

序 章

I. 制度改正の趣旨

経済活動のグローバリゼーションが進展する中で、工業所有権制度の国際調和を図ることは、世界の貿易・投資を更に拡大し、世界経済の発展に寄与するとともに、我が国の変化する産業構造を支える基盤を整備する意味でも極めて重要である。

これまで我が国は、GATT・TRIPS 交渉や WIPO 特許ハーモナイゼーション条約交渉等の場を通じ、工業所有権制度の国際調和に努めてきたところであるが、TRIPS 交渉については平成 5 年 12 月に合意に至り、知的所有権について各国が遵守すべき最低限の保護規範が定められた。また、日米包括協議においても知的所有権が協議項目として取り上げられ、日本側が英語による特許出願の許容、特許付与後の異議申立制度への移行等の措置を講じ、米国側が特許期間の適正化、早期出願公開制度の導入等を図ることで平成 6 年 1 月及び 8 月に合意がなされた。

今回の制度改正は、WTO・TRIPS 協定、日米包括協議における合意等最近の工業所有権制度の国際調和の動きに対応するものであるが、特に特許法については、改正内容が多岐にわたり、大幅な改正となった。我が国の特許制度については、ここ十年間技術開発成果の迅速かつ十全な保護を図る観点から、累次にわたる改正が行われてきたが、今般の改正によりその制度作りも主要な部分はほぼ完成し、国際的にみても遜色のない特許制度が整備されることとなつた。

II. 改正法成立までの沿革

今回の制度改正の内容は、平成 6 年 5 月、工業所有権審議会において検討が

開始され、4回にわたる法制部会における審議を経て、同年9月7日「特許法等の改正に関する答申」としてとりまとめられた。

「特許法等の一部を改正する法律案」は、同答申（付与後異議申立制度については平成4年12月18日の工業所有権審議会答申）を踏まえて策定され、平成6年10月21日閣議決定された後、同月24日に国会に提出された。同法案は、世界貿易機関設立協定に関する法案として衆議院世界貿易機関設立協定に関する特別委員会（衆WTO特委）において審議されることとなり、同委員会における同年11月7日から12月1日までの間の10日間の質疑及び採択を経て、12月2日衆議院本会議において全会一致で可決された。また、参議院においては、参議院世界貿易機関設立協定に関する特別委員会（参WTO特委）における11月24日から12月8日までの間の6日間の質疑及び採択を経て、同日参議院本会議において全会一致で可決、成立した。

同法律は、12月14日に平成6年法律第116号として公布され、改正事項別に平成7年1月1日、同年7月1日及び平成8年1月1日から順次施行される。

【特許法等の一部を改正する法律の沿革】

平成6年5月25日 第29回総会（当面の審議事項について）

6月14日 第25回法制部会（TRIPS協定、英語出願制度）

6月22日 第26回法制部会（明細書記載要件、クレーム解釈）

8月1日 第27回法制部会（その他項目、答申素案）

9月7日 第30回総会及び第28回法制部会

（特許法等の改正に関する答申とりまとめ）

10月21日 「特許法等の一部を改正する法律案」閣議決定

24日 同法案国会提出

11月2日 衆WTO特委設置・衆本会議 趣旨説明

7日 衆WTO特委 提案理由説明

17日 衆WTO特委 審議開始

21日 参WTO特委設置・参本会議 趣旨説明

- 24日 参 WTO 特委 提案理由説明
- 12月 1日 衆 WTO 特委 採択（全会一致）
- 2日 衆本会議 可決（全会一致）
- 5日 参 WTO 特委 審議開始
- 8日 参 WTO 特委 採択（全会一致）
参本会議 可決（全会一致）・成立
- 14日 公布（平成 6年法律第116号）
- 平成 7年 1月 1日 施行（弁理士法関係の改正）
- 7月 1日 施行（付与後異議申立制度関係以外の改正）
- 平成 8年 1月 1日 施行（付与後異議申立制度関係の改正）

第1章 WTO・TRIPS協定に対応した 工業所有権法の改正

I. TRIPS協定の経緯とその構成

1. ウルグアイラウンドにおけるTRIPS交渉

知的所有権の貿易関連側面に関する交渉（TRIPS交渉）は、1986年9月、ウルグアイのサンタ・マルタ・エステにおいて開始が決定されたウルグアイラウンドの15交渉項目の1つである。

それまでのGATTは、物の貿易に関するルールを取り扱っており、知的所有権に関するルールは不十分であった。東京ラウンドにおいても、不正商品問題が検討されたが、具体的な協定としては成立していない。TRIPS交渉は、経済のグローバリゼーション化に伴い重要性が高まってきた知的所有権の問題を、貿易に関する側面から検討し、保護レベルや権利行使等について包括的なルールを策定する交渉として出発した。

交渉においては、知的所有権による保護の強化を求める先進国と、産業政策上の観点からそれを望まない途上国との意見の対立があったが、1993年12月、他の交渉分野とともに合意が成立した。その成果である「世界貿易機関（WTO）を設立するマラケシュ協定」（WTO協定）は、1994年4月15日にモロッコのマラケシュにおいて署名され、1995年1月1日に発効した。「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（TRIPS協定）は、WTO協定の附属書1Cと位置づけられている。

2. TRIPS協定の構成

TRIPS協定は、加盟国が最低限確保すべき知的所有権の保護水準についての義務等を規定した協定である。第1部では、基本原則として内国民待遇及び

最惠国待遇を規定するとともに、工業所有権については、パリ条約の規定（第1条から第12条まで及び第19条）の遵守を求めている。これにより、パリ条約の保護水準を前提とし、更に第2部以降においてより高い保護水準を特許、商標等についてそれぞれ規定する構成となっている。第3部は権利行使に関する民事及び行政上の手続や救済措置を、第4部は知的所有権の取得及び維持手続を、第5部は紛争解決手続等を規定するものである。また、第6部及び第7部では、今回の改正法附則にも関係する経過措置等が規定されている。

こうしたTRIPS協定に規定された義務を履行するため、我が国においては、本書において解説する工業所有権法の改正に加え、著作権法や関税定率法についても改正が行われている。

【TRIPS協定の構成】

第一部 一般規定及び基本原則

第二部 知的所有権の取得可能性、範囲、及び使用に関する基準

第一節 著作権及び関連する権利

第二節 商標

第三節 地理的表示

第四節 意匠

第五節 特許

第六節 集積回路の回路配置

第七節 開示されていない情報の保護

第八節 契約による実施許諾等における反競争的行為の規制

第三部 知的所有権の行使

第一節 一般的義務

第二節 民事上及び行政上の手続及び救済措置

第三節 暫定措置

第四節 国境措置に関する特別の要件

第五節 刑事上の手続

第四部 知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関する当事者間手続

第五部 紛争の防止及び解決

第六部 経過措置

第七部 制度上の措置及び最終規定

II. 改正の概要

TRIPS協定を遵守するため、特許法、商標法及び不正競争防止法について、以下のような改正が行われた。

なお、WTO協定附属書1Bのサービスの貿易に関する一般協定の規定に従い、弁理士法の改正も行われたので、本章において併せて解説する。

【特許法の改正】

- ① 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了することとした。
- ② 不特許事由から「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」を削除した。
- ③ 「物の発明」及び「物を生産する方法の発明」の実施行行為として「譲渡若しくは貸渡しの申出」を追加した。
- ④ 裁定実施権を設定した後に裁判を維持することが適当でなくなったときは、裁判を取り消すことができるとした。
- ⑤ 裁定実施権は、実施の事業とともにする場合に限り移転できることとした。
- ⑥ WTO加盟国からの出願に対し、パリ条約第4条の規定の例による優先権主張を認めることとした。

【商標法の改正】

- ⑦ ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章を含む商標であって、それに含まれる産地とその産地が異なるものは不登録事由とし、無効審判請求の除斥期間は5年とした。
- ⑧ WTO加盟国に係る紋章・印章等を商標の不登録事由に追加した。
- ⑨ WTO加盟国における商標に関する権利を有する者の登録異議申立てにより、冒用された商標登録出願を拒絶することとした。

【不正競争防止法の改正】

- ⑩ WTO加盟国において商標に関する権利を有する者の商標を冒用する行為を不正競争の定義に追加した。

【弁理士法の改正】

- ⑪ 外国籍の弁理士が裁判所で陳述する際の許可条項等を削除した。

III. 特許法の改正条文の解説

特許法については、TRIPS協定第2部第5節（第27条～第34条）の規定等に従い、以下の改正が行われた。

1. 存続期間

（存続期間）

第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

（第二項略）

本条は、特許権の存続期間について規定したものである。

第1章 WTO・TRIPS協定に対応した工業所有権法の改正

TRIPS協定第33条には、「保護期間は、出願日から計算して20年の期間が経過する前に終了してはならない」旨規定されている。

これに対し、旧第67条第1項には、特許権の存続期間は「出願公告の日から15年をもつて終了する。ただし、特許出願の日から20年をこえることができない」旨規定されており、特許出願の日から5年以内に出願公告がされた場合には、特許出願の日から20年を経過する前に存続期間が終了してしまい、TRIPS協定第33条の条件を満たさない場合が生じる。

このため、今回、TRIPS協定第33条の規定に従い、第1項を「特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する」と改正した。

なお、本条は、特許権の存続期間の満了日を規定したものであり、特許権が発生するのは第66条第1項の設定の登録があったときである。

2. 特許対象

(特許を受けることができない発明)

第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある

発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

本条は、不特許事由について規定したものである。

TRIPS協定第27条1には、「特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性のあるすべての技術分野の発明（物であるか方法であるかを問わない。）について与えられる」旨規定されており、同条2に規定する人の生命又は健康の保護等を含め、公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的とする場合等の例外を除き、産業保護の観点から不特許事由を維持することは認められていない。

これに対し、旧第32条には、「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明」に加え、「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」が不特許事由として規定されていた。

この原子核変換物質の発明に関する不特許事由については、昭和34年の特許法制定時に国内産業保護の観点から規定され、その後の昭和50年の物質特許制度を導入した一部改正の際にもその存廃につき検討がなされたが、未だ我が国の原子力産業の技術開発力が低いこと等の理由により改正が見送られていたものである。

このため、今回、TRIPS協定第27条の規定に従うとともに、我が国の原子力産業の技術水準が国際的にも遜色ないレベルに達しつつあり、産業保護の観点から不特許事由として維持する理由が乏しくなったことに鑑み、「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」を不特許事由から削除した。

3. 特許権の効力

（定義）

第二条（第一項及び第二項略）

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為
- 二 方法の発明にあつては、その方法を使用する行為
- 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

本条は、特許法上の主要な用語の定義について規定したものであり、第3項は、特許発明の実施の定義について規定したものである。

TRIPS協定第28条には、特許により与えられる排他的権利の内容が規定されており、物の発明については「生産、使用、販売の申出、販売、輸入」を、方法の発明については「方法の使用、その方法により得られた物の使用、販売

の申出、販売、輸入」をその内容とする旨規定されている。同条中の「販売の申出（offering for sale）」は、特許発明に係る物を販売のために展示する行為だけでなく、例えば、カタログによる勧誘、パンフレットの配布等も含む概念であると解されている。

これに対し、従来の特許法では、特許権の効力が及ぶ特許発明の実施行行為として、旧第2条第3項において「譲渡若しくは貸渡のための展示」が規定されているものの、この「展示」の概念には、現実に特許発明に係る物が存在しないカタログによる勧誘やパンフレットの配布等のような行為は含まれず、TRIPS協定上の「販売の申出」を担保する規定とはなっていなかった。

このため、TRIPS協定第28条の規定に従い、「譲渡若しくは貸渡しの申出」を物の発明（第1号）及び物を生産する方法の発明（第3号）の実施行行為として規定した（図1参照）。

なお、「譲渡若しくは貸渡しの申出」は、従来の「譲渡若しくは貸渡のための展示」を含む概念であることを明確にするため、第3項第1号においてこれを含む旨を確認的に規定した。

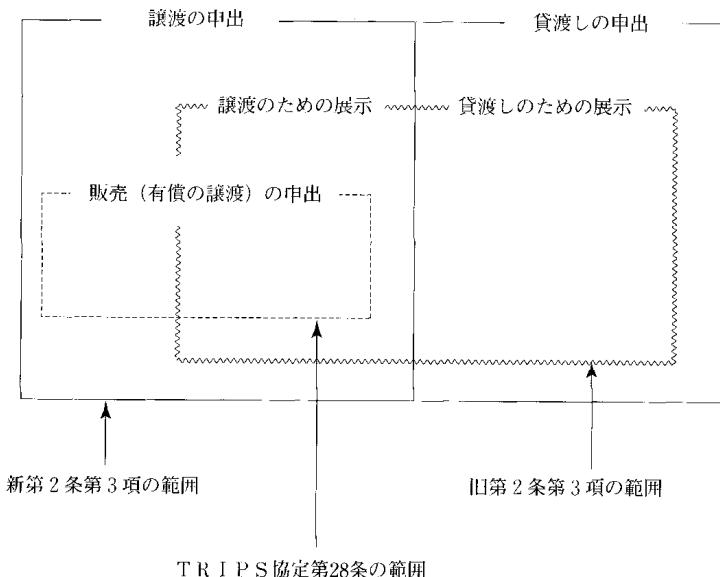
（補説）「販売の申出」という用語を使用しなかった理由

従来の特許法においては、有償の譲渡に相当する「販売」よりも広範な概念として、有償、無償を問わない「譲渡」を使用し、これにより、例えば、無償で試供品を配布する行為も特許発明の実施行行為としていた。また、「譲渡」だけでなく、これと並列的に規定されている「貸渡」についても、例えびリースの申出のように、これを目的とする「申出」という行為があり得ることから、今回の改正では、TRIPS協定第28条における「販売の申出」より広い概念として「譲渡若しくは貸渡しの申出」という用語を用いることとした。

（補説）「譲渡若しくは貸渡しの申出」の認定について

「譲渡若しくは貸渡しの申出」は、特許発明に係る物の存在を前提とし

図1. 謙渡若しくは貸渡しの申出の概念



ない概念であるが、実際に行われた申出が特許発明の実施行行為と認定されるためには、カタログによる勧誘等が行われた事実に加え、当該物を別途所持していた事実等を立証し、当該物の譲渡若しくは貸渡しを申し出ていたことを特定する必要があるものと考えられる。

【関連する実用新案法、意匠法の改正】

◆実用新案法第2条及び意匠法第2条（定義）

実用新案権及び意匠権についても、保護水準の引き上げの観点から特許法と同様、「譲渡若しくは貸渡のための展示」を「譲渡若しくは貸渡しの申出」に改正した。

4. 裁定による通常実施権

特許法では、通商産業大臣又は特許庁長官の裁定による通常実施権として、イ)不実施の場合の裁定実施権(第83条)、ロ)自己の特許発明の実施をするための裁定実施権(第92条)及びハ)公共の利益のための裁定実施権(第93条)の三種類の裁定実施権が規定されている。

TRIPS協定第31条には、これら裁定実施権の設定、移転及び取消し等の条件について規定されているが、今回の改正では、このうち法律改正が必要な移転及び取消条件について、以下の改正を行った。

なお、TRIPS協定第31条には、裁定実施権について、「半導体技術に係る特許については、公的な非商業的目的のため又は司法上若しくは行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために限られる」(第31条(c))、「主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される」(第31条(f))等、その設定条件に関する規定が設けられているが、これらについては、法律の改正は行わず、TRIPS協定に即した制度の運用により対応することとしている。

(1) 裁定実施権の取消条件

(裁定の取消し)

第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

2 第八十四条、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。

本条は、裁定の取消しについて規定したものである。

第1項は、裁定を取り消すことができる条件について規定したものである。

TRIPS協定第31条(g)には、裁定実施権の許諾について、「その許諾をもたらした状況が存在しなくなり、かつ、その状況が再発しそうにない場合には、当該他の使用の許諾を得た者の正当な利益を適切に保護することを条件として、取り消すことができる」旨規定されている。

これに対し、旧第90条第1項には、「裁定により通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないとき」は裁定を取り消すことができる旨規定されており、TRIPS協定第31条(g)よりも限定的な取消条件となっていた。

このため、TRIPS協定第31条(g)の規定に従い、裁定を取り消すことができる条件として、裁定実施権者が適当にその実施をしないときに加え、「通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき」を規定した。なお、本項は不実施の場合の裁定実施権についての裁定の取消条件を規定したものであるが、本項は第92条第7項及び第93条第3項において準用されているため、他の裁定実施権の場合にも適用されることになる。

この場合の「裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき」としては、例えば、イ) 不実施であった特許権者が、特許発明を継続して実施することとなつたとき、ロ) 公共の利益のための裁定実施権について、その実施が公共の利益のために特に必要であると認められなくなつたときなどが想定される。

ただし、TRIPS協定第31条(g)において、裁定の取消しは「許諾を得た者の正当な利益を適切に保護すること」を条件とする旨規定されているように、徒に裁定実施権の取消しを行うことは裁定実施権者に酷であることから、「裁定制度の運用要領」において、こうした条件が併せて規定されることとなろう。

第2項は、裁定を取り消す場合の手続等について規定したものである。

裁定を取り消すか否かは、当事者双方の利害関係に影響するものであるため、

本項では、裁判をする際の手続に関する規定を準用し、手続の透明性を担保した。具体的には、以下の手続を義務づけた。

- ①被請求人に答弁書提出の機会を与える（第84条）。
- ②審議会の意見を聴取する（第85条第1項）。
- ③裁判の取消しは、文書をもって行い、かつ、理由を付す（第86条第1項）。
- ④裁判の取消勝本を当事者等に送達する（第87条第1項）。

なお、裁判実施権者の不実施による取消しの場合は、更に第85条第2項を準用し、従来と同様に、不実施について正当な理由があるときは裁判を取り消すことができないこととした。

【関連する実用新案法、意匠法の改正】

◆実用新案法第21条から第23条まで及び意匠法第33条

実用新案権及び意匠権について裁判実施権を設定した後の裁判の取消条件についても、保護水準の引き上げの観点から、特許法と同様の条件とした。ただし、従来より、実用新案法第21条から第23条まで及び意匠法第33条において特許法第90条を準用しているため、条文上の改正は行われていない。

(2) 裁判実施権の移転条件

（通常実施権の移転等）

第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁判による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十

三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3 第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。

4 第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。

6 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。

本条は、通常実施権の移転条件等について規定したものである。

TRIPS協定第31条(e)には、裁定実施権は事業を実施するために与えられたものであり、裁定実施権が事業と分離して移転することは不適当との考え方から、裁定実施権は、「企業又は営業の一部と共に譲渡する場合を除くほか、譲渡することができない」旨規定されている。更に、第31条(e)(ii)には、「自己の特許発明の実施をするための裁定実施権は、「第二特許と共に譲渡する場合を除くほか、譲渡することができない」」旨規定されている。

これに対して、旧第94条には、以下のような裁定実施権の移転条件が規定されていた。

①不実施の場合の裁定実施権の移転（旧第3項）

- a)実施の事業とともにする場合
- b)相続その他の一般承継の場合

②自己の特許発明の実施をするための裁定実施権の移転（旧第4項）

第1章 WTO・TRIPS協定に対応した工業所有権法の改正

a) 裁定実施権者の特許権に従って移転

③ 公共の利益のための裁定実施権の移転（旧第1項）

- a) 実施の事業とともにする場合
- b) 特許権者等の承諾を得た場合
- c) 相続その他の一般承継の場合

このため、本条を改正し、TRIPS協定第31条(e)及び(iii)に適合した裁定実施権の移転条件について規定した。

第1項は、裁定による通常実施権以外の通常実施権の移転条件について規定したものである。旧第1項では、同項の規定の適用対象から公共の利益のための裁定実施権が除かれていなかったため、公共の利益のための裁定実施権の移転条件は裁定によらない通常実施権の場合と同様とされていた。このため、第1項では、公共の利益のための裁定実施権を除く改正を行い、TRIPS協定第31条(e)の規定に従った移転条件を別途第3項に規定した。

第2項は、通常実施権についての質権の設定について規定したものである。旧第2項では、裁定実施権のうち公共の利益のための裁定実施権については、裁定によらない通常実施権と同様、質権の設定が可能とされていた。この質権の設定は、質権を設定した通常実施権の移転を前提とするものであるから、公共の利益のための裁定実施権について質権の設定を認めることとした場合には、実施の事業と分離して裁定実施権が移転される事態が生じ得る。このため、本項では、公共の利益のための裁定実施権についても、他の裁定実施権と同様に質権の設定を認めないこととした。

第3項は、不実施の場合及び公共の利益のための裁定実施権の移転条件について規定したものである。第1項の改正に伴い、公共の利益のための裁定実施権の移転の場合を本項に追加している。本項では、TRIPS協定第31条(e)の規定に従い、これまで移転が認められていた「相続その他の一般承継の場合」を削除した。これにより、これらの裁定実施権の移転は実施の事業とともにする場合に限られることとなる。

第4項及び第5項は、自己の特許発明の実施をするための裁定実施権の移転

条件について規定したものである。この裁定実施権の場合は、イ)第92条第3項の裁定請求により与えられる裁定実施権とロ)裁定を請求された特許権者の第92条第4項の裁定請求による裁定実施権という2つの裁定実施権が存在する。

このうち、イ)については、TRIPS協定第31条(e)及び(l)(ii)の移転条件が適用されるため、第4項において、自己の特許発明の実施をするための裁定実施権は、「特許権等が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転」し、「特許権等が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する」と規定することによって、特許権及び実施の事業と裁定実施権の移転の関係を、TRIPS協定上の移転条件に適合するものとした。

これに対し、ロ)については、TRIPS協定第31条における「他の使用」に該当せず、また、裁定を請求された特許権者が自己の発明を利用させる代償として取得した実施権についてまでその移転条件を制限することは酷であることから、第5項において従来と同様の移転条件を規定した。このため、第5項は、旧第4項に規定されていたものを条文移動したものであり、実質的な改正は行われていない。

第6項は、通常実施権が共有に係る場合のその持分の譲渡又は質権の設定に関し第73条第1項を準用する旨を規定したものである。第5項の新設に伴い、旧第5項を条文移動したものである。

【関連する実用新案法、意匠法の改正】

◆実用新案法第24条及び意匠法第34条（通常実施権の移転等）

実用新案権及び意匠権に係る裁定実施権の移転等についても、保護水準の引き上げの観点から、特許法と同様の移転条件等を規定した。

5. 博覧会への出品に基づく新規性の喪失の例外

（発明の新規性の喪失の例外）

第三十条 （第一項及び第二項略）

3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。

（第四項略）

本条は、発明の新規性の喪失の例外について規定したものであり、第3項は、そのうち、特許を受ける権利を有する者が博覧会に出品した場合について規定したものである。

旧第3項では、パリ条約第11条の規定に従い、パリ同盟国における国際的な博覧会に出品した場合に、その日から6月以内に特許出願をした場合は、新規性の喪失の例外の対象とされていた。

これに対し、TRIPS協定第2条1には、「加盟国は、パリ条約第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守しなければならない」旨規定されている。このため、今回の改正では、WTO加盟国における国際的な博覧会に出品した場合にも、発明の新規性の喪失の例外の対象とするよう第3項を改正した。また、WTO加盟国における国際的な博覧会を新規性喪失の例外の対象としたことに伴い、従来、パリ同盟国以外の国における国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものを新規性の喪失の例外としていた規定を、パリ同盟国又はWTO加盟国のいずれにも該当しない国における国際的な博覧会に限るよう併せて改正を行った。

なお、本条は平成7年7月1日に施行されるが、本条の適用を受けるために

は、イ)WTO協定が発効した平成7年1月1日以降にWTO加盟国における国際的な博覧会（当該国が加盟国となった後のものに限る。）に出品していた場合であって、ロ)その後平成7年7月1日以降に特許出願をしたものであることが必要である。これは、関連して改正された実用新案法第11条及び商標法第9条においても同様である。

【関連する実用新案法、商標法の改正】

◆実用新案法第11条（特許法の準用）

実用新案法においても、WTO加盟国における国際的な博覧会への出品を新規性喪失の例外の対象とした。ただし、実用新案法第11条で特許法第30条を準用しているため、条文上の改正は行われていない。

◆商標法第9条（出願時の特例）

商標法第9条第1項についても、特許法第30条第3項と同様の改正を行った。

なお、意匠法第4条は、特許法第30条第3項のように、新規性の喪失の例外の対象となる行為を限定しない包括的な規定となっているため、改正は行っていない。

6. パリ同盟国以外の国・地域からの出願に対する優先権の適用

（パリ条約の例による優先権主張）

第四十三条の二 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民（パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ）	世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機	パリ条約の同盟国又は世界貿

関を設立するマラケシュ協定附属書一C第 一条3に規定する加盟国の国民をいう。次 項において同じ。)	易機関の加盟国
---	---------

- 2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない
国（日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認める
こととしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下
この項において「特定国」という。）の国民がその特定国においてした出
願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国（日本国民若しくは世
界貿易機関の加盟国）の国民が特定国においてした出願に基づく優先権
は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張
することができる。
- 3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

本条は、パリ条約の例による優先権の主張について規定したものであり、第1項では、WTO加盟国においてした出願に基づく優先権の主張等について規定した。

従来の特許法では、パリ条約第4条の規定に基づき、パリ同盟国（パリ条約第3条の規定による準同盟国民を含む。以下この章において同じ。）がパリ同盟国（日本国民）のいずれかにおいてした出願に基づく優先権（以下「パリ優先権」という。）を認めていた。

これに対して、TRIPS協定では、第2条1において、「加盟国は、パリ条約第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守しなければならない」旨を規定している。また、TRIPS協定では、第2条1に加え、基本原則として内国民待遇（第3条）及び最惠国待遇（第4条）を規定している。このため、優先権の適用範囲を定めるにあたっては、これらの基本原則に沿った規定とする必要があり、第1項では、以下の優先権を認めることとした（図2参照）。

①日本国民又はWTO加盟国（日本国民若しくは世界貿易機関の加盟国）の国民がWTO加盟国においてした出願に基づく
優先権

これは、TRIPS 協定第 2 条 1 の規定に基づく優先権である。

TRIPS 協定第 2 条 1 は、WTO 加盟国に対しパリ条約第 4 条に規定するパリ優先権の遵守を義務づけていることから、WTO 加盟国に対し WTO 加盟国間でパリ優先権と同等の優先権の主張を認めることを求めているものと解される。

このため、TRIPS 協定第 2 条 1 に従い、日本国民又は WTO 加盟国の国民（TRIPS 協定第 1 条 3 の規定により加盟国の国民とみなされる者を含む。以下この章において同じ。）が WTO 加盟国においてした第一国出願に基づく優先権の主張を認めることとした。

② WTO 加盟国の国民がパリ同盟国においてした出願に基づく優先権

これに、TRIPS 協定の内国民待遇（第 3 条）及び最惠国待遇（第 4 条）の規定に基づく優先権である。

WTO 協定の発効に伴い、パリ条約にも加盟する我が国の国民は、WTO 加盟国又はパリ同盟国においてした第一国出願に基づき、優先権の主張をすることが可能となる。これを、TRIPS 協定第 3 条の内国民待遇の観点からみると、WTO 加盟国の国民に対しても、パリ同盟国のいずれかにおいてした第一国出願に基づく優先権の主張を認めることが必要となることから、これを認めることとした。なお、こうした取扱いをすれば、TRIPS 協定第 4 条の最惠国待遇の規定にも適合するものとなる。

③ パリ同盟国の国民が WTO 加盟国においてした出願に基づく優先権

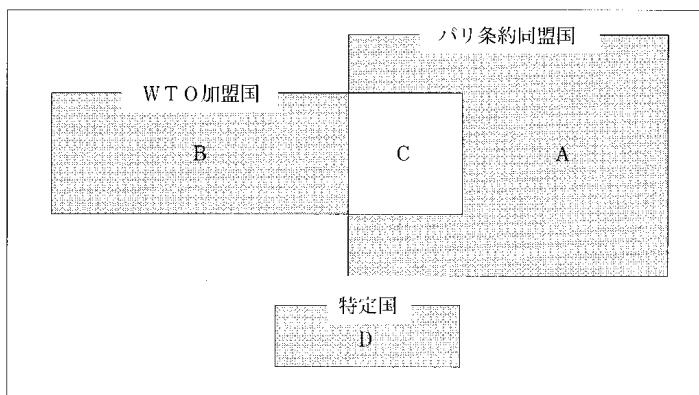
これは、パリ同盟国の国民に WTO 加盟国の国民と同等の待遇を認めるための優先権である。

WTO 協定発効に伴い、WTO 加盟国の国民は、WTO 加盟国又はパリ同盟国においてした第一国出願に基づき、上記②の優先権の主張をすることが可能となることから、パリ同盟国の国民に対しても、WTO 加盟国のいずれかにおいてした第一国出願に基づく優先権の主張を認めることとした。

第1章 WTO・TRIPS協定に対応した工業所有権法の改正

図2. 優先権主張の種類

条文	優先権の種類	優先権を主張できる者の属する国	優先権の基礎となる第一国出願をした国
第43条第1項	パリ優先権	A、C	A、C
第43条の2第1項	TRIPS協定第2条1に基づく優先権	B、C	B、C
	WTO加盟国民に対する追加的優先権	B、(C)	A、(C)
	パリ同盟国民に対する追加的優先権	A、(C)	B、(C)
第43条の2第2項	特定国に対する優先権	D	D
		A、B、C	D



(補説) 条約の直接適用をしなかった理由

今回、本条第1項において規定した優先権についても、パリ優先権と同様に条約の直接適用により対応することも考えられた。

しかしながら、WTO 加盟に伴い今回認めることとした優先権は、TRIPS 第 2 条 1 の規定のみならず、内国民待遇や最惠国待遇等の観点から認めることとした優先権であり、条約の規定のみからはその適用範囲等の条件が定まらないものも含まれている。

このため、これらの優先権については、条約の直接適用によらず、本条第1項において優先権主張が認められる場合の出願人及び第一国出願の条件を明確にした。

第2項は、パリ条約及びWTO協定のいずれにも加盟していない国における出願に基づく優先権の主張について規定したものである(図2参照)。

近年、パリ同盟国ではない国から我が国に対し、相互主義による優先権主張を認めることとしたい旨の要請があるとともに、国内出願人等からも同様の要望が寄せられていた。

このため、第2項において、パリ条約又はWTO協定の規定上認めるべき優先権に加え、日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることで、特許庁長官が指定するもの（特定国）の国民がその特定国において出願に基づいて優先権を主張することができる旨を規定した。この優先権は、あくまで相互主義の観点から認めるものであるので、「日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認める国」からの優先権主張であることを条件とし、特許庁長官が個別にかかる条件を満たす国を指定することとした。なお、この優先権は、第2項の規定から明らかなるおり、特定国の国民がその特定国において出願に基づいてのみその主張が認められるものである。

また、この特定国においては出願に基づく優先権は、特定国の国民だけではなく、日本国民、パリ同盟国の国民及びWTO加盟国の国民も享有できること

とした。

第3項は、パリ優先権の主張に際し必要な手続について規定した第43条を準用したものである。

なお、本条は平成7年7月1日に施行されるが、本条の適用対象となるのは、イ)WTO協定が発効した平成7年1月1日以降にWTO加盟国において第一国出願（当該国が加盟国となった後のものに限る。）をした後に、ロ)平成7年7月1日以降に我が国に特許出願をするものである。これは、実用新案法、意匠法及び商標法においても同様である。

【関連する実用新案法、意匠法及び商標法の改正】

◆実用新案法第11条、意匠法第15条及び商標法第13条（特許法の準用）

実用新案法、意匠法及び商標法についても、特許法第43条の2を準用することにより、特許法と同様の優先権を主張できることとした。

7. 関連する改正事項

特許法第2条の改正において、「譲渡若しくは貸渡しの申出」を実施の定義に規定したことに伴い、以下のような関連する改正が行われた。

◆第101条（侵害とみなす行為）

第2条第3項と同様、「譲渡若しくは貸渡のために展示し」を「譲渡若しくは貸渡しの申出をする」に改正した。

◆第175条（再審により回復した特許権の効力の制限）

第2項中の「譲渡若しくは貸渡のために展示し」を「譲渡若しくは貸渡しの申出をした」に改正した。

なお、今回導入された特許権の回復制度により回復した特許権の効力が及ぼない行為について規定した第112条の3第2項第2号及び第3号についても、第175条第2項と同様の規定を置いた。

（補説）特許法第188条を改正しなかった理由

特許法第188条は、虚偽表示行為を禁止する規定であり、禁止行為として、イ)特許に係る物以外の物に特許表示を付したものを譲渡若しくは貸渡のために展示する行為(第2号)に加えて、ロ)特許に係る物以外の物を譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物が特許に係る旨を表示する行為(第3号)が規定されている。

この第3号の広告への表示行為はカタログによる勧誘等のように現実に物が存在することを要しない行為も含む概念と解されるため、必要な虚偽表示行為は担保されていると考え、改正は行わなかった。

【関連する実用新案法及び意匠法の改正】

◆実用新案法第28条及び意匠法第38条（侵害とみなす行為）

特許法第101条と同様、「譲渡若しくは貸渡のために展示し」を「譲渡若しくは貸渡しの申出をした」に改正した。

◆実用新案法第44条及び意匠法第55条（再審により回復した権利の効力の制限）

特許法第175条第2項と同様、実用新案法第44条第2項及び意匠法第55条第2項における「譲渡若しくは貸渡のために展示し」を「譲渡若しくは貸渡しの申出をした」に改正した。

なお、失効した実用新案権又は意匠権が回復した場合における権利の効力が及ばない行為について規定した実用新案法第33条の3第2項及び意匠法第44条の3第2項についても、実用新案法第44条第2項及び意匠法第55条第2項と同様の規定を置いた。

IV. 商標法の改正条文の解説

商標法については、TRIPS協定第2部第3節(第22条～第24条)の規定等に従い、以下の改正が行われた。

1. ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する商標の不登録事由

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

(第一号から第十六号まで略)

十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のがぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

(第二項略)

3 第一項第八号、第十号、第十五号又は第十七号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

(第四項略)

本条は、商標登録を受けることができない商標について規定したものである。

第1項第17号は、ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章を有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするものに使用する商標についての不登録事由を規定したものである。

TRIPS協定第23条2には、「一のぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示を含むか又は特定する地理的表示から構成される商標の登録であつて、当該一のぶどう酒又は蒸留酒と原産地を異にするぶどう酒又は蒸留酒についてのものは、職権により（加盟国の国内法令により認められる場合に限る。）又は利害関係を有する者の申立てにより、拒絶し又は無効とする」旨規定されている。この規定は、WTO加盟国に対し、こうしたぶどう酒又は蒸留酒の地理的表示に関

する商標登録出願がされた場合は、誤認の有無にかかわらず、拒絶又は無効とすることを義務づけたものである。

ただし、TRIPS 協定第24条 9 では、「加盟国は、原産国において保護されていない若しくは保護が終了した地理的表示又は当該原産国において使用されなくなった地理的表示を保護する義務をこの協定に基づいて負わない」旨規定されているため、我が国が保護すべき地理的表示は、その原産国において保護されているものに限られる。

(参考) TRIPS 協定における地理的表示の定義

TRIPS 協定第22条 1 では、地理的表示を以下のように定義している。

「「地理的表示」とは、ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。」

このため、地理的表示の保護は、商品のみを対象とし、サービスを対象とする義務はないと解されている。

これに対し、従来の商標法では、第 4 条第 1 項第16号に基づき、商品の品質や产地の誤認を生ずるおそれがある商標については、拒絶又は無効とすることが可能であるが、TRIPS 協定第23条 2 の規定のように、誤認の有無にかかわらず拒絶又は無効とすることは担保されていない。

このため、TRIPS 協定第23条 2 及び第24条 9 の規定に従い、商標法第 4 条第 1 項第17号において、WTO 加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の产地を表示する標章のうち、当該加盟国において当該产地以外の地域を产地とするものに使用することが禁止されている標章を有する商標であって、当該产地以外の地域を产地とするものについて使用する商標を不登録事由として規定した。これに該当する具体的なぶどう酒又は蒸留酒の产地を表示する標章としては、例えば、「原産地名称の保護及びその国際登録のためのリスボン協定」に基づき国際登録さ

れたWTO加盟国のはう酒又は蒸留酒の原産地名称が考えられる。

(参考)「蒸留酒」の範囲

蒸留酒(Spirits)の具体的範囲については、TRIPS協定上の定義はないが、例えば、日本標準商品分類の「蒸留酒」には、しうちゅう、ウイスキー、ブランデー、シン、ラム、ウォッカ等が含まれている。

また、第17号では、日本國のはう酒若しくは蒸留酒の產地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章を有する商標であって、当該產地以外の地域を產地とするはう酒又は蒸留酒について使用する商標を不登録事由として規定した。

TRIPS協定は、加盟国が自国内のはう酒又は蒸留酒の地理的表示を保護することまでを義務づけるものではない。このため、国内のはう酒又は蒸留酒の產地を表示する商標については、従来どおり商標法第4条第1項第16号に基づき產地の誤認が生じる場合にのみ拒絶又は無効とすることも考えられる。しかし、その場合には、イ)はう酒又は蒸留酒の產地の表示の保護において、他の加盟国の產地に比べ国内の產地を不利に扱うことになり、また、ロ)TRIPS協定第24条9の規定により、原產国で保護されていない地理的表示については、他の加盟国において保護する義務が生じないため、他の加盟国においても我が國の產地が不利に扱われることになる。こうした点を考慮し、日本國のはう酒又は蒸留酒の產地を表示する商標についても、併せて保護することとした。

なお、今回の改正では、特許庁長官が、TRIPS協定第22条1に規定する地理的表示の要件を満たすと考えられる日本國のはう酒又は蒸留酒の產地を指定することとし、当該產地を表示する標章を有する商標を広く保護の対象とすることとした。

(参考)はう酒又は蒸留酒の地理的表示の使用規制について

TRIPS協定は、はう酒又は蒸留酒の地理的表示に関する商標を拒絶、

無効とすることに加え、その使用自体を禁止することを加盟国に義務づけている(第23条1)。このため、我が国では、商標法に加え、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項の規定に基づき、地理的表示に関する表示基準を定め、それを告示(平成6年12月28日国税庁告示第4号)し、ふどう酒又は蒸留酒の地理的表示の使用規制を行うこととしている(平成7年7月1日より適用)。

第3項は、第1項各号の規定のうち、「商標登録出願の時」を基準として判断すべきものを規定したものであり、今回の改正では、第17号が追加された。

TRIPS協定第24条5(b)には、加盟国において「地理的表示がその原産国において保護される日の前に、商標が善意に出願され又は登録された場合には、これらの商標が地理的表示と同一又は類似であることを理由として、これらの商標の登録の適格性若しくは有効性又はこれらの商標を使用する権利を害するものであってはならない」旨規定されている。この規定によれば、地理的表示が原産国において保護される日前に善意でなされた商標登録出願を拒絶又は無効とすることはできないこととなる。

商標登録出願時に原産国で保護されていない地理的表示に関する商標を出願した場合は、後に原産国で保護されることを知らずに出願したものと考えることが妥当であり、TRIPS協定第24条5(b)に規定する「善意」の要件を満たすものと考えられる。このため、第17号の不登録事由は商標登録出願時を基準として判断することとした。

(補説) TRIPS協定第24条5の規定について

TRIPS協定第24条5には、「(a)加盟国において第6部に定めるところに従い、加盟国においてこの節の規定を適用する日」か、「(b)当該地理的表示がその原産国において保護される日」のいずれかの日の前にされた善意の商標登録出願や商標権を保護すべき旨規定されている。このうち、(a)の規定は、既になされている商標登録出願の既得権の保護を目的とするも

第1章 WTO・TRIPS協定に対応した工業所有権法の改正

のであるため、改正法附則第12条において経過措置として規定している。

第四十七条 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十五号まで、第七条第一項若しくは第三項若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき（不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。）、又は商標登録が前条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

本条は、商標登録の無効審判の請求に対する除斥期間について規定したものである。

TRIPS協定第24条7には、「加盟国は、商標の使用又は登録に関してこの節の規定に基づいてされる申立てが、保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後又は、当該日よりも登録の日が早い場合には、商標が当該登録の日までに公告されることを条件として、当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる」旨規定されている。

この規定は、地理的表示に関する商標登録出願が過誤により登録された場合は、当該登録商標に対する無効の請求を登録の日から5年以内に制限することができるなどを定めたものである。

これに対し、商標法では、第4条第1項各号に掲げる不登録事由のうち私益的事由に属するものについては、無効審判の除斥期間を認めているが、公益的事由に属するものについては除斥期間を認めていない（第47条）。

ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する商標についての不登録事由は、その産地を表示する標章に化体されたぶどう酒又は蒸留酒の名声を保護するものであり、これにより、利益を受けるのは当該産地の生産者等であるので、商標法第

4条第1項第17号の規定は私益的事由に該当するものと解される。

このため、今回の改正では、TRIPS協定第24条7の規定に従い、商標法第4条第1項第17号を理由とする無効審判の請求に対し、5年の除斥期間を認めたこととした。

ただし、TRIPS協定第24条7ただし書には、「当該地理的表示の使用又は登録が悪意で行われたものでないことを条件とする」旨規定されているため、不正競争の目的でぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する商標について商標登録を受けた場合は、本条の除斥期間の適用の対象から除外することとした。

(補説) 設定登録の日から5年とした理由

TRIPS協定第24条7では、無効審判の請求に対する5年の除斥期間の起算日を、「保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日」又は「当該日よりも登録の日が早い場合には、商標が当該登録の日までに公告されることを条件として、当該登録の日」のいずれかと規定している。我が国の場合は、設定登録及び公報発行により、国内において一般的に知られるようになると考えられることから、後者の規定に従い、設定登録の日から5年の除斥期間とした。

2. WTO加盟国に係る紋章、印章等の不登録事由

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

- 一 國旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
- 二 パリ条約（千九百年十二月十四日にプラッセルで、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リングで、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

第1章 WTO・TRIPS協定に対応した工業所有権法の改正

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。)の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の國の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国)の国旗を除く。)であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(第三号及び第四号略)

五 日本国又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国(政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

(第六号から第十七号まで略)

(第二項以下略)

本条は、商標登録を受けることができない商標について規定したものである。

第1項第2号は、パリ同盟国(の國の紋章その他の記章であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標を不登録事由として規定したものあり、今回の改正では、WTO加盟国(の國の紋章その他の記章が追加された。

TRIPS協定第2条1には、「加盟国は、パリ条約第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する」旨規定されており、その規定中で引用されているパリ条約第6条の3(1)では、イ)パリ同盟国(の國の紋章、旗章その他の記章や、ロ)パリ同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章等に係る商標登録出願について、拒絶又は当該商標登録出願が登録された場合にあっては、その登録を無効とすることが義務づけられている。

