

## Newsletter / IP Japan

### 特許権の存続期間の延長制度に関する特許法の改正

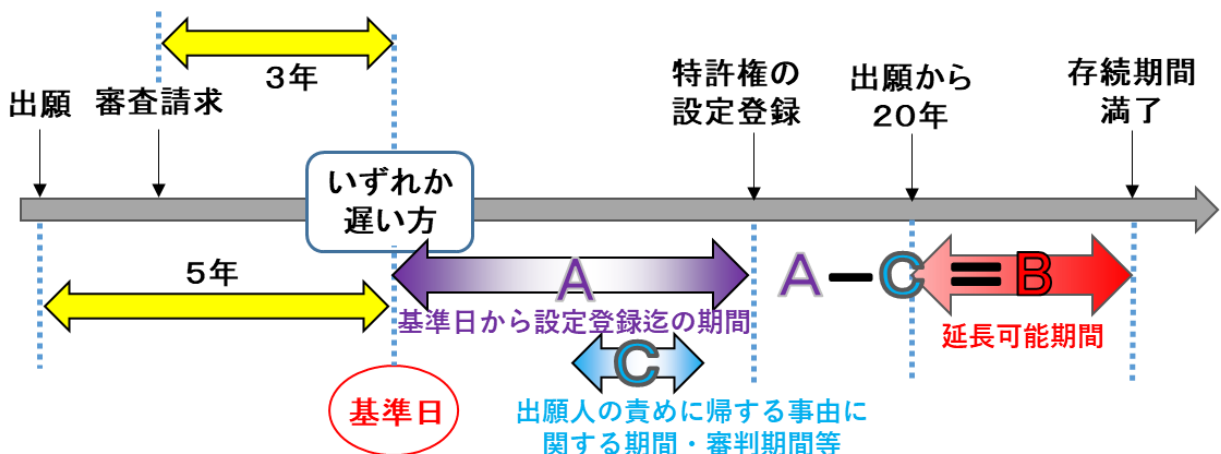
環太平洋パートナーシップ協定の締結により、特許権の存続期間の延長制度に関する特許法67条等が改正されました。

従前、日本では特許権の存続期間は出願から20年であり（67条第1項）、医薬品等に関する特許権についてのみ、必要な承認のための試験に要した期間について存続期間の延長が認められてきました。改正後の特許法67条等は、審査等に時間がかかった場合に権利期間が短くなることに鑑み、権利期間補償のための特許権の存続期間の延長の制度を追加するものです。特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日（以下「基準日」という。）以後にされたときは、特許権者は、特許権の存続期間を延長登録の出願により延長することができます。

本制度の適用対象となる特許出願は、以下のとおりです。発明の技術分野を問わず、下記の時期的要件を満たす全ての特許権に適用されます。

- (1) 通常の出願…出願日が令和2年（2020年）3月10日以降のもの
- (2) 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願…原出願の出願日が令和2年3月10日以降のもの
- (3) パリ条約の、又は国内優先権主張を伴う出願…優先権主張を伴う出願の出願日が令和2年3月10日以降のもの

特許権の存続期間が補償される期間【B】は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間【A】から、出願人の責めに帰する期間、審判・裁判に関する期間等【C】を控除して算出されます（67条3項）。



以下の期間が控除される期間（C）として規定されています（67条3項1～10号）。概して、「出願の処理・審査中の出来事であること」「通常生じる手続きで生じた期間ではないこと」「出願人の帰責事由にあたる出来事であること」が控除される判断基準となっています。特に、2号及び7号が問題になる頻度が高く注意が必要です。

#### 1号：特許庁からの通知に対する応答期間

通常の出願で起こり得そうな事情の一例として、以下のものが想定されています。

- ・外国語出願における翻訳文の提出が期限内になかったときの通知と応答
- ・手続補完書の提出（明細書等の一部が欠けていることの通知と応答）

・パリ優先権主張出願における優先権証明書を優先日から1年4月以後に提出する場合の通知と同証明書の提出

これら手続をとるべき通知は特許庁から出されますが、特許庁の帰責事由ではないので、この期間は延長可能期間から控除される期間となります。出願人側では書類を揃えること、代理人側では書類の内容の確認を怠らないことで、必要な書面の提出は確実に、適時に行うことが重要です。なお、審査段階での拒絶理由通知書への応答期間は「特許庁からの通知に対する応答期間」ですが、大抵の出願で発生するものなので、条文により控除の対象からは除外されています。

