

第7章 手続救済規定の整備

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① 特許法における救済規定及び通知規定の整備

(i) 特許法条約への加入

特許法条約（Patent Law Treaty。以下「PLT」という。）は、各国により異なる国内特許出願等の手続の統一化及び簡素化により、出願人の利便性向上及び負担軽減を図るための条約である。我が国もPLT担保のための特許法改正を平成27年に行った上で、平成28年に同条約に加入している。

(ii) 平成26年の特許法改正による特許法第43条の2の新設（パリ条約の例による優先権主張）

PLT第13条(2)は、パリ条約による優先権制度（パリ条約に加盟しているある国（第一国）において特許出願をした者が、当該出願に係る発明と同一の発明について他のパリ条約の加盟国（第二国）に出願をする場合、所定の手続を取れば、第二国への出願を第一国への出願の日においてしたと同じように取り扱うべきことを主張できる制度）における優先権の主張を伴う特許出願をすべき期間内に、当該特許出願をすることができなかった場合であっても、所定の要件を満たすときは、その優先権の主張をすることができるという救済について規定している。

平成26年当時、我が国はPLTへの加入について検討中であったが、制度調和の観点から、PLTの規定のうち優先的に取り入れるべきものは、PLTへの加入に先んじて国内法に導入することとなり、PLT第13条(2)の

規定内容を実現するものとして、特許法第43条の2が新設された。同条は、パリ条約の規定による優先権の主張について、その主張を伴う特許出願を優先期間内にすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ、優先期間の経過後一定期間内に当該特許出願をした場合の救済措置を規定している。

(iii) 平成27年の特許法改正による特許法第5条第3項の新設等（指定期間経過後の救済規定）

特許法第5条第1項は、特許庁長官等は、特許法の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その指定期間を延長することができる旨を規定している。当該規定により、例えば、手続補正書等の提出期間（同法第17条第3項）について、特許庁長官が指定した「相当の期間」を、請求又は職権で延長することができる。本規定は、特許庁長官等が裁量的に手続期間を延長できることを定めた条文である。

PLT第11条(1)(ii)は、特許出願又は特許権について手続をすべき期間として官庁が定めた期間（指定期間）内にその手続をすることができなかつた場合、当該指定期間の経過後であっても、出願人からの請求により、その指定期間を延長することを認める旨を規定している。

平成27年の特許法改正において、PLTへの加入を国内法上担保するため、PLT第11条(2)(ii)の規定内容を受けて、特許法第5条第3項が新設された。同項は、同条第1項の指定期間の経過後であっても、一定期間内に限り、その延長を請求することができる旨を定めている。

また、平成27年改正では、上記に加え、指定期間経過後に延長請求をする場合の手数料の上限額を別表第7号に規定している。ただし、審査官による特許出願の拒絶理由通知に対して意見書を提出することができる期間（同法第50条）を経過した後にする延長請求については、拒絶査定不服審判の請求（同法第121条第1項）をすることなく、新たに提出した意見書の内容を踏まえて改めて審査を受けることを実質的に可能とするものであ

るため、その再度の特許審査に要する経費も勘案の上、他の指定期間経過後の延長請求に係る手数料とは異なる手数料の上限額を別表第8号に規定している。

(iv) 平成27年の特許法改正による特許法第43条第6項及び第7項の新設
(注意喚起のための通知規定等)

PLT第6条(7)は、特許出願に関する所定の要件が満たされていなかった場合に、官庁が出願人に対して注意喚起のためにその旨通知し、その要件を満たすための機会及び意見を述べるための機会を与える旨を規定している。

これを受けて平成27年改正により特許法第43条第6項及び第7項が新設された。同条第6項は、パリ条約による優先権制度における優先権の主張をした者が、同条第2項に規定する期間内に同項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面を提出しなかった場合に、特許庁長官が出願人に対してその旨を通知しなければならない旨を定めている。また、同条第7項は、当該通知を受けたものは、一定の期間内に限り、これらの書類等を提出できる旨を規定している。

