

ライセンス・オブ・ライト及び 実用新案に係る各国及び国内 ニーズ調査について



背景

スタートアップ企業を中心に、ライセンス供与への関心が高く、また、特許権等を行使しない特許権等の開放や、特許権等をライセンスするためのパテントプールが注目されるなど、特許制度等の他者の発明等の利用を促す機能が重視されている。

目的

企業間連携・オープンイノベーション（OI）に係る実態や課題、諸外国のライセンス・オブ・ライト（LOR）制度や実用新案制度を調査し、企業間連携・OIを促すための特許制度と実用新案制度を検討するための基礎資料とすることを目的とする。

■ 公開情報調査 国内調査

- ① スタートアップ企業を含む企業間連携・オープンイノベーションに関する過去の調査研究のリストアップ及び整理
- ② 国内の知財マッチングのための取組について、利用実態及び課題の調査

海外調査

- ① LOR制度の詳細・運用・利用実態の調査：英国、独国、シンガポール、中国の4か国を対象に調査
- ② 実用新案制度の詳細・運用・利用実態の調査：独国、中国の2か国を対象に調査、豪州、韓国は制度の廃止、改正に関する情報に重点をおいて調査

■ 国内ヒアリング調査

- ① 実用新案制度の利用実態調査：実用新案登録出願を利用している企業及び利用していない企業9者、有識者1者
- ② 国内企業の企業間連携・OIの実態調査：自社の特許権等を積極的にライセンス又は開放している者及び知財マッチングを実施している企業7者、ライセンスの法的課題に知見を有する有識者2者

■ 海外ヒアリング調査

- ① LOR制度の詳細・運用・利用実態の調査：LOR制度を利用する企業9者、有識者3者
- ② 実用新案制度の詳細・運用・利用実態の調査：実用新案制度を利用する企業6者、有識者2者

■ 有識者検討会

委員長：熊谷 健一（明治大学専門職大学院 教授）
委員：7名

■ 成果に対するヒアリング

ヒアリング結果についての意見聴取のためのヒアリング調査5者

まとめ

1. ライセンス・オブ・ライト制度、企業間連携・オープンイノベーションに関する総括
2. 国内・海外実用新案制度に関する総括

- 1. 本調査研究の背景・目的**
- 2. 本調査研究の実施方法**
 - 2.1. 公開情報調査
 - 2.2. 国内ヒアリング調査
 - 2.3. 海外ヒアリング調査
 - 2.4. 有識者検討会
 - 2.5. 成果ヒアリング
- 3. 調査結果**
 - 3.1. 公開情報調査
 - 3.2. 国内ヒアリング調査
 - 3.3. 海外ヒアリング調査
 - 3.4. 有識者検討会
 - 3.5. 成果ヒアリング
- 4. まとめ**

1. 本調査研究の背景・目的

- 特許制度及び実用新案制度は、発明や考案の保護及び利用を図ることにより、発明等を奨励し、産業の発達に寄与するための制度であり、発明等の実施を独占させる機能のみならず、他者の発明等の利用を促す機能も特許制度等の重要な機能である。
- 更に、特許権等を行使しない特許権等の開放や、特許権等をライセンスするためのパテントプールが注目されるなど、特許制度等の他者の発明等の利用を促す機能が重視されている。
- これらの背景を踏まえ、企業間連携・オープンイノベーション（OI）を促すための特許制度及び実用新案制度を検討する必要がある。他者へのライセンスにインセンティブを与える制度として、英国や独国などの国は、他者からのライセンスの申入れに対して実施を許諾する義務を負うことを条件に特許料を一定割合減額する、「LOR制度」が導入されている。
- また、企業間連携・OIを促すための制度の検討に当たっては、特許制度と実用新案制度との相違についても留意する必要がある。両制度は、保護対象や実体審査の有無などによって相違するため、両制度に同じ制度を導入しても、それが適切に機能するかは不明である。同時に、両制度には異なる目的を持たせる必要がある。企業間連携・OIを促すための制度を導入することで、実用新案制度の活性化という副次的な効果も期待できる。
- 以上を踏まえ、本調査研究は、企業間連携・OIに係る実態や課題、諸外国のLOR制度や実用新案制度を調査し、企業間連携・OIを促すための特許制度及び実用新案制度を検討するための基礎資料とすることを目的とする。

2.1. 公開情報調査

(1) 国内企業の企業間連携・オープンイノベーション（OI）の実態調査（過去の調査研究の調査・整理）

スタートアップ企業を含む企業の企業間連携・OIに関する過去の調査研究をリストアップし整理した。抽出した過去の調査研究は、報告書の概要、知財に関する課題、対応策等を整理して、一覧表に取りまとめた。また、過去の調査研究の報告書で指摘された知的財産に関する課題や対応策等は、大企業、ベンチャー・スタートアップ、中小企業などにより異なるため、実施主体に応じた課題や対応策等を調査した。

(2) 国内の知財マッチングの取組の実態調査（調査結果の整理・取りまとめ）

国内の知財マッチングの取組（開放特許情報データベース、WIPO GREEN等の公的な取組のみならず、Open COVID Pledge等の民間企業が実施する取組も含む。）の取組内容、利用実態及び課題を、取組間の相違を対比できるように一覧表に取りまとめた。また、調査した知財マッチングの取組については、実施主体、特許権者、ライセンシーの観点を踏まえて、取組のメリット/デメリットを調査した。

(3) LOR制度の詳細・運用・利用実態の調査（調査項目の設定）

英国、独国、シンガポール、中国のLOR制度の詳細・運用、利用実態について、調査項目を定めて調査を行った。なお、公開情報調査では十分な情報が取得できない場合は、海外ヒアリング調査の調査項目として調査した。

