

[内容]

1. (米国) 購入者に制約を付した販売および米国外での販売により特許権は消尽しない
2. (米国) 米国最高裁による裁量上訴の認可
3. (米国) 補償金請求権の成否 - 公開特許出願を知っているとは -
4. (欧州) 欧州単一特許を巡る最近の動向
5. (欧州) EPO 早期審査手続 (PACE) 改正
6. (欧州) 医薬品に関する補充的保護証明書の有効期間に関する欧州連合司法裁判所の予備的判決
7. (ドイツ) 数学的方法の特許性
8. (韓国) 韓国特許法の改正
9. (台湾) コンピュータソフトウェア関連発明の裁判例からの指針
10. (商標・欧州) 欧州連合商標法の改正

1. (米国) 購入者に制約を付した販売および米国外での販売により特許権は消尽しない

(1) 「*Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.*」において、米国連邦巡回裁判所 (CAFC) 大法廷は、①再利用および転売に関する制限を明確に通知した上で特許製品を販売した場合には特許権が消尽しない、②特許権者または実施権者が米国外で特許製品を販売した場合において、たとえ権利の留保がなされていなくても、特許製品に関する米国での特許権が消尽しない、と判示しました。

(2) 背景

Lexmark International, Inc. (Lexmark)は、多くの特許で保護されたプリンタおよびカートリッジを製造および販売しています。Lexmark は、再利用および転売の制限の無い通常のカートリッジ (Regular Cartridge) を定価で販売し、再利用および転売の制限のあるカートリッジ (Return Program Cartridge) を割引価格で販売しています。

Impression Products, Inc. (Impression)は、Lexmark の2種類のカートリッジを取得して転売しました。Impression は、Return Program Cartridge については、インクを詰替えによる再利用も行ないました。

Lexmark は、Impression に対して特許侵害の訴えを提起しました。Lexmark は、Lexmark によって米国で販売された "Return Program Cartridge" を Impression が取得してインクを詰替えて転売した行為は、Lexmark の特許を侵害すると主張し (第1の侵害)、Lexmark によって米国外で販売された "Regular Cartridge" および "Return Program Cartridge" の Impression による輸入は、Lexmark の特許を侵害すると主張しました (第2の侵害)。

Impression は、抗弁として、Lexmark による米国および米国外でのカートリッジの最初の販売によって Lexmark の特許権は消尽したと主張しました。

(3) 地裁判決

第1の侵害について、地裁は、米国でカートリッジを販売した場合、再利用および転売の制限を付していたとしても、米国の特許権は消尽するとして、Impression の抗弁を支持しました。第2の侵害について、地裁は、米国外での販売によっては米国での特許権は消尽しないとして、Impression の抗弁を認めませんでした。

(4) CAFC 大法廷判決

第1の侵害について、CAFCは、地裁判決を覆しました。CAFCは、消尽論は、米国特許法271条の「特許発明を権限なく生産し、使用し、・・・者は、特許を侵害したものとす。」における「権限なく (without authority)」の解釈の問題であり、権限とは、特許権者が許可を与えることを意味し、特許権者は、条件または制限を課すことによって許可に制限を加えることもできるとした上で、特許権者が、明示的かつ合法的に再利用および転売に関する制限を購入者に知らせていた場合、特許権者が特許製品を販売しても、購入者や下流の購入者は、再利用および転売することができず、特許権が消尽しない、と判示しました。

第2の侵害について、CAFCは、地裁判決を支持しました。CAFCは、米国外での著作権製品の販売によって著作権が消尽するとした最高裁判決「Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.」は特許権の消尽問題には適用できないと判示しました。

[情報元] Morrison Foerster, Client Alert, February 25, 2016

[担当] 深見特許事務所 西川 信行

2. (米国) 米国最高裁による裁量上訴の認可

2016年1月15日、米国最高裁判所は、Cuozzo Speed v. Lee 事件に関する裁量上訴 (certiorari) を認めました。これにより、同裁判所は、初めて米国発明法 (AIA) の手続における特許審判部 (PTAB) からの決定を見直すこととなります。裁量上訴における嘆願書では、2つの質問が提示されていました。

