

第1章 優先権証明書のオンライン提出のための規定整備

1. 法改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① 優先権制度について

同一の発明等について複数の国において出願日を確保する場合には、明細書等の翻訳文の準備や国ごとに異なる手続を同時に行わなければならない、出願人にとって負担が大きい。このような出願人の負担を軽減するための制度として、パリ条約は優先権の制度を設けている(パリ条約第4条)。

パリ条約の優先権とは、同盟国の知的財産庁(以下「第一国政府」といい、政府間国際機関も含む。)において出願した者が、所定期間(特許及び実用新案:12か月、意匠及び商標:6か月)中に、その出願の出願書類の記載内容について、他の同盟国(第二国)に出願する場合に、第二国における出願の新規性・進歩性等の特許要件等の判断に関し、第一国政府への出願日に
出願された場合と同様の取扱いを受ける権利である(パリ条約第4条B)。

② 優先権証明書の提出手続について

優先権制度を利用するためには、特許庁長官に、所定の期間(特許法第43条第2項各号に定める日のうち最先の日から1年4か月)内に、第一国政府の発行した優先権に係る証明書類(以下「優先権証明書」という¹⁾。

1 優先権証明書とは、最初に出願をしたパリ条約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等であってその同盟国の政府が発行したものである(特許法第43条第2項)。

を提出しなければならない（同条第2項（実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び第60条の10第2項並びに商標法第13条第1項において準用））。

優先権証明書の提出方法については、①書面による原本の提出を原則としつつ（特許法第43条第2項）、②世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス（以下「DAS」という。）等を利用した優先権証明書に記載されている事項（以下「優先権書類データ」という。）の電子的交換の利用も許容している（同条第5項²（実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項において準用））³。

(2) 改正の必要性

日本国以外の第一国政府に出願をした後、パリ条約の優先権制度を利用して、日本国特許庁（第二国）に対して出願する際に必要な優先権証明書については、原本を書面により提出しなければならない（特許法第43条第2項）、デジタル化促進の障害となっている。具体的な課題は次のとおりである。

第一に、DAS等を利用する場合には、出願人が優先権書類データを電子的に交換するため、出願人は日本国特許庁に対し優先権証明書を提出する必要はないが、DASを利用できない場合、具体的には、第一国政府がDASに参加していない等の場合は、優先権証明書の原本書面を日本国特許庁に提出する必要がある。

第二に、近年、優先権証明書を電子的に提供する国が増加しているが、日本国特許庁に対しては、書面による優先権証明書の提出が必要であるこ

2 優先権書類データの電子的交換の利用については、優先権主張をした者が、優先権書類データの電子的交換をするために必要な事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、特許法第43条第2項に規定する書類（優先権証明書）を提出したものとみなされる（特許法第43条第5項）。

3 優先権書類データの電子的交換を利用する方法として、世界知的所有権機関が提供するDASのほか、海外他庁との二庁間での電子的交換（二庁間PDX）が存在する。

とから、第一国政府が電子的に提供した優先権証明書を日本国特許庁に対し電子的に提出することができない。

2. 改正の概要

第一国政府が書面により発行した優先権証明書を出願人側が電子化(PDF化)した優先権証明書の写しのオンライン提出を許容することとした。

また、第一国政府が電子的に提供した優先権証明書(PDF)のオンライン提出を許容することとした。この際、第一国の電子的な証明書が、日本国特許庁が対応可能な電子形式(PDF)でないことも考えられることから、出願人側でPDFに変換したもの(写し)の提出も許容することとした。

さらに、特許法条約第8条(1)では、「(d)締約国は、期間を遵守するための紙による書類の提出を認める」こととされているところ、優先権証明書の写しのオンライン提出を許容する場合には、書面による提出も許容する必要があるため、書面で発行された優先権証明書を複写したものと及び電子的に提供された優先権証明書を書面により出力したものの提出も許容することとした。

3. 改正条文の解説

◆特許法第43条

(パリ条約による優先権主張の手続)

第四十三条 (略)

2 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の謄本若しくはこれらと同様の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（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は認識することができない方法をいう。第五項及び第四十四条第四項において同じ。）により提供されたものを含む。）又はこれらの写し（以下この条において「優先権証明書類等」という。）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。

一～三 （略）

- 3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願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又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、優先権証明書類等の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
- 4 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優先権証明書類等を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
- 5 優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法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を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、優先権証明書類等を提出したものとみなす。

- 6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
- 7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
- 8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明書類等又は書面を特許庁長官に提出することができる。
- 9 第七項又は前項の規定により優先権証明書類等又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。

