

# 江崎特許事務所

〒105-0001  
東京都港区虎ノ門2丁目8番1号  
虎の門電気ビル5F  
Tel: 03-3502-1476(代)  
Fax: 03-3503-9577 03-3503-0238  
E-mail reception@esakipat.co.jp

江崎 光史(弁理士)  
佐久間 洋子(弁理士)  
上西 克礼(弁理士)  
田崎 恵美子(弁理士)  
富安 恒文(弁理士)  
清田 栄章(弁理士)

鍛冶澤 實(弁理士)  
篠原 淳司(弁理士)  
虎山 一郎(弁理士 理学博士)  
風間 弘志(弁理士)  
小泉 順彦(弁理士)

## Newsletter

日本特許庁より、特許法、意匠法、商標法および他の関連する法の改正の概要が発表されました。

当該改正の施行日は平成27年4月1日となります(ただし、改正意匠法の施行日は平成27年5月13日です)。

2015年4月

### 1 特許法の改正(特許異議申立制度の創設)

上記改正により、特許異議申立制度が導入されます。特許異議申立制度は、特許付与後にその特許の有効性を争う手続であり、申立てが認められると当該特許権は初めから存在しなかったものとみなされます。

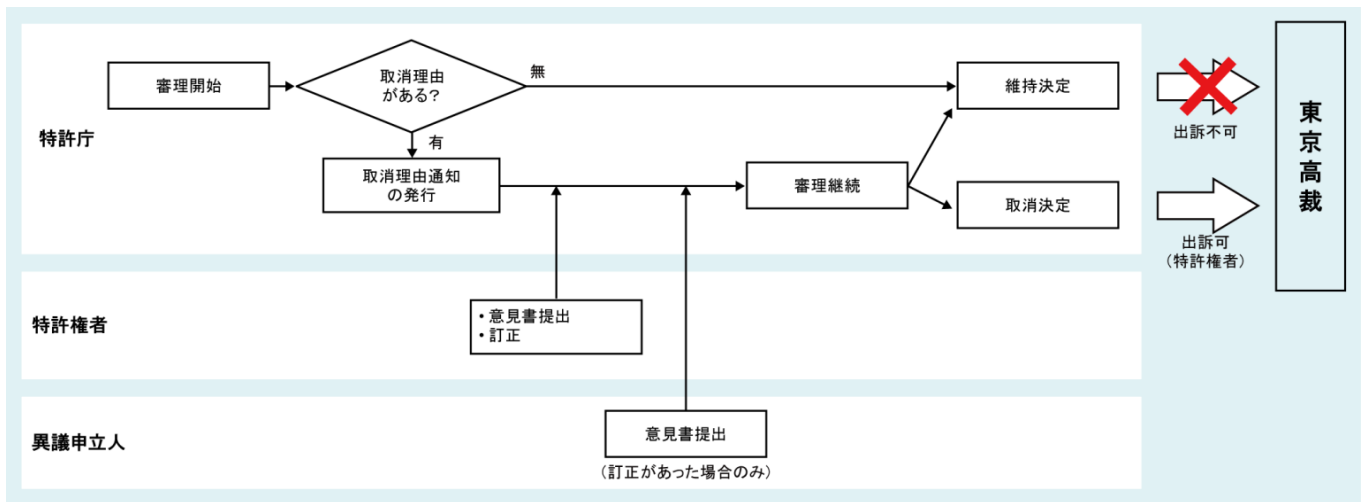
以下、今回導入される特許異議申立制度の概要を表にまとめました。この表では、第三者が特許(または特許出願)に対してとり得る他の手段である特許無効審判および情報提供と比較しながら、特許異議申立制度の概要を記載しています。

