

平成 22 年 12 月 13 日（月）

於・特許庁 16 階特別会議室

産業構造審議会知的財産政策部会

第 23 回商標制度小委員会

議 事 録

特 許 庁

1. 日 時： 平成22年12月13日（月）15：30～17：30
2. 場 所： 特許庁特別会議室（特許庁庁舎16F北側）
3. 出席委員： 土肥委員長、阿部委員、和泉委員、遠藤委員、鈴木委員、竹田委員、田邊委員、
松尾委員、柳生委員
4. 議 題： 開会
特許法改正検討項目の商標法への波及について
商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて
登録異議申立制度の見直しについて
閉会

開 会

○土肥委員長 ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会第 23 回商標制度小委員会を開催いたします。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

本日は、小塚委員、田村委員、宮城委員が所用のため御欠席と伺っております。

それでは、商標制度小委員会の開催に当たりまして、岩井特許庁長官から一言御挨拶をいただきます。お願いいたします。

○岩井特許庁長官 特許庁長官の岩井でございます。本日は委員の皆様方、大変お忙しい中御参集いただきまして、誠にありがとうございます。

私、今年の 8 月末に特許庁長官を拝命いたしました。皆様方に十分御挨拶もできておりませんで恐縮でございます。また、この商標制度小委員会に私自身初めて出席をさせていただくような形になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

御高承のとおり、本年は知的財産権制度ができて 125 周年。商標そのものはもう少し先行していたようでございますけれども、そういった節目の年になります。10 月には知的財産権制度 125 周年ということで、お祝いもさせていただきました。この知的財産権制度が我が国の発展に、これまで大変大きな貢献もしてまいりましたし、今後とも非常に大きな役割を果たしていくという、産業財産権制度が大きな節目を迎える年に、私も長官の大任を仰せつかりまして、その任務の重大さを大変感じているところでございます。

125 周年の節目も、とりわけこの 15 年程度に、大変大きな動きが出てきているものと感じております。そこには I T 化が急速に進んだことですか、企業のブランド戦略そのものが非常に多様化してきたことが挙げられると思います。そうした大きな動きの中で、新たな商標をどのように取り扱えばいいのか、あるいは商標の意義そのものについても十分検討が要るということで、この小委員会でも御議論を重ねていただいているところと承知をしております。

また特許のほうでも、経済のグローバル化やオープンイノベーションということに、特許制度そのものをどういうふうに変えていけばいいのかという検討が別途、小委員会のほうで進んでおりますけれども、そういった法律論的な議論を商標の世界にどのように、ま

た同じように考えさせていただかなければいけないのか、あるいはそうでないのかといった論点も出てきております。

本日は、そうした論点を中心に御議論いただくこととなりますが、商標問題につきまして、引き続きよく先生方と御相談をさせていただき、より良い制度にしていくために努力をしていきたいと考えております。どうぞ、引き続きよろしくお願い申し上げます、私の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

○土肥委員長 ありがとうございます。

それでは、本日の議題について御紹介させていただきます。本日の議題は議事次第にもありますように、3つございます。1. 特許法改正検討項目の商標法への波及について、2. 商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて、3. 登録異議申立制度の見直しについてでございます。

それでは事務局から、配布資料の確認をお願いいたします。

○鎌田審議室長 配布資料の確認をさせていただきます。

本日の配布資料は、座席表、議事次第・配布資料一覧、委員名簿のほか、資料1「特許法改正検討項目の商標法への波及について（案）」、A3の紙で参考資料1「特許法改正検討項目の商標法への波及について【一覧表】」、参考資料2「特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」（案）」、資料2「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて（案）」、資料3「登録異議申立制度の見直しについて」、以上5点でございます。不足等ございませんでしょうか。

○土肥委員長 よろしゅうございますか。

特許法改正検討項目の商標法への波及について

○土肥委員長 それでは早速ですけれども、議題に入らせていただきます。

最初に、「特許法改正検討項目の商標法への波及について」、事務局から説明をお願いいたしたいと存じます。よろしく申し上げます。

○鎌田審議室長 それでは御説明いたします。事務局からの説明ですが、初めに私から参考資料1により全体像を御説明いたしまして、それに続きまして、それぞれの担当の方から資料1に基づいて御説明をしたいと思います。

まず、お手元のA3の参考資料1でございます。この一覧表には縦に項目が並んでおり

ますが、これらの項目が特許制度小委員会におきまして、特許法上、制度的な手当てが必要という方向で検討がされている項目でございます。

このそれぞれの項目につきまして、資料の右半分でございますが、商標法においてどのような対応をするかを整理しております。後ほど資料1に基づきまして、商標法で措置するという項目につきましては、より細かく説明することを予定しております。

それでは、上から順に御説明いたします。まず、1. (1) 登録対抗制度の見直しでございます。特許法におきましては、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できるという、当然対抗制度を導入すべきであるという方向性が示されております。

この点につきまして商標法におきましては、措置をしないという方向で整理をしております。具体的には、まず1つ目の○印でございますが、特許と異なり、実務上、一つの製品について多数の商標ライセンス契約が締結されているといった状況は考えられないことから、通常使用権が登録できないという決定的な事由は見当たらないのではないかとこの点がございます。

また、2つ目、3つ目、4つ目の○印でございますが、商標権を譲り受けた者の意に反して通常使用権が当該商標権についていた場合、その通常使用権の商標権に対する制約というのは、特許権の場合と比べて非常に大きな制約となるという点があります。

以上を踏まえまして、一番最後でございますが、商標法への当然対抗制度の導入につきましては、慎重に検討するべきではないかと整理をしております。

次に、2. (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という論点でございます。特許法の見直しの方向性といたしましては、再審を制限すべきであるという方向性が示されているところでございます。

この点、商標法につきましても、措置をするという方向で整理をしているところでございます。商標法におきましても、商標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、その後の審決によって商標登録が無効にされた場合などには再審となることがあり得ますので、再審を制限すべきとしております。

次に、(2) 無効審判ルートにおける訂正の機会の見直しでございます。特許法の見直しの方向としては、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という方向が出ているところでございますけれども、商標法の場合ですと訂正審判の制度がございませんので、該当しないという

こととさせていただきます。

次に、（３）無効審判の確定審決の第三者効の廃止でございます。特許法につきましては、無効審判の確定審決の第三者効について廃止をすべきであるという方向で検討が進んでいるところでございますが、商標法につきましても同様の措置を講じてはどうかということとさせていただきます。

次に、（４）審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断に係る制度整備でございます。特許法につきましては、複数の請求項からなる特許権の無効審判や訂正審判の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のか、請求項単位で扱うのかということについて、特許法上明文の規定がなく、裁判例にばらつきがあるので、審決の確定等を請求項単位とするという考え方を原則として、規定の整備をするという方向で議論が進んでいるところでございます。

この点につきましては、商標法においても措置するとしております。請求項ではございませんが、商標法の場合ですと、指定商品、指定役務ごとに無効審判の請求などができるようになっておりますので、特許無効審判と同様に一部無効の観念が採用されているところでございます。したがって、審決の確定等を指定商品又は指定役務単位とする考え方を原則として、規定を整備すべきではないかと整理をしているところでございます。

次に、３．（１）冒認出願に関する救済措置の整備でございます。この点につきまして特許法では、真の権利者が冒認者に対して特許権の移転を求めることを可能とする制度整備をするという方向で議論が進んでいるところでございます。

この点につきましては、商標法では措置をしないということで整理をしております。この理由といたしましては、まず、商標法の場合、特許法のような真の権利者という概念がそもそもございませんので、商標法上冒認が発生するというのは、出願後に虚偽の出願人名義変更届を提出した場合などに限られるということで、発生頻度が非常に小さいということがございます。

また、２つ目の○でございますけれども、出願により生じた権利を有する者は、当該権利を承継しない者の出願に対してされた商標登録を無効にできるということと、特許法と異なり新規性に係る登録要件がございませんので、再出願が可能だということがございます。

このように、商標法の場合につきましては、特許法と異なり、そもそも問題が生じにくいということと、救済もある程度できるということと、新たな制度を導入する必要性が低

いと整理をしているところでございます。

次に、4. ユーザーの利便性の向上として3つ挙げております。まず(1) 出願人・特許権者の救済手続の見直しでございます。この点につきましては、特許法では、外国語書面出願等の翻訳文の提出期間を徒過したときにP L T上の Due care に相当する主観的要件を満たす場合には、一定期間の救済を認めるという方向が示されておりますし、特許料等の追納期間経過後の救済の要件も緩和するという方向が示されているところでございます。

商標法の場合ですと、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ございませんが、特許料関係の規定と同様に、更新登録申請期間経過後の救済の要件を緩和すべきではないかということで整理をしております。

ただし、3つ目の○でございますが、権利の回復申請の最長期間については、これを緩和した場合に審査処理が遅延するおそれなどがございますので、これは現行の制度を維持すべきではないかと整理をしております。

