

#### 4. 裁定による通常実施権

特許法では、通商産業大臣又は特許庁長官の裁定による通常実施権として、イ)不実施の場合の裁定実施権(第83条)、ロ)自己の特許発明の実施をするための裁定実施権(第92条)及びハ)公共の利益のための裁定実施権(第93条)の三種類の裁定実施権が規定されている。

TRIPS 協定第31条には、これら裁定実施権の設定、移転及び取消し等の条件について規定されているが、今回の改正では、このうち法律改正が必要な移転及び取消条件について、以下の改正を行った。

なお、TRIPS 協定第31条には、裁定実施権について、「半導体技術に係る特許については、公的な非商業的目的のため又は司法上若しくは行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のみに限られる」(第31条(c))、「主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される」(第31条(f))等、その設定条件に関する規定が設けられているが、これらについては、法律の改正は行わず、TRIPS 協定に即した制度の運用により対応することとしている。

##### (1) 裁定実施権の取消条件

###### (裁定の取消し)

第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

2 第八十四条、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。

本条は、裁定の取消しについて規定したものである。

第1項は、裁定を取り消すことができる条件について規定したものである。

TRIPS 協定第31条(g)には、裁定実施権の許諾について、「その許諾をもたらした状況が存在しなくなり、かつ、その状況が再発しそうにない場合には、当該他の使用の許諾を得た者の正当な利益を適切に保護することを条件として、取り消すことができる」旨規定されている。

これに対し、旧第90条第1項には、「裁定により通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないとき」は裁定を取り消すことができる旨規定されており、TRIPS 協定第31条(g)よりも限定的な取消条件となっていた。

このため、TRIPS 協定第31条(g)の規定に従い、裁定を取り消すことができる条件として、裁定実施権者が適当にその実施をしないときに加え、「通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき」を規定した。なお、本項は不実施の場合の裁定実施権についての裁定の取消条件を規定したものであるが、本項は第92条第7項及び第93条第3項において準用されているため、他の裁定実施権の場合にも適用されることになる。

この場合の「裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき」としては、例えば、イ) 不実施であった特許権者が、特許発明を継続して実施することとなったとき、ロ) 公共の利益のための裁定実施権について、その実施が公共の利益のために特に必要であると認められなくなったときなどが想定される。

ただし、TRIPS 協定第31条(g)において、裁定の取消しは「許諾を得た者の正当な利益を適切に保護すること」を条件とする旨規定されているように、徒に裁定実施権の取消しを行うことは裁定実施権者に酷であることから、「裁定制度の運用要領」において、こうした条件が併せて規定されることとなろう。

第2項は、裁定を取り消す場合の手続等について規定したものである。

裁定を取り消すか否かは、当事者双方の利害関係に影響するものであるため、

本項では、裁定をする際の手続に関する規定を準用し、手続の透明性を担保した。具体的には、以下の手続を義務づけた。

- ①被請求人に答弁書提出の機会を与える（第84条）。
- ②審議会の意見を聴取する（第85条第1項）。
- ③裁定の取消しは、文書をもって行い、かつ、理由を付す（第86条第1項）。
- ④裁定の取消謄本を当事者等に送達する（第87条第1項）。

なお、裁定実施権者の不実施による取消しの場合は、更に第85条第2項を準用し、従来と同様に、不実施について正当な理由があるときは裁定を取り消すことができないこととした。

#### 【関連する実用新案法、意匠法の改正】

##### ◆実用新案法第21条から第23条まで及び意匠法第33条

実用新案権及び意匠権について裁定実施権を設定した後の裁定の取消条件についても、保護水準の引き上げの観点から、特許法と同様の条件とした。ただし、従来より、実用新案法第21条から第23条まで及び意匠法第33条において特許法第90条を準用しているため、条文上の改正は行われていない。

#### (2) 裁定実施権の移転条件

##### (通常実施権の移転等)

第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二條第三項又は意匠法第三十三條第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二條第三項又は意匠法第三十

三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

- 3 第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
- 4 第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
- 5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
- 6 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。

