

平成29年11月29日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成29年(行ウ)第253号 特許料納付書却下処分取消請求事件

口頭弁論終結日 平成29年10月11日

判 決

5 原 告 A
同 補 佐 人 弁 理 士 中 川 邦 雄

被 告 国
同 代 表 者 法 務 大 臣 上 川 陽 子
10 処 分 行 政 庁 特 許 庁 長 官
宗 像 直 子
同 指 定 代 理 人 松 本 亮 一
同 高 橋 昌 寛
同 小 野 和 実
15 同 釋 文 香
同 近 野 智 香 子

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

20 事 実 及 び 理 由

第 1 請 求

特許第4761196号の特許権に係る第4年度分から第5年度分特許料納付書
について、特許庁長官がした平成28年9月9日付け手続却下処分を取り消す。

第 2 事 案 の 概 要

25 1 本件は、特許第4761196号に係る特許権(以下「**本件特許権**」という。)の
特許権者であった原告が、特許法(以下、単に「**法**」という。)112条1項規

定の特許料追納期間中に特許料及び割増特許料（以下、併せて「**特許料等**」という。）を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について、法112条の2第1項の規定に基づき第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の納付書（以下「**本件納付書**」という。）及び回復理由書を提出したが、
5 特許庁長官が本件納付書の提出手続を却下した（以下「**本件却下処分**」という。）ことから、原告には法112条の2第1項にいう「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」があり、本件却下処分には同条項の解釈適用を誤った違法があるとして、その取消しを求めた事案である。

10 2 前提事実（当事者間に争いがなく、後掲の証拠〔書証は、特記しない限り、枝番を含む。〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

(1) 本件特許権

原告は、次の事項により特定される本件特許権の特許権者であったが、本件特許権については、平成26年6月17日第4年分特許料不納により特許権の登録が抹
15 消された（平成27年3月4日登録）。

特許番号	特許第4761196号
登録日	平成23年6月17日
出願番号	特願2005-262908
出願日	平成17年8月15日
20 発明の名称	屋根材の縁切り部材
発明者	原告
請求項の数	3

原告は、法108条2項の規定による納付期間（以下「**本件納付期間**」という。その末日は平成26年6月17日である。）内に本件特許権の第4年分の特許料を
25 納付せず、また、法112条1項の規定による追納期間（以下「**本件追納期間**」という。その末日は平成26年12月17日である。）内に第4年分の特許料等を納

付しなかったので（以下，原告が第4年分の特許料等を支払わないまま本件追納期間が経過したことを「**本件期間徒過**」ということがある。），本件特許権は，本件納付期間の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなされた（法112条4項）。

（以上につき，乙1，3）

5 (2) 本件納付書の提出手続

原告は，平成27年12月9日，特許庁長官に対し，法112条の2第1項の規定による第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の本件納付書を提出し，その後，同月16日付けで回復理由書を提出した（甲1，2）。

(3) 本件却下処分

10 特許庁長官は，平成28年6月7日付け（同月14日発送）で，原告に対し，要旨，本件納付書による納付のうち，第4年分の特許料等に係る部分については，本件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はいえないから，法112条の2第1項に規定する要件を満たしていない，第5年分の特許料等に係る部分については，第4年分の特許料等の追納が認められ
15 ないために本件特許権は消滅しているから認められない旨の理由を記載した却下理由通知をした。

原告は，特許庁長官に対し，平成28年8月10日付けで弁明書を提出したが，特許庁長官は，同年9月9日付けで，法18条の2第1項の規定により本件納付書の提出手続を却下し（本件却下処分），同処分は，同月14日に原告に送達された。

20 （以上につき，甲3ないし5，弁論の全趣旨）

(4) 本件訴えの提起

原告は，平成29年3月14日，水戸地方裁判所に対し，本件却下処分の取消しを求める本件訴えを提起した。水戸地方裁判所は，同年5月24日，本件を当庁に移送する旨の決定をし，その後，同決定は確定した。

