

特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入 に当たって必要となる措置等について

2014年10月
特許庁

I これまでの取組み

特許法条約（Patent Law Treaty。以下「P L T」という。）及び商標法に関するシンガポール条約（Singapore Treaty on the Law of Trademarks。以下「S T L T」という。）への加入に当たっては、我が国特許法等において、出願人及び第三者の権利関係に与える影響が大きい救済措置を多数導入する必要があることから、慎重な検討を行ってきたところであるが、こうした救済措置のうち制度利用者からのニーズが特に強いものを優先的かつ集中的に検討し、その導入を段階的に進めてきた。

具体的には、2011年及び2014年の法改正において、以下の救済規定等を整備した。

1. 2011年の法改正で整備した規定

（1）翻訳文提出期間徒過の救済（P L T第12条に対応）

外国語による出願の翻訳文提出期間徒過について救済規定を整備した（特許法第36条の2第4項及び第5項、同法第184条の4第4項及び第5項等）。

救済の要件は「正当な理由」とし、救済による翻訳文提出期間は、理由がなくなった日から2か月以内で、かつ、期間経過後1年以内とした。

（2）特許料等追納期間徒過の救済（P L T第12条に対応）

特許法第112条の2第1項を改正し、救済の主観的要件を「正当な理由」に緩和した（改正前は、原特許権者の責めに帰することができない理由）。

救済による追納期間は、理由がなくなった日から2か月以内で、かつ、期間経過後1年以内とした。

実用新案法、意匠法及び商標法においても、これと同様の救済規定を整備した。

2. 2014年の法改正で整備した規定

(1) 優先権の回復（PLT第13条に対応）

優先権主張ができる期間徒過後の特許出願であっても、それが「正当な理由」によるものであるときは、一定期間内に限り当該優先権主張を可能とする規定を整備した（特許法第41条第1項第1号、第43条の2第1項等）。実用新案登録出願についても、これと同様の規定を整備した。

(2) 優先権の主張及びその補正の期間（PLT第13条に対応）

優先権の主張をする旨の書面について、出願と同時でなくとも一定期間内であれば提出できるものとし、その補正についても、一定期間内に限りできるものとする規定を整備した（特許法第41条第4項、第43条第1項等）。実用新案登録出願についても、これと同様の規定を整備した。

(3) 特許出願審査の請求期間の徒過の救済（PLT第12条に対応）

特許出願審査の請求期間の徒過について救済規定を整備した（特許法第48条の3第5項から第7項まで）。

救済要件は「正当な理由」とし、当該救済規定による請求期間は、その理由がなくなった日から2か月以内で、かつ、請求期間の経過後1年以内とした。

II PLT加入に当たって対応が必要となる規定及び現行国内規定の概要並びに必要となる措置

1. 出願日の認定（第5条関係）

(1) PLTの規定と現行国内規定の概要

①出願日の認定要件と補完手続

PLTは、特許出願の出願日を認定するための要件として、(i) 特許を受けようとする旨の表示、(ii) 出願人の氏名若しくは名称又はそれらを特定可能な記載及び (iii) 外見上明細書と認められるもの（以下これらの要件を「出願日の認定要件」という。）があるときには、「出願日」を認定することを締約国に義務づけている（第5条（1））。

また、特許出願が出願日の認定要件を満たしていないときであっても即時にその出願を却下することなく、その出願人に対し、出願日の認定要件を満たす機会及び意見を述べる機会を与え（第5条（3））、出願日の認定要件を満たした日を出願日として認定する補完の手続を規定している（第5条（4））。

これに対し、我が国特許法においては、これら出願日の認定と補完手続に係る規定は存在していない。

なお、1994年に採択され、1996年に発効した商標法条約（Trademark Law Treaty。以下「TLT」という。）第5条は、商標登録出願の出願日の認定及び補完手続について規定しており、我が国がTLTに加入（1997年4月）した際には、商標法において、このTLT第5条を国内で担保するために出願日の認定要件に関する規定を整備するとともに（商標法第5条の2第1項）、出願日の認定要件を満たさない場合には補完をすべき旨の規定を設けた（同条第2項）。なお、特許協力条約（Patent Cooperation Treaty）の規定に基づき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第4条においても、国際出願の出願日の認定及び補完手続に係る一連の規定が設けられている。

