



## 頻繁な制度改正に基づく 外国出願の困難性

東和なぎさ知的財産研究所 所長

鈴木 公明

今号では、外国出願をする場合の戦略又は留意点をメインテーマとして、各国の専門家からご寄稿いただきました。外国に出願する際の困難性は、制度自体、解釈または運用の相違に起因するものに分類できるでしょう。制度のハーモナイズが検討される一方で、上述の相違の程度が大きくなる場合もあります。

また、制度が頻繁に変化することも、外国出願の困難性を高めます。日本は、知的財産制度を頻繁に変更する国のひとつであり、2019年3月現在、特許法等の改正法案が国会に提出されています。その主な内容は、特・実・意・商各法の共通改正項目として、

(1) 中立な技術専門家が現地調査を行う制度の創設

(2) 損害賠償額算定方法の見直し

があり、意匠法固有の改正項目として、

(1) 保護対象の拡充（物品に記録・表示されていない画像、建築物の外観・内装のデザインが保護対象に加えられる。）

(2) 関連意匠制度の見直し（関連意匠の出願可能期間が、「本意匠の出願日から10年以内」に変更される。また、関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認められる。）

(3) 意匠権の存続期間の変更（権利存続期間が「出願日から25年」に変更される。）

(4) 意匠登録出願手続の簡素化（複数の意匠の一括出願が認められる。物品の名称を柔軟に記載できるようになる。）

(5) 間接侵害規定の拡充（「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の主観的要件を規定する。）

があります。

今後、日本に出願する場合には、上記の制度改正について留意が必要です。

## **Frequent Changes in the IP System Make Foreign Applications More Difficult**

Towa Nagisa Institute of Intellectual Property

Director

**Kimiaki Suzuki**

In this issue, we received contributions from experts in each country, with the main theme being strategies or points to keep in mind when filing foreign applications. The difficulties in filing in foreign countries could be classified as the system itself, due to differences in interpretation or procedures. While the harmonization of the IP system is considered, the degree of the above differences may be greater.

In addition, frequent changes in the IP system also make foreign applications more difficult. Japan is one of the countries that frequently change the IP system, and as of March 2019, proposed amendments to the Patent Act and other laws have been submitted to the Diet. Common amendments to the Patent Act, Utility Model Act, Design Act and Trademark Act are as follows :

- (1) Creation of a system for field experts to conduct on-site surveys
- (2) Review of calculation method of damages.

In addition, the revised items specific to the Design Act are as follows :

- (1) Expansion of the subject of protection (Images not recorded or displayed on articles, design of the exterior and interior of the building are added to the subject of protection)
- (2) Review of the related design system (The applicable period of the related design is changed to "within 10 years from the filing date of the present design. In addition, registration of a design similar to only the related design is permitted.)
- (3) Change of term of design right (the term is changed to "25 years from the filing date")
- (4) Simplification of application procedure for design registration (A batch application of a plurality of designs is permitted. The name of the article can be flexibly described.)
- (5) Expansion of indirect infringement regulations(Describes subjective requirements such as "knowing that the article etc. will be used for the implementation of the design")

In the future, when applying to Japan from other countries, it is necessary to pay attention to the above system revision.