

# 日本産業財産権法における先願主義法制に関する考察

特許権・実用新案権の択一的保護体制から重疊的保護体制に転換するとともに、  
審査期間の格段の短縮化に対応できる、  
昭和34年改正時に代わる21世紀における新たな先願主義法制を確立していく

上田 育弘

## 目次

1. 問題提起
2. 特許法及び実用新案法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関する改正私案
  - (1) 改正私案
  - (2) 理由
3. 意匠法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関する改正私案
  - (1) 改正私案
  - (2) 理由
4. 商標法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関する改正私案
  - (1) 改正私案
  - (2) 理由

## 1. 問題提起

現行の昭和34年(1959年)改正産業財産権法における先願主義法制下、同一対象に関し複数の独占排他権たる産業財産権は設定されないことになっている。例えば、同一対象に関し、異日に出願された場合は、先願主義法制の原則的適用により、先に出願された出願人に独占排他権たる産業財産権が付与され(特39条1項3項, 実7条1項3項, 意9条1項, 商8条1項)、同日に出願された場合は、一定要件下協議前置が強制され所定の方法により原則として一の出願人のみに独占排他権たる産業財産権が付与される(特39条2項前段4項前段, 意9条2項前段, 商8条2項)。尚、実用新案法においては、平成5年改正により無審査登録主義が採用されたため(実14条2項)、協議前置が強制されず登録無効理由を含んだ状態で(実7条2項7項, 37条1項2号)、実用新案権が発生する(実14条1項)。また、保護対象の共通性により、同一の技術に関し特許権及び実用新案権は両立しえない(以下、この法制を「特許権・実用新案権の択一的保護体制」ともいう。)

しかし、審査期間の短縮化が求められている今日、上記した同日に出願された場合一定要件下協議前置が強制され所定の方法により原則として一の出願のみ

に独占排他権たる産業財産権が付与される法制(特39条2項前段4項前段, 意9条2項前段, 商8条2項)を維持することは好ましいことではない。なぜなら、協議前置を強制することにより、協議のための手続期間を設ける必要があるため審査期間の長期化を招きやすくなり審査期間の短縮化の要請に反するためである。

そこで、本論文は、上記問題意識を背景として審査期間の格段の短縮化に対応できる昭和34年改正時に代わる21世紀における新たな先願主義法制を明確にすることを目的とする。

## 2. 特許法及び実用新案法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関する改正私案

### (1) 改正私案

現行特許法及び現行実用新案法における先願主義の「同日出願の取扱い」を次のように改めることにより、特許権・実用新案権の択一的保護体制から特許権・実用新案権の重疊的保護体制に転換すべきである。「特許権・実用新案権の重疊的保護体制」とは、一定要件下、同一の発明及び考案に関し、特許権及び実用新案権を適法に発生・存続させる体制をいう。

#### ①特許法第39条第2項削除に関する改正

現行特許法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関し規定する特許法第39条第2項を削除することにより、同一発明に関して同日に二以上の特許出願があった場合は他の特許要件を満たす限り、同日にされた二以上の特許出願の出願人全てが特許を受けようとする。

#### ②実用新案法第7条第2項削除に関する改正

現行実用新案法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関し規定する実用新案法第7条第2項を削除することにより、同一考案に関して同日に二以上の実用新案登録出願があった場合は他の登録要件を満たす限り、同日にされた二以上の実用新案登録出願の出願

人全てが実用新案登録を受けうるようにする。

### ③特許法第39条第4項及び実用新案法第7条第7項削除に関する改正

同一の発明及び考案に関して同日に二以上の特許出願及び実用新案登録出願がされた場合の取扱いを規定する現行特許法第39条第4項及び現行実用新案法第7条第7項を削除することにより、同一の発明及び考案に関して同日に二以上の特許出願及び実用新案登録出願がされた場合、他の特許要件及び登録要件を満たす限り、同日にされた二以上の特許出願及び実用新案登録出願の出願人全てが各々特許又は実用新案登録を受けうるようにする。

### ④特許法第39条第7項及び第8項削除に関する改正

上記改正①②及び③に伴い、同一の発明及び考案に関して同日に二以上の出願があった場合の手続きを規定する現行特許法第39条第7項及び第8項を削除する。

### ⑤特許法第39条第5項但書削除に関する改正

上記改正①②③及び④に伴い、「ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。」旨規定する現行特許法第39条第5項但書を削除する。

### ⑥実用新案法第7条第5項但書削除に関する改正

上記改正①②③及び④に伴い、「ただし、その特許出願について特許法第39条第2項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。」旨規定する現行実用新案法第7条第5項但書を削除する。

