

特集《ハーグ制度 100 周年記念：デザインの国際化・実務・ビジネスと未来を考える》

海外ユーザー向け回答参考英文集の 作成に関する経緯及びポイント

令和 5 年度意匠委員会第 3 部会

要 約

諸外国からの意匠登録出願件数が増加する中で、海外代理人もしくは海外出願人などの海外ユーザーが直面する課題として、日本の意匠制度の情報が一元化されていない点や日本独自の意匠制度の理解が難しい点が挙げられている。日本代理人はこのような日本の意匠制度に精通しない海外ユーザーに対して、英語でどのように説明すればよいか悩むことが多い。この課題を解決するため、令和 5 年度意匠委員会第 3 部会では、実務上の疑問や課題に即した具体例を交えた「海外ユーザーから意匠の質問が来たら、日本意匠制度をわかりやすく説明するための、回答参考英文集」を作成した。目次やハイパーリンクを活用した Q&A 形式により、必要な情報への迅速にアクセス可能にするとともに、英語と日本語を併記することで、日本代理人と海外ユーザー間の円滑なコミュニケーションを補助することも可能とした。本稿は、回答参考英文集の作成経緯やポイントをまとめたものである。

目次

1. はじめに
2. 成果物の紹介
3. 作成経緯
 3. 1 作成前の課題
 3. 2 特許庁 HP 及び日本弁理士会 HP の情報の整理
 3. 3 項目出し、ネイティブチェック
4. 成果物の一例紹介及び活用のポイント
 4. 1 成果物の一例紹介 出願前
 4. 2 成果物の一例紹介 審査中
 4. 3 成果物の一例紹介 査定後
5. おわりに

1. はじめに

諸外国から日本への意匠登録出願件数は増加の一途を辿っており、特許行政年次報告書 2024 年版⁽¹⁾によると、2023 年における外国籍の出願人の意匠登録件数は 1 万件を超えるようになった。しかしながら、日本の意匠制度には諸外国には存在しない独自の制度も多く、日本の制度に精通しない海外代理人もしくは海外出願人などの海外ユーザー（以下、「海外ユーザー」と言う。）に対して、英語でどのように説明すればよいか悩むことが多い。そこで、令和 5 年度意匠委員会第 3 部会では、海外ユーザーから意匠の質問が来たら、日本意匠制度をわかりやすく説明するための、回答参考英文集（以下、成果物という）を作成した。本稿では、成果物を紹介するとともに、作成経緯や活用ポイントについて紹介する。

2. 成果物の紹介

本成果物は「海外ユーザーから意匠の質問が来たら～日本意匠法をわかりやすく説明するための回答参考英文集～」⁽²⁾の名称にて、日本弁理士会電子フォーラムに掲載されている（図 1）。成果物のターゲットは、自国の意匠

制度・知的財産制度は理解しているが、日本の法制度について知らない海外ユーザーである。日本独自の意匠制度の特徴や法律的な要件を、海外ユーザーが内容を直感的に理解できるような表現を選択し、法律や審査基準から逸脱しないように心がけつつ、「意匠」と「日本」の制度に不慣れな海外ユーザーから質問を受けた状況を想定し、日本の意匠制度を理解してもらうことを意識して作成した。

成果物の内容としても、意匠委員会の中で、海外ユーザーからのよくある質問を抽出し、これを、例えば出願手続きや審査の流れ、新規性喪失の例外適用など、海外ユーザーが日本で直面する実務上の課題に即応した解決策を提供する内容を具体例や図解を交えて説明している。なお、今回作成した成果物は、2024年2月時点における情報である。これを参照したことによりトラブル等が生じた場合でも、当委員会で責任を負うものではないことはご理解いただきたい。



図1 Q&A集の表紙

3. 作成経緯

3. 1 作成前の課題

成果物作成にあたり、意匠委員会内で現在、海外ユーザーが日本に意匠登録出願を行った際、直面する課題について議論した。

まず、直面する課題の一つとして、情報が一元化されていない点が挙げられた。海外ユーザーが日本の意匠出願に関する情報を収集する際、日本代理人に相談するか、Google等の情報検索サイトにて情報収集を行うことが考えられる。日本の意匠情報は、特許庁や日本弁理士会等が海外ユーザー向けに提供しているウェブサイトが存在するものの、Google検索結果の上位に表示されない状況である。また、それら情報が一元化されているものでもないため、海外ユーザーがこれらのウェブサイトに通じ着けない、通じ着いたとしてもどの情報を見ればよいのか分からないケースが多いことが推察される。

