

令和元年度答申第69号
令和2年1月21日

諮問番号 令和元年度諮問第76号（令和元年12月20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判断は、妥当である。

理 由

第1 事案の概要

本件は、外国語でされた国際特許出願の出願人である審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が、法定の期間内に所定の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主張して、国内書面及び翻訳文に係る手続（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、上記の正当な理由があるとはいえないため、当該国際特許出願は、特許法（昭和34年法律第121号）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たから、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、特許法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）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（特許

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、同法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ている。

(2) 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。

(3) 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国内書面を提出しなければならないと規定している。

(4) 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、特願a(PCT/b(以下「本件国際出願」という。))が特許法184条の3第1項の規定により特許出願とみなされたもの。以下「本件国際特許出願」という。)の出願人であるが、本件国際特許出願の国内書面提出期間(本件では、その期間の末日及び翌日が行政機関の休日に該当するため、平成29年10月16日がその期間の末日となる(特許法3条2項。))内に明細書等翻訳文を提出しなかった。

(回復理由書)

(2) 審査請求人は、平成29年12月25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主張して、国内書面、明細書等翻訳文及び要約の翻訳文に係る手続

(本件提出手続)をした。

(国内書面、明細書の翻訳文、請求の範囲の翻訳文、要約の翻訳文、回復理由書)

(3) 処分庁は、平成31年4月12日付けで(同月22日発送)、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ため、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たから、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、特許法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)

(4) 審査請求人は、令和元年7月22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)

(5) 審査庁は、令和元年12月20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

本件期間徒過は、審査請求人から本件国際出願の国内移行手続に係る期間管理を受任したP事務所(以下「本件代理人事務所」という。)において相当な注意義務が果たされていたにもかかわらず、本件国際出願の国内移行手続に係る期間管理の主たる責任者等が日本への国内移行の期限を勘違いし、かつ、家族の病気や業務上の事情等によりその判断力や感性が鈍っていたという予測不可能な事象の組合せによって生じたものであるから、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。したがって、本件却下処分の取消しを求める。

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。

本件について、本件代理人事務所は、各国の国内移行手続の期限を正確に把握した上で、期間管理を行うことが当然に求められる。しかしながら、本件国際出願の日本への国内移行手続の期限(国内書面提出期間)は平成29年10月16日までであったにもかかわらず、期間管理の主たる責任者であったQは、日本への国内移行手続の期限を正確に把握せず、同月5日に日本の提携代理人

から上記期限は同月14日までである旨の電子メールを受領してもなお、同年11月14日までに日本への国内移行手続をすれば足りると軽信し、同年10月6日、審査請求人に対し、上記期限の経過後である同月20日までに日本を含む各国への国内移行手続をするか否かを知らせるよう求める電子メールを送信した。また、Qの業務をダブルチェックする立場にあったRも、自ら上記期限を確認することなく、Qの上記誤解に同意し、さらには、弁理士であるSも、Qの上記誤解に気付くことができなかった。これらの事情によれば、本件代理人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ができないことは明らかである。

審査請求人は、本件期間徒過は、Q、R及びSに係る予測不可能な事象の組合せによって生じたと主張するが、仮にその主張を前提としたとしても、上記判断を左右するものではない。

そうすると、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」があるということとはできない。したがって、明細書等翻訳文及び要約の翻訳文に係る手続は、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（特許法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ないものであるから、特許法18条の2第1項本文の規定に基づいて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、令和元年12月20日、審査庁から諮問を受け、令和2年1月10日及び同月20日の計2回、調査審議をした。

また、審査請求人から、令和2年1月10日付け主張書面の提出を受けた。

1 審理員の審理手続について

一件記録によれば、審理員の審理手続について、特段違法又は不当と認め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項に規定する「正当な理由」の有無が争点であるが、「正当な理由」があるときは、知財高裁平成29年3月7日判決（平成28年（行コ）第10002号）が判示するとおり、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。

そして、相当な注意を尽くしていたというためには、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかつたときは、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、そのような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ていたことが求められるというべきである。

- (2) 本件について、本件代理人事務所において本件国際出願の各国への国内移行手続の主たる責任者であったQが、日本への国内移行の期限（国内書面提出期間の末日）について正しくは平成29年10月16日であるところ同年11月14日であると誤解して期間管理をしてしまったため、本件期間徒過が生じたとする点について、審査関係人間に争いはない。

審査請求人は、そのような期間徒過を発生させないために、本件代理人事務所では、弁理士がQ等の補助者に対し継続的に指導及び訓練をしていること、各国際出願の国内移行手続についてQがマトリクスシートを活用して期間管理をするとともに、副責任者のR及び弁理士のSがマトリクスシートの情報についてダブルチェックをしていたことから、本件代理人事務所は相当な注意を尽くしていたと主張する。

しかし、10月2日時点のマトリクスシートに「2017年9月27日、T（注：審査請求人の担当者）から電話があり、国内移行の絶対的な期限日を尋ねられ、2017年11月14日が「絶対的な期限日」であると知らせた所、当該最終日に至る前に（注：どの国に国内移行するか）の決定を知らせてくれるとの返答。／Q」との記載が、クライアントへの10月6日の送信メール（QがTに対して送信した電子メール）に「最終判断に関して2017年10月20日までの貴殿からの返信をお待ちしております。」との記載があるが、Qが審査請求人に対して誤った国内移行の期限日を伝えたこと、どの国に国内移行をするかの最終判断の返答期限を日本への国内移行の期限後の日付に設定したことについて、R及びSがダブルチェックをしたことを認めるに足りる立証はない。また、日本への国内移行の期限を理解し、十分に注意をしてダブルチェックをしていれば上記のような誤りは訂正されていたはずであるから、審査請求人が主張するようなダブルチェックが機能していたとは到底いえない。したがって、審査請求人の上記主張は失当である。

(3) また、審査請求人は、本件期間徒過は、①Qについては、その家族の一人が重篤な病気を患い、平成29年10月26日に死去しており、このような事情が同氏の心理状態ないし判断力に尋常でない影響を及ぼしたこと、②Rについては、同年9月13日に本件代理人事務所に入所したスタッフを訓練する役割を担っており、このような事情が同氏の過労を引き起こし、その感性が通常よりも鈍っていた可能性があること、③Sについては、本件代理人事務所には3名の弁理士がいたが、同年10月6日から15日までの間は、S以外の2名が不在であり（1名は休暇、他の1名は同年8月から9月にかけてA国を襲った3つのハリケーンの対処のために同年10月5日から18日まで不在）、唯一の弁理士であるSは多忙であり、その感性が通常より鈍っていた可能性があることといった予測不可能な事象の組合せによって生じたことを主張する。

しかし、本件について、上記(2)のとおり、日本への国内移行の期限の誤りを生じさせないためのダブルチェック等の方策が機能していないこと、審査請求人が主張する各人の事情が当該国内移行手続の期間管理を的確に遂行することを困難とする事情であることにつき客観的にみて十分な立証はなく、本件期間徒過は業務上必要な注意を怠った単なる不注意によって生じたというほかないことから、審査請求人が主張する事象が、本件代理人事務所において、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事情に当たるといえることはできない。

(4) そうすると、本件期間徒過について「正当な理由」があるということはいえないから、本件却下処分が違法又は不当であるとはいえない。

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	佐	脇	敦
委	員	中	原	茂
				樹