

2014年6月25日
稲門弁理士クラブ第2回研修会
「平成26年度特許法等の改正」

弁理士 角田 朗

目次

1. 平成26年改正の概要
2. 特許法の改正
3. 意匠法の改正とハーグ協定ジュネーブ改正協定
4. 商標法の改正
5. 著作権法の改正

1. 平成26年改正の概要

(1)特許法の改正

①救済措置の拡充

国際的な法制度に倣い、制度ユーザーにやむを得ない事由(災害等)が生じた場合に特許料の納付等の手続期間の延長を可能とする規定を網羅的に整備する等、救済規定を拡充する。(実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法についても同様の措置を講ずる。)

②特許異議の申立て制度の創設

特許無効審判制度(請求について期間の制限がない)に加え、申立期間を権利化から6か月以内に制限すること等により強く安定した権利の早期確保を可能とし、かつ制度ユーザーの負担が少ない特許異議の申立て制度を創設する。これに併せ、特許無効審判は利害関係人に限り請求できることとする。

1. 平成26年改正の概要

(2)意匠法の改正等

他国において意匠権を低コストで取得できるよう、「ジュネーブ改正協定」(「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」)に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定の整備を行う。

(3)商標法の改正

①保護対象の拡充

既に他国で広く保護対象となっている色彩や音といった商標について、我が国商標法の保護対象に追加するとともに、出願手続等について所要の規定の整備を行う。

②地域団体商標の登録主体の拡充

地域ブランドの普及の担い手である商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO)を地域団体商標制度の登録主体に追加する。

1. 平成26年改正の概要

(4)著作権法の改正

- ①近年、デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、電子書籍が増加する一方、出版物が違法に複製され、インターネット上にアップロードされた海賊版被害が増加していることから、紙媒体による出版のみを対象としている現行の著作権制度を見直し、電子書籍に対応した著作権の整備を行う。
- ②視聴覚的実演に関する国際的な保護を強化するため、視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴う規定の整備を行う。

(5)その他

- ①「知的財産に関する専門家」としての弁理士が我が国の経済及び産業の発展に資するべきことについて、弁理士の使命として明確に位置づける。
- ②「特許協力条約」に基づく国際出願の手数料のうち他国の特許庁等に対する手数料について、特許庁に対する手数料と一括で納付するための規定の整備を行う。

平成26年改正法の施行日

施行日は以下の通り

(2)については、「ジュネーブ改正協定」が日本国について効力を生ずる日

(3)②地域団体商標については、平成26年8月1日

(4)①出版権については、平成27年1月1日

(4)②北京条約については、視聴覚的実演条約が日本国について効力を生ずる日

その他、(1)、(3)①、(5)については、公布の日(平成26年5月14日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2. 特許法の改正

救済措置の拡充

- ▶ 国際的な法制度に倣い、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする等の措置を講ずる(特108条4項等)
(実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法にも同様の措置を講ずる)。
- ▶ 東日本大震災を契機とした、いわゆる「不責事由」に該当する場合の救済措置と、特許法条約(PLT)に準拠した「正当な理由」がある場合の期間徒過救済、2本立て。

PLTに準拠した優先権に係る救済

PLT第13条では、優先権に係る救済として、

- ①優先権主張の訂正又は追加
- ②優先期間徒過後の出願に係る優先権の回復
- ③優先権書類の提出期間徒過後の提出に係る優先権の回復が規定されている。

※参考文献1より引用

これに倣って、以下の規定等が新設された。

- (1)優先権書面の補正 特17条の4
- (2)国内優先権主張 特41条1項1号、4項
- (3)パリ条約に例による優先権主張 特43条1項、
特43条の2

国内優先権期間徒過の救済

(優先権主張書面の補正)

第十七条の四 第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。))及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。

(特許出願等に基づく優先権主張)

第四十一条

一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)

(特許出願等に基づく優先権主張)

第四十一条

4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

(先の出願の取下げ等)

第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

国内優先権期間徒過の救済

- ✓ 特41条1項1号の改正により、1年経過後であっても、正当な理由があり、経済産業省令で定める期間内であれば国内優先権の主張が認められる場合がある。
- ✓ 特41条4項の改正により、後の出願時にその旨及び先の出願の記載が漏れていても、補正により国内優先権主張をできる場合がある。
- ✓ 特41条の改正により、先の出願から1年経過後に国内優先権出願がされる場合もある。そこで、特42条1項から3項の期間を、1年3月から経済産業省令で定める期間へ変更したと考えられる。

パリ条約優先期間徒過の救済

(パリ条約による優先権主張の手続)

第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

6 第二項に規定する書類又は前項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により第二項に規定する期間内にその書類又は書面を提出することができないときは、同項又は前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。

7 第一項の規定による優先権の主張をした者が前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出したときは、第四項の規定は、適用しない。

パリ条約優先期間徒過の救済

(パリ条約の例による優先権主張)

第四十三條の二 パリ条約第四條D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。

2 前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

パリ条約優先期間徒過の救済

- ✓ 特43条1項改正と特43条の2第1項新設により、1年経過後であっても、正当な理由があり、経済産業省令で定める期間内であれば、パリ条約の優先権主張が認められる場合もある。
- ✓ 特43条6項、7条の改正により、優先権証明書の特43条2項各号のうち最先の日から1年4月以内に提出できなくても、いわゆる不責事由があれば、その理由がなくなった日から14日（在外者は2月）以内でその期間の経過後6月以内であれば、提出できる場合がある。

出願審査の請求期間徒過の救済

(出願審査の請求)

第四十八条の三

5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。

7 前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。

- ✓ 出願日から3年以内に出願審査の請求ができなくても、正当な理由があれば、救済される場合がある。

外国語特許出願の問題点が解消

- ✓ 平成23年改正法により、正当な理由があれば、外国語特許出願の翻訳文提出が、優先日より最大3年6月まで認められるようになった。
- ✓ しかし、出願審査の請求は出願日から3年以内と変わっておらず、翻訳文提出が認められても、審査請求できない場合があった。
- ✓ 特48条の3第5項の新設により、この問題は解消する。

特48条の3第8項 法定通常実施権

第四十八条の三

8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

- ✓ 特176条の後用権に類似した、無償の法定通常実施権が認められる。第三者へサブライセンスはできない。
- ✓ 第三者へ実施させるには、一機関(手足、下請け)の要件を満たす必要がある。

出願審査の請求期間徒過の救済

特48条の3第5項の規定により、取り下げられたものとみなされた出願が再係属した場合には、特193条2項4号の規定により、特許公報に公示される。

特許公報≠公開公報、特許掲載公報

(特許公報)

