

令和2年9月24日判決言渡

令和2年(行コ)第10001号 特許料納付書却下処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成31年(行ウ)第157号(第1事件),同第158号(第2事件),同第159号(第3事件))

5 口頭弁論終結日 令和2年7月14日

判 決

控 訴 人 山 崎 産 業 株 式 会 社

10 同訴訟代理人弁護士 平 尾 正 樹
同補佐人弁理士 佐 藤 辰 彦

被 控 訴 人 国

15 処 分 行 政 庁 特 許 庁 長 官
同 指 定 代 理 人 土 屋 大 気
同 吉 田 直 人
同 大 江 摩 弥 子
同 今 福 智 文
20 同 尾 崎 友 美

主 文

- 1 本件控訴を棄却する
- 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

25 第1 控訴の趣旨

- 1 原判決を取り消す。

2 特許第4763758号の特許権に係る第4年分及び第5年分の特許料納付書について、特許庁長官がした平成28年12月27日付け手続却下処分を取り消す。

5 3 特許第4889443号の特許権に係る第4年分及び第5年分の特許料納付書について、特許庁長官がした平成28年12月27日付け手続却下処分を取り消す。

4 特許第4942437号の特許権に係る第4年分及び第5年分の特許料納付書について、特許庁長官がした平成28年12月27日付け手続却下処分を取り消す。

10 第2 事案の概要等

1 事案の概要

(1) 本件は、特許第4763758号、特許第4889443号及び特許第4942437号の各特許権（以下、順に「本件特許権1」ないし「本件特許権3」といい、これらを併せて「本件各特許権」と総称する。）を保有していた控訴人が、本件各特許権の第4年分の各特許料及び割増特許料を所定の期限までに納付せず、かつ、特許法112条1項により追納することができる期間を徒過したため、同法112条の2による特許権の回復を求めて、特許庁長官に対し、同条1項に基づいて本件各特許権の第4年分及び第5年分の各特許料及び割増特許料を納付する旨の各納付書（以下「本件各納付書」という。）を提出したものの、本件各納付書に係る手続をそれぞれ却下する旨の処分（以下「本件各処分」という。）を受けたことから、本件各処分は同条項所定の「正当な理由」の解釈適用を誤ってされた違法なものであると主張して、被控訴人に対し、本件各処分の取消しを求める事案である。

20 (2) 原審は、控訴人が追納すべき期間内に本件各特許権の第4年分の各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、特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」があったとは認められないなどとして、

控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決をし、これを不服とする控訴人が本件控訴をした。

2 前提事実

5 前提事実は、原判決「事実及び理由」第2の2（原判決3頁11行目から5頁25行目まで）のとおりであるから、これを引用する。

3 争点及び争点に関する当事者の主張

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記4のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第2の3及び4（原判決5頁26行目から12頁1行目まで）のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決10頁5行目の「平成23年改正」を「平成23年法律第63号による改正（以下「平成23年改正」という。）」と改める。

(2) 原判決10頁25行目の「原告が」を「Aが」と改める。

4 当審における補充主張（いずれも争点2に関するもの）

15 (控訴人の主張)

(1) 原判決は、特許法112条の2第1項の「正当な理由」について、PLTにおける「D u e C a r e（相当な注意を払っていたこと）」の概念を採用したものと判示している。

しかしながら、「正当な理由」との文言は、主観面と客観面とが総合的に考慮される抽象的文言であり、PLT12条(1)(iv)の「d u e c a r e r e q u i r e d b y t h e c i r c u m s t a n c e s h a v i n g b e e n t a k e n（状況により必要とされる相当な注意）」や「U n i n t e n t i o n a l（故意ではない）」のような具体的な主観的事由を表しているとは考えられないから、特許法112条の2第1項においては、
20
25 PLT2条(1)の「m o r e f a v o r a b l e r e q u i r e m e n t s（より有利な要件）」が採用されたものと考えらるべきである。

また、仮に、特許法 1 1 2 条の 2 第 1 項の「正当な理由」について、P L T 1 2 条 (1) (iv) の要件が採用されたものであるとしても、同要件は、「相当な注意を払っていたこと」ではなく「状況により必要とされる相当な注意を払っていたこと」であるから、「相当な注意」の内容は、特許権者が大企業
5 であるか中小企業であるかなど、所与の具体的状況下において個別具体的に判断されるべきものである。

