

<AIPPI セミナー開催報告>

A I P P I ・ J A P A N 米国知財セミナー

1. 開催日時：平成26年11月11日（火）13：30～17：00

2. 会場：尚友会館 1+2 号会議室

3. 講演者：Buchanan Ingersoll & Rooney PC

Mr. Bassam N. Ibrahim（米国特許弁護士）

Mr. Robert G. Mukai（米国特許弁護士）

4. 内容：

1. 米国において新しいタイプの商標を保護するための戦略（Mr. Bassam N. Ibrahim）

新しいタイプの商標とは、文字や図形からなる従来の商標以外の商標をいう。具体的には、トレードドレス、色彩、音、香り、味、触感、動き、ホログラム等からなる識別性のある商標をいう。

現在トレードドレスと色彩商標の登録と出願が徐々に増えてきている。トレードドレスとは、商品の包装や形状などのことをいい、店舗の内装、外観、店員のユニフォームなどもそれに含まれる。米国特許商標庁と裁判所は其中で、「製品の包装（プロダクトパッケージ）」と「製品のデザイン（製品の形状・形態）」を区別している。「製品の包装」は生来的に識別力を認められうるため、セカンダリーミーニング（使用による顕著性・その商標の認知度等により、消費者が何の商品・サービスであるか認識できる機能）による立証を必要とせず、保護を得ることが容易である。それに対して製品形状は生来的な識別性を有さず、米国特許商標庁及び裁判所はセカンダリーミーニングの立証を要求している。また、公益的な判断により、トレードドレスが非機能的であることも要求している。色彩商標とは、図形等と色彩が結合したものではなく、色彩のみからなる商標であり、単一食の色彩と複数の色彩の組み合わせの2種類がある。色彩は、商品に施されたものとしてのみ、商標として保護される。登録には、当該色彩がその製品に施される方法が具体的に記述されなければならない。（例：「本件商標は、緑と黄色の組み合わせから構成され、緑は機械の外部面に施され、黄色は車輪に施される。」（ジョンディア社の農業機械））

2. PTABの戦略的な利用（Mr. Robert G. Mukai）

PTAB（特許審判及び上訴部）とは、米国発明法第6条、審査官の拒絶決定をレビューすること、再審査からの上訴をレビューすること、冒認手続を行うこと及び当事者系レビュー及び付与後レビューを行うことの職責を有する組織であり、現在約200名の行政特許判事が存在する。第6条には明言されていないが、PTABは、ビジネス方法を含む特許のための暫定プログラムの下で手続を行う管轄権を有する。

PTABでは、当事者系レビューと付与後レビューの二つの異議申立制度があり、当事者系レビューでの申し立ては、AIA 施行前及び施行後の特許を対象とし、特許及び刊行物に基づく新規性、進歩性に限られる。申立が承認されるための基準として、申し立てられたクレームの少なくとも1つが申立人に優勢であるという合理的可能性が必要とされる。付与後レビューにおいては、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを持つ特許が対象であり、特許適格性、新規性、進歩性、ベストモードを除く記載要件が無効理由の範囲である。申立が承認されるための基準として、申し立てられたクレームの特許性がない可能性が高いこと、若しくは他の特許又は特許出願にとって重要な新規又は未解決の法律問題が提示されていることが必要とされる。

また、PTAB後の活動の注意点として、当事者系レビュー又は付与後レビューでのPTABによる最終書面決定により、手続中に実際に提起した、又は、合理的に提起し得た問題を、その他の地方裁判所、米国特許商標庁又は米国国際貿易委員会の手続において提起できなくなること、ビジネス方法を含む特許でのPTABによる最終書面決定により、手続中に実際に提起した、又は、合理的に提起し得た問題を、その後の米国特許商標庁の手続において提起できなくなるとのアドバイスをいただいた。

等々、米国における新しいタイプの商標に関する知識や、今後の PTAB における対策を知る非常に良い機会となった。

参加費：AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーには招待者を含め 35 名と参加者が少なかつたため、今後セミナーテーマや宣伝等の改善を図る必要がある。

以上



Mr. Bassam N. Ibrahim



Mr. Robert G. Mukai