

2007年3月吉日

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目8番1号
虎の門電気ビル5階
TEL: 03-3502-1476(代)
FAX: 03-3503-9577(特許部)
FAX: 03-3503-0238(商標部)
江崎特許事務所
所長 弁理士 江崎 光史

特許法、商標法、意匠法改正のお知らせ

特許法の改正について

1. 分割出願の時期的制限の緩和

特許査定又は拒絶査定後の一定期間にも、出願の分割が認められることになりました。

すなわち、現行法における次の①から③の分割可能期間に、④及び⑤が追加されます。

- ① 特許査定 of 謄本の送達前かつ最初の拒絶理由通知前
- ② 拒絶理由通知に対する応答期間内
- ③ 拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内（審判請求が必要）
- ④ 拒絶査定 of 謄本の送達後30日以内（在外者の場合は90日）（審判請求は不要）
- ⑤ 特許査定 of 謄本の送達後30日以内

（特許査定後においては、設定登録前に限ります。）

ただし、審判請求以降は、従来どおり、拒絶理由が通知された場合に限り、その応答期間中に分割を行うことが認められます（審決が出された後や、審判請求後に特許査定・拒絶査定がなされた後の分割は認められません）。

上記改正は、平成19年4月1日以降に出願された特許出願から適用されます。ただし、「もとの出願」が施行日以前になされた場合には、施行後にされた分割出願にも改正法は適用されません。

2. 分割出願の補正制限

もとの出願の審査において通知された拒絶理由が解消されていない分割出願については、補正の機会が制限されることになりました。

同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割出願制度の濫用防止の観点から、分割出願における補正が制限されることになりました。

例えば、分割出願の特許請求の範囲に、もとの特許出願の審査において特許性が否定された発明と実質的に同じ発明が含まれている場合には、拒絶の理由が既に通知されていることから、分割出願の審査においては1回目の拒絶理由の通知であっても「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同様の補正制限が課されることとなります。この場合にすることができる補正は、①請求項の削除、②特許請求の範囲の限定的減縮、③誤記の訂正、④明りょうでない記載の釈明、のいずれかを目的とするものに限られることとなります。

他方、分割出願の特許請求の範囲に係る発明が、もとの特許出願において既に審査を受けた発明ではない場合（典型的には、もとの特許出願の請求項に記載された発明でない場合）には、分割出願の審査においては通常どおり“最初の拒絶理由”が通知されます。この場合には、特許請求の範囲に係る発明を別発明とするものとし、以下の改訂点3)、出願当初の明細書から自明な範囲で補正が許されます。

上記改正は、平成19年4月1日以降の特許出願から適用されます。

3. 別発明に変更する補正の禁止

最初の拒絶理由通知を受けた後の、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明、すなわち、補正前の発明と単一性の要件を満たさない発明に変更する補正は禁止されることになりました。

別発明に変更する補正は、拒絶理由（最後の拒絶理由通知後の場合は補正却下）となります。ただし、無効理由とはなりません。

上記改正は、平成19年4月1日以降の特許出願から適用されます。

4. 外国語書面出願の翻訳文提出期限の延長

最初に外国語（英語）で日本に出願した場合に、追って提出すべき日本語翻訳文の提出期限が、出願日から1年2月に延長されました。ただし、パリ優先権を伴って日本に第二国出願した場合には、第一国出願日、すなわち優先日から1年2

月以内となります。
(現行法では、パリ優先権主張を伴うか否かに拘わらず、我が国における出願日から2月。)

出願日(もとの出願等の出願日に遡及)から1年以上経過後に外国語書面出願の分割若しくは出願の変更に係る外国語書面出願又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行う場合においては、現実の出願日から2月間、翻訳文の提出が可能です。

上記改正は、平成19年4月1日以降の特許出願から適用されます。

5. 拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更

特許出願における拒絶理由通知に対する応答期間の延長に関して、その運用が変更されました。

従来運用では、国内居住者に対しては原則として延長期間を認めていませんでしたが、新たな運用では、拒絶理由通知の応答期間内に対応できない合理的な理由がある場合には、期間延長請求書の提出により、1か月の応答期間の延長を認めることになりました。合理的な理由は次のとおりです。

理由：拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行う
との理由

拒絶査定不服審判において通知された拒絶理由通知書及び審尋に対する応答期間についても同様に応答期間の延長が認められます(ただし、早期審理対象案件であっても、応答期間の延長が請求された場合には、原則としてその後は早期審理の対象として取り扱われなくなります)。

