

令和2年度答申第7号
令和2年4月23日

諮問番号 令和元年度諮問第118号（令和2年3月18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、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6月11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6月14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7月23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、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7月17日付けで、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28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3月18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。）の技術担当の補助者が、本件代理人がした指示が通常の業務の進め方として定められている方法とは異なるものであったことから国内書面が提出済みであると誤認をし、本件代理人も、国内書面提出期間が満了するまでの間に国内書面の提出手続が完了しているかを確認しなかったために生じた。本件代理人が上記確認をしなかったのは、常態的に多忙を極め、過大な業務負担による強度の心理的負担から適応障害を発症していた蓋然性が高い状態であったという特殊な事情があったためである。したがって、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。

本件代理人の技術担当の補助者は、実際には通常の業務の進め方とは異なる点があったとはいえ、本件代理人から本件国際出願の日本への国内移行手続を担当するよう指示されたのであるから、通常の業務の進め方に従えば、自らが

事務担当の補助者に対して国内書面の作成を指示し、その後当該補助者から渡された国内書面の内容について確認・修正をした上で、自ら又は事務担当の補助者に指示して処分庁に提出することになっていたものである。そうであるとすれば、技術担当の補助者は、事務担当の補助者が作成した本件国際特許出願の国内書面の印刷物を渡された際、少なくとも、当該印刷物が自らが作成を指示し、内容について確認・修正をして処分庁に提出し又は提出を指示したものではないこと、すなわち提出前のものであることを容易に認識し得たはずであり、それにもかかわらず、当該印刷物が提出済みのものであると誤認したというのであり、不注意の程度が著しいことは明らかである。

そして、本件代理人についても、技術担当の補助者に対し、本件国際出願の日本への国内移行手続を担当するよう指示したにもかかわらず、通常の業務の進め方と異なり、事務担当の補助者に対し、自ら直接、本件国際特許出願の国内書面の作成を指示しているほか、期限管理システムを用いて本件国際特許出願の国内書面に係る提出手続が期限内に完了していることを都度確認しなければならなかったにもかかわらず、平成30年6月7日から同月11日までの間、これを行わなかったというのであり、これらの事情によれば、本件代理人において、本件国際特許出願の国内書面提出期間の徒過という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たといえないことは明らかであり、相当な注意を尽くしていたということはできない。

なお、審査請求人は、本件期間徒過が生じた平成30年6月上旬当時に「特殊な事情」が存在した旨主張するが、審査請求人が提出する診断書（本件代理人が「抑うつ状態」であると診断したもの）は当時から約1年4か月後の傷病に関するものであり、その他の証拠も含め、当時、本件代理人が、審査請求人が主張するような状態であり、上記のような確認作業すらできない状態であったと認めるに足りる的確な証拠はなく、審査請求人の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3月18日、審査庁から諮問を受け、同年4月9日及び同月23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4月2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 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項所定の「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、本件代理人の技術担当の補助者が、本件代理人がした指示が通常の業務の進め方として定められている方法とは異なるものであったことから国内書面が提出済みであると誤認をし、本件代理人も、国内書面提出期間が満了するまでの間に国内書面の提出手続が完了しているかを確認しなかつたために生じたと主張している。

しかし、技術担当の補助者は、本件代理人から本件国際出願の日本への国内移行手続を担当するよう指示を受けていたのであるから、仮に本件代理人がした指示が通常とは異なるものであったとしても、事務担当の補助者から受領した国内書面が処分庁に提出されたのか、当該補助者に確認をすべきであったといえる。それにもかかわらず、何らの確認をせず、受領した国内書面を提出済みのもので誤認をしたというのは、業務上必要な注意を怠った単なる不注意であったといわざるを得ない。

そして、本件代理人についても、期限管理システムを用いて本件国際特許出願の国内書面の提出手続が期限内に完了しているか否かを確認していれば本件期間徒過を回避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つた。そうすると、本件代理人において、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いえないから、相当な注意を尽くしていたということとはできない。

審査請求人は、本件代理人が上記確認をしなかったのは、常態的に多忙を極め、過大な業務負担による強度の心理的負担から適応障害を発症していた蓋然性が高い状態であったとし、これを立証するため、Q所の領収書、R所の領収書、医師の診断書、臨床心理士の陳述書等の資料を提出して、本件期間徒過には特殊な事情があったと主張する。しかし、いずれの資料についても、本件期間徒過（平成30年6月11日が国内書面提出期間の末日）が発生した当時において、本件代理人が抑うつ状態にあり、適応障害が発症していたことを証明するものとはいえないから、審査請求人が主張する特殊な事情があったということもできない。

審査請求人は、当審査会に対し、令和2年4月2日付けの主張書面を提出して、審理員の判断が誤っているなどと種々主張するが、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