このTRIPS協定第2条1によれば、WTO加盟国についても、上記イ)及びロ)に掲げた紋章や印章に関する商標について、パリ同盟国(のものと同等の保護を与えることが必要となる。

このため、第2号では、WTO加盟国(の國の紋章その他の記章であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標についても、不登録事由とする旨規

定した。

また、第5号においても、同様の理由から、WTO加盟国の監督用又は証明用の印章又は記号のうち、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものについても、不登録事由とする旨を規定した。

3. 冒用した商標についての拒絶の査定

(拒絶の査定)

第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号の一に該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

(第一号から第三号まで略)

四 その商標登録出願に係る商標がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国において商標に関する権利（商標権に相当する権利に限る。以下同じ。）を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるとき。ただし、その商標に関する権利を有する者からその商標登録出願が本文の規定に該当することをその理由とする登録異議の申立てがあつた場合に限る。

本条は、商標登録出願の拒絶の査定について規定したものである。

第4号は、パリ同盟国において商標に関する権利を有する者の承諾なく、その代理人等によりなされた商標登録出願について、正当権利者から登録異議の

第1章 WTO・TRIPS協定に対応した工業所有権法の改正

申立てがあった場合の拒絶の査定について規定したものであり、今回の改正では、WTO加盟国において商標に関する権利を有する者が追加された。

TRIPS協定第2条1には、「加盟国は、パリ条約第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する」旨規定されており、その規定中で引用されているパリ条約第6条の7(1)では、パリ同盟国において商標に関する権利を有する者の承諾なく、その代理人等によりなされた商標登録出願について、正当権利者からの登録異議の申立て又は当該商標登録出願が登録された場合にその登録を無効とする請求を認めることが義務づけられている。

このTRIPS協定第2条1によれば、WTO加盟国において商標に関する権利を有する者についても、パリ同盟国において商標に関する権利を有する者と同等の保護を与えることが必要となる。このため、第4号では、WTO加盟国において商標に関する権利を有する者の承諾なく、その代理人等によりなされた商標登録出願についても、登録異議の申立てを待って拒絶する旨規定した。

【関連する改正事項】

◆商標法第53条の2（商標登録の取消しの審判）

商標法第53条の2についても、第15条第4号と同様の趣旨から、WTO加盟国において商標に関する権利を有する者が、冒用された商標登録の取消審判を請求できることとした。

V. 不正競争防止法の改正条文の解説

不正競争防止法については、TRIPS協定第2条1の規定に従い、以下の改正が行われた。

（定義）

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

（第一号から第十一号まで略）

十二 パリ条約（商標法（昭和三十四年法律第百二十七号）第四条第一項第二号に規定するパリ条約をいう。）の同盟国又は世界貿易機関の加盟国において商標に関する権利（商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。）を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為

（第二項以下略）

本条は「不正競争」の定義について規定したものである。

第12号は、パリ同盟国において商標に関する権利を有する者の承諾なく、代理人等が商標を使用する行為を不正競争として規定したものであり、今回の改正では、WTO 加盟国において商標に関する権利を有する者の承諾なく商標を使用する行為が不正競争として追加された。

TRIPS 協定第2条1には、「加盟国は、パリ条約第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する」旨規定されており、その規定中で引用されているパリ条約第6条の7(2)では、パリ同盟国において商標に関する権利を有する者の承諾なく、その代理人等が商標を使用することを阻止する権利を義務づけている。

この TRIPS 協定第2条1によれば、WTO 加盟国において商標に関する権利を有する者についても、パリ同盟国において商標に関する権利を有する者と同等の保護を与えることが必要となる。

このため、第12号では、WTO 加盟国において商標に関する権利を有する者の

承諾なく、その代理人等が商標を使用する行為についても、不正競争として規定することとした。

VI. 弁理士法の改正条文の解説

弁理士法については、WTO協定附属書1B「サービスの貿易に関する一般協定」における内国民待遇の規定（第17条）に従い、以下の改正が行われた。

第九条 弁理士ハ特許、実用新案、意匠若ハ商標又ハ特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（昭和五十三年法律第三十号）ノ規定ニ依ル国際出願（以下単ニ国際出願ト称ス）ニ関スル事項ニ付裁判所ニ於テ当事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコトヲ得其ノ陳述ハ当事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更生セサルトキハ自ラ之ヲ為シタルモノト看做ス

第九条ノ二 弁理士ハ特許法第百七十八条第一項、実用新案法第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又ハ商標法第六十三条第一項ニ規定スル訴訟ニ關シテ訴訟代理人タルコトヲ得

本二条は、弁理士の業務の特例について規定したものである。

サービスの貿易に関する一般協定第17条1には、加盟国は、約束表における条件に従い、内国民待遇を確保すべき旨規定されている。

これに対し、弁理士法旧第9条第2項及び旧第9条の2第2項においては、日本国籍を有しない弁理士が法廷で陳述する場合及び訴訟代理人となる場合には、日本国籍を有する弁理士であれば必要とされない裁判所の許可が必要とされる旨規定されていた。我が国は、日本国籍を有しない者に対し対等の待遇を与えていないこれらの規定については、内国民待遇の観点から廃止することが適当と判断し、約束表において弁理士サービスについて内国民待遇を確保する旨約束している。

このため、今回の改正では、サービスの貿易に関する一般協定第17条1の規定に従い、第9条第2項及び第9条の2第2項の規定を削除した。

第2章 外国語書面出願制度

I. 従来の制度と改正の背景

1. 従来の制度とその問題点

従来の特許法においては、特許出願にあたっては願書を提出するとともに、願書には明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならず（第36条第2項）、これらの書類は日本語により作成しなければならないとされていた。

このため、従来、外国人が我が国に特許出願を行う場合は、通常、外国語により行った第一国出願に基づきパリ優先権を主張し、願書に日本語に翻訳した明細書等を添付することにより行っていた。

しかし、従来の特許法においては、イ)パリ優先権が主張できる1年の期間が切れる直前に特許出願をせざるを得ない場合には、短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、ロ)願書に最初に添付した明細書又は図面(すなわち外国語を日本語に翻訳した出願当初の明細書又は図面)に記載されていない事項を出願後に補正により追加することは認められないと（旧第17条第2項）、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が困難な場合があった。

(参考) 誤訳の訂正が認められなかった例

我が国において誤訳の訂正が認められなかった代表的な例としては、イ)第一国出願の明細書（優先権証明書）に「ホウ素(boron)」と記載されていたことを根拠として、明細書中の「臭素(bromine)」という記載を「ホウ素」と補正しようとしたところ、そのような補正是発明の要旨を変更するものであるとして認められなかった例（東高判昭和58年3月24日・昭和56年（行

ケ) 第82号)、ロ)第一回出願の明細書(優先権証明書)に「ポリビニルアセタール(polyvinyl acetal)」と記載されていたことを根拠に、明細書中の「ポリ酢酸ビニル(polyvinyl acetat)」という記載を「ポリビニルアセタール」に補正しようとしたところ、そのような補正是発明の要旨を変更するものであるとして補正が認められなかった例(東高判昭和53年6月27日・昭和52年(行ケ)第46号)が挙げられる。

2. 日米特許庁合意と工業所有権審議会答申

こうした我が国の制度について、特に関心を有し、その改善を要望してきたのは米国であった。米国においては既に日本語による特許出願が認められているのに対し、米国から我が国にされた特許出願については誤訳の訂正が認められないため、十分な保護が得られなかつたケースが生じていた。こうした問題認識の下に、米国は、我が国においても英語による特許出願を認めるべきとの主張を行ってきた。

このため、日米包括協議の場において、両国の特許制度改善に向けた協議が進められた結果、平成6年1月には、我が国が英語による特許出願制度を導入する一方、米国が特許期間を最初の出願の日から20年に改正することにより、出願日から長期間にわたり特許権が存続することがないようシーリングを設けることで合意がなされた。

(参考) 平成6年1月の「日米両長官における共通の了解」

[日本側措置]

- (1) 平成7年7月1日までに、日本特許庁は、出願から2月以内に翻訳文が提出されることを条件に、英語による出願を受け付けるべく、準備を進める。
- (2) 特許付与前においては、最初の実体審査の通知に対する応答期間(第1回目の拒絶理由通知に対する応答期間)まで、翻訳誤りの訂正を認め

る。

- (3) 特許付与後の翻訳誤りの訂正は、実質的に保護範囲を拡張しないものに限って認める。

[米国側措置]

- (1) 本年6月1日までに、米国特許商標庁は、特許期間は「特許付与の日から17年」から「最初の出願の日から20年」に変更するための改正法案を提出し、成立及び実施に向け最大限努力する。
- (2) 上記法案は制定の日から6月後に施行し、施行後に米国でなされるすべての出願に適用される。
- (3) 施行後になされるすべての継続出願(一部継続出願、分割出願を含む。)についても、援用される出願のうち最先のものの出願日を特許期間の起算日とする。

審議会答申では、こうした我が国の制度の問題点や日米間の合意等を踏まえ、英語による特許出願を認めるための制度改正が必要とされた。

なお、外国語による特許出願の受理は、WIPO特許ハーモナイゼーション条約案第8条にも規定されているところであるが、今回の改正においては、外国から我が国への特許出願の大半を占める英語による特許出願だけを認めることとし、その他の言語による出願については、WIPO特許ハーモナイゼーション条約の交渉状況等に応じて今後検討することが適当であると答申されている。

(補説) 実用新案法において英語による出願を認めなかった理由

審議会答申では、以下の理由から、実用新案制度においては英語による出願を認める必要はないとした。このため、今回、実用新案法において英語出願を認める改正は行わなかった。

- ① 我が国において外国人出願の占める割合（平成4年の出願ベース）をみても、特許出願の場合は全出願件数371,894件のうち外国人出願は

33,875件（9.1%）であるのに対し、実用新案登録出願の場合は全出願件数94,601件のうち外国人出願は1,284件（1.3%）にすぎず、英語出願を認めるニーズに乏しいこと。

- ② 國際的にみても、WIPO 特許ハーモナイゼーション条約交渉の場等において、実用新案登録出願に対し英語による出願を認めるべきといった議論は出ていないこと。
- ③ 今回の改正は、日本語による特許出願を認めている米国からの要望等に応じて、英語による特許出願を認めることとしたものであること。

II. 改正の概要

審議会答申において示された考え方へ沿って、今回の改正において導入された外国語書面出願制度の概要是、以下のとおりである。

- ① 日本語による願書に外国語書面及び外国語要約書面を添付した特許出願を受理するとともに、出願の日から 2 月以内に翻訳文の提出を義務づけることとした。
- ② 翻訳文を願書に添付して提出した明細書又は図面等とみなし、審査及び特許権等の対象とした。
- ③ 出願公告決定の謄本の送達前においては、最初の拒絶理由通知に対する応答期間の終了までは、誤訳の訂正を含めいつでも明細書又は図面について補正ができるとした。
- ④ 明細書等に外国語書面に記載されていない事項が記載されている場合を拒絶、異議又は無効理由とした。
- ⑤ 翻訳文に記載されていない事項を追加する補正是拒絶理由とするが、誤訳訂正書を提出してする場合の補正是外国語書面に記載された事項の範囲内において認めることとした。
- ⑥ 特許後（出願公告決定の謄本の送達後も同じ）は、特許請求の範囲を実

質的に拡張又は変更しないこと等を条件として、誤訳の訂正を認めることとした。

- ⑦ PCTに基づく外国語特許出願についても、誤訳の訂正を目的とした補正及び特許後の誤訳の訂正を認めることとした。

III. 特許法の改正条文の解説

今回の改正では、特許法において外国語書面出願制度の導入のための大幅な改正が行われるとともに、特許協力条約（PCT）に基づく外国語特許出願についても誤訳の訂正を認める等の改正が行われた。このため、以下に主要な改正事項及びそれに関する改正事項について解説する。

1. 外国語書面による特許出願と翻訳文の提出等

第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書に記載すべきものとされる事項を通商産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの（以下「外国語書面」という。）並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面（以下「外国語要約書面」という。）を願書に添付することができる。

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、その特許出願の日から二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。

3 前項に規定する期間内に外国語書面（図面を除く。）の同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、取り下げられたものとみなす。

4 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

本条は、外国語書面等による特許出願（以下「外国語書面出願」という。）の受理及び翻訳文の提出等について規定したものである。

第1項は、外国語書面出願の受理について規定したものである。第36条第2項には、願書には明細書、必要な図面及び要約書を添付すべき旨規定されており、これらの明細書等は日本語により書かなければならぬとされていた。

本項では、これに代えて日本語による願書に、イ)明細書に記載すべき事項を通商産業省令で定める外国語（注：特許法施行規則において英語を規定）で記載した書面、ロ)必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの及びハ)要約書に記載すべき事項をその外国語で記載した書面を添付して提出すれば、正規の特許出願として受理する旨を規定した。

第2項は、第1項の規定により願書に添付した外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出義務について規定したものである。我が国においては、特許権は日本語により発生させる必要があることから、PCTに基づく外国語特許出願については、従来から翻訳文の提出を求めていた。今回導入された外国語書面出願制度においても同様であるため、出願の日から2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提出しなければならないこととした。

（補説）図面の翻訳文の取扱いについて

PCTに基づく外国語特許出願の場合は、PCT規則49.5に従い、図面に関しては図面の中の説明に限って翻訳文の提出を求めている（第184条の4第1項）。

今回導入された外国語書面出願制度においては、事務処理をより効率的

に進める観点から、昭和60年一部改正前の第184条の4第1項の規定と同様に、図面全体について翻訳文の提出を求めるとした。このため、図面中に説明がない場合であっても、翻訳文として図面を提出しておくことが第4項との関係上必要となるので、注意を要する。

第3項は、翻訳文が提出されなかった場合の取扱いについて規定したものである。特許出願の日から2月以内に外国語書面のうち明細書に相当する書面の翻訳文の提出がなかった場合は、第4項の規定により願書に添付した明細書とみなされる書面の提出がなかったこととなるため、PCTに基づく外国語特許出願について明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合の取扱い（旧第184条の4第2項）と同様、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなすこととした。

なお、図面と要約書に相当する書面の翻訳文が提出されなかった場合の取扱いについても、PCTに基づく外国語特許出願と同様とした。すなわち、イ)図面について翻訳文が提出されなかった場合は、第4項の規定により願書に添付した図面はなかったものとして取り扱えば足りるため、出願のみなし取下げとはしないこととした。また、ロ)要約書について翻訳文が提出されなかった場合は、技術情報としての利用に供することができるよう補正指令の対象とすれば足りるため、この場合も出願のみなし取下げとはしないこととした。

第4項は、第2項の規定により提出された翻訳文の特許法上の位置づけについて規定したものである。特許法においては、第36条第2項に規定する「願書に添付した明細書又は図面」が審査の対象となるとともに、これらに基づき特許権、仮保護の権利及び補償金請求権が発生する。外国語書面出願の場合は、従来のPCTに基づく外国語特許出願と同様（第184条の6）、外国語書面の翻訳文を願書に添付して提出した明細書及び図面とみなし、外国語要約書面の翻訳文を願書に添付して提出した要約書とみなす旨を規定することにより、特許法上、翻訳文が審査及び特許権等の対象となる書面であることを明確にした。本項の規定により、外国語書面出願の審査は、特許法上の明細書等とみなされた

翻訳文に基礎を置いてすることとなるが、このような取扱いとしたのは、イ)特許権等の範囲が外国語書面で確定されるとすると、第三者は常に外国語書面にあたることが必要となり第三者の監視負担が極めて大きいこと、ロ)審査の対象を外国語書面とすると、たとえ翻訳文が提出されたとしても拒絶理由の有無等は外国語書面に基づいて審査しなければならず、迅速な審査に大きな支障をきたすこと等を考慮したためである。

（補説）外国語書面出願と分割出願、変更出願の関係

今回の外国語書面出願制度の導入に伴う改正では、分割出願及び変更出願に関する規定は、形式的なものを除き改正が行われていない。しかしながら、外国語書面出願は、正規の国内出願として受理されたものであるから、外国語書面出願に基づき分割出願や変更出願をすることは可能である。また、分割出願及び変更出願は、特許出願である点で通常の出願と異なるところがないから、これらの出願を外国語書面出願により行うことも可能である。

2. 外国語書面の法的位置づけ

外国語書面出願については、前述のように第36条の2第4項において翻訳文を「願書に添付した明細書及び図面」とみなし、審査及び特許権等の対象としているが、出願日において発明の内容を開示して提出された書面は外国語書面であるため、先行技術効果や国内優先権に関しては、外国語書面が以下の法的効果を有することとした。

（1）先行技術効果の基準明細書

第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の目前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に出願公告若しくは出願公開又は実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）第十四条第三

項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

本条は、出願公告又は出願公開等がされた先願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明と同一の後願の発明は特許を受けることができない旨のいわゆる先行技術効果について規定したものである。本規定は、後願発明は社会に対し何ら新規な発明を公開するものではないため、このような発明に特許権を与えることは新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨に反するとの考え方に基づくものである。

外国語書面出願が先願である場合も、その出願の日に提出された外国語書面が後日公開されれば、外国語書面に記載された発明と同一の後願の発明は、社会に対し新規な発明を公開することにはならない。この点では、外国語書面出願も通常の出願と変わりがないため、外国語書面出願の場合は、出願日において発明の内容を開示して提出された書面である外国語書面に基づき先行技術効果を発生させることが適当である。

このため、本条では、外国語書面出願の場合は、願書に最初に添付した明細書又は図面に代えて、外国語書面が先行技術効果の基準明細書となるよう規定した。

なお、PCTに基づく国際特許出願に関する規定を特許法第9章に整理したことにより、旧第29条の2第2項は、第184条の13に条文移動した。

【関連する実用新案法の改正】

◆第3条の2

実用新案法においても、先願が外国語書面出願であるときは、その外国語書面に記載された発明と同一の後願の考案については、実用新案登録を受けることができない旨を規定した。なお、PCTに基づく国際実用新案登録出願に関する規定を実用新案法第7章に整理したことにより、旧第3条の2第2項は、第48条の9に条文移動した。

(2) 国内優先権の基準明細書

(特許出願等に基づく優先権主張)

第四十一条 特許法を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(先の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)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

(第一号から第五号まで略)

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の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)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八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若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一

項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第一百四条（第五十二条第二項（第一百五十九条第三項（第一百七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第一百六十三条第三項において準用する場合を含む。）及び第六十五条の三第四項（第一百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）及び第一百二十六条第四項（第十七条の二第五項及び第一百三十四条第五項において準用する場合を含む。）、同法第七条第三項及び第十七条並びに意匠法（昭和三十四年法律第百二十五号）第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

- 3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（外国語書面出願にあつては、外国語書面）に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（当該先の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）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八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若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項（同法第十一一条第二項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。

（第四項略）

本条は、国内優先権の主張及びその効果について規定したものである。

国内優先権は、優先権主張を伴う特許出願に係る発明のうち先の出願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明については、所定の条項の適用に関し、当該国内優先権の主張を伴う特許出願は先の出願の時にしたものとみなすという効果を与えるものである。

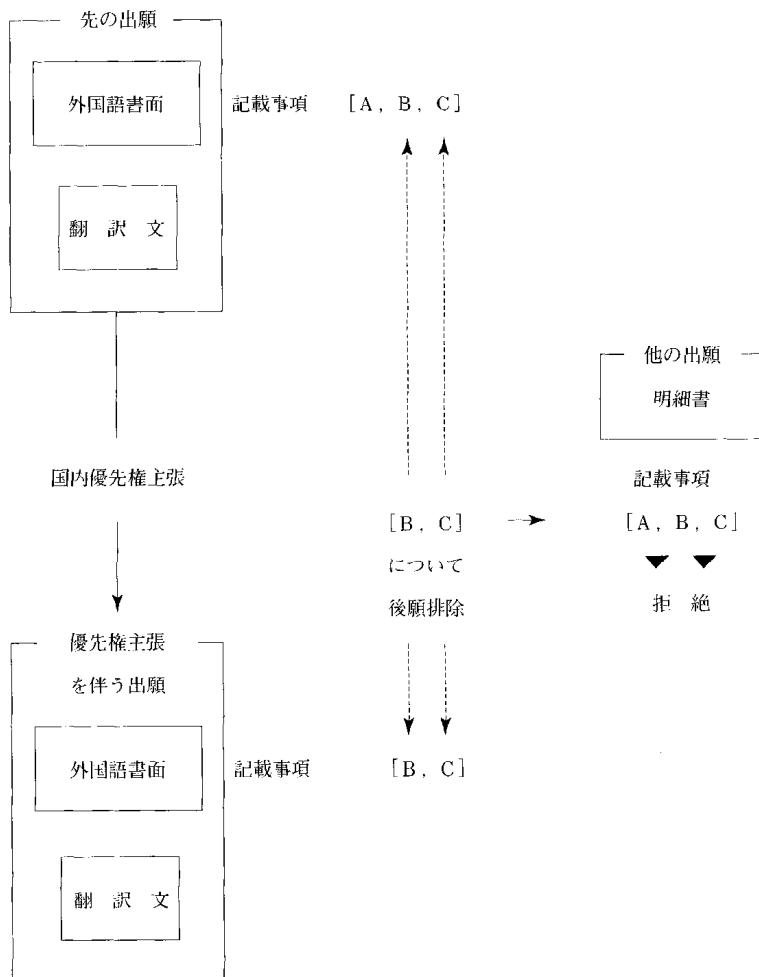
外国語書面出願は正規の特許出願として受理されたものであるから、通常の出願と同様に、その外国語書面出願を基礎とした国内優先権の主張を認めるとともに、その出願の日に発明の内容を記載して提出された書面は外国語書面のみであるため、外国語書面に記載された発明に基づいて国内優先権の効果を発生させることが適当である。また、外国語書面出願は、特許出願である点において通常の出願と異なるところがないから、外国語書面出願の際に先の出願に基づく国内優先権主張を行うことも認める必要がある。

このため、第1項では、先の出願が外国語書面出願である場合は、外国語書面に記載された発明に基づいて国内優先権を主張することができる旨を規定するとともに、第2項では、国内優先権主張の効果として、優先権主張を伴う特許出願に係る発明のうち先の外国語書面出願の外国語書面に記載された発明についての所定の条項の適用については、当該国内優先権の主張を伴う特許出願は先の出願の時にされたものとみなす旨を規定し、更に第3項において、イ)第2項において国内優先権主張の効果が外国語書面に基づき発生すること及びロ)第29条の2の改正により外国語書面出願の場合は外国語書面に基づき先行技術効果が発生することに伴い、国内優先権主張を伴う特許出願が外国語書面出願である場合及び先の出願が外国語書面出願である場合について、それぞれ外国語書面に記載された発明を基準とする旨を規定した(図3参照)。

これにより、例えば、先の外国語書面出願を基礎として国内優先権主張を伴う外国語書面出願を行った場合、先の外国語書面出願の先行技術効果は、国内優先権主張を伴う外国語書面出願の外国語書面に記載された発明のうち、先の外国語書面出願の外国語書面に記載された発明について発生することになる。

なお、旧第3項後段では、先の出願がPCTに基づく国際特許出願又は国際実

図3. 外国語書面出願における国内優先権と先行技術効果の関係



用新案登録出願である場合に、先の出願について先行技術効果が発生する基準書面を「国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面」とするための読み替えを行っていたが、この読み替えの対象となる旧第29条の2第2項が削除されたことに伴い旧第3項後段は削除した。

【関連する実用新案法の改正】

◆第8条（実用新案登録出願等に基づく優先権主張）

実用新案法においても、先の出願が外国語書面出願である場合の国内優先権の効果等について特許法と同様の改正を行った。

3. 明細書又は図面の補正

(1) 補正の時期的制限の緩和

従来の特許法第17条の2第1項においては、明細書又は図面について補正ができる期間は、特許出願の日から1年3月経過後は、イ)審査請求時(第1号)、ロ)他人による審査請求の通知の日から3月以内(第2号)、ハ)拒絶理由通知に対する応答期間内(第3号又は第4号)又はニ)拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内(第5号)に限られていた。

こうした補正の時期的制限については、従来よりその緩和が求められていたところであり、特にパリ優先権の主張を伴う外国からの特許出願については、第一国出願から1年3月(パリ優先権期間1年を除けば実質的には3月)を経過した後は、補正ができる時期が審査請求時等に限られていたため、第一国出願の審査結果に応じて日本への特許出願について補正を行おうとしても、この時期的制限により補正ができない場合があるという問題も生じていた。

また、WIPO特許ハーモナイゼーション条約案第14条においても、補正是原則として特許を付与し得る状態まで可能(ただし、最初の実体審査の通知に対する応答期間内までに制限することは可能)と規定されている。こうした状況を踏まえ、平成6年1月の日米特許庁合意においては、英語による出願を認め

ることに伴い、誤訳の訂正を目的とした補正を最初の実体審査の通知に対する応答期間内まで可能とすることで合意した。

他方、通常の日本語による特許出願について従来の補正の時期的制限を維持することとした場合には、日本語による特許出願の出願人は補正の時期が一定期間に制限されるのに対し、外国語書面出願の出願人は長期にわたり誤訳の訂正を目的とした補正ができるため、これらの出願人間における出願の取扱いに不公平が生じることとなる。

このため、今回の改正では、出願公告の決定の謄本送達前は、誤訳訂正を目的とした補正だけでなく、日本語による出願人が行う補正についても、併せて補正の時期的制限を緩和することとした（図4参照）。

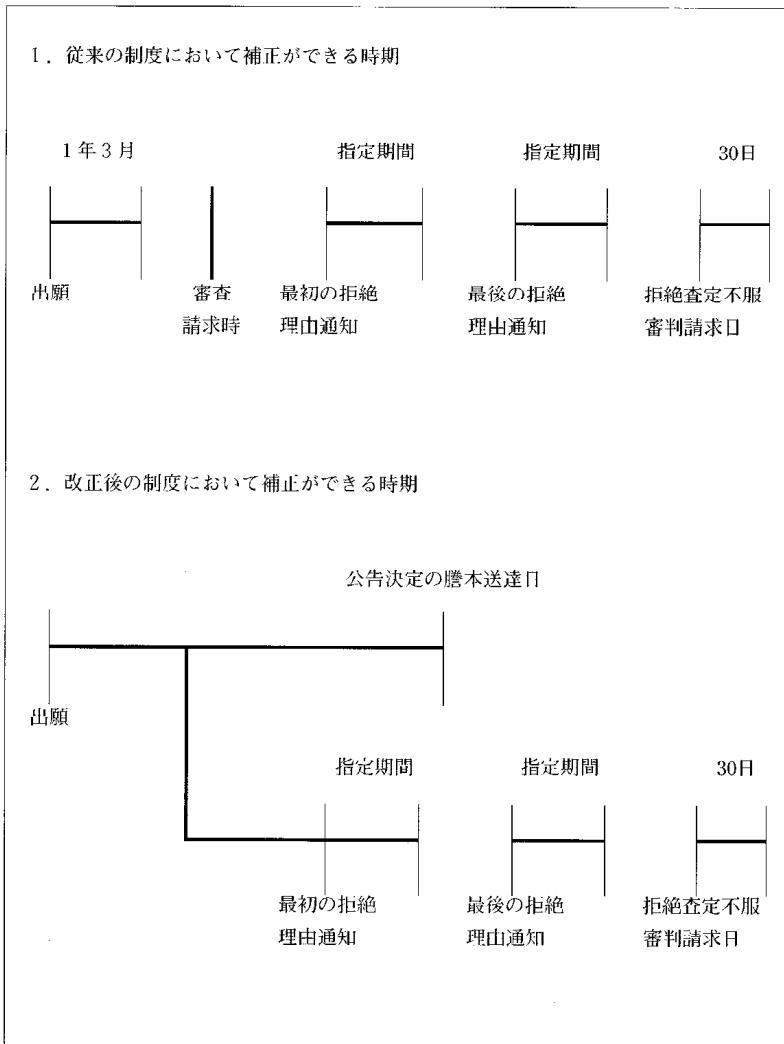
(補説) 特許出願の日から1年3月の補正制限の緩和について

従来の特許法においては、昭和45年一部改正により、出願公開のための準備期間を確保するため、特許出願の日（又は優先日等）から1年3月を経過した後の補正是制限されていた。しかしながら、今回の改正では、前述した従来の制度の問題点や制度の国際的調和の観点を考慮し、特許出願人の便宜を図るため、こうした制限を緩和することとした。その結果、出願公開公報の発行に間に合わない時期に手続補正書が提出される場合も生じ得るが、実務上は、こうした補正の有無にかかわらず出願公開を行い、遅れて提出された手続補正書は別途公報に掲載することになる。

(手続の補正)

第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五まで及び第六十四条（第一百五十九条第二項及び第三項（第百七十四条第一項において準用する場合を含む。）並びに第一百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。）の規定により補正をすることができる場合を除

図4. 明細書又は図面の補正ができる時期（出願公告前）



き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十六条第一項の審判若しくは第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

(第三項略)

4 手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには、次条第二項（第十七条の三第四項及び第六十四条第四項（第百五十九条第二項及び第三項（第百七十四条第一項において準用する場合を含む。）並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

本条は、手続の補正ができる時期等について規定したものである。

旧第17条では、第1項本文において手続の補正ができる時期を規定した上で、同項ただし書において、願書に添付した明細書等や訂正審判の請求書に添付した訂正明細書等については、特許出願の日（又は優先日等）から1年3月を経過した後は、旧第17条の2等に規定する場合を除き補正をすることができない旨を規定していた。

今回の改正においては、①補正の時期的制限を緩和し、特許出願の日から1年3月という制限を廃止することに加え、②)外国語書面出願について補正ができる時期及び範囲等を定める新たな規定が必要となること等により、手続の補正に関する規定の大幅な変更が生じることとなるため、旧第17条から旧第17条の3までの条文構成を見直すこととした。これにより、明細書、図面、要約書等について補正ができる時期及び範囲は、対象となる書面ごとに条文が整理されている（図5参照）。

第1項は、事件が特許庁に係属している場合はいつでも手続の補正ができる旨を本文において規定した上で、ただし書において、明細書、図面、要約書等

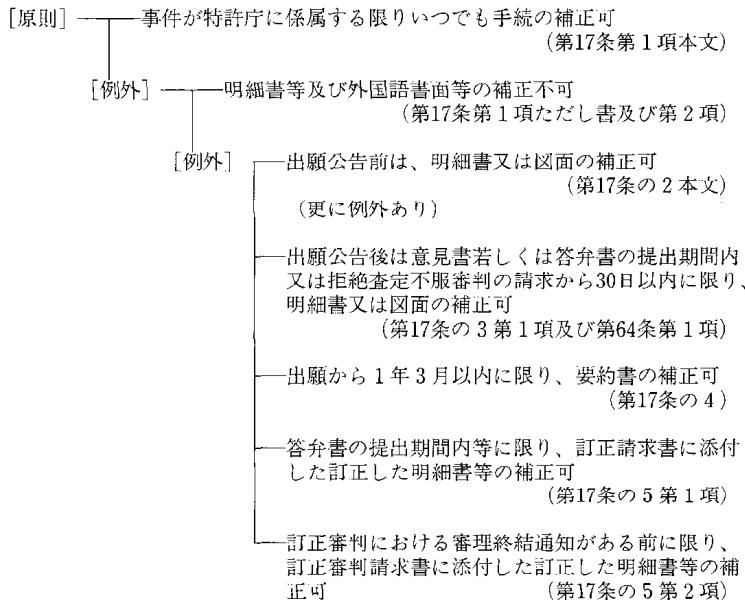
について補正をすることができる場合を規定したものである。

第2項は、外国語書面及び外国語要約書面の補正について規定したものである。出願日に提出された外国語書面は、出願日における発明の内容を記載した書面としての位置づけを有するものであり、その後の補正により記載内容が変更されることは適当でないため、外国語書面及び外国語要約書面についての補正是認めないこととした。

なお、この場合においても、外国語書面出願の出願人は、その後提出した翻訳文が願書に添付した明細書又は図面とみなされ、その明細書等を補正することにより、外国語書面に記載した事項の範囲内において適切な権利を取得することが可能である。

第4項は、第17条の2第2項において、誤訳の訂正を目的として補正をする

図5. 手続の補正に関する条文の構成



ときは誤訳訂正書を提出すべき旨を義務づけたのに伴い、旧第4項を改正したものである。旧第4項では、「第1項本文及び前項の規定による補正」が手続補正書を提出すべき対象とされていたが、第17条の2第2項に規定する誤訳訂正書との関係を明確にするため、手続補正書を提出すべき対象を「手続の補正」全般とするよう改正した上で、例外として誤訳訂正書を提出すべき場合は手続補正書によらない旨を規定した。

なお、本項の改正に伴い、旧第184条の5第3項は不要となつたため、削除した。

【関連する実用新案法の改正】

◆第2条の2（手続の補正）

実用新案法においても、手続補正書を提出すべき対象を「手続の補正」全般とするよう第4項の改正を行つた。

◆第48条の5（書面の提出及び補正命令等）

第2条の2第4項の改正に伴い同項の準用が不要となつたため、本条第3項中の関連部分を削除した。

(要約書の補正)

第十七条の四 特許出願人は、特許出願の日（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、第四十三条第一項又は第四十三条の二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ベーで、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千八百八十二年二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、第四十三条第一項又は第四十三条の二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。第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

本条は、要約書の補正ができる時期について規定したものである。

要約書は、出願日から1年6月経過後に行われる出願公開の際に併せてその内容を公開することにより、特許情報へのアクセスを容易にすることを目的として提出を義務づけたものであり、権利関係には何ら影響を与えない。このため、従来は、旧第17条第1項ただし書において、要約書の補正ができる時期は特許出願の日から1年3月以内とされていた。

今回の改正においてもこうした要約書の目的に変更はないため、要約書については、出願公開の準備に入る特許出願の日（又は優先日等）から1年3月以内に限ってその補正を認めることとし、補正の時期的制限の緩和の対象とはしなかった。なお、今回の明細書又は図面の補正の時期的制限の緩和に伴い、明細書又は図面の補正と要約書の補正とではその時期的制限が異なることとなったため、要約書の補正については、第17条の2とは別に、本条で新たに規定した。

(訂正に係る明細書又は図面の補正)

第十七条の五 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、第百三十四条第一項、同条第五項において準用する第六十五条又は第五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができます。

2 第百二十六条第一項の審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定に

よる通知がある前（同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前）に限り、第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。

本条は、無効審判手続中の訂正（第134条第2項）又は訂正審判の請求書に添付した「訂正した明細書又は図面」について補正ができる時期について規定したものである。

訂正明細書又は図面について補正ができる時期は、従来、旧第17条第1項かだし書において規定されていたが、第17条等の条文整理に伴い、本条において実質的内容を変更することなく新たに規定した。

第1項は、無効審判手続中の訂正による訂正明細書又は図面について補正ができる時期を規定したものであり、第2項は、訂正審判における訂正明細書又は図面について補正ができる時期を規定したものである。

(2) 出願公告の決定の謄本の送達前における明細書又は図面の補正

(願書に添付した明細書又は図面の補正)

第十七条の二 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

二 第五十条（第百五十九条第二項（第百七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による通知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、

最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

三 第百二十二条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4 前項に規定するものほか、第一項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正是、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除

二 特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）

三 誤記の訂正

四 明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）

5 第百二十六条第四項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

本条は、出願公告をすべき旨の決定の謄本送達前（以下「出願公告前」という。）の明細書又は図面の補正について規定したものである。

第1項は、明細書又は図面について補正ができる時期について規定したものである。今回の改正では、補正の時期的制限を緩和するため、本項本文において、出願公告前は明細書又は図面について補正をすることができる旨を規定した上で、本項ただし書において拒絶理由通知を受けた後における補正の時期的制限を規定した。なお、本項ただし書で規定する「第50条の規定による通知」とは、その特許出願について第50条の規定により第1回目に受けた拒絶理由通知を指している。

これにより、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があるまでは、原則として明細書又は図面の補正是いつでもできるが、審査段階において一旦拒絶理由通知を受けた後は、従来と同様、ただし書各号に規定するイ)拒絶理由通知に対する応答期間内及びロ)拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内に限り、補正が認められることとなった。

また、第1項の改正により補正の時期的制限を緩和したことにより、出願審査の請求時等に補正ができる旨を規定した旧第1号及び第2号は削除した。

（補説）分割出願の時期的制限の緩和

第44条第1項については、旧第17条の2第1項第1号が削除されたことに伴う形式的改正しか行われていないが、明細書又は図面について補正をすることができる時期が緩和されたことに伴い、分割出願ができる時期も併せて緩和されることになる。

第2項は、外国語書面出願について誤訳の訂正を目的として補正を行う際に提出すべき書面について規定したものである。外国語書面出願の出願人が誤訳の訂正を目的として補正をするときは、第17条第4項に規定する手続補正書ではなく、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならないとし、併せて第195条別表第7号において所定の手数料の納付を義務づけた。

このように、誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、誤訳訂正書の提出を義務づけるとともに、原文の記載箇所や必要な資料等を含めた誤訳訂正の理由を記載させることによって、イ)翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、ロ)第三者が外国語書面を照会し、外国語書面に記載された事項に基づく誤訳の訂正であるかどうかを判断する際の負担が軽減されるとともに、ハ)審査における外国語書面のチェック負担も軽減されることになる。出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後の補正についても同様の観点から、本項を準用している(第17条の3第4項、第64条第4項)。なお、本項では、誤訳の訂正を目的として補正をする場合は誤訳訂正書によるべき旨を規定したが、この場合の「誤訳の訂正を目的」とした補正であるかどうかは、手続補正書によるべきか誤訳訂正書によるべきかを定める形式的要件であるから、審査官による拒絶理由の対象とはならない。

また、こうした誤訳訂正書の提出の対象となるのは、外国語書面出願とPCTに基づく外国語特許出願のみであり、外国語特許出願の場合は、第184条の12第2項の読み替え規定により、誤訳の訂正を目的として補正をするときは誤訳訂正書を提出すべきことが義務づけられている。これに対し、通常の日本語による特許出願やPCTに基づく日本語特許出願は、補正を行う場合の根拠となる書面は日本語による明細書又は図面しかなく(注:パリ優先権証明書は優先権の有無を判断する資料にすぎず、これに基づく誤訳の訂正是認められない)、誤訳の訂正を目的とする補正自体がそもそも存在し得ないため、これらの特許出願について誤訳訂正書が提出されることは想定していない。

(補説) 訂正審判における誤訳の訂正の取扱い

今回の改正により、訂正審判においても誤訳の訂正を目的とした訂正が認められることとなった(第126条第1項)が、訂正審判の場合は、イ)従来から審判請求書に請求の趣旨及び理由が記載されることとなっていること、ロ)訂正審判の請求にあたっては審判請求料を徴収することから、誤訳訂正書の提出や誤訳訂正料の納付を義務づけていない。

第3項は、第17条第1項において特許出願の日から1年3月は明細書又は図面の補正ができる旨を定めた規定を削除したことに伴い、平成5年の一部改正において新たに規定された新規事項に関する規定（旧第17条第2項）を条文移動したものである。

外国語書面出願については、第49条第5号等に規定するように、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないときは拒絶、異議又は無効理由となるとした上で、本項において、更に翻訳文に記載されていない事項を追加する補正是認めない旨を規定し、これを第49条第1号において拒絶理由として規定した。これは、過去のPCTに基づく外国語特許出願の実態からみても、通常は外国語書面出願の外国語書面と翻訳文の記載内容は一致しており、審査においては、翻訳文を基準としてその補止が新規事項を追加するものであるか否かを判断すれば十分であると考えられるためである。

ただし、翻訳文に誤訳があったときは、翻訳文に記載された事項の範囲を超えて補正がされるのが通常である。このため、誤訳の訂正を目的とする場合は翻訳文に記載された事項の範囲を超えて、外国語書面に記載されている事項を補正により追加できることとするため、「誤訳訂正書を提出した場合」を除く旨を明記した（図6参照）。

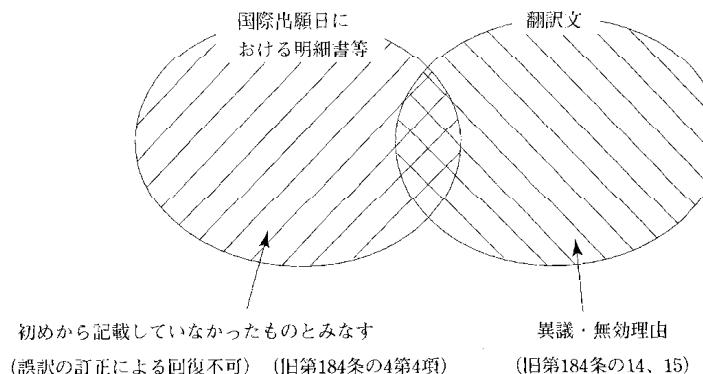
また、出願人が誤訳の訂正を目的とした補正をした後に、更に同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合も生じ得る。このため、一旦誤訳訂正書による補正をした場合は、その後の補正ができる範囲を「誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面」と規定することにより、その範囲内であれば再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付をすることなく、手続補正書により補正ができることとした。

（参考）PCTに基づく外国語国際出願の翻訳文の一致性

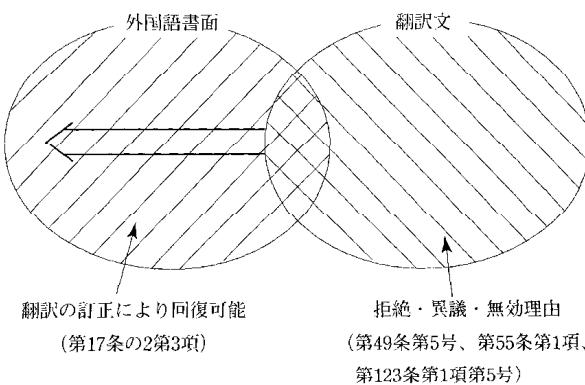
昭和53年以降にされた外国語国際出願であって、出願公告がされたもの

図6. 外国語書面の記載事項の取扱い

1. 従来のPCT外国語特許出願における取扱い



2. 外国語書面出願における取扱い



は5,626件である。このうち特許異議の申立ては294件されているが、これらのうち調査可能な214件についてみれば、旧第184条の14の規定による特許異議の中立てがされたものは3件のみである。(これら3件については補正がされたものもあるが、いずれの特許異議の申立ても理由がないものとされている。)また、旧第184条の15又は実用新案法旧第48条の12の規定による外国語国際出願固有の理由に基づく無効審判が請求された例はない。

第4項は、旧第3項を条文移動したものであり、第1号及び第2号の改正は第36条の改正に伴うものであるので第3章の解説を参照されたい。

誤訳の訂正は、通常、審査の対象とされる翻訳文に記載されていない事項の追加を伴うものである。従って、こうした誤訳の訂正を、最後の拒絶理由通知に対する補正を行う場合等において無条件に認めることは、迅速な権利付与の観点から最後の拒絶理由通知後は審査のやり直しを生じる特許請求の範囲の補正是認めないとした平成5年の一部改正の趣旨に反すると考えられる。このため、本項においては、第64条や第126条の改正のように誤訳の訂正を目的とする場合を追加する改正は行っていない。

