

ウィズコロナ／ポストコロナ時代における  
商標制度の在り方について

令和3年2月  
産業構造審議会  
知的財産分科会  
商標制度小委員会

## 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会の開催経緯

第6回商標制度小委員会 令和2年11月6日（金）

議事：①商標政策の現状と今後の取組

②財務省関税局からのプレゼンテーション

③模倣品の越境取引に関する商標法上の規制の必要性について

④国際商標登録出願に係る手数料納付方法及び登録査定の謄本の送達方法の見直しについて

⑤特許法改正論点の商標法への波及について

第7回商標制度小委員会 令和2年12月16日（水）

議事：報告書（案）

第8回商標制度小委員会 令和3年1月28日（木）

議事：報告書取りまとめ

産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会

委員名簿

蘆立	順美	東北大学大学院法学研究科 教授
井関	涼子	同志社大学法学部 教授
江幡	奈歩	阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士
大向	尚子	西村あさひ法律事務所 弁護士
國分	隆文	東京地方裁判所 判事
駒田	泰土	上智大学法学部国際関係法学科 教授
齊藤	浩二	株式会社アシックス 知的財産部 部長
島並	良	神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科・法学研究科 教授
高崎	充弘	株式会社エンジニア 代表取締役社長
田村	善之	東京大学大学院法学政治学研究科 教授
林	いづみ	桜坂法律事務所 弁護士
本多	敬子	本多国際特許事務所 弁理士
横山	久芳	学習院大学法学部 教授

委員長

(敬称略, 五十音順)

## 目次

はじめに .....	4
1. 模倣品の越境取引に関する商標法上の規制の必要性について .....	5
2. 国際商標登録出願に係る手数料納付方法及び登録査定の際の謄本の送達方法の見直し について .....	11
3. 特許法改正論点の商標法への波及について .....	14
おわりに .....	17

## はじめに

事業者は、自らの商品又はサービスと他者の商品又はサービスとの差別化を図るべく、商標を活用したブランド戦略を展開してきたが、近年、経済のグローバル化の進展や、インターネットの普及による商品・サービスの販売戦略の多様化等により、商標制度を取り巻く環境は大きく変化している。

そして、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、これまでのライフスタイルやビジネススタイルが一変した。これを受けて、経済産業政策の在り方についても転換が迫られているところ、経済産業省産業構造審議会総会においても、接触回避（デジタル化・オンライン化の加速）等といったトレンドに沿った、政策のニューノーマルへの対応が求められている。

また、テレワークを始めとするリモート化やデジタル化の動きが加速する一方で、対面・書面交付を前提とする多くの行政手続が一時的に停止を余儀なくされたことにより、様々な課題が明らかとなった。

以上のような状況を踏まえ、第6回商標制度小委員会<sup>1</sup>（以下「本小委員会」という。）においては、模倣品の越境取引についての商標法での規制、国際商標登録出願に係る登録査定の際の謄本の送達方法の見直しといった新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって顕在化した課題を中心に議論を行った。前者の模倣品の越境取引については、従来からの課題であったものの、ライフスタイルの変化により外出の機会が減少し、インターネット通販の利用が増加したことに伴い、小口の貨物による模倣品被害拡大の懸念が高まっていることから対応するものである。後者は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により国際郵便の大規模な引受け停止が生じ、登録査定の際の謄本の送達が滞ったことを受けて、新たなビジネス環境に即した送達の在り方について見直しを進めたものである。

更に、産業構造審議会第42回特許制度小委員会（令和2年11月2日開催）において、近年のライセンス態様等の変化を踏まえ、特許権の放棄における通常実施権者の承諾の要否について検討が行われたところ、同検討を受けて、商標法における対応（商標権の放棄における通常使用権者の承諾の要否）についても本小委員会において検討を行った。

---

<sup>1</sup> 産業構造審議会知的財産分科会第6回商標制度小委員会（令和2年11月6日開催）

## 1. 模倣品<sup>2</sup>の越境取引に関する商標法上の規制の必要性について

### (1) 背景

令和元年、税関における知的財産侵害物品に係る輸入差止の状況<sup>3</sup>は、平成16年と比較して、差止件数が大きく増加（約1万件から約2万件に増加）しているのに対し、差止点数は同程度（約100万点）となっている。これは、輸入差止1件あたりに含まれる侵害物品の数量が少なくなっているという侵害貨物の小口化の傾向を示している<sup>4</sup>。また、輸入差止物品に係る知的財産権別の構成比は、件数ベースで商標権侵害物品が全体の96%以上を占めている<sup>5</sup>。

