

特許法改正検討項目の意匠法への波及等について（案）

【目次】

I. 活用の促進

- (1) 登録対抗制度の見直し…………… 1

II. 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による再審の取扱い…………… 5
(2) 無効審判の確定審決の第三者効の在り方…………… 10

III. 権利者の適切な保護

- (1) 冒認出願等に関する救済措置の整備…………… 13

IV. ユーザーの利便性向上

- (1) 権利の回復規定の見直し…………… 18
(2) 意匠登録料の見直しについて…………… 22

I. 活用の促進

I - (1) 登録対抗制度の見直し

1. 現行制度の概要

現行法は、通常実施権について登録対抗制度を採用しており、特許庁に登録された通常実施権は、意匠権の譲受人等の第三者に対抗することができる（意匠法第28条第3項において準用する特許法第99条第1項）。

他方、登録されていない通常実施権は第三者に対抗できないため、登録を備えていない通常実施権者は、意匠権の譲受人等の第三者から差止請求や損害賠償請求を受けおそれがある。

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、当然対抗制度の導入の議論がなされており、その中で意匠法にも関連する論点として、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

実務上、i) 通常実施権の登録には手間とコストがかかる、ii) 登録は共同申請主義であるが、特許権者が通常実施権の登録に協力する義務はなく、特許権者の協力が得られない場合がある等の理由から、通常実施権の登録は困難との指摘があり、登録率も極めて低い。

この点、近年、イノベーションのオープン化等の進展により、企業の事業活動の安定性、継続性を確保する上で、通常実施権を保護する重要性が高まっている。その一方で、海外の特許買収事業者の参入等により、特許権の行使主体となる者が多様化しているとの指摘がある。そのため、特許権を譲り受けた後も登録を備えていない通常実施権者に対して差止請求等を行わないという従来の実務慣行が維持されず、登録を備えていない通常実施権者が差止請求等を受けおそれが高まっている。

(2) 特許法改正の方向性

通常実施権を適切に保護し、企業の事業活動の安定性、継続性を確保するため、以下の点を踏まえ、登録を必要とせず、自ら通常実施権の存在を立証すれば第三者に対抗できる、「当然対抗制度」を導入すべきである。

- ・ 通常実施権を登録によらずに保護すべき政策的必要性が高いこと
- ・ 通常実施権は無体物に関する権利であり、かつ、特許権に対する制約性が小さいこと
- ・ 特許法上、法定実施権について当然対抗が認められていること（特許法第99条第2項）
- ・ 加えて、特許権を譲り受ける際には、実務上も、特許権者への事前の直接確認（いわゆるデューデリジェンス等）が行われていること

(3) 具体的な制度設計に係る論点

① 仮通常実施権への当然対抗制度の導入について

通常実施権者について登録が困難な事情は、仮通常実施権についても当てはまるものであり、仮通常実施権者もまた、将来的な差止請求等のリスクを回避することが極めて困難な状況に置かれていることから、仮通常実施権についても、通常実施権同様に当然対抗制度を導入すべきである。

② 通常実施権の登録制度の廃止について

当然対抗制度を導入すると、i) 対抗要件としての通常実施権の登録制度は不要となること、ii) 任意の登録制度を設けるとしても、登録と実体とが乖離することによりかえって特許権取引に入ろうとする者の取引の安全が害されるおそれがあるため、問題があること、iii) 通常実施権者は、登録によらなくとも、例えば、ライセンス契約書に確定日付を得ておくことによって、強い証明力を備えることが可能であると考えられることを踏まえ、既存の登録も含めて通常実施権の登録制度を廃止することが適当である。

③ 現行法の「登録を備えた」通常実施権者を対象とする規定の扱いについて

当然対抗制度の導入に伴い通常実施権の登録制度を廃止することを前提に、「登録を備えた」通常実施権者又は「特許法第99条第1項の効力を有する」通常実施権者を対象とする規定については、以下のような扱いをすべきである。

(a) 中用権について

同一の発明について誤って二つの特許がされ、そのうち一つの特許が無効となった場合等に、無効になった特許について通常実施権を有する者に対して一定の条件のもと認められる法定実施権（いわゆる中用権：特許法第80条第1項）等については、通常実施権者の事業の安定性を確保し、通常実施権者を適切に保護する観点から、登録を備えていない通常実施権者についてもこれを認めるべきである。

(b) 無効審判請求の通知、裁定請求書の副本送達等について

特許庁は、登録を備えていない通常実施権者についてその存在を把握することは困難であること等を踏まえ、通常実施権者に対して、無効審判請求等があった旨の通知（特許法第123条第4項）及び裁定請求書の副本の送達（特許法第84条、第92条第7項及び第93条第3項）をしないこととすることが適当である。

なお、裁定については、現行特許法では登録を備えた通常実施権者には答弁書の提出の機会が認められているところ（特許法第84条、第92条第7項及び第93条第3項）、無効審判における参加と同様に、登録の有無にかかわらず通常実施権者が裁定の手續に関与できるような手当てをすべきである。

④ 特許権の放棄等に係る通常実施権者等の承諾について

通常実施権は、特許法上「特許発明を実施する権利」（特許法第78条第2項）であり、特許権者に対し差止請求権や損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権と解されている。

この点を踏まえ、特許権の放棄等については、それらの行為がなされても通常実施権者等による実施の継続が妨げられないことから、通常実施権者等の承諾を不要とすることが適当である。

他方、出願変更等については、それらの行為がなされることによって仮通常実施権者等による実施の継続ができなくなるおそれがあることから、仮通常実施権者等の実施の継続を確保するための措置を講じた上で、仮通常実施権者等の承諾を不要とすることが適当である。

3. 対応の方向

意匠権の通常実施権の登録は、特許制度同様、共同申請主義であり（意匠登録令第7条において準用する特許登録令第18条）、意匠権者の協力が得られない場合には通常実施権の登録はできない。

