

2 国際協定への加盟に向けた意匠制度の在り方に関する調査研究 ～ ヘーグ協定加盟に向けた意匠制度の在り方 ～^(*)

経済のグローバル化に伴い、我が国から世界各国への意匠出願が積極的に行われているところであるが、意匠制度は各国ごとに異なるため、意匠権取得手続には大きな負担が伴い、手続の簡素化や経費節減を我が国企業は望んでいる。

そのような背景を踏まえ、特許庁では、国際事務局に一通の願書を提出することで、複数の締約国において出願効果が得られるヘーグ協定ジュネーブ条約への加盟の是非を検討している。しかしながら、我が国が加盟するにあたっては、法制度の整備や業務運用の見直しが必要となる。

そこで、我が国がヘーグ協定ジュネーブ条約に加盟すべきか否か、我が国がヘーグ協定ジュネーブ条約に加盟する場合、いかにすれば我が国出願人が有効に国際出願制度を運用することができるのか、国内法制度との関係や特許庁の業務運用への影響も考慮しながら、我が国意匠制度の在り方を検討するための基礎資料作成を目的として本調査研究を行った。

I. 序

1. 本調査研究の背景・目的

経済のグローバル化に伴い、我が国から世界各国への意匠出願も積極的に行われているところであるが、意匠制度は各国ごとに異なるため、意匠権取得手続には大きな負担が伴い、手続の簡素化や経費節減を我が国企業は望んでいる。

そのような背景を踏まえ、特許庁では、我が国企業の負担軽減を図るため、国際事務局に一通の願書を提出することで、複数の締約国において出願効果が得られるヘーグ協定ジュネーブ条約への加盟の是非を検討している。

我が国がヘーグ協定ジュネーブ条約に加盟することで、我が国出願人は複数国へ単一言語(英語)で簡便に出願することが可能になる等の手続の簡素化が図られるばかりか、経費削減というメリットも想定できる。

しかしながら、ヘーグ協定ジュネーブ条約には、複数意匠一出願制度や国際公開の繰延べ制度など、我が国にはない制度が備わっていることや、我が国独自の秘密意匠制度などは存在していないため、我が国が加盟した場合には、これらの乖離する制度の取扱いについて、法制度の整備や業務運用の見直しが必要となる。

そこで、これらを踏まえて、我が国がヘーグ協定ジュネーブ条約に加盟すべきか否か、我が国がヘーグ協定ジュネーブ条約や意匠の国際分類に関するロカルノ協定に加盟する場合、いかにすれば我が国出願人が有効に国際出願制度を運用することができるのか、国内法制度との関係や特許庁の業務運用への影響も考慮しながら、国内外出願人の理想的な利用の仕方やビジネスモデルを見つけ出し、我が国意匠制度及び意匠分類運用の在り方を検討するための基礎資料作成を目的として本調査研究を行った。

2. 本調査研究の実施方法

(1) 委員会による検討

本調査研究に関して専門的な視点から検討、分析、助言を得て、我が国のヘーグ協定加盟の方向性を打ち出すべく、有識者から構成される委員会を計8回(10名の委員による親会2回と5名の委員による子会6回)開催した。

(2) 国内外文献調査

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、本調査研究を実施する上で有益な文献を調査、整理及び分析した。