## (2) 理由

### ①現状

審査期間の短縮化が強く求められているなかで、平成10年特許法改正により、公平性を担保する観点から、取り下げられた特許出願と同様に、放棄された特許出願とともに、原則として拒絶査定が確定した特許出願にも先願の地位(先願権)を与えず(特39条5項本文)、例外的に、同一発明に関し同日になされた二以上の特許出願の拒絶査定が確定した場合に限り、先願の地位(先願権)を認める改正が行われている(特39条5項但書)。

### ②現状の問題点及び平成10年改正の特徴

しかし、上記改正では、拒絶査定が確定した複数の

特許出願間で先願の地位(先願権)の有無に関し差が生じ、不公平を招き妥当ではない。

さらに、上記改正内容では、審査官の審査体制に深刻な混乱を生じさせるとともに、後願に係る特許出願人に不測の損害を与えるおそれ大きい。即ち、例えば、同一発明に関し同日になされた二以上の特許出願が双方とも出願公開前に拒絶査定がなされ確定した場合、これらの双方とも拒絶査定が確定した特許出願に係る発明の内容は特許公報に掲載されないため(特193条2項6号カッコ書及び9号カッコ書)、第三者はこれらの双方とも拒絶査定が確定した特許出願に係る発明の内容を閲覧することができない。つまり、先願主義法制に関する平成10年特許法改正は、出願公開前に拒絶査定が確定したものや出願放棄したものは、内容が非公開とされつつも第三者の後願に対して先願として取り扱われる旨のいわゆるブラックボックスをなくすことを目指しつつも<sup>(1)</sup>、同一発明に関し同日になされた二以上の特許出願が双方とも出願公開前に拒絶査定がなされ確定したのものに関しては依然として上記ブラックボックスを残した改正であったといえる。

### ③ダブルパテントの許容性及び必要性

(i) このように、先願主義法制に関する平成10年特許法改正は、審査期間の短縮化に伴い、例えば、出願公開前に出願放棄された特許出願や出願取下された特許出願や拒絶査定が確定した特許出願の法上の効果に関しこれらの出願に一律に先願の地位(先願権)を認めないことにすることにより(特39条5項本文)、公平性を担保しようとするあまり、逆に拒絶査定が確定した複数の特許出願間においては拒絶理由の種類により先願の地位(先願権)の有無を生じさせるという不公平性(特39条5項但書)を導入した改正であったといえる。では、なぜ、このような拒絶査定が確定した複数の特許出願間においては拒絶理由の種類により先願の地位(先願権)の有無を生じさせるという不公平性(特39条5項但書)を導入せざるをえなかったのであろうか、先願主義における同一発明に関し同日になされた二以上の特許出願の法上の取扱い(特39条2項)と関連して問題となる。

思うに、先願主義法制に関する平成10年特許法改正は、「公平性担保のため、取り下げられた特許出願と同様、放棄された特許出願や拒絶査定が確定した特許出願には先願の地位(先願権)を認めないようにする」

→「しかし、特許法第39条第2項後段により双方とも拒絶査定が確定した特許出願に先願の地位(先願権)を認めないと、第三者による後願又は協議不成立のため拒絶査定が確定した特許出願であったにもかかわらず、第三者による後願又は協議不成立となった同一人による再度の特許出願について特許権を取得することが可能となり、不公平、不平等を招致するのみならず、協議制度を設けた趣旨が蔑ろになってしまう」→「従って、例外的に、同一発明に関し同日に二以上の特許出願がなされ双方とも拒絶査定が確定された場合に限り、先願の地位(先願権)を認める<sup>(2)</sup>」というストーリー付けがなされている。では、いわゆる協議不能・協議不調の場合は双方とも拒絶査定される法制(特39条2項後段)を採用せざるをえないのであろうか、先願主義(特39条)の趣旨である「ダブルパテント防止」の具体的内容と関連して問題となる。

(ii) この点、まず、特許権の存続期間は特許出願日から20年ということになったため(特67条1項)、同一発明に関し同日に二以上の特許出願がなされた場合は、ダブルパテントを許しても特許権の存続期間の実質的延長を招くことはない。従って、特許権の存続期間の実質的延長を招くことはないため、ダブルパテントを許容する余地がある。では、同一発明に関し同日にされた二以上の特許出願についてダブルパテントを許した場合、いかなる不具合を生じるのであろうか、「ダブルパテント防止」のもう一つの趣旨である「特許権は独占排他権であるから(特68条)併存させるべきではない」の具体的内容と関連して問題となる。

