知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方
～とりまとめ～

2022 年 6 月 30 日

特許庁政策推進懇談会

特許庁政策推進懇談会の開催経緯

本懇談会においては、知的財産制度の検討課題及び特許庁の実施庁目標について、更なる制度改善に向けた検討を行った。

第１回懇談会　令和４年４月 28 日（木）
議事　知的財産制度の検討課題について

第２回懇談会　令和４年５月 26 日（木）
議事　知的財産制度の検討課題について
・コンセント制度の導入
・他人の氏名を含む商標の登録要件緩和
・意匠の新規性喪失の例外適用手続
・AI、IoT 時代に対応した特許の「実施」定義見直し

第３回懇談会　令和４年６月１日（水）
議事　知的財産制度の検討課題について
・知財経営支援機能の INPIT への集約
・一事不再理の考え方の見直し
・ライセンス促進策の検討
・審判・裁定の料金改定
・損害賠償の過失推定規定
・送達制度の見直し

第４回懇談会　令和４年６月３日（金）
議事　１．知的財産制度の検討課題について
・NFT 化した画像データの意匠権保護
２．有識者からのプレゼンテーション

第５回懇談会　令和４年６月 23 日（木）
議事　１．知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方とりまとめ（案）
２．実施庁目標について

特許庁政策推進懇談会
メンバー名簿

	蘆立　順美	東北大学大学院法学研究科　教授
	杉村　純子	日本弁理士会　会長／プロメテ国際特許事務所　代表弁理士
座長	髙部　眞規子	西村あさひ法律事務所　弁護士
	玉井　克哉	東京大学先端科学技術研究センター　教授／信州大学経法学部　教授
	田村　善之	東京大学大学院法学政治学研究科　教授
	長澤　健一	日本経済団体連合会　知的財産委員会　企画部会長／キヤノン株式会社 専務執行役員　知的財産法務本部長　経済安全保障統括室長
	別宮　智徳	日本知的財産協会　参与／日産自動車株式会社　知的財産部　部長
	松山　智恵	TMI 総合法律事務所　パートナー弁護士
	山内　勇	明治大学情報コミュニケーション学部　准教授
	山内　清行	日本商工会議所　産業政策第一部長

（敬称略、五十音順）

－目次－

Ⅰ．はじめに 4
１．背景－昨今の技術革新、競争環境の変化について 4

Ⅱ．各論点の検討について 5
《時代に即した知的財産制度の在り方の検討》 5
１．AI、IoT 時代に対応した特許の「実施」定義見直し 5
２．意匠の新規性喪失の例外適用手続 9
３．NFT 化した画像データの意匠権保護 15
４．コンセント制度の導入 19
５．他人の氏名を含む商標の登録要件緩和 22
６．（メンバー御提案）商標の品質保証機能について 26
７．懲罰的損害賠償/利益吐き出し型損害賠償 27
８．損害賠償の過失推定規定 30

《中小企業・大学・ベンチャー支援》 35
９．ライセンス促進策の検討 35
10．共有特許の考え方の見直し 41
11．知財経営支援機能の INPIT への集約 44
12．一事不再理の考え方の見直し 48
13．中小企業の減免措置の見直し/審判・裁定の料金改定 56

《デジタル化への対応》 61
14．送達制度の見直し 61
15．優先権証明書のオンライン化 66
16．書面手続のデジタル化に向けた関係手続整備 68

Ⅲ．まとめ 72

Ⅰ．はじめに

１．背景－昨今の技術革新、競争環境の変化について

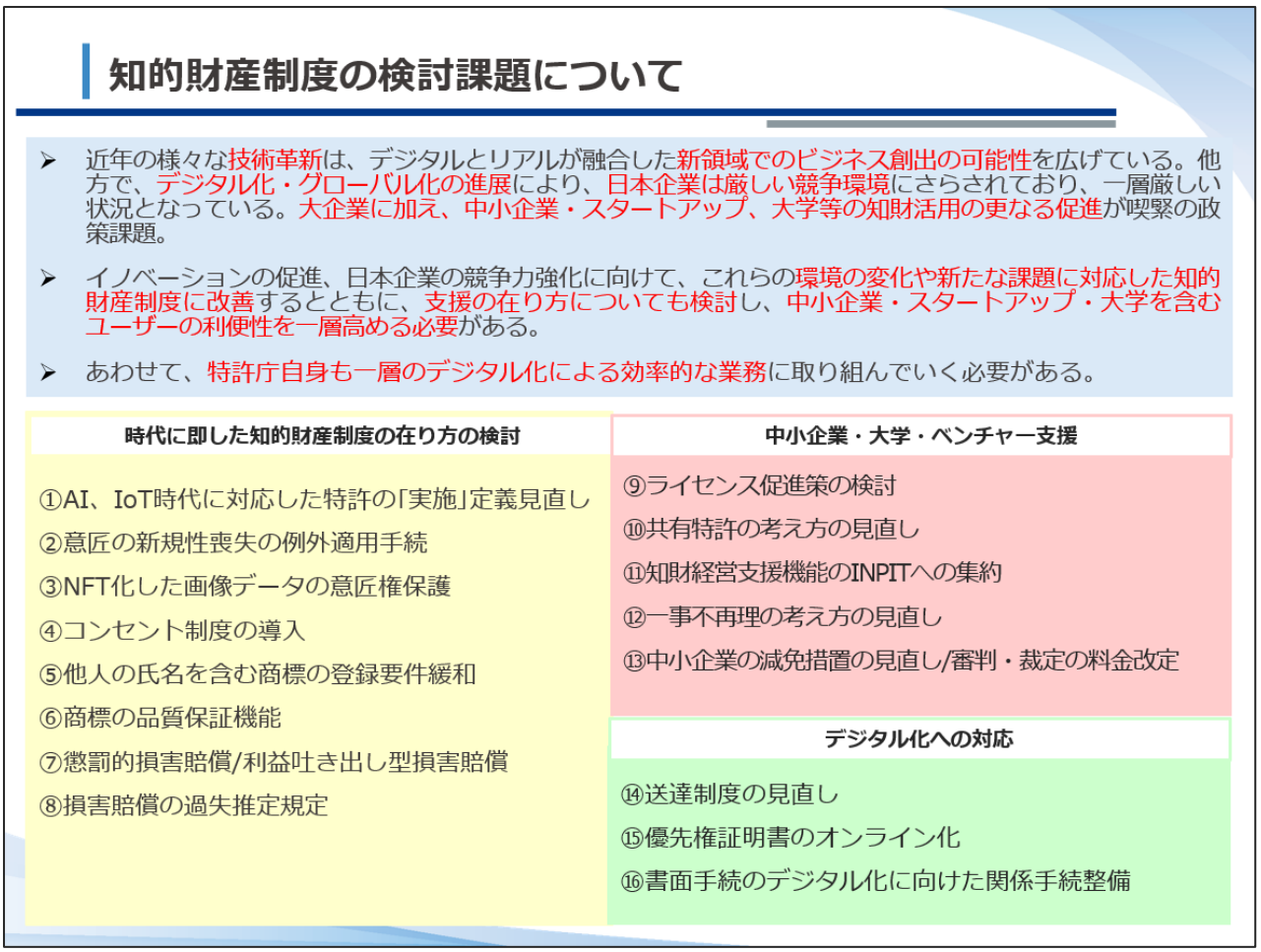
近年の様々な技術革新は、デジタルとリアルが融合した新領域でのビジネス創出の可能性を広げている。他方で、デジタル化・グローバル化の進展により、日本企業は厳しい競争環境にさらされており、一層厳しい状況となっている。大企業に加え、中小企業・スタートアップ、大学等の知財活用の更なる促進が喫緊の政策課題である。

イノベーションの促進、日本企業の競争力強化に向けて、これらの環境の変化や新たな課題に対応した知的財産制度に改善するとともに、支援の在り方についても検討し、中小企業・スタートアップ・大学を含むユーザーの利便性を一層高める必要がある。

あわせて、特許庁自身も一層のデジタル化による効率的な業務に取り組んでいく必要がある。

このような問題意識の下、特許庁は、2022 年４月に、有識者を構成員とする政策推進懇談会において議論を開始し、知的財産制度に関する諸課題について、幅広い観点から検討を行ってきた。

本とりまとめは、政策推進懇談会での議論を踏まえ、知的財産権政策に関して、今後の検討の方向性を提言するものである。



Ⅱ．各論点の検討について

《時代に即した知的財産制度の在り方の検討》

１．AI、IoT 時代に対応した特許の「実施」定義見直し

（１）現状と課題

・昨今のクラウドの普及により、ユーザーの端末等にプログラム等をダウンロードさせることなく当該プログラム等の利用を可能とするサービス（以下「SaaS サービス」という。）が増加しているところ、現行制度下において、SaaS サービスによっても提供され得るプログラムに関する発明について、特許権で適切に保護できるか、といった懸念があるのではないか。

・SaaS サービスの形態としては、(A)単一のサービス提供事業者がプログラムの全部を国内サーバーに配置する形態のみならず、(B)単一のサービス提供事業者が当該プログラムの一部又は全部を海外サーバーに配置する形態、(C)複数のサービス提供事業者でプログラムを分割して国内サーバーに配置する形態、(D)複数のサービス提供事業者でプログラムを分割して一部又は全部を海外サーバーに配置する形態なども想定される。

・さらに、上記（A）～（D）のそれぞれの形態において、一部の処理を国内のユーザー側（クライアント側端末等）において行わせる形態も可能である（それぞれ（A'）～(D')とする。）。

・これらの形態を採ることにより、日本におけるプログラムに関する特許発明の「実施」には当たらないと解される可能性があるのであれば、プログラムに関する特許取得に対するインセンティブが低下し、ひいてはプログラムのイノベーションに対するインセンティブが低下する懸念があるのではないか。また、特許権は業として特許発明の実施を専有する権利であり、その侵害は刑事罰の対象であるところ、これらの形態を採ることによりプログラムに関する特許発明の実施に当たるか否かが明らかでないことは、罪刑法定主義の考えに基づけば適切とは言えないのではないか。

（２）検討の方向性

・特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成 14 年改正 産業財産法の解説」によれば、「プログラム等を提供者の手許に残したまま利用させること（機能提供型の ASP)」は、特許法第 2 条第 3 項第 1 号に規定された、プログラム等の「電気通信回線を通じた提供」に含まれる。そうすると、(A)単一のサービス提供事業者がプログラムの全ての処理を国内サーバーに配置する形態において、日本におけるプログラムの特許権者の許諾を得ることなく SaaS サービスを提供する行為は、当該特許発明の実施に当たると解される。

・他方、前記（A）以外の形態（(A'）～(D')も含む）においては、現行法制度下、特許権の実施に当たるかについては、必ずしも明確であると言えないのではないか。そうであるとすると、以下に例示する論点等、関連する論点の洗い出しを進め、法令改正も視野に入れて、これら論点の検討を深める必要があるのではないか。

① 類型（B）～（D）及び（A'）～(D')毎に、属地主義の観点（刑事罰の対象である特許権の侵害について海外の犯罪行為を取り締まることにならないかについても含む。）を考慮しつつ、どの主体によるどの行為を規制すべきか（主体は、サービス提供事業者のみか、サービス提供事業者及びサーバー事業者か。）。さらに、複数主体による行為の場合には、少なくともいずれかの主体が他の主体の行為を意識していること（ある主体が他の者を支配・管理しており当該主体が実施行為全体についての実質的主体と評価できること、複数主体のそれぞれが共同意思をもって特許発明を実施すること等）を規制の要件とすべきか。

② 上記①のそれぞれについて、現行法制度下での判例の蓄積による明確化に期待すべきか、あるいは、法令の改正によって明確化すべきか。
③ 各類型について、日本におけるプログラムに関する特許発明の「実施」に当たることを明確化した場合、他国がこれに追従し、日本国内にいる者が外国の特許発明に基づいて権利侵害を問われる恐れはないか。そのようなことは問題ないか。
④ どのカテゴリーの発明（物（プログラム、それ以外）、方法）まで、検討の対象とすべきか。

【提示された御意見】

・平成 14 年の法改正の解説を考慮すると、日本国内のユーザーに日本国内のサービス提供業者が、海外に存在するサーバー等から、機能提供型の ASP でサービスを提供する行為については、日本国内での「電気通信回線を通じたプログラム等の提供」に該当すると解せる。しかし、日本国内のユーザーに海外のサービス提供業者が、海外に存在するサーバーから、機能提供型の ASP でサービスを提供する行為については、日本国内の実施行為に該当するか否かの疑義がある。また、近年普及しているクラウドサーバーを考慮すると、サービス提供業者が、物理サーバーがどこに存在するのかを知らない、若しくは処理 A を実行する物理サーバーと処理 B を実行する物理サーバーが同一か否かも知らないことも想定される。そこで、サービス提供業者の所在地及びサーバー等の所在地にかかわらず、ネットワークを介して日本国内のユーザーに対してサーバー等、プログラム等又は方法を「使用させる」行為が日本国内での実施行為であることを明確にするため、法改正により確認的に規定すべきと考える。但し、「使用させる」との規定文言では、海外のサービス提供事業者による海外のサーバー等に係る場合に、海外の行為を捕捉しているように解され易く、属地主義との関係で問題が生じ得るため、より日本国内のユーザーの使用行為に隣接した国内の行為を捕捉している規定文言を採用すべきである。具体的には、特許法第２条第３項第１号～３号の実施に「電気通信回線を通じた供用（他人の用に供する行為）」に相当する定義を追加すべきと考える。
・実施の定義における「使用」が何を意味しているのかについて、立ち入った検討は今までされてこなかった。法律の見直しの検討をした方が良い。令和２年の特許制度小委員会中間とりまとめでは、「裁判所が適切な判断を下すことを期待しつつ事態の推移を見守る」ということだったが、最近の裁判例からは、裁判所としても法律の文言が変わらないのに座りのよい解決を次から次へ出していくことはできないという姿勢が読み取れる。解釈でなんとかなるという考えもあるかもしれないが、概念を整理し、特許権者が特許発明を公開した代償を適切に国内で得られるよう、制度の検討をすべき。
・最近は、一部の処理がユーザーの端末で行われることが多いのではないか。求められているのは処理スピードが早くなるソリューションであり、端末側の処理にどれだけの処理を持たせるかということは設計の一つとなっている。そのため、実施の定義を「結果の提供」とする規定では捕捉できない場合がありうる。「中間結果物」のようなものまで広げられればカバーできると思うし、カバーすべきだとも思うが、その場合の弊害も考えないといけない。他方、他国が海外の事業者を捕捉する制度を導入した場合に、日本の会社が抵触してしまう懸念については、ある意味仕方ないのではないか。抵触しないとするなら日本で法律を作れないことになる。どちらが得か損かではなく、今の時代、属地主義のもとデバイスだけで結果物を得るのは稀になってきているので、他国で権利行使をされることを恐れずに、日本の特許権の価値を高めていってほしい。また、サーバーの数は増える方向にあり、複数主体の

場合に他の処理を意識しているか否かの区別をすることは難しい。誰かがアーキテクチャを作っているはずであり、その人が主たる責任を持っていると思うが、特許がアーキテクチャそのものをクレームしておらず、処理の細部の限定が入っていると難しくなるので、いくつか類型を考えて検討を進めるべき。

・第一に、属地主義について、少数説だが、海外のサーバーから発信されるようなものでも、日本国内のユーザー向けであることが明らかである場合、例えば、日本語、日本円で処理しているなどの場合で、日本が密接関係地といえるときは、属地主義に反することなく日本法を適用できると考えている。属地主義は、有体物の場合は大事だが、無体物、インターネットの世界ではサーバーがどこかは重要ではなく、どこで最終的に利用されるのかの方が重要。属地主義に対して立法で違う運用をするのはできるはず。第二に、複数主体の問題については、クレームからの侵害予測可能性の観点から、他の主体が行う処理内容を分かっているなら侵害と認めて良いと思うが、他の主体が何をしたのか分からないときに責任を問うことには疑問。また、ユーザーが処理を選択できて、そのうち一つを選択した結果にのみ、全体としてクレームを充足するような場合、事業者は不測の不利益を被ることになりうる。

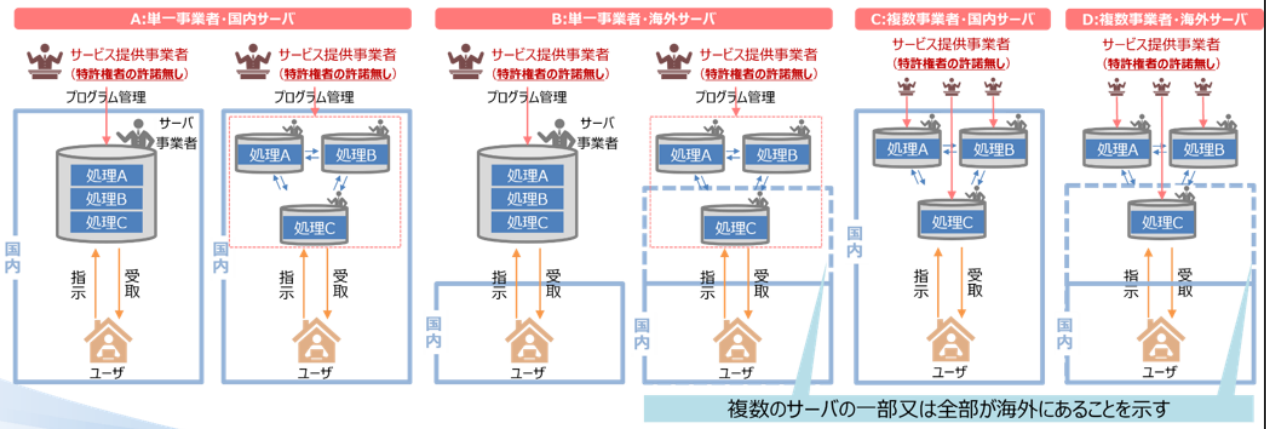
・予見可能性は重要。挙げられている事例を適切に保護できるのであれば、事業者のビジネスの保護につながる。最近の裁判例から、ビジネスモデル特許の実効性が疑われかねない事態となっている。ベンチャーではビジネスモデル特許が競争力の源泉となっているので、うまい形で対処できればありがたい。

・大きくは複数事業者の問題と属地主義の問題があると思っており、実務でも事例が増えていると感じている。ユーザーが使う端末も構成要件に組み込まれているケースも多いと思う。複数事業者については、裁判例で道具理論、支配管理論などのロジックで特許権侵害を認めた例もある。ただ、実質的に支配管理しているような場合についての裁判例なので、お互いがよく知らない関係だったケースについては検討すべき。サーバーが海外にあるようなケースについては、属地主義との関係で、現行法の下では充足性を認めることが難しいように思うが、事例が増えているので法改正による対応を検討することも考えられる。国内にいるユーザーが特許発明を利用できる状況になっていて、ユーザーに使わせる人がいるという状況をとらえて対処していくことも考えられるか。

・IoT 時代でビジネスモデルは変わってきており、処理の一部のみを国内で行うケースは多くなる。平成 14 年の特許法改正当時に想定されたビジネスモデルとは事情が変わってきているので、そのようなケースも侵害として捉えられるよう、必要あれば法改正になると思う。また、属地主義について、日本企業が海外で権利行使される懸念については仕方ないと思う。それを避けていては、本当に抑えたいところが手つかずになってしまう。

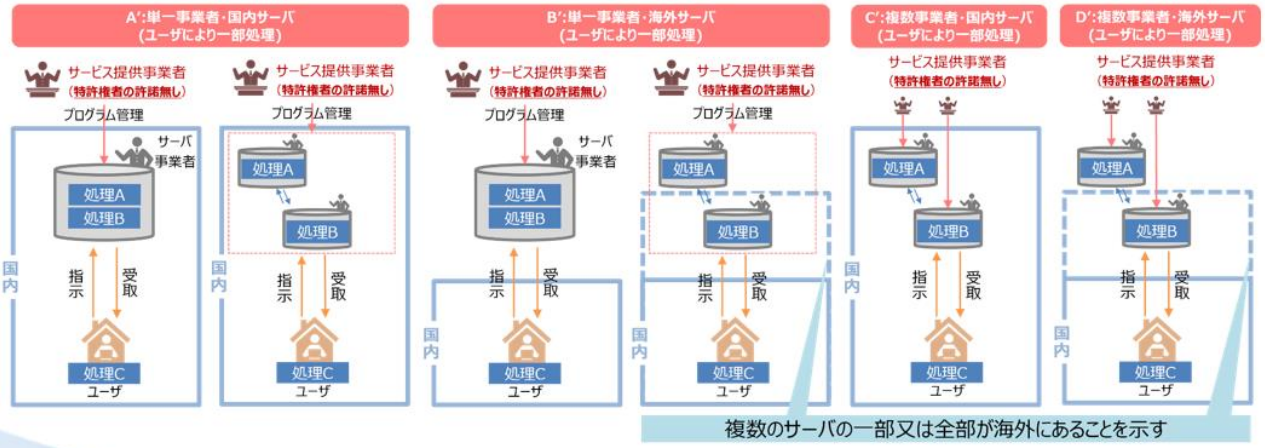
1．AI、IoT時代に対応した特許の「実施」定義見直し
プログラムに関する特許の適切な保護に対する懸念①

- 昨今のクラウドの普及により、ユーザの端末等にプログラム等をダウンロードさせることなく当該プログラム等の利用を可能とするサービス（以下「SaaSサービス」という。）が増加。
- このような中、SaaSサービス提供が拡大する中、現行制度下においては、SaaSサービスによって提供されるプログラムを適切に特許により保護できるか、といった懸念があるのではないか。
- 特に、(A)単一のサービス提供者がプログラムを国内サーバに配置するのみならず、(B)単一のサービス提供者が当該プログラムの一部又は全部を海外サーバに配置したり、(C)複数の事業者でプログラムを分割して国内サーバに配置したり、(D)複数の事業者でプログラムを分割して一部又は全部を海外サーバに配置したりなども可能である。
  これら（B）～（D）により、日本におけるプログラムに関する特許権の権利行使のおそれから逃れられることにならないか。



1．AI、IoT時代に対応した特許の「実施」定義見直し
プログラムに関する特許の適切な保護に対する懸念②

- さらに、前ページに示す（A）～（D）のそれぞれのケースにおいて、一部の処理を国内のユーザ側（クライアント側端末等）において実施させることも可能である（それぞれ(A')(B')(C')(D')とする。）。
  これら（A'）～（D'）により、日本におけるプログラムに関する特許権の権利行使のおそれから逃れられることにならないか。
  （第1回政策推進懇談会においては、特許法第2条第3項の「プログラム等により得られた結果の電気通信回線を通じた提供」を追加する案を提示したが、当該案では、これら(A')(B')(C')(D') を捉えることができないのではないか。）



２．意匠の新規性喪失の例外適用手続

（１）現状と課題

・意匠法は、登録要件に新規性（意匠法第３条第１項）及び創作非容易性（同第２項）があり、自ら公開したものであっても出願前であれば拒絶理由となる。この例外として、一定の要件を満たす意匠について、新規性等が喪失しなかったものとする「意匠の新規性喪失の例外」が定められている（同法第４条）。自らの行為に基づいて新規性を喪失した意匠について、意匠の新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、出願と同時に、その旨を記載した書面を提出するか願書にその旨記載した上、出願から 30 日以内に、同規定の適用を受けることができることを証明する書面（例外適用証明書）を特許庁長官に提出しなければならない。また、出願前に複数回公開した場合は、原則すべての公開に対し手続が必要となる。

・デザイン開発においては、一つのコンセプトから、形状、模様又は色彩に関する多数のバリエーションの意匠が同時期に創作され、展開されることが多く、相互に類似する複数の意匠が出願前に公開されうる。また、近年では複数の SNS を活用した製品 PR や発売前の製品に関する断片的な情報を公開し閲覧者の興味を引くことを意図した広告手法など、公開態様が多様化・複雑化している。

・さらに、特に中小企業において、クラウドファンディングのように意匠を公開して投資を募ってから製品化を決定したり、製造委託や共同開発において、外部の協力企業や消費者と協働して製品を完成させる等、開発過程における公開の機会も増えている。

・意匠の公開態様等が多様化・複雑化を極めている中、出願から 30 日以内に全ての公開意匠を網羅した証明書を作成することは、特に、中小・ベンチャー企業等にとっては大きな負担となり、障壁となっている。実際に、新規性喪失の例外証明書に記載した公開意匠が網羅されていなかったため、拒絶査定となってしまうケースも散見されている。

（２）検討の方向性

・マーケティングにおいて必然的に創作の内容が公開されることや、一つのコンセプトから、多数のバリエーションの意匠が同時期に創作され、相互に類似する複数の意匠が出願前に公開されうる等の公開態様の多様化・複雑化といった意匠特有の問題を踏まえると、出願人は主要な公開の事実は把握している可能性があるものの、短期間に公表事実を網羅的に調査し、証明をすることは負担が大きいのではないか。意匠制度には出願公開制度が無いため、出願公開で第三者に例外規定が適用される公開事実を明らかにすることが想定されていないことも踏まえつつ新規性喪失の例外適用手続の緩和に向けて、法改正の具体的内容について検討を深める必要がある。

・その際、先願主義の下での例外規定であることや、出願人の負担軽減と第三者の不利益とのバランスを考慮する必要がある。

【提示された御意見】

・特許のグレースピリオドは意義があると考えている。他方で、意匠については、試作品を作成し公開する場合に、後から網羅的に証明することが大変なのであれば、公開前に出願しておくのが筋なのではないか。クラウドファンディングが一般化しているが、その目的は拡散してもらうことであり、意匠を拡散してもらうために公開するのであるから、それを保護す

るのはバランスを欠くのではないか。出願人の意図に反する公知に関する新規性喪失の例外について、その要件を拡大する方向で法改正を検討するのがいいのでは。

・意匠の特殊性を勘案すべきである。消費者にどのようなデザインが受け入れられるかよく分からない中、多様なデザインを用意した上で、販売や試作品製造を通じ、消費者の反応を見つつ、その中からデザインを決定する。大量にデザインを作る中で、どの意匠が登録に値するのかが事前には把握できない。グレースピリオドはこのような意匠戦略に非常に有意であるため、出願人の意図に反する公知のみに限定することは反対。

・手続を緩和することに賛成。他方、そもそも意匠法に限らず、特許法等を含めて、現在の手続は、意に反する公知が一切の手続をとることなく、例えばのちの無効審判請求の段階で初めて気がついた場合でも主張可能とされていることと、バランスを失していると考える。意に反する公知はあらかじめ分からないからこそ手続が不要となっているが、裁判例によると、特許権者側に管理上、過失がある場合にも意に反する公知に該当するとされていることに鑑みると、相対的にはよりしっかり管理している者のほうが不利に扱われるということになりかねない。したがって、意匠法ばかりでなく、特許法も含めて改正するという案も検討に値すると考えられる。

・クラウドファンディングやSNSによる広報が繰り返し行われている現状で、そのすべてについて証明するのは不可能。米国や欧州では１年のグレースピリオドがあり手続も不要、韓国も出願時の証明は不要なのに対して、日本は手続要件も時期的要件も厳格。証明負担のために出願を断念するという場合もあるので、積極的に検討してほしい。

・ユーザーからは、デザインの公開手段が多様化している中で、更なる緩和を希望する声がある。意匠制度以外も緩和してほしいという声や、登録されるまで公開されないことも踏まえれば、第三者の利益というのは考慮する必要ないという声、例外適用書面の提出時期を半年程度に延ばしてほしいという声などがある。

・特に中小・ベンチャー企業が利用することの多い新規性喪失の例外適用制度は、使いやすく簡素化してほしいという声もあった。事後的に適用申請を可能とするような制度も検討していただきたい。

・ある製品のデザインが決まったのち、その発表前に早期に出願をするべきという考え方もあるが、発表前に公報発行されることを避けるために、出願をあえて遅らせるなど、出願のタイミングを緻密にコントロールという実務もある。

・製品の開発は、自社だけでなく部品メーカー等他メーカー等との関係もあり、発表前にデザインを第三者に見せる機会は避けられない。意図しない形でデザインが公開されてしまうことはゼロではない。

・意匠特有の問題があることもご指摘のとおりで、デザイン公開前の意匠出願が難しいという声や、新規性喪失の例外適用を受けようとしても網羅的に証明ができないといった事例、証明そのものが負担だから意匠出願をしないという事例も聞く。知財政策全体の中で、意匠をうまく使っていこう、意匠出願を増やしていこうという流れになっている中で、意匠権を取りたい人が取れないというのはもったいない。

