

平成30年度答申第54号
平成30年12月5日

諮問番号 平成30年度諮問第42号（平成30年9月27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21年8月11日、特許出願（特願a）をし、平成25年5月24日、当該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) 本件特許権について、特許法（昭和34年法律第121号）108条2項の規定による本件特許権の第4年分の特許料の納付期間の末日である平成28年5月24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11月24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29年5月18日、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8月29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29年10月14日、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12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30年4月11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9月27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、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 審査請求人の代理人である P 協会（以下「本件代理人」という。）の特許担当理事（以下「特許担当者」という。）は、平成 28 年 10 月 11 日、審査請求人の代表取締役（以下「代表者」という。）に対し、本件特許権の追納期限が同年 11 月 24 日であること、追納手続を希望する場合には同年 10 月 24 日までに指示書を本件代理人宛てに送付すること、指示書の送付がなければ追納手続を行わないことを電子メールで通知した。

イ 代表者は、平成 28 年 10 月 12 日、特許担当者に対し、本件特許権の追納手続を依頼する指示書（以下「本件指示書」という。）をファクシミリで送信した。また、審査請求人の事務員は、同日、特許担当者に

対し、本件指示書を電子メールで送信した（以下「本件メール」という）。

ウ 平成28年10月12日午後3時30分から4時25分にかけて、A地の無人変電施設の火災が原因とみられる大規模停電（以下「本件大規模停電」という。）が発生した。本件大規模停電が原因で、B地に所在する本件代理人の事務所（以下「本件事務所」という。）のファクシミリが使用不能の状態となり、特許担当者は、代表者が本件指示書をファクシミリで送信していた事実に気付くことができなかった。

エ また、特許担当者は、平成28年10月12日、万が一の故障や顧客データの流出リスクを避けるため、本件代理人が定めたコンプライアンス規定3-2に従いメインサーバーの緊急メンテナンスを行い、ネットワークに接続しないセーフモードで起動し、停電中に受信した電子メールを全て未開封のまま削除した。このため特許担当者は本件メールを確認することができなかった。

オ 特許担当者は、上記の経緯により本件指示書を受領していないため、追納期限である平成28年11月24日までに本件特許権の追納手続を行わなかった。

カ 代表者は、平成29年3月28日、特許担当者に対し、本件特許権の追納について電話で問い合わせたところ、本件期間徒過の事実が発覚した。

(2) 正当な理由に該当すべき理由

本件代理人は、知的財産の管理マニュアルに従い、期限1月前に審査請求人に電話又は電子メールで連絡し、特許料の納付手続を行う指示書をファクシミリ又は電子メールで送付するよう依頼することとしており、通常であれば、本件期間徒過を回避することができた。

審査請求人は、特許担当者に対し、ファクシミリ及び電子メールで本件指示書を送信したが、本件大規模停電が原因で、特許担当者はファクシミリが送信された事実に気付くことができず、本件メールも確認することができなかったのであり、このような事象は予測できないものである。

特許担当者は、本件大規模停電の影響で大きな損害を受けたサーバーの復旧を試み、通常業務を取り戻す努力を続けており、情報流出や顧客データの保護等に注意を払いながらシステムの復旧をするには数か月から1年かかり、時間的余裕がなかったことからすれば、正当な理由を認めるべきである。

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。

審査請求人の主張によれば、特許担当者は、本件大規模停電が発生する前日である平成28年10月11日、審査請求人に対し、電子メールにより、本件特許権の特許料の追納手続を希望する場合には追納期限（同年11月24日）の1か月前である同年10月24日までに指示することを依頼しており、本件大規模停電の発生後に電子メールを削除した際、自らが削除した電子メールの中に本件特許権の特許料の追納手続を指示する電子メールが含まれている可能性があることを十分に認識できたものであり、本件特許権の追納手続に関し、審査請求人からの電子メールによる指示の有無を追納期限までに確認する必要があったといえる。それにもかかわらず、特許担当者は上記確認をせず、本件期間徒過が生じたものであり、サーバーの復旧等を図っていた事情があったとしても、電子メールの削除をした時点から追納期限までは約1か月の期間があり、上記確認が困難であったとはいえないから、本件代理人が本件期間徒過を回避するための相当な注意を尽くしていたということとはできない。

第3 当審査会の判断

当審査会は、平成30年9月27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25日、同年11月7日、同月22日及び同月29日の計4回の調査審議を行った。