	特許異議申立	特許無効審判	情報提供 <sup>*1</sup>
申立/請求/ 情報提供が可能な時期	特許掲載公報発行日から 6月以内に可能	特許権の設定登録後、 いつでも可能 (特許権の消滅後でも 可能)	係属中の特許出願に対して いつでも可能 (存続中の特許に対しても 可能 <sup>*2</sup> )
申立人/請求人/ 情報提供者	何人も (匿名は不可)	利害関係人 <sup>*3</sup> (特許異議制度の導入に 伴い、今回の法改正に よって利害関係人に限定)	何人も (情報提供は匿名で 提出することも可能 <sup>*4</sup> )。
対象となる異議理由/ 無効理由/拒絶理由 (表中、 「17条の2③」という記載は 特許法第17条の2第3項を 表します。 他の記載も同様です。 また、「36条④1」という 記載は同法第36条第4項 第1号を表します。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 以下の条文の規定に対する違反: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17条の2③ (新規事項)</li> <li>• 25条 (外国人の権利の享有)</li> <li>• 29条、29条の2 (新規性・進歩性、拡大先願等に関する特許要件)</li> <li>• 32条(公序良俗)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 以下の条文の規定に対する違反: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17条の2③ (新規事項)</li> <li>• 25条 (外国人の権利の享有)</li> <li>• 29条、29条の2 (新規性・進歩性、拡大先願等に関する特許要件)</li> <li>• 32条(公序良俗)</li> <li>• 38条(共同出願)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 以下の条文の規定に対する違反: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17条の2③ (新規事項)</li> <li>• 29条、29条の2 (新規性・進歩性、拡大先願等に関する特許要件)</li> </ul> </li> </ul>

	特許異議申立	特許無効審判	情報提供*1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>39条①～④(先願)</li> <li>36条④1又は⑥(4号を除く) (実施可能要件、サポート要件、明確性等の記載要件)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 条約違反</li> <li>◆ 外国語書面出願が外国語書面の記載事項の範囲内がないとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>39条①～④(先願)</li> <li>36条④1又は⑥(4号を除く) (実施可能要件、サポート要件、明確性等の記載要件)</li> <li>126条①但書、⑤～⑦又は134の2①但書(訂正審判・訂正請求)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 条約違反</li> <li>◆ 外国語書面出願が外国語書面の記載事項の範囲内がないとき</li> <li>◆ 特許が特許を受ける権利を有しない者の出願に対してされたとき</li> <li>◆ 特許がされた後に25条や条約に違反することになったとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>39条①～④(先願)</li> <li>36条④1又は⑥(4号を除く) (実施可能要件、サポート要件、明確性等の記載要件)</li> <li>126条①但書、⑤～⑦(訂正審判) (特許に対する情報提供の場合のみ)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 外国語書面出願が外国語書面の記載事項の範囲内がないとき</li> </ul>
申立/請求の単位	請求項ごとに申立可能	請求項ごとに請求可能	—
審理主体	審判合議体	審判合議体	—
審理方式	書面審理*5 (口頭審理は行われない)	原則的に、口頭審理	—
特許権者の手続関与	<ul style="list-style-type: none"> <li>全面的に手続に関与</li> <li>取消理由通知がなされた場合には、意見書の提出、訂正請求を行うことが可能</li> </ul>	全面的に手続に関与	—
申立人/請求人/情報提供者の手続関与	特許権者により訂正の請求がされた場合には、訂正後の発明に関して意見書の提出が可能	全面的に手続に関与	不可
申立/請求の取下げ	取消理由通知がなされる前であれば取下げ可能	審決確定まで取下げ可能 (ただし、答弁書が提出された後は、相手方の承諾が必要)	—
出訴	取消決定を受けた特許権者のみ、東京高裁に出訴可能 (維持決定に対しては不服を申し立てることはできない)	審決に対して不服がある場合、無効審判請求人、特許権者ともに、東京高裁に出訴可能	—

 が、今回の改正に関連する事項です。

- \*1 情報提供制度は、第三者が、ある特許出願が新規性・進歩性等の拒絶理由を有するとの情報(典型的には先行技術が記載された刊行物)の特許庁に提供することができる制度です。審査開始前または審査係属中に情報提供を行うと、そこで提供された全ての情報が担当審査官へ渡されます。ただし、情報提供を行った第三者は、審査手続きに直接関与することはできません。情報提供者は、希望すれば、提供した情報が拒絶理由通知に利用されたかどうかのフィードバックを受けることができます。
- \*2 特許後に情報提供を行っても、当該情報提供があったことが特許権者に通知されるだけであり、当該情報提供は、特許庁に再度特許の審査・審理を行わせるものではありません。
- \*3 無効審判請求人が「利害関係人」に該当するか否かは、個々の事件で個別に判断されます。これまでの裁判例では、例えば、実際に特許権侵害で訴えられている者、類似の特許を有する者、特許発明と同種の製品を製造する者が利害関係人として認められています。
- \*4 情報提供を匿名で行った場合には、上記のフィードバックを受けることはできません。
- \*5 以下は、代表的な手続を含む異議申立の審理のフローチャートです



