

平成19年7月5日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官

平成19年(行ウ)第56号特許料納付書却下処分取消請求事件

(口頭弁論終結の日 平成19年5月22日)

## 判 決

アメリカ合衆国カリフォルニア州<以下略>

原 告	イミュネックス・コーポレーション
同 訴訟代理人弁護士	鈴 木 修
同	末 吉 剛
同 補佐人弁護士	泉 谷 玲 子

東京都千代田区<以下略>

被 告	国
処 分 行 政 庁	特 許 庁 長 官 中 嶋 誠
同 指 定 代 理 人	鈴 木 秀 雄
同	諏 訪 洋 一
同	山 内 孝 夫
同	五 十 嵐 伸 司

## 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。
- 3 本件につき原告のために控訴の付加期間を30日と定める。

## 事 実 及 び 理 由

### 第1 請求の趣旨

特許第3122139号の特許権に係る第5年分特許料納付書に関し、特許庁長官がした平成17年9月5日付け却下の処分を取り消す。

### 第2 事案の概要

本件は、原告が、被告に対し、原告が後記特許権の第5年分の特許料納付期

限の追納期限の経過後に、第5年分の追納手続を行ったのに対し、特許庁長官が前記納付書について手続却下処分を行ったことについて、前記追納期限の徒過につき原告の責めに帰することができない理由があるとして、前記却下処分の取消を求めた事案である。被告は、原告の責めに帰することができない理由が認められないので、前記却下処分は適法であると主張して、これを争っている。

1 前提となる事実(当事者間に争いが無いが、後掲各証拠によって認められる。)

(1) 当事者

原告は、アメリカ合衆国に本拠を有する法人である。

(2) 原告が譲り受けた特許権(甲1, 2)

原告は、下記の特許権(以下「本件特許権」という。)及びその対応外国特許権(以下、本件特許権と併せて「本件特許ファミリー」という。)について、平成16年(2004年)以前から特許料を支払っており、平成16年に権利者であるA(以下「A」という。)から、本件特許ファミリーを譲り受け、平成17年4月15日付けで譲渡証書(甲3)を作成した。

特許番号	第3122139号
登録日	平成12年10月20日
出願番号	特願平5-507785
出願日	平成4年10月14日
公表番号	特表平7-500339
公表日	平成7年1月12日
優先日	平成3年10月15日
優先権主張国	米国
発明の名称	後期段階炎症反応の治療用組成物
特許権者	A

(3) 本件特許権の消滅

本件特許権は、平成16年10月20日を期限とする第5年分特許料不納を原因として、平成18年9月13日付けで、抹消登録された(甲2)。

(4) 本件特許権に係る特許料の納付書についての手続却下処分

ア 特許法107条1項、108条2項によれば、本件特許権の第5年分の特許料の納付期限は、平成16年10月20日であった。そして、特許法112条1項によれば、この納付期限内に特許料を納付することができないときは、その期限が経過した後であっても、その期限の経過後6か月以内は、特許料の納付が認められており、その追納期間は平成17年4月20日までであった。

原告及び特許登録原簿上の特許権者であるAは、前記追納期限である平成17年4月20日までに、所定の特許料及び割増特許料(以下「本件特許料等」という。)を納付しなかった。

イ 弁理士B(以下「B」という。)は、特許庁長官に対し、平成17年6月13日、本件特許権の第5年分の特許料等の納付書(以下「本件特許料納付書」という。)を提出した(甲4)。

これに対し、特許庁長官は、平成17年6月23日付けで、本件特許権は、第5年分の特許料等が追納期間内に納付されなかったため、特許法112条4項により、平成16年10月20日の経過時にさかのぼって消滅したものとみなされたことから、本件特許料納付書による特許料等の納付は、権利消滅後の年分に係わる納付であることを理由に却下すべきものと認められる旨の却下理由通知をした(甲5)。

Bは、平成17年7月28日、前記却下理由通知に対する弁明書(甲6)を提出し、Bが本件特許権の譲受人である原告の依頼により本件特許料納付書を提出したこと、期間内に特許料等の納付ができなかったのは、特許法112条の2第1項所定の「その責めに帰することができない理由」によるものであることを弁明した。これに対し、特許庁長官は、同年9月5

日付けで、前記却下理由通知書に記載の却下理由が解消されていないとして、本件特許料納付書を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をした（甲7）。

