

平成26年改正法における手続期間徒過についての救済規定の整備について

審査第四部 情報記録 千本 潤介

抄録

本稿では、平成26年特許法等の一部を改正する法律のうち、手続期間徒過の救済手続に関する部分について、平成23年の法改正から振り返りつつ、紹介いたします。

1. はじめに

特許法等の一部を改正する法律は、平成26年5月14日、法律第36号として公布されました（以下、平成26年改正法とします。）。平成26年改正法における改正点は多岐にわたりますが、筆者は、総務課法規班及び制度審議室に在席し、主に救済手続に関して関与する機会をいただきました。

救済手続というのは、手続を期間内に行えなかった場合に、一定の要件の下でこれを救済するものです。その判断は方式審査の段階で行われますので、特技懇誌の読者の多くを占める審査官にとって、救済手続は日々の業務（実体審査）に直結する話題ではありません。しかし、審査官が実体審査に注力できる環境は、適正な方式審査により支えられていますので、救済手続にも興味を持っていただければ幸いです。

平成26年改正法における救済手続の改正は、大きく分けて2種類あります。1つは特許法条約（PLT）¹⁾との整合に向けた救済手続の導入に関するものです。もう1つは大規模災害を理由とする救済手続の整備に関するものです。それぞれについて改正の経緯や要件などをご説明したいと思います。

なお、文中の意見に係る部分は、筆者の個人的見解であり、特許庁の見解を示すものではないことを予めお断りいたします。

2. 特許法条約（PLT）との整合に向けた救済手続の導入

（1）改正の経緯

平成26年改正法におけるPLTとの整合に向けた救済手

続の導入は、平成23年改正法（平成23年法律第63号）の統編的な意味合いがあるので、平成23年改正法からおさらいをしたいと思います。また、法改正の紹介からは少し脇道にそれますが、平成23年改正法の下で現在、どのような運用が行われているかもご紹介いたします。

ア 平成23年改正法

平成23年改正法前の制度では、手続期間徒過についての救済は、対象となる手続が限られていました。また、救済の対象となる手続であっても救済の要件である「その責めに帰することができない理由」（不責理由）は非常に厳格に解されていたため、実質的な救済が図られていないとの指摘がありました。また、国際的には、ユーザーフレンドリーな手続の導入と手続調和を目的としたPLTが発効し、欧米の制度は同条約に準拠する形で手続面での制度調和が進んでおりました。PLT第12条では、手続のための期間を徒過した場合であって、その非遵守の直接的な結果として出願又は特許に関する権利の喪失（みなし取下げ、特許権等の消滅等）を引き起こした場合に、一定の条件の下、その権利を回復する規定を設けることを加盟国に義務づけています。

そこで、PLTとの整合に向けて、表1の手続について救済の規定を整備しました。救済の要件（PLT第12条に準拠）は表2をご参照ください。なお、PLT第12条(1)では、加盟国に対し、救済要件としてDue Care（いわゆる『相当な注意』を払っていた）又は、Unintentional（いわゆる『故意ではない』）のいずれかの基準を選択することを認めており、表2の「正当な理由」は前者の「Due Care」に相当するものとされています。

1) 各国により異なる国内出願手続の統一等による出願人の負担軽減を図ること、及び一定の要件の下、手続期間の徒過による特許権の失効を回復することで出願人の救済を図ること等を目的として、平成12年6月に採択され、平成17年4月に発効した国際条約。主な加盟国は米国、フランス、英国、スイス、オーストラリア等。PLT未加盟国であっても、「指定期間徒過後の救済」や「権利の回復」といったPLTの主な項目への対応がなされて手続面での制度調和が進んでおり、特にEPOは、PLTには未加盟であるものの、PLTに準拠した形で欧州特許条約（EPC）を改正し（改正欧州特許条約（EPC2000）、平成19年11月採択、同年12月発効）、ユーザーに対してPLTに加盟したときと同様の利益を与えています。なお、日本語仮訳が以下の「特許法条約（PLT）の採択について」より入手可能です。http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/plt_120620.htm