(4) 海外実用新案制度の詳細・運用・利用実態の調査（調査項目の設定）

独国、中国の実用新案制度の詳細・運用・利用実態について、調査項目を定めて調査を行った。なお、公開情報調査で不明な事項は海外ヒアリング調査で補足した。

2.2. 国内ヒアリング調査

(1) 実用新案制度に関する利用実態の調査

実用新案登録出願を利用している企業6社及び利用していない企業3社、有識者（弁護士）1者に対しヒアリング調査を行った。ヒアリング内容は、実用新案の利用目的、利用していない理由、課題等である。調査内容は、利用している企業、利用していない企業、有識者によりそれぞれ異なるため、具体的な調査内容を整理した。有識者に対する調査内容は、公開情報調査で情報が得られなかった法的論点に重点を置いて実施した。

(2) 国内企業の企業間連携・オープンイノベーション（OI）に関する利用実態の調査

自社の権利を積極的にライセンス又は開放している企業3社及び大学1社、知財マッチングの取組の参加経験のある企業3社、有識者（学術関係者、弁護士）2者に対しヒアリングを行った。ヒアリング内容はライセンス活動の実態や課題、知財マッチング・特許開放等の取組に関する利用目的、課題等である。調査内容は、企業、大学、有識者によりそれぞれ異なるため、具体的な調査内容を整理した。有識者に対する調査内容は、公開情報調査で情報が得られなかった法的論点に重点を置いて実施した。

2.3. 海外ヒアリング調査

(1) LOR制度の詳細・運用・利用実態に関する調査

英国、独国、シンガポール、中国の4か国について、LORを利用する理由、LORによるOIの実例や効果等の情報が得られるよう、LOR制度を利用する企業9社、LOR制度に知見を有する有識者（弁護士）3者に対しヒアリングを行った。英国、独国、シンガポール、中国のLOR制度に関する調査内容は国ごとに設定した。有識者に対する調査内容は、公開情報調査で情報が得られなかった法的論点に重点を置いて実施した。

2.3. 海外ヒアリング調査

(2) 実用新案制度の詳細・運用・利用実態に関する調査

実用新案登録出願を利用している企業6社（独国3社、中国3社）、有識者（弁護士）2者（独国1者、中国1者）に対しヒアリング調査を行った。ヒアリング内容は、実用新案の利用目的、課題等である。調査内容は、独国・中国の実用新案登録出願を利用している企業、有識者により異なるため、調査内容を整理。有識者の調査内容は、公開情報調査で情報が得られなかった法的論点に重点を置いて実施した。

2.4. 有識者検討会

(有識者検討会の設置及び開催)

学識経験者、弁護士、弁理士、企業を含む有識者7名（うち1名は委員長）で有識者検討会を設置した。

【第1回】（令和3年11月2日） 公開情報調査結果の中間結果報告、11月からの国内・海外ヒアリングの集中実施に備えて、ヒアリング先、ヒアリング内容について説明し、意見交換を行った。

【第2回】（令和3年12月22日） 国内、海外ヒアリング調査結果（国内完了、海外中間結果）の報告を行った。ヒアリング調査結果から課題等を抽出し、議論すべき事項を整理して議論を行った。

【第3回】（令和4年2月9日） 海外ヒアリング結果及び成果ヒアリング結果の報告、報告書案について報告して、議論を行った。

2.5. 成果ヒアリング

ヒアリングの対象者として、国内実用新案制度に関するヒアリングに協力いただいた企業から3社を選定し、企業間連携・オープンイノベーションに関するヒアリングに協力いただいた企業から2社を選定した。そして、LOR制度、企業間連携・オープンイノベーションに関するヒアリング結果と、実用新案制度に関するヒアリング結果を報告し、ヒアリング結果について意見等を聴取した。

3.1. 公開情報調査

(1) 国内企業の企業間連携・オープンイノベーション（OI）の実態調査（過去の調査研究の調査・整理）

① 企業間連携・OIに関する過去の調査研究の代表事例

- 過去の調査研究の報告書で指摘された知的財産に関する課題や対応策等は、大企業、ベンチャー・スタートアップ、中小企業などにより異なるため、以下のように実施主体に応じた課題や対応策等を整理した。
- 例えば、山内勇、山口明日香、古田嶋勇介「特許権の開放による知識共有とイノベーション」特許懇296号51-61頁（2020年1月）では、特許開放の形でのオープンイノベーションの促進において、政策面でのインセンティブ設計やサポートも必要と考えられ、重点分野における開放特許の維持料金を下げることや、価値評価のガイドラインの策定、開放特許データベースの利用促進等も検討に値すると提言している。また、分析対象となった開放特許は、主に大企業に活用されており、中小企業との格差が大きい。特許はコミュニティに参加し、事業における交渉力を高める手段として重要であり、コミュニティへの参加が行いやすくなるよう、中小企業への特許取得支援は引き続き重要な政策であると提言している。
- また、平成30年度中小企業等知財支援施策検討分析事業「中小企業の知的財産活動に関する基本調査」報告書では、オープンイノベーション時代の担い手となる中小企業の新規ビジネスに対応した技術移転、ライセンスに関わる知財支援施策の創出に関する検討の必要性、および、スタートアップ企業の海外出願や知財金融、ライセンス等に関する支援拡充の必要性を提言している。

