

特：特許法、商：商標法、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）	商標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99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、 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）できるとすべきである。	○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複雑な状況は考えられず通常使用権が登録できない決定的な事情は見当たらない。 ○商標法においては、第三者（譲受人）が、意に反して通常使用権が付いた商標権を取得してしまった場合、譲受人に係る商品と通常使用権に係る商品の両方に同一の商標が付されると、当該商標が付された商品の出所や品質の同一性が確保できなくなり、当該商標がその機能を発揮できなくなるおそれがある。 ○また、譲受人（商標権者）のコントロールが及ばない対抗力を有する通常使用権者が存在した場合、不正使用取消審判（商53条）によって商標登録が取り消されるリスクもあり得るし、あるいは商標が普通名称化するリスクもあり得る。 ○このため、通常使用権の商標権に対する制約は、特許権の場合と比較してはるかに重く、商標法への当然対抗制度導入については、慎重に検討すべきではないか。
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338条1項8号、特125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、 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。	○商標法においても、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、認容判決確定後に、判決の前提となった商標登録が審判で無効とされた場合又は異議申立てで取り消された場合、再審となることがあり得る。 ○このため、 侵害訴訟の認容判決の確定後になされた無効審決又は取消決定の確定による再審を制限すべきではないか。 (商39条で特104条の3を準用、商46条の2)
(2) 無効審判ルートにおける訂正の機会の見直し (特126条2項、181条2項等)	○無効審判の審決前に、 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。	○商標法においては、訂正審判の制度がなく、特181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、商標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167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、 無効審判の確定審決の第三者効を廃止すべきである。	○商標法においても、商標登録の無効審判等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、 無効審判等の確定審決の第三者効を廃止すべきではないか。 (商56条1項で特167条を準用)
(4) 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断に係る制度整備 (特123条、185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、 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。	○商標法においても、商標登録の無効の審判及び登録異議申立てについて、指定商品又は指定役務ごとに請求又は申立てをすることができると規定されており、特許無効審判と同様に一部無効の観念を採用している。 ○このため、 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。 (商46条、43条の2)
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49条、123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、 真の権利者が冒認者に対し特許権の移転を求めることを可能とすべきである。	○商標法においては、特許法のように当初から無権利者が出願をする場合はなく、出願後に虚偽の出願人名義変更届を提出するなどして、出願人の名義を変更する場合しかない。 ○また、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（商46条1項3号）とともに、特許法における新規性のような登録要件がないため、再出願をすることについて制約がない。 ○このため、特許のような問題が生じにくく、商標法へ権利の移転請求を認める制度を導入する必要性は極めて低い。
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112条の2等)	○特許法条約（PLT）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、 外国語書面出願等の翻訳文の提出期間を徒過したときでも、PLT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。	○商標法においても、更新登録申請期間経過後の救済（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おり、特許と同様、その救済範囲が欧米等と比較して狭い。 ○このため、ユーザーの利便性を向上させるべく、 更新登録申請期間経過後の救済（権利の回復）の要件を緩和すべきではないか。 ○ただし、権利の回復申請の最長期間（現行6月）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があること等を踏まえ、これを維持すべきではないか。 ○また、権利の更新に関連する規定である 防護標章登録に基づく存続期間の更新登録出願期間及び書換登録申請期間経過後の救済についても、更新登録申請期間経過後の救済と同様に措置すべきではないか。 (商21条、65条の3、附則3条) ※なお、商標法には、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30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、現行の限定列举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、 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）。	○商標法においても、商4条1項9号（不登録事由）及び商9条1項（出願時の特例）において特許庁長官による博覧会の指定制度がある。 ○このため、出願人の利便性向上及び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はないか。
(3) 特許等料金の見直し (特109条等、国18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、 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。 ○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、 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。 ○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、 減免対象者を拡充し、減免期間を延長すべきである。	○商標法においては、平成20年法改正により、更新登録料の重点的引下げを含み、全体的な料金の引下げ（43%程度の引下げ）を行っている。 ○このため、商標法についての対応は不要である。