

特許庁政策推進懇談会
中間整理

令和6年6月27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7回懇談会 令和6年3月5日（火）

- 議事 1. 知的財産制度の検討課題について
2. 令和6年度実施庁目標の策定について

第8回懇談会 令和6年4月3日（水）

- 議事 知的財産制度の検討課題について
・意匠及び商標に係る検討課題

第9回懇談会 令和6年4月19日（金）

- 議事 知的財産制度の検討課題について
・特許及び手続に係る検討課題

第10回懇談会 令和6年5月28日（火）

- 議事 知的財産制度の検討課題について
・特許及び手続に係る検討課題
・特許庁政策推進懇談会中間整理骨子（案）

第11回懇談会 令和6年6月27日（木）

- 議事 1. 知的財産制度の検討課題について
・特許庁政策推進懇談会中間整理（案）
2. 令和5年度実施庁目標に対する実績の評価について

特許庁政策推進懇談会
メンバー名簿
(令和6年3月5日時点)

座長

青木 大也	大阪大学大学院法学研究科 准教授
加藤 正敏	日本商工会議所 産業政策第一部長
下川原 郁子	日本知的財産協会 理事長
鈴木 一永	日本弁理士会 会長
高部 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	キヤノン株式会社 顧問
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
和田 茂己	日本経済団体連合会知的財産委員会 企画部会長／日本電気 Corporate SVP

(敬称略、五十音順)

I. はじめに	4
II. 各論点の検討について	6
＜第7回懇談会において「今後の主な論点」とされたもの＞	6
1. 国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護	6
2. 仮想空間における意匠の保護	16
3. 生成 AI 技術の発達に対する制度面での適切な対応（意匠）	29
4. ePCT によるオンライン出願・発送の導入	38
5. 公報におけるプライバシーの保護	41
6. 国内優先権に基づく先の出願のみなし取下げの廃止	44
7. 商標 Web 出願の導入	50
8. 意匠法条約への対応	53
9. 仮想空間における商標の保護	56
10. 損害賠償の過失推定規定	58
＜知的財産制度に関するその他の論点＞	66
11. 差止請求権の制限	66
12. 懲罰的損害賠償・利益吐き出し型損害賠償	70
13. 一事不再理の考え方の見直し	72
14. ライセンス促進策の検討	72
15. 共有特許の考え方の見直し	72
16. 審判・裁定の料金改定	73

I. はじめに

特許庁は、令和4年4月から6月にかけて、有識者を構成員とする政策推進懇談会を開催し、その報告書として「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～」を公表した。

その後、同報告書で取りまとめられた内容のうち、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、送達制度の見直し、優先権証明書オンライン化及び書面手続のデジタル化に向けた関係手続整備については、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」（令和5年法律第51号）により制度的措置がなされた。また、知財経営支援機能のINPITへの集約については、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」（令和6年法律第45号）により制度的措置がなされた。

特許庁では、これまでも経済活動の在り方や社会情勢の変化等の時代の要請に対応し、不断に知的財産制度の見直しを実施してきたが、今後も引き続き、知財ユーザーにとって必要とされる知的財産制度を構築していくことが求められている。クラウドの普及や生成AI等の技術革新の進展に併せて、時代の要請に対応した適切な権利保護の在り方を検討するとともに、多様な知財ユーザーの参画やグローバル化への対応を行うことが重要である。

特に、昨今DXの観点で、①ネットワーク関連技術を用いた発明の増加、②仮想空間における取引行為の拡大と産業財産権保護の必要性の増加、③生成AI技術の進展によるデザイン創作過程の変化が顕著であり、イノベーションの源泉である発明・デザインを今後も適切に保護していくため、技術の更なる進展を見据えた対応を行うことが求められている。また、多様な知財ユーザーの参画・ユーザーの利便性向上及び国際的な知的財産制度の調和の観点からも、手続面において、DX時代に対応すべく各種検討を進める必要がある。

そこで、特許庁は、令和6年3月から6月にかけて政策推進懇談会を開催し、第7回懇談会において「今後の主な論点」（詳細次ページ）とされたものについて検討を深めた。また、これらに限らず、知的財産制度に関するその他の論点についても、幅広い観点から検討を行った。本中間整理は、政策推進懇談会での議論を踏まえ、知的財産政策に関して、今後の検討の方向性を提言するものである。

知的財産制度に関する現状認識と今後の主な論点

- 特許庁では、これまで、経済活動の在り方や社会情勢の変化等の時代の要請に対応し、不断に知的財産制度の見直しを実施してきたところ。今後も引き続き、知財ユーザーにとって必要とされる知的財産制度を構築していくことが求められている。
- 足下では、国内・国際出願件数は横ばい傾向。引き続き必要とされる知財制度を整備することが期待されている。特に、クラウドの普及や生成AI等の技術革新が進展しているところ、時代の要請に対応した適切な権利保護の在り方を検討するとともに、多様な知財ユーザーの参画やグローバル化への対応を行う必要がある。
- ⇒ 現在、各種調査研究を実施するとともに、企業・団体へのアンケートやヒアリング等を実施し、検討を深めているところ。懇談会メンバーの皆様からも、検討の方向性につき御意見を頂戴したい。

(1) 技術革新に伴う知的財産に関する権利保護の適正化

- ① 国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護
- ② 生成AI技術の発達に対する制度面での適切な対応
- ③ 仮想空間（メタバース）における知的財産の保護
- ④ 損害賠償の過失推定規定

(2) 多様な知財ユーザーの参画・ユーザーの利便性向上

- ⑤ 商標Web出願の導入
- ⑥ ePCTによるオンライン出願・発送の導入
- ⑦ 公報における住所等個人情報の保護

(3) 国際的な知的財産制度の調和

- ⑧ 国内優先権に基づく先の出願のみなし取下げの廃止
- ⑨ 意匠法条約への対応

DX推進に資する産業財産権制度構築の必要性

- 特許制度や意匠制度などの産業財産権制度は、発明やデザインを保護することで発明者・創作者に対してインセンティブを与え、新たな発明・創作を奨励している。これは高い技術力や魅力的なデザインによって付加価値を生み出す企業の創出につながり、我が国産業の発達に資すると考えられる。
- 近年、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術等を活用して、製品やサービスに加えて業務そのものや組織を変革し、競争上の優位性を確立すること、すなわち、DXの推進が求められている。
- 昨今、DXの観点で、特に以下3つの技術進展に伴う変化が顕著であり、イノベーションの源泉である発明・デザインを今後も適切に保護していくため、技術の更なる進展を見据えた対応を行う必要がある。
 - ① ネットワーク関連技術を用いた発明の増加
 - ② 仮想空間における取引行為の拡大と産業財産権保護の必要性の増加
 - ③ 生成AI技術の進展によるデザイン創作過程の変化
- あわせて、多様な知財ユーザーの参画・ユーザーの利便性向上及び国際的な知的財産制度の調和の観点からも、手続面において、DX時代に対応すべく各種検討を進める必要がある。

Ⅱ. 各論点の検討について

＜第7回懇談会において「今後の主な論点」とされたもの＞

1. 国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護

(1) 現状と課題

インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータの組合せによって実施することが前提とされる発明が一般化し、国境をまたいだサービス提供形態が増加している中、発明の構成要件の一部が国外に存在するだけで特許を容易に回避し得るため発明の十分な保護が図れない可能性が指摘されており、令和4年の政策推進懇談会では、本件と課題が共通するAI、IoT時代に対応した特許の「実施」の定義見直しの論点について、「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。」とされた。

その後、知財高裁において属地主義を柔軟に解した判決¹が出されたこと等を踏まえ、特許庁は、令和4年度に「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究」²、令和5年度に「国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方に関する調査研究」³を実施し、権利保護の在り方に対するユーザー・有識者の考え方や法制上の論点を把握した。これらの調査研究の結果、令和5年5月の知財高裁大合議判決を踏まえてもなお、権利保護の予見性に懸念を有する者が多数であり、法改正による明確化が必要であるとの意見が依然として多数派であることが明らかになった。

(2) 本懇談会における議論

本懇談会では、本論点について係争中のダウンゴ対FC2事件が最高裁に上告中であること等の状況を踏まえ慎重な議論が必要との意見もあったが、同事件の知財高裁大合議判決を経てもなお権利保護に懸念を有する者が多数である現状を踏まえると、事例判断である裁判例を通じて十分な予見性を確保できるかは不透明であることから、明文化の方向で検討をしていくことについて、賛同が多く得られた。

また、明文化に当たっては、発明の実施行為の「一部」が国内であって、発明の「技術的効果」と「経済的効果」がともに国内で発現していることを要件として、実質的に国内の行為と認める方向で検討を進めることが適切であるとの見解が多数であった。

(3) 今後の検討の方向性

以上を踏まえ、特許法において、実質的に国内の実施行為と認める要件を明文化する方向で、特許制度小委員会において、集中的に検討を深める必要がある。

なお、この際、最高裁に上告中のダウンゴ対FC2事件の状況を注視すべきである。

¹ 知財高裁は、ダウンゴ対FC2第1事件控訴審判決（知財高判令和4年7月20日（平成30年（ネ）第10077号））では、米国のサーバーからのプログラムの「提供」等について、ダウンゴ対FC2第2事件控訴審判決（知財高判令和5年5月26日（令和4年（ネ）第10046号））では、米国のサーバーと日本国内の端末とで構成されるシステムの「生産」について、それぞれ特許権侵害を認めた。

² https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_01.pdf

³ https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2023_04.pdf

【提示された御意見】

- ・（ドワンゴ対 FC2 事件）大合議判決後のユーザーの声が気になっていたが、若干改正を要望する声は減ったものの、依然として多数派であることが理解できた。改正を要望する声の方が大きい状況であれば、改正の方向で検討することに異論はない。
- ・ 2010 年あたりからサイバー空間とフィジカル空間を使ったビジネスが徐々に増え、今も増え続けている結果、昨今はマジョリティのビジネスがサイバー空間を利用しているのが世界の趨勢。それが元に戻るとは考えにくい。ドワンゴ対 FC2 事件はプログラムをダウンロードさせる形態だったが、ダウンロードをせずに SaaS である程度処理をするもの、プログラムをダウンロードして実行した後消去する形態、モジュールやフォーマットだけやり取りする形態など様々なビジネス形態があり、それらの様々な形態で判例を積み重ねるには 10～20 年要してしまうので、ポジティブに法改正を考えてよいのではないか。
- ・ 判例の蓄積を待つ考え方は令和 4 年の政策推進懇談会でもあったが、ドワンゴ対 FC2 事件の大合議を含めた地裁・高裁の判断が既に存在している。とりわけ影響が大きそうな大合議判決を見ると、事案の解決としては妥当かもしれないが、これは「生産」と把握してよいのか、解釈が独り歩きしたらどうなのかという意見もよく聞かれる。やはり法律の文言が素直に当てはまる状況にすべきで、そうであれば大合議判決も「生産」というような言い方をせずに済んだのではないかと思う。条文を変えらるとなると、ネットワーク関連発明以外にも適用されていくことになるので、影響はよく考えなければいけないが、今の条文で拾うべきものについて法改正により排除されることにはならないという理解を明確にした上で法改正がなされればよい。
- ・ 当団体でアンケートを行ったところ、回答者の 60%が予見可能性向上の観点から法改正による明文化を評価する立場であった。ただ、60%ということで反対意見も多く、拙速な法改正は避けるべき、現在上告中の最高裁の判断を含め判例の蓄積を待つべき、諸外国の動向を踏まえるべきで時期尚早又は反対という意見も出てきた。捉え方が難しいが、明文化を支持する声は確実にあるということは言えるので、より議論を進めてもらえればと思う。また、アンケートの中には「経済的効果」という表現がどのようなものか明確にしたほうがよいという指摘もあった。
- ・ 当団体の中でも（明文化によって）予見性が向上することについてはそのとおりと考えている一方で、本論点に関する事例がいくつか出てきている中でその傾向が続くのか等を含め慎重に見た方がいいという意見もあった。法改正を念頭に置くかどうかは別として、どのような方向性があり得るかを検討していくことには賛成。「経済的効果」の概念をもう少し明確化すると、実感としてはわかりやすいものになる。
- ・ 投資の保護の観点からも非常に納得感の高い方向性だと感じている。ただ、海外の事例だと「技術的効果」と「経済的効果」のいずれかという形になっていることが多い。技術の進歩は予見可能性が低く、今でも「技術的効果」自体を外国で発現させておいて国内がその映像を見るだけといったこともできる。それも国内で「技術的効果」が発現していると解釈できるかもしれないが、技術進歩を考慮すると表現をもう少し慎重に考える必要があるのではないか。「経済的効果」についても、国内のユーザーからの売上が発生したことを要するのかなど、定義について今後慎重に明確化していく必要があると思う。
- ・ 令和 5 年度調査研究での有識者検討会に参加していたが、「経済的効果」と「技術的効果」は非常に表現が難しかった。「経済的利益」という表現も提示されたが、市場参入をして市場を破壊し、利益を得ずに市場を独占した後で利益を得るような行為が含まれるのかどうかという議論があり、「経済的効果」という表現に落ち着いた。ただ、個人的な利用等は範疇に置かないようにしたかと思う。フリーのソフトウェアで動画をダウンロードできてお金も取らないといったビ

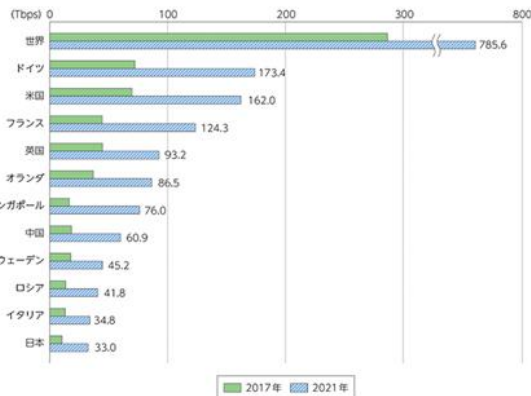
ビジネスが他の業者の事業を破壊した場合はどうするかというのは、これから議論になっていくのではない。また、「技術的效果」についても、ドワンゴ対 FC2 事件のような事例ではユーザーインターフェースで効果が発現しているので非常に判断しやすいが、サーバーの中に閉じた省エネなどの効果が海外で発生していて、それが日本で利用された際に日本のサービスが安くなるといった効果までも含めるのは少し行き過ぎだと考える。

- 令和4年の政策推進懇談会の議論では方向性案①の内容で検討されており、全てのサービスを捉えきれぬのか、他への影響が大きいのではという懸念を持っていたが、今回出てきた方向性案②は問題意識を正面から捉えている印象。世界中がネットワークで繋がっている中で、形式的な属地主義を貫いたことで起きた問題なので、それを実質的に捉える方向で明確化するのはしっかりくる。「経済的效果」や「技術的效果」といった表現をこのまま使うかなどの議論はもう少し必要かと思うが、方向性としては賛成。
- 法改正に向けて検討を進めることには賛同するが、法改正ありきで急ぐことなく慎重な議論を継続してほしい。予見可能性を高める意味で、技術的・経済的效果が日本で発現しているという要件について、ドワンゴ対 FC2 事件の考慮事実との整合性・網羅性の観点も含めて慎重に検討を進めてもらいたい。
- 仮に立法するにしても、ネットワーク関連発明に限った立法になるのか、ネットワークに限らず領域を跨ぐようなものもあり得るのかといった論点があるのではない。
- 当団体内では、ある程度事例や類型が固まってきたら、侵害となるような形態としてどのようなものがあるか等のガイドラインを作成することも将来的には検討してほしいという意見もあった。
- 検討の方向性に異議はない。明文化することで一定の予見性の向上が図られ、権利侵害に対する抑止効果及び適正な権利者の権利保護につながるため適切であると考え。他方で、意図しない権利侵害が発生しないためにも、明文化の際には各企業が自社や取引先で該当事案が発生しないことをしっかり確認できるよう広く周知してほしい。

国境を跨いだサービス提供の現状

- ▶ 近年、事業活動のグローバル化やネットワーク技術の発展、クラウドの普及により、海外のサーバーを利用する等、国境を跨いだサービス提供形態が増加している。

世界／主要国の越境データ流通量の変化

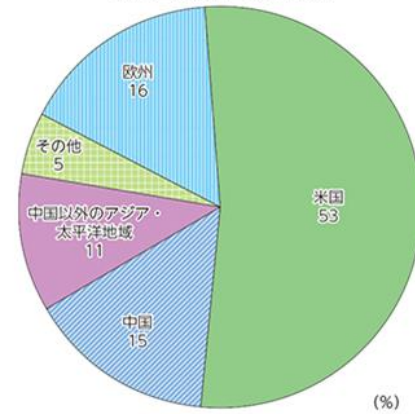


※地域分類はTeleGeographyの定義に基づき、地域計はデータの取れる構成国の合計値。

(出典)「令和5年版情報通信白書」(総務省)8ページ, 図表2-1-1-2

世界の大規模データセンターの地域別シェア (データ容量)

2022年第二四半期



(出典)「令和5年版情報通信白書」データ集(総務省)第4章第8節3. 世界の大規模データセンターの地域別シェア(データ容量)より一部抜粋
<https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/datashu.html#f00245>

現行制度の課題：サーバー等が海外にあることで侵害回避できてしまう可能性

- ▶ 特許権の効力は、属地主義の原則により、「当該国の領域内においてのみ認められる」とされている。属地主義の原則が厳格に解され、発明の構成要件の一部が国外に存在するだけで日本国内における特許発明の「実施」と評価できないとすると、特許を容易に回避し得るため、発明の十分な保護が図れない可能性(※1)がある。
- ▶ 近年、属地主義を柔軟に解して特許権侵害を認めた裁判例(※2)も出てきているが、いかなる場合に属地主義を柔軟に解し、実質的に日本国内の「実施」と評価することができるかが明確ではなく、権利保護の予見性について依然として懸念がある。

※1：実際に、ドワンゴ対FC2第2事件地裁判決(令和4年3月)では、サーバーと端末とで構成されるシステムの発明の「生産」について、サーバーが米国に存在することを理由に、日本国内における「生産」と認められないとして、特許権侵害が否定された。
 ※2：知財高裁は、ドワンゴ対FC2第1事件控訴審判決(令和4年7月)で米国のサーバーからのプログラムの「提供」等について、ドワンゴ対FC2第2事件控訴審判決(令和5年5月、大合議)で上述のシステムの「生産」について、それぞれ特許権侵害を認めた。

構成要件A

特許請求の範囲(クレーム)の例

【請求項1】
サーバーと、これとネットワークを介して接続された端末装置と、を備えるシステムであって、・・・を特徴とする、システム。

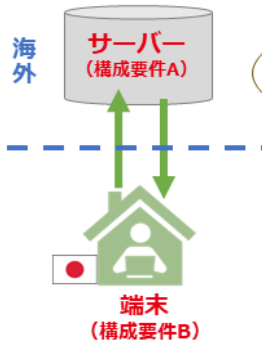
【請求項2】
・・・

構成要件B

特許

(構成要件A,B以外の構成要件は省略している。)

被疑侵害システム



構成要件A(サーバー)は海外
⇒日本国内にある構成要件だけでは、請求項1の構成要件のすべてを満たさないから、非侵害?



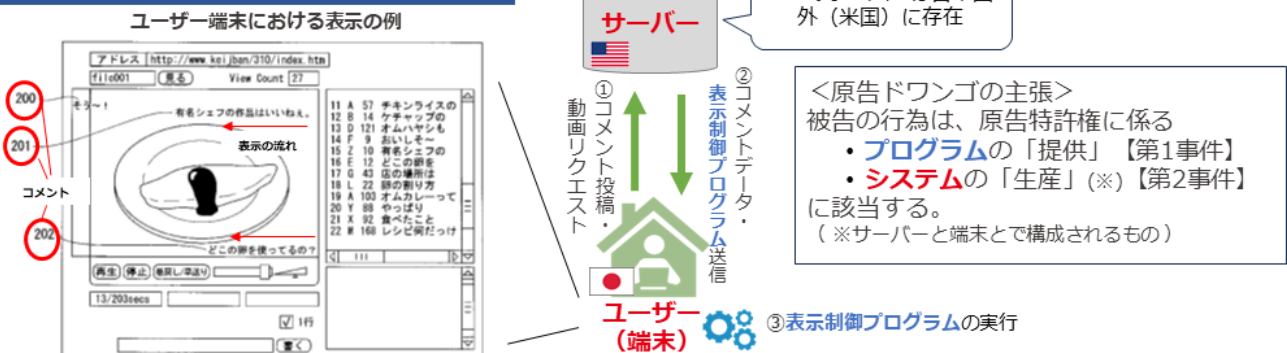
司法当局

(被疑侵害システムは、請求項1に記載の構成要件A,B以外の構成要件も充足しているものとする。)

ドワンゴ対FC2事件について

- 原告ドワンゴは、動画コンテンツを再生しながらユーザーが投稿したコメントを表示する際の表示制御技術に関する発明について、特許権を取得。
- 被告FC2らは、米国に存在するサーバーを用いて、日本国内に存在するユーザー端末にコメント付き動画配信サービスを提供。ドワンゴは、FC2らの当該行為について、特許発明に係るプログラムの「提供」等（第1事件）、システムの「生産」（第2事件）に該当すると主張した。

事案の概要



＜動画配信サービスの概要＞

- ① 端末で動画を視聴中のユーザーが、その動画に対してコメントを投稿する（コメントはサーバーに送信される）
- ② 動画の視聴を所望するユーザー（端末）に対し、サーバーから動画及びコメントデータ（ファイル）及び表示制御プログラム（JSファイル）が送信される。
- ③ 動画を再生すると、端末で実行される表示制御プログラムにより、コメントを付与した時間と対応する動画再生時間において、当該コメントが動画に重ねて表示され、水平方向に移動するように表示制御される。（※コメントの具体的な表示制御に係る技術について、特許権が成立）

ドワンゴ対FC2第1事件の概要

- 控訴審において、米国のサーバーから日本国内のユーザーにプログラムを配信する行為が、特許法第2条第3項第1号にいうプログラム等の「提供」に該当するかが主な争点となった。
- 知財高裁は、被告の配信行為は、実質的に日本国内で行われたと評価できるとして、特許法第2条第3項第1号にいう「提供」に該当すると判示した。

第一審判決

東京地判平成28年（ワ）第38565号（平成30年9月19日）

- 被告らの装置／プログラムは、文言上特許発明の技術的範囲に属さず、均等なものでもないと判示された。（※属地主義に関しては判断されず。）

控訴審判決

知財高判平成30年（ネ）第10077号（令和4年7月20日）

- 知財高裁は、「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しない」として、考慮すべき諸事情として、以下①～④の4つを例示。本件配信は、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当であるとして、特許法第2条第3項第1号にいう「提供」に該当すると結論付けた。

- ① 当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか
- ② 当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか
- ③ 当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか
- ④ 当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか

ドワンゴ対FC2第2事件の概要

- 米国にあるサーバーと国内にある端末とで構成されるシステムの「生産」行為について、日本国内における「生産」に該当するかが争点となった。
- 第一審では、サーバーが米国に存在するため「生産」に該当しないとされたが、控訴審（大合議）では、「生産」行為が実質的に日本国内で行われたものとして、特許権侵害が認められた。

第一審判決 東京地判令和元年（ワ）第25152号（令和4年3月24日）

- 裁判所は、以下のように判断して、被告らによる被告システムの日本国内における生産は認められず、本件特許権の侵害の事実を認めることはできないと判示した。

- ・ 特許法第2条第3項第1号の「生産」に該当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解するのが相当である。
- ・ 本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム1）が作り出されるものである。
- ・ 完成した被告システム1のうち日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明1の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちに、本件発明1の対象となる「物」である「コメント配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることができない。

控訴審判決（大合議判決） 知財高判令和4年（ネ）第10046号（令和5年5月26日）

- 「属地主義の原則は、…これを厳格に解釈し、サーバーが国外に存在することを理由に一律に特許法2条3項の「実施」に該当しないと解することは、特許権の十分な保護を図ることができないこととなって妥当ではない。」として、以下①～④等を総合考慮して、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法第2条第3項第1号の「生産」に該当するのが相当として、特許権侵害を認めた。

- ①当該行為の具体的な態様
- ②当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割
- ③当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所
- ④その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響

令和4年の政策推進懇談会以降の議論及びその後の調査研究

- 令和4年の政策推進懇談会において「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」と取りまとめられたことを踏まえ、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において、当面の検討課題として調査研究を行う方針が確認され、令和4年度に調査研究を実施。
- 上記調査研究を実施後、令和5年5月に知財高裁大合議判決がなされ、属地主義を厳格に解釈することを明確に否定しつつ、構成要素の一部であるサーバーが国外に存在するシステムの「生産」行為について、特許権侵害を認める旨判示。
- 当該大合議判決を踏まえ、権利保護の在り方に対するユーザー・有識者の考え方や法制上の論点に変化が生じているか等について、改めて把握する必要が生じたため、令和5年においても調査研究及び有識者検討会を実施。

■ 国内外公開情報調査

書籍、論文、調査研究報告書、審議会等の報告書等を利用して、法制・運用等を収集、整理し、現状や論点の整理・分析を実施。

■ 国内アンケート調査

対象：国内企業等304者

■ 国内ヒアリング調査

対象：国内企業6者

■ 海外ヒアリング調査

対象：米国、英国、独国、仏国、中国及び韓国の6か国の有識者又は企業6者

■ 海外事務所等調査

（質問票調査）

対象：米国、英国、独国、仏国、中国及び韓国の現地法律事務所6者

（ヒアリング調査）

対象：米国、英国、独国、仏国、中国及び韓国の現地法律事務所6者

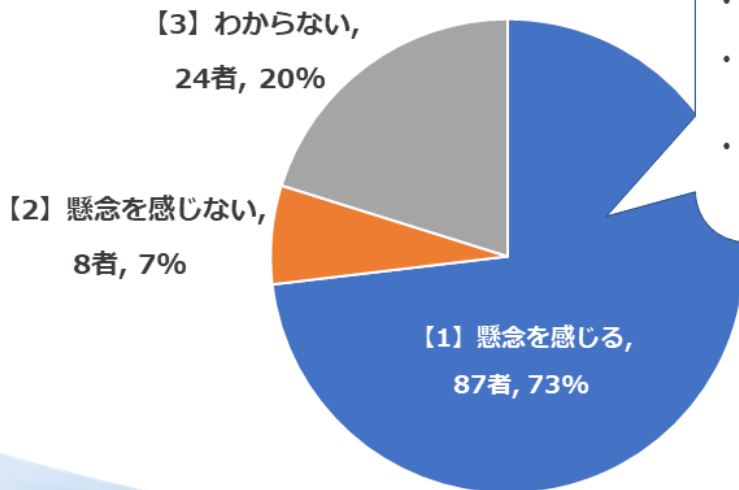
■ 有識者検討会

学識経験者、弁護士等の法律家、業界団体又は企業等を含む有識者10名（うち1名は委員長）で委員会を設置し、現行法の解釈（射程）や適切な権利保護の在り方等について、特許法の改正も視野に、具体的な条文イメージを示しつつ検討（令和5年10月から令和6年2月までにかけて計7回開催）。