(2) 本件各特許権は既に出願公開されてその技術が公知となっているから、同各特許権が回復されても後願に係る発明等の審査や第三者の権利には全く影響を与えないし、同各特許権の消滅を信じて同一発明を実施した者は特許
10 法 1 1 2 条の 3 の規定によって免責されるから、同各特許権の回復によって第三者の権利及び利益が侵害されるものではない。また、特許権の消滅によって第三者が受ける利益は単なる反射的利益であって法的に保護されるものではない上、特許権が回復したかどうかの動向を監視すべき期間は最長 1 年
15 間にとどまり、その方法も特許庁のホームページを確認するだけであることなどからすれば、第三者による監視の負担に配慮する必要はほとんどない。

以上に対し、特許権者は、特許権等の消滅によって重大な損害を被ることがある。

このような利害の状況に加え、米国や英国の特許法においては追納期間の徒過が故意によるものでなければ特許権の回復が認められていること、特許
20 法 1 1 2 条の 2 以外の P L T 整備法 (特許法 5 条 3 項、3 6 条の 2 第 3 項及び第 4 項、3 8 条の 2 ないし 3 8 条の 4) においては故意による期限徒過も救済されることを考慮すれば、特許法 1 1 2 条の 2 による救済の場面においても、極めて緩い基準によって特許権の回復を認めてもよいはずである。

(3) 特許法 1 1 2 条の 2 第 1 項の「正当な理由」の意義について、原判決のよ
25 うに解釈すると、相当な注意という主観的事情に加えて客観的障害の存在を要件とすることとなり、平成 2 3 年改正前の「その責に帰することができな

い理由」という要件よりも厳しい要件となる上、明らかにP L Tに違反することとなる。

5 (4) 平成23年改正により、特許法112条の2による救済の要件は、それまでの「責に帰することができない理由」から「正当な理由」へと要件が緩和され、過失があっても救済されることとなった。また、特許法の解釈は、その上位規範である条約に抵触することはできず、「正当な理由」は、「与えられた状況下で要求される相当な注意（よりも低い注意）」(P L T 12条(1) (iv), 2条(1))を意味するから、特許権者がその置かれた状況下における然るべき注意（よりも低い注意）を払っていれば、「正当な理由」があると認められる。そして、この判断においては、特許料等の支払が遅滞した原因となつた行為だけではなく、特許権者の会社規模やその能力、日常における管理体制等が問題とされるものであり、また、偶発的な誤りがあつたとしても、特許権者は救済されるべきである。

15 本件においては、デンネマイヤーの営業本位の説明に加え、本件特許事務所と控訴人との間の連絡の不備という偶発的な誤りが重なつたことにより、納付期限を徒過してしまつたものであるが、控訴人は、中小企業として然るべき管理体制を備えていた上、Aも、担当者としてコスト削減を図りつつも正確性を維持するという背反する要請の中で然るべき注意を払っていたのであるから、控訴人には「正当な理由」がある。

20 (5) 控訴人は、中小企業である上、年にせいぜい10件程度の特許や数件の意匠、二、三件の商標の設定登録をする程度であり、万全のチェック体制を整えることはできない。また、担当者であるAは、ほぼ1人で、数多の業務を兼任しながら特許等の管理業務を行っていたものである。

25 このような実情を考慮すれば、控訴人は、中小企業として然るべき注意をしていたものとして、「正当な理由」があると認められるべきである。

(被控訴人の主張)

5 (1) P L T 1 2 条 (1) (i v) は、条文の文言から明らかなおり、「D u e C a r e (いわゆる「相当な注意」)を払っていたこと」又は「U n i n t e n t i o n a l (いわゆる「故意ではない」)であった」のいずれかを採用することを求めているのみである。そして、P L T 1 2 条 (1) (i v) の規定に関し、具体的に当該条件を国内法でどのように規定するかについて特に基準は設けられておらず、「D u e C a r e」の解釈及び適用は、各締約国に委ねられているものと解される。