思うに、「ダブルパテント防止」の趣旨の一つである「特許権は独占排他権であるから(特68条)併存させるべきではない」の理由は、「物権は排他性を有するため併存はありえない」旨の一般民法上の概念から平行移動的に導かれるとともに同一発明に関し二以上の独占排他権たる特許権が付与された場合、特許権の権利行使を受ける第三者が不測の損害を受ける可能性があるというものであると推察される。しかし、特許法における保護対象は無体物たる発明であるため(特2条1項)、一般民法上と異なり、理論的にも実際にも同一発明に関し複数の特許権を設定することが可能である。次に、「特許権は独占排他権であるから(特68条)併存させるべきではない」のもう一つの理由である「特許権の権利行使を受ける第三者が受ける不測の損害」

の具体的内容が問題となる。

(iii) 「特許権の権利行使を受ける第三者が受ける不測の損害」の具体的内容として、例えば、同一発明に関し同日になされた二以上の特許出願についてダブルパテントを許し、甲及び乙の二人に対し特許権が付与されたとする。その後、特許権者甲及び乙は、別々に第三者である丙に対し権利行使しようとしたとする。この場合、どうなるであろうか。例えば、丙が特許権者甲とライセンス契約を締結したとする。この後、特許権者乙が丙に権利行使してきた場合、丙は「特許権者甲とライセンス契約を締結した」旨を理由として、当該特許発明の正当実施権限を有する旨主張(以下、便宜上「正当実施権限の抗弁」ともいう。)又は消尽した旨主張(以下、便宜上「消尽の抗弁」ともいう。)することにより、特許権者乙の権利行使を免れることができるかと考えるのが妥当である。さらに、このように考えると、同日に出願された同一発明に関し複数の特許権が設定された場合、各特許権者は他の特許権者よりも早く第三者とライセンス契約を締結しようとするインセンティブが強く働くことになり、第三者に対し同一発明に関する複数の特許権者が競り合う状態が生じやすくなり、第三者は有利な条件でライセンス契約を締結しやすくなり、必ずしも第三者に不測の損害を与えるとも一概にはいえない。従って、同一発明に関し同日に二以上の特許出願がなされた場合、特許庁長官は各特許出願人に対し協議命令を発し、各特許出願人は一の特許出願人を決めその結果を届け出ることを要し(特39条7項)、いわゆる協議不能・協議不調の場合は双方とも拒絶査定される法制(特39条2項後段)に固執する必然性はそれほど大きくないといえる。

これに対し、ダブルパテントを許した場合、同一発明に関し多くの特許権が乱立することになり、産業発達という究極の目的(特1条)につながらない旨の批判が予想される。

しかし、かかる批判は当たらない。なぜなら、同一発明に関し同日に二以上の特許出願がなされる場合は稀であるため多くの特許権が乱立する旨の状況が想定しえないとともに、ダブルパテントを許すことにより、逆に、上記ライセンス契約の締結活動の活発化により、特許権の有効活用が促進され、知的財産立国を標榜する日本にとってプラスの効果があるというべきだからである。従って、同一発明に関し同日に二以上の特許

出願がなされた場合、ダブルパテントを許容すべき要請は大きいといえる。

(iv) また、いわゆる協議不能・協議不調の場合は双方とも拒絶査定される法制（特39条2項後段）に固執し続けた場合、他の後願に係る特許出願の処理が遅れ審査期間の長期化を招くとともに後願に係る特許出願の出願人に大きな不利益を与える可能性が大きい。即ち、上記法制では、特許庁長官の協議命令から各特許出願人の届出があるまで、協議命令の対象となった特許出願のみならず一定要件下同一技術分野における他の後願に係る特許出願の処理が遅れるため審査期間の長期化を招きやすいといえる。さらに、審査期間の長期化は特許査定が遅れさらには特許権の発生の遅れにつながる結果、自動的に特許権発生から特許権の存続期間の満了日までの期間が審査期間分だけ浸食されることになり、協議命令の対象となった特許出願の出願人のみならず他の後願に係る特許出願人にも不測の不利益を与えやすいといえる。

(v) このように考えてくると、同一発明に関し同日に二以上の特許出願がなされた場合、特許庁長官は各特許出願人に対し協議命令を発し、各特許出願人は一の特許出願人を決めその結果を届け出ることを要し（特39条7項）、いわゆる協議不能・協議不調の場合は双方とも拒絶査定される法制（特39条2項後段）に固執する必要はなくなり、逆に、同一発明に関し同日に二以上の特許出願がなされた場合、他の特許要件を満たす限り、協議前置を採用することなく、ダブルパテントを許容すべきことになる。従って、「同一発明に関し同日に二以上の特許出願がなされた場合、他の特許要件を満たす限り、協議命令を一切発することなく同一発明に複数の特許権を認める法制を採用する」→「この法制を前提にして、公平性担保のため、取り下げられた特許出願と同様、放棄された特許出願や拒絶査定が確定した特許出願全てに例外なく先願の地位（先願権）を認めないようにすることにより、未公開ながらも先願の地位（先願権）を有するというブラックボックスを完全になくし、公平性を一貫すべきである」といえる（下線部が特に強調すべき点である）。

