

平成30年度答申第25号  
平成30年7月27日

諮問番号 平成30年度諮問第10号（平成30年5月31日諮問）  
審査庁 特許庁長官  
事件名 特許料等追納手続却下処分に関する件

## 答 申 書

審査請求人Xからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申する。

## 結 論

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当である。

## 理 由

### 第1 事案の概要

#### 1 事案の経緯

- (1) 特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）は、発明の名称を「A」とする発明に係る特許出願（特願a。出願人P社）について、審査請求人X（以下「審査請求人」という。）から、平成20年2月15日付けで、出願人名義変更届及び納付年分を第1年分から第3年分までとする特許料納付書の提出を受けた後、同年3月21日、審査請求人を登録名義人として、特許権の設定登録をした（以下、当該特許権を「本件特許権」という。）。
- (2) 特許法（昭和34年法律第121号。平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。）108条1項が規定する本件特許権の第7年分の特許料の納付期間の末日である平成26年3月24日（同月21日から同月23日までが行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）1条1項各号に掲げる日に該当するため、特許法3条2項の規定により、同期間の末日は翌日の同月24日となる。）までに同特許料の納付手続が

行われず、更に同法112条1項が規定する特許料を追納することができ  
る期間（以下「追納期間」という。）である同月25日から同年9月24  
日までに、特許料及び割増特許料が追納されなかったため、同条4項の規  
定に基づき、本件特許権は納付期間経過の時にさかのぼって消滅したもの  
とみなされた。

- (3) 審査請求人は、平成27年1月20日、本件特許権につき、追納期間に  
特許料及び割増特許料を追納しなかったことについて「正当な理由」があ  
るとして、特許法112条の2及び特許法施行規則（昭和35年通商産業  
省令第10号。平成28年経済産業省令第36号による改正前のもの。）  
69条の2に基づき、特許料納付書及び回復理由書を処分庁に提出した。
- (4) 処分庁は、審査請求人に対し、平成28年1月26日発送の却下理由通  
知書により、特許料の追納による特許権の回復に係る手続については、追  
納期間に特許料及び割増特許料を追納しなかったことについて「正当な理  
由」があるとはいえず、特許法112条の2の要件を満たしていないこと  
から、同法18条の2第1項の規定に基づき却下すべき旨を通知するとと  
もに、弁明の機会を付与した。
- (5) 審査請求人は、平成28年2月25日、処分庁に対し、弁明書を提出し  
た。
- (6) 処分庁は、平成28年4月12日発送の文書で、審査請求人に対し、特  
許料の追納による特許権の回復に係る手続について、却下理由通知書に記  
載した理由により却下処分（以下「本件却下処分」という。）をした。
- (7) 審査請求人は、平成28年7月13日、審査庁に対し、本件却下処分の  
取消しを求めて、本件審査請求をした。
- (8) 審査庁は、平成30年5月31日、当審査会に対し、本件審査請求は棄  
却すべきであるとして諮問をした。

以上の事案の経緯は、諮問書、審査請求書、審理員意見書、却下理由通知  
書、手続却下の処分、特許料納付書、回復理由書及び弁明書（平成28年2  
月25日付け）から認められる。

## 2 関係する法令の定め

### (1) 特許料の納付及びその期限について

特許法107条1項は、特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録  
の日から存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、所定の金額を  
納付しなければならない旨規定し、同法108条2項本文は、第4年以降

の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない旨規定する。

(2) 特許料の追納について

特許法112条1項は、同法108条2項に規定する期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内（追納期間）にその特許料を追納することができる旨を、同条2項は、同条1項の規定により特許料を追納する特許権者は、同法107条1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない旨規定する。

また、特許法112条4項は、追納期間内に特許料及び割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同法108条2項に規定する期間の経過の時に遡って消滅したものとみなす旨規定する。

