

平成30年度答申第49号  
平成30年11月9日

諮問番号 平成30年度諮問第43号（平成30年10月5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7月17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7月18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（A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7月17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1月18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13日付けで、処分庁に対し、特許法184条の5第1項に規定する書面並びに同法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「本件国内書面に係る手続」という。)、併せて回復理由書を提出した。
- (4) 処分庁は、平成28年12月20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、本件国内書面に係る手続は同法184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) 審査請求人は、平成29年4月18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28日付け(同年8月1日発送)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10月31日付けで、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10月5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) 審査請求人は、B国のP組合(有限責任事業組合)(以下「本件LLP」という。)に対し、本件国際出願の国内移行手続を委任し、本件LLP所属のQ弁護士(以下「本件弁護士」という。)及び管理アシスタントが担当していた。本件弁護士及び管理アシスタントは、毎週月曜日に特許管理システムによる管理レポートを確認する作業を行い、多数の案件を適切に処理していたが、本件期間徒過は、本件弁護士が本件国際出願に関する管理レポート(以下「本件管理レポート」という。)の記載を誤って解釈したという本件弁護士の突発的ともいえるべき誤認により生じたものであって、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) なお、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」の判断の有無を厳格に問題にすることは、同項の趣旨及び特許法条約の趣旨を著しく損なう事態につながるものと思料する。

聞いたところによると、特許法184条の4第4項に基づく救済を求めたケースのうち、回復が認められる割合は1割程度であり、実効的な救済がなされているとは到底認められない。同項の適用を求めるような切実な事態に陥った出願人の大半は、救済の要件としての手数料の負担は当然のこととして受け入れるだろうこと、拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求など、期間徒過に対して高額な手数料をペナルティとして課すことで救済がなされる手続が存在していること、C、D国及びE国においては、日本における国内移行期限より後の手続が適法に認められており、日本の現行の法制度は、C、D国及びE国の法制度に対して国際的な調和を欠いていることなどを踏まえれば、救済の要件として「Due Care」を採用し、手数料を不要とする日本の救済基準は再考されてしかるべきである。

## 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、本件弁護士が本件管理レポートの記載を誤認し、本件国際出願の国内移行手続の期限を正確に認識し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、審査請求人から本件国際出願の国内移行手続を受任した本件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 審査請求人は、上記第1の3(1)のとおり主張するが、本件弁護士は、特許管理システムを用いて期間管理をしていたというのであるから、当然のことながら、特許管理システムによる管理レポートの各記載の意味を正確に理解していなければ、相当な注意を尽くしていたといえないことは明らかであり、審査請求人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できない。

## 第3 当審査会の判断

当審査会は、平成30年10月5日に審査庁から諮問を受けた。その後、当

審査会は同月19日、同月25日及び同年11月7日の計3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10月23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3月20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R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4月11日付けで、処分庁に対し、同年5月11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5月11日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同月25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7月27日までに提出するよう求めた。

ウ 審理員は、上記イの期間内に反論書の提出がなかったため、平成30年8月2日付けで、審査請求人に対し、反論書を提出する場合には同月16日までに提出するよう再度求めた。

エ 審査請求人は、平成30年8月10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9月6日付けで、審査請求人に対し、審理を終了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12日である旨を通知した。

カ 審理員は、平成30年9月12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うかがわれない。

#### 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、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事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、期間徒過の原因事象が人為的なミスに起因する場合、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、「通常の注意力を有する者であれば、当該ミスによる事象の発生を回避すべく措置を講ずべきであることから、その事象の発生を回避できなかつたことをもって、原則、出願人等は、相応の措置を講じていなかったものとされ」るが、「出願人等が講じていた措置により、通常であれば当該ミスによる事象の発生を回避できたにもかかわらず、特殊な事情があつたことによりそれを回避できなかつたといえるときは、その措置は相応の措置であつたと判断されることもあ」るとしている。

