



優先権の回復

WIPO PCTウェビナーシリーズ

Session 5

2021年12月15日 ライブ

毛利峰子
リーガルオフィサー
PCT法務・ユーザ関連部
世界知的所有権機関 (WIPO)

本日の内容

- クイズ
- 優先権の回復－権限ある機関
- 受理官庁による優先権の回復の要件
- 適用される2つの基準と具体例
- 受理官庁による回復－国際事務局への書類の送付
- 受理官庁による回復拒否の効果
- 国内段階における回復請求の効果

クイズ





優先権の回復

優先権の回復 – 権限のある機関

- 国際段階では受理官庁 RO - (規則 26の2.3)
- 国内段階では指定官庁 DO - (規則 49の3.2)



受理官庁による回復 (規則 26の2.3)

■要件:

- ❑ 受理官庁に回復の請求を提出
- ❑ 優先期間内に国際出願が提出されなかったことの理由の陳述
- ❑ 望ましくは、理由の陳述を裏付ける申立てその他証拠の提出
- ❑ 期限: 優先期間の満了の日から2ヶ月
- ❑ 該当する場合、回復請求手数料の支払い

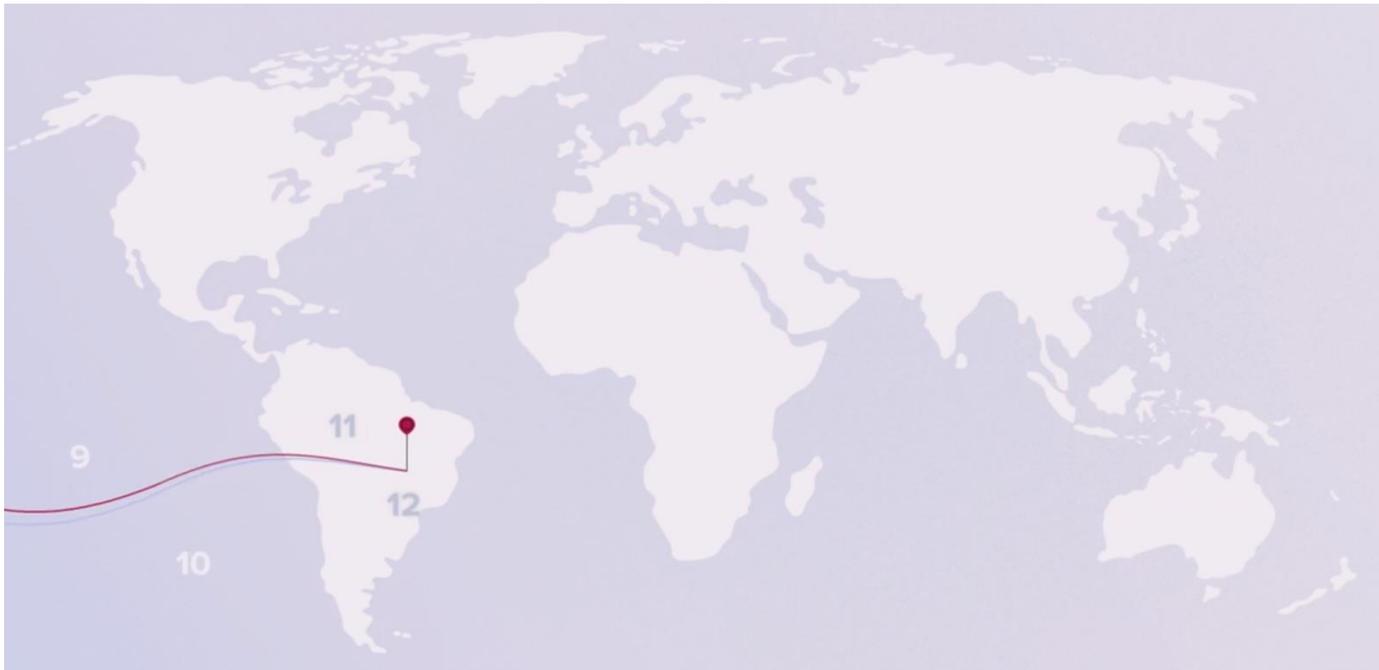
優先権の回復に適用される基準と具体例

- 適用される基準：規則 26の2.3(a) 及び 49の3.2(a)
- 回復のための二つの基準：
 - 優先期間の徒過が、状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じた場合
 - 優先期間の徒過が、故意ではない場合
- 全ての官庁は、これらの基準のうち少なくとも一つを適用するものとし、また、これら両方を適用することができる；指定官庁は、国内法令の規定に基づいて、出願人の立場から見て、より有利な基準を適用することができる

