

平成30年度答申第45号

平成30年10月18日

諮問番号 平成30年度諮問第32号（平成30年8月22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3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国特許庁に対し、平成25年10月11日を出願日とするA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3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11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4月12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。)を提出し、同年6月10日、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並びに回復理由書を提出した(以下、これらの手続を併せて「本件各手続」という。)
- (4) 処分庁は、平成28年11月28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、明細書等翻訳文に係る提出手続は、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、国内書面に係る提出手続は、本件国際特許出願が同法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ており、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ことから、それぞれ同法18条の2第1項の規定により却下すべき旨をそれぞれ通知するとともに、弁明の機会を付与した。
- (5) 審査請求人は、平成29年3月28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2日付け(同月4日発送)で、審査請求人に対し、本件各手続について、それぞれ却下理由通知書に記載した理由による却下処分(以下、これらの却下処分を併せて「本件各却下処分」という。)をした。
- (7) 審査請求人は、平成29年11月2日、審査庁に対し、本件各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22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、国際出願翻訳文提出書、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、国内書面に係る却下理由通知書、国際出願翻訳文提出書に係る却下理由通知書、弁明書(審査請求人作成)、国内書面に係る手続却下の処分及び国際出願翻訳文提出書に係る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、本件国際出願の日本国への国内移行手続（以下「本件国内移行手続」という。）をA国所在のP事務所（以下「本

件代理人事務所」という。)に委任した。本件代理人事務所では、通常の業務手順として、受任業務の管理業務の担当者が、コンフリクト・アンド・ニュー・ビジネス・デパートメント(以下「CNBD」という。)に対して新規案件を通知し、CNBDは、同案件に新規の事件番号を付与した上でドケッティング・デパートメント(以下「DD」という。)に対して連絡をし、DDは、同案件をデータベースに入力し、データベースに入力された情報に基づいて、その後の処理が行われることになっていた。本件期間徒過の原因は、本件国内移行手続の依頼を受けた本件代理人事務所のアソシエイトBが新規案件としての処理をアシスタントDに指示したところ、アシスタントDが、それ以前にC国への商標出願として登録された事件番号(以下「本件事件番号」という。)を本件国内移行手続の事件番号として再使用することとし、当該再使用に関してDDに連絡することも失念したため、データベースに本件国内移行手続に関する正確な情報が登録されなかったことにある。

- (2) アシスタントDは、各国への国内移行手続について十分な業務経験を有する者であり、本件代理人事務所において、新規案件には必ず新しい事件番号をリクエストする方針としていて、その事件番号の付与を受けるという基本的で単純な作業を一任していたことは極めて妥当であったが、アシスタントDが深刻なウイルス感染により極度の体調不良と過重な業務負担を負っている状況の中、事件番号を再使用し、当該再使用に関してDDに連絡することも失念するという、通常の手順にないイレギュラーな人為的ミスをした特殊な事情により本件期間徒過が生じたのであったから、本件代理人事務所が、相応の措置を講じていても、かかる人為的ミスを発見することは不可能である。

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、本件期間徒過の原因は、審査請求人から本件国内移行手続の委任を受けた本件代理人事務所のアソシエイトBから、新規案件としての処理を指示されたアシスタントDが、通常の業務手順と異なり、それ以前にC国への商標出願として登録された本件事件番号を本件国内移行手続の事件番号として再使用することとし、当該再使用に関してDDに連絡することも失念したため、データベースに本件国内移行手続に関する正確な

情報が登録されなかったことに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、本件代理人事務所において、十分な業務経験を有するアシスタントDに対し、新規案件の事件番号の付与を受けるという基本的で単純な作業を一任していたことは極めて妥当であり、同人が深刻なウイルス感染により極度の体調不良と過重な業務負担を負っている状況の中、通常の手順にないイレギュラーな人為的ミスをしたという特殊な事情により生じたものであったから、複数的人為的ミスをすること自体が予測不可能である旨主張するが、本件のように、アシスタントDが業務手順を誤ることや連絡ミスすることは十分に想定されるどころ、同人が業務手順を確実に実施し、データベースに適切な情報が入力されていることを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はできない（なお、アシスタントDの体調不良等に関する上記主張については、平成28年2月18日に職場に復帰してから2週間以上が経過した同年3月4日及び同月8日に至って、本件期間徒過の原因となるミスをしたという経過に照らし、不自然、不合理な内容である上、これを認めるに足りる証拠もない。）。

