

特許法条約（P L T）との整合に向けた方式的要件の緩和について

1. 問題の所在

（1）背景

特許法条約（Patent Law Treaty、以下「P L T」という。）は、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、及び手続上のミス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おり、2000年6月に採択され、2005年4月に発効した。2010年6月現在、25か国が加盟¹しているが、日本、米国、欧州特許庁（以下「E P O」という。）を含む主要国・機関の多くは未加盟である。

しかしながら、P L T未加盟国であっても、「指定期間徒過後の救済」、「権利の回復」といったP L Tの主な項目への対応がなされ、手続面での調和が進んでいる。

特に、E P Oは、P L Tに未加盟であるが、P L Tに準拠した形で欧州特許条約（E P C）を改正しており（改正欧州特許条約（E P C 2000）、2007年11月採択、同年12月発効）、ユーザーに対してP L Tに加盟したときと同様の効果を与えている。

一方、我が国の制度は、「指定期間徒過後の救済」、「権利の回復」といったP L Tの主な項目への対応が不十分であり、各国と比較してユーザーにとって厳しいものとなっているとの声がある。

（2）我が国の状況

P L Tは、あらゆる言語で記載された明細書による出願を受け付け、原則すべての手続²を救済の対象とする必要がある等、手続の在り方を抜本的に変更するものであるため、その加盟に向けては、国内制度の整備に加え、業務システムの全面的改造による対応が必要である。

この点について、特許庁のシステムをP L Tに対応させて全面的に改造するには相応の期間及び費用が必要となるが、現在、特許庁では、業務・システム最適化計画において2014年1月の稼働に向け新システムの開発を行っているため、新システム稼働前にP L Tに加盟するには、当該新システムに加え、既存システムについても全面的な改造を実施しなければならなくなる点にも留意が必要である。

¹ クロアチア、デンマーク、エストニア、キルギスタン、モルドバ、ナイジェリア、ルーマニア、スロベニア、スロバキア、ウクライナ（いずれも2005年4月）、バーレーン（2005年12月）、フィンランド（2006年3月）、英国（2006年3月）、ウズベキスタン（2006年7月）、オマーン（2007年10月）、スウェーデン（2007年12月）、ハンガリー（2008年3月）、スイス（2008年7月）、オーストラリア（2009年3月）、ロシア（2009年8月）、リヒテンシュタイン（2009年12月）、フランス（2010年1月）、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国（2010年4月）、アルバニア（2010年5月）、ラトビア（2010年6月）加盟。

² 既に救済された期間、救済を請求する期間、審判・再審に関する期間、当事者系手続に関する期間等は、条約上救済を義務づけられてはいない（P L T規則第13規則（3））。

2. 検討の方向性

したがって、費用対効果の観点を踏まえ、P L Tの手続のうち、システムの改造が軽微で早急に対応が可能なP L T第12条における「権利の回復」に焦点を当てて導入を検討する。具体的には、他に救済の手続が設けられておらず、導入しない場合にユーザーにとってデメリットが大きいと考えられる下記の三つの手続を対象にして、「権利の回復」を導入することについて検討を行う。³

- ①外国語書面出願⁴の翻訳文の提出（特許法第36条の2）
- ②外国語特許出願（PCT）⁵の翻訳文の提出（特許法第184条の4）
- ③特許料の追納（特許法第112条の2）

上記三つの手続については、手続期間を徒過してされた手続についてなされた手続却下処分（特許法第18条の2）に対し行政不服審査法による不服申立てがあり、これらの手続における権利の回復について、ユーザーのニーズが認められる。

なお、P L Tへの加盟を含めた他の手続の導入については、新システムが安定的に稼働した後に、改めて検討を行うことが適当である。

3. 権利の回復制度の導入

(1) P L Tが規定する権利の回復

P L Tは、

- (a) 状況に応じた Due Care（いわゆる「相当な注意」）を払っていたか、又は
- (b) Unintentional（いわゆる「故意ではない」）であったにも関わらず、期間徒過により権利が失われてしまった場合、回復申請により、権利の回復が可能としている（P L T第12条）。

