



代理人から見た意匠の国際登録制度(ハーグ制度)のメリット

2020年(令和 2年)11月26日(木) 午後2:00~午後3:00 JST

正林国際特許商標事務所
弁理士 瓜本 忠夫

本日のトピックス

I. はじめに

II. 出願時の活用方法

III. 権利取得後の活用方法

IV. 留意点

本日のトピックス

I. はじめに

II. 出願時の活用方法

III. 権利取得後の活用方法

IV. 留意点

- ◆ **意匠の国際登録に関するハーグ協定(1925年)のジュネーブ改正協定(1999年)(外務省略称:意匠国際登録ジュネーブ改正協定)(1999年7月2日採択、2003年12月23日発効)**
- ◆ **日本は、2015年2月13日にWIPO事務局長に加入書を寄託し、3カ月後の2015年5月13日に発効。**

(参考) 日本は、42年前の1978年10月1日に特許協力条約(PCT)に加盟。加盟翌年の1979年と、40年後の2017年を比較すると、日本における国際特許出願の件数は、100倍以上。

- ◆BREXITによって、英国への意匠権取得手段として、**意匠国際登録ジュネーブ改正協定**の有用性が高まったと考えられる。
- ◆中国特許法第4回改正(専利法第4次改正)(2021年6月1日施行予定)は、中国の**意匠国際登録ジュネーブ改正協定**加盟への準備と考えられる。

本日のトピックス

I. はじめに

II. 出願時の活用方法

III. 権利取得後の活用方法

IV. 留意点

- 1. 指定国の現地代理人を介さずに当該国に出願手続を行うことができる。**

(Ⅱ. 出願時の活用方法)

(1. 指定国の現地代理人を介さずに当該国に出願手続を行うことができる。)

最近の話題(1) 国内弁理士、いわゆる「意匠管理人」が不要。

Hague Member Profiles (<https://www.wipo.int/hague/memberprofiles/#/>)

Information on Designated Contracting Party

Russian Federation (RU)

Last update on : Nov 6, 2020

Priority Documents: Where a priority claim was made in the international application, an original certified priority document must be submitted on paper to ROSPATENT within three months from the date of publication of the international registration in the International Designs Bulletin. If the required original certified copy is submitted later than the prescribed period of time, the priority claim will be disregarded. The submission of that document should be accompanied by a cover letter (free format) identifying the application or registration to which it is directed. **A local patent attorney is not required to submit this document before the Office.**

(仮訳) **優先権証明書**: 国際出願で優先権主張がなされた場合、優先権書類認証原本は、国際意匠公報での国際登録の公開日から3か月以内にロシア特許庁に書面で提出されなければなりません。必要な認証謄本原本が所定の期間より後に提出された場合、優先権主張は無視されます。その書類の提出には、それが示されている出願または登録を確認する送付状(自由形式)を添付する必要があります。 **この書類を特許庁に提出するために国内弁理士は必要とされません。**

(Ⅱ. 出願時の活用方法)

(1. 指定国の現地代理人を介さずに当該国に出願手続を行うことができる。)

最近の話題(2) 優先権証明書が提出不要。

Hague Member Profiles

(<https://www.wipo.int/hague/memberprofiles/#/>)

Information on Designated Contracting Party

European Union (EM)

Last update on : Apr 6, 2020

Priority Documents: Not applicable.

United Kingdom (GB)

Last update on : Jul 29, 2020

Priority Documents: Not applicable.

Switzerland (CH)

Last update on : Sep 1, 2020

Priority Documents: Not applicable.

Norway (NO)

Last update on : Sep 12, 2019

Priority Documents: Not applicable.

Canada (CA)

Last update on : Nov 12, 2020

Priority Documents: Not applicable.

