

平成30年度答申第60号
平成31年1月21日

諮問番号 平成30年度諮問第50号（平成30年11月9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27年3月11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26年3月12日を出願日とするB国における特許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27年3月11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9月12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) 審査請求人らは、平成28年10月5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(以下「国内書面」という。)を提出し、同年11月11日付けで、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29年5月24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条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) 審査請求人らは、平成29年7月24日、処分庁に対し、それぞれ弁明書を提出した。
- (6) 処分庁は、平成30年3月6日付け(同月12日発送)で、審査請求人らに対し、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) 審査請求人らは、平成30年6月12日付けで、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11月9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、国内書面、国際出願翻訳文提出書、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、国内書面に係る弁明書、国際出願翻訳文提出書に係る弁明書、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 審査請求人らの主張の要旨

審査請求人らから本件国際出願の日本への国内移行手続について委任を受けたA国のP組合（有限責任事業組合）（以下「本件LLP」という。）の
パテントエージェント（弁理士）であるQ氏（以下「本件エージェント」と

いう。)は、アシスタントであるR氏(以下「本件担当者」という。)に対し、同手続を指示した際、依頼先であるS事務所(以下「本件日本事務所」という。)の連絡先として誤った電子メールアドレス(a@b.jp。以下「本件誤アドレス」という。)を伝え、本件担当者は、本件誤アドレス宛てに国内移行手続を依頼する電子メール(以下「本件指示メール」という。)を送信した。

本件LLPが利用していた電子メールプラットフォームは、誤った宛先に電子メールを送信した場合には直ちに送信者に対して送信失敗のエラーメッセージが返信されるよう設計され、メールアドレスの入力ミス等の人為的ミスをダブルチェックするための十分かつ適切なシステムとして機能していたが、本件指示メールについては、その送信をした日から5日後にエラーメッセージが返信されるという予測不可能なシステムの不具合があり、本件担当者及び本件LLPの他の職員は国内移行手続の依頼がされていないことを認識できなかったから、これによって生じた本件期間徒過については、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。

本件LLPの本件エージェントには、本件担当者に対して日本の国内移行手続を指示する際、その依頼先である本件日本事務所の連絡先を伝える以上、正確な連絡先を伝えることが当然に求められるところ、本件エージェントは、上記指示の際、本件担当者に対し、本件日本事務所の連絡先として本件誤アドレスを伝えたというのであり、相当な注意を払っていたとはいえない。また、その後の経過をみても、本件担当者は、本件指示メールの送信をした日の翌日(平成28年9月1日)から同月11日までの間、夏季休暇であり、相当期間不在にするという状況にあったというのであり、このような場合、その間に本件担当者の担当業務に関して問題等が生じ得ることが考えられる以上、本件LLPには、本件担当者の休暇中、その担当業務に関する状況を把握し、問題等が生じた場合には他の者が代わって対応できるようにするなどといった適切な体制を整えることが求められていたというべきである。そして、本件LLPは、そのような体制を整えることなく、本件担当者の休暇中に本件国際出願の日本への国内移行手続の進捗状況を確認せず、同月12日に至って、休暇を終えて出勤した本件担当者が同月5日のエラーメッセージに気付いたものの、本件期

間徒過に至ったというのであり、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とはできない。

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11月9日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は同年12月6日、同月21日及び平成31年1月18日の計3回の調査審議を行い、その間に、審査請求人らから、平成30年12月28日付けで、主張書面の提出を受けた。

2 審査請求人らの補充主張

本件LLPでは、審理員が指摘するような体制が仮にとられていなかったとしても、世界的に信用ある会社が提供する電子メールプラットフォームを設け、どれだけ遅くとも4時間以内には、送信者にエラーメッセージが届けられるようにして、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。そして、これまで一度も不具合が生じたことがなかったことを考慮すれば、電子メールプラットフォームの不具合等が生じることは、審査請求人らが到底想定し得ないものであったから、本件期間徒過について「正当な理由」があることは明らかである。

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

審査庁は、平成30年6月18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Tを指名し、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6月26日付けで、処分庁に対し、同年7月26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7月20日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同月24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9月25日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人らは、平成30年9月25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11月1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月7日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成30年11月7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かがわからない。