次に、海外ユーザーに送付される拒絶理由通知についても、英語版の内容が海外ユーザーにとって十分に理解しやすいものではないという指摘があった。例えば、意匠法第9条第2項の拒絶理由において関連意匠制度を利用することで拒絶理由を克服できる場合であっても、海外ユーザーにとって日本の関連意匠制度は諸外国と比較して特殊な制度となっている。そのため、日本代理人が対応方法を説明する際には、日本の関連意匠制度自体の説明をも

しなければならず、なかなか理解してもらえない場面も少なくない。

3. 2 特許庁 HP 及び日本弁理士会 HP の情報の整理

上記課題を解決するにあたり、特許庁 HP 及び日本弁理士会 HP に存在する英文情報にはどのようなものがあるか、特許庁 HP や日本弁理士会 HP から確認できる英文情報のリストアップを行い、検討を行った。

その結果、以下表 1 に列挙する英文情報が特許庁 HP 内に存在することが分かった。特許庁 HP には審査フローの図面や審査基準、審査便覧、図面様式の英語版もあり、非常に詳細な情報が掲載されている。一方で、これら情報は特許庁視点における情報であり、使いやすさより正確性を重視している傾向があるとの意見や、情報量が膨大であるが故に知りたい情報にアクセスすることが困難だとの意見があった。

日本弁理士会 HP における英文情報も Q&A が存在し、各ステージに分類されていることで見やすいビジュアルにはなっているものの、更新日付が記載されていないことから最新の情報であるか見分けがつかないことや、一般のユーザーが欲しい情報にたどり着くことは難しい可能性があるなどの問題点が浮上した。

さらに、主要諸外国（米国、韓国、中国、欧州）の特許庁における情報発信方法についても調査を行い、今回テーマの資料の発信方法について検討した。

その結果、意匠委員会第 3 部会では「海外ユーザー及び海外代理人向け情報の HUB 化」をテーマとし、海外ユーザーが日本の意匠登録出願を行い問題に直面した際に、問題解決の際のインデックスとして活用することができる資料を作成することに至った。

表 1 特許庁 HP に存在する英文情報リスト⁽³⁾

項目分け	HP タイトル
制度全般紹介	知的財産権について ⁽⁴⁾
	意匠権取得の手続き ⁽⁵⁾
	意匠権紹介ビデオ ⁽⁶⁾
	登録 ⁽⁷⁾
	改正意匠法に関する情報 ⁽⁸⁾
	意匠分類 ⁽⁹⁾
	よくある質問 意匠 ⁽¹⁰⁾
条文内容	意匠法条文 ⁽¹¹⁾
	施行規則別表 ⁽¹²⁾
登録事例紹介	画像意匠の関連意匠事例 ⁽¹³⁾
	新保護対象の登録事例 ⁽¹⁴⁾
	全体意匠・部分意匠の関連意匠の事例 ⁽¹⁵⁾
優先権	DAS に関する情報 ⁽¹⁶⁾
新規性喪失の例外	新規性喪失例外に関する情報・記載例 ⁽¹⁷⁾
	新規性喪失例外に関する手続き ⁽¹⁸⁾
スケジュール	審査スケジュール ⁽¹⁹⁾
早期審査	国際意匠登録出願の早期審査に関する業務 ⁽²⁰⁾
	早期審査・早期審理の概要 ⁽²¹⁾
	模倣品対策のための早期審査制度 ⁽²²⁾
意匠審査品質管理	品質管理方針について ⁽²³⁾
	意匠審査における品質管理マニュアル ⁽²⁴⁾
	審査の品質向上に向けたユーザーの意見募集 ⁽²⁵⁾

審査基準	審査基準 ⁽²⁶⁾
	審査ハンドブック ⁽²⁷⁾
	意匠登録出願・図面作成の手引き ⁽²⁸⁾
ハーグ協定に関する情報	国際出願時の新規性喪失例外の注意点 ⁽²⁹⁾
	新型コロナにおける国際郵便物の発送停止について ⁽³⁰⁾
	DAS を利用した指定国日本における取り扱い ⁽³¹⁾
	優先権書類提出の特例について（日本を指定するハーグ出願） ⁽³²⁾
	ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願において日本国を指定締約国とする際の留意事項 ⁽³³⁾
ステータスレポート	特許庁ステータスレポート ⁽³⁴⁾

