

令和元年度答申第34号  
令和元年9月12日

諮問番号 令和元年度諮問第27号（令和元年7月23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との諮問に係る判断は、妥当である。

## 理 由

### 第1 事案の概要

本件は、審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が保有する特許権について、第6年分の特許料及び割増特許料（以下「特許料等」という。）を、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。）内に納付しなかったため、特許料を納付することができる期間（以下「納付期間」という。）の経過の時に遡って消滅したとみなされた審査請求人が、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）に対し、追納期間内に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主張して、特許料等を追納する手続（以下「本件手続」という。）をしたところ、処分庁が、特許法（昭和34年法律第121号）18条の2第1項本文の規定に基づき、本件手続を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。

#### 1 関係する法令の定め

（1）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と規定し、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と規定している。

そして、特許権者は、上記前年以前の期間（納付期間）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、その経過後6月以内に特許料を追納することができる（特許法112条1項）が、特許権者がその追納することができる期間（追納期間）内に特許料等を納付しないときは、その特許権は、上記納付期間の経過の時に遡って消滅したものとみなされる（同条4項）。

- (2) 特許法112条の2第1項は、上記(1)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等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（正当な理由がなくなった日から2月、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、追納期間の経過後1年）内に限り、その特許料等を追納することができる」と規定している。
- (3) 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」と規定している。

## 2 事案の経緯

- (1) 審査請求人は、平成23年6月3日、特許権の設定の登録を受け、特許第a号（以下「本件特許権」という。）の特許権者となった。

しかしながら、審査請求人は、本件特許権の第6年分の特許料の納付期間（その末日は平成28年6月3日）内に特許料を納付せず、さらに、追納期間（本件では、その末日（同年12月3日）及び同月4日が行政機関の休日に該当するため、同月5日となる（特許法3条2項）。）内に特許料等を納付しなかった（以下「本件期間徒過」という。）ため、特許法112条4項の規定に基づき、本件特許権は納付期間の経過の時に遡って消滅したものとみなされた。

- (2) 審査請求人は、本件特許権について、追納期間内に特許料等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主張して、処分庁に対し、平成29年8月16日、特許法112条の2第1項の規定に基づき、特許料等を納付する手続（本件手続）をするとともに、回復理由書を提出

した。

- (3) 処分庁は、平成29年12月12日発送の却下理由通知書により、審査請求人に対し、本件期間徒過について正当な理由があるとはいえないから、本件手続は特許法112条の2第1項の要件を満たしていないとして、特許法18条の2第1項本文の規定により却下すべきと認められると通知し、弁明の機会を付与したところ、審査請求人は、平成30年2月13日、処分庁に対し、弁明書を提出した。

処分庁は、平成30年3月19日付けで（同月27日発送）、審査請求人に対し、本件手続について、却下理由通知書で通知した理由により却下する処分（本件却下処分）をした。

- (4) 審査請求人は、平成30年6月27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。
- (5) 審査庁は、令和元年7月23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。

### 3 審査請求人の主張の要旨

- (1) 本件期間徒過が生じた原因は、本件特許権の特許料納付期間の管理を受任していたPにおいて、期間管理に使用していたQ（以下「本件システム」という。）が、予想外の動作をしたことである。具体的には、本件特許権の第5年分の特許料の領収書を本件システムにバッチ処理で取り込んだところ、当該領収書が第6年分の特許料シークエンスに予想外に割り当てられて当該シークエンスが終了し、第6年分の特許料について納付期間のリマインダーを受信しなくなったことである。
- (2) Pの担当者は、月ごとに、受領書の一括データを本件システムからダウンロードし、圧縮ファイルでパッケージ化した後、当該パッケージを本件システムにアップロードして期間アップデートのバッチ処理をかけるに過ぎず、受領書の内容を視認することはない。そして、本件システムのバッチ処理によって第5年分の特許料の領収書を第6年分の特許料シークエンスに適用することはPの担当者には想定できず、回避する措置をとることも不可能であったから、正当な理由がある。