第百九十三条

2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ

四 第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求

出願審査の請求期間徒過の救済

出願がみなし取り下げとなった場合には、特許庁内で**未審査請求包袋抽出表**という書類が作成され、取り下げが特許公報に掲載される（特193条2項1号）。この情報は、IPDLにも表示される。

この後、特48条の3第5項の審査請求があつた旨の掲載前に、善意で事業の実施等をすれば、同第8項の通常実施権の要件を満たす。

請求項の数記事	出願時(3)
出願細目記事	査定種別(査定無し) 最終処分(未審査請求によるみなし取下) 最終処分日(平24.1.24) 通常審査
審査記録	特許願：差出日(平20.10.10) 受付日(平20.10.10) 作成日(平20.10.11) 優先権証明請求(電子データ交換協定)：差出日(平21.11.4) 受付日(平21.11.4) (WO) 作成日(平21.11.5) 優先権証明応答(電子データ交換協定)：差出日(平21.11.5) 受付日(平21.11.6) (WO) 作成日(平21.11.9) 未審査請求包袋抽出表作成：処分日(平24.1.10) 作成日(平24.1.10)
更新日付	(平24.3.23)

その他の救済措置

いわゆる不責事由に該当すれば救済される手続

- ・ 新規性喪失の例外 特30条4項(実、意、商準用)
- ・ 優先権証明書の提出 特43条6項(実、意、商準用)
- ・ 特許査定・拒絶査定後の分割 特44条7項
- ・ 出願変更 特46条5項(実、意準用)
- ・ 実用新案登録に基づく特許出願 特46条の2第3項
- ・ 延長登録出願 特67条の2の2第4項
- ・ 特許料の納付 特108条4項(実、意、商準用)
- ・ 特許料の納付 特111条3項(実、意、商準用)
- ・ 手数料納付 特195条の13項(実、意、商準用)

特許異議の申立て

特許異議申立て制度の創設理由

- ✓ 旧特許異議申立制度の廃止後(2003年)、特許無効審判の請求件数は年間約100件(+4割)増加したが、その後の経済状況の変化を受けて請求件数は徐々に減少し、現在は旧特許異議申立制度廃止前の水準で移行。
- ✓ 現行特許法上の特許無効審判制度は、誰でもいつでも請求が可能な審判制度であるため、特許権者にとっては、権利を得たにもかかわらず、いつ、誰から無効の主張を受けるかわからない期間が半永久的に続くこととなり、権利の不安定化につながる側面がある。

※参考文献1より引用

- ✓ ダミーなど訴えの利益がない者が、無効審判に係る審決取消訴訟で高裁へ出訴することは好ましくない。

- ①無効審判による特許付与の見直し機能の包摂の限界と特許の質への懸念
- ②グローバルな権利取得・活用に対する悪影響
- ③第三者の知見を活用する必要性の高まりと情報提供制度の機能低下
- ④特許無効化資料の抱え込み
- ⑤審査官へのフィードバック機能の欠如

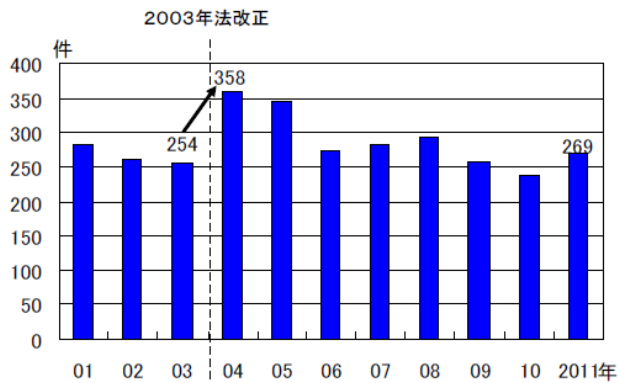
※参考文献1より引用

「特許異議の申立て制度は、将来実施をするかもしれない発明について、特許権を減縮させたり、取り消す制度」

「特許無効審判は、自社の事業を守り抜くため、総力を挙げて戦う制度」

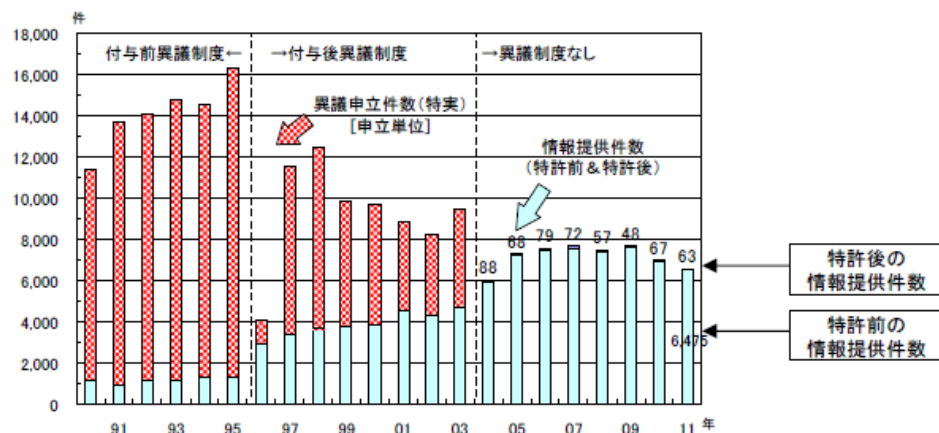
(2014年 FICPI 京都シンポジウムにおける、あるパネリスト発言)

【図 2】 特許無効審判の請求件数の推移



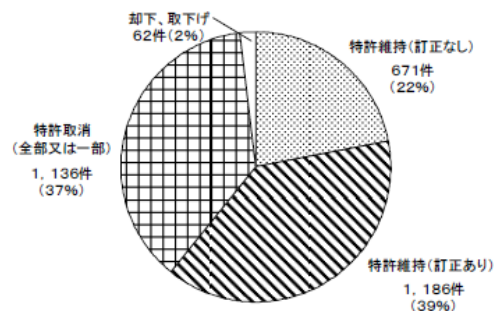
(資料) 特許行政年次報告書より作成

【図 8】 情報提供制度の利用状況



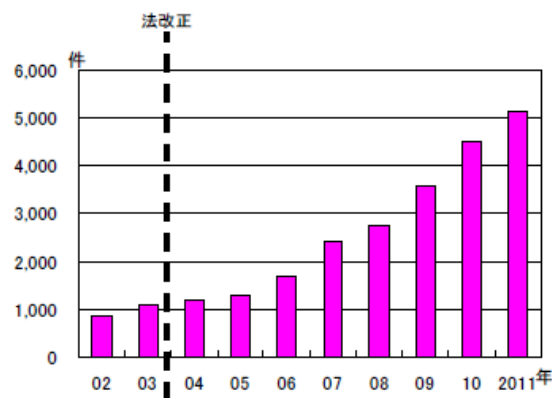
(資料) 特許庁作成

【図 4】 特許付与後の異議申立制度における審理の結果（2003年）



(資料) 特許庁作成

【図 9】 出願公開前に特許査定される件数の推移



(資料) 産業構造審議会 第18回知的財産政策部会（平成24年6月25日）資料1に基づき作成

※参考文献1より引用

特許異議の申立て制度、旧制度との差異

1. 申立書の要旨変更が可能な期間を短縮

旧制度と比較し、申立書の要旨変更を認める期間を短縮することで、審理の効率化を図る。(特115条2項)

