

特許法等の改正による代理人の 対庁手続の変更点に関する考察

平成 27 年度特許制度運用協議委員会 委員長 **清水 正憲**
同 副委員長 **齋藤 美晴**
同 副委員長 **須藤 晃伸**
同 副委員長 **大西 秀和**

要 約

平成 28 年 4 月 1 日施行の「特許法等の一部を改正する法律」（以下、「改正法」という。）は、①職務発明の活性化、②特許料等の改定、そして③特許法条約（以下、「PLT」という。）や商標に関するシンガポール条約（以下、「STLT」という。）への加入に向けた諸制度の整備を具体的な措置事項とする。そして、この改正法の施行に合わせて種々の関係する政省令の整備等が行われた。

今後、今回の改正に関する解説等が特許委員会および商標委員会等から提供されると思われるが、4 月 1 日から実際に改正法の適用がスタートするため、手続や運用面を中心にした情報を提供すべく、改正法および関係政省令の施行や日本国特許庁の運用の変更により、代理人が日本国特許庁に対して行う手続がどのように変わるのかについて考察する。なお、本稿執筆時点（平成 28 年 2 月）では関係省令案が示されパブリックコメントの募集が行われている段階であり、省令の内容や条文番号等が未確定であることをご容赦いただきたい。

目次	
1. はじめに	
2. 特許出願手続の変更点	
(1) いわゆる通常の特許出願（特許法第 36 条）の変更点	
(2) 外国語書面出願（特許法第 36 条の 2）の変更点	
(i) 出願に係る言語	
(ii) 翻訳文の提出期間の変更と期間経過後の通知	
(3) 特許法第 38 条の 2 の適用を受ける特許出願の新設	
(4) 先願参照出願（特許法第 38 条の 3）の新設	
(5) 明細書又は図面の記載の一部欠落の補完（特許法第 38 条の 4）	
(6) 優先権証明書提出期間経過後の通知（特許法第 43 条）	
(7) 指定期間の延長（特許法第 5 条）	
(i) 拒絶理由通知の応答期間内の延長請求（審査段階）	
(ii) 拒絶理由通知の応答期間経過後の延長請求（審査段階）	
(iii) 審判段階等の注意点	
(iv) 拒絶理由通知の応答期間以外の指定期間経過後の期間延長	
(8) 特許料の減額改定	
3. 商標登録出願手続の変更点	
(1) 法定期間経過後の期間延長	
(2) 指定期間の延長	
(i) 拒絶理由通知の応答期間内の延長請求（審査段階）	
(ii) 拒絶理由通知の応答期間経過後の延長請求（審査段階）	
(3) 商標登録料及び更新登録料の減額	
4. 登録申請手続の変更点	
5. 特許協力条約に基づく国際出願に関する手続の変更点	
6. その他の変更点	
7. まとめ	
.....	
1. はじめに	
平成 28 年 4 月 1 日から改正法が施行されるのに合わせて、関係政省令の整備等が行われた。昨今の法改正では施行細目については省令委任事項とされる改正が多く、対庁手続の変更点全体を把握するためには関係政省令の検討も必要である。また、改正法の解説本は多く発行されているが、関係政省令も含めて改正法による手続の変更点を解説しているものはあまり見当たらない。	
そこで、本稿では、改正法だけでなく関係政省令、日本国特許庁の運用も含めて、代理人の手続がどのように変更されるのかを考察することにした。なお、紙面の都合上、全ての項目については根拠となる条文番号が記載することができない点をご容赦頂きたい。	
凡例：特施令＝特許法施行令、	

手数料令 = 特許法等関係手数料令,
 特施規 = 特許法施行規則

2. 特許出願手続の変更点

改正法及び関係政省令の施行による特許出願手続の主な変更点は、下記のとおりである。

(1) いわゆる通常の特許出願（特許法第 36 条）の変更点

平成 28 年 4 月 1 日（以下、「施行日」という。）以後にする特許出願については、出願手数料が改正前の 15,000 円から 14,000 円に引き下げられた（手数料令第 1 条第 2 項表第 1 号）。その他特許願の様式等について変更点はない。

なお、特許法第 184 条の 5 第 1 項に規定するいわゆる国内書面についても特許願と同様に、手数料が 14,000 円に引き下げられた（手数料令第 1 条第 2 項表第 4 号）。後述のように、外国語書面出願に係る翻訳文の提出期間について、今回特許法が改正されたが、外国語でされた国際特許出願に係る翻訳文の提出期間は、翻訳文提出特例期間を含めて、今回の法改正の対象でないので、留意が必要である。

(2) 外国語書面出願（特許法第 36 条の 2）の変更点

施行日以後にする外国語書面出願については、出願手数料が改正前の 24,000 円から 22,000 円に引き下げられた（手数料令第 1 条第 2 項表第 2 号）。その他の下記の点が大きく変更されるので注意が必要である。

(i) 出願に係る言語

外国語書面出願とは、①日本語で記載した明細書、特許請求の範囲、必要な図面に代えて、明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を「省令で定める外国語」で記載した書面、②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（外国語書面）、及び③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（外国語要約書面）を願書に添付することができる出願形式である。