(1) CAFCが、IPRの手続において、審判部が、明白であり普通の意味ではなく、最も広い理屈に適った解釈に従って特許クレームを解釈することができるとしたことは間違いであったかどうか。

(2) CAFCが、審判部がIPRの手続を開始する際に、制定法の権威を越えるとしてもIPRの手続を開始するかどうかという審判部の決定は、司法上見直し不可能であるとしたことは間違いであったかどうか。

昨年、CAFCのパネルは、AIAにおいて「最も広い理屈に適った解釈」という基準の採用について米国議会による暗黙の了解があったと決定し、また、いずれにしても、「その基準がUSPTOの規則により適切に採用された」としました。

また、CAFCのパネルは、314条(d)が「最終決定後でもIPRを開始すべきである、という決定を見直すことを禁止している」として、同パネルには、IPRを開始すべきであるというUSPTOの決定を見直す権限がないとしました。

ニューマン裁判官は、両方の問題について反対意見を唱え、とりわけ、「最も広い理屈に適った解釈」という基準の採用が「特許有効性に関する地方裁判所における判決に代わるUSPTOの手続を提示するというAIAの立法上の目的を歪めるものであり、無効にするものである」と主張しました。

また、CAFCは、6対5の判決をもって、全裁判官出席の上での再度のヒアリングを求めるCuozzoからの嘆願書を拒否しました。

[情報元] OLIFF NEWS, January 20, 2016

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

3. (米国) 補償金請求権の成否－公開特許出願を知っているとは－

米国特許法第154条(d)に基づく補償金請求のための要件である“知っていたこと”に関する初めての判断において、CAFCは、被告がその公開特許出願を実際に知っていたことを特許権者が立証できない場合には補償金請求権はないとの地裁の略式判決を支持しました。Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc. Case No. 15-1428 (Fed. Cir., Feb. 9, 2016)

本訴訟は、特許権者RosebudによりAdobeに対して1つのファミリー特許内の種々の特許権侵害を主張して提起された3度目の訴訟です。補償金請求権に関して、Adobe

は、Rosebud からの公開特許出願の通知がなかったと主張して、略式判決を求めました。Rosebud は、重大な事実が依然として争点となっており、本件特許の親出願の親出願に係る特許を実際に知っていたこと、Adobe が長年 Rosebud 製品を模倣してきたこと、および Adobe の外部弁護士が職務として公開特許出願を調べていたであろうことを主張しました。ディスカバリーの終了の 1 ヶ月前に、地裁は、Rosebud が実際に知っていたことを要件とする米国特許法第 154 条(d)に適合しておらず、その根拠はせいぜい推定的に知っていたことの証拠に過ぎないと認定し、Adobe の略式判決の申立を認めました。

CAFC は、米国特許法第 154 条(d)は損害賠償請求権が特許期間中の侵害のみにより発生するという一般ルールの狭い例外であること、および、第 154 条(d)の条文は侵害者が公開特許出願を実際に知っていたことの証明を要求していることをはじめに指摘しました。CAFC は、“推定的に知っていたこと”では十分でない点で地裁に賛同しました。CAFC はさらに、特許表示の場合（米国特許法第 287 条(a)）とは異なり、第 154 条(d)は、特許権者が損害賠償請求権を得るために被疑侵害者に対して積極的に通知することは要求していないことを説明しました。

実際に知っていたことの議論のサポートとして Rosebud が提出した証拠を分析した後、CAFC は、地裁と同様に、Rosebud の証拠が不足していると認定しました。Adobe が親出願の親出願に係る特許を知っていたという事実では不十分と認定しました。CAFC は、被疑侵害者が本件公開特許出願の特定クレームを知っていなければならない、ファミリー出願の明細書を知っていることは米国特許法第 154 条(d)を満たさないと説明しました。同様に、Adobe が Rosebud 製品を詳細にモニターしていたこと、および、Adobe が Rosebud の公開特許出願を検索していたことを示唆する証拠はありませんでした。CAFC はまた、Adobe の弁護士が前訴において出願を評価していたであろうという Rosebud の主張を、証拠によりサポートされていないことを理由に拒絶しました。実務ノート：特許権者は、米国特許法第 154 条(d)に基づく補償金請求権を主張するためには、被疑侵害者に対し公開特許出願について通知をしておくべきです。

