

1. 日本特許制度・日本商標制度

東京商工会議所「東商新聞 2014 年 4 月 10 日号」

文：浅野勝美 図：浅野卓

フローチャートで見る 外国出願

と 知財戦略

第1回一序

■経営に不可欠な知財

知財は独占権であり、権利主体の国籍が実務上問われることが殆どないので、海外に進出しようとする企業にとって重要な戦略エレメントとなります。特許権や商標権は、各国の産業政策等の観点から、各国毎の取得が求められ、手続ステップも各国でバラバラなのが実情です。企業のアジア進出動向は根強く、TPP交渉では知財は重要な争点です。

外国出願は数々のステップを踏んで登録に至ります。外国出願では多くの費用がかかり、国によっては種類の細かい通知をしてくるケースがあるため、概要を心得ておくことは重要です。

■出願手続きの流れ

本稿では日本企業の主な相手国であるアメリカ、韓国、さらに中国を取り上げ、特許と商標の出願手続について、日本企業に必要な基礎知識を図解し知財戦略を練ります。フローチャートで示すのは、ビジュアル的に一目瞭然と記憶に残り易いからです。なお、出願から登録までを解説するため、登録後の権利の効力については触れません。

外国出願手続をみる前に、日本での出願手続を簡単に復習してみます。図1は特許出願手続です。出願がペーパーレス手続であること、出願公開、審査請求、不服審判の制度があること、拒絶理由に対する応答手続が充実していること、厳しい補正制限があること等が特徴です。最近の法改正により販売後の出願であっても一定の場合救済されます。

図2は商標出願手続です。特許手続と略同様のステップをとります。なお、無効審判手続も特許手続と略同様です。

(浅野国際特許事務所所長

首都大学東京大学院非常勤講師

弁理士 浅野 勝美)

図1 特許出願手続フロー図

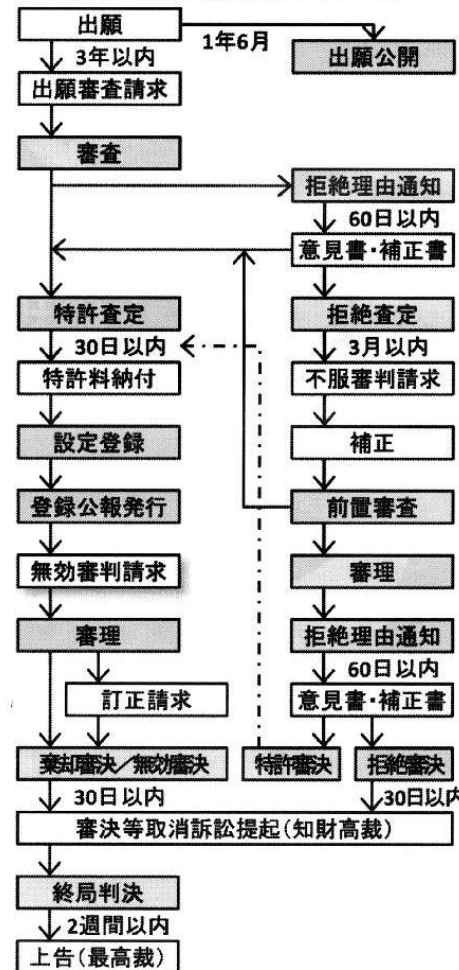
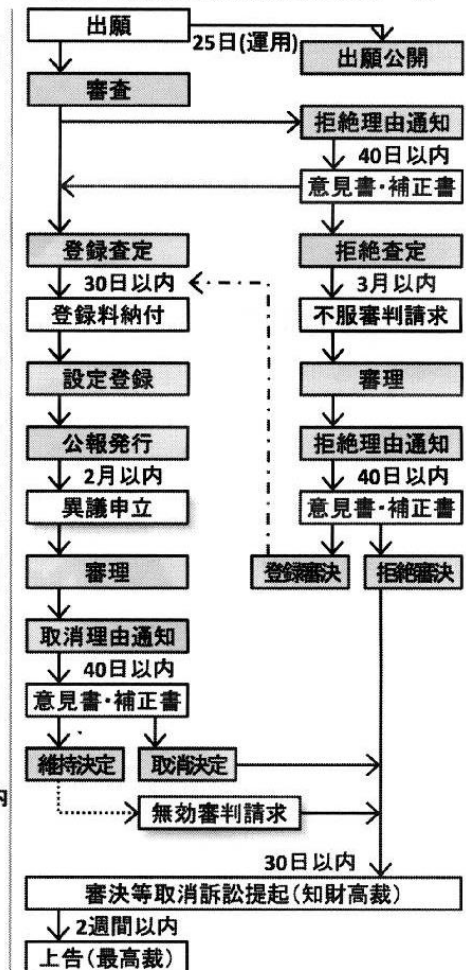