国内アンケート調査結果（権利者としての懸念の有無）

- ▶ 被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合に、特許権の行使に関する懸念があるかを質問したところ、「懸念を感じる」が87者（73%）との回答が多く、「懸念を感じない」との回答は8者（7%）にとどまった。

＜権利者としての懸念の有無（回答者数119）＞

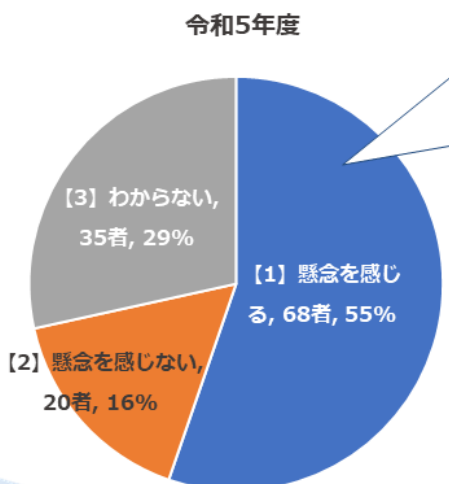


- ・ 権利行使できるか不透明。
- ・ 特許回避のためにサーバーを海外に置くことは容易であるように感じる。
- ・ 特許発明の全部または一部を海外サーバーで実施された場合の侵害行為の認定の不確実性が残っていると考える。
- ・ （裁判所による判断の）予見可能性が低いため、交渉を進める余地が少なく、権利活用の選択肢が狭まってしまう。

国内アンケート調査結果（他者の権利の侵害に対する懸念の有無）

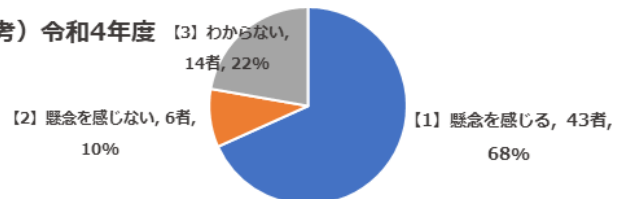
- ▶ 国境を跨いで構成される実施行為が特許侵害と認められる可能性に関連して、事業者として事業を行うに当たって、他者の特許権への抵触等の観点で、懸念を感じるかと質問したところ、「懸念を感じる」との回答が68者（55%）、「懸念を感じない」の回答が20者（16%）であった。
- ▶ 昨年度との比較では、「懸念を感じる」が13ポイント減少、「懸念を感じない」が6ポイント増加となった。

＜他者の権利の侵害に対する懸念の有無（回答者数123）＞



- ・ 侵害成立の有無がはっきりしないが、強硬に権利行使された場合は、訴訟回避のため、権利者と和解交渉をせざるを得なくなる。
- ・ 訴訟でどのような判断になるかが分からないため、国境をまたいでいるから他社の特許侵害は問題ないとの判断ができない。
- ・ 発明の本質的部分を実施していない、又は、一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される。
- ・ ドワンゴ事件控訴審で示された考慮事項によると、総合考慮であり、ケースバイケースの判断となり、予見可能性が低く、また、実務現場では判断が困難なものを含むため、裁判所の判決がでるまでは実際には判断できず、潜在的な事業リスクが高まった。

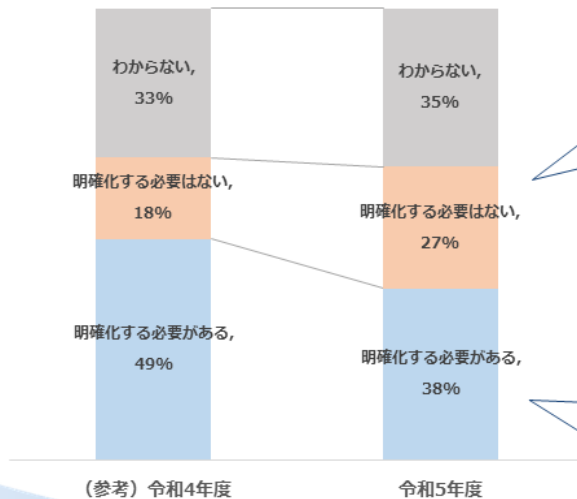
（参考）令和4年度



国内アンケート調査結果（法改正による明確化の必要性）

- 「明確化する必要がある」とする回答は、令和4年度調査研究では49%、令和5年度調査研究では38%と減少した。
- 他方、令和4年度調査研究の実施前に第1事件の控訴審判決が、令和5年度調査研究の実施前に第2事件の控訴審判決が、それぞれあったにもかかわらず、**「明確化する必要がある」とする回答の割合が最も大きく、引き続きその必要性は高いものといえる。**

<法改正による明確化の必要性>



- ・ 判例の蓄積を待てばクリアになってくると考えており、現行法下であっても懸念はない。
- ・ ネットワーク関連のビジネスは変化のスピードが速いので、法改正による対応になじまない。

- ・ プログラムの出力結果が国内で発現しているのであれば、国内でサービスを提供しているとして国内の権利で戦える状況になればベストである。
- ・ 技術の進歩に合わせて実施行為を改正して明確化することがよい。

アンケート期間：令和5年10月27日～11月30日

令和4年度調査研究でアンケート調査対象とした153者を含む国内企業等304者に質問票を送付。左のグラフは、国境を跨いだ実施行為に係る設問に回答した124者の回答をまとめたもの。

国内ヒアリング調査結果：法改正に対する具体的意見の例

○法改正による明確化を望む立場

- ✓ 裁判例の蓄積となると、事案が発生して争われないと蓄積されない。裁判によっては玉虫色の判断もあり、そのような裁判例が出てあまり使えない。基準の明確化が企業にとっては助かる。どこまで責任がありどこまでは責任がないということの拠り所が欲しい。
- ✓ 中国、韓国、シンガポールの企業が日本のアプリケーション市場に入ってきている。外国に処理の機能がある場合もある。侵害を問える法整備がなされるとありがたい。

○法改正に慎重な立場

- ✓ ネットワーク関連発明はスピード感があり日々変わっていくため、仮に速やかに法改正しても5年後に陳腐化する可能性は否定できない。…それよりも、蓄積された判例により、個々の事案を判断する方がトータルとして市場に安定をもたらすのではないかと。
- ✓ 仮に日本だけが他国にないような侵害認定の概念を特許法に取り入れてしまうと、国際調和から外れてしまう。

海外調査の結果概要（主な裁判例）

- ▶ 諸外国においても、ネットワーク関連発明に関して、属地主義を柔軟に解した裁判例が存在。発明の技術的效果や経済的影響の発現場所に着目した裁判例が多く確認された。

国	事件名	カテゴリ	実施態様	条文	結論	理由
米	NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) (BlackBerry事件)	物 (システム)	使用 通信システムを構成する一部の装置を国外に設置	271条(a) 直接侵害	侵害	システムの使用の場所は「システムの管理が行われ、 <u>システムの有益な使用が得られる場所</u> 」である。
		方法	使用 方法の一部ステップを国外で実施 供給	271条(a) 直接侵害	非侵害	「使用」には当たらない。
英	[2002] EWCA Civ 1702 Menashe v. William Hill (Menashe事件)	物 (システム)	ゲームシステムを構成する一部の装置（ホストコンピュータ）を国外に設置し、ユーザー端末用プログラムをCD-ROMに格納して提供	60条(2) 間接侵害	侵害	ゲームシステムのユーザーは <u>英国内の顧客であり、顧客は被告に提供されたプログラムを用いて英国内から国外のホストコンピュータを使用している。</u> （※現地有識者（弁護士）へのヒアリング調査によると、本件において、裁判所は、発明の構成要件が全て英国内で実施されていなくとも、 <u>効果が英国内であったと述べているとのこと。</u> ）
	EWCA 2021 (Pat) Promptu Systems Corporation v. Sky UK Limited (Promptu事件)	方法	音声認識方法の一部ステップを国外で実施	60条(1)(b) 直接侵害	侵害	実質的には、英国のサーバーで実施されている「バックチャネルを使用する方法」の発明であり、国外で行われるステップの機能は従属的機能である。
独	デュッセルドルフ高等裁判所、2009年12月10日判決、I-2 U 51/08（電話用プリペイドカード事件）	方法	使用 方法の一部ステップを国外で実施	9条(2) 直接侵害	侵害	国外で行われた一部の行為は、侵害者が <u>国内において侵害の効果を有する</u> 自身の行為としてそれを採用している場合には、国内の行為として扱わなければならない。
	デュッセルドルフ地方裁判所、2020年7月28日判決、4a O 53/19, GRUR 2020, 1078（オンライン視力検査事件）	方法	使用 方法の一部ステップを国外で実施	9条(2) 直接侵害	侵害	<u>特許方法の技術的效果は国内で生じている</u> ことを、事後的に国外で行われた行為の帰属の根拠とした。
仏	パリ第一審裁判所、2019年2月1日、Araxxe c. Sigos	方法	使用（utilisation）、使用の申出（offre d'utilisation） 方法の一部ステップを国外で実施	L613条 3(b) 直接侵害	侵害	ウェブサイトを通じて国内で全ステップの使用の申出がされている。
中	中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 746号	方法	使用 国外に設置されたサーバー上のウェブサイトから国内ユーザーにサービスを提供	11条1項 直接侵害	侵害	①専利権を侵害する行為の一部の実質的部分又は一部の権利侵害の結果が中国領域内で発生した場合、権利侵害行為地が中国領域内であると認定できる、②侵害ウェブサイトの経営地及び運営主体が中国領域内である、③ <u>ユーザーが中国領域内であり、専利実施過程の触発地点が中国領域内である</u> 、④侵害ウェブサイトが提供する物流情報検索サービスは国際物流をターゲットとするもので、その相当部分の物流情報は中国国内の物流企業に由来しているため、 <u>侵害技術の実施過程において、関連データ伝達とインタラクションの全部又は一部が中国領域内で発生している</u> と推知できる。
		物 (システム)	使用 システムを構成するサーバーを国外に設置	11条1項 直接侵害	侵害	
韓	ソウル高等法院2015.10.8.言渡 2015ナ2014387判決（インスタントメッセージャーサービス事件）	方法	使用 外国法人である被告が運営するウェブサイトを通じて国内にアプリケーションを配布	2条3項 (ロ) 直接侵害	侵害	被告は形式的には、発明の構成要素一部または全部を自ら実施しなかったが、スマートフォン使用者らを道具のように利用することによって、実質的には発明の構成要素の全部を実施したと見るのが妥当である。

令和5年度調査研究

有識者検討会における議論の概要

- ▶ 有識者検討会では、①実施の定義規定の明確化、②実質的に国内と認められる行為の判断基準の明確化、③間接侵害規定の整備の3つの観点から、条文をイメージしつつ議論。
- ▶ その結果、②について、行為の「一部」が国内である場合に、発明の「技術的效果」及び「経済的效果」が国内で発現していることを要件として、実質的に国内における行為と認められる（＝日本の特許権の効力が及ぶ）ことを明文化する意義について、おおむねコンセンサスが形成された。

【方向性案①】実施行為（第2条第3項）の明確化

- ▶ SaaSサービスを念頭に置き、特許発明を電気通信回線を通じて他人の利用に供する行為が「譲渡等」に含まれるとする特許庁の従前の解釈を条文で明確化することを提案。明確化に比較的賛同が多かったが、諸外国の実務（※）との離反や既存のライセンス契約への影響等を理由に反対する意見もあった。
- ※諸外国では、サーバー内部の処理ではなく（国内に存在する）入力／出力に係る構成で技術的特徴を表現するクレームドラフティングの工夫と、「使用」の行為類型について属地主義を柔軟に解釈することで国境を跨いだ実施による侵害を捕捉しているという指摘もあった。

【方向性案②】実質的に国内と認められる行為の判断基準の明確化

- ▶ 特許発明の「実施」行為の一部が日本国外で行われた場合であっても、一定の要件を満たした場合には国内の行為と認められる旨明文化することを提案。規定を置くべき条文について意見の差異（※）は残ったものの、発明の「技術的效果」及び「経済的效果」が国内で発現していることを要件として、実質的に国内における行為と認められる（＝日本の特許権の効力が及ぶ）ことを明文化する意義について、おおむねコンセンサスが形成された。
- ※主に、実施（第2条）に規定を置く考え方と特許権の効力の例外規定（第69条）に規定を置く考え方の2つがあった。

【方向性案③】間接侵害規定（第101条）の整備

- ▶ 「業」要件を満たさない個人ユーザーが直接実施行為（使用）の主体となるケースを念頭に、「使用させる（利用に供する）」行為を間接侵害行為として捉えることを提案。考え方に理解を示す意見があった一方で、措置の必要性（直接侵害との違い）がわからない等の疑問を呈する意見もあった。

検討の方向性（御議論いただきたい事項）

＜クレームドラフティング等による対応可能性について＞

- 有識者検討会では、特許発明を実施する際に必ず日本国内に入っている要素（例えば、端末・サーバー間の入出力に係る部分）に着目し、当該要素で発明の特徴を表現して請求項に記載するようクレームドラフティングを可能な限り工夫するとともに、特許法第2条第3項の「使用」の行為類型について属地主義を柔軟に解釈することによって、現行法の下でも発明の十分な保護を図ることができるという意見があったが、国内に入っている要素だけではクレームドラフティングを工夫しても新規性・進歩性を満たすことができない場合があり、対応に限界があるという意見も根強かった。

＜裁判例の蓄積による予見性向上について＞

- 有識者検討会では、ドワンゴ対FC2事件のような「総合考慮」による判断では予見性がないといった理由から、立法による対応に前向きな意見が多かった。なお、国内企業等へのアンケート・ヒアリング調査でも、令和5年5月の大合議判決を経てもなお予見性について懸念を有している者が多く存在していることが確認されている。
- ⇒ 有識者検討会にてコンセンサスが得られた事項を明文化することで、グローバル化やネットワーク技術の進歩に伴い増加しつつある新たなサービス提供態様に対する権利保護の予見性を高めることが可能なのではないか。



実施行為の「一部」が国内である場合に、少なくとも発明の「技術的效果」及び「経済的效果」が国内で発現していることを要件として、実質的に国内の行為と認められることを明文化することが、権利保護の予見性向上の観点から適切か、御議論いただきたい。

2. 仮想空間における意匠の保護

(1) 現状と課題

仮想空間におけるデザインの保護の在り方については、令和4年の政策推進懇談会で、主に①現行の類型（物品・建築物・画像の一部・内装）以外に登録可能類型を拡大する方向性と②物品及び建築物の意匠権について実施の範囲を仮想空間上に延長させる方向性について議論がなされ、意匠法による保護について、「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、…中長期的視野で検討を深める必要がある。」とされたところである。

また、令和5年に不正競争防止法における商品形態模倣規制の対象拡大が措置されたが、衆議院の経済産業委員会における附帯決議において、「本改正にとどまることなく、幅広く知的財産権に関する法律の改正についても速やかに検討すること」及び「知的創造物の権利については、意匠法等の知的財産権に関する法律の保護対象の範囲及び保護と利用の在り方について、適時適切に見直しを行うこと」とされた。これを受けて、特許庁は、令和5年度に、仮想空間においてビジネスやデザイン創作活動に関わる国内の企業やデザイナー等に対し、仮想空間上のデザイン模倣の実態や保護と利用のバランスに関する意識等を確認すべく、「仮想空間におけるデザイン創作の保護に関する調査研究」⁴を実施した。

(2) 本懇談会における議論

本懇談会では、②の方向性で更に検討を深めることの是非について議論した。その結果、②の方向性について産業界及び学識経験者から支持する声が多く挙げられた。一方で、基本的に②の方向性で進めれば良いが①の方向性の議論も継続すべきとの意見や、国際協調に留意すべきとの意見、また、その他（①・②以外）の方向性も考えられるのではないかとの意見もあった。

(3) 今後の検討の方向性

以上を踏まえ、意匠法の保護対象の範囲及び保護の在り方に関して更なる検討を進めていくが、適時適切な意匠制度の見直しを図るためには、まず、制度見直しの必要性及び許容性を見極めることが重要である。そのため、令和6年4月に施行された改正不正競争防止法の影響をはじめとする他法域の動向や海外における議論の動向を注視するとともに、本懇談会における各意見及び令和5年度の調査研究の結果をもとに、仮想空間のデザイン創作や仮想空間におけるビジネスに関わる者等から引き続き広く意見聴取を行い、意匠法による保護のニーズや意匠法によって保護した場合に創作現場に与える影響についての詳細な情報を収集する。また、必要性・許容性が満たされ、制度的論点について検討を行う場合は、上記①、②及びその他の方向性についてそれぞれメリット・デメリットを示した上で、意匠制度小委員会において、集中的に検討を深める必要がある。

【提示された御意見】

- ・ かねてよりこの課題を検討していた。当団体としては今回の政策推進懇談会でまとめていただいたとおり、②の方向性で進めていくことを考えており、発信もしている。②の方向性で措

⁴ https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2023_01.pdf

置して本当に足りないところがあれば、その後、①の方向性の検討を進めていく形がよいと思料する。

なお、メタバースは国境がないため、国際協調も視野に入れて対応してほしい。

- ・ ②の方向性について賛成。現実の物品と同様の機能を果たす場合であって、また可能であればそれ自体が専用で取引対象となるとときに限り、現実の物品の意匠権の権利範囲内とするなら適切。これを越えて、メタバース内での背景に入っているようなとき（それ自体が専用で取引されていないとき）にまで権利を及ぼすと、色々と問題が起きるだろう。

①の方向性に関し、クリエイターサイドからは、現実空間と関係なくメタバース上での物品として画像意匠の登録を認めて欲しいといった意見が考えられる。もっとも、現実空間と関係ない創作であって、現実空間の自然法則と関係なく創作しているのであれば、著作権の保護が及び得る。また、著作権の場合は依拠していない限り、著作権侵害は成立しないため、クリアランス負担の観点からも適切。他方で、現実空間と関係なく画像意匠の登録が認められるとすると、依拠していなくとも意匠権侵害は成立するため、クリアランスが大変になる。現時点でそこまでの保護を及ぼす必要はない。その意味で、②の方向性は、基本的には現実の物品を中心にその意匠の効力という話で考えており、そして、その意匠の効力についてもかなり限定的に検討しているということで賛成できる。

なお、現行の画像意匠制度について、最初の操作段階で現実空間との繋がりがあるものの、その後、現実空間と切り離され仮想空間内で動くような場合は登録を認めるべきではなく、今後の検討課題と考える。

- ・ ②の方向性の検討を深め、どこまでが適切な保護の範囲かということを見極めながら進めてほしい。なお、産業界はいろいろな考えを持つ方々がいると認識しており、萎縮効果以上のことが起こるのではないかと見立てている。
- ・ ②の方向性に異議はない。引き続き諸外国の状況も見ながら検討を進めて欲しい。

なお、仮想空間の技術普及が進めば、現実空間よりも先に仮想空間上のデザイン・開発が進むこともある。中小企業にとって、現時点でも類似意匠の調査は煩雑で人的・金銭的な負担が多い状況。仮想空間上でも調査が必要になると、負担の増加となって権利の取得の足かせになることも想定される。意匠検索の整備や INPIT 等によるサポートも検討してほしい。

- ・ 基本的に、②の方向性で進めればよいと考えている。

もっとも、これに対するエビデンスは一応つけておいた方が望ましい。令和5年度の「仮想空間におけるデザイン創作の保護に関する調査研究」では、アンケート回答者の属性として、意匠出願に関与した経験があるグループとないグループに分かれているところ、これらのグループは権利者と非権利者（ユーザー・クリエイター）に対応していると理解。権利者と非権利者との間で、萎縮効果がどの程度違うのか議論した方がすんなりと②の方向性に進めると思う。

また、今でも適切にクリアランス調査をしている者が多いことからクリエイターに与える萎縮効果は限定的であるとのロジックについては、クリアランスのコストと萎縮効果は相反するものでなくむしろ同じもの。今でも適切にクリアランス調査をしている者ほど、①の方向性を取った場合と②の方向性を取った場合とでそれぞれクリアランスコストがどのくらい上がるか、クリアランスコストが上がるから怖くなる、萎縮効果が発揮することもあると思うので、そのあたりロジックの整合を取るようにした方がいい。

- ・ 仮想空間と意匠に関し、国際的にはあまり統一感がない状況。欧米間でも違いがあり、これに合わせたらいというの言いにくい。

また、日本の現行制度で仮想空間に対応しているような画像が既に意匠登録されていること自体をどう評価するのか、次に進む前に整理しておくべき。その際、自動車の3D画像について「画面遷移のための操作に用いる画像」と願書に記載して出願された場合、これは仮想空間上で次の別のシーンに移動するのに使いますといった出願の工夫次第で権利がとれるのだとすると、議論の前提が変わってくる。令和元年改正との関係で、絶対に登録できない画像と登録できる画像の間にある攻めた出願例をどのように扱うか、詰める必要があると思う。

その上で、②の方向性について、理論的には異なる物品間や写真撮影に影響が及ばないように、権利制限等、何らかの形で権利範囲自体を抑えることも必要ではないか。極論、風景の中にあるような映り込みのようなものにまで及ぶと大変なことになる。

- ・ ①の方向性と比較して、②の方向性の方が影響は小さい。いずれ必要になれば①の方向性もあるという印象だが、とりあえず手を付けなければいけないところで、②の方向性の方が小さく作れると考えている。

もっとも、理論的には、類似の要件に負荷がかかるように思う。例えば、仮想空間上の自動車と手元の自動車の類似性を判断するとなった場合、恐らく今まであまりやっていない物品と画像の類似のようなことをやらざるを得なくなる。その際、用途・機能の共通性をどうやって問うのかという議論も起こり得ると思う。実装のされ方が自動車として使われているかという見立てをするのか、それとも仮想空間上の人が自動車のデザインだと思いさえすれば、それがたまたま何か空を飛んでいても文句なく自動車のデザインだという整理をするのか、検討が必要と考える。この辺りはストレートに画像の保護をして、一からそういうところをつくり直す方がきれいなものかもしれないが、ひとまずの手当てという限りでは、こういったところを少しのんでやってみるということになろうかという印象を持った。

- ・ 現実の物品との紐づけが必要な意匠権と画像そのものに関する意匠権とは、別の種類の意匠権だと理解している。②の方向性の場合、紐づけが必要な対象をどう考えるかということだと思う。メタバースは、現実空間をサイバー空間に持っていったものであるため、サイバー空間において、現実の物品と同じ機能を果たしていて、取引の対象になっている場合には、現実の物品の意匠権が行使できる法改正を考えてもいいと思う。資料掲載の産業界からの意見を見ても、やはり自分の所有するデザインをそのまま利用して第三者が利益を上げているのは看過できないと書かれている。不競法に販売開始から3年というリミットがあり、依拠性を要求されることを踏まえると、意匠法の法改正を検討してよいと考える。

ただ、それ以上の範囲で意匠権の効力を及ぼすと、かなり創作活動に影響を及ぼしてしまうし、せっかく日本がクールジャパンで強みがあるところに対して水を差すようなことにはならないようにしてほしい。不競法の足りないところを埋めるような形で、しかもかなり限定した形で意匠権を活用できる方向で検討することが望ましい。

- ・ 意匠権というのはやはり絶対的な権利であってほしいということを基本的に考えている。そのため、不競法のように、悪意、故意、図利加害目的のようなことを条文には書きたくない。

ただし、例えばNFTに紐づけて、ある自動車会社の一番新しい車と完全に同じデザインの車をデジタルデータとして販売しているとすると、これは事実上故意や悪意に近い状態。これを権利行使の制限という形で表現ができるのであれば、意匠権そのものを弱くせず、実質上の悪意がある人だけが侵害になり、創作意欲は削がないという方向に持っていけたらと思う。

- ・ 仮想空間におけるデザインについて、著作権や不競法で保護されており、意匠法においても願書の記載によっては操作画像・表示画像として広く保護されている状況と理解した。それでもまだ足りない部分について、保護の必要性があり、その許容性もあるということを資料で整

理してもらった。

資料では、②の方向性で整理が進んでいるところ、①の方向性を望む人がいるのかといった議論があまりなかった点は気になっている。もっとも、②の方向性はハレーションが少なく最小限の範囲で対応できる。いずれの方向性が適切かまだ判断しきれていなかったが、②の方向性を望む声が大きいのであれば、こちらで検討を進めることでいいと思う。

