

令和元年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における権利回復等の救済措置の基準及び  
運用実態に関する調査研究報告書

令和2年3月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN



## 謝 辞

本調査研究は次のアドバイザー委員のご助言をいただいて実施した。

### 【アドバイザー委員(五十音順)】

中島 裕美 日本知的財産協会 特許第1委員会副委員長  
(日本電信電話株式会社知的財産センタ担当課長)  
平山 啓子 特許業務法人浅村特許事務所 弁理士  
星野 和男 正林国際特許商標事務所 調査役

### 【オブザーバー】

榎本 史夫 特許庁 総務部 国際政策課 課長補佐 (国際出願企画班長)  
宗像 哲也 特許庁 総務部 国際政策課 国際出願企画係長  
荒川 秀之 特許庁 審査業務部 審査業務課 回復申請担当

### 【事務局】

川上 溢喜 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 国際法制研究 所長  
林 健司 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 主任研究員 (主担当)  
岩本東志之 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 主任研究員 (副担当)

さらに、本調査研究の遂行にあたり、下記の方々にご協力をいただいた。この場を借りて、深く御礼申し上げます。

### 【知的財産庁】

United States Patent and Trademark Office (米国)  
IP Australia (豪州)  
European Patent Office (欧州)  
Danish Patent and Trademark Office (デンマーク)  
Swedish Patent and Registration Office (スウェーデン)

### 【国内外法律事務所及び企業】

多くの国内外法律事務所及び企業の方々にご協力いただいた。事務所名及び社名の公表は差し控えるが、改めてここに深く感謝の意を表する。



## 要 約

**背景** 我が国は、特許法条約(PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(STLT)へ加入した平成 28 年 6 月に先駆け、特許等の手続について救済制度の整備を順次進めてきた。権利回復等の救済の判断基準としては「Due Care」基準を採用し、法令上「正当な理由があるとき」と定めて運用してきたが、我が国の運用が国際水準に比して厳格であり、緩和すべきではないかとの指摘が存在していた。

**目的** 上記条約の主要加盟国（地域）における権利回復等の救済措置の国内履行状況、及び条約上定められた「Due Care」及び「Unintentional」の両基準の適用状況を把握し、特許等の手続の国際調和の観点からより望ましい制度を実現させるための施策作りの資料とすることを目的として調査研究を実施した。本調査研究においては、国内ユーザーのヒアリングに加え、米国、中国、豪州、スウェーデン、デンマーク、フランス、欧州（欧州特許庁）を調査対象国・地域とした。

**国内ヒアリング調査結果** 現状の我が国の回復判断については、全体として国際水準に比して厳しいという評価が多かった。原則として第三者による証明書類が要求される負荷の緩和や人為的なミス救済可能性の拡大についての意見・要望が多く見受けられた。また、我が国が採用する判断基準については、少なくとも「Due Care」基準を採用している欧州特許庁や WIPO 国際事務局での判断基準との乖離をなくすべきという意見や我が国ガイドラインの充実化を要望する意見があった一方、過失の救済をしやすくするために、一定の手数料が課されたとしても「Unintentional」基準を支持する意見もあった。特許料の追納制度をその他の手続へ拡大を希望する意見もあった。

### 海外アンケート・ヒアリング調査結果

(A) いずれの国においても、期間徒過の原因となった事象についての客観的な証拠書類として第三者により証明された証拠書類の提出を義務付ける国はなく、申請者の判断により任意で提出されている。人為的なミスについては、「Due care」基準を採用している欧州特許庁等では例外的な状況又は通常は有効に機能している期間管理システムにおける「孤立したミス (isolated mistake)」であれば救済対象となり得るとともに、

「Unintentional」基準に基づく米国においては手続ミスが概ね救済される可能性が高い。また、欧州においても「Unintentional」基準を採用する国、豪州のように「Due Care」基準と「Unintentional」基準の両方を採用する国の存在も明らかになった。

具体的事例に基づいて各国の救済判断を調査したところ、多くの国においてシステムトラブルに起因する期間徒過の場合では宣誓供述書や証拠書類（第三者による証明は不要）を示すことができれば救済される可能性があり、病気に起因する期間徒過の場合では、欧州特許庁等において重病の場合は例外的状況として救済される可能性があることが分かった。

(B) 海外ユーザーに対しても我が国の救済措置・基準及びその運用に対する評価並びに要望を調査したところ、少なくとも通常の者が可能な注意を払った上で的人為的なミスは救済されるべきである旨の意見が多く、我が国と各国の判断の主な差異として、第三者による証明書類の必要性や人為的なミスの救済可能性の差が挙げられた。追加手数料のみで権利回復ができる制度の導入といった要望もあった。



# 目次

要約.....	iii
<b>第1部 調査研究の概要.....</b>	<b>1</b>
1 調査研究の目的、必要性.....	2
2 調査研究内容.....	3
<b>第2部 国内ヒアリング調査結果.....</b>	<b>11</b>
1 国内の運用等に対する評価及び要望.....	12
2 各国（地域）の運用等に対する評価.....	20
3 まとめ.....	21
<b>第3部 海外調査結果.....</b>	<b>23</b>
I. 米国.....	24
(A) 救済措置の現状.....	24
1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況.....	24
2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）.....	37
3 「Unintentional」基準での運用.....	40
(B) 我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望.....	41
1 現状に対する評価.....	41
2 海外ユーザーからの要望.....	44
II. 豪州.....	46
(A) 救済措置の現状.....	46
1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況.....	46
2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）.....	52
3 「Due Care」基準での運用.....	54
(B) 我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望.....	66
1 現状に対する評価.....	66
2 海外ユーザーからの要望.....	66
III. 欧州（欧州特許庁）.....	68
(A) 救済措置の現状.....	68
1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況.....	68
2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）.....	71
3 「Due Care」基準での運用.....	73
4 その他.....	87
(B) 我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望.....	87
1 現状に対する評価.....	87
2 海外ユーザーからの要望.....	89

IV. デンマーク .....	91
(A) 救済措置の現状 .....	91
1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況.....	91
2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ） .....	93
3 「Due Care」基準での運用 .....	95
(B) 我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望.....	103
1 現状に対する評価.....	103
2 海外ユーザーからの要望 .....	104
V. 中国 .....	106
(A) 救済措置の現状 .....	106
1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況.....	106
2 PCT 規則に基づく優先権回復等の救済措置の現状（体制や統計データ） .....	109
3 「Due Care」基準での運用 .....	109
4 専利法の下における権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ） .....	112
(B) 我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望.....	114
1 現状に対する評価.....	114
2 海外ユーザーからの要望 .....	115
VI. スウェーデン .....	117
(A) 救済措置の現状 .....	117
1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況.....	117
2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ） .....	118
3 「Due Care」基準での運用 .....	119
VII. フランス .....	122
(A) 救済措置の現状 .....	122
1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況.....	122
2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ） .....	127
3 「Due Care」基準での運用 .....	127
VIII. まとめ .....	130
(A) 救済措置の現状 .....	130
(B) 我が国救済措置・基準及びその運用に対する評価並びに要望 .....	132
参考資料 .....	135



## 第 1 部 調査研究の概要

## 1 調査研究の目的、必要性

我が国は、特許法条約（以下「PLT」という。）及び商標法に関するシンガポール条約（以下「STLT」という。）へ加入した平成28年6月に先駆け、既に平成23年、平成26年及び平成27年の特許法等の一部を改正する法律において、PLT・STLTの規定の中でも特に制度利用者ニーズの高い外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出、出願審査の請求、特許出願等に基づく優先権主張、パリ条約の例による優先権主張並びに特許料及び割増特許料の追納等<sup>1</sup>の期間を徒過した場合の救済制度を導入し、PLT・STLTの規定を先取りした国内法令の整備を進めてきた。救済規定の一部は、特許協力条約（以下「PCT」という。）にも採用されており、併せてこれに対応する国内制度整備が実施されている。

これら救済制度の規定に対する判断基準は、PLT・STLT又はPCTの各加盟国の裁量により「Due Care」又は「Unintentional」のいずれか又はその両方の基準が採用可能であるところ、我が国は「Due Care」基準を採用し、法令上「正当な理由があるとき」と定めて運用がなされている。

この点、我が国の期間徒過後の救済規定に係るガイドライン（平成28年4月1日改訂版）<sup>2</sup>に基づく運用が国際水準に比して厳格過ぎるため緩和すべきではないか、我が国の運用が国際調和されていないために他国出願人に比して我が国出願人に不利益が生じるおそれがあるのではないかと、という声も一部存在し、行政不服申立てや行政訴訟に発展するケースも存在する。

これらの救済制度を経済・社会の変化、特に国際化の急速な進展に対応させるために、救済制度の基準及び運用実態に関する世界の主要各国・地域の現状と動向を調査し、併せて、現在の国際的な流れにおいて、国際調和の観点からより望ましい制度を実現させるための施策作りの資料とすることを目的として本調査研究を行う。

具体的には、上記条約の主要加盟国（地域）における権利回復等の救済措置の国内履行状況、及び「Due Care」の基準の適用状況の調査を実施する。また、併せて

「Unintentional」の基準を採用する加盟国の現状、当該基準を採用するメリット及びデメリット並びに当該基準の採用に至った意義・背景を調査することで、我が国での導入是非、ひいては特許等の手続調和の国際的情勢と今後の方向性を把握するための検討資料とする。

---

<sup>1</sup> 外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出、実用新案登録料及び割増登録料の追納、外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文の提出、意匠登録料及び割増登録料の追納、商標権の更新登録の申請、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願、書換登録の申請、実用新案登録出願等に基づく優先権主張、特許管理人等の選任の届出、後期分割登録料の追納を含む

<sup>2</sup> [https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/kyusai\\_method/h28guideline.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/kyusai_method/h28guideline.pdf)（最終アクセス日：2020年3月6日）

## 2 調査研究内容

### (1) 調査対象国

以下の国（地域）を調査対象とした。

米国、中国、豪州、スウェーデン、デンマーク、フランス、欧州（欧州特許庁）

### (2) 調査研究の対象項目

調査対象国における、PLT・STLT 及び PCT に定める救済措置の規定を受けた国内法令や基準、運用方法、及び条約の解釈等に関し、少なくとも以下に記載した項目の調査を行った。

#### (調査項目)

#### (A) 各国（地域）制度における救済措置

- ① 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況
  - ・ 相応の措置を講ずべき者として判断する範囲（例：代理人、年金管理会社等）
  - ・ 期間を遵守できなかった理由を裏付ける証拠書類を要求する程度（例：第三者からの証明書類、宣誓供述書の必要性・位置づけ等）
- ② 「Due Care」基準を採用している場合の具体的な判断（以下のような場合）
  - ・ 出願人等の人為的なミスに起因する期間徒過の場合において認容に至ったケース
  - ・ 補助者<sup>3</sup>の人為的なミスに起因する期間徒過の場合における監督者による監督義務の程度
  - ・ 病気に起因する期間徒過の場合において手続を行うことができない程重篤であったと認めるに足る症状の程度
  - ・ 企業規模による判断基準の相違
  - ・ 特許庁担当者から提供される事例に関する判断に至る各国の運用実態
- ③ 権利の回復等の救済措置の採用基準
  - ・ 権利化前の国内出願に関する基準及び権利化後における特許料納付期間徒過等に関する基準並びに両基準の相違
  - ・ PCT に基づく受理官庁として受理する国際出願に関する基準及び指定官庁として受理する国際特許出願に関する基準並びに両基準の相違
- ④ 手数料納付の要否及び金額（資力その他の理由により金額に相違があるか又は一律か）、手数料算定根拠（実費勘案又は政策的判断）を設定した意義・背景
- ⑤ 「Unintentional」基準を採用している場合の申請条件
- ⑥ 救済措置の判断に係る体制及び申請案件の処理フロー
- ⑦ 救済措置の判断及び処理に係る平均期間

---

<sup>3</sup> 補助者とは、措置を講ずべき者である出願人等や代理人等の業務の履行を補助する立場の者であり、高度な専門知識を必要としない業務を通常行う者のことをいう。また、出願人等や代理人等が法人の場合における補助者とは、手続担当者である知財部員等や担当弁理士の業務の履行を補助する者のことをいう。

- ⑧ 救済措置の回復等に対する申請状況
- ⑨ 申請に対し却下しようとする場合において、意見を述べる機会の申請要件・件数・具体例
- ⑩ 救済措置の判断結果に対する行政不服申立制度の有無・申立要件・件数・具体例
- ⑪ 「Due Care」基準において権利の回復等が認められた具体例
- ⑫ PCTに基づく国際出願について指定官庁として、他国受理官庁の判断した優先権回復判断に対する具体的対応（PCT規則49の3.1）
  - ・ 国内出願に適用する判断基準と国際出願に適用する判断基準との相違
  - ・ 回復理由書や証拠書類についての翻訳文提出要求の可否
- ⑬ 出願手続や登録料納付の期間徒過を未然に防ぐための制度・システムの有無
- ⑭ その他、本調査研究の趣旨から調査することが必要であると考えられる事項

(B) 我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望

### (3) 調査研究概要

#### ① 公開情報調査

各国知的財産権担当官庁、WIPOのウェブサイトを中心に、(2)で挙げた項目に関する情報を収集し、整理・分析した。収集した情報は、第3部海外調査結果の中で、「(A)1国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況」として、(1)法令における規定状況、(2)運用に関する資料に整理して記載した。

調査の前提となるPLT第12条及び第13条、STLT第14条を以下に記載する。

#### 特許法条約 (PLT)

**第12条 相当な注意 (Due Care) を払ったこと又は故意でない (Unintentional) ことが官庁により認定された場合の権利の回復**

##### (1) [申請]

締約国は、自国の官庁に対する手続上の行為のための期間を出願人又は権利者が遵守しなかった場合において、当該期間を遵守しなかったことがその直接の結果として出願又は特許に係る権利の喪失を引き起こしたときは、次のことを条件として、当該官庁が当該出願又は特許に係る当該出願人又は権利者の権利を回復する旨を定める。

(i) その旨の申請が規則に定める要件に従って当該官庁にされること。

(ii) 規則に定める期間内に、(i)に規定する申請が提出され、かつ、当該自国の官庁に対する手続上の行為のための期間が適用された全ての要件が満たされること。

(iii) (i)に規定する申請において当該期間を遵守しなかった理由を明示すること。

(iv) 状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず当該期間を遵守することができなかったものであること又は、当該締約国の選択により、その遅滞が故意でなかったことを、当該官庁が認めること。

##### (2) [例外]

いかなる締約国も、規則に定める例外に関し、(1)に規定する権利の回復について定めることを要求されない。

(3) [料金]

締約国は、(1)の規定に基づく申請に関し、料金を支払うよう要求することができる。

(4) [証拠]

締約国は、(1)(iii)に規定する理由を裏付ける宣言書その他の証拠を、自国の官庁が設定する期間内に当該官庁に提出するよう要求することができる。

(5) [却下しようとする場合において意見を述べる機会]

(1)の規定に基づく申請に関しては、却下しようとするについて合理的な期間内に意見を述べる機会を申請人に与えることなく、その全部又は一部を却下することができない。

**第13条 優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復**

(1) [優先権の主張の訂正又は追加]

締約国は、規則に別段の定めがある場合を除くほか、次のことを条件として、出願((iii)において「後の出願」という。)に関する優先権の主張を訂正し、又は追加する旨を定める。

- (i) その旨の申請が規則に定める要件に従って自国の官庁にされること。
- (ii) 規則に定める期間内に(i)に規定する申請が提出されること。
- (iii) 後の出願の出願日が、優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のもの出願日から算出される優先期間が満了する日以前であること。

(2) [後の出願を遅れてすること]

締約国は、第15条の規定を考慮して、先の出願に基づく優先権の主張を伴う出願又は当該主張を伴うことが可能であった出願((iv)において「後の出願」という。)の出願日が、その優先期間の満了の日の後であるが、規則に定める期間内である場合には、次のことを条件として、自国の官庁が優先権を回復する旨を定める。

- (i) その旨の申請が規則に定める要件に従って当該官庁にされること。
- (ii) 規則に定める期間内に(i)に規定する申請が提出されること。
- (iii) (i)に規定する申請に当該優先期間を遵守しなかった理由を明示すること。
- (iv) 状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず当該優先期間内に後の出願をすることができなかったこと又は、当該締約国の選択により、それが故意でなかったことを、当該官庁が認めること。

(3) [先の出願の写しが提出されない場合]

締約国は、第6条(5)の規定に基づき要求される先の出願の写しが、同条の規定に従って規則に定める期間内に自国の官庁に提出されなかった場合には、次のことを条件として、当該官庁が優先権を回復する旨を定める。

- (i) その旨の申請が規則に定める要件に従って当該官庁にされること。
- (ii) 第6条(5)の規定に従い規則に定める先の出願の写しを提出するための期間内に(i)に規定する申請が提出されること。
- (iii) 提供されるべき写しを求める請求が当該先の出願がされた官庁に対し規則に定める期間内に提出されていることを、当該締約国の官庁が認めること。
- (iv) 規則に定める期間内に当該先の出願の写しが提出されること。

**(4) [料金]**

締約国は、(1)から(3)までの規定に基づく申請に関し、料金を支払うよう要求することができる。

**(5) [証拠]**

締約国は、(2)(iii)に規定する理由を裏付ける宣言書その他の証拠を、自国の官庁が設定する期間内に当該官庁に提出するよう要求することができる。

**(6) [却下しようとする場合において意見を述べる機会]**

(1)から(3)までの規定に基づく申請に関しては、却下しようとすることについて合理的な期間内に意見を述べる機会を申請人に与えることなく、その全部又は一部を却下することができない。

**商標法に関するシンガポール条約 (STLT)**

**第十四条 期間を遵守しなかった場合の救済措置**

**(1) [期間の満了前の救済措置]**

締約国は、出願又は登録に関する自国の官庁に対する手続における行為のための期間の満了前に当該期間の延長についての申請書が当該官庁に提出された場合には当該期間を延長する旨を定めることができる。

**(2) [期間の満了後の救済措置]**

締約国は、出願人、名義人その他の関係する者が出願又は登録に関する自国の官庁に対する手続における行為のための期間（以下「関係する期間」という。）を遵守しなかった場合において救済措置についての申請書が当該官庁に提出されたときは規則で定める要件に従って次の一又は二以上の救済措置をとる旨を定める。

- (i) 関係する期間を規則で定める期間延長すること。
- (ii) 当該出願又は登録に関する処理を継続すること。
- (iii) 状況により必要とされる相当な注意(Due Care)を払ったにもかかわらず関係する期間が遵守されなかったと自国の官庁が認める場合又は当該締約国の選択により、関係す

る期間が遵守されなかったことが故意でなかった(Unintentional)と自国の官庁が認める場合には、当該出願又は登録に関する出願人、名義人その他の関係する者の権利を回復すること。

(3) [例外]

いかなる締約国も、規則で定める例外に関し、に規定する救済措置をとる旨を定めることを要しない。

(4) [料金]

締約国は、(1)及び(2)に規定する救済措置に関し、料金を支払うよう要求することができる。

(5) [その他の要件の禁止]

いかなる締約国も、(2)に規定する救済措置に関し、この条及び第八条に定める要件以外の要件を満たすよう要求することができない。

② 海外アンケート調査

(2) で挙げた項目に関し、アンケートを各国の知的財産権担当官庁へ送付し、米国、豪州、スウェーデン、デンマーク、及び欧州（欧州特許庁）から回答を得た。海外アンケート及び海外ヒアリングにおいて収集した情報は、第3部海外調査結果の中で、「(A) 2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）」及び「(A) 3 「Due Care」基準での運用」を中心に整理して記載した。

(2) ②にある「特許庁担当者から提供される事例に関する判断に至る各国の運用実態」については、以下のような2つの仮想事例を「Due care」基準を採用している各国に送付し、豪州、スウェーデン、デンマーク、及び欧州（欧州特許庁）の知的財産権担当官庁での判断についての回答を得、第3部「(A) 3 「Due Care」基準での運用」の中で整理して記載した。

**仮想事例1**

【システムトラブルによる期間徒過の事例：本件手続期限日は2019年1月28日】

(1)回復理由書の主張の要旨

(i)2016年8月、本件手続の現地代理人は、期限を告知するリマインダー機能を備えているソフトウェア（以下「期限管理システム」という。）を導入し、運用を行い、最終期限の1週間前から特許部門担当者とパラリーガルがともに期限を管理する体制を構築していた。

(ii)期限管理システムの劣化が発生し、その結果、現地代理人の担当者に対して、期限を知らせる警告メール（以下「警告メール」という。）が本来通知されるはずの2019年1月21日に通知されなかった（以下「本件不具合」という。）。

(iii)2019年1月18日以前に毎週行っていた、現地代理人の情報技術部門担当者による期限管理システムの定期メンテナンスにおいて不具合を発見することはなかった。また、本件不具合の予兆はなく、これまでも生じたことがなかったため、現地代理人は本件不具合に気づくことができなかった。

(iv)2019年1月21日から25日の間、現地代理人の特許部門担当者は、以下の2つの理由から、期限が迫っている案件はないと考えた。

- ①情報技術部門担当者がチェックし、再起動をした場合でも警告メールがなかった。
- ②特許部門担当者と共に期限管理を行っているパラリーガルも警告メールを受けていなかった。

(v)2019年1月26日及び27日、現地代理人は休日であったため、本件不具合に気づかなかった。

(vi)2019年1月28日、本件不具合により1月21日に現地代理人の各担当者に対して告知される予定であった警告メールを受けた。そして、本件手続の期限を確認したところ、本件手続期限の当日（1月28日）であった。

## (2)事実を証明するために提出した証拠書類

- (i)現地代理人の情報技術部門担当者の陳述書
- (ii)現地代理人の特許部門担当者の陳述書
- (iii)現地代理人のシステムが機能していたことを証明する電子メール
- (iv)現地代理人の不具合に関する電子メール

## (3)我が国ガイドラインに基づく判断例

### (i)事実の認定

現地代理人の情報技術部門担当者及び特許部門担当者による陳述書及び事実を証明する電子メールが提出された。

しかしながら、現地代理人の情報技術部門及び特許部門の担当者が陳述及び回答しているものであるため、客観的な証拠書類ではないと判断した。その他の事実については、不合理な点が見受けられないことから、主張する事実が存在するものとして判断した。

### (ii)判断の要旨

本件期間徒過の原因は、期限管理システムの劣化によって、本来告知されるべき日時に代理人に告知されず、本件手続期限の当日に告知されたことである。

本件において、(3)(i)で述べたとおり、現地代理人の情報技術部門及び特許部門の担当者が陳述及び回答しているものでは客観的とはいえず、システムの不具合等を起因として期間徒過に至ったとは認められない。

また、最終期限前1週間から特許部門担当者とパラリーガルが共に期限を管理する体制を構築している旨を主張しているが、当該期間管理体制における立証がないことか



ら、期間管理システムを利用して、具体的にどのような期間管理を行っていたのか詳細が不明であり、相応の措置が講じられていたかを判断することができないとした。

**(4)結論**

「正当な理由」があったとは認められない。

**仮想事例2**

【病気による期間徒過の事例：本件手続期限日は2018年11月22日】

**(1)回復理由書の主張の要旨**

(i)2017年8月8日から約1か月間、本件手続を行っていた出願人が、手術のため入院して手術を受けた。

(ii)その後、2018年10月8日から同年11月中旬ごろまで、手術をした箇所の不調が頻発し、本件手続期限の11月22日までに本件手続を行うことを忘れていた。その後、手術した箇所の不調は11月27日には回復した。

(iii)また、出願人の上記手術を執刀した医師は、「この病気の者は、手術後の回復が順調にいかない場合があり、不調をきたすことがある」と意見を述べた。

(iv)上記(i)の手術以前にも、出願人は持病があり、治療を受けていた。

(v)出願人の他の社員は、事務所における連絡業務以外に本件の手続に何も関与していなかった。

**(2)事実を証明するために提出した証拠書類**

(i)通院している病院において検査を受けた際の検査結果（2018年10月8日時点）

(ii)出願人の治療歴の診断書

**(3)我が国ガイドラインに基づく判断例**

**(i)事実の認定**

上記(1)(iv)については、証拠書類(2)(ii)より事実を認定した。

上記(1)(i)及び(v)について、特段不合理な点が見受けられないことから、当該事実を前提に判断した。

上記(1)(ii)及び(iii)については、上記医師が当該意見を述べたことを示す客観的証拠が提出されていないことから、判断の対象とはしないとした。

**(ii)判断の要旨**

出願人は、本件手続期限の前後において病気の症状が発現したため、本件手続を行うことを失念していたと主張している。

しかしながら、本件手続期限時において、出願人が期間管理を行うことが不可能又は著しく困難であったということを認めるに足りる立証がなされているとは認められない。

本件手続期限まで病気の症状が発現したこと等については、一般的な医学的見解が述べられた医師作成の意見等によって推認させることが可能であるため、立証が不可能であるわけではない。

上記通院している病院において検査を受けた際の検査結果（2018年10月8日時点）の証拠書類は、本件手続期限よりも1か月以上前である日に症状が発現していたことを示している。しかしながら、本件手続期限までに不調が頻発していたことを推認できるものではない。

したがって、出願人が期間徒過を回避するための相応の措置を講じていたとは認められない。

#### (4)結論

「正当な理由」があったとは認められない。

### ③ 海外ヒアリング調査

公開情報調査・海外アンケートによる調査結果では判然としない事項に対して、各国の制度利用者から調査項目について聴取し、各調査結果と実務の状況等について整理・分析した。あわせて、回復申請手数料の金額の妥当性についても聴取を行った。

海外ヒアリングは、米国、豪州、デンマーク、欧州（ドイツ）の合計4か国では、知的財産権担当官庁並びに制度利用者各国2か所を対象とした。

中国では、制度利用者4か所を対象とした。

海外ヒアリングにおいて収集した情報は、第3部海外調査結果の中で、「(A) 3 「Due Care」基準での運用」及び「(B) 海外ユーザーによる我が国救済措置・基準及びその運用に対する評価並びに要望」を中心に整理して記載した。

### ④ 国内ヒアリング調査

制度利用者10者に対して国内ヒアリング調査を実施した。国内ヒアリング調査は、公開情報調査を踏まえて、主に我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望について、より詳細な調査を行うことを目的とし、多様な観点からヒアリングを行った。

国内ヒアリングにおいて収集した情報は、第2部に記載した。

## 第2部 国内ヒアリング調査結果

## 1 国内の運用等に対する評価及び要望

### (1) 現状の JPO の判断への評価について

① 救済申請に対する日本国特許庁（以下「JPO」という。）の判断は適切と考えたか。適切と考えなかった場合はどのような点でそう感じたか。

#### 【適切と考えた】

- ・ ガイドラインに沿った判断だったため（ユーザー1）。
- ・ 運用に恣意的なものを感じない（ユーザー4）。
- ・ 現行の判断基準に従っている点では、理解はできる。ただし、救済申請をしてみないと基準に基づく運用が分からないところがある（ユーザー7）。
- ・ 申請して救済された案件は、正当な理由があるものと考えていたので、JPO の判断は適切であった（ユーザー9）。

#### 【適切と考えていない】

##### 人為的なミスを取り扱い

- ・ ガイドラインに沿っているという点では適切だが、ユーザーに対する救済の運用としては必ずしも適切とは思わない。特許管理システムにバグがあって期間徒過したケースでは、システム会社の協力を得てシステム側に原因があることを説明したこともあり、認められた。しかし、年金の納付を忘れたケースや、特許権者と独占的通常実施権者が互いに相手側が特許料の支払いをすると誤認していたため期間徒過したケースでは、人為的なミスであったが救済が認められなかった。かなり厳格な管理をしたとしても、人為的なミス（錯誤等）はシステム不具合に比べ頻度が多いと思われるが、日本のガイドラインでは、回復が認められにくい印象がある。複雑な業務の過程で人為的なミスが起こりうる要因がどこにあるかを事前に把握して全て対処しておくことは難しい（ユーザー3）。
- ・ 通常起こりうるミスに対しては十分な注意をして管理を行っているにもかかわらず、たまたま起こってしまった人為的なミスが救済されないのは制度の趣旨に沿わないのではないか（ユーザー5）。
- ・ 相当な注意を払った上での人為的なミスは救済されるべきではないか（ユーザー8）。

##### 第三者や社会への影響

- ・ （時差の関係による）1日の国内移行期限徒過を認めることで第三者の不利益になるとは考えられない（ユーザー3）。
- ・ 救済が認められる基準が高過ぎるのではないか。救済申請が認められたとしても、誰がどのような不利益を被るのか疑問に思う（第三者の不利益を過大評価していないか）（ユーザー5）。
- ・ 正当な理由であるかどうかの基準が曖昧。出願人の立場を重視すると、第三者に大きな影響がなければ、超過料金を納める等により救済されるべき。出願審査請求の段階では、第三者への影響は大きくないはず（ユーザー6）。
- ・ 米国ではいかに発明を守るかというのがある。代理人のミスで発明を権利化できなく

なるのは良くないのではないか。iPS細胞のような国益を左右する発明の場合、代理人の責任問題では済まないのではないか（ユーザー10）。

### 他国とのバランス

- ・（欧米での救済申請を経験している）外国の出願人に日本の高い要求レベルを理解させるのには無理がある。海外出願人が（期間徒過により）JPOでの出願審査請求ができなくなることはグローバルな観点では好ましくないのではないか（ユーザー8）。

### 【その他】

- ・ 当時の担当者が退職したため、詳細は判断がつかない。ガイドラインを見る限り、管理、監督をどこまでやっていたかの立証は困難なことが多いのではないか。証拠を出すとしてもどこまで出せばいいのか判断が難しい。ガイドラインの「3.1.5(5)補助者を使用し業務を行っている場合」における出願人に対する要件<sup>4</sup>があるが、証拠があってもさまざまな事情（他クライアントの情報が含まれる等）で提出しにくいものもある。こまごまとした指導をどこまでやるのか、という問題もある。この点に関しては、特許の新規性喪失の例外に関する要件は具体的でわかりやすい（ユーザー2）。

② 特に「正当な理由」の解釈としてJPOから示された考え方は適切と考えたか。適切と考えなかった場合、その理由は何か。

### 「正当な理由」の捉え方

- ・ 現状の制度では、不可抗力しか認められないのではないか。普段厳密に期間管理をしてもミスが起きることがあるが、それらは救済されるべきではないか。現状の運用では、手続をする側に管理上のミスがあれば認められないようになっており、全ての業務の過程に完璧な管理を求められている。JPOが言う「正当な理由」とは、Due Careと違うのではないか（ユーザー4）。
- ・ 判例をもとに運用していると理解できるが、運用が厳格過ぎると思う。「正当な理由」は、Due Careの考えから来ていると思うが、「正当な理由」という翻訳が適切なのか、Due Care本来の意味より厳しく解釈されているのではないか（ユーザー5）。
- ・ 拒絶理由通知の応答延長申請の際に「合理的な理由が不要」であるように、権利回復申請においても、「正当な理由」かどうかを判断すること自体が不要ではないか（ユーザー6）。
- ・ 「正当な」という意味が、不可抗力(Unavoidable)に近い印象を受ける（ユーザー7）。
- ・ 事実上、天災地変のような特殊事情の場合しか救済されないのではないか。これではグローバルな観点で救済にならない（ユーザー8）。
- ・ 基準が不可抗力(Unavoidable)に近い印象を受ける（ユーザー7）。
- ・ 申請したシステムエラーの案件では状況証拠を示したつもりだったが、人間による誤

<sup>4</sup> a 補助者として業務の遂行に適任な者を選任していること

b 補助者に対する確かな指導及び指示を行っていること

c 補助者に対し十分な管理・監督を行っていること

入力の可能性を指摘されて反論できなかった。Access を使用していたが、OS をバージョンアップした際に、いくつかの案件でエラーが起きて数字がずれていた。PLT 加盟後、救済基準が緩くなると期待していたが、そうではない印象を受けた（ユーザー10）。

- ・ ガイドラインに沿った判断だったため適切と考えた（ユーザー1）。

### 他国とのバランス

- ・ ユーザーに対する救済の運用としては必ずしも適切とは思わない。他国同様に JPO でも権利回復ができると思っている海外のクライアントにとっては、納得しにくいのではないか（ユーザー3）。

### 第三者のコストへの配慮

- ・ 実際に申請してみないと結果が分からない。もし「Unintentional」基準になって救済が増えると、情報提供を検討している第三者のウォッチングの負荷は増える。救済されるのが当然となると、実質的に期限が延長されただけにもなりかねない。一方で、実際に申請した案件以外にも相談を受けているが、それらは正当な理由に当てはまらないとして出願人自身で申請を断念している（ユーザー9）。

### 行政コストへの配慮

- ・ 事務所がミスをした場合は損害を補填する必要が生じかねないので、救済の申請をしたり、さらには行政不服を出したりせざるを得ないこともある。これらは、出願人側にとっても行政側にとっても不毛な労力を強いることになる（ユーザー3）。

### その他

- ・ 当時の担当者が退職したため、詳細は判断がつかない。当所の事件では、却下通知が来たが反論しなかった。情報が少なく、反論の仕方が分からなかった可能性もある。期間管理は、クライアントの要請もあり、事務所として当然厳格に行っている（ユーザー2）。

③ JPO から提出を要求された証拠書類は適切と考えたか。適切と思わなかった場合、その理由は何か。

### 証拠書類

- ・ 国内出願人の期間回復の際は、システムの販売会社が原因を証明する書面を提出できたが、海外出願人だと書面を出してくれない所もあるのではないかと。証拠書類の要求レベルが他国に比べて高いのではないかと（ユーザー3）。
- ・ 出願人側は証拠を集めるために、たとえば 100 万円位の相当な費用をかけているのではないかと。ガイドラインだけでは分からない。他社の申請資料が参考になった。そういう情報がガイドラインに追加されていけば使いやすくなると思う（ユーザー7）。
- ・ 審理中に、主張を裏付ける証拠があるかと問合せがあり、その証拠は提出することが

できた。JPOの要求は適切であった（ユーザー9）。

### 他国とのバランス

- ・ 他国に比べ、要求基準が高い（ユーザー3）。
- ・ 海外の出願人等に、日本のガイドラインに挙げられている証拠書類を求めても、なかなか理解されない。海外のクライアントの場合、証拠書類を翻訳する手間がかかるが、証拠書類を申請書類と同時に提出するとなると、実務上難しいことが多い。JPOで求められる証拠のレベルが高く、大きな労力を払って証拠を揃えざるを得ないが、それでもほとんど認められない（ユーザー4）。
- ・ 海外のクライアントの理解が得られないことがある（ユーザー5）。
- ・ 海外のクライアントにJPOの基準の厳しさを理解してもらうことに苦勞する（ユーザー7）。

### 因果関係の証明

- ・ 却下理由において証拠がないので判断できない、判断しないなどと記載されるが、救済を申請する際にどのような証拠をどこまで出せばいいのか、見当がつかない。病気に関して、そのヒストリーを提出したところ、人為的ミスとの因果関係が不明といわれて却下された（ユーザー5）。

### その他

- ・ ガイドラインを確認した上で証拠を提出した（ユーザー1）。
- ・ 証拠の立証のためには、個人情報を含まざるを得ない。その情報が公表されるおそれがある（ユーザー6）。
- ・ 他者から見ると、代理人事務所のミスでなくても、救済申請を行った代理人事務所でミスがあったのではないかと思われる可能性がある（ユーザー6）。
- ・ 申請した案件では、ログがないかと聞かれた。大企業なら可能かも知れないが、中小企業では難しいのではないかと（ユーザー10）。

## (2) JPOが採用する判断基準について

今後日本国の救済制度の基準として求められていくのは、現状維持を基本にした「Due Care」基準か、又は複数の外国で採用されている「Unintentional」基準のどちらが望ましいと考えるか。また、その理由は何か。

### 「Unintentional」基準の採用

- ・ 現状より運用を緩くするのであれば、現状の基準でも良いと思う。米国で運用ができているので、「Unintentional」基準でも良いのではないかと（ユーザー5）。
- ・ わが国は、韓国、中国、及び米国との技術開発競争に勝ち残る必要がある。そのためには、知的財産権の保護が、これらの国に劣らず強固である必要がある。少しでも知的財産権保護を強固にするという目的においては、「Unintentional」という救済基準を設けるのは有益である。また過去に期限回復が申請された案件を調査したと

ころ、出願人ではなく、代理人の瑕疵によって期限が徒過していた案件が多数あった。これらの救済が殆ど認められないのは、瑕疵のなかった出願人に酷である。大手事務所に比べ、十分な管理ができず人為的なミスを起こしやすいであろう中小規模の事務所を守ることは、その顧客である中小企業に対する産業の振興、知財の活用促進につながるのではないか（ユーザー7）。

- ・ 「Unintentional」基準が良いのではないか。過失を救済することで権利取得のインセンティブが高まる。故意に出願審査の時期を遅らせるのでなければ救済されて良いのではないか。基本特許のようなものは第三者への影響が大きいと思われるが、そういう出願は他国でも権利化を図ろうとしているので第三者として権利回復が予想できないわけではない。また、権利化前でもあるので、第三者への影響が大きいとも言えない（ユーザー8）。

### 追納制度の拡充

- ・ 救済制度の濫用を防止するためには「Unintentional」基準より「Due Care」基準を基本にした方がいいと思うが、現状の運用のままでいいというわけではない。たとえば、6 か月なりの期間を区切って、追加料金を払うことで救済されるようにしてほしい。たとえ1週間であっても、期間延長ができると、行政不服審査を起こす必要が減るので、ユーザーとしてはありがたい。救済を受けられるのであれば、割増料金は問題にならない。特許のみならず意匠や商標も国際出願が多く、国の知財庁で扱われるようになっており、JPO も他庁とのサービス競争という視点で救済措置を検討してみてもいいのではないか（ユーザー3）。
- ・ 救済を求める案件は人為的なミスが多いが、現状の JPO の運用ではほとんど認められない。人為的なミスであっても、超過料金を納める等により救済されるべきである。理由の提出も不要と考える。JPO は（救済に関して）少なくとも他国の知財庁程度に出願人に配慮するべきだと思うし、JPO としてより出願人のための（救済）制度を確立してほしい（ユーザー6）。