(3) 国内アンケート調査

国内意匠出願上位1050者の国内企業等に対して、ヘーグ協定への加盟ニーズなどに関するアンケート調査を実施し、354者(回収率33.7%)から回答を得た。

(4) 国内ヒアリング調査

国内アンケート調査結果を参考に、企業28者並びに団体2者の計30者に対して、ヘーグ協定加盟の際の要望や改善点などについてヒアリング調査を実施した。

(5) 海外質問票調査

16か国・地域の知的財産権庁に対して、ヘーグ協定加盟国や加盟が見込まれる国の現状に関する質問票調査を実施し、12の庁から回答を得た。

(6) 海外ヒアリング調査

欧米韓の知的財産権庁及びWIPOの計4庁、並びに欧米韓の各国企業3者(計9者)の計13者に対してヒアリング調査を実施した。

II. ヘーグ協定の制度概要

ヘーグ協定は、複数国において意匠登録を行う際に必要

(*) これは平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

となる手続の簡素化及びそれに伴う経費の節減効果を目的としたパリ条約19条「特別取極」に基づく、意匠の登録・寄託に関する国際的制度を構築する条約であり、WIPO により管理・運営されている。ヘーグ協定には、①1934年ロンドンアクト、②1960年ヘーグアクト、③1999年ジュネーブアクトの3つの改正協定(アクト)が存在し、2010年1月1日から凍結されたロンドンアクトを除き、ヘーグアクトとジュネーブアクトの2つのアクトが現在、機能している。

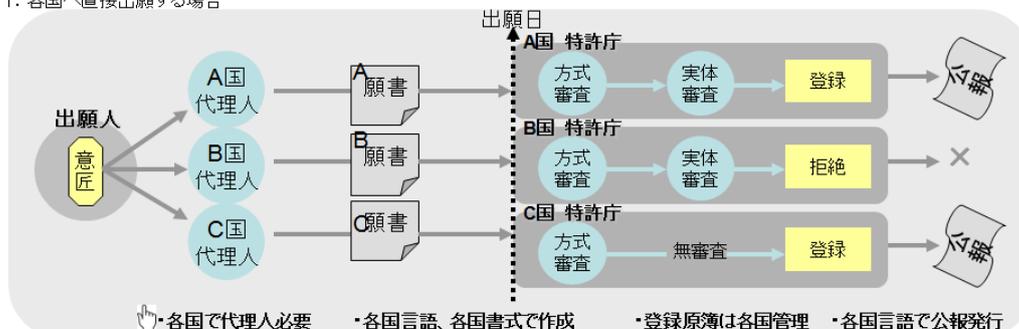
ヘーグ協定ジュネーブアクトは、実体審査国の加盟促進を目的として、ヘーグアクトに対して改正したアクトであり、各国別に発生する出願手続を一元化し、WIPO国際事務局への一つの出願手続で、指定した国それぞれに出願した場合

と同等の効果を得ることができる、意匠の国際出願及び登録制度である。加盟国数は毎年3～5か国程度の増加傾向にあって現在42か国・地域(2012(平成24)年2月現在)が加盟している。また、今後は韓国が2012年7月以降に加盟予定であり、米国では加盟の前提となる改正法案が、2011(平成23)年から始まった上院議会に提出されている状況である。中国もヘーグ協定に関する調査チームを立ち上げて、近年中に加盟するための準備を進めており、世界的に一気に加盟が加速する可能性がある。

