

# 特許登録令等における補正等をはじめとした 手続制度の在り方に関する調査研究<sup>(\*)</sup>

特許権は、排他的な支配権であり、その権利の変動等については第三者の不測の損害を未然に防止するため、登録制度を採用して、公示している。登録について規定している特許登録令は、制定以来抜本的な改正はなされておらず、手続の補正については規定がない。これについて、ユーザーからは、補正制度導入の要望があり、また、制定時に参考とした不動産登記法においては、一部の手続について補正が導入されている。

さらに、我が国においては、特許法条約(PLT:Patent Law Treaty)への加盟を視野に検討が進められており、この特許法条約規則では、一部の申請手続における手続不備についての補正等を一定期間許容することが求められている。

そこで、現行の我が国産業財産権登録制度において補正ができないことの問題点、実態、ユーザーニーズの把握、さらには、不動産登記法、及び外国の産業財産権登録制度における補正等の手続を調査分析することで、特許登録令における補正制度導入に係る検討の基礎資料を作成すべく本調査研究を行った。

## I. 序

### 1. 本調査研究の背景・目的

特許権は、排他的な支配権であり、その権利の存否、内容、帰属及び変動についてはこれを公示し、第三者の不測の損害を未然に防止する必要がある。そこで、我が国においては、公示の方法として登録制度が採用されており、特許登録令でこれを規定している。

一方で、特許登録令は、明治42年に不動産登記法を参考として制定され、抜本的な改正はなされていない。そして、出願審査時に認められているような手続の補正の規定がないため、申請書に不備があると軽微な不備であっても受付日が担保されず登録の効力を失うこととなるため、ユーザーからも補正制度を導入することを希望する声が聞かれる。この点、参考とした不動産登記法においては、一部の手続について補正の手続が導入された。

また、我が国においては、特許法条約(PLT:Patent Law Treaty)への加盟を視野に検討が進められている。この特許法条約規則では、第15規則から第18規則において、権利者の名義変更や権利者の氏名・宛先等の表示変更等の申請手続における手続不備の補正等を一定期間許容することが求められている。

以上のことから、特許登録令等においても補正等を認める規定の導入の要否について検討する必要がある。そこで、現行の我が国産業財産権登録制度において補正ができないことの問題点を整理した上で、不動産登記法等、及び外国の産業財産権登録制度における補正等の手続の実態を調査分析し、補正等に対するユーザーニーズの有無等を調査することで、特許登録令における補正制度導入に係る検討の基礎資料を作成することを目的とした。

### 2. 本調査研究の実施方法

本調査研究では、現行の登録申請手続において、権利者等我が国ユーザーが不都合に感じている事例を収集、実務の実態及びニーズを把握し、さらに、導入の仮想事例を検討するために、国内ヒアリング調査を行った。また、諸外国における登録申請手続について、運用等を把握するために、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダ、中国及び韓国の知的財産庁について海外質問票調査を行った。また、国内外公開情報調査により各国条文、文献等を調査及び検討した。併せて、有識者から助言をいただいた。

## II. 我が国の登録手続の概要

登録の申請は、申請書によってなされ、その申請書に記載すべき事項及び記載方法については、法令等に定められている。この申請書が受理すべきものであるかを方式審査により審査する。この方式審査は、一定の形式的要件の具備についてのみ審査するのであり、登録申請が特許登録令38条1項各号(却下)の規定に該当する場合には却下される。この却下をしようとするときは、申請人に対し、その理由を通知し相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えるが、この弁明書の提出の機会は、却下理由が不当である場合に、その不当性を主張するための機会であり、補正等を許容するものではない。

登録申請の取下げについては、明文上の規定は存在しない。しかし、実務の運用上、登録申請書の取下げは認められている。取下げのできる時期は、登録の事務処理前及び却下処分前に限られる。

(\*) これは平成25年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書を基に、知的財産研究所が作成した要約である。