こうした侵害貨物の小口化は、電子商取引による個人宛輸入の増加が主たる要因と考えられるところ、個人使用目的であることを理由に現状では商標権の侵害とならない個人宛輸入も増加しており、知的財産推進計画2020<sup>6</sup>において、「越境電子商取引の進展に伴う模倣品・海賊版の流入増加へ対応するため」「特に増加が顕著な模倣品の個人使用目的の輸入については、権利者等の被害状況等及び諸外国における制度整備を含めた運用状況を踏まえ、具体的な対応の方向性について引き続き検討する」こととされている<sup>7</sup>。

### (2) 現行制度の概要

#### ① 「商標」の定義と商標権の侵害

---

<sup>2</sup> 典型的には、商標権者からの許諾を受けずに、登録商標と同一の標章（マーク）を当該登録商標に係る指定商品に付したものである。

<sup>3</sup> 財務省「令和元年の税関における知的財産侵害物品の差止状況（詳細）」（令和2年3月6日）

[https://www.mof.go.jp/customs\\_tariff/trade/safe\\_society/chiteki/cy2019/20200306a.htm](https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2019/20200306a.htm)

（最終閲覧日：令和2年12月15日）

<sup>4</sup> 「輸入差止件数」は税関が差し止めた知的財産侵害物品が含まれていた輸入申告又は郵便物の数。「輸入差止点数」は税関が差し止めた知的財産侵害物品の数。（例）1件の輸入申告又は郵便物に、10点の知的財産侵害物品が含まれていた場合、「1件10点」と計上。

<sup>5</sup> 商標権侵害物品が占める割合（件数ベース）は、平成30年96.6%、令和元年96.3%。

<sup>6</sup> 知的財産戦略本部「知的財産推進計画2020～新型コロナ後の「ニュー・ノーマル」に向けた知財戦略～」66ページ（2020年5月）

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20200527.pdf>

（最終閲覧日：令和2年12月15日）

<sup>7</sup> なお、模倣品の購入に対する消費者の意識については、内閣府の世論調査（『知的財産に関する世論調査』の概要）（平成26年11月27日）によれば、偽ブランド品等の「ニセモノ」の購入についてどう思うか、という問いについて、「どんな理由でも購入すべきでない」と回答した割合が、平成16年の約40%から平成26年の約52%となっており、10年間で約12%増加している。

商標法上、商標権者は、指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）について、登録「商標」を「使用」（商標法第2条第3項）する権利を専有しているところ（商標法第25条）、権原なく指定商品等について、登録「商標」を「使用」する行為は、商標権の侵害となる。また、商標法は、このような本来的な商標権の侵害を類似の商品・役務及び商標に拡大するとともに（商標法第37条第1号）、その予備的行為を侵害とみなしている（同条第2号以下）。

以上から、権原なく、指定商品等と同一又は類似の商品又は役務について、登録商標と同一又は類似の商標を使用等する行為が商標権の侵害となる。

もっとも、「商標」とは、標章（マーク）のうち、「業として」商品販売等する者（以下「事業者」という。）が、その商品等について「使用」するものをいうところ（商標法第2条第1項第1号及び第2号）、事業者でない者（以下「個人」という。）の使用するマークは「標章」であって、「商標」ではない。そのため、商標権の侵害となるのは、事業者による使用であることが前提となる。

※ 個人事業主の「事業者」該当性について

本報告書では、業として商品販売等する者（商標法第2条第1項第1号及び第2号）を「事業者」、これに該当しない者を「個人」と定義しているところ、自然人であっても、業として商品販売等する者（個人事業主）に該当する場合には、「事業者」として、商標権侵害の主体となる。

※ 模倣品の「輸入」と商標権侵害

商品に標章（マーク）を付したものを輸入する行為は「使用」（商標法第2条第3項第2号）の一形態であるが、模倣品の輸入は、事業者による場合は商標権の侵害となり得るのに対し、個人による場合は、商標権の侵害とならない。