また、審査請求人から平成30年10月12日付け及び同年11月15日付けで、主張書面の提出を受けた。

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

審査庁は、平成30年5月18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Q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5月29日付けで、処分庁に対し、同年6月28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6月28日付けで、審理員に対し、弁明書を提

出した。審理員は、同年7月3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8月3日までに提出するよう求めた。

ウ 審査請求人は、平成30年7月24日差出で、審理員に対し、反論書を提出した。

エ 審理員は、平成30年9月14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20日である旨を通知した。

オ 審理員は、平成30年9月20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 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) 審査請求人は、本件代理人においてマニュアルを作成するなどの措置を講じており、通常であれば本件期間徒過を回避することができたが、本件大規模停電が発生したことにより、本件指示書の送信に気付くことができなかつたという予測できない事象が生じたこと、特許担当者は、本件大規模停電の影響で大きな損害を受けたサーバーの復旧を試み、通常業務を取り戻すための努力を続けており、これに数か月から1年かかり、時間的余裕がなかつたことを考慮して、正当な理由を認めるべきであると主張しており、以下、これらの事情について検討する。

(イ) 審査請求人の主張によれば、特許担当者は、本件代理人におけるコンプライアンス規定に従って、本件大規模停電の後、本件事務所のメインサーバーの緊急メンテナンスを行い、停電中に受信した電子メールを全て未開封のまま削除したというのであるが、通常の業務運営において、停電があつた場合に、その復旧後、サーバーにある未開封の電子メールを全て削除するという事は考えられない措置であり、本件大規模停電のような1時間程度の停電においてそのような措置を講じなければならない事態に至つたとは想定し難い。

本件においては、指示書の送付依頼をした翌日に来た電子メールを未開封のまま削除したというのであるから、削除した電子メールの中に本件メールが含まれている可能性があると考えることが自然であつて、電子メールの重要性・緊急性を確認するために必要と考えられる送信者、宛先及び件名すら確認することなく未開封のまま削除したとすれば、特許担当者は相当な注意を尽くしていたとは到底いえない。本件大規模停電はその発生当日には収束し、電子メールの削除から追納期限までに1か月以上の期間があつたことから、特許担当者は、審査請求人が本件指示書を電子メールで送信したか否か確認をすることは十分可能であつたといえる。

(ウ) 次に、資料（審査請求人のファクシミリに係る平成29年3月14日付け通信管理レポート）によれば、審査請求人から、平成28年10月12日午後3時22分、ファクシミリが1枚、ECM（誤り再送方式）で送信され、その結果が「OK」であつたことが認められる。審査請求人の主張によれば、送信先の番号は本件事務所のファクシミリ番号であり、C電力が公表している資料によれば、B地は本件大規

模停電において停電エリアに該当したことが認められるものの、当該ファクシミリの送信日時は、本件大規模停電が発生した日時（同日午後3時30分頃）の直前であり、ECM（誤り再送方式）で送信された結果が「OK」とあるのは、送信側、受信側の双方で通信が成立して送信が完了したことを示すものである。さらに、本件事務所に設置されたファクシミリ（c）の製造者がホームページで公開する情報によると、当該ファクシミリは、メモリー受信をした文書を停電時でも保持する仕様となっていることから、当該ファクシミリが受信した文書がその直後に発生した停電によって消失したとは考え難い。そうすると、本件大規模停電によって本件事務所のファクシミリが使用不能となり、本件指示書の送信に気付くことができなかったとの審査請求人の主張は不合理といわざるを得ない。

(エ) さらに、審査請求人は、特許担当者は本件大規模停電の影響で大きな損害を受けたサーバーの復旧を試み、通常業務を取り戻す努力を続けており、これに数か月から1年かかり、本件代理人には本件指示書を送付されたか否かについて確認する時間的余裕がなかったと主張するが、そのことを認めるに足りる立証はされていない。

(オ) 以上を総合すると、審査請求人は本件指示書を送信したが、本件代理人はそれに気付くことができなかった予測できない事象が生じたとの審査請求人の主張はいずれも認め難く、その上、特許担当者は、審査請求人に本件指示書を送信したかどうかの確認をすることなく、本件特許権の追納期限を徒過していることを踏まえると、本件代理人において、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。

したがって、本件期間徒過は、本件代理人において、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、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ふことはできず、「正当な理由」があったといふことはできない。

イ ガイドラインの考え方に沿った補足的検討

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った

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