本条は、通常実施権の移転条件等について規定したものである。

TRIPS 協定第31条(e)には、裁定実施権は事業を実施するために与えられたものであり、裁定実施権が事業と分離して移転することは不相当との考え方から、裁定実施権は、「企業又は営業の一部と共に譲渡する場合を除くほか、譲渡することができない」旨規定されている。更に、第31条(i)(iii)には、自己の特許発明の実施をするための裁定実施権は、「第二特許と共に譲渡する場合を除くほか、譲渡することができない」旨規定されている。

これに対して、旧第94条には、以下のような裁定実施権の移転条件が規定されていた。

- ①不実施の場合の裁定実施権の移転（旧第3項）
  - a) 実施の事業とともにする場合
  - b) 相続その他の一般承継の場合
- ②自己の特許発明の実施をするための裁定実施権の移転（旧第4項）

- a) 裁定実施権者の特許権に従って移転
- ③ 公共の利益のための裁定実施権の移転（旧第1項）
  - a) 実施の事業とともにする場合
  - b) 特許権者等の承諾を得た場合
  - c) 相続その他の一般承継の場合

このため、本条を改正し、TRIPS 協定第31条(e)及び(4)(iii)に適合した裁定実施権の移転条件について規定した。

第1項は、裁定による通常実施権以外の通常実施権の移転条件について規定したものである。旧第1項では、同項の規定の適用対象から公共の利益のための裁定実施権が除かれていなかったため、公共の利益のための裁定実施権の移転条件は裁定によらない通常実施権の場合と同様とされていた。このため、第1項では、公共の利益のための裁定実施権を除く改正を行い、TRIPS 協定第31条(e)の規定に従った移転条件を別途第3項に規定した。

第2項は、通常実施権についての質権の設定について規定したものである。旧第2項では、裁定実施権のうち公共の利益のための裁定実施権については、裁定によらない通常実施権と同様、質権の設定が可能とされていた。この質権の設定は、質権を設定した通常実施権の移転を前提とするものであるから、公共の利益のための裁定実施権について質権の設定を認めることとした場合には、実施の事業と分離して裁定実施権が移転される事態が生じ得る。このため、本項では、公共の利益のための裁定実施権についても、他の裁定実施権と同様に質権の設定を認めないこととした。

第3項は、不実施の場合及び公共の利益のための裁定実施権の移転条件について規定したものである。第1項の改正に伴い、公共の利益のための裁定実施権の移転の場合を本項に追加している。本項では、TRIPS 協定第31条(e)の規定に従い、これまで移転が認められていた「相続その他の一般承継の場合」を削除した。これにより、これらの裁定実施権の移転は実施の事業とともにする場合に限られることとなる。

第4項及び第5項は、自己の特許発明の実施をするための裁定実施権の移転

条件について規定したものである。この裁定実施権の場合は、イ)第92条第3項の裁定請求により与えられる裁定実施権とロ)裁定を請求された特許権者の第92条第4項の裁定請求による裁定実施権という2つの裁定実施権が存在する。

このうち、イ)については、TRIPS 協定第31条(e)及び<sup>(k)</sup>(iii)の移転条件が適用されるため、第4項において、自己の特許発明の実施をするための裁定実施権は、「特許権等が実施の事業とともに移転したときはこれらに従って移転」し、「特許権等が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する」と規定することによって、特許権及び実施の事業と裁定実施権の移転の関係を、TRIPS 協定上の移転条件に適合するものとした。

これに対し、ロ)については、TRIPS 協定第31条における「他の使用」に該当せず、また、裁定を請求された特許権者が自己の発明を利用させる代償として取得した実施権についてまでその移転条件を制限することは酷であることから、第5項において従来と同様の移転条件を規定した。このため、第5項は、旧第4項に規定されていたものを条文移動したものであり、実質的な改正は行われていない。

第6項は、通常実施権が共有に係る場合のその持分の譲渡又は質権の設定に関し第73条第1項を準用する旨を規定したものである。第5項の新設に伴い、旧第5項を条文移動したものである。

