GORODISSKY

ロシア特許及び商標法の最近の改正のハイライト

目次

序文 3
発明、実用新案 3
意匠 5
権利侵害責任 7
商標 8
原産地名称 9
手続期限 9
総則 10
経過規定 10

序文

2013年から2014年にかけてロシアは知的財産権に関する法制度の改正を行い、かなりの変更が加えられた。民法典第4部の全328条のうち半分以上が改正され、新しく7条が加えられた。これらのほとんどが2014年10月1日に発効し、一部は2015年1月1日に発効した。2014年3月12日連邦法NO.35-FZの英訳はWIPO LEXデータベースで入手可能である。本概要は、ロシアでの知的財産権の取得及び保護のために、権利者がとる出願手続及び権利行使の戦略に直接かつ直ちに影響を与える主な改正点を示すものである。

特許権(ロシア民法第72章 – 第1345条から第1407条)
発明、実用新案

特許出願の補正の制限

20年以上にわたり、ロシアの特許法は、出願人が特許出願の係属中にいつでも特許請求項に変更を加えることを認めてきた。
第1378条の改正により、出願人が特許出願を補正できる可能性が大幅に制限された。出願人は、拒絶理由通知に示された特許審査官の要求に応える場合のみ、請求項を含む出願の内容を補正することができるという原則が導入された。こうして、出願人が自発的に補正を加えることができるのは、特許審査官が作成した調査報告書を受理した後の一回のみに制限された。ロシアの国内手続きに入るPCTに基づく特許出願人は、PCT規則78.1により、PCT第39条(1)(A)の要件を満たせば、一ヶ月以内に、ロシアの特許庁に対して、請求項、当初の明細書、図面を補正する機会がもう一度与えられる。
実用新案出願の補正は、実用新案の審査手続中に調査報告書が作成されないため、さらに制限されている。補正の機会は、審査での応答の場合と、PCTルートでロシアの国内手続きに入る際に、上記のPCTの条項に従う場合だけに減らされた。
ロシア特許庁のプラクティスの変更は、審査官の業務を、請求範囲を継続的に減縮することで手続を進めるという、容易で予見可能な状態におくことを意図している。しかし、請求範囲の補正を自由に行うことに慣れてきた出願人たちにとっては、この制限的な変更で、出願手続きを始める段階から、これまでの戦略を見直す必要が生じた。
分割出願については変更がなく、今まで通り、特許出願の係属中にいつでも、親出願でサポートされる請求項により分割出願することができる。

開示要件の充足と、認められない補正

先進国の特許庁のプラクティスに従い、特許出願に対し、新しい独立した特許要件が導入された(第1375条)。発明および実用新案の出願には、開示要件を満たしていることを示すことが求められるようになった。改正前は、開示要件を満たしているか否かは、審査官が、発明の産業上の利用可能性について判断を下す際に検討する事項の一つだった。新しい法律では、開示要件は産業上の利用可能性の要件から独立した別個の要件となった。
新しい特許法では、発明あるいは実用新案の明細書に、当該発明あるいは実用新案を当業者が実施できるだけの十分な内容を、発明・実用新案の要点を明示した請求項と共に開示することを求めるよう拡充された。出願の際にこの開示要件を満たすことができないと、それだけで出願拒絶の理由や特許無効の理由となりうる。
開示要件の充足という、この新しい特許要件は、他の先進国の特許庁が求めるものと異ならない。したがって、こうした国の特許庁の要件に合わせて作成された出願書類はロシア特許庁の開示要件の審査をパスできるだろう。

また、発明あるいは実用新案の出願の補正が、発明の要旨を変更するものであって、最初に開示したものから大きく外れるために認められないと判断される場合についても、新しく考慮されている。これは、最初に開示された技術的結果に関連しない新しい技術的結果を示す資料を出すことを禁じるためのものである。技術的結果は、発明のレベルを評価する審査の過程で精査され、また、特徴の組み合わせでその新規性が審査される実用新案については、そうした特徴を個々に分解するために用いられる。技術的結果の詳述を慎重に行わないと、発明あるいは実用新案の審査に不利に働く可能性がある。幸い、これまでの特許法も新しい特許法も、明細書に記載できる技術的結果の数を制限していない。技術的結果は、発明あるいは実用新案の実施・利用の際に客観的に実証されてさえいれば制限なく記載できる。世界の主要な特許庁に提出するために作成された出願書類や、得られた重要な結果をすべて示した詳細な開示資料のほとんどが、やはり、ロシア特許庁の審査においても、同様の技術的結果を提示するための十分な基礎となる。

