

令和4年度答申第8号
令和4年5月26日

諮問番号 令和4年度諮問第7号（令和4年4月22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との諮問に係る審査庁の判断は、妥当である。

理 由

第1 事案の概要

本件は、特許協力条約（1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約をいう。以下同じ。）に基づく国際出願（国際出願番号：a。以下「本件国際出願」という。）であって、日本国における外国語でされた特許出願とみなされた国際出願（出願番号：特願b。以下「本件国際特許出願」という。）の出願人である審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が、特許法（昭和34年法律第121号）184条の4第1項本文に規定する期間内に同条3項本文所定の日本語による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主張して、同法184条の5第1項所定の書面及び同法184条の4第1項本文所定の日本語による翻訳文を提出する手続（以下「本件提出手続」という。）をしたところ、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、正当な理由があるとはいえないとして、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、本件提出手続を却下する処分（以下「本件却下処分」と

いう。)をしたことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。

1 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(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす旨規定している。

(2) 明細書等の翻訳文の提出

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(同法184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願。以下同じ。)の出願人は、優先日(特許協力条約2条(xi)の優先日(優先権の主張の基礎となる出願の日)をいう。以下同じ。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならないと規定している。

(3) 国際特許出願の取下擬制とその救済

特許法184条の4第3項は、国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)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と規定し、同条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当該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と規定し、同条5項は、同条4項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなすと規定している。

(4) 国内書面提出手続

特許法184条の5第1項は、国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、出願人の氏名等を記載した書面を提出しなければならないと規定している。

(5) 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規定している。

2 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。

- (1) 審査請求人は、平成29年11月29日（国際出願日）、A国における特許出願を優先権の基礎となる出願とし、発明の名称を「B」とする発明につき、特許協力条約に基づき、優先日を平成28年11月29日、受理官庁をA国特許庁として、外国語（C国語）により国際出願（本件国際出願）をした。本件国際出願は、指定国に日本国を含むものであり、当該国際出願日にされた特許出願（本件国際特許出願）とみなされた。

（審理員意見書、国内書面）

- (2) 審査請求人は、本件国際特許出願の国内書面提出期間が満了する令和元年5月29日までに、処分庁に対し、明細書等翻訳文を提出しなかった。

（回復理由書）

- (3) 審査請求人は、令和元年7月26日、処分庁に対し、本件国際特許出願について、明細書等翻訳文、要約及び図面の翻訳文等を提出する手続（本件提出手続）をするとともに、同年9月27日、処分庁に対し、本件国際特許出願に関し、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（以下「本件期間徒過」という。）について正当な理由があるとして、回復理由書を提出した。

（国内書面、回復理由書）

- (4) 処分庁は、令和3年4月26日付けで、審査請求人に対し、本件期間徒過について正当な理由があるとはいえないから、本件国際特許出願は、特許法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、国内書面提出期間の経過後にされた本件提出手続は、特許庁に係属していない出願に係る不適法なものであるとして、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、本件提出手続を却下する処分（本件却下処分）をした。

（却下理由通知書、手続却下の処分）

- (5) 審査請求人は、令和3年7月26日付けで、審査庁に対し、本件却下処分を不服として本件審査請求をした。

（審査請求書）

- (6) 審査庁は、令和4年4月22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。

(諮問書、諮問説明書)

3 審査請求人の主張の要旨

- (1) A国法律事務所であるD（以下「本件法律事務所」という。）では、本件国際出願に関しては、現地代理人である弁護士のエ（以下「本件担当弁護士」という。）及び本件担当弁護士の法務秘書であるF（以下「本件担当秘書」という。）が担当していた。本件法律事務所の国際特許出願の期間管理体制としては、手続の期限管理のためにコンピュータ化されたシステムを採用し、期限管理担当者は、毎週、すべての弁護士及びそのアシスタントに対し、当該週の期限を知らせるリマインダーを送付するとともに、本件担当秘書は、当該システムとは独立した期限管理リストを保持し、ダブルチェックをしている。また、本件担当弁護士宛ての電子メールは、自動的に本件担当秘書にも転送されるように設定しており、出願人から国際出願の各国への国内移行指示があった場合には、特段の留意点がない限り、本件担当秘書が主体的に国際特許出願の各国代理人への移行指示を起案・送付し、本件担当秘書の不在時には、本件担当弁護士自身に対応するという運用をしていたところ、45年以上にわたり期限徒過事故を経験していなかったのであるから、上記運用は、国際特許出願の各国への移行指示を確実に履行するために必要十分なものであった。
- (2) 本件担当弁護士は、審査請求人からの本件国際出願に係る国内移行指示メール（以下「本件移行指示メール」という。）を確認した令和元年5月28日、例外的に極めて多忙であった上、通常、各国代理人への国内移行指示に対応していた本件担当秘書が予期せぬ急病により急遽欠勤したことにより、国内書面提出期間内に日本への国内移行に必要な対応をとることができなかった。本件期間徒過の原因は、同日に本件担当弁護士が例外的に極めて多忙であったことと、本件担当秘書が急遽欠勤したことが重複したことにある。一般論として、本件担当秘書が予期せぬ急病を発症することまでは予測し得たとしても、その日が、本件担当弁護士が例外的に極めて多忙となる日とたまたま重複することは予測不可能である。したがって、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。
- (3) 特許法等の一部を改正する法律（令和3年法律第42号）（以下「改正

