

特許法改正検討項目の商標法への波及について

【目次】

I. 紛争の効率的・適正な解決

- (1) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い …………… 1
- (2) 無効又は取消しの審判の確定審決の第三者効の在り方 …………… 8
- (3) 審決等の部分確定の在り方 …………… 12

II. ユーザーの利便性向上

- (1) 存続期間の更新登録申請期間経過後における商標権の回復規定等の見直し …… 15
- (2) 商標法における特許庁長官による博覧会指定制度の見直し …………… 20

I. 紛争の効率的・適正な解決

I - (1) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い

1. 現行制度の概要

民事訴訟法第338条第1項第8号は、確定した終局判決に対する再審の事由として、「判決の基礎となった・・・行政処分が後の・・・行政処分により変更されたこと」を挙げている¹。

そして、商標法第43条の3第3項は、異議申立ての取消決定が確定したとき、同法第46条の2第1項は、商標登録無効審判において無効審決が確定したとき、それぞれその効果が遡及する旨を定めている。さらに、同法第54条第2項は、不使用取消審判（同法第50条）の取り消すべき旨の審決が確定したときも、その効果が遡及する旨を定めている。

このため、商標権侵害訴訟において、特許権侵害訴訟と同様に²、商標権が有効であることを前提に商標権者の差止め等の請求を認容する判決が確定した後に、当該商標権について無効審決等が確定した場合には、再審事由に該当する可能性がある。

一方で、商標権侵害訴訟の被告（被疑侵害者）は、商標法第39条において準用する特許法第104条の3に基づき、当該商標が商標登録無効審判により無効にされるべきものである旨の主張（いわゆる無効抗弁）を提出でき、判決の基礎となる商標の有効性につき、主張立証をする機会及び権能を有している。

特許法

（特許権者等の権利行使の制限）

第四百条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

商標法

（決定）

第四十三条の三 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定（以下「取消決定」という。）をしなければならない。

3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

¹ 民事訴訟法第338条第1項第8号が定める、後の行政処分による「変更」とは、遡及的な変更であることを要すると解されている（斎藤秀夫ほか編『注解民事訴訟法（10）』243頁（第一法規出版、第2版、1996年）、石川明・高橋宏志編『注釈民事訴訟法（9）』51頁（有斐閣、1996年）等）。

² 特許権侵害訴訟において、以下のi)～iii)のように特許権侵害訴訟における判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判等において判決の前提となる特許権の内容が変更された場合には、「判決の基礎となった・・・行政処分が後の・・・行政処分により変更された」として、再審事由に該当する可能性がある。i) 認容判決確定後に無効審決が確定した場合（特許権：有効→無効）、ii) 認容判決確定後に訂正認容審決が確定した場合（特許権：有効→訂正）、iii) 棄却判決確定後に訂正認容審決が確定した場合（特許権：無効→訂正）

- 4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
- 5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(商標登録の無効の審判)

第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第四号から第六号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号から第六号までに該当するに至った時から存在しなかつたものとみなす。

- 2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第四号から第六号までに該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。

(商標登録の取消しの審判)

第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標（書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。）の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

(同前)

第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

- 2 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日消滅したものとみなす。

2. 検討の背景

特許法については、既に特許制度小委員会で特許権侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いの議論がなされており、その中で商標法にも関連する論点として、次のように報告書案が取りまとめられている。

(1) 問題の所在

① 現行制度の概要

特許権侵害訴訟において、当事者は、特許法第104条の3によって、特許の有効性及びその範囲について、互いに攻撃防御を尽くす十分な機会と権能が与えられている。それにもかかわらず、後の無効審判等の結果によって、損害賠償金の返還や、一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる事態が発生することは紛争の蒸し返しであり、

- ・ 特許権侵害訴訟の紛争解決機能
- ・ 企業経営の安定性

等の観点から問題があると指摘されている。

② 再審を制限することの適切性について

特許権侵害訴訟の紛争解決機能等に関する指摘や、再審の問題は実際に発生しており、判決確定後に審決が確定して再審となることにより、特許権者の法的安定性は非常に害されているとの指摘、特許権侵害訴訟で抗弁として主張されなか

った無効理由により無効審決が確定し、特許権侵害訴訟の結果が覆されるという制度では、特許法第104条の3第2項が意図するような特許権侵害訴訟における審理の迅速化・充実化は到底図れないとの指摘などがあることから、再審の制限について制度的な手当てをすべきである。

また、特許権侵害訴訟の当事者には、特許法第104条の3によって、特許権侵害訴訟の過程で攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていることを踏まえれば、判決確定後に異なる内容の審決が確定したとしても、既判力を正当化する根拠は存在しており、国民の裁判を受ける権利を損なうことにはならず、また民事司法に対する国民の信頼を害することにもならないと考えられ、再審を制限することも許容できる。

③ 再審を制限する方法について

再審を制限する方法としては、i) 先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係で、確定審決の遡及効又は遡及効に係る主張（以下「遡及効等」という。）を制限³する方法と、ii) 審決の確定は特許権侵害訴訟の再審事由に該当しない旨を規定する方法が考えられるが、再審事由のうち制限をすべき事由は、無効審決の確定や訂正審決の確定等、特許法上の確定審決の遡及効に起因して生じるもののみである。このように特許制度固有の問題を解決するための方法としては、特許法における確定審決の遡及効等に関して手当てを行う i) の方法による方が適切である。

④ 再審を制限する範囲（遡及効等が制限される審決の範囲）について

遡及効等が制限される審決の範囲については、i) 無効審判又は訂正審判を請求した時期にかかわらず、特許権侵害訴訟の判決確定後に確定した特許無効審判及び訂正審判の審決確定の遡及効等を制限することと、ii) 事実審の口頭弁論終結後に審判請求された審判の審決についてのみその遡及効等を制限することが考えられるが、当事者が攻撃防御を尽くした結果である特許権侵害訴訟の確定判決が、事後的な審決の確定によって再審となり取り消されることは妥当でないこと、特許法第104条の3第2項の趣旨が達成されないおそれがある制度は適切でないこと等から、i) が適切である。

⑤ 具体的な制度設計に係る論点について

(a) 差止めを命じる判決について

特許権侵害訴訟の差止請求認容判決確定後に無効審決が確定した場合は、当該特許が無効となり、訂正認容審決が確定した場合については、製品が訂正後の当該特許の技術的範囲に含まれないこととなり、何人も当該発明を実施することが可能であるのだから、特許権侵害訴訟の被告であった者であっても実施できるべきであり、したがって、差止めは解除されるべき（差止判決に基づく強制執行を認めるべきではない）である。また、差止め解除（強制執行の回避）の手段としては、請求異議訴訟（民事執行法第35条）を提起することが考えられる。

³ 確定審決の遡及効に係る主張の制限とは、無効審決の確定により特許権が遡及的に消滅した旨の主張又は訂正審決の確定により特許権に係る明細書等の内容が遡及的に変更された旨の主張を、先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係で制限することである。

(b) 確定判決に基づく支払が未だなされていない場合について

特許権侵害訴訟の損害賠償請求認容判決の確定後に無効審決が確定した時点で、その判決に基づく損害賠償金が未払いであった場合については、支払の有無による区別の合理的理由は見当たらないことから、再審請求は認めるべきではない。

