

特許料納付書却下処分取消請求事件：東京地裁平成 22(行ウ)527・平成 23 年 7 月 1 日（民 40 部）判決 請求棄却

【キーワード】

特許権の年金管理者，特許料の追納と追納期間，特許権者の責任

【事案の概要】

1 本件は，後記 2 (1)の本件特許権の譲渡を受けた原告（三菱商事株式会社）が，本件特許権に係る第 1 1 年分の特許料の追納期間（平成 2 1 年 1 月 1 7 日まで）経過後に当該特許料及び割増特許料を納付する旨の納付書（後記 2 (2)の本件納付書）を特許庁長官に提出したが，同納付書に係る手続を却下する旨の処分（後記 2 (3)の本件処分）を受けたことから，同処分は違法である（特許法 1 1 2 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」により，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つたものであるから，追納が認められるべきである。）と主張して，その取消しを求めた事案である。

2 前提となる事実（証拠等を掲記した事実を除き，当事者間に争いが無い。）

(1)ア アメリカ合衆国（以下「米国」という。）法人である「リサーチ コーポレーション テクノロジーズ インコーポレーテッド」（以下「リサーチ社」という。）は，平成 3 年 8 月 2 1 日，「炭素の新しい形」に係る発明について，米国への特許出願（1 9 9 0 年 8 月 3 0 日，同年 9 月 1 0 日）に基づくパリ条約による優先権主張をして，我が国の特許庁に特許出願し，平成 1 0 年 7 月 1 7 日，その設定の登録（特許第 2 8 0 2 3 2 4 号）を受けた（以下，この特許権を「本件特許権」という。）。（甲 1，9，乙 1）

イ リサーチ社は，米国法人の「フラーレン インターナショナル コーポレーション」（以下「フラーレン社」という。）に本件特許権を譲渡し，平成 1 3 年 5 月 2 2 日，その移転登録がされた。

ウ フラーレン社は，本件特許権を原告に譲渡し，平成 2 0 年 4 月 2 2 日，その移転登録がされた。

(2) 本件特許権については，第 1 0 年分までの特許料が支払われており，第 1 1 年分の特許料の納付期限は平成 2 0 年 7 月 1 7 日（追納期間は平成 2 1 年 1 月 1 7 日まで）であったところ，原告は，特許庁長官に対し，平成 2 1 年 3 月 2 7 日付けで，第 1 1 年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の特許料納付書（以下「本件納付書」という。）を提出した。

- (3) 特許庁長官は、本件納付書に係る手続について、平成21年7月17日、権利消滅後の年分に係わる特許料の納付であり、法令に定める要件を満たしていないことを理由として、これを却下する処分（以下「本件処分」という。）をした。
- (4) 原告は、平成21年9月25日、特許庁長官に対し、本件処分について、行政不服審査法に基づく異議申立てをしたが、特許庁長官は、平成22年3月18日、これを棄却する決定をした。
- (5) 本件特許権は、平成22年8月4日、「第11年分特許料不納」を理由として、第11年分特許料の納付期限である平成20年7月17日が経過した時に遡って（特許法112条4項、108条2項本文）、抹消登録された。（甲1、乙1）

3 争点

本件特許権に係る第11年分の特許料及び割増特許料を追納期間内に追納することができなかつたことにつき、原告に特許法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」があつたか。

【判 断】

1 特許権の回復制度について

特許権の設定の登録が行われた後の第4年以後の各年分の特許料については、これを前年以前に納付しなければならないが（特許法108条2項本文）、この納付期限を経過した後であっても、6月間に限り、割増特許料を併せて納付することを条件として、その特許料を追納することが認められており（同法112条1項、2項）、この追納期間内に納付すべきであつた特許料及び割増特許料を納付しないときは、その特許権は、本来の納付期間の経過した時に遡って消滅したものとみなされる（同条4項）。

