

WIPOの国際事務局に出願する意匠

——ヘーグシステムの利用——

水 野 みな子*
川 崎 典 子**

抄 録 平成24年8月30日に出された「特許行政年次報告書2012年版」において、国際的な意匠登録制度であるヘーグ協定ジュネーブアクトへの加盟に向けた検討を進めている日本特許庁の姿勢が示されています。本稿では、ヘーグシステムと呼ばれる意匠に関する国際登録制度の概要と、これを構成するジュネーブアクトに、今後日本が加盟するに際し解決する必要があると思われる問題点などを制度利用者の立場に立って紹介します。

Q 1 現在までのヘーグ協定（以下、本協定）の改定等の歴史を教えてください。

A 1 本協定は1925年に採択され1928年に発効した、意匠の国際登録に関するヘーグ協定（Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs）に発します。もともとは、国際寄託（International Deposit）に関する協定でした。1934年にロンドンで、そして1960年にはヘーグで、さらに、1999年にジュネーブで改正されています。それら改正法をアクトと称します。

1925年協定を改正した1934年ロンドンアクトまでは、国際事務局に意匠を寄託することで、協定の条件に従って、寄託日を付与されるとともに、加盟各国での個々の寄託と同じ効果を得るというシステムでした。1960年ヘーグアクトは、加盟国（Contracting states）の国内法において、その官庁が審査を行うなどの規則が定められている場合を考慮した規定を盛り込んでいます。1999年ジュネーブアクトでは、審査官庁を有する締約体（Contracting Party）が利用しやすいような規定に改正されており、対象についても国際寄託から国際出願（Internation-

al Application）という表現に改めています。

Q 2 現在、どのような国が加盟しているのでしょうか？

A 2 ヘーグシステム（以下、本システム）を採用する加盟国・締約体の総計は、

表1 加盟国・締約体

国際機関：欧州共同体、アフリカ知的財産機関
アジア：モンゴル、シンガポール、トルコ、オマーン、シリア・アラブ共和国、朝鮮民主主義人民共和国
アフリカ：ボツワナ、エジプト、ガーナ、ナミビア、サントメ・プリンシペ、ルワンダ、ベナン、コートジボワール、ガボン、マリ、モロッコ、ナイジェリア、セネガル、チュニジア
東欧：アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ボスニア・ヘルツゴビナ、ブルガリア、エストニア、グルジア、クロアチア、ハンガリー、キルギスタン、リトアニア、ラトビア、モルドバ、旧ユーゴスラビア共和国、ポーランド、ルーマニア、セルビア、モンテネグロ、スロベニア、ウクライナ、タジキスタン
西欧：フランス、リヒテンシュタイン、スイス、ドイツ、スペイン、モナコ、ベリーズ、ギリシャ、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ
北欧：デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、ベルギー
南米：スリナム

* 青和特許法律事務所 弁理士

Minako MIZUNO

** 青和特許法律事務所 弁理士

Noriko KAWASAKI

2012年7月13日現在、60カ国・締約体です（表1）。そこにはOHIM（欧州共同体）とOAPI（アフリカ知的財産機構）が含まれています。

Q 3 出願から指定国で登録されるまでの流れを教えてください。

A 3 概要を図1に図解しましたのでご参照下さい。簡潔に言えば、締約体の国民又は当該領域に営業所がある出願人は、WIPOの国際事務局に直接、又は自国官庁が仲介官庁であることを宣言していれば、自国官庁を介してWIPOの国際事務局に意匠出願することができます。国際事務局は方式審査をしてから登録（原則として国際出願日が国際登録日となります）、公報発行、さらに願書で指定された各締約体官庁に公報を送付します。各官庁は所定の期間内に自国の法律のもとで拒絶理由があれば当該理由を示して登録を拒絶する旨を国際事務局に通知します。

