

特許・意匠・商標制度小委員会の報告

産業構造審議会知的財産分科会

令和5年3月2日



特許・意匠・商標制度小委員会における審議の概要

- 令和4年4月に有識者からなる特許庁政策推進懇談会を立ち上げ、5回開催。同年6月30日に、報告書を取りまとめ。
- 特許庁政策推進懇談会で示された、知的財産政策に関する今後の検討の方向性等も踏まえつつ、各論点について、産業構造審議会知的財産分科会の各小委員会において審議を行った。

①特許制度小委員会

- 一事不再理
- 手続関係（オンライン送達、公示送達、優先権証明書オンライン化、書面手続デジタル化）（※1）
- 裁定関係書類（※2）の営業秘密の閲覧制限
- ライセンス促進策 等（※3）

②意匠制度小委員会

- 新規性喪失の例外適用手続 等

③商標制度小委員会

- 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和
- コンセント制度の導入
- e-Filing納付 等

※1 書面手続デジタル化等、意匠・商標に関わる論点については、意匠制度小委員会及び商標制度小委員会においても報告。

※2 裁定請求書、答弁書等の、特許法等に基づき作成・提出される書類。

※3 特許制度における発明の「実施」の定義に関しては、今年度は特許庁において調査研究を実施。

開催経緯

- 特許制度小委員会（9/26、11/21、12/19、3月上旬報告書公表予定）
- 意匠制度小委員会（9/9、11/2、12/7、3月上旬報告書公表予定）
- 商標制度小委員会（9/29、11/22、12/23、3月上旬報告書公表予定）

特許制度小委員会の報告書（概要）

知財活用促進に向けた特許制度の在り方

1. 一事不再理

- 悪意のある繰返し又は不当な蒸返し等の無効審判制度の濫用は防ぐべきであるという意識は共通するものの、現状の裁判例や審判実務により実務上の問題は生じておらず、一事不再理の客観的範囲の拡張を求める意見はなかった。また、裁判例や現行の運用に則して法文で明示することを求める意見もなかった。
- したがって、現時点では、法改正せず、現状の運用の更なる周知等を行うこととするのが適当である。
- ただし、今回法改正をしないことが、無効審判制度の濫用を容認することを意味するものではなく、今後、実務の動向を注視しつつ、状況が変化した場合には、本小委員会において改めて検討すべきである。

2. 送達制度の見直し

- 特許庁におけるオンライン発送制度の見直しに当たっては、出願人等が出願ソフトを立ち上げた時に、特許庁の受付サーバに発送書類が格納された旨の通知が送付される案を基本として検討を進めることが適当である。その際、送達の効力発生までの期間については、特許庁の受付サーバに発送書類が格納された時から「10日間」とするとともに、適切な運用を検討すべきである。
- また、公示送達の方法についても、デジタル化を促進する観点から、特許公報への掲載を改善し、特許庁ホームページに掲載することにより実施する方向で検討を進めることが適当である。
- さらに、戦争やコロナ禍の影響により現実に国際郵便の引受けが停止され、当該国に対して航空書留郵便等に付する発送ができない状況が長期間継続した場合には、公示送達を実施することができるよう、公示送達の要件を見直す方向で検討を進めることが適当である。ただし、在外者へ公示送達の内容を了知させる手段についても、ユーザー利便性等も勘案しながら、国際郵便以外の方法について引き続き検討する必要がある。

特許制度小委員会の報告書（概要）

知財活用促進に向けた特許制度の在り方

3. 書面手続デジタル化

- ユーザーの利便性向上につながることであり、一層の取組を加速して欲しい旨の意見がなされ、反対意見も提示されなかったことから、（1）書面手続デジタル化に向けた関係手続整備を進め、また、（2）優先権証明書の写しの提出を許容するとともに、オンライン提出を可能とすることが適当である。