上記改正は、平成27年4月1日以降に特許公報の発行がされた特許に対して適用されます。従って、特許異議申立は、平成27年4月1日以降に特許公報の発行がされた特許について行うことが可能です。

## 2 意匠法の改正

我が国は、ハーグ協定のジュネーブ改正協定(正式には「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」)に加入することとなりました。これに基づき、意匠法が改正されます。改正意匠法の施行期日は、ジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる平成27年(2015年)5月13日となります。

なお、今回の意匠法の改正は、国際出願を我が国の意匠法の枠内に収めるためのものですので、従来の意匠制度自体の変更はありません。

国際出願をお考えの際はいつでもご相談に応じますので、弊所までお気軽にお問い合わせください。

## ジュネーブ改正協定の主な利点

ハーグ協定は、複数国における意匠登録手続きの簡素化と経費削減を目的とした国際条約です。同協定に基づく国際登録制度は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理・運営しています。ハーグ協定のジュネーブ改正協定を利用することにより、以下の手続き及び費用負担の軽減が可能となります。

1. 複数国・複数意匠\*(最大100意匠)の出願手続きが一括して行えます。
2. 複数国における意匠権の維持管理手続きを一括で行うことが可能となります。
3. 指定国に関係なく、単一言語(英語・フランス語・スペイン語の何れか)で手続きすることが可能となります。
4. 支払いは指定国に関係なく、単一通貨(スイスフラン)となります。

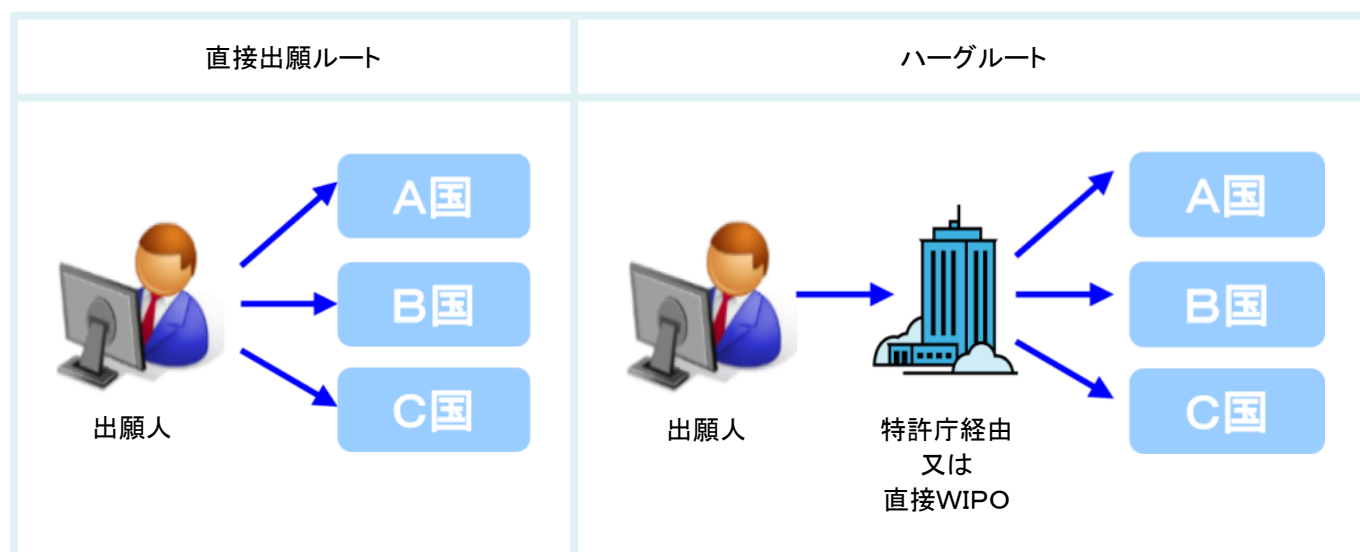
\* 全ての意匠が、定められた意匠分類の同一の類に属している場合に限りです。

## 国際出願について

従来は、世界各国に意匠登録を得たい場合は、それぞれの国に出願する必要がありました(直接出願ルート)。しかし、ハーグ協定に加入することにより可能となる新たな出願方法(ハーグルート)では、直接WIPOに又は日本国特許庁経由で一通の願書を提出(国際出願)すれば、指定するそれぞれの加入国に出願したことになりますので、出願コストを削減することが出来ます。この際、我が国を指定することも出来ます。また、国際登録後は、WIPOが権利の更新や移転等の手続きを一元管理しますので、管理が容易となり、費用も削減できるというメリットがあります。

