



もくじ

1. IPP活動報告 1-4月
2. 「商標不使用取消審判」って？
3. 「不使用取消」のリスク対策
4. 先行登録商標があったら？
5. 今月のテーマ「特許出願の牽制効果とビジネスメリット」
6. 国際商標会議INTA
7. 知財の助成事業 今年もスタート！
8. IPPよもやま話「白金フレンチ」

IPP活動報告 1-4月

【マレーシア・フィリピン知的財産制度セミナー】

特許庁委託事業である「マレーシア・フィリピン知的財産制度セミナー」(2016年1月28日開催)へ弊所の外国知財担当の米本が参加しました。東南アジアにおける知財制度は、先進諸国と比較すると、まだまだ発展途上にあると言っても過言ではありません。

しかしながら、東南アジアにおける模倣品被害は中国、台湾、韓国に次いで高く、対策は重要です。模倣品対策となると、元凶と考えられている中国における対策が優先されがちですが、東南アジアでも事業を行うのであれば、その国における知財の権利化も積極的に取り組むべきです。

例えばマレーシアでは実用新案がお勧めです。中国と同様に、マレーシアでも実用新案は日本に比べて強い権利となり得る可能性があります。東南アジアでの事業計画がある時など、着手前に是非ご相談ください。



【企業法務知財協会CLIPセミナー】

「企業法務知財協会」では、毎月無料で企業法務知財セミナーを開催しています。

2-3月には「東南アジアの模倣品対策」を、4月には各国に精通した現地代理人をお招きして「最新・中国米国知財セミナー」を開催しました。

弊所提携パートナーである北京青松知的財産権代理事務所の所長弁理士・鄭青松先生より、「中国の実用新案の活用」、「PCT出願時の中国実用新案の出願活用」や「著作権登録の活用」等、中国での知財戦略を検討する上で非常に有益な講義を頂きました。

また、オーシャ・リャン法律事務所所属の米国特許弁理士・渡辺裕一先生より、米国特許出願のOffice Action(拒絶理由通知)に対し、特許法第101条～103条、112条拒絶に対する具体的な対応手順をご講義頂きました。セミナーに参加された企業のご担当者より、実務に役立つセミナーとしてご好評を頂きました。

今後も積極的に各国知財の情報を発信していきます。

「商標不使用取消審判」って？



「商標不使用取消審判」をご存知ですか？

日本の商標法では登録主義が採用されているため、出願人が実際に商標を使用していなくても、他者より特許庁で商標出願をすることで商標登録を受けることが可能です。しかし、商標権者又は使用権者が継続して3年以上日本国内において登録商標を使用していないことを理由に、何人も商標登録の取消を請求できる制度があります。これが「商標登録不使用取消審判」制度です。

これは、不使用の登録商標が増大することによる弊害を是正する目的で設けられています。それでは、商標権者と第三者、それぞれの立場にとって、この制度がどういったものなのか解説したいと思います。

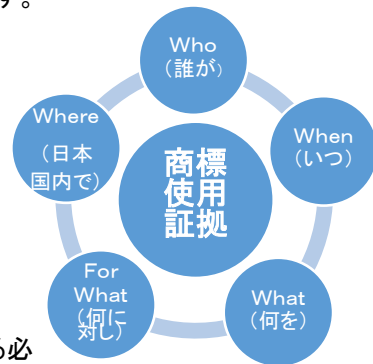
「不使用取消」のリスク対策

商標権者の皆さん、商標登録できた！で安心していませんか？せっかく投資して獲得した権利が「不使用」により取り消されてしまう...なんてことは回避しなければなりません。

対策は「使用すること！」です。何だ、簡単じゃないか、使用しているし心配ないよ...と思われませんか？

この「使用」を立証することが、実は難易度が高いのです。使用証拠の立証要件は、以下の5つの要素を的確にカバーする必要があります。

例えば、社名商標を名刺に入れて使用している、商標的に使用されているのか、またその名刺はいつ作成したのか、それを立証できるような第三者の証拠、また商標登録で指定している分野で適格に使用できているのか等の各証拠を提出する必要があります。



