



PCTに基づく国際出願における優先権の回復について教えてください。

(山口県 S. M)



1. 優先権の回復の概要

PCT規則によれば、国際出願日が優先期間の満了後であっても、優先期間満了日から2カ月以内であれば、当該出願人は受理官庁または指定官庁に対して優先権の回復を請求できるとされています。

優先権の回復が請求されると、受理官庁または指定官庁は優先期間の徒過について「回復のための基準」が満たされているかどうか判断します。この基準には、「相当な注意」(厳格な基準)と「故意ではない」(緩やかな基準)とがあり、受理官庁または指定官庁は、これらの基準のうち少なくとも1つ、または、両方について判断することになっています(PCT規則26の2.3、49の3.1、49の3.2)。また、優先権回復の制度を留保している受理官庁または指定官庁もあります(主要国の状況は下表のとおり)。

主要国の状況

	受理官庁	指定官庁
日本	相当な注意	相当な注意
米国	非故意	非故意
欧州	相当な注意	相当な注意
中国	両方	留保
韓国	留保	留保

2. 優先権の回復の効力

前記表のように、日本特許庁は「相当な注意」基準に基づき優先権の回復について判断します。したがって、日本特許庁によって優先権の回復が認められると判断されれば、通常は、優先権の回復の制度を導入している全ての指定国で優先権の回復の効力が生じることとなります(厳格な基準を満たす場合、当然に緩やかな基準を満たすため)。

一方、日本特許庁によって優先権の回復が認められないと判断されたとしても、米国特許商標庁は「故意ではない」基準に基づき優先権の回復について判断しますので、米国では優先権の回復が認められる可能性があります。

この他、出願戦略上、日本特許庁以外の受理官庁に国際出願を提出し、後に日本を指定国として指定する場合、各受理官庁の採用する基準が異なるために受理官庁に認められた優先権の回復が日本において効力を生じないこともある点に注意が必要です。

例えば、受理官庁としての米国特許商標庁に国際出願を提出し、同庁が「非故意」基準で優先権の回復を認めたとしても、日本特許庁に対して何ら手続

きをしなければ、日本では優先権の回復の効力が生じないこととなります。よって、日本でも優先権の回復の効力を生じさせたい場合には、日本特許庁に対して優先権の回復を改めて請求する必要があります。

指定官庁としての日本特許庁に対する優先権の回復請求の手続きとしては、国内書面提出期間(外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の満了日(国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあっては、その請求の日)から1カ月以内に、優先期間の徒過について「正当な理由」があったことを説明した回復理由書を提出する必要があります(正当な理由については、日本特許庁が作成した「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」を参照してください)。

3. その他

国際出願日と基礎出願の出願日との間に、特許性に影響を与える先行技術文献が存在しないような場合は、優先権を主張せずに国際出願することも考えられます。ただし、この場合には当然、基礎出願が公開されていないことが条件となりますのでご注意ください。