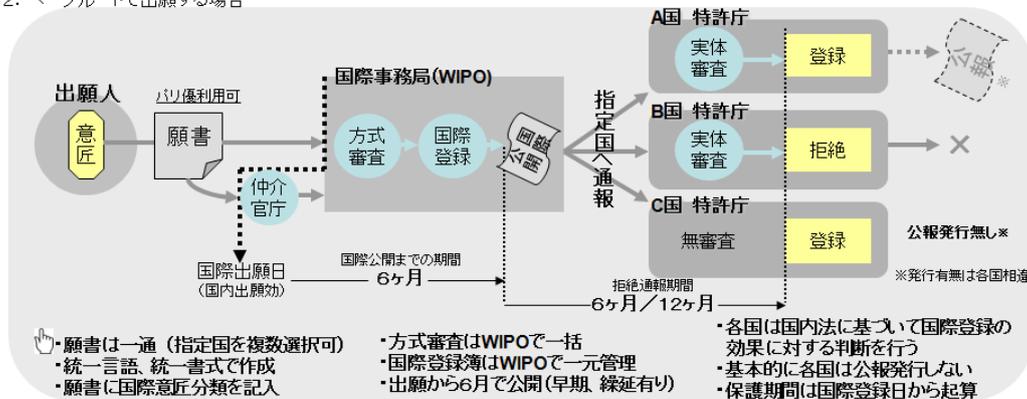
ヘーグ協定ジュネーブアクトに基づく出願手続の主なフローを以下に示す。

意匠の国際登録に関するヘーグ協定に基づく出願手続の概要

1. 各国へ直接出願する場合



2. ヘーグルートで出願する場合



Ⅲ. 我が国のヘーグ協定ジュネーブアクトへの加盟について

我が国のヘーグ協定ジュネーブアクトへの加盟を望むと回答した企業は2007年当時はわずか11%であったものの、企業のグローバル化や模倣品対策を背景に、加盟ニーズは高まり、今回の調査では国内ユーザーの61%(216者)が希望していた。また国際出願制度にメリットを感じていないと回答した企業はわずか2.5%しかいなかった。さらに、国際出願

制度を利用することで模倣品対策やデザイン・ブランドカピールに貢献し、企業の出願戦略に広がりを持たせるなど、我が国の国際競争力強化を強化する一助となることが確認された。

したがって、このような状況を背景に、本調査研究において実施した国内外企業へのアンケート調査やヒアリング調査及び委員会での議論を踏まえ、我が国はヘーグ協定ジュネーブアクトに早急に加盟することとし、その際、ヘーグ協定ジュネーブアクトの手続でユーザーにとって利便性のよい仕組

みは、国内制度にも取り込むことが適当ではないか。

また、ヘーグ協定ジュネーブ条約への加盟に際しては、以下のIV、Vに示す課題の解決が必要であると考ええる。

IV. 国際出願制度と国内制度との相違による主な課題について

本調査研究においてヘーグ協定ジュネーブ条約への加盟にあたり、ユーザー側の視点に立った場合の出願手続や権利の維持・管理等に関する課題を抽出し、その対応についてまとめた。

1. 複数意匠一出願制度と一意匠一出願制度

ヘーグ協定ジュネーブ条約では、国際意匠分類の同一クラスに属する物品に係る意匠であれば、最大100までの意匠を一つの出願ですることが可能となっているが、複数意匠一出願制度の導入によるユーザーメリットは大きく、国内アンケート調査などからユーザーニーズが高いことは明らかであることから、我が国を指定する意匠の国際出願に複数意匠一出願を認めるべきではないか。また、国内制度も併せて複数意匠一出願を認めてよいのではないか。

また、導入にあたっては、一出願に含まれる意匠の範囲や物品と意匠の形態との関係、料金設定、制度導入後の審査等に係る業務運用といった諸々の課題について、ユーザーニーズを最大限考慮して制度設計する必要があるものと考ええる。

2. 公開繰延べ制度と秘密意匠制度

ヘーグ協定ジュネーブ条約では、出願人が国際出願時に公開繰延べを請求した場合、出願日もしくは優先権を主張している場合には優先日から最大30か月の公開繰延べ期間を認めている。

我が国企業が開発する製品の中には、製品開発から製品発表までの間が長期にわたるものもあるため、一定の範囲内で、公開される時期を企業が調整できる公開繰延べ制度は、我が国企業にとって有益な制度であると考えられる。したがって、我が国がヘーグ協定ジュネーブ条約に加盟をする際には、公開繰延べ制度を認めるべきではないか。

ただし、最大30か月の間公開が繰延べされることで生じる第三者への影響等を考慮する必要があるのではないか。また、権利が有効か無効かの判断がされないまま公開されることは、大多数のユーザーから望まれていないため、我が国での保護が認められた意匠について、公開から登録までの補償として補償金請求権を認めることや、関連意匠制度との関係について今後も引き続き検討を行う必要があると考ええる。