新たな運用は、特許出願において、平成19年4月1日以降に拒絶理由通知に対する応答期限の期間延長請求書を差し出すものから適用されます。

(平成19年3月31日以前に拒絶理由がなされた出願であっても、期間延長請求書を平成19年4月1日以降に差し出す場合には、変更後の新たな運用が適用されず。)

商標法の改正について

改正項目は以下の二点です。

1. いわゆる小売業者の使用する商標が役務商標として登録可能となります。

(1) 趣旨

従来、いわゆる小売業者が商品販売の促進のために行っているサービス—例えば品揃え、展示、接客サービス、カタログ・チラシ等による商品選択の工夫—（以下「小売業者の行うサービス」という）は、商品販売のための付随的サービスであって、独立して対価が生じないため、商標法上の役務とは扱われていませんでした。そのため、小売業者の使用する商標は、販売する個々の商品についての商品商標として登録していたというのが実情でした。

しかし、小売業者が使用する商標は、販売する個々の商品の出所を表す標識というよりは、むしろ自らが提供する上述のような様々なサービスの出所を表す標識というべきものです。そこで、本改正により、小売業者の行う上述のサービスを商標法の役務として位置付け、登録可能とすることにしました。

(2) 登録のための手続き等

- ①小売業者の行うサービスは、第 35 類「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という役務表示で出願します。
- ②衣食住全般を一括して扱う小売（例えばデパート、スーパーマーケット等）と、特定商品の小売（例えば酒の小売、靴の小売等）とは、非類似の役務として扱われるため、出願の際明示する必要があります。
- ③ 特定商品の小売で出願した場合、同種の小売サービス同士での類否以外に、その商品を指定商品とする商品商標の出願や登録との間でも類否の審査がされます。
- ④ 施行当初に限り、4月1日から6月30日迄の3ヶ月間を一日としてみなし、その間の出願は同日出願として審査されます。但し、この取扱いはあくまで小売役務同士が競合した場合にのみ適用され、商品商標や小売以外の役務との関係では、現実の出願日で審査されます。
- ⑤ 上記④で同日出願として扱われた場合、施行前から使用している者がその事実を主張、立証することにより優先的に登録を得られます。双方とも未使用であれば重複登録されますが、双方とも使用されている場合は、周知の程度の強いほうが優先的に登録され、程度が同等であれば重複登録されます。尚、優先的登録が認められるための「使用」は、あくまで「施行前から」でなければならない（4月以降の出願時における使用証明は不可）ので、使用に基づく出願を予定している場合、その証拠は3月中に準備しておく必要があります。

(3) その他

改正前施行前から善意で小売のサービスに使用されている商標については、一定要件下で継続使用権が認められ、当該小売サービスについて商標権を取得した者からの侵害の訴えに対し抗弁することができます。

2. 団体商標の主体が拡大されます。

団体商標制度は、社団法人や事業組合等の団体が、団体自らではなく、その構成員に共通して使用させる商標として平成8年に導入されたものであり、従来は権利主体たりうる団体を一定のものに限定していました。しかし、その他の団体であっても（例えば商工会議所のように）、構成員が商標を使用しているという現実があり、今改正において、限定されていた団体商標の主体を広げることとしました。具体的には、商工会議所、商工会、いわゆる NPO 法人等も対象となります。

上記改正は、平成19年4月1日以降の商標出願から適用されます。

意匠法の改正について

1. 意匠権の存続期間が登録日より 20 年に延長されます。

(1) 改正の理由

優れたデザインの商品のロングライフ化やリバイバルブーム等、魅力ある商品は長きにわたり付加価値の源泉となっており、現行の 15 年の存続期間では意匠の適切な保護に欠ける、との指摘がありました。

(2) 改正の概要

意匠権の存続期間を現行の 15 年から 20 年に延長することとしました。尚、関連意匠の存続期間も「本意匠の設定登録の日から 20 年をもって終了」と改正されます。

2. 情報家電等の画面デザインの保護対象が拡大されます。

(1) 改正の理由

情報・家電機器では、画面上に操作ボタン等の部品を表示した図形（画面デザイン）で操作される機器が増えていますが、従来から画面デザインについては、例えば液晶時計の時刻表示部のように物品の成立性に照らして不可欠なものや、初期画面のように機器の初動操作に必要な不可欠なものを除き、保護されていませんでした。しかし近年、画面デザインは、家電機器等を選択する際の重要な要素となり、企業もその開発に多くの投資を行っています。そこで、登録可能な画面デザインの範囲を一部に限って拡大することとしました。

