

特許庁政策推進懇談会中間整理（令和6年6月27日） 【資料集】

特許庁政策推進懇談会中間整理（令和6年6月27日）は[こちら](#)



目次

I .はじめに	2
II .各論点の検討について	5
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	5
2 . 仮想空間における意匠の保護	19
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）	38
4 . ePCTによるオンライン出願・発送の導入	49
5 . 公報におけるプライバシーの保護	53
6 . 国内優先権に基づく先の出願のみなし取下げの廃止	56
7 . 商標Web出願の導入	62
8 . 意匠法条約への対応	65
9 . 仮想空間における商標の保護	68
10 . 損害賠償の過失推定規定	70
11 . 差止請求権の制限	82

I. はじめに

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

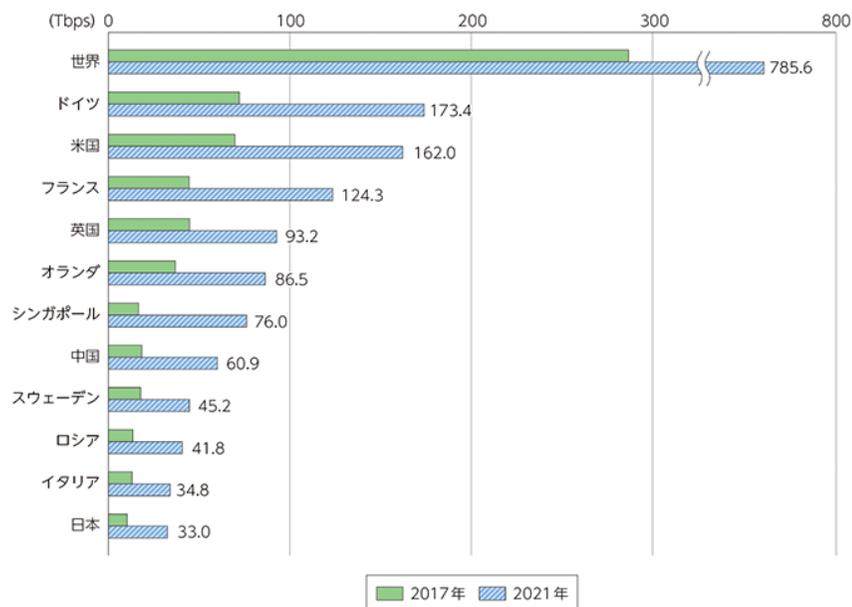
- 特許制度や意匠制度などの産業財産権制度は、発明やデザインを保護することで発明者・創作者に対してインセンティブを与え、新たな発明・創作を奨励している。これは高い技術力や魅力的なデザインによって付加価値を生み出す企業の創出につながり、我が国産業の発達に資すると考えられる。
- 近年、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術等を活用して、製品やサービスに加えて業務そのものや組織を変革し、競争上の優位性を確立すること、すなわち、DXの推進が求められている。
- 昨今、DXの観点で、特に以下3つの技術進展に伴う変化が顕著であり、イノベーションの源泉である発明・デザインを今後も適切に保護していくため、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
**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**