②明細書の言語

PLTは、出願日の認定に際しては、明細書はいかなる言語でもよいと規定している（第5条（2）（b））。これと併せて、出願日の認定後は、明細書の翻訳文を求めることを許容している（第6条（3））。

これに対し、我が国特許法においては外国語書面出願制度が設けられており、明細書、特許請求の範囲、必要な図面に含まれる説明及び要約書については、経済産業省令で定める外国語（現在は英語のみ）で記載したものを願書に添付して提出することを認めている（特許法第36条の2第1項）。また、外国語書面出願の出願人は、その出願日（優先権主張を伴うときはその基礎とした出願の日）から1年2か月以内に日本語による翻訳文を提出しなければならないと規定されている（特許法第36条の2第2項）。

③明細書又は図面の欠落の補完

PLTは、出願日の認定に際して、明細書の一部又は図面に欠落があるときは、出願人は当該欠落部分又は図面を一定の期間内であれば提出することができる旨を規定している（第5条（5））。また、これと併せて、提出された欠落部分又は図面は、出願に含まれているものとする旨を規定するとともに、出願日の認定要件を満たした日又は当該欠落部分又は図面が受理された日のうちいずれか遅い日を出願日とすることも規定している（第5条（6））。ただし、特許出願の際に優先権を主張したときであって、当該優先権主張の基礎とした先の出願に当該欠落部分又は図面が完全に含まれているときは、当該欠落部分又は図面を受理した日ではなく、出願日の認定要件を満たした日を出願日とする旨も規定している（同条（6）（b））。さらに、提出した欠落部分又は図面を取り下げることにも可能となっている（同条（6）（c））。

これに対し、我が国特許法においては、こういった制度は存在していない。

④先にされた出願の引用による明細書等の置換

PLTにおいては、特許出願の際に、先にされた出願の明細書及び図面を引用する旨を願書に表示することで、願書に明細書及び図面の添付がなくても、当該表示をもってそれら書面の添付に代えることができ、出願日が認められることを規定している（第5条（7））。

（2）必要となる措置

①出願日の認定要件

PLT第5条（1）の規定に準拠するため、商標法第5条の2に倣う形で、特許法において出願日の認定要件を明確化するとともに、特許出願が出願日の認定要件を満たしていないときにはそれを満たすための補完の手続を導入する方針である。

②明細書の言語

PLT第5条（2）（b）の規定に準拠するため、明細書はいかなる言語であってもよいこととする方針である。

③明細書又は図面の欠落の補完

PLT第5条（5）及び（6）（a）の規定に準拠するため、願書に最初に添付された明細書又は図面に欠落があるときは、一定期間内に限り、当該欠落する部分又は図面を提出することができる補完の手続を導入する方針である。

また、これと併せて、PLT第5条（6）（b）の規定に準拠するため、当該欠落部分が優先権主張の基礎とした先の出願に完全に含まれているときは、出願日の認定要件を満たした日を出願日とする旨を規定する方針である。

④先にされた出願の引用による明細書等の置換

PLT第5条（7）の規定に準拠するため、特許出願の際に、願書において先にされた出願を引用する旨を表示することで、願書に明細書及び図面の添付がなくても、当該表示をもってそれら書面の添付に代えて出願日の認定を行う手続を導入する方針である。

2. 出願に係る形式及び内容並びに提出物の要件の不備に対する通知等

（1）PLTの規定と現行国内規定の概要

PLTにおいては、手続の要件不備又は提出が義務づけられている書面等が提出されなかった場合には、締約国は、手続者にその旨を通知し、当該要件を満たす機会又は提出されなかった書面等を提出する機会を与えること及び意見