回復申請ができる期間は、理由消滅から2月又は期間経過から1年のいずれか早く満了する期間内である（P L T規則第13規則（2））。

(2) 諸外国との制度の比較

①外国語書面出願及び外国語特許出願（PCT）における翻訳文の提出

我が国の外国語書面出願における翻訳文の提出期間は、出願日⁶から1年2月

³ なお、審査請求期間における期間満了後の延長手続については、導入に関して、出願人としてそれに賛成する立場と第三者として監視負担の増加から反対する立場とが拮抗しており、ユーザーにおいて統一的な意思形成ができていないので、今回は導入しないこととする。

⁴ 特許法第36条の2で規定する外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願のこと。

⁵ 特許法第184条の4で規定する外国語でされた国際特許出願のこと。

であり、外国語特許出願（PCT）の翻訳文の提出期間は、優先日⁷から30月である。後者には、かかる期間の満了前2月から満了の日までの間に国内書面を提出したときは、翻訳文提出特例期間として、当該国内書面の提出の日から2月、翻訳文を提出することが認められている。

両者とも、期間経過により出願はみなし取下げとされ、その後の救済手続は設けられていない。

他方、諸外国においては、一定の要件の下、翻訳文提出期間経過後の手続を認める救済規定が設けられている。

②特許料の追納による権利の回復

パリ条約第5条の2（2）は、任意規定として、「同盟国は、料金の不納により効力を失った特許の回復について定めることができる。」と定めており、我が国ではこれに準拠する形で平成6年に特許料の追納による特許権の回復の規定を設けた（特許法第112条の2）。これは、原特許権者が第4年以後の各年分の特許料（年金）を納付できなかったことが、その責めに帰することができない理由による場合には、特許料の追納を認め、特許権を回復させるもので、特許権が失われていた間に輸入、生産、取得された物には当該特許権の効力が及ばないとする特許権の効力の制限規定も併せて設けられている（特許法第112条の3）。

⁶ 優先権の主張を伴う特許出願にあっては、優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日（特許法第17条の3）。

⁷ 国際出願が優先権の主張を伴う場合には、優先権の主張の基礎となる最先の出願の日、優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日（PCT2条(xi)）。

	対象手続	権利消滅後の救済	
		主観的要件	第三者保護規定
日本	A 外国語書面出願の翻訳文提出		
	B 外国語特許出願 (PCT) の翻訳文提出		
	C 特許料の追納	責めに帰することができない理由	あり
米国	A	Unavoidable (不可避) / Unintentional (故意でない)	
	B		
	C		あり
EPO	A	(処理の継続：主観的要件なし) +Due Care(相当な注意) ^{※3}	あり
	B	(処理の継続：主観的要件なし) +Due Care(相当な注意) ^{※3}	
	C ^{※1}		
英国	A	Unintentional (故意でない)	あり
	B		
	C		
中国	A ^{※2}		
	B		
	C	Force majeure (不可抗力) ^{※4} / justified reason (正当な理由)	
韓国	A ^{※2}		
	B		
	C	責めに帰することができない理由	あり

※1：各国ごとに規定

※2：中国、韓国には制度自体存在しない

※3：処理の継続の請求期間が救済の対象

※4：Bの救済は、Force majeure (不可抗力) のみ

(3) 権利の回復の主観的要件

① 欧米での事例

欧米において、期間不遵守がDue Care (相当な注意)、Unavoidable (不可避)⁸によるとして救済された事例には、例えば以下のものがある。^{9 10}

