

平成30年度答申第48号

平成30年10月31日

諮問番号 平成30年度諮問第37号（平成30年9月6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及びX₂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及びX₂（以下「審査請求人ら」という。）は、平成26年8月20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8月21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（C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8月20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、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2月22日（同月21日は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1号に掲げる日に該当するため、特許法3条2項の規定により、同期間の末日は翌日の同月22日となる。以下「本件国内書

面提出期間」という。)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) 審査請求人らは、平成28年4月20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。)、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「本件手続」という。)
- (4) 処分庁は、平成29年1月17日発送の却下理由通知書により、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29年3月17日、処分庁に対し、弁明書を提出した。
- (6) 処分庁は、平成29年7月7日付け(同月18日発送)で、審査請求人らに対し、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) 審査請求人らは、平成29年10月18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9月6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 審査請求人らの主張の要旨

(1) 本件国際出願の国際段階における管理を行っていたのは、B国のP有限责任公司事業組合（以下「本件LLP」という。）で、上記管理は、本件LL

P所属の弁護士（以下「本件弁護士」という。）がアソシエイト（以下「本件アソシエイト」という。）及びパラリーガル（以下「本件パラリーガル」という。）の補助を受けて行っていた。本件LLPでは、商用案件管理ソフトを利用しており、週単位でアップデートされた案件管理情報が上記3名に毎週月曜日の朝に電子メールで送信され、案件管理ミーティングにおいて、本件弁護士及び本件アソシエイトが本件パラリーガルにその週にすべきことを指示し、本件パラリーガルが業務の完了を本件弁護士らに報告する手順がとられており、適切な期間管理体制が講じられていた。

本件期間徒過は、外国代理人事務所に対して手続を指示する本件パラリーガルのみならず、本件アソシエイトも、本件国内書面提出期間の末日間際に深刻な病気に罹患したことにより生じたものであり、また、本件国際出願については、日本とB国との間に時差が存在したため、上記案件管理情報のメールを受信した段階で、日本への国内移行手続の連絡を行うことは不可能であった。

したがって、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるから、本件却下処分は違法である。

- (2) 本件却下処分の理由によると、事実上天変地異のような不責事由が発生した場合以外は特許法184条の4第4項の適用はあり得ないことになるが、これでは、平成23年の特許法改正において、基準をあえて「不責事由」から「正当な理由」に緩和した意義をないがしろにするものといわざるを得ない。このような事態は、特許法条約との整合を目的として、国際調和の観点から制定された法の趣旨からみて明らかに不当である。

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 審査請求人らの主張によれば、本件期間徒過の原因は、本件国内書面提出期間の満了直前に、本件パラリーガル及び本件アソシエイトが深刻な病気に罹患したことにあるとのことであるが、一件記録を精査しても、少なくとも、審査請求人らから本件国際出願の国際段階における管理を受任した本件LLPに所属する本件弁護士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、審査請求人らは、前記第1の3の主張をする。しかしながら、審査請求人らの主張によれば、本件弁護士は、案件管理ミーティングを

開催した平成28年2月16日以降、日本の代理人に対する本件国際出願の国内移行手続の指示に関し、本件パラリーガルから業務の完了の報告がなかったにもかかわらず、本件パラリーガル又は本件アソシエイトに対し、進捗状況等を確認しないまま本件国内書面提出期間の末日である同月22日を迎え、同日が月曜日であり、毎週送信される案件情報に係る電子メールを受信したことから、同メールにより本件国際出願の日本への移行手続が行われていないことを知り、日本の代理人に連絡を取ったというのであり、このような経緯に鑑みれば、審査請求人らが主張する事情を前提としても、本件弁護士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ということはいえない。

- 3 その他、審査請求人らの主張立証を精査しても、本件期間徒過について、国際特許出願の出願人（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、客観的にみて本件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 当審査会の判断

当審査会は、平成30年9月6日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は同年10月12日、同月19日及び同月25日の計3回の調査審議を行った。

なお、審査請求人らに対し、主張書面又は資料の提出期限を同年9月25日とする旨通知したが、期限までにいずれも提出はなかつた。

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

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らに通知した。

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らに通知した。

(2) 審理手続

- ア 審理員は、平成30年2月13日付けで、処分庁に対し、同年3月15日までに弁明書を提出するよう求めた。
- イ 処分庁は、平成30年3月15日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同年4月4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6月4日までに提出するよう求めた。
- ウ 審理員は、審査請求人らから前記イの反論書提出期限までに反論書の提出がなかったため、平成30年6月11日付けで、審査請求人らに対し、反論書を提出する場合には同月26日までに提出するよう求めた。
- エ 審査請求人らは、平成30年6月26日付けで、審理員に対し、反論書を提出した。
- オ 審理員は、平成30年8月29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年9月4日である旨を通知した。
- カ 審理員は、平成30年9月4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28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LLPに所属する本件弁護士、本件アソシエイト及び本件パラ
リーガルは、平成28年2月16日（火曜日）（B国標準時。以下特
段の記載のないものは同じ。）、案件管理ミーティングを開催し、審
査請求人らから日本を含む各国への国内移行手続の指示があった本件
国際出願について、本件パラリーガルが日本の代理人に国内移行手続
（本件国内書面提出期間の末日：日本標準時同月22日（月曜日））
を進めるよう連絡することが合意された。

