

令和4年度答申第36号
令和4年8月29日

諮問番号 令和4年度諮問第37号（令和4年8月4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する。

(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（上記（1）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旨規定する。

(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」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する。

(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する。

(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規定する。

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30年7月9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29年7月19日、受理官庁をC国知的財産庁として、外国語（D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2年1月20日（同月19日が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、同期間の末日は同月20日となる。）までに、処分庁に対し、明細書等翻訳文を提出しなかった。

（審理員意見書、回復理由書）

- (3) 審査請求人は、令和2年3月17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7月30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11月2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8月4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) 本件期間徒過は、E 特許事務所（以下「本件代理人事務所」という。）が、本件国際出願の現地代理人事務所の F 事務所（以下「本件現地代理人事務所」という。）の担当弁理士である G（以下「本件現地担当弁理士1」という。）から、本件国際出願及び別の国際出願（国際出願番号：c（以下「別件国際出願」という。））の2件の国内移行手続を、錯誤しやすい態様の電子メール2件により依頼を受けた結果として、本件代理人事務所の H（以下「本件補助者A」という。）が1件の国内移行手続の依頼を受けたという錯誤に陥ったことに端を発するものであり、不運なことに、通常外国のクライアントに依頼の電子メールを受け取ったことを返信（以下「受領通知」という。）している I（以下「本件補助者B」という。）のテレワーク日が重なってしまったことにより、2件の電子メールの受領通知を異なる者が行うことになって発生したものである。実務歴12年の本件補助者Aをもってしても錯誤に陥ってしまった本件期間徒過の原因となった事象は予測できないものである。

(2) 日本の弁理士は、外国代理人から国内移行手続の依頼の連絡が来るまで、国際出願の存在を知ることができないから、依頼が来るまで期限管理ができるものではなく、電子メール等による依頼の連絡の見落としを減らす努力をすることしかできない。

したがって、純粹に法定された期限管理である出願審査請求等の期間徒過の問題と、依頼受領の問題が主である国際出願の国内移行手続の期間徒過の問題とを、同様の問題として扱うのは不合理であり、国際出願の国内移行手続の期間徒過の問題は、期間徒過後の救済規定に係るガイドライン

【四法共通】（令和元年6月付け）（以下「本件ガイドライン」という。）における特殊な事情に該当する。

(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。）が公布された。当該法改正は、本邦における「正当な理由」に

ついでに、この解釈が厳格に過ぎるために行われたものであり、現行特許法184条の4第4項の運用に問題があると認識しながら、「正当な理由」を厳格に解釈することは、著しく不公平であり、法改正前の出願である本件国際特許出願についての「正当な理由」の解釈も、法改正後と同様の解釈をすべきである。

(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」は、平成23年法律第63号による改正において定められたものであり、第三者の監視負担に配慮しつつ実効的な救済を確保できる要件として、特許法条約12条の「Due Care」（相当な注意）基準を採用したものであることを考慮すると、上記の「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ページ）。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。

審査請求人の主張を検討すると、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採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、上記事態を発生させないため、出願人（在外の出願人の現地代理人を含む。）から国際出願の国内移行手続を受任した者は、その当然の前提として、当該受任した国際出願の出願番号等の情報を確認するなどして、国内移行手続を行うべき国際出願の件数を正確に把握することが求められる。しかし、本件補助者Aは、本件国際出願の国内移行手続を依頼する1通目の電子メール（以下「本件電子メール1」という。）と別件国際出願の国内移行手続を依頼する2通目の電子メール（以下「本件電子メール2」という。）がいずれも送信者が同一で近接した時刻に送信されたものであったことなどを理由に、両電子メールに記載された各内容を確認することもなく、1件

の国際出願の国内移行手続の依頼であると軽信し、本件補助者Bに本件電子メール1のみを転送し、他方で本件電子メール2についての受領通知を行ったというのであり、不注意の程度が著しく、また、本件補助者A及び本件補助者Bは、本件現地代理人事務所における弁理士であるJ（以下「本件現地担当弁理士2」という。）が送信した本件電子メール1を引用する形で本件電子メール1の受領通知を求める電子メール（以下「本件電子メール3」という。）によって本件現地代理人事務所から本件電子メール1についての受領通知を再度求められたにもかかわらず、2件の国際出願の国内移行手続の依頼があったことに気付かなかったというのである。さらには、令和2年1月22日に翻訳文の準備に取りかかるまで、本件代理人事務所の所長かつ弁理士であるK（以下「本件所長弁理士」という。）を含む本件代理人事務所のいずれの弁理士も、本件現地担当弁理士1から2件の国際出願の国内移行手続の依頼があったことに気付かなかったというのであり、上記のような補助者らの不注意について、これを確認して是正する体制が本件代理人事務所において構築されていたとはいえず本件期間徒過という事態を発生させないために必要かつ十分な措置が採られたとはいえないことは明らかであり、相当な注意を尽くしていたということとはできない。

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。また、一件記録を精査しても、本件却下処分 of 適法性及び妥当性に疑義を差し挟む事情は見当たらない。

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8月4日、審査庁から諮問を受け、同月25日、調査審議をした。

