

～世界から期待され、世界をリードする JIPA ～



一般社団法人日本知的財産協会



ハーグ協定加盟に伴う 国内意匠実務の研究

日本知的財産協会

2014年度 意匠委員会 第2小委員会

2015年03月19日（関西部会）

2015年03月24日（関東部会）



1 研究の目的と検討方針

2 ハーグのメリットを活かす出願戦略

オフENS

- 権利化の目的別、指定国組み合わせの提案

1 通の願書による複数国出願のメリットを活かせる
指定国組み合わせと、願書の内容とは？



OHIM



シンガポール



スイス



ウクライナ



米国



韓国



日本

3 国際出願のクリアランス上の注意点

ディフェンス

- 公表の延期と関連意匠の組み合わせなど、
オフENS側としてのメリットはディフェンス側では注意点となる

対象が国際出願である場合のリスクの見積もりと
ディフェンス側が可能な対処とは？



1 研究の目的と検討方針

2 ハーグのメリットを活かす出願戦略

オフENS

- 権利化の目的別、指定国組み合わせの提案

1 通の願書による複数国出願のメリットを活かせる
指定国組み合わせと、願書の内容とは？



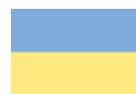
OHIM



シンガポール



スイス



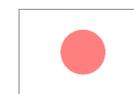
ウクライナ



米国



韓国



日本

3 国際出願のクリアランス上の注意点

ディフェンス

- 公表の延期と関連意匠の組み合わせなど、
オフENS側としてのメリットはディフェンス側では注意点となる

対象が国際出願である場合のリスクの見積もりと
ディフェンス側が可能な対処とは？



研究の目的

2014年度
研究テーマ

ハーグ協定加盟に伴う国内意匠実務の研究



ハーグによる

国際出願の活用法提案

ハーグのメリットを活かすために実務観点で注意すべきことは？

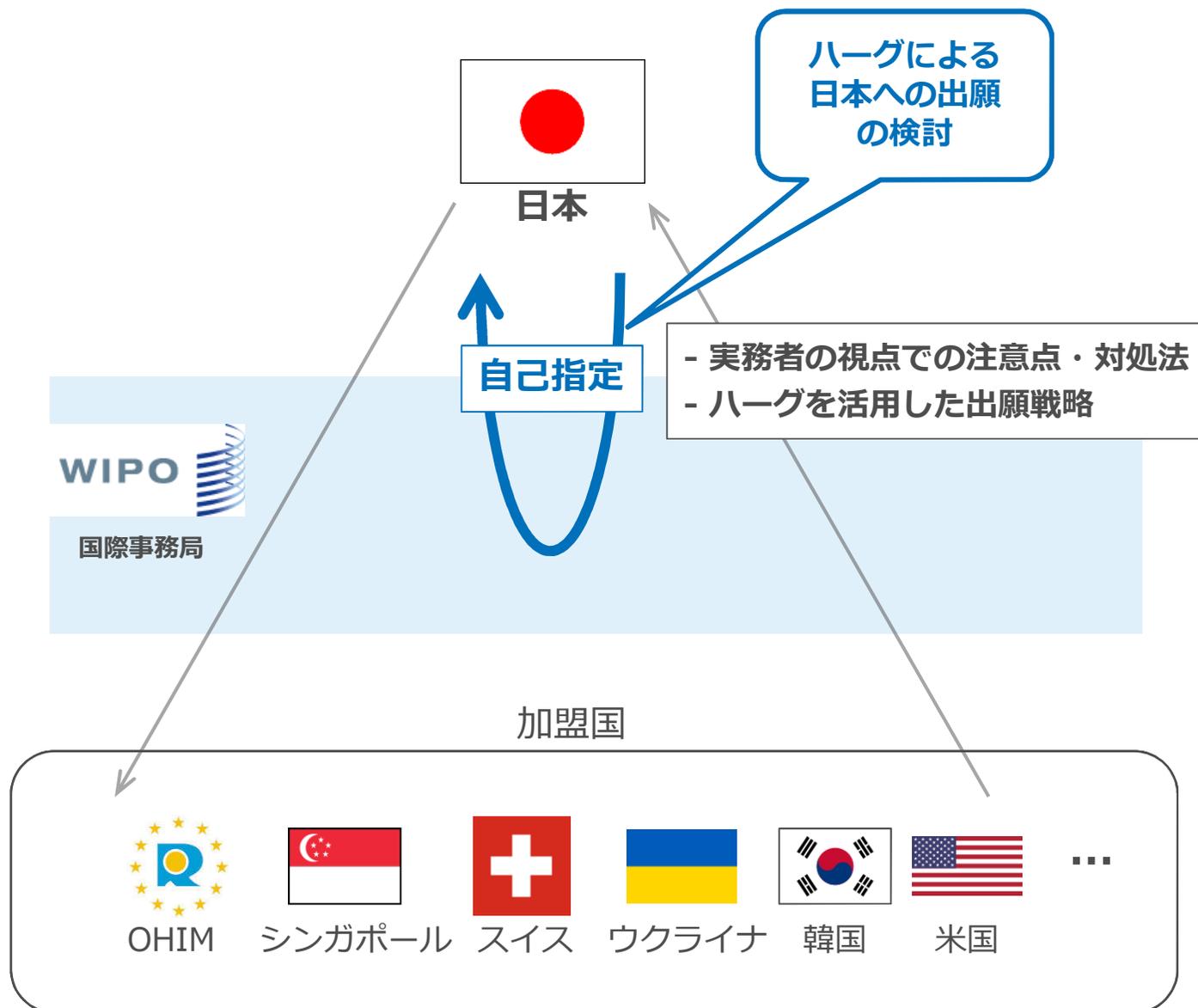
オフENS

ディフェンス

両面からの検討

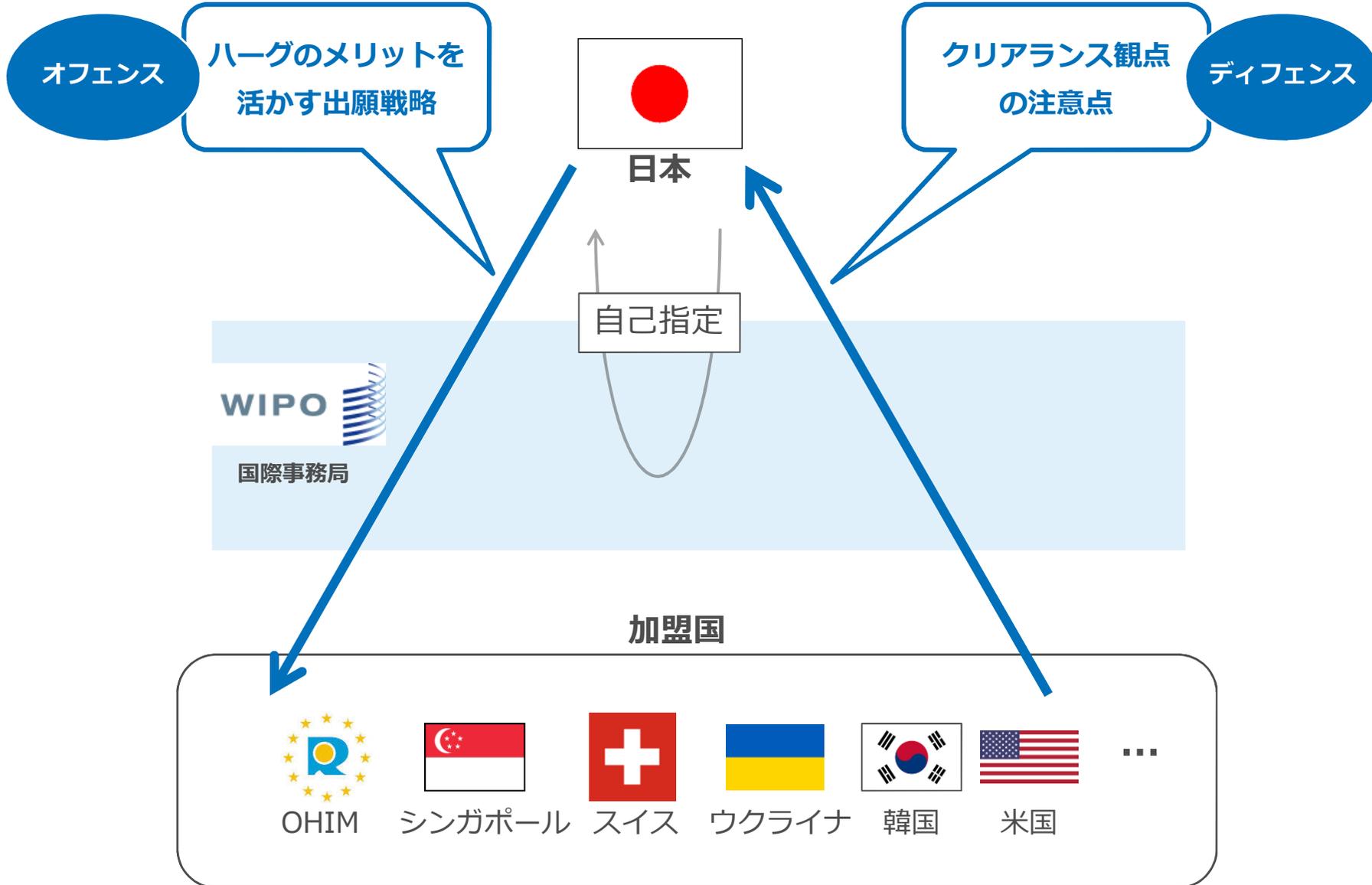


FY13(昨年度)検討方針





FY14(本年度)検討方針





検討対象国

7つの国・機関

ハーグ加盟国：64の国・機関
(2015年2月時点)