(2) 改正の概要（今回の改正で保護される意匠）

① 物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際の操作に使用される画面デザインが対象とされます。したがって、物品が本来的機能に従って働いている状態（例えばゲーム機上のゲームソフトの画面）は、対象とされません。対象とされる例としては、携帯電話の通話者選択画面があります。

② ①以外に、同時に一体で使用される別の物品の表示部に表示される上記デザイン画面も保護対象とされます。

例：テレビ画面上に表示された DVD 機器の操作画像など

尚、これらの画面デザインは、物品の部分として保護されます。

3. 意匠の類似範囲の明確化

(1) 改正の理由

意匠の類否判断は、新規性や意匠権の効力範囲の判断基準として意匠法上、最も重要な要素であるにも拘らず、従来から、需要者の立場を基準として決する考え方や、創作者の立場を基準とする考え方が裁判例や実務において混在し、判断基準が不明瞭であると指摘されていました。

そこで、意匠の類否について、最高裁判例において説示されている「需要者から

見た意匠の美感の類否で決する」ことを明確としたものです。ここでいう「需要者」とは取引者も含む広い概念です。

(2) 改正の概要

最高裁判例等で説示されている「取引者、需要者から見た意匠の美感の類否」であることを明確に規定し、統一性ある類否判断を可能にしました。

4. 物品の部分意匠等の保護の見直し

(1) 改正の理由

現行法意匠法第3条の2では、先願意匠の一部と同一または類似である後願は、たとえ先願が公開されない間の出願（即ち公知とはいえない）であっても「新しい創作」とはいえない、との趣旨から登録を受けることができませんでした。しかし、意匠の開発現場では、先に製品全体のデザインが完成し、その後個々の部品等の詳細が決定され、製品全体のデザインが完成されるという実情がありました。

(2) 改正の概要

3条の2を改正し、先願の意匠公報公開までに同一出願人が出願した場合、登録を受けられることとしました。

5. 関連意匠の保護の見直し

(1) 改正の理由

自己の意匠と類似する意匠は、現行法においては、同日に出願しなければ登録が認められません。しかし、昨今の企業におけるデザインの現場では製品投入後に追加的にデザインバリエーションが開発されることが多く、現行法では適切な保護ができないという実情がありました。

(2) 改正の概要

関連意匠制度を改正し、本意匠の公報発行前日までの間に出願された関連意匠は登録を認めることとしました。

6. 秘密意匠制度

(1) 改正の理由

近年の審査期間の短縮に伴い、当初予定していたより早く、商品化前に登録意匠が公開され、商品の販売戦略上、支障が出る場合が生じています。

これに対し、現行の秘密意匠制度においては、秘密を請求できる時期を出願時と限定しているため、予定より早く審査が終了した場合でも秘密を請求できないという実情があります。そのため、出願時に加えて登録料納付時にも秘密意匠の請求を可能にしたものです。

(2) 改正の概要

秘密意匠の請求は第1年分の登録料納付（20条）と同時に行えます。尚、登録

料納付は本人以外でも可能なため、早期公開を避けたい意匠については、可能な限り出願と同時に請求することをお勧めします。

7. 新規性喪失の例外の適用規定の見直し

(1) 改正の理由

新規性喪失の例外の適用を受ける場合、出願日から 14 日以内に証明書を提出しなければなりません。この期間が短い、との指摘がありました。

(2) 改正の概要

証明書類の提出期限を延長し、出願日から 30 日以内としました。

上記 1 から 6 については平成 19 年 4 月 1 日から施行され、7 については平成 18 年 9 月 1 日から施行されています。尚、部分意匠等及び関連意匠等の保護の見直しについては、後願にあたる部品や部分意匠又は関連意匠の出願が施行日以後であれば、改正法が適用され、先願にあたる全体意匠又は本意匠の出願は施行日前でも良いとされています。

四法共通

1. 輸出の定義規定への追加
意匠法、特許法及び実用新案法の実施の定義、並びに商標法の使用の定義に輸出が追加されました。
これにより、現行制度下では適切な差止めを行うことができなかった模倣品の輸出行為を侵害行為として水際で差止めることが可能となります。
2. 譲渡等を目的とした所持のみなし侵害規定への追加
当該改正により、譲渡等によって侵害物品が拡散する前段階である所持の段階における取締りが可能となります。
3. 刑事罰の強化
知的財産権の侵害罪に係る量刑が引き上げられるとともに、法人重課に係る罰金額の上限が引き上げられるなど、刑事罰が強化されます。

上記3点の改正は、平成19年1月1日から施行されています。