

中国、米国を指定国とする意匠の 国際出願の留意点

令和 6 年度意匠委員会 第 3 部会 国際出願の拒絶事例研究グループ

グループ委員 村松 由布子、田口 健児、齊藤 良平、徳永 弥生、
後藤 克幸、長尾 優輝、木村 智加

要 約

意匠の国際出願制度であるハーグ出願制度は、出願手続が簡便であって、複数国の意匠権を一元管理可能なことが魅力である。しかしながら、日本ユーザーの関心が高い米国と中国については、独自の図面要件や記載要件を有することが、これらの国を指定する国際出願を行うことのハードルとなっている。そこで、国際出願の更なる活用を目指して、両国を指定する日本の出願人の国際出願について調査研究を行った。本稿では、調査結果から国際出願を活用するための情報として、両国の庁指令の内容を紹介し、日本の出願人が陥りやすい課題を抽出して提示する。また、両国の意匠権の取得を希望する場合のハーグ制度の活用方法として、米国と中国の各国における意匠実務を理解した上で、「ストレートに登録が認められることにこだわらず、出願日の確保を第一目的として国際出願を活用し、各国官庁にて補正可能な内容で国際出願すること」、もしくは「ストレートに登録が認められることを目指し、出願する意匠に応じて、国際出願と各国特許庁への直接出願とを選択すること」、あるいは「指定国をグループ分けし、グループごとの複数の国際出願をすること」を提案する。

目次

1. はじめに
2. 意匠の国際出願
 2. 1 意匠の国際出願制度に関する情報
 2. 2 「米国」を指定する場合の留意点
 - (1) 図面について
 - (2) Description 等について
 2. 3 「中国」を指定する場合の留意点
 - (1) 図面について
 - (2) Description 等について
 - (3) 複数意匠一出願
 2. 4 米国と中国の「両方」を指定する場合の出願方法の提案
 - (1) 図面について
 - (2) 「Description」等について
 - (3) 複数意匠一出願
 - (4) DAS の利用
3. ハーグ出願の活用の提案
4. まとめ

1. はじめに

2015 年 5 月 13 日に「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、「ハーグ条約」と称する。）が日本にて発効した。我が国において意匠の国際出願（以下、「ハーグ出願」と称する。）制度がスタートして、今年で 10 年目を迎える。中国の「部分意匠」の保護（2021 年 6 月 1 日より）とハーグ条約への加盟（2022 年 5 月 5 日より発効）を契機として、近年、ハーグ出願への関心が一層高まりを見せている。他方、日本ユーザーの

主要市場である「米国」と「中国」とを指定可能となったメリットがあるものの、両国特有の国内制度がハーグ出願の活用のボトルネックになっている。そこで、令和6年度意匠委員会3部会において、ハーグ出願の活用を目標に掲げ、「米国」と「中国」を指定したハーグ出願の事例について、「図面」や「記載」等に注目して調査研究を行った。

調査研究対象は、WIPOの運営する「Global Design Database」において、2016年1月1日～2024年7月31日に国際公表されたハーグ出願である。そのうち、第一次調査として、米国と中国の「両方」を指定したハーグ出願で、日本の知財制度のユーザーが陥りやすい点を抽出すべく、出願人の締約国として「日本」が選択されている国際出願に条件を絞りヒットした全160件のハーグ出願の、中国と米国の各審査内容を調査した。中国の部分意匠及びハーグ出願に関する規定を含む専利法実施細則及び専利指南は、2024年1月20日に施行されたばかりであり、制度スタートから間もないこともあり審査内容が安定していないことが懸念された。また、本調査の作業時（2024年6月～8月）に審査が完了済の案件数は、調査対象全160件のうち72件に過ぎなかった。

そこで、日本と同日にハーグ条約に加盟した「米国」に着目し、第二次調査として「米国」を指定するハーグ出願のうち（「中国」の指定の有無を問わない）分野ごとの傾向を調査すべく、ロカルノ分類のいくつかを選択し、選択した各分類から50件をピックアップしてUSPTOにおける審査傾向を調査した。具体的には、出願人の締約国として「日本」が選択されている国際出願において米国指定件数の多い、ロカルノ分類の第9類（物品の輸送又は荷扱いのための包装用容器及び容器）、第10類（時計、携帯型時計及びその他の計測器、検査器具及び信号器具）、第12類（輸送又は昇降の手段）、第14類（記録、電気通信又はデータ処理用の機器）、第15類（機械、他で明記されていないもの）、第24類（医療用及び実験用器具）の分野を取り上げた。第二次調査のその他の条件としては、2016年1月1日～2024年7月31日に国際公表されたハーグ出願であること、出願人の締約国として「日本」が選択されている国際出願であって、「米国」を指定国とする出願であること、である。

なお、今般の調査研究の目的は、日本ユーザーの陥りやすい庁指令（Office Action、以下、「OA」と称する。）を抽出して分析することにより、制度活用を図るものであることから、読者の理解のために実例をいくつか紹介する。各出願の背景は様々であり、審査官の判断についても絶対的なものではない。本稿において取り上げる事案に関し、特定の案件、会員や出願人を非難・誹謗する意図はなく敬意を持って調査研究したものであることを強調したい。

2. 意匠の国際出願

調査結果について述べる前に、ハーグ出願制度の概要について簡単に紹介する。ハーグ出願制度は、国ごとでの出願書類の作成・提出が不要となる「出願手続の簡素化」と、権利の維持管理をWIPOにて一元化することを目的とした、意匠の国際的な制度である。厳密に言えば相違点は認められるものの、便宜的な理解として、特許におけるPCT、商標におけるマドリッドプロトコルに対応するものがハーグ条約に相当する。これら各制度の国際出願の締約国は、PCT締約国158ヶ国（2024年11月現在⁽¹⁾）、マドリッド協定議定書締約国121の国に及ぶ115の締約国・地域・組織（2024年11月現在⁽²⁾）、ハーグ締約国98の国に及ぶ81の締約国・地域・組織（2024年12月現在⁽³⁾⁽⁴⁾）である。ハーグ出願制度は各国の意匠権取得の実体的な要件を統一するものではないことから、PCT等と同様に、ハーグ出願制度を利用して海外の意匠権を取得する際のポイントは、「締約国ごとの意匠制度」を十分に把握しておくことである。