を検討対象国として選定

国際出願での指定上位国



OHIM



スイス



シンガポール



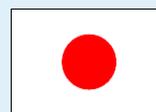
ウクライナ

各国直接出願で

日本企業から出願が多い国

'15/05/13

国際出願受付開始予定



日本



米国



韓国

検討時点では
ハーグ加盟後の対応方針について
情報が不足

課題の抽出
としてのまとめ



1 研究の目的と検討方針

2 ハーグのメリットを活かす出願戦略

オフENS

- 権利化の目的別、指定国組み合わせの提案

1 通の願書による複数国出願のメリットを活かせる
指定国組み合わせと、願書の内容とは？



OHIM



シンガポール



スイス



ウクライナ



米国



韓国



日本

3 国際出願のクリアランス上の注意点

ディフェンス

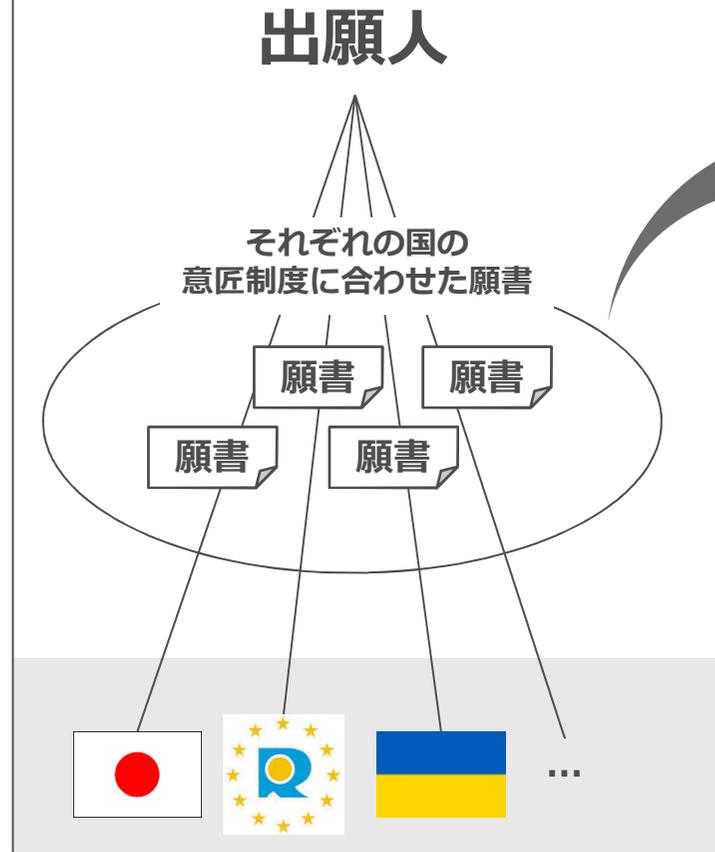
- 公表の延期と関連意匠の組み合わせなど、
オフENS側としてのメリットはディフェンス側では注意点となる

対象が国際出願である場合のリスクの見積もりと
ディフェンス側が可能な対処とは？



一通の願書による複数国出願

各国直接出願



国際出願



ハーグによる

メリット

手続一元化

ギャップ

意匠制度は
各国で異なる

ハーグでも
変わらない

注意点

ハーグのメリットを生かすためには

適切な国選択と
願書の内容の調整が必要



国により異なる意匠制度

	 日本	 韓国	 OHIM	 シンガポール	 スイス	 ウクライナ
実体審査	○	○ (物品により一部 審査)	×	×	×	○ (新規性のみ。創 作性の判断なし)
部分意匠	○	○	○	○ ※ただし、「別 個に製造及び販 売されるもの」 (第2条)	○	×
公表の延期	○	○	○	×	○	×
関連/併合	関連	関連	×	×	×	併合
新規性喪失の例外	○	○	○	○	○	○
国際出願での 複数意匠一出願	○	○	○	×	○	○

単一性の要件の
宣言有無による

全てを満たす条件は無し



権利化方針別 指定国グループ分け

特に使用頻度が高い制度

部分意匠

巧妙な模倣品にも対処可能な
権利化のためには必須

公表の延期

意匠の内容の公表時期が調整可能で
あることで早期出願も可能

複数意匠一出願

ハーグのメリットである
手続きの簡素化・工数削減

新規性喪失の例外

出願前にデザイン公開された場合の
リカバリ手段



意匠制度は国によって様々
権利化の方針によって指定可能な国が異なる

適切な選択国グループの提案



権利化方針別 指定国グループ分け

新規性喪失の例外

期間・証明書類提出要否は国により異なる

複数意匠一出願

一意匠一出願制度であっても、国際出願での複数意匠一出願が拒絶を受けない制度上の仕組みがあれば可とする（例：日本）

公表の延期



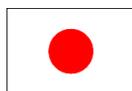
部分意匠：
別個に製造及び
販売されるもの
(第2条)

部分意匠

さらに図面要件等での注意点あり



各国図面の要件概要



	日本	米国	韓国	OHIM	シンガポール	スイス	ウクライナ
表現方法	線図、CG、 写真	原則、陰影を 施した線図	線図、CG、 写真、3Dモ デル	線図、CG、 写真	線図、CG、 写真	線図、CG、 写真	線図、CG、 写真
陰影の取り扱い	形状が特定で きる場合、認 められる	原則として陰 影が必要	模様と混同さ れない範囲内 であれば可	運用により認 められている	登録例あり	登録例あり	非推奨
必須/推奨図面	6面図	6面図 (+斜視図推奨)	規定なし	規定なし	6面図 (+斜視図推奨)	規定なし	6面図 (+斜視図推奨)
枚数制限	なし	なし	なし	7図まで	なし	なし	なし
断面図、拡大図等	可	可	可	規定なし	規定なし	規定なし	可



できるだけ多くの国に対応可能な
汎用的図面とは？



図面の統一化

最低限守るべき共通ルールと部分意匠の表現

検討国全てに対応する

共通ルール



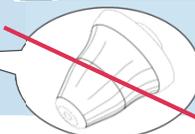
線図



※全体意匠図面であれば写真・CGも可



陰付：扱いが明確でない国が多いため避けた方が無難



部分意匠の表現

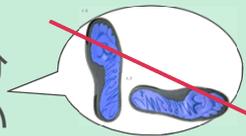
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分以外の表現



破線



着色：保護を求める部分か、それ以外の部分
どちらを着色するか統一されていない



OHIM



スイス



韓国



日本



シンガポール



ウクライナ

制約を念頭においた図面表現を検討



図面の統一化

その他注意事項：図面数の制限



図面数：7図以内

指定国にOHIMを含む場合の対処法

7図以内に収める

または

図面の順番を調整

OHIMでの権利化に必要な図



1~7図

OHIMでは省略可能であっても
図面要件が厳しい他指定国では必要な図

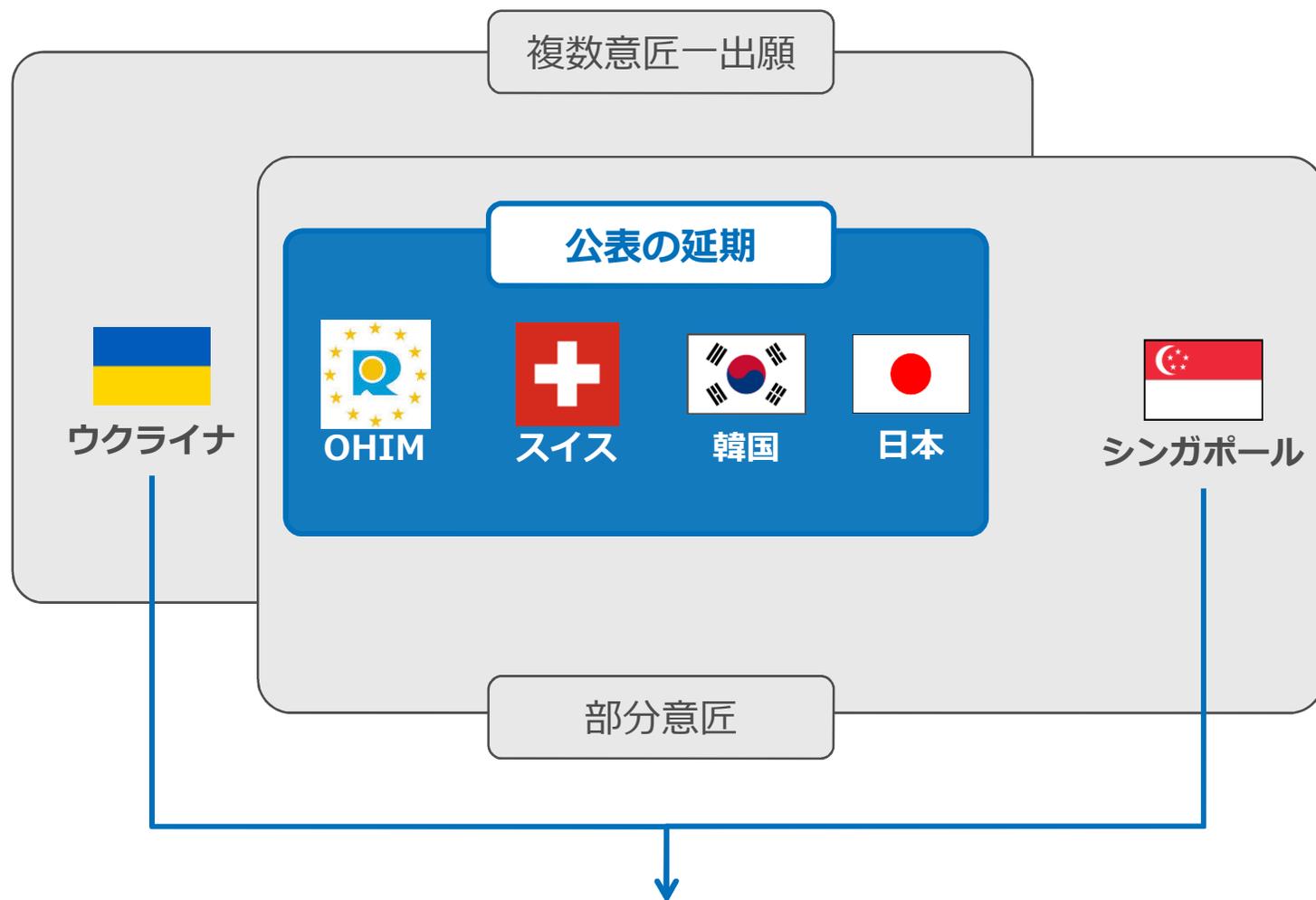


8図以降

OHIMでは提出されなかったものとみなされる



公表の延期不可国への出願戦略



公表の延期不可国へも出願したい場合には？



公表の延期不可国への出願戦略

公表の延期の基礎

- 指定国に公表の延期不可国を含むことの弊害は？

公表の延期可(30ヶ月)