25 3 争点

本件期間徒過について「正当な理由」（法112条の2第1項）があるか。

4 争点に対する当事者の主張

(1) 原告の主張

ア 事実経過の概要

原告は、特許出願書類等一式を包袋に入れ、特許登録となった場合には、特許証
5 と共に送付される特許料納付期限日の書面を同包袋の表面に添付し、原告補佐人弁
理士が所属する特許事務所（以下「**本件特許事務所**」という。）から送付されてく
る特許料納付に係る案内通知も参照するなどして、厳格に特許料の納付期限を管理
しており、いままで特許料の納付期限を徒過したことはなかった。

ところが、平成23年3月に発生した東日本大震災により、出願書類一式を入れ
10 た包袋が保管されていた原告の自宅が被災した。原告は、同人が代表者を務める会
社の業務が多忙であり、直ちに自宅を片付けることができなかった。そのような状
況にあったので、原告は、同年7月頃に本件特許事務所から送付されてきたであろ
う本件特許権に係る特許証及び特許証納付期限日の書面を受領した記憶がない。

原告は、自宅の片付けを第三者に依頼して行ったが、その際、当該第三者が本件
15 特許権に係る包袋を紛失してしまったようである。更に、本件特許事務所が管理し
ていた管理データから本件特許権に関するデータが欠落していたので、本件特許事
務所からの本件特許権の特許料納付に係る案内通知も届かなかつたし、本件特許事
務所が原告の依頼を受けて作成した原告及び同人が代表者を務める会社に係る知的
財産権（出願段階のものを含む。）の一覧表にも、本件特許権に係る情報のみが欠
20 落していた。

このような事象が偶発的に重なり合ったために、原告は、本件追納期間内に第4
年分の特許料等を納付できなかったものである（本件期間徒過）。そして、原告は、
本件期間徒過の事実を初めて認識した平成27年12月9日の当日中に、本件納付
書を提出したものである。

イ 「正当な理由」があること

原告は、自ら包袋により書類を管理することにより、特許料の納付期限を厳格に

管理していた。原告は、東日本大震災の発生後、混乱と多忙の中、自宅の片付けを第三者に依頼したが、当該第三者には自宅内に特許関係の重要な書類があることを注意喚起したし、更には本件特許事務所に依頼して権利の一覧表を作成させた。第三者が包袋を紛失することや、本件特許事務所の管理データから本件特許権に関するデータが欠落することなどは、原告にとっては予期できないことであった。

そうすると、原告は、本件特許権について特許料の納付期限を徒過することがないようにするための相応の措置を講じていたというべきであり、それにもかかわらず本件期間徒過に至ったことについては「正当な理由」（法112条の2第1項）があるというべきである。

このように解釈することは、平成23年法律第63号による改正により、「その責めに帰することができない理由」とあったのを「正当な理由」として、法112条の2第1項による救済を認める要件を緩和した趣旨にも沿うところである。

(2) 被告の主張

ア 事実経過について

事実経過に関する原告の主張はいずれも不知。

イ 「正当な理由」について

(ア) 特許料の納付期間及び追納期間は、権利の得喪に関わる重要な事項であるから、特許権者（代理人を含む。）は、これらの期間を正確に把握し、期間を徒過しないように細心の注意を払うべきである。法112条の2第1項の「正当な理由」が認められるためには、特許権者やその代理人において、期間徒過の原因となる事象の発生や期間徒過自体を回避するために相応な措置を講じていることを要すると解される。

(イ) 原告の主張によれば、①本件特許権に係る出願書類等一式を入れた包袋を第三者が紛失したこと、②本件特許事務所からの本件特許権の特許料納付に係る案内通知が届かなかったこと、③本件特許事務所が原告の依頼を受けて作成した一覧表に本件特許権に係る情報が欠落していたことなどを、本件期間徒過の原因となる事