(c) 上告受理申立て等の制限について

現行法の下では、事実審口頭弁論終結後、判決確定前の審決確定は、上告受理申立理由や破棄差戻し理由に該当し得ると解されているところ、例えば上告審係属中に原審の判決が前提とした内容と異なる審決が確定した場合に、破棄差戻しの上、再度事実審において審理をやり直すことにならないよう、事実審口頭弁論終結後に確定した審決についても遡及効等を制限する必要があるかとの問題がある。

この点、判決確定により生じる既判力は、事実審口頭弁論の終結時点では生じず、例え事実審において勝訴したからといって保護すべき法的地位の安定性までがあるとは言えない。また、そもそも現行制度で問題となっているのは、判決が確定したことにより紛争が一旦解決したにもかかわらず、後に再審という形で紛争が蒸し返される点であるところ、事実審口頭弁論の終結時点では、未だ紛争が解決したとまでは評価できない。さらに、事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効等を制限しなくとも、上告審係属中に原審の判決が前提とした内容と異なる審決が確定したが、それが紛争の解決を不当に遅延させるものと言える場合には、裁判所において、特許法第104条の3第2項の趣旨に照らし、上告を棄却することもでき、裁判所において個別事案に応じた適切な対応が期待できる。

したがって、判決確定後に確定した審決の遡及効等のみを制限することで十分であり、事実審口頭弁論終結後、判決確定前に確定した審決の遡及効等を制限する必要はない。

(d) 刑事訴訟法の再審事由との関係について

刑事事件との関係における審決確定の遡及効等については、刑事訴訟法上の再審制度が人権保障を目的とするものであることを考慮すると、制限すべきではない。

(e) 補償金請求訴訟との関係について

補償金請求権（特許法第65条第1項）に基づく補償金請求訴訟における判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判において、判決の前提となる特許権の内容が変更された場合にも、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性があり（特許法第65条第5項及び第128条）、また、補償金請求訴訟においても、特許法第104条の3に基づく主張ができる（同法第65条第6項において準用）点も特許権侵害訴訟と同様である。

したがって、補償金請求訴訟との関係でも、確定審決の遡及効等を制限すべきである。

(f) 仮処分、仮差押えとの関係について

特許権に基づく差止請求権を被保全権利とする仮処分命令が出された後に、無効審決が確定した場合、特許権者が損害賠償請求され得ることや、既に受領した間接強制金を不当利得として返還しなければならなくなることは、紛争の蒸し返しであると評価し、仮処分との関係でも確定審決の遡及効等を制限すべきかという問題がある。このような問題が起こり得るケースは、以下のとおりである。

- ① 差止めの仮処分命令 → 本案訴訟棄却判決確定 → 無効審決確定
- ② 差止めの仮処分命令 → 本案訴訟認容判決確定 → 無効審決確定
- ③ 差止めの仮処分命令 → 無効審決確定 → 本案訴訟棄却判決確定

この点、①のケース及び③のケースについては、仮処分命令に基づき差止めをした後に本案訴訟で棄却判決が確定しているのであり、特許権者が損害賠償請求される等するのは、仮処分の性質にかんがみるとやむを得ないが、②のケースについては、本案訴訟で認容判決が確定しているにもかかわらず、仮処分命令に基づく差止めに係る分だけ損害賠償されるというのは妥当でないと考えられるところ、本案訴訟の結論と同様に仮処分との関係で確定審決の遡及効等を一律制限することが考えられる。

すなわち、仮処分との関係で確定審決の遡及効等を一律制限したとしても、①のケースでは、本案訴訟で請求棄却判決が確定しており、仮処分命令の取消により差止めは違法なものとなるので、債務者は損害賠償請求及び間接強制金の返還請求ができると考えられ、③のケースについても、本案訴訟が確定した時点で、同様に損害賠償請求等ができると考えられるのに対して、②のケースについては、無効審決が確定したとしても、差止めの仮処分命令との関係においても遡及効等が制限されているので、仮処分命令に基づく差止めがさかのぼって違法となることはなく又はさかのぼって違法である旨の主張をすることはできず、債務者からの損害賠償請求及び間接強制金の返還請求はないこととなる。

以上のとおり、仮処分との関係で確定審決の遡及効等を一律制限するとした場合には、②のケースのみ、仮処分命令に基づく差止めについて債権者が損害賠償請求されず、また債務者から間接強制金を受け取っていてもこれを不当利得として返還しなくてもよいという妥当な結論を導くことができるので、仮処分との関係でも確定審決の遡及効等を一律制限すべきである。

また、特許権侵害に基づく損害賠償請求権を被保全権利とする仮差押え命令が出された後に、無効審決が確定した場合も、特許権者が損害賠償請求され得るという同様の問題が起こり得るが、上記と同様に考えるべきであり、仮差押えとの関係でも確定審決の遡及効等を一律制限すべきである。

(2) 特許法改正の方向性

再審による紛争の蒸し返しを防止すべく、無効審判又は訂正審判を請求した時期にかかわらず、特許権侵害訴訟の判決確定後に確定した特許無効審判及び訂正審判の審決確定の遡及効等を、当該特許に係る先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係においては制限すべきである。

3. 対応の方向

(1) 再審を制限すべき審判の種類

① 商標登録無効審判について

商標では、再審の問題は顕在化していないが、判決確定後に無効審決が確定して再審となることによって、商標権者の法的安定性が揺らぐおそれがあることや、商標権侵害訴訟の当事者には、商標法第39条（特許法第104条の3を準用）によって、商標権侵害訴訟の過程で無効の抗弁の攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていることからすれば、既判力を正当化する根拠は存在しており、国民の裁判を受ける権利を損なうことにはならないと考えられるから、特許法と同様に商標権侵害訴訟の判決確定後の、無効審決の遡及効等を一律に制限すべきである。

② 登録異議の申立てについて

特許法第104条の3を準用する商標法第39条は、商標登録無効審判により無効にされるべきものと認められる商標権の権利行使制限についての規定であり、登録異議申立てにより取り消されるべき商標に関しては規定していない。しかしながら、登録異議申立理由は、その全てが商標登録無効審判の請求理由の一部と共通していることから、無効の抗弁として争えらるゝと考えられる。したがって、商標権侵害訴訟の過程で当該理由についての攻撃防御を尽くすことができることから、商標権侵害訴訟の判決確定後の取消決定の遡及効等を一律に制限すべきである。

③ 不使用取消審判について

商標法第39条は、登録異議申立てと同様に、不使用取消審判により取り消されるべき商標に関しては規定しておらず、また、不使用取消審判の請求理由が商標登録無効審判の請求理由と共通するものでもない。したがって、商標権侵害訴訟の過程で当該理由についての攻撃防御を尽くす機会と権能を与えられていないことから、再審制限の目的である紛争の蒸し返しにはならないため、商標権侵害訴訟の判決確定後の取消審決の遡及効等を一律に制限すべきではない。

(2) 設定の登録前の金銭的請求権等

特許では、上記2.(1)⑤(e)補償金請求訴訟との関係でも、確定審決の遡及効等を制限すべきであるとされている。

商標では、上記訴訟と構造を同じくするものではないが、金銭的請求権（商標法第13条の2）がある。これは、商標登録出願から商標権の設定登録前までにおける当該商標に化体した業務上の信用を保護することを目的として、当該商標を使用した第三者に対し金銭的請求権を認める規定である。金銭的請求権に基づく訴訟における判決が確定した後に、商標登録無効審判や登録異議申立てにおいて判決の前提となる商標権の内容が変更された場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある。

