

判決年月日	平成29年3月7日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成28年(行コ)10002号		
<p>○ 特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるときは、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。</p> <p>○ 出願人が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とされた事例。</p>			

(関連条文) 特許法184条の4第4項

(関連する権利番号等) 国際出願番号PCT/FR2011/052114号, 特願2013-539308号

判 決 要 旨

控訴人は、平成23年9月15日、発明の名称を「フラッシュ様式での光の不連続な供給がある場合の混合栄養単細胞藻類の培養方法」とする発明につき、優先日を平成22年9月15日とし、フランス国特許庁を受理官庁として、外国語で国際特許出願をした（本件出願）。控訴人は、国内書面提出期間の経過後である平成25年5月21日に明細書等翻訳文などを提出することにより、国内書面に係る手続をしたが、特許庁長官から、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなく、指定国である我が国における本件出願は取り下げられたものとみなされるとして本件手続を却下する旨の本件処分を受けた。

本件は、控訴人が、控訴人には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」があるとして、本件処分の取消しを求める事案である。

原判決は、控訴人には上記「正当な理由」があるということとはできないから、本件処分に違法はないとして、控訴人の請求を棄却した。

本判決も、以下のように判断し、控訴人が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について、「正当な理由」があるということとはできないとして、本件控訴を棄却した。

(1) 「正当な理由」の意義

我が国では、外国語特許出願の出願人は、従前、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかつた場合には救済されなかつたところ、平成23年改正法は、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、一定の期間内に限り、これを救済するために新設されたものである。

これは、特許法条約（PLT）において手続期間の経過によって出願又は特許に関する

権利の喪失を引き起こした場合の「権利の回復」に関する規定が設けられ、加盟国に対して救済を認める要件として「D u e C a r e」（相当な注意）又は「U n i n t e n t i o n a l」（故意ではない）のいずれかを選択することを認めており（P L T 1 2 条）、同規定に沿った諸外国の立法例として、例えば、欧州においては、「D u e C a r e」（相当な注意）基準を採用し、相当な注意を払っていたにもかかわらず期間の不遵守が生じた場合に救済が認められる運用がされていることなどを踏まえ、当時、我が国はP L T に未加盟であったものの、国際的調和の観点から、外国語特許出願の出願人について、期限の徒過があった場合でも、柔軟な救済を図ることとしたものと解される。

もっとも、特許法 1 8 4 条の 4 第 4 項所定の「正当な理由」の意義を解するに当たっては、①特許協力条約に基づく国際出願の制度は、国内書面提出期間以内に翻訳文を提出することによって、我が国において、当該外国語特許出願が国際出願日にされた特許出願とみなされるというものであるから、同制度を利用しようとする外国語特許出願の出願人には、自己責任の下で、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求められること、②国内書面提出期間経過後も、当該外国語特許出願が取り下げられたものとみなされたか否かについて、第三者に監視負担を負わせることを考慮する必要がある。

そうすると、特許法 1 8 4 条の 4 第 4 項所定の「正当な理由」があるときとは、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。以下同じ。）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。

(2) 「正当な理由」の有無

本件出願の処理に当たり、本件出願に係る手続の委任を受けた特許事務所の補助者が、締切リスト及びW I P O の期限表を用いて移行期限を確認するだけでは、同補助者が特許管理業務に豊富な経験を有していたことを考慮しても、移行期限を看過するという人的ミスが生じ得ることは当然に想定されるものであったというべきである。

そして、本件出願の処理に当たり、上記特許事務所が、管理者をして、控訴人から移行指示を受けた国及び広域の移行期限の再確認作業を行ったとの事実を認めることはできない。また、上記特許事務所において管理者が移行期限の確認作業を行う体制が構築されていたとの事実も認められない。

したがって、上記特許事務所が、本件出願の処理に当たり、移行期限を徒過しないよう相当な注意を尽くしていたということはできない。

よって、本件において、控訴人が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について、特許法 1 8 4 条の 4 第 4 項所定の「正当な理由」があるということはできない。