図2 商標登録出願手続フロー図



2. 外国特許制度 (米国、韓国、中国)

東京商工会議所「東商新聞 2014 年 4 月 20 日号」

文：浅野勝美 図：浅野卓

フローチャートで見る 外国出願



知財戦略

第2回—アメリカの特許出願手続

■先願主義への移行

アメリカは先発明主義をやめ、2013年より先願主義へと移行しました。この結果、新規性などの判断基準日は、日本出願をベースにアメリカに優先権主張出願をした場合、日本出願日となります。出願前の発表などを救済するグレースピリオドの起算点は有効出願日のため、日本出願日前1年以内に発表があったとしても、アメリカでは救済されるのに対し、日本では6カ月以内に出願する必要があるため、ベースの日本出願は拒絶されます。この点がTPP交渉の争点の1つになっています。

■米国制度の特徴

①2000年の法律改正により特許出

願は出願公開されます。公開時期は、日本と同様、出願日(優先日)から18カ月後です。

②先行文献開示の義務(IDS)。例えば、基礎となった日本の出願が拒絶された場合、その拒絶理由、引用文献などを陳述しないと、後日当該特許について無効事由などの不利な取扱いを受けます。日本では先行文献開示は義務ではありません。

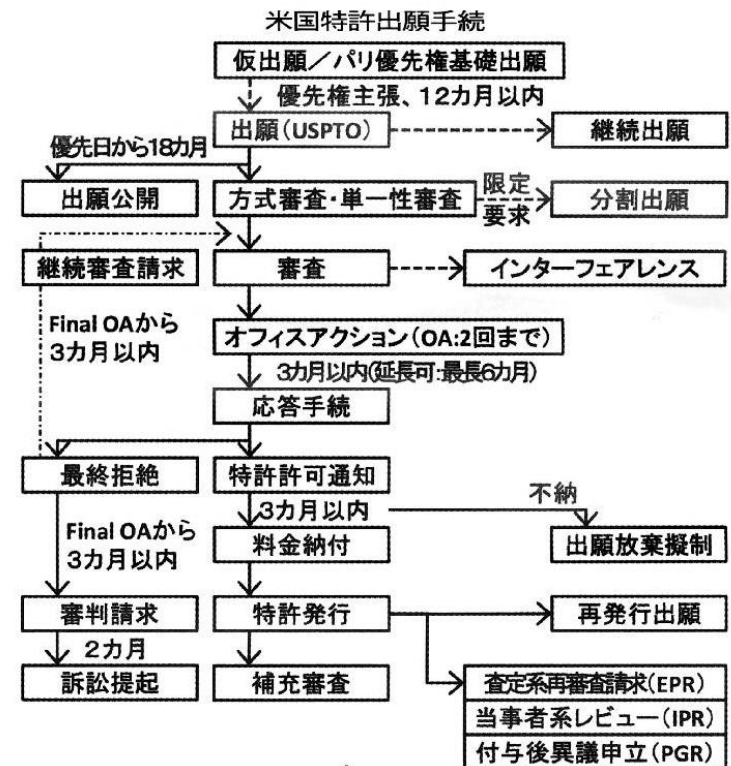
③クレーム(claim)に記載された複数の請求項が複数の発明であり1件の特許として発行できないと認定された場合、オフィスアクション(O.A)で限定要求がなされます。この場合、審査対象とすべきクレームを選択したり、分割出願して対応します。

④後願が親出願と実質的に同一の場合「継続出願」とされ、特許期間が親出願の存続期間内とされます。親出願の内容に新規事項を追加した場合は「一部継続出願」とすることができます。後者はわが国の国内優先権主張出願と同様です。

⑤明細書、図面またはクレームが過失によって不備な場合、一定の条件の下に補正された新たな出願書類に基づく再発行出願をすることができます。再発行特許の期間は原特許の残存期間です。

