

国際意匠登録出願における 新規性喪失の例外適用証明書・優先権書類の提出方法の拡充について

～令和3年10月1日以後にする国際出願について適用されます～

特許庁 審査第一部 意匠課

令和3年10月1日に特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)の一部及び関連する省令が施行され、国際意匠登録出願における新規性喪失の例外適用証明書・優先権書類を国際出願と同時に、WIPO国際事務局に提出することができるようになります。

1. 従来 の 制度

意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき国際出願を行う場合、WIPO国際事務局に願書を提出する必要がありますが、新規性喪失の例外適用証明書については、国際公表の日(国際登録の日から原則6か月後)から30日以内に、日本国特許庁長官に書面で提出しなければなりません。

優先権書類についても、DAS利用の場合を除き、国際公表の日から3か月以内に、日本国特許庁長官に書面で提出しなければなりません。

2. 改正の必要性

改正前は、願書と新規性喪失の例外適用証明書・優先権書類の提出時期や提出先が異なることから、国際意匠登録出願の出願人が新規性喪失の例外適用証明書・優先権書類を提出せず、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない・優先権主張の効果が認められない事例が生じていました。

加えて、令和2年初頭からの新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴い、一部の国際郵便の引受けが停止したことで、新規性喪失の例外適用証明書・優先権書類を日本に送付できなくなる事例も生じました。

3. 改正の概要

そこで、このような事象を防止するため、新規性喪失の例外適用証明書については、意匠法第60条の

7に第2項を新設し、国際意匠登録出願の出願人が願書とともに新規性喪失の例外適用証明書をWIPO国際事務局に提出した場合、その証明書を国際公表の日に日本国特許庁長官に書面で提出したものとみなすことを規定しました。国際出願時にWIPO国際事務局に提出された新規性喪失の例外適用証明書は、国際公表のときにWIPO国際事務局から日本国特許庁に対して、願書とともに電子的に送付されます。

優先権書類については、国際意匠登録出願の出願人が国際出願と同時に優先権書類をWIPO国際事務局に提出することを可能とするとともに、提出された優先権書類について、WIPO国際事務局との電子的交換を可能とするために、意匠法施行規則第19条第3項において特許法施行規則の読替規定を追加しました。

なお、令和3年10月1日以後にする国際出願についても、従来と同様に、新規性喪失の例外適用証明書を国際公表の日から30日以内に、優先権書類を国際公表の日から3か月以内に、日本国特許庁長官に書面で提出することもできます。

今回の改正により、新規性喪失の例外適用証明書・優先権書類の提出手続が簡素化され、国際意匠登録出願の出願人にとっての利便性の向上が期待されます。

手続の詳細については、特許庁ホームページ(<https://www.jpo.go.jp/index.html>)でご案内する予定です。