

(1) 特許法の改正に伴う経過措置

(明細書又は図面の補正等についての経過措置)

第六条 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。

2 新特許法第三十六条、第三十七条、第四十九条第四号及び第二百三十三条第一項第四号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

3 新特許法第五十二条の二の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）第五十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。

本条は、外国語書面出願制度、明細書の記載要件及び特許権の回復制度に関する改正に伴う経過措置について規定したものである。

第1項は、改正法の施行前にした特許出願に係る補正、補正に係る拒絶の査定及び特許の無効等については、なお従前の例による旨を規定したものである。

今回の改正では、外国語書面出願制度の導入に伴い、明細書又は図面の補正の時期的制限の緩和や、誤訳の訂正を目的とした補正又は特許の訂正を認めること等の改正を行った。このため、改正法の施行前にした特許出願について補正ができる時期や既に外国語で出願がされている PCT に基づく外国語特許出願についての補正ができる範囲については経過措置を規定する必要がある。

本項は、これらを念頭に置いて設けられた規定であり、改正法の施行前にした特許出願についてのイ) 補正の時期及び範囲、不適法な補正の取扱い、ロ)

補正に係る拒絶の査定、拒絶の理由及び補正に係る特許の無効、ハ) 特許の訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による旨を規定した。

これにより、改正法の施行前にした特許出願又はその特許出願に係る特許については、以下のような取扱いがされることになる。

①「明細書又は図面の補正」については、なお従前の例による。

改正法の施行前にした特許出願については、明細書又は図面の補正に関する改正規定、例えば補正の時的制限の緩和や補正ができる範囲を定めた規定（新第17条、新第17条の2、新第64条、新第184条の12第2項等）は適用されず、なお従前の例によることとなる。改正法の施行前にしたPCTに基づく外国語特許出願の場合は、国際出願日において外国語による明細書等が提出されているが、それに基づく誤訳の訂正を目的とした補正は認められない。

②「補正に係る拒絶の査定及び特許の無効」については、なお従前の例による。

改正法の施行前にした特許出願又はその特許出願に係る特許については、補正に関する拒絶の査定や特許の無効理由の改正規定（新特許法第49条第1号・第5号、第123条第1項第1号・第5号、第184条の18等）は適用されない。いわゆる新規事項を追加する補正に関する拒絶査定や、無効理由については、なお従前の例によることとなる。なお、PCTに基づく外国語特許出願については、附則第7条第1項の規定により、従前どおり外国語特許出願固有の理由に基づく拒絶の理由及び無効審判の規定（旧特許法第184条の14、第184条の15）が適用される。

③「明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効」については、なお従前の例による。

改正法の施行前にした特許出願に係る特許については、特許の訂正や訂正に係る特許の無効理由の改正規定（新特許法第123条第1項第8号、第126条、第184条の19等）は適用されない。誤訳の訂正や出願当初の明細書を基準として判断される誤記の訂正の規定は適用されず、なお従前の例により

旧特許法の下での特許の訂正が認められ、訂正に係る特許の無効理由が適用されることになる。

第2項は、明細書の記載要件の改正に伴う経過措置について規定したものである。第36条の明細書の記載要件の改正に関連して、第37条、第49条第4号及び第123条第1項第4号の規定が改正されたが、これらの規定は改正法施行後にする特許出願から適用されることになる。なお、第36条の改正に関連して第126条第4項も改正されたが、この改正は特許の訂正に関する改正でもあり、既に第1項において明細書又は図面の訂正については、なお従前の例による旨規定されているため、本項には挙げていない。

第3項は、特許権の回復制度の導入に伴う経過措置について規定したものである。特許権の回復制度は、特許料の不納により失効した特許権を回復するものであるが、改正法が施行される前に既に失効している特許権についてまで回復を認めることは適当でない。このため、こうした特許権については回復の対象とはせず、新特許法第112条の2の規定は改正法施行の際現に存する特許権から適用することとした。

(外国語特許出願等についての経過措置)

