

【資料 2】
国際意匠登録出願における証明書の提出方法の拡充について

令和 3 年 1 月 1 8 日

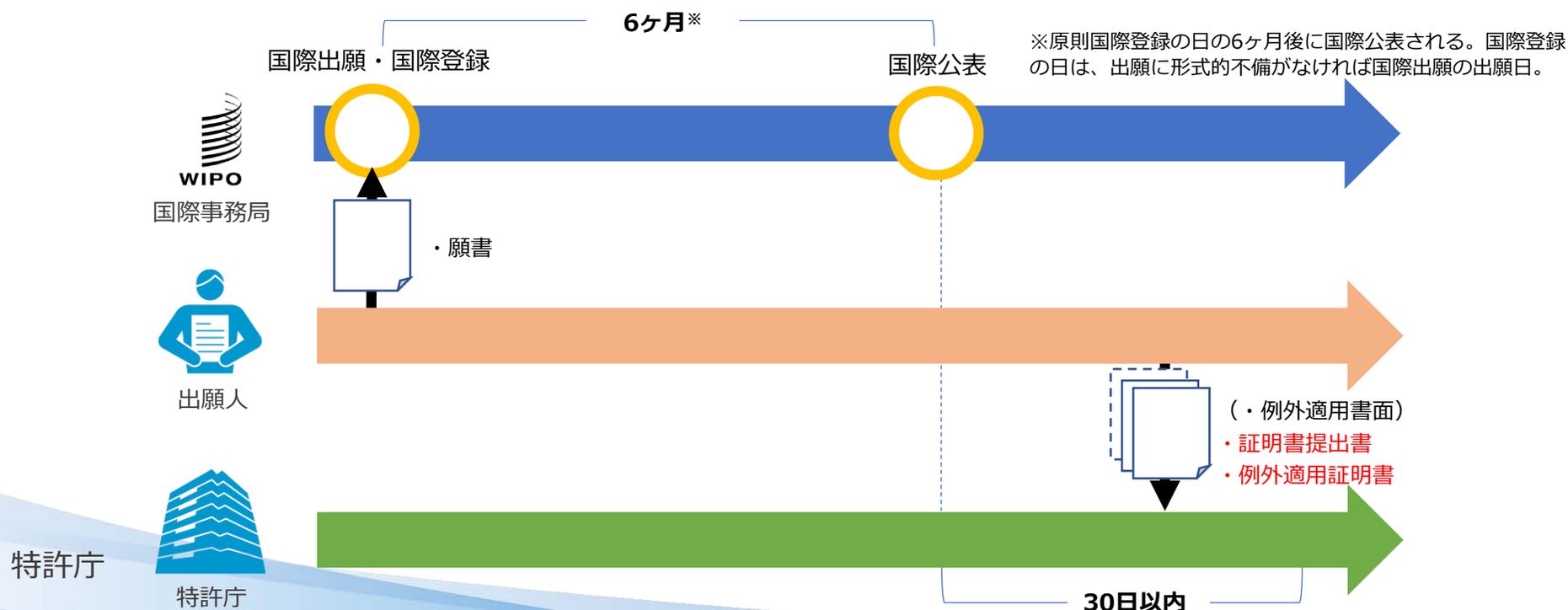
特許庁



現行制度の概要（新規性喪失の例外適用申請手続）

国際意匠登録出願に係る新規性喪失の例外適用申請手続

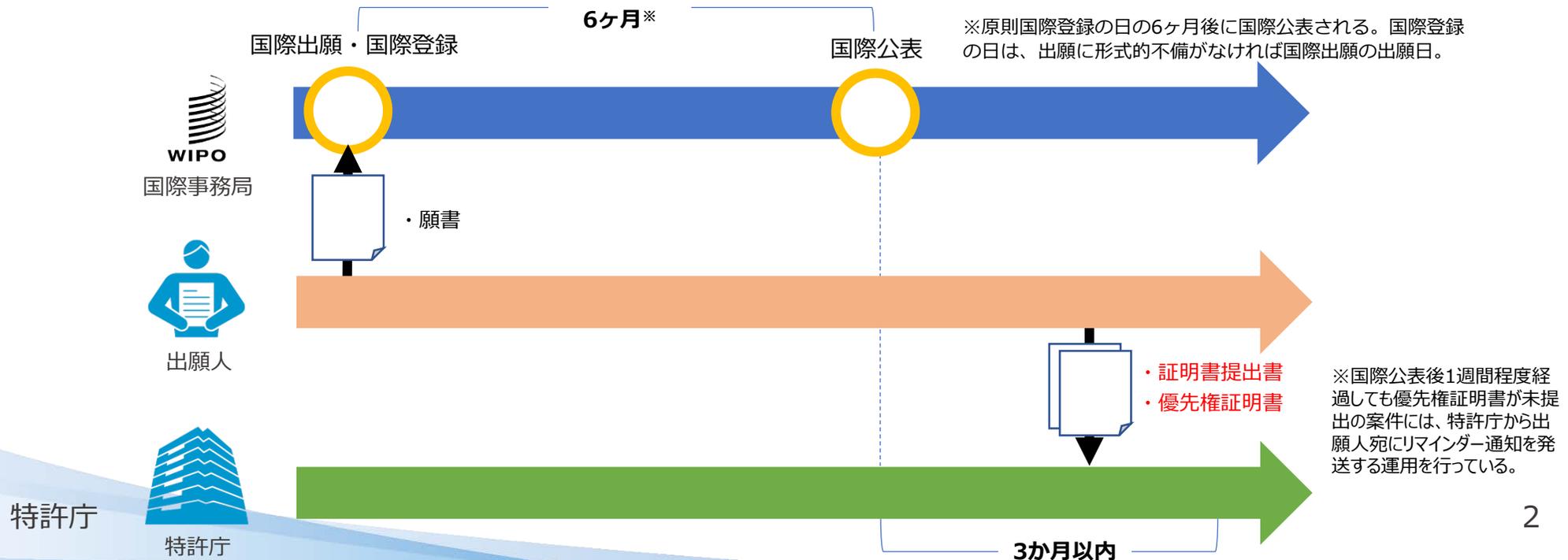
- 新規性喪失の例外の適用を受けようとする国際出願の出願人は、その旨を記載した書面（以下「**例外適用書面**」）及び新規性喪失例外適用証明書（以下「**例外適用証明書**」）を、**国際公表後30日以内に特許庁長官に書面で提出**する必要がある（意匠法第60条の7、意匠法施行規則第1条の2）。
- **例外適用書面は**、国際出願の願書にその旨及び必要な事項を記載することにより、その**提出を省略することができる**（意匠法施行規則第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項）。