そして、同訴訟においても商標法第13条の2第5項において準用する特許法第104条の3に基づき、無効の抗弁の攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられている点が、商標権侵害訴訟と同様である。

したがって、金銭的請求訴訟との関係でも、商標権侵害訴訟と同様に、確定審決

等の遡及効等を制限すべきである。

(3) 再審を制限する方法、範囲、具体的な制度設計に係る論点について

再審を制限する方法については、商標法において制限をすべき事由が、商標登録無効審判の確定審決及び登録異議申立ての確定決定の遡及効に起因して生じるものであり⁴、このように商標制度固有の問題を解決するための方法としては、商標法における商標登録無効審判の審決及び登録異議申立ての決定の確定の遡及効等について手当てを行うことが適切である。

また、制限をする範囲については、当事者が攻撃防御を尽くした結果である商標権侵害訴訟の確定判決が、事後的な審決の確定によって再審となり取り消されることは妥当でないこと、商標法第39条において準用する特許法第104条の3第2項の趣旨が達成されないおそれがある制度は適切でないこと等の検討の観点の特許法と変わりはなく、商標登録無効審判を請求した時期及び登録異議申立てを行った時期にかかわらず、商標権侵害訴訟の判決確定後に確定した上記審決及び決定の確定の遡及効等を制限することが適切である。

さらに具体的な制度設計に係る各論点については、上記(2)設定の登録前の金銭的請求権等は商標独自の論点であり、特許における補償金請求訴訟とは異なるものであるが、そのほかは特許制度における検討内容が商標にも当てはめて考えられるべきものである。

⁴ 商標法においては、権利範囲である指定商品又は指定役務を減縮補正することはできるものの、特許法における訂正に相当する手続きがないため、訂正審判の審決確定の遡及効についての対応は不要である。

I - (2) 無効又は取消しの審判の確定審決の第三者効の在り方

1. 現行制度の概要

現行法における第46条第1項で規定する商標登録の無効の審判（以下「商標登録無効審判」という。）及び第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2で規定する商標登録の取消しの審判（以下「商標登録取消審判」という。）の制度⁵においては、それぞれの確定審決の登録後は、何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することはできないとされ⁶、当該審判に関与していた者のみならず、関与していなかった第三者に対しても、その審判の請求をする権利を制限している（このような制限が課されることを、以下「確定審決の第三者効」という。）。

これは、同一の事実及び同一の証拠に基づく審判手続が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止することを目的としたものである。

特許法

（審決の効力）

第百六十七条 何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

商標法

（特許法の準用）

第五十六条 特許法・・・**第百六十七条**・・・の規定は、審判に準用する。この場合において、・・・**第百六十七条**中「特許無効審判又は延長登録無効審判」・・・とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と・・・読み替えるものとする。

2 （略）

2. 検討の背景

特許法については、既に特許制度小委員会で、特許無効審判の確定審決の第三者効が許容されるか否かの議論がなされており、その観点は商標法にも共通するものである。特許制度小委員会においては次のように報告書案がとりまとめられている。

(1) 問題の所在

① 第三者の手続保障の問題

無効審判は職権で審理するものであるが、請求人の主張の巧拙により審決の結論が変わり得る可能性が否定しきれないところ、無効審判の確定審決の第三者効により、その特許の有効性について審判で争う権利が制限されること、ひいてはその審判の審決の当否を裁判で争う権利が制限されることは、不合理である。

この点、民事訴訟における判決効の第三者への拡張に倣い、特許法における第三者への手続保障について検討すると、審決確定の効果を第三者に及ぼすことの

⁵ 商標法における審判（当事者系）： i）商標登録無効審判（商標法第46条）、 ii）不使用による商標登録取消審判（商標法第50条）、 iii）商標権者の不正使用による商標登録取消審判（商標法第51条）、 iv）使用権者の不正使用による商標登録取消審判（商標法第53条）、 v）商標権移転による不正使用の商標登録取消審判（商標法第52条の2）、 vi）代理人等の不当登録による商標登録取消審判（商標法第53条の2）

⁶ 商標法第56条第1項において準用する特許法第167条

必要性は必ずしも強くなく、また、訴訟に参加していない第三者への手続保障の確保についても、「職権主義の採用」は認められるが、他の点で必ずしも十全であるとはいえないため、拡張の妥当性が認められない。

(特許法における第三者の手続保障に係る検討内容)

- (a) 審決の効果を第三者に拡張する必要性
特許法第167条は、同一の事実及び同一の証拠に基づく審判手続が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止するという目的を有するものの、この目的から無効審判の確定審決の第三者効が必ずしも導かれるものではないため、必要性として強いものがあるとまではいえない。
- (b) 第三者の手続保障
 - (ア) 職権主義の採用
審決の理由で用いられた事実及び証拠について職権探知がなされており、この点での手続保障がなされている。
 - (イ) 当事者適格の限定
無効審判において、利害関係人でない者が審判請求人となったときには、第三者の利益を十分に保障するほどの充実した訴訟追行までは期待しにくいことから、審判請求人適格を限定しない現行制度は、第三者の手続を保障するものとはならないと考えられる。
 - (ウ) 第三者の訴訟参加
無効審判事件の係属は公示されるものの第三者への通知まではされていないため、審判への参加を希望する者は特許原簿の監視を強いられることから、参加の手続機会が十分に保障されているとまではいえないと考えられる。
 - (エ) 第三者による再審
特許法の再審制度は民事訴訟法の考え方を基礎としており、現行民事訴訟法にはない詐害再審の規定も設けられているものの、民事訴訟法とは異なる救済事由による再審の規定が設けられた行政事件訴訟法との対比で見れば、特許法における再審制度は第三者に確定審決の効果を拡張することに対する手続保障として十分とまではいえないと考えられる。

② 公益上の問題

ある特許について無効審判請求不成立審決が確定していた場合、当該特許権侵害訴訟において特許法第104条の3に基づく無効抗弁が認められた後でも、先の無効審判と同一の事実及び同一の証拠によっては何人も無効審判請求ができないこととなるから、実質的に利用できない特許を対世的に無効にできず、特許原簿上も残されたままとなるため、公益上の問題が生じ得る。

(2) 対応の方向

特許法第167条において規定される無効審判の確定審決の効力のうち、第三者効については、廃止すべきである。

(3) 具体的な制度設計に係る論点

特許法第167条は「確定審決の登録があつたとき」と規定されているが、「登録」を要件としているのは、一般の第三者がその事実を知ることができるのは登録によるためであるとされている。しかし、第三者効を廃止する場合、確定審決の効

果が及ぶのは「当事者又は参加人」となるが、これらの者は登録がなくとも審決が確定したことを知ることができるから、「登録」の要件は削除すべきである。

3. 対応の方向

(1) 商標法における無効又は取消しの審判の確定審決の第三者効の在り方

商標法における無効又は取消しの審判の確定審決の第三者効の在り方について、特許法における検討の手法（民事訴訟における判決の効果を第三者に拡張する場合に必要となる論点の検討）に倣い、以下検討する。

① 審決の効果を第三者に拡張することについて強い必要性が認められるか

商標登録無効審判及び商標登録取消審判は、「商標権の安定」や「商標権者保護」という必要性が一応認められるものの、判決の効果が第三者に拡張されている訴訟類型（人事訴訟、会社の組織に関する訴訟、行政訴訟等）に比べ、必要性として強いものでない点において特許法と同様であるといえる。

