



Intellectual Property ADVISORY ■

MAY 18, 2015

国際的な意匠保護戦略の策定

ハーグ協定の国際的意匠登録出願制度を実施するUSPTOの最終規則が公布されているが、新たな意匠保護制度を利用するには、慎重な計画と検討が必要である。

2015年4月2日に、米国特許商標庁 (USPTO) は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、「ハーグ協定」) を実施する最終規則を公布した。既刊の『[Alston & Bird 知財権アドバイザリー](#)』で詳述したように、ハーグ協定はいまや64を数える締約国と欧州連合を含む政府間組織のすべてにおいて、保護適格の国際的意匠登録出願を可能にする国際条約である。しかし、新制度を利用するには、該当欄にチェックを入れるだけでは済まない作業が必要になる。

2015年5月13日以降: 国際的意匠保護の出願が一本化

USPTOの新規則は2015年5月13日に適用され、新規の国際的な意匠登録出願をUSPTOに提出することができるようになる。出願では、欧州連合、韓国、および日本 (これも5月以降) を含む64の[ハーグ協定締約国](#)のいずれかまたはすべてを指定することができる。その世界的な対象範囲の広さに加えて、出願には、同一の国際意匠分類に属し、単一の言語、すなわち英語、フランス語またはスペイン語のいずれかで申請できることを条件として、最高100の意匠を含めることができる。

手続き的には、USPTOは世界知的所有権機関 (WIPO) の出願の受け付け担当機関としての役割を果たすことになる。米国国民である、または米国に居住地、常居所、または工業もしくは商業の施設を有する誰でも、USPTOの電子申請システムを通じて間接的に申請を行うことができる。USPTOは国際意匠登録出願を受け取ると、出願をWIPOの国際局に転送し、同局がハーグ協定に基づいて適用される形式的な要件への適合性について出願の精査を行う。要件が満たされていれば、国際局は意匠を登録し、登録を公表し、審査のために出願のコピーを指定各国の担当機関に転送する。ただし、いずれかの共同出願人が米国またはハーグ協定の締約国である別の国とつながりをもたない場合には、国際意匠登録出願は直接的にであれ、USPTOを通じて間接的にであれ、WIPOに提出することができない。申請人全員の一人一人が、ハーグ協定に基づいて国際意匠登録出願を申請する権利を有していなければならないのである。

国際意匠登録出願は依然として指定各国の担当機関において地域的審査 (ならびに指定各国が課す審査・登録料金) の対象となっているが、ハーグ協定の制度で約束されてきたのは、出願の準備と提出に伴う時間と経費を軽減するために出願を一度、言語を一言語とするシステムであった。しかし、ハーグ協定に基づいて国際意匠登録出願を提出することは簡単な問題ではない。また、ハーグ国際意匠登録出願申請システムを利用するには、最

初に提出された出願で、数多くの潜在的問題点について全指定国で確実に適切な対処ができるようにするために、詳細な戦略とコンサルティングが必要になる。

課題と戦略：ハーグ制度のもとでグローバルな保護を確保する

一件の出願に対する異なる要件：USPTOによるハーグ協定の実施で国際的意匠登録出願のための、より簡単で合理化された申請システムが築かれたが、各指定国における保護の要件には変更がない。国際的な意匠登録の各出願の審査は依然として、意匠に関するその国固有の規則に従って、各指定国の担当機関で行われる。ハーグ制度への加盟国の多くにおいては、登録には形式的な要件があるにすぎず、実質的な審査は行われない。それに比べて、米国には形式的な要件と図面の要件だけでなく、実質的な審査制度もある。その結果、国際意匠登録出願は指定国の異なる要件を満たすように作成しなければならない。

一例として、出願において図面が異なる締約国における多種多様な基準を満たすことを要求される場合がある。欧州では、グレースケールの写真が許容される。米国においては、黒白の線画が推奨される。韓国は、図面において表面に陰影をつけることは認められないが、米国ではそれが要求される。

その他にも差異が存在する。米国を指定する国際意匠登録出願には、クレームを含めなければならない、発明者の宣誓書または宣言書を添えて提出しなければならない（他の地域では要求されていない要件）。その他の一定数の国々は、意匠の簡単な説明を出願に含めることを義務付けている。ある指定国においてこうした要件が満たされていなければ、拒絶、遅延、および所定の地域において出願を適合なものにするための追加費用をもたらすことになる。このため、的確な国際意匠登録出願を作成するためには、指定国固有の詳細な要件に精通していることが不可欠になる。

「グローバルな」保護…とは言っても特定国においてのみ：出願人は、ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願が真に世界的な意匠保護を促進するわけではないことも心に留めておかななければならない。ハーグ協定の締約国には、中国、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ロシア、台湾、イスラエル、シンガポールを含め、世界の経済大国のいくつかは欠けている。米国および日本、韓国、欧州によるハーグ制度の実施で、それ以外の国々が加わる事が期待されているが、出願人は、意匠保護に関していまなお直接の提出を要求する国々を認識しておくべきである。

