

令和元年度答申第77号
令和2年2月12日

諮問番号 令和元年度諮問第83号（令和2年1月15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、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1項ただし書は、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に、同法184条の5第1項に規定する国内書面を提出した外国語でされた国際特許出願については、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができると規定している。そして、同法184条の4第3項は、国内書面提出期間(同条1項ただし書の外国語でされた国際特許出願については、翻訳文提出特例期間。以下同じ。)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、国際特許出願(特願a。国際出願(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、その期間の末日が行政機関の休日に該当するため、平成30年1月15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つ

た。

(国内書面、回復理由書)

(2) 審査請求人は、平成30年2月2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3月15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、平成31年4月9日付けで(同月16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16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2年1月15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、本件国際出願の日本への国内移行手続を受任したP弁理士(以下「本件代理人」という。)の補助者(以下「本件補助者」という。)の様々なミスや特殊な事情に起因するものである。本件代理人は、本件補助者の突然の退職に際し、本件補助者に十分な管理・監督をし、相当な注意を尽くしていたのであり、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。

本件代理人は、平成29年12月22日、本件補助者に対し、審査請求人か

ら受任した本件国際出願の日本への国内移行手続に関する作業として、翻訳文提出期限の期間管理カレンダーへの記入及び所内ファイルの作成を指示したが、これらの作業を完了した旨の報告を受けることもないまま、同日の就業時間終了間際に、本件補助者から、事前の予告もなく、同日をもって退職する旨の申出を受け、これを了承した。このような経緯からすれば、本件代理人は、本件補助者に指示した作業を同人が行っていない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、同人に対し、これらの作業の進捗状況を確認し、同人が行っていなかった場合には自らが対応するなどの措置を講じる必要があったというべきである。また、本件代理人は、本件補助者の退職に際しては、その後の業務に支障が生じないように、本件補助者の担当業務の進捗状況や関係書類の管理状況を確認する必要があったというべきであるが、本件代理人は、これらの確認や措置をしていない。これらの事情に加え、本件の国内書面提出期間の末日が平成30年1月15日であったにもかかわらず、本件代理人が、翻訳文の納品が同月18日になる旨の翻訳業者の連絡に異を唱えず、上記期間内に国内書面も提出せず、同日に翻訳文の納品を受けるまで、本件期間徒過に気付かなかったことも考え併せれば、本件代理人が代理人として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。

なお、審査請求人は、本件代理人の事務所のパソコンがフリーズしたことなどの特殊な事情があることを主張するが、その主張を認めるに足りる証拠はない。その点をおくとしても、本件代理人は、平成30年1月4日、出願管理ソフトにおいて、「翻訳文提出（30ヶ月：PCT優先日基準）」の項目で1月以内に期限が到来する案件数が「1」であることを確認した際、これがいかなる案件を指すのかを正確に把握した上で、国内書面提出期間等の期間管理を行う必要があるところ、実際には、表示された案件数の「1」が本件国際出願を指すものであったにもかかわらず、何ら確認することなく、先行して行われた別の国際出願を指すものと軽信した。このような観点からしても、本件代理人が相当な注意を尽くしていたということはできず、上記主張は理由がない。

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から、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2年1月15日、審査庁から諮問を受け、同月31日及び同年2月7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31日付け主張書面及び資料の提出を受けた。

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 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）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) 審査請求人は、本件期間徒過は、本件補助者が、本件代理人から指示された作業（翻訳文提出期限の期間管理カレンダーへの記入及び所内ファイルの作成）を行わなかつたこと、突然退職を申し出た際に当該作業が完了していないことを本件代理人に報告しなかつたこと、本件国際出願に関する書類を入れたクリアファイルを事務用機の引き出しに入れたままにしたことなどの本件補助者のミス（本件補助者の体調不良などの事情が関わっている。）に起因するもので、本件代理人は、本件補助者の突然の退職に際し、本件補助者に十分な管理・監督をしていたから、相当な注意を尽くしていたと主張する。

しかし、本件代理人の事務所は、本件代理人と週2日勤務の本件補助者の2名で全ての案件を処理していたというのであるから、本件代理人は、本件補助者の退職により事務所の業務運営に支障が生じないよう、本件補助者の担当業務の進捗状況や関係書類の管理状況について報告を聴取して確認すべきであり、本件のように本件補助者が突然退職して同人に確認ができていない場合には、本件代理人自ら案件リストを利用するなどして本

件補助者が担当していた全ての業務や関係書類の状況について確認すべきであったというべきである。しかるに、本件代理人は、指示した作業の進捗状況について本件補助者に確認ができておらず、本件補助者が担当案件のファイルを格納した箱の中に、本件国際出願に係るファイルが含まれていないことを見落とすなど、本件補助者の担当業務の進捗状況や関係書類の管理状況について十分に確認をしていなかったことが認められるから、本件代理人が相当な注意を尽くしていたということとはできない。

(3) また、本件代理人は、翻訳業者との調整を経て、本件国際出願に係る翻訳文の納期を平成30年1月18日として発注をしている。この日付は本件国際出願の国内書面提出期間の末日（同月15日）の3日後であるから、本件代理人は、期間管理カレンダーに当該期間の記載がなかったため、当該期間の末日を誤解していたこと、又は翻訳文提出特例期間（上記第1の1の（1））を適用することを想定していたことが推測される。そうすると、前者の場合は当然のことであるが、後者の場合であっても、当該期間の適用を受けるために必要となる国内書面提出期間内の国内書面の提出をしていないのであるから、これらの点からも、本件代理人が相当な注意を尽くしていたということとはできない。

(4) さらに、審査請求人は、本件代理人の事務所のパソコンがフリーズするなどの特殊な事情により、本件代理人が、出願管理ソフト上の1か月以内に翻訳文提出の期限が到来する案件数「1」の表示が本件国際出願に係るものであったことについて認識できなかったと主張するが、結局のところ、本件代理人が、その「1」の案件が何の国際出願に係るものであるかを出願管理ソフトの記録内容等を見て確認していれば、当該案件が本件国際出願に係るものであることを認識することができたにもかかわらず、その確認をしていなかったということにすぎないから、この点からも、本件代理人が相当な注意を尽くしていたということとはできない。

上記で指摘したことを考え併せれば、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。

(5) 審査請求人は、当審査会に対し、令和元年1月31日付けの主張書面及び資料を提出して、審理員の判断が誤っている点を種々主張するが、いずれも、上記判断を左右するものではない。

したがって、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