

平成30年度答申第53号
平成30年12月4日

諮問番号 平成30年度諮問第44号（平成30年10月18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。）の代表者であるPは、平成23年3月25日、特許a号（以下「本件特許権」という。）の権利者となり、審査請求人は、同人から同年8月29日受付の移転登録を受け、本件特許権の権利者となった。
- (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6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3月25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。）である同年9月26日（同月25日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1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26日となる。）までに、本件特許権について特許料及び割増特許料が納付されなかったこと（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。

- (3) 審査請求人は、本件特許権につき、追納期限までに特許料及び割増特許料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29年3月24日付けで、納付年分を第6年分と第7年分とする特許料納付書及び回復理由書を特許庁長官（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29年7月25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及び割増特許料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29年9月25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30年1月23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30年4月23日付けで、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10月18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、審理員意見書、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、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、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、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、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

審査請求人との許諾同意に基づき、Q社は、本件特許権の手続全般に関して排他的な権利と責任を有していた。本件期間徒過は、追納期限の時点においてQ社が破産手続の最中で混乱した状況にあったため生じた。

Q社の最高債務整理責任者であるR氏（以下「本件責任者」という。）は、S事務所（以下「本件事務所」という。）に対し、審査請求人の全ての特許権に関するファイル及びデータをT組合（有限責任事業組合）（以下「本件LLP」という。）に移管するよう指示し、本件事務所は本件LLPに本件

特許権の納付期限が平成28年9月25日であることを示すドケットレポート（以下「本件レポート」という。）を送付した。Q社の本件責任者は、本件LLPに対し、全ての特許権の期日を知らせるよう指示したが、本件責任者に知らされた期日データのリストが本件特許権の期日データを正しく含んでいなかったという予測できなかった事情が発生したことにより、本件期間徒過が生じた。

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。

本件LLPは、本件レポートの「Next Due」（次の期限）欄の日付が納付期限であるのか、追納期限であるのかを確認し、これを正確に把握した上で、特許料及び割増特許料の納付に関する期間管理を行うことが当然に求められるところ、本件LLPの担当者は、本件特許権に関する上記欄の日付が追納期限であったにもかかわらず、上記のような確認を行うことなく、納付期限であると軽信して、本件LLPの期間管理用ソフトウェアに誤った期限を入力したため、本件期間徒過が生じたというのであり、本件LLP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ができないことは明らかである。

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10月18日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審査会は同年11月7日、同月16日、同月22日及び同月29日の計4回の調査審議を行い、その間に、審査請求人から、同月2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、上記第2のとおり判断しているが、一般的な商取引において、依頼者から送付されてきた注文書が合理的に理解できる場合には、当該注文書に誤りがあると疑う者はないのであって、審理員の判断は、労働生産性等の労働作業に関する一般原理を無視した全く非合理的なものといわざるを得ない。

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6月8日付けで、本件審査請求の審理手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U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6月18日付けで、処分庁に対し、同年7月18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7月18日付けで、審理員に対し、弁明書を提出した。審理員は、同月24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9月25日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人は、平成30年8月30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10月4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11日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成30年10月11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は、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、その措置は相応の措置であっ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) 各項末尾掲記の資料及び当審査会において確認した特許情報プラットフォームの情報によれば、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 平成23年3月、審査請求人の代表者は本件特許権の第1年分から第3年分までの特許料を納付し、設定登録を受けた。これらの手続は、V事務所が代理して行った。

(特許情報プラットフォームの本件特許権の経過情報)

- ② 平成26年3月、本件特許権の第4年分の特許料が納付された。なお、当該納付の前に、V事務所から本件事務所に対し、リマインダにより納付の意思確認をしたところ、本件事務所からV事務所に対し、今後はW社が納付することになると回答した。

(特許情報プラットフォームの本件特許権の経過情報、本件事務所からV事務所へ送付された文書)

- ③ 審査請求人とQ社との間の権利関係等について確認された許諾同意が補正され、Q社は、平成27年7月以降、許諾された知的財産権を維持することに関する特許出願料、特許手続費用及び他の法的費用について責任を負い、審査請求人に許諾された特許権を維持することに同意した。

(許諾同意)

- ④ 平成27年9月、本件特許権の第5年分の特許料が納付された。当該納付時期からすると、特許料を追納することができる期間に特許料及び割増特許料を追納したものと考えられる。

(特許情報プラットフォームの本件特許権の経過情報)

- ⑤ 平成28年3月、本件特許権の第6年分の特許料について、納付期限を徒過した。

(特許情報プラットフォームの本件特許権の経過情報)

