

—光内外特許事務所—

所長・弁理士 中谷 光夫

東京都中央区八丁堀3-12-5 九管ビル 5F

TEL:03-6410-5553 FAX:03-3555-7785

hikari.naigai@mbr.nifty.com

<http://www.hikari-naigai.com/>

別冊
増刊号

改正特許法等の解説・2012

～イノベーションのオープン化、審判制度等の見直し、
料金・手続の見直し、意匠法審査基準等、商標審査基準～



はじめに

昨年の第177回通常国会で成立した「特許法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第63号）は本年4月1日から施行される。

①ライセンス契約の保護強化のための通常実施権等の対抗制度の見直し、②共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護のための冒認出願等にかかる救済措置の整備、③紛争の迅速・的確な解決のための無効審判等の紛争処理制度の見直し、④ユーザーの利便性向上のための料金面・手続面における制度の見直し、などを主な柱にして法律の改正が行われている。

今回の法律改正は、我が国の産業財産権制度が、特許法の前身である「専売特許条例」公布から125年を超え、また、現行の特許法が制定されてから半世紀を超えるという節目に、イノベーションを通じた我が国の成長・競争力強化に資することを目指した、より望ましい知的財産権制度・特許制度の構築を検討する過程で行われたものである。適切な活用・保護を通じた特許の円滑な利用促進、中小企業・大学等の幅広いユーザーの利便性向上によるイノベーション創出の裾野拡大、国際的な制度調和による経済活動の世界各国間での障壁の除去などの視点で知的財産権制度・特許制度の改革を検討する過程で、従来から積み残されていた実務的ないくつかの問題について制度の改正が行われた。

また、特許出願の審査請求料・意匠登録料・国際出願における国際調査手数料等の引き下げ、特許料等の減免制度の拡充、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大、手続期間徒過後の救済措置の見直しなど、制度の利便性向上などを目的とした改正が行われた。

昨年の東日本大震災と原発事故という未曾有の災害・事故からの復旧・復興の途上にある我が国にとって、イノベーションの促進、新たな技術・産業の創出、これらを通じた我が国の成長・競争力の強化は、今まで以上に重要性を増している。

そこで、今回の特許法等の改正の概要を特許庁から公表されている資料に基づいて紹介することとした。

以 上

平成24年1月1日

改正特許法等の解説・2012

目 次

1. 特許法などの改正

- (1) イノベーションのオープン化への対応 3
 - A. 通常実施権等の対抗制度の見直し 3
 - B. 冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備 5
- (2) 紛争の迅速・的確な解決のための審判制度等の見直し 8
 - A. 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止 8
 - B. 再審の訴え等における主張の制限 10
 - C. 審決の確定の範囲等に係る規定の整備 10
 - D. 無効審判の確定審決の第三者効の廃止 13
- (3) 制度の利便性向上のための料金・手続の見直し 14
 - A. 各種料金の引き下げ 14
 - B. 特許料等の減免制度の拡充 16
 - C. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し 18
 - D. 出願人・特許権者の救済手続の見直し 21
 - E. 商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止 22

2. 意匠法審査基準等改正トピックス

- (1) 意匠審査基準の改正 24
 - A. 画像意匠関連の保護要件 24
 - B. 部分意匠の図面提出要件の見直し（緩和） 25
- (2) その他の法改正の動向（ヘーグ協定ジュネーブ・アクトへの参加の動き）... 26

3. 最近の商標を巡る動向

- (1) 類似商品・役務審査基準の見直しについて 27
- (2) 新しいタイプの商標の保護 28
- (3) 商標権の更新登録申請について 30

付録 産業財産権関係料金

- （特許庁への手続に必要な料金）概略表 31

改正特許法等の解説・2012

～イノベーションのオープン化、審判制度等の見直し
料金・手続の見直し、意匠法審査基準等、商標審査基準～

1. 特許法などの改正

(1) イノベーションのオープン化への対応

A. 通常実施権等の対抗制度の見直し 【現行制度の概要及び課題】

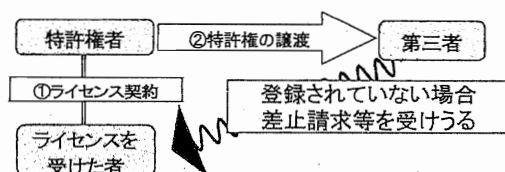
現行特許法における特許権についての通常実施権に関する事項は、特許庁に備える特許原簿に登録するものとされており（特許法第27条第1項第2号）、これにより、特許権の譲受人等の第三者から差止請求、損害賠償請求を受けることなく、ライセンシーは実施事業を継続することができる。このように特許権の譲受人等の第三者に対して通常実施権を主張するためには、あらかじめ特許庁に通常実施権の登録をしておくことが必要とされている（特許法第99条第1項）。

しかしながら、通常実施権の登録によるライセンス契約の存在・内容の公示を避けたい等の理由から、通常実施権の登

録制度はほとんど利用されていないのが実情である。このため、ライセンスの対象となった特許権が譲渡されると、ライセンシーの実施事業の継続が困難になり、大きな損失を被りかねない（図表1-1）。

そこで、ライセンシーの適切な保護を図るため、通常実施権等の対抗制度が見直された。

【図表1-1】



（特許庁発行の説明会テキストより）

なお、特許庁発行の説明会テキストは特許庁のホームページからダウンロード可能である。

<http://www.jpo.go.jp/torikumi/>

【改正の概要】

I. 当然対抗制度の導入（図表1－2）

通常実施権、仮通常実施権の登録制度を廃止し、登録しなくても、特許権の譲受人等の第三者に対して対抗できる「当然対抗制度」が導入された（特許法第99条、第34条の5）。また、通常実施権、仮通常実施権の移転等に伴う権利変動について、登録を対抗要件とする規定が削除された。

なお、通常実施権は指名債権に該当すると解されることから、施行後は、通常実施権の権利変動についての対抗要件は、民法上の指名債権の規定（民法第467条等）に従って規律されることとなる（特許法改正テキストより）。

II. 特許法の他の制度との関係

①当然対抗制度の導入により、通常実施権等の登録制度は不要となるため、廃止された（特許法第27条第1項第2号、第3号及び第4号）。

②通常実施権者が薬事法の処分等を受けている場合には、登録の有無にかかわらず、これを根拠とする特許権の延長登録

【図表1－2】



（特許庁発行の説明会テキストより）

出願をすることが可能となった（特許法第67条の3第1項第2号）。

③裁定の請求がなされた場合には、登録の有無にかかわらず通常実施権者が意見を述べる事が可能となった（特許法第84条の2等）。

④登録した仮通常実施権者の承諾が必要であった規定について一部その承諾が不要となった（図表1－3）。

III. 関連規定

①経過措置

施行前から存在する通常実施権等であって、施行の際現に存在するものについては、当然対抗制度が適用され、施行後の特許権の譲受人等の第三者に対して、登録なくして通常実施権等を対抗できることになる（附則第2条第3項、第

【図表1－3】

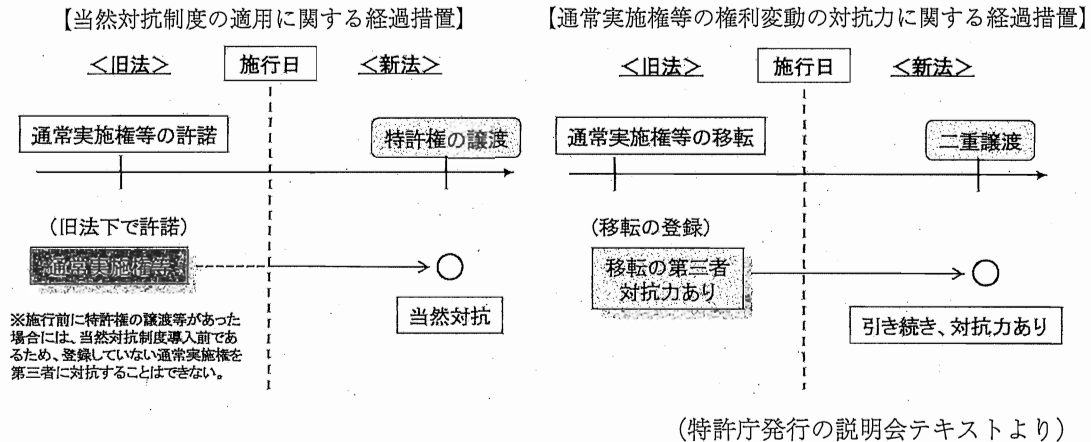
現行法で登録を備えた仮通常実施権者の承諾が必要な行為	法改正後
特許出願の放棄又は取下げ（特許法第38条の2）	仮通常実施権者の承諾を不要とした。
国内の特許出願に基づく優先権主張（特許法第41条第1項ただし書、実用新案法第8条第1項ただし書）	先の出願の明細書等に記載された範囲に限り後の出願に実施権を引き継ぐこととし、仮通常実施権者の承諾を不要とした。※
特許出願から実用新案登録出願への変更（実用新案法第10条第9項）	変更出願に仮通常実施権を引き継ぐこととし、仮通常実施権者の承諾を不要とする。※ また、出願変更の対象である特許出願について、仮専用実施権についての仮通常実施権が許諾されていた場合においても、変更出願に仮通常実施権を引き継ぐこととし、仮専用実施権についての仮通常実施権者の承諾を不要とした。※
特許出願から意匠登録出願への変更（意匠法第13条第5項）	

※当事者間で実施権を引き継がない旨の合意がある場合には、実施権を引き継がない。

○なお、特許権等の放棄、訂正審判の請求及び実用新案登録に基づく特許出願については、引き続き通常実施権者等の承諾が必要である。

（特許庁発行の説明会テキストより）

〔図表 1－4〕



11項。図表 1－4)。

また、通常実施権等の移転等の権利変動について、施行前の登録により特許権の譲受人等の第三者に対して通常実施権等を対抗できるものについては、施行後もその効力は維持されることになる（附則第 2 条第 5 項、第 13 項。図表 1－4）。

②他法での取扱い

実用新案法及び意匠法においても、特許法と同様に、通常実施権について「当然対抗制度」が導入された（実用新案法第 19 条、意匠法第 28 条）。また、仮通常実施権についても「当然対抗制度」が導入された（実用新案法第 4 条の 2、意匠法第 5 条の 2）。