また、意匠は企業の顔ともいえる製品の外観であることから、実務上、意匠権単独でのライセンスは必ずしも活発とはいえないが、意匠が物品を美感の面から保護しており、特許は物品を技術的側面から保護していることから、同一の物品についてのライセンス契約の際には、関連する意匠権と特許権とを組み合わせることが一般的である企業が少なくない。

過去の調査研究¹においても、過去3年間に意匠権の実施許諾に関連した契約（ライセンス契約；譲渡やクロスライセンスを含まない）を締結または履行したことが「ある」と回答した企業、組織のうち21.3%が、当該契約は全て特許権のライセンスを伴っていると回答しており、19.3%が、特許権のライセンス契約を伴うことが多いと回答している。

そのため、特許制度と意匠制度で登録されていないライセンスに関し対抗要件が異なると、例えば、事業譲渡時等に、製造施設だけを譲渡し、意匠権や特許権等については譲渡せず一括してライセンス契約を締結するような場合、第三者に対抗するためには包含される意匠権のみ通常実施権を登録しなければならず、ライセンス契約の管理を煩雑にしてしまう。また、一括的なライセンス契約に含まれる意匠権の通常実施権を登録しなかった場合、更に譲渡された者との関係で、特許については実施できるが、当該意匠のみの実施ができないという状況が生じることとなり、実務上の不利益を生じることが懸念される。このような点から、第11回本小委員会においても、登録制度等においては、できるだけ特許制度と意匠制度で制度を整合させるべき等の指摘がなされている。

このように、意匠制度においても、特許制度同様、登録対抗制度に実務上登録が困難である事情があり、また、意匠権と特許権を組み合わせるライセンスする実態もあることから、意匠制度についても、特許制度同様、通常実施権を適切に保護し、企業の事業活動の安定性、継続性を確保するため、登録を必要とせず、自ら通常実施権の存在を立証すれば第三者に対抗できる、「当然対抗制度」を導入すべきである。

また、具体的な制度設計に係る各論点についても、特許制度における検討内容は意匠制度においても当てはめて考えられるものであるから、同様の措置を講ずることが適当である²。

¹ 「新たな企業活動等を踏まえた産業財産権の活用実務に関する調査研究報告書報告書」295頁～296頁（財団法人知的財産研究所、2009年度）

² 「登録を備えた」通常実施権者を対象とする規定の扱いについて、i) 中用権については意匠法第3

4. 具体的な制度設計に係る論点

(1) 意匠制度における仮通常実施権制度

特許制度小委員会において、特許出願を意匠登録出願に変更する場合、その特許出願についての仮通常実施権を意匠登録出願にも引き継ぐ必要があることが指摘されている。

そこで、意匠法にも仮通常実施権の制度を設けた上で、特許出願及び実用新案登録出願の意匠登録出願への出願変更については、当該意匠登録出願に係る仮通常実施権として、もとの特許出願又は実用新案登録出願に係る仮通常実施権³を引き継ぐようすべきである。また、意匠登録出願の特許出願及び実用新案出願への出願変更についても、同様に仮通常実施権を引き継ぐようすべきである。

なお、意匠法には仮専用実施権についての規定も存在しないが、仮専用実施権については別途登録をするための制度整備や関連意匠に関する規定⁴との整理が必要であり、特許庁における業務システムの広範な改造が不可欠であることから、改めて検討を行うことが適当である。

0条第1項に特許法第80条第1項と同様の規定が設けられており、ii) 無効審判請求の通知については意匠法第48条第4項に特許法第123条第4項と同様の規定が設けられ、裁定請求書の副本の送達については意匠法第33条第7項において特許法第84条を準用している。

³ 現行実用新案法には仮通常実施権についての規定が存在しないが、特許制度小委員会において、実用新案法についても仮通常実施権の制度を設ける必要がある旨、報告書案が取りまとめられている。

⁴ 例えば、専用実施権が設定された意匠を本意匠とする関連意匠については、意匠登録を受けることができないとする旨の規定（意匠法第10条第2項）や、本意匠と関連意匠についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠について、同一の者に対して同時に設定しなければならない旨の規定（意匠法第27条第1項）がある。

Ⅱ．紛争の効率的・適正な解決

Ⅱ－（１）侵害訴訟の判決確定後の無効審判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⁵。

そして、意匠法は、意匠登録無効審判において無効審決が確定した場合、その効果が遡及する旨を意匠法第49条に定めている。

このため、意匠権侵害訴訟において、特許権侵害訴訟と同様に⁶、意匠権が有効であることを前提に意匠権者の差止め等の請求を認容する判決が確定した後に、当該意匠権について無効審決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、意匠権侵害訴訟の被告（被疑侵害者）は、意匠法第41条において準用する特許法第104条の3に基づき、当該意匠が意匠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、判決の基礎となる意匠の有効性につき、主張立証をする機会及び権能を有している。

民事訴訟法

（再審の事由）

第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

一～七 （略）

八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。

九、十 （略）

2、3 （略）

意匠法

（意匠登録無効審判）

第四十九条 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、始めから存在しなかったものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。

特許法

（特許権者等の権利行使の制限）

第百四条の三 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

⁵ 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）。

⁶ 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）

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。

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による再審の取扱いの議論がなされており、その中で意匠法にも関連する論点として、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 現行制度の問題

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、お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、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⁷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

⁷ 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。

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（差止め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。

(b) 確定判決に基づく支払い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、支払い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) 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遡って違法となることはなく又は遡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) 再審を制限することの適切性

意匠では、再審の問題は顕在化しておらず、意匠制度を取り巻く状況は特許制度と必ずしも同じとはいえないが、意匠権侵害訴訟における紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から、特許権侵害訴訟と共通するものである。

そして、意匠権侵害訴訟においても、意匠権者の法的安定性が揺らぐおそれがあることや、意匠法第41条において準用する特許法第104条の3によって、意匠権侵害訴訟の過程で当事者に攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられており、既判力を正当化する根拠が存在し、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ことからすれば、特許法と同様に再審を制限することは適切といえる。

