

海外情報

ユーラシアにおける工業意匠の保護

Evgeny Alexandrov*, Viacheslav Rybchak**

概説

ユーラシア地域の経済統合の主要因の一つは、知的財産権保護に有効な地域独自のツールの開発である。中でも特筆されるのは、ユーラシア特許・意匠保護システムの創設と発展である。

ユーラシア特許条約 (The Eurasian Patent Convention: EAPC) は、1994 年 9 月 9 日、ロシアにおいてユーラシア地域の 8 カ国により署名され (signed)、1995 年 8 月 12 日に発効した。本条約により、ユーラシア特許機構 (Eurasian Patent Organization) が設立され、全加盟国で有効なユーラシア特許を発行することにより、発明に対する保護を付与している。

さらに、EAPC 署名国は、2019 年 9 月 9 日、工業意匠の保護に関する議定書（以下、「議定書」という。）に署名し、同議定書は 2021 年 3 月 17 日に発効した。同議定書により、ロシアのモスクワに所在するユーラシア特許庁（Eurasian Patent Office：EAPO）に対して出願を行うことにより、工業意匠（industrial design）に係るユーラシア特許を取得することができるようになり、ユーラシア特許条約の機能が拡張されることとなった。

2021年4月12日、ユーラシア特許機構の総務協議会は、ユーラシア意匠保護システムを実施する上で必要な規定および手続き上の規定を定めたEAPC への特許指令書第2部 (Patent Instruction : 特許指令)、およびユーラシア意匠に係るユーラシア特許機構の料金規則を承認した。

2021年5月27日、ユーラシア特許庁は、ユーラシア意匠特許 (Eurasian Design Patent) の出願書類作成および提出に関する規則を採択した。

EAPOは2021年6月1日からユーラシア意匠特許の出願書類の受付を開始した。

議定書の第 22 条(4)により、加盟国のいずれかにおける議定書の発効後、ユーラシア意匠特許に対する出願が行われた場合、工業意匠のユーラシア特許 (Eurasian patent for an industrial design) は、その加盟国において有効となる。

現在のところ、議定書が発効しているのは、ロシア（2021年4月11日から）、アルメニア、アゼルバイジャン、キルギスタン（2021年3月17日から）、及びカザフスタン（2021年4月12日から）の5カ国である。他のEAPC加盟国（ベラルーシ、タジキスタン、トルクメニスタン）は議定書への加盟に関する必要な国内手続きをそれぞれ実施することになっている。したがって、現在、工業意匠のユーラシア特許の取得が可能なのは、当該議定書が実際に発効している上記の5カ国となる。

このため、ユーラシア意匠保護制度は、それぞれの国で個別に国内意匠出願を行うこと、または工業意匠の国際登録のためのハーグ制度に基づく出願に対する良き代替手段となり得る。その理由として、ユーラシア意匠特許の取得は、ハーグ制度にまだ加盟していないユーラシア条約の加盟国内での保護を獲得するための解決策になるからである。さらに、ユーラシア意匠特許の取得手続きは、同じ国での保護を求める場合、ハーグ制度に

* Partner, Trademark Attorney, Head of Legal, Trademark & Design Practice, Gorodissky & Partners

** Partner, Russian Trademark & Design Attorney, Eurasian Design Attorney, Head of Design Department, Gorodissky & Partners

比べてより費用対効果が高いと予想される。

ユーラシア工業意匠とは？

議定書によると、ユーラシア工業意匠は、規定された基準により特許性のある工業的または手工芸品的物品の外観ソリューション (solution)、および物品の独立した部分がそれにあたる。

特許指令によると、ユーラシア特許 (Eurasian patent) は、その本質的な特徴が新規で独創的 (new and original) な工業意匠に対して付与される。ユーラシア工業意匠における本質的な特徴とは、物品の外観の美的特性、特に、形 (shape)、構成 (configuration)、装飾 (模様)、色の組み合わせ、線、輪郭、物品を作る素材の質感を明瞭に示すような特徴をいう。物品の技術的機能によってのみ定義される特徴は本質的な特徴とはみなされない。

したがって、ユーラシア工業意匠によって保護が獲得できるのは、次のような場合である。

- 新規かつ、工業意匠の出願日／優先日（より早い優先権を有し、取り下げられていないユーラシアおよび国内の出願を含む）以前に、世界中で公開され入手可能な情報からは知られていない場合。
- 独創的、つまり物品の本質的な特徴が創造的性格を有しており、特に、同様の用途の物品に用いられた既知のソリューションがなく、精通したユーザーに他の物品と同じ全体的印象を与えない場合。

