

平成30年度答申第37号
平成30年9月19日

諮問番号 平成30年度諮問第19号、第20号、第21号（平成30年7月9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3件

答 申 書

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

結 論

本件各審査請求は棄却すべきである旨の各諮問に係る判断はいずれ
も妥当である。

理 由

第1 事案の概要

1 事案の経緯

- (1) 審査請求人X（以下「審査請求人」という。）は、平成23年6月17日、特許第a号（以下「本件特許権①」という。）の権利者に、同年12月22日、特許第b号（以下「本件特許権②」という。）の権利者に、平成24年3月9日、特許第c号（以下「本件特許権③」という。）の権利者にそれぞれなった（以下、これらの特許権を併せて「本件各特許権」という。）。
- (2) 本件特許権①について、特許法（昭和34年法律第121号）108条2項が規定する第4年分の特許料の納付期間の末日である平成26年6月17日までに特許料の納付がされず、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。）の末日である同年12月17日までに特許料及び割増特許料が追納されず、本件特許権

②について、第4年分の特許料の納付期間の末日である同月22日までに特許料の納付がされず、追納期間の末日である平成27年6月22日までに特許料及び割増特許料が追納されず、本件特許権③について、第4年分の特許料の納付期間の末日である同年3月9日までに特許料の納付がされず、追納期間の末日である同年9月9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、本件各特許権は消滅したものとみなされた（以下、これらの期間徒過を併せて「本件各期間徒過」という。）。

- (3) 審査請求人は、本件各特許権につき、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）69条の2に基づき、平成27年12月9日付けで特許料納付書を、同月11日付けで回復理由書をそれぞれ特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）に提出した。
- (4) 処分庁は、審査請求人に対し、平成28年8月2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それぞれ通知するとともに、弁明の機会を付与した。
- (5) 審査請求人は、平成28年9月23日、処分庁に対し、それぞれの特許料の追納による特許権の回復に係る手続について、弁明書を提出した。
- (6) 処分庁は、平成29年1月10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それぞれ却下処分（以下、これらの却下処分を併せて「本件各却下処分」という。）をした。
- (7) 審査請求人は、平成29年4月6日付けで、審査庁に対し、本件各却下処分の取消しを求めて、本件各審査請求をした。
- (8) 審査庁は、平成30年7月9日、当審査会に対し、本件各審査請求は棄却すべきであるとして、それぞれ諮問をした。

以上の事案の経緯は、平成30年度諮問第19号事件（本件特許権①に係るもの）、平成30年度諮問第20号事件（本件特許権②に係るもの）及び平成30年度諮問第21号事件（本件特許権③に係るもの）（以下、これらの事件を併せて「各事件」という。）に関する、それぞれの諮問書、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9月23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

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

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、同法112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

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。

(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) 審査請求人は、平成20年7月、審査請求人が有する特許権の管理をP特許事務所（以下「本件特許事務所」という。）からQ社に移管したが

(以下、これを「本件管理移管」という。)、本件管理移管後に発生した本件各特許権の特許料納付期間の管理について、審査請求人は本件特許事務所が行うと信じ、他方で、本件特許事務所はQ社が行うと信じたのであって、本件各期間徒過は、両者の認識にそごが生じたという特殊な事情により生じたものである。

本件特許事務所については、審査請求人は、平成20年7月1日以後に成立した特許権(以下「移管後成立特許」という。)の管理が解除されることはないと認識していたのであって、自ら特許料の納付管理から外れるという重要な管理事項の変更をする場合には、審査請求人に通知・連絡をして確認すべきであったし、Q社は、管理を委任されていない特許権について納付管理の空白が生ずる危険について説明をすべきであったが、これらの確認及び説明はなされなかった。