(2) 再審を制限する方法、範囲、具体的な制度設計に係る論点

制限をする方法としては、意匠法においても制限をすべき事由は、無効審決の確定という意匠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り⁸、このように意匠制度固有の問題を解決するための方法としては意匠法における意匠登録無効審判の確定審決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も、検討の観点は特許法と変わりはなく、無効審判を請求した時期に関わらず、意匠権侵害訴訟の判決確定後に確定した意匠登録無効審判の審決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も、特許制度における検討内容は意匠制度にも当てはめて考えられるものである。

(3) 意匠法改正の方向性

以上のことから、意匠権侵害訴訟の判決後の無効審判による再審についても、意匠権侵害訴訟の判決確定後の審決確定が再審事由となることを一律に制限すべきである。

⁸ 意匠法においては、添付の図面等により示された意匠の内容を減縮補正するという概念が存在せず、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。

Ⅱ－（２）無効審判の確定審決の第三者効の在り方

1. 現行制度の概要

現行の意匠登録無効審判制度においては、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無効審判を請求することはできないとされている（意匠法第52条において準用する特許法第167条）。

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。

そして、意匠法第52条において準用する特許法第167条は、先の無効審判請求と同一事実及び同一証拠に基づく場合に限って、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、無効審判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「無効審判の確定審決の第三者効」という。）。

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。

意匠法

（特許法の準用）

第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二（第二項第一号を除く。）から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに**第百六十七條**から第百七十条まで（審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用）の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

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、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) 特許法改正の方向性

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) 意匠登録無効審判の確定審決の第三者効の在り方

特許無効審判制度における検討の観点、意匠法第52条において特許法第167条を準用する意匠登録無効審判制度にも共通するものであるから、意匠登録無効審判の確定審決の第三者効の在り方については、特許と同様に「第三者の手續保障の問題」及び「公益上の問題」の観点から検討を行うべきである。

まず、意匠法において、「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」については、「意匠権の安定」や「意匠権者保護」という必要性が一応認められるものの、必要性として強いものでない点において特許法と変わりはない。

また、「第三者の手續保障が実質的に確保されているか」について、「(ア) 職権主義の採用」に関しては、意匠法第52条において特許法第153条第1項を準用しており、「(イ) 当事者適格の限定」に関しては、意匠法第48条第2項において、特許法における無効審判と同様に「何人も」請求することができるとの定めがあり、「(ウ) 第三者の審判参加」に関しては、意匠法第52条において特許法第148条第1項を準用しており、「(エ) 第三者による再審」に関しては、特許法第171条及び第172条と同様の規定が意匠法第53条及び第54条に設けられている。

したがって、意匠法においても、確定審決の効果を第三者に拡張することについての必要性が強いとは認めることができず、手續保障についても、確定審決の効果を第三者に拡張することの妥当性を認めにくく、さらに公益上の問題が生じ得ることも特許法と変わりがない。

(2) 意匠法改正の方向性

以上のことから、意匠登録無効審判の確定後の第三者効の在り方についても、特許無効審判制度と同様に、意匠登録無効審判の確定審決の効力のうち、第三者効を廃止すべきである。

Ⅲ. 権利者の適切な保護

Ⅲ－（１）冒認出願等に関する救済措置の整備

1. 現行制度の概要

他人の創作について正当な権原を有しない者（創作者でも、創作者から意匠登録を受ける権利を承継した者でもない者）が意匠登録出願人となっている出願は、冒認出願と呼ばれており、拒絶理由を有するものとされている（意匠法第17条第4号）。

また、意匠登録を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、意匠登録出願をすることができないとされており（意匠法第15条第1項において準用する特許法第38条）、これに違反する意匠登録出願も、拒絶理由を有するものとされている（共同出願違反、意匠法第17条第1号）。

現行制度では、冒認又は共同出願違反（以下「冒認等」という。）に対して、真の権利者が採り得る手段としては、以下のものがある。

（１）無効審判請求

冒認又は共同出願違反の出願（以下「冒認出願等」という。）に係る意匠登録は、無効理由を有するものとされているため（意匠法第48条第1項第1号及び第3号）、真の権利者は、無効審判を請求することにより当該意匠登録を無効にすることが可能である。

（２）損害賠償請求

真の権利者は、冒認等をした者に対する不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性がある（民法第709条）。

（３）新規性喪失の例外を利用した新たな意匠登録出願

真の権利者は、新規性喪失の例外（意匠法第4条第1項）により、冒認出願に係る意匠公報等による公開から6月以内に出願をすることで意匠権を取得できる可能性がある⁹。

（４）出願人名義の変更・意匠権の移転

意匠法上明文の規定はないが、特許権等に関する裁判例によれば、真の権利者は、以下の手段をとることが可能であると考えられる。

① 意匠登録設定前の出願人名義変更

真の権利者は、冒認出願等が意匠登録される前であれば、意匠登録を受ける権利（共同出願違反の場合、その持分）を有することの確認訴訟の確定判決を得ることにより、単独で冒認出願等の出願人名義を変更することが認められると考えられる¹⁰。ただし、意匠制度は公開制度を有していないため、真の権利者が冒認

⁹ 冒認出願は、意匠法第9条第1項及び第2項の適用において先願の地位がない（意匠法第9条第4項）とされていることから、真の権利者の出願は、先に冒認出願がされていることによって拒絶されることはない。

¹⁰ 実用新案権等に関する事案であるが、東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号1074頁〔自動連続給粉機事件〕（なお、本件は、実用新案においても実体審査が行われていた時期のものである。また、

出願等の事実を意匠登録される以前に知ることは困難である。

② 意匠権設定登録後の意匠権の移転

真の権利者が自ら出願していた場合、意匠権の移転登録手続請求が認められる可能性がある¹¹。他方、真の権利者が自ら出願していなかった場合は、移転登録手続請求が否定される可能性がある¹²。

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、冒認出願等に係る特許権の移転請求制度の導入の議論がなされており、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

現行特許制度上、冒認出願等は、拒絶理由を有するものとされている（特許法第49条第2号及び第7号）。

また、冒認行為又は共同出願違反行為に対して、真の権利者が採り得る手段としては、無効審判請求（特許法第123条第1項第2号及び第6号）、損害賠償請求（民法第709条）及び新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願（特許法第30条第2項）¹³がある。

