

第3章 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備

1. 改正の必要性

特許法条約(Patent Law Treaty : PLT、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 : STLTL、以下「STLTL」という。)は、各国により異なる国内出願手続等の統一化及び簡素化に関する条約である。

近年、出願件数が多い欧州諸国の両条約への加入が進んでおり、平成25年12月には米国がPLTに加入するなど、手続面での国際的な制度調和が一層進められている。我が国としても、国際的な制度調和を図りつつ、制度ユーザーの出願手続等にかかる負担の更なる軽減、利便性の向上を図るべく、両条約への早期の加入を実現することが適切であるため、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会で審議が行われた。そして、平成26年1月に報告書「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」が取りまとめられ、優先権の主張を伴う出願における優先権証明書等の提出期間の救済規定や、瑕疵ある出願について補完を可能とする制度の新設といった特許・商標の手続の利便性を向上させる規定を導入すること等、加入のために必要な措置を講ずることが望ましいとされた。

このような状況を踏まえ、我が国としてもPLT及びSTLTLへの早期加入を実現すべく、両条約の実施のための国内担保法の規定の整備を行った。

2. 改正の概要

(1) PLTの実施のための特許法の整備

PLTに規定されているものの現行特許法上では担保されていない下記の手続を適切に実施するために、必要な規定を整備した。

- ・特許庁長官等により指定された手続期間を経過した場合の救済規定の整備
- ・注意喚起のための通知に係る規定の整備
- ・手続補完制度の創設
- ・先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願に係る規定の整備
- ・明細書等の欠落を補完する手続に係る規定の整備
- ・在外者の特許管理人選任の届出提出期間を徒過した場合の救済規定の整備

(2) STLTの実施のための商標法の整備

STLTに規定されているものの現行商標法上では担保されていない下記の手続を適切に実施するために、必要な規定を整備した。

- ・官庁に対する手続のための期間の経過後の救済規定の整備
- ・後期分割登録料等の追納期間を徒過した場合の救済規定の整備

3. 改正条文の解説

PLTの規定の実施のために、特許法において下記の規定の整備を行った。

- (1-1)特許庁長官等により指定された手続期間を経過した場合の救済規定の整備

◆特許法第5条

(同前)

第五条 (略)

2 (略)

3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

PLT第11条(1)(ii)では、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(以下「指定期間」という。)内にその手続をすることができなかつた場合に、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、また、PLT第11条(3)ではその例外を規定している。

この規定に倣い、一部の例外を除いて(「経済産業省令で定める期間に係るものに限る。」、指定期間の経過後であっても、一定期間内(「経済産業省令で定める期間内」)に限り、その延長を請求することができる旨を、新たに規定することとした。これら例外及び期間に係る事項については、PLTに基づく規則¹において規定されているところ、条約の下位規則で定められている事項は、従来から省令で規定してきた(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第27条の2及び第27条の3等)ことに鑑み、本条についても、「経済産業省令で定める期間に係るもの」あるいは「経済産業省令で定める期間」と規定することとした。

実用新案法第2条の5第1項(特許法の準用)の規定により特許法第5条

1 PLT第12規則(5)では、例えば審判手続に関する指定期間については本救済措置を講じることを要求されない旨規定されている。また、PLT第12規則(2)(b)においては、救済に係る期間は、延長されていない期間満了の日から2か月以上とする旨規定されている。

の規定が実用新案登録出願に準用されるため、実用新案登録出願に係る指定期間についても、これと同様に救済規定を整備した。

【関連する改正事項】

◆特許法 別表

別表(第百九十五条関係)		金額
一～三 (略)		
四～六 (略)		
七	第五条第三項の規定による期間の延長(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
八	第五条第三項の規定による期間の延長(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	一件につき六万八千円
九～十九 (略)		

今般、指定期間の経過後であっても、出願人からの請求により当該指定期間を延長することを許容する旨の規定を新たに設けたことに伴い、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第7号に新たに規定した。

なお、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(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(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(同時期に明細書等の補正をすることも可能)の内容を踏まえて改めて審査を受けることを可能とするものであるところ、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第8号に規定することとした。

◆実用新案法 別表

別表(第五十四条関係)		
	納付しなければならない者	金 額
一～三 (略)		
四	第二条の五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を請求する者	一件につき四千二百円
五～十一 (略)		

今般、実用新案登録出願に係る指定期間についても、特許出願と同様に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。

(1-2)注意喚起のための通知に係る規定の整備

◆特許法第36条の2

(同前)
第三十六条の二 (略)
2 (略)
3 <u>特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができる</u> <u>ときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同</u> <u>じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の</u> <u>提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を</u>

通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。

6～8 (略)

