

# 特許法等の一部を改正する法律の概要

## 特許庁工業所有権制度改正審議室

### 要 約

知的財産の適切な保護・活用を実現するための制度を整備し、イノベーションを通じた我が国経済の成長を実現することを目的として、今回、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法、産業技術力強化法、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律について、以下の 4 点を柱とする改正を行いました。

- (1) ライセンス契約の保護強化のための通常実施権等の対抗制度の見直し
- (2) 共同研究等の成果に関する発明者等の適切な保護のための冒認出願等に係る救済措置の整備
- (3) 紛争の迅速・的確な解決のための無効審判等の紛争処理制度の見直し
- (4) ユーザーの利便性向上のための料金面・手続面における制度の見直し

本稿では、これらの改正の具体的な内容や趣旨等について解説します。

### 目次

- 一. 改正の背景
- 二. 改正の概要
  1. 通常実施権等の対抗制度の見直し
    - (1) 当然対抗制度の導入
    - (2) 通常実施権等の登録制度の廃止とこれに伴う措置
  2. 冒認出願等に係る救済措置の整備
    - (1) 冒認又は共同出願違反に係る特許権の移転の特例の創設
    - (2) 冒認等の無効理由及び無効の抗弁に関する制度整備
    - (3) 冒認者等から実施権の設定を受けた者等の保護
  3. 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
  4. 再審の訴え等における主張の制限
  5. 審決の確定の範囲等に係る規定の整備
  6. 無効審判の確定審決の第三者効の廃止
  7. 料金制度の見直し
    - (1) 中小企業等減免制度の見直し
    - (2) 意匠登録料の見直し
    - (3) 国際出願に係る手数料の見直し
  8. 発明の新規性喪失の例外規定等の見直し
    - (1) 発明の新規性喪失の例外規定の見直し
    - (2) 商標法における博覧会指定制度の廃止
  9. 出願人・特許権者の救済手続の見直し
  10. 商標権消滅後 1 年間の登録排除規定の廃止
  11. 施行期日

### 一. 改正の背景

グローバル市場における競争が新興国を含めて激化する中、我が国企業の競争力を持続させていくために、イノベーションを促進し、新たな技術や産業を生み出すための環境を整備することが急務となっている。

こうした中、知的財産制度をめぐる環境も大きく変化している。具体的には、近年の技術の高度化や複雑化等に伴い、社外技術も活用して研究開発や製品化を行うオープン・イノベーションが進展しており、これが要因となってライセンス契約の重要性が増し、共同研究等が一般化している。また、技術革新のスピードに対応して迅速かつ的確に紛争を解決することや、中小企業等におけるイノベーションを促進するために制度の利便性を向上させることも一層重要になっている。

このような知的財産制度をめぐる環境変化を踏まえ、知的財産の適切な保護と活用を実現するための制度を整備し、もってイノベーションを通じた我が国経済の成長を実現することを目的として、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（以下、「国際出願法」という）、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者へ

の移転の促進に関する法律（以下、「TLO 法」という）、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（以下、「産活法」という）、産業技術力強化法（以下、「産技法」という）及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（以下、「中小ものづくり高度化法」という）について、以下の4点を柱とする改正を行った。

- ① ライセンス契約の保護強化のための通常実施権等の対抗制度の見直し
- ② 共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護のための冒認出願等に係る救済措置の整備
- ③ 紛争の迅速かつ的確な解決のための無効審判等の紛争処理制度の見直し
- ④ ユーザーの利便性向上のための料金面及び手続面における制度の見直し

本改正については、本年2月に産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において取りまとめられた報告書等<sup>(1)</sup>を踏まえ、「特許法等の一部を改正する法律案」として4月1日に第177回通常国会に提出され、5月31日に可決・成立し、6月8日に平成23年法律第63号として公布された<sup>(2)</sup>。

## 二. 改正の概要

### 1. 通常実施権等の対抗制度の見直し

#### (1) 当然対抗制度の導入

現行制度では、特許庁に登録されていない通常実施権を第三者に対抗することはできない。このため、登録を備えていない通常実施権者は、特許権の譲受人等の第三者から差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。

