

令和元年度答申第42号
令和元年10月23日

諮問番号 令和元年度諮問第34号、第35号（令和元年9月25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2件

答 申 書

審査請求人Xからの各審査請求に関する上記審査庁の各諮問に対し、次のとおり答申する。

結 論

本件各審査請求は棄却すべきであるとの各諮問に係る判断は、いづれも妥当である。

理 由

第1 事案の概要

本件は、特許法（昭和34年法律第121号）112条4項の規定により消滅したものとみなされた各特許権の原特許権者である審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が、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。）内に特許料及び割増特許料（以下「特許料等」という。）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主張して、特許料等を追納する各手続（以下、これらを併せて「本件各追納手続」という。）をしたところ、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、特許法18条の2第1項本文の規定に基づき、本件各追納手続を却下する各処分（以下、これらを併せて「本件各却下処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれら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（以下「納付期間」という。）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する」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24日及び同年10月28日、各特許権の設定の登録を受け、特許第a号及び特許第b号（以下、これらを併せて「本件各特許権」という。）の特許権者となった。

審査請求人は、旧名称をYとしていたが、平成28年7月22日、旧Xとの間で合併及び再編（以下「本件合併・再編」という。）を完了して現名称に変更し、平成30年4月19日、処分庁に対し、本件各特許権の登録名義人の表示変更登録を申請している。

この間、審査請求人は、本件各特許権の第6年分の特許料の納付期間（その末日は平成28年6月24日及び同年10月28日）内に特許料を納付せず、さらに、追納期間（その末日は同年12月26日（同月24日及び25日が行政機関の休日に該当するため（特許法3条2項）。）及び平成29年4月28日）内に特許料等を納付しなかった（以下、これらを併せて「本件各期間徒過」という。）ため、特許法112条4項の規定により、本件各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、本件各特許権について、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15日付け及び同年9月27日付けで、特許法112条の2第1項の規定に基づき、特許料等を追納する各手続（本件各追納手続）をするとともに、同日付けで、各回復理由書を提出した。

(3) 処分庁は、平成29年12月19日及び平成30年3月13日発送の却下理由通知書により、審査請求人に対し、本件各期間徒過について正当な理由があるとはいえないから、本件各追納手続は特許法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4月19日付け及び同月27日付けで、処分庁に対し、各弁明書を提出した。

処分庁は、平成30年9月28日付けで（同年10月9日発送）、審査請求人に対し、本件各追納手続について、却下理由通知書で通知した理由により却下する各処分（本件各却下処分）をした。

(4) 審査請求人は、平成31年1月11日（同月10日送付）、審査庁に対し、本件各却下処分の取消しを求めて、本件各審査請求をした。

(5) 審査庁は、令和元年9月25日、当審査会に対し、本件各審査請求はいずれも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、各諮問書、各審査請求書、表示変更登録申請書、各特許料納付書、各回復理由書、各却下理由通知書、各弁明書（審査請求人作成）及び各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

本件各期間徒過は、本件合併・再編の前後を通じて審査請求人の上席副社長兼最高財務責任者の地位にあり、知的財産の移行について責任を負っていたPが、本件各特許権をQ事務所が管理していたことを把握できず、同事務所に連絡をしなかったこと、本件合併・再編後、特許年金納付代行サービス業者であるRから審査請求人に対して送信された本件各特許権の特許料の納付期限を知らせる電子メールが審査請求人によって受信又は閲覧されず、Rには電子メールが配信不能であったことを知らせるメッセージも届かなかつたことにより生じたものであって、これらの事情は審査請求人が予測することができなかったものであるから、本件各期間徒過には「正当な理由」があ

る。

第2 諮問に係る審査庁の判断

本件について、追納期間の徒過という事態を発生させないため、特許権者である審査請求人には、その当然の前提として、自身が保有する特許権のリストや各特許権の管理の状況を正確かつ継続的に把握してい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、審査請求人の主張によれば、本件合併・再編の前後を通じて、審査請求人の上席副社長兼最高財務責任者であったPは、本件合併・再編の際の知的財産の適切な移行について責任を負っていたにもかかわらず、本件合併・再編前の審査請求人においてIPグループのグループ長であったSとの間で、審査請求人が保有する特許権のリストや各特許権の管理の状況に関する適切な引継ぎが行われなかったために、T事務所が審査請求人の全ての特許権を管理していると誤解し、審査請求人が保有する特許権として本件各特許権が存在し、これがQ事務所により管理されていることを把握しなかった。また、本件合併・再編前の審査請求人においては、Rから電子メールの送信を受けることにより、特許料の納付期限の管理をしていたところ、本件合併・再編の際、上記管理の方法を継続するためには、Rからの電子メールの宛先のアドレスを変更する等の措置が必要であったにもかかわらず、審査請求人においては、必要な措置が講じられず、Rからの本件各特許権の特許料の納付に関する電子メールが審査請求人において閲覧・確認されない状態になっていた。