② 第三者の手續保障が実質的に確保されているか

(a) 「職権主義の採用」に関して

特許無効審判と同様に、商標登録無効審判及び商標登録取消審判の審理構造は当事者対立構造を採るが、弁論主義の適用はなく、職権探知主義が採用されている（商標法第56条第1項において準用する特許法第153条第1項）ことから、この点での手續保障はなされている。

(b) 「当事者適格の限定」に関して

商標法第53条の2の審判以外の商標登録取消審判において、「何人も」請求することができることになっており、特許無効審判と同様の構造となっている。しかしながら、商標登録無効審判においては、請求人適格が利害関係人に限定されると解されており、同法第53条の2の審判においては、請求人適格が当該条文で規定の商標に関する権利を有する者に限定されていることから、これらの点においての手續保障はなされている。

(c) 「第三者の審判参加」に関して

商標登録無効審判及び商標登録取消審判において、第三者は請求人として審判に参加できる（商標法第56条第1項において準用する特許法第148条第1項）と規定されており、特許無効審判と同様に、審判の係属が公示されるものの、通知まではされていないため、審判への参加を希望する者は、商標登録原簿の監視を強いられることから、参加の手續機会が十分に保障されているとまでいえないと考えられる。

(d) 「第三者による再審」に関して

特許法において第171条及び第172条に再審の規定が設けられていると同様に、商標法においても再審の規定が設けられている（商標法第57条、第58条）が、特許無効審判と同様に、商標登録無効審判及び商標登録取消審判においても、第三者に確定審決の効果を拡張することに対する手續保障として十分とまでいえないと考えられる。

前記の論点について、商標法における審判についての検討内容は、以下のよう
にまとめられる。

検討の論点 審判種別	①第三者 効 の必要性	②第三者の手續保障			
		(a) 職権主義の 採用	(b) 当事者適格の 限定	(c) 第三者の審 判参加	(d) 第三者による 再審
商標登録 無効審判	強くない	採用され、 手續保障さ れている。	「利害関係人」 が請求できる	参加の規定 はあるが、十 分保障され ていない	手續保障とし て十分とまで はいえない
50条取消審判	同上	同上	「何人も」請求 できる	同上	同上
51条取消審判	同上	同上	同上	同上	同上
52条の2 取消審判	同上	同上	同上	同上	同上
53条取消審判	同上	同上	同上	同上	同上
53条の2 取消審判	同上	同上	「商標に関す る権利を有す る者」が請求で きる	同上	同上

③ 論点についての検討内容の評価

商標法第53条の2の審判以外の商標登録取消審判については、第三者の手續保障に関する論点の全てが特許法と同等となっているため、特許法と同様に、審決の効果を第三者に拡張することの妥当性は認めにくいといえる。

また、商標登録無効審判及び同法第53条の2の審判については、(b)の点のみが特許法と異なり、請求人適格が利害関係人や商標に関する権利を有する者に限定されているから、ある者が商標登録無効審判を提起した場合、第三者の利益をも保障する審判追行が一定程度期待できると考えられ、この点については手續保障されているといえるものの、商標登録無効審判においても公益上の問題が生じ得ることのほか、他の点については特許法と同様であり、特に、審決の効果を第三者に拡張することの必要性が強くないことをかんがみると、確定審決の効果（一事不再理効）を審判手續に関与していなかった第三者に拡張するという手段を採ることの妥当性は、なお認めにくいといえる。

(2) 商標法改正の方向性

商標法における無効又は取消しの審判の確定審決の第三者効の在り方について、商標法において、確定審決の効果を第三者に拡張することの妥当性は認めにくいと考えられるから、特許無効審判制度と同様に、第三者効を廃止すべきである。

I - (3) 審決等の部分確定の在り方

1. 現行制度の概要

現行特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許権が発生するという基本構造を前提としている。一方、複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不相当と考えられる一定の場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分な取扱いを認める旨の例外規定を置いている⁷。特許無効審判について規定する特許法第123条や、二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則について規定する同法第185条等は、このような例外規定である。

特許法における上記の構造については、商標法においても商標登録の一部無効の観念を採用している⁸ことなど、同様の構造を有している。すなわち、以下のようにいえるものである。

現行法は、一つの商標登録出願に対し、一つの行政処分としての登録査定又は登録審決がされ、これに基づいて一つの商標権が発生するという基本構造を前提としている。一方、複数の指定商品又は指定役務に係る商標登録ないし商標権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不相当と考えられる一定の場合には、特に明文の規定をもって、指定商品又は指定役務ごとに可分な取扱いを認める旨の例外規定を置いている。商標登録無効審判について規定する商標法第46条第1項、登録異議の申立てについて規定する同法第43条の2、及び指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての特則について規定する同法第69条等は、このような例外規定である。

商標法

(登録異議の申立て)

第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

一・二 (略)

(商標登録の無効の審判)

第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

一～六 (略)

2・3 (略)

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)

第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十三

⁷ 最判平成20年7月10日民集62巻7号1905頁参照。

⁸ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』1370頁参照(社団法人発明協会、第18版、2010年)。商標法第46条〔趣旨〕において「指定商品又は指定役務が二以上ある場合には、特定の指定商品又は指定役務に係る部分についてのみ無効理由がある場合がある。例えば、商標権のうち指定商品又は指定役務のうちの一にのみ係る部分が他の商標権と抵触する場合である。このような場合に商標登録全体を無効にするのは酷であるとの考え方から商標登録の一部無効を認めることとしている。これが本条第一項後段の意味である。」とある。

条の三第三項、第四十六条第二項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第七十四条第二項においてそれぞれ準用する同法第三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

2. 検討の背景

(1) 近時裁判例による現行特許無効審判制度の解釈における審決の可分性

現行の特許無効審判制度は、昭和34年法の制定以来、「発明単位」や「請求項単位」で特許無効審判請求が可能な「一部無効」⁹の考え方を基本構造として採用した（「請求項単位」としたのは、改善多項制の導入（昭和62年改正）以降。）ため、特許法上の明文の規定はないが、近時一連の知財高裁決定等¹⁰では、無効審判の審決は請求項ごとに可分な行政処分であって、請求項ごとに部分的に確定すると判示されている。

(2) 商標法における無効審判の審決及び異議決定に係る運用

① 従前運用の概要

従来、商標法における審決及び異議決定に係る運用は、特許無効審判の審決において請求項ごとに可分的な取扱いを行っていなかったのと同様に、審決等の確定時期及び範囲については、全ての指定商品又は指定役務について争う余地がなくなつたときに一体的に確定すると扱っていた。

② 現行運用の概要

特許法に係る近時裁判例を通じて、特許無効審判の審決の確定や訂正の許否判断に関し、請求項ごとの取扱いをすべきとされた事項については従前の運用を改めた¹¹ことを機に、商標においても、商標登録無効審判についての審決の確定や登録異議の申立て（商標法第43条の2）についての決定の確定に関しては、特許法に係る運用改正と同様に考えることが適切であるとの判断から、「二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに、登録異議の申立て又は商標登録無効審判請求をすることが可能であり、その審決又は決定は、指定商品又は指定役務ごとに部分確定するものとして取り扱う。」旨の運用に改めた¹²。

