

## 意匠分野における優先権書類の電子的交換の仕組みの導入について

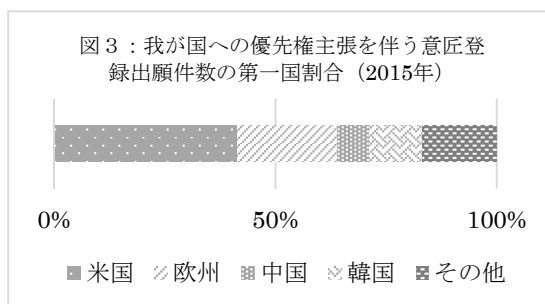
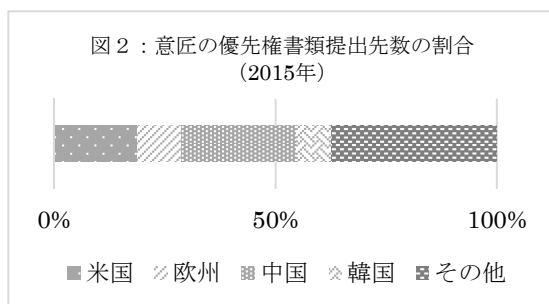
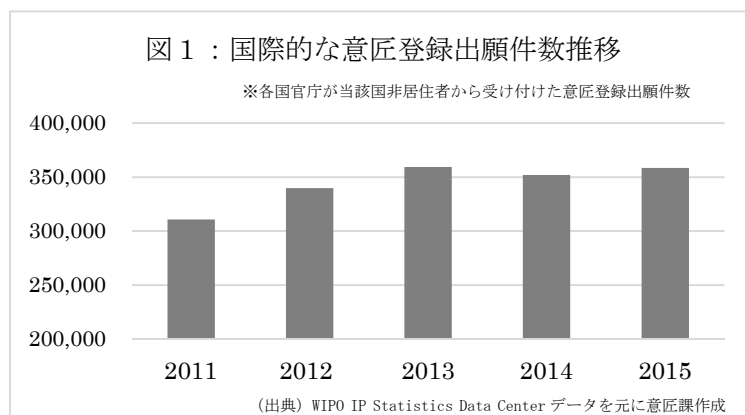
### 1. 検討の背景

#### (1) 近年の優先権の活用状況

近年の企業活動のグローバル化に伴い、効果的な模倣品対策などを念頭に、国境を越えた意匠権取得のニーズが高まっており、年々、国際的な意匠登録出願件数は増加している。また、2014年に韓国が、2015年に我が国及び米国が、意匠の国際登録に関するハーグ協定ジュネーブ改正協定(以下、単に「ハーグ協定」という。)に加入したことを契機として、国際的な意匠登録出願活動がさらに活発化している。

そのような国際的な意匠登録出願については、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権<sup>1</sup>(以下、単に「優先権」という。)を主張することが多く、国際的な意匠登録出願件数の増加に伴い、優先権を主張する機会も全体として増加傾向にある。

なお、我が国の意匠の優先権書類の提出先は、中国、米国が多く、優先権主張を伴う我が国への意匠登録出願は米国、欧州からのものが多い状況となっている。



<sup>1</sup> 「工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権」とは、パリ条約に加盟しているある国(第一国)において意匠登録出願した者が、その意匠登録出願に係る意匠と同一の意匠について他のパリ条約の加盟国(第二国)に意匠登録出願をする場合は、第一国の意匠登録出願日から第二国の意匠登録出願日までの期間が6月以内である場合に限り、第二国への意匠登録出願を第一国への意匠登録出願の日においてしたと同じように取り扱うべきことを主張することができる権利のこと。

## (2) 第二国への直接出願において優先権を主張するための手続

第一国への意匠登録出願を優先権の基礎として、第二国において優先権主張を伴う意匠登録出願を行う場合の手続は、国によって細かい点に相違が見られるものの、一般的には、

- ① 出願時に、第一国の国名及び第一国への出願日等を明らかにして優先権を主張し、
- ② 出願日から一定期間内（多くは 3 か月以内。米国は出願係属中いつでも提出可能）に第一国によって認証された優先権書類を提出する必要がある。なお、優先権主張手数料を別途求めている国（中国等）もある。
- ③ さらに、第二国官庁に提出するための優先権書類の交付は、第一国官庁に請求する必要がある、その請求には手数料を支払わなければならない。