ウ Aは、平成17年11月8日付けで、本件却下処分について、Bを代理人として行政不服審査法に基づく異議申立てを行い、その後、原告が本件特許権を譲り受けた旨の補正書を提出し、原告が異議申立人となった（甲8の1ないし3）。特許庁長官は、平成18年7月28日付けで、本件特許料納付書が特許料追納期間経過後に提出されたことについて、特許法112条の2第1項に規定する「その責めに帰することができない理由」は認められないとして、前記異議申立てを棄却する旨の決定（甲9の1）を行った。

## 2 本件における争点

特許料等を追納期間内に納付しなかったことについて、特許法112条の2第1項所定の「その責めに帰することができない理由」が認められるか。

## 3 争点に関する当事者の主張

### (1) 原告の主張

ア 特許法112条の2第1項の「その責めに帰することができない理由」の意義について

a) 特許法112条の2第1項の「その責めに帰することができない理由」は、当事者が社会通念上相当の注意を払っても避けることができなかった事情の存在と解釈すべきである。そして、特許権者側が、外部組織の選任監督に社会通念上相当の注意を払っている場合には、仮に外部組織の事情により事故が生じたとしても、特許権者側は社会通念上相当の注意を払ったのであるから、「その責めに帰することができない理由」があるというべきである。

b) 一つの企業が世界各国に多数の特許を保有し、各国の制度の下で特許

権を維持するためには、多大な労力が必要である。特許制度は国毎に異なり、同じ特許ファミリーでも最初の年金開始日や特許期間が異なるなど、年金管理は非常に複雑かつ大変な作業である。さらに、知的財産権の流動化及びそれによる権利の有効活用に向けた努力がなされ、権利の移転が頻繁に行われるようになると、新たな権利者は、従前の権利者が残したトラブルの種について十分な認識を持ってないまま引き継ぐことも生じ得る。

以上のように複雑化する特許管理の実情に照らすと、特許法112条の2第1項の「その責めに帰することができない理由」は天変地異など不可抗力に由来する事例に限定すべきではなく、特許権者がなすべきことをなした場合、つまり、特許権者が社会通念上相当な注意を払った場合には、「その責めに帰することができない理由」があると解すべきである。

かかる解釈をしても、特許権の回復のための追納ができる期間は、最長で通常追納期間（特許法112条1項）の経過後6月と短期間に限定されていること（特許法112条の2第1項）、及び、回復された特許権の効力は、第三者保護のために制限されていること（特許法112条の3）からして、特段の不都合は生じない。

- c) 受託者である外部組織の事情を委託者である企業の単なる内部事情とみなすことは、企業活動を信頼できる外部組織へ委託することの利点を無に帰すこととなる。年金管理会社の利用は、直接間接を問わず、広く利用されており、その信頼性は一般に高いと認識されている。かかる実情に照らし、特許権者が年金管理のために外部組織を利用し、その外部組織の選任監督に社会通念上相当の注意を払った場合、特許権者には、「その責めに帰することができない理由」が存在するというべきである。
- d) 特許料の追納による特許権の回復を規定する特許法112条の2は、

平成6年改正により新設された条項である。この条項が導入された理由は、パリ条約5条の2第2項に「同盟国は、料金の不納により効力を失った特許の回復について定めることができる。」と規定され、諸外国でパリ条約5条の2第2項に沿った立法がなされていたため、我が国においても同様の規定を新設することにあつた（特許庁編「工業所有権法逐条解説」（発明協会、16版、2001年）294頁）。

特許法の分野では、国際調和が強く求められている。我が国も実体特許法条約（SPLT）の先進国サブグループ会合を主催するなど、特許制度の国際調和に向けて先導的役割を果たしている。特許法112条の2が国際調和の観点から設けられたこと、及び、特許制度の国際調和の重要性に鑑みると、我が国のみ特許権の回復について特異な解釈を採ることは厳に慎むべきである。例えば、欧州特許条約122条(1)は、「状況によって必要とされる相当な注意をしたにもかかわらず欧州特許庁に対し期間を遵守することができなかつた」欧州特許出願人又は欧州特許権者に対し、権利の回復を認めている。また、英国特許法28条も、「特許権者が所定の期間内に更新料が納付されるよう又は当該更新料及び所定の割増料が前記期間の満了前後の6月以内に納付されるよう相当の注意を怠らない」場合には、失効した特許権の回復を認めている。