発明特許出願の公開、調査報告書、第三者による監視の可能性

以前と同様、第1386条により、ロシア特許庁は、出願日から18ヶ月経過すると、発明特許出願についての情報を公開する。しかし、新しい法律により、ロシア特許庁はまた、情報調査の報告書を作成し、送付すると共に、これを出願書類と共に公開することになった。出願書類とその請求項についての調査報告書が公開されると、誰でも、当該発明の特許要件についての見解を特許庁に提出することができる。これらの見解は審査の過程で考慮されるが、新しい法律は、見解を提出した者に審査手続きにおける特別の権利(例えば参加権)を付与していない。さらに、提出された見解は一切公開されず、見解についての考慮の結果も伝えられない。

特許期間の延長(PTE)

2015年1月1日までは、医薬品および農薬の特許期間を延長するには、当初付与された特許の国家発明登録簿(STATE REGISTER OF INVENTIONS)に、新しい特許期間と延長される請求項を加えていた。2015年1月1日以降、改正された第1363条により、PTEは補足特許の形で認められるようになった。補足特許は、販売承認を受けた製品を特徴づける発明の特性の組合せを含む請求項について与えられる。

実用新案特許出願の審査

2014年10月1日以前に提出された実用新案出願は実体審査の対象とはならず、出願書類が方式の要件を満たしていれば権利が付与された。改正された第1390条により、実用新案出願の実体審査が必須となった。現在は、方式審査に合格し、特別な申し立てがなければ、実体審査が行われ、当該実用新案の開示要件の充足、新規性、産業上の利用可能性が審査される。
先行技術と実用新案特許について定める第1354条は、新規性の評価において、世界中のあらゆる場所で、製品が使用され、販売されたことにより知られるようになった公に入手可能な情報のすべてを考慮しなくてはならないと明示する。以前は、実用新案の先行技術について、ロシア国外で使用され販売されているものに開示されているものを検索することは含まれていなかった。したがって、ロシアで取得した特許を持たずにロシア市場に参入しようとする外国企業は、ロシア国外で既に多くの外国企業が製造しているものについてロシアの実用新案権を取得したロシア人に訴訟を提起されることがあった。先行技術が世界中での使用を含むと定義した文言が追加されたことで、この問題は是正された。

実用新案の単一性

第1376条は、実用新案の請求項は単一の実用新案に関わるものであることを求めている。つまり、複数の実用新案をまとめて一つの出願を行うことはできなくなった。したがって、単一の実用新案をサポートする一つの独立請求項のみが許され、また単一の実用新案に関わるものである場合に限り、その独立請求項に代替的な特徴を記載する請求項が認められる。

発明特許から実用新案特許への変更

2014年10月1日以降、発明特許付与に対する無効審判請求の審理中に、特許所有者は第1398条(3)により、実用新案の有効期間が過ぎていなければ、発明特許を実用新案特許に変更することを申請できるようになった。対象物が実用新案の特許要件を満たせば変更が認められる。変更後の実用新案については、その優先日や出願日は、無効となった発明特許の優先日や出願日と同一である。

実用新案特許の有効期間

実用新案特許の有効期間は、出願日から10年である。以前は、10年に加えて3年間の延長が可能とされていた。しかし、改正された第1363条は、過去に認められた実用新案について、特許期間の延長は認めないとする。この変更は2015年1月1日に発効する。これより以前に認められた実用新案特許の期間延長を最後に、同日以降の延長は認められなくなる。

特許発明および実用新案の保護範囲

改正された第1358条では、「均等論」によって発明特許の実施の事実を認定する際、特徴の均等性は、侵害したとする日ではなく、特許出願の出願日(優先日)において公知のものでなくてはならないと定められている。
この改正の理由は明確ではないが、これによって第三者に有利な形で利害のバランスが変わった。したがって、出願後に(すなわち優先日以後に)、均等の特徴を有する発明、実用新案、工業意匠を、新しく代替的に具体化したものを公表することは控えるべきだろう。これを公表することで特許の価値を減じる可能性があるからである。
これらの改正で、独立した請求項に示された実用新案のすべての特徴が製品の中に含まれていれば、当該実用新案はその製品の中で実施されているとみなされることになった。そのような状況下では、均等論はもはや適用されない。
均等論は実用新案については適用されなくなっているため、出願者は請求項を作成する際に、実用新案の広範な特徴を取り上げ、それにしたがって出来る限り数多くの例を挙げ、開示要件を出来る限り満たすよう、最大限包括的に実施可能な形で記載することが推奨される。