法」という。)が制定された背景には、本邦における「正当な理由」についての解釈が厳格に過ぎ、「相当な注意基準」を採用する他の主要国と比較しても、認容率が突出して低く、特許法条約（P L T）の権利の回復の趣旨を踏まえていないという状況があった。このような事情を勘案すれば、国際特許出願である本件に関しては、回復要件として正当な理由のあることを求める現行規定をそのまま適用することは妥当ではなく、少なくとも、各国で採用されている「相当な注意基準（D u e C a r e）」、特に、国際的なデファクトスタンダードとなっている欧州特許庁における当該判断基準に照らして、十分回復に該当する事案であることは明らかである。

(4) 以上から、本件却下処分を取り消すべきである。

第2 諮問に係る審査庁の判断

審査庁は、審理員の判断は妥当であるとしているところ、審理員の意見の概要は、以下のとおりである。

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、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と解される（知財高裁平成29年3月7日判決・判例タイムズ1445号135頁）。そして、その主張立証責任は審査請求人にあると解される。

審査請求人は、上記第1の3のように主張する。そこで検討すると、上記の相当な注意を尽くしていたか否かを判断するに当たっては、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がないという事態が国際特許出願の取下擬制という極めて重大な結果を生じさせるものであることに照らし、上記事態を発生させないために必要かつ十分な措置がとられたか否かが検討されなければならない。

これを本件についてみると、本件担当弁護士が令和元年5月10日（以下、第2及び第3の2（2）において、特に断りがない場合、日時はA国中部夏時間とする。）に審査請求人の本件担当者であるG（以下「審査請求人担当者」という。）に対して本件国際出願の国内移行手続について指示を求める電子メールを送信したものの、本件担当弁護士が海外出張に出た同月20日の時点においても、審査請求人担当者から返信がなかったというのであるから、本件担当弁護士は、海外出張中であつたとしても、この点を「留意すべき事項」であるとして電子メールを確認するか、本件担当秘書に電話で連絡をするなどして、

審査請求人担当者からの本件国際出願に係る連絡の有無を確認する必要があったというべきである。しかしながら、本件担当弁護士が海外出張中に本件担当秘書に電話等で本件国際出願の国内移行手続の指示の有無を確認したことはうかがわれない。また、同月24日は本件担当秘書の休暇が予定されており、同月25日ないし同月27日はA国における休日及び祝日であったというのであるから、本件担当弁護士は、本件担当秘書の不在時に、審査請求人担当者から本件国際出願の国内移行手続を指示する旨の連絡が来る可能性があることを十分に認識することができたといえ、海外出張から戻り次第、電子メールを確認し、自ら国内移行手続をするか本件担当秘書に同手続を指示する必要があったというべきであるし、日本との時差（c時間）を考慮すれば、同月28日に出勤し、本件移行指示メールを認識した時点で直ちに対応することが求められたところ、多忙を理由に、自ら本件移行指示メールに対応することも、本件移行指示メールへの対応を指示するべく本件担当秘書の出勤を確認することもしなかった。

これらの事情によれば、本件担当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ができないことは明らかである。

その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件期間徒過について、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、客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等の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。

以上によれば、本件期間徒過について、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるということはできず、明細書等の翻訳文に係る提出手続は、同項に規定する要件を満たしておらず、同項の適用はなく、本件提出手続は、本件国際特許出願の取下擬制（同法184条の4第3項）により客体が存在せず、不適法な手続であって、補正をすることができず、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、これを却下した本件却下処分は適法である。

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却するのが相当である。

第3 当審査会の判断

当審査会は、令和4年4月22日、審査庁から諮問を受け、同年5月12日及び同月26日の計2回、調査審議をした。

また、審査請求人から、令和4年5月17日、主張書面の提出を受けた。

1 本件諮問に至るまでの一連の手続について

本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手續について、特段違法又は不当と認めるべき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) 本件では、本件期間徒過に係る特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」の有無が争点であるが、「正当な理由」があるときとは、知財高裁平成29年3月7日判決（平成28年（行コ）第10002号）によれば、特段の事情のない限り、国際特許出願を行う出願人（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判示されている。