(3) 問題の所在

今般、特許制度小委員会において、対応の方向を「特許法における無効審判を請求項ごとに請求できるとする無効審判制度の基本構造は維持しつつ、明細書等の一

⁹ 特許庁編『新工業所有権法逐条解説』210、211頁参照（社団法人発明協会、初版、1959年）「一部無効」については、「あくまで一発明に係る特許請求の範囲ごとということであって、一発明のうちのその一部について特許の無効を請求することを認める趣旨ではない。」とされている。

¹⁰ 知財高判平成19年6月20日（平成19年（行ケ）10081号）、知財高判平成19年7月23日（平成19年（行ケ）10099号）、知財高判平成19年9月12日（平成18年（行ケ）10421号）、知財高判平成20年2月12日（平成18年（行ケ）10455号）

¹¹ 審決が部分確定することもあるとの扱いについては、2008年6月から行っている。

¹² 審判便覧46-00「確定」2. b（改訂2010年11月）参照。なお、同内容は、2009年4月の改訂版において反映された。

覧性の確保といったわかりやすい公示に一定の配慮をしたうえで、特許無効審判における訂正の許否判断及び審決の確定を、請求項ごとに行うことを前提とする制度整備のための改正を行うべきである。」とした報告書案がとりまとめられた。

したがって、商標法に規定された審判又は登録異議の申立てのうち、特許無効審判と同様に一部無効の観念を採用しているものについては、審決又は決定の確定を指定商品又は指定役務ごとに行うことを前提とする制度整備を行う必要があるのではないか。

なお、特許法においては、特許無効審判における訂正の許否判断及び審決の確定を、請求項ごとに行うことを前提にするに当たって、明細書等の一覧性の確保といったわかりやすい公示に一定の配慮を行う必要があるが、商標法においては、訂正の請求の制度がないことから、特許のような公示の問題は発生しない。

3. 対応の方向

(1) 商標登録無効審判及び登録異議申立て

商標登録無効審判を規定する商標法第46条第1項は、その規定中に「この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。」とあり、また、登録異議の申立てを規定する同法第43条の2は、その規定中に「この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。」とある。このように、商標登録無効審判及び登録異議の申立てについては、一部無効の観念を採用していることから、商標登録無効審判の審決又は登録異議の申立ての決定の確定を、指定商品又は指定役務ごとに行うことを前提とする制度整備のための改正を行うべきである。

(2) 不使用取消審判

不使用取消審判（商標法第50条第1項）において、「各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしてないときは、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨、規定されていることから、当該審判において審決の確定を指定商品又は指定役務ごとに取り扱うべきか否かについて検討する。

当該審判は、「指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消す」旨、規定されているが、被請求人はその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれか一つについての登録商標の使用をしていることを証明すれば、その審判請求された商標登録全体の取消を免れるとされていることから（商標法第50条第2項）、その請求は、全体として一つの事件を構成するものということができる。

したがって、不使用取消審判（商標法第50条第1項）については、その審決の確定を指定商品又は指定役務ごとに取り扱うことができない。

(3) まとめ

商標登録無効審判に係る審決及び登録異議の申立てに係る決定については、その確定を、指定商品又は指定役務ごとに行うことを前提とする制度整備のための改正を行うべきである。

Ⅱ. ユーザーの利便性向上

Ⅱ－(1) 存続期間の更新登録申請期間経過後における商標権の回復規定等の見直し

1. 現行制度の概要

現行法は、商標権の存続期間を設定登録日から10年とし、更新登録申請によりその存続期間の更新を認めている（商標法第19条）。

商標権の更新は、存続期間満了前6月から満了の日まで（商標法第20条第2項）、さらに、当該期間経過後6月の間（商標法第20条第3項）に更新申請をしなければならないとされているが、その更新登録申請期間を経過して消滅した商標権に関し、一定の要件のもとで更新登録申請ができなかった場合には、その救済を図るため権利の回復規定が設けられている（商標法第21条）¹³。同規定によれば、その責めに帰することができない理由により申請できなかったこと、及び、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては2月）以内かつ商標法第20条第3項に規定する更新登録申請期間の経過後6月以内であることの要件を満たした場合に限り、商標権を回復することが可能とされている（以下、商標法第20条第3項に規定する期間を「更新登録申請期間」と、また、更新登録申請期間経過後の6月以内の期間を「権利回復期間」という。）¹⁴。

（商標権の回復）

第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。

2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

2. 検討の背景

今般、特許制度の見直しにおいて、手続期間を経過した場合に救済の道がない下記①及び②の手続、並びに救済規定は設けられてはいるものの救済要件に該当するとされる幅が欧米等と比較して狭いとされる下記③の手続を対象として、特許法条約（Patent Law Treaty、以下「PLT」という。）第12条の「権利の回復」に準じた制度の導入が検討されている。

- ① 外国語書面出願¹⁵の翻訳文の提出（特許法第36条の2）
- ② 外国語特許出願¹⁶の翻訳文の提出（特許法第184条の4）

¹³ 商標権の権利の回復の規定（商標法第21条）及び回復した商標権の効力の制限規定（商標法第22条）は、商標法条約（商標出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るため、1996年8月1日発効。日本は加入済み。）に対応するため平成8年改正により現行の規定となった。

¹⁴ 「更新登録申請期間」は、本来、存続期間の満了前6月から満了の日までの間（商標法第20条第2項）及び第2項の期間内に更新申請ができなかったときはその期間経過後6月以内（商標法第20条第3項）の双方の期間を指すが、本資料では、「更新登録申請期間」とは商標法第20条第3項が規定する存続期間満了後の「更新登録申請期間」の意味で使用する。

¹⁵ 日本語で記載した願書に、明細書又は特許請求の範囲に記載すべき事項等を外国語で記載した外国語書面及び外国語要約書面を添付して特許出願をすることができる制度で、出願後1年2月以内に翻訳文を提出することとなっている。

③ 特許料及び割増特許料の追納（特許法第112条の2）

上記のうち、①と②に相応する規定は商標法に存在しないが、③の特許料及び割増特許料の追納に相応する規定としては、商標法第21条に規定する更新登録申請時の権利の回復規定が挙げられる。このため、特許法第112条の2における権利の回復において、主観的要件である「その責めに帰することができない理由」及び時期的要件である「権利回復期間」が見直される場合には、商標制度においてもこれらの要件の見直しを検討する必要がある。

3. 対応の方向

商標制度における権利の回復規定（商標法第21条）の見直しに当たっては、以下に述べるとおり、要件中、「その責めに帰することができない理由」及び「その理由がなくなった日から14日以内」の双方については特許制度と同一に見直すこととし、他方、「権利回復期間」中、その最長期間である6月については現行どおりとすべきである。

（1）救済を認める要件（主観的要件）

商標出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約である、商標法に関するシンガポール条約¹⁷（Singapore Treaty on the Law of Trademarks、以下「シンガポール条約」という。）においては、PLTと同様、権利の回復の主観的要件として、手続期間の非遵守が、「Due care」（いわゆる「相当な注意」）を払ったにもかかわらず発生したこと、又は「Unintentional」（いわゆる「故意ではない」）なことのいずれかを選択できるとしている¹⁸。

「Due care」（相当な注意）及び「Unintentional」（故意ではない）の具体的内容は、シンガポール条約上、明確に規定されておらず、各国において解釈されるものとされている¹⁹。そして、PLT及びシンガポール条約に規定される「Due care」（相当な注意）（又は「Unintentional」（故意ではない））の主観的要件が、両条約間で大きく異なるとは考えられない。また、仮にUnintentional（故意ではない）を選択した場合、その救済の範囲が広範に及ぶおそれがあり、本来の制度の趣旨とは異なる理由で救済を申請する事例が多数発生することも想定され、制度の濫用を招くおそれが否めない。

