

平成30年度答申第41号
平成30年10月9日

諮問番号 平成30年度諮問第28号（平成30年8月1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24年3月16日、特許第a号（以下「本件特許権」という。）の特許権の設定の登録をされ、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）から特許証（以下「本件設定時特許証」という。）の交付を受けた。

本件設定時特許証には、「登録日」として本件特許権の登録日である平成24年3月16日が記載され、併せて「この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。」と記載されていた。

(2) 審査請求人は、平成25年6月25日、特許法（昭和34年法律第121号）126条1項の規定に基づき、本件特許権の明細書及び特許請求の範囲を訂正することについて訂正審判を請求し（以下「本件審判請求」という。）、同年9月6日付けで、本件審判請求に係る訂正を認める旨の審決（以下「本件審決」という。）がされ、同月17日、本件審決が確定し、処分庁から特許証（以下「本件訂正時特許証」という。）の交付を受けた。

本件訂正時特許証には、「登録日」として本件審決の確定が登録された日である平成25年9月30日が記載され、併せて「この発明は、訂正をすべき旨の審決が確定し、特許原簿に登録されたことを証する。」と記載されていた。

- (3) 本件特許権は、第4年分の特許料の納付期間の末日である平成27年3月16日までに特許料の納付がされず、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9月16日までに特許料及び割増特許料が追納されなかったこと（以下「本件期間徒過」という。）から、本件特許権は特許料の納付期間が経過した時に遡って消滅したものとみなされた。
- (4) 審査請求人は、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に基づき、平成28年9月9日付けで特許料納付書及び回復理由書を処分庁に提出した。
- (5) 処分庁は、審査請求人に対し、平成29年1月19日付けの却下理由通知書により、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。
- (6) 審査請求人は、平成29年3月29日付けで、処分庁に対し、弁明書を提出した。
- (7) 処分庁は、平成29年7月11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。
- (8) 審査請求人は、平成29年10月20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。
- (9) 審査庁は、平成30年8月1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）、手続却下の処分、本件設定時特許証及び本件訂正時特許証から認められる。

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規定し、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、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、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、当該期間の末日が追納期間の経過後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) 訂正審判

特許法126条1項は、特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」という。）の訂正をすることについて、特許請求の範囲の減縮等を目的とするものに限り、訂正審判を請求することができる旨規定し、同法128条は、訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書等により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす旨規定する。

また、特許登録令（昭和35年政令第39号）16条10号は、訂正審判の確定審決は、特許庁長官の職権で特許原簿に登録される旨規定する。

(5) 特許証の交付

特許法28条1項は、特許庁長官は、特許権の設定の登録があったときや明細書等の訂正をすべき旨の審決等が確定した場合等において、その登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する旨規定する。

特許法施行規則66条は、特許証には、①特許番号、②発明の名称、③特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所、④発明者の氏名、⑤特許権の設定の登録があった旨、明細書等の訂正をすべき旨の審決等が確定した場合において、その登録があった旨等、⑥上記①から⑤まで以外の必要な事項を記載しなければならない旨規定する。

(6) 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) 審査請求人から特許料の納付の委託を受けたP社（以下「本件会社」という。）の担当者（以下「本件担当者」という。）は、本件訂正時特許証と本件設定時特許証の「登録日」が異なっていることに気付き、本件特許権の設定登録日が訂正されたと理解し、納付の期間管理の基準日を本件設定時特許証の「登録日」の日付（平成24年3月16日）から本件訂正時特許証の「登録日」の日付（平成25年9月30日）に書き換えたため、本件期間徒過が生じた。

(2) 本件期間徒過は、本件担当者が当然に把握できることを認識していなかったり、やるべきことを怠っていたりしたことによって生じたものではなく、本件担当者は本件訂正時特許証の記載を素直に読んで理解できる内容に基づき、基準日を修正したにすぎず、米国や欧州の公報と比較しても、日本の特許証の「登録日」の記載が極めて紛らわしいことは明らかであるから、本件期間徒過について、特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」がある。

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おおむね同旨であるところ、審理員の意見の概要は以下のとおりである。