・現行制度下においても、意匠登録出願者が新規性喪失の例外の証明を成功させれば意匠登録がされることについては第三者も覚悟済みである点に鑑みると、第三者とのバランスも既に担保されており、そこまで気にする必要はないのではと考える。

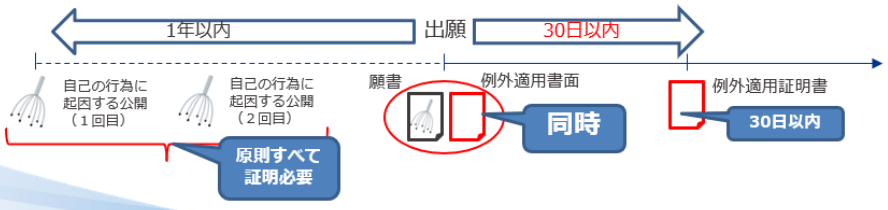
・第三者の保護については、出願人の意に反する公開は、例外的な話であるから、それほど考慮する必要はないと思う。
・出願人の行為に起因する公開の場合については、拒絶理由通知が来たタイミングで証明ができればいいのではないか。先願主義に対する例外だと考える必要もなく、第三者とのバランスについては、一年以内の証明という要件で足りていると考える。
・例外適用証明の対象は、最初の公開事実のみで足りるものとする案はどうか。２回目以降の公開事実の証明も必要とすれば、第三者の監視負担低減には寄与するものの、公開態様が多様化している現況下では出願人への負担が過度に偏重してしまう。さらには、SNS の普及などにより公開の事実を網羅的に把握しにくい状況が広がれば、証明洩れに起因した拒絶理由通知や無効審判が増加する懸念もあり、行政効率の上でも望ましくない。
・また、２回目以降の公開事実のうち、明らかに出願人自身の公開であり、かつ、最初の公開意匠と類似範囲にあるものは、逐一証明せずとも、上記の証明から判断可能であると思われる。よって証明対象を最初の公開事実に限定しても第三者の監視負担は著しく増大しないと考える。

２．意匠の新規性喪失の例外適用手続
意匠の新規性喪失の例外適用申請手続（現行制度）

- 意匠法は、登録要件に新規性（同法第３条第１項）及び創作非容易性（同第２項）があり、自ら公開したものであっても出願前であれば拒絶理由となる。
- この例外として、一定の要件を満たす意匠について、新規性等が喪失しなかったものとする「意匠の新規性喪失の例外」が定められている（同法第４条）。
- 自らの行為に基づいて新規性を喪失した意匠について、意匠の新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、
  ① 出願と同時に、その旨を記載した書面（例外適用書面。願書記載により省略可）
  ② 出願から30日以内に、同規定の適用を受けることができることを証明する書面（例外適用証明書）を特許庁長官に提出しなければならない。

なお、出願前に複数回公開した場合は、原則すべての公開に対し手続が必要になる。
②については、一度の手続で全ての意匠の公開事実を証明することが困難な場合がある※

※ 自社による製品の販売について意匠の新規性喪失の例外証明書を提出したが、業界団体発行の、販売製品の意匠を掲載した刊行物について、書面を提出して主張立証していないとして、当該規定の適用を認めなかった裁判例がある（東京高判平成元年6月24日（昭和64年（行ケ）第2号））。

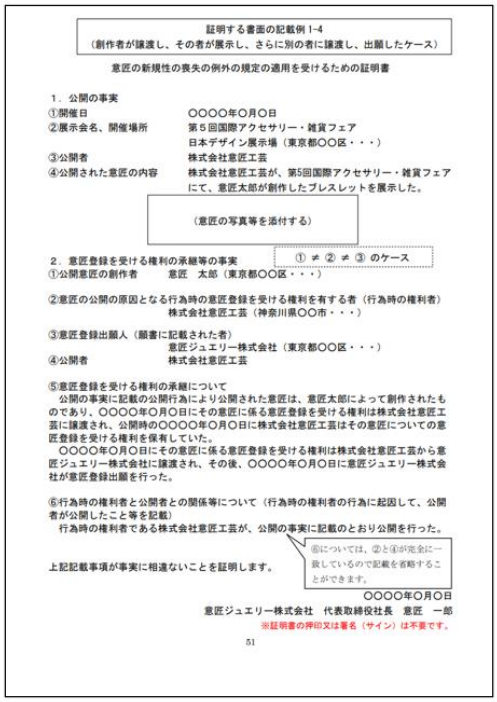


参考：日本を指定するジュネーブ改正協定の出願の場合、例外適用書面、例外適用証明書のいずれも、①国際出願と同時又は②国際公表された日から30日以内に提出することができる（意匠法第60条の7、意匠法施行規則第１条の2）。

2．意匠の新規性喪失の例外適用手続
例外適用証明書の記載例

・書類の様式に制限はない

・ガイドラインでは、公開の事実として、
①意匠の新規性を喪失するに至った日
②意匠の新規性を喪失した場所等
③意匠の新規性を喪失させた者
④新規性を喪失した意匠
これに加え、意匠登録を受ける権利を有する者（創作者）と意匠登録出願人が異なる場合は、
⑤意匠登録を受ける権利の承継
⑥行為時の公開者と意匠登録を受ける権利を有する者との関係
について記載することを示している



証明する書面の記載例 I-4
（創作者が譲渡し、その者が展示し、さらに別の者に譲渡し、出願したケース）

意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書

1．公開の事実
①開催日　○○○○年○月○日
②展示会名、開催場所　第５回国際アクセサリー・雑貨フェア
日本デザイン展示場（東京都○○区・・・）
③公開者　株式会社意匠工芸
④公開された意匠の内容　株式会社意匠工芸が、第5回国際アクセサリー・雑貨フェアにて、意匠太郎が創作したブレスレットを展示した。

（意匠の写真等を添付する）

2．意匠登録を受ける権利の承継等の事実　① ≠ ② ≠ ③ のケース
①公開意匠の創作者　意匠　太郎（東京都○○区・・・）

②意匠の公開の原因となる行為時の意匠登録を受ける権利を有する者（行為時の権利者）
株式会社意匠工芸（神奈川県○○市・・・）

③意匠登録出願人（願書に記載された者）
意匠ジュエリー株式会社（東京都○○区・・・）
④公開者　株式会社意匠工芸

⑤意匠登録を受ける権利の承継について
公開の事実に記載の公開行為により公開された意匠は、意匠太郎によって創作されたものであり、○○○○年○月○日にその意匠に係る意匠登録を受ける権利は株式会社意匠工芸に譲渡され、公開時の○○○○年○月○日に株式会社意匠工芸はその意匠についての意匠登録を受ける権利を保有していた。
○○○○年○月○日にその意匠に係る意匠登録を受ける権利は株式会社意匠工芸から意匠ジュエリー株式会社に譲渡され、その後、○○○○年○月○日に意匠ジュエリー株式会社が意匠登録出願を行った。

⑥行為時の権利者と公開者との関係等について（行為時の権利者の行為に起因して、公開者が公開したこと等を記載）
行為時の権利者である株式会社意匠工芸が、公開の事実に記載のとおり公開を行った。

⑥については、②と④が完全に一致しているので記載を省略することができます。

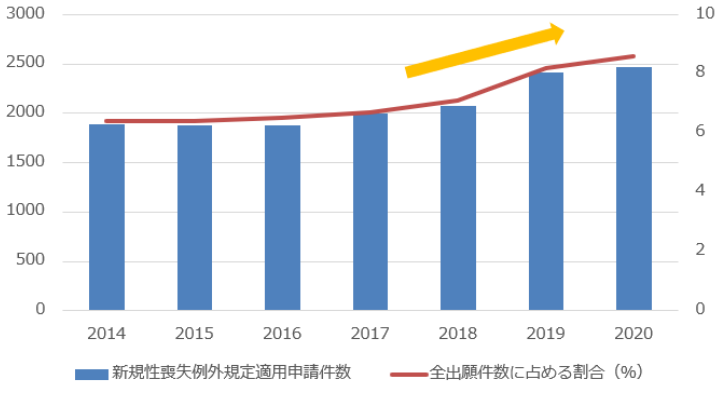
上記記載事項が事実に相違ないことを証明します。

○○○○年○月○日
意匠ジュエリー株式会社　代表取締役社長　意匠　一郎
※証明書の押印又は署名（サイン）は不要です。

51

2．意匠の新規性喪失の例外適用手続
意匠分野において現在生じている課題

- 近年、意匠の新規性例外規定の申請件数・割合は増加傾向。
- 意匠は物品等の見た目であるため、中小・ベンチャー企業を中心に、限られた期間内にすべての公開事実を網羅的に証明することは非常に困難との声がある。



- **特許：4,112件（約1.3%）**
- **意匠：2,593件（約8.2%）**

※2021年7月1日時点　特許庁調べ

（参考）2020年の新規喪失の例外証明書提出件数及び全出願件に占める割合

※製品開発においてデザイン決定は製品発表の直前が多く、出願を待たずに公開される割合は特許と比較して意匠の方が多い。

2．意匠の新規性喪失の例外適用手続
意匠分野において現在生じている課題

- 審査で新規性喪失を理由に拒絶された出願のうちの約2割が、出願と同時に適切に手続できていれば、意匠登録を受けられた可能性が高く、そのうちの約3分の1は、出願時に新規性喪失の例外の適用を受けるための手続きを取ったにもかかわらず、証明が網羅的にできていなかったものとなる
- 年間約30,000件の意匠登録出願において、

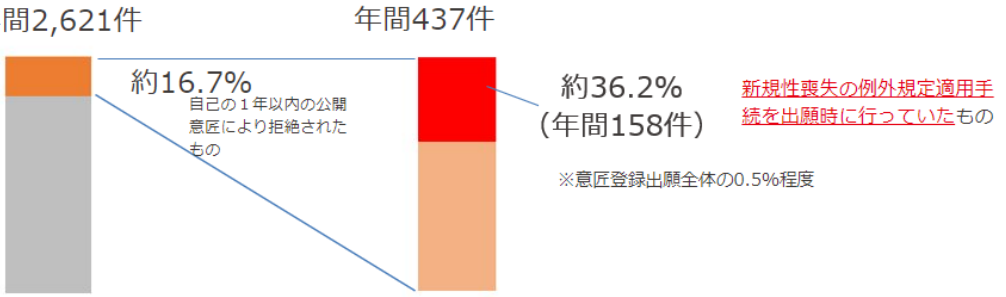
2021年に新規性欠如（意匠法3条1項各号）の拒絶理由が通知されたものは：2,621件

うち、自己の１年以内の公開意匠（内外公報除く）により拒絶されたもの：437件（約16.7%）

うち、新規性喪失例外の手続を行っていたもの：158件（約36.2%）

2021年に新規性の要件を満たさないとする拒絶理由が通知された意匠登録出願数（国際意匠登録出願を除く）

※2022年5月23日時点　特許庁調べ
※拒絶理由通知には、国際意匠登録出願に対する拒絶通報は除く



2．意匠の新規性喪失の例外適用手続
意匠の新規性喪失の特徴

- 意匠は、創作の内容を知らない人でも、製品等の外観を公開することで新規性を喪失させることができることから、様々な状況で新規性を喪失することとなり、情報の管理が難しい。
- 意匠では、試作品をユーザーに実際試してもらい、その意見を踏まえ製品化する創作手法があるように、意匠の創作の完了が販売や公表の直前又は公表後となることも少なくない。
- 意匠制度は特許制度と異なり出願公開制度がない。※

※特許の出願公開制度の下では、出願公開時に、第三者に対して新規性喪失の例外が適用される公開事実の有無を明らかにする必要がある。
一方、意匠においては、出願公開制度がなく、そのような事情が存在しない。

新規性喪失の例外の適用を受けるための証明が網羅的にできていなかった例

事例（１）

①出願の約６月前の自社HPでの公開、②出願の約６月前のECサイトAでの公開、③出願の約６月前のECサイトBでの公開、④出願の約６月前のSNSサイトCでの記事、⑤出願の約６月前のSNSサイトDでの記事、⑥出願の約６月前のSNSサイトEでの記事、⑦出願の約７月前のECサイトFでの公開、⑧出願の約５月前の自社HPでの公開、⑨出願の約５月前のECサイトAでの公開、⑩出願の約６月前のECサイトBでの公開、⑪出願の約７月前のECサイトFでの公開、⑫出願の約５月前の動画共有サイトGでの公開、⑬出願の約５月前の動画共有サイトGでの公開について、例外証明書を提出した。
しかし、出願の約１月前の、他人による、（現実の）店舗Hで購入した製品を紹介する記事に記載された意匠で拒絶された。

事例（２）

①出願の約３月前の動画共有サイトでの紹介動画、②出願の約２月前のクラウドファンディングでの募集ページに記載したことについて、例外適用証明書を提出した。
しかし、出願の約３月前の社員のSNSの記事に記載された意匠で拒絶された。

2．意匠の新規性喪失の例外適用手続
（参考）新規性喪失例外制度に関する意匠制度の国際比較

意匠の新規性喪失の例外規定について、新規性喪失の例外の対象（自己による開示、自己から情報を得た第三者による開示等）や、手続要件の有無、有る場合の内容は、各国独自の制度となっており、国際的に共通と言える制度はない。

	実体審査	猶予期間	新規性喪失の例外と認められる意匠	新規性喪失の例外規定適用のための手続要件
日本	○	1年	① 自己の意に反して公開された意匠 ② 自己の行為に起因して公開された意匠（ただし、意匠等の公報に掲載されたものを除く）	②の場合、出願時に例外適用書面を提出（願書記載により省略可）し、出願から30日以内に証明書を書面で提出。 ①の場合は特になし。
米国（特許法で意匠特許として規定）	○	1年	① 自己により実施・開示された意匠 ② 自己から情報を得た第三者により実施・開示された意匠	①、②ともに特になし。 ※ただし、出願に際し意匠特許の特許性にとって重要であることが当該人に分かっている全ての情報を特許商標庁に開示する情報開示義務が課せられており、いずれかのクレームに関する「欺瞞」、「不衡平行為」又は開示義務違反の認定は、そのすべてのクレームを特許不能又は無効とする。
韓国	○（分野により新規性等の判断をしない「一部審査」）	1年	自己の意匠（ただし、条約等により国内外で出願公開又は登録公告されたものを除く）	• 出願時に例外適用書面を提出し、出願から30日以内に証明書を提出。 • 審査係属中、登録又は拒絶査定の発送前に例外適用書面を提出し、その提出日から30日以内、かつ査定前までに証明書を提出。 • （一部審査の）異議申立への答弁書提出時 • 無効審判に対する答弁書提出時
欧州	×	1年	① 自己が提供した情報や行為の結果として、第三者により開示された意匠 ② 自己に対する濫用の結果として開示された意匠	①、②ともに特になし ※なお、欧州の場合は域内公知（共同体内で営業する当該分野の専門業界にとって、通常の事業過程では合理的に知ることができないものであった場合は公表に当たらない）
中国（専利（特許）法で外観設計専利として規定）	△	6月	① 国際博覧会で初めて展示された意匠 ② 規定の学術会議又は技術会議上で初めて発表された意匠 ③ 他人が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した意匠	• 出願時にその旨を声明し、出願から2 か月以内に博覧会等主催者発行の証明書を提出。 • ③について出願人が出願日以降に知った場合には、当該事情を知った後2ヶ月以内にその旨を声明し、証明資料を添付。

2．意匠の新規性喪失の例外適用手続
検討における論点及び留意事項

検討における論点

- 新規性喪失の例外適用証明書の提出方法の拡充の要否について。
- 提出方法の拡充を行う場合、出願人の負担軽減と第三者の不利益の適切なバランスをとるにはどうすれば良いか。

留意事項としては、例えば以下のようなものが考えられる。

- 新規性喪失の例外は、先願主義の下、出願前に公開された意匠については権利が付与されないとの原則に対する「例外」であり、第三者効はなく、第三者が出願前に公開した意匠があれば拒絶されることとなることから、安易に利用される事態が生じないよう注意が必要。
- 登録後の新規性喪失の例外の手続きを認めると第三者に不利益が生じ得るのではないか。
- 出願人等にとって、短期間に公表事実を網羅的に調査する負担が大きい一方、主要な公表等の事実は把握しているのではないか。

３．NFT 化した画像データの意匠権保護

（１）現状と課題

・近年のデジタル技術の発展により、ブロックチェーンによる相互認証、データの唯一性・真正性、改ざんに対する堅牢性に支えられ、個人がデータを所有・管理し、中央集権不在で個人同士が自由につながり交流・取引する世界、すなわち、Web3.0 での活動が活発化している。中でも、メタバース内では様々な取引が行われており、新たな経済活動のフロンティアとして期待される一方、エルメスのバッグ「バーキン」をデジタル上で模した「メタバーキンズ」をメタバースマーケット上で販売した者に対して、エルメスが商標権侵害等を理由に提訴する等の事例も起きており、NFT 化された画像や、メタバース空間内で扱われる画像への関心が高まる中、これらの画像等がどの法律で保護されるのか、不明確な状況である。

・こうした問題について、2022 年４月、自由民主党デジタル社会推進本部の NFT 政策検討プロジェクトチームによる「NFT ホワイトペーパーWeb3.0 時代を見据えたわが国の NFT 戦略」においても、デジタル空間におけるデザイン保護が、コンテンツホルダーの権利保護上の課題とされた。

・令和元年の意匠法改正において、意匠法の保護対象に「画像」が追加され、操作画像又は表示画像は意匠法の保護対象に加えられており、一部の画像は既に保護されている。

・一方、物品及び建築物と、メタバース上の物品及び建築物の３Ｄデータは機能及び用途が異なることが多く、保護は及ばないものと考えられ、画像の意匠についても、用途が類似しない場合には保護が及ばないことから、十分な保護とはいえないとの指摘もある。

（２）検討の方向性

・既に起きている事例を念頭に、関係する法令に基づき、模倣行為に対して取り得る方策やその限界についての議論の整理を進めつつ、意匠権等による保護の在り方について、他法の動向も注視しつつ十分な検討を行った上で議論を深める必要がある。

・その際、独占的権利を付与する意匠権の特性を考慮し、クリエイターの創作活動に対する萎縮的効果を生じさせないよう十分考慮しつつ、関係する業界のニーズもよく見極めることが重要である。

・あわせて、メタバースサービスの提供やユーザーによる利用が容易に国境をまたぎ得るものであることから、国際協調に向けた議論の必要性が高いことにも留意が必要である。

【提示された御意見】

・どの法律で対応すべきかが難しい。不正競争防止法か、著作権法か、意匠法かそれ以外かが決まっていない。何か新しい権利を設定する必要があるかもしれないと思う。

・自動車の画像がメタバース空間で売られることが起きており、意匠権は及ばないのでどうすればよいか、対応を検討しているところ。メタバースで販売される画像であっても物品の意匠の権利が及ぶとすればよいと考えていたが、今日の議論を踏まえ、そう簡単なものではないと実感した。クリエイターの活動への影響も勘案すると、まずは、現行の不競法や著作権法について検討し、それで拾いきれないものを意匠法や商標法で検討することとなるのではないか。

・メタバースをどのように位置づけるのかという点から議論が始まるため、長期的な議論が必要と思う。

・保護の方策として、表示画像、操作画像を超えた新たな画像の登録可能類型を設けることには反対。そのような登録を設けると、これまで依拠しなければ類似となっても侵害にならないという著作権の世界で動いてきた関連業界の文化に大きな変更を迫ることになりかねない。まさにそうした懸念があるからこそ、令和元年改正で画像意匠を導入した際には表示画像・操作画像に限定し、いわゆるコンテンツ画像は含まれないとした。問題となっているのが、有体物の世界の物の形状をメタバースで再現する行為であることに鑑みると、仮に意匠制度で保護するとしても、物品の意匠の保護範囲をメタバースの世界にまで及ぼせば足りると考える。
・意匠について新たに保護対象を設けるという話については反対。著作物を意匠登録することになる等、コンテンツとの切り分けは困難で過剰登録を生みかねない。登録されたものにも気をつけなければならなくなり、クリエイターを混乱させる。他方で、意匠でやるのであれば物品の意匠の保護対象拡大ならリーズナブル。また、不競法の中でデットコピー規制を拡大するのであれば一番早く混乱が少ないと思う。物品の意匠と異なり、実際の商品の形態の存在が必要であり、依拠が要件なため。不競法の商品等表示としての保護も一つの方策だと思うが、周知性の要件のハードルが高いことや、混同防止措置がとられた場合も考慮が必要。いきなり意匠による保護を検討するのではなく、不競法、著作権法等で考えるべき。
・単純に考えれば画像の意匠を、現実の世界と、メタバースの世界とで切り分けてそれぞれ登録する形も概念的には考えられるが、令和元年の意匠法改正では、画像の意匠をそこまで広げられなかった、という経緯や過剰登録の懸念の話もあるので、そういう方向性は難しい。現実の世界で画像の意匠を登録し、メタバースの世界でも画像を現実世界と同様に登録するという形にすると、現実の世界で物品意匠として既に登録されているものをメタバース内で登録するのは、新規性の観点で不可能。何らかの方法で意匠の保護対範囲をメタバースの世界にまで広げる方向で検討をする場合には、関連意匠制度を使ってメタバースでの意匠を物品意匠の関連意匠という形で保護することはありうるか。せっかく出願可能期間が 10 年になる制度があるので、法改正と組み合わせて使うことも考えられるのではないか。いずれにせよ、何法で保護すべきかも含めて、まだ検討が必要だと思う。
・商標であれば立体商標の制度を少し変えなければいけないため、不正競争防止法第２条第１項第１号の検討が先だと思う。また、同法第２条第１項第３号のデッドコピー規制をデジタルにも権利が及ぶようなものがまず良いかと思っている。関連意匠は、類似の範囲で関連意匠を認めるという現在の枠組みの下では難点もあるという印象。類似する範囲で関連意匠があることになるため、今の関連意匠の延長であれば、物の意匠の画像の類似を認めること。メタバース独自の意匠を認めつつ、既存の物品の意匠について関連意匠を認めるという方法もあるが、物の意匠の保護をメタバースに及ぼすという方策をとるのであれば、意匠登録範囲の拡大をしなくていいのではないか。
・産業振興の観点から、保護することによって、守られるものが何で、保護範囲を拡大する弊害がどの程度あるか、というのが分からないと法改正の検討は難しい。変に広げるとクリエーションの自由度を失いかねない。絶対的権利で保護することで産業振興につながる事例があるなら考えるべき。唯一検討して良いのは商標。メタバースで個社のロゴが使われてしまうのはまずい。ロゴではなくても、商標で登録できるプレイステーションといったものがメタバース上に登場するのは、収入を阻害する。意匠については情報不足。商標法で手当できるか確認したいという感想をもった。

・映画会社等クリエイター会社が会員にいる。日本の強みのある分野。コンテンツ制作側は、個々が頑張っているが、諸外国は国が支援している。プラットフォームづくりについては、政府がしっかりこうした議論を進めてほしい。保護の観点では現行制度で保護しながら、商標、意匠で保護していく方向で考えてほしい。例えば、有田であれば陶磁器をデジタルにしている。ものづくりの世界ではあるが、デジタル化の動きはしっかり会員各社に理解してもらう必要があると思った。
・保護すべき理由がどこにあるのかがぼんやりとしか分かっていない。エルメスの事例を放置するのがよくないというのはわかるが、アニメでバーキンを描いたとしても問題にならない。売買の対象となるのが問題だというのであれば、バーキンを書いた絵を売っても問題にならないのに、バーチャルな世界での売買となると保護が必要という根拠は何か。今般の議論はメタバースや NFT の特殊性から問題が発生するのか、それ以外の何かなのか。
・WEB 上でのデータの無断使用について権利行使するかしないかは、場合による。例えば品質を損なうような態様では困る。商標にはブランドや品質担保の側面があるが、意匠にもそういった側面がある。また、宣伝になる場合もあるが、WEB 上に上げられたデータが、本体よりも収益を上げるような事態となれば、クリエイターの創作意欲は減退してしまう。そういったことを加味しつつ保護を考えていけばよい。

3．NFT化した画像データの意匠権保護
デジタル空間の意匠保護の課題

➢ 2022年4月、自由民主党デジタル社会推進本部のNFT政策検討プロジェクトチームによる「NFTホワイトペーパー Web3.0時代を見据えたわが国のNFT戦略」において、デジタル空間におけるデザイン保護が、コンテンツホルダーの権利保護上の課題とされた。

「NFTホワイトペーパー Web3.0時代を見据えたわが国のNFT戦略」※ から一部抜粋

4．コンテンツホルダーの権利保護に必要な施策
（2）デジタル空間におけるデザイン保護
ア．問題の所在
メタバースサービス内で利用されることを前提として、ある程度特徴的な外観を有する量産品が模倣されたデジタルデータのNFTが販売されるケースが生じているが、こうした量産品のデザインは、著作権では保護されないことが多い。
他方、製品の独創的なデザインを保護する仕組みである意匠権は、原則として「物品」のデザインを保護するものであり、令和元年意匠法改正により一定の「画像」（機器を操作するための画像や、操作した結果を表示する画像）にも保護範囲が拡大されたものの、これを超えるデジタル空間内でのデザインの模倣に関しては保護が及ばない。国際的には、意匠登録の国際出願手続こそハーグ協定により整備されているものの、意匠権に基づく保護範囲は各国で異なっており、量産品のデザインのデジタル空間における模倣行為に対して十分な保護を与えている例は見られない。
イ．提言
目下の対応としては、既に起きている事例を念頭に、まずは著作権法や不正競争防止法といった法令に基づき、模倣行為に対して取り得る方策やその限界についての議論の整理を進めつつ、将来的には、意匠権による保護範囲の拡大を含め、法改正による一定の手当ての可能性について関係省庁における検討を進めるべきである。
また、メタバースサービスの提供や利用が容易に国境をまたぎ得るものであることを考慮すると、デジタル空間におけるデザイン保護の共通化や国際協調に向けた議論の必要性は高いと考えられるため、こうした国際的な議論をリードすべく、政府として積極的にイニシアチブを発揮するべきである。

※本ホワイトペーパーは、2022年4月26日に自民党政務調査会デジタル社会推進本部から発行された政策提言「デジタル・ニッポン2022 ～デジタルによる新しい資本主義への挑戦～」に盛り込まれている。 https://www.jimin.jp/news/policy/203427.html

3． NFT化した画像データの意匠権保護
（参考）メタバース空間における各産業財産権法の保護対象

	意匠法	商標法	特許法・実用新案法
保護の**及ぶ**範囲	・ **操作画像又は表示画像として登録された画像の意匠及びそれに類似する意匠** 例）意匠登録されたアイコン用画像の意匠をメタバース内でアイコンとして用いた場合	・ **メタバース上のアイテムを表現する指定商品・役務** 例）販売する「アバターが着用する被服」にブランドを付す行為 →第9類の商品として「オンラインのバーチャル環境で使用される被服に関するコンピュータプログラム」 **※なお、この表示が適切か否かは今後の裁判例による（諸外国でも同様）**	・ **メタバースを実現するための技術** 例）メタバース空間を構成するために必要なハードウエアや、そのハードウエアと協働するソフトウエア ・ **現実空間でもメタバース空間でも同様に機能するプログラム等の発明は、同一の特許権で保護される可能性がある** 例）現実空間でもメタバース空間でも同様に遊べるゲームプログラム
保護の**及ばない**範囲	・ **物品及び建築物と、メタバース上の物品及び建築物の３Dデータは機能及び用途が異なることが多く、保護は及ばないものと考えられる** 例）意匠登録された自動車の意匠をメタバース内で自動車の３Dデータとした場合 ・ **画像の意匠について、用途が類似しないもの** 例）意匠登録された操作画像の意匠をメタバース内で動画（コンテンツ）として示した場合	・ **商品・役務が非類似の場合** 例）上記商品（コンピュータプログラム）に対して第25類「被服」 ・ **「商標の使用」に当たらない場合** 例）現実の都市を再現させた場合に映り込む構築物（東京スカイツリー）、看板（渋谷109）等 例）個人使用	・ **現実空間での物理的存在を前提とする特許発明又は登録実用新案に係る物品をメタバース空間で表現した場合は、保護は及ばないと考えられる** 例）形状に特徴のある物品の発明について、メタバース内でその形状を模した場合