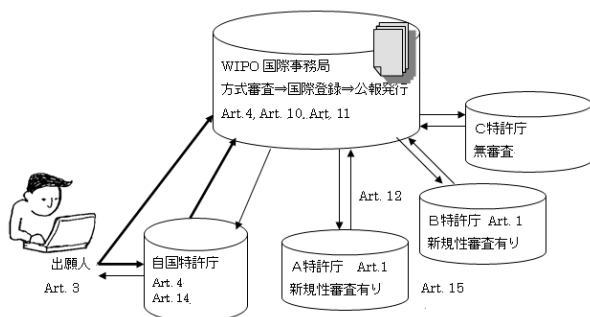


図1 出願から登録までの流れ

所定拒絶期間（各官庁の選択によりますが、国際公開日から12ヶ月を超えることはありません）が経過しても拒絶通知がなければ、当該指定国においてその国での意匠登録と同じ効果を得ることになります。

Q 4 日本は現在、本協定に加盟していないので日本企業が本システムを利用して出願はできないのでしょうか。

A 4 日本からWIPO国際事務局に直接出願しても、本協定に加盟していないので、本システムを利用することはできません。しかしながら、WIPOの2012年年報では、本システム出願件数順位の10位以内に加盟国でない米国の企業が2社（1位にP & G, 4位にジレット）入っています。また、ヘーグ・エクスプレス検索で、意匠保持者欄にSONYと記入するとSONY OVERSEAS SA.という会社が有している登録意匠にアクセスすることができます。ジュネーブ条約3条では、「締約国の領域に住所、常居所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者は国際出願をする資格を有する」と規定されていますので、スイスの居所をもって本システムを利用しているようです。したがって、日本企業であっても、本協定加盟国に現実かつ真正の営業所を有すれば、利用することはできるといえます。

Q 5 本システムのメリット・デメリット等を教えてください。

A 5 本システムのメリットとして、WIPOは、「1つの国際出願により、1つの言語で、1つの通貨での1セットの手数料を伴い、国際事務局という1つの官庁において、同一の結果が取得できる」（協定に基づく意匠の国際登録へのガイドPart A, 03.02）と述べています。

国際意匠分類の同一クラスに分類される意匠の場合、最大100の意匠を含むことができる1つの出願を1つの言語で行うことによって、出願・登録にかかる費用の軽減が図られることを強調しています。国際事務局が提供している出願様式に必要な事項を記入して意匠の表現物を添付すれば、容易に電子出願することができます。使用可能な言語は英語、フランス語及びスペイン語です。

なお、マドリッドプロトコルによる商標の国

際出願と異なり、基礎となる本国出願・登録が不要であり、セントラルアタック（国際登録日から5年間に本国出願・登録が取消等になった場合、国際登録も取り消される制度）がない点もメリットといえるでしょう。

国際事務局は国際登録について、その対象意匠及び指定国に関する意匠登録保持者の名前及び居所の変更、対象意匠の限定、無効などのデータを登録及び管理しますので、国際意匠登録者がそれらに関して指定国ごとに手続きを行う必要がなく、経費節減できます。

国際事務局での一括管理であること、無審査国では、国際公開日から6ヶ月以内、審査国であれば、12ヶ月以内に当該指定国での拒絶理由の有無が確認できることで、各国での意匠管理が容易になります。

国際意匠登録の対象意匠は、1図のみしか添付されていないものから複数の図で立体の六面を表しているものまで多様です。また、共通規則第9規則によれば、締約体官庁は、平面意匠、製品の場合は1図、立体意匠、製品の場合は6図を超える図を提出するような要求はできません。少ない図面で効率的に意匠を特定したい出願人にはメリットとなるでしょう。

一方、デメリットとしては、従来の日本意匠法に親しんだ出願人にとっては新しい枠組みに習熟するまで時間を要するとの問題があります。図面については、立体に関し必須六面図に加えて斜視図、断面図、参考図などの図を駆使して特定していた意匠を、少ない図でも効率的に表すことを考える必要がでてきます。また、どのような図で意匠を表したら、効率的に各指定国において権利行使ができるのか知識・経験を深めることが必要になります。自己の責任において意匠出願を行い、管理する姿勢がさらに強く求められることとなります。

手続き上の問題としては、国際事務局による

公報発行が通常国際登録日から6ヶ月であるため、指定国に公表猶予の規定のない国が含まれている場合は、日本ではまだ審査結果がでていない意匠が公開されてしまう、ということデメリットと受け止める出願人も出ると思われます。

