

第10章 工業所有権に関する手続等の 特例に関する法律の改正に ついて

I. 改正の必要性

ペーパーレス計画の開始（昭和59年）から10余年が経過し、特許・実用新案については、出願から登録までの一貫したシステムの構築が達成されようとしているが、知的財産権の重要性が再認識されている中で、権利付与の早期化並びに手続の簡素化に対する社会的ニーズは高い。また、近年パーソナルコンピュータの高性能化、ISDN 回線（デジタル技術を用いた電話サービス回線。大量データを高速で送ることが可能。）の普及等コンピュータを取り巻く技術面の発展は著しいものがある。

これらの環境変化に対応すべく、特許及び実用新案におけるペーパーレス・システムを見直し、技術の変化に対応した低コストな手続とするとともに、意匠、商標、審判（査定系）及び国際出願（国内段階移行後の手続（特許法第9章及び実用新案法第7章に係る手続）が対象）についてペーパーレス・システムの拡大を図り、事務・審査処理のさらなる迅速化、並びに利用者の利便性の向上を図ることを目的として、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（以下、この章において「特例法」という。）の改正を行ったものである。

II. 改正の概要

- (1) オンライン手続促進策を推進することを前提として、①磁気ディスクによる手続を原則廃止し、電気通信回線の故障等に限り認めることと、及び②書面による手続については、出願のほかに手続補正書等のいわゆる中間書類に

についても磁気ディスクへの記録の求めを必要とすることとした。

- (2) 意匠及び商標についてペーパーレス・システムの拡大を図り、電子情報処理組織を使用して行うことのできる手続の対象とするための改正を行った。
- (3) 指定調査機関が行う調査業務に、現行の「特許出願の審査に必要な調査」に加えて、新たに「要約書の適合性に関する予備的調査」を追加した。

III. 特例法の改正条文の解説

1. 磁気ディスクによる手続の見直し（オンライン手続の促進）

(1) フレキシブルディスクの原則廃止

これまで、出願人等から特許庁に手続を行う場合は、特例法の規定により、オンライン、磁気ディスク（フレキシブルディスク）又は書面の提出により行えたが、フレキシブルディスクの提出による手続については、受付後に特許庁のシステムに入力するためのデータエントリー（データ変換、管理情報入力）を要するため経費がかかることや、出願処理のための複雑な業務を緩和することができず、電子データのメリットを活かした効率的かつ迅速に処理を図るには制約となっている。

近年パーソナルコンピュータが高性能化するとともに、ISDN 回線が普及し、これらを低価格で用いることが可能となった。

今回、汎用のパーソナルコンピュータに出願用のソフト（特許庁が開発し、無料で配布）を搭載するのみで、パーソナルコンピュータそのものを電子出願端末化することが可能になり、その結果、オンライン手続への移行を安価でかつ容易に実現することが可能となった。（平成10年4月よりパーソナルコンピュータによる電子出願の受付が開始された。）

このような状況を考慮し、経費の節減及び審査、審判処理の効率化・迅速化を図るため原則フレキシブルディスク提出による手続を廃止することとし、オンラインによる手続が電子通信回線の故障等により行えないときに限り特例としてフレキシブルディスクの提出による手続を認めることとした。

(電子情報処理組織による特定手続の特例)

第六条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、政令で定めるところにより、磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）の提出によりその特定手続を行うことができる。

- 2 第三条第三項の規定は、前項の規定により行われた特定手続に準用する。
- 3 特許庁長官は、第一項の規定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

本条は、従来の書面、電子情報処理組織を使用したオンライン及び磁気ディスクの三つの手続手段について、権利付与の一層の迅速化を図る観点から、磁気ディスクの提出による手続を原則廃止し、電気通信回線故障その他の事由によりオンラインによる手続を行うことができない場合に限り、磁気ディスクの提出による手続を許容することを規定したものである。

① 磁気ディスクの提出により手続が行える場合

本条第1項は、特許庁（特許庁長官、審判長又は審査官）に対する手続について、磁気ディスクの提出により行うことができる旨を規定している。

この方法に対象となる手続の具体的範囲は、特定手続、すなわち電子情報処理組織を使用して行うことのできる手続の範囲（オンラインにより行える手続の範囲、特例法第3条第1項）と同一とした。また、磁気ディスクの提出により行い得る場合について、オンラインによる手続が電気通信回線の故障その他の事由により行うことができない場合に限定した。