関連論点：海外サーバで実施している場合等、メタバース空間がどの国の法律で保護されるのか

※法的拘束力はないが、商標に関しては「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」（2001年WIPO SCTにて採択）が存在。
インターネット上における標識（商標等）の使用について、どのようなケースでその国における「使用」と認められるか等を内容としており、日本において同勧告に沿った判例も存在。
（PAPA JOHN'S事件 平成17年12月20日判決 知財高裁平成17年(行ケ)第10095号:内容が全て英語で表示された外国サーバー上のウェブサイトにおける「広告」を、日本国内における「使用」と認めなかった事例）

3． NFT化した画像データの意匠権保護
課題の検討にあたり留意すべき事項

■課題の検討にあたり留意すべきと考えられる事項は以下のとおり。

- デジタル空間におけるデザインの保護については、著作権法や不正競争防止法等、他法域でも議論が開始されてきており、他法の動向も注視すべきではないか。
- 保護のメリット、デメリットを十分に比較衡量し、関係する業界のニーズもよく見極める等の調整が必要ではないか。
- 多国間で展開されるメタバースも少なくないことを踏まえ、国際的な議論をリードし協調していくことも重要ではないか。
- 権利の実効性をどう担保するか。例えば、メタバースでの行為を日本国内での行為といえるか、仮想通貨を通じた取引の損害を評価できるか。

（参考）過去の法改正時に業界から示された意見の例
・日本において著作権等による知財保護が有効でないのであれば、意匠法がそのデザインと物品の機能との関係性にかかわらず保護するべき。

・画像の創作者の負担を増し、創作活動を制限する可能性が高く、慎重な検討が必要。画像創作者が登録された映画やゲームの各フレームの画像を調査するといった、現実的でない、創作物の価値との関連の低い作業が要求される事態が生じる
（以上２件、意匠制度の見直しの検討課題に対する提案募集結果（平成30年11月5日）から
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/09-shiryou/06.pdf）

・画像意匠の実施行為には、現実世界を測量した三次元モデルの生成行為、三次元表示用のアプリケーションに当該三次元モデルを組み込む行為等が、実施行為に含まれないよう明示いただきたい。施策は、社会基盤である地理空間情報の作成・公開・使用等を妨げない範囲で施行いただきたい。
（意匠制度小委員会報告書案「産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて（案）」 に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方
（平成31年2月）
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/isyou_seido_190215_minaoshi/02.pdf）

４．コンセント制度の導入

（１）現状と課題

・他人の先願登録商標と同一又は類似する後願商標は登録をすることができない（商標法第４条第１項第 11 号に規定）ところ、諸外国で導入されている「コンセント制度」の下では、そのような場合であっても、先願商標の権利者の同意（コンセント）があれば、原則、併存登録が可能となる。

・近年、事業分野によってはコンセント制度の利用機会が格段に増えているとの声がある一方で、グローバルなコンセント（併存同意）契約を結ぶ場合に、我が国においてはコンセント制度が導入されていないために同様の手続ができないことが障壁となっているという声もある。また、他人の先願登録商標と同一又は類似するとして拒絶査定されることを避けるために、出願人の名義を一時的に商標権者の名義とすることで一致させ、登録査定後（設定登録前）に元の出願人の名義に戻す（又は、商標権者が出願人に先願登録商標の権利を一時的に移転し、出願人と引用商標権者との名義を一致させ、登録査定後に従来の商標権者に再度移転する）手法（アサインバック）が利用されることがあるが、権利の一時的な移転に伴うリスクや、手続、費用の負担を理由に、中小企業を含むユーザーからは、より簡便・低廉なコンセント制度の導入を求める声がある。

（２）検討の方向性

・産業界からの制度導入のニーズ及び消費者に受け入れられる文字列・ロゴの組み合わせは無限にあるわけではない中で、一度登録された商標権は、更新により永続的に独占可能な権利であるところ、商標の資源の枯渇といった観点も踏まえると、我が国においてもコンセント制度の導入について更なる検討を行うべきである。その際、商標法第１条に定める目的の一つである「需要者の保護」を考慮した制度を検討していく必要がある。

・このため、当事者間の同意があれば出所混同のおそれの有無の確認を経ることなく併存登録を認める（「完全型コンセント」）のではなく、同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には審査官の判断で拒絶する（「留保型コンセント」）べきではないか。

・また、コンセントによる併存登録後に両商標の間で出所混同が生じる場合を想定し、登録後の権利移転により混同が生じた場合の取消審判（商標法第 52 条の２）と同様に、不正競争の目的で他の商標権者の業務に係る商品又は役務と混同を生じるものをした場合には登録を取消し得るような事後的な手当もあわせて、法改正の具体的内容について検討を深める必要がある。

【提示された御意見】

・アサインバックの方法で類似商標の併存登録が行われているが、代理人は少なからず抵抗を感じている。自由譲渡やアサインバックにより市場において類似商標が併存していても、大きな出所混同は生じていないので、積極的にコンセント制度の導入を検討してほしい。

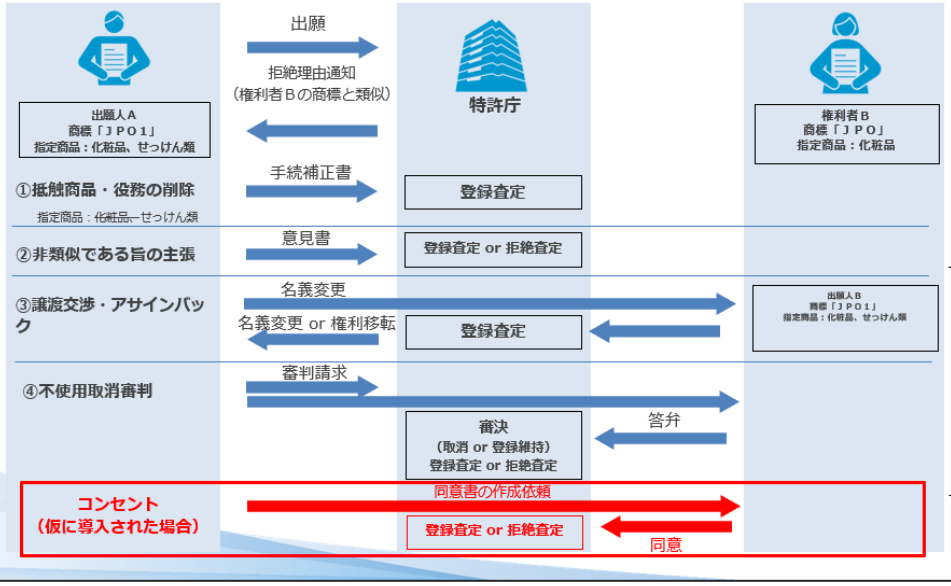
・近年、自社の業界において電動化・知能化が進んだことで異業種の商標権者の先行商標と抵触することが増えたため、コンセントの利用機会が格段に増えている。アサインバックは手続き上煩雑で時間もかかる。需要者保護の観点から留保型コンセント制度を導入してほしい。商標法第 52 条の２との関係は必要に応じ整理していく必要がある。

・外内の業務を担当する弁理士から、海外ではコンセント制度がある中で、日本にはそれがないために、海外の顧客にアサインバックの説明をする負担があり、費用も高くなるため、毎回トラブルになるので早期の対応を求める声を昔からよく聞く。前向きに進めてほしい。
・需要者の出所混同を防ぐ観点では、特許庁で最終的な登録の可否を判断できる留保型が望ましい。現行制度も誤認混同防止の担保措置（商標法第 24 条の４（商標権の移転に係る混同防止表示請求)、同法第 52 条の２）のもとで互いに抵触する商標権の重複した登録が認められていることから整理できる。それ以外の手当てとして、同法第 52 条の２若しくは類似の手当でも良いが、当事者は将来的に混同を生じないと考えて同意をするであろうことを考えると、特許庁で審査するなら十分という考え方もある。同法第 52 条の２あるいは似た形での追加の手当について反対しない。
・知財を活用している中小企業では、留保型のコンセント制度導入に賛成の声がほとんど。多くの国で制度が導入されており、併存登録され安全に使用されている商標が日本で使えないことは望ましくない。国境を越えたブランド展開の増加を想定すると、国際協調の観点やユーザーフレンドリーの観点からぜひ導入を検討してほしいという声が複数ある。実務上、別の方法（アサインバック）でしている部分もあり、制度導入することで問題は生じず、むしろ利便性が上がるのではないか。同一・類似の判断や出所混同の考え方については、公益保護の制度設計をお願いしたいという声もあった。審査処理遅延の懸念はそんなにない。アサインバックでは対応できない部分があるので前向きな検討をお願いしたい。
・現在の商標法第 52 条の２は権利の移転を前提としており、コンセントのように当初から権利を分属させる場合も対象にするのであれば事後的に手当可能なので、登録要件を緩和して、政策判断として先行登録商標が現在使用されていないケースでコンセントを認めることは可能かもしれない。アサインバックは同法第 52 条の２の潜脱であり本来望ましくない。
・近年問題になっているのは商標の資源の枯渇。文字列・ロゴの組み合わせは無限という考え方もあるが実際にはそうではなく、消費者に受け入れられる組み合わせは限られており、今後、商標の資源の枯渇が進んでいくとなると商標登録をシェアできるシステムはどんどん進めていくべき。本当は使用したかった商標を使用できずセカンドベストの商標を登録する、というのは社会的に良くない。本来望ましい商標がつけばもっと売れていたということであれば、消費者の満足感、企業の利潤が社会全体で高まる。経済学では効率性を社会の望ましさの指標として使うが、価値を最も高める人に権利を移すのが合理的、という考え方にも通じる。コンセントによる合意の結果、後願が売れてしまった場合、それは市場が選択した結果で社会的にロスがなく、事後的手当てもあまり必要が無いと感じている。出所表示機能は商標の根幹なのでコンセントにより商標をシェアするシステムを導入するにしても一定の留保は必要とする点で賛同する。
・問題は、アサインバックで対応している部分を新しい制度とすることで、当事者が合意したものを需要者が混同してしまうかどうか。審査に時間がかかるのは折角の制度に魂が入らないため、商標法第 52 条の２のような後から弊害があれば是正する、という仕組みが望ましい。
・アサインバックを普段利用しているが大きな不都合は感じていない。アサインバックには欠点もあるが、コンセント制度もメリット・デメリットがあると思う。コンセント制度を否定するものではないが、アサインバックとコンセントの二つを、会社のネイチャーや相手方の所属する国などで使い分けることになる。両方あることについて特に反対するものではない。

4．コンセント制度の導入
コンセント制度の導入が求められる場面について

- 一般に、他人の先願登録商標と同一又は類似する商標を出願した場合、商標法第４条第１項第１１号に基づく拒絶理由が通知されるところ、出願人が採っている対応としては、主に①抵触商品・役務の削除（手続補正書）、②非類似である旨の主張（意見書）、③引用商標権者との譲渡交渉又はアサインバック及び④引用商標に対する不使用取消審判等が存在。
- ①抵触商品・役務の削除による対応が不可能な場合、②～④のいずれかを選択することとなるが、書面の作成や権利の移転には一定の金銭的・時間的コストが掛かることから、ユーザーからは、これらより簡便・低廉なコンセント制度の導入が求められている。

■他人の先願登録商標と同一・類似の商標を出願した場合の対応について



③④ともに出願人の金銭的・時間的コストが大きい。
→名義変更や権利移転には件数に応じて所定の手数料を要するほか、出願人・権利者名を（一時的にではあるが）変更するため、役員の承認が必要なケースも多い（ユーザー意見）。

③④を完全に代替するものではないが、補完するもの（新たな選択肢）として、コンセント制度の導入を求める声あり。

５．他人の氏名を含む商標の登録要件緩和

（１）現状と課題

・構成中に他人の氏名等を含む商標は、他人の人格的利益の保護の趣旨から、その承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができない（商標法第４条第１項第８号）とされている。

・近時の裁判例においては、本規定が厳格に解釈されており、その判旨を踏まえた商標審査・審判においても、他人の氏名を含む商標の登録が困難な傾向にある。

・ファッション業界等を中心に、創業者やデザイナーの氏名をブランド名として採用する傾向があるところ、近年の本規定の厳格な解釈により、新興のブランドのみならず、広く一般に知られたブランドまで、同名の他人の存在により出願が拒絶されるといった事態が生じており、このような状況は、氏名からなるブランドの商標としての保護に欠けるといった指摘がある。

（２）検討の方向性

・ユーザーニーズ、他人の人格的利益と出願人の商標登録を受ける利益とのバランスや、諸外国との制度調和等の観点から、本規定における他人の「氏名」に一定の知名度の要件を課す法改正が適当ではないか。

・上記改正案から生じる課題の１つとして、商標に含まれる氏名と無関係な者による出願について、先取り出願を許容すべきでない場合には、現行の商標法における、使用についての疑義がある旨の拒絶理由（商標法第３条第１項柱書）、公序良俗違反を理由に登録できないとする拒絶理由（同法第４条第１項第７号）等の活用可能性を検討していく必要がある。

・法改正の具体的内容について検討を深めるとともに、求める知名度の程度、事後的に他人が知名度を獲得した場合の取扱い等、上記改正案に関連するその他の論点・課題についても、あわせて検討を行う必要がある。

【提示された御意見】

・現在の解釈が厳格すぎるというのは賛同。方向性として他人に一定の知名度を求めることが良いかと思うが、無関係な者による出願に留意の必要があると考える。他人の知名度だけを要求すると、自己の氏名とは関係の無い他人の氏名に関して出願することが可能となるが、目的によっては登録を認めるべきではなく、悪意で出願される場合もあり得る。商標法第３条１項柱書で使用の意思で見ることもありえるが、「実際にはこういう形で使用する予定」と主張された場合に、関係ない者の出願を拒絶できるかは厳しいのではないか。同法第４条第１項第 10 号、第 15 号、第 19 号はある程度知られていることが要件になっているところ、これら条文でフォローできるか不明で、同法第４条１項７号の解釈で詰めて考える必要がある。

・法改正若しくは審査基準を見直してほしい。条文を厳格に適用するあまりに氏名ブランドが保護されていない状況が続いている。日本において基礎となる登録商標を持てないために、国際登録の制度も活用できない。世界的に展開するデザイナーズブランドも日本だけ登録できないこともあり国際調和の観点からも見直してほしい。マツモトキヨシの音商標について、知財高裁の裁判例があって、特許庁においても調査研究を進められてきたところ、厳格すぎる運用の見直し等について迅速に進めてほしい。

・これが拒絶されるのか、というケースが目立ってきた。最近はデザイナーやアーティストで著名な方の名前が商標的に使われ、定着していることが多い中で、変えないといけない。判

断のばらつきは現在も当然生じると思われるが、事後的に他人が知名度を獲得した場合の取扱いが最も面倒である。実務では、ある程度の知名度になるかもしれない商標を使用する場合に、名前であるかどうかにかかわらず、類似商標、先使用があるか等を調査するが、使用・出願の時期が、どちらが早いかにより答えが変わってくる。法改正が必要なものかどうかは類型を分けて検討すべき。事後的に他人が知名度を獲得した場合の取扱いを整理できれば法改正に向かっていって問題ないのではないか。

・商標法第４条１項８号の「氏名」に著名性要件を付すことに賛成。（特定の他人の氏名と）１対１対応にならないローマ字、カタカナについても登録を認めない裁判例が広がっていることが問題と理解している。知名度をどの程度要求するかについては、他人による商標登録を妨げる効果を持つものとして、同法第４条第１項第 10 号、第 15 号と同程度、同じ要件とすべき。マツモトキヨシ音商標事件との関係では、１対１対応ではない大量の「マツモトキヨシ（氏）」が考えられる場合まで人格的不利益が生じるか疑問があり運用等で改善できればと思う。

・要件緩和に賛成する。電話帳を調べて該当するものがあれば拒絶するような実務について、ブランド保護の観点からも妥当性がない。

・他人に著名性を求めるのは賛成。氏名を含む商標で人格的利益を害されていると思う人はどのくらいいるのかはデータとして取っておいた方が良い。その上で、雅号と一般の氏名との間に差異を設けるべきかについては、雅号の方が一般的な氏名より同姓同名の中で著名な人の割合が高いと思う。分母は少ないが経済的利益は大きいので、一般的な氏名との関係でバランスが取れている。同姓同名の数に対する著名な人の割合について、どれくらい違うのか調査する必要があると思うが、バランスが取れていれば区別する必要は無い。商標登録後に他人が著名性を獲得した場合、事後的に更新時などいずれかの時点で拒絶する等の対応も必要になるのではないか。

・タレントの芸名をプロダクションが登録してしまう場合など、関係性が円滑であればよいが、タレントが独立するときにそれを使用できないというのはどうかという点で、登録時に人格的利益を有している者に権利を帰属させるというのをどう担保するか、無関係の者の出願を認めない等、何かしらの手当てが必要という気がしている。

・他人の氏名に知名度を要求することに賛成。事後的に他人が知名度を獲得した場合の取扱いについて、このケースではどうなるか、というのを今後検討して必要な手当を考えていくのが良い。

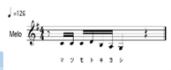
５．他人の氏名を含む商標の登録要件緩和
他人の氏名を含む商標の登録について

- 構成中に他人の氏名等を含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができない（商標法第４条第１項第８号。以下「本規定」という。）。その趣旨は、他人の人格的利益の保護にあるとされている。

（参考）**第四条**　次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
（中略）
八　他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）

- 近時の裁判例においては、本規定が厳格に解釈されており、その判旨を踏まえた商標審査・審判においても、氏名等を含む商標の登録が困難な傾向にある（なお「マツモトキヨシ音商標事件」においては本規定非該当と判示）。

■本規定に関する裁判例

	事件名／事件番号／訴訟に係る商標	説示要旨
1	LEONARD KAMHOUT事件 最高裁平成16年6月8日判決(平成15(行ヒ)第265号) 争われた商標：商願平10-90342号「ＬＥＯＮＡＲＤ ＫＡＭＨＯＵＴ」	（商標法第４条第１項第８号は）括弧書以外の部分に列挙された他人の肖像又は他人の氏名、名称、その著名な略称等を含む商標は、括弧書にいう当該他人の承諾を得ているものを除き、商標登録をできないとする規定である。その趣旨は、肖像、氏名等に関する他人の人格的利益を保護することにあると解される。
2	国際自由学園事件 最高裁平成17年7月22日判決(平成16(行ヒ)第343号) 争われた商標：登録第4153893号「国際自由学園」	（商標法第４条第１項第8号が）他人の肖像又は他人の氏名、名称、著名な略称等を含む商標は、その他人の承諾を得ているものをの除き。商標登録を受けることができないと規定した趣旨は、人の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。すなわち、人は自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益を保護されているのである。
3	オプト事件 知財高裁平成21年2月26日判決(平成20年(行ケ)第10309号) 争われた商標：商願2006-027632号「株式会社オプト」	他人の名称を含む商標については、他人の承諾を得ているものを除いては、商標登録を受けることができないというべきであって、出願人と他人との間で事業内容が競合するかとか、いずれが著名あるいは周知であるといったことは、考慮する必要がないというべきである。
4	末廣精工事件 知財高裁平成21年5月26日判決(平21(行ケ)第10005号) 争われた商標：商願2007-63965号「末廣精工株式会社」	（商標法第４条第１項第８号は）出願人と他人との間で商品又は役務の混同のおそれの有無、いずれかが周知著名であるということなどは考慮せず、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称」を含む商標をもって商標登録をうけることは、そのこと自体によって、その氏名、名称等を有する他人の人格的利益の保護を害するあるものとみなし、その他の承諾を得ている場合を除き、商標登録を受けることができないとする趣旨に解されるべきものである。
5	山岸一雄大勝軒事件 知財高裁平成28年8月10日判決(平成28(行ケ)第10065号) 争われた商標：商願2013-90519号「山岸一雄大勝軒」 山岸一雄事件 知財高裁平成28年8月10日判決(平成28(行ケ)第10066号) 争われた商標：商願2013-90418号「山岸一雄」	商標法第４条第１項第８号の趣旨やその規定ぶりからすると、同号にいう「他人の氏名」が、著名又は周知なものに限られるとは解し難く、また、同号の適用が、他人の氏名を含む商標の登録により、当該他人の人格的利益が侵害され、又はそのおそれがあるとすべき具体的事情の証明があったことを要件とするものであるとも解し難い。 また、同号の趣旨は、上記のとおり、人の氏名に対する人格的利益の保護にあるところ、この人格的利益の保護の要否を、顧客吸引力の有無（周知性や著名性の有無）により分けるというのも、同号が商品又は役務の出所の混同のおそれを要件としていないことに照らし、相当でない。
6	「マツモトキヨシ」音商標事件判決 知財高判令和3年8月30日（令和2年（行ケ）第10126号） 	（商標法第４条第１項第８号は）出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名、名称等に係る人格的利益の調整を図る趣旨の規定であり、音商標を構成する音と同一の称呼の氏名の者が存在するとしても、当該音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで、他人の氏名に係る人格的利益を常に優先させることを規定したものと解することはできない。 本願商標に接した者が、本願商標の構成中の「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音から、通常、容易に連想、想起するのは、ドラッグストアの店名としての「マツモトキヨシ」…であって、普通は、「マツモトキヨシ」と読まれる「松本清」…等の人の氏名を連想、想起するものと認められない。

５．他人の氏名を含む商標の登録要件緩和
現行制度の課題と近時の検討

- ファッション業界等を中心に、創業者やデザイナーの氏名をブランド名として採用する傾向があるところ、近年の本規定の厳格な解釈により、新興のブランドのみならず、広く一般に知られたブランドまで、同名の他人の存在により出願が拒絶されるといった事態が生じており（下記拒絶例①、②）、このような状況は、氏名からなるブランドの商標としての保護に欠けるといった指摘がある。
- これらの指摘も踏まえ、令和３年度に調査研究を実施。国内外の文献調査、氏名権の有識者を含むヒアリング調査及びこれらを踏まえた有識者委員会での議論を通じ、ユーザーニーズも踏まえた、氏名等を含む商標の保護の在り方について検討を行った。
- また、商標構成中の文字が意図せず他人の氏名を表すものとなった場合にも本規定を適用せざるを得ない場合があり（下記拒絶例③）、上記の指摘とは別に検討が必要（出願人は「南の大地で豊かに実る」を意図した造語と主張したが、「南 実」（ミナミ ミノル）を氏名とする他人の存在が確認できたため、本規定により拒絶。）。

■近年の審査・審判拒絶例

	商標	出願日／出願番号、審判番号	指定商品・役務
①	ヨウジヤマモト (標準文字)	2019年2月 13日 （商願2019-23948、不服2021-2342）	第３類「化粧品」、第14類「身飾品」、第18類「かばん類」、第25類「被服」等
②	ジュン　アシダ (標準文字)	2020年12月25日 （商願2020-160280）	第３類「化粧品」、第14類「身飾品」、第25類「被服」、第41類「ファッションショーの企画・運営」等
③	南実のかぼちゃ (標準文字)	2012年 4月 20日 （商願2012-31579、不服2013－5362）	第30類「かぼちゃを使用した菓子」

■各国における制度比較（令和3年度「他人の氏名等を含む商標に関する調査研究」報告書から抜粋・一部改変）

	米国	欧州	ドイツ	フランス	中国	韓国	日本
商標法上、他人の氏名を含む商標に関する規定はあるか。	○	○	○	○	○	○	○
（規定がある場合）氏名に一定の知名度は要求されるか。	※１	※２	○	○	○	○	×

※１　審査便覧上、一定の知名度が要求される
※２　各加盟国の法律による。

5．他人の氏名を含む商標の登録要件緩和 検討すべき論点と方向性について

- 氏名権に知見を有する学識経験者からは、他人の氏名の無断使用が必ずしも氏名権の侵害とはならないという見解や、本規定は、過度に他人の人格的利益を保護している印象があるとの見解が示された。
- また、それらの意見を踏まえ、有識者委員会においては、人格的利益と商標登録を受ける利益との調整や、諸外国における制度調和等の観点から、本規定における他人の「氏名」に一定の知名度の要件を課すのが適当ではないかとの方向性が報告された。
- 仮にその方向性に基づき法改正する場合、（有名でない他人の氏名を含む商標が登録され得ることは）人格権を軽視することにならないか、それ以外にも採りうる選択肢はあるかについては引き続き慎重な検討が必要。

■氏名権に関する知見を有する学識経験者の主な意見

○ 本規定は民法の氏名権の権利行使可能な範囲を超えて他人の人格的利益を保護している可能性があり、他人に氏名を使われない利益を保護しすぎの印象がある。
○ 氏名権侵害の成立要件は（具体的な線引きは明らかではないが）氏名を勝手に用いた場合の一部に限られると考えられている。
○ 日本における氏名権の整理において、本規定に係る人格的利益の位置づけは「他人にその氏名を冒用されない権利・利益」が含まれているとみるべき。
○ 他人が周知・著名である場合に限り本規定の拒絶理由とするという方向性については、周知・著名でない他人の権利・利益が考慮されなくなる点が懸念されるが、これに加え出願商標の使用予定等を考慮する運用を行う場合には、出願人の利用態様を考慮する点で、当該運用がない場合よりも良い。

■有識者委員会で得られた意見のまとめ

（1）ブランド戦略を促進していく上での氏名商標に係る現行制度への認識
○ 氏名商標を用いたブランド戦略についての産業界のニーズを踏まえると、他人の氏名等を含む商標に関する商標制度について、見直しの検討が必要となる段階に来ている。

（2）見直しの方向性について
○ 見直しの方向性としては、本規定に係る人格的利益と商標登録を受ける利益との調整、商標法の法目的、本規定の課題の解決、審査の実現可能性、諸外国との制度調和等を考慮し、本規定における「他人の氏名」に、商標法の知名度に関する他の規定を考慮しながら、一定の知名度に係る要件を設けることが適当ではないか。
○ 日本における民事法上の氏名権は、明文の規定が存在しないうえ、判例・裁判例が少なく、学説においても十分な議論がない状況であるところ、本規定によって保護される人格的利益についても、ある人の氏名と同一の氏名を含む商標の登録や使用のみで直ちに違法となるものではなく、本規定は、商標出願に係る指定商品・役務と氏名とを結びつけられることによる弊害又は不利益を保護しようとしていると理解することができるのではないか。

（3）運用見直しによる対応について
○ 「マツモトキヨシ音商標事件」の判旨なども参考に、出願商標の構成・態様、周知・著名性等を考慮して、一般に「他人の氏名」と認識することができないと判断される場合には本規定を適用しないとする運用見直しについても検討の余地がある。

（令和3年度「他人の氏名等を含む商標に関する調査研究」報告書から抜粋）

６．（メンバー御提案）商標の品質保証機能について

（１）現状と課題

・日本の商標法において、商標には、出所表示機能があるが、それ以外の機能は任意的、あまり重要でないと考えられているが、欧米では、商標の基本的機能として品質保証機能の方がむしろ重要であるという考え方に変わってきているところ、解釈論の局面で食い違いが生じているのではないか、日本においても、商標の基本的機能として出所表示機能のみならず品質保証機能を重視すべきではないか、との意見があった。

・具体的には、商標法の目的規定である第１条を、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るとともに品質保証の努力を促し、もつて産業の発達に寄与し、・・・」と改正することにより、品質保証機能を重視する姿勢を明確にすること、また、商品識別番号（ロット番号）を削除する行為を、商標の品質保証機能を阻害するものとして、商標権の侵害であると解釈してはどうかとの意見があった。

（２）検討の方向性

・現状、商標法において、商標の基本的機能を定義する条文や、品質保証機能に言及する条文は存在しないが、特許庁としては、商標の基本的機能として出所表示機能、広告機能、品質保証機能が存在すると認識しており、特許庁ウェブサイトや知的財産権テキストにおいて紹介しているところである。

・頂いた御意見を踏まえつつ、ユーザーのニーズや時代に即した商標制度の構築に向けて、コンセント制度の導入や、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和など、必要な検討を進めていく。