中小企業である審査請求人の実情も考慮すれば、本件各期間徒過には「正当な理由」があり、本件各却下処分は違法である。

(2) このほか、特許法条約(以下「PLT」という。)加入に備えて行った平成23年の特許法改正で、同法112条の2の要件を「責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に改めたところ、PLT12条が、手続期間を徒過した場合の救済を認める要件として、締約国に対して選択することを認めている「Due Care(いわゆる『相当な注意』)を払っていた」又は「Unintentional(いわゆる『故意ではない』)であった」のいずれを日本が選択したかは公的に明らかではないのであり、「正当な理由」の該当性は、「Due Care」を上限、「Unintentional」を下限として、その他全般の事情を総合的に考慮して判断しなくてはならない。さらに、外国の特許制度と調和させる必要があることを考慮すれば、「Due Care」の要件は、相当に低レベルのものと解釈されなければならない。特許庁が作成した「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン(平成27年3月特許庁)」(以下「ガイドライン」という。)は、平成23年の特許法改正前と大差なく、PLTに抵触し無効であり、ガイドラインに基づく本件各却下処分も無効である。

また、第三者の監視負担への配慮については、特許法112条の3の規定により第三者は保護されており、特許権者の利益を害してまで配慮する必要はない。

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 審査請求人の主張によれば、本件各期間徒過の原因は、本件管理移管の際に審査請求人と本件特許事務所の間で、本件各特許権の管理を誰が行うかについて認識のそごが生じたことにあるとのことであるが、審査請求人の主張によっても、結局のところ、本件管理移管の際、審査請求人及び本件特許事務所並びにQ社の間における具体的な移管の内容の確認が不十分であったために、本件各特許権の特許料納付期間の管理が行われず、本件各期間徒過が生じたというにすぎず、審査請求人及び本件特許事務所が、本件各期間徒過を回避するために相当な注意を尽くしていたということとはできない。

その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件各期間徒過について、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できなかったとは認められず、特段の事情があったということとはできない。

2 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項の規定に基づき、これを却下した本件各却下処分は適法である。

第3 当審査会の判断

1 調査審議の経緯

(1) 当審査会は、平成30年7月9日、審査庁から諮問を受けた。その後、行政不服審査法施行令（平成27年政令第391号）21条1項の規定に基づき、各事件に係る調査審議の手続を併合することを決定し、平成30年7月30日付けで、審査請求人及び審査庁に対し、その旨を通知した。

(2) 当審査会は、平成30年7月27日、同年8月30日、同年9月6日及び同月13日の計4回の調査審議を行った。

なお、審査請求人に対し、主張書面又は資料の提出期限を平成30年8月1日とする旨通知したが、期限までにいずれも提出はなかった。

2 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29年7月27日付けで、本件各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る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30年1月25日付けで、本件各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法務調整官である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。

(2) 審理手続

ア 審理員は、平成29年7月27日、本件各審査請求に係る手続を併合することとし、同日付けで、その旨を審査請求人及び処分庁に通知した。

イ 審理員は、平成29年8月1日付けで、処分庁に対し、同月31日までに弁明書を提出するよう求めた。

ウ 処分庁は、平成29年8月30日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同年9月5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6日までに提出するよう求めた。

エ 審査請求人は、平成29年10月6日付けで、審理員に対し、反論書を提出した。

オ 審理員は、平成29年11月13日付けで、処分庁に対し、同年12月13日までに上記エ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。

カ 処分庁は、平成29年12月13日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。

キ 審理員は、平成30年1月9日付けで、処分庁に対し、同月23日までに弁明書の再提出を行うよう求めた。

ク 処分庁は、平成30年1月23日付けで、審理員に対し、弁明書を再提出した。審理員は、同年2月9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3月15日までに提出するよう求めた。

ケ 審査請求人は、平成30年3月15日付けで、審理員に対し、反論書を提出した。

コ 審理員は、平成30年6月28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年7月3日である旨を通知した。

サ 審理員は、平成30年7月3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
はうかがわれない。

3 本件各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 裁判例の考え方

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」があるときとは、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 ガイドラインの考え方

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つたこ
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つたといえるときは、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。

ウ 当審査会が採用する判断の枠組み

上記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られる。

(2) 「正当な理由」の有無

ア 具体的検討

(ア) 審査請求人の提出する資料による主張を含め、各項末尾掲記の各事件の資料によれば、本件の経緯はおおむね以下のとおりであったと認められる。

① 審査請求人は、いずれも本件特許事務所に所属する弁理士に委任して、平成18年9月20日、本件特許権③に係る特許出願を、同年10月25日、本件特許権②に係る特許出願をそれぞれした。

(審理員意見書、審査請求書)

