

(案)  
産業構造審議会知的財産分科会  
特許制度小委員会とりまとめ

1. 職務発明制度の見直し

現行の特許法は、職務発明の「相当の対価」を巡る訴訟の頻発により生じた法的な予測可能性の低下という問題を解消すべく、平成 16 年に改正され、現行の職務発明制度へと改正された。

現行制度（特許法第 35 条）は、従業者等<sup>1</sup>がなした職務発明に関する特許を受ける権利は従業者等に帰属することを前提にしつつ、概ね、次のように構成されている。

- ・ 使用者等<sup>2</sup>は、従業者等がなした職務発明に関する特許を受ける権利については、事前に定めた契約・勤務規則等により、従業者等から承継することができる。
- ・ 使用者等が契約・勤務規則等により職務発明に係る特許権等を承継した場合は、従業者等には「相当の対価」を受ける権利がある（いわゆる「法定対価請求権」）。
- ・ 契約・勤務規則等により職務発明の対価について定める場合には、その協議の状況、基準の開示の状況、従業者等からの意見の聴取等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが「不合理」と認められない限り、その対価が「相当の対価」として認められる。
- ・ 対価に関する契約・勤務規則等がない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが「不合理」と認められる場合には、使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して「相当の対価」が決定される。

現行制度の制定から約十年が経ち、現行法下における職務発明を巡る訴訟はほとんどなく、相当の対価についての予測可能性は、一定程度、高まったとの評価はできる。

しかしながら、現行制度は、近年の企業におけるイノベーションの変化の実態に必ずしも対応していない側面があり、いくつかの問題が顕在化しつつある。

そのため、本小委員会は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」ことを目的とする特許法固有の立法政策の観点に立ち返り、職務発明制度のあるべき姿について抜本的に見直すという問題意識の下、検討を進めた。

現行制度が企業におけるイノベーションの実態に対応しなくなっていることから生じる諸問題とは、具体的には、以下の通りである。

一般に、企業におけるイノベーションは、一人の発明者が行うよりも、グループ単位

<sup>1</sup> 「従業者等」には、従業者に加え、法人役員や公務員が含まれる。

<sup>2</sup> 「使用者等」には、使用者に加え、法人、国又は地方公共団体が含まれる。

で行うことが多く、また、一つの発明を生み出すのに、発明者以外の多くの従業者が協力する場合が一般的である。

また、製品の高度化・複雑化により、一製品が数百・数千の特許から構成されたり、一発明が複数人から生み出されたりすることも珍しくなく、しかも、その傾向は、近年、いっそう顕著になっている。

こうしたことから、企業における相当の対価の算定に係るコストや困難が増大しており、それに伴って、相当の対価を巡る訴訟のリスクが再び高まる恐れがある。

また、現行制度は、職務発明に係る特許を受ける権利を従業者等から使用者等に承継させる際、イノベーションの障害となりうる問題を発生させていることが指摘されるようになっている。

例えば、使用者等が特許を受ける権利を予約承継していた場合であっても、使用者等以外の第三者に権利が二重に承継され、当該第三者が先に出願をした場合には使用者等が権利を取得できないという問題（「二重譲渡」の問題）がある。

また、職務発明の特許を受ける権利が共有に係る場合にも、問題が発生しうる。すなわち、企業や大学等の研究機関との共同研究など、発明が社内外の多数の研究者、研究補助者、技術者等の共同作業で創出される傾向にあるところ、現行制度の下では、他社との共同研究で特許を受ける権利が共有に係る場合において、自社の発明者の権利の持ち分を、当該発明者から自社へ承継するときでも他社の発明者が同意しなければ権利承継ができないという問題（「特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性」の問題）である。

近年、「オープン・クローズ戦略」など、企業における知的財産戦略が多様化する中、企業は、各職務発明について、特許権として権利化するか、又は、営業秘密として秘匿化するといった判断を製品・役務の経営戦略の中で迅速・的確に行う必要がある。しかし、上記に挙げたような問題は、企業におけるイノベーションの障害となる恐れがある。

こうしたことから、企業におけるイノベーションの実態に合わせ、現行制度を見直す必要が認められる。

ただし、見直しの際には、企業の国際競争力・イノベーションを強化する上では、研究者の研究開発活動に対するインセンティブを確保することが大前提であるという視点を欠いてはならない。