改正前は「省令で定める言語」は「英語」に限定されていたが、今回の省令改正により「英語その他の外国語」と変更された（特施規第 25 条の 4）。この改正により「英語」は「外国語」の例示列挙となり、言語の限定がなくなった。つまり、これまで例えばドイツ

語で記載された明細書を基礎に外国語書面を行う場合、一旦ドイツ語を英語に翻訳した上で外国語書面出願を行う必要があったが、施行日以後はドイツ語で記載された明細書等を願書に添付することが可能である。これまでの仲介言語（英語）による翻訳文を挟まずに手続することが可能になったため、いわゆる誤訳訂正可能な範囲（特許法第 49 条第 6 号）と相まって、この変更は非英語圏に居住する出願人の意向を出願内容により反映することができる改正といえそうである。

(ii) 翻訳文の提出期間の変更と期間経過後の通知

改正前は、出願日（優先権主張があるときは優先日）から 1 年 2 月以内に翻訳文を提出する必要があった。翻訳文提出期間内に提出されなかったときは、救済措置はあるものの特許出願はその期間経過後に取り下げられたものとみなされていた。

特許法第 36 条の 2 第 2 項の改正により、翻訳文提出期間が出願日（優先権主張があるときは優先日）から 1 年 4 月に拡大された。それに加えて、翻訳文提出期間内に翻訳文の提出がなかったときは、特許庁から出願人（代理人）にその旨の通知がされる。そして、出願人はその通知の日から 2 月以内であれば、理由の如何を問わず翻訳文の提出が可能となった（同条第 3 項、第 4 項、特施規第 25 条の 7 第 4 項）。その結果、施行日以後、翻訳文が提出されなかったことにより当該出願が取り下げられたものとみなされるのは、特許庁からの通知の日から 2 月経過後である。なお、期間徒過について正当な理由があるときは、改正前と同様、救済措置が適用される。

本改正は、施行日時点で翻訳文提出期間が経過していない出願に適用される。具体的には、出願日（優先権主張があるときは優先日）が平成 27 年 2 月 1 日以降の外国語書面出願が対象となる。

(3) 特許法第 38 条の 2 の適用を受ける特許出願の新設

PLT 第 5 条 (1) で規定する出願日の認定のための要件に国内法を適合させるために新設された規定である。

改正前は、①出願の種別が不明なとき、②出願が特定できないとき、③日本語で記載されていないとき（外国語書面出願を除く）、④明細書及び特許請求の範囲の添付がないときのいずれにも該当しなければ、願

書を提出した日が特許出願の日として扱われ、上記①～④のいずれかに該当するときは、不適法な特許出願手続として却下処分となっていた。

本改正により、④特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき、③特許出願人の氏名・名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき、②明細書が添付されていないときのいずれにも該当しなければ、特許出願に係る願書を提出した日が特許出願の日として認定されることになった。

また、上記①～③のいずれかに該当するときは、直ちに却下処分となるのではなく、特許庁から出願人に対しその旨が通知される。そして、出願人はその通知の日から2月以内（特施規第27条の7）に限り、手続補完書を提出し補完することが可能である。さらに、出願書類の特許庁到達日から2月以内に限り、自発で手続補完書を提出することも可能である（特施規27条の9）。なお、補完した場合、出願日は手続補完書を提出した日に繰り下がるので、注意を要する。

この規定の適用を受けるには書面による手続を行う必要があり、特許出願料は14,000円（手数料令第1条第2項表第1号）である。なお、電子化手数料は不要である。

出願日の認定の際には、願書について英語及びその他の外国語で記載されていても、上記①特許を受けようとする旨の表示及び②出願人を特定できる記載があれば即座に却下されることはなく、特許庁から日本語の記載に補正するよう手続補正指令が出される運用になるようである（PLT第6条(7)参照）。

なお、在外者により直接、この出願がされた場合、特許庁は出願日の認定を行うとともに、出願人に対して特許管理人を選任するよう手続補正指令を発送する運用になるようである。そして、特許管理人の選任を経ずに在外者によって出願審査請求等の手続がなされた場合、その手続は却下される（特施令第1条第2号、特施規第4条の4参照）。

この規定は、在外者が特許管理人を介さずに出願することが可能になるものであるため、われわれ代理人に利するところがないように思える。しかし、例えば代理人の事務所のサーバ等がダウンして、特許請求の範囲を作成することが出来ないような場合に、印字された願書と明細書さえあれば、出願日を確保するため

に特許庁に対して出願することが可能である。また、願書に研究論文を添付して出願することで出願日をまずは確保し、追って内容を検討したうえで国内優先権を伴った特許出願を行うことも可能である。このように電子化手数料が不要であるがゆえに、非常手段としても利用しうると思われる。

（4）先願参照出願（特許法第38条の3）の新設

先願参照出願は、PLT第5条(7)の規定に基づき、特許出願の願書に明細書を添付しなくても、一定条件の下、自己が行った先の特許出願を参照すべき旨を主張することで出願日が認定される制度である。