- 2年前のことを思い出すと、メタ空間が我々の生活の半分を占めるようになるのではないかという未来像もあったが、2年経ってみると、やはり現実世界の生活がメインで、現実をベースにしてデザインする、あるいはブランド力を形成するということが企業活動の中心。その延長線上でメタ空間がある。現実世界に根を下ろしたものがメタ空間に入ってきたときに、その保護をするということが妥当な一手ではないか。5年先10年先を予想した上で日本だけ先進的な仕組みを作るということは、空振りしたときに弊害が大きいのと思う。
- 当団体の中で論議をすると、①の方向性、②の方向性が双方拮抗している。
例えば、すっきり保護するにはどうしたらいいかという制度面から、直接新たな物品を作る、仮想空間上の何々のように商標と同じような整理をする、といったことも検討している。ただし、今の意匠法の改正の流れからするとそれは難しいという意見もあり、一つの意見に絞れない。当面は、②の方向性でしようがないと理解しているが、今後の意匠の保護の在り方というのは個人的に捨てきれないところ。物品を外す等、色々と選択肢はある気がしている。柔軟に話すとすれば、この場以外でも意見出しの機会を設けていただくのがいい。なお、正確な数字ではないが、当団体内では、①の方向性を志向する意見の者が半数近くいる印象。
- ネットワーク関連発明と同様、客体の射程としてどのくらいまで入るか考えたときに、例えば、3Dプリンターとの関係で問題になるCADデータみたいなものまで含み得るようなことになると、少し状況が変わるという印象もあるため、検討時に留意が必要。考えようによっては、むしろCADデータの方が規制した方がいい代物かもしれない。
- 仮想空間における保護については、通常予想されている以上に、世の中の進みの方が速いのではないかという不安があり、そのような流れに対応できるように考えていかななくてはいけないと思う。いろいろな情報を取って、すぐフィードバックできるような形で、次の段階に早く進んでもらえるといいように思う。

仮想空間に関する意匠制度の検討経緯

令和4年4月 自民党「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」

令和4年6月 特許庁政策推進懇談会「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～」

- ✓「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効果を生じさせないように十分考慮しつつ、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。」

令和5年5月 メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議
「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点の整理」

- ✓「現実空間と仮想空間を交錯するデザインの利用について、著作権法、意匠法、不正競争防止法による保護の及ぶ範囲やその限界等（略）について、基本的な考え方を整理するとともに、ガイドライン等を通じ、権利者やメタバースユーザー等に向け必要な周知を行っていくことが求められる。」

令和5年6月 不正競争防止法等の一部を改正する法律 附帯決議（衆・経産委）

- ✓「デジタル空間におけるコンテンツの保護及び利用を推進し、経済活動を活性化するため、本改正にとどまることなく、幅広く知的財産権に関する法律の改正についても速やかに検討すること。」「知的創造物の権利については、意匠法等の知的財産権に関する法律の保護対象の範囲及び保護と利用の在り方について、適時適切に見直しを行うこと。」

令和5年3月 特許庁「仮想空間に関する知的財産の保護の状況に関する調査研究」報告書

令和5年12月 意匠審査基準改訂

令和6年3月 特許庁「仮想空間におけるデザイン創作の保護に関する調査研究」報告書

特許庁「仮想空間において用いられる画像の意匠登録出願に関するガイドブック」

仮想空間に関するデザインの保護に係る論点

- 仮想空間におけるデザインの保護の在り方については令和4年の政策推進懇談会でも御議論いただいており、意匠法による保護について、クリエイターの創作活動に対する萎縮効果を十分配慮し、中長期的視野で検討を深めることとされた。また、令和5年に不正競争防止法における商品形態模倣規制の対象拡大が措置されたが、附帯決議において、意匠法における保護対象の範囲について、適時適切な見直しを行うこととされている。
- この点、近年現実空間の物品等の意匠権の効力を仮想空間に及ぼすことの是非について、欧米で紛争事例が生じているほか、国内企業へのヒアリング調査によれば、①「一定の制限の下、現実の物品等の権利が仮想空間に及ぶことが許容され得る」、②「コストをかけて開発したデザインが仮想空間上で使用されフリーライドされてしまうことは問題」との意見もあった。
- こうした足下の状況の変化を踏まえ、仮想空間上に意匠権を及ぼすことする場合に検討すべき論点につき、御議論いただきたい。

<仮想空間上に意匠権を及ぼすこととする場合の方向性とこれまでの主な議論>

（１）現行の類型（物品・建築物・画像の一部・内装）以外に登録可能類型を拡大する

- ・令和元年意匠法改正で保護対象を拡充したが、その議論を通じて、いわゆるコンテンツ画像は登録可能な類型に含まれなかったため、新たな画像の登録可能類型には反対。
- ・これまで保護されていない分野に対象が拡大するため、クリアランス負担の増大等、企業の知財活動に与える影響も大きい。
- ・クリエイターの創作意欲に対する萎縮効果が相対的に大きい可能性がある。

※令和4年懇談会での議論から抜粋

（２）物品及び建築物の意匠権について実施の範囲を仮想空間上に延長させる

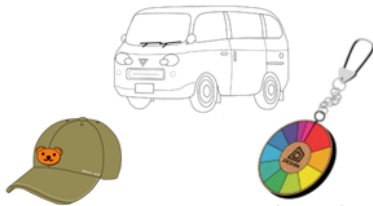
- ・既存の保護対象の実施概念について延長するもので、登録可能類型を拡大することと比較して、混乱が少ない可能性がある。
- ・一定の制限の下、現実空間の物品等の権利を仮想空間上に及ぼすこととするのであれば検討の余地があるのではないかと。

※令和4年懇談会での議論から抜粋

意匠法の保護対象について

- 意匠法の保護対象の意匠には、物品の意匠、建築物の意匠及び画像の意匠がある（第2条第1項）。
- 物品・建築物は有体物を指す。
- 画像は、①機器の操作の用に供されるもの（操作画像）及び②機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの（表示画像）のみに限定されており、機器とは独立した、画像や映像の内容自体を表現の中心として創作される画像（コンテンツ）は、意匠を構成しないとされる。

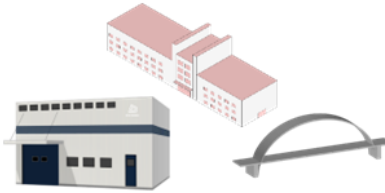
物品の意匠



- 物品の意匠に該当するための要件
 - ・ 有体物のうち、市場で流通する動産であること

※意匠審査基準 第三部 第1章 2.1

建築物の意匠



- 建築物の意匠に該当するための要件
 - ・ 土地の定着物であること
 - ・ 人工構造物であること（土木構造物を含む）

※意匠審査基準 第四部 第2章 3.1

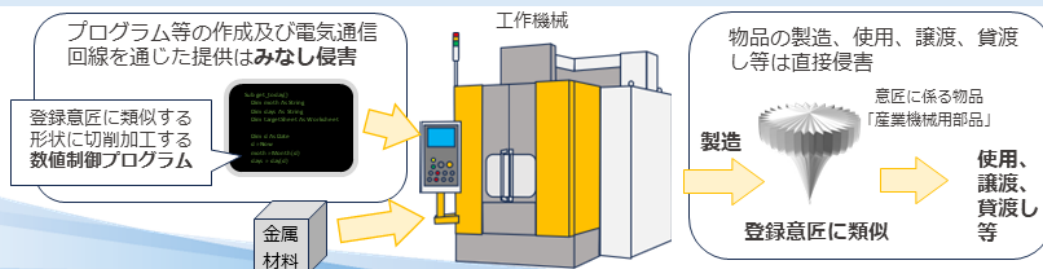
画像の意匠



- 画像の意匠に該当するための要件
 - ・ 機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像であること

仮想空間における意匠の保護（物品・建築物）

- 意匠に係る物品及び建築物（以下「物品等」という。）の保護対象は有体物であり、無体物である電気通信回線を通じて提供されたオブジェクト（仮想空間内のオブジェクトを含む。）は含まない。
- また、物品等の実施行為は、製造・建築、使用、譲渡、貸渡し等、有体物に対してする行為を前提としており、電気通信回線を通じて提供する行為は規定されていない。
- 仮想空間に物品等のデザインを再現した場合、物品等の実施行為のいずれにも当たらないと考えられる（現実には物品等が取引されることを前提に、物品等が再現された場合には、譲渡又は貸渡しの申出、展示として実施行為に当たる余地あり。）。
- なお、侵害とみなす行為（第38条）においては、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品等及び画像の製造・建築・作成に用いるプログラム等（例：金属を登録意匠に類似する意匠の形状に切削加工する工作機械の数値制御プログラム）について、登録意匠又はこれに類似する意匠に①専用のもの、②その美感の創出に不可欠なものに対してする作成及び電気通信回線を通じた提供等の行為を侵害と擬制することとしている。しかし、仮想空間に再現した物品等の形状は「データ」であって、通常、コンピュータへの直接の指令は含まれておらず、「プログラム等」に当たらないと考えられ、みなし侵害行為にも該当しないと考えられる。

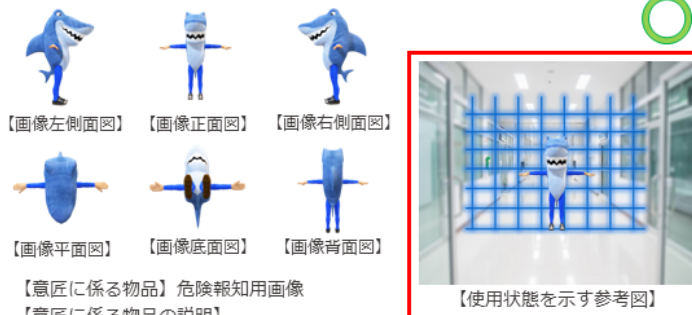


仮想空間における意匠の保護（画像）

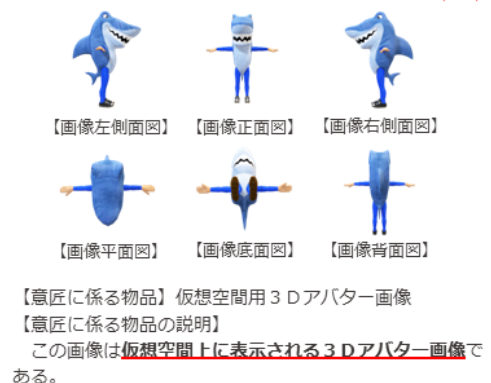
- 仮想空間において用いられる画像については、
- ①「操作画像」又は②「表示画像」の少なくともいずれか一方に該当するものであれば、意匠法上の意匠に該当するものと判断され、意匠登録を受けられる可能性がある。
- 他方で、仮想空間上の物品等の形状を模したオブジェクト（例：3Dアバター等）は、意匠法の保護対象外である。

<令和6年3月公表のガイドブックの事例紹介のイメージ>

意匠法の保護対象となる画像と認められる例



意匠法の保護対象となる画像とは認められない例



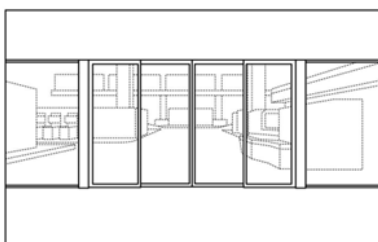
仮想空間内の画像意匠の登録例

意匠登録1715416号

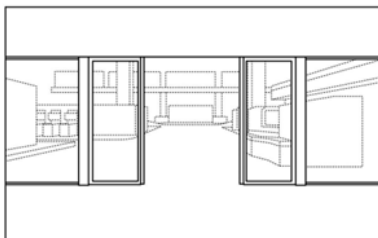
「デジタルショールーム用案内表示画像」

【意匠に係る物品の説明】この画像は、モニタに表示されるデジタルショールーム内を案内する機能を発揮できるようにするためのデジタルショールーム用案内表示画像である。（略）

画像図1



画像図2



意匠登録1725469号

「バーチャルアシスタント装置操作作用画像」

【意匠に係る物品の説明】本物品は、バーチャルアシスタント装置に用いられる画像であり、バーチャルアシスタント装置を操作するための操作作用画像である。バーチャルアシスタント装置は、仮想的な補助者であるキャラクタを情報端末のディスプレイに表示させつつ情報端末から利用者に対して発話を行うような「疑似発話動作」を行うことで利用者を補助し得る装置である。（略）

画像図

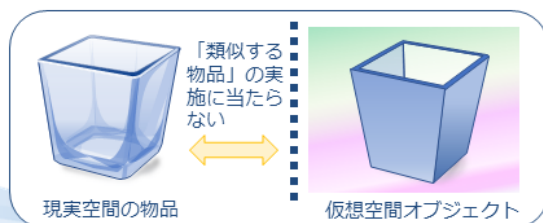


変化後を示す画像図



意匠権の効力が仮想空間に及ぶか

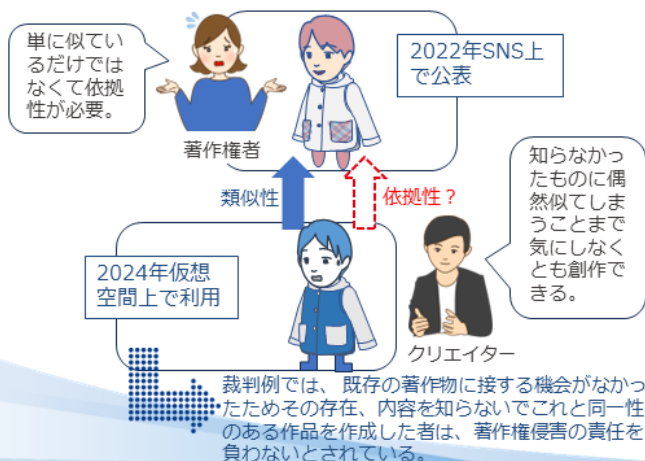
- 意匠の登録を受けた者は、業として同一又は類似の意匠を実施する権利を専有するものとされ（第23条）、当該意匠に係る物品等を第三者が無断で製造・建築し、使用し、譲渡し、又は貸渡す等の行為を、業として行えば、意匠権侵害に当たることとなる。
- しかし、物品等とその形を模した仮想空間内のオブジェクトとでは、類似する意匠に係る物品等の実施には当たらない可能性が高いと考えられる。
- このため、例えば、現実の物品等のデザインを模した仮想空間内のオブジェクトが無断で作成、販売等されたとしても、類似の意匠に当たらず、意匠権侵害は成立しないことが多いと想定される。
- 仮想空間内の画像については、「操作画像」又は「表示画像」に当たるのであれば「画像意匠」として保護対象となり、当該意匠に係る「画像」を第三者が無断で作成、使用又は電気通信回線を通じた提供等する行為を、業として行えば、意匠権侵害に当たることとなる。
- しかし、「操作画像」又は「表示画像」に該当しない仮想アイテム等のコンテンツ画像については、類似する意匠に係る画像の実施には当たらず、意匠権侵害は成立しない可能性が高いと考えられる。



クリエイターの創作活動に対する萎縮効果について

- 意匠権による保護は、依拠性の有無にかかわらず、業として同一又は類似の意匠を実施する権利を意匠権者に独占させるもの。
- 著作権とは異なり、他者の模倣だけでなく、偶然類似してしまった場合にも意匠権侵害となるため、他者の権利の調査が必要となる。
- このような保護の対象範囲を仮想空間におけるコンテンツに広げた場合、依拠性を侵害要件とする著作権法により規律されてきたコンテンツ分野の慣行に大きな変更を迫るとされ、創作したデザインを安心して使えなくなるといった不安により、クリエイターの創作活動に対する萎縮効果を生じさせる等の懸念が指摘されている。

依拠性を要件とする場合（著作権の考え方）



依拠性を要件としない場合（意匠権の考え方）



産業界・有識者等の意見

<仮想空間上でビジネスをしているユーザーの意見>

- ・現実的な空間で保護されているものについて、ゲームの世界、仮想空間の世界にまで権利を及ぼすということは、どちらかというと産業の振興につながるのではないかと。(A社【ゲーム】)
- ・仮想空間のデザインが、①現実の物品と同様の用途・機能であり、②独立して取引の対象となるのであれば、一定程度、現実の物品等の権利が仮想空間に及ぶことが許容され得るだろう。(B社【ゲーム】)

<プロダクト側の意見>

- ・意匠権の効力は、登録意匠に係る物品と類似する物品にまでしか及ばないので、例えば、現実空間でも、自動車の意匠権は、自動車のプラモデルの実施には及ばないように、意匠に係る物品の用途・機能が共通しない物品に対しては及ばない。(加えて、実際には異なる物品間でデザインを転用する場合、デフォルメ等されることで、意匠の形態も類似しない場合が多い。)(C社【自動車】)
- ・これまでおもちゃやゲームに自社製品のデザインを使い、コラボレーションすることについて、個別の許諾を行うことはあるが、商慣習上の許諾であり、具体的な知的財産権の存在に基づくものではない。(C社【自動車】)
- ・既に市場に出回っている自動車の価値を使って、(その自動車を再現した)データを売ることによって第三者が利益を上げているという状況は、看過できるものではない。(D社【自動車】)
- ・自社の商品が(第三者により)オンライン上に掲載され、宣伝効果があるのだったら看過するが、何らかの形でその利用自体が大きな収益を産み始め、自社の商品よりも大きな収益をあげるようになってしまったら、権利者としては看過できない気持ちになる。(E社【精密機器】)

仮想空間におけるデザインに関する調査研究

今年度実施した調査研究(アンケート調査)

- 意匠権による仮想空間内のデザインの保護が及ぼすクリエイターの創作活動に対する萎縮効果についての検討材料とするため、仮想空間におけるデザインの制作、模倣、紛争に関する実態、デザインの保護と利用のバランスに関する意識を問うアンケート調査をインターネットを通じて広く実施。
- 実施に当たっては、メタバースプラットフォームを横断した、メタバース・イベントの交流プラットフォームである「Metaverse Navi」の協力を得て、当該プラットフォーム上や関連コミュニティにおける告知を行った。
- アンケートにアクセスした者のうち、仮想空間での利用を想定した、コンテンツのデザインやアートの制作を、有償、無償を問わず、これまで一度でも行ったことがある者425名からの回答を得た。
- 調査時期：2023年12月～2024年1月

<アンケートの調査項目>

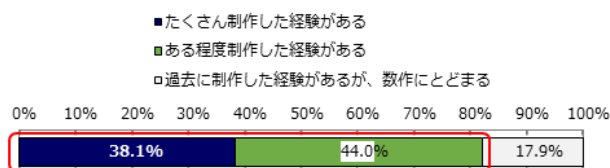
- | | | |
|---|---|---|
| ● デザイン制作の実態 <ul style="list-style-type: none">・制作経験の有無・関与度(現在、将来)・主な制作形態・収益方法、収入額・他者のコンテンツや製品の参照・現実空間の製品等のデザイン | ● 模倣、紛争経験の実態 <ul style="list-style-type: none">・模倣された経験・模倣の内容等・模倣への対応、対策・模倣されてよいと思うかどうか・模倣されていないかどうかの把握・他者のコンテンツや製品等を模倣等したとのクレームを受けた経験・他者からの模倣に関するクレームへの対応・他者の模倣をしないための調査や確認 | ● 保護と利用のバランスに関する意識 <ul style="list-style-type: none">・保護と利用のバランスに関する意見(制作のシーン毎)・保護と利用のバランスに関する意見(全体として)・類似デザインの許容・たまたま類似してしまったデザインを許さないことの影響・意匠制度に関する知識、意匠制度の利用経験・デザイン保護や利用に関する行政への要望等(自由記述) |
|---|---|---|

アンケート回答者の属性

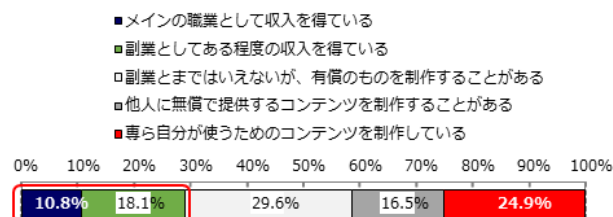
- ▶ アンケート回答者の属性は、仮想空間での利用を想定したデザイン創作の経験者、ある程度以上の制作経験がある（「たくさん制作した経験がある」及び「ある程度制作した経験がある」の合計）者が82.1%と多数を占めており、「数作にとどまる」者は17.9%であった。
- ▶ また、現在、ある程度以上の収入を得ている（「メインの職業として収入を得ている」及び「副業としてある程度の収入を得ている」の合計）者は28.9%と、約3割の者は仮想空間での利用を想定したコンテンツのデザイン制作により収入を得ている。

<アンケート結果（抜粋）>

あなたは、メタバース（仮想空間）での利用を想定した、コンテンツのデザインやアートの制作を行ったことがありますか



あなたは、現在、メタバース（仮想空間）での利用を想定したコンテンツのデザイン制作に、どの程度取り組んでいますか

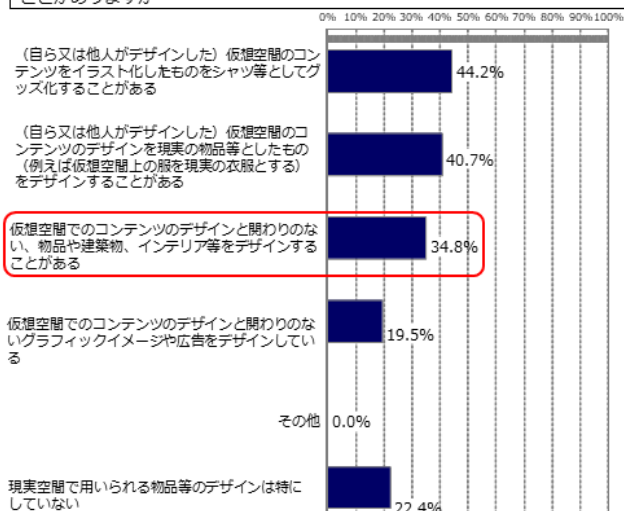


アンケート回答者の属性

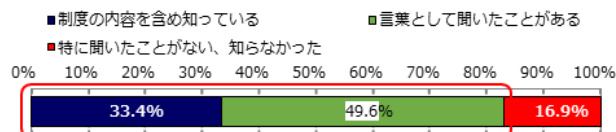
- ▶ アンケート回答者には、仮想空間でのコンテンツのデザインと関わりのない、現実の物品や建築物、インテリア等をデザインすることがある者が含まれており（34.8%）、仮想空間のみで創作活動を行う者に加え、仮想空間と現実空間をまたいで創作活動を行う者からも回答を得ている。
- ▶ 意匠制度についての知識や利用経験を有する回答者も多く含まれている。

<アンケート結果（抜粋）>

あなたは、仮想空間で使うコンテンツのデザインとは別に、現実空間において実際に使用する製品や建築物、インテリア等、物理的なもののデザインをすることがありますか

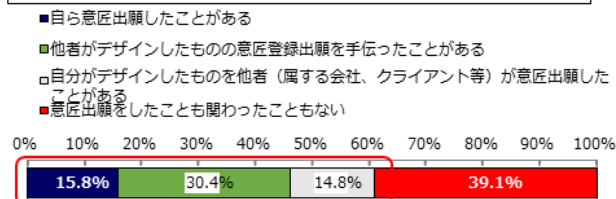


あなたは、特許庁に出願手続をすることで、物品や建築物、内装や操作画像、表示画像等のGUIについて最大25年ビジネス上独占できる意匠制度についてご存じですか



80%以上が意匠制度を認識

あなたは、過去に意匠出願をしたこと又は意匠出願に関わったことがありますか



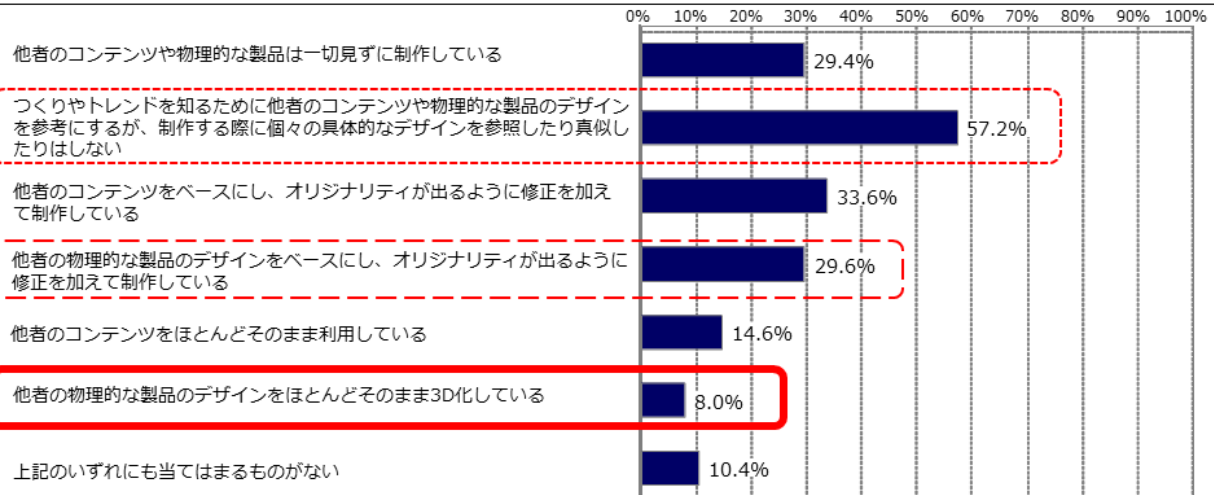
60%以上が意匠出願に関与した経験あり

仮想空間のデザイン創作における他者の物理的な製品の参照

- 8.0%の回答者は、仮想空間での利用を想定したコンテンツのデザイン制作の際、他者の物理的な製品のデザインをほとんどそのまま3D化しており、29.6%の回答者は、他者の物理的な製品のデザインをベースにし、オリジナリティが出るように修正を加えて制作している実態がわかった。

<アンケート結果（抜粋）>

あなたは、メタバースでの利用を想定したコンテンツのデザイン制作の際、他者のコンテンツや、物理的な製品のデザインを参考にしたり真似したりすることはありますか



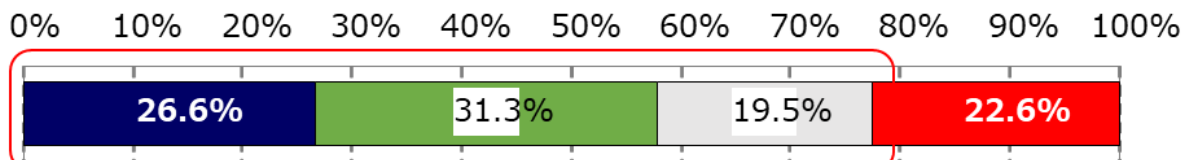
他者の模倣をしないための調査や確認の状況

- 他者の模倣をしないための調査や確認については、現在でも、他者の模倣をしないための調査や確認をしていると回答した者が77.4%であったのに対し、調査や確認等をしないとした者が22.6%であった。