### 運用の柔軟化

- ・ この種の事件は当事務所ではほとんどなく、企業と連携して厳格な管理を行っているので日ごろ期間徒過に関して気にしていることはない。「Due Care」基準が良いか、「Unintentional」基準が良いか、という点に関しては、特段の要望はないものの、感覚的にはもう少し柔軟性のある運用をしてもいいのではないか（ユーザー2）。
- ・ 日本には米国のような衡平の理念が根底になく（米国では不衡平行為(inequitable conduct)により権利行使不能になる場合がある）、また Discovery の制度が整っていないので、「Unintentional」基準は適していないのではないか。JPO は基本的には現状の「Due Care」基準で良いと思うが、制度があるのにほとんど認められないようでは制度としての意義に疑問がある。第三者とのバランスは必要だと思うが、適切なチェックシステムが機能していて、担当者の教育が適切に実施されていれば、ある程度理由は（欧州特許庁（以下「EPO」という。）や WIPO 国際事務局と判断が同等になるよう）に認めていいのではないか。国際的に出願が行われる時代では、こうした判断は



乖離がない方が望ましい。(PCTの分野においては) JPOではなくWIPO国際事務局に優先権回復の申請をするユーザーが増えるのではないか。外国でも「Unintentional」基準の国は少ない。「Unintentional」基準の米国は、維持年金納付期限の徒過に関してはいつまでたっても回復ができるので第三者の利益の点から制度として望ましくない。少なくとも回復申請できる期限は必要である(ユーザー1)。

- 日本以外で権利回復が認められる案件はあるが、第三者としても当該国の権利回復を納得しているからこそ当該運用が継続できるのであり、日本でも同様に権利回復が認められるべきである。(海外で認められたものと)同じ理由で申請しても日本で認められないのでは、日本が世界標準からずれているということになる。救済措置を世界標準に合わせた方が、海外企業からの投資を促進させることにもつながり、産業政策上も良いのではないか(ユーザー4)。

### 現状維持

- 権利の安定性という点では、現状で問題ない(ユーザー9)。

### (3) 我が国の救済制度への要望について

権利回復等の救済措置に関して、今後、法改正、審査基準、ガイドラインの改正で期待することは何か。

#### 「Unintentional」基準の採用

- 権利回復がほとんど認められないとなると、(期間徒過が生じた場合)特許権や特許出願の存在そのものがなくなることにより、出願人にとっての損害が大きい。損害を限定するという点では、たとえば、権利消滅から回復するまでの期間は、特許侵害者に権利行使ができないというのでも良いのではないか。時差の関係で1日位ずれたところで、第三者への影響はほとんどないのではないか。時差など良く起こりうるミスを救うことが「救済措置」の意義ではないのだろうか。第三者と権利の争いになった時に、故意であったか否かが問われるのであれば、「Unintentional」基準を採用しても良いのではないか(ユーザー4)。

#### 追納制度の拡充・回復申請に係る手数料に関する考え方

- 意見書を期間徒過して提出する場合、高額のコストが必要になるが、提出できないよりよい。権利回復等の救済措置の場合も、料金を払うこと自体はあまり抵抗がない(たとえば、意見書の場合に支払う費用や、審査請求料の倍額程度の費用がかかったとしても抵抗がない)。むしろ、救済が認められない場合の損害が大きいからである(ユーザー2)。
- EPOは、域内移行期限後に、Notification of loss of rights (EPC規則112の下)が届く。出願人の救済だけでなく、出願人に移行を検討させる営業活動の面もあるだろうが、良い取組である。割増料金を払うことで権利回復ができるというのは、海外のクライアントからの理解は得やすい。特許料納付は6か月の追納期間があることを考えると、6か月間は権利回復ができるとしても、第三者としては納得できるのではないか。

また、時差の関係で1日延長することが、第三者の不利益になるとは考えにくい。各知財庁がサービス競争をしている中、JPOもユーザーの視点から運用を見直して良いのではないか（ユーザー3）。

- 期間徒過後に手続をするのが一般的にならない程度に、ある程度高額な手数料を払うようにしても良いのではないか（ユーザー3）。
- 権利回復ができるのであれば、倍額の納付、権利の内容によっては100万円払ってもかまわない。また、回復する理由によって手数料が変わっても良いのではないか（ユーザー4）。
- 特許料（更新料）では追納期間中は倍額納付で権利回復できるので、その程度の手数料で権利回復ができるのなら支払うことはかまわないし、場合によってはもっと高くても権利が消滅したり、事務所が多額の賠償を支払ったりするよりよい。期間徒過にペナルティがあってもかまわない（ユーザー5）。
- 期間徒過後であっても、一定期間内に超過料金を納めることで救済されるべきである。手続き上のミス等により権利そのものが回復されないのは、出願人にとって酷過ぎる。平成28年から、拒絶理由通知の応答期間内に行う期間延長請求の制度が変更されたように（請求のための合理的理由は不要、51,000円の手数料）、その他の手続きにも展開すべきである。特許事務所は、期限管理（特に権利回復ができなくなる期限）に相当の労力を払っている。権利回復ができなくなる期限は、もう少し柔軟な対応としてほしい（ユーザー6）。
- 期間徒過後であっても、一定期間内に超過料金を納めることで救済されるべきである（ユーザー6）。
- 権利回復に費用が発生するのであれば、異議申立や審査請求の費用とのバランスは検討した方が良い。海外では、米国は2,000ドル、EPOは250ユーロ（2016年3月時に利用）とばらつきがあるが、海外とのバランスも検討した方が良い。料金を支払うことで解決できるなら、ある程度の費用は構わないと思う。仮に審査請求の2倍の費用がかかるとなると、懲罰的な意味合いが強い。3倍となると高過ぎる印象を受ける（ユーザー8）。
- 実体審査を伴う異議申立や無効審判請求でも数万円の料金であることを考えると、救済申請の料金もその程度ではないか。「Unintentional」基準になって回復しやすくなるのであれば、数十万円でも支払うのは構わない。高額になれば、安易に救済申請を前提に考えなくなるのではないか（ユーザー9）。
- （回復申請に手数料を導入するのであれば）高くない方が良い。書類審査の手数料として3万円程度ではないか。申請が認められるか分からないのに10数万もかかるのは好ましくない。権利回復ができるのであれば、審査請求料の倍額の納付でも構わない（ユーザー10）。

### ガイドラインの充実化

- 救済の申請には大きな作業負担があるが、現状、認められる場合と認められない場合の予測ができず、申請に無駄な作業が生じることがある。認められる場合の目安があると、証拠の収集や資料作成を無駄なく的確に行うことができる。判断がケースバイ

- ケースでは申請する側の対応が難しい（ユーザー1）。
- ・ 証拠として何が必要か、証拠はどのように出すのか、第三者による閲覧の可否など、明確になっていれば、事務所としても対応がしやすくなる（ユーザー2）。
  - ・ ガイドラインを見ただけでは、どこまで期間管理をしていれば良いのかが分からない。海外の出願人に、日本の運用を細かく把握させようとするのは、過度の負担を強いることになる。日本の代理人等も他国の法律を細かく把握できているわけではない。相応の措置について、認められる基準を明確にしてほしい。ダメかもしれないと思いながら、大きな負担を払って申請しているのが現状である（ユーザー4）。
  - ・ ガイドラインに書かれている内容は、（救済を認めることに）ネガティブなものが多い印象を受ける。申請が認められた事例の追加、又はそういう案件にリンクを貼るなどがあっても良いのではないかと（ユーザー8）。

### 証拠書類の取り扱い

- ・ 第三者の証明や客観的な証明を求められていても、事務所内部での事務や運用を証明することが困難を伴うことが多いのではないかと。事務所での業務記録などは、第三者とのバランスも必要であるが、証拠として認めても良い場合もあるのではないかと。これらのことは、スタートアップ企業にも必要性が高いのではないかと（ユーザー2）。

### 柔軟性のある運用

- ・ 期間管理の各タイミングの全てでダブルチェックを求めることは現実的ではない。厳密にダブルチェックができていないことを理由に却下しないようにしてほしい。病気の診断書が証拠書類として認められても、人為的なミスとの因果関係が立証されていないといわれると証拠の収集がどこまで必要なのか、対応がきわめて困難ではないかと。却下理由通知書で、必要な証拠書類は何か具体例を挙げて提出できるといいのではないかと。多大な労力を払って救済を申請する準備をする必要があり、その労力が報われる制度設計をしていただきたい（ユーザー5）。

### 期間徒過を防止する運用・制度の導入<sup>5</sup>

- ・ EPOは「手続の続行（Further Processing）」（EPC規則135）についてリマインダーを出してくれるが、良い制度である（ユーザー4）。
- ・ 審査請求期限や年金納付期限など、特許庁で期限が把握できるものは、ユーザーサービスとしてお知らせするようなことも現システムであれば簡易にできるのではないかと。現在、優先権証明書の提出期限については通知がされている（ユーザー6）。
- ・ 期間徒過した際に通知をくれる知財庁があるが、そういう制度があると良いのではないかと（ユーザー7）。

---

<sup>5</sup> 2020年4月1日から、特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的として、中小企業・個人事業主・個人の権利者向けに「特許（登録）料支援期限通知サービス」を開始予定。  
([https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen\\_tsuchi\\_service.html](https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html)（最終アクセス日：2020年3月6日））

その他

- ・ 代理人や出願人は、審査請求の期間徒過の救済措置に関しては情報を開示しているが、その代償があっても良いのでは（ユーザー2）。
- ・ 外国の顧客が回復理由書を作成する場合、日本の代理人に依頼するしかない。その場合、言語の壁があり、国内の顧客の場合に比べて困難が多い。在外者の場合は回復理由書の提出期限の延長制度を創設してもらえると在外者の回復理由書がより充実できるのではないかと。地域によっては、時差の関係でメールのやり取りが1日に1回しかできない。現地代理人を仲介しているとさらに遅くなり、時間がかかる。年金の追納期間（6か月間）が過ぎると、それを待って事業を実施しようとしていた第三者に影響が出てくると考えられる。ただし、その後に権利回復しても、既に事業の実施を始めた第三者には権利行使できないというのであれば良いかも知れない。一方、出願中の案件であれば、権利回復されてもそれほどの影響はないのではないかと（ユーザー7）。
- ・ 審査請求以外において、「その責めに帰することができない理由」基準で運用されているものがあるが、それらとのバランスが悪いのではないかと。審査請求の救済判断基準を緩くするよりも、それらの厳しい基準を「正当な理由」基準まで緩くし、全体の基準を統一する方が良いのではないかと。オフィスアクションの応答期間の延長も、審査時と拒絶査定不服審判時では運用が違う。申請側にとって実務は変わらないのに、運用が統一されていないのは直してほしい。各国との制度のバランスを考える必要はないと思う（ユーザー9）。

## 2 各国（地域）の運用等に対する評価

- ・ WIPO 国際事務局に3回（「Due Care」基準に基づき2回、「Unintentional」に基づき1回）申請し、いずれも認められた。ただし、JPO のケースより適切な理由が説明できたため認められたものであり、JPO のケースと単純比較はできない（ユーザー1）。
- ・ WIPO 国際事務局に PCT 国際出願に関する優先権主張の期間徒過について「Unintentional」基準に基づく主張をして申請した。また、米国特許商標庁（以下「USPTO」という。）へ期間徒過について「Unintentional」基準に基づく主張を行った（ユーザー3）。
- ・ 特許料納付の期間徒過について EPO や USPTO では権利回復が認められたが、JPO では認められなかった。WIPO 国際事務局に PCT 国際出願に関する優先権主張の期間徒過について申請したところ、申請期間を過ぎていたため認められなかった。しかし、各国移行時に申請してみてもどうか、とアドバイスを受け、各国で申請したところ、権利回復が認められた。一方、フランスで、現地代理人が番号を書き間違えたことで、年金納付できなかったことがある。約2年後に気付いたが、申請期間を大幅に過ぎてから申請をしたので認められなかった（ユーザー4）。
- ・ 特許料納付の期間徒過について、USPTO では権利回復が認められた。このような制度であれば、安心できる。この場合であっても、誰かに損害が生じたとは考えられない（ユーザー5）。

- ・ 中国での PCT 国際出願の国内移行（実施細則 103 条により 2 か月の延長が認められた）、オフィスアクションの応答で申請し、いずれも認められた（ユーザー6）。
- ・ PCT 国際出願について、米国への国内移行の期間徒過で申請し、認められた（ユーザー7）。
- ・ EPO に対して、“Further Processing”を 1 件、US の特許料納付で 1 件利用した。フィリピンのオフィスアクションの応答期間の延長に対して 1 件利用した（ユーザー8）。
- ・ 「Unintentional」基準だと安心感はある。米国の現地代理人が本人の病気により期間徒過をしたことがあるが、その際はその代理人が自ら対応して権利回復された。出願人にとって安全性があるというか、発明を保護することがメインに考えられているように思う（ユーザー10）。

### 3 まとめ

#### 3. 1 国内の運用等に対する評価及び要望

##### (1) 現状の JPO の判断への評価について

現行のガイドラインに沿った判断がされているという評価が多い一方、判断の根拠となるガイドライン自体が厳しいという意見が多数あった。具体的には、「不可抗力」による理由でしか救済が認められないのではないかという意見や、少なくとも通常の者が払うことができる注意を払った上で的人為的なミスであれば救済されるべきという意見が複数あった。単なる手続的なミスが救済されずに権利が喪失されることの社会への影響が大きい偉大な発明もあるという指摘もあり、短期間の期間徒過であれば救済したとしても第三者への影響は大きくないという意見も複数あった。

また、原則として第三者による証明書類を要求する点が他国に比べて厳しく、証拠書類を集める負荷を指摘する意見があった。

全体として欧米に対して日本の判断が厳しいという意見が多く、ガイドラインに示された内容だけでは回復の可否を予見しづらいという意見、対応が難しい旨の意見やガイドラインの充実化を求める要望も多かった。

##### (2) JPO が採用する判断基準について

権利の安定性という観点から「正当な理由」基準を支持する意見もあったが、国際的な観点から、「Due Care」基準を採用している EPO や WIPO 国際事務局での判断基準との乖離をなくすべきであり、当該基準の運用の柔軟化を要望する意見があった。特に、人為的ミスによる期間徒過の救済を要望する意見があった。

興味深い点として、審査請求等の権利回復申請が可能な期間についても、手数料を多く納付することで権利を回復することができる特許（登録）料の追納期間のような制度を要望する意見があった。

また、過失の救済をしやすくするために「Unintentional」基準を支持する意見も多く、当該基準を支持する意見であっても回復申請可能な期間は限定すべきという意見があった。

### (3) 我が国の救済制度への要望について

ガイドラインの充実化を要望する意見が多数あった。その背景には、証拠書類の収集に大きな負担があることが挙げられる。企業や事務所内部での期限管理運用に関する証拠がどのように判断されるのかはユーザーにとっての関心事項であることもわかった。

割増料金を支払うことで権利回復を可能とする制度や「Unintentional」基準の導入や、請求理由が不要である拒絶理由通知の応答期間内に行う期間延長請求と類似の制度を他の手続期間へ拡大するといった具体的提案もあった。

また、海外出願人に対し、回復理由書の提出期限の延長などの配慮を要望する意見もあった。

## 3. 2 各国（地域）の運用等に対する評価

ヒアリング回答者 10 者の内 7 者は日本以外での権利回復制度の利用経験があり、6 者は認容された経験があった。WIPO 国際事務局や EPO に「Due Care」基準で申請し認められた経験がある回答者もいた。米国での「Unintentional」基準での申請、中国での PCT に基づく国内移行の際の救済申請（理由の提出は不要）の経験がある回答者もあり、広く国際的に活用されていることが示唆され、国際調和の必要性が感じられた。

各国での制度利用の経験者 7 者の内、1 者のみ申請が認められなかった経験が 1 件あったが、申請期間を大幅に過ぎていたため認められなかった。

## 第3部 海外調査結果

## I. 米国

## (A) 救済措置の現状

## 1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況

## (1) 法令における規定状況

以下に、国際条約に関連する国内法や規則による規定状況をまとめた表を記載する。

PLT 第 12 条 (相当な注意を払ったこと又は故意ではないことが官庁により認定された場合の権利の回復)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
特許法第 27 条 特許法第 41 条(c)(1) 特許法第 41 条(a)(7) 特許規則第 1.137 条及び第 1.378 条	Unintentional	申請期間：権利回復申請を行うための特定の期間は規定されていないが、例外的な長期間の遅滞の場合には、全体的な遅滞が故意によるものでない旨の追加的証拠が要求される場合がある
		手数料：2,000 ドル 1,000 ドル (小企業：small entity) 500 ドル (極小企業：micro entity)

PLT 第 13 条 (優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
特許規則第 1.137 条、第 1.378 条、第 1.55 条(e)、第 1.78 条(b)、第 1.78 条(c)、第 1.78 条(e) ただし特許法第 13 条に基づく権利回復に特許規則第 1.378 条は適用されない。	Unintentional	申請期間：優先期間満了日から 2 か月以内
		手数料：2,000 ドル 1,000 ドル (小企業：small entity) 500 ドル (極小企業：micro entity)

STLT 第 14 条(2)(iii)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
商標規則 2.66(a)	Unintentional	申請期間：出願の放棄通知書の発行日から 2 か月以内。又は出願の放棄を実際に知ってから 2 か月以内、かつ放棄された旨が表示された日から 6 か月以内



		手数料：100 ドル（電子形式の申請） 200 ドル（紙形式の申請）
--	--	---------------------------------------

なお、USPTO は、PCT に基づく受理官庁及び指定官庁として、優先権の回復請求を受け付けている。

以下に、PLT12 条に関連する条文・規則の仮訳<sup>6</sup>を記載する。

#### 特許法第 27 条 出願の回復；再審査手続の回復

長官は、特許出願人又は特許所有者による請願があるときは、故意でなく放棄された特許出願を回復し、個々の特許の発行手数料の故意でない遅滞納付を容認し、又は再審査手続における特許所有者による故意でない遅滞応答を容認するために、特許法第 41 条 (a)(7) に明示した手数料納付の要件を含む手続を制定することができる。

#### 特許法第 41 条 特許手数料；特許商標調査システム

##### (a) 一般的手数料

##### (7) 回復手数料

放棄された特許出願の回復、個々の特許の発行手数料の遅滞納付、再審査手続における特許所有者による遅滞応答、有効な特許の維持手数料の遅滞納付、優先権若しくは利益主張の遅滞提出又は後にする出願の 12 月期間の延長に関する請願は、1 件につき 1,700 ドル（2015 年第 7 改訂版の記載。2019 年 12 月に 2,000 ドルに改定された。）。長官は、長官が決定する例外的な状況において、本号に明示した手数料の一部を払い戻すことができる。

（中略）

##### (c) 維持手数料の納付遅滞

##### (1) 受理

長官は、(b) によって要求される維持手数料の 6 か月の猶予期間後の納付を、その遅滞が故意でないことを同長官が認めるように証明されることを条件として、受理することができる。長官は、6 か月の猶予期間後に維持手数料の納付を受理する条件として、(a)(7) に明記の手数料の納付を要求することができる。長官が 6 か月の猶予期間終了後における維持手数料の納付を受理したときは、特許は、当該猶予期間の終了時に満了しなかったものとみなされる。

#### 特許規則

##### § 1.137 放棄された出願、終結若しくは限定された再審査手続の回復

##### (a) 故意でない遅滞を根拠とする回復

<sup>6</sup> <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf>（最終アクセス日：2020 年 3 月 6 日）

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo_kisoku.pdf)（最終アクセス日：2020 年 3 月 6 日）

出願人又は特許所有者による応答の遅滞が故意でなかった場合は、放棄された出願又は§1.550(d)又は§1.957(b)に基づいて終結された若しくは§1.957(c)に基づいて限定された再審査手続を回復するために、本条に従って申請書を提出することができる。

(b) 申請の要件

本条に従った承認することができる申請書には、次のものを添付しなければならない。

(1) 既に提出されている場合を除き、未解決となっている序の指令又は通知に対する所要の応答

(2) §1.17(m)に記載されている申請手数料

(3) (d)によって要求されるターミナルディスクレマー (及び§1.20(d)に記載されている手数料) 及び

(4) 応答提出期日から本項による、承認することができる申請書の提出に至るまでの所要の応答の提出における遅滞全体が故意によるものではなかった旨の陳述書。長官は、遅滞が故意によるものでなかったか否かについて疑義があるときは、追加の情報を要求することができる。

(c) 応答

§1.57(a)に基づいて放棄された出願については、先にされた出願の明細書及び図面の写しを含まなければならない。発行手数料又はその一部の不納のために放棄された出願又は特許については、所要の応答は、発行手数料又は未納残額の納付を含まなければならない。公開手数料の不納のために放棄された出願については、所要の応答は、公開手数料の納付を含まなければならない。手続遂行の不履行のために放棄された非仮出願については、所要の応答は、継続出願の提出により履行することができる。1995年6月8日以降にされた非仮通常特許出願又は植物出願であって、§1.114(b)に定義される手続遂行の終結後に放棄されたものについては、所要の応答は、§1.114に従った継続審査請求書の提出によっても履行することができる。

(d) ターミナルディスクレマー

(1) 意匠出願についての本項による回復申請には、ターミナルディスクレマー及び§1.321に記載されている手数料が添付されていなければならない。そのディスクレマーは、その出願に付与される特許の存続期間の内出願放棄期間に等しい終末部分を公衆に献呈するものでなければならない。1995年6月8日前に提出された通常特許出願又は植物出願の何れかについての、本項による回復申請には、ターミナルディスクレマー及び§1.321に記載されている手数料が添付されていなければならない。そのディスクレマーは、その出願に付与される特許の存続期間内の終末部分であって、次の期間の短い方に等しいものを公衆に献呈するものでなければならない。

(i) 出願の放棄期間、又は

(ii) その出願が合衆国においてされた日から、又はその出願が特許法第 120 条、第 121 条、第 365 条(c)又は第 386 条(c)に基づく、先にされた出願についての明示の言及を含んでいる場合は、それらの出願の内の最先のものがされた日から 20 年を超える期間 (2) (d)(1)によるターミナルディスクレーマーはまた、1995 年 6 月 8 日前にされた継続の通常特許出願若しくは植物出願について、又は回復を求める出願への特許法第 120 条、第 121 条、第 365 条(c)又は第 386 条(c)に基づく明示の言及を含んでいる継続の意匠出願について、付与される特許にも適用しなければならない。

(3) (d)(1)の規定は、1995 年 6 月 8 日以降にされた通常特許出願又は植物出願と同時係属することのみを目的として回復が求められる出願、再発行出願又は再審査手続には適用しない。

(e) 再考慮(reconsideration)の請求

本項に従って提出される申請に基づく、放棄された出願、終結された若しくは限定された再審査手続の回復を拒絶する旨の決定について再考慮又は再審理を求める請求は、それが適時であるとみなされるためには、回復を拒絶する旨の決定から 2 か月以内又はその決定において定められている期間内に提出されなければならない。決定が別段の指示をしている場合を除き、次の規定に基づいて期間延長を受けることができる。

(1) 放棄された出願に関しては、§1.136 の規定

(2) 査定系再審査が§1.510 に基づいて提起された場合は、終結された査定系再審査手続に関する§1.550(c)の規定、又は

(3) 当事者系再審査手続が§1.913 に基づいて提起された場合は、終結された当事者系再審査手続若しくはその後の手続について限定を受けた当事者系再審査手続に関する §1.956 の規定

(f) 外国出願についての特許商標庁への届出不履行を理由とする放棄

出願から 18 か月後の出願公開を要求する外国における又は多国間条約に基づく出願についての特許商標庁への適時の届出の不履行を理由として、特許法第 122 条(b)(2)(B)(iii)に従って放棄された非仮出願は、本項に従う場合、回復することができる。(c)の応答要件は、外国における又は多国間条約に基づくその出願についての届出によって満たされるが、本項に基づく申請書の提出は、その出願に対して進行している応答期間を停止させる作用を有さない。

(g) 仮出願

特許商標庁の要求に対する適時の応答の不履行を理由として放棄された仮出願は、本項に従って回復することができる。特許法第 119 条(e)(3)及び§1.7(b)に従うことを条件として、仮出願は如何なる場合も、その出願日から 12 か月が経過したときは係属しているとはみなされない。

**特許規則****§ 1.378 特許を回復させるための、満了した特許に関する維持手数料の遅滞納付の受理**

(a) 長官は、特許に関して納付されるべき維持手数料の特許満了後の納付を受理することができるが、これについては、申請書によって、維持手数料の納付における遅滞が故意によるものでなかったことが、長官が認めるように証明されることを条件とする。申請に基づき、長官が維持手数料の納付を受理した場合は、それに係る特許は満了しなかったものとみなされるが、特許法第 41 条(c)(2)に記載されている条件の適用を受けるものとする。

(b) 維持手数料の故意によるものでない遅滞納付の受理を求める申請書は、次の事項を含まなければならない。

(1) §1.20(e)から(g)までに記載されている所要の維持手数料

(2) §1.17(m)に記載されている申請手数料、及び

(3) 維持手数料の遅滞納付は故意によるものではなかった旨の陳述書。長官は、遅滞が故意によるものでなかったか否かについて疑義がある場合は、追加の情報を要求することができる。

(c) 本条に基づく申請書は、§1.33(b)に従って署名されなければならない。

(d) 遅滞した維持手数料を受理することを拒絶する旨の決定についての再考慮は、維持手数料の遅滞納付の受理を拒絶する決定から 2 か月以内又は当該決定書に定められている他の期間内に再考慮を求める申請書を提出することによって、獲得することができる。

(e) 維持手数料の遅滞納付が受理されなかった場合は、維持手数料は、再考慮に対する決定に続き又は再考慮申請書が提出されなかった場合は、当該再考慮申請書を提出するための期間が満了した後、払い戻される。

以下に、PLT13 条に関連する特許規則第 1.55(b)(c)(e)、第 1.78(b)(c)(e)の仮訳を記載する。

**特許規則****§ 1.55 外国優先権の主張**

(b) 後続の出願をするための期間

非仮出願については、次のとおりでなければならない：

(1) (c) (後続の出願) に従うことを条件として、その外国出願がされた日から 12 か月 (意匠出願の場合は 6 か月) 以内にされること又は

(2) 特許法第 120 条, 第 121 条, 第 365 条(c)若しくは第 386 条(c)に基づく, (b)(1)に記載されている期間内にされた後続の出願の利益を主張する権利を有すること

(c) 後続の出願の期間経過後の提出

後続の出願が、(b)(1)に記載されている期間の満了後であるが、(b)(1)に記載されている期間の満了から2か月以内の出願日を有する場合は、後続の出願に関する優先権は、国際出願に関するPCT規則26の2.3に基づいて又は本項に従った申請があったときに、回復することができる。ただし、(b)(1)に定められている期間内における後続の出願の提出の遅滞が故意によるものでなかった場合に限る。本項に基づく優先権を回復するための申請であって、2015年5月13日以降に提出されるものは、後続の出願に関して又は特許法第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づく後続の出願にとっての利益を主張する最先の非仮出願に関して(当該後続の出願が非仮出願でない場合に限る)提出されなければならない。本項に基づく優先権を回復するための申請は、次のものを含まなければならない。

(1) 以前提出されていない場合は、出願データシート(\$1.76(b)(6))における特許法119条(a)から(f)まで、第365条(a)若しくは(b)又は第386条(a)若しくは(b)に基づく優先権主張であって、出願番号、出願国(又は知的所有権機関)及びその出願の年月日を明記することにより優先権が主張されている外国出願を特定しているもの

(2) \$1.17(m)に記載されている申請手数料並びに

(3) (b)(1)に記載されている期間内における後続の出願の提出の遅滞が故意によるものでなかった旨の陳述書。当該遅滞が故意によるものでなかったか否かの問題がある場合は、長官は、追加の情報を要求することができる。

(e) 遅滞した優先権主張

当該主張が本項の規定に従って受理される場合を除き、特許法第119条(a)から(d)若しくは(f)まで、第365条(a)若しくは(b)又は第386条(a)若しくは(b)に基づく優先権主張であって、(該当する場合)係属期間内で(d)に規定される期間内に(d)又は(m)により要求されている方法によって提出されなかったものは、放棄されているものとみなされる。優先権主張が本条に基づいて放棄されているものとみなされる場合において、優先権主張が故意でなく遅滞したときは、その主張は受理することができる。特許法第119条(a)から(d)若しくは(f)、第365条(a)若しくは(b)又は第386条(a)若しくは(b)に基づく優先権主張であって、遅滞したものの受理を求める申請には下記事項を添付しなければならない。

(1) 特許法第119条(a)から(d)若しくは(f)まで、第365条(a)若しくは(b)又は第386条(a)若しくは(b)に基づく優先権主張であって、優先権主張の対象とする外国出願を出願番号、出願国(又は知的所有権機関)、出願の年月日を明記することにより特定した出願データシート(\$1.76(b)(6))によるもの。ただし、先に提出されていた場合は、この限りでない。

(2) 外国出願の認証謄本。ただし、先に提出されていたか又は(h)、(i)若しくは(j)が適用される場合は、この限りでない。

(3) \$1.17(m)に記載されている申請手数料、及び

(4) 本項に基づく、優先権主張の提出期限から優先権主張の提出に至るまでの全期間が故意によるものではない旨の陳述。遅滞が故意によるものであるか否かについて疑義があるときは、長官は追加情報を要求することができる。

### 特許規則

#### § 1.78 先の出願日の利益の主張及び他の出願に関する相互引用

##### (b) 後の非仮出願又は合衆国を指定する国際出願の遅滞提出

後の非仮出願又は合衆国を指定する国際出願が、(a)(1)(i)に記載されている12か月の期間の満了後であるが(a)(1)(i)に記載されている期間の満了から2月以内に出願日を有している場合において、後の非仮出願又は合衆国を指定する国際出願の(a)(1)(i)に記載されている期間内の提出に係る遅滞が故意でなかったときは、国際出願に関するPCT規則26の2.3に基づいて又は本項に従った申請に基づいて仮出願の利益を回復することができる。

(1) 2015年5月13日以降に提出された本項に基づいて仮出願の利益を回復するための申請は、後の出願により提出しなければならず、かつ、本項に基づいて仮出願の利益を回復するための申請は、下記の事項を含まなければならない。

(i) 特許法第119条(e)により要求されている出願データシート(§1.76(b)(5))による先にされた仮出願への言及であって、それを仮出願番号(シリーズコード及び通し番号から構成される)により特定するもの。ただし、先に提出されている場合は、この限りでない。

(ii) §1.17(m)に記載されている申請手数料及び

(iii) 後の非仮出願又は合衆国を指定する国際出願を(a)(1)(i)に記載されている12か月の期間内に提出することが遅滞したのは故意ではなかった旨の陳述書。遅滞が故意でなかったか否かについて疑問がある場合は、長官は、追加の情報を要求することができる。

(2) 仮出願に係るPCT規則26の2.3に基づく優先権の回復は、主張の利益が放棄されたとみなされるのを回避するために、(a)(4)に規定される期間内に、(a)(3)により要求される特許法第371条に基づく国内段階の出願に仮出願への言及を含める要件に影響を及ぼすものではない。

(c) 先にされた仮出願の利益を求める特許法第119条(e)に基づく主張であって、遅滞したもの。

出願に関して、特許法第119条(e)及び本項(a)(3)によって要求される言及が本項(a)(4)によって定められている期間の後に提出される場合において、先にされた仮出願の利益を求める特許法第119条(e)に基づく主張は、それが仮出願の番号によって先にされた出願を確認する言及が故意によらずに遅滞したものであるときは、受理することができる。先にされた仮出願の利益を求める、故意によらないで遅滞した特許法第119条(e)に基づく主張の受理を求める請願書には、下記のを添付しなければならない。

(1) 特許法第119条(e)及び本項(a)(3)によって要求される言及。ただし、先に提出されている場合を除く。

- (2) §1.17(m)に記載されている申請手数料、及び
- (3) 本項(a)(4)に基づく、利益主張の提出期限から利益主張が提出されるまでの期間全体における遅滞が故意によるものではなかった旨の陳述書
- 長官は、遅滞が故意によるものでなかったか否かについて疑義があるときは、追加の情報を要求することができる。
- (e) 先にされた非仮出願、国際出願又は国際意匠出願の利益のための、故意でなく遅滞した特許法第 120 条、第 121 条、第 365 条(c)又は第 386 条(c)に基づく主張
- 特許法第 120 条及び本条(d)(2)により要求される言及が(d)(3)により規定されている期間後に提出された場合において、先にされた同時係属の非仮出願、合衆国を指定する国際出願又は合衆国を指定する国際意匠出願の利益のための特許法第 120 条、第 121 条、第 365 条(c)又は第 386 条(c)に基づく主張は、(d)(2)により要求される言及が故意でなく遅滞したときは受理することができる。故意でなく遅滞した特許法第 120 条、第 121 条、第 365 条(c)又は第 386 条(c)に基づく主張の受理を求めるための申請は、下記の事項を伴わなければならない。
- (1) 先にされた出願についての特許法第 120 条及び本項(d)(2)によって要求されている言及。
- ただし、以前に提出されているときは、この限りでない。
- (2) §1.17(m)に記載されている申請手数料、及び
- (3) 本項(d)(3)に基づく、利益主張期間の最終日から利益主張の提出日までの遅滞全体が故意によるものではなかった旨の陳述書

以下に、STLT14(2)(iii)条に関連する商標規則の仮訳<sup>7</sup>を記載する。

#### 商標規則

##### § 2.66 故意でない遅滞により又は部分的に放棄された出願の回復

(a) 期限。出願人は、自己が庁指令又は許可通知に適時に応答しなかったために全面的又は部分的に放棄された出願を回復するための請願を提出することができる。ただし、遅滞が故意でなかった場合に限る。出願人は、次に掲げる何れかの期限までに当該請願を提出しなければならない。

(1) 全面的又は部分的放棄通知の発出日から 2 か月

(2) 放棄を現実に知った日から 2 か月、かつ、商標電子記録制度により出願が全面的又は部分的に放棄された旨が表示された日から 6 か月以内。ただし、出願人が放棄通知を受領しなかった旨を§2.20 又は 28U.S.C.1746 に基づいて宣言する場合に限る。

(b) 庁指令に応答しなかったことにより全面的又は部分的に放棄された出願を回復するための請願。出願人が庁指令に適時に応答しなかったことにより全面的又は部分的に放棄された出願を回復するための請願は、次に掲げるものを伴わなければならない。

(1) § 2.6 により要求される請願手数料

<sup>7</sup> [https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020年3月6日)

(2) 期日までの応答提出が遅滞したことは故意でなかった旨の、事実を直接に知っている者により署名された陳述書

(3) §2.193(e)(2)に従って署名された庁指令に対する応答又は出願人が庁指令若しくは庁指令が発出された旨の通知を受領しなかった旨の陳述書。故意でない遅滞が庁指令又は通知を受領していないことに基づいている旨を出願人が主張する場合は、出願人は、当該庁指令又は通知の不受領をその後の請願において主張することができない。放棄が最終庁指令の後である場合は、応答は、§2.63(b)(3)に基づく再検討請求として処理され、出願人は、次に掲げるものの何れかも提出しなければならない。

(i) §2.141 に基づく商標審理審判部に対する審判請求書又は§2.63(b)(2)(iii)により許容される場合は§2.146 に基づく長官に対する請願

(ii) 如何なる審判請求又は請願も、最終拒絶又は要求事項に関して提出されない旨の陳述書

(c) 許可通知に対して応答しなかったことにより放棄された出願を回復するための請願。許可通知に出願人が適時に応答しなかったことにより放棄された出願を回復するための請願は、次に掲げるものを伴わなければならない。

(1) §2.6 により要求される請願手数料

(2) 期日までの使用陳述書 (又は使用陳述書の提出期間の延長請求書) の提出の遅滞は故意でなかった旨の、事実を直接に知る者により署名された陳述書及び次に掲げるものの何れか 1。

(i) §2.193(e)(1)に従って署名された§2.88 に基づく使用陳述書及び出願がかつて放棄されたことがない場合は、§2.89 に基づいて出願人が提出するべきであった使用陳述書の提出期間の延長請求の回数に則した所要の手数料

(ii) §2.193(e)(1)に従って署名された§2.89 に基づく使用陳述書を提出する期間の延長請求及び出願がかつて放棄されたことがない場合は、§2.89 に基づいて出願人が提出するべきであった使用陳述書の提出期間の延長請求の回数に則した所要の手数料

(iii) 出願人が許可通知を受領しなかった旨の陳述書及び当該通知を取り消しかつ新たな通知を発出するべき旨の請求。応答の故意でない遅滞が許可通知の不受領に基づいている旨を出願人が主張する場合は、出願人は、その後の請願において許可通知の不受領を主張することはできない。

(iv) 複数基礎出願(multiple-basis application)において、法第1条(b)の基礎(basis)を削除し、法第1条(a)及び／又は第44条(e)に基づく登録を求める、§2.193(e)(2)に従って署名された補正。

(3) 出願人は、請願が係属している間に期限が到来する§2.89 に基づく使用陳述書の提出期間の更なる延長請求を提出するか又は§2.88 に基づく使用陳述書を提出しなければならない。

(d) 使用陳述書又は基礎を入れ替える(substitute)請願は許可通知の発出後 36 か月を超えてから提出することはできない。法第1条(b)に基づく出願において、長官は、本条に



基づく請願を許容しないものとする。ただし、許容することが、法第13条(b)(2)に基づく許可通知の発出日後36か月を超えてから、使用陳述書又は§2.35(b)に基づく基礎を入れ替える請願を提出することを出願人に許容することになる場合に限る。

(e) 再検討の請求。長官が本条に基づく回復請求を拒絶した場合は、出願人は、次に掲げることを条件として、再検討を請求することができる。

(1) 出願人が次に掲げる何れかの期限までに請求を提出すること

(i) 請願を否認する決定の発出日から2か月

(ii) 請願を否認する決定を現実に行った日から2か月後、かつ、出願人が当該決定を受領しなかった旨を§2.20又は28U.S.C.1746に基づいて宣言した場合において決定の発出日後6か月まで、及び

(2) 出願人が§2.6に基づいて第2回目の請願手数料を納付すること

## (2) 運用に関する資料とその URL

### 【特許】

#### 後の出願の遅滞提出(Delayed Filing of Subsequent Application)

[https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s213.html#ch200\\_d1ff72\\_1b924\\_11d](https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s213.html#ch200_d1ff72_1b924_11d)

- ・ 特許規則(37CFR)第1.55条(c)に基づく申請については、USPTO 特許審査手続マニュアル(MPEP)§213.03、サブセクションIIIに記載されている。

[https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s211.html#ch200\\_d1ff71\\_20a5e\\_149](https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s211.html#ch200_d1ff71_20a5e_149)

- ・ 特許規則第1.78条(b)に基づく申請については、MPEP §211.01(a)、サブセクションIIに記載されている。

#### 遅れた優先権主張(Delayed Claim to Priority)

[https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s214.html#ch200\\_d1ff72\\_20f0a\\_10c](https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s214.html#ch200_d1ff72_20f0a_10c)

- ・ 特許規則第1.55条(e)に基づく申請については、MPEP §214.02に記載されている。

#### MPEP § 214 優先権を主張に際する方式要件(Formal Requirements of Claim for Foreign Priority)

[https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E9\\_R-11.2013#/E9\\_R-11.2013/ch200\\_d1ff72\\_1e54b\\_a5.html](https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E9_R-11.2013#/E9_R-11.2013/ch200_d1ff72_1e54b_a5.html)

[https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s211.html#ch200\\_d1ff71\\_24f8b\\_4a](https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s211.html#ch200_d1ff71_24f8b_4a)

[https://www.ecfr.gov/cgi-](https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=6fc6fed15fc074393ceede54baf8ffe8&mc=true&n=pt37.1.1&r=PART)

[bin/retrieveECFR?gp=&SID=6fc6fed15fc074393ceede54baf8ffe8&mc=true&n=pt37.1.1&r=PART&ty=HTML#se37.1.1\\_178](https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=6fc6fed15fc074393ceede54baf8ffe8&mc=true&n=pt37.1.1&r=PART&ty=HTML#se37.1.1_178)

- ・ 特許規則第1.78条(c)及び(e)に基づく申請については、MPEP §211.04、及び上記ウェブサイトに記載されている。

**MPEP § 211.04 Delayed Benefit Claims (先の出願日の利益の遅れた主張)**

[https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E9\\_R-11.2013#/E9\\_R-11.2013/ch200\\_d1ff71\\_24f8b\\_4a.html](https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E9_R-11.2013#/E9_R-11.2013/ch200_d1ff71_24f8b_4a.html)

**放棄された出願の回復(Revival of Abandoned Application)**

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s711.html#d0e81972>

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/09-revival-based-unintentional-delay>

[https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-](https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=a580752b273b40eb1b224ac51b4d2bba&mc=true&node=se37.1.1_1137&rgn=div8)

[idx?SID=a580752b273b40eb1b224ac51b4d2bba&mc=true&node=se37.1.1\\_1137&rgn=div8](https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=a580752b273b40eb1b224ac51b4d2bba&mc=true&node=se37.1.1_1137&rgn=div8)

<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2018#/Oct2017/TMEP-1700d1e590.html>

- ・ 特許規則第 1.137 条に基づく申請については、MPEP § 711.03(c) (放棄に関する請願書) サブセクション II、及び上記ウェブサイトに記載されている。TMEP § 1714 にも類似する記載が含まれている。

**MPEP § 711.03(c) 放棄に関する請願書(Petitions Relating to Abandonment)**

[https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E9\\_R-11.2013#/E9\\_R-11.2013/d0e81972.html](https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E9_R-11.2013#/E9_R-11.2013/d0e81972.html)

**遅れた維持手数料の納付(Delayed Payment of Maintenance Fee)**

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2590.html#d0e249289>

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/19-acceptance-delayed-payment-maintenance-fee-after-expiration>

- ・ 特許規則第 1.378 条に基づく申請については、MPEP § 2590、及び上記 HP に記載されている。

**PLT の施行(Implementation of the Patent Law Treaty)**

<https://www.uspto.gov/patent/initiatives/patent-law-treaty#heading-1>. The webpage contains resources and frequently asked questions regarding the PLT.