4. 裁定関係書類の閲覧制限

- 裁定関係書類のうち営業秘密が記載された書類は、閲覧等を制限可能とすることが適当である。

5. ライセンス促進策

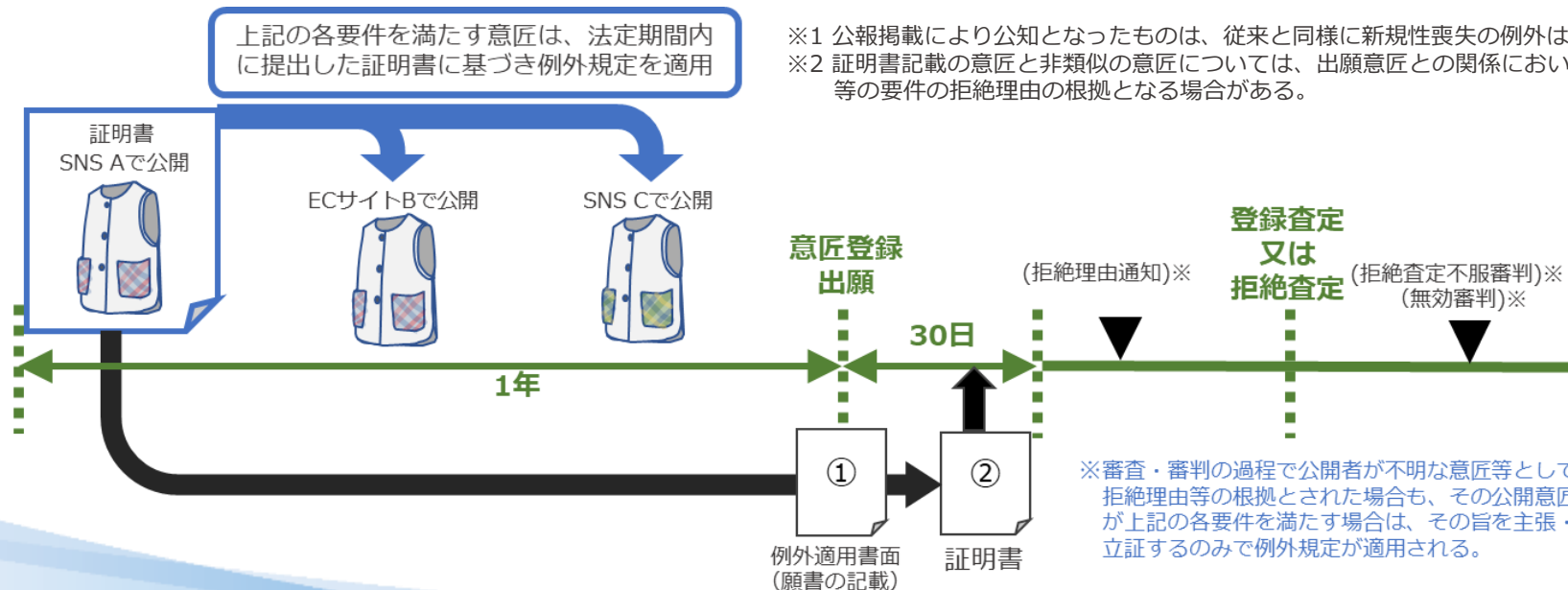
- 現時点では、ライセンス促進策の一つと考えられる特許料の減免拡充を行うのではなく、ライセンスの実施につながる政策効果がより高いと考えられる、実際にマッチングを進める上での障害として指摘されている具体的な課題に応じた施策（民間事業者への開放特許情報データの一括提供、民間のマッチングサービスを利用する際の費用補助の検討、ライセンス交渉・契約手続に関するノウハウの提供）を講じることが適当である。
- なお、施策の具体化、実施に際しては、各委員から示された意見も十分に踏まえた検討を行う。

意匠制度小委員会の報告書（概要）

新規性喪失の例外適用手続に関する意匠制度の見直しについて

- 法定期間（出願から 30 日）内に提出した最先の日の公開についての証明書に基づき、それ以後に意匠登録を受ける権利を有する者等の行為に起因して公開された同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用を受けられるとし、具体的には、以下を満たす意匠について法定期間内に提出した証明書に基づき新規性喪失の例外規定の適用を受けられるとする。

