

特：特許法、意：意匠法、民訴：民事訴訟法、国：特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

項目	特許法見直しの方向性（概要）		意匠法における対応とその考え方
1. 活用の促進			
(1) 登録対抗制度の見直し (特 9 9 条 1 項等)	○現行特許法では、通常実施権者が通常実施権を特許権の譲受人等に対抗するには登録が必要であるが、登録は実務上困難であり、近年、産業活動における重要性が高まっている通常実施権の保護が十分でない状況にある。このため、 <u>通常実施権について、登録を備えなくても、特許権の譲受人等に対抗（当然対抗）</u> できるとすべきである。	○ 措置する	○意匠権の通常実施権登録制度は、特許制度同様共同申請主義を取っていること等により、登録が実務上困難である。 ○意匠権単独のライセンスは活発でないものの、特許権と組み合わせたライセンス等があり、特許法と異なる扱いをすると、一括したライセンスの中で第三者へ対抗できるものと対抗できないものが混在することとなる。 ○このため、意匠権の <u>通常実施権についても、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」を導入すべきではないか。</u> (意 2 8 条 3 項で特 9 9 条 1 項等を準用) ○また、特許からの出願変更の際に仮通常実施権を引き継ぐため、意匠法にも <u>仮通常実施権の制度を設けるべきではないか。</u>
2. 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決等の確定による再審の制限 (民訴 3 3 8 条 1 項 8 号、特 1 2 5 条等)	○特許権侵害訴訟で、権利の有効性について争っているにもかかわらず、判決確定後に、判決の前提となった特許が審判で無効とされた場合等において、再審となることがあり、侵害訴訟の紛争解決機能、企業経営の安定性の観点から問題が生じている。このため、 <u>侵害訴訟の判決の確定後になされた無効審決等の確定による再審を制限すべきである。</u>	○ 措置する	○意匠法においても、意匠権侵害訴訟で、権利の有効性について争っているにもかかわらず、認容判決確定後に、判決の前提となった意匠登録が審判で無効にされた場合、再審となることがあり得る。 ○このため、 <u>侵害訴訟の認容判決の確定後になされた無効審決の確定による再審を制限すべきではないか。</u> (意 4 1 条で特 1 0 4 条の 3 を準用、意 4 9 条)
(2) 無効審判ルートにおける訂正の機会の見直し (特 1 2 6 条 2 項、1 8 1 条 2 項等)	○無効審判の審決前に、 <u>審決の予告とそれに応じた訂正請求ができる手続を導入した上で、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止すべきである。</u>	× 措置しない	○意匠法においては、訂正審判の制度がなく、特 1 8 1 条 2 項に対応する規定がないため、裁判所の取消し決定による「キャッチボール現象」は制度上発生しない。 ○このため、意匠法についての対応は不要である。
(3) 無効審判の確定審決の第三者効の廃止 (特 1 6 7 条等)	○無効審判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ているが、審判請求人の主張立証の拙さによって有効とされた場合、審判請求人以外の者が改めて争うニーズがある。このため、 <u>無効審判の確定審決の第三者効を廃止すべきである。</u>	○ 措置する	○意匠法においても、意匠登録の無効審判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。 ○このため、 <u>無効審判の確定審決の第三者効を廃止すべきではないか。</u> (意 5 2 条で特 1 6 7 条を準用)
(4) 審決・訂正の部分確定／訂正の可否判断に係る制度整備 (特 1 2 3 条、1 8 5 条等)	○複数の請求項からなる特許権の無効審判や訂正審判において、審決の確定等について、審判請求全体として一体不可分に扱うか、請求項単位で扱うかについて、特許法上明文の規定がなく、裁判例にばらつきが生じているものもあり、制度運用に支障が生じている。このため、 <u>審決の確定等を請求項単位とする考え方を原則として、規定を整備すべきである。</u>	× 措置しない	○意匠法は、意匠登録出願を意匠ごとに行うべきことを規定するとともに（意 7 条）、意匠登録無効審判において特許無効審判のように一部無効の観念をとり入れていない（意 4 8 条）。 ○そのため、意匠登録無効審判において、審決の確定等について、審判請求全体として一体不可分に扱うか、請求項単位で扱うかとの問題は生じない。 ○したがって、本項目に対し、意匠法についての対応は不要である。