2. 1 意匠の国際出願制度に関する情報

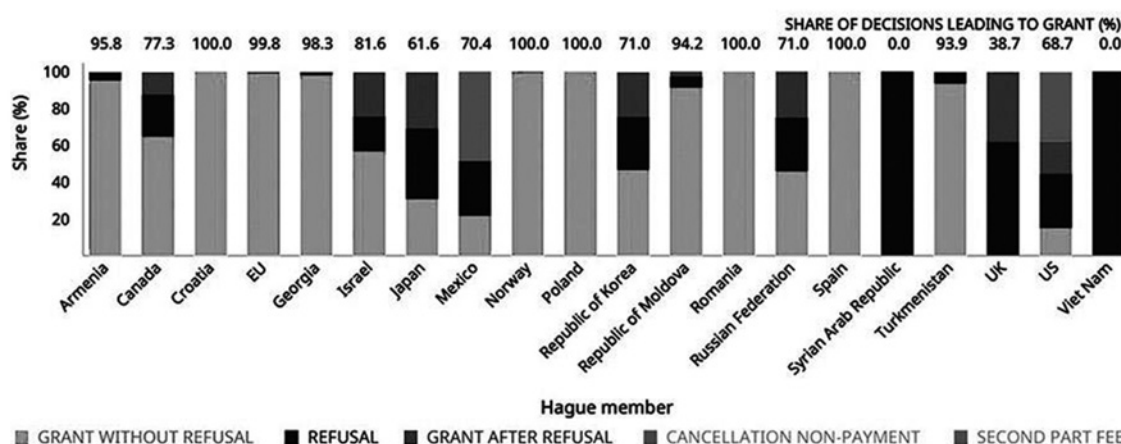
WIPOや日本国特許庁は、各国の意匠制度について積極的に情報の提供を行っている。例えば、WIPOは、ハーグ出願に関するユーザーガイド「Guide to the Hague System International Registration of Designs Under the Hague Agreement⁽⁵⁾」や、審査国における意匠の表現（図面記載）に関するユーザーガイド「Guidance on Preparing and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Ground of Insufficient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offices⁽⁶⁾」を提供している。また、各締約国が行っている宣言

は、「Hague System: Declarations by Contracting Parties⁽⁷⁾」にて確認可能であり、WIPO は、簡易的な各国の制度の調査ツールとして、「Hague System Member Profiles⁽⁸⁾」システムを提供している。

手続や各締約国の最新情報は、WIPO の提供するユーザーガイド「How to Submit an International Application to the International Bureau e-filing or form DM/1⁽⁹⁾」にて開示されており、信頼性が高い。特に、OA が多いことが統計的に示されている締約国（例えば、ベトナム、シリア、英国、日本、ロシア、韓国、アメリカ合衆国、メキシコ、韓国、イスラエル、カナダ、中国など）を指定して出願する場合には、想定される OA について、事前にクライアントに説明してコンセンサスを得ることが推奨される。

Japan and the UK have a grant after refusal rate of over 30% for all decisions communicated to the IB.

61. Decisions communicated to the IB by the top 20 designated offices that issued the most decisions, 2020-2022



Source: WIPO Statistics Database, March 2024.

図1 OAの多い上位20の指定官庁からIBに伝えられた審査結果の内訳⁽¹⁰⁾

なお、2025年1月1日から、ハーグ出願について新しい運用がスタートした。具体的には、部分意匠に関し、「Description」に「graphical disclaimer（権利要求しない部分の図面における表現の説明）」の記載が必須となった。運用変更の背景は、権利要求する部分と権利要求しない部分とが明確ではないとのOAが各国官庁から多かったためであり、新運用下においては、出願時に「図面において破線で描いた部分は権利要求しない」などの説明記載が求められる。例えば、「The broken lines in the drawings depict portions of the ●●●●（物品名） that form no part of the claimed design.」などの文章が考えられる。

2.2 「米国」を指定する場合の留意点

米国は、独立した意匠法はなく、特許法にて規定する「意匠特許（Design Patent）」として意匠の保護が規定されている。従って、特許法の規定の多くが意匠出願（a design patent application）に適用される（一部、「意匠のみ」「特許のみ」の規定もあり）。例えば、願書は、特許出願と同様に「クレーム」（単一クレームのみ）を記載し、一つの創作概念に含まれる場合（Only one independent and distinct design may be claimed）は、一つの出願に複数の意匠を含むことが認められる。また、米国出願特有の手続、例えば、創作者による宣誓書又は宣言書（oath or declaration）、情報開示陳述書（IDS）の提出、米国についての個別指定手数料の減額手続などは、通常の米国意匠出願と同様にハーグ出願においても必要とされる。また、米国はハーグ出願について二段階納付を採用しており、許可通知の受領後に個別指定手数料の第二の部分（A second part (issue fee)）（登録料相当分）の納付が必要である点に留意が必要である。ユーザーに役に立つ情報ソースとして、例えば、USPTOの提供する意匠出願ガイド（「Design patent application guide⁽¹¹⁾」）が挙げられる。

第一次調査の対象である160件のハーグ出願のうち、83件についてUSPTOの審査結果を確認できた。そのうち、庁指令を受けずに登録が認められたもの（以下、「ストレートに登録が認められたもの」と称する）は11件

(いずれの出願も、出願に含む意匠の数は1のみ)であり、72件はOAが発行された。また、83件のうち、29件が複数の意匠を含むハーグ出願であり、そのうち26件に対して単一性違反が指摘された。さらに、参考図を図面に含む出願(30件)のうち、11件に対して参考図を理由とするOAが通知された。OAの多くは、Descriptionの記載不備(35件)と図面不備(34件)を要因とするものであった。

