

特許出願人および特許権者の救済手続きに関する制度改正と国際的調和  
(The First Step for Reinstatement of Rights in Japan)

藤岡 隆浩(Takahiro Fujioka)

**抄 録** 本制度改正は、特許出願人や特許権者による手続き期間徒過に対する救済要件を緩和するものである。本制度改正については、特許庁から「期間徒過後の手續に関する救済規定に関するガイドライン」等が公開されてはいるが、その背景に関する情報は必ずしも十分とは言えない。本制度改正の背景は、特許法条約 (PLT) および特許協力条約 (PCT) のリフォームによって牽引されている特許制度の国際的調和への対応にある。この国際的調和は、特許制度において方式的側面に限定して進められている。したがって、このような方式的側面における国際的な制度調和な動向を深く知り理解することは、本制度改正の本質的な理解に資するものと考えられる。このような観点から、本稿は、本制度改正の背景となった国際的動向および外国の情報について述べるとともに、本制度改正を踏まえた実務上の指針や今後の更なる制度調和についても言及する。

目 次

1. はじめに
2. 改正前の裁判所の判断と制度改正の内容
  2. 1 改正前における取り扱いと国際比較
  2. 2 制度改正のポイント
3. 国際的動向
  3. 1 特許法条約 (Patent Law Treaty)
  3. 2 PCT リフォーム (PCT リフォーム)
  3. 3 外国法 (欧州特許条約や独国特許法との関係)
4. 実務上の指針
  4. 1 新制度への適切な対応のための私案
  4. 2 ライセンス契約に関する留意事項
  4. 3 外国での手続きにおける留意事項
5. おわりに

1. はじめに

本改正前の制度では、手続き期間徒過に対する救済が極めて厳格な基準に基づいて運用されていた。この過度に厳格な基準により、本救済は、実質的には機能していなかったともいわれ

る状態にあった。具体的には、特に代理人や管理会社 (以下、代理人等と呼ぶ。) に業務委託を行う場合においては、代理人等の過失が特許出願人や特許権者の過失と同視されるという点に大きな問題を有していた。

具体的には、たとえば特許料納付書却下処分取消請求事件 (平成 19 年 (行ウ) 第 56 号) では、特許管理の外部委託先の過失によって特許権が消滅した事件において、外部委託先の過失が特許権者の過失と同視すべきとして特許権の回復が認められなかった。

しかし、代理人等の過失が出願人等の過失と同視されるのでは、出願人等に過失が無く如何に出願人等が代理人等を適切に管理しても出願人等が不測の不利益を被ることになる。一方、特許出願に係る手続きや特許料の納付は、代理人等に委託して行われることが一般である。

新たな制度は、このような問題を解決することができる点で注目されているが、新制度で適切な保護を受けるためには制度の背景を踏まえた本質的理解が必要であると考えられる。

## 2. 改正前の裁判所の判断と制度改正の内容

### 2. 1 改正前における取り扱いと国際比較

本制度改正前における取り扱いの典型は、たとえば前述の特許料納付書却下処分取消請求事件(平成19年(行ウ)第56号)の判決である。本判決では、特許料納付期限の徒過に起因する特許権の消滅に関して以下の事実に関して争われた。原告は、本件特許権の管理を訴外の事務所に委託していた。しかし、訴外の事務所は、納付期限の通知を怠ったため特許権が消滅することとなった。

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

しかし、裁判所は、「その責めに帰することができない理由」の意義について以下のとおり判示した。すなわち、「その責めに帰することができない理由」は、訴訟行為の追完を定めた民事訴訟法97条1項の「その責めに帰することができない事由」の解釈及び拒絶査定不服審判や再審の請求期間についての同種の規定(特許法121条2項、173条2項)において一般に採用されている解釈に照らせば、天災地変や本人の重篤のような客観的理由により手続をすることができない場合のほか、通常の注意力を有する当事者が万全の注意を払ってもなお追納期間内に納付をすることができなかつた場合を意味すると解するのが相当である<sup>1)</sup>。

