

# 我が国における延長登録制度 (特許法第67条) について

森 田 拓\*

**抄 録** 環太平洋パートナーシップ協定（以下、「TPP12協定」という）においては、特許出願から特許の付与までの期間に「不合理な遅延」があった場合には、請求により、「不合理な遅延」について補償すべく、特許権の存続期間を調整すべきこととされており、平成28年のTPP担保法<sup>1)</sup>による一部改正によって、特許法67条2項及び3項が新設されました。本稿においては、すでに米国で導入されている特許存続期間の調整（PTA）と対比しつつこれを検討します。

## 目 次

1. はじめに
2. 期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願（第67条第2項）
  2. 1 出願人
  2. 2 出願できる期間
  2. 3 出願の対象となる特許権
  2. 4 願書等の記載事項
  2. 5 出願の効果等
3. 期間補償のための延長登録の出願の審査（第67条第3項）
4. 医薬品医療機器等法に基づく延長登録出願との関係
5. おわりに

## 1. はじめに

今般新設された特許法第67条第2項及び3項は、TPP担保法により新設された規定です。TPP12協定は、平成29年1月に米国が離脱したため、翌年3月、米国を除く11か国により環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（以下、「TPP11協定」という。）が新たに署名され、TPP担保法の一部改正が同年7月6日に公布、同年12月30日に施行されました。TPP11協定においては、不合理な遅延に係る特

許権の存続期間の延長は凍結事項とされましたが、我が国はTPP12協定のハイスタンダードな内容を維持する立場をとったため、不合理な遅延に係る特許権の存続期間の延長についてもTPP11協定の発効に合わせて国内法の整備を行っています。

特許権は審査を経て登録されますが、審査には一定の期間を要し、通常はこの一定期間内で審査は終了します。しかし、出願人の書類提出の状況や特許庁の審査状況等によって、特許出願から特許査定を経て特許権の設定登録がされるまでにこの想定される一定期間よりも長い期間を要するものが生じる可能性があります。

特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了します（第67条第1項）。特許権の差止請求や損害賠償請求等の権利行使は、設定登録により特許権が発生してから可能となりますので、特許権の設定登録が想定される一定の期間を超えた時期に登録された場合には、特許権者にとって権利行使が可能な期間が短くなることとなります。

他方、特許権の行使をされる第三者にしてみ

\* ゾンデルホフ・アインゼル法律特許事務所  
シニアパートナー・弁理士 Hiroshi MORITA

れば、徒に特許権の存続期間が延長されることとなると、事業の安定性等に影響する可能性があります。

そこで、特許権者の権利行使の期間を十分確保する一方で、第三者への影響等を考慮し、特許権の設定登録が、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。）以後になされたときは、延長登録の出願により存続期間を延長できることとしました（第67条第2項）。そして、延長することができる期間は、基準日から特許権の設定登録の日までの期間から、第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間に相当する期間を控除した期間（以下「延長可能期間」という。）を超えない範囲内の期間とすることとしています（第67条第3項）。

他方、米国では、1999年の米国発明者保護法において、米国特許商標庁による審査遅延に対して、遅延された日数だけ特許期間を延長することを目的として特許期間の調整（PTA）が行われています。

以下、期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願（第67条第2項）について、概説します。

## 2. 期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願(第67条第2項)

### 2.1 出願人

PTAでは、米国特許商標庁が計算して決定し特許発行時に決定した調整期間を特許公報のフロントページに掲載するのに対して<sup>2)</sup>、期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願は特許権者の出願によって行われます（第67条の3第1項第3号）。特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ出願できません（第67条の2第4項<sup>3)</sup>）。

### 2.2 出願できる期間

期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願は、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内にしなければなりません。ただし、出願をする者がその責めに帰すことができない事由により当該期間内にすることができないときは、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）を経過する日までの期間（当該期間が9月を超えるときは、9月）内に出願しなければなりません。また、特許権の存続期間満了後はすることができません（第67条の2第3項）。

