

平成31年3月14日判決言渡

平成30年（行コ）第10002号 手続却下処分取消等請求控訴事件

（原審・東京地方裁判所平成29年（行ウ）第290号）

口頭弁論終結日 平成31年1月29日

判 決

控 訴 人 レッドエックス ファーマ
ピーエルシー

特 許 管 理 人 矢 口 太 郎
同 高 橋 隼 人

被 控 訴 人 国

処 分 行 政 庁 特許庁長官
指 定 代 理 人 前 田 佳 行
同 山 形 桂
同 近 野 智 香 子
同 小 野 和 実
同 木 原 理 沙
同 長 澤 篤

主 文

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30

日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

- 1 原判決を取り消す。
- 2 特許庁長官が特願2016-505739号について平成28年12月21日付けでした、平成27年10月2日付け提出の国内書面に係る手続の却下の処分を取り消す。

第2 事案の概要（略称は、特に断りのない限り、原判決に従う。）

1 事案の要旨

本件は、ベルギー国法人であるアマケム エヌブイ（本件出願人）が、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約（特許協力条約）に基づいてした、指定国に日本国を含む外国語でされた国際特許出願（本件国際特許出願）について、特許庁長官に対し、特許法（以下、単に「法」という。）184条の4第1項の国内書面提出期間内に国際出願日における明細書等の日本語による翻訳文（以下「明細書等翻訳文」という。）を提出することができなかつたことにつき「正当な理由」（同条4項）がある旨主張して、国内書面提出期間経過後に法184条の5第1項の書面（国内書面）及び明細書等翻訳文を提出したが、特許庁長官から、「正当な理由」があるとはいえず、本件国際特許出願は、法184条の4第4項に規定する要件を満たしていないため、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として、国内書面に係る手続（国内書面及び明細書等翻訳文の提出手続）の却下処分（本件却下処分）を受けたため、本件出願人から本件国際特許出願の特許を受ける権利を譲り受けた控訴人が、本件却下処分の取消しを求める事案である。

原判決は、本件出願人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかつたことについて同条4項所定の「正当な理由」があつたものとは認められず、法184条の5第2項1号による補正命令を発せずにした本件却下処分に違法

はない旨判断して、控訴人の請求を棄却した。

そこで、控訴人が、これを不服として本件控訴を提起した。

2 本件に関連する条約及び法令の規定等、前提事実並びに争点

原判決7頁12行目の「をせずに」を「を発せずに」と改めるほか、原判決の「事実及び理由」の第2の2ないし4記載のとおりであるから、これを引用する。

第3 争点に関する当事者の主張

以下のとおり訂正し、当審における当事者の主張を付加するほか、原判決の「事実及び理由」の第3の1及び2記載のとおりであるから、これを引用する。

1 原判決の訂正

- (1) 原判決14頁24行目の「をせずに」を「を発せずに」と改める。
- (2) 原判決15頁7行目の「法185条の5第2項1号」を「法184条の5第2項1号」と改める。

2 当審における当事者の主張

- (1) 争点(1) (法184条の4第4項の「正当な理由」についての認定判断の誤りの有無) について

(控訴人の主張)

ア 原判決は、①本件期間徒過の直接の原因は、本件出願人の代理人の補助者であるAによる手入力部分についての本件誤入力にあり、補助者の監督者としては、こうした手入力部分について誤入力起きる可能性があることを予め想定した上で、誤入力を回避するため、細心の注意を払って適切な過誤回避措置を講じることが必要となるが、本件においてそのような措置が採られていたと認めるに足りる証拠はない、②本件のように補助者が2週間程度の休暇を取る場合、休暇に入る前に、その休暇期間、担当業務の進捗状況、休暇の間に他の者が代替して行うべき業務等を把握した上で、当該補助者又は他の所員に必要な指示を与えることは、監督者の基本的な

責務であるが、Aの監督者が本件誤入力回避のため相当な注意を尽くしていたということとはできない、③Aの休暇中に行われた定例ミーティングの開催をもって、本件誤入力を回避するための相当の注意が尽くされていたということとはできないなどとして、本件出願人が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、法184条の4第4項の「正当な理由」があったと認めることはできない旨判断した。

