

平成30年度答申第90号
平成31年3月29日

諮問番号 平成30年度諮問第81号（平成31年2月12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4月7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4月8日を出願日とするA国における特許出願を基礎とする優先権を主張して、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27年4月7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10月11日（同月8日及び9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、並びに同月10日は同項2号に該当するため、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11日となる。以下「本件国内書面提出期限」という。)まで、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16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、回復理由書を提出した。
- (4) 処分庁は、平成29年8月4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。
- (5) 審査請求人は、平成29年10月4日、処分庁に対し、弁明書を提出した。
- (6) 処分庁は、平成30年3月28日付け(同月30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30年7月2日(同年6月29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。
- (8) 審査庁は、平成31年2月12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、弁明書(審査請求人作成)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つ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、特許法184条の4第4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、不適法な手続であつて、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) 本件国際出願の出願人である審査請求人は、H社に対し、本件国際出願に係る特許を受ける権利等を譲渡した。そして、平成28年8月8日に、同社とA国の法律事務所であるI事務所との間での電子メールの多くの通信や、I事務所内部での本件国際出願の取扱いについての連絡等に基づけば、I事務所が、本件国際出願の国内移行手続（以下「本件国内移行手続」

という。)の期間管理をH社から受任していたことは明白である。

- (2) I事務所において、本件国際出願に係る特許を受ける権利等の譲渡手続を担当していたコーポレート部門のアソシエイト弁護士のJ氏は、平成28年8月8日、知的財産管理部門の責任者であるK氏に対し、本件国際出願の関連資料の移管が開始されたことなどを内容とするメール(以下「本件電子メール」という。)を送信したが、K氏は、急死した父親の葬儀のため、同日から同月20日までの間、C国に滞在しており、本件電子メールの内容を確認することができず、その後も深い悲しみに暮れており、同メールを確認することなく、本件期間徒過に至ったのであり、予測不可能な事情に起因して生じた本件期間徒過には、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」がある。

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 K氏は、J氏から本件電子メールが送信された平成28年8月8日から同月20日までの間、急死した父親の葬儀のためにC国に滞在していたとのことであるが、その後、本件国内書面提出期限である同年10月11日までには1月以上の期間があったこと、K氏の補助者が、同氏が帰国後に本件電子メールを確認できるようフラグ付けをしていたことからすると、審査請求人の主張を考慮しても、本件国内書面提出期限までの間に、同氏が本件電子メールの内容を確認し、本件国内移行手続をすることが困難であったということとはできず、同氏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(仮に、同氏が業務を遂行することができない状況にあったとすれば、I事務所には、知的財産管理部門の責任者である同氏の業務等を代替する者を設けることが求められているというべきであるが、こうした措置が講じられたこともうかがうことはできない。)
- 2 また、I事務所においては、担当部署間において本件国内移行手続に関する事務を引き継ぐ場合には、確実に引継ぎがされるよう必要な措置を講じることが求められるところ、K氏が本件電子メールに応答しなかったにもかかわらず、コーポレート部門から同氏に対する引継ぎの確認は行われておらず、コーポレート部門と知的財産管理部門との間において必要な措置が講じられておらず、このような観点からしても、I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ということとはできない。

第3 当審査会の判断

当審査会は、平成31年2月12日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は同年3月15日、同月20日及び同月28日の計3回の調査審議を行った。

また、審査請求人から、平成31年3月4日、同月13日及び同月20日に主張書面及び資料の提出を受けた。

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7月23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L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8月23日付けで、処分庁に対し、同年9月25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9月25日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同年10月2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3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3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30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年2月5日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成31年2月5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、審査請求人から本件国際出願に係る特許を受ける権利を譲り受けたH社が、I事務所に本件国内移行手続を委任したものの、同事務所の知的財産管理部門の責任者であるK氏が父親の葬儀のため不在であ

ったことや、同氏がI事務所へ復帰した後も深い悲しみに暮れていたなどの予測不可能な事情により本件期間徒過が生じたのであるから、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、資料（審査請求書、回復理由書、弁明書（審査請求人作成）及び反論書、並びにこれらの書類に付属する証拠書類）に基づき、本件の経緯について検討する。

ア H社からI事務所への本件国内移行手続の委任に関して、同社と同事務所との間や同事務所の内部などにおいて、以下のやりとりがあったと認められる。

- ① H社の最高業務責任者のM氏からI事務所コーポレート部門のパートナー弁護士であるN氏に対して、将来、本件国内移行手続を依頼したいと考えている旨を伝えた（平成28年6月24日（現地時間、以下同じ。））
- ② M氏は、審査請求人に、本件国内移行手続を含む知的財産権の管理については、更に議論が必要であり、I事務所が提案を作成している旨を伝えた（平成28年6月29日）。
- ③ 上記①の依頼に対し、N氏からM氏に、知的財産権管理の提案（I事務所知的財産管理部門のK氏が作成した。）とともに、本件国内移行手続をI事務所が受任する場合の見積りが提示された（平成28年7月6日）。
- ④ 上記③の提案に対し、M氏からN氏に、当該提案を採用する旨の電子メールを送信したが、数分後にこれを撤回する旨の電子メールを送信した（平成28年7月27日）。
- ⑤ 審査請求人は、I事務所コーポレート部門のJ氏に、本件国際出願に関する資料が格納されているDropboxのリンクを知らせる電子メールを送信した（平成28年8月8日）。
- ⑥ 上記⑤の電子メールについて、J氏は、同部門の上司であるN氏に、本件国際出願について何が要請されているのか説明を求めたところ（平

