

自己指定について

1. ハーグ協定ジュネーブアクトにおける自己指定について

ハーグ協定ジュネーブアクトでは、第 14 条(3)において、官庁が実体審査を行っている締約国は、その締約国の出願人が国際出願で自らの国を指定した場合、自国の指定が効果を有しない旨を事務局長に宣言により通告することができる。

この自己指定の禁止の規定は、ハーグ協定ジュネーブアクトの策定の際、国際出願で認められている言語(英語、仏語、西語)以外の言語圏の国において、英語の使用により実体審査に遅れが生ずるなどの可能性があることから、1934 年ロンドンアクト、1960 年ハーグアクトにも採用されている自己指定の禁止を各国が選択できるようにしたものである。

ハーグ協定ジュネーブアクトの策定のための外交会議において、我が国は、当時の FA が 20 か月を超えており、ジュネーブアクトにおいて国際公開の日から 12 月とする拒絶通報期間をはるかに超過していたこともあって、自己指定禁止の規定をジュネーブアクトにも規定するよう提案を行った経緯がある。

その際は、当時の我が国と同様に自国の審査期間がハーグ協定の条件に合わない韓国や米国、ハーグ協定で認められる 3 つの言語を公用語としないドイツ、ロシア、ポルトガルが本提案を支持し、他の国からも反対意見がなかったことから自己指定の禁止の規定がハーグ協定ジュネーブアクトに設けられた。

ただし、現在の加盟国でこの宣言をしている国はなく、近年中の加盟を予定している韓国も自己指定の禁止は行わない予定で立法予告している。

2. 問題の所在

自己指定が認められれば、我が国出願人が、日本とその他加盟国とで権利を取得したい場合、国際出願の願書を 1 通作成して国際事務局への出願手続を行えばよく、出願に要する作業や手続き負担等が軽減されるメリットがある。そのほか、権利化後の名義変更や更新等の手続きも、国際事務局に対しての手続のみで足りるため、手続きと費用の負担が軽減される。このため、我が国出願人の間では、自己指定を認めるニーズが高い¹。

他方、ハーグ協定に基づく国際出願と国内出願とでは、前者が公開制度を採用す

¹自己指定について、平成 23 年度産業財産権制度調査研究「国際協定への加盟に向けた意匠制度の在り方に関する調査研究～ハーグ協定加盟に向けた意匠制度の在り方～」においては、「我が国がハーグ協定に加盟する場合に、我が国で実現して欲しい制度」を問うた回答として「自己指定できるようにして欲しい」をあげたのは全回答者中 66.7% (236 件/全回答者 354 件) にのぼり、主な意見として、製品デザインの意匠出願の際に、海外展開することが決まっているケースであれば、手続き負担を軽減できることから国際出願を行いたい、現在でも直接外国に出願出来るように英文で国際出願の願書を作成して現地法人から出願しているが、日本も同時に出願対象国に指定できるのであれば、手続きが軽減されるといった意見がある。

るなど、法制面、手続面でかなり違いがあることから、例えば、拒絶理由なども第三者が閲覧可能であるなど、制度に不慣れな場合には我が国の出願人が不測の損害を被ることを懸念する声もある。

また、自己指定の禁止をしないと、我が国を指定する国際出願が増え、英語での審査による審査遅延を懸念する指摘もある。

3. 対応の方向性

海外出願経験がある我が国企業にとっては、国際出願自体はそれほど難しいものではないと考えられるが、一部より懸念が示されているように、我が国への直接出願と国際出願とでは制度や手続に相違する点があるのも事実であり、国際出願における自己指定については、こうした相違点について十分理解した上で行われることが重要である。

このため、国際出願から我が国での登録設定がなされるまでの手続の流れや、手続を行う時期や方法等の詳細とあわせ、注意点や留意事項をわかりやすく記載したガイドラインを作成し、特許庁ホームページに掲載したり、関係団体とも緊密な連携をとりながら、各地で説明会を開催する等、その周知を徹底する必要があるのではないか。

他方、審査に対する遅延については、外交会議当時とは状況が大きく変わり、ペーパーレスシステム導入による審査の効率化が図られる等により、現在、FAは6～7か月と、当時に比べ大幅に短縮しているうえ、審査官の英語能力も向上していることから、自己指定を含め国際出願を受け入れても、十分に対応出来る体制が整っていると考えられる。

以上のことから、ユーザーに対して国際出願に関する手続の方法やその際の注意事項等の周知を徹底することを前提に、出願人の出願方法の選択の幅を確保するという観点から自己指定については、これを認めることが適切ではないか。