PLT第6条(7)では、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されている。

この規定に倣い、外国語書面出願の出願人が特許法第36条の2第2項に規定する期間(当該期間に関する改正あり(後述(1-7)その他①参照))内に日本語による翻訳文を提出しなかった場合には、前述の要件が満たされなかった場合に該当するところ、特許庁長官は、出願人に対してその旨を通知しなければならない旨を同条第3項に新たに規定し、当該通知を受けた者は、一定期間内に限りその翻訳文を提出できる旨を同条第4項に新たに規定することとした(当該期間については、同法第5条第3項と同じ理由により、「経済産業省令で定める期間」として定めるものである²⁾。

また、これに伴い、第5項において外国語書面出願に係る翻訳文が提出されなかった場合に特許出願が取り下げられたものとみなされる時期を明確化した。

2 PLT第6規則(1)では、救済に係る期間は官庁による通知の日から2か月以上である旨規定されている。

◆特許法第43条

(パリ条約による優先権主張の手続)

第四十三条 (略)

2～5 (略)

6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。

8・9 (略)

特許法第36条の2新設第3項及び第4項の規定と同趣旨により、パリ条約による優先権の主張をした者が同法第43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、特許庁長官は、出願人に対してその旨通知しなければならない旨を同条第6項に新たに規定することとした。また、当該通知を受けた者は、一定期間内に限りこれら書類等を提出できる旨を同条第7項に新たに規定することとした(当該期間は、同法第5条第3項と同じ理由により、経済産業省令で定める期間として定めるものである³⁾。

実用新案法第11条第1項(特許法の準用)の規定により特許法第43条の規定が実用新案登録出願に準用されるため、実用新案登録出願に係るパリ条約による優先権主張の手続についても、これと同様に救済規定を整備した。

3 脚注2と同じ。

◆特許法第184条の11

(在外者の特許管理人の特例)

第百八十四条の十一 (略)

2 (略)

3 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。

5～8 (略)

PLT第7条(5)では、特許出願に係る手続において、代理人の選任に係る要件が満たされていなかった場合に、官庁が出願の譲受人、出願人、権利者その他の関係する者に対しその旨通知し、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。

この規定に倣い、国際特許出願の出願人が特許法第184条の11第2項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出を提出しなかった場合に、特許庁長官は、当該出願人に対してその旨通知しなければならない旨を同条第3項に新たに規定し、当該通知を受けた者は、一定期間内に限り特許管理人の選任の届出を提出できる旨を同条第4項に新たに規定することとした(当該期間は、同法第5条第3項と同じ理由により、経済産業省令で定める期間として定めるものである⁴⁾。

実用新案法第48条の15第2項(特許法の準用)の規定により特許法第184

4 PLT第7規則(5)では、救済に係る期間は、官庁による通知の日から2か月以上とする旨規定されている。

条の11の規定が国際実用新案登録出願に準用されるため、国際実用新案登録出願についても、これと同様に救済規定を整備した。

(1-3) 手続補完制度の創設

◆特許法第38条の2 (新設)

(特許出願の日の認定)

第三十八条の二 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。

一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)

2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するとき、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。

4 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しな

ければならない。

- 5 第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の第二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
- 6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたもののみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
- 7 第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
- 8 特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
- 9 特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。

① 特許出願の日の認定及び手続補完制度の創設(第1項から第3項まで)

PLT第5条(1)では、特許出願手続に際して、出願の根幹に関わる極めて重要な3つの要件(①出願を意図する旨の明示的又は默示的な表示がある、②出願人を特定することができる表示又は当該官庁が出願人に連絡することを可能とする表示がある、及び③明細書であると外見上認められる部分がある)が満たされていない場合には、官庁が出願人に対して、その要件を満たすよう通知して要件を満たすための機会及び意見を述べるため

の機会を与える旨の規定が設けられている。

この規定に倣い、特許法新設第38条の2第1項において、特許出願手続が同項各号のいずれにも該当しない(前述の3つの要件を充足している)場合には、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定する旨規定することとした。そして、同項各号のいずれかに該当する(前述の3つの要件のいずれかを充足していない)場合には、特許庁長官が出願人に対して補完をすることができる旨を通知しなければならない旨を同条第2項に、及び当該通知を受けた者はその補完をすることができる旨を同条第3項にそれぞれ新たに規定することとした。

なお、補完をすることができる期間については、「経済産業省令で定める期間内」として規定するものである(経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による⁵⁾)。(39頁参照)

② 補完手続の方法(第4項及び第5項)

特許法新設第38条の2第3項の規定により手続の補完をする場合には、補完事項を記載した手続補完書を提出しなければならない旨を同条第4項に規定するとともに、特に明細書を補完する場合においては、明細書を手続補完書と同時に提出しなければならない旨を同項ただし書において明確化することとした。

