

特許権の存続期間の延長登録出願に関する 審査基準等の改訂についての 審議事項等の概要

平成30年12月19日



「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。

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。

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	<p>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)</p>	
医薬品等 の特許権 の存続期 間の延長	<p>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)</p>	<p>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)</p>

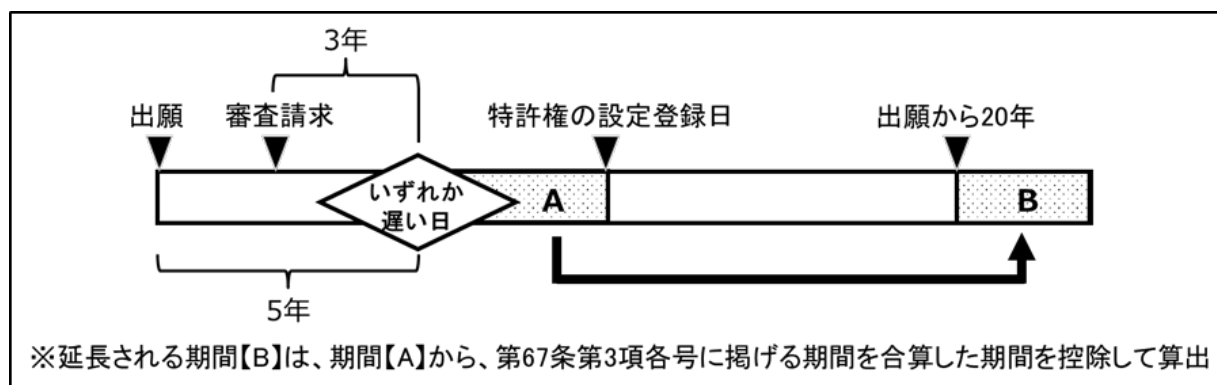
(注) 各条文のタイトルは便宜上のもの。

期間補償のための特許権の存続期間の延長の概要

- 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。

期間補償のための特許権の存続期間の延長の概要

- 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。



- 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。

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。

【審議事項】「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

【事務局案】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】「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。

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

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

審議事項の概要

(2) 存続期間の算定方法

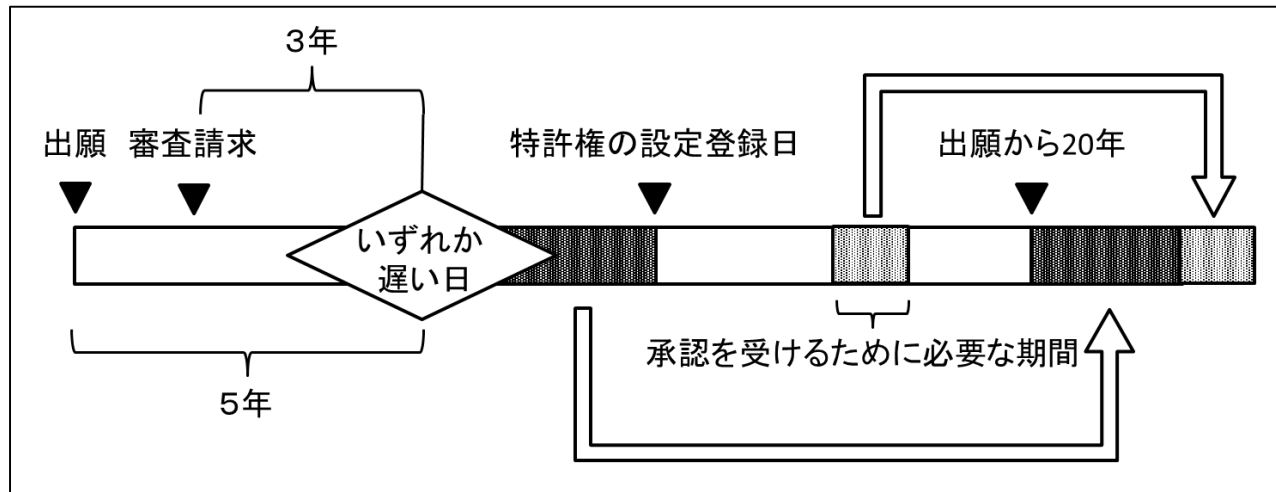
【事務局案】「期間補償のための特許権の存続期間の延長」においても、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」と同様に、暦に従って存続期間(年月日で表された期間)を算定することとし、この点を審査基準に記載してはどうか。

