

平成 24 年 1 月 13 日

特許庁審査業務部 方式審査課  
方式審査基準室 御中

日本弁理士会  
副会長 山本宗雄

### 期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン（案）への意見

本年 6 月 8 日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」（平成 23 年法律第 63 号、以下「平成 23 年改正」という。）が施行されるに先立ち、当会は、期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン（案）に関し、下記の意見をさせていただきます。

#### 記

##### 意見①

「正当な理由」の判断に際しては、個別の事情を十分に汲んで、法改正の趣旨に沿った判断をお願いできればと思います。また、「正当な理由」の規定のみで終わりとせず、欧州にあるような処理の継続（Further Processing）、あるいは、期間徒過に対する事前又は事後の通知といったユーザの手続を促す措置を併用して、ユーザに優しい制度設計を実現するよう引き続き検討して頂ければと思います。

##### 意見②

本ガイドラインに示されている各事例は、期間の徒過に気付いていることが前提になっていると思われます。しかしながら、実際には期間の徒過に気付かないで手続を行ってしまうこと（例えばシステムの不具合等により誤った期間が告知され、この告知期間内ではあるが期間を徒過した段階で手続を行う場合）も十分に考えられます。このように徒過に気付かずに手続した場合、①「理由がなくなった日」をどう考えるべきか、②気付かなかった理由が「正当な理由」に基づくものであれば、その事情を手続却下に対する弁明書で説明すれば判断して貰えるのかどうかを、事例を追加して説明して頂ければと思います。

##### 意見③

期間を徒過したことに気付かずに行った手続に関し、その手続後に回復理由書等で「正当な理由」を主張する機会を与えて頂ければと思います。理由は、以下の通りです。

期間を徒過したことに気付かないで手続を行ってしまった場合、補正をする

ことのできない手続であるものとして、弁明書提出機会が与えられた上で却下理由が通知されることになると思われます（特許法第18条の2）。また、却下理由通知（特許法第18条の2）の受領前に出願人等が期間を超過していたことに気づく場合もあると思われます。

前者においては、弁明書にて回復理由を主張したり、弁明書とともに回復理由書等を提出したりすることが認められる等、「正当な理由」を主張する機会が与えられないとなると、再度同じ手続を行い、この手続において回復理由書等を提出する必要があります。

また、後者においても、手続補正により「権利の回復に係る手続きである旨（ガイドライン案 p.24～27）の【その他】の記載」を追加するとともに、回復理由書等を提出することが認められる等、「正当な理由」を主張する機会が与えられないとなると、同様に再度の手続が必要となります。

そのため、いずれの場合においても出願人等にとって手続が煩雑化するものと考えられます。

以上、ご検討宜しくお願い致します。

以上