

**【資料5】**  
**特許法改正論点の商標法への波及について**

---

2020年11月6日

特許庁



# 特許制度小委員会における議論（1）

## 背景

- ✓ 通常実施権の許諾について、1つの特許権を1者に許諾するシンプルな態様から、多数の特許権を多数の者に許諾する大規模かつ複雑な態様への変化が加速。
  - 例えば、MPEG-4規格（動画・音声規格）のпатентプールでは、登録特許権数は約1,500件、通常実施権者数は600者超といわれる。
- ✓ AI・IoT技術の進展等により、従来は協働することのなかった異業種間のライセンス交渉の必要性が生まれ、許諾の相手が多様化。
- ✓ グローバル化の進展により、外国企業が我が国の特許権の通常実施権者となるケースが増加。

## 現行制度の概要（訂正制度）

- ✓ 特許法上、訂正審判を請求するとき又は無効審判若しくは異議申立てにおいて訂正の請求をするときは、通常実施権者等の承諾が必要とされている（特許法第127条）。
- ✓ 訂正審判の請求及び訂正の請求は、特許の瑕疵を取り除くことにより特許が無効又は取消しとされることを防ぐための手段として重要。

## 特許制度小委員会における議論（2）

### 特許制度小委員会において委員から出された意見

- ✓ 多数の通常実施権者が存在する場合に、訂正の都度全ての通常実施権者の承諾を得ることは大きな負担である。
- ✓ 無効審判における訂正の請求及び侵害訴訟における訂正の再抗弁は特許権者にとっての重要な防御手段となっており、通常実施権者の承諾が得られないことにより訂正の機会が奪われることは問題である。
- ✓ 訂正により権利範囲が狭くなり通常実施権者が実施している製品が権利範囲から外れたとしても、通常実施権者は引き続き実施が可能であるから、訂正により通常実施権者に不利益は生じないのではないか。
- ✓ 同様の制度は韓国にしかなく、海外の通常実施権者に対して訂正の際に承諾が必要であることを理解してもらうことには煩雑な作業が伴う。

「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間とりまとめ—」（令和2年7月10日）では、「本小委員会では、特許法上、**訂正審判の請求又は訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とする方向で検討を進めるべきであるとの意見で一致し**」たとされた。

## 特許制度小委員会における議論※（3）

※関連論点として、特許権の放棄における通常実施権者の承諾の要否について令和2年11月2日の第42回特許制度小委員会において議論。

### 現行制度の概要（特許権の放棄）

- ✓ 特許権者が特許権を放棄するときは、通常実施権者等の承諾が必要とされる（特許法第97条第1項）。

### 特許権の放棄における通常実施権者の承諾の要否についての検討の方向性

- ✓ ライセンス態様等の変化から、特許権の放棄においても全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難なケースが増加しているといった懸念がある。
- ✓ 特許権が放棄されると、当該特許に係る技術はいわゆるパブリックドメインになるから、特許請求の範囲の減縮等の訂正と同様に、特許権の放棄は通常実施権者による実施の継続を妨げるものではない。
  - **以上を踏まえれば、特許法上、特許権の放棄についても通常実施権者の承諾を不要としてはどうか。**

# 商標法への波及（商標権の放棄における通常使用权者の承諾）

## 現行制度の概要（商標権の放棄）

- ✓ 商標権者が商標権を放棄するときは、通常使用权者等の承諾が必要とされる（商標法第35条において準用する特許法第97条第1項）。

## 商標法における検討

- ✓ 商標法は、商標を保護することにより、通常使用权者も含めてその商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るとともに、需要者の利益を保護することを目的としている。
- ✓ 通常使用权者の承諾なく商標権が放棄され、誰もがその商標を使用できる状態になった場合には、これまで商標を使用してきた通常使用权者の信用が毀損されるおそれがあるのみならず、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがあり、これにより、需要者の利益も害されるおそれがある。
- ✓ 特許権が放棄された場合には、当該特許に係る技術はいわゆるパブリックドメインとなることから、通常実施権者による実施の継続は妨げられない。一方、商標権が放棄された場合には、その後、同一・類似の商標について他者が権利を取得することが可能であるから、通常使用权者が差止め等の請求を受ける可能性がある。

商標権の放棄については、通常使用权者等の承諾を引き続き必要とすることが適当であり、特許法が改正される場合は、商標法における準用条文について所要の手当てをする必要がある。