「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。

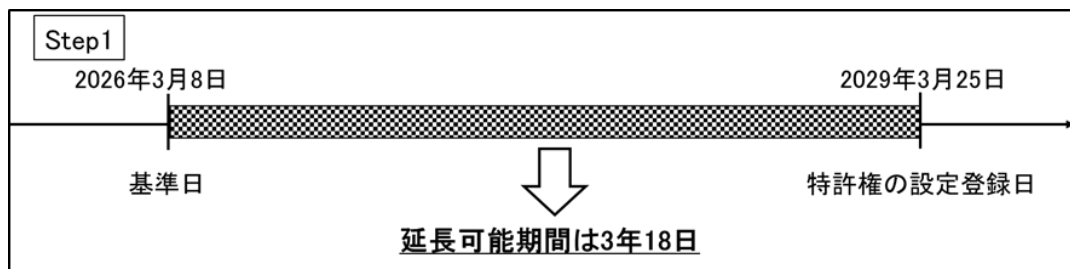
さらに、改正後の特許法第67条第2項及び第4項において、それぞれの延長について規定され、以下のとおり両者の延長を組み合わせて利用可能である。



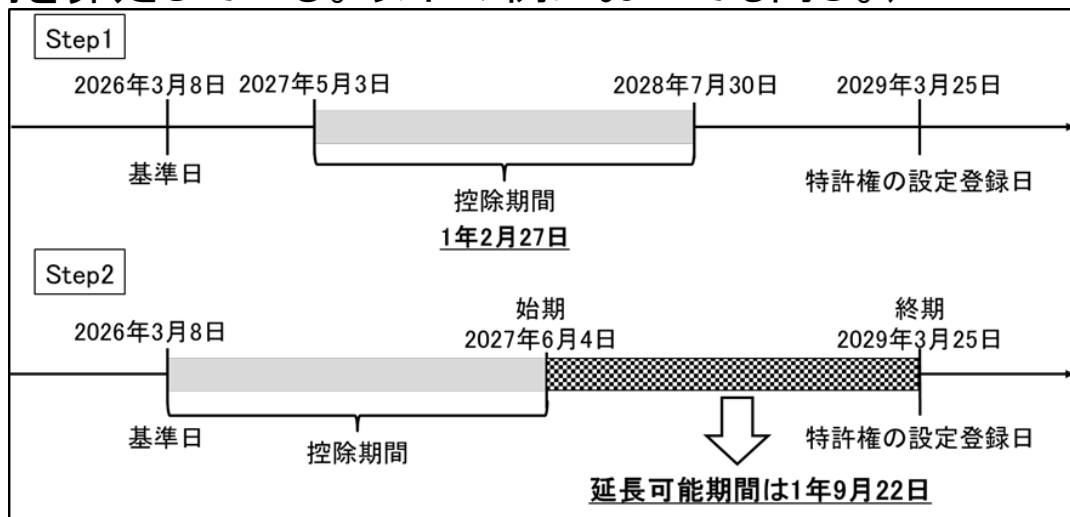
以上のように、通常、審査が終了している「一定の期間」を、年をもって規定された基準日をもちいて、当該基準日までの期間として規定していること、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と特許法等において類似の規定を有する「医薬品等の特許権の存続期間の延長」は暦に従って存続期間(年月日で表された期間)を算定する実務が確立していること、改正後の特許法第67条第4項において、両者の延長を組み合わせて利用可能であること等を踏まえると、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」においても、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」と同様に、暦に従って存続期間(年月日で表された期間)を算定することが適切ではないか。