## 2号：期間の延長

特許料の納付期限の延長や、拒絶理由通知書への応答期間の延長が想定されています。1号かっこ書きにより拒絶理由通知書において通知された期間は控除されないものの、期間延長を行うと元の期間の満了から現実に応答するまでの期間が控除される点に注意が必要です。拒絶理由通知書へは延長せずに応答する、又は延長しても可能な限り早く応答する（ように出願人や現地代理人に指示を出しておく）ことが望ましいです。

## 3号：手続をとるべき期間の経過後の手続きに要した期間

外国語書面の翻訳文を提出できなかったことについて正当な理由があるとき（36条の2第6項）、その責めに帰することができない理由により分割出願をすることができないとき（44条7項）など、出願人の救済目的で導入されている規定の多くが該当します。「正当な理由」が認められる必要があるためこの号が適用される事案は多くないと思われます。しかし、出願人側にも帰責事由がない事由で延長可能期間が控除されてしまうため、出願人にとっては不利な規定です。出願において正当理由を認めさせる必要が発生した場合、基準日より前に査定を確定させることを念頭に置くべきであるといえます。

## 4号：処分又は通知を留保したことによる期間

「法令の規定によらず、特許庁におけるサービスで処分又は通知を保留するような場合」が想定されています。関連する出願が同時に審査されているときに、一方の査定を待ってもらうよう上申書を提出することがありますが、そのような場合がこれにあたりと考えられます。「留保した期間」を出願人側でコントロールすることができないので、本号に該当するような事情が生じることはできるだけ避けた方が望ましいです。

## 5号：特許料・手数料の軽減／猶予申請の期間

特許料の減免申請や、審査請求手数料の減免申請によって生じた期間が想定されています。軽減される特許料と補償期間が控除されることで損なう利益のバランスから、本制度による期間延長の出願をする場合には特許料の減免申請はしないことも考えた方がよいでしょう。

## 6号：明細書等補完書の取り下げによって生じた期間（38条の4第7項）

明細書等補完書を提出すると出願日が繰り下がるので（同条4項）、それを嫌って補完書の取り下げをすることがありますが、これは「通常生じる手続きではない」ため控除期間として規定されています。

## 7号：拒絶査定不服審判の期間

これはT P P協定が「出願の処理・審査にかかる期間で不合理なもの」を延長可能とするとしていることによります。これにより「審判」の期間、具体的には拒絶査定の際の本送達の日から特許審決の際の本送達の日までが控除されます。前置審査の期間も控除の対象となります。

拒絶査定不服審判は審理期間が平均で12か月であり（2018年度の統計）、審判全体に係る時間を考慮すると、審判係属中に基準日を越えることが十分ありえます。一方で本号により控除される期間が非常に長いため、延長可能期間が0になる可能性も十分にありえます。早期審理制度を活用するなどして、審判に係属する期間を短くすることを考えるべきでしょう。

なお、拒絶査定不服審判中に拒絶理由通知を受けることがあります。審査中の拒絶理由通知であれば控除される期間とはなりません。審査中の拒絶理由通知はT P Pで保証されていない期間の事象であること、1号かっこ書きで159条2項が明記されていないこと等から、拒絶査定不服審判中の拒絶理由通知にかかる期間は本号で処理されず（即ち控除の対象となります）。