3. 願書・図面等の記載要件

我が国の現状の図面提出要件及び願書記載要件の下で、我が国が国際出願を受理した際、ヘーグ協定ジュネーブ条約では認められている方式的要件が、我が国では方式的に認められず方式指令の対象となることが無いよう、意匠の国際出願に対する図面提出要件については、提出図面の形式に関する国際的な調和の促進を視野に入れつつ、我が国の現行の図面提出要件を可能な限り適用することを検討すべきである。

その際、意匠が複雑である等の理由により6図では意匠を明確にできない場合は、図面の方式要件が満たされていないことを理由とする方式指令や拒絶理由ではなく、意匠が明確ではないことを理由とする拒絶理由を通知する審査運用をすることを念頭に、改正すべき条文が無いか確認する必要があると考ええる。

なお、我が国を指定する国際出願に対し適用される方式的要件に関し、我が国が求める方式的要件とヘーグ協定に基づく方式的要件との違い及び方式要件違背の場合の官庁及びユーザーが取るべき対応について、ユーザーが混乱することのないよう、我が国特許庁と国際事務局との間で、整理、調整しておくべきと考ええる。

4. 国際出願手数料

ヘーグ協定ジュネーブ条約では、出願人は国際事務局に対して手数料を支払う旨規定されている。手数料は、基本手数料、公開手数料、各国が指定する指定手数料の合計額となっているが、我が国がヘーグ協定ジュネーブ条約に加盟するにあたっては、以下の対応をすべきと考ええる。

- ・指定手数料にかわって個別指定手数料を設定し、国内出願に要する料金をもとに日本国特許庁の事務処理における実費を勘案のうえ決定した額を徴収する。また、一つの出願に2以上の意匠が含まれていた場合、2意匠目以降について減額を検討すべきである。
- ・個別指定手数料の納付方法については、分割納付制や一括納付制、あるいは出願人による納付方法の選択制等が考えられ、特に我が国ユーザーからは二段階の分割納付制の導入のニーズが大きいものの、我が国が設定する個別指定手数料の額や海外ユーザーにとっての利便性等を踏まえたそれぞれのメリット、デメリットを十分に精査の上で、方向性について引き続き慎重に検討を行うべきである。なお、選択制とする場合、ヘーグ協定ジュネーブ条約及び国際事務局の業務運用上、現状ではユーザーが一括納付とするか分割納付とするかを選択することは認められていないため、我が国は選択制が認められるよう国際事務局に働きかけを行うべきではないか。

- ・日本国特許庁が納付を受け付けるか否か、日本円による支払を認めるか否か等をPCTやマドプロの例をもとに検討すべきである。

5. 新規性喪失の例外

ヘーグ協定ジュネーブ条約では、我が国の新規性喪失の例外規定に該当する明確な規定がないため、国際出願で我が国を指定する出願について、新規性喪失の例外規定の適用を認めるか否かの検討が必要であるが、国際出願についても、新規性喪失の例外適用を認めるべきではないか。

また、適用を認めるにあたっては、国内出願と同様の規定であることが制度の公平性からして望ましいため、今後の国内制度改正議論と併せて検討を進めるべきであると考え。

なお、今後の国内制度改正の議論においては、ユーザーニーズを踏まえ、手続的な要件の主張、証明等々の緩和、ハーモナイゼーションの観点を考慮すべきであろう。

6. 関連意匠制度

国際出願においても、関連意匠出願を認めることが適当であるが、出願の仕方(願書の記載方法)や、関連意匠を出願できる時期、登録後の我が国における原簿による管理の仕方などと併せて、国際出願と国内出願の間でも関連意匠出願を認めるか否かについて検討した結果、国際出願について、関連意匠制度を認め、我が国を指定した国際出願を、我が国への出願とみなす規定を国内法において設けることを前提に、国内出願と国際出願の間でも本意匠と関連意匠との関係を認めるべきではないか、との結論に至った。また、以下の事項については、今後も引き続き検討が必要であると考え。

