

特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について

1. 背景

「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」（以下、「TPP11 担保法」という。）により、特許法第 67 条等は改正される。

改正後の特許法第 67 条等は、新たに、特許権の設定登録までに出願又は審査請求から一定の期間を要した場合に、権利期間を補償する特許権の存続期間の延長の制度を追加するものであり、2020 年 3 月 10 日以後の特許出願に適用される¹。

なお、この改正は、既に特許法第 67 条等に規定されている、医薬品等に係る特許権の存続期間の延長の制度を実質的に変更するものではない。

2. 改正後の特許法第 67 条等（参考資料 1-1）

	改正後の特許法 67 条等	改正前の特許法 67 条等
期間補償のための特許権の存続期間の延長 ²	第 67 条第 2 項及び 3 項 （存続期間） 第 67 条の 2 （存続期間の延長登録） 第 67 条の 3 （拒絶の査定） 第 67 条の 4 （審査及び審査官の除斥） （第 47 条第 1 項、第 50 条、第 52 条及び第 139 条（第 7 号を除く。）の準用）	
医薬品等の特許権の存続期間の延長 ³	第 67 条第 4 項 （存続期間） 第 67 条の 5 （存続期間の延長登録）（第 4 項は、第 67 条の 2 第 4 項から第 6 項を読み替えて準用） 第 67 条の 6 （所定の期日までに処分を受けることができないと見込まれる際の手続） 第 67 条の 7 （拒絶の査定） 第 67 条の 8 （審査及び審査官の除斥） （第 67 条の 4 前段を読み替えて準用）	第 67 条第 2 項 （存続期間） 第 67 条の 2 （存続期間の延長登録） 第 67 条の 2 の 2 （所定の期日までに処分を受けることができないと見込まれる際の手続） 第 67 条の 3 （拒絶の査定） 第 67 条の 4 （審査及び審査官の除斥） （第 47 条第 1 項、第 48 条、第 50 条、第 52 条の準用）

（注）各条文のタイトルは便宜上のもの。

¹ TPP11 担保法の附則第 1 条、第 2 条には、以下のように規定されている。

第 1 条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日（第 3 号において「発効日」という。）から施行する。ただし、・・・。

第 2 条 この法律の施行の日（以下「施行日」という。）又は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が署名された日から二年を経過した日のいずれか遅い日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、第 2 条の規定による改正後の特許法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

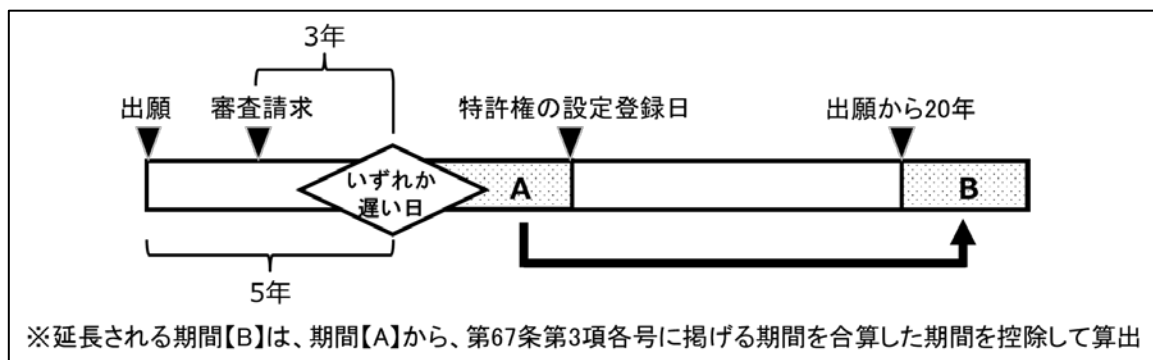
上記「発効日（＝施行日）」は 2018 年 12 月 30 日である。一方、上記「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が署名された日」は 2018 年 3 月 8 日であるから上記「二年を経過した日」は、2020 年 3 月 9 日となる。そのため、2020 年 3 月 9 日以前の特許出願までは改正前の特許法第 67 条が適用されることとなる。