第七条 この法律の施行前にした外国語特許出願（旧特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。）の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新特許法第六条、第八十条第一項、第百八十四条の四第二項から第四項まで、第百八十四条の六第二項及び第三項、第百八十四条の九第二項、第百八十四条の十八並びに第百八十四条の二十五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願（第三条の規定による改正前の実用新案法（以下「旧実用新案法」という。）第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされ

た国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

- 3 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

本条は、附則第6条において規定した経過措置に加え、PCTに基づく外国語特許出願等に関連して更に必要となる経過措置について規定したものである。

第1項は、PCT規則留保の撤回及び外国語書面出願制度導入に伴う経過措置について規定したものである。

PCT規則の留保の撤回に伴い、請求の範囲の翻訳文の提出義務が緩和され、新特許法第184条の4第2項から第4項まで、第184条の6第2項及び第3項、第184条の9第2項が改正された。本項では、これらの規定にかかわらず、改正法の施行前にした外国語特許出願の翻訳文に関する事項、すなわち翻訳文の提出義務、提出された翻訳文の法的位置づけ、翻訳文に係る拒絶理由の特例(旧特許法第184条の14)、公報の発行等については、なお従前の例によることとし、上記改正規定については改正法の施行後にする外国語特許出願から適用するこ

ととした。

また、外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語特許出願固有の理由に基づく無効審判が廃止され、これに伴い新特許法第6条、第80条第1項、第184条の18及び第184条の20第5項、第6項が改正された。本項では、これらの規定にかかわらず、改正法の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、なお従前の例によることとし、上記の改正規定は、改正法の施行後にする外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審から適用することとした。これにより、改正法の施行前にした外国語特許出願に係る特許については、従前どおり外国語特許出願固有の理由に基づく無効審判（旧特許法第184条の15）が請求できることになる。

なお、PCT 規則留保の撤回や外国語書面出願制度の導入により改正された規定は、本項に掲げたもの以外にも多数存在するが、ここでは実質的に外国語特許出願等の取扱いに変更をもたらす規定のみを掲げた。

第2項は、外国語特許出願及び外国語実用新案登録出願の先行技術効果に関する経過措置について規定したものである。

第1項及び附則第6条が、改正法の施行前にした特許出願自体の取扱いに関する経過措置を規定しているのに対し、本項及び次項は、改正法の施行前にした外国語特許出願等の先行技術効果の適用を受ける後願の特許出願又は実用新案登録出願の取扱いに関する経過措置を規定している点において異なる。

外国語書面出願制度の導入に伴い、特許法においては、外国語特許出願等について先行技術効果が発生する範囲を、「国際出願日における明細書等及びこれらの書類の出願翻訳文の双方に記載された発明又は考案」（旧特許法第29条の2第2項）から「国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案」（新特許法第184条の13）へと改正した。本項では、こうした改正事項は、改正法の施行後にする外国語特許出願等から適用し、改正法の施行前にした外国語特許出願等の後願にあたる特許出願又は実用新案登録出願が新特許法第184条の13又は新実用新案法第48条の9の規定により拒絶されることはない旨を規定した。

第3項は、外国語特許出願及び外国語実用新案登録出願が国内優先権の主張を伴う場合に、当該優先権主張の基礎とされた先の出願の先行技術効果に関する経過措置について規定したものである。

新特許法第184条の15第3項の改正により、外国語特許出願が国内優先権の主張を伴うものである場合は、当該出願の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の当初の明細書又は図面に記載された発明に基づき、先の出願の先行技術効果が発生することとした。本項では、この改正事項は、改正法の施行後にする外国語特許出願等から適用することとし、改正法の施行前にした外国語特許出願等が国内優先権の主張を伴う場合において、当該優先権主張の基礎とされた先の出願の先行技術効果により後願特許出願が拒絶される範囲については、なお従前の例による旨を規定した。

(2) 実用新案法の改正に伴う経過措置

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る審判若しくは再審については、新実用新案法第四十五条第一項において準用する新特許法第七十三条第二項並びに新実用新案法第四十五条第二項及び第五十四条第一項の規定を除き、なお従前の例による。

(第二項略)

3 新実用新案法第三十三条の二の規定は、旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権には、適用しない。

本条は、実用新案法の改正に伴う経過措置について規定したものである。なお、第2項は、付与後異議申立制度導入に伴う経過措置であるため、別途4.