- ・ USPTO の特許法条約施行に関しては、上記ウェブサイトには、PLT に関する資料及び良くある質問が含まれている。

**特許関係手数料表**

<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>,

- ・ 現在の特許関係手数料表については、上記ウェブサイトにある。なお特許関係手数料は MPEP 以上の頻度で改訂される。また長官による毎年の手数料改訂の許可に関する規定は 35 USC 第 41 条(f)に記載されている。35 USC 第 41 条の最新改正は 2012 年 12 月 18 日である。

各種ガイダンス

故意によるものではない遅滞に関する出願の回復措置について(USPTO Office of Petitions Guidance on Revival Based on Unintentional Delay)

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/09-revival-based-unintentional-delay>

故意なく遅れた優先権の主張について(USPTO Office of Petitions Guidance on Unintentionally Delayed Foreign Priority Claims)

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/12-unintentionally-delayed-foreign-priority-claims>

故意なく遅れた国内先願利益の主張について(USPTO Office of Petitions Guidance on Unintentionally Delayed Domestic Benefit Claims)

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/13-unintentionally-delayed-domestic-benefit-claims>

**【商標】**

<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1700d1e1.html>

- ・ 放棄した出願の回復申請については、USPTO の商標審査手続マニュアル(TMEP § 1714)に記載されている。

**TMEP § 1714.01 回復申請書提出に関する方式要件(Procedural Requirements for Filing Petition to Revive)**

<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1700d1e642.html>

放棄された商標出願について(USPTO Trademark Guidance on Abandoned Applications)

<https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/abandoned-applications>

商標出願の回復の申請に関する情報(USPTO Trademark Petition to Revive Information Sheet)

<https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics/petition-revive-information-sheet>

(3) 「Unintentional」基準での申請条件等

権利回復を申請する条件等について、調査の結果を以下に記載する。

**【特許】**

権利回復の申請に関して、遅滞が故意によるものでないか疑義が生じる場合には、更なる情報が要求されることがある。期限が定められていないものでも、長期間にわたる遅滞の場合には、当該遅滞が故意によるものでない旨の追加的証拠が要求される

場合がある。1年以上か、数年又は10年近くも遅延していると追加的証拠が要求される可能性がある。追加的証拠は、どのようなミスだったかが分かるような供述書類で良い。第三者による証明は必須ではない。

### **PLT12 条**

- ・ 特許規則第 1.137 条に基づく申請：申請手数料、遅滞が故意によるものでない旨の陳述(statement)、所定の応答(期限なし)、書式用紙は PTO/SB/64(PETITION FOR REVIVAL OF AN APPLICATION FOR PATENT ABANDONED UNINTENTIONALLY UNDER 37 CFR 1.137(a)) である
- ・ 特許規則第 1.378 条に基づく申請：所定の維持手数料、申請手数料、遅滞が故意によるものでない旨の陳述（期限なし）

### **PLT13 条**

- ・ 特許規則第 1.55 条(c)及び第 1.78 条(b)に基づく申請：期間は2か月、申請手数料、遅滞が故意によるものでない旨の陳述、適切な優先権主張(proper benefit claim)
- ・ 特許規則第 1.55 条(e)、第 1.78 条(c)、第 1.78 条(e)に基づく申請：申請手数料、遅滞が故意によるものでない旨の陳述、適切な優先権主張（期限なし）

さらに、遅滞が故意によるものであるかどうかについて疑義がある場合、追加情報の提出を求められる可能性がある。優先日の主張(claiming benefit of earlier filing date)については、37 CFR §1.78 に類似の要件が記載されている。具体的な提出物の例については、書式用紙 PTO/SB/445 (PETITION TO ACCEPT AN UNINTENTIONALLY DELAYED CLAIM UNDER 35 U.S.C. 119(e) FOR THE BENEFIT OF A PRIOR-FILED PROVISIONAL APPLICATION (37 CFR 1.78(c))参照。

### **PCT 規則 26 の 2.3**

- ・ 特許規則第 1.452 条に基づく申請：期間は2か月、申請手数料、遅滞が故意によるものでない旨の陳述、適切な優先権主張

### **【商標】**

出願人が適時にオフィスアクションに応答しなかったために全体又は一部が放棄とされた出願の回復申請には次を含まなければならない。

- 1) 手数料
- 2) 期日以前に行うべき応答を遅滞したことが故意によるものでなかった旨の事実を直接的に知る者が署名した陳述書
- 3) オフィスアクションに対する署名付き応答書、又はオフィスアクション若しくは通知を出願人が受領していない旨の陳述書

最終オフィスアクション後に放棄とされた場合には、応答は、37 CFR §2.63 (b)(3)に基づく再検討請求として処理される。そのため、応答において更に、審判通知書、又は最終拒絶に対する審判又は申請を行わない旨の陳述書も提出しなければならない。

出願人が適時に登録査定の通知に応答しなかったために放棄とされた出願の回復申請には次を含まなければならない。

- 1) 手数料
- 2) 期日以前に行うべき使用陳述書（又は使用陳述書の提出期間の延長請求）の提出を遅滞したことが、故意によるものでなかった旨の事実を直接的に知る者が署名した陳述書、並びに、
  - a. §2.193 (e)(1)に従って署名された§ 2.88 に基づく使用陳述書、及び出願が放棄とされていなかった場合に要求される回数分の期間延長手数料
  - b. §2.193 (e)(1)に従って署名された§ 2.89 に基づく使用陳述書を提出する期間延長請求、及び出願が放棄とされていなかった場合に要求される回数分の手数料
  - c. 出願人が登録査定の通知を受領していない旨の陳述書、及びその通知を取り消し、新たな通知を受領するための請求
  - d. 複数の基礎出願(multiple-basis application)の場合には、商標法第1条(b)の理由を削除し、第1条(a)又は第44条(e)のみに基づいて手続する旨の補正

登録査定の通知の発行から36か月経過後は、使用陳述書又は基礎出願の変更申請を行うことができない。USPTO長官がこの規定に基づく回復申請を却下する場合、出願人は再検討(reconsideration)請求を行うことができる。詳細については商標規則第2.66条に記載されている。

商標規則第2.66(b)によると、オフィスアクションに対する応答の遅滞が故意ではないにもかかわらず放棄とされた商標出願の回復には、以下の提出が必要である。

- (1) §2.6 に規定する申請料
- (2) 遅滞が故意ではないという旨の署名入り書面
- (3) オフィスアクションへの応答書、又はオフィスアクションが未受領である旨の陳述書（更に、最終拒絶理由通知後の放棄の場合は、再検討請求書）

登録査定の通知への応答の遅滞によって放棄となった商標出願については、37 CFR § 2.66(c)に類似の要件（及びより詳細な追加要件）が記載されている。

## 2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）

体制や統計データなど、権利回復等の救済措置の現状について、調査の結果を以下に記載する。

## (1) 救済措置の判断に係る体制及び申請案件の処理フロー

### 【体制】

国際特許法務管理局（International Patent Legal Administration, 以下「IPLA」という。）は国際出願及び国内段階に入った国際特許出願についての決定を行う。IPLAはUSPTOの国際特許協力部局の一部であり、特許コミュニティの教育及び支援、政策立案、PCT及びその他の国際協力プロジェクト又は条約や外国官庁との合意（特許審査ハイウェイ（PPH）など）に関する法的問題の解決を担当する。

申請局（Office of Petitions, 以下「OPET」という。）はUSPTOの特許審査政策部局の一部であり、40種類の様々な申請、請求、関連する問合せについての調査及び決定を行う。さらにOPETは、申請関連事案について内外の利用者を支援するための「申請ヘルプデスク（Petitions Helpdesk）」の維持管理、並びに特許審査政策及び手続に関する一般的質問に回答するための「発明者支援センター（Inventors Assistance Center）」の運営などを行っている。

申請は、その種類及び複雑性に応じて、審査官、弁護士、パラリーガルなどによって判断が行われる。これらの職員は、これらの申請に記載されている事実を調査するための研修を受けており、それらの事実に基づき法的判断を行う。

放棄とされた特許出願の回復申請及び特許権の維持手数料納付の遅滞については、一定の判断基準を満たす申請であれば、電子申請（ePetitions）を利用可能であり、その場合においては自動的に処理されるので、職員による看過は生じない。

特許、商標とも、各申請は担当者1人により判断される。

### 特許

IPLA：申請担当弁護士及び法律担当審査官

申請局：申請担当審査官、弁護士、パラリーガル

### 商標

申請局：パラリーガル

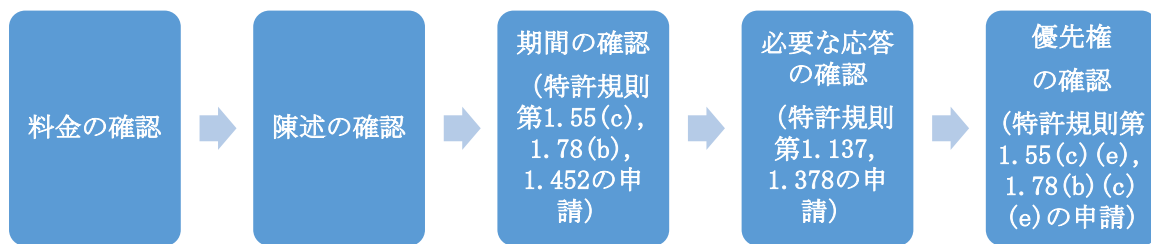
### 【フロー】

#### 特許

受理した申請は、その申請のタイプ及び複雑性に応じて、審査官、弁護士又はパラリーガルに振り分けられる。審査官、弁護士（弁護士資格を持った審査官）、パラリーガルは、適用される規則及び制定法に基づいて判断を行う。

さらに、放棄とされた特許出願の回復申請及び特許権の維持手数料納付の遅滞については、一定の判断基準を満たす申請であれば、電子申請を利用することができる。詳細については以下のウェブサイトに記載されている。

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/epetition-resource-page>



## 商標

商標申請運営局 (Trademark Operations' Office of Petitions) におけるパラリーガルは、商標規則第 2.66 条で規定する故意によるものでない遅滞により放棄とされた商標出願の回復申請を処理する。回復申請の大半は自動的に許可されるので、パラリーガルが検証を行う申請は、最終アクションが発行された後の回復申請、及び部分的に放棄とされた商品／サービスの回復申請だけである。

申請はパラリーガルのうちの 1 人に附託され、その申請が許可された場合、出願は回復し、回復した出願について (該当すれば) 更なるオフィスアクションを行うために商標審査担当弁護士に送付される。

申請に不備があれば、出願人は 30 日以内に応答して補正が可能である。

### (2) 出願手続や登録料納付の期間徒過を未然に防ぐための制度・運用

特許規則第 1.378 に定められている。維持手数料納付のための払込書が特許証に添付される。そして、維持手数料の納付期日が到来する旨を示す (サービスとしての) 通知書が特許権者に送付される。

EPO の Further Processing のような、6 か月間の猶予期間を設けることを USPTO としては想定していない。

#### 【法律事務所 1 からの情報】

却下理由通知は出願人の記録上のあて名に郵送される。さらに、たとえばオフィスアクションに対する応答期間などの場合、USPTO 審査官は記録上の代理人に電話連絡し、出願人が応答を行っていない旨を非公式に確認するであろう。

#### 【法律事務所 2 からの情報】

維持手数料 (年金) が納付すべき年の初めの 6 か月内に支払われない場合、USPTO から維持年金リマインダー (Maintenance Fee Reminder notice) が指定の送付先に送付される。詳細は以下のウェブサイトに記載されている。

<https://www.uspto.gov/patents-maintaining-patent/maintain-your-patent>

MPEP § 2575 III

[https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E9\\_R-11.2013#/E9\\_R-11.2013/d0e249083.html](https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E9_R-11.2013#/E9_R-11.2013/d0e249083.html)

### 3 「Unintentional」基準での運用

組織体制や統計データなど権利回復等の救済措置の現状について、調査の結果を以下に記載する。

#### (1) PCT に基づく受理官庁として受理する PCT 出願に関する基準、及び PCT に基づく指定官庁として受理する PCT 出願に関する基準に相違点があるか。

USPTO では受理官庁及び指定官庁としての基準の間に相違はない。

#### (2) 権利回復の申請に対する手数料について、資力その他の理由による金額の相違、及びその金額を算定した根拠を設定した意義や背景

USPTO では出願人の規模等により、特許の回復申請手数料に相違がある。商標の回復申請手数料には出願人の規模による相違はない。

#### ①資力その他の理由による金額の相違

##### 【特許】

USPTO では資力その他の理由による金額の相違がある。

回復申請手数料は、通常 2,000 ドルであるが、小企業(small entity)の場合は 1,000 ドル、零細企業(micro entity)の場合は 500 ドルである。

小企業（手数料は 50%減額）は、以下の団体が該当する。

- 発明者又はその他の個人（たとえば発明者から発明における何らかの権利譲渡を受けた個人など）であって、その発明に基づく権利を譲渡、許可、移転、ライセンス許諾しておらず、かつ、その譲渡、許可、移転、ライセンス許諾を行うための契約上又は法律上の義務を負わない者
- 一定の企業規模（13 CFR 121.801 から 121.805 に規定）の条件を満たす小企業
- 一部の非営利組織

零細企業（手数料は 75%減額）は、以下の団体が該当する。

- 小企業の出願人又は発明者であって、過去の米国出願が 4 件以下であり、前暦年の粗所得が平均世帯所得の 3 倍以内である者
- 出願人の雇用主が高等教育機関である場合

#### ②手数料を算定した根拠を設定した意義や背景

##### 【特許】

故意によるものでなく放棄とされた出願の回復については、PLT 施行前に適用されていたものと同額の手数料が適用された。

USPTO が「Unintentional」基準を採用した 1982 年当時の料金は 1,000 ドルだった。それが徐々に上がり、現在は 2,000 ドルである。この料金は罰則的意味合いを含んでいない。正規の期間に手続きをするインセンティブになっている。



## 【商標】

特許の場合と同じ意図で料金を設定している。

**手数料に対する評価**

## 【法律事務所1からの情報】

AIA 第10条にあるとおり、手数料は、(場合に応じて) 特許又は商標についての USPTO の行政コストを含めた、処理、活動、サービス、資料作成のために見込まれるコストの回収のみを目的として設定することができる。換言すれば、手数料は何らかの合理性に基づくことが要求されており、USPTO は手数料の設定時に、財務当局の通達及び要求に対応しなければならない。

回復申請手数料は 2,000 ドルであるが、その他の手数料と比較しても、この手数料の額は適切と思われる。たとえば米国における 3 か月の期間延長手数料は 1,400 ドルであり、4 か月の期間延長は 2,200 ドル、出願手数料は 300 ドルである。権利喪失は、出願人側の悪意ではなく管理ミスによって発生することが多いので、少なくともこれを基礎とする場合、2,000 ドルは適切と思われる。

## 【法律事務所2からの情報】

通常規模の出願人の場合、特許出願の提出に係る庁費用(提出・調査・審査費用の合計)は 1,720 ドル、特許発行料は 1,000 ドルであることを考慮すると、回復手数料は合理的といえる。

**(B) 我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望**

## 1 現状に対する評価

## (1) 現状の JPO の判断への評価

ヒアリング先の法律事務所はいずれも日本での権利回復申請の経験はなかった。少なくとも通常の者が払うことができる注意を払った上での人為的なミスであれば救済されて良いのではないかという意見があった。

## 【法律事務所1からの情報】

当所としての日本での権利回復申請の経験はないが、実際に経験した実務者からエピソードを聞いている。特に優先権主張の場合、優先日を 1 日、又は数時間徒過しただけでも、日本の実務では権利回復がほとんど不可能らしいが、これは不合理ではないか。

平均的な企業が合理的と思われる措置を取っていれば、それは「Due Care」を払っているといえると思う。合理的な人間でもミスを起こすことはあるので、それらは救済されて良いのではないか。

## 【法律事務所2からの情報】

日本特許庁の回復基準は実質的に「Unavoidable（不可抗力）」のようで、厳しいという評判を聞いている。「Due Care」は「十分な注意」というより「基本的（標準的）な注意」という意味と理解している。

## (2) JPO と USPTO との判断基準の相違点

「Unintentional」基準を採用している米国では陳述だけが要求され、基本的に証拠書類の提出が不要である。陳述の真偽については、特許訴訟の中で争うことになる。

## 【法律事務所1からの情報】

JPO の救済規定ガイドラインを読み返してみると、申請人は、証拠書面及び詳細な説明を含めて、権利回復申請の周辺事実について JPO に多大な情報を提供する義務を負っている。

米国では、遅滞が故意ではない旨の陳述だけが要求される。概して証拠は提出不要であるが、長官は遅滞が故意ではないか疑念を有する場合、更なる情報を要求することができる。このように手続が簡素な理由は2つある。第1の理由として、陳述を行う（すなわち申請書に署名する）実務者は、その陳述の真実性について責任を負い、その陳述が虚偽であれば、制裁又は USPTO に対する手続資格の喪失処分を受けるからである。これは 37 CFR § 1.4 及び 37 CFR § 11.18(b)に記載されている。

第2の理由として、原則として、問題が存在していれば、その問題及びそれを解決するための証拠について、事後的に USPTO が裁判所に対する訴訟の中で処理することが更に適切とされている。換言すれば、証拠及び事実の真実性について情報を取得して評価するには、USPTO と比べて裁判所のほうが適切な立場にある。

代理人は、出願人から聞き取りを行い、宣誓書を作成している。そして USPTO はそれを受け入れているのが現状である。

以下に、陳述の真実性に関連する規則を抜粋して記載する。

**§1.4 通信の内容及び署名要件****(d)(4) 証明**

(i) 提示される書類に関する証明。当事者による書類の特許商標庁への提示（署名、提出、後にする主張の何れに）よるかを問わない）は、有資格実務家によるか又は非実務家によるかに拘らず、§11.18(b)(2)に基づく証明を構成する。有資格実務家であるか又は非実務家であるかに拘らず、当事者による§11.18(b)(2)に対する違反は、§11.18(c)に基づく制裁を受けることがある。§11.18(b)に違反した有資格実務家も懲戒処分を受けることがある。§11.18(d)参照。

**§ 11.18 USPTO に提出する通信書面の署名及び証明 (Signature and certificate for correspondence filed in the Office)**

(b) 懲戒対象とされる手続において、USPTO 又はヒアリング担当官に書面を（署名、提示、提出、事後主張のいずれかを問わず）提示することによって、その書面を提示する者は、有資格実務者であるのか否かを問わず、次のすべてを証明する。

(1) その当事者自身の知識において、そこで行われたすべての陳述が真実であり、その情報及び信念についてそこで行われたすべての陳述が真実と確信され、かつ、USPTO が管轄権を有するすべての事項について、知得しながら故意によって、重要な事実を策略、計画、案出によって偽証、守秘、隠匿する者、又は、知得しながら故意によって、虚偽、架空、詐欺の陳述若しくは提示を行う者、又は、虚偽、架空、詐欺の陳述又は記載が含まれていると知得しながら故意によって、虚偽書面若しくは書類を作成又は使用する者が、18 U.S.C. 第 1001 条及びその他の適用される刑事制定法に基づく制裁の対象とされること、及び、このセクションの規定に違反する場合には、書面の信用価値が損なわれるおそれがあることを知りながら、すべての陳述を行った旨

(2) 当事者の知る限りにおいて、状況において合理的な探究の後に構成された情報及び信念が、次のすべてに該当する旨

(i) この書面が、誰かを害する目的、又は USPTO に対する手続の不当な遅滞若しくは必要なコスト増加の目的など、不適切な目的で提示されたものでないこと

(ii) ここで行われたその他の法的主張が、現行法、又は現行法の延長、変更、廃止に関する真摯な議論、又は新法の確立によって保証されていること

(iii) 主張その他の事実表明が、更なる調査若しくは発見についての合理的な機会を持った後に、証拠によって裏付けられていること、又は可能性が特定される場合には、証拠によって裏付けられる可能性を有すること

(iv) 事実表明の否定が証拠によって保証されること、又は根拠が特定される場合には、情報若しくは信念の欠如が合理的な根拠とされること

(c) このセクションの(b)(2)(i)から(iv)までの規定に違反した場合には、通知を行い、応答のための合理的な機会を与えた後に、USPTO 長官が適切とみなす次のいずれかの制裁又は処分の対象とされ、これには、そのいずれかの組み合わせを含むが、それに限定されない。

(1) 違反書類の撤収

(2) 有資格実務者の行為についての適切な処置を求める、登録懲戒局(Enrollment and Discipline)局長への附託

(3) 当事者若しくは有資格実務者の、書面提出、又は争点の提起若しくは反論からの排除

(4) 違反書類に与えられる価値に対する影響の変化

(5) USPTO における手続の終了

(d) このセクションの規定に違反する有資格実務者は、更に懲戒処分の対象とされる場合もある。

## 【法律事務所2からの情報】

米国は2003年までは、①故意ではない(Unintentional)の理由と、②不可抗力(Unavoidable)の理由のどちらかで申請ができた。しかし、「Unavoidable」基準による権利回復は手続きや証拠が複雑なため、手続きを簡素化するためにPLT条約を批准して、現在は「Unintentional」基準のみとなっている。

この「Unintentional」基準に基づく手続きは非常に簡単で、petitionフォームの「Unintentional」の項にチェックマークを入れるだけで、USPTOはほぼ自動的に許可する。

その理由は、USPTOには本当に故意ではなかったか否かを調べるディスカバリーがないので実質的に追求できず、また、米国では弁護士事務所が手続きミスを行うと、弁護士でも直ぐ損害賠償請求されるので、それを救済することを踏まえた制度であるといえる。本当に問題のあるミスであった場合は、訴訟で真否を質することができる。

日本の回復手続きは、「Due Care」基準であると理解しているが、現実では「Unavoidable（不可抗力）」であったかを立証しなければならないような基準のような印象を受けている。これは、日本の考え方が米国の特許権者を助けるという考え方より、産業界のバランスを重視している考え方だからではないか。

「Due Care」とは本来は「通常の注意」あるいは「標準的注意」を行っていたかであり、「十分な注意」ではないと理解している。

## 2 海外ユーザーからの要望

## (1) 我が国の救済制度の判断基準・運用への要望

人為的ミスの救済のハードルを下げるのが国際調和になるという意見や、証拠書類の提出要件の緩和を求める意見があった。単純な管理ミスから、出願人に完全な権利喪失の罰を下すのは酷であるという意見もあった。

## 【法律事務所1からの情報】

証拠要件の緩和を伴う手数料設定又はその他の設定を期待している。権利喪失は、出願人側の具体的な計画又は悪意によるものではなく、むしろ管理ミスによるものが一般的である。さらに特許は、米国又は世界のいずれにおいても訴訟の対象とされないものが大半であろう。単純な管理ミスから、出願人に完全な権利喪失という罰を下すのは酷と思われる。日本の救済規定ガイドラインでは、各事象/状況が、所定の手続きを完了できなかった「正当な理由」とされるのかされないのかについて分析する様々な事例が12ページにわたって紹介されている。このガイドラインを読むと、大規模災害又は「天災地変」を除き、権利回復は不可能と思われる。また、申請しても拒否される可能性が高いにもかかわらず、必要な証拠及び事実の収集に出願人が多大な経済的負担を強いられるものと思われる。この金銭の無駄遣いのような障壁それ自体が、多くの出願人に権利回復を躊躇させるであろう。

権利回復手続は通常の期間延長制度とは違う例外的なものであると出願人が考えるように合理的なレベルの手数料を設定することも可能であろう。また、将来的に権利

回復申請が必要となることを回避するための出願人及びそのスタッフに対する教育プログラムの基金として、この申請手数料を活用することも考えられる。

【法律事務所2からの情報】

人間の行動にはミスがつきものなので、認容基準をもう少し緩くして、本当の「Due Care（基本的／標準的な注意）」を行っていたか否かで判断することが国際的なハーモナイゼーションになるのではないか。

(2) 回復手数料への要望

期間徒過を起こさないようにするインセンティブとなる料金設定、行政コストを回収する目的の料金設定の提案があった。

【法律事務所1からの情報】

たとえば、手数料の一つの側面として、出願人が期間徒過を避けるようにすること、又は肯定的な方向からいえば、出願人が期限に十分な注意を払うようにすることが挙げられる。その他の側面として、権利回復を処理するJPOの行政的負担を賄うレベルに手数料を設定することも挙げられる。いずれにしても、利用者にとっては手数料が合理的な根拠を有していることが最良であり、JPOにとっては手数料の設定における庁の見解を公表することが最良であろう。それ以外の可能性として、権利回復が必要となる状況を回避するための最善の実務となる出願人及び管理スタッフのためのプログラム、たとえばファイルの提出及び管理プログラムなどを創設する基金を提供するために、手数料を設定することも考えられる。

手数料を払ってまで回復申請をするかどうかは、各出願人のビジネス判断によるものである。仮に数百ドルであったとしても高くはないだろう。

【法律事務所2からの情報】

特に要望はないが、各国の手数料にある程度合わせれば良いのではないか。

## II. 豪州

## (A) 救済措置の現状

## 1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況

## (1) 法令における規定状況

以下に、国際条約に関連する国内法や規則による規定状況をまとめた表を記載する。

PLT 第 12 条 (相当な注意を払ったこと又は故意ではないことが官庁により認定された場合の権利の回復)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
特許法第 223 条(2A) 特許規則第 22.11	Due Care	申請期間：支障の消滅から 2 か月以内、期間の徒過後 1 年以内
		手数料：100 オーストラリア・ドル
特許法第 223 条(2) 特許規則第 22.11	Unintentional	申請期間：制限なし。ただし申請が不必要に遅滞した場合には、延長を認めるか否かの要因となる
		手数料：100 オーストラリア・ドル／延長期間 1 か月当たり（「過誤又は遺漏」を根拠とする場合）。 「管理不能な状況」を根拠とする場合には、延長を求める月数と無関係に 100 オーストラリア・ドルのみ

PLT 第 13 条 (優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
特許法第 223 条(2A) 特許規則第 22.11	Due Care	申請期間：支障の消滅から 2 か月以内、期間の徒過後 1 年以内
		手数料：100 オーストラリア・ドル 認められる延長期間は 12 か月以内に限られる
特許法第 223 条(2) 特許規則第 22.11	Unintentional	申請期間：制限なし。ただし申請が不必要に遅滞した場合には、延長を認めるか否かの要因となる
		手数料：100 オーストラリア・ドル／延長期間 1 か月当たり（「過誤又は遺漏」を根拠とする場合）。 「管理不能な状況」を根拠とする場合には、延

		長を求める月数と無関係に 100 オーストラリア・ドルのみ
--	--	-------------------------------

STLT 第 14 条(2)(iii)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
商標法第 224 条(2)(3)	Unintentional	申請期間：いつでも可能
		手数料：100 オーストラリア・ドル/1 か月

IP オーストラリア (IP Australia、以下「IPA」という。) は、PCT に基づく受理官庁及び指定官庁として、優先権の回復申請を受け付けている。

以下に、関連する特許法、商標法の仮訳<sup>8</sup>を記載する。

#### 特許法第 223 条 期間の延長

(2) 次の理由、すなわち、

(a) 関係人又はその代理人若しくは特許弁護士による過誤若しくは遺漏、又は

(b) 関係人が制御することができない状況により、

一定の期間内に実行することが要求されている関連する行為が、その期間内に実行されないか又は実行することができない場合において、関係人が規則に定めた手続に従って請求したときは、局長は、当該行為を実行するための期間を延長することができる。

(2A) 次の場合、すなわち、

(a) 一定の期間内に実行することが要求されている関連する行為がその期間内に実行されず、

かつ

(b) 局長が、関係人は当該期間内にその行為を実行するために、その状況において必要とされる十分な注意を払ったと認めた場合は、

局長は、関係人が規則に定めた手続に従い、かつ、所定の期間内に請求をしたときは、当該行為を実行するための期間を延長しなければならない。

(2B) (2A) に基づく期間延長は、本項の適用上定められている期間を超えることができない。

1990 年特許法第 223 条は、「関係する行為 (relevant act)」を行うための期間延長について規定している。「関係する行為」は第 223 条(11)で定義されており、除外される一定の行為は規則 22.11(4)に規定されている。

<sup>8</sup> <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-tokkyo.pdf> (最終アクセス日：2020 年 3 月 6 日)

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020 年 3 月 6 日)

第223条(1)は、特許庁による過誤又は遺漏のために行われなかった行為についての期間延長を規定している。

第223条(1)(d)及び(1)(e)は、PCT国際出願に関する受理官庁又はWIPO国際事務局の過誤又は遺漏による期間延長を認めている。ここでの期間延長は、IPAへの国内移行手続を行うPCT国際出願に関して要求される何らかの行為に関するものとしなければならない。WIPO国際事務局又は外国の受理官庁によるミスを理由として期間延長を求める場合には、オーストラリアの登録されている案件データ又はPatentscopeから過誤・遺漏が明白でない限り、関係当局による「過誤又は遺漏 (error or omission)」の立証責任は出願人が負う。受理官庁又はWIPO国際事務局が過誤を犯した旨が主張される場合、長官は、きわめて明確かつ一義的な証拠が提出されなければ、受理官庁又はWIPO国際事務局による過誤・遺漏があったと結論づけることができない。

第223条(2)は、出願人・特許権者若しくはその代理人 (agent) ・特許弁護士 (attorney) による過誤 (error) 若しくは遺漏 (omission) を理由として行われなかった行為、又は関係人が管理不能な状況 (circumstances beyond the control of the person concerned) を理由として行われなかった行為についての期間延長を規定している。

第223条(2A)は、関係当事者が十分な注意 (Due Care) を払ったにもかかわらず、期間内に行われなかった行為についての期間延長を規定しており、PLT加入時に追加された規定である。

第223条(2A)は第223条(2)(a) (故意ではない (過誤又は遺漏) ) の規定と比較して範囲が狭く、限定的な状況のみに適用され、最長延長期間は12か月と規定されている。第223条(2A)に基づく期間延長は、関係当事者が適切な体制を構築しており、関係する行為の確実な実施のために合理的に予測可能なすべての措置を実施したが、それにもかかわらず、関係する行為が期間内に実施されなかった場合に限り生じるものとされる。

#### 商標法第224条 期間延長

(2) 次の理由、すなわち、

(a) 当事者又はその代理人の誤り又は遺漏のために、又は

(b) 関係当事者の制御の及ばない状況のために、

本法によって、一定の期間内に実行することが要求されている関連の行為が、その期間内に実行されないか又は実行することが不可能な場合は、登録官は、関係当事者が規則に従って行った申請に基づいて、その行為を実行するための期間を延長することができる。

(3) 次の場合、すなわち、

(a) ある者が本法によって一定の期間内に実行するよう要求されている関連の行為が、その期間内に実行されないか又は実行することが不可能であり、かつ

(b) 登録官が、その者が規則に従って行った申請に基づいて、その期間延長を正当化する特別な状況が存在するという意見を有する場合は、登録官は、その行為を実行するための期間を延長することができる。



(3A) 登録官が商標の登録を撤回した場合は、同人は、当該商標の登録出願に関連して、本法によって一定の期間内に実行するよう要求されている関連の行為を実行するための期間を延長することができる。

1995年商標法（オーストラリア連邦）第224条は、期間延長を行うことが可能な3つの理由を規定している。

第224条(1)は、商標部門による誤り又は遺漏を理由とする期間延長を規定している。

第224条(2)は、関係当事者又はその代理人による誤り・遺漏、又は関係当事者が管理不能な状況を理由とする期間延長を規定している。

第224条(3)は、期間延長が正当化される特別な状況が存在するとIPA商標登録官が認める場合における期間延長を規定している。

第224条(4)は、関係する行為をすべき期間に関しては、当該期間の満了前又は満了後を問わず、延長の申請が可能であると規定している。

一部の行為又は書類提出は上述の規定の適用除外とされる。除外される行為又は手続書類は1995年商標規則（オーストラリア連邦）21.28に列挙されており、たとえば商標権の更新期間の手続については、その手続期間を延長することができない。

なお、商標法第224条に基づき利用可能な期間延長に追加して、1995年商標規則（オーストラリア連邦）においても、出願人が期間延長を申請する機会が定められている（規則4.12参照）。

#### 商標規則 4.8 出願審査—出願人への報告

(1) (審査及び報告について規定している)法律第31条の適用上、登録官が出願審査において、次の事項を合理的に信じる場合は、登録官は、出願人に対し書面をもって、その所信を報告しなければならない。

(a) 出願が法律又は本規則に従ってされていないこと、又は

(b) 出願には法律第4部第2節に基づく拒絶理由が存在していること

(2) (1)に基づく報告には、出願がそれ以前に受理されない場合は失効することになる日についての通知を含めなければならない。

(3) 登録官が、商標登録出願において指定されている商品及び／又はサービスの全てには法律第27条(1)(b)の規定が適用されないとの疑義を合理的に有する場合は、登録官は、出願人に対し、その商品及び／又はサービスの全てについて前記の規定が適用される旨の宣言をするよう要求することができる。

#### 規則 4.12 出願が失効するまでの期間

(1) (失効について規定している)法律第37条(1)の適用上、規則4.8に基づいて行われる報告に係わる出願に対する所定の期間は、次の通りである。

(a) (b)に規定されている場合を除き、当該報告書の日付から15月(規則4.10に基づき更なる報告が行われるか否かを問わない)、又は

- (b) 更なる報告が、法律第 4 部第 2 節に基づく出願拒絶の理由であって、規則 4.8 に基づく報告においては提起されなかったものを提起している場合、更なる報告の日付から 15 月
- (2) 出願に関連して(1)(a)又は(b)の適用上 15 月の期間を算定するときは、規則 4.13 に基づいて行われる出願受理の延期期間は計算に入れてはならない。
- (3) 出願人は、(1)の所定の期間又は法律第 224 条に基づいて若しくは(4)の先の請求の結果として延長された後の期間の終了前に、登録官に対し書面をもって、前記期間の延長を請求することができる。
- (4) 登録官は、(3)に基づいてされた請求に応じて期間延長をしなければならないが、次の場合はこの限りでない。
- (a) その期間、又は
- (b) 法律第 224 条に基づいて若しくは本項の先の請求の結果として延長された後の期間が、(1)の所定の関連期間の終了より 6 月を超えて延長されることになる場合

これらの期間延長は宣誓供述書が不要であり、所定の手数料の支払だけである。この期間延長は、出願失効後 6 か月以内に限り認められる。

## (2) 運用に関する資料とその URL

### 【特許】

#### IPA 特許審査ガイドライン

[http://manuals.ipaaustralia.gov.au/patents/Patent\\_Examiners\\_Manual.htm](http://manuals.ipaaustralia.gov.au/patents/Patent_Examiners_Manual.htm)