² 以下、第 67 条第 2 項に規定される延長登録の出願によりなされる存続期間の延長をこう呼称する。

³ 以下、第 67 条第 4 項に規定される延長登録の出願によりなされる存続期間の延長をこう呼称する。

「期間補償のための特許権の存続期間の延長」の概要については、以下のとおりである。

- 特許権は審査を経て設定登録されるが、審査には一定の期間を要することが想定され、通常、この一定の期間内で審査は終了している。しかし、出願人の書類提出の状況等によって、特許出願から特許査定を経て特許権の設定登録がされるまでにこの想定される一定の期間よりも長い時間を要するものが生じる可能性がある。
- 特許権の存続期間は、特許出願の日から 20 年をもって終了する(第 67 条第 1 項)。一方、特許権の差止請求や損害賠償請求等の権利行使は、設定登録により権利が発生してから可能となるため、特許権の設定登録が、想定される一定の期間を超えた時期にされた場合には、特許権者にとっては権利行使が可能である期間が短くなることになる。
- 特許権者が権利行使できない期間について特許権の存続期間の延長を行うことは、特許権者にとって利益となる。他方、特許権の権利行使をされる可能性のある第三者にしてみれば、いたずらに特許権の存続期間が延長されることとなると、事業の安定性等に影響する可能性もある。
- そこで、特許権者の権利行使の期間を十分確保する一方で、存続期間の延長による出願人間の公平性、第三者への影響等を考慮し、一定の条件の下で延長登録の出願により存続期間を延長できる、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」制度を設けることとした。
- 本制度では、特許出願の日から起算して 5 年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して 3 年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定の登録があった場合に出願人は特許権の存続期間の延長を求めることができる⁴。



⁴ 第 67 条第 2 項

前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日（以下「基準日」という。）以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。

- 出願人が延長を求めることができる期間は、次のような期間である⁵。

延長を求めることができる期間 ≤ 延長可能期間

延長可能期間：「基準日から特許権の設定登録の日までの期間」から

「第 67 条第 3 項各号に掲げる期間を合算した期間」を控除した期間

▶ 基準日

特許出願の日から起算して 5 年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して 3 年を経過した日のいずれか遅い日

▶ 第 67 条第 3 項各号に掲げる期間を合算した期間

特許庁の責めに帰さない手続や処分等(出願人都合による期間が経過した手続等)のための期間や特許権の設定登録までにあった審判や裁判に要する期間等を合算した期間

- 第 67 条第 3 項各号の概要は以下のとおり。

第 1 号…特許庁長官又は審査官からの通知又は命令（拒絶理由の通知（第 50 条）及び同日出願の協議の指令（第 39 条第 6 項）を除く。）を受けた場合に執るべき手続によって生じた期間

第 2 号…手続を執るべき期間の延長によって生じた期間

第 3 号…手続を執るべき期間の経過後の手続によって生じた期間

第 4 号…出願人の申出その他の行為による処分又は通知の保留によって生じた期間

第 5 号…特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請によって生じた期間

第 6 号…明細書等補完書の取下げによって生じた期間

第 7 号…拒絶査定不服審判及びその審決取消訴訟によって生じた期間

第 8 号…行政不服審査法の手続によって生じた期間

第 9 号…行政事件訴訟法の手続によって生じた期間

第 10 号…特許法令の規定による手続の中断又は中止によって生じた期間

（注）各号のタイトルは便宜上のもの。

⁵ 第 67 条第 3 項

前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間（これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間）に相当する期間を控除した期間（以下「延長可能期間」という。）を超えない範囲内の期間とする。

3. 「期間補償のための特許権の存続期間の延長」の審査基準の新設（案）

審査基準第 IX 部において、改正後の特許法等の規定に従って「期間補償のための特許権の存続期間の延長」に関する章を新設する。この新設する章の内容について、検討すべきポイントを以下のように設定した。

- (1) 新設する章の全体像
- (2) 存続期間の算定方法
- (3) 第 67 条第 3 項第 4 号の「出願人の申出その他の行為」の説明

(1) 新設する章の全体像

○事務局案【審議事項】

「期間補償のための特許権の存続期間の延長」に関する章の内容については、既存の「医薬品等の特許権の存続期間の延長」に関する内容と同程度の記載内容のものにしてはどうか。

(説明)