しかし、通常実施権の登録制度については、①実務では、一つの製品の開発や製造等にあたり、複数のラ

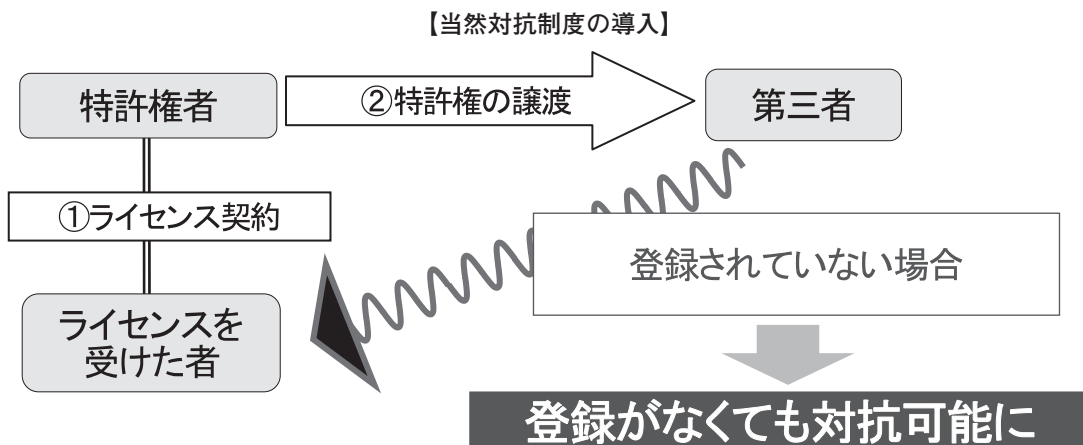
イセンス契約に基づく多数の通常実施権が許諾されていることも多く、そのすべてを登録するには膨大な手間とコストがかかる、②登録は共同申請主義であるが、特許権者が登録に協力する義務がないために特許権者の協力が得られない場合がある等の理由から、その利用が困難であるとの指摘があり、現状では登録制度はほとんど利用されていない。

一方、技術の高度化や複雑化等により、自社の技術のみによる製品の開発や製造が現実的ではなくなってきたり、社外技術も活用して研究開発等を行うイノベーションのオープン化が進展している。このため、企業の事業活動の安定性と継続性を確保する上で、通常実施権を保護する重要性が高まっている。

また、実務上、特許権を譲り受けようとする者は、デューデリジェンス等によりライセンス契約の有無を事前に確認することが一般的となっており、これにより取引の安全が実質的に確保されることが期待できる。さらに、現行法においても、法定実施権については当然対抗制度が採用されている。

そこで、通常実施権を適切に保護し、企業の事業活動の安定性と継続性を確保するため、通常実施権を登録なくして第三者に対抗できるとする制度（当然対抗制度）を導入することとした（改正後の特許法99条）。あわせて、特許出願中のライセンスである仮通常実施権についても、同様の制度を導入することとした（改正後の特許法34条の5）。

加えて、通常実施権等の適切な保護等及び施行後に生じる対抗関係の一律処理の観点から、施行前から存在する通常実施権等についても、施行後の特許権の譲受人等の第三者に対しては、登録なくして通常実施権等を対抗できることとした（改正法附則2条3項及び11項）。



また、実用新案法及び意匠法においても、仮通常実施権制度を創設し、同様とすることとした。

## (2) 通常実施権等の登録制度の廃止とこれに伴う措置

当然対抗制度の導入により通常実施権及び仮通常実施権の登録制度は不要となるため、これらの登録制度を廃止することとした(改正後の特許法 27 条 1 項等)。

また、現行制度においては、通常実施権又は仮通常実施権の登録制度を前提とした規定が存在するため、これらについても以下のような措置を講ずることとした。

- ① 通常実施権又は仮通常実施権の移転等につき登録を第三者対抗要件とする旨の規定(特許法 34 条の 5 第 2 項及び 99 条 3 項)について、これを削除し、民法上の指名債権譲渡等に関する一般的な規定、判例及び解釈に従って処理することとする。なお、通常実施権等の移転等の権利変動について、施行前に登録により第三者対抗要件を具備したものについては、施行後もその効力を維持することとする(改正法附則 2 条 5 項及び 13 項)。
- ② 登録した通常実施権者又は対抗力を有する通常実施権者に限定している規定(特許法 67 条の 3 第 1 項 2 号、80 条 1 項 3 号等)について、すべての通常実施権者にその対象を広げる。
- ③ 裁定の請求がなされた場合に特許庁長官が登録した権利を有する者に答弁書を提出する機会を与える旨の規定(特許法 84 条)について、すべての通常実施権者が意見を述べるができることとする(改正後の特許法 84 条の 2 等)。
- ④ 登録した仮通常実施権者の承諾を条件とする規定(特許法 38 条の 2、41 条 1 項ただし書等)について、その承諾を不要とし、必要に応じて仮通常実施権を他の出願に引き継ぐこととする(改正後の特許法 34 条の 3 第 5 項等)。なお、特許権等の放棄、訂正審判の請求及び実用新案登録に基づく特許出願については、引き続き、通常実施権者等の承諾が必要である。

