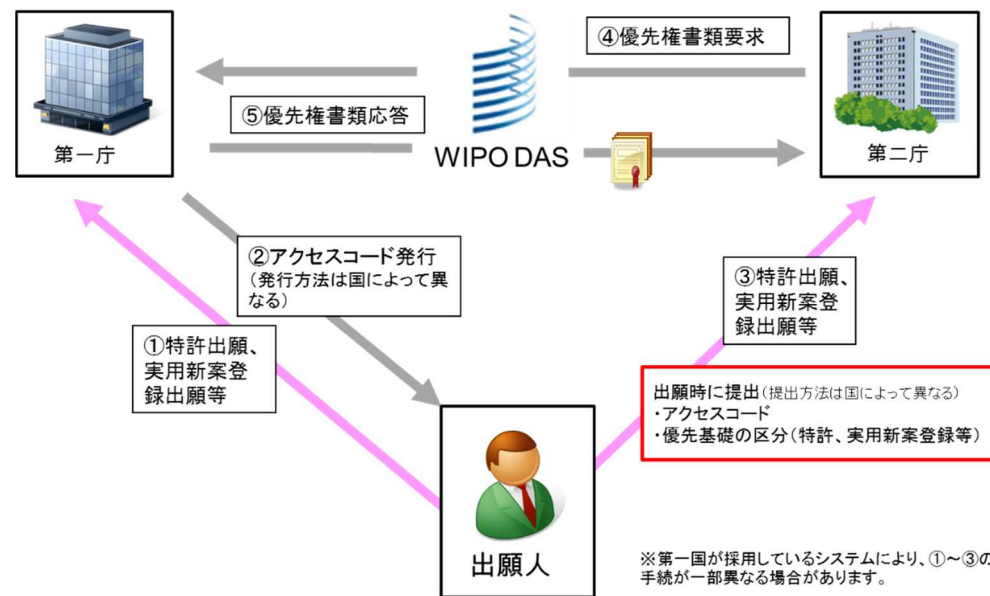


意匠分野における優先権書類の電子的交換の仕組みの導入について

- 近年の企業活動のグローバル化やハーグ協定ジュネーブ改正協定への加入国の増加に伴い、**国境を越えた意匠登録出願件数が増加しており、優先権を主張する機会も全体として増加傾向にある。**
- 現在、意匠の優先権書類は書面でのみ提出を認めているが、**第一庁への交付請求や第二庁へ提出するための代理人費用等の負担があり、海外に市場展開している我が国企業や代理人から、WIPOが提供するデジタルアクセスサービス（DAS）による優先権書類の電子的交換の仕組みの早期導入が求められている。**
- 意匠分野において優先権書類を電子的に交換できるようにするためには、システム開発とともに、意匠法において、**特許法と同様の規定を整備する必要がある。**

<（参考）特許分野におけるDASの仕組み>

①出願人が、第一庁に出願を行い、②第一庁から発行されるアクセスコード等を③第二庁への出願の際に提出することで**手順が完了。**④アクセスコード等を受領した第二庁はW I P Oを通じて第一庁に優先権書類を要求し、⑤その後、第一庁から第二庁へD A Sを介して優先権書類が電子的に送付される。



<見込まれる効果>

出願人側：優先権書類提出手順の簡素化やコスト削減

特許庁側：優先権書類発行等の業務負担削減

平成29年1月開催の第5回意匠制度小委員会において議論が行われ、**意匠分野においても優先権書類の電子的交換の仕組みを導入するべきとの方向性について了承された。**

検討の背景

コンセント制度

- 権利者の同意による商標法第4条第1項第11号の適用の除外制度（いわゆる「コンセント制度」）については、我が国ユーザーからのニーズが高く、検討が求められている。
- 他方、導入した場合当事者の同意によって混同を生ずる可能性がある複数の商標を登録することとなりかねないとの指摘がある。

商標の保護対象の拡充

- 平成27年4月に、新しいタイプの商標（「動き」、「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」、「音」）を導入したが、これに加えて、「におい」、「トレードドレス」等については、諸外国において保護されている事例もあり、我が国においても保護対象に追加できるよう、検討を進めていくべきではないかとの指摘がある。

商標の定義の在り方

- 自他商品役務の識別機能は商標の本質的機能であり、裁判例においても、その旨を判示しているものが多数存在。
- 現行商標法では、識別性が商標の定義に含まれていないため、これを諸外国等の法令と同様に、我が国商標法にも明確に規定すべきとの指摘がある。

識別力を喪失した商標の取消制度

- 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標について、現行商標法では、これを取り消す制度がない。
- 他方、登録後に普通名称又は品質表示等として需要者に認識されている商標が存在し、無用な紛争が生じるおそれがあるとの指摘がある。

検討結果の概要

- 審査における商標法第4条第1項第11号の適用にあたっては、取引の実情を考慮した類否判断の運用見直しを行った。今後は、見直し後の運用状況と実効性を見た上で、コンセント制度の必要性、導入手法等について検討を進めていくことが必要。

- 「におい」、「触感」、「味」、「トレードドレス」の商標を保護対象に追加するか否かは、諸外国における保護の状況、及び我が国企業等による保護のニーズの把握に努めつつ、今後も引き続き検討が必要。

- これまでの検討経緯及び「商標」の定義に識別性を追加する場合の課題の整理・分析に関する調査研究の結果を踏まえ、「商標」の定義への識別性の追加の必要性及び法律への影響等を考慮しつつ、今後も引き続き検討が必要。

