

令和4年度答申第43号  
令和4年10月4日

諮問番号 令和4年度諮問第40号、41号（令和4年8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審査庁の判断は、いずれも妥当である。

## 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特許第a号の特許権（以下「本件特許権1」という。）及び特許第b号の特許権（以下「本件特許権2」といい、本件特許権1と併せて「本件各特許権」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、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主張して、本件各特許権について特許料等を追納する手続をしたところ、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、正当な理由があるとはいえないとして、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、これらを却下する処分（以下「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各審査請求をした事案である。

#### 1 関係する法令の定め

##### （1）特許料の納付

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（以下「納付期間」という。）に納付しなければならない旨規定する。

(2) 特許料の追納及びこれをしない場合の特許権の消滅

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（以下「追納期間」という。）に特許料を追納することができる旨規定し、同条2項本文は、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旨規定する。

そして、同条4項は、特許権者が追納期間内に特許料及び割増特許料（以下「特許料等」という。）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旨規定する。

(3) 追納期間経過後の追納及びこれ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、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旨規定する。

同条2項は、前項の規定による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規定する。

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) A社は、平成19年3月9日、発明の名称を「B」とする特許出願（特願c）をし、平成23年7月15日、当該特許出願に係る特許権（本件特

許権1)の設定の登録(特許第a号)がされた。

(登録原簿(特許第a号))

(2) A社は、平成20年5月15日、発明の名称を「C」とする特許出願(特願d)をし、平成24年8月17日、当該特許出願に係る特許権(本件特許権2)の設定の登録(特許第b号)がされた。

(登録原簿(特許第b号))

(3) D社は、A社から、本件特許権1及び本件特許権2(本件各特許権)の譲渡を受け、平成30年10月12日、それぞれ移転の登録がされた。

(譲渡証書および単独申請承諾書(平成30年9月25日付け)、各登録原簿)

(4) 審査請求人は、平成30年10月1日、D社から、本件各特許権の譲渡を受け、同月12日、それぞれ移転の登録がされた。

(事業譲渡契約書、各登録原簿)

(5) 審査請求人は、本件特許権1の第9年分の特許料の納付期間(令和元年7月15日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)1条1項2号に掲げる日に該当するため、特許法3条2項の規定により、納付期間の末日は同月16日となる。)内に当該特許料を納付せず、さらに、追納期間(令和2年1月16日が末日となる。)内に本件特許権1に係る特許料等を納付しなかったため、特許法112条4項の規定により、本件特許権1は上記の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(特許第a号))

(6) 審査請求人は、本件特許権2の第8年分の特許料の納付期間(令和元年8月17日及び同月18日が行政機関の休日に関する法律1条1項1号に掲げる日に該当するため、納付期間の末日は同月19日となる。)内に当該特許料を納付せず、さらに、追納期間(令和2年2月19日が末日となる。)内に本件特許権2に係る特許料等を納付しなかった(以下、上記(5)の追納期間の徒過と併せて「本件各追納期間徒過」という。)ため、特許法112条4項の規定により、本件特許権2は上記の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(特許第b号))

(7) 審査請求人は、令和2年6月30日、処分庁に対し、特許料等を納付することができなかったことに正当な理由があるとして、本件特許権1に関

し、納付年分を第9年分及び第10年分とする特許料等を追納する手続をするとともに、本件特許権2に関し、納付年分を第8年分及び第9年分とする特許料等を追納する手続をした。

(各特許料納付書、各回復理由書)

(8) 処分庁は、令和3年10月15日付けで、審査請求人に対し、本件各追納期間徒過について正当な理由があるとはいえないから、上記(7)の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、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、これらを却下する処分(本件各却下処分)をした。

(各却下理由通知書、各手続却下の処分)

(9) 審査請求人は、令和4年1月31日、審査庁に対し、本件各却下処分を不服として本件各審査請求をした。

(各審査請求書)

(10) 審査庁は、令和4年8月23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各諮問をした。

(各諮問書、各諮問説明書)