我が国においては、国際調和の観点のみならず、実効的な救済の確保や第三者の監視負担にも配慮しつつ、「D u e C a r e」を採用し、特許法に取り入れるに際して、平成23年改正当時に既に施行されていた行政事件訴訟法14条1項等に倣って「正当な理由があるとき」(特許法112条の2第1項)との文言を採用したものである。そして、「正当な理由」の意義については、P L T 1 2 条 (1) (i v) が規定する「d u e c a r e r e q u i r e d b y t h e c i r c u m s t a n c e s h a v i n g b e e n t a k e n (状況により必要とされる相当な注意を払った)」の文言に照らして解釈されるものであり、本件においても、特許庁長官は、個別具体的な「状況」、すなわち控訴人の主張及び控訴人から提出された資料に基づいて認定した事実を踏まえ、控訴人が特許権者(代理人を含む。)として相当な注意を尽くしていたといえるかを判断したものである。

20 (2) 控訴人は、要するに、本件特許事務所に管理を委託していた知的財産の管理をデンネマイヤーに移管するなどの作業をしたという状況はおき、控訴人が日常において企業規模や能力に応じた管理体制を整えていたことをもって、追納期間内に本件各特許権の第4年分の特許料等を納付しなかったことにつき「正当な理由」が認められるべき旨を主張するものであり、主張自体失当である。

25

第3 当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の請求はいずれも棄却すべきものであると判断する。その理由は、後記1のとおり原判決を補正し、後記2のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第3の1及び2（原判決12頁2行目から15頁16行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。

1 原判決の補正

- (1) 原判決13頁10行目の「平成23年法律第63号により、」を「平成23年改正により、」と改める。
- (2) 原判決14頁13行目の「特許料」を「第4年分の特許料等」と改める。

2 当審における控訴人の補充主張に対する判断

(1) 補充主張(1)ないし(3)について

ア 控訴人は、特許法112条の2による救済は極めて緩い基準によって認められてもよいはずであるし、同条1項の「正当な理由」の意義について原判決のように解釈すると、平成23年改正前よりも厳しい要件となる上、PLTに違反することとなる旨主張する。

イ しかしながら、上記1のとおり補正して引用する原判決が説示するとおり、平成23年改正においては、特許法112条の2第1項について、国際調和の観点から救済の要件を緩和しようとする一方で、第三者の監視負担等の反対利益も考慮して、PLTにおいて選択が認められている「Due Care」の概念が採用され、条文の文言としては「正当な理由があるとき」と規定されたものである。

このような特許法112条の2第1項の改正の経緯や趣旨等を考慮すると、同条項にいう「正当な理由があるとき」とは、原特許権者（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り、このように解したとしても、平成23年改正前よ

りも厳しい要件となるとか、P L Tの規定に反するなどということはできない。

ウ 控訴人の主張は、上記のような事情を考慮せず、我が国とは異なる立法内容を持つ米国や英国の事情を引き合いに出した独自の主張といわざるを得ず、採用することができない。

5

(2) 補充主張(4)及び(5)について

ア 控訴人は、控訴人の規模や実際の管理体制等を考慮すると、控訴人は中小企業として然るべき管理体制を備えていたものであり、また、Aも担当者として然るべき注意を払っていたものであるから、控訴人には特許法112条の2第1項の「正当な理由」がある旨主張する。

10

イ まず、Aの対応について検討する。

平成20年6月頃に行われた控訴人保有の特許権等の管理業務をデンネマイヤーに移管する手続（以下「本件移管手続」という。）においては、多数の特許権等の管理業務を移管することが予定されていたことから、デンネマイヤーも指摘していたとおり、移管がされたにもかかわらず、移管がされていないものと取り扱われる特許権等が生ずることによって特許料の二重払いが発生する危険性があったものであるが（甲A14, 18, 34）、他方で、これとは逆に、移管の対象とされていたにもかかわらず、移管作業に漏れが生ずることによって管理主体が不明な特許権等が発生する危険性もあったということができ、Aも、この危険性を認識していたからこそ、移管作業に漏れが生じないように、移管対象権利リストへの入力作業を本件特許事務所に依頼したものとみるべきである（甲A15, 16, 18）。

15

20

このように、本件移管手続においては、管理主体が不明な特許権等が発生する危険性があった上、現に、本件移管手続が行われた後間もなく、本件特許事務所から控訴人に対して、移管後成立権利の管理をすべきか否か

