

令和元年度答申第90号
令和2年3月13日

諮問番号 令和元年度諮問第108号（令和2年2月17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が満了する平成30年1月22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6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、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26日付けで(同年7月2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10月3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2月17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の再受任先であるP(以下「M社」という。)の所属弁護士(以下「本件弁護士」という。)が受任先であるQ(以下「F社」という。)に移籍するに当たり、M社が、同社の出願管理システムを提供しているR(以下「C社」という。)に対し、M社の出願管理システムに保存されている本件弁護士が担当する出願の管理データをF社の出願管理システムに移管することを依頼したところ、本件国際出願の管理データが移管されなかったために生じた。これは、F社に予測不可能なソフトウェア又はシステム上のトラブルにより生じたと考えられ、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ていたF社は、管理データの移管に際し、本件国際出願の管理に必要なデータがM社から自社に移管されたことを確認することが当然に求められる。そして、本件国際出願の管理を担当していた本件弁護士は、管理データの移管後もF社に移籍して本件国際出願の管理を担当することになっていたというのであるから、上記移管の前後を通じて、自らが担当する本件国際出願の管理に必要なデータがM社からF社に移

管されたことを確認することが求められているというべきである。しかし、審査請求人の主張によれば、本件弁護士は、F社に移籍した後、上記移管が完了した旨のC社からの報告を確認したにすぎず、本件国際出願等の担当する出願の管理に必要なデータがM社の出願管理システムからF社の出願管理システムに移管されたことを確認する作業をしておらず、本件弁護士以外のF社の所属弁護士等が上記確認をしたことも認められない。これらの事情によれば、F社が、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とはできない。

なお、本件国際出願の管理データが移管されなかったことが、ソフトウェア又はシステム上のトラブルにより生じたことを認めるに足りる証拠はない上、仮に上記トラブルにより生じたこと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2月17日、審査庁から諮問を受け、同年3月6日及び同月13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) 審査請求人は、本件期間徒過は、M社からF社に対し、本件弁護士が担当していた出願の出願管理システムに保存されていた管理データを移管した際に、本件国際出願に関する管理データが移管されなかったために生じたとし、この原因は、ソフトウェア又はシステム上のトラブルによるものと考えざるを得ないと主張している。

一件記録によれば、①本件弁護士は、M社において、本件国際出願に関する手続を担当していたこと（M社からF社への請求書明細（平成27年8月11日付け）（証拠書類2の添付2））、②本件弁護士は、平成29年10月16日、F社に雇用されたこと（F社と本件弁護士との間の雇用契約（同年9月18日付け）（証拠書類2の添付4））、③F社は、C社に対し、本件弁護士が担当していた出願の管理データをM社の出願管理システムからF社の出願管理システムに移管するように依頼し（回復理由書）、M社からもC社に対し、本件弁護士が担当していた出願の管理データをF社の出願管理システムに移管するように指示したと主張していること（審査請求書等）及び④C社は、同年11月2日、M社からF社宛てに435件のデータを転送したこと（F社宛てのデータ移行作業の請求書（同年12月18日付け）（証拠書類2の添付5）、データ移行作業に関するC社からF社宛てのメール（証拠書類2の添付6））が認められる。

審査請求人は、F社は、上記④の報告を受けることによって、本件弁護士が担当していた全ての出願の管理データがM社からF社に移管されたことを確認していたと主張するが、上記④は、M社からF社に転送されたデータの件数が435件であったことがC社から報告されただけである。かえって、上記①から③までのとおり、F社は、本件国際出願を担当する本件弁護士が所属し、上記の出願の管理データの移管をC社に依頼するなど、本件で問題となった管理データの移管作業に主体的に関与していたことがうかがわれるにもかかわらず、F社において本件国際出願に係るデータを含む管理データの移管について必要かつ十分な確認が行われたことについての具体的な主張・立証はない。そうすると、F社において、M社からの管理データの移管が実施されたことを確認するために必要な措置がとられていたことを認めることはできず、F社が、相当な注意を尽くしていたということとはできない。

また、本件国際出願に関する管理データが移管されなかった原因がソフ

トウェア又はシステム上のトラブルによるものと考えざるを得ないとする審査請求人の主張についても、審査請求人は、どのようなソフトウェア又はシステム上の不具合が原因となって本件国際出願の管理データが移管されなかったのかについて、具体的な説明やそれを裏付ける資料の提出もないことから、審査請求人が主張するソフトウェア又はシステム上のトラブルが原因で本件期間徒過が生じたことは認められない。

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	子
委	員	中	原	茂	樹