この時点において本件パラリーガルは呼吸器疾患にり患していた
が、本件弁護士及び本件アソシエイトは、本件パラリーガルが本件国
際出願に係る日本への国内移行手続に必要な業務を行うことができ
ると判断した。

（本件弁護士の宣誓供述書）

- ② 本件パラリーガルは、平成28年2月18日（木曜日）、治療施設
で呼吸器疾患の治療を受け、同月19日（金曜日）、日本への国内移
行手続の期限に対応するために出勤したが、病状が重くなったため、
日本の代理人に上記①の連絡をしないまま早退した。その際、本件パ
ラリーガルは、本件弁護士及び本件アソシエイトに、日本の代理人に
上記①の連絡をしていない旨及び自身が早退する旨を知らせることな
く早退した。

（本件パラリーガルの医師診断書、本件弁護士の宣誓供述書）

- ③ 本件アソシエイトは、平成28年2月20日（土曜日）、自主的に
本件国際出願に関する国内移行手続の期限の状態を確認しているはず
であったが、本件パラリーガルと同様の症状を発症し、上記確認を行
わなかった。

本件アソシエイトは、平成28年2月22日（月曜日）、治療施設
で治療を受け、同日入院し、同月24日に、仕事に戻るためには、症
状がない期間が24時間続く必要があるとの診断を得た。

(本件アソシエイトの医師診断書、本件弁護士の宣誓供述書)

④ 本件弁護士は、平成28年2月22日(月曜日)、本件パラリーガル及び本件アソシエイトの病状を知るとともに、同日午前9時39分に送信された案件管理情報の電子メールにより本件国際出願の日本への移行手続が行われていないことを知り、直ちに日本の代理人に連絡を取ったが、日本とB国の時差により既に日本において本件国内書面提出期間が経過していた。

(本件弁護士の宣誓供述書)

(イ) 上記(ア)の経緯を踏まえて検討すると、本件パラリーガルは、平成28年2月19日(金曜日)、本件国際出願についての日本の代理人への国内移行手続に係る連絡業務を行うため出勤したものの、病状が重くなったため、これを行わないまま早退したこと、また、その際には、そのような状況にあることを本件弁護士及び本件アソシエイトに報告しなかったことが認められる。

しかるところ、提出された資料(案件管理情報の電子メール)によれば、本件LLPでは、外国への手続は最終期限の前日午後3時までに取り組まなければならないとされていたことから、本件パラリーガルは、本件弁護士及び本件アソシエイトから指示された業務について、同月19日(金曜日)までに日本の代理人へ連絡を行い(同日に出勤したのはそのためであると推測される。)、仮にその期限までに上記連絡を完了することができないのであれば、その連絡業務の重要性に鑑み、少なくとも早退に当たり、その旨や事情を本件弁護士及び本件アソシエイトに報告すべきであったと考えられる。この点、審査請求人らは、本件パラリーガルが深刻な病気に罹患していた旨主張するが、提出された資料(本件パラリーガルの医師診断書)には「呼吸器疾患」で19日に仕事をすることができなかったとあるものの、上記連絡業務を行わないまま早退する旨やその事情を報告することすら困難であったのか具体的に明らかにされていないことからして、上記判断を左右するものではない。

なお、審査請求人らは、通常であれば、期限前(本件については平成28年2月21日(日曜日)まで)に本件パラリーガルによる連絡業務の完了を確認しているはずの本件アソシエイトも、その頃、深刻な病気に罹患した旨の主張もしており、本件弁護士も同旨の陳述をするのであるが、提出された資料(本件アソシエイトの医師診断書)には、本件ア

ソシエイトが同月22日（月曜日）に受診したことや、同月24日（水曜日）に仕事復帰するように指示されたことが記載されているにすぎず、本件アソシエイトの同月22日以前の症状の有無、程度は必ずしも明らかではない。

したがって、本件パラリーガル及び本件アソシエイトの行動に関する審査請求人らの主張をみても、本件LLPにおいて相当な注意を尽くしていたという十分な立証がされているとは認められない。

(ウ) また、審査請求人らは、本件LLPでは、商用案件管理ソフトを利用しており、週単位でアップデートされた案件管理情報に基づき適切な期間管理が行われていたが、日本とB国との間に時差が存在したため、案件管理情報のメールを受信した段階で、日本への国内移行手続の連絡を行うことは不可能になってしまった旨主張するが、日本において国内移行手続を実施するためには日本における国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出する必要があるが、日本とB国との間の時差を考慮して日本における国内書面提出期間に間に合うように本件LLPにおいて必要な措置を講じなければならないのであって、上記のような考え方で本件LLPの業務管理が行われていたのであれば、本件期間徒過を回避するために適切な措置を講じていたとは認められない。

(エ) したがって、本件期間徒過が、本件LLP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LLP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。したがって、ガイドラインの考え方を考慮しても、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。

(3) 審査請求人らのその余の主張について

審査請求人らは、本件却下処分理由によると、事実上天変地異のような不責事由が発生した場合以外は特許法184条の4第4項の適用はあり得な

いことになり、特許法条約との整合を目的として、国際調和の観点から制定された法の趣旨からみて明らかに不当である旨主張するが、当審査会としては、前述2（1）ウで示した判断の枠組みにより判断を行うことが相当であると考えらるものであり、審査請求人らの主張は、採用することはできない。

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		