### Ⅲ. 主要国の登録手続における補正等制度の概要(特許法条約概要を含む)

#### 1. 特許法条約の概要

特許法条約は、各国により異なる国内出願手続の統一等による出願人の負担軽減を図ること、及び一定の要件の下、手続期間の徒過による特許権の失効を回復することで出願人の救済を図ること等を目的として、2000年6月に採択され、2005年4月に発効した国際条約である。2014年2月1日現在36か国が加盟している。また、欧州特許庁(EPO)は、特許法条約未加盟ではあるが、「指定期間徒過後の救済」や「権利の回復」といった特許法条約の主な項目への対応がなされている。我が国では、特許法条約への加入を視野に入れて対応を進めている。

特許法条約規則には、第15規則から第18規則において、登録(記録)された内容の変更の記録、実施権及び担保権の記録、又は登録における誤りの訂正等について一定期間許容することが規定されている。我が国が特許法条約に加盟するに当たっては、この要件に適応する必要がある。

#### 2. 米国の登録手続における補正制度

米国の登録申請(37CFR(Code of Federal Regulations:特許規則) § 3.24)において、申請書記載内容(37CFR § 3.31)に一定の不備がある場合は、訂正の機会が与えられる。申請書が、申請対象となる特許を確定できない、申請表紙の記載が十分でない、申請料支払等要件(37CFR § 3.41)を満たしていない場合は登録されず(37CFR § 3.21)、これらの要件を充足した場合は、申請書を米国特許商標庁(USPTO)に提出した日が登録日となる(37CFR § 3.51)。

要件を充足していない申請は、訂正した申請書を再提出するために、所定の期間を定めて、申請者に返却される(37CFR § 3.51)。所定期間内に、申請者が訂正した申請書を再提出した場合、最初に申請した日付が提出日とみなされる(37CFR § 3.51)。再提出するために定められた期間の延長は認められない。

米国は、2013年12月18日に特許法条約へ加盟している。

#### 3. 英国の登録手続における補正制度

英国特許規則47(Rule 47 of The Patents Rules 2007)に提出書面の訂正規定がある。英国知的財産庁(UKIPO)が、譲渡の記録の申請を受理し、提出された情報では、UKIPOが権利者の変更に関して特許登録簿を更新するのに十分ではないと考えるときには、権利者の変更の記録を申請した者に連絡をとって、更なる情報、追加的な証拠又は特定の事項についての説明を求める。更なる情報又は説明に関するUKIPOの求めに対して、2~3か月以内に何の連絡もない場

合には、再度、追加情報を求める通知(フォローアップレター)を送付する。UKIPOから二度目の情報提供の求めをしたにもかかわらず、何の応答もない場合には、当該申請を却下し、登録は行わない。

英国は、2006年3月22日に特許法条約へ加盟している。

#### 4. ドイツの登録手続における補正制度

ドイツでは、法の一般原則として意見を聴かれる権利がある。類似規定としては、審査に関する特許法(Patentgesetz)42条3項2文、48条2文がある。提出された書類又は事情に基づき、申請された変更が証明されたことについて妥当な疑義がある場合、及び更なる書類の提出によってもこのような疑義を払拭することができない場合、申請は拒絶される。拒絶の決定が出される前に、当該申請を行った者には、意見を聴かれる権利及び意見を述べる機会が与えられる。申請者には、DPMAV(Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt:ドイツ特許商標法庁規則)27条、28条、29条の定める要件の不遵守となる不備がある場合に、意見を述べる機会が与えられる。

ドイツは、特許法条約への加盟には至っていないが、2001年5月29日に署名している。

#### 5. フランスの登録手続における補正制度

フランスでは、登録請求がその要件を満たしていない場合は、その旨が理由を付して請求人に通知される。この場合、請求人は、与えられた期限内に当該請求の不備を是正するか又は意見書を提出しなければならない(知的財産法典R613-58条)。

補正の期間は通常2か月であり、4か月を超えない。また、この期間は延長される可能性がある。

フランスは、2010年1月5日に特許法条約へ加盟している。

#### 6. カナダの登録手続における補正制度

カナダには、登録申請に関して補正ができる旨の規定はない。

カナダは、特許法条約への加盟には至っていないが、2001年5月21日に署名している。また、特許法条約に加盟するために国内法における手順について必要な改正の検討がされている。