商標法においては、通常使用権についての「当然対抗制度」は導入されていない。

B. 冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備

【現行制度の概要及び課題】

近年、技術開発の高度化、複雑化に伴

い、複数の企業や大学等が共同して技術開発や製品開発を行うオープン・イノベーションが活発化している。このような状況下、共同研究、共同開発の成果である発明について冒認又は共同出願違反による出願が発生するケースが見受けられる（図表 1－5）。

現行制度では、冒認出願等に対して真の権利者が採り得る手段としては、

- ・無効審判による冒認出願等に係る特許の無効化
- ・不法行為に基づく冒認者等に対する損害賠償請求
- ・新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願

が挙げられる。また、真の権利者が自ら出願した上での特許権設定登録後における特許権の移転が認められた裁判例もある。

しかし、真の権利者にとって自己の発明についての特許権を取得するためには、上記の手段では必ずしも十分とはいえない。

[図表 1－5]

共同研究・共同開発の現状	
共同研究・共同開発をした経験がある企業・大学	約95%
現在、共同研究・共同開発を実施している企業・大学	約75%
冒認・共同出願違反の実態	
冒認出願された経験がある企業・大学	約31%
共同で出願すべき発明について単独で出願された経験がある企業・大学	約40%

(資料)「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(社団法人日本国際知的財産保護協会、2010年)(アンケート調査回答企業・大学数:912)

(特許庁発行の説明会テキストより)

そこで、真の権利者に冒認出願等に係る特許権が返還される制度が導入された。

[改正の概要]

I. 特許権の移転請求権の創設 (図表 1－6)

冒認又は共同出願違反による出願に対して、真の権利者が冒認者等から特許権を返還できる移転請求権が導入された(特許法第74条第1項)。

特許法第74条第1項によれば、

特許が第123条第1項第2号(共同出願違反によるもの)又は同項第6号(冒認出願によるもの)に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者(真の

権利者)は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

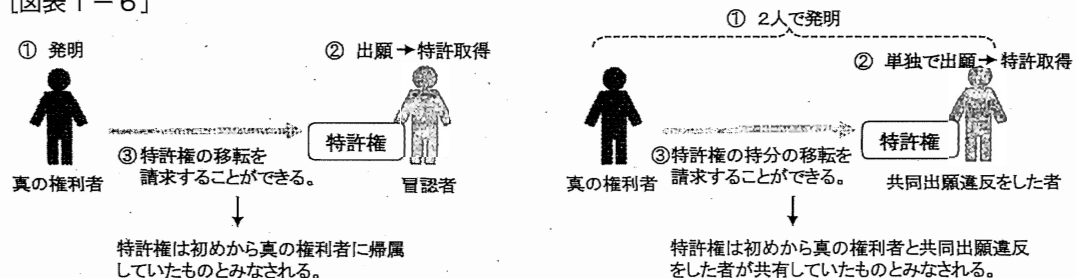
また、移転請求権が行使されて、真の権利者への特許権の移転の登録がされたときは、当該特許権は初めから真の権利者に帰属していたものとみなされる(特許法第74条第2項)。

この制度により真の権利者の救済が明文化されたが、具体的な要件は省令で定められる点に注意が必要である。

II. 特許権の移転登録前の実施による通常実施権(特許法第79条の2)

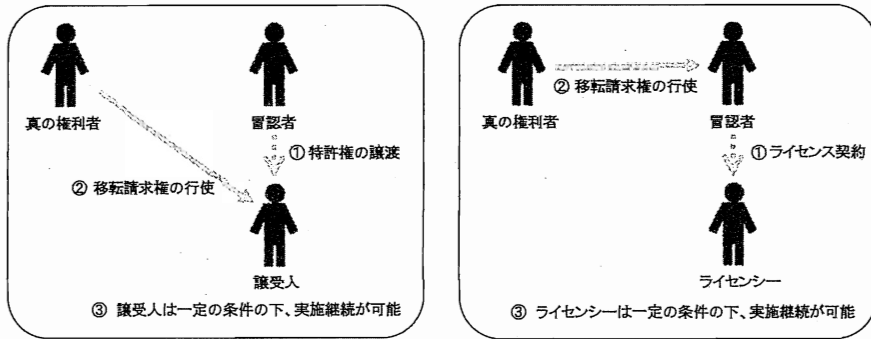
真の権利者により移転請求権が行使された場合に、以下のとおり、冒認者等からの特許権の譲受人等が当該特許権に係

[図表 1－6]



(特許庁発行の説明会テキストより)

〔図表 1－7〕



(特許庁発行の説明会テキストより)

る発明の実施を継続できる通常実施権が規定された(図表1－7)。

- (a) 真の権利者への特許権の移転の際現に、特許権若しくは専用実施権又はそれらについての通常実施権を有する者であって、特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施又はその準備をしている者は、
(b) 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、
(c) その特許権について通常実施権を有する。

一方、真の権利者は、通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することになる(特許法第79条の2第2

項)。

Ⅲ. 関連規定

① 冒認等の無効理由

移転請求権が行使されて、真の権利者に特許権が移転した場合には、冒認又は共同出願違反の無効理由に該当しないことになった。これにより、冒認又は共同出願違反の無効理由を根拠とする無効の抗弁によって、真の権利者による特許権の行使ができないということは生じない(特許法第123条第1項第2号及び第6号の括弧書)。

② 冒認等を理由として無効審判を請求できる者(図表1－8)

真の権利者が特許権を取得する機会を担保するため、真の権利者(特許を受け

〔図表 1－8〕

〔改正後における、冒認等を理由として無効審判を請求できる者(左図)及び無効の抗弁を主張できる者(右図)〕



(特許庁発行の説明会テキストより)

る権利を有する者)のみが、冒認又は共同出願違反を理由として無効審判を請求することになった(同条第2項)。

③冒認者等の権利行使に対して無効の抗弁を主張できる者(図表1-8)

真の権利者のみが、冒認又は共同出願違反を理由として無効審判を請求することになったが、それにより無効の抗弁を主張できる者が真の権利者に限定されないように扱われる(特許法第104条の3第3項)。例えば、冒認者等から特許権の権利行使を受けた真の権利者及び第三者は双方とも、冒認又は共同出願違反を根拠とした無効の抗弁を主張することができる。

④冒認出願の先願の地位

真の権利者が同一の発明について重複して特許権を取得する事態を防止するため、冒認出願について先願の地位が認められることになった(特許法第39条第6項の削除)。

③実用新案法及び意匠法においても、本救済措置は導入される。

④本救済措置は、改正法の施行日以後に出願されたものに適用される(附則第2[図表1-9])

条第9項等)。

(2) 紛争の迅速・的確な解決のための審判制度等の見直し

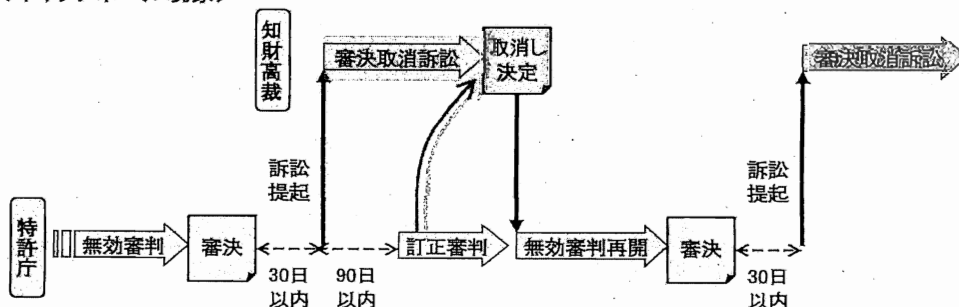
A. 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

【現行制度の概要及び課題】

現行制度における訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は請求することができないのが原則であるが(特許法第126条第2項)、無効審判の審決取消訴訟提起後、90日以内に限り、訂正審判を請求できる(同項但し書き)。この場合、裁判所は実体判断をせずに、決定によって事件を審判官に差し戻すことができるとされている(特許法第181条第2項)。このような裁判所と特許庁との事件の往復は「キャッチボール現象」と呼ばれる(図表1-9)。

このキャッチボール現象によって様々な問題点が指摘されていた。例えば、裁判所の実体的な判断を得ることのないまま特許庁に事件が差し戻されてしまうので、審理の遅延を招き、当事者に訴訟に

＜キャッチボール現象＞



(特許庁発行の説明会テキストより)

関する手続上及び金銭上の負担を強いていた。

このような問題点に鑑み、これを是正すべく訂正審判の請求について改正がされた。

【改正の概要】

I. 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

本改正で、審決取消訴訟提起後の訂正審判は請求できないことになった（許法第126条第2項ただし書の削除）。また、当該訂正審判の請求に起因して、裁判所が決定をもって事件を差し戻すことができるとする規定（特許法第181条第2項）が廃止された。

II. 「審決の予告」の創設（図表1－10）

審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるとき、その他省令で定めるときは、「審決の予告」を当事者等に示すことになった（特許法第164条の2第1項）。そして審決の予告を示された特許権者（被請求人）には訂正請求をするための機会が与えられること

になった（同条第2項）。

これにより、現行制度の審決取消訴訟を提起することなく、「審決の予告」で示された審判官合議体の判断を踏まえて、特許権者が無効審判中に訂正請求をすることができる。

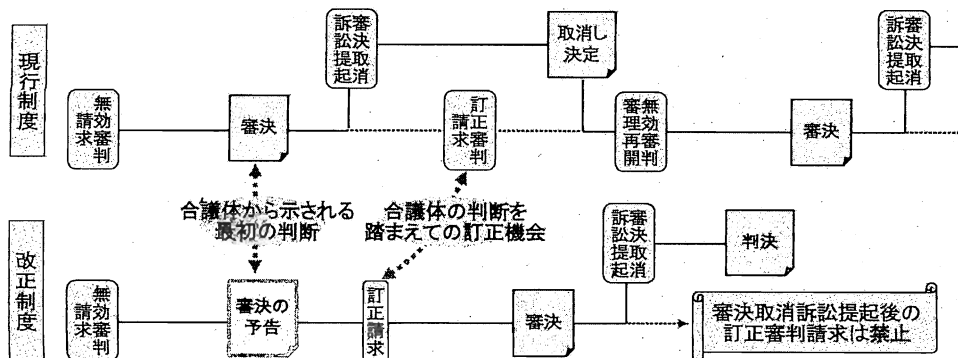
III. 関連規定

①改正法施行の際に現に係属している審判については、その審決が確定するまでは、現行法が適用される。すなわち、改正法施行の前に請求された特許無効審判については、改正法施行の後であっても審決が確定するまでは、以下のように取り扱われる。

