



® 平成 29 年 10 月 10 日 (火)

No. 14545 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

● 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術
予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] (1)

☆注目知的財産権法判例紹介 [84] (10)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

手続却下処分取消請求控訴事件

(「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」明細書等翻訳文の国内書面提出期間内未提出事件)

—平成28年(行コ)第10002号、平成29年3月7日判決言渡—
(原審・東京地方裁判所平成27年(行ウ)第615号)

特許協力条約に基づく外国語でされた国際特許出願(本件出願)について、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がないとし、国内書面提出期間後に提出された明細書等翻訳文提出の手続が認められるのは、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるときであり、特段の事情がない限り、国際特許出願を行なう出願人(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ったときをいう。本件手続の却下処分は取り消されるべきであるとした控訴人の主張には、提出期間内に明細書等翻訳文の提出ができなかつ

TH弁護士法人の集中分野の一つである知的財産法務を担当する弁護士・弁理士高橋淳は職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知られており、多数の相談実績を有しています。

2017年第5回高橋知財セミナー「職務発明規定改訂の最新動向」

1. 実績補償方式から一括払い方式への変更のポイント
 2. 職務発明規程の変更手続の合理性確保のポイント
 3. 退職者・出向者の取扱い等特別な問題
- * 実際の相談事例を参考にしつつ実務的な観点から解説します。

日時：2017年10月13日(金) 18時30分より

場所：未定(新宿駅近辺) 参加費：無料 セミナー終了後懇親会あり(会費：3,000円)。セミナー、懇親会いずれかの参加も可能です。



TH弁護士法人

〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル31階

TEL 03-6911-2500

E-mail jun14dai@gmail.com

た理由に、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った特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」はなく、本件手続却下処分に違法性はないとして、控訴人の請求が却下された事例である。

当裁判所の判断

当裁判所も、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ったことについて、法184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ず、本件処分に違法はないから、控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。

その理由は、以下のとおりである。

1 認定事実等

原判決の「事実及び理由」第3の1記載のとおりであるから、これを引用する。

(事実については以下のとおり。)

平成23年9月15日 外国語で国際特許出願 (「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」) (優先日平成22年9月15日、受理官庁フランス国特許庁) (本件出願)

平成25年5月21日 日本国内書面手続 (明細書等翻訳文などを提出)

その後、日本国内の書面手続は国内書面提出期間経過後であり、指定国である日本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、特許庁は前記日本国内書面手続を却下した (本件処分)。

理由については以下のとおり。

法184条の4第4項では、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ったことについて「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。

本件手続の違法性を主張する根拠となる「正当な理由」が示されていないとして、原審では請求が棄却された。

控訴人の主張を以下のとおり補充する (原判決7頁18行目に「A氏」とあるのを「B氏」と訂正し、14頁9行目に「本」とあるのを削除する。)

原判決19頁16行目以降に「アルファベット順に国名ないし広域名が記載され、その国名等の段落ごとに」とあるのを、「アルファベット順に行ごとに国名ないし広域名が記載され、その国名等の右側の離れた位置に」と訂正した。)

2 「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った場合には救済されなかったところ、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ったことについて「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。

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にしたものと解される。

もっとも、法184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。