## 第2 諮問に係る審査庁の判断

審査庁は、審理員の判断は妥当であるとしているところ、審理員の意見の概要は、以下のとおりである。

- 1 証拠書類によれば、Rは、本件システムを開発して維持管理をするとともに、月ごとに、Pに対し、受領書のデータのパッケージをダウンロード可能な形にして提供していたこと、また、Rは、Pから特許料の納付指示を受け、自社のIPサービス部において、契約した代理人ネットワークを通じて特許料の納付を管理していたことが認められ、これらの事情に加え、審査請求人の主張を併せれば、Rは、少なくとも、本件システムを通じて、本件特許権の第5年分納付書のデータを平成27年9月に第1の受領通知としてPに提供し、その後第5年分領収書のデータを平成28年2月に第2の受領通知としてPに提供し、これらの各データについてPの担当者が所定の操作をしたことによって、第5年分領収書のデータが第6年分の特許料シークエンスに割り当てられたこと、Rは、単に、本件システムをPに提供していた者というにとどまらず、審査請求人から本件特許権の期間管理を委ねられていたPと共同して本件特許権の特許料の納付手続に関与していたことが認められる。
- 2 そうすると、Rは、Pや本件特許権の第5年分の特許料等を納付した者と同様に、本件期間徒過を回避するために相当な注意を尽くすべき立場にある者と認められ、Rは、本件システムをPに提供していた者として、本件システムの仕様に関して責任を負うとともに、本件システムの仕様を熟知した上で、受領書のデータをPに提供する際、第5年分領収書のデータが第6年分の特許料シークエンスに割り当てられるような事態が生じないように、自らにおいて、提供するデータ内容を選別したり、Pに対し、データの取り込みに関して注意を促したりするなどの必要な措置を講じることが求められているというべきである。しかしながら、Rが、本件特許権の第5年分の特許料等の納付の際に提出した第5年分納付書及び納付後受領した第5年分領収書を、第1の受領通知又は第2の受領通知としてPに提供する際、上記のような必要な措置を講じていたことを認めるに足りる証拠はなく、R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いえない。

### 第3 当審査会の判断

当審査会は、令和元年7月23日、審査庁から諮問を受け、同年8月28日、同年9月6日及び同月11日の計3回、調査審議を行った。

#### 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。

平成30年6月27日 本件審査請求の受付（審査庁）  
同年7月23日 特許庁総務部総務課法務調整官のSを審理員に指名  
（審査庁）  
同年9月25日 弁明書の受付  
平成31年2月21日 反論書の受付  
同年3月25日 弁明書の受付  
同年4月26日 反論書の受付  
令和元年7月11日 審理関係人に対し、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19日である旨を通知  
同月19日 審理員意見書及び事件記録を提出

以上の審理員の審理手続について、特段違法又は不当と認められる点はないかがわからない。

## 2 本件却下処分 of 適法性及び妥当性について

(1) 本件では、本件期間徒過に係る特許法112条の2第1項に規定する「正当な理由」の有無が争点であるが、「正当な理由」があるときとは、知的財産高等裁判所平成30年5月14日判決（平成29年（行コ）第10004号）が判示するとおり、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、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。

(2) Rは、本件システムを開発・運営し、顧客に本件システムを提供し、顧客から本件システムを通じて特許料の納付手続を受任し、自社のIPサービス部が管理する代理人ネットワークを通じて国際的な特許料の納付手続を代行し、受領書のパッケージを月ごとに顧客に提供しているなど、本件システムを通じて顧客と連携し、特許料の納付に関する業務を実施していた。そして、本件特許権についても、Rは、Pからの依頼により、代理人ネットワークを通じて第5年分の特許料の納付手続を実施し、当該納付手続に係る納付書及び領収書を受領書として、Pに提供している。

この点、審査請求人は、Rでは、特許料を納付した代理人から送付され

る受領書について担当者が確認、分類する処理体制を構築して相当な注意を尽くしており、かつ、本件特許権の特許料の納付期間を監視していたのはあくまでPであり、本件システムを開発したことや受領書のデータをPに提供していたことをもって、特許料の期間管理を受任していた者と同じく、Rを相当の注意を尽くすべき立場にあると解すべき理由はないと主張する（令和元年8月9日付けの主張書面）。

しかし、Rは、本件システムを提供し、かつ、納付事務を実施する者として、Pが本件システムを運用するに当たって、特許料の納付期間の管理及び納付手続が適正に遂行できるよう、相当な注意を尽くすべき立場にあったと考えられる。すなわち、Rは、我が国の特許庁に対する手続においてどの書類が受領書に当たるか特定して顧客に提供することにより、本件のように納付書と領収書とが2回にわたり本件システムに受領書として取り込まれるような不適切な処理が行われないう十分に注意すべきだったと考えられる。そして、Rは、自ら提供する本件システムの仕様について熟知すべき立場にあり、その仕様が、受領書进行处理の際、当該受領書が第何年分の特許料に係るものかを判別せず、その時点で未処理の特許料シーケンスに適用する設定となっていたのであるから、本件のように、同じ特許権の同年分の特許料に係る複数の受領書の処理を行えば、特許料をまだ納付していない翌年分以降の特許料シーケンスも終了するなど、特許料の納付期間の管理ができなくなる事態が発生することは予見可能であったというべきである。

そうすると、審査請求人が主張する本件システムの仕様を前提とすれば、Rは、顧客であるPに対し、少なくとも同じ特許権の同年分の特許料に係る複数の受領書の処理を行わせることがないようにすべきであった（同じ特許権の同年分の特許料について複数の受領書を提供しないようにする、あるいは複数提供したとしても、受領書の処理は同じ特許権の同年分の特許料については1回のみとするよう注意喚起をするなど。）が、そのような措置を講じていたとの主張・立証はなく、相当な注意を尽くしていたということとはできない。

- (3) したがって、本件期間徒過は、R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に当たるということはできず、そのほかに、

何らかの特段の事情も見当たらないから、本件期間徒過について「正当な理由」があったということはできない。

### 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、本件審査請求は棄却すべきであると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	佐	脇	敦	子
委	員	中	原	茂	樹