

## ユーザの利便性の向上に資する救済手続に関する第三者保護の在り方 及び実用新案法における対応について

### 1. 第35回特許制度小委員会における審議の概要と今回の検討の進め方

第35回特許制度小委員会では、特許法条約（P L T）との整合に向けた救済手続を整備するため、「正当な理由<sup>1</sup>」を主観的要件とする特許出願審査請求期間（以下、単に「審査請求期間」という。）の徒過を救済する規定、優先権主張の訂正又は追加の規定及び優先権の回復の規定を設けること、及び、大規模災害を理由とする救済手続を整備することについて、特段の反対意見なく了承された。

他方、審査請求期間の徒過に対する救済規定の導入については、審査請求期間の徒過に対する救済規定により一旦消滅した特許を受ける権利が回復するまでの期間（以下、「審査請求期間徒過の権利回復期間」という。）が新たに発生することによって、第三者にとっては新たな監視負担が大幅に増加する可能性があることに対し、一定の懸念が示されるとともに、救済される出願人の立場と、出願を監視している第三者の立場との衡平を図りつつ救済手続の在り方を検討する必要性が指摘された。

そこで、今回は、前回の議論を踏まえ、審査請求期間の徒過を救済する規定を導入するに当たって考慮すべき観点を洗い出し、出願人と第三者との衡平に配慮した救済手続の在り方について検討することとする<sup>2</sup>。

また、特許法において優先権に係る救済規定を設けるに当たり、実用新案法における対応についても、実用新案制度の趣旨を踏まえて検討する。

### 2. 出願人と第三者との衡平に配慮した審査請求期間徒過の救済手続について

審査請求期間徒過の救済手続の導入に伴う第三者保護規定の整備について検討するに当たっては、現行の特許法における権利の回復と第三者保護規定との関係にも留意する必要がある。

<sup>1</sup> P L T 第12条に準拠する規定の主観的要件の一つである「正当な理由」の要件は、出願人が状況に応じて払うべきあらゆる相当の注意を払ったことを要件とするものである点で、もう一つの要件である「故意でない」の要件より厳格であるといえる。

<sup>2</sup> 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では規定しないとされており、各国の裁量によるものとされている（特許法条約及びその規則にかかる注釈（Explanatory Notes on the Patent Law Treaty and Regulations Under the Patent Law Treaty）Article 12.10 参照）。

### (1) 現行法における第三者保護規定

現行法における権利の回復と第三者保護規定は、**表 1**のとおり整備されているところである<sup>3</sup>。

**表 1** 現行法での権利の回復に対する第三者保護規定

権利の回復	第三者保護規定
再審による 特許権の回復	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 善意の第三者への特許権の効力の制限（特許法第 1 7 5 条）</li> <li>・ 善意の第三者への通常実施権の付与（特許法第 1 7 6 条）</li> </ul>
特許料等の追納による 特許権の回復	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特許権の効力の制限（特許法第 1 1 2 条の 3）</li> </ul>
翻訳文提出期間徒過後の 特許を受ける権利の回復	なし
審査請求期間徒過後の 特許を受ける権利の回復	【検討対象】

まず、特許権の回復規定については、再審による特許権の回復規定における第三者保護規定としては、特許権の効力を制限する規定と第三者への通常実施権を付与する規定とが設けられているのに対し、特許料等の追納による特許権の回復規定における第三者保護規定としては、特許権の効力を制限する規定のみが設けられている点で異なっている。この理由としては、特許権が消滅してから回復されるまでの期間の違い（前者では 3 年であるのに対し後者では 1 年<sup>4</sup>）や明確な利害関係人の有無（前者では利害関係人が明確であるのに対し後者では利害関係人が明確ではない。）が挙げられる。

次に、特許を受ける権利の回復規定については、翻訳文提出期間徒過後の特許を受ける権利の回復規定には第三者保護規定が特段設けられていない。この理由としては、平成 2 3 年法改正時に第三者保護規定の要否について検討されたものの、特許権ではなく特許を受ける権利であること、及び、特許を受ける権利が回復するまでの期間が 1 年<sup>5</sup>と短いことから、第三者保護規定は設ける必要がないと整理されたことによる。

### (2) 審査請求期間徒過に対する救済規定を設けるに当たって考慮すべき観点

審査請求期間徒過に対する救済規定を設けるに当たって考慮すべき観点とし

<sup>3</sup> これらの救済手続と第三者保護規定の在り方については、**参考資料 2**のとおり整理されている。

<sup>4</sup> P L T においては、権利の回復につき「理由がなくなった日から 2 月以内（期間経過から 1 年以内）」という期間を最低限のラインとして規定しており、特許料等の追納による特許権の回復規定及び翻訳文提出期間徒過後の特許を受ける権利の回復規定もこれに準拠している。