(vi) 尚、同一発明に関し同日に出願された二以上の特許出願についてダブルパテントを許す法制を採用すると、審査官・審判官・特許庁長官等の特許庁サイドに一定の執行義務が加重されると判断される。即ち、

例えば、同一発明に関し、甲・乙の二人が同日に特許出願したとする。その後、一定要件下所定の手順でこれら両出願が審査され、何らかの理由で、審査官は甲の特許出願について乙の特許出願よりも早く特許査定をし、結果として乙の特許権は甲よりも6ヵ月だけ遅れて設定登録により発生したとする（以下、これを便宜上「遅延登録」ともいう）。この場合、特許権者乙は特許権者甲よりも特許権の発生から存続期間の満了日までの期間が6ヵ月だけ短くなり不公平感を感じるとともに、特許権者乙は特許権者甲よりも独占排他権たる特許権の権利行使により得られる利益が少なくなる。従って、上記遅延登録について、特許庁サイドに過失が認められると、上記特許権者乙は上記逸失利益の賠償を求めて特許庁長官に不法行為に基づく損害賠償請求をする可能性が出てくる。このように、同一発明に関し同日に出願された二以上の特許出願についてダブルパテントを許す法制を採用すると、これら同一発明に関し同日に出願された二以上の特許出願について、一定要件下特許庁サイドは同日に設定登録することにより二以上の特許権を同日に発生させる旨の執行義務（以下、これを便宜上「原則同日登録義務」ともいう。）を負うと判断される。例えば、同一発明に関し同日に出願された二以上の特許出願について、後日、同日に出願審査請求がなされた場合、他の条件が同一である限り、原則として特許庁サイドは少なくとも同日の設定登録により二以上の特許権を同日に発生させなければ、遅延登録された特許権者から損害賠償請求される危険性を伴うことになる。従って、同一発明に関し同日に出願された二以上の特許出願についてダブルパテントを許す法制を採用した場合、特許庁サイドは、上記原則同日登録義務の履行のための体制を整備する必要がでてくる。

#### ④ 実用新案法における考察

尚、実用新案法においては、特許法と異なり、無審査登録主義が採用されているため（実14条2項）、同一考案に関し同日になされた二以上の実用新案登録出願についてダブルパテント即ち同一考案に複数の実用新案権付与を許す法制を採用すると、制度の混乱を招くため、特許法と同様に論じるべきでない旨の批判が予想される。

しかし、上述した特許法における場合と同様の理由即ち「正当実施権限の抗弁」や「消尽の抗弁」により、

制度の混乱を招くともいえず、かかる批判は当たらない。また、実用新案法においては、特許法と異なり、実用新案技術評価書制度（実12条）や第三者の救済を趣旨として規定された実用新案法第29条の2や第29条の3により、制度の混乱を招くとは一概にいえない。さらに、ダブルパテントを許容する点に関し同じ技術思想の保護に関する特許法及び実用新案法間において同一技術に関して同日にされた複数の出願に関する先願主義法制を異ならせるべき積極的理由も見当たらない。

さらに、上記した点は、同一発明及び考案に関し同日になされた二以上の特許出願及び実用新案登録出願についてダブルパテントを許す法制を採用することにもつながる。この法制を許すと、技術のライフサイクルの長短に適合した極めて魅力的な特許法・実用新案法間の基本的枠組を構築することが可能となる。即ち、上記法制を許すと、同一出願人が同一の技術に関し同日に特許出願及び実用新案登録出願をし、同一の技術に関し適法に特許権及び実用新案権を発生・存続させることが可能となり、同一の技術を特許権及び実用新案権という二種類の独占排他権で強力に保護する法制が出来上がる。つまり、上記法制を許すと、同一出願人が同一の技術に関し同日に特許出願及び実用新案登録出願をした後、特許出願の出願公開前においては早期に登録された実用新案権（実14条1項）で保護し、特許出願の出願公開後においては、特許法上一定要件下発生する補償金請求権（特65条1項）及び実用新案権（実14条1項）で重疊的に保護し、特許権発生後においては、特許権（特66条1項）及び実用新案権（実14条1項）で重疊的に保護し、実用新案権消滅後は特許権で保護するという極めて魅力的な特許権・実用新案権の重疊的保護体制が出来上がる。

これに対し、上記した特許権・実用新案権の重疊的保護体制を許すと、同一の技術に関し、特許権及び実用新案権が有効に成立・存続することになり、同一権利者が第三者に対し、特許権の権利行使及び実用新案権の権利行使の両方を行うことにより、第三者に不測の損害を与える旨の批判が予想される。