また、実用新案法及び意匠法においても、仮通常実施権制度を創設し、同様とすることとした。

## 2. 冒認出願等に係る救済措置の整備

### (1) 冒認又は共同出願違反に係る特許権の移転の特例の創設

近年、複数の企業や大学等が共同して技術開発や製品開発をすることが一般化している。この結果、冒認又は共同出願違反が少なからず発生しており、中には訴訟に至るケースも存在する。

しかし、現行制度では、冒認出願等をされた真の権利者は、冒認等に係る特許を特許無効審判により無効にすることはできるが、特許権を取り戻すための制度や確立した判例はなく、また、新規性喪失の例外の利用には期間制限があるため、真の権利者の救済が不十分となっている。

これに対し、主要諸外国では、真の権利者が冒認等に係る特許権を取り戻すことを可能とする制度が導入されており、我が国の企業等には、このような制度を導入することに対するニーズがある。

また、真の権利者が自ら出願していなかった場合であっても、真の権利者の発明が冒認出願等に記載され出願公開されることにより、第三者に対して当該発明を利用する機会を与え、産業の発達に寄与したと評価することができる。

そこで、冒認出願等について特許された場合には、真の権利者は、自ら出願していたか否かにかかわらず、特許を受ける権利を有することに基づいて、冒認等に係る特許権の特許権者に対して、特許権(共同出願違反の場合には、その持分)の移転を請求できることとした(改正後の特許法 74 条 1 項)。また、移転請求権の行使により特許権の移転の登録がされた場合、当該特許権は初めから真の権利者に帰属していたものとみなすこととし、補償金請求権についても同様とした(改正後の特許法 74 条 2 項)。

また、実用新案法及び意匠法においても同様とすることとした。

### (2) 冒認等の無効理由及び無効の抗弁に関する制度整備

冒認等に係る特許権が真の権利者に移転した場合には、真の権利者による権利行使が冒認等を理由として妨げられないようにするため、冒認等を理由とする無効の抗弁の主張は否定されるべきである。

そこで、冒認者等から真の権利者に特許権が移転された場合には、冒認等の無効理由は解消したものと

て、当該特許は冒認等の無効理由に該当しないこととした（改正後の特許法 123 条 1 項 2 号及び 6 号）。

また、現行制度では、利害関係人であれば冒認等を理由として特許無効審判を請求することができるが、真の権利者以外の者により冒認等を理由として無効にされた場合、真の権利者は移転請求により特許権を取得する機会を失うこととなる。

そこで、真の権利者が移転請求権の行使により特許権を取得する機会を担保するため、冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定することとした（改正後の特許法 123 条 2 項ただし書）。

ただし、このように請求人適格を真の権利者に限定することにより、冒認等を理由とする無効の抗弁の主張権者までもが限定的に扱われることとなれば、真の権利者から技術供与を受けて発明を実施している者等は冒認者等による権利行使を防ぐことができない。また、そもそも冒認者等は特許権を取得し得る者ではないことを踏まえれば、冒認者等による権利行使は認められるべきではない。

そこで、無効の抗弁の主張権者が真の権利者に限定されることがないようにした（改正後の特許法 104 条の 3 第 3 項）。

また、実用新案法及び意匠法においても同様とすることとした。

### (3) 冒認者等から実施権の設定を受けた者等の保護

冒認等であることを知らずに、冒認者等から特許権を譲り受けて又は専用実施権若しくは通常実施権の設定若しくは許諾を受けて、当該発明の実施又はその準備をしている者がいる場合、①冒認等を理由に特許が無効にされた場合には発明の実施等を継続できること、②冒認等に係る特許権であることを第三者が公開

情報から把握することは困難であること等を踏まえれば、冒認等に係る特許権が真の権利者へ移転された後、真の権利者から権利行使されて事業が継続できなくなることは妥当ではない。

そこで、これらの者については、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、真の権利者に移転された特許権について通常実施権を有することとし（改正後の特許法 79 条の 2 第 1 項）、他方、真の権利者は、当該通常実施権者から相当の対価を受け権利を有することとした（改正後の特許法 79 条の 2 第 2 項）。