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8月22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21日、同年10月4日及び同月12日の計3回の調査審議を行い、その間に、審査請求人から、同年9月6日付けで、主張書面の提出を受けた。

2 審査請求人の補充主張

審理員意見書では、アシスタントDの業務について本件代理人事務所が多大なバックアップや品質管理チェックを提供する必要があると判断しているものと思われるが、単なる管理業務の各々についてダブルチェックをすることは現実的ではない。

また、審理員意見書では、アシスタントDの体調不良に関する主張が不自然、不合理な内容であると認定しているが、体調不良の事実については本件各却下処分の処分通知書でも認定されており、相反するものである。この認

定は、審理員が、これまでの審査請求人の主張や処分庁の認定等の少なくとも一部について、事実の存在を確認していないこと、又は事実の内容を正確に認識していないことを裏付けるものにほかならず、そのような認識を前提とする審理員の意見には到底承服できない。

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29年12月6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。

イ 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Q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R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12月22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1月22日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同年2月15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4月17日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人は、平成30年4月16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8月3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9日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成30年8月9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 本件各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) 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ったと認められる。

① 本件代理人事務所のアソシエイトBは、平成28年2月12日（以下⑦まで、特に明記するほかはA国標準時）、アシスタントDに対し、本件国際出願の日本国を含む各国への国内移行手続に関して新規案件の事件番号を受け業務を指示した。なお、アシスタントDは、同月10日から同月17日まで、ウイルスに感染して本件代理人事務所を休み、同月18日に復帰したが、同年3月10日まで、ウイルス感染の検査を断続的に受けていた。

(S医師からの通知、検査内容を示すリスト)

② アシスタントDは、平成28年2月22日、上記①とは別に、審査請求人の各国への商標出願に関して新規案件の事件番号を受け業務の指示を受けた。

(回復理由書、クライアント事件番号が承認されたことを示す電子メール)

- ③ アシスタントDは、平成28年2月26日、CNBDに対し、上記②の新規案件のうちC国への商標出願に関して通知をし、CNBDからDDへの連絡を経て、同月29日、出願事件番号「a-b」（本件事件番号。クライアント番号a、事件番号bを組み合わせたもの）が承認され、本件事件番号の名称は「c」とされ、それぞれデータベースに記録された。

（クライアント事件番号が承認されたことを示す電子メール）

- ④ アシスタントDは、平成28年3月4日、上記③において付されたC国への商標出願に関する本件事件番号が不要との連絡を受けたため、同月7日、CNBDに対し、本件事件番号を休止するよう電子メールを送付したが、同メールの宛先にDDを含めなかった。

（回復理由書、CNBD宛ての電子メール）

- ⑤ アシスタントDは、平成28年3月8日、上記①の指示に関し、CNBDに対し、本件事件番号の名称を、本件国内移行手続を意味する「d」に変更するよう依頼した後、翌9日、CNBDに対し、休止状態であった本件事件番号を再度使用する旨の電子メールを送付したが、これらの電子メールの宛先にDDを含めなかった。

（CNBD宛ての電子メール）

- ⑥ 上記③から⑤までの経緯により、データベースには、本件国際出願の国内移行手続の対象国に日本国が登録されなかった。

（チェックリスト画面）

- ⑦ 本件代理人事務所は、平成28年3月24日、審査請求人から、本件国際出願の日本国を含む各国への国内移行の最終的な指示を受けた。

パラリーガルCは、アソシエイトBの指示を受けて、同年4月7日、本件代理人事務所のパートナーAから送信された、国内移行手続を指示された各国の代理人のリストと上記⑥のデータベースの情報を基に、各国代理人に対し本件国際出願の国内移行手続を指示するレターを作成したが、各国の代理人のリストには日本国が掲載されていて、データベースの情報には日本国が登録されていないという食い違いに気付かず、日本国の代理人に対するレターを作成しなかった。

また、パラリーガルCは、パートナーAから送信された上記代理人のリストを基にD国の代理人に送付すべき本件国際出願のD国への国内移行手続を指示する内容のレターを作成したが、その際、その宛

先に、誤って上記代理人のリストに掲載されていた日本国の代理人の名称を記載し、平成28年4月8日午前6時22分（日本標準時）、そのレターを添付した電子メールを、日本国の代理人事務所のメールアドレス宛てに送信した。