デメリットとしては、原則として国際登録後 6 カ月後に国際公表されますので、その後は第三者が出願の内容を閲覧することが可能となります。また、審査において拒絶通報を受けた場合は、その内容についても他人に閲覧され得ます。詳しくは、後述の「国際出願をする場合の留意点」をご参照ください。

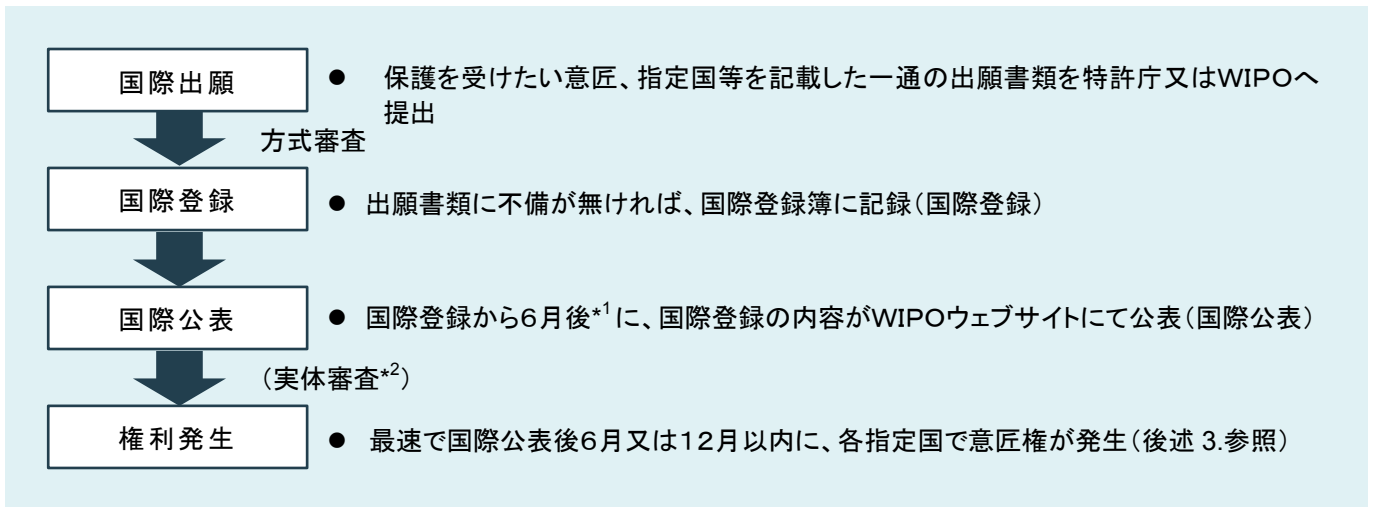
今後は、日本及び世界各国への意匠出願は、2つのルートで出願することが可能です。それぞれのメリット・デメリットを検討の上、どちらのルートで出願するか決定するとよいでしょう。



(図は特許庁資料より)

## 国際出願～国際登録の手続きの流れ

(特許庁資料より抜粋)



\*1 国際登録との即時公表、又は最長 30 月間の公表の延期を請求することが出来ます(後述 2.参照)

\*2 実体審査をする国のみ

## 国際出願をする場合の留意点

### 1. 協定加入国・政府機関にのみ国際出願が出来ます

協定に加入していない国・政府機関への出願は、従来通り、その国に直接出願する必要があります。既にハーグ協定のジュネーブ改正協定に加入している国・政府機関は、EU・ドイツ・フランス・スイス・韓国・OAPI(アフリカ知的財産期間)等、47 の国・政府機関となります(2015年1月現在)。米国は日本と同日に加入します。カナダ・英国は、現在加入に向けて準備中です。なお、中国・ロシア・インド・ASEAN諸国(但しシンガポールとブルネイは加入済み)は、現在加入を検討中です。

### 2. 国際公表について

原則として国際登録後 6 カ月後に国際公表されますので、その後は第三者が出願の内容を閲覧することが可能となります。出願時に申請することで、最長 30 月間国際公表を繰り延べることが出来ますが、延期可能期間はそれぞれの国・機関で異なります(日本は 30 月の繰延期間を認める予定です。)。出願時に指定した国・機関の中で、最短の延期期間を認めている国等に合わせて、公表は延期されます。シンガポール・ポーランド等、公表の延期を認めない締約国が指定国に含まれている場合、公表の繰り延べはされませんので、注意が必要です。