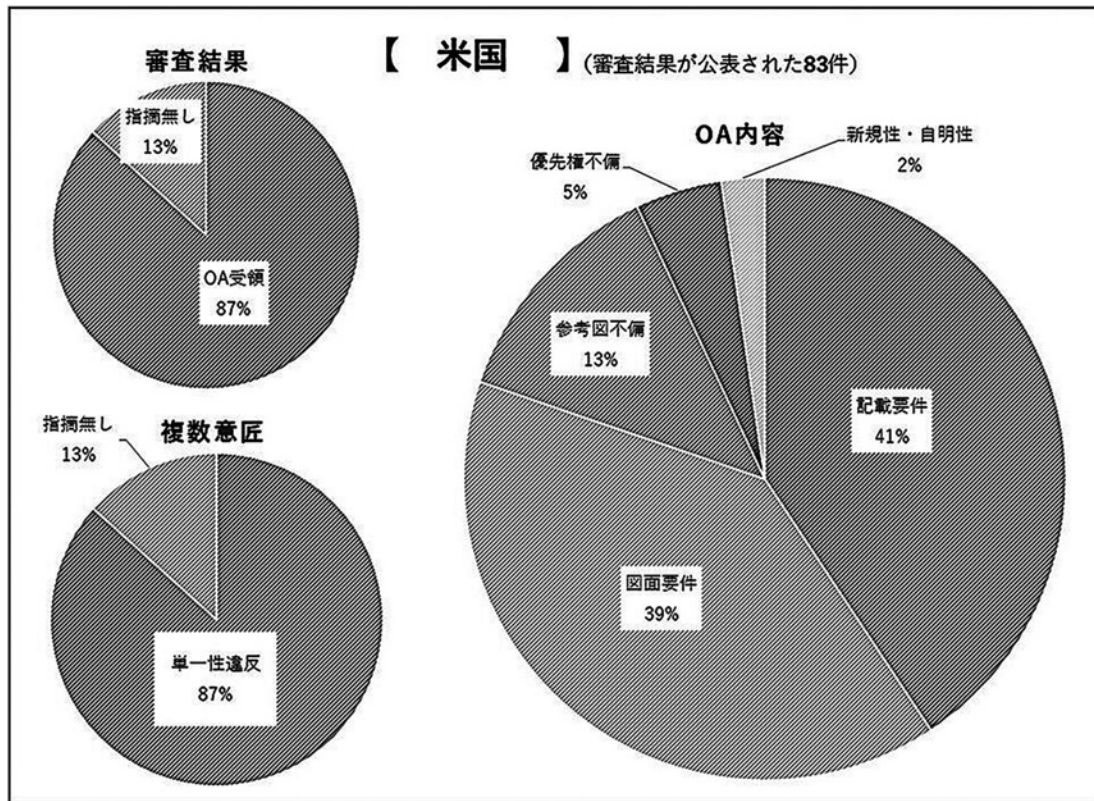


図2 第一次調査研究における「米国」の審査内容の内訳

米国意匠出願は、意匠に関する非法定二重特許付与の実務に従う単一の発明概念を含む場合 (a single inventive concept) であれば、複数の意匠(実施態様)を含むことが認められる。複数意匠を含んだ登録を受けるためには、具体的には、下記 (A) (B) の両方を満たす必要がある。

(A) 複数の実施態様が、基本的に同一の意匠特徴の全体的外観を有すること (the embodiments have overall appearances with basically the same design characteristics) ; 及び

(B) 複数の実施態様の相違が、一方の意匠を他方の意匠から特許性のうえで区別するものではないこと (the differences between the embodiments are insufficient to patentably distinguish one design from the other) (MPEP : 1504.05 Restriction)

物品全体の形状が同一であったとしても、クレーム部分の範囲が異なる部分意匠は単一の発明概念と認められない場合がある (例 : DM/221 727、DM/236 063)。

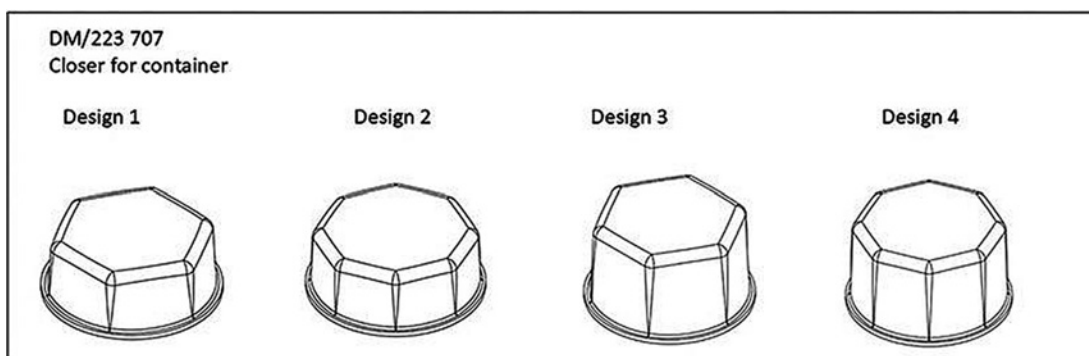


図3 米国において単一性があると判断された事例

(1) 図面について

① シェーディング

従来、米国意匠図面として必須と考えられていた「立体形状を陰影にて示す線もしくは点描（以下、「シェーディング」と称する）」について、これらが描かれていないこと自体は、「意匠が不明瞭」であるとの OA の直接的な根拠として判断されていない。シェーディングを施していない図面で表わされた意匠に対して米国において登録が認められた事案はいくつも存在する。「シェーディング」は、具体的な形状の理解を助けるためのものと理解することが適切であると言えよう。すなわち、米国指定の場合は、「形状が十分に明瞭であること」を意識して意匠図面を準備することが求められる。ただし、当初図面にシェーディングがないことにより立体的な構成が不明確な場合、審査官からシェーディングの追加を求められる場合がある。シェーディングを追加することによって出願当初に理解できなかった立体的な態様が明確になる場合には「新規事項追加」となるため、シェーディングを追加する補正が許容される場合は少ないと理解しておく方がよい。一般的には、不明瞭と判断された要素を「ディスクレーム」する補正を求められることが多く、そのような補正を行えば OA は解消可能と言える。なお、出願時にシェーディングを施した図面を使用した場合、権利化を求める要素（クレーム部分）の一部にシェーディングが施されていない部分があると、その部分の形状が不明瞭との指摘を受ける可能性があることも留意すべきである。

② 明瞭性

USPTO の図面に関する指令において多かったものが「意匠が不明瞭」であり、整合性のとれた正確な意匠図面を準備することが必要である。また、意匠を表現する隣り合う線が重ならないように（線同士が繋がって太線となったり潰れたりすると不明瞭との指摘を受ける傾向が大きい）、線の細さや滑らかさに注意が必要である。日本国特許庁への意匠登録出願の際に使用した「BMP 形式」のデータから JPEG 又は TIFF にデータ形式を変換して作成した図面については、意匠によっては線が不鮮明（ギザギザ）であると判断される可能性があり、留意が必要である。日本国特許庁の受け入れる画像データ形式は「BMP」形式の場合は「最大寸法 150mm × 113 mm、解像度：400dpi」であり、「JPEG」形式の場合は「最大寸法 150mm × 113 mm、解像度：200dpi」である。一方、WIPO が認めるデータ形式は「JPEG 又は TIFF、最大寸法：160mm × 160mm、解像度：300dpi」である。日本の意匠出願に使用した画像データをそのままハグ出願に使用すると、隣り合う線が重なって表示されやすく、もしくは、細部がギザギザに表示されてしまい、意匠が不明瞭と判断される要因となる。また、実線、破線、シェーディングの線は、明確に描き分けられていることも求められる。

なお、コンピュータグラフィックス（CG）図を用いる場合は、各図の濃淡がなるべく均一となることが望ましい（濃淡が不均一のため不明瞭と指摘されたケースあり）。

③ 立体的構成

意匠の一部に「凹凸」や「孔」などを有し、これらが図面一式のうち、一図のみに表れる場合は、当該凹凸や孔の具体的な形状（立体的形状、奥行き、深さなど）が不明確と判断される傾向がみられた（例えば、DM/223 207、DM/223 179 など）。意匠にとって重要とは思えないような小さな要素（例えば、機器の隙間の凹み部分の深さ、ボルト、ネジ穴など）の具体的な態様までも明確に示すことを求められるため、出願時から斜視図や断面図等を用いて、複数の図面にてこれら要素の具体的な立体形状が明確に表れるよう意匠図面を準備することが望ましい。すべてを斜視図や断面図で表すことは難しいため、重要でない要素は、当初からディスクレームすることを検討すべきである。