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

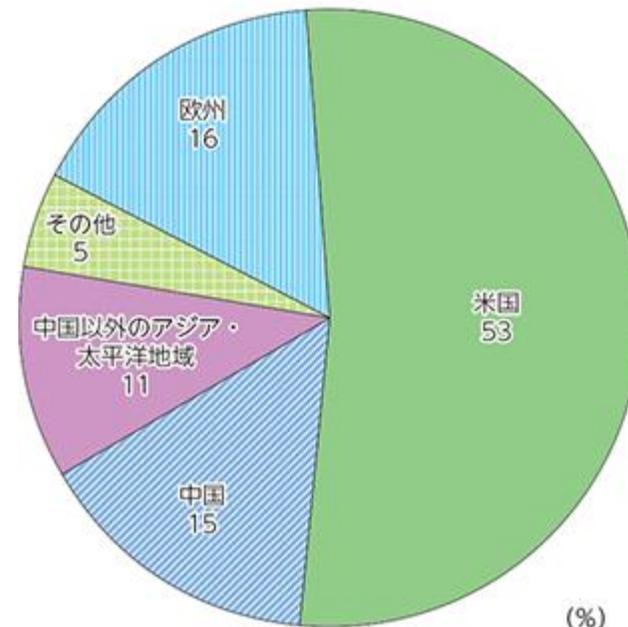


※地域分類はTeleGeographyの定義に基づき、地域計はデータの取れる構成国の合計値。

(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

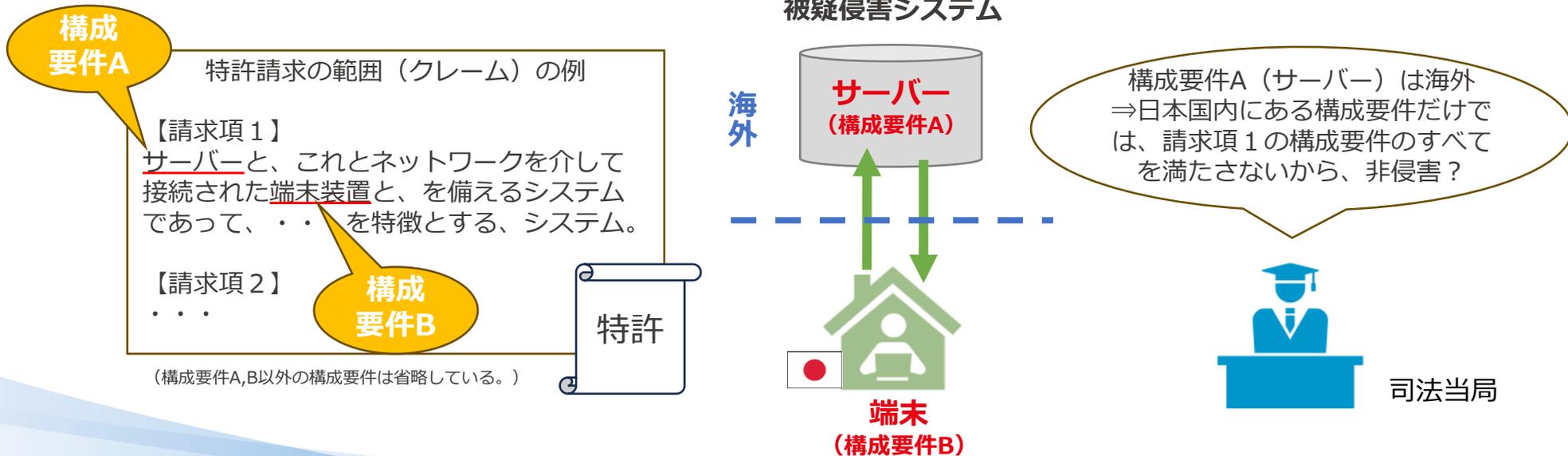
<https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/datashu.html#f00245>