ただし、最後の拒絶理由通知後の補正であっても、特許請求の範囲に影響しない発明の詳細な説明についての誤訳の訂正は可能であり、また、誤訳訂正を目的とする補正であっても、併せて本項各号に規定する目的を有している結果、審査のやり直しにつながらないような補正である場合には、上記の趣旨からみて補正是認められる。

第5項は、第126条の改正に伴う形式的改正を行ったものである。

(3) 出願公告の決定の謄本の送達後における明細書又は図面の補正

今回の改正法では、平成8年1月1日に改正法第2条の特許法の改正規定が施行され、特許付与前の異議申立制度とともに出願公告制度も廃止されるが、外国語書面出願制度が導入される平成7年7月1日の時点では出願公告制度は存続している。このため、改正法第1条の特許法の改正規定では、外国語書面

出願についての出願公告後の補正の範囲等について所要の改正を行っている。ただし、平成7年7月1日以後に受理された外国語書面出願が平成8年1月1日までに出願公告されることは稀と考えられるため、以下に示す規定が適用される特許出願はほとんどないものと考えられる。

(出願公告決定後の補正)

第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立てがあつたときは、同条又は第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立ての理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
ただし、その補正是次に掲げる事項を目的とするものに限る。

二 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明りようでない記載の糾明

2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面（同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面（外国語書面出願にあつては、外国語書面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

3 第百二「六条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

4 第十七条の二第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。

本条は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後（以下「出願公告後」という。）の補正の範囲等について規定したものである。

出願公告後は、特許権とほぼ同等の仮保護の権利が発生するため、従来より明細書又は図面の補正については、第126条第1項の訂正審判と同様の範囲で補正を認めてきた。今回の改正においてもこの点に変更はなく、外国語書面出願

制度の導入により特許後に誤訳の訂正を認める（詳細については、5. 参照）こととしたことに伴い、出願公告後の補正についても併せて同様の改正を行った。

第1項は、明細書又は図面の補正是各号に掲げる事項を目的とする場合に限り認められる旨を規定したものであるが、新たに第1項第2号で、誤記に加え誤訳の訂正を目的として明細書又は図面の補正ができるとした。これは、出願公告後においても誤訳が発見される場合があるためである。

第2項は、平成5年第一部改正において追加された規定であり、出願公告後の補正は、出願公告がされた明細書又は図面を基準として新規事項を追加する補正是認められない旨を規定したものである。今回の改正では、この出願公告がされた明細書又は図面に記載された事項にかかわらず、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合は、出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内（外国語書面出願の場合は、外国語書面に記載された事項の範囲内）において補正を認めることとした。

第3項は、従来と同様、出願公告後の補正は特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものであってはならない旨を規定した第126条第3項を準用するものであり、条文番号の改正に伴う形式的改正を行ったものである。

第4項は、出願公告後に誤訳の訂正を目的とする補正をする場合における誤訳訂正書の提出について規定したものである。本項により、出願公告後であっても、誤訳の訂正を目的とする場合は、誤訳訂正の理由が記載された誤訳訂正書が提出されるため、第三者の監視負担や審査負担が軽減されることになる。なお、本項に基づく誤訳訂正書の提出にあたっても第195条別表第7号に規定する手数料の納付が必要である。

第十七条の三 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第百二十二条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その

補正是次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明りようでない記載の説明

- 2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面（同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
- 3 第一百二十六条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
- 4 前条第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。

本条は、出願公告後に拒絶査定不服審判を請求する場合の補正の範囲等について規定したものであり、その内容は第64条の出願公告後の補正と同様である。改正の内容については、第64条の解説を参照されたい。

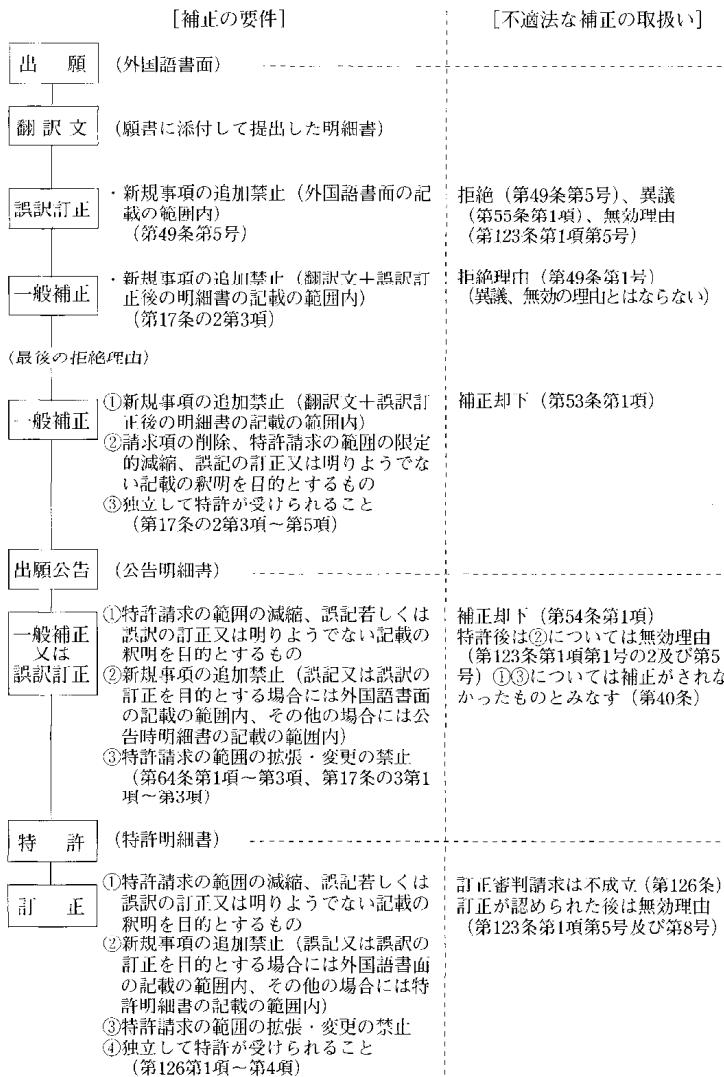
4. 外国語書面出願に係る拒絶、異議又は無効理由

従来の特許法第17条第2項においては、明細書又は図面の補正は、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない」とされ、補正により明細書又は図面に新規事項が追加されているか否かは、出願当初の明細書又は図面を基準として判断することとされていた。

外国語書面出願の場合、出願日において発明の内容を開示して提出された出願当初の明細書又は図面に相当する書面は外国語書面であるので、外国語書面に記載されていない事項をその後の翻訳文の提出又は補正により追加し、特許を受けることは認められるべきではない。

このため、今回、外国語書面出願に関する拒絶、異議又は無効理由を新たに規定した（図8参照）。

図7. 外国語書面出願における明細書又は図面の補正の範囲



(拒絶の査定)

第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一、その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないとき。

(第二号から第四号まで略)

五 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

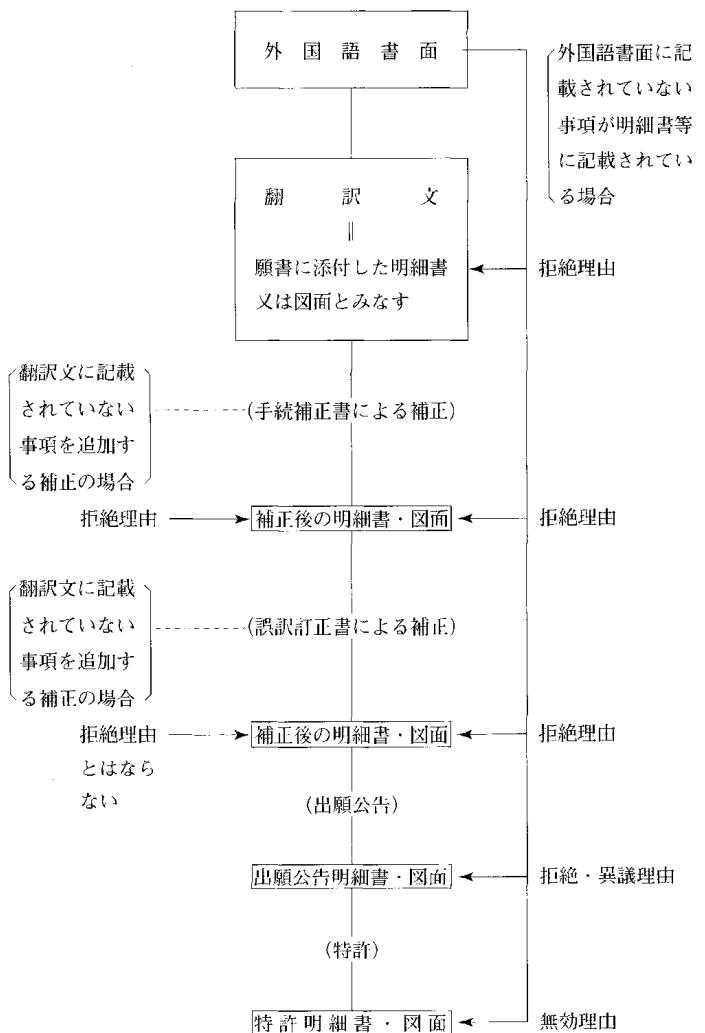
六 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

本条は、拒絶の査定の理由について規定したものであり、外国語書面出願制度の導入に伴い、第1号と第5号が改正された。なお、第6号は旧第5号を条文移動したものである。

第1号は、平成5年の一部改正において新設された新規事項を追加する補正に関する拒絶理由について規定したものである。今回の改正では、第17条の2第3項において、外国語書面出願についての補正是翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨を規定し、併せてこれに違反して翻訳文に記載されていない事項を追加する補正がされたときを拒絶理由とした。ただし、誤訳の訂正を目的として誤訳訂正書により補正をした場合は、第17条の2第3項の規定の適用を受けないため、翻訳文に記載されていない事項を追加したとしても、本号に規定する拒絶理由にはならない。

第5号は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にない場合の拒絶理由について規定したものである。第17条の2第3項のように、「補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない」と規定せず、本号

図8. 外国語書面出願における拒絶、異議又は無効理由



のような規定とした理由は、外国語書面出願の場合、外国語書面上に記載されていない事項の追加は、補正の段階だけでなく翻訳文の提出段階においても行われることがあるからである。

本号の規定により、第36条の2第2項の翻訳文が提出された際に、あるいはその後の誤訳訂正書による補正や通常の手続補正書による補正により外国語書面上に記載されていない事項が追加されているときは、拒絶理由となる。

また、今回の改正では、第5号に規定したように外国語書面上に記載されていない事項が追加されている場合を拒絶理由としたが、こうした取扱いは従来のPCTに基づく外国語特許出願の取扱いとは異なるものである（図6参照）。

従来、PCTに基づく外国語特許出願については、その出願が国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明以外の発明についてそれでいることを審査官が発見したとしても直ちに拒絶はせず、異議申立てを待って拒絶することとしていた（III第184条の14）。これは、イ)審査官が国際出願日における外国語明細書等と翻訳文の照合を逐一行うことは審査効率上極めて困難であることに加え、ロ)審査官がたまたま気がついた場合に拒絶するのでは審査官の裁量が大きすぎ、審査の公平性に問題が生じるという理由による。

しかし、イ)過去十数年のPCTに基づく外国語特許出願の実態をみても明らかなように、外国語明細書等と翻訳文が一致している蓋然性は極めて高いこと、ロ)外国語明細書等と翻訳文の不一致は、他の記載との整合性や技術常識等に照らして翻訳文を審査すれば、通常はこれを発見することが可能と考えられること等を踏まえると、審査官は常に外国語明細書等との照合を行う必要は必ずしもないものと考えられる。

このため、外国語書面出願制度においては、外国語書面と翻訳文の内容は通常一致しているとの前提の下に翻訳文に基づき審査を行うこととし、外国語書面上に記載されていない事項が追加されているとの疑義が生じた場合に限って、外国語書面と翻訳文の内容を照合し、外国語書面上に記載されていない事項が追加されていることを発見した場合には、これを拒絶することとした。

(参考) 審査において外国語書面を照合すべき場合の例

- ① 明細書等の記載が不自然、不合理で、外国語書面に記載されていない事項が追加されている旨の疑いを抱いた場合
- ② 誤訳訂正の理由等を審査した結果、外国語書面に記載されていない事項を追加する補正である旨の疑いを抱いた場合
- ③ 第三者から外国語書面に記載されていない事項が追加されている旨の情報提供があり、その内容を検討した結果、外国語書面に記載されていない事項が追加されている旨の疑いを抱いた場合

(特許異議の申立て)

第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から三月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第三十六条第六項第四号若しくは第三十七条に規定する要件を満たしていないこと又はその特許出願が外国語書面出願である場合において、その特許出願の願書に添付した明細書若しくは図面についてした補正が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。

(第二項略)

本条は、特許異議の申立てについて規定したものである。今回の改正法では、この特許付与前の異議申立制度は、改正法第2条の施行日である平成8年1月1日をもって廃止されることになるが、外国語書面出願制度が導入される平成7年7月1日の時点では特許付与前の異議申立制度が存続しているため、所要の改正を行った。

外国語書面出願については、第17条の2第3項において翻訳文に記載されていない事項が誤訳訂正書の提出によらない補正により追加された場合についてはこれを拒絶理由としたが、その理由をもっては特許異議の申立てはできない

こととした。

なお、外国語書面に記載されていない事項が追加されている場合は、誤訳訂正書によるか手続補正書によるかにかかわらず、第49条第5号違反として特許異議申立ての理由となる。

（補説）第17条の2 第3項違反を特許異議申立て理由から除外した理由

第17条の2 第3項に違反する補正がされたことを特許異議申立ての対象としなかった理由は、以下のとおりである。①誤訳訂正書の提出を義務づけたのは、誤訳の訂正に伴う第三者の監視負担及び審査負担の軽減を図るためであり、誤訳訂正書により手続を行うべきところを手続補正書により行ったとしても、手続をすべき書面の選択を誤ったにすぎない形式的瑕疵と考えられること。②出願時に提出した外国語書面に記載されている事項の範囲内であるにもかかわらず、こうした形式的瑕疵についてまで特許異議申立ての理由とし特許保護を与えないことは出願人にとって酷と考えられること。

（特許の無効の審判）

第百二十三条 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

二 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。

二の二 その特許が第十七条の三第二項又は第六十四条第二項（第百五十九条第二項及び第三項（第百七十四条第一項において準用する場合を含む。）並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。）に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対し

てされたとき。

(第二号から第四号まで略)

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

(第六号から第八号まで及び第二項以下略)

本条は、特許の無効の審判について規定したものである。

第1項第1号は、第17条の2第3項に違反する補正をした特許出願について特許がされた場合の無効理由について規定したものである。今回の改正では、第17条の2第3項に違反して、外国語書面出願において補正により翻訳文に記載されていない事項を追加した場合を特許異議申立ての理由から除外しているが、同様の理由から、本号においてこれを無効理由からも除外する旨を規定した。

第1号の2は、出願公告後の補正に関する無効理由について規定したものである。

第5号は、第49条第5号に対応する規定であり、翻訳文の提出又は補正により外国語書面に記載されていない事項が追加された結果、特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にない場合の無効理由について規定したものである。

なお、第5号を新設したことに伴い、旧第5号から旧第7号までが、それぞれ第6号から第8号までに条文移動した。また、第8号については、第126条の改正に伴う形式的改正を行った。

5. 特許の訂正

(訂正の審判)

第一百二十六条 特許権者は、第百二十三条第一項の審判か特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることに

ついて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明りようでない記載の釈明

- 2 前項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面（同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 - 3 第一項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 - 4 第一項ただし書第一号及び第二号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
- （第五項略）

本条は、特許の訂正の審判について規定したものである。

今回の外国語書面出願制度においては、翻訳の過程での誤訳を救済するとの観点から、外国語書面に基づく誤訳の訂正を目的とした補正を認めることとした。しかしながら、こうした誤訳は特許付与後において発見される場合もある。

このため、外国語書面出願に係る特許については、特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更しない範囲内において、誤訳の訂正を目的とする特許の訂正を認めることとし、第1項第2号において、従来から認められている誤記の訂正に加え、誤訳の訂正を目的として明細書又は図面の訂正ができる旨を規定した。

第2項は、特許の訂正ができる範囲について規定したものである。本項の規定は平成5年の一部改正において規定された旧第1項ただし書の部分を条文移動したものであり、「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内に

おいてしなければならない」、すなわち特許明細書等に記載されていない事項を追加する訂正是認められない旨を規定したものである。しかしながら、こうした規定を前提とした場合には、誤訳の訂正を目的として訂正を行っても、特許明細書等に記載されていない事項を追加するものとして訂正が認められないことになる。このため、本項において、誤訳の訂正を目的とする場合には、外国語書面に記載された事項の範囲内において特許の訂正ができる旨を規定した。

また、上記のように外国語書面出願に係る特許について誤訳の訂正を認めることに伴い、通常の特許出願に係る特許において牛に得る誤記についても、出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内において誤記の訂正を目的とした特許の訂正を認めることとした。

なお、誤訳の訂正は、特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更しない場合に限り認めることとしたため、第三者を救済するための通常実施権は設けていない。

第3項は、第2項の新設に伴い、旧第2項の形式的改正を行い、条文移動したものである。

第4項は、特許の訂正における、いわゆる独立特許要件について規定したものである。第2項において、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合は出願当初の明細書又は図面（又は外国語書面）に記載した事項の範囲内において特許の訂正を認めることとしたため、そのような訂正がされた場合には、訂正前の特許明細書又は図面に記載されていない事項が特許請求の範囲に追加され、訂正後の発明の特許性に疑義が生じることも想定される。そこで、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合についても、特許請求の範囲の減縮を目的とする場合と同様に、訂正後の発明が独立して特許を受けることができるものでなければならない旨を規定した。なお、本項中の「特定される」との改正部分は、第36条の改正に伴うものであるので、第3章の解説を参照されたい。

(答弁書の提出等)

第一百三十四条（第一項略）

2 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第一百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正是、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明りようでない記載の釈明

(第三項及び第四項略)

5 第百二十六条第二項から第五項まで、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百三十二条、第一百三十二条第三項及び第四項並びに第一百六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。

本条第2項は、無効審判手続中における特許の訂正について規定したものである。本項の規定は、平成5年の一部改正において規定された旧第2項を改正したものであり、無効審判の被請求人は、その審判の手続中において、第126条第1項の訂正審判と同様の範囲において訂正ができる旨を規定したものである。このため、第126条第1項第2号を改正したことに併せて、誤訳の訂正を目的とする訂正ができる旨を規定した。改正の内容については第126条の解説を参照されたい。

第5項は、第126条の旧第4項が第5項に条文移動したことに伴う形式改正を行ったものである。

6. 外国語書面等の公開等

(1) 外国語書面の公開

(出願公開)

第六十五条の二 (第一項略)

2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

(第一号から第三号まで略)

四 願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容

五 願書に添付した要約書に記載した事項

六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項

(第七号及び第八号並びに第三項略)

本条は、出願公開にあたり特許公報に掲載すべき事項について規定したものである。外国語書面出願において出願時に提出された外国語書面は、第三者がその特許出願又は特許について異議、無効理由があるか否かを判断する際の根拠資料となるものであり、また、後願を排除する先行技術効果等の基準明細書でもある。このため、第三者がこれに容易にアクセスできるよう新たに第2項第6号を規定し、外国語書面及び外国語要約書面を出願公開における公報掲載の対象とした。

また、外国語書面についても、公序良俗を害するおそれがある場合は特許公報に掲載すべきではないため、第2項ただし書中に第6号を追加する改正を併せて行った。

なお、今回の改正では、出願公告の際の公報掲載事項には外国語書面を加えていない（第51条第3項）。これは、イ）従来から通常の特許出願についても、

出願公告の際には出願当初の明細書又は図面を公報掲載していないこと、(ロ)ほとんどの特許出願は出願公告前に出願公開がされること及び(ハ)仮に出願公開がされることなく出願公告がされた場合でも、特許請求の範囲を拡張し、又は変更する補正は認められておらず、第三者にとって過大な監視負担は生じないこと等の理由による。

なお、第6号を新設したことに伴い、IH第6号及びIH第7号が、それぞれ第7号及び第8号に条文移動した。

(2) 外国語書面の閲覧等

(証明等の請求)

第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りではない。

一 願書、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面（出願公告又は出願公開がされたものを除く。）又は第六十一条の二第二項の資料

（第二号及び第三号略）

本条は、特許出願書類等の謄本の交付、閲覧等について規定するとともに、同条ただし書において、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認める場合の非公開について規定したものである。

外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語書面及び外国語要約書面についても、出願公告又は出願公開がされるまでは発明の内容について秘密を保持する必要が生じるため、第1号にこれらの書面を追加した。

(3) 特許公報への掲載事項

(特許公報)

第一百九十三条 (第一項略)

2 特許公報には、この法律に規定するもののはか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

(第一号及び第二号略)

三 出願公告後における願書に添付した明細書又は図面の補正

四 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正（同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。）

(第五号以下略)

本条は、特許公報に掲載すべき事項について規定したものである。今回の改正では、外国語書面出願制度が導入されたことに伴い、第2項第4号が改正された。

従来の規定では、拒絶理由通知を受けた後にされた補正是公報掲載の対象とされていないが、出願公開後の審査請求時にした補正是公報掲載の対象とされていた。これに対し、今回の改正により、補正の時期的制限を緩和し出願公告前は拒絶理由通知があるまではいつでも補正が可能となったため、出願公開後から拒絶理由通知を受けるまでの間は、審査請求時に限らず補正が認められることとなった。このため、第4号では、従来の公報掲載の考え方へ従い、出願公開後の補正是拒絶理由通知を受けた後のものを除き、特許公報に掲載することとした。

また、イ)外国語書面出願についてされる誤訳訂正書による補正は、通常は翻訳文に記載されていない事項を追加するものであるため、こうした補正が出願公開後にされると第三者との権利関係に影響を与える可能性があること、ロ)不適法な誤訳の訂正を目的とする補正により外国語書面に記載されていない事項

が追加されている場合を異議、無効理由としていること等の理由から、誤訳訂正書による補正については、拒絶理由通知を受けた後であっても、特許公報に掲載することとした。

7. 外国語書面出願に係る手数料

別表（第百九十五条関係）

	納付しなければならない者	金額
一	特許出願（次号に掲げるものを除く。）をする者	一件につき二万円
二	外国語書面出願をする者	一件につき三万五千円

（第三号から第六号まで略）

七	誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者	一件につき一万九千円
---	-----------------------------	------------

（第八号以下略）

本別表は、特許出願等の手続を行う者が納付しなければならない手数料について規定したものである。今回の改正では、別表第2号として外国語書面出願の手数料、第7号として誤訳訂正書の手数料が新たに規定された。これらの手続を行う者は、第195条第2項の規定により、本別表で定められた金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付することになる。

特許特別会計は、工業所有権行政の運営に要する経費を受益者の負担により賄うとの考え方の下、出願料、年金等を財源として運営されている。

特許出願についていえば、出願料、審査請求料、特許料等を徴収しているが、明細書又は図面の補正については手数料は徴収していない。これは、出願、審

査請求を行う者は、自発的に又は審査官からの拒絶理由通知に対応して補正を一定回数行うことが一般的であることから、これに係る経費を出願料、審査請求料等に含めて徴収しているからである。

他方、外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語書面の出願公開や誤訳の訂正を目的とする補正の審査等、新たな経費を要する事務手続が発生するが、外国語書面出願の恩恵を受ける者が限られていること（平成4年の外国人特許出願比率は9.1%）を踏まえれば、これに係る経費を通常の特許出願を行う者を含めた全体の負担により賄うこととは不適当と考えられる。

このため、外国語書面出願制度においては、外国語書面出願人から外国語書面出願に係る出願料を徴収する（第2号）とともに、出願当初から誤訳のない適正な翻訳文を提出した者との間における公平性の確保、安易な誤訳の訂正の抑制等の観点から、誤訳訂正書による補正に係る手数料を徴収する（第7号）こととした。

なお、第7号に規定する誤訳訂正書を提出して補正をする者には、出願公告前に誤訳訂正書による補正（第17条の2第2項）をする者だけでなく、出願公告後に誤訳訂正書による補正（第17条の3第4項、第64条第4項）をする者も含まれる。

8. 関連する改正事項

以上に解説した外国語書面出願制度の導入に伴う改正に関連して、以下のような改正が行われた。

◆第40条（出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果）

第17条の3及び第64条の改正に伴う形式的改正を行った。

◆第50条（拒絶理由の通知）

第17条の2第1項の改正に伴う形式的改正を行った。

◆第53条（補正の却下）

第17条の2第1項から第4項までの改正に伴い、第1項の形式的改正を行った。

◆第54条

第64条の規定のうち第4項は、誤訳訂正書による手続について規定するものであるため、補正却下の理由とはしない旨の改正を行った。

◆第125条

第123条第1項の改正に伴う形式的改正を行った。

◆第159条

第17条の2第1項の改正並びに第17条の3及び第64条の改正に伴い、第1項及び第2項の形式的改正を行った。

◆第163条

第17条の2第1項の改正並びに第17条の3及び第64条の改正に伴い、第1項及び第2項の形式的改正を行った。

◆第165条（訂正の審判における特則）

第126条の改正に伴う形式的改正を行った。

9. PCTに基づく外国語特許出願の取扱い

従来の特許法においては、PCTに基づく外国語特許出願は、その国際出願日にされた特許出願とみなす（第184条の3第1項）とともに、国内書面提出期間（優先日から20月又は30月）内に翻訳文を提出すべきこととされており（第184条の4第1項）、今回導入する外国語書面出願制度と同様の外国語による特許出願及び翻訳文の提出手続が既に設けられている。

しかしながら、従来の外国語特許出願については、国際出願における外国語による明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項に基づく誤訳の訂正是認められないなど、外国語書面出願の取扱いとは異なる取扱いを行っていた。

このため、今回の外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語特許出願についても、外国語書面出願と同様の取扱いとするよう所要の改正を行った。

(1) 国際出願日における明細書等の法的位置づけ

PCTに基づく外国語特許出願の場合、国際出願日において発明の内容を開示して提出された書面は、国際出願日における明細書、請求の範囲及び図面のみであるため、外国語書面出願の場合と同様に、これらの明細書等を先行技術効果や国内優先権の基準明細書とした。

(特許要件の特例)

第一百八十四条の十三 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願（第一百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第一百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。）であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は一千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第一百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

本条は、旧第29条の2第2項に相当する規定であり、第29条の2に規定する他の出願がPCTに基づく外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願である場合の先行技術効果について規定したものである。

従来の特許法では、外国語特許出願については、出願翻訳文に記載されていない事項については国際出願当初から記載されていなかったものとみなしていた（旧第184条の4第4項）ことから、外国語特許出願について先行技術効果が

生じる範囲は、その外国語特許出願の「国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面（図面の中の説明に限る。）及び出願翻訳文又は国際出願日における図面（図面の中の説明を除く。）に記載された発明」とされ、外国語実用新案登録出願についても同様の取扱いとされていた。

しかし、今回の改正において、外国語書面出願については外国語書面を先行技術効果の基準明細書としたことに伴い、PCTに基づく外国語特許出願及び外国語実用新案登録出願についても、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面を先行技術効果の基準明細書と規定し、これにより、外国語特許出願及び外国語実用新案登録出願の場合は、外国語で作成された国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面により先行技術効果が発生することとした。

ただし、この場合において、第29条の2において規定する他の出願（先願）として取り扱われるのは、これらのPCTに基づく外国語特許出願等のうち我が国に明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されたものに限られ、これらの翻訳文を提出せず、第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた出願は除外されるので、この点は注意を要する。

（補説）翻訳文未提出の外国語国際出願について先行技術効果を認めない理由

- ① 第29条の2の規定は、我が国にされた特許出願のみを対象としている。他方、PCTに基づき我が国を指定国とする国際出願は、正規の国内出願としての効果を有することになるが、その効果を我が国において維持することができるのは、翻訳文提出等の所定の手続をした時点であること。
- ② 第29条の2は、第39条の規定により先願が後願を排除できる範囲を拡大させる効果を与える規定であるが、我が国に対し翻訳文を提出しない外国語特許出願は、第36条第2項に規定する願書に添付した明細書等

が存在しないため、第39条の先願としての地位を有しておらず、こうした出願に対してまで拡大した先願の地位を与えることは適当でないと考えられること。

③ 我が国と同様の制度を有する欧州特許条約においても、国内段階に移行していないPCTに基づく外国語特許出願については、同様の取扱いとしていること。

(参考) 翻訳文未提出によるみなし取下げの割合

国際出願の段階で我が国を指定国とする外国語国際出願であって、実際に国内段階に入るための所定の手続を行うものは約5割（1992年：約63%（7,616/12,166件）、1993年：約42%（8,690/20,680件））であり、翻訳文を提出せず権利取得を放棄するものが多く含まれている。

なお、旧第29条の2第2項においては、PCTに基づく外国語特許出願だけでなく、旧第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願等についての先行技術効果についても規定していたが、このみなし国際出願の先行技術効果については第184条の20の読み替え規定において規定することとした。

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の9（実用新案登録要件の特例）

本条は、旧第3条の2第2項に相当する先行技術効果に関する規定であり、特許法と同様の改正を行った。

（特許出願等に基づく優先権主張の特例）

第一百八十四条の十五 （第一項及び第二項略）

3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用について
は、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とある
のは「第一百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、

請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。

(第四項略)

本条は、PCT¹に基づく外国語特許出願について国内優先権主張ができる範囲等について規定したものである。

第3項は、国内優先権主張の基礎とされた先の出願の先行技術効果について規定する第41条第3項の読み替えを行うものである。従来、優先権主張を伴う特許出願が外国語特許出願である場合に、その優先権主張の基礎とされた先の出願について先行技術効果が生じる範囲は、その外国語特許出願の「国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面（図面の中の説明に限る。）及び出願翻訳文又は国際出願日における図面（図面の中の説明を除く。）に記載された発明」のうち先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明とされていた。

今回これを改正し、本項において、国内優先権主張を伴う外国語特許出願の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明のうち先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明について先行技術効果が発生することとした。

なお、旧第184条の11の3第4項及び第5項は、先の出願が外国語特許出願又はみなし国際出願である場合の先の出願についての先行技術効果の範囲を定めた規定であるが、これらの規定については、従来から先の出願の国際出願日における明細書等に記載された発明に基づき先行技術効果が発生することとしていたため、実質的な改正は行われていない。ただし、旧第5項は、みなし国際出願についての読み替え規定であるため、条文整理上、第184条の20に条文移動し、具体的な読み替え内容は政令において規定することとした。

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の10（実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例）

実用新案法においても、優先権主張を伴う実用新案登録出願が外国語実用新案登録出願である場合について、特許法と同様の改正を行った。

(2) 明細書又は図面の補正の特例

（補正の特例）

第一百八十四条の十二（第一項略）

2 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項及び第十七条の三第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあり、並びに第六十四条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第一百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第十七条の二第三項中「願書に最初に添付した明細書又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面））」とあるのは「第一百八十四条の四第一項の国際出願日（以下この項において「国際出願日」という。）における第一百八十四条の三第二項の国際特許出願（以下この項において「国際特許出願」という。）の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の第一百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文（同条第二項又は第四項の規定により一千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下この項において「翻訳文等」という。）（誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場

合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」と、第十七条の三第二項中「同条第一項の外国語書面」とあり、及び第六十四条第二項中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

- 3 国際特許出願の出願人は、第十七条の四の規定にかかわらず、優先日から一年二月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

本条は、国際特許出願についての補正の特例について規定したものである。

第2項は、外国語特許出願について補正ができる範囲について規定したものである。従来の特許法では、翻訳文に記載されていない事項については国際出願当初から記載されていなかったものとみなしており(旧第184条の4第4項)、翻訳文提出期間経過後に外国語書面に基づいて誤訳の訂正を目的として補正をすることは認められていなかった。

これに対し、今回の改正では、PCTに基づく外国語特許出願についても外国語書面出願と同様に誤訳の訂正を目的とした補正を認めることとし、出願翻訳文に記載されていない事項は国際出願当初から記載されていなかったものとみなしていた旧第184条の4第4項の規定を削除した。

本項は、こうした改正に伴い、外国語特許出願についても外国語書面出願と同様の補正の範囲とするよう必要な読み替えを規定したものである。

第3項は、旧第184条の11第2項が削除されたことに伴い、国際特許出願の要約書について補正ができる時期を優先日から1年3月以内とする旨を規定したものである。

(3) 拒絶、異議、無効理由の特例

(拒絶理由等の特例)

第一百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立

て及び第百二十三条第一項の審判については、第四十九条第五号、第五十五条第一項ただし書並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

本条は、PCTに基づく外国語特許出願の拒絶、異議及び無効理由の特例について規定したものであり、外国語書面出願に関する規定の読み替えを行うものである。

従来の外国語特許出願については、願書に添付した明細書及び図面とみなされた翻訳文をもとに審査を行うこととされていたが、翻訳文中に国際出願日における明細書等に記載されていない事項が含まれている場合を、特許出願の拒絶理由としておらず、「国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載されている発明以外の発明」について出願公告又は特許がされたときは、これを異議又は無効理由としていた（旧第184条の14、旧第184条の15）。

今回の改正では、外国語書面出願において、外国語書面に記載されていない事項が願書に添付した明細書又は図面に追加されている場合を拒絶、異議又は無効理由としたことに伴い、PCTに基づく外国語特許出願について、「国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載されている発明以外の発明」が記載されている場合を異議、無効理由としていた規定を削除し、新たに本条において、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない場合は拒絶、異議又は無効理由とすること等の読み替えを規定した。

（補説）外国語特許出願固有の無効審判の廃止

PCTに基づく外国語特許出願についても、外国語書面出願と同様の無効理由を設けたことに伴い、外国語特許出願固有の理由に基づく無効審判（旧

第184条の15第1項)を廃止し、通常の無効審判(第123条第1項)において争うこととした。

(4) 特許の訂正の特例

(訂正の特例)

第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十六条第一項の審判及び第百三十四条第二項の規定による訂正の請求については、第百二十六条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

本条は、PCTに基づく外国語特許出願に係る特許について訂正ができる範囲について規定したものであり、外国語書面出願に係る特許の訂正と同様の範囲で、訂正審判又は無効審判手続中における特許の訂正ができるよう所要の読み替えを規定した。

本条の規定により、外国語特許出願に係る特許について、誤記又は誤訳の訂正を目的として特許の訂正をする場合は、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において特許の訂正が認められることになる。

なお、無効審判手続中における訂正(第134条第2項)については、本条において直接読み替えを行っていないが、第134条第5項において第126条第2項を準用しているため、本条において読み替えを行った訂正審判の場合と同様の範囲で訂正が認められることになる。

10. 関連する改正事項

以上に解説した特許協力条約に基づく国際出願に係る特例について規定した

特許法第9章中の改正に関連して、以下のような改正が行われた。

◆第6条（法人でない社団等の手続をする能力）

外国語特許出願固有の無効審判（旧第184条の15）の廃止に伴う形式的改正を行った。

◆第80条（無効審判の請求登録前の実施による通常実施権）

外国語特許出願固有の無効審判（旧第184条の15）の廃止に伴う形式的改正を行った。

◆第184条の11（在外者の特許管理人の特例）

旧第184条の10の2を内容的改正なく条文移動した。

◆第184条の14（発明の新規性の喪失の例外の特例）

旧第184条の11の2を内容的改正なく条文移動した。

◆第184条の16（出願変更の特例）

旧第184条の12を条文移動するとともに、実用新案法において、旧第48条の14が第48条の16に条文移動したことに伴う形式的改正を行った。

◆第184条の17（出願審査の請求の時期の制限）

旧第184条の13を内容的改正なく条文移動した。

◆第184条の20（決定により特許出願とみなされる国際出願）

みなし国際出願固有の読み替えが必要な事項について規定していた旧第184条の16第5項を第6項とし、従来行っていた所要の読み替えは技術的な内容であるため政令で定めることとした。また、旧第184条の16第6項においては、出願公開に関する規定を読み替えていたが、これを第5項に条文移動し、所要の読み替えを規定した。更に条文番号を改正し、第184条の16を第184条の20とした。

◆第185条（二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特例）

外国語特許出願固有の無効審判（旧第184条の15）の廃止等に伴う形式改正を行った。

【関連する実用新案法の改正】

◆第20条（無効審判の請求登録前の実施による通常実施権）

特許法第80条と同様の形式的改正を行った。

IV. 実用新案法の改正条文の解説

今回の改正では、特許法において外国語書面出願制度が導入されたが、実用新案法においては外国語書面出願制度は導入されていない。このため、通常の実用新案登録出願の取扱いは従来と変わることろがない。

しかしながら、実用新案法においては、PCTに基づく外国語実用新案登録出願が従来から可能とされてはいるが、外国語特許出願と同様に、翻訳文に記載されていない事項については国際出願当初から記載されていなかったものとみなすこととされており（旧第48条の4第4項）、誤訳の訂正は認められていなかった。

このため、今回の改正では、イ)PCTにおいては特許出願と実用新案登録出願を原則として同様に取り扱っていること、ロ)国際出願について誤訳の訂正を認めない国がごく少数であること等を踏まえ、外国語実用新案登録出願についても、従来の補正の時期的制限の範囲内において誤訳の訂正を可能とすることとした。

1. 明細書又は図面の補正の特例

（補正の特例）

第四十八条の八 （第一項略）

2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条

(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。

3 外国語実用新案登録出願に係る明細書又は図面について補正ができる

範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのと、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

- 4 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。

本条は、PCTに基づく国際実用新案登録出願についての明細書又は図面の補止の特例について規定したものであり、旧第48条の10に相当する規定である。

第2項は、旧第48条の10第1項を改めて本条において規定したものであり、内容的な改正は行われていない。

第3項は、明細書又は図面について補正ができる範囲について規定したものであり、国際実用新案登録出願について補正をするときは、国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしなければならない旨の読み替えを規定したものである。本規定により外国語実用新案登録出願の場合は、明細書又は図面についての補正ができる期間内に、外国語で作成された国際出願日における明細書等に基づき誤訳の訂正をすることが可能となった。

なお、実用新案法においては、イ)登録前の実体審査を行わないため、誤訳の訂正に関する審査負担を考慮する必要がないこと及びロ)出願公開制度がなく、登録された後に初めて公報が発行される制度であるため、出願段階での補正の内容についての第三者の監視負担が特許に比べ少ないことから、特許法第17条の2第2項に規定した誤訳訂正書の提出や翻訳文を基準とした新規事項の追加に関する規定は設けていない。

第4項は、旧第48条の10第2項を改めて本条において規定したものである。今回の改正により旧特許法第184条の11第3項が削除されたことに伴い、この準用を廃止する改正を行った。

2. 無効理由の特例

(無効理由の特例)

第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。

本条は、PCTに基づく外国語実用新案登録出願についての無効理由の特例について規定したものであり、「外国語特許出願に係る特許の明細書又は図面に記載した事項が、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」を無効理由として規定した特許法第184条の18に相当するものである。

外国語特許出願の場合は、外国語書面出願に係る特許についての無効理由が特許法第123条第1項第5号において規定されているため、これを読み替える形式を採用したが、実用新案法においては外国語書面出願制度がないため、本条において第37条第1項第1号の規定を読み替えることとした。

本条の規定により、外国語実用新案登録出願についての翻訳文の提出又はその後の補正により国際出願日における明細書等に記載されていない事項が追加された結果、実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項

の範囲内にないこととなったときは、無効理由となる。

なお、実用新案法においては登録前の実体審査を行わないため、外国語実用新案登録出願について、本条の無効理由に相当する拒絶理由や異議理由については規定していない。また、本条の規定を設けたことに伴い、旧第48条の12に規定していた外国語実用新案登録出願固有の理由に基づく無効審判は、特許法と同様に廃止した。

3. 関連する改正事項

以上に解説した特許協力条約に基づく国際出願に係る特例について規定した実用新案法第7章の改正に関連して、以下のような改正が行われた。

◆第48条の11（出願の変更の特例）

旧第48条の9を条文移動するとともに、特許法において、旧第184条の16が第184条の20に条文移動したことによる形式的改正を行った。

◆第48条の12（登録料の納付期限の特例）

旧第48条の11を内容的改正なく条文移動した。

◆第48条の13（実用新案技術評価の請求の時期の制限）

旧第48条の11の2を内容的改正なく条文移動した。

◆第48条の16（決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願）

旧第48条の14第6項に規定されていた読み替えは、技術的な内容であるため政令で定めることとした。また、余文番号を改訂し、第48条の14を第48条の16とするとともに、これに伴う形式的改正を行った。

第3章 明細書の記載要件

I. 従来の制度とその問題点

従来の特許法第36条に規定する明細書の記載要件は、昭和34年に現行特許法が制定された際に規定されて以来、昭和50年の多項制の導入及び昭和62年の改善多項制の導入により制度の国際的調和を図るための改正がされたものの、その基本的考え方を見直されていない。

しかしながら、近年の技術革新の進展に伴い、特許保護の対象となる発明の内容は多様化しており、従来の規定に従って発明を記載させることが必ずしも発明内容を的確に開示することにならない事例も出てきていた。

また、従来の明細書の記載要件の規定は、欧米諸国の法令やTRIPS協定、WIPO特許ハーモナイゼーション条約案の規定とも異なる内容となっており、制度の国際調和の観点からもその見直しが必要となっていた。

このため、工業所有権審議会答申では、従来の明細書の記載要件を技術の多様化に対応できるよう改正し、国際的にもより整合のとれたものにすることが必要とされた。

II. 改正の概要

工業所有権審議会答申において示された考え方沿って、今回の改正法では、発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件について、以下のような改正が行われた。

- ①発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならないこととした。

- ②特許請求の範囲には、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないこととした。
- ③特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が明確であり、かつ、その記載が簡潔でなければならないこととした。
- ④実用新案登録出願の明細書の記載要件についても、特許法と同様の改正を行った。

III. 審議会答申の概要

審議会答申においては、特許法第36条に規定する明細書の記載要件に関し、その改正の必要性が詳細に提言されている。このため、本節では、改正条文の解説を行う前に、審議会答申に示された改正の必要性の概要を紹介する。

1. 発明の詳細な説明の記載要件

特許制度の趣旨は、「発明を開示する代償として一定期間排他的な独占権を与える」というものであり、従来の特許法第36条第4項においては、発明の詳細な説明において発明の開示を行うことが求められていた。

