

令和4年度答申第49号
令和4年11月1日

諮問番号 令和4年度諮問第52号（令和4年10月12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審査庁の判断は、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（令和3年法律第42号による改正前のもの。以下同じ。）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、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、本件特許権について納付年分を第4年分及び第5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、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、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) 特許料の納付

特許法107条1項（令和3年法律第42号による改正前のもの。）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（令和3年法律第42号による改正前のもの。）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。

そして、特許法112条の2第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) 審査請求人は、平成22年12月30日、発明の名称を「A」とする国

際特許出願（特願b）をした。平成27年8月14日、当該国際特許出願に係る特許権（本件特許権）の設定の登録がされた。

（特許原簿）

- (2) 審査請求人は、本件特許権の第4年分の特許料（以下「本件特許料」という。）の納付期間（平成30年8月14日が末日となる。）内に本件特許料を納付せず、さらに、追納期間（平成31年2月14日が末日となる。以下「本件追納期間」という。）内に本件に係る特許料等を納付しなかった（以下「本件追納期間徒過」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。

（審理員意見書、回復理由書）

- (3) 審査請求人は、処分庁に対し、令和元年8月16日付け（同月26日受付）で、上記（2）のとおり消滅したものとみなされた本件特許権に関し、第4年分の特許料等を追納する手続を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して、回復理由書を提出し、同月22日付けで、特許料納付書（以下「本件納付書」という。）を提出して、本件追納手続をした。

（特許料納付書、回復理由書）

- (4) 処分庁は、令和3年7月5日付けで、審査請求人に対し、本件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、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（令和3年1月29日付け）、手続却下の処分）

- (5) 審査請求人は、令和3年10月20日付けで、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）

- (6) 審査庁は、令和4年10月12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

- (1) B社（以下「本件代理人事務所」という。）の本件特許権の担当者C氏（以下「本件担当者」という。）は、平成30年6月25日、D社（以下

「本件受託事務所」という。)宛てに本件特許料の支払を指示する内容の電子メール(以下「本件指示メール」という。)を送信したが、本件受託事務所がサイバー攻撃を受けた影響により本件指示メールが到達せず、又は喪失したことに起因して本件特許料を支払うことができなかつたものであるから、本件追納期間徒過の原因となつた事象は、予測できないものである。

(2) 世界知的所有権機関等が出願人に対する各種通知の通信手段として電子メールを採用している例もあり、電子メールで重要な書類が通知されることが一般的に行われている。本件受託事務所は、200万件を超える特許料の管理を通常は電子メールを用いて行っているが、サイバー攻撃等の特殊な事情を除き、電子メールのやり取りで、何ら問題が生じていない。本件代理人事務所は、1600件以上の特許料の管理を本件受託事務所に依頼しており、これまで電子メールで指示を出し、その受領確認をしなくても問題がなかつた。このように、電子メールは通信手段として一般的には確実なものであるといえる。

(3) 以上から、本件却下処分を取り消すべきである。

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。

特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」は、同法184条の4第4項と同様に、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、いずれも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「Due Care」(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、特許法112条の2第1項所定の「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。

そこで検討すると、上記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、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か否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、審査請求人から本件特許料の納付（以下「本件特許料納付」という。）の期間管理を受任した本件代理人事務所は、本件受託事務所に依頼して特許料納付を行うことにした以上、本件受託事務所に対して特許料納付の指示を確実に伝えることが当然に求められるところ、本件担当者が本件指示メールを送信した後、本件受託事務所からの受信確認はもとより、本件特許料納付の完了を知らせる連絡を含めて、本件代理人事務所宛てに何ら連絡がなかったにもかかわらず、本件特許料納付の指示が本件受託事務所に伝わったものと轻信し、本件受託事務所に本件特許権の第5年分の特許料納付の依頼をするまで、本件特許料の不納付に気づかなかったというのであり、本件代理人事務所が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を採っていたということができず、本件追納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ができないことは明らかである。

その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件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、客観的にみて本件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認められず、特段の事情があったということもできない。

以上によれば、本件追納期間徒過について、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。

したがって、本件追納手続は、第4年分に関しては同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5年分に関しては本件特許権の消滅擬制（特許法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つて、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却下処分は適法である。