イ 平成23年改正法の下での運用

特許庁は、平成23年改正法で新たに救済規定が追加された対象の手続や救済要件の内容、当該要件に係る判断の指針を示すため、平成24年3月1日、「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン（以下、「ガイドライン」といいます。）」及びガイドラインのQ&Aを公開しました²⁾。

詳細はガイドラインをご覧くださいと思いますが、平成23年改正法で導入された救済要件である「正当な理由」の有無の判断にあたっては、「措置を講ずべき者」（出願人、代理人等）が期間徒過の原因となった事象の発生前及び発生後に「相応の措置」を講じていたか否かという点で判断されます（表2参照）。

なお、ガイドラインでは、期間徒過の原因となった事象が、措置を講ずべき者ではなく補助者のミスである場合に、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、補助者に対する確かな指導及び指示を行っていること、補助者に対し十分な管理・監督を行っていること、という条件を満たせば、事象の発生前に講じた措置は相応の措置であったと判断する（補助者のミスをもって、正当な理由

なしとはしない³⁾）のが特徴的です。

ウ 平成26年改正法

平成26年改正法でPLTとの整合に向けて導入された規定は、大きく分けて権利の回復（PLT第12条）に関するものと、優先権に係る救済（PLT第13条）に関するものとに分けられますので、それぞれ分けて説明します。

なお、導入の経緯についてより詳しい情報がご覧になりたい方は、産業構造審議会知的財産分科会の報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」（平成25年9月）のⅡ-1及びⅡ-2をご参照ください。

(ア) 権利の回復（PLT第12条）

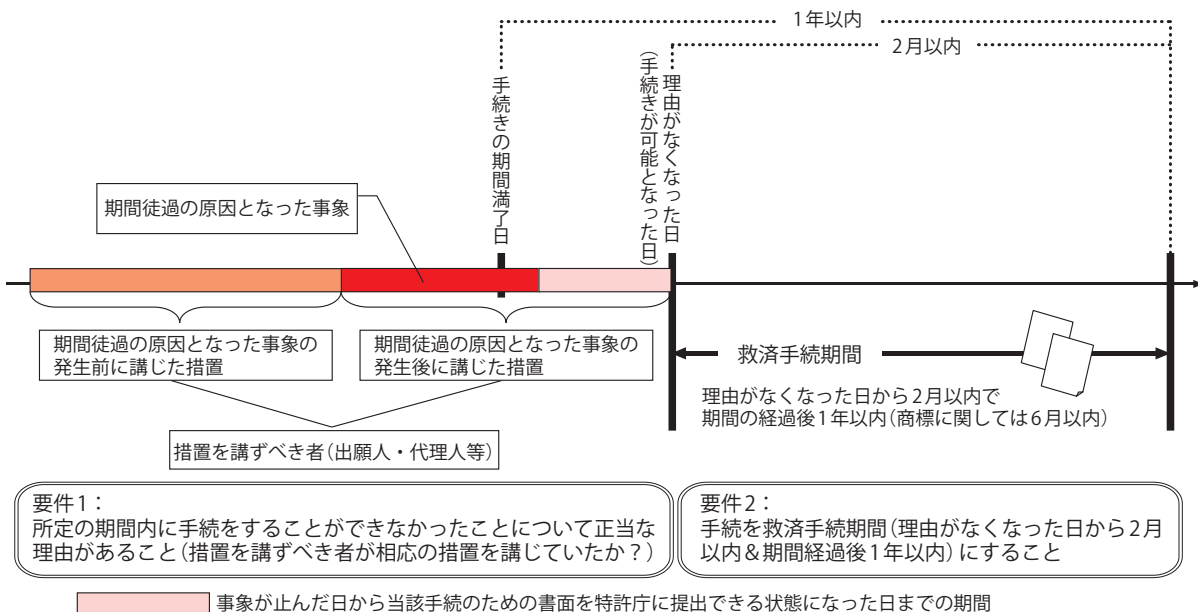
既に述べたとおり、平成23年改正法では表1の手続についてPLT第12条に準拠した形で権利の回復の規定を整備しました。

