

令和3年度答申第9号
令和3年5月20日

諮問番号 令和3年度諮問第1号（令和3年4月13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、特許協力条約（1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約をいう。以下同じ。）に基づく国際出願（国際出願番号：PCT/a。以下「本件国際出願」という。）であって、日本国における外国語でされた特許出願とみなされた国際出願（出願番号：特願b。以下「本件国際特許出願」という。）の出願人らが、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、正当な理由があるとはいえないとして、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、本件国際特許出願の出願人らからその出願に係る特許を受ける権利を譲り受けたX（以下「審査請求人」という。）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（同法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（特許協力条約2条(xi)の優先日（優先権の主張の基礎となる出願の日）をいう。以下同じ。）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) 本件国際特許出願の出願人であるP及びQ社（以下、併せて「原出願人ら」という。）は、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12月10日までに、処分庁に対し、明細書等翻訳文を提出しなかつた。

(回復理由書)

(2) 原出願人らは、平成31年1月21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、同月25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、請求の範囲及び要約の翻訳文、回復理由書）

(3) 処分庁は、令和2年8月21日付けで、原出願人らに対し、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、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（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2年11月18日、処分庁に対し、特許法34条4項の規定に基づき、本件国際特許出願に係る特許を受ける権利について出願人名義変更届を提出した。

（出願人名義変更届）

(5) 審査請求人は、令和2年11月20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）

(6) 審査庁は、令和3年4月13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ていたA地の特許事務所（以下「本件事務所」という。）の担当者（以下「本件入力担当者」という。）が、本件事務所で使用していた期限管理ソフトに、日本への国内移行期限を誤って「優先日から31月」と入力したために生じた。A地は、特許協力条約に加盟しておらず、国ごとに異なる国内移行期限について深く理解されていないため、本件事務所では、実際に国際出願の手続を行う外国の代理人（以下「現地代理人」という。）から通知される国内移行期限を期限管理ソフトに入力するよう指導しているが、本件国際出願につい

ては現地代理人からその連絡がなく、本件事務所で取り扱っている他国への多くの国内移行期限が「優先日から31月」であることから、本件入力担当者は日本への国内移行期限も「優先日から31月」と入力した（以下「本件誤入力」という。）。また、本件事務所では、本件入力担当者以外の従業員が期限管理ソフトに入力された情報を確認する作業をしていたが、当該確認作業を行う担当者が当該業務に不慣れであったことから、本件誤入力に気付くことができなかった。

これら人為的ミスは、本件事務所の従業員に対する十分な指導や、管理・監督がなされていたにもかかわらず発生したものであり、特許法184条の4第4項による救済制度の導入経緯を踏まえれば、本件期間徒過には「正当な理由」があるから、本件却下処分は取り消されるべきである。

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。

本件事務所は、期限管理ソフトを用いて期間管理を行っていたところ、いかなる期限管理ソフトであっても、所定の入力欄に正しい情報を入力しなければ、適正な期間管理ができないことは明らかであり、期限管理ソフトに情報を入力する者には、入力の際、各国の国内移行手続の期限を正確に把握した上で、所定の入力欄に正確な情報を入力することが当然に求められる。しかしながら、特許協力条約に基づく国際出願の日本への国内移行手続の期限は優先日から30か月であるところ、本件入力担当者は、日本への国内移行手続期限を正確に把握することなく、本件事務所で取り扱っている他の国内移行案件の期限が優先日から31か月であることをもって、日本への国内移行手続の期限も優先日から31か月であると軽信し、本件誤入力をしたというのであり、その不注意は明らかである。

また、本件担当弁理士が、本件入力担当者に対して本件国際出願の日本への国内移行手続の期限が優先日から30か月であるとの注意喚起をしたことも、本件入力担当者によって期限管理ソフトに入力された期限が正確であるかを確認したこともうかがわれない上、本件事務所では、期限管理ソフトの他に書類による期間管理を行っていたとはいうものの、当該書類による管理を行う担当者は、本件誤入力をそのまま書類に記入したにすぎず、本件担当弁理士を含む本件事務所の他の者が当該書類に記入された期限が正確であるかを確認したこともうかがわれない。

これらの事情によれば、本件事務所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」があるということにはできないから、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3年4月13日、審査庁から諮問を受け、同年5月12日及び同月20日の計2回、調査審議をした。

また、審査請求人から、令和3年4月26日、主張書面（以下「本件主張書面」という。）の提出を受けた。

1 本件諮問に至るまでの一連の手續について

本件審理員の審理手續については、特段違法又は不当と認めるべき点はないかがわからない。

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」があるときは、知財高裁平成29年3月7日判決（平成28年（行コ）第10002号）によれば、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と判示されている。

