

平成30年度答申第39号
平成30年10月2日

諮問番号 平成30年度諮問第25号（平成30年7月24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) 審査請求人X（以下「審査請求人」という。）は、平成12年11月3日、国際特許出願（特願a）をし、平成23年8月5日、当該国際特許出願について特許権の設定の登録を受け、特許第b号（以下「本件特許権」という。）の特許権者となった。
- (2) 特許法（昭和34年法律第121号）108条2項の規定による本件特許権の第5年分の特許料の納付期間の末日である平成27年8月5日までに、本件特許権の特許料の納付手続が行われず、さらに、同法112条1項の規定による特許料を追納することができる期間の末日（以下「追納期限」という。）である平成28年2月5日までに、本件特許権について特許料及び割増特許料（以下「特許料等」という。）が納付されなかった（以下「本件期間徒過」という。）ため、同条4項の規定に基づき、本件特許権は特許料の納付期間が経過した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28年3月18日付けで、本件特許権につき、追納期限までに特許料等を納付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第1項に基づき、特許料納付書及び回復理由書の特許庁長官（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9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、追納期限までに特許料等を納付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第1項の要件を満たしていないことから、同法18条の2第1項本文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12月9日付けで、処分庁に対し、弁明書を提出した。
- (6) 処分庁は、平成29年3月31日付けで、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29年7月12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7月24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、特許料納付書、回復理由書、却下理由通知書、弁明書（審査請求人作成）及び手続却下の処分から認められる。

2 関係する法令の定め

(1) 特許料の納付

特許法107条1項は、特許権者は、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、特許料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年以後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、特許権者は、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月以内にその特許料を追納することができる旨規定し、同法112条2項は、特許料を追納する特許権者は、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、特許権者が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しないときは、その特許権は、同法108条2項本文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) 特許料の追納による特許権の回復

特許法112条の2第1項は、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、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ことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる旨規定する。

特許法施行規則（昭和35年通商産業省令第10号）69条の2第1項は、経済産業省令で定める期間は、正当な理由がなくなった日から2月とする旨、ただし、当該期間の末日が特許料を追納することができる期間の経過後1年を超えるときは、その期間の経過後1年とする旨規定する。

(4) 不適法な手続の却下

特許法18条の2第1項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であつて、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) 本件期間徒過に至った経緯

ア 審査請求人は、平成28年1月20日、本件特許権の第5年分の特許料が未納であることを知った。そして、審査請求人の特許管理の担当者であるP氏（以下「本件担当者」という。）は、同日、特許管理人であったQ事務所（以下「本件事務所」という。）に対し、①本件特許権（参照番号：c）及び②特許第d号（参照番号：e。以下「別件特許権」という。）の特許料納付状況を確認するため、それぞれ電子メールを送信した。

イ 本件事務所は、平成28年1月20日、本件担当者に対し、①本件特許権は第5年分の特許料未納により放棄されているが、同年2月5日ま

では特許料の追納による特許権の回復が可能であり、特許料等28,200円及び事務所費用20,000円が必要となること、②別件特許権は有効に存続しており、第4年分の特許料納付期限が同年4月12日であり、特許料14,100円及び事務所費用20,000円が必要となることを、それぞれメールで返信した。

ウ 本件担当者は、平成28年1月28日、本件事務所に対し、別件特許権の特許料納付状況について本件事務所が本件担当者に返信したメール（上記イ②、参照番号：e）に更に返信する方法で、本件特許権の特許料等を追納期限である同年2月5日までに納付するよう指示し、費用は特許料等28,200円及び事務所費用20,000円であることを理解している旨のメール（以下「本件メール」という。）を送信した。本件担当者は、本件メールを送信してから約2分後に、先ほどの指示は参照番号が間違っており、正しくはcであるというメールを更に送信した。

エ 本件担当者は、平成28年2月8日、本件事務所に対し、本件特許権の第5年分の特許料等を納付したことを確認するメールを送信した。本件事務所は、同月9日、本件担当者にに対し、同年1月28日の本件メールによる特許料納付の指示は、本件特許権ではなく別件特許権についてのものであるため、本件特許権については特許料等を納付しておらず、もはや、本件特許権を回復することができるのは、正当な理由が認められる場合のみであると返信した。

