

日本特許庁(JPO):各種権利回復請求の「故意ではない」基準への緩和について

特許庁リンク:

「期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます」(日本語のみ)

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

「令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復(「故意ではない」基準)について」(日本語のみ)

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/yusenken_kaifuku.html

COVID19のパンデミックを経て、JPOが運用していたCOVID19関連の救済措置は2023年5月8日をもって終了しましたが、同年4月1日を施行日とする省令改正により、手続期間徒過による権利の喪失・消滅に対する各種救済措置の基準が、「故意ではない」基準に緩和されています。

例えば、特許維持のための特許料の納付期間及び追納期間を徒過してしまったことに気づいた場合、回復には従来「正当な理由」が要件とされていましたが、追納期間の満了が2023年4月1日以降の場合は、気づいた日から2ヵ月以内に、「特許料納付書」(通常の特許料及び割増特許料の追納が必要)に加えて、「回復理由書」に「(1)所定の期間内に手続ができなかった理由及び手続ができるようになった日(即ち、気づいた日)」を記載し、「(2)手続をしなかったことが故意でない」ことを表明して、所定の「回復手数料」を納付することで救済規定の適用が受けられるようになりました。

ただし、手続き期間を徒過した理由によっては救済が認められないこともあります。上記JPOウェブサイトには、「故意ではない」基準の対象となる手続きの一覧のほか、救済が認められない場合の具体例も記載されていますのでご参照ください。

出願審査請求期限の徒過の場合は、上記(1)及び(2)に加えて、「(3)手続きをしなかったことが出願審査の請求を遅延させる目的でないこと」の記載も必要となります。

国際出願の優先権の回復については、優先日を徒過した国際出願の出願日が2023年4月1日以降の場合に、「故意ではない」基準による回復請求の対象となります。受理官庁であるJPOに対する回復手続は、優先期間満了日から2ヵ月以内に願書及び回復請求書(オンライン願書による回復請求可)を提出のうえ、「回復理由書」を提出して行います。ただし、より厳しい「相当な注意」基準を採用する国への移行には効力はありませんので留意が必要です。

JPOが指定官庁の場合の回復請求は、優先日を徒過したPCT出願の受理官庁が「故意ではない」基準又はより厳格な「相当な注意」基準を満たしていると判断した場合にJPOに対して効力を有します。