- ・ 救済措置に関するガイドラインは、オーストラリア特許実務・手続マニュアル (Australian Patent Office Manual of Practice and Procedures) 及び商標実務・手続マニュアル (Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure Manual) の「期間延長」の章に記載されている。これらのマニュアルにはこのウェブサイトからアクセス可能である。Part 3.11 には、「優先権主張の申立て期間の延長及び優先権の回復」の記載がある。

### 【商標】

#### IPA 商標審査ガイドライン

[http://manuals.ipaaustralia.gov.au/trademarks/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://manuals.ipaaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm)

- ・ Part 15 には、「期間延長の一般規定」が記載されている。

## (3) 「Unintentional」基準での申請条件等

### 【特許】

「Unintentional」基準での期間延長申請では以下のものが必要である。

- ・ 出願番号 (判明している場合。PCT 番号も使用可能)
- ・ 不履行の行為
- ・ 不履行であった行為を実行可能とするために申請する期間の長さ

- ・適切な手数料

申請から2か月以内に、過誤の詳細及びその過誤と失効との関連性を述べた証拠書類、並びに宣誓供述書を提出しなければならない。

### 【商標】

商標に関する期間延長申請には、理由を裏付ける事実及び状況を述べた宣誓供述書を添付しなければならない。

- ・第224条(2)(a)：関係当事者又はその代理人による誤り・遺漏の場合、出願人は、不履行となった行為を行う意思を有していた旨、及び、自身又はその代理人による誤り・遺漏によって所定の期間内に関係する行為が完了しなかった旨を証明しなければならない。

- ・第224条(2)(b)：関係当事者が管理不能な状況による場合、出願人は、自然現象又は第三者の行為、たとえば洪水、契約者による関係書類の破棄など、自身が管理不能な状況によって所定の関係する行為が期間内に完了しなかった旨を証明しなければならない。

- ・第224条(3)：期間延長が正当化される特別な状況による場合、出願人は期間延長が正当化される特別な状況がある旨を証明しなければならない。この理由に関する判例法によると、事案の状況からみて公平性を担保するべきであるとされる。期間延長申請の認容又は却下による公平性のバランス及び公共の利益が考慮される。

期間延長を認めることによって商標出願又は登録が回復されるものとなる場合には、それによって影響を受ける可能性がある第三者による出願又は登録が存在していないか否かデータベース上で調査が行われる。この調査結果も期間延長を認めるか否かの判断時に考慮される。

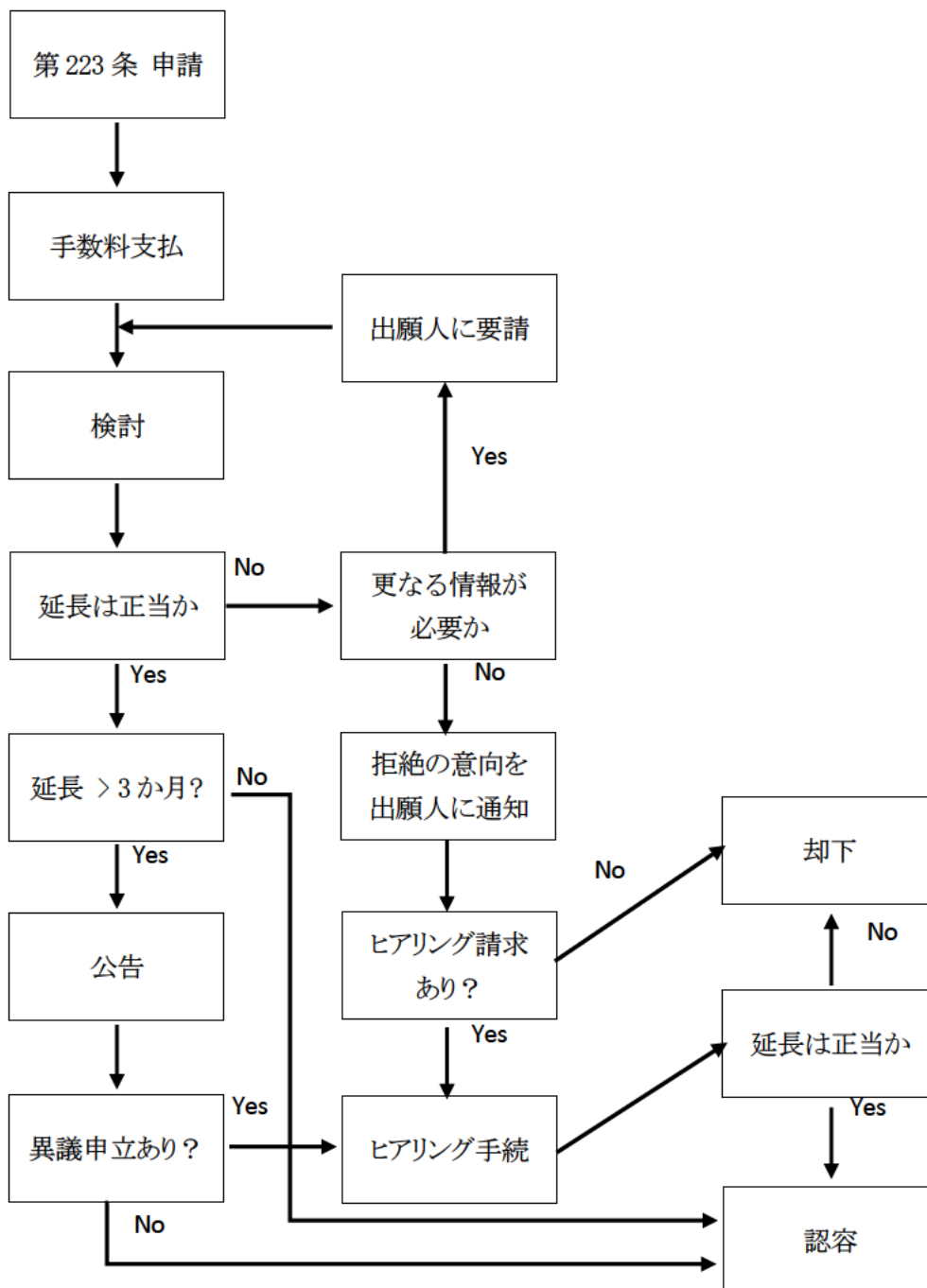
2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）

組織体制や統計データなど権利回復等の救済措置の現状について、調査の結果を以下に記載する。

(1) 救済措置の判断に係る体制及び申請案件の処理フロー

【フロー】

特許



(2) 申請が却下される場合における、意見を述べる（又は弁明書提出）機会の有無

意見を述べる機会の申請要件

【特許】

通常であれば出願人は、IPA からの要請による更なる情報を提出するために 2 か月が与えられる。この期間は法定期間ではなく、状況に応じて IPA が変更可能である。

【商標】

出願人は、IPA からの要請による更なる情報を提出するために 14 日が与えられる。

【意見を述べる件数】

いずれの場合も、期間延長申請の総件数の約 80% である。

(3) 救済措置の判断結果に対する不服申立制度の有無

【特許】

IPA 長官の決定に対しては不服申立制度があり、行政不服申立審判所（Administrative Appeals Tribunal、以下「AAT」という。）が第一審となる。AAT から連邦裁判所への上訴は法律問題の場合に可能となる。

【商標】

IPA には不服申立制度がある。1995 年商標法第 224 条(2)又は(3)に基づき期間を延長しない決定に対する不服申立は AAT に対して行う。

申立要件（不服を申し立てる期間の制限や理由の制限など）

AAT に対する不服申立は、IPA 長官の決定から 28 日以内に行わなければならない。

不服申立の具体例

Sunesis Pharmaceuticals Inc v Commissioner of Patents：審査請求の期間延長申請が行われた。申請条件を満たしていないことから、長官は延長申請を拒絶した（Sunesis Pharmaceuticals, Inc. and Millennium Pharmaceuticals, Inc. [2013] APO 34）。

長官の決定に対する不服申立審において AAT は、長官の決定が正しいと判断した（Sunesis Pharmaceuticals Inc and Anor and Commissioner of Patents [2013] AATA 858）。

申立人は連邦裁判所に上訴したが、連邦上訴裁判所は AAT の理由に同意して、上訴を棄却した（Sunesis Pharmaceuticals Inc v Commissioner of Patents [2015] FCAFC 29）。

(4) 期間延長申請に対する判断結果の事例ごとの公開

特許に関する期間延長申請に対する判断結果は、決定のみが次の URL からオンラインで公告されている（事例に関する提出書類は公開されていない）。

<http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/cases/cth/APO/>

商標に関する判断結果は、決定のみが次の URL からオンラインで公告されている（事例に関する提出書類は公開されていない）。

<https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/cases/cth/ATMO/>

### (5) 出願手続や登録料納付の期間徒過を未然に防ぐための制度・運用

IPA としてはそのような制度・運用はない。IPA 長官は、たとえば特許出願・特許権の更新又は継続手数料など、未納手数料について出願人又は特許権者に通知する義務を負わない。期日経過後 6 か月以内であれば、適切な追加手数料を伴うことを条件として納付が可能である。この期間内に納付がなければ、特許出願は見なし取下げになる、又は特許権は消滅する。

#### 【法律事務所 1 からの情報】

IPA に期間徒過を未然に防ぐような制度・運用はない。IPA は、特許出願又は特許権等の失効後又は更新手続期間（6 か月の猶予期間を含む）終了後に限り、通知を行う。

#### 【法律事務所 2 からの情報】

IPA は期間徒過を未然に防ぐ公式な対策を講じていない。

## 3 「Due Care」基準での運用

「Due Care」基準での運用について、調査の結果を以下に記載する。

### (1) 相応の措置を講ずべき者として判断する範囲

相応の措置を講ずべき者として判断する範囲は、出願人／特許権者、代理人である。期間延長申請では、関係当事者が適切な時点で「Due Care」を払っていた旨を証明する必要がある。この当事者となり得るのは、出願人／特許権者又はその代理人（弁理士、エージェント）である。

商標制度においては「Due Care」基準は採用されていない。

#### 【法律事務所 1 からの情報】

第 223 条(2A)(Due Care)に基づく期間延長は、関係当事者が適切な体制を構築しており、不履行となった行為を確実に実行するため、合理的に予測可能なすべての措置を実施したが、それにもかかわらず、不履行となった行為が期間内に行われなかった場合に限り認められるものとされる。ここでは、そのような運用やシステムが、不履行となった行為の期間内においても適切に機能することが予想されていたことが要求される。

関係当事者が適切なシステムを実施していなかった場合、又は不履行となった行為を確実に実行するための合理的に予測可能なすべての措置を実施していない場合、第 223 条(2A)(Due Care)に基づく期間延長申請は適切なものと判断されない。

「相応の措置」に関する裁判所の判決又は IPA 決定は公開されておらず、審査マニュアルにも手引は示されていないが、過誤を犯した当事者が、常に講じていた通常のステップを単純に実行していたのであれば、状況において十分な注意（「Due Care」）を払っていたものといえる。

#### 【法律事務所 2 からの情報】

出願人が期間延長を申請するためには、所定日までに手数料が支払われなかった又は未履行となった理由を説明する宣誓供述書を添付しなければならない。特許規則 22.13 は、1990 年特許法及び 1991 年特許規則に基づく宣誓供述書の要件を規定している。

出願人又は代理人は、連邦法、地域法制度又は 1959 年法定宣言書法のいずれかに基づき法定宣言書を作成することもできるが、1990 年特許法の規則に基づく署名済の宣誓供述書で十分である。

ただし、一定期間内に行為を行う法定要件が存在する行為のみについて、期間延長が可能である。すなわち、*Ashmont Holdings v Nature Vet and American Home Products* [2001] APO 43 では、第 24 条(1)(b)で意味する出願を完了させるために規則 2.3(2)で規定される期間延長について、第 223 条(2)が適用されるものとみなされた。

しかし、*Norman Stibbard v The Commissioner of Patents 7 IPR 337* においては、AAT は、優先権が存在しない場合、不履行の行為に関する法定期間が存在していないことに基づき、特許出願を完了させるための期間延長を拒絶していた IPA 長官の決定を支持した。

これ以外で第 223 条に規定する「関係する行為」を構成しない行為であって、第 223 条に基づく期間延長申請が認められない行為としては次のようなものが挙げられる。

- ・ ブダペスト条約に基づく微生物の寄託
- ・ 2013 年 4 月 15 日より前に審査請求が行われた場合における審査官の 1 回目の拒絶理由通知から 12 か月以内に提出する応答
- ・ 法改正の適用を回避する目的で出願人がする審査請求の期間延長申請（*Sunesis Pharmaceuticals Inc v Commissioner of Patents* [2015] FCAFC 29）

第 223 条(2A)(Due Care)に基づく期間延長の申請人は、所定の期間内に行為を確実に実施するために、状況において要求される「Due Care」を払ったにもかかわらず、所定の期間内に当該行為が実施できなかった旨を宣誓供述書において証明しなければならない。宣誓供述書では、周辺状況すべてを完全にかつ率直に開示するとともに、更にシステムが作用しており、求められる期間内に当該行為を確実に実施するために合理的に予測可能な全ての措置が行われていた旨を説明すべきである。

将来的に実施する行為に関する手続期間の延長を申請する場合、申請人は、当該延長期間が当該行為を完了させるために十分であることを確約しなければならない。

宣誓供述書は、伝聞内容を記載するものであれば証拠的価値が低下する可能性がある。たとえば「（外国）提携者から、彼の代理人が彼に…と告げた旨を、私に告げたことを宣言します」などが該当する。

伝聞による証拠は、状況を直接知る者が宣誓供述書を提出できない明確な理由が存在しない場合に問題となる。ただし、「当社の元従業員であった人物 X」が過誤を犯した場合のように伝聞による証拠だけが唯一取得可能である状況とは異なる。

裏付け書類を明らかに「選択的」に抜粋する一方で、事案の優位性を損なうおそれがある書類を回避している宣誓供述書は、証拠的価値が低下する可能性がある。この状況に該当する具体的な例として、裏付けとなる書類を引用又は存在を示唆しているにもかかわらず、その写しを提出しない宣誓供述書が挙げられる。

通常であれば、記録上の出願人又は特許権者が第 223 条に基づく申請を行う。しかし、第 223 条に基づく申請を行う前に、登録又は記録されている特許権者・出願人が変更されている場合には、記録上の出願人又は特許権者からの権利移転の登録申請後に期間延長申請を行うことが必要とされる。

申請が行われた場合、IPA 長官は、出願が失効している場合であっても、第 113 条に基づく裁量権を行使することができる。同様に、特許が消滅している場合であっても登録簿に権利移転を登録することができる。

期間延長を申請する者は、延長を申請する期間において、過誤若しくは遺漏、管理不能な状況、又は「Due Care」にかかわらず発生した状況に関与していた旨を証明する必要がある。特許権／出願が失効又は消滅した後に譲渡が行われた場合には、関係する過誤・遺漏又は管理不能な状況が、譲渡人（記録上の特許権者／出願人）の行為と必ず関連していたことが要求され、期間延長を裏付ける証拠はそれを示すものとしなければならない。

The University of Newcastle Research Associates Limited [2001] APO 64 では、記録上の出願人が国内段階移行を行わないことを決めた後に、実質的所有者が特許を受ける権利の譲渡を受けた。この結果、実質的所有者は第 223 条の要件を充足することができなかった。特許権者／出願人の譲受人が第 223 条に基づく申請において、事前に譲渡登録が行われていなかった旨を説明する必要があり、意図的に譲渡を登録しない方針であれば、IPA 長官の裁量権が肯定的な方向に行使される可能性は低い。

その一方で、特許／出願が消滅又は失効する前に譲渡が行われた場合、関係する過誤・遺漏又は管理不能な状況は譲受人に関して生じるものとなる。

過誤又は遺漏と、所定の期間内に行うことが要求されている行為の不履行との間には因果関係が存在していなければならない。多くの場合、期間延長申請を行う者は、不履行となった行為を実施する意思を有していた旨、及び、自身又はその代理人による過誤・遺漏が原因となって所定の期間内に不履行となった行為が完了しなかったことを合理的に証明しなければならない（Kimberly-Clark 13 IPR 569 参照）。過誤又は遺漏が、関係する行為の未履行の原因に寄与する場合には、因果関係の要件を十分に満たすものとされる（Apotex Pty Limited and Commissioner of Patents and Les Laboratoires Servier (Partly Joined) [2008] AATA 226 at [21] ; Kimberly-Clark 13 IPR 569 参照）。

## (2) 期間を順守できなかった理由を裏付ける証拠書類を要求する程度

IPA は、当事者以外の第三者が証明した客観的な証拠書類の提出を申請者に必ずしも



要求しない一方、出願人は申請理由を述べた宣誓供述書を作成しなければならない。

特許では、出願人は申請理由を述べた宣誓供述書を作成し、署名しなければならない。宣誓供述書において出願人は、不履行となった行為が実施できなかった状況すべてを完全かつ率直に開示しなければならない。出願人は自身の宣誓供述書に証拠書類を添付できるが、宣誓供述書及び証拠書類を第三者が証明することは要求されない。

商標では、申請に宣誓供述書が添付されていなかった場合、商標登録官は、その当事者が通知から14日以内に宣誓供述書を提出することを認める。この期間内に宣誓供述書が提出されなければ、規則に基づき、期間延長申請は行われなかったものとして処理され、手数料は返金される。

## 【特許】

### 総論

#### 【法律事務所1からの情報】

一般的にIPAは、回復（期間延長）申請を裏付ける証拠が適切なものとみなさない場合、一連の証拠において欠陥と考える部分を是正する更なる証拠を提出するよう出願人に要求する。

#### 【法律事務所2からの情報】

宣誓供述書及び証拠書類を第三者が証明することは要求されない。

### 出願人等の重篤な病気に起因する場合

#### 【法律事務所1からの情報】

出願人は、自身の病状を説明し、その病気の影響によって自身の権利喪失が生じた理由を説明する宣誓供述書の提出が要求される。出願人の宣誓供述書は、状況に応じて第三者の証拠なしで認められる可能性もあるが、医療実務者による書簡若しくは証明書、又はその他の証拠（病院の領収書など）の提出が推奨される。通常であれば、第三者の証拠を別途証明する必要はなく、これは出願人の宣誓供述書の一部とみなされる。

### システムの不具合等に起因する場合

#### 【法律事務所1からの情報】

出願人は、コンピュータのトラブルの性質、及びそのコンピュータのトラブルの影響によって自身の権利喪失が生じた理由を説明する宣誓供述書の提出が要求される。出願人の宣誓供述書は、状況に応じて第三者の証拠なしで認められる可能性もあるが、外的証拠（停止又はシャットダウンに関する内部連絡、修理書類、関係するIT専門家からの宣誓供述書など）の提出が推奨される。通常であれば、第三者の証拠を別途証明する必要はなく、これは出願人の宣誓供述書の一部とみなされる。

### 宣誓供述書のその効力・法的な扱い

IPA に対する期間延長申請には、宣誓供述書を添付しなければならない。宣誓供述書の作成及び署名を行う者は、宣誓供述書に含まれている記載内容が真正かつ正確である旨を宣言する。宣誓供述書の内容は、その内容について疑義が生じるその他の情報が存在しない限り、表面上は真実として認められる。期間延長を求める代理人又は出願人の複数構成員によって複数の宣誓供述書が作成されたとしても、それ自体は、事実を証明する陳述を認めるための障害とされず、その状況について直接的な知識を有する複数の者が複数の宣誓供述書を作成することは、更に望ましいものと考えられる。

#### 【法律事務所 1 からの情報】

過誤が第三者によって生じたものであれば、出願人自身は宣誓供述書を提出する必要はない。この場合、状況を知る者が宣誓供述書を作成すべきであり、状況を知る出願人、第三者、又は代理人が想定されるが、出願人による宣誓供述書を作成することが有益な場合が多い。

このような場合、証拠の規則は厳格に適用されず、知財庁はすべての問題点について検討する。この場合の証拠は宣誓供述書の形式によるものであり、虚偽宣誓の場合には重大な罰則が適用される。

#### (3) 回復理由書や証拠書類について、これらの翻訳文の提出を知財庁は求めるか

IPA に提出する書類は、原則として英語で作成しなければならない。ただし、非英語文献であっても、担当者が理解可能であれば翻訳が求められない場合もある。

一般原則として、IPA に提出する書類、様式、証拠は英語によるものが要求される（規則 22.15）。非英語文献については概して翻訳文が要求される。ただし、非英語文献が提出されたが、期間を延長するの可否かを判断する目的でその書類が理解可能であれば（図から理解できるなど）は翻訳文を要求しない。

#### 【法律事務所 1 からの情報】

宣誓供述書を提出する場合には英語で作成しなければならない。

#### (4) 出願人等の人為的なミスに起因する期間徒過の場合において認容されるケース

IPA では、基本的に人為的なミスに起因する期間徒過は「Due Care」基準においては救済されない。ただし、人為的なミスが過誤（error）に当たる場合、「Unintentional」基準において救済される可能性がある。

第 223 条(2A)（すなわち「Due Care」規定）に基づく期間延長は、関係当事者が適切な体制を構築しており、不履行となった行為の確実な実施のために合理的に予測可能なすべての措置を行ったが、それにもかかわらず、当該行為が期間内に実施されなかった場合に限り生じるものとされる。

また、特許法第 223 条(2)（すなわち「Unintentional」規定）に基づく期間延長は、根

拠となる法律についての十分な知見がなければ適切に扱うことができない。この法律は 1990 年特許法第 223 条及びこれに類似する 1952 年特許法第 160 条に関係して、裁判所及び行政不服申立審判所 (Administrative Appeals Tribunal) が発展させてきたものである (特許実務・手続マニュアル<sup>9</sup>の 3.11.1 「期間延長：第 223 条」参照)。

第 223 条(2)(a) (故意ではない (過誤又は遺漏)) に基づく期間延長が認められるためには、(i) 特定の時点で不履行となった行為を実施する意思、(ii) 過誤又は遺漏であつて、それらと所定の期間内における不履行の間に因果関係が存在していたこと

(*Kimberly-Clark Ltd v. Commissioner and Minnesota Mining and Manufacturing Co (No 3) 13 IPR 569*) が要求される。

過誤又は遺漏が、関係する行為を実行する意思が構成されなかった原因に寄与する場合にも、因果関係の要件を充足するものと考えられる (*Apotex Pty Limited and Commissioner of Patents and Les Laboratoires Servier (Partly Joined) [2005] AATA 226 at [21]* ; *Kimberly-Clark 13 IPR 569* 参照)。

第 223 条(2)に基づく期間延長との関係において、「当事者が管理不能な状況 (circumstances beyond control of the person concerned)」は次の判例法に基づき解釈される。

*Michigan Technological University Board of Control v. Deputy Commissioner*

a. 高等裁判所 : (1982) 40 ALR 577, (1982) 52 AOJP 1998

b. 連邦裁判所 : [1981] FCA 39; (1981) 34 ALR 529

c. 行政不服申立審判所 (AAT) : (1982) 52 AOJP 199

*Atomic Skifabrik Alois Rohrmoser v. Registrar of Trade Marks [1987] FCA 22; 7 IPR 551, (1987) AIPC 90-365*

*Abbott & Lamb Pty Ltd v. Registrar of Trade Marks [1991] AATA 441; (1991) AIPC 90-806*

*Jiejing Pty Ltd v Commissioner of Patents and Ron Thomas and Allan Garnham [1995]*

*AATA 100: 1995 AIPC 91-144*

*Solar Mesh Pty Ltd v Commissioner of Patents [1995] AATA 101; (1995) AIPC 91-138*

これらの判決及びその他の事例から生じた原則を以下にまとめる。

「不可抗力」：行為の不履行について当事者の管理外の原因があり、その当事者が「Due Care」を払っても回避できなかったものと考えられる場合。

「代理人又は従業者の行為」：代理人又は従業者の行為は、その者が管理不能であったものとみなされない。裁判所は、代理人 (又は代理人事務所の従業者) による過誤・遺漏の原因が出願人の管理にも関連する範囲内で、その出願人又は特許権者は「代理人の立場で責任を負う」ものとみなしている。ここで「従業者 (employee)」とは、直接的な従業者を意味し、運送業者又は郵政当局などの中間業者を含まない (下記の「郵便の遅滞」を参照)。

「資金不足」：破産は第 223 条で意味する当事者の管理不能な状況ではない。出願人

<sup>9</sup> [http://manuals.ipaaustralia.gov.au/patents/Patent\\_Examiners\\_Manual.htm](http://manuals.ipaaustralia.gov.au/patents/Patent_Examiners_Manual.htm) (最終アクセス日 : 2020 年 3 月 6 日)

が「Due Care」を払えば回避可能であったはずの一例として仮差押え命令が挙げられる。同様に資金不足も当事者の管理不能な状況とみなされない（*Vrubel v Upham* (1996) 36 IPR 220）。

「郵便の遅滞」：郵便及び運送の遅滞は概して当事者の管理不能な状況とされ、第223条(2)(b)に基づく期間延長の主要な要因を構成している。

「病気又は事故」：病気又は事故が第223条(2)(b)の要件を満たす可能性はあり、たとえば自身の事案について手続を進めている出願人が病気になり、不履行となった行為の実施を他人に依頼できない場合には、期間延長が認められる可能性を有するであろう。これに対して、代理人事務所の技術補助者が病気のために期間を徒過した場合には、その事務所が、この種の事態発生を想定して、対策を準備すべきものと期待される。過誤又は遺漏が関係する状況である可能性は考えられるが（第223条(2)(a)）、管理不能な状況とは判断されないであろう。

「裁判所の判決待ち」：裁判所の判決待ちの状況は、当事者の管理不能な状況と判断されている（*Jiejing Pty Ltd v Commissioner of Patents and Ron Thomas and Allan Garnham* [1995] AATA 100 at [105] を参照）。

#### 【法律事務所1からの情報】

そのような事例は存在しており、人為的なミスは第223条に関して「過誤（error）」とみなされる。これは多数の判決などによって裏付けられている。

知財庁マニュアルでは *G S Technology Pty Limited v Commissioner of Patents* [2004] FCA 1017 及び *G S Technology Pty Limited and Commissioner of Patents and Anor* [2004] AATA 1391 を引用して次のように述べている。「行為又はステップの不履行に至る過誤又は遺漏の大半は、過失又は能力不足によるものである。本件のように、このような過誤又は遺漏が、出願を維持する（失効させない）意思を明確に示しているにもかかわらず発生しており、その過誤又は遺漏による帰結を発見し、その過誤又は遺漏の存在を知った後、すみやかに是正の試みが講じられている場合には、期間延長を認める判断がなされる蓋然性が高いと思われる。」

したがって、過失又は能力不足である限り人為的なミスは生じ得るものであり、それは依然として過誤（error）とみなされる可能性がある。また、個人出願人などと比較して、代理人には高い能力基準を要求しているものと考えられる。

この判決は更に、過誤の発見後、可能な限りすみやかに第223条に基づく申請を行う必要性についても重点が置かれている。

#### 【法律事務所2からの情報】

行為を行わない又はステップを講じないことは、不履行が生じた理由となる誤り又は遺漏とは判断されない（*Kimberly-Clark Ltd v Commissioner and Minnesota Mining and Manufacturing Co (No 3)* 13 IPR 569）。

「過誤又は遺漏（error or omission）」について、少なくとも次の2つの相違は区別すべきである。

- ・ 当事者の意思の遂行に影響を与える過誤又は遺漏
- ・ 意図的な決定の結果 (Total Peripherals Pty Ltd v IBM & Commissioner of Patents

[1998] AATA 784)。

過誤又は遺漏の定義は、Kimberly-Clark 13 IPR 569 において Jenkinson 裁判官が、第 223 条と同等である 1952 年特許法第 160 条の意味において示しており、G S Technology Pty Limited v Commissioner of Patents [2004] FCA 1017 及び G S Technology Pty Limited and Commissioner of Patents and Anor [2004] AATA 1391 によって更に考察されている。なお、過誤又は遺漏は、それが「不注意を原因とする偶発的なもの (accidental due to an inadvertent source)」である必要はない。不完全な対応、意図的判断及び判断ミスから生じる過誤又は遺漏は、回復対象である (Kimberly-Clark 事件)。New Clear Water Pty Ltd v Atlantis Corporation Pty Ltd [2001] APO 48 において IPA 副長官は、いかなる状況においても、代理人のミスを依頼人に負わせることは、依頼人は状況を知る由がないのであるから、適切ではないと結論づけている。

過誤又は遺漏には、手続の中断、又は due diligence を果たさなかった状況も含まれる (Oz Technology v Boral Energy Ltd [1999] APO 18)。

#### (5) 補助者の人為的なミスに起因する期間徒過の場合における監督者による監督義務の程度

IPA でも、JPO のガイドラインにある要件 (適切な者の選任、適切な指導や指示、十分な監督・管理) と類似の条件が考慮される。

#### 特許法第 223 条(2A) (すなわち「Due Care」規定) に基づく期間延長申請の場合

その業務の適格者が補助者として雇用されており、その補助者に適切な指導及び支援が行われており、その補助者が十分に管理及び監督されていた場合には、第 223 条(2A)に基づく期間延長が認められる。

#### 特許法第 223 条(2) (すなわち「故意ではない」規定) に基づく期間延長申請の場合

多くの場合、期間延長の申請人は、関係する所定の行動を行う意思を有していた旨及び自身又はその代理人の過誤・遺漏によって所定の期間内に不履行となった行為が完了しなかったと合理的に考えられる旨を証明しなければならない (Kimberly-Clark 13 IPR 569 参照)。

出願人又は代理人が雇用する補助者による過誤は、該当する出願人又は代理人による過誤として有効に扱われる可能性がある。

#### 【法律事務所 1 からの情報】

過誤は出願人自身によって生じるとは限らない。第 223 条(2)(a)によると、過誤は関係当事者、その代理人又は弁護士によって生じることがある。したがって、過誤又は遺漏に至った事象に関係するすべての者が対象とされる。

適切な指導又は監督を受けていない補助者によって過誤が生じた場合には、申請の根拠となる条文の選択を考慮する必要がある。

このような状況は「Due Care」を払っていないと判断される可能性があり、その場合には出願人は第223条(2A)に基づく申請ができないので、更に広範な規定である第223条(2)(a)に基づく申請が必要になる。第223条(2A)の利点は、「Due Care」が証明されている場合、長官が申請を認容しなければならない（must）ことであり、これに対して第223条(2)(a)に基づく場合には、長官は申請を許可することができる（may）。すなわち長官は、第223条(2)(a)に基づく申請であれば自身の裁量権を行使できるが、第223条(2A)に基づく場合には行使することができない。

#### (6) 企業規模による判断基準の相違

企業や代理人事務所で取り扱う件数が多いほど、IPAが要求する注意義務の程度は大きくなる。

考慮される判断基準に相違点は存在しない。出願人が個人であれば、IPAは要求される判断基準について検討を行う。たとえば出願人が、自身の宣誓供述書に含まれている事項の明確化を求めていた知財庁職員に対して電話した場合には、ヒアリングした状況によって適用すべき判断基準が決まる。しかし、大企業であれば容易に対処できるであろう状況（たとえば従業員の1人の病気など）が、個人にとっては対処困難となる可能性がある。これに関しては、企業規模が考慮の一部とされるかもしれない。

#### 【法律事務所1からの情報】

個人出願人と比較して、代理人等の知財専門家には高い基準が想定されている。これは「しかるべき措置（reasonable measures）」の解釈から生じるものである。代理人の場合には、他の複数の代理人に適用される合理的な基準と比較して判断されるが、個人出願人の場合には、そのコミュニティの大多数に適用される合理的な基準と比較して判断される。

たとえば代理人は、効率的なファイル管理及び管理システムを有しており、適切なバックアップ処理が行われるものと想定される。しかし個人出願人の場合、このような厳格な期限管理システムは要求されず、たとえば単純な紙形式の日誌又はスマートフォンのカレンダー通知機能程度で十分といえる。

#### (7) 本調査のサンプル事例に対する救済判断

システムトラブルに起因する期間徒過（仮想事例1）の場合、システムを目的達成に適合させるための維持管理（「Due Care」）を行っていたことを示せば、IPAでは救済される可能性がある。

病気に起因する期間徒過（仮想事例2）の場合、出願人が退院した後に行為を実行できなかったことを示唆する事情は存在していないため、「Due Care」を払っていたとはいえず、現時点では救済される可能性は低い。

## 【仮想事例1（システムトラブル）】

システムトラブルにより、期限1週間前に届くはずの警告メールが期限当日に届いた。申請者は、関係者の陳述書等を提出したが、我が国ガイドラインに基づく判断においては、申請は認められなかった。申請者が主張するシステムの劣化について、第三者による証拠書類がないため、それが原因とは認められないと判断され、また期間管理体制の立証がされていないと判断された。

**IPA の判断**

判断基準は、申請の理由（特許法第223条(2)(a)（故意ではない（過誤又は遺漏））、第223条(2)(b)（故意ではない（管理不能な状況））、第223条(2A)（相当な注意）のいずれに基づく申請なのか）によって変わってくる。

なお、IPAに対する期間延長申請には、宣誓供述書の添付が要求される。宣誓供述書の内容は、その内容について疑義が生じるその他の情報が存在しない限り、表面上は真実として認められる。直接的な知識を有する複数の者が複数の宣誓供述書を作成することは、更に望ましいものと考えられる。

第223条(2)(a)に基づく期間延長が認められる可能性は低い。陳述書の中には過誤(error)と認められるものが存在しない。期限1週間前にアラーム時期を設定するという事象に対する判断としては、問題に対処する十分な時間が提供されないと述べていたとしても、この判断は2016年に行われた意図的な決定である。意図的な決定は、過誤の対極にある。

第223条(2)(b)に基づく期間延長については議論の余地があるが、おそらく認められる可能性はあると思われる。ここで考慮すべき要因は、実施された検査によってトラブルなしと判定されていたのか否かである。この事例では、システムの悪化は予測されなかったであろうし、これは代理人の管理外の問題と考えられる。これに対して、システムはインストールされていたが、ソフトウェアのアップデート維持をまったく行っていなかった場合、システムの悪化は避けられず、定期的なソフトウェアのアップデートによって回避できたはずであるという反論が生じることは予測される。定期的な維持管理の証拠があれば、この反論に対処できるであろう。検査が行われたという事実は、期間延長が認められる方向に状況を動かすものとなる。問題が発見された時点で期間延長を申請することは不当な遅滞ではなく、期間延長の裁量権を行使する方向に有利に働くものといえる。

第223条(2A)(Due Care)に基づく期間延長については議論の余地があるが、おそらく可能性はあると思われる。最終期限まで1週間でアラームを行う決定は、不合理なものと思われたい。維持管理は実行されており、トラブルは検出されておらず、それ自体は、関係する通知が生成されなかったという推定に合理的に進むものと思われる。問題の発見後すみやかに期間延長申請が行われている。ここで議論となる可能性があるポイントは、システムの維持管理である。システムを目的達成に適合させるための「Due Care」基準が要求される。本ケースではシステムの維持管理は行われていたものと思われるため認容される。

IPA は、期間徒過に至った状況の判断に有益な更なる情報を要求することもできる。

### 【仮想事例2（病気）】

申請者は期限の約1か月前から病気の症状が発現し、手続を失念したと主張したが、我が国ガイドラインに基づく場合、病気の症状が発現したことを推認させる証拠（医師作成の意見等）がなく、相応の措置を講じていたとは言えないと判断された。

### IPA の判断

第223条(2)(a)（故意ではない（過誤又は遺漏））に基づく期間延長は可能性がある。出願人の健康状態のために行為の実施を失念していた。失念は、期間延長が正当化される過誤又は遺漏として、以前から存在している。期間延長申請に不当な遅滞がなければ、申請は認められる。

第232条(2)(b)（故意ではない（管理不能な状況））に基づく期間延長は可能性が低い。出願人は10月8日から1か月以上不調が頻発しているが、仮に入院によって行為の実行が妨げられたと推定しても（なお、たとえば更新手数料の支払などはインターネット接続だけが要求されることも多い）、出願人は11月中旬には退院したはずである。この期間中、出願人の行為を不可能とする無能力状態が継続していた証拠は存在しない。また、入院前に行為が実行不可能であったことを示す事情も存在しない。

第232条(2A)（相当な注意）に基づく期間延長は可能性が低い。入院は予定されていたように、緊急外科手術であろうと、出願人が退院した後に行為を実行できなかったことを示唆する事情は存在していない。「Due Care」基準によると、出願人が行為可能となれば、その行為を実行することが示唆されるであろう。退院後、行為が実行不可能となる程度まで、出願人の無能力状態を示す証拠は存在していない。

### (8) 権利化前の国内出願に関する基準、及び権利化後における特許料納付期間徒過等に関する基準での相違

IPA では権利化前後での基準に相違はない。

### 【参考情報】

第223条に基づく期間延長に要求される判断基準は、第223条の対象とされる行為について、特許の権利化前後で同一である。ただし、特許異議申立における証拠提出の期間延長は第223条で定められておらず、判断基準は異なる。

1991年特許規則5.9は、特許異議に関する証拠提出期間の延長を規定している。これは2013年4月15日以降に開始した異議手続に適用され、2013年4月15日より前に開始していた異議手続については、証拠提出期間が2013年4月15日以降に開始した場合に適用される。2013年4月15日より前に証拠提出期間が開始していた場合には旧規定が適用される。



特許異議申立は、IPA 長官が行政審判としての機能を実施する手続であり、したがって、司法的な役割ではなく、むしろ行政的な役割を果たすものである。特許異議申立は、特許の権利化前に行うことが可能な手続である。

**(9) PCT に基づく受理官庁として受理する PCT 国際出願に関する基準、及び PCT に基づく指定官庁として受理する PCT 国際出願に関する基準での相違**

指定官庁としての IPA による優先権の回復申請は PCT 規則 49 の 3.2 に基づき行われる。これは第 223 条の規定を適用して扱われる。出願人は、PCT 規則 49 の 3 に基づく申請ではなく、第 223 条のみに基づく申請を行うこともできる。