審査基準第 IX 部において「期間補償のための特許権の存続期間の延長」に関する章を新設するために、まずその記載内容の方針を決める必要がある。

「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と「医薬品等の特許権の存続期間の延長」とは、特許法等において類似の規定を有する。

一方、現行の「医薬品等の特許権の存続期間の延長」については、審査基準第 IX 部の内容に基づき、的確な審査が行われている。

これらを踏まえて、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」に関する章の内容については、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」に関する内容と、項目立てや分量等の観点から同程度の記載内容のものにすることが適切ではないか。

具体的な項目立て案は以下のとおり。

1. 概要
2. 期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願(第 67 条第 2 項)
 - 2.1 出願人
 - 2.2 出願できる時期
 - 2.3 出願の対象となる特許権
 - 2.4 願書の記載事項
 - 2.5 延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面の記載事項
 - 2.6 出願の効果
 - 2.7 特許公報への掲載

3. 期間補償のための延長登録の出願の審査
 - 3.1 期間補償のための延長登録の出願の審査に係る要件の判断
 - 3.1.1 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき(第 67 条の 3 第 1 項第 1 号)
 - 3.1.2 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき(第 67 条の 3 第 1 項第 2 号)
 - 3.1.3 その出願をした者が当該特許権者でないとき(第 67 条の 3 第 1 項第 3 号)
 - 3.1.4 その特許出願が第 67 条の 2 第 4 項に規定する要件を満たしていないとき(第 67 条の 3 第 1 項第 4 号)
 - 3.2 期間補償のための延長登録の出願に係る審査の進め方
 - 3.2.1 拒絶理由通知
 - 3.2.2 出願人の対応
 - 3.2.3 拒絶査定
 - 3.2.4 登録査定

参考：現行の審査基準の第IX部の項目立て

1. 概要
2. 特許権の存続期間の延長登録の出願
 - 2.1 出願人
 - 2.2 出願できる時期
 - 2.3 出願の対象となる特許権
 - 2.4 願書の記載事項
 - 2.5 延長の理由を記載した資料の記載事項
 - 2.6 出願の効果
 - 2.7 特許公報への掲載
3. 延長登録の出願の審査
 - 3.1 延長登録の出願の審査に係る要件の判断
 - 3.1.1 その特許発明の実施に第 67 条第 2 項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき(第 67 条の 3 第 1 項第 1 号)
 - 3.1.2 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第 67 条第 2 項の政令で定める処分を受けていないとき(第 67 条の 3 第 1 項第 2 号)
 - 3.1.3 その延長を求める期間がその特許発明の実施することができなかつた期間を超えているとき(第 67 条の 3 第 1 項第 3 号)
 - 3.1.4 その出願をした者が当該特許権者でないとき(第 67 条の 3 第 1 項第 4 号)
 - 3.1.5 その出願が第 67 条の 2 第 4 項に規定する要件を満たしていないとき(第 67 条の 3 第 1 項第 5 号)
 - 3.2 延長登録の出願に係る審査の進め方
 - 3.2.1 拒絶理由通知
 - 3.2.2 出願人の対応
 - 3.2.3 拒絶査定
 - 3.2.4 登録査定

(2) 存続期間の算定方法

○事務局案【審議事項】

「期間補償のための特許権の存続期間の延長」においても、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」と同様に、暦に従って存続期間（年月日で表された期間）を算定することとし、この点を審査基準に記載してはどうか。