また、明細書の補完の実効性確保の観点から、明細書を補完する場合には手続補完書と同時に必要な図面も提出することができる旨を同法新設第38条の2第5項に規定することとした。

③ 補完の効果(第6項及び第7項)

PLT第5条(4)(a)では、出願当初に前述の3要件のいずれかが充足され

5 PLT第2規則(1)では、補完をすることができる期間は、官庁による通知の日から2か月以上とする旨規定されている。

ていなかった場合には、後に全てが満たされた日を出願日とする旨が規定されているところ、この規定に倣い、特許法新設第38条の2第2項の規定による通知に対応して出願人が手続の補完をした場合の効果として、その特許出願は当該補完に係る手続補完書を提出した時にしたものとみなされる旨を同条第6項に規定するとともに、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定する旨明確化することとした。

また、同条第3項の規定により補完された明細書及び同条第5項の規定により提出された図面の取扱いについて、同法第36条第2項の規定により願書に添付して提出したものとして取り扱う旨同条第7項で明確化することとした。

④ 補完がされなかった場合の取扱い(第8項)

PLT第5条(4)(b)では、前述の3要件が所定の期間内に満たされなかった場合には、出願がされなかったものとみなすことができる旨規定されているところ、この規定に従い、出願人が特許法新設第38条の2第2項の規定による通知に対して所定の期間内にその補完をしなかった場合には、特許庁長官は、その特許出願を却下することができる旨規定することとした。

⑤ 自発的な補完手続(第9項)

PLT第5条(4)では、官庁による通知がなされていない場合における手続補完が想定されていることに倣い、出願人が、特許法新設第38条の2第2項の規定による通知がなされていない場合に自発的にする補完手続に係る規定を、同条第9項において規定することとした。

なお、自発的な補完手続をすることが認められない場合については、「経済産業省令で定める場合」として規定することとした(経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による⁶⁾。

6 PLT第2規則(2)では、官庁による通知が行われていない場合における補完ができ

【関連する改正事項】

◆特許法第18条の2

(不適法な手続の却下)

第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。

2 (略)

特許法第18条の2は、出願人等が行った不適法な手続であつてその補正をすることができないものを却下する旨規定するものである。

今般、特許法第38条の2の新設により手続補完制度を創設するところ、手続補完の対象となる特許出願手続については、同法第18条の2第1項の規定による却下処分の対象とはならない旨、新たに規定することとした。

(1-4)先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願に係る規定の整備

◆特許法第38条の3(新設)

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)

第三十八条の三 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国

る期間は、官庁が出願の要素を最初に受理した日から2か月以上とする旨規定されている。

においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。

2 前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

3 第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内でない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。

5 第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。

6 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

① 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願の効果及び手続(第1項及び第2項)

PLT第5条(7)(a)では、特許出願をするにあたって、一定の条件の下で、前述の3要件のうちの一つである「明細書と外見上認められる部分」がない場合であっても、先の特許出願で代替することにより、特例的に出願日を認定する旨が規定されているところ、この規定の実施のために、特許出願をする場合に、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法により特許出願をすることができる旨を特許法第38条の3第1項に規定することとした⁷。この場合においては、願書に明細書が添付されていなくても、特許法新設第38条の2第1項第3号に該当しないものとして扱う旨を同号括弧書きとして規定することとした。

また、外国語書面出願については、本制度を認める意義が乏しいことも踏まえ当該規定の範囲外とし、特許法新設第38条の2第1項第1号又は第2号に該当するような特許出願についても、例えば特許出願人の氏名等の記載が明確でないような場合には、当該制度の実効性確保が困難となるおそれがあることから、当該規定の範囲外とした。

さらに、本方法により特許出願をする場合に必要な手続として、特許出願と同時に「先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項」を記載した書面を提出しなければならない旨を同法第38条の3第2項に規定することとした。

なお、当該書面に記載すべき事項については、「経済産業省令で定める事項」として規定するものである(当該事項を経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による⁸)。

7 PLT第2規則(5)(c)に規定されるとおり、本方法により特許出願をすることができる者は、先の特許出願の出願人である者又はその者の前権利者若しくは承継人である。

8 PLT第2規則(5)(a)では、本方法により特許出願をする場合には、先の特許出

② 明細書及び必要な図面等の提出(第3項及び第5項)

先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法により特許出願をする場合には、願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面を一定期間内に追って提出しなければならない旨、特許法第38条の3第3項において規定することとした。

加えて、参照すべき旨を主張された先の特許出願が真正に存在しており主張が虚偽でないこと、及び先の特許出願に係る特許発明の技術的範囲を確認するために、明細書及び必要な図面と併せて先の特許出願に関する書類の提出を義務づけることとした。当該書類については、同法第5条第3項と同じ理由により、「経済産業省令で定める書類」として定めることとした⁹。また、これら書類の提出期間についても同様の理由により、「経済産業省令で定める期間内」として規定するものである¹⁰。