### 3. 実体審査について

実体審査をする指定国官庁は、審査の結果、国際登録の対象となる意匠が自国の法令に基づき登録の要件を満たしていないときには、拒絶の通報をすることが認められています。拒絶の通報が可能な期間は、国際公表後6月又は12月(国により異なります。)以内です。拒絶の通報は、指定国官庁から WIPO 経由で国際登録の名義人又は代理人に送付されます。我が国を指定した場合であっても、日本国特許庁からの拒絶の通報は、一旦 WIPO を経由します。拒絶の通報を受けた国際登録の名義人は、意匠権を得るために、当該指定国官庁に応答し拒絶の根拠となる理由を解消しなければなりません。拒絶通報の内容は国際登録簿に記録されるため、手数料を支払えば、何人もその写しを WIPO から入手することが可能だと言う点にご注意ください。



## 4. 日本における国際出願の取り扱いについて

### 1) 複数意匠の一括出願について

我が国は一意匠一出願制度を採用しておりますので、日本を指定国とする場合、我が国においてはそれぞれの意匠ごとに出願したものとみなされます。また、実体審査は意匠ごとに行われますので、登録の可否判断も個別に異なる日に通知されます。我が国で登録が認められた後は一括してWIPOで管理することができます。

### 2) 「国際登録」及び「国際公表」されることが、我が国における出願の要件です

したがって、我が国においては、国際公表されるまでは出願の効果は発生しません。公表の繰り延べを申請して我が国を指定する場合、その間は実体審査もされませんので、その分権利化が遅れることとなります。なお、ハーグルートを利用せず、日本国特許庁に直接出願する場合、意匠権の設定登録後までその意匠が公開されることはありません。

### 3) 国際出願は、秘密意匠制度を利用できません

秘密意匠制度とは、意匠権の設定登録後も、指定する期間(最長3年間)、その意匠を公開せず秘密とする制度です。しかし、国際意匠登録出願は既に国際公表されていますから、秘密意匠制度は利用できません。日本の直接出願は、従来通り秘密意匠制度を利用することができます。

### 4) 国際公表後の補償金請求権

ハーグルートで出願した場合は国際公表されるため、模倣される可能性があります。そこで我が国では、国際公表後～意匠権設定登録前の第三者による実施(模倣)による被害を補償するための、新たな権利を創設することとしました。但し、以下の要件を満たした場合に限られます。

- ✓ 国際公表後に、原則として必要書面を提示してその第三者に警告していること
- ✓ 我が国において意匠権の設定登録がなされること

補償金請求権は、意匠権の設定登録後に行使することができます。請求出来る額は、実施料相当額となります。なお、日本国特許庁に直接出願する場合は、意匠権設定登録まで意匠が公開されることはありませんので、補償金請求権制度は適用されません。

### 5) 登録料及び更新料について

国際出願は、出願時に5年分の登録料も含めて払うので、登録査定又は審決があったときに、意匠権は設定登録されます。国際出願が登録に至らなかった場合は、定められた期間内に納付した者が請求すれば、5年分の登録料は返還されます。日本における意匠権の存続期間は、登録を認められた他の複数の指定国と一括してWIPOに行うことができます。5年毎に更新手続きを行う必要があります。なお、我が国についての更新料は、直接出願した場合の年金納付額と同額です。

