

失効した特許の回復:特許料の延長は最長 6 か月

情報管理チームⁱ

ババット・ヴィニットⁱⁱ

Mannesmann AG 社は1997年8月1日にインド出願を行い、インド特許202101号を取得した。そして、2006年12月12日に3年目～10年目の特許料を納付し、2007年8月1日に11年目の特許料を納付した。12年目の特許料の納付期限は2008年8月1日でした（特許規則80（1））が、納付しなかった。Mannesmann AG 社は、特許が失効した日から18か月を超えた2010年4月13日に回復申請を提出した。特許管理官は、失効した特許を回復できる期間は過ぎているとして回復申請を却下した。特許権者は、特許管理官の指令に対して知的財産審判委員会（IPAB：Intellectual Property Appellate Board）に不服申立を提出した。

IPABは、失効した特許の回復に関する期間設定について、1970年特許法第53条に基づき、特許料が所定の期間内あるいは所定の延長期間内に納付されない場合、特許が失効すると判断をくだした。また、2003年特許規則138は特殊な例外があった場合に期間を延長できる権限を特許管理官に与えるが、特許料の延長は特許規則138から除外されているので、特許料の納付期間は、6か月を超えて延長することはできないと示した。さらにIPABは、たとえ期間内に回復申請を提出した場合でも、それによって自動的に回復が承認されるというわけではないことも明確に示した。

IPABは、特許の失効日は、特許料の納付日によっては変動しないとも述べている。特許権者は、特許規則80の（1A）には納付期限の延長願いを提出するためのタイムリミットが特に設定されていないので、特許料の納付期限終了後でも6か月以内であれば、延長願いが提出できると主張した。しかし、特許権者は特許料を所定の期間内あるいは所定の延長期間内に納付しておらず、特許が失効してから18か月以内に特許の回復申請もしていなかった。IPABは、特許法および特許規則に明白な規定がない限り、これらの規定から、期間が緩和されると勝手に読み取ってはならないことを示した。[Mannesmann AG (Siemag) 対 特許意匠商標管理長官 OA/43/2011/PT/CH 2012年9月13日付IPAB命令]

特許料の納付期限は最大で6か月まで延長できる（特許規則80（1A））。この延長期間内にも特許料は納付されなかったため2008年8月1日で特許が失効

した（特許法第60条）。特許料の未納により失効した特許について、特許が失効した日から18か月以内であれば回復申請を行うことができる（特許規則60）。回復申請する際には、特許料の未納の理由を述べる陳述書を提出する必要がある、失効した特許を回復させるか否かの判断は特許管理官の裁量行為である。本件では、特許権者は、特許が失効した日から18か月を超えた2010年4月13日に回復申請を提出した。特許管理官は、失効した特許を回復できる期間は過ぎているとして回復申請を却下した。特許権者は、特許管理官の指令に対してIPABに不服申立を提出した。IPABは不服申立を却下した。

IPABの指令に対して不服申立を行うことはできないが、高等裁判所へ請願書手続きを行うことはできる。

ⁱ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、ニューデリー、インド

ⁱⁱ 株式会社サンガムIP、東京、日本