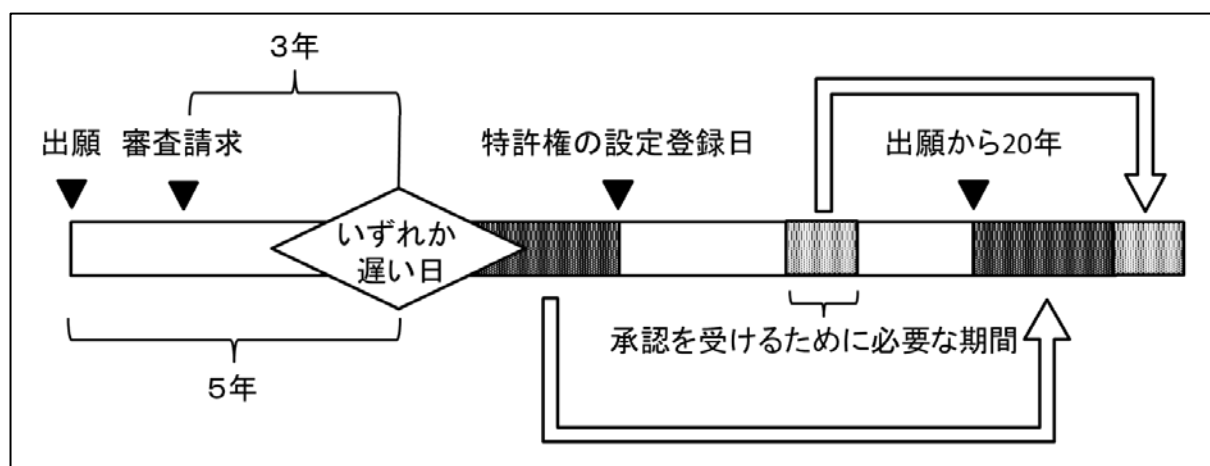
(説明)

「期間補償のための特許権の存続期間の延長」においては、「基準日から特許権の設定登録の日までの期間」から「第 67 条第 3 項各号に掲げる期間を合算した期間」を控除して延長可能期間を求める。そこで、第 IX 部に新たに設ける章には、延長可能期間を求める上での考え方を示すことが適切であると考えられる。

前述のように、特許権は審査を経て設定登録されるが、審査には一定の期間を要することが想定され、通常、この一定の期間内で審査は終了している。「期間補償のための特許権の存続期間の延長」は、特許権の設定の登録が、前記一定の期間を超えた時期にされた場合に、特許権者にとって権利行使が可能である期間が短くなることを考慮した制度である。そして、前記「一定の期間」を、第 67 条第 2 項は、「特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日」（基準日）までの期間として規定している。

また、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と特許法等において類似の規定を有する「医薬品等の特許権の存続期間の延長」は暦に従って存続期間（年月日で表された期間）を算定する実務が確立している。

さらに、改正後の特許法第 67 条第 2 項及び第 4 項⁶において、それぞれの延長について規定され、以下のとおり両者の延長を組み合わせて利用可能である。



⁶ 第 67 条第 4 項

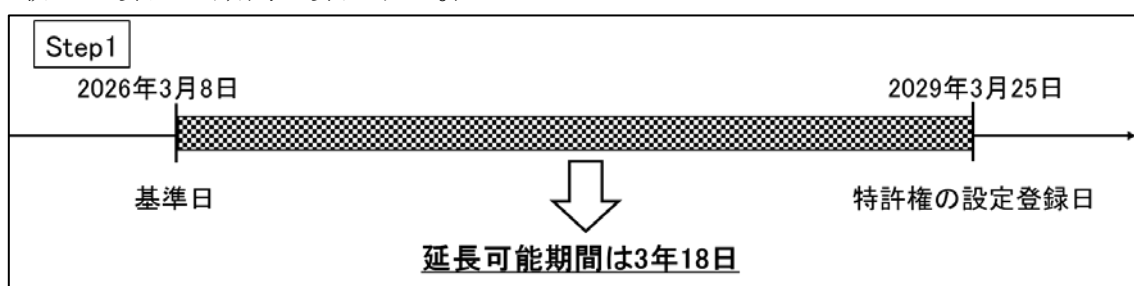
第一項に規定する存続期間（第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第一百七条第一項において同じ。）は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

以上のように、通常、審査が終了している「一定の期間」を、年をもって規定された基準日を持ちいて、当該基準日までの期間として規定していること、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と特許法等において類似の規定を有する「医薬品等の特許権の存続期間の延長」は暦に従って存続期間（年月日で表された期間）を算定する実務が確立していること、改正後の特許法第 67 条第 4 項において、両者の延長を組み合わせることで利用可能であること等を踏まえると、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」においても、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」と同様に、暦に従って存続期間（年月日で表された期間）を算定することが適切ではないか。

参考：「期間補償のための特許権の存続期間の延長」においては、以下のような具体的手順により、出願人や審査官の負担無く、暦に従って延長可能期間（年月日で表された期間）を算定することができる。

