

平成30年度答申第27号
平成30年8月2日

諮問番号 平成30年度諮問第13号（平成30年6月11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X（以下「審査請求人」という。）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。）の規定に基づき、平成24年12月3日を出願日とするA特許出願を基礎として優先権を主張し、B語での国際出願（以下「本件国際出願」という。）を平成25年11月25日にA特許庁（受理官庁）に提出した。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（平成25年11月25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) 審査請求人は、優先日（優先権主張の基礎となる先の特許出願の日）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6月3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。）を提出しなかったこと（以下

「本件期間徒過」という。) から、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) 審査請求人は、平成27年7月31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、明細書等翻訳文を提出し(以下、この手続を「本件国内書面に係る手続」という。)、同年9月28日、回復理由書を提出した。
- (4) 処分庁は、平成28年3月16日付けで、審査請求人に対し、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つ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項の規定により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) 審査請求人は、平成28年4月20日、処分庁に対し、弁明書を提出した。
- (6) 処分庁は、平成28年7月27日付け(同年8月3日到達)で、審査請求人に対し、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) 審査請求人は、平成28年11月4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6月11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つて、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（昭和35年通商産業省令第10号）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 審査請求人の主張の要旨

- (1) 本件期間徒過の原因は、審査請求人の現地代理人であるB国所在の特許事務所P（以下「本件現地代理人事務所」という。）の事務職員Q（以下「本件事務職員」という。）が、平成27年4月24日、審査請求人から、本件国際出願の日本における国内移行手続を指示する旨の電子メールを受領したが、同日頃、電子的期限管理システム及び期限管理台帳の期限管理データを誤って削除したこと（以下「本件誤削除」という。）にある。

(2) 本件現地代理人事務所においては、①多年にわたる経験を有する本件事務職員が、各国際出願の各国への国内移行期限について、電子的期限管理システムと期限管理台帳を用いて、電子的な記録と同時に台帳にも手作業で記入することにより、二重に管理し、②弁理士が、無作為抽出検査方式により2回に1回、期限の記入の適否を確認することで本件事務職員の業務を管理監督し、③本件事務職員が、本件現地代理人事務所が送付又は受領する郵便物を目視確認することにより、必要な箇所に適切に期限が記入されていることを確認していた。そして、これらの措置は、実質的に有効に機能していた。したがって、上記①による期限の二重管理体制において、上記システム及び上記台帳について二重に誤削除が発生する可能性は極めて低く、本件誤削除は、その発生自体が特殊事情であり、本件期間徒過は特殊な事情により生じたものであり、本件期間徒過について「正当な理由」(特許法184条の4第4項)があるから、本件却下処分は違法又は不当であり、その取消しを求める。

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 審査請求人の主張によれば、本件期間徒過は、審査請求人の代理人である本件現地代理人事務所の本件事務職員が、審査請求人から、本件国際出願の日本における国内移行手続を指示する旨の電子メールを受領した後、期限管理データを誤って削除したこと(本件誤削除)が原因であるとのことであるが、一件記録を精査しても、本件現地代理人事務所が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ことを認めるに足りる証拠はない。
- 2 この点に関し、審査請求人は、上記①のとおり、本件期間徒過を回避するため、本件事務職員が電子的期限管理システムと期限管理台帳による二重の期限管理を行っていた旨主張する。

しかしながら、審査請求人が主張する期限管理については、前提として、電子的期限管理システム及び期限管理台帳に対する期限の記入の正確性が確保されている必要があると考えられるが、上記正確性を担保する方策について何ら主張立証がされていない。その点をおくとしても、証拠書類(回復理由書添付の証拠書類1)によれば、本件期間徒過において、本件事務職員は、審査請求人から電子メールを受領した後、上記システム及び上記台帳のいずれについても、本件国際出願の国内移行期限を削除したとのことであるが、

このように、上記システム及び上記台帳双方について、本件事務職員のみが作業を担当し、かつ、同時に作業するという過程を前提とすると、上記システム及び上記台帳を相互に確認し、それぞれに記録された期限を照合するなどして誤削除等を発見することはできないというほかなく、審査請求人が主張する期限管理は本件期間徒過を回避するための相応の措置ということができない。

また、審査請求人が主張する上記②（弁理士による無作為抽出検査方式による期限の記入の適否の確認）及び③（本件事務職員による郵便の目視確認）についても、本件誤削除のような国内移行期限の誤削除や誤入力が発生後、当該期限到来前に上記誤りを発見して本件期間徒過を回避するための相応の措置ということはいできない。

- 3 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。

第3 調査審議の経緯

当審査会は、平成30年6月11日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は同月28日、同年7月20日及び同月27日の計3回の調査審議を行った。

また、審査庁から平成30年6月14日に資料の提出を受けた。なお、審査請求人に対し、主張書面又は資料の提出期限を同月21日とする旨通知したが、期限までにいずれも提出はなかった。

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29年1月5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Rを指名し、同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。

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Rの指名を取り消し、新たに、特許庁総務部総務課長であるSを審理員として指名し、同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。

ウ 審査庁は、平成30年1月25日付けで、本件審査請求の審理員に指名していたSの指名を取り消し、新たに、特許庁総務部総務課法務調整官であるTを審理員として指名し、同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。

(2) 審理手続

ア 審理員は、平成29年1月5日付けで、処分庁に対し、同年2月6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2月6日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同月7日付けで、審査請求人に対し、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3月10日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人は、平成29年3月9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5月25日付けで、審査請求人に対し、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30日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成30年5月30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。)))。

イ 「期限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。)の考え方

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っ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までの要件(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。

ウ 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て、手続書面を期間内に提出することができなかっ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

審査請求人は、本件現地代理人事務所においては上記第1の3(2)のとおり必要な箇所に適切に期限が記入されているかを確認していたと主張した上で、これらの措置は、実質的に有効に機能していたこと、上記第1の3(2)の①による期限の二重管理体制において、電子的期限管理システム及び期限管理台帳について二重に誤削除が発生する可能性は極めて低く、本件誤削除は、その発生自体が特殊事情であり、本件期間徒過は特殊な事情により生じたものであることを主張する。

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であるから、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。

審査請求人は、上記第1の3(2)の①から③までの体制を設けることで、データの誤削除により期間内に明細書等翻訳文の提出がなされないことのないよう十分な措置を講じていたと主張するものと考えられるが、①については、電子的期限管理システム及び期限管理台帳のいずれについても、本件事務職員が一人で記入していたのでは、誤削除の発生を防止するための十分なチェックが期待できないと考えられる。また、②については、抽出対象にならなかった案件については確認がなされないものであり、③についても、本件国際特許出願のように期限が削除されれば、発出される郵便がなく、受け付ける郵便が仮にあっても、これにより十分な確認が行われるとは期待し難いと考えられる。

したがって、本件現地代理人事務所において、補助者である本件事務職員に対する的確な指導及び指示や弁理士による十分な管理・監督が行われていたこと、又は本件誤削除を防止するための相当な確認の仕組みがあったことを認めることはできず、また、本件現地代理人事務所における確認

の仕組みが機能しなくなるような事情の有無についても何ら説明がなされていないのであるから、期間内に明細書等翻訳文の提出がなされないことのないように相当な注意を尽くしていたということはできず、明細書等翻訳文を提出できなかった客観的な事情も認められない。

イ ガイドラインの考え方に沿った補充的検討

上記アでの検討に加えて、前述の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、前述のとおり、弁理士による本件事務職員への十分な管理・監督等が行われていたとは認められないことからして、結論に異なるところはない。

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