3.1. 公開情報調査

(2) 国内の知財マッチングの取組の実態調査

① 国内の知財マッチングのための取組の代表事例

- 知財マッチングのための取組の代表事例を、実施主体、特許権者、ライセンシーの観点を踏まえてメリット、デメリットについて調査した。
- 開放特許情報データベースは、未活用特許の中小企業、ベンチャー企業等へのライセンス有効活用を促進するために開放特許を出願人（特許権者）がデータベースに登録（無料）し、誰でも検索可能とするINPITが提供するサービスである。開放特許を利用するには、該当特許を所有している登録者と契約をする必要がある。キーワードや技術内容（技術分野、機能）から、検索できる。しかしながら、技術の概要が請求項の抜粋のため、知財に慣れていない中小企業の方にはどのような技術か理解しにくいという声が多い。ライセンス交渉は、ライセンスを受けたい者が、データベースの登録者情報に連絡して行うことになるが、権利者側がライセンス先を選択できるので、競合他社に対してライセンスに応じない場合も想定される。
- 川崎モデルは大企業の開放特許を中小企業が活用して新商品開発できるよう、マッチングから事業化まで知財コーディネータがサポートする知的財産の交流事業である。マッチングには、参加者自由のオープン型、参加者限定のクローズド型、中小企業を大企業の技術者が訪問する個別マッチング型の3種類がある。マッチングの段階から知財コーディネータが関与し、事業化の可能性調査や、中立な第三者としてライセンス交渉を行う。そして、契約後も知財コーディネータが関与し、試作開発、製品化、事業化へとつなげていく。川崎モデルでは、成約件数は39件、製品化までの件数は27件となっている（2021年3月末現在）。当事者にとっては、知財コーディネータによりライセンス交渉が円滑に行われる。また、主なライセンシーである中小企業にとっては、事業化まで知財コーディネータのサポートが受けられる。実施主体としては、知財コーディネータを中心としたサービスのため、扱える件数が限られる。

3.1. 公開情報調査

(3) LOR制度の詳細調査（英国）

- ① 申請：特許権者は、当該特許について誰でもライセンスを受ける権利を取得可能である旨を登録簿記入するよう、知的財産庁長官に対してLOR申請を行うことができる。第三者はLORについて登録簿に記入されると、ライセンスを受ける権利を有する（第46条（1））。
- ② 申請可能時期（第46条（1））：特許権登録後にLOR申請を行うことができる。
- ③ LORの取下（第47条（1）（2））：特許権者は、知的財産庁長官にLORの取り下げの申請可能。
- ④ 申請の効果・減免（第46条（3）（d））：LORについて登録簿に記入されると、その特許について誰でも実施権を受けることが可能。特許維持年金は、特許権者が本来納付すべき額の50%が減額される。
- ⑤ 特許権の制限（第46条（1））：LOR申請後は差止請求については制限される。
- ⑥ 実施権の発生（第46条（3）（a））：当事者が実施許諾について合意した時点で、実施権が発生する
- ⑦ 実施料の決定（第46条（3）（a））：原則、実施料は当事者間の合意により決定されるが、合意に至らない場合は、いずれか一方の当事者の申立てにより、知的財産庁長官が実施料を決定する。
- ⑧ 紛争処理の方法・事例（第46条（4）、英国有識者の回答）

実施権者に訴権を認めている。特許権が第三者に侵害された場合、実施権者は特許権者に訴訟の提起を依頼し、それに応じなかった場合に実施権者に訴権を認める。その際、特許権者を被告に含める。ただし、LORに関する訴訟は発生していない。

⑨ 公示の方法（英国有識者の回答）

知財庁では2つの方法で公示される。特許登録簿があり、登録簿の特許がLORの対象になっているか記載され確認できる。また、LORの登録情報が表示されるDBが用意され、そのDBにアクセスして検索することにより、どのような特許が対象になっているか確認できる。

3.1. 公開情報調査

(3) LOR制度の詳細調査（独国）

- ① 申請：特許権者または出願人は、特許出願し出願の事実が登録簿に登録された段階で、特許商標庁に対して書面を提出することで LOR宣言を行うことができる。その特許について、第三者（ライセンサー）はライセンスを受ける権利を有する（第23条（1））。
- ② 申請可能時期（第23条（1））：特許出願後にLOR申請を行うことができる。
- ③ LORの取下（第23条（7））：LORは、取り下げることができる。ただし、ライセンサーからの実施許諾の申し出がある場合はLORの取下げを行うことはできない。
- ④ 申請の効果・減免（第23条（1））：LORについて登録簿に記入されると、その特許について誰でも実施権を受けることができる。出願維持費、特許維持年金は、特許権者が本来納付すべき額の50%減額される。
- ⑤ 特許権の制限（第23条（1））：LOR申請後は差止請求については制限される。
- ⑥ 実施権の発生（第23条（3））：第三者が実施の意思を権利者に表明（実施の意思を権利者に通知）した時点で、実施権が発生する。
- ⑦ 実施料の決定（第23条（4））：原則、実施料は当事者間の合意により決定されるが、合意に至らない場合は、いずれか一方の当事者の申立てにより、特許商標庁が実施料を決定する。
- ⑧ 紛争処理の方法・事例（独国有識者の回答）：規定なし。ただし、LOR関連訴訟は発生していない。
- ⑨ 公示の方法（独国有識者の回答）

知財庁では特許登録簿があり、登録簿の特許がLORの対象になっているか記載され確認できる。また、LORの登録情報が表示されるDBが用意され、そのDBにアクセスして検索することにより、どのような特許が対象になっているか確認できる。誰が権利者で、どのような技術かを確認でき、企業名での検索も可能。特許の官報にも掲載される。

3.1. 公開情報調査

(3) LOR制度の詳細調査（シンガポール）

- ① 申請：特許権者は、当該特許について誰でもライセンスを受ける権利を取得可能である旨を登録簿に記入するよう、知財庁（IPOS）に対してLOR申請を行うことができる。第三者はLORについて登録簿に記入されると、ライセンスを受ける権利を有する（第53条（1））。
- ② 申請可能時期（第53条（1））：特許権登録後にLOR申請を行うことができる。
- ③ LORの取下（第54条（1）（2））：特許権者は、LORの取り下げを登録官に申請できる。
- ④ 申請の効果・減免（第53条（3）（d））：LORについて登録簿に記入されると、その特許について誰でも実施権を受けることができる。特許維持年金は、特許権者が本来納付すべき額の50%減額される。
- ⑤ 特許権の制限（第53条（1））：LOR申請後は差止請求については制限される。
- ⑥ 実施権の発生（第53条（3）（a））：当事者が実施許諾について合意した時点で、実施権が発生する。
- ⑦ 実施料の決定（第53条（3）（b））：原則、実施料は当事者間の合意によるが、合意に至らない場合は、いずれか一方の当事者の申立てにより登録官が決定する。
- ⑧ 紛争処理の方法・事例（シンガポール有識者の回答）
規定なし。LORに関する訴訟は発生していない。
- ⑨ 公示の方法（シンガポール有識者の回答）