さらに、明文の規定はないが、裁判例・実務上、特許権設定登録前については、特許を受ける権利の確認判決に基づく冒認出願等の出願人名義変更が認められている。しかし、特許権設定登録後については、真の権利者が自ら出願していた事案を除いて、特許権の移転登録手続は認められていない。

このような中、実際に、冒認等の紛争が生じており、共同開発の一般化や、技術・人材の流動化に伴い、冒認等が生じやすくなっていることから、真の権利者に特許権の移転請求権を認める必要があるが、現行特許制度では十分とはいえない。

(2) 特許法改正の方向性

真の権利者が出願したか否かにかかわらず、特許権設定登録後に、特許権の移転請求を認める制度を導入すべきである。

(3) 具体的な制度設計に係る論点

① 特許権の移転請求権行使の効果

冒認等を理由に特許が無効にされて冒認者及び共同出願違反者（以下「冒認者等」という。）が特許権を失う場合と、冒認等を理由に移転請求権が行使されて冒認者等が特許権を失う場合とで、扱いを異にする必要はない。また、特許権が移転されるまでの間について、冒認者等が特許権（共同出願違反の場合、他の共有者の持分）を有効に有していたものと扱い、それによる利益を保持させることは妥当でない。

本件において、真の権利者が自ら出願していたかは問われていない。）、方式審査便覧45. 25参照

¹¹ 特許権に関する事案であるが、最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁〔生ゴミ処理装置事件〕参照

¹² 特許権に関する事案であるが、東京地判平成14年7月17日判時1799号155頁〔ブラジャー事件〕参照

¹³ 共同出願違反の場合には、真の権利者による新たな出願について新規性喪失の例外の適用はない（特許庁「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」12頁参照）。

したがって、冒認等を理由に特許権が移転された場合には、冒認者等には初めから特許権が帰属していなかったものとして扱うべきである。

他方、当該発明が公開されたことで、真の権利者は産業の発達に寄与したといえるから、冒認等を理由に特許権が移転された場合には、真の権利者に初めから特許権が帰属していたものと扱うべきである。

② 特許権設定登録後における第三者（冒認者等からの譲受人等）の扱い

冒認出願等に係る特許権は、冒認等を理由に特許が無効にされると、初めから存在しなかったものとみなされ、当該特許権に係る実施権や質権等はいずれも無効となる。したがって、無効にされた場合の扱いとのバランスを考慮すると、譲受人等は原則として保護する必要はないと考えられる。

もっとも、冒認出願等が無効にされた場合には、当該特許権に係る発明は自由に実施可能となるにもかかわらず、移転された場合には、譲受人や実施権者は真の権利者から権利行使されうることから、譲受人等を保護する必要がある。したがって、善意の譲受人及び実施権者は、実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、法定実施権を有するものとすべきである。

③ 拒絶・無効理由の在り方

(a) 拒絶理由

真の権利者が冒認出願等の拒絶を望む場合があり得ることから、冒認出願等を拒絶理由として維持すべきである。

(b) 無効理由

(ア) 冒認等の無効理由の存廃

真の権利者が冒認出願等に係る特許権の消滅を望む場合があり得ることから、冒認出願等を無効理由として維持すべきである¹⁴。

(イ) 冒認等を理由とする無効審判の請求人適格

真の権利者以外の者が無効審判を請求することにより特許が無効にされ、真の権利者が移転請求により特許権を取得する機会が失われることのないよう、冒認等を理由とする無効審判の請求人適格を真の権利者に限定すべきである。

(ウ) 冒認者等の権利行使に対する抗弁の主張権者

冒認者等の権利行使が、真の権利者から技術供与を受けて実施している者にも及ぶ可能性があることを考慮すると、そのような者にも抗弁の主張が認められることが妥当であり、そもそも冒認者等は、特許を受ける権利（共同出願違反の場合、他の共有者の持分）を有しておらず、特許権の帰属すべき者ではないことから、冒認者等による権利行使に対しては、真の権利者以外にも冒認等を理由とする抗弁の主張を認めるべきである。

なお、真の権利者による特許権の移転請求に実効性を持たせるために、冒認出願等に係る特許権が真の権利者に帰属するに至った場合には、真の権利

¹⁴ なお、共同出願違反に係る無効理由の在り方について、今回の改正後の運用状況等を踏まえながら、今後の課題として検討を行うべきとの意見があった。

者の権利行使に対する抗弁の主張は否定されるべきである。

④ 重複特許の防止

仮に現行制度と同様に冒認出願に先願の地位を認めないとすれば、真の権利者は、冒認出願の公開等から6月経過するまでの間に、自らも同一の発明について出願することで、同一の発明について重複して特許権を取得することが可能になり妥当ではないから、これを防止すべきである。

⑤ 冒認等を理由とする特許権の移転後の特許証の交付

冒認等を理由として特許権の移転がされる場合には、初めから真の権利者に特許権が帰属していたものとして扱われることを踏まえ、真の権利者に対して特許証を交付すべきである。

3. 対応の方向

デザインに関し、近年のオープン・イノベーションの進展により、メーカーと外部のデザイナーとの連携が活発化しており¹⁵、企業がビジネスをより発展させていく上で、デザイナーとの協業の重要性が増している。

企業にとってデザインが重要であることは企業に広く認識されており¹⁶¹⁷、特に、近年デザインを重視する企業にとって、外部デザイナーの活用が重要性を増している。2008年度にグッドデザイン賞を受賞した企業を対象にした調査¹⁸によると、ビジネスをより発展させていく上で、デザイナーとのコラボレーションの必要性についての質問に対し、73.4%が「大いに必要」、23.2%が「まあ必要」と回答しており、デザインを重視する企業にとって、外部デザイナーと協業することが重要となっている。

一方、意匠法の保護対象である意匠は物品の形態であり、一目で創作の内容が分かる特性を有する。また、意匠登録出願に要する手続負担は特許等と比べて軽い。このため、他人の意匠の創作を知得する機会を得た者が、模倣や盗用をするだけでなく、真の権利者に先駆けて冒認出願することは特許出願等に比べ容易であり、デザインの経済的な価値が高まるほどに、真の権利者が冒認による不利益を被るおそれも高まる