また、特許法新設第38条の2第7項と同趣旨により、同法新設第38条の3第3項の規定により提出された明細書及び図面の取扱いについて、同法第36条第2項の規定により願書に添付して提出したものとして取り扱う旨第5項で明確化することとした。

③ 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願の効果を 得られない場合(第4項)

PLT第5条(7)(a)の規定の実施に際して、本方法による特許出願について、願書への明細書及び必要な図面の添付なくして出願日を認定することとできるのは、参照すべき旨主張された先の特許出願中に、開示されるべき発

願の番号及びその出願がされた官庁を表示する旨、また、締約国が先にされた出願の出願日を表示するよう要求することができる旨規定されている。

9 PLT第2規則(5)(b)(ii)では、先の特許出願の際の書類の謄本であって当該出願をした国の認証のあるものを出願の受理の日から4か月以上の期間内に提出することを義務付けることができる旨規定されている。

10 前掲脚注(9)参照

明の内容が既に示されているからにほかならない。そこで、特許法新設第38条の3第3項の規定により提出される明細書及び図面に記載した事項が、参照すべき旨を主張された先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあっては外国語書面、外国においてした特許出願である場合にあってはその出願に際し提出した書類であって明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内には、同法新設第38条の2第1項の規定にかかわらず、同法新設第38条の3第3項の規定により明細書及び必要な図面を提出した時に特許出願をしたものとみなす旨、同条第4項において規定することとした。

④ 適用除外(第6項)

特許法第44条第1項の規定による分割出願、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による変更出願、又は同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、出願日の認定を目的としたPLT第5条の適用外であることを踏まえ、特許法新設第38条の3第6項において、これら出願については本方法による特許出願をすることができない旨明確化することとした。

【関連する改正事項】

◆特許法 別表

別表(第百九十五条関係)	
	金額
一・二 (略)	
三 第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者	一件につき一万六千円

四～十九 (略)

今般、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願を許容する旨の規定を新たに設けたことに伴い、別表において、当該方法による特許出願をした者であって、特許法新設第38条の3第3項の規定により明細書等を提出する者が納付すべき手数料の上限額を新たに規定した。

(1-5)明細書等の欠落を補完する手続に係る規定の整備

◆特許法第38条の4(新設)

(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)

第三十八条の四 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

- 2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
- 3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
- 4 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にし

たものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項（第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）若しく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特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。

5 第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。

6 第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。

7 第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。

8 前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。

9 第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。

10 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

① 明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知(第1項から第3項まで)

PLT第5条(5)では、特許出願に際して、願書に添付した明細書又は図面(以下「明細書等」という。)の一部に欠落があることを官庁が発見した場合には、その旨速やかに出願人に通知すべき旨規定されているところ、この規定に倣い、特許出願の日の認定に際して、特許出願の願書に添付されている明細書等の記載について、例えば、明細書の一部の落丁や一部の図の欠落があることを特許庁長官が発見したときは、その旨を出願人に対して通知しなければならない旨、特許法新設第38条の4第1項において規定することとした。そして、当該通知を受けた者はその補完をすることができる旨を同条第2項に新たに規定することとし、当該補完をする場合には補完事項を記載した明細書等補完書を提出しなければならない旨、同条第3項に規定することとした。

なお、補完することができる期間については、「経済産業省令で定める期間内」として規定するものである(経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による¹¹⁾。

② 明細書等の記載が欠けていた場合の補完の効果(第4項から第6項まで)

PLT第5条(6)(a)では、明細書等の欠落が補完された場合にあっては、当該欠落を補完した日、又は出願の3つの要件(前述、特許法新設第38条の2第1項各号)に基づき認定された出願日のいずれか遅い方の日を特許出願の日とする旨規定されている。また、PLT第5条(6)(b)では、明細書等の欠落が補完された場合であっても、その特許出願が優先権主張を伴う出願である場合であってその他一定の要件を充足する場合に限り、出願人

11 PLT第2規則(3)(i)では、補完をすることができる期間は、官庁による通知が行われた場合には、その通知の日から2か月以上とする旨規定されている。

の請求により、当該欠落を補完した日ではなく、出願の3つの要件(前述、特許法新設第38条の2第1項各号)が満たされた出願日を特許出願の日とする旨規定されている。

そこで、これら規定に倣い、通知を受けた者が所定の期間内にその補完をしたときは、原則として、その特許出願は、明細書等補完書を提出した時にしたもののみならず旨、同法新設第38条の4第4項において新たに規定することとした。他方で、その補完が優先権の主張を伴う特許出願に係るものである場合であってその他の一定の要件を充足する場合には、その特許出願は、明細書等補完書を提出した時にしたものとはみなされない旨、同項ただし書において規定することとした。なお、充足すべき要件については、「明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるとき」として規定することとした(当該事項を経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による¹²⁾。

