

平成30年度答申第72号
平成31年2月25日

諮問番号 平成30年度諮問第70号（平成31年1月28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27年5月5日、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。）に基づき、A国特許庁に対し、平成26年5月5日及び同年11月4日を出願日とするB国における特許出願2件を基礎とする優先権を主張して、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5月5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、最先の優先日（優先権主張の基礎となる先の特許出願の日のうち最先のもの）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11月7日（同月5日及び6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、同期間の末日はその翌日の同月7

日となる。以下「本件国内書面提出期限」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) 審査請求人は、平成28年12月26日、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する(以下「本件国内書面に係る手続」という。)とともに、平成29年1月6日、処分庁に対し、回復理由書を提出した。
- (4) 処分庁は、平成29年11月21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18条の2第1項本文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が、審査請求人から弁明書の提出はなかった。
- (5) 処分庁は、平成30年3月27日付け(同年4月3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。
- (6) 審査請求人は、平成30年7月4日(同月3日差出)、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。
- (7) 審査庁は、平成31年1月28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、国内書面並びに明細書、請求の範囲、図面及び要約の翻訳文、回復理由書、却下理由通知書並びに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項本文は、外国語でされた国際特許出願の出願人は、優先日から2年6月の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及び特許請求の範囲の翻訳文（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する。

特許法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) 審査請求人から委任を受けたP特許事務所（以下「本件代理人事務所」という。）は、平成28年11月6日、Q社に対し、本件国際出願について、日本を含む計8か国に国内移行するよう指示（以下「本件国内移行指示」という。）する電子メールを送信した。Q社D国支社に所属するR氏（本件代理人事務所に関する管理責任者）は、本件国内移行指示を受信した旨の電子メールを返信し、その後、同社の業務処理方法に従い、スマー

トフォンを利用して、同社E地本社の見積・業務担当部署に対し、本件国内移行指示を伝える電子メールを送信しようとした。しかし、当該スマートフォンに発生した機能障害（このことは、現地携帯電話店において確認された。）により、当該電子メールを送信することができず、その未送信にも気付くことができなかつたため、同社が日本への国内移行を日本の特許事務所に指示したのが本件国内書面提出期限後となったのであるから、本件期間徒過には特許法184条の4第4項所定の正当な理由がある。

(2) 工業所有権の保護に関するパリ条約（以下「パリ条約」という。）2条

(1) は内国民待遇、すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる旨規定するが、外国人に内国人と同様の条件を課した場合、外国人に著しく不利になる場合には、実質的には内国民待遇に違反することになる。そして、本件却下処分は、世界最高水準ともいえる日本人の事務管理と同程度の基準によって外国人代理人が講じた措置を判断しており、実質的に内国民待遇に違反する。

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 A国に所在する本件代理人事務所は、本件国内書面提出期限の前日である平成28年11月6日（日曜日）午後6時（A国現地時間ではa時）に至って、Q社D国支社に対し、本件国内移行指示をしたとのことであり、A国、B国、D国及び日本の間には相応の時差があり、各地の代理人には個別の業務時間もあることからすれば、審査請求人から本件代理人事務所に対する指示がされた時期等の経緯が不明であるものの、客観的にみて、本件国内移行指示は、本件国内書面提出期限との関係で時間的余裕が十分でなく、場合によっては本件期間徒過が生じる可能性が相当程度ある状況下においてされたものと評することができる。そして、同社は、そのような状況下において、本件国際出願の国内移行手続を受任した以上、各地の時差や各地の代理人の業務時間等を考慮した上で、期限内に手続を完了させるために必要な措置を講じることが求められるというべきである。しかしながら、審査請求人が主張する本件期間徒過に至る経緯等をみても、同社のR氏は、通常の場合に求められる同社の業務手順に従い、本件国内移行指示を伝える電子メールを送信するなどしたにすぎず、上記のような状況に応じた必要な措置を講じたとはいえず、

審査請求人が主張する事情を考慮しても、同社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とはできない。

- 2 審査請求人は、本件却下処分が内国民待遇に違反する旨主張するが、その主張は、内容自体から、パリ条約2条の規定を正解しない独自の見解に基づくものであることが明らかであり、採用することはできない。

第3 当審査会の判断

当審査会は、平成31年1月28日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は同年2月14日及び同月19日の計2回の調査審議を行った。