（2）正当な理由に該当すべき理由

ア 審査請求人は、長年活動し数々の受賞歴もある本件事務所に本件特許権の特許料納付を依頼しており、特許管理人を適切に選任していた。

また、審査請求人は、本件事務所に対し、平成28年1月28日に本件特許権の特許料等の納付について指示をするメールを2度送信しており、一般的に手続の指示は1度しか行われなことからすれば、本件特許権の納付手続について高度の注意を払っていた。

そして、本件メールは、第5年分の特許料、割増特許料、特許権の回復、2月5日の期限日、特許庁費用28,200円、cという用語を含んでおり、これを別件特許権についての納付指示であると考えすることはできない。

さらに、本件事務所から本件特許権の特許料納付状況について回答するメールでは「ご指示をお待ちしております」と記載されており、本件事務所は審査請求人から指示を受領することを予定しており、審査請求人が2

度送信したメールによる指示を本件事務所が遵守すると期待するのは合理的である。

イ 本件特許権の追納期限である平成28年2月5日は金曜日であり、日本とA国B地との間には14時間の時差があるため、審査請求人は、本件事務所から、特許料等の納付の確認を適時に受領することを当然期待できる状況にはなかった。仮に、審査請求人が、本件事務所に対し、同日に再度リマインダ又は納付指示を送信していたとしても、特許事務所は週末閉業するのが通常であるから、本件事務所が本件特許権の納付手続を期限内に行うことはそもそも不可能であった。そして、審査請求人が、同月8日（月曜日）、本件事務所に対して本件特許権の特許料等の納付について確認の問合せを行ったことも、別段不合理ではない。

第2 諮問に係る審査庁の判断

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 審査請求人の特許管理人であった本件事務所は、本件特許権の追納期限の8日前に、本件担当者から、本件メールを受信しているところ、本件メールは、件名欄に記載された特許権の参照番号及び特許番号に誤記があるものの、先のメールの内容を踏まえた上で全体として見れば、本件特許権の特許料等の納付を指示するものであると解することが十分に可能といえる。それにもかかわらず、本件事務所が本件担当者に送った電子メールの内容によれば、本件事務所は、本件メールにより本件担当者が納付指示をしている特許権を特定するために必要な確認をすることなく、件名欄の記載のみに依拠して、本件メールが別件特許権に関するものであり、本件特許権の特許料等の納付指示を含むものではないと理解して、追納期限までに本件特許権の第5年分の特許料等を納付しなかったと認められる。
- 2 また、審査請求人についても、本件担当者は、本件メールの件名欄に誤った参照番号を記載して本件特許権の特許料等の納付指示をしたため、その直後に本件メールの件名欄の参照番号が誤りであり、正しくは本件特許権の参照番号である旨の電子メールを送信したが、本件事務所から何らの応答がなかったにもかかわらず、追納期間の経過前に、本件事務所が本件特許権の特許料等の納付指示を認識しているか否かを確認しなかったと認められる。
- 3 これらの事実によれば、審査請求人及び本件事務所において、特許料等を納付すべき特許権の確認が不十分であったために、本件特許権の特許料等の

納付が行われず、本件期間徒過が生じたにすぎず、審査請求人及び本件事務所が、本件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はない。

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7月24日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は同年9月6日、同月13日及び同月27日の計3回の調査審議を行った。

また、審査請求人から平成30年8月10日付け及び同年9月25日付けで、審査庁から同年8月30日付けで、それぞれ主張書面又は資料の提出を受けた。

2 審査請求人の補充主張

本件担当者は、平成28年1月20日の本件事務所から本件特許権の特許料納付状況について回答するメールに、手書きで「回復料金を支払いますか？」「支払う」というメモ書きを残しており、審査請求人の特許管理部門では複数人が確認をした上で、本件特許権の特許料等の納付指示を行っていたことは明らかである。