## ② 商標権を侵害する物品と税関における取締り

商標権等、知的財産権を侵害する物品は、関税法上の「輸入してはならない貨物」として税関での没収等の対象とされており（関税法第69条の11第1項第9号及び第2項）、没収等の前提として、税関長は、知的財産権侵害物品に該当するか否かを認定するための手続（以下「認定手続」という。）を執ることとされている（関税法第69条の12）。

※ 輸入貨物に係る「認定手続」の流れ

輸入申告（又は郵便物提示）のなされた貨物に係る税関の検査において、知的財産権を侵害する疑いのある貨物が発見された場合、税関長は、権利者及び輸入者に対し、認定手続をとること、及び当該貨物の侵害物品該当性について証拠及び意見を提出することができることを通知し、権利者及び輸入者から証拠及び意見の提出を受けて、侵害物品に該当するかを認定する。

権利者は、自己の知的財産権を侵害すると認める貨物について、税関長に対し、当該貨物が輸入されようとする場合は認定手続を執るべきことを申し立てることができる（輸入差止申立て 関税法第 69 条の 13 第 1 項）。この申立てが受理された貨物<sup>8</sup>については、簡素化した認定手続（以下「簡素化手続」という。）の対象となり、輸入者が侵害該当性について争うことを記載した書面（以下「争う旨の申出」という。）を所定期間内に提出しない場合には、権利者からの意見及び証拠の提出を求めることなく、侵害該当性が認定される。現在、認定手続が開始されるもののうち、約 9 割は簡素化手続により行われており、その大半は商標権に関するものである<sup>9</sup>。

### （3）現行制度の課題等

#### ① 越境取引の変化と模倣品の流入増加

模倣品の越境取引において、国内に事業者（輸入・販売業者）が存在する場合には、当該事業者による模倣品の「輸入」が商標権の侵害となり<sup>10</sup>、税関で模倣品を商標権侵害物品と認定して、没収等することが可能である。

一方、近年、電子商取引の発展や国際貨物に係る配送料金の低下等により、国内に事業者が存在しない取引、すなわち海外の事業者が、国内の個人に対し、少量の模倣品を郵便等で直接販売・送付する取引が急増している。この場合、「輸入」の主体は国内の個人であることから、商標権の侵害とならず、税関で模倣品を没収等することができない。

また、実務上、税関の認定手続において、輸入者が「個人使用目的の輸入である」と主張した場合には、商標権侵害物品該当性の判断にあたり、税関に大きな事務負担を生じさせている。

<sup>8</sup> 特許権、実用新案権、意匠権、営業秘密に係る貨物を除く。

<sup>9</sup> 本小委員会、資料 2「税関における知的財産侵害物品の水際取締りについて」スライド 9

<sup>10</sup> この場合には、事業者が国内で模倣品を「譲渡」「引渡し」等する行為も商標権の侵害となる。



近年、このような模倣品の個人使用目的の輸入が急増しており<sup>11</sup>、模倣品の国内への流入増加に歯止めをかけることができていない。

## ② 過去の検討経緯

模倣品の越境取引の問題に関しては、平成16年に開催された（旧）商標制度小委員会<sup>12</sup>において、国内の個人の行為（輸入・所持）に何らかの規制を講じることができないか、検討が行われた。しかしながら、商標法において個人の行為（輸入・所持）を規制することについては、産業財産権法の制度趣旨や法体系（「業として」）への影響を踏まえ、慎重に検討すべきとの意見が多く、改正は見送られた。

こうした経緯を踏まえ、商標法において個人の行為（輸入・所持）を規制することについては、引き続き慎重な検討が必要であると考えられる。

## ③ 欧米の規制状況

米国では、模倣品の輸入は、1930年の関税法第526条(d) (19 U. S. C. 1526(d))に規定される場合（携帯品であって、関税法施行規則第148.55条で定める数量等の制限の範囲内<sup>13</sup>）を除き、禁止されている（米国商標法第42条（15 U. S. C. 1124））。こうした規制に反して輸入される模倣品は、商標権侵害を構成するものとして税関差止めの対象とされている。