また、実用新案法及び意匠法においても同様とすることとした。

### 3. 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

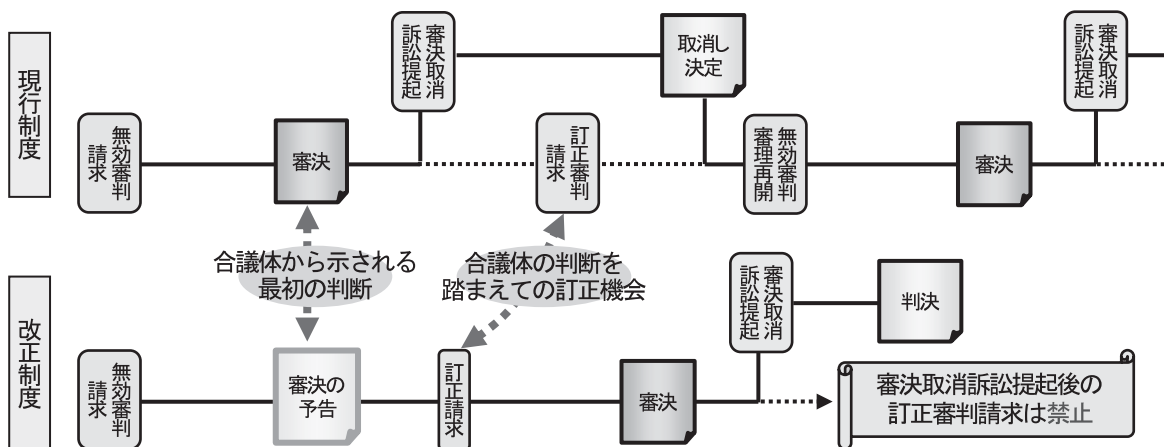
現行制度では、特許無効審判の審決取消訴訟の提起後に、争われている権利の内容を変更する訂正審判を請求することができ、この場合、裁判所は実体的な判断をせずに事件を特許庁に差し戻すことができる。

この結果、実体的な判断を経ずに裁判所と特許庁との間で事件が往復するキャッチボール現象が多発することとなり、特許無効審判の審決の確定が遅れて紛争の早期解決が阻害されるとともに、事件の当事者に手続上及び金銭上の無用の負担が発生するという問題が生じている。

他方、審決取消訴訟提起後の訂正審判については、特許権者にとって審判合議体による特許の有効性に関する判断を踏まえた上で訂正ができるという利点がある。

そこで、キャッチボール現象に対応し、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止するとともに、特許権者の上記利点に配慮し、特許無効審判において事件が審決をするのに熟した時点で審判合議体による判断

【審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止】



を開示する手続（審決の予告）を創設し、これを踏まえて訂正を行う機会を設けることとした（改正後の特許法 126 条 2 項、164 条の 2、134 条の 2 第 1 項等）。

#### 4. 再審の訴え等における主張の制限

現行制度では、侵害訴訟や補償金請求訴訟の判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判において侵害訴訟等の判決が基礎とした内容と異なる内容の審決が確定した場合、「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」（民事訴訟法 338 条 1 項 8 号）として、侵害訴訟等の確定判決が再審により取り消される可能性がある。

しかし、侵害訴訟等の当事者は、特許法 104 条の 3 に基づき、いわゆる無効の抗弁と訂正の再抗弁により、侵害訴訟等において特許の有効性及びその範囲について、互いに攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられている。

このため、侵害訴訟等の確定判決が再審により取り消されるような事態が生じることは、紛争の蒸し返しであり、侵害訴訟等の紛争解決機能や企業経営の安定性の観点から問題があるとの指摘がなされている。

そこで、侵害訴訟等の当事者であった者は、当該侵

害訴訟等の判決確定後に特許を無効にすべき旨の審決等が確定したことを、再審において主張できない旨を定めることにより、再審を制限することとした（改正後の特許法 104 条の 4）。

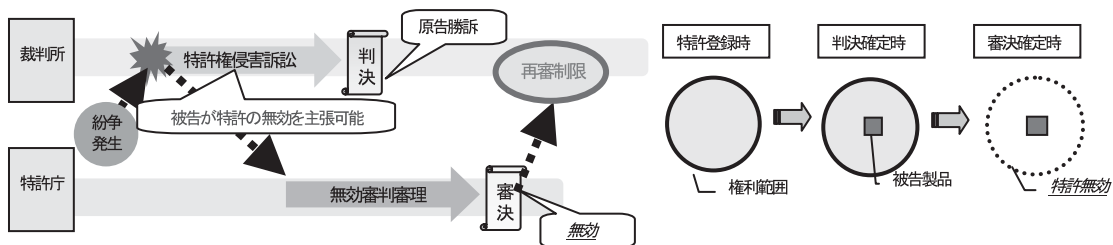
また、特許法 104 条の 3 の導入の契機となったキルビー最高裁判決（最三小判平 12・4・11 民集 54 卷 4 号 1368 頁）の趣旨に鑑み、延長登録の有効性についても侵害訴訟において攻撃防御を尽くせることとし（改正後の特許法 104 条の 3 第 1 項）、あわせて、延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合も、特許無効審決が確定した場合と同様に、再審を制限することとした（改正後の特許法 104 条の 4 第 2 号）。