(3) 特許料の追納期間経過後における特許料の追納による特許権の回復について

特許法112条の2は、同法112条4項の規定により消滅したものとみなされた特許権の原特許権者は、追納期間内に特許料及び割増特許料を納付できなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内で、かつ、追納期間経過後1年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納できる旨規定する。

なお、特許法112条の3第1項は、特許が物の発明についてされている場合、同法112条の2第2項の規定により回復した特許権の効力が、追納期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入、日本国内で生産又は取得された物に対して及ばない旨規定し、同法112条の3第2項は、同法112条の2第2項の規定により回復した特許権の効力が、追納期間の経過後特許権の回復の登録前になされた発明の実施等の行為に対して及ばない旨規定する。

(4) 不適法な手続の却下

特許法18条の2第1項は、特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする旨規定し、同条2項は、同条1項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない旨規定する。

3 審査請求人の主張の要旨

(1) 特許法112条の2第1項の規定する「正当な理由」の有無については、

特許権の原特許権者の立場から判断されるべきであると解される。審査請求人は、Q弁理士に対して特許料の納付の依頼並びに特許料及び委託料等の支払を、本件特許権の第7年分の特許料納付期限前に行ったのであって、何の落ち度もなく、Q弁理士が人為的ミスにより納付手続を失念したのであるから、審査請求人にとっては、Q弁理士が委任事項から逸脱した範囲の行為によって納付手続が遂行されなかったというのは不測の事態といえ、追納期間までに特許料及び割増特許料を納付できなかったことについて「正当な理由」があると判断されるべきである。

- (2) また、Q弁理士が高齢になったことを理由として家族から引退勧告を受け、各クライアントに引退表明及び業務の移管通知を作成していたこと、Q弁理士が担当していた案件で、平成26年4月から9月までの間に特許料の納付手続の期間を徒過したものが、本件以外に6件あったことが確認でき、Q弁理士は、通常の注意力をもって当該納付手続を遂行することが困難な状態にあり、納付手続を行えない特別な事情を有していたことが推測され、このような場合には「正当な理由」があると判断されるべきである。
- (3) 審査請求人は、本件特許権の製品化に向けて努力を続け、ようやく商品化が具体的に進んできており、海外展開も視野に入れた規模となりつつある状況であるため、商品化に当たり協力要請しているメーカーに対する信頼を維持する必要があるなど、本件特許権は、審査請求人にとっては特許発明の商品化に向けて極めて重要な知的財産であり、このように有効に利用されている特許権が特許権者の意思に反して消滅した場合には、当該特許権を回復するのが特許法112条の2の規定の趣旨に沿うものと思料する。
- (4) 特許法112条の3では、同法112条の2第2項の規定により特許権が回復した場合の効力について、追納期間経過後から特許権の回復の登録前までの当該物及び当該発明の実施には及ばないことが規定されており、回復した特許権の効力が制限されているのであるから、回復した特許権によって第三者が不当に制約を受けることはなく、特許権が回復したとしても、公益が損なわれる懸念はない。

## 第2 審査庁の諮問に係る判断

審査庁の諮問に係る判断は審理員の意見と同旨であるところ、審理員の意見の概要は以下のとおりである。

1 特許法112条の2第1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、原特許権者（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、客観的にみて追納期間内に特許料等を納付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。そして、その主張立証責任は審査請求人にあると解される。

2 審査請求人は、「正当な理由」は、原特許権者の立場から判断されるべきである旨主張するが、特許権者が自らの判断に基づき、第三者に委任して特許料を納付することとした以上、委任を受けた第三者に「正当な理由」があるといえない状況の下で、特許料の追納期間を徒過した場合には、当該特許権者について「正当な理由」があるとはいえないと解すべきである（最高裁判所昭和33年9月30日第三小法廷判決・民集12巻13号3039ページ、知的財産高等裁判所平成22年9月22日判決参照）。

したがって、「正当な理由」があるというためには、特段の事情がない限り、原特許権者自身のみならず、原特許権者の代理人についても、相当な注意を尽くしていたことが必要というべきであるから、審査請求人の主張は、その前提を誤るものであり、採用できない。

