

令和2年度答申第90号
令和3年3月24日

諮問番号 令和2年度諮問第95号（令和3年2月1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、現時点では、必要な調査・確認が行われていないことから、妥当であるとはいえない。

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第a号の特許権（以下「本件特許権」という。）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、本件特許権について、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7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つたときは、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、本件特許権の第7年分の特許料（以下「本件特許料」という。）の納付期間（本件では、その期間の末日が行政機関の休日に該当するため、平成30年1月22日とその期間の末日となる（特許法3条2項）。）内に本件特許料を納付せず、さらに、追納期間（本件では、上記と同様に、その末日は同年7月23日となる。）内に本件に係る特許料等を納付しなかつた（以下「本件期間徒過」という。）ため、特許法112条4項の規定により、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。

(回復理由書、手続却下の処分)

- (2) 審査請求人は、平成30年9月14日、処分庁に対し、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本件特許権に関し、本件追納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として、本件追納手続をした。

(特許料納付書、回復理由書)

- (3) 処分庁は、令和2年5月22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、本件却下処分をした。

(却下理由通知書、手続却下の処分)

- (4) 審査請求人は、令和2年8月20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)

- (5) 審査庁は、令和3年2月1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社から本件特許権の特許料の納付管理を受任していたQ社（以下「本件事務所」という。）のシステムがサイバー攻撃を受け、約2か月間業務に支障があった。この間に本件特許料の管理担当者（以下「本件担当者」という。）が急病で不在であったという予期せぬ事態が発生した。本件事務所では、複数の担当者が互いの電子メールにアクセスできる体制をとることにより、不在の担当者の案件も確認し、処理できる体制を構築していたが、サイバー攻撃を受けた後は、本件事務所の人的資源では、本件担当者をサポートすることが不可能又は著しく困難であった。また、EUで施行されていた個人情報保護に関する規則（General Data Protection Regulation（以下「GDPR」という。））に基づき、本件担当者が新たにパスワードを設定しなければ本件担当者宛の電子メールを他の従業員が確認できない状況であったところ、本件担当者が病休で不在の状況が続き、新たなパスワード設定ができなかつたことから、他の従業員も本件指示メールを追納期間内に確認できなかつたという事情が

ある。

以上のとおり、本件期間徒過には、本件事務所において期間徒過等のミスを防ぐための相応の措置をとっていたにもかかわらず、避けることができなかった事情があり、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取消しを求める。

第2 諮問に係る審査庁及び処分庁の判断

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。

審査請求人によれば、平成30年7月12日の朝には本件事務所のシステムと電子メールアカウントが復旧したものの、各担当者が新たなパスワードを設定するまでは、各担当者及び他の従業員もその電子メールにアクセスすることができない状態にあったというのであるから、本件事務所は、同日午前P社から受領した本件指示メールを、同日午後転送担当者を介して本件担当者に転送する際に、他の従業員又は本件担当者の上司も宛先に入れる等して、他の従業員が代わって対応できるような措置をとるべきであったところ、本件事務所は、本件指示メールを本件担当者だけに転送したというのである。また、その後、本件担当者が体調不良による早退を申し出た際に、本件担当者宛の電子メールを別の人に転送する必要はない旨述べたという事情があったとしても、本件担当者の上司は、本件担当者が相当期間出勤できない可能性が生じた時点で、本件指示メールを他の従業員にも転送するよう転送担当者に指示し、本件担当者以外の者が代わって対応できるよう必要な措置をとるべきであったが、本件担当者の上司は、漫然と本件担当者の出勤を待っていたというのである。これらの事情によれば、本件事務所において、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、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とはできない。

なお、処分庁は、上記に加え、審査請求人の主張するGDPRの解釈が正しいことを示す証拠書類が提出されておらず、サイバー攻撃により、本件事務所の人的資源では本件担当者をサポートすることが不可能又は著しく困難であったとする審査請求人の主張については、客観性に乏しい宣誓書が提出されているのみであるから認められないとの見解も示している。

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3年2月1日、審査庁から諮問を受け、同年3月5日、同月11日、同月18日及び同月24日の計4回、調査審議をした。

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 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、以下「知財高裁判決」という。）によれば、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った場合をいうものと解するのが相当であると判示されている。

知財高裁判決では、特許法112条の2が規定された経緯について原判決（東京地方裁判所平成29年（行ウ）第253号）の認定説示を支持しているところ、この原判決ではその経緯について以下のとおり説明している。特許法条約が、手続期間を徒過した場合の救済を求める要件として、「Due Care（いわゆる『相当な注意』）を払っていた」又は「Unintentional（いわゆる『故意ではない』）であった」のいずれかを選択することを認めていたところ、平成23年法律第63号による改正においては、救済に要する手数料を従前どおり無料とすることを前提に、第三者の監視負担に配慮しつつ実効的な救済を確保できる要件として前者、すなわち「Due Care（いわゆる『相当な注意』）を払っていた」を採用し、条文の文言としては、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」と規定したものである。