2 本件各却下処分 of 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) 審査請求人らが各項末尾掲記の資料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 審査請求人 X₁ は、平成 28 年 8 月 25 日（A 国時間。以下同じ。）、本件 LLP の本件エージェント及び本件担当者に対し、本件国際出願の日本国への国内移行手続を電子メールで委任した。

(Uが本件担当者宛てに送信した平成28年8月25日付け電子メール、本件エージェントの宣誓陳述書)

- ② 平成28年8月30日、本件エージェントは本件担当者に対し、本件国際出願の日本国への国内移行手続を本件日本事務所に依頼することを指示した電子メールを送信した。当該電子メールでは本件日本事務所の電子メールアドレスを「a@b.jp」（本件誤アドレス）と記載していたが、正しくは「a@b.com」であった。

(本件エージェントが本件担当者宛てに送信した電子メール)

- ③ 平成28年8月31日、本件担当者は本件日本事務所に対して、日本国への国内移行手続を行うよう依頼する旨の本件指示メールを送信したが、本件担当者は、上記②のとおり本件エージェントから伝えられた本件誤アドレス宛てに送信したため、本件指示メールは本件日本事務所に到達しなかった。

なお、本件指示メールでは、当該依頼を受領した旨返信することについても依頼していた。

(本件担当者がa@b.jp宛てに送信した電子メール)

- ④ 本件担当者は、平成28年9月1日から同月11日まで夏季休暇を取得した。

(本件担当者の宣誓陳述書)

- ⑤ 平成28年9月5日、本件担当者の電子メールアドレスに、本件日本事務所への電子メールの送信が失敗した旨のエラーメッセージが送信された。これは本件指示メールを送信した日から5日後であった。

(本件担当者が受信したエラーメール)

- ⑥ 平成28年9月12日、夏季休暇から復帰し、上記⑤のエラーメッセージを確認した本件担当者は本件日本事務所に、上記③の電子メールが受信され、出願が期限内にされたかを確認する電子メールを送信（本件誤アドレス及び別の本件日本事務所アドレス宛てに送信）したが、同月13日の本件日本事務所からの返信により、上記③の電子メールを受信しておらず、国内移行手続の期限を徒過したこと（本件期間徒過）を了知した。

(本件担当者の宣誓陳述書、本件担当者が本件日本事務所に送信した電子メール)

(イ) 審査請求人らは、メールアドレスの入力ミス等の人為的ミスをダブルチェックするため、本件LLPが利用する電子メールプラットフォームに、誤った宛先に電子メールを送信した場合に直ちに送信者にエラーメッセージを返信するシステムを設定し、十分機能していたが、本件期間徒過は、本件指示メールを送信した日から5日後にエラーメッセージが返信されるという予測不可能なシステムの不具合があったために生じたと主張する。

本件LLPは、第三者に依頼して国内移行手続を行おうとする場合、その手続が適切に遂行されるよう「相当な注意」を尽くすべき立場にあり、上記の審査請求人らが主張する事情において「相当な注意」を尽くしていたか検討すると、エラーメッセージは平成28年9月5日に返信され、国内移行手続の期限である同月12日までには時日があったのであり、エラーメッセージの遅れが直ちに本件期間徒過に至った原因とはいえない。結局のところ、本件担当者が、本件指示メールを送信した翌日の同月1日から期限の直前である11日まで夏季休暇を取得していて、エラーメッセージを確認するのが同月12日となった(上記(ア)④～⑥)というのであるが、本件LLPにおいて、担当者が不在であっても組織として業務を処理できる体制を講じておくべきであったといえる。本件担当者は、本件指示メールにおいて本件日本事務所に対し、受領した旨の返信を依頼していた(上記(ア)③)のであり、国内移行手続に係る何らかの対応を必要とする事態も起こり得ることから、本件担当者が不在のときは、他の者が代わって、本件日本事務所での対応状況を把握等すべきであったのであって、そうしていなかったとすれば、本件LLPは、組織として求められる対応をとっておらず、業務管理が不十分であったというべきである。

審査請求人らは、仮にそのような体制がとられていなかったとしても、電子メールプラットフォームを設け、相当な注意を尽くしていたと主張するが、上記判断を左右するものではない。

(ウ) したがって、本件期間徒過は、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ときに当たるということとはできず、「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

上記アで説示したところに加えて、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