### 3 審査請求人の主張の要旨

(1) 審査請求人は、専ら知財管理のみを担当する者を配置することが困難である中小企業という立場において、窓口担当者を一人選任し、窓口担当者を介して特許事務所に権利化後の特許料納付の期間管理を依頼するという方法で、特許料納付の期間管理について最善の策を講じていた。

令和元年6月、上記の窓口担当者をE(以下「前任担当者」という。)からF(以下「後任担当者」という。)に変更した。前任担当者は、特許事務所からの送付書類に基づいて作成する知財管理リストに加えて、独自に、特許料納付期間及び特許出願の審査請求期限を管理するエクセルファイル(以下「期間管理ファイル」という。)を作成し、知財管理リストに漏れがないか、期限は間違っていないかなどのダブルチェックを行っていた。また、前任担当者は、期間管理ファイルについて、自らのパソコンで管理するとともに、会社内の共有ファイルにも定期的に最新版のバックアップを取っていた。

このように、審査請求人は、中小企業としては特許料納付の期間徒過を回避するための相応の措置を講じていた。

(2) 本件各追納期間徒過は、上記(1)のような相応の措置を講じていたと

しても回避することができなかった、予測不可能な事象が重複して発生したことに起因する。

1つ目の原因は、本件各特許権が、D社からの事業譲渡に伴い譲渡されたものであるところ、前任担当者において、当該事業譲渡に関し、短期間で膨大な作業が発生したことである。中小企業である審査請求人はこれまでそれほど多くの事業譲渡を行っていたわけではなく、D社の廃業時期が迫っているという特殊な状況があったことから、このことは予測不可能であった。その結果、審査請求人は、従来依頼していた特許事務所ではなく、D社が従来依頼していたG特許事務所（以下「本件特許事務所」という。）のH弁理士に本件各特許権の移転登録手続を依頼せざるを得ない状況となった。

2つ目の原因は、前任担当者において、本件特許事務所に対し、本件各特許権の特許料納付の期間管理を依頼していないにもかかわらず、依頼しているものと誤認（以下「本件誤認」という。）したことである。本件特許事務所から何ら説明もなく包括委任状に「権利継続管理を除く。」との理解が困難な文言が記載され、依頼が正しくされず、審査請求人において、知的財産権に関する知識を一定程度有している前任担当者が本件誤認のような重大なミスをすることは予測不可能であった。その結果、審査請求人は、本件各特許権に関し、本件特許事務所からの特許料納付に関する連絡を待つという状況に至った。審査請求人は、本件誤認が発生したことを知るすべもなく、本件誤認が発生した後も特段の措置を採ることができなかった。

3つ目の原因は、前任担当者から後任担当者への引継ぎ（令和元年6月1日開始）の期間中の同月12日に、前任担当者のパソコンのハードディスクドライブが破損するという予測不可能な事態が発生したことである。その結果、期間管理ファイルが削除されてしまい、前任担当者は、引継ぎができていなかったファイルを再度まとめる作業を余儀なくされたところ、特許事務所からの送付書類及び知財管理リストの引継ぎができていた事情もあって、期間管理ファイルの引継ぎができていないことを認識することができなかった。

- (3) 以上によれば、審査請求人は、特許料納付に関し必要とされるしかるべき措置を講じていたが、本件各追納期間徒過は、上記のような予測不可能

な事象が重複して発生したことが原因となって発生したものである。したがって、本件各追納期間徒過には、「正当な理由」があるから、本件各却下処分を取消しを求める。

## 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。

- 1 特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」は、平成23年法律第63号による改正において定められたものであり、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、特許法条約12条の「D u e C a r e」（相当な注意）基準を採用したものであることを考慮すると、上記の「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、特許権者（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて追納期間内に特許料等を納付することができなかつたときをいうものと解するのが相当である（知財高裁平成29年3月7日判決・判例タイムズ1445号135ページ参照）。そして、その主張立証責任は審査請求人にあると解される。
- 2 上記1の相当な注意を尽くしていたか否かを判断するに当たっては、追納期間の徒過が特許権の消滅擬制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、上記事態を発生させないために必要かつ十分な措置が採られていたかが検討されなければならない。