3 審査請求人の主張によれば、本件特許権に係る特許料及び割増特許料の納付手続が追納期間内に遂行されなかつたのはQ弁理士による誤認が原因であるとのことであるが、一件記録を精査しても、Q弁理士が期間徒過を回避するために相当な注意を尽くしていたことを認めるに足りる証拠はない。

この点に関し、審査請求人は、Q弁理士が通常注意力をもって本件特許権の第7年分の特許料等の納付手続を遂行することが困難な状態にあった可能性が高い旨主張するが、一件記録を精査しても、Q弁理士が通常注意力をもって同手続を遂行することが困難な状態にあったことを認めるに足りる証拠はない。

4 以上によれば、追納期間に特許料及び割増特許料を追納しなかつたことについて、特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」があるということはない。

したがって、特許料の追納による特許権の回復に係る手続は、特許法112条の2第1項に規定する要件を満たしておらず、不適法な手続であって、補正することができないものであるから、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、これを却下した本件却下処分は適法である。

### 第3 調査審議の経緯及び審査関係人の補充主張

## 1 調査審議の経緯

当審査会は、平成30年5月31日、審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は、同年6月22日、同年7月5日、同月12日及び同月20日の計4回の調査審議を行い、その間に、審査請求人から、同年6月18日付けで、主張書面の提出を受けた。

## 2 審査請求人の補充主張

審理員意見書では、Q弁理士が通常の注意力をもって本件特許権の第7年分の特許料等の納付手続を遂行することが困難な状態にあったことを認めるに足りる証拠はなく、これを前提とする審査請求人の主張は理由がないとしているが、これまでも述べているように、Q弁理士が期限徒過を回避するために相当の注意を尽くしていたとはいえないことに関し、「特段の事情」があったと判断するのが妥当である。

審査請求人は、2020年の東京オリンピックの開催時期を目標として、国際化を踏まえ、本件特許権につき商品化に向けて準備を進めていた段階で、現在、本件特許権につき商品化の準備を一時中断した状況で、東京オリンピックが2年後に迫る中、本件特許権の回復を切に要望する。

## 第4 当審査会の判断

### 1 審理員の審理手続について

#### (1) 審理員の指名

ア 審査庁は、平成28年8月16日付けで、本件審査請求の審理手続を担当する審理員として、特許庁総務部総務課長であったRを指名し、同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。

イ 審査庁は、平成29年7月27日付けで、本件審査請求の審理員に指名していたRの指名を取り消し、新たに、特許庁総務部総務課長であるSを審理員として指名し、同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。

ウ 審査庁は、平成30年1月25日で、本件審査請求の審理員に指名していたSの指名を取り消し、新たに、特許庁総務部総務課法務調整官であるTを審理員として指名し、同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。

#### (2) 審理手続

ア 審理員は、平成28年8月16日付けで、処分庁に対し、同年9月15日までに弁明書を提出するよう求めた。

イ 処分庁は、平成28年9月14日付けで、審理員に対し、弁明書を提

出した。審理員は、同月16日付けで、審査請求人に対し、弁明書の副本を送付するとともに、反論書を提出する場合には同年10月20日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人は、平成28年10月20日付けで、審理員に対し、反論書を提出した。

エ 審理員は、平成28年11月4日付けで、処分庁に対し、同月25日までに上記ウの反論書における新たな主張に係る弁明書を提出するよう求めた。

オ 処分庁は、平成28年11月25日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同月30日付けで、審査請求人に対し、弁明書の副本を送付するとともに、反論書を提出する場合には平成29年1月4日までに提出するよう求めた。