## (3) ハーグ協定に基づく国際出願において優先権を主張するための手続

ハーグ協定に基づく国際出願の場合は、

- ① 出願時に、国際事務局に対して、第一国官庁の名称及び第一国官庁への出願日等を明らかにして優先権を主張し、
- ② 優先権書類の提出を求めている締約国を指定している場合には、国際公表後、各締約国の国内法令で定めた期間内（日本及び韓国は 3 か月、米国は出願係属中ならいつでも提出可）に、当該指定締約国官庁に直接、優先権書類を提出する（ただし、韓国の場合は、国際事務局が提供している E-filing インターフェース（優先権書類の提出ボタンは韓国を指定する場合にのみ使用可能）を使用する、若しくは DM/1 の付属書 V（この付属書は韓国指定の目的にのみ使用可能）を使用することで、優先権書類の提出が可能）

こととなる。①の手続については出願人が直接行うことができるが、②の手続については、指定締約国によっては、当該指定締約国内の代理人によらなければならない。

なお、EUにおいては、ハーグ協定に基づく国際出願については優先権書類の提出を求めている。

## (4) 問題の所在

### ① 優先権書類交付請求及び提出に係る費用

優先権を主張するために、第一国により認証された優先権書類の提出を求められている場合は、第一国の官庁に優先権書類の交付を請求する必要があるため、優先権書類交付請求のための費用負担が発生する。また、第二国に優先権書類を提出する際に、現地代理人費用等が追加的に生じることがある。

②ハーグ協定に基づく国際出願の場合の指定締約国内代理人費用（日本、米国、韓国等を指定する場合）

ハーグ協定に基づく国際出願の場合は、国際事務局に対して行う手続である出願行為（優先権の主張を含む）については出願人が直接行うことができるが、日本、米国<sup>2</sup>、韓国等を指定して優先権書類を各官庁に直接提出する場合には、優先権書類を提出するためだけに各指定締約国内代理人を選任し、当該代理人を通じた手続が必要となるため、代理人費用が発生する。

③ 手続のための法定期間の超過リスク

出願人又は代理人が、第一国官庁に優先権書類の交付を請求してから、優先権書類を取得するまでの期間は約 2 週間（日本国特許庁が発行までに要する期間は約 10 日）であり、その後、その優先権書類を第二国官庁に郵送して到達するまでの期間は、郵送先によっては最長で 2 週間程度と考えられる。第二国に提出する優先権書類に翻訳を付ける場合には、さらに翻訳のための期間を要する。我が国や韓国への優先権書類の提出可能期間は、第二国への出願の日から 3 か月間であるから、出願人又は代理人は、優先権主張の手続のための法定期間を超過しないよう手続を迅速に進めなければならない。

また、EU は、ハーグ協定に基づく国際出願の場合には、優先権書類の提出を求めているため、主に EU の制度を利用している欧州ユーザーは、我が国を指定する国際出願について優先権主張をする場合には、国際出願（優先権を主張）をしてから数か月後（国際公表後）に優先権書類を日本国特許庁に提出する必要があることを失念してしまう可能性がある。

(1) で述べたように、優先権を主張する機会は年々増加傾向にあることから、上記のような優先権を主張するために発生する追加的な費用負担や作業負担は益々増大していくものと見込まれる。企業等によるグローバルな意匠権取得を一層促進するためには、優先権書類の提出に係る手続の簡素化及び費用の軽減のための方策を講じる必要がある。

## 2. 優先権書類の電子的交換

優先権書類の提出に係る手続の簡素化及び費用の軽減のための効果的な方策としては、優先権書類の電子的交換を可能とすることが挙げられる。

なお、知的財産推進計画 2015 及び同 2016 においては、意匠制度の利用促進及び利便性の向上のため、世界知的所有権機関（WIPO）が提供する優先権

<sup>2</sup>米国は、出願人が自然人の場合に限り、代理人を介さずに、優先権書類の提出含む諸手続を直接米国特許商標庁（USPTO）に行うことができる。（特許規則 1.31）