EUでは、模倣品の輸入は、業として（in the course of trade）の使用に該当する場合に規制されている（共同体規則（Regulation (EU) 2017/1001）第9条、ハーモ指令（Directive (EU) 2015/2436）第10条）。従来、個人使用目的による模倣品の輸入の問題（商標権侵害となるか、税関で差し止められるか等）はEUにおいても商標に係る論点の一つとされており、法令改正による解決が検討されていた。しかし、検討の過程で欧州連合司法裁判所の判決（CJEU, C-98/13 Blomqvist/ Rolex [6 Feb. 2014]）が出たことにより、条文の解釈で対応可能であることが明らかとなった。判決を踏まえ、EUでは、EU域外の事業者がEU域内に宛てて送付した模倣品について、当該事業者の行為に商標権侵害が成立す

---

<sup>11</sup> 近年、簡素化手続における輸入者からの「争う旨の申出」の件数が急増しており、令和元年は認定手続開始件数28,398件のうち4,509件に上る。その大半は「個人使用目的」を主張するものである。

<sup>12</sup> 第7回（平成16年7月13日開催）及び第8回（平成16年9月14日開催）（旧）産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会

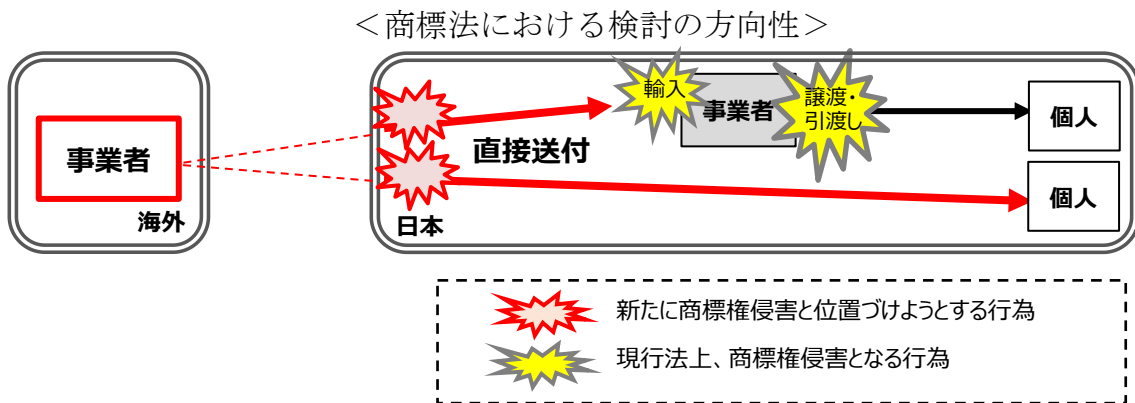
<sup>13</sup> 関税法施行規則第148.55条の定めにより、個人使用品は1登録商標あたり30日以内の持込みを原則として1個だけ認めることとされている。なお、この制限の範囲内の模倣品であっても、持込み後1年以内にその商品を販売した場合には、その商品又は相当額が没収の対象となる。

るものと解釈し、税関差止めの対象とされている。

なお、日本では、海外の事業者の行為、具体的には、海外の事業者が国内の者に模倣品を直接販売・送付する行為について、現行商標法上、商標権侵害が成立するか明らかでない<sup>14</sup>。

#### （４）本小委員会での検討

以上の点を踏まえ、本小委員会では、近年の模倣品の流入増加に対応するため、商標法において、海外の事業者が国内の者に模倣品を直接送付する場合について、日本国内に到達する時点以降を捉えて、新たに商標権侵害行為と位置づけること（以下「本検討事項」という。）について検討を行った。



委員からは、本検討事項について実務上のニーズがあることが示され、検討の方向性について概ね賛同を得た。もっとも、本検討事項と属地主義の関係について、これを厳格に解する意見、柔軟に解する意見があり、新たな侵害行為を規定するに当たっては、属地主義を考慮すべきであるとの意見も示された。また、属地主義に関するいずれの立場からも、侵害訴訟への影響を踏まえ、明確な定義を置くことや、規制範囲が不当に拡大しないよう配慮した立法を求めるとの意見があった。

なお、本検討事項に関する運用上の懸念点として、海外の事業者が個人であると仮装して、模倣品を直接送付するような場合について、実効性ある対応を検討する必要がある等の意見があった。