### 2.3 出願の対象となる特許権

設定登録が基準日以降にされた特許権であつて（第67条第2項）、2020(令和2)年3月10日以降になされた特許出願が対象となります<sup>4)</sup>。

尚、基準日を算出する際の特許出願の日に関しては、現実の出願の日を意味します。分割出願について、分割要件のうち実体的要件が満たされている場合には、原出願の日が特許出願の日とみなされ、実体的要件が満たされていない場合には、現実の出願の日が特許出願の日とされます。変更出願についても同様の扱いとなります。また、先願参照出願について、先願参照出願の実体的要件が満たされている場合は、先願参照出願の願書提出の日が特許出願の日とされ、実体的要件が満たされていない場合には、明細書又は図面の提出日が特許出願の日とされます。

### 2.4 願書等の記載事項

期間補償のための延長登録出願をしようとする者は、出願人の氏名又は名称、特許番号、延長を求める期間等を記載した願書に、延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面を添付し

て特許庁長官に提出しなければなりません（第67条の2第1項、第2項）。

## 2. 5 出願の効果等

延長登録の出願があったときには、存続期間は延長されたものとみなされます。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定した場合又は存続期間の延長登録がされた場合は、この効果は排除されます（第67条の2第5項）。

延長登録出願があったときは、第67条の2第1項各号に掲げる事項が特許公報に掲載され（第67条の2第6項）、また、審査後延長登録がなされたときは、第67条の3第4項各号に掲げる事項が特許公報に掲載されます（第67条の3第4項）。

## 3. 期間補償のための延長登録の出願の審査（第67条第3項）

PTAにおいては、米国特許商標庁による遅延が下記遅延A等に該当すると、一日単位で調整期間が延長されます（35U.S.C. 154(b)）。

(1) 遅延A 特許商標庁の手續促進の保証であり、(i) 米国特許出願日（PCTは国内以降日）から14ヵ月以内に1度も拒絶理由通知又は特許許可通知が発せられない場合や(ii) 拒絶理由通知の応答又は審判請求が提出されてから4ヶ月間反応がない場合 等これらを超えた日数が特許期間に加算されます。

(2) 遅延B 米国出願日から3年以内の審査終結の保証であり、米国特許出願日（PCTは国内以降日）から3年以内に特許が発行されない場合、それを超えた日数が加算されます。

(3) 遅延C 発明者決定手続き等による遅延の調整であり、発明者決定手続き、インターフェアランス、秘密命令、審判等によって特許発行が遅延した場合、それらに要した期間が加算されます。

一方、期間補償のための延長登録出願は、審

査官によって審査され、以下の(1)から(4)に示す、第67条の3第1項各号のいずれかに該当するか否かを判断します。

- (1) その特許権の設定登録が基準日以降になされていないとき
- (2) その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき
- (3) その出願をした者が特許権者でないとき
- (4) その出願が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき

以下、上記(2)に示した今般新設された内容について少し詳細に検討します。

ここで、延長可能期間とは、基準日から特許権の設定登録の日までの期間に相当する期間から、第67条第3項各号に掲げる下記期間を合算した期間に相当する期間を控除した期間（第67条第3項）を超えない範囲内の期間です。

尚、TPPI2協定においては、存続期間の延長により影響を受ける可能性がある第三者とのバランスに配慮し、特許出願審査手続きで生じたものでない期間や特許庁の責めに帰せられない期間、或いは、特許権の設定の登録までであった審判や裁判に要する期間については不合理な遅延に含めないとされています。延長から控除される期間としては以下のものが挙げられています<sup>5)</sup>。

- (i) 特許庁長官又は審査官からの通知又は命令を受けた場合に執るべき手續によって生じた期間（1号）
- (ii) 手續を執るべき期間の延長によって生じた期間（2号）
- (iii) 手續を執るべき期間の経過後の手續によって生じた期間（3号）
- (iv) 出願人の申出その他の行為により処分又は通知を保留したことによって生じた期間（4号）
- (v) 特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請によって生じた