このような民事訴訟法における訴訟行為の追完に関する規定の解釈を特許手続きにも適用する考え方は、ドイツ特許法123条(従前の地位の回復:Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)とドイツ民事訴訟法233条(従前の地位の回復:Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)の関係と近似する考え方である<sup>2)</sup>。

ドイツ特許法123条は、ドイツ民事訴訟法233条と同等の基準で特許権の回復等を認めている。しかしながら、ドイツ特許法123条(ドイツ民事訴訟法233条)は、欧州特許庁における特許手続(欧州特許条約122条(従前の地位の回復:Wiedereinsetzung in den vorigen Stand))と調和した規定となっており、権利の回復を柔軟に認めている<sup>2) 3)</sup>。

### 2. 2 制度改正のポイント

本制度改正では、立法措置により「その責めに帰することができない事由」を多義的な不確定概念ともいえる「正当な理由」に変更して民事訴訟法における「その責めに帰することができない事由」の解釈から切り離している<sup>4)</sup>。

本特許法改正は、本改正の緩和対象である手続期間としての出訴期間について規定する行政事件訴訟法第14条の平成16年改正と基本的に同じ手法によるものと考えられる。行政事件訴訟法第14条の改正では、出訴期間の徒過に対する救済に対して「正当な理由」の文言が新たに導入されている。行政訴訟法の改正は、行政訴訟法を利用しやすくすることを目的とする改正であり、ユーザーフレンドリーな制度の実現という点で今回の特許法改正と方向性において共通している。

ただし、特許法改正は、国際的調和の実現を目的としていることを制度趣旨として明確にしている点で行政事件訴訟法の改正と相違する。

したがって、特許法における「正当な理由」

の解釈は、後述するように外国法、特にドイツ特許法 123 条、ドイツ民事訴訟法 233 条、および欧州特許条約 122 条と調和したものとなり、行政事件訴訟法第 14 条の解釈とは相違する特許法独自の解釈となっていくものと予想される。

### 3. 国際的動向

本制度改正は、手続きの期限管理といった手続き的要件を対象としている。手続き的要件は、方式的要件 (Formality requirement) と呼ばれ、進歩性や記載要件といった実体的要件

(Substantive requirement) に対する概念である。方式的要件については、国際的な利害の対立が小さいがゆえに特許法条約 (PLT: Patent Law Treaty) や特許協力条約 (PCT: Patent Cooperation Treaty) を介して直接的あるいは間接的に国際的な調和が急速に進められている。

#### 3. 1 特許法条約 (Patent Law Treaty)

##### (1) 制定経緯

世界知的所有権機関 (WIPO) は、特許法の国際的調和を実現するために特許法常設委員会

(Standing Committee on the Law of Patents) を 1998 年に設立した。しかしながら、実体的要件に関する各国の利害の対立により特許調和条約の制定は困難を極めた。このため特許法の方式的要件のみについて調和を図る特許法条約

(Patent Law Treaty) を先行して成立させる一方、実体的要件の調和を目的とする実体版特許法条約 (Substantive Patent Law Treaty) の議論が継続されることとなった (図 1 参照)。

これにより、特許法条約は、2000 年に制定され、2005 年に発効した。特許法条約は、締約国におけるハードローとしてだけでなく、ソフトローとして特許制度の方式的要件の国際的調和の指針となっている。一方、実体版特許法条約については、現在も討議が続けられている。

##### (2) 特許法条約の内容

特許法条約は、「出願日の認定要件並びに出願手続きの簡素化」や「手続き期間に間に合わなかった場合の救済」といった方式的要件を対象としている。

特許法条約における「出願日の認定要件並びに出願手続きの簡素化」の要件は、特許協力条約 (PCT: Patent Cooperation Treaty) との整合性が図られている。これにより、特許法条約は、特許協力条約の国際段階における方式の統一を国内法へ拡張するものと捉えることもできる。