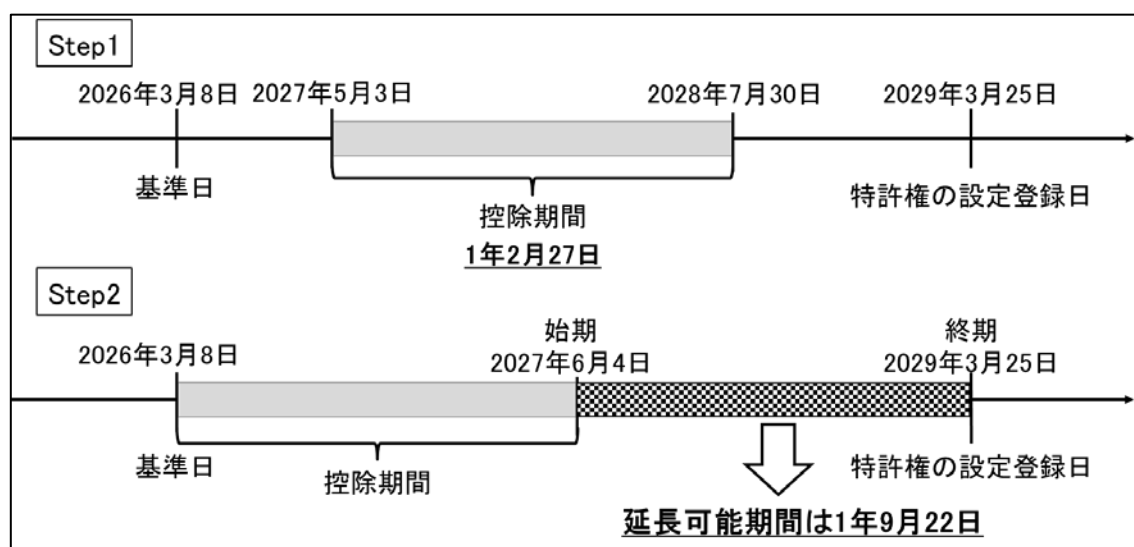
- 第 67 条第 3 項各号に掲げる期間が存在しない場合

（延長可能期間の算定の際には、「基準日」は、午前零時から始まるものであり、初日を算入し期間を算定する。）

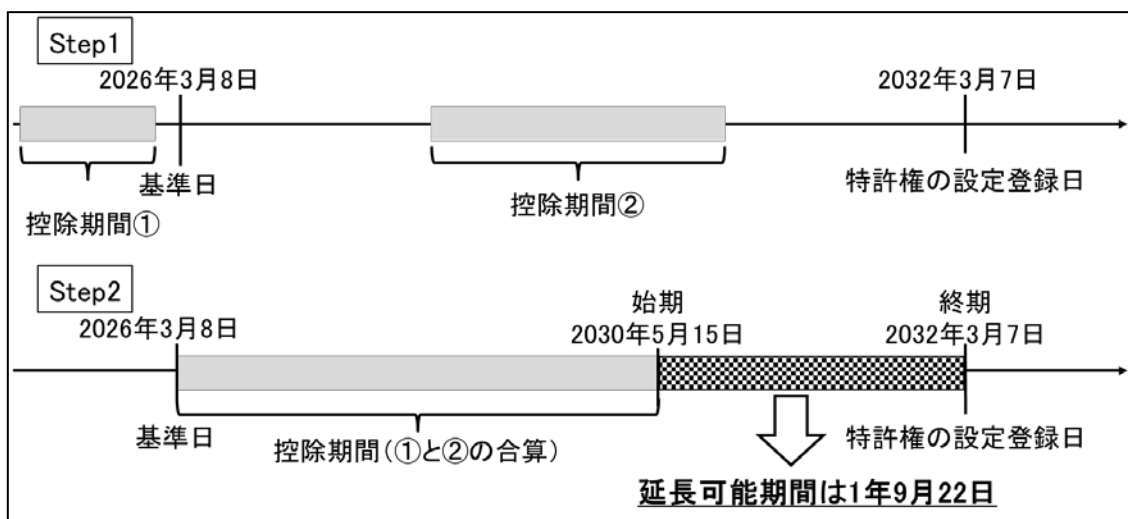


- 第 67 条第 3 項各号に掲げる期間（以下、図中においては「控除期間」という。）が一つ存在する場合

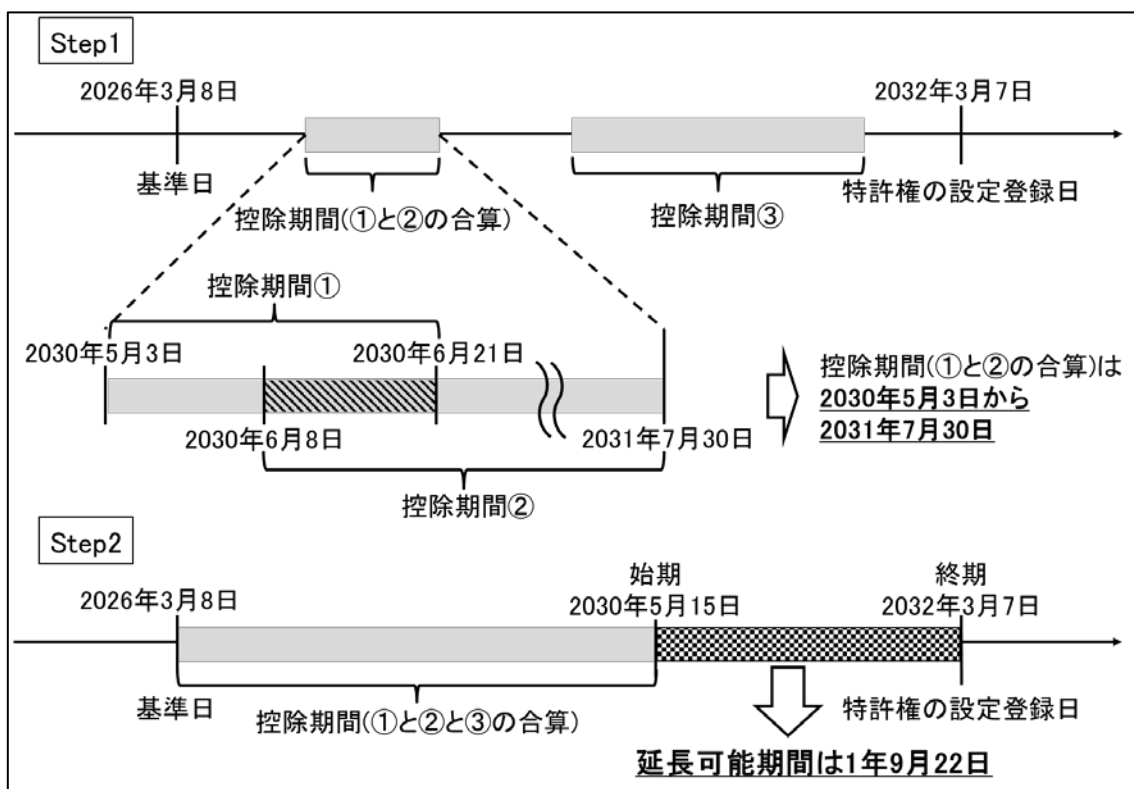
（この例では、「控除期間」を算定する際に、「控除期間」は午前零時から始まらないものとし、初日は算入せず期間を算定している。以下の例においても同じ。）



- 第 67 条第 3 項各号に掲げる期間が複数存在して重ならない場合



- 第 67 条第 3 項各号に掲げる期間が複数存在して重なる場合



(3) 第 67 条第 3 項第 4 号⁷の「出願人の申出その他の行為」の説明

○事務局案【審議事項】

第 67 条第 3 項第 4 号中の「出願人の申出その他の行為」における「その他の行為」には処分又は通知を保留する原因となるような出願人による行為を包含することを審査基準に記載してはどうか。

(説明)

特許法第 67 条第 3 項第 1 号乃至第 10 号の各号は延長可能期間の算定に用いる期間を規定する。その中で、第 4 号の規定中の「出願人の申出その他の行為」については、当該「その他の行為」を具体的に想定できるような説明を審査基準に設けることが出願人や審査官の理解の助けとなると考えられる。