したがって、国際調和の観点からも、「その責めに帰することができない理由」は、諸外国同様に、当事者が社会通念上相当の注意を払っても避けることができなかった事情の存在と解釈すべきである。

イ 原告に「その責めに帰することができない理由」があることについて

原告は、以下に述べるとおり、社会通念上相当の注意を払って本件特許権を管理していたのであるから、「その責めに帰することができない理由」の存在は明白である。また、仮に、「万全の注意」を払うことが必要であるとしても、原告は、かかる「万全の注意」を払ったことが明らかである。

- a) 原告は、現時点までに、世界各国において合計で2989件の特許出願及び特許権の所有者となっており、そのうち2079件が係属中であるか特許されている。これら多数の特許及び特許出願を抱える原告において、この数年間、年金納付に関しトラブルに見舞われたのは、本件特許ファミリーの1件にすぎない。

この事実は、原告が、通常、数多くの特許及び特許出願を安全かつ円滑に処理しており、その処理にあたって社会通念上相当な注意を払ってきたこと、本件特許権の事故はわずか1件の例外的事件であったことを示している。

- b) 原告は、本件特許ファミリーについて、C（以下「C」という。）の法律事務所（以下「C事務所」という。）に委託していた（もっとも、Cは委託関係の存在を否定している。また、C事務所の担当アシスタントであったDが健康面その他の何らかのトラブルに見舞われていたことが窺える。）。しかし、原告は、通常の場合、年金管理及び特許出願に関してはC事務所を利用していない。原告は、本件特許ファミリーに限り、たまたま、C事務所に年金管理を委ねることとなったのである。その理由は、原告がAから本件特許権等を譲り受けたという事情による。すなわち、Aは、C事務所を利用して本件特許ファミリーの出願を行い、その後の管理も委ねていた。原告は、本件特許ファミリーを譲り受ける際、Cが本件特許ファミリー及びその出願経過を熟知しており（本件特許ファミリーの一部は未だ権利取得の途上にあつた。）、様々な国で特許を取得することに成功していたため、Aと同様に、C事務所を利用することにした。

つまり、原告は、本件特許ファミリーを譲り受けるという特殊な事情により、本件特許ファミリーに限り、C事務所を利用することになった。原告は、本件特許ファミリーについてのみ、例外的に、通常とは異なる

経路による年金管理を余儀なくされたのである。

- c) 原告は、年金管理のために外部組織を利用する場合、当該外部組織から送付されるリマインダーに基づき、年金支払の処理を行っている。リマインダーは、手紙又はファックスで送付される。原告は送付されてくる手紙については、標準化された手続で処理し、ファックスについては緊急を要する場合もあるので、手紙とは少し異なる取扱いをしている。すなわち、原告の法務部に届くすべてのファックスは、ファックス記録に記録され、担当の弁護士に配布される。弁護士はファックスレターを見たことを示すためにレター上端にサインをする。次いで、レターは管理部に送られ、ファイルと照合される。また、US mail で来た手紙はすべて、直接管理部に送られ、そこで管理部の事務員によって開封される。管理部の事務員はレターをファイルと照合させ、必要な期限をすべて記録・管理し、レターをファイルとともに担当の弁護士に配布する。

以上のとおり、原告は、外部組織からのレター及びファックスの処理について、十分な対応を採ってきた。このレター及びファックス処理を利用したリマインダーのシステムの実績は信頼するに足るものであり、年金管理のシステムは、平成15年(2003年)まで数年間、全く問題なくミスすることなく機能してきた。

よって、原告は、社会通念上相当の注意を尽くし、リマインダーの管理を行ってきたことが明らかである。

- d) 本件特許ファミリーの納付は、C事務所及びCPA(コンピュータ・パテント・アニュイティーズ)を介して行われてきた。より具体的には、C事務所が、年金の期限を原告に知らせてくることになっていた。C事務所は、CPAを利用して、年金期限の監視を行っていた。年金期限が近づくと、C事務所は、原告に年金のリマインダーを送付し、CPAに対する小切手の形式で前金による支払を要求していた。原告はCに小切

手を提供し，CはC P Aへの支払に小切手を使用し，C P Aは年金支払を行っていた（以下，この一連の納付手続を「本件特許料の納付システム」という。）。

C P Aは，国際的に年金管理を行っている会社として著名であり，その信頼性は十分なものであると広く認識されていた。

本件特許料の納付システムによる年金の支払は，当初，問題なく行われていた。C及びC P Aの実績も考慮すると，本件特許料の納付システムの順調な運用が開始された時点で，原告がこのシステムを信頼する十分に合理的な理由が生じたことは明らかである。