意匠

本質的特徴リストの廃止

最も重要な改正は、意匠の本質的特徴リストの廃止である。本質的特徴リストは意匠権の保護範囲を明らかにするものだった。廃止によって、現在は、保護範囲を定めるために利用できるのは、意匠の表現(図面、写真)のみである。

本質的特徴リストは、意匠特許の保護範囲を定める上で重要な役目を果たしていたものである。かつての第1358条(すなわち、2014年10月1日以前)では、製品が、意匠の表現と本質的特徴リストに記載された本質的特徴のすべてによって特徴づけられている場合、意匠は当該製品の中で実施されているものとされた。
本質的特徴リストが無くなり、意匠権侵害の事実は、改正後の第1358条に従って、「情報に通じた使用者」の概念に基づいて評価されることになった。そうすると、情報に通じた使用者に同一の印象を与える意匠のすべての本質的特徴あるいは本質的特徴の組合せが製品に含まれる場合に、当該製品の中で意匠が実施されているとみなされる。2014年10月1日以前は、意匠の出願書作成の段階で将来の保護範囲に影響を与える方法は以下の通り2つあった。1)本質的特徴リストからいくつかの特徴を除外する；2)意匠の説明で点線を使用する。現在は、将来の保護範囲を広げるために意匠の出願書類を作成する段階で使える手段は点線を使用することだけである。したがって、意匠の表現において出来る限り実線の使用を減らすことで保護範囲を広げることができる。

出願日の取得のための最小必要要件

出願日を設定するために必要な書類は少なくなった。改正後の第1377条は、意匠の出願日を、意匠特許の願書、および製品の外観の美的詳細を明らかにする意匠の本質的特徴を余すところなく描写する製品の図面一式が提出された日とする。意匠の説明書は、意匠出願後に提出することができ、これによって意匠出願日に変更が生じることはない。2014年10月1日以前は、意匠出願日を確立するには意匠の説明書と本質的特徴リストの提出が不可欠であった。

出願書類の補正

2014年10月1日以降の意匠出願については、出願書類の補正は審査官の要求がある場合に限られる。最初に提出された画像の本質的特徴が取り除かれた新しい画像を提出することは、意匠の変更として認められない。

猶予期間

改正された第1352条により、新規性猶予期間は2倍の長さとなり、EU(欧州連合)と同じく12ヶ月となった。

特許性のある意匠

第1352条(5)が定める特許性の無い意匠のリストは変更され、建築物などの定常構造物や、液体、気体等の物質でできた形の定まらない物は、特許性の無い意匠のリストから外された。したがって、今では、たとえば高層ビルの外観や歯磨き粉の外観なども意匠の保護対象となりうる。
しかし、権利が既に他者に属する(たとえば、三次元の商標)などの理由で消費者に誤解を与えかねない意匠は保護されない。
意匠出願を拒絶する新しい理由が第1231条の1に加わった。商標の場合と同じく、公の記号、名称、その他特徴的な印章などを再生したり模倣したりした意匠は保護の対象にならない。商標との類似性に基づき、意匠にも「保護の対象とならない要素」の概念が導入された。これらは、関連する管轄機関や政府機関の同意を得た場合にのみ意匠に含めることができる公の記号、名称、その他特徴的な印章である。

また、商標の場合と同じく、以下と同一の意匠、あるいは以下と全般的な印象を同じくする意匠の登録は認められない。

- コレクションとして財団により保管されている文化的価値を有する画像
- 文学、芸術、あるいは科学作品の名称、そのキャラクターあるいは引用、芸術作品あるいはその一部
- ロシアで有名な人物の名前、ペンネーム、派生した称号、肖像、あるいは模写
- 所有者、所有者から権限を与えられた者、有名人あるいはその相続人の同意を受けていないもの

これらは、ロシアの商標法のプラクティスで用いられてきたものと同様に同意書が有効とみなされる。

先行意匠

第1352条では、新規性と独創性が、意匠の特許性を確立するための要件として残されている。しかし、先行意匠を検索する範囲は大幅に広がった。意匠の新規性と独創性の評価において、一般に入手可能な情報の他に、当該意匠出願日(優先日)以前にロシアで出願された発明、実用新案、意匠及び商標を検索することが含まれるようになった。2014年10月1日以前は、そのような発明、実用新案、意匠及び商標の検索は行われなかった。