<https://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html>

「故意ではない」基準

- 優先期間徒過時に、出願人は国際出願（PCT出願）を行おうとする継続した意図を持っていた
 - 故意に出願を行わなかったわけではない



「故意ではない」 基準: 具体例

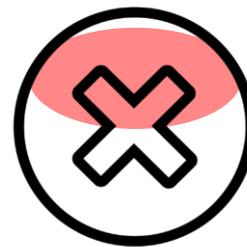
クイズ3

出願人は、PCT出願を躊躇し出願手数料支払いのための資金を優先期間満了前に用意することができませんでした。

この場合、回復請求が認められる可能性は高いか否か。



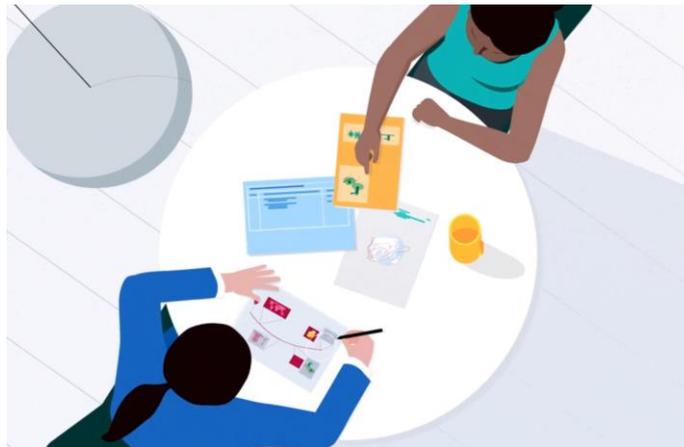
許容



拒否

「相当な注意」基準（１）

- 同様の状況下で合理的に注意深く行動する出願人であれば講じたであろう措置を全て講じていたこと
 - 受理官庁は、国際出願の提出に関連して優先期間を徒過した時までに出願人が行った具体的な行為の分析
 - 各具体的事例に応じた事実及び状況を考慮する



「相当な注意」基準: 具体例

クイズ4

出願人は、国内特許出願時からいずれはPCT出願をしたいと思っておりましたが、優先期間が14か月だと信じており、優先日から13か月と2週間目にPCT出願を行いました。

この場合、回復請求が認められる可能性は高いか否か。



許容



拒否

「相当な注意」基準: 具体例

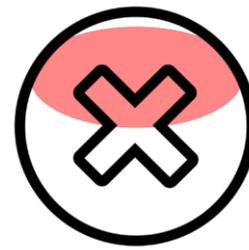
クイズ5

事務所の出願管理ソフト管理担当の事務職員が優先日を誤って入力しました。この事務員は、これまでに500件以上の出願の記録を管理した中で類似の誤入力を行ったことはなく、また定期的に研修に参加しています。この事務員の仕事は定期的に弁理士が監督しています。

この場合、回復請求が認められる可能性は高いか否か。



許容



拒否

「相当な注意」基準: 具体例

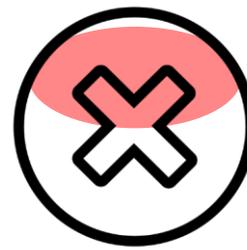
クイズ6

仕事量が急増したために代理人である弁理士が優先期間の満了日を見落とししました。この代理人は、これまでに500件以上のPCT出願を提出した中で類似のミスをしたことはなく、また定期的にPCT研修に参加しています。この代理人の仕事は定期的に事務所トップの弁理士が監督しています。