#### 【関連する実用新案法、意匠法の改正】

##### ◆実用新案法第24条及び意匠法第34条（通常実施権の移転等）

実用新案権及び意匠権に係る裁定実施権の移転等についても、保護水準の引き上げの観点から、特許法と同様の移転条件等を規定した。

#### 5. 博覧会への出品に基づく新規性の喪失の例外

(発明の新規性の喪失の例外)

第三十条 （第一項及び第二項略）

3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。

（第四項略）

本条は、発明の新規性の喪失の例外について規定したものであり、第3項は、そのうち、特許を受ける権利を有する者が博覧会に出品した場合について規定したものである。

旧第3項では、パリ条約第11条の規定に従い、パリ同盟国における国際的な博覧会に出品した場合に、その日から6月以内に特許出願をした場合は、新規性の喪失の例外の対象とされていた。

これに対し、TRIPS協定第2条1には、「加盟国は、パリ条約第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守しなければならない」旨規定されている。このため、今回の改正では、WTO加盟国における国際的な博覧会に出品した場合にも、発明の新規性の喪失の例外の対象とするよう第3項を改正した。また、WTO加盟国における国際的な博覧会を新規性喪失の例外の対象としたことに伴い、従来、パリ同盟国以外の国における国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものを新規性の喪失の例外としていた規定を、パリ同盟国又はWTO加盟国のいずれにも該当しない国における国際的な博覧会に限るよう併せて改正を行った。

なお、本条は平成7年7月1日に施行されるが、本条の適用を受けるために

は、イ)WTO協定が発効した平成7年1月1日以降にWTO加盟国における国際的な博覧会(当該国が加盟国となった後のものに限る。)に出品していた場合であって、ロ)その後平成7年7月1日以降に特許出願をしたものであることが必要である。これは、関連して改正された実用新案法第11条及び商標法第9条においても同様である。

**【関連する実用新案法、商標法の改正】**

◆**実用新案法第11条** (特許法の準用)

実用新案法においても、WTO加盟国における国際的な博覧会への出品を新規性喪失の例外の対象とした。ただし、実用新案法第11条で特許法第30条を準用しているため、条文上の改正は行われていない。

◆**商標法第9条** (出願時の特例)

商標法第9条第1項についても、特許法第30条第3項と同様の改正を行った。

なお、意匠法第4条は、特許法第30条第3項のように、新規性の喪失の例外の対象となる行為を限定しない包括的な規定となっているため、改正は行っていない。

**6. パリ同盟国以外の国・地域からの出願に対する優先権の適用**

(パリ条約の例による優先権主張)

**第四十三条の二** 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ)	世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機	パリ条約の同盟国又は世界貿



<p>関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。）</p>	<p>易機関の加盟国</p>
--	----------------

- 2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国（日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。）の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
- 3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

本条は、パリ条約の例による優先権の主張について規定したものであり、第1項では、WTO加盟国においてした出願に基づく優先権の主張等について規定した。

従来の特許法では、パリ条約第4条の規定に基づき、パリ同盟国の国民（パリ条約第3条の規定による準同盟国民を含む。以下この章において同じ。）がパリ同盟国のいずれかにおいてした出願に基づく優先権（以下「パリ優先権」という。）を認めていた。

これに対して、TRIPS協定では、第2条1において、「加盟国は、パリ条約第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守しなければならない」旨を規定している。また、TRIPS協定では、第2条1に加え、基本原則として内国民待遇（第3条）及び最恵国待遇（第4条）を規定している。このため、優先権の適用範囲を定めるにあたっては、これらの基本原則に沿った規定とする必要があり、第1項では、以下の優先権を認めることとした（図2参照）。

- ①日本国民又はWTO加盟国の国民がWTO加盟国においてした出願に基づく優先権

これは、TRIPS 協定第 2 条 1 の規定に基づく優先権である。

TRIPS 協定第 2 条 1 は、WTO 加盟国に対しパリ条約第 4 条に規定するパリ優先権の遵守を義務づけていることから、WTO 加盟国に対し WTO 加盟国間でパリ優先権と同等の優先権の主張を認めることを求めているものと解される。

