



日本の先の出願について、国内優先権を主張する後の日本出願を行うか、PCT国際出願を行うかを検討していたところ、社内手続きや出願事務上のトラブルにより、先の出願から1年の優先期間を徒過してしまいました。優先期間の経過後に日本出願またはPCT国際出願を行う場合、優先権を回復する救済措置はありますか。

(大阪府 S. S)

1. 優先権の回復



優先期間の満了後であっても、その満了日から2カ月以内であれば、国内優先権またはPCT国際出願における優先権を回復できる可能性があります。ただ、満了後2カ月以内に出願すればよいというわけではありません。また、日本出願とPCT国際出願とでは、適用される規定・手続き・回復の効果が異なります。

2. 日本出願を行う場合

日本では、2023年4月1日以降に期間を徒過した手続きについて、回復要件が従来の「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されました。そのため、先の出願から1年以内に国内優先権を主張する後の日本出願をしなかったことが故意によるものでなければ、優先期間満了後2カ月以内に後の出願をし、回復理由書を提出することにより、優先権の回復が認められる可能性があります(特許法41条1項1号、特許法施行規則27条の4の2第1項)。

ただし、期限内に出願しない旨を意図的に決定し、期限経過後に方針変更した場合などは、故意とみなされ回復

が認められないおそれがあります。

優先権の回復手続きには、通常の出願料とは別に、21万2100円の回復手数料が必要です。ただし、期間徒過が出願人の責めに帰せられない事由、いわゆる「不責事由」による場合には、所定の手続きにより回復手数料が免除されることがあります。

3. PCT国際出願を行う場合

PCTの優先権回復には、2つの判断基準「相当な注意(due care)」「故意ではない(unintentional)」があり、各受理官庁は、その一方または両方を採用します(PCT規則26の2.3)。

日本特許庁を受理官庁としてPCT国際出願を行う場合、日本特許庁は2023年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願について「故意ではない」基準を採用しています。出願人が優先期間内に出願する意思を基本として継続的に有しており、意図的に国際出願を行わなかったものではない場合、この基準を満たすと判断されます(PCT受理官庁ガイドライン166 I)。

日本特許庁が「故意ではない」基準により回復を認めた優先権は、国内法令が「故意ではない」基準またはそれ

より出願人に有利な基準を採用する指定国にて、原則として効力を有します(PCT規則49の3.1(b))。日本のほか米国・中国などが該当します。

ただし、EPOのように「相当な注意」基準のみを採用する地域では、受理官庁としての日本特許庁による「故意ではない」基準に基づく回復決定は効力を有しません。この場合、所定の期間内にEPOに対して改めて優先権の回復を請求し、「相当な注意」基準を満たさなければなりません(PCT規則49の3.2)。その際には、適切に機能している期限管理体制、今回のミスが例外的または単発的なものであったこと、担当者および監督者が講じていた措置、徒過判明後の対応などを具体的に示します。受理官庁に対する説明と矛盾しないよう注意してください。

また、当該決定は韓国など同規則の適用を留保する指定官庁でも効力を有しません(PCT規則49の3.1(g))。

なお、日本特許庁を受理官庁として行う優先権の回復請求に回復手数料は不要です。また、その回復が日本で効力を有する場合、日本への国内移行時に改めて回復を請求する必要はありません(PCT規則49の3.1(b)(d))。