- (ア) 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった意匠であること（※1）
- (イ) 法定期間内に提出した証明書により証明した意匠の公開日以後に公開された意匠であること
- (ウ) 法定期間内に提出した証明書により証明した意匠と同一又は類似する意匠であること
（非類似の意匠は別個の証明が必要（※2））



意匠制度小委員会の報告書（概要）

新規性喪失の例外適用手続に関する意匠制度の見直しについて

- 法定期間内に提出する証明書の要件を「最先の公開」について証明することとしており明確な要件であること、網羅的な証明書の作成が不要となり出願人の証明書作成負担が大きく軽減されること、他方で、最先の公開が証明書に示されることから第三者の予見可能性も担保されること等から、意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の緩和の方向性として適切である。さらに、出願人の手続負担軽減の観点から、判断の基準となる時点を同日であれば公開の時分の前後まで問わない「最先の公開の日」とすることが望ましい。したがって、要件を「証明書により証明した意匠の公開日以後に公開された意匠」とする方向性で意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続を緩和することが適当である。
- なお、緩和が行われてからも、運用開始後の状況を踏まえ、各国における動向も参考にしながら、今後も必要に応じて追加的な措置の要否を含めた制度の検討が行われるべきである。

商標制度小委員会の報告書（概要）

商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて

1. 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和

- 出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名に係る人格的利益との調整のため、商標法第4条第1項第8号の「他人の氏名」に一定の知名度の要件を設けること、また、無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願の防止のため、出願人側の事情（例えば、出願することに正当な理由があるか等）を考慮する要件を課すことが適当である。
- 見直し後の本規定の趣旨も、現行法と同様、他人の氏名に係る人格的利益を保護することにある。一定の知名度の要件と出願人側の事情を考慮する要件との関係性については、(i) 商標に含まれる他人の氏名が一定の知名度を有する場合には、人格的利益の侵害の蓋然性が高いと考えられることから、出願人側の事情のいかんを問わず、本規定により出願が拒絶されることとなり、(ii) 商標に含まれる他人の氏名が一定の知名度を有しない場合は、出願人側の事情を考慮することで、他人の人格的利益が侵害されるような濫用的な出願は拒絶されることとなる。これにより、一定の知名度を有する他人の人格的利益のみならず、一定の知名度を有しない他人の人格的利益についても考慮されることになるため、他人の人格的利益の保護という本規定の趣旨が制度設計において適切に反映されていると考えられる。
- また、「他人の氏名」に課す一定の知名度の要件（求める知名度の程度や知名度の判断基準となる需要者の範囲）及び出願人側の事情を考慮する要件の詳細については、本規定の趣旨及び本小委員会における議論を踏まえつつ、法制化に際して更に検討を行うとともに、商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにおいて具体的に検討を深める必要がある。

商標制度小委員会の報告書（概要）

商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて

2. コンセント制度の導入

- コンセント制度導入に関しては、反対の意見もあったが、制度設計において需要者の利益の保護が十分に担保されること、近年、コンセント制度導入に関するユーザーニーズが高まっていること、国際的な制度調和の要請があること等を踏まえ、我が国においてコンセント制度を導入することが適当であるという意見が多数であり、おおむね賛同が得られたことから、本小委員会としては導入を進める方向で取りまとめを行った。
- その制度設計に当たっては、商標法第1条において同法の目的の一つとして「需要者の利益」の保護が掲げられているところ、これが十分に担保されるよう、先行登録商標の権利者の同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」の導入が適当である。また、コンセントによる登録後に出所混同のおそれが生じた場合や、実際に不正競争の目的によって出所混同が生じた場合に備え、当事者間における混同防止表示の請求や不正使用取消審判請求の規定を設けることが適当である。
- なお、審査における出所混同のおそれの有無の判断に関する具体的な考慮要素等、詳細については、本小委員会の議論を踏まえつつ、商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにおいて具体的に検討を深める必要がある。

3. Madrid e-Filing により商標の国際登録出願をする際の本国官庁手数料の納付方法の変更

- 本国官庁手数料について、出願人が e-Filing を利用して国際登録出願をしようとする場合に限り、他の手数料と一括でスイスフランにより国際事務局へ納付することを可能とするため、商標法について所要の手当をすることが適当である。