¹⁵ 例えば、日経デザイン2010年8月号には、外部デザイナーとの連携によるデザインのリニューアルで、売上を大きく伸ばすだけでなく、製造コストを抑えることに成功した事例等が紹介されている。

¹⁶ 「機械産業等の産業活動に関する調査研究デザイン導入の効果測定等に関する調査研究報告書」17頁（財団法人産業研究所（委託先：株式会社日本総合研究所）、2005年度）によると、デザイン導入の効果は非常に多面的であるが、いずれも企業の競争力の強化に関連するものであることに変わりはなく、個々の項目については大きな効果が見られなくても、全体として企業の競争力が強化されている場合は十分にあり得ることが指摘されている。

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/human-design/downloadfiles/koukasokutei/nol.pdf

¹⁷ 松下電器産業他「デザインは企業を救うか？」AXIS第98号14頁～60頁（2002年8月号）において、デザイン誌である同誌の読者300名に対し行ったアンケートによると、「デザイン力の強化は企業の業績に反映すると思いますか」という質問に対し88%が「はい」と答えた。また、「製品において最も重要な付加価値はデザインであると思いますか」という質問に対し、62%が「はい」と答えた。

¹⁸ リエゾンセンター「デザイナーの能力・スキルに関するアンケート調査 その1」

<http://www.liaison-center.net/?p=1287>

と考えられる。

さらに、特許制度と同様に、現行規定の下では真の権利者の救済が十分とはいえない。

したがって、意匠制度においても、特許制度同様に真の権利者が出願したか否かにかかわらず、意匠権設定登録後に、意匠権の移転請求を認める制度を導入すべきである。

なお、出願日遡及制度については、意匠権設定登録により確定し公示された意匠が、出願のやり直しによって事後的に変更される可能性があり、他者の権利内容を監視する負担が増加すること等が懸念されることから、導入することは適当でない。

さらに、具体的な制度設計に係る各論点についても、特許制度における検討内容は意匠制度にも当てはめて考えられるものであるから、同様の手当をするべきである。

4. 具体的な制度設計に係る論点

(1) 関連意匠に係る冒認出願等の扱い

関連意匠制度は、自己の意匠登録出願のうちから選択した一の意匠を本意匠、これに類似する意匠を関連意匠とすることで、類似する意匠群について、重複的な登録を認めつつ、それぞれの意匠に対し独立した権利を認めるものである。

仮に、複数の異なる者に重複した権利を付与すると、権利の排他性を損なうこととなるため、本意匠と関連意匠の意匠権や専用実施権は同一の者に帰属するよう規定されており（意匠法第10条第1項及び第2項並びに同法第27条第1項及び第3項等）、移転に関しても、意匠法第22条の規定により、本意匠と関連意匠の意匠権を分離して移転することを禁じている。すなわち、関連意匠制度は、権利が一の者に帰属することを前提として、権利行使の際や、一部の権利が抹消する場合に備え、構成する個々の意匠について独立した排他権を与えているものと考えられる。

したがって、冒認等を理由とした移転請求の場合も、重複した権利である本意匠と関連意匠が複数の異なる者に帰属することで、権利の排他性を損なうことのないよう、一般的な本意匠及び関連意匠の意匠権の移転と同様に、本意匠及びすべての関連意匠（本意匠が消滅後はすべての関連意匠）が冒認等である場合に移転請求を認めることが適当である¹⁹。

なお、冒認者が、真の権利者の意匠に対して創作を施した意匠を本意匠又は追加された関連意匠によって、移転請求を妨げる場合も想定できる。しかしながら、このような場合には、通常、事実上わずかな改変にとどまり、真の権利者の創作と冒認者の創作からなる共同創作に該当すると考え得るため²⁰、真の権利者は、共同出願違反を理由とした無効審判請求により、本意匠又は追加された関連意匠の意匠登録を無効にした後、冒認出願に係る意匠権の移転を請求するといった手段によって、自らの権利を回復することが可能と考えられる。

¹⁹ なお、本意匠と関連意匠はバリエーションの意匠として創作されることから、意匠登録を受ける権利の帰属が異なることは稀であり、実際、過去登録された本意匠・関連意匠のうち一部について冒認等を理由とした無効審決が確定した例はない。

²⁰ なお、意匠に関し、願書記載の創作者と、無効審判請求人のいずれも創作したことが認められ、共同出願違反により無効とされた事例がある（無効審判2007年第880022号）。

IV. ユーザーの利便性向上

IV－（１）権利の回復規定の見直し

1. 現行制度の概要

意匠制度において、登録料及び割増登録料（以下「登録料等」という。）の追納については、意匠法第44条の2の規定により、自己の責めに帰することができない理由により登録料等を納付することができなかつたときは、その理由がなくなった日から14日以内かつ追納期間の経過後6月以内であれば、登録料等を追納することにより意匠権を回復できるとされている。また、権利が消滅してから回復するまでの期間における第三者の実施に対しては、その効力が及ばないとする規定（第三者保護規定）も設けられている（意匠法第44条の3）。

これらの規定は特許法における権利の回復規定（特許法第112条の2）及び第三者保護規定（特許法第112条の3）と同様である。

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権利の回復規定の見直しを含む、特許法条約（以下「PLT」という。）との整合に向けた救済手続の導入²¹について議論がなされており、その中で意匠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

我が国の現行特許制度において、特許料等の追納期間に関する救済についても、救済が認められる要件が欧米と比べて非常に厳格であって、実質的な救済が図られていないとの指摘がある。

（２）特許法改正の方向性

我が国の現行特許制度における期間徒過に対する対応は、諸外国と比べ極めて厳格であることから、特許庁における業務システム上の制約を踏まえ、特許料等の追納期間について、PLTに準拠した救済手続を導入することとし、その主観的要件と時期的要件については、以下の方向で対応するべきである。

