

## 特許法等の一部を改正する法律の概要（その2） （2021年5月21日公布）

2021年の特許法等の一部を改正する法律につきましては、その時点で施行時期が確定していた改正の概要について、昨年9月のサーキュラーにてご案内させていただきました。本サーキュラーでは、今般施行日が決定されたその他の改正の概要についてご案内させていただきます。

具体的な施行日は、「海外からの模倣品流入に対する規制強化【意・商】」が2022年10月1日、また「特許権等の権利回復要件の緩和【特・実・意・商】」および「国際商標登録出願に係る手数料二段階納付の廃止【商】」が2023年4月1日となっています。

以下に、当該改正法律の概要についてまとめましたので、ご参考に供していただければ幸いです。

### 1. 海外からの模倣品流入に対する規制強化【意・商】

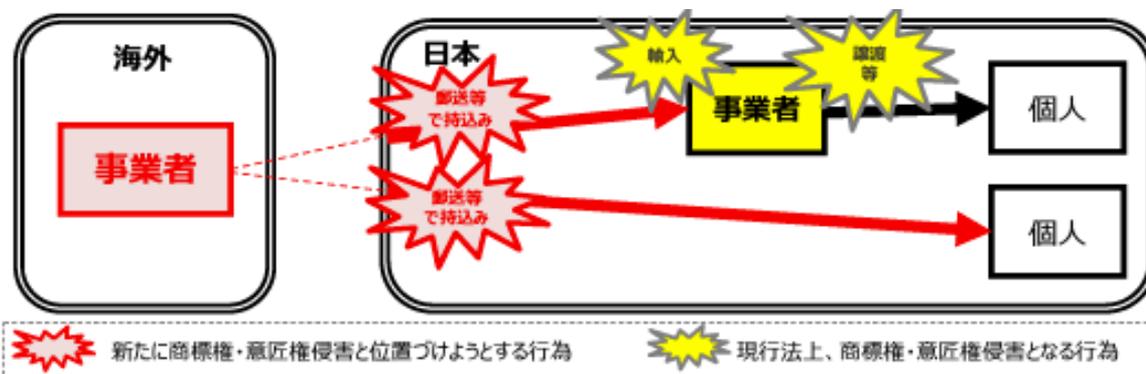
これまで、産業財産権の侵害となるのは、業務上の行為のみに限られ、個人的な使用行為は産業財産権の侵害とはなりませんでした。

一方で、税関は、産業財産権を侵害する物品を輸入してはならないものとして没収の対象としていますが、当該物品が侵害を構成しない場合（例えば、個人使用目的で輸入される模倣品）は、没収の対象とはなりませんでした。

近年、電子商取引の発展や国際貨物の配送料の低下等を背景に、海外事業者が国内の個人に直接販売・送付した模倣品が、個人使用目的であることを理由に、税関での没収がされない事案が急増していました。

このため、これまで侵害の成否が明らかでなかった海外事業者の行為について、郵便等により模倣品を日本国内に持ち込む行為が商標法および意匠法上の権利侵害であることを明確化し、模倣品流入に対する規制を強化するための改正が行われました。

これにより、増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が郵便等により模倣品を国内に持ち込む行為が、商標権等の侵害として位置づけられることになりました。



### 2. 特許権等の権利回復要件の緩和【特・実・意・商】

#### 2.1. 救済措置の歴史

我々弁理士の大事な業務の1つに、期限管理があります。特許庁の手続きには法定期間が存在し、従来期限徒過をした場合の救済措置はほとんど存在しませんでした。しかしながら、海外クライアントからの要望（すなわち、日本だけ他国にくらべて救済措置手段が少ない）もあり、徐々に救済措置が拡充されてきました。そして今回の改正において、期限徒過救済の基準が、特許協力条約（以下、PLT）12条における「相当の注意基準」から「故

意基準」に変更されることになりました。まずは簡単に救済措置の緩和の歴史について、お話ししたいと思います。今回の改正についての詳細は、後述2.4の改正法の項をご覧ください。