- 制度導入については、一定程度のニーズはあるものの、差し迫ったニーズがあるとはいえないため、新しいタイプの商標の活用状況等に注視しつつ、これまでの調査研究の整理・分析及びユーザーニーズを踏まえた上で、今後も引き続き検討が必要。

■ 特許・意匠・商標の品質管理の 実施状況・体制についての主な評価

※注 特許庁の品質管理の実施状況についての、評価項目及び評価基準に従い評価

● 品質向上のための取組について

改訂された「特許・実用新案審査基準」等の適用に特に注意を要する案件の協議や、サーチに重点に置いた協議の充実化が図られたこと（特許）、「意匠審査基準」等の改訂を行い、国際意匠登録出願の起案文書の全案件について、形式的瑕疵のダブルチェックが実施されたこと（意匠）、審査における調査の効率化を図る観点から、各審査官が作成している協議メモが収集・蓄積され、情報共有が図られたこと（商標）等から、「良好」と評価された。

● 品質検証のための取組について

特許異議申立て案件の審理結果のフィードバックが実施されたこと（特許）、決裁後発送待ち案件に対する品質監査を実施するためのシステム構築が行われたこと（意匠）、審査と審判で判断が異なった案件の分析結果の情報共有が行われたこと（商標）等から、「良好」と評価された。

● 審査の質の分析・課題抽出について

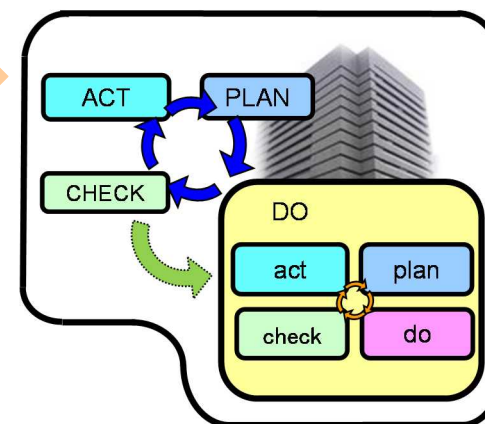
決裁や監査などの特許庁内部の評価に基づく分析や、ユーザー評価調査などの特許庁外部の評価に基づく分析による、課題抽出が十分に実施され、課題の絞り込みも行われていることから、「良好」と評価された。

■ 品質管理の実施状況・体制に関する提言

※注 特許、意匠、商標において共通する事項

- 審査の品質向上及び効率化を支援するための体制・基盤整備の継続
- ユーザーニーズを的確に把握するためのユーザー評価調査の充実
- 我が国特許庁が行っている審査の質の維持・向上に関する取組を、国内外ユーザーや新興国を含む海外の特許庁に積極的に情報発信すること等を通じて、日本国特許庁の審査の質等への信頼感を高めること

特許庁の取組に反映



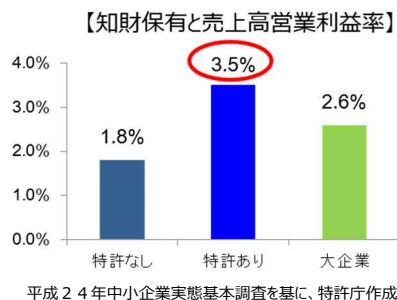
背景

第4次産業革命

- 第四次産業革命の下、データの重要性が急速に増大。
- 従前のオープン・クローズ戦略の柱である知財や標準化に新たにデータを加えた、知財・標準・データによる三次元的な複合戦略の構築が必要。

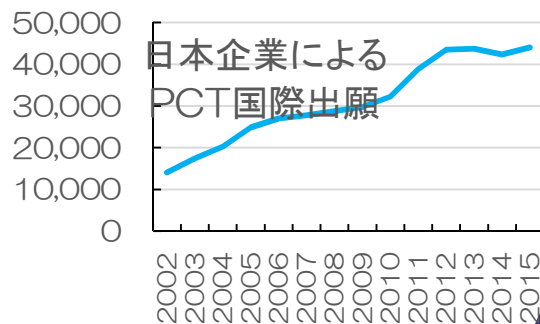
地域・中小企業支援

- 知財を通じた中小企業のイノベーション創出の支援が求められる。
- 我が国の成長力向上に寄与するとともに、地方創生にも資することを目指すことが必要。



グローバル化

- 日本企業による外国出願は年々増加。
- 現地の基本的な制度に関する知識の習得や現地代理人との人間関係構築が必要。



議論（指摘事項）

- オープンクローズの選択などは、最低限全ての弁理士が知っておくべき。
- 社会インフラに関する協調領域の特許には国際標準が含まれるため、グローバルな特許ポートフォリオ形成に貢献できる総合力の高い弁理士が求められる。

- 中小企業の知財の底上げは重要。
- コミュニケーション能力の向上も含め、コンサル業務の能力向上が必要。
- コンサルには膨大な知識が必要。他の専門家とのコラボが重要ではないか。
- 報酬体系の見直しも必要。

- グローバル出願比率が増加し、外国出願業務への参画が必要であるところ、更に研鑽を積み、弁理士が参画する機会を拡大していくことが必要。

理系の中でも弁理士の認知度は低いですが、日本の成長のために弁理士の役割は重要。
国民に明らかに役立つ仕事をし、企業に寄り添う業務を行えば、好循環が生まれるのではないかと。