その他の特徴として、アメリカでは審査請求制度がありません。特許権は登録後発生し、特許期間は出願日から20年です。また、放棄された出願などの再考請求制度、インターフェアレンス(Interference)の手続があります。11年改正法により、特許付与後の異議申立制度、補充審査制度が創設され、当事者

系再審査制度が当事者系レビュー制度に変更されました。アメリカでは、意匠は装飾的であれば特許法により保護されます。植物は繁殖方法の違いにより特許法または新品種保護法により保護されます。アメリカ法はグアム、マリアナ諸島、パナマ運河



地帯、プエルトリコ、バージン諸島、アメリカ領サモアにおいてもその効力が及びます。

(浅野国際特許事務所所長

首都大学東京大学院非常勤講師

弁理士 浅野 勝美)

フローチャートで見る 外国出願 と 知財戦略

第4回—韓国の特許出願手続

韓国の特許出願ステップは、わが国とほとんど同様です。当局は知的所有権庁（KIPO）であり、日米同様、特許、商標とも同一当局が所管します。

①出願、出願公開

出願はオンライン手続で行ない、出願日（日本出願に基づく優先権主張出願の場合は日本出願日）から18カ月経過すると出願公開されます。出願公開された発明は一定条件の下、補償金請求権が与えられ、日本と同様、暫定的に保護されます。

②審査請求、審査

出願発明の審査は、日本と同様、審査請求しなければ行われません。審査請求は出願日から5年以内にする必要があります、5年を越えると出願取

下げと見なされます（日本は3年）。早期審査の制度もあります。

③オフィスアクション（O.A.）、応答手続

O.A.（拒絶理由通知）が発せられた場合、意見書、補正書により応答することができます。日本と同様、既に通知した拒絶理由のときは2回目が最後のO.A.となります。応答期間は原則として2カ月間ですが、期間延長が可能です（有料）。

④特許付与決定、特許付与

拒絶理由がないか、応答により理由解消の場合は、特許付与の決定が出されます。この場合は決定通知受領後3カ月以内に3年分の料金を納付すれば特許が付与され、特許公告されます。

⑤拒絶決定、再審査請求

応答しないか、応答しても拒絶理由解消に至らないときは、拒絶決定がされます。この場合決定通知受領後30日以内にクレーム、明細書などの補正をして再審査請求をしたときは、決定官により再審査が行われます。補正により理由解消された場合は特許付与決定となり、前記④のステップとなります。

⑥不服審判の請求

拒絶決定に対し補正をしないか、または再審査請求で理由が解消しな

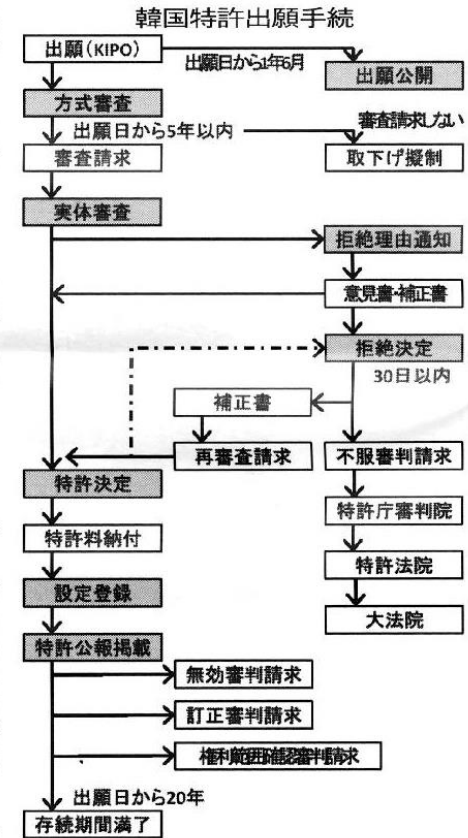
い場合は拒絶決定となります。拒絶決定に対する不服申立は、まずKIP O 審判院への不服審判の請求です。この審決に不服があるときは、さらに特許法院（P C）への提訴、最終的には大法院へ上告することもできます。

⑦異議申立、無効審判の請求

2006年改正法により、異議申立が無効審判に統合されました。公告日から3カ月以内は誰でも、その後は利害関係人または審査官がI P T に無効審判を請求することができます。

⑧補正、分割出願

補正は、特許付与前または最先優先日から18カ月以内であれば明細書、図面についてクレームをすることができます。審査後の補正は内容上の制限があり、最初の出願の開示範囲を超える補正は許されません。時期についても①O.A. 応答期間内、②第2回O.A. の応答期間内、③拒絶決定不服審判の場合は、09年7月1日以前の出願は請求日から30日以内に限定され、09年7月1日以降の出願は再審査請求をするとき補正をすることができます。再審査請求があった場合、拒絶決定は取り消されたものとみなされます。