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。

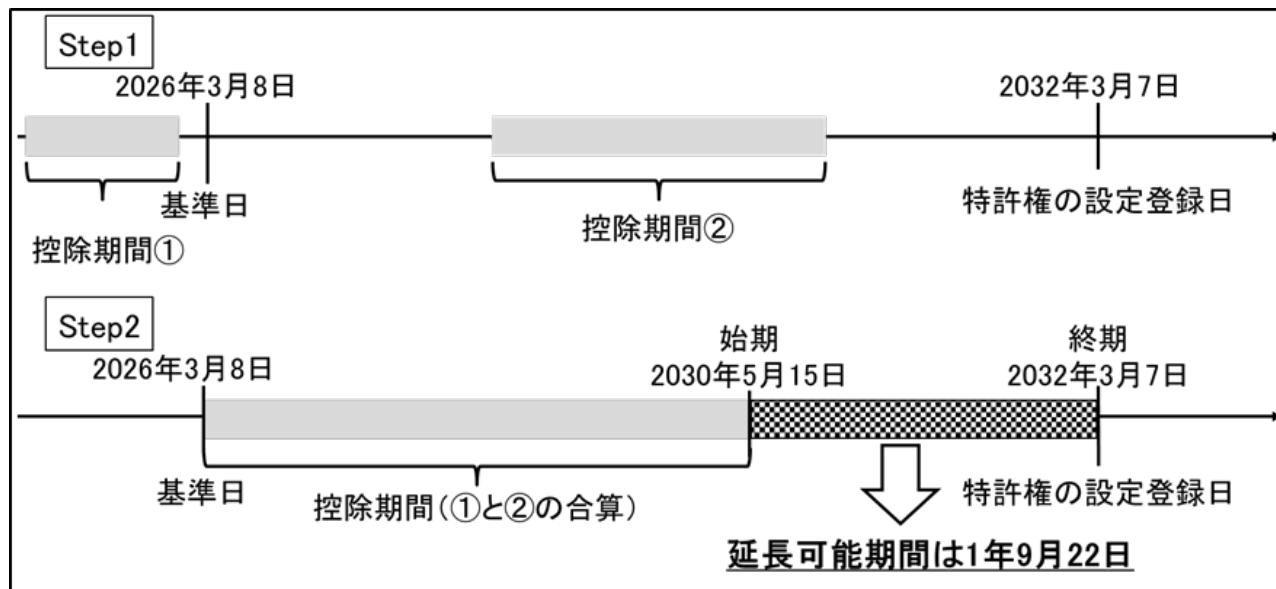
●第67条第3項各号に掲げる期間が存在しない場合
(延長可能期間の算定の際には、「基準日」は、午前零時から始まるものであり、初日を算入し期間を算定する。)