このため、TRIPS 協定第 2 条 1 に従い、日本国民又は WTO 加盟国の国民（TRIPS 協定第 1 条 3 の規定により加盟国の国民とみなされる者を含む。以下この章において同じ。）が WTO 加盟国においてした第一国出願に基づく優先権の主張を認めることとした。

### ② WTO 加盟国の国民がパリ同盟国においてした出願に基づく優先権

これは、TRIPS 協定の内国民待遇（第 3 条）及び最恵国待遇（第 4 条）の規定に基づく優先権である。

WTO 協定の発効に伴い、パリ条約にも加盟する我が国の国民は、WTO 加盟国又はパリ同盟国においてした第一国出願に基づき、優先権の主張をすることが可能となる。これを、TRIPS 協定第 3 条の内国民待遇の観点からみると、WTO 加盟国の国民に対しても、パリ同盟国のいずれかにおいてした第一国出願に基づく優先権の主張を認めることが必要となることから、これを認めることとした。なお、こうした取扱いをすれば、TRIPS 協定第 4 条の最恵国待遇の規定にも適合するものとなる。

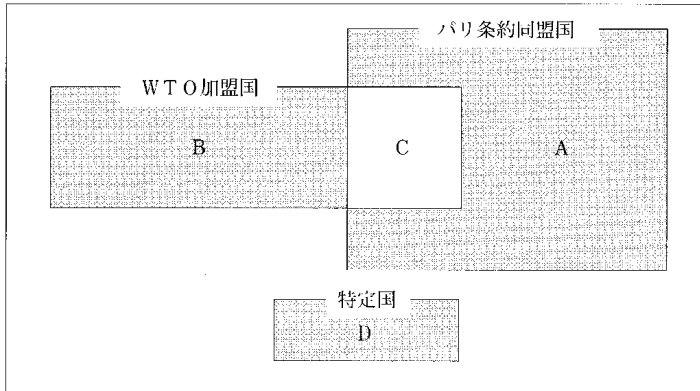
### ③ パリ同盟国の国民が WTO 加盟国においてした出願に基づく優先権

これは、パリ同盟国の国民に WTO 加盟国の国民と同等の待遇を認めるための優先権である。

WTO 協定発効に伴い、WTO 加盟国の国民は、WTO 加盟国又はパリ同盟国においてした第一国出願に基づき、上記②の優先権の主張をすることが可能となることから、パリ同盟国の国民に対しても、WTO 加盟国のいずれかにおいてした第一国出願に基づく優先権の主張を認めることとした。

図2. 優先権主張の種類

条 文	優先権の種類	優先権を主張 できる者の属 する国	優先権の基礎 となる第一国 出願をした国
第43条第1項	パリ優先権	A、C	A、C
第43条の2第1項	TRIPS協定第2条1 に基づく優先権	B、C	B、C
	WTO加盟国民に対す る追加的優先権	B、(C)	A、(C)
	パリ同盟国民に対す る追加的優先権	A、(C)	B、(C)
第43条の2第2項	特定国に対する優先権	D	D
		A、B、C	D



(補説) 条約の直接適用をしなかった理由

今回、本条第1項において規定した優先権についても、パリ優先権と同様に条約の直接適用により対応することも考えられた。

しかしながら、WTO加盟に伴い今回認めることとした優先権は、TRIPS第2条1の規定のみならず、内国民待遇や最恵国待遇等の観点から認めることとした優先権であり、条約の規定のみからはその適用範囲等の条件が定まらないものも含まれている。