また、PLT第5条(6)(a)及び(b)の規定の実施のために、明細書等補完書が提出された後に特許法新設第38条の2第3項の規定による補完手続が複合的になされた場合にあっては、その特許出願は、同法新設第38条の4第4項の規定にかかわらず、同法新設第38条の2第5項の規定により手続補完書を提出した時にしたもののみなされる旨の調整規定を同法第38条の4第5項として措置した。

さらに、同法新設第38条の4第2項の規定により補完された明細書及び図面の取扱いについて、同法第36条第2項の規定により願書に添付して提出したものとして取り扱う旨を同条第6項で明確化することとした。

③ 明細書等補完書の取下げ等(第7項及び第8項)

PLT第5条(6)(c)では、欠落していた明細書等が提出されたものの所定

12 PLT第2規則(4)(iv)では、欠落している明細書等が、優先権主張の基礎とされた先の出願に完全に記載されていることを締約国は要件として要求できること等が規定されている。

の期間内に取り下げられた場合の取扱いについて規定されているところ、この規定に倣い、願書に添付した明細書等の欠落を補完した場合、一定期間内に限り、その補完について提出した明細書等補完書を取り下げることができる旨を第7項に新たに規定することとし、当該取下げの効果として、その補完はされなかったものとみなす旨を第8項に規定することとした。

④ 自発的な補完手続(第9項)

特許法新設第38条の2第9項の規定と同趣旨により、同項を準用することで自発的な補完手続について措置するものである。

⑤ 適用除外(第10項)

特許法新設第38条の3第6項の規定と同趣旨により、明細書等の欠落の補完に係る適用除外について明確化することとした。

(1-6)在外者の特許管理人の選任の届出提出期間を徒過した場合の救済規定の整備

◆特許法第184条の11

(在外者の特許管理人の特例)

第百八十四条の十一 (略)

2～5 (略)

6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。

7 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期

間が満了する時にされた届出とみなす。

- 8 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。

平成23年の特許法改正及び平成26年の特許法改正において、PLT第12条の規定に倣って、手続期間の徒過について救済規定を整備したところ、それと同様に、特許法第184条の11に第6項から第8項までの規定を新設し、国際特許出願人は、所定の期間内に在外者の特許管理人の選任の届出がなかったことによりその国際特許出願を取り下げたものとみなされた場合において、当該期間を徒過したことについて「正当な理由」があるときは、一定期間内に限り、特許管理人の選任の届出を提出することができる旨を規定した。なお、当該期間については、「経済産業省令で定める期間内」として規定するものである(当該期間を経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による¹³⁾。

(1-7)その他

① 外国語書面出願に係る翻訳文提出期間の改正について

◆特許法第36条の2

(同前)

第三十六条の二 (略)

- 2 前項の規定により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(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特

13 PLT第13規則(2)においては、救済に係る期間は、期間を遵守しなかった理由がなくなった日から2か月以上の期間、及び当該行為のための期間の満了の日から12か月以上の期間のいずれか早く満了する方とする旨規定されている。

許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。))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特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(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をいう。以下同じ。)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、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。))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二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3～8 (略)

特許法第36条の2第2項は、外国語書面出願の出願人が、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出すべき期間を定めたものである。

同法第17条の4の規定により、所定の期間内(特許法施行規則第11条の2の3において優先日から1年4月又は出願日から4月のいずれか遅い日まで等と規定)に限り、優先権の主張の補正ができるところ、外国語書面出願に係る翻訳文の提出期間の起算日たる優先日は、同日から1年4月を経過するまでは確定しないことも想定される。また、特許法第64条第1項の規定に基づき、特許出願の日(優先日)から1年6月を経過した時に出願公開が行われる必要があるが、出願公開の準備期間を考慮すると、出願公開の対象となる外国語書面出願に係る日本語による翻訳文は遅くとも優先日から1年4月を経過するまでに特許庁長官に提出されている必要がある。

これら諸般の事情に鑑み、同法第36条の2第2項に規定する外国語書面出願に係る翻訳文の提出期間を優先日から1年4月に改めることとした。

② 救済に係る期間の省令への委任について

◆特許法第36条の2

(同前)

第三十六条の二 (略)

2～5 (略)

6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができる。なかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

7～8 (略)

特許法第36条の2改正後第6項は、外国語書面出願に係る日本語による翻訳文を所定の期間内に提出することができなかつたことについて正当な理由がある場合の救済措置をPLT第12条(1)の規定に倣って規定するものであるところ、当該救済に係る手続期間について、特許法第5条第3項と同じ理由により、「経済産業省令で定める期間内」として規定することとした¹⁴。

