

# 意匠制度海外ユーザー向けガイドブック

— 「Your Key to Success: for Obtaining a Design Right in Japan」について—

New Guidebook for Overseas Users on Design System in Japan

特許庁 審査第一部意匠課 意匠分類企画係長

**奈良 日向子**

2019年特許庁入庁。意匠審査官。2023年4月より現職。意匠制度の普及啓発、審査官の採用業務等に携わる。

## 1 はじめに

特許庁意匠課では、意匠制度の普及のためのプロジェクトチームを編成し、様々な活動を行っている。本稿では、その一環として作成した、海外ユーザー向けの意匠制度ガイドブック「Your Key to Success: for Obtaining a Design Right in Japan」（令和6年1月発行）【図1】を紹介する。

本ガイドブックの電子版は、下記よりダウンロード可能である。

[https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/your\\_key\\_to\\_success.html](https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/your_key_to_success.html)

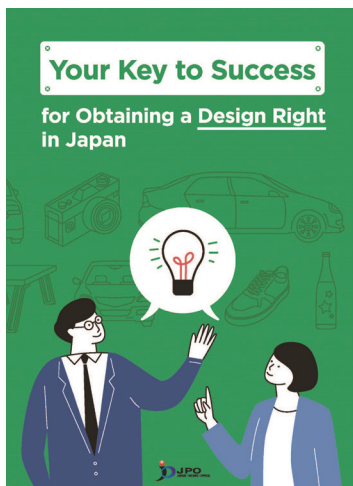


図1 「Your Key to Success: for Obtaining a Design Right in Japan」表紙

## 2 本ガイドブック発行の背景

### 2.1. 作成の経緯

2015年に日本がハーグ協定のジュネーブ改正協定に加盟し、意匠の国際登録制度を利用できるようになって早10年弱が経過した。2014年に4,870件だった海外からの意匠登録出願は、2022年には10,232件と、2倍以上に増加している<sup>1</sup>。経済のグローバル化のスピードを鑑みれば、今後も海外からの出願は増加することが見込まれる。

一方で、意匠審査の現場を見てみると、海外ユーザーならではの日本の意匠制度に対する誤解や手続き上のミスが散見される。そこで、今後も日本での意匠権取得ニーズが高まるであろう海外ユーザーが、日本でも円滑に意匠権取得できるようにするため、このガイドブック「Your Key to Success: for Obtaining a Design Right in Japan」を作成することとした。

### 2.2. ターゲット設定

日本で意匠権を取得する海外ユーザーの多くは、自国の意匠制度ユーザーでもある。意匠制度は国によってその内容が実に様々で、例えば、登録前の実体審査の有無、図面開示要件などが国によって異なっている。日本の意匠制度に対する誤解や手続き上のミスが発生しやすいのは、こうした制度の違いに起因するからではないかと推測される。

1 特許庁. "The JPO Key Features". 2024-02. <https://www.jpo.go.jp/e/news/keyfeatures/index.html>, (参照 2024-06-26)

そこで、今回のガイドブックのコンテンツを検討するにあたっては、海外ユーザーの中でも「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出願人や現地代理人」を主なターゲットとして設定した。

### 3 本ガイドブックの特徴

#### 3.1. 海外ユーザーが誤解しやすいポイントに絞って掲載

以前から、日本の意匠制度・出願手続に関する海外ユーザー向けのコンテンツとして、特許庁ウェブサイトに掲載した意匠審査基準やガイドライン等の英訳があった。しかし、これらは全ての情報がフラットに並べられているため、海外ユーザーにとってどこが自国の意匠制度と違うのか分かりづらい。

そこで、本ガイドブックは、意匠制度の概要や出願手続についての説明は最小限にして、紙面のほとんどを、海外ユーザーが間違えやすいポイントに絞った構成とし

た。本ガイドブックの目次（抜粋・日本語訳）は以下のとおりだ。

- ・日本で登録できるデザイン
- ・意匠が明確でないことによる拒絶を避けるには
- ・関連意匠
- ・一意匠一出願
- ・パリ条約による優先権主張
- ・新規性喪失の例外
- ・(参考) 救済手続

上記のとおり、本ガイドブックは、意匠制度を網羅的には説明していないものの、誤解していたことで出願が拒絶になってしまうことは防げるようになるものとなっている。

なお、ポイントを絞るにあたっては、海外ユーザーと日頃から接している日本弁理士会意匠委員会の皆様にもご協力いただいた。

## Priority claim under the Paris Convention

Does the design in the application benefit from the priority under the Paris Convention?

**By claiming a priority under the Paris Convention when filing an application for design registration in Japan, the applicant will not be treated unfavorably due to other applications filed within the period from the filing date of the earlier application to the filing date in Japan or publicly known designs. There are some procedural requirements to be met in order for a priority claim to be effective. In addition, the design filed in Japan must be identical to the design filed in the first country.**

**Procedural requirements for claiming a priority**

**Direct Filing**


- 1 An application for design registration must be filed in Japan within 6 months from the filing date of the application for design registration, etc. in the first country.
- 2 Declaration of priority must be made at the time of filing the application in Japan.
- 3 Priority documents must be submitted within 3 months from the date of filing the application in Japan. (A DAS code may be provided instead of submitting a copy of the priority document.)