- ・その審判における手続等は現行法による（附則第2条第18項、第27項）
- ・審決取消訴訟提起後、90日以内に訂正審判を請求できる（附則第2条第19項）
- ・裁判所は当該訂正審判の請求があった場合には、特許無効審判の審決を決定をもって取り消すことができる（附則第2条第24項）。

②実用新案法には訂正審判の制度がなく、意匠法及び商標法には訂正制度がな

〔図表1－10〕



（特許庁発行の説明会テキストより）

いため、対応は不要とされた。

B. 再審の訴え等における主張の制限 【現行制度の概要及び課題】

侵害訴訟において、ある判決が確定した後、特許無効審判や訂正審判で先の判決と異なる審決がなされ確定する場合がある。このような場合民事訴訟法上の再審事由に該当するとされている。

例えば、侵害訴訟において、特許権者の差止請求を認容する判決が確定しても、その後被擬侵害者が請求した特許無効審判において無効審決が確定した場合、再審事由に該当する。

また、侵害訴訟において、被擬侵害者の無効理由の抗弁が認容され、特許権者の請求を棄却する判決が確定しても、その後特許権者が請求した訂正審判において訂正を認容する審決が確定した場合、再審事由に該当する。

これらの再審事由による再審の結果、先の確定判決が取り消された場合、特許権者に対して損害賠償金の返還や被擬侵害者に対して損害賠償金の発生等が生じ得ることは、紛争の蒸し返しであり、特許権侵害訴訟の紛争解決の弊害となっていた。

そこで、上記弊害を解決すべく再審の訴えにおける主張の制限が本改正で行われた。

【改正の概要】

I. 再審の訴えにおける主張の制限（特許法第104条の4）

特許権侵害訴訟等において判決が確定した後、その判決と異なる内容の審決が確定しても、その審決の確定を再審の訴えにおいて主張することができないこ

とになった。以下に主張が制限される審決を列挙した。

- ・特許を無効にすべき旨の審決（特許法第104条の4第1号。図表1-11）
- ・特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決（第2号。図表1-12）
- ・明細書等の訂正をすべき旨の審決であって、政令で定めるもの（第3号）

II. 関連規定

①経過措置

特許法第104条の4の規定は、改正法の施行日以後に提起された再審の訴え等における主張について適用される（附則第2条第15項）。

②他法での取扱い

(a)実用新案法（実用新案法第30条で準用する特許法第104条の4）

実用新案法においても、再審の訴え等において、無効審決が確定したこと、又は政令で定める訂正があったことの主張が制限される。

(b)意匠法（意匠法第41条で準用する特許法第104条の4）

意匠法においても、再審の訴え等において、無効審決が確定したこと、又は取消決定が確定したことの主張が制限される。

(c)商標法（商標法第38条の2）

商標法においても、再審の訴え等において、無効審決が確定したこと、又は取消決定が確定したことの主張が制限される。

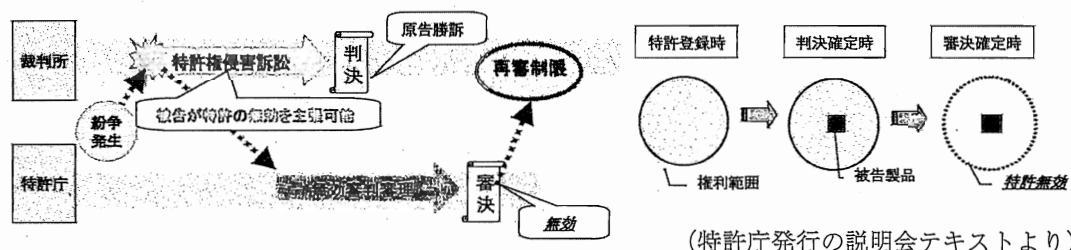
C. 審決の確定の範囲等に係る規定の整備

【現行制度の概要及び課題】

訂正審判や特許無効審判中の訂正請求の訂正において、「審決の確定」及び「訂

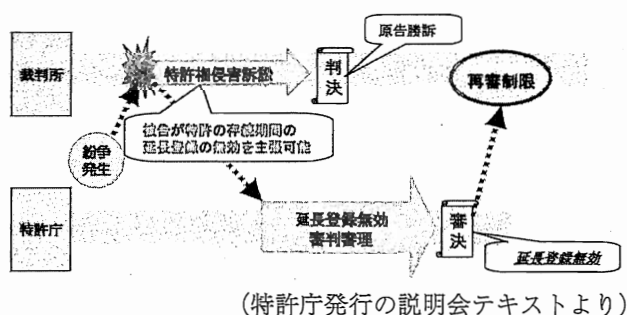
[図表 1-11]

《第1号の審決が確定したことの主張制限》



[図表 1-12]

《第2号の審決が確定したことの主張制限》



正の許否判断」については「請求項毎」に扱うのか、「一体不可分」に扱うのか特許法上明文の規定がない。そのため、裁判において解釈が分かれる場合も少なくなく、その扱いが不明確となっていた(図表 1-13)。

また、現行の運用においては、無効審判中の訂正請求では「審判請求された請求項毎」に扱うのに対し、訂正審判では「一体不可分」に扱っているため、一貫性がないとの指摘もあった。

さらに、訂正を「請求項毎」に扱い、その許否判断が請求項毎で異なった場合、訂正される部分とされない部分とが発生し、それぞれに関連する明細書も複数存在することになるので、権利内容の把握に負担が生じている(一覧性の欠如、

図表 1-14)。

そこで、訂正審判等における「審決の確定」及び「訂正の許否」について請求項の扱いを明確にする改正が行われた。

【改正の概要】

I. 訂正の請求単位の見直し等(図表 1-15)

①請求項ごとの請求

訂正審判及び特許無効審判の訂正では、特許権単位(一体不可分)だけでなく、請求項が二以上ある場合には、請求項ごとに請求できることになった(特許法第126条第3項、第134条の2第2項)。これにより、独立請求項が二以上ある場合には、それぞれの請求項について訂正(訂正審判)を請求できるようになった。

②一群の請求項としての扱い

ある請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係がある場合には、これらの請求項を「一群の請求項」とし、一体不可分に扱うことになった（特許法第126条第3項、第134条の2第3項）。

③引用関係を解消する訂正

一群の請求項において、請求項間の引用関係を解消する訂正が認められることになった（特許法第126条第1項第4号、第134条の2第1項第4号）。これにより、請求人が請求項間の引用関係を解消する訂正をすることにより、引用関係解消後にそれぞれの請求項について訂正（訂正審判）を請求できるようになった。

④明細書又は図面を訂正する場合

〔図表1-13〕

		無効審判		訂正審判
		訂正請求	訂正の可否判断	
判断の単位	有効性判断	訂正の可否判断	訂正の可否判断	訂正の可否判断
	請求項ごと	【審判請求対象請求項の減縮目的等の場合】 請求項ごと 【上記以外の場合】 一体不可分	【審判請求対象請求項】 請求項ごと 【審判請求対象外請求項】 一体不可分	
確定の単位	審決の確定	訂正認容の確定	審決の確定	審決の確定
	請求項ごと	【審判請求対象請求項】 請求項ごと 【審判請求対象外請求項】 一体不可分	【審判請求対象請求項】 請求項ごと 【審判請求対象外請求項】 一体不可分	

（特許庁発行の説明会テキストより）

〔図表1-14〕

明細書等の「一覽性の欠如」の例



この確定後の請求項2は、訂正後の請求項1'ではなく、訂正前の請求項1を引用している。（「一覽性の欠如」の発生）

（特許庁発行の説明会テキストより）

明細書又は図面の訂正が複数の請求項と関係する場合には、その請求項の全てについて請求をしなければならないことになった（特許法第126条第4項）。

II. 審決の確定範囲の明確化等

①審決の確定範囲（図表1-16）

上記訂正（訂正審判）における請求項の扱いに伴い、審決についてその確定範囲が明確化された（特許法第167条の2）。例えば、訂正審判ではその審判の請求の仕方によって審決の確定範囲が定まり、特許無効審判における訂正請求では、無効審判の請求の仕方あるいは訂正の請求の仕方によって審決の確定範囲が定まることになる。

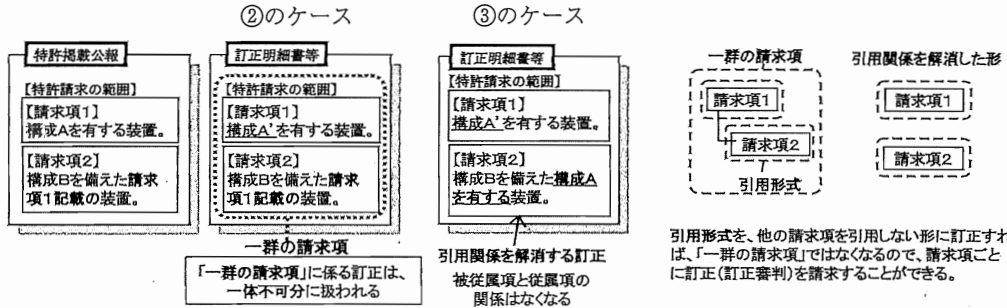
②出訴の通知等（図表1-17）

特許無効審判等の審決に対する訴えにおいては、請求項ごとに審決に対する訴えの有無を特定するために必要な書類が裁判所から特許庁長官に送付される（特許法第180条）。特許庁では、訴えのなかった請求項を特定し、当該請求項についての確定した審決を登録する。

③裁判の正本等の送付（図表1-17）

訴訟手続が完結した訴えに係る請求項

[図表 1-15]



(特許庁発行の説明会テキストより)

を特定するために必要な書類(裁判の正本や、取下書の写し等)が裁判所から特許庁長官に送付される(特許法第182条)。特許庁では、訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定する。

Ⅲ. 関連規定

①経過措置

改正法施行日前に請求された審判等の取扱いについては、その審決が確定するまでは、改正前の規定が適用される(附則第2条第18項)。

施行日前に請求された特許無効審判であって、審決が確定していない特許についての訂正審判については、改正法の施行日以後であっても、改正前の規定(特許法第126条第2項)が適用される(附

