

特許業務法人
清水・醍醐特許商標事務所

内外知的財産権ニュース

2017年2月

1. 早期審査・早期審理の新たな対象案件について

2月6日付の経済産業省の発表によると早期審査・早期審理の対象案件の拡大がされるということです。具体的には(1)マドリッド協定議定書国際登録の基礎出願が“予定”されている出願(従来は国際出願“済”の基礎出願のみが対象)、(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願の2つが追加されました。(2)については従来は権利化の緊急性、又は指定した全ての商品・役務について使用している(又は使用準備を進めている)必要がありました。

2. 商標の審査基準改訂(案)

「商標審査基準」の商標法第4条を中心とした改訂案が公表され、2月24日までのパブリックコメント募集期間を経て2017年4月1日施行予定となっております。特に注目すべきは以下の点と思われます。

a. 商標法第4条第1項第11号

判例等に鑑み類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)について、基本的な考え方が整理されております。また出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いが明記され、一定の条件下での同意書が認められるような形になっております。

b. 「商標法制定の趣旨に反する」とする拒絶理由

同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願したときは、原則として、先願に係る商標が登録された後、後願について「商標法制定の趣旨に反する。」との理由により、拒絶をするものとしてされておりましたが、同一人が同一の商標について、先願(又は先登録)とすべて同一の商品又は役務を指定して出願した場合に限り、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶の理由を通知する取扱いに変更されました。

3. 意匠の審査基準改訂(案)

「意匠審査基準」の改訂案が2月10日付で公表されました。改訂のポイントは以下の通りです。

a. 意匠の新規性喪失の例外規定の適用に係る運用

新規性喪失の例外規定の手続書面の標準書式が示されるとともに、出願人自身の証明書であっても、上記要件を満たせば証明書として認めるとしました。

b. 願書及び図面の記載要件

図面、CG に示された陰が形状を示すものであることが明らかな場合には意匠の説明の省略を認め、また CG の彩色が背景であることが明らかであると判断される場合も説明の省略を認めることとしました。

c. 参考図の取扱い

一組の図面及びその他必要な図に表されたものと異なる形状、模様又は色彩が表されている参考図については、出願の意匠の形態に係る認定において、それら異なる要素そのものは考慮しないことを明記しました。

上記については 3 月 11 日までのパブリックコメント募集期間を経て 2017 年 4 月 1 日施行予定となっております。

4. アップルと三星電子の意匠特許を巡る争いは再度連邦地方裁判所へ

昨年 12 月 6 日付でだされましたアップルと三星電子の意匠特許をめぐる争いは最高裁判所により連邦控訴裁判所 (CAFC) に差し戻されておりました。これについて CAFC は 2 月 7 日付で本件を連邦地方裁判所に差し戻して更なる手続 (連邦地方裁判所が必要と考える場合は再度の審理) を行うよう指示しました。今後の進め方は連邦地方裁判所判事次第ですが、場合によっては再度損害賠償に関する審理がやり直される可能性もあり、最終決着まではまだまだ時間がかかりそうです。

(注) 最高裁判所は利益総額の損害賠償を認めている特許法 289 条における製造物品 (article of manufacture) とは消費者に販売される最終製品の場合もあるし、その構成部品にすぎない場合もあるのでその点を明らかにするように指示して CAFC に本件を差戻していました。

5. 米国特許商標庁：商標の使用証明に関する規則の改正

本年 1 月 19 日付の Federal Register において、米国特許商標庁は、商標の使用証明に関する規則の改正を公表し、その施行日を 2 月 17 日としておりましたが、今般米国特許商標庁は更なる検討が必要として施行日を 3 月 21 日に延期したと発表しました。

(注) 商標権者は商標法 8 条、71 条 (国際登録の場合) に基づいて、①登録後 6 年の満了直前の 1 年以内、②登録日から 10 年の、及び登録日から各 10 年の存続期間の満了直前の 1 年以内に使用に関する宣言書を提出する必要があります。これに関して現在商標権者は例えば 1 区分に多数の指定商品が存在していても 1 つの使用証拠を提出すれば足りるとされておりました。

これに関して上記改正規則によれば、米国特許商標庁から要求があった場合には、より多くの使用証拠や宣誓供述書等の提出が必要になります。

以上