<アンケート結果（抜粋）>

あなたが制作した、メタバースでの利用を想定したコンテンツのデザインについて、他者のコンテンツや物理的な製品のデザインを模倣しないよう、調査や確認等をしていますか

- ほとんど全ての場合に、調査や確認等をしている
- 多くの場合に、調査や確認等をしている
- 調査や確認等をすることがある
- 調査や確認等をしない

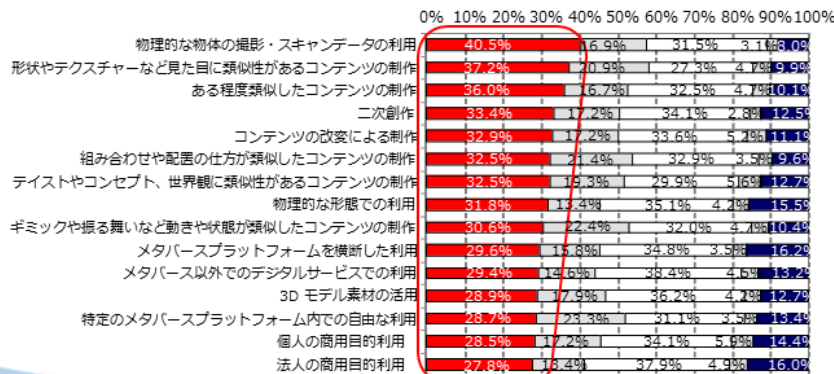


創作シーンごとの保護と利用のバランス

- 仮想空間での利用を想定したコンテンツのデザイン制作を「現状行いやすい」と回答した者のうち、現状制度を「そのままでよい」と回答した者に比して、「しにくくすべき（※制限すべき）」と回答した者が、創作のあらゆるシーンで多かった。
- このことから、仮想空間での利用を想定したコンテンツのデザイン制作においては、コンテンツのデザインが模倣され得ることも踏まえると、一定の制限を課すことは許容されるのではないかと考えられる。

あなたは、他者のデザインに関する既存の権利が様々ある中で、メタバースでの利用を想定したコンテンツのデザイン制作のしやすさについてどのように思いますか？あなたが制作したコンテンツのデザインが他者に模倣等され得ることも踏まえてお答えください

■現状行いやすいが、しにくくすべき □現状行いやすく、そのままでよい □どちらともいえない
□現状行い難く、そのままでよい ■現状行い難いが、しやすくすべき



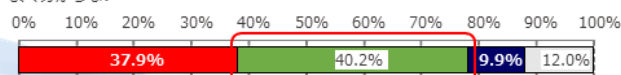
仮想空間におけるデザインの保護と利用のバランス

- 他者のデザインと偶然類似してしまった場合であっても差止め等の対象となるような法整備を行った場合の影響について、「デザインを制作することを躊躇する（リスクを負ってまでデザインを制作することは控える）」とした者が37.9%、「デザインを制作する際にそうならないよう（※他者のコンテンツと類似することのないよう）調査するようにする」が40.2%であり、創作への萎縮効果が無いとは言えないが、クリアランス調査を行うことで対応するとした者が、創作を躊躇するとした者以上に存在することが分かった。
- 仮想空間内のコンテンツのデザインが仮想空間内の他のコンテンツのデザインと偶然類似してしまった場合（依拠性がない場合）、後のデザインは使えないようにすべきとする意見が最も多かった。

<アンケート結果（抜粋）>

あなたは、仮に、たまたまであっても、ご自身で一から制作したコンテンツのデザインが、参考にもしていない全く知らない第三者のコンテンツと似ていた場合に、使えなくなったり、金銭を支払わなければならないとしたら、あなたのコンテンツのデザインの制作や、制作のプロセスに影響があると思いますか？

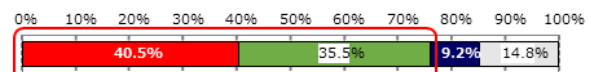
- せっかく作ったものを使えなくなったり、金銭を他者に支払わなければならないとしたら、制作するかも知れないので、デザインを制作することを躊躇する（リスクを負ってまでデザインを制作することは控える）
- せっかく作ったものを使えなくなったり、金銭を他者に支払わなければならないとしたら、制作するかも知れないので、デザインを制作する際にそうならないよう調査するようにする
- たまたま第三者のコンテンツに似ることはない（又は可能性が低い）ので、特に影響はない
- よく分からない



仮にあるクリエイターが、他者のコンテンツを全く参考にせずにデザインした制作物が、先行する第三者のコンテンツとたまたま似ていたことを公表後に知った場合、そのコンテンツのデザインを使えないようにすべきか、使えるようにすべきか、あなたのお考えはいずれに近いですか？

- たまたまであっても似たものが存在していたのであれば、後に公表したデザインを使えないようにすべき
- 先行するコンテンツを知らずにたまたま似た場合に限り、後に公表したデザインも使えるようにすべき
- 先行するコンテンツを知っていた場合も、後に公表したデザインも使えるようにすべき

□ よく分からない



今年度の調査研究のまとめ

- 仮想空間での利用を想定したデザイン創作の経験者に対し調査を実施したところ、他社のコンテンツや製品の参照については、8.0%の者が、現実の他者の製品デザインをほとんどそのまま利用しており、また、29.6%の者が、現実の他者の製品デザインをベースに修正しているということが明らかになった。現実の物品等の意匠権の効力を仮想空間に及ぼした場合、こうした者は一定の影響を受けると考えられる。
- 約8割の者が、既に何らかの形で他者のコンテンツや物理的な製品のデザインの模倣を避けるための調査を意識・実施していることが明らかになった。仮に、現実の物品等の意匠権の効力を仮想空間に及ぼした場合、これまで必須とされていなかった他者の意匠権の権利侵害を避けるための調査が加わることになるが、これまでの調査の延長でもあり、クリエイターに与える萎縮効果は、一定の影響に留まるのではないかと考えられる。
- 他者の権利に関する保護と利用のバランスについては、現状、他者のデザインの利用は行いやすいが、現状維持よりも一定の制限を課すべきという意見が多く、また、依拠性が無くても他者の権利を侵害しているのであれば使えないようにすべきという趣旨の意見も多くあった。
- 創作活動に対する萎縮効果が無いとは言えないが、現在でも多くの者（約8割）が適切に模倣を避けるための調査を行っていることも踏まえれば、総じてみると、利用に一定の制限を課し、保護を強化することにも一定の許容性があると考えられる。

これまでの懇談会での議論を踏まえた検討の方向性

- 意匠法においては、これまで、仮想空間におけるデザインについて、現行法で保護されるものと保護されないものを整理し、明確化を行ったところ。
 - 仮想空間のデザイン創作に関する意匠法の保護対象の範囲及び保護と利用の在り方について、クリエイターの意識調査をした結果、保護対象の拡大によって一定程度、萎縮効果が生じる可能性もあるものの、保護と利用のバランスについては、仮想空間内であっても権利が保護されることを望む意識があると判明した。
- ⇒ 現行の意匠法で保護対象としていないコンテンツ等にまで保護対象を拡大することには、引き続き慎重であるべきと考えられるが、従来、意匠法の保護対象である現実の物品等の意匠権の効力を仮想空間に及ぼすことについては、諸外国の制度や紛争事例等を注視しつつ、ユーザーの声を踏まえて、今後、更に検討を深めてはどうか。

3. 生成 AI 技術の発達に対する制度面での適切な対応（意匠）

（1）現状と課題

生成 AI と知的財産権については、令和 5 年 10 月から内閣府「AI 時代の知的財産権検討会」において議論がなされ、AI 学習のために他者の登録意匠、登録商標等を学習データとして利用することの是非及び AI を利用して生成した画像等についての侵害等の判断について見解が示されるとともに、特許庁の審査実務に関わる論点として、AI を利用した発明に係る現行法制度上の発明者の要件の考え方及び AI 技術の進展による現行法制度上の登録要件への影響の整理が論点として挙げられ、特許庁は、これらに関する検討の状況を注視してきたところ。また、特許庁は、令和 5 年度に「AI を利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究」⁵を実施し、その結果として、現時点においては発明の創作過程における AI の利活用の影響によって特許法上の保護の在り方を直ちに變更すべき特段の事情は発見されなかったが、AI 関連技術は今後更に急速に発展する可能性があるため、引き続き技術の進展を注視しつつ、必要に応じて適切な発明の保護の在り方を検討することが必要と考えられるとの議論が取りまとめられた。

（2）本懇談会における議論

本懇談会では、上記のような背景を踏まえて、AI により短時間に大量のデザインが生成されることで生じ得る論点につき議論を行った。具体的には、①第三者が近年普及した生成 AI を利用し、既存（オリジナル）デザインに基づき大量のデザインを短時間に低コストで生成し、公開することが可能となった結果、②既存デザインの創作者が新たに創作したデザインの意匠出願にあたり、第三者の公開した上記大量のデザインにより新規性が喪失し、権利化を阻害する可能性が高まるとの懸念に関し、意匠権特有の論点として議論した。また、当該懸念を有する業界からプレゼンターを招き、問題意識の共有を図った。

その際、現状において、公開されたデザインの創作に生成 AI が利用されたか判別することは困難であるとの意見や、第三者が特定の製品等の既存デザインを参考にして次期デザインを予想して創作したデザインが公知意匠となり、既存デザインの創作者が新たに創作したデザインの権利化を阻害する可能性は、生成 AI の普及以前から存在していたとの意見があった。また、かかる観点から、制度の見直しを行うのであれば、その対象は生成 AI を利用したデザインに限るべきではないとの意見もあった。さらに、他の産業界においても同様の問題意識を有しているかが不明といった意見や、国際的な協調を図りつつ、政府全体の生成 AI 規制の検討とも足並みをそろえて議論を進めるべきではないかとの意見もあった。

（3）今後の検討の方向性

以上を踏まえ、今年度、デザイン創作における生成 AI の利活用に関する実態や懸念について調査研究を実施し、デザイン創作における生成 AI の利用状況調査、生成 AI を活用したデザインの事例調査、創作者の意識調査、審査実務上の課題調査等を通じ、実情を整理する必要がある。また、生成 AI のインパクトは幅広く認識されつつあるところ、調査研究にとどまらず、ID5 等主要五庁や民間の知財会合における議論の場も活用しながら、国際的な動向や企業活動における生成 AI の活用や課題等をめぐる実態について情報収集を行い、取り組むべき課題を明らかにした上で、時機を逸することなく、措置を行う必要がある。

⁵ https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/document/ai_protection_chousa/zentai.pdf

【提示された御意見】

- ・ 新規性喪失の例外制度及び関連意匠制度の見直しを検討するという方向性に賛成。
「第三者が既存のデザインに基づいて、生成 AI を活用するなどにより作成し、公開した意匠」とあるように「など」と書いており、生成 AI に限定しないという趣旨であるため、この方向性がいいと思う。実際にどうやっていくかというところは、これからガイドラインなども示しながらになると思うが、方向性としてはこの基準が落ち着くところと考えており、賛成する。
- ・ 生成 AI のインパクトは認識しており、新規性喪失の例外制度及び関連意匠制度の見直しという検討に取り組むことに関しては同意。
ただし、生成 AI 利用の有無という実態を見極めることは難しく、制度見直しにあたり、生成 AI に限定はできないだろう。その中でどのようにコンセンサスを作っていくかは、時間をかけて海外と意見を合わせながら検討する必要がある、色々な産業界の意見を聴取しつつ議論してほしい。学習データの提出は不可能だろう。ガイドライン検討を通じて、予見性を高めるアイデアを出していきながら国際協調をとって動くのがよいと考える。
- ・ 中小企業では課題の認識までには至っていない状況。靴のインソール製造会社（香川県）の経営者から聴取した内容は次のとおり。
「生成 AI による模倣、侵害被害等の話はまだ聞いていないが、今後懸念すべき事項として出てきている。せっかくデザインしたものが、生成 AI によるデザインと類似していることで登録を拒絶されてしまうとの懸念がある。知財は先願主義であることは理解しているが、人手不足の中小企業においてはスピーディーかつ大量生産を可能とする生成 AI には従来の方法での創造活動では追いつかないため、そういったデザインでも出した者勝ちとされては困る。例外措置が適用されるとしても、そのデザインが従来の方法なのか生成 AI によるものなのかを見極めるのはその業界のプロでも難しいだろう。」
この点も踏まえると、新規性喪失の例外制度及び関連意匠制度の見直しという検討の方向性はいいと思う。生成 AI 技術の進展を阻害しないよう考慮の上、権利者が適正に報われ、事業者による創造活動、産業発展の障壁とならないよう検討を進めてほしい。なお、中小企業は人手不足で経営資源が限られているため、その点でもサポートがあるとありがたい。
- ・ 新規性喪失の例外制度の見直しについて、生成 AI で作成された意匠に限定してしまうことは気になる。「生成 AI を活用するなどにより作成し」と資料にあるように、生成 AI に限定されないのではないかと。私個人としては、意匠法 4 条 2 項の解釈として、自己の行為（意匠登録を受ける権利を有する者の行為）に起因して公開された意匠と類似のものが第三者により公知になった場合にも、新規性喪失の例外を適用すべきと考えている立場。問題は生成 AI が登場する以前から存在していたが、これまでは相対的に数が多くなかったため、いわば放置していた。もっとも、意匠政策上好ましいものとして容認していたわけではなく、今般、生成 AI によって問題が深刻化したと考えている。したがって、生成 AI に限定する必要は無い。仮に限定すると、新規性喪失の根拠資料となった意匠が生成 AI を使ったものかどうかについて紛争になるところ、その確認も大変であり、不要な紛争を誘発する可能性がある。生成 AI に限らず広く新規性喪失の例外の適用を認めるという方向性で対処すべき。
関連意匠制度について、現行の意匠法は「起因して」という書きぶりになっていないため、依拠せず偶然類似のものが出来たときにどうなるのか問題であり、検討が必要。しかし、関連意匠とはいえ、類似するものも関連意匠に基づいて創作されることが多く、生成 AI に限定しない方がいいと考えている。

- ・ 今回想定している場面は、ある意匠を出願したところ、素人が AI を利用して生成・公開した予想デザインが引用意匠になって新規性を喪失するケース。仮に（予想デザインが引用意匠にならずに）意匠権が取得されても、その素人自身は予想デザインを実施しないため困らない。もっとも、予想デザインを利用した第三者の実施が影響を受ける可能性はある。自動車業界では少ないかもしれないが、ライバル同士が他者のデザインを学んだ AI をそのまま使うというケースがあるとすると、場面としても変わってくる。自動車に限らず、ファッション、GUI、建築でも同じような問題があるのか、状況は異なるのか、各業界における実態、現実認識が気になっている。

AI 生成物である限りは引例にならない、人間が作っていない以上そのような価値はないという考え方もあるが、それは多分採らないだろう。また、学習データの中に 1 個でも登録意匠が入っていれば、その AI から出力されたものは、その権利者との関係では引例にならないという考え方も採らないと思う。そうすると、説明にあったとおり、学習データの中に自己の先行登録意匠が含まれており、これと類似する新たな意匠を権利者が出願したときに、引例にならないようにするという話になる。もっとも、このケースは、意匠法 4 条や 10 条の現在の運用が「第三者介入かつ類似のケースを含まない」と整理していること自体の議論でもあると考えている。あるいは、LoRA のようなケースで、特定のデザイナーを狙い撃ちにして出してきた、結果として既存の意匠とは類似しないものの、当該デザイナーのものと言えそうなデザインが引例となるかというケース。もしかするとこれも 1 つのルートとしてあるかもしれない。

新規性喪失の例外制度の見直しにあたり、仮に生成 AI で作成された意匠に限定するということであれば、当該意匠が AI 創作物かどうか、AI に人間が少し手を加えたようなケースはどうするかという厄介な問題も起きる。極論、AI 創作物に全部ウォーターマークを入れるというようなレギュレーションがない限りは、運用はかなり大変になるという印象。

なお、実施概念との関係で、そもそも画像の意匠に関して AI 学習がセーフか否かも検討すべき論点だろう。

- ・ AI 創作物が引例足り得るかという議論は、恐らく意匠法が先に出くわすことになる。特許・実用新案等でも似たような問題はいずれ生じることになるため、情報共有を密にして、例えば、特許においてこういうことも問題になるかもしれないという事項も確認した上で、調査研究を進めるとよい。調査研究について、例えば関連意匠などに特化してしまうと、もったいないように思う。
- ・ 生成 AI に限定することにはあまり意味がない。そもそも生成 AI を利用してできた意匠か見分けることは大変。依拠するという理由で新規性の喪失とはならない例外を認めるためには、学習データの解析をする必要がある。もっとも、特許出願・意匠出願とは全く関係ない第三者が公開している意匠について、全ての学習データを提出しなさいという要求があった場合、非常に大きなコストがかかる。例えば、ある自動車会社の自動車のデータを学習データとして入力し生成 AI で創作したデザインは、依拠性があると言えるような法改正も考えられなくはないが、生成 AI を使った他の創作者であるユーザーたちの負担とのバランスを考えなければならない。
- ・ 新規性喪失の例外制度及び関連意匠制度の見直しの方向性について、団体内でも議論してきている。ただし、実際どうやって保護をすべきか、新規性喪失の例外の判断ができるか、技術的に難しい点があると考えている。

また、意匠に限らず、政府全体として生成 AI をオープンにする仕方を規制、制限するかということとの兼ね合いもある。日本ではあまり出てこないが、外国では先走って作って問題が起

こったり、生成AIの作ったデザインが賞を取ったりということもある。これらも視野に入れながら、意匠ではどう保護するかを考えていくべきという意見があった。

- ・ 生成AIについては、通常予想されている以上に、世の中の進みの方が速いのではないかとという不安があり、そのような流れに対応できるように考えていかななくてはならない。いろいろな情報を取って、すぐフィードバックできるような形で、次の段階に早く進んでもらえるというように思う。
- ・ 経済学的な一つの考え方からすると、投資の保護という観点から意匠権の保護範囲を決めていくべき。関連意匠について、特に大量に予想案が出回っているときには、一つ一つの意匠の価値は低く思われがち。もっとも、群でブランディングを実施しており、そのために基礎意匠に多大な投資をし、関連意匠として権利化している場合、最終的に出てきた関連意匠一件の価値も高まる。この点を考えると、新規性喪失の例外規定の適用にあたり保護の必要性が非常に高い事案といえる。確かに、AI利用の観点で新規性喪失の例外を認めるかどうかというやり方は難しいが、ブランディングという群として一つの製品群を守れるかという観点から保護すべきかどうか考えると、権利保護の対象の検討がよりクリアに進むように思う。

生成AIを活用したデザインの創作

- 具体的な生成AIの利用プロセスとしては、高度対話型生成AIにテキストを入力してデザイン案を生成し、生成されたデザイン案に対して修正指示を繰り返すことでデザインの洗練が可能。
- アウトプットが気に入らなければ、気軽に何度でも修正を指示することができるという点が、人手によるデザイン業務と異なる生成AI利用のメリットであるという声もある。
- 生成AIによって生成されたデザインにデザイナーが仕上げを加えるという工程にすることで、デザイン創作を効率化していきたいという声もある。

<生成AIを利用したデザイン開発プロセスのイメージ>



第三者によるデザインの大量生成・公開

- ▶ 従来においても、第三者が特定の製品等の次期デザインを予想し、公開することは行われていたが、基本的に手作業で行われていたため、作成・公開することができるデザインの数には限度があり、これにより新規性を喪失する意匠の数は限定的であった。
- ▶ しかし、近年普及した生成AIを活用し、第三者が大量のデザインを短時間に低コストで生成し、公開することが可能となることで、新規性を喪失した意匠がかつてないほど大量に生じることが懸念される。

従来のデザイン予想

① 第三者による新デザインの予想（手作業）

雑誌の企画で新型車のデザインを予想するぞ！



作成



② 公開



新規性を喪失した意匠
(将来のデザインの権利化を制限)

生成AIによるデザイン予想

① 第三者による新デザインの予想（生成AIを活用）

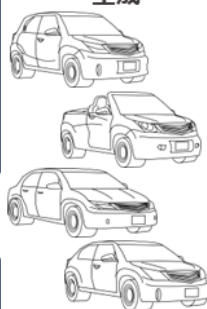
新型車のデザインを予想して。



生成指示



生成



② 公開

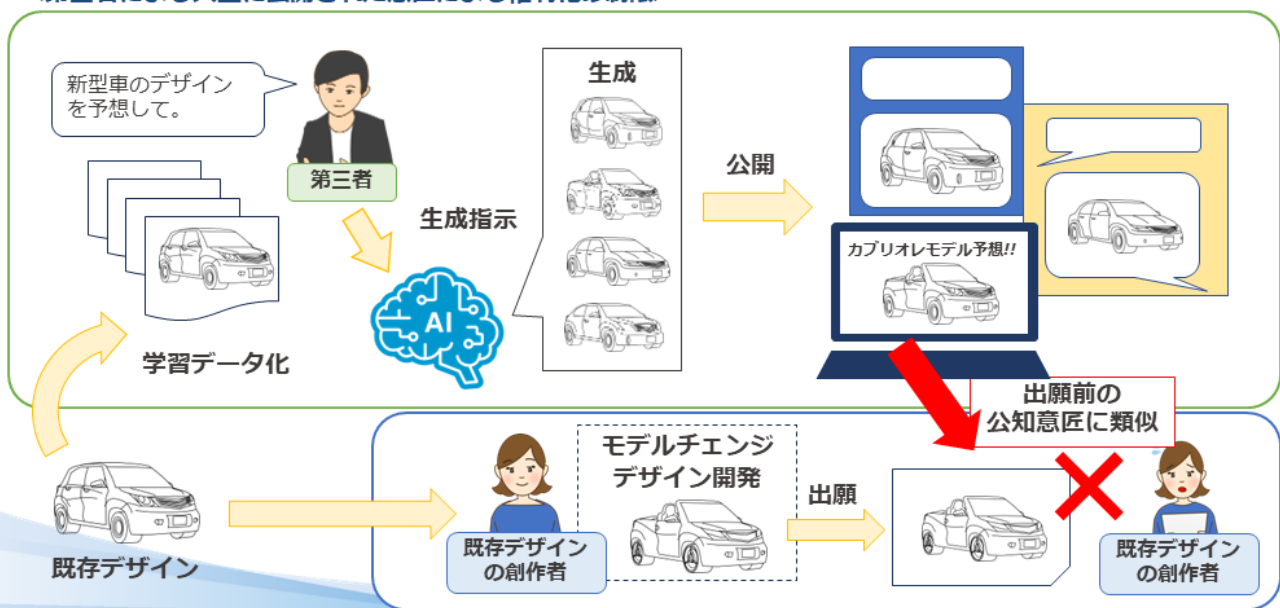


大量の新規性を喪失した意匠
(将来のデザインの権利化を制限)

第三者によるデザインの大量生成・公開

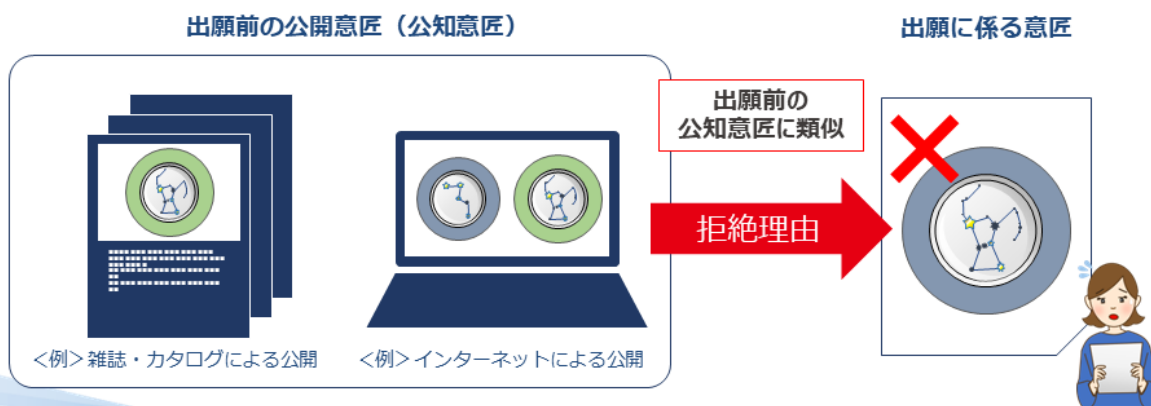
- ▶ 生成AIは既存のデザインを学習させることで、第三者が既存デザインに基づいたモデルチェンジ後の予想デザインを大量に生成し、公開する行為が可能となる。
- ▶ 第三者による大量の予想デザイン案が公開されることで、既存デザインの創作者によるモデルチェンジ後のデザインの権利化を妨げられることが懸念される。

< 第三者による大量に公開された意匠による権利化の制限 >



意匠の新規性喪失について（現行制度）

- 意匠法では、意匠の登録要件として、新規性（第3条第1項各号）及び創作非容易性（同条第2項）がある。
- 出願前に国内外で公開された意匠は、他人が公開した意匠のみならず、自ら公開した自己の意匠であっても、新規性を喪失した意匠（公知意匠）として、拒絶理由の根拠となる。
- 意匠では、出願に係る意匠と同一の意匠だけでなく、出願に係る意匠と類似する意匠が出願前に国内外で公開された場合にも、新規性を喪失してしまう。
- 一定の要件を満たす意匠について、新規性を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（第4条）。



新規性喪失の例外規定（現行制度）

- 新規性喪失の例外規定は、①意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した意匠（※1）及び②その者の行為に起因して新規性を喪失した意匠（※2）に適用が可能（第4条第1項及び第2項）。
- （※1） 具体例：意匠登録を受ける権利を有する者の創作した意匠が、窃取盗用によって第三者に公開された場合。
- （※2） 詳細については次ページ参照。
- 例外規定が適用された意匠は、出願された意匠の新規性（第3条第1項）及び創作非容易性（同条第2項）の審査において、公知の意匠に該当しないものとみなされる。
- 意匠登録を受ける権利を有する者以外の第三者の行為に起因して新規性を喪失した意匠は、意匠登録を受ける権利を有する者の公開に基づくことが明らかな場合にのみ例外規定の適用がされる（例えば、意匠登録を受ける権利を有する者の販売行為に起因して公開された意匠に係る物品を購入した第三者が、その物品をブログで公開した場合等）。