<sup>5</sup> 脚注 4 参照。

ては、次の観点が挙げられる。

### ①回復の対象期間の性質

現行の審査請求期間である3年という期間は、政策的観点から議論された結果、7年という期間から短縮された経緯がある<sup>6</sup>こと、及び、審査請求期間の徒過が救済され当該期間が実質的に延長されること自体が、出願人にとって大きな利益の享受であると考えられることに留意する必要がある。

### ②第三者の監視負担

審査請求期間の徒過を救済する規定を設けることで、第三者が出願を監視する期間が権利回復期間の分だけ実質的に延びることになる。

なお、特許を受ける権利の回復規定である翻訳文提出期間徒過の救済については、国際公開から翻訳文提出期間が回復されるまで最大26月程度<sup>7</sup>であるのに対し、同じく特許を受ける権利の回復規定である審査請求期間徒過の救済については、出願公開されてから少なくとも最大42月程度<sup>8</sup>とより長期間であるため、第三者の監視負担もより大きいといえる。

したがって、審査請求期間徒過の救済における第三者保護規定の在り方については、必ずしも翻訳文提出期間徒過の救済における第三者保護規定の在り方と同様とする必要はないのではないか。

### ③その他の論点

現行の特許法においては、再審により特許権が回復された場合に保護すべき第三者の要件として、「善意」であることが規定されているが、特許料等の追納により特許権が回復された場合、保護すべき第三者に「善意」であることの要件は設けられていない。これは、特許料等の追納により特許権が回復された場合、回復されることを知った上で発明を実施することは想定しづらいため、第三者保護規定を設けるとしても、保護される第三者に「善意」の要件を課す必要はない、と整理されていることによる。審査請求期間徒過の救済の場合も、特許料等の追納により特許権が回復された場合と同様であると考えられる。

また、審査請求期間徒過が救済される場合については、特許料等の追納によ

<sup>6</sup> 従前、審査請求期間は出願日から7年であったが、長期間にわたり権利の帰趨が未確定な出願が大量に存在することによる第三者への不利益（たとえば、審査請求や補正の有無を常に監視する必要があるなど）を削減すべく、平成11年法改正によって、平成13年10月1日以降、出願日から3年に短縮された。

<sup>7</sup> 国際公開（優先日から18月）から翻訳文提出の特例期間を含めた国内移行期間の満了（優先日から30月+2月）まで14月。その後、PLTに準拠した権利回復期間が12月であるから、合計で最大26月程度。

<sup>8</sup> 出願公開（優先日から18月であるから、優先日が出願日の1年前である場合は出願日から6月）から審査請求期間の満了（出願日から3年）まで30月。その後、PLTに準拠した権利回復期間が12月であるから、合計で最大42月程度。

り特許権が回復される場合や、翻訳文提出期間徒過の救済により特許を受ける権利が回復される場合と同様、利害関係人の存在が明確ではないことから、保護される第三者が利害関係人であるか否かについては特段の論点にはならないと考えられる。

### (3) 第三者保護規定の在り方

特許法において規定されている第三者保護規定としては、大きく分けて、権利者の権利の効力を制限することによって第三者を保護しようとするものと、第三者に対して実施権を付与することによって、権利者の権利が及ばない状態を実現しようとするものがある。

これらの第三者保護規定を設ける場合は、単独であるいは併用して設けることが想定されることから、第三者保護規定の在り方については、次のような選択肢を設定することが適切であると考えられる。

#### <第三者保護規定の在り方の選択肢>

- (a) 第三者保護規定を設けない。
- (b) 第三者保護規定として、審査請求期間徒過により出願がみなし取下げとなつてから救済されるまでの期間において、発明を実施していた第三者に対する補償金請求権の行使を制限する「権利の効力制限規定」を設ける。
- (c) 第三者保護規定として、審査請求期間徒過により出願がみなし取下げとなつてから救済されるまでの期間に当該出願に係る発明を実施していた第三者に対して通常実施権を付与する「第三者への実施権付与規定」を設ける。
- (d) 第三者保護規定として、「権利の効力制限規定」と「第三者への実施権付与規定」を併せて設ける。

以下、審査請求期間徒過について、権利回復期間が最長1年かつ「正当な理由」を要件とする救済規定を導入するに当たっての第三者保護規定の在り方について、第三者の負担と出願人の損失の観点から、上記「第三者保護規定の在り方」の選択肢(a)～(d)のそれぞれについて検討する。

#### ・選択肢(a)について

第三者保護規定を設けないこととした場合、出願人は一切の損失なく救済の利益を得られるのに対し、第三者は一切の保護規定なく1年間の監視負担が増大することになり、監視する第三者にとって酷であると考えられる。