意匠特許の有効期間

意匠特許の独占的権利の有効期間は変更され、第1363条により、意匠特許の有効期間は5年間とされ、その後、5年間ずつ4回続けて延長できると規定されている。したがって、意匠権は最長25年間有効となる。これは、EUの意匠権の有効期間の考え方と同じである。意匠の国際登録に関するハーグ協定への加入を促進するロシアの姿勢からも、この変更の理由が明らかに見て取れる。

意匠特許権の譲渡

新しい法律の下では、意匠特許権の譲渡は、譲渡により製品あるいはその製造者について消費者に誤解を与える結果になる場合は禁止されている。

発明特許権、実用新案特許権、意匠特許権

権利侵害の責任

第1406条の1に、特許権侵害に対する追加的な制裁措置が定められた。
発明、実用新案又は意匠に係わる独占的権利が侵害された場合、権利の所有者あるいはその譲受人は、既に利用できる法的救済に加えて、侵害者によって引き起こされた損害の有無や程度を証明することなく、以下の裁判所の裁定を求める権利を有する。

- 侵害の要因を考慮し、裁判所の裁量で1万ルーブルから500万ルーブルまでの補償金
- 侵害者が実施した態様で特許対象物を合法的に実施した場合に請求できるライセンス許諾料の2倍の補償金

識別の手段に対する権利(第76章 – 第1473条から第1541条)
商　標

商標登録の拒絶理由

(ロシアの商標法およびプラクティスに組み込まれている)工業所有権の保護に関するパリ条約第6条の３に規定する公の記号および印章の使用制限とは別に、新しい第1231条の1は、公の記号、名称、印章、あるいはそれと認識できるこれらの部分を含む、複製した、あるいは模倣した記号表示の使用を制限する。管轄当局の同意は、記号、印章、名称、あるいはそれと認識できるこれらの部分を、保護の対象とならない部分として商標に含む場合だけでなく、それと認識できるこれらの部分あるいは模倣を含むとみなされる場合も必要となる。

同意書

第1483条は、著名商標あるいは団体商標の所有者からの同意書は受理しないとする。また、先願権者からの許可があっても、審査官が消費者に誤解を与える可能性があると考える場合は、類似商標の登録は保証されない。
一度与えた同意の撤回は許可されない。

商標出願書類の利用可能性

第1493条は以下の通り定める。
- 特許庁は受理した商標出願についての情報を公開する。
- 第三者は、最初に提出された商標出願書類に限らず、受理された商標出願書類のすべてを閲覧する権利を有する。
- 第三者は、特許庁の局通知が出される前に、当該商標の有効性に関する情報及び見解を特許庁に提出する権利を有する。

提供された情報の審査

改正された第1499条は、審査官は、第三者から受理した有効性についての情報や見解を検討しなくてはならないとする。
これにより商標登録後の訴えの件数が減少することになるであろう。特許庁はまた、出願を拒絶しようとする時は必ず審査の結果を通知する。こうすることで、出願人はその反論を提出しやすくなる。

期限を途過した場合の回復

改正後の第1501条によって、出願人は期限を途過した理由の証明をする必要がなくなった。改正後は、途過した理由を列挙するだけで十分となり、回復の決定が下される場合に、不公平な判断がなされる可能性が減った。

分割出願

改正後の第1502条により、出願人は審査段階だけでなく、拒絶通知に対する不服申し立ての審理中にも出願を分割することができるようになった。しかし、この改正は、第1483条(2)、すなわち相対的拒絶理由に基づいて出された拒絶通知に対する不服申し立ての手続き中に行われる分割の場合だけを対象とする。

拒絶通知に対する不服申し立て

改正後の第1503条により、商品リストの一部についての登録出願が拒絶されたことに対して不服申し立てがなされている場合には、登録料の未払いは商標出願の取り下げとみなす理由ではなくなった。

商標登録への異議申し立て

改正後の第1512条は、商標登録に異議を申し立てる理由として、以下を追加した。

- 商標所有者が、当該商標と混乱を引き起こすほど類似の別商標の登録に関して起こした訴訟が、権利の濫用または不当競争と認められる場合
- 一致する商品リストについて、同じ優先権を持って、異なる名義で出願された同一の商標が、出願取り下げとみなされるか、あるいは他の法律に定めるとおりに処理されることなく、不正に登録された場合

原産地名称

複数出願者

複数人による出願の場合は、第1518条から第1522条までの改正で、個々人が、製造される製品が特質を有していることを確証しなくてはならないとされた。このような証明書を提出した場合のみ、原産地名称の使用権証明書の発行が個々人に対して行われる。