特許指令の規則 78(5)において、その意匠に関係する情報が著作者、出願人、またはそれらから情報を得た他者により開示された場合、特許性に影響を与えることなくユーラシア工業意匠の出願を行うことができる期間として12ヶ月の「グレースピリオド：grace period」が規定されている。したがって、ユーラシア工業意匠の出願が情報の開示から12ヶ月以内に行われた場合、当該開示により特許性が影響を受けることはない。

実体審査の段階において、ユーラシア特許庁の審査官が出願対象の意匠の新規性及び独創性について審査するのは、第三者から（前述の特許性の基準の違反に基づいて）異議／異議申立 (objection/opposition) が提出された時だけであり、当該審査は上記で提出された情報および資料の枠内だけで行われることに注意する必要がある。

特許性のないソリューション

特許指令の規則 78(6)では、ユーラシア工業意匠として保護されないソリューションの一覧が規定されている。ユーラシア特許庁の審査官は、特許指令の規則に規定された要件に準拠しているかを審査する。まず、審査官は、方式審査において出願対象の意匠が議定書加盟国のいずれにおいても公益または人道および道徳の原則に反していないかどうかを審査する。

さらに、審査官は、実体審査において出願対象の意匠が以下の理由により特許性がないとみなされないかを審査する。

- 公的なシンボル（国家のシンボルやサインを含む）、またはそれらの認識可能な部分、または国際機関 (international organization) の名称、シンボルおよびサイン（またはそれらの認識可能な部分）、または公的な管理、保証、特徴、シール、賞およびその他の記章（またはそれらの認識可能な部分）が、管轄する国家機関や国際機関の同意なしに包含、複製、または模倣されている場合。管轄機関からの同意を得ている場合は、説明付きで当該要素をユーラシア工業意匠に含めることは可能であるが、当該要素は保護対象外となる。
- 出願対象の意匠 (claimed design) の全ての特徴が、物品の技術的機能によってのみ決定される場合。

以下の要件については、出願対象の意匠に対し第三者から異議／異議申立が提出された場合のみ、ユーラシア特許庁の審査官は実体審査を行う。

以下の場合、出願された意匠については、特許性がないとみなされる。

- 公的名称、文化遺産のサイトの画像またはそれらの認識可能な部分が、加盟国の管轄機関または権利者の同意なしに複製または模倣されている場合。(同意を得ている場合は、説明付きで当該要素をユーラシア意匠に含めることは可能であるが、当該要素は保護対象外となる。)
- 以前、第三者が使用していた(加盟国内で出願、公開、または既に保護されていた)商標と同じ、または混同するほど類似している、またはそのような商標を含む場合。
- 加盟国内で以前から知られている著作権対象物と同じ、または混同するほど類似している、またはそのような対象物を権利者の同意なしに含む場合。
- 物品、その製造元、または原産地に関して消費者の誤解を招く場合。

出願要件

ユーラシア工業意匠の出願書類は、ユーラシア特許庁に対し紙または電子で提出する。議定書加盟国に居住していない出願人は、ユーラシア特許庁に登録されたユーラシア特許弁理士を代理人としなければならない。

出願書類は、ロシア語で記入及び提出しなければならない。他の言語で提出された必要書類(条約優先書類など)は、ロシア語翻訳文の提出が要求される。

出願書類には、出願者の氏名と住所、工業意匠の創作者の氏名と住所、連絡先の住所、意匠の表題、出願対象の意匠に係る物品(article)または製品(product)の表示、国際工業意匠分類(International classification of industrial design: ICID)のクラス、および、優先権主張がある場合は、その旨を記載しなければならない。出願対象となる意匠の説明は任意で提出でき、出願人が当該工業意匠の本質を明らかにするために提出することが可能で

ある。なお、(出願人が提出した場合)意匠の説明においては、あくまでも意匠の図(pictures)に反映された意匠の本質的な特徴を説明し、物品の技術的特徴について言及することはできない。意匠の説明の長さは、100語以内である。

出願書類には、各方向から見た出願対象の意匠の図、1つの意匠につき7枚以内、を添付しなければならない。当該図は、写真、図面、またはコンピューターで生成した図、あるいはそれらの写しを提出することができる。出願対象となる意匠の本質的な特徴の一つが色の組み合わせである場合、意匠の図はカラーのものを提出しなければならない。図は鮮明でなくてはならず、無関係な対象物、追記、注意書き、標識のいずれも含んではない。

出願人が保護を放棄する部分または要素を示すために、破線またはカラーマーキングを使用することが認められている。この場合、保護を求める物品の部分または要素は実線で表さなければならない。

1つの出願には同一のICID分類に属する工業意匠を100個まで含めることができる。ただし、意匠として模様がクレームされる場合は、異なるICID分類に属する他の意匠とともに1つの出願に含めることができる。