3. 3 項目出し、ネイティブチェック

資料に掲載する項目は、意匠委員会内で議論を重ねた結果、海外ユーザーが日本の意匠制度を理解する上で必要とされる基本的知識や、出願手続きで直面しやすい問題点を網羅的に抽出した。特に日本独自の制度や運用については、他国の制度と異なる特徴を正確に伝える必要があるため、専門的な視点を活かしながら、具体的なケースを想定して項目化を進めた。

上記項目作成の観点としては、海外ユーザーが知っておくべき基本事項に加え、問題になりやすい項目、そして日本代理人から見て有益と考えられる運用上の TIPS も盛り込むよう工夫した。これにより、資料が単なる FAQ に留まらず、実務的な価値を提供できる構成とした。例えば、複数意匠一括出願を相談された場合の費用的なメリットの観点（Q-8）や物品名の記載で注意すべき点（Q-12）など、具体的な場面を想定した質問を設定し、わかりやすい回答を付け加えることで、利用者が実務で即座に活用できる内容とした。

質問および回答の作成は、委員会内で分担し、それぞれが専門知識を活かして対応した。また、作成された英文については、利用者に誤解を与えないよう、ネイティブチェックを行い、自然で正確な表現となるように見直しを行った。

4. 成果物の一例紹介及び活用のポイント

以上を踏まえ、本成果物について、その一部を以下の通り紹介する。また、成果物を活用する際に注目すべきポイントについても記載したため、参考にいただきたい。

・Q&A スタイルの形式

本成果物は、Q&A 形式による一問一答型の回答集として作成し、全 52 項目の質問・回答を掲載した。質問は、①出願前、②審査中、③登録後という流れに基づいて整理されており、利用者が直面する疑問に即応できる構成となっている。Q&A 形式の採用により、具体的な疑問に基づいた効率的な情報検索を可能にし、利用者が必要とする知識を明確かつ迅速に得られるよう工夫している。

また、英語と日本語を併記することで、日本代理人が実際に海外ユーザーに英文で回答を行う際、該当する Q&A を参照して適切な表現を確認できるようにした。この仕組みにより、日本独自の意匠制度に関する情報共有やコミュニケーションが円滑に進められるよう配慮している。

・特許庁 HP の参考文献の活用と情報検索の工夫

本成果物では、特許庁に掲載された英文資料を積極的に引用している。これにより、単なる回答参考集に留まらず、追加で知りたい情報を調査できるインデックスとしての役割も果たしている。特に、細部まで調べる必要があるトピックについては、直接参照可能なリンクを通じてさらなる学習や検討を進められる構成とした。

また、目次やハイパーリンクを効果的に組み合わせ、利用者が膨大な情報の中から必要な項目を迅速かつ直感的に見つけられるよう配慮した。この工夫により、初めて資料を利用するユーザーでも全体像を把握しやすく、関心のある質問や回答に瞬時にアクセスできるようになっている。

・海外ユーザー提供向け資料「Unlocking Success」の作成

本成果物は、会員が活用することを想定して日本語と英語を併記しているが、海外ユーザーに特化し、日本語部分を省略した英語版専用の Q&A 集「Unlocking Success」も併せて作成した。これにより、日本の意匠法を学ぶ海外ユーザーが、具体的な出願手続きや制度の概要を迅速に理解できるよう支援している。この資料は、特に初めて日本の意匠制度に触れるユーザーに対して、実務的で分かりやすい情報を提供する役割を果たすこともできるようにした。

4. 1 成果物の一例紹介 出願前

Q-5：意匠法の保護を受けられる意匠は何ですか？

Q-5：What “DESIGN” is protectable in Japan under the Japanese Design Act?

A-5：意匠法の保護を受けられる「意匠」は、①物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合、②画像、③建築物、④内装のデザインであって、意匠法に規定する登録要件を満たすものです。

これらの「一部分」についても保護が認められます。また、「組物」の意匠についても保護が認められます。

「画像」意匠については、下記の２種類のいずれかに該当する場合のみ、保護が受けられます。

- ① 機器の操作の用に供される画像（操作画像）
- ② 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像（表示画像）