② 審査請求人は、かつては出願手続を担当した弁理士の所属する特許事務所にそれぞれ依頼し、特許料の納付管理を行っていたところ、平成20年5月頃、管理コスト削減のため、特許料の納付管理をQ社に移管することを決定し、本件特許事務所にその旨通知した。

(陳述書(T) (平成29年3月22日付け))

- ③ 審査請求人は、平成20年6月13日、本件特許事務所に対し、当時本件特許事務所が管理していた審査請求人の特許権の管理をQ社に委託するため、本件特許事務所がQ社提供の書式に移管対象となる案件の情報を記載してリストを作成し、それを審査請求人が確認してQ社に送付するという方法で移管作業を進めることを提案し、三者の間で、これに従った移管が行われることとなった。

(審査請求書、陳述書(T) (平成29年3月22日付け)、原権利者から当該特許事務所へ管理会社所定のリスト雛形を送付したEメール及び添付データ、原権利者から当該特許事務所へ管理会社所定のリスト記入方法を指示したEメール、当該特許事務所から原権利者へ管理会社所定のリスト記入済データを返信したEメール及び添付データ)

- ④ 審査請求人は、平成20年7月1日、Q社との間で、審査請求人が有する特許権の特許料の納付期限の管理及び支払を委託する旨の契約を締結した(本件管理移管)。本件管理移管に係る知的財産権年金管理サービス契約書(以下、この契約を「本件契約」という。)は、3条1項で「甲は、乙に対し新たにサービスに追加すべき知的財産権について、かかる知的財産権に関する知的財産権情報が明らかになり次第速やかに、これを乙の定めた本契約に添付する所定の様式にて通知するものとする」、同条6項で「前1項に基づく通知において知的財産権情報に不備あるいは誤記があった場合、……乙は一切の責任を負わないものとする。」と規定していた(「甲」は審査請求人、「乙」はQ社を指す。)

しかし、本件管理移管後、管理コストの削減がそれほど大きくないことが判明したこともあり、移管後成立特許についてはQ社に委託することの是非を再検討することとなり、本件契約に基づく通知は行わず、移管を行わなかった。

(回復理由書、知的財産権年金管理サービス契約書の写し)

- ⑤ 審査請求人は、平成20年7月8日、本件特許事務所に所属する弁理士に委任して、本件特許権①に係る特許出願をした。

(審理員意見書、審査請求書)

- ⑥ ③の後で時期が特定できないが、審査請求人は、本件特許事務所から、移管後成立特許についての特許料の納付管理を本件特許事務所へ継続すべきか否かの問合せを受け、「少し待ってください」と回答し

た。

(反論書、陳述書 (T) (平成29年10月2日付け))

- ⑦ 審査請求人は、平成23年6月17日、本件特許権①の権利者に、同年12月22日、本件特許権②の権利者に、平成24年3月9日、本件特許権③の権利者にそれぞれなった。本件各特許権は、移管後成立特許に当たるものである。

(審理員意見書、審査請求書)

- ⑧ 審査請求人は、本件各期間徒過後に本件特許事務所を訪問し、移管後成立特許については、Q社により管理されるものと認識していた旨の回答を受けた。

(陳述書 (T) (平成29年10月2日付け))

以上の事実経過に加え、審査請求人が、移管リストに記載された案件以外に期間管理の委任について解除の意思表示をしなかった旨主張していることを踏まえると、本件各期間徒過は、審査請求人が、本件特許事務所に対して、納付期間の管理を終了させる特許権の範囲と納付期間の管理を継続させる特許権の範囲とを明確にして解除の意思表示を行っていなかったことから、本件各特許権の特許料につき、Q社と本件特許事務所のいずれが納付管理を行うかについて、審査請求人と本件特許事務所との間で明確となっていなかったことによって発生したことが認められる。

- (イ) 審査請求人は、本件管理移管後に発生した本件各特許権の特許料納付期間の管理について、審査請求人は本件特許事務所が行うと信じ、他方で、本件特許事務所はQ社が行うと信じたのであって、本件各期間徒過は、両者の認識にそごが生じたという特殊な事情により生じたものであって、中小企業である審査請求人の実情も考慮すれば、本件各期間徒過には「正当な理由」がある旨主張する。