#### 7. 中国の登録手続における補正制度

中国では、登録手続に係る補正は導入されていない。

中国は、特許法条約へは加盟しておらず、署名もされていない。

## 8. 韓国の登録手続における補正制度

韓国では、登録手続に関して、補正が規定されている(特許権等登録令(특허권등의 등록령)29条)。補正の期間は、国内案件は1か月、国外案件は2か月与えられる。

なお、特許権等登録令に関して、補正制度を拡大し、権利者の権利登録手続をより素早く、かつ便利に見直すことを目的に、一部改正令案の立法が進んでいる。2013年7月22日から施行されている改正では、「登録権利者の補正機会の拡大」として、「既存の差戻し項目の一部を補正項目に変更し、申請人の補正機会を拡大することにより、より素早く権利を登録できるように見直す(改正29条2項)」等の内容が盛り込まれている。さらに、2014年1月20日付で立法予告された事項として、迅速な方式審査及び顧客満足度の向上のために明白な誤記の場合に限り、審査官が職権で訂正する制度を導入するものである。

韓国は、特許法条約へは加盟しておらず、署名もされていない。

## IV. 我が国の特許等の登録手続における補正等の必要性

### 1. 申請による登録手続の現状

#### (1) 却下になった事例

(i) 申請書記載事項の誤記及び手続上のミス

例としては以下のようなことがある。

- ・意匠権の移転を行う場合、「意匠権移転登録申請書」を提出することが求められるが、申請書のタイトルを「特許権移転登録申請書」と誤記したことにより手続却下となった。
- ・移転登録申請書に記載する申請人(登録義務者)の名称は、登録原簿に記載されている名称と完全一致であることが求められるが、外国法人の場合は言語表音をカタカナで表す場合に、微妙な差異が生じることがある。申請書に記載したカタカナ会社名が、登録原簿に記載された名称と一致しないことを理由に手続却下となった。

(ii) 登録に必要な添付書類に関する不備

不備の例としては、以下のようなことがある。

- ・外国企業の合併による移転登録申請を行う際に、公証による「合併証明書」を登録の原因を証明する書面として添付したが、公証人の極印が無かったため、合併証明書が認められず手続却下となった。
- ・移転登録申請を行う場合、登録の原因を証明する書面として、譲渡証書を提出することが求められるが、譲渡証書に記載された譲渡人の氏名・名称、住所は、同一性を確認するために、登録原簿に記載されている権利者情報と完全一致することが求められる。譲渡証書に記載された住所が、登録原

簿に記載されている住所と一致しなかったことにより、手続却下となった。

#### (2) 却下処分後の処理

却下処分になると、申請書に関する書面一式が申請者に返還されるので、返還された書面の不備を是正して、再度登録申請をすることになる。

前項(1)に挙げた(i)申請書記載事項の誤記及び手続上のミスの場合、申請書を正しく記載し直すことは比較的容易と考えられる。

しかしながら、(ii)登録に必要な添付書類に関する不備の場合は、必要な書類を取り寄せるための手間、特許庁から提出済みの添付書類を取り戻さなければ解決しない物理的な問題等が発生することが考えられ、前項(i)と比べ、短時間で再度登録申請をすることが困難である場合が多い。

何らかの不備があり、却下理由通知が発送され、弁明期間を経て却下処分が確定してから申請書一式が申請者に返還されるまでは、一定の処理時間が掛かるため、早期に再申請を進めたい申請者は、積極的に登録申請の取下げを行うことがある。申請の取下げは、運用にて実施されているが、ヒアリングした代理人のほとんど全てが当該運用の事実を認識しており、活用しているところも多くある。

### 2. 補正等の必要性

ヒアリングにて抽出された却下の事例に関し、軽微と考えられる不備については、補正を認めてほしいという要望が多くあった。特に、申請書の記載等で不備が解消される場合についての要望が多かった。申請書の記載において、添付書面などから明らかに誤記等が判明する場合は、補正を認めてもよいのではないかという意見が多かった。また、(ii)登録に必要な添付書類に関する不備であっても、間違いであることが確かな不備については、補正を要望する意見があった。ただし、添付書類それ自体に不備がある事例と、必要な添付書類の提出が無かった事例を、単なる申請書の誤記の場合と横並びで議論を行うことはできないので、補正の要望に関しては、事例毎にその内容等を精査する必要がある。