その他、一件記録を精査しても、本件却下処分の適法性及び妥当性に疑義を差し挟む事情は見当たらない。

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4年10月12日、審査庁から諮問を受け、同月20日及び同月27日の計2回、調査審議をした。

また、審査庁から、令和4年10月24日、主張書面及び資料の提出を受けた。

1 本件諮問に至るまでの一連の手続について

(1) 一件記録によると、審査請求人による反論書提出（令和4年5月19日受領）から、審理員意見書の提出（同年9月5日付け）までの間に、約3月半の期間を要している。このような期間を要したことについて審査庁は、短期間に審査請求案件が立て続いた時期の案件であり、今後は迅速な審理が行えるよう、計画的な案件の管理に努めるとしている。簡易迅速な手続の下で国民の権利利益の救済を図るという行政不服審査法（平成26年法律第68号）の目的を踏まえ、審理員においては、反論書が提出された後、更なる審理の必要がないのであれば、速やかに審理を終え、審理員意見書を提出することが求められる。今後、進行管理の改善に向けた真摯な対応を期待したい。

(2) 上記(1)で指摘した点以外では、本件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 本件却下処分 of 適法性及び妥当性について

(1) 本件では、本件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（又はその代理人）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) 本件追納期間徒過に至る経緯は、回復理由書によれば、以下のとおりである。

ア 審査請求人は、日本の特許事務所を通じて、本件受託事務所の日本法人に本件特許料の納付管理を依頼していたが、審査請求人が、当該特許事務所に対し、管理不要との指示をしたため、当該特許事務所は、平成30年6月25日、本件受託事務所の日本法人に対し、管理不要との連絡をした。

イ 一方、審査請求人は、本件代理人事務所に対し、本件特許料の納付管理を依頼し、本件担当者は、平成30年6月25日、本件受託事務所に対し、本件特許料の支払を指示する本件指示メールを送信した。本件指示メールには、「本メールの受信確認をお送りください。」と記載されていた。

ウ 本件受託事務所は、平成30年6月9日、サイバー攻撃を受け、これにより電子メールにアクセスすることができなくなった。大部分の電子メールアドレスは、同年7月12日から使用できるようになったが、本件指示メールは、本件受託事務所宛てに到達せず、又は喪失した。

エ 本件受託事務所では、上記ウのとおり本件指示メールを認識しなかった一方、上記アの管理終了の指示は残っていたため、本件特許料を納付しなかった。

オ 本件担当者が、令和元年7月2日、本件受託事務所に対し、本件特許権の第5年分の特許料の納付を指示する電子メールを送信したことが契機となって、上記の経緯が判明した。

(3) 審査請求人は、電子メールは通信手段として一般的には確実なものであって、本件受託事務所と本件代理人事務所との間で、数多くの案件をやり取りしており、サイバー攻撃等の特殊な事情を除き、電子メールのやり取りで、受領確認をしなくても問題はなかったところ、本件受託事務所がサイバー攻撃を受けた影響により本件指示メールが到達せず、又は喪失したことに起因して本件特許料を支払うことができなかったものであるから、本件追納期間徒過の原因となった事象は、予測できないものであると主張する。

しかし、サイバー攻撃という事態が予測困難であるとしても、電子メールが何らかの理由で相手方に届かなかったり、届いたとしても相手方において対応がされなかったりするリスクは、一般的にみても完全には否定することができない。本件追納期間徒過が本件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からすれば、本件追納期間徒過が起らないための措置として、本件代理人事務所は、自ら求めていた、本件指示メールを受領した旨の確認の連絡が本件受託事務所からなかったのであれば、別途、受領を確認すべきであるし、少なくとも、本件追納期間内に、本件受託事務所に対し、本件特許料の納付の有無を確認すべきであった。

それにもかかわらず、本件代理人事務所は、上記のような確認をした形跡はなく、次年分の特許料の納付を指示した令和元年7月2日になって初めて本件追納期間徒過を認識したというのであるから、特許料納付手続を受任した者として、相当な注意を尽くしていたとも、合理的に求められる注意義務を果たしていたともいえない。

したがって、本件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ず、本件却下処分に違法又は不当な点は認められない。

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	三	宅	俊	光
委	員	佐	脇	敦	子
委	員	中	原	茂	樹