◆特許法第48条の3

(出願審査の請求)

第四十八条の三 (略)

2～4 (略)

5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。

6～8 (略)

特許法第36条の2改正後第6項と同趣旨の改正である。

◆特許法第112条の2

(特許料の追納による特許権の回復)

第一百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したも

14 PLT第13規則(2)においては、救済に係る期間は、期間を遵守しなかつた理由がなくなった日から2か月以上の期間、及び当該行為のための期間の満了の日から12か月以上の期間のいずれか早く満了する方とする旨規定されている。

のとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

2 (略)

特許法第36条の2改正後第6項と同趣旨の改正である。

◆特許法第184条の4

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

第百八十四条の四 (略)

2・3 (略)

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5～7 (略)

特許法第36条の2改正後第6項と同趣旨の改正である。

◆特許法第43条

(パリ条約による優先権主張の手続)

第四十三条（略）

2～7（略）

8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。

特許法第36条の2改正後第6項と同趣旨の改正である。

ただし、特許法第43条第8項は、パリ条約による優先権の主張をした者が行うべき当該優先権を証明する書類の提出手続に係る救済措置（手続をする者の責めに帰すべきでない事由がある場合の救済措置）を規定するものであるところ、今般、当該書類を発行すべき他国官庁の事情に起因してこれを提出することができなかつた場合の救済措置を規定するPLT第13条(3)に倣い、措置するものである¹⁵。

③ 特許料の納付主体の拡充について

◆特許法第110条

（特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付）

第一百条 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。

2 前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

15 PLT第14規則(6)(b)(ii)では、締約国は、先の出願の写しを先の出願がされた官庁により提供された日から1か月以上の期間内に官庁に対して提出することを要求できる旨規定されている。

第3章 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備

PLT第7条(2)(b)では、いかなる者であっても特許の存続のための料金を支払うことができる旨規定されているところ、この規定に倣い、「利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者」が特許料を納付することができる旨、特許法第110条第1項に規定することとした。なお、特許料を納付すべき者自身については、同法第107条第1項の規定により納付するものである。

STLTの規定の実施のために、商標法において下記の規定の整備を行った。

(2-1)官庁に対する手続のための期間の経過後の救済規定の整備

◆商標法第9条

(出願時の特例)

第九条 (略)

- 2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
- 3 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
- 4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明

書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

STLT 第14条(2)(ii)では、官庁に対して手続をすべき期間内にその手続をすることができなかった場合に、当該期間の経過後であってもSTLTに基づく規則に規定する期間内に限り、その手続をすることを認める旨を規定しなければならないと規定している。

この規定に倣い、商標法第9条第2項の規定による出願時の特例の適用を受けるための証明書の提出手続について、同項に規定する期間(商標登録出願の日から30日以内)の経過後であっても、一定期間内に限りその提出をすることができる旨、同条第3項の新設により、救済措置を新たに規定することとした。

なお、手続期間の経過後にその手続をすることが認められる期間及び手続手段の詳細については、STLTに基づく規則に規定されているところ、当該手続については、特許法第5条第3項と同じ理由により、「経済産業省令で定める期間」及び「経済産業省令で定めるところにより」と規定することとした¹⁶。

◆商標法第13条

(特許法の準用)

第十三条 特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第

16 STLT 第9規則(2)(i)では、当該手続に際して、関係する出願番号や関係する期間を特定することを要求できる旨規定されている。また、同規則(2)(ii)では、救済に係る期間は、関係する期間の満了日から2か月以上とする旨規定されている。

九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標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「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「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「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、同条第九項中「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、同法第四十三条の三第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

2 (略)

商標法第13条第1項は、優先権の主張をした者が行うべき当該優先権を証明する書類の提出手続に関する特許法の規定の準用について規定してい

るところ、今般、商標法第9条新設第3項の規定と同趣旨により、特許法第43条新設第7項の規定を新たに読み替えて準用することとし、優先権を証明する書類の提出手続について救済措置を新たに規定することとした。

◆商標法第41条

(登録料の納付期限)

第四十一条 (略)

2 (略)

3 登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

4 登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

5 (略)

商標法第41条第1項は、商標権の設定登録のための登録料の納付手続について規定したものであるところ、今般、商標法第9条新設第3項の規定と同趣旨により、同法第41条第3項を新設し、同条第1項の規定による商標権の設定登録のための登録料の納付手続について救済措置を新たに規定することとした。

◆商標法第41条の2

(登録料の分割納付)

第四十一条の二 (略)

- 2 特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
- 3 前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
- 4 前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
- 5 第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
- 6 前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消

減したものとみなす。

7 (略)

8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。
この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。

(削る)