## V. 我が国の特許等の登録手続における補正等の導入形態検討

### 1. 補正等導入案の検討

#### (1) 仮想事例1: 二重譲渡の場合

仮想事例1: 特許権者AはBに特許権を移転する契約を結ぶとともに、ほぼ同時期に、Cにも特許権を移転する契約を結んだ。AからBへの移転登録申請(申請1)の方が、AからCへの移転登録申請(申請2)より先になされたが、申請1には不備があった。

なお、申請1はBにより、申請2はCにより単独で申請が行われたものとする。

#### (i) 導入案1(不備無き申請確定日優先型)

導入案1は、不備のない申請となった時点を基準に優先順位を決定する制度である。申請1は申請2に対して先に申請をしているが、申請1には不備があり、申請2には不備はない。申請1には、手続補正の機会を与える通知が発せられ、補正期間が少なくとも2か月設定される。申請者Bはその補正期間内に不備を是正する補正を行う。不備のない申請となった時点を基準にすると、申請1より申請2の方が優先され、現行制度と同様の結果となり、申請2が登録される。この導入案1についての課題としては、「申請1の不備が軽微(例えば申請書の単なる誤記)であった場合、申請1の申請者Bにとって酷ではないか」ということが挙げられる。

#### (ii) 導入案2(申請受付日優先型)

導入案2は、不備の軽重や内容にかかわらず、先行して受け付けられた申請に不備があっても、その不備が補正期間内に補正された以上、後行の申請に優先して登録される制度である。申請1は申請2に対して先に申請をしているが、申請1には不備があり、申請2には不備はない。申請1には、手続補正の機会を与える通知が発せられ、補正期間が少なくとも2か月設定される。申請者Bはその補正期間内に不備を是正する補正を行う。申請を受け付けた時点を基準とすると、申請1が申請2に優先され、現行制度とは異なる結果となり、申請1が登録される。この導入案2についての課題としては、「申請1の不備が重大(例えば譲渡証書の添付無し)であった場合、不備の無い申請を行った申請2の申請者Cにとって不公平ではないか」、「申請2が申請1の結果が出るまで待たされる場合、申請1の処理の遅延の結果を申請2も受けてしまうのは問題ではないか」ということが挙げられる。

#### (iii) 導入案3(両案ハイブリッド型)

導入案3は、導入案1と導入案2とをケースバイケースで使い分ける制度であり、不備の内容が重大であるときは導入案1(申請2が登録される)に準じて、不備の内容が軽微であるときは導入案2(申請1が登録される)に準じて処理をするというものである。申請1は申請2に対して先に申請をしているが、申請1には不備があり、申請2には不備は無い。申請1には、手続補正の機会を与える通知が発せられ、補正期間が少なくとも2か月設定される。申請者Bはその補正期間内に不備を是正する補正を行う。不備の軽重により登録される結果が変わる。この導入案3についての課題としては、「不備の内容・性質に関し、どのような判断基準で線引きをするか」ということが挙げられる。

#### (2) 仮想事例2: 質権設定の場合

特許権(1億円の担保価値)を有するAは、当該特許権を担保(質権)として、銀行Xと銀行Yのそれぞれから1億円の融

資を受けた。銀行Xに対する質権登録申請(申請1)の方が、銀行Yへの質権登録申請(申請2)より先になされたが、申請1には不備があった(問題の単純化のため、利息は考慮しないこととする)。

仮想事例1では、申請1と申請2とは両立し得ない関係にあるが、質権は複数登録可能なため、仮想事例2では、登録はそれぞれ順位1番、順位2番の質権として、両方とも登録される。

しかし、Aの融資返済がなされず、質権が実行された(特許権を競売に掛け、落札代金から質権者が優先弁済を受ける)場合、順位1番の質権者は落札代金のうち、1億円までは優先弁済を受けられるので融資金を全額回収できるが、順位2番の質権者は、順位1番の質権者が優先弁済を受けた後の残余から優先弁済を受けられるにすぎなくなる。その意味で、申請1の銀行Xと申請2の銀行Yのどちらが順位1番として登録するかは、銀行X及び銀行Yにとって極めて重要な事項となる。

この仮想事例2についても仮想事例1と同様に導入案1～3を検討した。制度設計において特段の差を設ける必要が無いという意見が主流であったが、譲渡行為と質権の設定の質的な違いを考慮して、何らかの手当をするべきであるという意見もあった。