【提示された御意見】

・日本の商標法は、元々、出所表示機能があると考えられていて、それ以外の機能は任意的、あまり重要でないと考えられていることと思う。諸外国では発展しており、アメリカあるいはヨーロッパでも、商標の基本的機能として品質保証機能の方がむしろ重要であるという考え方に変わってきており、解釈論の局面で食い違いが生じている。日本においてもフレッドペリー最高裁判決がでて、品質保証機能が重要という考え方の転換があった。例えば商標法第１条を「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るとともに品質保証の努力を促し、もつて産業の発達に寄与し、・・・」とすれば、理念の面で新しい時代に合わせるという姿勢が明確になる。卑近な例でいうと、色々なメーカーが品質保証のために商品識別番号をつけることがあるが、番号部分を削り取って流通させる行為について、商標の品質保証機能を阻害するものとして商標権侵害とする解釈論を打ち出しても良いのではと考えている。

７．懲罰的損害賠償/利益吐き出し型損害賠償

（１）現状と課題

・我が国では、不法行為に基づく損害については、民法第 709 条に基づく損害賠償が可能だが、諸外国には、懲罰的賠償制度等、様々な損害賠償制度がある。

・懲罰的賠償制度とは、悪性の強い行為をした加害者に対し、実際に生じた損害の賠償に加えて、さらに賠償金の支払を命ずることにより、加害者に制裁を加え、かつ、将来における同様の行為を抑止しようとする制度である。

・利益吐き出し型賠償制度とは、他人の権利を無断で利用した者が、それによって利益を取得した場合に、権利者がその利益の償還（利益の剥奪）を求めることができる制度である。

・特許権の侵害については、損害額の立証の困難性に鑑み、民法第 709 条の特例規定として特許法第 102 条各項に損害額の算定規定がおかれている。

・損害賠償額の適正化に向け、権利者の生産能力等を超える部分の損害をライセンス料相当額として認定できるよう、令和元年特許法改正において規定の見直しを行ったところ。

・令和３年特許法改正時の附帯決議では、いわゆる懲罰的損害賠償制度について、諸外国や裁判例の動向も注視しつつ引き続き検討することとされている。他方、近年、高額な損害賠償額が認められる傾向があるという意見もある。

（２）検討の方向性

・実損の填補を超える賠償を日本の法体系において認めることができるか（生命侵害の場合でも懲罰的賠償が認められない中で、特許権侵害の場合に懲罰的賠償を認めることは困難ではないか。）、抑止的・制裁的な賠償制度を導入すると、知財体制を十分に整える力のない企業にとって想定外のリスクを抱える可能性が高まるのではないかといった意見もあること、さらには、高額な賠償が認められている例等を踏まえ、今後の国内外の裁判例等の動向について、引き続き注視する必要がある。

【提示された御意見】

・最近の判例をみると、それなりに妥当で高額な賠償が認められてきているので、今しばらく事態の推移をみるべきではないか。

・過去の特許小委では、懲罰的賠償は難しいという意見が大半だったと思うが、利益吐き出しについては好意的な意見もあった。とはいえ、変える必要があるのか、という流れで法改正はしなかったという認識。令和元年の改正（特許法第 102 条）で、損害賠償額算定が見直された後、裁判所が高額な賠償を認めている中で、もう少し様子を見るということでよいのではないか。

・現時点で法改正が必要とは思わないが、その時々で公の場で議論して論点として残しておくことは重要と考える。

7．懲罰的損害賠償/利益吐き出し型損害賠償
懲罰的賠償制度、利益吐き出し型賠償制度について

- 我が国では、不法行為に基づく損害については、民法７０９条に基づく損害賠償が可能だが、諸外国には、懲罰的賠償制度等、様々な損害賠償制度がある。
  - ●懲罰的賠償制度とは、悪性の強い行為をした加害者に対し、実際に生じた損害の賠償に加えて、さらに賠償金の支払を命ずることにより、加害者に制裁を加え、かつ、将来における同様の行為を抑止しようとする制度。
  - ●利益吐き出し型賠償制度とは、他人の権利を無断で利用した者が、それによって利益を取得した場合に、権利者がその利益の償還（利益の剥奪）を求めることができる制度。
- 特許権の侵害については、損害額の立証の困難性に鑑み、民法７０９条の特例規定として特許法１０２条各項に損害額の算定規定がおかれている。
- 損害賠償額の適正化に向け、権利者の生産能力等を超える部分の損害をライセンス料相当額として認定できるよう、令和元年特許法改正において規定の見直しを行ったところ。

令和元年特許法改正　改正条文（１０２条１項、４項一部抜粋）

第百二条　・・・次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一　・・・単位数量当たりの利益の額に、・・・譲渡数量・・・のうち・・・実施相応数量・・・を超えない部分(・・・特定数量・・・を控除した数量)を乗じて得た額
二　譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
４　裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、・・・当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

7．懲罰的損害賠償/利益吐き出し型損害賠償
特許法における懲罰的賠償制度等に関する検討経緯

- 過去の特許制度小委員会では、以下の議論がなされている※。

※特許制度小委員会とりまとめ（令和３年２月「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方」）

- 懲罰的賠償制度については、否定的な意見が多く出され、**早期の制度化に向けた検討を進めることには慎重であるべき**だと考えられる。
- 侵害者利益吐き出し型賠償制度については、・・・制度の早期導入に慎重な意見が多数であった。今後は、裁判の動向を見守りつつ、その上で更なる法改正が必要であるといった**具体的なニーズが高まった時期に、改めて制度の法的根拠や要件などを含め、検討する**こととするのが適当である。

- また、令和３年特許法改正時の附帯決議では、いわゆる懲罰的損害賠償制度について、諸外国や裁判例の動向も注視しつつ引き続き検討することとされている。
- 近年、高額な損害賠償額が認められる傾向があるという意見もある。

高額な損害賠償額が認められた裁判例

審級	判決日	事件番号	特許権者等	被疑侵害者	特許発明	請求額	認容額
知財高裁	令和3年9月16日	令和3年（ネ）第10005号	豊田自動織機	ハノンシステムズ・ジャパン	ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造	18億5362万1468円[1]	**6億9885万8050円**[2]
知財高裁	令和2年2月28日	平成31年(ネ)第10003号	ＭＴＧ	ファイブスター	美容器	5億円[3]	**4億4006万円**[4]
知財高裁	令和2年11月30日	平成29年(ネ)第10049号	X	ツインズ	チューブ状ひも本体を備えたひも等	13億3980万円[5]	**1億5214万3157円**[6]
知財高裁	令和2年11月18日	令和2年(ネ)第10025号	日亜化学	東芝映像ソリューション	発光装置と表示装置等	1億3200万円[7]	**1億3200万円**[8]

以下、最高裁ＨＰより
1.2. 令和3年9月16日判決令和3年(ネ)第10005号　1頁(認容額),3頁(請求額)　　3.4. 令和2年2月28日判決平成31年(ネ)第10003号　1頁(認容額),3頁(請求額)
5.6. 令和2年11月30日判決平成29年(ネ)第10049号　1頁(認容額),3頁(請求額)　　7.8. 令和2年11月18日判決令和2年(ネ)第10025号　1頁(認容額),3頁(請求額)

7．懲罰的損害賠償/利益吐き出し型損害賠償
懲罰的賠償制度等の検討における論点

- 諸外国や裁判例の動向等を踏まえ、現在、特許法において、懲罰的賠償制度や利益吐き出し型賠償制度を求める具体的ニーズが高まっているか。
- 過去の特許制度小委員会で挙げられた以下のような論点についてどのように考えるか。
  - 実損の填補を超える賠償を日本の法体系において認めることができるか。
    例えば、生命侵害の場合でも懲罰的賠償が認められない中で、特許権侵害の場合に懲罰的賠償を認めることは困難ではないか。
  - 抑止的・制裁的な賠償制度を導入すると、知財体制を十分に整える力のない企業にとって想定外のリスクを抱える可能性が高まるのではないか。

８．損害賠償の過失推定規定

（１）現状と課題

・特許発明の内容については特許公報等により公示されていること、特許権侵害は業としての行為のみが該当することから、特許法第 103 条に過失推定の規定（「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する」）が設けられている。我が国の裁判例において、過失推定の覆滅が主張された事件、認められた事件いずれも極めて少なく、特許権侵害における「過失」が具体的にどのような場合を想定しているのかについて十分な議論がなされてきていない。このため、実質的に、無過失責任に近い運用がなされているとの意見がある。

・昨今、技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化、流通経路の複雑化、ビジネス形態の変化が一層進展している中、実質無過失責任を問うことが酷なケースがあり得るとの意見がある。

・また、軽過失の場合には裁判所が賠償額算定にあたり参酌できるとする同法第 102 条第５項についても、そもそも争点となった裁判例が極めて少ない点もあわせて議論が必要ではないか。

（２）検討の方向性

・特許権侵害による損害については、契約上、特許補償で手当されるべきとの意見がある反面、力関係から特許補償条項を結んでもらえないケースもあるところ、例えば、数万点の部品から構成されるマルチコンポーネント製品の製造・販売事業者について、リバースエンジニアリングが契約上禁止されているある部品が他者の特許権を侵害していたような場合、契約上、特許権侵害の有無を調査することができない中で、「過失」を認めるべきか。また、正規のルートで購入した汎用品を使用してサービスを提供する事業者について、汎用的なハードの詳細技術まで理解できなくても使用できることが汎用品の強みとも言える中で、「過失」を認めるべきか。

・特許法第 103 条の「過失」について、産業分野、業種、当該事業者の属性（流通経路における位置、規模等）、契約上の制約（リバースエンジニアリングの禁止等）、特許補償の有無等、考慮すべき要素を洗い出した上で、類型化し、「過失」を推定することが酷といえる場合があるのか、諸外国の事例について、さらに分析を進める必要がある。

・その際、過失推定の覆滅を認めると、特許権者側に過失の立証責任を課すこととなり、特許権者の権利を弱めることにつながる懸念もあるところ、特許権者と被疑侵害者双方のバランスへの配慮が必要である。

【提示された御意見】

・特許権者の立場では、過失推定の覆滅により、損害賠償請求ができず、差止め請求のみとなると、侵害物品のメーカーが流通経路を変えて侵害物品の販売を継続する可能性がある点は懸念あり。最終製品メーカーが出した仕様に則して委託先が部材を作っている場合は、その仕様を出した会社が無過失とはならない。今まで議論はされていなかったので、類型を整理すべき。過失の覆滅を認める範囲を広げすぎて特許権が弱まることにはならないよう注意が必要。

・マルチコンポーネント製品や材料の特許の侵害についてサプライチェーンの最終製品メーカーが全ての特許を把握することや、標準必須特許について、全て把握することは実務上不可能な中、最終製品について過失推定が適用されて賠償が認められるのは酷。特許法に規定さ

れている過失とはどのような場合かを議論し、議論内容を公表することがリスクの予見性を高める一助になると考える。その後、裁判例等が出されたときに、それに基づきガイドラインを作成する等の継続性ある議論をしていきたい。

・推定規定とはいうが、ほぼみなし規定というのが実務上の感覚。製造元に求償すればよいといっても力関係から特許補償を結んでもらえない場合や、契約で解析が禁じられているケースもある。中身を知り得ない場合でも過失があるとするのか等、検討すると良い。過失が認められなかったり程度が低いとされても、結局は、不当利得返還請求等で実施料相当額は認められてしまうのではないかという点については、例えば特許法第 102 条第２項は利益相当額を損害額と推定するため、利益が大きいほど、不当利得返還請求額や同法 102 条第５項の軽過失減額後の損害賠償額である実施料相当額とは、金額に差が生じるので、被疑侵害者にとって、過失の推定覆滅を争う意義はある。他方、特許権者側から見ると、損害賠償請求ができなくても、不当利得返還請求はできるともいえる。特許権者の視点と訴えられた側の視点のバランスを考慮し、どのような場合に過失推定が覆滅されるのが適切なのかを考えていく必要がある。

・裁判において、著作権侵害の場合は過失の有無が争点となるが、特許権侵害の場合には過失推定の覆滅の主張も、特許法第 102 条第５項軽過失の主張も少ないので、決してみなし規定になっているとは思わない。

・過失が否定されたとしても、不当利得返還請求は可能であり、その場合の返還額は、実施料相当額であると解されている。また、特許法第 102 条第５項の軽過失参酌規定により減額が認められる下限額が同様に実施料相当額であるところ、過失推定規定を改正する場合には、同法第 102 条第５項との平仄もあわせて検討すべき。

・中小企業、ベンチャーは専門の知財部門を持っていないので事前の網羅的な調査は難しく、調査の実務を補助する体制も必要。過失推定規定が事業の足かせにならないようにしてほしい。過失の推定は権利が公示されていることが前提であることに異論はないが、訂正後のクレームが訂正を認めた審決公報の発行まで公示されないにもかかわらず、そのような場合にも過失推定規定が適用されるのは厳しい。特許権者に主張立証を求めるべきケースも存在するのではないか。

8．損害賠償の過失推定規定
特許法103条（過失の推定の規定）の運用と課題

- 特許発明の内容については特許公報等により公示されていること、特許権侵害は業としての行為のみが該当することから※1、特許法第１０３条に過失推定の規定（「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する」）が設けられている。
- 我が国の裁判例において、過失の推定が覆される事例はほとんどなく、実質、無過失責任に近い運用がなされているという意見※2がある。
- 賠償責任を免れるべきケースがあるか、諸外国とも比較のうえ検討が必要。

(参考) 損害賠償請求における過失推定や免責の各国制度・運用比較

・故意又は過失を要求しつつ、過失を推定する制度：日、韓、独
・無過失責任としつつ、免責される場合を明文で規定する制度：米、英、仏、中

	日本	韓国	ドイツ	米国	イギリス	フランス	中国
損害賠償請求に故意又は過失等を要するか	故意又は過失が**必要**（民法709条）	故意又は過失が**必要**（特許法128条）	故意又は過失が**必要**（特許法139(2)）	**不要**（無過失責任）	**不要**（無過失責任）	**不要**（無過失責任）	**不要**（無過失責任）
過失の推定や損害賠償の免責に関するルール等	侵害について**過失の推定規定有り**（特許法103条）	侵害について**過失の推定規定有り**（特許法130条）	明文の規定は無いが、特許付与の公表から一ヶ月以降、侵害について**過失が推定される。**	特許権者等が自ら生産や販売する製品について、**「パテントマーキング」していない場合**、侵害警告前は当該製品について**損害賠償を得られない。**（特許法287条(a)）	被疑侵害者側が、侵害開始時に**特許の存在を知らず**、その不知に**合理的な理由があることを立証できた場合、損害賠償の責を負わない**（特許法62条(1)）。	一次侵害（製造、輸入）については無過失責任。 二次侵害（侵害製品の提供、販売、使用、又はこれらを目的とした所持）については、**侵害についての知識**（当該製品が特許のスコープに含まれること又は特許権者等が侵害に当たると考えていることを知っている）**が無ければ賠償責任を負わない**（知的財産法L615条1）。	**特許権者の許諾を経ずに製造・販売された製品だと知らず**に当該製品を使用・販売した場合、当該製品の**合法的な仕入れ元を証明できれば賠償責任を負わない。**（専利法77条）

※1: 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説（第21版）346ページ　※2: 中山信弘『特許法』392ページ（弘文堂、第四版、2019年）

8．損害賠償の過失推定規定
特許法103条（過失の推定の規定）の検討における論点

- 現状、無過失責任に近い運用がなされているという意見があるところ、被疑侵害者にとって酷というべき実情はあるか。
  - 過失推定が覆滅されるべき事例はあるか。例えば以下の場合はどうか。
    - ✓ 弁理士から非侵害との鑑定を受けていた場合
    - ✓ 被告が製造業者ではなく、流通業者や製品の需要者たる事業者の場合
  - 訴訟まで至らずとも、当事者間の交渉において、被疑侵害者側が過度に不利となっている実情はあるか。
- 過失推定を否定すべきケースについて、何らかの制度面での対応が必要か否か。
  - 条文上で明確に線引きできるか。線引きが難しい場合に、過失推定を否定する要件を明文化してしまうと、逆に、要件に該当しない場合には、被疑侵害者にとって酷でも過失推定の覆滅が認められなくなる懸念もあるか。
  - 過失推定が否定される場合を規定すると、特許権者側に過失の立証責任を課すこととなり、特許権者の権利を弱めることにつながる懸念もあるか。
  - 過失が否定され、損害賠償請求ができないとしても、なお不当利得返還請求は可能である点をどう考えるか。

8．損害賠償の過失推定規定
過失の推定の覆滅に関する裁判例

- 我が国の裁判例において、特許法103条※1の過失の推定の覆滅が主張された事件自体が少ない※2。
- さらに、覆滅が認められた例は極めて少なく、特許権侵害事件においては確認できない※3（確認できたのは商標権に関する以下の1件のみ）。

✓ 観光甲子園事件（大阪地判平成29年4月10日判例時報2364号88頁）は、商標権侵害訴訟であるところ、「侵害行為をした者において、商標権者による当該商標の使用許諾を信じ、そう信じるにつき正当な理由がある場合には、過失がないと認めるのが相当である。」とした上で、以下の事情等を考慮し、**過失の推定を覆滅した**。

①原告学校法人は元々、本件商標（「観光甲子園」）を称する観光プランコンテストを開催していたが、原告自身での開催が困難となり当該事業の承継先を探していたこと等を踏まえると、原告が組織として被告を共催校とすることを了解し、原告内部でもしかるべき手続が執られ、又は執られることになると被告側が信じることは極めて自然であること

②次回コンテストの開催予定日が差し迫り、原告の理事会決議を待たずに本件商標を被告が使用する必要が生じていたことは明らかであったところ、このような事情を原告側も理解してくれている、と被告側が考えることにも理由があること

③通常、登録商標の使用を許諾しない相手方に対して当該商標のロゴのデータを送付するとは考え難い上、本件商標の使用に至るまで、本件事業の承継について原告が異議を述べることがなかったため、原告事務職員からの本件商標のロゴのデータ送付をもって、本件商標権の移転に関する原告の理事会決議に先行して原告から本件商標を使用することがあらかじめ許諾されていたと被告側が受け止めるのも無理はなかったこと

✓ 手提袋の提手事件（大阪地判昭和59年10月30日判タ543号263頁）では、弁理士から権利に抵触しないとの鑑定を受けたという事実では過失の推定の覆滅が認められなかった。

※1： 特許法103条を商標法で準用する場合及び意匠法40条を含む

※2：過去１０年では以下の２件のみ（事務局調べ、使用DB：判例秘書）
・東京地判平成29年7月27日判例時報2359号84頁（マキサカルシトール事件）：覆滅認められず
・大阪地判平成29年4月10日判例時報2364号88頁（観光甲子園事件）（上述）

※3：高部眞規子編『裁判実務シリーズ2 特許訴訟の実務』［第2版］20ページ

8．損害賠償の過失推定規定
軽過失の参酌に関する裁判例

- 特許法102条5項※1において、軽過失の場合には裁判所が賠償額算定にあたり参酌できる旨の規定があるが、同項が争点となった裁判例は極めて少ない※2。

✓ 納豆包装苞事件（水戸地判昭和48年2月22日判タ295号366頁）では、「被告が原告の承諾のもとに・・・納豆容器を利用して納豆の販売をなし」ていたならば、原告が得たであろう利益（実施料相当額）を原告の損害として算定したうえで、「被告は、・・・甲実用新案に抵触する旨の通知を受けるや間もなくその利用を中止した事実を認めることができ、・・・甲実用新案の権利範囲内に属するか否かの判断については高度の専門的知識を必要とする・・・被告にこれが適確な判断を期待することは難きを強いるものであるばかりでなく、ある実用新案権の実施権者からその考案を実施した物品を購入した者はそれが他の実用新案権を侵害する場合においても善意であるのが通常であること等を勘案すると、被告の甲実用新案の侵害は軽過失に出たものと認めるのが相当である。」として、上記算定金額の**二分の一を損害額として認定した**（根拠条文の明示はなし）。

⇒ 本判決については以下のように批判的な意見が多い（中山・小泉編『新・注解特許法』第２版[中巻] 2066-2068ページ）

- 技術的範囲属否判断の困難性の考慮は慎重になされるべき
- 学説上、一般に、損害賠償額を実施料相当額より減額することは許されないと解されている

✓ 関連して、千鳥屋事件（大阪地判昭和59年2月28日判タ536号425頁）では、商標権侵害事件において、被告の利益額を原告の損害として算定した上で「被告は二十数年間にわたり原告らからの異議なく・・・標章を使用し続けており、被告において本件商標権侵害の認識がないことにつき過失の程度は可成り低いと言える」として、権利者による権利行使の長期懈怠により、旧商標法38条3項（現商標法38条6項）により**上記算定金額の３０%を損害額として認定した**。

※1：同様の規定である実用新案法29条5項、意匠法39条5項、商標法38条6項を含む

※2：過去１０年では以下の１件のみ（事務局調べ、使用DB：判例秘書）
・東京地判平成29年7月27日判例時報2359号84頁（マキサカルシトール事件）：軽過失認められず

8．損害賠償の過失推定規定
（参考）損害賠償請求と不当利得返還請求との関係

- 過失の推定が覆滅され、無過失と認められたとしても、不当利得返還請求（民法703条）がなされ得る。近時でも裁判例上、実施料相当額の不当利得返還請求を認めたものが多数ある※1。
- 他方で、実施料相当額を超える損害賠償を請求された場合においては、現行特許法102条5項の規定により、裁判所の裁量で、過失の程度を考慮して、賠償額が実施料相当額まで減額され得る※2。

⇒ 結局、過失推定の覆滅を緩やかに認めて無過失としたとしても、あるいは、過失の程度を考慮して特許法102条5項を適用したとしても、実施料相当額が認容され得ることに変わりないのではないか。

※1：中山・小泉編『新・注解特許法』第２版[中巻] 2104-2105ページ（青林書院、2017年）
例えば、知財高判平成27年11月12日（平27(ネ)10048号等）、東京地判平成26年3月20日（平24(ワ)24822号）、知財高判平成22年7月20日（平19(ネ)10032号）等。

※2：工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第21版）342-343ページ、中山・小泉編『新・注解特許法』第２版[中巻] 2067-2068ページ（青林書院、2017年）

【関連条文】
●特許法
（損害の額の推定等）
第百二条　（略）
2　（略）
3　特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4　（略）
5　第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

●民法
（不当利得の返還義務）
第七百三条　法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

《中小企業・大学・ベンチャー支援》

9．ライセンス促進策の検討

（1）現状と課題

・多様な業界や主体が分野を横断して事業を実施する中、特許は、他者を排除するのではなく、相互の発明を活用しあう手段としても使われてきている。特に、設立年の若い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、連携を促す機能を重視する傾向も強くなっている。一方で、防衛目的の特許も含めた未利用特許は全体の半数を占めることから、特許のライセンスを促し、オープンイノベーションを誘発できる余地がある。

・特許権を無差別にライセンスする目的は、①研究成果を広く社会に実装することや、②自社の技術を広く普及させて市場を拡大し、自社が秘匿又は独占する技術で収益を得る（オープン＆クローズ戦略）こと等が挙げられる。一部の大学や中小・ベンチャー企業では、申込みがあれば、無差別に特許をライセンスする仕組みを導入することで、その目標を達成している。このような取組が広がるよう、中小・ベンチャー企業を支援し、未利用技術の社会実装やオープンイノベーションを後押しすべきではないか。

（2）検討の方向性

・中小企業等の支援策として、審査請求・特許料を２分の１にするなどの軽減措置を行っているところ、大学・中小・スタートアップ企業の、技術の広い社会実装、オープン・クローズ戦略を通じたライセンス促進を図るために、特許料減免制度等の改正の是非も含め、検討を進める必要がある。その際、実態を伴わないライセンスなどのフリーライドを排除する観点や、特許財政への影響と中小・大学へのインセンティブのバランスもあわせて検討することが重要である。

・ありうべき制度の対象者やライセンス許諾条件、減免措置の拡大の内容については、制度の目的や実施許諾契約の実務、技術分野ごとの特性、特許庁の財政への影響などを考慮し、検討を深める必要がある。

・以下のような点も含め、具体的な制度内容について、検討を深める必要がある。

①宣言対象の権利と特許権者が定めたライセンス許諾条件（ライセンス料、改良発明の利用等）を第三者に開示する方法

②特許権者が負う実施許諾義務の内容

③軽減の適用にあたっての条件（支配関係のない者とライセンス契約を締結したこと等を確認できること等）

④軽減の拡大の内容

（案ア）現行の軽減制度では１－10 年目の特許料が軽減対象であるところ、一定の年次までにライセンスが行われた場合は 11 年目以降の特許料まで軽減対象とする、

（案イ）ライセンスが行われた以降に納付する特許料（１－10 年目）について、現行の軽減制度よりも軽減率を深掘りする。

【提示された御意見】

・大学の単独特許の場合、大学自身は実施をしないため、ライセンス実施を条件とする減免制度について、一定の活用の可能性がある。この制度を中小・大学の技術活用を支援するという位置づけとするのか、広くライセンス促進のための制度とするのかに応じて、制度の在り

方や効果も違ってくる。大学に関しては、基礎研究が多い分野については社会実装に時間を要するものもあるので 11 年目以降の特許料まで軽減対象とする案は有効に機能すると考えるが、技術分野によるので、どちらかに限定する必要があるかも含めて検討するのがよい。適用対象となった権利について権利譲渡は可能になるのか、適用を外すことを認めるのかなどで効果の可能性は変わってくるだろう。広く大学の契約の実務について調査し、どういった制度が使い勝手がよいのか、情報を集めるとよい。

・宣言により減額できるならばその分の費用を新規出願などにまわせるので出願の活性化にもつながり有効。ライセンスにより実施料を受けることもできるので良いと思う。

・通常、ライセンス許諾条件の中にはライセンス料率だけではなく、どういった製品への使用を許諾するかという条件が含まれる。ビジネスが成立するまでにどれくらい時間がかかるか、損益分岐点や投資の回収などはものによって異なり、ライセンスの期間やいつまで無償にするかなどは様々なビジネス上のファクターによって大きく変わってくる。それらを織り込んで制度を考えていただきたい。

・大学発の技術の社会実装には、ライセンス促進策は有効と思う。中小ベンチャー企業にとって、例えば、ある一部の部品・材料を開発し、ライセンスにより活用してもらう場合は有用だが、競合がライセンスを求める場合もあり得るため検討が必要と考える。具体的な軽減の在り方については特許庁の財政が厳しい状況なので、この程度、という具体的な数字を示していただいた方が検討しやすい。

・まず、制度の目的は、中小支援なのか、特許の活用促進なのかをはっきりさせた方がいい。後者であれば、対象は中小だけではなくなるだろう。次に、大学発の特許がなぜ実施できないのかについて、ライセンス促進策で費用を減免することはインセンティブとしてある程度の効果はあると思うが、技術開発の製品化・実用化については他にも阻害要因はあり、これだけでは解決策にはならないだろう。

・大企業を減免の対象に含めると財政の悪化は大きいことが予想される。コスト節約目的での開放にも減免が適用されると、実施されない特許など質の低い特許の維持期間を無駄に延ばすことになり、社会的な効率性を悪化させるおそれがある。制度の目的はライセンスの促進や特許料の減免を通じた「中小企業の支援」なのか。「ライセンスの促進」が主な目的であれば大企業も含めた方が良い。その場合、料金の減免については中小企業のみ、開放特許データベースの整備等では大企業も含めるという形になると思われる。

9．ライセンス促進策の検討
ライセンス促進のための制度検討

- 多様な業界や主体が分野を横断して事業を実施する中、特許は他者を排除するのではなく、相互の発明を活用しあう手段としても使われてきている。
- 特に、設立年の若い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、連携を促す機能を重視する傾向も強くなっている。
- 一方で、防衛目的の特許も含めた未利用特許は全体の半数を占めることから、特許のライセンスを促し、オープンイノベーションを誘発できる余地がある。

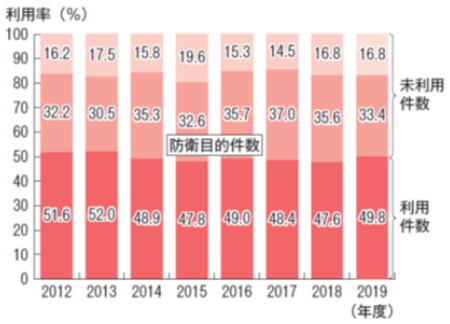
産業構造審議会　基本問題小委員会での検討

3．中小・ベンチャー企業、大学支援の在り方
（2）今後の新たな取組・改善 上記課題に対しては、以下の対応方針に沿って、新たな取組・改善策を講じ ていくべきである。