- e) 上記のとおり，原告は，リマインダーを完璧に管理し，過去のリマインダーレターをすべて記録・管理していた。にもかかわらず，本件特許権につき平成16年（2004年）に支払うべき第5年分特許料については，全く記録がない。

本件特許ファミリーにつき平成16年（2004年）に支払うべき年金のリマインダーは，平成17年（2005年）になって，欧州特許についてのみ，追納期限を知らせるリマインダーとして送付されてきた。しかも，このリマインダーには，指定国の一つである英国について何ら言及されていなかった。

このことは，原告が年金納付のリマインダーを完全に管理していたにもかかわらず，平成16年（2004年）については必要なリマインダーを受領しなかったことを意味する。

したがって，本件特許権の第5年分特許料の支払期限を徒過した理由は，原告がリマインダーを見落としたためではなく，そもそもC事務所からリマインダーが送付されてこなかったためである。

以上のとおり，原告は，相当な注意を払って本件特許料の納付システムを構築していたものの，多数の特許を管理する中で，管理体制の唯一

の例外としての本件特許ファミリーについて、たまたま代理人からのリマインダーが到達しないという原告にとって予想外の事態により、本件特許権の特許料納付期限を知ることができなかった。かかる場合にまで、原告の責めに帰すべき事由があるとするは不合理である。

- f) 以上のとおりであるから、原告における特許管理全体を観察すると、原告が社会通念上相当な注意を払ってきたことは明らかであるし、原告の努力が「万全の注意」に該当することも明らかである。

ウ 原告は、本件特許権の特許料納付期限を平成17年4月25日に知ったことについて

- a) 原告は、平成17年(2005年)4月13日、ドイツ、フランス、スイス、オランダ、ベルギー及びスウェーデンにおける本件特許ファミリーの納付期限が平成17年4月30日であることを知らせる手紙を、C事務所から受領した。この期限は、通常の納付期限ではなく追納期限であり、対象となる年金は、本来平成16年に支払われるべきものであった。しかし、この手紙では、この点に触れられていなかった。原告が本件特許ファミリーの平成16年の年金に関する知らせを受けたのは、この手紙が初めてである。原告は、この時点において初めて、平成16年中に、C事務所が原告に連絡することなく、年金管理にC P Aを利用するのを中止したことを知った。
- b) 原告は、C事務所がC P Aを利用中止したことを知らされた後すぐに、本件特許ファミリーの管理をC P Aを利用した社内の年金管理サービスに移すことを決定した。

原告は、受領するリマインダーに基づいて期限管理のデータベースを作成していたところ、上記移行作業の際に、原告のパラリーガルであるFが、上記平成17年4月13日付けの手紙では言及されていない数か国(日本を含む。)において、年金の期限が徒過し、あるいは、差し迫

っていることを初めて発見した。

原告における本件特許ファミリーの担当弁護士であるFは、直ちにEに依頼し、平成17年4月25日、本件特許権に関し至急の指示を、CPAに出した。しかし、同日、年金の追納期限を徒過しており、特許が消滅している旨の回答をCPAから受けた。

- c) このように、原告が納付期限を最初に知ることができたのは、平成17年4月25日である。原告は、期間内に年金を納められなかったことにつき、何ら落ち度がなく、そして、期限に気付いてからは非常に素早く対応し、年金納付のための行動を起こしたのである。

#### エ 本件特許ファミリーの回復について

本件特許ファミリーのうち、英国特許及びオーストラリア特許は、本件特許権と同様の経緯によりいったん消滅した。しかし、特許の回復が認められた。

#### オ 被告の主張に対する反論

- a) 被告は、特許権回復の条件の解釈にあたり、拒絶査定不服審判及び再審の請求の追完条件との整合性を指摘する。

しかし、拒絶査定不服審判の請求期間を徒過した場合の「その責めに帰することができない理由」は、「天変その他避けられない不測の事故によるもののほか、同条の審判を請求する者又はその代理人が通常用いると期待される注意を尽くしてもなお請求期間の徒過を避けることができない事由」であると解され（東京高等裁判所昭和57年10月28日判決）、「万全の注意」が必要とされるわけではない。また、再審の請求の期限を徒過した場合の「その責めに帰することができない理由」は、「通常人に一般に期待される注意を尽くしても、その結果を避けることができないと認められる理由」と解される。