また、この関連で、商標法の場合、防護標章登録に基づく存続期間の更新登録出願期間や書換登録申請期間経過後の救済などもございますので、この点についても更新登録申請期間経過後の救済と同様の措置を講ずべきではないかと整理をしております。

次は、(2) 新規性喪失の例外規定の見直しでございます。この点につきましては、特許法では、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」として、博覧会等の指定制度を廃止するという方向で議論が進んでいるところでございます。

この点に関しましては、商標法にはこれと同様の制度はありませんが、第4条第1項第9号と第9条第1項におきまして、特許庁長官による博覧会の指定制度がございます。このため、出願人の利便性の向上や博覧会開設者の負担軽減の観点から、特許庁長官による博覧会の指定制度を廃止し、一定の基準に適合する博覧会について、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はないかと整理をしております。

最後に、(3) 料金の関係でございます。特許法におきましては、審査請求料、国際出願の調査手数料、中小減免などについて手当てをすべきという方向で議論が進んでいるところでございます。しかし、商標法においては、平成20年法改正により全体的に約43%という大幅な料金の引下げを既に行っておりますので、今回の対応は不要であると整理をしているところでございます。

参考資料については以上でございます。

○関審判課長 続きますので私の方から資料1に基づきまして、商標法改正の内容について御説明いたします。

まず、資料1の1ページを御覧いただきたいと思っております。最初の項目は、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点でございます。これにつきましては、1ページの現行制度の概要を御覧いただきたいと思っておりますが、御案内のように、民事訴訟法第338条第1項第8号によって、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」を挙げておりまして、商標法の第43条の2の異議申立ての取消決定、商標登録無効審判における無効審決の確定、あるいは不使用取消審判の取り消すべき旨の審決が確定したときは、それぞれの効果が遡及することが定められております。このようなことから、侵害訴訟確定後に、このような審決、決定等が出た場合には再審事由に該当する可能性がございます。

一方、これも御案内のように、特許法第104条の3を商標法第39条が準用しておりますので、既に双方は侵害訴訟の場において、有効、無効について十分争う機会と権能を有しているということが現行の制度の概要でございます。

こうした中で、次に2ページで検討の背景でございますが、既に特許制度小委員会におきまして、こういった特許について、再審が是か非かといったことが問題になりました。

(1)の問題の所在でございますが、第104条の3で十分に争う機会があったにもかかわらず、後の審決等によってそれがひっくり返るといったことは、特許侵害訴訟の紛争解決機能を損ねている、あるいは企業経営の安定性の点から問題があるといった指摘がされております。

次に②で、再審を制限することの適切性についてでございます。再審となりますと、特許権利の安定性が非常に損なわれるおそれがあります。

3ページに移りまして、せっかく第104条の3といった要件を設けているにもかかわらず、このような再審が行われますと、この第104条の3を立案した趣旨が損なわれかねないといった御指摘が出ております。

さらに一方、特許権侵害訴訟の中で、第104条の3の規定によりまして、権利者、侵害者が攻撃防御を尽くす機会が設けられていることから考えますと、さきの侵害訴訟の既判力を正当化する根拠が十分存在していて、再審を制限しても支障ないのではないかといたことがございます。

③は、具体的に再審をどのように制限するかということでもあります。i) は、遡及効自体を制限するといった考え方と、ii) は再審事由に該当しないといった考え方の2つがございしますが、特許制度小委員会では、さきの確定審決の遡及効あるいは遡及効に係る主張を制限するほうが適切であろうとなっております。

④は、再審を制限する範囲でございします。これにつきましても2案ございまして、i) 無効審判あるいは訂正審判を請求した時期にかかわらず、侵害訴訟の判決確定後に確定した無効審判、訂正審判の遡及効を制限するという。もう一つは、ii) 事実審の口頭弁論終了後に請求された審判の審決のみを対象にすると。これは、事実審の口頭弁論終了後に、あえて審判請求をすることによって、紛争の引き延ばしを図っていると思われるようなものだけを排除すればいいのではないかといった議論がございましたが、これにつきましては、i) 無効審判、訂正審判を請求した時期にかかわらず、侵害訴訟の判決確定後に確定した行政審判の結果について遡及しないといったほうがよろしかろうとなりました。

次に3ページの下から次ページにかけて、さまざまな細かな論点も議論されております。まず、3ページの下の方の⑤の(a)でございしますが、差止めを命じる判決についてということで、差止めを命じたものについて無効審決が確定した場合には、その後はだれでもその発明を実施できることになるわけですが、侵害訴訟の当事者だけ、相変わらず実施できないといったことはいかなるものかということになりまして、侵害訴訟の当事者についても、差止めは解除されるべきであるとなっております。

4ページの(b)でございします。確定判決に基づいて侵害訴訟の損害賠償金が、無効審決が確定した時点で支払われていない、未払いであった場合についてまで遡及させるかということでありますが、これについては、払わないほうが得だといった考えに結びつきかねませんので、こうしたケースについては再審請求は認めるべき、遡及させることになっております。

次の(c)は、上告受理申立て等の制限でございします。現行法のもとで、事実審口頭弁論終了後、判決確定前の審決確定というのは、上告受理申立て理由ですとか破棄差戻しの理由に該当することになっております。

このようなことから、事実審の口頭弁論終了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否かといったことが議論されましたが、これについては事実審口頭弁論終了後であっても、紛争が解決したとは評価できないので、このようなことはしないということになっております。

(d) 刑事訴訟法の再審事由についても議論になりましたが、刑事訴訟法は人権保障を目的とするものでございますので、これについては遡及効を制限すべきではないと、遡及させることになっております。

次に(e)は、補償金請求訴訟との関係でございます。特許法におけます補償金請求権について、どのように扱うかということでございますが、これについては特許権侵害訴訟と同様であることから、確定審決の遡及効等を制限すべきであると整理がされております。

次が5ページの(f)で、仮処分、仮差押えとの関係についても議論いたしました。こうした事例が生じますのは、5ページの中ほど上に書いてある①、②、③といった、差止めの仮処分命令が出てから本案判決が確定すると、その後に無効審決が確定したり、あるいは無効審決と本案訴訟の判決が逆転したりといったことがあるわけでございます。いずれにいたしましても、これについては本案訴訟の結論と同様に仮処分との関係でも、確定審決の遡及効を一律制限することで、問題はなかろうと整理されているわけでございます。

その結論が、5ページの一番下の(2)特許法改正の方向でございまして、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といったことが、特許制度小委員会の結論でございまして。

これに対応いたしまして6ページでございますが、商標法でどのように検討するかということでございます。まず、(1)再審を制限すべき審判の種類でございますが、このような権利の有効、無効については商標法は御案内のとおり、①の登録無効審判、②の登録異議申立て、③の不使用取消審判がございまして。

①の登録無効審判でございますが、先ほど来申し上げておりますように、侵害訴訟の段階で双方が十分攻撃防御を尽くす機会が設けられておりますので、無効審判の遡及効を一律に制限すべきではないかと考えております。

②の登録異議の申立てにつきましては、登録異議申立て自体がきちんと第39条に書かれているわけではございませんが、異議申立て理由は、すべてが無効審判の請求理由に共通となっていることから、これも無効審判と同様に考えて差し支えないのではないかとということから、取消決定の遡及効を一律に制限すべきであると考えております。

③は、不使用取消審判でございます。不使用取消審判の請求理由と申しますのは、登録無効審判の請求理由と共通しておりません。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を与えられていないといったことから、逆に申し上げますと、紛争の蒸し返しにはならないということになりますので、これにつきましては遡及効等を一律に制限すべきではないといった方向性かと考えております。

(2) が、設定の登録前の金銭的請求権でございます。これは特許法の補償金請求権と類似の件でございますが、これにつきましては金銭的請求権(第13条の2)に基づく訴訟における判決が確定した後に、無効審判ですとか異議申立てがあつて、再審事由に該当する可能性があるわけでございますが、商標法の第13条の2第5項において、特許法第104条の3を準用しておりまして、これにつきましても無効の抗弁の攻撃防御を尽くす機会を与えられておりますので、商標権侵害訴訟と同様に、金銭的請求訴訟についても遡及等を制限すべきではないかと考えておるところでございます。

次の(3)が、再審を制限する方法、範囲、具体的な制度設計に係る論点ということで幾つかあるわけでございます。再審を制限する方法におきましては、これも特許と同じように、商標固有の問題を解決するためのものがございますので、再審事由をいじるというよりは、遡及効等について手当てを行うことが適切ではないかといったことが、最初の段落で書いてございます。

次に、制限をする範囲でございますが、これにつきましてもやはり特許法と同じように、商標権の侵害訴訟の判決確定後に確定した審決、あるいは決定の確定の遡及効を制限するというところでございます。