知財庁では特許登録簿があり、登録簿の特許がLORの対象になっているか記載され確認できる。また、LORの登録情報が表示されるDBが用意され、そのDBにアクセスして検索することにより、どのような特許が対象になっているか確認できる。誰が権利者で、どのような技術かを確認でき、企業名での検索可能。また、パテントイージャーナルにおいて、知財庁の検索画面に近いが、広告的な観点で掲載したものがある。

3.1. 公開情報調査

(3) LOR制度の詳細調査（中国）

- ① 申請：専利権者は、国務院専利行政部門に対して専利の実施を許諾する意思がある旨の声明を行い、かつ許諾実施料の支払い方法と基準を明らかにしたとき、国務院専利行政部門はこれを公告し、開放許諾を実施する（第50条）。
- ② 申請可能時期（第50条）：専利権登録後に申請を行うことができる。
- ③ LORの取下（第50条）：専利権者が開放許諾の声明を撤回することができる。
- ④ 申請の効果・減免（第51条）：開放許諾の実施期間中、その特許について誰でも実施権を受けることができる。開放許諾の実施期間中、専利権者が本来納付する専利年金が減免される。
- ⑤ 特許権の制限（第50条）：LOR申請後は差止請求については制限される。
- ⑥ 実施権の発生（第51条）：第三者が公告された許諾実施料の支払い方法及び基準に基づいて許諾実施料を支払うことにより、実施権が発生する。
- ⑦ 実施料の決定（第50条）：専利権者がLORを申請する際に決定する。
- ⑧ 紛争処理の方法・事例
当事者は、開放許諾の実施について紛争があった時は、当事者の協議により解決する。解決できない場合は、国務院専利行政部門に対して調停を申し立てるか、または人民法院に提訴できる（第52条）。中国では調停は初めての制度であるが、この調停後、さらに提訴できるかは現状、不明。通常のライセンスの紛争は、裁判所に提訴可能。ただし、LORに関する訴訟は発生していない（中国有識者の回答）。
- ⑨ 公示の方法（中国有識者の回答）
50条をもとに専利権者は国務院に対し、専利の実施を許諾する声明を行い、許諾実施料等を提出すると国務院は許諾実施料等を公告する。2021年6月1日に施行したばかりで、実施細則が発行されていない。現状、許諾を声明する場合、国務院に対し、許諾声明等を所定フォームに記載し、身分証明等を提出する。国務院は審査して受理すると公告する。公告内容は声明した際に提出した許諾実施料等が公告される。

3.1. 公開情報調査

(4) 海外実用新案制度の詳細調査（独国）

- ① 保護対象：新規、進歩性を具え、かつ産業上利用できる考案（第1条（1））。
- ② 保護期間：出願日に開始し、出願日が含まれる月の満了後10年で終了する（第23条（1）（2））。
- ③ 実体審査：実体審査はなく、方式審査、登録可能性自体についてのみ審査される（第8条（1））。
- ④ 評価書請求制度：技術評価書の権利行使時の提示は義務化されておらず、技術評価書は出願の対象の保護適格性を判断するに当たって考慮すべき引例のリストによるサーチレポートからなる（第7条（1））。
- ⑤ 新規性・進歩性の判断基準：新規性は技術水準に属していないことが要件となっている（第3条（1））。進歩性は要件であるが、進歩性の定義はない（第1条（1））。
- ⑥ 差止請求権や損害賠償請求権：差止請求（第24a条（1））、損害賠償請求権あり（第24条（1））。
- ⑦ 過失の推定規定：過失の推定規定はない。
- ⑧ 訂正の制限：取消理由が登録実用新案の一部のみの時、登録クレームの補正を行うことができる（第15条（3））
- ⑨ 外国語書面出願：出願言語は独語だが、3か月以内に独語の翻訳文を提出することを条件に他の言語で出願することができる（第4b条）。
- ⑩ PCT出願：PCT出願可（PCT条約2条（i）、8条（1））
- ⑪ 出願の変更：出願変更制度はないが、優先権制度を利用して実用新案に変更することができる（第6条（1））。
- ⑫ 料金：出願料30EUR（電子出願）。審査請求料はなし。
- ⑬ 分岐（Branch off）：EP特許出願やドイツ国内特許出願からBranch offして実用新案登録出願でき、EP特許やドイツ国内特許とのダブルパテントはないため、特許と同一クレームの実用新案権を取得できる（第5条（1））。独国では特にデュッセルドルフ裁判所で差止めの仮処分申請が行われている。

3.1. 公開情報調査

(4) 海外実用新案制度の詳細調査（中国）

- ① 保護条。法廷損害賠償額も、最大5倍に引き上げられた（第71条対象：製品の形状、構造又はその組合せに関する新たな技術方案（第2条））。
- ② 保護期間：出願日または優先日から10年（第42条）。
- ③ 実体審査：実体審査がないが、方式審査において新規性を有するか否か審査が行われる。明らかに新規性を有する場合は登録される（第40条）。
- ④ 評価書請求制度：実用新案権者は、権利行使時に侵害者に対し技術評価書を提示する義務はない。ただし、実用新案権者は、侵害訴訟中に裁判官から技術評価書が求められた場合、CNIPAに技術評価書の作成を請求して、裁判官に提示しなければならない。なお、侵害者も、自発的に技術評価書を提出できる（第66条）。
- ⑤ 新規性・進歩性の判断基準：新規性は既存技術に属さないことが要件となっている（第22条）。進歩性は実質的特徴及び進歩があることが要件となっている（第22条）。
- ⑥ 差止請求権や損害賠償請求権：差止請求（第65条）、損害賠償請求権あり（第71条）。
- ⑦ 過失の推定規定：過失の推定規定はない。
- ⑧ 訂正の制限：無効宣告請求中に請求範囲の減縮が可能（規則69条）。
- ⑨ 外国語書面出願：規定なし。
- ⑩ PCT出願：PCT出願可（PCT条約2条（i）、8条（1））。
- ⑪ 出願の変更：出願変更制度はないが、優先権制度を利用して実用新案に変更することができる（29条）。
- ⑫ 料金：出願料500CNY（電子出願）。審査請求料はなし。
- ⑬ 特実同日出願制度：出願人には同一の発明について特許と実用新案の同日出願が認められている。短期間で実用新案の権利化を図り、その後の特許化された場合は実用新案権を放棄して特許権を保有できる。特許化されない場合はそのまま実用新案権を維持できる。両方の権利を保有することは不可（第9条）。
- ⑭ 懲罰的損害賠償制度・法廷損害賠償制度：故意に権利を侵害した者に対し、裁判所は最大5倍の懲罰的損害賠償を命じることができる（第71条）。