先願参照出願をする場合、願書に【特記事項】の欄を設けて、「特許法第38条の3第1項の規定による特許出願」と記載する必要がある（特施規第27条の10第2項）。また、先の特許出願が優先権主張の基礎出願でないときは【その他】の欄を設けて、①先の特許出願をした国又は国際機関の名称、②先の特許出願の出願日、及び③先の特許出願の出願番号を記載する。先の特許出願は複数記載することも可能である。そして、先の特許出願に記載の出願人と先願参照出願の出願人が異なるときは、願書に【その他】の欄を設けて、たとえば、「先願参照出願の出願人は、先の特許出願の認証謄本における特許出願人からその発明について特許を受ける権利を承継した者である。」のように両者の関係を疎明する必要がある。

先願参照出願の願書は書面提出のみ可能であり、出願手数料は14,000円である（手数料令第1条第2項表第1号）。

先願参照出願の出願人は、出願日から4月以内（特施規第27条の10第3項）に日本語で記載した明細書及び必要な図面を「明細書等提出書」で提出する必要がある。「明細書等提出書」は書面手続のみ可能であり、上記出願料とは別に手数料として14,000円納付が必要である（手数料令第1条第2項表第3号）。

また、同期間内（出願日から4月以内）に、先の特許出願の認証謄本及び、先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されているときは、その日本語による翻訳文の提出が必要である。これらの書類は物件提出書で提出するが、先の特許出願の認証謄本については、①先の特許出願の認証謄本又はそれに相当する優先権証明書等が他の事件について既に日本国特許庁に提出されているとき、②WIPOのDAS等を通じて優先権証

明書の電子交換が可能な場合、又は③先の特許出願が日本国特許庁に対してされたものである場合は、提出を省略することが可能である。

先願参照出願の出願日は、基本的には、願書が特許庁に提出された日だが、実体審査の際、出願後に提出された明細書及び図面の記載事項が、先の特許出願の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内ないと審査官が判断したときは、明細書及び図面を提出した日まで出願日が繰り下がる。この場合、出願後に提出された明細書及び図面の記載事項を、先の特許出願の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内に納まるように補正をすれば、願書の提出日を出願日として審査を受けることができる。

この先願参照出願は、主に日本語に長けた在外者が利用する手続と思われる。しかし、優先権の主張期限満了の日に先の特許出願の出願番号等は判明しているが、外国語書面等が届かず外国語書面出願ができない場合には、非常手段としてわれわれ代理人も利用できる余地はある。ただし、この場合、先願参照出願を外国語書面出願として出願することができない、つまり出願後に提出する日本語で記載した明細書及び必要な図面の範囲内でしか補正できない点に留意する必要がある。

(5) 明細書又は図面の記載の一部欠落の補完（特許法第 38 条の 4）

改正前は、明細書等の記載の一部が欠けていても、そのままの状態審査され、欠けている部分を補う補正は、新規事項の追加として認められなかった。

施行日以降は、特許庁が明細書又は図面の記載の一部の欠落を発見したときは、その旨が出願人に通知される。そして、出願人は通知の日から 2 月以内（特施規第 27 条の 11 第 1 項）に限り、「明細書等補完書」を提出することで、欠けている部分の補完が可能である。また、出願人は、出願書類の特許庁到達の日から 2 月以内に限り、自発的に補完することも可能である。

補完した場合、原則として出願日は補完した日に繰り下がる。①その出願が優先権主張を伴っており、②上記期間内に優先権主張基礎出願の写し及び優先権主張基礎出願が外国語で記載されているときはその日本語による翻訳文を提出し、かつ③補完された欠落部分が優先権主張基礎出願に「完全に記載」（同第 6 項）さ

れている場合に限り、出願日が維持される。

出願日が繰り下がる場合、特許庁長官より通知がなされ、出願人は通知の日から 1 月以内（同第 4 項、第 10 項）に意見書の提出若しくは明細書等補完書の取下げが可能である。

特許庁が欠落を発見する契機は、現時点では特許庁の方式審査における①明細書中の図面の簡単な説明の図番号と図面の図番号が不一致の場合と②明細書に発明の名称がない場合に限定されており、外国語書面出願については、特許庁の方式審査の実務上、外国語書面の有無を確認するのみであり、欠落部分の発見は行わないようである。

よって、出願後可及的速やかに欠落の有無を確認しなければ、欠落の補完を利用できる場面はそれほど多くないといえそうであるので、代理人としてはこれまで同様、出願の際に書類の欠落がないよう十分に留意する必要がある。

(6) 優先権証明書提出期間経過後の通知（特許法第 43 条）

改正前は、優先日から 1 年 4 月以内に優先権証明書の提出がないときは、優先権の主張は失効し、理由がなくなった日から 14 日（在外者は 2 月）以内であって、かつ期間経過後 6 か月以内であれば、不責事由による救済があった。