意匠の一部の要素の具体的な態様が不明瞭との OA に対しては、担当審査官から、当該要素をディスクレーム（当該要素を破線にて描き、かつ、破線にて描いた部分は権利要求するものではない旨の Description を追加）する対応策を提案されることが多い（極まれにシェーディングを付加して立体形状を具体的に示す補正の対応策を提案されている）。このように、担当審査官から積極的に補正内容の提案が示されるケースもあるが、新規事項追加と判断されて補正できない場合も生じるため、出願の際に具体的な立体的構成を把握できる図面であるかについ

て、十分に確認することが必要である。

また、外部から視認できない内部構造が、断面図（端面図）に表されている場合、当該内部構造についてクレーム範囲から除外すること（当該要素を破線等で描き、破線にて描いた部分は権利要求するものではない旨の Description を追加）を求められる場合がある（例：DM/233 167）。なお、断面図（端面図）の位置および方向を示す符号は、「A-A」や「B」等ではなく、断面を示す図の図面番号（例えば、1.7 が断面図の場合は「1.7」）を記載することが求められる（例：DM/224 330）。

④ 参考図

米国意匠審査実務において、意匠の理解を助けるために用いる「参考図」の概念は一般的ではない。意匠の理解を助ける補助的な図においても、権利要求する意匠を構成する「以外」の要素は、破線で描く必要があり、かつ、破線にて描いた要素は権利要求（クレーム）対象の部分ではないことを Description において説明する必要がある。したがって、「e-Filing」にて選択し得る図面の名称から単に「Reference view（参考図）」のみを選択する手法は「意匠が不明瞭」と判断される可能性が高い（例えば、DM/217 649、DM/224 293）ため、「Reference view（参考図）」を選択しつつも、Description において破線の記述を記載する必要がある。参考図に関する上記 OA に対しては、当該参考図の削除、もしくは、当該参考図の非クレーム部分を破線等に修正（他の図面とクレーム範囲を一致させた内容）した上で、当該図面の名称から“reference”を削除する補正により解消し得るものが多い。

また、形状が変化した状態（例えば、箱の一部を組み立てた状態）を参考図とすると、形状が不一致と判断される場合がある。したがって、日本出願における参考図は、「～状態の…図」（参考図ではなく正式図とする）とし、かつ、権利要求する意匠部分以外の要素を破線で描き、さらに、破線で描いた要素は権利要求（クレーム）対象の部分ではないことを Description に記載することが推奨される。また、新たな意匠（第二の実施形態）として出願に含めることも一策である。

（2） Description 等について

米国意匠実務における記載は「MPEP 1503.01 Specification」を確認して作成することが推奨される。

物品の名称は、出願書類を通して統一することが求められる。例えば、Description の文章中の物品の名称の記載と「Indication of products」の記載が異なると、クレームが不明確との指令を受ける。また、ロカルノ分類の製品リストには「」が使用されているものが多数あるところ（例えば、“Boxes for paper tissues [packaging]”、“Monitors [data processing]”）「」は用いてはならないと指摘を受けて補正を求められる可能性があるため、こ

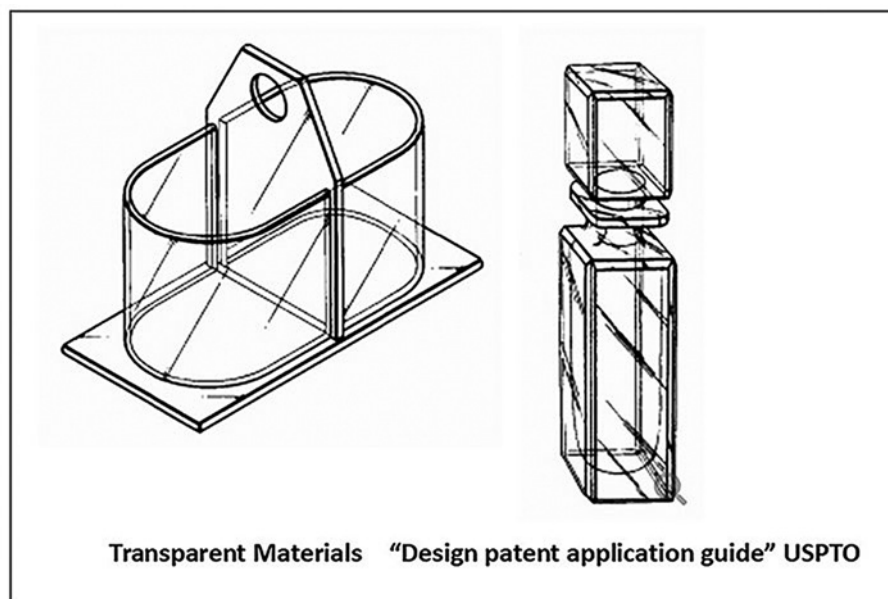


図4 透明部分の図面表現⁽¹²⁾

これらの表示の選択には注意が必要である。

Description や物品の名称等に、機能的表現や、物品の用途、構造を記載すると、これらの記載の削除を求められる可能性が高い（例えば、DM/206 930）。

日本出願の「意匠に係る物品の説明」や「意匠の説明」を単に英訳した記載（例えば、図の表面に表された陰影は立体表面の形状を表す旨の説明、物品の機能・物品の使用状態の説明、底面図等を省略する旨の記述）は、不要な記載もしくは機能に関するものとして削除を求められる可能性が高い。

透明部分は、米国図面表現実務に則して斜め線にて表すことが求められ、透明部を表すハッチングやその説明等は、削除が求められる傾向があるため注意が必要である。

なお、意匠の一部に商標が含まれている場合、商標の所有者名を特定する記述を含めることが求められることがある（例：DM/223 267 “The “Elis” logo including three Japanese letters beneath forming part of the claimed design is a registered trademark of Daio Paper Corporation.”）

日本の意匠実務では、意匠登録を受ける部分を特定する記載（例：「実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」）が推奨されているが、米国の意匠実務では「破線で表した部分がクレームする部分を構成しない。」との「権利化を要求しない部分」の記載が推奨される（WIPO の新運用もディスクレーム記載が必須となったため、ハーグ出願においては、こちらの記載が推奨される）。「破線はクレームする部分を構成しない。」との記載は「破線で表された部分は～」とすべきとの OA がかかる可能性が高いので、注意が必要である。