なお、PLTへの加盟を含めた他の手続の導入については、新システムが安定的に稼働した後に、改めて検討を行うべきである。

① 救済を認める要件（主観的要件）について

我が国の特許法は、失われた権利の回復を極めて限定的に認めているが、これは救済を受け得る権利者だけでなくそれ以外の第三者の利益にも十分な配慮を払ったものであるということができ、それ自体には一定の合理性がある。

しかしながら、上記のとおり、グローバルな観点からは、我が国の救済は、実

²¹ 特許制度小委員会においては、特許料及び割増特許料の納付期間経過後の救済手続（権利の回復規定）以外に、外国語書面出願（特許庁への出願の際に明細書等を経済産業省令で定める外国語（英語）で記載した書面を願書に添付した特許出願）における翻訳文の提出（特許法第36条の2第2項）、及び、外国語特許出願（特許協力条約（PCT）に基づく国際出願であって、指定国に日本国を含む、外国語でされたもの）の翻訳文の提出の手続を対象にした期間経過後の救済手続について検討された。

態において、欧米に比べても厳格すぎるとの指摘を受けているところであって、世界的なすう勢にかんがみれば、一定の範囲で救済の幅を拡大する、すなわち救済の要件を緩和する方向での制度改正が望まれるところである。他方、P L T上は主観的要件として Due Care（相当な注意）又は Unintentional（故意ではない）のいずれかを選択できるところ、仮に Unintentional（故意ではない）を選択した場合は、救済の幅が広がり過ぎて、制度の濫用を招くおそれが否めない。

したがって、欧州等が採用する Due Care（相当な注意）の救済例を参考に、P L T上の 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。

② 救済規定により手続が可能な期間（時期的要件）について

P L Tは権利の回復の申請を行うにつき「理由がなくなった日から2月以内（期間経過から1年以内）」という期間を最低限のラインとして規定している。諸外国においても、同様の水準の救済手続が設けられており、国際調和の観点からして、我が国もこの時期的要件に従うべきである。

よって、特許料等の追納期間について、追納期間の徒過により、消滅したものとみなされた特許権について、特許料等の追納手続ができる要件をP L T上の Due Care（相当な注意）に相当する主観的要件に緩和するとともに、当該手続をすることができる期間を理由消滅から2月又は期間経過から1年のいずれか早い期間に延長するべきである。

（3）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

（a）現行法における第三者保護規定

現行特許法において、特許権が回復するのは「特許料等の追納により特許権が回復した場合」と「再審により特許権が回復した場合」であるが、いずれも特許権の効力は回復前に存在する物には及ばない旨の規定が設けられている（特許法第112条の3及び第175条）。

一方、後者には、「特許権が回復する前に当該特許権に係る発明を実施した者は、その特許権について通常実施権を有する」旨の規定が設けられている（特許法第176条）のに対し、前者には、このような第三者保護規定は設けられていない。

両者の相違については、平成6年の特許法第112条の3の規定導入時に、再審の場合は、特許無効の審決確定後3年間という長期の請求期間が認められているのに対し、特許料等の追納により特許権が回復し得る期間は特許権の失効後6月という短期間しかないと、その期間内における事業の実施により通常実施権による救済が必要となる事態が生じることは想定し難く、通常実施権を認めることは、かえって特許権者に酷であり、第三者に行き過ぎた保護を与えることになるためと整理されている。

（b）考え方

今回、特許料等の追納手続について、救済期間を拡大することにより、再審による特許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。この点、i) 特許権の消滅から回復されるまでの期間が最大で1年と再審

の場合の3年（特許法第173条第4項）より短く、第三者を保護しなければならない程度までに特許発明の事業の実施が行われることは想定し難いこと、及び、ii）再審による場合は、前提として無効審判により特許権が無効とされており、その段階において利害関係人が当該特許権に係る発明を現に実施している可能性が高いため、後に再審により特許権が回復した場合に当該利害関係人を保護すべきとの要請が高いのに対し、特許料等の不納により特許権が失効する場合にこのような第三者の存在は想定されない。

よって、平成6年の整理と同様の理由により第三者に通常実施権を設定する必要はない。

なお、期間不遵守による権利消滅から権利の回復までの間に、善意で有効かつ重要な準備を開始した又は行為を実施した第三者が得る権利（Intervening Rights）の扱いについては、PLTでは規定しておらず、各国の裁量によるものとされている。

3. 対応の方向

意匠法には、特許法で改正を検討している外国語書面出願の翻訳文の提出及び外国語特許出願の翻訳文の提出に相当する制度は存在しないが、特許料等の追納に相当する規定として、意匠法第44条の2に規定する登録料等の追納による意匠権の回復規定がある。意匠法における登録料等の納付も特許法における手続と趣旨を異にするところはないから、特許法第112条の2における権利の回復において、救済を認める要件（主観的要件）及び救済規定により手続が可能な期間（時期的要件）が見直される場合には、意匠制度においてもそれらの要件の見直しが必要となると考えられる。

（1）諸外国の登録意匠制度における権利の回復に関する規定

欧州連合（旧欧州共同体）においては、欧州共同体商標意匠庁（The Office of Harmonization for the Internal Market、以下「OHIM」という。）が所管する登録共同体意匠制度について、共同体意匠に関する2001年12月12日の理事会規則第6/2002号第67条²²により、状況上必要なあらゆる注意を払った場合に、更新料の追納により意匠権の回復が認められている。また、権利が消滅してから回復するまでの期間の第三者による善意の実施については、その効力が及ばないとする第三者保護規定も設けられている。

英国においても、英国登録意匠制度について、同様の規定が、英国登録意匠法8A条（権利回復規定）及び8B条（第三者保護規定）に定められている。

²² 第67条 原状回復

（1）登録共同体意匠の出願人若しくは所有者、又は商標意匠庁に対する手続に係るそれ以外の当事者であって、状況上必要なあらゆる注意を払ったにも拘らず、商標意匠庁に対する期間を遵守することができなかった者は、当該不遵守が、本規則の規定により、何れかの権利又は救済手段の喪失を生じさせるという直接的結果を有する場合は、申請することによって、その権利を回復させるものとする。