さらに、再審の制限の実効性を確保するため、侵害訴訟等を本案とする仮処分命令事件及び仮差押命令事件の債権者（特許権者）に対する損害賠償請求訴訟や不当利得返還請求訴訟においても、侵害訴訟等の当事者であった者は、特許を無効にすべき旨の審決等が確定したことを主張することができないこととした（改正後の特許法 104 条の 4）。

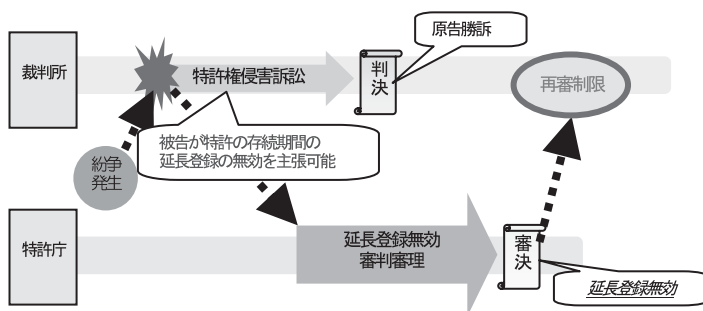
また、実用新案法及び意匠法においても同様とすることとし、商標法においては、無効審決及び取消決定が確定した場合につき、再審等を制限することとした。

#### 【再審の訴えにおける主張制限】

##### 《特許法第104条の4第1号の審決が確定したことの主張制限》



##### 《特許法第104条の4第2号の審決が確定したことの主張制限》



※第104条の3の趣旨は、侵害訴訟において延長登録の有効性が問題になった場合も当てはまることから、特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときについて、今般の改正で特許法第104条の3に規定するとともに、第104条の4において、延長登録を無効にすべき旨の審決を主張制限の対象とした。

#### 5. 審決の確定の範囲等に係る規定の整備

現行制度では、特許無効審判における訂正の請求や訂正審判における訂正の許否判断及び審決の確定について特許法に明文の規定がなく、訂正の許否判断を請

求項ごとに扱うのか一体不可分で扱うのが、判例上も必ずしも明らかになっていない。また、運用上、特許無効審判における訂正の請求と訂正審判との間で、訂正の許否判断に関する取扱いに一貫性がなくなって

いる。

他方、近時裁判例で示されている訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごとに扱うという考え方は、①訂正の道連れの不認容（訂正の許否判断が一体不可分に扱われることで、いずれか一つの請求項に対する訂正事項が訂正要件を満たさなければ、他の請求項に対する訂正事項も一体的に不認容となること）を防止できる点、②争いのない請求項について審判手続で審理が繰り返されることを防げる点、において優れている。

そこで、特許無効審判を請求項ごとに請求できるとする特許無効審判制度の基本構造を前提としつつ、明細書等の一覧性の確保といったわかりやすい公示に一定の配慮をした上で、特許無効審判における訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごとに行うための制度を整備した（改正後の特許法 134 条の 2 第 2 項、167 条の 2 等）。また、訂正に係る制度の一貫性を図るため、訂正審判についても請求項ごとの扱いを行うための制度を整備した（改正後の特許法 126 条 3 項、167 条の 2 等）。

その際、特許権の権利内容の把握が困難となることを避けるため、訂正の許否判断及び審決の確定について、従属項を必要な範囲で被従属項と一体不可分に扱う等の例外措置を講ずることとした。

例えば、被従属項について訂正が求められている場合は、従属項と一体不可分に許否判断を行い、従属項

の訂正認容は被従属項の訂正認容が確定しない限りは確定せず、被従属項の訂正認容も従属項の訂正認容が確定しない限りは確定しないこととした（改正後の特許法 126 条 3 項、134 条の 2 第 3 項、167 条の 2 等）。なお、この場合において、特許権者は、従属項を他の請求項を引用しない記載に訂正することにより、訂正の許否判断及び審決の確定に関して一体不可分の扱いを避けられるようにした（改正後の特許法 126 条 1 項 4 号及び 134 条の 2 第 1 項 4 号）。