<sup>14</sup> いずれも不使用取消審判の審決取消訴訟であるが、知財高判平成 18 年 5 月 25 日（平成 17 年（行ケ）第 10817 号）は、海外の事業者による国内の者への商品の直接販売・発送行為は、国内における「譲渡」に該当しないと判断している。東京高判平成 15 年 7 月 14 日（平成 14 年（行ケ）第 346 号）は、国内の事業者による輸入行為をもって、海外の事業者による「輸入」に該当すると判断しているが、国内の送付先が個人である場合や、侵害事件の場合に同様の解釈が可能であるか明らかでない。

## (5) まとめ

以上より、近年の模倣品の流入増加に対応するため、海外の事業者を侵害主体として、海外の事業者が国内の者に模倣品を直接送付する場合について、日本国内に到達する時点以降を捉えて、新たに商標権侵害行為と位置づける方向で検討することが適当である。新たな行為を規定する際には、本小委員会での指摘を踏まえ、規制範囲が不当に拡大しないよう留意するものとする。

なお、本小委員会においては、同様の問題は他の産業財産権との関係でも生じ得ることから、産業財産権四法の改正の必要性を検討することとしていた。

一方で、産業構造審議会知的財産分科会第44回特許制度小委員会（令和2年12月8日開催）において、特許法及び実用新案法に関する、本検討事項と同旨の改正の必要性について、今後の税関における特許権侵害品及び実用新案権侵害品の差止状況等を注視した上で、引き続き議論を深めていくことが適当とされた。

このため、当面は、商標法及び意匠法について、上記の検討を進めることが適当である。

## 2. 国際商標登録出願に係る手数料納付方法及び登録査定の際の本の送達方法の見直しについて

### (1) 現行制度の概要

「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書（以下「議定書」という。）」は、自国の商標出願又は登録を基礎として、世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局において商標の国際登録をすることによって、出願人が指定した複数の締約国（指定国）に商標出願がされた場合と同一の効果をを得ることを可能とする国際出願手続を定めた条約である。

#### ① 国際商標登録出願に係る手数料の納付

議定書上、国際登録を受けるにあたっては、「基本手数料」、指定区分数に応じた「追加手数料」、及び指定国数に応じた「付加手数料」を徴収する旨規定されており（議定書第8条(2)）、締約国は「追加手数料」及び「付加手数料」に代えて「個別手数料」の受領を宣言することができる（議定書第8条(7)）。また、「個別手数料」は、「出願時」及び「締約国の法令に従って定められる後の日付」の二段階に分けて徴収することができる（議定書に基づく規則第34規則(3)(a)）。

日本は、「個別手数料」の受領を宣言しており、これをWIPO国際事務局への出願時及び日本での設定登録時の二段階に分けて徴収する二段階納付を採用している（商標法第68条の30第2項）。

#### ② 国際商標登録出願に係る登録査定本及び保護認容声明

現行商標法上、商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定（以下「登録査定」という。）がなされた場合には、商標法第17条で準用する特許法第52条第2項の規定により、登録査定の本を出願人に送達しなければならない。そして、出願人が在外者<sup>15</sup>であって国内代理人（商標管理人<sup>16</sup>）がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができ（商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第2項）、この場合、その発送の時に送達があったものとみなされる（同条第3項）。

国際商標登録出願は、国際登録日（事後的な領域指定の場合はその記録の日）にされた商標登録出願とみなされることから（商標法第68条の9）、登録査定がなされた場合、国内法に基づいて海外の出願人に直接送付される「登録査定の本」（国際郵便。ただし、国内代理人がいる場合には、当該代理人に送付）と、

<sup>15</sup> 日本国内に住所又は居所（法人にあっては営業所）を有しない者をいう（商標法第77条第2項で準用する特許法第8条第1項）。

<sup>16</sup> 商標法第77条第2項で準用する特許法第8条第1項

議定書（議定書に基づく規則第 18 規則の 3）に基づいて WIPO 国際事務局経由で海外の出願人に送付される「保護認容声明」（電子的通知）の 2 種類が送付される。

## （２）現行制度の課題

### ① 二段階納付を採用していることにより生じている課題

個別手数料について、議定書の締約国では一括納付を採る国が主流であり、二段階納付を採用する国は、締約国 107 か国のうち日本、ブラジル及びキューバの 3 か国のみである（令和 2 年 11 月現在）。大多数の締約国と異なり、日本が二段階納付を採用していることにより、以下の課題が生じている。

