

令和元年度答申第91号
令和2年3月13日

諮問番号 令和元年度諮問第109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等却下処分に関する件

答 申 書

審査請求人Xからの各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

本件各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、翻訳文及び出願人名義変更届を提出する各手続（以下「本件各提出手続」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、本件各提出手続を却下する処分（以下「本件各却下処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれら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34条4項は、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じないと規定している。

(5) 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、P及びQ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、その期間の末日及び翌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。

(回復理由書、譲渡証書)

(2) 審査請求人は、平成30年4月20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並びに出願人名義変更届（審査請求人がP及びQから特許を受ける権利の各共有持分を譲り受け、特許出願後における特許を受ける権利の承継があった旨を処分庁に届け出るもの）を提出する各手続（本件各提出手続）をした。

（国内書面、明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文、出願人名義変更届、譲渡証書、回復理由書）

(3) 処分庁は、令和元年7月4日付けで（同月12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、本件各提出手続は、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などとして、特許法18条の2第1項本文の規定に基づき、本件各提出手続を却下する処分（本件各却下処分）をした。

（各却下理由通知書、各手続却下の処分）

(4) 審査請求人は、令和元年10月11日、審査庁に対し、本件各却下処分を不服として本件各審査請求をした。

（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、本件各審査請求はいずれも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、審査請求人の知財担当事務職員（以下「本件事務職員」という。）が、本件国際出願と他の国際出願を混同して、本件国際出願の国内移行手続の期限を誤認したために生じた。本件事務職員は、本件国際出願の各国への国内移行手続を行うか否かを決定する社内チームの定例会議が延期され、同会議によらずにその要否を決定しなければならないという通常と異なる状況で、偶然、自らが担当していた本件国際出願と他の国際出願の技術分野、出願人整理番号、発明の名称及び国内移行手続の期限が類似していたこと、自身がクリスマス休暇直前で多忙であり、近く予定されていた手術のストレスを抱えていたことにより誤認をし、本件国際出願の国内移行手続の期限を共有していた社内チームの他の構成員も多忙な時期であったとの例外的事情があったから、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、本件各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。

本件国際特許出願の出願人である審査請求人は、本件国際出願の各国へ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、本件事務職員は、期間管理をしていたのが本件国際出願と他の国際出願の2件のみであり、両者は当然のことながら出願人整理番号も発明の名称も異なり、国指定期限も1か月以上の相違があるにもかかわらず、両者を混同して国内移行手続の期限を誤認したのであり、不注意の程度が著しいことは明らかである。そして、社内チームの他の構成員は、平成29年12月4日及び同月20日の本件事務職員からの各電子メールにより、本件国際出願の国指定期限が平成30年1月13日であると認識できたにもかかわらず、本件事務職員の誤認にも本件期間徒過にも気付くことなく、その後の同月24日に本件国際出願の国内移行手続を行う国を決定するなどした。これらの事情によれば、審査請求人が、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はできない。

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、本件各却下処分はいずれも適法である。

以上によれば、本件各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た。その後、行政不服審査法施行令（平成27年政令第391号）21条1項の規定に基づき、各事件に係る調査審議の手続を併合することを決定し、審査関係人に通知した。

そして、令和2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 本件各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、本件期間徒過は、本件事務職員が、本件国際出願と他の国際出願を混同して、本件国際出願の国内移行手続の期限を誤認したために生じた。

審査請求人は、この点について、本件国際出願と他の国際出願の技術分野、出願人整理番号、発明の名称及び国内移行手続の期限が類似していたこと、本件事務職員がクリスマス休暇直前で多忙であり、近く予定されていた手術のストレスを抱えていたことを例外的事情として主張している。しかし、国際出願の国内移行手続の期限という極めて重要な情報について、他の国際出願の上記各事項が類似していたから誤認したというのでは、本件事務職員が業務上必要な注意を怠った単なる不注意によって本件期間徒過を生じさせたというほかない。また、本件国際出願の国内移行手続の期限（平成30年1月15日）の直前の平成29年12月20日の時点までは、本件事務職員も本件国際出願の国内移行手続の期限を正しく認識していた（審査請求人の社内メール（平成29年12月20日付け。本件事務職員から社内チームの構成員宛てのもの。回復理由書の証拠書類9））のであるが、本件事務職員がクリスマス休暇直前で多忙であったことや手術のストレスを抱えていたことが、上記の重要な期限について同日以降誤認してしまったやむを得ない事情に当たるとすることはできず、本件事務職員が必要な注意を怠っていたというほかない。

また、審査請求人は、社内チームの他の構成員も多忙な時期であったことを例外的事情として主張するが、上記の審査請求人の社内メール（本件事務職員から社内チームの構成員宛てのもの）に返信した平成29年12月21日の時点までは、社内チームの他の構成員も本件国際出願の国内移行手続の期限を正しく認識していたし（審査請求人の社内メール（平成2

9年12月21日付け。社内チームの構成員から本件事務職員宛てのもの。回復理由書の証拠書類10))、そのような事情によって本件事務職員の誤認に気付かなかったというのでは、およそ社内のダブルチェックが機能せず、本件期間徒過を招かないための必要かつ十分な措置がとられていたとはいえない。

そうすると、審査請求人において、本件国際出願の管理につ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。

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、本件各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、本件各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