（浅野国際特許事務所所長
首都大学東京大学院非常勤講師
弁理士 浅野 勝美）

知財戰略

第6回—中国の発明特許出願手続

中国の特許制度も先願主義です。

■ポイント①：専利法の3つの特許

日本では特許法・実用新案法・意匠法で別々に規定していますが、中国ではこれらを併せて「専利法」に、①「発明特許（日本の特許制度）」、②「実用新型特許（日本の実用新案制度）」、③「外観設計特許（日本の意匠制度）」の3つとして規定しています。

発明特許権は出願日から20年、実用新型特許権および外観設計特許権は出願日から10年存続します（専利法42条）。発明特許は初歩審査（日本の方式審査）と実体審査がされますが、実用新型特許と外観設計特許は初歩審査のみです（専利法40条）。

日本では、同一の対象について特

許出願と実用新案登録出願がされた場合には、どちらか一方しか登録を受けることができませんが、中国の専利法の発明特許と実用新型特許は、重複出願が認められています（専利法9条1項但書）。

- 模倣品への対策

近年の世界的な知的財産重視の傾向から、日本でも発明について、「特許群」による保護や、特許権と意匠権などの他の知的財産権とを組み合わせた「知的財産権ミックス」による保護が潮流となっています。

とくに中国では模倣品への対策が重要です。存続期間が長く安定的な発明特許権による保護が基本となりますが、権利付与まで時間がかかり（平均審査期間は22カ月以上）、リリース後数カ月で出てくる模倣品に対応できません。中国における冒認出願を防止する必要があります。中国でビジネスする場合には、実用新案特許権や外観設計特許権を組み合わせた保護戦略が必要不可欠です。

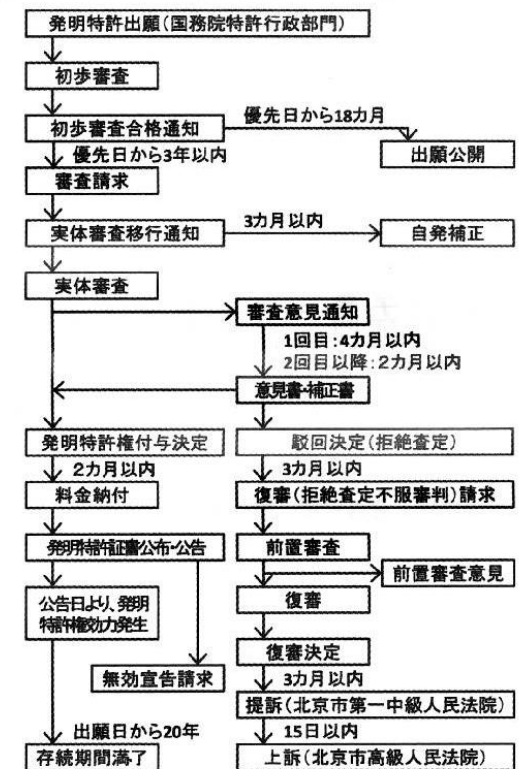
■ポイント②：秘密保持審査

中国で完成した発明または実用新
型を（外観設計は対象外）、外国（日
本を含む）に特許出願する場合、事
前に国务院特許行政部門による秘密
保持審査を受けねばならず（専利法

20条)、秘密保持決定がされると外国への特許出願は認められません。もっとも、発明の実質的部分を中国国外で完成させたり、中国における特許権が不要であれば、秘密保持審査を受けずに外国に特許出願することができます(専利法実施細則8条・20条参照)。

■ポイント③：特許権侵害への対応

中国では特許権侵害があった場合、①人民法院に提訴（司法アプローチ）または②各地の専利業務管理部門に処理を申請（行政アプローチ）できます（専利法60条。デュアル・トラック・システム）。人民法院では、侵害行為の即時停止（日本の差止め）だけでなく、損害賠償も取り扱います。一方、専利業務管理部門では、侵害行為の即時停止は取り扱いますが、損害賠償については賠償額の調解（和調停）のみが可能です。行政アプローチは迅速かつ低コストというメリットがありますが、損害賠償命発行されないうえ、特許訴訟で度な判断が要求されるため、近司法アプローチが多いです。



