

第6章 申請による早期出願公開制度

1. 改正の必要性

特許出願については、その出願から1年6月経過後に出願公開を行う出願公開制度が採用されている。

出願公開がなされた後は、その特許出願に係る発明を実施している者に対して、警告をなすことを条件として、警告をなした後から特許権の設定の登録までの期間について、特許権の設定の登録後に実施料相当額を請求することができる補償金請求権が発生する（特許法第65条）。

しかしながら、出願から出願公開がなされるまでの期間については、何らの権利も発生しない。

一方、出願後、その発明を出願人が実施している場合には、その実施により第三者が模倣を行う危険性が存在する（販売された製品をもとにその模倣品を製造する等）。

近年、出願から1年以内の実施を理由として早期審査の申出が増加する傾向にあり、出願後まもなく自己の発明を実施する者が増加していると考えられるが、その場合において、自己の実施の結果、第三者の模倣が発生したとしても、出願公開又は特許権の設定の登録後までは、それに対して何ら抑止力は存在しないこととなる。

出願公開を早期に行うことで、このような事態に対応することが可能となることから、出願人の請求により、出願から1年6月経過前であったとしても、出願公開を行うこととし、早期の補償金請求権の発生を可能とすることとした。

また、特許協力条約に基づく国際特許出願については、その国際段階において、国際公開が出願（優先日）から1年6月経過後になされるが、この国際公開については、既に出願人の請求による早期公開制度が採用されており、従来、

国内の出願に早期公開制度がないことから、これとの均衡をとるために、国際公開が出願から1年6月経過前になされたとしても、当該出願の補償金請求権の発生を出願から1年6月経過後としていた規定等を、早期出願公開制度の導入に伴い改めることとした。

II. 改正の概要

- (1) 出願人が希望する場合には、出願から1年6月を経過する前であっても、その申請により、出願公開を行うこととする。
- (2) 出願公開の請求は取り下げることができないこととし、出願公開の請求があった出願については、その後当該出願の取り下げ、放棄、拒絶の確定等があったとしても、必ず出願公開を行うこととする。
- (3) 特許協力条約に基づく国際特許出願について、補償金請求権の発生を出願(優先日)から1年6月経過後としていた規定を改め、早期国際公開がされているものについては、出願から1年6月経過前であっても補償金請求権の発生を可能とする。

III. 特許法の改正条文の解説

- (1) 申請による早期出願公開制度の導入

(出願公開)

第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

2～3 (略)

本条は、出願公開について規定したものである。

出願公開制度は、昭和45年法律第91号において採用された制度であり、出願後一定の期間（出願日から1年6月、優先権主張がされている場合は優先日から1年6月）を経過した時には、審査の段階のいかんにかかわらず特許出願の内容を公衆に知らせるというものである。

この制度の目的は、審査の遅延により、出願された発明の内容が長期間公表されず、そのため、企業活動を不安定にし、また重複研究、重複投資を招いているという弊害を除去することである。

パリ条約に基づく優先権主張を伴った出願ができるのは第1国出願から12ヶ月であり、優先権証明書の提出が第1国出願から1年4月までに提出しなければならないこととなっていることから、このような優先権主張を伴う出願の公開は、公報発行準備期間を考慮に入れると、第1国出願から1年6月程度必要であると考えられ、内国出願とパリ条約に基づく優先権主張を伴う出願の公開時期を合やすため、出願から1年6月後に公開することとしている。

補償金請求権は出願公開後に発生する（登録後に行使可能）ため、出願からまもなくその発明の実施を出願人が行っており、その発明の第三者による模倣が行われたことが判明したとき等、補償金請求権を早期に発生させたい場合があり得るが、改正前の制度では早期の出願公開をなすことができないため、このような事態に対応することができなかった。

よって、出願人の請求により、出願から1年6月経過前であっても、出願公開を行う制度を導入することにより、補償金請求権の早期の発生を可能とすることとした。

なお、出願公開の請求は、出願人の意思により公開を求めるものであり、出願公開の請求を取り下げることとはできないとしたこと（第64条の2第2項）、理想的には出願公開の請求がなされた時に出願公開を行うべきものであることから、出願公開の請求がなされた出願は、その後、当該出願の取り下げ、放棄、拒絶査定確定の確定があったとしても、出願公開を行うこととなる。