OHIM



スイス



韓国



日本

国際出願

国際公表

公表延期

Max30ヶ月

公表の延期不可



シンガポール



ウクライナ

公表の延期不可国を
1カ国でも指定国に含めると…

原則6ヶ月

国際公表

公表の延期期間は指定国中最短の国に合わせられる



公表の延期不可国への出願戦略

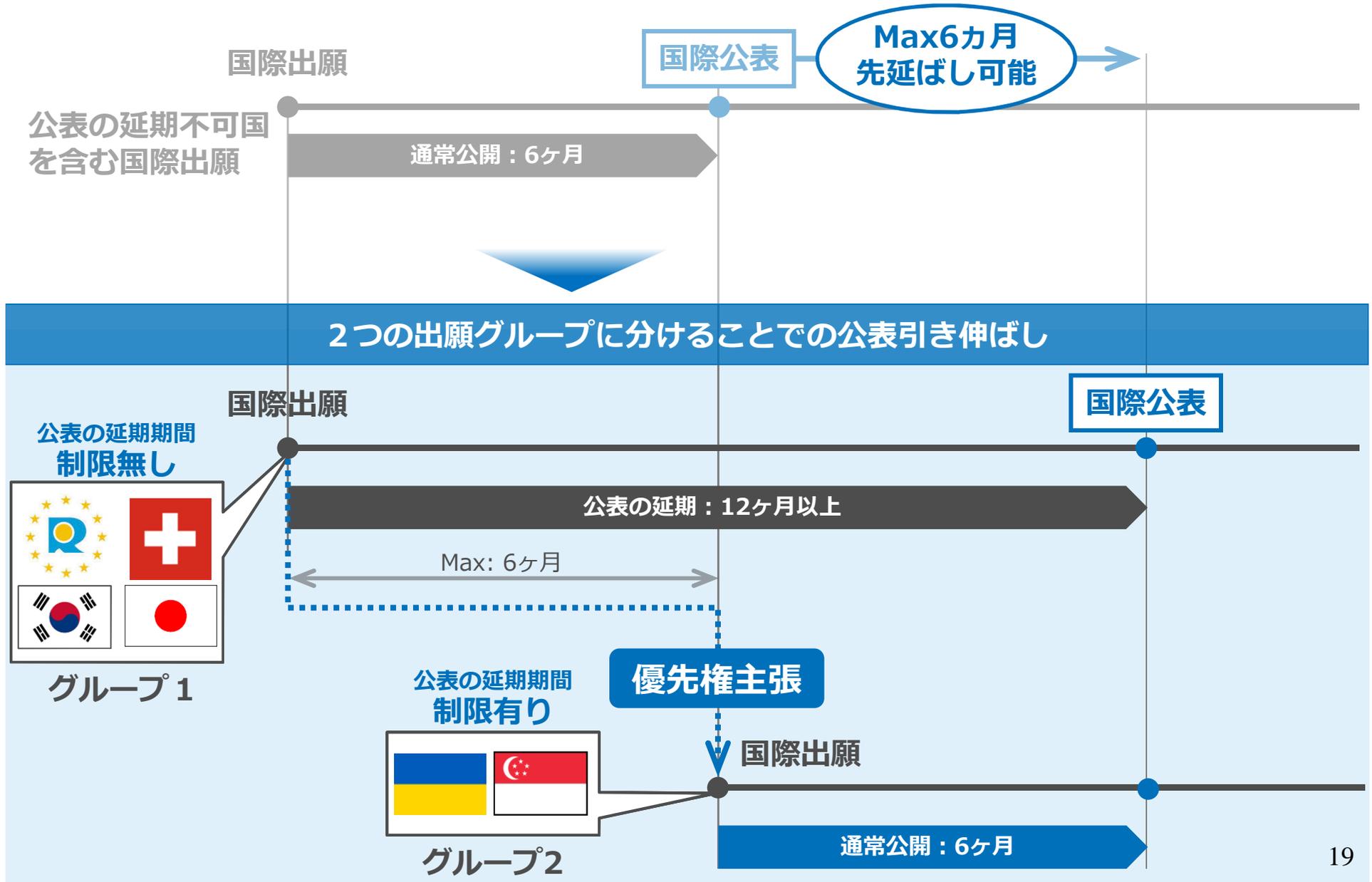


2つの出願グループに分けることでの公表引き伸ばし





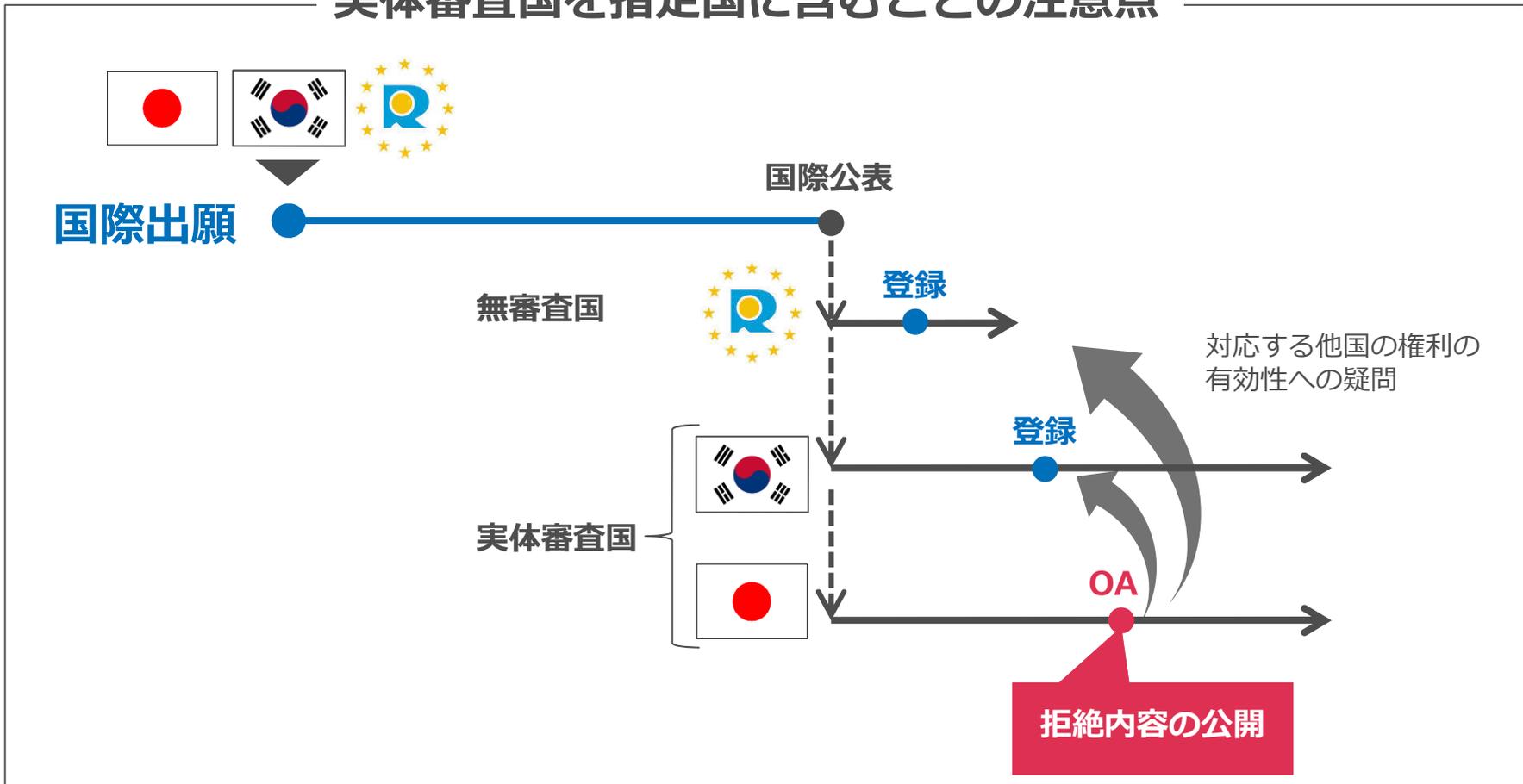
公表の延期不可国への出願戦略





実体審査国への出願戦略

実体審査国を指定国に含むことの注意点



実体審査国を全て各国直接出願すれば
リスクの回避は可能だが
ハークのメリット減

別の対処法の提案



実体審査国への出願戦略

各国直接出願と国際出願の組み合わせにより
拒絶内容の公開リスク回避と手続きの簡素化のメリットの両立



各国直接出願
拒絶内容: **非公開**



OA率が高い
審査国

OA

OA対処

登録査定

国際出願
拒絶内容: **公開**



Max30ヶ月
公表の延期



審査国での
登録を確認後

公表延期の解除

登録

登録

- 拒絶の内容によっては無審査国のみ登録などの対応も



米国を指定した国際出願の課題



2015年5月13日：国際出願の受付開始予定

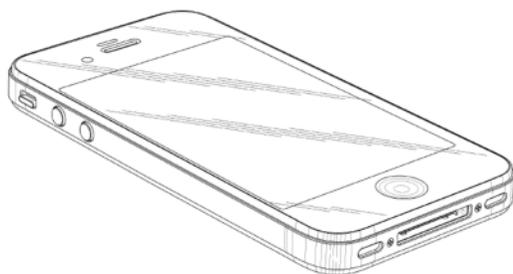
指定国に含める場合の課題は？

米国特有の図面

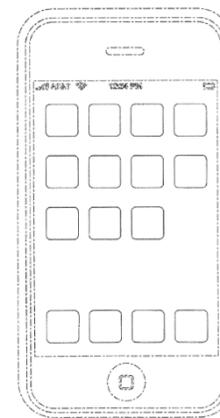
米国では陰付けが実質必須

他の指定国との図面要件の整合性が問題

⇒ 陰付けが不要である「画面デザイン」については、国際出願のメリットを活かしやすい



筐体デザイン
陰付け要



画面デザイン
陰付け不要

ただし日本等を指定する場合も想定して
破線であっても筐体部分も図面化しておく



特に注意すべき指定国組み合わせ



- 日本から韓国への出願が多い
- 意匠制度が近い

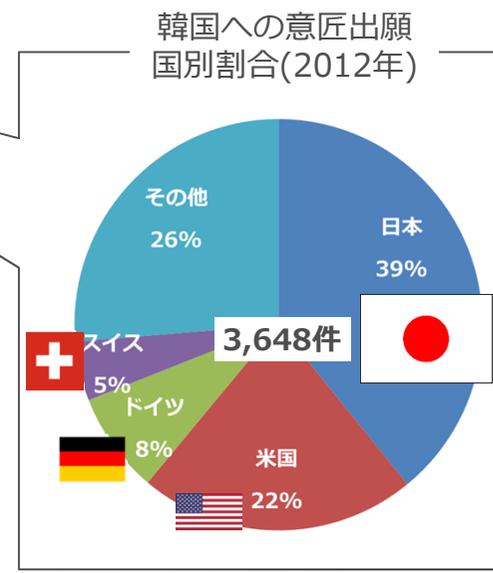
国際出願において

日本・韓国セットで
指定する機会が多いと想定

その一方で

- 意匠制度は近いものの異なる点もあり
- ハーグ加盟国ではまだ少ない実体審査国

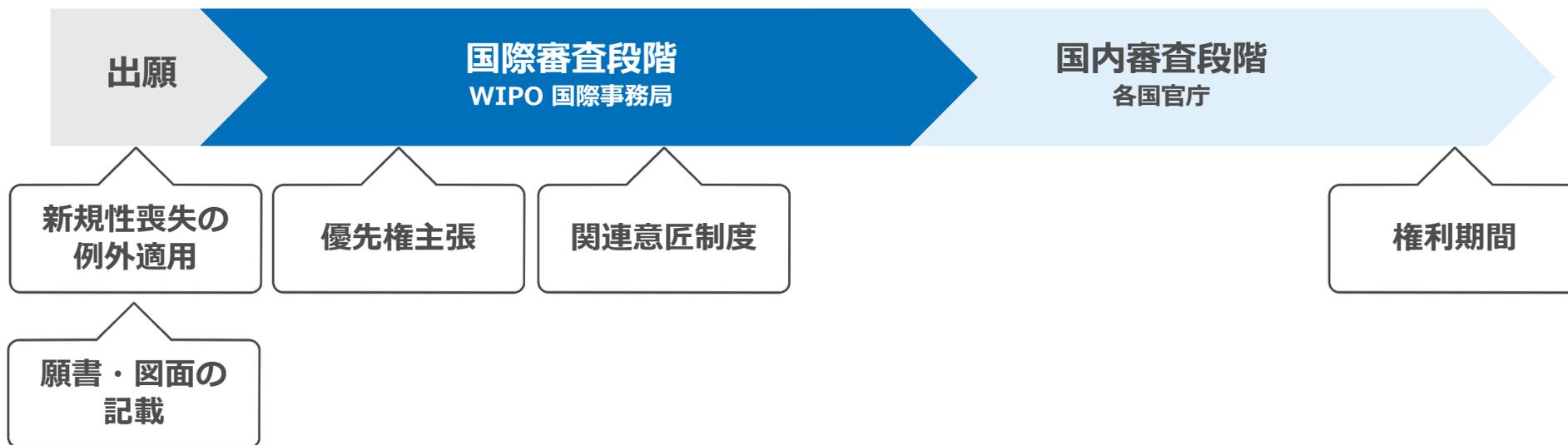
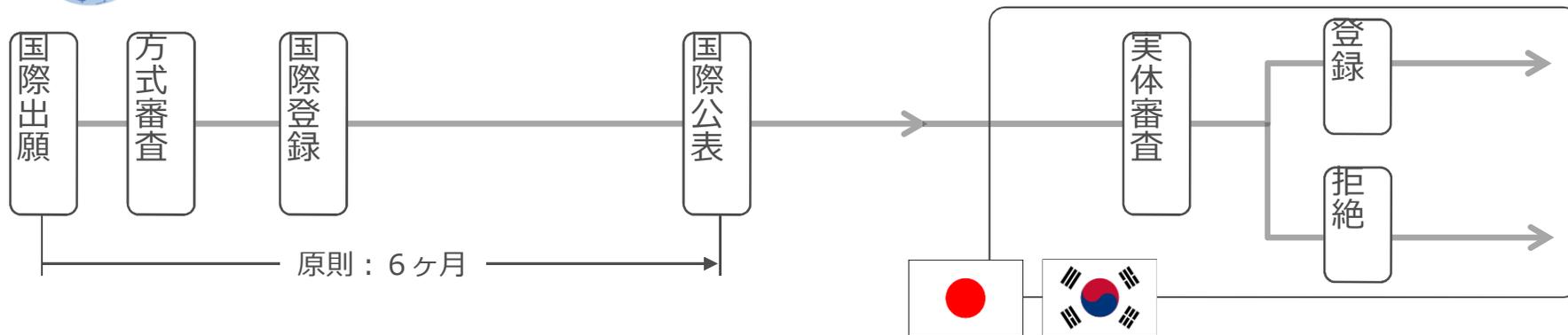
日本・韓国を選択した場合
特に注意が必要