期間（5号）

- (vi) 明細書等補完書の取下げによって生じた期間（6号）
- (vii) 拒絶査定不服審判によって生じた期間
  - (vii-1) 拒絶査定不服審判において、特許をすべき旨の審決があった場合、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から当該審決の謄本の送達があった日までの期間（7号イ）
  - (vii-2) 拒絶査定不服審判において査定を取消すときに、さらに審査に付すべき旨の審決があった場合、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から当該審決の謄本の送達があった日までの期間（7号ロ）
  - (vii-3) 前置審査において特許をすべき旨の査定があった場合、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日までの期間（7号ハ）
- (viii) 行政不服審査法の手続によって生じた期間（8号）
- (ix) 行政事件訴訟法の手続によって生じた期間（9号）
- (x) 特許法令の規定による手続の中断又は中止によって生じた期間（10号）

上記期間のうち、例えば、「出願人の申出その他の行為」（4号）には、出願人による明示的な申出に限らず、処分又は通知を保留する原因となるような出願人による行為も含まれます。例えば、出願人が拒絶理由通知を受ける前に明細書について不備のある補正を行い、この補正に対して特許庁長官が手続の補正をすべきことを命じたが（第17条第3項第2号）、出願人が当該命令を受けた場合に執る手続きを執らず、補正が却下された場合、一連の手続によって、拒絶の理由を保留した場合における、前記

補正を行った日から当該補正が却下された日までの期間は延長可能期間から控除されます。

PTAにおいても、出願人による「適切な努力を怠った期間」として、延長短縮の理由を定めています（規則1.704(c)）。

ここで、特許期間の調整についての例を示しながらその計算方法を例示します。

例1) 第67条第3項各号に掲げる期間が存在しない場合<sup>5)</sup>

図1の場合、基準日が2026年3月8日、特許権の設定登録日が2029年3月25日ですので、この期間を暦に基づいて何年何月何日の形式で表し、延長可能期間は3年18日と計算されます。

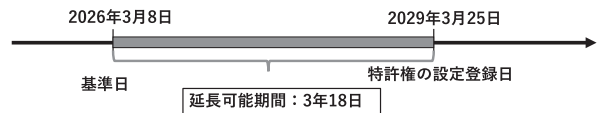


図1 第67条第3項各号に掲げる期間が存在しない場合

例2) 第67条第3項各号に掲げる期間が一つ存在する場合<sup>5)</sup>

基準日が2026年3月8日、特許権の設定登録日が2029年3月25日ですが、控除期間が2027年5月3日から2028年7月30日とされる場合です。

この場合、控除期間は1年2月27日となり、基準日に算定された控除期間を年、月、日の順に加え、延長可能期間の始期になる日を算定し

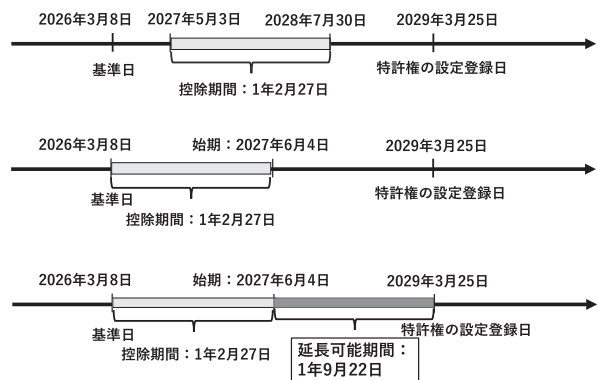


図2 第67条第3項各号に掲げる期間が一つ存在する場合



ます。算定された始期2027年6月4日から特許権の設定登録の日までの期間を暦に基づいて何年何月何日の形式で表し、延長可能期間は1年9月22日となります(図2参照)。

例3) 第67条第3項各号に掲げる期間が複数存在し、重ならない場合<sup>5)</sup>

基準日が2026年3月8日、特許権の設定登録日が2032年3月7日であり、控除期間1の1年2月27日と、控除期間2の2年11月10日の複数あった場合の例です。これら控除期間を合算すると3年13月37日となります(ただし、日を月に繰り上げることや月を年に繰り上げることはいりません)。基準日に上記で合算した控除期間を年、月、日の順に加えて、延長可能期間の始期となる日、2030年5月15日を算定し、この始期になる日から特許権の設定登録の日までの期間を暦に基づいて何年何月何日の形式で表し、延長可能期間、1年9月22日を得ます(図3参照)。