**Hague System**


- 1 An international application designated Japan must be filed within 6 months from the filing date of the application for design registration, etc. in the first country.
- 2 Declaration of priority must be made at the time of filing the international application.
- 3 Priority documents must be submitted to WIPO at the time of filing the international application if ANNEX V is used, or directly to the JPO within 3 months from the international publication. (A DAS code may be provided instead of submitting a copy of the priority document.)

\*Timing for submitting priority documents depends on whether ANNEX V is used or not.

**For More Details...**



Examination Guidelines for Design Part VII

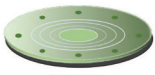


Notes when submitting documents of exception in regard to lack of novelty, and when submitting priority documents, at the time of filing international design applications

**Requirements for the priority claim to be effective**


For a priority claim to be effective, the design filed in Japan must be identical to the design filed in the first country.

Application filed in the first country




[Dining dish]

**NOT IDENTICAL**




Application filed in Japan



[Dining dish]


Since the colors are different, the designs are not considered identical.

Application filed in the first country




[Packaging Bottle]

**NOT IDENTICAL**



Application filed in Japan



[Packaging Bottle]

Since the scope of the part for which the design registration is sought is different, these designs are not considered identical.

**UPDATE! January 2020**

Electronic exchange of priority documents through the **WIPO Digital Access Service (DAS)** is now available in Japan. Applicants may use DAS to electronically exchange priority documents when filing an application in Japan on the basis of a priority claim to an application filed in the first country (DAS participant), thereby eliminating the need to submit written priority documents to Japan.

**UPDATE! October 2021**

For international applications, ANNEX V can now be used to submit priority documents at the time of filing the international application.

図2 右下に“UPDATE!”の項目を設けているページ



### 3.2. 法令・審査基準等のアップデート情報をまとめて掲載

意匠法、意匠審査基準、その他の運用は、社会の状況に合わせてこまめに改正・改訂を行っており、海外ユーザーにとっても意匠制度がより便利に、使いやすくなるような改正・改訂も多くある。例えば、平成31年4月の審査基準改定では、正投影図法による六面図の提出が必須ではなくなり、令和元年の法改正では長年「物品」のみであった保護対象に「建築物」「画像」が追加された。しかし、こうした最新情報を全て英語で簡潔にまとめた資料は無く、過去に日本への出願実務経験が多くあったものの情報がアップデートされていない海外ユーザーも実際に存在していることを確認していた。

そこで、本ガイドブックでは、各所に“Update!”というコラムを設けて、そのページで説明している内容に関連する法令改正・基準改訂について簡単に説明するようにしている【図2】。掲載されているアップデート情報は、「令和元年意匠法改正」という大枠の情報から、WIPOのデジタルアクセスサービス（DAS）を利用した優先権書

類の電子的交換のような、実務者向けの情報まで様々だ。日本の意匠制度のアップデート情報だけまとめて知りたい海外の実務者にもわかりやすい内容になっている。

### 3.3. 認められる事例・認められない事例を比較して紹介


本ガイドブックは、多くの図を用いながら、日本の意匠審査で認められる事例・認められない事例を一对で比較しながら紹介している【図3】【図4】。例えば、「日本で登録できるデザイン」のページでは、「布地」は登録できるが「模様」だけでは登録できない、「アイコン用画像」は登録できるが「ロゴ」では登録できない、というように、日本の意匠制度をよく知らなければ一見どちらも同じように見える記載の事例をそれぞれ掲載している。

法令や審査基準では、抽象的な文章で表現されていた登録要件について、図を用いた事例を比較掲載することで、より明確に日本の意匠制度を理解していただける内容となっている。


## Designs which can be registered in Japan

Is the design in the application within the scope of the definition of a "design" under the Design Act in Japan?

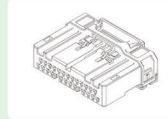
**Article** A tangible object which is a movable distributed in the market.



Registration No. 1690992  
[ Chair ]




Registration No. 1537264  
[ Front bumper for automobiles ]




Registration No. 1703941  
[ Connector ]

Parts (including internal parts that are not visible from outside) can also be registered.

**Graphic Image** A graphic image used for the operation of the device or displayed as a result of the device performing its functions can be protected.



Registration No. 1693484  
[ Graphic image for information displays ]




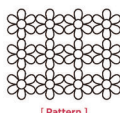
Registration No. 1675446  
[ Electronic calculator with rope tension measuring function ]

A graphic image can also be protected as part of an article.

CAUTION !


A "Fabric" containing a pattern is an article. However, a "Pattern," which can be applied to any articles, is not recognized as an article, a building, or a graphic image. Therefore, it is not within the scope of protection under the Design Act in Japan.