KPO統計資料より

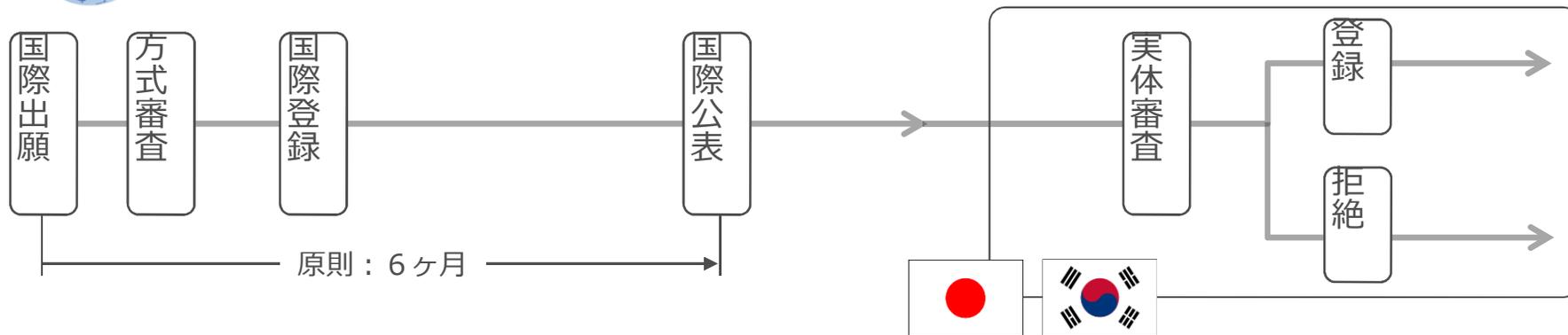


日本・韓国意匠法の主な相違点



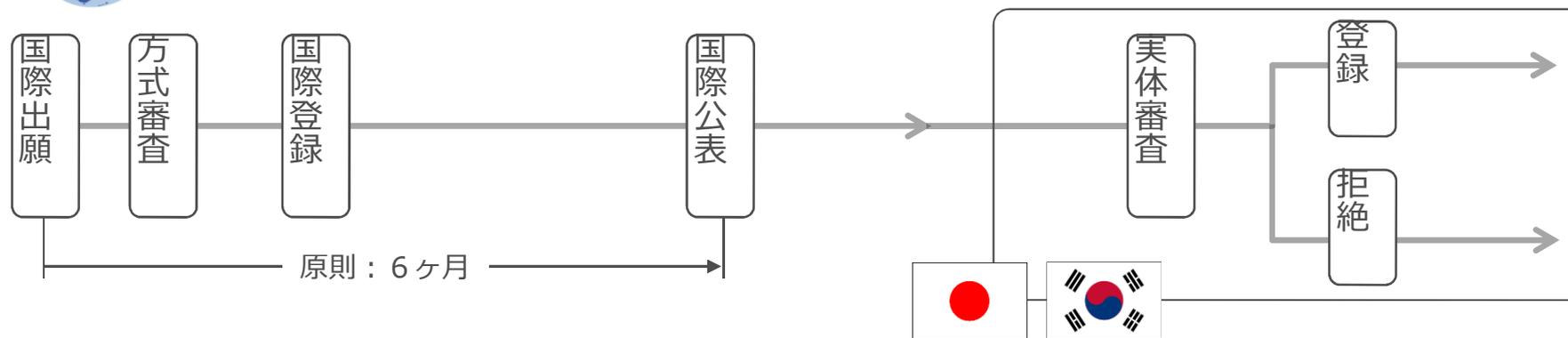


日本・韓国意匠法の主な相違点





日本・韓国意匠法の主な相違点





関連意匠に関する注意点

日本・韓国を指定した国際出願

関連意匠の出願可能期間を
最大限引き伸ばすためには



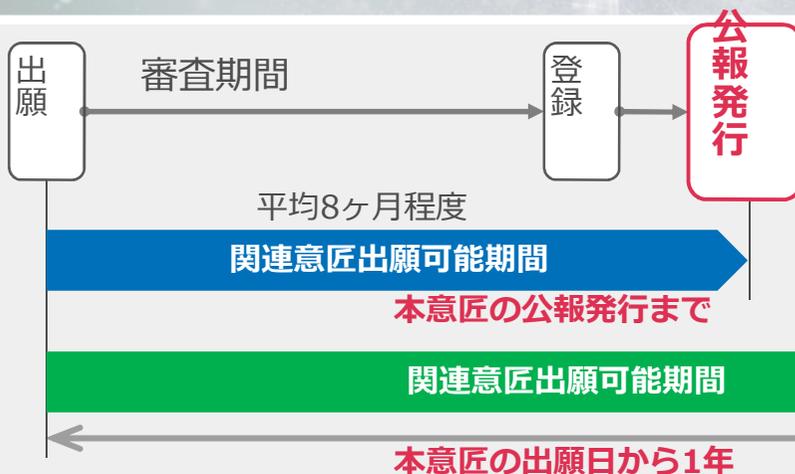
公表の延期をしておくことが望ましい

公表の延期期間の制限国を含む場合は注意



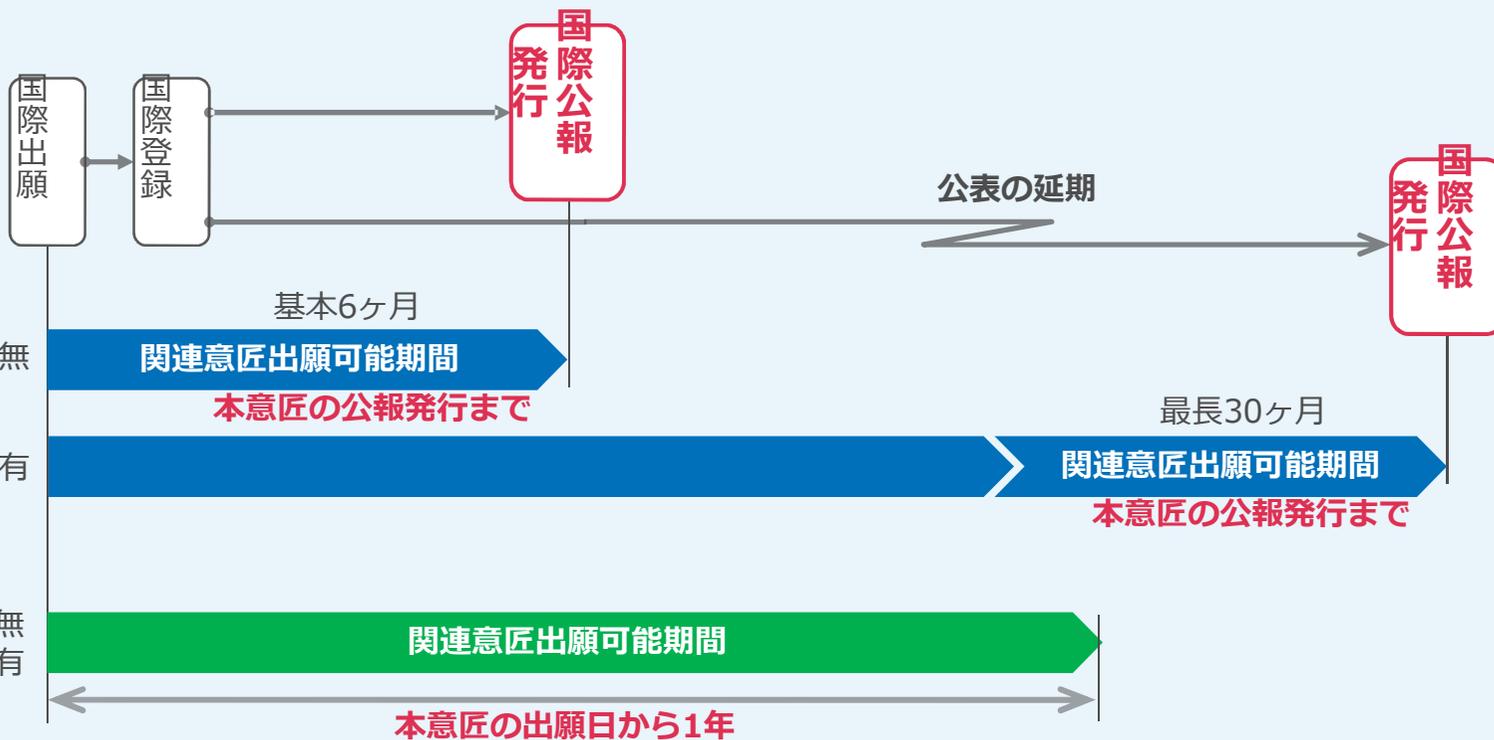
関連意匠に関する注意点

各国 直接出願



日本・韓国で関連意匠の
出願可能期間が異なる

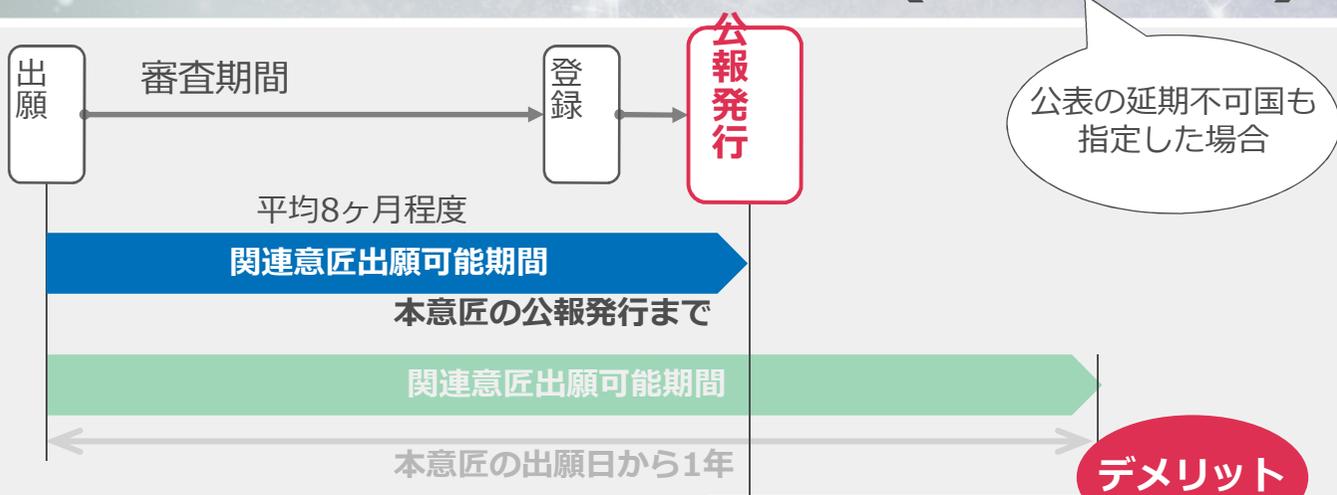
国際出願



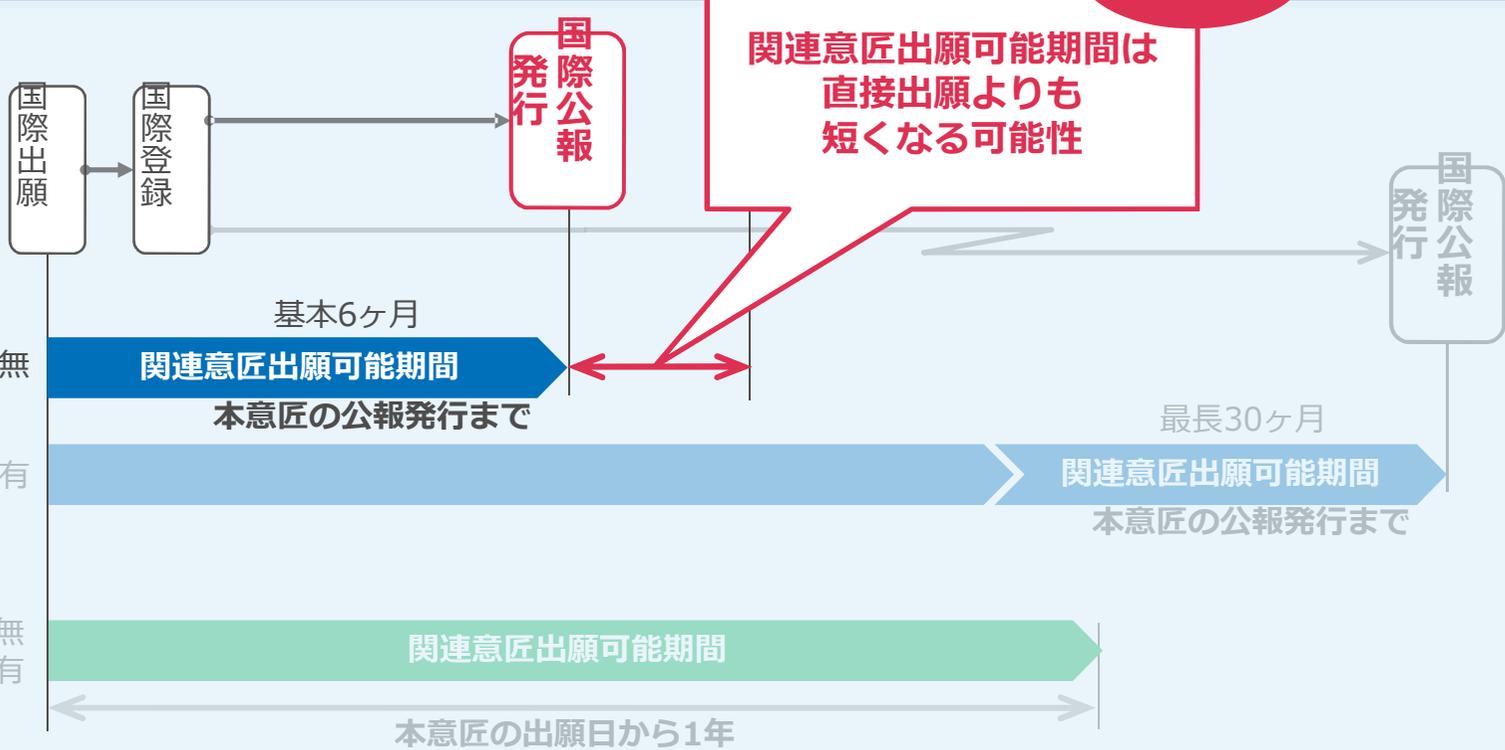


日本 : 公表延期をしない(できない)場合

各国 直接出願