<意匠法（昭和34年法律第125号）>

（意匠登録の要件）

第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠

二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠

三 略

2 （略）

（意匠の新規性の喪失の例外）

第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。）も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3・4 （略）

＜参考＞新規性喪失の例外規定の運用

「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した意匠」について（意匠審査基準）

意匠法第4条第2項の「該当するに至った日」（※自己の意匠を公開した日）と意匠登録出願の間に第三者が「該当するに至った意匠」（※公開した自己の意匠）と同一又は類似の意匠を公開した場合には、原則として、その意匠は第三者の公開によって公知意匠に該当したものとする。

ただし、「該当するに至った意匠」（※公開した自己の意匠）の公開に基づき第三者が公開したことが明らかなときは、その公開によっても、その意匠は公知意匠に該当するに至らなかったものとする。

※意匠審査基準から引用（一部注釈を追加。）。

「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する」場合について判示した裁判例

確かに、内外国特許公報等への掲載は発明者等の出願行為等に基づくものであるから、このような場合も意匠法4条2項の「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する」場合に当たるとの解釈も、文言上は考え得るところである。

しかしながら、意匠法4条2項は、新規性の判断を、出願時を基準に、厳格に運用すると、出願人に酷な場合が生じる場合があるため、これを救済するために設けられた例外規定であるから、その適用範囲は立法趣旨に従って限定的に解釈されるべきである。（略）同条項が「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する」場合を新規性喪失の例外事由としたのは、（略）このような販売、展示、見本の頒布等の行為によって新規性を喪失すると取り扱うことは、意匠の実情に合わず、意匠の考案者に酷であるので、このような場合に、新規性を失わないものとするためであると認められる。

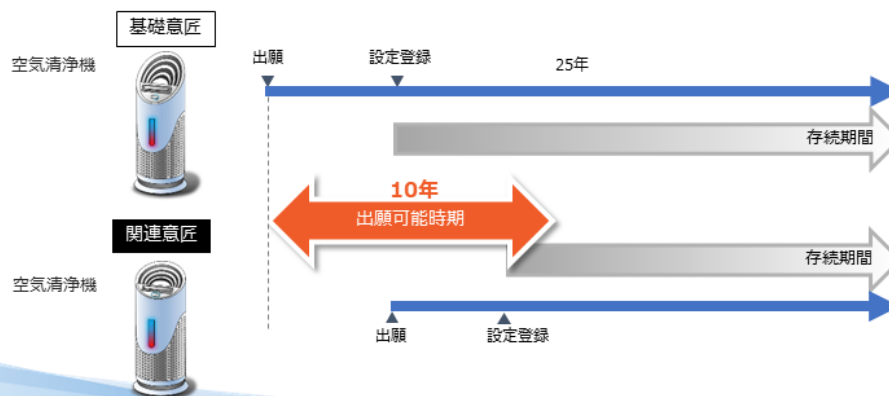
（略）このようにみても、内外国特許公報等への掲載は、意匠法4条2項の「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する」場合には当たらないと解するのが相当であり、原告の主張は失当である。

（東京高判平成12年11月28日（平成12年（行ケ）第331号）「おろし器」）

関連意匠制度（現行制度）

- 自己が出願した意匠（以下「本意匠」という。）に類似する複数のバリエーションの意匠を、最初の本意匠（以下「基礎意匠」という。）の出願日から10年経過する日前までに「関連意匠」として出願した場合には、それぞれの意匠について意匠登録を受けることができる。
- 基礎意匠が同一である複数の関連意匠出願については、意匠法第9条（先願）の規定は適用されない。
- 公知となった、関連意匠の意匠登録出願の出願人の意匠（以下「自己の意匠」という。）のうち、基礎意匠及び基礎意匠が共通する他の関連意匠と同一又は類似する自己の意匠は、関連意匠出願の審査における新規性及び創作非容易性の拒絶理由の根拠資料とならない。

- 関連意匠の出願可能時期は、基礎意匠の出願日から10年経過する日前まで。
（関連意匠の意匠権の満了日は、基礎意匠の出願日から25年経過した日）



<参考> 関連意匠制度の運用

関連意匠と新規性及び創作非容易性の規定との関係について（意匠審査基準）

- 公知となった、関連意匠の意匠登録出願の出願人の意匠（以下「自己の意匠」という。）のうち、関連意匠として意匠登録を受けようとする意匠の基礎意匠及び基礎意匠に係る関連意匠と同一又は類似する意匠については、審査官は、当該関連意匠の新規性及び創作非容易性の判断の基礎となる資料から除外する（意匠法第10条第2項及び第8項）。
- 自己の意匠とは、関連意匠の意匠登録出願人自らが意匠権を有する意匠、又は意匠登録を受ける権利を有している意匠をいう。他人が意匠権を有する意匠、又は意匠登録を受ける権利を有している意匠を含まない。

※意匠審査基準から引用。

<意匠法（昭和34年法律第125号）>

（先願）

第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めたとの意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。

3～5（略）

（関連意匠）

第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠（以下「本意匠」という。）に類似する意匠（以下「関連意匠」という。）については、当該関連意匠の意匠登録出願の日（（略））がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。

2 第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

3～7（略）

8 前項に規定する場合において、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠（（略））と同一又は類似のものは、第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

検討における論点案

- 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開された意匠及びその者の行為に起因して公開された意匠には、新規性喪失の例外規定の適用が可能（意匠法第4条第1項及び第2項）。
- 自己の登録意匠を基礎意匠とすることで、基礎意匠の出願日から10年を経過する日まで、基礎意匠に類似する意匠及びその意匠にのみ類似する意匠を関連意匠として登録することが可能であり、公開された自己の意匠のうち、基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠と同一又は類似のものも、出願に係る関連意匠の審査において公開されなかつたものとみなされる。（意匠法第10条第2項及び第8項）

- ・ 生成AIの学習データや生成指示に用いられたデザインに、出願人の公知意匠が含まれる場合、生成されたデザインは、意匠法第4条の「意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開された意匠」又は「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された意匠」たり得ないのではないか。
- ・ 生成AIの学習データや生成指示に用いられたデザインに、出願人の公知意匠が含まれる場合、生成されたデザインは、意匠法第10条第2項及び第8項の「自己の意匠」たり得ないのではないか。



よって、第三者がAIにより生成し、公開した意匠には、上記の例外規定等を適用することが難しいのではないか。

第7回の議論を踏まえた検討の方向性

- デザインへの投資を保護する観点からは、第三者がオリジナルのデザインに基づいて低コストで大量に作成することができるデザインに対する保護の必要性は、オリジナルのデザインに対する保護の必要性と比較して乏しいと考えられる。
- 従来においても、既存（オリジナル）のデザインに基づいて特定の製品等の次期デザインを予想し、公開することは行われていたが、生成AIの活用により、次期デザインの予想・公開は、より低コストで大量に行うことができるようになった。このような行為によって既存（オリジナル）のデザインの権利者が新たに創作したデザインの権利化が妨げられることは、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与するという意匠法の目的にそぐわないと考えられる。
- ⇒ 第三者が既存のデザインに基づいて、生成AIを活用するなどにより作成し、公開した意匠が、既存のデザインの権利者による新たな意匠出願の際に、新規性及び創作非容易性の拒絶理由の根拠資料とならないよう、意匠の新規性喪失の例外制度及び関連意匠制度の見直しを検討することとしてはどうか。

※ただし、制度的手当てをする場合、その結果として、生成AI技術の発展を妨げるものでないことに留意する必要がある。

4. ePCT によるオンライン出願・発送の導入

(1) 現状と課題

特許協力条約 (Patent Cooperation Treaty。以下「PCT」という。) に基づく国際出願 (以下「PCT 出願」という。) の国際段階における日本特許庁 (受理官庁) からの発送書類は、全件紙で郵送しており、出願人からはオンラインによる発送を求める声が多数寄せられている。また、PCT 出願の願書等の提出は、インターネット出願ソフト (以下「出願ソフト」という。) でオンライン提出が可能だが、システム改造にコスト・時間を要するため、特許協力条約に基づく規則 (以下「PCT 規則」という。) の改正等に適時に対応できず、ユーザーに十分なサービスを提供できていない状況となっている。

世界知的所有権機関 (World Intellectual Property Organization。以下「WIPO」という。) では、出願人・官庁向けに電子出願機能等を備えた Web ベースのサービスとして、ePCT を提供しており、特許庁では、ユーザーの利便性向上やコストの観点から、ePCT を活用した手続のデジタル化に向けた検討を開始した。ただし、オンラインによる発送について、国内の特許関係法令では「到達」時点を基準とした考え方であるのに対し、PCT 規則ではオンライン上「取得可能な状態」になったことにより「発送したものとみなす」という考え方であるため、ePCT を導入するにあたっては、法令上の整理・検討が必要となる。

(2) 本懇談会における議論

本懇談会では、ePCT を活用したオンライン出願・発送を実現する方向性につきコンセンサスが得られた。国内の特許関係法令と PCT 規則間におけるオンライン発送に関する考え方の違いなど、法令上の整理・検討を進めることについても、大きな異論はなかったが、実務への影響に配慮を求める意見もあった。

(3) 今後の検討の方向性

以上を踏まえ、ユーザーの利便性向上を図るべく、ePCT を活用したオンライン出願・発送の導入に向けて、特許制度小委員会において、国内の特許関係法令と PCT 規則間におけるオンライン発送に関する考え方の違いなど、必要な制度的措置の在り方 (及び運用設計) について集中的に検討を深める必要がある。

この際、上記のオンライン発送に関する考え方の違いによりユーザーの実務に大きな影響を与えることがないように、かつ、システムへの影響も考慮した検討を行う必要がある。

【提示された御意見】

- ・ 検討の方向性に異議はない。
- ・ 基本的に事務局提案の内容でよいと思う。
- ・ 反対理由は特にないので、このまま検討を進めてほしい。
- ・ 検討の方向性に賛同する。ぜひオンライン化はどんどん進め、紙関係での書類をなくしてもらいたい。細かい点だが、法令面での検討に当たって、「例えば、特許関係法令と PCT 規則では、オンラインによる通知の発送 (送付) に関する法令上の考え方に違いがある点等を考慮する必要がある」については、実務上の対応への影響があると認識しているので、しっかり考慮した上で進めてほしい。

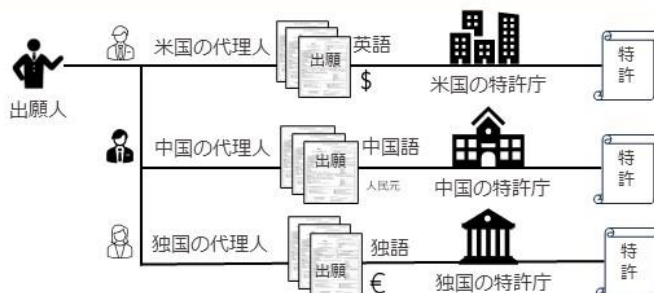
- 検討の方向性に賛成する。いわゆる到達主義でいくのか、取得可能な状態になったとき発送とすることといった点がやはり実務的な管理に影響することを留意してもらい、仮に、取得可能な状態になった日を起算日とする場合には、出願人が意図しない状況で期間がどんどん過ぎていってしまうときに、原則、出願人責任ではあるものの、何らか配慮してもらえるのかどうかといった視点でも検討してほしい。

ePCTによるオンライン出願・発送の導入 PCT国際出願制度について

- 特許協力条約（PCT:Patent Cooperation Treaty）に基づく国際出願（PCT国際出願）は、国際的に統一された出願書類を、PCT加盟国である自国の特許庁に対して一通だけ提出すれば、出願時の全てのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願したことと同じ扱いを受けることができる制度。

外国特許庁に対して直接出願する場合

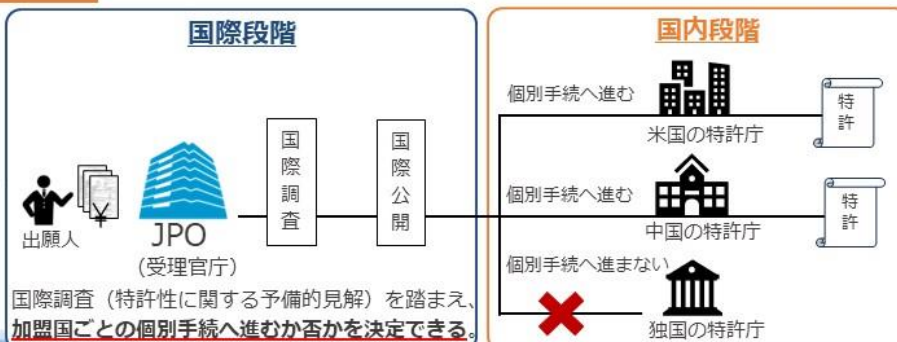
- 各国は、特許権を取得するための手続を独自に定めているため、その国の様式、言語により出願書類を作成する必要がある。
- 出願国数が多くなればなるほど、全ての国に対して迅速に手続を行うことは困難。



PCT国際出願をする場合

- PCT国際出願は、国際段階においては「出願の束」であるといえる。

自国の官庁に出願することにより、全ての加盟国における出願日を確保。



ePCTによるオンライン出願・発送の導入

PCT国際段階におけるオンライン出願・発送の導入における課題

- PCT国際段階の発送書類は、日本国特許庁から出願人に全件紙で郵送しており、出願人からは、オンラインによる発送を求める声が多数寄せられている。
 - PCT国際出願（願書）・国際出願に関する中間書類は、出願ソフトでオンライン提出が可能であるが、庁内システムの改造にはコスト・時間が必要なため、頻繁なPCT規則改正などにタイムリーな対応ができず、ユーザーに十分なサービスが提供できていない。
- ⇒ ユーザーの利便性向上やコストの観点から、WIPOが提供するWebサービス（ePCT）を活用した手続のデジタル化に向けた検討を開始したところ。

ePCTとは

- ✓ 出願人・官庁向けに電子出願機能などをWIPOが提供するWebベースのサービス
- ✓ 87の受理官庁でePCTを利用した国際出願を受付
- ✓ ソフトウェアのインストールや更新作業が不要で、10言語（※1）でサービスを提供

<ePCTの主要な機能>

※1：日本語、英語、アラビア語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語

出 願 人 	出願機能	PCT国際出願・中間書類の提出、入力支援
	閲覧機能	出願の書誌情報や書類の閲覧・ダウンロード
	管理機能	電子メールによる通知、国際出願の情報等を閲覧する権限の管理
官 庁 	受理機能	PCT国際出願・中間書類の受理
	オフィス機能	通知・国際調査報告書等の作成
	通信機能	出願人・WIPO・参加官庁との通信

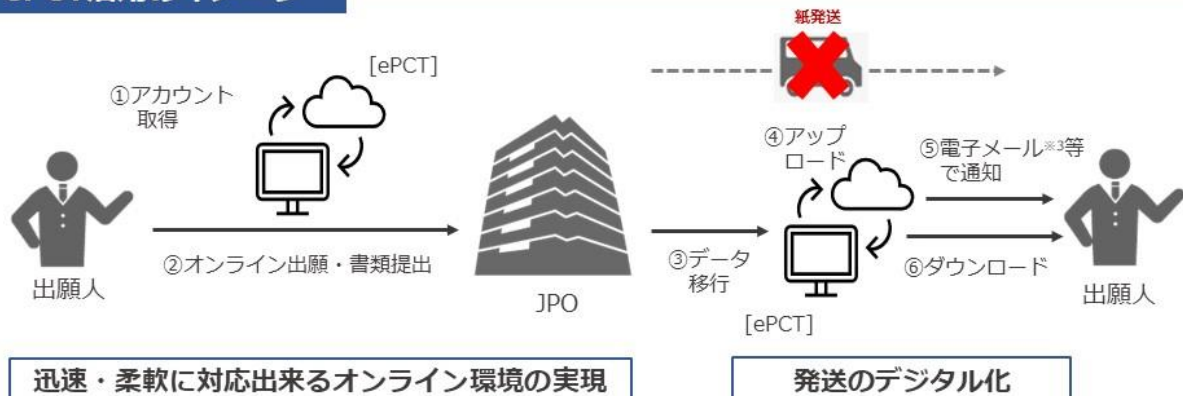
ePCTによるオンライン出願・発送の導入

検討の方向性

- ePCTを活用することにより、オンラインによる国際出願関連書類の提出及び発送を実現し、PCT規則に迅速・柔軟に対応できるオンライン環境を提供することで、ユーザーの利便性向上を図るべく、法令面及びシステム面での検討を進める。
- 法令面での検討に当たっては、例えば、特許関係法令とPCT規則では、オンラインによる通知の発送（送付）に関する法令上の考え方に違い（※2）がある点等を考慮する必要がある。

※2：特許関係法令は、オンラインによる送付について「到達」時点を基準とした考え方を採っているところ、PCT規則は、オンライン上「取得可能な状態」になったことにより「発送したものみなす」という考え方がある。

ePCT活用のイメージ



※3 出願人が電子メールアドレスを願書等に記載している場合

5. 公報におけるプライバシーの保護

(1) 現状と課題

平成 27 年 4 月以降、特許庁は全公報をインターネット上で発行しているが、公報には、権利の公示に関連する情報として、法律に基づき、出願人及び発明者等の氏名及び住所（居所）が掲載されている。昨今のインターネットの普及により、何人に対しても無償で提供される公報への個人の住所掲載の課題が顕在化したため、情報普及活用小委員会で審議が行われた結果、同小委員会報告書において「個人情報の保護を強化する必要性が高まっていることに鑑み、公報に掲載する住所を概略化すべき」旨の提言が示された⁶。個人住所掲載の課題の対応策について検討を進めた結果、同小委員会の提言を受けた制度的措置（公報における住所の概略化）については、平成 28 年当時において立法事実の不足により見送ることとなったが、運用で措置可能である J-PlatPat⁷やバルクで提供している特許情報標準データ⁸において順次、住所の概略化を開始した。

(2) 本懇談会における議論

今般、法務省において、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書等において一定の要件の下、非表示とする措置が講じられること（商業登記規則等の一部を改正する省令（令和 6 年法務省令第 28 号）⁹）や、J-PlatPat 等における概略化措置以降も、引き続き公報における個人の出願人・発明者等の住所の非表示等の要望が多く寄せられていることを踏まえ、本懇談会において、公報における住所表記の在り方について改めて議論を行った。

個人の出願人・発明者等の住所を非表示又は概略表記とする方向性について、個人情報保護の観点から賛同する、権利行使を受けた場合などにおいて誰かを特定することが必要になるが閲覧請求すれば開示されるということであれば問題ない、同姓同名や調査のしやすさの点で非表示よりも概略表記の方が望ましい等として、コンセンサスが得られた。一方で、発明者情報は研究に重要なデータソースであるため、研究のために利用したいときに、閲覧請求でバルクデータが提供されるような仕組みになると有り難いといった意見もあった。

(3) 今後の検討の方向性

以上を踏まえ、公報における個人の出願人・発明者等の住所については、市区町村までの概略表記¹⁰とすることを軸に、特許制度小委員会等において、制度的措置の具体的な内容について集中的に検討を深める必要がある。

具体的には、個人の出願人・発明者等の住所に関するユーザーニーズについて、ヒアリング等を通じて改めて確認し、その結果を踏まえて、出願書類等の閲覧¹¹や J-PlatPat・特許情報標準データといった情報開示・提供ツールも含めて、どの媒体でどの程度までの住所情報を開示

⁶ 情報普及活用小委員会報告書「特許情報のさらなる活用に向けて」48 ページ（平成 28 年 5 月）

<https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/jouhouhukyu-shoi/document/h28houkokusho/01.pdf>

⁷ 公報掲載の内容をインターネット上において無料で検索・閲覧できるサービスを独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供。

⁸ 特許、実用新案、意匠、商標に関する書誌・経過情報等について、情報の更新日単位等でまとめたバルクデータを独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供。

⁹ 令和 6 年 10 月 1 日施行。法務省 HP「代表取締役等住所非表示措置について」参照。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

¹⁰ J-PlatPat や特許情報標準データで提供している住所情報（市区町村までの表記）と同レベルの概略表記。

¹¹ 特許庁に提出された出願書類等は、特許法第 186 条及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第 12 条等に基づき、一定の手数料を納付することで、原則として誰でも閲覧請求を行うことが可能。

することが適切であるかの検討・整理を行い、システムへの影響も考慮した具体的な検討を進めることが必要である。

なお、国際的には、すでに米国、欧州、韓国等で概略表記等の措置が取られており¹²、PCT 出願に係る WIPO のウェブサイト上での閲覧についても、現在、同様にプライバシー保護に係る検討が進められているところ、こうした国際動向と併せて、我が国においても必要な措置を講じることが、インターネット上の住所情報に係るプライバシー保護に向けて、重要と考えられる。

【提示された御意見】

- この整理内容で賛成する。
- 検討の方向性に賛同する。個人情報保護の観点から進めてもらいたい。
- 反対理由は特にない。このまま検討を続けてほしい。
- 検討の方向性に異議はない。なお、法務省と株式会社の登記の関係で議論したが、結果的に市区町村までという概略表記になっている。
- これだけ非開示の要望があり、出願をためらう人もいるということで、この方向で改正を進めることに賛成する。他方、個人の権利者から、代理人を通じて権利行使を受けることもあり、その人が誰なのかという特定はやはり必要ではないかと思うところ、閲覧請求等をすれば住所の開示はできるということがセットと理解したので、そのようであれば問題ない。
- 検討の方向性に賛同する。調査の際の同姓同名の発明者の対応や、調査のしやすさの点で、できれば負担が減る概略表記のほうが望ましい。1 点、日本の公報においては住所が伏せられていても、外国ファミリーの公報では依然公表が続くというような点があるところは懸念として考えている。
- 発明者の情報は、現在、研究では非常に重要なデータソースになっている。特に（バルクデータにおいて）発明者の住所が概略表記になる前は企業の事業所までが表記されていたため、発明者の名前で並べていけば、その発明者がいつ異動したかも分かって、いろいろな分析ができていた。本来の用途とは異なる使い方だと認識しており、個人情報保護の必要性も理解しているので、公報についてはこういう形で結構だが、研究のための利用をするときに、閲覧請求でバルクデータが提供されるような仕組みにしてもらえると有り難い。

¹² 前掲注 6 ・ 45～46 ページ

公報におけるプライバシーの保護 特許等公報発行制度の現状

公報発行制度の意義・目的

- 特許庁は、特許法等に基づき「公報」を発行している。公報発行の主な目的は、以下の2点。
 - ・ **出願の公開**：「出願情報」を一般に提供することで**重複投資を防止し効率的な投資を促す**
 - ・ **権利の公示**：各権利の範囲を示す「権利情報」を一般に提供することで**紛争の回避に資するとともにその活用を促す**
- 明治22年以降、公報発行により、出願情報及び権利情報等を広く情報提供。平成27年4月に全ての公報についてインターネットでの発行を実現。
- **出願人・発明者等を特定**するために、法律に基づき**氏名及び住所の個人情報**を公報に掲載しているが、インターネットでの公報発行により誰でも容易にこれらの情報にアクセスできる。

個人情報保護の論点

- 平成28年に、知財分科会情報普及活用小委員会から「**個人情報の保護を強化する必要性が高まっていることに鑑み、公報に掲載する住所を概略化すべき。**」旨の提言を受け、特許法改正の検討を実施したものの、**その時点では立法事実が不足しており法改正は困難**であるとの結論となった。
- 法務省において、一定の要件の下、**株式会社の代表取締役等の住所を登記事項証明書等において一部表示しないこととする措置を講ずる**ことを予定している。

＜公報における住所等記載の例＞

特許 2007-123456 A 2007.5.20

(11) 特許出願公開番号
特開2007-123456A
(P2007-123456A)

(43) 公開日 平成19年5月20日(2007.5.20)

(31) Int. Cl.	F I	ターマコード (備考)
G 0 1 B 12/245 (2006.01)	G 0 1 B 12/24	1 0 1 B
G 0 2 C 8/07 (2006.01)	G 0 2 C 9/07	Z N A
G 0 1 B 8/09 (2006.01)	G 0 1 B 47/99	Z
G 0 1 B 12/245 (2006.01)	G 0 1 B 12/245	I
G 0 1 B 34/36 (2007.01)	G 0 1 B 34/36	

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L 公開請求 (全 6 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特開2006-123456(P2006-123456)	(71) 出願人	200600011
(22) 出願日	平成18年9月10日(2006.9.10)	特許 電子	
(42) 公開の表示	特開2006-332299(P2006-332299)の分割	東京特許代理人株式会社 4-2-1	
提出日	平成18年9月10日(2006.9.10)	(74) 代理人	123456789
		弁護士 代電 太郎	
		(76) 代理人	234567891
		弁護士 代電 太郎	
		(72) 発明者	太郎 太郎
			特許庁(特許審判部) 1丁目220番地

特許法第4条第2項第4号の規定により国庫の一部または全部を占拠する。

公報におけるプライバシーの保護 課題と検討の方向性

現行制度の課題

- **デジタル化の進展**に伴い、**行政機関等が保有する情報についてもプライバシー配慮**に係る検討が進められている。特許公報等についても「情報の必要性和意義」、「インターネットによる情報へのアクセス容易性による弊害」などの観点から踏まえた上で、**公報における住所表記の在り方について検討する必要がある**(※1)。
- 個人の出願人・発明者等の住所については、**公報への非表示を要望する問合せが多く寄せられている**が、現状は住所の掲載は法律で定められているため非表示とすることはできない。

※1：公報は従来、紙媒体で発行されていたため閲覧者は限られていたが、現状はインターネット公報発行サイトから**容易にダウンロードできる**ほか、公報情報は特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で**容易に閲覧可能**。