書類デジタルアクセスサービス（DAS）の利用による手続の簡素化について検討することが掲げられている。

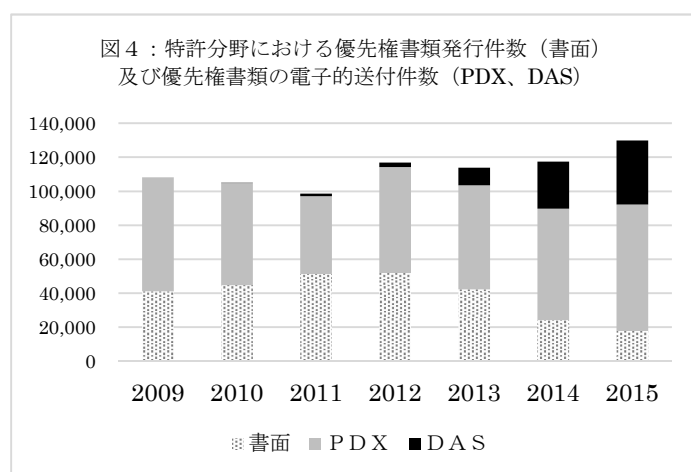
### （１）優先権書類の電子的交換についての国際動向

従来は、出願人が第一国から入手した優先権書類を書面により提出することしか認められていなかったが、情報通信に関する暗号化の技術等の発展に伴い、未公開の優先権書類を安全に交換することが可能となり、1999年に日米欧三極特許庁間のネットワークを通じて、日欧間における特許出願の優先権書類の電子的交換（二国間PDXシステム）が開始された<sup>3</sup>。

しかし、優先権書類の電子的交換の対象を世界各国の特許庁に拡大するにあたっては、二国間PDXシステムのように、全ての特許庁と優先権書類交換のためのシステムをそれぞれ個別に構築し、信頼関係に基づいて未公開書類を交換することは現実的には困難であった。そのような背景から、WIPOを中心に、インターネットの技術を用いて、グローバルなネットワークを構築することにより、世界的な優先権書類の電子的交換を実現するためのアクセスサービスについて議論が進み、2009年4月にWIPOが提供するDASの運用が開始された。2016年12月現在は13官庁がDASに参加している状況である<sup>4</sup>。

### （２）我が国における優先権書類の電子的交換の利用状況（特許分野）

我が国における特許出願の優先権書類の電子的交換の利用は増加傾向にあり、2009年に参加したDASの利用は、2012年以降の増加が顕著である。



<sup>3</sup> 米国の運用開始は2007年。

<sup>4</sup> DASは、パリ条約加盟国又はWIPO加盟国の特許庁のみ参加可能。2016年12月現在の参加庁は、オーストラリア、中国、デンマーク、スペイン、フィンランド、英国、WIPO、日本、韓国、モロッコ、ニュージーランド、スウェーデン、米国。ただし、デンマークは、優先権書類の提供庁としてのみ参加。

### (3) 諸外国の意匠分野における D A S の導入状況

現在、意匠分野において D A S を導入しているのは中国、スペインの 2 か国のみであるが、以下のとおり、参加国拡大に向けた動きが進んでいる。

#### ① 米国、EU、韓国の状況

世界の約 9 割の意匠登録出願を受理する日米欧韓中の五大特許庁から構成される意匠五庁（I D 5）会合の第 2 回年次会合（2016 年 11 月開催）の場で、「I D 5 による優先権書類の交換に関する研究」を含む 12 のプロジェクトについて、今後 I D 5 間で協力して取り組む旨の共同声明が採択され、D A S の各庁における導入可能性調査が本格的に開始されることとなった。

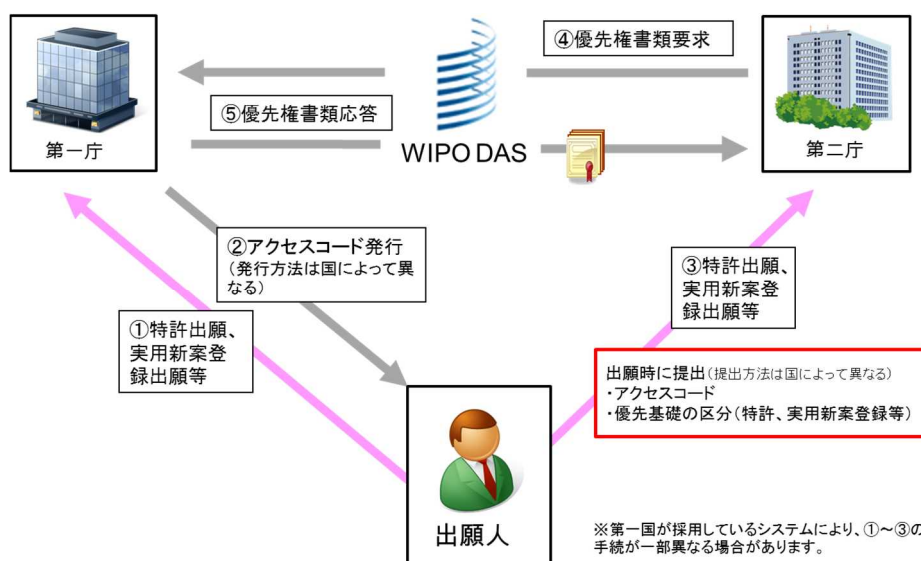
#### ② ハーグ協定ジュネーブ改正協定の実施細則改正

我が国のハーグ協定加入のための平成 26 年意匠法改正以降に改正、施行された、ハーグ協定に基づく国際出願の手続について定める実施細則<sup>5</sup>では、ハーグ国際登録制度に基づく国際出願の内容として、優先権書類の電子的交換のための D A S 検索コードを含めることを許容する規定<sup>6</sup>が新設された。