出典：特許庁 意匠審査基準

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html

＜意匠法の保護を受けられないもの＞

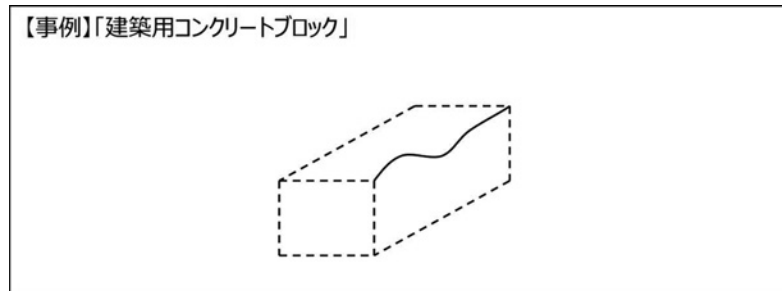
意匠法の保護を受けられないものは、例えば、

「無体物（電気、光、熱など）」、物品から離れた柄のみや模様のみ、表面模様、それぞれの形状を目で見ることができない粉状物、粒状物など、映画やゲーム等のコンテンツや壁紙などが挙げられます。

また、「稜線のみ」の意匠は、保護対象の「他の意匠との対比の対象となり得る一定の範囲を占める部分」に該当しないため、意匠法の保護は受けられません。

⇒「意匠審査基準／第1章 工業上利用することができる意匠／2.5 他の意匠と対比の対象となり得る一定の範囲を占める部分であること」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-03-01.pdf



出典：特許庁 意匠審査基準

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html

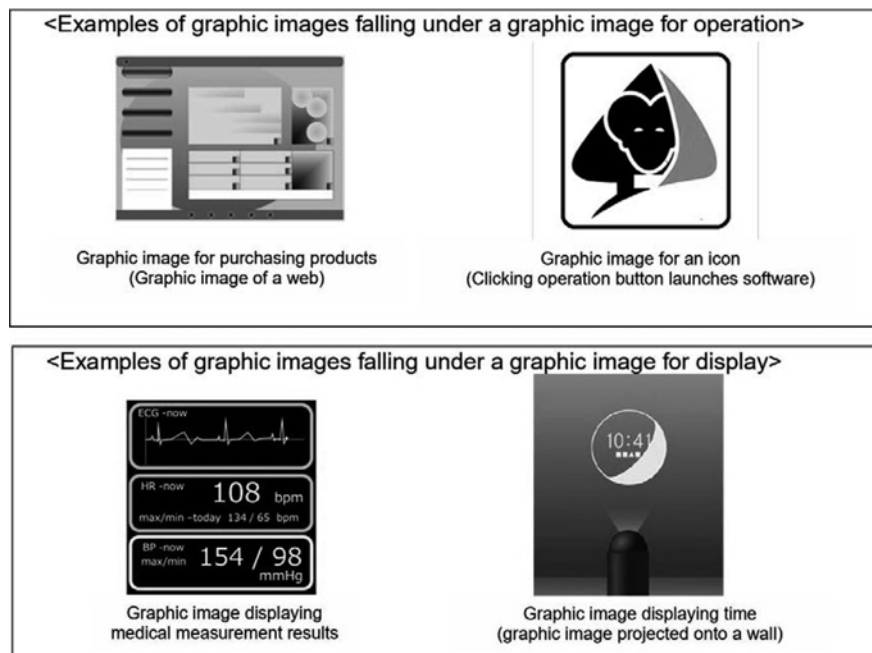
A-5 : A protectable “design” under the Japanese Design Act is any of the following that meets the requirements for registration as required in the Japan Design Act:

- (i) Shape, patterns or colors, or any combination thereof, of an article;
- (ii) Graphic image,
- (iii) Shape or equivalent features of a building, or
- (iv) Interior design, which decorates inside a store, office, or other facilities.

Designs for “Part of an article” or “Set of articles” are protected as well.

Design for a “Graphic image” is protectable if it is either of the following two classifications:

- (i) Graphic image for operation: A graphic image provided for use in the operation of a device
- (ii) Graphic image for display: A graphic image displayed as a result of a device performing its function



https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/0401.pdf

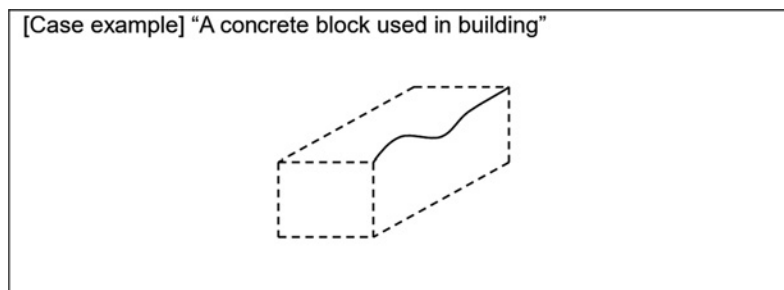
<“Non-Protectable” items under the Design Act>

The design of a “non-object (electricity, light, heat, etc.),” which is an element that does not have a concrete form is not protectable under the Japanese Design Act.