企業における研究者のインセンティブ施策については、基本的には、企業の自主的な創意工夫に委ねることが望ましい。しかし、その一方で、使用者等の規模、業種、研究開発体制、遵法意識、従業者等への処遇などに大きな濃淡があるため、使用者等の自主性のみにも委ねても従業者等の発明へのインセンティブが確保されるとは言えない場合もある。

このため、研究者のインセンティブについては、一定程度、法制度によって担保することが使用者等及び従業者等双方にとって有意義であると考えられる。

以上のような考え方を踏まえ、職務発明制度に関しては、以下の方向性に従って改正することが望ましい。

第一に、職務発明に関する特許を受ける権利については、使用者等に対し、契約や勤務規則等の定めに基づき、発明のインセンティブとして、発明成果に対する報いとなる経済上の利益（金銭以外のものを含む）を従業者等に付与する義務を課すことを法定する。また、使用者等は、インセンティブ施策について、政府が策定したガイドライン（後述）の手続に従って、従業者等との調整を行うものとする。

これにより、従業者等には、現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利が保障されることとなる。

第二に、職務発明に関する「特許を受ける権利」については、現行制度を改め、初めから使用者等に帰属するものとする。

これにより、職務発明制度は、企業の経営戦略に基づいてグループ単位でイノベーションを行うという実態に合ったものとなり、使用者等と従業者等が一体感をもってイノベーションを行うことがより容易になる。また、近年の製品の高度化・複雑化等に伴う知財管理の困難が軽減され、企業による知財の迅速な一括管理が可能となる。特に、「二重譲渡」「特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性」といった問題は、これによって解消される。

ただし、特許を受ける権利の従業者等帰属を希望する法人（特許を受ける権利を研究者に帰属させることが適切な大学や研究機関や、特定の組織に専従せずに個人として活動する優れた研究者を引きつけるために特許を受ける権利の従業者等帰属を経営戦略として選択する企業等）については、従前通り、それを可能とするものとし、本制度改正によって不利益を被ることのないようにする。

また、職務発明に関する契約・勤務規則等を有しない法人に対しては、特許を受ける権利が当該法人に自動的に帰属することで、当該法人に所属する発明者の権利が不当に扱われ、使用者等と従業者等との間のトラブルの原因となることのないようにする。職務発明に関する契約・勤務規則等を定めることが難しい中小企業が存在するという実態にも配慮する。なお、こうした配慮をするに当たっては、特許を受ける権利の帰属が不安定化しないようにすることが必要である。

第三に、政府は、インセンティブ施策の策定の際に使用者等に発生するコストや困難を低減し、法的な予見可能性を高めるため、関係者の意見を聴いて、インセンティブ施策についての使用者等と従業者等の調整の手続（従業者等との協議や意見聴取等）に関するガイドラインを策定する。

なお、政府は、ガイドラインの策定にあたっては、研究活動に対するインセンティブについて民間における創意工夫が発揮されるよう、民間の自主性を尊重するものとする。また、業種ごとの研究開発の多様な実態、経済社会情勢の変化を踏まえたものとする。

これにより、使用者等と従業者等の調整をより円滑化し、インセンティブに関する従業者等の納得感を高めるとともに、近年の製品の高度化・複雑化等によって再燃するおそれのある訴訟リスクの低減を図る。

なお、職務発明制度を巡っては、「発明は会社のものか、社員のものか」といった短

絡的な議論がなされることが少なくないが、上記の見直し後の新たな制度の下では、そのような会社と社員の二項対立を想定したような問いは、不適切である。

新たな制度の下では、職務発明に関する「特許を受ける権利」は、原則として、初めから会社に帰属することとなるが、職務発明の発明者は、従前通り、社員とされる（「発明者人格権の従業者等帰属」）。それゆえ、職務発明が会社と社員のいずれのものかを言うことは、一概にはできない。また、優れた職務発明は、会社の経営者と社員が目的を共有し、協働するときに生み出すことができる。その成果は、いわば経営者と社員の共通の利益であって、その利益がいずれに帰するかを争うことは生産的であるとは言えない。

本小委員会が提言する新たな職務発明制度の下では、使用者等と従業者等が一体感をもって、共通の目的の下で、より着実にイノベーションを推進できる環境が整うものと期待される。