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。

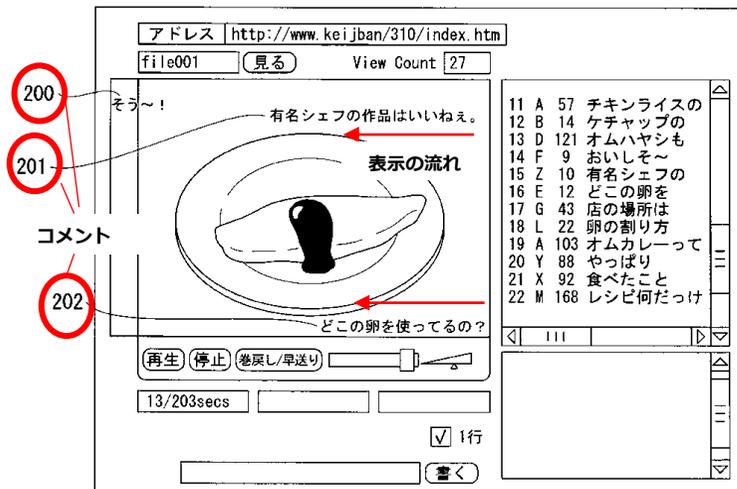


ドワンゴ対FC2事件について

- ▶ 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

ユーザー端末における表示の例



FC2のサーバーは日本国外（米国）に存在



<原告ドワンゴの主張>
被告の行為は、原告特許権に係る

- **プログラム**の「提供」【第1事件】
- **システム**の「生産」(*)【第2事件】

に該当する。
(※サーバーと端末とで構成されるもの)

<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、直ちには、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性が生じたため、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