他方、特許法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、その責めに帰することができない理由により同条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同条4項に規定する特許料及び割増特許料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）以内でその期間の経過後6月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができることとされている（同法112条の2第1項）。これは、パリ条約5条の2第2項で「同盟国は、料金の不納により効力を失つた特許の回復について定めることができる。」と規定され、諸外国においてはこのパリ条約の規定に相当する制度が設けられていることから、我が国においても、特許料の不納により失効した特許権の回復を認める制度を設けることが適当であるとされ、平成6年法律第116号による特許法の改正

により新設されたものである。

2 特許法 1 1 2 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」の意義について

特許法 1 1 2 条の 2 は、上記 1 のとおり、追納期間が経過した後の特許料納付により特許権の回復を認めることとした規定であるが、同条は 拒絶査定不服審判（特許法 1 2 1 条 2 項）や再審の請求期間（同法 1 7 3 条 2 項）を徒過した場合の救済条件や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り、失効した特許権の回復を無制限に認めると第三者に過大な監視負担をかけることとなることを踏まえて立法されたものであることに鑑みれば、同条第 1 項所定の「その責めに帰することができない理由」とは、通常の注意力を有する当事者が通常期待される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事由により追納期間内に納付できなかった場合をいうものと解するのが相当である。

また、当事者から委託を受けた者に「その責めに帰することができない理由」があるといえない場合には、特許法 1 1 2 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」には当たらないと解すべきである（最高裁昭和 3 3 年 9 月 3 0 日第三小法廷判決・民集 1 2 卷 1 3 号 3 0 3 9 頁参照）。すなわち、特許権者は、特許料の納付について、特許権者自身が自ら又は雇用関係にある被用者に命じて行うほか、特許料の納付管理事務を第三者に委託して行うこともできるところ、特許権者は、いずれの形態を採用するか、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、自己の経営上の判断に基づき自由に選択することができるものであり、特許権者自らの判断に基づき第三者に委託して特許料の納付を行わせることとした以上、委託を受けた第三者にその責めに帰することができない理由があるとはいえない状況の下で追納期間を徒過した場合には、特許法 1 1 2 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」があるということとはできないからである。

3 本件における「その責めに帰することができない理由」の有無

原告は、本件特許権に係る第 1 1 年分特許料を納付することができなかった事情として、A 法律事務所（前権利者であるフラーレン社が本件特許権に係る特許料の支払を委託していた法律事務所）が B 法律事務所（原告が本件特許権に係る特許料の支払を委託した法律事務所）からの再三の要求にもかかわらず、本件特許権に関する一件記録の送付に応じなかったことから、B 法律事務所において適切に特許維持管理を行うことができなかったことが原因であり、原告及び B 法律事務所には何ら責任がなく、「その責めに帰することができない理由」がある旨主張する。

しかしながら、仮に、原告が本件特許権に係る第 1 1 年分特許料を納付する

ことができなかつた事情が原告の主張するとおりであったとしても、原告から本件特許権の管理を委託されたB法律事務所は、受託者として、善良な管理者としての注意義務を負うものであるから、A法律事務所に対し、本件特許権の特許番号、特許料の支払期限、支払状況等が記載された一件記録の送付を求めたというだけで、その注意義務を尽くしたことになるとは解されない。すなわち、B法律事務所が本件特許権を管理するに当たって必要な情報を入手するため、A法律事務所に対し、本件特許権に係る一件記録の送付を求めた措置に合理性は認められるものの、その後、相当期間が経過してもA法律事務所から一件記録が送付されなかつた場合には、本件特許権に係る特許料の追納期限が到来する可能性についても当然に配慮し、特許権者である原告に対して本件特許権に係る詳細な情報の提供を求めるとか、あるいは自ら特許原簿を閲覧するなどして、本件特許権に係る特許料の納付状況を調査することが求められているというべきであり、このような調査を尽くすことは、本件特許権の管理を委託された者に通常期待される注意義務の範囲内のことというべきである。