2. 全件書面審理

新制度では全件書面審理とし、特許異議に係る当事者性を無効審判よりもより一層低いものとして、異議申立人にとってより利用しやすい制度とする。(旧制度では、口頭審理もあり得たため、当事者性が高かった。)【特118条1項】

3. 異議申立人への意見提出機会の付与特許権者による訂正請求があった場合には、異議申

立人にもこれに対する意見提出を認めることにより、

制度の利便性向上を図る。(旧制度では、異議申立人に意見提出が認められていなかったことへの不満が大きかった。)(特120条の5第5項)

※参考文献5より引用

※参考文献1より引用

-
- The flowchart illustrates the Patent Review Process (特許審査手続) involving three main parties: 申立人 (Applicant), 特許庁 (Patent Office), and 権利者 (Rights Holder).
- Process Flow:**
- 特許庁 (Patent Office):**
 - 特許設定登録 (Patent Setting Registration)
 - 特許公報発行 (Patent Publication)
 - 申立人 (Applicant):**
 - レビューの申立て (Request for Review)
 - 権利者 (Rights Holder):**
 - 申立期間満了前に審理の開始を希望することも可能 (Possible to request start of examination before application period expires)
 - 審理開始 (Examination Start):**
 - (複数の申立てがあれば併合して審理) (If multiple applications, consolidated for examination)
 - Decision Logic:**
 - 取消理由がある? (Is there a ground for cancellation?)**
 - 有 (Yes):** 取消理由を通知 (Notify ground for cancellation) → 意見を提出・訂正の請求 (Request for comments/correction).
 - 無 (No):** 直接 to 決定 (Decision).
 - ※申立人の希望があれば (If desired by applicant):** 訂正に対する意見を求める (Request comments on correction) → 意見を提出 (Submit comments) → 審理を継続 (Continue examination) → 決定 (Decision).
 - 決定 (Decision):**
 - 決定前の予告 (訂正機会の付与) (Pre-decision notice (granting opportunity for correction))
 - 意見を提出・訂正の請求 (Request for comments/correction)
 - 最終ステップ:** 取消の決定に対し、知財高裁へ出訴可能 (Possible to appeal to the Intellectual Property High Court against a decision of cancellation).
- Timeline:**
- 申立期間 (Application Period):** 6か月 (6 months)
 - 審理期間 (Examination Period):** Indicated by a long downward arrow.

(特許異議の申立て)

第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。

三 その特許が条約に違反してされたこと。

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

(特許無効審判)

第百二十三条

2 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。

(申立ての方式等)

第百十五条

2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。

(審理の方式等)

第百十八条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。

(参加)

第百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

(申立ての取下げ)

第百二十条の四 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。

2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。

(意見書の提出等)

第一百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする事。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあっては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

(意見書の提出等)

5 審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

6 審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第二百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

7 第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

8 第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない

- ✓ 新設される特120条の5第5項では、訂正請求があった際に、申立人が意見書を提出する機会が与えられる。
- ✓ 申立人から意見書の提出を希望しないときや、申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があれば、審判長は意見書を提出させなくても良い。

(決定の確定範囲)

第一百二十条の七 特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

- 一 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第一百二十条の五第二項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
- 二 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

特許異議の申立て制度の問題点

- ▶ 取消決定予告制度の導入が見送られたため、特許異議の申立てでは、訂正請求の機会は条文上1回のみ。
- ▶ 平成15年改正前は、取消決定の取消訴訟が東京高裁・最高裁に係属中に、訂正審判の請求ができた。
- ▶ 審査官が拒絶理由を発見した場合、2回以上、補正や分割を行う機会がある。一方で、異議申立てで取消理由が見つかった場合、減縮訂正の機会は原則1回と不公平感がある。
- ▶ 審判部の運用で取消理由通知をするという話も聞くが、訂正請求の機会が2回以上与えられない場合に、知財高裁でその違法性を争うことはできない。

申立人側の対応

- ▶ SDI等で、競合他社の出願を監視。
- ▶ 特許付与前情報提供制度により匿名で公知例提出。
- ▶ ダミーを使って、特許異議申立てを行う。必要があれば、訂正請求に対する意見書提出も行う。
- ▶ 異議申立ての審理係属中に、特許付与後情報制度を用いて、公知例を提出（事実上、申立期間が延長）。
- ▶ 警告状等が届いたら、利害関係人として無効審判請求。
- ▶ 侵害訴訟を提起されたら、特104条の3の抗弁。