2. 3 「中国」を指定する場合の留意点

第一次調査 160 件のハーグ出願のうち、72 件について中国官庁から審査結果が発行されていた。そのうち、ストレートに登録が認められたものは 25 件（そのうち、複数の意匠を含む出願は 1 件。DM/223 223）であり、47 件は OA が発行された。また、72 件のハーグ出願うち、25 件が複数の意匠を含むハーグ出願であり、そのうち 19 件に対して一出願違反（意匠が類似しない）が指摘された。OA は、図面不備（23 件）、Description の記載不備（22 件）、一出願違反（19 件）を要因とするものが多かった。

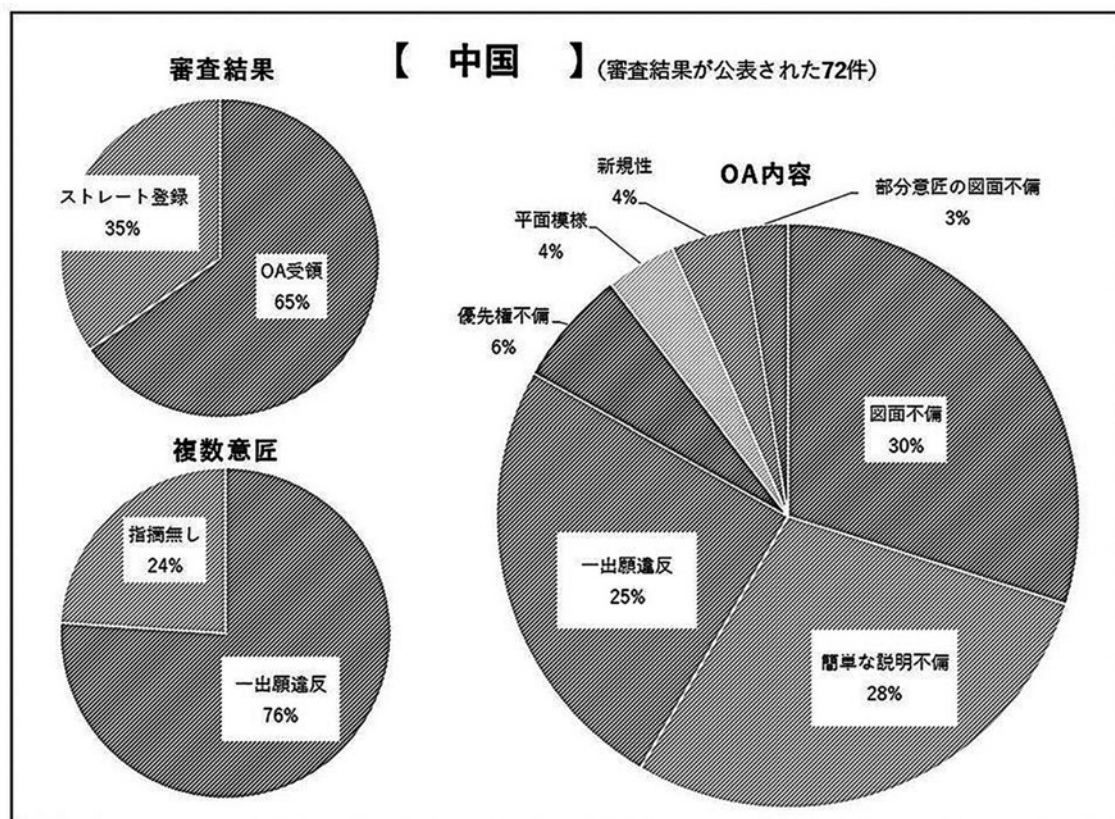


図5 第一次調査研究における「中国」の審査内容の内訳

また、日本出願を優先権主張の基礎として中国を指定するハーグ出願において、DAS の利用が可能であるが、システム不備にて取得不可の状況が頻発していることから（例えば、DM/225 052）、ハーグ出願時に優先権証明書の写しを提出、もしくは、国際公表日から3ヶ月以内に中国官庁に優先権証明書を提出することも検討することが望ましい。

＜保護対象に関する留意点＞

日本では保護が認められている「平面印刷物の模様、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機能とするデザイン」は中国において意匠の保護が認められない（専利法第25条（六））。現在、平面的な意匠に対して、やや厳しい審査の姿勢が伺える（例えば、包装箱の表面の模様、機械表面の発光部の部分意匠 例：DM/225 608、DM/225 052）。したがって、保護を受けようとする意匠（部分意匠を含む）が、平面の意匠に該当する可能性がある場合は、直接出願を選択し、事前に中国代理人にアドバイスを求めて、新たに中国向けに出願内容を検討することが望ましい。