- (a) 日本国内の商標権設定登録時に、二度目の納付手続が必要であるため、海外の出願人にとって追加的な手続負担となっている。
- (b) 海外の出願人において、二段階目の納付手続をし損ない、出願がみなし取下げとなるものが年間約 700 件程度生じている。
- (c) WIPO 国際事務局において、二段階納付のための事務負担が生じている。

なお、日本が議定書に加盟した当初、議定書で認められた個別手数料の料金体系は一括納付のみであったが、2001 年（平成 13 年）の議定書に基づく規則の改正によって二段階納付を選択することが可能となった。そして、当時、日本を指定する際の個別手数料が高額であり、日本に出願する際に議定書を利用することへのハードルとなっていたことから、議定書の利用を促進するため、平成 14 年の商標法の改正により二段階納付を採用した。しかしながら、現在では、手数料額自体よりもむしろ二段階の納付行為を義務付けている点がユーザーにとって手続上の負担となっている。

<参考：国際商標登録出願に係る料金の変遷>

	国際商標登録出願に係る個別手数料	
	出願時	登録時
加盟当初 H12～	4,800 円 + 81,000 円 × 区分数（出願時一括納付）	
H14～	4,800 円 + 15,000 円 × 区分数	66,000 円 × 区分数
H20～	2,700 円 + 8,600 円 × 区分数	37,600 円 × 区分数
H27～ 現行	2,700 円 + 8,600 円 × 区分数	28,200 円 × 区分数

### ② 国際商標登録出願に係る登録査定の際の謄本の送達についての課題

国際商標登録出願において登録査定がなされた場合、日本国特許庁は、WIPO 国

際事務局を經由して保護認容声明を出願人に電子的に通知するとともに、登録査定の際の謄本を国際郵便に付して出願人に送達しており、商標登録の許可という一つの事象に対し二重の事務手続が発生している。

また、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により国際郵便の引受けが停止され、二段階目の手数料納付の起算点となる登録査定の際の謄本の送達が遅れたことで、商標登録の要件を満たしている出願についても設定登録が遅れ、海外の出願人が不利益を受けるという事態が生じたところである。

### (3) 本小委員会での検討

本小委員会では、国際商標登録出願に係る個別手数料の納付方法について、二段階納付から一括納付（国際標準に合わせ、拒絶査定の場合も個別手数料の返還請求制度は設けない一括納付）に変更すること、及び、登録査定の際の謄本の送達方法について、保護認容声明とともに、WIPO 国際事務局を經由して電子的に出願人に送達する方法に変更することについて検討を行った。

本小委員会の検討では、一括納付を採用することについて賛同を得た。登録査定の際の謄本の送達についても、WIPO 国際事務局を經由して出願人に送達することの方向性についても賛同を得たが、国内代理人が選任されている場合には、WIPO 国際事務局を經由して出願人に登録査定の際の謄本を送達することに加えて、国内代理人にも査定があった旨を何らかの方法で通知すべき旨の意見があった。

### (4) まとめ

上述した現行制度の課題及び本小委員会での検討を踏まえ、日本においても出願人の手続負担の軽減、WIPO 国際事務局及び日本国特許庁の事務処理負担の軽減並びに国際的な手続調和を推進するため、個別手数料の出願時一括納付を採用することが適当である。

また、一括納付を採用することにより、二段階目の個別手数料の納付行為が不要となるため、登録査定後の出願人の行為を要せずして設定登録されることとなること、及び、新型コロナウイルス感染症の影響による国際郵便引受け停止等に対する措置の観点も踏まえ、国際商標登録出願に係る登録査定の際の謄本の送達方法を、WIPO 国際事務局を經由した電子的通知へ一本化する見直しを図ることが適当である。

さらに、登録査定の際の謄本の送達方法の見直しに伴い、国際商標登録出願の出願人が国内代理人を選任している場合には、当該代理人に日本国特許庁が登録査定を行った事実を通知する方策を検討することが適当である。