しかしながら、PLT第12条における権利の回復の対象手続の一つである特許出願審査請求（特許法第48条の3）の手続については、平成23年に開催された特許制度小委員会において、特許出願審査請求の手続期間徒過に対する

表1 平成23年改正法で整備された救済手続

新たに救済手続を導入したもの	外国語書面出願の翻訳文提出（特36条の2） 外国語特許出願、外国語実用新案登録出願の翻訳文提出（特184条の4、実48条の4）
従前の「不責理由」を緩和したもの	特許料及び割増特許料の追納（特112条の2。実33条の2、意44条の2、商21条についても同様）

表2 救済の要件



2) 期間徒過後の手続に関する救済規定について http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/kyusai_method.htm

3) これに対して不責理由については、「事務員の過失は代理人の事務補助者の過失であって代理人の過失と同視すべきものであるから、これをもって審判請求人又はその代理人が通常なすべき注意を払っても避けることができなかった事由とは到底認めることができない」とされていました（東京高判昭和63年7月26日（昭62（行ケ）174）。最判平成元年4月11日（平元（行ツ）8）でもこれを是認。）。

救済について検討がなされたものの、第三者の監視負担増の懸念からユーザーの間でも賛否両論があるとされ、第三者保護規定の在り方について検討されることなく、当該救済制度の導入が見送られました。

この点について、平成24年7月にユーザーへのヒアリング調査を行ったところ、第三者に対する影響についての懸念も示されつつも、特許出願審査請求の手續について期間徒過に対する救済を求める声が存在することが判明しました⁴⁾。

そこで、特許出願審査請求の手續期間徒過に対する救済については、第三者保護規定の在り方についても十分配慮した上で、導入することとされました。

第三者保護の在り方については、みなし取下げを信頼して実施した第三者を保護するため、特許権者は当該第三者に対して、回復した特許出願に係る特許権に基づく補償金請求権の行使ができないとするとともに、当該第三者には無償の通常実施権が付与されるとするのが適切とされました。

(イ) 優先権に係る救済 (PLT第13条)

PLT第13条では、優先権に係る救済として、①優先権主張の訂正又は追加⁵⁾、②優先期間徒過後の出願に係る優先権の回復、③優先権書類の提出期間徒過後の提出に係る優先権の回復が規定されています(詳細後述)。

一方、我が国の現行法では、パリ条約による優先権等を主張する時期及び優先権書類を提出する期間が厳格に定められており、これらの時期や期間の徒過を救済する規定は存在しませんでした。このような状況において、上記ヒアリング調査では、優先権に係る救済の規定の導入を要望するユーザーの声も明らかになりました。

なお、PCTの規則においても優先権に係る救済が規定されているところ、我が国は国内法が整備されていないことを理由に、当該PCT規則⁶⁾の適用について経過措置を適用してきました。

そこで、PLT第13条に規定された優先権に係る救済についても、国際的な制度調和に向けて、優先権に係る救済の規定を導入することとしました。

(2) 平成26年改正法の具体的内容

以下、平成26年改正法の具体的内容について説明させていただきます。今回の改正では多数の条文番号・項番号に変更が生じています。本稿では、特に断りのない限り改正後の条文番号・項番号を用います。改正後の条文は特許庁のホームページ⁷⁾にて公開されています。

ア 権利の回復 (PLT第12条)

特許出願審査請求の手續期間徒過に対する救済の要件については、平成23年改正法で導入された救済手續と同様とされました(表2参照)。すなわち、①期間内に特許出願審査請求をすることができなかったことについて「正当な理由」があること、②その理由がなくなった日から2月以内かつ期間経過後1年以内に特許出願審査請求をすることです(特許法第48条の3条第5項)。この場合、特許出願審査請求は、期間満了時にされたものとみなされます(同条第6項)。特許出願審査請求の期間徒過が救済された場合、そのことは特許公報に掲載されます(特許法第193条第2項4号)。