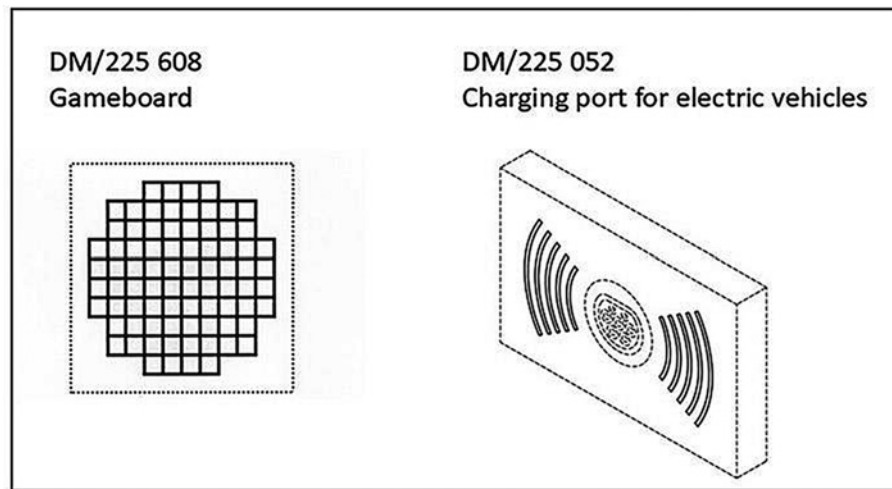


図6 中国における審査にて「平面の模様」と取り扱われた事例

（1）図面について

斜視図がない場合、隣り合う太い線がマージする場合等は、具体的な形状が不明確であると判断される可能性がある（例：DM/222 406）。

また、意匠の立体感を示すための補助線（陰影線、破線など）は、削除を求められる傾向がある（但し、陰影線

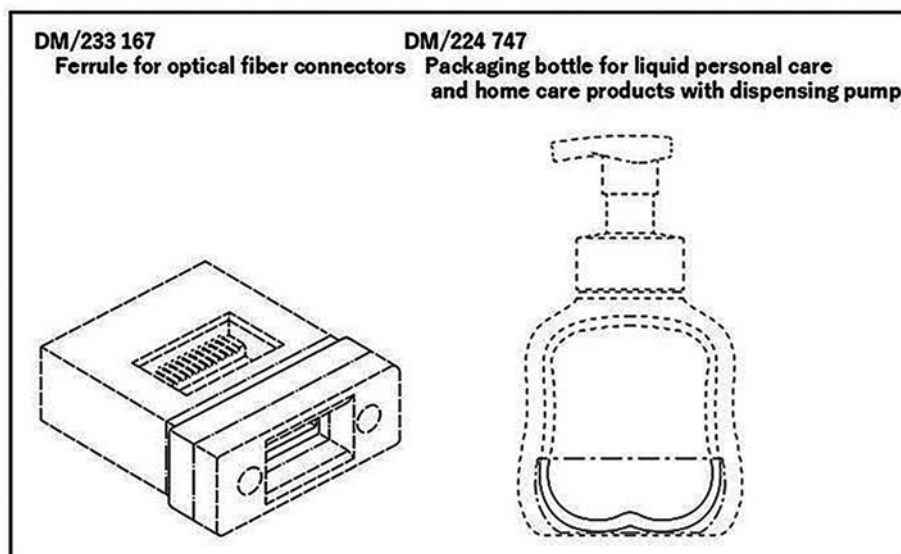


図7 中国における審査にて「製品において完全なデザイン単位」ではないと取り扱われた事例

があっても登録が認められている事例もある。例：DM/227 061)。

そして、中国において「部分意匠」として保護が認められるのは、一般的に製品に明確な境界線があり、視覚的に独立した範囲を構成する部分や、機能的に他の部分から区別可能な部分に限られ、日本のように、任意の領域を境界線（一点鎖線）にて区画した場合には、製品において完全なデザイン単位（complete design unit）を形成できないとして保護が認められない可能性がある（例えば、DM/233 167、DM/224 747。他方、一点鎖線にて領域を区画して登録が認められた事例もある。例：DM/224 293、DM/222 480）。このように、日本の部分意匠と、中国の部分意匠とは、認められる単位において相違があることについて留意する必要がある。

（２）「Description」等について

中国を指定するハーグ出願は「保護を請求する意匠の特徴を説明した簡単な説明（Brief description of the characteristic features of the design）」を含まなければならない（ハーグ協定第 5 条（2）（b）（ii）に基づく宣言）。調査対象において、認められた記載例を下記に紹介する。

＜登録事例の「保護を請求する意匠の特徴を説明した簡単な説明」例＞

・「The article is a heat exchange plate mainly used for semiconductor test devices; the feature of the design resides in shape and configuration of the article as shown in the reproductions」(DM/223 223)

・「The article is used as a helmet for motorcyclists and the feature of the design is the overall shape of the article which is best illustrated in the front perspective view in Reproduction 1.1; Reproduction 1.9 is a reference view showing the state of the helmet without the visor attached and forms no part of the claimed design.」(DM/222 801)

参考として、当該記載のない出願に対する OA において、担当審査官が提示する記載例は下記のとおりである (DM/225 492、DM/228 774)。

＜意匠の特徴を説明した簡単な説明の記載例＞

「The characteristic features of the design lie in the shape.」

「部分意匠」の物品名は、審査指南によれば「物品全体の名称＋保護対象部分の名称」とする必要がある（例：「自動車のドア」「スマートフォンのカメラ」。審査指南 4.4.1）。今般の調査において、ハーグ出願の物品名は、比較的柔軟に審査がなされていることが伺える（例：ファイル上部隅のストッパー部を意匠部分とする出願について、物品名「Office file」にて登録が認められている DM/222 480）。

（３）複数意匠一出願

「中国」は、単一性の要求を宣言しているものの（ジュネーブ改正協定第 13 条（1））、2つの例外（「類似意匠」「組物の意匠」）がある。

（1）類似意匠：同一製品について、類似する意匠であれば、10 を超えない範囲で、1つのハーグ出願に含めても単一性違反とはならない（例：色違いの製品）。複数の意匠を含めて一出願とする場合は、願書に記載された複数の意匠のうち、他の全ての意匠に類似する1つを「主意匠」として指定する。

（2）組物の意匠：セットとして販売、使用される複数の商品に係る意匠の場合、単一性違反を構成しない。（例：ナイフ、フォーク及びスプーンのセット）

中国官庁から出願意匠が互いに類似しない旨（専利法第 31 条第 2 項違反）の OA を受けた場合、出願人は 4 ヶ月の応答期間が与えられ、出願意匠を限定（選択）する対応が認められる。この場合、例えば、意匠 1（出願時に主意匠として選択）と類似しないと判断された意匠 2 を出願から削除する方法により OA を解消して権利化を図る場合は、中国代理人を任命し、応答期間内に、意匠 2 を出願から削除する旨の応答書を中国官庁に提出する必要がある。出願意匠として選択しなかった意匠 2 は分割出願が可能であり、分割出願の手続は、親出願の国内公告から 2 ヶ月以内に、中国代理人を通じて中国官庁へ直接行う必要がある。この場合、分割出願の出願日は、親出願であるハーグ出願の国際登録日として取り扱われるメリットがある。

