

平成30年度答申第50号  
平成30年11月19日

諮問番号 平成30年度諮問第35号（平成30年8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<sub>1</sub>及びX<sub>2</sub>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<sub>1</sub>（以下「審査請求人A」という。）は、平成23年1月26日、特許出願（特願a）の分割出願（特願b）をし、平成25年1月18日、当該分割出願について特許権の設定の登録を受け、特許第c号（以下「本件特許権」という。）の特許権者となった。
- (2) 審査請求人X<sub>2</sub>（以下「審査請求人B」という。）は、平成26年5月19日、本件特許権について特許無効審判（以下「本件審判」という。）を請求した。平成27年8月24日、本件特許権を無効とする審決（以下「本件審決」という。）があり、審査請求人Aは、同年9月16日、本件審決を不服として審決取消訴訟（以下「本件訴訟」という。）を提起した。平成28年3月9日、審査請求人A及び審査請求人B（以下「審査請求人ら」という。）の間に和解が成立し（以下「本件和解」という。）、同月30日、本件特許権の一部を審査請求人Bに移転する登録申請が行われ、本件特許権は審査請求人らが共有することとなった。

- (3) 本件特許権について、特許法（昭和34年法律第121号）108条2項の規定による第4年分の特許料の納付期間の末日（以下「納付期限」という。）である平成28年1月18日までに、特許料が納付されず、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。）である同年7月19日（同月18日は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2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、追納期限は翌日の同月19日となる。）までに、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遡って消滅したものとみなされた。
- (4) 審査請求人らは、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、平成28年9月29日付けで特許料納付書を、同年10月24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。
- (5) 処分庁は、審査請求人らに対し、平成29年2月28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。
- (6) 審査請求人らは、平成29年4月26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8月3日付けで、審査請求人らに対し、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) 審査請求人らは、平成29年11月15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、特許料納付書、回復理由書、却下理由通知書、弁明書（審査請求人ら作成）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 審査請求人らの主張の要旨

(1) 本件審判において、審判長は、平成27年3月31日、本件特許権が無効である旨の審決の予告をした。審査請求人Aは、同年6月1日、本件審判の代理人に選任していたP弁理士を解任し（以下「本件解任」という。）、Q弁理士他5名（以下「Q弁理士ら」という。）を本件審判の新たな代理人として選任した。

(2) 本件解任を確認する書面（以下「解任の書面」という。）には、特許料の納付についての記載はないことから、特許料の納付手続については引き続きP弁理士に代理を委任していた。しかし、P弁理士は、長年信頼関係を築いてきた審査請求人Aから突然解任されたことにより動揺し、特許料の納付についても不要であると誤解し、本件特許権についての特許料の納付管理及び納付手続（以下「納付事務」という。）を中止した。

通常であれば、P弁理士が特許料の納付のために期間管理を行い、リマインダを審査請求人Aに送付することにより本件期間徒過を回避することが可能だったにもかかわらず、P弁理士の誤解という特殊な事情があったことにより、本件期間徒過を回避することができなかった。

(3) Q弁理士らは、本件審判及び本件訴訟の代理人であるが、納付事務については代理を委任されていないから、特許料の納付状況について確認する法的義務はなく、本件期間徒過を回避するために相応の措置をとるべき者ではない。

## 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 審査請求人らの主張によれば、本件期間徒過の原因は、審査請求人AがP弁理士に代理を委任していた事務のうち、本件審判の事件処理の委任のみを解除したにもかかわらず、P弁理士が、長期間信頼関係を築いていた審査請求人Aから突如解任をされたことによる心理的打撃から、本件特許権の納付事務をも行う必要がなくなったと誤解をし、特許料の納付に係る期間管理をしなかったことにあるとのことであるが、審査請求人らの主張によっても、結局のところ、審査請求人A及びP弁理士の間で、本件特許権に係る特許料の納付手続を誰が行うかについての確認や指示が不十分であったために、特許料の納付に係る期間管理が行われず、本件期間徒過が生じたというにすぎ

ず、審査請求人A及びP弁理士が、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とはできない。

- 2 この点に関し、審査請求人らは、本件期間徒過は、代理人の錯誤という特殊な事情により生じたものであるから、特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」がある旨主張する。

しかしながら、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」があるとは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り（最高裁昭和33年9月30日第三小法廷判決・民集12巻13号3039ページ、知財高裁平成22年9月22日判決参照）、特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」があるというためには、特許権者自身のみならず、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されるものである。したがって、審査請求人らが主張する代理人の錯誤の存在をもって、特段の事情があると評価することはできず、審査請求人らの主張は採用できない。

### 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8月31日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は同年10月12日、同月19日、同年11月7日及び同月16日の計4回の調査審議を行った。

また、審査請求人らから、平成30年9月18日付けで主張書面の提出を受けた。

#### 2 審査請求人らの補充主張

審理員意見書では、審査請求人A及びP弁理士の間で、本件特許権に係る特許料の納付手続を誰が行うかについての確認や指示が不十分であったと認定しているが、審査請求人A及びP弁理士は、代理の委任の解除を解任の書面で確認しており、この書面には、本件審判についての代理人の解任について明確に記載され、特許料の納付についての記載は一切ないことから、特許料の納付については代理の委任を解除しておらず、委任の解除の範囲は明確であった。