## 6. 無効審判の確定審決の第三者効の廃止

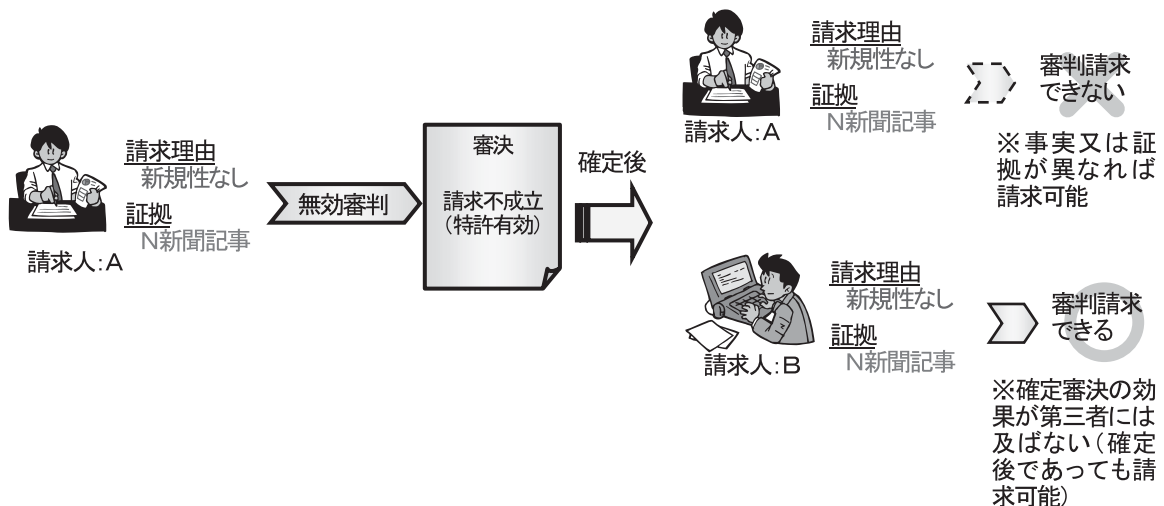
現行制度では、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があると、何人も同一の事実及び同一の証拠に基づく審判の請求をすることができない。

しかし、同一の事実及び同一の証拠に基づく審判請求であっても、審判請求人が異なれば、その主張立証の巧拙によって結論が変わり得る可能性を否定しきれない等の理由から、上記審判において主張する機会がなかった第三者にまで審決の効力を及ぼすことは妥当ではない。

そこで、特許無効審判等の確定審決の効力のうち、第三者に対する効力については、これを廃止することとした（改正後の特許法 167 条）。

また、実用新案法、意匠法及び商標法においても同様とすることとした。

### 【第三者効の廃止】



## 7. 料金制度の見直し

### (1) 中小企業等減免制度の見直し

現行制度では、特許法、TLO法、産活法、産技法、中小ものづくり高度化法において、各法の目的に沿って、資力に乏しい者、研究開発型中小企業、大学等に

対し、特許料等の減免措置を講じている。

しかし、①特許料の減免の対象期間は1年目～3年目（中小ものづくり高度化法においては1年目～6年目）であり、この期間に受けられる減免額は平均で5000円程度と効果が小さいこと、②共同研究開発や他

者による発明の活用などオープン・イノベーションが進展する中、職務発明に係る特許を受ける権利を予約承継する場合を除き他者から特定承継した場合が減免対象となっていないこと、③現行の減免制度の適用範囲が狭いこと等の理由から、これらの減免制度が十分に利用されていないとの指摘がある。

そこで、特許料等の減免制度について、以下の措置を講ずることとした（改正後の特許法 109 条及び 195 条の 2、TLO 法 13 条、産活法 56 条、産技法 17 条及び 18 条並びに中小ものづくり高度化法 9 条）。

- ① 特許料の減免期間を延長し、現行の 1 年目～3 年目の減免期間に加えて、4 年目～10 年目を減免期間とする。
- ② 職務発明要件・予約承継要件を廃止し、特許を受ける権利又は特許権を承継した場合を含め減免対象とする。
- ③ 減免対象者を拡充するべく、現行の「資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者」に代えて、「資力を考慮して政令で定める要件に該当する者」とする。

**【特許料の減免制度の拡充】**

対象者	減免期間
資力に乏しい個人・法人	1年－3年目 → 1－10年目
研究開発型中小企業	
大学・独法等	

**(2) 意匠登録料の見直し**

近年、我が国企業においてロングライフデザインが重視されているが、我が国の意匠登録料の後年度負担は、諸外国の料金体系と比較しても重く、必要な権利維持への投資等を抑制せざるを得ない状況を招来しているとの指摘がある。

そこで、ロングライフデザインの適切な保護を促進する等の観点から、諸外国と比して負担の重い 11 年目以降の意匠登録料について、各年 1 万 6900 円（4 年目～10 年目までと同額）に減額することとした（改正後の意匠法 42 条 1 項）。

**【意匠登録料の引下げ】**

登録料	1—3年目	毎年 8,500円
	4—10年目	毎年16,900円
	11—20年目	毎年33,800円

**(3) 国際出願に係る手数料の見直し**

経済のグローバル化が進む中、海外で特許権を取得し、これを生かしてビジネスを展開していくことが重要性を増している。こうした状況の下、我が国企業の国際競争力を確保するため、国際出願支援という政策的観点から、国際出願に係る手数料を引き下げることが必要となっている。