同項では、当業者が発明を容易に実施できる程度にその発明の目的、構成及び効果を記載すべき旨規定されているが、この点につき最近の技術開発の状況や欧米の制度及び運用を踏まえつつ検討すると、以下のような問題が生じていた。

(1) 技術の多様化への対応の必要性

上記のような「発明の詳細な説明」の位置づけからすれば、そこでは第三者がその発明を明確に把握できるように記載されていることが必要である。

この観点からすれば、多様な技術開発成果を第三者に分かり易く記載するためには、記載の自由度を担保する必要がある。例えば、以下のような発明については、発明を目的、構成及び効果という観点から記載させる必要は必ずしも

ない。

- ①発明の目的、効果としては、従来技術の問題点の記載を求めることが多いが、従来技術と全く異なる新規な発想から開発された基本発明の場合には、そもそも従来技術の問題点の解消のために開発したわけでもなく、発明の目的や効果という観点の記載ははじまない。こうしたものは発明の具体的な構造、製法、その作用等を詳細に述べれば十分であり、開発時において念頭にない目的や効果の記載を求めるることは必要がないだけでなく、基本発明の内容を矮小化することにもなりかねない。
- ②試行錯誤の結果の発見に基づくような発明（例えば、新規化学物質やバイオ技術の成果物等の一部）については、目的や効果の観点からの記載の代わりにその構造、用途、製法や有用性といった観点から発明を記載する方が発明を理解し易いケースも少なくない。

- ③また、発明によっては、目的（課題）についての明示的記載がなくても一般的に発明の作用等の記載から目的（課題）が理解できる場合は多く、効果についても、目的（課題）や発明の作用等の記載から理解できる場合が多い。

このような事情から、平成5年に改訂された審査基準では、「効果」について特段の記載がなくとも、発明の構成等についての記載を参考すれば当業者が容易に発明の効果を理解できる場合については、それらの記載を求めないこととするなど、彈力的運用を行うこととしたところである。このように、従来の法律上の規定と実際の運用との間では若干の乖離が生じつつあった。

(2) 国際的ハーモナイゼーションの必要性

TRIPS協定やWIPO特許ハーモナイゼーション条約案においては、発明の詳細な説明では「当業者が実施できる程度に発明を明確かつ十分に開示しなければならない」とされている。

また、WIPO特許ハーモナイゼーション条約案の規則においては、イ) 有利な効果がある場合には記載できる（効果の記載は任意）、ロ) 課題及び課題解決

手段を理解できるよう記載すれば、課題についての明示的な記載がなくても足りるとされているとともに、ハ) 他の表現方法が、よりよく発明を理解する上で適切な場合には他の記載方法も許容されるとされ、その他の要件を課することは禁止されている。

欧州特許条約は、WIPO 特許ハーモナイゼーション条約案と同様の規定となっている(第83条及び第27規則)。米国でも、発明の詳細な説明には当業者が実施可能なように発明を記載することが法律要件となっており、目的や効果の記載は法律上の義務とはなっていない(特許法第112条)。

TRIPS 協定及び WIPO 特許ハーモナイゼーション条約案における発明の詳細な説明の記載要件に関する規定については、これまでの交渉経過において、ほぼ国際的に合意が得られており、本規定の考え方方が世界的標準となるべきものと考えられる。従って、我が国としてもこれらとの整合を図ることが必要となっている。

なお、我が国における発明の詳細な説明に係る記載の規定は、併せて導入をすることが適當とされている外国語書面出願制度との関係でも問題が生じる可能性がある。すなわち、同制度は、欧米で出願を行った者に対しその出願と基本的に同じ内容、同じ原語の明細書によって我が国への出願日を確保することを認めるものである。ところが、発明の詳細な説明の記載要件が欧米と異なる現状では、例えば、当業者にとって実施が可能な記載であっても、目的及び効果の明示的な記載のない出願については、欧米においては適正な出願であるにもかかわらず、我が国に対して英語により出願をする際には目的及び効果の記載を追加した英文明細書とすることが必要になるなど、我が国の出願日の確保に際して新たな労力が必要とされ、外国語書面出願導入の趣旨が生かされないこととなる。

(3) 補正の範囲の適正化等との関係における対応の必要性

平成5年の一部改正では、明細書及び図面の補正について、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でしなければならないこと、す

なわち新規事項の追加をしてはならないこととした欧米と同様の規定を導入した。ところが、他方で発明の詳細な説明の記載要件については依然として、欧米では義務とされない目的、構成及び効果に基づく記載が要求されているため、次のような不都合が生ずる可能性がある。

- ①例えば、当初明細書に実施可能に記載されているが、目的、効果が記載されていない発明を特許請求の範囲に記載する補正をしようとした場合、目的、効果の記載の追加が新規事項の追加であるとして認められず、第36条の法律要件を満たすように補正することができない場合がある。審査過程でどのような発明を特許請求の範囲に記載する補正を行う必要があるかは、審査官の示す先行技術を検討してからでないと決定できないことが多く、予め当初明細書記載のすべての発明について目的、効果を明示的に記載しておくことは困難であることから、この点についての救済が強く求められているところである。
- ②更に、欧米で出願された案件について我が国に出願する場合に、欧米の出願では効果の記載等が要求されていないことから、我が国における出願当初の明細書に目的、効果等の明示的な記載がなされない場合もあるが、その場合において目的、効果の記載を追加する補正ができない（新規事項の追加とされる）ときは、実施可能な開示がなされていても第36条違反を回避できることになり、出願人に酷であると考えられる。
- ③最後の拒絶理由通知後に特許請求の範囲の補正の代替手段として行う分割出願についても、同様の問題が考えられる。

2. 特許請求の範囲の記載要件

第36条第5項に規定されている特許請求の範囲（クレーム）は、発明の詳細な説明において開示した発明の中から、特許権として自ら保護を求める発明を明らかにするものである。

特許請求の範囲には、出願人が自ら保護を求める発明を自由に記載すべきものであるが、記載した内容には自ら責任を負うとともに出願人以外の者からは、

特許を受ける発明を明確化することが求められている。

従来の特許法では、イ)特許請求の範囲の記載は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件に加え、ロ)「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあること」が要件となっているが、こうした規定の下では次のような問題が生じていた。

(1) 作用的・方法的クレームの許容の必要性

特許請求の範囲には「発明の構成に欠くことができない事項」を記載することとされているが、基本的に「物」の発明における「構成に欠くことができない事項」は「物」で表現すべきものとされ、また、作用や方法は物の発明の構成に欠くことができない事項ではないと考えられているため、以下のような作用的・方法的記載は認められていない。

①請求項に記載された事項が単一の技術的手段からなる場合において、その技術的手段が機能的又は作用的に記載されている場合

②物の発明において、技術的手段が方法的に記載されている場合

しかし、情報関連技術（電子、通信、情報技術）等の発展に伴い、いわゆる技術のソフト化が進んだ結果、こうした分野における装置の発明については、構成に欠くことができない事項として装置の物理的な構造や具体的手段を記載するよりも、その装置の作用や動作方法などによって装置を定義する方が適切に発明を表現できる場合が多くなってきていた。

(2) クレームの記載の尊重の必要性

昭和62年一部改正前の第36条第5項は「発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載しなければならない」との規定となっていた。このため、発明の詳細な説明に開示された事項のうち、発明の構成に欠くことができない事項と審査官が判断した部分については、特許請求の範囲に記載するよう求める実務も見られた。こうした我が国の実務に対しても、

諸外国から不当に特許請求の範囲を限定する要求であるとして批判がなされていました。

しかしながら、何をクレームするかということは出願人が自らの責任で決めるべきものであるから、クレーム記載の発明が明確であって、発明の詳細な説明に実施可能に記載されており、また新規性・進歩性等の特許要件を満たしていると判断される限り、審査官がクレームの範囲を変えるよう指示するということは不適当であり、裁判所の判決においても、その旨が説示されているところである。このため、昭和62年改正法の下での改訂審査基準においては、「出願人が自らの意思で表現したクレームの記載を尊重する」旨を明確にしたところである。

しかし、昭和62年一部改正後の特許法には「発明の構成に欠くことのできない事項のみ記載」との規定が存置されていたために、上記のように作用的又は方法的記載について拒絶理由が通知された場合、出願人は上位概念での記載（作用的、方法的記載）を、より限定された具体的手段での記載に変更せざるを得ないことがあるなど、結果としてクレームの限定を求めることになる場合が生じていた。

(3) 國際的ハーモナイゼーションの必要性

WIPO特許ハーモナイゼーション条約案（第4条）においては、クレームの記載について主として以下のような要件が定められ、その他の要件を出願人に課すことは禁じられている。

- ①保護を求める事項を記載すること
- ②クレームは明確かつ簡潔であること
- ③クレームは発明の詳細な説明により支持されていること

また、欧米やPCTでも同様の規定となっている（欧州特許条約第84条及び米国特許法第112条その他の規則類）。

上記の状況を踏まえれば、従来の発明の詳細な説明及び特許請求の範囲のいずれの記載要件ともTRIPS協定及びWIPO特許ハーモナイゼーション条約

案における規定に則した形で規定を見直すことが適當と考えられる。

IV. 特許法の改正条文の解説

明細書の記載要件の改正は、この審議会答申において示された改正の必要性を踏まえたものである。以下に、特許法第36条の明細書の記載要件の改正及びそれに関連して改正された第37条、第49条、第126条等について解説する。

1. 明細書の記載要件

(特許出願)

第三十六条 (第一項から第三項まで略)

4 前項第三号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。

5 第三項第四号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6 第三項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。

(第七項略)

本条は、特許出願をする際に提出すべき願書、明細書等の記載要件について規定したものである。今回の改正では、明細書の記載要件について規定した旧第4項から旧第6項までが改正された。

(1) 発明の詳細な説明の記載要件

第4項は、発明の詳細な説明の記載要件について規定したものである。今回の改正では、審議会答申において提言されているように、あらゆる発明について目的、構成及び効果の記載を求めるのではなく、技術の多様化に対応した記載を可能とし、併せて制度の国際的調和を図るために、従来の「発明の目的、構成及び効果」の規定を削除した。

しかしながら、この第4項の改正は、発明を開示するという発明の詳細な説明の本来の機能を何ら変更するものではなく、発明の詳細な説明が明確かつ十分に記載されていることが、「発明を開示し、その代償として一定期間独占権を付与する」という特許制度の目的からみて重要であることに変わりはない。このため、法文上、発明を開示するにあたっての具体的な内容として、目的、構成及び効果を規定しないが、発明の詳細な説明は、イ) 通商産業省令で定めるところにより、ロ) その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならないこととした。

従来の規定では、発明の詳細な説明においては、イ) 発明の目的、構成及び効果の記載を通じて、発明の技術的価値が把握され、ロ) 当業者が容易にその実施をすることができるような記載を求めていた。第4項では、イ) については、発明を把握するために具体的に何を記載すべきかは、技術の多様化に機動的に対応するため通商産業省令で定めることとした。また、ロ) については、従来と同様に、当業者がその実施をすることができるような記載とすべきことを規定した上で、制度の国際的調和の観点を踏まえ、発明の詳細な説明の機能

として従来から求められていた「明確かつ十分」という要件を明記することとした。

(補説) 第4項から「容易」の文言を削除した理由

今回の改正では、旧第4項の「当業者が容易にその実施をすることができる程度に」との規定から、「容易に」という文言を削除した。これは、各國制度や条約の具体的規定には「容易に」の文言はないが、我が国の従来の運用と各國の運用を比較しても実質的な差異がないため、制度の国際的調和の観点から、法律の規定上も整合性をとることが適当と考えられたためである。

(参考) 発明を把握するための十分な記載の担保

審議会答申に至るまでの検討過程では、発明の詳細な説明において発明の目的、構成及び効果の記載を義務づけない改正を行った場合には、発明の把握が困難となり、混乱が生じるのではないかとの指摘がなされた。審議会答申では、この点について、改正を行ったとしても、発明を把握するための十分な記載を担保することは可能であり、以下の理由から混乱が生じることはないとされている。

- ①目的、構成及び効果の記載を義務づけないとしても、多くの発明については、課題及び課題解決手段が記載されることから、発明の把握に支障が生じるとは考えられないこと。また、例外的に課題及び課題解決手段が記載されないケースについても、発明を把握できる記載がされるよう規則や審査基準で担保すれば、支障は生じないと考えられること。
- ②改正法と同様の規定である欧州特許条約においても、規則及び審査基準で記載の明確化を担保することにより、実務上、支障が生じていないこと。

(2) 特許請求の範囲の記載要件

第5項及び第6項は、特許請求の範囲の記載要件について規定したものであ

る。

第5項前段は、特許請求の範囲に記載すべき事項について規定したものであり、特許請求の範囲には、イ) 請求項に区分して、ロ) 各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない旨を規定したものである。

特許請求の範囲は、自らが発明した発明のうち、自らの判断で、特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するものであり、この基本的考え方には変更はない。むしろこの点を明確とするため、「特許出願人が」特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項を記載すべきことと規定し、併せて従来の旧第5項第2号と同様に、請求項に区分すべきことを規定した。

また、審議会答申において指摘されているように、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載すべきとの従来の規定では、特許請求の範囲の記載が制約され、発明をより適切に記載できない場合が生じることもあった。このため、今回この規定を改正し、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載する旨規定することによって、発明の構成にかかわらず、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載とすることを可能とした。

本項の規定は、特許請求の範囲には、イ) 特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するのであり、ロ) そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断した事項であることを明確にするものであり、これにより、審査等における新規性、進歩性等の特許要件の判断の対象は、特許請求の範囲に記載された事項に基づき把握される発明であることがより明確となる。

また、特許請求の範囲は、特許出願人が「特許を受けようとする発明」について記載するものであるから、従来の規定の下でも、特許後において、そこに記載した事項以外に必須の要件があるとか、記載した事項の一部は必須の要件

ではないなどの主張は許されていない。この点は、第5項の下でも同様である。

なお、本項は、特許出願人が特許請求の範囲の記載にあたって何を記載すべきかを規定することによって、上記のような特許請求の範囲の性格を明らかにしたものであるため、第6項とは異なり、拒絶、異議又は無効理由とはならない。この点は、第49条第4号の解説を参照されたい。

第5項後段は、旧第6項に相当する規定であり、各請求項に係る発明が同一となることを妨げない旨を規定することにより、同一発明について複数項記載できることを確認的に規定したものである。旧第6項の規定の趣旨を変更するものではないが、第5項前段に續いて規定したことに伴う形式的な文言の改正を行っている。

第6項は、特許請求の範囲の記載要件について規定したものである。今回の改正では、第2号及び第3号が改正されている。第1号及び第4号は条文移動に伴う形式的改正である。

特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであるから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要である。

従来の特許法では、こうした機能は、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載させることにより担保していたが、新特許法においては、第6項第2号及び第3号の規定により引き続き担保し、併せて制度の国際的調和を図ることとした。

第2号は、こうした従来からの特許請求の範囲の機能を担保する上で中心となる規定であり、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨を規定したものである。本項の規定により、特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載の明確性が担保されることになる。

なお、従来の制度の下でも、特許請求の範囲の記載が、発明が明確に把握できないような不明瞭な記載であるときは、運用上記載不備として拒絶理由の対象としていたが、本号はこれを法律上明文化したものもある。

第3号は、請求項ごとの記載が簡潔でなければならない旨を規定したもので

ある。特許請求の範囲の記載は、第70条第1項に規定されているように権利解釈にあたっての基礎となるものであるから、第2号の要件を満たすことは勿論のこと、第三者にとって理解しやすいように簡潔な記載とすることが適當である。このため、制度の国際的調和の観点をも踏まえ、請求項ごとの記載に必要以上に重複した記載があるなど冗長であるときは、本号に基づき拒絶理由の対象とすることとした。

【関連する実用新案法の改正】

◆第5条（実用新案登録出願）

実用新案法においても、特許法と同様の観点から、考案の詳細な説明及び実用新案登録請求の範囲の記載要件について規定した旧第4項から第6項までを改正した。

2. 明細書の記載要件に違反する場合の拒絶の査定

（拒絶の査定）

第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

（第一号から第三号まで略）

四 その特許出願が第三十六条第四項若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。

（第五号以下略）

本条は、特許出願の拒絶の査定について規定したものであり、明細書の記載要件の改正に伴い、第4号が改正された。

旧第4号では、第36条第4項若しくは第5項及び第6項に違反する場合を拒絶理由としていたが、今回の改正では第36条第5項を拒絶理由から除いた。

今回改正された第36条第5項の規定は、特許請求の範囲の記載にあたって、

何を記載すべきかを定めた規定であり、特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明を記載するものであることを明確にしたものである。従って、特許出願人の意思にかかわらず、審査官が特許を受けようとする発明を認定し、その発明を特定するために必要と認められる事項のすべてが記載されているかどうかを判断することは適当でない。

第4号では、こうした理由から、同号の規定中より第36条第5項を削除し、同項に規定する「発明を特定するために必要と認められる事項のすべて」が記載されているかどうかは、拒絶理由の対象とはしないこととした。

なお、上記のような特許請求の範囲の性格、すなわち、特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明を記載するものであることは、昭和62年的一部改正において既に明確にされている。また、これに対応した改訂審査基準においても、「出願人が自らの意思で表現したクレームの記載を尊重する」旨が示されている。本号の改正は、こうした従来の運用を変更するものではなく、従来の考え方をより明確に法律上規定したものといえよう。

これに対し、第36条第4項又は第6項の規定に違反する場合は、従来と同様に拒絶、異議又は無効理由となる。これは、第36条第5項とは異なり、第36条第4項は、特許による保護を与える前提として発明の詳細な説明による発明の開示を義務づける規定であり、第36条第6項の規定は、開示された発明について特許による保護を与えるとともに、特許権の権利範囲を明確とすること等を担保する規定であるからである。

3. 関連する改正事項

明細書の記載要件の改正により、第36条第5項から「発明の構成に欠くことができない事項」との規定が削除されたこと等に伴い、以下のような関連改正が行われた。

(1) 最後の拒絶理由通知後の明細書又は図面の補正の範囲

(願書に添付した明細書又は図面の補正)

第十七条の二 (第一項から第三項まで略)

4 前項に規定するもののほか、第一項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正是、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除

二 特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）

(第三号、第四号及び第五項略)

本条は、出願公告前における明細書又は図面の補正について規定したものである。明細書の記載要件の改正に伴い、最後の拒絶理由通知後に補正ができる範囲について規定した第4項第2号が改正された。

旧第2号では、旧第36条第5項の「発明の構成に欠くことができない事項」の規定を受けて、最後の拒絶理由通知後に補正ができる範囲は、特許請求の範囲の減縮であって、「請求項に記載された補正前発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明の構成に欠くことができない事項の範囲内において、その補正前発明の構成に欠くことができない事項の全部又は一部を限定するもの」とされていた。

この旧第2号の下で認められる最後の拒絶理由通知後の補正の範囲は、略言すれば、補正前の請求項に記載された個々の事項の全部又は一部を限定することによる特許請求の範囲の減縮である。今回の第2号の改正は、この最後の拒絶理由通知後の補正の範囲について実質的な変更を行うものではない。

ただし、第36条第5項には、「発明を特定するために必要な事項のすべて」と規定したため、本項の規定もそれに対応したものとし、併せて補正の範囲がより明確になるよう改正した。

特許請求の範囲には「発明を特定するために必要な事項のすべて」を記載しなければならないが、本号では「発明を特定するために必要な事項」と規定し、最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲の減縮であって、請求項に記載した事項「すべて」のうちの個々の事項を限定するものであることを担保した。また、補正前の発明と補正後の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であることは、従来と同様に必要である。

なお、第4項第1号は、旧第36条第5項第2号に規定されていた「請求項」の定義が削除されたことに伴う形式的改正を行ったものである。

(2) 出願の單一性

第三十七条 一以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明（以下「特定発明」という。）とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。

（第一号略）

二 その特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である発明

（第三号以下略）

本条は、一の願書で特許出願をすることができる範囲について規定したものである。

明細書の記載要件の改正により、第36条第5項において「発明の構成に欠くことができない事項のみ」との規定が改正されたため、第2号について形式的改正を行った。

旧第2号における「構成に欠くことができない事項の主要部」とは、特許出願人が発明の構成に欠くことができない事項であるとして請求項に記載する事項の主要部をいう。改正後の第36条の下では、発明を特定するために必要と認める事項のすべてであるとして請求項に記載する事項の主要部がこれに相当するため、本項では、「請求項に記載する事項の主要部」と規定した。

【関連する実用新案法の改正】

◆第6条

実用新案法第5条第5項の改正に伴い、特許法と同様の観点から、第6条第2号を改正した。

(3) 特許の訂正ができる範囲

(訂正の審判)

第百二十六条 (第一項から第三項まで略)

4 第一項ただし書第一号及び第二号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

(第5項略)

本条は、特許の訂正の審判について規定したものである。

明細書の記載要件の改正により、第36条第5項において「発明の構成に欠くことができない事項」との規定が改正されたため、第4項について形式的改正を行った。

旧第3項では、特許の訂正が認められる条件として、「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明」が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであることを規定していた。本条第4項では、これに相当するものとして「訂正後における特許請求の範囲に記載されている

事項により特定される発明」と規定した。

(4) その他の改正事項

◆第55条（特許異議の申立て）

第1項ただし書において、旧第36条第5項第3号が条文移動したことに伴う形式的改正を行った。

◆第123条（特許の無効の審判）

第1項第4号において、第49条第4号と同様の改正を行い、第36条第5項の規定に違反する場合を無効理由から除外した。

第4章 クレーム解釈にあたっての 発明の詳細な説明の参酌

I. 従来の制度と改正の背景

1. 従来の制度における考え方

従来の特許法第70条では、特許発明の技術的範囲の認定に関し、第1項において「特許発明の技術的範囲は、願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない」旨を規定し、更に旧第2項において要約書の記載を考慮してはならない旨を規定していた。

本規定のうち第1項は、昭和34年の特許法制定時に導入された規定であり、大正10年法の下で生じていた特許発明の技術的範囲の認定にあたっての2つの考え方、すなわち、特許発明の技術的範囲は、イ) 特許請求の範囲に記載された内容に限定されるという考え方とロ) 発明の詳細な説明の記載を含めた明細書全体から判断すべきであるという考え方について整理し、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定める旨を明確にしたものである。

また、従来の特許法の下での特許発明の技術的範囲の認定に関しては、こうした第1項の規定の制定の趣旨を前提とした上で、「特許請求の範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として明細書の他の部分に記載されている発明の構造及び作用効果を考慮することは、なんら差し支えない」との考え方方が各種の判決で示されてきていた。

2. 最高裁判リバーゼ判決とその解釈をめぐる問題点

しかしながら、近年、最高裁判所において、新規性、進歩性等の判断における発明の要旨認定に関し、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、…見てその記載が誤記であるこ

とが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない」との考え方方が示された（最判平成3年3月8日・昭和62年（行ツ）3号・民集45巻3号123頁）（以下この判決を「リバーゼ判決」という。）。

リバーゼ判決は審査における発明の要旨認定について判示したものであるが、特許発明の技術的範囲の認定に関し、本判決の判旨をどのように捉えるべきかについて、以下のような考え方が並立し、やや混乱が生じていた。

①特段の事情のない限り、用語の意味の明確化という目的であっても、発明の詳細な説明や図面の参酌は許されないとし、これまでの判決の考え方とは異なるものであるとする考え方

②判旨の真の意味は、「語義の明確化等のために、原則的に発明の詳細な説明の参酌が許容されるとの前提に立った上で、クレームに記載された技術的事項が、それ自体として明確に把握できる場合には、それ以上に限定するような仕方で発明の詳細な説明を参酌することは許されない。また、発明の詳細な説明に記載があってもクレームに記載されていないものは記載のないものとして取扱うべき」というものであるとする考え方

工業所有権審議会答申では、こうした状況を踏まえ、上記②に示す考え方を確認的に規定するとの認識の下に、特許法第70条において、「クレームの記載は、発明の詳細な説明及び図面の記載を参照して解釈される」旨を規定する方向で検討することが適当であるとされた。

（参考）リバーゼ判決について

本件は、拒絶査定を支持した特許庁の審決を不服とした審決取消訴訟に係る判決である。

本件は、「トリグリセリドの測定法」に係る発明に関する特許出願について示された判決であったが、訴訟における争点は、新規性、進歩性等の判断の対象となる発明の要旨の認定、特に、特許請求の範囲に記載された「リバーゼ」という用語の解釈にあった。

東京高裁は、特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リバーゼ」には文言上何らの限定はないが、発明の詳細な説明の記載等に徴すれば、それは Ra リバーゼを意味するものと解するのが相当であるとし、審決はその解釈を誤っているとして審決を取り消した。

これに対して、最高裁は以下のように判示した上で、原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。

「特許法第29条第1項及び第2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当っては、この発明を同条第1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」

本件についてみると、特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に酸化する際に使用するリバーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリバーゼが Ra リバーゼに限定されるものであると解することはできない。」

II. 改正の概要

審議会答申において示された考え方によれば、今回改正された点は以下のとおりである。

- ①特許発明の技術的範囲の認定にあたっては、発明の詳細な説明の記載等を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとした。

②登録実用新案の技術的範囲の認定についても同様とした。

III. 特許法の改正条文の解説

(特許発明の技術的範囲)

第七十条（第一項略）

- 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
- 3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

本条は、特許発明の技術的範囲の認定について規定したものである。

第2項は、第1項の規定に従い特許発明の技術的範囲を定めるにあたっては、明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する旨を規定したものである。

本項は、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを大原則とした上で、リバーゼ判決の判旨は、上記I 2②に示すように捉えるべきことを確認的に規定したものであり、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行うことを明確化したものである。

また、本項は、特許請求の範囲に記載された個々の用語の意義の解釈について規定したものであるから、この規定により、イ) 特許発明の技術的範囲を発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することや、ロ) 発明の詳細な説明中には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することが容認されるものでな

いことはいうまでもない。

なお、本項において、審議会答申に示されたように「発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮し」と規定せず、「明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮し」としたのは、明細書中の「図面の簡単な説明」も考慮の対象とすることが適当であると考えたためである。

第3項は、従来の第2項が条文移動したものであるが、今回の改正により第2項が設けられたことに伴い、第1項の場合に加え、第2項の場合においても要約書の記載を考慮してはならない旨を規定した。

(補説)「用語の意義」と規定した理由

第70条の改正にあたっては、第2項として「特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌して解釈する」旨の規定を置くことも当初検討された。

しかし、このような規定では、発明の詳細な説明等の記載についてどの程度の参酌が許容されるのかが法律上明確ではなく、その結果、この規定を根拠に特許請求の範囲の記載を発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することを容認したものではないかという解釈も生じ得るとの懸念があった。そのため、リバーゼ判決の判旨の捉え方の相違により生じていた混乱を収束するための確認規定であるとの趣旨を明確にするという意味から、「用語の意義」を解釈するとの規定を採用した。

(参考)審査における発明の詳細な説明の参酌

旧第36条第5項第2号には、特許請求の範囲には「特許を受けようとする発明」について記載する旨規定されており、また、同項第1号には「特許を受けようとする発明」は発明の詳細な説明に記載したものであることが必要である旨規定されていた。これは、発明の詳細な説明に開示した発明のうち、出願人自らの判断で特許を受けようとする発明について記載するという、特許請求の範囲の性格を明確に示しているものといえる。

上記の点を踏まえるとともに、リバーゼ判決の判旨に鑑み、平成5年6

月の改訂審査基準では、審査における特許出願に係る発明の認定は、今回改正された第70条第2項と同様の認識の下に、次のように行う旨規定されている。

- ①請求項の記載が明確である場合には、請求項の記載どおりに認定する。
- ②請求項に記載された用語の意味内容が発明の詳細な説明において定義又は説明されているか、又は、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるがそれが発明の詳細な説明において明確にされている場合は、これらの用語、記載を解釈するにあたって発明の詳細な説明の記載を参照する。

【関連する実用新案法の改正】

◆第26条（特許法の準用）

実用新案法においても、特許法と同様、登録実用新案の技術的範囲を認定するにあたり、考案の詳細な説明等を考慮することが適当であると考えられるため、従来と同様に第26条において改正後の特許法第70条を準用することとした。これにより、条文上の改正は行われていないが、第70条の改正と同旨の内容が担保された。

IV. 均等論の適用についての審議会答申

審議会においては、クレーム解釈にあたっての均等論の適用についても審議がなされた。今回の改正では、均等論についての法改正は行っていないが、答申では均等論の適用に関し一定の考え方がとりまとめられており、今後の均等論の適用について重要な意義を有するものと考えられるため、以下、答申内容を紹介する。

1. 均等論をめぐる諸状況

(1) 特許法第70条では、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づ

いて定められる旨を規定しているが、その際には技術開示に対する代償を十分に与え、発明奨励の刺激を図るという発明者保護の理念と、発明者と第三者間における発明保護の限界の設定、公衆にいかなる技術的自由が残されているかを示すという法的安定の要求とを衡量し調和するものでなければならぬ。

特許請求の範囲（クレーム）の解釈の方法として、クレームの記載を基本としつつ、ある程度の弾力的解釈を認めようとする理論が均等論である。

- (2) 均等論については、認識限度論（発明保護は発明者の主観的認識の範囲を超えるものではない。）等を始めとした否定的な考え方と、発明は有体物とは異なり抽象的な技術的思想であるため、出願当初にあらゆる侵害形態を想定してクレームを記述することは不可能であること等を論拠として、これを認めるべきとの考え方とがあるが、昭和34年の特許法改正により第70条を創設した際には、「特許請求の範囲」を中心にして考えることを前提としつつも、均等論という語は用いられていないものの、それに近い考え方が立法趣旨として示されている。
- (3) 学説上は、均等論は通説であるが、下級審の裁判例でも「単なる設計上の微差」、「設計変更」との考え方も含めて、これを認めている例は少なくない。我が国の下級審の裁判例で示されている均等の成立要件の一般的考え方は次のとおり。

①置換可能性

その行為形態は、特許発明の構成要件の一部を他の異なる技術に置き換えられているけれども、実質的に機能を同じくし、その奏する作用効果も実質的に同一であり、かつ、当該行為形態は特許発明の技術的思想の範囲内にあること。

②置換容易性（自明性）

上記の置換が当業者にとって容易に推考することができるものであること。

(4) 他方、'90年の第1回外交会議で示されたWIPO特許ハーモナイゼーション条約案においては均等論につき以下のように規定されている。

①クレームは、クレームに表現されたすべての要素だけでなく、均等物をもカバーするものと考えられる。

②主張された侵害の時点でクレームされた発明に関して以下のいずれか一方を満たす場合には、一般的に均等であると考えられる。

イ) 実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を奏し、実質的に同一の結果をもたらすもの（米国型）

ロ) 同一の結果が達成されることが当業者により自明（欧洲型）

(5) 第1回外交会議では、解釈についてより弾力性を与えるという観点から、次のような趣旨に修正する方向で議論が行われている。

イ) 均等の定義において「上記(4)②イ) 又はロ) の条件がクレームされた発明に関して満たされる場合には一般的に均等であると考えられる。」

ロ) 「(侵害（準備）時点において均等と考えられる要素には) 正当な考慮 (=due account) がなされなければならない。」

このような修正がなされれば、均等論の適用の可否、均等の判断時点について弾力的な運用が可能となり、事案の個別の事情に応じて総合的な判断が可能となると考えられる。

(6) また、欧米における考え方は次のようになっている。

①米国の状況

イ) 米国における均等論は1950年のグレーバータンク判決において3テスト原則（構成要素同士の置換が、実質的に同一の方法で、同一の機能を奏し、同一の結果をもたらすこと）等の基本的考え方が確立した。

ロ) その後、「80年代に入って以降のプロパテント政策の下、均等の判断手法として、“Element by Element” ルールに基づいて判断するものも少なからずあったが、いわゆる “Invention as a whole” の考え方に基づ

いてクレームを広く解釈する例も目立った。

グレーバータンク判決で言及された逆均等論の可能性や置換自明性に言及するケースはほとんど見当たらなくなつた。

ハ)しかし、'90年代に入り、均等論の適用を例外と位置づけたり、“Element by Element”原則を再確認し均等論の適用を否定するケースも現れるなど、クレーム解釈が厳しくなってきたといわれている。

ニ)そして、'93年12月に至り、CAFC（連邦巡回控訴裁判所）は均等論のあり方（均等論の下で特許の侵害をいうには、3テストルール以外に必要なものがあるか等）について大法廷で審理するとの決定を下し、現在審理が行われているところである。

②欧洲の状況

イ) ドイツにおいては、欧洲特許条約加入以前はクレームは単なるガイドラインに過ぎないという位置づけであったが、加入後（'76年に特許法改正）は、クレームの記載に基づいて均等論が適用されるようになった。

ロ) 英国においては、欧洲特許条約加入以前は、クレームの文言どおりの解釈が一般的であったが、加入後（'77年に特許法改正）は、このような考え方を排し、均等論適用の可能性を示唆する判決が出始めている。

2. 国際調和を踏まえた均等論についての望ましい考え方

(1) 我が国における均等論の適用のあり方

上記の状況を踏まえれば、我が国における均等論の適用のあり方に關し、次のような考え方の整理を行うことが適當と考えられる。

- ①均等論の適用については、事案に応じて、ケースバイケースで正当な考慮がなされることが適當である。
- ②現行の特許法第70条の規定は、本来均等論の適用を排するものではない。
- ③第70条に基づき権利の範囲をどこまで認めるかという問題と、特許法第

36条のクレームの記載要件の問題とは、直接かかわるものではない。従って、第36条第5項第2号の規定を論拠として均等論の適用を否定する考え方は適当とはいえない。

- ④均等論の適用は、技術的思想（原理）が出願時のものと同一であることが前提となる。
- ⑤我が国の置換可能性及び置換容易性（自明性）の考え方は WIPO 特許ハーモナイゼーション条約案の考え方の下で許されるものであるが、置換が当業者にとって推考容易かどうかという観点を入れて、均等を定義することは適当と考えられる。
- ⑥出願後に開発され、侵害時に存在している置換要素（同効材）についても、技術的思想（原理）が同一であるとの前提の下で、置換可能性及び置換容易性（自明性）の要件を満たすならば、均等論の適用は排されるものではない。

(2) 均等論の明文化について

なお、特許法第70条に均等論の考え方を明文上位置づけることについては、上記の考え方を明確にし運用を統一させるという意味で一概に否定されるべきではないが、明文化すると派生的に生ずる問題が少なからずあることも否定できない。今後、次の諸点も踏まえつつ、中期的検討課題として十分論議が尽くされる必要があると思われる。

- ①均等論の適用は原則なのか例外なのか
- ②均等論と並ぶ解釈手法である公知技術の参酌、出願経過の参酌等との関係をどう考えるのか
- ③迂回・附加、不完全利用の扱いをどうするのか
- ④審査実務との関係で問題が生じないのか 等

3. その他

クレーム解釈の問題に関連し、侵害訴訟とこれと平行して提起されている特許庁による無効審判との関係について問題の指摘がされている。即ち、侵害訴訟においては、裁判所は特許が有効であるとの前提で判断することとなるため、侵害訴訟と平行して提起されている無効審判の手続に時間を要すると、裁判所において特許が公知技術を含んでいることが明らかとなった場合などは、公知技術の除外や実施例限定といった解釈がなされるのが現状である。

このような観点からも、特許庁による無効審判の迅速化を図ることが必要となるが、先般の法改正において、審判手続の簡素化が図られたところであり、その趣旨を踏まえた特許庁における適切な運用及び関係者の協力が期待される。

第5章 特許権の回復制度

I. 従来の制度と改正の背景

従来の特許法では、第1年から第3年までの各年分の特許料を納付して特許権の設定の登録が行われた後の第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならないこととされているが（第108条第2項本文）、この納付期限を経過した後であっても6月間に限り割増特許料を併せて納付することを条件として、その特許料を追納することが認められている（第112条第1項及び第2項）。また、納付を猶予された第1年から第3年までの特許料（第109条）及び特許権の存続期間の延長登録査定時に納付すべき特許料（第108条第2項ただし書第2号）についても、同様に追納が認められている。

しかし、この6月の追納期間が経過した後は、事情の如何を問わず特許料の納付は認められず、特許権は納付期限の経過の時に遡って消滅したものとみなされ、又は初めから存在しなかったものとみなされる（第112条第4項から第6項まで）。

他方、パリ条約第5条の2では、特許料の納付については、「少なくとも6箇月の猶予期間が認められる」（第1項）と規定されていることに加え、「同盟国は、料金の不納により効力を失つた特許の回復について定めることができる」（第2項）旨規定されている。この第2項の規定は、同盟国に対し、失効した特許権の回復を義務づけるものではないが、諸外国においては、本規定に相当する特許料の不納により失効した特許権の回復を認める制度が設けられており、我が国においてもこれを認めるべきであるとの要望が国内外から寄せられていた。

工業所有権審議会答申では、こうした状況を踏まえ、特許料の不納により失効した特許権の回復を認める制度を設けることが適当であるとされた。

II. 改正の概要

今回の改正において導入された特許権の回復制度の概要は、以下のとおりである。

- ①特許料の不納により失効した特許権の原特許権者に対し、特許料の追納期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかつた理由がその責めに帰することができないものである場合には、特許権の回復を認めることとした。
- ②特許権の回復のための特許料等の追納は、その理由が消滅してから14日(在外者にあっては2月)以内であつて特許料の追納期間経過後6月以内に限りできることとした。
- ③回復した特許権の効力は、特許料の追納期間の経過後特許権の回復の登録前にされた行為等には及ばないこととした。
- ④実用新案権及び意匠権についても、同様に権利の回復を認めることとした。

(参考) 諸外国における特許権の回復制度

E P O : 年金を納付できなかつた原因が不可抗力であり、その原因が除去された後2月以内で、かつ、納付期限経過後1年以内であれば、特許権の回復が可能となつてゐる。

ドイツ : 年金を納付できなかつた原因が不可抗力であり、その原因が除去された後2月以内で、かつ、納付期限経過後1年以内であれば、特許権の回復が可能となつてゐる。

米 国 : イ) 年金を納付できなかつた原因が不可抗力であったことを立証した場合、ロ) 年金を納付できなかつた原因が意図的でなかつたことを立証した場合で、かつ6月の年金納付猶予期間後24月以内であれば、特許権の回復が可能となつてゐる。

III. 特許法の改正条文の解説

1. 特許権の回復

(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、その責めに帰することができない理由により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ときは、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 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのばつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

本条は、特許料の不納により失効した特許権の回復について規定したものである。

第1項は、所定の期間内に特許料を納付せず特許権が失効した場合に、原特許権者がなし得る特許権の回復のための手続について規定したものである。

今回、失効した特許権の回復を可能とする制度を創設するにあたっては、どのような期間内に、どのような条件で回復を認めるかが詳細に検討された。諸外国の制度をみても、例えば米国のように24月という長期間にわたり特許権の回復が認められていたり、回復のための条件が緩やかな国もある。しかしながら、我が国においては、既に特許法上設けられている拒絶査定不服審判や再審

の請求期間を超過した場合の救済の条件や他の法律との整合性を考慮するとともに、イ)そもそも特許権の管理は特許権者の自己責任の下で行われるべきものであること及びロ)失効した特許権の回復を無期限に認めると第三者に過大な監視負担をかけることとなることを踏まえ、以下の条件の下に特許権の回復を認めることとした。

- ①追納期間内に特許料等を納付できなかった理由が特許権者の責めに帰することができないものであること。
- ②追納期間の経過後6月以内であって、かつ、その理由の消滅から14日（在外者にあっては2月）以内に、納付すべきであった特許料及び割増特許料を追納すること。

在外者について特許権の回復のための追納期間を理由のなくなった日から2月としたのは、審議会での審議過程において、在外者の場合は、遠隔であること等により手続に時間を要する場合があるとの指摘がなされたため、こうした事態に配慮したものである（類規：民事訴訟法第159条）。

また、本項は、責めに帰することができない理由により特許権を失効させてしまった原特許権者の救済を目的とする規定であるから、第110条第1項の規定にかかわらず、本項の規定に基づき利害関係人が特許料等の追納を行うことは認められないものと解される。

（補説）「責めに帰することができない理由」について

例えば、特許法第121条第2項等にも規定されているように、ある手続を所定の期間内に行うことができなかつた場合に、それが本人の責めに帰することができない理由によるものであるときはその手続の追完を認めるという制度は、我が国の国内法令上しばしばみられるものである（類規：民事訴訟法第159条第1項、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第50条第2項、国籍法第15条第3項、海難審判法第46条第4項等）。

この「責めに帰することができない理由」については、個々のケースごとに個別具体的に判断されるものではあるが、天災地変、本人の重篤のよ

うに、通常の注意力を有する当事者が万全の注意を払ってなお請求期間を徒過せざるを得なかったような場合がこれに該当すると解される。

なお、第1項の規定による特許権の回復の対象となるのは、第112条第1項の規定により追納が認められた特許料を納付せずに特許権が失効した場合、すなわち、イ) 前年以前に納付すべきであった第4年以後の特許料又はロ) 特許権の存続期間の延長登録査定時に納付すべき特許料を所定の期間内に追納せず、特許権が消滅したものとみなされた場合及びハ) 第109条の規定により納付が猶予された第1年から第3年までの特許料を追納せず、特許権が初めから存在しなかったものとみなされた場合に限られ、設定登録前に納付すべき第1年から第3年までの各年分の特許料を納付しなかった場合については、今回の特許権の回復の対象としていない（表1参照）。

（補説）第1年から第3年までの特許料を特許権の回復の対象としない理由

特許権の設定を受ける前に支払うべき第1年から第3年までの特許料についても、本人の責めに帰することができない理由により納付することができず、特許権が設定されない場合は生じ得る。しかしながら、第1年から第3年までの特許料の納付期限（第108条第1項）は、設定登録後の特許料のように失効した特許を早期に利用しようとする第三者との関係上厳格なものとは解されず、納付期限内に納付がされなかつたとしても、その特許出願を無効とするか否かは第18条により特許庁長官の裁量とされ、柔軟な対応が可能となっている。このため、今回の改正では、一旦特許権が設定された後の特許料のみを対象として、特許権の回復を認めることとした。

第2項は、第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納があった場合の効果（特許権の回復）について規定したものである。特許料の納付期限経過後の6月の追納期間内に特許料の追納がなかつた特許権は、納付期限の経過の時に遡って消滅したものとみなされ、又は初めから存在しなかつたものとみなさ

表1. 納付すべき特許料と特許権の回復の関係

		特許料の納付期限	追 納 (第112条)	追納(第112条)がなかった場合の効果	特許権の回復のための追納 (第112条の2)
第1年から第3年までの特許料	第109条の猶予なし	特許査定等謄本送達日から30日以内 (第108条第1項)	不可	————	不可
	第109条の猶予あり	特許庁長官に納付を猶予された期間内 (第109条)	可	特許権は、初めから存在しなかったものとみなす (第112条第6項)	可
第4年以降の特許料		前年以前(第108条第2項本文)	可	特許権は、納付期限経過時に遡って消滅したものとみなす (第112条第4項)	可
延長登録分の特許料		延長登録査定等謄本送達日から30日以内 (第108条第2項ただし書第2号)	可	特許権は、存続期間満了日の属する年の経過時に遡って消滅したものとみなす (第112条第5項)	可