3.2. 国内ヒアリング調査

(1) 国内実用新案制度の利用実態に関するヒアリング調査結果

(実用新案を利用している理由)

- 自社製品の事業を守り他社の侵害を抑制するため、他社牽制で使っている企業が多かった。利用している企業は、他社牽制の効果があると考えている。
- その他の理由としては費用が安く、登録が早いことを理由に挙げられていた。無審査で登録が早いので、早く製品化されるケースには有効と考えられていた。
- また、特許で権利化することが難しい構造品の形状の簡単な改良等の進歩性が低いものの保護に活用している企業や、特許で出願した後、審査請求時にそのまま審査して特許化が難しいと判断したものは実用新案に変更すると回答した企業もあった。

(実用新案を利用しなくなりつつある理由)

- 当初は実用新案で出願していたものの、知財に対する理解が進み、特許出願へ移行する企業も存在していた。

(権利行使経験)

- 多くの企業は権利行使の経験がなかった。権利行使の経験があった企業は1社のみ。
- 以上のヒアリング結果より、実用新案を利用している企業は主に他社牽制のために出願しており、権利行使を目的としているわけではなかった。また、進歩性の低いものの保護のために利用している企業も存在した。また、知財に不慣れな企業の最初の入り口としての使われ方がされている。他方、特許にはなりそうもないために、実用新案に変更して権利化する事例もあった。

3.2. 国内ヒアリング調査

(2) 国内企業の企業間連携・オープンイノベーション（OI）に関するヒアリング調査結果

(特許開放理由、成功事例について)

- 休眠特許の利用。発明者のモチベーション向上、社会貢献、企業の宣伝等も目的。川崎モデルでは特許のライセンス件数が3件ある。

(特許開放の課題、その課題を解決するには)

- 開放特許を企業、大学と結びつけるところが難しい。これを解決するには、川崎モデルのような自治体が増えれば、知財マッチングも活性化すると考える。
- 川崎モデルの知財コーディネータは、川崎市内の中小企業の技術レベル、内容や欲しがっている技術を事前に調べていたため、すぐにライセンス先が見つかった。
- ライセンス側、ライセンシー側のニーズを把握してマッチングする知財アドバイザーは重要である。
- 以上のヒアリング結果から、川崎モデルの知財マッチングにおけるライセンスの成功例が多く、その中でスキルレベルの高い知財コーディネータが、ライセンサー側、ライセンシー側双方のニーズ及び技術を把握し、重要な役目を担っていることが分かった。

(開放特許DBの活用について)

- INPITの開放特許DBに特許を登録しているが、DBに登録しているだけでは引き合いがない。別の知財マッチングの場を介してのライセンスが多い。
- JSTのDBを活用。ライセンスの成功例はほとんどない。特許の羅列ではライセンスに結び付くことは難しい。特許の内容を説明して第三者に理解してもらうことが必要。
- 無料で公開できるので利用しているが、第三者からライセンスを受けたいというオファーはない。
- 以上のヒアリング結果から、開放特許情報DBを利用して、ライセンスに結び付いた成功例がほとんどないという結果であった。DB上に登録している権利の見せ方について工夫が必要と考えられる。

3.3. 海外ヒアリング調査

(3) LOR制度の利用実態に関するヒアリング調査結果

(LORの利用目的について)

- 英国、独国、シンガポールにおいて、国内企業、海外企業とも年金の減額が目的であった。英国、独国の有識者から、企業は減額目的で活用していると思うとの回答であった。

(LORがオープンイノベーションや未利用特許の活用促進につながったか)

- 英国、独国において、数件契約に至っている企業があったが、多くの企業はLORに関するライセンス実績がないとの回答であった。
- シンガポールにおいても、ライセンス実績がないとの回答であった。有識者からも、現地企業の活用が非常に少なく、活用促進につながっているかということ、つながっていないと思うとの回答であった。

(もし仮にLOR（日本）があれば利用可能性はあるか)

- 海外のLORを利用している企業は、年金削減の効果が見込めるのであれば、利用する可能性があるとの回答であったが、他の3テーマの中小企業を含む国内企業にも、同様な質問を行ったところ、多くの企業から競合メーカーを含む誰にでもライセンスすることは難しい等、否定的な回答が多かった。
- 以上のヒアリング結果から、現状、LORは特許料の減額のためにのみ使用され、オープンイノベーションや未利用特許の活用促進効果は小さいと思われる。また、日本にLORが仮にあった場合、第三者への実施許諾義務を負うことに否定的な意見が多くの企業から回答されていた。

3.3. 海外ヒアリング調査

(4) 海外実用新案制度の利用実態に関するヒアリング調査結果

① 独国

(出願目的、活用理由について)

- 自社技術を保護するために活用している。少しの改良発明は特許で保護することは難しいので、実用新案で保護している。また、費用が安く、早く権利化できる点でも活用している。
- 競合他社への牽制で利用しており、他社牽制には登録が早い方がよい。無審査なので、登録も早く安いので、利用している。重要なコア技術、汎用性の高い技術ではない構造のところでは活用している。

(ライセンス件数、実用新案権の利用について)