商標法第41条の2第1項は、商標権の設定登録のための登録料の分割納付手続について規定したものであるところ、今般、商標法第9条新設第3項の規定と同趣旨により、同法第41条の2第3項を新設し、同条第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料(前期分割登録料)の納付手続について救済措置を新たに規定することとした。

なお、商標法第41条の2新設第2項は、改正前の同法第41条の2第6項において準用する同法第41条第2項に規定されていた商標権の設定登録のための前期分割登録料の納付期間の延長について明確化したものであり、その規定する内容に変更はない。商標法第41条の2新設第4項から第6項まで及び第8項についても同様で、規定内容に変更はない。

◆商標法第65条の8

(登録料の納付期限)

第六十五条の八 (略)

2・3 (略)

4 登録料を納付すべき者が第一項又は第二項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後で

あつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

- 5 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

商標法第65条の8第1項は、防護標章登録に基づく権利の設定のための登録料の納付手続について、同条第2項は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録に係る登録料の納付手続について規定したものであるところ、今般、商標法第9条新設第3項の規定と同趣旨により、同法第65条の8第4項を新設し、同条第1項の規定による防護標章登録に基づく権利の設定登録のための登録料の納付手続及び同条第2項の規定による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録に係る登録料の納付手続について救済措置を新たに規定することとした。

【関連する改正事項】

◆商標法 別表

別表(第七十六条関係)

	納付しなければならない者	金額
一・二	(略)	

三	<u>第九条第三項、第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項又は第七十七条第一項において準用する同法第五条第三項の規定により手続をする者</u>	一件につき四千二百円
<u>四～九</u> (略)		

今般、官庁に対する手続のための期間経過後の救済措置を新たに規定したことに伴い、別表において、期間経過後に手続を行う場合の手数料の上限額を新たに規定した。

(2-2)後期分割登録料等の追納期間を徒過した場合の救済規定の整備

◆商標法第41条の3

(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)

第四十一条の三 前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。

2 前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。

3 前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び第四十三条第三項の割増登録

料を追納する場合に準用する。

商標法第41条の2新設第5項は、同条第1項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(後期分割登録料)の追納手続について規定したものであるところ、今般、商標法第9条新設第3項の規定と同趣旨により、STLT第14条(2)の規定を実施するために、同法第41条の2第5項の規定による後期分割登録料の追納手続について救済措置を新たに規定することとした。

後期分割登録料の追納手続に類似する特許法第112条第1項に基づく特許料の追納手続については、PLT第12条(1)の救済規定に倣い、平成23年の特許法改正により「正当な理由」がある場合の救済措置の整備を行ったところ(特許法第112条の2)、今般、後期分割登録料の追納手続について救済措置を規定するにあたっては、当該規定に倣って商標法第41条の3第1項及び第2項を新設することにより、救済措置を規定することとした。この点、STLT第14条(2)(iii)に規定する救済措置¹⁷は、PLT第12条(1)に規定する救済措置と同様のものであるため、今般、期間を徒過したことについて「正当な理由」がある場合の救済措置として商標法第41条の3を新設することにより、STLT第14条(2)の規定を実施できるものである。

また、商標法第41条の3第3項において同条第1項及び第2項の規定を準用することにより、商標権の存続期間の更新について存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料の追納手続(改正後の同法第41条の2第7項)についても同様の救済措置を講じることとした。

17 STLT第14条(2)(iii)では、相当の注意を払ったにもかかわらず関係する期間が遵守されなかったと自国の官庁が認める場合には、当該出願又は登録に関する出願人等の権利を回復する旨規定されている。

【関連する改正事項】

◆商標法第41条の4

(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)

第四十一条の四 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、
第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納すること
ができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続してい
たものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為に
は、及ばない。

一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

二 第三十七条各号に掲げる行為

2 前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定に
より回復した商標権の効力について準用する。

今般、商標法第41条の3を新設することにより、後期分割登録料等の追納手続について救済措置を設けたところ、回復した商標権と登録料の不納付により商標権が消滅したことを信頼した第三者による当該登録商標の使用等との関係を衡平性の見地から調整する必要があるため、同法第22条や特許法第112条の3といった規定に倣い、追納期間が経過してから商標権が回復した旨の登録がされるまでの期間における当該登録商標の使用行為については、当該商標権の効力が及ばない旨、同法第41条の4の新設により、新たに規定することとした。

◆商標法第66条

(防護標章登録に基づく権利の附随性)

第六十六条 (略)

2～4 (略)

- 5 第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続しているものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
- 6 前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。

商標法新設第41条の4と同趣旨により、回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利についても効力を制限する旨を規定するものである。

4. 他法の関連改正

◆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)、第四十三条第一項から第四項まで、第八項及び第九項(パリ条約による優先権主張の手續)並びに第四十三条の三(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に」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、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と、同

法第四十三条の三第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と読み替えるものとする。

2・3 (略)