### 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

審査庁は、平成30年1月25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らに通知した。

(2) 審理手続

ア 審理員は、平成30年2月15日付けで、処分庁に対し、同年3月19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3月19日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同年4月4日付けで、審査請求人らに対し、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5月7日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人らは、平成30年5月7日付けで、審理員に対し、反論書及び証拠書類を提出した。

エ 審理員は、平成30年8月23日付けで、審査請求人らに対し、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29日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成30年8月29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28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、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、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、特殊な事情があつたことによりそれを回避できなかったといえるときは、その措置は相応の措置であつたと判断されることもあ」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は、原則として、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（回復理由書、弁明書（審査請求人ら作成）、解任の書面、平成28年9月1日から同月13日までの間にP弁理士とQ弁理士らとの間で交わされた本件特許権の納付事務に関する通知文（4通）、和解契約書、本件特許権に関するお尋ねの件、特許料の納付に関する確認書）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Aは、本件審判において、本件特許権が無効である旨の審決の予告がされたため、平成27年6月1日、本件審判の代理人に選任していたP弁理士を解任（本件解任）し、Q弁理士らを新たな代理人として選任した。
- ② 審査請求人Aは、P弁理士に対し、平成27年6月1日付けで解任の書面を交付した。同書面には、P弁理士に本件特許権の無効審判事件の事務の代理を委任していたところ、同日をもって解除したことに相違ない旨記載されていた。
- ③ 本件審判の結果、平成27年8月24日、本件特許権を無効とする本件審決があり、審査請求人Aは、Q弁理士らを訴訟代理人として、同年9月16日、本件審決を不服として本件訴訟を提起した。
- ④ 本件特許権について、納付期限である平成28年1月18日までに特許料が納付されなかった。
- ⑤ 平成28年3月9日、審査請求人らの中で本件和解が成立し、同月30日、本件特許権の一部を審査請求人Bに移転する登録申請が行われ、本件特許権は審査請求人らが共有することとなった。本件和解では、審査請求人Bは、本件特許権について自己の持分に応じた特許料を、審査請求人Aの請求により審査請求人Aに支払うことに合意して



おり、特許料を納付する義務は、両者の間においては、審査請求人Aのみが負っていた。

- ⑥ 本件特許権について、追納期限である平成28年7月19日までに特許料等が納付されなかった（本件期間徒過）ため、本件特許権は、納付期限である平成28年1月18日に遡って消滅したものとみなされた。
- ⑦ 審査請求人Bは、本件特許権の登録状況を特許情報プラットフォームで確認したところ、第4年分の特許料が納付されておらず本件特許権が消滅していることを知り、平成28年8月24日付けで、審査請求人Aに対して特許料の納付に関して文書で照会をした。
- ⑧ 平成28年9月、P弁理士とQ弁理士らとの間で、解任の書面によって委任が解除された代理の範囲はどこまでで、特許料の納付手続についてはいずれが代理していたと解すべきかについて、双方の応酬が重ねられた。
- ⑨ 審査請求人らは、平成28年10月24日付けで、回復理由書を提出した。

(イ) 審査請求人らは、解任の書面には、本件審判の手続について解任する旨の記載はあるものの、特許料の納付についての記載はないことから、本件特許権の特許料の納付手続については引き続きP弁理士に委任しており、同弁理士が突然の解任に動揺し、本件審判の手続だけでなく特許料の納付手続も不要であると誤解したという特殊な事情があったために、本件期間徒過を回避することができなかつた旨主張する。

しかし、上記（ア）のとおり、本件審判の当初の代理人であったP弁理士と本件解任後新たに代理人に選任されたQ弁理士らとの間で、本件特許権の特許料の納付手続についていずれが受任していたかに関し、P弁理士の解任の書面や関係者の発言の解釈に食い違いが見られた。本件解任は、P弁理士に委任した本件審判において、本件特許権が無効である旨の審決の予告がされたことを契機にされたものであるが、審査請求人AとP弁理士との間でその後の本件特許権の特許料の納付手続を誰が行うかが明確とされていなかったことがうかがわれる。結局のところ、本件期間徒過は、本件解任の際、審査請求人AとP弁理士との間で、同弁理士が引き続き特許料の納付手続を委任されているのか、本件解任によりその委任関係も解消されたのかについて確認が不十分であったため

生じたと認めるのが相当である。

そうすると、少なくとも、審査請求人Aは、特許権者として、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ている以上は、その委任関係の継続の有無を明確にすべきであり、本件はそうでなかったのであるから、審査請求人Aにおいて、本件特許権の特許料の納付手続について相当な注意を尽くしていたとは認められない。

(ウ) したがって、本件期間徒過は、審査請求人A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つた場合に当たるとすることはできず、「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、期間徒過後の手続を許容すべき「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