#### ・選択肢(b)について

第三者保護規定として「権利の効力制限規定」のみを設けた場合、第三者に

追加の監視負担は発生するものの、みなし取下げとされていた期間については、出願人の権利の効力が制限されるため、第三者への影響は比較的小さく、一方、出願人は、公開公報発行により獲得した補償金請求権は制限されるものの、「正当な理由」によって喪失した権利が回復された後は権利行使をすることができるため、出願人の損失も比較的小さく、両者の衡平が比較的図られていると考えられる。

・選択肢（c）について

第三者保護規定として「第三者への実施権付与規定」のみを設けた場合、みなし取下げ期間に実施を開始した第三者は、補償金請求権を行使されるものの、実施権が与えられるため影響が小さく、一方、出願人は、「正当な理由」によって喪失した権利が回復された後もみなし取下げ期間に実施を開始した者に対しては実施権が付与されているため権利行使をすることができないことになるものの、これまでみなし取下げ後には一切認められなかった救済の利益を得られる点を考慮すれば出願人の損失は必ずしも大きいとはいえず、両者の衡平が比較的図られていると考えられる。

・選択肢（d）について

第三者保護規定として「権利の効力制限規定」及び「第三者への実施権付与規定」を併せて設けた場合、追加の監視負担が一切発生しない第三者と比較して、出願人は公開公報発行により獲得した補償金請求権が制限されるのに加え、「正当な理由」によって喪失した権利が回復された後も権利行使をすることができないことになり、出願人の損失が非常に大きいため、出願人にとって非常に酷であると考えられる。

以上の検討結果をまとめると、次の表 2 のとおりとなる。

**表 2** 第三者保護規定の在り方に関する検討結果

	選択肢（a）	選択肢（b）	選択肢（c）	選択肢（d）
第三者保護規定の在り方	第三者保護規定を設けない。	権利の効力制限規定を設ける。	第三者への実施権付与規定を設ける。	権利の効力制限規定と第三者への実施権付与規定を併せて設ける。
第三者の負担と出願人の損失	第三者の負担が増大するのに対し、出願人の損失はない。	第三者と出願人の衡平が比較的図られている。	第三者と出願人の衡平が比較的図られている。	第三者の負担に比較して、出願人の損失は非常に大きい。

#### (4) 対応の方向性

以上の検討結果を踏まえると、審査請求期間徒過の救済規定を導入するに当たっては、第三者保護規定として、出願人と第三者との衡平が比較的図られていると考えられる選択肢（b）すなわち「権利の効力制限規定」のみを設けること、又は、選択肢（c）すなわち「実施権の付与規定」のみを設けること、のいずれかとしてはどうか。

### 3. 実用新案法における対応

#### (1) 現行制度の概要及び問題の所在

実用新案法においては、特許法にあるような審査請求制度は存在しないが、特許法と同様の優先権主張の手続は存在する（実用新案法第8条、第9条及び第11条（特許法第43条から第44条までを準用））。

#### (2) 対応の方向性

実用新案法における優先権に係る手続は、特許法における優先権に係る手続とその趣旨及び救済の必要性の点で異なるところはないから、特許法の場合と同様、実用新案法においても優先権に係る救済手続を導入するものとする。その際には、実用新案制度の趣旨を踏まえ、導入する救済手続の期間を、特許法における救済手続の期間より短い期間とすることを許容してはどうか<sup>9</sup>。

すなわち、優先権主張の訂正又は追加が可能な期間については、実用新案制度の趣旨に反しない範囲、例えば、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正が可能な期間として実用新案法施行令第1条で定められた期間（実用新案登録出願の日から1月）と同じ期間としてはどうか。

また、優先期間経過後の出願に係る優先権の回復についても、同様に、実用新案登録出願の日から1月以内（優先期間経過後2月以内の出願をした場合に限る。）に回復に係る手続をした場合を救済の対象としてはどうか。

ただし、優先権書類の提出期間経過後の提出に係る優先権の回復については、現行の実用新案制度においても、早期登録制度に影響を与えることなく登録後の優先権書類の提出を認めていることから、特許と同様の要件<sup>10</sup>で、優先権の回復制度を設けることとしてはどうか。

<sup>9</sup> 実用新案法は、ライフサイクルの短い製品について基礎的要件の審査のみで迅速に登録して権利化を図ることを目的とした制度である。にもかかわらず、特許法と同じ期間の救済を認めることとすると、その比較的長い期間、登録を保留することになり、結果として登録が遅れ早期の権利保護という制度趣旨に反することになる。

<sup>10</sup> P L T第13条（3）では、第一国官庁に対し、優先日から1年2月以内に優先権書類の請求を行っている場合であって、優先日から1年4月以内に第二国官庁に権利回復の申請を行った上で、優先権書類の取得から少なくとも1月以内に提出することを要件に、優先権の回復を認める規定を設けることを義務づけている。