また、審査庁から、令和4年8月17日、主張書面及び資料の提出を受けた。

1 本件諮問に至るまでの一連の手続について

- (1) 一件記録によると、審査請求人による反論書提出（令和4年3月7日受領）から、審理員による審理終結の通知（同年7月5日付け）までの間に、審理員の指名替えがあったものの、約4か月の期間を要している。このよ

うな期間を要したことについて審査庁は、特別の事情があるわけではなく、今後は迅速な審理が行えるよう計画的な案件の管理に努めたい旨主張する。簡易迅速な手続の下で国民の権利利益の救済を図るという行政不服審査法（平成26年法律第68号）の目的を踏まえると、審理員においては、反論書が提出された後、更なる審理の必要がないのであれば、速やかに審理終結の通知をして、次の手続（審理員意見書の提出）を進めることが求められる。本件の場合、特別の事情はなかったというのであるから、同法の目的に反して時間を浪費していたといわざるを得ない。今後、進行管理の改善に向けた真摯な対応を期待する。

(2) 上記(1)で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に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 of 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、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、本件期間徒過は、本件代理人事務所が、本件現地代理人事務所の本件現地担当弁理士1から、本件国際出願及び別件国際出願の2

件の国内移行手続を、錯誤しやすい態様の電子メール2件により依頼を受けた結果として、本件補助者Aが1件の国内移行手続の依頼を受けたという錯誤に陥ったことに端を発するものであり、不運なことに、通常受領通知を行っている本件補助者Bのテレワーク日が重なってしまったことにより、2件の電子メールの受領通知を異なる者が行うことになって発生したものであり、実務歴12年の本件補助者Aをもってしても錯誤に陥ってしまった本件期間徒過の原因となった事象は予測できないものであると主張する。

国内書面提出期間内に明細書等翻訳文が提出されなかったときは、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続を日本において受任した本件所長弁理士には、国内移行手続を行うべき国際出願を適時に正確に把握することができる体制を構築することが求められる。

これを本件についてみると、本件期間徒過の経緯は、回復理由書及び証拠資料によれば、以下のとおりである。すなわち、①本件現地担当弁理士1は、令和2年1月14日、本件代理人事務所に対し、本件電子メール1により本件国際出願の、本件電子メール2により別件国際出願の、それぞれ国内移行手続を依頼したところ、②本件補助者Aは、これらを1件の国内移行手続の依頼であると誤解して、本件電子メール1のみを本件補助者Bに転送し、③本件補助者Bから連絡を受けたL（以下「本件補助者C」という。）は、本件電子メール2を発見し、そこに記載された別件国際出願の国内移行手続の準備を進め、④本件補助者Bから受領通知の送付の指示を受けた本件補助者Aは、2通目の本件電子メール2について受領通知を行った。そして、⑤本件現地担当弁理士2は、同月15日、本件代理人事務所に対し、本件電子メール1を引用する形で本件電子メール1の受領通知を求める本件電子メール3を送信したが、⑥本件電子メール3を確認した本件補助者Bは、本件現地担当弁理士2が上記④の受領通知を見落としただけだと考えて、同月16日、本件電子メール1の受領通知を行い、⑦本件所長弁理士は、同月22日に至って初めて、本件電子メール1により本件国際出願の国内移行手続の依頼を受けていたことを知った。このような経緯に照らすと、不注意が積み重なって本件期間徒過が発生したことは明らかであり、手続を依頼する電子メールの把握漏れの有無の確認など本件

所長弁理士が自ら又は補助者らを適切に指導監督するなどして、国内移行手続を行うべき国際出願を適時に正確に把握することができる体制を構築していたとは到底認められないというべきである。

また、通常、受領通知を行っている本件補助者Bが依頼のあった当時テレワークをしていたという点についても、本件代理人事務所が外国特許事務所を含むクライアントとのやりとりに使用する電子メールアドレスは、全所員が受信可能な状態となっており、さらに、本件補助者Bは日常的にテレワークをしていた（回復理由書）というのであるから、本件補助者Bがテレワークをしていた場合でも、出勤している複数の所員が点検する手順を加えるなどして手続を依頼する電子メールを見落とさないようにすることは可能であると考えられるにもかかわらず、そのために適切な方策を講じていたとは認められない。

以上によれば、本件所長弁理士は、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、依頼受領の問題が主である国際出願の国内移行手続に係る期間徒過は、本件ガイドラインにおける特殊な事情に該当すると主張する。

しかし、そのような解釈をした場合には、外国語でされた国際特許出願の明細書等翻訳文の提出に係る期間徒過については常に「正当な理由」が認められることにもなりかねないのであって、特許法184条の4第4項において「正当な理由」を要件とした趣旨を没却する独自の主張にすぎず、採用することができない。

また、審査請求人は、改正法による期間徒過の救済規定の改正は、本邦における「正当な理由」についての解釈が厳格に過ぎるために行われたものであり、現行の特許法184条の4第4項の運用に問題があると認識しながら、「正当な理由」を厳格に解釈することは、著しく不公平であり、改正法の施行前の出願である本件国際特許出願についての「正当な理由」の解釈も、施行後と同様の解釈をすべきであると主張する。

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