改正後も、相変わらず特許権者に厳しい制度。

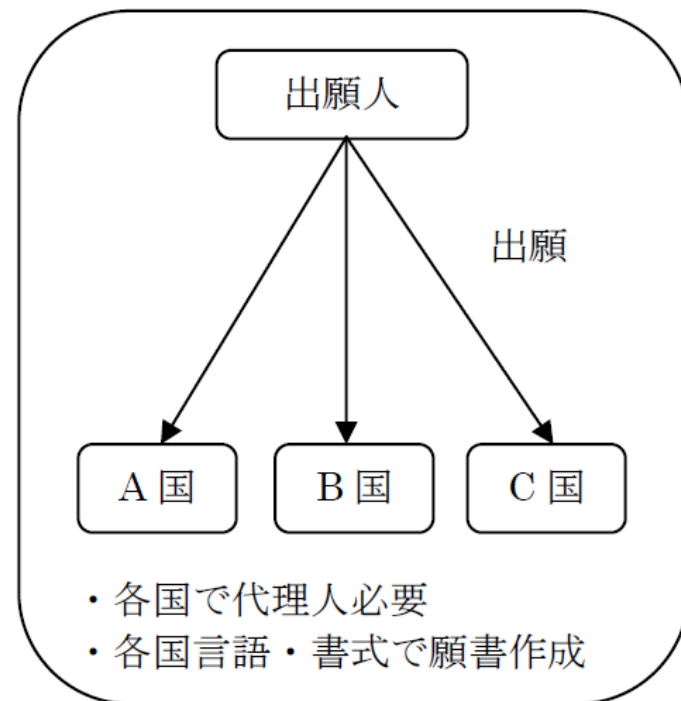
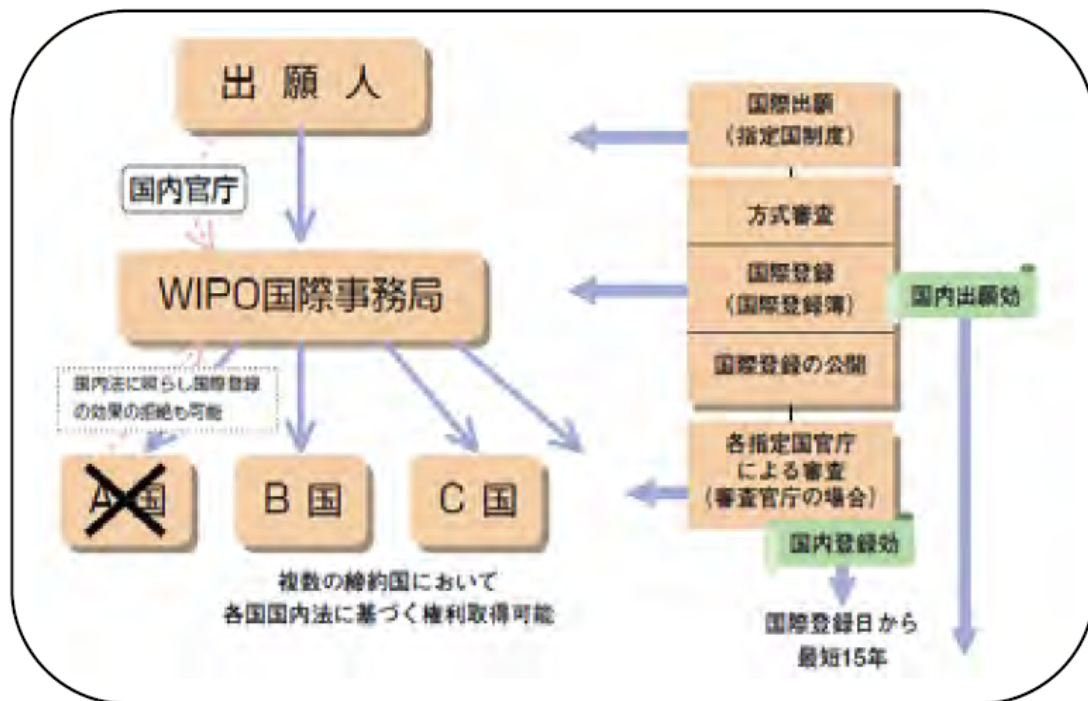
実用新案法の場合

- ▶ 実用新案法には異議申立て制度はないが、登録前（実施規22条）と登録後（実施規22条の2）の情報提供制度がある。
- ▶ 無効資料を情報提供すれば、技術評価書が否定的となり、事実上、権利行使が困難になる。
- ▶ 実案の場合、減縮訂正は1回のみ（実14条の2第1項）。
- ▶ 実案、意匠の無効審判は何人も請求可。商標は請求人を利害関係人へ限定。

3. 意匠法改正とハーグ協定ジュネーブ改正協定

【ハーグ協定に基づく出願ルート(ハーグルート)】

【今までの出願ルート(直接出願ルート)】



※参考文献6より引用

- ✓ マドリッド協定議定書に似ているが、基礎登録・出願は不要。
- ✓ セントラルアタックなし。
- ✓ 国内官庁を指定国とする自己指定も可能。

- ハーグ協定ジュネーブ改正協定は、ハーグ協定に基づく協定のうちの一つであり、1999年に作成され、2003年に発効。
- 国際出願は、国際事務局による審査を経て国際登録され、その後国際公表される。実体審査国が国際登録の効果を拒絶する場合には、国際公表後遅くとも12か月以内に一次審査結果通知を行う。
- 国際登録の更新や移転等の手続は権利者が国際事務局に対して行い、締約国毎の移転等の手続は不要である。
- 各国における権利の保護期間は、国際登録の日から5年ごとに国際登録が更新されることを条件に、最低15年間。
- ハーグ協定ジュネーブ改正協定の言語は、英語、フランス語、スペイン語のいずれか。
- 指定官庁は、製品が2次元の場合は2図以上を要求できず、製品が3次元の場合は7図以上を要求できない。

- ロカルノ分類(国際意匠分類)が同一クラスであれば、一国際出願に最大100の意匠を含めることができる。
- 国際出願に不備があれば、出願日が補正日へ繰り下がるが、製品名の記載不備は出願日繰り下げの要件とはならない。
- 国際登録は、原則として登録日から6ヶ月後に公表される。出願人の意思により、早期公表や公表の繰り延べが可能。
- 出願日(優先権主張日)から最大30ヶ月、公表の繰り延べができる。
- 自己指定の留保もできるが、日本は留保しない予定。自己指定の場合、国内で登録前に国際公表される。特許庁は自己指定の場合でも英語の願書等のまま審査を行い、拒絶理由通知も英語とする予定。

※参考文献2、7より引用

国際意匠分類の同一クラスに含まれる意匠の事例

国際意匠分類の同一クラスに含まれる意匠の事例

参考資料6

クラス 10 時計、携帯時計及びその他の計測器具、検査器具、検査器具及び信号器具

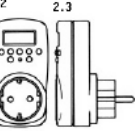
サブクラス 01 時計及び目覚まし時計

日本意匠分類 J2-500 (掛け時計)	日本意匠分類 J2-400 (置き時計)
物品名 掛け時計	物品名 置き時計
1  DM/075181	2  DM/062943
1.1  DM/068115	1.2  DM/073186

サブクラス 02 携帯時計及び腕時計

日本意匠分類 J2-300 (腕時計)	日本意匠分類 J2-200 (懐中時計及び指輪時計)
物品名 腕時計	物品名 懐中時計
1.1  DM/046260	1.2  DM/046610
2.1  DM/047404	

