

第5章 優先権書類データの交換

I. 改正の必要性

従来の制度においては、出願人が外国特許庁へ優先権証明書の交付を請求し、出願人自身が我が国の特許庁へ提出するしくみであるが、優先権書類を電子的に取り扱い外国特許庁と我が国の特許庁との間で交換することによれば、優先権書類が外国特許庁により直接電子的に我が国の特許庁へ送付されることとなり、出願人の負担の軽減となり、また、我が国の特許庁においても、優先権書類を庁内で電子化するなどの事務処理負担が軽減される。

現在紙で処理されている優先権書類を電子媒体によって交換することが三極（日本国特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁）において検討された結果、日本国特許庁と欧州特許庁との間でパリ条約に基づく優先権主張の優先権書類データを平成11年1月から交換することが平成9年11月に合意された。

そこで、上記合意を受けて、従来、特許法第43条第2項の規定により出願人に対し優先権証明書の提出を義務付けているが、我が国と優先権書類データを交換することを合意した国においてした出願に基づく優先権を主張する場合には、当該優先権証明書の提出義務を免除する規定を設けるために特許法の改正を行う必要性がある。

II. 改正の概要

従来の制度において、優先権書類は、特許法第43条第2項の規定により提出を義務付けているが、義務規定の例外として、我が国と優先権書類データを交換することを合意した国においてした出願に基づく優先権主張については、優先権書類の提出義務を免除する規定を設けることとした。

III. 特許法の改正条文の解説

(パリ条約による優先権主張の手續)

第四十三条 (第一項から第四項まで略)

5 第二項に規定する書類に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法（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。）により交換することができる通商産業省令で定める国においてした出願に基づき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当該出願の番号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、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。

本条は、パリ条約に基づいて優先権を主張する場合の手續について規定したものである。

今回の改正により、優先権の主張の基礎となる出願を、日本国と優先権書類を電子媒体によって交換することを合意した国（当該国は通商産業省令で定めることとした。）にした場合には、当該国の特許庁から日本国特許庁に優先権書類が送付されることになるので出願人自身が優先権書類を日本国特許庁に提出しなくてもよいこととした。従来制度においては、優先権書類は特許法第43条第2項の規定により提出しなければならないこととされているが、日本国と優先権書類を電子媒体によって交換することを合意した国にした出願に基づく優先権の主張をする場合には、優先権書類を提出したものとみなすこととした。

[注]優先権書類は電子媒体によって交換するので、「・・・書類に記載されている事項を・・・電磁的方法により交換する」と記載することにした。

なお、電子的方法の具体例としては記録集積回路、磁気的方法の具体例と

としては磁気テープ、磁気ディスク、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としては光電的方法があり、その具体例としては光ディスクがある。

その場合に、優先権の主張の基礎とされた出願の番号がなければ、当該出願が特定されず、外国特許庁からの優先権書類の入手が困難になるので、優先権の主張の基礎となる出願の番号を記載した書面の提出を求めることとし、その提出期間として特許法第43条第2項に規定する優先権書類の提出期間と同じく一年四月以内とした。

なお、本条第5項の規定は、実用新案登録出願について適用する（実用新案法第11条において準用。）。一方、現在我が国には意匠登録出願及び商標登録出願の電子データがないこと、優先権書類データを交換する欧州特許庁が意匠登録出願、商標登録出願を受け付けていないことなどの理由により、本条第5項の規定は、意匠登録出願及び商標登録出願については適用しないこととした（意匠法第15条、商標法第13条）。

【関連する他法の改正】

- ◆意匠法第15条（特許法の準用）
- ◆商標法第13条（特許法の準用）

意匠登録出願、商標登録出願については、特定の国においてしか出願に基づく優先権主張における優先権証明書の提出義務を免除する規定（特許法第43条第5項）を適用しないこととしたので、特許法第43条（パリ条約による優先権主張の手続）のうち第1項から第4項までを準用することとした。

【関連する改正事項】

優先権証明書データ交換に関し、その他の優先権手続関係の見直しで以下の事項を確認的に改正した。

- ◆特許法第44条第2項及び第3項（特許出願の分割）

◆**実用新案法第10条第3項及び第4項（出願の変更）**

確認的に出願の分割・変更時におけるパリ条約に基づく優先権主張の手続中、優先権証明書の提出期間を明確化する規定をおいた。