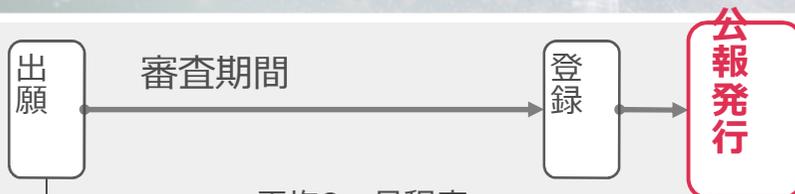
国際出願





日本 : 公表延期をする場合

各国 直接出願



平均8ヶ月程度

関連意匠出願可能期間

本意匠の公報発行まで

関連意匠出願可能期間

本意匠の出願日から1年

メリット

関連意匠出願期間の
コントロール可能

国際出願



基本6ヶ月

関連意匠出願可能期間

本意匠の公報発行まで

公表の延期

国際公報
発行

最長30ヶ月

関連意匠出願可能期間

本意匠の公報発行まで

公表延期：無

公表延期：有

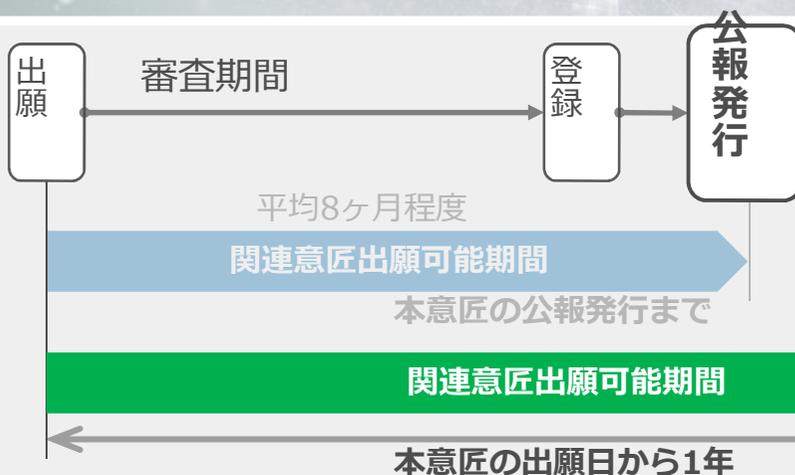
公表延期：無有

本意匠の出願日から1年



韓国：公表延期をしない(できない)場合

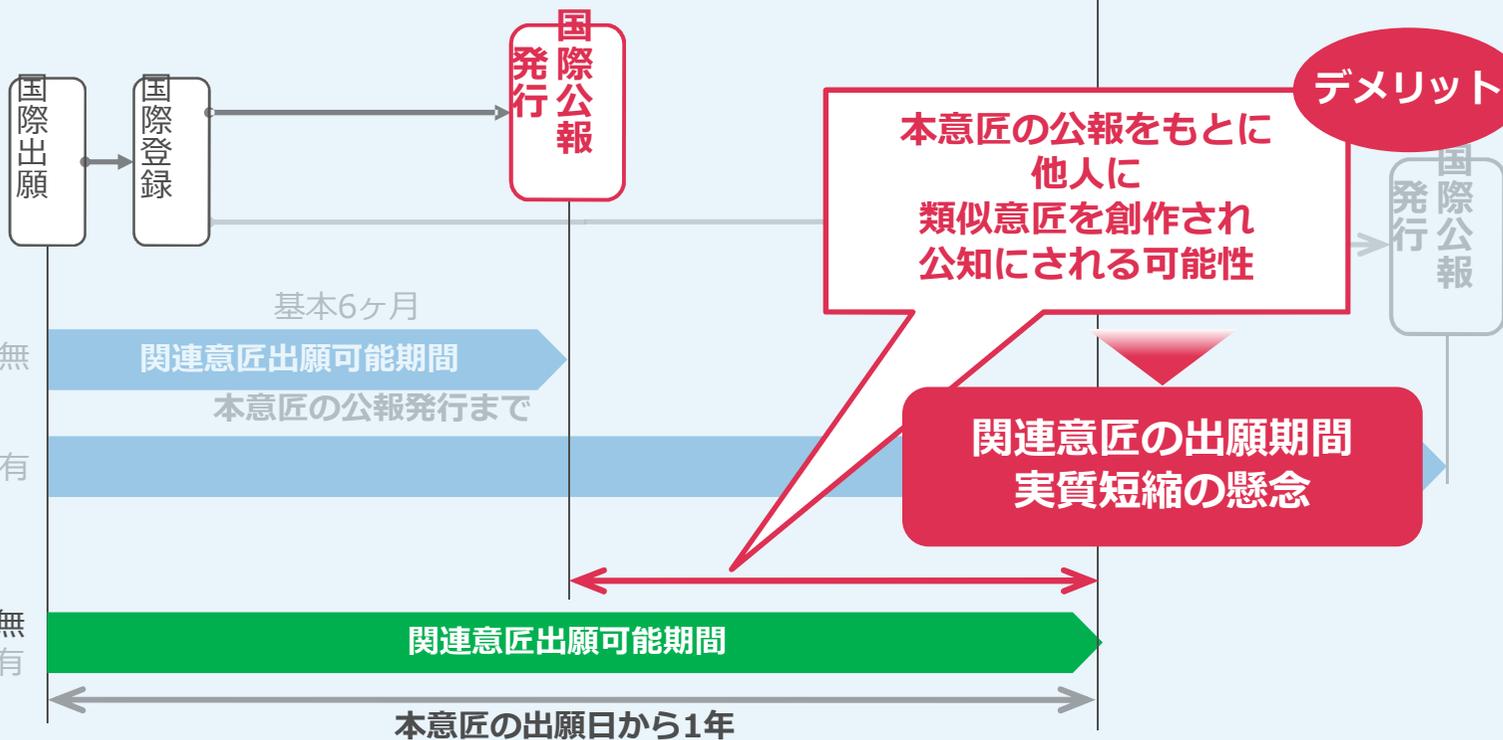
各国 直接出願



公表の延期不可国も
指定した場合

出願ルート・
公表延期有無による
影響無し

国際出願



デメリット

本意匠の公報をもとに
他人に
類似意匠を創作され
公知にされる可能性

関連意匠の出願期間
実質短縮の懸念