もう一つは登録前の金銭的請求権等でございます。これは商標独自の論点でございますけれども、特許法と異なるものであります。そのほかのところにつきましては、特許制度と同じでございますので、商標法にも当てはめて考えていくべきではないかと考えているところでございます。

以上が、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でございます。

続きまして、8ページの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、話を進めてまいりたいと思います。

これは特許法第167条におきまして、「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ったときは、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」とされてございます。

商標のほうも同様でございます。同一の事実、同一の証拠によっては、商標登録の取消しの審判あるいは無効審判について、第三者の主張が制限されている」ということで

ございます。これはそもそも、特許も商標も同一の証拠、同一の事実による繰り返しを防ぐといった趣旨からでございます。

これにつきまして、2. 検討の背景の(1)問題の所在に書いてございます。問題の所在は2つございまして、一つは8ページの①に書いてございます、第三者の手続保障の問題。第三者のこういった請求権を制限しておる関係から、手続保障が十分とられているかどうかといったことを、他の類似の法制度と比較して検討する必要がある。

もう一つの点は次の9ページに書いてございますが、後々御説明いたしますが、公益上の問題でございます。

まず、8ページの(1)の①第三者の手続保障の関係でございますが、無効審判は職権で審理するものであります。請求人の主張のうまい、下手等によって審決の結論は変わり得るとのことから、第三者効によって、審判で争う権利が制限されることは、ひいては裁判を受ける権利の制限にもつながりかねない。

民事訴訟における判決効の第三者への拡張に倣って、特許法の第三者手続について検討すると、次のページでございますが、この必要性というものは必ずしも強くないと判断できるのではないかと。一応、訴訟に参加していない第三者への確保については、「職権主義の採用」等は認められておりますが、必ずしも手続保障が十全であるとは言えないといったことが考えられております。

②は公益上の理由でございますが、あるケースで、例えば無効審判請求不成立審決が確定した後に、今度は侵害訴訟において第104条の3で無効抗弁が認められたといった、同じ証拠で無効の抗弁が認められたにもかかわらず、同じ理由では無効審判を請求できないといったことで、原簿がそのまま生き続けることは公益上の問題であることから、特許法のほうでは9ページの(2)で、第三者効については廃止すべきといったことが方向性として出ております。

商標法については、10ページ以降で対応の方向ということでまとめてございます。

(1)の商標の確定の在り方ということで、①として、審決の効果を第三者に拡張することについて、やはり強い必要性が認められない。特に訴訟類型といたしまして、人事訴訟ですとか、会社の組織に関する訴訟、行政訴訟等があるわけでございますが、これらと比較した場合でも、やはり第三者に拡張することの必要性は十分強いとは言えないのではないかとということでございます。

次の②が第三者の手続保障でございますが、これにつきましては11ページに表がござ

いますので、こちらを御覧いただければと思います。今回検討する審判の種類を縦に並べてございまして、商標登録無効審判、50条あるいは51条等の取消審判が並んでおります。

これにつきましてまず、先ほど申し上げました①ということで横軸になりますが、第三者効の必要性については、いずれについても余り強くはないということでございます。

②の第三者の手続保障の観点、(a)から(d)の4つに分けて検討してございまして、まずは職権主義の採用は、どの類型にも採用されている。

(b)の当事者適格の限定でありますけれども、一番上の商標登録無効審判と、一番下の53条の2取消審判以外は、「何人も」となっておりますので、やや不十分であると。

(c)の第三者の審判参加についても、参加の規定はあるが、必ずしも十分保障されているとは言えない。

(d)についても、第三者による再審の手続保障としては、いずれの審判も十全とは言えないといったことから、やはり手続保障が全体として十分されているとは評価できないのではないかとございまして。

したがって、11ページの一番下の(2)でまとめが書いてございまして、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というふうにとまとめております。

そして(3)が、12ページからなっております審決等の部分確定の在り方でございまして、1. 現行制度の概要でございまして、これは3段落目を御覧いただきますと、先ほど簡単に紹介がございましたが、現行の商標法であります、一つの商標出願に対して、一つの行政処分を行って、一つの商標権が発生するといったことが定められております。

一方、複数の指定商品、役務がある場合に、商標権を一体不可分とした場合では不相当と考えられる場合については、明文の規定をもって指定商品あるいは役務ごとに可分な扱いにすると定められております。これは下の商標法の引用に書いてあるとおりで、第43条の2、あるいは第46条、第69条関係がこれに該当いたします。

次の13ページに移っていただきまして、これらにつきましての検討の背景でございまして、特許のほうでも、近時裁判例におきましては、最近の特に知財高裁の決定等におきまして、特許の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いった判示がされております。

これまでの商標法における運用がどのようになされておるかとお申しますと、13ページ

の（２）の①で従前の運用でございますが、昔は一体不可分で確定するといった扱いをしておりました。

しかし、②に書いてございますように、最近の判例等を踏まえまして、現在の審判便覧等の運用におきましては、「二以上の指定商品又は役務に係る商標登録については、指定商品又は役務ごとに、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」といったことで、一応部分確定の運用に改めております。

（３）で問題の所在となっておりますが、特許のほうでは訂正制度があることが一つの原因となりまして、こういった部分確定を行ってまいりますと、権利のベースとなる明細書が複数存在するといった公示の問題が発生してまいりますので、これについて留意すべきといったことが、特許のほうではまとめられております。

ただ、商標のほうでは訂正がございませんので、そういった心配はないということでございます。したがって、商標のほうでも部分的に確定するといった方向で、検討を進めるべきではないかといった方向にあります。

14 ページ、具体的な対応の検討でございます。3. の（１）で商標登録無効審判及び異議申立てにつきましては、指定商品、役務について部分的な観念を採用しているので、これにつきましては申立ての決定あるいは確定を、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の整備を行うべきではないかとしております。

ただ、（２）の不使用取消審判につきましては、不使用取消審判において、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いないときは、その指定商品又は指定役務に係る商標を取り消すことについて、審判を請求することができるとなっております、これについてはどのようにすべきかということ、検討を要するわけでございます。

これにつきましては、現在どのような運用が行われているかと申しますと、「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」といった整理になっております。

したがって、この請求というのは、全体として一つの事件を構成すると考えられておりますので、これにつきましては指定商品又は指定役務ごとに取り扱うことができないと考えられるのかなと思います。

したがってまとめといたしましては、「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」とまとめているところでございます。

私の方からは以上でございます。

○林商標制度企画室長 それでは、資料1のⅡのユーザーの利便性向上を、私から説明させていただきます。

2点ございますが、そのうちの(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でございます。まず、この回復規定に関連して、特許制度の見直しにおいては、手続期間を経過した場合の救済手段という観点から、外国語書面出願の翻訳文の提出、さらには外国語特許出願の翻訳文の提出、さらに特許料及び割増特許料の追納の3点について手当てをするという方向でございます。

このうち翻訳文の提出に関連しては、商標法にはそれに相当するような規定がございませんので、手当ては要しないということになりますが、特許料及び割増特許料の追納に関連しては、相応するものとして商標権の更新登録申請時の回復に関する規定が挙げられるのではないかとございます。

現行制度の概要に戻らせていただきますが、現在、商標権の更新がどうなっているのかということを書かせていただいております。存続期間満了前6月から満了の日まで、さらにはその満了後になりますが期間経過後6月の間、いわゆる倍額納付期間と言われている期間でございますが、この期間に更新の申請をしなければならないとされております。

しかし、この申請期間を経過して消滅した商標権についても、一定の要件のもとで更新登録の申請が可能になる、いわゆる回復の規定がございます。この一定の要件については、大きく分けて2つございます。

その一つが、その責めに帰することができない理由により申請ができなかったという理由の点。もう一つは期間の関係で、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、さらに最長でも期間経過後6月以内であること。この要件を満たした場合に限り、商標権の回復が認められるとなっております。

次のページの対応の方向に進めさせていただきます。この要件のうち、その責めに帰することができない理由について、いわゆる救済を認める場合の主観的要件でございますが、特許法条約のほかに商標法においては「シンガポール条約」という、手続のハーモナイゼーションに関する条約がございます。日本はまだ未加盟でございますが、このシンガポール条約においても特許法条約と同様に、手続の非遵守が「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ていること、又は「Unintentional」(故意ではないこと)、いずれかを選択できるという規定がございます。

この「Due care」及び「Unintentional」でございますけれども、具体的な内容について言うと、シンガポール条約では各国の解釈にゆだねられているということでございまして、特許法条約、シンガポール条約双方において、大きな異なる事情があるとは考えられないということで、この主観的要件については、特許制度が「Due care」に相当する形に改めるといふことでしたならば、商標制度においても「Due care」に相当する主観的要件を導入すべきではないかということが(1)でございます。