[情報元] McDermott Will & Emery, IP Update, Vol. 19, No. 3, March, 2016

[担当] 深見特許事務所 小寺 覚

4. (欧州) 欧州単一特許を巡る最近の動向

欧州特許機構管理理事会の特別委員会は、2015 年 12 月 15 日、欧州単一特許の更新料の水準と、更新料の各国への配分に関する規則を採択しました。今般採択されました欧州単一特許の更新料は、既報（2015 年秋号）のとおり、現在欧州特許が最もよく有効化されている上位 4 か国（独、仏、英、蘭）に対して支払われる更新料の合計額に対応する金額に設定されております。加盟国間の利害が対立する更新料の各国への配分に関する規則が採択されたことは、欧州単一特許制度の発効に向けて大きな前進となると期待されます。

また、欧州統一特許裁判所準備委員会は、2015 年 10 月に、統一特許裁判所（UPC）の手続規則の第 18 次草案を採択し、2016 年 2 月に、UPC の裁判手数料及び回収可能費用の規則及びガイドラインを採択しました。今般採択されました UPC の裁判手数料規則では、それまで 1 件当たり 70 ユーロの手数料が必要とされていたオプトアウト（UPC の専属管轄の適用除外）の手続について、無料若しくは実費程度にまで引き下げるとされております。

さらに、2016 年 1 月 19 日、フィンランドは、統一特許裁判所（UPC）協定を正式に批准しました。この結果、UPC 協定を批准済みの EU 加盟国は、オーストリア、フランス、スウェーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルクセンブルク、ポルトガル、フィンランド（正式批准の完了順に記載）の 9 か国となりました。なお、同協定は、イギリス、ドイツ、フランスを含む 13 か国の批准によって発効します。

以上のように、欧州単一特許制度の発効に向けて着実に前進しております。現時点では、2017 年中に欧州単一特許制度が発効するとの見通しが、欧州の知財関係者の間で

拡がっております。

[情報元] D Young & Co, Patent Newsletter, No. 51, February 2016、
JETRO デュッセルドルフ HP
[担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

5. (欧州) EPO早期審査手続 (PACE) 改正

欧州特許出願の早期審査手続 (PACE) の改正が、2016年1月1日付で施行されました。

PACEプログラムの主要な点の変更はありません。出願人は、EPOに直接出願された欧州特許出願、およびEPOに移行されたPCT出願の両方について、手数料および特段の理由なしに、調査および/または審査を加速することができます。

最も重大な変更点のうちの1つは、調査段階でPACE申請しても、自動的にPACEプログラムに基づいて審査されない点です。早期調査のための申請と早期審査のための申請とを、出願手続中の適切な時期に、別々に提出しなければなりません。EPOは、早期調査申請の受付から6ヶ月以内に調査報告を発行し、早期審査申請の受付から3ヶ月以内に次回局指令を発行するよう努力しますが、目標であり義務ではないため、全ての件について上記期間内に発行されるとは限りません。なお、"Early Certainty from Search"スキームの施行により、2014年7月1日以降の出願については、早期調査のためのPACE申請は必要ありません。

EPOはまた、PACE申請が取下げられた場合、出願人が期間延長を申請した場合、または出願が拒絶もしくは取下げされた場合に、PACEの利益を失うことを明確にしました。加えて、維持年金が期間内に支払われなければ、EPOは早期審査手続を「停止」します。

調査段階と審査段階とにおいて、各々一度きりのPACE申請が可能とされる点にも留意すべきです。調査段階または審査段階において、もし何らかの理由でPACEの利益を喪失してしまうと、同じ段階の間にPACE申請をさらに提出してもPACEに復帰することはできません。