出願書類の第三者の利用可能性

原産地名称の出願書類は、当該製品の特質を明らかにすることなく公開される。第三者は、特許庁に対し、最終的な局通知が出される前に、当該請求の有効性について見解を提出することができる。こうした見解は、出願審査の過程で検討される。

製品の特質の管理

管轄の政府機関は、原産地名称を登録する製品の特質を管理する責任を負う。

手続期限

期限の計算には大きな変更が加えられた。以前は、出願人が出願手続に関して行動を起こすことのできる期間は、情報や書類を特許庁から受理した日から起算されたが、これが大きく変わった。すべての期限の起算日は情報や書類が特許庁から発送された日となった。これは、期限の理解や履行をより明確で確かなものにすることを意図したものであり、また、そうなることが期待される。この改正により、ほとんどの期限が1ヶ月先延ばし(拡大)されている。

出願の審査官による(実体)審査の間に出される特許庁の要求や、発明が単一性要件を満たさないとの通知に対する応答期限は、(2ヶ月ではなく)3ヶ月になった(第1384条、第1386条、第1497条、第1500条)。

商標出願に関して、公式の照会あるいは局通知で出願に対して引用された資料を特許庁に要求する期限は、(1ヶ月ではなく)2ヶ月に、特許出願に関して、局通知で引用された資料を特許庁に要求する期限は、(2ヶ月ではなく)3ヶ月になった(第1386条、第1387条、第1497条)。

特許出願に関して、拒絶通知に対する不服申し立ての期限は(6ヶ月ではなく)7ヶ月になった(第1387条)。商標出願に関して、特許庁の拒絶通知に対する不服申し立ての期限は(3ヶ月ではなく)4ヶ月になった(第1500条)。

総　則

知的財産権の使用

民法第1234条および第1235条で、費用や対価を支払わずに事業者間で独占的な知的財産権を譲渡することが禁じられた。
第1229条は、共同所有の場合の知的財産権の行使全般について定めている。共同所有者は、共同所有にかかる独占権の処分の仕方(譲渡、ライセンス供与等)について交渉することができるようになった。改正前は、共同所有者は共同所有する独占権を連帯して処分しなくてはならなかったが、改正によって、共同所有する知的財産権の行使のために個々に行動することができるようになった。
独占的なライセンスの使用許諾者は、ライセンス契約で別段の定めがない限り、専用使用権者に許諾した範囲の中でライセンス対象物を使用することは出来ない。
第1232条、第1369条、第1490条は、譲渡の場合、登録された対象物(発明、実用新案、工業意匠、商標など)についてのライセンス(フランチャイズ)契約あるいは担保契約の契約書の写しではなく、取引事実の詳細を特許庁に登録するよう定めている。また、これらの条項は、特許庁に知らせるべき取引についての情報も特定している(契約の金銭上の条件を開示する必要はなく、契約書の提出は任意であることに留意されたい)。

知的財産権侵害の法的責任と立証基準

第1250条および第1252条は、過失が無いことの立証責任は侵害者が負うこと、そして過失の有無に関わらず、模倣品はすべて押収・廃棄できることを定めている。有罪となった侵害者は侵害行為を止めなくてはならず、裁判所から侵害を起こす可能性のあるすべての活動を止めるよう命じられる場合もある。侵害者は(法人、自然人、企業家を問わず)、侵害が不可抗力によるものであったことを証明しない限り、損害賠償あるいは法定補償金の支払いを命じられることもある。共同侵害者は、連帯責任を負う。
第1252条(3)は、複数の知的財産権対象物が侵害された場合は、法定補償金(1万ルーブルから500万ルーブルの範囲)の額は、個々の対象物について裁判所が定めると規定する。侵害された知的財産権対象物が同一の権利所有者に属する場合は、裁判所が補償金の額を引き下げることもあるが、個々の侵害に対する最低保障金額の合計の50%を下回らないものとする。

経過規定

2014年10月1日以前に提出され、同日に係属中の発明、実用新案、意匠、商標、原産地名称の出願あるいは不服申立審判や無効審判は、旧法に従って、また、それらの提出日に効力のあった特許要件・登録要件の基準を適用して審査される。

Gorodissky & Partners
B.Spasskaya Str., 25, bldg. 3
Moscow 129090, Russia

phone: +7 (495) 937-6116
fax: +7 (495) 937-6104
www.gorodissky.com