- 他社牽制目的で使うこともあるし、ライセンスに活用することも行っている。
- 他社牽制で利用しており、ライセンスはない。

② 中国

(出願目的、活用理由について)

- 発明奨励を行っており、進歩性がないものも拾い上げて実用新案で出願する発明奨励を行っている。また、部品サプライヤーが、自社製品と同等内容について出願する可能性があるため、それを抑制（他社牽制）するうえで、実用新案を出願している。
- 特許より費用が安い。無審査で早期に権利になるので、他社牽制で使える。実用新案権は、特許の進歩性より基準が低いので、無効化され難い。実際に相手の権利を無効化するのに苦労した。

(権利行使経験について)

- いずれの企業も実用新案権で、権利行使はない。
- 以上のヒアリング結果より、独国、中国の実用新案を利用している企業は、主に他社牽制のために出願しており、権利行使を目的としていなかった。また、進歩性の低いものの保護のために利用していた。

3.4. 有識者検討会による議論・検討

- 国内・海外ヒアリング調査結果を報告し、議論すべき事項を整理して議論を行った。委員からは、以下のような意見が出された。

(LOR制度、企業間連携・オープンイノベーション (OI) について)

- LORの利用企業は、維持年金の削減目的に活用していることが分かった。競合他社にライセンスしたくないという意見も多くあったが、それではLOR制度は使えない。未利用特許の活用促進を行うには、別の施策を検討する方がよい。三菱電機の「オープンテクノロジーバンク」は、入口が技術単位なので、分かりやすい。
- データベースの見せ方は商品としての特許の紹介の手段となるが、これを実際に流通させようとするには、流通させる人たちがビジネスとして成り立ってきたときに、はじめて本当に流通する。
- 自社で実施していない関連していない分野の場合にはいいが、関連した分野の権利者側に対してライセンスを申し入れようとした時、侵害していると言われるのではないかとということがネックになっている。このようなリスクを懸念した相談が多い。権利者側と第三者を効率よく結び付けるには、仲介会社が、中立的な立場から実施していそうな第三者を探して結び付けてビジネスにしていく方法は考えられる。
- ある技術が欲しい側の情報を集積させ、うまくまとめられるような仕組みを作っていけるとよい。権利者側の情報と、ライセンスを受けたい側の情報を集積して、両者の情報について探しやすい仕組みを作るとよい。
- データベースの検索において、欲しい技術になかなかたどり着けないという課題はある。特に、中小企業は自分が求めている技術が分かっていないこともある。求めている技術が分かっても、それをどうやって調べればよいか分からないことがある。権利者側とライセンスを受けたい側を結び付ける知財コーディネータが重要であると考えられる。
- LORはライセンス先が競合企業の時にも拒否できないのであれば、例えばそれが必須特許である場合、逆にライセンス先に安く販売されてしまい市場を奪われてしまう可能性もある。慎重に対応すべきかと思う。INPITの開放特許データベースの見せ方を工夫する余地があるのではないかと思う。

3.4. 有識者検討会による議論・検討

(国内実用新案制度について)

- 実用新案は他社牽制で使われている企業が圧倒的に多いことが分かり、その事実は重要である。ライセンスするのではなく、排他権として実用新案権を取得するという意識のほうが強い。今後の制度設計を行う上で、この点は崩すべきでない。
- 課題として、技術評価書の反論の機会がないという点が挙げられている。特許と同じように実用新案でもクレームを作っていると想像されるので、訂正の機会が1回しかなく、反論の機会がないというのは、厳しすぎるように思う。
- 29条の3但書の「又は」以下の「相当の注意」に関わる部分は外してもよいと考える。平成5年法改正以降の具体的な侵害事件を整理して、本当に無効となるような実用新案権の濫用があったのかを含めて、事実を抑えて、総括することが必要であるように考える。
- 保護対象について、プログラム特許出願の多い企業が、プログラムが対象になっても使わないと回答しているが、これは理解できる。
- 権利だから他者牽制はできるものの、ここでいう他社牽制に強い意味はなく、登録が早く、費用が安いから使っているように見えた。実用新案についていろいろな問題点が指摘されているが、問題点をすべて手直しすると、特許制度が出来上がる。どこに制度の意義を見出し、積極的に制度、運用を変えるべきか、検討すべきと考える。
- 29条の3は、全てを削除することと、その他、相当の注意を削除することとは意味合いが変わる。
- 他社牽制については独占権から正しい使い方と考える。今回のヒアリング結果にはなかったが、営業目的で権利を取得することもある。自社の製品を売り込んでいくときに、実用新案権を持っていることが営業的にメリットになっている。権利行使段階の課題は、無審査だから出てくる課題で、実体審査導入すべきとなれば、この課題は変わる。評価書に対する反論の機会は、権利化された後に評価書の請求をして取得した時、訂正の制限があり、減縮目的の訂正が1回のみしかできない。回数制限がないのであれば、反論の機会はなくてもよいかもしれない。

3.4. 有識者検討会による議論・検討

(国内実用新案制度について)

- 他社に対して権利行使すると、負けた上に無効になった時の怖さもある。進歩性が低いものを理解したうえで利用されており、元々強い権利ではない、もろい権利であることを知ったうえで、上手に利用されている方々がいることが分かったことは、よい調査であったと思う。今後の方向性として、実用新案を今より強くしていく方向と、そうではない方向の両方がある。無効の判断を本当に制約しようと思うと、条文の手当をしないといけないという高いハードルがあるので、今の弱い権利のまま、活かしていく方向を追及していく方が実際的ではないかと感じた。29条の3はない方がよいと思うが、これがあることによって、権利行使しない形で使われている。このような現状を分かったうえで利用されている方々が多くいることを、一般に周知して、実用新案の利用を広めることも一つの方策ではないかと思う。
- 実用新案を利用されている方々がいることは理解しているが、実用新案は特許と別に存在させることに意味があるのか、政策的にプラスに働いているのか、思うところである。他方で、実用新案は既に存在し、多くの方が他社牽制で利用されている中で、何か悪い方向で副作用があるかという点なので、直ちに廃止をすべきとまでもいいきれないと考える。利用されている方々から、いろいろと変えてほしい事項が出ているが、直しだすと、特許に近づいていく。評価書の反論の機会はあると思う。そのほかの点は変えることで、産業政策において、よいことがもたらされるかは難しいように思う。29条の3は権利行使のリスクがあるが、全て削除すると、権利濫用の点で課題は感じる。
- 大企業でも実用新案を活用しており、権利行使まで考えない牽制目的で活用していることが分かった。中小企業としては、権利行使には、時間、費用等かかるので、牽制効果があれば十分と考える。当初、特許と実用新案の使い方が分からなかったため、実用新案を出していたが、理解が進むにつれて特許のほうに移行されている企業があった。これはまさに、中小企業と同じ。知財の知識が少ない場合は、実用新案のほうが入りやすいと言える。費用が安く、最初の活用には入りやすいので、もっと中小企業にPRされてもよいと思う。