（2）～（5）（略）

（6）登録共同体意匠の出願人又は所有者がその権利を回復させた場合、当該人は、第三者であって、登録共同体意匠の出願又は登録に関する権利の喪失から当該権利の回復に関する記事の公告までの間に、登録共同体意匠に関する保護の範囲に含まれる意匠を組み込んだ又は適用した製品を善意で市場に出した者に対しては、その権利を行使することができない。

（7）、（8）（略）

(2) 意匠制度の国際的調和に向けた動き

世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization、以下「WIPO」という。）におけるWIPO商標・意匠・地理的表示の法律に関する常設委員会（Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications 以下「SCT」という。）における、各国意匠制度の調和に向けた検討のため、第24回SCT会合において示された作業文書、「工業意匠の法律と実務 — 規定案」において、権利の回復規定に関し、救済を認める要件（主観的要件）を Due Care（相当な注意）又は Unintentional（故意ではない）とすることが盛り込まれ、参加国からもこの点に関し特段の意見はなかった。このことから、今後、権利の回復規定に関し、救済を認める要件（主観的要件）を Due Care（相当な注意）又は Unintentional（故意ではない）とすることを前提で議論が進むと考えられる。

(3) 意匠制度改正の方向性

我が国の現行制度においては、特許制度同様、救済を受け得る意匠権者だけでなくそれ以外の第三者の利益にも十分な配慮を払った上で、失われた権利の回復を極めて限定的に認めている。しかしながら、我が国の救済の主観的要件である「自己の責めに帰することができない理由」は、OHIM等が採用する Due Care（相当な注意）に比べても、厳格すぎるとの指摘を受けているところであって、世界的なすう勢にかんがみれば、一定の範囲で救済の幅を拡大する、すなわち救済の要件を緩和する方向での制度改正が望まれるところである。この要請は、PLTの特許制度に対する要請とその趣旨において何ら相違するものではない。

したがって、特許制度が権利の回復規定に関し、主観的要件を緩和する場合、意匠制度においても、併せて主観的要件を緩和し、特許制度と同様の主観的要件を導入すべきである。

また、救済規定により手続が可能な期間（時期的要件）については、特許制度と意匠制度とで権利の回復ができる期間が異なると、同じ要因により特許料等及び意匠登録料等の追納期間を徒過した場合に、特許権は回復できるが意匠権は回復できないことが生じ得ること、SCTでの議論は具体的な下限を定めるには至っていないものの、特許法同様に、理由がなくなった日から2月以内で、期間経過から1年以内とすべきである。

また、具体的な制度設計に係る第三者保護規定の論点についても、特許制度における検討内容は意匠制度においても当てはめて考えられるものであるから²³、通常実施権に係る第三者保護規定を設ける必要はない。

²³ 意匠権の消滅から回復されるまでの期間が最大で1年と再審の場合の3年より短く、第三者を保護しなければならない程度にまでその意匠に係る事業の実施を行うことは想定し難い。また、登録料等の未納により意匠権が失効する場合には、無効審判により意匠権が無効とされた後の再審の場合のような、権利無効を前提に当該意匠を現に実施している利害関係人の存在は想定されない。

IV－（２）意匠登録料の見直しについて

1. 現行制度の概要

現行法において、意匠登録料は、意匠法第42条第1項各号において以下のように規定されている。

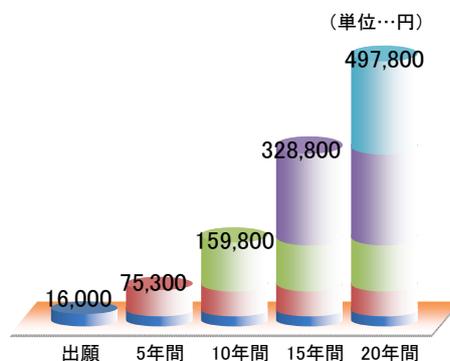
- ・ 第1年～第3年まで 毎年8,500円
- ・ 第4年～第10年まで 毎年16,900円
- ・ 第11年～第20年まで 毎年33,800円

意匠登録料は、権利を維持するために徴収される料金であり、その水準は、具体的に個別の経費に対応して決定するものではなく、収支見通し、制度の利用状況、諸外国での料金水準等を総合的に勘案し、種々の料金全体として産業財産権行政にかかる総経費を支弁するよう決定される。その額は設定登録の日からの各年について定められており、1～3年目に比して4～10年目が倍額、11～20年目はさらに倍額と、倍額での累進制を採っている。

意匠登録料に累進制を採用したのは、特許料において、維持期間の初期については権利維持の妨げとならない程度の金額に設定し、利益が増加するに従って金額を高くするという負担の容易性及び権利を早期に手放すことを促進する政策的必要性を考え累進制を採用したことに倣ったものである。

意匠登録出願をする場合及び意匠出願をし、意匠権を5、10、15若しくは20年権利を維持した場合に累積でかかる料金は以下のようになる（図表1）。

【図表1】我が国で意匠登録出願及び5、10、15若しくは20年意匠権維持時にかかる料金（累積値）



2. 検討の背景

近年、我が国企業において、デザインによる市場競争力確保の手段としてロングライフデザインが重視されている。企業において、長く利用できるロングライフデザインは、世界展開する上で市場競争力が高く、企業イメージを高める上でも重要なものとなっている。例えば、我が国の著名なデザイン賞であるグッドデザイン賞においても、1995年にロングライフデザイン賞²⁴が創設され、2010年までに683件が受賞している。

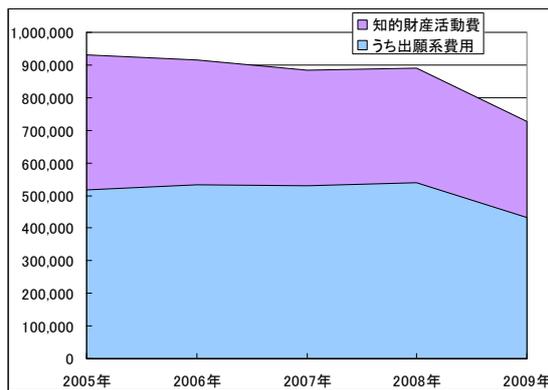
意匠制度においても、この企業におけるロングライフデザインの保護ニーズの高まりにより、平成18年改正において、意匠権の存続期間が15年から20年に延長さ