ご自身の登録商標は「正しい使用」が出来ているか？今一度確認されることをお奨めします。

弊所では、「不使用取消」対策として「商標安心プラン」サービスを用意しております。ちょっと心配だ...と思われる方は、冊子をご提供します。お問い合わせください。

先行登録商標があったら？

それでは、「不使用取消審判」は誰がどうして請求するのでしょうか？

「不使用取消審判」は、その登録商標を使いたい人が請求することが一般的です。

商標権を取得する時、ブランド名や新商品の標章を決めて、特許事務所に相談します。

もし、出願前調査で、「先行登録商標があるため、登録の可能性は低い」という結果でたら、あなたは今の時点で登録を断念していませんか？

そこで即座に断念するのは時期尚早です。

もちろん、まだブランド名や新商品の標章を変更することができるのであれば、問題ありません。でも、事業上、今からの変更が不可な場合は、「その先行登録商標は本当に使われている？」といった疑問を持つことも必要です。

不使用取消審判を行うためには、インターネットでの調査や覆面調査を行って、登録商標と同一の商標が指定商品・サービスと同一の商品・サービスについて適切に使用されているか確認します。「実際の使用」の確認が出来なければ、不使用取消審判請求の余地があると考えられます。

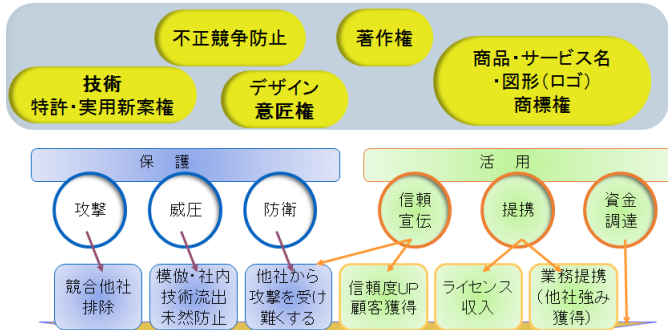
実際に弊所のお客様でも不使用取消審判請求をした結果、先行登録商標が取消となり、使いたかった商標の権利化に成功した事例は何件もあります。

ただし、弊所としては、ブランド名や新商品名を決定する前、つまり幾つか選択肢がある時点で、先にご相談頂くことが、最も時間/コスト削減になりますので、そちらを強くお勧めしています。



今月のテーマ

特許出願の牽制効果とビジネスメリット



企業力・企業価値アップ

知的財産権の活用は、権利侵害された相手を攻撃するだけではありません。上図右側の「活用」を意識すると効果があります。

【信頼獲得・PR】

- オリジナルであることをPR
- 強みへの参入障壁をPRして顧客獲得
- 顧客に侵害品を提供しない(販売店等の協力者を侵害者にしない)

【他社提携】

- 他社技術の獲得(自社実施可能技術を広げる)
- 他社の強みの獲得
- 自社に有利な契約を結ぶ

【資金調達】

- M&A、銀行、VC、エンジェル、助成金
- 強みに対して参入障壁があることや、他社の知的財産権侵害リスクが低いことをPR

国際商標会議 INTA2016

2016年5月21日～25日に米国フロリダ州のオーランドで国際商標協会(INTA)の国際商標会議が開催されます。



弊所所長・松下が、各国の代理人との提携関係構築や情報交換を目的に今年も参加します。この情報を取ってきてほしい等、ご希望がありましたら、5月18日までに弊所へご連絡ください。

知財の助成事業



【外国知財出願助成～最大150万円】

今年も各当道府県にて、中小企業向け外国特許/意匠/商標の出願費用の助成事業が実施されます。特許については申請後助成対象となると、対象外国出願費用の1/2(最大150万円)、意匠/商標は最大60万円が助成されます。東京都の本年度の特許第1回目の公募時期は5月9日～5月20日です。意匠/商標については随時受付中ですが、予算満額となると締め切られます。弊所では東京都の他、神奈川県、山梨県、長野県等の申請のサポートも行っております。外国出願をお考えの方は、是非お気軽にご相談ください。

IPPよもやま話

【白金フレンチ:gentil H】

Vol.1に続き、本号では、弊所近くのレストランをご紹介します。白金にある「gentil H(ジオンティ アッシュ)」です。

4月に恒例IPPランチ会で伺いましたが、とても美味しいお料理とワインを楽しむことができるレストランです。事前のメニューの選定は「お肉」か「お魚」を選ぶのみ。レストランに行って初めて「何肉」なのか「何魚」なのか判るのですが、お味のみならず、盛り付けもとても素敵で、また使われているお野菜のそれぞれの風味を堪能できる魅力的なフレンチレストランです。お奨めです。「gentil H」。是非おたずねください。