我が国に対する直接出願ルートでは、登録料は登録査定後に納付し、その後、意匠権は設定登録されます。年金支払は、1年分或いは複数年分まとめて納付することが可能です。

日本における権利保護期間は、どちらの場合も最長で登録設定後20年となります。

### 3 商標法の改正

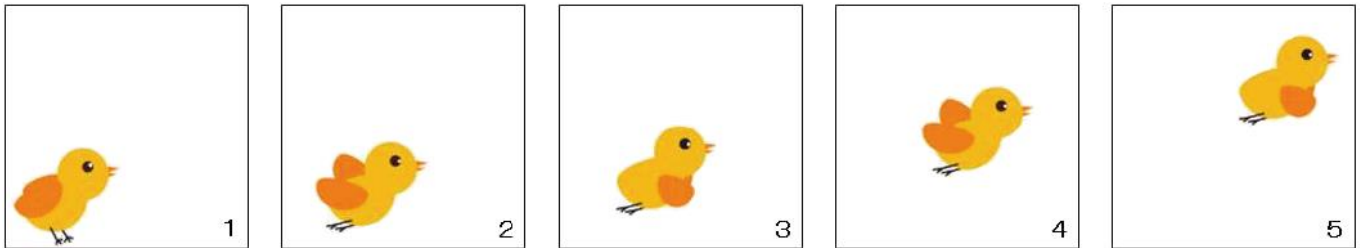
平成27年4月1日に施行される改正商標法では、これまで商標として登録することができなかった5つの新しいタイプの商標が保護対象となります(以下にご紹介する「願書記載例」は、平成27年2月に公表された「商標審査基準」改訂案から抜粋しています。)

#### 1. 新しいタイプの商標の概要

##### 1. 動き商標

動き商標とは、例えば、テレビ画面やコンピュータ画面等に映し出される変化する文字や図形(いわゆる動画)など、「文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標」をいいます。

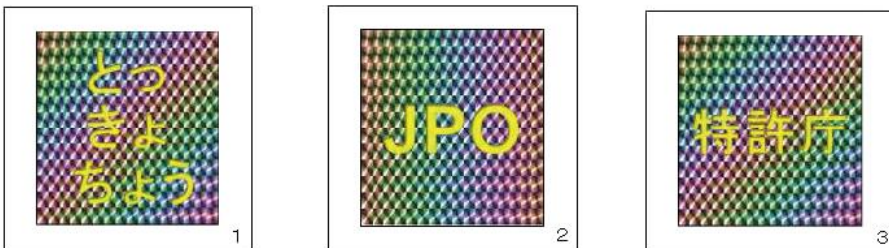
願書記載例:



##### 2. ホログラム商標

ホログラム商標とは、見る角度によって変化して見える文字や図形など、「文字や図形がホログラフィーその他の方法により変化する商標」をいいます。

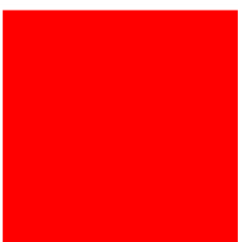
願書記載例:



##### 3. 色彩のみからなる商標

色彩のみからなる商標とは、例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など、「単色又は複数の色彩の組み合わせからなる商標」をいいます。従来から保護対象となっている図形等と色彩が結合したものと異なります。

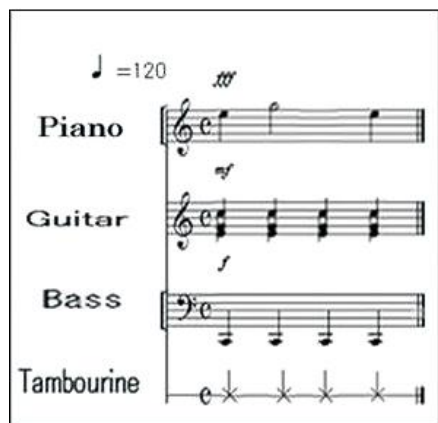
願書記載例:



## 4. 音商標

音商標とは、例えば、CMなどで使用される企業名・商品名等の音声や印象に残るメロディ(サウンドロゴ)やパソコンの起動音など、「音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標」をいいます。

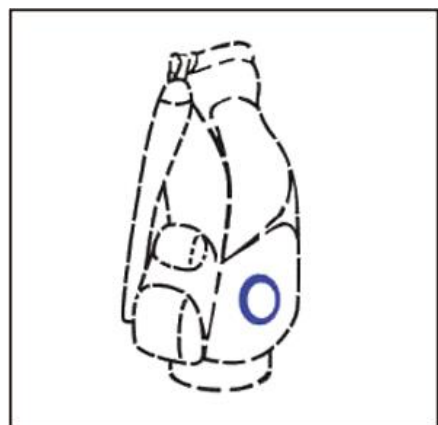
願書記載例：



## 5. 位置商標

位置商標とは、例えば、ポケットの特定の位置に付された図形など「図形等の商標であって、商品等に付す位置が特定される商標」をいいます。

願書記載例：



## 2. 出願時の必要事項

動き、ホログラム、色彩、位置商標については、出願の際「商標の詳細な説明」の記載が必要となります。また音商標については音声ファイルの提出が必要となります。

新しいタイプの商標の出願をご検討の際は、お気軽にご相談ください。