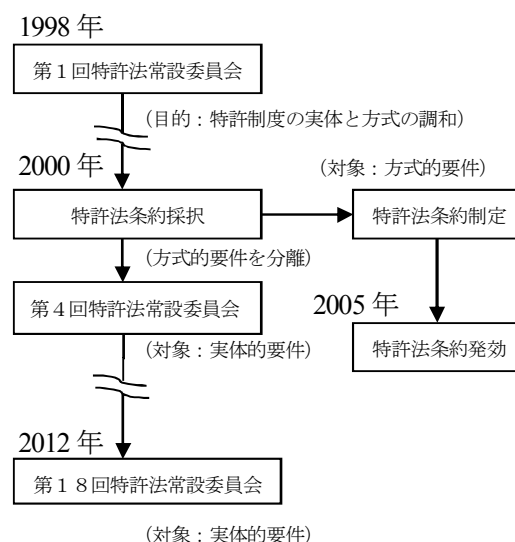


図 1. 特許法条約の制定経緯

具体的には、国際出願 (PCT 出願) については、たとえば「特許協力条約の出願日の認定要件」が特許協力条約 27 条 (国内的要件) を介して間接的に各国を拘束している。これに対して、特許法条約は、「出願日の認定要件」について各締約国を直接的に拘束することになる。

さらに、特許法条約は、「手続き期間に間に合わなかった場合の救済」については、たとえば特許料の納付期間やパリ優先期間の徒過によつ

て失われた権利回復の制度といった新たな制度の創設をも各締約国に要求している。

### (3) 手続き期間に間に合わなかった場合の権利回復の基準

特許法条約は、権利回復の基準として、「適当な注意 (Due care) を払ったか否か」(以下では、「Due care」と呼ぶ。)、あるいは「故意ではなかった (Unintentional)」(以下では、「Unintentional」と呼ぶ。)のいずれかの基準の選択を許容している。ただし、特許法条約は、「Due care」と「Unintentional」の解釈については何ら規定を設けていない。したがって、その解釈は、各国に委ねられている。

## 3. 2 特許協力条約 (PCT リフォーム)

### (1) 特許法条約との関係

特許協力条約は、PCT リフォームワーキンググループにおいて特許法条約の内容を積極的に取り込んできた。具体的には、特許協力条約は、たとえば特許法条約で要求されているパリ優先権の回復の制度を導入している。パリ優先権の回復の制度は、パリ優先期間の徒過によって失われた権利を「Due care」あるいは「Unintentional」のいずれかの基準で回復させる制度である。

ただし、これらの制度については、経過措置(留保)が認められており、日本を含めて多くの締約国が経過措置(留保)の適用を受けている。これらの経過措置の多くは、特許法条約への加盟の条件を満たすことによって撤回が可能となる。

したがって、特許法の方式的要件の調和は、特許法条約への加盟とPCTリフォームの経過措置(留保)の撤回とが一体として行われることを一つの目標として国際的に推進されている。

### (2) パリ優先権の回復の制度の概要

特許協力条約におけるパリ優先権の回復の制度は、受理官庁と指定官庁とにおいて権利回復の基準の判断がなされる<sup>5)</sup>。特許協力条約におけるパリ優先権の回復の制度では、受理官庁において「Due care」あるいは「Unintentional」のいずれかの基準で回復が認められた場合には、原則として指定官庁でもパリ優先権の回復が認められることとなる。

具体的には、受理官庁において「Due care」の基準で回復が認められた場合には、原則として指定官庁がいずれの基準を採用していてもパリ優先権の回復が認められることとなる。

「Unintentional」の基準は、「Due care」の基準よりも緩い解釈であるとみなされているからである。

一方、受理官庁において「Unintentional」の基準で回復が認められた場合には、原則として「Unintentional」の基準を採用する指定官庁でのみパリ優先権の回復が認められることとなる。

しかしながら、受理官庁と指定官庁とで各判断基準の解釈が異なると、特許協力条約における手続きを円滑に進めることができない。現在は、この判断基準の解釈の相違が方式的要件の国際的調和のためのハードルの一つとなっている。

### (3) 方式的要件の国際的調和のためのハードル(権利回復の基準の調和)

方式的要件の国際的調和には、この越えるべき一つのハードルがある。このハードルは、特許法条約や特許協力条約において、各国に解釈が委ねられている「Due care」と「Unintentional」の解釈である。特に、「Due care」の解釈のばらつきは、大きな問題となると考えられる<sup>6)</sup>。これらの解釈に調和が図られていないと以下のよ