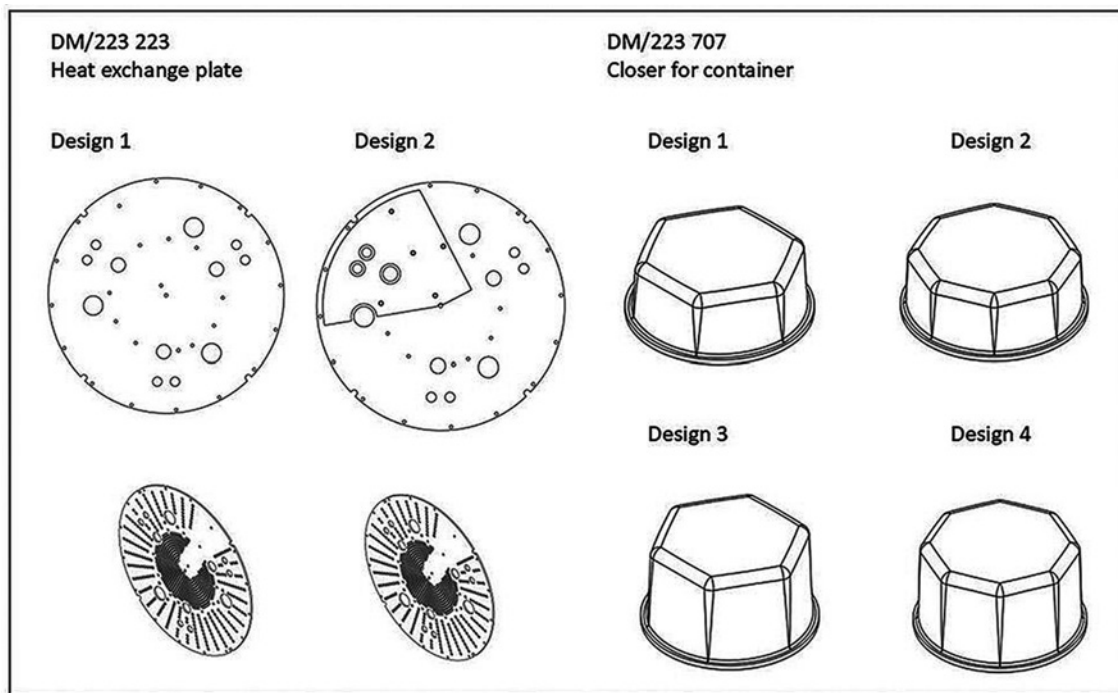


図8 類似意匠として中国において登録が認められた事例

また、国際公表後2ヶ月以内は、出願人が自発的に分割出願も可能である（OAが発行された場合と同様に、分割手続は中国代理人を通じて中国官庁へ直接行う必要がある）。

2. 4 米国と中国の「両方」を指定する場合の出願方法の提案

上述のとおり、「米国」と「中国」には、それぞれ独自の実体的な要件がある。今般の第一次調査において、米国と中国の両方を指定した160件のハーグ出願のうち、両方の官庁の審査結果を確認できた事案は65件で、そのうち、ストレートに登録が認められた出願は僅か4件である（いずれも、出願に含む意匠は1意匠のみ）。下記にその代表例を紹介する。

登録例1（DM/226 569）は、「Pendant」の部分意匠の登録例である。意匠図面は、斜視図と基本六面図（背面図は正面図と対称のため省略）の計7図であって、権利要求しない部分を破線で描き、権利要求する部分にシェー

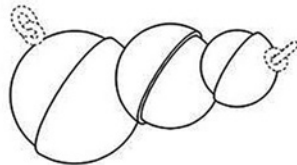
	登録例1	登録例2
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER	DM/226 569	DM/220 985
INDICATION OF PRODUCTS	Pendant	Cutter blade for coffee grinders
DESCRIPTION OF THE CHARACTERISTIC FEATURES OF THE DESIGN(S)	The characteristic features of the design reside in the shapes as shown in the reproductions; the broken lines in the reproductions form no part of the claimed design; the rear view is omitted because it is a mirror image of the front view.	There are cutter blades on one side of a circular member with a hole in the center.
STATEMENTS CONTAINED IN THE INTERNATIONAL APPLICATION	The ornamental design for a pendant as shown and described.	The ornamental design for a cutter blade for coffee grinders as shown and described.
REPRODUCTION [PERSPECTIVE]		

図9 米国と中国を指定し、ストレートに登録が認められた事例

ディングはない。登録例 2 は、(DM/220 985) は「Cutter blade for coffee grinders」のいわゆる、全体意匠の登録例である。意匠図面は、2 方向からの斜視図と、基本六面図の計 8 図であって、コンピュータグラフィックスによる図である。

(1) 図面について

上記登録例のように、斜視図及び基本六面図によって形状を十分に表すことができる意匠については、米国、中国のいずれの国においても登録が認められる。

調査研究の議論において、「出願図面にシェーディングを施さず、米国審査官から指令を受けた際にシェーディングを追加すること」について検討した。米国審査官が「形状が不明瞭」と認定した場合、不明瞭な形状の立体的構成を具体的に表すことは新規事項追加に該当するため、当該補正は認められない可能性が高い（この点の判断基準は、日本国特許庁の合理的な解釈に基づく認定よりもはるかに厳格といえる）。不明瞭とされた部分が意匠上重要でない場合にはディスクレームすればよいが、意匠上重要な部分であった場合、米国出願に対して図面の補正ができないことになり、結局、「意匠が不明瞭」との理由を解消できず、希望する内容での権利化を断念せざるを得ない。米国特許庁はシェーディングを図面要件として求めているものの、実質的には、意匠登録を受けようとする部分の出願人の意思表示として理解され得る余地がある。

したがって、中国官庁が「シェーディングの削除」の補正を許容している現行の審査運用を考慮すると、米国と中国の両方を指定するハーグ出願は、意匠図面を米国の図面様式に沿って作成し、中国官庁から陰影削除の指令を受けた場合には、補正にて解消して権利化を図る、との出願アプローチが現実的といえる。

(2) Description 等について

中国を指定するハーグ出願は、「保護を請求する意匠の特徴を説明した簡単な説明」を記載する必要がある。一方、米国は意匠に対して機能的な記載（The functional language）を認めないため、USPTO から、機能的な記載の削除を求める OA が多く見受けられた（例えば、DM/206 930、DM/223 015）。したがって、米国と中国の両方を念頭においた簡単な説明の記載は、物品の機能に言及せずに、簡潔な記載（例えば、“The characteristic features of the design lie in the shape.” DM/224 416）を心がけることを提案する。

(3) 複数意匠一出願

複数意匠一出願とする場合、米国においては単一性の要件を具備する必要がある、中国においては類似意匠制度の要件を具備する必要がある。米国における単一性の判断と中国における類似意匠の判断は同じではないため、一方もしくは両方の指定国において、「出願の分割」や「意匠の削除」を求める OA を受ける可能性が高い。どのような意匠が一出願として認められるかの判断は、経験や専門性が求められるため、同分野の登録例などを十分に調べた上で判断することが望ましい。

なお、「分割出願」は、国内の出願となるため、国際登録上は親出願との紐づけがなくなり、権利化後の WIPO における一括管理ができなくなる点に留意が必要である。

(4) DAS の利用

2020 年 1 月 1 日より、日本の意匠分野において優先権書類の電子的交換「WIPO デジタルアクセスサービス（以下「DAS」という。）」の利用が可能となった。これにより、指定国が DAS 参加国の場合は、ハーグ出願において DAS を利用可能である。

今般の調査研究において、DAS を利用した出願に対して、指定国官庁から DAS を利用できない旨の指摘を受けている案件が散見された（例えば、DM/226 915、DM/221 174 など）。WIPO や指定国官庁のシステム不備が要因の可能性もあると考えられるが、出願書類における記載の不備を要因とする可能性も否定できない。日本を第一国とする出願の優先権主張をすべくハーグ出願に DAS を利用する場合は、WIPO の注意喚起「DAS 利用時の出

願番号の記載方法に注意！⁽¹³⁾」や、日本国特許庁の提供する「世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス (DAS) を利用した優先権書類の電子的交換について⁽¹⁴⁾」を参照し、出願書類を準備することを推奨する。出願番号の記載は「10 桁 + 半角スペース + D」(例えば、「2024000123 D」) の形式で記載する。