検討の方向性

- 特許法第64条第2項第1号等を改正することで、公報において、個人の出願人・発明者等の**住所を非表示**、又は**概略表記**とし、**個人情報を適切に保護**することを検討。
- なお、検討に当たっては、公報における「権利の公示」機能とのバランス(※2)を考慮する必要がある。

※2：公報に住所情報が掲載されない場合、出願人・発明者等の特定ができない。代替手段として、閲覧請求等により住所情報の提供が可能。

6. 国内優先権に基づく先の出願のみなし取下げの廃止

(1) 現状と課題

国内優先権制度は、複数の出願を一つにまとめたり、新規事項を取り込んで出願したりすることにより、一連の発明について包括的及び漏れの無い権利を円滑に取得可能とするものであり、我が国企業等の競争力強化に向けてより積極的に活用されることが期待されるものである。この制度の導入により、PCT の制度利用に際し、日本を指定する PCT 出願についても、国内出願を基礎とした優先権を主張することが可能となった。ただし、昭和 60 年の制度導入当時においては、審査処理期間の長期化の状況（約 3 年）に鑑み、重複内容の実体審査を回避するため、先の出願については、出願公開準備時期前（出願日から 1 年 4 月経過時¹³）にみなし取下げとすることとされた。

現在では、審査処理の迅速化により平均最終処分期間も 1 年 2 月～3 月となるなど、重複審査を必ずしも回避すべき状況ではなく、昭和 60 年の制度導入当時とは前提が異なる。その上、早期審査活用等により更に迅速に審査結果が出るものも存在することから、出願審査の請求タイミングや実体審査・方式審査の進捗等により、国内優先権に基づく先の出願のみなし取下げ（以下単に「みなし取下げ」という。）までの権利化可否の予測困難性が課題として顕在化しつつあり、実際、出願審査の請求及び早期審査の事情説明書を提出した先の出願がみなし取下げとなったことに対する行政不服申立て事例も生じている。

また、PCT 制度の利用形態の多様化により、我が国特許庁以外を受理官庁として日本を指定する PCT 出願を後の出願とする国内優先権主張も増加しつつあり、こうした後の PCT 出願を捕捉しきれずに出願人が望まない先の出願の公開リスクを抱えている。

そもそも PCT 出願を後の出願とする国内優先権主張の場合は、条約上、出願人による国内手続開始後に初めて指定官庁が国内優先権主張の手続上の有効性判断¹⁴が可能となる¹⁵ことから、先の出願について、出願日から 1 年 4 月経過によるみなし取下げ時期が過ぎているにもかかわらず、出願人による国内手続開始時又は 2 年 6 月の国内移行期限経過時までみなし取下げの確定及び出願公開を保留する運用をとるなど、制度のひずみが生じている現状となっている。

こうした複雑な特許庁内の運用のために業務量も増加しており、業務効率化・手続簡素化の観点からの課題もある。

(2) 本懇談会における議論

本懇談会では、国内優先権に基づく先の出願のみなし取下げの廃止が、分割出願制度と同じように、類似する特許により繰り返し訴訟の提起を惹起するのではないかと懸念に対して、分割出願制度に比べれば影響は限定的であることは理解されつつも、みなし取下げの廃止がこのような訴訟戦略を制度的に後押ししてしまう可能性があるとの意見があった。また、先の出願のみなし取下げ前に権利化可否が予測できない場合があるなど、現行制度を維持することに対して特許庁が課題感を有していることは理解された一方、ユーザーニーズも十分に収集した上で、検討する必要がある旨の意見があった。

¹³ 平成 26 年の特許法改正前は、出願日から「1 年 3 月」を経過した時であったが、同改正により、現在では、経済産業省令で定める期間として、出願日から「1 年 4 月」を経過した時となっている。

¹⁴ 方式審査において、先と後の出願人同一性及び代理人の特別授權の有無の確認等を実施。

¹⁵ PCT（特許協力条約）では、優先日（先の出願の出願日）から 2 年 6 月を経過する時までに各指定官庁に対し、国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出するものとした上で（第 22 条（1））、「指定官庁は、前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願の処理又は審査を行ってはならない」（第 23 条（1））、「（1）の規定にかかわらず、指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。」（同条（2））とされており、この「出願人の明示の請求」は、我が国では「出願審査の請求」として運用している。

なお、出願人が国内優先権主張時に選択できる制度（選択制）の導入可能性を確認してほしいとの意見もあったが、上記（１）の制度のひずみにより、PCT 出願を後の出願とする国内優先権主張の場合に、みなし取下げ前に国内優先権主張の手続上の有効性判断ができないため、選択制の導入は困難であることを事務局から説明し、特段の異論はなかった。

（３）今後の検討の方向性

以上を踏まえ、国内優先権制度の根幹である優先期間や累積的な優先権主張の禁止は維持しつつ、みなし取下げを廃止した場合の繰り返し訴訟の提起可能性など、ユーザー視点の各種課題等に関する更なる調査を進めて立法事実を整理し、現行制度の維持又はみなし取下げの廃止のいずれが適当であるかについて、検討を進める必要がある。

【提示された御意見】

- ・ 検討の方向性に異議はない。
- ・ 検討の方向性に対して反対ではない。ただし、ニーズ等、十分な準備が必要と考えている。審査の迅速化に伴って、みなし取下げ前に特許査定が出るといった制度のひずみに対して特許庁が課題感を持っているのは理解するが、実際のユーザーニーズがどれほどあるのか、検証を深めてもらいたい。例えば選択制のような、ユーザーがどちらかを選択できる仕組みも含めて、廃止ありきではなく、ニーズや問題点を十分に把握した上で、この議論を進めてもらいたい。
- ・ 当初の明細書が若干不足していたという認識の下に国内優先権をかけることが普通なので、出願時に審査請求をしない場合も結構多いのではないかと思います。ところが、システム上自動的に審査請求をしているような会社もあると聞く。みなし取下げのときには審査にかかっていない場合が多いと思うが、自動的に審査請求をしていると、特許庁が無駄に審査をしてしまうことになる。その点に特許庁としては心配があるのではないか。登録になったけれども、すぐに登録料も払わずに放棄してしまうような件が多いのであれば、それは考慮しなければいけない。ただ、普通は、審査請求する機会が出願から３年間あり、どの案件で権利化するかを決めてから審査請求することになるので、国内優先権を主張した際の選択制という方がよいのではないか。審査が遅れることが問題であれば納得できるが、予見性というのは理由として分かりにくい。
- ・ 本当に法改正が適切かどうか、やはりニーズの観点でしっかりと調査してほしい。課題感があることは承知したが、一体どれほどのニーズが、改正する側とこのままでよいと思う側にあるのか見た上で検討してほしい。
- ・ ニーズのところをやはりきちっとしたほうがいいのではないかな。あまり困っていないのに、何でこういう話が出てきたのだろうという意見が多かったなので、その辺をはっきりして、この先に進んでももらいたい。
- ・ とりわけ今、分割出願を利用して、ゾンビ特許と申し上げているが、ほぼ同じような特許に基づいて複数の侵害訴訟が提起されることで、問題が大きくなっているのではないかな。今回の改正が、その方向を拡大するような改正であることに疑問を呈する。確かに分割出願と比べれば、国内優先権の利用割合なども考えると、問題がものすごく大きいわけではないということはよく理解できる。ただ、問題が極めて限定的ではあるものの、問題が悪化する方向にはなる改正だと思う。他方、メリットがどのくらいあるのか、よく分からないところがあり、結局、国内優先権を主張して、そのときに多項制を利用して新たな出願のほうで、元の発明と、更に改良発明を入れて権利化を目指せば十分だと思うので、この予見可能性確保の必要性がどれほどあるのか、よく

分からない。選択制にしてももらえれば、ゾンビ特許の問題も起きない。この点に関しては、もう少し検討が本当は必要なのではないか。特にニーズについての検討が必要ではないか。

- 訴訟をやるときというのは、とりあえず分割できるようにしておこうという作戦を取る。どちらかというと、自動的に取り下げようなものをなくすことに若干賛成する。場合によっては、ヨーロッパ特許庁などは関係しない実施例を全部削除するような要請をする可能性がある。ヨーロッパ特許庁と話をしたときには、それを法制化しようとしており、大反対した経緯もある。しかし、もともとの優先権を有する明細書に書かれてあって分割出願に書いていないものを使えるとすれば、元の出願から更に分割出願をすればいいと思う。全く同一の特許を取ってしまうというよりも、全然違う観点で特許が取れるところは残しておきたいと思う。
- 検討の方向性に賛成する。出願人としては、実務面への影響を懸念するという声大きい。みなし取下げが廃止となると、先の出願を取り下げたり、あるいは、審査請求をしない処理をしなければならないということで工数が増えたり、ソフトウェアを使ってシステムで管理しているような企業では、プログラムの修正に関して、コストや工数が発生する。一方で、今回、課題等で挙げられたところについては、実際に出願人の立場でこういったケースに該当することがどれだけあるのか、むしろ、レアケースなのではないか、といったことも実際に声として挙がってきているため、出願人、特許庁、第三者という各立場でのメリット・デメリットについて、更に深掘りをしてほしい。特にユーザーについては、実際にニーズがどれくらいあるのか、場合によっては賛否の割合も含めて、広く具体的な調査を行い、それを踏まえて検討・議論をしてもらいたい。
- 大企業にとっては取下書の提出・システムの改修でコストがかかり、中小企業・スタートアップにとっては望まぬ公開がPCT出願の時に発生し得るが、重大な問題かということそうではない。一方、特許庁の課題はすべて、理論上は理解でき、デメリットがあるものと思う。前回の会合では、特許庁側の課題をあまり強く言っていなかったのも、別に（制度を）変えなくても良いのではないかと思っていたが、その点について具体的な例示や何らかの定量的な数値情報があると、産業界としては納得しやすい改正になるのではないか。
- 調査研究を実施する際の今後の進め方についてのコメントになるが、政策の合理性を示すためには、定量的なエビデンスが重要とはいえ、少なければ気にしなくていいのかという点は注意が必要。国内優先権を主張しながら他国の官庁を受理官庁にするケースは少なく、このようにサンプルが偏っている場合は、何かしら特殊な事情があるケースが多い。定量的な分析と定性的な分析は相互に補完する関係にあるため、問題ないとする場合は、数が少ないだけでなく、重要性も低いことを示すと、より納得性が高まるものになる。
- 特許庁の審査効率化のためにニーズがあるということは理解できた。

導入経緯・現行制度の課題・検討の方向性

現行制度の導入経緯

- 一連の発明に関する複数出願を一つにまとめたり、新規事項を取り込んだ出願など、一連の発明について包括的及び漏れの無い権利を円滑に取得可能とする国内優先権制度を昭和60年改正により導入（制度導入により、特許協力条約（PCT）に基づく国際出願（日本を指定するPCT出願）を後の出願とする国内優先権主張も可能）。
- 制度導入当時においては、審査処理期間の長期化の状況に鑑み、重複内容の実体審査を回避するため、先の出願については、出願公開準備時期前にみなし取下げとすることとされた。

現行制度の課題

- 課題1：審査処理の迅速化により平均最終処分期間は1年2月～3月となり、また、早期審査等により更に迅速に審査結果が出るものもあるため、審査請求のタイミングや実体審査等の進捗により、みなし取下げまでの権利化可否の予測困難性が課題として顕在化（みなし取下げに対する行政不服申立て事例あり）。⇒参考1
- 課題2：他国を受理官庁として日本を指定するPCT出願を後の出願とする国内優先権主張も増加しつつあり、こうした後のPCT出願を捕捉しきれずに、出願人が望まない先の出願の公開リスクあり。⇒参考2
- 課題3：後の出願がPCT出願の場合、条約の規定上、出願人による国内手続開始後に初めて指定官庁が国内優先権主張の手続上の有効性判断が可能となるため、先の出願について、みなし取下げ時期（1年4月）は過ぎているにもかかわらず、国内移行期限（2年6月）経過時までみなし取下げの確定及び出願公開を保留するなど、制度のひずみが存在。⇒参考2
- 課題4：こうした複雑な庁内運用のために業務量も増加しており、業務効率化・手続簡素化が急務。⇒参考1/2

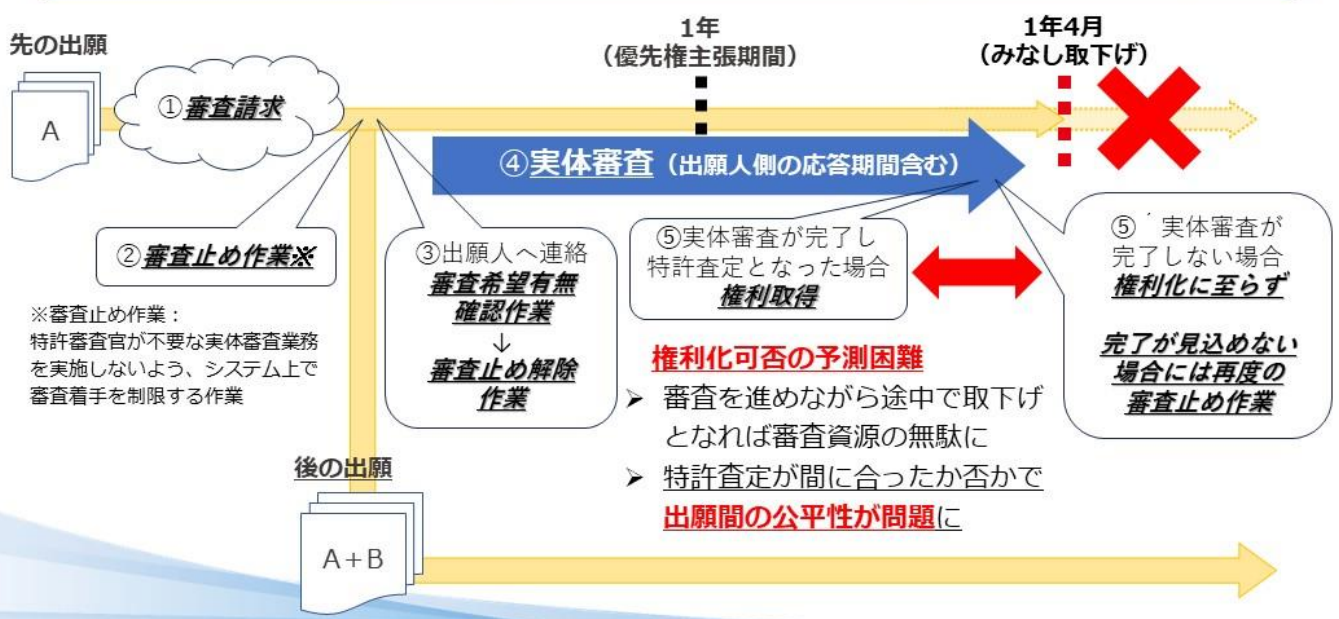
検討の方向性

- 現行制度の課題を踏まえ、これまでに確認できたユーザーニーズ（⇒参考3）や、みなし取下げ制度の維持・廃止に関するメリット・デメリット（⇒参考4）のみならず、ユーザー視点の各種課題等に関する更なる調査を進めて立法事実を整理し、みなし取下げ制度の維持又は廃止のいずれが適当であるか検討。

<参考1> 国内優先権に基づく先の出願の権利化可否の予測困難性

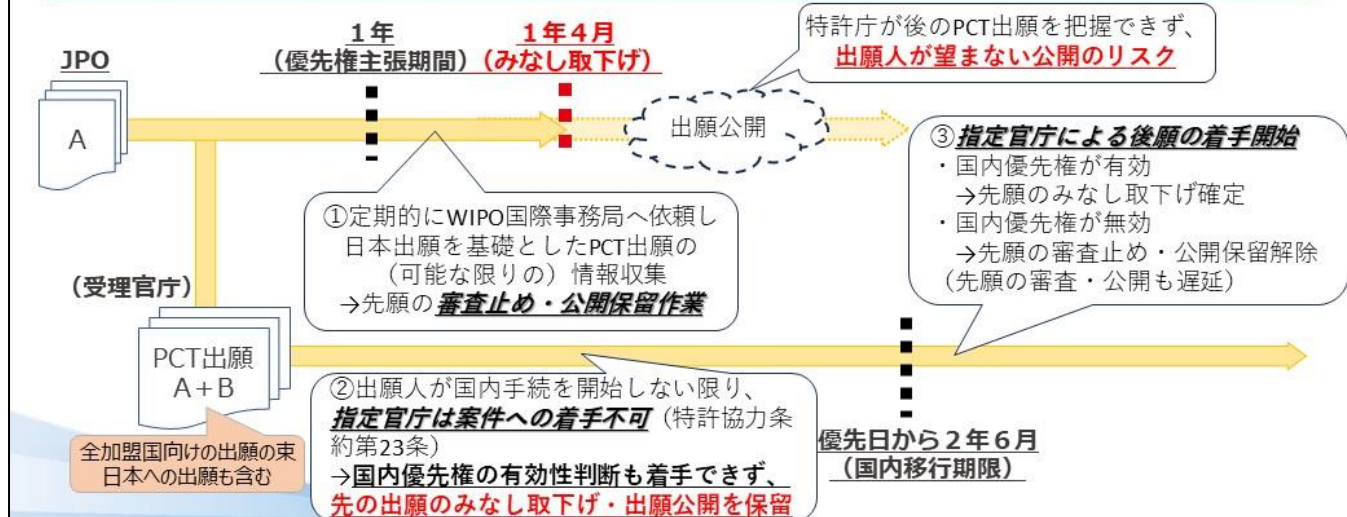
- 審査請求のタイミングや実体審査・方式審査の進捗等によって、みなし取下げまでに権利取得できるかが案件ごとに流動的であり、権利化可否の予測困難性が課題として顕在化（出願審査の請求・早期審査の事情説明書を提出した先の出願がみなし取下げとなったことを不服とする行服事例※も発生）。
- 特許庁では、先の出願の権利取得に関する出願人の意向確認や、それに基づく審査止め等の作業も実施。

※行服事例は、特許査定等を求めるものであり、みなし取下げにより不服申立ての利益なし等として却下裁決済み。



<参考2> 国内優先権主張を伴う後の出願がPCT出願の場合の課題

- 後の出願がPCT出願の場合、条約の規定上、出願人による国内手続開始後に初めて指定官庁が国内優先権主張の手続上の有効性判断が可能となるため、先の出願の**みなし取下げ時期（1年4月）**や**出願公開時期（1年6月）**経過後に**当該有効性を判断**（出願人による国内手続開始又は国内移行期限（2年6月）まで先の出願のみなし取下げ・出願公開を保留）。
- 我が国特許庁以外を受理官庁とするPCT出願のうち、日本出願を基礎とするものは、WIPO国際事務局を通じた情報収集を行っているが、外国官庁からWIPO国際事務局への報告漏れ等も想定され、後のPCT出願を把握できずに、**出願人が望まない先の出願の公開リスクあり**。
- 特許庁では、WIPO国際事務局を通じた情報収集や先の出願の出願公開の保留・審査止め等の業務を実施。



<参考3> これまでに得たユーザーからの主な御意見

国内優先権みなし取下げ廃止に対する積極的御意見

- 後の出願に実施例などを追加した場合などに、出願日が繰り下げる恐れに対し、先の出願も念のために生かしておきたい。
- 先の出願の審査結果を受けて後の出願を補正することもある。その結果クレームが異なるようであれば、先の出願も頑張って権利化にチャレンジするなど、これまでと異なる知財戦略を組めるのではないかな。
- 先の出願の手続・審査の進捗によって取り下げられたり権利化されたりするのはすっきりしない。
- 後の出願は公開されるものであり、先の出願が公開されて困ることは記載していないので公開されることについては特に問題ない。一方、第三者の立場から閲覧請求不要となることはメリットと感じる。
- 先の出願を代理していたにもかかわらず、出願人又は別の代理人が知らぬ間に国内優先権を主張してしまい、審査請求したら案件が既にみなし取下げになっていたという問題があった。

国内優先権みなし取下げ廃止に対する消極的御意見

- 出願日確保のために急いで出した先の出願について、取下げを失念して公開されてしまう懸念。
- 従来はみなし取下げとなっていた先の出願について、審査請求の要否検討が必要となり面倒。
- 出願取下げを失念した結果、間違って審査請求してしまい無駄なコストがかかる等の問題も想定されるが、従来の制度（みなし取下げ）を前提にした話であり、法律が変われば対応の仕方も変わり得る。
- 先の出願がみなし取下げとならずに公開されることで、他者出願の監視負担が増加する懸念。

＜参考4＞みなし取下げ制度の維持・廃止に関するメリット・デメリット

- 後の出願がPCT出願の場合には、条約の規定上、出願人による国内手続開始後に初めて指定官庁が国内優先権主張の手続の有効性判断が可能となるため、先の出願のみなし取下げ（1年4月）前に当該有効性判断が必要となる出願人による選択制は採用困難。
- 他方、みなし取下げ制度の維持・廃止それぞれについて、以下の表にてメリット・デメリットを整理しているとおり、みなし取下げ制度の廃止により、実質的な選択制の実現・出願人の選択の幅拡大が可能（出願取下げは適時に可能であり、出願人の権利化要否の検討期間が拡大する（3年へ））。

		みなし取下げ制度の維持（先の出願がみなし取下げ）	みなし取下げ制度の廃止（先の出願が特許庁へ係属）
メリット	①出願人視点	➢ 先願を非公開としたい場合、自動的に出願が取下げられる	➢ 後願で優先日を維持したまま、先願の取扱いに関する実質的な選択制の実現・出願人の選択の幅拡大 ➢ <u>国内優先権の有効性判断にかかわらず、先の出願での権利化が可能</u>
	②第三者視点	➢ 先願の公開に伴う監視対象増加の回避	➢ 他者の先願も公開されるため閲覧請求手続が不要となる
	③特許庁視点	➢ 先願と後願の重複審査の回避	➢ <u>課題1、課題2、課題3、課題4の解決が可能</u>
デメリット	①出願人視点	➢ 先願の権利化を検討する場合、 <u>みなし取下げまでの権利化可否の予測が困難</u> <課題1> ➢ 後願がPCT出願であって他国受理官庁提出の場合、 <u>出願人が望まない先願の公開リスク</u> <課題2>	➢ 先願を非公開としたい場合、出願取下げ手続が必要 ➢ 審査請求期間満了時まで係属する先願を管理する業務負担の増加
	②第三者視点	➢ 国内優先権の有効性確認など他者の先願を確認する場合、閲覧請求手続が必要	➢ 先願の公開に伴い公開案件数が増加するため、監視対象が増加 （メリット欄に記載のとおり、閲覧請求手続が不要になることにより、個別案件の監視負担自体は軽減）
	③特許庁視点	➢ <u>課題1、課題2、課題3（制度のひずみ）、課題4（庁内運用の業務量増加）のとおり</u>	➢ 先願と後願の重複審査の発生

※課題1～4の詳細は、スライド1枚目の「現行制度の課題」を参照。

7. 商標 Web 出願の導入

(1) 現状と課題

特許庁に出願等手続を行う際には、書面（紙）によるほか、出願ソフトを利用してオンラインで行うことが可能であるが、出願ソフトの利用には、事前にソフトウェアのインストールが必要となる。商標制度においては、中小企業・個人等からの出願が多い一方で、これらの者のうち出願頻度が低い者については、出願手続の準備負担等を避けるべく、他制度と比べ書面による出願を選択する傾向にある（産業財産権四法別の電子出願率（令和4年）は、特許・実用新案が約99%、意匠が約94%に対して、商標は約85%）。

また、特許庁に申請人情報（氏名・住所等）が登録されているにもかかわらず、出願ソフトで手続をする際には、改めて同じ情報を手続書類に記載した上、オンラインで提出する必要がある、その手続負担等が課題となっている。

(2) 本懇談会における議論

本懇談会では、商標のオンライン出願の割合の向上に向けて、出願ソフトを用いない、より簡便な Web ベースでの方法の導入について議論がなされたところ、ユーザーインターフェースを改善し、利便性を向上する方向で検討してほしいとの意見や、セキュリティ、特になりすましには留意すべきとの意見があった。

(3) 今後の検討の方向性

以上を踏まえ、商標 Web 出願の導入に向けては、盛り込むべき機能についてユーザーの意見を聞きつつ、セキュリティの確保も図り、また、必要なシステム開発コストとの費用対効果の検証の結果のみならず、特許特別会計への影響も考慮しながら、特許庁が策定予定であるシステムの中長期的な計画と整合を図りつつ、検討を進める必要がある。

今後、機能を検討する中で制度的措置の必要性が生じた場合には、適切な会議体で議論を行う必要がある。

【提示された御意見】

- ・ 検討の方向性に異議はない。
- ・ 検討の方向性に賛成する。ぜひユーザーインターフェースが使いやすくなるように、ユーザーの意見も取り入れて進めてもらいたい。
- ・ 検討の方向性に賛同する。中小・ベンチャー企業向けの施策と理解しているが、想定するユーザーの方々の問題が本当に解決されるのか、ぜひニーズを聞いてもらい、引き続き検討を深めてほしい。
- ・ 弁理士の方々もいるので大丈夫だと思うが、中小企業は IT に弱い部分もあるので、みんなで支援しながら、やはりデジタル対応は進めていかなければいけない。
- ・ こういうシステムを作るのはなかなかコストがかかる。そのコストを節約すると、セキュリティ対策が充分ではなくなり、例えば、なりすまし問題が出かねないので、その点だけぜひ留意してもらいたい。方向性として、こういう仕組みが必要であることは賛同する。
- ・ 時代の流れなので、これは仕方ないだろうという気はするが、商標の出願全体が、本当に必要なものが出ているのかどうなのかということについての網がかかっていない。簡単に出品ができればいくらかでもできるということはあるが、果たしてそれは本当にいいことなのかということ

考えてもらいたい。特に不使用商標が増えるようなことも含めて、例えば代理人がいたり、商標のことを分かっている方々が必要に応じて出願したりするのは、利便性が向上することなのでぜひ進めてもらいたい。何も分からない人が間違えてポチッと押すというのはあまり好ましいことではないので、そういうことがないようにしてほしい。

