

15. 06

パリ条約による優先権等の主張を伴った特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願に変更された場合の優先期間の取扱い

優先権の主張を伴った特許出願又は実用新案登録出願から変更された新たな意匠登録出願について優先権の主張の効果が認められるためには、もとの特許出願又は実用新案登録出願が第一国への最初の出願の日から 6 か月以内にされている場合に限られる。

(説明)

パリ条約第 4 条 C (1) において優先期間は意匠については 6 か月と定め、またパリ条約第 4 条 E (1) では、第一国の実用新案登録出願に基づく優先権を主張して第二国に意匠登録出願をした場合には、優先期間は 6 か月と定められている。しかし、我が国の実用新案登録出願は 12 か月の優先期間としているので、第一国の実用新案登録出願が我が国へ 6 か月を越えて実用新案登録出願をし優先権の主張の手續がなされているものについて、その後、意匠登録出願に変更された場合、優先権の主張の効果を認めることとすると意匠の優先期間 6 か月が延長されることとなる。したがって、パリ条約第 4 条 C (1) 及び第 4 条 E (1) の趣旨との整合性を考慮し本文のように取り扱う。

参考判決：東京高裁平成 8 年（行ケ）第 34 号「笛付きキャラメル」 判決日平成 9 年 7 月 16 日

（前文省略）パリ条約は、4 条 C (1) により、優先期間を実用新案については 12 か月、意匠については 6 か月と定める一方で、同条 E (1) により、いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録をした場合には、優先期間は意匠について定められた優先期間（すなわち 6 か月）とする旨を定め、これらの優先期間は最初の出願の日から開始するものとしている（同条 C (2)）が、本件の場合のように、第一国の実用新案登録出願に基づく優先権を主張して第二国に実用新案登録出願をした後、これを意匠登録出願に出願の変更した場合の優先期間については特段の規定を置いていない。

しかし、同条 E (1) の規定の趣旨は、同条 C (1) が、第一国出願における出願が特許、実用新案、意匠、商標のいずれに係るものであるかによって、優先期間が定めることを原則としながらも、これに基づく優先権主張の効力を享受するものとしてなされた第二国での出願が意匠としての保護を求める出願である場合には、その優先期間は、同条 C (1) に原則として定められている意匠についての優先期間とすることが相当であるとしたものと解される。この規定の趣旨からすると、優先権を主張してされた第二国への出願が当初は実用新案登録出願であっても、これを意匠登録出願に出願変更し、意匠として保護を求める出願とした以上、この出願が享受できる優先期間は、同条 C (1) に原則として定められている意匠についての優先期間と解するのが相当である。

このことからして、本件の出願変更に係る新たな意匠登録出願がもとの実用新案登録出願についての優先権主張の効力を引き継ぐためには、スペイン国（第一国）の実用新案登録出願から6か月以内にもとの実用新案登録出願がされていたことが必要であるというべきであり、原告がスペイン国の実用新案登録出願をしてから、もとの実用新案登録出願をするまでの期間が6か月を超えていた本件においては、出願変更に係る新たな意匠登録出願について、もとの実用新案登録出願についての優先権主張の効力が引き継がれるものとすることはできないといわなければならない。（以下省略）