しかしながら、原判決は、同項の規定の立法趣旨や特許法条約（P L T）12条の趣旨に基づいて新たに導入された導入経緯、特許庁が法184条の4第4項の適用を受けるのに必要な手続・要件を示した「期間経過後の救済規定に係るガイドライン」（ガイドライン）（甲29）及びガイドラインについてのQ&A（甲43）を鑑みることなく、同項所定の「正当な理由」を独自に解釈し、結果的に監督者がミスを見逃したことを理由に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き「正当な理由」があったと認めることはできない旨判断したものであって、不当である。

すなわち、ガイドラインは、出願人等が講じていた措置が「相応の措置」（状況に応じて必要とされるしかるべき措置）である場合には、所定の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」があると判断するものとしているところ、期間徒過の原因となった事象が補助者による人為的ミスに起因する場合、「相応の措置」が採られていたか否かについては、監督者が個々具体的な人為的ミスを防ぐための措置を採っていたかどうかではなく、当該補助者を使用する出願人等が採った措置がガイドライン3.1.5（5）に規定する3要件（「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 補助者に対する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」）を満たしているか否かによって判断するのが相当である

のに、原判決はそのような観点による認定判断を行っていない。

イ そして、①本件事務所（現地事務所）の案件・期限管理システムは、ISO認証を取得し、規格に従い適切に運用されていたこと、②本件事務所では、国際規格ISO9001に従い、PCT国内移行の補助者用の処理マニュアル（甲36）を保持し、人為的入力ミスによる期間徒過が生じるのを防止するために、定例ミーティングを開催していたこと、③補助者であるAは、十分な経歴を有し、その業務は極めて標準的な業務であり、Aの誤入力は、知識や経験不足によるものとは考えられず、単なる錯誤であることによれば、本件においては、ガイドラインの上記3要件を満たしているといえるから、「相応の措置」が採られていたというべきである。「相応の措置」の判断に当たっては、誤入力という事象は判断の観点として利用されることはあっても、単に結果として誤入力を防げなかったことや発見できなかったことをもって一律に相応の措置が採られていないとするのは不当である。

したがって、本件期間徒過については「正当な理由」があったものといえるから、これを認めなかった原判決の判断は誤りである。

（被控訴人の主張）

ガイドラインは、そもそも、出願人等の予見可能性の確保を目的に公表しているものにすぎず、何ら法規範性を持たないものであるから、仮に原判決がガイドラインと異なる要件によって認定判断をしていたとしても、そのことのみを理由に原判決の認定判断に誤りがあるということとはできない。

また、原判決は、本件事務所における具体的な管理・監督状況等を検討した上で、Aの監督者が本件誤入力の回避のため相当な注意を尽くしたということとはできないと判断したものであり、その判示する内容は、ガイドラインに示されている判断基準と異なるものではない。

したがって、控訴人の主張は、いずれも失当であり、本件期間徒過につい

て「正当な理由」があるものと認めることはできない。

(2) 争点(2) (法184条の5第2項1号による補正命令を発せず本件却下処分をしたことについての違法の有無) について

(控訴人の主張)

原判決は、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場合に取下げが擬制される法184条の4第3項の規定及び国内書面提出期間内に国内書面が提出されなかった場合の補正命令に関する法184条の5第2項の規定は、外国語特許出願の出願人が内国民であるか外国国民であるかを問わず適用されるから、外国語特許出願の出願人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかった場合、同項1号による補正の機会を与えずに国内書面が却下されることは、パリ条約2条の定める内国民待遇の原則（内外国人平等の原則）に反するものではないとして、補正命令を発せずにした本件却下処分に違法はない旨判断した。

しかしながら、内国民待遇の原則を実効あらしめるためには、外国国民の言語及び地理的障壁を十分に考慮しなければならない。そして、外国語特許出願は専ら外国に居住する外国国民により利用される制度であり、そもそも自国語である日本語を選択できる状況下において外国語を選択している内国民と、日本語を選択する余地のない外国国民とでは、内国民待遇の原則を適用する前提が異なる。

また、平成14年の特許法一部改正による翻訳文提出特例期間導入後は、外国語特許出願の翻訳文の提出と国内書面の提出はそれぞれ独立の意義のある別個の手續とされており、出願人による国内書面を提出するか否かの判断基準は、外国語特許出願と日本語特許出願との間で差異はないから、外国語特許出願の出願人にだけ国内書面の提出に細心の注意を払う必要があり、仮に不注意により提出期間を徒過した場合、法184条の5第2項の補正命令を受けることなく、国内書面の却下処分を受けることになるというのは不合