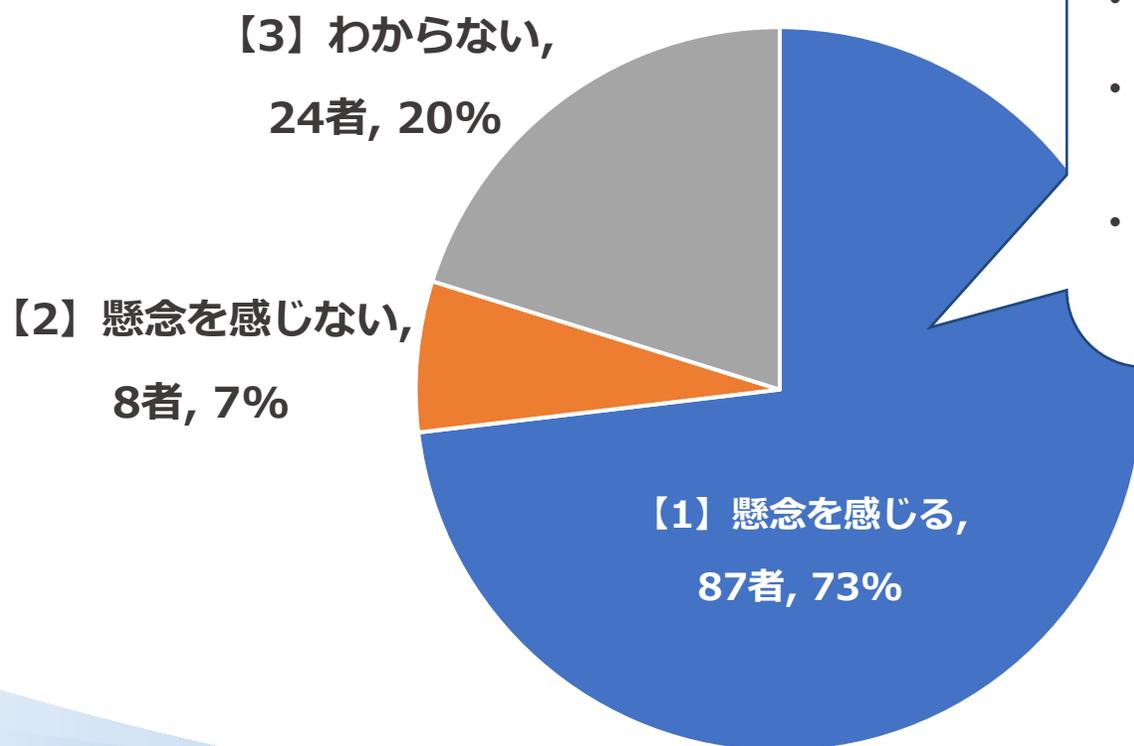
■ 有識者検討会

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）>



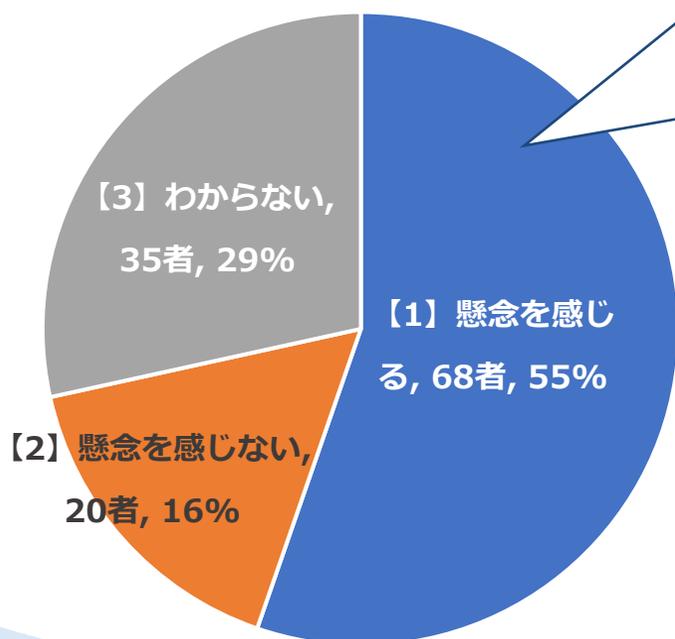
- 権利行使できるか不透明。
- 特許回避のためにサーバーを海外に置くことは容易であるように感じる。
- 特許発明の全部または一部を海外サーバーで実施された場合の侵害行為の認定の不確実性が残っていると考える。
- （裁判所による判断の）予見可能性が低いため、交渉を進める余地が少なく、権利活用の選択肢が狭まってしまう。