これを本件についてみると、特許権者は、特許権の維持・管理を代理人に委任する場合には、委任事項を正確に認識していなければ、代理人への指示や履行状況の確認もできないのであるから、特許権者と代理人との間で認識の相違が生じないようにしなければならず、特に、包括委任状においては、委任事項に制限を設ける旨の記載がある場合には、より一層注意して委任事項の範囲を確認する必要がある。しかし、前任担当者から本件特許事務所に対し、本件各特許権の期間管理を委任事項に含むか否かについて明確となるように確認した事実はうかがわれぬ。また、前任担当者が本件誤認により本件各特許権の期間管理を本件特許事務所に依頼したと認識していたとしても、特許料の納付をするかどうかの判断、その支払期限の管理、特許料の支出の確認を含め、自らの特許権に関する管理を行うのは、特許権者の基本的な業務であり（知財高裁令和2年7月22日判決、その原審である東京地裁

令和2年1月22日判決参照)、前任担当者は、後任担当者への引継ぎにおいて、例えば、特許料の支払期限の調査方法を伝達するなどして、後任担当者が、上記のような特許権の管理業務を行えるように引継ぎをすべきであったところ、特許事務所からの送付書類及び知財管理リストを引き渡し、本件各特許権の特許料の納付については、「本件特許事務所からの連絡待ちである」旨伝達したのみで、後任担当者が特許権の管理業務を行えるように引き継いだものとは考えられない。また、後任担当者においては、前任担当者から、上記のような伝達を受けていたとしても、自ら調査するか、本件特許事務所に連絡するなどして期間管理を行うべきであったところ、本件特許事務所からの連絡を漫然と待っていたというのである。

これらの事情によれば、特許権者である審査請求人において、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採られたとはいえないことは明らかであり、審査請求人が本件各追納期間徒過を回避するために相当な注意を尽していたということとはできない。

3 その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件各追納期間徒過について、特許権者(代理人を含む。)として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて追納期間内に特許料等を追納することができなかつたとは認められず、特段の事情があったということもできない。

4 以上によれば、本件各追納期間徒過については、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。

したがって、①本件特許権1に係る追納手続は、第9年分に関しては、特許法112条の2第1項に規定する要件を満たしておらず、同項の適用はなく、第10年分に関しては本件特許権1の消滅擬制(同法112条4項)により客体が存在せず、②本件特許権2に係る追納手続は、第8年分に関しては、同法112条の2第1項に規定する要件を満たしておらず、同項の適用はなく、第9年分に関しては本件特許権2の消滅擬制(同法112条4項)により客体が存在せず、いずれも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であるから、同法18条の2第1項本文の規定に基づき、これを却下した本件各却下処分は適法である。

5 以上によれば、本件各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4年8月23日、審査庁から各諮問を受け、同年9月29日、

調査審議をした。

また、審査請求人から、令和4年9月12日に主張書面の提出を、審査庁から、同月14日に主張書面及び資料の提出を受けた。

1 本件各諮問に至るまでの一連の手続について

一件記録によれば、本件各審査請求から本件各諮問に至るまでの一連の手続に特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

2 本件各却下処分の適法性及び妥当性について

- (1) 本件では、本件各追納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）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つ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。

この知財高裁判決で示された判断の枠組みは、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。）として、期間内に手続書面を提出するために相当な注意を尽くす必要があることを前提とし、手続書面を期間内に提出することができなかつた事情を客観的に明らかにすることを求めているものとして妥当であると考えられるが、期間徒過の救済規定を見直して権利回復要件を緩和する改正法（特許法等の一部を改正する法律（令和3年法律第42号））の公布等、同規定を巡る昨今の環境変化を踏まえれば、上記判決を柔軟に理解して「正当な理由」の有無を判断することが必要である。上記の客観的な立証が困難である場合には、原特許権者又はその手続の受託者の立場や規模、その体制等に照らし、合理的に求めら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、柔軟に対応することが考えられる。