- ア. 内部の組織再編及び移転に際し、官庁からの通知が間違っ​​て廃棄用のボール箱に入れられてしまい、結果として担当部署に届かなかったことにより、期間を遵守できなかった。この事​​実は、会社組織が標準的な注意をしていたにもかかわらず防​​ぐことができなかつ​​た『偶発的な誤り』によるものであることから回復が認められた。
- イ. 会社の所有が複雑な移転をたどっている際に生じたエラーにより期限内に手​​続できなかつ​​た。このような場合は、状況に応じたあらゆる相当な注意が払われていたとしても『偶発的な誤り』を完全に避​​けることはできない例外的なものであることから回復が認められた。
- ウ. 従業員15人程の小規模企業である出願人は、特許出願に係る一部の事業を他社に譲渡する交渉中であつ​​た。その際、今までの代理人に代わり、譲渡先である他社の代理人が新たに選任され、特許出願に係るリストが引き継がれた。しかしながら予測不能な交渉決裂に加え、代理人の変更により、料金の納付が見過​​ごされてしまった。この特殊な状況下における間違​​いは、出願人が状況に応じたあらゆる相当な注意をもって行動していたにもかかわらず避​​けられない『偶発的な誤り』であることから回復が認められた。
- エ. システム上のエラーにより期限内に手​​続できなかつ​​たが、当該システムが問題の発生する時点までは長年効果的に機能していたことが証明できたことから、当該システムエラーは『偶発的な誤り』であつ​​たとして回復が認められた。
- オ. 十分な訓練と経験を有しており、通常は信頼できる事務員による書類管理のミスにより期間を遵守できなかつ​​た。通常は十分に信頼できる業務体制が確立されている場合でのエラーであつ​​たことから、避​​けることはできなかつ​​た事象として回復が認められた。

⁸ 米国の「Unavoidable」はPLT上の「Due Care」と同じ意味である（主要国における特許法条約（PLT:Patent Law Treaty）準拠の制度・運用に係る現状調査報告書（2008年3月 社団法人日本国際知的財産保護協会）p94）

⁹ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Fifth Edition, December 2006 <http://www.epo.org/patents/appeals/case-law.html>
「欧州特許庁審決の同行（改訂版）」（編集者：欧州特許庁審判部、翻訳者：欧州特許庁審決研究会、2000年）等

¹⁰ 期間徒過による不利益の救済に関する各国制度の調査報告及び提言書（2010年3月 国際活動センター国際政策研究部）

また、欧米において、救済されなかった事例には、例えば以下のものがある。¹⁰

- カ．出願人の条文の不知や誤った解釈により、期限内に手続できなかった。
- キ．郵便の遅延により期限内に手続できなかったが、特別な配送手段や適切な予防措置を取っていなかった。
- ク．出願人が住所を変更したが、官庁に対し、住所変更の届けを適時に行っていなかったことが原因で、期限内に手続できなかった。
- ケ．期限管理システム移行の過程において、各事件が新旧どちらのシステムで管理されているかを把握できていなかったことが原因で期限内に手続できなかった。

② 我が国での事例

一方、我が国において「その責めに帰することができない理由」に該当すると判断される事例としては、例えば以下のものがある。

- コ．追納期間の終了間近に手続をすることを準備していたが、手続を行う直前に、急病となり、その後も重篤状態が続いたことにより、手続をすることができなかった。¹¹

また、我が国において「その責めに帰することができない理由」に該当すると判断されなかった事例としては、例えば以下のものがある。

- サ．特許管理会社の担当者は、特許権者から特許料の納付指示を受け、さらに特許権者に指示を受領した旨の返信を行ったにもかかわらず、同日他者に引継ぎもせず、さらに緊急の案件はないと伝え急遽退職した。期間満了前に特許権者から納付確認があったことから、未納付の事実が発覚し急遽納付手続を行ったが、間に合わなかった。¹²
- シ．特許権の維持管理を委託された特許法律事務所は、連絡ミスが生じても適正な措置を講じ得るよう3度にわたって催促状（リマインダー）を送付する仕組みを構築していたところ、年金納付の催促状が特許権者とは何ら関係のない第三者に誤送付された。さらに、誤って催促状を送付された第三者は、それが自らの案件に関するものではないにもかかわらず特段同事務所に問合せ等を行うことなく、特許料を支払わない旨の回答書を返送したために、同

¹¹ 東京地判昭和51年6月28日（昭和49年（行ウ）第179号）（商標権の更新登録の申請期間内に更新登録の手続ができなかった事例）

¹² 東京地判平成18年9月27日（平成18年（行ウ）第186号）

事務所は納付手続を行わなかった。¹³

ス. 特許権者は外部組織からの催促状（リマインダー）の処理について数年間全く問題なく対応するシステムが整っていた。しかし、本件特許権については、年金管理を委ねられた法律事務所が特許権者に何ら連絡することなく年金期限の監視のために従来利用してきた年金管理会社への委託を中止しており、さらに特許権者に年金納付の催促状を送付しなかったため、特許権者は納付手続を行うことができなかった。¹⁴