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。

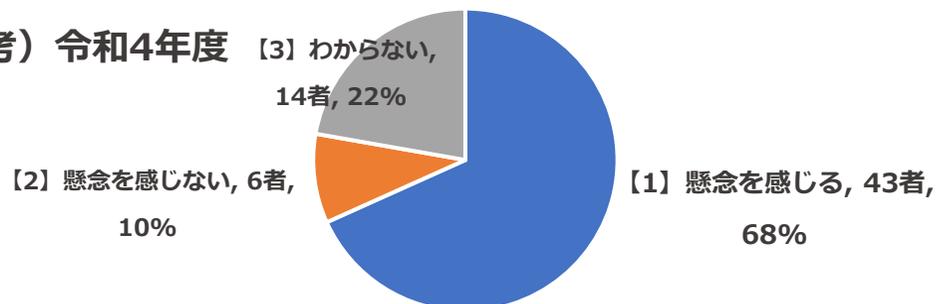
＜他者の権利の侵害に対する懸念の有無（回答者数123）＞

令和5年度



- **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。

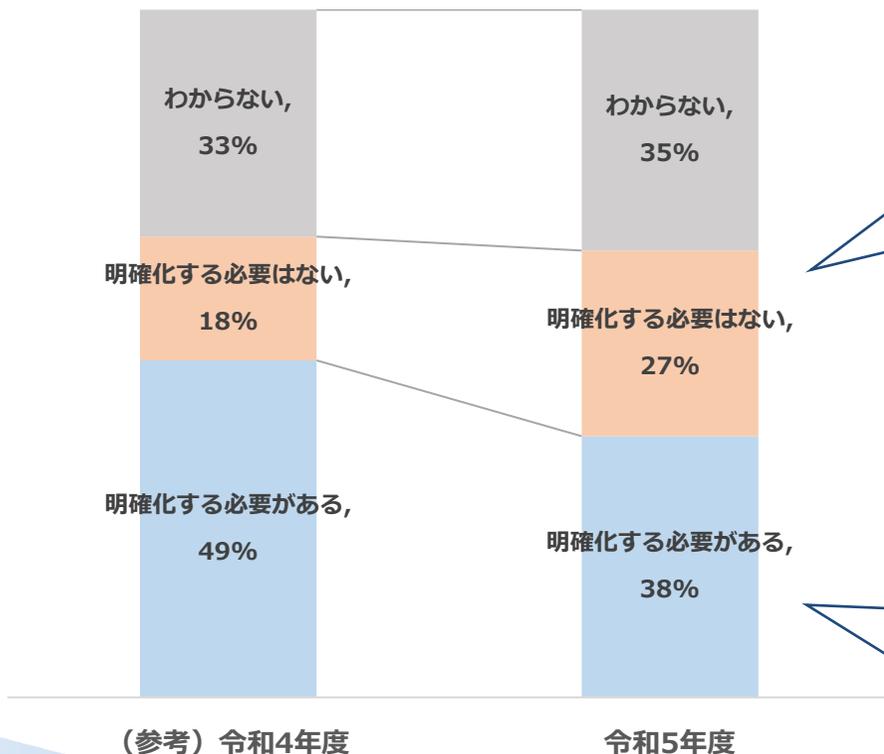
（参考）令和4年度



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。

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。
- ✓ 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。発明の技術的効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、 システムの有益な使用が得られる場所 」である。
		方法	使用 方法の一部ステップを国外で実施	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)	供給 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 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。 (※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、 効果が英国内であった と述べているとのこと。)
	EWHC 2021 (Pat) Promptu Systems Corporation v. Sky UK Limited (Promptu事件)	方法	使用 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 国内において侵害の効果を有する 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。
		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	特許方法の技術的効果は国内で生じている 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 侵害ウェブサイトを経営地及び運営主体が中国領域内である、③ 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、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、 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 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サービス事件)	方法	使用 外国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 (口) 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。

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「技術的効果」及び「経済的効果」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「技術的効果」及び「経済的効果」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ます、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「技術的効果」及び「経済的効果」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

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的効果を生じさせないよう十分考慮しつつ、意匠権等による保護の在り方について、中長期的視野で検討を深める必要がある。」

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、基本的な考え方等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ます。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效果に十分配慮し、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

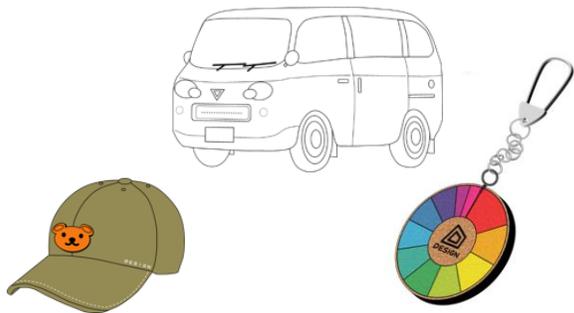
- ・既存の保護対象の実施概念について延長するもので、登録可能類型を拡大することと比較して、混乱が少ない可能性がある。
- ・一定の制限の下、現実空間の物品等の権利を仮想空間上に及ぼすこととするのであれば検討の余地があるのではないか。