理である。

したがって、外国語特許出願の国内書面の不提出に対して同項1号の補正命令を発せずに却下することは違法であるから、原判決の上記判断は誤りである。

(被控訴人の主張)

外国語特許出願においても、国内書面の不提出の場合は、特許庁長官は、補正命令を発することができる(法184条の5第2項柱書き)。

国内書面の不提出の場合であっても、同項1号の補正命令が発せられないのは、内国民と外国民間の取扱いの差によるものではなく、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ため国際特許出願の取下擬制(法184条の4第3項)がされた結果にすぎないものである。

したがって、国内書面提出期間内に国内書面及び明細書等翻訳文のいずれも提出されていない本件国際特許出願について、法184条の5第2項1号の補正命令を発する余地はなく、本件却下処分は適法であるから、控訴人の主張は失当である。

第4 当裁判所の判断

当裁判所も、本件却下処分に控訴人主張の違法があるとは認められず、控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、以下のとおりである。

1 認定事実

以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第4の1記載のとおりであるから、これを引用する。

原判決22頁1行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「ケ 本件出願人は、平成27年10月2日付けで、特許庁長官に対し、法184条の4第4項に基づくものとして、国内書面に添付して明細書等翻訳文(甲1)を提出するとともに、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旨を記載した

回復理由書（甲 2）を提出した。

コ 特許庁長官は、本件出願人に対し、平成 28 年 8 月 3 日付けの却下理由通知書（甲 3）を送付した後、同年 12 月 21 日付けで本件却下処分（甲 5）をした。」

2 争点(1)（法 184 条の 4 第 4 項の「正当な理由」についての認定判断の誤りの有無）について

以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第 4 の 2 記載のとおりにあるから、これを引用する。

- (1) 原判決 23 頁 12 行目の「平成年」を「平成 27 年」と改める。
- (2) 原判決 25 頁 14 行目の「第の」を「第 4 項の」と改める。
- (3) 原判決 25 頁 16 行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「(6) 当審における控訴人の主張について

控訴人は、法 184 条の 4 第 4 項の「正当な理由」の有無は、特許庁が策定したガイドライン（甲 29）に従って出願人等が講じていた措置が「相応の措置」に当たるかどうかによって判断すべきであり、期間徒過の原因となった事象が補助者による人為的ミスに起因する場合、「相応の措置」に当たるかどうかは、監督者が個々具体的な人為的ミスを防ぐための措置を採っていたかどうかではなく、当該補助者を使用する出願人等が採った措置がガイドライン 3. 1. 5（5）に規定する 3 要件を満たしているか否かによって判断するのが相当であるとした上で、①本件事務所（現地事務所）の案件・期限管理システムは、ISO 認証を取得し、規格に従い適切に運用されていたこと、②本件事務所では、国際規格 ISO 9001 に従い、PCT 国内移行の補助者用の処理マニュアル（甲 36）を保持し、人為的入力ミスによる期間徒過が生じるのを防止するために、定例ミーティングを開催していたこと、③補助者である A は、十分な経歴を有し、その業務は極めて標準的な業務であり、A

の誤入力は、知識や経験不足によるものと考えられず、単なる錯誤であることによれば、本件においては、ガイドラインの上記3要件を満たし、「相応の措置」が採られていたというべきであるから、本件期間徒過については「正当な理由」があり、これを否定した原判決の判断は誤りである旨主張する。

しかしながら、ガイドライン（甲29）は、「期間徒過後の救済規定に係るガイドラインの利用に当たって」の項（表紙から4枚目）に、「ガイドラインの目的」として「このガイドラインは、救済規定に関し、救済要件の内容、救済に係る判断の指針及び救済規定の適用を受けるために必要な手続を例示することにより、救済が認められるか否かについて出願人等の予測可能性を確保することを目的としています。」、「ガイドラインの留意事項」として「このガイドラインは、救済規定に関する基本的な考え方を示すものです。考え方をわかり易くするため、所々に具体的な事例を記載しておりますが、実際には、期間徒過の原因など諸々の事情を総合して判断されることに御留意ください。」と記載があるように、特許庁の「救済規定」に関する判断の指針、運用手続等を示したものであって、政省令のような法規範性を有するものではない。

そして、上記①の点については、前記(3)ア認定のとおり、本件事務所が本件ISO規格の認証を受け、同規格に従って本件システムを適切に管理運用していたことは、業務の管理運営システムが一定の水準にあることを示すにとどまり、同規格の認証を受けたシステムを利用していたことから直ちに本件出願人が本件誤入力を回避するための相当の注意を尽くしていたということはない。

