

## ハーグ出願で米国を指定して優先権主張する場合の注意点

米国代理人の選定が必要です。

令和2年6月 伴昌樹特許事務所

弊所は、先月から今月にかけて、ハーグ国際意匠登録出願（以下「ハーグ出願」）に取り組む機会がありました。その際、米国を指定して優先権主張する場合に、米国特許商標庁に WIPO DAS を使って優先権証明書を取り寄せさせる目的だけのために米国代理人が必須になる問題に直面しました。

本来、ハーグ出願は、高価な米国代理人を使用しないで米国意匠権を取得することに意義があるシステムであり、米国を指定する日本の出願人に不利益を与えかねない問題であるため、まずは問題の周知と注意喚起を目的として公表します。

日本国特許庁は[米国特許商標庁に別途手続が必要なことは既に認識](#)していましたが、弊所は米国特許庁の担当者に直接確認をとり、より具体的な以下の情報を得ました。

1. 米国特許庁に WIPO DAS を使って優先権書類を取り寄せさせるには、ハーグ願書でのアクセスコードの記載では足りず、米国出願係属中に米国書式 ([リンク](#)の Application Data Sheet の3頁 “Foreign Priority Information”。[別リンク](#)) での優先権主張が規則上必要。
2. Application Data Sheet の提出には米国代理人の選定が必要（＝優先権主張手続は、ハーグ出願だけでは完結しない）。
3. 優先権主張の遅延を回復する petition 手続が存在する ([37 CFR 1.55\(g\)\(1\)](#)) が、高額な Official fee が発生し、遅延の合理的理由の提示が必要で、やはり米国代理人の選定が必要。結局のところ、米国代理人を使わないで米国で優先権主張することが不可能であるため、**米国代理人を使わない前提であれば、意匠製品の世界で最初の発売は、国際登録を待つことが原則**になります（∵世界公知主義）。これは日本の出願人にとって著しい不利益です。

この不利益については、日本国特許庁国際意匠・商標出願室にも情報提供し、WIPO が DAS についての意見募集を行う機会などを捉え、日本特許庁としてコメントを提出することについて検討する旨の回答をもらいました。

弊所は、今後も三遠南信、ひいては日本の出願人や実務家の利益のため、適宜関係当局に働きかけていきます。