Non-Protectable Examples:

- Surface pattern that is only a pattern or patterns that are separate from an object,
- Powdery or granular objects whose respective shapes cannot be seen by the naked eye,
- Movie or film-contents, computer games, or a desktop wallpaper image, etc.

A design with “only a ridge line” is not a “part forming a certain part” of an article, and therefore cannot be protected under the Design Act.



“Examination Guidelines for Design”

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/0301.pdf

4. 2 成果物の一例紹介 審査中

Q-25：同一人による同日出願の協議指令とは？

Q-25：What is a consultative directive for same day filing by the same person?

A-25：同日に出願された同一又は類似の意匠登録出願は、同一人、他人に関わらず、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議の対象とされ、特許庁長官より協議指令がなされる（意匠法第9条第4項）。

ただし、同日に出願された類似する意匠登録出願が同一人に係るものであって、本意匠とその関連意匠として出願され、その関係が成り立っている場合には、意匠法第9条第2項の規定に関わらず協議の対象となりません。

したがって、特許庁長官より協議指令がなされた場合には、出願人は、補正により、一方の出願に係る意匠を「本意匠」とし、他方の出願に係る意匠を「関連意匠」とすることで、本協議指令の対象から外れます。

なお、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議指令は、意匠法第9条第2項以外の拒絶の理由がなく、登録される意匠登録出願が競合している場合に行うものであることから、意匠法第9条第2項以外の拒絶の理由があるときは、その処理を先に行う。すなわち、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議指令とそれ以外の拒絶の理由とは、同時に通知を行われません。

A-25：Applications for the same or similar design registration filed on the same date, regardless of whether they are filed by the same or similar persons, are subject to consultation under Article 9 (2) of the Design Act, and the Commissioner of the Patent Office will issue a consultation order (Article 9 (4) of the Design Act).

However, if similar applications for design registration filed on the same day are filed by the same person and are filed as the main design and its related designs, and a relationship between them is established, the consultation is not subject to the provisions of Article 9 (2) of the Design Act.

Therefore, in the event of a consultative directive from the Commissioner of the JPO, the applicant may exclude himself from the scope of this consultative directive by making the design in one application the “main design” and the design in the other application the “related design” through an amendment.

The consultative directive under Article 9 (2) of the Design Act is to be issued when there are no reasons for refusal other than Article 9 (2) of the Design Act and when there are competing applications for design registration that may be registered.

In other words, the consultation order under Article 9 (2) of the Design Act and the other reasons for refusal will not be notified at the same time.

4. 3 成果物の一例紹介 査定後

Q-39：登録査定時に一緒に届く「通知書」とは何ですか。

Q-39：What is “notification” issued together with the notification of allowance.

A-39：審査時に審査官が調査した範囲と、参考にした文献をお知らせする通知です。参考にした文献が記載されている場合には、それらの文献は審査中に参照されたものの、出願意匠に対して新規性、創作容易性の根拠となる文献とは認められなかったことになります。また、通知書に書かれている調査範囲は、物品が類似であると判断される可能性がある範囲ですので、参考文献のリストとともに、意匠権の権利範囲を推測する上で参考になります。

A-39：It is a notice informing you of the range of search conducted by the examiner during examination and the references to which he/she has referred, if there is any. If references are listed, it means that these references were referred to during examination, but were not found to be the basis for novelty or creativity of the filed design. In addition, the range of the search described in the notice is the range in which the articles may be judged to be similar, therefore, it, together with the list of references, will be helpful in inferring the scope of the design right.

5. おわりに

本成果物を活用し、会員の意匠実務の一助になれば幸いである。また、その他近年の意匠委員会が作成した資料として、意匠実務経験の少ない弁理士に向け、意匠の相談を受けてから国内出願に至るまでのプロセスにおいて必要と思われる情報を纏めた「意匠実務マニュアル第4版」⁽³⁵⁾、ハーグ協定の国際意匠登録出願を扱ったことのない弁理士であっても、本マニュアルを参照すれば、無理なく出願を行えることを目的とした「ハーグ制度を利用した国際意匠登録出願マニュアル」⁽³⁶⁾、日本意匠制度と外国意匠制度の相違点、特に各国における図面要件を調べた「外国図面要件等リスト」⁽³⁷⁾など、数々の有益な資料を公開している。併せて活用いただきたい。