**(10) 権利回復の申請に対する手数料について、資力その他の理由による金額の相違、及びその金額を算定した根拠を設定した意義や背景**

IPA では資力その他の理由による期間延長申請手数料の相違はない。この手数料は行政コストの回収であり、特許権者／出願人による適時の手続を促進するものといえる。ヒアリング先の現地法律事務所も合理的だと捉えていた。

**①資力その他の理由による金額の相違**

資力その他の理由による金額の相違はない。

**②手数料を算定した根拠を設定した意義や背景**

手数料については、期間延長申請の処理に費用が掛かることから、IPA の費用回収取決めの一部として課金される。

これらの手数料は、特許権者／出願人による適時の手続を促進するものといえる。

**手数料に対する評価**

**【法律事務所 1 からの情報】**

費用は全体として合理的である。必要な手続を講じるための期間の遅滞が短ければ低額であるが、遅滞が長くなれば高額になる。費用は権利を取得するための全体費用と比べれば高すぎるものではない。この手数料は、知財庁の費用をカバーし、安易な申請を抑制するために十分な額とすべきであるが、法律には、制裁手段として手数料を高額とする旨は示唆されていない。

**【法律事務所 2 からの情報】**

この手数料額は、権利回復又は救済措置のために要求される書類の提出を出願人又は代理人に促すために十分なものといえる。

**(B) 我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望****1 現状に対する評価****(1) 判断に対する評価**

いずれの事務所も我が国が「正当な理由」基準の導入前の申請経験しかなく、JPOの判断に対する評価は得られなかった。

**(2) 各知財庁との判断基準の相違点**

日本では第三者が救済を肯定する証拠の提出が要求される点がオーストラリアとの相違点といえる。オーストラリアでは、記録上の出願人又は特許権者が権利救済の証明を行うのが一般的である。

**【法律事務所1からの情報】**

相違点はある。オーストラリアにおける法律の規定事項のうち、権利回復の規定は出願人に最も好意的なもの1つといえる。重要な点として、オーストラリアでは第223条(10)に基づき、権利喪失日から権利回復日までの間に特許権侵害訴訟を提起することができない。裁判所は更に、第123条(1)に基づき、「無罪での侵害(innocent infringement)」の場合、すなわち被疑侵害者が特許の存在を知らない(又は失効していたことを知っている)場合、損害賠償を認めない裁量権も有する。

これらの規定は、出願人の状況だけでなく、第三者の状況も考慮されることから、重要なものといえる。

さらに重要な点として回復措置はすべて期間延長の形式で行われる。これは、各行為を適時にされたものとして事後的に行うことを認めるものである。

**【法律事務所2からの情報】**

日本では第三者が救済を肯定する証拠の提出が要求される点がオーストラリアとの相違点といえる。オーストラリアでは、記録上の出願人又は特許権者自身が権利救済の証明を行うのが一般的である。

**2 海外ユーザーからの要望****(1) 判断基準・運用への要望**

人為的なミスや第三者による証拠書類の提出を不要とすることを要望する意見があった。

**【法律事務所1からの情報】**

権利喪失に関する事案の大半は、不可抗力又は類似する理由によるものではなく、むしろ連絡ミス、期限管理ミス、帳簿ミスなどの人為的なミスによるものである。これらの場合における権利喪失は厳格過ぎるものであり、すべての過誤を均等に扱っていない。

オーストラリアは比較的、出願人の立場を重視した法制度であり、純粋な過誤は認めるが、過誤を証明する基準は比較的高く、入手可能な証明と併せて宣誓供述書を提出しなければならない。この制度が濫用されているものとは思われず、これによって現地代理人の注意力が低下しているとも思われない。

権利回復を認める合理的な規定によって、代理人のコストも全体として削減される効果があるものと考えられる。代理人事務所による期間徒過は稀であるが、実際に発生することであり、これが代理人事務所に対する損害賠償の主要な理由となっている。そのために有力事務所はいずれも高額な業務損害保険に加入する必要がある。1つの事務所が保険金を請求する度に、すべての事務所に対する保険料が上昇する。回復を認める状況となれば、保険金請求の件数も減少し、業務運用コストも減少するであろう。

オーストラリアの状況によって代理人の注意力が低下するのではないかと日本の代理人が疑問を呈したことがあるが、そのような状況に該当するとは考えていない。第223条に基づく有効な回復手続の大部分は、依頼人による過誤又は遺漏に関するものであり、代理人によるものではない。また副次的な面として、依頼人との関係はきわめて重要であり、すべてのオーストラリア代理人は、自身の顧客との関係を維持するよう尽力している。

#### 【法律事務所2からの情報】

第三者による証拠は入手困難となることが多いので、これを不要とするのが望ましい。

#### (2) 回復手数料への要望

遅滞手数料の費用は行政上の負担をカバーし、安易な申請を抑制するものとすべきであるが、過度な制裁であってはならないという意見があった。

#### 【法律事務所1からの情報】

遅滞手数料の費用は行政上の負担をカバーし、安易な申請を抑制するものとすべきであるが、過度な制裁であってはならない。回復を求める当事者は、これ以外でも高額な代理人費用を負担するものと考えられる。設定登録後5年から9年までの特許維持年金は年300オーストラリア・ドルであり、その2倍の600オーストラリア・ドル程度であれば受け入れられる。

#### 【法律事務所2からの情報】

特許維持年金の2倍程度であれば、権利回復又は救済措置のために要求される書類の提出を出願人又は代理人に促すために十分なものであり、過剰ではない。

## III. 欧州（欧州特許庁）

## (A) 救済措置の現状

## 1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況

## (1) 法令における規定状況

以下に、国際条約に関連する国内法や規則による規定状況をまとめた表を記載する。

PLT Article 12（相当な注意を払ったこと又は故意ではないことが官庁により認定された場合の権利の回復）		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
EPC Article 122 EPC R.136 (PLT に準拠)	Due care	申請期間：支障の消滅から2か月以内，期間の徒過後1年以内
		手数料：640 ユーロ

PLT Article 13（優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復）		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
EPC Article 122 EPC R.136 (PLT に準拠)	Due care	申請期間：優先期間満了日から2か月以内
		手数料：640 ユーロ

なお、EPO は、PCT に基づく受理官庁及び指定官庁として、「Due Care」基準に基づく優先権の回復申請を受け付けている。

以下に、関連する EPC、規則の仮訳<sup>10</sup>を記載する。

## EPC

## 第 121 条 欧州特許出願についての手続の続行

- (1) 出願人は、欧州特許庁に対して期限を遵守できない場合でも、欧州特許出願手続の続行を請求することができる。
- (2) 欧州特許庁は、請求が施行規則に定める要件を満たしている場合は、その請求を容認する。その他の場合は、欧州特許庁は、請求を却下する。
- (3) 請求が容認された場合は、期限を遵守しなかったことにより発生した法的結果は、生じなかったものとみなす。

<sup>10</sup> <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyoyaku.pdf>（最終アクセス日：2020年3月6日）

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyoyaku\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyoyaku_kisoku.pdf)（最終アクセス日：2020年3月6日）

(4) 手続の続行は、第 87 条(1)、第 108 条及び第 112a 条(4)の期限については、手続の続行の請求期限又は権利の回復の請求期限と同様に、除外される。施行規則において、その他の期限について手続の続行を除外することができる。

#### 第 122 条 権利の回復

(1) 状況によって必要とされる当然の注意をしたにも拘らず、欧州特許庁に対し期限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所有者は、この期限の不遵守が直接の結果として、欧州特許出願若しくは何らかの請求の拒絶、その出願が取り下げられたものとみなされること、欧州特許の取消又はその他の権利若しくは救済手段の喪失をもたらす場合は、請求により、自らの権利を回復することができる。

(2) 欧州特許庁は、当該請求が(1)及び施行規則の要件を満たしている場合は、当該請求を容認する。それ以外の場合は、欧州特許庁は、請求を却下する。

(3) 請求が容認された場合は、期限の不遵守による法的結果は、生じなかつたものとみなす。

(4) 権利の回復は、権利の回復の請求期限については除外される。施行規則において、他の期限についての権利の回復を除外することができる。

(5) 公開(公告)された欧州特許出願又は欧州特許の対象である発明を、指定された締約国において(1)にいう権利喪失とその権利の回復の告示の欧州特許公報での公告との間に善意に使用し又はその発明を使用するために実際上のかつ真摯な準備をした者は、その業務を遂行する上で又はその業務の必要のために、無償でその使用を継続することができる。

(6) 本条の如何なる規定も、締約国の当局に対し遵守すべき本条約に定められる期限に関して原状回復を許容する当該締約国の権利を制限するものではない。

#### 規則 135 手続の続行

(1) 第 121 条(1)に基づく手続の続行は、期限の不遵守又は権利喪失の何れかに関する通知から 2 か月以内に所定の手数料を納付することによって請求する。遺漏した手続は、請求をするための期間内に完了させなければならない。

(2) 手続の続行は、第 121 条(4)にいう期間、規則 6(1)、規則 16(1)(a)、規則 31(2)、規則 36(2)、規則 40(3)、規則 51(2)から(5)まで、規則 52(2)及び(3)、規則 55、規則 56、規則 58、規則 59、規則 62a、規則 63、規則 64、規則 112(2)並びに規則 164(1)及び(2)に基づく期間に関しては除外する。

(3) 遺漏が生じた手続に関して決定をする権限を有する部門は、手続の続行に関する請求について決定する。

#### 規則 136 権利の回復

(1) 第 122 条(1)に基づく権利回復請求は、期間不遵守の理由の除去から 2 か月以内、ただし、遵守しなかつた期限の終結から遅くとも 1 年以内に、書面をもって提出する。ただし、第 87 条(1)及び第 112a 条(4)において指定した期間に関するものは、その

期間の満了から2か月以内に提出する。権利回復請求は、所定の手数料が納付されるまでは、提出されたとみなさない。

(2) 請求書は、その根拠とする理由を記述し、また、それが依拠する事実を説明する。遺漏が生じた手続は、(1)による請求書提出のための関連する期間内に完了させなければならない。

(3) 権利回復は、第121条に基づく手続の続行が利用可能である期間及び権利回復請求のための期間に関しては除外する。

(4) 遺漏が生じた手続に関して決定をする権限を有する部門が、権利回復請求について決定する。

手続の続行は、規則135にあるとおり、期限の不遵守又は権利喪失の何れかに関する通知から2か月以内に所定の手数料を納付することによって請求する。

手続の続行の手数料についてはEPOのウェブサイトで確認できるが、手数料の支払遅滞の場合は、関連する手数料の50%（ただし、EPC規則71(3)に基づく行為の遅滞の場合は255ユーロ）、その他手数料に関連しない手続遅滞の場合は255ユーロである。なお、EPC規則71(3)は、特許付与及び公告のための手数料納付及び請求項翻訳文の提出についての規則である。

## (2) 運用に関する資料とそのURL

### EPO 審査便覧 (E 部第 VIII 章 3)

[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e\\_viii\\_3.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e_viii_3.htm)

- ・ 権利回復に関する事項は、EPO 審査便覧 E 部第 VIII 章 3 に記載されている。審査便覧は申請の認容について詳細な情報を提供している（適用される期間、出願要件）。審査便覧は更に、特に「Due Care」の立証に関する要件についても扱っている。その中で、期間徒過の原因となった事象（事象の状況、事象の止んだ日）の説明、事象の発生前に講じていた相当な注意の立証が必要と記載されている。

### **EPO 審査便覧 E 部第 VIII 章 3.1.4 Due Care 立証**

申請書には、その申請根拠を明記し、依存する事実を記載する必要がある。したがって、関係する期限徒過の正確な原因（すなわち、期限内に必要な行動を妨げる事象）を明らかにし、原因と原因が取り除かれた時期と状況を特定しなければならない。また、関係する期限を順守するために、状況によって必要とされるすべての相当な注意（Due Care）が払われたかどうかを検討することを可能にする中核的事実を提示しなければならない（J15/10 参照）。期限徒過の具体的な事実又は出来事を示さない一般的な記述は、規則136(2)に基づく立証要件を満たさない。

権利回復申請の提出期限後は、申請者は申請した事実を明確化又は補足することや、必要に応じてさらなる証拠を提出することができる。ただし、申請者は、回復申請の根拠を変更することはできない（J15/94 参照）。この段階で提出された新しい事実は認められないため、決定の際には考慮されない。

### EPO 審判部の判例法 (III 部第 E 章)

[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr\\_iii\\_e.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_iii_e.htm)

- EPO 審判部の「Case Law of the Board of Appeal」2019年版の Section E, III には、権利回復に関連する重要な審決例が記載されている。

### EPO 手数料表

<https://www.epo.org/applying/fees.html>

<https://my.epoline.org/portal/classic/epoline.Scheduleoffees>

- 権利回復申請にかかる手数料等が記載されている。

## 2 権利回復等の救済措置の現状 (体制や統計データ)

体制や統計データなど、権利回復等の救済措置の現状について、調査の結果を以下に記載する。

### (1) 救済措置の判断に係る体制及び申請案件の処理フロー

この申請に関する決定は、救済を求める不履行があった手続行為を担当する部署が判断を行う。したがって、受理官庁 (PCT 規則 26 の 2.3 に基づく申請について)、受理課、審査部、審判部が担当する可能性がある。異議申立に関する手続は権利回復の対象外とされる。

審査部又は異議部に課される一定職務の審査担当以外の職員への附託に関する 2013 年 12 月 12 日の EPO 長官決定第 1 条、Point 11 (公報 2014, A6) によると、方式官 (formalities officers) は、口頭審理又は更なる証拠調べなしで申請を処理できる場合に限り、権利回復申請について決定する管轄権を有する。この場合には、審査部に代わり決定を行う。

口頭審理が行われる場合、又は証拠調べが必要な場合、審査部は法務資格を有する審査官を追加することによって拡大される。

事案の複雑性に応じて、特許法所管部門 (Directorate Patent Law) の法務資格を有する審査官に内部諮問を行うことは常に可能である。法務資格を有する審査官の関与 (拡大/諮問) に関しては、EPO 審査便覧 C-VIII, 7 を参照。

管轄組織の構成は、たとえば審査部については EPC 第 18 条 (第 15 版/2013 年 9 月)、審判部については EPC 第 21 条(3) (第 15 版/2013 年 9 月) で定義されている。審査部では、3 名の技術資格審査官と 1 名の法律資格審査官の計 4 名によって判断される。可否が同数の場合は、審査長の票を以って決定される。

したがって上述した状況では、審査部が 4 名構成で事案について決定することができる。審査部の決定に対する審判の場合には、管轄する審判部が 5 名構成で審決を行う。

**(2) 申請が却下される場合における、意見を述べる（又は弁明書提出）機会の有無**

申請が却下される前に、当事者は少なくとも1回、管轄組織（受理課／審査部／審判部）の否定的な予備的見解に対してコメントする機会を有する。

PCT 規則 26 の 2.3(g)によると受理官庁は、見解書、宣言書及び／又はその他の証拠を提出する機会を出願人に与えることなく、優先権の回復申請を却下してはならない。受理官庁としての EPO が認める期間は、それを求める通知（様式 PCT/RO/158）の発行日から2か月である。手数料は想定されていない。この通知は1回だけ発出される。

一般的に、決定前に何回か EPO からの通知とそれへの手続人からの応答が行われる。これは EPC 第 113 条に基づく審問を受ける権利が正しく尊重されていることを確約するためである。認められる応答回数は制限されておらず、各事案によって異なる。

**(3) 救済措置の判断結果に対する不服申立制度の有無**

EPO には不服申立制度がある。審判部に申立を行う。

**申立要件（不服を申し立てる期間の制限や理由の制限など）**

権利回復申請に関する決定に対しては、その決定の通知から2か月以内に審判請求をすることが可能であり、4か月以内に審判請求理由書を提出しなければならない（EPC 第 108 条参照）。

なお、優先権の回復申請に関して受理官庁が行った決定は審判請求の対象とすることができない。ただし、この決定に対しては、PCT 規則 49 の 3.2 の規定によって欧州段階移行時に見直しを受けることができる。

**(4) 権利回復等の救済措置の判断結果の事例ごとの公開**

審査部による決定は、オンライン公開（EPO Global Dossier）経由で閲覧が可能である。出願人が提出した申請書類等も閲覧が可能である。これは関係する出願が公開されており、出願番号が判明していることが前提とされる。

審判部による審決は審判部ウェブサイトで公開されていることから、更に容易にアクセス及び検索が可能である（キーワードに restoration などを入力することで検索が可能）。

<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent.html>

<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>

**(5) 出願手続や登録料納付の期間徒過を未然に防ぐための制度・運用**

EPO では期間徒過を未然に防ぐための制度・運用がある。

たとえば、更新手数料に関して EPO は、期日までに更新手数料が支払われていないが、追加手数料の支払を条件として6か月の猶予期間内に引き続き支払可能であれば、規則 51(2)に基づき支払通知書を送付する。特に中小事務所等にとっては有効な制度といえる。



**【法律事務所1からの情報】**

EPOは、リマインダーを義務ではなく、あくまでサービスとして行っている。

**【法律事務所2からの情報】**

概してEPOは、期間満了前に事前通知を行わない。しかし例外的な状況として、EPOに対する広域段階移行期間の満了前に、EPOはその旨について通知を行う。また更新手数料支払期間を徒過した後についても、EPOはいわゆる6か月の猶予期間内の更新手数料支払のオプションについて通知を行う。

**【法律事務所3からの情報】**

EPOは一定の状況において、いくつかの期限については出願人に通知書を送付する。

これ以外にも、EPOが特定の期限について案内（reminding）する通知も存在する。その例として、PCT国際出願の場合、PCT代理人はEPO通知を自動的に受領し、31か月の欧州広域段階移行期間について、その十分前に案内（reminded）を受ける。

### 3 「Due Care」基準での運用

「Due Care」基準での運用について、調査の結果を以下に記載する。

#### (1) 相応の措置を講ずべき者として判断する範囲

相応の措置を講ずべき者として判断する範囲は、出願人、代理人、委託者<sup>11</sup>（たとえば欧州域外の代理人又は手数料支払代行会社など）であり、日本と同様である。

すべての相当な注意（all Due Care）を払う義務は、何よりも最初に出願人に適用され、次に委任条件に従い、出願人を代理して出願処理を進めるよう正規に委任された代理人に適用される。出願人が、自身の出願について注意を払うべき更なる当事者、たとえば欧州域外の代理人又は手数料支払代行会社などを選任した場合には、その当事者が欧州特許出願人又は特許権者に要求される「Due Care」を行使していたことを証明しなければならない。特に欧州域外の代理人は、期間を徒過した場合、期間管理のための信頼できるシステムが稼働していたことについても証明しなければならない。

適用される「Due Care」基準に関し出願人と代理人に違いは設けられていない。基準の違いがあり得るのは、事務所が大規模か中小規模かに拠るものである。代理人が、年金管理会社等の行為まで監督する義務があるか否かは出願人との契約次第であるが、外国の現地代理人の行為も含めて、基本的に全てのタスクに責任があるとされる。

---

<sup>11</sup> 委託者とは、例えば、特許料の納付期限を管理する管理会社や在外者における現地代理人等である。JPOガイドライン3.1.5(4)には、「出願人等が、代理人以外の者（例えば、特許料の納付期限を管理する管理会社や在外者における現地代理人等）に期間管理等の業務を委託している場合であって、当該者の委託業務を妨げる何らかの事象が発生し、それにより期間徒過に至ったときには、相応の措置を講じていたか否かについては、特許庁に対する手続を代理人に委託している場合と同様な観点から、原則として、期間管理等を委託された者が当該委託業務を実行するために講じた措置の内容に基づき判断されます」とある。

## 【法律事務所1からの情報】

EPO 審査便覧 E 部、第 VIII 章-12、3.2 では次のように述べている。「出願人は、状況において要求される「Due Care」すべてを払ったにもかかわらず、EPO に対する期間を遵守できなかった旨を証明した場合に限り、自身の権利を回復することができる。「Due Care」を払う義務は、徒過した期間の満了前に存在していた状況に照らして考慮しなければならない。『all Due Care』とは、すべての合理的な注意、すなわち合理的に適格な特許権者、出願人又は代理人 (representative) である国民が、関係するすべての状況において払うであろう、標準的な注意を意味する (T 30/90 参照)。「all Due Care を払う義務は、最初に出願人に適用され、その次に、出願人に代わり出願手続を遂行するために正式に委任された代理人に適用される (J 3/93 参照)。出願人の義務と代理人の義務とは明確に区別され、両者の関係によって異なる (T 112/89 及び J 19/04 参照)。これに関して、義務の範囲、そして代理人に与えられた明確な指示が考慮される」。「出願人が、たとえば欧州域外の代理人又は手数料支払代行会社など、更に別の当事者に自身の出願案件を管理委託する場合には、その当事者が、出願人又は欧州特許権者に要求される「Due Care」を払っていたことを証明しなければならない (J 3/88 参照)。特に欧州域外の代理人は、期間を徒過した時点で、その期間を管理するための信頼できるシステムが配備されていたことも証明しなければならない (J 4/07 参照)」。換言すれば、all Due Care を払って EPO に対する期間を遵守しなければならない出願人の他に、観念的に合理的な適格性を有する特許権者又は代理人も、関係するすべての状況において「Due Care」基準を適用していなければならない。代理人とは、出願人に代わり出願手続行為を進めるために、出願人によって正規に委任された者である。代理人が更に再委託した場合には、欧州域外の代理人又は手数料支払代行会社などの当事者も該当するであろう。

## 【法律事務所2からの情報】

最初には欧州特許の出願人又は名義人が (たとえば T 32/04)、その後は、正規に選任された代理人 (J 3/93、J 7/16)、状況において要求されるすべての相当な注意 (all Due Care) を払うべきである。代理人は、期間管理・支払業務の遂行を補助者に委託した場合、その補助者がその業務の遂行に適しており、適切に指示された者であることを立証すべきである (J 5/80、J 18/98)。出願人が承認した代理人 (外国の代理人: J 4/07、J 25/96、J 27/88) も同様である。

異議申立人が審判請求をした場合には、審判理由の提出期間に関して権利回復申請が可能であり (G 1/86)、異議申立人及び/又はその者が正規に委任した代理人に関して「Due Care」基準により判断される。

## 【法律事務所3からの情報】

EPC 第 122 条に基づく申請では、基礎となる理由を述べ、根拠とする事実を記載しなければならない。したがって、関係する期間不遵守の正確な原因 (すなわち、期間内における所定の行為の実行を妨げた事実又は障害) を記載し、いつ、どのような状況によってその原因が発生し、それが解消したのか特定し、関係する期間を遵守するた

めに状況において要求されるすべての Due Care が払われていたのか否かの検討を可能とする中心的事実を提示しなければならない。問題となるのは、誰がすべての Due Care を払うはずであったのか（そして客観的にみて、それにもかかわらずミスをしたのか）であり、これは具体的な状況によって大きく異なってくる。

上述したように、全体的な状況を詳細に説明する必要があり、たとえば、複数の組織及び／又は人員が関与しており、本来であれば正確かつ信頼できる状況でシステム／組織が構成されていたが、ある段階で不幸にもミスが発生したことなどが挙げられる。このようなミスは、組織的なシステムの中で見ると、ある個人又は組織に帰するものであるため、そのようなミスについて「責任を負う」個人が実際のところ、すべての Due Care を払っていたのか否か、そして、すべての Due Care を払っていたにもかかわらず例外的にミスが発生した理由について何らかの釈明があるのか否かをチェックしなければならないであろう。

## (2) 期間を順守できなかった理由を裏付ける証拠書類を要求する程度

EPO は、当事者以外の第三者が証明した客観的な証拠書類の提出の義務を申請者に要求しない。EPC 第 117 条には証拠の自由評価の原則が規定されている。そのため、出願人等の重篤な病気に起因する場合や、システムの不具合等に起因する場合においても、いかなる種類の証拠であっても認容される可能性がある。宣誓供述書は、証拠の一つとして審査される。

当事者以外の第三者が証明した客観的な証拠書類の提出の義務を申請者は負っていない。証拠の自由評価の原則に基づき、いかなる種類の証拠であっても認容される可能性がある。EPO に対する手続当事者は、自身の案件を裏付けるために最も適切とみなす証拠を自由に選択することができる。したがって各当事者は、宣言書／宣誓供述書を提出する義務を負わないが、これが提出されることは多い。欧州の多くの締約国が“Principle of free evaluation of the evidence”の考え方を共有している。宣言書の様式も基本的に自由である。

EPO では、第三者作成の証拠を必ずしも要求していない。たとえば IT トラブルがあったとして、第三者からの証拠や宣誓書を入手するのは難しいのが一般的である。

PCT 受理官庁として回復申請を受けた時、陳述書の内容が十分でないと判断した場合には、宣誓書等の提出がない場合、申請者に通知することがある。

EPO の運用は WIPO の RO ガイドラインに基づく運用と非常に近い。

“the principle of free evaluation of evidence”とは、当事者がいかなる証拠も自由に提出できるということと、審査部も採用する証拠を自由に判断できるということである。

## 総論

### 【法律事務所 1 からの情報】

第三者の定義の問題もある。たとえば、健康に問題のない当事者本人しか分からない人為的ミスを第三者が証明することはできない。

孤立した事象 (isolated matter) であったかどうかは、本人の宣誓供述書で十分である。

疑義があると EPO が判断した場合には、審査官から問合せがある。宣誓供述書では、信用のできるストーリーが必要とされる。単に特許を維持する意図があっただけでは「Due Care」を取っていたとは見なされない。担当者の経歴について、内部でのトレーニングメニュー等を受講したことを示す資料に署名がされていれば資料として十分である。

【法律事務所 3 からの情報】

EPO に対するすべての手続では、あらゆる種類の証拠を使用することができる。この手段及び証拠調べは EPC 第 117 条に規定されている。これは EPC 第 122 条に基づく権利回復申請にも適用される。したがって権利回復の申請人は、申請を裏付け、すべての「Due Care」が払われていた理由の主張を裏付ける、最も適切な証拠を、状況に応じて選択することになる。

出願人等の重篤な病気に起因する場合

病気に関しては一般的に強力な証拠が要求される。各当事者は、宣誓供述書／宣言書又は医師の証明書を提出することが推奨される。医師の証明書が提出された場合には、公衆のファイル閲覧対象から除外される。

【法律事務所 1 からの情報】

申請人、すなわち出願人又は代理人は、(突発的な重病など) 権利回復を正当化させる例外的な状況の存在を書面で証明しなければならない。さらに出願人又は代理人は、たとえば入念な組織再編の準備、又は有効なスタッフ交替制度などによって、all Due Care を払っていた旨も追加的に書面で証明しなければならない。第三者が証明した書面証拠は不要である。もっとも、第三者が証明した書面証拠は信憑性を高めるための支援になるものと考えられ、たとえば医師の証明書を提出することは重病の裏付けとなるであろう。また、病気又はその他の障害を受けた者が宣誓書(宣誓供述書)を提出し、何が自身に起こったのか、なぜ期間遵守に影響を与えたのか、詳細を陳述することも可能である。

【法律事務所 2 からの情報】

証拠書類は必要である。たとえば医療診断書が挙げられる。

【法律事務所 3 からの情報】

病気の場合には、たとえば医師、病院などによる陳述書(statement)が適切と考えられる。また個人的な宣誓供述書も提出可能である。出願人が企業であれば、ある個人の病気は想定されているはずであるため、それをカバーするようにシステムが組織されていた理由及び方法についても説明しなければならない。その組織が、ある個人の病気を十分にカバーする基本的な体制を有していなければ、申請は拒絶される可能性がある。

### システムの不具合等に起因する場合

申請者自身が最も適切とみなす証拠を自由に提出することができる。

#### 【法律事務所1からの情報】

通常は有効に機能している管理システム内で孤立したミスが発生した場合、関係当事者（出願人又は代理人）は、通常であれば信頼できる状態で管理システムが作動していること、及び全体的・基本的なシステムエラーが存在していないことを証明しなければならない。すなわち、人員及びITを含むオフィス業務の運営上、十分に機能し、基本的にフェイルセーフのシステムが稼働しているべきである。このようなシステムには、独立した有効なクロスチェック機能が含まれているべきである。この独立した有効なクロスチェック機能の要件は、比較的小規模な企業／特許部門には適用されない。ここでも上述したように、出願人又は代理人は書面証拠の提出が推奨される。第三者が証明した書面証拠は要求されない。もっとも、第三者が証明した書面証拠、期間徒過に関与した者の宣誓供述書などは、信憑性を高めるための支援になるものと考えられる。

#### 【法律事務所2からの情報】

証拠書類は必要である。たとえば宣誓供述書などが挙げられる。

#### 【法律事務所3からの情報】

期間徒過の理由の一部にコンピュータシステムが含まれている場合、コンピュータ専門家による宣言書（宣誓供述書のほうが適切であり、望ましい）が有益と考えられる。コンピュータ専門家は企業の従業員であってもよく、外部専門家を関与させる必要はない。ただし、（電子システム又はコンピュータシステムを含む）全体的なシステムが組織化及び配備されており、想定される通常のコンピュータシステム上のトラブルであれば期間徒過が生じないことも証明しなければならない。

### 宣誓供述書のその効力・法的な扱い

ある事実が証明されたものとみなされるのか否かについては、すべての関係証拠の考察に基づき判断しなければならない。宣言書の信用価値は、それが宣誓（供述書）であるのか、又はいわゆる法定宣言書であるのかを問わず、ケースバイケースで判断される。

#### 【法律事務所1からの情報】

EPC 第 117 条は、EPO に対する手続における証拠提出又は証拠調べのための手段として次を挙げている。

- a) 当事者の審問 (hearing the parties)
- b) 情報の要求 (requests for information)
- c) 書面の提出 (production of documents)
- d) 証人の審問 (hearing witnesses)

- e) 専門家による意見 (opinion by experts)
- f) 検査 (inspection)
- g) 宣誓供述書 (sworn statements in writing)

原則として、出願人又は代理人が権利回復を正当化させる例外的な状況の存在を証明する陳述書と併せて権利回復申請を行うことだけが要件とされる。しかし、第三者による証拠又は関係当事者の宣誓供述書なども、例外的な状況の存在を証明し、出願人又は代理人の信憑性を高めるための支援になるであろう。上述した EPC 第 117 条は、証拠提出及び証拠調べのために認められる手段を列挙している。

#### 【法律事務所 2 からの情報】

権利喪失に至った状況を主張する、又は出願人・特許権者による追加陳述書又は宣誓供述書を用意しておくことが有益であるといえる。

EPO では、宣誓書の内容が信じられるか否かが唯一の判断基準である。

#### 【法律事務所 3 からの情報】

期間徒過に至った状況すべてのきわめて詳細な説明、及び十分な説明を提示しなければならないが、当然ながら適切な証拠であるのか否かの判断はきわめてケースバイケースの問題である。

### (3) 回復理由書や証拠書類について、これらの翻訳文の提出を知財庁は求めるか

回復理由書は、EPO の公用語（ドイツ語、フランス語、英語）によって提出しなければならない。証拠書類はいかなる言語によっても提出することができるが、詳細な説明が必要な場合には翻訳が求められる。

回復理由書は、EPO の公用語によって提出しなければならない（翻訳文の提出は常に必要）。

証拠書類は、EPC 規則 3(3)によると、いかなる言語によっても提出することができるが、EPO は翻訳文を要求することができる。当該翻訳文が指定期間内に提出されない場合、EPO は当該証拠書類を無視することができる。

図面等で内容が分かる場合は翻訳は求められない。証拠によって詳細な説明をする場合には翻訳を求められる。

#### 【法律事務所 1 からの情報】

翻訳文の提出は常に必要であり、EPO 公用語（ドイツ語、フランス語、英語）の 1 つによって提出しなければならない。

#### 【法律事務所 2 からの情報】

「Due care」基準の要件を裏付ける書類について、必要な場合に求められる。

## 【法律事務所3からの情報】

理由陳述書を含む EPC 第 122 条に基づく権利回復申請は、特許出願手続の最初に決定される手続言語によって EPO に提出しなければならない。たとえば宣誓供述書などの追加証拠を提出する場合には、EPO の公用語の 1 つによるものであれば認められる。たとえば日本語などの外国語によるものであれば翻訳文が必要になる。

## (4) 出願人等の人為的なミスに起因する期間徒過の場合において認容されるケース

EPO では、出願人等の人為的なミスに起因する期間徒過であっても、それが例外的な状況、又は通常は有効に機能している管理システムにおける孤立したミスの結果であれば認められる可能性がある。

権利回復の申請は、当事者（又はその代理人）が状況において要求されるすべての Due care を払ったが、例外的な状況、又は通常は有効に機能している管理システムにおける孤立したミス（an isolated mistake in a normally satisfying monitoring system）の結果として期間が遵守されなかったという判断に基づき、認められる可能性がある。

たとえば特許ファイルの複雑な移転、又は財政困難などは、例外的な状況に該当するものといえる。また、特許ライセンスがスムーズに行われない場合、年金納付等で手続期間の徒過は起こり得る。

## 【法律事務所1からの情報】

人為的なミスによって期間徒過が発生した場合、出願人又は代理人は、通常であれば有効に機能している管理システムがそれらのタイプのミスを防止しているが、それにもかかわらず期間徒過が発生した旨を証明しなければならない。

たとえば出願人又は代理人の突発的な重病によって期間徒過が発生した場合には、入念な組織再編の準備、又は有効なスタッフ交替システムにもかかわらず、期間を徒過した旨を証明しなければならない。出願人又は代理人が、期間徒過を防止するために、自身の権能におけるすべての行為を遂行していたが、それにもかかわらず期間徒過が発生した旨を証明しなければならない（審査便覧 3.2 参照）。

ただの数字の書き間違いの見過ごしも、何千回も行っている中でたまたま見過ごされたものであれば「孤立したミス（isolated mistake）」といえる。

コンピューターインターフェースが複数あると間違い易くなると思うので、人為的なミスを減らすために、インターフェースは少ない方がよい。

代理人が起こしたミスの場合、回復申請は認められにくいと考えられる。

## 【法律事務所2からの情報】

期間徒過の理由が、当事者が期間を遵守する意思の遂行における何らかの誤りに関係する場合、判例法で確立された判断基準によると、例外的な状況、又は通常であれば満足のいく管理システム内での孤立したミスのいずれかの結果として期間徒過が発生した場合には、Due care が払われたものとみなされる。

T 529/09 では、EPO からの通知を置き忘れた人為的ミス（その結果、担当代理人に届けられず、そこに指定されていた期間が事務所のコンピュータシステムに入力されなかった）であったが、審判部は代理人の事務所が受領郵便物の処理及び期間管理を行うために十分に機能する信頼できるシステムを所有していたものと判断し、権利回復申請が認められた。審判部は、このような通知の明白な置き忘れが、本来は満足のいくシステムから孤立したミスであったとみなした。

J7/15 では、何によって更新手数料の不払が生じたのか、法規審判部は確実性をもって判断することができなかった。出願人は更新手数料の支払に外部企業のサービスを利用していたが、そのシステムは 15 年以上、完璧に機能していた。しかし本件では、そのシステムが機能しなかった。この状況において審判部は T 529/09 の理由付けに従い、疑義に基づく利益が審判請求人にあるものとして、権利回復申請を認めた。

人為的ミスの理由について証拠を要求するのは厳しいといえる。全体の状況から判断されるべきといえる。

#### 【法律事務所 3 からの情報】

たとえば組織において十分に訓練を受けており、その特定の地位において何年も信頼が置かれていたことが証明される者が、たとえば特別な個人的状況において例外的にミスを犯した場合、又は個人環境（たとえば近親者の死又は突発的な急病など）を理由としてミスが発生したが、その特別な（1 回限りの）状況において、その者は通常どおり信頼される状況になく、またその状況が予測不可能であったという結論に至るのであれば、権利回復は可能であろう。なお、この者が単に病気によって通常の職務を欠席したという理由の場合、その組織は信頼できる人員交替及び責任の引き継ぎについて配慮しなければならないので、認められないことが一般的である。さらに、現行で第 9 版の EPO 公表物（審判部判例法）は特定対象に関する判例法を列挙しており、また権利回復を正当化させる（又は正当化させない）可能性がある各種理由については、次のリンクの特に第 III 章 E-5 に掲載されている。

[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr\\_iii\\_e\\_5.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_iii_e_5.htm)

#### (5) 補助者の人為的なミスに起因する期間徒過の場合における監督者による監督義務の程度

EPO でも、JPO のガイドラインにある要件（適切な者の選任、適切な指導や指示、十分な監督・管理）と類似の条件が考慮される。

EPO では、EPC 及び PCT（PCT 受理官庁ガイドライン、パラグラフ 166 M(f)）に基づき判断される。この基準は、日本における「補助者として業務の遂行に適任な者を選任していること（要件 a）」、「補助者に対する確かな指導及び指示を行っていること（要件 b）」、「補助者に対し十分な監督・管理を行っていること（要件 c）」に類似している。



**①孤立したミス (an isolated mistake)**

宣誓書に書かれた内容に対して、JPOのa～cの要件と同様の条件を考慮する。それらが満たされていれば、通常は有効に機能している管理システムにおける「孤立したミス (an isolated mistake)」として認められる可能性がある。陳述の内容に問題がないと判断すれば、さらなる証拠は求められない。

通常は管理システムが機能していたかを説明するため、ワークフローがどのようなものかを説明することが重要である。

**②各要件の厳しさ**

要件cについては、審査部における判断は時に緩く、時に厳しく評価される。控訴部の際には厳しい。EPO審査部の運用では、補助者の監督に関し、ランダムチェックで良いとしている点で合理的といえる。控訴部では、全ての案件をチェックすべきという考え方をとる。

**【法律事務所1からの情報】**

職業代理人がタイピング、書類の投函、期間の通知、期限チェックなどの通常職務をアシスタントに委託していた場合、そのアシスタントには、代理人自身に要求されるものと同様の厳しい注意基準の適用が想定されない。ただし、代理人及び／又は出願人は、次を証明しなければならない。

- たとえば期間管理部門又は年金支払システムなどの形式によって各業務を遂行するために、適切かつ信頼できる人員を選択していたこと。
- 担当者が、遂行すべき業務について適切に訓練及び指導を受けていたこと。
- 担当者が（合理的に）監督されていたこと。これには弁理士（弁護士）又は同様の訓練を受けた監督者による抜き打ちチェックが含まれるべきである。
- 明確な指示によって、担当者に適切な職務が委託されていたこと（審査便覧3.2）。