を述べる機会を与えることが義務づけられている。(第6条(7)及び第8条(7))。

これに対し、我が国特許法においては、手続の方式的要件の違反及び手数料の未納付等について、特許庁長官が相当の期間を指定して、手続者に対し補正を命じることができる旨が規定されている(特許法第17条第3項)。当該命令は通知をもって行われ、手続者は当該期間内に手続の補正をしなければならない。補正をしなかった場合には、出願等その手続が却下の対象となる(特許法第18条)。補正を命じられた者が意見を述べる機会については、手続補正書又は上申書に意見を記載して提出することが運用上認められている。また、不適法な手続で補正をすることができないものについては、手続を却下する前に却下の理由を通知し、手続者が弁明書の提出を行う機会が設けられている(特許法第18条の2)。

他方、①外国語書面出願の翻訳文の提出、②優先権書類の提出及び③国際特許出願の出願人が在外者である場合における特許管理人の選任の届出が期間内になかったときは、補正命令の対象とはなっておらず、その出願はみなし取下げ(特許法第36条の2第3項及び第184条の11第3項)又は優先権主張の失効(特許法第43条第4項)となる。

(2) 必要となる措置

PLTの規定により通知が義務づけられている手続の要件不備等のうち、我が国の現行特許法上、通知の対象となっていない①外国語書面出願の翻訳文の提出、②優先権書類の提出及び③国際特許出願の出願人が在外者である場合における特許管理人の選任の届出について、所定の期間内にその提出等がないときは、当該期間の経過後、一定期間(通知から2か月とする予定)内に、その提出等を行うよう通知をするとともに、意見を述べる機会を与えることとする方針である。

3. 在外者による直接出願及び特許権の存続のための料金の直接納付

(1) PLTの規定と現行国内規定の概要

PLTは、締約国が手続者に対し代理人の選任を義務づけることができる旨を規定するとともに、その例外として、①特許出願、②料金の単なる支払い及び③特許権の存続のための料金納付等については、代理人の選任を義務づけてはならないと規定している(第7条(2))。これらの手続については、在外者に対しても代理人の選任を義務づけることができない。

これに対し、我が国特許法は、特許庁が在外者に直接通知等を行うことは事務処理上非常に煩雑であることから、政令で定める場合(特許管理人を有する

在外者が日本に滞在している場合（特許法施行令第1条）を除き、在外者は日本国内に住所又は居所を有する代理人（特許管理人）によらなければ特許庁に対する手続をすることができない旨を規定している（特許法第8条第1項）。これは、特許権を存続させるための特許料の納付についても例外ではない。

（2）必要となる措置

①在外者による直接出願

特許出願について、出願日の確保を目的とする在外者の手続を可能とするため、在外者による直接出願を可能とする方針である。

②在外者による特許権の存続のための料金の直接納付

我が国における特許権の設定登録の日から4年目以降の特許料は、PLTが規定する特許権の存続のための料金に該当するため、在外者による直接の納付を認めることとする方針である。

4. 指定期間経過後の請求による救済

（1）PLTの規定と現行国内規定の概要

PLTは、官庁によって定められた手続期間を経過した場合であっても、手続を行う機会の喪失を回避するため、その期間の経過後一定期間内の請求により、当該手続期間を延長すること（第11条（1））又は当該手続の処理の継続（同条（2））のいずれかの救済措置を導入することを義務づけている。ただし審判手続及び特許異議の申立て手続における指定期間は、PLTの規定に基づく救済対象から除外することを認めている（PLT第12規則（5））。

これに対し、我が国特許法においては、手続のために指定された期間（指定期間）を、請求により又は職権で延長することができる旨が規定されている（特許法第5条第1項）。例えば、拒絶理由通知に対する意見書の提出（特許法第50条）に係る指定期間について、期間満了前の請求による延長を行っている。

（2）必要となる措置

PLT第11条（1）の規定に準拠するため、指定期間の経過後であっても、一定期間内に限り、請求によりその手続を行うことを可能とする方針である。

5. 特許権の移転等の登録申請

(1) P L T の規定と現行国内規定の概要

①特許権の移転登録等の一方当事者による単独申請

P L T においては、特許権、実施権及び担保権（質権）に係る登録の申請は、当事者（新名義人若しくは実施権者等又は登録名義人をいう。以下同じ。）のうちいずれか一方の者のみで行うことができると規定されている。例えば、特許権の移転登録を行う場合は、権利を譲り渡す者（譲渡人）、権利を譲り受ける者（譲受人）のいずれであっても手続を行うことが可能である。