- ・ 商標 Web 出願の導入は、DX 時代に当然必要なことであると思っているが、特許庁の予算に影響がないか、値上げに繋がらないかと気になっている。

商標Web出願の導入

現行のオンライン手続制度と課題

現行のオンライン手続制度

- 特許庁に出願等手続を行う際には、インターネット出願ソフト（以下「出願ソフト」という。）を利用してオンラインで申請するか、書面（紙）により郵送又は窓口で申請することになっている。
- 出願ソフトの利用に当たっては、事前にソフトウェアのインストールが必要となっている。また、出願ソフトで提出する手続書類は、原則、省令で規定する様式に沿ってMicrosoft Wordで作成する必要がある。
- 産業財産権四法別の電子出願率（令和4年）は、特許・実用新案が98.9%、意匠が94.2%、商標が84.9%となっており、商標はオンライン出願の割合が低い（※1）。
- 米国、EUIPO、韓国等主要国では、Webベースでの手続が可能（※2）。

※1出典：特許行政年次報告書2023年版

※2出典：令和2年度産業財産権制度各国比較調査研究事業「各国知財庁における顧客サービス業務のあり方に関する調査研究報告」

現行制度の課題

- 一者当たりの出願の頻度が低い中小企業・個人等からの出願が多い商標制度においては、出願ソフトを準備する手続負担を避け、紙による出願を選択する傾向にある。出願ソフトの準備がオンライン申請への一定のハードルになっている。
- 特許庁には申請人情報（氏名・住所等）が登録されているにもかかわらず、現状のオンライン申請及び書面による申請を行う際には、改めて同じ情報を手続書類に記載する必要がある。申請人にとっては、同じ情報を入力すること、記載ミスをした場合には補正書を提出する必要があること等の負担が生じている。

商標Web出願の導入

商標Web出願の導入に向けた検討

検討の方向性

- 商標については、オンライン申請の割合の向上に向けて、出願ソフトを用いない、より簡便なWebベースでの申請方法の導入を目指す。
- その際、申請に必要な情報の入力負担や記載ミスを減らす機能（※3）や、代理人関係書類の提出を簡略化できるような機能といった更なる利便性向上のための機能の実装についても検討しており、どのような機能を実装すべきかについては、調査研究等を通じニーズや外国事例の収集を行う。
- なお、Webベースでの申請方法の導入にはシステム開発が必要であるため、盛り込むべき機能と必要なシステム開発コストとの費用対効果の検証の結果も踏まえ、特許特別会計への影響を考慮しつつ、中長期的視野をもって検討する。

※3：自ら書類の形式で作成しなくても必要事項を画面に入力することで申請ができる機能や、入力に当たり庁内登録情報を活用することで記載ミスを減らすことができる機能等。

8. 意匠法条約への対応

(1) 現状と課題

ユーザーが各国へ意匠登録出願する際、国ごとに求められる方式要件や手続を調和・簡素化させることを目的とする意匠法条約の成立を目指し、WIPO において議論されてきたところ、意匠法条約の採択に向けて、令和6年11月に外交会議が開催される。

意匠法条約の規定を通じて各国における意匠登録出願手続を調和させていくことは、手続に不慣れな出願人を含むユーザーの利便性の向上や他国における意匠権の円滑な権利取得の促進に資することが期待され、我が国の出願人にとってもメリットがある。

しかしながら、先進国と途上国との間で、①途上国向け支援（手数料減免等）と②伝統的文化表現等の出所開示の2つの論点において意見対立があり、こう着状態が長年続いている。これらの議論は依然としてまとまっておらず、引き続き外交会議の場で議論されることが予定されている。

(2) 本懇談会における議論

本懇談会では、意匠法条約の採択に向けた国際的な議論においては、グレースピリオド等の起算日の規定も含めてユーザーの不利益にならないよう交渉を行った上で、採択後の条約内容を確認しつつ我が国の加入の是非を検討すべき旨のコンセンサスが得られた。

(3) 今後の検討の方向性

以上を踏まえ、我が国としては、グレースピリオド等の在り方も含め手続の国際調和の観点を重視しつつ、引き続き外交会議での交渉に取り組んだ上で、条約全体の仕上がりに応じて、条約加入に伴うメリット及びデメリットを整理し、是々非々で条約加入の可能性を検討する必要がある。

仮に意匠法条約が成立し、今後我が国が加入する場合、意匠法改正等の対応が発生する可能性は高く、条約の議論の状況を踏まえつつ、条約加入に伴いどのような国内法整備をすべきか等につき、継続して検討を進める必要がある。

【提示された御意見】

- ・ 検討の方向性に異議はない。
- ・ 是々非々での検討ということで、日本ユーザーの不利益にならないようにぜひ検討を進めてもらえると有り難い。
- ・ 今ある制度との整合性を整理した上で進めてもらえればよいのではないか。
- ・ 検討の方向性に賛同する。意匠法条約第9条については、優先権主張に伴って優先期間の満了直前に第二国に出願する場合に、優先期間6か月に、非開示できる期間6か月が重複するために本条の恩恵を受けることができないというようなことも想定されるため、優先権主張に伴う場合も起算日を出願日とすることを希望するという意見も出ている。こうした点も踏まえて、起算日をどうするか検討してもらいたい。
- ・ まだ先がよく見えていないが、功罪を見ながら参加をするしないを決めていくのがよい。例えば、グレースピリオドについては、生成系 AI を使った意匠が大量に公開され、実際に設計したデザインの権利化がしにくいことから考えると、グレースピリオドをどの国も持ったほうがよいのではないか。DLTに参加しようとしている国の中で、例えば中国はグレースピリオドを持って

いないため、そういう意味では中国に登録する際に日本企業にメリットはあるかもしれない。また、優先日からグレースピリオドを計算するか、出願日から計算するかに関しても、その辺りの状況を考慮して検討してもらいたい。

- ・ 条約に加入する場合には国内法整備をすべき、というまとめになっているが、これに加えて、メリットとデメリットを整理する、というような言葉を入れてもらえると分かりやすい。

意匠法条約への対応

意匠法条約（DLT）を巡る現状

現状

- ユーザーが各国へ意匠登録出願する際、国ごとに求められる方式要件や手続を調和・簡素化させることを目的とする意匠法条約（DLT:Design Law Treaty）の成立を目指し、世界知的所有権機関（WIPO）にて議論されているところ。DLTの採択に向けて、令和6年11月に外交会議が開催予定（特許及び商標分野では同旨の条約が既に存在。）。
- DLTの規定を通じて各国における意匠登録出願手続を調和させていくことは、手続に不慣れな出願人を含むユーザーの利便性の向上や他国における意匠権の円滑な権利取得が促進されることが期待され、我が国の出願人にとってもメリットがある。
- 他方で、①途上国向け支援（手数料減免等）と②伝統的文化表現等の出所開示の2つの論点において先進国と途上国との間で意見対立があり、長年こう着状態が続いている。

<手続調和条約の採択年等>

条約名	採択年	発効年	日本加入年	備考
特許法条約（PLT）	2000	2005	2016	—
商標法に関するシンガポール条約（STLT）	2006	2009	2016	商標法条約（TLT）を発展させたもの
意匠法条約（DLT）	—	—	—	議論中

意匠法条約への対応

意匠法条約（DLT）への対応に係る検討の方向性

検討の方向性

- 途上国向け支援、出所開示等に関する議論は依然としてまとまっておらず、引き続き外交会議の場で議論される予定。我が国としては、外交会議での交渉を経た条約全体の仕上がりに応じて、是々非々で条約加入の可能性を検討する必要がある。
- 仮にDLTが成立し、今後我が国が加入する場合、意匠法改正等の対応が発生する可能性は高い。条約の議論の状況を踏まえつつ、条約加入に伴いどのような国内法整備が必要となるか等につき、引き続き検討を進める。

<現在のDLTの規定案と現行意匠法との関係>

	DLT	意匠法
出願日認定要件 (第5条)	□ DLT5条に規定される出願日認定要件が提出書類に含まれる場合は、その提出日を出願日と認定。出願日認定できない場合は、出願人に通知して補完を求める。	□ 出願日認定要件の規定及び要件を満たさない場合の措置に関する規定がない。 (PLT準拠のために新設された特許法第38条の2に該当する規定なし)
グレースピリオド (第6条)	□ 出願日（優先権主張を伴う場合は優先日）に先立つ6か月又は12か月の期間に意匠が開示された場合、新規性、独創性を毀損しない。	□ 1年のグレースピリオドを認めている一方、優先日については考慮されていない（意匠法第4条）。
優先権主張関連の救済（第14条）	□ 優先権主張の訂正や追加を許容する。	□ 優先権主張の訂正・追加は許容されていない。

9. 仮想空間における商標の保護

(1) 現状と課題

仮想空間に関する商品・役務に係る商標については、現行の商標法で登録による保護が可能である。令和4年度に実施した「仮想空間に関する知的財産の保護の状況に関する調査研究」¹⁶においては、法改正を求める意見は確認できなかった一方で、運用面の明確化のニーズが示された。また、ニース同盟専門家委員会第33回会合（令和5年5月）では、仮想空間に関する商品等について、基本的考え方と具体的な商品等の表示について合意が形成された。EU、韓国等においては仮想空間に関する商品等についてのガイドラインが策定されているところ、日本においても、これらの商品等の表示に関する運用の整備がユーザーから求められていた。

(2) 本懇談会における議論

本懇談会では、特許庁が、令和6年3月に、仮想空間に関する商品等の運用として、採択可能な表示等に関するガイドラインを策定・公表したことを報告した。メンバーからは、同ガイドラインによる運用の周知をお願いしたいという要望が複数寄せられたほか、（仮想空間に関する商品を指定した出願が同一の類似群コードの商品に集中している問題意識のもと）類似群コードの細分化を検討してはどうか等の意見があった。

(3) 今後の検討の方向性

以上を踏まえ、円滑な権利取得の一助とすべく、同ガイドラインについてユーザーに周知していくとともに、引き続き適切な制度運用の在り方を検討していくことが適当である。

【提示された御意見】

- ・ もちろん出願戦略も大事だと思うが、類似群コードについてもメタバース対応で、もう少し細かくしたほうがいいのではないかと気もした。
- ・ 商標のほうはガイドラインについて周知徹底してほしい。
- ・ 商標については、ガイドラインを策定されたということで、今後の周知等々に期待をする。なお、中小企業は専門人材がいないため、普通の知財を取得するのでも時間・手間・費用がかなりかかる。また、これまで取得した商標について、仮想空間上での保護を視野に入れて登録していない。今後新たに出願をする場合に、またいろいろな調査費用等々かかる。したがって、ぜひ中小企業へのサポートをお願いしたい。
- ・ 9類、35類、41類、42類が存在するのは認識をしており、我々も商標登録する場合には、ほとんどの場合こういう分類に登録をしている。ただ、そうではないような業界というのがあるのではないかと考えている。すなわち、これまでプログラムを使ったり、いわゆるデータを電気回線を通じて送信したりしているような会社はこういう分類はすごく気になっていて、ダウンロード可能なものとかオンライン配信するようなものはとにかくこれらの分類に登録しておこうと考えてきたと思う。せっかく商標権を取るのだからこれらの分類も重要ということで登録するが、そうではない業態もやっぱりあると思う。例えば、アパレル系の方々がこれらの分類に登録してきたかというところを恐らくしていないだろう。そうすると、コンセント制度をより使いやすくする等、そのような業界の方々の救済策のようなものも少しは考えないといけないと思う。

¹⁶ https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_02.pdf

仮想空間に関する商標制度の論点

- 商標法においては、仮想空間に関する商品・役務に係る商標について、現行法で登録による保護が可能。
- 例えば、現実空間で使用されている商品（第25類「被服」等）に加え、仮想空間に関する商品（第9類「コンピュータプログラム」「画像ファイル」等）及び役務（第41類「オンラインによる画像の提供」等）を指定し、新たに出願することで、登録による保護を受けられる。
- 仮想空間に関する商品等の分類については国際的にも上記のような整理がなされている。 ニース同盟専門家委員会第33回会合（令和5年5月）では、仮想空間に関する商品等について、全部で16個の表示が例示として商品・サービス国際分類表に追加されている。

＜実際の仮想空間上の使用例と登録例＞



「デジタルショールームでNIKELANDの自分のアバターに特別なナイキ製品を着用させることができます」の記載。
 （出典）ナイキ社によるニュースリリース「ロブックスにNIKELANDが誕生」
 （<https://nike.jp/nikebiz/news/2021/11/22/4956/>）

◆登録例



登録第6724266号

権利者：
ナイキ インコポレート シープライ

第9類 仮想商品、すなわち、オンライン上の仮想世界及びオンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服…を内容とするダウンロード可能なコンピュータプログラム 等

第35類 仮想商品、すなわち、オンライン上で使用する履物・運動用特殊靴・被服…を内容とするダウンロード可能な画像及び映像の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 等

第41類 仮想空間で使用するダウンロードできない仮想の履物・運動用特殊靴・被服…の映像及び画像の提供 等

10. 損害賠償の過失推定規定

(1) 現状と課題

損害賠償の過失推定規定については、令和4年の政策推進懇談会で議論がなされ、特許法第103条の「過失」について、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とされた。これを受けて、特許庁は、令和5年度に「国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方に関する調査研究」¹⁷を実施し、「過失」について事例の類型化及び諸外国における事例の分析を行ったところ、過失推定規定が事業上の懸念や問題であると認識する意見は極めて限定的であることや、原材料、部品等の供給元との責任分配のために、売買契約の際に特許権侵害を念頭に置いた条項を契約に盛り込むことが一般的であることが確認された一方で、特許権侵害における損害賠償責任について日本の制度・運用が特異であるとの事実や各国の法改正の動きは確認されなかった。

(2) 本懇談会における議論

本懇談会では、過失が推定されることが酷な状況があることは推察されるものの、①令和5年度調査研究の調査結果、②過失が推定されても、特許法第102条第5項の規定を活用することで、重過失がない場合には、特許法第102条第3項の実施料相当額まで損害賠償額が減額される余地があること、③仮に過失の推定が覆滅されたとしても、特許権者は侵害者に対し実施料相当額について不当利得返還請求（民法第703条）ができること等を踏まえれば、早急に法改正をする必要性は見当たらず、現在の法制度を維持しつつ、今後の裁判例の蓄積や国際動向を注視していくべきとの認識で一致した。

(3) 今後の検討の方向性

以上を踏まえ、本論点については、現在の法制度を維持しつつ、今後の裁判例の蓄積や国際動向を注視していくことが適当である。

【提示された御意見】

- ・（事務局が提示した）現在の法制度を維持しつつ、今後の裁判例の蓄積や国際動向を注視していくという方向性に賛同する。
- ・ 大きく手を入れる状況ではないと思っており、事務局が提示した方向性に賛同する。
- ・ 事務局が提示した方向性に異論なし。
- ・ 世界中にSEPだけで数百万件の特許が存在する中、令和4年政策推進懇談会で挙げた過失を推定することが酷と言える場合があるとの意見ももっともだが、この問題は最近始まった話ではない。電気電子業界では10年程前からパテント・トロールにこの権利に基づく差止請求をされており、製品に何万点もの部品が組み込まれている状況は当時から当然にあった。ただ、何万点も部品があり、数百万件のSEPがあるということになると、仮に過失推定が行われても、それほど大きな損害賠償額にこれまでならなかった。今後仮に数千件オーダーの標準が新たに登場し、少数の特許で支配的なものとなっている場合には、この問題を検討する必要性が出てくる場面もあるかとは思いますが、10年前と比べて今早急に法改正しなければならない理由は見当たらないように感じる。

¹⁷ 前掲注3

- ・ 現行法の下でも仮に過失の推定が否定されたとしても、実施料相当額について不当利得返還請求が可能であるし、特許法第 102 条第 5 項に重過失がなければ賠償額を下げる旨の規定もある。色々な懸念があって過酷な状況があることも推察するが、まずは主張されること自体が少ない同規定の活用を現場のほうでも考えてほしい。
- ・ 事務局の結論に賛同する。そもそも争われている事案少ないということだが、全く争うべき事案なかったのかというと、どうせ裁判で過失推定が覆滅しないだろうと思い争っていなかった部分もあるように思う。特許法第 102 条第 5 項も活用しきれていなかった部分があるように思うので、適切な事案でしっかり裁判で争っていくのがよいのではないか。その意味で、今後の裁判例の蓄積を注視するということで問題ない。
- ・ 検討の方向性に異議なし。ただ、特許権侵害においては、適切な事前契約が重要であるところ、多くの中小企業は専門の知財部門・調査部門を持っておらず、契約に関する知見が少ないことに加え、事前のクリアランス調査が難しいという課題がある。知財の契約書のひな型の一層の普及定着や相談窓口での様々な支援の強化をしてもらえるとありがたい。

過失推定とは

- 不法行為（民法第709条）に基づき損害賠償請求をするに当たっては、侵害についての相手方の故意又は過失を立証しなければならないが、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ったものと推定される（特許法第103条）。
- その趣旨について、特許発明の内容については特許公報等によって公示されており、しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するものであることから、侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめたものであるとされている。（工業所有権法(産業財産権法)逐条解説（第22版）348ページ）
- 損害賠償の責任を免れるためには、被疑侵害者が自ら過失がなかったことを立証する必要がある。

＜民法（明治29年法律第89号）＞
（不法行為による損害賠償）

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

＜特許法（昭和34年法律第121号）＞
（過失の推定）

第百三条 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。

現行制度の課題

- 我が国の裁判例において、過失推定が覆滅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がある。（中山信弘『特許法』402ページ（弘文堂、第五版、2023年））
- 令和4年政策推進懇談会において、別宮メンバー（※1）から以下のとおり問題提起があり、侵害品の製造業者でない業者（例えば、多数の部品を用いる自動車業界など）に対しても過失責任を課することが酷であるとの意見が述べられた。

別宮メンバー（※1）による問題提起（別宮メンバー提出資料から抜粋）

- 昨今、技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化、流通経路の複雑化がますます進んでおり、各コンポーネントの実際の設計者・製造者以外が技術の中身を全て熟知してビジネスを展開することが現実には不可能になってきている。例えば、自動車は3万点の部品からなり、部品品番も9万点にのぼる。また、リバースエンジニアリング（※2）を禁止されているコンポーネントもあり、そもそも特許侵害の有無が調査できないこともある。
- また、「モノ」から「コト」へビジネスの形態が移行している昨今、「コト」においても必要となる汎用的なハードの詳細技術まで理解してビジネスをすることを強いると、日本国として「モノ」から「コト」への移行の足かせになる。正規のルートで購入した汎用品を使用してGood faithでサービスを提供する事業者に対して汎用品の特許侵害があった場合にも過失責任を課することは酷であり、特にスタートアップ等、知財部門がないような事業体には過大な負担となる。

※1：日本知的財産協会 理事長／日産自動車株式会社 知的財産部 部長（当時）

※2：リバースエンジニアリングとは、一般に、他社の製品を入手し、分解・解析することにより、動作原理や製造方法、設計図などを明らかにすることを指す。

過失推定規定に関する令和4年政策推進懇談会での検討結果

<検討における論点（第1回資料355ページから引用）>

- 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。
 - ・ 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。

取りまとめ（抜粋）

- ・ 特許法第103条の「過失」について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、更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。

令和5年度調査研究

令和5年度調査研究の概要

- 令和4年政策推進懇談会の取りまとめを踏まえ、①「過失」について考慮すべき要素の類型化、②諸外国における事例について分析を深めるべく、令和5年度に調査研究を実施。
- 過失推定規定に関し、文献調査、国内企業へのアンケート調査、国内外ヒアリング、海外事務所等調査を実施した。
- 過失の認定に当たり争点となり得る要素について、国内の裁判例を中心に類型化を行い、類型ごとに各種調査結果の総括を行った。

文献調査の作業フロー



その他、国内企業へのアンケート調査、国内外ヒアリング、海外事務所等調査により以下の情報を補完。

- ・ 現行の法制度・運用の実態と課題
- ・ 上記を踏まえた実務上の工夫、要望
- ・ 裁判例、学界での議論の状況

国内の裁判例の類型化

- ▶ 特許法のほか、同様に過失の推定規定が存在する意匠法、特許法における過失の推定規定を準用する商標法及び平成5年改正以前の実用新案法において、侵害者の過失の有無が争点となった国内の裁判例を33件収集し類型化。
- ▶ 侵害者の過失が無いと認定されたものは、登録公報発行前の侵害及び正当な権限を有すると信じた場合の計9件（うち特許権侵害は2件）に限られており、侵害品の製造業者以外の業者が権利侵害を問われた場合を中心に、基本的に過失の推定は覆滅されない実態が確認された。

事例の類型	特許・旧実用新案※1	意匠	商標
登録公報発行前の侵害	3件 (うち1件は過失無し)	3件 (全て過失無し)	2件 (全て過失無し)
侵害者が正当な権限を有すると信じて実施した場合	1件 (過失無し※2)	-	3件 (うち2件は過失無し※3)
侵害品の製造業者以外の業者 (購入して使用した者、小売業者等)	1件	1件	5件
権利の設定登録前からの使用（先使用权なし）	1件	-	1件
自らの特許発明等の実施が侵害にあたる場合	1件	-	-
非侵害との鑑定・判定を得ていた場合	4件	1件	1件
非侵害との裁判所（原審等）の判断を得ていた場合	3件	-	-
均等論に基づく侵害の場合	1件	-	-
訂正が行われた場合の訂正前の侵害	6件	-	-
過去クリアランス調査を行った時点では非侵害と判断した旨主張した場合	1件	-	1件

※1：平成5年改正以前の実用新案法（特許法103条の過失推定規定を準用）

（件数は延べ件数）

※2：被告らのうち被告会社の従業員個人についてのみ、個別事情に鑑み過失の推定が覆滅された事例。

※3：①商標権の使用許諾を受けていた者が、商標権の移転の事実を知らずに使用を続けていた事例。

②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とされ過失の推定が覆滅された事例。

裁判により過失無しと認められたのは2類型のみ。

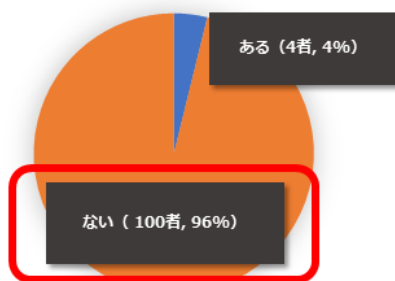
侵害品の製造業者以外の業者について、過失の推定が覆滅された事例は確認できず。

過失推定規定に関する認識（集計結果）

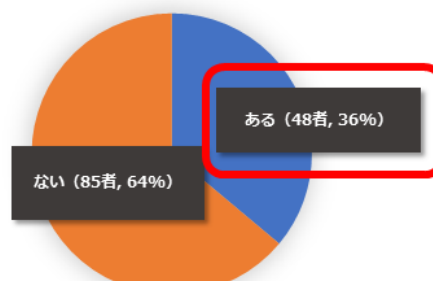
- ▶ 過失推定規定が事業上の懸念や問題となった事案があると回答した者はほとんどおらず（左図）、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになった場合、特許権を弱めることにつながる懸念があると回答した者が4割弱に上った（右図）。

国内アンケート調査

過失推定規定が、事業上の懸念や問題となった事案はありますか。



仮に将来、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになった場合、このことが特許権を弱めることにつながる懸念はありますか。



（具体的な意見は次ページ参照）

過失推定規定に関する認識（具体的な意見）

- アンケートの自由記入欄等では、主にクリアランス調査が困難であるという観点から、現行の過失推定規定に懸念を有する意見が寄せられた。
- 一方、現行の過失推定規定の見直しに慎重な意見としては、権利者側の立証負担が増える、課題意識は一部の業界に限られている、そもそも過失の推定が争われた事件が少ない、国際調和の観点からも懸念がある等の様々な観点から意見が寄せられた。

現行の規定に懸念を有する意見

- × 部品・フリーソフト等について、他社特許のリスクをケアするのは困難。
- × 何千、何万の部品からなる完成品を扱うメーカーにとって、部品1つ1つに対して特許調査を行うことは現実的に不可能。
- × あらゆる製品・サービスに対し十分な知財侵害予防調査を行うことは困難であり、時間的にも金銭的にも開発の足かせになっている。

現行の規定の見直しに慎重な意見

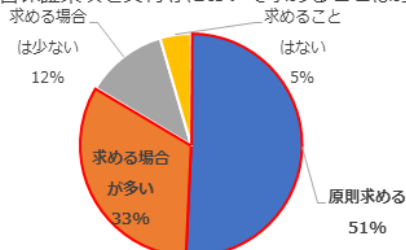
- 民法第709条の「故意又は過失」の要件は主観的要件であり、また、保護対象が無体物である性質上、立証負担は大きい。
- 一般に、川上側のメーカーよりも川下側のメーカーの方が強い立場にあることが多い状況下、色々な立場の人からの意見を聞きつつ慎重な検討が必要である。
- 特許法第103条が制定されて以降、この取決めへのとおり実務が行われており、通信業界では同条を巡って大きな問題が顕在化しているとは思えない。
- そもそも、「過失の推定」が争われた事件が少ないと認識。また、全ての業界が法改正の必要性を訴えている状況にはないと認識している。
- 国際調和の観点からも懸念がある。
- 特許法第103条が見直されたとしても、結局のところ不当利得返還請求でいう実施料相当額に帰結するように思う。
- 法律上は現状のままとし、具体的な事情に応じて裁判で解決することでバランスが取れると考えている。

原材料、部品等の売買契約の実態

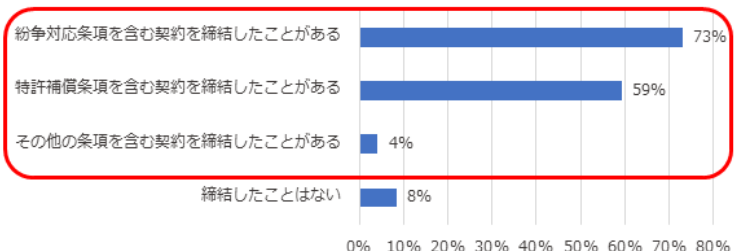
- 国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査により、原材料、部品等の供給元との責任分配のために、非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項等（※）の特許権侵害を念頭に置いた条項を契約に盛り込むことが一般的であることが確認された。
- 海外事務所等調査及び海外ヒアリング調査において、海外においても、契約に同様の条項を盛り込むことが一般的であることが確認された。