対応④：オープンイノベーションを促す新たな制度導入の検討 企業間連携・オープンイノベーションを促すための知財制度やマッチング の仕組みの検討を進めていく。例えば、イギリス・ドイツ・シンガポール等で 採用されているライセンスオブライト制度を参考とし、特許権者等が、当該 特許について第三者への実施許諾を拒否しないことを宣言すれば、ライセン スの申込みのみで通常実施権が付与されることを保証する制度の導入を検討する。

[出典]ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方とりまとめ－産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会－

未利用特許は全体の半数を占める

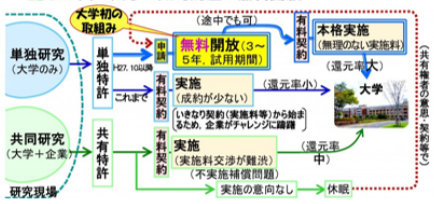


[出典]特許行政年次報告書2021年版（特許庁）

9．ライセンス促進策の検討
ライセンス促進のための制度検討

- 特許権を無差別にライセンスする目的は、①研究成果を広く社会に実装することや、②自社の技術を広く普及させて市場を拡大し、自社が秘匿又は独占する技術で収益を得る（オープン＆クローズ戦略）こと等が挙げられる。
- 一部の大学や中小・ベンチャー企業では、申込みがあれば、無差別に特許をライセンスする仕組みを導入することで、その目標を達成している。
- このような大学・企業の行動を促し、未利用技術の社会実装やオープンイノベーションを誘発するための、特許料減免制度等の改正を検討する。

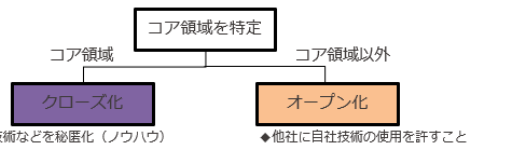
山口大学等における研究成果の社会実装促進の取組



山口大学、弘前大学等では、特許権について、実施料無料の期間を設定し、企業からのライセンス申し込みを促す取組を実施。従来の有料契約のみでは、ライセンスを受けたい企業にて実施が可能か否かを確認できないまま、契約を結ぶ事業リスクを伴うため、無償のお試し期間（１～５年等、大学によって異なる）を設け、期間経過後に有料契約に移行する仕組みとしている。

[出典]山口大学大学研究推進機構

オープン＆クローズ戦略の取組

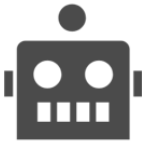


オープン＆クローズ戦略とは、知的財産のうち、どの部分を秘匿または特許などによる独占的排他権を実施（クローズ化）し、どの部分を他社に公開またはライセンスするか（オープン化）を、自社利益拡大のために検討・選択すること。
一部の中小・ベンチャー企業では、オープン化により製品を広く普及させる仕組みを作ることに加え、自社のコア技術をクローズ化することで、製品市場の拡大と競争力の確保を同時に実現している。

9．ライセンス促進策の検討
（参考）ヒアリング結果

創薬ベンチャーA社

- 創薬メーカーとして、主たる研究成果については、独占的通常実施権を付与するため、LoRを活用する余地はない。
- しかし、研究の副産物として得られた成果物であって、ニッチな症状に有効なものであれば、その症状の診断に必要な技術と併せて、オープンにすることは強い意義がある。
- スタートアップ創薬メーカーにとって、ニッチだが困っている患者がいる領域において社会貢献したいという想いは強く、当該ライセンス促進の制度はその後押しをする仕組みと考えられる。



AI・ロボットベンチャーB社

- 自社のロボット技術は全てをクローズにせず、一部をプログラムを有償で公開している。全てクローズにしても、模倣された際は特定が困難なので、むしろ利用できる形にし、申込みを受けて、共同して事業を行えるようにしている。
- 特許権は、取得に確実にコストはかかるが、利益や効果がどれだけ得られるかが不透明な点で扱いが難しい。各特許権者が、ライセンス料を試行錯誤しながら開示する仕組みとなれば、特許ライセンスの相場が見えやすくなり、特許権取得の利益や効果が可視化され、特許権取得のモチベーションとなる。

弁護士・弁理士C氏

- オープン・クローズ戦略は、スタートアップ企業にとって、市場を大きく拡大するための重要な戦略だが、日本のスタートアップ企業は、知財そのものへの理解が低いことから、採用できている企業は少なく、著名なスタートアップで活用事例がある程度。
- 企業が、ライセンス条件（ライセンス料、改良発明の扱い等）を明示し、ライセンス申込の写しを提出することで、減免する制度であれば、スタートアップ企業がオープン・クローズ戦略により広い市場を獲得する後押しになりうる。
- ライセンス条件の契約書は、いくつかのひな形を特許庁で用意すると、スタートアップ・大学ともに制度を利用しやすくなる。

9．ライセンス促進策の検討
（参考）ヒアリング結果

D大学

- TLOが中心となり、大企業は３年、中小企業は５年の間、無償でライセンスを受けられる特許権のリストを整備。中小企業は大学にアプローチをするのに心理的なハードルが高かったが、特許開放の取組みにより、技術を試したい中小企業等の申し込みが増大した。
- 無償期間後は有償になるため、ライセンス料も得られているが、むしろライセンスをきっかけに、共同研究や委託研究が増大し、大学の収益が大きく増大し、特許に係る支出（8500万円／年）を2倍以上超える収益（2億円／年）を得た。
- 例えば、植物の根を大きく繁殖させる菌の特許のライセンスにより、国内外の緑化事業に貢献した。
- 発明の保護に係る施策は多いが、ライセンス促進の施策は少なく、ライセンス促進に係る仕組みには期待したい。

E大学

- TLOではなく大学として、特許権を２年間無償でライセンスを行う特許トライアル制度を実施。特許権の実施は無償だが、技術指導や共同研究を伴う場合は別途有償で実施している。
- 無償実施の場合は、特許料の維持コストは大学持ちとなるため、コストの低減がされるのはとてもいい話。特に４年目以降の特許権は、毎年維持するかを大学で審査することとしており、利用できていない場合はコストを勘案して放棄することとしている。
- 中小企業は知財法務に詳しくないため、ライセンスの手続を極めて簡便にすることが重要であり、簡易な承諾書・申込書の送付のみで完結する仕組み。
- 特許権は保有するだけでなく、きちんと利用できるようにするというマインドセットを大学が持つことが重要であり、当該施策は大学の行動変容につながる可能性があり、期待している。

9．ライセンス促進策の検討
減免制度の対象者及び軽減率

- 中小企業等について、以下のとおり、審査請求・特許料の軽減措置を行っている。
- 大学・中小・スタートアップ企業の、①技術の広い社会実装、②オープン・クローズ戦略を通じたライセンス促進を図るために、無差別でのライセンスの許諾を宣言した者に対して、特許料の軽減の拡大を検討してはどうか。
- なお、中小企業・大学が有する、実施許諾中の特許権の全体数は2.2%、未利用かつ開放可能とした特許件数は2.2%程度であり、この中から、無差別でのライセンス許諾を宣言した特許権について、軽減が実施されうると考えられる。

対象者	審査請求料・特許料（1－10年目）
中小企業	1/2に軽減
小規模企業・中小ベンチャー企業	1/3に軽減
福島特措法の認定中小企業	1/4に軽減
大学、承認TLO、独立行政法人、公設試験研究機関を設置する者等	1/2に軽減
生活保護受給者、市町村民税非課税者	免除または1/2に軽減
所得税非課税者	1/2に軽減

実施許諾中等の国内特許件数の割合

	国内特許権所有件数に占める割合（推計）	
	全体	中小・大学等
実施許諾中（有償）＊	8.7%	1.2%
実施許諾中（全体）＊	15.2%	2.2%
未利用かつ解放可能	10.5%	2.2%

[出典]令和3年度知的財産活動調査（特許庁）から推計

＊他社への実施許諾を集計。

9．ライセンス促進策の検討
ライセンス促進制度案

<ご議論いただきたい点>

①技術の広い社会実装、オープン・クローズ戦略を通じたライセンス促進につながる制度となるか
②4月から特許料等を値上げしたところ、財政への影響と中小・大学へのインセンティブのバランスをどうとるべきか
③実態を伴わないライセンスを交わし要件を満たそうとするなど、適切でない利用（フリーライド）を防ぐ仕組みとなっているか

以下のような点も含め、具体的な制度内容について、検討を深める。

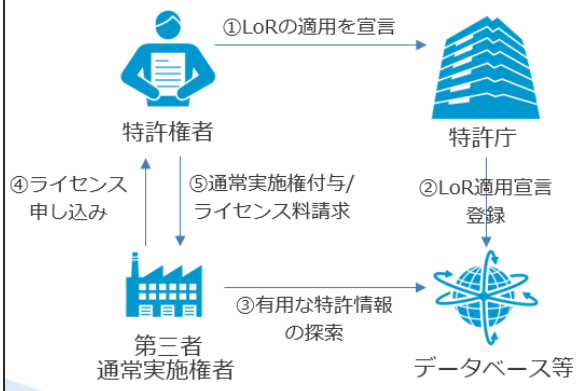
- **宣言対象の権利**と**特許権者が定めたライセンス許諾条件（ライセンス料、改良発明の利用等）**を**第三者に開示する方法**
- 特許権者が負う**実施許諾義務の内容**
- **軽減の適用にあたっての条件**（支配関係のない者とライセンス契約を締結したこと等を確認できること等）
- **軽減の拡大の内容**

	軽減拡大の案	利点
案１	現行の軽減制度では1－10年目の特許料が軽減対象であるところ、一定の年次までにライセンスが行われた場合は11年目以降の特許料まで軽減対象とする。	活用されている特許権について、長く保有する場合の負担を軽減できる。
案２	ライセンスが行われた以降に納付する特許料（1－10年目）について、現行の軽減制度よりも軽減率を深掘りする。	10年目以前の特許権について、金銭面のメリットを享受できる。

9．ライセンス促進策の検討
ライセンス・オブ・ライト制度（LoR）について

- LoRは、特許権者等が、特許について第三者への実施許諾を拒否しないことを宣言すれば、ライセンスの申し込みのみで通常実施権が付与される制度。
- 英独等で導入されており、自動車・電機分野を中心に一定の宣言件数はあるが、特許料の減額のために使用されるだけであり、実際にオープンイノベーションの促進につながっていないとの指摘がある。

ライセンス・オブ・ライト制度イメージ



	イギリス	ドイツ
宣言可能な時期	特許**設定登録時**以降	特許**出願時**以降
特許料の減額率	**50%**	**50%**
実施権発生時点	特許権者と実施権を求める者とがライセンス合意に至ったとき	第三者が実施をする意思を特許権者に通知したとき
ライセンス条件決定制度	あり（特許権者又は実施許諾を求める者がイギリス知的財産庁長官に申立てできる）	あり（特許権者又は実施許諾を求める者がドイツ特許庁長官に申立てできる）
差止請求権の制限	あり	あり
現在有効なLoR宣言件数（各国で有効な欧州特許を含む）	8,739件 (2021/9/9検索結果) (参考)現存特許権数:641,887件(2019年) 主な出願人:トヨタ、IBM、PSA、三菱電機、ホンダ等 主な出願人国籍:日、米、仏、独	35,275件 (2021/9/9検索結果) (参考)現存特許権数:772,358件(2019年) 主な出願人:Miele、トヨタ、FEV、三菱電機、PSA等 主な出願人国籍:独、日、仏、米

「令和4年3月の第3回スタートアップ・大学を中心とする知財エコシステムの在り方に関する検討会」
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/startup/dai3/siryou7.pdf）

10. 共有特許の考え方の見直し

（1）現状と課題

・特許法第 73 条３項によれば、特許権が共有に係るとき、第三者にライセンスするには、他の共有者の同意が必要。ただし、任意規定（デフォルト・ルール）であるため、契約によって、他の共有者の同意を不要とすることも可能である。

・特に、大学と企業の共同研究の成果は、両者の「共有特許」として保有するケースが多く見られるが、企業によって共有特許が活用されていない場合に、大学が第三者にライセンスしようとしても、デフォルト・ルールでは共有相手の許諾を得る必要があるため、共同研究の成果の活用（社会への還元）が進んでいないとの意見がある。

（2）検討の方向性

・特許法の共有特許の規定は、大学のみならず、中小企業等、共有特許を有するすべての主体に影響を及ぼすものであるところ、特に、中小企業等への影響に鑑みれば、ただちに特許法第 73 条 3 項の改正により対処すべきとはいえない。

・なお、大学固有の課題に関しては、知的財産推進計画 2022 において「大学等における共同研究成果の活用促進」とされており、特許庁として期待された役割を果たしていく。特許庁は、大学が当事者のモデル契約書を 2022 年３月に公表しており、大学と企業との共同研究契約において、企業（事業会社）が正当な理由なく一定期間不実施の場合に、大学が企業の同意なくして第三者にライセンスできる旨規定することを推奨しているところ、このようなモデル契約書の周知を図り、その実行の徹底を推奨していくことが必要である。

【提示された御意見】

・共有特許については、大学自身は実施しないし、共有者の方は特許法第 73 条第２項の規定により単独で実施できるので、共有者にいくら技術を使われても、契約で定めない限り、大学に対価が還元されない。共有者の同意なくライセンスできるようになると、企業の方も自由にライセンスできるという問題もある。大学のライセンス促進については、大学の単独特許を増やす推進策を考えるのも一案。大学の権利化や契約に対応できる人材が不足していることと、出願、交渉等のコストの問題があると思う。

・特許法第 73 条を議論する前に、日本の大学の単願を多くするための課題を掘り出して、その環境作りが第一ではないか。基本的な特許に関しては、実現に時間がかかるが、それに対して一定期間実施をしていないからライセンスできるとなると、産学連携を推進しようとするインセンティブが下がる。

・東大の契約書において不実施の場合の規定があるが、一律に何年と決めるべきものではなく、技術分野ごとに、例えば材料系では長く、IT 系では短くといった、柔軟な対応が必要だろう。日本の大学とアメリカの大学との共同研究で、米国特許、日本特許の両方が共有されると、アメリカでは許諾が不要なのに、日本では許諾必要となった事例もあり、これも契約で対処できる話なのだが、盲点になることがある。この話は契約で解決できる。デフォルト・ルールを変えると混乱を招くのでは。

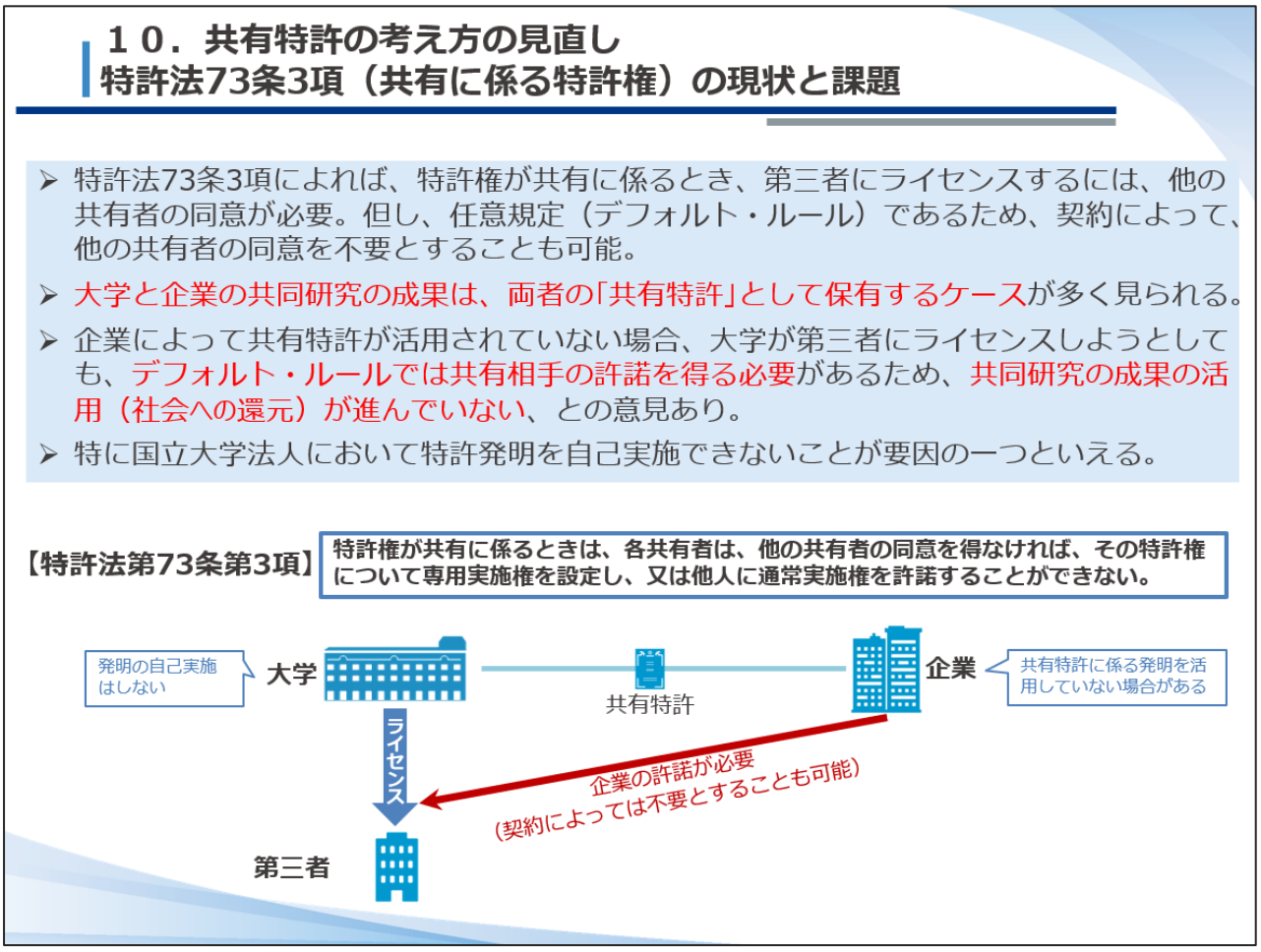
・権利が確定してから実施をするまでに１０年以上かかる場合も多く、また、実施化を諦めたものでも権利を保持しておきたい場合もあり、非実施の場合に一律に同意なく許諾可能とされると困るので、産業界は産学連携を回避することになると思う。実際は様々な事情があり、

技術力が大学にどの程度あるかによって、企業側が譲歩することもあれば、企業側がお金を全部出すものもある。契約書で手当するしかないと思う。モデル契約書は、類型がいくつかほしい。深掘りするのであれば、立法事実をもう一度洗い出して、イノベーションの阻害になっているケースを確認することが大事。

・契約で整理するのが一番。大学側が企業側の同意を得なければライセンスできないため特許の活用が阻害されているというケースがどの程度あるのか疑問。企業側の同意を不要としてしまうと、企業側が大学と共同研究を行うモチベーションが下がる。要素に応じて契約で整理するのがよい。

・契約で様々な工夫がされており、相手方が自由にライセンスできるとなると、特許の独占性が確保できなくなり困る。大学も企業もデフォルト・ルールの改正を望んでいるのか疑問。状況に応じて上手に契約を結んでいる例も多く見てきており、契約で対応すべき論点。

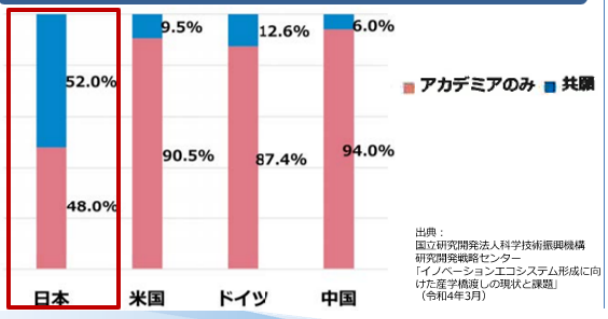
・イノベーションを広げていくという社会的意義は理解できるが、共有している企業から競合他社にライセンスされるのは容認しにくい。契約で対処すべき問題かと思う。一方で、地方大学には期待しており、地方経済の核になってほしい。



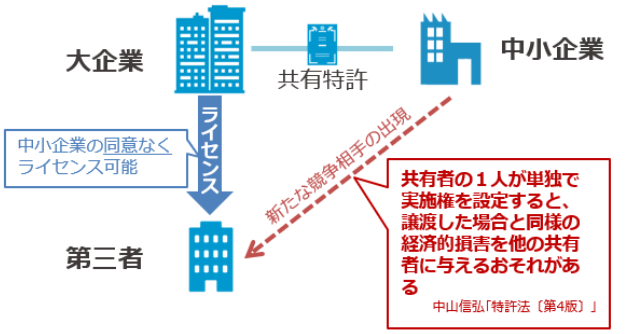
１０．共有特許の考え方の見直し
現状の分析

- 大学と企業の共同出願の割合は、欧米は1割前後であるのに対し、日本は5割超。
- 他方、東大の共同研究契約書には、所定の期間正当な理由無く実施しないとき（企業等において防衛特許として扱われる場合等）は、企業との間で締結している独占実施に係る契約を解除し、第三者に対し実施を許諾できることが明記されている。
- ライセンスの際に他の共有者の同意を不要とするようにデフォルト・ルールを特許法改正により転換した場合、大学以外（特に中小企業）への影響が大きい。
  - → 大企業と中小企業の間の共有特許について、大企業が中小企業の同意なくライセンスすることが可能であることがデフォルトとなり、中小企業に不利益が生じる可能性がある。

アカデミアのみと企業共同出願の割合（2017~2019年）



73条3項を改正してデフォルト転換すると･･･



１０．共有特許の考え方の見直し
特許庁の現状の取組

- 特許庁は、大学が当事者のモデル契約書を2022年3月に公表。
- 当該モデル契約書においては、大学と企業の共同研究契約において、企業（事業会社）が正当な理由なく一定期間不実施の場合に、大学が企業の同意なくして第三者にライセンスできる旨規定。
- このようなモデル契約書の周知をどのように図り、その実行の徹底をどのように推奨するかが、課題。

当事者	契約種別（一部抜粋）	課題	モデル契約書の解決提案
大学×事業会社	共同研究契約	・大学が得る企業との共同研究費用が、コスト積み上げ方式の対価設定となっており、**研究の「価値」が考慮されていない**	・「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」で提唱された**「知への価値付け」**を含めた対価設定 ・研究者の関与時間報酬（**タイムチャージ**）や一定の成果を達成した際の**成功報酬**など ・事業会社が正当な理由なく●年間対象発明を実施しない場合には、**大学の第三者へのライセンス禁止を解除**
大学×スタートアップ	ライセンス契約（大学特許→スタートアップ）	・事業継続が**不安定なスタートアップに特許の完全譲渡は困難** ・**資金力のないスタートアップ**から大学が適切な対価を受け取るのが困難	・専用実施権を付与するが、スタートアップが●年間対象発明を実施しない場合は、**非独占的通常実施権に変更** ・ライセンスの**対価として新株予約権**を導入

11. 知財経営支援機能の INPIT への集約

（１）現状と課題

・独立行政法人工業所有権情報・研修館（以下「INPIT」という。）は、公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供を行うとともに、特許庁職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする業務を実施している。

・中小企業･スタートアップ等において、革新的な技術等を迅速に権利化・事業化することが必要不可欠だが、知財に関する知見や人材が不足しており、中小企業・スタートアップ等の知財経営強化を図る上で、INPIT への期待は大きい。

・現行の INPIT の業務範囲を見直し、中小･スタートアップ等の知財経営支援に資するようサービスの拡充が求められるところ、知財活用支援のワンストップサービスに向けて改善の余地がある分野があるのではないか。

（２）検討の方向性

・INPIT は、中期目標管理法人であり、令和６年４月からスタートする新たな中期目標・計画策定に向け、知財経営支援を新たな柱とした事業案を検討しているところ、従前の大きな柱である「情報提供事業」と「人材育成事業」の他、「知財経営支援事業」の充実化を図るため、例えば、特許庁等の施策とより一体化した知財政策を担うべく、INPIT の業務に助成金交付業務を追加する等、これら支援事業の更なる強化を進める必要があるか。

・知財の活用促進とそれを支える関係者の連携、環境の醸成といった共通の目標に向けて、日本弁理士会、日本知的財産協会等関係各団体が既に行っている事業や個々の弁理士の活動との役割分担を行いつつ、連携を深め、相乗効果を創出できるよう、ユーザー目線での支援の在り方を検討して行くことが重要である。INPIT に期待される公益性に鑑み、知財分野における中小・ベンチャー支援のエコシステムの構築を目指すべきである。

【提示された御意見】

・デジタル化と同様、知財を進めていく、裾野を広げていく際には専門人材をいかに活用していくかというところで、垣根なくいい形で最大活用できる環境を作ることをお願いしたい。どこの地方にいても漏れなく十分相談に乗ってもらえる安心感を醸成することが重要であり、連携して取り組んでいきたいと思っている。

・INPIT と意見交換を進めており、連携はできているが、過去には INPIT の研修（無料）と民間団体の研修（有料）で同じ講師がやっている事例があったと聞いているため、今後とも調整が重要である。INPIT は中小企業・スタートアップを、民間団体は大企業をというような住み分けをしながら、最終的には日本全体の知財を用いた競争力の向上につながっていければと思う。

・知財を経営資源として活かすことが自社の成長につながるというような普及活動など、国・INPIT でしかできないことをぜひやってほしい。実際に中小企業・ベンチャーに寄り添う事業者はいるので、INPIT が無料で支援を実施することについては更なる検討をしていただきたい。中小企業・ベンチャーの支援は誰がやるかは重要ではない。中小企業・ベンチャーは自分たちの知財をどのように経営資源として活用していくかという有用なアドバイスや、自分たちが成長していくために寄り添ってくれる人材を求めている。短期的、数回の支援では

中小企業・ベンチャーの支援として有効かどうかという議論がある。現状 INPIT は補助金の支援ができないと理解している。仮に INPIT 法の改正で補助金を交付できるようにするのであれば、例えば、民間事業者の支援に対して、支援されている企業に一定の条件の下で補助金を交付するというようなシステムも検討すべきである。連携の仕方については、今後検討を進めたい。なお、名称については、変更する必要がないと思うが、少なくとも、既存の他団体と混同が生じないようにするべき。

・INPIT への機能集約・強化や、ライセンス促進策の検討はぜひ進めるべきである。特に、経営資源であるヒト、モノ、カネ、情報のうち、ヒト（相談・助言等）と情報（開放特許情報データベースの整備等）について INPIT の機能を集約・強化することで、カネ（特許料等の減免等）の面からの支援の効果も強まると考えられる。また、経営資源のすべてがワンストップで提供されていた方が分かりやすく、シナジーも発揮されると思われるため、INPIT に助成金交付機能を付加することにも賛成である。

１１．知財経営支援機能のINPITへの集約
政策の方向性とINPITのアクション

- 政策の企画立案から実行を効果的かつ効率的に行える枠組みとして、昨年8月に特許庁・INPITによる検討チームを設置。
- 検討チームにおいて、中小企業庁・産業技術環境局とも連携し、中小企業・スタートアップ、大学の知財活用支援強化のアクションプランを策定して昨年12月に公表。

政策の方向性

1.中小企業・スタートアップの知財経営強化
- 中小企業庁との施策連携体制を構築し施策の相乗効果を狙う

2. 大学の知財経営強化
- 産業技術環境局と施策連携体制を構築し施策の相乗効果を狙う

3. 知財情報分析ツールの活用
- 「改訂コーポレートガバナンス・コード」対応など企業の知財評価の推進に向けた知財情報分析ツールの開発
- 知財経営のインフラとなる特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の開発

4．産業界等との連携強化
- 企業トップ、経団連、日本商工会議所等との交流拡大により日本の強みの海外発信、制度の国際ハーモナイゼーションに向けた取組強化

INPITのアクション

1. 中小企業・スタートアップの知財経営強化
- 伴走型支援の強化（中小企業庁施策との連携）
- スタートアップ支援強化（特許庁スタートアップ支援事業（IPAS）のINPITへの移管検討）
- 知財取引適正化の取組強化(下請かけこみ寺と連携した相談対応等)

2. 大学の知財経営強化
- 特許庁知財戦略デザイナー事業、INPIT産学連携アドバイザー事業のINPITでの一括実施検討
- INPIT産学連携アドバイザー事業の知財専門家を公募等により産業技術環境局の若サポ事業へ派遣