#### (3) 導入案3(両案ハイブリッド型)を検討する上での不備の判断基準

二つの仮想事例の導入案3(両案ハイブリッド型)を検討する上では、不備の内容・性質を判断するための一定の基準が必要になると考えられるが、議論のたたき台として、想定した不備の例を示しながら、各事例が軽微な不備と考えられるか、若しくは重大な不備と考えられるかに関しても、併せてヒアリングを行った。この判断基準については「申請者それぞれの主観、状況によって、判断結果が変わってくる」ということが挙げられる。

## 2. 補正等導入案についてのヒアリング結果

### (1) 仮想事例1について

総合的には導入案2(申請受付日優先型)又は導入案3(両案ハイブリッド型)を希望するユーザーがほとんどであった。ただし、現行制度から大きく変更せずとも導入が容易と考えられる導入案1(不備無き申請確定日優先型)を支持するユーザーもあった。導入案2(申請受付日優先型)については、申請日が基準となり、前後関係は非常に明確になるが、申請日のみを確保する申請(いわゆる「カラ申請」)が増える懸念がある。一方、導入案3(両案ハイブリッド型)は理想的であるが、不備の軽重の線引きが困難であり、特許庁側の運用が難しいのではないかと、との意見が聞かれた。明確に最低限必要な書面がそろっていることを申請日認定の要件とし、

申請日認定された中で、不備は補正を認めるという、国際出願の出願日認定要件に倣うような制度が良いという意見も出された。

#### (2) 仮想事例2について

仮想事例1(二重譲渡)と仮想事例2(質権)に関しては、制度設計において特段の差を設ける必要が無いという意見が主流であったが、譲渡行為と質権の設定の質的な違いを考慮して、何らかの手当をするべきであるという意見も見受けられた。

#### (3) 導入案3(両案ハイブリッド型)を検討する上での不備の判断基準

導入案3(両案ハイブリッド型)を検討する上での不備の判断基準について、例として挙げた不備1から5について、ユーザーから寄せられた意見を以下に記載するが、各項目それぞれに、補正の可否に関する相反する意見が混在しており、課題の整理の困難さが浮かび上がっている。

#### (4) 補正の期間について

申請者の立場としては、補正期間が長い方が処理に余裕が持てるために都合がよいが、一方、補正可能な期間中、権利の帰属は不安定となるので、登録申請に係る動向調査(デューデリジェンス)をしている第三者の立場とのバランスにより、2か月という期間は妥当であるとの意見が多数であった。国内の権利者に関する申請であれば、必要書面等は容易に準備可能な場合が多いため2か月も必要ないとの意見もあった。一方、在外の権利者に関する申請では、代理人間の連絡、必要書面の作成等に時間が掛るために、最低でも2か月は必要であり、期間を延ばすことも考慮に入れてほしいとの要望があった。

### 3. 不動産登記法における補正制度

特許登録令は、不動産登記法を参考として制定された経緯がある。また、これまで数次の改正が行われてきたが、抜本的な改正はなされておらず、登録申請手続においては、いまだに補正の規定は導入されていない。一方、不動産登記法は平成16年に抜本的な改正がなされ、一部の手続について補正の手続が導入された(同法25条ただし書)。したがって、本調査研究では、特許登録令に補正等の規定を導入検討するに当たり、先に改正された不動産登記法の改正経緯、補正の概要、問題点等を解説する。補正導入のメリットとしては、ケアレスミスによる再申請負担がなくなったことであり、問題点としては、不備が補正できる範囲かどうかの判断が法務局と申請人とで異なることなどがある。

### 4. 補正等導入案の課題

#### (1) 補正等導入案に関する課題

##### (i) 各導入案に関する課題

国内ヒアリング結果、及び不動産登記における実情を考慮しつつ、補正等導入案についての法律的な課題についての検討をした。導入案1を考えるに当たっては、「不備のない申請となった時点」を確定する基準が必要となる。導入案2については、補正期間中に待たされる後行の不備のない申請者の不公平感を考慮する必要がある。また、導入案3については、不備の軽重判断基準について、恣意的な運用を可能な限り排除して、ユーザーにとって明確かつ公平感を与える制度とするため、なるべく法律により補正可能な事由を限定的に列挙する制度設計が望ましいと考えられる。