うな問題が生じることになるからである。

具体的には、たとえばケース1（図2参照）として、パリ優先権の回復の制度において、A国（たとえば独国）の受理官庁において独国の解釈における「Due care」の基準でパリ優先権の回復が認められた場合を考える。この場合において、B国（たとえば日本国）の指定官庁（日本国特許庁）において日本国の解釈における「Due care」の基準でパリ優先権の回復が拒否される一方、C国（たとえば欧州特許庁）でパリ優先権の回復が認められることが想定される。各指定官庁は、国内法との整合性の観点から例外的手続きとして受理官庁の判断に対するレビューの権限を有しているからである。

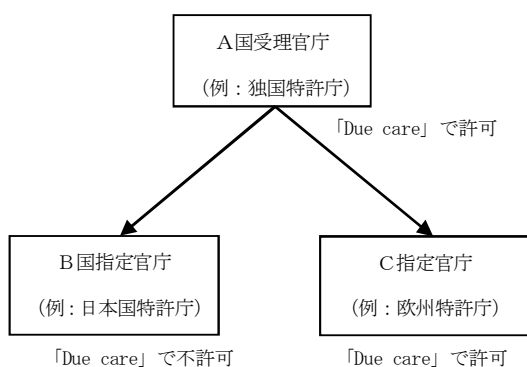


図2. 優先権の回復の制度（ケース1）

一方、ケース2（図3参照）としてA国（たとえば日本）の受理官庁（日本国特許庁）において日本国の解釈における「Due care」の基準でパリ優先権の回復が拒否された場合を検討する。

この場合においては、B国（たとえば独国）の指定官庁や欧州特許庁において独国や欧州特許条約の解釈における「Due care」の基準でパリ優先権の回復が認められることが想定される。

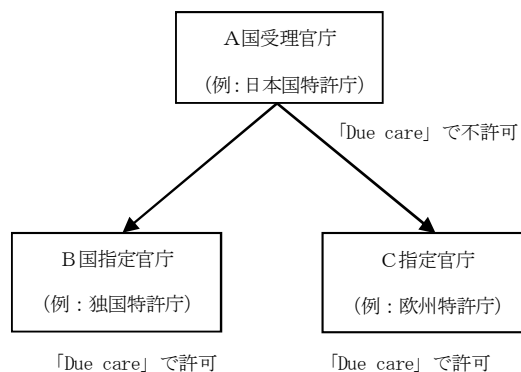


図3. 優先権の回復の制度（ケース2）

これらのケーススタディから分かるように、特許協力条約の円滑な運用の観点からも「Due care」と「Unintentional」の解釈の国際的な調和がなされた上での特許法条約への加盟とPCTリフォームの経過措置（留保）の撤回が必要であることが分かる。

今回の制度改正は、このような問題の解決のための国際的調和の必要性を一因とし、その布石として行われたものであるとも考えられる。この推測の当否は不明ではあるが、いずれにしても本制度の円滑な運用のためには基準の調和が不可欠である。

したがって、将来的な特許法条約への加盟とPCTリフォームの経過措置（留保）の撤回の観点からも「Due care」の基準を採用する他の国の動向を詳細に検討する必要がある。

### 3. 3 外国法（欧州特許条約や独国特許法との関係）

このように、特許法条約や特許協力条約は、「Due care」や「Unintentional」の基準について何ら規定しておらず、各国の解釈に委ねている。一方、「Due care」の基準は、欧州特許条約や独国特許法によって採用される一方、「Unintentional」の基準は、米国や英国で採用

されている。特に、欧州特許条約は、多くの審決例を蓄積しており、国際的なデファクトスタンダードとなっている。さらに、欧州特許条約は、独国特許法とも調和している。

したがって、本制度は、国際的な調和の観点から欧州特許条約や独国特許法の判決例や運用を踏まえて適切に運用されていくことが想定される。

#### 4. 実務上の指針

##### 4. 1 新制度への適切な対応のための私案

###### (1) 情報収集の方法

期間徒過後の手續に関する救済規定に関するガイドライン（以下「ガイドライン」と呼ぶ。）では、「正当な理由」については、特許法条約(PLT) 12条の「Due care」と調和する内容とされている。しかし、特許法条約は、前述のように「Due care」の解釈を各締約国に委ねており、その解釈に関する規定を有していない。

