

令和元年度答申第73号
令和2年1月31日

諮問番号 令和元年度諮問第81号（令和元年12月26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って、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所定の日本語による翻訳文を提出しなかった審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が、同条4項の規定により当該期間内に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、上記の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）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。

(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、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項の規定により日本の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が満了する平成30年1月30日までに明細書等翻訳文を提出しなかつた。

(回復理由書)

(2) 審査請求人は、平成30年4月24日、処分庁に対し、本件国際特許出願について、国内書面、明細書等翻訳文並びに図面及び要約の翻訳文を提出する手続(本件提出手続)をするとともに、同年6月22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つたこと(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、回復理由書を提出した。

(国内書面、明細書、請求の範囲、図面及び要約の翻訳文、回復理由書)

(3) 処分庁は、令和元年6月3日付けで(同月11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9月13日、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26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

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。)においては、パラリーガルのQ(以下「本件パラリーガル」という。)がクライアントに期限を伝える電子メールを送信する前に弁護士のR(以下「本件担当弁護士」という。)に確認を求めるという適切なダブルチェック体制としていたから、結果的に期間徒過を回避することができなかつたことをもって、相応な措置を講じていなかったと判断されるべきではない。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」があるから、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。

本件代理人事務所には、国内移行手続の期限を正確に把握した上で、本件期間管理を行うことが当然に求められる。しかしながら、本件パラリーガルは、日本への国内移行手続の期限を正確に把握せず、日本の特許事務所に対して国内移行手続の費用見積額を問い合わせる電子メールを送信した際、同メールに「30月期限：2018年(平成30年)2月28日」と記載し、日本への国内移行手続の期限として、30か月期限という点では正しいものの、具体的な期限としては、これと整合しない誤った日付を記載していた(正しい日付は2

018年（平成30年）1月30日）。その後、日本への国内移行手続の期限として「2018年（平成30年）2月28日」と誤った期限を記載した表を作成し、本件担当弁護士に対し、これを掲載した電子メールを送信するとともに、審査請求人に対しても、上記と同様に誤った期限を記載した表を掲載した電子メールを複数回にわたって送信している。

また、本件パラリーガルがクライアントに期限を伝える電子メールを送信する前に当該電子メールに記載された期限についてダブルチェックをする立場にあった本件担当弁護士も、電子メールに記載された上記期限の誤り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。

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」があるということとはできない。したがって、明細書等翻訳文並びに図面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26日、審査庁から諮問を受け、令和2年1月20日及び同月31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20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

なかっ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ったときは、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、本件期間徒過は、本件パラリーガルが、クライアント宛での電子メールにおいて、本件国際出願の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30年1月30日であるところ同年2月28日であると誤記したことによって生じたものである。

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、本件パラリーガルがクライアントに期限を伝える電子メールを送信する前に担当弁護士に確認を求めるというダブルチェック体制としていたから、本件代理人事務所は相応な措置を講じていたと主張する。

しかし、本件について、本件国際出願の国内移行について検討の対象となった国・地域が七つであり、そのうち、国内移行の期限が30か月であるものが三つ、31か月であるものが四つであるところ、本件パラリーガルは、日本への国内移行期限のみ、正しくは30か月であるところ31か月であるとして期限の日付を誤記したことが認められる（担当パラリーガルが、出願人に送った督促eメールの書面（証拠書類7））。このように、本件パラリーガルは、国際出願の国内移行期限という極めて重要な情報を誤記したのであるが、本件担当弁護士は、そのことに気付かなかった上、その後も、複数回にわたり本件パラリーガルがクライアント宛てに送信する電子メールに記載された期限の誤記にも気付かなかったのであるから、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になく、審査請求人が主張するダブルチェック体制も全く機能していなかった。

- (3) そうすると、本件期間徒過については、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場合に当たるといえることはできない。したがって、本件期間徒過について「正当な理由」があるといえることはできないから、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	子
委	員	中	原	茂	樹