れる(第112条第4項から第6項まで)が、第1項の規定による追納があったときは、その特許権は納付期限の経過の時に遡って存続していた又は初めから存在していたものとみなすことにより、一旦失効した特許権を遡及的に回復することとした。

なお、「前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があったとき」との規定は、単に特許料等の追納があったという事実のみをいうのではなく、第1項

に規定する本人の責めに帰することができない理由等の要件をすべて満たした上で、追納があった場合を意味していることはいうまでもない。

【関連する実用新案法、意匠法の改正】

◆実用新案法第33条の2（登録料の追納による実用新案権の回復）

実用新案権についても、特許権の場合と同様に、イ) 前年以前に納付すべきであった第4年以後の登録料を所定の期間内に追納せず、実用新案権が消滅したものとみなされた場合及びロ) 第36条において準用する特許法第109条の規定により納付が猶予された第1年から第3年までの登録料を追納せず、実用新案権が初めから存在しなかったものとみなされた場合について、実用新案権の回復を認める旨を規定した。

◆意匠法第44条の2（登録料の追納による意匠権の回復）

意匠権についても、同様に、前年以前に納付すべきであった第2年以後の登録料を所定の期間内に追納せず、意匠権が消滅したものとみなされた場合について、意匠権の回復を認める旨を規定した。

2. 回復した特許権の効力制限

（回復した特許権の効力の制限）

第一百十二条の三 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二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の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二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の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

二 当該発明の実施

- 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
- 三 特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為

本条は、回復した特許権の効力の制限について規定したものである。

第112条の2 第1項の規定に基づき特許料等が追納されたときは、一旦失効した特許権が遡及的に回復する（納付期限の経過の時に遡って存続し又は初めから存在していたものとみなす）こととなるが、この場合に、特許権が消滅した後に特許発明の実施をしていた第三者にまで、特許権の回復後に遡及的に特許権の効力を及ぼすことは妥当でない。このため、第112条第1項の追納期間の経過後から、特許権の回復があった事実が公示される回復の登録までの間における第三者の一定の行為については、特許権の効力が及ばないこととした。

第1項は、特許が物の発明についてされている場合に、特許料の納付期限経過後6月の追納期間の経過の時から特許権の回復の登録までの間において、輸入、国内生産又は国内において取得した物には特許権の効力が及ばないことを、また、第2項は、通常は特許権の侵害とされる行為についても特許権の効力が及ばない旨を規定したものである。

なお、本条においては、第175条に規定されているような「善意に」という要件は設けず、特許権が失効している間の第三者の行為を救済することとした。これは、特許権の回復は、責めに帰することができない理由により追納期間内に特許料を納付できなかった場合に認められるものであり、第三者が、一旦失効した特許権が回復されることを知った上で、特許発明を実施しているというケースは想定し難いためである。

(補説) 第三者に通常実施権を認めなかつた理由

今回の改正では、特許料の追納により特許権が回復した場合に、この特許発明の実施をしていた第三者に対し、通常実施権を認めることはしなかつた。これは、審議会答申において、年金納付期限経過後1年以内であれば権利が回復する可能性があることは第三者に予測可能であるとされたことに加え、今回の権利の回復は、特許権の失効後の6月という短期間にのみ回復を可能とするものであるから、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いこと等を考慮したためである。

(注) 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ため、特許無効の審決確定後に第三者の事業の実施が相当程度進むことも想定されることから、当該実施を通常実施権(第176条)により救済する意義はあると解される。

【関連する実用新案法、意匠法の改正】

◆実用新案法第33条の3（回復した実用新案権の効力の制限）

実用新案権についても、特許権の場合と同様に、回復した実用新案権の効力の制限について規定した。

◆意匠法第44条の3（回復した意匠権の効力の制限）

意匠権についても、同様に、回復した意匠権の効力の制限について規定した。

3. 関連する改正事項

以上に解説した特許権の回復措置の導入に伴う改正に関連して、以下のような改正が行われた。

(1) 特許権が回復した場合の仮保護の権利及び補償金請求権の取扱い

◆第52条（出願公告の効果等）

旧第3項には、第109条の規定により納付が猶予された第1年から第3年までの特許料が所定の期間内に追納されず、特許権が初めから存在しなかったものとみなされた（第112条第6項）ときは、出願公告による仮保護の権利についても、初めから生じなかったものとみなす旨規定されていた。このため、今回の特許権の回復制度により初めから存在しなかったものとみなされた特許権が回復したときは、仮保護の権利も遡及的に回復することを確認的に規定した。

◆第65条の3（出願公開の効果等）

補償金請求権についても、今回改正された第52条第3項を第65条の3第4項において準用しているため、仮保護の権利と同様、初めから存在しなかったものとみなされた特許権が回復したときは、遡及的に回復することとなつた。

（2）在外者による拒絶査定不服審判及び再審の請求期限

◆第121条（拒絶査定に対する審判）

旧第2項には、拒絶査定不服審判の請求が本人の責めによらない理由により所定の期間内にできなかつた場合には、その理由の消滅の日から14日以内（ただし、所定の期間経過後6月を超えることはできない。）にその請求をすることができる旨規定されていた。今回、在外者に対して特許権の回復のための追納期間を理由がなくなった日から2月としたことに伴い、本条についても同様に、在外者に対し2月の追完期間を認める旨を規定した。

◆第173条（再審の請求期間）

再審の請求期間について規定する旧第2項についても、同様の改正を行い、在外者に対し2月の追完期間を認める旨を規定した。

◆第4条（期間の延長等）

第121条第2項及び第173条第2項の改正により在外者に対して正規の手続期間よりも長い「2月」という手続の追完期間を認めたこととのバランスをとるため、第4条第1項による期間の延長の対象に第121条第1項及び第173

条第1項を加え、正規の手続期間についても延長を可能とした。

【関連する意匠法、商標法の改正】

◆意匠法第46条及び商標法第44条（拒絶査定に対する審判）

本人の責めに帰することができない理由により拒絶査定不服審判の請求ができなかった場合のその請求の追完について規定した意匠法第46条第2項及び商標法第44条第2項の規定についても、特許法第121条第2項と同様の改正を行った。

なお、本人の責めに帰することができない理由により請求ができなかった場合の補正却下不服審判の請求に関する規定（意匠法第47条第2項及び商標法第45条第2項）及び再審の請求に関する規定（実用新案法第45条、意匠法第58条第1項及び商標法第61条第1項）については、条文上の改正は行われていないが、これらにおいて準用する意匠法第46条第2項及び商標法第44条第2項並びに特許法第173条第2項の改正に伴い、実質的に同様の改正が行われた。

(3) 特許権の回復の登録及び公報への掲載

◆第27条（特許原簿への登録）

第1項第1号において、特許権の回復があったときはその事実を特許原簿に登録する旨を規定した。

◆第193条（特許公報）

第2項第5号において、特許料等の不納により失効した特許権の回復があったときはその事実を特許公報に掲載する旨を規定した。

【関連する実用新案法、意匠法の改正】

◆実用新案法第49条及び意匠法第61条（原簿への登録）

実用新案権又は意匠権の回復があったときは、特許権の場合と同様、回復の事実を原簿に登録する旨を規定した。

◆実用新案法第53条及び意匠法第66条（実用新案公報及び意匠公報）

登録料等の不納により失効した実用新案権又は意匠権の回復があったときは、特許権の場合と同様、回復の事実を公報に掲載する旨を規定した。

第6章 PCT 規則の留保の撤回

I. PCT 規則の留保の経緯とその撤回

1. 従来の PCT 規則と我が国の制度

平成3年の特許協力条約に基づく規則（PCT 規則）が改正される以前において、特許協力条約（PCT）に基づき国際出願を行う場合は、PCT 規則12.1(a)に従い願書、明細書、請求の範囲、図面の文言及び要約はすべて一の所定の言語で作成されていなければならず、この要件に違反する国際出願は、PCT 第11条(1)(ii)に反するものとして、国際出願日が認定されないこととなっていた。

これらの規定に従い、我が国では、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（国際出願法）第3条第1項において願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書はすべて日本語又はすべて通商産業省令で定める外国語（国際出願法施行規則第12条の2において英語を規定）のいずれかで作成しなければならないこととされていた。

また、PCT 第22条では、出願人は優先日から20月以内に各指定官庁に対し所定の翻訳文を提出すべき旨規定されており、PCT 規則49.5(a)においてPCT 締約国は、国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面の文言及び要約に加え、PCT 第19条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出を求めることができることとされていた。

これらの規定に従い、我が国では、我が国を指定国とする国際出願については、国際出願日における請求の範囲の翻訳文の提出を義務づける（特許法第184条の4第1項）とともに、PCT 第19条に基づく請求の範囲の補正があった場合において、その補正を国内法上有効なものとするためには当該補正書の日本語による翻訳文を提出しなければならない（特許法旧第184条の7第1項）旨を規定し、請求の範囲については上記二つの翻訳文の提出を求めていた。

2. PCT 規則改正の背景

これらの従来の PCT 規則に関し、平成 2 年 12 月の第 4 回 PCT 管理法律委員会において、軽微な言語の違いにより補充を求められ、出願日が繰り下がることは出願人にとって酷であるとの理由から、PCT 規則 20.4(c) 及び 26.3 の 3(a) の改正が提案され、平成 3 年 7 月の PCT 同盟総会において同規則の改正が行われた。

また、平成 3 年の PCT 同盟総会において、イ)国際調査報告や国際予備審査報告を考慮した結果、出願人にとって不要となった請求の範囲の翻訳文の提出を求めるのは望ましくないこと、ロ) これらの翻訳文の両方についての提出を義務としなければ、出願人は、国際出願日又は PCT 第 19 条に基づく補正後の請求の範囲のいずれか一方の翻訳文の提出を行えばよいこととなり、翻訳文作成の費用と時間の軽減につながるとの理由から、PCT 規則 49.5(c の 2) 及び 76.5(iv) の改正が行われた。

(参考) 平成 3 年の PCT 規則改正の概要

平成 3 年 7 月に開催された PCT 同盟総会においては、331 の PCT 規則のうち 122 の規則について実質的な改正がなされ、18 の新規則が追加された。また、これらの改正規則は、平成 4 年 7 月 1 日から施行することが決定された。同総会における PCT 規則改正の概要は以下のとおりである。

- ①指定国の指定もれの救済
- ②出願人の資格要件、出願の言語要件及び翻訳文の提出義務等の緩和
- ③手数料の支払手続きの簡素化
- ④ファクシミリ等による手続ができる範囲の拡大
- ⑤バイオテクノロジー発明に関する発明の開示要件の明確化
- ⑥国際予備審査報告書の早期入手
- ⑦第三者に対する優先権書類の写しの提供、予備審査請求の事実の公表等

なお、我が国は、これらの規則改正に対応するため、平成 4 年 6 月に国際出願法施行令及び同施行規則について所要の改正を行った。

3. PCT 規則の留保とその撤回の背景

平成3年のPCT同盟総会において採択された改正規則のうち、我が国は、国内法の改正が新たに必要になるとの理由から、イ)国際出願日の認定のための言語要件を緩和するPCT規則20.4(c)及び26.3の3(a)、ロ)PCT第19条補正に関する翻訳文の提出義務を緩和するPCT規則49.5(cの2)及び76.5(iv)についてはその適用を留保し、PCT規則20.4(d)、26.3の3(b)、49.5(1)及び76.6に定められた経過規定の適用を受けることとした。

(注)本書では、この経過規定の適用を「PCT規則の留保」と呼んでいるが、正確にはPCT第64条の条約上の留保とは異なるものである。

しかしながら、イ)今回の外国語書面出願制度の導入に伴い、これと関連する国際出願制度についても見直す必要が生じ、留保の理由となっていた法改正の時機の問題が解消されたこと、ロ)改正されたPCT規則はいずれもユーザーフレンドリーな手続を定めたものであり、出願人の負担軽減に資するものであること、ハ)適用を留保している国は我が国を含めて少数であり、国内外の出願人やWIPO事務局からもその撤回の要請がされていたこと等の理由から、これまで留保してきた規定についてその撤回を検討した。

その結果、平成6年9月の工業所有権審議会答申において、平成3年のPCT同盟総会で改正されたPCT規則のうち我が国が留保している事項については、出願人の負担軽減に資するものであり、その留保撤回のための国際出願法、特許法等の改正を行うことが適当であるとされた。

(参考)我が国がこれまで留保していたPCT規則の概要

①規則20.4(c)

明細書及び請求の範囲が規則12.1(a)又は(c)に規定する一の所定の言語で作成されている場合は、PCT第11条(1)(ii)の規定の適用上、十分なものとする。

②規則26.3の3(a)

明細書及び請求の範囲以外の国際出願の要素（願書、図面の文言及び要約）が規則12.1に規定する所定の言語で作成されていない場合には、出願人に対し必要な補充を求める。

③規則49.5(c)の2)

出願人が、出願時における請求の範囲及びPCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文を要求する指定官庁に対し、一の翻訳文のみを提出した場合には、提出されなかった翻訳文に係る請求の範囲を無視するか、提出されなかった翻訳文の提出を求めることができ、求めた翻訳文の提出がなかったときは、当該請求の範囲を無視するか、その国際出願が取り下げられたものとみなすことができる。

④規則76.5(v)

PCT第19条の規定に基づく補正書の翻訳文は、国際予備審査報告が作成された場合には、その補正書が国際予備審査報告に附属書類として添付されているときに限り、要求される。

II. 改正の概要

今回のPCT規則の留保の撤回に伴う改正点は、以下のとおりである。

【国際出願法の改正】

- ①明細書及び請求の範囲が、日本語又は通商産業省令で定める外国語（英語）で作成されれば、国際出願日を認定することとした。
- ②願書が、日本語又は通商産業省令で定める外国語（英語）で作成されていないときは、補正を命じることとした。
- ③図面の中の説明又は要約書が、明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないときは、補正を命じることとした。

【特許法の改正】

- ④国際出願日における請求の範囲の翻訳文又はPCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文のいずれかが提出されれば、国際出願が取り下げられたものとはみなすこととした。
- ⑤PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、これを願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなすこととした。

III. 国際出願法の改正条文の解説

国際出願法については、PCT 規則20.4(c)及び26.3の3(a)の留保の撤回に伴い、国際出願日の認定要件及び補正命令について改正が行われた。

1. 国際出願日の認定のための言語要件

(国際出願日の認定等)

- 第四条 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
- 一 出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。
 - 二 前条第二項第一号又は第四号に掲げる事項の記載がないとき。
 - 三 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。
 - 四 明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
 - 五 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
- (第二項以下略)

本条は、国際出願日の認定要件について規定したものであり、第1項各号は、国際出願日を認定しない場合について規定したものである。

旧第1項第2号では、願書、明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約書が、第3条第1項に規定する一の所定の言語（日本語又は通商産業省令で定める外国語（英語））で作成されていない国際出願については、国際出願日を認定しないこととされていた。

これに対し、PCT規則20.4(c)では、明細書及び請求の範囲が一の所定の言語で作成されている場合には、PCT第11条(1)(ii)の「国際出願が所定の言語で作成されていること」という規定の適用上、十分なものとすることが規定されている。

このため、今回、これらの規定に従い、明細書及び請求の範囲が一の所定の言語で作成されている場合には、願書、図面の中の説明及び要約書が一の所定の言語で作成されていなくても国際出願日を認定する旨を第5号において規定し、国際出願の言語要件を規定した旧第2号は削除した（図9参照）。

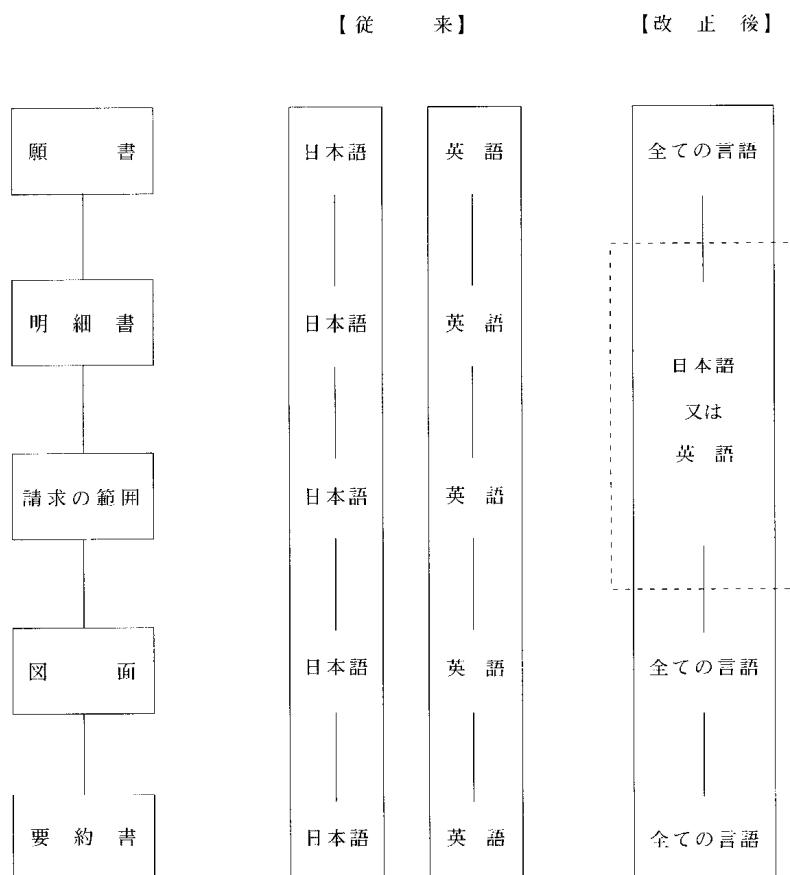
なお、旧第2号の削除に伴い、旧第3号から第5号までをそれぞれ第2号から第4号までに条文移動した。

（補説）国際出願法第3条を改正しなかった理由

今回の改正により、国際出願日の認定のためには、すべての出願書類が一の所定の言語で作成されている必要はなくなった。このため、従来からこれらの出願書類のすべてが日本語又は通商産業省令で定める外国語（英語）のいずれか一の言語で作成されるべき旨を規定していた国際出願法第3条についても改正が必要ではないかとも考えられた。

しかしながら、PCTにおいても、PCT第3条(4)iv及びPCT規則12.1(a)において、基本的には、国際出願（願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約）は一の所定の言語で作成されるべき旨を規定した上で、PCT第11条(1)(ii)、PCT規則20.4(c)及び26.3の3(a)において、各書類を作成する際の言語要件について規定している。

図9. 國際出願日が認定される國際出願（受理官庁が日本国特許庁の場合）



このため、国際出願法についても、これと同様に考え、国際出願の各書類は一の所定の言語で作成することを規定した第3条は改正せず、第4条及び第6条において今回の留保の撤回に必要な国際出願日の認定要件及び補正命令について改正することとした。

2. 願書、図面及び要約書の言語についての補正命令

(補正命令)

第六条 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

- 一 願書が日本語又は第三条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
- 二 発明の名称の記載がないとき。
- 三 図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。
- 四 要約書が含まれていないとき。
- 五 第十六条第三項の規定又は第十九条第一項前段において準用する特許法(昭和三十四年法律第二百二十一号)第七条第一項から第三項までの規定(第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反しているとき。
- 六 通商産業省令で定める方式に違反しているとき。

本条は、国際出願が不適法なものである場合の補正命令について規定したものであり、各号は、補正命令の対象となる事項について規定したものである。

PCT 規則26.3の3(a)によれば、願書、図面の文言及び要約が所定の言語で作成されていない場合には、PCT 第14条(l)(b)の規定に従い、願書、図面の文言及び要約を所定の言語で作成するよう補充を求めることが求められている。

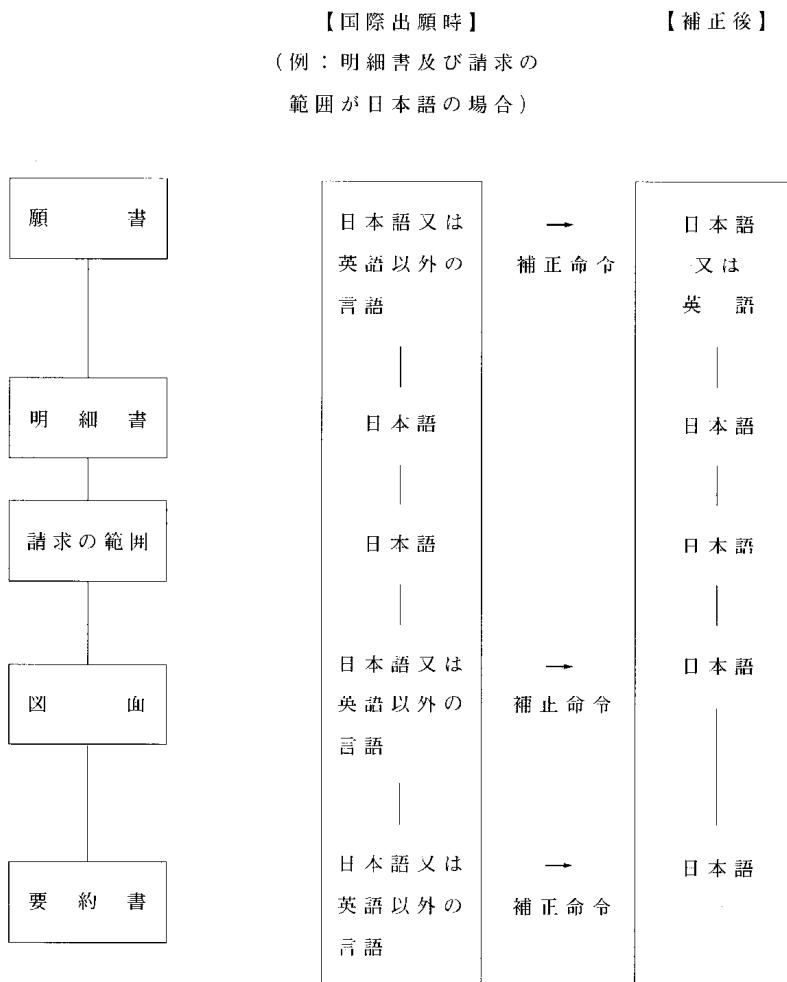
このため、今回、これらの規定に従い、我が国に出願される国際出願の願書、図面の中の説明及び要約書が所定の言語で作成されていない場合には、補正を命じることとした（図10参照）。

第1号は、願書が所定の言語で作成されていない場合の補正命令について規定したものである。PCT規則12.1(a)の規定によれば、国際出願は、国際事務局と国際調査機関との間に締結される取決めで特定する言語（我が国の場合は日本語及び英語）のうちの一の言語により行うこととされ、また、受理官庁は上記の特定された言語のうち国際出願をすべき言語（我が国の場合は日本語及び英語）を定めることができることとされ、更に、このPCT規則12.1(a)の特例として、PCT規則12.1(b)(i)では、願書は、上記PCT規則12.1(a)に基づいて認められる言語又は当該国際出願が公開される言語で作成されている必要がある旨規定されている。我が国の場合、PCT規則12.1(a)の規定により認められる言語は日本語及び英語であり、国際公開は明細書及び請求の範囲が作成された言語、すなわち日本語又は英語で行われることから、我が国に出願される国際出願の願書は日本語又は英語のいずれかで作成される必要がある。このため、第1号において、願書が日本語又は英語で作成されていない場合には補正を命じる旨を規定した。

第3号は、図面の中の説明及び要約書が所定の言語で作成されていない場合の補正命令について規定したものである。PCT規則12.1(b)(ii)及び(iii)には、図面の文言及び要約は当該国際出願が国際公開される言語で作成されていることが必要である旨規定されている。国際公開は明細書及び請求の範囲が作成された言語で行われるため、我が国に出願される国際出願の図面の中の説明及び要約書は、明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成される必要がある。このため、第3号において、図面の中の説明及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていない場合には補正を命じる旨を規定した。

なお、第1号及び第3号が改正されたことに伴い、旧第1号を第2号に、旧第2号から第4号までをそれぞれ第4号から第6号までに条文移動した。

図10. 願書、図面及び要約書の言語要件についての補正命令
(受理官庁が日本国特許庁の場合)



IV. 特許法の改正条文の解説

特許法については、PCT 規則49.5(c の2)及び76.5(iv)の留保の撤回に伴い、PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出及びその法的位置づけ等について改正が行われた。

また、PCT 規則は、特許出願だけでなく実用新案登録出願についても適用されるため、実用新案法についても同様の改正が行われた。

1. 請求の範囲の翻訳文の提出

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

第一百八十四条の四 (第一項略)

- 2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
- 3 国内書面提出期間内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
- 4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時（国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。）の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
- 5 第一百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

本条は、外国語特許出願の翻訳文の提出等について規定したものである。

第2項は、PCT 第19条に基づく補正を行った場合は、第1項において規定する国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出することなく、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる旨を規定したものである。本規定により、国際調査報告の結果等を考慮し、国際出願日における請求の範囲をPCT 第19条に基づき補正した出願人は、必要がなければ国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出しなくてもよいこととなった。

(補説) PCT 第19条に基づく「補正後の請求の範囲」の翻訳文

今回の改正では、従来とは異なり国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されない場合が生じる。このため、従来、PCT 第19条に基づく補正については、「補正書の翻訳文」の提出を求めていた（旧第184条の7第1項）が、今回、これを改正し、「補正後の請求の範囲の翻訳文」を提出すべきこととした。PCT 第19条に基づく補正についてはいわゆる部分補正をすることが認められているが、第2項の規定によれば、部分補正を行った場合であっても、補正後の請求の範囲全体について翻訳文を提出する必要があるので、この点は注意を要する。

第3項は、翻訳文未提出による出願のみなし取下げについて規定したものである。旧第184条の4第2項には、出願人は国内書面提出期間内に明細書の翻訳文及び国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出しなければならず、提出されなかった場合には、その国際出願は取り下げられたものとみなされる旨規定されており、また、旧第184条の7第1項には、PCT 第19条に基づく請求の範囲の補正をしたときは、その補正書の翻訳文を提出しなければならない旨規定されていた。これに対し、今回留保を撤回し適用を受けることとしたPCT 規則49.5(cの2)には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文とPCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の双方の提出を求める指定官庁における翻訳文の提出義務を緩和することについて規定されている。このため、こうした

PCT 規則49.5(c の2)の趣旨に従い、明細書の翻訳文及び国際出願日における請求の範囲若しくは PCT19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出されれば、その国際出願をみなし取下げとしないこととした。

(補説) PCT 規則49.5(c の2)との関係

PCT 規則49.5(c の2)によれば、国際出願日における請求の範囲の翻訳文と PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の双方の提出を求める指定官庁は、そのうちのいずれか一方の翻訳文のみが提出された場合、イ) 翻訳文が提出されない請求の範囲を無視するか、ロ) その翻訳文の提出を求めることができることとされ、更に提出を求めたにもかかわらず翻訳文が提出されなかった場合は、ハ) 翻訳文が提出されなかった請求の範囲を無視するか、ニ) 国際出願は取り下げられたものとみなすかのいずれかを選択できることとされている。

従って、同規則の留保の撤回にあたっては、上記イ) に従い翻訳文が提出されない請求の範囲を無視するよう第184条の4 第2項を改正するか、あるいはあくまで双方の提出を求めるよう上記ロ) を選択し、ハ) 又はニ) の措置をとるよう改正を行うことも考えられた。しかしながら、規則改正の趣旨が、既に不要となった請求の範囲についてまで出願人に翻訳文の提出を求めるのは望ましくないというものであることに鑑み、出願人の利便や事務処理の効率化の観点から、我が国としてはあえて国際出願日における請求の範囲の翻訳文と PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の双方の提出を求めるのではなく、そのうちのいずれか一方の翻訳文が提出されればよいこととした。

第4項は、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が既に提出された後のPCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出について規定したものである。本規定により、出願人は、第1項に規定する国際出願日における請求の範囲の翻訳文を既に提出した場合であっても、国内処理基準時の属する日までであれば、更に PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文を提出

できる。

第5項は、第2項又は第4項に規定するPCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合の効果について規定したものであり、従来と同様に、その補正是されなかったものとみなす旨を規定したものである。

なお、旧第3項は、第1項の規定により既に提出した明細書等の翻訳文に代えて新たな翻訳文を再提出できる旨を定めた規定であったが、イ) 今回の外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語特許出願についても誤訳の訂正が認められこととなったこと及びロ) 実際に翻訳文の再提出が行われるケースは極めて稀であったことからみて、翻訳文の再提出を認めないこととしても出願人に特に不利益はないものと判断し、旧第3項は削除した。

(補説) PCT規則76.5(iv)との関係

PCT規則76.5(iv)によれば、選択官庁は、PCT第19条に基づく請求の範囲の補正書が、PCT規則70.16の規定により国際予備審査報告に附属書類として添付されている場合に限り、その翻訳文の提出を要求することができることとされている。

しかしながら、今回の改正では、第184条の4 第1項から第3項までの規定により国際出願日における請求の範囲又はPCT第19条に基づく補正後の請求の範囲のいずれか一方の翻訳文が提出されればよいこととし、PCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出を義務づけず、出願人の意思に委ねることとしたため、PCT規則76.5(iv)留保の撤回にあたって特段の改正は不要となった。

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の4 (外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)

PCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出等について、特許法と同様の改正を行った。

◆第48条の12 (登録料の納付期限の特例)

旧第48条の11を条文移動するとともに、第48条の4の改正に伴う形式的改正を行った。

2. 請求の範囲の翻訳文の法的位置づけ

(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

第一百八十四条の六 (第一項略)

2 日本語でされた国際特許出願（以下「日本語特許出願」という。）に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面（図面の中の説明を除く。）及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外國語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

3 第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、国際出願日における明細書の翻訳文及び当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなす。

本条は、国際出願に係る願書、明細書等の特許法上の位置づけについて規定したものである。今回の改正では、第184条の4第2項の改正により、国際出願

日における請求の範囲の翻訳文に代えて PCT 第19条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できることとした。このため、本条では、当該補正後の請求の範囲の翻訳文の法的位置づけを明確にするための改正を行った。

第 2 項は、国際出願の明細書等についての特許法上の位置づけについて規定したものであり、従来と同様に外国語特許出願については、国際出願日における請求の範囲の翻訳文を願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなすこと等を規定したものである。なお、今回の改正では、外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語特許出願についても誤訳の訂正を認めることとし、翻訳文の再提出の規定（旧第184条の 4 第 3 項）及び国内処理基準時における出願翻訳文に記載されていない事項は初めから記載されていなかったものとみなす規定（同条第 4 項）を削除した。このため、第 2 項では、「出願翻訳文」という確定翻訳文の概念は設けず、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されれば、それを願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなすこととした。

第 3 項は、PCT 第19条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の特許法上の位置づけについて規定したものである。

従来の制度では、PCT 第19条に基づく補正書の翻訳文は、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出された後に提出されることから、旧第184条の 7 第 2 項において PCT 第19条に基づく補正書の翻訳文が提出されたときは第17条第 1 項の規定による手続の補正がされたものとみなしていた。しかしながら、今回の改正により、出願人の選択により国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されない場合が生じることとなったため、PCT 第19条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合には、これを願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなすこととした。

これにより、イ)第184条の 4 第 2 項により国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて PCT 第19条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合や、ロ)第184条の 4 第 4 項により国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出した後に更に PCT 第19条の規定に基づく補正後の請求の範囲

の翻訳文が提出された場合は、当該補正後の請求の範囲の翻訳文が第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなされ、その後の手続が進められることになる。

(補説) PCT 第19条補正後の請求の範囲の翻訳文と拒絶理由

従来の制度では、PCT 第19条に基づく請求の範囲の補正書の翻訳文が提出されたときは、第17条第1項の規定による手続の補正がされたものとみなされていたため、イ)その補正が新規事項を追加する補正である場合は、旧第184条の11第3項の読み替え規定により、旧第17条第2項の規定に違反する不適法な補正として、第49条第1号の拒絶理由の対象となるとともに、ロ) 旧第184条の14又は旧第184条の15に規定する要件に違反する場合は異議、無効理由とされていた。

これに対し、今回の改正では、PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文は、願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなされる。このため、従来のように不適法な補正として取り扱うことはできないが、翻訳文を提出した結果、第49条第5号又は第123条第1項第5号の要件に違反することとなれば、拒絶、異議、無効理由が生じることになる。

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の6 (国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の実用新案法上の位置づけ等について、特許法と同様に規定した。

3. 日本語特許出願に係る PCT 第19条に基づく補正書の法的位置づけ

(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)

第一百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の

規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

- 2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した明細書に記載した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
- 3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正是、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

本条は、日本語特許出願に係る PCT 第19条に基づく補正書の提出等について規定したものである。

第2項は、PCT 第19条に基づく補正書の特許法上の位置づけについて規定したものである。今回の改正により、外国語特許出願については、国際出願における請求の範囲の翻訳文に代えて、PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できることとし、第184条の6において、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなす旨を規定した。

このように、外国語特許出願については、今回の PCT 規則の留保の撤回との関係で、翻訳文の提出義務を緩和することとしたが、日本語特許出願については、PCT 規則上の制約はない。このため、第2項において、PCT 第19条に基づく補正是、従来と同様に第17条の2第1項の規定による明細書の補正とみなす旨を規定した。

第1項及び第3項は、PCT 第19条に基づく補正をした場合に出願人が行うべき手続及びその手続を行わなかった場合の効果について規定したものである。これらの規定においては、日本語特許出願についてのみ規定することとし、外

国語特許出願に関する規定を削除するための改正を行った。

なお、旧第2項では、日本語特許出願について補正書の写しが提出された場合、これを第17条第1項の規定による手続の補正がされたものとみなしていたが、外国語書面出願制度の導入に伴い第17条が改正され、出願公告前の明細書又は図面の補正については第17条の2第1項に規定することとしたため、第2項においては、当該補正書の写しが提出された場合、これを第17条の2第1項の規定による補正とみなすこととした。

また、外国語書面出願制度の導入に伴い、特許出願の日から1年3月までという明細書又は図面についての補正の時期的制限（旧第17条第1項ただし書）が廃止されたため、PCT第19条に基づく補正書の写しの提出を上記時期的制限の適用除外としていた旧第4項を削除した。

4. PCT第34条に基づく補正書の取扱い

(条約第三十四条に基づく補正)

第一百八十四条の八 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書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。

- 2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
- 3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正

は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正是同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

本条は、PCT 第34条に基づく補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出等について規定したものである。従来、これらについては、旧第184条の 7 の規定を準用していたが、今回の改正により第184条の 7 では、日本語特許出願についてのみ規定することとされた。このため、今回の改正では、PCT 第34条に基づく補正書の写し又は補正書の翻訳文の取扱いについて変更はないが、準用形式を改正した。

第 1 項は、PCT 第34条に基づく補正をした場合に出願人が行うべき手続について規定したものであり、日本語特許出願にあっては当該補正書の写しを、外国語特許出願にあっては当該補正書の翻訳文を提出すべき旨を規定したものである。

第 2 項は、PCT 第34条に基づく補正書の写し又は補正書の翻訳文の特許法上の位置づけについて規定したものであり、これらが提出されたときは、願書に添付した明細書又は図面について第17条の 2 第 1 項の規定による補正がされたものとみなす旨を規定したものである。

第 3 項は、国内処理基準時の属する日までに PCT 第34条に基づく補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出がなかった場合の効果について規定したものであり、これらが提出されなかったときは、日本語特許出願について PCT 第36条(3)(a)に基づく補正書の送達がされた場合を除き、当該補正是されなかったものとみなす旨を規定したものである。

第 4 項は、外国語書面出願制度の導入に伴い、誤訳の訂正を目的として補正をするときは誤訳訂正書によることを義務づけた（第17条の 2 第 2 項）ことを

受けて設けられた規定である。

外国語特許出願について、国際段階でPCT第34条に基づく明細書等の補正が行われ、我が国にその補正書の翻訳文が提出されたときは、その翻訳文により補正がされたものとみなされる(第2項)。しかし、この補正是、国際出願日における原文明細書等の記載の範囲内においてされたものであっても、第184条の4第1項の規定により提出された翻訳文に記載された事項の範囲内でない場合もあり、その場合には、第17条の2第3項の規定に違反する不適法な補正とされることになる。しかしながら、国際段階において条約上適法になされた補正を国内法上不適法なものとするのは適当でないため、PCT第34条に基づく補正書の翻訳文が提出されたときは、本項においてこれを誤訳訂正書による補正とみなすことにより、第17条の2第3項の規定上不適法な補正とされることがないようにしたものである。なお、この場合は、第195条別表第7号に規定する誤訳訂正料の納付は不要である。

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の15(特許法の準用)

実用新案法においては、誤訳訂正書の提出義務を規定した特許法第17条の2第2項に相当する規定がないため、第184条の8第4項を準用しないこととし、また、明細書又は図面の補正の根拠条文が異なるため必要な読み替えを行うなどの所要の改正を第1項において行った。

5. 関連する改正事項

以上に解説したPCT規則の留保の撤回に伴う改正に関連して、以下のような改正が行われた。

◆第184条の9(国内公表等)

従来、外国語特許出願について行う国内公表にあたっては、国際出願日における請求の範囲等の出願翻訳文を公報に掲載することとしていたが、今回、国際出願日における請求の範囲又はPCT第19条に基づく補正後の請求の範

囲のいずれか一方の翻訳文を提出すればよいこととしたことに伴い、請求の範囲の翻訳文については、第2項第5号において、イ) 国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えてPCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にはこれを公報に掲載することとし、また、ロ) 国際出願日における請求の範囲の翻訳文とPCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の両方が提出された場合には両者を公報に掲載することとした。また、旧第7項では、国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項についての読み替えを行うことにより、旧第184条の7第2項（旧第184条の8において準用する場合を含む。）の規定により旧第17条第1項の規定による手続の補正とみなされた補正書の写し又は補正書の翻訳文を公報に掲載することとしていたが、今回、イ) PCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文は国内公表の対象として公報に掲載することとなったこと及びロ) 日本語特許出願についてのPCT第19条又は第34条に基づく補正書の写し及び外国語特許出願についてのPCT第34条に基づく補正書の翻訳文を第17条の2第1項の規定による補正とみなすこととしたことに伴い、旧第7項中の「第17条第1項又は」との読み替え部分を削除した。

◆第184条の12（補正の特例）

第1項において、第184条の8の準用規定を改正したことに伴う形式的改正を行った。また、第2項は、外国語特許出願についての補正の範囲について所要の読み替えを規定したものであるが、PCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にはその翻訳文を基準として第17条の2第3項が適用されるように、所要の読み替えを規定した。

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の8（補正の特例）

本条については、旧第48条の10が条文移動するとともに、特許法において外国語書面出願制度が導入されたことに伴い、外国語実用新案登録出願の補正の範囲等について所要の改正が行われているが、今回のPCT規則の留保

第6章 PCT規則の留保の撤回

の撤回との関連では、第1項が新たに設けられた。

これは、第48条の15第1項において特許法第184条の7及び第184条の8を準用した上で、PCT第19条又は第34条に基づく補正を第2条の2第1項の規定による補正とみなすよう読み替えたため、本条第1項において、これらの補正については、第2条の2第1項ただし書の時期的制限を適用しない旨を規定した。

第7章 特許付与後の異議申立制度

I. 従来の制度と改正の背景

1. 従来の制度とその問題点

従来の特許法においては、瑕疵のない安定した権利を付与するとの観点から特許付与前における特許異議申立制度（以下「付与前異議申立制度」という。）を設け、特許処分に先立って第三者による特許異議の申立てを認めることにより、特許庁に対して特許処分を行うことについての再検討を求める機会をえていた。しかしながら、こうした制度は、安定した特許権の付与という点では意義ある制度ではあるが、他方、イ）すべての出願につき一律に特許異議申立期間を経過するまで特許処分を待たなければならないこと、また、ロ）多数の特許異議の申立てがされた場合にその審査に長期間を要し、特許権の付与が遅れる場合が生じるなど、迅速な権利付与という点では問題を有していた。

また、多くの主要国では、我が国とは異なり特許付与後における特許異議申立制度（以下「付与後異議申立制度」という。）が採用されていることから、制度の国際的調和の観点からも問題が指摘されていた。

（参考）付与前異議申立制度の現状

平成5年に出願公告がされた88,920件の出願のうち、特許異議の申立てがなされたのは6,620件（7.4%）である。

特許異議の申立てが成立する割合は、特許異議の申立てに対して3割程度であるから、同年に出願公告がされた出願のうち、特許異議の申立てにより拒絶された割合は2%程度にすぎない。

2. 工業所有権審議会における論点

こうした問題認識の下、平成4年12月の審議会答申では、迅速な権利付与を図るとの観点から、付与前異議申立制度を廃止し、付与後異議申立制度へ改正する必要があるとされた。

こうした審議会答申に至るまでには、基本問題検討小委員会及び法制部会において鋭意検討が行われたが、付与後異議申立制度への改正にあたり特に論点となったのは、無効審判との関係をいかに整理するかであった。審議会答申では、付与後異議申立制度への改正にあたり、「申立人適格、申立期間等について特許付与後の異議申立制度と無効審判制度との関係を明確にしつつ、両者を併存させる必要がある」旨が指摘されているが、その検討の過程においては、無効審判への一本化等も議論された。

しかしながら、イ) 付与後異議申立制度を有する諸外国においても、特許処分の是非をめぐる当事者間の争いを解決するための手段として、特許の無効を争う制度を有していることや、ロ) 付与前異議申立制度に対する利用者のニーズ、ハ) WIPO 特許ハーモナイゼーション条約案との関係等を考慮し、両制度の併存を図ることが適當とされた。こうした検討の結果として、審議会答申においては、両者の性格を以下のように整理している（表2参照）。

- ①付与後異議申立制度は、特許に対する信頼性を高めることを目的とし、特許異議の申立てがあった場合に特許庁が自ら特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るものである。
- ②一方、無効審判制度は、通常、特許侵害訴訟等の特許係争において利害関係人が防御手段の一つとして請求することからもわかるように、特許庁が行った特許処分の是非をめぐる当事者間の争いを解決するための手段として位置づけられるものである。

また、このように両制度を併存した場合には、イ) 特許異議の申立てと同時に無効審判を請求できるとするか否か、更に、ロ) 請求できるとした場合には、それぞれの審理における判断に矛盾・抵触が生じるのではないかという問題も指摘され、こうした問題認識から、例えば、特許異議申立期間及び特許異