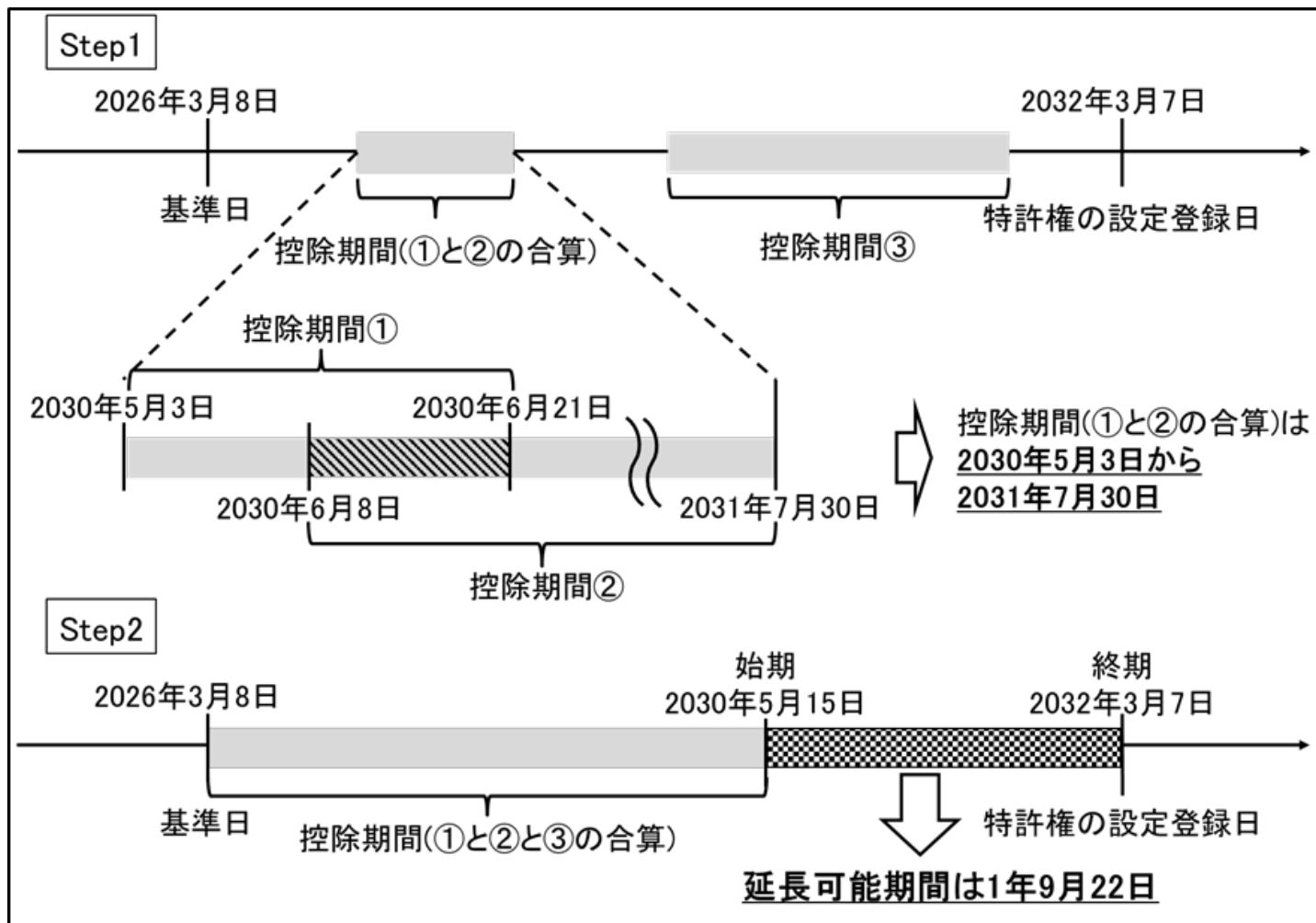
●第67条第3項各号に掲げる期間(以下、「控除期間」という。)が一つ存在する場合
(この例では、「控除期間」を算定する際に、「控除期間」は午前零時から始まらないものとし、初日は算入せず期間を算定している。以下の例においても同じ。)