施行日以後は、優先日から 1 年 4 月以内に優先権証明書の提出がなかったときは、特許庁から出願人にその旨が通知される。そして、出願人は通知の日から 2 月以内（特施規第 27 条の 3 の 3 第 5 項）に限り優先権証明書を提出することが可能である。そして、不責事由による救済については、①発行官庁の事務の遅延を理由とする場合は、入手日から 1 月（在外者は 2 月）以内、②その他の事由の場合は、理由がなくなった日から 14 日（在外者は 2 月）以内であって、かつ期間内に提出されなかった旨の通知の日から 2 月の経過後 6 月以内であれば救済されうる（同第 6 項）。

なお、実用新案法において特許法第 43 条全体が準用されているが、意匠法においては特許法第 43 条第 6 項乃至第 7 項が準用されていないため（意匠法第 15 条）、意匠登録出願の日から 3 月経過後は、不責事由による救済以外に、優先権証明書を提出することができないので注意が必要である。

(7) 指定期間の延長 (特許法第5条)

施行日以後は、PLT 第11条の規定に倣い、特施規第4条の2第5項で定める指定期間については、指定期間の経過後であっても、2月以内に限り期間の延長を請求することができる。

この特施規第4条の2第5項では、特許庁長官又は審査官が指定する期間が定められているが、特許庁長官が指定する期間については、特許権の存続期間延長登録出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に係る手続に関するものは対象外であり、審査官が指定する期間については、拒絶査定不服審判事件の審査前置中に指定するものは対象外となっている。また、審判官が指定する期間については、特施規第4条の2第5項の対象外である。

なお、施行日以後は、審査段階では拒絶理由通知の応答期間内の延長請求についても、改正法の施行に合わせて、日本国特許庁内の運用変更がなされた。

(i) 拒絶理由通知の応答期間内の延長請求 (審査段階)

平成28年3月31日まで(図1では「現行」と表示)は、拒絶理由通知の応答期間内に対応できない合理的な理由がある場合に、出願人が国内居住者の場合は1通の請求で1月、出願人が在外者の場合は1月単位で最大3月まで、応答期間の延長が運用により認められていた。

施行日以後は運用の変更により、出願人が国内居住者の場合、1通の請求で2月の応答期間の延長が認められる。また、出願人が在外者の場合は、1通目の請

求で2月の応答期間の延長が認められ、2通目の請求で更に1月の延長、つまり最大3月の期間延長が可能である。1通目の請求と2通目の請求を同時にすることも可能である。

出願人が国内居住者・在外者いずれの場合も、請求のための合理的理由は不要であり、期間延長請求書の【請求の内容】の欄には、「指定期間の2カ月(あるいは1カ月)の延長を求める」と記載する。手数料は、請求1通につき2,100円である(手数料令第1条第1項表第1号)。

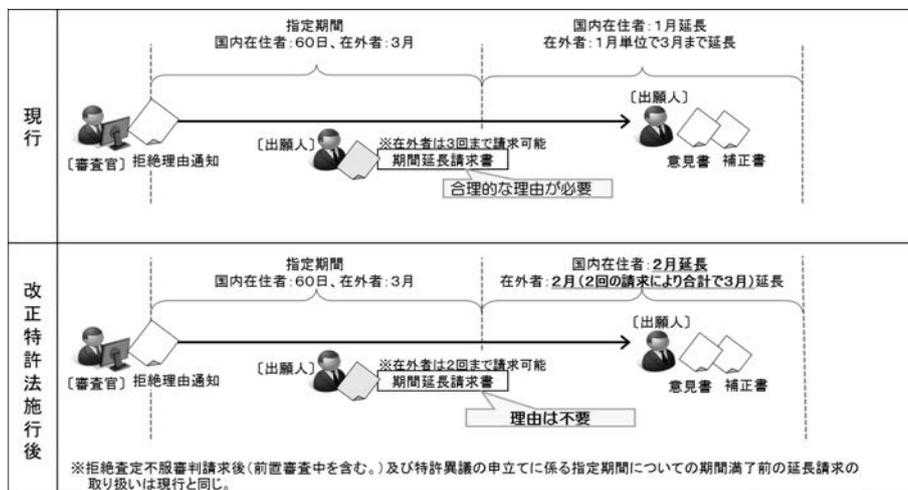
この運用変更は、①拒絶理由通知の応答期間が施行日以後に経過する場合であって、かつ、②応答期間の1通目の延長請求が、施行日以後にされた場合に適用される。そのため、出願人が在外者で、施行日前に期間延長請求書の特許庁に対し既に提出している場合は、従来通りの運用が適用され、その後の延長請求も1月単位で行う必要があるので留意する必要がある。

(ii) 拒絶理由通知の応答期間経過後の延長請求 (審査段階)

特許法第5条第3項の新設により、拒絶理由通知の応答期間の経過後であっても、2月以内に請求をすれば、2月の延長が認められることになった。出願人が国内居住者又は在外者のいずれの場合でも、1通の請求で2月の応答期間の延長が認められる。請求のための合理的な理由は不要であり、期間延長請求書(期間経過)の【請求の内容】の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める」と記載する。

