

特許料納付書却下処分取消請求事件

【事件の概要】

東日本大震災での混乱を理由に、改正前特許法第112条の2第1項による特許料納付書を提出したところ、手続却下の処分を受けたため、特許庁長官に対し、本手続却下の処分について異議申立てをしたが、同異議申立てが棄却されたため、特許庁長官に対し、手続却下処分の取消しを求めた事案。

【事件の表示、出典】

平成26年1月31日判決言渡 東京地方裁判所民事第40部

東京地方裁判所 平成25年(行ウ)第467号 特許料納付書却下処分取消請求事件

東京地方裁判所 平成25年(行ウ)第468号 特許料納付書却下処分取消請求事件

東京地方裁判所 平成25年(行ウ)第469号 特許料納付書却下処分取消請求事件

知的財産裁判例集HP

【参照条文】

特許法第112条の2第1項

(改正前)

前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつ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第一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第四項から第六項まで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、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

(改正後)

前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一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第四項から第六項まで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ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

【キーワード】

「その責めに帰することができない理由」

1. 事実関係

- ・平成23年 3月11日 東日本大震災
- ・平成23年 3月17日 原告から特許事務所へ、納付指示書をF a xで送付
→納付せず (※)
- ・平成23年 4月18日 第9年分特許料納付期限
- ・平成23年10月18日 同追納期限
- ・平成23年11月11日 納付期限の徒過を知った日
- ・平成23年11月21日 特許料納付書提出

(※)

(1) 事務担当者が管理システムへデータ誤入力&その上司がデータ誤入力に気づかなかった。

→請求書が出力されず。また、納付期限・追納期限に警告が出ず。

(2) データ誤入力後、納付指示書が他の書類に紛れてしまった。

→納付指示書との突合せ作業できず。

2. 争点

追納期間内に追納することができなかったことにつき、改正前特許法第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」があるか。

「その責めに帰することができない理由」の解釈に当たって、改正後特許法第112条の2に関する「救済ガイドライン」を参酌できるか。

3. 裁判所の判断

1 改正前特許法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」の意義について

・・・

改正前特許法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」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。

・・・

以上によれば、原告提出証拠(甲10ないし13)のとおり計画停電や放射性物質の影響等も含めた東日本大震災による混乱の続く状況下でのことであるとはいえ、本件各特許権の第9年分の特許料等不納付に係る上記一連の不手際は、本件各特許権の特許料の納付期限のデータ入力が適切でなかったことに加え、本件納付指示書自体が他の書類と紛れてしまって適切な管理がされなかったという、本件特許事務所における手続上の単純な人

的な過誤によるものといわざるを得ない。

そうすると、本件において、本件各特許権の特許料等の納付ができなかったことは、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に当たるということはできない。

よって、本件各特許権に係る第9年分の特許料等を追納期間内に納付することができなかったことについて、原告に、改正前特許法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」があったと認めることはできない。

5 原告の主張に対する判断

(1) 原告は、改正前特許法112条の2の規定は、特許権の回復の制度についての国際的調和を求める国内外からの要望に応じて立法されたものであることから、同条第1項の「その責めに帰することができない理由」も、諸外国の例に倣い、「相当の注意」が払われたにもかかわらず、特許料の追納期間が経過するまでに特許料を納付することができなかった場合を意味するものと解すべきであると主張する（※）。

しかし、パリ条約5条の2第2項の規定に照らしても、そもそも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立法政策に委ねられているものと解されるのであって、これに、前記認定の改正前特許法112条の立法理由に鑑みれば、「その責めに帰することができない理由」という規定の下において、これを文言の通常有する意味から乖離した解釈をすることは適切ではない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(※) 原告の主張

米国：特許料が適時に支払われることを確保するために相当の注意（reasonable care）を払っていたこと

英国：特許料の追納期間の徒過が故意によるものではなかった場合

特許法条約（Patent Law Treaty）：状況に応じた相当の注意（due care）を払ったにもかかわらず生じた場合、又は締約国の選択により、その遅延が故意によるものではないことが認められる場合

→「その責めに帰することができない理由」も、諸外国の例に倣い、「相当の注意」が払われたにもかかわらず、特許料の追納期間が経過するまでに特許料を納付することができなかった場合を意味するものと解すべき

(4) 原告は、本件各特許権に係る第9年分の特許料納付に係る事情については、改正特許法112条の2に係る救済ガイドラインに示された適用範囲内のものであるから、これによれば改正前特許法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」がある旨主張する。

しかし、そもそも特許庁作成に係る救済ガイドライン自体法規範性を持たないものであるばかりか、改正特許法112条の2は、被告が主張するとおり、従前、「その責めに帰することができない理由」という回復の要件が実態において厳格すぎるとの指摘を受けており、世界的なすう勢に鑑みて、救済の要件を緩和する必要があったことから、特許法条約12条の規定に整合した制度とすべく、特許料の追納期間徒過の救済要件を「その責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に緩和するとともに、救済手続による納付が可能な期間を拡大したものであるが、同条は、改正法の施行の日以後に消滅したものとみなされた特許権についてのみ適用され、施行日前に消滅したものとみなされた特許権については、なお従前の例によるとされた（平成23年法律第63号附則2条17項）ものであるところ、上記救済ガイドラインは、このような経緯で改正された改正特許法112条の2に関するものであるから、この趣旨を改正前特許法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」の解釈に当たって参酌することが適切でないことは明らかである。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

6. 検討

「その責めに帰することができない理由」とは、具体的には？

改正後の「正当な理由」であれば救済されたか？

(弁理士 松野 知紘)