以上からすれば、特許制度が「Due care」（相当な注意）に相当する主観的要件を導入する方向であることを踏まえ、商標制度においても「Due care」（相当な注意）に相当する主観的要件を導入すべきである。

¹⁶ PLTに基づく国際出願であって指定国に日本国を含むものを国際特許出願といい、外国語でされた国際特許出願を外国語特許出願という（特許法第184条の4第1項）。

¹⁷ シンガポール条約：2009年3月16日発効。締約国は、オーストラリア、デンマーク、フランス、イタリア、シンガポール、スイス、米国等の22か国。日本は未加入。商標法条約の内容を取り込んだ上で、手続の更なる簡素化及び調和、手続期間を守れなかった場合の救済措置などが加えられている。

¹⁸ シンガポール条約第14条(2)(iii)権利の回復を選択した場合の規定。ただし、シンガポール条約は、更新料金の支払を救済措置の例外としている（シンガポール条約第14条約第9規則(4)(iii)）。

¹⁹ WIPO外交会議資料（TLT/R/DC/5 2005年10月5日：基本提案に関する注釈）の注釈14.05

(2) 権利回復期間（時期的要件）

特許制度においては、特許料等を追納できなかつた理由の消滅から2月又は追納期間経過から1年のいずれか早い期間を権利回復期間として規定する方向であるが、追納できなかつた理由の消滅から2月以内に期間を拡大することについては、商標制度においてもこれと異なる期間にしなければならない事情は見いだしがたいことから、同様に2月以内とすべきである²⁰。

他方、権利回復期間の最長期間を商標制度において更新登録申請期間経過から1年に期間を拡大することは、以下のとおり審査に与える影響などから、その導入は適当でない。

- ・ 更新登録申請期間経過から1年にすると、一旦は消滅した商標権が現行より長い期間経過後（現行より6月拡大）に再度回復することとなるが、その場合、当該商標権に係る登録商標と同一又は類似の関係にある別の出願の審査に多大な影響を与えるおそれがあり、審査処理の遅延となるおそれがある。具体的には、登録原簿から抹消されて消滅した商標権であっても、同一又は類似の関係にある後願がある場合、現行では、更新登録申請期間及び権利回復期間の合計に相応する権利消滅後1年間は、後願の審査をした上で商標法第4条第1項第13号に該当する場合にはその処分を保留し、また、「権利回復期間」中に権利の更新登録申請があつて当該権利が回復するときかのぼつて後願が同法第4条第1項第11号の不登録事由に該当する可能性があることから、更新登録申請期間経過から6月は後願を登録せずに処分を保留する運用を行っている²¹。仮に、権利回復期間経過から6月延長すると、後願の処分を保留する期間がさらに6月延長されることになり、出願人に対する早期の権利付与というニーズに応えられない結果を招くこととなる。
- ・ 欧米主要国においては、いずれも更新登録申請期間経過から6月を超えて権利の回復を認めている例は発見できない²²。

以上により、商標法では、ユーザーへの早期権利付与への対応、また、国際的には権利の回復申請の期間については特許と異なり、必ずしも特許制度に準拠する必然性はないことから、更新登録申請経過から6月を権利回復期間とする現行制度を維持すべきである。

(3) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願及び書換登録申請における救済について

防護標章登録の更新について、更新登録出願人が、その責めに帰することができない理由により、存続期間満了前6月から満了日までの間に更新登録出願できな

²⁰ 現行においても、在外者に対しては、当該理由の消滅から2月以内としており、これを在內者・在外者共に適用したとしても、新たに特段の問題が生ずるとは考えがたい。

²¹ 商標法第4条第1項第13号を見直した場合であっても、「権利回復期間」については、権利が回復する可能性があることから、同法第4条第1項第11号により処分を保留する運用は引き続き行う予定である。

²² 米国及び欧州共同体（欧州共同体商標意匠庁：OHIM）では、存続期間満了後6月以内の申請に限り、割増手数料の納付により更新を認めている。英国では、存続期間満了後6月以内に更新されない場合には、登録簿から抹消されるが、その商標登録抹消から6月以内に更新登録料及び回復料を支払うことにより、抹消された登録商標の回復を請求できる（英国商標法第43条（5）、商標規則37）。ドイツでは、存続期間満了後、6月以内に追徴金の支払がない場合、存続期間満了をもって登録が取り消されるが、更新料の未納が商標権者の無過失による場合には、当該事由が消滅した後2月以内に回復申請ができるが、存続期間満了から1年経過後の回復申請はできない（ドイツ商標法第91条）。

ったときは、期間経過後の救済手続が規定されている（商標法第65条の3第3項）²³。また、書換登録申請者が、その責めに帰することができない理由により、存続期間満了前6月から満了後1年までの間に書換登録申請ができなかったときは、期間経過後の救済手続が規定されている（商標法附則第3条第3項）²⁴。これらの規定は、防護標章の更新登録出願及び書換登録申請を定めるものではあるが、いずれも更新に関連した手続の期間経過後の救済という点ではその趣旨が異なるものではないことから、これらの規定に関しても商標法第21条と同様の手当てを行うべきである。

4. 具体的な制度設計に係る論点

（1）第三者保護規定について

現行法では、商標権の回復手続として、「更新登録申請により商標権が回復した場合」と「再審により商標権が回復した場合」を規定し、いずれも商標権の効力は、更新した旨の登録前又は再審の請求の登録前の一定の行為については及ばない旨の規定が設けられている（商標法第22条及び第59条）。

また、そのうち、後者については、再審によって回復した商標権又は再審により新たに設定登録がなされた商標権と同一又は類似の商標を、善意で周知な商標とした者に対して、当該周知な商標を継続して使用する権利を有する旨の規定が設けられている（商標法第60条）のに対し、前者には後者のような第三者の保護規定は設けられてはいない。

両者の相違について、更新登録申請により商標権が回復した場合にいわゆる中用権を認めなかったのは、再審の場合には請求期間が審決確定から最長で3年以内とされている（商標法第61条において準用する特許法第173条第4項）のに対し、更新登録申請の場合には最長でも6月と周知性の獲得に要する期間が極めて短期間であることや商標権の回復の蓋然性について第三者の予測可能な範囲内であること、他の規定（権利が消滅しても1年間は他人に登録取得を認めないとする商標法第4条第1項第13号等）とのバランス等から当該規定は必要ないと平成8年改正時に整理されている²⁵。

今回の権利の回復規定の見直しにより、再審による商標権の回復と同様の第三者保護規定を導入すべきか否かが論点となるが、現行では当該理由の消滅から14日以内でかつ最長でも6月とされているところ、最長期間に変更はなく、周知性の獲得に要する期間としては極めて短期間であることに変わりはないこと²⁶、また、主

²³ 防護標章登録の更新登録出願は、存続期間満了前6月から満了の日までにしなければならないが、その期間内に申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から14日（在外者は2月）以内でその期間経過後6月以内に限り、その出願をすることができる。

²⁴ 書換登録申請者が、その責めに帰することができない理由により、商標法附則第3条第2項に規定する期間内に申請ができないときは、その理由のなくなった日から14日（在外者は2月）以内でその期間経過後6月以内にその申請をすることができる。