25

について問い合わせがされたというのであるから（甲A18, 34）、Aは、速やかに、控訴人内において移管後成立権利の取扱いに関する方針を検討した上で、その結果を本件特許事務所及びデンネマイヤーに伝え、三者の間で移管後成立権利の取扱いを明確に取り決めるなどの措置を採る必要があったというべきである。

5

しかしながら、Aは、上記問い合わせに対して「少し待ってください。」などと答えたのみで、その後も明確な返答等をしなかったものである上、本件各特許権が消滅していることが判明した平成27年10月頃に至るまで、移管後成立権利の取扱いについて控訴人内で方針を検討したり、本件特許事務所又はデンネマイヤーに対して問い合わせをしたりしたことはなかったものである（甲A18, 34）。

10

そうすると、Aは、移管後成立権利の管理主体が不明となる危険性が高い状況にあった上、自らの「少し待ってください。」という発言により、事態を更にあいまいな状況にしていたにもかかわらず、長期間にわたって何らの検討や確認等の作業もしないまま、本件特許事務所が移管後成立権利を管理するものと軽信していたものであり、その結果として、本件各特許権の管理主体が不明となり、控訴人が追納期間内に第4年分の特許料等を納付することができないという事態が発生したものとわづらざるを得ない。また、上記の検討や確認等の作業は、控訴人内において方針を検討し、その結果を本件特許事務所及びデンネマイヤーに伝えるなど、いずれも容易にすることができるものであったというべきであり、Aがこれらの措置を採ることが困難であったとの事情も見当たらない。

15

20

以上の各事情を考慮すると、控訴人が追納期間内に本件各特許権の第4年分の特許料等を納付することができなかったことについて、Aが担当者として然るべき注意を払っていたものとはどうてい評価することはできない。

25

ウ 次に、控訴人の対応について検討する。

控訴人は、その保有する特許権等を管理するための部署として特許管理室を設置し、全国発明者協会から特許管理者の認定を受けているA外1名を、それぞれ管理室長及び管理室員として配置していたものであり（甲A 18の3，甲A20，34）、日常的な特許権等の管理に関し、一定の体制を整えていたものといえることができる。

しかしながら、本件移管手続は、当時控訴人が保有していた特許権等のほぼ全てについて管理業務を移管するという大掛かりなものであり、それだけミスが生じやすかった状況にあったことからすれば（甲A18，34）、通常時とは異なる対応がされるべき状況にあったといえることができる。本件移管手続を実施するに当たって、控訴人が、特許管理室の体制を強化したり、特許管理室による手続の実施を援助する仕組みを構築したりするなど、手続の適切な実施を担保するための特別な措置を採った形跡は見当たらないことからすれば、控訴人において、本件移管手続の実施に関して十分な措置が講じられていたものとはいえないというべきである。そうすると、上記イのとおり、本件移管手続及びその後のAによる対応の結果として、控訴人が追納期間内に本件各特許権の第4年分の特許料等を納付することができないという事態が発生したことを、控訴人が相応の管理体制を整えていた中で生じた偶発的なミスにすぎないといえることはできない。

以上の各事情を考慮すると、控訴人が追納期間内に本件各特許権の第4年分の特許料等を納付することができなかったことについて、控訴人が然るべき管理体制を備えていたものと評価することはできない。

エ したがって、控訴人の上記主張は、採用することができない。

オ なお、控訴人は、中小企業である控訴人が採り得る措置には限度がある旨も主張する。

しかしながら、控訴人が主張するところによっても、控訴人は、資本金約5億8000万円、従業員約400名、年間売上高約150億円の株式会社であり、また、本件移管手続においては、100件ないし200件程度の特許権等の管理業務が移管されたことからすれば（甲A18）、控訴人は、一定以上の規模の法人であり、少数とはいえない特許権等を保有する法人であるといえることができる。

そうすると、控訴人は、これに見合う程度の管理体制を整えるべきであって、少なくとも、特許権等の管理に係る控訴人の責任を通常よりも軽減すべき事情は存しないといえるべきである。

したがって、控訴人の規模等を考慮しても、上記の結論が左右されるものではない。

第4 結論

以上によれば、控訴人の請求は、いずれも理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。

よって、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

20

裁判長裁判官

鶴 岡 稔 彦

25

5

裁判官

中 平 健

10

裁判官

都 野 道 紀