則第2条第19項)。

改正前の規定により許否判断が行われ、訂正した特許についての特許無効審判の無効理由の扱い(特許法第123条第1項第8号)は、改正前の規定が適用される(附則第2条第21項)。

②他法での取扱い

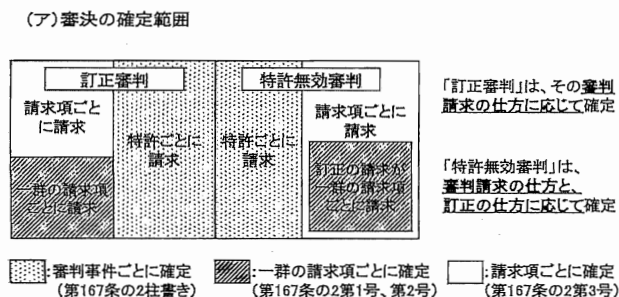
実用新案法には訂正審判、無効審判中の訂正請求の制度がなく、意匠法及び商標法には訂正制度がないため、対応は不要とされる。

D. 無効審判の確定審決の第三者効の廃止

【現行制度の概要及び課題】

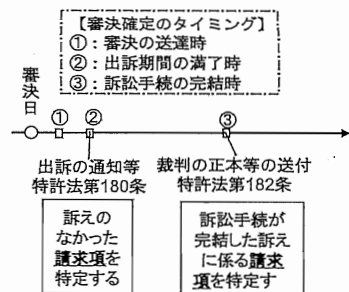
現行の特許無効審判では、審決が確定

[図表 1-16]



(特許庁発行の説明会テキストより)

[図表 1-17]



(特許庁発行の説明会テキストより)

し登録されると、何人も同一の事実・同一の証拠に基づいて無効審判を請求することができないとされている（特許法第167条、図表1-18）。

しかし、審判とは別に訴訟の場で特許法第104条の3に基づく無効理由の抗弁が認められた場合、先の無効審判と同一の事実・同一の証拠に基づいて何人も無効審判を請求できないとすると、本来有効ではない特許が原簿上に登録されたままとなり、公益上の不都合が生じる。

そこで、特許無効審判の確定審決の効力について改正がなされた。

【改正の概要】

I. 第三者効の廃止（特許法第167条、図表1-19）

無効審判の審決確定後、同一の事実・同一の証拠に基づいて無効審判を請求することができないとする主体が「何人も」から「当事者及び参加人」へと改正された。これにより、審判に関与していない第三者による同一の事実・同一の証拠に基づく無効審判の請求が可能となった。

また、当事者及び参加人は、審決が確定したことを登録によらなくても知るこ

とができるので、「確定審決の登録があったとき」から「審決が確定したとき」へと改正された。

II. 関連規定

①経過措置

確定審決の登録が法改正の施行の日以後になされた場合に改正法が適用される（附則第2条第22項）。従って改正法施行の日前に確定審決の登録がされている場合には、旧法が適用され、何人からも同一の事実・同一の証拠に基づく審判を請求されることはない。

②他法での取扱い

特許法第167条は、実用新案法、意匠法、商標法で準用されているので、同様の改正がなされる。

（3）制度の利便性向上のための料金・手続の見直し

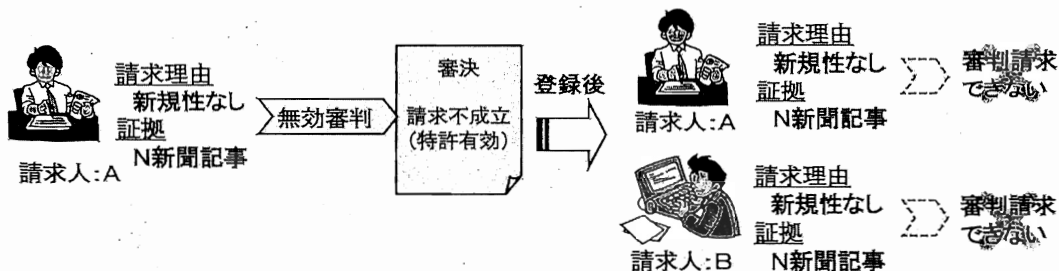
A. 各種料金の引き下げ

【現行制度の概要及び課題】

昨今の経済状況の停滞に伴い、出願件数が減少傾向にあり、審査請求については料金が各国に比べ高額となっており、企業の知的財産に関する事業の障壁と

【図表1-18】

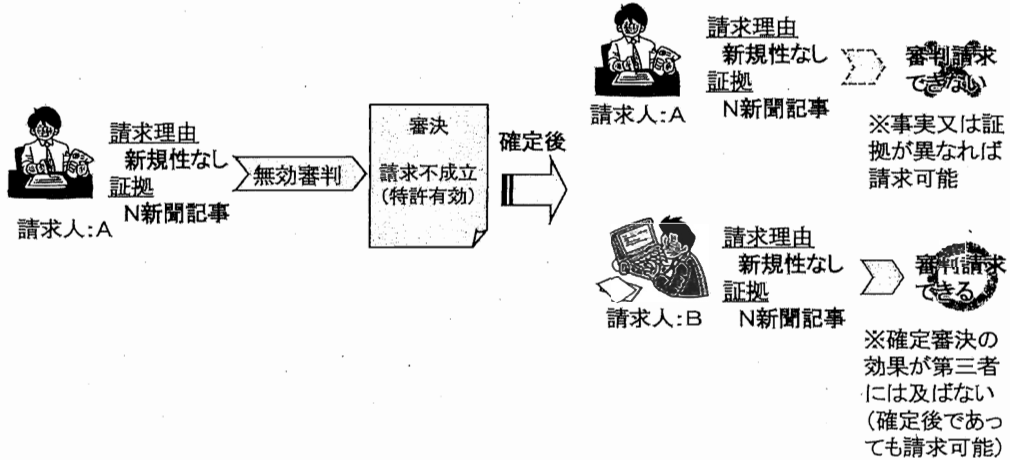
現行の特許無効審判における確定審決の効力



（特許庁発行の説明会テキストより）

[図表 1-19]

改正後の無効審判における審決の効力（第三者効の廃止）



(特許庁発行の説明会テキストより)

なっている（図表 1-20）。

また、意匠権取得費用・維持費用についても諸外国に比べ高額で、出願人・権利者の負担となっている（図表 1-20）。

国際出願については企業の事業展開のグローバル化に伴い、国際出願件数が増加傾向にあるものの、米国や欧州に比べると低い水準である（図表 1-20）。

[改正の概要]

I. 各種料金の引下げ（図表 1-21）

本改正で、審査請求料、意匠登録料、国際出願における国際調査手数料等が引き下げられる。改正後の料金体系は図表 1-21を参照されたい。

II. 経過措置

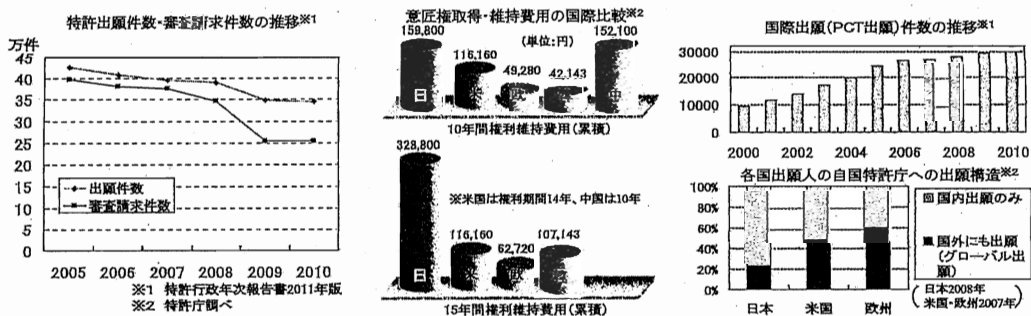
①審査請求料

平成23年8月1日以降の審査請求手続について新料金が適用されている。

②意匠登録料

改正法の施行日以降にされる登録料の

[図表 1-20]



(特許庁発行の説明会テキストより)

[図表 1-21]

審査請求料

(平成23年8月1日施行)

平均的な特許出願の場合
約20万円 → 約15万円
(約25%引下げ)

	現行料金	新料金
通常の特許出願	168,600円 + 請求項数×4,000円	118,000円 + 請求項数×4,000円
特許庁が国際調査報告を 作成した国際特許出願	101,200円 + 請求項数×2,400円	71,000円 + 請求項数×2,400円
特許庁以外が国際調査報告を 作成した国際特許出願	151,700円 + 請求項数×3,600円	106,000円 + 請求項数×3,600円
特定登録調査機関が交付した 調査報告書を提示した特許出願	134,900円 + 請求項数×3,200円	94,000円 + 請求項数×3,200円

意匠登録料

(平成24年春頃施行予定)

15年維持した場合の費用
328,800円 → 244,300円
(84,500円(約25%)引下げ)

	現行料金	新料金
1-3年目	毎年 8,500円	(変更なし)
4-10年目	毎年16,900円	
11-20年目	毎年33,800円	毎年16,900円

国際調査手数料等

(平成24年春頃施行予定)

	現行料金	新料金
送付手数料	13,000円	20~30% 程度減額 ※具体的な金額は 政令で規定
調査手数料	97,000円	
調査の追加手数料(1発明毎)	78,000円	
予備審査手数料	36,000円	
予備審査の追加手数料(1発明毎)	21,000円	

(特許庁発行の説明会テキストより)

納付手続に対して新料金が適用される。
ただし、施行日以降の納付手続であって
も、施行日前に納付すべきであった登録
料を追納期間内に納付する場合には旧料
金が適用される。

③国際調査手数料等 (図表 1-22)

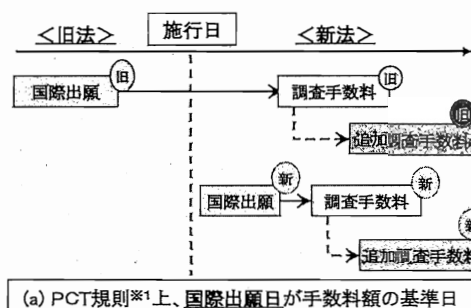
(a) 調査手数料・送付手数料・追加調査
手数料については、国際出願日が改正法

の施行日以後の場合に適用される

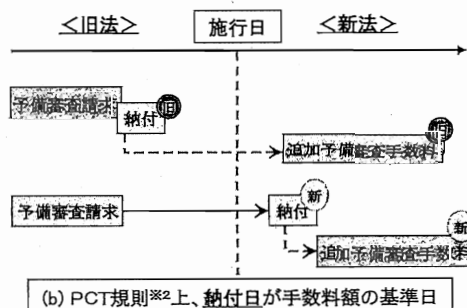
(b) 予備審査手数料・追加予備審査
手数料については、予備審査請求手数料等
の納付日が改正法の施行日以後の場合に
適用される。