※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

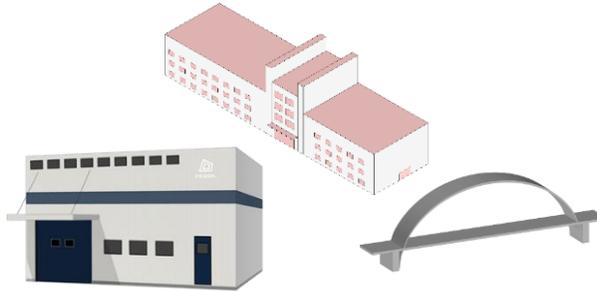


■ 物品の意匠に該当するための要件

- ・ 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

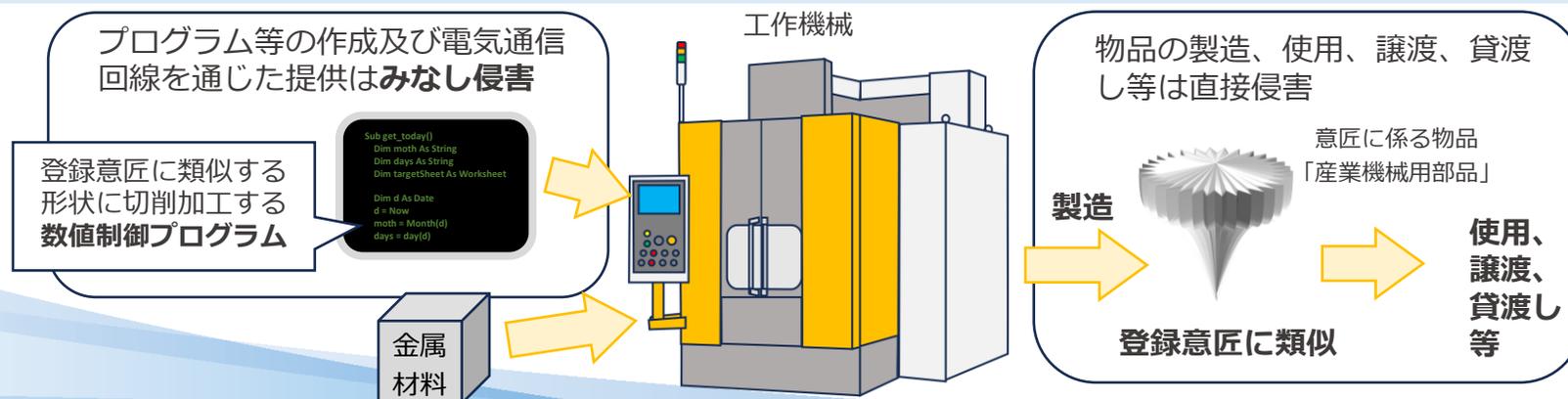


■ 画像の意匠に該当するための要件

- ・ 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



【画像左側面図】



【画像正面図】



【画像右側面図】



【画像平面図】



【画像底面図】



【画像背面図】

【意匠に係る物品】危険報知用画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は、ヘッドマウントディスプレイを装着し仮想空間のみを視覚的に認識している使用者が、現実空間の壁面や障害物等の位置を踏まえてあらかじめ設定しておいた安全に活動できる領域の境界に近づいた場合に、使用者に対して障害物や壁面に衝突する危険があることを報知するために仮想空間上に出現するアバターの画像である。【使用状態を示す参考図】に表したように、この画像が表示される場合には同時に、前記活動領域の境界の位置を示す格子状の画像とともに表示される。