第 4 号の規定する期間は、法令の規定によらず、特許庁におけるサービスで処分又は通知を保留する場合における、その保留した期間を想定するものである。そして、当該規定における「その他の行為」には、処分又は通知を保留する原因となるような出願人の行為が含まれる。そのような行為の一例としては、明らかに不備のある手続を繰り返し行う行為が考えられる。

そこで、出願人や審査官の理解を助けるために、「その他の行為」とは、処分又は通知を保留する原因となるような出願人による行為も包含することを審査基準に記載することが適切ではないか。

⁷ 第 67 条第 3 項第 4 号

その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令（第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。）の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間

4. 「医薬品等の特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂（案）

審査基準第 IX 部において、改正後の特許法等の規定に従って「医薬品等の特許権の存続期間の延長」に関する内容を改訂する。改訂のポイントは以下のように設定した。

- (1) 特許法等の改正に対応するための形式的な修正
- (2) 「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と「医薬品等の特許権の存続期間の延長」との関係
- (3) 存続期間の算定方法の記載の整理

(1) 特許法等の改正に対応するための形式的な修正

○事務局案【報告事項】

「医薬品等の特許権の存続期間の延長」の記載を「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と区別して別章とするとともに、特許法等の条文の項番等のずれに対応した修正を行うなど、審査基準の記載を形式的に修正する。

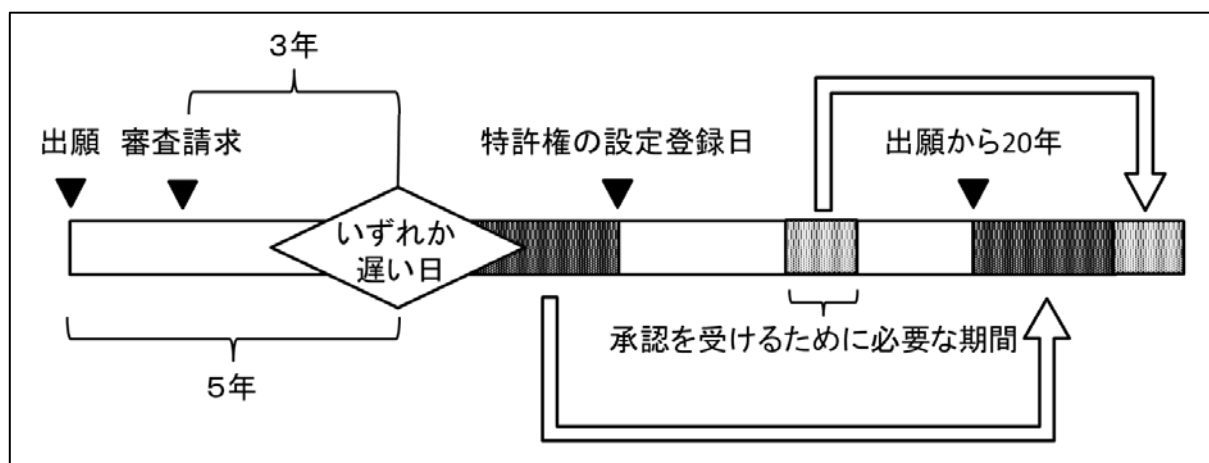
(2) 「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と「医薬品等の特許権の存続期間の延長」との関係

○事務局案【報告事項】

「医薬品等の特許権の存続期間の延長」において、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」で延長されたときに、「存続期間」が「期間補償のための特許権の存続期間の延長」による延長の期間を加えたものを意味する場合と、延長の期間を加えないもの（特許出願の日から 20 年）を意味する場合とがあるため、この点が区別できるように審査基準に記載する。