**【法律事務所2からの情報】**

EPOは補助者が期間徒過の責任を負う場合、J5/80審決と同様の判断基準に従っている。補助者による過失の場合、職業代理人が、遂行すべき業務において適切な指示を受けた、その業務に適した者を選択しており、職業代理人自身が、その業務について合理的な監督を実行していた旨を証明可能であれば、権利回復を認めることができる。

**【法律事務所3からの情報】**

出願人の補助者は十分な資格を有しており、十分な経験を積み、更に（出願人）企業内で該当する特定の地位に就いていることが要求され、また雇用主は、定期的な品質チェックを含めて、従業員及び補助者の定期的なチェックを行う義務を果たしていなければならない。

**(6) 企業規模による判断基準の相違**

企業や代理人事務所の規模が大きいほど、EPO が要求する注意義務の程度は大きくなる。

企業規模による判断基準の相違はある。EPO では、代理人を選任する義務を負わない個人出願人の場合、職業代理人又は大企業の特許部に要求されるものと同一の注意義務が適用されることはない。ただしこのような個人出願人は、法律に対して概して無知であったと主張すること、又は期間遵守の観点から本人に合理的に期待される行為を実行せず放置することの、いずれも認められない。

代理人を選任していない個人出願人、小企業、事務所は、クロスチェック機能を管理システムに組み込む義務が免除される（アウトルック機能等を使ったアラーム機能でも十分である可能性がある）ことが一般的である。

**【法律事務所 1 からの情報】**

企業規模による判断基準の相違はある。大規模な特許部門／企業などが期間を管理する場合、期間徒過を防止するための手段についての要件の範囲は更に広くなり、期間徒過を防止するための手段は更に高度なものが要求される。たとえば、通常は有効に機能している管理システム内での孤立したミスによる期間徒過の場合であって、これが大規模な特許部門内で発生したときは、関係当事者は、通常であれば管理システムが十分に機能しており、その管理システムには、独立した有効なクロスチェック機能が含まれていたことを証明しなければならない。この要件は、高度かつ高額な管理システムの導入が大きな負担と考えられ、比較的小規模な企業／特許部門には適用されないであろう（審査便覧 3.2）。

**【法律事務所 2 からの情報】**

企業規模による判断基準の相違はある。EPO に対する手続に関する知識が異なるレベルの出願人に対して、同一の注意（care）基準が適用されることは想定されていない。個人の出願人も、やはり「Due care」が要求される。このような出願人は、権利喪失を防止するために手続中に必要なことをすべて実行できるようにするために必要なすべての措置を講じなければならない（J5/80）。小規模の法律事務所の場合、EPO はいわゆる「独立したクロスチェック」の要件を免除することがある。これは法律事務所に適用される要件であり、その事務所が満足のいく管理システムを使用している旨を証明しなければならない（J9/86、J31/90）。たとえば、出願人が代理人を選任しない場合、及び小規模法律事務所の場合などがある。

**【法律事務所 3 からの情報】**

この判断はケースバイケースを基礎とする。EPC 第 122 条においても、すべての「Due Care」を払うよう直接的かつ明示的に述べているだけでなく、更に、すべての「Due Care」が「状況において要求される」ものであると特定している。この「状況（circumstances）」は当然ながら、たとえば出願人が大企業等であって、自身の知財又は特許部門を有して

おり、おそらく特許手続の期間管理の責任を負う独自の部署又は人員を有しているのか、又はその反対に、出願人が個人（自然人）であって、これらの資源を有していないのかなど、全体的な事情も考慮するものとしている。EPO は具体的な状況について判断し、一般的に EPO は、自然人の場合と比較して、十分に組織化された企業の場合には高い要件を課している。

#### (7) 本調査のサンプル事例に対する救済判断

システムトラブルに起因する期間徒過（仮想事例 1）の場合、クロスチェック、システムの定期的な維持管理がされ、予想される人為的ミスや技術的エラーを防ぐ注意を払っていたことを宣誓供述書や証拠書類で示せば（インハウスシステムであっても）、EPO では救済される可能性がある。

病気に起因する期間徒過（仮想事例 2）の場合、突発的な重病、深刻な重病であることを示せば例外的な状況に当たり、EPO では救済される可能性がある。そのような病気でない場合であっても、合理的な期間管理システムがあったことを示せば、救済される可能性がある。

#### 【仮想事例 1（システムトラブル）】

システムトラブルにより、期限 1 週間前に届くはずの警告メールが期限当日に届いた。申請者は、関係者の陳述書等を提出したが、我が国ガイドラインに基づく判断においては、申請は認められなかった。申請者が主張するシステムの劣化について、第三者による証拠書類がないため、それが原因とは認められないと判断され、また期間管理体制の立証がされていないと判断された。

#### EPO の判断

利用可能な事実からすると、受理官庁としての EPO は、出願人がすべての「Due care」を行使したのか否かについて確認できる立場ではない。PCT/RO/158 による、更なる意見、宣言又は証拠提出の求めが発行されるであろう（PCT 規則 26 の 2.3(g)）。

新たなコンピュータシステムの導入は、原則として例外的な状況とみなされない。その反対に、予測可能かつ対応可能な状況とみなされる。これと同じ理由で、代理人が 1 月 26 日から 27 日まで休暇を取っていたという事実も例外的な状況とみなされない。

通常であれば、期間管理システムに関する限り、複数の者、すなわち特許セクションに従事するパラリーガル及び特許セクションの職員が期限管理に関与していたことから、独立したクロスチェック機能を有する要件（すなわち、その他の者、又はその他の者に警告する自動システムを含む必要性）は満たしているものと思われる。さらに、通常であれば 2 回の通知、すなわち期間満了の 1 週間前に 1 回目、そして期間最終日に 2 回目の通知が行われているものと思われる。

PCT 受理官庁ガイドライン、パラグラフ 166 M(g)によると、ファイル管理システムにおけるミスは、人間の入力ミスと、技術的エラー（たとえばソフトウェアの誤作動）とに区別される。本件の場合、代理人は技術的エラーによって国際出願を適時に行わな

ったが、その代理人が、信頼でき十分に機能する期限通知システムを設定しており、そのシステムの使用及び運用に十分な知識を有しており、そのシステムを使用するために十分に訓練及び監督されている職員を配置しており、更に、特に移行データにクロスチェックを行わなければならない期間中、信頼できるバックアップ及び入力再確認（正確な日付の入力を独立してチェックする第2の人員）体制を準備していたことを証明した場合には、すべての「Due Care」を払って行動していたものと考えられるであろう。提示された事実からすると、受理官庁としての EPO は、これらの事実すべてについて確認する立場ではなく、PCT/RO/158 による、更なる意見、宣言又は証拠提出の求めが発行されるであろう（PCT 規則 26 の 2.3(g)）。ただし、代理人は、技術的エラーが想定外に発生し、予測可能なものでなかった旨を証明しなければならない。IT 部門職員による毎週のシステム検査が行われていたようであることから、代理人は、期限管理システムに悪化の兆しがあったことに気付いていたならば、システムを回復するための追加的手段を採用していたことを証明しなければならない。

### インハウスシステムトラブルの場合

IT 部門での人為的ミスの場合、“isolated mistake”かを判断する為に、誰が担当者でなぜどのようにミスが発生したかを説明する必要がある。十分な説明がなされれば、インハウスシステムであっても、救済の対象になり得る。

#### 【仮想事例 2（病気）】

申請者は期限の約 1 か月前から病気の症状が発現し、手続を失念したと主張したが、我が国ガイドラインに基づく場合、病気の症状が発現したことを推認させる証拠（医師作成の意見等）がなく、相応の措置を講じていたとは言えないと判断された。

### EPO の判断

突発的な重病は例外的な状況として認められ、「Due Care」が適用されている場合であっても、結果的に期間不遵守となる可能性がある。しかし本件の場合、病気の問題は少なくとも 2017 年 8 月から 2018 年 11 月まで続いている。したがって本件における病気は「突発的な重病（sudden serious illness）」とみなされない。

審判部で確立している判例法によると、病気又はその他の理由による長期欠席の場合には、期間管理の担当者が欠席する状況に対応する合理的な準備を施すべきであり、これは、そのような準備を課すことが不当な負担となる特別な事情が存在しない限り適用される。この目的で、個人出願人であるのか、出願人の規模（小規模／中規模／大規模の企業又は事務所）、期間管理の対象とされる事案の件数、といったパラメータを考慮することができる。

出願人が、その他の者と比べて大きく制約を受けていた点には同意する。しかし、健康問題が長期にわたって続いていたのであるため、その他の者の援助によって期間遵守を可能とするための適切な準備が行われていたという意味での「Due Care」が要求されていたものと思われる。ファイル上の事実のいずれを見ても、合理的な手段を設定する

という要求項目が、出願人にきわめて苛酷な負担になっていたという結論を引き出すことができない（仮想事例 2(1)(vi)の記載を参照）。

概して本件では、期間管理のために配置されていたシステムに対する情報が不足しているために、その評価が難しくなっている。

異議申立のあったケースだが、家族の死去を原因とする精神的疾患について、救済の判断をされたものがある。このように疾患が深刻である場合、当該疾患が突然生じたことや、当該疾患が生じていた期間と手続期限が重なっていた必要はなくなるが、中小事務所の場合に適用される判断であることに注意する必要がある。大規模事務所であれば、代替者を用意することができた等の理由で救済判断をしない可能性がある。

病気が深刻な場合、必ずしも突然の発症でなくても例外的な状況と認識されうる。

#### **(8) 権利化前の国内出願に関する基準、及び権利化後における特許料納付期間徒過等に関する基準での相違**

EPO では権利化前後での基準に相違はない。

##### **【法律事務所 1 からの情報】**

EPO では権利化前後での基準に相違はない。なお、特許権の年金支払期間を徒過した場合には、国内特許官庁に対して、すなわち特許権を付与された国において権利回復申請を行うことが要求される。

##### **【法律事務所 2 からの情報】**

EPO では権利化前後での基準に相違はない。「Due Care」基準は、未承認の代理人にも適用される（J 25/96 及び J 4/07）。

##### **【法律事務所 3 からの情報】**

EPO では権利化前後での基準に相違はない。

#### **(9) 権利回復の申請に対する手数料について、資力その他の理由による金額の相違、及びその金額を算定した根拠を設定した意義や背景**

EPO では資力その他の理由による回復申請手数料の相違はない。この手数料は、他の手続費用を考慮して設定されており、手続の続行（Further Processing）、審判請求の費用の中間となっている。この金額は、ヒアリング先の現地法律事務所も合理的だと捉えていた。

##### **① 資力その他の理由による金額の相違**

EPO では資力その他の理由による金額の相違はない。回復申請ではないが、EPO の手続で、中小企業に対して手数料を軽減している。

回復申請については、手続自体が特殊なものであることから、中小企業向けを軽減が設けられていない。また、たとえば、維持年金については、仮に期間を徒過しても半年

以内であれば追加手数料（当該特許年金の50%）を納付することで簡単に特許権を維持できる。回復申請は当該制度も利用しなかった場合に用いる制度である。

## ②手数料を算定した根拠を設定した意義や背景

現在の額はいくつかのパラメータを考慮して設定されており、次に対するバランスを取ったものとなっている。

- その他の法的救済、特に手続の続行の手数料額
- 権利回復の例外的な性質
- 司法手続の利用可能性

回復手数料は、申請を抑制する程、高過ぎてはならない。追加手数料納付よりは高く、審判請求の費用よりは安く設定している。

## 手数料に対する評価

### 【法律事務所1からの情報】

権利回復の対象とされる知財権のコスト及び代理人費用と比較すれば、この額であれば合理的なものといえる。権利回復申請での代理人費用は5,000ユーロ程度かかり、異議申立は775ユーロであり、控訴はもっと高いことを考慮すると妥当である。さすがに10,000ユーロとか5倍納付になると高すぎる。なお、ドイツ特許庁は手数料を取っていない。手続の続行（Further Processing）は「Unintentional」基準での申請のようなものであり、通常申請は許可されるが、その手数料は一般的に255ユーロ程度かかる。内容によっては、回復手数料よりかかることもある。

### 【法律事務所2からの情報】

現在の手数料は合理的と考えられる。申請及び支払は、いずれも期限前に行うのであれば異なる日付でも良い。

この手数料はEPOが申請（裏付け証拠）のチェック及び審査を行うためのものであり、特許権の失効と比べれば合理的な手数料である。

年金の最大は約1,200ユーロ、審判請求費用が2,255ユーロ（2018年4月1日以降）であり、回復申請での代理人費用が1000ユーロ規模でかかることを考えると合理的である。

### 【法律事務所3からの情報】

特に個人出願人（自然人）又は中小企業の場合、手数料は確かに無視できないが、権利回復手数料をEPOのその他の手数料と比較すれば合理的なレベルと思われる。なお権利回復申請の書類作成では、すべての状況の詳細を説明し、潜在的な証拠の作成及び提出も要求されることから、長時間を要することも考慮しなければならず、この作業に関する労力は概して、EPO公式手数料の中でも妥当性が高いものといえる。

#### 4 その他

英国は近年 Unintentional 基準に変更した。締約国内の基準や運用の違いに関連し、EPO と締約国が協力し、具体的に違いを把握する作業を行っている。Due Care 基準から Unintentional 基準に変更するには EPC 締約国の外交会議が必要でありハードルが高いため、EPO の基準が変更される可能性は低い。EPC 締約国は各国で自由に基準を選択する権限がある。

##### 【法律事務所 2 からの情報】

英国では、近年「Due Care」基準に代えて「Unintentional」基準を採用した。イノベーション促進目的である。英国では全てのユーザーから意見を求め、「Due Care」基準の場合の申請にかかる労力を理解し、基準を変更した。基準の変更後に申請件数が増えたかどうかはデータを持っていないので分からない。

##### UKIPO での採用基準変更に関する情報

<https://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2004/2357/made>

<https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-28-restoration-of-lapsed-patents>

<http://ipkitten.blogspot.com/2008/01/uk-restoration-requirements-and-why.html>

また、ノルウェーも 2019 年 11 月から「Unintentional」基準を採用した。FICPI（国際知的財産弁護士連盟）が、回復申請の基準について議論し、各知財庁に「Unintentional」基準採用を求める意見を提出している。ノルウェーはこの意見に賛同したようだ。

#### (B) 我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望

##### 1 現状に対する評価

###### (1) 判断に対する評価

ヒアリング先の法律事務所はいずれも日本での権利回復申請の経験はなかったが、通常は有効に機能している管理システムにおける孤立したミスであれば救済される EPO に比して、JPO は権利が回復されにくいのではないかと、という意見があった。

##### 【法律事務所 1 からの情報】

直接経験していないが、JPO は「Due Care」基準に関してきわめて厳格であると理解している。「孤立したミス (isolated mistake)」の認容について、日本はハードルが高い。1 万分の 1 の確率でミスは起こり得るはず。

時差の関係で期間徒過が起きることも承知している。優先権を主張しての日本への出願が間に合わなかった場合、ハワイ経由で日本を移行国指定する手はある。また、優先日の期限が休日に重なるようにすれば、次の営業日まで猶予があることになるはず。ト

リッキーではあるが、期限が2月末になるようにすれば、閏年の時には期限が2/29になり、期限が1日伸びることになる。

【法律事務所2からの情報】

経験がないので、評価できない。

時差を考慮しなかったことで期間徒過になるケースは欧州でもある。時差は考慮すべきものであるため、時差を理由とした権利回復が認められなくても問題ないと思う。

【法律事務所3からの情報】

経験がないので、評価できない。

(2) 各知財庁との判断基準の相違点

EPOでは、第三者が作成した証拠書類の提出は義務ではなく、宣誓供述書の内容が十分であれば認容され得る点がJPOとの相違として挙げられる。また、通常は有効に機能している管理システムにおける「孤立したミス」の救済可能性も二者の間の大きな違いであるといえる。

【法律事務所1からの情報】

EPOは、人間による「孤立したミス (isolated mistake)」を救済する点がJPOと違うと思う。健康な人が単にミスをした場合、第三者による証明はできないのではないかと。当事者による宣誓書が信頼できるストーリーであれば、証拠として十分である。疑義があるとEPOが判断した場合には、審査官から問合せがある。「Unintentional」基準とは異なるため特許(出願)を維持しようという意思を示すだけでは不十分である。(補助者を使用した場合は) トレーニング資料、トレーニングを受けたことを示す署名等があれば十分である。

【法律事務所2からの情報】

EPOでは、宣誓書の内容が信じられるか否かが判断基準といえる。規則に書かれているわけではない。一方、JPOは不可抗力(Unavoidable)基準のように思える。ドイツでは1981年まではUnavoidable基準だったが、1978年に創設されたEPOでは「Due Care」基準を採用した。ドイツ特許庁も1981年から「Due Care」基準になった。JPOでの許可率が10%を下回っているとしたらとても低い数字だと思う。

【法律事務所3からの情報】

当所はクライアントにも恵まれており、日本における権利回復申請の必要性が生じる可能性はきわめて少ない。日本において対象となる事案件数を扱う経験が乏しい上、各事案での期間徒過の問題はまったく異なる事実及び理由を基礎としていることから、制度又は要件の一般的な適用性に基づく潜在的な相違点を特定することは困難である。



## 2 海外ユーザーからの要望

### (1) 判断基準・運用への要望

第三者への影響の観点から「Due Care」基準を支持する意見、手続の利便性や行政の負担軽減の観点から「Unintentional」基準を支持する意見の双方があった。また、EPOでの「手続の続行（Further Processing）」に類似する制度の導入を要望する意見もあった。

#### 【法律事務所1からの情報】

第三者への影響を考慮した上で、EPOは「Due Care」を採用していると思う。

「Unintentional」基準にすれば、手続が簡単なのは事実だが、「Due Care」基準で良いのではないかと考える。

#### 【法律事務所2からの情報】

「all Due Care（すべての相当な注意）」の要件は、申請人の負担を緩和し、更に各特許官庁の負担も軽減するため、「Unintentional」基準に置き換えるべきである。その理由としては、申請人にとって「all Due Care」の判断基準を証明することは多大な負担となり、ケースバイケースで異なってくる。ここで使用すべき重要な判断基準となるのは、出願・特許の手数料納付・維持に関する出願人・特許権者の意思であり、管理的な要因（たとえば、職員がどの程度まで訓練されているのか、組織の内部構造はどのようになっているのか、コンピュータシステムが構築されているのか、など）に依拠するものであってはならない。したがって、出願・特許の手数料納付・維持に関する出願人・特許権者の意思に基づき客観的な確認が可能で直接的な基準を使用すべきである。これによって特許庁の業務負担も軽減され、出願人及びその代理人も不注意な期間徒過に対する多大なプレッシャーから解放されるであろう。これは第三者に影響を与えるものと考えられず、このような権利の再設定又は回復などに関する法律によって、第三者の権利は（実施していた内容に限定されるが）引き続き保護される。

EPC締約国は皆、中用権を認めている。

IBへの回復申請が認められやすいかどうかは、担当者によると思う。

JPOもEPOも、申請期間を1年に限定した「Unintentional」基準を採用したら良いと思う。第三者とのバランスも取れると思う。

#### 【法律事務所3からの情報】

EPCは、EPC第122条に基づく権利回復の可能性の他に、又はその前段階として、欧州特許出願の「手続の続行（Further Processing）」の申請の可能性を規定している（EPC第121条参照）。手続の続行の申請は、特に「Due Care」基準が適用されず、また出願人が単純に方針を変更した場合、一定の限定期間内（期間不遵守又は権利喪失のいずれかに関するEPOからの通知を受領した後2か月以内）にも「手続の続行」を申請可能であることから、出願人にとっては手続を進めるためにきわめて便宜な方法であ

る。なお EPC の規定及び規則によると、EPC 第 121 条に基づく「手続の続行 (Further Processing)」申請が不可能である (又は不可能となった) 場合に限り、EPC 第 122 条に基づく権利回復が申請可能であることに留意されたい。この「手続の続行 (Further Processing)」は、権利回復申請の可能性に追加して、上述したように出願人にとってきわめて便利であり、他の法域においても、すべての出願人がこの可能性を有することが望ましい。出願人は更に、この申請の公式手数料が合理的であれば、それも受け入れるであろう。

## (2) 回復手数料への要望

維持手数料 (年金) の倍額納付や 3 倍納付に相当する金額でも構わないという意見があった。一方、行政コストを回収する目的の金額とすべきで、申請者が経済的理由で申請ができない水準まで高くしてはならないという意見もあった。

### 【法律事務所 1 からの情報】

回復手数料は、たとえば維持手数料 (年金) の 2 倍の額であれば受け入れることができる。

「手続の続行 (Further Processing)」の制度を利用すれば、6 か月以内の期間内に 50% の追加手数料を支払うことで手続きを続行できる。これは日本の年金追納時の倍額納付に似ていると思う。

### 【法律事務所 2 からの情報】

維持手数料 (年金) の 3 倍程度、かつ最大で 2,000 ユーロ程度までは許容できる。重要な案件であれば追加手数料込みで 3 倍納付することになるのも受け入れられるのではないかと。したがって、対象となる年度の年金額の 2 倍、又は多くて 3 倍が合理的と思われる。

### 【法律事務所 3 からの情報】

「Due Care」基準の要件を適用するのであれば、権利回復の申請を必要とするケースは、出願人が当初の意図に反して、状況において要求されるすべての「Due Care」を払っていたにもかかわらず、手続期間を徒過した場合に限られる。したがって、手数料は、期間徒過した理由及び「Due Care」基準の要件の充足をチェックするために特許庁が必要とする追加的な労力のみを賄うものとすべきである。この手数料は黙示的又は財政的な「制裁」とみなしてはならず、したがって出願人が権利回復のための追加手数料を合理的に支払うことができず、単なる財政的理由からこの申請を断念させられるレベルまで、この手数料額を引き上げてはならない。個人 (自然人) 又は小企業など、本来的に組織が整っていない出願人の場合に状況において要求されるすべての「Due Care」を払ったにもかかわらず期間徒過する事態が発生する可能性が高くなることも考慮しなければならない。

## IV. デンマーク

## (A) 救済措置の現状

## 1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況

## (1) 法令における規定状況

以下に、国際条約に関連する国内法や規則による規定状況をまとめた表を記載する。

PLT 第 12 条 (相当な注意を払ったこと又は故意ではないことが官庁により認定された場合の権利の回復)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
特許法 72 条 特許法 101 条	Due care	申請期間：支障の消滅から 2 か月以内, 期間の徒過後 1 年以内
		手数料：3,000 デンマーク・クローネ

PLT 第 13 条 (優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
特許法 72 条 特許法 101 条	Due care	申請期間：優先期間満了日から 2 か月以内
		手数料：3,000 デンマーク・クローネ

デンマークは、STLT に加入しているが、対応する国内法の条文や規則はない。ただし、デンマーク商標法第 24 条の規定に基づき、商標権者が期間内に商標権を更新しなければ 6 か月の猶予期間が存在する。猶予期間内に商標権を更新するためには追加手数料を支払う（最初の手数料の 20%追加）（商標法第 60b 条(2)）。

また、デンマーク特許商標庁（Danish Patent And Trademark Office、以下「DKPTO」という。）は、PCT に基づく受理官庁及び指定官庁として、優先権の回復請求を受け付けている。

以下に関連する特許法及び商標法の仮訳<sup>12</sup>を記載する。

**特許法第 72 条**

(1) 本法により所定の又は本法において規定の、特許当局に対する期限が遵守されなかったことを理由として、合理的に要求されるあらゆる注意を払っていた特許の出願人若しくは所有者に権利の喪失が生じた場合は、特許当局は、請求に基づいて、その者の権

<sup>12</sup> <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/denmark-tokkyo.pdf>（最終アクセス日：2020年3月6日）

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/denmark-shouhyou.pdf>（最終アクセス日：2020年3月6日）

利を回復させなければならない。当該請求は、期限の不遵守を生じた支障の消滅から2か月以内、ただし、当該期限の到来後1年以内に、特許当局に提出しなければならない。前記と同一の期限内に、懈怠した行為を完了させ、かつ、権利回復のための所定の手数料を納付しなければならない。

(2) 後の出願の出願人が第6条(1)にいう期限の到来から2か月以内に自己の優先権の回復を請求した場合は、(1)の規定は、第6条(1)にいう期限に適用する。

#### 特許法第101条

(2) 特許出願又は付与された特許の回復請求については、3,000 DKK の手数料を納付しなければならない(第72条参照)。

#### (2) 運用に関する資料とその URL

##### 【特許】

##### DKPTO 特許審査ガイドライン (デンマーク語のみ)

<http://paguidelines.dkpto.dk/aa/genoprettelse.aspx>

- ・ デンマーク特許法の規定による権利回復 (PLT 第12条) 及び優先権の回復 (PLT 第13条) の概説がある。

<http://paguidelines.dkpto.dk/aa/genoprettelse/formelle-betingelser-for-genoprettelse.aspx>

- ・ デンマーク特許法の規定による権利回復の方式要件が記載されている。

<http://paguidelines.dkpto.dk/aa/genoprettelse/fornoeden-omhu.aspx>

- ・ 「Due Care」 の概念について記載されている。

##### DKPTO 審判部の判例法

<https://apv.naevneneshus.dk/>

##### 【商標】

##### 商標登録の更新及び猶予期間の言及

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/fornyelser-og-aendringer-i-registreret/fornyelse-af-en-varemaerkeregistrering.aspx>

##### 少額の更新手数料の支払

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/fornyelser-og-aendringer-i-registreret/fornyelse-af-en-varemaerkeregistrering/betaling-af-et-for-lille-fornyelsesgebyr.aspx>

##### 更新手数料の先払又は遅滞支払

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/fornyelser-og-aendringer-i-registreret/fornyelse-af-en-varemaerkeregistrering/for-tidlig-eller-for-sen-betaling-af-fornyelsesgebyret.aspx>

商標登録出願の欠陥を是正するための期間（応答期間及び出願手数料の支払期間を含む）

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/sagsbehandlingsprocedurer/frister.aspx>

応答期間の徒過

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/sagsbehandlingsprocedurer/frister/besvarelsesfristers-udloeb.aspx>

手数料支払期間の徒過（更新手数料の支払期間については例外なく適用される規定）

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/sagsbehandlingsprocedurer/frister/betalingsfristers-udloeb.aspx>

期間延長請求（期間経過前）

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/sagsbehandlingsprocedurer/frister/fristforlaengelser.aspx>

期間延長請求（期間経過後）

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/sagsbehandlingsprocedurer/frister/fristudskydelse---tlt.aspx>

## 2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）

体制や統計データなど、権利回復等の救済措置の現状について、調査の結果を以下に記載する。

### (1) 救済措置の判断に係る体制及び申請案件の処理フロー

#### 【体制】

政策・法務・国際プロジェクト部（The Policy, Legal Affairs and International Projects department）の法務アドバイザーが判断に係る。合議体によって判断を行う。

#### 【フロー】

権利回復申請は DKPTO の方式部が受理する。方式部は DKPTO のシステムに案件を登録し、方式チェックを行う。その後、方式部は案件を政策・法務・国際プロジェクト部に送付する。

法務アドバイザーは案件を受理し、決定案を作成する。決定案は最終許可を受けるために副部長（the deputy head of department）に提出され、了承が得られると、出願人／特許権者に送付される。

**(2) 申請が却下される場合における、意見を述べる（又は弁明書提出）機会の有無****意見を述べる機会の申請要件**

出願人／特許権者は決定前に意見を述べる事が認められ、また案件について更なる情報を提出するよう要求されることも多い。

**(3) 救済措置の判断結果に対する不服申立制度の有無**

DKPTO には不服申立制度がある。特許商標審判部に申立を行う。

**申立要件（不服を申し立てる期間の制限や理由の制限など）**

決定が否定的なものであれば、出願人／特許権者は決定から 2 か月以内に、デンマーク特許商標審判部へ審判請求することができる（特許法 67 条参照）。出願人／特許権者は審判請求と併せてデンマーク特許商標審判部に意見書を送付し、同一期間内に審判手数料を支払わなければならない。

**第 67 条**

(1) 第 44 条, 第 53d 条, 第 53e 条, 第 72 条(1)及び(2), 第 73 条並びに第 96 条による特許商標庁の決定に対しては, 特許出願人, 特許所有者, 又は行政再審査若しくは特許の終了を請求した者は, その決定についての通知を受けてから 2 月以内に, 特許商標審判部に審判請求することができる。前記の決定に係わる他の利害関係人は, その決定の公告後 2 月以内に, 同様の審判請求をすることができる。

(2) 所定の審判請求手数料は, (1)にいう期限内に納付しなければならない。手数料が納付されなかったときは, それを理由として審判請求は却下される。

(3) 第 25 条(2)から(4)までの規定を準用する。

**(4) 権利回復等の救済措置の判断結果の事例ごとの公開**

決定は、オンライン公開 (<https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline>) されている。判断結果に個人情報が含まれている場合には公表されない。

**(5) 出願手続や登録料納付の期間徒過を未然に防ぐための制度・運用**

年金支払期日の 3 か月前に、DKPTO は特許権者に通知書を送付する。また、6 か月の猶予期間中にも通知書を送付している。なお、この通知は純粋なユーザーサービスとして行っているものであり、DKPTO の法的義務ではない。中小企業にとっては便利だといえる。

**【法律事務所 2 からの情報】****【特許】**

出願手続に関して DKPTO は、出願に不備があれば出願人にその旨の通知を送付し、当該通知に対する応答期間を出願人に与える（デンマーク特許法第 15 条(1)参照）。応答期

間が満了すると、DKPTO は出願人へ事件が中断しており、再開の選択肢がある旨を通知する（第15条(3)参照）。

登録手数料の支払期間に関しては、納付書様式の形式による通知が特許権者に送付され、これには支払期日及び手続のガイダンスが含まれている。手数料の期間内での納付は原則的に特許権者及び出願人の責任であり、当該通知は単なるサービスとして行われる。年金納付に関するリマインダーはユーザーフレンドリーだと考えている。

さらに、権利回復の申請期間は、期間不遵守を出願人／特許権者又はその代理人が気づいたとき又は気づいたはずのときから開始すべきである。ただし、申請は回復の対象となる手続期間の終了後1年以内に行わなければならない。

### 第15条

(1) 出願人が出願について所定の要件を遵守していないとき、又は特許当局が出願の受理について他の異論を有するときは、出願人にその旨が通知され、出願人は、指定された期限内に所見を提出するか又は出願の訂正をするよう求められる。ただし、要約に関しては、特許当局は出願人と協議することなく、当局が必要と認める補正をすることができる。

(2) 出願人が、指定期限の到来前に所要の所見を提出せず又は出願を訂正する措置を取らないときは、その出願は棚上げされるものとする。(1)にいう通知には、その旨の情報が含まれる。

(3) ただし、出願人が指定期限の到来後4月以内に所見を提出するか又は出願を訂正する措置を取り、かつ、所定の再開手数料を納付するときは、出願の審査及びその他の処理は再開される。

(4) 第8条、第41条及び第42条による更新手数料の納付が行われない場合は、それに係る出願は、予告なしに棚上げされるものとする。この理由で棚上げされた出願の審査及びその他の処理は、再開することができない。

### 【商標】

更新手続の一環として、DKPTO は納付書様式の形式による通知を商標権者に送付し、これには支払期日及び手続のガイダンスが含まれている。手数料の期間内の納付は原則的に商標権者の責任であるから、当該通知は単なるサービスとして行われる。

出願手続に関して DKPTO は、出願に不備があれば出願人にその旨を通知し、応答期間を出願人に与える（デンマーク商標出願登録令（No. 1685）第11条(2)参照）。出願人が当該通知に応答しなければ DKPTO は、出願の一部又は全ての拒絶のいずれかの判断を行う。

## 3 「Due Care」基準での運用

「Due Care」基準での運用について、調査の結果を以下に記載する。

**(1) 相応の措置を講ずべき者として判断する範囲**

相応の措置を講ずべき者として判断する範囲は、出願人、代理人である。権利回復に関するデンマーク特許法第72条は、出願人／特許権者だけについて述べている。しかし責任の所在に関して、出願人／特許権者は代理人と同一と見なされるので、代理人によるミス及び過失について責任を負うことになる。そのため、特許権者／出願人は委託者（たとえば欧州域外の代理人又は手数料支払代行会社など）によるミス及び過失についても責任を負うことになるといえる。

権利回復申請に関して、出願人／特許権者又はその代理人が、合理的に要求されるすべての「Due Care」を実行したことを書面で証明しなければならない。

ケースバイケースだが、基本的に、出願人／特許権者と代理人に要求する基準は同様。ただし、大手代理人事務所に対しては要求が高くなり、規模によって要求する基準は変わる。

**【法律事務所1からの情報】**

デンマークでは、出願人／特許権者及び代理人の双方が合理的な手段を講じるべきである。DKPTOは、企業や特許事務所の規模を考慮している。

**【法律事務所2からの情報】**

デンマークでは、デンマーク特許法に基づく権利回復請求に関して、出願人／特許権者に要求されるであろうすべての「Due Care」をもって、その代理人が行っていた旨を書面で証明しなければならない。「Due Care」の概念はケースバイケースで具体的に判断される。

権利回復に関するデンマーク特許法第72条は、出願人／特許権者だけについて述べている。しかし責任の所在に関して、出願人／特許権者は代理人と同一を特定されるので、代理人によるミス及び過失について責任を負うことになる。

**(2) 期間を順守できなかった理由を裏付ける証拠書類を要求する程度**

DKPTOは、当事者以外の第三者が証明した客観的な証拠書類の提出を申請者に必ずしも要求しない。宣誓供述書についても、要求された場合のみ提出すれば良い。

出願人の重篤な病気に起因する場合やシステムの不具合等に起因する場合であっても、要求されたときのみ宣誓供述書を提出すれば良い。第三者による証明は不要である。背景として、原則として申請人の申立書には真実が記載されているという前提で扱うことが挙げられる。

**総論****【法律事務所2からの情報】**

出願人／特許権者に何が合理的に要求されるものと思われるのか、その概念はケースバイケースで具体的に判断されるため、出願人／特許権者に要求される書面の種類



については具体的に規定されていない。また、書面証拠及び陳述書をどのように DKPTO に提出するののかに関する正式な規則は存在していない。

出願人／特許権者は、自身が最善を尽くしていたにもかかわらず権利を喪失した旨を書面で証明しなければならない。出願人／特許権者は、業務過程及び期間管理システムを含めて、十分に機能 (well-functioning) しており有効な管理運用されていた旨を書面で証明することが肝要である。本来であれば十分に機能する管理システムにおける 1 回限り (one-off) のミスであれば、案件担当者による状況説明書面及び担当者の経験や担当者への教育や指示などを含めた管理システムの説明書面を提出すれば、概して十分である。原則として、多くの特許件数を管理する企業又は代理人に対しては管理の機能及び有効性に対する要求は高くなり、これには手続の適切な説明、管理手段、案件担当者に対する明確な指示などが含まれる。そのために、多数の特許ファイルを管理する企業の場合には、作成しなければならない書面の要求項目が多くなる。

さらにデンマーク特許法第 41 条(4)に基づき DKPTO は、更新手数料未納によって権利喪失した場合、その責任を負わないため、権利回復は原則として選択できない。出願人／特許権者はこの期間を遵守する責任を負う。

#### 出願人等の重篤な病気に起因する場合

##### 【法律事務所 1 からの情報】

出願人／特許権者による証拠書類の提出は必須ではない。ただし、通常は医師による診断書を提出している。

##### 【法律事務所 2 からの情報】

ケースバイケースで判断される。ただし、出願人／特許権者の権利回復申請が認められるためには、病気が突発的であるべきとされる。通常であれば出願人／特許権者は、重病であることを書面で証明しなければならない。

病気が突発的でない場合、それは相応の措置を取るべきだったと見なされる。

#### システムの不具合等に起因する場合

##### 【法律事務所 1 からの情報】

証拠書類の提出は必須ではない。システム会社からシステムの不具合等があった事実を示す証明書を入手したことはない。

##### 【法律事務所 2 からの情報】

機能的かつ有効な管理システムか否かはケースバイケースで判断される。

#### 宣誓供述書のその効力・法的な扱い

##### 【法律事務所 1 からの情報】

必要性なし。

## 【法律事務所2からの情報】

ケースバイケースで判断される。ただし、法律の無知による期間不遵守の場合、権利回復は認められない。

## (3) 回復理由書や証拠書類について、これらの翻訳文の提出を知財庁は求めるか

DKPTO に提出する書類は、デンマーク語又は英語によって提出しなければならない。証拠書類はいかなる言語によっても提出することができるが、詳細な説明が必要な場合には翻訳が求められる。

デンマーク特許・補足的保護証明書令（2013年1月18日指令 No. 25）第103条は次のように規定している。(1) DKPTO は、出願人／特許権者が請求する場合、又は DKPTO に対する各手続当事者が同意する場合、英語によって案件の審査及び処理を行う。(2) DKPTO に提出される書類はデンマーク語又は英語で作成する。その他の言語で書類を作成する場合、DKPTO は翻訳文の提出を要求することができる。翻訳文には、翻訳者による、又はその他の指定された所定の方法による証明を要求することができる。

## 【法律事務所1からの情報】

翻訳文の提出は必要な場合に求められる。

## 【法律事務所2からの情報】

原則として、DKPTO における手続言語はデンマーク語である。しかし出願人／特許権者は、英語で手続を進めるよう請求することができる（デンマーク特許令（No. 25）第103条(1)、商標の出願及び登録に関するデンマーク令（No. 1685）第46条(1)参照）。ただし DKPTO は手続中いつでも、手続をデンマーク語で行うよう決定することができる。DKPTO に提出する書類はデンマーク語又は英語で作成する（第103条(2)及び第46条(2)参照）。それ以外の言語で書類が提出された場合、DKPTO は翻訳文を要求することができる。DKPTO は、翻訳者による翻訳文の証明又はその他の方法を要求することができる。

## (4) 出願人等の人為的なミスに起因する期間徒過の場合において認容されるケース

DKPTO では、出願人等の人為的なミスに起因する期間徒過であっても、それが例外的な状況、又は通常は有効に機能している管理システムにおける孤立したミスの結果であれば認められる可能性がある。

例外的な状況、又は通常は有効に機能している期間管理システム（satisfactory systems for monitoring time limits）内での孤立したミス（isolated mistakes）は、認容と判断される理由となり得る。