さらに、特許庁においても2024年1月に“Your Key to Success: for Obtaining a Design Right in Japan”⁽³⁸⁾が発行されている。こちらも自国の意匠制度はよく理解しているものの、日本の意匠制度にあまり詳しくない海外ユーザーに向けて作成したものであり、作成に当たり日本弁理士会意匠委員会とも情報交換を行い作成された。特に、日本の意匠制度の特徴や近年の法令改正、日本の意匠出願手続において海外ユーザーが特に間違いやすいポイントについて、実際の登録事例や仮想事例を交えながらわかりやすく簡潔に解説しているため、本ガイドも併せて活用していただきたい。

最後に、本成果物は令和5年度意匠委員会第3部会の以下のメンバーによって検討、作成されたものであり、短時間で効率的な情報収集・検討にご協力頂いた先生方に、この場を借りて感謝を申し上げます。（本稿文章作成 羽鳥慎也、担当副委員長）

意匠委員会第3部会委員（登録番号順）

茜ヶ久保 公二（担当副委員長）、村松 由布子（担当副委員長）、林 美和、水野 祐啓、鈴木 博子、石井 隆明（委員長）、阪下 典子、齊藤 良平、謝 博超、後藤 克幸、大西 陽子、植松 里紗子、鈴木 行大、中村 聡、竹内 康司、長尾 優輝

（参照情報・文献）※以下、全ての最終確認日は2025年1月30日

(1) 特許庁「特許行政年次報告書2024年版」

<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/index.html>

(2) https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=24&br_sub_serial=202&sortOrder=0&view_id=9921

(3) 意匠委員会第3部会調べ2023年8月時点のもの

<https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/index.html>

(4) <https://www.jpo.go.jp/e/system/design/gaiyo/design.html>

(5) https://www.jpo.go.jp/e/toppage/movie/isho-syukai_video/index.html

- (6) https://www.jpo.go.jp/e/system/design/gaiyo/registration_design.html
- (7) https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/sonota-info/document/pamphlet/isho_kaisei_en.pdf
- (8) <https://www.jpo.go.jp/e/system/design/gaiyo/bunrui/index.html>
- (9) <https://www.jpo.go.jp/e/faq/yokuaru/design.html>
- (10) <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4004>
- (11) https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/other/design/ishou_kisoku_betuhyo.html
- (12) <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/design/case-examples/graphic-image/index.html>
- (13) <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/design/case-examples/graphic-image/2019.html>
- (14) <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/design/case-examples/partial.html>
- (15) <https://www.jpo.go.jp/e/system/process/shutugan/yusen/das/index.html>
- (16) https://www.jpo.go.jp/e/system/design/hague/proving_doc.html
- (17) <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/other/design/ishou-reigai-tetsuduki.html>
- (18) <https://www.jpo.go.jp/e/system/design/shinsa/status.html>
- (19) https://www.jpo.go.jp/e/system/design/shinsa/soki-kokusaiisyou_soukisinri.html
- (20) https://www.jpo.go.jp/e/system/design/shinsa/soki-isyou_soukisinri.html
- (21) https://www.jpo.go.jp/e/system/design/shinsa/soki-new_de_ap_2005.html
- (22) <https://www.jpo.go.jp/e/introduction/hinshitu/shinsa/isho/document/index/design.pdf>
- (23) https://www.jpo.go.jp/e/introduction/hinshitu/shinsa/isho/isho_manual.html
- (24) <https://www.jpo.go.jp/e/introduction/hinshitu/hinshitsu-iken.html>
- (25) https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html
- (26) <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/design/shinsa-handbook/document/index/all.pdf>
- (27) https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/design/h23_zumen_guideline.html
- (28) https://www.jpo.go.jp/e/system/design/hague/notes_for_annex.html
- (29) <https://www.jpo.go.jp/e/system/design/hague/delay-mails.html>
- (30) https://www.jpo.go.jp/e/system/design/hague/das_jpo_180323.html
- (31) https://www.jpo.go.jp/e/system/design/hague/isho_yusenken.html
- (32) https://www.jpo.go.jp/e/system/design/hague/hague_notes_e.html
- (33) <https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/index.html>
- (34) https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=24&br_sub_serial=202&sortOrder=0&view_id=9920
- (35) https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=24&br_sub_serial=202&sortOrder=0&view_id=9863
- (36) https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=24&br_sub_serial=202&sortOrder=0&view_id=9867
- (37) https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/your_key_to_success.html

(原稿受領 2025.1.9)