

令和２年度答申第２３号
令和２年７月１６日

諮問番号 令和２年度諮問第１７号（令和２年６月２２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×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、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特許権の原特許権者である審査請求人×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ったことについて正当な理由があると主張して、納付年分を第４年分とする特許料等を追納する手続（以下「本件追納手続」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、同法１８条の２第１項本文の規定に基づき、本件追納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、特許権の設定の登録の日から特許権の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（以下「納付期間」という。）に納付しなければならないと規定している。

- (2) 特許法 112 条 1 項は、特許権者は、納付期間内に特許料を納付することができないときは、納付期間が経過した後であっても、その経過後 6 月以内（追納期間）に特許料を追納することができると規定し、同条 2 項は、前項の規定により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と規定している。

そして、特許法 112 条 4 項は、特許権者が追納期間内に特許料及び割増特許料（特許料等）を納付しないときは、その特許権は、納付期間の経過の時に遡って消滅したものとみなすと規定している。

- (3) 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、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。

そして、特許法 112 条の 2 第 2 項は、前項の規定により特許料等の追納があったときは、その特許権は、納付期間の経過の時に遡って存続していたものとみなすと規定している。

- (4) 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規定している。

2 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。

- (1) 審査請求人は、平成 30 年 10 月 5 日付けで、特許法 112 条 4 項の規定により消滅したものとみなされた特許第 a 号の特許権（以下「本件特許権」という。）に関し、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（以下「本件期間徒過」という。）について正当な理由があると主張して、同法 112 条の 2 第 1 項の規定に基づき、納付年分を第 4 年分とする特許料等を追納する手続（本件追納手続）をした。

（特許料納付書、回復理由書）

- (2) 処分庁は、令和元年 12 月 6 日付けで、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、同法 18 条の 2 第 1 項

本文の規定に基づき、本件追納手続を却下する処分（本件却下処分）をした。

（却下理由通知書、手続却下の処分）

（３）審査請求人は、令和２年３月１７日、審査庁に対し、本件却下処分を不服として本件審査請求をした。

（審査請求書）

（４）審査庁は、令和２年６月２２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。

（諮問書、諮問説明書）

３ 審査請求人の主張の要旨

審査請求人の代理人であるP事務所（以下「本件代理人事務所」という。）は、特許料の納付期限を計算するためのシステム（以下「本件システム」という。）とQ社のデータベースを連携させて特許料の納付期限の計算・管理をしていたが、本件システムは、分割出願（特許法４４条１項の規定による特許出願をいう。以下同じ。）がされた場合には、親出願（分割出願のものとの特許出願をいう。以下同じ。）に係る特許権の特許料の納付期限が計算される場合にのみ、分割出願に係る特許権の特許料の納付期限が計算されるという誤った設定がされていたため、親出願の拒絶査定が確定した本件について、分割出願に係る本件特許権の特許料の納付期限が計算されなかったことにより、本件期間徒過が生じた。上記の誤った設定は、本件システムの設定変更の際に意図せずに導入されたものと考えられ、このようなシステムの不具合は、審査請求人にとって予見することも回避することもできない事象であって、本件期間徒過には特許法１１２条の２第１項所定の「正当な理由」があるから、本件却下処分の取消しを求める。

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。

本件代理人事務所は、誤った設定がされた本件システムを使用して本件期間徒過を生じさせている上、本件システムに本件特許権の情報を入力した際、本件システムにより計算された本件特許権の特許料の納付期限がQ社のデータベースに転送されていることを確認したことも認められず、本件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、相当な注意を尽くしていたということとはできない。

そうすると、本件期間徒過について、特許法 112 条の 2 第 1 項所定の「正当な理由」があるということはできないから、本件却下処分は適法である。

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却するのが相当である。

第 3 当審査会の判断

当審査会は、令和 2 年 6 月 22 日、審査庁から諮問を受け、同年 7 月 16 日、調査審議をした。

また、審査請求人から、令和 2 年 7 月 7 日付けの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、審理員の審理手続について、特段違法又は不当と認めべき点はうかがわれない。

2 本件却下処分の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 項所定の「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（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、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事態を招いてしまうのであるから、そのような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ていたことが求められるというべきである。

- (2) 審査請求人は、本件システムの設定変更の際に意図せずに誤った設定（親出願に係る特許権の特許料の納付期限が計算される場合にのみ、分割出願に係る特許権の特許料の納付期限が計算されるという設定）が導入されたため、分割出願に係る本件特許権の特許料の納付期限が計算されないという予測困難なシステムの不具合により本件期間徒過が生じたと主張している。

しかし、本件代理人事務所の担当者の証言（審査請求書添付の証拠書類 7）によると、本件代理人事務所は、「我々のシステム（注：本件システム）上で分割のファイルを開くと、直ちに親出願の詳細に基づいて更新リマインダが生成され、担当の弁理士と Q 社に転送され」という問題を引

き起こしたため、「分割出願が提出されてその分割出願の詳細が我々のシステムに入力されるまで更新リマインダの生成が起こらないようにする」設定の変更をしたというのであり、設定変更当時の担当者は、「日本の分割出願が親出願の状況にかかわらず更新可能であることを良く知って」いたにもかかわらず、「親出願の状況が分割出願の更新の計算に悪影響を及ぼすとは全く予期しなかったため、失効してしまった親出願に基づく日本の分割出願に対して特別にルール変更のテストを行わなかった」というのであるから、本件については、そもそも、本件代理人事務所において、本件システムの設定変更の際に十分な注意を払って作業が行われなかったため、上記の誤った設定が導入されたことについて気付くことができなかったというほかない。したがって、予測困難なシステムの不具合とする審査請求人の上記主張は、失当である。

また、審査請求人の主張によれば、本件代理人事務所は、本件代理人事務所が使用する本件システムで特許料の納付期限が計算されると、その情報がQ社のデータベースに転送され、Q社が納付期限を監視するという本件システムとQ社のデータベースが連携した体制により納付期限の管理をしていたというのであるから、本件代理人事務所としては、分割出願に係る本件特許権の設定登録がされ、特許料の納付期限の管理が始まるに当たり、その連携した体制が適切に機能するよう、本件システムに本件特許権の情報を入力した際に、本件特許権の特許料の納付期限が計算（作成）され、記録されたか、あるいは、本件システムに記録された納付期限の情報がQ社のデータベースに転送されたかについて本件システム上で確認をする（本件システムに納付期限が記録されれば、本件システムの画面に「Renewal Start Date（更新開始日）」のフィールドが表示され、その情報は、Q社のデータベースに転送される（審査請求書添付の証拠書類1の図1、図2及び図3参照））など、十分に注意を尽くして対応をしていれば、本件期間徒過を回避することができたにもかかわらず、そのような対応がされていた形跡は認められないから、本件代理人事務所において、相当な注意を尽くしていたということはできない。

審査請求人は、当審査会に対し、令和2年7月7日付けの主張書面を提出して、処分庁の判断が誤っていると主張するが、上記判断を左右するものではない。

したがって、本件期間徒過について「正当な理由」があるということは

できないから、本件却下処分は違法又は不当であるとはいえない。

3 まとめ

以上によれば、本件審査請求は理由がないから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