

## 意匠原簿と国際登録簿について

### 1. 意匠原簿と国際登録簿

#### (1) 我が国の意匠原簿

意匠権の設定及び変動については、これを公示する必要があることから、特許庁に備えられた意匠原簿に法定の事項を登録する(意匠法第61条<sup>1</sup>)とともに、意匠原簿を閲覧に供し、謄本を交付すること等(意匠法第63条<sup>2</sup>)により意匠権の公示性を確保している。

また、意匠権は、設定の登録により発生する(意匠法第20条<sup>3</sup>)とされており、意匠権の変動については登録により効力が生じるものとされている。(意匠法第36条において準用する特許法第98条第1項第1号<sup>4</sup>)。

意匠原簿に登録すべき事項は意匠法第61条に規定されており、特許庁に備える意匠原簿に登録する事項は以下のとおりとなる。

#### <意匠原簿に登録する事項>

- ①意匠権の設定
- ②意匠権の移転
- ③意匠権の信託による変更
- ④意匠権の消滅
- ⑤意匠権の回復
- ⑥意匠権の処分の制限
- ⑦専用実施権に係る事項
- ⑧質権に係る事項
- ⑨意匠登録令第1条<sup>5</sup>に定める事項

なお、意匠登録を受けた意匠を記載した図面等については、意匠登録令第3条第

<sup>1</sup> 意匠法第61条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。

- 一 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
- 二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 三 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

<sup>2</sup> 意匠法第63条 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

<sup>3</sup> 意匠法第20条 意匠権は、設定の登録により発生する。

<sup>4</sup> 特許法第98条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

- 一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限

<sup>5</sup> 意匠登録令第1条 意匠に関する登録は、意匠法第六十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。

- 一 意匠登録無効審判の確定審決
- 二 再審の確定審決

2項<sup>6</sup>の規定により、当該図面(特例法に規定するファイルに記録されている場合には、当該ファイルの記録)を意匠登録原簿の一部とみなすこととしている。

また、意匠原簿への登録の際に使用する言語については明示的な規定はないが、意匠登録出願書面等は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならないと規定され(意匠法施行規則第19条において準用する特許法施行規則第2条第1項(書面の用語等)<sup>7</sup>)、その結果として、意匠原簿への登録も日本語で行われている。

## (2)ヘーグ協定ジュネーブ条約の国際登録簿

ヘーグ協定ジュネーブ条約(以下「ジュネーブ条約」という。)第1条(viii)<sup>8</sup>において、国際登録簿は「国際事務局が維持する、国際登録に関する情報の公式の収録」と規定されており、国際登録に関する情報は国際事務局が管理する国際登録簿に記録される。

一方、ジュネーブ条約では、各締約国が登録簿を有し意匠権等の管理を行う事を妨げないが、ジュネーブ条約第16条(2)<sup>9</sup>において、以下の各事項については国際登録簿への記録が各締約国の官庁の登録簿においてなされた場合と同一の効果を

<sup>6</sup>意匠登録令第3条

2 意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面(意匠法第六条第二項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、意匠登録原簿の一部とみなす。

<sup>7</sup> 特許法施行規則第2条 書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。

<sup>8</sup> ジュネーブ条約第1条(viii) 国際登録簿とは、その情報が保管される媒体にかかわらず、国際事務局が維持する、国際登録に関する情報の公式の収録をいう。また、その情報は、この条約又は規則が記録することを求め又は認めるものをいう(仮訳、以下同じ)

<sup>9</sup> ジュネーブ条約第16条

(1)[変更及び他の事項の記録] 国際事務局は、所定のように、国際登録簿に以下の事項を記録する。

- (i) 指定締約国のいくつか又は全てについて及び国際登録の対象である意匠のいくつか又は全てについての国際登録の所有権の移転。ただし、新名義人が第3条の規定に基づいて国際出願をする資格を有する場合に限る。
- (ii) 名義人の氏名若しくは名称又はあて名の変更、
- (iii) 出願人又は名義人の代理人の選任及び代理人に関する他の関係事実、
- (iv) 名義人による指定締約国のいくつか又は全てについての国際登録の放棄、
- (v) 名義人による指定締約国のいくつか又は全てについての、国際登録の対象である一又は二以上の意匠への国際登録の限定、
- (vi) 指定締約国の権限のある当局による、当該締約国の領域における国際登録の対象である意匠のいくつか又は全てについての国際登録の効果の無効
- (vii) 国際登録の対象である意匠のいくつか又は全てについての権利に関する、規則において特定する他の関係事実。