しかし、上述した同一発明に関し二以上の特許権が権利行使された場合と同様の「正当実施権限の抗弁」や「消尽の抗弁」等により、第三者は同一技術の実施に対し二重の権利行使を免れることができるため、かかる批判は、当たらない。

尚、上記した特許権・実用新案権の重疊的保護体制を採用した場合、同一出願人が同一技術に関し、同日に特許出願及び実用新案登録出願をし、特許権も実用新案権もともに成立した場合、同一技術に関する特許権と実用新案権とは必ず同一権利者に帰属されるべき旨及び第三者保護の観点から、これら特許権と実用新案権の自由移転を制限し、特許権又は実用新案権を単独では移転できない法制即ち特許権及び実用新案権は一体として移転すべき法制にすべきとの主張がなされることが考えられる。

確かに、上記主張には、同一技術に関し特許権者と実用新案権者とが同一であれば、権利者にとっても第三者にとっても権利行使時やライセンス契約時の取扱いが簡便となる観点からは首肯できる点もある。

しかし、一定要件下ダブルパテントを許容する法制を採用した場合、同日に同一技術に関し、異なる出願人が各々特許出願及び実用新案登録出願した場合との均衡を考える必要がある。即ち、かかる場合は、もともと、当初から異なる出願人に特許権と実用新案権とが付与される結果、各権利者は、特許権や実用新案権を個別に自由移転することができる。従って、かかる場合と平仄を合わせる観点からは、同一出願人が同一技術に関し、同日に特許出願及び実用新案登録出願をし、特許権も実用新案権もともに成立した場合に限り、特許権又は実用新案権を単独では移転できない法制即ち特許権及び実用新案権は一体として移転すべき法制にすべきとの主張は採用されるべきではない。

さらに、実用新案法には、特許法と異なり、第三者の救済を考慮した実用新案技術評価書制度（実12条）や権利行使に関する規定（実29条の2、29条の3）が整備されており、たとえ、同一出願人が同一技術に関し、同日に特許出願及び実用新案登録出願をし、特許権も実用新案権もともに成立した場合であっても、自由移転を許しても制度の混乱を招くともいえず、逆に、ライセンス契約締結活動の活発化により特許権や実用新案権に係る技術の流通が促進されるプラス面を考慮すべきである。従って、上記主張は採用されるべきではない。

#### ⑤結論

そこで、近い将来、現行特許法及び現行実用新案法における先願主義の「同日出願の取扱い」を改めることにより、特許権・実用新案権の択一的保護体制から特許権・実用新案権の重疊的保護体制に転換すると

もに、審査期間の格段の短縮化に対応できる、新たな先願主義法制を確立すべきである。

具体的には、上記改正私案(1)に示した特許法改正及び実用新案法改正を早急に行うべきである。

### 3. 意匠法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関する改正私案

#### (1) 改正私案

現行意匠法を次のように改正することにより、同一又は類似の意匠に関して同日に二以上の意匠登録出願がされた場合、他の登録要件を満たす限り、同日にされた二以上の意匠登録出願の出願人全てが意匠登録を受けようとするとともに、意匠登録出願の審査期間の格段の短縮化に対応できる先願主義法制にすべきである。

##### ①第9条第2項削除に関する改正

現行意匠法における先願主義に関する「同日出願の取扱い」について規定する意匠法第9条第2項を削除することにより、同一又は類似の意匠に関して同日に二以上の意匠登録出願があった場合、他の登録要件を満たす限り、同日にされた二以上の意匠登録出願の出願人全てが意匠登録を受けようとする。これに伴い、同一又は類似の意匠に関して同日に二以上の意匠登録出願があった場合の手続きを規定する現行意匠法第9条第5項及び第6項を削除するとともに第9条第2項の存在を前提とした現行意匠法第66条3項を削除する。

##### ②第9条第3項但書削除に関する改正

上記意匠法第9条第2項削除に関する改正①に伴い、「ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。」旨規定する現行意匠法第9条第3項但書を削除する。

##### ③関連意匠制度廃止に関する改正

上記改正①及び②に伴い、現行意匠法第10条を削除することにより、関連意匠制度を廃止する。関連意匠制度とは、同一出願人に係る類似する意匠を同日に出願されたものに限って意匠登録を認める制度をいい、従来の類似意匠制度に代わり平成10年改正で設けられたものである。これに伴い、関連意匠制度に関する現行意匠法第21条第2項、第22条、第27条第1項但書及び第27条第3項を削除する。

##### ④意匠権の存続期間に関する改正

上記改正①②及び③に伴い、意匠権の存続期間に関し、「意匠権（関連意匠の意匠権を除く。）の存続期間

は、設定の登録の日から15年をもって終了する。」旨規定する現行意匠法第21条第1項を「意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から16年をもって終了する。」に改正することにより、意匠権の存続期間を1年延長するとともに、存続期間の起算日を設定登録日から意匠登録出願日に変更する。