なお、欧州特許出願の手続を加速させる他の1つの選択肢として、特許審査ハイウェイ (PPH) の申請も利用可能です。

[情報元] D Young & Co, Patent Newsletter, No. 51, February 2016
[担当] 深見特許事務所 村野 淳

6. (欧州) 医薬品に関する補充的保護証明書の有効期間に関する欧州連合司法裁判所の予備的判決

特許権による医薬品の実質的な保護期間は、当局による販売承認の審査のため、実質的に短くなります。これを補償するため、欧州規則469/2009(以下「SPC規則」と称します。)において、特許権により保護され、かつ、当局による販売承認を得た製品について、特許権の保護期間の満了後、所定の期間にわたって、特許権と同様の保護を与える補充的保護証明書 (SPC) が規定されております。

SPCの期間につき、SPC規則13条1項は、SPCは、(i) 基本特許の法的期間の満了日に発効し、(ii) その有効期間は、基本特許の出願日からEU市場における販売についての最初の当局の承認日までの経過期間から、5年の期間を差し引いた期間である旨が規定されております。また、同条第2項には、第1項の規定にかかわらず、SPCの有効期間は、SPCの発効日から5年を越えない旨規定されております。

SPC規則13条1項における「EU市場における販売についての最初の当局の承認日」が、(a) 当局が販売承認した日、(b) 当局による販売承認の決定が申請人に通知された日、(c) 当局による販売承認の通知がEU官報 (EU Official Journal) に公告された日、のいずれを意味するかについて、EU加盟国間で解釈が分かれていました。

オーストリアのウィーン高等裁判所の付託を受けた欧州連合司法裁判所 (CJEU) は、

2015年10月6日、SPC規則13条1項における、「EU市場における販売についての最初の当局の承認日」は、(b) 当局による販売承認の決定が申請人に通知された日を意味する、との予備的判決を下しました（事件番号：C-471/14）。この判決により、今まで上記(a)の解釈を採用していたEU加盟国（例えば、オーストリア）では、SPCの有効期間が数日間延び、今まで上記(c)の解釈を採用していたEU加盟国（例えば、英国）において、SPCの有効期間が数日間短くなります。

[情報元] D Young & Co, Patent Newsletter, No. 49, October 2015、
JETRO デュッセルドルフ HP、欧州連合司法裁判所 (EUCJ) HP
[担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

7. (ドイツ) 数学的方法の特許性

ドイツ連邦最高裁は、Flugzeugzustand 事件において、ドイツ特許法第1条(3)および(4)の下において、数学的方法に対するクレームを許可するように、コンピュータプログラムの特許性に対する既存の法理を拡大解釈しました。

ドイツ特許法第1条(3)は、同法第1条(1)の発明から除外される対象としてコンピュータ・プログラム（および数学的方法）が含まれることを規定しています。ただし、ドイツ特許法第1条(4)では、前記の対象それ自体について保護が求められる場合に限り、特許性が阻害されると規定されています。

今回、ドイツ連邦最高裁（以下「最高裁」）は、技術的方法が用いられていれば、ドイツ特許法第1条(1)の意味の範囲内において、技術的分野の発明であるという既存の法理を支持しました。最高裁は、ドイツ特許法第1条(3)1の意味の範囲内において、コンピュータ・プログラムに関する同じ基準が数学的方法に適用される、すなわち、クレームされた教示が具体的な技術的方法によって具体的な技術的課題を解決しているのであれば、特許性は阻害されないと判示しました。また、クレームされた方法（航空機の状態の判断方法）は、技術的パラメータを示す測定値評価によって航空機の状態を判断するために用いられているのであるから、当該基準を満たしているとの見解も示しています。

さらに、最高裁は、除外対象の主題は、進歩性を評価する際には考慮されるべきではないという法理にも言及しており、この法理は、ドイツ特許法第1条(3)1に従って除外対象となっている数学的方法にも適用されるとの見解を示しています。しかし、自然法則は、通常、数学的に定義されているのであるから、数学的方法が、自然力とともに用いられているのであれば必ずしも非技術的であるとは言えないとも述べています。