## 8、9号：行政不服審査法の手続きによって生じた期間／行政不服事件訴訟法の手続きによって生じた期間

これらが想定されている事態は特許法以外の法律によるものです。規定されている理由は7号と同じです。

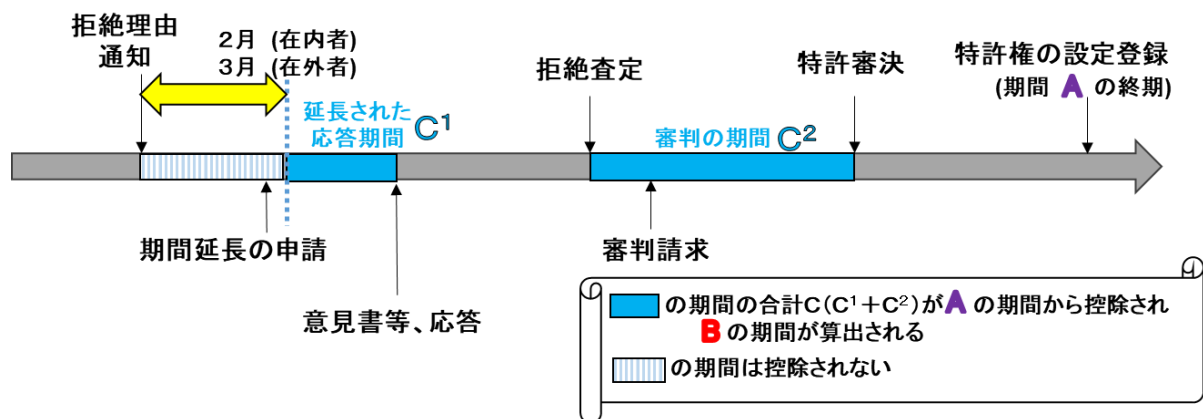
## 10号：手続の中断又は中止によって生じた期間

中断又は中止は「通常生じる手続きではない」ため規定されています。例えば破産法の適用で手続きの受継が必要になった場合の中断などが想定されています。

(注1) 基準日以前に発生した期間についても、控除される期間として扱われます。

(注2) これらの期間のうち複数が重複している場合、重複が存在する期間を一つの期間としてまとめて計算します。

例として、拒絶理由通知書に対し期間延長を行い応答し、拒絶査定された後に拒絶査定不服審判を請求して特許登録となった場合を考えます。この場合には、設定登録が基準日以後であったときに、「基準日から登録までの期間」【A】から「元の指定期間経過後から現実に応答した日までの期間」と「拒絶査定から特許審決までの間」が控除されて延長可能期間【B】が計算されます。



上の例で、基準日が2026年3月8日、登録日が2029年3月7日であり、OAの応答日が元の期限を経過してから2か月後であり、拒絶査定不服審判に関する期間が1年11月10日であった場合の計算は、以下のようになります。

①：控除される期間の合計を計算する（1年13月10日）

②：基準日に前記①の期間を加えた日を算出する（2028年4月18日）

③：前記②の日付から登録日までの期間を求め\*、これを延長可能期間とする（10か月と18日<sup>†</sup>）

\*②で求められた日も延長可能期間としてカウントする

<sup>†</sup>10か月超の延長可能期間が得られましたが、この例は計算のため審査に5年程かかるような期間を長く設定した仮想のものです。2020年現在、特許庁の審査は迅速になってきており、出願の多くは審査請求から1年半～2年程度で査定が送達されると見積もられます。

### [その他注意事項]

- ・期間補償のための延長登録の出願は、特許権者により、特許権の設定登録の日から3月を経過する日までの期間以内にされなければなりません。
- ・延長登録出願にあたり特許庁へ納付する手数料は、1件につき43,600円です。
- ・請求する期間が、上記期間Bを超えている等している場合は、延長登録の出願は拒絶されます。
- ・延長を求める期間と延長可能期間は一致している必要はない、というのが特許庁の立場です。よって延長を求める期間が延長可能期間より短いとしても、特許庁からはその旨の指摘はされません。ただし、特許庁に係属していれば自発的に補正することが可能です。
- ・また延長された期間（B）は、無効理由があるときは延長登録無効審判により無効にされ得ます（125条の2）。
- ・医薬品の延長出願とは異なり、効力が及ぶクレームの範囲は制限されません。
- ・医薬品の延長登録出願と同時に利用することが可能です。ほぼ必然的に、本制度による延長出願を先に行うこととなりますので、「補償による延長期間が満了した後に医薬品の延長登録制度による延長期間が発生する」と考えてよいでしょう。
- ・出願の手続等細かい規定は、医薬品等に関する存続期間延長登録出願の規定と同様のものになっています。

審査基準、延長可能期間の計算方法などの詳細は、以下の資料もご参照ください（特許庁作成のpdfファイルへアクセス）。

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook\\_shinsa/document/index/09.pdf#page=18](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/09.pdf#page=18)

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tokuji\\_tu\\_kijun/kaitei2/document/encho\\_shitsumon\\_1903/ix\\_nashi.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tokuji_tu_kijun/kaitei2/document/encho_shitsumon_1903/ix_nashi.pdf)

以上

お問合せ先

特許業務法人 津国

【東京本部】

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1 麹町ビジネスセンター 2階

TEL : 03-6261-3750 (代表) FAX : 03-3263-5650

【関西オフィス】

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-5-25 新大阪ドイビル5階

TEL : 06-4806-1350 FAX : 06-4806-1351

Email: [jp-firm@tsukuni.gr.jp](mailto:jp-firm@tsukuni.gr.jp)

Website: <http://www.tsukuni.gr.jp>