- ・関連意匠を出願できる時期

本意匠が国際出願であった場合、現行の我が国制度のように本意匠の我が国公報発行前日までを関連意匠出願可能時期とすると、公開制度のある国際出願とは実情に合致しないことになるため、対応について検討をすべきである。

また、国際出願における公開繰延べ制度を我が国が認めた場合、公開繰延べ制度を利用することによって本意匠の公報発行を遅らすことができ、その結果、関連意匠の後出し可能期間を実質的に最長30か月まで延長できることになるため、国内出願との制度利便性の優劣の解消策について検討する必要がある。

- ・願書への記載方法

本意匠又は関連意匠に関する国際出願の願書への記載方法や原簿による管理の方法について、今後、国際事務局との間で調整を図りつつ、検討をすべきである。また、韓国のように、出願後、国内審査段階において手続補正により本

意匠及び関連意匠の指定を可能とする方法もあるが、我が国の出願人及び特許庁における円滑な業務運用を可能とするために、それぞれ最も適した方法が何であるか、検討をすべきである。

- ・原簿の管理

我が国の関連意匠制度では、本意匠と関連意匠の出願人及び権利者が同一である必要があることから、専用実施権の設定の有無を含めた出願人や権利者の名称、住所等、関連意匠として意匠登録を受けるための条件には原簿上の管理項目が関係するため、関連意匠に関する原簿管理項目について検討をすべきである。

7. 部分意匠制度

我が国を指定する意匠の国際出願においても部分意匠制度の適用を認めるか否かについて検討した結果、我が国を指定する意匠の国際出願においても部分意匠制度の適用を認める方向で検討を行うべきである、との結論に至った。

また、我が国を指定する、部分意匠としての保護を求める国際出願に対し、現行の国内法制下で出願人に対し求める部分意匠に関する願書記載要件をどこまで求めるかにつき、引き続き我が国特許庁と国際事務局との間で調整を図りつつ、検討を行うべきである。

8. その他の課題について

ヘーグ協定ジュネーブ条約と我が国法制との相違による、その他の課題として、国際出願における特徴記載制度の扱い、国際登録に係る我が国での意匠権の発生日と存続期間、国内出願に基づく意匠権の権利の更新期間、国際登録における特許及び実用新案への変更の手続の扱い、国際登録における補正却下後の新出願の扱い、国際出願に対する手続補正が可能な時期と内容、審判の扱い、国際登録に関する原簿の記録事項、国際登録への質権などの設定等に関する課題が挙げられるが、これらの項目については、今後も引き続き検討を行うべきである。

また、ヘーグ協定では、所有権の移転を行う際には、権利を譲り受ける者もまた、ヘーグ協定上の出願人資格と同じ資格を有している必要がある。所有権の変更先の会社が加盟国に住所、居所、国籍、営業所を有さない場合には、移転ができないことになるが、この問題については、本調査研究では十分な調査ができていないため、課題、デメリットについて今後も引き続き調査研究する必要がある。

V. 我が国がヘーグ協定に加盟する際のユーザーの利便性向上について

本調査研究において、ヘーグ協定ジュネーブ条約への

加盟にあたりユーザー側の視点に立った場合のユーザーの利便性向上に関する課題を抽出し、その対応についてまとめた。

1. 仲介官庁としての日本国特許庁と仲介業務

ヘーグ協定ジュネーブ条約では、国際意匠出願をWIPOが直接受理するほか、締約国が仲介官庁として出願を受理し、WIPOに送付する手段を有しているが、我が国が仲介官庁となり、国際出願の願書を受け付ける方向で検討すべきである。手数料については、日本国特許庁で納付を受け付けるか、日本円で支払を可能とするか等をPCTやマドプロでの検討の例も参考にしつつ引き続き検討すべきである。