B. 特許料等の減免制度の拡充
【現行制度の概要及び課題】

[図表 1-22]



※1 規則14.1(c)及び規則16.1(f)が準用する規則15.3



※2 規則68.1(b)が準用する規則57.3(d)

(特許庁発行の説明会テキストより)

[図表 1-23]

現行の減免制度の概要

対 象 者	減 免 規 模		要 件	法 律
	審査請求料	特 許 料		
資力に乏しい個人	免除	1～3年免除	生活保護を受けている または市町村民税が課されていない	特許法
資力に乏しい法人		1～3年猶予	所得税が課されていない 資本金3億円以下 法人税又は所得税が課されていない	
研究開発型 中小企業等	半減	1～3年半減 (一部1～6年半減)	試験研究費比率が売上の3%超 または中小企業新事業活動促進法による認定等	産業技術力強化法、 中小ものづくり高度化法
大学・独法等		1～3年半減	職務発明であること等	産業技術力強化法
TLO			技術移転事業の認定または承認	TLO法、産活法

(特許庁発行の説明会テキストより)

現行の特許料等の減免制度は特許法、産業技術力強化法、中小ものづくり高度化法などに基づいて定められているが、減免対象者の要件が厳しいことと、減免対象となっても特許料の軽減額が平均で5,000円程度と個人・中小企業の実情に沿わない状態となっている(図表1-23)。

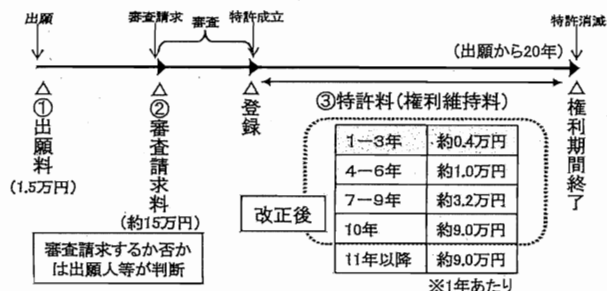
そこで、特許制度としてイノベーションを強く支援するため、減免対象者の要件等を緩和する改正が行われた。

【改正の概要】

I. 特許料等の減免制度の拡充

①特許料減免期間の延長(図表1-24)

[図表 1-24]



(特許庁発行の説明会テキストより)

特許料の減免期間が3年から10年へ延長され、特許料の軽減額が5千円から11万円とされた。なお、軽減額は目安であり具体的な軽減額については政令等で定められる。

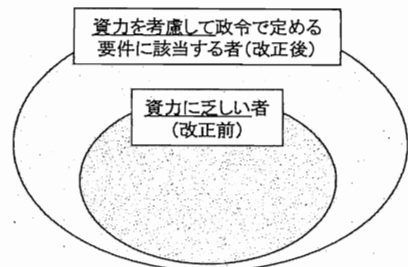
②減免対象者の拡大(図表1-25)

現行の特許法における「資力」に関する要件が緩和されるが、こちらも具体的な減免対象者は政令で規定される。

③職務発明要件・予約承継要件の廃止

他者から発明を承継された場合も対象となるが、減免対象となる承継方法の詳細は、各法で検討中である。特許法においては、「資力を考慮して政令で定める

[図表 1-25]



(特許庁発行の説明会テキストより)

要件」に該当すれば、どのように承継した発明でも減免の対象となる改正がされた。

Ⅱ. 他法での取扱い

①産業技術力強化法の改正の概要

(a)職務発明要件・予約承継要件の廃止

研究開発型中小企業において「試験研究費比率が売上の3%超」の要件を満たせば、他者から承継した発明も軽減対象となる改正がされた。

(b)軽減を受けられる発明の追加

具体的な要件は政省令で規定されるので未定だが、大学・独立行政法人・公設試験研究機関において、軽減を受けられる発明が追加される予定である。

(c)特許料の軽減期間が特許法と同様3年から10年へ延長される。

②中小ものづくり高度化法の改正の概要 (図表1-26)

(a)職務発明要件・予約承継要件の廃止

認定計画（中小ものづくり高度化法における認定を受けた特定研究開発等に関する計画）の実施にあたって共同研究者や第三者の発明等が活用可能となる。

【図表1-26】

(b)特定研究開発等を実施するために認定計画に従って承継した発明等に係る審査請求料等が軽減対象に追加される。ただし、特定研究開発等の実施と関係なく承継した発明等については軽減の対象外であるので注意が必要である。

(c)特許料の軽減期間が6年から10年へ延長される。

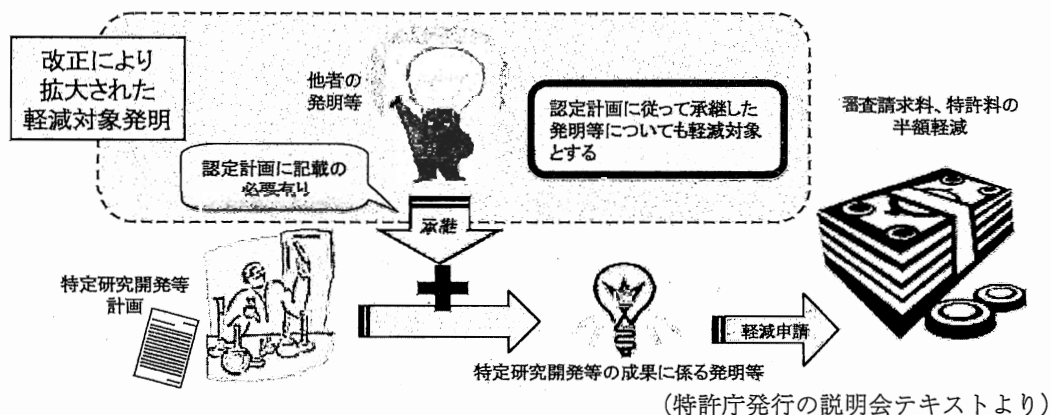
Ⅲ. 経過措置

改正法の施行日以降にされる特許料の納付手続に対して、改正法の規定による減免措置が適用される。施行日前に既に納付した特許料及び施行日前に納付すべきであった特許料については、旧法の規定が適用される（図表1-27）。

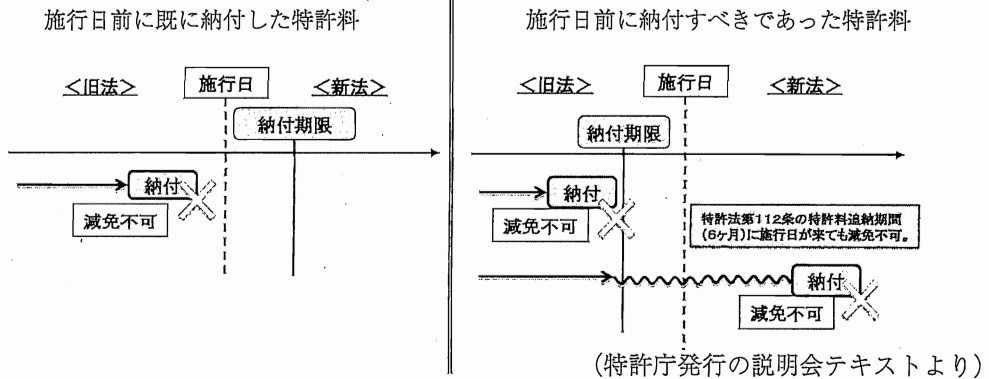
C. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し

【現行制度の概要及び課題】

特許法では、出願前に発明が公開されてしまうと新規性を喪失し、特許を取得することが困難になる。しかし、このような場合であっても、試験の実施、刊行物への発表、電気通信回線を通じての発



[図表 1-27]



表、特許庁長官が指定する学会での文書発表、特許庁長官が指定する博覧会など特定の博覧会への出品等によって公開された発明については、その公開後6月以内に特許を受ける権利を有する者がした特許出願との関係では、例外的に新規性を喪失しなかったものとして扱うこととしている（特許法第30条）。

しかし、適用の対象が上記のように限定的であるため、実際には適用の対象となり得るような公開態様（例えば、研究開発資金調達のための投資家への説明など）に十分な対応がなされていないのが現状である。

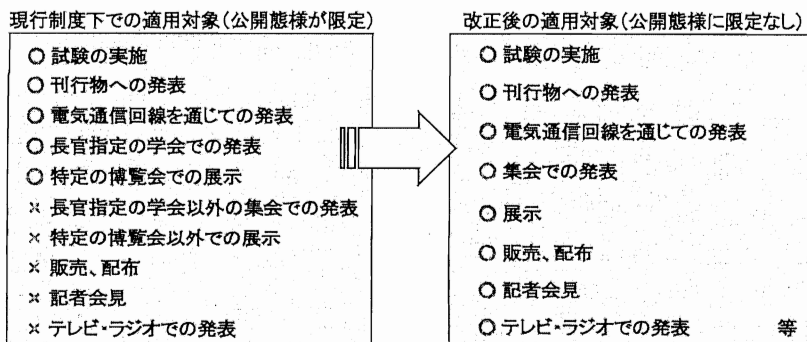
そこで、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象を拡大する改正が行われた。

【改正の概要】

I. 発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大

現行制度の適用対象である上記の公開態様によって新規性を喪失した発明が、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失した発明にまで拡大された。これにより、例えばテレビ・ラジオでの発表によって新規性を喪失した発明であっても、新規性喪失の例外規定の適用を受けられることが可能となった（図表 1-28）。

[図表 1-28]



(特許庁発行の説明会テキストより)

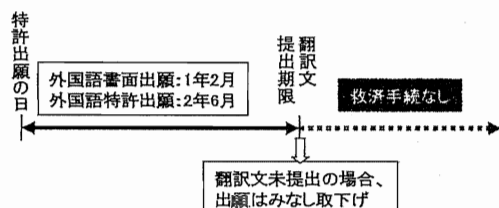


ただし、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」とあるので、日本国又は外国特許庁への出願行為に起因して特許公報等（日本国又は外国特許庁が発行する特許公報、実用新案登録公報等）に掲載されて新規性を喪失した発明は、適用対象とならない点は注意が必要である。また、本規定はあくまで例外的な救済措置であるので、他の諸外国によってはこのような例外規定が認められず、特