意匠法第15条第1項は、優先権の主張をした者が行うべき当該優先権を証明する書類の提出手続等に関する特許法の規定の準用について規定するものである。今般、特許法第43条第6項及び第7項を新設して注意喚起のための通知に係る規定を整備したが、意匠登録出願についての優先権を証明する書類の提出手続については従前のおりとするため、必要な読み替えを新たに規定したものである。

◆意匠法第43条の2

(利害関係人による登録料の納付)

第四十三条の二 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。

2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

意匠法第15条第1項と同趣旨により、意匠権に係る登録料については、従前のおり利害関係人に限りその納付を許容することとするため、改正前の意匠法第45条(特許法の準用)から切り離して新たに規定したものである。

◆意匠法第60条の10

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)

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第一項から第四項まで、第八項及び第九項(第十五条第一項において読み替え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。)並びに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四項まで、第八項及び第九項の規定は、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、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

意匠法第15条第1項と同趣旨の改正である。

◆意匠法第68条

(特許法の準用)

第六十八条 特許法第三条、第四条並びに第五条第一項及び第二項(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、第八十八条第一項、第二百一十一条第一項又は第七百七十三条第一項」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七百七十三条第一項」と読み替えるものとする。

2～7 (略)

意匠法第15条第1項と同趣旨により、意匠登録出願に係る指定期間の延

長等については従前のおりとするため、所要の規定を整備したものである。

5. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則第1条)。

(2) 特許法の一部改正に伴う経過措置

◆附則第2条第1項～第6項、第8項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第五条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。

2 新特許法第三十六条の二第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間について適用し、施行日前にした旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間については、なお従前の例による。

3 新特許法第三十六条の二第三項の規定は、施行日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。

4 新特許法第三十六条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、

施行日前に旧特許法第三十六条の二第二項に規定する期間(同項ただし書の規定により同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間)を経過している特許出願については、なお従前の例による。

- 5 新特許法第四十三条第六項の規定は、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、適用しない。
- 6 新特許法第四十三条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に同条第七項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、なお従前の例による。
- 7 (略)
- 8 新特許法第八十四条の十一第三項及び第六項の規定は、施行日前に旧特許法第八十四条の十一第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、適用しない。

① 手続をすべき期間を徒過した場合における救済規定について(附則第2条第1項、第3項から第6項まで及び第8項)

手続をすべき期間を徒過した場合における救済規定について、改正法の施行前後におけるこれら規定の適用関係を明確にするため、経過措置を設けることとした。

具体的には、改正法の施行前に手続をすべき期間が経過した場合については、改正法の規定を適用せず、現行制度が適用されることとした。

② 外国語書面出願に係る翻訳文の提出期間の見直しについて(附則第2条第2項)

外国語書面出願に係る日本語による翻訳文の提出期間の見直しについ

て、改正法の施行前後における規定の適用関係を明確にするため、経過措置を設けることとした。

具体的には、改正法の施行前に外国語書面出願に係る翻訳文を提出する場合については、改正法の規定を適用しないこととした(外国語書面出願に係る翻訳文の提出期間は、特許出願の日から1年2月)。なお、改正法の施行前に外国語書面出願の翻訳文の提出期間が徒過した場合には、改正前の特許法第36条第2第3項の規定により当該外国語書面出願は、取り下げられたものとみなされることに注意が必要である。

(3) 商標法の一部改正に伴う経過措置

◆附則第3条第1項～第4項、第6項～第10項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第四条の規定による改正後の商標法(以下この条及び附則第六条において「新商標法」という。)第九条第三項の規定は、施行日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。

2 新商標法第九条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。

3 新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項の規定は、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。

4 新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第八項の規定は、施行日以後に新商標法第十三条第一項に

において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。

5 (略)

6 新商標法第四十一条第三項の規定は、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。

7 新商標法第四十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、なお従前の例による。

8 新商標法第四十一条の二第三項の規定は、施行日前に商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から三十日以内(旧商標法第四十一条の二第六項において準用する旧商標法第四十一条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間内)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。

9 新商標法第六十五条の八第四項の規定は、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、適用しない。

10 新商標法第六十五条の八第五項の規定は、施行日以後に同条第四

項に規定する期間を経過する防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、なお従前の例による。

手続をすべき期間を徒過した場合における救済規定について、改正前後におけるこれら規定の適用関係を明確にするため、経過措置を設けることとした。

具体的には、改正法の施行前に手続をすべき期間が経過した場合については、改正法の規定を適用しないこととした(第1項、第3項、第6項、第8項及び第9項)。また、改正される既存の救済規定についても、同様に、改正法の施行前に手続をすべき期間が経過した場合については、改正法の規定を適用せず、なお従前の例による(現行制度が適用される)こととした(第2項、第4項、第7項及び第10項)。