

平成30年度答申第44号  
平成30年10月18日

諮問番号 平成30年度諮問第30号（平成30年8月10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、平成26年10月24日に、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、A特許庁に対し、平成25年10月25日を出願日とするB国出願を優先権の基礎として外国語（B語）による国際出願をした（以下「本件国際出願」という。）。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項の規定により平成26年10月24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28年4月25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28年5月16日、処分庁に対し、特許法184条の5第1項に規定する書面(以下「国内書面」という。)並びに同法184条の4第1項に規定する明細書、請求の範囲、図面及び要約の翻訳文を提出し(以下「本件手続」という。)、同年6月17日、回復理由書を提出した。

(4) 処分庁は、平成29年2月7日発送の却下理由通知書により、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、本件手続は、同法18条の2第1項本文の規定に基づき却下すべき旨を通知するとともに、弁明の機会を付与した。

(5) 審査請求人は、平成29年4月4日、処分庁に対し、弁明書を提出した。

(6) 処分庁は、平成29年8月14日付け(同月22日発送)で、審査請求人に対し、本件手続について、却下理由通知書に記載した理由による却下処分(以下「本件却下処分」という。)をした。

(7) 審査請求人は、平成29年11月20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8月10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)、国内書面、明細書の翻訳文、請求の範囲の翻訳文、図面の翻訳文、要約書の翻訳文、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項は、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、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、同法184条の4第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、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) 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。

## 3 審査請求人の主張の要旨

(1) 出願人である審査請求人は、日本における本件国際出願の国内移行手続を日本の代理人弁理士(以下「本件代理人」という。)に依頼し、補助者A及び補助者Bが本件代理人の業務を補助していたところ、本件期間徒過の原因は、審査請求人から本件代理人が運営するP特許事務所(以下「本件特許事務所」という。)に対して送信された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「本件メール」という。)に誤った国内書面提出期間が記載されているなどしたため、補助者A及び補助者Bのいずれもが本件国際特許出願の国内書面提出期間を誤認したことにある。

(2) 本件特許事務所では、国際出願の国内移行手続に関しては、それぞれ独

立して期限を管理する補助者A及び補助者Bが選任され、それぞれ独立して、対象となる国際出願について世界知的所有権機関（以下「WIPO」という。）の提供する最新情報を参照しつつ、補助者Aが、国内移行手続を依頼するメール及び当該メールのリンク先の審査請求人が提供するウェブ上の電子プラットフォームに記載された事項に基づいて、補助者Bが、本件特許事務所で用いている期限管理システムによって、期限間近の案件及び期限当日に処理されていない案件を本件代理人に報告するという体制を構築していたところ、本件期間徒過は、本件メールに不正確な国内書面提出期間が表示され、かつ、補助者A及び補助者Bが期限管理に関して同時期に同様のミスをするという予測不可能な事態から生じたものであり、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」がある。

## 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、審査請求人から本件国際出願の国内移行手続を依頼された本件代理人の業務を補助する補助者A及び補助者Bのいずれもが、本件国際特許出願の国内書面提出期間を誤認したことが原因であるとのことであるが、一件記録を精査しても、本件代理人を含め、本件特許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 審査請求人は、補助者A及び補助者Bが独立して期限管理を行い、期限間近の案件及び期限当日に処理されていない案件を本件代理人に報告するという体制を構築していたから、期間徒過を回避するために十分な措置を講じていた旨主張するが、本件のように、補助者A及び補助者Bのいずれもが国内書面提出期間の確認自体を失念することも十分に想定されるところ、このような事態を避けるためには、本件特許事務所において、補助者A及び補助者Bが上記確認を適切に実施し、正確な期限に基づいて期限管理をしているか否かを本件代理人その他の補助者A及び補助者B以外の者が確認するといった措置が講じられている必要があると考えられるが、このような措置の存在をうかがうことはできず、本件期間徒過を回避するための措置が講じられていたということとはできない。

## 第3 当審査会の判断

当審査会は、平成30年8月10日に審査庁から諮問を受けた。その後、当

審査会は同年9月13日、同月27日、同年10月4日及び同月12日の計4回の調査審議を行った。

なお、審査請求人に対し、主張書面又は資料の提出期限を平成30年8月27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。

#### 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

審査庁は、平成30年1月25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法務調整官であるQを指名し、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30年3月6日付けで、処分庁に対し、弁明書を提出するよう求めた。

イ 処分庁は、平成30年4月2日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同月4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6月4日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人は、平成30年5月31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7月30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年8月3日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成30年8月3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。）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 補助者に対する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) 次の事実は、審査関係人に争いが無い、関係資料（審査請求書、回復理由書、国内移行の依頼メールを示す書面、補助者Bの使用期限管理システムの画面を示す書面、現地代理人による陳述書）により認められるものである。