表2. 付与後異議申立制度と無効審判制度の比較

	付与後異議申立制度	無効審判制度
①制度趣旨	特許処分の見直しを図ることにより特許の信頼を高めるための制度	当事者間の紛争を解決するための制度
②特許異議申立人・請求人	何人も申立て可	利害関係人のみ請求可
③申立て・請求の期間	特許掲載公報発行の日から6ヶ月以内	期間制限なし
④申立て・請求の単位	請求項ごとに申立て可	請求項ごとに請求可
⑤特許異議申立・無効理由	①公衆の利益に反するもの（新規性、進歩性、明細書の記載不備、新規事項の追加等） ②権利の帰属に関するもの（冒認、共同出願）	①公衆の利益に反するもの（新規性、進歩性、明細書の記載不備、新規事項の追加等） ②権利の帰属に関するもの（冒認、共同出願）
⑥審理主体	審判官合議体	同上
⑦審理の方式	原則書面審理	原則口頭審理
⑧参加	特許権者を補助するための参加	請求人としての参加及び当事者の一方を補助するための参加
⑨職権審理	①特許異議申立て人が申し立てない理由についても審理可 ②特許異議の申立てがされない請求項については審理不可	①当事者が申し立てない理由についても審理可 ②請求人が申し立てない請求項については審理不可
⑩特許権者の反論機会	取消理由通知に対して意見書を提出	審判請求書に対して答弁書を提出
⑪決定・審決	特許の取消又は維持の決定	請求成立又は不成立の審決
⑫不服申立て	①特許権者等は取消決定の取消しを求めて東京高等裁判所に出訴可 ②維持決定に対しては不服申立て不可	当事者等は、審決の取消しを求めて東京高等裁判所に出訴可

議の申立てが特許庁に係属している間は、無効審判の請求を認めないとする案も提起された。

しかしながら、特許異議申立期間中にも特許権に基づく侵害訴訟の提起は可能であるにもかかわらず、特許侵害訴訟において利害関係人が防御手段の一つとして利用する無効審判を請求できないことは適当ではないと考えられることから、審議会答申では、利害関係人が両者の相違点を比較衡量した上で、両制度を選択できるよう特許異議申立期間及び特許異議の申立てが特許庁に係属している間においても無効審判の請求を可能とすることとし、併せて、特許異議の申立てと無効審判が同時係属した場合には、両者における判断が矛盾・抵触することがないよう審理の裁量的中止（第168条第1項）の適切な運用を検討すべきとされた。

3. 法律改正に至るまでの経緯

審議会答申では、こうした検討を経て、付与前異議申立制度を廃止し、付与後異議申立制度へ移行する必要があるとされたが、その制度改正の時期については、米国の先願主義への移行等に代表される WIPO 特許ハーモナイゼーション条約案に盛り込まれた事項については各国がそれぞれ歩み寄ってはじめて制度の国際的調和が達成されるとの認識から、「WIPO 特許ハーモナイゼーション条約の交渉状況等の国際情勢も十分踏まえ、法律改正の時期を検討する必要がある。」とされた。このため、平成5年の一部改正では付与後異議申立制度への改正は行われなかった。

しかしながら、その後の日米包括協議において、米国が我が国に付与後異議申立制度への改正を要請し、我が国も米国に早期出願公開制度の導入等の改正を要請し、これらについて合意が得られたため、この日米合意を受け、審議会答申に示された考え方方に沿って改正を行うこととした。

(参考) 平成6年8月の日米両特許庁「共通の理解」(抜粋)

[JPO側措置]

(付与後異議制度の導入)

- 1.(a) 1996年1月1日以降改正異議制度を設定するために、1995年4月1日までにJPOは改正異議制度の改正法案を提出する。
(b) 改正制度下では、異議は特許付与後にのみなされる。
(c) 多数異議は、異議手続き係属期間を最小のものにするために、一つの手続きに併合されるものとする。
2. (略)
3. (略)

[USPTO側措置]

(早期公開制度の導入)

- 1.(a) 1996年1月1日までに早期公開制度を設定するため、1994年9月30日までにUSPTOは、米国特許法119条、120条、121条、365条の下での最先の出願日から18月後に出願を公開するための法案を提出する。
(b) USPTOは出願日から18月の経過後速やかに、また、米国特許法119条、120条、121条、365条の下で優先権が主張されている場合には最先の出願日から18月の経過後速やかに、1996年1月1日以降出願されたすべての出願を公開する。図面、クレームを含む明細書、出願の書誌的事項が明らかとされる。もはや係属していない出願及び「秘密命令(Secrecy order)」の下にある出願については、公開されない。
2. (略)
3. (略)

II. 改正の概要

平成4年12月の審議会答申において示された考え方へ沿って、今回の改正において導入された付与後異議申立制度等の概要は、以下のとおりである。

【特許法の改正】

- ①何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許異議の申立てを行えることとした。
- ②特許異議の申立ては請求項ごとに行えることとした。
- ③特許異議申立理由は、新規性、進歩性を満たさないもの、明細書の記載が不明瞭であるもの等、公衆の利益に反するもののみとした。
- ④特許異議の申立ての審理は審判官の合議体が行うこととした。
- ⑤複数の異議申立てがあった場合には、原則、審理を併合することとした。
- ⑥特許異議の申立ての審理において、特許異議申立人等が申し立てない理由についても、職権で審理を行うことができることとした。
- ⑦特許異議の申立ての手続において、特許の訂正を行えることとした。
- ⑧特許異議の申立ての審理の結果、特許の取消しの決定を受けた特許権者等は、不服がある場合には、東京高裁に出訴できることとした。
- ⑨出願公告制度及び付与前異議申立制度を廃止した。

【商標法の改正】

- ⑩特許法を準用していた規定を改め、出願公告制度及び登録前における登録異議申立制度を規定した。

III. 特許法の改正条文の解説

今回の付与後異議申立制度に関する手続や要件等については特許法第5章に

規定されている。このため、本節では、第5章に規定された条文を中心に順次解説した後、関連する改正事項についてもその概要を解説する。

1. 特許付与後における特許異議の申立て

(特許異議の申立て)

- 第一百十三条** 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁官に、特許が次の各号の一に該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
- 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたこと。
 - 二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
 - 三 その特許が条約に違反してされたこと。
 - 四 その特許が第三十六条第四項又は第六項（第四号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
 - 五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

本条は、特許付与後（特許掲載公報の発行後）における特許異議の申立てについて規定したものである。

(1) 特許異議の申立てをすることができる者及び期間

本条中本文前段は、特許異議の申立てができる者及び特許異議の申立てができる期間について規定したものである。

審議会答申においても指摘されているとおり、付与後異議申立て制度は、当事者間の具体的紛争の解決を主たる目的とするものではなく、特許庁が自ら特許

処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることにより、特許に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するための制度である。そこで、付与後異議申立制度における特許異議の申立ては、具体的利害関係を有する者に限ることなく、広く何人に対しても認めることとした。

特許異議申立期間については、出願内容の高度化、調査対象となる関連技術の増加等の実態を踏まえ、特許異議の申立てをする者が発明の内容を理解し関連技術を調査した後、特許異議の申立てを行うのに必要十分な期間とする必要がある。付与前異議申立制度の下における特許異議申立期間は、昭和62年の一部改正において、出願内容の高度化等を考慮し見直しが図られたが、早期権利付与のニーズも考慮する必要があることから、それまでの2月から3月への延長にとどめられた（表3参照）。

付与後異議申立制度においては、既に特許権設定がなされているため、特許異議申立期間を更に延長しても早期権利付与の点では問題がないことから、付与後異議申立期間を特許掲載公報の発行の日から6月以内とした。

（補説）「特許異議の申立て」との用語について

付与後異議申立制度は、既になされた特許処分の取消しを求める請求であり、行政事件訴訟法における処分の取消しの訴えと同じであるから、「取消しの請求」との用語を用いるべきではないかとの議論もあった。しかし、イ) 従来から「特許異議の申立て」という名称が普及していること、ロ) 「取消しの請求」という用語は、第三者に一定の請求権を認めているという印象が強く、制度の趣旨及び内容と必ずしも合致しないこと等の理由から、従来どおりの「特許異議の申立て」の用語を用いることとした。

（参考）WIPO特許ハーモナイゼーション条約案における特許異議申立期間

WIPO特許ハーモナイゼーション条約案第18条においても、付与後の特許異議申立期間は少なくとも6月と規定されている。

(2) 請求項ごとの特許異議の申立て

本条中本文後段は、特許異議の申立ては請求項ごとにできる旨を規定したものである。

付与前異議申立制度においては、特許査定及び拒絶査定の対象が出願単位とされていたことから、特許異議の申立ては出願単位にすることとされていた(表3参照)。一方、付与後異議申立制度は、特許庁が自ら特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることにより、特許に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するために設けられた制度であり、その審理はそのような目的を達成するのに必要十分な範囲において行うことが望ましいと考えられる。そこで、付与後異議申立制度においては、無効審判と同様に、請求項単位で特許異議の申立てができるとした。

(参考) 諸外国における特許異議の申立て

国際的にみても、付与後異議申立制度における特許異議の申立ては、請求項単位で行なうことが認められている(欧州特許条約第55規則(c)、米国特許法第302条、米国特許法施行規則1.510(b)(2))。

(3) 特許異議の申立ての理由

本条各号は、特許異議の申立ての理由について規定したものである。

付与前異議申立制度においては、出願の单一性違反等の形式的な瑕疵については特許異議申立理由とされていなかったが、特許権が設定される前の段階においては、特許性が否定されるものについては可能な限り特許を付与しないものとすべきとの考え方から、冒認出願や共同出願要件(第38条)違反は特許異議申立理由とされていた(表3参照)。

しかしながら、冒認出願や共同出願要件違反は、本来当事者間の争いに属するものであり、こうした問題は当事者間の紛争解決手段として位置づけられる無効審判により争うことが望ましいと考えられることから、冒認出願、共同出願要件違反のように権利の帰属に関する理由については特許異議申立理由から

表3. 付与前異議申立制度と付与後異議申立制度の比較

	付与前異議申立制度	付与後異議申立制度
(1)特許異議の申立て	何人も、出願公告の日から3月以内に特許異議の申立てが可（請求項ごとの申立ては不可）	何人も、特許掲載公報発行の日から6月以内に請求項ごとに特許異議の申立てが可
(2)特許異議申立理由	①第17条の2第3項違反（外国語書面出願を除く） ②第25条（外国人の権利享有） 第29条（特許要件）、第29条の2、第32条（不特許事由） 第38条（共同出願）、第39条第1～4項（先願）違反 ③条約違反 ④第36条第4項又は第6項（第4号を除く）（記載要件）違反 ⑤外国語書面上に記載されない事項が明細書等に記載されていること ⑥冒認出願	①第17条の2第3項違反（外国語書面出願を除く） ②第25条（外国人の権利享有） 第29条（特許要件）、第29条の2、第32条（不特許事由） 第39条第1～4項（先願）違反 ③条約違反 ④第36条第4項又は第6項（第4号を除く）（記載要件）違反 ⑤外国語書面上に記載されない事項が明細書等に記載されていること
(3)特許異議申立書の補正	特許異議申立期間経過後30Hを経過した後における理由又は証拠の表示の補正是不可	特許異議申立期間経過後における特許異議申立書の要旨を変更する補正是不可
(4)特許異議申立ての審査・審理	①審査官による審査 ②複数の特許異議申立ては申立てごとに審査 ③申立てがされない理由については特許異議申立ての審査においては審査せず（別途拒絶理由として通知することは可）	①審査官の合議体による審理 ②複数の特許異議申立てがあったときは原則審理を併合 ③申立てがされない理由についても職権審理可 ④申立てがされない請求項については審理不可
(5)答弁書・意見書	出願人は特許異議申立書に対し答弁書を提出	特許権者は取消理由通知に対して意見書を提出
(6)明細書等の補正・訂正	答弁書提出期間内に限り明細書等の補正可	意見書提出期間内に限り訂正請求可
(7)特許異議の決定	①特許異議の申立ての決定（特許異議申立理由あり又はなしの決定） ②決定の謄本を特許異議申立人に送付	①特許異議の申立てについての決定（特許の取消又は維持の決定） ②決定の謄本を特許権者、参加人及び特許異議申立人に送達
(8)不服申立て	決定に対しては不服申立て不可	①取消決定に対しては東京高等裁判所に出訴可 ②維持決定に対しては不服申立て不可

除外することとし、新規性、進歩性の欠如や明細書の記載要件違反など公衆の利益に関する理由のみを特許異議申立理由とした。

(補説) 後発的な無効理由を特許異議申立理由としなかった理由

付与後異議申立制度においては、特許後に特許権者が第25条の規定により特許権を享有できなくなったこと、特許後に条約に違反することとなったこと及び不適法な特許の訂正がなされたことを特許異議申立理由としなかった。これは、イ) 特許の有効・無効について判断を行う無効審判制度とは異なり、付与後異議申立制度は特許処分の適否について判断を行う制度であるから、特許後の事由を特許異議申立理由とすることは適当でないこと、また、ロ) 特許権の設定登録後約6ヶ月程度の間に上記の事由が発生することは、事実上、極めて稀と考えられることなどの理由による。

(参考) 諸外国の制度における特許異議申立理由

国際的にみても、出願の單一性違反等の形式的な瑕疵はもとより、冒認出願、共同出願要件違反についても特許異議申立理由から除外されている。

(欧州特許条約第100条、米国特許法第302条、独国特許法第59条)

2. 特許異議の申立てについての審理及び決定の主体

(決定)

第一百四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

(第二項以下略)

本条第1項は、特許異議の申立てについての審理及び決定の主体について規定したものである。

付与後異議申立制度は、既になされた特許処分について審理をするものであり、その結果は権利の消長及び内容に直接かかわるものであることから、審理

の公平性・独立性を十分に担保する必要がある。また、従来の特許法においても、審理の公平性・独立性を担保すべきとの趣旨から、特許後に行われる無効審判や訂正審判等の審理は、すべて審判官の合議体により行われている。そこで、付与後異議申立制度においても、その審理及び決定は、審判官の合議体が行うこととした。

(審判官の指定等)

第百十六条 第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条まで
の規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用
する。

本条は、合議体の合議、審判官の指定、審判長、審判官の除斥・忌避等について規定したものである。これらについては、審判の場合と同様に考えられることから、審判における関連規定を準用することとした。

(補説) 特許異議申立てによる除斥・忌避の申立て

本条を規定するにあたっては、審理の結果について直接の利害関係を有しないと考えられる特許異議申立てに除斥・忌避の申立てを認める必要はないのではないかとの検討もなされた。しかし、除斥の申立てについては、除斥事由は法定事由であり、その効果は審判官や当事者の知不知を問わず生じ、除斥事由ある審判官は法律上当然にその職務の執行から除斥されるものであるから、特許異議申立てに除斥の申立てを認めることに実害はなく、むしろ利益ある場合が多いと考えられることからこれを認めることとした。また、忌避の申立てについては、特許異議申立てによる忌避権の濫用の問題も考えられるが、忌避制度は除斥制度とともに公正な審理の実現の上で重要な制度であることからこれを認めることとした。

3. 特許異議の申立てについての決定

(決定)

第一百四条 (第一項略)

- 2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定（以下「取消決定」という。）をしなければならない。
- 3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
- 4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めないとときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
- 5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

本条第2項から第4項までは、特許異議の申立てについての決定について規定したものである。

第2項は、特許を取り消すべき旨の決定（以下「取消決定」という。）について、第4項は特許を維持すべき旨の決定（以下「維持決定」という。）について規定したものである。

付与後異議申立制度は特許庁による特許処分の見直しを図るものであり、また、特許異議の申立てについての決定はその見直しの結果を表すものであることから、付与後異議申立制度においては、特許異議の申立ての適否について判断（特許異議の申立てに理由がある又はない旨の決定）をするのではなく、特許処分に瑕疵があるか否かを判断し、瑕疵がある場合、すなわち特許が第113条各号の一に該当すると認めるときは取消決定をし、認めないとときは維持決定をすることとした。

第3項は、取消決定が確定したときの効果について規定したものである。取消決定が確定したときは、特許権が初めから存在しなかったものとみなされる。これは特許無効の審決が確定した場合の効果（第125条）と同じである。

第5項は、維持決定に対して不服を申し立てることができない旨を規定したものである。これは、イ) 特許異議の申立ては、第三者に対して特許処分の見直しを求める機会を与えたにすぎないものであること、ロ) 維持決定を受けた特許異議申立人は別途無効審判請求ができることなどの理由による。

(決定の方式)

第百二十条の五 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。

- 二 特許異議申立て事件の番号
- 三 特許権者、特許異議申立て人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三 決定に係る特許の表示
- 四 決定の結論及び理由
- 五 決定の年月日

2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立て人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

本条は、特許異議の申立てについての決定の方式等について規定したものである。

第1項は、特許異議の申立てについての決定は、同項に規定する方式に従つて作成された決定書をもって行われる旨を規定したものである。

第2項は、決定書の謄本の送達について規定したものであり、審決書の謄本の送達について規定した第157条第3項と同趣旨の規定である。

4. 特許異議の申立ての方式

(申立ての方式等)

第一百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二 特許異議の申立てに係る特許の表示
- 三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
- 2 前項の規定により提出した特許異議申立書について第百十三条に規定する期間の経過後にする補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。
- 3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
- 4 第百二十三条第三項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。

本条は、特許異議申立書の記載方式等について規定したものである。

第1項は、特許異議申立書に表示すべき事項を規定したものである。同項各号に掲げる事項は必要的記載事項であるから、各号に掲げる事項のうち一つでも記載がない場合には、その申立書は方式違反となる。また、第2号の「特許異議の申立てに係る特許の表示」とは、特許異議の申立ての対象となっている特許の特許番号及び請求項の表示をいう。

第2項は、特許異議申立書についての補正の制限について規定したものである。特許異議の申立ては、一定期間に限り、これを認めるものであることから、この趣旨に反するような特許異議申立書の補正、すなわち、特許異議申立期間の経過後に特許異議申立書の要旨を変更する補正是認めないこととした。

特許異議申立書の要旨の変更に該当するケースとしては、イ) 特許異議申立

人を変更する場合、ロ) 特許異議の中立ての対象となっている特許の表示を変更する場合又はハ) 新たな特許異議申立理由や証拠の表示を追加する場合などが考えられる。ただし、単なる誤記の訂正のように、実質的な変更とならない補正是、特許異議申立書の要旨を変更する補正には該当しない。

第3項は、特許異議申立書の送付について規定したものである。付与前異議申立制度においては、特許異議申立書の副本の到達により、出願人には一定期間内における答弁書の提出及び明細書又は図面の補正の機会が与えられる（旧第57条）ことから、審査官がこれを送達することとされていた。一方、付与後異議申立制度においては、特許異議申立書の副本の特許権者への到達は、特段の法律上の権利義務を発生させるものではないことから、副本は送達ではなく送付することとした。

第4項は、特許異議の申立てがあった旨の専用実施権者等への通知について規定したものであり、これは、無効審判の請求があった場合と同様（第123条第3項）、専用実施権者等に審理への参加の機会を与えるとの趣旨から規定したものである。

5. 審理の方式

（審理の方式等）

- 第百十七条** 特許異議の中立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができます。
- 2 第百四十五条第三項及び第四項、第百四十六条並びに第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
- 3 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中止の原因があるときは、その中止又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

本条は、特許異議の申立ての審理の方式について規定したものである。

第1項は、付与後異議申立制度における書面審理原則について規定したものである。書面審理を原則としたのは、イ) 付与後異議申立制度は、通常の民事訴訟や無効審判のように当事者対立構造をとるものではないので、口頭審理による利点が少なく、むしろ、書面審理による利点が多いこと、ロ) 利害関係のない特許異議申立人を常に口頭審理の場へ出頭させることとするのは適当でないこと、ハ) 現行の審判制度においては、いわゆる査定系審判は書面審理を原則とし、当事者系審判は口頭審理を原則としているが、原則として特許権者と審判官合議体との間で手続が進められるという点からみた場合、付与後異議申立制度は当事者系審判よりも査定系審判に近いと考えられること等の理由による。もちろん、特許異議の中立ての審理においても真実究明や効率的審理のために口頭審理が必要となる場合が考えられるが、そのような場合には同項ただし書の規定により、口頭審理によるものとすることができる。

第2項は、口頭審理を行う場合における口頭審理の告知、審理の公開、通事及び調書について規定したものである。これらについては審判事件における口頭審理の場合と同様に考えられることから、関連する審判の規定を準用することとした。

第3項は、共有に係る特許権に対する特許異議の申立ての審理における中断及び中止について規定したものである。共有に係る特許権の特許権者の一人について中断又は中止の原因がある場合については、審判の場合と同様に考えられることから、共有者全員について中断又は中止の効力を生ずるものとした。

(補説) 特許異議申立人の一人に中断又は中止の原因がある場合の取扱い

共同でなされた特許異議の中立てにおいて、特許異議申立人の一人について中断又は中止の原因がある場合については、イ) 特許異議の申立ての審理においては、原則として特許権者と審判官合議体の間で手続が進められること（第120条の4他）、ロ) 特許異議申立人は利害関係人として特許異議の申立てをしている者ではないこと等の理由から、第3項のような規

定は置かなかった。

6. 参加

(参加)

第百十八条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

本条は、特許異議の申立ての審理への参加について規定したものである。

第1項は、特許権者側の利害関係人に審理への参加を認める旨を規定したものである。このように、審理への参加を特許権者側についてのみ認めることとしたのは、特許異議の申立ては何人もできるものであり、特許異議申立人について、特に参加を認める必要がないためである。

第2項は、第1項の規定により参加をする者が行うことができる手続、中止又は中止の効力及び参加申請書等について規定したものである。これらについては、審判の場合と同様に考えられることから、関連する審判の規定を準用した。

7. 証拠調べ及び証拠保全

(証拠調べ及び証拠保全)

第百十九条 第百五十条及び第百五十二条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。この場合において、同条中「読み替える」とあるのは、「、同法第三百三十六条中「裁判所が証拠調査依リテ心証ヲ得ルコト能ハザルトキハ」とあるのは「審

判長ハ」と読み替える」と読み替えるものとする。

本条は、特許異議の申立ての審理における証拠調べ及び証拠保全について規定したものである。

証拠調べ及び証拠保全については審判の場合と同様に考えられることから、審判の規定を準用することとした。

また、本条後段の読み替え規定により、当事者尋問は他の証拠調べによって心証を得られなかった場合に限らず、いつでも行えることとなっている。いわゆる当事者尋問の補充性という考え方を特許異議の申立ての審理においては採用しない旨を規定したものであるが、これは特許異議の申立ての審理においては、審判官は特許異議申立人の主張する申立ての内容に拘束されることなく、自ら証拠を収集し、特許を取り消すべき理由を発見できるものであることから、当事者尋問を補充的なものとして扱う理由は乏しいとの考えによるものである。

(補説) 証人尋問における特許異議申立人の地位

本条において第151条の規定を準用するにあたっては、特許異議の申立ての審理手続は、原則的に、合議体と特許権者の間で進められるものであることから、証人尋問などの証拠調べにおいては、特許異議申立人を証拠調べに参加させず（尋問をさせず）に、必要な証拠調べ（尋問）は職権でこれをを行うこととすれば足りるのではないかとの議論があった。しかし、証人に対する証拠調べにおいては、その証拠資料（証言）の獲得のために尋問という手続を踏むが、この場合に、その証拠資料の訴訟力を正確に見積め、事実を正しく認定するためには、証人に対する尋問事項について最も詳しく知ると考えられる証拠申請者が主尋問を行い、また、その証拠により立証される事実によって自らの証拠や主張を攻撃される者が反対尋問をするのが適当と考えられる。

そこで、付与後異議申立制度における証人尋問においては、特許異議申立人が証人申請をした場合や、特許権者が特許異議申立人の提出した証拠の信憑性を疑わせる証拠を提出したような場合には、特許異議申立人に尋

問を行わせることができることとした。

8. 特許異議の申立てにおける職権審理

(職権による審理)

第百二十条 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立て人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

本条は、特許異議の申立てについての審理における職権審理の範囲を規定したものである。

付与後異議申立制度における職権審理の範囲については、付与後異議申立制度の趣旨からみて、特許異議の申立てがあったときは、申立てがなされていない請求項及び申し立てない理由についても積極的に職権審理を行うべきではないかとの意見もあったが、付与後異議申立制度は、特許権を設定した後に特許異議の申立てを待ってその審理を行うものであるから、申立ての対象となっていない請求項についてまで審理を行うことはかえって特許権者の地位を不安定にするものであり、そのような範囲まで職権審理を行うべきではないとの考え方から本条のような規定が設けられた。

第1項は、特許異議の申立ての審理においては特許権者や特許異議申立て人が申し立てない理由についても職権審理を行うことができる旨を規定したものである。これは、付与後異議申立制度の趣旨を全うするには、特許権者や特許異議申立て人の主張に拘束されることなく、特許異議の申立てがなされた特許の瑕疵の有無を職権で審理できることとすべきと考えたことによる。

第2項は、特許異議の申立てがされない請求項については職権審理ができない旨を規定したものである。これは、上記後段の考えに基づくものである。

(参考) 諸外国における職権審理

国際的にみても、特許異議の申立ての審理において、特許の瑕疵を是正するために職権審理を行うことが可能とされている（欧州特許条約第114条、米国特許法第303条、独国特許法第61条）。

9. 複数の特許異議申立てがなされた場合の手続

(申立ての併合又は分離)

第一百二十条の二 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについて

は、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をする
ことができる。

本条は、特許異議の申立ての審理の併合及び分離について規定したものである。

付与前異議申立制度においては、複数の特許異議の申立てがなされた場合、特許異議の申立てごとに決定を行うこととされており（旧第58条第1項）、いずれかの特許異議の申立てについて理由があるものとされれば、拒絶査定を受けることとなっていた。このため、出願人は、すべての特許異議の申立てに対して、個々に答弁書を提出しておかなければ不利な決定を受けるおそれがあり、その負担が問題視されていた。また、審議会答申においても、複数の特許異議の申立てがなされた場合には、事実上、特許の成立が遅れたり効果的な権利行使が制約されることがあるという問題点が指摘された。

このような問題点を解消し、効率的な審理を行うために、付与後異議申立制度においては、複数の特許異議の申立てがなされた場合には、原則、審理を併合することとした。

第1項は、複数の特許異議の申立てについての審理は、特別の事情がある場合を除き、併合する旨を規定したものである。この場合の「特別の事情がある

場合」とは、審理を併合することによって審理の続行が困難になる、あるいは著しく遅延する場合（例えば、二つの特許異議の申立ての一つについて特許異議申立て書の却下の決定がなされ、当該決定に対し訴えが提起された場合など）をいう。

第2項は、第1項の規定により併合された審理を更に分離できる旨を規定したものである。第2項には「特別の事情がある場合」との規定はないが、審理の分離は、いつでも裁量で行えるというのではなく、併合後に第1項と同様の事情が生じた場合に限られると解される。

(補説) 第2項において「特別の事情がある場合」を規定しなかった理由

本条第2項についても第1項の「特別の事情がある場合」と同趣旨の文言を置くべきかについて検討がなされたが、第2項は、第1項の原則を破る例外的規定であり、審理の分離は、第1項中の「特別の事情がある場合」と同様な場合に限られることは解釈上明らかであるとの理由から、そのような文言を置くことはしなかった。

10. 特許異議の申立ての取下げ

(申立ての取下げ)

第百二十条の三 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。

2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。

本条は、特許異議の申立ての取下げについて規定したものである。

第1項は、特許の取消しの理由の通知（以下「取消理由通知」という。）があった後においては特許異議の申立ての取下げができる旨を規定したものである。本規定から明らかなように、取消理由通知後は、たとえ特許権者の同意があっても特許異議の申立ての取下げは認められない。

特許異議の申立ては、第三者の自由な意思により行うものであり、その取下げも、本來、特許異議申立人の意思に委ねられるものである。また、特許異議の申立ての審理は申立てを待って開始されるものであるから、申立てが取り下げられたときは、審理を終了すべきと解される。しかしながら、特許異議の申立てについての審理が進行し、既に取消理由通知がなされた場合には、特許異議の申立てがされた特許についての特許処分に瑕疵がある蓋然性が高いものといえ、そのような場合にまで特許異議申立人の自由な意思による取下げを認めることは、公益的観点から特許処分の見直しを図ることとする付与後異議申立制度の趣旨に合致しないと考えられる。このため、一旦取消理由が通知された後は特許異議の申立ての取下げを認めないこととした。

第2項は、特許異議の申立てが請求項ごとにできることに対応して、その申立ての取下げについても請求項ごとにできる旨を規定したものであり、その趣旨は無効審判の請求の取下げの場合と同様であることから、関連規定を準用した。

11. 意見書の提出及び特許の訂正

(意見書の提出等)

第一百二十条の四 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正是、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明りようでない記載の釈明

3 第百二十六条第二項から第四項まで、第百二十七条、第百二十八条、

第一百三十二条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十五条の規定は、前項の場合に準用する。

本条は、取消理由通知及び意見書並びに特許異議の申立てに係る手続中における特許の訂正の請求（以下「訂正請求」という。）について規定したものである。

第1項は、取消理由通知及び意見書の提出について規定したものであり、審判官合議体が審理を行った結果、取消決定をしようとするときには、審判長は、特許権者及び参加人に取消理由通知を行い、事前に意見陳述の機会を与えなければならない旨を規定したものである。付与後異議申立制度は、特許庁による特許処分の是非についての見直しを目的とする制度であることから、特許を取り消すにあたっては、特許異議の申立てにおいて提出された証拠や職権審理による証拠等に基づいて合議体が審理した結果を取消理由通知という形で、特許権者に通知することとした。事前に取消理由を通知するのは、拒絶理由通知等の場合と同様、何ら弁明の機会のないうちに、特許権者に不利な決定がなされることがないようにするためである。

（補説）付与後異議申立制度における審理手続

付与後異議申立制度においてどのような手続によって特許権者に答弁（意見）陳述の機会を与えるかについては様々な議論がなされた。その中で出された一つの案として、付与後異議申立制度においても、特許異議の申立てに対する答弁書提出と職権審理に基づく理由の通知に対する意見書提出を併存させる制度も考えられた。これは、付与前異議申立制度下において特許異議の申立ての審査と出願の審査が併存していることや無効審判において、審判請求書に対する答弁書の提出（第134条第1項）と、職権審理に基づく無効理由通知に対する意見の申立てが（第153条第2項）併存していることを参考にしたものであるが、上記の理由以外にも、イ）そのような制度は、手続が非常に煩雑になるという欠点があること、ロ）取消理

第7章 特許付与後の異議申立制度

由通知及び意見書提出という手続を探ることにより、特許権者は取消理由通知によって通知された理由に対してのみ反論すればよいこととなり、特許権者の答弁負担の軽減を期待できること等の理由から採用されなかった。

第2項は、特許異議申立てにおける特許の訂正について規定したものであり、特許権者は取消理由通知に対する意見書の提出期間内において訂正請求ができる旨を規定したものである。付与前異議申立て制度においては、特許異議の申立ての理由を回避するために特許異議の申立てに対する答弁書の提出期間内に、必要に応じて明細書又は図面の補正を行うことが可能とされていた。これと同様に、付与後異議申立て制度においても、取消理由を回避するために明細書等の訂正を行う必要が生じる場合もあり得る。しかし、その際に別途訂正審判を請求することとすると、訂正審判と無効審判が同時係属した場合と同様、訂正審判の審決が確定するまで特許異議の申立ての審理を行うことができないなど、迅速かつ効率的な審理が妨げられるおそれがある。そこで付与後異議申立て制度においても、第134条第2項と同様の考え方に基づき特許異議の申立ての審理手続における意見書の提出期間内に限り、訂正審判の場合と同様の範囲で明細書等の訂正を行うことを可能とし、同時に、第126条第1項において訂正審判の請求を認めないこととした。

第3項は、訂正の範囲、訂正についての実施権者等の承諾、訂正の効果、訂正請求書の方式、共同である訂正請求、共同でした訂正請求における中断又は中止の効果及びいわゆる訂正拒絶理由通知について規定したものであるが、これらについては、訂正審判の場合と同様に考えられることから関連する規定を準用した。

(参考) 諸外国における特許の訂正

国際的にみても、特許異議の申立てについての審理手続において特許の訂正を行うことができることが規定されている(欧州特許条約第57(1)規則、

同第58(2)規則、独国特許法第21条(2)、米国特許法第305条)。

12. 審判の規定の準用

(審判の規定の準用)

百二十条の六 第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第一百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

2 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。

本条は、特許異議の申立てについての審理及び決定における審判の規定の準用について規定したものである。

既に解説したように、付与後異議中立制度と無効審判制度は、その制度趣旨を異にするものである。しかしながら、両制度とも、その審理は裁判における第一審に相当するものであり、これにふさわしい適正手続を保障する必要がある。そこで、そのような適正手続の保障という観点から審判同様の手続を採るべき場合については関連する審判の規定を準用することを第1項において規定した。

第2項は、不適法な特許異議の申立ての決定による却下に対しては不服を申し立てることができない旨を規定したものである。これは、不適法な特許異議の申立ての却下は、維持決定の場合と同様に、審判官の合議体による審理を経てなされるものであり、特許異議の申立てについての審理の結果として決定がなされる以上、特許異議申立人に不服の申立てを認める必要がないと考えられるためである。

なお、特許異議申立書の却下の決定については、イ) 特許異議申立書の却下の決定は、審判官合議体の審理の結果としてなされるものではなく、審判長の

権限によりなされるものであること、ロ)特許異議申立て書の瑕疵の有無については無効審判では争い得ないことなどの理由から不服の訴えを認めることとした。

13. 特許異議申立てについての決定に対する訴え

(審決等に対する訴え)

第一百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立て書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

(第三項から第六項まで略)

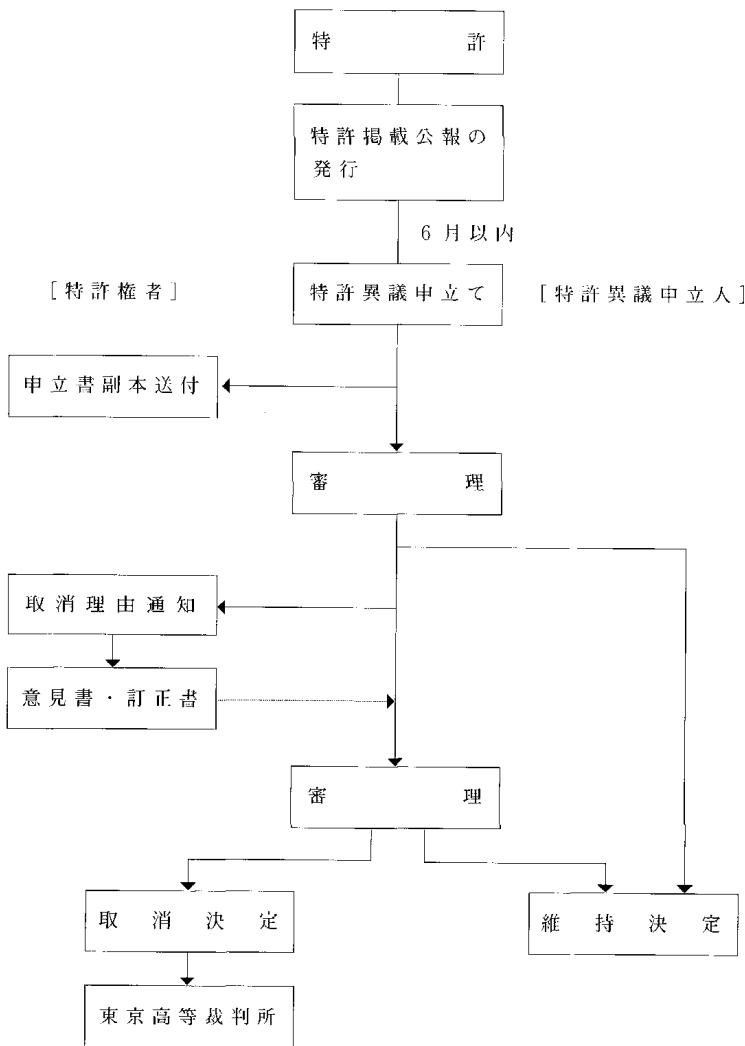
本条は、特許異議の申立てについての決定及び特許異議申立て書の却下の決定に対する訴えについて規定したものである。

第1項は、取消決定及び特許異議申立て書の却下の決定に対する訴えの管轄について規定したものである。特許異議の申立ての審理については、審査官及び特許庁長官から独立した客観的立場で十分な審理を行う能力を有する審判官の合議体によりなされるものであり、権利者が十分主張立証を尽くす機会が保証された準司法的な手続を経てることからみて、更に三審級を重ねることは徒に事件の解決を遅延させるものであること等の理由から、取消決定を受けた特許権者等が、これに不服がある場合には東京高裁に出訴することとした。

また、特許異議申立て書の却下の決定は第一審に相当する審判官合議体の長である審判長によるものであることから、これに対する不服の訴えは、審判請求書の却下に対する不服の中立ての場合と同様に、東京高裁の専属管轄とした。

第2項は、不服の訴えを提起できる者について規定したものである。審判の

図11. 付与後異議申立て制度の手続概要



場合と同様の趣旨から、本項において特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者について規定した。

(補説) TRIPS協定第62条との関係

TRIPS協定第62条4及び5には、「行政上の取消し及び異議申立、取消し、無効等の当事者間手続における最終的な行政上の決定は、司法当局又は準司法当局における審査に服する。ただし、退けられた異議の申立て又は行政上の取消しに係る決定については、これらの手続を求めた理由に基づき無効確認手続を行うことができることを条件として、当該審査の機会を与える義務を負わない」旨規定されている。

一方、我が国の特許法上では、特許異議の申立ての理由と同一の理由により、上記「無効確認手続」に相当する無効審判を請求することができる事とされている。このため、付与後異議申立制度において、維持決定を受けた特許異議申立人に不服の申立てを認めないことは、TRIPS協定上も問題がない。

14. 関連する改正事項

今回の付与後異議申立制度の導入及び出願公告制度、付与前異議申立制度の廃止に伴い、既に解説した規定以外にも改正が行われている。以下、その概要について簡単に解説する。

(1) 付与後異議申立制度の導入に伴う改正

◆第7条（未成年者、禁治産者等の手続をする能力）

本条第4項は、準禁治産者等の特許権に対して特許異議の申立てがなされた場合は、当該準禁治産者等は保佐人等の同意を得ることなく手続をすることができる旨を規定したものであり、その趣旨は、相手方が請求した審判について手続をする場合と同様である。

◆第17条、第17条の4（手続の補正、訂正に係る明細書又は図面の補正）

第120条の4第2項の規定により訂正した明細書又は図面の補正について第17条第1項及び第17条の4第1項に規定した。また、旧第17条の3が削除されたことに伴い、旧第17条の5を第17条の4へ条文移動した。

◆第23条

從来は、特許異議の申立てについての手続は同項の「審査」の手続に含まれていたが、付与後異議申立制度は、審査及び審判とは異なる制度であることから、第1項において特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の受継について規定した。また、中止の場合には受継を必要としないことから同項中より削除した。

◆第24条

第23条第1項の改正と同様に、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中止又は中止について規定した。

◆第28条（特許証の交付）

第120条の4第2項の訂正請求に対して訂正をすべき旨の決定が確定した場合における特許証の交付について規定した。

◆第54条（訴訟との関係）

旧第54条は、出願公告後の補正の却下について規定していたが、出願公告後の補正がなくなったことに伴い、この規定を削り、新たに審査と特許異議の申立てについての決定若しくは審決又は訴訟手続との関係等（旧第65条と同趣旨）について規定した。

◆第111条（既納の特許料の返還）

取消決定が確定した場合におけるその年の翌年以降の各年分の特許料の返還について規定した。これは、特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合における特許料の返還と同趣旨である。

◆第126条（訂正の審判）

第1項において、特許異議の申立てが特許庁に係属している場合には、訂正審判を請求できない旨を規定した。また、第5項において、取消決定により特許が取り消された後は、訂正審判を請求することができない旨を規定し

た。

◆第134条（答弁書の提出等）

旧第4項における「尋問」は、第151条で準用する民事訴訟法における「尋問」とは必ずしも同義ではないと解され、むしろ同法における「審尋」に類似するものであると解されることから、「尋問」を「審尋」に改正した。

◆第168条（訴訟との関係）

第1項において、特許異議の申立ての審理についての裁量的中止を規定した。これにより、特許異議の申立てについての決定が確定するまで審判手続を中止することができるうこととなった。また、同項を第120条の6において準用することにより、特許異議の申立ての決定又は審決が確定するまで、特許異議の申立ての審理手続を中止できることとなった。

◆第171条、第173条（再審の請求）

第171条第1項、第173条第1項及び第3項から第5項までにおいて、確定した取消決定に対する再審の請求について規定した。維持決定については、これに対する不服の申立てを認めないと同様の趣旨から、再審を認めないこととした。

◆第174条（審判の規定等の準用）

第1項において、確定した取消決定に対する再審についての関連規定の準用を規定した。なお、第2項から第5項までにおいて、新たに第1項が規定されたことに伴う形式的改正を行った。

◆第175条、第176条（再審により回復した特許権の効力の制限）

確定した取消決定に対する再審により特許権が回復した場合における特許権の効力制限及び通常実施権について規定した。

◆第184条の18（拒絶理由等の特例）

外国語特許出願に係る特許に対する特許異議申立理由についての所要の読み替えを規定した。

◆第184条の19（訂正の特例）

外国語特許出願に係る特許の訂正についての所要の読み替えを規定した。

◆第185条（二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則）

二以上の請求項に係る特許については請求項ごとに特許異議の申立てができることに対応して、確定した取消決定の効果（第114条第3項）も請求項ごとに発生する旨を規定した。また、旧第174条第2項及び旧第193条第2項第5号の改正に伴い、本条中の関連部分について形式的改正を行った。

◆第193条（特許公報）

第2項第5号から第7号までにおいて、特許異議の申立て、特許異議の申立てについての確定した決定及び訂正された明細書等に記載された事項の公報掲載について新たに規定した。

◆第194条（書類の提出など）

特許異議の申立ての審理においては第120条の6において準用する第134条第4項の規定により、当事者を審尋することができることから、本条において、審判及び再審に関する手続と同様に特許異議の申立てに関する手続を除外した。

◆第195条の4（行政不服審査法による不服申立ての制限）

取消決定及び特許異議申立書の却下の決定に対しては東京高裁に出訴できることから、行政不服審査法による不服申立てを制限する旨を規定した。なお、維持決定についても、第114条第5項において「不服を申し立てることができない」と規定されていることから、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