この知財高裁判決で示された判断の枠組みは、出願人や代理人として、期間内に手續書面を提出するために相当な注意を尽くす必要があることを前提とし、手續書面を期間内に提出することができなかつた事情を客観的に明らかにすることを求めているものとして妥当であると考えられるが、期間徒過の救済規定の見直し等同規定を巡る昨今の環境変化を踏まえれば、上記判決を柔軟に理解して「正当な理由」の有無を判断することが必要である。上記の客観的な立証が困難である場合には、出願人又は代理人の立場や規模、その体制等に照らし、合理的に求められる注意義務を基準として、「正当な理由」の存否を推認するなど、柔軟に対応することが考えられる。

以下このような考えに基づき検討する。

- (2) 審査請求人は、上記第1の3のとおり、本件入力担当者が本件誤入力を

したこと、及び当該入力情報の確認担当者が本件誤入力を発見できなかったことは、従業員への十分な指導及び管理・監督を行っていたにもかかわらず発生したものであるから、本件期間徒過には「正当な理由」があると主張する。

しかし、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文が提出されなかったときは、本件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、日本への国内移行手続を受任した本件事務所では、日本への国内移行期限を正しく理解した上で期限管理ソフトに国内移行期限を入力するとともに、その入力情報に誤りがないかについて、再確認をする体制が適切に構築されていることが求められる。

これを本件についてみると、本件事務所では、現地代理人から通知された期限を期限管理ソフトに入力することになっていたにもかかわらず、本件入力担当者は、現地代理人からの通知がないという状況下において、現地代理人又は本件担当弁理士に日本への国内移行期限を確認することもなく、本件事務所での取扱いの多い他国への国内移行期限と同じ期限を日本への国内移行期限として安易に入力し、その後の他の従業員による入力事項の確認作業においても、期限管理ソフトに登録された情報を書類に転記するのみで、現地代理人からの通知との照合作業等、指導されていた実質的なダブルチェックを行っていなかったことが認められる（手続補足書（平成31年1月25日付け）証拠書類7「業務マニュアル」、弁明書（令和元年10月16日提出））。これらの事情を踏まえれば、本件期間徒過は、本件事務所において、日本への国内移行手続を受任した者として当然に必要とされる業務上の注意を怠った単なる不注意によって生じたというほかない。

審査請求人は、本件国際出願については、現地代理人から、国際出願時における国内移行期限の通知がなかったことに加え、当該現地代理人の誤認により、国内移行期限6か月前の時点で通知されるリマインダーもなかったとも主張する。

しかし、これらの事情が、従業員に対する十分な指導、管理・監督がなされていたにもかかわらず、本件国際出願について適切に期間管理を実施できなかった事情に当たるとは到底いえない。また、本件事務所は26名からなる日本グループを有するとともに、日本の複数の知的財産関連の組織にも参加し（手続補足書（平成31年1月25日付け）証拠書類5「本

件事務所の事務所案内」)、期限管理ソフトを使用して期間管理を実施する体制を構築していたことも踏まえれば、現地代理人からの各種通知がなくとも、独自に日本への国内移行期限を管理することは十分に可能であったとも考えられる。

以上によれば、本件事務所において、日本への国内移行手続を受任した者として、相当な注意を尽くしていたとも、合理的に求められる注意義務を果たしていたともいえないことは明らかであるから、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。

審査請求人は、当審査会に対し、本件主張書面を提出して、本件却下処分は特許法条約加入前と変わらない判断に基づくものであるから条約違反であると主張するとともに、今般閣議決定された特許法等の一部を改正する法律案(以下「特許法改正案」という。)による権利の回復要件の緩和は、国民の利益になるものであり、第三者の権利義務に影響を与えるものではないから、特許法改正案の施行前になされた本件提出手続であっても遡及して適用することが可能であるなどと主張する。

しかし、本件期間徒過については、特許法条約の規定に従って救済の要件として導入された現行の特許法の規定する「正当な理由」があるということができないことは、上述のとおり明らかである。また、特許法改正案では、回復要件を緩和することとなる改正後の特許法184条の4第4項の施行日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、同規定はその施行日以後に同法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る国際特許出願に適用される旨規定されている(特許法改正案附則2条10項)ところであるから、審査請求人の主張は独自の見解を述べるものにすぎず、採用することができない。

したがって、本件却下処分に違法又は不当な点は認められない。

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 三宅俊光

委 員 佐 脇 敦 子
委 員 中 原 茂 樹