- ⑥ 平成28年5月、Q社の本件責任者が本件事務所に対し、Q社に係る全ての特許権に関するデータを本件LLPに移管するよう指示した。同年6月、本件事務所から本件LLPに対し、当該特許権の情報が記載された本件レポートを送付し、本件LLPにおいて、その期間管理用ソフトウェアに情報を入力した。

なお、平成28年5月の上記指示後、本件責任者は、本件LLPに対し、全ての特許権に関する期限を知らせるよう指示したが、下記⑧の報告までの間、同期限は本件LLPから本件責任者に対して報告されなかった。

(本件事務所から本件LLPに送信した電子メール及び添付の本件レポート、本件LLP所属の弁護士の陳述)

- ⑦ 平成28年9月、本件特許権の第6年分の特許料について、追納期限を徒過した。

(特許情報プラットフォームの本件特許権の経過情報)

- ⑧ 平成28年10月、Q社の本件責任者は、本件LLPに対し、再度全ての特許権に関する期限を知らせるよう指示した。同月、本件LLPは、同期限を報告した。

(本件LLP所属の弁護士の陳述)

- ⑨ 平成29年1月、本件LLP所属の担当弁護士が、V事務所に対し、本件特許権の第6年分の特許料の納付を指示したが、V事務所は、上記②のとおりW社が納付することになると回答を受けていたため、本件特許権について取り扱っていない旨回答した。本件LLPが特許情報プラットフォームを確認したところ、本件特許権の第6年分の特許料が納付されていないことを知った。

(本件LLP所属の弁護士とV事務所との間で交わされた電子メール)

(イ) 上記(ア)の経緯を基に検討すると、本件における関係者の状況は以下のとおりであったと認めるのが相当である。

- ① Q社は、平成27年7月以降、審査請求人に許諾された特許料の納付管理及び特許権の維持に責任を有しており、本件特許権の納付管理

について、Q社は原特許権者と同様の立場にあった。しかし、上記(ア)⑥のとおり、Q社は、それから1年経過した時点においても、自身が責任を有する特許権に関する期限を把握していなかった。

② 特許権の納付管理は、平成28年5月の時点で、Q社から本件事務所に委任されており、本件事務所はQ社の納付管理を代理していた。その間に本件特許権の第6年分の特許料の納付期限を徒過していたが、本件事務所は本件LLPへの移管の際に、その旨及び本件レポートに記載された本件特許権に係る納付の日付（平成28年9月25日）が追納期限である旨を伝達していなかった。また、本件事務所は、日本における納付事務の再委任先をV事務所からW社に変更したが、上記(ア)⑨の事情を踏まえて推測するに、納付管理を遂行する上で重要と考えられる当該変更を本件LLPに連絡していなかったものと考えられ、そうすると、Q社にも当該変更が伝わっていなかったとも考えられる。

③ 本件LLPは、本件事務所から送付された本件レポートに記載された本件特許権に係る納付の日付について、追納期限であることを知らずに納付期限であるとして期間管理を行ったため、平成28年9月、追納期限を徒過した。

(ウ) 審理員は、本件について、納付管理の移管を受けた本件LLPにおいて期間管理用ソフトウェアの入力に「相当な注意」を尽くしていないと判断したが、上記の経緯及び関係者の状況を総合すると、次のように判断することが相当である。

Q社は、本件特許権の特許料の納付管理及びその維持について特許権者と同様の責任を有しており、納付管理を第三者に委任した上で更にその受任者を変更する場合にもその移管が適切に遂行されるよう「相当な注意」を尽くすべき立場にあったが、そのような注意を払っていたことについて具体的な主張・立証はされていない。

次に、Q社から納付管理を委任された本件事務所及び本件LLPについて、本件事務所から本件LLPに移管する時点で本件特許権の納付期限を徒過していたが、この点を含め、本件事務所が、本件特許権の維持のために必要な情報を本件LLPに伝達していれば、又は、本件LLPが、本件事務所との間で本件特許権の納付管理に関する情報を確認していれば、本件期間徒過は発生していなかったのであって、本件特許権の

移管前後の代理人の双方において「相当な注意」を尽くしていたとは認められない。

審査請求人は、本件特許権の特許料の納付管理とその維持に責任があったQ社が破産による混乱状況にあったため、「相当な注意」を尽くすことができなかつたと主張しているが、そのような事情を具体的に認めるに足りる主張・立証はなく、「正当な理由」の存在を何ら明らかにしていない。

(エ) したがって、本件期間徒過は、Q社、本件事務所及び本件LLP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、原特許権者等（代理人を含む。）が、通常であれば特許料の追納期間の徒過を回避するに足りる相応の措置を講じたにもかかわらず、特殊な事情があったことにより当該期間徒過が生ずることを回避できなかつたと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 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		