

特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する 法律施行規則の一部を改正する省令について

令和 2 年 6 月
特 許 庁

I. 省令の趣旨

特許協力条約に基づく規則（以下「PCT 規則」という。）の改正（令和 2 年 7 月 1 日発効）に伴い、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（昭和 53 年法律第 30 号。以下「国際出願法」という。）第 20 条の規定に基づき、特許法（昭和 34 年法律第 121 号）を実施するため、特許法施行規則（昭和 35 年通商産業省令第 10 号）及び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（昭和 53 年通商産業省令第 34 号。以下「国際出願法施行規則」という。）について所要の改正を行う。

II. 省令の概要

1. 特許法施行規則の改正（関連法律条文：特許法第 184 条の 3）

- ① PCT 規則 82 の 3.1 の規定においては、国際出願時に欠落した要素又は部分について優先権主張の基礎となる出願からの引用による明細書等の補充が行われ、国際出願日が繰り下がることなく維持された国際出願が、国内段階へ移行した後、指定官庁が当該引用による明細書等の補充の要件を満たしていないと認めた場合には、当該補充の受理日を国際出願日として取り扱うことができる旨、またその旨を出願人に通知する旨を定めている。今般、PCT 規則 20.5 の 2（誤って提出された要素又は部分）等の規定が新設されたことにより、同規則 20.5 の 2(a)(ii)の規定による補充が行われ、国際出願日が繰り下がることなく維持された国際出願についても、国内段階へ移行した後、指定官庁による同様の扱いが可能となるよう PCT 規則 82 の 3.1 の規定が修正されたところ、当該規定に適合するよう改正を行う（特許法施行規則第 38 条の 2 の 2 第 1 項）。
- ② PCT 規則 51 の 2.1 の規定においては、国際出願が国内段階へ移行した後、指定官庁が出願人に対して要求することができる書類を限定的に定めている。今般、PCT 規則 20.5 の 2（誤って提出された要素又は部分）等の規定の新設により、指定官庁が出願人に対して要求することができる書類として、出願時に誤って提出された要素又は部分の翻訳文が追加されたことから、当該規定に適合するよう改正を行う（特許法施行規則第 38 条の 2 の 2 第 2 項¹）。

¹ 現行特許法施行規則第 38 条の 2 の 2 第 2 項において、指定官庁としての特許庁が出願人に要求でき

- ③ PCT 規則 82 の 3.1(b)の規定により、指定官庁が、国際出願に関し、優先権主張の基礎となる出願からの引用による明細書等の補充の要件を満たしていないと認め、当該補充の受理日を国際出願日として取り扱う場合には、同規則 82 の 3.1(d)の規定において、出願人は当該補充を無視する請求が可能であり、当該請求があった場合指定官庁は国際出願日を訂正してはならないことが定められている。今般、PCT 規則 20.5 の 2（誤って提出された要素又は部分）等の規定が新設されたことにより、同規則 20.5 の 2(a)(ii)の規定による補充が行われ、国際出願日が繰り下がることなく維持された国際出願についても同様の扱いが可能となるよう PCT 規則 82 の 3.1(d)の規定が修正されたところ、当該規定に適合するよう改正を行う（特許法施行規則第 38 条の 2 の 2 第 5 項及び第 7 項）。

2. 国際出願法施行規則の改正（関連法律条文：国際出願法第 4 条及び第 20 条）

（1）適当な明細書等の補充（国際出願法施行規則第 29 条の 2、第 29 条の 4～第 29 条の 10、第 37 条、第 37 条の 2、様式第 12、様式第 12 の 2、様式第 15 の 3、様式第 15 の 4）