セ. 特許料管理用のコンピュータシステムを新しいものに更新したところ、原因不明のシステムの欠陥（システムの不具合）により、納付期間までに納付手続を行うことができなかった。¹⁵

③ 考え方

以上に見るとおり、我が国の特許法は、失われた権利の回復を極めて限定的に認めているが、これは救済を受け得る出願人だけでなくそれ以外の第三者の利益にも十分な配慮を払ったものであるということができ、それ自体には一定の合理性がある。

しかしながら、上記①、②のとおり、グローバルな観点からは、我が国の救済は、実態において、米国が採用する **Unavoidable**（不可避）や **E P O**等が採用する **Due Care**（相当な注意）に比べても、厳格すぎるとの指摘を受けているところであって、冒頭に述べたような世界的なすう勢に鑑みれば、一定の範囲で救済の幅を拡大する、すなわち救済の要件を緩和する方向での制度改正が望まれるところである。他方、**P L T**上は主観的要件として **Due Care** 又は **Unintentional**のいずれかを選択できるところ、仮に **Unintentional**（故意ではなかった場合）を選択した場合は、たとえば翻訳文の準備が間に合わなかった場合等、本来の制度の趣旨とは異なる理由で救済を申請する事例が多数発生することも想定され、制度の濫用を招くおそれが否めない。

したがって、**E P O**等が採用する **Due Care**（相当な注意）の救済例を参考に、**P L T**上の **Due Care**に相当する主観的要件を導入することが適当ではないか。

その場合、欧米において救済された事例（ア.～オ.）や現行我が国において救済されなかった事例（サ.～セ.）の中に、国際調和の観点から、今後、我が国においても救済すべき事例があると考えられる。

¹³ 東京地判平成16年9月30日（平成16年（行ウ）第118号）

¹⁴ 東京地判平成19年7月5日（平成19年（行ウ）第56号）

なお、本件の特許ファミリーである英国特許、豪州特許は権利の回復（**Due Care**）によって救済されている。

¹⁵ 行政不服審査法による不服申立てにおける類似の事例は、平成12年から平成21年までに48件ある。

(4) 第三者保護規定

① 現行法における第三者保護規定

現行法において、特許権が回復する手続は「特許料の追納により特許権が回復した場合」と「再審により特許権が回復した場合」であるが、いずれも特許権の効力は回復前に存在する物には及ばない旨の規定が設けられている（特許法第112条の3、第175条）。

一方、後者には、「特許権が回復する前に当該特許権に係る発明を実施した者は、その特許権について通常実施権を有する」旨の規定が設けられている（特許法第176条）のに対し、前者には、このような第三者保護規定は設けられていない。

両者の相違については、平成6年の特許法第112条の3の規定導入時に、再審の場合は、特許無効の審決確定後3年間という長期の請求期間が認められているのに対し、特許料の追納により特許権が回復し得る期間は特許権の失効後6月という短期間しかないと、その期間内における事業の実施により通常実施権による救済が必要となる事態が生じることは想定し難く、通常実施権を認めることは、かえって特許権者に酷であり、第三者に行き過ぎた保護を与えることになると整理されている。

② 考え方

今回、特許料の追納手続について、救済期間を拡大することにより、再審による特許権の回復と同様の第三者保護規定を導入すべきか否かが論点となるが、期間が最大で1年と再審の場合の3年より短いこと、主観的要件を変更するにしても救済という基本的な性質に変更はないことから、平成6年の整理と同様の理由により第三者に通常実施権を設定する必要はないのではないかと。

また、外国語書面出願及び外国語特許出願（PCT）の翻訳文の提出について、救済期間を設けたとしてもその期間は最大で1年であるので、第三者にこれらの出願が特許権になった場合に通常実施権を与える等の保護規定を導入する必要はないのではないかと。¹⁶

なお、期間不遵守による権利消滅から権利の回復までの間に、善意で有効かつ重要な準備を開始した又は行為を実施した第三者が得る権利（Intervening Rights）の扱いについては、P L Tでは規定しておらず、各国の裁量によるものとされている。