◆第197条（詐欺の行為の罪）

審決の場合と同様に、詐欺の行為により特許異議の申立てについての決定を受けた場合を罰金の対象とする旨を規定した。

◆第199条（偽証等の罪）

審判の場合と同様に、特許異議の申立ての審理において宣誓をした者が偽証をした場合において、特許異議の申立てについての決定が確定する前に自白をしたときには、刑を減刑又は免除することができる旨を第2項において規定した。

◆第202条（過料）

特許異議の申立ての審理（再審の場合を含む。）において民事訴訟法第267条第2項又は同法第336条の規定による宣誓をした者が虚偽の陳述をした場合の制裁について規定した。

◆別表（第195条関係）

第11号及び第12号において特許異議申立料及び特許異議の申立ての審理への参加申請料について規定した。なお、特許異議申立料については、無効審判請求料と同額とすることも考えられたが、その制度趣旨からみて、付与前異議申立制度における特許異議申立料と同額とするのが適當とされた。なお、付与前異議申立制度においては、申立てが出願単位でなされるのに対し、付与後異議申立制度においては、申立ては請求項単位でなされることから、付与後異議申立制度における特許異議申立料は、出願の平均請求項数を考慮して規定された。

(2) 出願公告制度の廃止に伴う改正

◆第17条（手続の補正）

旧第17条の3及び旧第64条が削除されたことに伴い、第4項中の関連部分を削除した。

◆第17条の2（願書に添付した明細書又は図面の補正）

出願公告制度の廃止に伴い、第1項中の補止の時期的制限を「出願公告をすべき旨の決定謄本の送達前」から「特許をすべき旨の査定の謄本の送達前」に改正した。また、第174条の改正に伴い、第1号の形式的改正を行った。

◆旧第17条の3

出願公告後の補正がなくなったことにより、本条を削除した。

◆第17条の3（要約書の補正）

第65条の2が第64条に改正されたことに伴う形式的改正を行い、また、旧第17条の3が削られたことに伴い、旧第17条の4を第17条の3へ条文移動した。

◆第18条（手続の無効）

旧第108条第2項ただし書第1号の削除に伴い、第1項の形式的改正を行った。

◆第29条の2

旧第29条の2における「出願公告」は、審査後の出願内容を公示するための手段としての出願公告であることから、これに代わるものとして「特許掲載公報の発行」を規定した。

◆第40条（出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果）

出願公告後の補正がなくなったことにより本条を改正（削除）した。

◆第41条（特許出願等に基づく優先権主張）

仮保護の権利（旧第52条）がなくなったこと及び旧第65条の3が第65条に改正されたことに伴い、第2項中の関連部分を改正した。また、第3項中の「出願公告」は、審査後の出願内容を公示するための手段としての出願公告であることから、これに代わるものとして「特許掲載公報の発行」を規定した。

◆第48条の6（優先審査）

出願公告制度の廃止に伴い、本条中より「出願公告前」との部分を削除した。なお、「出願公告前」に代えて「特許権の設定の登録前」と規定することも考えられたが、審査は「特許権の設定の登録前」になされるものであることからそのような文言を置かなかった。

◆第51条（特許査定）

旧第51条は出願公告について規定していたが、出願公告制度の廃止に伴い、この規定を削除し、新たに特許査定（旧第62条に相当）について規定した。

◆第52条（査定の方式）

旧第52条は出願公告の効果（仮保護の権利）について規定していたが、出願公告制度の廃止に伴い、この規定を削除し、新たに査定の方式（旧第63条）について規定した。

◆旧第52条の2

仮保護の権利がなくなったことに伴い、本条を削除した。

◆第53条（補正の却下）

出願公告制度の廃止に伴い、第1項中の「出願公告をすべき旨の決定」を「特許をすべき旨の査定」に改正した。

◆第63条（査定の方式）

新たに第52条を規定したことに伴い、本条を改正（削除）した。

◆旧第64条（出願公告決定後の補正）

旧第64条は出願公告後の補正について規定していたが、出願公告後の補正がなくなったことに伴い、本条を削除した。

◆旧第65条（訴訟との関係）

新たに第54条を規定したことに伴い、本条を削除した。

◆第64条（出願公開）

旧第65条の2第1項中の「出願公告」は、審査後の出願内容を公示するための手段としての出願公告であるから、これに代わるものとして「特許掲載公報の発行」を規定し、また、旧第51条が削除されたことに伴い、同条第4項の規定の内容を本条第3項において新たに規定し、更に旧第65条の2を第64条へ条文移動した。

◆第65条（出願公開の効果等）

旧第65条の3第1項及び第2項中の「出願公告」は権利（仮保護の権利）の発生時期としての出願公告であることから、これに代わるものとして「特許権の設定の登録」を規定し、また、仮保護の権利がなくなったことに伴い、第3項から第5項において所要の改正を行い、更に第65条へ条文移動した。

◆第66条（特許権の設定の登録）

第3項において特許掲載公報について規定した。また、旧第51条が削除されたことに伴い、本条第4項において第64条第3項を準用することとし、更に旧第51条第5項の規定の内容を本条第5項において規定した。

◆第67条の4

旧第63条の規定が新たに第52条に規定されたことに伴う形式的改正を行つ

た。

◆第107条（特許料）

第1項中の「出願公告」は権利（仮保護の権利）の発生時期としての出願公告であることから、これに代わるものとして「特許権の設定の登録」を規定した。

◆第108条（特許料の納付期限）

出願公告制度の廃止に伴い、第2項ただし書第1号を削除した。また、これに伴い、第1項及び第3項の形式的改正を行った。

◆第112条（特許料の追納）

第108条第2項の改正に伴い、第1項及び第5項の形式的改正を行った。

◆第123条

出願公告後の補正がなくなったことに伴い、第1号の2を削除した。

◆第128条

規定中より出願公告に関連する部分を削除した。

◆第159条

出願公告（旧第51条）、仮保護の権利（旧第52条、旧第52条の2）、出願公告後の補正の却下（旧第54条）及び出願公告後の補正（旧第64条）の廃止に伴い、第1項から第3項までの関連部分を削り、また、第4項を削除した。

◆第163条、第164条

出願公告制度の廃止に伴い、第159条と同様に、規定中の関連部分及び第163条第4項を削除した。

◆第184条の9（国内公表等）

第1項中の「出願公告」は、審査後の出願内容を公示するための手段としての出願公告であることから、これに代わるものとして「特許掲載公報の発行」を規定した。また、第6項中の「出願公告」は権利の発生時期としての出願公告であることから、これに代わるものとして「特許権の設定の登録」を規定した。更に、旧第51条第4項に代えて第64条第3項を本条第3項において準用することとし、旧第65条の2が第64条に条文移動したことに伴い第

4項の形式的改正を行い、旧第51条の改正に伴い第66条第3項ただし書を本条第5項において準用することとし、第193条第2項第4号が同項第3号に改正されたことに伴い、本条第7項中の関連部分を改正した。

◆第184条の10（国際公開及び国内公表の効果等）

第1項中の「出願公告」は権利の発生時期としての出願公告であることから、これに代わるものとして「特許権の設定の登録」を規定した。また、旧第65条の改正に伴い、第2項中の関連部分を改正した。

◆第184条の12（補正の特例）

旧第17条の3及び旧第64条が削除されたことに伴い、第2項中の関連部分を削除した。また、第3項において旧第17条の4が第17条の3に条文移動したことに伴う形式的改正を行った。

◆第184条の20（決定により特許出願とみなされる国際出願）

第5項において旧第65条の2が第64条に改正されたことに伴う形式的改正を行った。

◆第185条（二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則）

仮保護の権利（旧第52条）がなくなったこと及び旧第65条の3が第65条へ条文移動したことに伴い、本条中の関連部分を改正した。

◆第186条

本条中の「出願公告」は権利の発生時期としての出願公告であることから、これに代わるものとして「特許権の設定の登録」を規定した。

◆第193条（特許公報）

出願公告制度の廃止に伴い、第2項第1号及び第2号中の関連部分を削除し、また、旧第3号を削除し、旧第4号及び旧第5号をそれぞれ第3号及び第4号へ条文移動した。

◆第196条（侵害の罪）

仮保護の権利がなくなったことに伴い、仮保護の権利の侵害について規定していた第2項を削り、旧第3項を第2項へ条文移動した。

◆第201条（両罰規定）

第196条第2項の規定の削除に伴い、本条中の関連部分を削除した。

(3) 付与前異議申立制度の廃止に伴う改正

◆第4条（期間の延長等）

旧第56条が削除されたことに伴い、第1項中の関連部分及び第2項を削除した。また、第108条第2項の改正に伴い、第1項中の関連部分を改正した。

◆第5条

特許異議の申立ての審査がなくなったことに伴い、審査官による期日の変更の規定が不要となったことから、第2項中より「又は審査官」を削除した。

◆第46条（出願の変更）

第4条第2項が削除されたことに伴い、第3項中の関連部分を改正した。

◆第47条（審査官による審査）

特許異議の申立ての審査がなくなったことに伴い、第1項中より特許異議の申立ての審査を削除した。

◆第55条から第63条まで（特許異議の申立て等）

付与前異議申立制度の廃止に伴い、これらの規定を改正（削除）した。

◆第159条

付与前異議申立制度の廃止に伴い、第3項中の関連部分及び第5項を削除した。

◆第162条

付与前異議申立制度の廃止に伴い、本条中の関連部分を削除した。

◆第163条、第164条

付与前異議申立制度の廃止に伴い、第163条及び第164条2項、第3項中の関連部分を削除した。

【関連するその他の法律の改正】

◆実用新案法第3条の2

特許法第29条の2の改正と同様の趣旨で、本条中の「出願公告」を「特許

法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行に改正した。

◆実用新案法第10条、第14条、第39条、第45条、第50条の2、第53条及び第62条

特許法の改正に伴う形式的改正を行った。

◆意匠法第13条、第19条、第58条、第68条及び第75条

特許法の改正に伴う形式的改正を行った。

◆弁理士法第5条

旧第5条第2号では、特許法第196条第2項の罪、すなわち仮保護の権利に対する侵害の罪を犯した場合を弁理士の欠格事由として挙げていたが、仮保護の権利がなくなったことから、規定中よりこれを削除した。

◆特許法施行法第4条

旧第4条では、大正10年特許法第73条第3項に規定する権利は、昭和34年特許法第52条第1項に規定する権利（仮保護の権利）とみなすこととされていた。付与後異議制度の導入後においてもこの点について変更はないが、出願公告制度の廃止により仮保護の権利がなくなったことから、仮保護の権利について規定する法律（付与後異議制度の導入に伴う改正前の法律）を本条において規定した。

◆工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第11条

従来、縦覧については、特許法第51条第5項に規定されていたが、今回、これが同法第66条第5項に規定されることとなったことに伴い、所要の改正を行った。

IV. 商標法の改正条文の解説

今回の改正では、特許法において付与前異議申立制度及び出願公告制度が廃止され、付与後異議申立制度へ移行した。

商標法では、特許異議の申立てについて特許法の規定を準用していたが、付

表4. 新商標法の登録前異議申立制度等に関する規定と旧特許法の関係

新商標法の規定	条文の内容	該当する旧特許法の規定
第9条の4	出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果	第40条
第16条第4項	出願公告後の出願書類等の縦覧	第51条第5項
第16条の3	出願公告後の補正の却下	第54条
第16条の4	登録異議の申立て	第55条
第16条の5 第1項 第2項	異議申立期間経過後の補正 異議申立書の補正期間の延長	第56条 第4条第1項
第16条の6	答弁書の提出	第57条
第16条の7	異議決定	第58条
第16条の8	審判の規定の準用	第59条
第16条の9	異議決定後の査定	第60条
第16条の10	異議決定を要しない場合	第61条
第16条の11	登録異議の申立てがなかった場合の査定	第62条
第16条の12	出願公告決定後の補正	第64条

与後異議申立制度への移行に伴い、従来の登録異議申立制度（以下「登録前異議申立制度」という。）について新たに規定を設けた。

従って、今回の商標法の改正では、登録前異議申立制度についての考え方を実質的に改正するものではなく、従来の特許法の付与前異議申立制度に関する規定の準用（旧第17条）を削除し、新たに登録前異議申立制度（第16条の4から第16条の10まで）及び出願公告後の補正等について規定した（表4参照）。

1. 登録異議の申立て

(登録異議の申立て)

- 第十六条の四 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に登録異議の申立てをすることができる。ただし、その商標登録出願が第六条第一項に規定する要件を満たしていないことを理由としては、登録異議の申立てをすることができない。
- 2 登録異議の申立てをするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した登録異議申立書を提出しなければならない。

本条は、登録異議の申立てができる者、登録異議の申立てができる期間及び登録異議の申立ての方式等について規定したものである。従来は、旧第17条において特許法旧第55条を準用し、登録異議の申立てができる期間を「2月」に読み替えていたが、これに相当する内容を本条において規定したものであり、登録前異議申立制度の趣旨に変更はない。

第1項本文は、何人も出願公告の日から2月以内に異議申立てができる旨を規定したものである。今回の特許法の改正では、技術の複雑化、高度化等を考慮し、付与前異議申立制度においては3月とされていた特許異議申立期間を特許の公示後6月とした。しかしながら、商標法における登録前異議申立制度は、こうした技術の複雑化、高度化による影響は少ないため、従来どおり登録異議の申立てができる期間は出願公告の日から2月以内とした。

第1項ただし書きは、登録異議の申立ての理由とすることができない事由について規定したものである。従来の特許法の付与前異議申立制度においては、明細書の形式的要件（旧第36条第5項第3号）違反及び单一性要件（第37条）違反については、特許異議申立理由とされておらず、これを準用していた商標法においては、第6条第1項に規定する形式的要件がこれらに相当すると解釈されていた。このため、今回、本項ただし書きでは、第15条に規定する拒絶理由のうち一商標一出願の要件を規定する第6条第1項に違反していることを理由と

しては登録異議の申立てはできない旨を規定した。

第2項は、特許法旧第55条第2項に相当する規定である。

2. 登録異議申立書の補正

第十六条の五 登録異議の申立てをした者は、前条第一項に規定する期間の経過後三十日を経過した後は、登録異議申立書に記載した理由又は証拠の表示の補正をすることができない。

2 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。

本条は、登録異議の申立ての期間経過後の登録異議申立書の補正及び補正期間の延長について規定したものである。

第1項は、登録異議の申立ての期間経過後30日を経過した後における登録異議申立書の補正の制限について規定したものである。本項は、特許法旧第56条に相当する規定である。

第2項は、遠隔又は交通不便の地にある者に対する登録異議申立書の補正期間の延長について規定したものである。従来の商標法では、旧第77条第1項において特許異議申立書の補正期間の延長について規定した特許法旧第4条第1項を準用していたが、付与後異議申立制度への移行に伴い同項において特許異議申立書の補正期間の延長の規定が削除されたため、第77条とは別に本条において、第1項に規定する期間を請求により又は職権で延長することができる旨を規定した。

3. 答弁書の提出

第十六条の六 審査官は、登録異議の申立てがあつたときは、登録異議申立書の副本を商標登録出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書

を提出する機会を与えなければならない。

本条は、登録異議の申立てがあった場合に、商標登録出願人に対し答弁書を提出する機会を与える旨を規定したものであり、特許法旧第57条に相当する規定である。

登録異議の申立てでは、出願人にとって不利益となる資料を提出するものであるため、出願人に答弁の機会を与えることとしたものである。

4. 登録異議の申立ての決定の方式等

第十六条の七 審査官は、第十六条の五の規定により登録異議申立書について補正をすることができる期間及び前条の規定により指定した期間が経過した後、その登録異議の申立てについて決定をしなければならない。

2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならぬ。

3 特許庁長官は、第一項の決定があつたときは、決定の謄本を登録異議申立人に送付しなければならない。

4 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

本条は、登録異議の申立ての決定及び決定の方式等について規定したものであり、特許法旧第58条に相当する規定である。

第1項は登録異議決定の時期について、第2項及び第3項は決定の方式及び決定の謄本の送付について、第4項は決定に対する不服の申立ての制限について規定したものである。

5. 審判の規定の準用

第十六条の八 特許法第百四十六条、第百五十条、第百五十一条、第百六

十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の中立ての審査に準用する。

本条は、特許法中の審判における証拠調べ、証拠保全、通事及び費用等の規定を準用したものであり、特許法旧第59条に相当する規定である。

6. 登録異議申立ての決定後の査定

第十六条の九 審査官は、第十六条の七第一項の決定をした後、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

本条は、登録異議の申立てについて決定をした後にその商標登録出願について登録査定又は拒絶査定のいずれかをすべき旨を規定したものである。本条は、特許法旧第60条に相当する規定である。

7. 複数の登録異議の申立てがなされた場合の決定

第十六条の十 審査官は、二以上の登録異議の申立てがあつた場合において、一の登録異議の中立てについて審査をした結果その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をすることとしたときは、第十六条の七第一項の規定にかかわらず、他の登録異議の申立てについては、同項の決定をすることを要しない。

2 特許庁長官は、前項の規定により第十六条の七第一項の決定をすることを要しないときは、その登録異議申立人に対し、拒絶をすべき旨の査定の謄本を送付しなければならない。

本条は、一つの商標登録出願について複数の登録異議の申立てがあつた場合

の決定について規定したものであり、特許法旧第61条に相当する規定である。

第1項は、審査官が一の登録異議の申立ての理由の当否を判断した結果、その商標登録出願について拒絶査定をすることとしたときは、他の登録異議の申立てについては登録異議の決定を要しない旨を規定したものである。

第2項は、登録異議の決定をする登録異議申立て以外の登録異議申立て人に対しては拒絶査定の謄本を送付する旨を規定したものである。

8. 登録異議の申立てがなかった場合の査定

(登録異議の申立てがなかった場合の査定)

第十六条の十一 審査官は、第十六条の四第一項に規定する期間内に登録異議の申立てがなかったときは、拒絶をすべき旨の査定をするものを除き、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

本条は、登録異議申立てがなかった場合の登録査定について規定したものである。

第16条の4第1項に規定する登録異議の申立ての期間中に登録異議の申立てがなかったときは、審査官は、本条に従い、その後職権によって拒絶理由を発見したような場合を除き、登録査定をしなければならない。本条は特許法旧第62条に相当する規定である。

9. 出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後の補正

(出願公告決定後の補正)

第十六条の十二 商標登録出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、次条において準用する特許法第五十一条の規定による通知を受けたとき、又は登録異議の申立てがあつたときは、同条又は第

十六条の六の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は登録異議の申立ての理由に示す事項について、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について補正をすることができる。ただし、その補正是、これらの要旨を変更するものであつてはならない。

本条は、出願公告後に補正をすることができる時期及び範囲について規定したものである。

従来の商標法においては、旧第17条において特許法旧第64条を準用していた。このため、商標法において出願公告後に補正ができる範囲は、特許法でいう特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の説明を目的とする補正に相当する範囲に限られていた。しかしながら、従来、出願公告後に補正をすることができる範囲は第16条の2に規定した要旨変更において認められる範囲と変わりがなかった。そこで今回、特許法旧第64条が削除されたことに伴い、第16条の12においても第16条の2と同様の規定を採用し、商標登録出願について拒絶理由の通知があった場合又は登録異議の申立てがあった場合は、拒絶理由又は登録異議の申立ての理由に示す事項について、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標を表示した書面について、要旨の変更とならない範囲で補正を認める旨を規定した。

これにより、出願公告前の補正の範囲と出願公告後の補正の範囲は、後者に「拒絶の理由又は登録異議の申立ての理由に示す事項について」という制限がある点を除いては変わらないことが条文上明確となった。

10. 出願公告決定の謄本の送達後の不適法な補正の取扱い

第十六条の三　願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二の規定に違

反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2 前項の規定による却下の決定に対する不服を申し立てることができない。ただし、第四十四条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定による却下の決定があつた場合に準用する。

本条は、出願公告後にした補正が要旨変更である場合の補正の却下等について規定したものである。

従来は旧第17条において特許法旧第54条を準用していたが、特許法において出願公告制度が廃止されたことに伴い同条が削除されたため、同趣旨の規定を新たに設けた。

第1項は、出願公告後の補正が第16条の12の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、その補正を却下する旨を規定したものである。

第2項は、第1項の決定に対する不服を申し立てることができない旨を規定したものである。ただし、第2項ただし書に規定されているように、補正が却下された後に商標登録出願について拒絶査定がなされれば、拒絶査定不服審判を請求し、そこで併せて補正却下の決定に対する不服を争うことができる。

第3項は、却下の決定は文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならぬ旨を規定したものであり、同様の内容を規定した第16条の2第2項を準用した。

第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をする旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二（第五十五条の二第二項若しくは第三項（第六十条の二第一項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定に違反しているものと

商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた商標登録出願について商標登録がされたものとみなす。

本条は、出願公告後の補正が商標権の設定の登録後に不適法と認められた場合の効果について規定したものである。

従来は旧第13条第1項において特許法旧第40条を準用していたが、特許法において出願公告制度が廃止されたことに伴い同条が削除されたため、同趣旨の規定を新たに設けた。

11. その他の改正事項

特許法において出願公告制度及び付与前異議申立制度が廃止され、商標法において登録異議申立制度について新たな規定が新設されたことに伴い、上記の他にも所要の改正が行われているので、以下に解説する。

◆第13条（特許法の準用）

特許法旧第40条の規定が削除されたことに伴い、第1項中の関連部分を削除した。

◆第16条（出願公告）

特許法において出願公告制度が廃止され、特許法旧第51条第5項が削除されたことに伴い、本条第4項に同趣旨の規定を新たに設けた。

◆第17条（特許法の準用）

付与後異議申立制度の導入に伴い、特許法旧第54条から旧第65条（補正の却下、特許異議の申立て、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係）までの規定の準用を廃止したが、このうち特許法旧第63条（査定の方式）及び旧第65条（訴訟との関係）の規定についてはそれぞれ同第52条及び第54条に条文移動したため、改めてこれらを準用した。なお、不適法な出願公告後の補正の却下（特許法旧第54条）及び出願公告後の補正（特許法旧第64条）についてはそれぞれ第16条の3及び第16条の12に規定した。

◆第17条の2（意匠法の準用）

第55条の2に第2項から第6項までが新たに規定されたことに伴い、第2項の形式的改正を行った。

◆第22条

査定の方式について規定した特許法旧第63条が、同法第52条に条文移動したことによる形式的改正を行った。

◆第32条（先使用による商標の使用をする権利）

第17条の2と同様の形式的改正を行った。

◆第55条の2（拒絶査定に対する審判における特則）

本条は、拒絶査定に対する審判における特則について規定したものであり、出願公告制度及び付与後異議申立制度の廃止により特許法旧第159条第2項から第5項までが改正されたことに伴い改正されたものである。第1項は、特許法旧第54条が削除され、第16条の3が新たに規定されたことに伴い所要の改正を行ったものである。

第2項から第5項まで及び第6項は、旧第56条において準用していた特許法旧第159条第2項から第5項まで及び旧第160条第3項と同趣旨の内容を新たに規定したものである。なお、第3項の第2文は審判における登録異議申立書の補正期間の延長について規定したものであるので、第16条の5第2項の説明を参照されたい。

◆第56条（特許法の準用）

本条は、審判についての特許法の準用規定であるが、特許法旧第159条第2項から第5項まで及び旧第160条第3項の規定を第55条の2第2項から第6項までに新たに規定したため、今回これらの規定に関する部分を削除した。

◆第61条（特許法の準用）

本条は、再審における審判の規定の準用について規定したものである。

第1項は、特許法旧第174条第2項が第174条第3項に、同法旧第174条第4項が第5項に条文移動したことによる形式的改正を行ったものである。

第2項は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する審判の規定を準用するものであるが、同項において準用していた特許法旧第159条第2項から第5項

までの規定と同趣旨の内容を第55条の2第2項から第6項まででそれぞれ新たに規定したことにより、旧第2項に相当する規定が第60条の2（審判の規定の準用）第1項において準用されることとなったため、旧第2項は削除した。

◆第63条（審決等に対する訴え）

第17条の2と同旨の形式的改正を行った。

◆第68条の2（手続の補正）

本条ただし書は、出願公告後の補正の制限について規定したものである。従来の商標法では、出願公告後は旧第17条等において準用する特許法旧第64条に規定する場合以外は、補正をすることができないこととされていた。そこで今回、特許法旧第64条が廃止され、同趣旨の内容が第16条の12に規定されたことに伴い、所要の改正を行った。また、従来第68条の2ただし書において特許法旧第64条を準用する場合、商標法では特許法上の「明細書及び図面」についての読み替え規定がなく、その範囲が条文上明らかでなかったため、従来の解釈において補正ができる範囲とされていた「指定商品（指定役務）及び商標を表示した書面」を規定した。

◆第69条（指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則）

旧第61条第2項が削除されたこと、特許法旧第174条第2項が特許法第174条第3項に条文移動したこと及び新たに第75条第2項第5号において特許法旧第193条第2項第5号に相当する規定を設けたことに伴う形式的改正を行った。

◆第75条（商標公報）

従来は、特許法旧第193条第2項各号のうち、商標公報において一般公衆に知らしめるべき事項について準用していたが、特許法において出願公告制度及び付与前異議申立制度が廃止されたことに伴い特許法旧第193条第2項が改正され、その規定を商標法において準用することができなくなったため、旧第75条第2項と同趣旨の内容を独自に規定した。なお、第5号については、商標法においては権利の回復を認める改正を行っていないため、商標権の消

減のみを公報の掲載事項とした。

◆第76条（手数料）

今回、特許法旧第56条が削除されたことに伴い第16条の5第1項が規定され、同法旧第56条に規定する期間を延長できる旨を規定した同法旧第4条第1項と同趣旨の規定が第16条の5第2項に規定された。これに伴い、本条第1項第2号において、第16条の5第2項の規定により期間の延長を請求する者が納付すべき手数料について新たに規定した。また、防護標章登録出願についての補正却下後の新出願についても法定期間の延長の請求をする場合に手数料が必要である旨を規定した。

◆第77条（特許法の準用）

第1項は、今回特許法旧第4条が改正されたことに伴い、第16条の5第2項に規定する登録異議申立書の補正期間の延長以外の規定について準用する旨の改正を行ったものである。

また、商標法においては、従来どおり、登録前異議申立制度における審査官による期日の変更（第16条の8の解説参照）が存在することから、特許法旧第5条第2項と同趣旨の内容を譲替えにより規定した。

◆第83条（過料）

本条では、特許法旧第59条の削除により第16条の8が規定されたことに伴い、所要の改正を行った。また、第61条第2項が削除されたこと及び特許法旧第174条第2項を同法第174条第3項に条文移動したことに伴う形式的改正を行った。

第8章 施行期日及び経過措置

I. 附則のあらまし

改正法附則は、イ) 改正法の施行期日を定める規定、ロ) 改正法の施行に伴う経過措置を定める規定、ハ) 政令への委任を定める規定、ニ) 本則の改正に伴う他法の形式的改正を行う規定からなっている。

改正法の施行期日は、附則第1条本文において平成7年7月1日と規定したが、付与後異議申立制度に関する改正規定の施行期日は、施行までに必要となる事務処理体制等の整備期間等を考慮して平成8年1月1日とした。このため、改正法は、平成7年7月1日に施行される法律を更に平成8年1月1日に改正する二段階改正の形式となっている。また、改正法案を作成する段階では、WTO協定の発効日が確定していなかったため、改正法の施行が矛盾なく行えるよう発効日の変動に対応できる施行期日が規定されている。

また、改正法は、TRIPS協定に対応した工業所有権法の改正をはじめとして、外国語書面出願制度の導入、付与前異議申立制度から付与後異議申立制度への移行等、従来の制度を大幅に改正する内容となっている。このため、附則においては、広範な経過措置が規定されている。

TRIPS協定に対応した工業所有権法の改正については、協定上の義務を履行するために必要な経過措置が規定されている。TRIPS協定第70条では、TRIPS協定の合意内容を加盟国において早期に適用するとの観点から、既存の保護対象に対してもTRIPS協定に適合した改正法の内容を適用すべきことを義務づけている。この義務を履行するため、附則においては、改正法施行前にした既存の特許出願、特許権等について新特許法を適用した場合に必要となる様々な経過措置が規定されている。

また、付与後異議申立制度に関する改正については、迅速な権利付与に資す

との観点から、改正法第2条の規定の施行日前にした特許出願や平成5年一部改正法の施行前の実用新案登録出願のうち出願公告決定の謄本送達がされていないものについても付与後異議申立制度に関連する規定を適用するための経過措置が規定されている。

本章では、こうした附則に規定する施行期日及び経過措置等の内容について周知徹底が図れるよう、できる限り詳細にその内容を解説することとした。

II. 附則の概要

- ①改正法は、平成7年7月1日から施行することとした。ただし、付与後異議申立制度に関連する改正規定は、平成8年1月1日から施行することとした。
- ②原子核変換物質の発明を記載した特許出願について、改正法施行の日から6月間、明細書又は図面の補正の機会を設けることとした。
- ③改正法施行前に既に存続期間が満了した特許権等を除き、新特許法の存続期間の規定を適用することとした。
- ④上記②③の経過措置に伴い、第三者の救済のための通常実施権を規定した。
- ⑤改正法の公布の日から施行日までにされた商標登録出願については、ぶどう酒等の地理的表示に関する商標の不登録事由は、改正法施行時を基準として判断することとした。
- ⑥外国語書面出願制度、明細書の記載要件及びPCT規則の留保の撤回に関する改正規定は、改正法の施行後にする特許出願又は実用新案登録出願から適用することとした。
- ⑦権利の回復は、改正法の施行前に消滅し、又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権、実用新案権又は意匠権には適用しないこととした。
- ⑧付与後異議申立制度は、平成8年1月1において出願公告決定の謄本送達がされていない特許出願について適用することとした。
- ⑨平成5年一部改正法の施行前にした実用新案登録出願であって、平成8

年1月1日に出願公告決定の謄本送達がされていないものについては、付与後異議申立制度の規定を準用することとした。

⑩改正法の施行に関し更に必要となる経過措置は、政令で定めることとした。

III. 附則の規定の解説

本節では、附則に規定された改正法の施行期日、経過措置等の規定を順次解説していくが、附則第17条及び第19条は付与後異議申立制度の改正に関連する形式的改正として第7章で既に解説しているので、ここでの解説は省略する。

1. 改正法の施行期日等

(1) 施行期日

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定（商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。）及び第九条の規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラウシュ協定が日本国について効力を生ずる日（以下「発効日」という。）のいずれか遅い日

二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定（「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。）、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定（同条に一項を加える部分を除く。）、同法第五十条の二の改正規定（「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条

第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日

三 第七条の規定(弁理士法第五条の改正規定を除く。) 発効日

本条は、改正法の施行期日について規定したものであり、本条本文は、改正法の施行日を平成7年7月1日とする旨を規定したものである。

今回の改正は、TRIPS協定の義務の履行等を主たる目的とするものであるが、このTRIPS協定第65条1では、「加盟国は、WTO協定の効力発生日の後1年の期間が満了する前にこの協定を適用する義務を負わない」旨規定されている。このため、我が国においては、WTO協定が発効した平成7年1月1日から1年以内にTRIPS協定に対応した国内法を整備することが必要となる。

このため、今回の改正では、改正法の内容を一般に周知する期間を確保する等の観点から、改正法は平成7年7月1日から施行することとした。この施行期日が適用されるのは、本書の第1章で解説したTRIPS協定に対応した工業所有権法の改正(本条ただし書第1号及び第3号に規定するものを除く。)に加え、第2章の外国語書面出願制度、第3章の明細書の記載要件、第4章のクレーム解釈にあたっての発明の詳細な説明の参酌、第5章の特許権の回復制度、第6章のPCT規則留保の撤回に関する改正規定である。

(注) 附則の各条文中において、「この法律の施行の際」又は「この法律の施行前」という用語が使用されているが、これは本条本文に規定した平成7年7月1日の施行日を指している。これに対し、本条ただし書各号に規定する施行日を基準とした経過措置の場合は、「第2条の規定の施行の際」(附

則第8条第1項)、「附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際」(附則第12条)のように、基準となる施行日を特定する用語を使用している。

本条ただし書は、平成7年7月1日の施行期日の例外について規定したものである。

第1号は、WTO協定が日本国について効力を生ずる日が、仮に平成7年7月1日より遅れることとなった場合を想定して設けられた規定である。

今回の改正では、WTO協定が発効することを前提に、「世界貿易機関の加盟国」を条文中に規定した条項が多数存在する。しかしながら、WTO協定が日本国について効力を生ずる日は、改正法案を作成した段階では未定であり、平成7年7月1日以降となる可能性もあった。この場合に、未だ日本国について効力を生じていないWTO協定を盛り込んだ改正法を平成7年7月1日に施行することは不適当であるため、本号において「平成7年7月1日又はWTO協定の発効日のいずれか遅い日」を施行日として規定した。

実際には、WTO協定は平成7年1月1日に発効したため、本号に掲げる改正規定は、平成7年7月1日に施行されることになる。

第2号は、付与後異議申立制度の導入に関する改正規定の施行期日を平成8年1月1日とする旨を規定したものである。本規定により、改正法第2条の特許法の改正規定をはじめ、関連する実用新案法、意匠法、改正法第6条の商標法の改正規定は、平成7年7月1日に施行した各法律を更に改正する形で施行することになる。

第3号は、弁理士法の改正規定のうち、WTO協定附属書1Bの「サービスの貿易に関する一般協定」(サービス協定)の義務を履行するために改正された部分の施行期日について規定したものである。TRIPS協定では、義務の履行までに1年の猶予期間が認められているが、サービス協定についてはこうした猶予期間は認められていない。このため、関連する弁理士法の改正規定については、WTO協定の発効日に施行することとした。

(2) パリ条約の例による優先権の規定の適用についての経過措置

(パリ条約の例による優先権についての経過措置)

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。）

第四十三条の二（第三条の規定による改正後の実用新案法（以下「新実用新案法」という。）第十一一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法（以下「新意匠法」という。）第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法（以下「新商標法」という。）第十三条第一項において準用する場合を含む。）の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。

本条は、特許法第43条の2に規定され、実用新案法、意匠法及び商標法において準用するパリ条約の例による優先権の規定の適用に関する経過措置について規定したものである。

これらの規定は、WTO加盟国においてした第一国出願に基づきパリ条約の例による優先権の主張を認めるものであるが、仮にWTO協定の発効日が改正法の施行日である平成7年7月1日以降となったときは、これらの規定の適用を発効日まで遅らせる必要がある。このため、本条では、WTO協定の発効日が平成7年7月1日後になったときは、発効日前にされた特許出願等については、パリ条約の例による優先権の規定は適用しない旨を規定した。

ただし、WTO協定は平成7年1月1日に発効したため、その時点で本条は、不要な規定となっている。これにより、WTO加盟国においてした第一国出願（当該国が加盟国となった後のものに限る。）を基礎として、平成7年7月1日以降に我が国に特許出願等を行い、パリ条約の例による優先権を主張することが認められる。

2. TRIPS協定に関する改正についての経過措置

TRIPS協定第70条2には、「この協定は、加盟国のこの協定を適用する日における既存の保護対象であって、当該加盟国において同日に保護されており又はこの協定に基づく保護の基準を満たし若しくは後に満たすようになるものに關し、当該加盟国について義務を生じさせる」旨規定されている。

この規定に従い、改正法の施行日において特許庁に係属している特許出願及び存続している特許権について、TRIPS協定上の義務を満たした改正後の新特許法を適用することとし、その上で、TRIPS協定第70条各項に定められた義務等の範囲内において必要な経過措置を附則第3条から第5条までに規定した。

また、TRIPS協定第24条では、ぶどう酒等の地理的表示に係る商標の既得権を保護するための経過措置等が規定されているため、これに従い、附則第12条において必要な経過措置を規定した。

(1) 原子核変換物質の発明を記載した特許出願についての補正

(原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願（特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつたものを除く。）であつて、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から六月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。

- 2 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。
- 3 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施

である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。

4 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。

本条は、改正前の旧特許法において不特許事由とされていた原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明を記載した特許出願について、改正法の施行日から6月間に限り、明細書又は図面の補正を認めること等を規定したものである。

TRIPS協定第70条7では、「加盟国がこの協定を適用する日に係属中の保護の出願については、この協定に規定する一層広範な保護を請求するために補正をすることを認める。当該補正には、新たな事項を含まない」旨規定されている。今回の改正では、TRIPS協定第27条に対応して原子核変換物質に関する発明を不特許事由から除外したため、施行日に係属中の特許出願については、当該発明について特許を受けるための補正の機会を認めることとした。

第1項は、このTRIPS協定第70条7の規定に従い、改正法の施行の際現に特許庁に係属している特許出願のうち明細書又は図面中に原子核変換物質の発明の記載があるものについて、補正を認める旨を規定したものである。本項の規定による補正は、特許法上の補正の時期的制限にかかわらず認められるものであるが、イ) 設定登録に至るまでの審査及び事務処理を円滑に行い、ロ) TRIPS協定の趣旨に沿わない補正が併せて行われることを防ぐため、以下のような要件を規定している。なお、第1項によらずとも、特許法上認められている補正ができる期間内であれば、こうした補正を行うことが可能である。

①改正法の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であること。ただし、既に特許査定の謄本の送達があり、審査が実質的に終了したものは除かる。

②出願当初の明細書又は図面に原子核変換物質の発明が記載されていたもの

であること。

③改正法の施行日（平成7年7月1日）から6月以内にした補正であること。

④原子核変換物質の発明に関する事項についてする補正であること。

本項は、補正の特例を定める規定であるが、明細書又は図面についての補正である点においては通常の補正と変わりがなく、その特許出願が適用を受ける特許法上の補正の内容的制限等が課されるので、この点は注意を要する。例えば、平成5年の一部改正法の施行後にした特許出願であれば出願当初の明細書又は図面に記載されていない事項を追加する補正是認められず、拒絶理由、無効理由となる。これは、TRIPS協定第70条7の「当該補正には、新たな事項を含まない」旨の規定にも合致するものである。

また、平成5年の一部改正法の施行前にした特許出願であれば、平成5年一部改正法附則第2条の規定により、明細書等の要旨を変更する補正是認められず、その補正是却下されることとなる。

（補説）原子核変換物質の発明の不特許事由の取扱い

TRIPS協定第70条2の規定により、改正法の施行日において特許庁に係属している特許出願及び存続している特許権については、新特許法を適用する義務が生じるため、附則においては特段の経過措置を設けず、新特許法を適用することとしている。従って、これらの特許出願及び特許権については、原子核変換物質の発明を不特許事由とした旧特許法の規定は適用されず、改正法施行後に拒絶又は無効とされることはない。

第2項は、前項に規定する補正が出願公告後に行われた場合の取扱いについて規定したものである。特許法においては、出願公告後の明細書又は図面の補正是、特許請求の範囲の減縮等を目的とするものでなければならず、また、特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更する補正是認められない。このため、TRIPS協定第70条7に従って、出願公告後においても原子核変換物質の発明について特許による保護を受けることができるよう、第1項の規定による補正

は出願公告前にした補正とみなす旨を規定した。これにより、出願公告前における補正の内容的制限の範囲内において補正をすることが可能となる。

第3項は、改正法の公布の日である平成6年12月14日前に原子核変換物質の発明の実施又はその準備をしていた者が通常実施権を有する旨を規定したものである。

TRIPS協定第70条4では、「保護の対象を含む特定の物に関する行為がこの協定に合致する加盟国の国内法令に基づき初めて侵害行為となる場合であって、当該行為が世界貿易機関協定を当該加盟国が受諾する日の前に開始されたとき又は当該行為について当該日の前に相当な投資が行われたときは、加盟国は、この協定を適用する日の後継続して行われる当該行為に關し権利者が利用し得る救済措置の制限を定めることができる」旨規定され、更に、「その場合には、加盟国は、少なくとも、衡平な報酬の支払いを定める」旨規定されている。

このため、原子核変換物質の発明を不特許事由から除外し保護対象とすることに伴い、特許されることとなった原子核変換物質に係る発明を、改正法の公布の日前に実施又はその準備をしていた者は通常実施権を有する旨の経過措置を規定した。

なお、第3項に規定する通常実施権を有するのは、改正法の公布の日前に実施又はその準備をしていた者であるので、この点は注意を要する。TRIPS協定第70条4では、協定受諾後に協定の内容を知って、かけ込む形でその発明の実施又はその準備をする者は救済の対象とすべきではないとの趣旨から、救済の対象となり得るのは、協定受諾の日前に開始された行為等に限られる旨規定されている。本項の規定も、こうした協定の考え方従い、改正法が公布された後に実施又はその準備を開始した者は救済の対象としていない。

第4項は、TRIPS協定第70条4の規定に従い、前項の規定による通常実施権に対し、特許権者等が相当の対価を受ける権利を有する旨を規定した第80条第2項を準用するとともに、通常実施権の登録をしなくてもその後に特許権等を取得した者に対し効力を有する旨を規定した第99条第2項を準用したものである。

(2) 存続期間の延長についての経過措置

(存続期間の延長についての経過措置)

第四条 新特許法第六十七条第一項の規定は、この法律の施行前に存続期間（存続期間の延長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間）が満了した特許権及び特許法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第四十一号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法（第三項において「昭和六十年旧特許法」という。）第七十五条第一項の独立の特許権（以下単に「独立の特許権」という。）については、適用しない。

- 2 この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権（独立の特許権を除く。）であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したもの当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から二十年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の日から二十年をもって終了するものとする。
- 3 この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての昭和六十年旧特許法第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。）の施行前に原特許権が無効にされなかつたもの又は消滅しなかつたものとして、改正法第一条の規定による改正後の特許法第六十七条第一項並びに改正法附則第四条第一項及び第二項の規定を適用した場合における原特許権の残存期間」とする。
- 4 新特許法第六十八条の二の規定は、第二項の規定により特許権の存続期間が延長された場合及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された場合に準用する。
- 5 第二項に規定する特許権又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期間の延長登録に係る新特許法第百二十五条の二第一項の審

判については、同項第三号中「期間を超えているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権又はその特許権の追加の特許権で独立の特許権となつたものが特許法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十六号）の施行の際存することとなつたとき」とする。

本条は、新特許法第67条第1項の存続期間の規定の適用に関する経過措置について規定したものである。

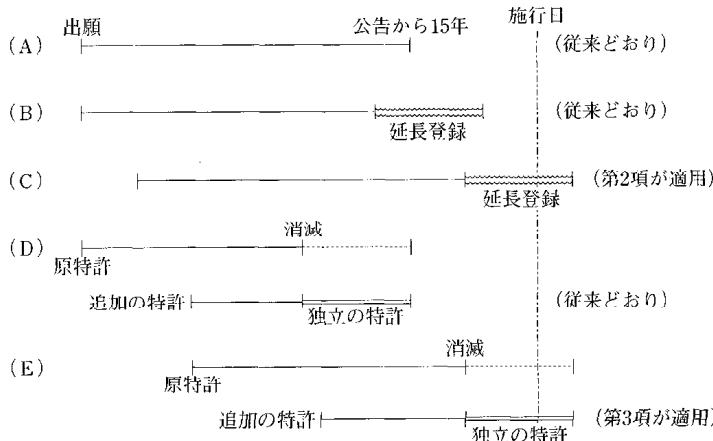
TRIPS協定第70条2では、「この協定は、加盟国この協定を適用する日における既存の保護の対象であって、当該加盟国において同日に保護されており又はこの協定に基づく保護の基準を満たし若しくは後に満たすようになるものに關し、当該加盟国について義務を生じさせる」旨規定されるとともに、同条3には、「加盟国がこの協定を適用する日に公共のものとなっている保護の対象については、保護を復活する義務を負わない」旨規定されている。