韓国：公表延期をする場合

各国 直接出願



平均8ヶ月程度

関連意匠出願可能期間

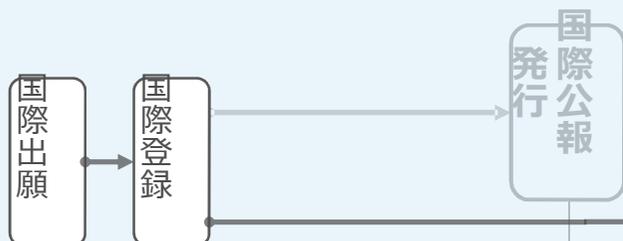
本意匠の公報発行まで

関連意匠出願可能期間

本意匠の出願日から1年

出願ルート・公表延期有無による影響無し

国際出願



基本6ヶ月

関連意匠出願可能期間

本意匠の公報発行まで

公表延期：無

公表延期：有

公表延期：無有

関連意匠出願可能期間

本意匠の出願日から1年

メリット

公表の延期により
他者に本意匠を知られない

国際公報発行

最長30ヶ月

関連意匠出願可能期間

本意匠の公報発行まで



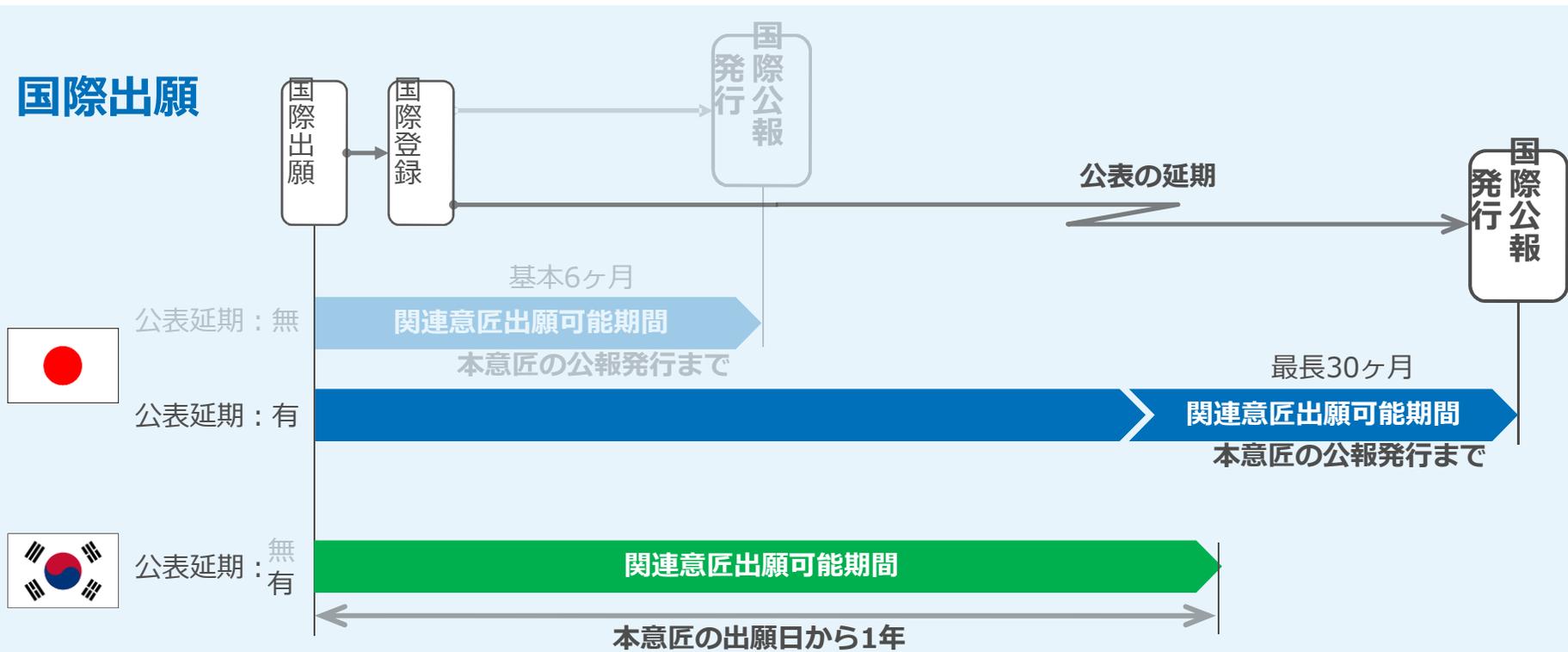
日本・韓国を指定した国際出願

関連意匠出願可能期間を最大限引き伸ばすために

日本・韓国ともに
公表の延期をしない
ことはデメリット

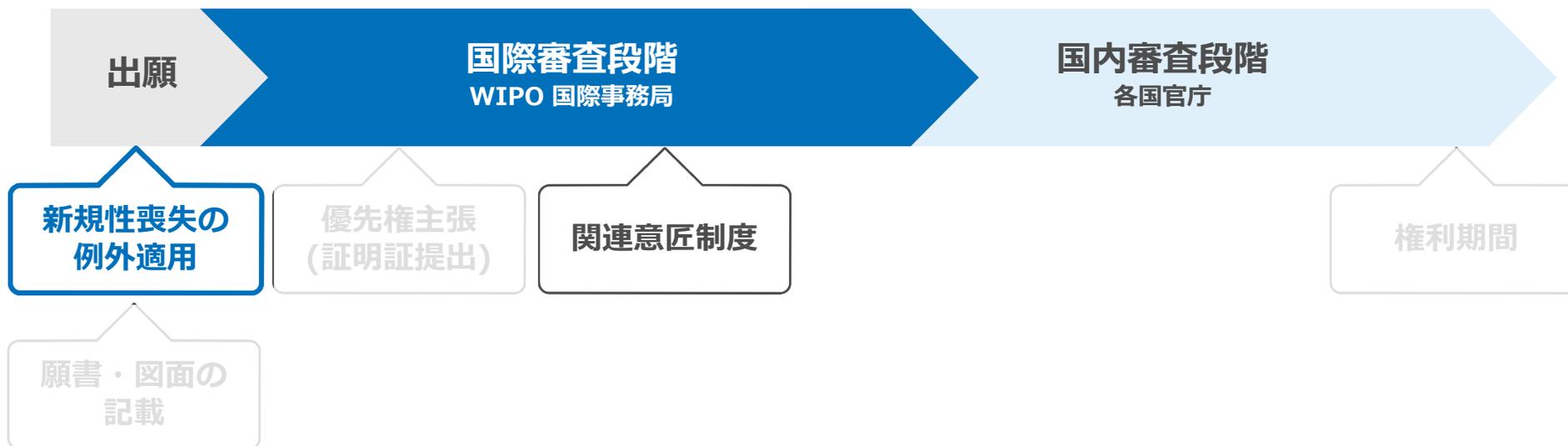
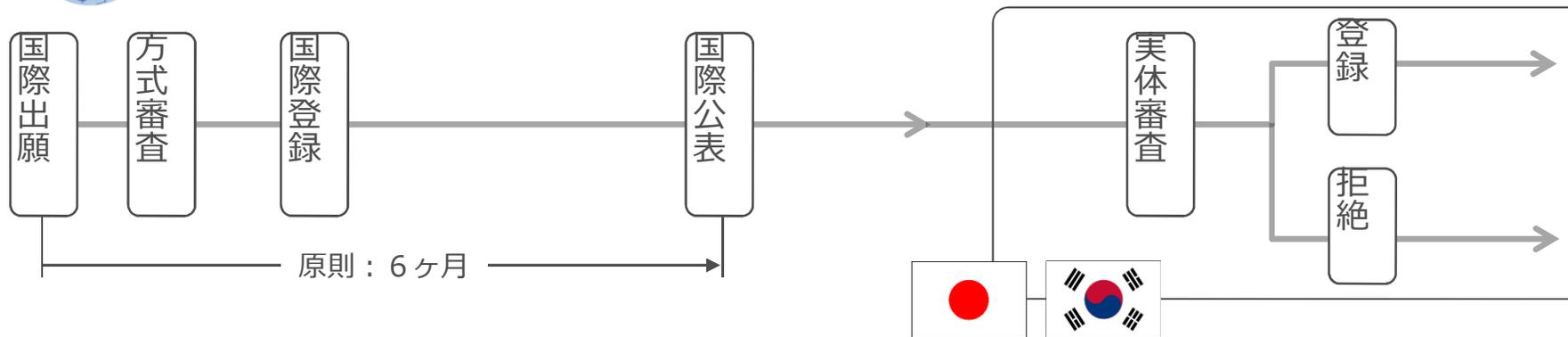
公表の延期をしておく