ただし、手数料は、51,000円(手数料令第1条第2

図1：拒絶理由通知(特許)の応答期間内の延長請求



(特許庁資料から引用)

項表第8号)であり、応答期間経過前の延長請求と比較して非常に高額であるので、注意を要する。

また、拒絶理由通知の応答期間内の延長が認められたときは、応答期間経過後の延長請求はできない点、及び応答期間内に申請人が応答をした場合は、応答期間経過後の延長請求をすることができない点にも留意する必要がある。

なお、施行日以前に発送された拒絶理由通知であっても、拒絶理由通知の応答期間が施行日以後に経過する場合にはこの改正が適用される。

(iii) 審判段階等の注意点

図1及び図2の下部にも記載があるが、拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知(前置審査中のものを含む。)の応答期間、特許異議の申立てに係る取消理由通知の応答期間及び特許権の存続期間の延長登録出願の拒絶理由通知の応答期間については、現行の運用のとおりで変更はない。つまり、申請人が国内居住者の場合は、拒絶理由通知書等で示された引用文献に記載された発明との対比実験データの取得を理由とするときに限り、1通の請求で1月の延長請求が認められ、申請人が在外者の場合は、上記理由に加えて審判手続書類の翻訳を理由とする場合に1月単位で最大3回まで延長を認められる。

これはPLT規則第12規則による適用除外を根拠とすると思われる。この結果、拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知の応答期間内に、誤って審査段階と同様に2月の期間延長請求を行った場合、申請人が在外者であれば、【請求の内容】を「手続書類の翻訳のため、指定期間の1カ月の延長を求め。」と補正するこ

とが可能であり、おそらく特許庁よりその旨の手続補正指令が発送されると思われる。ところが、申請人が国内在住者であれば、特許庁より上記手続補正指令が発送されたとしても、拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由を主張できない場合、期間延長請求書は却下処分となり、拒絶理由通知に回答できないという最悪の事態が生じるので、十分留意する必要がある。

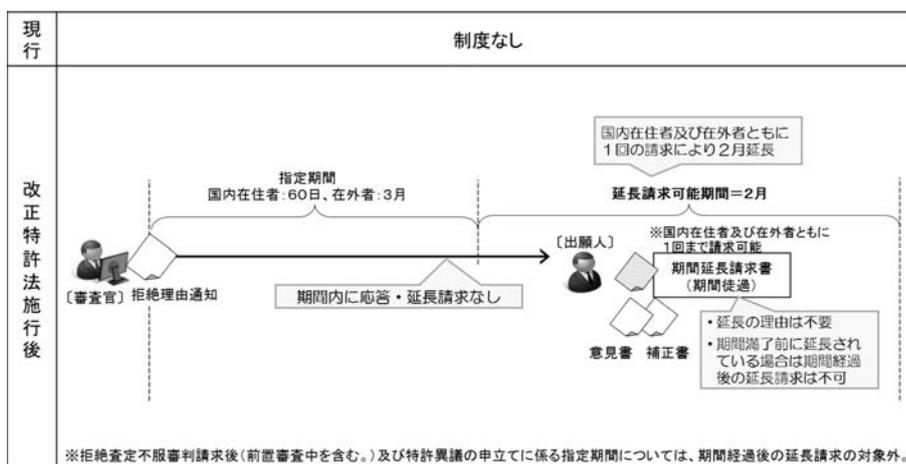
なお、前述の通り、拒絶理由通知の応答期間内の延長請求は特許庁内の運用であり、申請人が国内在住者の場合の著しい不利益が生じることが想定されるため、当委員会では本年度下期の対庁協議案件としてこの問題を取り上げた。

(iv) 拒絶理由通知の応答期間以外の指定期間経過後の期間延長

特許法第5条第3項の新設により、申請人が国内居住者か在外者かを問わず、拒絶理由通知の応答期間以外の特施規第4条の2第5項で定める指定期間について、指定期間経過後であっても、2月以内に請求をすれば、2月の延長が認められることになった。1通の請求で2月の応答期間の延長が認められる。請求のための合理的な理由は不要であるため、期間延長請求書の【請求の内容】の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求め。」と記載する。手数料は、4,200円(手数料令第1条第2項表第7号)である。

なお、本条項は、実用新案法において準用されているが、意匠法においては準用されていない。また、意匠登録出願については、拒絶理由通知の応答期間に係る法改正並びに運用変更は行われていないため、従来

図2：拒絶理由通知(特許)の応答期間経過後の延長請求



(特許庁資料から引用)

通り、出願人が在外者の場合に、拒絶理由通知の応答期間内であれば1月の延長請求が認められるに過ぎない。

(8) 特許料の減額改定

特許料は約10%減額改定された。施行日以後に特許料を納付する場合、図3の改正後の料金が原則として適用されるが、納付期限が施行日前である特許料を追納する場合は、改定前の特許料を納付しなければならない。特許査定送達の日から30日目の日(当所の納付期限)が施行日以前であっても、30日間の期間延長請求を行ったことにより、延長後の納付期限が施行日以降となる場合、当該施行日以降に納付する特許料(設定登録料)については、改定後の特許料にて納付することが可能である。