3．知財情報分析ツールの活用
- 活用容易な知財情報分析ツールを発掘し、相談窓口支援にて実証

4．産業界等との連携強化
- 日商、中小機構、全国協会（下請かけこみ寺）との連携相談体制を構築し、知財案件をINPITが積極的に対応

INPIT新中期目標・中期計画(R6～)に向けて

知財経営支援の中核機関としての位置づけを明確化
(1) INPIT法改正も視野に 、 (2) 支援事業のINPITへの集約化

１１．知財経営支援機能のINPITへの集約
INPITに今後求められる役割と課題について

- 中小･スタートアップ等において、革新的な技術等を迅速に権利化・事業化することが必要不可欠だが、知財に関する知見や人材が不足しており、中小・スタートアップ等の知財経営強化を図る上で、INPITへの期待は大きい。
- 現行のINPITの業務範囲を見直し、中小･スタートアップ等の知財経営支援に資するようサービスの拡充が求められるところ、知財活用支援のワンストップサービスに向けて改善の余地がある分野があるのではないか。

●日本商工会議所 三村会頭との意見交換（2021年12月27日、2022年2月14日(MOU)）

・知財は中小企業にとっても成長のカギであり、アクションプランのように中小企業庁と特許庁が連携して施策を進めていくことは前代未聞であり、非常にいいいことだと思う。INPITの知名度向上に向けて日商としても協力していきたい。（三村会頭コメント）

【日本商工会議所・東京商工会議所　知的財産政策に関する意見（2022年3月17日公表）】

(1) 知財総合支援窓口機能の拡充をはじめ、中小企業やスタートアップの知財活動支援体制の強化

中小企業の出願促進には、知財総合支援窓口等におけるワンストップサービスの提供が重要である。特に、初めて出願を行う事業者に手厚い支援を行うことで、さらなる出願のリピートを促す効果が期待できる。ついては、初めての出願に限って出願代理費用の助成を行うとともに、出願手続きにおけるきめ細やかな支援を行われたい。また、中小企業からは模倣被害の対応に苦慮する声が多く寄せられることから、新たな発明等の相談があった場合には、出願等の説明とあわせ、模倣被害を防止するための対策や被害を受けた場合の対応等について指導を実施されたい。海外での保護が求められる場合には、外国出願の手続きだけでなく、どの国で保護を行うべきか、製品・サービスの特徴にあわせたコンサルティングが必要である。なお、コロナ禍における対応として、各窓口にてオンラインによる相談対応が広がっているが、これを一過性のものとせず、相談窓口の利便性向上に向け、今後も継続してオンライン相談対応を行うべきである。ついては、以下の(2)～(4)を含め、中小企業やスタートアップに対する INPITの総合的な支援体制を抜本的に強化されたい。

(2) 中小企業支援機関の支援体制および連携の強化

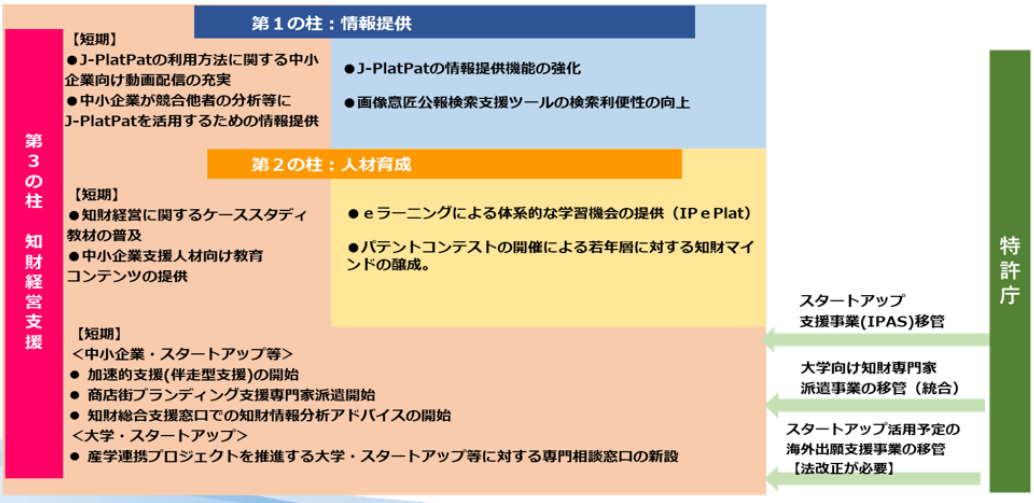
(3) 知財に関心が無い層を引き上げるための普及啓蒙活動の強化

(4) IP ePlatにおけるコンテンツの充実

１１．知財経営支援機能のINPITへの集約 対応策の検討・論点について

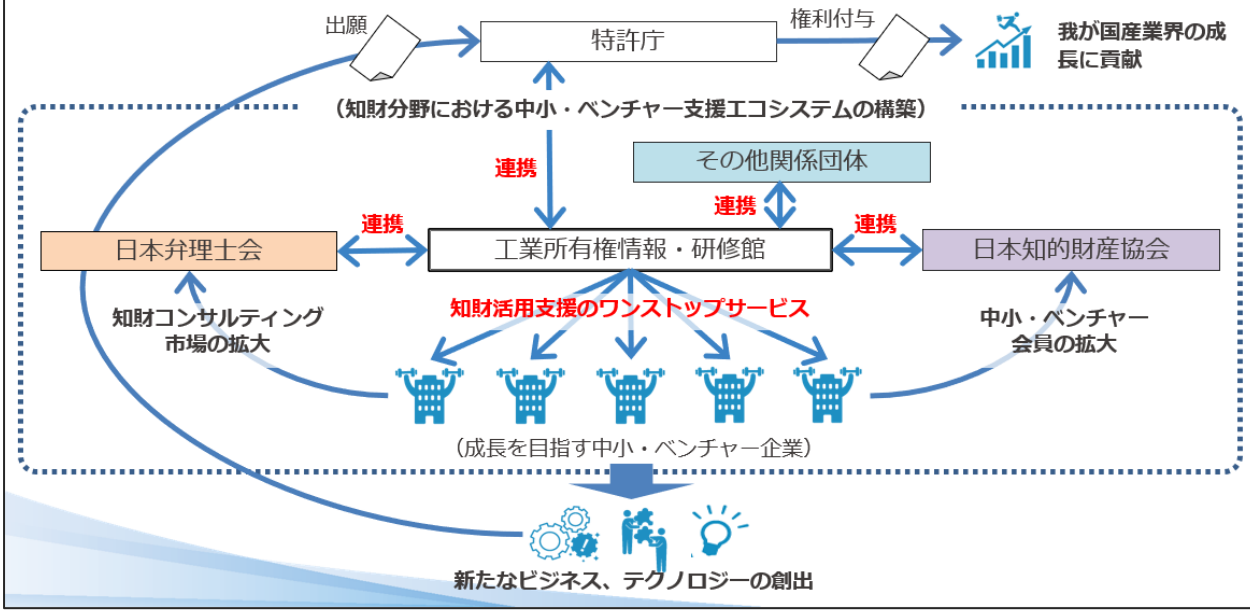
- INPITは、新中期目標・計画（令和6年）策定に向け、知財経営支援を新たな柱とした事業案を検討中。
- 例えば、特許庁等の施策とより一体化した知財政策を担うべく、INPITの業務に助成金交付業務を追加する等、支援事業の更なる強化を進める必要があるか。
- また、これらの支援実態と組織の名称を合わせ、知財経営支援の中核機関としての位置づけを明確化するため、INPITの組織名を変更する必要があるか。

（新中期目標・計画（令和6年）に向けた、新たなINPITの３つの柱）



１１．知財経営支援機能のINPITへの集約 対応策の検討・論点について

- 知財分野における市場拡大・人材育成は、競争領域ではなく協調分野であり、日本弁理士会、日本知的財産協会等関係各団体との連携を深め、ユーザー目線で支援の在り方を検討して行くことが重要。短期的なゴールは“裾野の拡大”。
- INPITに期待される公益性に鑑み、各ステークホールダーとの役割分担は常に配慮。
- 究極的には、知財分野における中小・ベンチャー支援エコシステムの構築を目指す。



12. 一事不再理の考え方の見直し

（1）現状と課題

・無効審判において、特許権を維持する旨の審決が確定すると、当事者等が、同一の事実・証拠に基づいて再請求をすることが禁止される（特許法第 167 条）が、事実・証拠を変更して何度も無効審判が請求された事例があるため、紛争の蒸返し防止規定としては十分でないとの意見がある。

・蒸返し的に無効審判が繰り返されると、特許権者の権利行使コストや行政コストの増大、紛争の長期化といった弊害が生じる。また、特許権者は一度でも無効審判で負けると権利が消えてしまうことから、特許権者側と請求人側とで不均衡となることも懸念される。

（2）検討の方向性

・紛争の蒸返しを効果的に防止するためには、大きく二つのアプローチ、すなわち①一事不再理効（特許法第 167 条）の客観的範囲の拡大（事実・証拠が異なっても「一定の場合」には、無効審判の請求を禁止する）、②一事不再理効の発効の早期化・民訴法の重複起訴禁止規定の導入（審決が確定する前でも「一定のタイミング」で一事不再理効を発効させる）が考えられる。②のアプローチは「一事不再理」とは別の制度となり得ることや審決確定前に複数の無効審判が請求されても審理の併合等の運用で対処が可能であることを踏まえると、現行規定（同法第 167 条）を基軸に検討する場合には、主に①一事不再理効の客観的範囲の拡大について検討すべきか。この際、一事不再理効の実効性を高めるためには無効の抗弁との関係も考慮すべきか。

・他方で、新たな無効審判請求を過度に制限することとなると、請求人の正当な権利を制限することにつながるおそれがあるため、請求人、特許権者双方の視点でのバランスが重要である。また、無効審判請求を再請求する機会を大幅に制限すれば、一度の無効審判事件で審理を尽くせるよう、要旨変更禁止の緩和・審決取消訴訟における審理範囲の拡大などの審理範囲の在り方の見直しも検討する必要があることや、請求人側に最初の無効審判請求前に完全な無効調査（世界中の文献調査）を求めた場合の証拠収集における実務上の負担、特に中小企業の調査能力の実情等も考慮すると、一事不再理効の客観的範囲を大幅に拡大することについては、慎重に検討すべきではないか。

・一事不再理効の客観的範囲については、新たな証拠の追加が制限された裁判例も複数存在しているところ、仮に客観的範囲を拡大する場合には、「同一事実、同一証拠」という非常に狭い印象を与えるとの意見がある同法第 167 条について、裁判例の実情に合うような文言に変更することを検討すべきではないか。

【提示された御意見】

・侵害訴訟を提起された場合など、攻撃防御を尽くす観点から無効審判を複数回請求することはあり得るので、新たな無効審判請求を封じられると厳しい。後から海外の文献が見つかったり、公然実施の証拠がやっと集まったり、というのはよくある話。法改正するなら本当の意味での蒸し返しだけを防ぐことができればいいと思う。同一事実・同一証拠について二重起訴の禁止と同様に考えられるかという点については、そのようにも考えられると思う。ただ、無効審判をしている最中に同じような無効審判を起こした場合には併合すればよいし、審決取消訴訟で確定していないときに無効審判を起こした場合には、審決取消訴訟の様子をみて、それをふまえて無効審判の判断をすればよいので、いずれの場合も運用で対応できる

のでは。また、無効の抗弁との関係については、一事不再理効により無効審判請求ができない場合に、同じ事実・証拠の無効の抗弁を訴訟で主張することは実務上認められにくいようには思っている。無効の抗弁の条文（特許法第 104 条の３）が手続的な書き方（「特許無効審判により・・・無効にされるべきものと認められるとき」）をされているので、条文上も同法第 167 条により制限される場合には抗弁できないとも考えられると思う。裁判例においては信義則に反して許されないとされているようで、同法第 104 条の３の規定ぶりから無効の抗弁を封じるのとはロジックが違うが、結局は同法第 167 条により制限される場合に無効の抗弁が認められないという結論は同じで、今までどおりということでもよいのでは。

・「同一事実、同一証拠」の範囲の解釈が難しい。同一という文言が狭い印象を与えることは否めないが、仮に実質的同一というような言葉に変えても、何が実質的同一である、でないという議論は残り、解釈上の難点は残る。主引例が同一ならば副引例を差し替えても一事不再理効により遮断すべきとの意見については、最初の主引例と副引例に阻害要因があり進歩性が認められたが、阻害要因がない副引例が別に存在する場合は、再度の請求を受け入れて欲しい。阻害要因があるとかないとかという議論を蒸し返すなら却下でかまわないと思う。同一の特許権に対する同一請求人からの無効審判請求が５年間で 120 件程度とのことであるが、例えばそのうち３分の１の 40 件程度が蒸返しと考えてみると、その程度の件数であるならば法改正するのは少し疑問に思う。また、無効の抗弁については、裁判所の運用で対応できるのではないかと思う。

・権利者側としても、組合せが否定されて権利が残った場合、もっと良い副引例がでてきて争われるのは仕方ない。審理期間や費用はかかるが、大企業は気にしない。問題になるのは中小企業やスタートアップであり、大企業に力相撲をとられるのが厳しいのは理解できる。

・多くの無効審判請求に対応するのは厳しいので、蒸返しを制限してほしいという意見は多い。他方、「同一事実・同一証拠」以外の審判請求は法で認められた権利でもあり、裁判所に任せる形で運用にて対処していくこともあると思った。

・一事不再理効の客観的範囲については、「同一事実・同一証拠」という文言を、「請求の理由の要旨が実質的に同一である場合」のように変更することに賛成。本件が喫緊の課題とまでは思わないが、条文上疑義が残っているので立法するに越したことはない。一事不再理効の発効の早期化について、「その審判を請求することができない。」となっている特許法第 167 条の規定は、一事不再理効に対世効があった 2011 年改正前には合理性があったが、2011 年改正後は、効力が当事者限りとなったため、他の無効審判の確定前に既判力を与える制度にした方が良い。例えば、一事不再理効の範囲を引例単位としつつ、二重審判請求として許されない範囲を特許権単位とするといったことも考えられる。

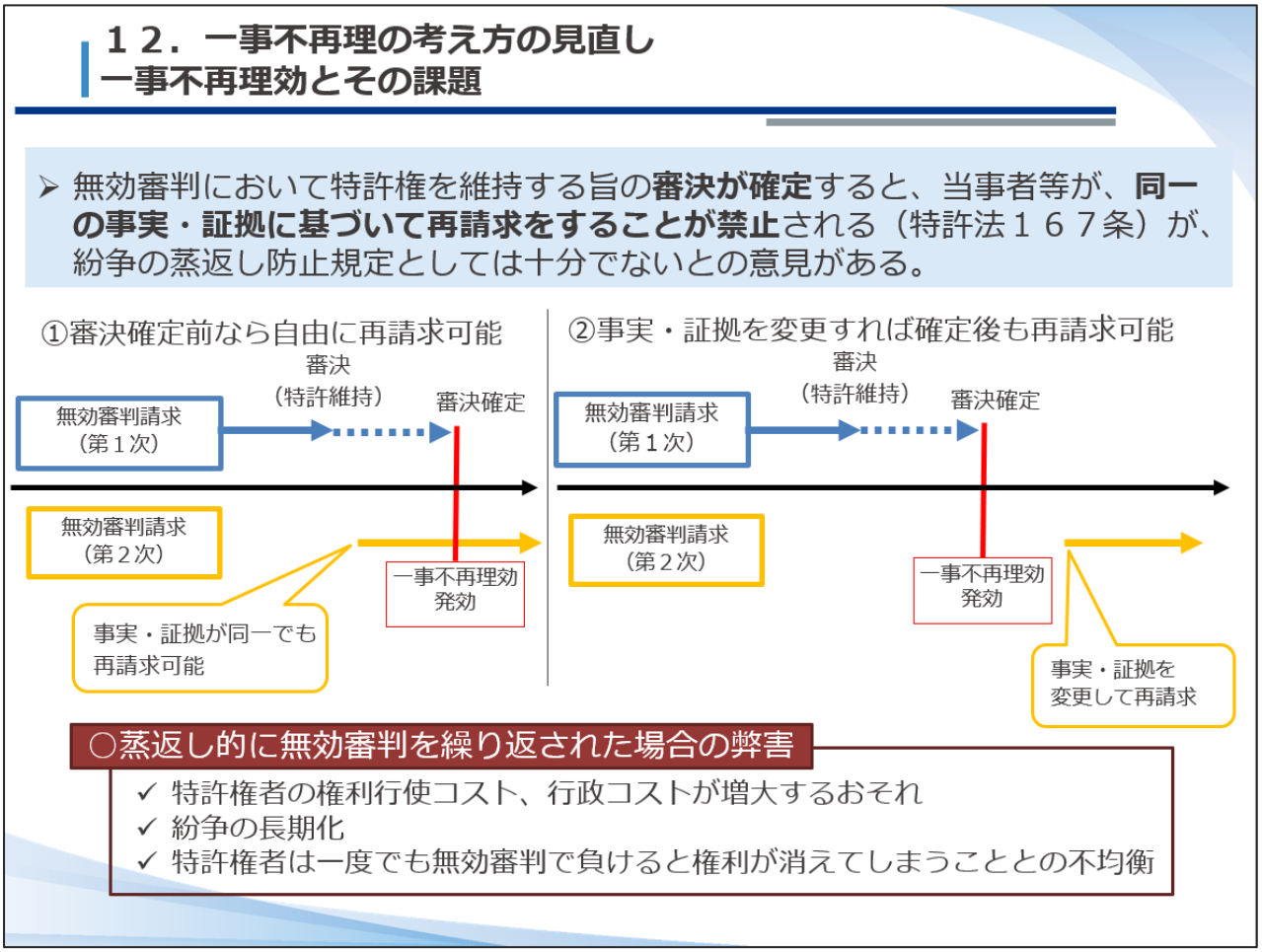
・一事不再理効の客観的範囲については、要旨同一の再請求を制限する法改正を検討してみて、問題があるようであれば運用で対処するという方針が良いのでは。特許法第 131 条の２は要旨変更がなければ補正が許されるという規定なので、その範囲については再請求を遮断してしまっても、一回の無効審判手続の中で行えば良いのでは。無効の抗弁について、当事者間で一事不再理効が生じ争えないということを踏まえて、裁判所が蒸返しのような抗弁を却下するのはいいことだと思う。他方、却下しなければならないと規定して裁判所を縛るのではなく、裁判所が事案をみて判断できるようにするべき。特許法の在り方は、無効事由ごと、証拠ごとに分断してそれぞれ順に判断するというやりかたであったが、これは民訴の理念で

ある紛争の一回的解決に反する。こういう機会に紛争解決の一回性という方向で、義務付け訴訟を検討するのはいいことでは。

・蒸返しが好ましくないという点は賛成だが、蒸返しか否かの判断は難しい。紛争の一回的解決の要請は、無効審判においては侵害訴訟ほど強く働かないのでは。権利者側に立つと、無効審判は嫌だが、訂正により強い権利ができる機会ともなる。他方、侵害訴訟を起こされたときは急いで無効審判を請求するが、英語以外の資料を調査するための期間を確保できないこともある。したがって、無効審判については制限しない方向で慎重に検討していく方向が良い。

・裁判例の解釈である程度解決できると思う。

・一事不再理は、紛争の一回的解決という点から重要と考える。「同一の事実・同一の証拠」という現行の文言については、第三者にも効力を及ぼしていた平成 23 年改正前に違憲の疑いが指摘されていたこともあり、伝統的には厳格に解されていたもの。少なくとも「同一の証拠」という文言は狭すぎ、特許法第 131 条の２の要旨の実質的同一の範囲にするというのは、最低限必要な改正だと思う。その範囲では、審判プラス審決取消訴訟という１つの手続内で審理判断を尽くすべきであり、再度の審判を許容するべきではない。また、法律を変えることなく、審判便覧等を変更することは、変更の趣旨が明らかでないため賛成しない。現行の条文のままで、運用によって特許庁で門前払いすることは難しいのではないか。



１２．一事不再理の考え方の見直し
無効審判の蒸返し的な請求の抑止に向けた検討案

➢ **紛争の蒸返しを効果的に防止するために以下の方策が考えられる。**
○一事不再理効の客観的範囲の拡大
○一事不再理効の発効の早期化

➢ **一事不再理効の実効性を高めるためには無効の抗弁との関係も考慮すべき。**

論点１：一事不再理効の客観的範囲の拡大

事実・証拠が異なっても「一定の場合」には、無効審判の請求を禁止する

論点２：一事不再理効の発効の早期化
論点２’：他のアプローチ（民訴法の重複起訴禁止規定の導入）

特許維持審決が確定する前でも、「一定のタイミング」で一事不再理効を発効させる

論点３：無効の抗弁との関係

一事不再理効により無効審判請求が制限される場合の無効の抗弁の提出の可否

✓ 請求人の正当な権利と特許権者の立場に十分留意が必要
✓ 無効審判の再請求を大幅に制限するのであれば、一度の無効審判・裁判手続の中で審理を尽くせるよう証拠・理由を柔軟に追加可能にするなど、審理範囲の在り方にも留意が必要

１２．一事不再理の考え方の見直し
特許法１６７条の「同一事実、同一証拠」に関する裁判例

➢ 「同一事実、同一証拠」との規定でも、**新たな証拠の追加が制限された裁判例**は複数存在。

✓ 知財高判平18.4.11（平17（行ケ）10467 号、無効 2004－80180） 包装事件
審決が確定した後に先の審判請求の請求人が同じ特許について再度の審判請求をして、既に確定した審決の取消事由を立証するための証拠（注：甲８ないし１０として新たに追加された証拠）を提出することは、特許法第１６７条の趣旨に照らして許されない

✓ 東高判平16.3.23（平15（行ケ）43 号、無効 2002－35031） ろう付け方法事件
一般技術常識を証明すべき証拠を、同一の事実に基づく後の審判において提出することは許されない
※甲１～甲３（先の審判で提出された証拠）に記載の発明を当業者が組み合わせることができたという事実を立証すべく、一般技術常識を証明しようとしたが、同一の事実を証明しようとするものにすぎないとされた

✓ 知財高判平26.3.13（平25（行ケ）10226 号、無効 2013－890005） KAMUI事件（商標）
同一の事実（同一の立証命題）を根拠づけるための証拠である以上、証拠方法が相違することは、直ちには、証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべき

✓ 知財高判平 28.9.28（平 27（行ケ）10260 号、無効 2015－800069）ロータリーディスクタンブラー錠事件
（平成２３年法改正で特許法１６７条の第三者効が廃止されたことを踏まえると）「同一の事実及び同一の証拠」ついて狭義に解するのは、紛争の蒸し返し防止の観点から相当ではない。・・・確定した前件審決と主引用例が同一であり、まして、多数の副引用例も共通し、証拠を一部追加したにすぎない本件審判の請求は、「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものと解するのが、前記アの特許法１６７条の趣旨にかなうものというべき

１２．一事不再理の考え方の見直し
論点１：一事不再理効の客観的範囲について①

第１回（令和４年４月２８日）の議論

✓ 蒸返し請求自体を問題視する意見が複数あった一方で、一事不再理効の客観的範囲を**大幅に拡大することについては慎重な意見**が複数あった。

審理範囲の在り方

✓ かつての審議会の議論であったように、一事不再理効の客観的範囲を大幅に拡大するのであれば、**無効審判における要旨変更禁止の緩和、審決取消訴訟における審理範囲の拡大など、一回の無効審判を争う中で理由や証拠の追加機会を充実して審理を尽くせるよう、審理範囲の在り方**も抜本的な検討が必要。

✓ そのような制度改正をした場合、無効審判請求の繰り返しは防止できても、**一回の無効審判及びその取消訴訟についてみると、理由や証拠が審理中に自由に追加される結果、審理期間が長期化するおそれ**がある。（現在、無効審判の繰返請求事例はせいぜい数%程度であるが、審理期間の長期化はより多くの事件で顕在化するおそれがある）

請求人の調査コスト

✓ 無効調査の範囲を広げると調査コストが増大するため、ある程度の証拠が発見された時点で無効審判請求し、無効にできなかった場合にのみ追加的な調査を行ったうえで、再請求をするのが現実的な選択肢となり得る。

✓ 一事不再理の客観的範囲を大幅に拡大して、**最初の請求前に完全な無効調査（世界中の文献調査）を求めるとなると、請求人の負担が増大する可能性**がある。

１２．一事不再理の考え方の見直し
論点１：一事不再理効の客観的範囲について②

➢ 一事不再理効の客観的範囲を拡大する場合、大きくは以下２つの方向性が考えられる。

案１：**「同一事実、同一証拠」という非常に狭い印象を与える文言を、裁判例の実情に合うような文言に変更する**

案２：**法改正ではなく、審判便覧等で裁判例を周知するなどの運用の改善を図る**

案１（要旨同一の再請求を制限する案）

✓ （１６７条の改正条文案）特許無効審判・・・の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、請求の理由（第１３１条の２第２項の規定により補正が許可された場合には、補正後の請求の理由を含む）の要旨が実質的に同一である場合にはその審判を請求することができない。

✓ 特許法１６７条の「同一事実、証拠」（昭和３４年制定時以来）と要旨変更禁止（平成１０年改正で導入された特許法１３１条の２）の関係を整理し、一回の無効審判の審理範囲を原則として「要旨同一」の範囲として、その範囲で一事不再理効を働かせる

✓ 「要旨同一」の範囲は、特許法１３１条の２に準じる

案２（法改正は見送り運用で対処する案）

✓ 現行法においても、形式的には新たな証拠が追加されても一事不再理効により遮断された裁判例があることに鑑み、審判便覧等において、裁判事例の充実化を図るなど、特許法１６７条のより適切な運用により蒸返しを防止

１２．一事不再理の考え方の見直し
論点２：一事不再理効の発効の早期化について

➢ 以下の論点があるところ、どのような対応が可能か。

- ✓ 特許法１６７条は「一事不再理」の規定と解されているところ、最初の無効審判の審決が確定する前に遮断効を発揮させる規定とした場合、それは「一事不再理」とは別の制度ではないか。
- ✓ 最初の無効審判請求の確定前に、同一事実、同一証拠に基づいて別の無効審判請求がされても、かつての審議会での議論で指摘されているとおり、審理の併合（又は一方の審理の中止）により、権利者の負担や行政コストの増大を避けつつ対処することは可能か。

１２．一事不再理の考え方の見直し
論点２′：他のアプローチ（民訴法の重複起訴禁止規定の導入）

➢ 一事不再理効の発効の早期化にかえて民訴法の重複起訴禁止と同様に対応できないか。

- ✓ 民訴法１４２条では重複起訴禁止を規定しているが、無効審判にそのような規定はない
- ✓ 特許法に導入する場合、「重複」の範囲をどのように規定するか検討が必要（単純に無効審判の対象である「特許権」を重複範囲とすると、制限が厳しすぎる）
- ✓ 重複起訴禁止の効力は、最初の無効審判が係属したときに生じるため、「重複」の範囲を、一事不再理効が生じる範囲と同様として特許法に導入すれば、一事不再理効の発効早期化と同様の効果が得られる（ただし、特許法１３１条の２では一定の要件のもとで要旨を変更する補正を認めていて、そのような補正がなされた場合にどうするか検討する必要がある）
- ✓ あえて「重複」する無効審判を禁止せずとも、審理の併合等の運用により対処可能なのは論点２と同様

参考：民訴法１４２条

（重複する訴えの提起の禁止）
第百四十二条　裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

１２．一事不再理の考え方の見直し
論点３：無効の抗弁との関係

➢ 一事不再理効により無効審判の請求が制限されても、同内容の無効の抗弁が提出できるとすると、一事不再理効の実効性が十分に担保できないため、一事不再理効の実効性を高めるために**一事不再理効により制限を受ける場合には無効の抗弁も制限**することが考えられる。

案１（法改正をせず現行どおりとする案）

✓ 現行法でも無効の抗弁による蒸返しは制限可能と解することは可能（スライド下部の裁判例を参照）

案２（特許法１６７条で遮断される場合には無効の抗弁を提出できないとする案）

✓ （１０４条の３第２項の改正条文案）前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるとき又は特許法１６７条の規定により請求をすることができないものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