次に(2)の権利回復期間、いわゆる手続の時期的な要件でございます。特許制度においては、特許料を追納できなかった理由の消滅から2月又は追納期間経過後から1年のいずれか早い期間を回復期間として規定するという方向でございます。このうち、追納できなかった理由の消滅から2カ月以内に期間を拡大することにつきましては、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、必要性は特段見出しがたいのではないかと考えてございます。そのような意味では、同様に2月以内としても問題ないのではないかと考えております。

片や権利回復期間の最長期間でございますが、仮に商標制度においては更新登録申請期間経過から1年というふうに、特許と同様に拡大をすることになりますと、審査に与える影響などから適当でないのではないかと考えております。

その理由として、2点ほど挙げさせていただいております。更新登録申請期間経過から1年にしますと、一たん消滅した商標権が現行より長い期間経過した後再度回復するという形になりますが、その場合に、その登録商標と同一又は類似の関係にある別の商標登録出願、多くの場合後願に当たるかと思いますが、その出願の審査に多大な影響を与えるおそれがある。いわゆる審査遅延の問題が発生するおそれがあるのではないかとこの点が1点目でございます。

2点目に、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という例は見当たらないということで、国際的なハーモの観点でも、現状を維持することに問題はないのではないかとこの点でございます。

以上のとおり、商標法でユーザーへの早期権利の対応、さらには国際的に権利の回復期間は特許と異なり、特許制度に準拠する必要もないということで、最長期間の6月については現行制度を維持することにしたいということになってございます。

続いて（３）ですが、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という点を挙げております。これらの期間については、更新登録申請と同様に、所定の期間経過後、その責めに帰することができない理由によって手続をできなかった場合、現行ですと最大６月間の救済が認められております。これらの規定についても、商標権の更新にかかわる規定であるという観点もございまして、更新の申請と趣旨が異なるわけではございませんので、先ほどと同様の措置を行ってまいりたいということでございます。

続いて、４．具体的な制度設計に係る論点でございますが、１点ほど、第三者保護規定について整理させていただいております。そのうちの第２段落の「また」から始まる箇所でございますが、権利の回復という点について言うと、再審によって回復した商標権と、さらには更新申請による回復の２点がございまして、再審によって回復した場合については、その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は、当該周知な商標を継続して使用する権利を有する規定がございまして、いわゆる中用権の規定でございます。

これに対して、更新登録申請による回復については、中用権のような規定はございません。この点につきましては、更新登録申請の期間の改正を行った平成８年当時に、再審の場合には最長で３年以内という期間であること、さらに更新については再審に比べて第三者の予見可能性が極めて高いのではないかということ、さらには第４条第１項第１３号等の他の規定とのバランスの点から、更新に伴う回復については中用権のような規定は特段必要ないのではないかという整理がなされております。

今回の改正におきましても、基本的にはこれと同様の整理をもって、いわゆる中用権のような形の第三者保護規定については、必要ないのではないかという整理ができるのではないかと考えてございます。これが第三者保護規定の点でございます。

続いて、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でございます。特許制度の見直しにおいては、グレースピリオドの見直しという観点から、新規性喪失の例外規定の適用対象を拡大することを考えてございまして、その一環ということで、特許庁長官による博覧会の指定制度の廃止が打ち出されております。

商標法においては新規性に関する要件等はないのですが、特許庁長官による博覧会の指定という制度については２つほど規定がございまして、まず１点が、商標法第４条第１項第９号（不登録事由）の規定でございます。商標登録出願に係る商標が、政府もしくは地方

公共団体（以降「政府等」と申し上げます）が開設する博覧会、また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という規定がございます。

もう1点、商標法第9条（出願時の特例）に関する規定でございます。この規定は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ついて使用した商標について、出品又は出展の日から6月以内に出願をしたときは、その出願を出品又は出展のときにしたものとみなすとしています。いわゆる出願日の遡及を認める規定でございますが、そのような特例を定めております。

ちなみに商標法第9条という規定は、パリ条約第11条というところに、博覧会の出品に基づく仮保護という規定がございまして、その義務を履行するための規定でございます。

これらの2つの規定について、いかに検討していくのかという点が21ページの検討の背景でございます。まず、第4条第1項第9号についての条文の立法趣旨という点について申し上げますと、博覧会の賞の權威の維持であるとか、商品の品質等の誤認の防止という公益的な観点から設けられたということで、その保護の必要性は依然として高いと考えております。

さらに、博覧会の長官の指定制度自体は、昭和40年に改正されて追加された条文ですが、その当時の追加の理由は、政府等自らが博覧会を主催するというよりも、公益団体等の団体を通じて開催することが多いのではないかという理由が言われておりました。そのような事情というのは、現在も変更がないのではないか、そういう観点からすると本号の意義は、現在でも失われていないのではないかと考えられます。

一方で、昭和40年当時と異なりまして、近年におきましてはインターネット等の普及によって、審査のサーチツールは非常に充実してきたということで、職権審査で博覧会の賞の情報も大分入手できるようになりました。この点、昭和40年時代ですと、いかなる博覧会があるのかというのを明示していただかないと、審査官もサーチができないという事情があったかと思いますが、そういう点では事情が大分変わってきたのではないかと考えられます。

しかしながら、第4条第1項第9号の特許庁長官による博覧会の指定について申し上げますと、制度導入の昭和40年以降、指定の実績が全くございません。そういう意味から

すると、審査官がインターネット等で博覧会の賞に関する情報を入手しても、指定がないために同号の適用ができない状況になっております。そのような観点から、特許庁長官による事前の博覧会の指定がなくても、第4条第1項第9号の適用が可能になるような形の改正が考えられないのかというのが1点目でございます。

さらに、商標法第9条（出願時の特例）の点について言うと、現在は特許庁長官の指定を受けるためには、博覧会の開設者が事前に申請を行うことが必要になっております。そのような観点からすると、出願人、いわゆる博覧会への出品者の立場からすると、自分の意思と関係ない人の行為によって出願時の特例の適用が受けられるか、受けられないかが左右されるという状況になっておりまして、そういう意味では利便性が必ずしも高いと言えないのではないかとこの点がございます。

もう1点は、実際の長官による博覧会の指定については、特許と商標が単一の手続で行われているということもあって、実際は現在120数件程度の指定が年にごございます。ところが、実際の博覧会の開設者の方にいろいろ聞きますと、実際に出願をするか、しないかということに関係なく、長官の指定を申請する。それは、出品とか出展を少しでも多く募るためには、ある意味、新規性喪失の例外等の懸念をできるだけ減らすという意味も込めて、そのような傾向にあると聞いております。

そのような意味からすると、特許を廃止して商標だけを残すという形になりますと、商標の出願時の特例自身のニーズというのは、必ずしも多くないのかもしれませんが、博覧会の開設者の方は、商標のためだけに現行と同様の指定の申請をするようになってしまっているのではないかとこの点があるかと思っております。そういう意味では出願人の方、さらには博覧会の開設者の方、それぞれの使い勝手、利便性の向上という観点から、制度を見直すことができないのかという点がございます。

その上で対応の方向でございますが、まず第4条第1項第9号については、博覧会の指定について、現在は特許庁長官が個別具体的な博覧会を指定しているわけでございますが、それをいかなる博覧会が該当するのか、その基準だけを定めるという形に改めまして、その基準を満たす博覧会であるか否かを審査官が個別具体的に判断して、第4条第1項第9号の適用ができるようにしたらどうかと考えてございます。

さらに、商標法第9条（出願時の特例）については、同じく博覧会の基準を特許庁長官が別に定めるという形にしまして、出願人の方に第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、出品した博覧会が「長官が定めた基準」に合致する博覧会であることを示すような資料と一緒に提出していただいて、出願時の特例の適用の主張ができるようにしたらどうかという点が（２）の方向性でございます。

簡単でございますが、説明は以上のとおりでございます。

○土肥委員長 ありがとうございます。

それではただいまの説明を踏まえまして、議論に移りたいと存じます。御自由に御意見をお願いいたします。御質問、御意見どうぞ。

田邊委員、どうぞ。

○田邊委員 J E I T A の田邊でございます。

1点目は要望があるのですが、資料1の16ページの救済を認める主観的要件ということで、Due care に相当する主観的要件を導入する方向であるという御説明であったかと思うのですが、できれば消えるべきものは早く消えて欲しいというのが、我々のメンバーに要望がございました。現行の不責事由に比べて、範囲がかなり広がるということがないように、基準等を審査基準等で定めていただければありがたいと思っております。

以上でございます。

○土肥委員長 ありがとうございます。

ほかにかがでしょうか。

阿部委員、どうぞ。

○阿部委員 阿部でございます。

今回の全体のこの改正の方向につきましては、特許法と平仄を合わせるという観点からまとめられたもので、拝見したところでは、特段問題ないのではなかろうかと思っております。