[図表 1-29]

(ア) 外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文提出
(特許法第36条の2、第184条の4 関係)

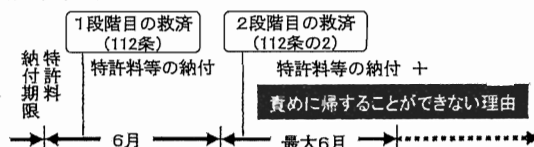
【現行制度】



(イ) 特許料等の追納

(特許法第112条の2関係) ※「特許料等」とは、特許料及び割増特許料をいう。

【現行制度】



(特許庁発行の説明会テキストより)

許取得が困難となる可能性がある点にも留意すべきである。

II. 関連規定

①経過措置

改正法の施行日以後の特許出願に改正後の特許法第30条の規定が適用される（附則第2条第1項）。従って、改正法の施行日から遡って6月以内にした発明公開行為は、改正法の適用対象となり得る。

ただし、改正法の施行日以後になされた特許出願が国内優先権（特許法第41条）の主張を伴う出願（後の出願）であって、当該優先権の主張の基礎とされた出願（先の出願）が改正法の施行日前になされたものであるときは、当該後の出願に係る発明のうち、当該先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明については、改正前の特許法第30条の規定が適用される（附則第2条第2項）。

②他法での取扱い

(a) 実用新案法

実用新案法においても特許法と同様に扱われる（実用新案法第11条第1項）。

(b) 意匠法

意匠法では、特許法と同様に日本国又

は外国特許庁発行の特許公報等に掲載されて新規性を喪失した意匠は、意匠の新規性喪失の例外規定の適用対象とならないことが条文上明確にされた（意匠法第4条）。

Ⅲ. その他

改正後の特許法第30条の円滑な利用を支援するため、同条の適用を受けるために必要とされる手続等について具体的に説明した「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」が作成され、特許庁ホームページに掲載されている（http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm）。

D. 出願人・特許権者の救済手続の見直し

【現行制度の概要及び課題】

我が国の現行制度における各種手続の中には、手続期間を徒過しても救済措置が設けられているものがあるが、極めて限定的で、またその要件が非常に厳格であっ

て、実質的な救済が図られず、実効性が乏しいとの指摘があった（図表1-29）。

そこで、本改正では出願人・特許権者の救済手続の見直しがなされた。

【改正の概要】

I. 救済規定の見直し（図表1-30）

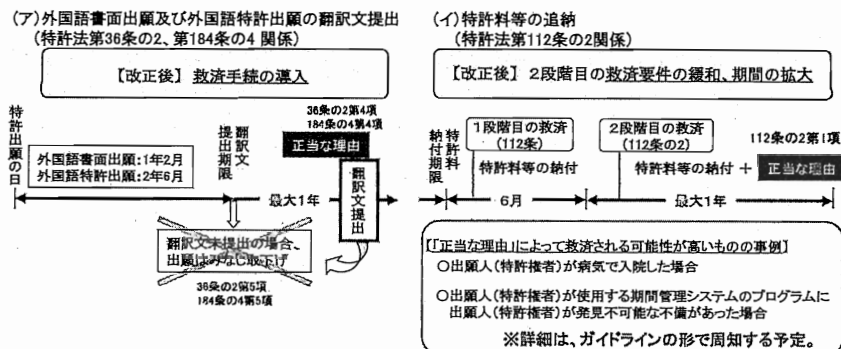
①外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出（特許法第36条の2、第184条の4）

期間徒過に「正当な理由」があったときは、期間経過後1年以内であって理由がなくなってから2月以内であれば、救済手続による翻訳文の提出が認められる。

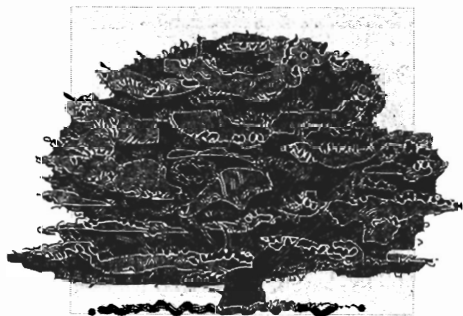
②特許料及び割増特許料の追納（特許法第112条の2）

従来の救済を認める要件「その責めに帰することができない理由」が厳格であったことから、この要件が「正当な理由」に緩和されるとともに、救済手続の可能な期間が「期間経過後6月以内」であって理由がなくなってから14日以内」から「期間経過後1年以内であって理由がなくなってから2月以内」と拡大された。

【図表1-30】



（特許庁発行の説明会テキストより）



II. 関連規定

①経過措置

(a)外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出

改正法の救済規定は、施行の際に現に存する外国語書面出願及び外国語特許出願であって、本来の翻訳文提出期間が満了していないものに適用される。従って、施行日前に既に翻訳文不提出によるみなし取り下げとされた外国語書面出願及び外国語特許出願については改正法は適用されない。

(b)特許料及び割増特許料の追納

改正法の救済規定は、施行の際に現に存するものであって、特許法第112条第1項に規定する追納期間が満了していないものに適用される。従って、施行前に既に消滅している特許権には改正法は適用されない。

③他法での取扱い

(a)実用新案法

実用新案法では、登録料及び割増登録料の追納（実用新案法第33条の2）、外

国語実用新案登録出願の翻訳文の提出（実用新案法第48条の4）について特許法と同様の救済手続の見直しがなされた。

(b)意匠法

意匠法においても、登録料及び割増登録料の追納（意匠法第44条の2）について特許法と同様の救済手続の見直しがなされた。

(c)商標法

商標法においても、更新登録の申請（商標法第21条）、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願（商標法第65条の3）、書換登録の申請（附則第3条）について特許法と同様の救済手続の見直しがなされた。

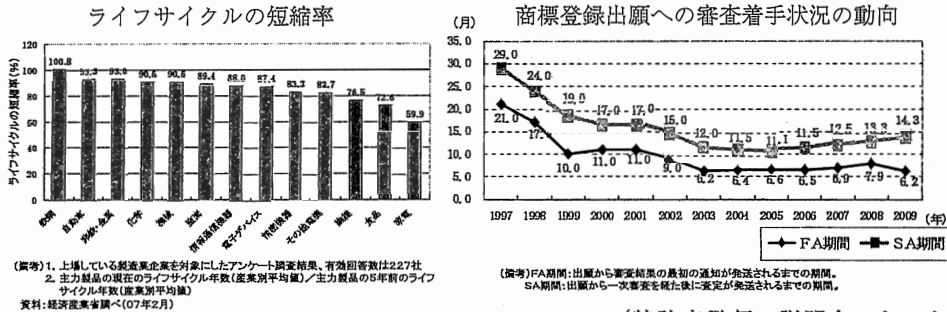
E. 商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止

【現行制度の概要及び課題】

現行の商標法において、何人かが使用していた登録商標は、商標権が消滅した後であっても、商標権の消滅後1年間は、その商標と同一又は類似の関係にある商標を他人が商標登録することが認められていなかった（商標法第4条第1項第13号）。これは商標に化体した信用が残存している場合もあり、その商標と同一又は類似の関係にある商標を他人が商標登録してしまうと需要者が混同するおそれがあるからである。

しかし、近年の製品のライフサイクルは短縮化の傾向にあり、そのため早期に商標権を取得したいという出願人の要望がある。また、特許庁においては、出願から審査結果の通知がなされるまでの期間が短縮しているため、そのような状況

〔図表 1-31〕



(特許庁発行の説明会テキストより)

下、この登録排除規定は早期の権利付与という出願人のニーズに応えられない制度となっていた(図表1-31)。

そこで、本改正でこの登録排除規定の見直しが行われた。

〔改正の概要〕

I. 商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止(図表1-32)

本改正で商標法第4条第1項第13号は廃止された。これにより、無効審判や権利の放棄等によって商標権が消滅した場合に、1年間を待たずして、その商標と同一又は類似の関係にある商標について、直ちに他人が商標登録を受けることが可能となる。

なお、商標権の消滅後に出所の混同を

生ずるおそれがある場合には、混同防止に関する総括的な規定(商標法第4条第1項第15号)等を適用することが可能であるので、混同防止を図ることは制度的に担保されている。

II. 経過措置

改正法の施行の際、現に特許庁に係属している出願については商標法第4条第1項第13号の適用はなくなる。

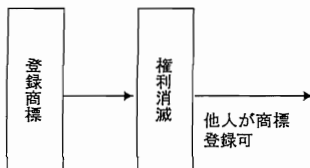
【改正法の施行日についてのまとめ】

改正法は公布の日(平成23年6月8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(平成24年4月1日)から施行される。

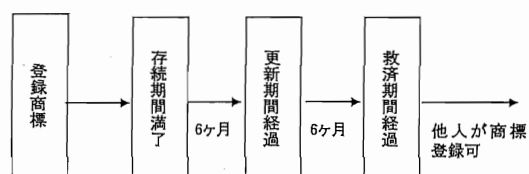
なお、平成23年8月1日より、出願審査請求料の引き下げが施行されている。

〔図表 1-32〕

(1) 無効審判、放棄等により商標権が消滅した場合



(2) 存続期間満了により商標権が消滅した場合



(備考) 商標権が存続期間満了によって消滅した場合は、満了後1年間は、満了時に遡って更新されることがあるので、第4条第1項第13号の廃止に係らず、原則、その間の他人の商標登録は認めない。

(特許庁発行の説明会テキストより)

2. 意匠法審査基準等改正トピックス

(1) 意匠審査基準の改正

改正審査基準（第2部第1章「工業上利用することができる意匠」（図面の省略のみ）、第7部第1章「部分意匠」、同第4章画像を含む意匠）が、平成23年7月22日に公表され、同年8月1日以降の意匠登録出願に適用される。その主な改訂点を解説する。

A. 画像意匠関連の保護要件

A-1. 意匠法2条1項の画像意匠の保護要件の緩和

携帯電話や家電の操作パネル等の画面に表示される「画像」を、物品に付された形状・模様等として、“画像を含む意匠”を出願することができる。この場合、特許庁では、画像の“特殊性”という理由により、画像を含む意匠として法の部分意匠と認められる条件を「審査基準」で定めていた。