また、特許庁に対する手続を代理人に委任している場合について、「当該手続は当該代理人が行うことが通常であることから、出願人等が手続を

するために講じた措置については、原則として、出願人等だけでなく当該代理人に対しても相応の措置を講じていたか否かが判断され」としている。

#### 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) 審査請求人が資料（担当弁護士の宣誓供述書、別紙A及び別紙B並びに管理アシスタントの宣誓陳述書）によって主張するところによれば、本件の経緯は以下のとおりであった。

- ① 本件管理レポートは、本件弁護士が担当する本件国際出願の各国への国内移行手続の期限が掲載されたもので、管理アシスタントが本件LLPで使用している特許管理システムから抽出し、作成した。本件弁護士及び管理アシスタントは、毎週月曜日に本件管理レポートの確認を行っていた。

本件管理レポートでは、本件国際出願の20か月の国内移行期限を示す案件名として「NAF－(Nat'l Filing To Be Requested)」と、30か月の国内移行期限を示す案件名として「NF2－(Nat'l Filing Ext. (CHAP II))」と、31か月の国内移行期限を示す案件名として「N31－(National Phase entry－31 months)」と記載されており、そのうち30か月の国内移行期限については「01/18/2016」（平成28年1月18日）と記載されていた。

② 本件弁護士は、30か月の国内移行期限を示す案件名について、20か月の国内移行期限及び31か月の国内移行期限を示す案件名からすると、「NAF－(Nat’l Filing To Be Requested)」又は「N30－(National Phase entry－30 months)」と記載されるものと考えており、本件管理レポートの確認の際に、「NF2－(Nat’l Filing Ext. (CHAP II))」との記載を、特許協力条約第2章の31条に基づく国際予備審査の請求の期限を示すものであると誤認したため、日本への国内書面提出期間の末日である平成28年1月18日までに、日本の代理人に対し本件国際出願の国内移行手続の指示を行わなかった。

③ 本件弁護士は、平成28年1月18日(B国標準時。以下同じ。)、上記②の誤認に気付き、同日午後1時56分、日本の代理人に対し、本件国際出願の国内移行手続を指示する電子メールを送信したが、日本とB国の時差により既に日本における国内書面提出期間が経過していた。

(イ) 審査請求人は、本件弁護士及び管理アシスタントは、毎週月曜日に特許管理システムによる管理レポートを確認する作業を行い、多数の案件を適切に処理していたが、本件期間徒過は、上記(ア)のとおり、本件弁護士が本件管理レポートの記載を誤って解釈するという、本件弁護士の突発的ともいふべき誤認により生じたものであって、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、本件弁護士は、特許管理システムを用いて期間管理をしていたというのであるが、上記のとおり同システムから抽出した本件管理レポートの記載を誤認したとすれば、本件弁護士は同システムにおける記載の意味を理解せずに、同システムを使用していたといわざるを得ないのであって、本件の経緯に関する審査請求人の主張を前提としても、本件管理レポートの記載を正確に理解・確認しなかったことが、「正当な理由」に当たるなどという主張は到底認められない。

なお、審査請求人は、本件弁護士及び管理アシスタントが毎週月曜日に特許管理システムによる管理レポートを確認していたことをもって相応な注意を尽くしていた旨主張するが、仮にそのような確認を行っていたとしても、本件において、上記のように本件弁護士が正確な理解・確

認をしなかった以上、本件LLPにおいて相当な注意を尽くしていたと  
いうことはできない。

イ ガイドラインの考え方に沿った補充的検討

上記アで説示したところに加えて、ガイドラインの考え方に沿って検討  
しても、本件LLPにおいて、国内書面提出期間の管理を適切に実施する  
ための相応の措置を講じ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) 審査請求人のその余の主張について

審査請求人は、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」の判断  
の有無を厳格に問題にすることは、同項の趣旨及び特許法条約の趣旨を著  
しく損なう事態につながる旨主張し、その他諸外国における国内移行手続  
などを基に種々主張するが、いずれも特許法の制度の在り方についての私  
見を述べるもので、当審査会としては、前述(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