しかし、審査請求人は、Q社に対して本件各特許権の特許料の納付管理について何ら移管を行わず、また、本件特許事務所との間で、本件各特許権の特許料の納付管理を本件特許事務所で継続すべきかについて、「少し待ってください」と回答したとしているが、その後も何も説明をしなかったのであって、その取扱いについては曖昧なまま推移した。審査請求人は、本件特許事務所に対して本件各特許権の納付管理を継続すべきかについての明確な回答を行わないまま放置していたが、明確な回

答を行うべきであったのであり、本件特許事務所も、前述の本件の経緯によれば、本件管理移管の後、本件各特許権の設定登録に係る業務を代理人として行っている一方、本件各特許権の納付管理を本件特許事務所で継続すべきかについては、審査請求人からの連絡を待つのみであって、納付管理の解除に移管後成立特許の納付管理が含まれるか明確となっていない状況において、それまで納付管理を行っていたのであるから、改めてその確認をすべきであったとも考えられる。これらのことの結果として、納付管理の状況について両者の間で十分な確認が行われないうまま本件各期間徒過が生じたのであるから、審査請求人及び本件特許事務所において、本件各特許権の特許料の納付管理に関し、双方において「相当な注意」を尽くしていれば本件各期間徒過は生じていなかったことが認められる。

(ウ) また、審査請求人は、Q社が納付管理の空白が生じる危険を説明する義務を果たさなかったことが、本件各期間徒過が発生した「正当な理由」に当たる旨主張する。

しかし、審査請求人は、自らの判断において、Q社に本件各特許権の特許料の納付管理について移管しなかったのであって、審査請求人が主張するような義務が本件契約に基づきQ社に生じていたという立証はなく、Q社からの説明がされなかったからといって、本件各期間徒過について「正当な理由」があるということもできない。したがって、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、本件各期間徒過が、審査請求人において、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、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場合に当たるということはできず、「正当な理由」があったということとはできない。

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、通常であれば本件各期間徒過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、期間徒過後の手續を許容すべき「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

ア 審査請求人は、上記第1の3記載のとおり、平成23年の特許法改正で、PLT12条が、手続期間を徒過した場合の救済を認める要件として、締約国に対して選択することを認めている「Due Care（いわゆる『相当な注意』）を払っていた」又は「Unintentional（いわゆる『故意ではない』）であった」のいずれを日本が選択したかは公的に明らかではないとした上で、「正当な理由」の該当性は、「Due Care」を上限、「Unintentional」を下限として、その他全般の事情を総合的に考慮して判断しなくてはならない旨主張する。さらに、外国の特許制度と調和させる必要があることを考慮すれば、「Due Care」の要件は、相当に低レベルのものと解釈されなければならない、特許庁が作成したガイドラインは、平成23年の特許法改正前と大差なく、PLTに抵触し無効であり、ガイドラインに基づく本件各却下処分も無効である旨主張し、第三者の監視負担への配慮については、特許法112条の3の規定により第三者は保護されており、特許権者の利益を害してまで配慮する必要はない旨主張する。

しかし、弁明書（平成30年1月23日受領、処分庁作成）において指摘するとおり、「平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」（特許庁工業所有権制度改正審議室編）などにおいて、我が国においては、救済要件として、PLT上の「Due Care」に相当する要件を採用した旨が明らかにされているのである。上記のその他の主張については、当審査会としては、前述の（1）ウで示した判断の枠組みにより判断を行ったものであり、審査請求人の主張は、採用することはできない。

イ また、審査請求人は、審査請求人が人的・物的資源に乏しい中小企業であり、実情を考慮すべき旨を主張している。

しかし、上記（2）記載のとおり、本件各期間徒過は、審査請求人及び本件特許事務所において、本件各特許権の特許料の納付管理を誰が行うかについて十分な確認を行わなかったことで発生しているところ、このような間違いは、通常の注意力を有する者であれば回避することは可能であったと考えられ、審査請求人が主張するような事情は、当審査会の判断を左右するものではない。

4 まとめ

以上によれば、本件各却下処分が違法又は不当であるとはいえないから、

本件各審査請求を棄却すべきである旨の各諮問に係る判断はいずれも妥当である。

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
委	員	山	田		博