この規定に従い、改正法の施行日に特許庁に係属している特許出願及び存続している特許権については、出願の日から20年の存続期間を規定した新特許法第67条第1項の規定を適用することとした。本条及び次条は、新特許法第67条第1項の規定を適用することを前提とした上で、イ) それに伴い必要となる経過措置を規定するとともに、ロ) 新特許法第67条第1項の規定をそのまま適用できない特許権についての経過措置を規定したものである（図12参照）。

第1項は、新特許法の存続期間の規定の適用を受けない特許権について規定したものである。すなわち、改正法の施行日において、イ) 存続期間が満了し消滅している特許権については、新特許法の規定を適用した結果その特許権が再度復活することとすれば、第三者に対し不測の不利益をもたらすため、TRIPS協定第70条3の規定に従い、新特許法の規定は適用しないこととした。また、ロ) 存続期間の延長登録に係る特許権であって、延長登録前の存続期間が満了した特許権及びハ) 昭和60年の一部改正前の特許法第75条第1項の独立の特許権についても、新特許法第67条第1項の「特許出願の日から20年」の存続期間の規定は適用しないこととした。なお、上記ロ) ハ) に挙げた特許権に

図12. 存続期間の延長についての経過措置（附則第4条関係）

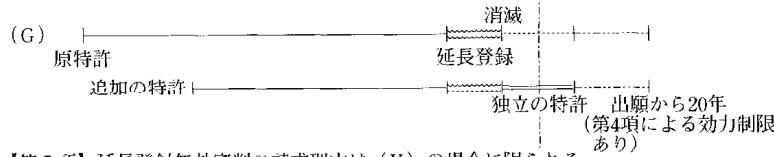
【第1項】 (A) から (E) までについては新特許法は適用されない。



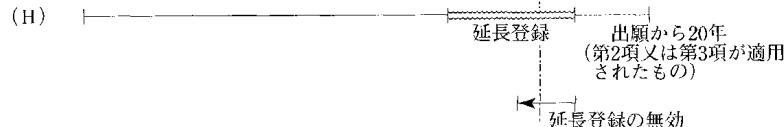
【第2項】 上記 (C) のケースのうち存続期間が出願から20年に満たないものについては、(F) のように取り扱う。



【第3項】 上記 (E) のケースのうち存続期間が原特許の出願から20年に満たないものについては、(G) のように取り扱う。



【第5項】 延長登録無効審判の請求理由は (H) の場合に限られる。



については、第2項及び第3項等において必要な経過措置を規定した。

本項に規定する適用除外の対象とはならず、改正法施行日において存続している既存の特許権やその後に発生する特許権については、新特許法第67条第1項の規定が適用される。

(補説) 大正10年法による特許権の存続期間について

今回の改正では、昭和34年特許法の一部改正を行い、特許法第67条第1項に規定する存続期間を改正したが、この改正内容は大正10年法に基づく特許権にまで適用されるものではない。大正10年法の下での特許権については、特許法施行法第18条において「存続期間については、なお従前の例による」旨規定されており、今回の改正ではその内容は改正されていないため、今後もなお従前の例に従い「出願公告の日から15年」の存続期間が適用されることになる。

第2項は、第1項において新特許法第67条第1項の規定を適用しないとした「存続期間の延長登録に係る特許権であって、延長登録前の存続期間が満了した特許権」のうち、改正法の施行日において存するものの存続期間に関する経過措置について規定したものである。

今回の改正は、特許法第67条第1項に規定する存続期間を改正するものであるため、第1項では、既に第67条第1項に規定する存続期間が満了し、存続期間の延長登録により改正法施行日において存する特許権についてまで、新特許法第67条第1項の規定は適用しないこととした。

このため、こうした存続期間の延長登録に係る特許権については、従来どおりの存続期間及び存続期間の延長登録による存続期間が与えられることになるが、この場合は、両者の存続期間を合算しても特許出願の日から20年よりも前に特許権が満了する場合も生じ得る。例えば、特許出願の日から2年で出願公告がなされ、15年の存続期間が経過した後に2年の存続期間の延長登録が認められた場合である。こうしたケースでは、特許出願の日から19年で特許権が満

了することになり、TRIPS協定第33条の「特許権は特許出願の日から20年を経過する前に満了してはならない」という規定を満たさないことになるため、本項では、上記のようなケースを想定し、その場合の延長登録後の存続期間は特許出願の日から20年をもって終了する旨を規定した。

第3項は、第1項において新特許法第67条第1項の規定を適用しないとした独立の特許権の存続期間に関する経過措置について規定したものである。

TRIPS協定第33条には、通常の特許権や第2項で経過措置を規定した存続期間の延長登録に係る特許権だけでなく、昭和60年一部改正前の追加の特許権や独立の特許権についても、これらの特許権が改正法施行日において存続している以上は適用が義務づけられることが規定されている。このうち、追加の特許権の存続期間はもとの特許権の存続期間と同じであるから、もとの特許権の存続期間について新特許法第67条第1項又は附則第4条第2項が適用されれば、追加の特許権についてもTRIPS協定第33条に規定する条件は満たすことになる。

これに対し、独立の特許権の存続期間は、昭和60年旧特許法第67条第3項において「原特許権の残存期間」と規定されているが、原特許権は改正法施行日において既に消滅しているため、附則第4条第1項の規定が適用される結果、原特許権の残存期間がTRIPS協定第33条に規定する特許出願の日から20年という条件を満たさない場合も生じ得る。本項は、こうしたケースを想定して、改正法施行日において存する独立の特許権の存続期間がTRIPS協定第33条の条件を満たすよう必要な経過措置を規定したものであり、独立の特許権の存続期間の根拠となる原特許権が無効にされなかったもの又は消滅しなかったものとして、新特許法第67条及び附則の規定を適用した場合に定められる残存期間を独立の特許権の存続期間とするよう読み替えを行った。本項の規定により、原特許権が消滅しなかったものとした場合に、改正法施行日において原特許権が、イ) 第67条第1項の存続期間中にあることとなるときは、新特許法第67条第1項の規定が適用された後の存続期間が独立の特許権に与えられ、ロ) 存続期間の延長登録により延長された存続期間中にあることとなるときは、附則第4条

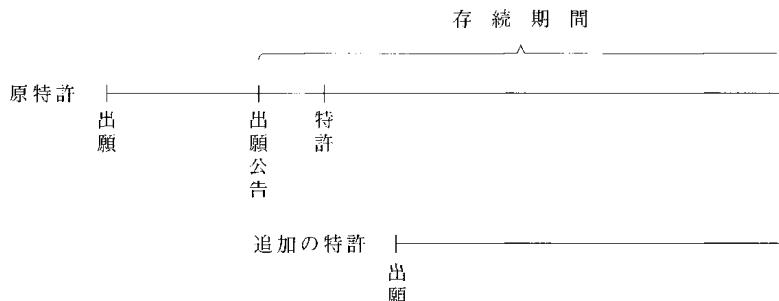
第2項の規定が適用された後の存続期間が独立の特許権に与えられる。

(参考) 追加の特許権と独立の特許権 (図13参照)

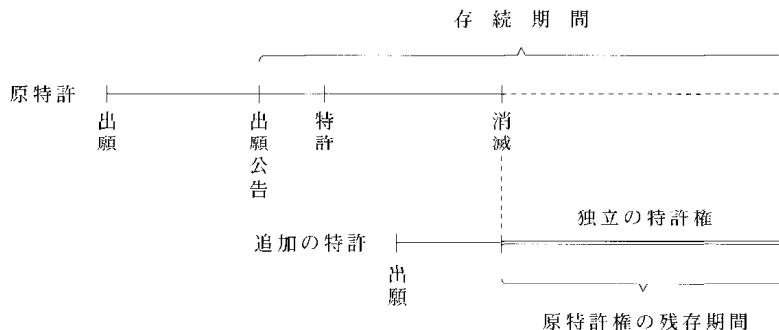
昭和60年旧特許法においては、特許された発明と一定の関係を有する発明について追加の特許出願をし、追加の特許を受けることができた（第31条）。この場合の追加の特許権の存続期間は、もとの特許権の存続期間が満

図13. 追加の特許権等に係る存続期間のしくみ

(1) 追加の特許権



(2) 独立の特許権



了すれば、消滅することとされていた(第74条)。追加の特許権は、もとの特許権が消滅したときは独立の特許権となり(第75条)、独立の特許権の存続期間は原特許権の残存期間とされていた(第67条第3項)。この追加の特許出願制度は、昭和60年一部改正により廃止されたが、その際の附則第2条の規定により昭和60年旧特許法はなおその効力を有するものとされている。その後、昭和62年一部改正により存続期間の延長登録制度が導入されたが、その際の附則第9条では、追加の特許権については延長登録の出願はできないが、原特許権の存続期間が延長されたときは追加の特許権の存続期間についても延長登録がされたものとみなすこと等が規定されている。

第4項は、存続期間の延長登録に係る特許権であって改正法施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したもの、換言すれば、改正法施行日において存続期間の延長登録により延長された期間中にある特許権について、第2項又は第3項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力制限について規定したものである。これは、改正法施行日において存続期間の延長登録により延長された期間中にある特許権は、既に特許法第68条の2に規定する特許権の効力制限が適用されているため、その後更に新特許法又は附則の規定の適用により延長される存続期間についても同様の効力制限を適用することにより、一旦制限された効力が拡大し第三者の不利益が生じることがないようにしたものである。

第5項は、改正法施行日において存続期間の延長登録により延長された期間中にある特許権又は独立の特許権であって、第2項又は第3項の規定により特許出願の日から20年までその期間が延長されるものについて、存続期間の延長登録無効審判を請求する場合の延長登録無効理由の読み替えを規定したものである。これにより、「延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることことができなかった期間を超えていた」(第125条の2第1項第3号)場合に、延長登録無効審判を請求することができる、「その特許発明の実施をするこ

とができなかった期間を超えたことにより、その特許権等が改正法の施行の際存することとなったとき」に限られる。

延長登録無効審判により延長された期間を無効とした場合であっても、その特許権が改正法施行日に存するものである限りは、TRIPS協定第33条の義務である「特許出願の日から20年を経過する前に満了してはならない」との規定を適用しなければならない。このため、本項の読み替え規定をおくことにより、争う意味のない延長登録無効審判の請求を認めないこととした。

(補説) 独立の特許権に係る原特許権に対する延長登録無効の審判の請求

追加の特許権に対応するもとの特許権が存続期間の延長登録を受けた後に特許無効審判により無効とされた場合は、追加の特許権は独立の特許権となり、その存続期間は原特許権の残存期間、すなわち存続期間の延長登録により延長された期間を加えた存続期間を有することになる。この場合、既に無効とされ初めからなかったものとみなされた原特許権に対し、存続期間の延長登録無効審判が請求できるかについては、明確な規定がない。

附則第4条第5項は、原特許権の存続期間の延長登録の効果を享受した独立の特許権が依然として存続している以上、原特許権に対し認められた存続期間の延長登録の無効を争う実益があり、審判の請求はできるとの前提に立った上で、その際の延長登録無効の理由を読み替えた規定である。

第五条 新特許法第六十七条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定により存続期間が延長された特許権であって、この法律の施行がないとした場合にその存続期間が平成七年七月一日から同月二十九日までに満了したもの翌年（同月二日から同月三十日までに始まる年をいう。）分の特許料の納付については、新特許法第百八条第二項中「前年以前」とあるのは、「平成七年七月三十日まで」とする。

2 この法律の施行の際現に存する特許権であって、その存続期間がこの

法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をしている発明及び事業の目的的範囲内において、通常実施権を有する。

- 3 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。

本条は、新特許法第67条第1項の規定又は前条の規定の適用により存続期間が延長された場合の経過措置について規定したものである。

第1項は、新特許法第67条第1項の規定の適用を受けることにより、又は附則第4条第2項又は第3項の規定により存続期間が延長された特許権についての特許料の納付の特例について規定したものである。改正法が施行されると、例えば、施行日の数日後に存続期間が満了する予定であった特許権の存続期間が延長される場合が生じ、その特許権者は延長された翌年分の特許料を数日以内に納付しなければならないことになる。本項では、こうしたケースを想定し、延長された翌年分の特許料の納付に対し、特許法第108条と同様の30日の猶予期間を規定した。

これにより、改正法の施行がないとした場合に、その存続期間が平成7年7月1日から同月29日までに満了することとなる特許権については、その翌年分の特許料を同月30日までに納付すればよいこととなる。なお、この翌年分の特許料を同月30日までに納付できなかつたときは、第112条の規定により、その期間の経過後6月以内に特許料及び割増特許料を追納することが可能である。

第2項は、改正法の施行により存続期間が延長された特許権についての通常実施権について規定したものである。従来の制度の下では、他人の特許権の存続期間が満了することを前提として、満了前にその発明の実施の準備を行っている者が存在する。本項では、こうした者のうち、改正法の公布の前にその発明の実施の準備をしている者は、延長された存続期間について、その準備を

している発明及び事業の目的の範囲内において通常実施権を有するものとし、第三者に不測の不利益が生じないよう一定の救済を図った。

なお、本項は、附則第3条第3項と同様に、TRIPS協定第70条4の規定の範囲内において経過措置を規定するものであるので、附則第3条第3項の解説を併せて参照されたい。

ただし、附則第3条第3項の規定とは異なり、本項の場合は、「発明の実施の準備をしている者」のみを対象とし、改正法公布の日前に、「特許発明の実施である事業をしている者」は対象とならない。これは、特許権の存続期間中に他人の特許発明の侵害となる実施行為を行っていた者についてまで救済を図る必要がないからである。

第3項は、前項の規定による通常実施権について、TRIPS協定第70条4の規定に従い、特許権者等が相当の対価を受ける権利を有する旨を規定した第80条第2項を準用するとともに、通常実施権の登録をしなくてもその後に特許権等を取得した者に対し効力を有する旨を規定した第99条第2項を準用したものである。

(昭和六十年旧特許法の一部改正)

第十五条 特許法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第四十一号）

附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法の一部を次のように改正する。

百円	「	第百七条第一項の表中	第十九年及び第二十年	毎年一発明につき三十五万八千四百円	に
	」を		第十九年から第二十一年まで	毎年一発明につき三十五万八千四百円	
			第二十二年から第二十五年まで	毎年一発明につき七十一万六千八百円	

改める。

本条は、追加の特許権の特許料について改正を行うものである。

改正法の施行により、新特許法第67条第1項の特許権の存続期間が適用され、更に昭和62年改正法附則第9条の規定により存続期間の延長登録がされると、追加の特許権の存続期間は、最長第25年まで延長される場合が生じ得る。このため、本条では、これに対応する第21年以降の特許料の規定を追加する改正を行った。

なお、本条により改正された追加の特許権の特許料は、昭和60年改正法附則第2条によりなおその効力を有するものとされた後、昭和62年改正法附則第7条により料金改定され、同法附則第10条で存続期間の延長に対応するため第20年までの特許料に改正され、更に平成5年改正法附則第7条により料金改定が行われた後のものである。

(昭和六十二年改正法の一部改正)

第十六条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)

の一部を次のように改正する。

附則第三条第三項の表中	第十九年及び第二十年	毎年三十五万八千四百円に一定 三十五万八千四百円を加え
発明につ た額	第十九年から第 二十一年まで	毎年三十五万八千四百円に一発明に き三十五万八千四百円を加えた額
つ つ	第二十二年から 第二十五年まで	毎年七十一万六千八百円に一発明に き七十一万六千八百円を加えた額

」を
「
に改める。
」

本条は、昭和62年改正法施行前にされた発明単位の特許出願に係る特許についての特許料の改正を行うものである。

新特許法第107条では、特許出願の日から20年の存続期間に、存続期間の延長

登録が認められる上限期間である 5 年を加え、第25年目までの特許料について規定した。本条では、これに伴い、昭和62年改正法施行前にされた発明単位の特許出願に係る特許についての特許料についても同様の改正を行った。

なお、本条により改正された発明単位の特許権の特許料は、昭和62年改正法附則第3条第3項に規定され、平成5年改正法附則第9条により料金改定された後のものである。

(3) ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する商標についての経過措置

(商標法の改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願であって、この法律の公布の日後についたものについての新商標法第四条第一項第十七号の規定の適用については、同条第三項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時」とする。

本条は、新商標法第4条第1項第17号に規定したぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する商標に関する不登録事由に関する経過措置について規定したものである。

TRIPS協定第24条5(a)では、「加盟国において協定を適用する日の前に、商標が善意に出願され又は登録された場合には、これらの商標が地理的表示と同一又は類似であることを理由として、これらの商標の登録の適格性若しくは有効性又はこれらの商標を使用する権利を害するものであってはならない」旨規定されている。

この規定によれば、協定適用の日の前に善意ではなくされたぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する商標に係る商標登録出願については拒絶をすべきこととなる。本条の経過措置においては、改正法の公布の日以前についた商標登録出願

はその内容を知らないでされたものであるため善意に出願されたものと考え、こうした商標登録出願の既得権は保護することとするが、他方、改正法の公布の日後にしたものについては、本条において、ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する商標の不登録事由についての判断基準を「改正法施行の時」と読み替えることとした。これは、改正法の公布の日後にWTO加盟国となった国におけるぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する商標のうち、新商標法第4条第1項第17号の不登録事由に該当するものを拒絶するために、その出願時ではなく、施行時を基準としたものである。これにより、改正法の公布の日後であってWTO協定の発効日前にした商標登録出願について、TRIPS協定第24条5(a)の規定に適合した対応が図られることになる。

なお、改正法の公布の日以前にした商標登録出願については、経過措置を規定していないため、新商標法第4条第1項第17号に規定する不登録事由は、その出願時を基準として不登録事由に該当するか否かが判断されることになる。しかしながら、これらの商標登録出願については、その出願時においてそもそもWTO協定が発効しておらずWTO加盟国自体が存在しないため、拒絶されたり、商標登録が無効とされることではなく、その既得権は保護されることになる。

3. 外国語書面出願制度、明細書の記載要件等の改正に伴う経過措置

附則第6条及び第7条は、平成7年7月1日に施行される特許法の改正事項である外国語書面出願制度、明細書の記載要件、PCT規則留保の撤回及び特許権の回復制度に関する改正に伴う経過措置について規定したものである。また、併せて改正された実用新案法及び意匠法についての経過措置が附則第10条及び第11条に規定されているので、これらを順次解説する。

(1) 特許法の改正に伴う経過措置

(明細書又は図面の補正等についての経過措置)

第六条 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。

- 2 新特許法第三十六条、第三十七条、第四十九条第四号及び第一百二十三条第一項第四号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
- 3 新特許法第一百十二条の二の規定は、この法律の施行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。）第一百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。

本条は、外国語書面出願制度、明細書の記載要件及び特許権の回復制度に関する改正に伴う経過措置について規定したものである。

第1項は、改正法の施行前にした特許出願に係る補正、補正に係る拒絶の査定及び特許の無効等については、なお従前の例による旨を規定したものである。

今回の改正では、外国語書面出願制度の導入に伴い、明細書又は図面の補正の時期的制限の緩和や、誤訳の訂正を目的とした補正又は特許の訂正を認めること等の改正を行った。このため、改正法の施行前にした特許出願について補正ができる時期や既に外国語で出願がされているPCTに基づく外国語特許出願についての補正ができる範囲については経過措置を規定する必要がある。

本項は、これらを念頭に置いて設けられた規定であり、改正法の施行前にした特許出願についてのイ) 補正の時期及び範囲、不適法な補正の取扱い、ロ)

補正に係る拒絶の査定、拒絶の理由及び補正に係る特許の無効、ハ) 特許の訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による旨を規定した。

これにより、改正法の施行前にした特許出願又はその特許出願に係る特許については、以下のような取扱いがされることになる。

①「明細書又は図面の補正」については、なお従前の例による。

改正法の施行前にした特許出願については、明細書又は図面の補正に関する改正規定、例えば補正の時期的制限の緩和や補正ができる範囲を定めた規定（新第17条、新第17条の2、新第64条、新第184条の12第2項等）は適用されず、なお従前の例によることとなる。改正法の施行前にしたPCTに基づく外国語特許出願の場合は、国際出願日において外国語による明細書等が提出されているが、それに基づく誤訳の訂正を目的とした補正是認められない。

②「補正に係る拒絶の査定及び特許の無効」については、なお従前の例による。

改正法の施行前にした特許出願又はその特許出願に係る特許については、補正に関する拒絶の査定や特許の無効理由の改正規定（新特許法第49条第1号・第5号、第123条第1項第1号・第5号、第184条の18等）は適用されない。いわゆる新規事項を追加する補正に関する拒絶査定や、無効理由については、なお従前の例によることとなる。なお、PCTに基づく外国語特許出願については、附則第7条第1項の規定により、従前とおり外国語特許出願固有の理由に基づく拒絶の理由及び無効審判の規定（旧特許法第184条の14、第184条の15）が適用される。

③「明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効」については、なお従前の例による。

改正法の施行前にした特許出願に係る特許については、特許の訂正や訂正に係る特許の無効理由の改正規定（新特許法第123条第1項第8号、第126条、第184条の19等）は適用されない。誤訳の訂正や出願当初の明細書を基準として判断される誤記の訂正の規定は適用されず、なお従前の例により

旧特許法の下での特許の訂正が認められ、訂正に係る特許の無効理由が適用されることになる。

第2項は、明細書の記載要件の改正に伴う経過措置について規定したものである。第36条の明細書の記載要件の改正に関する規定は、第37条、第49条第4号及び第123条第1項第4号の規定が改正されたが、これらの規定は改正法施行後にする特許出願から適用されることになる。なお、第36条の改正に関する規定は、既に第1項において明細書又は図面の訂正については、なお従前の例による旨規定されているため、本項には挙げていない。

第3項は、特許権の回復制度の導入に伴う経過措置について規定したものである。特許権の回復制度は、特許料の不納により失効した特許権を回復するものであるが、改正法が施行される前に既に失効している特許権についてまで回復を認めることは適当でない。このため、こうした特許権については回復の対象とはせず、新特許法第112条の2の規定は改正法施行の際現に存する特許権から適用することとした。

(外国語特許出願等についての経過措置)

第七条 この法律の施行前にした外国語特許出願（旧特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。）の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新特許法第八条、第八十条第一項、第百八十四条の四第二項から第四項まで、第百八十四条の六第二項及び第三項、第百八十四条の九第二項、第百八十四条の十八並びに第百八十四条の二十第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願（第三条の規定による改正前の実用新案法（以下「旧実用新案法」という。）第48条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされ

た国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

- 3 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

本条は、附則第6条において規定した経過措置に加え、PCTに基づく外国語特許出願等に関連して更に必要となる経過措置について規定したものである。

第1項は、PCT規則留保の撤回及び外国語書面出願制度導入に伴う経過措置について規定したものである。

PCT規則の留保の撤回に伴い、請求の範囲の翻訳文の提出義務が緩和され、新特許法第184条の4第2項から第4項まで、第184条の6第2項及び第3項、第184条の9第2項が改正された。本項では、これらの規定にかかわらず、改正法の施行前にした外国語特許出願の翻訳文に関する事項、すなわち翻訳文の提出義務、提出された翻訳文の法的位置づけ、翻訳文に係る拒絶理由の特例(旧特許法第184条の14)、公報の発行等については、なお従前の例によることとし、上記改正規定については改正法の施行後にする外国語特許出願から適用することとする。

とした。

また、外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語特許出願固有の理由に基づく無効審判が廃止され、これに伴い新特許法第6条、第80条第1項、第184条の18及び第184条の20第5項、第6項が改正された。本項では、これらの規定にかかわらず、改正法の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、なお従前の例によることとし、上記の改正規定は、改正法の施行後にする外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審から適用することとした。これにより、改正法の施行前にした外国語特許出願に係る特許については、従前どおり外国語特許出願固有の理由に基づく無効審判（旧特許法第184条の15）が請求できることになる。

なお、PCT 規則留保の撤回や外国語書面出願制度の導入により改正された規定は、本項に掲げたもの以外にも多数存在するが、ここでは実質的に外国語特許出願等の取扱いに変更をもたらす規定のみを掲げた。

第2項は、外国語特許出願及び外国語実用新案登録出願の先行技術効果に関する経過措置について規定したものである。

第1項及び附則第6条が、改正法の施行前にした特許出願自体の取扱いに関する経過措置を規定しているのに対し、本項及び次項は、改正法の施行前にした外国語特許出願等の先行技術効果の適用を受ける後願の特許出願又は実用新案登録出願の取扱いに関する経過措置を規定している点において異なる。

外国語書面出願制度の導入に伴い、特許法においては、外国語特許出願等について先行技術効果が発生する範囲を、「国際出願日における明細書等及びこれらの書類の出願翻訳文の双方に記載された発明又は考案」（旧特許法第29条の2第2項）から「国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案」（新特許法第184条の13）へと改正した。本項では、こうした改正事項は、改正法の施行後にする外国語特許出願等から適用し、改正法の施行前にした外国語特許出願等の後願にあたる特許出願又は実用新案登録出願が新特許法第184条の13又は新実用新案法第48条の9の規定により拒絶されることはない旨を規定した。

第3項は、外国語特許出願及び外国語実用新案登録出願が国内優先権の主張を伴う場合に、当該優先権主張の基礎とされた先の出願の先行技術効果に関する経過措置について規定したものである。

新特許法第184条の15第3項の改正により、外国語特許出願が国内優先権の主張を伴うものである場合は、当該出願の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の当初の明細書又は図面に記載された発明に基づき、先の出願の先行技術効果が発生することとした。本項では、この改正事項は、改正法の施行後にする外国語特許出願等から適用することとし、改正法の施行前にした外国語特許出願等が国内優先権の主張を伴う場合において、当該優先権主張の基礎とされた先の出願の先行技術効果により後願特許出願が拒絶される範囲については、なお従前の例による旨を規定した。

(2) 実用新案法の改正に伴う経過措置

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第十条 この法律の施行の際に特許庁に係属している実用新案登録出願又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る審判若しくは再審については、新実用新案法第四十五条第一項において準用する新特許法第百七十三条第二項並びに新実用新案法第四十五条第二項及び第五十四条第一項の規定を除き、なお従前の例による。

(第二項略)

3 新実用新案法第三十三条の二の規定は、旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権には、適用しない。

本条は、実用新案法の改正に伴う経過措置について規定したものである。なお、第2項は、付与後異議申立制度導入に伴う経過措置であるため、別途4.

(3)において解説する。

第1項は、改正法施行の際に特許庁に係属している実用新案登録出願及び改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る審判若しくは再審については、なお従前の例による旨を規定するものであり、特許法の改正に伴う経過措置を規定した附則第6条第1項、第2項及び第7条第1項に相当する規定である。実用新案法においては、イ)明細書の記載要件が改正されたことに加え、ロ)外国語書面出願制度導入に伴い、PCTに基づく外国語実用新案登録出願について誤訳の訂正を目的とした補正を認めること、外国語実用新案登録出願固有の理由に基づく無効審判を廃止すること等、ハ)PCT規則の留保の撤回に伴い、請求の範囲の翻訳文の提出義務を緩和すること等の改正が行われた。本項では、こうした改正事項は、改正法の施行後にする実用新案登録出願から適用する旨を規定した。なお、今回の改正のうち、在外者の再審請求期間を緩和した第45条第1項において準用する新特許法第173条第2項、期間の延長に関する第45条第2項及び期間延長に関する手数料について規定した第54条第1項の規定は、改正法の施行前の実用新案登録出願についても適用するよう除外している。

第3項は、実用新案権の回復の改正に伴う経過措置について規定したものである。特許権の回復の改正に伴う経過措置と同様の内容を規定したものであるので、附則第6条第3項の解説を参照されたい。

(3) 意匠法の改正に伴う経過措置

(意匠法の改正に伴う経過措置)

第十一条 新意匠法第四十四条の二の規定は、第四条の規定による改正前の意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権には、適用しない。

本条は、意匠権の回復の改正に伴う経過措置について規定したものである。特許権の回復に伴う経過措置と同様の内容を規定したものであるので、附則第

6条第3項の解説を参照されたい。

4. 特許付与後の異議申立制度導入に伴う経過措置

第3節までに解説してきた経過措置は、平成7年7月1日に施行される改正事項に関するものであるが、本節では、平成8年1月1日に施行される付与後異議申立制度の導入に伴う経過措置について解説する。附則第8条は、特許法における付与後異議申立制度の導入に伴う経過措置を、附則第9条は、平成5年の一部改正前の実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置を規定している。

(1) 特許法の改正に伴う経過措置

(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第八条 第二条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法（以下「新々特許法」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

- 2 特許出願の日が、第二条及び次条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。
- 3 特許法等の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第二十七号。次項及び次条第四項において「昭和六十二年改正法」という。）の施行前にした特許出願に係る特許についての新々特許法第百十三条の規定による特許異議の中立てについては、同条、新々特許法第百二十条第二項及び新々

特許法第百二十条の三第二項において準用する新々特許法第百五十五条第三項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。

4 昭和六十二年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数料については、新々特許法別表第十一号中「一件につき八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは、「一件につき五千円につき一発明につき五千円」とする。

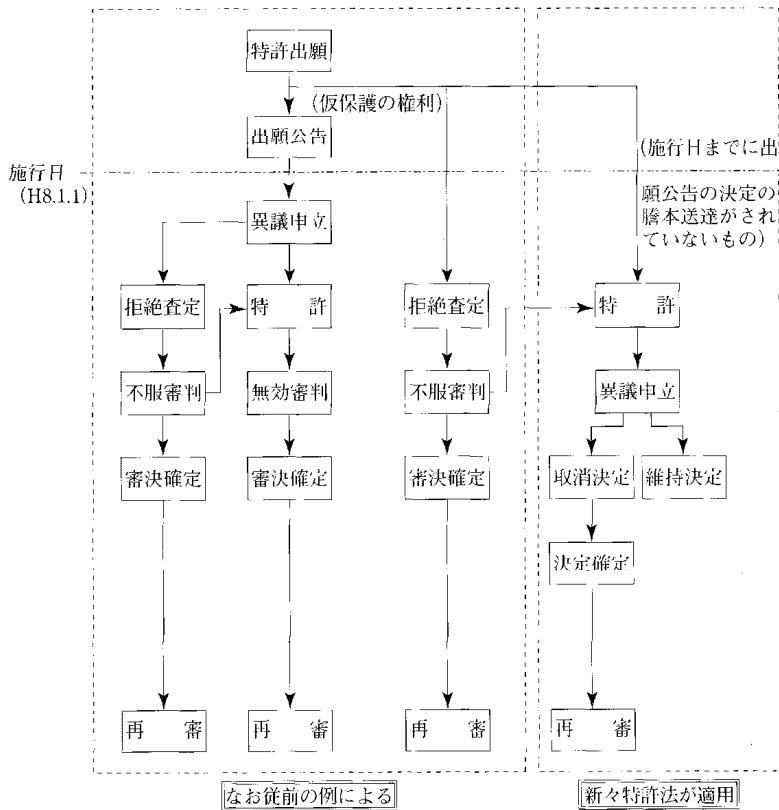
本条は、付与後異議申立制度導入に伴う経過措置について規定したものである。

今回、迅速な権利付与の観点から、付与前異議申立制度を廃止し、付与後異議申立制度を導入する改正を行ったが、迅速な権利付与のニーズは改正法の施行前にした特許出願についても生じている。このため、付与後異議申立制度は、改正法第2条の規定の施行前にした特許出願についても適用することとした。ただし、既に出願公告が行われ仮保護の権利が発生している特許出願についてまで改正後の新々特許法を適用することは適当でないため、これらの特許出願は除外することとした。

第1項は、改正法第2条の規定が施行される平成8年1月1日において、既に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願やその特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、なお従前の例による旨を規定したものである。付与前異議申立制度によるのか、付与後異議申立制度によるのかが、特許出願人に明確となるよう、「出願公告をすべき旨の決定」ではなく、「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達」を基準とした。本項により、平成8年1月1日前にした特許出願であって、出願公告の決定の謄本が送達されていないものについては、出願公告制度及び付与前異議申立制度等に関する規定は適用されず、新々特許法の改正規定が適用され付与後異議申立制度によることとなる（図14参照）。

第2項は、先行技術効果に関する経過措置について規定したものである。

図14. 改正法（第2条関係）の経過措置



前項の規定により、改正法第2条の規定の施行前に既に出願公告の決定の謄本の送達があった特許出願は、改正前の特許法の適用を受けるため、新々特許法の施行後においても一定期間は出願公告が行われることになる。また、次条第1項の規定により、実用新案登録出願についても同様に出願公告が行われる。このため、これらの特許出願又は実用新案登録出願については、出願公告がされれば先行技術効果が発生し、同一発明についてした後願の特許出願は拒絶をすべきこととなる。しかしながら、後願の特許出願には、改正法第2条の規定の施行前に既に出願公告の決定の謄本の送達がされているものを除き、新々特許法第29条の2の規定が適用されるため、先願が出願公告されたことをもっては拒絶することはできない。

本項では、こうした事態を回避するため、新々特許法第29条の2の規定を読み替え、先願について出願公告がされたことをもって後願を拒絶できることとした。なお、ほとんどの特許出願の場合は、出願公告が行われる前に出願公開が行われるため、本項の規定によらずとも出願公開がされたことをもって後願を拒絶することが可能である。従って、本項が実質的に意味を持つのは、先願について出願公開がされることなく出願公告がされた場合のみである。

第3項及び第4項は、昭和62年改正法施行前にされた特許出願に新々特許法の付与後異議申立て制度に関する規定を適用した場合に必要となる経過措置について規定したものである。

第3項は、請求項単位の手続を規定した新々特許法第113条、第120条第2項及び第120条の3の規定を、発明単位の手続に読み替えることを規定したものである。これにより、昭和62年改正法の施行前にした特許出願に係る特許については、イ) 発明ごとに特許異議の申立てが認められ、ロ) 職権による審理は申立てがされた発明に限られ、ハ) 特許異議の申立ての取下げは発明ごとによることができることになる。

第4項は、昭和62年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について特許付与後に特許異議の申立てをする場合の手数料について規定したものである。付与後異議申立て制度においては、請求項ごとに特許異議の申立てができるため、

その手数料は請求項単位の手数料となっている。本項では、これを発明単位の手数料に読み替えた。

(2) 平成5年旧実用新案法に関する経過措置

(平成5年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置)

- 第九条** 特許法等の一部を改正する法律（平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。）の施行前にした実用新案登録出願であって、第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法（以下この条において「平成5年旧実用法」という。）及び平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法（次項において「平成5年旧特許法」という。）の規定にかかわらず出願公告はしないものとし、新々特許法第五十一条の規定を準用する。
- 2 前項に規定する実用新案登録出願については、平成5年旧実用法第十三条において準用する平成5年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとし、新々特許法第五章の規定を当該実用新案登録出願について実用新案登録がされた場合に準用する。
- 3 第一項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、平成5年旧実用法第十五条第一項中「出願公告の日」とあるのは「その設定の登録の日」とする。
- 4 第二項において準用する新々特許法第百十三条の規定により登録異議の申立てをする者は一件につき四千三百円に…請求項につき五百円を加えた額（昭和六十二年改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る登録異議の申立てにあっては、一件につき五千五百円）の範囲内において政令で定める額の手数料を、同項において準用する新々特許法第百十八

条第一項の規定による参加を申請する者は一件につき五千五百円の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

5 新々特許法第七章の規定は、第二項において準用する新々特許法第一百四条第二項の取消決定が確定した場合に準用する。

6 第二項において準用する新々特許法第百十三条の規定による登録異議の申立てに関し第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、平成五年旧実用法第五十七条中「実用新案登録又は審決」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。）附則第九条第二項において準用する改正法第二条の規定による改正後の特許法（以下「改正特許法」という。）第百十三条の規定による登録異議の申立て（以下単に「登録異議の申立て」という。）についての決定」と、平成五年旧実用法第五十九条第一項、第六十二条及び第六十四条中「この法律」とあるのは「改正特許法」と、平成五年旧実用法第五十九条第二項中「査定又は審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定」と、平成五年旧実用法第六十二条中「第四十一条において、第十三条において準用する特許法第五十九条において、第四十一条において準用する特許法第百六十二条の三第三項において準用する同法第五十九条において、又は第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項から第四項までにおいて、それぞれ準用する同法」とあるのは「改正法附則第九条第二項において準用する改正特許法第一百十九条（改正法附則第九条第五項において準用する改正特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。）において準用する改正特許法」とする。

7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に伴って必要となる経過措置は、政令で定める。

本条は、平成5年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についても、付与後異議申立制度の規定を準用すること等について規定したものである。

平成5年一部改正により、実用新案法においては登録前に実体審査を行わない早期登録制度が導入されたが、その施行前にされた旧実用新案登録出願については、平成5年旧実用法がなおその効力を有することとされている（平成5年改正法附則第4条第1項）。このため、現在においてもこれらの旧実用新案登録出願については登録前に実体審査を行い、出願公告及び登録異議の申立てを経た後に設定登録が行われている。

今回の特許法の改正では、迅速な権利付与の観点から出願公告制度及び付与前異議申立制度を廃止し、付与後異議申立制度を導入することとしたが、こうした迅速な権利付与のニーズは旧実用新案登録出願においても同様に生じていた。このため、本条に規定する経過措置により、旧実用新案登録出願についても実用新案登録後の異議申立制度を導入することとした。

第1項は、平成5年旧実用法の適用を受ける旧実用新案登録出願であって、改正法第2条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の臍本の送達がされていないものについては、出願公告は行わず、新々特許法第51条の規定を準用する旨を規定したものである。本規定により、平成8年1月1日以降は、審査において拒絶の理由を発見しないときは、出願公告をすべき旨の決定をするのではなく、新々特許法第51条の規定を準用し実用新案登録をすべき旨の査定をすることになる。

第2項は、前項の規定により登録査定がされ実用新案登録がされたものについては、従来の登録前の異議申立てはできず、新々特許法第5章に規定する付与後異議申立制度の規定を準用する旨を規定したものである。これにより、新々特許法第5章の付与後異議申立制度の規定が準用され、何人も実用新案登録に対し、登録後の公報発行の日から6月間に限り登録異議の申立てができることになる。

第3項は、第1項の規定の適用を受ける旧実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間について規定したものである。平成5年旧実用法では、出願公告の日から10年の存続期間が規定されているが、第1項の規定により出願公告を行わない実用新案権の場合は、別途存続期間の起算日を明確にする必要がある。

このため、本項では、存続期間を設定登録の日から10年とする読み替えを規定した。

第4項は、実用新案登録異議の申立てをする者及び参加の申請をする者が納付すべき手数料について規定したものである。新特許法の下では、請求項単位で特許異議の申立てができることとされているため、本項では、これに対応する形で実用新案登録異議の申立ての場合の請求項単位の手数料を規定したものである。

なお、旧実用新案登録出願の中には昭和62年改正法の施行前にしたものも含まれているため、この場合は請求項単位ではなく、出願単位の手数料となるよう規定した。

第5項は、確定した取消決定に対して新特許法第7章の再審の規定を準用する旨を規定したものである。本項により、実用新案登録異議の申立てについての審理の結果、登録を取り消すべき旨の決定が確定した場合は、その確定した取消決定に対して再審を請求することが可能となる。

第6項は、新特許法第5章に規定する付与後異議申立制度の規定を準用することに伴い、必要となる罰則についての所要の読み替えを規定したものである。

第7項は、第1項及び第2項の規定により付与後異議申立制度を準用することに伴う必要な経過措置は、政令で定める旨を規定したものである。

出願公告制度及び登録前異議申立制度によらず、登録後の異議申立制度を準用することに伴う経過措置のうち特に重要な存続期間、手数料、再審及び罰則については、第3項から前項までに規定した。本項では、この他に必要な経過措置を、別途政令において定めることとした。

(3) 実用新案法における先行技術効果に関する経過措置

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第十条 (第一項略)

2 実用新案登録出願の日が、第二条及び前条第一項の規定の施行前にそ

の決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である実用新案登録出願についての新実用新案法第三条の二の規定の適用については、同条中「発行又は」とあるのは「発行」と、「出願公開」とあるのは「出願公開又は出願公告」とする。

(第三項略)

本条は、実用新案法の改正に伴う経過措置について規定したものである。このうち第1項及び第3項については、既に3.(2)で解説した。

第2項は、先行技術効果に関する経過措置について規定したものであり、附則第8条第2項と同様の内容を規定しているので、詳細については附則第8条第2項の解説を参照されたい。

5. 罰則の適用に関する経過措置及び政令への委任

今回の改正では、付与後異議申立制度の導入に伴い、罰則に関する規定が改正されている。また、この法律の施行に伴い必要な経過措置についての政令への委任規定も設けられているので、最後にこれらの規定を簡単に解説する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

本条は、罰則の規定の適用に関する経過措置について規定したものである。今回の改正では、付与後異議申立制度の導入に伴い、仮保護の権利を侵害した者に対する罰則を廃止（第196条第2項）し、詐欺の行為の罪（第197条）、偽証等の罪（第199条）、両罰規定（第201条）及び過料（第202条）の規定を改正する等、罰則に関連する改正が行われている。このため、本条では、改正法の

各改正規定の施行前にした行為については、なお従前の例によるとともに、附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に関し施行後にした行為に対しても、なお従前の例による罰則が適用される旨を規定した。

これにより、例えば、イ) 平成 8 年 1 月 1 日前にした仮保護の権利の侵害行為に対しては、なお従前の例により罰則が適用されるとともに、ロ) 平成 8 年 1 月 1 日前に出願公告の決定の謄本の送達がされた特許出願は、附則第 8 条第 1 項の規定によりなお従前の例によることとされているため、改正法の施行後にその特許出願の仮保護の権利が侵害された場合の侵害罪の適用についても、なお従前の例によることになる。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

本条は、改正法の施行に伴い必要な経過措置を政令で定めることができる旨を規定したものである。附則第 9 条第 7 項では、旧実用新案法の適用を受ける実用新案登録出願について新々特許法第 5 章の規定を準用し、登録後に登録異議の申立てを受け付けること等に伴い必要となる経過措置は政令で定める旨を規定しているが、改正法の施行に伴いそれ以外にも経過措置が必要な場合は、本条を根拠規定として経過措置が定められることになる。