現行制度の概要（優先権主張手続）

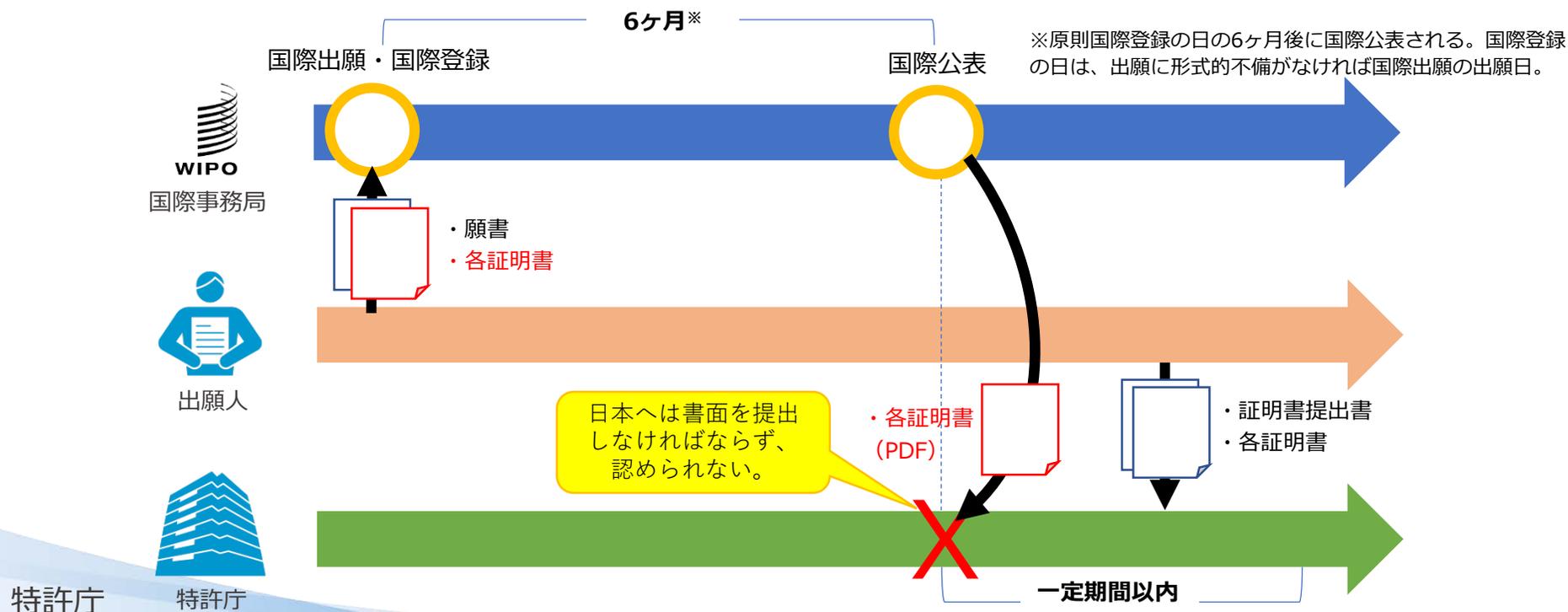
国際意匠登録出願に係る優先権主張手続

- 優先権を主張する国際出願の出願人は、その旨を、国際出願の願書に記載しなければならない（ジュネーブ改正協定第6条）。
- **優先権証明書は、国際公表後3か月以内に特許庁長官に書面で提出**する必要がある（意匠法第60条の10）。
- **国際公表後3か月以内に**第一国への出願の番号、アクセスコードその他の当該事項を交換するために必要な事項を記載した書面（以下「**アクセスコード等書面**」）を特許庁長官に提出したとき、**又は当該書面に記載すべき事項を国際出願の願書に記載したときは、優先権証明書が提出されたものとみなされる。**（特許法第43条第5項、特許法施行規則第27条の4第5項）