第三者保護に関しては、特許法48条の3第8項が設けられました。すなわち、特許出願審査請求の期間徒過が救済された後、特許権の設定登録があったときは、①みなし取下げとなったことが特許公報に掲載(特許法第193条第2項第1号)されてから、救済されたことが特許公報に掲載(同項第4号)されるまでの間に、②善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者(又はその事業の準備をしている者)は、通常実施権を有することとされました。

なお、このような通常実施権を有する者に対しては、補償金請求権も行使できないと解されています⁸⁾。

イ 優先権に係る救済 (PLT第13条)

(ア) 優先権主張の訂正又は追加

PLT第13条(1)では、一定期間内であれば優先権の主張の訂正又は追加の手續を認める規定を設けることを義務づけています。

4) 東日本大震災に対する救済措置(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第3項の規定に基づく手續期間の延長、及び同法第3条第4項に基づく政令による手續期間の延長)は、特許の出願審査請求の期間徒過に対する救済を含むものであったところ、救済を希望する申出が11件あり、そのうち8件が救済されたことから、当該手續を救済対象とすることのユーザーニーズが高いことが改めて認識されたところであり、平成23年に発生した東日本大震災を経て、第三者保護規定の充実を前提とすれば導入に前向きな方向でユーザーの意見が集約されつつあるといえました。

5) 優先権主張の訂正又は追加(原文はCorrection or Addition)という文言は、PCT規則にも用いられております。PCT規則に関する外務省告示では「補充又は追加」という訳文が割り当てられていますが、本稿では産業構造審議会知的財産分科会の報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」に倣い、「訂正又は追加」という訳を用いています。

6) PCT規則26の2.3及び同規則49の3.2

7) http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm(新旧対照表をご覧くださいのがわかりやすいと思います。)

8) 工業所有権法逐条解説(第19版)の214頁には、特許法第65条の補償金請求権の解釈について「また、その実施者が、その出願に係る発明が特許になった場合に、その特許権に対し有効に対抗できる地位、たとえば先使用(七九条)、職務発明の場合の使用者等の地位を有する者であるときは、補償金を支払う義務を負わない。」としています。その根拠について、後藤晴男『改正特許法の解説』(昭和49年)192ページでは、補償金請求権は「特許権以上の効果を与えるものではないから」と説明しています。

そこで、優先権主張の可能な時期について、改正前は特許出願と同時にしていたところ、出願後も一定期間内であれば優先権主張を追加できるようにしました(国内優先権について特許法第41条第4項、パリ優先権について特許法第43条第1項)。

また、すでになされた優先権主張の訂正について、一定期間内であれば優先権主張書面の補正という形でこれを認めることとしました(特許法第17条の4)。

優先権主張の訂正又は追加が可能な期間については「経済産業省令で定める期間」とされますが、本稿執筆時点では省令の具体的内容は明らかにされていません。しかし、優先権主張の訂正又は追加が可能な期間について、PLTでは第14規則(3)においてPCT以上の期間とするとされていることから、PCT規則26の2.1に倣った期間(国際出願日から4月又は優先日から16月⁹⁾以内)になるものと思われます。

(イ) 優先権期間徒過後の出願に係る優先権の回復

PLT第13条(2)では、パリ条約第4条で規定される優先期間(優先日から1年)の満了後になされた出願について、一定の要件を満たすことを条件に、優先権の回復を認める規定を設けることを義務づけています。

そこで、優先期間満了後になされた特許出願についても、優先期間内に出願できなかったことについて正当な理由がある場合、一定期間内であれば優先権の回復を認めることとされました(国内優先権について特許法第41条第1項第1号括弧書き、パリ優先権について特許法43条の2。なお、特許法43条の2は「パリ条約の例による優先権主張」と位置付けられている点にご留意ください。)

優先権の回復が可能な期間についても「経済産業省令で定める期間」とされますが、本稿執筆時点では省令の具体的内容は明らかにされていません。しかし、PLTでは第14規則(4)において優先期間の満了日から少なくとも2月とされていることから、これに倣った期間になるものと思われます。