これらの事情に照らせば、審査請求人は、その内部において、自身が保有する特許権のリストや各特許権の管理の状況を正確かつ継続的に把握しておらず、本件各特許権の追納期間の徒過という事態を発生させないために必要かつ十分な措置がとられたといえないことは明らかであり、審査請求人が、特許権者として、相当な注意を尽くしていたということとはできない。

以上によれば、本件各期間徒過に「正当な理由」がある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、令和元年9月25日、審査庁から各諮問を受け、同月26日、同年10月8日及び同月21日の計3回、調査審議をした。

また、審査請求人から、令和元年10月15日付け主張書面の提出を受けた。

1 審理員の審理手続について

一件記録によれば、審理員は、平成31年2月1日付けで指名された後、

本件各審査請求に係る審理手続を併合し（同月5日）、各弁明書（同年3月25日付け）及び各反論書（同年4月25日付け）の提出を受け、令和元年9月13日付けで、各審理員意見書及び各事件記録を提出した。

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 本件各却下処分 of 適法性及び妥当性について

(1) 本件では、本件各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、知財高裁平成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、追納期間内に特許料等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。

そして、相当な注意を尽くしていたというためには、追納期間の徒過が、特許権が消滅したものとみなされるという極めて重大な結果を生じさせるものであることに照らし、追納期間の徒過という事態を発生させないために必要かつ十分な措置がとられることが求められるというべきである。

(2) そこで検討すると、本件各期間徒過に係る経緯等は、一件記録によると、以下のとおりである。

ア 審査請求人は、本件合併・再編前は、IPグループがRを利用して本件各特許権の特許料の納付管理をしていた。具体的には、Rが同グループに対し、特許料の納付期限を知らせる電子メールを送信すると、同グループがRに対し、納付を指示する方法をとっていた。

イ 審査請求人は、平成28年7月の本件合併・再編により名称を変更したが、存続会社として引き続き本件各特許権を保有していた。

ウ 本件合併・再編前の審査請求人の従業員は、Pほか1名を除き、全員の雇用が終了した。IPグループも消滅し、同グループのメンバーに割り当てられた電子メールのアドレスも使用が停止された。

エ 本件合併・再編及びIPグループの消滅に伴い、審査請求人が保有する特許権の移行については、本件合併・再編の前後を通じて上席副社長兼最高財務責任者として審査請求人に在籍していたPが責任を負っていた。しかし、Pについては、その主張によれば、Sの説明を聞くのみで、自ら審査請求人が保有する全ての特許権の管理とその運用について理解

し確認する（その結果、Rに対し、特許料の納付期限を知らせる電子メールのアドレスの変更を連絡する）ことなどが行われておらず、特許権の移行について責任を負っていたにもかかわらず必要かつ十分な注意を払っていたことをうかがわせる形跡は、認められない。

オ Rは、平成27年11月、平成28年5月及び同年9月の3回、IPグループに対し、本件各特許権の第6年分の特許料の納付期限を知らせる電子メールを送信したが、同グループを含む審査請求人から納付の指示はなかった。

カ 審査請求人は、本件各特許権の追納期間（その末日は平成28年12月26日及び平成29年4月28日）を経過して約3か月後の平成29年8月3日に至って、本件各特許権の独占的实施権者から指摘を受けて、本件各期間徒過により本件各特許権が消滅していることを了知した。

キ Q事務所は、本件各特許権の第4年分の特許料について納付期限を知らせる電子メールを送付してきた日本の代理人に対し、同事務所は本件各特許権の特許料の納付管理をしておらず、それは審査請求人の責任において第三者を通じて行われているため、日本の代理人も本件各特許権の特許料の納付管理は不要である旨を返信していた。審査請求人は、Pが、本件各特許権を管理する法律事務所が同事務所であることを知っていれば本件各期間徒過を回避することができた旨主張するが、上記電子メールに加えて、当該メールにある本件各特許権の第4年分の特許料は期限内に納付されていること及びRが審査請求人に送付していた特許料納付期限を知らせる電子メールには本件各特許権の情報が含まれていることをあわせてみれば、同事務所は本件各特許権の特許料の納付管理に関与せず、審査請求人とRにおいてこの納付管理が行われていたことがうかがわれるため、審査請求人の上記主張について疑問なしとはしない。

そうすると、本件については、本件合併・再編により会社の存続・消滅や従業員の雇用終了が生じるなどの状況の下で、特許権を引き続き適切に管理するために慎重に対処すべきであったというべきである。そうであるにもかかわらず、審査請求人において、審査請求人が保有する全ての特許権の管理状況を理解して確認し、当然把握すべきであった本件各特許権についても、その納付管理を行っていたRに連絡して特許料納付期限の通知先アドレスを変更する等の適切な対応がとられていなかったのであるから、本件各特許権の追納期間を徒過しないために必要かつ十分な措置がとられ

ていたと認めることはできず、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、本件各期間徒過は、審査請求人において、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、追納期間内に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、本件各期間徒過について「正当な理由」があるということとはできない。

3 まとめ

以上によれば、本件各却下処分は違法又は不当であるとはいえないから、本件各審査請求は棄却すべきであるとの各諮問に係る判断は、いずれも妥当である。

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