²⁵ 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』1285頁（社団法人発明協会、第18版、2010年）。なお、今般、あわせて商標法第4条第1項第13号の見直しを諮っているところであるが、同案では、商標権の存続期間満了により商標権が消滅した場合については、商標法第20条第3項の期間中は直ちに権利が消滅するものではないことから他人の後願の登録は認めないものとし、さらに権利回復期間の6月についても、さかのぼって同法第4条第1項第11号に該当することによる過誤登録を招かないよう、他人の後願の登録は認めないとする審査処理を行う予定としており、平成8年改正時の整理と同様に、他の規定とのバランスを欠くこととはならないと考えられる。

²⁶ 平成8年改正前の旧商標法第20条3項は、「更新登録の出願をする者がその責に帰することができ

観的な要件を変更するにしても、実質的に当該規定により救済される範囲に大きな変更はないものと考えられることなどから、第三者に継続して使用する権利を与える等の保護規定を導入する必要はないと考えられる。

ない理由により前項に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日以内でその期間の経過後2月以内にその出願をすることができる。」と規定され、更新登録出願の猶予期間を2月としていたが、第三者保護規定は導入されていない。

Ⅱ－（２）商標法における特許庁長官による博覧会の指定制度の見直し

1. 現行制度の概要

現行法には、特許庁長官による博覧会の指定を定めるものとして、次の規定がある。

（１）商標法第４条第１項第９号（不登録事由）

本号は、公益的見地から定められた不登録事由であり、商標登録出願に係る商標が、政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会又は政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定したものの等の博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標等である場合は、商標登録を受けることができない旨規定している。ただし、その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をする商標については、適用除外とされている。本号の立法趣旨は、博覧会の賞の權威の維持とともに、商品の品質又は役務の質の誤認を防止することにある。

【本号の適用対象となる博覧会】

- i) 政府等が開設する博覧会
- ii) 政府等以外の者が開設する博覧会であって、特許庁長官が指定するもの
(昭和40年改正)
- iii) 外国で開設される国際的な博覧会（政府等若しくはその許可を受けた者が開設するもの）

（２）商標法第９条（出願時の特例）

本条は、出願時の特例を定めたものであり、政府等が開設する博覧会又は政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定した博覧会等に出品又は出展した者は、その出品した商品又は出展した役務に使用した商標について、その出品日又は出展日から6月以内に商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす旨規定している。本条の立法趣旨は、博覧会に出品又は出展した者がその出品した商品又は出展した役務に使用した商標を他人が先に商標登録出願をした場合に正当な商標登録出願者であるべき出品者又は出展者を保護することにある。本条は、公の又は公に認められた国際的博覧会に出品された商品について国内法令に従い仮保護を与える旨規定する工業所有権保護に関するパリ条約（以下「パリ条約」という。）第11条²⁷の義務を履行すべく、博覧会の出品者の保護を図っている規定である。

【本条の適用対象となる博覧会】

- i) 政府等が開設する博覧会
- ii) 政府等以外の者が開設する博覧会であって、特許庁長官が指定するもの
(昭和40年改正)
- iii) パリ条約の同盟国、WTOの加盟国若しくは商標法条約の締約国で開設される国際的な博覧会（政府等若しくはその許可を受けた者が開設するもの）
- iv) 上記iii)に該当しない国で開設される国際的な博覧会であって、特許庁長

²⁷ パリ条約第11条では、出品された産品に関し、特許を受けることができる発明、実用新案、意匠及び商標に仮保護を与えると規定しており、これに対応して、発明に関しては特許法第30条第3項が規定されている（実用新案については特許法第30条を準用）。一方、意匠に関しては、意匠法第4条第2項により、博覧会に限らず、出願人自らの開示行為全般を新規性喪失の例外としている。

官が指定するもの（政府等若しくはその許可を受けた者が開設するもの）

商標法第4条第1項第9号及び第9条第1項が定める政府等以外の者が開設する博覧会の特許庁長官による指定制度は、政府等が自ら博覧会を開催する場合よりも、公益目的を有する団体が開催する博覧会が多いといった実情により、昭和40年改正により導入された²⁸。これらに規定する博覧会とは、「博覧会」、「見本市」等の名称の如何にかかわらず、広く産業の発展、特に産業技術の向上又は合理的な市場秩序の形成に寄与することを目的とし、産業に関する又は技術の応用に関する物品等の公開展示を行うものであることが必要とされる。

特許庁長官による博覧会の指定は、商標法施行規則第22条第2項において準用する特許法施行規則第2章の2に基づき、博覧会の開設者から提出された申請書や当該開設者の定款、開催要領等を基に審理が行われ、当該博覧会が、特許庁が定める「博覧会指定基準」の要件を満たす場合に、特許庁長官による指定が行われる。

2. 検討の背景

今般の特許制度の見直しにおいて、新規性喪失の例外規定（特許法第30条）の適用対象の拡大が検討されており、その一環として、特許庁長官による博覧会指定制度（特許法30条第3項）について、出願人の利便性向上の観点から、廃止することが検討されている。

商標法においても、不登録事由（商標法第4条第1項第9号）及び出願時の特例（商標法第9条）において、特許庁長官による博覧会指定制度が採用されているところ、下記（1）及び（2）のとおり、その在り方を検討する必要がある。

（1）商標法第4条第1項第9号（不登録事由）

本号は、博覧会の賞の權威の維持と商品の品質又は役務の質の誤認を防止するという公益的見地に基づくもの²⁹であり、当該公益を保護する必要性は高い。

また、政府等が自ら博覧会を開催する場合よりも、政府等以外の者が開設する機会が多いという状況に変化はなく、政府等以外の者が開設する博覧会の賞を受けたかの如く誤認が生ずるおそれを防ぐという本号の意義は失われていない。

ところで、博覧会指定制度導入（昭和40年）当時と異なり、近年においては、インターネットなどの情報通信技術の発展に伴い、審査のサーチツールが充実したこと等から、職権審査により、博覧会の賞の情報を容易に入手することが可能となっている。

しかしながら、本号に基づく指定件数は、制度導入（昭和40年）から現在に至るまでその実績がなく、仮に政府等以外の者が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標（その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。）が出願され、それに関連した情報を審査官が得たとしても、当該博覧会について特許庁長官の指定がないために、審査官は、本号によって当該出願を拒絶することができず、結果として、本号の目的を達成できない状況にある。

そこで、政府等以外の者が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商

²⁸ 1.（2）iv）に該当する国際的な博覧会の特許庁長官による指定制度は、昭和34年の現行法制定時から存在している（特許法も同様）。

²⁹ 商標法第47条第1項は、同法第4条第1項第9号について公益的見地から無効審判の除斥期間を設けていない（特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』1374頁（社団法人発明協会、第18版、2010年））。

標について、特許庁長官による事前の博覧会指定がなくとも、本号の適用が可能となるよう、制度を見直す必要がある。

(2) 商標法第9条（出願時の特例）

現行制度においては、政府等以外の者が開設する博覧会等については、特許庁長官の指定が必要とされており、その指定については、博覧会開設者による申請が前提となっている。

そのため、博覧会への出品者又は出展者は、自己の意思とは関係のない博覧会開設者による申請の有無によって出願時の特例規定の適用の可否が左右されることとなっており、出願人にとって利便性が高いとはいえない状況にある。

