



平成26年特許法等の一部改正により、特許出願の日から3年の期間を経過した後であっても、正当な理由があれば一定の期間内に「出願審査請求」できることが規定されました。どのような理由であれば正当な理由と認められるのでしょうか。また、手続きの方法について教えてください。

(奈良県 A. H)



1. はじめに

出願審査請求（以下、請求ともいう）がされずに請求期間が経過すると、当該特許出願は取り下げられたものとみなされます（48条の3第4項）。しかし、期間徒過後であっても一定の要件を満たせば請求することができます。

ところで、このような救済規定により、いったん取り下げられたものとみなされた特許出願に係る発明に特許権が付与されると、第三者に不利益となる可能性が生じます。したがって、第三者の監視負担が過度にならないようにするために、上記一定の要件として、正当な理由が必要とされています（同条5項）。

2. 正当な理由について

正当な理由があると主張するためには、期間徒過の原因となった事象が予測可能であるとはいえないことが必要です。したがって、計画停電によるオンライン手続きの不能等の事象は、正当な理由に該当しません。

次に、当該事象の発生前に出願人または代理人が発生を回避するために講じた措置、および上記事象の発生後に

出願人等が期間徒過に至らないようにするための措置が、相応な措置であることが必要です。すなわち、事象の発生前および発生後における相応の措置の存在が要件となることに留意してください。

例えば、事象発生前の相応な措置として、出願人が電子メールにより代理人に請求を依頼したものの、システム上のトラブルによって依頼が伝わらなかった場合、出願人は代理人へ受領の確認等を行っておく必要があったといえます。

なお、事象発生後について、出願審査請求書は通常数時間もあれば作成可能であるため、期間徒過の原因となった事象が解消した日から、同請求書の特許庁に提出可能となった日までの期間が1日を超えてしまうと、相応の措置を講じていたとは認められなくなります。

また、出願人等が2以上ある場合、たとえ1人の出願人等に相応の措置を講じていたことが認められたとしても、他の出願人等にそれが認められない場合は、出願人等全体としては相応の措置を講じていなかったものとされることにも留意が必要です。

3. 手続きについて

本救済を受けるためには、回復理由書の特許庁長官に提出する必要があります。回復理由書には、正当な理由に該当すべき理由等を、具体的かつ十分に記載しなければなりません。また、記載した事項を裏付けるために、当事者以外の第三者が証明した客観的な証拠書類を添付する必要があります。

例えば、システムの不具合に関する理由を主張する場合には、システム販売会社等が証明した書類が必要になります。

4. その他

回復理由書に記載された事項は、186条1項の規定に基づき、原則開示されます。また、本救済の申請を伴う特許出願については、特許庁ホームページの「出願審査の請求の回復申請状況表」に掲載されます。

したがって、本救済の申請を検討する場合、期間徒過後の救済規定に係るガイドラインや、これまでに提出された回復理由書および審査経過情報を閲覧し、特許庁がどのようにして正当な理由であるか否かを判断しているか、確認されることをお勧めします。