(ウ) 優先権書類の提出期間徒過後の提出に係る優先権の回復

PLT第13条(3)では、優先権の主張の基礎とした出願を行った国(以下「第一国」という。)の官庁へ優先権書類の請求を適切に行っているにもかかわらず、優先権書類の発行が遅れたことで、優先権の主張を伴う出願を行った国

(以下「第二国」という。)において優先権が失効してしまった場合に、一定の要件を満たすことを条件に、優先権の回復を認める規定を設けることを義務づけています。

そこで、特許法第43条第6項に救済手続を設けました。この規定は、第一国官庁による優先権書類の発行が遅れた場合や、後述する大規模災害の場合といった限定的な場合に救済することを想定しているため、救済要件は「正当な理由」ではなく、より厳格な「不責理由」とされています。

(工) 実用新案、意匠、商標について

出願審査請求は特許にしかない制度ですが、優先権の制度は実用新案、意匠、商標いずれにも存在します。このうち、実用新案については特許と同様に優先権に係る救済が整備されました。ただし、救済期間については、特許法と異なる可能性がある¹⁰⁾点にご留意ください(上述のとおり、救済期間は経済産業省令で定めることとされており、本稿執筆時点では省令の内容が明らかにされていないため、確定的な内容は申し上げられません。)

一方、意匠、商標については必ずしもPLTの対象に含まれるものではなく、他国の状況やユーザーニーズを勘案して改正が見送られています(ただし、特許法第43条第6項については、後述する大規模災害を理由とする救済手続の整備の対象でもあり、意匠法・商標法でも準用しています。)

3. 大規模災害を理由とする救済手続の整備

(1) 改正の経緯

去る平成23年3月11日に発生した東日本大震災によって被災した被災地の企業等の多くを救済するため、特許庁は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法¹¹⁾」。)の適用により、法定期間について所定の救済措置を講じたところです。

一方で、日本国外で発生した天災地変等の例としては、平成23年秋にタイで発生した大洪水や同年10月にトルコで発生した大地震が挙げられるところ、これらの被災者が我が国特許庁にする手続については、特許法等に救済規定が設けられていた手続の範囲、及び運用で対応可能な範囲でのみ救済が行われました。

9) 優先日が変更される場合には、変更の前後のうち早いほうの優先日から16月以内

10) 産業構造審議会知的財産分科会の報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」のⅡ-1、「6.実用新案法についての対応」では、「優先権に係る救済の規定における期間については、実用新案制度の趣旨を踏まえ、特許法の場合より短い期間とすることが適切である。」とされています。

11) 特定非常災害特別措置法の立法趣旨の根幹は、被災地域の一日も早い復旧・復興を目指し、被災者及び関係地方公共団体を支援することであることに鑑みると、政令が指定し特定非常災害特別措置法の適用対象となる大規模な非常災害(特定非常災害)としては、日本国内における大規模災害のみが想定されているものと考えられ、日本国外で発生した天災地変等はそれが東日本大震災と同規模の大規模災害であったとしても、特定非常災害に指定されることはないと考えられます。なお、現に、これまで特定非常災害に指定された災害は、日本国内で発生したもののみ(平成7年阪神淡路大震災、平成16年新潟県中越地震、平成23年東日本大震災)です。

このように、我が国においては、日本国外で発生した大規模な天災地変等の被災者の特許等関連手続を適時に救済することを可能とする規定が整備されているとは言い難い状況にありました。

一方、東日本大震災の発生に際し、諸外国では被災者の特許等関連手続を救済するための措置を迅速に講じていただきました¹²⁾。このような状況において、手続面での国際的な制度調和の重要性に鑑み、我が国においても、日本国内外で発生した大規模な天災地変等の被災者のする特許等関連手続が、適時に救済されることを可能とする規定を整備することとされました。

(2) 平成26年改正法の具体的内容

所定の期間を定めた手続のうち何ら救済規定を設けていないもののうち、必要なものについて救済手続を整備しました。対象となる手続は多いため、表3をご覧ください。

救済の要件については、特許法第121条2項(拒絶査定不服審判)に倣っています。あくまでも災害等の限定的な場合を想定しての救済手続であるため、PLT由来の救済手続の要件(正当な理由)よりも厳格な不責理由を要件としているのにご留意ください。