① 審査請求人は、平成28年4月4日、審査請求人の現地代理人弁理士及び当該弁理士の仲介代理人（以下、併せて「本件仲介代理人」という。）を介して、本件特許事務所に対し、本件国際出願の国内移行手続の依頼を行った。

上記依頼は、ウェブ上の電子プラットフォームを利用して自動的に作成されたメール（本件メール）を本件特許事務所へ送信することにより、行われた。

本件メールには、本件国際出願の日本への国内移行手続に関して、国内書面の提出期間の末日を意味する「Delivery Date: 2016/05/16 09:00 C国標準時」との記載がされていたが、本件国際特許出願の国内書面提出期間は平成28年4月25日までであり、誤った記載であった。審査請求人は、電子プラットフォーム上のデータ入力に瑕疵があったと推測している。

② 本件特許事務所の補助者Aは、平成28年4月5日、本件メールの内容及び同メールからリンクされている電子プラットフォーム上の情報を確認した結果、本件国際特許出願の国内書面提出期間を同年5月

16日までであると誤認し、特許法所定の本件国際出願の国内移行手続の期限の確認を行わなかった。

- ③ 本件特許事務所の補助者Bは、平成28年4月7日、本件メールを確認し、本件特許事務所で用いている期限管理システムの本件国際特許出願の情報として、「法定国内移行手続期限」の欄に「2016/4/25」（同月25日）と正確な日付を入力したが、「国内書面提出期限」の欄には、本件メールに国内書面の提出期間の末日として記載されていた「2016/5/16」（同年5月16日）と入力し、「法定国内移行手続期限」欄と「国内書面提出期限」欄の日付のそごに気付かなかった。
- ④ その後、本件特許事務所では、平成28年4月25日までに、本件国際特許出願の国内書面提出期間が同日までであることに気付かず、本件期間徒過が生じた。同年5月27日、補助者Aが本件期間徒過の事実に関心、本件代理人に報告した。

(イ) 審査請求人は、本件特許事務所では、国内移行手続の対象となる国際出願についてWIP Oが提供する最新情報を参照しつつ、補助者Aが国内移行手続を依頼するメール及び当該メールからリンクされている電子プラットフォームに記載された事項に基づいて、補助者Bが期限管理システムによって、それぞれ独立して期限管理を行い、期限間近の案件及び期限当日に処理されていない案件を本件代理人に報告するという体制を構築していたところ、本件期間徒過は、本件メールに不正確な国内書面提出期間が記載され、かつ、補助者A及び補助者Bが期限管理に関して同時期に同様のミスをするという予測不可能な事態から生じたものであり、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」がある旨主張する。

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。

本件について上記(ア)の事実関係を踏まえて検討すると、審査請求人から本件特許事務所に対して本件国際出願の国内移行手続を依頼する



内容の本件メールには誤った国内書面提出期間が記載されており、本件メールを受信した本件特許事務所において、補助者Aが、本件メール及び同メールからリンクされている電子プラットフォーム上の情報を確認しただけで、WIPOが提供する最新情報を参照して国内移行手続の期限の確認を行わなかったため、本件国際特許出願の国内書面提出期間を誤認したままであったこと、また、補助者Bが、補助者Aと同様にWIPOの提供する最新情報を確認していたかは明らかではないが、本件特許事務所で行っている期限管理システムの本件国際特許出願の情報として、「法定国内移行手続期限」の欄には正確な日付を、「国内書面提出期限」の欄には誤った日付を入力するというそごを生じていたところ、同一の画面上で両方の期限の欄が表示されているにもかかわらず、そのことに気付かなかったことが認められる。

審査請求人の主張は、本件特許事務所においては補助者A及び補助者Bによるダブルチェック体制により、期限管理を行うための十分な措置を講じていたとするものと解されるが、上記の経緯を踏まえると、これが十分に機能していたなどという主張は到底認められない。

また、国内書面の提出期間は優先日から2年6月であり、本件についてみると、優先日が平成25年10月25日であるのに対して、誤って認識され又は入力された国内書面提出期間が平成28年5月16日までとなっており、(期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)1条1項各号に掲げる日に当たるときには、その翌日が期間の末日となることもあるとしても)明らかに整合性がとれない状況となっていたことも併せて考慮すると、本件特許事務所において相当な注意を尽くしていたとは認められない。

したがって、本件期間徒過が、本件特許事務所におい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場合に当たるということはできず、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」があったということとはできない。

#### 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、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、本件特許事務所において、補助者が国内書面提出期間の管理を適切に実施するための的確な指導や十分な管理・監督等が行わ

れていたと認めるに足りる主張・立証はないことから、結論に異なるところはな

### 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