【使用状態を示す参考図】

意匠法の保護対象となる画像とは認められない例



【画像左側面図】



【画像正面図】



【画像右側面図】



【画像平面図】



【画像底面図】



【画像背面図】

【意匠に係る物品】仮想空間用3Dアバター画像

【意匠に係る物品の説明】

この画像は仮想空間上に表示される3Dアバター画像である。

仮想空間内の画像意匠の登録例

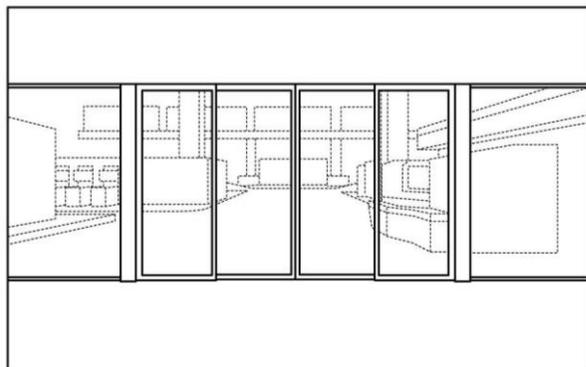
意匠登録1715416号

「デジタルショールーム用案内表示画像」

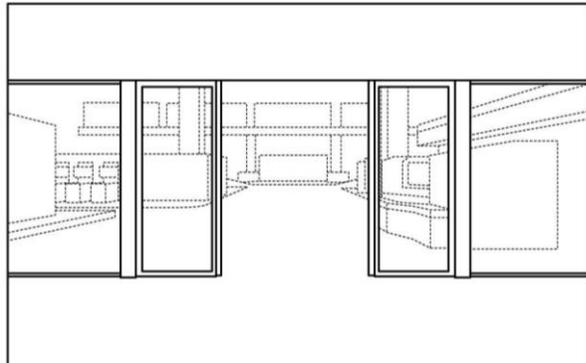
【意匠に係る物品の説明】この画像は、モニタに表示されるデジタルショールーム内を案内する機能を発揮できるようにするためのデジタルショールーム用案内表示画像である。

(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

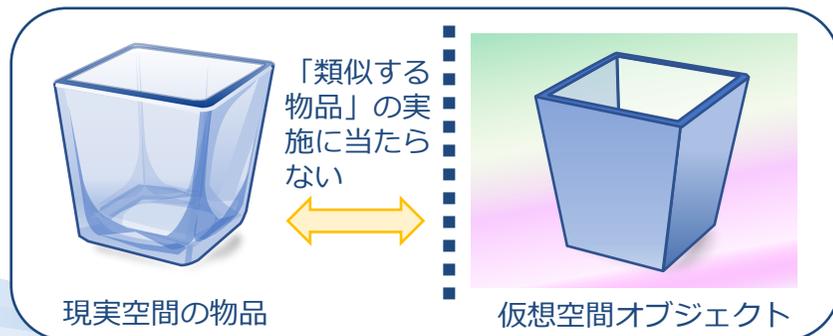


変化後を示す画像図



意匠権の効力が仮想空間に及ぶか

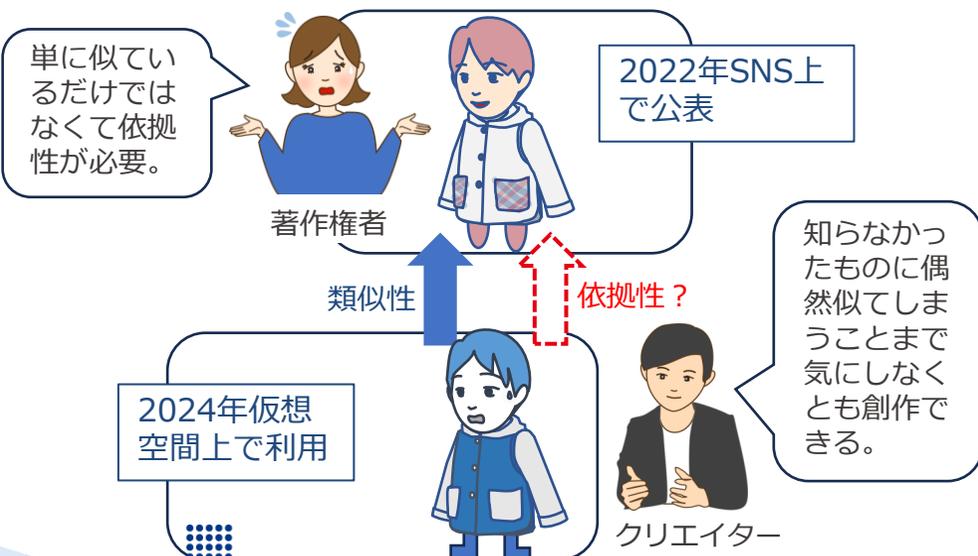
- 意匠の登録を受けた者は、業として同一又は類似の意匠を実施する権利を専有するものとされ（第23条）、当該意匠に係る物品等を第三者が無断で製造・建築し、使用し、譲渡し、又は貸渡す等の行為を、業として行えば、意匠権侵害に当たることとなる。
- しかし、物品等とその形を模した仮想空間内のオブジェクトとでは、類似する意匠に係る物品等の実施には当たらない可能性が高いと考えられる。
- このため、例えば、現実の物品等のデザインを模した仮想空間内のオブジェクトが無断で作成、販売等されたとしても、類似の意匠に当たらず、意匠権侵害は成立しないことが多いと想定される。
- 仮想空間内の画像については、「操作画像」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

