

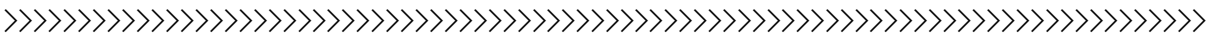


YAMAUCHI パテント NEWS

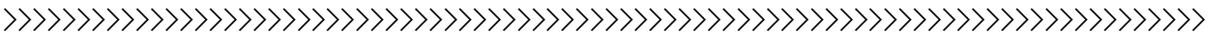
VOL. 58

////// ニュースの目次 //////////////////////////////////////

- 1. 弁理士 山内 伸の副所長就任
- 2. 平成27年度特許委員会成果報告
- 3. 弁理士と英語（日々の研鑽、Continuous efforts）
- 4. 改訂された「商標早期審査・早期審理ガイドライン」と「商標審査基準」



1. 弁理士 山内 伸の副所長就任



拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

また、日頃より格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、弁理士 山内伸は平成29年4月1日をもって、弊所副所長に就任いたしましたことをご案内させていただきます。

弊所では、以前より弁理士5人体制で業務を遂行してまいりましたところ、経営責任を負う弁理士が2人体制になることで、より機敏に皆様のご要望にお応えできるようになります。

当人も弁理士登録後7年目を迎えようとしており、意欲も充分ですし、更なる研鑽を積む覚悟でおります。

つきましては、クライアントの皆様におかれましては、倍旧のご指導ご鞭撻を賜わりますようお願い致します。

敬具

平成29年4月吉日

所長弁理士 山内 康伸

謹啓 春風の候、皆様におかれましてはいよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。

さて、私儀

平成29年4月1日付をもって特許業務法人 山内特許事務所の副所長に就任いたしました。これにより、弊所の持続可能性の一助となるとともに、長期的視点でクライアントの皆様と向き合うことができ、ひいてはより上質な知財サービスを提供できるものと考えております。

日々の業務の傍ら、米国において特許法律事務所が主催するセミナーに参加し、ま

た、日本弁理士会の特許委員会では近年の判例の動向を研究するなど、見識を深めてまいりました。今後とも、日々研鑽に励み、皆様のお役に立つことができるよう精進いたしますので、倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。まずは略式ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。

謹白

平成29年4月吉日

副所長弁理士 山内 伸

>>>

2. 平成27年度特許委員会成果報告 (山内 伸)

>>>

日本弁理士会の平成27年度特許委員会に参加し、『審決取消判決からみた進歩性・記載要件に関する動向と、該動向及び改訂審査基準の比較検討』とのテーマで検討いたしました。このたび、この成果がパテント誌（2017年1月号）に掲載され、日本弁理士会のウェブサイトにも掲載されましたので、これを報告いたします。

なお、パテント誌の記事は以下のURLからダウンロードできますので、ご興味のある方はご参照ください。

http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201701/jpaapatent201701_018-026.pdf

http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201701/jpaapatent201701_027-038.pdf

特許委員会では進歩性または記載要件が争点となった近年の判決のうち審決取消判決に注目し、判決の傾向を分析しました。審決取消判決は特許庁の審決を裁判所が否定した判決であり、権利化業務において有益なものといえます。判決の検討にあたって、進歩性および記載要件を細かく分類し、分類ごとに検討を行いました。私は、進歩性の判断要素の一つである阻害要因を担当いたしました。

判決の傾向を分析するとともに、2015年度に改訂された特許・実用新案審査基準との比較を行いました。審査基準には阻害要因について4つの類型が記載されています。判決の傾向はこれら4つの類型と整合するものでした。また、裁判所では、4つの類型以外にも阻害要因が認められる可能性があることが分かりました。例えば、2つの副引用例を組合せることについての阻害要因が認められている例がありました。

2015年度に行われた審査基準の改訂は主に読みやすさの観点からの改訂であり、実質的な内容の変更はないとされています。しかし、審査基準の記載が読みやすく改訂されたことにともない、従前の審査基準では曖昧であった内容が、明確になったところもあります。例えば、阻害要因について、主引用発明に副引用発明を適用することの阻害要因と、引用発明の適格性としての阻害要因との2つの考えがあること

て、昔の現在の特許法の違いなどを議論しました。

さて、私事、弊所は英語能力向上のためには最適な環境ではありますが、私の場合なか見えるものがないと研鑽を続けるのが難しいという性格であるため、別途目標を立てようと一念発起し、2016年度に通訳案内士（英語）の国家資格を取得しました。この資格取得に当たっては、TOEICが875点であったので、語学一次試験の筆記は免除であったものの、日本の歴史や地理についても勉強することが必要でした。また、二次試験では、外国人が関心を持っている事象について英語でインタビューの練習をする必要がありました。少し回り道だったところもありますが、日本人にとって一般的である正月やお盆の行事などについて外国人に説明するために、その内容を見直す機会となり、日々の英語習得の目標であったことと合わせて、知識の幅も広がり有意義なものとなりました。