### 2.1.1. 平成23年改正前

平成23年改正の前は、所定の期間内に手続をすることができなかった場合の救済として、例えば、特許法第112条の2に規定する特許料及び割増特許料の追納（以下「特許料等の追納」という。）による特許権の回復が存在していました。これは、原特許権者が、「その責めに帰することができない理由」（いわゆる、「不責事由」）により期間内に手続をすることができなかったときは、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては2月）以内でその期間の経過後6月以内に限り、特許料等を追納することができるというものであり、この要件に該当するときは特許料等の不納により消滅した特許権の回復を認めることとしていました。

ところが、この要件は、欧米等と比して、非常に厳格であつて、実質的な救済が図られていないとの指摘がありました。そもそも、特許権の管理は特許権者（特許出願人）の自己責任で行うべきと考えられていたからです。それ故、代理人弁理士のトラブルであつても、期限徒過に関して救済措置がありませんでした。たとえば、在外出願人の代理人弁理士の親の入院（平成16年（行ケ）第127号）や代理人弁理士本人の病気入院（平成24年（行ウ）第279号）程度では、国際調和の観点からも期限徒過を救済すべきと主張しても、不責事由に該当しないとして、期限徒過が救済されることはありませんでした。なお、拒絶査定不服審判請求の期限徒過について争われ、期限徒過の救済ではなく、そもそも拒絶査定通知及びその前の拒絶理由通知自体、事後的に送達されなかったと認定され、拒絶査定不服審判請求が認められ、特許査定となった例があります（平成24年（行ケ）第10261号；特許5517388号）。ただし、これは送達時において、代理人弁理士が加齢に伴う認知機能障害を発症しており、「日常生活に支障をきたしていた」レベルであつたと事後的に認定されたことに起因するという稀有な例でした。

なお弊所においても、クライアントの採用した期限管理ソフトに重大な瑕疵があつたために生じた特許料納付期限徒過について救済を求めた経験がありますが、改正前のため認められなかった経験があります（平成23年（行ウ）第443号）。

### 2.1.2. 平成23年改正(PLT加盟に向けて①)；平成24年4月1日施行)

PLT第12条は次のように規定しています。

「締約国は、官庁に対する手続のための期間を出願人又は権利者が遵守しなかった場合において、当該期間を遵守しなかったことがその直接の結果として出願又は特許に係る権利の喪失を引き起こしたときは、

- (i) ....
- (ii) ....
- (iii) ...、および
- (iv) a) 状況により必要とされる相当の注意を払ったにもかかわらず当該期間を遵守することができなかったものであること（いわゆる「相当の注意基準」）又は  
b) 締約国の選択により、その遅延が故意ではなかったことを当該官庁が認めること（いわゆる「故意（でない）基準」）  
のいずれかを条件に、当該出願又は特許に係る権利を回復する旨を定めなくてはならない。

日本はPLT加盟に向けて、a)の「相当の注意基準」を選択し、期限徒過の救済を拡張しました。すなわち、所定の期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があるときは、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後1年（商標の手続に関しては6月）以内に限り、特許料等の追納による特許権の回復等が認められるようになりました。

また、特許法第36条の2第2項に規定する外国語書面出願の翻訳文の提出、及び特許法第184条の4第1項に規定する外国語特許出願の翻訳文の提出等の手続については、期間を徒過した場合の救済に関する規定が整備されました。

### 2.1.3. 平成26年改正(PLT加盟に向けて②)；平成27年4月1日施行)

さらに、平成26年改正においては、出願審査の請求の期間を徒過した場合の救済に関する規定とともに、国内出願に基づく優先権の主張並びにパリ条約による優先権の主張を伴うことができる特許出願又は実用新案登録出願をすべき期間を徒過した場合の救済に関する規定が追加されましたが、これはPLTにおける「優先権の回復」に関する規定(PLT第13条(2))に準拠したものです。

### 2.1.4. 平成27年改正(PLT加盟に向けて③)；平成28年4月1日施行)

平成27年改正においては、特許法第184条の11第2項(実用新案法第48条の15第2項において準用)に規定する特許管理人等の選任の届出の期間を徒過した場合の救済に関する規定とともに、商標法第41条の2第5項に規定する後期分割登録料の追納期限を徒過した場合の救済に関する規定が追加されました。これはPLTにおける「権利の回復」に関する規定(PLT第12条(1))及び商標法に関するシンガポール条約(以下、STLT)における「期間を遵守しなかった場合の救済措置」に関する規定(STLT第14条(2))に準拠したものです。

