

Sonoda & Kobayashi Intellectual Property Law IP News Bulletin

日本語版 2023年4月号

[日本語版ニュースレターバックナンバー](#)
[英語版Newsletterバックナンバー](#)

＜このニュースレターは、名刺を頂いた方あるいは当所のデータベースにメールアドレスが登録されている方にお送りしています＞

－トピックス－

1. 日本国特許庁に関するニュース
2. Meet Our Members!

・ 技術部 弁理士 佐々木 洋子

1. 日本国特許庁に関するニュース

1-1. 原出願が審判係属中の特許出願に対する審査中止の運用が開始されます

2023年4月1日から、2023年4月1日以降に審査請求がされた審査着手前の出願であって、下記の3つの要件を全て満たす分割出願について、当該分割出願の審査を中止する運用が開始されます。

- (1) 原出願の拒絶査定後に分割された分割出願である
- (2) 原出願について拒絶査定不服審判請求がされている
- (3) 原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜である^[1]

審査の中止は、特許法第54条第1項^[2]の適用によるもので、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査が中止されます。

・本運用の適用には、対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に上申書提出等の手続が必要です。

^[1] 請求項の記載が、「明細書に記載の発明。」等の具体的な発明特定事項を含まないことが明らかなものである場合等には（3）の要件を満たさないものと扱われる。

^[2] 特許法第54条第1項: 「審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。」

●特許庁ウェブサイト: https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html

1-2. 2023年4月1日から、手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件が緩和されます

「特許法の一部を改正する法律」（令和3年(2021年)法律第42号として公布）では、手続期間の徒過により消滅した特許権等の回復条件が「正当な理由があるとき」から「故意によるものではないこと」に緩和されました。

2023年3月13日付で、該特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令が公布され、2023年4月1日付で施行されます。

これまで、出願審査請求期限、外国語書面出願や外国語特許出願の翻訳文提出、国内優先権主張出願などの各種主要な手続における期限徒過により権利を喪失した場合、「正当な理由があるとき」を要件として救済が認められてきました。しかしながら、実務的に「正当な理由」の存在が認められるためにはハードルが高く、主要諸外国と比較しても救済の割合が大変低くなっており、出願人・特許権者にとっては、厳しい運用がなされていました。

上記省令施行後は、出願人・特許権者にとってより利用し易い制度となることが期待されます。

手続期間徒過後の権利回復をご希望の場合は弊所までご相談ください。

●特許庁ウェブサイト: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou_20230313.html

●弊所へのご相談: DCS@patents.jp
<https://www.patents.jp/ja/contact/>

2. Meet Our Members!

－本号では技術部 佐々木 洋子をご紹介します－



佐々木 洋子 (Yoko Sasaki)
弁理士

外資系計測器メーカーにて、技術者として主に高速デジタル信号の伝送技術分野における顧客技術支援、高周波計測機器の校正システム構築業務に従事。その後、特許事務所にて、国内外での特許の権利化業務、商標の調査、権利化、訴訟・契約交渉対応を担当。2022年12月、当事務所に入所。

Q1: 佐々木さんは米国の大学ご卒業です。留学時代の思い出をお聞かせください

フロリダ州オーランドの大学に通っていました。大学の卒業プロジェクトとしてウォルト・ディズニー・カンパニーとの共同研究に従事しました。ウォーターパーク内の八の字型ボートで水上を滑り降りるスライダーを効率よく稼働させるというプロジェクトで、私はプログラマブルロジックコントローラによるボートの自動制御を担当しました。

Q2: 園田・小林への入所のきっかけはなんですか？

メーカー勤務時の先輩の紹介です。より多くの意匠・商標の案件に関わる機会を得たいと考えていたところ、園田・小林で意匠・商標の担当者の求人があり入所しました。

Q3: 園田・小林で働いていかがでしょうか？

外国出身の方も多く在籍しており、国際色豊かな事務所だと感じています。また、勤務時間内に外部機関を通じた英会話レッスンを受講する機会も設けられており、外国語に堪能な方が多い印象です。リモート勤務、フルフレックス勤務に対応していることで働きやすい環境が整えられてると思います。

Q4: プライベートはどのように過ごされていますか？

日々子育てに奮闘しており、なかなか自分ひとりの時間が持てないのですが、そんな中でも子供が寝静まった後に観る海外ドラマを楽しみにしています。つい次のエピソードも観てしまい寝不足の日々が続いたことから反省し、NCISネイビー犯罪捜査班など、ストーリーに連続性のないものを観るようにしています。

Q5: 所員が知らない佐々木さんの秘密はありますか？

高校生のときにも、米国ユタ州キャッスルデールに1年間留学していました。ホームステイ先のファミリーがモルモン教徒だったので私も毎週教会に通いました。カフェインを摂取しないことを推奨されていることからコーヒーやコーラも飲まずに淑やかな高校生活を送りました。当時日本でも放映されていたビバリーヒルズ高校白書とは全く異なるものでした。

園田・小林弁理士法人ご紹介

園田・小林弁理士法人は、国境のボーダーレス化が急速に進展する産業界において最も頼りになるリーガルサービスを提供することを目標に、園田吉隆弁理士と小林義教弁理士によって1998年に設立されました。弊所は12の国籍、10の使用言語を有する多国籍の約100名の所員からなる極めて国際的な専門家集団です。依頼者との意思疎通を重視し、事務所内外に対するオープンな雰囲気は創業以来の伝統です。国内外における専門性と信頼度の高い知財サービスを提供する、真に頼りになる特許事務所を目指し、日々研鑽を重ねてまいります。

●東京 (TOKYO)

園田・小林弁理士法人

東京都新宿区西新宿2-1-1

新宿三井ビルディング34階

代表 mailbox@patents.jp

カスタマーサポートチーム DCS@patents.jp

●中国 北京 (BEIJING)

北京代表処 (Beijing Office)

Times Fortune World Tower 2, Room 2926,

No.1 Hangfeng Road, Fengtai District, Beijing 100070, China