出願人は、工業所有権の保護に関するパリ条約の第4条に従い、最初の出願の提出日から6ヶ月以内にユーラシア工業意匠の出願を行った場合、条約優先権を主張することができる。ユーラシア工業意匠の出願書類が前述の6ヶ月の期間満了後2ヶ月以内に提出され、ユーラシア特許庁がこの期間に関する違反を意図的ではないとみなす場合、条約優先権を回復することができる。

条約優先権の主張には、最初の出願の認証謄本の提出が要求され、当該認証謄本をユーラシア工業意匠の出願書類の提出から3ヶ月以内にユーラシア特許庁に提出しなければならない。最初の出願書類の認証謄本を指定期間内に提出できない場合、出願人は当該文書の後日提出許可を求める請願書を提出することができる(上記の3ヶ月の期間内に)。ただし、出願人が元の出願をした特許庁

に対して最初の出願書類提出日から8ヶ月以内に
認証謄本を請求したという証明書が必要となる。

ユーラシア特許庁における手続き

ユーラシア特許庁は、ユーラシア工業意匠の出
願書類を受領すると、予備（方式）審査を実施し、
出願対象の意匠と提出書類が方式的要件を満たし
ているかをチェックし、出願対象の意匠が議定書
加盟国のいずれにおいても公益または人道および
道徳の原則に反していないかを審査する。

予備審査を通過した場合、出願人にその旨を通
知した日から1ヶ月間、当該出願が異議申立のた
めに公開される。公開は電子的に行われ、出願書
類に含まれている出願対象の各意匠の書誌データ
および表現物が公開される。公開の繰延べはでき
ないことに注意する必要がある。

その後、公開日から2ヶ月間、第三者が（およ
び、関連する議定書加盟国の法律で規定されてい
る場合、国の特許庁も）、出願対象の意匠が新規で
ない、独創的でない、または議定書／特許指令によ
る特許不可能な外観のソリューションを表現して
いることを理由に、ユーラシア工業意匠の出願に
対する異議／異議申立を提出することができる。

ユーラシア特許庁は、上述の2ヶ月の期間満了後
7日以内に提出された異議／異議申立に関する情報
を出願人に通知するとともに公開する。異議／異
議申立に関する通知を受けてから1ヶ月以内に
出願人は当該通知に対して応答することができる。

異議／異議申立を提出した者が、出願対象の意
匠がそれ以前に加盟国の少なくとも1つの国内で
知られている著作権対象物と同一または混同する
ほど類似している、または出願対象の意匠にその
ような対象物が含まれているため、ユーラシア工
業意匠として特許不可能であると主張する場合、
出願人と異議／異議申立の提出者の双方からユー
ラシア特許庁に要望が提出された場合、当該紛争
を調停手続きにより解決することができる。

予備審査を通過すると、ユーラシア特許庁は実
体審査を実施する。その際、出願対象の意匠に対
する第三者からの異議／異議申立が提出されてい

る場合は、それらを十分に考慮して審査を行う。
前述の通り、実体審査において新規性および独創
性に関する審査が行われるのは、第三者から出願
対象の意匠が規定されている基準に適合していな
いという異議／異議申立が提出された場合のみで
ある。このような場合、審査官は、異議／異議申
立とともに提出された情報にのみ依拠して審査を
行うという制限がある。

実体審査の結果、特許付与または拒絶の決定が
発行される。拒絶になった場合、ユーラシア特許
庁がその旨を出願人に発送した日から3ヶ月以内
に、出願人はユーラシア特許庁に不服申立てを行
うことができる。ユーラシア特許庁が不服申立を審
査した結果、依然として拒絶の決定を維持した場
合、当該決定の発送日から4ヶ月以内に、出願人は
ユーラシア特許庁長官に上訴することができる。
当該上訴を審理した結果下された決定は、ユーラ
シア特許庁長官による当該決定の承認日から有効
となり、当該決定に対してさらに上訴することは
できない。

ユーラシア意匠特許の付与が拒絶された場合、
（出願人の選択により）ユーラシア工業意匠の出
願を議定書加盟国における国内出願へ変更するこ
とができると議定書に規定されている。

付与の決定が下された場合、ユーラシア工業
意匠は、ユーラシア特許庁の登録簿に登録され、
種々の料金の支払いを条件に2ヶ月間公報に公告
され、公告の後、速やかにユーラシア意匠特許
（Eurasian Design Patent）が発行される。ユーラ
シア意匠特許は、全加盟国で有効となる。

有効性と無効

ユーラシア意匠特許の有効期間は、出願日から
5年で、5年ずつ何回か更新することができるが、
有効期間全体で25年を超えることはできない。

議定書と特許指令の規定によると、ユーラシア
意匠特許が異議申立を受けた場合、ユーラシア特
許庁における行政手続きの結果として、あるいは
加盟国の裁判所又はその他管轄機関における手続
きの結果として2つの方法により、当該意匠特許