この場合、回復請求が認められる可能性は高いか否か。



許容



拒否

「相当な注意」基準: 具体例

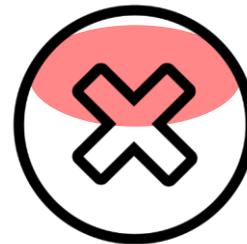
クイズ7

出願人は優先期間満了日の1週間前から3週間入院していたため、PCT出願を提出するよう、期間内に代理人に指示することができませんでした。

この場合、回復請求が認められる可能性は高いか否か。



許容



拒否

「相当な注意」基準 (2)

■それぞれの請求について個別の事実分析が行われる

- 知識不足
- 資金不足
- 職場を不在にしたこと（休暇、病欠、退職）に関連した問題
- 出願人/代理人による人為的ミス
- 出願人/代理人の職員による人為的ミス
- 不可抗力事由の発生
- 郵送事情の問題
- 技術的問題/ITに関する問題
- 記録管理システムのエラー
- 代理人と出願人の間で生じた誤解（ミスコミュニケーション）

■PCT受理官庁ガイドライン (ROGL) 166J~M

ROGLs : <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ro.pdf>

日本語仮訳 : https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/document/pct26-2_3_yusenken/rogl_kariyaku.pdf

受理官庁による回復 国際事務局（IB）への書類の送付

■ 基本原則：

- 受理官庁（RO）は、優先権回復請求に関して出願人から受領した全ての書類を国際事務局（IB）へ送付する義務がある

■ 例外（規則26の2.3(h-bis)）：

- RO は、出願人による理由を示した請求により、又は当該 RO の決定に基づき、以下の場合には情報を送付しない
 - 当該情報が国際出願について公衆に周知する目的に明らかに資さないこと
 - 当該情報の公開又は公衆による利用により、いずれかの者の個人的な又は経済的な利益が明らかに損なわれること
 - 当該情報を利用する優先的な公共の利益がないこと
- 出願人は差替え用紙の提出を求められることがある

受理官庁による回復の拒否の効果 (規則 26の2.3)

- 国際出願日より14ヶ月以内に出願された先の出願に基づく優先権の主張は、
 - 受理官庁によって優先権が回復されていなくても、国際出願は無効とみなされず維持される (規則 26の2.2(c)(iii))
 - 国際段階における期間を計算する基礎となる
- 国内段階における当該優先権の主張の有効性が保証されるわけではない

国内段階における優先権の回復の効果 (規則 49の3.1)

- 受理官庁が「相当な注意」を基準として回復した場合には、全ての指定官庁で有効
- 受理官庁が「故意ではない」を基準として回復した場合には、同様の（もしくははより緩やかな）基準を採用する指定官庁でのみ有効
- 受理官庁による回復は指定官庁を完全に拘束するものではない： 指定官庁による限定的な審査は可能
- 受理官庁による回復を拒否する決定は指定官庁を拘束するものではない
- 国内法令に適合しないことの宣言（留保）

官庁による留保

国内法令に適合しないことの宣言 (留保)はWIPOのWEBサイトを参照：
www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

- 受理官庁として不適合 (規則 26の2.3(j)) :
BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, GR, ID, IN, KR, PH
- 指定官庁における受理官庁の決定の効果との不適合 (規則 49の3.1(g)) :
BR, ~~CA~~^{*}, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, LT, MX, PH
- * カナダ知的財産庁は、2019年10月30日以降の出願日の国際出願について PCT規則 49の3.1(g)の国内法令との不適合通知を取り下げた。
- 指定官庁として不適合 (規則 49の3.2(h)) :
BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, MX, PH

クイズの解答



質疑応答



PCT関連情報

■ PCT制度に関する一般的なご質問

□ PCTインフォメーションサービス (Infoline):

Tel: +41 22 338 83 38

E-mail: pct.infoline@wipo.int

■ ePCTに関するご質問

□ PCT電子サービス (eServices) ヘルプデスク:

Tel: +41 22 338 95 23

E-mail: pct.eservices@wipo.int

■ WIPOが発行するニュースレターの配信登録

<https://www.wipo.int/newsletters/ja>

ご清聴ありがとうございました



アンケートに
ご協力を
お願いいたします