以上、平成23、26及び27年の改正により、期限徒過の救済措置についてPLTの要件を満たし、日本は平成28年6月11日にPLTに加盟いたしました。

### 2.1.5. 令和元年改正(令和3年4月1日施行)

特許と意匠間の変更出願が増加しているため、同様に意匠についても、特許と同様の救済措置を設けました。

## 2.2. 現行法における期限徒過の救済対象

以上により、現行法においては、以下の手続きに関して、期限徒過の救済措置が設けられています。

<特許法による手続>

- (1) 外国語書面出願の翻訳文の提出
- (2) 特許出願等に基づく優先権主張
- (3) パリ条約(の例)による優先権主張
- (4) 出願審査の請求
- (5) 特許料の追納による特許権の回復
- (6) 外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出
- (7) 在外者の特許管理人の特例

<実用新案法による手続>

- (8) 実用新案登録出願等に基づく優先権主張
- (9) パリ条約(の例)による優先権主張
- (10) 登録料の追納による実用新案権の回復
- (11) 外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文の提出
- (12) 在外者の特許管理人の特例

<意匠法による手続>

- (13) パリ条約(の例)による優先権主張
- (14) 登録料の追納による意匠権の回復

<商標法による手続>

- (15) 商標権の更新登録の申請
- (16) 後期分割登録料の追納
- (17) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
- (18) 書換登録の申請

所定の期間内に手続をすることができなかつた出願人等であつて、できなかつたことについて「正当な理由」があるときは、その理由がなくなつた日から2月以内で期間の経過後1年以内（商標に関しては6月）に限り、期間徒過後の手続が許容されます。その際、手続をすることができなかつた理由を記載した回復理由書及び回復理由書に記載した事項を裏付ける証拠書類を提出する必要があります。

なお、現行の「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」には、「期間徒過の原因となつた事象」の想定事象としてシステム不具合による誤つた期限の告知；システムへのデータの入力ミスによる誤つた期限の告知も挙げられています。2.1.1.で述べた弊所の案件も現行法下では認容される可能性が高いと思います。

### 2.3. 現行法における「正当な理由」の問題

期限徒過の救済措置が適用されるかどうかは、期限徒過に「正当な理由」があるかどうか、

以下、2つの観点：

- ① 期間徒過の原因となつた事象が予測可能か否か
- ② 出願人等が手続を期間内にするために講じた措置が妥当か否か

を含め、回復理由書の記載及び証拠書類に基づき、判断されています。

しかしながら、現状、「正当な理由」として認められることが他のPLT加盟国に比べて極めて少なく、認容率は約10～20%で推移しています。これは、従前の「特許権の管理は特許権者（特許出願人）の自己責任で行うべき」という考えが色濃く残っており、①の要件は満たしたとしても、②についてなんらかの「対処方法」があつたのではないかと指摘された場合、証拠をもって「対処方法がなかつたこと」を証明することが難しいからだと思います。

たとえば、平成30（行ウ）第424号において、大手事務所に特許料支払いを委託していたが、大手事務所が対応してくれず期限徒過してしまい、原告は大手事務所に委託していたことが「相当な注意を尽くした」ことに該当するなどと主張しましたが、結局認められませんでした。平成30（行コ）第10004号においては、外国事務所から国内事務所に審査請求するよう指示する旨のメールを送つたが、ランサムウェア感染により届かなかつたことが「正当な理由」に該当する旨を主張しました。しかしながら、裁判所は、ランサムウェア感染があつたなら国内事務所にメールが届いたかどうか確認すべきであり、「相当な注意」を欠いたものである旨を判示しました。

このような判例は、出願人が国内の代理人弁理士（事務所）の不測の事態を想定して行動せよと言っているのに等しく、国内代理人と直接会うことが少ない（コロナ禍にあつてはなおさら）海外出願人には現行の期限徒過の救済制度は極めて使いづらい制度だと思います。