(参考) 電気通信回線の故障その他の事由は、次のものである。

- 「電気通信回線の故障」・・・特許庁の使用に係る電子計算機と手続をする者等の使用に係る入出力装置とを接続する電気通信回線 (ISDN 回線) の故障。
- その他の事由・・・ISDN 回線を物理的又は技術的に引くことができない場合、又は NTT が役務提供している以外の、例えば、手続をする者等の責によらない屋内配線の故障等。

② 磁気ディスクの提出による手続の効果

本条第2項は、磁気ディスクの提出により行われた特定手続の効果について規定したものであり、電子情報処理組織による特定手続の法令上のみなしの規定 (特例法第3条第3項) を準用するものであり、磁気ディスクの提出により行うことができる手続をオンラインによる手続と同一にするため「特定手続等」を「特定手続」に改正したものである。

③ 磁気ディスクの提出による手続のファイルへの記録

本条第3項は、特定手続が磁気ディスクの提出により行われた場合の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録について規定するものであり、今回の改正後においては、図面及び化学式等のすべてが磁気ディスクに記録可能となることから、「当該磁気ディスクに記録された事項」をファイルに記録する旨の規定に改正したものである。

(2) フレキシブルディスクの廃止に伴う書面手続の電子化

オンラインにより (フレキシブルディスクの提出により) 手続を行う者と書面により手続を行う者との費用負担の公平性の観点から、書面による手続を選択した者に対しては、書面の内容を磁気ディスクに記録することを書面提出者の責任と負担で行わせることとしているが、その手続の対象を、特許出願、実用新案登録出願及び外国語出願についての翻訳文の提出から出願審査請求書・手続補正書の提出等のいわゆる中間手続についても対象とした。

(書面の提出による手続等)

第七条 特定手続(政令で定める手続を除く。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から政令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、求めなければならない。

2 特許庁長官は、特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)が同項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について第四十条第一項第一号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。

(第三項略)

本条は、オンラインにより(磁気ディスクの提出により)手続を行う者と書面の提出により手続を行う者との費用負担の公平性の観点から、書面の提出による手続を選択した者に対しては、書面の内容を磁気ディスクに記録することを書面提出者の責任と負担で行わせることとし、その手続の対象を、特許出願、実用新案登録出願及び外国語出願についての翻訳文の提出から出願審査請求書・手続補正書の提出等のいわゆる中間手続についても対象とすることを規定したものである。

① 磁気ディスクへの記録の求め

本条第1項は、特定手続(政令で定める手続を除く。)を書面の提出により行った者は特許庁長官(第9条の規定により指定情報処理機関が情報処理業務を行う場合にあっては指定情報処理機関)に対し、磁気ディスクへ記録すべきことを、当該手続後一定期間に求めなければならないと規定するものである。

政令で定めるものとして、磁気ディスクへの記録の求めを必要としない手続が規定されるが、特定手続のうち閲覧・証明の手続のように出願手続の一環としてではなく、当該手続のみで完結するもの等を規定することを予定し

ている。

② 磁気ディスクの記録の求めがない場合

本条第2項は、第1項の補足的措置の規定に違反した場合の扱いを定めており、磁気ディスクの記録への求めがない場合等については補正を命ずることとしている。

(書面に記載された事項のファイルへの記録等)

第八条 特許庁長官は、特定手続 その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続 であって政令で定めるもの (以下この項及び次項において「特定手続等」という。) が書面の提出により行われたときは、特定手続 (前条第一項の政令で定める手続を除く。) にあつては同項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の特定手続等にあつては当該書面に記載された事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

(第二項以下略)

本条は、書面の提出により手続が行われた場合の当該書面に記載された事項の特許庁の電子計算機に備えられたファイルへの記録方法について規定したものである。

① ファイルへの記録事項

本条第1項は、書面の提出により特定手続等が行われた場合、その記載事項をファイルに記録する旨を規定し、書面の提出により特定手続等が行われた場合は、第7条第1項の措置(磁気ディスクに記録すべきことを求める)の対象となる手続については、求めによって磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の特定手続(政令で除く手続を含む。)等については、当該書面に記載された事項をそれぞれファイルに記録することとしている。