なお、実用新案登録料及び意匠登録料については、法改正はなく従前どおりである。

図3：特許料

特許料(平成16年4月1日以降に審査請求をした出願)(特許法第107条第1項)

	改定前	改定後
第1～3年まで毎年	2,300円+請求項数×200円	2,100円+請求項数×200円
第4～6年まで毎年	7,100円+請求項数×500円	6,400円+請求項数×500円
第7～9年まで毎年	21,400円+請求項数×1,700円	19,300円+請求項数×1,500円
第10～25年まで毎年	61,600円+請求項数×4,800円	55,400円+請求項数×4,300円

特許料(平成16年3月31日以前に審査請求をした出願)(改正法附則第8条)

	改定前	改定後
第1～3年まで毎年	11,400円+請求項数×1,000円	10,300円+請求項数×900円
第4～6年まで毎年	17,900円+請求項数×1,400円	16,100円+請求項数×1,300円
第7～9年まで毎年	35,800円+請求項数×2,800円	32,200円+請求項数×2,500円
第10～25年まで毎年	71,600円+請求項数×5,600円	64,400円+請求項数×5,000円

(特許庁HPから引用)

3. 商標登録出願手続の変更点

改正法及び関係政省令の施行による商標登録出願手続の主な変更点は、下記のとおりである。

(1) 法定期間経過後の期間延長

STLT加入に伴い、法定期間経過後の救済規定として、①出願日の特例の証明書の提出期間経過後の期間延長(商標法第9条3項)、②優先権証明書の提出期間経過後の期間延長(商標法第13条で特許法第43条第8項を準用)、③登録料納付期間経過後の期間延長(商標法第41条)、そして④登録料の前期分割納付期間の

期間延長(商標法第41条の2)の各手続が新設された。

改正前からある不責事由による救済に加えて、①乃至④の手続は、法定期間の経過後2月以内であれば、期間延長請求書(期間徒過)の提出を行うことで認められる。②を例にとると、出願の日から3月以内に優先権証明書を提出しなかった場合、さらに2月を経過する前であれば、期間延長請求を行うことで、優先権証明書を提出することが可能となる。また、③乃至④では、設定登録料の納付期間を出願人の請求により30日延長したときは、延長後の納付期間の経過後2月以内であれば、さらに期間延長請求することが可能である。

なお、延長請求の手数料は、4,200円(手数料令第4条第2項表第3号)であり、請求のための合理的な理由は不要である。

(2) 指定期間の延長

商標法について、特許法第5条第1項及び第3項が準用されている。審判段階等での注意点及び拒絶理由通知の応答期間以外の指定期間経過後の期間延長については、特許出願の場合と同様であるので割愛する。

(i) 拒絶理由通知の応答期間内の延長請求(審査段階)

平成28年3月31日まで(図4では「現行」と表示)は、出願人が在外者である場合にのみ1月の応答期間の延長が認められていた。

施行日以後は、審査段階での特許庁内の運用を変更し、出願人が国内居住者である場合にも期間の延長が認められた。出願人が国内居住者又は在外者のいずれの場合も、1通の請求で1月の応答期間の延長が可能である。請求のための合理的な理由は不要であり、期間延長請求書の【請求の内容】の欄には、「指定期間の1カ月の延長を求める」と記載する。手数料は2,100円(手数料令第4条第1項表第2号)である。

(ii) 拒絶理由通知の応答期間経過後の延長請求(審査段階)

改正法の施行に伴い、施行日以降は、拒絶理由通知の応答期間の経過後であっても、2月以内に請求をすれば、2月の延長が認められる。出願人が国内居住者又は在外者のいずれの場合も、1通の請求で2月の応

答期間の延長が認められる。請求のための合理的な理由は不要であり、期間延長請求書（期間徒過）の【請求の内容】の欄には、「指定期間の1カ月の延長を求めると記載する。また、4,200円（手数料令第4条第2項表第3号）の手数料が必要である。