以下、このような考えに基づき検討する。

- (2) 審査請求人は、特許事務所に特許料納付の期間管理を依頼することに加え、期間管理ファイルを作成してダブルチェックをするという中小企業として相応の措置を講じていたところ、①前任担当者がD社からの事業譲渡に伴い短期間で膨大な作業をする必要が生じ、通常と異なる本件特許事務

所に依頼することとなり、②本件各特許権の特許料納付の期間管理を依頼していないにもかかわらず、依頼しているものとの誤認（本件誤認）が発生し、③前任担当者から後任担当者への引継ぎの作業中に前任担当者のパソコンのハードディスクドライブが破損し、期間管理ファイルを後任担当者に引き継ぐことができなかったという予測不可能な事象が重複して発生した結果、本件各追納期間徒過が発生したと主張する。

しかし、特許権に係る手続を第三者に依頼するに際し、依頼の範囲に注意を払うべきことは当然であるし、ましてや今回は通常と異なる本件特許事務所に依頼したことからすれば、自ら依頼内容を明示（本件各特許権の移転登録のみか、継続的に特許料納付の期間管理も含めてのものか）した上で、依頼内容と委任状の記載とが一致しているかを確認するという基本的なことをすべきであったから、本件誤認は業務上の注意を怠ったことにより生じたというほかない。

そして、そもそも期間管理ファイルを用いてダブルチェックをしていたこと自体が引き継がれた形跡は認められず、また、ダブルチェックを継続して行うべく、期間管理ファイルを引き継いだかどうかの確認を審査請求人が行ったこともうかがわれない。

さらに、後任担当者が引き継いだ知財管理リストには、そもそも納付期限は記載されておらず、本件各特許権に係る「特許料」の欄には、単に「通知待ち」と記載されていたことから、後任担当者が、文字どおり本件特許事務所からの通知を待っていたとしても、引継ぎ（令和元年6月）を受けてから本件各追納期間徒過に気づく（令和2年6月）までの約1年もの間、本件各特許権の特許料納付に関し、前任担当者や本件特許事務所に照会する、自ら納付期限を確認するなど何らかの行動を起こした形跡は認められず、また、審査請求人が、新任である後任担当者の上記の業務遂行状況を把握して注意を促すといった対応をしたこともうかがわれない。

そうすると、本件各追納期間徒過は、審査請求人の担当者において、業務上の注意を怠ったことが積み重なって発生したものというほかなく、また、当時本件各特許権の特許権者であった審査請求人が期間管理に関して組織的に対応したこともうかがわれない。

以上によれば、審査請求人は専ら知財管理のみを担当する者を配置することが困難である中小企業であるとの主張に鑑みても、審査請求人は、相

当な注意を尽くしたとも、合理的に求められる注意義務を果たしたともいえないことは明らかであるから、本件各追納期間徒過について「正当な理由」があるということとはできない。

したがって、本件各却下処分に違法又は不当な点は認められない。

なお、本件各却下処分の通知書には、注書きとして「なお、過誤納の特許料（中略）は、納付した者の請求により返還します。ただし、却下の処分の謄本の送達があった日から6月を経過した後は請求することができません。」と記載されている。これは、過誤納の特許料の返還に係る特許法の関係規定とは異なる取扱いであり、当審査会の令和4年度答申第2号において、仮に処分庁がこの取扱いを相当であると考えているのであれば、当該取扱いが速やかに特許法に根拠を有するものとなるよう検討する必要がある旨付言している。本件各却下処分は、上記答申より前にされたものではあるが、処分庁たる審査庁に付言の対応状況を確認したところ、具体的対応を検討中とのことであった。今後、速やかな対応が望まれる。

### 3 まとめ

以上によれば、本件各審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの各諮問に係る審査庁の判断は、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	三	宅	俊	光
委	員	佐	脇	敦	子
委	員	中	原	茂	樹