そこで、実費を勘案することとされている国際出願に係る手数料のうち、国際出願の調査手数料等について、これを引き下げるべく、法律で上限を設け、具体的な額を政令で定めることとした（改正後の国際出願法 8 条 4 項、12 条 3 項及び 18 条 2 項）。

を満たす場合には、例外的に新規性を喪失しなかったものとして扱うこととしている。

しかし、現行の規定は、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明のほかは、その適用対象を、試験の実施、刊行物への発表、電気通信回線を通じての発表、特許庁長官が指定する学会での文書発表、特許庁長官が指定する博覧会など特定の博覧会への出品等によって公知となった発明に限定しているため、発明の公表態様の多様化に十分に対応できなくなっている。例えば、インターネットを通じて動画配信された発明は適用対象となる一方、テレビで発表された発明は適用対象とならないといった不均衡や、研究開発資金調達のための投資家への説明のように、産業の発達に寄与するという法の趣旨に照らせば本来適用対象とされるべき公表態様によって公知となった発明が適用対象とならないといった問題が生じている。

**8. 発明の新規性喪失の例外規定等の見直し**

**(1) 発明の新規性喪失の例外規定の見直し**

現行制度では、発明の新規性喪失の例外規定により、出願前に公開された発明であっても、一定の要件

そこで、発明の公表態様の多様化に十分対応できるよう、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象を、限定列举方式から「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」公知となった発明に拡大することとした（改正後の特許法 30 条 2 項）。

ただし、内外国特許庁への出願行為によって特許公報等に掲載され公知となった発明等については、制度

趣旨に照らして適用対象とする必要はないと考えられること、これを適用対象とすると制度の悪用を招くおそれがあることから、現在明文化されていない意匠法を含め、適用対象とならないことを条文上明確化することとした。

また、実用新案法においても同様とすることとした。

【発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大】

現行制度下での適用対象(公開態様が限定)

- 試験の実施
- 刊行物への発表
- 電気通信回線を通じての発表
- 長官指定の学会での発表
- 特定の博覧会での展示
- × 長官指定の学会以外の集会での発表
- × 特定の博覧会以外での展示
- × 販売、配布
- × 記者会見
- × テレビ・ラジオでの発表

改正後の適用対象(公開態様に限定なし)

- 試験の実施
- 刊行物への発表
- 電気通信回線を通じての発表
- 集会での発表
- 展示
- 販売、配布
- 記者会見
- テレビ・ラジオでの発表 等

(2) 商標法における博覧会指定制度の廃止

商標法においては、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個別に指定するものについて、この博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標を不登録事由とする規定（商標法 4 条 1 項 9 号）や、上記博覧会に出品した商品等の商標の出願時をその博覧会への出品時にさかのぼらせる規定（商標法 9 条 1 項）がある。

しかし、現行制度の下では、必ずしもこれらが適切に利用されている状況とはいえ、博覧会の賞及び出品者の保護の観点からは不十分であるとの指摘がある。

そこで、出願人の利便性向上等の観点から、特許庁長官による個別の博覧会指定制度を廃止し、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会を上記規定の対象とすることとした（改正後の商標法 4 条 1 項 9 号及び 9 条 1 項）。

9. 出願人・特許権者の救済手続の見直し

現行制度では、手続期間徒過についての救済は、対象となる手続に限られており、またその要件が非常に厳格であって、実質的な救済が図られていないとの指摘がある。また、国際的には、ユーザーフレンドリー