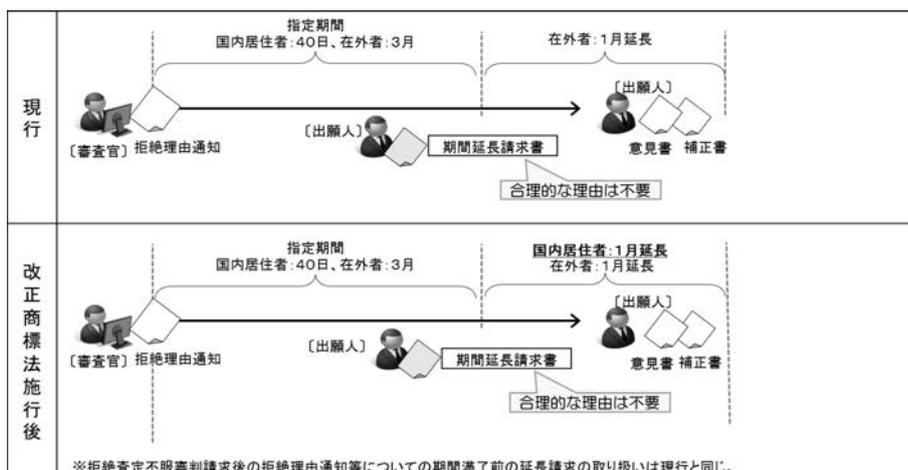
ただし、特許出願の場合とは異なり、拒絶理由通知の応答期間内の延長が認められたときであっても、応答期間経過後の延長請求も可能であり、合計3月の延長が認められる点に留意する必要がある。なお、図5のとおり、応答期間内に出願人が応答をした場合も、特許出願と異なり、応答期間経過後の延長請求をすることができる。ただし、応答期間内に応答した結果、登録査定が庁より発送された場合には、もはや当該登録査定は取り消されない点に留意する必要がある。

(3) 商標登録料及び更新登録料の減額

商標登録料は約25%、更新登録料は約20%減額改定された。施行日以後に登録料を納付する場合、図6の改正後の料金が原則として適用されるが、更新期限が施行日前の更新登録料を追納する場合は、改定前の登録料を納付しなければならない。

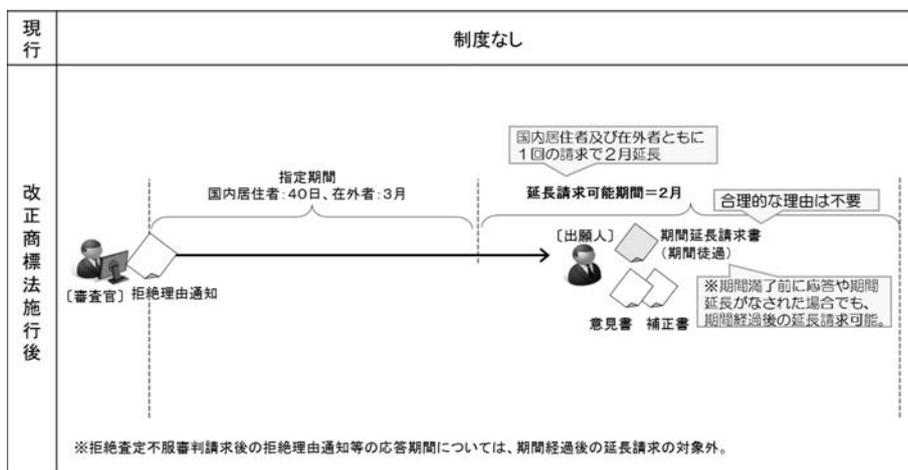
なお、登録査定送達の日から30日目の日（当所の納付期限）が施行日以前であっても、30日間の期間延長請求を行ったことにより、延長後の納付期限が施行日以降となる場合、当該施行日以降に納付する設定登録料については、改定後の設定登録料にて納付することが可能である。

図4：拒絶理由通知（商標）の応答期間内の延長請求



(特許庁資料から引用)

図5：拒絶理由通知（商標）の応答期間経過後の延長請求



(特許庁資料から引用)

図6：商標登録料

商標設定登録料、更新登録料

	改定前	改定後
設定登録料(10年分)(商標法第40条第1項)	区分数×37,600円	区分数×28,200円
設定登録料(分割納付)(商標法第41条の2第1項)	区分数×21,900円	区分数×16,400円
更新登録料(10年分)(商標法第40条第2項)	区分数×48,500円	区分数×38,800円
更新登録料(分割納付)(商標法第41条の2第7項)	区分数×28,300円	区分数×22,600円
防護標章設定登録料(商標法第65条の7第1項)	区分数×37,600円	区分数×28,200円
防護標章更新登録料(商標法第65条の7第2項)	区分数×41,800円	区分数×33,400円

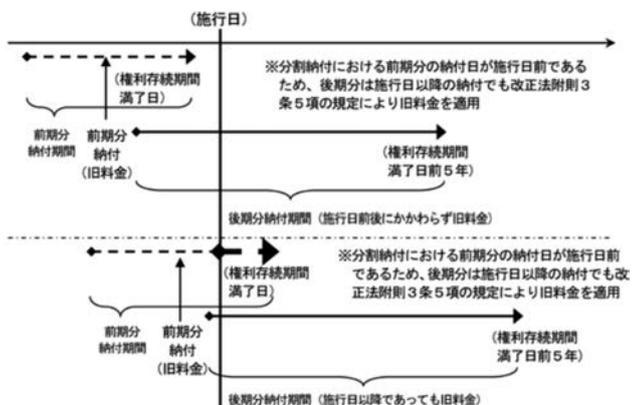
国際登録に基づく商標権の個別手数料

	改定前	改定後
設定時の登録料に相当する部分 (商標法第68条の30第1項第2号)	区分数×37,600円	区分数×28,200円
更新登録料に相当する部分 (商標法第68条の30第5項)	区分数×48,500円	区分数×38,800円