最高裁の判決要旨は、次のようになります。

a) 数学的方法は、技術的方法によって具体的な技術的課題の解決に貢献している場合にのみ、特許を受けることができる。

b) 数学的方法は、クレームされた教示の文脈において、それが自然力の利用に関するものでない場合に限り、非技術的であるとみなされる。

c) 航空機の事例においては、数学的方法が、利用可能な測定結果を用いて航空機の状態についての信頼性の高い情報を取得し、それによってシステムの動作に影響を及ぼしている場合に、自然力の利用に対する関連性が認められる。

d) 単に、先行技術に対して明確な利点がないというだけで、進歩性を有する対象が特許性がないとみなされることはない。

[情報元] Jenkins Patent Issues, Autumn 2015

[担当] 深見特許事務所 勝本 一誠

8. (韓国) 韓国特許法の改正

2016年2月4日付で特許取消申請制度の導入などを骨子とする特許法改正案が国会本会議を通過しました。施行日は公布後1年が経過する2017年4月前後と予想されます。主な改正事項は以下のとおりです。

(1) 特許取消申請制度の導入

特許権の設定登録日から6ヶ月になる日まで、何人もその特許が先行文献等による新規性、進歩性欠如を理由に特許審判院に特許取消の申請をすることが可能となります。特許取消申請手続の進行中には、特許権者は、特許取消通知に対する意見書提出期間内に請求範囲の訂正をすることができます。

(2) 審査請求期間の短縮

審査請求期間が特許出願日から「5年」であったのが「3年」に短縮されます。

(3) 審査官の職権再審査制度の導入

特許決定後も設定登録前までは明白な拒絶理由が発見されれば、審査官が職権で特許決定を取消してその出願を再び審査することが可能となります。

(4) 出願人による軽微な明細書の記載の誤りを救済するための審査官の職権補正範囲の拡大

軽微な誤字脱字以外に、拒絶理由であるが明らかな誤記による記載不備も審査官が職権で補正することが可能となります。

[情報元] 金・張法律事務所 Newsletter 2016年2月号

[担当] 深見特許事務所 和田 吉樹

9. (台湾) コンピュータソフトウェア関連発明の裁判例からの指針

コンピュータソフトウェア関連発明の裁判例から示される開示(サポート)要件に関する指針を紹介します。

(1) 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】103年度行専訴字第70号

【裁判期日】2015年1月15日

【裁判事由】発明特許出願

【原告】旅盟資訊股份有限公司(Lemon Information Technology CO,LTD.)

【被告】經濟部知的財産局

【事実要約と争点】

原告は2007年5月24日「マップ方式旅行情報管理方法」(以下、「係争特許」)について発明特許出願を行ったが、専利法第26条第2項規定に違反しているとして、特許を付与すべきでないとの処分を不服として、行政訴訟を提起しました。

本件の争点は、係争特許が専利法第26条第2項規定に違反しているか否かでした。

【主文】

判決は『原告の請求を棄却する。』でした。

(2) 判決からの指針

判決から、コンピュータソフトウェア関連発明の明細書には、商業上のステップ又は機能だけの記載にとどまらず、ソフトウェアの機能に対応する構造又は動作を詳細に記載すべきであるとの指針が得られます。

(3) 判決のハイライト

ここでは、判決内容の詳細は繰返さず、判決のハイライト部を紹介します。

『台湾の専利法(訳注:日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第26条第2項は、以下の点を規定する。

「請求の範囲には、特許を受けようとする発明について定義しなければならない。特許請求の範囲は1項以上の請求項で、各請求項は明確、簡潔な方式で記載しなければならない。かつ必ず明細書で支持しなければならない。」

この規定から、特許請求の範囲は各請求項について明確、簡潔な方法で記載され、且つ明細書に裏付けされなければならないことが理解される。

この点に関し、本件のコンピュータソフトウェア関連発明の明細書は、請求項の内容を複製している以外に、出願している技術的特徴の商業上の効果又は使用方法を説明しているだけにすぎず、該機能を達成するために対応する構造(ハードウェア部材)又は

動作（ソフトウェア・アルゴリズム）を詳細に記述していない。

また、本件の特許請求の範囲ではミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション形式の使用を主張しているが、この場合、明細書ではミーンズ（ステップ）に対応する構造又は動作を明記することが要求される。この点に関し、本件明細書は商業上の効果又は使用方法を説明しているだけにすぎない。すなわち、本件明細書はコンピュータソフトウェア関連発明における対応するハードウェア部材又はソフトウェア・アルゴリズムについて、商業上のステップ（手順）又はファンクション（機能）のみを記載するから、本件明細書の記載は請求項のミーンズ（ステップ）に対応しようがない。