② 特定手続等の指定

書面の提出による手続にあつては、電子情報処理組織の使用による特定手

統の他に、特許印紙によって直接同時に特許料・登録料等の納付が可能であるので、これらを総して特定手続等とし、その具体的な範囲は、政令に委任するものとしたものである。

書面の提出により行われた特許料・登録料等の納付についても、本条により、当該書面に記載された事項をファイルに記録することにより、その電子データを用いて特許登録原簿等の調製及び特許料の記録等を迅速に行うことが可能となる。

2. 意匠、商標、審判及び国際出願に係るペーパーレスの導入

近年のコンピュータ関連技術の急速な発展の結果、関連機器の高性能化、低価格化等により、意匠・商標の手続については、特例法の制定時には困難とされていたカラーデータ処理等の機能が低コストで実現可能となったことにより、特例法制定時における意匠登録出願・商標登録出願の色彩についての技術的課題が解決された。

また、手続の簡素化、事務・審査処理の迅速化、早期権利付与への対応を図るため、現行の特許法及び実用新案法についての手続に加えて、意匠法及び商標法についての手続を電子情報処理組織による手続の対象とすることとした。

(定義)

第二条 (第一項略)

- 2 この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。
- 3 この法律において「審判長」、「審判官」又は「審査官」とは、それぞれ特許法（実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。）、実用新案法、意匠法（商標法において準用する場合を含む。）又は商標法に規定する審判長、審判官又は審査官をいう。

本条は、特例法に用いられる重要な概念のうち、特に意味内容を明確化して

おく必要があるものを規定したものである。

- ① 本条第2項の「特許等関係法令」については、特例法が工業所有権四法の特例を定めているものであるが、改正前では電子情報処理組織による手続など特例法に規定する措置の大部分が特許法及び実用新案法の特例に当たるものであることから、特許法、実用新案法及び特例法自体（下位法令を含む。）を「特許等関係法令」と総称していたが、特例法に規定する手続が意匠法、商標法に拡大することから、「特許等関係法令」の中に意匠法及び商標法を追加したものである。
- ② 本条第3項の「審判長」、「審判官」及び「審査官」は、特例法上、手続の名宛人、処分の主体等を規定するため「審判長」、「審判官」又は「審査官」の語を用いている。
- これらが、特許法及び実用新案法に規定するものから工業所有権四法に規定するものを指すことを明確にするため、今回、意匠法及び商標法を追加したものである。

（電子情報処理組織による特定通知等）

第五条（第一項から第四項まで略）

- 5 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第九十条（実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項又は商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。）において準用する民事訴訟法（平成八年法律第九号）第九十条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。

本条は、電子情報処理組織による特定通知等を規定したものである。

- ① 本条第5項は、書類の送達によるものとされているものを電子情報処理組織を使用して行う場合の送達証書に代わる記録について規定したものである。

る。

特許法第190条において準用する民事訴訟法第109条は、送達の実事を明らかにしておく必要から送達をなした吏員が作成すべき送達証書について規定しているが、送達を電子情報処理組織を使用して行った場合も、同様の目的から、送達証書に記載すべきこととされている送達に関する事項をファイルに記録することとしたものである。

- ② 今回、特例法に規定する特定通知等が特許法及び実用新案法から工業所有権四法に拡大することから特許法第190条を準用する意匠法第68条第5項、商標法第77条第5項の規定を追加したものである。

(ファイルに記録されている事項等の縦覧)

第十一条 特許庁長官は、政令で定めるところにより、特許法第六十六条第五項又は商標法第十八条第四項（同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。）の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。

本条は、ファイルに記録されている事項等の縦覧を規定したものである。

- ① 本条は、出願書類及びその附属物件（書類でないものは除く。）の縦覧に代えて、それらの書類（特例法第3条第3項又は第6条第2項の規定により書類とみなされるファイル又は磁気ディスクの記録を含む。）についてファイルに記録されている事項等を縦覧に供する旨定めたものである。

具体的な縦覧の方法は政令に委任しているが、政令（第15条）では、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表示して縦覧に供する旨規定している。

