

システムの不具合等を起因とする場合

1. 主張の要旨

- ア 代理人が使用している特許管理システムの取込機能では、インターネット出願ソフトのPCT-R O国際出願機能を用いた国際特許出願に対して、特許庁から発行された受領通知データに含まれるXML形式ファイル及びPDFファイルから出願番号等の情報を取込み、特許管理システムに記録する。
- イ 平成〇〇年●月●日（国内移行期限日から約1年6カ月前）、代理人はインターネット出願ソフトを用いて、本件国際出願を行った。同日、代理人は、本件国際出願の情報を特許管理システムに取り込ませ、記録した。
- ウ しかしながら、本件においては、出願情報等の取込みの際に特許管理システムにシステムの不具合が発生し、本来優先日を起算日として計算されるべき国内移行期限が、誤って出願日を起算日として計算された。その結果、本件出願の本来の国内移行期限日とは1年近く異なる、誤った国内移行期限日が特許管理システムに記録された。
- エ 本来の国内移行期限日が到来しても、特許管理システム上で本件出願が国内移行すべき案件としてリストアップされることはなかった。
- オ 本件国内移行期限日後、代理人は特許管理システムに記録された本件国際出願の国内移行期限日が誤っていること及び本件手続が国内移行期限を徒過していることを知った。
- （補足情報）
- カ 代理人が使用している特許管理システムは、第三者であるシステムの販売会社のものである。

2. 証拠書類について

【提出された証拠書類】

- ア （システムの販売会社による）システム不具合事象証明書
- イ （不具合発生時における）特許管理システムによる本件国際出願の情報取込作業時のログの写し
- ウ （システムの販売会社による）システム不具合原因調査書
- エ （正常動作時における）特許管理システムの作業ログ

3. 「正当な理由」の存否の判断について

本件期間徒過の原因となった事象は、代理人が使用している特許管理システムの不具合によって生じたものであるため、代理人がこれを予測することはできなかつたと主張しています。

本件回復理由書の主張している事実の証明に係るガイドラインの規範は、以下枠内の通りです。

【ガイドライン規範の該当箇所：2. 2】 p. 16

回復理由書に記載した事項を裏付ける証拠書類を提出しなければなりません。証拠書類としては、基本的には、当事者以外の第三者が証明した客観的な証拠の提出が必要となります。例えば、システムの不具合等を起因とする場合にはシステムが仕様に従った動作をしなかつた事実等をシステムの販売会社等が証明した書類となります。

本件回復理由書の主張に係るガイドラインの規範は、以下枠内のとおりです。

【ガイドライン規範の該当箇所：3. 1. 1及び3. 1. 4 (1)】

p. 17, 22~23

「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン（令和元年6月21日改訂版）」（以下「ガイドライン」という。）3. 1. 1において示したとおり、手続をするために出願人等が講じていた措置が、状況に応じて必要とされるしかるべき措置（以下、「相応の措置」という）であったといえる場合には、期間徒過について「正当な理由」があつたと判断することになります。

また、期間徒過の原因となった事象が、システムの不具合又はシステムの構造が当該システムの利用者である出願人等が想定し得ないものであつたことにより発生したものであるといえる場合、通常の注意力を有する者であっても、その事象の発生を回避することは困難であることから、当該システムの選定及びシステム導入のための作業が適切であるといえない場合を除き、出願人等が当該事象の発生を回避するための措置を講じていなかったことをもって、相応の措置を講じていなかったものとはされません（ガイドライン3. 1. 4 (1)）。

【規範の整理】

※当該ガイドラインの規範により、本件においては、以下の条件が求められません。

- ①システムの不具合が想定し得なかったものであること
- ②システムの選定及び導入作業が適切であること

上記のガイドラインの【規範の整理】に基づき、以下「正当な理由」の存否について、判断を行いました。

3-1. 【事実認定に対する判断】（主張事実の認否）

上記2.（証拠書類について）により、特許管理システムにおける作業ログを基にした不具合事象及び原因についてシステム会社からの調査書及び証明書の提出がされており、特許権利システムの不具合があった事実を認定しました。

3-2. 【回復理由に対する判断】（主張内容の認否）

・上記ガイドライン【規範の整理】①の判断：ア及びイ

- ア 本件において、上記3-1.【事実認定に対する判断】で述べたとおり、特許管理システムにおける作業ログを基にした不具合事象及び原因についてシステム会社からの調査書及び証明書の提出がなされており、システムの不具合を認めるに足りる証拠書類が提出されていると認定しました。
- イ 期間徒過の原因となった事象が、3-2. アに基づく事実認定により、システムの不具合又はシステムの構造が当該システムの利用者である出願人等が想定し得ないものであったことにより発生したものであると認定し、通常
の注意力を有する者であっても、その事象の発生を回避することは困難であると判断しました。

・上記ガイドライン【規範の整理】②の判断：ウ

- ウ また、システムの選定及びシステムの導入のための作業が適切ではないといえる事情が存在していたとは認められないと判断しました。

4. 結論

上記のとおり、代理人が当該事象の発生を回避するための措置を講じていなかったことをもって、相応の措置を講じていなかったと判断することはしないとしたため、「正当な理由」があると判断しました。

5. 参考

期間徒過後の救済規定に係るガイドライン【四法共通】（令和元年6月21日改訂版）p.23

【救済が認められる可能性のある事例】

・出願人等が想定し得ないシステムの構造上の問題により、誤った期限が告知された場合であって、その事実を知った日（知るべきであった日を含む）が期間徒過後であったとき。

期間徒過後の救済規定に係るガイドラインについての Q&A【四法共通】 1－1
－ 6

[救済が認められた事例]

・出願人や代理人が期間管理にシステムを使用している場合において、通常想定される正しい選定・導入・使用を行っていたにもかかわらず、想定し得ないシステム不具合が生じたとの主張がなされ、システム会社の証明書により、当該不具合の内容と期間徒過案件との関連性について立証されたケース