サブクラス 03 その他の計測器具

日本意匠分類 J2-300	日本意匠分類 J1-000 (その他の計測器...)
物品名 タイマー	物品名 パーキングメーター
1.1  DM/073250	1.2  DM/067466
2.2  DM/067085	2.3  DM/076816

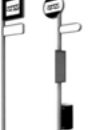
サブクラス 04 その他の計測器具、機器及び装置

日本意匠分類 J1-2101 (体重計)	日本意匠分類 J2-220 (温度計及び湿度計)
物品名 体重計/計量器	物品名 温度計
4.1  DM/075943	1.1  DM/075763
1.1  DM/075565	

サブクラス 05 検査、安全又は試験のための器具、機器及び装置

日本意匠分類 J1-70 (探知機、探傷機)	日本意匠分類 J1-500 (試験又は検査機器及び分析又は測定機器)
物品名 万引き発見探知機	物品名 ガスバーナーコントローラー
1.1  DM/066669	1.3  DM/077080

サブクラス 06 信号機器及び装置

日本意匠分類 F5-14 (非常口表示器)	日本意匠分類 L3-130 (交通施設物)
物品名 表示灯	物品名 表示機
1.3  DM/076405	1.3  DM/073166

サブクラス 07 計測、検査及び信号のための器具のケーシング

日本意匠分類 J2-391 (腕時計用側)	日本意匠分類 J2-91 (腕時計用文字盤)
物品名 腕時計用側	物品名 腕時計用文字盤
1.1  DM/046381	1.2  DM/046607
	2  DM/046695

サブクラス 99 その他

日本意匠分類 J2-390 (腕時計用部品及び付属品)	
物品名 腕時計用プロテクター	
1.1  OHIM 000012570-0053	

※参考文献8より引用

Dépôts publiés selon l'Acte de 1960 /
Deposits Published Under the 1960 Act /
Registros publicados en virtud del Acta de 1960

(11) DM/047720 (15) 18.03.1999 (18) 18.03.2019

(73) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart (DE) (86)(87)(88) DE (74) Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53, Postfach 1772, CH-8027 Zürich (CH) (72) Bruno SACCO; Peter PFEIFFER; Franz LECHER; Steffen KOEHL; Gorden Wagener (28) 6 (54)

Motor vehicle and motor vehicle elements / Véhicule automobile et ses éléments (51) Cl. 12-08, 16 (81) BX, CH, FR, GR, HU, IT, ME, MK, RS, SI. (30) 22.09.1998; 498 09 339.5; DE

(45) 31.07.1999

1.1



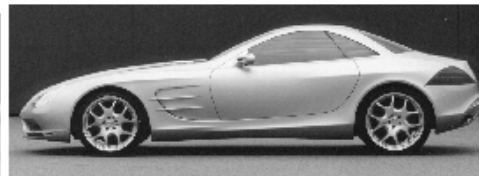
1.2



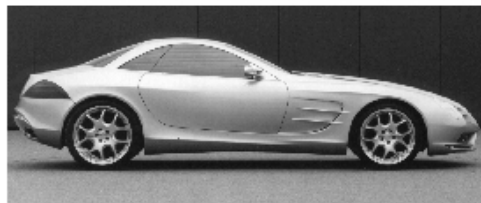
1.3



1.4



1.5



1.6



1.7



1.8

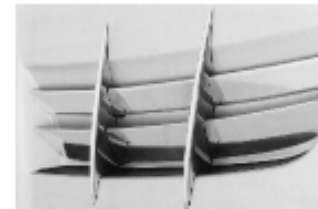


3

2



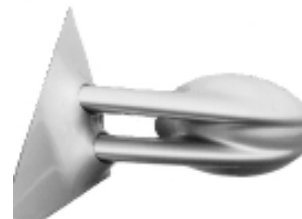
4



5



.1



6.2



6.3



6.4



6.5



意匠法の改正

(国際登録出願)

第六十条の三 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。

2 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。

- ✓ 改正意匠法では、内外出願を国際登録出願、外内出願を国際意匠登録出願と呼んでいる。
- ✓ 弁理士法2条と4条では、「意匠に係る国際登録出願」、「商標に係る国際登録出願」という言葉を使っている。

(国際出願による意匠登録出願)

第六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。

2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。

- ✓ 平成26年改正においても、一意匠一出願の原則は維持された。
- ✓ 2以上の意匠を包含する国際出願については、7条違反の拒絶理由を通知するのではなく、特許庁が別々の出願へ分けて審査を行う。

（意匠の新規性の喪失の例外の特例）

第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

（関連意匠の登録の特例）

第六十条の八 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項の規定の適用については、同項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条の規定による」とする。

- ✓ 新規性喪失の例外手続は、国際公表後に可能。
- ✓ 国際意匠登録出願においても、関連意匠を利用できるが、国際公表後に関連意匠の出願をすると、国際公報を引用例として拒絶される。
- ✓ 補正却下後の新出願も可能だが、国際公報を引用例として拒絶される可能性がある。

(秘密意匠の特例)

第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。

- ✓ 国際公表の繰り延べ制度があるため、国際意匠登録出願に秘密意匠は適用されない。
- ✓ 秘密意匠とは異なり、公表繰り延べ時に意匠権は発生しないため、差止請求権等の行使はできない。

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)

第六十条の十 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで、第六項及び第七項(第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。

2 特許法第四十三条第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。

(国際公表の効果等)

第六十条の十二 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。

- ✓ 国際公表に基づく補償金請求権が設けられる。金銭的請求権ではない。PCTの外国語特許出願とは異なり、日本語翻訳文提出は要件となっていない。

(意匠権の設定の登録の特例)

第六十条の十三 国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。

- ✓ ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願では、5年分の登録料を一括納付するため、登録査定後の登録料納付は不要。1年ごとの登録料納付はできない。

(国際登録の消滅による効果)

第六十条の十四 国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。

2 前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。

3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

(国際意匠登録出願の個別指定手数料)

第六十条の二十一 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。

2 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新(国際登録の日から十五年を経過した後にするものを除く。)をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

3 国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

✓ 国際意匠登録出願の登録料に相当する個別指定手数料は、ハーグ協定ジュネーブ改正協定の要請により、5年ごとの納付となる。

(個別指定手数料の返還)

第六十条の二十二 国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

2 前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。

3 第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

✓ 国際意匠登録出願が取り下げ、又は拒絶が確定した場合、
納付した者の請求により、個別指定手数料を返還する。

(経済産業省令への委任)

第六十条の二十三 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

4. 商標法の改正

保護対象の拡充：音、色彩のみの商標、動き、ホログラム、位置等の商標が保護対象に追加

Intelの欧州登録商標

(Trade mark without text) [+ info](#)