一方、「Due care」の解釈は、欧州特許条約第122条における解釈がデファクトスタンダードとなっている。さらに、英国が特許法条約の批准にあたって「Due care」ではなく、「Unintentional」を採用していることもあり、欧州特許庁における解釈は、ドイツ特許法123条ひいてはドイツ民事訴訟法233条等の影響を強く受けている。欧州特許庁の審判官の多くは、独国をはじめとする欧州各国の知財の裁判官経験者だからである。

このような国際的な状況を踏まえ、以下のような方法で情報収集することが効率的であると考えられる。

###### ○第1ステップ：欧州特許庁審決集の調査<sup>7)</sup>

欧州特許庁審決集第6版 (Case Law of the

Boards of Appeal (sixth edition 2010)) は、欧州特許庁が発行している審決集であり、欧州特許庁のウェブサイトからダウンロードすることができる。欧州特許庁審決集は、1129ページにも及ぶ審決集であり、権利の回復 (Re-establishment of rights) に関しては、490～532ページに渡って多数の審決に基づく体系的な解説がなされている。本部分には、特許庁のガイドラインの記載に近似する多数の記載を見つけることができる。

###### ○第2ステップ：欧州特許庁審決の調査

欧州特許庁審決集で関連する記載が見つかった場合には、その記載に関連する審決番号に基づいて審決の内容を調査することができる。欧州特許庁の審決は、欧州特許庁のウェブサイトからダウンロードすることができる。

###### ○第3ステップ：ドイツ特許法・欧州特許条約逐条解説（文献調査）

さらに、広く情報を収集するためには、ドイツ特許法・欧州特許条約逐条解説（第8版）<sup>2)</sup> のドイツ特許法123条（従前の地位の回復：Wiedereinsetzung in den vorigen Stand）の解説にも関連情報を見つけることができる。ドイツ特許法123条の解説は、対応する欧州特許条約122条と対比して説明がなされている。

ドイツ特許法123条に関する判決は、ドイツ連邦特許裁判所のウェブサイトからダウンロードすることが可能である。

一方、ドイツ民事訴訟法233条（従前の地位の回復：Wiedereinsetzung in den vorigen Stand）に関する情報を探す選択肢もある。ドイツ民事訴訟法は、従前の地位の回復に関する多くの規定を有しており、ドイツ特許法に規定されていない事項については、ドイツ民事訴訟法が準用

されるからである<sup>2)</sup>。

## (2) 企業内の管理に関する留意事項

ガイドラインによれば、「出願人等が法人の場合は、手続をするために講じた措置が相応の措置といえるか否かについては、当該手続の担当者だけでなく法人として講じた措置の内容に基づき判断されます。」とある。

ガイドラインは、さらに、「例えば、当該手続を担当する部署（以下「知財部等」という。）があるような場合は、実際に案件を担当する者の講ずべき措置を考慮するだけでなく、知財部等全体として講ずべき措置についても考慮され、それらが講じた措置が相当の措置であったか否かについて判断されます。」としている。

この内容の詳細については、ガイドラインからは必ずしも明らかではないが、知財部等の内部手順や管理体制が問題となると考えられる。企業内の内部手順や管理体制は、役務（サービス）の品質保証についての国際的なデファクトスタンダードである ISO9000 シリーズに基づく体制の整備を確認しておくことで対応を進めることができるものとも考えられる。

すなわち、ISO9000 シリーズに適合し、定期的に外部監査を受けることで、十分な管理を行うとともに、その客観的な証拠を確保することができるものと考えられる。

## (3) 委託先並びに委任先の管理に関する留意事項

委託先並びに委任先については、委任契約その他の委任等に関する証拠書類を適切に保存しておくことが好ましい。さらに、企業知財部等は、委託先並びに委任先の外部監査を行うことが好ましいと考えられる。