#### (2) 理由

上記特許法及び実用新案法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関する改正私案2に対応する意匠法改正私案である。意匠登録出願の審査期間の短縮化が強く求められている今日、創作保護の点で共通する特許法・実用新案法及び意匠法間において、ダブルパテント（重複登録）を許容する点に関し先願主義の「同日出願の取扱い」を変えるべき積極的理由は存在しない。

また、意匠法において同様の改正を行うと、関連意匠制度の存在意義が略完全に消失することになる。なぜなら、新たに関連意匠制度を設けることなく、同日に出願された同一出願人に係る類似する意匠に関し意匠登録を認めることが可能となるからである。

尚、これに対し、関連意匠制度における登録意匠の類似範囲の確認機能を確保する観点から関連意匠制度廃止に対する反対論が予想される。即ち、関連意匠の登録により本意匠に係る登録意匠の類似範囲を確認することにより権利範囲を明確にし紛争の防止及び早期解決を図るための関連意匠制度の存在意義を高く評価するのである。

しかし、審査期間の短縮化が求められている今日、関連意匠制度における登録意匠の類似範囲の確認機能を強調することは必ずしも好ましいことではない。即ち、特許庁の審査官・審判官の判断に基づき関連意匠の登録により本意匠に係る登録意匠の類似範囲を確認することは、必ずしも最終的判断ではなく、後日、意匠権侵害訴訟において裁判官が当該関連意匠は当該本意匠に類似しないと判断することにより、最終的に裁判官の判断によりくつがえる可能性がある。もちろん、産業財産権の専門官庁たる特許庁における審査官・審判官の判断は重要視されるが、必ずしも最終的判断ではなく裁判所において判断される前の一時的な判断なのである。これらの点を考慮すると、特に、意匠という流行性に富み他の三法と比較しても早期権利化の要請の強い意匠登録出願の審査においては、早期権利化の要請と関連意匠における類似範囲の確認機能を確保

する要請とを比較するならば、早期権利化の要請の方が大きく優先されるべきであり、上記反対論は妥当ではない。

尚、現行意匠法では、本意匠に係る意匠権と関連意匠に係る意匠権とは分離移転が認められていないが（意22条）、上述した特許法における場合と同様の理由で、上記改正に伴い、互いに類似関係にある意匠権の分離移転を可能とすることによるライセンス活動の活発化に伴う意匠の流通促進の観点から自由移転を認めるようにすべきである。

尚、特許権や実用新案権と異なり、意匠権の存続期間は設定登録日から15年と規定されているので（意21条1項）、上記ダブルパテント（重複登録）を許容した場合の弊害を除去する法制を整備する必要がある。即ち、特許法改正に関する理由において先述した内容と同様に、同一の意匠に関し同日に出願された二以上の意匠登録出願についてダブルパテント（重複登録）を許す法制を採用すると、これら同一の意匠に関し同日に出願された二以上の意匠登録出願について、一定要件下特許庁サイドは同日の設定登録により二以上の意匠権を同日に発生させる旨の原則同日登録義務を負うと判断される。

しかし、意匠権の存続期間の起算日は設定登録日なので（意21条1項）、遅延登録即ち同一の意匠に関し同日にされた二以上の意匠登録出願間において設定登録日に差が生じた場合、第三者の立場からみれば、当該同一の意匠に関する意匠権が遅延登録における遅延した期間即ち設定登録日の差の期間だけ存続期間が実質的に延長されることになり、第三者に不測の損害を与える可能性がある。この場合即ち遅延登録における遅延した期間即ち設定登録日の差の期間だけ存続期間が実質的に延長される結果、この存続期間が実質的に延長された期間に不測の損害を被った第三者は、上記遅延登録が特許庁サイドの過失による場合、前記第三者は特許庁長官に対し当該損害に関し不法行為に基づく損害賠償請求をする可能性がある。特に、意匠権の存続期間の満了時付近における、この存続期間が実質的に延長された期間に不測の損害を被る可能性のある第三者は、不特定多数であるので、かかる損害賠償請求を許すと特許庁における意匠の審査審判業務に甚大な悪影響を与えると判断される。従って、特許庁における意匠の審査審判業務の安定的運営の観点からは、上記損害賠償請求の可能性をなくすため、遅延登録に

おける遅延した期間即ち設定登録日の差の期間だけ実質的に延長される法制つまり意匠権の存続期間の起算日を設定登録日とする法制を維持することは好ましくなく、特許法や実用新案法と同様に、存続期間の起算日を意匠登録出願日とすることが好ましい。では、意匠権の存続期間の起算日を意匠登録出願日とした場合、存続期間をどの位の期間に設定すべきであろうか。