さらに、平成8年改正前の商標法20条3項（現・商標法21条）に

よる商標権の存続期間の更新登録出願における「責めに帰することのできない理由」についても、「通常用い得ると期待される注意を尽くしても、なお出願期間の徒過を避けることができないと認められる事由」と解されている（東京地方裁判所昭和51年6月28日判決）。

特許法においては、第1年から第3年までの3年分の特許料を一括して納付しなければならず（特許法108条1項）、少なくとも3年以上権利が存続することが予定されている。さらに、同法112条の3により、回復された特許権と第三者の権利との利害調整がなされていることにより、回復によって特許権と第三者の権利を不当に侵害することも避けられる。商標法における前記昭和51年判決は、回復した商標権の効力の制限を規定した商標法22条の制定前の事案であり、回復した権利の制限規定がない場合ですら回復が認められ得ることを示している。

- b) 被告は、特許法112条の2の解釈にあたり、特許権の管理は特許権者の自己責任の下で行われるべきものであること、失効した特許権の回復を無制限で認めると第三者に過大な監視負担をかけることも指摘する。

しかし、は「責めに帰することができない」を言い換えたにすぎず、その具体的な解釈の根拠となるものではない。「自己責任」の内容は、通常人に一般に期待される注意を払うことであり、「万全の注意」によってすべての事故の発生を防止することではない。は、特許権の回復手続の時期的制限に関するものであるし、特許権の回復の場合の第三者との利害調整の規定（特許法112条の3）の存在を考慮しないものである。

- c) 被告は、属地主義の原則を指摘する。しかし、特許法の解釈において、諸外国における類似の制度の立法例、裁判例及び運用例を参考にすることが禁じられるわけではない。原告主張の解釈は、我が国の規定に沿っ

たものであり、国際的調和の観点からも好ましいものである。

- d) 被告は、C事務所に善管注意義務違反があると主張する。しかし、C事務所は、委託関係を否定している。

#### カ 結論

以上のとおり、本件却下処分には法律解釈の誤りがあるから、違法なものとして取り消されなければならない。

#### (2) 被告の主張

ア 特許法 112 条の 2 第 1 項の「その責めに帰することができない理由」の意義について

- a) 特許法 107 条 1 項は、特許料について、特許権の設定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納付されなければならないとし、同法 108 条 2 項本文は、特許料の納付のうち、第 4 年以後の各年分の特許料は、前年以前にこれを納付しなければならないと規定する。さらに、同法 112 条 1 項及び 2 項の規定によれば、上記期限までに特許料を納付することができない場合であっても、その期限の経過後 6 か月以内の特許料追納期間内であれば、納付すべき特許料にこれと同額の割増特許料を併せて追納することができると規定する。そして、特許料等が追納期間内に納付されなかったときは、同法 112 条 4 項の規定により、同法 108 条 2 項本文所定の特許料納付期限を経過した時にさかのぼって特許権が消滅したものとみなされる。

特許法 112 条の 2 は、同法 112 条 4 項の規定によって消滅したものとみなされた特許権についても、さらに、「その責めに帰することができない理由」により、特許料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は、その理由がなくなった日から 14 日（在外者にあつては 2 月）以内で、かつ、特許料追納期間の経過後 6 か月以内の期間に限り、特許料等の追納を認めることにより、当該特許権が回復される

場合があることを規定している。

特許権の回復についてこのような条件が付された理由は、既に特許法上設けられている拒絶査定不服審判や再審の請求期間を徒過した場合の救済の条件及び他の法律との整合性を考慮するとともに、そもそも特許権の管理は特許権者の自己責任の下で行われるべきものであること、及び、失効した特許権の回復を無期限に認めると第三者に過大な監視負担をかけることを踏まえたからである（特許庁編「工業所有権法逐条解説」第16版295頁参照）。

以上に鑑みると、同法112条の2における「その責めに帰することができない理由により・・・納付することができなかつたとき」とは、天災地変のような客観的な理由又は通常の注意力を有する当事者が万全の注意を払ってもなお避けることのできなかつた原因により納付をすることができなかつた場合を意味するものと解するのが相当である。