たとえば完成品メーカーは、一般的に部品メ

ーカーに対して定期的な外部監査を行っている。この外部監査は、ISO9000 シリーズの基準と完成品メーカーと部品メーカーとの間で決められている固有の基準とに基づいて行われる。これにより、完成品メーカーは、部品メーカーから納入される部品の品質を確保している。

このような品質保証体制は、企業知財部等に委託先等が提供する役務（サービス）にも拡張できると考えられる。特に、期限管理に関しては、企業知財部等と委託先等との間に固有の基準を設け、企業知財部等が委託先等を定期的に監査することで客観的な証拠を確保することができるものと考えられる。

## 4. 2 ライセンス契約に関する留意事項

通常実施権の許諾を行っている特許権が特許料の不納によって消滅した事件が発生している（平成21年(ワ)第29534号損害賠償請求事件）。本事件では、ライセンサーがライセンシーに対し、特許権を有効に存続させる義務に違反したとして損害賠償請求を行っている。裁判所は、「特許表示製品の回収・廃棄費用」や「ライセンシーが特許失効により値下げを余儀なくされた結果の遺失利益」の損害について賠償を認める判決を行った。

このような事故を回避するための対策としては、たとえば以下のような方法が考えられる。

①ライセンス契約の期間を定めるとともに、その期間の特許料を予め納付したことを両者が確認した上でライセンス契約を締結する。

②ライセンス契約において、特許料の納付義務者をライセンシーとする契約内容とする（特許法110条）。

## 4. 3 外国での手続きにおける留意事項

米国並びに英国では、「Unintentional」の基

準で権利の回復が認められている。しかしながら、米国と英国では、法的な枠組みの相違に起因して取り扱いに相違が生ずる場合があるので留意する必要がある。

#### (1) 米国

「Unintentional」の基準は、米国特許庁では実質的な判断が行われない。したがって、米国特許庁では何らの証拠も求められない。しかし、権利行使の際には、ディスカバリーで収集された証拠に基づいて「Unintentional」の基準で判断されることになる。この結果、基準を満たさない場合には、フロードとなって権利行使不能とされる。

#### (2) 英国

英国は、特許法条約 (PLT) への批准の際に、「Unintentional」の基準を選択した。英国は、特許法条約 (PLT) への批准の前には、「合理的な注意」(reasonable care) の基準で判断しており、英国特許法の改正が行われた。

ただし、英国特許制度には、フロードによる権利行使不能の制度が存在しない。したがって、制度的には、英国特許庁が実体的な審理を行うことが要請されることになる。

本問題については、特許法改正時には必ずしも明らかではなかった。しかし、英国高等法院(地裁に相当)での判決 (EWHC 2071 (Pat)) によって解釈が明確になった。これに伴い英国特許庁の審査基準 (Manual of Patent Practice, Section 20A: Reinstatement of applications) も改正された。

本事件の内容は、以下のとおりである。原告は、「Unintentional」との主張をするだけで何ら証拠を提出しなかった。このため英国特許庁は、権利の回復を認めなかった。この英国特許

庁の処分の当否が英国高等法院で争われたものである。英国高等法院は、「Unintentional」と主張するだけでは足りず、「Unintentional」の当否を判断するための証拠を提示しなければならないと判示した。

このように、特許法条約 (PLT) による国際的調和は、たとえば「Unintentional」の内容に関する調和を図るものではあるが、しかし、各国の法的枠組みに応じて、その手続き的な取り扱いが相違することもあるので注意が必要である。

#### 5. おわりに

本制度改正は、方式的要件に関する国際的調和への第一ステップであると考えられる。今後は、以下のような展開が期待される。

##### (1) 特許法等の他の手続きへの拡大

本制度改正は、特許法においては手続きのうち「外国語書面出願の翻訳文の提出」、「外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出」、および「特許料及び割増特許料の追納」の3つの手続きに限定されている。

しかし、特許法条約 12 条は、広く「官庁に対する手続上の行為のための期間」としており、「パリ優先期間の徒過」、「国内段階移行期間」、「出願審査の請求期間」、「分割出願の期間」、「変更出願の期限」、および「存続期間の延長登録出願」についても救済を求めていると解される。