また、仲介官庁となった場合に、サービスの一つとして方式的なチェックを事前に行うこと自体は可能である旨、WIPOから回答を得ているが、どのような方式的チェックを行うかは、引き続きユーザーニーズや庁内の業務運用などを踏まえ、WIPOと調整を図るべきである。また、方式的なチェック以外にユーザーから要望のあったサービス、アドバイスがどの程度可能かも検討を行うべきである。

2. 自己指定の認容

ヘーグ協定ジュネーブ条約には、出願人の国籍、居所、住所または営業所のある国を指定国として指定できないように、各国がその旨を宣言できる規定があるが、我が国のユーザーの出願利便性や多様化を実現するため、自己指定を認容すべきではないか。

3. 使用言語の指定

国際出願は、所定の言語（英語、フランス語又はスペイン語）により行う必要があるが、日本国特許庁と国際事務局との通信の言語として、3か国語のうち最も我が国にとって障壁が低い英語を選択すべきではないか。

また、日本語で国際出願ができるよう、継続的に国際事務局に働きかけると同時に、例えば日本語作成の願書をWIPO願書の様式に変換できるような支援ツールといった英語作成の環境整備を行ってはどうか。

4. 国際意匠公報・国際登録の原簿の我が国での発行・管理

国際意匠公報の発行や国際登録簿の管理はWIPO国際事務局でなされるが、我が国ユーザーにとっては、日本で権利化された国際出願の先行調査、権利調査を国内の登録意匠と同様に行うことができることが利便性向上につながるものとする。

日本で登録になった国際登録については、意匠の権利調査等におけるユーザーの利便性向上のため、意匠公報又は

意匠公報情報を発行すべきではないか。また、更なる利便性向上のためには、日本語訳の公報又は公報情報も発行されることが望ましいが、その要望の主な目的は効率的な権利調査を可能とすることであるため、日本語を用いた国際意匠公報の検索が可能であれば、これを実現することによって日本語訳の公報発行に代替することが可能ではないか。

原簿については、我が国で審判制度や裁判制度を利用する際に、国内に登録簿が存在する必要があるか否か等も含めて、今後も引き続き調査・検討を行い、我が国でも原簿を持つ必要があるならば、持つべきではないか。

5. 我が国以外の未加盟国の加盟ニーズ

我が国産業界の多くが進出しているアジア等のヘーグ協定ジュネーブ条約未加盟国を中心に、ヘーグ協定ジュネーブ条約に加盟するよう、国として働きかけを行っていくべきではないか。

6. その他の支援について

我が国ユーザーが、意匠の国際出願制度を有効活用できるよう、ユーザーに対する国際出願制度の周知・普及活動を多面的、効果的に行うべきではないか。方法としては、弁理士などの活用支援、制度説明会の開催やHPでの制度案内、手続事例集・ガイダンスの作成等、マドリット協定プロトコル加盟時も参考にしつつ、制度普及を検討することも一案ではないか。また、日本語による説明が付された願書のテンプレートなどの出願支援ツールの提供も、ユーザーにとっての利便性を考慮すると検討する価値があるのではないか。

VI. ヘーグ協定加盟に伴う特許庁内の業務運用上の課題について

ヘーグ協定加盟に伴う特許庁内の業務運用上の課題として、出願受理、方式審査、実体審査、設定登録、料金、国際登録の原簿の管理、公報発行、WIPOとの通信、システム開発など幾多の面で課題が生じることが確認された。

VII. 国際出願制度を利用したビジネスモデルについて

国際出願制度の利用によってブランド力・デザイン力をアピールするためのビジネスモデルの仮説や、効果的な模倣品対策を行うためのビジネスモデルの仮説を構築し、その有効性について検証したところ、国際出願制度では、国際出願によって各指定国に出願され、登録された意匠の公報がWIPOによって一元的に発行されること、ロカルノ協定に基づく国際分類が付与されていること、ヘーグ協定が採用する3