(2)[国際登録簿の記録の効果] (1)の(i)、(ii)、(iv)、(v)、(vi)及び(vii)に規定する記録は、関係する各締約国の官庁の登録簿においてなされた場合と同一の効果を有する。ただし、締約国は、(1)(i)に規定する記録はその締約国の官庁が宣言において特定する声明又は文書を受領するまで当該締約国において効果を有しない旨を、宣言により、事務局長に通告することができる。

有する旨規定されている。

＜国際登録簿の記録が各締約国の官庁の登録簿においてなされた場合と同一の効果を有すると規定されている事項＞

- ・意匠権の移転
- ・氏名・名称・住所・居所の変更
- ・指定締約国の削除
- ・意匠ごとの指定締約国の削除
- ・国際登録の効果の無効
- ・規則において特定する他の関係事実

また、国際出願は、英語、フランス語又はスペイン語で作成され、国際登録簿への記録と公開は、国際事務局による翻訳が付された上、3か国語で行われることが規定されている。ただし各締約国は、宣言により、国際事務局との通信について、これらの言語のうち一言語のみを選択することができるため、宣言を行った場合は、我が国が指定した言語で作成された国際公開の写しが、国際事務局によって我が国に送付される(共通規則第6規則<sup>10</sup>)。

## 2. 問題の所在

### (1) 各事項の管理について

我が国の意匠法において意匠原簿で管理するとされている事項のうち、国際登録簿では管理されない事項があるため、国際登録に基づく意匠権についても、少なくともこれらの事項については、意匠原簿で管理する必要がある。

また、国際登録簿には我が国でなされた手続の補正の内容が反映されないため、国際登録簿と意匠原簿との間に乖離が生じることは避けられない。すなわち我が国での審査段階において、名義人が拒絶理由を解消するため等の手続の補正を行っ

<sup>10</sup> ヘーグ共通規則第6規則

(1)[国際出願] (a) 国際出願は、英語、フランス語またはスペイン語で作成される。

(2)[記録及び公開] 国際登録並びにその国際登録について規則に基づいて記録及び公開されたすべての情報の国際登録簿への記録及び公開における公開は、英語、フランス語及びスペイン語で作成される。国際登録の記録及び公開は、国際出願が国際事務局によって受領された言語を表示する。

(3)[通信] 国際出願又は国際登録に関する通信は、以下の言語で作成される。

(i) 通信が出願人若しくは名義人又は官庁によって国際事務局へ宛てられている場合には、英語、フランス語又はスペイン語。

(ii) 通信が国際事務局から官庁に宛てられている場合には、国際出願の言語。ただし、すべての通知は英語、フランス語又はスペイン語で作成される旨を官庁が国際事務局に通知しているときは、この限りでない。

(iii) 通信が国際事務局から出願人又は名義人に宛てられている場合には、国際出願の言語。ただし、出願人又は名義人がすべての通信を英語、フランス語またはスペイン語で受け取る希望を表明した場合を除く。

(4)[翻訳] (2)に基づく記録及び公開のために必要な翻訳は、国際事務局が作成する。出願人は、国際出願に含まれる原文の翻訳案を国際出願に付加することができる。翻訳案が国際事務局によって正しいものとみなされない場合には、訂正案に対する意見を、その求めから一カ月以内に提出することを出願人に求めた後に、その翻訳は国際事務局によって訂正される。

た場合には、国際登録簿に記録されている製品の表示(意匠に係る物品)や図面と、審査後の意匠に係る物品や図面との間に、意匠の要旨を変更しない範囲とはいえ乖離が生じることになるため、これらの情報については意匠原簿で管理する必要がある。

## (2) 言語について

ジュネーブアクトへの加入にあたり、国際事務局との通信に用いる言語として英語・フランス語・スペイン語全ての言語を使用可能とするか、あるいは特定の言語のみを受理可能とするか選択する必要がある。

また、ジュネーブアクト上、国際出願及び国際登録簿に用いられる言語に日本語は含まれていないことから、国際登録に基づく意匠権に係る意匠原簿について、原語で登録するのか、日本語に翻訳して登録するのかについても検討する必要がある。