1点、若干補足しますと、再審事由の制限のところ、不使用取消審判が後で確定した場合、請求登録時までに遡及効を制限すべきかどうかということで、それは制限すべきではないという御意見についてですが、実際の侵害訴訟で、不使用取消審判を請求しているので、そのような商標権に基づく権利行使は、権利濫用である、という主張がなされたことがあります。

そういう意味では、訴訟で主張されることが全くないというわけではないのですが、結局、このまとめにもありますように、特許法第104条の3のような規定もございませんので、その場合、抗弁を言う場合の要件として、キルビー判決のように明白性の要件を付加

するのかなど、要件が不明確ではっきりしない面がありますので、現行法の規定のもとではこのようなまとめのとおり、抗弁について制度的な手当てがないものですから、再審事由としては制限すべきでないという方向でよろしいのではないかと考えております。

以上でございます。

○土肥委員長 ありがとうございます。

鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 日本弁理士会の鈴木と申します。

今回の改正、今、御説明いただいた全体について、私どもの方も意見聴取等をいたしましたけれども、基本的には庁の御提案いただいたものに賛成をしていきたいと考えます。

ただ、ほかの団体の方と若干意見が違うのかもしれませんが、弁理士会の中では、特にその商標を特許と横並びで見るという見方に、余り納得できないという考えが結構ございます。ですから、1番目の当然対抗要件に関して言えば、確かにこういう理由はありますけれども、切り離して別々の措置をとるのは当然ではないかという意見が多く出ておまして、今回もその旨、この場で発言するようと言われてきております。

ですから、どうしても特許と横並びにしなければ不都合があるという場合を除いて、必ずしも商標のほうも同じようにしなくてはいけないんじゃないかとは考えないでいただきたいという意見が結構強く出ておりますので、その点を申し上げたいと思います。

それと、先ほども田邊委員から御意見ございましたが、権利の回復のところでございますが、せっかくこの間、登録がずっと早くなっているにもかかわらず、もしここで6カ月のところ——倍額納付で今まで6カ月、それ以降は不責事由という形だったものを、特許に並んで6カ月まで審査ができない期間が延びてしまうという形になってしまうのは、必ずしも本意ではないので、運用の仕方等で、第11号ができるだけ早く適用されるような対応をとっていただきたいという意見でございます。

以上です。

○土肥委員長 ありがとうございます。

竹田委員。

○竹田委員 ただいま、参考資料1の(1)の登録対抗制度の見直しについての意見が出たので、それに関連して私から質問したいことが一つと、その後に私の意見を申し上げます。

今度、特許法の制度小委員会での議論の結果では、特許権の通常実施権の許諾契約につ

いては、現在の登録をしたときに対抗できるという制度を、いわば 180 度転換して、登録がなくても当然対抗できるという制度を導入する方向で検討されて、パブコメに今かけられているところだと思います。

私が質問したかったのは、その場合に商標法の規定を見ますと、通常使用権に続いては、第 31 条第 4 項に、特許法 99 条 1 項及び 3 項の規定は、「通常使用権に準用する」とあります。特許法 99 条というのは、「通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後取得した者に対しても、その効力を生ずる」という規定です。

現在示されている特許法の改正の方向だと、この特許法の規定は当然なくなるわけですから、そうすると現在の商標法の第 31 条第 4 項で、99 条 1 項及び 3 項を準用するという規定は働かないことになるという結論であろうと思います。そうすると今度は第 31 条に、特に「通常使用権については、登録したときはその後取得した者に対しても、その効力を生ずる」という規定を、新たに設けることになるのかどうかということについて御質問したいと思います。

先に答えていただいていたいいですか。

○土肥委員長 お願いします。

○鎌田審議室長 具体的な条文上の手当てにつきましては、今後法制局と議論の上、確定していくことになると思いますけれども、委員から御指摘のあったような方向で条文上の手当てをすることになると、現時点では考えております。

○土肥委員長 どうぞ。

○竹田委員 それでは次に私の意見ですが、今度、特許法については、今言った方向性が示されるわけで、当然に実用新案法もそうなるだろうと思います。

意匠法がどうなるかということは、これから審議にかけられると聞いておりますが、現在のところでは意匠法についても、当然対抗制度が導入すべきであるという方向での議論を、審議会でするのではないかと聞いております。

そうすると、いわゆる知財四法の中で、商標法だけがライセンス契約についての当然対抗制度が導入されないこととなります。それで本当にいいのかということについて、私はこの商標法への準用の問題が出たときから思っております。確かに、商標法には特許法のような包括ライセンス契約に伴う登録の困難性の問題はございませんし、そこで商標と特許に違いがあることはわかりますが、商標においても通常使用権の許諾を受けて、ある製

品について、その商標を使用していたものが登録していない場合に、その商標権が第三者に移転した場合には、たとえ周知性を取得していたとしても、登録がないということで、対抗できないことになるようなことも起きてくるのではないか。

私はその点を含めて、商標制度についても本当にここで登録制度を廃止して、特許法と横並びにする必要があるかどうかについて、もっと検討する必要があると思っていますが、何分、産業界自体が余りその必要性を感じているようには見えないので、もともとその問題意識が非常に薄いのではないかと。その状況において、これは導入すべきでないという結論を出すのは、まだ早計だと思っております。

ですから、これは改正事項ではないから参考資料になっていると思いますが、(1)の一番最後に「慎重に検討すべきではないか」という言葉で結んでありますが、この制度については、商標を実際に使用する上で、通常使用権が譲渡によって登録されなければ対抗できなくなる制度を維持することが本当にいいのかどうかについては、さらに運用の実態等も見ながら検討していくべきだと思っております。

以上です。

○土肥委員長 ありがとうございます。

ほかにいかがでございましょう。

松尾委員、どうぞ。

○松尾委員 今のことと関係しますが、商標権というのは特許権とは違う。特に商標法の第1条にもあるように、商標権者を保護するけれども、あわせて需要者を保護することが重要だと思います。それは、需要者を保護するということになりますと、出所表示機能だけではなく、品質保証機能が重要だと思います。その関係で結論は、特許庁のこの案で結構だと思います。

ただ、ここの「同一でなくていい」というところの理由を見てみますと、ちょっとよくわからないで、私は違和感を覚えます。それは、例えば商標権者のコントロールが及ばないところで通常使用権があると困るとか、商標を普通名称化するということが出ております。

しかし、今問題になっているのは、例えば破産などの場合に、十分に通常使用権者の保護ができるか。そして、もちろん出所表示ということであれば、商標権者もそうですが、需要者の保護を考えますと、○の3つ目が、どういう視点から書かれているのかというのに、私は疑問を覚えます。

そして、通常使用者の保護ということを考えますと、今の竹田委員とちょっと角度は違いますが、当然対抗が本当に必要ではないかといいますと、例えば商標が営業とともに譲渡されている場合は、通常使用権者は営業とともにした譲渡があるならば、その譲受人から、また継続してライセンスを受ける利益がある場合があり得ると思います。そういう場合には、むしろ当然対抗をもって通常使用権者を保護することが必要なのではなかろうかなと思います。

そういうことで今、特許法の改正に伴った措置はしないということは、基本的には商標の特殊性から賛成ですけれども、それですべてが終わるのかなというのと、例えば今言いましたような、営業とともにの場合の当然対抗は考えてもいいはずですし、また基本的に私の実務的な経験では、通常使用権を得た通常使用権者が、本当に登録したいときに登録が認められているかといいますと、必ずしもそうではない。登録手続が面倒だということとか料金の問題があります。それから、契約が切れたときの登録の取り消し、抹消の手続も簡単ではないということがあって、どうも特許法で問題になっているような通常使用権者の保護というのではないのかもしれませんが、どうもそうではないおそれもあるように思います。

そういうところの実態の調査といいますか、そういうのが商標のライセンス、特に、著名なファッション類のライセンスなどについて、特許法で見られたようなニーズはないのかもしれませんが、もうちょっと実態を把握して、実態に合うような通常使用権者の保護の体制をつくっていかなければいけないのではないかなと思います。そういう意味で、当然対抗制度導入について、もう少し実態調査を踏まえた、慎重な検討をしていただきたいと思います。

以上です。

○土肥委員長 ありがとうございます。

松尾先生に確認させていただこうと思います。営業の譲渡とおっしゃったんですが、そのときに通常使用権と一緒に営業がどうなのでしょう。

○松尾委員 つまり、営業と商標と一緒に移転されるときがある。

○土肥委員長 商標権が営業とともに、ですか。

○松尾委員 商標権の移転の際に営業が譲渡されている場合には、商標に蓄積された信用というのが一緒に動いていくので、そういう場合には通常使用権者が保護される制度があってもいいのではないかなと。つまり、そういう場合には登録がなくても当然対抗しても