審理員は、本件メールは、本件特許権の特許料等の納付指示をするものと解することが十分可能だったと認定する一方で、審査請求人は、本件事務所から何らの応答がなかったにもかかわらず、本件特許権の追納期間の経過前に、本件事務所が本件特許権の特許料等の納付指示を認識しているか否かを確認していないと認定しているが、職業代理人である本件事務所に対する再確認を、職業代理人ではない審査請求人に求めるのは不当である。

3 審査庁の補充主張

審査請求人が、本件特許権の特許料等の納付を有資格の職業代理人に委任していても、本件特許権の特許料等の納付指示に当たり、誤った参照番号を記載したメールを送信している以上、そのことにより本件事務所に何らかの誤認や混乱が生じることは、審査請求人自身において容易に予測することが可能であるから、審査請求人においては、本件事務所が上記納付指示を適切に認識したかどうかを確認することが求められるというべきである。

そして、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場合に、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ときは、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。

第4 当審査会の判断

1 審理員の審理手続について

当審査会に提出された主張書面及び資料によれば、本件審査請求に関する審理員の審理の経過は以下のとおりである。

(1) 審理員の指名

ア 審査庁は、平成29年9月19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10月18日付けで、処分庁に対し、同年11月17日までに弁明書を提出するよう求めた。

イ 処分庁は、平成29年11月17日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同月28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30年1月29日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人は、平成30年1月23日付けで、審理員に対し、反論書を提出した。

エ 審査請求人は、平成30年5月1日付けで、審理員に対し、口頭意見陳述申立書、参考人陳述申立書及び物件提出要求申立書を提出した。

オ 審理員は、平成30年5月22日付けで、口頭による意見陳述を同年6月1日に実施することを決定し、その旨を審査請求人に通知した。

カ 審理員は、平成30年6月1日に、全ての審理関係人を招集して、口頭による意見陳述を実施した。

キ 審理員は、平成30年7月12日付けで、参考人の陳述及び物件の提出要求について、必要性が認められないため、いずれも行わないことを決定し、その旨を審査請求人に通知した。

ク 審理員は、平成30年7月12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18日である旨を通知した。

ケ 審理員は、平成30年7月18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どうかがわからない。

2 本件却下処分 of 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っ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 「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。）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ったことについて「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、通常の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。

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) 資料（審査請求人作成の弁明書、本件担当者による陳述、本件担当者と本件事務所との間で交わされたメールの写し）によれば、以下の事実が認められる。

- ① 本件担当者は、平成28年1月20日、本件事務所に対し、本件特許権及び別件特許権の特許料納付状況を確認するため、本件特許権についてはcという参照番号を件名に付し、別件特許権にはeという参照番号を件名に付して、それぞれメールを送信した。
- ② 本件事務所は、平成28年1月20日、本件担当者に対し、i)

本件特許権については第5年分の特許料の納付期限が過ぎているものの、同年2月5日までは追納が可能であり、特許料等28,200円及び事務所費用20,000円が必要となること、ii)別件特許権については有効に存続しており、第4年分の特許料納付期限が同年4月12日であり、特許料14,100円及び事務所費用20,000円が必要となることを、上記①のそれぞれのメールに返信した。

上記i)に係る返信メールの写しには、手書きで「回復料金を支払いますか?」「支払う」というメモ書きが残っていることが認められる。

③ 本件担当者は、平成28年1月28日、本件事務所に対し、別件特許権の特許料納付状況について本件事務所が本件担当者に返信したメール(参照番号:e)に更に返信する方法で、本件特許権の第5年分の特許料等を追納期限である同年2月5日までに納付するよう依頼し、費用は特許料等28,200円及び事務所費用20,000円であることを理解している旨の本件メールを送信した。そして、本件担当者は、本件メールを送信した約2分後、先ほどの依頼はメールの件名の参照番号が間違っており、正しい参照番号はcであるというメールを更に送信した。本件メールでは、本件事務所に対し請求書の送付を求め、送付があれば支払の手続をすること、本件メールに対する受領確認(受領確認のメールの送信の意と考えられる。)を求めていることが認められる。