な手続の導入と手続調和を目的とした特許法条約が発効し、我が国と比較して、欧米の特許制度は同条約に準拠する形で手続面での制度調和が進んでいる。

そこで、手続期間徒過についての救済をより実効的なものとするため、特許法条約との整合に向けて、以下の措置を講ずることとした。

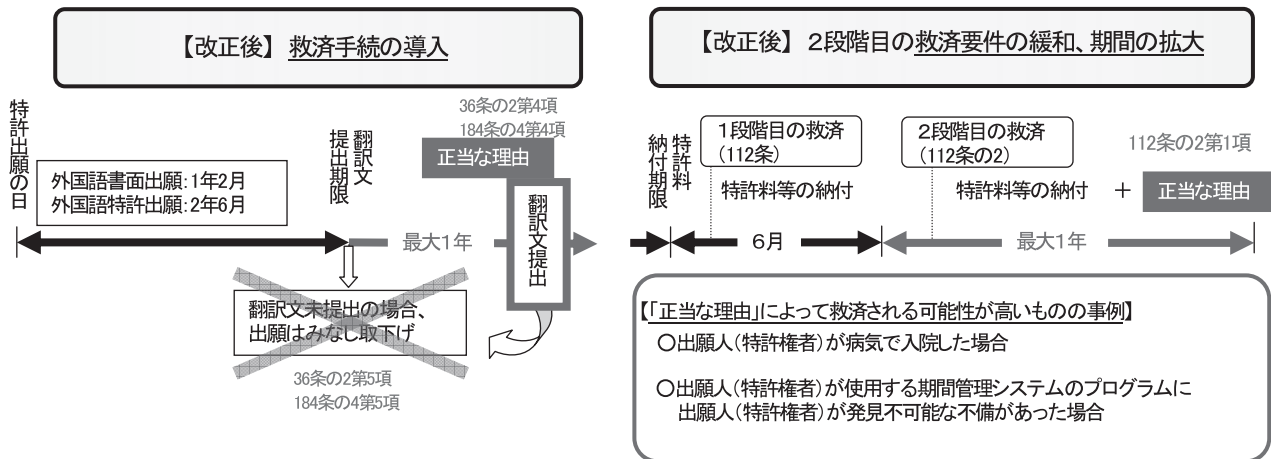
- ① 外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出（特許法 36 条の 2 及び 184 条の 4）について、期間徒過に「正当な理由」があったときは、期間経過後 1 年以内であって理由がなくなってから 2ヶ月以内であれば、救済手続による翻訳文の提出を認める。
- ② 特許料及び割増特許料の追納（特許法 112 条の 2）について、救済を認める要件を従来の「その責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に緩和するとともに、救済手続が可能な期間を上記翻訳文提出の救済手続と揃える形で拡大する。また、実用新案法及び意匠法においても同様とするとともに、商標法における更新登録申請期間等を徒過した場合にも、おおむね同様の救済手続による申請等を認めることとした。



【出願人・特許権者の救済手続の見直し】

①外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文提出  
(特許法第36条の2、第184条の4 関係)

②特許料等の追納  
(特許法第112条の2関係)



10. 商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止

現行制度では、何人かが使用していた登録商標は、商標権が消滅した後も1年程度はその商標に化体された信用が残存しているため、他人がその商標の使用をすれば商品又は役務の出所の混同を招くおそれがあることから、商標権消滅後1年間は他人の商標と同一又はこれと類似する商標の登録を排除する旨規定している(商標法4条1項13号)。

しかし、製品のライフサイクルの短縮化による早期権利取得へのニーズの高まり、審査期間の短縮化等に

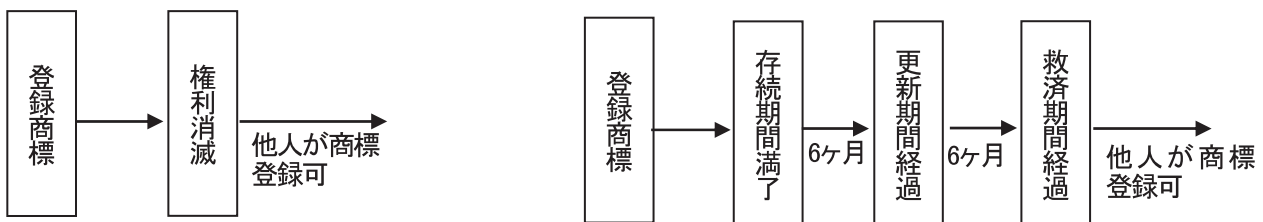
より、この規定による権利化の遅延という弊害が顕著となってきたとの指摘がある。

そこで、早期権利取得というユーザーニーズ等に対応する観点から、商標権消滅後1年間の他人の商標登録を排除している商標法4条1項13号を廃止することとした。また、従来同号が担っていた権利消滅後の取引者及び需要者の誤認混同の防止については、混同防止を目的とする他の拒絶理由(商標法4条1項15号等)の運用によることとした。

【商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止】

(1)無効審判、放棄等により商標権が消滅した場合

(2)存続期間満了により商標権が消滅した場合



(備考)商標権が存続期間満了によって消滅した場合は、満了後1年間は、満了時に遡って更新されることがあるので、第4条第1項第13号の廃止に係わらず、原則、その間の他人の商標登録は認めない。

11. 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日(平成23年政令第369号により平成24年4月1日)から施行することとした(附則第1条)。

注

(1)参考:特許庁ホームページ「特許制度に関する法制的な課題について一産業構造審議会知的財産政策部会一」

< [http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/toushintou/tokkyo\\_housei\\_kadai.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/toushintou/tokkyo_housei_kadai.htm) >

(2)参考:特許庁ホームページ「特許法等の一部を改正する法律」(平成23年6月8日法律第63号)

< [http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou\\_kaiei\\_230608.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_230608.htm) >

(原稿受領 2011. 12. 28)