(特許庁 HP から引用)

これに加えて、③分割納付における前期分の更新登録料が改訂前の料金であった場合、後期分の設定登録料及び更新登録料は、施行日以後であっても改定前の料金で納付する必要がある点も留意すべきである。

図7：分割納付の場合に改訂前の料金が適用される例



(特許庁 HP から引用)

4. 登録申請手続の変更点

PLT 加入に伴い、特許登録令等の関係政省令の整備等が行われた。

主な変更点としては、①特許庁長官が提出を命ずる書面(例：国籍を証明する書面)の提出に係る指定期間については、指定期間内及び指定期間後の延長請求が可能になる点、②登録申請の不備が補正できるものと特許庁長官が認める場合は、却下理由通知ではなく手続補正指令が発送される点、③認証付譲渡契約証書謄本やモデル国際様式によって作成された譲渡契約書等を提出することで、登録権利者又は登録義務者のいずれか一方の者による単独申請が可能になる点、及び

④従来運用として認められていた登録申請の取下げ手続が規定された点がある。

5. 特許協力条約に基づく国際出願に関する手続の変更点

特許協力条約に基づく国際出願に関する手続の変更点は下記の通りである。

①国際調査手数料及び国際調査の追加手数料を、国際出願を行う言語により区別する改正がなされた。国際出願日が施行日以後の出願について新料金が適用される。また、予備審査手数料及び予備審査の追加手数料も同様に改正され、予備審査手数料の納付日が施行日以後の出願については新料金が適用される。

②施行日以後、氏名(名称)変更届や国際予備審査請求書等、国際出願に関するオンライン手続が拡大される。

但し、条約34条の規定に基づく補正については、オンライン手続の対象外であり従来通り書面で提出する必要があるため留意する必要がある。つまり、国際予備審査請求書をオンラインで提出する場合で、19条補正や34条補正を基礎として予備審査請求を行う旨を希望するときは、国際予備審査請求書の第IV欄において19条補正又は34条補正を基礎とする旨のチェックを付し、国際予備審査請求書をオンラインで提出するとともに、19条補正の写し及び34条補正を別途郵送する必要がある。なお、19条補正の写しについては、郵送ではなく1ページごとにアップロードし、国際予備審査請求書に添付してオンラインで提出することも可能になるようである。

③施行日前は、特例法施行規則の規定による包括委任状は、日本国内の特許出願等の手続においてのみ利用可能であったが、施行日以後は「すべての国際出願に関する一切の件」のように記載された包括委任状であれば、国際出願においても利用可能となった。但し、国際出願にあたっては、包括委任状番号の記載は認められず、当該包括委任状の写しを願書に添付する必要がある。

6. その他の変更点

①前述の期間延長請求書(期間徒過)や、特許出願

又は実用新案登録出願に係る回復理由書については、指定特定手続（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第30条）となったため、これらの書類を書面により手続した場合、電子化手数料が必要となるので留意する必要がある。

②識別番号に係る氏名（名称）及び住所（居所）の変更手続を同一の書面で行うことが可能になった（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第4条第2項）。図8は、同規則の規定に基づき作成した「氏名（名称）変更届及び住所（居所）変更届」の様式例である。

図8：氏名（名称）変更届及び住所（居所）変更届

氏名（名称）変更届及び住所（居所）変更届	
平成△△年△△月△△日	
特許庁長官 殿	
1 氏名（名称）及び住所（居所）を変更した者	
識別番号	△△△△△△△△△△
旧住所又は旧居所	東京都××区××△丁目△番△号
郵便番号	〇〇〇-〇〇〇〇
新住所又は新居所	東京都〇〇区〇〇△丁目×番×号
旧氏名又は旧名称	××株式会社
新氏名又は新名称	株式会社××
代表者	×× 一郎 印 又は 識別ラベル
電話番号	△△-△△△△-△△△△

（施行規則に基づき作成）

7. まとめ

上記の通り省令委任事項が増加するにつれ、関係政省令の改正により代理人の手続は大きく変更される。

また、似たような制度であっても改正されていない事項もあるため、業務に当たっては、法律及び関係政省令の規定を丹念に調べる必要がある。例えば、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受ける場合は、その旨を記載した書面を特許出願時に提出する必要がある（特許法第30条第4項）が、この規定について今回法改正はなく、先願参照出願を行う場合にも適用される。すると、先願参照出願により出願日は認定されたが、新規性喪失の例外規定の適用を受ける手続を行わなかったことにより、権利化が図れないという事態も起こり得る。

職務発明がクローズアップされがちな今回の法改正ではあるが、手続面でも大きく変更されている。今回の法改正による変更全てにつき言及することは出来なかったが、本稿が改正法施行後の実務に有益であれば幸いである。

（参考サイト）

- 1) 特許庁
<https://www.jpo.go.jp/indexj.htm>

（参考文献）

- 1) 「平成27年度特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」（一般社団法人発明推進協会2016年2月）
(原稿受領2016.2.19)