例外的な状況としては、自然災害、組織改編、代理権の変更又は取下げ、会社所有権の複雑な移転、期間管理システム又はコンピュータシステム事情、突発的な急病、深刻な心理的ストレスなどが挙げられる。

通常は有効に機能している期間管理システムとしては、たとえば数年にわたって効

率的に運用されているシステム、クロスチェックを伴う十分な機能性及び信頼性を有するシステム、期間管理担当者の病気による不在時の合理的な規定が設けられているシステムなどが挙げられる。

ただし決定は出願人／特許権者が提出した陳述によって異なり、各案件に対する具体的な評価に基づき行われる。

期間管理システムが機能した上での人為的なミスは、孤立したミスといえる。また、顧客の要求を代理人側が誤解した場合も孤立したミスに該当し得る。

#### 【法律事務所1からの情報】

十分に機能するシステムが設けられていることが必要であり、少なくとも2人による期間のクロスチェックが要求される。たとえば1人が期日ファイル管理を行い、他の1人が期日をチェックするなどである。ITそのものに依存したシステムは、現時点では十分に機能するシステムとはいえない。

クロスチェックによって発見されなかった人為的なミスが存在する場合、又は、クロスチェックによるシステムがまったく作用していなかった人為的なミス（たとえば書類の置き違い）は救済される可能性がある。

顧客からの指示を何らかの理由で確認し損ねることもある。また、意思疎通で誤解を生じることもある。相手の意思を確認する行動を取っていれば、「Due Care」を行ったとして救済される可能性がある。

#### 【法律事務所2からの情報】

デンマーク特許商標審判部は、デンマーク特許法第72条の規定による権利回復を認めている。

米国代理人からの指示を伴うファックス中の数字が誤っていたことから、クライアントからの手数料納付指示をデンマーク代理人が受領しなかった事案において、特許権者が年次手数料を支払わなかったことを理由として、DKPTOは回復請求を却下した。DKPTOは、米国代理人が、自身に合理的に要求されるすべての「Due Care」をもって行動していなかったと判断し、権利回復請求を拒絶していた。特にDKPTOは、重要なファックスの送付を従業員が監視していなかったという事実に言及し、これを監視していたならばミスに気付いていた可能性があったと述べた。

審判部はDKPTOの処分を破棄し、事案の全体的な評価を基礎として審決を行った。審決では次のように述べている。

「特許権者の米国代理人による誤った数字記載のために、指示を伴うファックスが適時にデンマーク代理人に到達しなかった状況を含めて、事案を全体的に評価した場合、このミスは人為的な1回限りのミスであり、これはその結果と釣り合わないものと審判部は判断する。したがって審判部は、当該特許が回復されるものと判断する。」

### (5) 補助者の人為的なミスに起因する期間徒過の場合における監督者による監督義務の程度

DKPTO でも、JPO のガイドラインにある要件（適切な者の選任、適切な指導や指示、十分な監督・管理）と類似の条件が考慮される。ただし、証拠を提出する必要はなく、期間徒過が発生した状況を説明すれば十分と考えられる。デンマークでは、出願人／特許権者は、代理人だけでなく、補助者や委託者（たとえば欧州域外の代理人又は手数料支払代行会社など）によるミス及び過失についても責任を負うことになる。

出願人等又は代理人は、遂行すべき業務において指示を受ける適切な者を、その業務のために選任しなければならず、更に出願人等又は代理人は、その業務について合理的な監督を実行しなければならない。

「補助者に対し的確な指導及び指示を行っていること（JPO における要件の一つ）」についても考慮している。

#### 【法律事務所 1 からの情報】

日本と同様と考える。ただし、証拠を提出する必要はなく、期間徒過が発生した状況を説明すればそれで良い。

#### 【法律事務所 2 からの情報】

業務処理及び期間管理システムを含めて、十分に機能する有効な手続が配備されていたことを、出願人／特許権者が書面で証明可能であることが肝要である。これは「相応の措置を講ずべき者」の判断と関連している。

業務が補助者に委託されている場合には、その補助者が、たとえばクロスチェック手続によって経験のある従業員の有効な監督下にあった旨、及び、その補助者が、たとえばその従業員が与えた指示を正しく理解していなかった旨を、書面で証明しなければならない。責任の所在に関して、補助者は出願人／特許権者と同一と扱われるため、補助者によるミスは出願人／特許権者に帰するものとなる。出願人／特許権者は事後的に、補助者に損害賠償請求を伴う訴訟を提起することができる。

さらに、出願人／特許権者は、外国の代理人を含めて、代理人によるミスについても責任を負う。

デンマークではケースバイケースの判断が中心である。

### (6) 企業規模による判断基準の相違

企業や代理人事務所で取り扱う件数が多いほど、DKPTO が要求する注意義務の程度は大きくなる。

多数の知的財産権を扱う必要がある事務所では、少なくともシステムの中に、有効なクロスチェック体制が組み込まれているものと想定されるのが一般的である。リマインダー機能なども出願人等にとって有効な措置といえる。

**【法律事務所1からの情報】**

相対的に、大規模事務所及び職業代理人、また大きな知財部門を持っている大企業の責任は重くなる。

**【法律事務所2からの情報】**

企業規模による判断基準の相違はある。

ここで決定的な要因となるのは、ビジネスの規模ではなく、特許を扱うビジネス上の経験である。原則として、企業／代理人が管理する特許件数が増えれば、適切な管理手段の導入を含めて、その管理システムの機能性及び有効性に対する要求が高くなる。その影響で、特許権の回復が認められるために作成しなければならない書面についての要求項目も増加する。

**企業規模による判断基準の相違がある例**

DKPTOは、期間を徒過した業者が、多数の案件及び期間を管理する大規模業者であったことを考慮し、人為的ミスによる期間徒過のリスクを最小限に抑えるために、少なくとも1回のクロスチェックが組み込まれるようにシステム及び内部手続が構成されていることが想定されて然るべきである旨述べている。また、DKPTOはEPO 審判部の判例法を引用し、毎日のように多数の期間管理を行う大規模業者の場合、人為的ミスを防止するための自律的なクロスチェックを組み込むことが想定されると述べている（T36/97 参照）。審判部はDKPTOのこの決定を支持した。

**(7) 本調査のサンプル事例に対する救済判断**

システムトラブルに起因する期間徒過（仮想事例1）の場合、有効なクロスチェックを含めて、通常は有効に機能している期間管理システムを有する旨を宣誓供述書や証拠書類で示せば、インハウスシステムであってもDKPTOでは救済される可能性がある。また、病気に起因する期間徒過（仮想事例2）の場合、陳述書が要求される。出願人の病状及び問題とされる期間に関して、出願人が必要な措置を講じていたことが証明される場合には救済される可能性がある。

**【仮想事例1（システムトラブル）】**

システムトラブルにより、期限1週間前に届くはずの警告メールが期限当日に届いた。申請者は、関係者の陳述書等を提出したが、我が国ガイドラインに基づく判断においては、申請は認められなかった。申請者が主張するシステムの劣化について、第三者による証拠書類がないため、それが原因とは認められないと判断され、また期間管理体制の立証がされていないと判断された。

**DKPTOの判断**

DKPTOの判断は上述した企業規模／取扱件数によって変わる。代理人がいくつかの特許案件を扱う事務所であればDKPTOは、有効なクロスチェックシステムを有するのか否

かを含めて、その事務所の期間管理システムについて更に詳細な説明を求める。その事務所が、独立したクロスチェックを含めて納得できる期間管理システムを有する旨を証明すれば、それは権利回復を認める判断に有益なものとなる。

システムがインハウスによるものであっても、通常は有効に機能している期間管理システムを有する旨を十分に説明すれば良い。

#### 【仮想事例2（病気）】

申請者は期限の約1か月前から病気の症状が発現し、手続を失念したと主張したが、我が国ガイドラインに基づく場合、病気の症状が発現したことを推認させる証拠（医師作成の意見等）がなく、相応の措置を講じていたとは言えないと判断された。

#### DKPTO の判断

DKPTO は、出願人が自身の業務を遂行する能力を含む出願人の病状に関する出願人自身又は出願人の職場の同僚による考察に関する陳述書を要求する。出願人の病状及び問題とされる期間に関して、出願人／その職場が必要な措置を講じていたことが証明された場合には、権利回復を認める判断に有益なものとなる。

#### 病気の重篤度

期間徒過の原因となった本人の病気の重篤度よりも、本人あるいはその職場が必要な措置を取ったかを救済の判断材料にしている。

#### **(8) 権利化前の国内出願に関する基準、及び権利化後における特許料納付期間徒過等に関する基準での相違**

DKPTO では権利化前後での基準に相違はない。

#### **(9) 権利回復の申請に対する手数料について、資力その他の理由による金額の相違、及びその金額を算定した根拠を設定した意義や背景**

DKPTO では資力その他の理由による回復申請手数料の相違はない。この手数料は議会で議論・決定されているが、あまりに高い料金ではなく、一方で申請者が申請を真剣に検討するような料金水準になっているといえる。現在の手数は出願料と同一の金額になっているが、ヒアリング先の現地法律事務所も合理的だと捉えていた。

#### **①資力その他の理由による金額の相違**

DKPTO では資力その他の理由による金額の相違はない。

回復申請ではない手数料についてはSMEに対して手数料を軽減している。

#### **②手数料を算定した根拠を設定した意義や背景**

手数料は制定法で規定されている。

料金は議会で議論・決定されるため、政策判断とされている。デンマークでの出願料は3,000デンマーク・クローネであり、回復申請料と同一額である。審判にかかる費用は8,000デンマーク・クローネである。

料金水準は、あまりに高い料金であってはならないが、一方で申請者が申請を真剣に検討するような料金水準である必要があるとされる。

EPOのFurther Processingのような制度もあり、年金納付については、期限後の6か月以内に、20%の追加費用を加えて納付することで権利は維持できる。

### 手数料に対する評価

#### 【法律事務所1からの情報】

特許を失うことと比べれば公正な料金である。出願料が3,000デンマーク・クローネであり、それと比較しても現在の回復手数料は合理的である。

特許年金納付には追納期間がある（年金の20%分の追加料金を併せて納付）が、これはオフィスアクションに対する応答期間の延長申請にかかる料金のようなものと理解している。

#### 【法律事務所2からの情報】

現在の申請手数料の金額は合理的である。高額ではないが、DKPTOが申請を処理するための時間に応じたコストに相当するものと考えられ、合理的といえる。企業の規模にかかわらず、手数料が高額すぎるのは良くないのではないかと。

#### 【法律事務所3からの情報】

現在の手数料の金額は合理的である。

特許権者が特許維持を意図していたにもかかわらずミスによって失効した場合、本来であれば有効に機能するシステムにより権利を失効しなかったことを考慮すると、特許権者が特許料の2倍の高額手数料を支払うのは公平といえない。したがって、公式手数料が特許料の2倍額以下であることは合理的といえる。

### (B) 我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望

#### 1 現状に対する評価

##### (1) 判断に対する評価

ヒアリング先の法律事務所はいずれも日本での権利回復申請の経験はなく、特に意見はなかった。

##### (2) 各知財庁との判断基準の相違点

DKPTOにおいては、そもそも証拠書類の提出は義務ではない点がJPOとの相違点として挙げられる。人為的なミスの救済の基準にも相違点がある。

**【法律事務所1からの情報】**

デンマークでは証拠書類の提出は必須ではない点が日本との違いではないか。

**【法律事務所2からの情報】**

概論になるが、日本の救済措置に関する日本の規則及びガイドラインは広範に定められており、期間徒過の場合に利用可能な救済手段の規定は、デンマーク法と比較して日本の法律のほうが網羅的で詳細に記載されている。デンマークでは、権利回復を認めるための要件が充足されているか否かの判断はケースバイケースを基礎としており、ガイドラインでも、この判断方法についてはそれほど詳細に記載されていない。

日本における「Due Care」の基準は、デンマークにおいて特許の権利回復に使用されている基準と類似している。また、デンマーク商標法には商標権の回復についての救済規定を含んでいない。デンマーク商標法は、商標登録更新請求時の猶予期間、及び商標登録出願における期間延長請求の選択肢について規定しているだけである。

**【法律事務所3からの情報】**

日本のガイドラインによると、期間徒過が生じた原因となる事象について第三者が証明した証拠書類を提出する必要があると理解している。デンマークの実務では、このような証拠書類を第三者が証明する必要はない。(Eメールでの通信などの) 証拠書類及び宣誓供述書を提出すれば十分である。さらに、「期間徒過の原因となった事象」(ガイドラインの3.1.3) に例示されたリストを見ると、日本において権利回復が認められるための判断基準はデンマークと比べて厳格である。デンマークでは、特許/出願を維持する意思を有していたが、通常は有効に機能するシステム内での人為的ミスによって期間徒過に至った旨を証明した場合にも、権利回復が認められる可能性がある。日本では、人為的ミスは回復の理由とされていないのではないか。

**2 海外ユーザーからの要望****(1) 判断基準・運用への要望**

書類作成にかかる時間や費用負担の大きさを指摘する意見があった。人為的ミスの救済の拡大についての要望もあった。第三者の利益とのバランスを考慮し、もう少し認容基準の緩和を要望する意見もあった。

**【法律事務所1からの情報】****①証拠書類の提出**

第三者に状況を理解してもらって証明書を作成してもらう場合、2か月以内に提出するというのは時間的に厳しいのではないか。

デンマークでは特許権者は中小企業が多い。彼らは法律に詳しいとはいえない。申請書類の準備に20時間程度の労力がかかり、代理人費用はそれなりにかかる。ユーザーフレンドリーな制度であることが大切ではないか。



## ②人為的ミス

人為的ミスは起きるものであり、それらが救済されないのは厳しすぎる。特に代理人によるミスが救済されないのは、出願人／権利者にとって酷ではないか。

## ③Unintentional 基準

「Unintentional」基準が良いと考えている。申請者が「Unintentional」だったと法の下で署名することには意味がある。ノルウェー特許庁が「Due Care」基準から

「Unintentional」基準に変えたことにより、北欧諸国はお互いにフォローし合う傾向があるので、デンマーク特許庁も「Unintentional」基準を検討しているのではないか。

## ④認容率

第三者とのバランスを考えると、認容率は50%程度が妥当ではないか。

### 【法律事務所2からの情報】

第三者による証拠書面を準備することは負担になると思われる。デンマークでは原則として、各当事者は依拠する証拠を自由に選択でき、証拠書面についてDKPTOは方式要件を課していない。

### 【法律事務所3からの情報】

期間徒過の救済手段としては、その利用及び理解が容易なものが望まれる。

## (2) 回復手数料への要望

回復手数料への見解は分かれたが、申請者が経済的理由で申請ができない水準まで高くしてはならないという意見がある一方、特許維持年金の5倍程度は許容範囲である旨の意見もあった。また、「Due Care」を払っており、本来は期間徒過をしなかったことを前提に考慮すると、高額の手数料を支払うのは公平ではないという意見もあった。

### 【法律事務所1からの情報】

回復手数料は、たとえば特許維持年金の5倍の額であっても受け入れることができる。

### 【法律事務所2からの情報】

回復手数料は高額であるべきではない。特許維持年金の3倍以上になると高いのではないか。

### 【法律事務所3からの情報】

日本における権利回復の判断基準はall Due Careである。すなわち特許権者は特許維持を意図し、本来であれば十分に機能するシステムにおける独立したミスによって失効した権利の回復であることを意味する。したがって、特許権者が特許料の2倍の高額手数料を支払うのは公平といえない。さらに特許権者は、通常の手数料に追加して、期間徒過に至った事象の詳細な説明を準備しなければならない。これも費用が掛かる。

## V. 中国

## (A) 救済措置の現状

## 1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況

## (1) 法令における規定状況

以下に、国際条約に関連する国内法や規則による規定状況をまとめた表を記載する。

権利の回復		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
専利法実施細則第6条 1項 (PLT 非締約国)	不可抗力の事由	申請期間: 支障の消滅から2か月以内, 期間の徒過後2年以内 手数料: 不要
専利法実施細則第6条 2項 (PLT 非締約国)	正当な理由	申請期間: 特許庁から権利喪失の通知書を受け取ってから2か月以内 手数料: 1,000 元

優先権の回復		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
26bis.3 of PCT	Due Care or Unintentional	申請期間: 優先権の消滅から2か月以内 手数料: 1,000 元

国家知識産権局 (China National Intellectual Property Administration、以下「CNIPA」という。) は、PCT に基づく受理官庁として、優先権の回復申請を受け付けている。指定官庁としては、優先権の回復申請を受け付けていない。

以下に、関連する専利法、実施細則、審査指南の仮訳<sup>13</sup>を記載する。

**実施細則 第六条**

当事者が不可抗力の事由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、障碍が取り除かれた日より起算して2か月以内に、遅くとも期限の満了日より起算して2年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。

<sup>13</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf) (最終アクセス日: 2020年3月6日)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf) (最終アクセス日: 2020年3月6日)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf) (最終アクセス日: 2020年3月6日)

前項に規定される状況を除き、当事者がその他の正当な理由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して2か月以内に国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。

当事者が本条第1項又は第2項の規定に基づき権利の回復を請求する場合、権利回復請求書を提出し、理由を説明して、必要に応じて関連証明書類を添付した上、権利消滅前に行うべき関連手続きを完了しなければならない。本条第二項の規定に基づいて権利の回復を請求する場合、さらに権利回復請求費を納めなければならない。

当事者より国務院特許行政部門が指定した期限の延長を申請する場合は、期限の満了日までに国務院特許行政部門に理由を説明し、且つ関係手続きを取らなければならない。

本条第1項及び第2項の規定は、専利法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十八条に規定する期限には適用しない。

### 専利法

第二十四条 特許を出願する発明創造について、出願日前 6 カ月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。

- (一) 中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。
- (二) 規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。
- (三) 他者が出願者の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合

第二十九条 出願者が発明又は実用新案の特許を外国で初めて出願した日から 12 カ月以内に、あるいは意匠特許を外国で初めて出願した日から 6 カ月以内に、中国で再び同様の主題について特許を出願する場合、当該外国と中国が締結した約定又は共に締結した国際条約に基づき、あるいは相互に優先権を認めることを原則とし、優先権を受けることができる。

出願者が発明又は実用新案を中国で初めて特許出願した日から 12 カ月以内に、国務院専利行政部門に同様の主題について特許を出願する場合、優先権を受けることができる。

第四十二条 発明特許権の期限は 20 年とし、実用新案特許権と意匠特許権の期限は 10 年とする。ともに出願日から起算する。

第六十八条 特許権侵害の訴訟時効は 2 年とし、特許権者又は利害関係者が権利侵害行為を知った日又は知り得る日より起算するものとする。

発明特許の出願公開から特許権付与までの間に当該発明を使用し、かつ適当額の使用料を支払っていない場合、特許権者が使用料の支払いを要求する訴訟時効は 2 年とする。特許権者は他者がその発明を使用していることを知った日又は知り得る日より起算

する。ただし、特許権者が特許付与日以前に知った場合又は知り得る場合は、特許権付与日より起算する。

### 審査指南 第三部分 第一章 (国内段階に移行された国際出願の方式審査と事務処理)

#### 5.2.5 優先権主張の回復

国際出願が国際段階において、特許協力条約規則 26 の 2.2 の状況が発生し、国際事務局又は受理官庁から、優先権主張の見なし未提出として宣告された場合、出願人が国内段階移行手続を取ると同時に、優先権主張の回復請求を提出することができ、かつ回復費を納付する。出願人が国際事務局に対して先の出願書類の副本を提出していない場合、回復の根拠として先の出願書類の副本を同時に添付しなければならない。未提出とみなされた優先権主張の関連情報が国際出願とともに公開されたことが、その条件になる。国内段階移行後に提出される回復請求は考慮しないものとする。

国際出願の国内段階移行後に、以下に掲げる状況の何れか 1 つによって、優先権の未主張と見なされた場合、専利法実施細則 6 条の規定に基づき、優先権を主張する権利の回復を請求することができる。

(1) 出願人が国際段階において先の出願の出願番号を提供しておらず、移行声明にも先の出願の出願番号を明記していない。

(2) 優先権主張声明の記入は規定に合致しているが、出願人は所定の期限までに先の出願書類の副本、又は優先権譲渡証明を提出していない。

(3) 優先権主張声明における先の出願の出願日、出願番号、最初の受理機構名称のうちの 1 項目や 2 項目の内容が、先の出願書類の副本の記載と一致していない。

(4) 優先権主張声明の記入は規定に合致しているが、所定の期限までに優先権主張費を納付していないか、又は納付不足。

請求項の回復についての処理は、本指南第五部分第七章第 6 節の関連規定を適用する。

前述の状況以外の理由によって、優先権の未主張と見なされた場合、回復しないものとする。

#### (2) 運用に関する資料とその URL

##### 【特許】

##### 審査指南

[http://www.cnipa.gov.cn/zcfg/zcfgflfg/flfgzl/xzfg\\_zl/1063512.htm](http://www.cnipa.gov.cn/zcfg/zcfgflfg/flfgzl/xzfg_zl/1063512.htm)

##### 審査指南 (日本語版)

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/section.html>

- ・ 第 5 部分第 7 章第 6 項に「権利の回復」についての記載がある。

## 2 PCT 規則に基づく優先権回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）

体制や統計データなど、権利回復等の救済措置の現状について、調査の結果を以下に記載する。

### (1) 救済措置の判断に係る体制及び申請案件の処理フロー

#### 【体制及びフロー】

体制については、PCT 受理局の方式審査部が担当している。審査官 1 人の判断だが、上司の承認を得ている模様。

## 3 「Due Care」基準での運用

「Due Care」基準での運用について、調査の結果を以下に記載する。

CNIPA は、受理官庁として PCT 国際出願の優先権の回復申請を受け付けるが、指定官庁としては優先権の回復を認めていない。したがって、受理官庁としての CNIPA が優先権の回復を認めた PCT 国際出願だとしても、当該 PCT 国際出願が中国への国内移行した場合は、通常の国内出願と同様に審査指南第三部分第一章 5.2.5 に基づいて優先権主張の回復申請について判断が行われるため、12 か月の優先権主張期間を過ぎた PCT 国際出願に関する優先権の回復は認められない。

### 審査指南 第三部分 第一章

#### 5.2.5 優先権主張の回復

国際出願が国際段階において、特許協力条約実施細則 26 条の 2.2 の状況が発生し、国際事務局又は受理官庁から、優先権主張の見なし未提出として宣告された場合、出願人が国内段階移行手続を取ると同時に、優先権主張の回復請求を提出することができ、かつ回復費を納付する。出願人が国際事務局に対して先の出願書類の副本を提出していない場合、回復の根拠として先の出願書類の副本を同時に添付しなければならない。未提出とみなされた優先権主張の関連情報が国際出願とともに公開されたことが、その条件になる。国内段階移行後に提出される回復請求は考慮しないものとする。

国際出願の国内段階移行後に、以下に掲げる状況の何れか 1 つによって、優先権の未主張と見なされた場合、専利法実施細則 6 条の規定に基づき、優先権を主張する権利の回復を請求することができる。

(1) 出願人が国際段階において先の出願の出願番号を提供しておらず、移行声明にも先の出願の出願番号を明記していない。

(2) 優先権主張声明の記入は規定に合致しているが、出願人は所定の期限までに先の出願書類の副本、又は優先権譲渡証明を提出していない。

(3) 優先権主張声明における先の出願の出願日、出願番号、最初の受理機構名称のうち 1 項目や 2 項目の内容が、先の出願書類の副本の記載と一致していない。

(4) 優先権主張声明の記入は規定に合致しているが、所定の期限までに優先権主張費を納付していないか、又は納付不足。

請求項の回復についての処理は、本指南第五部分第七章第6節の関連規定を適用する。  
前述の状況以外の理由によって、優先権の未主張と見なされた場合、回復しないものとする。

### (1) 相応の措置を講ずべき者として判断する範囲

相応の措置を講ずべき者として判断する範囲は、出願人／特許権者、代理人と考えられる。

#### 【法律事務所1からの情報】

「相応の措置を講じる」という点は判断の要素の一つと考えられるが、「相応の措置を講ずべき者」まで判断していない可能性はある。「Due Care」基準を満たすために、代理人、年金管理会社、海外の現地代理人の「Due Care」を示す証拠書類を提出している。

#### 【法律事務所3からの情報】

海外の現地代理人、委託者、補助者のミスは、代理人のミスとみなされると理解している。そのため、相応の措置を講ずべき者は、出願人／特許権者、代理人と考えられる。

### (2) 期間を順守できなかった理由を裏付ける証拠書類を要求する程度

CNIPAは、当事者以外の第三者が証明した客観的な証拠書類の提出を申請者に必ずしも要求しないが、証拠が不十分と判断されると「Unintentional」基準において認容される。

#### 【法律事務所1からの情報】

証拠書類の提出は必須ではない。しかし、「Due Care」基準により権利回復等を求めるためには出願人の「Due Care」を示すのみでは足りず、代理人、年金管理会社、海外の現地代理人の「Due Care」を示す証拠書類を提出するのが通常といえる。病気であれば、出願人の判断で医師の診断書を提出する。システムの不具合もできる限りの証拠を提出する。EPOやWIPO国際事務局への申請に似ているのではないかと。証拠が不十分と判断されると、「Unintentional」基準において認容される。証拠書類を集めるのに時間とコストがかかるため「Due Care」基準に基づく申請を断念した案件がある。中国では、各部門からの証拠を集めるのが難しい現状がある。

#### 【法律事務所2からの情報】

証拠書類の提出は必須ではない。他方、「Due Care」基準による許可を受けるためには、病気であれば、出願人の判断で医師の診断書を提出するのが好ましいと考えられる。PCT国際出願の優先権回復申請の経験はこれまで数件しかないから詳細は分か

らないが、「Due Care」基準に基づく審査は手間がかかるため CNIPA は「Unintentional」基準において回復を認めるケースが多いのではないかと。

**(3) 回復理由書や証拠書類について、これらの翻訳文の提出を知財庁は求めるか**

中文や英文以外で書かれた証拠書類に対して、翻訳文の提出を知財庁が求めることはある。その場合は直訳ではなく、意識することはある。さらに補充説明資料を出すこともある。

**(4) 出願人等の人為的なミスに起因する期間徒過の場合において認容されるケース**

「Unintentional」基準において認容された経験がほとんどであり、「Due Care」基準において人為的なミスが認容されるケースについては不明である。

**(5) 補助者の人為的なミスに起因する期間徒過の場合における監督者による監督義務の程度**

複数の事務所が、補助者に対する監督義務は考慮されない（代理人若しくは出願人／特許権者の責任とみなされる）のではないかとという見解を示した。

**【法律事務所 2 からの情報】**

CNIPA は補助者の人為的なミスについては、代理人による人為的なミスとみなすと考えられる。

**【法律事務所 3 からの情報】**

補助者のミスは、代理人のミスとみなされると理解している。

**(6) 企業規模による判断基準の相違**

いずれの事務所も、「Due Care」基準による申請経験がほとんどなく、詳細は不明であるが、企業規模は考慮されないのではないかとという意見が多かった。

**(7) 権利回復の申請に対する手数料について、資力その他の理由による金額の相違、及びその金額を算定した根拠を設定した意義や背景**

CNIPA が独自に決めているのではなく、国务院の専門部門に手数料に関する報告書を提出し、許可された上で実施している。手数料等の収入は国に納付し、直接的な CNIPA の収入にならないので、費用は高額ではなく、ある程度安価におさえられていると考えられる。

**手数料に対する評価**

**【法律事務所 1 からの情報】**

回復申請手数料の金額は合理的である。中国ではオフィスアクションへの対応の期限延長（2 回目）の費用が 2,000 元であり、延長申請をあきらめる企業がある。そうい

う点を考慮すると、たとえば2,000元は回復申請費用として高く感じられるのではないか。

**【法律事務所2からの情報】**

中国では出願費用が900元であるので、現在の回復申請手数料は受け入れられる金額である。逆に安価であると、出願人等の期限管理が甘くなり、好ましくないのではないか。懲罰的な意味合いもあるかも知れない。CNIPAの手数料は他国と比べて安いと思うが、手数料を高くしても直接的なCNIPAの収入にならないので、現在の金額になっているのではないか。

**【法律事務所3からの情報】**

回復申請手数料の金額は合理的である。権利回復申請の濫用を防止できているのではないか。

**【法律事務所4からの情報】**

出願人／特許権者が期間管理に注意をするようになるので、現在の回復申請手数料の金額は合理的である。中国では出願費用が900元であるので、現在の回復申請手数料の金額は受け入れ可能である。仮に2,000元であっても受け入れることはできる。

#### 4 専利法の下における権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）

体制や統計データなど、権利回復等の救済措置の現状について、調査の結果を以下に記載する。

**(1) 申請が却下される場合における、意見を述べる（又は弁明書提出）機会の有無**

却下通知の前に、書類の不備があれば手続補正指令があり、書類を提出することができる。却下通知の後には、意見を述べる機会はない。

**意見を述べる機会の申請要件****【法律事務所2からの情報】**

権利回復申請に不備があると判断された場合、CNIPAの審査官は手続補正指令を出す。応答期限は審査官より指定され、通常はその指令を受領した日から1か月又は2か月以内である。応答しない又は応答しても規定要件を満たさない場合、申請が却下される。上記手続補正指令への応答に手数料は発生しない。

**【法律事務所3からの情報】**

審査指南第五部分第七章6.3（審査許可）にあるように、回復申請の内容に不備がある場合は、権利回復手続補正通知書が発行され、申請者に意見を述べる機会が与えられる。



**審査指南 第五部分 第七章****6.3 審査許可**

審査官は、本章第 6.1 節と 6.2 節の規定に基づいて権利回復の請求を審査しなければならない。

(1) 権利回復の請求で規定に合致している場合には、権利の回復を許可し、権利回復請求審査許可通知書を出さなければならない。出願人が提出した権利回復請求の意思を表明した書簡に、出願番号（又は専利番号）が明記されており、かつ署名又は押印で要件に合致している場合には、合格な権利回復請求書とみなしてよい。

(2) 所定の期限までに書面による請求を提出している、若しくは権利回復請求費を全額納付しているが、まだ規定に合致しない場合には、審査官は権利回復手続補正通知書を出し、指定の期限までの関連手続の補正、或いは補完を当事者に要求しなければならない。補正、或いは補完した手続で規定に合致している場合、権利の回復を許可し、権利回復請求審査許可通知書を出さなければならない。期限が満了になっても補正しない、若しくは補正しても規定に合致しない場合には、回復させないものとし、通知書を出して、回復させない理由を説明しなければならない。

専利局から同意を得た上で専利出願権（又は専利権）が回復する場合、専利の審査許可手続が継続する。処分決定がすでに公告された場合には、さらに専利公報上で権利回復の決定を公告しなければならない。

**(2) 出願手続や登録料納付の期間徒過を未然に防ぐための制度・運用**

審査指南にあるとおり、審査請求については期間徒過を未然に防ぐための運用がある。

いずれの事務所も、法定期限の期間徒過をしそうな案件がある場合は、事務所が事前に料金を納付する対応を行っていた。

**審査指南 第五部分 第七章****3.3 期限満了の通知**

(1) 発明専利出願の実体審査請求期限が満了になる 3 か月前に、実体審査請求が提出されていないもの、或いは実体審査費が納付されていない発明専利出願について発明専利出願の実体審査請求期限満了前通知書を出して、出願人に関連手続を行うよう通知する。

(2) 専利年金納付期限の満了になった後の 1 か月に、まだ関連費用が納付されていない専利については費用納付通知書を出して、専利法実施細則 98 条に規定された滞納期間以内に関連費用及び滞納金を納付するよう専利権者に通知する。

(3) その他期限の満了前には注意喚起の通知書を出さない。

### (3) 権利化前の国内出願に関する基準、及び権利化後における特許料納付期間徒過等に関する基準での相違

いずれの法律事務所も、CNIPA では権利化前後での救済判断基準に相違はないとの見解を示した。

## (B) 我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望

### 1 現状に対する評価

#### (1) 判断に対する評価

ヒアリング先の法律事務所はいずれも日本での「Due Care」基準における権利回復申請の経験はなく、特に意見はなかった。

#### 【法律事務所 1 からの情報】

一度だけ日本において PCT 国際出願の優先権回復を希望する顧客がいたが、JPO の回復基準を満たす証拠が集まらないので諦めたことがある。期限については、事務所から常にリマインドをしており、顧客から指示がない場合でも、事務所が費用を負担して権利を維持するようにしている。

#### (2) 各知財庁との判断基準の相違点

中国では、国内出願においては細かい理由を書かなくても権利回復が認容されるという点が日本との相違点である。特許法に規定された権利回復期間（権利喪失の通知を受け取った日から2か月以内）であれば、正当な理由があると黙認され、権利回復申請書（理由を簡単に説明すればよく証拠書類は不要）を提出するとともに、手数料を納付すれば権利回復ができる。つまり、中国専利法における「正当な理由」とは PLT 等に基づく「Due Care」とは異なるものである。PCT 国際出願においては、「Unintentional」基準において認容されることが多いのが実情のようである。

#### 【法律事務所 1 からの情報】

中国の国内出願では、様式に簡単な理由を記載し、手数料を支払えば権利回復ができる。PCT 国際出願においても「Unintentional」基準において権利回復が容易にできる。これらの点が JPO との相違といえる。なお、PCT に基づく受理官庁としての CNIPA が「Due Care」基準と「Unintentional」基準のどちらかで許可をするかを定める。証拠が十分であれば、通知書類の中の「Due Care」の欄にチェックが入る。EPO や JPO でも優先権回復を要望する企業は、証拠書類を集めて、「Due Care」基準を満たすようにしている。証拠が足りない場合、CNIPA からの連絡はなく、自動的に「Unintentional」基準による許可がされる。

**【法律事務所2からの情報】**

日本で権利回復申請をした経験はないが、日本の権利回復申請には全て「正当な理由」が必要と理解している。それに対して、中国国内の出願における権利回復申請について、特許法に規定された権利回復期間（最終決定を受け取った日から2か月以内）であれば、正当な理由があると黙認され、権利回復申請書（理由を簡単に説明すればよく証拠書類は不要）を提出するとともに、手数料を納付すれば、権利回復ができる。権利回復期間を過ぎると、「不可抗力の事由」（自然災害など克服できない客観状況）がある場合のみに権利回復が可能であり、その場合は証拠書類の提出が必要となる。また、証拠書類に対する審査も非常に厳しい。中国では、法定期限を徒過するとほとんど回復ができない。CNIPAが定める指定期間の徒過であれば回復できるという特徴がある。

**【法律事務所3からの情報】**

日本で権利回復申請をした経験はない。中国国内の出願における権利回復申請について、みなし取下通知書を受け取った日から2か月以内であれば、申請書（理由の欄も、事実を簡単に説明すれば良い）を提出するとともに、手数料を納付すれば、権利回復ができる。中国では優先権など、一部の手続<sup>14</sup>については法定期限を過ぎたものの権利回復ができない点で厳しいと考えている。

**2 海外ユーザーからの要望****(1) 判断基準・運用への要望****【法律事務所2からの情報】**

「正当な理由」が必要な権利回復申請とは別に、証拠書類が必要なく、追加料金又は手数料を支払うことのみで認められる、現行の特許権の更新にかかる追納制度に該当する制度があると良い。

**【法律事務所3からの情報】**

申請書に不備がなければ認容される中国と、権利回復が難しい日本の中間辺りの判断基準が好ましいのではないかと。

**(2) 回復手数料への要望****【法律事務所1からの情報】**

回復申請手数料が高かったとしても、それは国ごとの制度の違いであるからと納得する。

<sup>14</sup> 新規性を喪失しないための期限延長（専利法24条）、優先権主張の期限（専利法29条）、専利権の期限（専利法42条）及び権利侵害訴訟の時効期（専利法68条）

**【法律事務所2からの情報】**

回復申請手数料が高かったとしても、救済されないよりは良い。中国と同程度（1,000 元）が好ましい。

**【法律事務所3からの情報】**

代理人費用を考慮すると、1,000 から 2,000 元程度の回復申請手数料が良いと考えられる。

## VI. スウェーデン

## (A) 救済措置の現状

## 1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況

## (1) 法令における規定状況

以下に、国際条約に関連する国内法や規則による規定状況をまとめた表を記載する。

PLT 第 12 条 (相当な注意を払ったこと又は故意でないことが官庁により認定された場合の権利の回復)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
特許法第 72 条	Due Care	申請期間：支障の消滅から 2 か月以内、期間の徒過後 1 年以内
		手数料：1,000 スウェーデン・クローナ

PLT 第 13 条 (優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
特許法第 72 条	Due Care	申請期間：支障の消滅から 2 か月以内
		手数料：1,000 スウェーデン・クローナ

スウェーデンは、STLT に加入しているが、対応する国内法の条文や規則はない。

スウェーデン特許登録庁 (The Swedish Patent and Registration Office、以下「PRV」という。) は、PCT に基づく受理官庁及び指定官庁として、優先権の回復申請を受け付けている。

以下に、関連する特許法の仮訳<sup>15</sup>を記載する。

**第 72 条**

出願人又は特許所有者が、事情に応じて必要なあらゆる注意を払ったにも拘らず、本法又は本法に基づく規則に規定する期間内に特許当局において一定の行為を行わなかったために権利を喪失し、及び当該の者が不遵守の原因が除去された後 2 か月以内であって当該期間の満了後遅くとも 1 年以内に当該行為を行ったときは、特許当局は、当該行為がしかるべき時期に行われたとする旨を宣言する。特許出願人又は特許所有者は、この宣言を求める場合は、上記期間内に特許当局に対してその旨の請求を行い、かつ、手数料を納付しなければならない。

<sup>15</sup> <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/sweden-tokkyo.pdf> (最終アクセス日：2020年3月6日)

第6条にいう期間に関しては、第1段落に基づく宣言は、優先権主張に係る出願が期間の満了後遅くとも2か月以内に行われており、宣言の請求及び手数料の納付が同じ期間内に行われている場合に限り、認められる。

第31条に従ってスウェーデンで遂行されてきた国際特許出願については、当該出願人が受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関又は国際事務局との関係において期限を遵守しなかったために権利を喪失したときにも、第1段落及び第2段落の規定を適用する。当該期限内に行われなかった行為は、ここにいう場合は、特許当局において行わなければならない。