Trade mark information

Trade mark number **004610986**

Type **Sound**

Filing date **23/09/2005**

Registration date **02/11/2006**

Nice Classification **9**

Trade mark status **Registered**

Basis **CTM**

Reference

Owner information

Owner ID number **814**

Owner name **Intel Corporation**

Representative information

Representative ID num... **14873**

Representative name **WILLIAM JAMES KOPACZ**

Last publication

27/08/2007 **C.2.1**

久光製薬の米国登録商標

Refine Search (hisamitsu)[ON] and (6)[MD]

Current Search: S5: (hisamitsu)[ON] and (6)[MD] docs: 4 occ: 8

	Serial Number	Reg. Number	Word Mark	Check Status	Live/Dead
1	85909164			TSDR	LIVE
2	78101339	2814082		TSDR	LIVE
3	77680435	3852129		TSDR	LIVE
4	77420841	3589348		TSDR	LIVE

STATUS	DOCUMENTS	?
Generated on: This page was generated by TSDR on 2014-06-18 08:31:35 EDT		
Mark: 		
US Serial Number:	78101339	Application Filing Date: Jan. 07, 2002
US Registration Number:	2814082	Registration Date: Feb. 10, 2004
Register:	Principal	
Mark Type:	Trademark	
Status:	A Section 15 declaration has been acknowledged.	
Status Date:	Feb. 27, 2014	
Publication Date:	Sep. 03, 2002	Notice of Allowance Date: Nov. 26, 2002
Mark Information Expand All		
Mark Literal Elements:	None	
Standard Character Claim:	No	
Mark Drawing Type	6 - NO DRAWING-SENSORY MARK	
Description of Mark:	The mark consists of the word "HISAMITSU" sung over the sound of four musical tones, E, A, E, and F sharp. The first three notes being eighth notes and the final note being a tied eighth and half note	



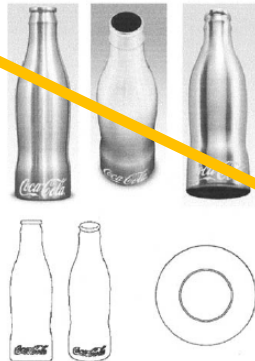
クリスチャン・ルブタンの 米国登録商標

トレードドレス、香り、
味、触覚の商標導入
は見送られる予定

Goods and Services	IC 025, US 022 039, G & S: women's high fashion designer footwear. FIRST USE: 19920000. FIRST USE IN COMMERCE: 19920000
Mark Drawing Code	(2) DESIGN ONLY
Design Search Code	09.07.06 - Other women's shoes 29.03.01 - Red or pink (single color used on a portion of the goods)
Trademark Search Facility	ART-09.07 Footwear
Classification Code	SHAPES-COLORS-1 Design listing or lined for a single color
Serial Number	77141789
Filing Date	March 27, 2007
Current Basis	1A
Original Filing Basis	1A
Published for Opposition	July 10, 2007
Change In Registration	CHANGE IN REGISTRATION HAS OCCURRED
Registration Number	3361597
Registration Date	January 1, 2008
Owner	(REGISTRANT) Christian Louboutin INDIVIDUAL FRANCE 1 rue Volney Paris FRANCE 75002

6-2 トレードドレス(EU)

○登録事例



商標見本

登録番号: 4554994
商標の種類: 3
指定商品・役務: 第32類 (ビール、ノンアルコール飲料他)
説明文: 記載なし
色彩の表示: Silver.
権利者: The Coca-Cola Company



商標見本

登録番号: 1142363
商標の種類: Others
指定商品・役務: 第4類 (工業用油、燃料 略) 第37類 (自動車用防錆処理 略) 第39類 (自動車の貸与 略) 第42類 (公衆浴場の提供 略)
説明文: The mark consists of the colours green and yellow and the "BP" marks applied to the surface of a service station.
色彩の表示: Green and Yellow.
権利者: BP plc.

※参考文献11より引用

その他、日本企業の新しい商標例

※参考文献9より引用

新しいタイプの商標(日本企業の海外登録例)

参考資料5

(1) 動きの商標



欧州登録番号 8195992
ソニー株式会社(ゲーム機器等)

(2) ホログラムの商標



ドイツ登録番号 304532819
株式会社ニコン(写真、カメラ類)

(3) 位置の商標



米国登録番号 3776468
久光製薬株式会社(薬剤等)

(4) 輪郭のない色彩の商標

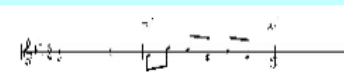


米国登録番号 3252941
株式会社トンボ鉛筆(文房具、筆記用具類)



欧州登録番号 9992512
株式会社マキタ(電動工具類)

(5) 音の商標



欧州登録番号 8622144
日産自動車株式会社(自動車等)

日本の商標法改正条文 定義等

(定義等)

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下標章)という。)であつて、次に掲げるものをいう。

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。

二 音の標章商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

改正条文

(商標登録の要件)

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる標章のみからなる商標

現行法

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

改正法

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

現行法

十八 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

- ✓ 商3条1項3号に、「時期その他の特徴」が追加。
- ✓ 商4条1項18号が、「機能を確保するために不可欠な立体的形状」から、「商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標」へ拡張。

商標の願書記載

(商標登録出願)

第五条

2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標

二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)

三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)

四 音からなる商標

五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

(商標登録出願)

第五条

5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

(拒絶の査定)

第十五条

三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

(登録商標等の範囲)

第二十七条

3 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

- ✓ 商5条5項は拒絶理由となる。
- ✓ 商27条3項に、新しい商標の登録商標の記載意義に関する規定が新設。

【図表 1】 願書の記載事項等

	願書			
	タイプの記載	商標見本 (商標記載欄)	商標の詳細な説明	必要な資料
動き	要	要	要	不要
ホログラム	要	要	要	不要
輪郭のない色彩	要	要	要	不要
位置	要	要	要	不要
音	要	要	任意	要

【図表 2】 商標の特定方法等

	出願日認定	商標の特定 (登録商標の範囲)
動き	願書の商標記載欄に記載された商標	商標の詳細な説明の内容を考慮して、商標の範囲を特定
ホログラム		
輪郭のない色彩		
位置		
音	願書の商標記載欄に記載された商標	音源データ（及び商標の詳細な説明）の内容を考慮して、商標の範囲を特定

※参考文献3より引用

音商標に関する審査基準について(案)

※参考文献10より引用

音商標については、音声ファイルが必須になると思われる。

2. 識別力について

(1) 識別力が認められるもの(例)