- ① PCT 規則 20.5 の 2（誤って提出された要素又は部分）等の規定の新設に伴い、特許庁長官は、国際出願日の認定に際して、明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部が誤っていることを発見したときは、出願人にその旨を通知し、当該通知から 2 月以内に、当該部分に代わるべき適当な部分（以下「適当な明細書等」という。）を規則 20.5 の 2(a)(i)により補充することを命じるほか、同規則 20.5 の 2(a)(ii)の規定により補充すること（優先権主張の基礎となる出願からの引用による適当な明細書等の補充）を命じなければならない旨及び出願人は同命令があったときに特許庁長官に対して手続補充書を提出できる旨を規定する（国際出願法施行規則第 29 条の 6）。
- ② PCT 規則 20.7 において、出願人は、上記①の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から 2 月以内に限り、適当な明細書等の補充をできる旨が規定されたことから、当該規定に適合するよう改正を行う（国際出願法施行規則第 29 条の 7）。
- ③ 出願人は、規則 20.5 の 2(a)(ii)の規定により適当な明細書等を補充する場合（明細書、請求の範囲又は図面の全部を補充するときを除く。）には、当該補充の書面に、優先権主張の基礎となる出願のどの箇所に当該補充部分が記載されているのかを手続補充書に記載しなければならない旨及び既に優先権書類を提出している場合

る書類として定める「規則 17.1(a)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文」及び「規則 20.5(a)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分を記載した箇所の説明を記載した書面」は、それぞれ PCT 規則 51 の 2.1(e)(i)及び(ii)の規定を受けて定められている。

等を除き、優先権主張の基礎となる出願の写し（当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあっては、当該出願の当該国際出願の言語による翻訳文を含む。）を提出しなければならない旨を規定する。また、併せて、規則 20.5(a)(ii)の規定により優先権主張の基礎となる出願から引用して欠落部分を補充する場合において同様の措置が必要である旨を明確化すべく、所要の措置を行う（第 29 条の 8、様式第 12、様式第 12 の 2）。

- ④ 特許庁長官は、出願人が適当な明細書等の補充をしたときは、当該適当な明細書等の補充に係る国際出願の国際出願日を、規則 20.5 の 2(b)、20.5 の 2(c)又は 20.5 の 2(d)のいずれかの規定により認定又は訂正し、かつ、それぞれ出願人に通知しなければならない旨を規定する。なお、規則 20.5 の 2(b)又は 20.5 の 2(c)の規定により認定又は訂正したときは、当該適当な明細書等が既存の明細書等に代替する（第 29 条の 9）。
- ⑤ PCT 規則 20.5 の 2(e)の新設に伴い、出願人は、上記④による通知の日から 1 月以内に限り、適当な明細書等の補充を取り下げることができる旨を規定する（第 29 条の 10、様式第 15 の 3、様式第 15 の 4）。
- ⑥ 出願人は、特許庁長官に対し、適当な明細書等の補充に係る書類の謄本の交付等を請求することができる旨を規定する（第 37 条、第 37 条の 2）。
- ⑦ あわせて、「欠落部分」、「欠落部分の補充」及び「明細書等の引用補充」の定義の規定箇所について見直しを行う（第 29 条の 2、第 29 条の 4、第 29 条の 5、第 29 条の 6、第 29 条の 9）。

(2) 官庁に起因するシステム停止のセーフガード（国際出願法施行規則第 73 条の 3 第 3 項）

PCT 規則 82 の 4.2（官庁における電子的通信手段の不通）の規定に適合するため、システム停止等の官庁側の事情（特許庁長官が認める電気通信回線の故障）に起因する手続の利用不能時における出願人に対する救済措置の規定を新設する。

Ⅲ. 経過措置

1. 特許法施行規則の改正に関する経過措置

本省令による改正後の特許法施行規則第 38 条の 2 の 2（実用新案法施行規則第 23 条第 4 項において準用する場合を含む。）の規定は、本省令の施行日以後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、本省令の施行日前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による旨の経過措置を規定する。

2. 国際出願法施行規則の改正に関する経過措置

本省令による改正後の規定（第73条の3を除く。）及び様式は、本省令の施行日以後にする国際出願について適用し、本省令の施行日前にした国際出願については、なお従前の例による旨の経過措置を規定する。

第73条の3第3項の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間が本省令の施行日以後に満了する書面について適用し、本省令の施行日前に満了する書面については、なお従前の例による旨の経過措置を規定する。

IV. 公布日及び施行日

公布：令和2年6月25日（木曜日）

施行：令和2年7月1日（水曜日）