次に、明細書にすでにアルゴリズムが開示されているとき、当業者にとって十分な開示がされているか否かとは、明細書の開示から当業者がいかにプログラミングを行うかを明確に知悉し、コンピュータで開示された該アルゴリズムの必要なステップを実行できるか否かを意味し、また当業者が該アルゴリズムを明細書に基づいて実施し（請求項で）請求されている機能を達成できるか否かでもある。

このアルゴリズムの開示に関し、特許請求の範囲でミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション形式を使用するときは、明確且つ十分に開示する義務を果たすべきであるため、全体のアルゴリズムがいずれも当業者の容易に完成できるものだからといても詳細に開示しないことがあってはならない。』

このように、判決のハイライト部から、上記の指針を読み取ることができます。

[情報元] 台湾国際専利法律事務所ニュースメール 2016年1月号
[担当] 深見特許事務所 杉本 さち子

10. (商標・欧州) 欧州連合商標法の改正

共同体商標規則を改正する欧州議会と理事会の規則(EU)2015/2424が、2016年3月23日に発効されます。ここでは、共同体商標規則と商標指令の変更点について概説します。特に、商品・役務の指定の変更ができる期間が制限されることにご留意ください（ポイント10をご覧ください）。

商標の適格性

1. 視覚的に表現 (graphic representability)の要件が削除されます。標章は、明確かつ正確であれば、あらゆる利用可能な技術で表現されるものでよいとされます。改正後の規則では色や音の商標の登録可能性について記載され、新しく絶対的拒絶理由が追加され（下記参照）、非伝統的商標の登録は実務上まだ難しいままであることを意味しますが、理論的にはより多くの非伝統的商標の登録を可能にしています。

2. 形状の登録のための既存の除外規定 (exclusions) が他の「特徴」に及び、絶対的拒絶理由が拡張されます。これまでの規則は、商品本来の形状のみからなる標章、技術的な成果を得るための形状のみからなる標章、商品に相当な価値を付加する形状のみからなる標章は登録されないと明確にしていました。新規則は、商品本来の形状又は「その他の特徴」のみからなる標章、技術的な成果を得るための形状又は「その他の特徴」のみからなる標章、商品に相当な価値を付加する形状又は「その他の特徴」のみからなる標章が登録されないよう、この要件を拡大しています。

3. ぶどう酒及び伝統的特産品 (wine and traditional specialities) についての原産地呼称、地理的表示、保護された伝統的用語を含めることで、絶対的拒絶理由は拡張されます。

権利の拡大

4. 商号や会社名としての商標の使用を禁止すべく、権利が拡大されます。禁止行為には「商号や会社名の一部としての商標の使用」が含まれます。現行（改正前）の規則では、侵害成立のため、会社名とその会社が提供する商品・サービスとの十分な関連性を

確立することが時折問題となります。この改正後の表現は、そういった関連づけに役立ちます。

5. 改正後の規則は「EU 指令 2006/114/に反する方法による**比較広告**における」標章の使用も禁止しています。司法裁判所が最近のケースの多くでしてきたように、この禁止は新規則と誤解を与える比較広告指令とを関連づけます。

6. 商品を欧州連合内に流通させない場合であっても、第三者が侵害を構成する標章を付した商品を欧州連合に持ち込むことを禁止すべく、権利が拡大されます。これは、**輸送中の商品** (goods in transit) の問題を扱う重要な改正です。その商品が欧州市場に置かれることを意図したものと窺えた場合にのみ、その輸送中の商品は偽造品として分類されると示したフィリップスとノキアの裁判の判決を、本質的に覆すものです。今や、商標の所有者は、たとえ自由に流通させない場合でも、本質的側面において商標と区別できないマークを付した商品を第三者が欧州連合に持ち込むことを防止することができます。もし商品の所有者が、欧州連合商標の権利者には最終目的地の国の市場にその商品を流通させることを禁止する権原はないと証明することができれば、その商品はその国へ輸出されます。この改正は欧州連合全域で偽造に対応するブランド所有者に役立つべきものです。