たとえば、締約国と非締約国の双方で保護を求める出願人は、ハーグ制度のもとでの出願が自らの置かれている状況において有利であるか否かを検討しなければならない。締約国における保護は、国際意匠登録出願を介して部分的に求めることが可能であるが、非締約国においては、別個の出願を行うことが相変わらず必要であろう。そこで出願人にとっての問題は、ハーグ協定のもとで効率の向上が達成できるのか否か、またどれだけ達成できるのかというものになる。

効率向上のための道のり：ハーグ制度のもとでの申請を検討している出願人にとっては、地域や締約国に様々な規則があることを認識するだけでは、まだ道半ばである。出願人は、ハーグ制度のもとで効率的なやり方で効果的な国際意匠登録出願を準備すること、加えて国際意匠登録出願が意匠保護のための最も効率的なルートではないかもしれない場合を認識することにも熟達しなければならない。ハーグ協定のもとでの国際意匠登録出願には、潜在的な費用効率を含めて、いくつかの効率向上を得られる可能性がある。

国際意匠登録出願のいくつかの面での価格設定により、合計すると出願料金が高くなる場合がある。たとえば、国際意匠登録出願に含まれる各意匠は、追加料金を必要とする。また、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願とは異なり、国際意匠登録出願の各指定国は追加料金を義務付けている。過剰なページなど、その他の様々な要因に適用される可能性のある追加料金が他にいくつかある。複数の指定国に数多くある図面規則を満たそうとすると、累積料金が予想を大幅に上回るという結果になる場合がある。

自国の申請の要件には慣れているが、全指定国の要件には通じていない申請人と代理人事務所による国際意匠登録出願の準備は、多くの問題を生みそうである。地元の法域にのみ従って国際意匠登録出願が準備される場合には、他の指定国の要件に応じるために変更、追加または訂正を行うことができない可能性がある。たとえば日本は、出願人が図面を変更して、クレームされていないディスプレイスクリーンの二次元アイコンの環境を追加することを許可するかもしれないが、米国は、図面へのこうした修正は新規事項の導入と見なすだろう。米国の厳格な要件に不慣れな出願人と代理人事務所の提出した多くの出願が、米国における意匠保護の是正しようのない欠陥につながる、または米国における保護の選択肢もしくは範囲を厳しく制限することになる可能性がある。国際意匠登録出願を提出する前に全指定国の要件を考慮に入れて、拒絶、遅延、またはそれよりも悪い問題を避けることが重要なのは、これらすべてが、ハーグ制度を利用して国際意匠登録出願を提出することの効率に悪影響を及ぼすからである。

国際意匠登録出願は、各指定国における発明慣行の制限または統一性の影響も受ける。たとえば日本は審査の観点から見ると、国際意匠登録出願における複数の意匠を、日本での単一の意匠登録出願が複数あるものとして扱う。韓国は、1件の意匠登録出願に複数の意匠が含まれることを認める。米国を指定する出願は依然として、米国の制限慣行、および米国意匠登録についての単一クレームの要件に従わなければならない。その結果、多数の意匠（最高で100）を含む国際意匠登録出願では、その開示の全範囲を保護するために、米国国内における無数の分割出願が必要になる可能性がある。国際意匠登録出願に含まれる意匠と実施例の数は費用だけでなく、異なる国における異なる扱いと審査にも影響しよう。

出願人は特定の国のグループの要件のすべてを満たすことによって、ハーグ協定に基づく出願を申請することによる効率が悪くなってしまわないかどうかを評価する必要があるだろう。

より多くの保護：登録期間の延長と暫定的権利

米国の法律とハーグ協定とを調和させるために、現在、2013年12月18日以降に出願された米国の意匠登録の期間は、登録日から15年間となっている（14年間から延長された）。期間延長は、米国において直接提出されたか、国際意匠登録出願制度に基づいて提出されたかとは無関係に、登録された米国の意匠登録のすべてに適用される。

さらに、最終規則への備考は、WIPOによる国際意匠登録出願の公開により、今や出願人は35 U.S.C. § 154(d)に基づいて暫定的権利を得られることを明確にしている。この公開は、潜在的な侵害者を思いとどまらせる強力な手段になる可能性があり、暫定的権利を得るためにハーグ協定に基づく出願の申請を正当化する可能性さえある。ハーグ制度が課題を提起するとしても、暫定的権利は、多くの出願人が国際意匠登録出願を提出するための強力な誘因になろう。

USPTOの最終規則は、下記で見ることができる。

<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-04-02/pdf/2015-06397.pdf>

If you would like to receive future *Intellectual Property Advisories* electronically, please forward your contact information to **ip.advisory@alston.com**. Be sure to put “**subscribe**” in the subject line.