本件において、B法律事務所がA法律事務所に対し、本件特許権に係る一件記録の送付を最初に求めた時期は不明であるが、原告の主張を前提としても、B法律事務所は、少なくともA法律事務所から「B法律事務所が特許維持管理の責任を負うことの確認」を求めるレターを受領した平成20年6月5日頃には、A法律事務所に対し、本件特許権に係る一件記録の送付を求めていたことになる。本件特許権に係る第11年分特許料の追納期限は平成21年1月17日であり、B法律事務所がA法律事務所に対し本件特許権に係る一件記録の送付を要求してから少なくとも半年以上の期間が残存していたことを考慮すると、B法律事務所は、その間、A法律事務所からの一件記録の送付を漫然と待つにとどまらず、自ら本件特許権に係る特許料の納付状況を調査した上、本件特許権の維持に必要な処置を講じることが求められていたというべきである。したがって、このような調査を行わず、本件特許権に係る第11年分の特許料の追納期限（平成21年1月17日）を徒過させたB法律事務所は、本件特許権の管理者として通常期待される注意を尽くしたものであるということとはできない。

そして、B法律事務所は、本件特許権の管理について、特許権者である原告から委託を受けた者であり、B法律事務所に「その責めに帰することができない理由」が認められない以上、前示2のとおり、原告についても「その責めに帰することができない理由」があると認めることはできない。

第4 結論

以上検討したところによれば、本件処分が違法であるということとはできず、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. この事案は、米国法人のリサーチ社がわが国特許庁へ優先権を主張して出願し審査請求後に特許査定され平成10年7月17日に設定登録された特許第2802324号に係る本件特許権が、その後フラーレン社に譲渡され平成13年5月22日に移転登録されたが、さらに原告に譲渡され平成20年4月22日に移転登録がなされた。それまで本件特許権の特許料は、第10年分までが納付されて存続していたが、第11年分の特許料の納付期限が平成20年7月17日で追納期間は平成21年1月17日までであったところ、それまでに第11年分の特許料及び割増特許料の納付書の提出がなく、実際に提出されたのは平成21年3月27日であった。

そこで、特許庁は、追納期間内に前記第11年分の特許料等が納付されなかったのは、原告が特許法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」によって納付できなかった者に該当しないから、同条項の適用はないと判断したのである。

しかし、このようなわが国特許庁への毎年の特許料（特許庁では年金と称している。）の納付に当たっては、わが国における出願代理人たる特許事務所が権利を管理をしているのが普通であるところ、本件の場合、最初の米国におけるS社の出願代理をしていた米国のA法律事務所が、特許権の譲渡によってF社の代理人のB法律事務所に変更されるということが影響し、日本における特許権とその納付管理事務が円滑にいかなくなってしまう、現実の特許権者であった原告への確実な年金案内が第11年分の追納期間内に行われず、時期にはるか遅れてしまったのであろう。

2. 米国等の外国人が特許権者であった場合は、もしその外国人に外国の代理人が付いていれば、権利管理をしている日本の代理人から外国代理人経由で本人に案内が行くのが普通であるが、本件の場合、特許権者の変更によって2つの代理人事務所が関与していたことから、わが国の代理人としてもやりにくかったのだろう。

しかし、わが国においても出願時の代理人と特許権譲渡後の代理人とが違ったことから、現にわが国で本件特許権を管理する者が変動したことがこのような結果をもたらしたともいえよう。

したがって、特許権者にとっては、「その責めに帰することができない理由」とは何をいうのかをまず理解しなければならないから、現在の特許権者自身が原告である以上、自分の責任において又はその代理人に依頼して特許庁における特許原簿を調査する等して、事前に自ら次の第11年分の特許料の納付

期限を確認しておく義務があったというべきであるから、それを懈怠して第三者に責任を転嫁しようとするのは誤りというべきである。

そうすれば、本件の特許料納付書を却下処分にしたことに対する取消請求は、原告自身に責任があることを理由に棄却したことは妥当であるといえる。

3．なお、特許法112条の2及び同条の3は平成6年法改正によって新設された規定であるが、同法112条までは存在していた規定であり、現に存在しているのである。

〔牛木 理一〕