優先権証明書の提出について規定する特許法第43条第2項⁴において、優先権証明書には、パリ条約同盟国の政府が電子的に提供したものを含むことを規定し、また、電子的に提供されたものをPDFに変換したもの又は書面により出力したもの等を許容すべく「これらの写し」も規定した上で、それらを含めて「優先権証明書類等」と定義し、これを提出すべきことを規定することとした。

あわせて、特許法第43条第3項から第9項までの規定における、同条第2項に規定する書類を引用する規定について、同条第3項から第9項までの規定においても電子的に提供された「優先権証明書類等」が含まれることを明確化するための改正を行うこととした。

4 実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項、意匠法第60条の10第2項及び商標法第13条第1項にて準用している。

◆商標法第13条

(特許法の準用)

第十三条 特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「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」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、優先権証明書類等」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者」と、「前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「前項の経済産業省令で定める期間内に優先権証明書類等」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、「その優先権証明書類等又は書面」とあるのは「その優先権証明書類等」と、同条第九項中「優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「優先権証明書類等」と、同法第四十三条の三第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」

と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

2 (略)

特許法第43条を準用し、読替規定を置いている商標法第13条について、当該読替規定につき、特許法第43条第3項から第4項まで及び第7項から第9項までと同趣旨の改正を行うこととした。

なお、実用新案法及び意匠法においてはそれぞれ実用新案法第11条第1項及び意匠法第15条第1項にて特許法の準用が図られているが、条文上の改正は生じていない。

◆特許法第44条

(特許出願の分割)

第四十四条 (略)

2・3 (略)

4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類（第四十三条第二項（第四十三条の二第二項（前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）及び前条第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。）であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項（これらの規定を第四十三条の二第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

5～7 (略)

特許出願人は、二以上の発明を包含する特許出願を分割し、分割された

ものを新たな特許出願とすることができる（特許法第44条第1項）。この新たな特許出願をする場合、分割前のもとの特許出願をする際に提出された書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたとみなす（同条第4項）。そして、この書類には同法第43条第2項の書類が含まれるところ、同項を改正し書類だけでなく電磁的方法で提供されたものも提出可能となることから、第44条第4項において新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす書類にも、電磁的方法で提供されたものを含む旨、規定することとした。

◆実用新案法第10条

（出願の変更）

第十条（略）

2～7（略）

8 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類（次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項（次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項（次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出された場合には、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の知覚によつては認識することができない方法をいう。）により提供されたものを含む。）であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する同法第三十条第三項若しくは第四十三条第一項及び第二項（これらの規定を次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許

庁長官に提出されたものとみなす。

9・10 (略)

特許法第44条と同趣旨の改正である。

◆意匠法第10条の2

(意匠登録出願の分割)

第十条の二 (略)

2 (略)

3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類（第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項（第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項（第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出された場合には、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の知覚によつては認識することができない方法をいう。）により提供されたものを含む。）であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する同法第四十三条第一項及び第二項（これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

特許法第44条と同趣旨の改正である。

◆商標法第10条

(商標登録出願の分割)

第十条 (略)

2 (略)

3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類（第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第二項（第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。）であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する同法第四十三条第一項及び第二項（これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

特許法第44条と同趣旨の改正である。

◆特許法第64条の2

(出願公開の請求)

第六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

一 (略)

二 その特許出願が第四十三条第一項、第四十三条の二第一項（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優先権の主張を

伴う特許出願であつて、第四十三条第二項（第四十三条の二第二項（第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）に規定する優先権証明書類等及び第四十三条第五項（第四十三条の二第二項（第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

三（略）

2（略）

特許出願人は特許庁長官に対して、自己の特許出願について出願公開の請求をすることができる（特許法第64条の2第1項柱書）が、例外として当該請求をすることができない場合がある（同項第1号から第3号）。その例外の一つとして、同項第2号において、パリ条約による優先権主張がされた出願について特許法第43条第2項に規定する書類が提出されていない場合が掲げられている⁵。同項が改正され、電磁的方法を含む「優先権証明書類等」が規定されたことに伴い、第64条の2第1項第2号にこれを反映することとした。

4. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定

5 パリ条約による優先権主張がされた出願について特許法第43条第2項に規定する書類が提出されていない場合が掲げられている理由は、優先権主張に必要な書類が提出されない以上、優先権の効果（第一国の出願日に出願されたとみなされる効果）は確定しないが、そうした不確定な状況で公開をすることは、これから出願しようとする第三者に不利益を生ずるおそれがあるためである。

める日（令和6年1月1日）から施行することとした（改正法附則第1条第2号）。

(2) 経過措置

経過措置は定めていない。