(3)において解説する。

第1項は、改正法施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願及び改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る審判若しくは再審については、なお従前の例による旨を規定するものであり、特許法の改正に伴う経過措置を規定した附則第6条第1項、第2項及び第7条第1項に相当する規定である。実用新案法においては、イ)明細書の記載要件が改正されたことに加え、ロ)外国語書面出願制度導入に伴い、PCTに基づく外国語実用新案登録出願について誤訳の訂正を目的とした補正を認めること、外国語実用新案登録出願固有の理由に基づく無効審判を廃止すること等、ハ)PCT規則の留保の撤回に伴い、請求の範囲の翻訳文の提出義務を緩和すること等の改正が行われた。本項では、こうした改正事項は、改正法の施行後にする実用新案登録出願から適用する旨を規定した。なお、今回の改正のうち、在外者の再審請求期間を緩和した第45条第1項において準用する新特許法第173条第2項、期間の延長に関する第45条第2項及び期間延長に関する手数料について規定した第54条第1項の規定は、改正法の施行前の実用新案登録出願についても適用するよう除外している。

第3項は、実用新案権の回復の改正に伴う経過措置について規定したものである。特許権の回復の改正に伴う経過措置と同様の内容を規定したものであるので、附則第6条第3項の解説を参照されたい。

(3) 意匠法の改正に伴う経過措置

(意匠法の改正に伴う経過措置)

第十一条 新意匠法第四十四条の二の規定は、第四条の規定による改正前の意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権には、適用しない。

本条は、意匠権の回復の改正に伴う経過措置について規定したものである。特許権の回復に伴う経過措置と同様の内容を規定したものであるので、附則第

6条第3項の解説を参照されたい。

4. 特許付与後の異議申立制度導入に伴う経過措置

第3節までに解説してきた経過措置は、平成7年7月1日に施行される改正事項に関するものであるが、本節では、平成8年1月1日に施行される付与後異議申立制度の導入に伴う経過措置について解説する。附則第8条は、特許法における付与後異議申立制度の導入に伴う経過措置を、附則第9条は、平成5年の一部改正前の実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置を規定している。

(1) 特許法の改正に伴う経過措置

(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第八条 第二条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であつて、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつたもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法（以下「新々特許法」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 特許出願の日が、第二条及び次条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があつた出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。

3 特許法等の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第二十七号。次項及び次条第四項において「昭和六十二年改正法」という。）の施行前にした特許出願に係る特許についての新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々特許法第百二十条第二項及び新々

特許法第二百十条の第三第二項において準用する新々特許法第五十五条第三項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。

- 4 昭和六十二年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第一百三十三条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数料については、新々特許法別表第十一号中「一件につき八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは、「一件につき五千円につき一発明につき五千円」とする。

本条は、付与後異議申立制度導入に伴う経過措置について規定したものである。

今回、迅速な権利付与の観点から、付与前異議申立制度を廃止し、付与後異議申立制度を導入する改正を行ったが、迅速な権利付与のニーズは改正法の施行前にした特許出願についても生じている。このため、付与後異議申立制度は、改正法第2条の規定の施行前にした特許出願についても適用することとした。ただし、既に出願公告が行われ仮保護の権利が発生している特許出願についてまで改正後の新々特許法を適用することは適当でないため、これらの特許出願は除外することとした。

第1項は、改正法第2条の規定が施行される平成8年1月1日において、既に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願やその特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、なお従前の例による旨を規定したものである。付与前異議申立制度によるのか、付与後異議申立制度によるのか、特許出願人に明確となるよう、「出願公告をすべき旨の決定」ではなく、「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達」を基準とした。本項により、平成8年1月1日前にした特許出願であって、出願公告の決定の謄本が送達されていないものについては、出願公告制度及び付与前異議申立制度等に関する規定は適用されず、新々特許法の改正規定が適用され付与後異議申立制度によることとなる（図14参照）。

第2項は、先行技術効果に関する経過措置について規定したものである。

図14. 改正法（第2条関係）の経過措置