3.5. 成果ヒアリング

(国内実用新案について)

- 特許は実体審査があるので、審査官の進歩性等の判断により権利化できないことがある。一方、実用新案は無審査で登録になり、他社牽制効果があるという利点がある。審査官の判断がない、審査がない今の実用新案はあってもよいのではないか。形状関係の（軽微な）改良で権利を取得しようと思うと、特許では難しい時があり、実用新案での権利取得も必要である。形状関係の改良製品でも、人にとって役に立っているものはあるので、このようなものに、権利を与える実用新案は意義があるのではないかと考える。

(知財マッチングについて)

- 知財マッチングには知財アドバイザーが重要な位置づけになっているが、知財アドバイザーの活用として、民間の企業から補っていくことも検討すべきである。今は自治体のほうが主に動かれているが、将来的には民間の力を活用しながら、広がっていくことが重要であると考ええる。
- 川崎市の産業振興財団の知財コーディネータにより、知財マッチングがスムーズに進んだ。ここの知財コーディネータは各種技術をよく知っており、ライセンス先の中小企業において、どのような技術をもってどういった製品を作っているか詳しく調査されている。当初は川崎市役所と産業振興財団の知財に詳しい方が連携して、ライセンス先の中小企業の状況をローラー作戦で調査を行っていた。例えば、大企業の開放特許を中小企業に斡旋して、ライセンス活動が進んでいった。川崎市の産業振興財団が川崎モデルを作り上げている。川崎モデルは他の地方自治体からも注目されており、地方自治体から人が送り込まれ研修を行い、研修を終えた後、同じようなライセンス活動を地方自治体で行っている。ライセンスされるとそれを事業化するために費用が必要になるので、川崎市の信用金庫の方も関与している。信用金庫の方が川崎市の産業振興財団に出向され、各中小企業にまわって、情報を入手している。

1. ライセンス・オブ・ライト制度、企業間連携・オープンイノベーションに関する総括

- 企業間連携・オープンイノベーションを促すための仕組みの例としては、まず、ライセンス・オブ・ライト制度（LOR）が挙げられる。
- この制度は、他者へのライセンスにインセンティブを与える制度として、英国、独国、シンガポールなどにおいて導入されているが、今回の調査において、実際にLORを活用している企業やLORの実態をよく知る現地の有識者にヒアリングを行ったところ、LORの利用の中心は大企業であること、LORの主な利用目的は特許料の減額であること、実際に各企業でLORによりライセンスされている事例は数えるほどしかないことが明らかになった。
- また、LORがオープンイノベーションや未利用特許の活用促進につながったかという質問に対しては、現地の実態をよく知る有識者からも、活用促進につながっていないと思われるという回答であった。
- こうしたことから、現状では、英・独等と同様のLORをそのままの形で日本に導入したとしても、特許料の減額のために使用されるだけであり、実際に企業間連携・オープンイノベーションを促進する効果は小さいと思われる。また、仮に日本に英・独等と同様のLORがあったとして、第三者に対する実施許諾義務を負うことについてどう思うか、という質問に対しても、競合メーカーを含め誰にでもライセンスすることは難しいと回答する企業が多かったことにも留意する必要があると考えられる。

1. ライセンス・オブ・ライト制度、企業間連携・オープンイノベーションに関する総括

- LOR以外で企業間連携・オープンイノベーションを促す仕組みに関しては、有識者検討会において、民間企業が独自に特許開放を行い、第三者からのライセンスの申入れも多い事例の紹介があり、①ホームページで公開しているデータベースにおいて入り口を技術単位にするなど対象となる権利の見せ方を工夫して利便性を高める重要性や、②開放特許の製品化には併せて技術支援が不可欠という指摘もなされた。
- これに関連して、開放特許の知財マッチングには、例えば開放特許情報データベースが知られているが、対象となる特許を羅列するだけでは現実にライセンスにまで結び付くことは難しいという意見や、データベースに登録しているだけでは、他から連絡が来ることがほとんどなく、自治体が運営する知財マッチングの場を介してのライセンスが多いという指摘もあった。
- また、開放特許の製品化に係る支援については、知財コーディネータの存在が重要との指摘もあった。川崎モデルの知財コーディネータは、川崎市内の中小企業の技術レベル、内容や欲しがっている技術を事前に調べていたため、すぐにライセンス先が見つかる事例もあった。このように知財コーディネータには、高いスキルレベルが求められると考えられる。
- 以上から、企業間連携・オープンイノベーションを促進させるためには、権利者側の情報とライセンスなどを受けたい側の情報を集積して、相互に両者の情報について探しやすくする仕組みや両者を結びつけるコーディネータを置くこと、あるいはこれらについての利便性の向上や効果的な周知など、運用面での方策や工夫を行うことも選択肢としてあり得ると考えられる。