7. 改正後の規則は、**包装、ラベル**、及びその他の同様のものへの侵害標章の添付をも禁止します。これもまた、侵害品に対処する際にブランド所有者に役立つべきものです。

商品及び役務の指定

8. 指令は、「商標権の範囲についての法的安定性の確保と、商標保護へのアクセスの促進のため」、商品及び役務の分類が十分に**明確かつ正確** (clear and precise) であるべきとしています。IP Translator 判決の前は、共同体商標内に含まれるクラスヘディングは、その共同体商標出願時に発効されたニース分類の版のアルファベティカルリスト全体に見られる、関連する分類内のすべての商品及び役務をカバーすると考えられていました。IP Translator 事件の後、実務が変更になり、新規則は立場を明確にするよう求めています。

9. 商品・役務の指定に一般用語が使用される場合、その用語は**文字通り解釈され** (interpreted literally) ます。不明確又は不正確な用語を含む出願はいずれ拒絶され、出願人は他の許容される用語を提案するよう要求されることとなります。

10. IP Translator 前の立場をとろうとする場合、明らかに含まない商品及び役務が出願時に発効されたニース分類の版の関連する分類の商品／役務アルファベティカルリストに掲載される場合に限り、新規則 28 条は、クラスヘディング全体を含む 2012 年 6 月 22 日前に出願された欧州連合商標の所有者に、出願時の意図が、その時使用した一般用語の文字通りの意味を超えた商品及び役務をカバーするものだったかどうかを確認する機会を与えます。この機会は、新規則発効後 6 ヶ月間、すなわち、**2016 年 3 月 23 日から 2016 年 9 月 23 日まで**となっています。

11. 9 月 23 日前に提出された商標の商品／役務の指定に変更されない場合は、その商標の登録は、使用した用語の文字通りの意味における商品及び役務についての**のみ**、マークを保護することになります。商標所有者が第 28 条に基づき商品／役務の記載を変更する場合も、補正がなされる前に使用されその時点で侵害とは考えられなかった第三者の商標の使用に対し、登録に基づく権利が用語の文字通りの意味を超えて拡張されることはありません。商品及び役務の記載が補正される前に、後願商標が使用されたり登録出願されたりした場合にも、異議や後願商標の無効の宣言書の提出について同様の規定が適用されます。

12. OHIM は、商標の所有者が上記で述べたような商品及び役務の記載を変更するために提出できる宣言書について、許容された宣言書がどのように公開されるかの確認も含め、情報を公開しました。商品役務の記載の変更が適切かどうか助言できるよう、関連する欧州連合商標登録を見直すように我々に指示されることをお勧め致します。OHIM は、商品役務の記載に追加の商品及び役務を含む場合であっても、クラスヘディング全体をも含み、そのクラスヘディングが何ら制限されないものだったと仮定される場合は、宣言書を提出することができるかと指摘しています。

13. OHIM は、既存の権利の見直しにおいて助けとなりそうな「クラスヘディングの文字通りの意味に入らないと考えられる文言の例」を確認する書面も提示しました。例として、ニース分類の最新版に記載の、第 25 類のクラスヘディング「衣類、履き物、帽子 (clothing, footwear, headgear)」を検討すると、「靴の甲 (footwear uppers)」や「インソール (inner soles)」という用語は文字通りの意味には入りません。同様に、「エアバッグ (air bags)」は、標準的な第 12 類のクラスヘディングの文字どおりの意味に入っているとは考えられません。実際に、上記の規定に基づき提出された要求を OHIM がどう取扱うか、興味深いところです。

手続	旧料金€	新料金€
電子出願 1 区分	900	850
電子出願 2 区分目	0	50
電子出願 追加区分毎	150 (3 区分を超える部分)	150 (2 区分を超える部分)
異議申立	350	320
電子更新 1 区分	1350	850
電子更新 2 区分目	0	50
電子更新 追加区分毎	400 (3 区分を超える部分)	150 (2 区分を超える部分)
取消・無効審判	700	630
不服申立	800	720