✓ 特許法１０４条の３第１項の無効の抗弁について、一事不再理効により遮断されるべき場合には、却下され得ることを明文で規定（そのような場合に「却下をしなければならない」とするか「却下をすることができる」とするかは議論の余地あり）

知財高判平30.12.18（平29（ネ）10086号）、知財高判令1.6.26（平31（ネ）10001号,平31（ネ）10021号）
特許法１６７条の趣旨（同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる）に鑑み、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合に、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法１０４条の３第１項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反し許されないとした例

１２．一事不再理の考え方の見直し
（参考）一事不再理効の客観的範囲拡大に関する過去の議論

➢ **一事不再理効の客観的範囲の拡大は過去に審議会等で議論されている。**
※一事不再理効の主観的範囲については、平成２３年法改正で「何人も」から「当事者及び参加人」に制限

○平成１５年２月　紛争処理小委（産業財産権をめぐる紛争の迅速かつ合理的な解決に向けて）

事務局が「同一の請求人による再度の請求については、事実・証拠が異なる請求であっても、一定の場合にはこれを制限する。」案を提示。蒸返しの規定を全く設けないことについては反対する声が多かったものの、提示案については特段の支持はなく、さらに検討が必要であるとする意見が多かったため、引き続き議論することになった。

○平成２１年１２月　特許制度研究会（特許制度に関する論点整理について）

迅速・効率的な紛争解決のために４つの案が提示され、そのうち一つとして「同一人による複数の無効審判を禁止」が挙げられている。

○平成２３年２月　知財政策部会（特許制度に関する法制的な課題について）
※この報告書をまとめるに当たって行われた議論の詳細は次スライド、次々スライド参照

✓ 「無効審判制度は主に紛争解決を目的として利用されている一方、公益的機能も有すると考えられるところ、それぞれの視点から総合的には同一人による複数の無効審判請求を制限し、一回的な解決を目指すという方向性を導きにくい」として「現時点の結論としては、現行制度を維持すべき」とされた。

✓ 一方で「ⅰ）審判請求書の要旨を変更する補正の制限規定の在り方、ⅱ）公益の任務を負う審判官の職権主義の在り方、ⅲ）審決取消訴訟における審理範囲の在り方等を総合的に考慮して、同一人による複数の無効審判請求の制限について検討すべきとの指摘」もあり「今後、引き続き検討すべき」ともされている。

１２．一事不再理の考え方の見直し
（参考）旧第２９回特許小委（平成22年6月25日）の議事要約①

➢ **何らかの請求制限をすべき**という意見があった一方、請求制限を課す場合には**審判及び審決取消訴訟において証拠や理由の追加を柔軟に認める必要**があり、改正にはやや否定的な意見があった。

A委員

- ✓ 無制限に同一人に請求を繰り返させることを許容する仕組みは、民事訴訟法の一般原則（例えば、既判力や訴訟上の信義則）の観点からすれば問題があるので、何らかの形で制限をするべき。

B委員

同一人の複数の無効審判請求を制限するためには、

- ✓ 審判請求書の要旨を変更する補正を制限している制度を廃止する
- ✓ 無効な特許が許容されないように審判官は職権主義をもっと働かせるべき
- ✓ 審決取消訴訟の審理範囲の制限を撤廃もしくは緩やかにする
- ✓ 相当な理由があれば知財高裁による破棄自判を可能とする

などの検討が必要で、今の制度の中では、そう簡単には同一人による無効審判請求を１回には制限できないため、同一人による無効審判請求を制限しないという今回の事務局の結論（Ａ案）に賛成

C委員

- ✓ 同一人による無効審判請求については、できる限り１回にするべきと考えるが、新たな無効理由の提出について、審決取消訴訟の段階ではできないといった点や、無効審判の段階でも一定の制限が課されているといった点の問題をクリアにする必要がある。

１２．一事不再理の考え方の見直し
（参考）旧第２９回特許小委（平成22年6月25日）の議事要約②

➢ **新たに証拠・無効理由が発見された場合にまで無効審判が請求できなくなるのは実務的に問題**であるとの指摘や、同時期に検討され導入された１０４条の４との関係で、無効審判の請求時期は早くなり、**審理の併合などで蒸返の問題には対処可能**との指摘があった。

D委員

- ✓ 現行どおりのＡ案（注：同一人による無効審判請求を制限しない）に強く賛成。
- ✓ 侵害訴訟の判決確定後の審決確定による再審を制限する（注：H23改正法で導入された104条の4）こととなると、実務の流れとしてはなるべく早く無効審判請求をすることになり、同一人が複数の無効審判を請求する場合でも、おそらく請求の時期は揃ってくることになるので、審理を併合するという手段も採りうる。
- ✓ 侵害被疑物品についての侵害訴訟における原告勝訴判決、及び無効審判請求の不成立審決が確定した後に、当該被告がその被疑物品とは異なる改良品を市場に出そうとする際に、新たに無効理由を発見したときには、まず当該特許を無効にしておきたいが、同一人による複数の無効審判請求を禁止してしまうのは、このような手段を選ぶことができなくなる点で非常に問題。

E委員

- ✓ 直感的には現状よりもう少し制限してもいいのではないかとも感じるが、実際の実務では文献調査のかなり後のほうで海外の文献が発見されることなどもあるので、実務的にはなかなか難しい。
- ✓ 侵害訴訟では、ある程度の時期までに出てきた証拠にだけ基づいて判断し、それに当事者が拘束されるということでよいと思うが、その後に発見された新たな文献に基づいて無効審判を請求することまでをも制限することはいかがなものかという感じがする。

13. 中小企業の減免措置の見直し/審判・裁定の料金改定

（１）現状と課題

・平成 31 年４月から、これまで一部の中小企業が対象だった特許料等の軽減措置を全ての中小企業に拡充した。また、減免申請時に要件に該当することの証明書類等の提出を不要とし、手続を大幅に簡素化した。令和２年度の審査請求料の減免申請の実績を見ると、申請件数が年間１～９件の申請人が 14,093 者である一方、年間 1,000 件超の申請人が４者、年間 100～999 件の者が 25 者存在しており、一部の者が大企業並みの審査請求を行い減免措置の適用を受けている実態がある。

・令和４年４月から、特許料等の値上げを行った一方、審判関係料金は今回見直しを行わず、審判部門では赤字が続く見通しであり、特許料等改正時のパブリックコメントにおいても、見直しの検討を求める意見が寄せられた。

・裁定制度は、第三者からの裁定請求に対して、特許庁長官又は経済産業大臣の裁定により、特許権者の同意なく、第三者にその特許発明の通常実施権を設定しうる制度であるところ、裁定制度の利用については、国際的な動向から、今後も抑制的であることを基本とすべきであり、昨年度に初めて請求がなされたことを踏まえ、裁定料金額の実費比較等が必要である。

（２）検討の方向性

・基本問題小委員会において、減免申請の年間の適用件数に上限を設ける旨の方針が示されたことを受け、審査請求料の適用件数の上限については、大企業の審査請求件数の平均値（59 件（令和２年度））に鑑み、60 件を上限値とすることを検討する。実施に際しては運用に必要となるシステムの整備及び法律改正が必要なため、これらの制度運用の目処が立ち次第、新制度の施行を行う必要がある。

・審判関係料金については、実費や欧米の料金水準との比較に基づき値上げの必要性を検討する。裁定請求の金額については、実費との比較に基づき値上げの必要性を検討する。いずれも、見直しに当たっては産業界をはじめとするユーザーの皆様の御意見を踏まえ、慎重に検討を行う。

・審判関係料金のうち、拒絶査定不服審判・無効審判については、令和４年４月から特許料等を値上げしたところ、ユーザーへの負担増に理解は得られるか、財政の推移を見る必要はないか、無効審判について、値上げをすることで第三者の無効事由を理由とする訴えの利益に行政側が制約をかけることになるので、より慎重に行うべきではないか、といった観点を踏まえ、据え置く方針で検討を行う。一方、判定請求・裁定請求の手数料額について、今夏に最新の実費を調査の上、見直しを検討する必要がある。

【提示された御意見】

・減免見直しについて反対しない。

・御指摘のような適切でない量の申請を行う企業について見直すことについては同意。

・審判請求料について、審判官３人で合議を行うことで費用がかかっているならば、値上げもやむを得ない。欧米諸国に比べて安いことや財政赤字を踏まえると見直しを検討する価値はあるので、小委員会において議論し具体的な金額など出すこともいいのではないかと思う。

・拒絶査定不服審判についての値上げには賛成をできかねる。アメリカでは RCE により審査のやり直しも可能でいきなり審判とはならないが、日本の場合は拒絶査定が出ると審判以外に手段がない。また、EPO は審査段階等で複数の予備的請求も認められている。料金のみで比

較を行うことは妥当でなく、手続面でのことも考慮しながら検討すべき。拒絶査定不服審判を値上げすると、日本発のスタートアップの有用な技術の権利化ができなくなるおそれがある。無効審判、判定、裁定については、負担がかかっていると考えているので値上げもやむを得ない。

・値上げは基本的に好ましくないが、受益者に適切な理由の下に負担を求めること自体は必要性があれば致し方ない。妥当性に疑問の残る拒絶査定や拒絶理由とならないよう審査等の質の向上に努めてほしい。料金引上げにあたっては中小企業に十分配慮して検討いただきたい。

・審査が加速化しているところ、加速化と審査の質は矛盾するものではないが、加速化により審判が増えるなどの分析もある。審判の費用をどこで負担すべきかを考えると、審判の恩恵は制度利用者全体が受けているはずであるので、審査全体で負担するべきではないか。審判値上げも一案だが、早期審査制度を大企業も使えるようにした上で料金を課す形にした方が全体の効率性は高まるように思う。

・実費をこれから確認するとのことなのでそれをぜひ進めていただき、値上げをしたばかりでまた値上げをするのであればユーザーにとって納得できる方向で検討していただきたい。

・拒絶査定不服審判は、出願から拒絶査定あるいは設定登録という行政過程の途中の意思表示であるが、無効審判請求は既に成立している特許権に対する新たな申請手続であり、法的な性質が異なる。実情としても、拒絶査定不服審判は審査官が審査した後、場合によっては前置審判があってその次に審判という一連の手続だが、無効審判はいつ請求があるかわからず、請求があれば応答する必要がある裁判に近いもの。したがって無効審判が対比すべきものは裁判手続ではないか。ドイツでは直接裁判所となるが、調べれば高い金額になるだろう。

１３．中小企業の減免措置の見直し/審判・裁定の料金改定
減免制度の対象者及び軽減率

➢ 資金力や潜在能力等に応じて軽減率が設定されている。特に、多様な事業を創出する能力に秀でている小規模企業や、成長性・雇用創出能力に秀でているベンチャー企業などは、産業の発達に対する寄与の程度が著しく高い者と認められるため、高い軽減率が設定されている。

対象者	審査請求料・特許料	PCT出願にかかる手数料
中小企業※1	1/2に軽減	
小規模企業・中小ベンチャー企業※2	1/3に軽減	
福島特措法の認定中小企業	1/4に軽減	
大学、承認TLO、独立行政法人、公設試験研究機関を設置する者等	1/2に軽減	
生活保護受給者、市町村民税非課税者※3	免除または1/2に軽減※4	対象外
所得税非課税者	1/2に軽減	対象外

「企業」には個人事業主も含まれる。
※1　研究開発型中小企業、非課税中小企業を含む。非課税中小企業はPCT出願にかかる手数料の軽減対象外。
※2　設立後10年未満で資本金3億円以下の法人、事業開始後10年未満の個人事業主。
※3　非居住者の場合、当該国の所得税非課税者等、市町村民税非課税者に相当する者。
※4　審査請求料・特許料（1～3年）は免除、特許料（4～10年）は1/2に軽減。

１３．中小企業の減免措置の見直し/審判・裁定の料金改定
審査請求料減免の適正化について

- 2020年度に審査請求の減免申請を行った者のトップ20は以下のとおり。
- 上位の企業は、大企業並みの審査請求となっている。

【審査請求料減免申請数（2020年度）】

＜トップ20＞　※2021年4月8日時点　特許庁調べ

	対象者※	申請件数(2020年度)
1	サービス用機械器具製造業	3740件
2	サービス用機械器具製造業	1280件
3	サービス用機械器具製造業	1260件
4	サービス用機械器具製造業	1184件
5	サービス用機械器具製造業	585件
6	サービス用機械器具製造業	560件
7	独立行政法人	453件
8	サービス用機械器具製造業	364件
9	国立大学法人	275件
10	国立大学法人	255件
11	国立大学法人	248件
12	サービス用機械器具製造業	209件
13	サービス用機械器具製造業	206件
14	サービス用機械器具製造業	203件
15	国立大学法人	185件
16	国立大学法人	159件
17	はかり製造業	154件
18	パッケージソフトウェア業	142件
19	サービス用機械器具製造業	142件
20	国立大学法人	133件

＜度数分布＞

年間件数	該当者数
1~9件	14093
10~19件	223
20~29件	87
30~39件	34
40~49件	19
50~99件	35
100~999件	25
1000~件	4

※企業のみ業種で記載。
業種は日本標準産業分類（細分類名）に基づく。

【大企業の審査請求件数（同）】

※2021年6月21日時点　特許庁調べ

平均値：５９件

中央値：７件

度数分布：

1~9件	1297社
10~99件	739社
100~999件	235社
1000~件	19社

※大企業：中小企業基本法第２条第１項に規定される従業員数、資本金額（注）を満たさない企業。民間の信用調査会社が保有する企業データより判別。

（注）中小企業基本法では、業種毎に中小企業の範囲が規定されており、例えば、製造業については、資本金３億円以下又は従業員300人以下のいずれかを満たすこととされている。

１３．中小企業の減免措置の見直し/審判・裁定の料金改定
基本問題小委員会での議論及び検討方針案

- 基本問題小委員会において中小減免の年間の適用件数に上限を設ける旨記載。
- それを受けて、件数上限適用については、大企業の審査請求件数の平均値（59件（2020年度））に鑑み、60件を上限値とすることを検討。
- 実施に際して、運用に必要となるシステムの整備及び法律改正が必要のため、これらの制度運用の目処が立ち次第、新制度の施行を行う。

＜基本問題小委報告書より＞

対応：適用件数の上限設定、全額免除の縮小又は廃止

下記について検討を進める。

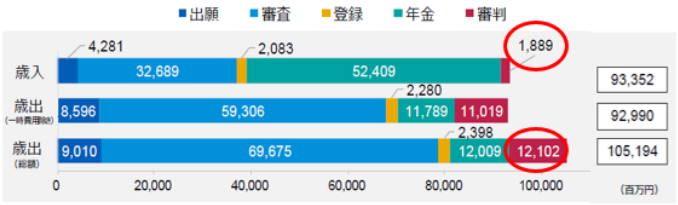
- 年間の適用件数に上限を設ける。
- 少なくとも市町村民税非課税（相当）を理由とする全額免除は廃止し、軽減措置のみとする。（生活保護受給者に対する免除措置については、一定の上限を設けた上で継続することも一つの選択肢として検討する。）
- 特許登録までの間に他者に権利移転された場合については、減免を取り消す等の措置を検討する。

ただし、対応を進めていく上では、証明書類の原則不要化により、申請者・特許庁双方の手続・事務の簡素化を図ってきた経緯にも留意しつつ、大多数の正当な制度利用者に影響がない制度とする必要がある。また、なるべく早期に取り組む必要があるものの、関係者への影響や考慮すべき事情を抱える者にとって現実的なスピード感となるよう配慮する必要がある。

１３．中小企業の減免措置の見直し/審判・裁定の料金改定
審判関係料金等の課題について

- 令和4年4月から、特許料等の値上げを行った。
- 一方、審判関係料金は今回見直しを行わず、審判部門では赤字が続く見通しであり、特許料等改正時のパブリックコメントにおいても、見直しの検討を求める意見が寄せられた。
- また、昨年度に初めて請求がなされた裁定の料金額は実費との比較が必要。

令和2年度の特許部門での審判関係収支
（歳入約18.9億円、歳出約121億円）



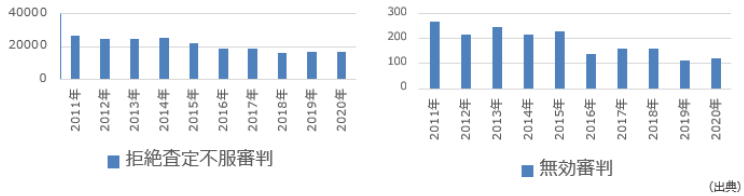
（出典）「管理会計手法を用いた特許特別会計の分析及び産業財産関係料金体系の変遷に関する調査研究」（あずさ監査法人）

パブリックコメント（特許料等改正時）における
審判関係料金についての意見

＜特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に寄せられた御意見より＞
（前略）第1回財政点検小委員会の資料の11～14ページを見ると、審判は、歳出超過となっている。審判は、第三者の知見を利用して審査の見直しを行うための制度である異議申立や、制度上生じてしまう不使用商標を取り消すための不使用取消審判のように、公益的な必要性または制度上の必要性から求められる審判と、無効審判のように当事者間の紛争を解決するための審判に区分される。**公益的な必要性または制度上の必要性から求められる審判の料金は低く抑えながら、当事者同士の紛争を解決するための審判の適正な料金について検討してもよいのではないかと考える。**
（後略）

１３．審判・裁定の料金改定
審判関係料金等の見直しについて

- 審判関係料金については、実費や欧米の料金水準との比較に基づき値上げの必要性を検討する。
- 裁定請求の金額については、実費との比較に基づき値上げの必要性を検討する。
- いずれも、見直しに当たっては産業界をはじめとするユーザーの皆様の御意見を踏まえ、慎重に検討を行う。
- なお、審判及び異議申立てに関する請求件数（特許）の推移を見ると、絶査定不服審判の件数が他に比べ圧倒的に多い。



（出典）特許行政年次報告書2021年版（特許庁）

＜懸念点＞

- 4月から特許料等を値上げしたところ、ユーザーへの負担増に理解は得られるか。財政の推移を見る必要はないか。
- 無効審判について、値上げをすることで第三者の無効事由を理由とする訴えの利益に行政側が制約をかけることになるので、より慎重に行うべきではないか。

１３．審判・裁定の料金改定
実費を踏まえた手数料額見直しの検討

- 裁定に係る実費を含め、今夏に最新の実費を調査する予定。
- 判定請求・裁定請求の手数料額について、実費を踏まえ見直しを検討するのはどうか。

・判定請求及び裁定請求の手数料は以下のとおり。

	現行の手数料額
判定制度	40,000円 （特許法別表第11号、特許法等関係手数料令第1条第2項第11号）
裁定	55,000円 （特許法別表第12号、特許法等関係手数料令第1条第2項第12号）

＜参考＞審判関係料金

	現行の手数料額
拒絶査定不服審判（特許）	49,500円+請求項数×5,500円 （特許法別表第16号、特許法等関係手数料令第1条第2項第16号）
特許無効審判	
特許訂正審判	49,500円+請求項数×5,500円 （特許法別表第18号、特許法等関係手数料令第1条第2項第18号）
特許異議申立て	16,500円+請求項数×2,400円 （特許法別表第14号、特許法等関係手数料令第1条第2項第14号）

《デジタル化への対応》

14. 送達制度の見直し

（１）現状と課題

・特許庁では、従来から、オンライン発送を実施しているところ、リモートワークといった働き方の変容や行政のデジタル化の動きを踏まえ、オンライン発送可能な書類の拡大に向けて検討している。

・書面手続を原則としている特許法令上、オンライン手続は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（以下「特例法」という。）による特例と位置づけられており、出願人等が使用する電子計算機に備えられたファイルへの記録が完了した時点をもって、書類が到達したものとみなす旨、規定されている（特例法第５条）。この点、出願人等が、特許庁受付サーバーに格納された書類を、「インターネット出願ソフト」を通じて受け取らない限り、到達だけでなく発送の効力も発生しない点で、不安定さを含んだ仕組みとなっている。このため、特許庁は、サーバー格納後 10 営業日以内にオンライン発送書類を受け取らない出願人等に対しては、紙媒体での発送により送達の効力を発生させているが、リモートワークにより受け取れない場合も生じている。

・また、令和４年通常国会において民事訴訟法が改正され、裁判手続のオンライン化が導入され、オンライン送達の効力発生時期の一つとして、送達書類がオンラインで閲覧等可能な措置がとられたことを電子的に通知してから１週間経過したとき、とされている。

・こうしたことから、書面による発送のコスト削減や簡易・迅速な手続の実現を通じたユーザーの利便性向上のため、オンライン発送制度の見直しを検討する必要がある。

（２）検討の方向性

・制度を検討するにあたり、以下の形が望ましいか。

①特許法令上「送達する書類」とされているもの以外の通知も含む。

②特許庁受付サーバー格納後一定期間を経過しても発送書類を出願ソフトで受け取らない者への紙発送を廃止し、オンライン発送書類の受領をしなくても一定期間経過後に、申請人に到達したものとみなす制度を導入する。

③制度の対象者は、改正民訴法も踏まえて、以下の形が望ましいか。

ｉ インターネット出願ソフトによるオンライン発送を希望する者

ii 弁理士（改正民訴法に倣い希望有無によらず対象とする）

・具体的な制度設計については、法制面に加えて、ユーザー利便性の観点や導入に必要なコストなども踏まえつつ、例えば以下の案を念頭に置きつつ、検討を深める必要がある。その際、案３については、別システムとしてメールを使用する点で不安定との懸念を十分踏まえ、慎重に検討する必要がある。

案１：インターネット出願ソフトにより、書類を格納した旨の通知を行う案

・申請人が出願ソフトを起動するタイミングで、特許庁の受付サーバーに書類を格納した旨の通知が自動的になされる。

・申請人の電子計算機に備えられたファイルへの記録が完了した時、又は、特許庁の受付サーバーに発送書類が格納された時から一定期間経過した時、のいずれか早い時に、発送書類が申請人に到達したものとみなす旨、法律に規定する。

・送達は、送達を受けるべき者に対してその内容を了知させ、又は了知させる機会を与える行為である。この点、出願ソフトを起動しない者には通知が届かないところ、特許庁サーバー格納から一定期間経過後に了知する機会を与えたと評価できるかについて、検討が必要となる（なお、改正民訴法においては、連絡先を届け出ない弁護士等に対しては、通知を要しないとされている。）。

案２：インターネット出願ソフト起動時に、自動的に書類をオンライン発送する案

・申請人が出願ソフトを起動するタイミングで、特許庁の受付サーバーに格納された書類が自動的に発送される。
・申請人の電子計算機に備えられたファイルへの記録が完了した時、又は、特許庁の受付サーバーに発送書類が格納された時から一定期間経過した時、のいずれか早い時に、発送書類が申請人に到達したものとみなす旨、法律に規定する。
・出願ソフトを起動しない者について、了知する機会を与えたと評価できるかという論点については、案１と同様。
・なお、ユーザーからは、期間管理の関係上、発送書類をいつ受け取るかについては、ある程度ユーザー側が決められることが望ましいとの指摘がある。

案３：電子メールで通知を行う案（改正民訴法と同様のスキームイメージ）

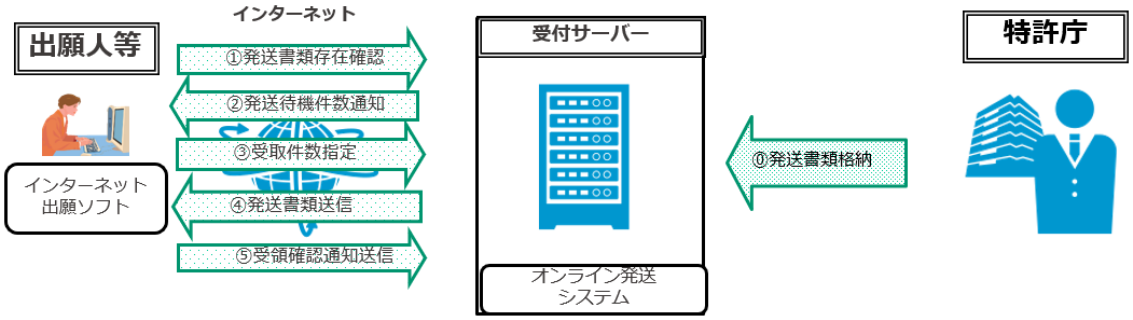
・特許庁の受付サーバーに発送書類が格納された（申請人の電子計算機に備えられたファイルに記録が可能になった）旨、電子メールで通知を行う。
・申請人の電子計算機に備えられたファイルへの記録が完了した時、又は、特許庁の受付サーバーに発送書類が格納された旨のメール通知を受けてから一定期間経過した時、のいずれか早い時に、発送書類が出願人等に到達したものとみなす旨、法律に規定する。
・電子メールの送信は一定割合で不達となるリスクがある。また、特許庁－出願人等間は出願ソフトにて繋がっているところ、出願ソフト以外の電子メールでの対応は、システムの改造コストが高くなる可能性がある。

【提示された御意見】

・紙発送の書類は、よりデジタル化を進めるのが妥当であり、提示された案１～案３のうち、案１が最も適当と考える。「一定期間」をどの程度の期間にするのかは、ユーザー団体含めて検討させていただきたい。案２、案３は、上記のようなデジタル化の観点からは、案１で十分に足りると考える。
・案３は別システムとしてメールを使用する点で不安定であり、手間が増えてしまうのではないか。案１、案２は一長一短かと思う。
・本見直し自体は、受領する側の利便性を向上できるので歓迎。その上で、見直しを実施する場合には、ユーザーの意見は聞いておく必要があるのかどうか。聞く余地もないのかもしれないが、そのあたりが気になる。

１４．送達制度の見直し
現状のオンライン送達

- 特例法（※１）第5条において、出願人等が使用する、電子計算機に備えられたファイルへの記録が完了した時点（下記フロー図④）をもって、通知の相手方に発送書類が到達したものとみなすと規定。
  ※１工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
- 特許庁の受付サーバーに発送書類が格納（下記フロー図⓪）されてから、１０開庁日以内に発送書類を受け取らない（＝下記フロー図③を行わない）出願人等に対しては、紙により発送（※２）。



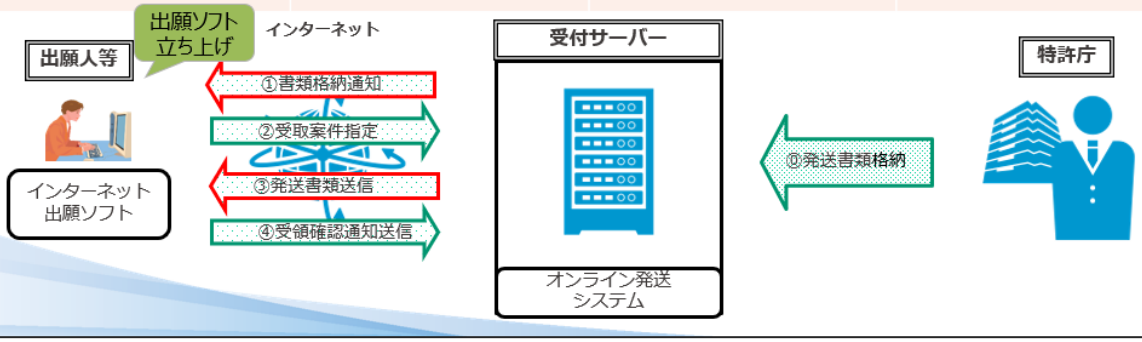
※2 受付サーバにてオンライン発送書類を10開庁日保持。オンライン発送を希望しつつも、当該期間を経過した結果、紙により発送されているものは37,353件であり、オンライン発送可能な書類全体（1,217,123件）の3.1%。なお、オンライン手続を行ったが、本人が紙発送を希望したものは101,225件であり、オンライン発送可能な書類全体の8.3%を占める。（いずれも2021年の数値）

※2022年4月11日時点　特許庁調べ

１４．送達制度の見直し
特許庁におけるオンライン発送見直し案１：インターネット出願ソフトによる書類を格納した旨の通知

- 出願ソフトを起動するタイミングで特許庁の受付サーバーに書類を格納した旨の通知がなされる（下記フロー①）。
- 出願人等の電子計算機に備えられたファイルへの記録が完了した時（下記フロー図③）、又は特許庁の受付サーバに発送書類が格納された時（下記フロー図⓪）から一定期間経過した時、のいずれか早い時に、発送書類が出願人等に到達したものとみなす。