したがって、出願人においては、出願公開の請求をした場合には、必ず出願

公開がなされるという点を十分考慮して、出願公開の請求を行うか否かを判断することが必要である。

(補説) 第29条の2との関係について

出願公開の請求がなされた後、公開公報の発行までの間に、出願の取下げ、放棄、拒絶の査定確定等があった出願についても、出願公開を行うこととなるので、当該出願は、特許法第29条の2(実用新案法第3条の2)に規定する他の特許出願に該当することとなる。

(出願公開の請求)

第六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

一 その特許出願が出願公開されている場合

二 その特許出願が第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第四十三条第五項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合

2 出願公開の請求は、取り下げることができない。

本条は、出願公開の請求について規定したものである。

第1項においては、出願公開を請求できる者は特許出願人のみであることを規定し、出願公開の請求をすることができない場合を同項各号において規定し

ている。

一度出願公開されたものには、再度出願公開を行う必要性がないことから、既に出願公開がされている出願に対しては出願公開の請求ができないものとし、第1号において規定した。

出願公開に伴う警告を受けた第三者は、優先日前からその警告に係る発明を実施していた場合には、先使用者として補償金の支払いは免れることとなる等、その出願が優先権を伴うか否かが重要な判断要素となるので、パリ条約に基づく優先権を主張するとの出願人の意思が確定しないまま出願公開を行うことは、第三者にとって不利益を生じるおそれがあるため、優先権証明書及び第43条第5項に規定する書面のいずれも提出されていない場合には出願公開の請求ができないものとし、第2号において規定した。

外国語書面出願については、出願から2月以内に外国語書面の翻訳文を提出する必要があるが、この翻訳文の提出がなければ、公報の発行をすることができず、また公報発行準備に入ることもできないので、外国語書面の翻訳文の提出前には出願公開の請求をすることができないものとし、第3号において規定した。

第2項においては、出願公開の請求は、取り下げることができないことを規定している。

出願公開の請求の取下げを認めた場合には、①一旦請求があつて公報発行準備を進めた事務処理作業が無駄となり、しかも当該出願の出願公開時期において、再度同様の事務処理作業を行う必要があることから、業務の無駄が大きくなること、②出願公開の請求があつた場合には、できるだけ早く公開公報を発行するという目的のため、すぐに公報発行準備に入ることになるが、公報編集が終わった後は、出願公開の請求を取り下げたとしても、公開公報の発行を止めることが間に合わないため、公開公報が発行されてしまう場合がある。一旦出願公開がされてしまうと、それを秘密の状態に戻すことが不可能であることから、出願公開の請求の取下げはできないこととし、出願公開の請求があつた場合には、必ず出願公開を行うこととした。

第六十四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 出願公開の請求に係る特許出願の表示

本条は、出願公開の請求をする際に提出すべき出願公開請求書の記載事項について規定したものである。

出願公開の請求は出願人のみが行えることから、請求人の氏名を特定することが必要であり、また、出願公開の請求を行う特許出願についても特定することが必要であることから、請求人の氏名等及び出願公開の請求に係る特許出願の表示について記載することとした。

【関連する改正事項】

◆特許法第9条（代理権の範囲）

出願公開の請求手続を導入したことに伴う、代理権の範囲についての改正

（代理権の範囲）

第九条 日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、出願公開の請求、第二百一十一条第一項の審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

本条は、日本国内に住所又は居所を有する者の委任による代理人の権限について規定したものであり、民法第103条又は民事訴訟法第55条第2項の場合と同

様、不利益行為については、特別の授権がない限り代理権を有しないという考え方で規定されている。

通常、出願から1年6月を経過するまでは、出願の内容は秘密の状態を保たれるが、出願公開の請求は、出願の内容をそれ以前に公表するものであることから、出願人に不利益を生じる場合もある。

したがって、出願公開の請求の手続を本条の対象とするため改正を行った。

◆特許法第14条（複数当事者の相互代表）

出願公開の請求手続を導入したことに伴う、共同手続についての改正

（複数当事者の相互代表）

第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに第二百一十一条第一項の審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

本条は、二人以上の者が共同して特許出願、審判請求等の手続をした後は、全員の不利益になるような手続を除いて、その後の手続について各人が全員を代表すべき旨を定めたものである。