現行の期限徒過後の救済規定に係るガイドラインには、2.1.1.で紹介した入院による代理人の不在なども期限徒過の原因となる事象として挙げられています。その入院が計画的なものであるなら救済措置は適用できず、その入院が突発的なものである場合のみ、①の要件を満たすとして②について、検討されます。しかしながら、それは、その事象（すなわち代理人の入院）の発生後に出願人等が講じた措置、すなわちその事象により期間徒過に至らないようにするための措置及び手続のための書面を特許庁に提出できる状態にするための措置が、相応の措置といえるか否かについて、出願人が主張立証する必要があるということです。しかしながら、これは、一旦代理人弁理士にメール等で手続き指示を出した後まで、自

ら期限管理をせよ、すなわち代理人弁理士を信用するな、と言っているのに等しいのではないかと思います。

なお、話は逸れますが、新型コロナウイルス感染に伴う、期限徒過については、以下の場合、現行法においても「不責事由」又は「正当な理由」で権利回復が可能です。

- 1) 出願人、代理人等が新型コロナウイルス感染症に罹患し、手続を行えなかった場合
- 2) 新型コロナウイルス感染症の罹患者の発生等で、出願人、代理人等のオフィスが閉鎖され、手続を行えなかった場合
- 3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、移動制限の命令又は要請が、出願人、代理人等の居住する地域等の政府から発せられ、在宅勤務を行うなどオフィスでの勤務が制限され、手続を行えなかった場合 等
- 4) 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営難に陥り、手続を行えなかった場合 等

通常、不責事由又は正当な理由による期間徒過後の救済については、記載した事実を裏付ける証拠書類の提出が必要ですが、新型コロナウイルス感染症により影響を受けたという事情に限り、証拠書類の提出は不要となっています。

従って、代理人弁理士が新型コロナウイルスに感染して入院となった場合は、その入院が計画的なものであっても、突発的なものであっても証拠書類を提出して証明する必要はなく、期限徒過の救済を受けることが可能だと思われます。

## 2.4. 改正法：「相当の注意基準」から「故意基準」へ

このような状況を鑑み、今回の改正において、期限徒過救済の基準が、P L T 1 2 条における「相当の注意基準」から「故意基準」に変更されることになりました。

かかる変更により、出願人が故意に期限徒過を代理人に指示した場合（たとえば出願の放棄指示を出した後、権利復活の指示をしていた等）でない限り、期限徒過の救済を受けられる可能性が高くなると思います。その代わり、手数料を収める必要がありますが、その額は、消滅した権利を出願して再取得すると擬制した場合に特許庁に納付すべき金額（出願から権利化までに要する平均的な手数料額）に相当する額であることが告知されております。また、その提出すべき手続書類等に関しても、今回の特許庁のアナウンスを聞く限り、現行法より緩やかなものになることが期待されます。

### 期限徒過救済制度

国・地域	回復期間	回復基準	証拠書類の提出	認容率	手数料	免除規定
欧州	1年	相当な注意	必要に応じて	60～70%	665ユーロ	有
仏	1年	相当な注意	必要に応じて	約80%	156ユーロ	有
米	無期限	故意	原則として不要	90～95%	2100ドル	有
日本（現行法）	1年	相当な注意	<b>必須</b>	<b>10～20%</b>	<b>無料</b>	<b>無</b>
日本（改正後）	1年	故意	?		有料	有

（産業構造審議会知的財産分科会 第44回特許制度小委員会 配付資料を一部改変）

日本語において「故意」とは「自己の行為が一定の結果を生ずることを認識して或る行為をした場合の心理状態」とされています。ここで問題になるのは、期限徒過はある法律行為を法定期限内に「しない」から起こるのであり、上記のような放棄指示という積極的な行為を「する」ことから生じることは少ないと思います。特許出願人・特許権者であれば、「特許料を期限内に納付しなければどうなるか」は知識として知っています。したがって、「自己の行為が一定の結果を生ずることを認識」しないで、積極的に特許料を支払わないということはありえないのではないかと思います。

「故意」の対義語は「過失」です。では「故意でない」とは過失なのでしょうか。「過失」は法律上「ある結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったこと」とされています。一方、「重過失」は「過失の注意義務違反の程度が大きい状態、著しく注意が欠けている状態、わずかな注意でたやすく違法有害な結果を予見することができたのにそれをしなかった場合」とされています。なお、厳密には、「故意でない」には「無過失（予見可能性または結果回避可能性がない場合）」も含まれると思います。含まれないとすると天災地変などの「不責事由」は「故意基準」に含まれなくなってしまうからです。

