

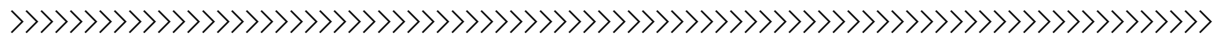


YAMAUCHI パテント NEWS

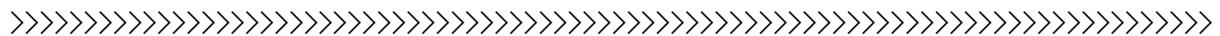
VOL. 39

ニュースの目次

- 1. 欧州商標講演
- 2. 中国で何が起きているか
- 3. アメリカ特許法・先願主義への改正



1. 欧州商標講演



昨年2010年12月3日に、英国の商標弁理士ソフィア・アレナル (Sofia Arenal) 先生が、日本弁理士会四国支部にて、欧州商標の実務と最近の判例についてご講義頂きましたので、通訳を務めました弊社弁理士山内章子が、その概要についてご報告致します。

(1) 欧州の商標制度

欧州の商標制度は、それぞれ各国の商標制度と、共同体商標制度、つまりCTM (Community Trademark) というEU全域を一つの商標登録でカバーする商標制度の二つの制度が存在しています。

このCTMとは、欧州連合27カ国を一つの商標登録でカバーできる、とても便利なシステムですが、それだけに出願の際の留意点も様々あります。



(四国支部の弁理士を前に講義をされるソフィア先生)

例えば、「スイス」だけは加盟国から外れていることや、重要な商標はたとえCTMでの登録があったとしても、欧州国内での商標登録も保持しておいた方が良い点等です。

重要な商標について、国内ベースの登録とCTMでの登録を両方もおいた方が良い理

由については、C T Mで認められているセニオリティという制度（国内商標が有していたのと同様の権利を共同体商標において維持する制度）が、まだ裁判所で判例が蓄積されておらず、有効性が確立していないからとソフィア先生は仰っていました。

（２）C T M出願の審査と異議申立て

また、C T M出願は、権利の成立過程で、自動的に先登録商標との関係も審査する日本の商標制度とは大きく異なります。

C T M出願では、識別力などの絶対的拒絶理由については必ず審査しますが、先登録商標との関係、つまり相対的拒絶理由に関しては、自動的に審査されるわけではありません。

先登録商標と同一又は類似（相対的拒絶理由）であるという拒絶理由については、公告後の異議申立制度によって、異議の対象となったもののみ先登録商標との関係が考慮されるということになります。ということは、先登録商標の権利者は、自分の権利を守るために、後から似たような商標が公告されたことが分かれば、異議申立制度を利用し、自ら解決を図らなければなりません。

日本では、権利者は後から似たようなものが出願されても、審査官が勝手に審査のうえ排除してくれるので基本的には安心です。しかし、欧州ではそうではなく、自分の権利は自分で守らなければならない点、たとえ登録後であっても、自己の有する商標と似たような商標が登録されていないかについてはウォッチングが必要である点に、気をつけておかなければなりません。

欧州では異議申立の頻度は高く、全体の約20パーセントは異議申立があるのだそうです。ソフィア先生は毎週のように異議申立関係の書類を作成していらっしゃるそうで、「異議申立の多くは、審理に入る前に、先登録商標の権利者と後から出願した商標の出願人とが交渉することによって解決する」と仰っていました。

異議申立における交渉や審理が、欧州の商標弁理士の腕のみせどころなのかもかもしれません。



（ホワイトボードを前に熱心に講義されるソフィア先生）

(3) C T M出願での第二言語の選び方

C T M出願においては、第一言語と第二言語を選ぶ必要があります。第一言語は、日本人の多くが理解できる英語を選ぶとしても、第二言語をどの言語にするか悩まれている方もいらっしゃるのではないのでしょうか。そこで、ソフィア先生に、C T M出願での第二言語の選びかたのコツを教えてくださいました。

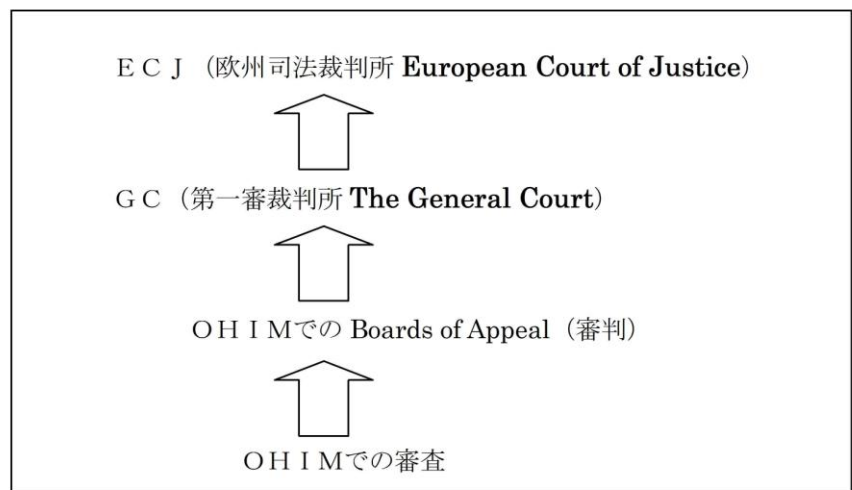
実は、異議申立の多くがドイツからされているという事情があるので、第二言語にドイツ語はあえて選ばないのだそうです。

不要な異議申立への対応費用を削減するため、ソフィア先生はスペイン語を選ぶとおっしゃっていました。

(4) E C Jについて

審査結果に不服がある場合には、右図のように、審判 (Boards of Appeal) → G C (The General Court) → E C J (欧州司法裁判所) という順序で控訴します。(右図参照)

ちなみに、E C Jは欧州連合の最高裁判所に相当する機関であり、欧州各国の裁判所から照会された事項 (法解釈など) に関し、回答をする



というシステムも持っています。このシステムの目的はハーモナイゼーション、すなわち、欧州各国の裁判所で判断に一貫性を持たせるために機能することにあるようです。

(5) 最近の欧州判例の紹介

最近の判例として、ジーンズのポケット部分のステッチの商標、単色の商標、Audi AGのスローガンの識別力の有無が争われた事例について、ご紹介いただきました。

単色の商標の事例については、日本と違って登録できるというのが原則ですが、実際には識別力の点で登録が難しく、セカンダリーミーニング (使用による識別力、日本の商標法3条2項のようなもの) による証明がないと難しいようです。

以上、ソフィア先生には、3時間にわたり欧州の商標制度について、基礎的な部分から最新の判例まで、幅広くお話いただきました。

President Obama Signs America Invents Act



President Obama signed the American Invents Act September 16 at Thomas Jefferson High School for Science and Technology in Alexandria, Va. The USPTO has set up a website to help you understand the law.

改正内容の最大のポイントは、先発明主義から先願主義への移行ですが、ベストモード要件の無効理由からの除外、特許付与後異議申立て、情報提供なども実務上の影響は無視できません。このように大きく変わるところがある反面、変わらないところもあります。次回はそのポイントをご紹介します。