## 3. 参考となる制度

### (1) 各事項の管理について

商標法におけるマドリッド協定の議定書(以下「マドプロ」という。)に基づく国際登録出願に関する規定が参考となる。

マドプロ国際登録に基づく商標権についての登録すべき事項は、日本国内にある商標原簿で管理されるべき事項と国際事務局の管理下にある国際登録簿で管理されるべき事項があることから、それぞれの事項に応じて、いずれに登録されるべきかを明らかにしている(商標法第68条の27<sup>11)</sup>。

### (2) 言語について

商標法におけるマドプロに基づく国際登録出願について、我が国は国際事務局との通信において英語を選択しており、マドプロ国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿については、指定商品(指定役務)について英語で登録されている。

また、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願については、特許法 184 条の 4<sup>12)</sup>にお

<sup>11</sup> 商標法第68条の27 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更、又は処分の制限」とする。

<sup>12</sup> 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

商標法第71条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

- 一 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
- 二 防護商標登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
- 三 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 四 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

<sup>12</sup> 特許法 第184条の4 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただ

いて翻訳文の提出を求めることとし、権利は日本語で設定されることとしている。

これは、PCTにおいて、出願人が指定官庁・選択官庁に対し、所定の期間内に翻訳文等の提出をしなければならない旨を規定することができる旨が規定されている（PCT22 条<sup>13</sup>・39 条<sup>14</sup>）とともに、その手続が所定の期間内にとられないときは、国際出願の国内出願としての効果は指定国において当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅すると規定されている（PCT24 条(1)(iii)<sup>15</sup>・39 条(2)）ことをふまえ、特許法において規定されたものである。PCTの規定に対し、翻訳文の提出を求めないという選択も可能であるが、我が国においては、権利は日本語で設定されることとなっていることから、その旨を明確にするとともに、提出された翻訳文の取扱いについて定めているものである。

#### 4. 対応の方向性

##### (1) 各事項の管理について

国際登録に基づく意匠権について、我が国意匠法において我が国の意匠原簿に登録するとされている事項の管理を、国際登録簿により行うのか、意匠原簿により行

し、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願（当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。）にあつては、当該書面の提出の日から二月（以下「翻訳文提出特例期間」という。）以内に、当該翻訳文を提出することができる。

##### <sup>13</sup> 特許協力条約 第22条

(1) 出願人は、優先日から三十箇月※を経過する時までに各指定官庁に対し、国際出願の写し（第二十条の送達既にされている場合を除く。）及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。出願人は、指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において、それらの事項が願書に記載されていないときは、当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し、優先日から三十箇月※を経過する時までにそれらの事項を届け出る。

(2) 国際調査機関が第十七条(2)(a)の規定に基づき国際調査報告を作成しない旨を宣言した場合には、(1)に規定する行為をすべき期間は、(1)に定める期間と同一とする。

(3) 国内法令は、(1)又は(2)に規定する行為をすべき期間として、(1)又は(2)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。

##### <sup>14</sup> 特許協力条約 第39条

（選択官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払）

(1)(a) 締約国の選択が優先日から十九箇月を経過する前に行われた場合には、第二十二条の規定は、当該締約国については適用しないものとし、出願人は、優先日から三十箇月を経過する時までに各選択官庁に対し、国際出願の写し（第二十条の送達既にされている場合を除く。）及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。

(b) 国内法令は、(a)に規定する行為をするため、(a)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。

(2) 第十一条(3)に定める効果は、出願人が(1)(a)に規定する行為を(1)(a)又は(b)に規定する当該期間内にしなかつた場合には、選択国において、当該選択国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する。

(3) 選択官庁は、出願人が(1)(a)又は(b)の要件を満たしていない場合においても、第十一条(3)に定める効果を維持することができる。

##### <sup>15</sup> 特許協力条約 第24条

(1) 第十一条(3)に定める国際出願の効果は、次の場合には、(ii)にあつては次条の規定に従うことを条件として、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する。

(iii) 出願人が第二十二条に規定する行為を該当する期間内にしなかつた場合

(2) (1)の規定にかかわらず、指定官庁は、第十一条(3)に定める効果を、その効果の次条(2)の規定による維持が必要とされない場合を含め、維持することができる。

うのかを法令上明らかにするべきではないか。

その際、本来我が国の意匠原簿に登録すべき事項は、国際登録に基づく意匠権についても通常の意匠権と同様であるとの理解から、我が国の意匠法において意匠原簿に登録すべき事項のうち、ジュネーブ条約上に国際登録簿に記載されたところによるとされていない事項については意匠原簿に登録すべきではないか。

