

令和元年度答申第80号
令和2年2月14日

諮問番号 令和元年度諮問第88号（令和2年1月27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、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29年10月10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30年1月29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14日付けで（同月19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24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27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、本件国際出願の管理が、PからQに移管されるに当たり、Qの期間管理用ソフトウェアの基準日欄に、本件国際出願の優先日を入力すべきところ、誤って出願日を入力したために生じた。これには、双方の期間管理用ソフトウェアに互換性がないため手作業で入力せざるを得なかったという予測できない特殊な事情があったのであり、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。

本件国際出願の国内移行手続の期間管理を受任したQは、期間管理用ソフトウェアを用いて期間管理をしていた。当該ソフトウェアでは、基準日欄の情報に基づき、以後に到来する手続の期限が自動的に算出されるため、基準日欄に誤った日付を入力した場合には、適正な期間管理ができないことが明らかであるから、Qにおいては、基準日欄に入力すべき日付を正確に把握して入力することが当然に求められる。そして、本件国際出願の日本への国内移行手続の期限は、優先日から2年6月であり、その期限を管理するためには、基準日欄に

本件国際出願の優先日を入力しなければならないことは明らかである。しかし、Qの期間管理のスタッフ（以下「本件スタッフ」という。）は、Pから本件国際出願の管理が移管され、本件国際出願に関する情報を当該ソフトウェアに手作業で入力する際、基準日欄に、Pから受領したシートに記載されていた本件国際出願の出願日を誤って入力し（当該シートには本件国際出願の優先日が記載されていなかったが、当該スタッフは当該優先日を調査しなかった。）、当該スタッフの業務をチェックする立場にあったパテントエージェント（以下「本件エージェント」という。）も、当該誤入力を発見することができなかった。これらの事情によれば、Q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。

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27日、審査庁から諮問を受け、同年2月7日及び同月14日の計2回、調査審議をした。

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る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、本件スタッフが、期間管理用ソフトウ

ウェアに本件国際出願の情報を入力する際、基準日欄に、本来は優先日を入力すべきであるが、誤って出願日を入力したこと及び本件エージェントもこの誤入力を発見することができなかったことによって生じた。

Qにおいて使用する期間管理用ソフトウェアでは、基準日欄に入力した日付に基づき国内移行期限が自動的に設定される仕様になっているから、基準日欄に日付を入力する際には細心の注意が求められるというべきであるが、本件スタッフは、Pから受領したシートに本件国際出願の優先日の記載がなかったことから、当該優先日を調べることもなく、シートに記載されていた出願日を優先日として入力した。この点について、当該ソフトウェアにおいて自動的に設定された本件国際出願の国内移行期限の日付（誤った期限）を、シートに記載されていた本件国際出願の国内移行期限の日付と照合すれば、基準日欄に誤った日付を入力したことに気付くことができたというべきである。

また、審査請求人は、本件エージェントは、期間管理用ソフトウェアから出力される期間管理レポート（国内移行期限が到来する国際出願の一覧が記載されている。）を確認することにより本件スタッフの業務をチェックしていたと主張するが、本件国際出願について、上記のように国内移行期限が誤って設定されれば、それを基に出力された期間管理レポートを確認しても、適正なチェックができないのは当然というべきである。そして、本件エージェントも、期間管理用ソフトウェアにおいて設定された本件国際出願の国内移行期限の日付（誤った期限）を、Pから受領したシートに記載されていた本件国際出願の国内移行期限の日付と照合すれば、本件スタッフの入力の誤りに気付くことができたというべきである。

以上の事情において本件期間徒過が生じたことに鑑みれば、Qが、本件国際出願の期間管理において、相当な注意を尽くしていたということとはできない。

- (3) 審査請求人は、PとQの期間管理用ソフトウェアに互換性がないため、国際出願の管理を移管する際に期間管理用ソフトウェアに手作業で入力する必要があったこと、Pから受領したシートに優先日の記載がなかったことを特殊な事情として主張するが、本件期間徒過を回避することができなかった特殊な事情ということは到底できない。

したがって、本件期間徒過について「正当な理由」があるということとはできないから、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