If you have any questions or wish to discuss further, please contact any of the following members of Alston & Bird's Intellectual Property Group:

Hidetada James Abe james.abe@alston.com 213.576.1060	Romy L. Celli romy.celli@alston.com 650.838.2011	Yitai Hu yitai.hu@alston.com 650.838.2020	Deepro R. Mukerjee deepro.mukerjee@alston.com 212.210.9501	M. Scott Stevens scott.stevens@alston.com 704.444.1025
Wesley C. Achey wes.achey@alston.com 404.881.4930	Natalie C. Clayton natalie.clayton@alston.com 212.210.9573	Larry C. Jones larry.jones@alston.com 704.444.1019	Michael J. Newton mike.newton@alston.com 214.922.3423	R. Flynt Strean flynt.strean@alston.com 704.444.1430
Blas P. Arroyo blas.arroyo@alston.com 704.444.1012	Michael S. Connor mike.connor@alston.com 704.444.1022	Louis A. Karasik lou.karasik@alston.com 213.576.1148	A. Shane Nichols shane.nichols@alston.com 404.881.4540	Helen Su helen.su@alston.com 650.838.2032
William M. Atkinson william.atkinson@alston.com 704.444.1026	Jason P. Cooper jason.cooper@alston.com 404.881.4831	Christopher B. Kelly chris.kelly@alston.com 404.881.4416	Thomas J. Parker thomas.parker@alston.com 212.210.9529	George M. Taulbee george.taulbee@alston.com 704.444.1023
Timothy J. Balts tim.balts@alston.com 704.444.1185	Christopher TL Douglas christopher.douglas@alston.com 704.444.1119	Ryan W. Koppelman ryan.koppelman@alston.com 605.838.2009	Scott J. Pivnick scott.pivnick@alston.com 202.239.3634	Lance A. Termes lance.termes@alston.com 650.838.2045
Dane A. Baltich dane.baltich@alston.com 404.881.4381	Brian C. Ellsworth brian.ellsworth@alston.com 704.444.1265	Robert L. Lee bob.lee@alston.com 404.881.7635	S. Benjamin Pleune ben.pleune@alston.com 704.444.1098	David S. Teske david.teske@alston.com 404.881.7935
Ross R. Barton ross.barton@alston.com 704.444.1287	Patrick J. Flinn patrick.flinn@alston.com 404.881.7920	Joe Liebeschuetz, Ph.D. joe.liebeschuetz@alston.com 650.838.2038	Bruce J. Rose bruce.rose@alston.com 704.444.1036	Jamie D. Underwood jamie.underwood@alston.com 202.239.3706
Philippe Bennett philippe.bennett@alston.com 212.210.9559	Christopher J. Gegg chris.egg@alston.com 704.444.1024	Christopher P. Lightner chris.lightner@alston.com 404.881.7882	Holly Hawkins Saporito holly.saporito@alston.com 404.881.4402	
Kirk T. Bradley kirk.bradley@alston.com 704.444.1030	Michele M. Glessner michele.glessner@alston.com 704.444.1124	Jitty Malik, Ph.D. jitty.malik@alston.com 704.444.1115	Bryan Skelton, Ph.D. bryan.skelton@alston.com 919.862.2241	
Keith E. Broyles keith.broyles@alston.com 404.881.7558	Guy R. Gosnell guy.gosnell@alston.com 704.444.1029	Michael D. McCoy mike.mccoy@alston.com 704.444.1011	Frank G. Smith frank.smith@alston.com 404.881.7240	
Rachel M. Capoccia rachel.capoccia@alston.com 213.576.1037	John D. Haynes john.haynes@alston.com 404.881.7737	Richard M. McDermott rick.mcdermott@alston.com 704.444.1045	David M. Stein david.stein@alston.com 213.576.1063	

ALSTON & BIRD

WWW.ALSTON.COM

© ALSTON & BIRD LLP 2015

ATLANTA: One Atlantic Center ■ 1201 West Peachtree Street ■ Atlanta, Georgia, USA, 30309-3424 ■ 404.881.7000 ■ Fax: 404.881.7777
 BRUSSELS: Level 20 Bastion Tower ■ Place du Champ de Mars ■ B-1050 Brussels, BE ■ +32 2 550 3700 ■ Fax: +32 2 550 3719
 CHARLOTTE: Bank of America Plaza ■ 101 South Tryon Street ■ Suite 4000 ■ Charlotte, North Carolina, USA, 28280-4000 ■ 704.444.1000 ■ Fax: 704.444.1111
 DALLAS: 2828 North Harwood Street ■ 18th Floor ■ Dallas, Texas, USA, 75201 ■ 214.922.3400 ■ Fax: 214.922.3899
 LOS ANGELES: 333 South Hope Street ■ 16th Floor ■ Los Angeles, California, USA, 90071-3004 ■ 213.576.1000 ■ Fax: 213.576.1100
 NEW YORK: 90 Park Avenue ■ 15th Floor ■ New York, New York, USA, 10016-1387 ■ 212.210.9400 ■ Fax: 212.210.9444
 RESEARCH TRIANGLE: 4721 Emperor Blvd. ■ Suite 400 ■ Durham, North Carolina, USA, 27703-85802 ■ 919.862.2200 ■ Fax: 919.862.2260
 SILICON VALLEY: 1950 University Avenue ■ 5th Floor ■ East Palo Alto, CA 94303-2282 ■ 650.838.2000 ■ Fax: 650.838.2001
 WASHINGTON, DC: The Atlantic Building ■ 950 F Street, NW ■ Washington, DC, USA, 20004-1404 ■ 202.756.3300 ■ Fax: 202.756.3333