意匠権の存続期間の起算日を意匠登録出願日とした場合、特許法と略同様に、審査期間分だけ存続期間が浸食されることになる。

一方、最近の意匠登録出願の審査状況は、出願から1年以内に査定・設定登録されるケースも多く、意匠登録出願全件に対する特許庁からのファーストアクション期間を12ヵ月以内とすることを目標とする「意匠登録一年化計画」旨のDR1計画も達成されつつある。

上記した点を考慮すると、意匠権者及び第三者間の衡平及び現状との実質的同一性を重視する観点から、意匠権の存続期間は1年だけ延長することが好ましいといえる。

そこで、近い将来、同一又は類似の意匠に関して同日に二以上の意匠登録出願があった場合は他の登録要件を満たす限り、二以上の意匠登録出願の出願人全てが意匠登録を受けようし、審査期間の格段の短縮化に対応できる先願主義法制にすべきである。

具体的には、上記改正私案(1)に示した意匠法改正を早急に行うべきである。

#### 4. 商標法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関する改正私案

##### (1) 改正私案

現行商標法を次のように改正することにより、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標に関して同日に二以上の商標登録出願があった場合は他の登録要件を満たす限り、同日にされた二以上の商標登録出願の出願人全てが商標登録を受けようするとともに、商標登録出願の審査期間の格段の短縮化に対応できる先願主義法制にすべきである。

##### ①第8条第2項削除に関する改正

現行商標法における先願主義に関する「同日出願の取扱い」について規定する商標法第8条第2項を削除する。これに伴い、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標に関して同日にされた二以上の商標登録出願があった場合の手続きを規

定する現行商標法第8条第4項及び第5項を削除する。

②新たな混同防止表示請求に関する規定新設に関する改正

上記第8条第2項削除に関する改正①に伴い、商標法第52条の3として「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標に関して同日に商標登録出願された二以上の登録商標（ただし、附則第4条第3項の規定により同日にしたものとみなされた商標登録出願に係る登録商標を除く。次条において同じ。）がある場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益（当該他の登録商標の使用をしている指定商品及び指定役務に係るものに限る。）が害されるおそれがあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。」旨新たに書き起こす。

③新たな取消審判制度創設に関する改正

上記改正①及び②に伴い、商標法第52条の4として「前条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取消しについての第51条第1項の規定の適用については、同項中「商標権者が」とあるのは「商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であって前条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。  
2 前項の規定により読み替えられた第51条第1項における「登録商標の使用」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとするれば登録商標と同一の商標であると認められるものの使用を含むものとする。」旨新たに書き起こす。

(2) 理由

上記特許法及び実用新案法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関する改正私案2及び上記意匠法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関する改正私案3に対応した商標法改正私案である。商標登録

出願の審査期間の短縮化が強く求められている今日、商標法と他の産業財産権法である特許法、実用新案法及び意匠法間において、ダブルパテントを許容する要請即ち同日に出願された同一又は類似の商品又は役務について使用する同一又は類似の商標に関し複数の商標権を認めるべき要請に関し先願主義の「同日出願の取扱い」を変えるべき積極的理由は存在しない。

さらに、商標法においては、同日に出願された同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標に関し複数の商標権を認めても、深刻な問題は殆ど生じないことが経験上明らかである。なぜなら、平成3年商標法改正により、サービスマークを保護対象に含める旨の改正を行った際、その経過措置として平成4年4月1日から6月間になされた役務に係る商標登録出願全てを同日にしたものとみなして処理したが（附則4条2項3項）、現状において深刻な問題は殆ど発生していないからである。

尚、特許法改正の理由や意匠法改正の理由において先述した如く、商標法においても同様に、同日に出願された同一の商品又は役務について使用をする同一の商標に関し複数の商標権を付与する法制を認めた場合、一定条件下特許庁サイドに遅延登録を極力防止するため原則同日登録義務が生ずることになる。

尚、商標権は、特許権や実用新案権や意匠権と異なり、更新登録申請により（商19条2項）、永久に存続させることが可能であるとともに需要者の利益を保護する法目的（商1条）から、上記の如く、先願主義の「同日出願の取扱い」を変え、重複登録を認めた場合、この重複登録により認められた二以上の商標権の存在による弊害を除去する法制も必要となる。

具体的には、上記法改正に伴い、同日の商標登録出願に係る二以上の商標権が存在する場合、重複登録された一方の商標権者等がその登録商標をその指定商品又は指定役務について使用する行為は、重複登録された他方の商標権者又は専用使用権者は、差止請求権（商36条）や損害賠償請求権（民709条、商38条）を行使できない。従って、この代わりに、業務上の利益が害されるおそれのあるときに混同防止表示請求を認めることにより、自己の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる事態を回避し、その商標権者等の利益を保護する必要がある<sup>(3)</sup>。