なお、ハーグ出願において、「ANNEX V」を利用して優先権主張に関する証明書を提出することも可能である(指定国：日本、中国、韓国の場合)。

3. ハーグ出願の活用の提案

今般の調査研究にあたって、当初米国と中国の図面要件の違いを要因とする OA が多いことを予想していた。しかしながら、実際に調査を進めると、比較的に容易に解消し得る内容の「記載要件不備」を要因とする OA が多いことが分かった。したがって、ハーグ出願の活用の前提として、各国の「記載要件」を確認して準備を行うことを推奨する。

そして、米国と中国は図面要件及び記載要件の相違が大きいことから、両国を指定するハーグ出願の活用について、下記3つの手法の提案をしたい。

- (A) 補正すれば登録が認められる内容にてハーグ出願
- (B) 意匠に応じたハーグ出願と各国特許庁への直接出願の選択的利用
- (C) 戦略的にグループ分けをした複数のハーグ出願

- (A) 補正すれば登録が認められる内容にてハーグ出願

現時点において米国と中国の「両方」を指定してハーグ出願をする場合は、両国において、庁指令を受けずに登録が認められること(以下、「ストレートに登録が認められること」と称する)はまれであることから、現実的な目標として、補正すれば各国において登録が認められる内容にてハーグ出願することを提案したい。

つまり、保護対象として認められない内容や、新規事項追加が危惧される図面での出願を避け、各国段階で補正すれば意匠登録が認められる内容、すなわち、中庸的な内容にて出願を行うことが考えられる。今般の調査研究において、対応が困難な OA (例えば、新規事項追加、新規性なし、保護対象に該当しないなど) は比較的に少なく、補正により解消し得る内容が多い傾向が認められた。この手法によれば OA 応答費用の発生が見込まれるが、出願日の確保や管理の一元化等のハーグ制度のメリットは大きく、また、応答手続の各国代理人への依頼によって生じる費用は出願よりも低額であるため、コストメリットも享受することができる。

- (B) 意匠に応じたハーグ出願と各国特許庁への直接出願の選択的利用

両国にストレートに登録が認められることを目指す場合の手法である。具体的には、出願意匠に適した出願方法を、ハーグ出願と、各国代理人を通じて各国特許庁に出願する直接出願との2つから選択して利用することを提案したい。

上述のとおり、両国における図面要件や記載要件は、共通する内容もありつつ、異なる点もある。調査研究では、(A)「基本六面図+斜視図」にて形状を十分に理解できる意匠であること、(B) 全体意匠もしくは、製品全体において占める割合が大きい部分意匠、の (A) (B) 両方を満たす意匠は OA の回避率が比較的高いように思われ、ハーグ出願に適する意匠と考えられる。

これに対して、工作機械や精密機械など、細部が複雑な構成の意匠や、断面図等が必要な意匠、変化を示す図、透明材質や透光性材質からなる意匠、参考図等にて理解を補助する必要がある意匠は、各国代理人のアドバイスを受けつつ、各国代理人を通じて各国特許庁へ出願手続を行うことが適する意匠と考えられる。

このように、2種類の出願方法を選択的に利用し、クライアントの期待に応えることを提案したい。

- (C) 戦略的にグループ分けをした複数のハーグ出願

ストレートに登録が認められることを目指す場合の手法である。具体的には、権利化を希望する国すべてを指定

する一つのハーグ出願を行うのではなく、例えば、第1グループ：無審査の国を指定、第2グループ：米国指定、第3グループ：中国指定、のように、グループごとに出願を個別に分けて、図面及び願書を準備して別個に出願手続を行う手法である。この方法によれば、各国の意匠実務に則して図面及び願書を準備可能であり、出願件数は増えるものの、各国においてストレートに登録が認められる可能性が高く、費用の総額を抑えることが期待できる。

4. まとめ

調査研究の結果、予想以上に、米国官庁と中国官庁のいずれもが柔軟な審査運用を行っていることが判明したが、両国において独自に要求される図面要件及び記載要件に起因してOAが発行される割合は高く、ストレートに登録が認められたものは少なかった。また、OAは、解消可能と思われる記載要件に関するものが多かった。調査結果から、米国と中国を指定するハーグ出願に際しては、前提として、米国と中国の意匠実務を調べた上で、(1) ストレートに登録が認められることにこだわらず、出願日の確保を第一目的として国際出願を活用し、各国官庁にて補正可能な内容で国際出願すること、(2) ストレートに登録が認められることを目指し、出願する意匠に応じて、国際出願と各国特許庁への直接出願とを選択すること、(3) 指定国をグループ分けし、グループごとの複数の国際出願をすること、を現時点の現実的なハーグ出願の活用法として提案する。本稿が会員の積極的なハーグ出願制度の活用につながることを期待する。

(注)

- (1) WIPO、PCT 締約国は現在 158 ヶ国、https://www.wipo.int/pct/ja/pct_contracting_states.html, (2025.1.31 アクセス日)
- (2) WIPO、マドリッド同盟の構成国、<https://www.wipo.int/ja/web/madrid-system/members/index>, (2025.1.31 アクセス日)
- (3) WIPO, Hague System – The International Design System, <https://www.wipo.int/en/web/hague-system>, (2025.1.31 アクセス日)
- (4) 81 には、ハーグ改正協定 (1960) 締約国も含む。
- (5) WIPO, 2025, Guide to the Hague System International Registration of Designs Under the Hague Agreement, <https://www.wipo.int/documents/d/hague-system/docs-en-hague-system-guide.pdf>
- (6) WIPO, August 2023, Guidance on Preparing and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Ground of Insufficient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offices, https://www.wipo.int/documents/d/hague-system/docs-en-guidance_reproductions.pdf
- (7) WIPO, Hague System: Declarations by Contracting Parties, <https://www.wipo.int/web/hague-system/declarations>, (2025.1.31 アクセス日)
- (8) WIPO, Hague System Member Profiles, <https://www.wipo.int/hague/memberprofiles/selectmember>, (2025.1.31 アクセス日)
- (9) WIPO, How to Submit an International Application to the International Bureau e-filing or form DM/1, <https://www.wipo.int/en/web/hague-system/guide/ia#r9>, (2025.1.31 アクセス日)
- (10) WIPO, P.56, Hague Yearly Review 2024 <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-930-2024-en-hague-yearly-review-2024.pdf>
- (11) USPTO、2024 年 9 月、Design patent application guide, <https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/design-patent>
- (12) USPTO、2024 年 9 月、Design patent application guide, <https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/design-patent>, (2025.1.31 アクセス日)
- (13) WIPO、2022 年 6 月、「DAS 利用時の出願番号の記載方法に注意！」
<https://www.wipo.int/documents/d/office-japan/docs-ja-das-20220613.pdf>
- (14) 日本国特許庁、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス (DAS) を利用した優先権書類の電子的交換について、更新日 2024 年 6 月 7 日、<https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/gaiyo.html>

(原稿受領 2025.1.9)