15. そこで重要なのは、**更新料**の支払期限が若干変更されたことです。更新申請と更新料は、これまでの「保護が満了する月の末日前 6 ヶ月間」ではなく、登録満了日前 6 ヶ月間に提出しなければなりません。

欧州連合を指定する国際商標に対する異議申立期間

16. 欧州連合を指定する国際商標に対する異議申立期間の始期は、現在の公告日後 6 ヶ月からに替えて、公告日後 1 ヶ月からに変更されます。

機械的な調査

17. 出願過程の一部として OHIM によりなされ、出願人に提供されていた先行欧州連合商標についての機械的な調査はなくなりました。出願人は、必要に応じて、そのような調査を積極的に請求することになります。加盟国が申し出ていれば、加盟国の各庁が提供するサーチレポートを請求することもできます。OHIM は、先登録又は出願の所有者がもう送付しないよう要求しない限り、これからも欧州連合商標出願の公告について先行欧州連合商標の所有者に通知します。必要であれば、適切な調査について助言致します。

商号としての使用主張の制限

18. 新規則は、第三者が**自然人である場合のみ**、その第三者の氏名又は住所としての標章の使用を主張できる旨規定しています。これは、欧州連合商標の被疑侵害に関し、企業はもはや、2015年にASOSが成功させたようには、自己の名称としての利用の主張ができないことを意味する重要な改正です。商標指令が改正されるまでは、商号としての使用の主張は、英国商標についての被疑侵害に関するケースでまだ可能かもしれませんが（11条2項(a)）。2016年3月23日前の侵害行為に関する商号としての使用の主張の可能性に言及する暫定規定の内容は、今のところ不明です。

使用証明の期間

19. 異議手続において、異議申立人がその商標の使用について証明することを出願人が要求する場合、**当該5年の期間**は、これまでのように後願商標の公告日以前の5年ではなく、出願日又は優先日以前の5年となります。

証明商標

20. 新規則は、商標の所有者が出願し、商品の原料や製造方法、サービスの性能や、品質、精度、その他の特性について証明される商品又はサービスを、証明されない商品及びサービスから区別できる欧州連合証明商標を導入します。

英国の証明商標と同じく、欧州連合証明商標の出願人は、そのような証明をされる商品又はサービスの供給を含め、自身で業を行うことはできません。証明商標の使用を規制する規則は、出願日から2ヶ月以内に提出しなければいけません。出願を欧州連合証明商標に変更することが可能ですが、関連する加盟国の国内法が保障又は証明商標の登録について規定する場合には限られます。

調停センター

21. 当事者らが紛争を解決するのを助けるため、新規則では調停センターが設立されます。新規則は、料金支払い後に紛争の当事者が共同で適切な要求を提出するよう規定し、異議部、取消部及び審判部での紛争について中絶して活用できる適切な期間をもたらします。

名称変更

22. OHIM、共同体商標（Community trade marks）、共同体商標規則（the Community Trade Mark Regulation）、そして、欧州連合の加盟各国における共同体商標裁判所（the Community trade mark courts）の名称が変更されます。

商標は、「欧州連合商標（The European Union trade mark）」又は「EU商標（EU trade mark）」と呼ばれます。

OHIMは「欧州連合知的財産庁（European Union Intellectual Property Office）」と呼ばれます。

「共同体商標裁判所（Community Trade Mark Court）」は、今のところ、「EU商標裁判所（EU Trade Mark Court）」と称されます。

「共同体団体商標（Community Collective Mark）」は「欧州連合団体商標（European Union Collective Mark）」になります。

規則の正式名称は、「共同体商標に関する理事会規則(EC)No.207/2009及び共同体商標に関する理事会規則(EC)No.40/94を施行する委員会規則(EC)No.2868/95を改正し、欧州共同体商標意匠庁に支払われるべき料金に関する委員会規則(EC)No.2869/95を廃止する、2015年12月16日欧州議会及び理事会規則(EC)2015/2424（Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community Trade Mark and Commission Regulation (EC) No. 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community Trade Mark, and repealing Commission Regulation (EC) No. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)）」です。

[注記]

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。