次に、上記②の点については、前記(3)ウ認定のとおり、補助者のAの休暇中の平成27年7月27日に行われた定例ミーティングにおいては、30か月期限国の代理人に国内移行指示レターが送信され受領済みであ

ることが確認されたのみであり，補助者が手入力した記載について他の資料と照合してクロスチェックするなどしてその正確性を確認する作業は行われていないから，定例ミーティングの開催をもって，本件出願人が本件誤入力を回避するための相当の注意を尽くしていたということとはできない。

さらに，上記③の点については，本件誤入力があるAの錯誤によるものであるとしても，Aが長期休暇を取得すること自体はあらかじめ予定されており，休暇に入る前に，その休暇期間，担当業務の進捗状況，休暇の間に他の者が代替して行うべき業務等を把握した上で，当該補助者又は他の所員に必要な指示を与えることによって本件誤入力を回避することが可能であったにもかかわらず（前記(3)イ），このような措置が講じられていないから，本件出願人が本件誤入力の回避のため相当な注意を尽くしていたということとはできない。ガイドラインとの関係でも，このことは，ガイドライン3. 1. 5（5）に規定する「b 補助者に対する確かな指導及び指示を行っていること」及び「c 補助者に対し十分な管理・監督を行っていること」との要件を満たしていないことを示すものといえる。

したがって，控訴人の上記主張は，採用することができない。」

3 争点(2) (法184条の5第2項1号による補正命令を發せずに本件却下処分をしたことについての違法の有無) について

以下のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第4の3記載のとおりであるから，これを引用する。

- (1) 原判決27頁22行目の「をせずに」を「を發せずに」と改める。
- (2) 原判決27頁23行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「(6) 当審における控訴人の主張について

控訴人は，自国語である日本語を選択できる状況下において外国語を

選択している内国民と、日本語を選択する余地のない外国民とでは、内国民待遇の原則を適用する前提が異なること、日本語特許出願の出願人が国内書面提出期間内に国内書面を提出しなかった場合には、法184条の5第2項1号に基づく補正命令が発せられるなどの救済が行われるのに対し、外国語特許出願の出願人が不注意により国内書面の提出期間を徒過した場合、補正命令を受けることなく、国内書面の却下処分を受けることになるというのは不合理であることからすると、外国語特許出願の出願人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかった場合、同号による補正の機会を与えずに国内書面が却下されることは、パリ条約2条の定める内国民待遇の原則（内外国人平等の原則）に反するものであって、補正命令を発することなくされた本件却下処分は違法であるから、これを否定した原判決の判断は誤りである旨主張する。

しかしながら、前記(3)で説示したとおり、法184条の4第3項が国内書面提出期間（同条第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間）内に明細書等翻訳文の提出がなかったときに当該国際特許出願が取り下げられたものとみなされる旨を定めているのは、特許協力条約24条(1)(iii)が、出願人が翻訳文の提出を所定の期間内にしなかった場合、国際出願の効果が当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する旨を定めていることに基づくものである。

一方で、同条(2)は、同条(1)の規定にかかわらず、指定官庁は国際出願の効果を維持できる旨を定めているが、これは、翻訳文の提出が所定の期間内にされなかった場合の国際出願の効果について、同条(1)(iii)又は(2)のいずれを採用するかを指定国に委ねる趣旨のものと解するのが相当であるから、同条(1)(iii)を採用した法184条の4第3項の規定は、同条約に反するものではない。

また、前記(2)で説示したとおり、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場合に取下げが擬制される同項の規定及び国内書面提出期間内に国内書面が提出されなかった場合の補正命令に関する法184条の5第2項の規定は、外国語特許出願の出願人が内国民であるか外国民であるかを問わず適用されるものであるから、これらの規定はパリ条約2条の定める内国民待遇の原則に反するものではない。

そして、本件においては、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ため、法184条の4第3項の規定により、本件国際特許出願が取り下げられたものとみなされた結果、国内書面の提出に係る法184条の5第2項1号の補正命令を発する余地はなかったものであるから、補正命令を発することなくされた本件却下処分は適法である。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。」

4 結論

以上によれば、控訴人の請求は棄却されるべきものであり、これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 古 河 謙 一

裁判官 関 根 澄 子