② 救済規定及び通知規定等と意匠法との関係（平成26年、平成27年当時）

意匠法においては、パリ条約の例による優先権主張(特許法第43条の2)、指定期間経過後の救済規定(同法第5条第3項)、優先権主張に関する注意喚起のための通知規定等(同法第43条第6項及び第7項)が準用されていない。

平成26年及び平成27年の特許法改正当時、特許分野については、出願等の統一化・簡素化による利便性の向上を図る条約としてPLTが採択され、これを担保するために特許法が改正された。他方、意匠分野については、意匠法条約(Design Law Treaty。以下「DLT」という。)の素案の検討

が進められていた。救済規定等についても当該素案に規定されており、採択間近の状況であったが、結局は採択まで至らなかったため、平成27年の時点ではDLT担保のための意匠法改正は見送られたのである。これにより、特許法において平成26年改正及び平成27年改正で設けられた救済規定及び通知規定等の意匠法における整備は、将来的な課題とされた。

なお、優先権書類に関する通知規定等については、DLTの素案自体には規定がなかったが、出願人の便宜の観点から、DLTの担保措置と同時に法律措置を講ずることを検討していた。

(2) 改正の必要性

平成27年以降、DLTについては、予想外に各国間の意見の隔たりが大きく、令和元年現在で採択の見通しが立っていない。他方、DLTの素案に規定のある救済規定及び同時に措置する予定であった優先権書類に関する通知規定等については、出願人の利便性を向上させる観点から、早急に整備すべき事項である。特に、近年、特許と意匠との間の変更出願が増加してきており、その数が年間約100件から、多い年には約180件に上っていることに鑑みれば、特許制度と意匠制度の調和が重要な課題となっている。よって、手続救済規定及び注意喚起のための通知規定の整備については、DLT採択に先んじて、措置を講じることとした。

2. 改正の概要

出願人に対する救済措置を充実させるべく、意匠法において準用されていなかったパリ条約の例による優先権主張（特許法第43条の2）、指定期間経過後の救済規定（同法第5条第3項）、優先権主張に関する注意喚起のための通知規定等（同法第43条第6項及び第7項）を新たに準用するため、必要な規定を整備した。

3. 改正条文の解説

◆意匠法第15条

(特許法の準用)

第十五条 特許法第三十八条（共同出願）及び第四十三条から第四十三条の三まで（パリ条約による優先権主張の手續及びパリ条約の例による優先権主張）の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。

2・3 (略)

第15条は特許法の規定の準用について規定しているところ、同法と同様、パリ条約の例による優先権主張（同法第43条の2）、優先権書類に関する注意喚起のための通知規定（同法第43条第6項）及び書類等提出規定（同条第7項）を措置すべく、これらの特許法の規定を新たに準用することとした。

◆意匠法第60条の10

(パリ条約等による優先権主張の手續の特例)

第六十条の十 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条（同項において準用する同法第四十三条の二第二項（第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三

条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第一項（第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。

- 2 特許法第四十三条第二項から第九項までの規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。

(1) 第60条の10第1項

第60条の10は、国際意匠登録出願についての優先権主張の手続の特例を定めた規定である。国際意匠登録出願についての優先権主張については、各指定締約国に対して直接行うことについてジュネーブ改正協定上にこれを妨げる規定は置かれていないが、「締約国に対する出願手続の一元化」というジュネーブ改正協定の趣旨に鑑み、ジュネーブ改正協定の規定による国際事務局経由の手続に一元化することとしている。このため、同条第1項において、国際意匠登録出願については、我が国特許庁に優先権主張をする場合の手続規定は適用しないこととしている。