さらに、③各地の税関による差押えもできます。しかし、日本と異なり、刑事的救済（特許権侵害罪）はありません。

(浅野国際特許事務所所長)

首都大学東京大学院非常勤講師
弁理士 浅野 勝美)

3. 外国商標制度 (米国、韓国、中国)

東京商工会議所「東商新聞 2014 年 5 月 10 日号」

文・図：浅野卓

フローチャートで見る 外国出願

と 知財戦略

第3回—米国商標登録出願手続

米国の商標制度は日本と大きく異なります。重要なポイントを中心に見ていきます。

■ポイント1：使用主義

日本は、商標の現実的使用の事実を問わず、登録により商標権が発生する「登録主義」を採ります。一方、米国は、商標の現実的使用の事実により商標権が発生し、使用の継続により商標権が存続するという「使用主義」を採ります。この現実的使用により発生する商標権を「コモンローに基づく商標権」と言います。当該商標権は、使用している地域および出所の混同のおそれのある地域に効力が及びます。

■ポイント2：2つの登録制度

使用主義・コモンローの考え方を基礎として、さらに「連邦登録」と「州登録」の2つが設けられています。

連邦登録により発生する商標権を「ランハム法（連邦商標法）に基づく商標権」、州登録により発生する商標権を「州商標法に基づく商標権」と言います。前者は全米に、後者は当該州内のみに効力が及びます。

コモンローに基づく商標権は、ランハム法・州商標法に基づく商標権に優位します。

実際に多く利用されている連邦登録をすると、①全米における独占的権利と推定され、②現実の使用が出願日後であっても、出願日が米国における使用開始日と擬制され、③権利者であることが全米に公示されたと擬制され（第三者の善意使用によるコモンローに基づく商標権の取得を阻止できる）、④登録日から5年間継続使用され、かつ現に取り引きされていれば不可争性を宣言でき、⑤税関における輸入禁止が可能となります。

■ポイント3：5つの出願方法

連邦登録について、米国は使用主義であるため日本と異なり、①現実の使用に基づく出願が原則です。しかし、国際協調・条約などにより、②

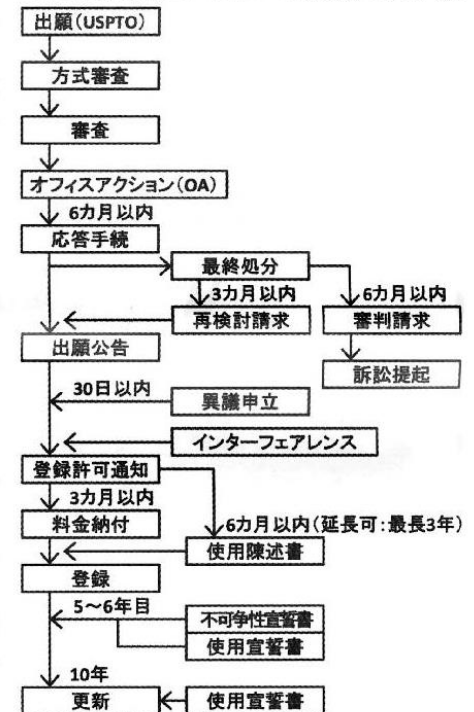
使用意思に基づく出願（ITU）、③本国出願に基づく出願（優先権主張出願）、④本国登録に基づく出願、⑤マドリッドプロトコルによる出願が認められています。①～④は組合せ可能です。日本の商標登録出願に相当し、中小企業に多く利用されている②を右図に示します。

■ポイント4：2つの登録簿

日本では、識別力が認められない商標は、その出願が拒絶され、使用により識別力を獲得（全国周知）するまで登録を受けることはできません。一方、連邦登録には、識別力を有する商標が登録される「主登録簿」と、識別力を有する可能性がある商標が登録される「補助登録簿」があります。補助登録は、5年間の継続的かつ独占的な使用により、セカンダリーミーニング（使用による識別力の獲得）が推定され、別途出願により主登録簿への登録が可能となります。

最後に、米国では、権利者（団体）自体ではなく団体構成員の使用を前提とした証明商標や、音・色彩・匂い・位置などの商標も登録が可能です。また、農水産品には地名が表示されることが多く、証明商標と名称表示規制のどちらで保護すべきかと