象として主張しているようである。

しかし、上記②については、原告の主張によれば特許事務所がサービスの一環として行っているにすぎず、特許料の納付期限の管理はあくまで原告が行っているというのであるし、上記③については、原告の主張によれば原告が代表者を務める会社の法人格の変更に伴い、案件の確認のために一覧表の作成を依頼したというので

5 あるから、いずれも本件期間徒過の原因となる事象に当たらない。

これらの点を措くとしても、上記①については、出願書類等一式を入れた包袋が重要であるとの認識があるのであれば、震災後、原告がまずもってその所在を確認すべきであり、特許権者である原告において期間徒過の原因となる事象の発生を回避

10 するために相応な措置を講じていたとはいえない。上記②及び③については、本件特許事務所の管理データから本件特許権に関する情報が欠落していたという、本件特許事務所の人為的なミスを本件期間徒過の原因となる事象として主張するに等しいところ、特許権者の代理人たる本件特許事務所において、期間徒過の原因となる事象の発生を回避するために相応な措置を講じていたということはできない。

仮に、上記①ないし③の事象が避けられないものであったとしても、本件特許権

15 については、平成17年8月15日に出願されてから、平成23年6月17日付けで設定登録されるまで、複数回の手続が特許庁において行われており、更に、原告は、東日本大震災の発生後である平成23年5月26日に第1年分から第3年分の特許料を納付しているのであるから、原告が本件特許権の存在を認識できなかった

20 とは考え難い。原告としては、本件特許事務所に確認するなり自らデータベースを確認するなりして、本件特許権の納付期限を確認することも可能であり、またそうすべきであった。そうすると、上記①ないし③の事象が避けられないものであったとしても、原告において、本件期間徒過を回避するために相応の措置を講じていた

25 ということはできない。

(ウ) 以上によれば、原告において、本件期間徒過の原因となる事象の発生や本件期間徒過自体を回避するために相応な措置を講じていたということはできないから、

本件期間徒過について、「正当な理由」は認められないというべきである。

第3 当裁判所の判断

1 「正当な理由」の意義について

法112条の2第1項は、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、同条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料等（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できると規定する。

これは、平成23年法律第63号による改正前の法112条の2第1項が、期間徒過後に特許料等を追納できる場合を、原特許権者の「責めに帰することができない理由」により追納期間内に特許料等を納付できなかった場合と規定していたところ、国際調和の観点から、当時我が国は未加入ではあったが、特許法条約の規定にならぬ、柔軟な救済を可能とすることを目的としたものと解される。具体的には、特許法条約が、手続期間を徒過した場合の救済を認める要件として、「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つたことについて「正当な理由があるとき」と規定したものである。

そうすると、法112条の2第1項にいう「正当な理由があるとき」とは、原特許権者（その手続を代理する者を含む。）において、特許料等の追納期間の徒過を回避するために一般に求められる相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的な事情によりこれを回避できなかったときをいうものと解するのが相当である。

2 「正当な理由」の有無について

(1) 原告は、本件特許権について原告が第4年分の特許料等を納付することができなかつたことについての「正当な理由」があると主張し、その理由として、原告が自ら包袋により書類を管理して特許料の納付期限を厳格に管理していたこと、東日本大震災の発生後、自宅の片付けを第三者に依頼するに当たって特許関係の重要な書類があることを注意喚起したこと、本件特許事務所に依頼して権利の一覧表を作成させたことなど、原告において特許料の納付期限を徒過することがないようにするための相応の措置を講じていたところ、自宅の片付けを依頼した第三者が包袋を紛失することや、本件特許事務所の管理データから本件特許権に関するデータが欠落することは、原告にとっては予期できないことであつたなどと主張する。

(2) そこで、本件特許権の原特許権者である原告において、特許料等の追納期間の徒過を回避するために一般に求められる相当な注意を尽くしていたといえるかについて以下検討する。

