示する手紙を送付し、C国代理人宛てのメールでは本件弁理士に、E国及びF国の代理人宛てのメールでは本件管理者及び本件弁理士に、それぞれ同報送付をしたが、D国代理人にはメールを送付しなかった。それにもかかわらずD国代理人に指示を送ったと本件業務システムに入力した。
- ⑤ 補助者Bは、各国代理人へ国内移行を指示する手紙が送られた旨を本件業務システムに記録し、各国代理人から国内移行を指示する手紙

を受領した旨の連絡を受け取る期限を記録した。

⑥ 補助者Bは、毎日印刷される期限リスト及び本件業務システムを使用して期限を確認しているため、D国代理人から国内移行を指示する手紙を受領した旨の連絡を受け取る期限が過ぎていることについて毎日警告を受け取っていたと思われるが、D国代理人へ注意喚起をしなかった。

⑦ 補助者Cも、補助者Bと同様に毎日期限を確認していたと思われるが、補助者Bに注意喚起をせず、D国代理人にも注意喚起をしなかった。

(イ) 審査請求人らは、全ての期限はダブルチェックされており、外国拡張サービス部門の組織は本件サービスマネージャーによって十分に管理されていたので、ISO9001に従い手続は十分に手を尽くされていたと主張している。ダブルチェックの具体的な内容については、ISO9001の手順に従い、補助者によって期限が記録（入力）されたら、他の補助者によってダブルチェックをするように組織化されていたと主張している。各サービスは、監督責任がある本件サービスマネージャーにより指揮されていたと主張している。これらの事実のうち、補助者B及び補助者Cのミスについては、補助者BがD国代理人に国内移行の指示を送らなかったこと（①）、それにもかかわらずD国代理人に指示を送ったとシステムに入力したこと（②）、補助者B及び補助者CはD国代理人から指示手紙の受領の連絡を受け取る期限が過ぎていることについて警告を受けていたものの、補助者BがD国代理人に注意喚起をしなかったこと（③）、補助者Cがダブルチェックをしたが補助者Bに注意喚起をせず、D国代理人にリマインダーを送らなかったこと（④）という4つのミスがあったと主張している。そして、補助者Bに業務が引き継がれてから国内書面提出期間の末日に至るまでの間、外国拡張サービス部門は正常に運営され、本件業務システムは正常に作動し、期限リストも正常に編集されていたと主張している。

(ウ) 上記（ア）によれば、補助者B及び補助者Cは、期限リスト及び本件業務システムから数日間にわたり期限の警告を受け取っていたと思われるが、D国代理人に対して国内移行手続について注意喚起をするといった期間徒過を回避するための措置を講じていなかったことが認められる。

そして、審査請求人らは、全ての期限は補助者によって期限が記録（入力）されたら、他の補助者によってダブルチェックをするように組織化されており、全ての期限についてダブルチェックが行われることになっていたと主張する。しかし、特許協力条約に基づく国際出願制度では、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなければ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だから、同制度を利用しようとする外国語特許出願の出願人や代理人には、期間内に明細書等翻訳文の提出がなされるよう、十分な措置を講じておくことが特に求められるものであるところ、審査請求人の主張は上記ダブルチェック体制を設けることで十分な措置を講じていたとするものと考えられるが、補助者B及び補助者Cがこれほど連続してミスを起こすことは通常一般的に生じるものではなく、しかもこれら補助者による通常の業務遂行を困難にするような事情の存在も主張されていないことからすれば、審査請求人らが主張するようなダブルチェック体制が実際には機能しておらず、不十分な体制であったと認められる。また、審査請求人らは、補助者への管理・監督とは特定の個別案件における使用者の関与の当否を問うものではなく、本件管理者及び本件弁理士は外国拡張サービス部門の期限の全てをチェックする責任はないと主張しているが、このことは、審査請求人らのいうダブルチェック体制によっては本件管理者及び本件弁理士の補助者に対する十分な管理監督が確保されていなかったことを示すものである。

(エ) 本件サービスマネージャーが外国拡張サービス部門を十分に管理していたという主張については、本件サービスマネージャーが補助者に対してどのように管理・監督を行っていたのかについて具体的な主張・立証がないため、本件サービスマネージャーも補助者への十分な管理・監督を行っていたとは認められない。

(オ) 審査請求人らは、補助者B及び補助者Cによるダブルチェックが行われたものの、上記（イ）のごとくミスを発見することができず、このような予知できない一連のミスは、予期できない「特殊な事情」を構成すると主張する。しかし、この主張は、本件現地事務所が講じていた期間徒過を回避するための措置が機能しなかったと述べているにすぎず、上記のとおり本件現地事務所でのこのようなミスが起こったのは、期間を遵守するための十分な体制がなかったといわざるを得ず、本件現地事務所

として相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて書面の提出ができなかったという事情があったとはいえない。

(カ) 以上のとおり、補助者B及び補助者Cによるダブルチェック体制は不十分であり、本件管理者、本件弁理士及び本件サービスマネージャーによる十分な管理・監督は行われていないため、本件現地事務所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の提出ができなかった事情があったとはいえず、その他特段の事情を認めるに足りる主張・立証もないことから、正当な理由は認められない。

イ ガイドラインの考え方に沿った補充的検討

上記アで説示したところに加えて、ガイドラインの補助者の3要件などの考え方に沿って検討しても、補助者B及び補助者Cが行っていたダブルチェック体制は機能しておらず、本件管理者及び本件弁理士は補助者への十分な管理・監督を行っておらず、本件サービスマネージャーによる補助者への十分な管理・監督も認められないことから、補助者に対する管理・監督も、本件現地事務所の組織として講じていた措置も不十分であり、補助者の3要件を満たしておらず、相応の措置を講じていたとはいえない。したがって、ガイドラインの具体的な考え方に照らしても、期間徒過後の手続を許容すべき正当な理由があるとは認められない。

ウ その他の主張

審査請求人らは、本件現地事務所はISO9001の手順に従って業務を行っていた、B特許庁の決定が示す基準を満たすので正当な理由があると認めるべきである、等々の主張を展開するが、以上に説示したところに照らせば、いずれも当審査会の判断を左右するものとはいえない。

3 まとめ

以上によれば、本件却下処分は違法又は不当であるとはいえないから、本件審査請求を棄却すべき旨の諮問に係る判断は妥当である。

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	戸	塚	誠
委	員	小	早川	光郎
委	員	山	田	博