(Ⅱ. 出願時の活用方法)

(1. 指定国の現地代理人を介さずに当該国に出願手続を行うことができる。)

(参考) 1900年12月24日にブリュッセルで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1813年3月20日のパリ条約(略称:ストックホルムで改正の工業所有権保護条約)

第4条D(3) 同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願にかかる出願書類(明細書、図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。(中略)その謄本には、その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。

(Ⅱ. 出願時の活用方法)

(1. 指定国の現地代理人を介さずに当該国に出願手続を行うことができる。)

最近の話題(3) DAS(WIPOが提供する優先権書類のデジタルアクセスサービス)の普及

WIPO DAS News

(<https://www.wipo.int/das/en/news/>)

- Sep 15, 2020 - **EUIPO**: Accessing office from September 12, 2020
- Jan 20, 2020 - **NIPO (The Norwegian Industrial Property Office)** :
Depositing and Accessing Office from January 1, 2020
- Jan 7, 2020 - **The International Bureau (IB)** extends its scope to
Hague international applications as Depositing office, from
January 15, 2020
- Dec 12, 2019 - **The Japanese Patent Office (JPO)** extends its scope to
Industrial Design Applications as an Accessing and
Depositing office, from January 1, 2020

Hague Member Profiles

Information on Designated Contracting Party

Japan (JP)

Last update on : Apr 4, 2020

Priority Documents: Where a priority claim was made in the international application, an original certified priority document must be submitted to the JPO within three months, respectively, from the date of publication of the international registration. **The WIPO Digital Access Service (DAS) (see <https://www.wipo.int/das/en>) can be used to submit this document for international applications registered on, or after January 1, 2020.**

- Sep 29, 2019 - **Canadian Intellectual Property Office**: Accessing
office for patent priority documents from October 30, 2019

(Ⅱ. 出願時の活用方法)

(1. 指定国の現地代理人を介さずに当該国に出願手続を行うことができる。)

最近の話題(4) その他

◆ **共通規則(※)の改正(2019年1月1日)**

「委任状」(POWER OF ATTORNEY)は出願時に不要となる

(※)「**ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則**」(2019年1月1日発効)の略称

◆ 出願対象国の祝日、すなわち、知的財産庁(特許庁)の閉庁日の影響を受けない。

(Ⅱ. 出願時の活用方法)

2. IBが提供する便利な電子システムが利用可能。

Key resources

- ◆ **International Designs Bulletin**
- ◆ **Fee Calculator Hague System forms**
- ◆ **eHague**
- ◆ **E-Renewal**
- ◆ **ePay**

(Ⅱ. 出願時の活用方法)

(2. IBが提供する便利な電子システムが利用可能。)

all resources

- Databases

- ◆ **International Designs Bulletin**
- ◇ **Global Design Database**
- ◇ **Hague Express Database**
- ◇ **Hague System Member Profiles**

- Fees and payment

- ◆ **Fee calculator** ...

- Statistics ...

- Contacts

- ◇ **Contact Hague**

- Online services

- ◆ **eHague**
- ◆ **E-Renewal**

- Legal and procedural information

...

- ◇ **Hague Guide for Users**
- ◇ **Guidance on reproductions** ...

3. 英語だけで、複数国に出願手続を行うことができる。

意匠国際登録ジュネーブ改正協定

第5条(国際出願の内容)

- (1) [国際出願に必須の内容] 国際出願については、**一の所定の言語**で作成し、及び次のものを含め、又は添付する。(後略)

共通規則

第6規則(言語)

- (1) [国際出願] 国際出願は、**英語、フランス語又はスペイン語**によるものとする。(後略)

4. 1組の図面を作成するだけで、複数国に出願することができる。

最近の話題(5)

Hague Information Notices

May 20, 2019 **Withdrawal of the declaration under Rule 9(3)(a) of the Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement: Japan (HAGUE/2019/1)**

INFORMATION NOTICE NO. 1/2019

Withdrawal of the declaration under Rule 9(3)(a) of the Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement: Japan

1. On April 18, 2019, the Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) received from the Government of Japan a notification indicating that Japan withdraws [the declaration under Rule 9\(3\) \[要求される図\]](#) (a) of the Common Regulations under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement made on February 13, 2015 (refer to Information Notice No. 3/2015).
2. In accordance with [Rule 35\(2\) of the Common Regulations](#), the said withdrawal took effect on the date indicated in the notification, namely, May 1, 2019. This withdrawal does not affect international registrations whose date is prior to May 1, 2019.