●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号の「出願人の申出その他の行為」の説明

【事務局案】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。

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。

「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)

【事務局案(報告事項)】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

報告事項の概要

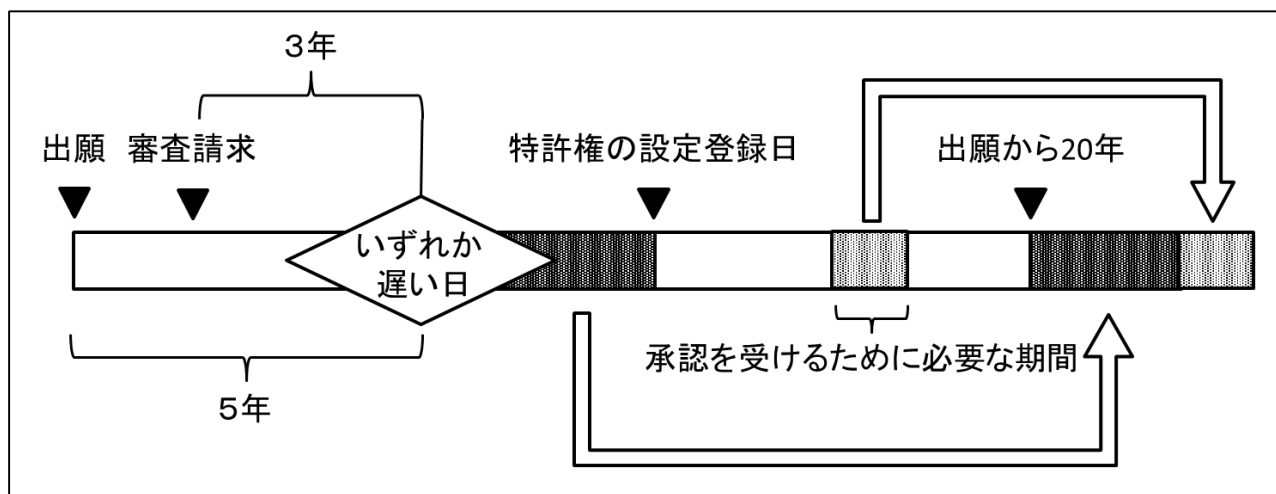
(1) 特許法等の改正に対応するための形式的な修正

【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

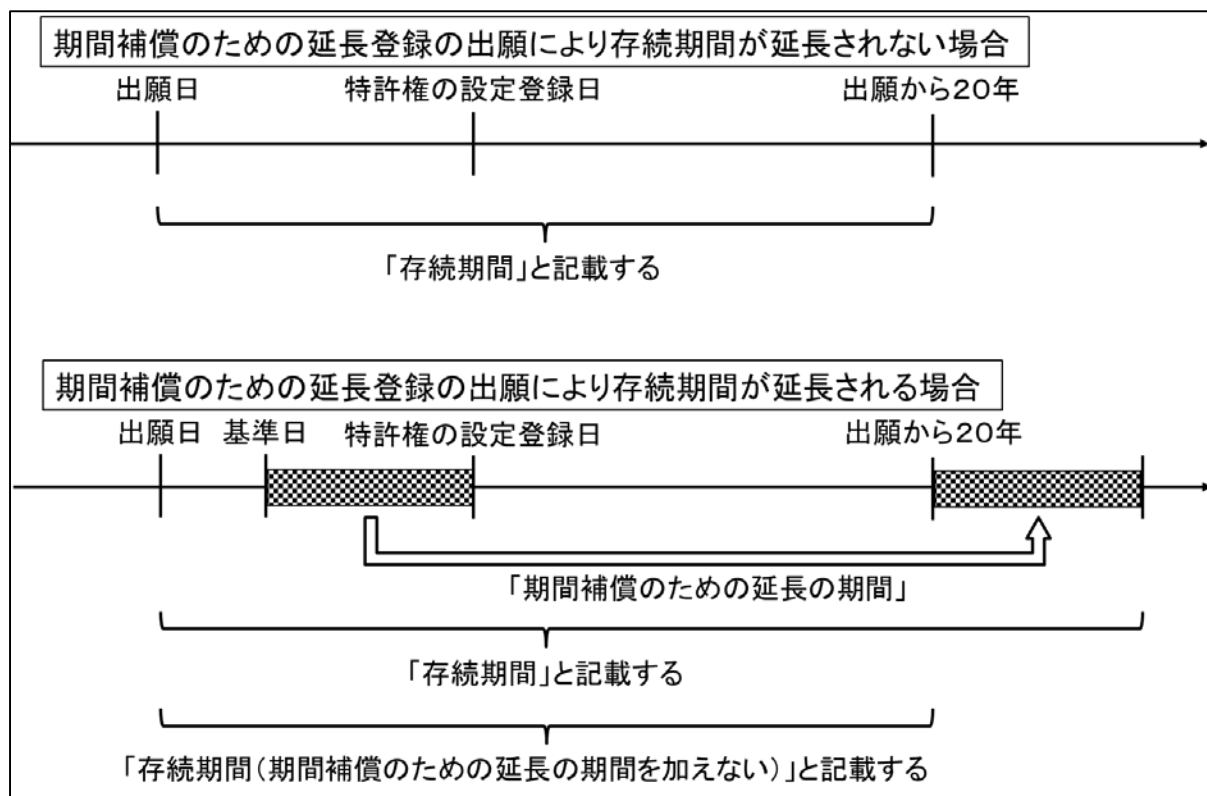
【事務局案(報告事項)】「医薬品等の特許権の存続期間の延長」において、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」で延長されたときに、「存続期間」が「期間補償のための特許権の存続期間の延長」による延長の期間を加えたものを意味する場合と、延長の期間を加えないもの(特許出願の日から20年)を意味する場合とがあるため、この点が区別できるように審査基準に記載する。

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)、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。



報告事項の概要

(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。

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。

資料1 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

⇒ 審議事項を含む点検・改訂のポイントを整理したもの

- ◆ 参考資料1-1 改正特許法の関連条文(特許権の存続期間の延長登録に関するもの)

⇒ 特許法の新旧関連条文を並べたもの

- ◆ 参考資料1-2 現行の特許・実用新案審査基準第IX部「特許権の存続期間の延長」

⇒ 現在の審査基準から一部を抜粋したもの

- ◆ 参考資料1-3 特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準等の改訂についての審議事項等の概要

⇒ 資料1の概要をまとめたもの