（アソシエイトBからパラリーガルC宛ての電子メール、パートナーAからパラリーガルC宛ての電子メール、チェックリスト画面、P事務所からT事務所宛ての電子メール、P事務所からD国の代理人宛てのオーダーレター）

- ⑧ パラリーガルCは、平成28年4月11日午後（日本標準時）、日本国の代理人事務所から、上記⑦の電子メールの宛先の確認を求めるとともに、具体的な指示がない場合には日本国において国内移行手続を行わない旨の電子メールを受信した。そこで、パラリーガルCは、同日午後11時36分（日本標準時）、日本国の代理人事務所に対し、本件国内移行手続を指示する電子メールを送信したが、日本標準時の深夜であったため、当該事務所が国内移行手続をすることがないまま、本件期間徒過が生じた。

（T事務所からP事務所宛ての電子メール、P事務所からT事務所宛ての電子メール）

- (イ) 審査請求人は、アシスタントDは、各国への国内移行手続について十分な業務経験を有する者であり、本件代理人事務所において、新規案件には必ず新しい事件番号をリクエストする方針としていて、その事件番号の付与を受けるといった基本的で単純な作業をアシスタントDに一任していたことは極めて妥当であったが、アシスタントDが、平成28年2月10日から同月17日までウイルス感染のため業務を休み、同月18日に業務に復帰後も依然として深刻なウイルス感染を被っていて、少なくとも同月10日から同年3月10日までこの状況が続いており、極度の体調不良と過重な業務負担を負っている状況の中、事件番号を再使用し、当該再使用に関してDDに連絡することも失念するという、通常の手順にないイレギュラーな人為的ミスをした特殊な事情により本件期間徒過が生じたのであったから、本件代理人事務所が、相応の措置を講じていても、かかる人為的ミスを発見することは不可能である旨主張する。

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。

(ウ) そこで、審査請求人が主張するアシスタントDの事情について検討する。

本件代理人事務所では、本件国際出願の案件の依頼を受け、パートナー、パラリーガル、アシスタント等の担当者を選任してチームを構成し、CNBD、DD等の関係部門と連携して業務を遂行する体制を講じていたことが認められる。そうすると、本件代理人事務所には、当該体制による業務が的確に遂行されるよう、使用者として担当者の健康に配慮しつつ、担当者への指導や管理・監督を行うことが求められ、担当者が病気に罹患し業務の遂行に支障を生ずるなどの場合には、代替者の手配、業務の補助者の手当等の対応を講ずることが必要となる。

これを本件についてみると、審査請求人は、アシスタントDは平成28年2月10日から同年3月10日までの長期にわたり、業務を休むか、業務に復帰した後もその合間に断続的に検査を受けているが、提出された資料（医師からのメールや検査内容のリスト）を見ても、極度の体調不良と過重な業務負担により、アシスタントDの業務遂行に支障が生じたと主張するだけで、アシスタントDに具体的にどのような症状があって、どのような業務遂行への支障があったのかは明らかになっておらず、この点について十分な主張・立証はされていない。

また、仮にアシスタントDの健康状況について具体的に主張・立証されたとしても、本件代理人事務所において、アシスタントDの健康状況の確認や指導、業務の補助者の手配等の適切な対応をとっていたとの主張・立証はされていないのであるから、そのような状況において生じたアシスタントDの人為的ミスについて、本件代理人事務所が相当の注意を尽くして、相応の措置を講じていても発見することは不可能であると認めることはできない。

(エ) また、その他の事情についても検討すると、パラリーガルCは、各国の代理人へ国内移行手続を指示するレターを作成する際、パートナーAから送信された、国内移行手続を指示された各国の代理人のリス

トには日本国が掲載されていて、データベースの情報には日本国が登録されておらず、リストとデータベースに食い違いがあったことに気付くべきであったことが認められる。

なお、D国の代理人へのレターの宛先に誤って日本国の代理人の名称を記載し、かつ日本国の代理人のメールアドレス宛てに電子メールを送信したが、その際に、国内移行手続を指示された各国の代理人のリストと照合して宛先の確認が行われていれば、容易にリストとデータベースの食い違いを発見できたと考えられる。

(オ) したがって、本件期間徒過が、本件代理人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、本件代理人事務所において、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い。

3 まとめ

以上によれば、本件各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 |
| 委 | 員 | 山 | 田 | 博 |