また、上記法改正に伴い、同日の商標登録出願に係る二以上の商標権が存在する場合、自己の登録商標の



使用であっても、不正競争の目的で重複登録に係る他の登録商標の使用の商標権者等の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときは、その制裁として、かかる使用をした登録商標の登録を審判により、取り消しうるようすべきである。また、不正競争の目的を持って混同を生じさせるような登録商標の使用は、需要者の利益も損ねることとなるので、何人も請求し得るようすべきである。さらに、重複登録に係る一方の商標権者が、例えば、自己の登録商標を重複登録に係る他の登録商標と同一の色彩とするため色彩を変えて使用をしたときは、上記取消審判の対象とならなくなることを防ぐため、上記取消審判の対象となる「登録商標の使用」には、色彩のみを変えた登録商標の使用も含まれるようすべきである<sup>(4)</sup>。

尚、上記法改正に伴い、同日にされた商標登録出願に係る二以上の相抵触する商標権が存在する場合、先述した特許法改正の場合と同じ理由により、第三者による「正当実施（使用）権限の抗弁」や「消尽の抗弁」の活用やライセンス締結活動の活発化が予想される結果、今後将来的にコンセント制度を採用するための土壌形成が進むと判断される。コンセント制度とは、引用の商標を所有する先登録商標権者の同意があれば、それと類似する商標を他人に登録することを認める制度をいう<sup>(5)(6)</sup>。即ち、例えば、同日にされた商標登録出願に係る相抵触する二以上の商標権が存在する場合、各商標権者同士が自己の業務上の信用を守るため、例えば、自己の商品の販売地を互いに西日本と東日本に分ける契約をする等の活動が進むと判断される。さらに、これが進むと、別に、同日でなくとも異日に出願された相抵触する即ち類似関係にある商標であっても双方の契約即ち先登録商標権者の同意さえあれば登録してもよいことにつながり、将来的にはコンセント制度導入につながる可能性が大きい。

そこで、近い将来、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標に関して同日に二以上の商標登録出願があった場合は他の登録要件を満たす限り、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標に関して同日にされた二以上の商標登録出願の出願人全てが商標登録を受けようようにし、審査期間の短縮化に寄与するとともに、ライセンス契約締結活動をより活発にしうる先願主義法制にすべきである。

具体的には、上記改正私案(1)に示した商標法改正を

早急に行うべきである。

#### 参考・引用文献

- (1) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著「平成10年改正・工業所有権法の解説」73頁 社団法人発明協会発行（1998年（平成10年）12月25日）
- (2) 上記文献(1)75頁乃至76頁
- (3) 特許庁編集「工業所有権法逐条解説（第15版）」1281頁 社団法人発明協会発行（1999年（平成11年）8月30日）参照
- (4) 上記文献(3)1282頁乃至1283頁参照
- (5) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著「平成8年改正・工業所有権法の解説」90頁 社団法人発明協会発行（1996年（平成8年）12月25日）
- (6) 「IIP bulletin 2002 知財紀要 Vol.11」5頁 知的財産研究所のホームページより

上記報告書中の「商標の保護対象等に係る国際調和に関する調査研究」における「Ⅲコンセント（同意書）制度」の項目で、コンセント制度の内容を次のように詳細に紹介している。

#### 「(1) コンセント制度の概要

コンセント制度は、その対象によって、(i) 先願又は先登録商標との抵触に係るコンセント、(ii) 未登録周知商標との抵触に係るコンセント、及び、(iii) 他人の氏名との抵触に係るコンセントに分けることができる。

このうち、(i) 先願又は先登録商標との抵触に係るコンセントについては、①コンセントを全く認めない法域、②相対的拒絶理由の審査を行い、コンセントによる拒絶理由の克服を認める法域、③絶対的拒絶理由の審査しか行わないため、いわば「隠れた」コンセント制度が採用されると評価できる法域の三つに分類される。

さらに、②の法域は、コンセントがあっても、混同のおそれがない場合に限って登録を認めるとする「留保型コンセント制度」とコンセントさえあれば、相対的拒絶理由の克服を認める「完全型コンセント制度」に分離できる。

#### (2) 各国の実施状況

各国の状況は、以下のように分類することができる。

#### (i) コンセントを一切認めない国

日本、アルゼンチン、中国、インドネシア、タイ。

#### (ii) 相対的拒絶理由の審査実施国

##### ①留保型コンセント

オーストリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、(ノルウェー)、米国、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、香港、インド、マレーシア、シンガポール。

##### ②完全型コンセント

英国。

#### (iii) 「隠れた」コンセント

OHIM、ドイツ、フランス、スイス、ベネルクス、デンマーク。」

(原稿受領 2002. 10. 28)