¹⁶ 外国語書面出願及び外国語特許出願（PCT）については、特許権が生じていないので、その前提において特許権の効力の制限の導入はあり得ない。

4. まとめ

よって、以下の表のような救済を導入することが適当ではないか。

根拠条文 (特許法)	対象手続	主観的要件 ／回復申請可能期間	第三者保護規定
第 36 条の 2	外国語書面出願における翻訳文の提出	Due Care に相当する主観的要件／理由消滅から 2 月又は期間経過から 1 年のいずれか早い期間	不要
第 184 条の 4	外国語特許出願 (PCT) の翻訳文の提出	同上	不要
第 112 条の 2	特許料の追納	同上	現行と同様

(参考) P L T 第 1 2 条、P L T 規則第 1 3 規則 (原文、仮訳)

<p><i>PLT Article 12</i> <i>Reinstatement of Rights After a Finding of Due Care or Unintentionality by the Office</i></p>	<p>PLT 第 12 条 相当な注意が払われたこと又は故意ではないことが官庁により認定された後の権利の回復</p>
<p>(1) [Request] A Contracting Party shall provide that, where an applicant or owner has failed to comply with a time limit for an action in a procedure before the Office, and that failure has the direct consequence of causing a loss of rights with respect to an application or patent, the Office shall reinstate the rights of the applicant or owner with respect to the application or patent concerned, if:</p>	<p>(1) [申請] 締約国は、官庁に対する手続上の行為のための期間を出願人又は権利者が満たさなかった場合であって、その不遵守が直接的な結果として出願又は特許に関する権利の喪失を引き起こした場合は、以下を条件として、官庁は、当該出願又は特許に関する出願人又は権利者の権利を回復することを規定する。</p>
<p>(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations;</p>	<p>(i) その趣意での申請が規則に定める要件に従って官庁になされていること、</p>
<p>(ii) the request is filed, and all of the requirements in respect of which the time limit for the said action applied are complied with, within the time limit prescribed in the Regulations;</p>	<p>(ii) 規則に定める期間内に、申請が提出され、かつ申請にかかる期間に関して適用される要件の全てが満たされること、</p>
<p>(iii) the request states the reasons for the failure to comply with the time limit; and</p>	<p>(iii) 当該期間を遵守できなかった理由を申請において明示すること、及び、</p>
<p>(iv) the Office finds that the failure to comply with the time limit occurred in spite of <i>due care</i> required by the circumstances having been taken or, at the option of the Contracting Party, that any delay was unintentional.</p>	<p>(iv) 期間の不遵守が、状況に応じた相当な注意を払ったにもかかわらず発生したものであること、又は締約国の選択により、その遅延が故意ではなかったことを官庁が認可すること。</p>

<p><i>Rule 13</i> <i>Details Concerning Reinstatement of Rights After a Finding of Due Care or Unintentionality by the Office Under Article 12</i></p>	<p>第 13 規則 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第 12 条に基づく権利の回復に関する詳細</p>
<p>(2) [Time Limit Under Article 12(1)(ii)] The time limit for making a request, and for complying with the requirements, under Article 12(1)(ii), shall be the earlier to expire of the following:</p>	<p>(2) [第12条(1)(ii)に基づく期間] 申請をするための期間及び要件を満たすための期間は、第12条(1)(ii)に基づき、以下のいずれかの期間のうち、どちらか早く満了する方とする。</p>
<p>(i) not less than two months from the date of the removal of the cause of failure to comply with the time limit for the action in question;</p>	<p>(i) 当該行為のための期間を満たせなかった原因が取り除かれた日から少なくとも2箇月、</p>

<p>(ii) not less than 12 months from the date of expiration of the time limit for the action in question, or, where a request relates to non-payment of a maintenance fee, not less than 12 months from the date of expiration of the period of grace provided under Article 5<i>bis</i> of the Paris Convention.</p>	<p>(ii) 当該行為のための期間の満了日から少なくとも12箇月、或いは存続のための料金の不払いにかかる申請については、パリ条約第5条の2に基づく猶予期間が満了した日から少なくとも12箇月。</p>
---	--