これに対し、我が国の現行法令においては、これらの登録申請をするには、一部の例外を除き、当事者が共同で行わなければならないこととなっている。

②要件不備に対する通知

P L T においては、特許権、実施権及び担保権（質権）に係る登録の申請が P L T に規定する要件（申請書の記載事項、料金、登録の原因を証明する書面等）を満たしていないときは、申請人に対し、一定期間内（通知から少なくとも 2 か月以内）にその要件を満たし、かつ、意見を述べる旨を通知しなければならないと規定している。

これに対し、我が国の現行法令においては、これらの申請が所定の要件を満たしていないときは、申請人に対し、却下の理由を通知し、弁明書を提出する機会を与えた後却下することとしており、申請の補正は一切認められていない。

(2) 必要となる措置

①特許権の移転登録等の一方当事者による単独申請

P L T の規定に準拠するため、特許権の移転登録申請等について、当事者のうちいずれか一方の者のみによる単独の申請を認めることとする方針である。

②要件不備に対する通知

P L T の規定に準拠するため、特許権の移転登録申請等に要件不備がある場合には、申請人に対しその旨を通知し、一定期間内（通知の日から 2 か月とする予定）は、当該申請がその要件を満たすための補正等の機会を与えるとともに、意見を述べる機会を与える方針である。

Ⅲ S T L T 加入に当たって対応が必要となる規定及び現行国内規定の概要並びに必要となる措置

1. 期間経過後の救済

(1) S T L T の規定と現行国内規定の概要

S T L T は、官庁に対する手続についての期間を徒過したときの救済措置を導入することを締約国に義務づけている（第 1 4 条（2））。

具体的には、手続に係る法定期間及び指定期間にかかわらず、期間経過後の請求による期間延長を認めなければならない（ただし、一部の法定期間については適用の例外とする規定あり¹）旨を規定するとともに、期間満了前の請求によりその期間が延長された場合であっても、その期間の経過後の救済措置を設けなければならない旨を規定している。

これに対し、我が国商標法においては、法定期間の延長については、商標権の設定登録料の納付期間（商標法第 7 7 条第 1 項において準用する特許法第 4 条、第 4 1 条第 2 項及び第 6 5 条の 8 第 3 項）並びに拒絶査定に対する不服審判、補正却下に対する不服審判及び再審の請求期間（商標法第 7 7 条第 1 項において準用する特許法第 4 条）等に限定されており、かつ、期間満了前の延長のみ認めている。また、指定期間については、特許法における指定期間の延長と同様に、期間満了前の請求により、拒絶理由通知に対する意見書の提出期間の延長等を認めている。

(2) 必要となる措置

官庁に対する手続について期間経過後の請求による期間延長を認める。また、期間満了前の請求による期間延長を認めた場合であっても、期間経過後の請求による期間延長が可能であるところ、S T L T の規定に準拠する形での期間延長を許容する方針である。

2. 使用権（ライセンス）の記録について必要となる措置

S T L T 第 1 7 条及び第 1 8 条は、使用権（ライセンス）の記録について規定しているところ、それら規定への対応を行う方針である。

¹ 当該例外として、S T L T 第 1 4 条（2）に基づいて既に救済措置が与えられているもの、同条に基づく救済措置の申請、更新料の納付、審判部等に対する行為、博覧会等に出品した商品や出展した役務に使用した商標に関する特例に基づく申し立ての提出等が S T L T に基づく規則第 9 規則（4）に規定されている。

(参考 1)