カ 審査請求人は、平成28年12月27日付けで、審理員に対し、反論書を提出した。

キ 審理員は、平成29年3月9日付けで、審査請求人に対し、行政不服審査法による質問を実施し、同月24日までに回答（文書）を提出するよう求めた。

ク 審査請求人は、平成29年3月24日付けで、審理員に対し、上記キの質問に対する回答（文書）を提出した。

ケ 審理員は、平成30年5月16日付けで、審査請求人に対し、審理を終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期が同月22日である旨を通知した。

コ 審理員は、平成30年5月22日付けで、審査庁に対し、審理員意見書及び事件記録を提出した。

以上の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点はない。

## 2 本件却下処分の適法性及び妥当性について

### (1) 「正当な理由」の解釈

#### ア 裁判例、ガイドラインの考え方

##### (ア) 裁判例

知的財産高等裁判所が示す解釈によると、特許法112条の2第1項にいう「正当な理由」があるときは、特段の事情のない限り、原特許権者（その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。）にお

いて、一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる客観的な事情により、同法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかつた場合をいうものと解するのが相当であるとされる（知的財産高等裁判所平成29年（行コ）第10004号平成30年5月14日判決及び東京地方裁判所平成29年（行ウ）第253号平成29年11月29日判決参照）。

#### （イ）ガイドライン

特許庁は、「正当な理由」による権利の回復が認められるか否かについて、出願人等（特許権の原特許権者を含む。）の予見可能性を確保することを目的としてガイドラインを公表しており、ガイドラインでは、手続をするために出願人等が講じていた措置が相応の措置であったといえる場合に、それにもかかわらず何らかの理由により期間徒過に至ったときには、期間内に手続をすることができなかつたことについて「正当な理由」があるものとして期間徒過後の手続を許容する、という考え方が示されている。

そして、期間徒過の原因事象が人為的なミスに起因する場合、期間徒過の原因事象の発生前に講じた措置が相応の措置といえるか否かについては、通常注意力を有する者であれば、当該ミスによる事象の発生を回避すべく措置を講ずべきであることから、その事象の発生を回避できなかったことをもって、原則、出願人等は、相応の措置を講じていなかったものとされるが、出願人等が講じていた措置により、通常であれば当該ミスによる事象の発生を回避できたにもかかわらず、特殊な事情があったことによりそれを回避できなかったといえるときは、当該措置を相応の措置であったと判断されることもあり得るとしている。

また、特許庁に対する手続を代理人に委任している場合について、当該手続は当該代理人が行うことが通常であることから、出願人等が手続をするために講じた措置について、出願人等だけでなく当該代理人に対しても相応の措置を講じていたか否かが判断されるとしている。

#### イ 当審査会が採用する判断の枠組み

上記ア（ア）で示した裁判例の判断の枠組みは、特許法112条の2第1項に係る「正当な理由」の趣旨について、第三者の監視負担も考慮しつつ、原特許権者（その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含

む。)の責任において、特許料の納付等の管理について相当な注意を尽くす必要があることを前提として、一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお納付できないという事象の発生を避けることができないと認められる客観的な事情を明らかにすることを求めているものである。特許権についての特許料の納付等の管理が、特許権者の責任において行われるべきものであることも踏まえれば、当該枠組みは妥当であると考えられるので、以下、この枠組みを使って検討する。

また、ガイドラインで示されている基本的な考え方は、特許料の納付等の管理の重要性に見合った注意義務を前提として「相応の措置」を求めるもので、上記裁判例で示された「相当な注意」と同趣旨であると考えられるため、ガイドラインで示されている考え方も考慮しつつ判断することが有効であると考ええる。

## (2) 「正当な理由」の有無

### ア 具体的検討

(ア) 資料(却下理由通知書、手続却下の処分、期限徒過に至った経緯の時系列表示、「行政不服審査法による質問の実施について」、回復理由書、事務所の移転通知、本件特許権の第7年度の特許料納付申請書、本件特許権の第7年度の特許料納付費用振込控え、追納期間経過案件の御報告通知及び弁明書(平成28年2月25日付け))によれば、以下の事実が認められる。