May 20, 2019

5. 国際公表の延期が利用可能な場合、審査時期をコントロールすることができる。

(参考)

意匠国際登録ジュネーブ改正協定

第5条(国際出願の内容)

(中略)

(5) [公表の延期についての請求]国際出願には、公表の延期についての請求を含めることができる。

共通規則

第16規則(公表の延期)

(1)[延期の最長の期間]

(a) 1999年改正協定のみが適用される国際出願についての公表の延期のための所定の期間は、出願日から又は優先権が主張されている場合には当該国際出願の優先日から30箇月とする。

6. 国際公表の延期を利用できなくとも、公開時期をある程度先延ばしにすることができる。

公表の延期を使用しなくても、最大12箇月間は国際公表されない。

(参考) 優先期間6箇月 + **6箇月**(※) = 12箇月

共通規則

第17規則(国際登録の公表)

(1) [公表の時] 国際登録は、次の時に公表する。

(i)、(ii) (略)

(iii) その他の場合には、**国際登録の日の6箇月後**又はその後できる限り速やかに。

(Ⅱ. 出願時の活用方法)

7. 無審査国であれば国際公表から約6カ月で、

実体審査国／異議申立制度国であれば国際公表から約12か月で

審査結果またはその国における登録としての効果を得ることができる。

(Ⅱ. 出願時の活用方法)

(7. 無審査国であれば国際公表から約6カ月で、実体審査国／異議申立制度国であれば国際公表から約12か月で審査結果またはその国における登録としての効果を得ることができる。)

(参考)

意匠国際登録ジュネーブ改正協定

第12条(拒絶)(中略)(2) [拒絶の通報] (a) 国際登録の効果を拒絶する官庁は、所定の期間内に国際事務局に対しその拒絶を通報する。(後略)

第14条(国際登録の効果)(中略)(2) [適用される法令に基づく保護の付与の効果] (a) 国際登録は、第12条の規定に従いその官庁が拒絶を通報していない指定締約国において、**遅くとも拒絶を通報するために当該指定締約国に認められている期間の満了の日から、又は当該指定締約国が規則に基づいて宣言を行った場合には遅くとも当該宣言において特定された時から、当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有する。**

共通規則

第18規則(拒絶の通報)(1) [拒絶の通報の期間] (a) **1999年改正協定第12条(2)(中略)の規定に従った国際登録の効果の拒絶の通報の期間は、第26規則(3)に規定する国際登録の公表から6箇月とする。**

(b) (a)の規定にかかわらず、**その官庁が審査官庁である締約国又は自国の法令が保護の付与に対する異議の申立ての可能性を規定している締約国は、宣言により、事務局長に対し、自国が1999年改正協定に基づいて指定される場合には、前号に規定する6箇月の期間を12箇月に置き換える旨を通告することができる。**

本日のトピックス

I. はじめに

II. 出願時の活用方法

III. 権利取得後の活用方法

IV. 留意点

(Ⅲ. 権利取得後の活用方法)

1. **国際公表に伴い、日本、米国において仮保護の権利が発生する。**

(参考)

日本:意匠法60条の12(国際公表の効果等)

米国: 35 U.S.C. 390 Publication of international design application,

35 U.S.C. 122 (b) PUBLICATION.—,

35 U.S.C. 154 (d) PROVISIONAL RIGHTS. —

(Ⅲ. 権利取得後の活用方法)

2. 国際登録後、多くの管理を国際事務局(IB; WIPO)に行えばよく、一元的な管理が可能となる。

更新

名義変更

移転

限定、放棄

国際意匠登録の財産的価値が向上する可能性がある。

3. Hague Express などで、国際意匠登録の内容を確認できるので、知財価値評価が容易になる。

本日のトピックス

I. はじめに

II. 出願時の活用方法

III. 権利取得後の活用方法

IV. 留意点

(IV. 留意点)

- ・加盟国の更なる増加
- ・DASシステムの更なる普及
- ・意匠制度の手續ハーモ(DLT)、実体ハーモ(SDLT)の進展
- ・国際事務局(IB)への期待

ご静聴ありがとうございました。

瓜本 忠夫 URIMOTO Tadao

正林国際特許商標事務所 弁理士