国際出願





日本・韓国意匠法の主な相違点





新規性喪失の例外適用を受けるための手続き

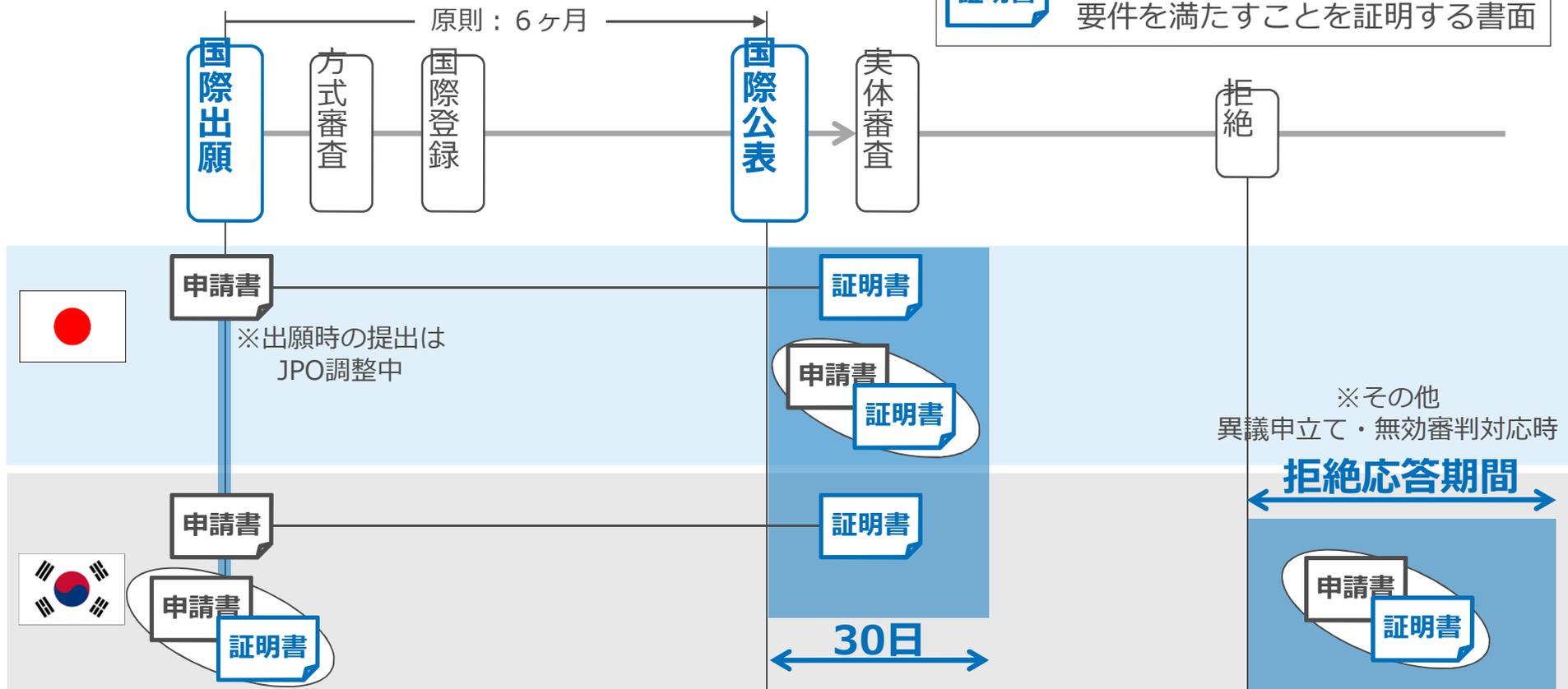
- 日本・韓国ともに書類の提出が必要
- 書類提出可能期間は異なる

申請書

新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面

証明書

新規性喪失の例外の適用の要件を満たすことを証明する書面



提出漏れを防ぐためには

日本・韓国で同時期に対応



新規性喪失の例外適用を受けるための手続き

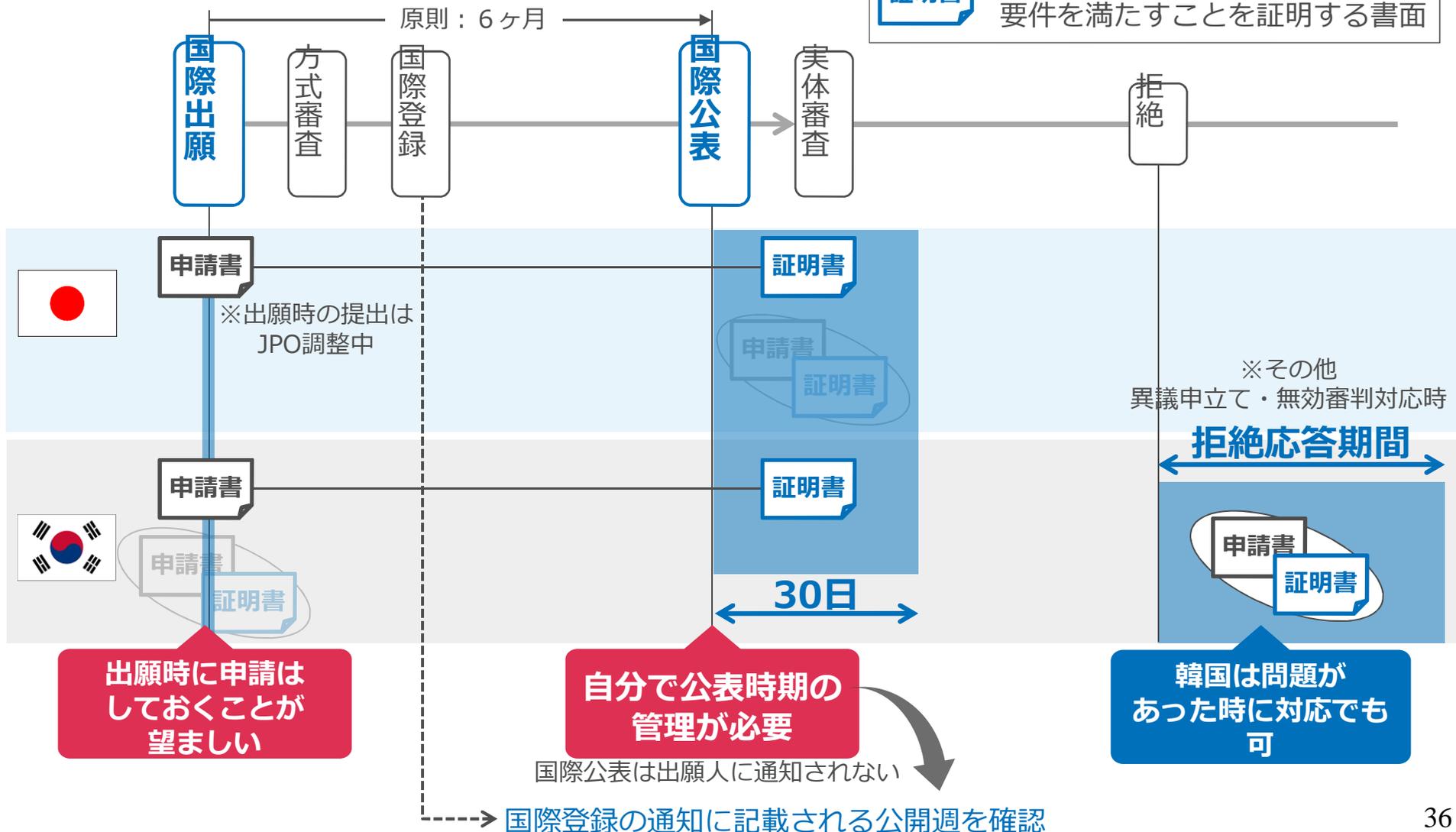
- 日本・韓国ともに書類の提出が必要
- 書類提出可能期間は異なる

申請書

新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面

証明書

新規性喪失の例外の適用の要件を満たすことを証明する書面





1 研究の目的と検討方針

2 ハーグのメリットを活かす出願戦略

オフense

- 権利化の目的別、指定国組み合わせの提案

1 通の願書による複数国出願のメリットを活かせる
指定国組み合わせと、願書の内容とは？



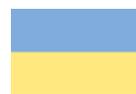
OHIM



シンガポール



スイス



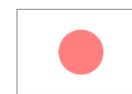
ウクライナ



米国



韓国



日本

3 国際出願のクリアランス上の注意点

ディフェンス

- 公表の延期と関連意匠の組み合わせなど、
オフense側としてのメリットはディフェンス側では注意点となる

対象が国際出願である場合のリスクの見積もりと
ディフェンス側が可能な対処とは？



国際出願のクリアランス上の注意点

加盟国共通の注意点



- 国内公報は発行されず国際公報のみの国もあり

ハーグ加盟国の権利は、国内、国際両方調査の必要あり
日本は非対象

- 国際登録簿と国内原簿の記録事項の違いが生じる国もあり

二重に管理している国の権利は注意
日本も対象

日本特有の注意点



- 関連意匠の出願可能期間の実質延長

出願側としてはメリットだが、他者の権利に対してはリスク

- 国際出願された意匠は、物品名・意匠の説明等が英語

ワードで検索する場合は日本語、英語両方で検索しないと漏れが生じる可能性

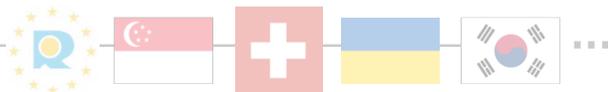
- 国際登録では一意匠であっても、国内で分割されて登録になるケース

分割出願は国内出願の扱い。
国際出願が放棄されていても、そこに含まれる1意匠は国内で存続している可能性あり



国際出願のクリアランス上の注意点

加盟国共通の注意点

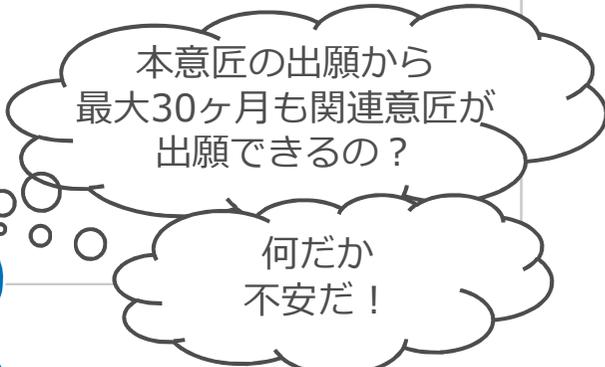


