

M&P Legal Note 2016 No.2-2

日本及び外国での意匠の権利化

～ハーグ協定を利用した外国意匠出願戦略～

2016年4月8日
松田綜合法律事務所
弁理士 野田 薫央

I. はじめに

昨年日本は、意匠の国際条約である『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』（以下、「ジュネーブ改正協定」）に加盟し、平成27年5月13日から意匠の国際登録出願ができるようになりました。この制度を利用することにより、日本の企業等は従来よりも低廉・簡便に外国で意匠を出願することができます。

また国内の意匠制度も、平成28年4月1日から画像デザインの登録対象が従来よりも拡充されました。

本稿では、まず日本においてデザインを保護する意匠制度の概要を、本年の基準改定を含めて説明し、次いで外国で意匠権を取得する際の新たな手法であるジュネーブ改正協定に基づく国際登録制度の概要を説明します。企業活動のグローバル化により、大企業のみならず中小企業でも外国で特許権・商標権・意匠権等の産業財産権を取得するケースが増加しています。本稿が、日本や外国においてデザイン保護を検討する場合の一助となれば幸いです。

II. 日本の意匠制度の概要

(1) 意匠登録のメリット

特許庁で意匠を登録すると意匠権が発生し、意

匠権者は、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有します（意匠法23条）。すなわち意匠権者は、意匠登録した製品の形態（形状・模様・色彩等）を独占的に実施（製造・販売等）することができ、第三者による類似品（模倣品）を排除することができます。

また、技術的な形状であっても後述する新規性等の登録要件を満たすものは意匠登録できることから、特許の補完として意匠登録することもできます。その場合、技術的観点ではなく形状的観点から権利行使が可能であり、かつ特許よりも早期権利化や長期の権利維持（最長で登録から20年）が期待できます。

さらに、見た目で判断できる意匠権は、特許と比べて侵害の発見が容易であり、税関における模倣品の摘発等で力を発揮します。

また、意匠は物品の形態に係る権利であるため、言語が異なる外国でも、誤解なく保護されやすいという特徴があります。

(2) 権利取得の手続き

日本で意匠を登録する場合、特許庁に出願を行います。基本的に所定の願書と物品の6面図を提出しますが、6面図だけで物品の形態を特定できない場合も多く、その場合は形態の特定に必要な斜視図や参考図等の他の図面も提出します。

特許庁の審査官は、出願された意匠が法定の拒絶理由に該当するか否かを審査します。例えば、新規性喪失の意匠（公知意匠と同一又は類似する

意匠) や創作容易な意匠 (その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が公知意匠から創作容易な意匠) 等は登録できません。そのため、通常は意匠を発表する前に意匠登録出願を行います。

審査において審査官から拒絶理由が通知された場合は、必要に応じて手続補正書や意見書で対応します。登録査定 (登録許可) の場合は、30 日以内に登録料を納付することで意匠原簿に設定登録され、意匠権が発生します。

(3) 特殊な制度

様々なタイプの意匠を適切に保護するために、意匠法には多くの特殊な制度があります。代表的なものをいくつか紹介します。

【画像意匠】

物品の形態だけでなく、一定の操作画像も登録できます。従来は物品にあらかじめ記録された画像が保護の対象でしたが、本年の4月1日からは、事後的にインストールする付加機能の画像や、機能のアップデート画像等も保護対象となります。この改定により、パソコンやスマートフォンのソフトウェアの画像の保護が期待されます。

【部分意匠】

物品の部分の形態についても登録できます。特徴部分のみを登録することで、当該部分の模倣の排除が容易となります。

【関連意匠】

特定の意匠 (本意匠) に類似する意匠を登録することで、バリエーションの意匠を保護できます。

【動的意匠】

動きに意匠的な特徴がある場合を中心に、動きの前後の形態を特定することで、動きの意匠も登録できます。

【組物意匠】

同時に使用される複数の物品から構成される所

定の組物の意匠についても登録できます。

【秘密意匠】

登録意匠は公報で公示されます。しかし、模倣防止等のため、登録から3年まで意匠の内容を秘密にすることができます。

III. 従来型の外国意匠出願

意匠制度は属地主義に基づきそれぞれの国毎に別々の保護制度が存在します。そのため、日本だけでなく外国でも意匠の保護を希望する場合、当該国の現地代理人を通じて国毎に出願手続が必要です。ジュネーブ改正協定に加盟していない国に出願する場合や、何らかの理由でジュネーブ改正協定を利用しない場合は、今後もこのような方法をとる必要があります。