また、審査段階における図面の補正により、国際登録簿に記載された意匠の内容と、我が国で登録となった意匠の内容が相違する可能性があることから、図面を、意匠原簿の一部とみなすべきではないか。

さらに、ユーザーの便宜のためには、国際登録簿に記載された事項についても参考情報として意匠原簿にも転記することを検討すべきではないか。

以上の考え方にに基づき、国際登録に基づく意匠権について、我が国の意匠原簿で管理する事項と、国際登録簿で管理される事項について整理すると、下記のような構成となる。

### <意匠原簿のイメージ>

#### 【現行意匠権】

- 意匠原簿
  - ①意匠権の設定
  - ②意匠権の移転
  - ③意匠権の信託による変更
  - ④意匠権の消滅
  - ⑤意匠権の回復
  - ⑥意匠権の処分の制限
  - ⑦専用実施権に係る事項
  - ⑧質権に係る事項
  - ⑨意匠登録令第1条に定める事項

#### 【国際登録に基づく意匠権】

##### 意匠原簿＋国際登録簿

- 意匠原簿(JPO 管理)
  - ①意匠権の設定
  - ③意匠権の信託による変更
  - ⑤意匠権の回復
  - ⑥意匠権の処分の制限
  - ⑦専用実施権に係る事項
  - ⑧質権に係る事項
  - ⑨意匠登録令第1条に定める事項

(・国際登録簿記載事項の写し)

- 国際登録簿(WIPO 管理)
  - ②意匠権の移転
  - ④意匠権の消滅

## (2) 言語について

我が国は、ジュネーブアクトへの加入に際し、国際事務局との通信について英語を選択する宣言をするとともに、国際登録に基づく意匠権に係る意匠原簿についても、英語で登録するのが良いのではないかと考えられる。

具体的には、国際登録に基づく意匠権に係る意匠原簿に登録される事項のうち、国際登録の年月日、国名、名義人名、意匠に係る物品等が英語で登録されることとなるが、すでに、マドプロ国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿においては、指定商品(指定役務)について英語で記載され、特に問題が生じていないことを踏まえると、国際登録に基づく意匠権に係る意匠原簿についても英語による登録による運用に問題はないのではないかと考えられる。

なお仮に、日本語に翻訳して登録するとした場合には、(1)出願人に翻訳文の提出を義務づける、(2)特許庁が翻訳する、の二つの方法が考えられる。しかしながら、(1)については、出願人(特に外国人出願人)の負担が大きく、国際出願の利便性を損なうおそれがあると考えられ、また、国際登録の内容(一部を含む)の翻訳文を、指定締約国が求めることについて、ジュネーブアクトでは PCT のような条約・規則上の根拠規定がないため、慎重な検討が必要である。また、(2)については、意匠権の権利範囲に影響がある「意匠に係る物品」の記載について、出願人以外の者が翻訳することは適切ではないと考えられる。

## 5. 関連する論点

### (1) 国際裁判管轄について

民事訴訟法上、知的財産権のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権については、その登録が日本においてされたときは、日本の裁判所に専属するとされている(民事訴訟法第3条の5<sup>16</sup>第3項)。

また、登録に関する訴えの管轄権について、登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属するとされている(同条第2項)。

国際登録に基づく意匠権は、我が国の登録簿(意匠原簿)に設定の登録がなされることにより発生するのであるから、当該意匠権の存否又は効力に関する訴えの国際裁判管轄は、我が国の裁判所に専属することとなると考えられる。

またジュネーブアクト上、国際登録簿に記録することとはされておらず、意匠法において、我が国の意匠原簿に登録することとされる事項、例えば、意匠権の信託による変更に関する訴えについては、当該登録をすべき地が我が国にあることになるから、

<sup>16</sup> 民事訴訟法第3条の5

2 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。

3 知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。

国際裁判管轄は、我が国の裁判所に専属することとなると考えられる。

他方、国際登録簿に登録されたところによるとされる登録事項、例えば、意匠権の移転に関する訴えについては、当該登録をすべき地は国際登録簿の存する地であることから、我が国は国際裁判管轄を有しないこととなると考えられる。

なお、これまでマドプロ国際登録に基づく商標権についての訴えに関しても同様の解釈がされてきたと考えられるが、これまで裁判管轄に関して問題が発生した事実は把握していない。