この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、期間内に手續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、手續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が、期間徒過の救済規定を見直して権利回復要件を緩和する改正法の公布等、同規定をめぐる昨今の環境変化を踏まえれば、上記判決を柔軟に理解して「正当な理由」の有無を判断することが必要である。上記の客観的な立証が困難である場合には、出願人又は代理人の立場や規模、その体制等に照らし、合理的に求められる注意義務を基準として、「正当な理由」の存否を推認するなど、柔軟に対応することが考えられる。

以下このような考えに基づき検討する。

- (2) 審査請求人は、本件期間徒過の原因は、令和元年5月28日に本件担当弁護士が例外的に極めて多忙であったことと、本件担当秘書が急遽欠勤したこととが重複したことにあり、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」があると主張する。

国内書面提出期間内に明細書等翻訳文が提出されなかつたときは、本件国際特許出願が取り下げられたものとみなされるという事態を招いてしまうのであるから、本件国際出願の国内移行手續をA国において受任した本件担当弁護士には、日本への国内書面提出期間を正しく理解した上で、自身の監督下にある本件担当秘書の業務管理を適切に行うことが求められる。

これを本件についてみると、本件担当弁護士が所属する本件法律事務所における本件国際出願の国内移行手續に関する体制は、特許出願等に関する

る手続の期限管理のためにコンピュータ化されたシステムを採用し、期限管理担当者は、毎週、すべての弁護士及びそのアシスタントに対し、当該週の期限を知らせるリマインダーを送付していた。また、本件担当秘書は、当該システムとは独立した期限管理リストを保持し、ダブルチェックをしていた。また、本件担当弁護士宛ての電子メールは、自動的に本件担当秘書にも転送されるように設定されており、出願人から国際出願の各国への国内移行指示があった場合には、特段の留意点がない限り、本件担当秘書は、本件担当弁護士からの指示を待つことなく、各国代理人への国内移行指示を起案して、送付していた。加えて、本件担当秘書の不在時は、本件担当弁護士自身が対応することとなっていた。

このような体制の下、本件担当弁護士は、令和元年5月10日に審査請求人担当者に対して、本件国際出願の国内移行手続について指示を求める電子メールを送信していたのであるから、本件国際出願の国内書面提出期間の末日（日本時間の令和元年5月29日）が迫っていることをこの時点で認識していたといえる。そして、本件担当弁護士が同月20日に海外出張に出発する時点で、審査請求人担当者からは何ら返信がなかったのであるから、本件担当弁護士には、国内書面提出期間の末日が迫っており、同月25日から同月27日は休日又は祝日であって営業日が残り少ない状況の下では、海外出張中であっても、本件国際出願の国内移行手続が滞りなく行われることについて、当然留意すべき注意義務があったといえる。具体的には、本件担当秘書による主体的な事案処理を前提とする体制であることを踏まえて、①海外出張中における本件担当秘書の勤務予定の事前確認と必要な指示、②何らかの理由により本件担当秘書が対応不可能な場合に備えた、海外出張中における電子メールの確認等の必要な措置をすべきであった。しかし、本件担当弁護士が海外出張の前及びその期間中上記のような必要な措置をしたことはいかなるわけでもない。また、本件担当弁護士は、同月28日出勤後、本件移行指示メールを認識したのであるから、日本との時差（c時間）を考慮すれば、当該期日が迫っている状況を踏まえ、直ちに必要な対応をすることが求められたところ、多忙を理由に、自ら本件移行指示メールに対応することも、本件移行指示メールへの対応を指示するべく本件担当秘書の出勤を確認することもしなかった。

以上によれば、本件担当弁護士は、日本への国内移行手続を受任した者

として、相当な注意を尽くしていたとも、合理的に求められる注意義務を果たしていたともいえないことは明らかであるから、本件期間徒過について「正当な理由」があるということとはできない。

したがって、本件却下処分に違法又は不当な点は認められない。

- (3) なお、審査請求人は、改正法が制定された背景に、特許法条約（P L T）の権利の回復の趣旨を踏まえていないという状況等がある点を勘案すれば、本件は、現行規定をそのまま適用することは妥当ではなく、少なくとも、各国で採用されている「相当な注意基準（D u e C a r e）」、特に、国際的なデファクトスタンダードとなっている欧州特許庁における当該判断基準に照らして、十分回復に該当する事案であることは明らかであると主張する。

しかし、施行されていない改正法が本件国際特許出願に適用されないことは明らかであるし、改正法の公布等、昨今の環境変化を踏まえて上記（1）の考えに基づき検討しても、現行の特許法の規定する「正当な理由」があるということができないことは上記（2）のとおりであるから、審査請求人の主張は採用することができない。

3 まとめ

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、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	三	宅	俊	光
委	員	佐	脇	敦	子
委	員	中	原	茂	樹