改訂前の審査基準によれば、法2条1項の部分意匠と認められるためには、

- a. 図形等がその物品の成立性に照らして不可欠なもの（その物品の使用目的の一部の機能を果たすために不可欠なものを含む）
- b. 図形等が、その物品自体の有する（表示機能）により表示されるもの
- c. 図形等が、変化する場合には、その変化の態様が特定しているものの3要件を満たす必要があるとされてい

た。今回の改訂により、a. の「不可欠な」が「必要な」と緩和され、要件全体が以下のように整理された（「審査基準」74.1 意匠法第2条第1項に規定する物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合と認められる画像について。125頁）。

- ①画像を含む意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品と認められるものであること
- ②物品の表示部に表示される画像が、以下の条件を満たすこと

(i) その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること

(ii) その物品にあらかじめ記録された画像であること

したがって、従来認められていなかった物品「携帯電話機」で付随的機能に過ぎない「方位計測機能」に関する画像意匠(図2-1)、物品「デジタルカメラ」で「カメラの傾きを感知する水準機能」に関する画像意匠(図2-2)についても、願書の記載等でその機能を説明することにより、登録可能となった(審査基準126頁)。

図2-1

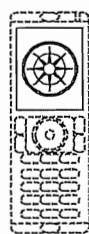
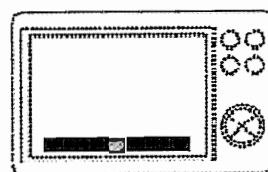


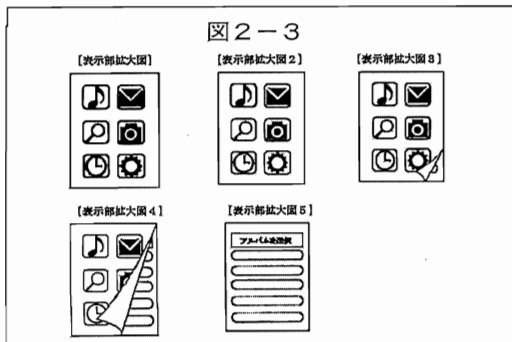
図2-2



A-2. 変化する画像の一意匠の範囲の緩和
意匠登録出願では、原則として、1出願には1つの意匠しか記載できなかった。また、「びっくり箱」のように変化の前後の形状等に特徴がある意匠もあることから、動きのある意匠についても動きを含めた一体の意匠として、1つの出願で保護することもできていた。

この場合、画像を含む意匠では、画像の“特殊性”により、いくつか動きのある画像で「形態的な関連性」の条件が課せられていた。とりわけ、携帯電話などの操作画像の場合、動きの変化（遷移）として創作される場合も多かった。従来の「形態的な関連性」の要件では、(概説すれば)“変化の前後で画像要素が共通している”ことが必要であったが、今回の改正で(概説すれば)“変化の態様を示す複数の画像の総体を、変化を伴う一つの意匠”と取り扱うこととなり、下記の図2-3のような例の変化も一意匠と認められることになった(審査基準164頁)。とりわけ、改訂前では「表示部拡大図5」の図面を含めることができなかった。

しかし、今回の改訂で出願の自由度は増したが、登録意匠の範囲は全部の変化を含めた全体で判断されるので、当然な



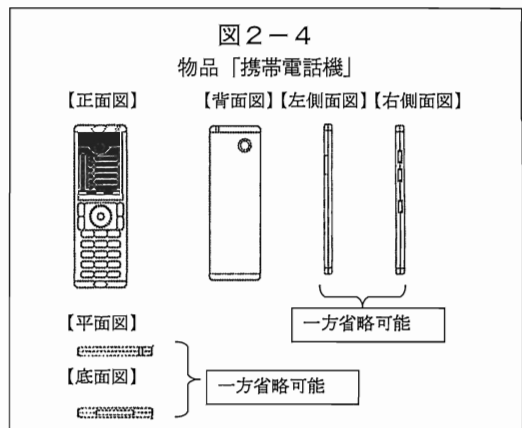
がら、より多くの変化後の画像を含めると、それだけ登録意匠の範囲は狭くなるので、注意を要する。

B. 部分意匠の図面提出要件の見直し(緩和)

部分意匠制度では、権利を求める範囲を実線、その他の部分を破線などで表現して図面等を作成して、物品の部分について保護を求めることができた。

B-1. 部分意匠全般の図面

部分意匠の意匠登録出願について、「『意匠登録を受けようとする部分』(＝実線部分)以外の部分(＝破線部分)のみを表す図」の一部の提出が省略可能となった。すなわち「破線しか表れない図」を、同一や対称でなくとも新たに省略できるようになった(「審査基準」71.2.2部分意匠の意匠登録出願における図面等の記載 (2)図の省略⑥ 82-83頁)。図2-4で、「右側面図」「左側面図」のどちらか一方、「平面図」「底面図」のどちらか一方の図を、省略できるようになった。図面は、「意匠登録出願等の手続のガイドライン」125-127頁のものを執筆者が加工した。

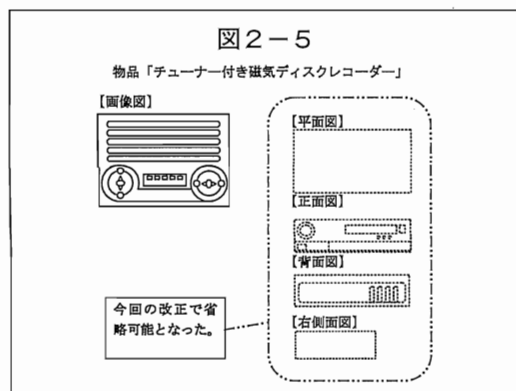


しかし、日本を第1国出願として優先権を主張して他国に出願する場合、省略したために優先権が認められない場合もあり得るので、注意が必要である。

B-2. 法2条2項「物品以外に表示される操作画像」の図面

法2条2項の意匠の場合、物品自体の形状等を破線で表し、物品以外のモニター等に表示される形態を「画像図」として実線で表して、部分意匠の出願することができた。この場合、従来は、下記図2-5のように、物品「チューナー付き磁気ディスクレコーダー」自体の形状等を破線で表した6面図が必要であった。これが、手続の簡素化により、今回の改正で、「画像図」のみの出願が可能となった。（「審査基準」71.2.2部分意匠の意匠登録出願における図面等の記載（2）図の省略⑤ 82頁）。図2-5は「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手続き」119頁より執筆者が加筆修正したものである。

このような「画像図」のみの出願では、物品「チューナー付き磁気ディスクレコーダー」自体の輪郭が示されないことになるが、“輪郭の無い物品”をどう認識するか、若干の議論があろう。



(2) その他の法改正の動向

平成25年度（予定）の意匠法改正（課題未定）の検討と平行して、ヘーグ協定（意匠の国際登録制度に関する条約）のジュネーブ・アクト（改正条約）への参加が具体的に検討されている。ヘーグ協定はこれまでに欧州諸国を中心とした条約であったが、1999年のジュネーブ・アクト（2003年発効）はそれを拡大した改正条約であり、2010年5月現在40カ国・地域が加盟している。韓国は2012年1月に加盟予定で、米国、中国も加盟の準備を進めているとみられている。

ヘーグ協定では、国際事務局へ直接出願する形式で（PCTでは、主に受理官庁である日本国特許庁へ出願）、以下のようなメリット・デメリットがあり、現行法と大きな相違があり、国内法の整備も含めて検討がなされている。

（主なメリット）

- ・ 1 通の願書・図面で複数国へ出願でき、また一定条件下で複数意匠も 1 通で行える。
- ・ いかなる言語圏でも願書は英語で作成すればよい。
- ・ 権利者は、権利の更新・移転等は国際事務局に行えば良く、指定国毎に行う必要が無い。
- ・ 権利行使できるか否か、無審査国では 6 ヶ月、実体審査国では 12 ヶ月で判断できる。

（主なデメリット）

- ・ 出願から 6 ヶ月で強制的に（将来拒絶になる案件も含めて）国際公開される。
 - ・ 我が国に直接出願の場合には、平均 7 ヶ月で審査結果が判明するが、それより遅い。
- （以上）

3. 最近の商標を巡る動向

(1) 類似商品・役務審査基準の見直しについて

ニース協定に規定される国際分類の改訂に伴って、我が国の商標登録出願・審査・審判において使用されている、類似商品・役務審査基準も第10版が発行される。

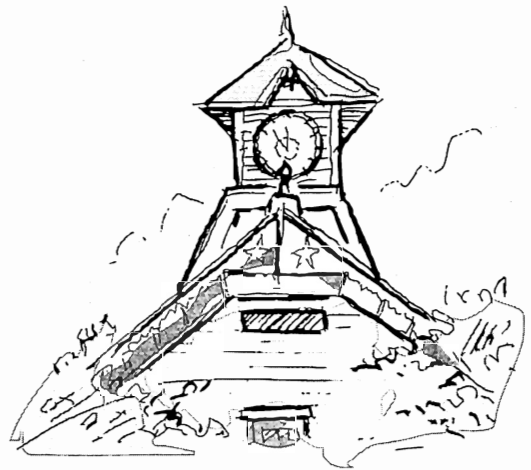
原稿を書いている現段階では、「類似商品・役務審査基準第10版」案に対するパブリックコメントが終了した段階であって、最終的な「類似商品・役務審査基準第10版」が発行されているわけではない。

しかしながら、2012年1月以降の我が国における商標登録出願・審査・審判の実務は「類似商品・役務審査基準第10版」に基づいて行われることになる。そこで、「類似商品・役務審査基準第10版」案の段階で変更になると思われる点について注意点を検討しつつ以下に3点ほど紹介する。

A. サプリメント

従前から海外では認められていた商品「サプリメント」の表示が認められるようになる。この関係で、第29類・第30類に分散していたタブレット状の健康食品は、第5類で出願することとなるので注意が必要である。