²⁴ 10年以上にわたりデザインを継承しながら継続して生産販売されている商品を対象とした賞。

れた。

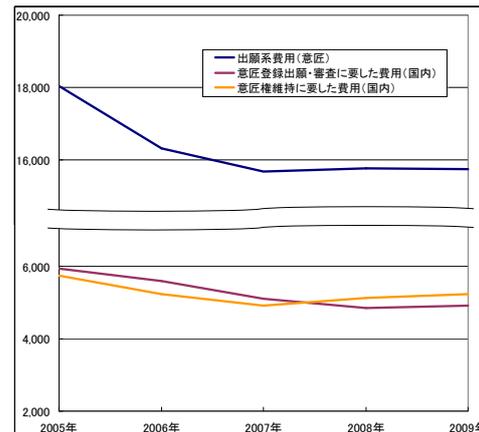
企業がロングライフデザインを適切に保護しようとした場合、モデルチェンジし、既に実施しなくなった先行モデルについても意匠権を維持し、他者の実施を排除することが重要となるが、近年、知的財産関連投資が減退する中（図表2及び図表3）、累積的に増加する意匠登録料の後年度負担が重いため、新たな意匠創作の保護や、バリエーション意匠の保護強化及び必要な権利維持への投資を抑制せざるを得ない状況を招来している²⁵。このような、新たな意匠創作の保護が十分でない状況が継続すると、将来にわたって我が国の競争力が損なわれるおそれがある。

【図表2】企業の知的財産活動費の推移



出典：「知的財産活動調査」 特許庁
(単位：百万円)

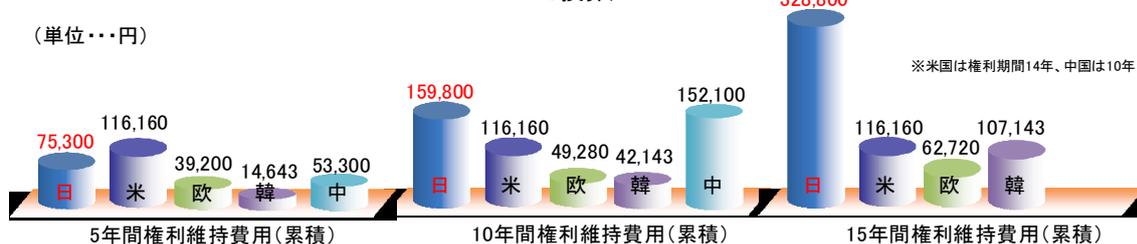
【図表3】意匠に関する出願系費用の推移



出典：「知的財産活動調査」 特許庁
(単位：百万円)

また、我が国の意匠登録料は、諸外国の料金体系と比較して、初期費用は比較的低額であるが、後年度の負担が高額である（図表4）。このため、我が国の意匠制度を諸外国の登録意匠制度と比較した場合、デザインを頻繁に刷新することで競争力を確保するビジネスモデルでは、意匠権の維持を短期にとどめることでコストを抑えた意匠権の保護を実現することができるが、ロングライフデザインにより競争力を確保するビジネスモデルでは、意匠権の維持のコスト負担が大きいといえる。

【図表4】意匠権を5、10、15年維持するための費用比較（\$1=¥88, €1=¥112, ₩14=¥1, 1元=¥13で換算）

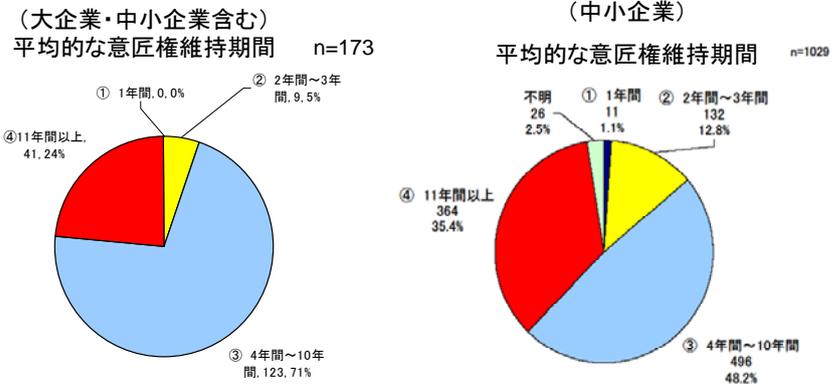


特に、中小企業においては、一般に開発費や広告費が限られており、ユーザーからの認知が向上して売上が安定するまでに時間がかかったり、基本的なデザインを創作した後、ユーザーからの意見を反映して改良を重ねることでユーザーからの評価を高

²⁵ 2009年の意匠登録出願全体では前年比8.0%減だったが、このうちバリエーションの意匠を保護するための関連意匠出願に限ると前年比16.9%減と、より大きく減少している。このことから、知的財産関連投資の減退は、特に、従来出願していたバリエーションのデザインの保護を断念する等、創作の保護を拡充するための出願をより強く抑制している状況が考えられる。

めたりすることが多い。このような事情から、意匠権を長期に維持する傾向があり（図表5）、維持費用がかさむことで新たな意匠創作の保護や、バリエーション意匠の保護強化及び必要な権利維持への投資を抑制せざるを得ない状況になっているものと考えられる。

【図表5】企業における平均的な意匠権維持期間の比較



出典：「デザインの開発・管理・保護・出願戦略に関する調査報告書」平成19年3月 特許庁

出典：「平成19年度 地域中小企業等意匠権活用調査研究報告書」平成20年3月 特許庁

(グラフ形式変更)

3. 対応の方向

企業において重要である、ロングライフデザインの保護における、重い後年度登録料負担を軽減することが必要である。