- ② 今回の改正は、商標法において縦覧を規定する第18条第4項及び防護標章における商標の縦覧規定について準用する規定（同法第68条第3項）を追加

したものである。

(磁気ディスクによる公報の発行)

第十三条 特許法第九十三条の特許公報、実用新案法第五十二条の実用新案公報、意匠法第六十六条の意匠公報又は商標法第七十五条の商標公報は、通商産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。

本条は、磁気ディスクによる公報の発行を規定したものである。

特例法の対象に意匠法及び商標法に係る手続を加えることから、電子情報処理組織の導入に伴い、公報についても、それまでの紙に加え、公報に掲載すべき事項を磁気ディスク(読み取り専用光ディスク<CD-ROM>)をもって発行することができることを規定した本条に、意匠法及び商標法の公報の規定を追加したものである。

(見込額の子納)

第十四条 特許法第七條第一項の特許料若しくは同法第十二條第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十條第一項、特許法第九十五條第一項から第三項まで、実用新案法第五十四條第一項若しくは第二項、意匠法第六十七條第一項若しくは第二項若しくは商標法第七十六條第一項若しくは第二項の手数料(政令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、通商産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を子納することができる。

(第一項以下略)

本条は、電子情報処理組織により手続を行う場合の手数料等の納付方法を規定したものである。

電子情報処理組織により手続を行う場合、所要の手数料等を納付する方法としての子納について、特例法の対象手続に意匠法及び商標法に係る手続が加わることから、意匠法及び商標法に係る手数料についても見込額の予納ができるようにしたものである。

- ① 本条第1項は、予納の対象及び要件について規定している。予納の対象となる手数料は、電子情報処理組織を使用して行うことのできる手続について納付すべき手数料としていることから、その手続が意匠法及び商標法に拡大することに伴い、これらの法律の手数料の規定を追加したものである。
- ② なお、意匠法及び商標法の登録料の納付については、特例法制定時より予納の対象としてしている。

【関連する改正事項】

特例法第2条の改正において「特許法、実用新案法、意匠法、商標法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」を「特許等関係法令」と定義に規定したことに伴い、以下のような関連する改正が行われた。

◆特例法第18条（欠格条項）

第18条第1号中の「特許等関係法令又は意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」を「特許等関係法令」に改正した。

◆特例法第26条（解任命令）

第26条中の「特許等関係法令若しくは意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」を「特許等関係法令」に改正した。

◆特例法第39条（準用）

第39条中の「第十八条中「特許等関係法令又は意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」とあり、及び第二十六条中「特許等関係法令若しくは意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」とあるのは「特許等関係法令」と、」を「第十八条中「特許等関係法令」とあるの

は「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、第二十六条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律若しくはこれらの法律に基づく命令」と、」に改正した。

◆特例法第41条（特許法の準用等）

第41条第5項中の「特許又は実用新案登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条（実用新案法第二条の五第二項において準用する場合を含む。）」を「特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録又は防護標章登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条（実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七条第二項又は同法附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。）」に改正した。

3. 指定調査機関における調査業務の追加

審査処理におけるファーストアクション（一次審査終了）12カ月の実現のためには、可能な限り早期に国際特許分類（IPC）及びFターム等の検索データを作成し、出願公開前の案件についても審査資料の検索が確実に行えることを保証する必要がある。

従来から特許庁内で行っているIPC付与業務、要約書の適合に関する予備調査と指定調査機関が行っているFターム付与業務は、いずれも明細書及び図面を精読して行う業務であるから、これらの作業を一元的に行うことによりFターム検索データ作成に要する期間の短縮が可能となる。

（指定調査機関の指定等）

第三十六条 特許庁長官は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者（以下「指定調査機関」という。）に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの（以下「調査業務」という。）

を行わせることができる。

(第二項略)

本条は、指定調査機関の指定等について規定したものである。

- ① 「特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するもの」は、従来からの指定調査機関の調査業務であり、「出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについての調査」を新たに指定調査機関の調査業務に加えたものである。
- ② 調査の具体的なものは、明細書、図面又は要約書等を出願公開する際に、要約書が明細書又は図面に記載した発明の概要を記載していないことに係る形式的な調査である。