このため、これらの優先権については、条約の直接適用によらず、本条第1項において優先権主張が認められる場合の出願人及び第一国出願の条件を明確にした。

第2項は、パリ条約及びWTO協定のいずれにも加盟していない国における出願に基づく優先権の主張について規定したものである(図2参照)。

近年、パリ同盟国ではない国から我が国に対し、相互主義による優先権主張を認めることとしたい旨の要請があるとともに、国内出願人等からも同様の要望が寄せられていた。

このため、第2項において、パリ条約又はWTO協定の規定上認めるべき優先権に加え、日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認める国であって、特許庁長官が指定するもの(特定国)の国民がその特定国においてした出願に基づいて優先権を主張することができる旨を規定した。この優先権は、あくまで相互主義の観点から認めるものであるため、「日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認める国」からの優先権主張であることを条件とし、特許庁長官が個別にかかる条件を満たす国を指定することとした。なお、この優先権は、第2項の規定から明らかとなり、特定国の国民がその特定国においてした出願に基づいてのみその主張が認められるものである。

また、この特定国においてした出願に基づく優先権は、特定国の国民だけでなく、日本国民、パリ同盟国の国民及びWTO加盟国の国民も享有できること

とした。

第3項は、パリ優先権の主張に際し必要な手続について規定した第43条を準用したものである。

なお、本条は平成7年7月1日に施行されるが、本条の適用対象となるのは、イ)WTO協定が発効した平成7年1月1日以降にWTO加盟国において第一国出願（当該国が加盟国となった後のものに限る。）をした後に、ロ)平成7年7月1日以降に我が国に特許出願をするものである。これは、実用新案法、意匠法及び商標法においても同様である。

#### 【関連する実用新案法、意匠法及び商標法の改正】

##### ◆実用新案法第11条、意匠法第15条及び商標法第13条（特許法の準用）

実用新案法、意匠法及び商標法についても、特許法第43条の2を準用することにより、特許法と同様の優先権を主張できることとした。

#### 7. 関連する改正事項

特許法第2条の改正において、「譲渡若しくは貸渡しの申出」を実施の定義に規定したことに伴い、以下のような関連する改正が行われた。

##### ◆第101条（侵害とみなす行為）

第2条第3項と同様、「譲渡若しくは貸渡のために展示し」を「譲渡若しくは貸渡しの申出をする」に改正した。

##### ◆第175条（再審により回復した特許権の効力の制限）

第2項中の「譲渡若しくは貸渡のために展示し」を「譲渡若しくは貸渡しの申出をした」に改正した。

なお、今回導入された特許権の回復制度により回復した特許権の効力が及ばない行為について規定した第112条の3第2項第2号及び第3号についても、第175条第2項と同様の規定を置いた。

（補説）特許法第188条を改正しなかった理由

特許法第188条は、虚偽表示行為を禁止する規定であり、禁止行為として、イ)特許に係る物以外の物に特許表示を付したものを譲渡若しくは貸渡のために展示する行為(第2号)に加えて、ロ)特許に係る物以外の物を譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物が特許に係る旨を表示する行為(第3号)が規定されている。

この第3号の広告への表示行為はカタログによる勧誘等のように現実に物が存在することを要しない行為も含む概念と解されるため、必要な虚偽表示行為は担保されていると考え、改正は行わなかった。

#### 【関連する実用新案法及び意匠法の改正】

##### ◆実用新案法第28条及び意匠法第38条(侵害とみなす行為)

特許法第101条と同様、「譲渡若しくは貸渡のために展示し」を「譲渡若しくは貸渡しの申出をした」に改正した。

##### ◆実用新案法第44条及び意匠法第55条(再審により回復した権利の効力の制限)

特許法第175条第2項と同様、実用新案法第44条第2項及び意匠法第55条第2項における「譲渡若しくは貸渡のために展示し」を「譲渡若しくは貸渡しの申出をした」に改正した。

なお、失効した実用新案権又は意匠権が回復した場合における権利の効力が及ばない行為について規定した実用新案法第33条の3第2項及び意匠法第44条の3第2項についても、実用新案法第44条第2項及び意匠法第55条第2項と同様の規定を置いた。

## IV. 商標法の改正条文の解説

商標法については、TRIPS協定第2部第3節(第22条～第24条)の規定等に従い、以下の改正が行われた。