- 1 本件設定時特許証と本件訂正時特許証の記載内容を比較すると、両者の相違点は、「登録日」として記載された日付、作成日付及び証明文言であるところ、本件訂正時特許証には、本件設定時特許証と同様、「特許証」との表題が付された上で本件設定時特許証と異なる日付が記載され、「この発明は、訂正をすべき旨の審決が確定し、特許原簿に登録されたことを証する。」との証明文言が付されており、特許法その他の関係法令に関する知識がない者が、これらの特許証を一見した場合に、本件設定時特許証に記載されていた本件特許権の設定登録日が訂正され、新たに本件訂正時特許証が交付されたと理解する可能性があることは否定し難いところではある。
- 2 しかしながら、特許権者（その代理人を含む。）には、特許法その他の関係法令を正確に理解した上で、特許権の特許料の納付期間の管理をすることが当然に求められるところ、特許法その他の関係法令によれば、特許権の特許料の納付期間は設定登録日が起算日であり（特許法107条及び108条）、訂正審判の制度が特許権の設定登録日の変更を予定していないこと（同法126条ないし128条）、特許証は、特許権の設定登録時のみではなく、訂正をすべき旨の審決が確定し、その旨が特許原簿に登録されたときにも交付されること（同法28条1項、特許登録令16条10号）が明らかであり、本件特許権についても、本件審判請求及び本件審決によって設定登録日が変更されることはなく、特許料の納付期間が平成24年3月16日から起算されること、本件訂正時特許証の「登録日」欄の日付である平成25年9月30日は、本件特許権の設定登録日ではなく、本件審決の確定が登録された日であることは明らかである。
- 3 それにもかかわらず、本件会社の本件担当者は、特許法その他の関係法令に関する正確な理解を欠き、本件訂正時特許証をもって本件特許権の設定登録日が変更されたと誤解したというのであり、審査請求人は本件会社に我が国の特許権である本件特許権の特許料の納付期間の管理を委託することとした以上、審査請求人側において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できず、本件訂正時特許証の記載をもって、特段の事情と評価することも困難である。
- 4 その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件期間徒過について、特許権者として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて本件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は認められず、特段の事情があったということもできない。

- 5 以上によれば、本件期間徒過について、特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」があるということとはできず、本件却下処分は適法かつ妥当なものであり、本件審査請求は理由がないから、棄却するのが相当である。

第3 当審査会の判断

当審査会は、平成30年8月1日、審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は、同年9月13日及び同年10月4日の計2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同年8月20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。

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12月6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Q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Q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Rを指名し、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30年1月15日付けで、処分庁に対し、審査請求書の副本を送付するとともに、同年2月14日までに弁明書を提出するよう求めた。

イ 処分庁は、平成30年2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19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4月23日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人は、平成30年4月19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30年7月19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24日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成30年7月24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。

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 「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、特殊な事情があつ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つ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すめ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える。

(2) 「正当な理由」の有無

ア 具体的検討

本件期間徒過が生じた原因について、審査請求人は、本件会社の本件担当者が、特許料納付の期間管理の基準日を本件設定時特許証の「登録日」の日付（平成24年3月16日）から本件訂正時特許証の「登録日」の日付（平成25年9月30日）に書き換えたためと主張した上で、本件期間徒過は本件担当者が当然に把握できることを認識していなかったり、やるべきことを怠っていたりしたことによって生じたものではなく、本件担当者は本件訂正時特許証の記載を素直に読んで理解できる内容に基づき修正したにすぎず、「正当な理由」がある旨主張する。

しかし、特許権については、納付期間内に特許料が納付されず、追納期間内に特許料及び割増特許料が追納されなければ、消滅したものとみなされるという事態を招いてしまうのであるから、特許料納付の期間管理を行

う者には、特許法その他の関係法令（以下「関係法令」という。）に関する正確な理解が求められ、このことは、特許権者から納付管理を委託された代理人においても同様である。

上記第1の2のとおり、関係法令では、特許料の納付期間は特許権の設定登録日が起算日とされ、訂正審決の確定により設定登録日に変更を生じるとはされていないこと、特許証は特許権の設定の登録がされたときだけでなく、訂正審決が確定しその登録がされたときにも交付するとされていることは条文上明らかである。したがって、関係法令に関する正確な理解が求められる本件担当者としては、本件訂正時特許証において「この発明は、訂正をすべき旨の審決が確定し、特許原簿に登録されたことを証する。」との記載があるのであるから、特許請求の範囲の減縮等の何らかの訂正があったもので、「登録日」とあるのは、訂正審決が確定しその登録がされた日であると解すべきことは当然であって、特許権の設定登録日が変更したと誤解したのであれば、相当な注意を尽くしていたとは認められないことから、本件会社において、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、特許料及び割増特許料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。

審査請求人は、日本の特許証と諸外国の公報を比較し、日本の特許証の記載内容が極めて紛らわしいものである旨主張するが、上記判断を左右するものではない。

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、本件会社において、通常であれば特許料及び割増特許料の追納期間の徒過の発生を回避できたにもかかわらず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 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