いいような制度があつてしかるべきだなと思います。

○土肥委員長 さっき竹田委員は、周知性を持って、使用の実績があればということをおっしゃったと思うんですが、そういうニュアンスで伺えばいいのかなと思いました。

柳生委員、どうぞ。

○柳生委員 知財協の柳生でございます。

まず、全体の御説明いただいた方針については、我々は賛成でございます。

今、竹田委員、松尾委員から御指摘がありました登録対抗制度につきましては、J I P Aの委員会の中では一番議論をしたものの一つでございますので、実態を踏まえて継続検討いただくことは賛成でございます。

ただ、我々、限られた時間の中で議論した限りにおいては、実務上、商標法自体、現在の状況で不具合はないし、特段の変更をするニーズもないということでございました。ただ、それも今回、短時間での議論ですので。

以上でございます。

○土肥委員長 ありがとうございます。

ほかにございますか。

和泉委員、どうぞ。

○和泉委員

私どもにおきましても、事前に限られた時間の中でのアンケートをいたしました。そこで出ていたのは、現実には、今、この制度でたくさんの設定登録をしているということはないのですが、重要な案件については設定登録をしています。通常は、商品のライフサイクルがかなり短いという特性上から、契約の運用で行っているということがありまして、基本的に御提案の内容に賛成ですが、まだ余り深く実態をつかめていないというのが現状です。

あとは、登録の手間というお話が今、挙がっておりましたが、登録の手間、解除の手間というのが、設定登録が多くなれば多くなるほど実務に影響してまいりますので、そのあたりも含めてメリット、デメリットを感じております。

以上です。

○土肥委員長 ありがとうございます。

ほかにございますか。

遠藤委員、どうぞ。

○遠藤委員 今、御説明いただいたこの資料については、粧工連としてはこの方向で賛成でございます。

先ほど来お話があります当然対抗制度の問題ですが、商標の場合は特許と違いまして、他社にライセンスをするというのは例外ではないかなと思います。自ら権利を持っている者が自ら使うというのが普通のことだろうと思っています。ですので、例外について余り複雑な制度にするのは避けるべきではないかと思っています。

それよりもデメリットのほうをちょっと考えていただきたいと思います。ここの資料にもありますけれども、譲受の場合に、隠れていた通常使用権者がいるというのは、独占して使用することに大きな価値がある商標にとっては、非常に大きな問題であると思います。ですので、そのデメリットも十分検討をすべきだろうと思っています。そう考えるとこの結論でいくのが、私は妥当だろうと思っています。

以上です。

○土肥委員長 ありがとうございます。

松尾委員、どうぞ。

○松尾委員 今の話ですが、外国の企業が日本で営業活動をするとき、それから著名な商標なんかですと、日本で営業をするためにはどうしてもライセンスをとる必要があるわけですね。日本の会社もグローバル化、営業がいろいろ範囲を広げなければ、当然ライセンスを受けて、被服なら被服の中でも、一つ一つ細かく分けてライセンスをとりたいという企業がいるわけです。

私は、ライセンス許諾という契約を結構つくっていますが、それは譲渡を受けるのではなくて、ライセンスを出す、あるいは、もらうということに非常にメリットがあるわけで、そういうところは外国の企業から商標権をもらうわけにいかないわけで、しかもそういう希望者がたくさんいれば、細かいところでたくさんライセンス、通常使用権を設定するわけです。

むしろ、そういうのをちゃんと登録ができるような制度を設けるべきだと思います。隠れた通常使用権が存在していたら、それはやっぱり譲受人が困るわけで、その権利者を保護するためにも、私は使用権の許諾登録、設定登録はもっと気楽にできるように、金額、手間等で考えていただきたいと思っています。

○土肥委員長 ありがとうございます。

御出席の委員の御意見をちょうだいいたしまして、本議題の方向性については了解が得

られたものであろうと認識しております。ただ、商標制度と特許制度というものは基本的に違うものであると。したがって、特許制度との関係で商標制度を見直すときは、慎重にやっていただきたいという御意見かと存じます。私もそのとおりであろうと思いますので、今後例えばこういう場面が来た場合には、より丁寧に商標小委等に諮っていただいて、慎重に進めていただきたいとお願いをしたいと存じます。

そうすると、今回の議題の方向性については御了解をいただいたと、御異議がないものと受けとめさせていただきますが、よろしゅうございますか。

〔「異議なし」の声あり〕

○土肥委員長 それでは本小委員会として、議題の方向性について御了解をいただいたものとして進めさせていただきます。つきましては、本案をもって今後、パブリックコメントを開始したいと思っております。つきましては、今後何かあればということでございますけれども、委員長である私に、その際は御一任いただければと存じます。皆様、そのような扱いでよろしゅうございますか。

〔「異議なし」の声あり〕

○土肥委員長 ありがとうございます。それでは、そのように手続を進めさせていただきます。

商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて

○土肥委員長 次の議題は、商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについてでございます。お願いします。

○林商標制度企画室長 資料2の「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて」を説明いたします。

本件については、今年の3月でございましたか、前々回の商標制度小委員会において既に一度御審議いただいて、御了解をいただいているものでございます。基本的にはその当時と同様の整理をしております。

まず、現行制度の概要でございますが、「商標法においては、商標権が消滅した日から1年を経過していない他人の商標又はこれに類似する商標であって、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものは、その登録を排除する」という規定がございます。これが第4条第1項第13号でございます。

これについては次のページに飛ばさせていただきますが、一般的な商標の審査において先願登録商標の存在に係る第4条第1項第11号等の拒絶理由通知を受けた出願人の方におきましては、その拒絶理由を解消するために、先願の登録商標の取り消しや無効といった審判や、異議申立てを請求する、さらには、先願の登録商標の商標権者の方と放棄等について調整するということがあるかと思えます。

ところが、そのような登録の消滅、さらには放棄等に成功をしても、第4条第1項第13号の規定があるために、1年間は商標登録を受けることができない。そういうことで、早期の権利付与という観点からすると、障害になっているのではないかという指摘がございます。

対応の方向ですが、このような観点から、第4条第1項第13号を見直して、先ほど申し上げましたような異議申立ての決定や無効審判、取消審判の審決の確定又は申請による放棄によって先行商標の商標権が消滅した場合は、後に出願された同一又は類似の関係にある商標を直ちに登録できるような形にできないだろうかということでございます。

その例外ということで3ページに移りますが、存続期間の満了によって商標権が消滅するようなケースにつきましては、先ほど商標権の回復の規定についても説明させていただきましたが、商標権が存続期間満了時にさかのぼって更新されることがあることから、第13号を見直した場合であっても、第11号に違反する過誤登録を招くことがないように、満了後1年を経過するまでは、商標権の存続の有無を確認する必要があるのではないかとございます。そういう意味では、確認のため、後願の処理、登録をすることはできないのではないかとございます。

さらに、なお書きで書いておりますが、従来第13号が担っていた消滅後の取引者、需要者の混同防止の観点でございますけれども、これらについては混同防止のための他の規定、例えば第4条第1項第10号であるとか、第4条第1項第15号等の運用によって、少なくとも需要者が誤認、混同を招くおそれがあるような商標については、登録を認めないことが可能かと思えますので、取引者、需要者が利益を大きく損なうような事態が、これ

によって引き起こされるということはないという整理をしております。

簡単ですが、以上でございます。

○土肥委員長 ありがとうございます。

この議題の方向性につきまして、本年3月の第21回の本小委員会において御了承をいただいておりますので、本案をもって今後、パブリックコメントを開始したいと考えております。先ほど説明がございましたような形でパブリックコメントを付させていただくわけですが、またその際に、もし技術的な修正が必要になるような場合には、委員長である私に御一任をいただきたいと思っておりますが、そのような扱いでよろしゅうございますか。

どうぞ、田邊委員。

○田邊委員 1点確認させていただきたいのですが、現在のこの案というのは、第4条第1項第13号を完全に廃止しようと言いつちやっているのか、それとも運用でやりましようと言っているのか、どちらなのかよくわからなかったのですが。

あとはJ E I T Aの意見としては、廃止のほうが今、大勢を占めておりまして、その辺をちょっと確認できればと思っております。

○土肥委員長 お願いします。

○林商標制度企画室長 3月の審議会でも、確か同様の質問が出たかと思えます。考え得るオプションとしては、廃止をする考え方が一つあるかと思えます。、もう一つは、先ほど申し上げたとおり、存続期間が満了した場合に後願を直ちに登録するというのは難しいので、第13号を存続期間満了による場合に限定したような形で改正する考え方もあるのかもしれないと、当時私の方から申し上げたと思うんですが、現在のところ、できれば廃止の方向で持ち出したいと考えております。ただし、この点については、法制局との協議を踏まえた上でないと結論が出せませんので、その点だけは御了解をいただきたいと考えています。

以上でございます。

○土肥委員長 よろしいですか。

○田邊委員 はい。

○土肥委員長 それでは、今、御説明があったような形でパブリックコメントに付すという手続に入りたいと存じます。その際、先ほどもお願いいたしましたように、何らかの技術的な修正が必要になった場合につきましては、委員長である私に御一任いただきたいと