ところで、令和3年3月2日に特許法等の一部を改正する法律案（以下「特許法改正案」という。）が閣議決定された。この閣議決定に沿った改正案が成立すると、特許法112条の2の規定は改正され、故意に追納期間を徒過したものでない場合には、所定の手数料を支払えば権利の回復が

認められることとなる。

今回の特許法改正案について議論された産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の報告（「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方」令和3年2月）では、国内外の出願人等から、我が国の権利の回復に関する判断基準は、他の主要国の産業財産権法に比して厳格に過ぎるとの指摘を受けている。上記報告によれば、特許法条約加盟の他の主要国では、権利の回復請求に関する認容率は「相当な注意」基準を採用する国においても60%以上になっており、我が国の認容率（10～20%程度）は突出して低いとの指摘がある。また、日本国内では特許法条約の権利の回復の趣旨（形式的又は手続的な要件の瑕疵や手続期間の不遵守による権利の喪失を避けること）を踏まえておらず、期間管理上の手続的な瑕疵のみにより、実体的には保護要件を備えた発明が、権利として十分保護されていない状態にあるとも指摘されている。今回の特許法改正案は、現行規定を巡るこのような背景事情の大きな変化を踏まえ、現行の第三者の監視負担に配慮した規定を、所定の手数料の支払いを条件に手続期間の徒過が「故意ではない」場合は救済を認める規定に改めるものである。

また、現在審査庁では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、手続期間を徒過した場合の救済については、柔軟に対応することを明らかにしている。すなわち、新型コロナウイルス感染症を端緒として手続ができなかった事情を説明する文書を提出すれば、新型コロナウイルス感染症のまん延を受けたとは考えにくい場合を除き、これを裏付ける資料の提出を要しないこととされている。新型コロナウイルス感染症を端緒として手続期間を徒過したと主張する場合については様々なケースが考えられるが、知財高裁判決との関係では「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事情」又は「特段の事情」があったことについて、広く立証を求めずに「正当な理由」を認めることとしたと推測される。

以上を踏まえれば、今後、審査庁は、今回の特許法改正案の動向やその背景事情の変化等を踏まえて知財高裁判決をより柔軟に理解し、「正当な理由」の有無を判断することが必要と考えられ、以下このような考えに基づき検討する。

- (2) 本件期間徒過に至る経緯について、関係人に争いのない事実及び下記の資料により確認できる事実は、以下のとおりである。

ア 通常、本件事務所においては、クライアントから本件事務所の送付用メールアドレス宛に返信されたメールは、本件事務所内の代表メールアドレスに自動的に転送される。本件事務所の特許維持年金管理部の一部の従業員（以下「転送担当者」という。）は、上記代表メールアドレスで受信したメールを各担当者に転送している。

（回復理由書添付の証拠書類1（以下「Rの宣誓書」という。））

イ 平成30年6月9日、本件事務所はサイバー攻撃を受け、本件事務所の全てのシステムにアクセスできなくなり、従来から使用していた電子メールのアカウントが利用できなくなったため、同月11日には新たな電子メールプロバイダーを使用してメールの送受信を行うこととした。

（回復理由書、Rの宣誓書）

ウ 平成30年7月12日、サイバー攻撃を受ける前から使用していた電子メールシステムを含む本件事務所の知財管理システムが復旧したが、復旧したメールアドレスに各担当者及び互いにダブルチェックを行う担当者がアクセスするためには、各担当者が新たにパスワードを設定する必要があった

（回復理由書）

エ 平成30年7月12日午前11時32分、P社は、本件事務所の送信用メールアドレスに本件指示メールを送付し、同日午後2時53分には、本件指示メールの処理を進めるため、本件事務所の転送担当者が本件担当者のみを宛先として、本件指示メールを転送した。

（本件指示メール、転送担当者から本件担当者へのメール）

オ 平成30年7月12日、本件担当者は、本件指示メールを含むいくつかの電子メールが未処理であることは理解していたが、体調不良となったことから、翌日には出勤して処理するため他の従業員への転送は不要である旨を上司に伝え、早退した。

（回復理由書、Rの宣誓書）

カ 本件担当者は、体調が改善しなかったことから平成30年7月13日も病休を取得し、週末に病状が悪化したため、同月翌週の16日から20日まで継続して病休を取得した。

（回復理由書）

キ 平成30年7月23日、本件担当者は職場に復帰し、新たなパスワードを設定して本件指示メールを確認したが、追納期間を徒過した。

(回復理由書)