- ① Q弁理士は、平成25年12月11日、地域再開発により、35年来拠点としてきた特許事務所を自宅所在地に移転した。
- ② Q弁理士は、年末年始休業の後、平成26年1月7日から3日間にわたり入院して白内障の手術を受け、国民の祝日である同月13日まで休養した後、同月14日から通常の業務に戻った。
- ③ 審査請求人は、平成26年1月20日、本件特許権の第7年分の特許料の納付について、Q弁理士に電話で依頼した。
- ④ Q弁理士は、平成26年1月28日、本件特許権の第7年分の特許料の納付に当たり、同特許料の納付手続前に、審査請求人宛ての請求書(以下「本件請求書」という。)を発行した。

ただし、Q弁理士の事務所において従前実施していた特許料の納付管理業務の流れでは、特許料の納付手続が完了した案件について事務スタッフが発行した請求書に、特許料を納付したことを証する記録

を添付していたところ、本件特許権の第7年分特許料の納付手続の際には既に事務スタッフを解任していたQ弁理士自らが発行した本件請求書には、そのような記録が添付されていなかった。また、従来の請求書では請求項目として記載されていた「印書代」の記載が、本件請求書にはなかった。

- ⑤ 審査請求人は、平成26年2月12日、Q弁理士に対し、本件請求書の受領を確認した旨をファクシミリにより送信し、同月25日、本件請求書に従って本件特許権の第7年分の特許料及び委託料等を振り込んだ。
- ⑥ Q弁理士は、本件特許権の第7年分の特許料の納付期限である平成26年3月24日までに同特許料の納付手続を行わず、特許法112条1項所定の追納期間である同年9月24日までに、上記特許料及び割増特許料を納付することもなかった。
- ⑦ Q弁理士は、平成26年11月24日、死亡した。その後、Q弁理士の遺族（妻・長女）は、同年12月19日、日本弁理士会との残務整理の方法に関する相談において、Q弁理士が取り扱っていた案件の一覧リストを提示され、このとき、Q弁理士が取り扱っていた案件のうち、特許料納付期間を徒過している案件があることを知った。
- ⑧ Q弁理士の遺族（長男）であるUは、平成26年12月26日、審査請求人に対し、「追納期間経過案件の御報告」と題する書面を送付した。審査請求人は、同月27日、同書面を受け取り、特許料納付期間の徒過を知得した。

(イ) 審査請求人は、「正当な理由」の有無は、特許権の原特許権者の立場から判断されるべきであるところ、本件特許権に係る特許料及び割増特許料の納付手続が遂行されなかったのは、Q弁理士による審査請求人からの委任事項を逸脱した行為によるものであって、審査請求人には何の落ち度もないから、「正当な理由」が認められる旨主張する。

しかし、「正当な理由」が認められるかどうかは、原特許権者の判断により当該納付手続を原特許権者に代わって行わせているのであるから、上記(1)イの判断の枠組みで示したとおり、納付手続を受託した者も含めて、一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお同手続を遂行することができないと認められる客観的な事情の有無が判断されるべきである。

のみならず、本件においては、本件特許権の特許権者である審査請求人の立場から見たとしても、追納期間徒過について「正当な理由」があるとも認め難い。すなわち、そもそも、特許権についての特許料の納付等の管理は原特許権者の自己の責任において行うべきことからすれば、審査請求人は、特許料の納付手続についてQ弁理士に委任して行わせることを採用した以上、Q弁理士が納付期間内に同手続を遂行したかについて一般に求められる相当な注意を払うべきであったところ、審査請求人がそのような相当な注意を払っていたことを認めるに足りる主張・立証はない。また、上記認定のとおり、本件請求書には、Q弁理士の事務所において従前実施していた特許料の納付管理業務の流れでは添付されていた、特許料を納付したことを証する記録が添付されていなかったことからすれば、少なくとも、審査請求人は上記のとおり同手続が完了していないことについて疑義を持つことができる機会があったと考えられる。審査請求人は、Q弁理士に特許料及び委託料等を振り込んだ際、Q弁理士が従前どおり特許料の納付手続を既に遂行した、又は、遂行していなければ同手続を遂行してくれるであろうと信じ込んでいたのであって、審査請求人が上記の「相当な注意」を尽くしていたとは認められない。したがって、「正当な理由」は認められない。