また、審査請求人から、平成31年2月13日に、主張書面の提出を受けた。

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8月13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S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9月14日付けで、処分庁に対し、同年10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10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18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12月18日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人は、平成30年12月18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31年1月17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23日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成31年1月23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) 審査請求人は、本件代理人事務所から本件国際出願に係る国内移行手続の指示を受けたQ社において、通常の処理に従い、本件代理人事務所に関する顧客管理担当者であるR氏が見積・業務担当部署に対し、スマートフォンを利用して当該指示に関するメールを転送しようとしたが、当該スマートフォンの機能障害により送信されず、結果として、同社が日本の代理人に対して国内移行手続の指示をしたのが、本件国内書面提出期限後になったのであり、本件期間徒過には正当な理由がある旨主張する。
- (2) 特許法184条の4第4項所定の「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（知的財産高等裁判所平成29年3月7日判決）。
- (3) そこで、本件について審査請求人が主張する経緯（回復理由書、審査請求書等）を踏まえて検討する。

本件代理人事務所から本件国内移行指示を受けたQ社は、審査請求人及び本件代理人事務所がA国に、Q社の本社がB国に、支社がD国及びA国に、それぞれ所在し、最終的に日本の代理人に国内移行手続を依頼することから、関係者の間には相応の時差があることを踏まえて、本件国内書面提出期限を遵守できるよう業務を行う必要があった。そうしたところ、同社の業務規則によれば、通常、顧客から国際出願に関し国内移行の指示を受けた顧客管理担当者は本社の見積・業務担当部署に連絡する、同部署は当該移行手続に係る見積りを作成して期限管理システムに情報を入力する、当該手続のプロジェクトマネージャーは期限管理システムを使用して各国の代理人に国内移行の指示をするという業務プロセスをとることとなっており、取り分け、本件国内書面提出期限の前日に国内移行の指示を受けた本件においては、期間徒過が生じるおそれがあることを想定して、同社の関係者の間で連絡に対して受領した旨の返信を求めるなど、确实かつ迅速に業務を行うことが必要だったというべきである。更にいえば、同社では、顧客からの緊急の依頼に対しては、本社及び各国支社の担当者（顧客管理担当者、見積・業務担当部署、担当プロジェクトマネージャー等）が電子メールや電話等により、当該依頼を共有する体制を整えているというのであり、本件代理人事務所からの国内移行の指示が本件国内書面提出期限の前日となった本件においては、本件国内移行指示を受けたQ社

としては、望ましくは当初から、遅くともR氏のスマートフォンの機能障害が認識された時点では、当該体制により確実かつ迅速に対応すべきであったというべきである。

しかしながら、本件国内書面提出期限の前日の平成28年11月6日（日本時間。以下同じ。）、本件代理人事務所から本件国内移行指示を受けたQ社では、顧客管理担当者（D国支社のR氏）が、当該指示を受領した旨を本件代理人事務所に返信した同日18時24分以降、本社の見積・業務担当部署（B国）に対し、当該指示があった旨の電子メールを送信したというのであるが、同部署が必要な対応を始めたか否かを確認しておらず、さらに、本件国内書面提出期限である同月7日午後、同部署に当該電子メールが送信されていないことに気付いた後も、同部署に同じ内容の電子メールを送信したというだけで、日本の代理人を含めた関係者で当該指示を共有するといった緊急時にとるべき対応を何らとっていない。

そうすると、本件代理人事務所から国内移行手続を受任したQ社では、本件国内書面提出期限までに当該手続が適切に遂行されるよう、適切な業務管理が行われていたということとはできず、相当な注意を尽くしていたとは認められない。審査請求人は、R氏のスマートフォンの機能障害があったことを特段の事情として主張しているものと解されるが、当該機能障害があったという事情はうかがえるものの、この判断を左右するものではない。

したがって、本件期間徒過は、Q社において、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。

- (4) 上記で説示したところに加えて、「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）についても検討する。

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同ガイドラインを公表しており、同ガイドラインでは、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（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。本件について、同ガイドラインの上記の考え方に沿って検討しても、Q社において、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。

- (5) 審査請求人は、本件却下処分は日本人の事務管理の基準によって外国人代理人が講じた措置を判断しており、実質的に内国民待遇の原則（パリ条約2条）に違反する旨主張するが、同条は、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受けるべき旨を規定するものであり、特許法の規定を出願人が日本国民である場合と同様に適用してされた本件却下処分が上記原則に違反するものでないことは明らかである。審査請求人の主張は独自の見解に基づくものであって、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