

## 第3章 優先権書類の電子的交換の対象国の拡大

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来 of 制度

従前は、パリ条約<sup>19</sup>に基づく優先権を主張するに当たっては、出願人が最初に出願を行った外国特許庁（以下「第一国」という。）に優先権書類<sup>20</sup>（紙の書類）の交付を請求し、出願人自身が我が国の特許庁へ提出していた。平成11年以降は、情報通信技術の発展に伴い、「第一国」から優先権書類のデータが直接我が国特許庁に電子的方法で送付されることで、出願人が日本特許庁へ出願する際に、紙での優先権書類の提出を不要とする制度が開始された（特許法第43条第5項）。ただし、そのような優先権書類データの電子的な取得は、我が国においては現在のところ、欧州特許庁、米国特許商標庁及び大韓民国特許庁が第一国となる場合のみに可能である（特許法施行規則第27条の3の3第2項）。このような優先権書類の電子的交換は、紙の優先権書類で手続を行う場合に比べて、出願人の手続が簡素化され、手続費用や代理人費用を大幅に削減することが可能となっている。また、我が国特許庁においても、紙の優先権書類に代えて電子化された優先権書類を受理できることになり、事務処理負担の軽減に繋がっている。

#### (2) 改正の必要性

近年、国際的な特許出願が増大している中、我が国特許庁は、出願人の手続コスト削減及び審査等に係る負担の軽減を図るため、各国と審査結果を共有する等の取組を推進しているところである。このような国際的なワークシェアリ

19 工業所有権の保護に関するパリ条約第4条D(1)。

20 「優先権証明書」ともいう。

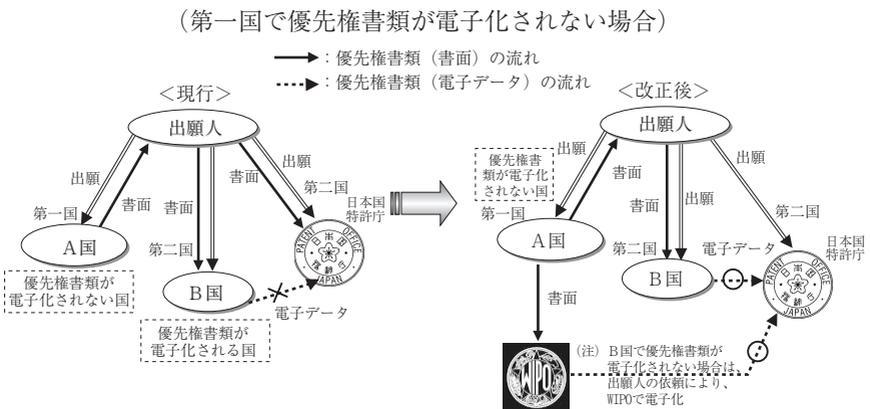
ングの推進に向けた取組の一つとして、国際的な情報ネットワーク基盤の整備が求められている。

優先権書類の電子的交換は、出願人の利便性を向上させ、また各国特許庁が優先権書類を電子化する手間を省くことにより各国特許庁の行政処理の効率化に寄与するものであることから、平成19年9月、世界知的所有権機関（WIPO）において、優先権書類の電子的交換の枠組みを国際的に拡張することが合意された（後述「（参考）優先権書類デジタルアクセスサービス」71頁参照）。

しかしながら、上述したとおり、改正前の特許法第43条第5項では、優先権書類の電子データを取得できる対象を第一国から提供されるものだけに限定されていた。

## 2. 改正の概要

出願人の利便性向上及び行政処理の効率化の観点から、下図のような新たな優先権書類の電子的交換に対応することを可能にするため、特許法第43条第5項を改正し、第一国において電子化された優先権書類データだけでなく、第一国以外の国や国際機関において電子化された優先権書類データの取得も可能とした（特許法第43条第5項）。



### 3. 改正条文の解説

#### ◆特許法第43条

##### 第四十三条（略）

##### 2～4（略）

5 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に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、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。

改正前の特許法第43条第5項では、同条第2項に規定する書類（優先権書類）に記載されている事項を電子的方法により交換することができる国においてした出願の番号を記載した書面を特許庁長官に提出すれば、当該書類を提出したものとみなすとしており、第一国との間での電子的交換しか想定していない。したがって、国際的な優先権書類電子交換の枠組みに対応するため、第一国以外の国や国際機関との間での電子的交換が可能となるように、優先権書類の電子的交換が可能な場合及びその交換のために必要な事項として出願人に求める書面を経済産業省令で規定できるように改正した。

前述したように、今回改正を行う目的は、国際的に議論されている新たな優先権書類の電子的交換の形態に対応するためであるが、今後の優先権書類の電子的交換の国際的な議論の結果によっては、優先権書類の電子的交換の形態が

さらに増える可能性があり、また、優先権書類の電子的交換の対象国についても引き続き拡大していく可能性が高い。そこで、今後の国際的な動向に柔軟に対応できるようにするために「同条第2項に規定する書類に記載されている事項を電子的方法により交換することができる場合」については、経済産業省令で定めることとした。

なお、当該省令委任に当たっては、その趣旨を明確にするために「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」優先権書類を電子的に交換することができる場合とした。

さらに、特許法第43条第5項に規定する書面の出願の番号を始めとする優先権書類に記載されている事項を交換するために必要な記載事項は、もっぱら手続的な事項であり、また、優先権書類の電子的交換の形態や対象国との取決め等に応じて定められる事項であるので、優先権書類の電子交換の形態や対象国との取決め等に対して柔軟に対応するために、経済産業省令で定めることとした。

## 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1年を超えない範囲で政令で定める日から施行する(附則第1条)。

### (2) 経過措置

#### ◆附則第2条

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2 新特許法第四十三条第五項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願

又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

3～6 (略)

改正法施行前になされた特許出願について、特許庁の審査に係属している段階で審査手続に係る適用規範が変更されることは、出願人及び特許庁において実務上の混乱を招来しかねず、好ましくない。このような理由から、新たな優先権の電子的交換の制度については、改正法施行日以後になされた特許出願から適用することとした。

#### (参考) 優先権書類デジタルアクセスサービス

各国特許庁が世界知的所有権機関（WIPO）と優先権書類の電子的交換を行うネットワークを構築することで、WIPOを仲介として世界各国の特許庁と優先権書類の交換を可能とする。これを優先権書類デジタルアクセスサービスという。その枠組みの中では、優先権書類を電子化していない国が多く存在する中で、三極（日米欧）など優先権書類を電子的に保有している国以外の国との間で電子的交換を可能とすることが提唱されている。