### (4) D A S の仕組み

出願人は、第一国官庁に出願を行い、第一国官庁から発行されるアクセスコード等を第二国官庁への出願の際に提出し、それを受領した第二国官庁は W I P O を通じて第一国官庁に優先権書類を要求し、その後、第一国官庁から第二国官庁へ D A S を介して優先権書類が電子的に送付される。

図 5 : D A S フロー概略図



<sup>5</sup> 平成 26 年 7 月 1 日施行。

<sup>6</sup> 第 408 節 国際出願において許容される事項及び国際出願に添付できる書類

## (5) DAS の効果

外国特許庁等と我が国特許庁との間で、優先権書類を電子的に交換することができるようになれば、第一国官庁によって認証された優先権書類の提出が不要となるため、ユーザーは、1. (4) で述べた、優先権書類交付請求及び提出に係る費用、並びに優先権主張を伴うハーグ協定に基づく国際出願の場合の指定締約国内代理人費用（日本、米国、韓国等を指定する場合）を軽減することが可能となり、また、手続のための法定期間の超過リスクも大幅に低減できる。

また、日本国特許庁における優先権書類発行業務や電子化業務の減少等、庁内事務処理負担の軽減も期待できる。

そして、意匠分野において DAS に参加しているのは、前述のとおり、現在は 2 か国のみであるが、すでに、ID 5 会合において DAS の導入可能性調査を開始することが決定され、今後、さらに DAS を導入する国・地域が拡大すれば、我が国ユーザーが DAS 利用による上記効果を楽しむ機会が益々増大する見込みである。

## (6) ユーザーニーズ

ユーザーの負担軽減効果が高い DAS については、海外に市場展開している我が国企業や代理人から早期導入を求める声が多い。

また、現在は、意匠分野において DAS を導入しているハーグ協定加盟国はスペインのみであり、ハーグ国際登録制度を利用する出願人や国際事務局である WIPO からも、我が国を含むハーグ協定加盟国による意匠分野における DAS の早期導入を求める声が寄せられている。

## 3. 優先権書類の電子的交換を実現するための法的取扱い

意匠の優先権主張の手続については、意匠法第 15 条第 1 項で準用する特許法第 43 条第 1 項から第 4 項まで並びに第 8 項及び第 9 項に規定されており（一部読み替えあり）、我が国の意匠登録出願手続において優先権を主張するためには、同法同条第 2 項<sup>7</sup>の規定により、第一国の特許庁に優先権書類の交付を請求し、我が国特許庁へ当該書類を提出しなければならない。

<sup>7</sup> 【特許法第四十三条第二項】前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条 C (4) の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条 A (2) の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するもの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条 C (4) の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条 A (2) の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

三 その特許出願が前項、次条第一項（第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

特許の優先権書類を電子的方法によって提出したときに同法同条第 2 項が規定する書類を提出したものとみなすことを規定しているのは、同法同条第 5 項<sup>8</sup>であるが、現在、意匠法はこれを準用していない。

意匠分野において優先権書類を電子的に交換できるようにするためには、特許法第 43 条第 5 項を準用する等、特許法と同様の規定を整備する必要がある。

#### 4. 対応の方向性

優先権書類の電子的交換の仕組みを導入することは、2. (5) で述べたとおり、優先権書類を提出するために発生する費用負担や庁内事務処理負担を軽減し、また、手続のための法定期間を超過するリスクも低減する効果が見込まれ、懸念されるユーザーデメリットが見当たらない。さらに、優先権書類の電子的交換の仕組みは、特許分野において年々利用が拡大しており、我が国ユーザーが、優先権書類の電子的交換の仕組みを利用した優先権主張に係る手続に慣れてきていることから、手続方法が変更されることによる混乱も最小限に抑えられるものと考えられる。

企業等によるグローバルな意匠権取得を一層促進するために、意匠法を改正して、システム開発の状況も視野に入れつつ、意匠分野においても優先権書類の電子的交換の仕組みを導入すべきではないか。

以上

---

<sup>8</sup> 【特許法第四十三条第五項】第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面の特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。