したがって、将来的には、本改正が特許法条約に拘束される全ての期間に対して拡大されていくものと予想される。

一方、国内優先期間については日本国民のみが対象となる内政問題なので、条約の問題ではなく純粋な国内問題となる。したがって、特許法条約に拘束されないとの解釈も可能である。

しかし、特許法 41 条 (特許出願等に基づく優先権主張) は、パリ条約による優先権が利用可



能な外国人に対して、このような制度を利用できない内国民が不利な状態となっていることを是正することを目的の一つとして創設された内国民のための制度である。

したがって、特許法条約に拘束される特許法43条（パリ条約による優先権主張の手續）だけでなく、特許法41条（特許出願等に基づく優先権主張）についても同様に改正することが、特許法41条の制度趣旨に添うものであると考える。

具体的には、たとえば英国特許法5条（優先日）に規定されるような、自国の国内出願とWTO加盟国の国内出願とを公平に扱う規定が期待される。

### （2）濫用防止について

本制度の濫用は、たとえば偽証その他の詐欺の行為によって権利が復活した場合には、特許法197条（詐欺の行為の罪）の適用対象になるものと解される。

しかし、本制度の濫用によって存在する特許権は、第三者の保護に関しては特許法112条の3による一定の担保が認められるが、不当に第三者の産業活動を制限することになる。したがって、たとえば特許権侵害訴訟においては、抗弁（たとえば権利濫用の抗弁（民法1条3項）のような対抗手段が認められるべきと考えられる<sup>8)</sup>。

### （3）民事訴訟法への拡大

本改正は、民事訴訟法と特許法とにおける解釈の整合性の問題を立法的措置で分離することによって実現されたものである。しかし、知的財産権制度の国際的調和の問題は、特許権の取得や維持管理だけでなく、権利行使にも及ぶものと考えられる。外国人が日本国特許を保有する場合には、国際民事訴訟手続きの問題として

国際化の問題が顕在化するからである。

したがって、将来的には、民事訴訟法97条の改正も視野に入ることを期待したい。

### 注記（引用文献、参考文献）

1) 民事訴訟法第6版（松本博之他著） pp. 360～362

2) Schulte Patentgesetz mit EPÜ Kommentar 8. Auflage: Carl Heymanns 出版社 本逐条解説

(Kommentar) は、ドイツ特許法123条と欧州特許条約122条と対比して説明している。本問題について、ドイツ特許法に規定されていない事項は、ドイツ民事訴訟法(ZPO)が準用される。弁理士の過失に関しては、逐条解説の第98段落に以下のように説明されている。「弁理士: 弁護士に課される注意力に関する要件と同等

(gleichen) の要件が課される」(ドイツ連邦最高裁判決: BGH, 29. 07. 2003 - X ZB 29/01)。(原文は、98 Patentanwalt: Für ihn gelten die gleichen Anforderungen an die Sorgfalt wie für einen Rechtsanwalt.)

3) ドイツ特許法123条とドイツ民事訴訟法233条の内容はそれぞれ以下のとおりである。

ドイツ特許法123条（従前の地位への回復）

(1) 何人も、自らの過失 (Verschulden) によらないで、特許庁又は連邦特許裁判所に対する期限の遵守を妨げられ (verhindert), その不遵守が本法の規定による同人の権利を損なう場合は、請求により同人の権利を回復させることができる。

Patentgesetz (PatG) § 123

(Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

(1) Wer ohne Verschulden verhindert war, dem Patentamt oder dem Patentgericht gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen

Rechtsnachteil zur Folge hat, ist auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen.

ドイツ民事訴訟法 233 条(従前の地位への回復)

当事者が、自らの過失 (Verschulden) によらないで、控訴の理由 (Begründung der Berufung)、上告 (Revision)、(中略) の不変期間 (Notfrist) あるいは期間 (Frist) の遵守を妨げられた (verhindert) 場合は、申し立てにより従前の地位への回復 (権利の回復) が認められる。