一方、サプリメントの概念に含まれない健康食品は、その素材により、従来通り第29類・第30類に分散して登録を受け



ることになる。

したがって、従来は1区分の出願で自社商品に使用する商標についての登録をすることが可能であったが、以降は2区分で出願しなくてはならなくなる。

出願前調査も区分で換金するシステムであれば、形式的には2倍の費用が必用になってしまうため、ネーミング時には注意が必要である。

他の商品についても、類似群ごと他区分に移動したり、類似群を新設して従来商標登録を受けていた区分と異なる区分に移る商品があるので注意が必要となる。

B. 運動具

「運動具」の表示を大幅に整理してわかりやすく再編し運動具の概念でくくる



と広すぎると考えられる「サーフィン用運動具」の表示を別類似群として新設している。

今回の改訂においても包括表示が認められている関係で、「運動具」と表示すれば事実上従来とほぼ同様の商品群がカバーできるものの、細部の商品間の類似関係は別々に判断される様になることには注意が必要である。

C. 菓子・パン

「菓子・パン」については、昭和34年法改正以来一つの類似群を形成してきたが、今回から、「サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ」が同じ類似群「30 A01」に含まれることとなった。

したがって、例えば、商品「菓子、パン」についての既登録商標「A」と、商品「サンドイッチ」についての既登録商標「A」とが併存登録されることになる。

このため、更新をせずに再出願を行うと登録できなくなることが生じえる。そこで、この改訂に該当する登録商標の所有者にとって、商標管理上の注意項目が増えることになる。

D. その他

他にも細かい点で多く改訂がなされており、特に関係する商品・役務の区分については注意深く改訂点を参照されることをおすすめする。

(2) 新しいタイプの商標の保護

A. 新しいタイプの商標の保護について

特許法改正が先行した関係で、商標法の改正については、特許法改正に関連する改正（本編特許の項参照）についての論議を先行し、他の課題については、業界団体からの事情聴取を進めるに止まっている。しかし、特許法改正が終わったため、2012年には、再度、新しい商標についての具体的な論議が行われることが予想される。そこで、現状を再確認するべくこれまでの議論を再掲する。

B. 一商標一出願についての検討課題

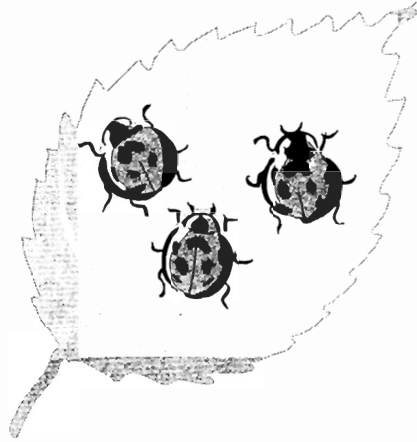
社会通念において取引上一つの商標として使用・認識される新しいタイプの商標やそれらの組合せは一商標一出願の原則を満たすものと考えられるが、複数の商標を特定したものと認識される商標や権利範囲を漠然と特定することからその範囲が不明確な商標は、一商標一出願の原則に基づき拒絶されるべきと考えられる。なお、本要件は商標の特定方法と密接に関連するものであり、特定方法を検討する際にも改めて検討することになる。

C. 商標の識別性についての検討課題

現行では、出願された商標のうち識別力を有するものに限って商標登録が認められている。新しいタイプの商標についても、識別力を有するものに限って登録を認めることが適切と考えられる。また、使用により識別力を獲得したものについても登録を認めることが適切と考えられる。なお、新しいタイプの商標については、全体として第3条第2項（使用による識別力の獲得）に該当しない限り識別力が認められないものが増えると予想される。そこで、新しいタイプの商標についても、識別力がないものや、公益上の理由等から独占が適当でないものは登録を認めないようにする必要がある。また、識別力のないものであっても、使用された結果、識別力が認められるに至ったものについては、その登録が認められるようにする必要がある。

D. 商標の類似についての検討課題

新しいタイプの商標における類似については、従来の類否の考え方を踏まえ、さらに、タイプごとの特性を考慮しつつ判断することが適切であり、また、離隔的観察、全体観察と要部観察等の手法も、タイプ毎の特性を考慮しつつ用いることが適切と考えられる。また、現行制度の下でもタイプが異なる商標同士の類否判断も行っていることから、新しいタイプの商標を追加する場合においても、あえて法律上新しいタイプの商標に特有の事情を定めることはせず、これまでと同様に、新しいタイプの商標も含めタイプ横断的に商標の類否を判断することが適切と考えられる。



E. その他の拒絶理由についての検討課題

a) 公益的な音

緊急用のサイレンや国歌（他国のものを含む。）等の公益的な音の商標は、一私人に独占を許すことは妥当ではないことから、その登録を認めないよう規定を整備することが適切と考えられる。

b) 特許権、実用新案権、意匠権、著作権との調整

新しいタイプの商標について、現行法における調整と異なる取扱いをする特段の事情がないため、商標権等による登録商標の使用がその使用態様により他人の著作権、意匠権等と抵触するときは、これまでと同様に、その抵触する部分について当該登録商標の使用を制限することが適切と考えられる。

c) 機能性等

新しいタイプの商標のうち、商品等の機能を確保するために不可欠なもののみからなる商標は、その登録を認めないよう



規定を整備することが適切と考えられる。

(3) 商標権の更新登録申請について

平成10年4月1日の書換登録申請の受付開始から既に10年以上経過しており、今後更新登録申請を行うに際しては、特に以下の事項については注意が必要である。

尚、「商標権の更新登録申請について」は、昨年の新年号においても注意を喚起したが、引き続き同様の事態は継続しており、注意を要する重要な事項であるため本年も再掲した。

A. 既に書換登録された商標権の更新登録申請について

書換登録された商標権は、書換登録申請時の商品及び役務の区分に従って書き換えられているため、複数の区分で登録されている場合が多いと考えられる。そのため、書換登録後の更新登録申請に際しては、区分の数により登録料が変わるので更新申請をする際には注意が必要となる。

また、更新登録申請と同時であれば、

商標権に係る商品又は役務の区分の数を減縮することができるので、更新登録申請に際しては、真に必要とされる指定商品を検討の上、申請に係る商品の区分を決定する必要がある。

但し、指定商品単位での減縮は認められないので注意が必要である。

B. 直近の更新申請時に書換登録申請を行わなかった商標権について

更新登録された商標権が、「所定の期間に書換登録申請を行わなかった場合」等、「附則（昭和34年法律第127号）第11条（商標権の消滅）」に該当する場合は、その商標権は、上記更新登録に基づく存続期間の満了日に消滅する。

したがって、上記条件に該当する商標権は、次の更新登録申請はできないので、くれぐれも注意が必要である。

尚、この場合の対処としては再出願等があるが、更新登録申請に際しては、原簿等を確認の上対処を検討することが普段にもまして重要になってきているので注意されたい。以上

産業財産権関係料金（特許庁への手続に必要な料金）概略表

+++++

付録 産業財産権関係料金（特許庁への手続に必要な料金）

（平成23年8月1日以降）概略表

（詳細：特許HP
<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm>）

1. 出願料

	料 金
特 許	15,000
実用新案	14,000 + （第1年分～第3年分実用新案登録料）
意 匠	16,000
商 標	3,400 + （区分数×8,600）

2. 特許料・登録料

(1) 特許料

①昭和62年12月31日以前の出願

料 金	平成16年4月1日以降に 審査請求をした出願		平成16年3月31日までに 審査請求をした出願	
	基本料	発明毎	基本料	発明毎
第1年から第3年まで毎年	1,500	1,000	7,500	4,900
第4年から第6年まで毎年	4,800	2,900	11,900	7,400
第7年から第9年まで毎年	14,300	8,800	23,800	14,800
第10年から第25年まで毎年	47,500	29,600	47,500	29,600

追加特許の場合（1発明につき）

	料 金
第1年から第3年まで毎年	5,600
第4年から第6年まで毎年	8,400
第7年から第9年まで毎年	16,800
第10年から第25年まで毎年	33,600

②昭和63年1月1日以後の出願

料 金	平成16年4月1日以降に 審査請求をした出願		平成16年3月31日までに 審査請求をした出願	
	基本料	請求項毎	基本料	請求項毎
第1年から第3年まで毎年	2,300	200	11,400	1,000
第4年から第6年まで毎年	7,100	500	17,900	1,400
第7年から第9年まで毎年	21,400	1,700	35,800	2,800
第10年から第25年まで毎年	61,600	4,800	71,600	5,600

+++++

(2) 実用新案登録料

料 金	昭和62年12月31日 以前の出願	昭和63年 1 月1日～ 平成 5 年12月31日の出願		平成 6 年 1 月1日～ 平成17年 3 月31日の出願	
		基本料	請求項毎	基本料	請求項毎
第 1 年から第 3 年まで毎年	9,300	8,500	800	7,600	700
第 4 年から第 6 年まで毎年	18,500	16,900	1,600	15,100	1,400
第 7 年から第10年まで毎年	37,000	33,800	3,200	—	—

実用新案登録料

料 金	平成17年 4 月 1 日以後の出願	
	基本料	請求項毎
第 1 年から第 3 年まで毎年	2,100	100
第 4 年から第 6 年まで毎年	6,100	300
第 7 年から第10年まで毎年	18,100	900

(3) 意匠登録料

料 金	
第 1 年から第 3 年まで毎年	8,500
第 4 年から第10年まで毎年	16,900
第11年から第20年まで毎年	33,800
第11年から第20年まで毎年 (納付期限が平成24年 4 月 1 日以降で、 平成24年 4 月 1 日以降に納付する場合)	16,900

※第16年から第20年については、平成19年 4 月 1 日以降の出願のみ

(4) 商標登録料

料金	
商標登録料	37,600×区分数
分納額（前期・後期支払）	21,900×区分数
更新登録申請	48,500×区分数
分納額（前期・後期支払）	28,300×区分数

3. 出願審査請求料等

(1) 特許

料 金	基本料	請求項毎
出願審査請求	118,000	4,000
特許庁が国際調査報告を 作成した国際特許出願	71,000	2,400
特許庁以外が国際調査報告を 作成した国際特許出願	106,000	3,600

(2) 実用新案

	基本料	請求項毎
①出願審査請求 昭和63年 1 月1日から平成 5 年12月31日の出願	46,500	1,100
②技術評価書の請求 平成 6 年 1 月1日以降の出願	42,000	1,000
特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願	8,400	200
特許庁以外が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願	33,600	800

『改正特許法等の解説・2012』

～イノベーションのオープン化、審判制度等の見直し、
料金・手続の見直し、意匠法審査基準等、商標審査基準～

平成24年1月1日 発行

改正特許法等の解説・2012

～イノベーションのオープン化、審判制度等の見直し、
料金・手続の見直し、意匠法審査基準等、商標審査基準～