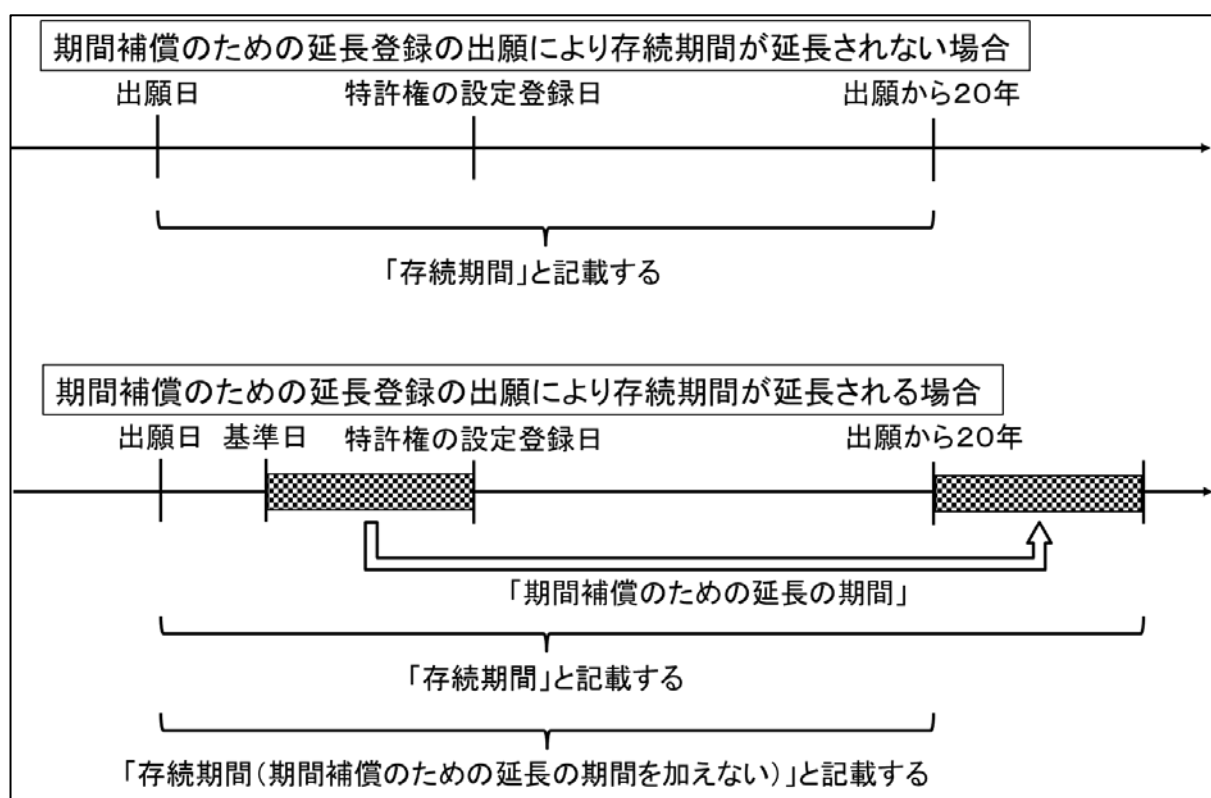
(説明)

上述のとおり、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」は「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と組み合わせて利用可能である。



第 67 条第 4 項、第 67 条の 5 第 3 項ただし書、第 68 条の 2 及び第 107 条第 1 項においては、特許権の存続期間は、期間補償のための延長登録の出願(第 67 条第 2 項)により延長されたときはその延長の期間を加えたものであり(第 67 条 4 項 8)、延長されないときは特許出願の日から 20 年である。その他の条文においては、特許権の存続期間は、期間補償のための延長登録の出願による延長の有無にかかわらず特許出願の日から 20 年である。

したがって、審査基準のこの章では、以下のとおり、前者を「存続期間」、後者を「存続期間(期間補償のための延長の期間を加えない)」と記載して区別する。



(3) 存続期間の算定方法の記載の整理

○事務局案【報告事項】

「医薬品等の特許権の存続期間の延長」においてこれまで審査の実務で行われてきた、暦に従って存続期間(年月日で表された期間)を算定することを審査基準に記載する。

⁸ 特許法第 67 条第 4 項には、「第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第七十条第一項において同じ。)は、・・・延長登録の出願により延長することができる。」と規定されている。

5. 改訂審査基準の運用開始時期について

改訂審査基準案は、パブリックコメント手続（意見公募手続）にかけ、その後、改訂審査基準として公表する。改訂審査基準は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が署名された日から二年を経過した日より後、すなわち 2020 年 3 月 10 日以降にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長に係る出願に適用する。