まず、原告は、原告自らが特許出願書類等一式を包袋に入れ、特許登録となつた場合には、特許証と共に送付される特許料納付期限日の書面を同包袋の表面に添付して、特許料の納付期限を管理していたところ、東日本大震災により自宅が被災し、その片付けを依頼した第三者において本件特許権に係る包袋を紛失したと主張する。しかし、これらの事実を認めるに足りる的確な証拠はない。かえって、証拠（甲2）によれば、原告は、その保有する特許権について、納付期限に先立って、本件特許事務所から「特許権継続料金納付のお知らせ」と題する書面を受領し、同事務所に納付手数料を支払って特許料の納付を依頼していることが認められるから、原告は、本件特許事務所に特許料の納付期限の管理を委ねていたことがうかがわれる。

次に、証拠（甲2）によれば、本件特許事務所は、本件納付期間内である平成26年6月10日頃、原告及び同人が代表者を務める会社が有する特許権、実用新案権、商標権及び特許出願を一覧とした表を作成したことが認められ、同一覧表には本件特許権の情報が掲載されていないから、同日頃、本件特許事務所において、本件特許権の情報を把握できていなかったものと認められる。しかるところ、特許料

の納付期限を管理する特許事務所としては、特許料等の納付期限徒過により特許権が消滅することを回避するため、顧客の保有する特許権に係る特許料等の納付期限を適切に管理すべきところ、本件特許事務所はこれを怠り、本件特許権の情報を把握しないまま原告に「特許権継続料金納付のお知らせ」と題する書面を送付しなかつたものである。更に、上記のとおり、本件特許事務所は、本件納付期間中の平成26年6月10日頃、原告及び同人が代表者を務める会社が保有する特許権等の一覧表を作成しており、この作成に際して特許情報プラットフォームを参照することなどによって、容易に本件特許権の存在を覚知することができたといえるから、このような確認を怠り、本件特許権の存在を把握できなかった本件特許事務所において、本件期間徒過を回避するために一般に求められる相当な注意を尽くしていたとい

うことはできない。

原告は、本件特許事務所の管理データから本件特許権に関するデータが欠落することは、原告にとっては予期できないことであったと主張するが、特許事務所に依頼して特許料等の納付期限を管理する場合であっても、特許権者が特許料等の納付期限の徒過を回避すべき注意義務を免れるものではない。特許事務所において人的過誤により顧客の保有する特許権を把握できないことは、起こり得ることである上、原告は、本件特許権に係る発明の発明者であり、第1年分ないし第3年分の特許料を納付しているのであるから、仮に本件特許権に係る書類等を紛失したとしても、特許情報プラットフォームを参照することなどにより、本件特許権の存在を覚知することができたといえ、やはり本件期間徒過を回避するために一般に求められる相当な注意を尽くしていたとい

うことはできない。

(3) 以上のとおり、本件期間徒過については、特許権者であった原告及びその手続を代理する者である本件特許事務所のいずれについても、本件期間徒過を回避するために一般に求められる相当な注意を尽くしていたとは認められないから、法112条の2第1項にいう「正当な理由」があるものとい

うことはできない。

原告は、東日本大震災により原告の自宅が被災したなど、その余の事情も主張す

るが、原告の自宅の被災状況は証拠上明らかではない上、原告は、東日本大震災の発生後である平成23年5月26日に本件特許権に係る第1年分ないし第3年分の特許料を納付しているのであるから、震災が本件期間徒過の原因になったとは認め難く、原告が主張するその余の事情をもって、法112条の2第1項にいう「正当な理由」を認めるに至らない。

3 結論

以上によれば、本件納付書による納付のうち、第4年分の特許料等に係る部分について、本件期間徒過につき正当な理由があるとはいえないとし、第5年分の特許料等に係る部分について、第4年分の特許料等の追納が認められないために本件特許権は消滅しているとして、本件納付書の提出手続を却下した本件却下処分には、法112条の2第1項の解釈適用を誤った違法があるとはいえない。

よって、原告の本訴請求には理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

15 東京地方裁判所民事第29部

裁判長裁判官

嶋 末 和 秀

20

裁判官

天 野 研 司

25

裁判官

西 山 芳 樹