いうお願いとともに、2つ目の第13号の見直しについては進めていくということで、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○土肥委員長 ありがとうございます。それでは、そのように手続を進めてまいります。

登録異議申立制度の見直しについて

○土肥委員長 最後の3つ目の審議事項で、登録異議申立制度の見直しについて、事務局から説明をお願いいたします。

○関審判課長 それでは資料3に基づきまして、私から御説明いたします。登録異議申立制度の見直しでございます。

まず1ページの1. 現行制度の概要でございますが、これは御案内のとおり、商標権の設定後に特許庁が権利の有効性を判断する制度といたしまして、異議申立制度と無効審判制度が併存しているという現状がございます。

当然、異議申立制度は公衆の利益の保護の観点から、第三者による申立てに基づいて、特許庁による処分を取り消しを見直す。あるいは無効審判制度のほうは、通常は当事者間の紛争解決といった側面から、侵害訴訟の係争において、利害関係人が防御手段として用いるといった制度でございます。

これらの制度のそれぞれ比較につきましては、1ページから2ページにかけての表で詳しく書いてございます。

こうした制度であります。2ページの現行制度に至る経緯等に移らせていただきます。このような異議申立制度は、大正10年法のころから採用された制度でございます。審査期間の短縮化を図る目的で、平成8年には登録前の異議申立制度から登録後の異議申立制度に変更になったということでございます。

次が3ページ、平成15年法改正時の検討でございます。平成15年には、特許法において異議申立制度が無効審判制度に統合されまして、その際に、商標法の異議申立制度と無効審判制度をどのようにするかといった検討が行われたわけでございますが、結論から申し上げますと、両制度のあり方について、ニーズの推移を見きわめつつ、慎重に検討を行

っていくといった結論が得られております。

3 ページの真ん中ほどに枠囲いで、当時の産構審の平成 15 年 2 月の報告書の抜粋が書いてございますが、下のほうの 5. の上の段の「以上のように」というところで、これまでのところ、商標法の異議申立制度及び無効審判制度については、上述の特許法で指摘されているような、重複による弊害が顕在化しているとは言えないといったこと。

あともう一つ、商標法と特許法では異議申立制度の位置付けやニーズが異なっていること等を前提とすれば、統合については慎重に検討すべきだということで、継続検討の課題になっているというのが現状でございます。

3. 問題の所在はまさにそのこのところの、平成 15 年改正時の検討において、今後も検討課題としていくといったことが取り上げられましたので、今般、改めてまたその運用状況も含めて調査を行ったということでございます。

その結果につきましては 4 ページ以降で、いろいろアンケート調査、ヒアリング等も行了ましたので、あわせて御報告させていただきたいと思っております。

4 ページの上のほうの (1) でございますが、グラフがございまして、異議申立てと無効審判請求件数の変動でございます。西暦 2000 年から 2009 年まででございまして、赤いものが異議申立て、青いほうが無効審判でございますが、若干減少傾向になっておりまして、2009 年は異議が 473 件、無効が 140 件でございます。

次に (2) で、異議申立て、無効審判の審理期間でありますけれども、これも赤い折れ線が異議申立て、青い折れ線が無効審判でございます。審理に要する期間を月数単位で比べておりますが、若干短縮になっておりまして、異議申立は 2009 年は 9 月、無効審判は 11.1 月といった状況でございます。

次に 5 ページに移りまして、異議申立て及び無効審判における取消決定率、あるいは請求成立率がどのくらいかでございます。これもグラフに書いてございますが、青い色の無効請求成立率は若干でこぼこしておりまして、平均的には大体 40% ぐらいで、無効のほうは落ちついており、異議のほうは 20% 程度で落ちついておりといった状況が確認できます。

次に 5 ページの (4) でございますが、無効審判と異議申立てで重複するものの件数がどのくらいあるかということでございます。2000 年から 2009 年の無効審判、10 年間を見ますと 1720 件中の 266 件でございますので、15% ちょっとぐらいが異議と無効が出されているといった状況で、それほど多く重複されているとは考えられないところでござい

す。

その様子が、次の6ページの上のほうのグラフに書いてございます。棒グラフの下の白いところが重複件数、上の青いところが重複のない審判請求件数でございます。重複率のほうは若干増減が激しくなっております。こういったところが特許庁で把握しております処理、あるいは事件の結果の状況でございます。

今回、この異議申立制度を検討するに当たりまして、5. ニーズ調査ということで、利用者の方にアンケート調査と、主な関係団体からヒアリング調査を行いましたので、それについて御報告いたします。

まずアンケート調査ですが、これは6ページの脚注の6番に書いてございますが、依頼数として229（代理人105、企業124）、回答数として116、回答率50.6%のアンケート結果を得ました。

これにつきまして、幾つかアンケートをしたわけですが、項目ごとに若干御紹介したいと思っております。まず、グラフを見ながら御紹介したいと思っております。7ページを御覧いただきますと、異議申立ての契機あるいは無効審判を請求する契機として、どのようなものがあるかといったことを比較してございます。

異議申立ての契機のうちで最も多いのは青印のa. と書いたところで、「瑕疵ある商標登録を自ら発見した」が39%。2番目が赤色のb. で、「瑕疵ある商標登録をウォッチングサービスにより発見した」が35%です。異議申立てにつきましては、積極的に瑕疵ある登録を見つけながら、制度を利用されているといったところが考え得るところでございます。

次に、下のグラフが無効審判請求の契機でございます。これについても最も多いのは、青色のa. の「瑕疵ある商標登録を自ら発見した」でございますが、異議申立てと異なっておりますのは、c. とd. の黄色と水色のところでございます。c. の「同業他社又は業界関係者からの情報提供を受けた」と、d. の「侵害訴訟等を提起された、又は警告を受けた」ということから、実際の侵害あるいは係争が、この制度の利用と大きく関係していることがうかがえる結果となっております。

次に8ページに、異議申立てを行ったときに、どのような点を重視して制度を活用したか、無効審判制度についてはどのような点を重視したかをまとめてございます。異議申立ての場合には、まず一番多いのが青いところが「費用」が廉価であるといった点。2番目が、b. の21%の「審理構造」ということで、ひとたび証拠を提出すれば、あとは特許

序のほうで進めてくれるということで、簡便な審理構造である点を評価したというものが過半を占めております。

一方、無効審判請求の際に重視した点は、白色のc. 「準備期間」が十分とれるといったところが、この無効審判制度を活用したときに、最もメリットとして感じたといった点でございます。

次に9ページにまいりまして、アンケートの最後でございますが、異議申立制度を廃止するとどのようなところが困るかという点を、申立人側の立場と、権利者側の立場で紹介しております。

まず申立人側の立場からいたしますと、一番大きな割合を占めておりますのが白色のc. でございますが、「明らかに先後願のサーチ漏れ又は審査官の判断誤りといえるようなもので、無効審判によらなくてはならないことになる」ということで、通常、明らかにサーチ漏れで同一のものが出た場合には、異議申立てのケースでは簡便に、何ら申立人側に通知が行くことなく処理が済みますが、これを無効審判で当事者系でやるとなると負担が大きいかということであろうかと思えます。

逆に権利者側の立場で、異議申立制度がなくなった場合に何が困るかというので過半を占めておりますのが、b. の50.2%の結果でございますが、「登録が維持された場合、商標権者が対応することなく異議が終了するが、該制度がなくなると、無効審判が請求される割合が高くなり権利者としての負担が増える」と。これは先ほどの現象と逆のことでありまして、異議申立てがあっても余り使えない証拠の場合には、何ら問題なく維持されるのに対して、無効審判でやるとなると、それなりの応訴の義務が発生して負担がふえるといったところが、こういったアンケートの結果で明らかになってまいりました。

同時に、9ページの(2)から10ページにかけて、主な商標関係団体の方へヒアリングを行いまして、異議申立てについてどのように考えるかということをもつてまいりました。基本的には、異議申立制度を無効審判制度に統合すべきといった御意見はございませんでした。

10ページの<主な意見>の中から、特徴的なものを幾つか御紹介いたします。例えば、①の異議申立制度の存在意義についての最初のa. で、商標法の目的でもある「需要者保護」の観点からも、審査を補い過誤登録を取り消す公衆審査は必要であるといった御意見をちょうだいしております。

次に、ちょっと飛ばしまして③のa. で、異議申立てと無効審判の併存についてですが、

申立人（請求人）適格及び請求期間の違いから、併存していて問題なく、現状に不満はないといった御意見をいただいているところでございます。

続いて6. 国際的な状況について簡単に御紹介いたします。現在、世界で商標法を有する国は176カ国ございますが、そのうち異議申立てを有する国は148ということで84%になります。無効審判制度については137カ国が持っておりますので、77%が持っている。