現行法は、「過失」で期限徒過をした場合の救済措置を目的にしていたように思えます。しかしながら、「特許権の管理は特許権者（特許出願人）の自己責任で行うべき」という原則の下、「過失」に該当すると思われる場合であっても「相当な注意」を欠いたとされて認められないケースもありました。特に「重過失」の場合は期限徒過の救済が認められないという運用のように思えます（すなわち、「わずかな注意でたやすく違法有害な結果を予見することができたのにそれをしなかった場合」、期限徒過の救済は受けられない）。今回の改正により、「過失」は元より、「重過失」の場合も期限徒過の救済が認められるように運用が変更されることを期待します。

日本と同じくPLT加盟に伴い、2013年に期限徒過救済条項を大幅に拡充した米国において回復期間の期限は無制限となっています。「故意でない（unintentional）」ことの証明も実質不要です。しかしながら、「The Director may require additional information where there is a question whether the delay was unintentional（米国特許法 37 CFR 1.137(b)(4)）」となっており、その運用基準についても2020年3月2日付連邦官報で明確にしています。これは、死んだ特許を復活させて権利行使をしようとした、いわゆるパテントトロールの事件（Rembrandt事件(CAFC7/27/2018)）を受けたものです。日本においては、回復期間は1年であるため、米国の基準（期限徒過後2年以上）を採用することはないと思いますが、おそらく、「The Director may require additional information where there is a question whether the delay was unintentional」に相当する文面が改正後のガイドラインに記載されると思われます。

これらの点については詳細が分かり次第別途お知らせいたします。

## 2.5. まとめ

今回の改正により、今までより期限徒過の救済が容易に認められることが期待されます。しかしながら当事務所においては、今回の改正に依存することなく、法定期限を管理するためのシステム構築、ならびに二重三重のチェック体制をひいています。またメール送受信に関してもセキュリティを随時アップデートしています。さらに、出願ご依頼時に「特段の指示がなければ、常に出願を維持せよ」等のご指示を送っていただけるクライアント様の案件においては、追加指示がなくても、出願が維持できるように、最善の手段をとることをお約束いたします。

## 3. 国際商標登録出願の手数料の二段階払いの廃止 [商]

マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願に係る手数料について、世界的には出願時に全額を納付させる「一括納付方式」が主流であるのに対し、日本は、出願時（一段階目）と商標権の設定登録時（二段階目）に納付させる「二段階納付方式」を採用しています。

しかし、この制度のため、二段階目の納付失念により、海外出願人が商標登録の機会を逸することがありました。このため、手数料の納付を「一括納付方式」に変更することにより、海外出願人にとっての利便性を向上させるための改正が行われました。

本サーキュラーに関しまして、ご照会事項等がありましたら、以下の担当者にお気軽にお問い合わせください。

弁理士 山村大介 (Email: [yamamura@tsukuni.gr.jp](mailto:yamamura@tsukuni.gr.jp))

弁理士 井上慎一 (Email: [inoue-s@tsukuni.gr.jp](mailto:inoue-s@tsukuni.gr.jp))

なお、本サーキュラーは、以下の文献を参考にして作成しました。

- 1) 「特許法等の一部を改正する法律の概要および同（参考資料）」（特許庁ウェブサイト：[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou\\_kaiei\\_r030521.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html)）
- 2) 「特許法等の一部を改正する法律要綱」（特許庁ウェブサイト：<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2022/2022-42kaisetsu.html>）
- 3) 期限経過後に適用される救済規定に関するガイドライン（特許庁ウェブサイト：[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai\\_guideline.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_guideline.html)）
- 4) “Clarification of the Practice for Requiring Additional Information in Petitions Filed in Patent Applications and Patents Based on Unintentional Delay” 85 FR 12222 (3/2/2020)（米国連邦公報ウェブサイト：<https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/02/2020-03715/clarification-of-the-practice-for-requiring-additional-information-in-petitions-filed-in-patent>）

弁理士法人 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: [ip-firm@tsukuni.gr.jp](mailto:ip-firm@tsukuni.gr.jp)

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