出願公開の請求は、全員の不利益となる場合もあることから、出願公開の請求の手続を共同で行わなければならない手続の対象に加えるための改正を行った。

◆特許法第17条の3（要約書の補正）

要約書の補正可能な時期についての改正

(要約書の補正)

第十七条之三 特許出願人は、特許出願の日（第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。）第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。）から一年三月以内（出願公開の請求があつた後を除く。）に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

本条は要約書について補正ができる時期について規定したものである。

要約書は、出願日から1年6月経過後に行われる出願公開の際にその内容を公開することにより、特許情報へのアクセスを容易することを目的として提出を義務づけたものであり、権利関係には何ら影響を与えるものではない。

このため、要約書の補正は出願公開の準備に入る出願日から1年3月まで認めることとしたものである。

出願公開の請求があつた後は、出願公開の準備に入ることとなるから、出願公開の請求をした後は要約書の補正を認めないこととした。

(2) 特許協力条約に基づく国際特許出願に関する改正

(国内公表等)

第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後（国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開（以下「国際公開」という。）がされているものについては、優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後）、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

2～7 （略）

本条は、外国語特許出願についての国内公表を定めた条文である。

国際出願は、優先日から1年6月を経過した後（出願人から早期公開の請求があつたときは、その請求の後）に国際公開されることとなっている（PCT 第21条）。日本語以外の言語で国際公開された国際出願は、その内容について日本語で日本国民に広く知らしめる必要がある。このため、外国語特許出願について提出された翻訳文を特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内公表することとしたものである。他方、この国内公表がされることで、外国語特許出願については補償金請求権の発生が可能となる（第184条の10）。

指定官庁は出願人の明示の請求がある場合を除き、国内書面提出期間内は、国際出願の処理又は審査を行ってはならないこととなっており（PCT 第23条、第40条）、また国内官庁等は、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除き、所定の時期までは国際出願について秘密を保持する必要があること（PCT 第30条）から、原則として国内書面提出期間（優先日から20月又は30月）を経過した後に国内公表を行うこととしている。

従来では、国内書面提出期間経過以前に出願人の早期国際公開の請求による国際公開、明示の請求等があることにより翻訳文の国内公表が可能となる場合

について、国内出願の出願公開が優先日から1年6月を経過した後に行われることとの均衡から1年6月を経過した後に行うこととしていた。今回の改正により、早期公開を導入したことに伴ない、国内書面提出期間経過以前に出願人の早期公開の請求による国際公開、出願審査の請求、翻訳文の提出があり、国内公表が優先日から1年6月以前に可能となる場合には、国内公表を行うこととした。

(国際公開及び国内公表の効果等)

第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後~~(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した後)~~に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告したときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前~~(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した後特許権の設定の登録前)~~に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2 (略)

本条は、国際特許出願についての国際公開及び国内公表の効果についての規定である。

特許協力条約では、指定国の国内法令においては、国際公開が出願人の請求により優先日から1年6月を経過する前に行われた場合に、国際公開の効果を

優先日から1年6月経過した時から発生させることを定めることができるとされており(PCT第29条(3))、我が国の特許法が早期公開を認めていないことから、国内出願との均衡を図るため、優先日から1年6月を経過する以前に国際公開がなされた場合であっても、補償金請求権は優先日から1年6月を経過したとき以降にしか生じないこととしていた。

今回国内出願に対して、早期公開制度を導入することから、日本語の国際特許出願の補償金請求権の発生を早期国際公開された場合には優先日から1年6月経過したとき以降にしか生じないこととしている規定を削除し、早期国際公開された場合であっても国際公開されたときから補償金請求権が発生することとした。

【関連する改正事項】

◆特許法第184条の12（補正の特例）

国際特許出願についての要約書の補正可能期間の改正

<p>(補正の特例)</p> <p>第百八十四条の十二 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>3 国際特許出願の出願人は、第十七条の三の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内（<u>第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く。</u>）に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。</p>

国際特許出願についての要約書の補正については、国内出願と同様に優先日から1年3月以内に限り、補正ができることとしているが、今回の改正により外国語特許出願については、1年3月以内の公表公報の発行もあり得ることか

ら、公表公報の発行準備に入った後すなわち、早期国際公開がなされており、かつ出願審査の請求がなされた後については、国内出願と同様にその補正を認めないこととした。