

判決年月日	平成30年5月14日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成29年(行コ)第10004号		
<p>○ 特許法112条の2第1項にいう「正当な理由があるとき」とは、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、同法112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及び割増特許料を納付することができなかつた場合をいう</p> <p>○ 特許法112条の2第1項にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例</p>			

(関連条文) 特許法112条の2第1項, 112条1項, 108条2項本文

## 判決要旨

### 1 前提事実

控訴人は、本件特許権の特許権者であったが、特許法108条2項本文による納付期間（本件納付期間。その末日は平成26年6月17日）内に第4年分の特許料を納付せず、同法112条1項による追納期間（本件追納期間。その末日は平成26年12月17日）内に第4年分の特許料及び割増特許料を納付しなかつた（本件期間徒過）。そこで、本件特許権は、同条4項により、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。

控訴人は、平成27年12月9日、特許庁長官に対し、同法112条の2第1項による第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及び回復理由書を提出したが、特許庁長官は、本件納付書の提出手続を却下した（本件却下処分）。

### 2 事案の概要

本件は、控訴人が、本件却下処分には特許法112条の2第1項の解釈適用を誤った違法があると主張して、その取消しを求めた事案である。

原審は、本件期間徒過については、「正当な理由」があるものとはいえないと判断して、控訴人の請求を棄却した。

控訴人は、原判決を不服として控訴した。

### 3 判断の概要

本判決は、大要、次のとおり判断して、本件控訴を棄却した。

#### (1) 特許法112条の2第1項にいう「正当な理由があるとき」の判断基準

平成23年法律第63号による改正（平成23年改正）当時、特許法条約は、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。平成23年改正では、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、「D u e C a r e（いわゆる『相当な注意』）を払っていた」を採用し、特許法112条の2第1項の文言としては、特許料及び割増特許料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き」と規定した。

そうすると、特許法112条の2第1項にいう「正当な理由があるとき」とは、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、同法112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及び割増特許料を納付することができなかった場合をいうものと解するのが相当である。

## (2) 本件へのあてはめ

ア 控訴人は、平成23年5月26日、本件特許権の第1年分～第3年分の特許料を納付し、本件特許権は、同年6月17日、設定登録された。そして、特許出願手続を代理人弁理士に委任した場合、特許査定後に第1年分～第3年分の特許料を納付するか否かを依頼者に対し確認し、特許権の設定登録後に送付される特許証等を依頼者に対し交付するのが通常である。そうすると、控訴人は、本件特許出願に係る発明の発明者であり、本件特許出願を自ら行ったのみならず、同年3月11日の東日本大震災より後に、本件特許権が同年6月頃設定登録されたことを認識する機会が十分にあったから、控訴人の自宅が東日本大震災により被災したという控訴人の主張を前提としても、控訴人は、平成23年6月頃、本件特許権がその頃設定登録されたことを認識したものと認められる。

イ 控訴人は、自ら包袋により特許権に関する書類を管理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被災した控訴人の自宅の片付けを第三者に依頼した際に、特許関係の重要な書類がある旨の注意喚起をしたにもかかわらず、第三者が本件特許権の包袋を紛失してしまったことを主張する。

しかし、特許料の納付等の管理は特許権者の責任で行われるべきものであり、特許権に関する書類を入れた包袋によって管理するのであれば、一般に求められる相当な注意として、包袋が紛失することのないように管理すべきであった。そして、包袋により特許権の管理を行っている控訴人としては、第三者が片付けを行った後に、包袋が誤って廃棄されてしまうという自らの懸念が現実化していないかどうかを確認すべきであった。

ウ 控訴人は、本件特許事務所に依頼して権利の一覧表を作成させたにもかかわらず、本件特許事務所の管理データから本件特許権のデータが欠落していたことから、上記一覧表に本件特許権の情報が欠落していたことを主張する。

しかし、特許権者である控訴人は、控訴人名義の特許権の存在と内容の確認について、控訴人自身が行うか、第三者に委託して行うか、また、第三者に委託する場合にいかなる者を選定するかについて、自由に選択することができる。そこで、自らの判断により委託した第三者（本件特許事務所）において、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できたにもかかわらず、そのような確認をしなかつ

ったことにより本件特許権の存在を把握できなかったことは、特許権者側の事情として考慮すべきである。

エ 控訴人が本件特許事務所に対して本件特許権の特許料納付の案内通知の送付を特許料の納付期限を管理する目的で委託していた事実は認められない。したがって、本件特許権の特許料納付の案内通知が届かなかったことは、控訴人において、一般に求められる相当な注意を尽くしても、本件期間徒過が生じたことの原因にはならない。

オ 以上を総合すると、本件期間徒過については、原特許権者である控訴人において、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、本件追納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った場合に当たらないから、「正当な理由」があるとはいえない。

以 上