今後も、弁理士の日常業務を適切に行って、お客様のニーズに応えることができるように、英語能力の向上に努めていきたいと思っております。

なお、上記の四国支部のセミナーは、弁理士でなくても参加できるものがありますので、ご興味のある方はご連絡いただければ、開催のつど案内を差し上げます。是非参加を検討ください。またSPINについても、ご興味のある方はご案内いたしますので、連絡を頂けたらと思っております。これらのセミナーやミーティングは、英語で話した後は、日本語での飲み会もあります（私の場合はこちらの方が楽しみです）。

以上

>>

4. 改訂された「商標早期審査・早期審理ガイドライン」と「商標審査基準」 (山内 章子)

>>



(博多支所近くの桜)

こんにちは、弁理士の山内章子です。
桜も咲きほこり、いよいよ平成29年度がスタートしました。
この桜のようにまた新たな気持ちで、業務に取り組みたいと思っております。
さて、今回は、最近改訂された「商標早期審査・早期審理ガイドライン」と「商標審査基準」についてお話ししたいと思います。

(1) 「商標早期審査・早期審理ガイドライン」の改訂 (平成29年2月)

平成29年2月、早期審査・審理の対象に、次の二つが追加されました。

①マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願

これまでは、国際出願「済」の基礎出願のみが対象でしたが、本改訂により国際出願「予定」の出願について、対象となりました。

基礎出願が登録にならなければ、セントラルアタックの規定により国際登録にま

でその影響が及ぶため、「早く審査結果が知りたい」というニーズに応えたものですね。

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

「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指定商品・役務（「例示掲載商品」）は、商品役務が明確であるため、早期審査・審理の対象とされました。これまでは、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。しかし、権利化の緊急性のない、又は全ての商品・役務を使用していない場合でも、今回から対象となります。

なお、上記①②のいずれの場合でも、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用準備を進めている」必要があります。また、上記以外のケースについて確認したい場合は、特許庁HPの「商標早期審査・早期審理の概要」に記載がありますので、こちらをチェックしてみてください。

（2）「商標審査基準」の改訂（平成29年4月）

「商標審査基準」（改訂第13版）は、平成29年4月1日以降の審査において適用されます。改訂のポイントは次のとおりです。

- ①公益的な機関等（商標法第4条第1項第1号から第5号）、登録品種（商標法第4条第1項第14号）、ぶどう酒等の産地（商標法第4条第1項第17号）の追加的修正。
- ②公序良俗違反（商標法第4条第1項第7号）について、類型及び該当例の明記。
- ③他人の氏名又は名称等（商標法第4条第1項第8号）について、「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記。
- ④類否判断（商標法第4条第1項第11号）について、外観、称呼、觀念の各要素につき判断基準を明確化、例示の追加修正。また、商品又は役務の類否判断において、引用商標権者から出願商標の指定商品役務が類似しない旨の陳述がなされたときは、審査基準にかかわらず、取引の実情を考慮して、商品又は役務の類否について判断することができることを明記。さらに、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、本号に該当しないことを明記。
- ⑤他人の周知商標（商標法第4条第1項第10号）、商品又は役務の出所の混同（商標法第4条第1項第15号）、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標（商標法第4条第1項第19号）について、基準の趣旨を明確化。
- ⑥同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願（又は先登録）に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合に限り、「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を明記。

上記のポイントのうち、注目すべき点としては、④の「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、4条1項11号に該当しない」という基準が明記されたことでしょうか。これまでは、支配関係があっても出願人を引用商標権者と同一にしておかなければ、権利取得ができず、権利取得後に譲渡するという手続きがとられ

ていましたが、今回の改正でこれまでのような手続きをとらなくても良くなったと云えます。

また⑥については、これまでは、同一人が同一商標について、同一の商品又は役務を指定して重複して出願した場合には、「商標法制定の趣旨に反する。」との理由で拒絶されていました。しかし、商標権管理上、同じ区分の商品等に関して、別々に権利化されていると更新費用がかさむという問題点がありました。

そこで、商標権管理の利便性向上のため、同一人の同一商標に関する出願について、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願（又は先登録）に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合に限り、「商標法第3条の趣旨に反する」ことになりました。

従って、先出願の指定商品・役務を取り込んだ出願が可能となります。しかし、1区分内の商品が8類似群以上となると使用証明又は事業計画書の提出が求められますので、この点には注意を要します。事前にどのような出願計画とするか、充分検討すべきでしょう。

以上