今般、我が国特許庁に優先権主張をする場合には、意匠法第15条第1項において特許法第43条の2第1項（パリ条約の例による優先権主張）を新たに準用することに伴い、第60条の10第1項において、国際意匠登録出願についての優先権主張については、同法第15条第1項で準用する特許法第43条の2第1項（同法第43条の3第3項において準用する場合を含む）の規定を適用しない旨を規定した。

これに加え、同法第43条の2第1項を、意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合についても、同条第

1 項に規定する WTO加盟国についての優先権の主張をする場合であって、同条第3項において準用する同法第43条の2第1項の期間徒過後の優先権の主張をする場合が想定されるが、国際出願に際して WIPO国際事務局に対して、このような優先権主張手続を行うことがジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定によっては認められていない。したがって、第60条の10第1項において、特許法第43条の2第1項を、意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合についても、国際意匠登録出願については適用しない旨を規定した。

また、意匠法第15条第1項の改正に伴い、第60条の10第1項において、同法第15条第1項で新たに準用する特許法第43条第6項（優先権書類に関する注意喚起のための通知規定）及び第7項（書類等提出規定）を国際意匠登録出願に適用しない旨を規定すべく、所要の改正を行った。

(2) 第60条の10第2項

国際意匠登録出願に係る優先権主張についての証明書等の提出手続については、ジュネーブ改正協定上で国際事務局に提出するものとされていないため、証明書等を我が国特許庁に直接提出することができる。その場合の証明書等の提出手続について規定するため、第60条の10第2項において、特許法第43条第2項から第5項まで、第8項及び第9項については、ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に対して準用する旨が規定されている。

意匠法第15条第1項の改正に伴い、同項で新たに準用する特許法第43条第6項及び第7項についても、ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に対して準用するため、これらの規定を第60条の10第2項において準用することとした。

他方、意匠法第15条第1項で準用する特許法第43条の2第1項に規定するパリ条約の例による優先権の主張は、国際出願に際して国際事務局に対して優先権主張手続を行うことがジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定によっ

ては認められていないため、特許法43条の2第1項については、国際意匠登録出願について適用しないこととした。

◆意匠法第68条

(特許法の準用)

第六十八条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。

2～7 (略)

第68条は特許法の規定の準用について規定している。特許法と同様に、指定期間の経過後であっても、一定期間内に限り、その延長を請求することができるよう、同条第1項において特許法第5条第3項を準用することとした。

【関連する改正事項】

◆意匠法第10条

(関連意匠)

第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許

法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。

2～8 (略)

意匠法第15条第1項と同趣旨の改正である。

なお、第10条新第1項については、同法第15条第1項において特許法第43条の2第1項を新たに準用する改正部分以外に、関連意匠制度の見直しのための改正もあるため、これを踏まえた改正の詳細については、第6章を参照されたい。

◆意匠法第10条の2

(意匠登録出願の分割)

第十条の二 (略)

- 2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項（これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項（第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、この限りでない。
- 3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項（これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項（第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

意匠法第15条第1項と同趣旨の改正である。

◆意匠法 別表

別表（第六十七条関係）		
	納付しなければならない者	金額
一～三（略）		
四	第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長（第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。）を請求する者	一件につき 四千二百円
五	第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長（第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。）を請求する者	一件につき 七千二百円
六～九（略）		

今般、意匠登録出願に係る指定期間についての救済規定を整備したことに伴い、別表において、指定期間経過後に延長請求をする場合の手数料の上限額を新たに規定した。

なお、特許出願と同様に、審査官による意匠出願の拒絶理由通知に対して意見書を提出することができる期間（意匠法第19条において準用する特許法第50条）を経過した後にする延長請求については、拒絶査定不服審判の請求（意匠法第46条）をすることなく、新たに提出した意見書の内容を踏まえて改めて審査を受けることを実質的に可能とするものであるため、その再度の意匠審査に要する経費も勘案の上、他の指定期間経過後の延長請求に係る手数料とは異なる手数料の上限額を新第5号に規定することとした。