音商標が言語的要素を含む場合(例えば、一定のリズムを背景に日本語で製品名・企業名等を読み上げる場合)、当該言語的要素が例えば企業名等を表すものとして出所を認識させる場合には、原則として、商標に識別力が認められるのではないか。

(2) 原則として識別力が認められないもの(例)

(※使用により識別力が認められる場合を除く)

① 商品の本質的機能を発揮するために、意図的又は非意図的に生じることが通常である音

(例) 商標「シュワシュワ(泡のはじける音)」、指定商品「炭酸飲料」

商標「シュー(スプレー音)」、指定商品「スプレー式殺虫剤」

② 単音ないしこれに準じるような極めて単純な音

③ 楽曲

クラシック音楽や歌謡曲を認識させるような楽曲。

(3) 使用による識別力を認めるべき場合(例)

- ① 使用による識別力の判断については、通常商標と同様に、使用に係る商標及び商品・役務の使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品・役務の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるかと認められるかどうかを判断することが適切ではないか。音商標であるが故に、通常商標と別異に考える必要はないのではないか。
- ② 出願商標と使用商標の同一性の認定については、例えば、言語的要素が含まれない音商標の場合、リズム、メロディー、ハーモニー及び音色といった基本的要素がほぼ同一であることが必要ではないか。
- ③ 使用証拠書類に出願商標とは別の使用する音等が含まれている場合、当該出願商標の音それ自体が需要者に強い印象を与え、独立して出所表示として認識させる場合には、同一性を認めることが適切ではないか。

3. 不登録事由

(1) 公益的な音商標の取り扱い

商標法第4条第1項第7号は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標を拒絶の対象とする規定であり、音商標を指定商品・役務に使用することが社会公共の利益に反するような場合や、他の法律によってその使用等が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標も含まれる。

(2) 先願に係る他人の登録商標との類否(例)

商標法第4条第1項第11号は、先願に係る他人の登録商標と同一又は類似する商標について拒絶の対象とする規定である。商標の類否については、商標の外観、称呼、觀念によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察するという従来の考え方を踏まえつつ、音商標の特性を考慮して判断すべきと考えられる。

具体的には、音商標の音の要素及び歌詞等の言語的要素から生ずる称呼等を考慮した上で全体的に観察して商標の類否を判断すべきではないか。

(3) 特定の者による独占に適さない音(例)

登録によって商品又は役務の生産、販売、提供等を独占し、自由競争を不当に制限するおそれがあるものについては、その登録を認めないよう整備すべきではないか。(商標法第4条第1項第18号)

(想定例) 商標「ピンの倒れる音」、指定役務「ボウリング場の提供」

商標「長く一定に響く『う』の音」、指定商品「音叉」

4. 出願方法

音商標の出願においては、願書の記載として、商標のタイプの記載、商標見本、商標の詳細な説明(任意事項)、及び音声ファイルの提出が想定される。

(1) 「商標見本」の記載方法

商標見本への記載は、楽譜又は文章による記述により音を特定することが適切ではないか。

(2) 「商標の詳細な説明」の記載及び添付物件(音声ファイル)

商標の詳細な説明及び添付物件(音声ファイル)は、願書に記載した商標見本の意義を解釈するための考慮事項として位置づけられる。

商標権の効力が及ばない範囲

(商標権の効力が及ばない範囲)

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

- ✓ 商26条1項6号の新設により、巨峰事件のような事例は、商標的態様の使用に該当しないという否認から、抗弁事由に変わる。

否認：原告の主張する基礎となる事実について、請求原因事実を否定すること。その立証責任は原告が負う。

抗弁：原告が主張する基礎となる事実と両立しつつ、その法律効果を排斥する別個の事実を主張する。その立証責任は被告が負う。

実際には、否認であっても抗弁であっても、被告は侵害の事実を否定する。否認と抗弁は、真偽不明な場合にどちらが立証責任を負うかの違いにすぎない。

地域団体商標の登録主体の拡充

(地域団体商標)

第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人（以下「組合等」という。）は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

地域団体商標の登録主体の拡充

商工会、商工会議所、NPO法人、およびこれらに相当する外国の法人も、地域団体商標の登録主体となる。

✓ 疑問点：NPO法人や商工会議所の構成員が、自らの商品・役務として、地域団体商標を使用するのか？

⇒「設立根拠法からして、構成員に商標を使用させることが想定されない組合（例えば、消費生活協同組合、船主責任相互保険組合、農業共済組合）が出願人である場合など、本願商標を構成員に使用させないことが明らかである場合には、地域団体商標の商標登録を受けようとする商標は「構成員に使用をさせる商標」ではないものとして扱う。（商標審査基準案）

商4条1項3号の改正

(商標登録を受けることができない商標)

第四条

三 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)

イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

実際の審査でこれを担保しているが、近年、我が国企業が使用する商標についても、こうした例外措置の対象になり得るものが多く登録され、または使用されている状況。例：ホンダのFITなど。

※参考文献5より引用

新しい商標に関する経過措置

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条

3 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げるものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