つの言語のいずれでも権利調査等が可能であること等から、国際公開公報の発信力は高いと言える。この特徴を利用して、たとえば複数意匠一出願制度を利用し、完成体と部品、バリエーション展開製品を一意匠に含めた国際出願を行うことで、有効な模倣品対策が行える。

また、国際出願で我が国を指定し、世界で最も信頼される日本の意匠審査を経ることによって、各国での権利の有効性を高め、後願排除力が高まることになり、不要な紛争を避けることができる。これによって、これまで以上に我が国製品をデザイン模倣から守り、模倣品の流通経路を絶つことにもつながる。

さらに、我が国企業の国際登録が国際意匠公報によって世界発信されることによって、それが優れた製品デザインである場合、国際意匠公報を見た海外企業からライセンス提供が求められる等、我が国企業、特に中小企業のブランド力・デザイン力アピールに、国際出願制度が利用できるものと考えられる。

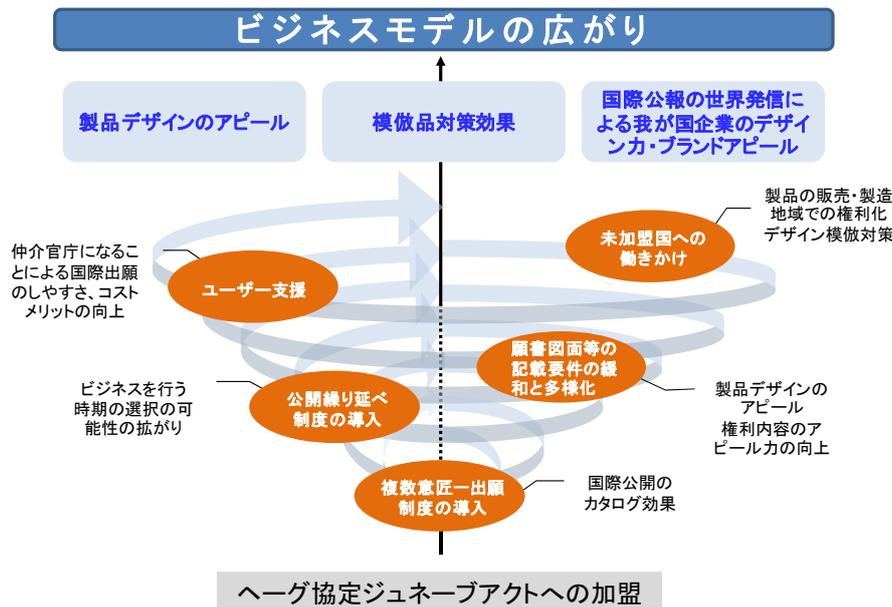
なお、現状、意匠の国際出願制度においては国際事務局が国際登録簿を管理するものの、各国で登録簿を管理することは義務化されておらず、また登録証の発行や登録公報の発行も同じく義務化されていない。そのため、我が国がヘ

ーグ協定に加盟する際にはエンフォースメントの側面から加盟国がそれぞれの国で登録簿を管理し、また登録証を発行することや登録公報を発行することの必要性について訴えていく必要があるのではないか。

VIII. まとめ

国際出願制度を利用することにより、模倣品対策効果や我が国企業の製品デザインのアピール効果、我が国企業のデザイン力・企業ブランドのアピール効果をもたらされるというビジネスモデルが構築されるかということについては、それぞれの効果は、国際出願制度を有効に利用することによってもたらされると考えられ、また、ヘーグ協定ジュネーブアクトへの加盟により、我が国企業の海外展開を支援し、我が国企業の国際競争力をスパイラル状に強化することができるものと考えられる。

したがって、我が国がヘーグ協定ジュネーブアクトに加盟するにあたって意匠制度の在り方を検討する際には、国際出願制度の有効利用とビジネスモデルとの関係を踏まえ、我が国企業の国際競争力を最大限に活かせる制度設計とすべきであろう。



(担当: 研究員 前田和明)