[ Pattern ]

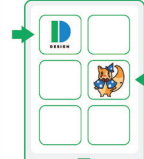
Logos and Mascot characters themselves can't be protected. Icons for launching software that represent a company's logo or mascot character can be protected.




Registration No. 1677889  
[ Graphic image for icons ]

CAUTION !


Within the scope of a "design"



Out of the scope of a "design"



[ Logo ]



[ Mascot character ]

UPDATE ! April 2020

For a long time, the Design Act in Japan only protected designs for "articles," but it is now possible to register designs for graphic images, buildings, and interior as well.

図3 意匠登録できるもの・できないものを比較して紹介

76



## To avoid a refusal on lack of clarity ①

Is it clear what you are seeking to register as a design?

In order to obtain a design right in Japan, the usage and function of the article, building, or graphic image embodying the design, as well as the subject for which design registration is sought, the shape, pattern, and color of the article, building, or graphic image for which a design registration is sought, must be able to be specifically derived from the application form and drawings.

### Clarity of the usage and function of the design

<p><b>CLEAR</b></p> <p>Article embodying the design Digital camera</p> <p>Description of Article embodying the design (Not stated)</p> <p>The usage and function are clear by the title of the article (digital camera) and the drawing.</p>	<p><b>NOT CLEAR</b></p> <p>Article embodying the design Furniture part</p> <p>Description of Article embodying the design (Not stated)</p> <p>Reference view showing conditions of use</p> <p>"Furniture part" can be used for a variety of purposes, such as chair leg, shelf handle, chair armrest, etc., so its usage and function are not clear.</p>
<p><b>CLEAR</b></p> <p>Article embodying the design GUI</p> <p>Description of Article embodying the design This GUI is used to launch the application software used on the smartphone.</p>	<p><b>NOT CLEAR</b></p> <p>Article embodying the design GUI</p> <p>Description of Article embodying the design (Not stated)</p> <p>"GUI" can be used for various purposes, such as icon images, information display images, screen operation images for content viewing, etc., so its usage and function are not clear.</p>

### Clarity of the subject matter for which the design registration is sought

<p><b>CLEAR</b></p> <p>Article embodying the design Shoe</p> <p>Description of the design (Not stated)</p>	<p><b>NOT CLEAR</b></p> <p>Article embodying the design Shoe</p> <p>Description of the design Colors are not claimed. Any color other than those represented in the figure shall be acceptable.</p> <p>Colors and patterns represented in the drawing cannot be excluded by the description. If color is not claimed, it can be represented, for example, by a line drawing such as the one on the left.</p>
<p><b>CLEAR</b></p> <p>Article embodying the design Pot</p> <p>Description of the design Any part other than the part colored in red is the part for which the design registration is requested.</p>	<p><b>NOT CLEAR</b></p> <p>Article embodying the design Pot</p> <p>Description of the design No design registration is requested for the lower part.</p> <p>It is not clear where the "lower part" of the description is. When you want to obtain design rights for a part of an article, a building, or a graphic image, you can clearly represent the design by differentiating the appearance of the drawing such as the one on the left.</p>

**UPDATE ! April 2019**

Registration No. 1722837  
[Tunic]

The drawing requirement for application for design registration in Japan have been relaxed to allow objects other than the article for which a design registration is sought (such as mannequins) to be represented in the drawings. This type of representation is allowed if objects other than the article for which the design registration is sought are clearly specified in the drawings and described in the description.

図4 意匠が明確に表現されているもの・されていないものを比較して紹介

## 4 日本の実務者の皆様へ

本稿は、海外ユーザーをターゲットにした英語のガイドブックを日本語で紹介しており、一見矛盾している。しかし筆者は、本ガイドブックの内容をより多くの海外ユーザーに届けるためには、日本の実務者の皆様にこの存在を知っていただくことも非常に重要であると考えている。

2. 2 で述べたとおり、本ガイドブックのターゲットは「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出願人や現地代理人」であるが、海外ユーザーは、本ガイドブックが日本国特許庁のウェブサイトに掲載されているだけでは、その存在に気が付きにくいと考えている。海外ユーザーが日本への出願を考える際、特許庁のウェブサイトを閲覧するよりも、代理人の皆様にアクセスすることの方が圧倒的に多いためだ。本稿をご覧になった実務者の皆様には、海外ユーザーと接する機会、また、日本の意匠制度を海外ユーザーへ発信する機会があれば、是非本ガイドブックを紹介したり、説明用の資料としてご活用いただきたい。

## 5 終わりに

日本国特許庁は、意匠分野の国際協力を推進するために「意匠五庁 (ID5) 会合」「SCT 会合」「ハーグ協定作業部会」等の多国間会合に参加するとともに、各国知財庁との二国間会合も開催し、他庁との議論を継続している。

意匠分野における国際的な議論は、まだまだ課題が山積しているところであるが、本ガイドブックが、ユーザーが現在直面している問題を少しでも解消することができれば幸いである。