- ✓ 改正法施行前から音、色彩のみ、ホログラム等の商標を使用していた場合には、継続的使用権が認められる。

5. 著作権法の改正

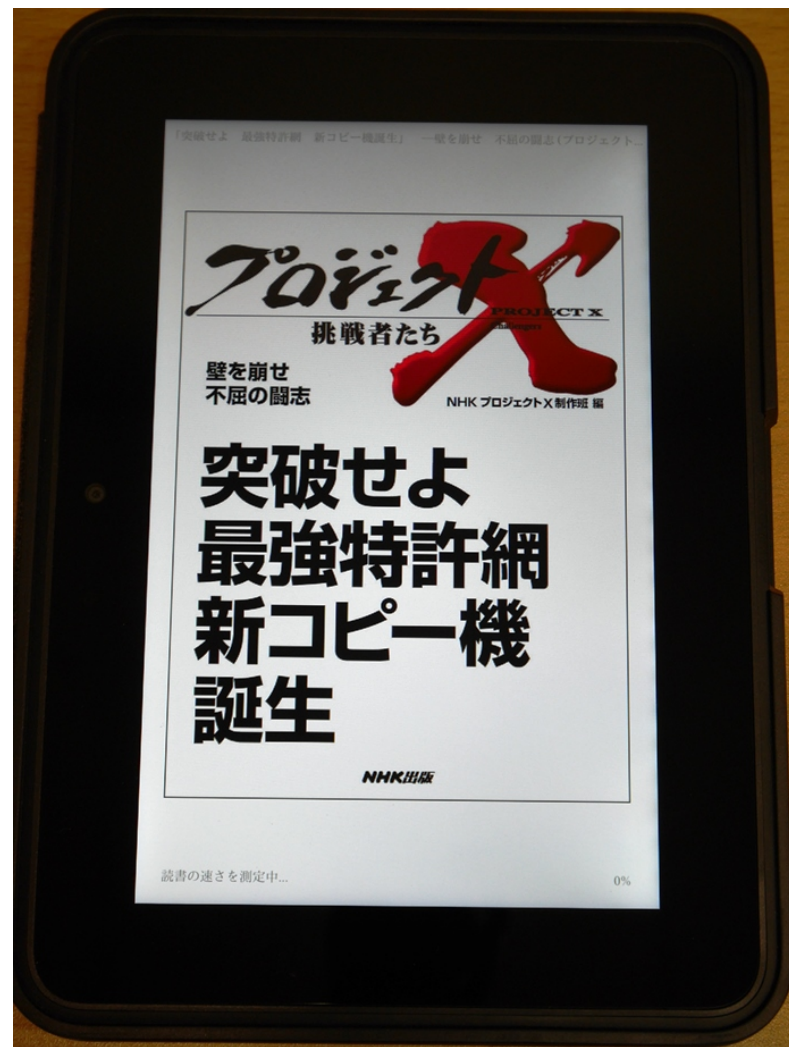
電子書籍専用端末やスマートフォン、タブレット端末の普及が、電子書籍市場の形成を後押ししているものと考えられる状況にある一方で、出版物が違法に複製され、インターネット上にアップロードされるような侵害事例も出てきている。

そのため、(A)著作隣接権の創設、(B)電子書籍に対応した出版権の整備、(C)訴権の付与、(D)契約による対応のうち、(B)電子書籍に対応した出版権の整備の方策を軸に検討について議論を進めるべきとの意見が多数示された。

※参考文献4より引用

- ✓ (1)電子出版に係る出版権を一体的な権利として制度化する総合出版権と、(2)別個の電子出版を創設する案があったが、著80条は折衷的な条文となった。
- ✓ 出版権は用益物権類似の権利。専用実施権と同じく、契約で範囲を決めることができ、(1)/(2)両案に実質的な差はない。

- 電子書籍配信は公衆送信。
複製権に係る出版権を設定されても、複製が行われない限り、原則として権利行使はできない。
- FAXも公衆送信。
- 著作権法には、みなし侵害規定はあるが、間接侵害規定はない。



(出版権の設定)

第七十九条 第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。

2 複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。

- ✓ 公衆送信について、出版権設定が可能に。
- ✓ 次ページの著80条3項では、複製権等保有者の承諾を得れば、出版権に係る利用許諾ができるように改正。

(出版権の内容)

第八十条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。

一 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)

二 原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利

2 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為(第八十三条第二項及び第八十四条第三項において「出版行為等」という。)があつた日から三年を経過したときは、複製権等保有者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物について、全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製し、又は公衆送信を行うことができる。

3 出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができ諾することができる。

4 第六十三条第二項、第三項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「著作権者」とあるのは「第七十九条第一項の複製権等保有者及び出版権者」と、同条第五項中「第二十三条第一項」とあるのは「第八十条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

著80条出版権の問題点

- ✓ 複製権と公衆送信権は別個の権利のため、公衆送信権に係る著80条1項2号の出版権のみを設定された者は、複製された海賊版等を差し止めできない。

⇒ 附帯決議で、電子出版に係る出版権しか持たない出版者においても、違法配信目的で複製がなされた場合には、112条1項の「出版権を侵害するおそれがある場合」としてその段階で差止請求を行うことができることを出版者に対し周知すること、と表明された。

※附帯決議とは、国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議のこと。

法律的な拘束力を有するものではないが、政府はこれを尊重することが求められる。

その他の改正

- 著作権法

- ✓ 電子書籍に係る出版権について、81条(出版の義務)、82条(著作物の修正増減)、83条(出版権の存続期間)、84条(出版権の消滅の請求)、86条(出版権の制限)、87条(出版権の譲渡等)、88条(出版権の登録)が改正
- ✓ 114条3項、4項(損害の額の推定等)へ出版権が追加
- ✓ 3条(著作物の発行)、4条(著作物の公表)も電子書籍に合わせて改正
- ✓ 7条8号 視聴覚的実演に関する北京条約締約国国民等の実演家に係る実演の保護

その他の改正

- 国際出願法

- ✓ 18条 他国の特許庁等に対する手数料を、我が国の特許庁に対する手数料と一括して納付できるよう改正

- 弁理士法

- ✓ 1条 使命条項、弁理士は知的財産の専門家
- ✓ 4条1項 意匠に係る国際登録出願代理が専権業務に
- ✓ 4条3項3号 特実意商に関する出願前の相談業務が標榜業務に
- ✓ 31条6号、7号 利益相反行為の緩和

今後、改正が予定されているもの

1. 職務発明

正当な報奨を支払う体制確保などを条件に、職務発明に係る特許を受ける権利を(原始的に)法人帰属とする。

2. 営業秘密保護

不2条1項4号～9号のうち、技術的な営業秘密を用いて生産した物についても、差止等を可能にする。

3. 画面デザインの保護拡充

特許庁による登録意匠クリアランスツールが整備され次第、改正予定。

参考文献

1. 平成25年9月「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」報告書 特許庁
2. 平成26年2月「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」報告書 特許庁
3. 平成25年9月「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」報告書 特許庁
4. 平成25年12月「文化審議会著作権分科会出版関連小委員会報告書(案)」文化庁
5. 平成26年度特許法等改正説明会テキスト 特許庁
6. 平成23年12月 第14回意匠制度小委員会 参考資料1「ヘーグ協定ジュネーブアクトの概要」 特許庁
7. 平成24年3月「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」一般財団法人知的財産研究所
8. 平成24年1月 第15回意匠制度小委員会 参考資料6「国際意匠分類の同一クラスに含まれる意匠の事例」 特許庁
9. 平成24年2月 第25回商標制度小委員会 参考資料5「新しいタイプの商標(日本企業の海外登録例)」 特許庁
10. 平成26年6月 商標制度小委員会 第3回商標審査基準ワーキンググループ 資料3「音商標に関する審査基準について」 特許庁
11. 平成24年5月 第1回商標審査基準ワーキンググループ 参考資料2「新しいタイプの商標に関する海外登録例・主要判決例」 特許庁