また、商標法第9条第1項に基づく指定は、特許法第30条第3項による指定と単一の様式で申請がなされていることから、特許で指定されている博覧会が商標についても同数指定されているところ、政府等以外の者が開設する博覧会の開設者は、出品又は出展を少しでも多く募るために、出品者又は出展者の商標登録出願の意向の有無にかかわらず博覧会の指定の申請を行う傾向にある。

その一方、出願人は、博覧会への出品又は出展前に商標登録出願を行うのが一般的であることから、本条に基づく特例の主張を伴う出願の件数は、極めて少ない状況にある³⁰。

そうすると、仮に特許の博覧会指定制度が廃止され、商標の博覧会指定制度が維持された場合、本条に基づく出願時の特例のニーズは極めて限定的であるにもかかわらず、政府等以外の者が開設する博覧会の開設者は、商標の博覧会指定制度のために、現行と同様に申請を続けなければならない状況となる。

そこで、政府等以外の者が開設する博覧会について、博覧会の出品者又は出展者（出願人）の利便性の向上及び博覧会開設者の負担の軽減の観点から、特許庁長官による事前の博覧会指定がなくとも、出品者又は出展者が自己の意思で出願時の特例を主張できる制度に見直す必要がある³¹。

3. 対応の方向

商標法第4条第1項第9号及び第9条第1項に規定する特許庁長官による博覧会の指定制度を見直し、特許庁長官による博覧会指定がなくとも、一定の基準に適合する博覧会については、当該博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標について不登録事由の対象とし、また出願時の特例の主張が可能な制度とすべきである。

(1) 商標法第4条第1項第9号（不登録事由）

本号の不登録事由として規定している政府等以外の者が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標について、当該博覧会の開設者に課している事前の申請手続及び特許庁長官による当該博覧会の指定制度を見直し、特許庁長官が定める博覧会の基準³²（以下「特許庁長官が定める基準」という。）を別に定めること

³⁰ 本条に基づく博覧会の指定は、2009年度で121件。なお、本条に基づく出願時の特例の主張を伴う出願は、過去10年間で15件（2000年1月～2009年12月まで）。

³¹ 米国、欧州共同体（欧州共同体商標理事会規則）、韓国等においても、行政庁による事前の博覧会の指定制度は採用されていない。

³² 現行の博覧会指定基準においては、その博覧会開設者の主体適格や博覧会への政府等の後援などの指定要件が具体的に定められており、第三者にとって明確かつ予見可能性が確保されているといえる。本改正により特許庁長官が定める博覧会基準については、現行の博覧会指定基準と同様に、第三者に

とし、それを充たす博覧会であるか否かは審査官が個別具体的に判断し、本号の適用を可能とする制度とすべきである。

なお、本号の規定は、不登録事由を定める規定であることから、その要件がユーザーにとって明確で、予見可能性が担保されるものでなければならないことに留意する必要がある。

また、「特許庁長官が定める基準」に適合する博覧会であるか否かについて不服がある場合、登録要件（商標法第4条第1項第9号）の一部として、出願人は、拒絶理由通知に対する意見書、拒絶査定不服審判請求を通じて、第三者は、異議申立請求や商標登録無効審判請求を通じて争うことが可能である³³

さらに、審査において、商標法施行規則第19条に規定する情報提供制度³⁴に基づく博覧会開設者等からの情報を活用することなどにより、適切な保護を図るとともに、当該情報や審査結果等の情報の共有化を図ることで審査の統一的な判断を確保することが可能である。

（2）商標法第9条（出願時の特例）

出願人自らの手続において、本条に基づく出願時の特例の主張が可能となるよう、政府等以外の者による博覧会等の開設者に課している事前の申請手続及び特許庁長官による当該博覧会の指定制度を見直し、「特許庁長官が定める基準」³⁵により、その特例の対象となる博覧会であるか否かを審査官が個別具体的に判断できる制度とすべきである。その際、出願人は、商標法第9条第2項に規定する出願に係る商標及び指定商品・役務が博覧会に出品した商標及び商品・役務であることを証明する書面に加えて、その博覧会が「特許庁長官が定める基準」に適合することを証明する書面を出願後所定の期間内に提出することが必要となる³⁶。

なお、本条の規定は、出願日そのものを事後的に遡及させる例外規定であることから、第三者の出願に与える影響に十分留意する必要があるが、その点については、本条が適用される政府等以外の者が開設する博覧会等の要件を「特許庁長官が定める基準」として明確に定めて一般に公表することにより担保することが可能である。

とって明確かつ予見可能性が確保されている必要があることから、例えば、i) 博覧会の目的が、広く産業の発展に寄与するものであり、産業に関する物品等の公開展示を行うものであること、ii) 博覧会が、政府等の後援があるものであること、といった要件を当該基準に定めることを想定している。

³³ 例えば、基準に適合し、商標法第4条第1項第9号の拒絶理由に該当するとされた場合には、出願人は、その拒絶理由に対する意見書や査定不服審判請求を通じて争うことが可能である。一方、基準に適合せず、同法第4条第1項第9号の拒絶理由に該当しないと判断され、商標登録された場合には、第三者は、異議申立てや無効審判請求を通じて争うことが可能である。

³⁴ 平成8年改正により導入した制度で、何人も刊行物等によって、出願された商標が登録できないものである旨の情報を提供できることとした。情報提供の利用を拡大することにより、審査的的確性及び迅速性の向上を図り、瑕疵ある商標権の発生を未然に防止することを目的とする。

³⁵ 脚注(32)と同じ。

³⁶ 出願人は、出願時の特例の主張にあたり、博覧会に出品又は出展した日、出品した商品又は出展した役務といった博覧会出品（出展）事実の証明を負っているところ（商標法第9条第2項）、現行では博覧会への出品又は出展を示すパンフレットや博覧会開設者による出願人の出品（出展）証明書等が立証のための書面として用いられているが、これは制度の見直し後においても異なるものではない。一方、今回の見直しにより新たに加わる「特許庁長官が定める基準」に適合することの証明書としては、例えば、i) 博覧会名、ii) 主催者名、iii) 政府等による後援の有無等が明確に記載されている、一般に頒布される博覧会のパンフレットやプログラムなど博覧会の概要（目的、規模、開催主体）が記載されている書面を想定している。これらの書面は、博覧会への出品者又は出展者であれば十分に提出が可能なものであるから、出願人に対して新たに過重な負担を課すことにはならない。

一方、登録要件に係る具体的理由として基準に適合する博覧会であるか否かについて不服がある場合、出願人は、拒絶理由通知に対する意見書、拒絶査定不服審判請求を通じて、第三者は、異議申立請求や商標登録無効審判請求を通じて争うことが可能である³⁷。

また、審査においては、出品者又は出展者（出願人）から提出される書面に加え、例えば、商標法施行規則第19条に規定する情報提供制度や審査結果等の情報の共有化を図ることで審査の統一的な判断を確保することが可能である。

³⁷ 例えば、基準に適合せず、出願日が遡及しないために、商標法第4条第1項第11号（他人の先行登録商標と抵触する商標の登録を排除する規定）等の拒絶理由に該当するとされた場合、出願人は、その拒絶理由に対する意見書や査定不服審判請求を通じて争うことが可能である。一方、基準に適合し、出願日が遡及し、同法第4条第1項第11号等の拒絶理由に該当しないと判断され、商標登録された場合、第三者は、異議申立てや無効審判請求を通じて争うことが可能である。