(3) 審査請求人は、上記の経緯について、以下のとおり補足して主張している。

本件事務所においては平成30年6月9日のサイバー攻撃により、全てのファイル、書類、プログラム、電子メールアカウントがウイルス感染し、数週間の間コンピュータシステムが正常に動作せず、同月11日にはクライアントや代理人と再度連絡をとるため新たな電子メールプロバイダーの使用を開始したが、送信用メールアドレスから代表メールアドレスへの自動転送機能も停止していたため、送信用メールアドレス宛に送付されたメールを個別にチェックする必要があった。

また、サイバー攻撃後は、本件事務所の知財管理システムのローカルコピー及び各担当者のラップトップ端末を使用して、1日24時間、3シフト、週7日体制で1か月以上職務を遂行し、平成30年7月12日にシステムが復旧した以降もそれまでにたまっていた未処理案件の処理作業に追われた。サイバー攻撃により通常どおり処理できなかった件数は、サイバー攻撃を受けた同年6月9日から、同日以前に受け取った電子メールへのアクセスも可能となる同年8月10日までの2か月間で1人当たり平均約6000件となり、本件担当者が担当している案件まで本件事務所の人的資源でサポートすることは不可能又は著しく困難であった。

(4) 上記審査請求人の主張について処分庁は、客観性の乏しい宣誓書が提出されているのみであり、当該事実を認めるに足りる立証がなされていないとし、審査庁は、以下ア及びイのとおり指摘する。

ア 本件事務所は、本件指示メールを、本件担当者に転送する際に、他の従業員又は本件担当者の上司も宛先に入れる等して、他の従業員が代わって対応できるような措置をとるべきであった。

イ 本件担当者の上司は、本件担当者が相当期間出勤できない可能性が生じた時点で、本件指示メールを他の従業員にも転送するよう転送担当者に指示し、本件担当者以外の者が代わって対応できるよう必要な措置をとるべきであった。

しかしながら、上記のような上司の指示や他の従業員による本件担当者の業務の代替ができなかったことを客観的資料で立証することは困難であり、審査請求人が上記(3)で主張するような非常時の対応が1か月以上継続していたことを踏まえれば、平成30年7月12日時点の本件事務所は、それまでに蓄積したデータの整理や移行作業等に追われ、本件事務所

が通常実施しているような期間管理を遂行できる状況であったとは考えにくく、未だ復旧途上にあったことが容易に推測される。

(5) 「正当な理由」の判断に当たっては、その立証責任は原特許権者にあり、知財高裁判決は、避けることのできない「客観的事実」が認められることを求めているが、上記(1)のとおり、この知財高裁判決については、今回の特許法改正案の動向やその背景事情の変化等を踏まえた柔軟な理解が必要である。加えて、新型コロナウイルス感染症を端緒として手続期間を徒過した場合は、立証責任を緩和するなどの措置が運用上既に講じられていることも考慮すべきである。「正当な理由」が認められない場合、原特許権者において特許権の回復が許されなくなるという重大な損失を招くことを踏まえ、処分庁においては、却下理由通知の際に弁明を求める等の反論の機会の付与にとどまらず、できる限り事実関係を明らかにするための追加的な調査・確認をすることが相当である。また、客観的な立証が困難である場合は、本件事務所の規模・態勢等に照らして合理的に要求される注意義務を基準として「正当な理由」の存否を推認するなど、柔軟な対応を行うことが望まれる。

(6) 以上を踏まえ、審査庁は、以下の点について、審査請求人に改めて主張・立証を促し、審査請求人が何ら主張・立証を行わない場合又はその主張・立証によってもその主張に係る事実関係の推認が困難な場合には、正当な理由がないと判断すべきである。

ア サイバー攻撃後の期間管理は、本件事務所でどのように行われていたのか、とりわけ本件期間徒過時に、本件担当者の上司等は本件特許料の追納期間の末日が迫っていたことを知財管理システムにより認識し得たのか。

イ 転送担当者が、本件担当者に本件指示メールを転送する際、他の従業員又は本件担当者の上司も宛先に入れる等して、他の従業員が代わって対応できるような措置をとることが可能な状況であったか。

ウ 本件担当者の上司は、本件担当者が相当期間出勤できない可能性が生じた時点で、本件指示メールを他の従業員にも転送するよう転送担当者に指示し、本件担当者以外の者が代わって対応できるよう必要な措置をとることが可能な状況であったか。

エ 上司等は、本件担当者の病休延長については、いつ、どのように把握することになったのか。

(7) 以上のとおりであるから、本件については、現時点では、本件期間徒過について「正当な理由」があったか否かを判断するために必要な情報が十分でなく、その有無についての判断ができないから、本件却下処分の適法性又は妥当性の判断をすることもできない。

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、必要な調査・確認が行われていないことから、現時点では妥当であるとはいえない。

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