4. おわりに

細かい話が多いにもかかわらず、ここまで読み進めていただきありがとうございます。今回は対象となる救済手続の数が多いため、表3にまとめております。ご活用ください。今回の記事を通じて救済関連手続やPLTに興味を持っていただければ幸いです。

また、PLTに関しては、現在さらなる議論が進んでいます。例えば、第9回産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会¹³⁾(平成26年10月17日)には、PLT加入に向けて必要な措置が検討されています。興味のある方はご覧いただければと思います。

Profile

千本 潤介 (せんぼん じゅんすけ)

- 平成16年4月 特許庁入庁(特許審査第四部インターフェイス)
- 平成21年4月 調整課審査基準室
- 平成24年4月 特許審査第四部電話通信
- 平成24年10月 総務課法規班
- 平成24年12月 総務課工業所有権制度改正審議室(法規班も併任)
- 平成25年10月より現職

表3 今回の法改正で整備された救済手続

PLT (正当な理由)	権利の回復(PLT第12条) 優先権に係る救済(PLT第13条)	特許出願審査請求(特48条の3)
	③のみ大規模災害の趣旨も兼ねており、不責理由	①優先権主張の訂正又は追加 特17条の4(実2条の2)、特41条4項(実8条4項)、特43条1項(実11条1項) ②優先権期間徒過後の出願に係る優先権の回復 特41条1項(実8条1項)、特43条の2(実11条1項) ③優先権書類の提出期間徒過後の提出に係る優先権の回復 特43条6項(実・意・商の準用条文は大規模災害の方を参照)
大規模災害 (不責理由)	特許法	30条4項(新規性喪失の例外の証明書)、43条6項(優先権書類)、44条7項(分割出願)、46条5項(出願変更)、46条の2第3項(出願変更)、67条の2の2第4項(延長登録)、108条4項(特許料納付)、111条3項(特許料返還)、195条13項(手数料返還)
	実用新案法	11条1項(優先権書類、特43条6項を準用)、32条4項(登録料納付)、34条3項(登録料返還)、54条の2第12項(手数料返還)
	意匠法	4条4項(新規性喪失の例外)、15条1項(優先権書類、特43条6項を準用)、43条4項(登録料納付)、45条(登録料返還、特111条3項を準用)、60条の10第2項(優先権書類、ハーグ関連)、60条の22第3項(個別指定手数料の返還、ハーグ関連)、67条9項(手数料返還)
	商標法	9条3項(出願時の特例)、13条1項(優先権書類、特43条6項を準用)、41条4項(登録料納付)、41条の2第6項(登録料分割納付、商41条4項を準用)、42条3項(登録料返還)、65条の8第4項(登録料納付、防護標章)、65条の10第3項(過誤納登録料返還、防護標章)、68条の32第6項(セントラルアタック後の出願、マドプロ関連)、68条の33第2項(議定書廃棄後の出願、マドプロ関連、商68条の32第6項を準用)、76条9項(手数料返還)
	国際出願法	18条3項(手数料返還、特195条13項を準用)

(追記) 経済産業省令で定める期間につきまして

優先権に係る救済の救済期間が「経済産業省令で定める期間」とされていることについて、本稿執筆時点では省令の内容が明らかでありませんでしたので、関連する条約の規定から、筆者の予想を記載いたしました。本稿執筆後の平成26年12月24日に、省令案がパブリックコメントにかかりました(平成27年1月22日まで)¹⁴⁾。案の段階のため、ここでは詳細な内容には触れませんが、概ね、筆者の予想どおりの内容となっています。省令案の特許法施行規則第11条の2の3、第27条の4の2が特に関連しているので、興味のある方はご覧下さい。

12) 東日本大震災の被災者を対象とした救済規定を公表した諸外国特許庁は合計48庁・機関にのぼります。

13) http://www.jpo.go.jp/shiryoutouchin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm

14) 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案及び特許法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集 http://www.jpo.go.jp/iken/tokkyo_141224.htm