2. 国内・海外実用新案制度に関する総括

- 実用新案を活用している企業からのヒアリングによれば、実用新案を利用している理由としては、①自社製品の事業を守り他社の侵害を抑制するため、他社牽制で使っている企業が多かった。これらの企業は、他社牽制については効果があると考えており、他社が自社実用新案の技術評価書を入手しているケースや、他社の実用新案権により自社製品の設計変更等を行ったケースがある等の回答もあった。その他の理由としては②費用が安く、登録が早いことを理由に挙げられていた。無審査で登録が早いので、早く製品化されるケースには有効と考えられていた。また、③構造品の形状の簡単な改良等の進歩性が低いものの保護に活用している企業もあった。さらに、④特許で出願した後、審査請求時にこのまま審査して特許化が難しいと判断したものは実用新案に変更すると回答した企業もあった。加えて⑤特許で出願し、拒絶理由通知を受けた後、実用新案に変更出願するとした事例も存在した。
- 他方、国内実用新案を利用しなくなりつつある企業もあり、その理由は、①当初、評価書をよく請求し評価書の内容を見て、特許性の判断ができるようになり実用新案と特許の使い分けを理解したので、特許出願が増えていると回答する企業があった。また、②先行技術調査能力等、知財能力が低い時代は実用新案を多く出願していたが、今は進歩性等の特許の先行技術の調査能力が上がっているため、特許と実用新案の使い分けができるようになり、実体審査のある特許の方が使い勝手が良いので、特許の割合が高くなったと回答する企業もあった。このように、当初は実用新案で出願していたが、知財に対する理解が進み、特許出願へ移行する企業も存在している。
- また、国内実用新案を利用しない企業からは、利用しない理由もヒアリングしたところ、①特許と意匠を使い分けるだけで済むようになったことや、②労力やコストは特許とあまり変わらないため、使い勝手の良い特許の方を活用していると回答されていた。また、③強い権利を取得することを考えているので、無審査で不安定な実用新案より、特許を利用すると回答する企業もあった。④特許で長年、保護しており、特に問題も発生していないので、実用新案を使う必要がないと回答する企業もあった。

2. 国内・海外実用新案制度に関する総括

- さらに、実用新案権の権利行使経験については、多くの企業は権利行使の経験がなかった。権利行使の経験があった企業は1社のみで、特許と絡めて権利行使し、侵害訴訟を提起していた（29条の3に対しては、無効理由の有無について十分に調査を行ったようであった）。
- 以上から、実用新案を利用している企業は主に他社牽制のために出願しており、権利行使を目的としているわけではないと思われる。また、進歩性の低いものの保護のために利用している企業も存在した。さらに知財に不慣れな企業の最初の入り口としての使われ方がされている例もある。他方、特許にはなりそうもないために、実用新案に変更して権利化する事例もあった。
- 国内実用新案の課題については、ヒアリングにおいて以下のような意見が出された。
- 実用新案権は訂正の機会が取得時に1回しか認めておらず、また、権利取得後は技術評価書の反論の機会がないので、技術評価書に対する反論の機会が欲しいと回答する企業があった。
- 29条の3の「相当の注意」については、不要ではないかという意見もあった。権利行使する際、技術評価書の評価がよいだけでは不十分なうえ、どこまで先行技術文献を調査しなければいけないかわからないという理由であった。
- また、製品によってはライフサイクルが10年より長いものがあり、保護期間が短いと回答する企業もあった。
- 保護対象について、例えば物の製造方法がなく、限定されていることを問題とする企業もあったが、仮に製造方法が保護対象にあれば、製造方法の出願を利用する可能性があるかと回答する企業もあった。他方で、保護対象を広げても、無審査である以上、実用新案を使うようにはならないとする企業もあった。
- 実用新案の活用に向けた意見としては、もしも実用新案を全件審査とし、しかも新規性のみ審査であれば利用したいとする企業や、実用新案も審査をした方が良いとする企業があった。

2. 国内・海外実用新案制度に関する総括

- こうした実用新案制度のヒアリング結果などを踏まえて、第2回有識者検討会においては、各委員より、以下のように、現状の他社牽制を超えて権利行使まで考えた場合の課題を指摘する意見やそのような問題点の全面的な手直しには慎重な意見、あるいは、そもそもの存在意義に疑問を呈する意見や現状を肯定する意見など、さまざまな意見が出された。
- 例えば、実用新案については、他社牽制として、一定程度機能しており、排他権として使われていることを踏まえ、さらに権利行使まで考えると、①技術評価書に反論の機会がない、②訂正の制限がある（減縮目的で1回のみ）、③29条の3但書の「相当の注意」により権利行使が抑制される点が、今後の課題として挙げられるのではないかと指摘があった。こうした意見に対しては、他社牽制効果を過大視するのは適当でなく、登録が早く、費用が安いから使われているのではないかと、もし、問題点をすべて手直しすると結局、特許制度になってしまいかねないので、どこに制度の意義を見出し、積極的に制度、運用を変えるべきかを検討すべきという意見が出された。また、権利行使の段階での課題は、無審査だから出てくる課題で、実体審査が導入されれば課題は変わるという意見や、そもそも特許と別に実用新案を存在させることに政策的な意味があるのか疑問を呈する意見も出された。他方で、現在でも、もろい権利だと知ったうえで上手に利用されているのではないかと、あるいは、権利行使には時間がかかるので、中小企業には牽制効果があれば十分といった、現状を肯定する意見もあった。
- このように、実用新案については、制度が十分に活用されているとは言い難い状況となっている中で、ヒアリング等を通じて、その利用実態や利用者側のニーズについては、ある程度把握されたものの、それらを踏まえ、制度として今後、目指すべき方向性については、実に様々な意見（そもそも制度が必要か、現状で十分か、さらに改善すべきか、改善するとどこまで踏み込むべきかなど）があることが、あらためて明らかとなった。
- このような状況を踏まえ、まずは、目指すべき方向性について検討を行っていくことが必要であると考えられる。

禁無断転載

令和3年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業
ライセンス・オブ・ライト及び実用新案に係る
各国及び国内ニーズ調査について
(要約版)
令和4年3月

請負先

一般財団法人知的財産研究教育財団
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階