④ 本件担当者は、平成28年2月8日、本件事務所に対し、本件特許権の第5年分の特許料等の納付状況を確認するためメールを送信した。

⑤ 本件事務所は、平成28年2月9日、本件担当者に、上記③の本件メールによる特許料納付依頼は別件特許権についてのものであり、本件特許権については依頼を受けていないため特許料等を納付しておらず、もはや、本件特許権を回復することができるのは、正当な理由が認められる場合のみである旨のメールを返信した。

(イ) 審査請求人は、十分な実績を有する本件事務所に本件特許権の特許料等納付を依頼し、本件メールの内容からは、これが別件特許権についての特許料納付依頼であるとは考えられず、本件メールに追加してもう一度確認するメールを送付するなど十分な注意を払っており、また、上

記（ア）②i）のメールでは「ご指示をお待ちしております」と記載されているので、本件担当者が送った指示を、本件事務所が遵守するものと期待するのは合理的であると主張する。さらに、日本とA国B地との間には14時間の時差があり、本件担当者が本件事務所に当日に連絡を取ることはできないので、本件特許権の特許料等の納付状況を確認するメールを追納期限後の週明けである平成28年2月8日に送付しても別段不合理ではないと主張する。

（ウ）上記（ア）によれば、本件担当者は、別件特許権についての特許料納付状況を回答するメールに返信する方法で、本件特許権の第5年分の特許料等の納付を依頼する本件メールを送付したため、その約2分後に本件メールの件名の参照番号を訂正するメールを送ってはいらぬものの、本件事務所において、その依頼内容に誤解が生じるおそれがある状況となっていたことが認められる。そして、本件担当者は、本件メールにおいて請求書の送付や受領確認を求めていたにもかかわらず、本件メールの参照番号を訂正するメールを送った後、本件事務所から何らの応答がないまま放置し、追納期限を徒過してしまったことが認められる。

また、本件事務所は、別件特許権の参照番号が件名に付された本件メールを受領した後、参照番号から別件特許権についての特許料納付の依頼であると認識してしまったのかも確認できないが、追納期限までに本件特許権の第5年分の特許料等を納付しなかった。件名の参照番号だけでなく、メールの本文を読めば、別件特許権の特許料の納付は追納の案件ではないため、追納を依頼するこのメールが別件特許権の特許料納付の依頼でないことが認識でき、本件期間徒過を回避できた可能性があったことが認められる。

そうすると、審査請求人及び本件事務所の双方において、特許料等を納付すべき特許権について十分な確認をしておらず、追納期限までに本件特許権の特許料等が納付されなかったのであるから、追納期限までに本件特許権の特許料等を納付するために一般に求められる相当な注意を尽くしていたとは認められない。

（エ）審査請求人は、日本とA国B地との間には時差があるため、本件特許権の特許料等の納付状況を確認するメールを追納期限後の週明けである平成28年2月8日に送信しても不合理ではないと主張するが、

日本において特許権を維持するには日本における追納期限までに特許料等を納付する必要がある、日本とA国の間の時差を考慮して日本における追納期限に間に合うように本件事務所に対して確認をしなければならないのであって、上記主張では、本件期間徒過を回避するために適切な措置を講じていたとは認められない。

また、審査請求人は、上記（ア）②i）のメールの写しのメモ書きを根拠として、審査請求人の特許管理部門では複数人が確認をした上で、本件特許権の特許料等の納付指示を行っていたことは明らかであると主張するが、このメモ書きからは、審査請求人の特許管理部門においてどのような期間管理が行われていたかは定かではなく、これによって本件期間徒過を回避するために適切な措置を講じていたとは認められない。

（オ）以上のことから、本件期間徒過は、審査請求人及び本件事務所の双方において、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、特許料等を納付することができなかっ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、通常であれば特許料の追納期限の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。

ウ 審査請求人のその他の主張

審査請求人は、仮に、本件特許権の追納期限の直前又は当日に、追納手續が行われていないことを発見したとしても、在外者が日本国特許庁に特許料等を直接納付することはできなかった、等々の主張をするが、いずれも当審査会の判断を左右するものとはいえない。

3 まとめ

以上によれば、本件却下処分は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