メリット		論点・課題	
ユーザー	特許庁	ユーザー	特許庁
●出願ソフト起動により自動的に発送待機案件を通知される点で、頻繁に出願ソフトを立ち上げるユーザには利便性向上 ●発送書類を受領するタイミングをコントロール可能（現行に近い運用）	●（案３と比べ）通知の不達や誤送信リスク及び手運用によるの業務負荷は無し ●既存の出願ソフトを活用可能	●出願ソフトを起動しないでいると、気づかないうちに発送書類の到達の効力が発生し、期限が過ぎてしまう可能性	●出願ソフト上のシステム対応（通知を送信するための改造）が必要（改造コストは案３と比較して小さい想定）

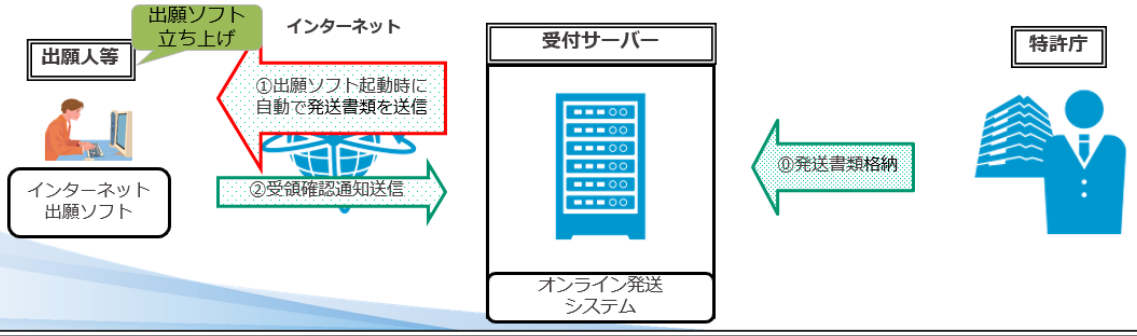


１４．送達制度の見直し

特許庁におけるオンライン発送見直し案２：インターネット出願ソフト起動時の自動的な発送書類送付

- 出願ソフトを起動するタイミングで、自動的に書類が発送される（下記フロー①）。
- 出願人等の電子計算機に備えられたファイルへの記録が完了した時（下記フロー図①）、又は特許庁の受付サーバに発送書類が格納された時（下記フロー図⓪）から一定期間経過した時、のいずれか早い時に、発送書類が出願人等に到達したものとみなす。

メリット		論点・課題	
ユーザー	特許庁	ユーザー	特許庁
●出願ソフト起動により自動的に送達／通知案件を送付されるため、自ら確認をする必要がなくなる	●送達／通知の不達や誤送信リスク及び手運用による業務負荷は無し ●既存の出願ソフトを活用可能	●従来はタイミングをコントロールして受領できた書類（送達／通知）が、ソフト立ち上げで自動的に受領することとなるため、期間管理の実務に影響があり得る ●出願ソフトを起動しないでいると、気づかないうちに発送書類の到達の効力が発生し、期限が過ぎてしまう可能性	●出願ソフト上のシステム対応（出願ソフト起動と同時に発送書類を送信するための改造）が必要（改造コストは案３と比較して小さい想定）

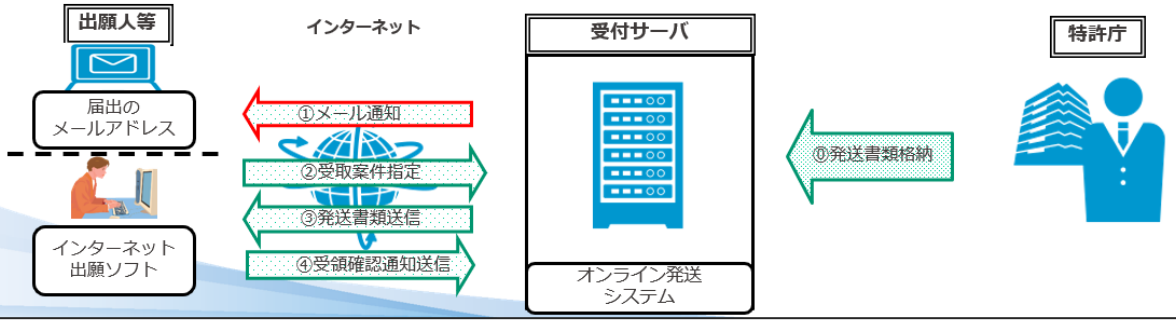


１４．送達制度の見直し

特許庁におけるオンライン発送見直し案３：電子メール通知（改正民訴法と同様のイメージ）

- 特許庁の受付サーバーに発送書類が格納された（出願人等のファイルに記録が可能になった）旨電子メールで通知を行う。
- 出願人等の電子計算機に備えられたファイルへの記録が完了した時（下記フロー図④）、又は特許庁の受付サーバに発送書類が格納された旨のメール通知（下記フロー図①）を受けてから一定期間経過した時、のいずれか早い時に、発送書類が申請人方に到達したものとみなす。

メリット		論点・課題	
ユーザー	特許庁	ユーザー	特許庁
●出願ソフトの利用が希な者にとってメール通知は利便性向上	ー	●従来はタイミングをコントロールして受領できた書類（送達／通知）が、特許庁の処理によりその都度受領することになるため、期間管理の実務に影響があり得る ●メール通知後一定期間経過後に、送達があったものとみなされるため、メールを契機とした新たな期間管理業務が発生 ●メールシステムの不具合等による不達等のリスク有り（※救済手続を導入した場合も申請等負担が発生） ●メールアドレスの管理負担	●新規のシステム対応が必要（※メール通知の手運用は対応困難）。新規システム対応のため改造コストは大きい想定 ●メール通知不達を想定した先方への送信確認ができる仕組みの導入、不達の場合の救済措置対応による業務増



１４．送達制度の見直し
特許庁におけるオンライン発送見直しのメリット及び論点・課題比較

オンライン発送案	メリット		論点・課題	
	ユーザー	特許庁	ユーザー	特許庁
案１ インターネット出願ソフトによる書類を格納した旨の通知	●出願ソフト起動により自動的に発送待機案件を通知される点で頻繁に出願ソフトを立ち上げるユーザには利便性向上 ●発送書類を受領するタイミングをコントロール可能（現行に近い運用）	●通知の不達や誤送信リスク及び手運用による業務負荷は無し ●既存の出願ソフトを活用可能	●出願ソフトを起動しないでいると、気づかないうちに発送書類の到達の効力が発生し、期限が過ぎてしまう可能性	●出願ソフト上のシステム対応（通知を送信するための改造）が必要（改造コストは案３と比較して小さい想定）
案２ インターネット出願ソフト起動時の自動的な発送書類送付	●出願ソフト起動により自動的に送達／通知案件を送付されるため、自ら確認をする必要がなくなる	●送達／通知の不達や誤送信リスク及び手運用による業務負荷は無し ●既存の出願ソフトを活用可能	●従来はタイミングをコントロールして受領できた書類（送達／通知）が、ソフト立ち上げで自動的に受領することとなるため、期間管理の実務に影響があり得る ●出願ソフトを起動しないでいると、気づかないうちに発送書類の到達の効力が発生し、期限が過ぎてしまう可能性	●出願ソフト上のシステム対応（出願ソフト起動と同時に発送書類を送信するための改造）が必要（改造コストは案３と比較して小さい想定）
案３ 電子メール通知（改正民訴法と同様のイメージ）	●出願ソフトの利用が希な者にとってメール通知は利便性向上	ー	●従来はタイミングをコントロールして受領できた書類（送達／通知）が、特許庁の処理によりその都度受領することになるため、期間管理の実務に影響があり得る ●メール通知後一定期間経過後に、送達があったものとみなされるため、メールを契機とした新たな期間管理業務が発生 ●メールシステムの不具合等による不達等のリスク有り（※救済手続を導入した場合も申請等負担が発生） ●メールアドレスの管理負担	●新規のシステム対応が必要（※メール通知の手運用は対応困難）。新規システム対応のため改造コストは大きい想定 ●メール通知不達を想定した先方への送信確認ができる仕組みの導入、不達の場合の救済措置対応による業務増

15. 優先権証明書のオンライン化

（1）現状と課題

・特許庁への手続書類のうち、パリ条約による優先権を主張して特許庁に出願する際に必要となる、第一国の官庁で発行された優先権証明書の提出方法には、現在、書面による原本の提出と、世界知的所有権機関（WIPO）のデジタルアクセスサービス（以下「DAS」という。）等を利用した電子的交換の利用（商標は除く）の二つが存在している。

・特許庁では、デジタル社会への対応及び行政手続の更なる利便性向上を目的として、電子申請できない全ての手続をデジタル化する方向で検討を進めているが、この優先権証明書については、第一国が DAS に参加していない場合や、DAS 等の電子的交換の対象外となっている商標については、優先権証明書を書面で提出する必要がある。

・このため、優先権証明書の提出手続のデジタル化を推進するためには、第一国の官庁が書面で発行した優先権証明書を出願人が電子化（PDF 形式）したもの、すなわち優先権証明書の写し、及び第一国の官庁が優先権証明書を PDF で発行する場合には当該 PDF を、オンラインで提出することを許容するための法令上の措置が必要となるか。

（2）検討の方向性

・パリ条約による優先権の主張を伴う出願を行う際に第一国の官庁が発行した優先権証明書の提出を出願人に求めている特許法第 43 条第２項を改正し、優先権証明書について原本に限らず、写しの提出を許容する措置を検討する必要がある。また、特例法上、優先権証明書の提出手続をオンライン手続に含めるよう、所要の措置を検討する必要がある。

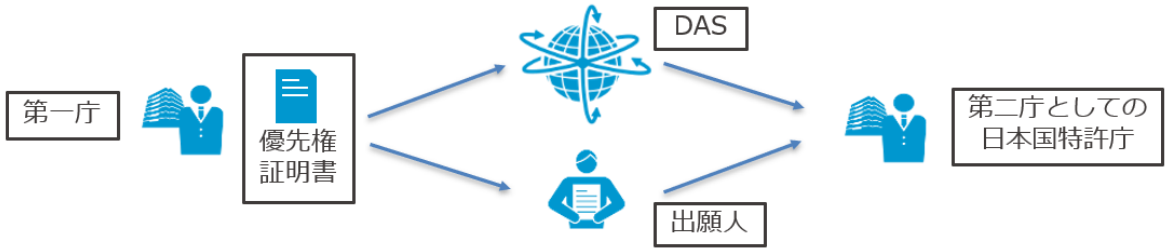
・なお、第一国の官庁が書面で発行した優先権証明書の原本と、その写しの間には、その有する証拠力に差異があるといった法制的論点が存在する。この点、例えば、実体審査において、審査官が提出された証明書の写しの内容に疑義があると判断する場合には、優先権主張の効果を認めずに審査を行い、その結果、拒絶理由が生じるときには拒絶理由が通知され、当該拒絶理由を解消するために、出願人は原本を証拠として示して反論するといったプロセスが想定され、これらプロセスによって事後的に、当該優先権証明書の写しの内容が正しいものであることは確認可能である。

【提示された御意見】

・ユーザーの利便性があがるものであれば、進めてほしい。

１５．優先権証明書のオンライン化
優先権証明書のオンライン化：現行制度の説明

- パリ条約による優先権を主張して日本国特許庁に出願する際には、出願人は、第一庁(※1)で発行された優先権証明書について、 ①DAS（※2）等を利用した電子的交換により提出する（特許法第43条第5項）又は②書面により原本を提出する(特許法第43条第2項)ことが必要。
- 電子的交換ができない場合（※3）、書面による原本の提出が必要。



優先権証明書提出件数（括弧内は電子的交換の割合）（2020年）
特許・実用 12813件（86.6%）、意匠 6424件（45.1%）、商標2215件（0%）

※2022年4月7日時点　特許庁調べ

※1 優先権主張の基礎となる出願をした知財庁

※2 世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス（DAS）
DAS参加庁間で優先権証明書の電子的交換が可能。証明書の書面提出が不要となる。

※3 第一庁がDASに不参加の場合や、DASの対象外である商標出願の場合

１５．優先権証明書のオンライン化
優先権証明書のオンライン化：課題・検討案

[オンライン化の課題]

- 法令上、第一庁が書面で発行した証明書を出願人側で電子化したもの（写し）及び第一庁が電子で発行した証明書そのものの提出が認められていない。

[検討案]

- 特許法において、優先権証明書の写し及び第一庁が電子で発行した証明書の提出も許容する。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律において、オンライン可能な手続として、優先権証明書の提出を含める。

【参考】特許法
第四十三条　[略]
2　前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C（4）の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A（2）の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

16. 書面手続のデジタル化に向けた関係手続整備

（１）現状と課題

・特許庁は、1990 年に世界に先駆けて特許出願をデジタル化し、現在は、申請件数ベースでは年間約 290 万件が電子的に申請可能となっている。一方で、オンライン申請できない手続（書面でのみ手続が可能な申請）が約 500 種類・年間約 20 万件存在するため、上記の背景のもと、「特許庁における手続のデジタル化推進計画」を公表し（令和３年３月 31 日）、令和６年３月までに原則すべての申請手続をオンラインで行えるよう、システム等を含めた検討を進めてきた。

・この検討の結果、オンライン申請を可能とする手続の範囲を拡充し、新たにオンライン申請を可能とする手続については、申請方法を、既存のオンライン申請とは別の形態[1]（以下「特殊申請」という。）により、出願ソフトを使用して行う方法とすることを予定している。

・なお、無効審判の請求書や答弁書のように、副本送達が必要な書類が特殊申請により提出され、特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された場合、現行の特例法第 10 条の規定によれば、副本を送達するためにファイルに記録された事項をプリントアウトすることとされている。しかしながら、ユーザーからは、副本送達を含めた特許庁からの発送書類についても電子化の要望がある。また、無効審判の請求書や答弁書のようにページ数が多い書類をプリントアウトすることは特許庁の業務負担も大きい。そこで、プリントアウトせずに、特許法等の副本送達の要件を満たせるようにするには措置を講じる必要があるか。

・また、特許庁からの発送手続については、1993 年にオンライン発送システムの稼働を開始したが、年間約 395 万件（約 1,000 種類）の発送件数のうち、オンライン発送は約 95 万件（約 200 種類）に留まっている。約 280 万件（約 800 種類）については、依然としてオンライン発送が実現できておらず、書面のみによる発送形態となっている[2]。

（２）検討の方向性

・特許庁に対する申請手続については、更なるデジタル化を進めるべく、例えば以下の法改正を含め検討する必要がある。

①電子化に関する改正（特例法第８条関係）

・PDF での提出によりなされた手続を、書面で提出した場合と同様に特許庁システムにおいて処理可能な形での電子化（変換）を行う対象とすべく、所要の措置を行う。

②副本送達に関する改正（特例法第 10 条関係）

・書面手続のデジタル化に伴い、相手方当事者に副本送達が必要な書類（無効審判請求書等）が PDF で提出された場合に、PDF を書面に印刷することなく、PDF を記録した DVD 等により副本送達できるよう、所要の措置を行う。

③閲覧に関する改正（特許法第 186 条関係）

・PDF で提出された申請書類を閲覧に供することができるようにすべく、所要の措置を行う。

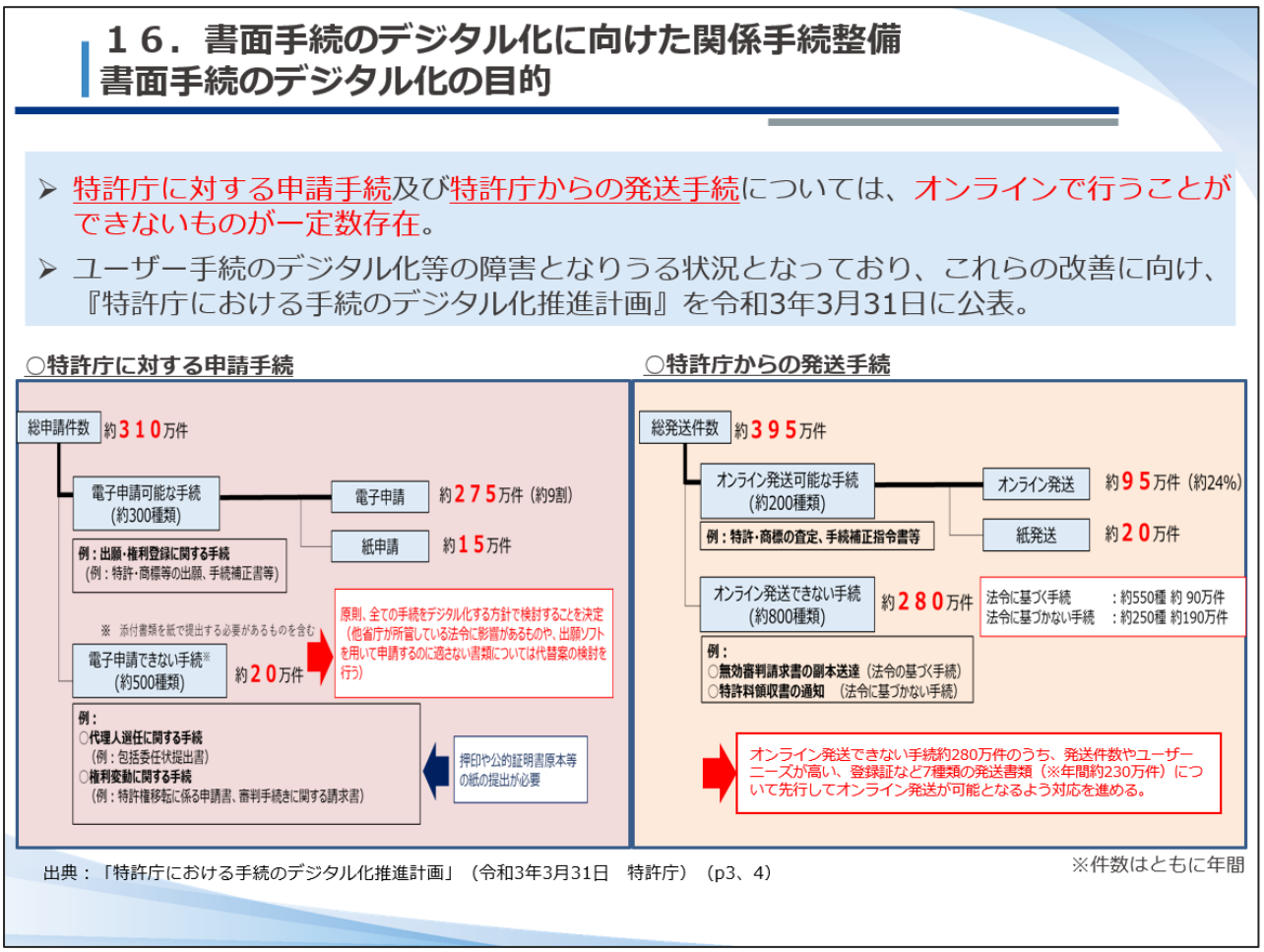
---

[1] 現行のオンライン申請では、出願ソフトで XML 形式又は SGML 形式の申請書類を作成し手続を行う。特殊申請では、PDF 形式で申請書類を作成し、出願ソフトで作成された XML 形式の送付票に添付して手続を行うことを想定。

[2] オンライン発送が可能な手続のうち、ユーザーの申出等により書面発送をしているものが約 20 万件存在する。

・特許庁からの発送手続については、発送件数が多くユーザーニーズが高い登録証など７種類の発送書類（※年間約 230 万件）について、先行してオンライン発送が可能となるよう、システム及び法令面の対応について、検討する必要がある。

【提示された御意見】
・ユーザーの利便性があがるものであれば、進めてほしい。

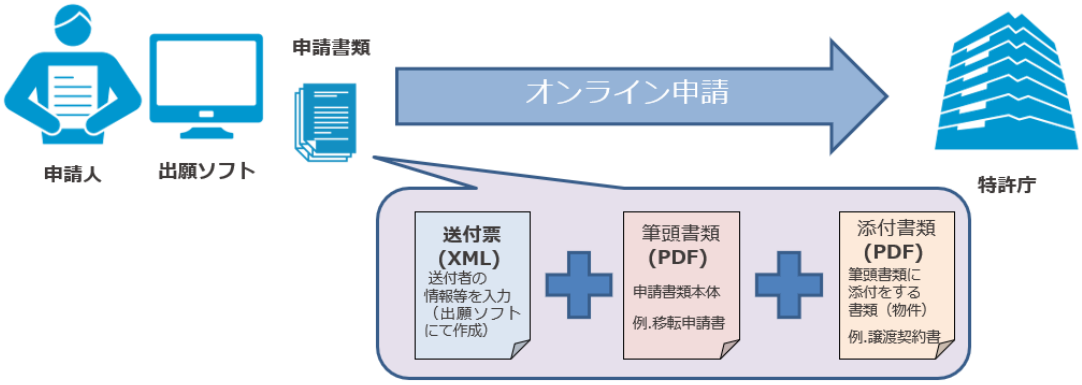


１６．書面手続のデジタル化に向けた関係手続整備
特許庁に対する申請手続のデジタル化の方法

➢ 特許庁に対する申請手続については原則全て電子申請可能とすることとし、これまで電子申請可能であった手続と同様に、出願ソフトを利用した申請を行っていただくことを想定。

（※PDF形式で申請書類を作成し、送付票に添付して手続を行っていただく点において、従来と異なる手続となる想定。

<特許庁に対する申請イメージ>



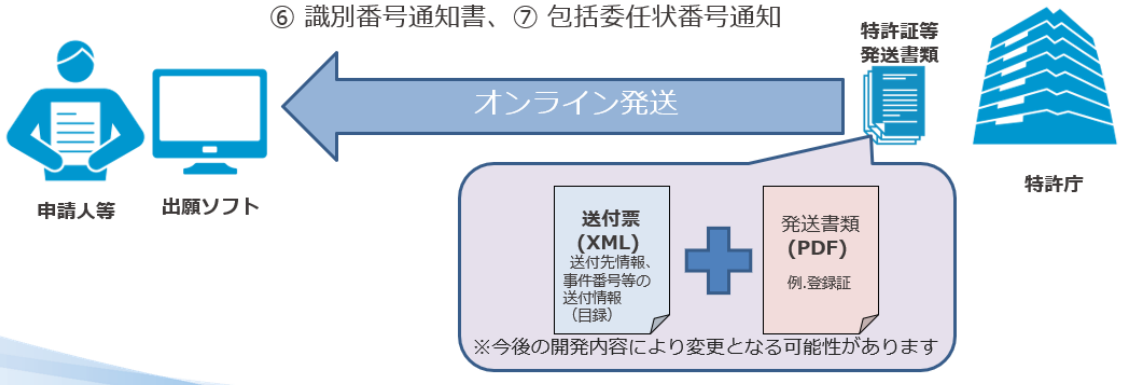
１６．書面手続のデジタル化に向けた関係手続整備
特許庁からの発送手続のデジタル化の方法

➢ 特許庁からの発送手続については、発送件数が多くユーザーニーズが高い登録証など7種類の発送書類（※年間約230万件）について、先行してオンライン発送が可能となるよう対応を進める。

➢ その他の発送書類については、法令上の課題やシステム改修の範囲等を整理した上で、順次デジタル化を進めていくこととする。

<特許庁からの発送イメージ>

① 特許（登録）証、② 年金領収書、③ 自動納付通知、
④ 商標更新申請登録通知書、⑤ 移転登録済通知書、
⑥ 識別番号通知書、⑦ 包括委任状番号通知



１６．書面手続のデジタル化に向けた関係手続整備
書面手続のデジタル化の方向性

- 特許庁に対する申請手続のデジタル化に伴い以下の所要の法改正を検討。
  - ○電子化に関する改正（特例法8条関係）
  - ○副本送達に関する改正（特例法10条関係）
  - ○閲覧に関する改正（特許法186条関係）

※工業所有権に関する手続等の特例に関する法律＝特例法
※その他、政省令改正も検討

- 特許庁からの発送手続のデジタル化については、省令改正で措置する予定。

特許庁に対する申請手続に関する法改正の方向性

○電子化に関する改正

PDFでの提出によりなされた手続を、書面で提出した場合と同様に特許庁システムにおいて処理可能な形での電子化（変換）を行う対象とすべく、所要の措置を行う。

○副本送達に関する改正

書面手続のデジタル化に伴い、相手方当事者に副本送達が必要な書類（無効審判請求書等）がPDFで提出された場合に、PDFを書面に印刷することなく、PDFを記録したDVD等により副本送達できるよう、所要の措置を行う。

○閲覧に関する改正

PDFで提出された申請書類を閲覧に供することができるようにすべく、所要の措置を行う。

Ⅲ．まとめ

・新技術に対応した知財制度を目指し、権利侵害に対する実効性担保（「実施」定義の見直し、救済システムの合理化）、特許の社会実装等の促進、デザインの保護強化・活用促進等について検討を深める必要がある。また、国際的な制度調和の観点に留意しつつ、商標権の活用促進に向け、検討を深める必要がある。その際、知財を活用し、自身の成長につなげる潜在的可能性を秘めた中小・ベンチャー等にも配慮し、支援策を含めた環境整備を進めることも重要である。

・AI、IoT 時代に対応した特許の「実施」定義見直しについては、プログラムに関する発明を特許により適切に保護できるよう、サービスの提供形態、属地主義の観点等を考慮し、現行制度の解釈の限界にも留意しつつ、具体的な法改正の在り方について検討を深める必要がある。

・意匠特有の問題に対応すべく、出願人の負担軽減と第三者の不利益のバランスを考慮しつつ、意匠の新規性喪失の例外適用手続を緩和する方向で法改正の具体的内容について検討を深める必要がある。

・メタバース内の画像の保護に関しては、関係する法令に基づき、模倣行為に対して取り得る方策やその限界についての議論の整理を進め、クリエイターの創作活動に対する萎縮的効果を生じさせないよう十分考慮しつつ、意匠権等による保護の在り方について、中長期的視野で検討を深める必要がある。

・コンセント制度の導入について、需要者の保護の観点から、審査において出所混同のおそれを判断する「留保型コンセント」を前提に、事後的に出所混同を生じた場合の手当も含めて、法改正の具体的内容について検討を深める必要がある。

・他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について、当該他人に一定の知名度を要求する方向で法改正の具体的内容について検討を深めるとともに、その場合に生じる論点・課題として、求める知名度の程度、無関係の者による出願の対応等についても検討する必要がある。

・懲罰的損害賠償/利益吐き出し型損害賠償については、今後の国内外の裁判例等を引き続き注視する必要がある。

・過失推定規定における「過失」については、事例の類型化を行い、特許権者と被疑侵害者双方のバランスに留意しつつ、「過失」を推定することが酷といえる場合があるか、諸外国の事例等についてさらに分析を進める必要がある。

・ライセンス促進策については、制度の趣旨を明確にした上で、中小企業・大学等の実務を踏まえ、ライセンス許諾条件や特許料等の軽減策の是非を含め、検討を深める必要がある。

・共有特許の考え方の見直しについて、大学固有の課題に関する知的財産推進計画 2022 の提言「大学等における共同研究成果の活用促進」に則りつつ、中小企業等も含めた共有特許全体の考え方については、適切な契約が行われるよう、モデル契約書の周知等の取組を続ける必要がある。

・新技術、デジタル化、グローバル化の動きに中小企業等が取り残されることがないよう、特許庁、INPIT 及び関係機関等の連携の在り方について検討を深める必要がある。

・一事不再理の考え方については、現行の条文でも裁判所の運用である程度の対応がなされているという意見や、「同一事実・同一証拠」という極めて限局的なケース以外は、再度の無効審判請求が許されているのは一回的解決や行政コストの面から問題があるという意見を踏まえつつ、特許権者側と請求人側のバランスに留意しながら、現行運用の評価も踏まえつつ、法改正の在り方について検討を深める必要がある。

・減免制度の見直しについては、申請者・特許庁双方の手続・事務の簡素化を図ってきた経緯や制度利用者への影響を留意しながら、審査請求料の減免申請の年間の適用件数に上限を設けることを早急に検討する必要がある。
・審判関係料金等の見直しについては、産業界をはじめとするユーザーの皆様の御意見を踏まえ、実費や欧米の料金水準との比較に基づき裁定・判定請求手数料額の見直しの必要性を慎重に検討する必要がある。
・特許庁と出願人との手続を原則オンライン可能とし、手続デジタル化をより一層促進する必要がある。