の全部または部分的に無効とされる可能性がある。

ユーラシア特許庁における行政的無効化手続きは、(関連する議定書加盟国の法律で規定されている場合) 加盟国の特許庁を含む、いかなる者でも、ユーラシア意匠特許の公告日から6ヶ月以内に無効審判請求を行うことができる。無効審判請求は、ユーラシア特許庁長官が任命した理事会によって検討される。無効審判の決定に対する上訴は、当該決定が請求者に発送されてから4ヶ月以内にユーラシア特許庁長官に行うことができる。当該上訴が審理された結果下された決定については、ユーラシア特許庁長官が承認した日から有効となり、当該決定に対してさらに上訴することはできない。

ユーラシア特許庁における行政手続きによるユーラシア意匠特許の無効化は、全加盟国に影響する。

一方、ユーラシア意匠特許は、加盟国の裁判所又はその他の管轄機関において争われることができ、当該意匠特許が全部または部分的に無効化される可能性がある。この場合の無効化手続きは、各加盟国の法律で規定される。ただし、同一のユーラシア意匠特許に対してユーラシア特許庁において行政手続きが並行して開始されている場合、関係加盟国が国レベルの結論を下せるのは、ユーラシア特許庁における行政的無効手続きが完了してからとなる。

加盟国の裁判所又はその他の管轄機関での手続きの結果、無効が決定された場合、当該決定は決定が下された加盟国の国内でのみ有効となる。このような場合、無効の決定が下されていない他の加盟国内では、ユーラシア意匠特許は有効なままとなる。

ユーラシア工業意匠の排他的権利の処分

ユーラシア特許条約では、EAID (ユーラシア工業意匠) の排他的権利の処分につき様々な選択肢が規定されている。

譲渡

ユーラシア工業意匠を譲渡することはできるが、EAID の排他的権利の譲渡は、特許が有効である全加盟国の領域に対してのみ認められ、一部の領域のみの譲渡は認められないことに注意する必要がある。

当該特許がいくつかの工業意匠を対象としている場合、別のアプローチをとる必要がある。この場合、EAID の排他的権利を他者に譲渡する場合は、EAID で指定されている意匠の全てまたはその一部について可能である。ただし、意匠の譲渡が製品の製造者または製品の製造場所に関して消費者の混乱を招く可能性がある場合は、譲渡が許可されない。

ライセンス

ユーラシア特許条約によると、EAID は、国内でEAID 特許が有効であるいかなる加盟国に関しても締結されたライセンス契約の対象となり得る。

質権

EAID の排他的権利は、担保権 (質権) の対象となる場合がある。このような契約では、当事者がEAID の排他的権利の質権が発生する日付を指定できる。当該日付が契約で指定されていない場合、通常、質権は担保権契約の締結日から発生する。一般的に契約当事者は、契約対象、質権の対象となる工業意匠に対する排他的権利の評価結果、内容、価値、および質権によって担保された義務の履行期間といった強行規定が含まれている場合、契約条件を自由に決定できる。

担保権契約の締結後も、EAID の権利者は、契約で想定されていない場合でも、質権義務を履行するためにEAID の排他的権利を処分する権利を有するとみなされる。

登録と公告

ユーラシア特許条約によると、譲渡と担保権契約はユーラシア特許庁に登録されなければならない。登録後に初めて第三者に対して有効とみなされる。

ライセンス契約は、当該契約が国内で締結された加盟国の特許庁に登録されなければならない。その際、加盟国の特許庁は、ライセンス契約登録後、速やかに登録があった旨をユーラシア特許庁に通知する。

ユーラシア特許庁は、譲渡、ライセンス、担保権契約に関する情報をユーラシア特許庁の公報で公告する。

EAID の排他的権利の行使

EAID に対する排他的権利は、EAID 保護システムに加盟している全ての EAPC 加盟国内で有効であり、EAID 権利者は自らの EAID の排他的権利を、侵害が発生した加盟国における意匠に対して適用される国内法および手続規則に従って行使することができる。ユーラシア工業意匠特許により付与される保護の範囲は、製品の画像 (image) に示された工業意匠の本質的特徴によって決まる。

一時的な法的保護

EAPC の特許指令の規則第 84 によると、EAID は全加盟国において一時的な法的保護を受けることができる。一時的な法的保護の範囲は、ユーラシア特許庁により公告された製品の画像に示された工業意匠の本質的特徴によって決まる。EAID の権利者は、出願された意匠を EAID 出願公開から特許付与公告までの間に使用した者に対し、意匠が使用された加盟国の国内法に従い、合理的な額の補償を請求することができる。出願が拒絶された場合、上訴の可能性がなくなった場合、またはユーラシア出願が取り下げられたとみなされる場合、一時的な法的保護が生じたとはみなされない。

(原稿受領日 2021 年 10 月 11 日)