国内アンケート調査

原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、非侵害保証条項を契約等において求めることはありますか。



原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭に置いた条項を含む契約を供給元と締結したことはありますか。（複数選択可）



国内ヒアリング調査

- ・ 供給元との非侵害保証・特許補償等の責任分配に関し、外部からの供給品について、供給元が非侵害保証、特許補償することが原則であると考えている。（最終製品製造企業）
- ・ 事業をする以上リスクを考えていくべきであり、責任分配は当然のことである。（材料製造企業）

※ 非侵害保証条項：他社の特許権の非侵害の保証を供給元に求めるもの（アンケート質問票から）

紛争対応条項：第三者との間で特許権侵害の紛争が生じた場合に供給元が紛争解決を行うことにより、供給先に負担を負わさない旨を約するもの（アンケート質問票から）

特許補償条項：第三者の特許権を侵害する製品を購入し、権利行使を受けた者が製品の販売者に対して損失の填補を求めるもの（飯島歩「改正民法と非侵害保証・特許補償条項」知財管理 Vol.70 No.8（2020）等参照）

諸外国の事例①

- ▶ 特許権侵害における損害賠償責任に関する制度は国によって様々であるものの、諸外国の中には、被疑侵害者側で一定の主観要件を立証すれば損害賠償を免責する旨を規定した法令や、小売業者等に対して損害賠償責任を否定した裁判例が確認されている。
- ▶ 他方で、侵害品である部品・原材料等を用いた製造業者を含め、製造業者に対して損害賠償責任を否定した裁判例は確認できなかった。
- ▶ また、損害賠償の免責に関する法改正の動きも確認できなかった。

	 韓国	 ドイツ	 米国
特許権侵害の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 (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)
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 (連邦司法裁判所、GRUR 1986, 803, - "Formstein" PatG 1981 §14.)。	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))。
備考	- 過失の推定の軽減が認められた裁判例はない(カン・ミヨンス「知的財産権侵害による損害賠償責任における無過失責任の法理導入の必要性とその方向性」『知財研究』第17巻第2号)。 - 他の被告の要求に応じて侵害品を製造した製造請負業者に対し、過失の推定が軽減されなかった裁判例あり(大法院 2019年10月17日宣達 2019タ222782, 222799 (併合))。 (現地法律事務所の回答より) - 調査した範囲において、過失の推定規定の法改正に向けた議論は確認されず。	(現地法律事務所の回答より) - 特に製造業者に対しては自動的に過失が推定される。 - 稀な例外として、商社や輸送業者といった非製造業者について過失が認められなかった裁判例あり。 - 特許訴訟における被告の過失について、産業界や学界で議論されることは少なく、特許権を侵害する事業者には過失があるというのが一般的なコンセンサス。	(現地法律事務所の回答より) 米国の特許制度上「無過失責任」を課することが稀な場合があるとの考えや意見が米国で表明されていることは承認していない。

諸外国の事例②

	 イギリス	 フランス	 中国
特許権侵害の損害賠償請求に故意又は過失等を要するか	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	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)がな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(主観的要件)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(客観的要件)賠償責任を負わない(専利法77条)。
備考	- 単なる販売業者である被告企業について、特許権者の特許を知らなかったことは合理的であると結論付けた裁判例あり(Texas Iron Works Inc.'s Patent [2000] RPC 207)。 (現地法律事務所の回答より) - 過去100年ほどの間に、被告が特許法第62条(1)の申立てを主張して成功したケースとして把握できている事例は10件にも満たない。 - 特に研究開発部門や独自の特許部門を持つ企業が特許法第62条(1)の申立てを成功させることは難しいと考えられている。	(現地法律事務所の回答より) - 部品を購入して、その部品を組み込んだ製品を製造した製造業者が部品に関する特許権侵害をした場合、当該製造業者は「侵害品の製造者」に該当する。 - 製造者以外の販売、使用等の行為については、侵害者に完全な知識があったことが認められた裁判例として確認できたものは4件に限られる。 - 第L615条1に関して、法改正に関わる議論は承認していない。	- 主観的要件と客観的要件は相互に関連しており、販売される製品を明確な出所から合法的なルートを通じて合理的な価格で入手し、正常な市場取引規則に従っており、販売行為が信頼性の原則に符合し、取引慣例に符合していることと販売者が証明できれば、主観的要件を満たしていると推定される(最高人民法院知産法庭裁判書(2019)摘要)。 (現地法律事務所の回答より) - 輸入行為の場合、合法的出所の抗弁はできず、輸入業者が賠償責任を負わなければならない。

調査研究のまとめ及び検討の方向性

調査研究のまとめ

- 過失推定規定が事業上の懸念や問題と認識する意見は極めて限定的であった。
- 原材料、部品等の供給元との責任分配のために、売買契約の際に特許権侵害を念頭に置いた条項を契約に盛り込むことが一般的であることが確認された。
- 特許権侵害における損害賠償責任については各国において種々の制度が存在するものの、日本の制度・運用が特異であるとの事実は確認できず、各国の法改正の動きも確認されなかった。



検討の方向性

- 現在の法制度を維持しつつ、今後の裁判例の蓄積や国際動向を注視していくべきではないか。

<知的財産制度に関するその他の論点>

11. 差止請求権の制限

(1) 現状と課題

差止請求権の行使の在り方については、従前より特許制度小委員会を始め様々な場で議論が行われてきたが、賛否両論が存在する等により、明確な方向性は示されず、継続的に検討することとされてきた。

直近では、令和2年度の特許制度小委員会取りまとめにおいて、「権利の保護強化と技術の幅広い利用のバランスを図る観点に十分留意しつつ、検討を進めることが適当である。」¹⁸とされた。これを受けて、特許庁は、令和3年度に「標準必須特許と消尽に関する調査研究～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について～（標準必須特許編）」¹⁹を実施し、標準必須特許に基づく差止請求権について企業・有識者にヒアリングを行ったが、安易な差止請求は認められないとする企業が多い一方で、ビジネス保護のために差止請求は必要とする企業も相応数おり、差止めを全く認めないとする企業はほとんど見られなかった。

(2) 本懇談会における議論

本懇談会では、「どのような交渉をすれば差止めを受けないかについて、2010年頃から欧米の判決を通じて日本企業も理解が進んできている。」「当初は技術の普及を促しておきながら後から突如差止めや高額な賠償を請求する等の場合は、裁判所において、民法の規定に基づき権利濫用が認められる可能性がある。」等、現行の制度を是認し、現時点において早急な法改正を行う理由はないとの見解が多かった。一方、「今後問題が生じた場合に遅滞なく対応ができるように検討は進めておくべきである。」「最近では標準必須特許ではないが使用せざるを得ない特許についての問題も生じている。」「差止めの制限についての検討は積極的に行う必要がある。」といった意見もあった。

(3) 今後の検討の方向性

以上を踏まえ、引き続き、権利の保護強化と技術の幅広い利用のバランスに十分留意しつつ、状況を注視していくことが適当である。

【提示された御意見】

- ・ 大きく手を入れる状況ではないと思っており、事務局が提示した方向性に賛同する。
- ・ 産業界から特に要望が強くないということであれば、あえて法改正するまでもない。SEPの問題が落ち着いているということであれば、法改正の必要性が減ったという理解になるのではないか。他方、将来のことを考えると、標準化団体に入っておらずFRAND宣言もしていない者が、最初は普及を促していたのに突然高額な賠償や差止めを請求するという事態も将来的にはあり得なくもない。米国ではRambus事件のような事案があるが、日本であればそのような場合は民法の一般原則により権利濫用に該当するということを懇談会の報告書に書いておくことで、訴訟を起こす前の段階で権利濫用と主張しやすくなってよいのではないかと。特許法の条文を変える必要は無いと思っている。

¹⁸ 特許制度小委員会報告書「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方-中間とりまとめ-」45ページ（令和2年7月）
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf

¹⁹ https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_0502.pdf

- 令和2年が最後の特許制度小委員会での議論となっており、その後ドイツで法改正があったが、最近の声としては、SEPというよりも、多数の特許が入っている製品中の一部が権利を踏んでいて差止めというのは過剰ではないかという議論に移っているかと思う。ただ、そこまで早急に規定を変えるような事案ではないという声が大きいのであれば、そのような結論になるのではないかな。
- 経済学の合理性の指標であるパレート効率性の考え方によると、賛否両論の中でも、全体の利益が増加するなら措置した方がよく、減少するならやめた方がよいということになる。今回は後者の意味での賛否両論だと理解するが、例えば今後仮に調査研究を行う場合、難しいとは思うものの、賛成・反対の業界毎のGDPシェア等、経済全体のインパクトを考慮したロジックや考慮付けをやると納得感が高まるのではないかな。
- 2020年辺りから、欧米の判決の中でどのような交渉をすれば差止めを受けないかについて明らかになりつつあり、日本の業界でも理解が進んできているところ、現時点で早急に条文化というほどの根拠は見当たらない。他方、やはり検討は進めていく必要はある。最近、Non SEP問題という、SEPではないがSEPを使う際に実質上侵害せざるを得ない特許について、FRAND条件ではない内容で交渉をされることもあるといった問題も生じている。日本があまり参加できていない標準もあり、そのような標準に関わるSEPを他国が独占して多くのビジネスに使用される事態になったときに備えるために、条文上どのような手当ができるかの研究自体は進めておいた方がよいのではないかな。
- 依然として賛否両論なので、事務局提案に賛同するが、技術が急速に進歩し世の中が大きく早く変化する中、いざ法改正必要なときに遅れることがあってはならないので、継続的に状況をウォッチし、適時に議論できるようにしておいてもらえるとありがたい。
- かねてより差止請求権の制限規定を入れるべきだと思っており、積極的な検討を行うことが望ましい。

現行特許法における規定と課題

- 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる（特許法第100条第1項）。
- この差止請求権の行使には、損害賠償請求権の行使とは異なり、故意・過失といった主観的要件を必要とせず、客観的に権利侵害行為があれば、原則として請求可能である。
- 差止請求権の行使は実施者たる企業等に与える影響が少なくないことから、例えば以下のような場合に差止請求権の行使を制限すべきとの意見がこれまで寄せられてきた。
 - ・ パテント・トロール / 特許不実施主体（PAE）による権利行使がなされる場合
 - ・ 標準必須特許に基づくホールドアップを引き起こす権利行使がなされる場合
 - ・ 製品に対する寄与度の低い特許に基づき権利行使がなされる場合

＜特許法（昭和34年法律第121号）＞
（差止請求権）

第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 （略）

これまでの有識者による検討経緯

- 差止請求権の行使の在り方については、これまでも様々な場で議論が行われてきたものの、賛否両論が存在するなどにより、明確な方向性は示されず、引き続き検討することとされてきた。

取りまとめ時期	検討主体	差止請求権の制限に反対する主な理由
平成21年12月	特許制度研究会 （特許庁長官の私的研究会）	・ 中小企業等が市場の拡大や独占を目指すために差止請求権が極めて重要 ・ 途上国において強制実施許諾の利用が拡大する等のリスクがある
平成23年2月	特許制度小委員会	・ 「パテントトロール」の問題が顕在化しているとはいえない ・ いわゆる「パテントトロール」を定義することは困難であり、どのような場合に差止請求権の行使を制限するのか明確化できない ・ ホールドアウトの問題が発生するおそれがある ・ 寄与度が低い技術は権利濫用法理を適用できる可能性がある / 特許回避が容易
平成27年5月	知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理タスクフォース	・ 差止請求権の行使の制限を法定化することについては、特許権の価値が下がる懸念があるため、慎重な対応が必要である ・ 新興国や途上国における我が国の技術の保護が損なわれることがないように十分な配慮をすべき
平成28年3月	知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理システム検討委員会	・ 差止請求権の制限については例外的に行われるべきであり、基本的には、権利濫用法理や競争法などにより、個別事業に応じて対応することが適当

令和2年7月 特許制度小委員会 取りまとめ

- ・ 本小委員会の審議においては、差止請求権の行使は、権利濫用の範囲内で制限されるべきことについて異論はなかったが、具体的にどのような場合に権利濫用となるかについては、様々な要素を考慮しつつ、ケース・バイ・ケースで判断することが適当であるとの意見が多く出された。
- ・ また、差止請求権の行使が権利濫用に当たる場合は制限される旨の特許法で規定することについては、それが特許権を弱めるというメッセージにつながりかねないことや、考慮要素を狭めるおそれがあるといった観点から、慎重な意見も見られた。
- ・ こうした状況を踏まえ、特許法において差止請求権の行使に関する権利濫用の明文化については、上記のような懸念を払拭し、差止請求権の制限があくまで例外的なケースであることが明らかとなるような規定の仕方が法制上可能かどうかを含め、今後、引き続き検討していくことが適当である。
- ・ なお、この論点については、権利の保護強化と技術の幅広い利用のバランスを図る観点に十分留意しつつ、検討を進めることが適当である。

最新のヒアリング結果とそれを踏まえた今後の方向性

- 令和2年の特許制度小委員会における取りまとめを受け、令和3年度の調査研究（※）において、標準必須特許に基づく差止請求権について企業・有識者にヒアリングを実施したが、差止請求権の制限について賛否両論が寄せられた。その後、必ずしも状況の変化は認められない。
- ⇒ 引き続き、権利の保護強化と技術の幅広い利用のバランスに十分留意しつつ、状況を注視すべきではないか。

※ 標準必須特許と消尽に関する調査研究～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について～（標準必須特許編）

令和3年度調査研究：企業・有識者へのヒアリング結果（抜粋）

<標準必須特許に基づく差止請求権>

- ✓ SEPの差止請求権自体は否定しないものの、技術の普及を大義として標準規格としてきた背景を鑑みると、安易な差止請求は容認できません。〔国内企業〕
- ✓ 国によって考え方の違いはありますが、差止めがないと交渉にパワーが入りませんので、前提条件が色々つくにしても、何らかの形で差止請求権は当然あるべきと考えています。〔海外企業〕
- ✓ 基本的には特許権には差止請求権があってしかるべきと考えます。SEPの性質上、何でもかんでも差止めというわけにはいかないもので、何らかの条件付きで認めるべきだと思いますが、条件が厳しすぎると、特許権の効力を弱めてしまうと考えます。〔国内企業〕
- ✓ 一般論としては、SEPに限らず差止請求が制限される場合があることを特許法に明文の規定で入れてもよいと考えますが、現状の権利濫用論による差止制限で対応できると考えます。〔国内有識者〕

<まとめ>

安易な差止請求は認められないとする企業が多いが、ビジネス保護のために差止請求は必要とする企業も相応数おり、差止めを全く認めないとする企業はほとんど見られなかった。

12. 懲罰的損害賠償・利益吐き出し型損害賠償

(1) 現状と課題

懲罰的損害賠償・利益吐き出し型損害賠償については、継続的に検討がなされていた論点であるところ、令和2年度の特許制度小委員会及び令和4年の政策推進懇談会においても改めて検討を行い、裁判動向等を注視し、導入の必要性が高まった段階で改めて検討することとされた。

(2) 本懇談会における議論

本懇談会では、上記(1)の方向性について大きな異論はなかった。その上で、議論の中では、中小企業において、訴訟に係る資金や時間、人材の不足から、知財侵害を受けても泣き寝入りせざるを得ない等の事例を聞くと、権利侵害の抑止効果を高める制度設計が必要であり、例えば、懲罰的損害賠償制度や利益吐き出し型損害賠償制度を参考に、我が国にふさわしい制度を導入すべき旨の意見があった。知財侵害の抑止の重要性については認識が共有されたが、懲罰的損害賠償・利益吐き出し型損害賠償制度については、損害賠償制度の基本原則との適合性に留意すべき、制度導入に対するニーズが高くなく制度が濫用されることでビジネスが脅かされるリスクが大きいのではないかと、令和元年改正以降の判決における損害賠償額の認容状況を見て全体として実効的な制度設計ができているのかを見ていくことが必要ではないかと等の意見があった。

(3) 今後の検討の方向性

国内外の動向を注視しつつ、知財侵害の抑止²⁰の在り方について適時に検討を行うことが適当である。

【提示された御意見】

- ・ 知財侵害を受けた中小企業の悲痛の声を聞いている。例えば、訴訟する資金、時間、人が足りないため、泣き寝入りをせざるを得ない、訴訟費用のほうが高く、勝訴したけど損害賠償があまり取れなかったという話もあった。経営資源が潤沢な企業は訴訟費用が多額になっても、中小企業と違って全く困らないということも聞いたことがある。諸外国では、懲罰的損害賠償や利益吐き出し型賠償制度が既に導入されている。賃上げ原資の確保には、生産性向上や付加価値向上により、稼ぐ力の強化が必要であり、知財は、その「稼ぐ力の種」だと思う。仮にこの稼ぐ力の種である中小企業の知財が侵害され続けているとすれば、これは日本にとって大きな損失だと考える。そもそも、侵害された後に訴訟を起こして取り戻すことは、中小企業にとってとても負担が大きい。それより、侵害が起らないよう事前に制度設計するというコンセプトチェンジが必要。知財侵害の抑止強化に向け、例えば懲罰的賠償制度や利益吐き出し型制度などを参考に、我が国にとってふさわしい制度を、ぜひ英知を結集して検討し、導入してほしいと願っている。

侵害したら後で痛い目に遭う、侵害し得ではない、といったことを分からしめる制度が必要。賠償額が増えているからよいというものでもない。

²⁰ 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 年改訂版」(令和6年6月) 8 ページ

「④知的財産の侵害抑止

中小・小規模企業・スタートアップが保有する知的財産の侵害を抑止するため、政府による実態調査や、適切な知的財産取引のための指針の徹底、知財取引アドバイザーボードの開催等を通じて、知的財産を侵害させないための取組を行う。」

- ・ 知財侵害の抑止強化については同意するが、懲罰的賠償制度や利益吐き出し型賠償制度を参考にした制度の導入を検討するのは尚早であり、損害賠償制度の基本原則への抵触や、他の制度への影響の大きさというところの議論がまだ十分ではない。最近の裁判例で従前より高額な賠償が認められている状況もあるので、現状にも留意して、よくよく注意して状況を見ながら検討すべき。
- ・ 明らかに悪意や故意、加害目的の侵害について何らかの手を打つのはオプションとして当然あり得るが、完全な模倣品やクローン品に対して、まず求めるものは差止であって高い賠償額を求める話ではなく、懲罰賠償等のニーズは現時点ではそれほど高くないと思う。むしろ、懲罰賠償等を導入した結果それが濫用されることでビジネスが脅かされるリスクの方が今は大きいのではないかと。今は様子見でよいと思う。
- ・ 権利侵害への抑止効果を高める制度が必要というのはそのとおりであると思う。他方、(過去の議論において) 抑止の手段として、一般的に皆が懲罰賠償を求めているかということ、そこまではなかったと理解していた。
- ・ 知財高裁の HP で毎年統計が公表されているので、令和元年前後の判決の認容額の比較は可能。そのような資料を見れば状況が分かるのではないかと。
- ・ 令和元年改正に至るまでに、特許制度小委員会を含めかなりの議論が行われた。懲罰的賠償については、いわゆる3倍賠償を導入したとしても、1に3を掛けても3になるだけで、米国のように100でも最大3倍にするのとは効果が大きく異なるので、まずは1倍のところをよく検討してはどうかということになり、令和元年改正に至った。その際、同改正前の法律を適用した事例ではあるが、当時の知財高裁で注目判決がいくつか出ており、それを注視すべきではないかという議論もあった。令和元年改正後の裁判例の動向を追いきれていないが、いま現に当時の議論を超える指摘があるとの認識ではない。一方、権利侵害の抑止効果を高める制度設計が必要という点には賛成である。そのうえで、抑止効果を高めるために何が必要であるかについて、懲罰的賠償等を含めて検討してほしい旨の意見があったが、今後それを集中的に検討すべきかは令和元年改正の効果を見た上で必要があればというのが適当ではないかと。
- ・ 大企業がスタートアップ企業やベンチャー企業からこのような技術があるという話を聞いて、それを盗んで自分のものにしてしまうという事例を念頭におくと懲罰賠償も必要かもしれないが、より必要なのは訴え提起を用意するための弁護士費用賠償ではないかという議論がかつてあった。他方で、懲罰賠償が導入されるとパテント・トロール的な濫用的な権利行使が出てくる可能性もあるので、大企業含め被告側で費やした弁護士費用を原告側に持たせるという形の弁護士費用賠償もあった方がよいのではないかと、あるいは片面的な原告側だけの弁護士費用賠償ならばよい、という議論はあったが、結局流れた。令和元年改正前後の知財高裁の判決の中で、4億円程度の損害賠償と5000万円程度の弁護士費用を認めたという画期的な判決もあり、このような意欲的な判決が出てきているのであれば法改正は不要ではないかという機運だったかと思う。民事法の分野で法改正をするというのは、判例法の形成を裁判所に任せておくとなかなか歩を進めない、判例が大分固まってきていて、そこを変えるためには法改正がないと難しいといった場合にふさわしいものである。令和元年改正以降の在り方を見て、全体として実効的な制度設計ができているかといった観点が必要。もし検討課題に加えるということであれば、懲罰賠償・利益吐き出し型賠償というよりは、権利侵害の抑止効果を高める制度設計を総合的に議論しましょうという方がいいのではないかと。

13. 一事不再理の考え方の見直し

令和4年の政策推進懇談会における取りまとめ内容を受けて、令和4年度の特許制度小委員会において検討を行った結果、「現時点では、法改正せず、現状の運用の更なる周知等を行うこととするのが適当である。ただし、今回法改正をしないことが、無効審判制度の濫用を容認することを意味するものではなく、今後、実務の動向を注視しつつ、状況が変化した場合には、本小委員会において改めて検討すべきである。」²¹とされたところ、今後も状況を注視することが適当である。

14. ライセンス促進策の検討

令和4年の政策推進懇談会及び令和4年度の特許制度小委員会において検討を行ってきたところ、特許制度小委員会の報告書において、「ライセンスの実施につながる政策効果がより高いと考えられる、実際にマッチングを進める上での障害として指摘されている具体的な課題に応じた施策を講じることが適当である。」²²とされた。この提言を踏まえた取組の一つとして、令和6年1月から、INPITが開放特許情報のバルクデータの提供を開始した。

また、企業が主体的に（主に「国内で」、「自ら」に開発した知財に限る。）開発した特許権のライセンス所得や譲渡所得等に減税措置を適用するイノベーション拠点税制（イノベーションボックス税制）が新設され、令和7年4月1日から施行する方向で調整が進められている。

以上を踏まえ、上記のような、新たに導入される又は導入された各措置の動向を注視することが適当である。

15. 共有特許の考え方の見直し

令和4年の政策推進懇談会における取りまとめ内容及び本懇談会の検討結果を受けて、個々の状況に応じて適切な契約が行われるよう、引き続き「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書 ver2.1」の周知等の取組を続けることが適当である。また、知的財産推進計画2023において、施策の方向性として、令和5年3月に策定・公表された「大学知財ガバナンスガイドライン」の大学への浸透を図ることとされているところ、同ガイドラインの大学への浸透状況を注視することが適当である。

【提示された御意見】

- ・ 大学側に非常に良い技術があれば、企業側は喜んで開発費を払うし、それを大学側と共有することについても全くやぶさかではない。ただ、企業の契約担当者の中には、契約して権利を得たものは譲りたくないという気持ちも出て、自社が実施する可能性が低く、実施が何年後かになるかもしれない件まで、ライセンスアウトを拒否しているような例があったのかもしれない。その場合には、確かに産業の発展には貢献していないということになるが、普通、自社がビジネスを

²¹ 特許制度小委員会報告書「知財活用促進に向けた特許制度の在り方」9ページ（令和5年3月）

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/230310_tokkyo-seido/tokkyo-seido.pdf

²² 前掲注21・27ページ

事実上ギブアップしている状況であれば、ライセンスアウトをした方が経営上正しいであろうというのは容易に考えられることだと思う。ただ、これは大学側に強い技術がある場合の話である。

実際に起こっていることは、地方の大学と地場の企業の間の共同研究開発ということで、地方の大学と地方の企業がより強い結びつきの中で、協働で地域に貢献することもある。例えば、地域の雇用を確保するとか、共同研究開発をしてそれを一緒に盛り上げて地場の企業を繁栄させようといった気持ちで締結している契約も非常に多いが、地方大学の先生や地場の企業の方々からは、モデル契約書として使えないといった意見も聞いている。

もともと、そのような様々な事情に鑑みて契約の交渉をし、契約を締結することが普通であり（「さくらツール」のようなものも公開されたと思う）、モデル契約書が（全ての状況において）好ましく、推奨されるといった書き方にはならないようにしてもらいたい。

地方大学の収入を考えると、地場企業との結びつきは非常に大事で、例えば、地場企業と共に共同開発した技術が、その地方大学からライバル企業に簡単にライセンスされてしまうのであれば、地方の企業は地方の大学に投資しなくなる。そうすると、強い技術を持っている大学はよいかもしれないが、そうではない大学の存続問題が生じる可能性がある。それを勘案すると、このモデル契約書は、強い技術を持っている大学と企業の付き合い方の例を示すものであって、全ての大学と企業との付き合い方を表したものではないということを述べておきたい。

16. 審判・裁定の料金改定

令和4年の政策推進懇談会における取りまとめ内容を受けて、令和4年度の財政点検小委員会において検討を行った結果、「①特許庁全体の収支、②事務処理コスト、③諸外国との料金水準を考慮し、料金改定の要否を検討したところ、直ちに料金を見直す必要はない」²³とされた。以上を踏まえ、審判・裁定の料金については、当面現状維持とし、引き続き財政状況等を注視した上で、必要に応じて料金見直しの要否を検討していくことが適当である。

²³ 第5回財政点検小委員会「資料1：特許特別会計の財政運営の状況について」47～48ページ

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/zaiseitenken_shoi/document/05-shiryuu/01.pdf