3. 権利者の適切な保護			
(1) 冒認出願に関する救済措置の整備 (特 4 9 条、1 2 3 条等)	○近年、複数の企業や大学等による共同開発が広く行われていることにより、特許を受ける権利の帰属に関する争いが生じている。他方、冒認者に発生した特許権を真の権利者が取り戻すための手段については明文の規定がなく、現行法では真の権利者の救済が十分に図られていない。このため、 <u>真の権利者が冒認者に対し特許権の移転を求めるとを可能とすべきである。</u>	○ 措置する	○意匠についても、共同で創作された場合等に意匠登録を受ける権利の帰属に関する争いが生じている。 ○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こと、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とから、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等に比べ容易である。 ○特許法同様、冒認者に発生した意匠権を真の権利者が取り戻すための手段について明文の規定がなく、真の権利者の救済が十分に図られていない。 (意 1 7 条、4 8 条等) ○このため、 <u>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はないか。</u>
4. ユーザーの利便性向上			
(1) 出願人・特許権者の救済手続の見直し (特 1 1 2 条の 2 等)	○特許法条約（P L T）加盟には、手続きの在り方を抜本的に変更し業務システムの全面的改造が必須であるため、我が国は未加盟である。米国、欧州等も未加盟であるが、特許法条約に沿った形で手続面での調和が図られており、我が国でも、ユーザーニーズ、システム改造負担等を踏まえた対応が必要である。このため、 <u>外国語書面出願等の翻訳文の提出期間を従過したときでも、P L T 上の Due care（相当な注意）に相当する主観的要件に該当する場合には、一定期間の救済（権利の回復）を認めるべきである。また、特許料等の追納期間経過後の救済（権利の回復）の要件を緩和すべきである。</u>	○ 措置する	○意匠法においても、意匠登録料等の追納期間経過後の救済（権利の回復）について特許料等の追納期間経過後の救済と同一の要件が課されている。 ○意匠法における意匠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、意匠法に関しても、 <u>意匠登録料等の追納期間経過後の救済（権利の回復）の要件を緩和すべきではないか。</u> (意 4 4 条の 2) ※なお、意匠法には、特許法における外国語書面出願等の翻訳文の提出に相当する規定はない。
(2) 新規性喪失の例外規定の見直し (特 3 0 条)	○現行特許法は、試験、博覧会における公表等に限定して、新規性を失ったことにならないとの例外規定を設けている。しかし、研究開発成果の公表形態の多様化が進む中、現行の限定列挙方式では不十分になっている。このため、公表態様を網羅するため、 <u>適用対象を包括的に「権利者自らが主体的に公表した発明」とすべきである。（特許庁長官による博覧会等の指定制度は廃止する）。</u>	× 措置しない (対応済み)	○意匠法では、新規性の例外の適用対象が、「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して」公知になった意匠であり、特許法で改正しようとする内容を既に備えている。 (意 4 条 2 項) ○このため、 <u>現行の規定を維持することで、意匠法についての対応は不要である。</u>
(3) 特許等料金の見直し (特 1 0 9 条等、国 1 8 条等)	○特許特別会計の収支状況は、審査の迅速化・効率化の取組により、今般、特許料金の引下げが可能な見込みである。このため、 <u>特にニーズの高い審査請求料に重点をおいて料金の引下げを行うべきである。</u> ○今後、我が国出願人の海外での競争力強化に向けて、外国出願支援が重要である。このため、 <u>我が国が設定する国際出願の調査手数料等を引き下げるべきである。</u> ○我が国の研究開発において中小企業は大きな役割を担っているが、その成果が特許出願につなげられていない。また、現行の資力の乏しい者についての特許料減免期間（特許後 1～3 年）が十分な効果を持たなくなっている。このため、 <u>減免対象者を拡充し、減免期間を延長すべきである。</u>	※ 特許法とは別途措置	○意匠法においては、ロングライフデザイン等の長期保護により企業ブランドを保護するニーズに対応するため、意匠登録料の後年度負担を軽減する必要がある。 ○このため、 <u>重い後年度登録料負担を軽減すべきではないか。</u> (意 4 2 条)