米国使用意思に基づく商標出願手続



いう論点が、TPP交渉の知財分野の争点の一つにもなっています。無形文化遺産となった和食の表示について今後議論を呼ぶかもしれません。

（浅野国際特許事務所所長

首都大学東京大学院非常勤講師
弁理士 浅野 勝美）

フローチャートで見る 外国出願 と 知財戦略

第5回—韓国の商標出願手続

韓国では、商標出願手続も我が国とほとんど同様です。

①出願

出願は多区分出願が可能であり、総合小売業の役務も指定できます。

数字は、日本では、原則として識別力がなく、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」として、商標登録を受けることができません。審決例を見ても、全体にデザインが統一化されている「109」の如く、独特な構成のものは登録例がありますが、そうでなければ、「385」「6267」の如く三桁以上の数字であっても、使用により識別力を獲得しなければ登録されません。一方、韓国では、数字は、二桁または連続する三桁（123など）は登録できませんが、それ

以外の数字は登録できます。

2012年4月1日から加算金制度が復活し、出願・補正・登録・更新申請の際、一区分に属する指定商品が20を超える場合、超過する一商品あたり2000ウォンが賦課されます。なお、日本には、加算金制度はありません。日本では、一区分に属する指定商品・役務が8以上の類似群コードにわたっている場合、商標の使用確認書または使用意思確認書を提出する必要がありますが、これは韓国の加算金制度に対応する運用ではありません。

②審査、暫定拒絶通知

方式要件を具備した出願は審査手続に移行し、識別力、類否など商標の登録要件及び指定商品、役務の表示について審査されます。

③拒絶理由通知、応答

審査において拒絶理由が発見されたときは、拒絶理由通知が発せられます。これに対しては意見書、補正書で応答できます。応答がないときは最終拒絶決定されます。

④出願公告

審査において拒絶理由が発見されないときは、出願公告となります。

⑤登録決定、登録

公告日から2カ月以内に異議申立

がないときまたは異議申立に理由がないときは、登録決定されます。決定通知から2カ月以内に登録料が納付されれば登録となり、登録証が発行されます。

⑥補正

補正は拒絶理由通知の応答期間内と、異議があった場合の答弁書の提出期間内及び拒絶決定不服審判の請求日から30日以内です。補正は指定商品、役務等の減縮などに限られ、原出願の実質的な変更は許されません。

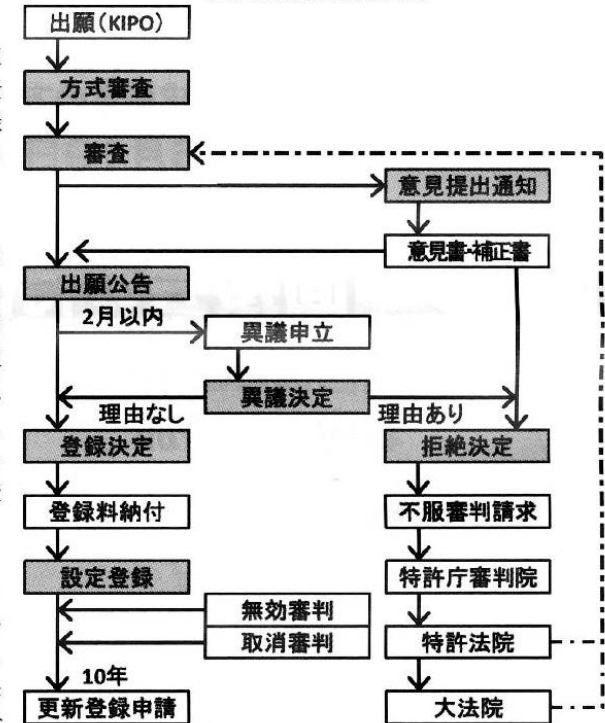
⑦異議申立

第3者は公告日から2カ月以内に異議申立ができます。異議申立があった場合、出願人は答弁書によって反論することができます。このとき分の悪い指定商品、役務を削除したり、出願分割をしたりして異議理由の解消を図ります。

⑧不服審判の請求

拒絶された場合、拒絶決定受領後30日以内に不服審判を請求し、争うことができます。日本人等の在外者の

韓国商標出願手続



場合、請求期間は2カ月間延長可能です（有料）。

（浅野国際特許事務所所長
首都大学東京大学院非常勤講師
弁理士 浅野 勝美）

フローチャートで見る 外国出願 と 知財戦略

最終回—中国の商標登録出願

中国も先願主義です。本年5月改正商標法のポイントは次の通りです。

■①保護対象／音声商標の導入

識別力がある限りあらゆる視覚的商標が登録対象です。今改正で、音声商標も登録対象になりました。英語（図形扱いではない）や外国文字（図形扱い）も登録されますが、中国国内での浸透を考えると、対応する中国語も登録すべきです。