国毎に出願する場合、パリ条約に基づく優先権の主張がよく利用されています。例えばまず日本に意匠を出願し、6か月以内に米国に優先権を主張して意匠出願すれば、実際の出願日より前の、日本の出願日を基準に米国で審査がなされます。

ここで、代表的な3つの国・地域の意匠制度の特徴を簡単に見てみましょう。

(1) 米国

米国は特許の一分野として意匠 (デザインパテント) を保護しています。アップルとサムソンの特許紛争では、アイフォーンのデザインパテントに基づきサムソンに600億円以上の賠償が命じられました (最高裁に上訴中)。

パテントであることから、基本的に特許出願で必要な手続きが求められます。例えば、願書にはクレーム (請求項) を記載し、情報開示陳述書 (IDS)、譲渡証書、宣誓書等の提出が必要となります。また、同一の意匠的特徴を有する形態であれば、複数の形態を実施例として記載できます。なお、図面は、陰影の記載が推奨されています。

(2) 欧州連合

欧州連合知的財産庁 (EUIPO) に出願することにより、欧州連合加盟 28 か国をカバーする意匠権を取得できます。なお、2016 年 3 月 23 日に欧州共同体商標意匠庁 (OHIM) は EUIPO に改名しました。

出願では図面の数を 7 図以下にする必要があり、一方で 1 出願の中に国際分類が共通する多数の意匠を含めることができます (マルチプルアプリケーション)。審査では、新規性や独自性等の実体的要件が審査されず、これらに違反する場合は無効理由を包含したまま登録されます。

権利範囲は物品によって限定されず、基本的に形態が共通すればどのような物品にも意匠権の行使が可能です。

(3) 中国

米国と同様に特許 (専利) の一分野として意匠 (外観設計専利) を保護しています。

願書では、意匠の簡単な説明 (意匠の特徴等) が必須記載事項となります。類似する 10 件までの意匠を 1 出願に含めることができますが、部分意匠の制度はありません。

審査は初歩的審査のみで、新規性等の実体的要件違反は、欧州と同様に無効理由となります。

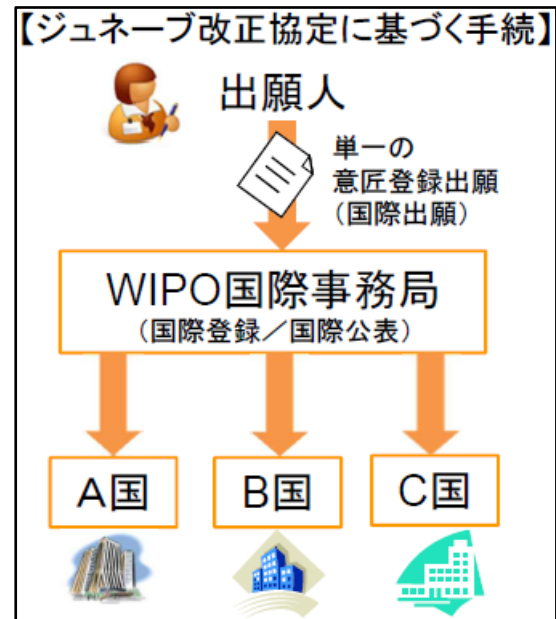
できません。今後、加盟国が増加していけば、より利用しやすい制度となることが期待されています。

(2) 出願手続

所定の願書 (DM/1) を用いて、英語・仏語・スペイン語のいずれかの言語で出願できます。日本の特許庁を経由するか、直接 世界知的所有権機関 (WIPO) の国際事務局に願書を提出します。