< 特許法条約の条文見出し (仮訳) >

- 第 1 条 略称
 - 第 1 規則 略称
- 第 2 条 一般原則
- 第 3 条 この条約が適用される出願及び特許
- 第 4 条 安全保障の例外
- 第 5 条 出願日
 - 第 2 規則 出願日に関する細目
- 第 6 条 出願
 - 第 3 規則 出願に関する細目
 - 第 4 規則 先の出願又は先にされた出願の利用
 - 第 5 規則 証拠
 - 第 6 規則 出願に関する期間
- 第 7 条 代理
 - 第 7 規則 代理に関する細目
- 第 8 条 提出物；あて先
 - 第 8 規則 提出物の細目
 - 第 9 規則 署名に関する細目
 - 第 10 規則 表示に関する細目
 - 第 11 規則 提出物に関する期間
- 第 9 条 通知
- 第 10 条 特許権の効果；取消
- 第 11 条 期間に関する救済
 - 第 12 規則 期間の救済に関する細目
- 第 12 条 相当な注意が払われたこと又は故意でないことが官庁により認定された後の権利の回復
 - 第 13 規則 権利の回復に関する細目
- 第 13 条 優先権の補充又は追加；優先権の回復
 - 第 14 規則 優先権の回復に関する細目
 - 第 15 規則 氏名若しくは名称又はあて先の変更の記録のための申請
 - 第 16 規則 出願人又は権利者の変更の記録のための申請
 - 第 17 規則 実施権又は担保権の記録のための申請
 - 第 18 規則 誤りの訂正のための申請
 - 第 19 規則 出願番号によらず出願を特定する方法
 - 第 20 規則 モデル国際様式
- 第 14 条～第 27 条 管理規定
 - 第 21 規則 管理規定

(参考 2)

<商標法に関するシンガポール条約の条文見出し (仮訳) >

- 第 1 条 略称
 - 第 1 規則 略称
 - 第 2 規則 氏名又は住所の記載方法
- 第 2 条 この条約が適用される標章
- 第 3 条 出願
 - 第 3 規則 出願に関する細目
- 第 4 条 代理及び送達のためのあて先
 - 第 4 規則 代理及び送達のためのあて先に関する細目
- 第 5 条 出願日
 - 第 5 規則 出願日に関する細目
- 第 6 条 二以上の類に属する商品又はサービスに係る単一の登録
- 第 7 条 出願及び登録の分割
- 第 8 条 提出物
 - 第 6 規則 提出物に関する細目
 - 第 7 規則 出願番号によらず出願を特定する方法
- 第 9 条 商品又はサービスの分類
- 第 10 条 氏名若しくは名称又は住所の変更
- 第 11 条 権利の移転
- 第 12 条 誤りの訂正
- 第 13 条 登録の存続期間及び更新
 - 第 8 規則 存続期間及び更新に関する細目
- 第 14 条 期間非遵守の場合の救済措置
 - 第 9 規則 期間の非遵守の場合の救済措置
- 第 15 条 パリ条約を遵守する義務
- 第 16 条 サービス・マーク
- 第 17 条 実施権の記録のための申請
- 第 18 条 実施権の記録の修正又は取消のための申請
- 第 19 条 実施権の未記録の効果
- 第 20 条 実施権の表示
 - 第 10 規則 実施権の記録又は実施権の記録の修正若しくは取消のための申請に関する要件
- 第 21 条 却下又は拒絶しようとする場合の意見
- 第 22 条 ~ 第 32 条 管理規定

(参考3)

＜特許法条約の締約国＞

計 36 か国（2014 年 9 月現在）

アルバニア、アルメニア、オーストラリア、バーレーン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ハンガリー、アイルランド、カザフスタン、キルギス、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、モンテネグロ、オランダ、ナイジェリア、オマーン、モルドバ、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、ウクライナ、英国、米国、ウズベキスタン（以上、アルファベット順）

＜商標法に関するシンガポール条約締約国＞

計 37 か国（2014 年 9 月現在）＞

アルメニア、オーストラリア、ベラルーシ、ベルギー、ベネルクス知的財産機構、ブルガリア、クロアチア、デンマーク、エストニア、フランス、ドイツ、アイスランド、イラク、イタリア、カザフスタン、キルギス、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、モンゴル、オランダ、ニュージーランド、ポーランド、モルドバ、ルーマニア、ロシア、セルビア、シンガポール、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、ウクライナ、英国、米国（以上、アルファベット順）