(ウ) 審査請求人は、Q弁理士が高齢になったことを理由として家族から引退勧告を受け、Q弁理士が亡くなった日の前日である平成26年11月23日、各クライアントに引退表明及び業務の移管通知を作成していたこと、Q弁理士が担当していた案件で、同年4月から9月までの間に特許料の納付手続の期間を徒過したものが、本件以外に6件あったことなどから、Q弁理士が、「通常の注意力をもって当該納付手続を遂行することが困難な状態」にあったとし、そのことから、Q弁理士が「納付手続を行えない特別な事情を有していた可能性が高い」旨主張する。

しかし、審査請求人が指摘する上記の事実、その他本件の全資料をもって、「正当な理由」が認められるために必要な、一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお同手続を遂行することができないと認められる客観的な事情があったとは認められず、審査請求人の主張は採用することができない。

(エ) 以上を総合すると、審査請求人及びQ弁理士において、一般に求め

られる相当な注意を尽くしてもなお同手続を遂行することができないと認められる客観的な事情により、追納期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかつたと認めることはできず、「正当な理由」は認められない。

#### イ ガイドラインの考え方に沿った補充的検討

上記アで説示したところに加えて、ガイドラインの考え方に沿って検討しても、通常であれば当該ミスによる事象の発生を回避できたにもかかわらずそれを回避できなかったといえる特殊な事情があつて、相応の措置を講じていたことを認めるに足りる主張・立証はない。したがって、ガイドラインの考え方を考慮しても、期間徒過後の手続を許容すべき「正当な理由」があるとは認められない。

#### (3) 審査請求人のその余の主張について

審査請求人は、①本件特許権は審査請求人にとっては特許発明の商品化に向けて極めて重要な知的財産であり、このように有効に利用されようとしている特許権が特許権者の意思に反して消滅した場合には、当該特許権を回復するのが特許法112条の2の規定の趣旨に沿うものである旨、②同法112条の3において特許権の効力が制限されているのであるから、回復した特許権によって第三者が不当に制約を受けることはなく、特許権が回復したとしても、公益が損なわれる懸念はない旨主張している。

しかし、①の点について、特許法112条の2の「正当な理由」は、特許権者は自己責任の下で期間内に特許料を納付すべき立場にあり、また、第三者の監視負担も考慮する必要があることを踏まえてもなお特許権者を救済すべき場合を画するものであると解されることからすれば、その解釈に当たって、審査請求人が指摘するような当該特許発明の重要性、有用性等を考慮することは適当でない。

また、②の点については、特許法112条の3は、同法112条の2第1項の規定に基づき、「正当な理由」が認められるものとして特許料等が追納されることにより、一旦失効した特許権が納付期間の経過の時に遡って回復することとなる場合に、特許権が消失した後に特許発明の実施をしていた第三者にまで遡及的に特許権の効力を及ぼすことは妥当でないことを考慮したものである。このように、そもそも同法112条の3が、「正当な理由」が認められた原特許権者の権利を回復させる場合における、特許権が消滅したことを前提に特許発明を実施していた第三者の権利利益に

ついて調整を図る規定であることを踏まえると、同条の規定は、同法112条の2第1項にいう「正当な理由」をより緩やかに解すべきことを正当化する理由となるものではない。

したがって、審査請求人の上記主張はいずれも採用することができない。

### 3 まとめ

以上によれば、本件却下処分が違法又は不当であるとはいえないから、本件審査請求を棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

#### 行政不服審査会 第3部会

委	員	戸	塚	誠		
委	員	小	早	川	光	郎
委	員	山	田	博		