- b) 原告は、他国の立法例や運用例を指摘し、国際調和の観点からも特許法112条の2における「その責めに帰することができない理由」について、諸外国と同様に、当事者が社会通念上相当の注意を払っても避けることができなかつた事情の存在と解釈すべきであるなどと主張する。

しかし、特許に関する法制度はあくまで各国が個別に定めるものであって、特許権は国単位で成立し、その国の領域内でのみ効力を生じ、また保護されているのであるから（特許権独立の原則、属地主義）、他国の立法例、裁判例及び運用例が、我が国の特許法の法源となり得ないことはいうまでもないし、国際的調和を理由に、我が国の特許法の明文規定に背反する解釈を採り得ないことも当然である。

- イ 原告に「その責めに帰することができない理由」が存しないことについて

Ｃ事務所は、原告から本件特許権の管理を受任していた者として、原告

に対し、本件特許権の第5年分の特許料等の納付期限を通知するリインダーの送付を遺漏なく行うための善管注意義務を有していたのであって、同事務所には、当該リインダーの送付を履行しなかったことにつき過失があったことは明らかである。

そして、特許料の納付に関する管理は、特許権者が自ら行うか、外部に委託するか、委託するのであれば誰に委託するのか等を含め、すべて特許権者の自己責任の下に行われるものであって、特許権者から委託を受けて特許管理を行っていた代理人の過失は、特許権者の過失と同視されるべきものである。

したがって、原告の主張する事由は、「その責めに帰することができない理由」には該当しない。

#### ウ 結論

以上のとおり、原告が、特許料追納期間内に本件特許権の第5年分の特許料等の納付をしなかったことにつき、原告に「その責めに帰することができない理由」が存在しないのであるから、本件却下処分は適法であり、原告の請求には理由がない。

### 第3 当裁判所の判断

#### 1 原告の当事者適格について

本件特許権の登録原簿上の権利者はAである。しかし、原告は、従前から本件特許権の特許料を負担し、Aから本件特許権を譲り受けた者であるから、「処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項)に該当することは明らかである。

#### 2 特許法112条の2第1項の「その責めに帰することができない理由」の意義について

(1) 特許法112条の2第1項にいう「その責めに帰することができない理由」は、本来の特許料の納付期間の経過後、さらに6か月間の追納期間が経過し

た後（特許法 112 条 1 項参照）の特許料納付という例外的な取扱いを許容するための要件であり，その文言の国語上の通常の意味，訴訟行為の追完を定めた民事訴訟法 97 条 1 項の「その責めに帰することができない事由」の解釈及び拒絶査定不服審判や再審の請求期間についての同種の規定（特許法 121 条 2 項，173 条 2 項）において一般に採用されている解釈に照らせば，天災地変や本人の重篤のような客観的理由により手続をすることができない場合のほか，通常の注意力を有する当事者が万全の注意を払ってもなお追納期間内に納付をすることができなかつた場合を意味すると解するのが相当である。

- (2) この点，原告は，同条項は，当事者が社会通念上相当の注意を払っても避けることができなかった事情の存在と解釈すべきであり，かかる解釈をしても，特許権の回復のための追納ができる期間が制限されていること（特許法 112 条の 2 第 1 項），及び，回復された特許権の効力は，第三者保護のために制限されていること（特許法 112 条の 3）からして，特段の不都合は生じないし，また，国際調和の観点にも合致すると主張する。

しかし，回復が可能な期間や回復された特許権の効力が制限されているからといって，上記文言の意味と乖離した解釈が許容されるものではない。そして，「同盟国は，料金の不納により効力を失った特許の回復について定めることができる。」旨のパリ条約 5 条の 2 第 2 項の規定に照らせば，特許権の回復についてどのような要件の下でこれを容認するかは各締結国の判断に委ねられた立法政策の問題というべきであって，我が国の法規の文言を他国の法規の文言と同一の意義に解釈すべきとはいえない。したがって，原告の主張を採用することはできない。

- 3 本件における「その責めに帰することができない理由」（法 112 条の 2 第 1 項）の存否について

- (1) 証拠（甲 10 ないし 13，18，19）によれば，次の事実が認められる。

原告は、Aから本件特許ファミリーのライセンスを受けていたものであり、平成16年(2004年)の春、本件特許ファミリーを譲り受けた。原告は、通常はCPAに特許権の管理を委ねているものの、本件特許ファミリーについては、C事務所が出願段階から関与し、本件特許ファミリーのうち米国特許出願については未だ審査中であったこと、前記ライセンスの後には、原告がC事務所を介して年金を支払ってきたこと等から、そのままC事務所に年金管理を委ねることにした。C事務所においては、年金の期限をモニターするためCPAを利用しており、年金の支払期限がくると原告に納付期限を知らせ、支払意思の有無を確認するためのリマインダーを送付することになっていた。