Q 6 日本が今後加盟する場合、どのような意匠制度の変更が必要になるのでしょうか。

A 6 本システムを受容するための手続規定が必要になります。日本に住所・居所をもつ出願人がWIPOに直接出願するルートに加えて、日本特許庁を介して出願することができるようにする場合は、これを可能とする条文を規定することになります。一方、本システムの利用者が、出願様式において日本を指定すれば、その願書、添付図面は国際事務局で方式審査を受けた後、国際登録され、公報に掲載され、公報が日本特許庁に送られてきます。そこから最大12ヶ月以内に日本特許庁では実体審査を行い、拒絶理由があればこれを国際事務局に通知することになります。この通知は国際事務局から当該国際登録保持者である出願人に連絡されます。連絡を受けた当該国際登録保持者は、日本特許庁へ意見書提出などを行います。このような手続に関する規定を日本の意匠法に設けることが必要になります。

本システムの利用者には、国際事務局での国際登録をもって、指定国における法の下での意匠保護を求める出願、すなわち意匠登録出願の効果が発生します。これに照らして考察しますと、次の①～⑥のような問題を解決していく必要があると考えられます。①国際出願日が国際登録日となり、その後公報が発行され、当該公報を受信してから実体審査が開始されますが、現在の日本意匠法では実体審査後に設定登録を経て意匠公報が発行されますから、順序が逆に

なってしまいます。その点を解決する必要が生じます。②国際事務局への出願様式には、新規性喪失の例外規定を適用したい旨を表明する欄はありません。日本意匠法4条では、出願時に表明せねばなりませんから、この点は拒絶理由通知を受けた場合の応答時に表明することを可能にするなどの規定を日本意匠法に設ける必要があると思われます。③日本では、設定登録日から3年間、意匠図面を公開しない秘密意匠制度がありますが、本システムでは、国際出願日（優先権主張出願の場合は第1国出願日）から、最長30ヶ月まで公開の繰延をすることができます。ただし、指定国に、公開繰延や秘密意匠制度のない国を含む場合は繰延することはできません。このような制度の相違は、日本が加盟する場合、調整を図ることが求められます。④日本意匠法における関連意匠制度及び部分意匠制度についても、どのように調整することが望ましいのかについて検討が求められます。⑤本システムが複数意匠出願（国際意匠分類の同一クラスに含まれる意匠であれば、100まで1出願に含めることができる）であるのに対し、日本意匠制度は1意匠1出願であるため、この齟齬について解決する必要があります。⑥手数料の計算、権利期間の計算、登録簿の扱いなどについても本システムを介して日本に出願された意匠を、日本に直接出願された意匠と同等に保護するため、それぞれの要件を調和させるための合理的な制度改正が必要になると思われます。

以上のような解決すべき点について、利用者としての意見を特許庁に伝えることで、日本の制度をいっそう利用しやすいものと変えることができる機会となるでしょう。また、次の2点については、各締約体の官庁の宣言により選択できるので、日本特許庁がどのような立場を採ることが望ましいか意見を特許庁に明確に伝える

必要があります。①ジュネーブ条約の4条に関連し、日本特許庁は、仲介官庁になるか否か、すなわち、日本特許庁が国際出願を受け付け、国際事務局に送ることを行うか否か、②ジュネーブ条約の14条に関連し、日本出願人について日本を指定して国際出願すること（自国指定）を認めるか否か。

以上、簡単にご紹介しましたが、2012年には韓国がヘーグ協定加盟を前提にしたデザイン法案を起草し、これについてのパブリックコメントを募集、米国では、ジュネーブ条約に基づく出願を米国の通常出願と同等に扱うことを規定した法案S3486が議会を通過し、大統領の署名を待っているとのニュースが伝えられています。これら2カ国が実際に加盟した際には、既に加盟しているOHIMとともに、本システムの利用価値は一段と上がることとなります。日本の意匠保護利用者にとって本システムをどのように有効活用するかは喫緊の課題になりつつあります。

参考資料

- ・特許庁「特許行政年次報告書2012年版 グローバルな知的財産システムの実現に向けた競争と協調」2012年8月30日
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/nenji/nenpou2012_index.htm
- ・知的財産研究所「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～」2012年2月
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/chousa/zaisanken.htm>
- ・WIPOウェブサイト
<http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf>
(すべてURL参照日：2012年11月6日)

(原稿受領日 2012年10月14日)