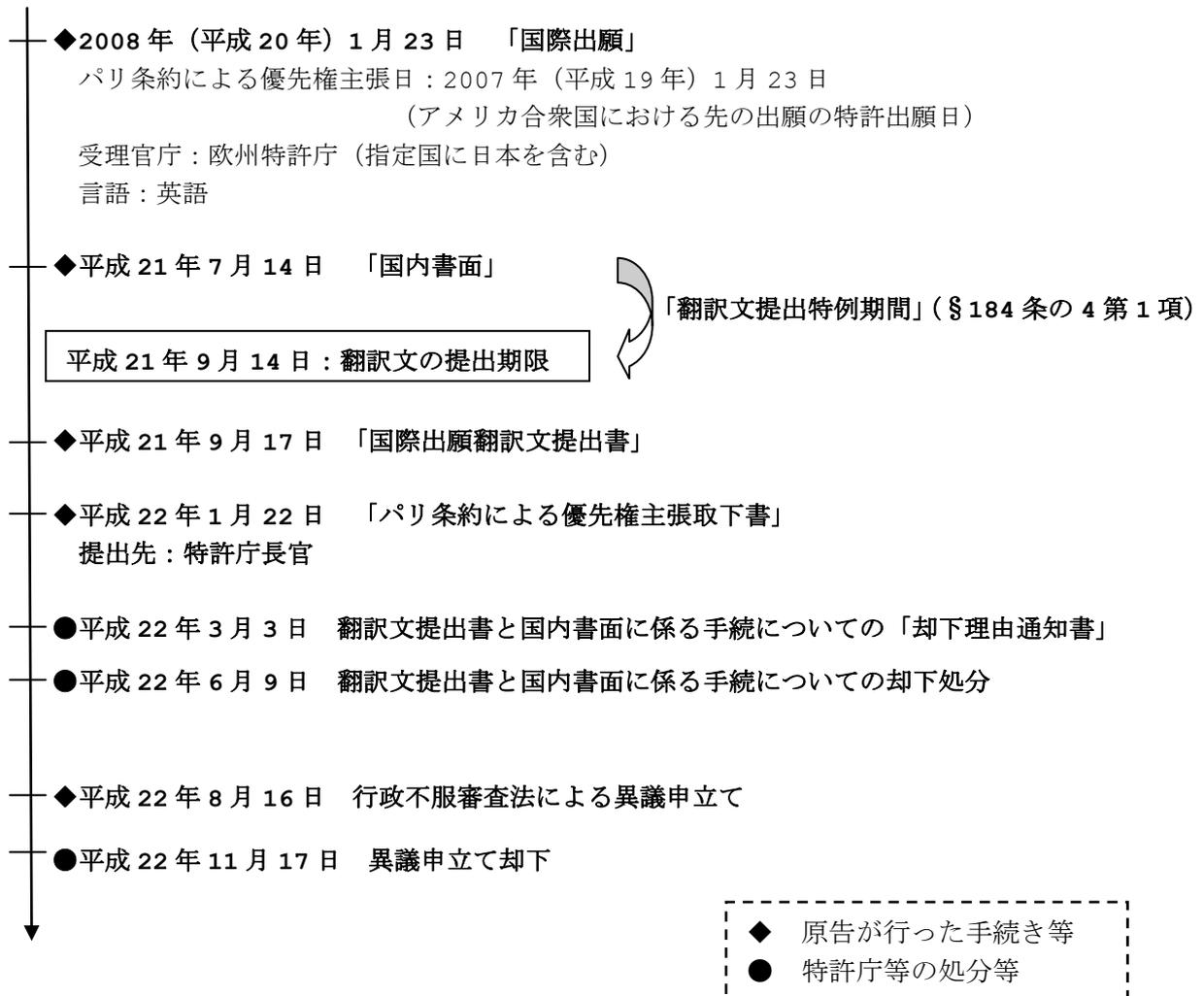


外国語特許出願の翻訳文の提出の有効性について争った事件
平成23年（行ウ）第542号 決定処分取消請求事件
東京地方裁判所民事第40部
判決日：平成24年3月16日
判決：請求棄却
関連条文：特許法第184条の4第1項等
キーワード：外国語特許出願、翻訳文

[概要]

発明の名称を「道路ビデオ画像内の反射光像を検出するための方法および装置」（日本語訳）とする原告の外国語特許出願についての国内書面及び国際出願翻訳文提出書に係る手続の却下処分の取り消しを求め、当該請求が棄却された事案。

[経緯]



[争点]

本件各却下処分の違法性（取消事由の存否）

[裁判所の判断]

- (1) 原告は、①平成22年1月22日に原告が特許庁長官に対し本件国際特許出願に関して本件取下書を提出したことにより、本件国際特許出願における2007年（平成19年）1月23日を優先日とするパリ条約による優先権主張は取り下げられた、②その結果、本件国際特許出願に係る特許協力条約2条(xi)の優先日は、本件国際出願の国際出願日である2008年（平成20年）1月23日に繰り下がる、③その結果、本件国際特許出願についての国内書面提出期間（特許法184条の4第1項）の満了日も、上記国際出願日である平成20年1月23日から2年6月が経過する平成22年7月23日に繰り下がることになる旨主張する。
- (2) しかしながら、原告の主張は採用することができない。すなわち、原告は、2008年（平成20年）1月23日、特許協力条約に基づいてパリ条約による優先権主張を伴う本件国際出願をし、本件国際出願は、日本において、特許法184条の3第1項の規定により、その国際出願日にされた特許出願とみなされ（本件国際特許出願）、本件国際特許出願についての明細書等の翻訳文の提出期間は、同法184条の4第1項ただし書の適用により、原告が本件国内書面を提出した日である平成21年7月14日から2月が経過する同年9月14日までであったにもかかわらず、原告は当該提出期間の満了日までに上記翻訳文を提出しなかった（前記第2の2(1)、(2)ア、イ）のであるから、同法184条の4第3項の規定により、当該満了日が経過した時点で、本件国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。
- (3) そうすると、原告が本件取下書を特許庁長官に提出した平成22年1月22日の時点においては、本件国際特許出願は既に取り下げられたものとされ、そもそも特許出願として特許庁に係属していなかったことになるから、当該出願に関して、優先権主張の取下げを含む特許庁における法律上の手続を観念することはできないというべきである。
- (4) したがって、原告による本件取下書の提出をもって、原告が主張する上記②③のような本件国際特許出願に関する優先権主張の取下げの効果を生じさせるものということではなく、これに反する原告の主張は採用できない。

[コメント]

平成23年特許法改正により、本件のような「外国語特許出願」の翻訳文の提出期限を徒過した場合の救済手続が導入された。救済されるための要件としては、

（要件1）「正当な理由」があること

（要件2）期間内にすることができなかつた手続を救済手続期間内にすることである。

本件は、平成23年特許改正法の適応を受けることができないが、仮に受けることができたとしても、期限を徒過した理由が「正当な理由」に該当しなければ、手続却下を避けられない事案であり、今回の裁判所の判断は妥当なものと思われる。

以上