原告は、平成17年(2005年)4月13日、C事務所から、「A博士のための以下の年金は、2005年4月30日が期限です。」と記載されたファックスを受信した。同書面には、ドイツ特許、フランス特許、スイス特許、オランダ特許、ベルギー特許及びスウェーデン特許が記載されていた(甲10)。原告の管理記録では、平成15年(2003年)9月4日付けで、本件特許について同年10月14日に年金納付期限が到来する旨のレターを受領して以降、C事務所から年金支払に関する通知を受けた記録は残されていない。

原告のパラリーガルのEは、平成17年4月25日、本件特許権、オーストラリア特許及びカナダ特許につき緊急に年金を支払って欲しい旨をCPAに指示した(甲11)。しかし、同日、オーストラリア特許及び日本国の本件特許権の支払期間が徒過している旨をCPAから知らされた(甲12)。

また、原告は、同日、C事務所に対し、本件特許ファミリーの管理をC事務所に委ねることを止めることを通知した(甲13)。

- (2) 上記認定事実によれば、原告は、本件特許権の年金管理をC事務所に委託していたものの、C事務所が特許料を支払うか否かについて原告の意思を確

認するリマインダーを所定の時期に原告に送付せず、追納期間の末日の約1週間前に本件特許ファミリーの一部（本件特許権は含まれていなかった。）についてリマインダーを送付したにとどまり、原告は追納期間内にも特許料の納付ができなかったというものである。このように、C事務所は、本件特許権の年金管理を善良な管理者としての注意義務を尽くして遂行すべきところ、原告にかかる通知を行わなかったことについて過失があることは明らかである。そして、本件特許権の実質的権利者である原告は、本来自らなすべき特許権の管理を、自らの判断と責任において第三者に委託したのであるから、原告が本件特許権の管理を委任していたC事務所の過失は原告の過失と同視でき、万全の注意を払っていても特許料等を納付できなかったとはいえないことが明らかであり、「その責めに帰することができない理由」（法112条の2第1項）があるということとはできない。なお、C事務所は、原告との間の委託関係を否定していることが窺えるも、仮に、委託関係が存しないのであれば、本件特許権の管理委託を適正に行わなかった点において原告の過失があることが明らかであり、「その責めに帰することができない理由」がないことは明らかである。

(3) 原告は、特許管理を信頼性の高い外部組織に委ねる趨勢に照らせば、外部組織の選任監督に社会通念上相当の注意を払っている場合には、仮に外部組織の事情により事故が生じたとしても、特許権者側は社会通念上相当の注意を払ったのであるから、「その責めに帰することができない理由」があると主張する。しかし、たとえ信頼性の高い外部組織に特許管理を委ねた場合であっても、本来自らなすべき特許権の管理を、自らの責任と判断において、当該外部組織に委託して行わせたのであるから、当該外部組織の過失は、特許権者側の事情として、原告の過失と同視するのが相当であって、原告の主張は採用できない。

また、原告は、極めて多くの特許を保有しているものの、特許料納付に関

する事故が発生したのは本件特許ファミリーのみであることを指摘して、原告が社会通念上相当な注意を払って特許管理を行ってきたと主張する。しかし、仮に、他の特許について適正な管理が行われていたとしても、本件特許権の管理においては、原告自身の責任と判断において、C事務所に委託することを選択し、委託を受けたC事務所において前記の過失が認められるのであるから、万全の注意を払っていたといえないことは明らかであって、原告の主張は採用できない。

#### 4 結論

したがって、本件特許権の第5年分の特許料の追納期間経過後になされた同特許料等の納付は、原特許権者の「責めに帰することができない理由」に基づく追納期間の延長が認められないのであるから、これを不適法として却下した処分行政庁の判断は適法である。

よって、原告の請求は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を、控訴のための付加期間の付与について同法96条2項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部

裁判長裁判官 設 樂 隆 一

裁判官 古 庄 研

裁判官古河謙一は、転補のため署名押印することができない。

— 隆 樂 設 官 判 長 判 裁