なお、職務発明規定を準用する、いわゆる職務考案（実用新案法第 11 条第 3 項）及び職務創作意匠（意匠法第 15 条第 3 項）についても、特許法、実用新案法、意匠法の間で変更出願が可能であるなど相互に密接に関連すること、及び、職務考案及び職務創作意匠もチームで創作される点や一製品に多数の職務考案及び職務創作意匠が組み込まれる点など、職務発明と同様の状況にあることから、引き続き、改正後の職務発明規定を準用することが望ましい。

## 2. 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の加入

特許法条約（Patent Law Treaty。以下「PLT」）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「STLT」）は、各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化に関する条約である（参考 1 及び 2）。

近年、出願件数が多い欧米諸国の加入が進んでおり、両条約の締約国は、PLT が 36 か国、STLT が 37 か国となっている（参考 3）。

我が国が両条約に加入する場合には、以下のような効果が期待される。

第一に、技術力を誇る我が国企業が新興国で市場を獲得していくためには、当該国における知的財産権が適切に保護されていることがその足がかりの一つとなる。我が国も早期に両条約に加入し、条約未加入の新興国等において、統一化された手続及び救済措置の整備をはじめとした手続の利便性の向上が図られるよう、両条約加入に向けて各国を強力に牽引することが期待されている。

第二に、我が国の中小企業の中には、知的財産に係る専任の担当をおくことが困難である企業も多い中、両条約に準拠したユーザーフレンドリーな各規定（手続ミスへの救済、期間の延長等）は、中小企業の知的財産活動の活発化に寄与するものと期待される。

第三に、両条約は、出願手続の統一化及び簡素化を国際的に実施することにより、海外グローバル企業からの出願を容易にする効果も期待される。条約加入によって我が国

の「出願障壁」を下げることは、我が国に対して優れた技術や新たなノウハウをもたらし、我が国のイノベーション創造や技術集積の高付加価値化を促進させる可能性を有しており、両条約への加入は、対内直接投資の推進の一助となる。

第四に、近年、知的財産権取得のグローバル化と経済連携協定の結びつきが強くなる傾向にあり、貿易・投資環境の整備の一環として両条約への加入が経済連携協定の条件の一つとして掲げられる等、両条約の位置付けが世界的に変容を遂げている。今後、我が国が加入を検討する各種経済連携協定等でも、要件とされることも想定されることから、両条約への速やかな加入が求められている。

こうしたことから、我が国として、両条約に加入すべく、必要な措置を講ずる事が望ましい（参考4）。

(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）



(参考 4)

## 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について

### I これまでの取組み

特許法条約 (Patent Law Treaty。以下「PLT」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「STLT」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 (PLT 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 (PLT 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 (P L T 第 1 3 条に対応)

優先権の主張をする旨の書面について、出願と同時に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 4 1 条第 4 項、第 4 3 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 (P L T 第 1 2 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 4 8 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 P 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. 出願日の認定 (第 5 条関係)

#### (1) P L T 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

P L T 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、1 9 9 4 年に採択され、1 9 9 6 年に発効した商標法条約 (Trademark Law Treaty、以下「T L T」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 T L T に加入 (1 9 9 7 年 4 月) した際には、商標法において、この T L T 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

P L T 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が可能となっている (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、P L T 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

P L T 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 ) P L T の規定と現行国内規定の概要

P L T 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 1 7 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 1 8 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 1 8 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らず、その出願はみなし取下げ(特許法第 3 6 条の 2 第 3 項及び第 1 8 4 条の 1 1 第 3 項)又は優先権主張の失効(特許法第 4 3 条第 4 項)となる。

### ( 2 ) 必要となる措置

P L T 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) P L T の規定と現行国内規定の概要

P L T 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、P L T 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) P L T の規定と現行国内規定の概要

P L T 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 1 1 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、P L T 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（P L T 第 1 2 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 5 0 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

P L T 第 1 1 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) PLT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

PLT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

PLT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PLT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、意見を述べるができ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

PLT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

PLT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 STLT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) STLTの規定と現行国内規定の概要

STLT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14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<sup>3)</sup>）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 77 条第 1 項において準用する特許法第 4 条、第 41 条第 2 項及び第 65 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 77 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、STLT 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

STLT 第 17 条及び第 18 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。

---

<sup>3)</sup> 当該例外として、STLT 第 14 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 STLT に基づく規則第 9 規則（4）に規定されている。