なお、訳語は国際比較法シリーズ ドイツ民事訴訟法 (ペーターアーレンス他著) の巻末の日独民事訴訟法基本用語対照表を参考にした。

また、過失 (Verschulden) は、「Due care」基準で判断される<sup>6)</sup>。

Zivilprozessordnung (ZPO) § 233

(Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

War eine Partei ohne ihr Verschulden verhindert, eine Notfrist oder die Frist zur Begründung der Berufung, der Revision, der Nichtzulassungsbeschwerde oder der Rechtsbeschwerde oder die Frist des § 234 Abs. 1 einzuhalten, so ist ihr auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

4) 商標法 50 条 (不使用取消審判) にも「正当な理由」との文言がある。しかし、「正当な理由」は、多義的な不確定概念であり、法律の趣旨や適用対象 (たとえば手続期間の従過) に応じて変化し得るものと考えられる。

たとえば、国税通則法 65 条 4 項の「正当な理由」の例では、「『正当な理由』とは立法技術上止むを得ず用いられた不確定概念」との判示もある (横浜地判昭 51. 11. 26 (訟月 22 卷 12 号 2912 頁))。 (出典: 国税通則法 65 条 4 項の「正当な理由」を巡る問題点—裁判例の分析を通して—

(佐藤謙一著))

5) WORKING GROUP ON REFORM OF THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) Seventh Session Geneva, May 25 to 31, 2005 "RESTORATION OF THE RIGHT OF PRIORITY" pp. 9~13 (第 7 回 PCT リフォーム WG の配付資料)

[http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=42311](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=42311)

6) WIPO は、「Due care」と「Unintentionality」の各国の基準についてサーベイを行い、第 4 回 PCT リフォーム WG で配布している。

「APPLICATION OF THE CRITERIA OF "DUE CARE" AND "UNINTENTIONALITY" UNDER NATIONAL PRACTICE IN CASES OF RESTORATION OF RIGHTS: REPLIES RECEIVED IN RESPONSE TO QUESTIONNAIRE (PCT/R/WG/4/1 Add. 1)」

この中で、ドイツは以下の報告をしている。すなわち、過失 (Verschulden) は、「Due care」基準で判断され、たとえばドイツ民法法典 (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) 276 条に基づいて判断される旨を報告している。原文は以下のとおりである。

「Response by Germany: "Under German national law, applicable in procedures before the German Patent and Trade Mark Office, decisions on requests for reinstatement are based on the fault principle. The relevant provisions are contained in Sec. 123 Patent Law, Sec. 91 Trade Mark Law, Sec. 21 (1) Utility Model Law, referring to Sec. 123 Patent Law, and in Sec. 10 (6) Designs Law, referring to Sec. 123 (1) to (5) and (7) Patent Law. Fault encompasses all negligent and intentional acts or omissions. Negligence must be examined according to the criterion of due care. For

example, pursuant to Sec. 276 (1), 2nd sentence, of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), a person acts negligently if he fails to observe the relevant required standards of care.”」  
[http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_detail.s.jsp?doc\\_id=16351](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detail.s.jsp?doc_id=16351)

7) Case Law of the Boards of Appeal (sixth edition 2010)  
<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>

8)前掲注2)の第13段落には、以下の説明がある。特許権者が故意に虚偽の説明を行って不正に従前の地位への回復を獲得した場合には、抗弁 (Einwand) が許容される (ドイツ連邦最高裁判決: BGH GRUR 56, 265 Rheinmetall-Borsig I.)。  
「原文抜粋: 13 (前略) Zulässig bleibt der Einwand, der Inhaber des Patents habe die Wiedereinsetzung (WE) durch bewußt unrichtige Angaben erschlichen。」

本最高裁判決については、商標法第6版 (Rudolf Busse 著、Gruyter 社) (原題: Warenzeichengesetz 6. Auflage, Gruyter, Walter de GmbH)の444ページの第49段落にも以下の記載がある。

損害賠償手続において、意図的な虚偽の申し立てによる不正な回復による抗弁 (Einwand der Wiedereinsetzungsererschleichung) が認められる。(原文: Im Verletzungsprozess Einwand der Wiedereinsetzungsererschleichung durch bewußt unrichtige Angaben zulässig (BGH in GRUR 1956 S. 265 Rheinmetall-Borsig, 1952 S. 565 Waeschepresse, 1963 S. 519 Klebemax).