##### (ii) 補正導入のポイント

補正等の導入に当たっての課題は、以下のように二つのポイントに集約されると考えられる。

- ・補正対象となる不備の明確な基準の策定
- ・補正による効力発生の日付の明確化

ヒアリング先からは、手続が簡易であること、判断基準が明確であること、補正の容認によって不公平な結果が出ないこと等を求めるコメントが数多く寄せられ、不動産登記の実務からは、補正制度導入の背景や補正の対象が関係法規に明文化されていること等を確認することができた。これらの点を考慮しつつ、特許法条約が求める要件と照らし合わせながら、新たな制度を設計することが求められる。

#### (2) 補正等導入に際して必要と考えられる措置

補正制度を導入するに際して、権利関係が不安定な期間が長期化する懸念がある。この不安定期は、条約の定めに従えば2か月が要求されるが、この期間内に発生する可能性のある新たな課題に対応するために、何らかの措置を講ずることが必要になることが考えられる。ヒアリング先からは、例えば以下のような要望が寄せられている。

- ・補正手続の導入により、従来よりも、登録になるか却下になるかの最終結果が判明するのに時間を要することが予想されるので、手続補正書が提出された際は、特許庁には直ぐに案件に着手してほしい。
- ・権利関係が不安定な期間が長期化することは致し方ないが、登録申請の処理状況をタイムリーに把握できるシステム(例えばオンライン閲覧等)があれば安心である。

#### (3) 主要国における二重譲渡の仮想事例

仮想事例1: 特許権者AはBに特許権を移転する契約を結ぶとともに、ほぼ同時期に、Cにも特許権を移転する契約を結んだ。AからBへの移転登録申請(申請1)の方が、AからCへの移転登録申請(申請2)より先になされたが、申請1には不備があった。

なお、申請1はBにより、申請2はCにより単独で申請が行われたものとする。

れる中、新たに発生する課題に対し、法制、運用、システムによって様々な対処をしていくことも併せて必要となる。

(担当:主任研究員 浦園丈展)

米国では、申請1について、訂正のため申請者に返送される。申請2について、当該書類が有する効果について米国特許商標庁(USPTO)は、判断を示さない。したがって、申請1と申請2の双方とも登録される。

英国では、状況を明らかにするために、元の特許権者Aに連絡をとって、どちらの契約が有効な契約であり、特許に対する権利を移転するのかに関する情報を求め、さらにB又はCのどちらの者が新たな権利者であるのか確認するよう求める。

ドイツでは、個別の事例のそれぞれの状況によって異なる。しかし、争いのある事項はいかなるものも記録されないため、どちらの申請も承認されない。

フランスでは、先に要件を満たした申請2が登録される。

カナダでは、先に要件を満たした申請2が登録される。

中国では、申請2が提出された時点で、申請1が既に処分済み(申請1は、要件を満たしていないので、「未提出」とみなす)である場合、申請2が登録される。申請1がまだ処理されていない時点で申請2を提出した場合、申請1と申請2の各申請人に通知書を送付し、どの契約が有効であるか尋ね、申請人が確認できるまで待ってから結論付ける。

韓国では、申請1には要件を遵守するための機会が与えられ、その結果、申請1の要件が遵守されるようになれば、申請1のみ記録される。

#### (4)オンライン手続に関する意見

将来的に手続は、書面から電子化されると考えられ、手続の迅速化、簡易化を望んで、オンライン手続にはおおむね賛成という意見が多かった。しかし、添付書面について、原本の提出など紙媒体での手続が残るような制度ならば、導入には否定的な意見も聞かれた。

また、現行の書面による登録申請においては、申請書に収入印紙を貼り付けることにより登録免許税の納付を行っているが、オンライン手続が導入されるのであれば、予納などのオンライン納付も可能となって、より手続が簡素化するとよいとの意見もあった。

## VI. まとめ

登録申請手続において、補正制度の導入はユーザーからの要望が多いことが本調査研究によって明らかとなったが、一方、実際に補正制度を導入すると、補正対象の不備の明確化や、補正による効力発生の基準日の明確化等、新たな基準を策定する必要性が浮かび上がってくる。また、補正制度の導入に伴い、従前以上に処理の長期化が見込ま