## (2) 運用に関する資料とその URL

- ・ 救済措置に関するガイドラインは存在しない。PRV のウェブサイト<sup>16</sup>にて一般向けの情報を公開しているが、実務的な詳細などは含まれていない。

## 2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）

体制や統計データなど、権利回復等の救済措置の現状について、調査の結果を以下に記載する。

### (1) 救済措置の判断に係る体制及び申請案件の処理フロー

#### 【体制】

各案件ともその担当者が決定を下す。

#### 【フロー】

権利回復申請は特許部内の弁護士が処理する。更なる情報が必要であれば、証拠、宣誓供述書などを提出するよう出願人に要求する。

申請却下の決定は特許法務局長が行う。決定通知案は案件を担当する弁護士が作成する。案件を担当する弁護士は、自身の権限によって権利回復を許可することが認められている。

### (2) 申請が却下される場合における、意見を述べる（又は弁明書提出）機会の有無

出願人は案件係属中に、更なる証拠又は説明を提出する機会を有する。

### (3) 救済措置の判断結果に対する不服申立制度の有無

申請が却下された後、出願人は特許及び市場裁判所（the Patent and Market Court）に上訴することができる。当該訴えは却下決定から2か月以内に行わなければならない。

<sup>16</sup> <https://www.prv.se/en/patents/manage-your-patent-interests/maintain-patent-protection/missed-deadline/>（最終アクセス日：2020年3月6日）

**(4) 権利回復等の救済措置の判断結果の事例ごとの公開**

判断結果は非公開である。

**(5) 出願手続や登録料納付の期間徒過を未然に防ぐための制度・運用**

年金支払のリマインダーを送付することを行っている。

**3 「Due Care」基準での運用**

「Due Care」基準での運用について、調査の結果を以下に記載する。

**(1) 相応の措置を講ずべき者として判断する範囲**

その者が相応の措置を講じていたのか否かの判断は、スウェーデン裁判所の判例法及びEPO判例法を基礎とする。

そのため、相応の措置を講ずべき者として判断する範囲は、出願人、代理人、委託者（たとえば欧州域外の代理人又は手数料支払代行会社など）であり、日本と同様であると考えられる。

**(2) 期間を順守できなかった理由を裏付ける証拠書類を要求する程度****出願人等の重篤な病気に起因する場合**

医師の診断書は必要である。

**システムの不具合等に起因する場合**

第三者による証明書は不要である。

**宣誓供述書のその効力・法的な扱い**

出願人自身の宣誓供述書が必要である。

**(3) 回復理由書や証拠書類について、これらの翻訳文の提出を知財庁は求めるか**

回復理由書や証拠書類の翻訳文の提出は、必要に応じて求められる。

**(4) 出願人等の人為的なミスに起因する期間徒過の場合において認容されるケース**

通常であれば有効に機能している期間管理システム内での孤立したミス（isolated mistake）は、権利回復を認容する理由となる。通常であれば有効に機能している期間管理システムには、ダブルチェックなどが要求される（EPO判例法参照）。

**(5) 補助者の人為的なミスに起因する期間徒過の場合における監督者による監督義務の程度**

PRVでも、我が国のガイドラインにある要件（適切な者の選任、適切な指導や指示、十分な監督・管理）と類似の条件が考慮される。

**(6) 企業規模による判断基準の相違**

出願人が小企業である場合や代理人を介さない場合、注意義務について大企業や大規模事務所と同一の基準は適用されない。

**(7) 本調査のサンプル事例に対する救済判断****【仮想事例1（システムトラブル）】**

システムトラブルにより、期限1週間前に届くはずの警告メールが期限当日に届いた。申請者は、関係者の陳述書等を提出したが、我が国ガイドラインに基づく判断においては、申請は認められなかった。申請者が主張するシステムの劣化について、第三者による証拠書類がないため、それが原因とは認められないと判断され、また期間管理体制の立証がされていないと判断された。

**スウェーデン特許登録庁の判断**

システムトラブルによって期間を徒過した場合、PRVは第三者による証拠を要求しない。しかし、期間徒過を防止するための「相応の措置」が講じられていたのか否かは問題とされる。

**【仮想事例2（病気）】**

申請者は期限の約1か月前から病気の症状が発現し、手続を失念したと主張したが、我が国ガイドラインに基づく場合、病気の症状が発現したことを推認させる証拠（医師作成の意見等）がなく、相応の措置を講じていたとは言えないと判断された。

**スウェーデン特許登録庁の判断**

病気による期間徒過の場合、PRVは医師のコメントによる客観的な意見を要求しない。そのような事実は真実と判断されるものと思われる。ただし期間終了の1か月以上前から医療上の問題があったものと思われる場合、出願人は期間徒過を防止するための必要な措置を講じていなかったものとされる。

**(8) 権利化前の国内出願に関する基準、及び権利化後における特許料納付期間徒過等に関する基準での相違**

権利化前後での基準に相違はない。

**(9) PCTに基づく受理官庁として受理するPCT出願に関する基準、及びPCTに基づく指定官庁として受理するPCT出願に関する基準での相違**

受理官庁と指定官庁で採用する基準に相違はない。



(10) 権利回復の申請に対する手数料について、資力その他の理由による金額の相違、及びその金額を算定した根拠を設定した意義や背景

①資力その他の理由による金額の相違

PRV では資力その他の理由による金額の相違はない。

②手数料を算定した根拠を設定した意義や背景

手数料は政策判断（political decision）で決まる。

VII. フランス

(A) 救済措置の現状

1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況

(1) 法令における規定状況

以下に、国際条約に関連する国内法や規則による規定状況をまとめた表を記載する。

PLT 第 12 条 (相当な注意を払ったこと又は故意ではないことが官庁により認定された場合の権利の回復)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
知的財産法第 L612 条 16 知的財産規則第 R613 条 52	正当な理由 ( <i>excuse légitime</i> )	申請期間：支障の消滅から 2 か月以内、期間 の徒過後 1 年以内
		手数料：156 ユーロ

PLT 第 13 条 (優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
知的財産法第 L612 条 16-1	正当な理由 ( <i>excuse légitime</i> )	申請期間：優先権期間満了後 2 か月以内
		手数料：156 ユーロ

STLT 第 14 条(2)(iii)		
根拠条文・規則	判断基準	申請期間及び手数料
知的財産法第 L712 条 10 知的財産規則第 R712 条 12	出願人の意志に よるものでも過 失によるもので もない	申請期間：障害が消滅してから 2 か月以内、 期間の徒過後 6 か月以内
		手数料：156 ユーロ

フランスでは、PLT における「Due Care」について、国内法令上、「正当な理由 (*excuse légitime*)」という文言で運用を行っている。

フランス特許庁 (Institut national de la propriété industrielle、以下「INPI」という。) は、PCT に基づく受理官庁及び指定官庁として、優先権の回復申請を受け付けている。

以下に、関連する知的財産法及び知的財産規則の仮訳<sup>17</sup>を記載する。

<sup>17</sup> [https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki\\_zaisan.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf) (最終アクセス日：2020年3月6日)  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki\\_zaisan\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020年3月6日)

**第 L612 条 16**

産業財産権庁によって定められた期限を遵守しなかった出願人は、正当な理由を証明し、かつ、期間徒過の直接的結果として、特許出願若しくは請求の拒絶、特許出願若しくは特許自体の権利喪失又はその他の権利の喪失が生じた場合は、権利回復の申立をすることができる。

当該申立は、当該不遵守の理由がなくなってから2か月以内に産業財産権庁長官に提出しなければならない。履行されなかった行為は、この期間内に完了しなければならない。当該申立は、遵守されなかった期限が到来した後1年の期間内に限り認められる。

当該申立が維持手数料納付の懈怠に関する場合は、遵守されなかった期限は、第 L612 条 19 第 2 段落に従う期間を意味し、回復は、回復日における未納の維持手数料が所定の期間内に納付されたことを条件として、産業財産権庁長官によって許可される。

本条の規定は、第 2 段落及び第 3 段落、第 L612 条 16-1 に規定する期限並びに法律によって定められた優先権申立の提出及び訂正の期限又は産業財産権の保護に関するパリ条約第 4 条によって定められた優先期間には適用されない。

**第 L612 条 16-1**

産業財産権庁に対して産業財産権の保護に関するパリ条約第 4 条によって定められた優先期間を遵守しなかった出願人は、正当な理由の提示により、権利を回復する目的で申立をすることができる。

優先権を主張する先の出願から1年より後に行われる特許出願は、優先期間の満了から2か月以内にしなければならない。

当該申立もまた、優先期間の満了から2か月以内に産業財産権庁長官に提出しなければならない。ただし、当該申立は、特許出願の公開のための技術書類の完成後に提出された場合は認められない。

**第 L712 条 10**

出願人が第 L712 条 2 及び第 L712 条 9 にいう期限を守らなかった場合において、その懈怠が出願人の意志によるものでも過失によるものでもないことを証明することができるときは、国務院布告によって定められた条件に従うことを前提として、出願人は、喪失した権利を回復することができる。

**第 R613 条 52**

法第 L612 条 16 及び法第 L613 条 22 に基づく権利回復の救済申立は、出願が公開されている場合は国内特許登録簿に登録されている所有者又はその代理人により工業所有権庁長官に提出されなければならない。

救済申立は、所定の手数料の納付後にのみ認められる。

救済申立は、書面で行うものとし、依拠する事実及び根拠を記載する。

申立人には、理由を付した決定が通知される。

### 第 R712 条 12

法第 L712 条 10 に規定された回復は、本編において規定された期限について適用される。ただし、第 R712 条 16、第 R712 条 24(1)、第 R717 条 2、第 R717 条 5 及び第 R717 条 8 にいう期限を除く。

申請は、障害が消滅してから 2 か月以内に提出しなければならない。また、未完の行為も、同期限内に完了しなければならない。申請は、予め決定され、遵守されなかった期間の満了から 6 か月の期間が経過した後は認容されない。

申請は、登録出願が公告されている場合は、国内標章登録簿に登録された所有者である出願所有者又はその代理人により、工業所有権庁長官に提出されなければならない。

申請は、所定の手数料が納付された後にのみ認容される。

申請は、書面によって行う。申請書には、依拠する事実及び根拠を記載するものとする。

理由を付した決定が申請人に通知される。

## (2) 運用に関する資料とその URL

### 【特許】

#### 審査ガイドライン (Procédure de délivrance)

[https://www.inpi.fr/sites/default/files/directives\\_brevets\\_version\\_octobre\\_2019\\_2.pdf](https://www.inpi.fr/sites/default/files/directives_brevets_version_octobre_2019_2.pdf) (フランス語のみ)

- ・ 第 E 部 3.3 (115～117 頁) に権利回復に関する記載がある。フランスでは、PLT における「Due Care」について、国内法令上、「正当な理由 (excuse légitime)」という文言で運用を行っている。出願人／特許権者、又は代理人をはじめとする職業上の受任者や知的財産の専門業務提供者による錯誤が救済の要件である「偶発的事項」にあたる。錯誤に基づく人為的なミスが救済される点で、日本における「正当な理由」とは意味が異なるといえる。
- ・ 期間徒過に正当な理由 (excuse légitime) があるものとされるものは、障害 (empêchement)、偶発的事項 (fait accidentel) 又はより一般に権利所有者の意思、非行又は懈怠に帰さない事由によるものである場合である。
- ・ 「障害」については、自然人であるか法人であるかにより区別される。自然人についての障害は以下の 4 つが挙げられている。金銭的困難は疾病又は失業と関連する場合を除き正当な理由とならず、予見可能な事象はすべて正当な理由とならない。
  - 疾病等、個人に関する事情
  - 親族に関する事情 (近親者の疾病若しくは死亡等)
  - 職業上の事情 (失業、経営する会社の重大な局面等)
  - 偶発的事項又は特別かつ予見不能な事象が原因で手続の完了が妨げられる場合
- ・ 法人についての障害としては以下の 3 つが挙げられている。
  - 重大な経営難又は会社整理

- 裁判上の清算に関連する企業の解体
- 期間徒過との因果関係を有するあらゆる偶発的、特別及び予見不能な事象（事務所の被災、複数の被用者の同時離職等）
- ・ 「偶発的事項」については、特に次の者による錯誤 (*toute erreur*) も全て含まれるが、会社内における一従業員又は事務員の錯誤については、出願人／特許権者が管理しなければならない。
  - 権利維持の意思を期限内に表示していた出願人／特許権者
  - その専門性を理由として書類につき責任を有するその他の者（特に代理人、知的財産の専門業務提供者）。

## 審査ガイドライン 第E部 3.3. 権利回復

### 3.3.1. 一般的な場合

#### a) 条件

出願人が産業財産権庁によって定められた期限を遵守しなかった場合には、産業財産権庁長官に対し、権利回復の申立を行うことができる。

#### ・ 申立の対象となる期限：

当該期間徒過の直接的結果として、特許出願若しくは請求の拒絶、特許出願若しくは特許自体の権利喪失又はその他の権利の喪失が生じる期限の回復が生じ得るもの。

特に、年次維持手数料納付の懈怠に関する場合が上記にあたる。

ただし、以下の期限は、第 L612 条 16 により明示的に除外される。

- －産業財産権庁長官に対して権利回復の申立を行うべき 2 か月の期限及び 1 年の期限
- －優先権申立の提出及び訂正の期限

1 年の優先期間は、別途、特別条件に従った特定の権利回復の対象となる（下記 3.2.2 を参照）。上記の特定の権利回復において定められた期限を遵守しなかった場合、それ自体を権利回復の申立の対象とすることはできない。

#### ・ 正当な理由 (*excuse légitime*)

出願人は、別途、正当な理由を提示しなくてはならない。一般に、産業財産権庁は、期間徒過が障害 (*empêchement*)、偶発的事項 (*fait accidentel*) 又はより一般に権利所有者の意思、非行又は懈怠に帰さない事由によるものである場合には、正当な理由があるものと認める。

障害の評価においては、自然人であるか法人であるかにより、以下のとおり区別する。

－自然人については、個人に関する事情（疾病等）、親族に関する事情（近親者の疾病若しくは死亡等）若しくは職業上の事情（失業、経営する会社の重大な局面等）、偶発的事項又は特別かつ予見不能な事象であって、期間徒過との因果関係を有するものによって、手続の完了を妨げられる場合。反対に、金銭的困難は疾病又は失業と関連する場合を除き正当な理由とならず、予見可能な事象はすべて正当な理由とならない。

－法人については、重大な経営難又は会社整理若しくは裁判上の清算に関連する企業の解体、及び期間徒過との因果関係を有するあらゆる偶発的、特別及び予見不能な事象（事務所の被災、複数の被用者の同時離職等）は、正当な理由を構成する。

・偶発的事項 (fait accidentel) には、特に以下の者による錯誤 (toute erreur) も全て含まれる。

－権利維持の意思を期限内に表示していた権利保有者

－その専門性を理由として書類につき責任を有するその他の者（特に、職業上の受任者、知的財産の専門業務提供者）。反対に、会社内における一従業員又は事務員の錯誤は、権利回復の原因とはならない。上記は当該事案に関しいかなる適格性も有さないため、手続完了については権利所有者が引き続き責任を有し、自らその履行につき留意しなければならない。

#### b) 権利回復の申立の期限

以下の二種類の期限の遵守が求められる。

－不遵守となった期間の満了から起算して1年の期限。申立が所定の維持手数料の納付の懈怠に関するものである場合には、不遵守となった期限は、年次手数料の納付のため認められる6か月の猶予期間分延長される。

－障害がなくなってから起算して2か月の期限。

上記の2か月の期限までの間に、権利回復の申立を提出し、履行されていなかった行為（たとえば申請手数料の納付、優先権請求許可の提出等）を行わなければならない。

履行されていなかった行為が年次手数料の納付の場合には、所定の期間内に該当の遅延金とともに年次手数料の未納付分を納付しなければならない。期限までに一部納付が行われた場合には、残額は所定の期間内に支払わなければならないが、遅延金は発生しない。

障害は不遵守となった期間内に発生し、かつ申立開始前2か月以内まで継続していたものでなければならない。障害の解消は、多くの場合、申立人が証明を求められる事実の状況に依拠する。

上記の二種類の期限は併せて遵守しなければならない。すなわち、障害がなくなってから起算して2か月の期限までに提出された申立であっても、不遵守となった期間の満了から1年を経過したのちに開始された申立は不受理となる。

#### c) 権利回復の申立の提出

権利回復の申立は、産業財産権庁長官に対し書面でこれを行い、根拠とする事実及び理由を記載しなければならない。上記は、出願が公開される場合に権利保有者として国内特許登録簿に登録されるべき出願の名義人又はその代理人が作成しなくてはならない。

上記には、権利回復の申立の手数料、障害の实在、期間及び解消日を証明できるあらゆる書類、並びに履行されていなかった手続が完了した証明書を添付しなければならない。証拠書類が外国語で作成されている場合には、フランス語への翻訳を付さなければならない。

#### d) 権利回復の申立の非停止的性質

権利取消の申立と異なり、権利回復の申立は、停止の効果を有しない。実際に、上記は決定を疑問に付すものではなく、正当な理由を証明する出願人に対して、期間徒過から生じる帰結を排除しようとするものである。

したがって、維持手数料は、特に、法に定める期限までに納付する必要がある。権利回復の申立が年次手数料の未納付に関するものである場合には、権利回復日の時点におけるその後の年次手数料の未納付分を国内特許登録簿への決定の記載から起算して3か月以内に納付した場合に限り、権利回復の効果が生じる。

### 3.3.2. 特別な場合：優先権の回復

出願人が12か月の優先期間を遵守しなかった場合には（第B部2.5を参照）、優先権の回復のため申立を行うことができる。上記においては、正当な理由を証明しなければならない（3.3.1 aを参照）。

権利回復の申立は、以下の場合には受理されない。

- ・特許出願が、不遵守となった優先期間の満了から起算して2か月以内に提出されていない場合
- ・権利回復の申立が、特許出願の公開のための技術書類の完成前に提出された場合

## 【商標】

### 更新に関するガイドライン

[https://www.inpi.fr/sites/default/files/inpi\\_dir\\_marques\\_renouvellement\\_20160601\\_0.pdf](https://www.inpi.fr/sites/default/files/inpi_dir_marques_renouvellement_20160601_0.pdf)（フランス語のみ）

- ・第A部3.2（7頁）に登録更新に関する記載がある。注釈があり、猶予期間が終了する前に商標が更新されない場合、所有者の商標に対する権利を回復するための手段はなく、新しい商標出願を行う必要があると記載されている。

## 2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）

体制や統計データなど、権利回復等の救済措置の現状について、情報が得られなかった。

## 3 「Due Care」基準での運用

「Due Care」基準での運用について、調査の結果を以下に記載する。

### (1) 相応の措置を講ずべき者として判断する範囲

特許ガイドラインによると、出願人は、期間徒過の正当な理由を提示しなくてはならない。正当な理由にあたるものは、障害（empêchement）、偶発的事項（fait accidentel）又はより一般に権利者の意思、非行又は懈怠に帰さない事由によるものである場合である。「権利者の意思、非行又は懈怠に帰さない事由」であることを示すためには、出願人／特許権者が相応の措置を講じていたことを示す必要があると考えられる。一方、代理人をはじめとする職業上の受任者や知的財産の専門業務提供者が相

当な注意を払っていたことを書面で示すことは要求されていない。そのため、相応の措置を講ずべき者として判断される範囲は出願人／特許権者であるといえる。

なお、会社内における一従業員又は事務員の錯誤は、権利回復の原因に当たらないと明記されており、出願人／特許権者による管理が求められている。

## (2) 期間を順守できなかった理由を裏付ける証拠書類を要求する程度

特許ガイドラインによると、障害の实在、期間及び解消日を証明できるあらゆる書類、並びに履行されていなかった手続が完了した証明書を添付しなければならない。

### 出願人等の重篤な病気に起因する場合

WIPO のウェブサイトにある INPI によるアンケート回答<sup>18</sup>によると、医師による診断書の提出は常に要求されている。

## (3) 回復理由書や証拠書類について、これらの翻訳文の提出を知財庁は求めるか

特許ガイドラインによると、証拠書類が外国語で作成されている場合には、フランス語への翻訳を付さなければならない。

## (4) 出願人等の人為的なミスに起因する期間徒過の場合において認容されるケース

特許ガイドラインによると、権利維持の意思を表明していた出願人／特許権者、又は代理人をはじめとする職業上の受託者や知財専門業務提供者の錯誤は救済の要件である偶発的事項にあたり、救済の可能性がある。ただし、出願人／特許権者については、権利維持の意思を期限内に表明していたことが求められる。錯誤についての定義はないため、人為的なミスの全てが含まれるかは不明であるが、出願人／特許権者が相応の注意を払う体制を取っていた上で起きた人為的なミスは救済の余地があるといえる。

## (5) 補助者の人為的なミスに起因する期間徒過の場合における監督者による監督義務の程度

特許ガイドラインによると、補助者の錯誤は偶発的事項に当たらないとされ、権利回復の原因とはならない。出願人／特許権者による管理が求められている。

## (6) 企業規模による判断基準の相違

特許ガイドラインによると、自然人と法人とでは、正当な理由の一つである「障害」に関する判断基準の相違について記載がある。

自然人についての障害は以下の4つが挙げられている。金銭的困難は疾病又は失業と関連する場合を除き正当な理由とならず、予見可能な事象はすべて正当な理由とならない。

- 疾病等、個人に関する事情

<sup>18</sup> <https://www.wipo.int/plf-forum/fr/questionnaire/comments/fr.html> (最終アクセス日：2020年3月6日)



- 親族に関する事情（近親者の疾病若しくは死亡等）
- 職業上の事情（失業、経営する会社の重大な局面等）
- 偶発的事項又は特別かつ予見不能な事象が原因で手続の完了が妨げられる場合  
法人についての障害としては以下の3つが挙げられている。
  - 重大な経営難又は会社整理
  - 裁判上の清算に関連する企業の解体
  - 期間徒過との因果関係を有するあらゆる偶発的、特別及び予見不能な事象（事務所  
の被災、複数の被用者の同時離職等）

**(7) 権利化前の国内出願に関する基準、及び権利化後における特許料納付期間徒過等に関する基準での相違**

特許ガイドライン上においては、権利化前後で判断基準に差異がある旨の説明はない。

**(8) PCTに基づく受理官庁として受理するPCT出願に関する基準、及びPCTに基づく指定官庁として受理するPCT出願に関する基準での相違**

WIPOのウェブサイトに公開されているPCT出願人の手引きによると、受理官庁と指定官庁で採用する基準に相違はない。知的財産法、知的財産規則、審査ガイドラインのいずれにも、受理官庁と指定官庁で採用する基準の相違についての明示はない。

## VIII. まとめ

## (A) 救済措置の現状

## 1 国内法令・判断基準・ガイドラインにおける規定状況

## (1) 法令における規定状況

- ・ 権利回復等の救済措置の基準として、「Due Care」基準のみを採用している国・地域としてEPO、デンマーク、スウェーデン及びフランス、「Unintentional」基準（故意ではない）のみを採用している国として米国、両方の基準を採用している国として豪州、両方の基準の救済措置を導入しているPCT締約国として中国の調査を行った。

## (2) 運用に関する資料

- ・ 特許について、米国・豪州・EPO・デンマーク・中国・フランスではオンラインにて救済措置の運用に関する資料が入手可能であった一方、スウェーデンはそのような資料は公開しておらず、日本のように権利回復の救済のためだけのガイドラインを公表している官庁はなかった。

## 2 権利回復等の救済措置の現状（体制や統計データ）

- ・ 救済措置の判断に係る人数や組織については、多くの官庁において専門の担当者を置いており、米国のような多数の担当者を置いている官庁がある一方、少数の担当者により救済措置の判断を実施している豪州、デンマーク、スウェーデン等の国が多い結果となった。
- ・ EPO、豪州、デンマーク、スウェーデン及び中国では却下前の通知や担当者からの問合せを実施している。
- ・ EPO、豪州、デンマーク及びスウェーデンでは、救済措置の判断結果に対する不服申立制度が存在する。申請期間は結果が出てから概ね2か月以内である。
- ・ 権利回復等の救済措置の判断結果について、EPOではGlobal Dossier経由で申請者の提出書類等を含めて公開されており、豪州では官庁の判断結果のみが公開されている。
- ・ EPO、デンマーク及びスウェーデンでは、維持手数料（年金）について納付期間徒過を未然に防ぐための通知を事前サービスとして実施されており、中国においても維持手数料（年金）納付期間徒過後1か月以内、審査請求期限の3か月前に通知がある。

### 3 「Due Care」基準での運用

#### (1) 相応の措置を講ずべき者として判断する範囲

- ・ 米国、中国、EPO、豪州、デンマーク、スウェーデンにおいては、出願人、代理人は相応の措置を講ずべき者として判断されている。委託者<sup>19</sup>については個別事案に即して判断される国も多く、出願人又は代理人の責任とみなされる国も存在するが、EPO やスウェーデンでは委託者も相応の措置を講ずべき者として判断されている。

#### (2) 期間を順守できなかった理由を裏付ける証拠書類を要求する程度

- ・ いずれの国においても、期間徒過の原因となった事象についての客観的な証拠書類として、第三者による証明された証拠書類の提出を義務付ける国はなく、申請者の判断により任意で提出している。豪州、スウェーデンでは、出願人／特許権者の宣誓供述書の提出が義務付けられている。
- ・ いずれの国においても、回復理由書や証拠書類の翻訳文の提出が必須とはされておらず、必要に応じて翻訳文の提出が求められる。

#### (3) 出願人等の人為的なミスに起因する期間徒過の場合において認容されるケース

- ・ EPO、デンマーク、スウェーデンでは、出願人等の人為的なミスに起因する期間徒過であっても、それが例外的な状況、又は通常は有効に機能している期間管理システムにおける「孤立したミス」の結果であれば認容される可能性がある。
- ・ 豪州は、「Due Care」基準においては、日本と同様に、特殊な場合を除き認容されにくい。ただし、「Unintentional」基準において、権利を維持する意図があった上での人為的なミスは「過誤」として認容される可能性がある。
- ・ フランスは、権利維持の意思を表明していた出願人／権利者、又は代理人をはじめとする職業上の受任者や知的財産の専門業務提供者の錯誤が救済の要件である「偶発的事項」にあたるので、人為的なミスに対する救済の可能性はある。

#### (4) 企業規模による判断基準の相違

- ・ 多くの国において、申請者の規模等により、求められる「Due Care」基準が変わる旨の回答があった。

---

<sup>19</sup> 委託者とは、例えば、特許料の納付期限を管理する管理会社や在外者における現地代理人等である。JPO ガイドライン 3.1.5(4)には、「出願人等が、代理人以外の者（例えば、特許料の納付期限を管理する管理会社や在外者における現地代理人等）に期間管理等の業務を委託している場合であって、当該者の委託業務を妨げる何らかの事象が発生し、それにより期間徒過に至ったときには、相応の措置を講じていたか否かについては、特許庁に対する手続を代理人に委託している場合と同様な観点から、原則として、期間管理等を委託された者が当該委託業務を実行するために講じた措置の内容に基づき判断されます」とある。

**(5) 具体的事例に対する救済判断**

- ・ システムトラブルに起因する期間徒過の場合、多くの国では、有効なクロスチェックを含めて、通常は有効に機能している期間管理システムであることを宣誓供述書や証拠書類で示せば、インハウスシステムであっても救済される可能性がある。
- ・ 病気に起因する期間徒過の場合、いずれの国においても、出願人等が相応の措置を取っていたことを示す陳述書や証拠書類が必要である。EPO では、重病の場合は例外的状況として、救済される可能性がある。

**(6) 権利回復の申請に対する手数料について、資力その他の理由による金額の相違、及びその金額を算定した根拠を設定した意義や背景**

- ・ 多くの国において、権利回復の申請に関する手数料について、知財庁の行政コストの回収、期間内手続への動機付けを考慮した金額の設定を行っている。EPO では、手続の続行、審判請求等の他の手続に係る手数料との関係を考慮して設定されている。
- ・ 米国では中小企業等に対して減額措置を実施している。

**4 「Unintentional」基準での運用**

- ・ 米国では、申請に関して、遅滞が故意によるものでないのか疑義が生じる場合には、更なる情報が要求されることがある。期限が定められていないものでも、長期間にわたる遅滞の場合には、当該遅滞が故意によるものでない旨の追加的証拠が要求される場合がある。追加的証拠は、どのようなミスだったかが分かるような供述書類で良い。第三者による証明は不要である。
- ・ 豪州では、「Unintentional」基準と「Due Care」基準では手数料や申請可能な期間の違いはあるものの、宣誓供述書等を提出する要件は同じである。
- ・ 中国では、官庁が「Unintentional」基準又は「Due Care」基準で認めるかを申請書類から判断している。

**(B) 海外ユーザーによる我が国救済措置・基準及びその運用に対する評価並びに要望****1 現状に対する評価****(1) 判断に対する評価**

- ・ 海外ヒアリング先の法律事務所はいずれも日本での権利回復申請の経験はなかったが、少なくとも通常の者が払うことができる注意を払った上での人為的なミスは救済されるべきである旨の意見や現状の基準が不可抗力の基準に近いのではないかという心証が示された。また、日本での回復申請を検討したが、判断基準が厳しいことを理由に断念した法律事務所もあった。

**(2) 各知財庁との判断基準の相違点**

- ・ 多くの法律事務所から、期間徒過の原因となった事象についての客観的な証拠書類としての第三者による証明書類が日本では要求される点が自国の判断基準と異なる旨の意見があった。また、ドイツ及びデンマークの法律事務所は、例外的な状況又は通常は有効に機能している期間管理システムにおける「孤立したミス」の結果であれば認容される点が日本の判断基準と異なる点としてあげられた。
- ・ 興味深い点として、中国専利法における「正当な理由」とは日本が採用する PLT 等における「正当な理由 (Due Care)」とは異なるものであり、中国では権利回復請求書に記載不備がなければ証拠書類等は不要であり、正当な理由があるとみなされ認容される旨のコメントがあった。

**2 我が国の権利回復等の救済措置に関する要望**

- ・ 認容基準の緩和を要望する意見が多い。個別意見としては、証拠書類提出要件の緩和（第三者による証明書類の要求の緩和等）、人為的ミスの救済の可能性拡大という要望が多かった。また、興味深い点としては、特許維持料（年金）追納手続制度の導入や「Unintentional」基準の採用を要望する意見もあった。
- ・ 総論として、権利回復等の救済が得られるのであれば高額の手数料を納付することを厭わないというコメントが多く、個別意見としては行政上のコスト回収目的にすべき、懲罰的意味は良くないという意見があった。また、EPO の手続の続行のような費用体系（一定期間内に数十%程度の追加料金を支払う）に近いことを要望する意見もあった。

第3部 海外調査結果  
VIII. まとめ

## 參考資料

	調査項目	EPO (Due Care基準)	DKPTO (Due Care基準)
1	相応の措置を講ずべき者	出願人、代理人、委託者 <sup>1</sup>	出願人、代理人
2	第三者証明 <sup>2</sup> 、宣誓供述書の必要性	任意 (証拠は自由に選択できる)	任意 (証拠は自由に選択できる。要求された場合に宣誓供述書 (declaration) を提出)
3	証拠書類の翻訳文	必要に応じて	必要に応じて
4	人為的ミス <sup>3</sup>	条件を満たせば認められる (「例外的状況 (複雑な権利移転の際に生じた年金納付忘れ等)」、通常は有効に機能している期間管理システム内で起きた「孤立したミス」であれば認められる)	条件を満たせば認められる (「例外的状況」、「孤立したミス」) ※通常は有効に機能している期間管理システム内で起きた人為的ミスは「孤立したミス」に当たり得る)
5	補助者の人為的ミスに対する監督責任要件：a)適切な人選、b)適切な指導 指示、c)適切な管理 監督	EPOガイドライン (パートE, VIII章 13) やPCTガイドラインに類似の基準がある。 審査部の運用では、補助者の監督はランダムチェックで構わない。陳述の内容に問題がないと判断すれば、さらなる証拠は求めない	JPOと同様の監督要件は考慮されるが、陳述の内容に問題がないと判断すれば、さらなる証拠は求めない
6	救済判断における企業規模等の考慮の有無	あり 大手特許事務所には相応の措置 (クロスチェック等) が求められる	あり 大手特許事務所には相応の措置 (クロスチェック等) が求められる
7	仮想事例への見解  仮想事例 1 (IT) システムトラブルにより、期限1週間前に届くはずの警告メールが期限当日に届いた。申請者は、関係者の陳述書等を提出したが、請求は認められなかった	(IT) 関係者の宣誓書の内容が納得できるものであれば、申請は認められる  通常では納得できる監視システムと認められる。「技術的エラー」が予測可能でなかった旨の当事者による説明が十分であれば申請は認められる。インハウスシステムであっても同様	(IT) 関係者の宣誓書の内容が納得できるものであれば、申請は認められる  通常では納得できる監視システムであることを当事者が説明できれば認められる。インハウスシステムであっても同様
	仮想事例 2 (病気) 申請者は期限の約1か月前から病気の不具合が発現し、手続を失念したと主張したが、申請は認められなかった (病気の不具合が発現したことを推認させる証拠は提出していなかった)	(病気) サンプル事例の場合、判断するための情報が十分ではないが、疾患が深刻である場合、救済が認められる可能性がある (ただし、大規模事務所であれば、代替者を用意できた等の理由で救済判断をしない可能性がある) (「例外的状況」に当たる程の重病であれば、救済の余地はある)	(病気) サンプル事例の場合、判断するための情報が十分ではないが、「相応の措置」を取っていたことの説明ができれば認められる。重篤な病気である説明だけでは認められない。病気の重篤度よりも、当該事務所等が必要な措置を取ったかを救済の判断材料にしている
<p>1 委託者 期間管理等を委託された者 (管理会社、在外の現地代理人等)</p> <p>2 第三者証明 期間徒過の原因となった事象を示す、第三者が証明した客観的な証拠書類の提出が日本では原則必要 (り災証明書、診断書、システム販売会社等が証明した書面等)</p> <p>3 人為的ミス 書類の紛失等はJPOでは認められない (JPOガイドライン20頁) が、通常の管理システムでは滅多に起きない場合は他国では認められる可能性がある。</p>			



スウェーデン特許登録庁 (Due Care基準)	IP Australia (Unintentional基準が主、 Due Care基準も利用可能)	USPTO (Unintentional基準)
出願人、代理人、委託者 <sup>1</sup>	出願人、代理人	***
出願人の宣誓供述書 (declaration) のみ 必要。第三者証明は任意 ※医師の診断書は必要だが、客観的コ メントは任意。ITベンダーの証明も任 意	出願人の宣誓供述書 (declaration) の み必要。第三者証明は任意	***
必要に応じて	必要に応じて	***
条件を満たせば認められる (EPOに準じる)	Unintentional基準において、権利維持 の意図があった上での人為的ミスは認 められる可能性がある Due Care基準においては基本的に認め られない	***
JPOと同様の要件が考慮される	マニュアルに要件a～cを満たすべきと いう記載はない。JPOと同様の要件は考 慮するが、証拠書類を見て、柔軟に判 断するようにしている	***
あり 大手特許事務所には相応の措置（クロ スチェック等）が求められる	あり 大企業、大手特許事務所には相応の措 置が求められる	***
(IT) 関係者の宣誓書の内容が納得で きるものであれば、申請は認められる  ・通常では納得できる監視システムで あることを当事者が説明できれば認め られる。インハウスシステムであって も同様	(IT) Unintentional基準では認められ る。Due Care基準の場合でも、申請は 認められる可能性が高い  ・サンプル事例の場合は（システムの 維持管理が適切であれば）Due Careを 払っていると言える	***
(病気) 「相応の措置」を取っていた ことの説明ができれば認められる。本 件では、1か月以上前から病気の問題が あった場合は、措置を講じていなかっ たと言える	(病気) Unintentional基準では認めら れる  ・期限の前に、申請者が相応の措置を 取れなかったことを示す証拠が提出さ れていないため、Due Care基準ではお そらく認められない	***

	調査項目	EPO (Due Care基準)	DKPTO (Due Care基準)
8	権利化前後での救済判断の違い	なし	なし
9	RO/DOでの基準の相違点の有無	なし	なし
10	手数料の根拠	640EUR (約77,000円) 他の手続費用 (Further Processing、 審判請求等)、特殊性、を考慮 手数料は、申請を抑制する程、高すぎ てはならない。追加手数料納付より は高く、審判請求料よりは安いという ようなバランスが重要 SME優遇措置はない	3,000DKK (約50,000円) 大前提として、料金は議会で議論 決定されるため政策判断で決まる 料金水準は、あまりに高い料金で あってはならないが、一方で、申請者 が申請を真剣に検討するような水準と する必要がある SME優遇措置はない
11	処理体制	合議体	合議体
12	弁明の機会の有無	あり	あり
13	不服申立制度の有無	審判部に請求	審判部に請求
14	救済事例の公開	あり (Global Dossier経由で提出書類が確認 可能)	あり (詳細不明)
15	期間徒過を未然に防ぐ制度 運用	あり (年金納付に対する事前サービス)	あり (年金納付に対する事前サービス)

スウェーデン特許登録庁 (Due Care基準)	IP Australia (Unintentional基準が主、 Due Care基準も利用可能)	USPTO (Unintentional基準)
なし	なし	***
なし	DOとしての運用の際、PCT49ter.2ではなく国内法223条で判断される	なし
1,000SEK (約13,000円) 政策判断である。高すぎず、かつ安易に利用しないような水準になっている 年金については、6か月以内であれば年金の20%の追加費用のみで済む SME優遇措置はない	100AUDまたは徒過期間×100AUD (約8,000円から) 労働コスト回収 期間内手続への動機付け (insentive) 高すぎないようにしている 3年毎に見直しをするがこの10年料金の変更はしていない SME優遇措置はない	2,000USD (約220,000円) 労働コスト回収 期間内手続への動機付け (insentive) であり懲罰的意図はない SME優遇措置あり
担当者単独	担当者単独	担当者単独
あり	あり	***
裁判所に上訴	行政不服申立審判所 (AAT) に請求	***
なし	あり (庁による決定内容のみ公開)	***
あり (年金納付の事前リマインダー)	なし	なし (ただし、登録証発行時に払込書を添付している)



令和2年3月

令和元年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における権利回復等の救済措置の基準及び運用実態に関する調査研究報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>