### 3. 特許法改正論点の商標法への波及について

#### (1) 現行制度の概要

商標法上、商標権者が商標権を放棄するときは通常使用権者等の承諾が必要とされている（商標法第35条において準用する特許法第97条第1項）。

#### (2) 現行制度の課題

##### ① 特許制度小委員会における議論

###### (a) 通常実施権者の増加及び多様化

近年、特許権のライセンスにおいて、1つの特許権を1者にライセンスする単純な態様から、多数の特許権を多数の者にライセンスする大規模かつ複雑な態様への変化が加速している。また、AI・IoT技術の進展に伴うビジネス環境の変化は、これまで協働することのなかった異業種間におけるライセンス交渉の必要性を生み、ライセンス契約の相手の多様化の一因となっている。特に、グローバル化の進展により、外国企業が我が国の特許権の通常実施権者となるケースも増加している。

###### (b) 特許制度において生じている課題

特許法上、訂正審判を請求するとき又は特許無効審判若しくは特許異議の申立てにおいて訂正の請求をするときは、通常実施権者等の承諾が必要とされている（特許法第127条）。

訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求は、特許の瑕疵を取り除くことにより特許が無効又は取消しとされることを防ぐための手段として重要であるが、上記のとおり通常実施権者が増加及び多様化していることにより、訂正の都度全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難になっているため、通常実施権者の承諾が得られないことにより訂正の機会が奪われることが懸念されている。

一方、訂正により権利範囲が狭くなり通常実施権者が実施している製品が権利範囲から外れたとしても、通常実施権者は引き続き実施が可能であるから、訂正の際に通常実施権者の承諾を必要としなくても通常実施権者に法的な不利益は生じないと考えられる。

また、米国特許法、欧州特許条約、ドイツ特許法、英国特許法、中国特許法といった他の主要国の特許法又は条約には、日本とは異なり、訂正審判において通常実施権者の承諾を必要とする規定は設けられていないため、ライセンス交渉に際して、我が国の企業が、訂正審判等において通常実施権者の承諾が必要であることについて外国企業に説明して理解を得ることに係る負担が生じている。

### (c) 特許法の改正の方向性

特許制度小委員会においては、特許法上、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手段の中で行う訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とすることが適当であるとされた。

また、特許権の放棄における通常実施権者の承諾（特許法第97条第1項）の要否についても特許制度小委員会において検討が行われ、全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難なケースが増加しているといった懸念があり、また、特許権の放棄は、特許請求の範囲の減縮等の訂正と同様に、通常実施権者による実施の継続を妨げるものではないことから、特許法上、特許権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とすることが適当であるとされた。

## ② 商標法特有の事情

商標法は、商標を保護することにより、通常使用権者も含めてその商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るとともに、需要者の利益を保護することを目的としている。そのため、通常使用権者の承諾なく商標権が放棄され、誰もがその商標を使用できる状態になった場合には、これまで商標を使用してきた通常使用権者の信用が毀損されるおそれがあるのみならず、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがあり、これにより、需要者の利益も害されるおそれがある。

また、特許権が放棄された場合には、当該特許に係る技術はいわゆるパブリックドメインとなることから、通常実施権者による実施の継続は妨げられないが、商標権が放棄された場合には、その後、同一・類似の商標について他者が権利を取得することが可能であるから、通常使用権者が差止め等の請求を受ける可能性がある。

### (3) 本小委員会での検討

商標法は特許法とは事情が異なることを踏まえ、本小委員会において検討を行ったところ、商標法上、引き続き商標権の放棄において通常使用権者等の承諾を必要とすることで意見が一致した。

### (4) まとめ

商標法上、引き続き商標権の放棄において通常使用権者等の承諾を必要とすることが適当である。



特許法において特許権の放棄に係る規定（特許法第 97 条第 1 項）が改正される場合は、商標法における準用条文（商標法第 35 条）について所要の手当をする必要がある。

## おわりに

法目的に鑑みて、新たなビジネス環境に即した商標制度の見直しを図っていく必要があることは言うまでもない。他方で、ブランド戦略を支援するという視点から、ユーザーにとって利便性の高い商標制度を構築していくことも、特許庁に与えられた役割である。取り巻く環境やユーザーの意見を踏まえ、各国における動向等も参考にしながら、引き続き商標制度の在り方について検討していくことが望ましいものと結論付け、本小委員会において提言する。