現行制度の概要（国際出願時に証明書を提出できない理由）

- 各締約国の国内法令が求める例外適用証明書及び優先権証明書は、ハーグ協定のジュネーブ改正協定上、国際出願時に願書に添付して国際事務局に提出することができる。
- 国際出願に添付して各証明書を提出するときは、書面でもオンラインでも提出可能だが、国際事務局から確約締約国に送付される各証明書は、PDF形式となる。
- 日本を指定する国際意匠登録出願について、**国際出願時に各証明書を提出することを日本が認めていないのは、書面の提出を求めていることが理由。**



国際意匠登録出願における証明書の提出状況

- 国際意匠登録出願における例外適用証明書及び優先権証明書の未提出率は、国内出願のそれと比較すると極めて多い状況。

■ 新規性喪失の例外証明書

	国際意匠登録出願			(参考) 国内出願		
	新規性喪失の例外 適用申請件数	証明書 提出無し	未提出率	新規性喪失の例外 適用申請件数	証明書 提出無し	未提出率
2017	69	16	<u>23.2%</u>	2,066	69	<u>3.3%</u>
2018	72	31	<u>43.1%</u>	2,183	106	<u>4.9%</u>
2019	66	25	<u>37.9%</u>	2,547	137	<u>5.4%</u>

■ 優先権証明書

	国際意匠登録出願			(参考) 国内出願		
	優先権主張件数	証明書 提出無し	未提出率	優先権主張件数	証明書 提出無し	未提出率
2017	1,252	174	<u>13.9%</u>	4,602	55	<u>1.2%</u>
2018	1,367	241	<u>17.6%</u>	4,803	53	<u>1.1%</u>
2019	1,182	138	<u>11.7%</u>	5,374	69	<u>1.3%</u>

※日本は、2020年1月以降に国際登録された国際意匠登録出願について、DASを利用した優先権証明書の電子的交換を開始したため、上記データはDAS利用開始の影響を受けていない。

課題

課題1：手続の誤りの発生

- 国際出願の出願人は、願書を国際事務局に提出するが、例外適用証明書や優先権証明書は、国際登録の日から原則6月後である国際公表の日から、一定期間内に日本国特許庁長官に宛てて提出することとなる。
- その際、願書と各証明書の提出時期や提出先の違いに起因し、**出願人が特許庁への各証明書の提出を失念し、結果として新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができない、又は優先権が認められない**といった事態が生じている。
- なお、現在ハーグ協定作業部会において、国際登録の日から国際公表されるまでの期間を現行の6か月から12か月に延長する方向性で、検討が進められている。

課題2：書面による手続の不具合

- 今般の**新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国際郵便の引受けが停止**され、それにより特許庁から海外の出願人に対する書面の送付が一部遅滞する事態に陥った。
- 出願人においても、**例外適用証明書に係る証拠収集や当該証明書の国際郵便での送付が困難**となった事態が生じた。

(参考) 手続のオンライン化に向けた検討

- 特許庁は、1990年に世界に先駆けて特許出願をデジタル化し、現在は、申請件数ベースでは約9割が電子的に処理。
- 一方で、電子申請できない手続が約500種類存在。これらの手続のデジタル化を推進。
- 年度内に申請手続等のデジタル化推進計画を策定し、段階的に実施。

総申請件数 約 **310** 万件

電子申請可能な手続
(約300種類)

例：出願・権利登録に関する手続
(例：特許・商標等の出願、手続補正書等)

電子申請

約 **275** 万件 (約9割)

紙申請

約 **15** 万件

※ 添付書類を紙で提出する必要があるものを含む

電子申請できない手続*
(約500種類)

約 **20** 万件

全ての手続をデジタル化することを決定
(申請が少なく、単独では費用対効果が低い
手続きも、業務フローを見直し、デジタル化)

例：

○代理人選任に関する手続
(例：包括委任状提出書)

○権利変動に関する手続
(例：特許権移転に係る申請書、審判手続きに関する請求書)

押印や公的証明書原本等
の紙の提出が必要

対応の方向性

- 例外適用証明書及び優先権証明書の提出を含む、国内手続のオンライン化に向けた取組を受けて、**国際事務局から送付されるPDF形式の証明書を受付可能とし、出願人が国際出願時に、オンライン又は郵送のいずれかの方法により国際事務局に提出**することを可能としてはどうか。
- その際、各証明書を国際出願までに入手困難な者や証明書の原本を提出を望む者等のために、従来の提出方法は維持することとしてはどうか。

