

特許権	判決年月日	平成31年3月14日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	平成30年(行コ)10002号		
○ 外国語でされた国際特許出願において、国内書面提出期間経過後に国内書面及び明細書等翻訳文を提出したことについて、特許法184条の4第4項の「正当な理由」があるとはいえず、また、同法184条の5第2項1号による補正命令を発せずしに手続却下処分をしたことに違法はないと判断した事例				

(事件類型) 手続却下処分取消等 (結論) 控訴棄却

(関連条文) 特許法184条の4第4項, 184条の5第2項1号

(関連する権利番号等) 特願2016-505739号

判 決 要 旨

- 1 本件は、外国語でされた国際特許出願において、出願人が、国内書面提出期間経過後に国内書面及び明細書等翻訳文を提出したところ、この提出手続の却下処分（以下「本件却下処分」という。）を受けたことについて、出願人から上記出願に係る特許を受ける権利を承継した控訴人が、出願人が国内書面提出期間内に上記各書面を提出することができなかつたことについて特許法184条の4第4項の「正当な理由」があり、また、同法184条の5第2項1号による補正命令を発せずしに本件却下処分をしたことが違法であると主張して、本件却下処分の取消を求めた事案である。
- 2 原判決（東京地方裁判所平成29年（行ウ）第290号・平成30年7月13日判決）は、「正当な理由」は認められず、また、補正命令を発しなかつたことに違法はないと判断して、控訴人の請求を棄却した。
- 3 本判決は、以下のとおり、国内書面及び明細書等翻訳文の提出期間を徒過したことに「正当な理由」は認められず、また、補正命令を発しなかつたことに違法はないと判断して、本件控訴を棄却した。
 - (1) 国際特許出願の国内移行手続の期限については、優先日から30か月と定める国と31か月と定める国が存在するところ、本件出願人から依頼を受けた特許事務所は、31か月を期限とする国についても、30か月期限以前に国内移行の指示レターを各国代理人に送付する扱いとしていた。ところが、上記特許事務所の補助者が、平成27年7月20日、30か月を期限とする日本国について、誤って31か月を期限とする国であると入力した上（以下「本件誤入力」という。）、同月21日から同年8月5日まで休暇を取得する予定であったことから、31か月を期限とする国についての国内移行の指示レターを、休暇後に処理することにした。その結果、本件出願人は、日本国における国内移行手続の期限である同年7月29日までに、国内書面及び明細書等翻訳文を提出することができなかつた。

控訴人は、特許庁が策定したガイドラインに従って出願人等が講じていた措置が「相

応の措置」に当たるかどうかによって判断すべきであるとした上で、本件誤入力は、ガイドライン3. 1. 5 (5) に規定する3要件を満たし、「相応の措置」が採られていたというべきであるから、「正当な理由」があると主張する。

しかしながら、ガイドラインは、特許庁の判断の指針、運用手続等を示したものであって、政省令のような法規範性を有するものではない。そして、①本件事務所がISO9001:2008規格の認証を受けたシステムを利用していたことから直ちに本件出願人が相当の注意を尽くしていたということはできない。②補助者の休暇中の平成27年7月27日に行われた定例ミーティングにおいては、補助者が手入力した記載についてその正確性を確認する作業は行われていないから、定例ミーティングの開催をもって本件出願人が相当の注意を尽くしていたということはできない。③本件誤入力が補助者の錯誤によるものであるとしても、補助者が長期休暇を取得すること自体はあらかじめ予定されており、休暇に入る前に、その休暇期間、担当業務の進捗状況、休暇の間に他の者が代替して行うべき業務等を把握した上で、当該補助者又は他の所員に必要な指示を与えることによって本件誤入力を回避することが可能であったにもかかわらず、このような措置が講じられていないから、本件出願人が相当な注意を尽くしていたということはできない。ガイドラインとの関係でも、ガイドライン3. 1. 5 (5) に規定する「b 補助者に対する的確な指導及び指示を行っていること」及び「c 補助者に対し十分な管理・監督を行っていること」との要件を満たしていないことを示すものといえる。

したがって、法184条の4第4項の「正当な理由」は認められない。

- (2) 特許協力条約24条は、同条(1)(iii)又は(2)のいずれを採用するかを指定国に委ねる趣旨のものと解するのが相当であるところ、日本国は、同条(1)(iii)を採用し、国内書面提出期間（同条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間）内に明細書等翻訳文の提出がなかったときに当該国際特許出願が取り下げられたものとみなされる旨を定めた（法184条の4第3項）。したがって、法184条の4第3項は特許協力条約に反するものではない。

また、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場合に取下げが擬制される同項の規定及び国内書面提出期間内に国内書面が提出されなかった場合の補正命令に関する法184条の5第2項の規定は、外国語特許出願の出願人が内国民であるか外国国民であるかを問わず適用されるものであるから、これらの規定はパリ条約2条の定める内国民待遇の原則に反するものではない。

そして、本件においては、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ため、法184条の4第3項の規定により、本件国際特許出願が取り下げられたものとみなされた結果、国内書面の提出に係る法184条の5第2項1号の補正命令を発する余地はなかったものであるから、補正命令を発することなくされた本件却下処分は適法である。