願書を受理した国際事務局は、国際登録簿に登録し、原則的に国際登録日 (基本的に出願した日) から 6 か月経過で出願内容を国際公表します。そして国際公表後に各指定国で審査が行われ、指定国から拒絶が通報された場合は、指定国の代理人を通じて直接対応することになります。

国際登録の存続期間は、5 年毎の更新で 15 年ですが、指定国の保護期間がそれよりも長い場合は、指定国の保護期間となります。例えば、日本では国内登録から最長 20 年となります。



※特許庁ウェブサイトより引用

IV. ハーグ協定 (ジュネーブ改正協定)

(1) 概要

ハーグ協定のジュネーブ改正協定は、複数国における意匠登録手続の簡素化と費用節減を目的とした国際条約であり、意匠を複数国に一括して出願することや、複数国の意匠権を 1 つの国際登録として一元管理することができます。

2016 年 4 月現在、米国、欧州連合、韓国などの 50 の国・政府間機関が締約国となっており、日本自体を指定国とすることもできます。ただし、中国をはじめ、アセアン諸国などの未加盟国は、現状では残念ながら国際登録の指定国とすることが

(3) ジュネーブ改正協定のメリット

ジュネーブ改正協定を利用することで、出願人は以下のメリットを享受することができます。

(i) 手続きの簡素化

1通の願書で、最大100の意匠を複数国に一括で出願できます。

(ii) 容易な書類作成

出願する国の公用語を問わず、英語・仏語・スペイン語のいずれか1つの言語で出願できます。

(iii) 管理の容易化

国際事務局が権利を一元管理することから、更新や移転等も一元的に行えます。

(iv) 経費削減

出願時は指定国の現地代理人を選任する必要がなく、翻訳等も必要ないため、安価に手続きできます。

(v) 迅速審査

原則的に国際公表から6か月（指定国によっては12か月）以内に指定国は拒絶を通報しなければならぬため、早期な審査が期待できます。

(4) 留意事項

このように様々なメリットを有するジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録出願ですが、下記のように幾つか気をつけるべき点もあります。特に日本を自己指定すると通常の意匠出願と異なる点が多いため、日本は通常の意匠出願を行い、日本の意匠出願を基礎に優先権を主張して国際登録出願を行うことも検討に値します。

<意匠の公表>

国際登録は、指定国に移行する前に国際公表されます。日本の様に登録後に公報が発行される国であれば、拒絶になった意匠が公開されることはありませんが、国際登録出願では、必ず意匠が公開されてしまいます。

また、国際公表延期の制度がありますが、指定国の中で最も短い期間を設定している国に合わせるため、指定国に延期を認めない国が含まれてい

ると、通常通りに公表されてしまいます。

<手続きの公表>

公表後の国際登録出願は、登録までの経過情報がWIPOのデータベース「ハーグエクスプレス」で検索できます。そのため、各指定国でどのような引例を理由に拒絶が通報されているのか等が、第三者に簡単に知られてしまいます。

<費用の前納>

国際登録出願は、指定国の費用も含めて出願前にWIPOに支払います。例えば日本を自己指定する場合、登録時の費用も出願前に支払うことになり、仮に拒絶が確定した場合は、6か月以内に返還請求の手続きをしなければ登録料相当額が返還されません。

V. おわりに

ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録出願は、留意すべき点もありますが、上手く利用することでコストや管理面で大きなメリットが期待できます。グローバル化の波の中で自社のデザインが国内外で適切に保護されるように、特許権や商標権と共に意匠権についても関心を持っていただければ幸いです。具体的なご相談がありましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ、ご照会は以下の連絡先までご連絡ください。

弁理士 野田 薫央
noda@jmatsuda-law.com

松田綜合法律事務所
〒100-0004
東京都千代田区大手町二丁目6番1号
朝日生命大手町ビル7階
電話：03-3272-0101 FAX：03-3272-0102

この記事に記載されている情報は、依頼者及び関係当事者のための一般的な情報として作成されたものであり、教養及び参考情報の提供のみを目的とします。いかなる場合も当該情報について法律アドバイスとして依拠し又はそのように解釈されないよう、また、個別な事実関係に基づく具体的な法律アドバイスなしに行為されないようご留意下さい。