成28年8月8日)、N氏は、J氏に、知的財産権管理の提案について採用後すぐに撤回するやりとり(上記④)はあったものの、本件国内移行手続を同事務所が受任することになるものと仮定して、知的財産管理部門のK氏と協働するように指示した(同日)。

⑦ そこで、J氏は、K氏に、上記⑤の電子メールを添付して、審査請求人からH社に対する本件国際出願に係る特許を受ける権利の移管作業が開始された旨を伝える電子メールを送信した(平成28年8月8日、本件電子メール)。しかし、K氏は、同日から同月22日まで事務所を不在にしており、J氏は、本件電子メールを送信した直後に、K氏が不在である旨を自動で応答する電子メールを受信した。

⑧ また、M氏は、J氏に、上記⑤の電子メールを受信したか確認したところ(平成28年8月8日)、J氏は、受信した旨回答するとともに、審査請求人に、K氏が当該電子メールで提供された本件国際出願に関する資料を追って確認する旨などを伝える電子メール(宛先にK氏を入れていた。)を送信した(同日)。

⑨ K氏の補助者であるO氏及びP氏は、K氏が不在の間に同氏の受信メールボックスを監視しており、さらに、O氏は、K氏による確認を促すために、J氏から送信された上記⑦及び⑧の電子メールにフラグを付けたが、2人とも、上記2件の電子メールが、H社からI事務所に本件国内移行手続を委任することを示すものとは理解しなかった。

⑩ K氏は、平成28年8月22日にC国から帰国して職場に復帰した後も、外観上は普段どおりに業務を行っていたが、上記⑦及び⑧の電子メールについて、何も対応しなかった。

審査請求人は、H社からI事務所に本件国内移行手続が委任された旨主張するが、上記経緯によれば、M氏は、N氏に、同事務所からの提案を採用するとして直後にこれを撤回した(上記④)のであって、それ以降、J氏に、審査請求人が送信した資料を受信したか確認した(上記⑧)だけであり、電子メールにより撤回の意思を表明したのにもかかわらず、同社が同事務所に対し本件国内移行手続を委任する旨の意思を明確に表示していない。また、N氏及びJ氏も、M氏に、上記撤回以降、同社は同事務所に本件国内移行手続を委任する意思があるのかどうか確認していない。

さらに、J氏は、K氏に、審査請求人からH社に対する本件国際出願に係る特許を受ける権利の移管作業が開始された旨を伝える電子メール(本

件電子メール)を送信したが、同氏の不在を知らせる応答があっても(上記⑦)、結局、本件期間徒過まで何も対応していないし、知的財産管理部門の状況(上記⑨及び⑩)からしても、本件電子メールが、同部門に対し、本件国内移行手続をするよう指示したものとはいえない。審査請求人が主張するように委任関係が明確に認識されていれば、同部門において本件国内移行手続が進められていたはずであるが、上記の同部門の状況からすると、そうではなかったといわざるを得ない。

以上によれば、結局のところ、本件期間徒過は、H社とI事務所の双方において、本件国内移行手続の委任関係が生じたのかの確認が不十分であり、委任関係の有無が明確でなかったために生じたものと認めるのが相当であり、双方において、本件国内移行手続について相当な注意を尽くしていたとは認められない。

イ 仮に、H社からI事務所への本件国内移行手続の委任がされていたとした場合には、I事務所において、代理人としての相当な注意を尽くしていたかが問題となるが、審査請求人は、I事務所における知的財産管理部門の責任者であるK氏が、第1の3(2)のとおり、予測不可能な事情のために本件期間徒過に至った旨主張している。それに対し、審査庁は、本件国内書面提出期限までには1月以上の期間があり、それまでの間に、同氏又はそれに代替する者が本件電子メールの内容を確認することが困難であったということはできず、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はいえない、という趣旨の主張をしている。当審査会としても、資料によって本件の経緯を確認したところによれば、審査庁の上記主張は是認できる。

なお、審査請求人は、K氏は、帰国後、外観上は普段どおりに業務を行っていたため、別の担当者に業務を代替させるという判断はできなかつたとも主張している(平成31年3月4日主張書面)が、K氏は帰国後も深い悲しみに暮れて通常の業務が行えない精神状態であったと主張する一方、同氏の異変に同部門では誰も気付かず、業務を代替させるという判断ができなかつたという主張は理解に苦しむものである。

(4) したがって、本件期間徒過は、H社及びI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ときには当たるということはできず、「正当な理由」があつたということとはできない。

(5) 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。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、H社及びI事務所において、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 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		