これら異議申立てと無効審判制度をあわせ持つ国は全体で115カ国で65%、商標制度を持った国の過半数で異議申立制度と無効審判制度の両方を持っていることになり、制度調和の観点からも、両方持っていることについては問題ないのではないかと考えております。

以上のような点を踏まえまして、11ページの検討の方向性でございますが、利用者のニーズということから考えますと、異議申立制度は商標登録のウォッチングサービスを活用している点や、無効審判は侵害係争の際に十分な準備期間を用いて利用されているという異なった利用のされ方をしておりますので、きちんと使い分けがなされているのではないかといたことが1点ございます。

(2)は運用状況でございますが、異議申立てにしても無効審判につきましても、特許庁のほうでの審理期間は割と短めになって、安定的に推移しておりますので、特段の問題なくユーザーの御期待に沿っているのではないかと。

(3)は異議申立制度それぞれの利用状況でございますが、グラフで紹介したとおり、数百件レベルでの申立てでございますので、有効に活用されているのではないかと。

次に(4)はユーザーの御意見でありますけれども、アンケート調査やヒアリングの調査結果によれば、異議申立制度が廃止される場合の懸念のほうが大きいといった御意見をちょうだいしています。

(5)は、国際的な状況から見ても併存させたほうが望ましいのではないかといた結果になりました。

そうしたことから本件につきましては、12ページのまとめでございますが、「現状において、商標法における登録異議申立制度を無効審判制度へ統合することについては、特段の必要性はなく、また、現行の制度やその運用について顕著な問題点も見当たらないことからすれば、商標制度を取り巻く状況等に大きな変化がない限り、現行制度を維持することで良いのではないかと」まとめさせていただいております。

私からは以上でございます。

○土肥委員長 ありがとうございます。

それでは、この点について何か御意見ございますか。

松尾委員、どうぞ。

○松尾委員 意見じゃないんですが、わからないので教えていただきたいんですが、8ページに異議申立て、無効審判両方で重視した特徴点というのがありますね。そこにf.で出訴制限ってあるんですが、これはどういう意味でしょうか。

○関審判課長 異議申立てにつきましては、取り消しになった場合の片方で、登録を維持された場合に不服が申し立てられないといったところを検討したということです。無効のほうにはそういうのはないんですが、同じ質問表でやったものですから入っているところでございます。

○松尾委員 わかりました。

○土肥委員長 鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 異議申立てについて、この内容を見ますと、基本的に現行法で問題がないとなっているものですから、一言言わせていただきます。

今回、変える必要がないという意味ではしようがないのかもしれませんが、私どもとしては、できるならば異議は付与前が望ましいと考えております。

ただし、付与前には権利付与が遅れるという決定的な欠点があるということで、付与後に変わってきたわけですけれども、それを考えても付与後の異議には問題があり過ぎると思います。

例えば、今回いろいろ統計を出していただきましたが、このうち実際に付与前と付与後でどのぐらい国があるかということが出ておりませんが、これはもともとそういうことを考慮されてないでつくってられるんですよね。実際にそういうようなものをちょっと見てみたいという気はしますし、例えば極端に言うと、今の制度で付与後の異議だとすると、特許庁の審査にミスがあったということになりますから、「審査に要したお金は返還していただきたい。」という意見も聞きます。

いずれにしても、遡及的に取り消されてしまうし、特許庁の審査ミスだということになるとすれば余り好ましくないだろうし。本来的に言えば、付与前の異議が理想的で、それがもし付与を遅らせないという制度が考えつくのであれば、そちらのほうがより望ましいので、そういう検討を是非していただけないかという意見と要望でございます。

○土肥委員長 ほかに御意見ございますか。

よろしいですか。

和泉委員、どうぞ。

○和泉委員 日本食品・バイオ知的財産権センター商標委員長の和泉です。

今、鈴木委員からありました付与前異議で、欠点のところを出されておりました付与前期間ですが、食品の場合は御存じのとおり、商品のライフサイクルが非常に短く、商品の販売がすぐに終了してしまう場合も多いということで、何をやるにしても早く登録していただきたいということがニーズとして大きいです。異議制度の問題に関しても、今、鈴木委員からありましたように、付与前異議で早く登録できるような、新たなアイデア等があれば、それはよりありがたいことかと思いますが、現状においては早期登録を優先したいという願いがございます。

以上です。

○土肥委員長 ありがとうございます。

恐らく、利用者の方の御要望はそういうことだろうと、十分承知をしておるところでございますけれども。

ほかに。

遠藤委員、どうぞ。

○遠藤委員 粧工連の遠藤です。

粧工連といたしましては、今ご説明いただいたとおり、登録異議申立制度は残していただきたいという意見です。

審査の見直しを求める簡易な制度は、是非存続していただきたいと思っています。

粧工連といたしましては約 50 年にわたり、識別性の観点から業界として、登録すべきではない商標に対して、異議申立てを行うという活動をやってきております。これについては、異議申立制度という簡易な制度であるからできるというところがありまして、これが当事者系の無効審判になってしまいますと、そういう活動は簡単にはできなくなると考えております。

今お話がありました、付与前がいいのか、付与後がいいのかは検討しておりませんが、何とも言えませんが、より簡易に審査の見直しができる制度ができれば、我々としては賛成でございます。

以上です。

○土肥委員長 ありがとうございます。

ほかにございますか。

田邊委員、どうぞ。

○田邊委員 J E I T Aといたしましても、同じように現行の異議、無効審判という制度でよろしいのではないかということでございます。特に付与前である、付与後であるということについて意見はなかったんですが、一応我々としては現行のままでも十分機能しているのではないかと。また、なくなるのは非常に不便だなと思っておりますので、この点よろしくお願ひしたいと思っております。

○土肥委員長 無効審判以外に異議申立制度を置く、丁寧にやるというのはもちろん、恐らくユーザーの方に喜んでいただけるんだろうと思います。この制度の中でも今、鈴木委員が言われたように、特許庁にちゃんと審査をして欲しいということだと思いますので、それは庁としては重々認識をして、日々業務を進めているんだろうと思います。登録異議申立制度の見直しについては、今御紹介がございましたように、今の形で併存していくという方向性については大方の御了解をいただけものと考えますけれども、そういう認識でよろしゅうございますか。

〔「異議なし」の声あり〕

○土肥委員長 ありがとうございます。では、そのように承知させていただきたいと存じます。本小委員会としてもこの議題の方向性について、了解をいただいたという形で進めたいと存じます。

本日予定しております議題は以上ですが、何か全体を通じて御発言はございますか。よろしゅうございますか。

鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 先ほどのところで、どうしても一言だけ言わせていただきたいことがございましたので、申しわけございません、ちょっとしゃべらせていただきます。

基本的に、委員長、特許庁の御提案について異議があるということではございません。ただし今回、一番最初の議題について述べられている第 104 条の 3 の準用の関係について言えば、できれば根本的に見直して、できれば準用を切ることも考えていただきたいかったですね。ただし、今回はそういう時間もございませんので、今後の課題として残してい

ただければと思っております。

同様に料金の点についても、商標については採用しないということで、それも全然問題はないんですが、審判の費用については前々から我々の業界からも要求は出ております。特に不使用取消審判の費用については、是非見直しを入れていただきたいということがございますので、今回は結構ですが、次回は是非、検討の対象に挙げていただければということで発言させていただきました。

以上です。

○土肥委員長 鈴木委員、御発言のところは議事録にちゃんと残ると思いますので、御要望の点は本小委員会において承ったという扱いにさせていただきたいと存じます。

それではほかに、もしないようでしたら、時間もそろそろ来ておりますので本日の議題を終了いたしまして、今後のスケジュールについて、事務局から説明をいただきたいと思います。お願いいたします。

○鎌田審議室長 今後のスケジュールについて御説明させていただきます。

今後、本日の資料の「特許法改正検討項目の商標法への波及について（案）」と、「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて（案）」につきましては、パブリックコメントを行わせていただきたいと思います。

次回（第24回）の商標制度小委員会はパブリックコメントの後に開催する予定ですが、その具体的な開催日につきましては、委員長と御相談の上、追って御連絡いたします。

次回の小委員会におきましては、パブリックコメントに寄せられた意見等を踏まえまして再度御議論いただき、最終的に取りまとめていただくことを予定しております。

以上でございます。

○土肥委員長 ありがとうございます。

それでは以上をもちまして、産業構造審議会知的財産政策部会第23回商標制度小委員会を閉会いたします。本日は長時間の御審議をちょうだいいたしまして、誠にありがとうございました。

閉 会

以上

- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁総務部総務課制度改正審議室
 - TEL：03-3581-1101 内線 2118
 - FAX：03-3501-0624
 - E-mail：[お問い合わせフォーム](#)
- 特許庁審査業務部商標課商標制度企画室
 - TEL：03-3581-1101 内線 2806
 - FAX：03-3508-5907
 - E-mail：[お問い合わせフォーム](#)