- 国内公報は発行されず、国際公報のみの国もあり

ハーグ加盟国の権利は、国内、国際両方調査の必要あり
日本は非対象

- 国際登録簿と国内原簿の記録事項の違いが生じる国もあり

二重に管理している国の権利は注意
日本も対象



日本特有の注意点



- 関連意匠の出願可能期間の実質延長

出願側としてはメリットだが、他者の権利に対してはリスク

- 国際出願さ

ワードで検索す

- 国際登録で

分割出願は国内
国際出願が放棄





関連意匠についての懸念の検証

実際に懸念が生まれるケース

クリアランス上、懸念となる

他社の製品の発表や
製品に対応する意匠登録
など

発見



権利を広げる

関連意匠登録の可能性

どれぐらいの期間??



関連意匠
公報発行



関連意匠についての懸念の検証

実際に懸念が生まれるケース

クリアランス上、懸念となる

他社の製品の発表や
製品に対応する意匠登録
など



実際に問題となるのは

- いつまで関連意匠が出願されるか、ではなく
- いつまで関連意匠が公開されないか

本意匠

最先の公開日

これより後で関連意匠出願不可※



関連意匠

出願

本意匠公開前の
出願が必須

- 関連意匠が公開されるまでの最長引き伸ばし期間は？
- 直接出願・国際出願で差はあるか？

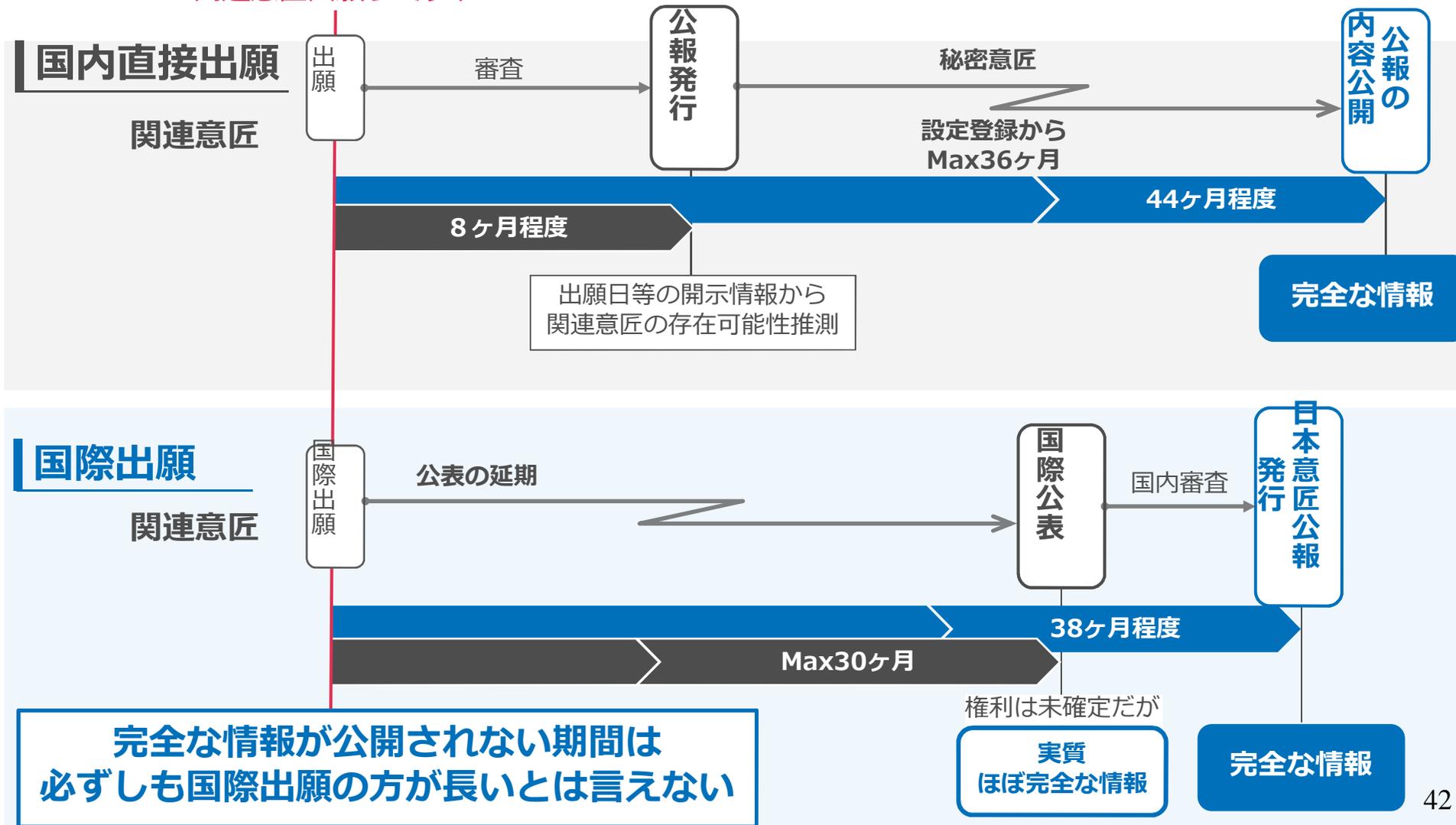
※ただし新規性喪失の例外適用を受ければ6ヶ月は可能



関連意匠についての懸念の検証

製品発表・
本意匠公報発行など

関連意匠出願リミット





国際出願のクリアランス上の活用法

一方、対象が国際出願であるために可能な対応とは？

国際原簿閲覧で指定国の確認が可能

どのような国で権利化を進めているかが確認可能な場合あり

国際原簿閲覧で拒絶通報の有無の確認が可能

審査国での審査状況の把握、権利化の可能性の見積もり

ただし、確認できる内容は1回目の拒絶のみ

国内段階の補正内容は反映されない

国際登録簿と国内意匠原簿で記録事項が異なる場合がある

審査国での登録前に出願内容の把握が可能

対応検討時間を稼ぐことができる

回避策の検討、権利を無効とするための公知意匠調査 など

対象が国際出願であることで
ディフェンス側に有利な点もあり



日本知的財産協会 2014年度 意匠委員会

委員長 林 真紀 (キヤノン (株))

第2小委員会 メンバー

小委員長 縣 康明 (ソニー (株))
副委員長 市坪 達也 (ロート製薬 (株))
副委員長 上野 徹 ((株) リコー)
副委員長 肱岡 真由美 (TOTO (株))
伊藤 裕二郎 ((株) ブリヂストン)
神田 栄美子 (ヤマハ (株))
鈴木 喜徳 (旭化成 (株))
千葉 牧子 ((株) 東芝)
八田 尚之 (三菱電機 (株))
吉田 和美 (本田技研工業 (株))

ご清聴ありがとうございました

～世界から期待され、世界をリードする JIPA ～



一般社団法人日本知的財産協会