■②出願書類／一出願多区分制度の導入

指定商品の包括的表示は認められないため、具体的な商品の指定が必要です。日本のような小売役務商標は認められておらず、各商品ごとの登録が必要です。今改正で、一つの出願で多数の区分にわたり同一商標

を出願できるようになりました。

■③審査／部分拒絶

日本のような拒絶理由通知を経ることなく、拒絶されます。指定商品の一部についての「部分拒絶」の場合は、何ら応答しなくても、拒絶されていない指定商品について公告を経て登録されます。今改正で、審査・審理の期限が規定されました（審査：9カ月、取消審判・無効審判：12カ月、無効宣告に対する覆審：9カ月）。また、コンセント（同意書）については、7年程前から商標評審委員会では認められているようです。

■④悪意の先駆商標等への対応

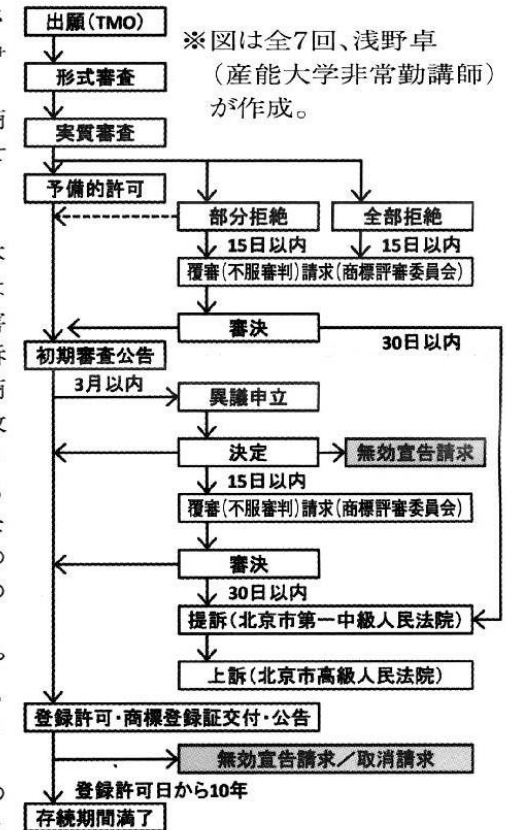
異議申立や取消裁定請求をします。AIPPI発行の日本有名商標集は証拠となるので、改訂版の掲載には応募すべきです。著作権登録も有効です。今改正で、異議申立人の資格及び異議申立理由が制限されました。馳名商標（中国の著名商標）の認定制度もあります。なお、今改正で、馳名商標の個別認定・受動認定の原則が明記され、例えば、商品・商品包装または容器、広告宣伝・展覧における馳名商標の表示の使用が禁止されました（罰則あり）。さらに、業務提携または他の関係によって、他人の商標が先に使用されていることを明らか

に知った上での冒認出願が禁止されました。また、今回の不正競争防止法改正で、他人の登録商標、未登録の馳名商標を企業名称に商号として使用し、公衆を誤認させる行為も明確に禁止されました。

■⑤商標権侵害への対応

中国の商標権の効力は、中国本土に及び、香港・マカオ・台湾には及びません。中国では商標権侵害があった場合、①人民法院に提訴（司法アプローチ）または②工商行政管理部门に処理を請求（行政アプローチ）できます（商標法53条）。③各地の税関による差押えもできます。そして、専利法と異なり、④犯罪となる程重大な事件の場合は、刑事責任が追及されるので、公安局に刑事告訴できます。今改正で、商標権侵害の厳罰化や間接侵害行為の追加がされました。また、損賠賠償請求の際、直前3年間に登録商標を使用したこと、または、侵害行為によりその他の損失を被ったことの証明が必要となる場合があります。商標の使用証拠の管理・保存が大切です。

さらに、今改正で、一定の影響力を有するようになった出願前からの先使用者に対して、商標権者は先使



用商標の使用を禁止する権利を有しないこととなりました。

（浅野国際特許事務所所長
首都大学東京大学院非常勤講師
弁理士 浅野 勝美）