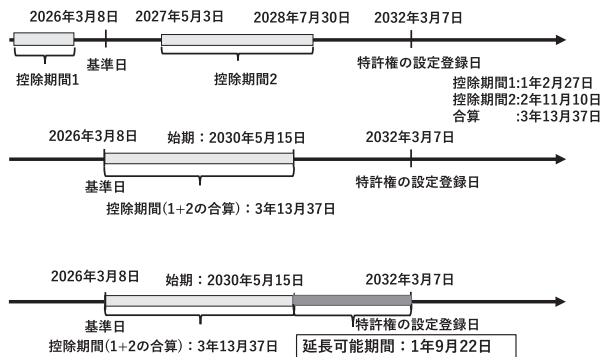


図3 第67条第3項各号に掲げる期間が複数存在する場合

審査官は、願書に記載された延長を求めると算定された延長期間を対比し、延長を求めると算定された延長期間を超えているか否かを判断し、超えていると判断された場合には拒絶の理由を通知し(第67条の3第1項第2号)、相当の期間を指定して、出願人に意見書を提出する機会を与えなければなりません(第67条の4において準用する第50条)。

尚、延長を求めると算定された延長期間を超えていなければよく、両者は一致している必要はありません。また、基準日から特許権設定登録までの期間に相当する期間よりも第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間に相当する期間が長い場合は、延長可能な期間が無いと拒絶されることとなります。

出願人はこれに対して出願が特許庁に係属している限り補正をすることができます。例えば、特許権を特定するための事項(例えば、特許番号)から把握できる範囲内で願書又は延長を求めると算定された延長期間の根拠を記載した書面を訂正することができます。

意見書等を参酌しても、依然として第67条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、拒絶をすべき旨の査定が行われ(第67条の3第1項)、他方、拒絶の理由が発見されないときは、延長登録をすべき旨の査定が行われ(第67条の3第2項)、特許公報に掲載されます(第67条の3第4項)。

#### 4. 医薬品医療機器等法に基づく延長登録出願との関係

特許法第67条第4項には、昭和62(1987)年の一部改正により導入された農薬取締法の規定に基づく農薬に係る登録及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に基づく特許権の存続期間の延長登録について規定されています。即ち、安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可等を得るにあたり所要の試験・審査等に相当の長期間を要するため、延長登録出願により5年を限度として認められた延長制度です。この規定による特許期間の延長は、前述の期間補償のための特許権の存続期間の延長登録とは別に認められます。

米国においては、1984年の改正により日本に先駆けて導入されており(35U.S.C.156)、この延長登録は、前述のPTAによる特許期間の調

整期間とは別に認められます。

## 5. おわりに

PTAによる存続期間の調整と期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願との大きな違いは、前者が米国特許商標庁により計算されるが、後者については特許権者の出願により行われる点です。第67条第4項の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（薬機法）に基づく延長登録出願では、厚生労働省等による承認を把握できるのは特許権者等であり、特許権者等の請求による延長というのは実務上も理解し易いが、期間補償のための特許権の存続期間の延長登録では、控除期間への該当性や期間の計算に悩む事例も多いのではないかと推察されます。特許庁においても柔軟な対応が望まれるところです。

### 注 記

- 1) 環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太

平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律（平28法律108）

- 2) 伊藤信和「米国における特許存続期間の調整(PTA)について」知財管理Vol.69 No.5 732頁（2019）
- 3) 特許庁審査基準第IX部 特許権の存続期間の延長
- 4) TPP担保法の発効日（＝施行日）は、2018年12月30日であり、その附則第2条には、この法律の施行日又は協定が署名された日から2年を経過した日の何れか遅い日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長についてはなお従前の例によるとされている。「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が署名された日」は2018年3月8日であるから、2年を経過した日は2020年3月9日となる。そのため、2020年3月9日以前の特許出願までは改正前の特許法第67条が適用される。
- 5) 特許庁 特許・実用新案審査ハンドブック第IX部 特許権の存続期間の延長 第1章 期間補償のための特許権の存続期間の延長

（原稿受領日 2021年9月3日）