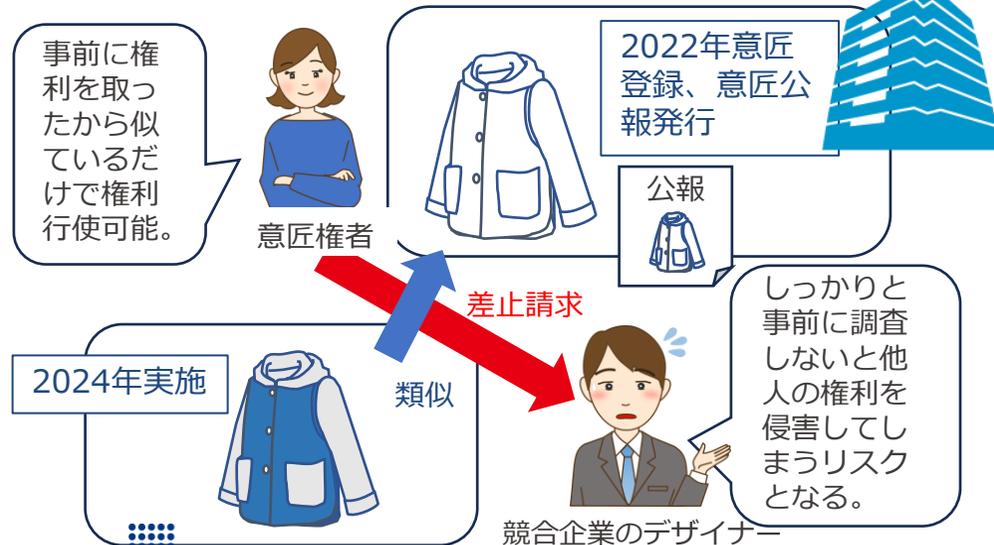
- 意匠権による保護は、依拠性の有無にかかわらず、業として同一又は類似の意匠を実施する権利を意匠権者に独占させるもの。
- 著作権とは異なり、他者の模倣だけでなく、偶然類似してしまった場合にも意匠権侵害となるため、他者の権利の調査が必要となる。
- このような保護の対象範囲を仮想空間におけるコンテンツに広げた場合、依拠性を侵害要件とする著作権法により規律されてきたコンテンツ分野の慣行に大きな変更を迫るとされ、創作したデザインを安心して使えなくなるといった不安により、クリエイターの創作活動に対する萎縮効果を生じさせる等の懸念が指摘されている。

依拠性を要件とする場合（著作権の考え方）



裁判例では、既存の著作物に接する機会がなかったためその存在、内容を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者は、著作権侵害の責任を負わないとされている。

依拠性を要件としない場合（意匠権の考え方）



権利は公示されており、客観的に類似していれば先行者が後発者に権利行使可能。このような権利が仮想空間のコンテンツを対象とすると、萎縮効果を生じるとの声がある。

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。（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】）
- これまでも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】）

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>

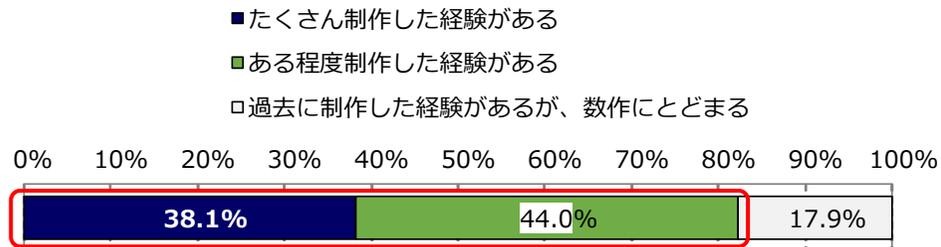
- デザイン制作の実態
 - ・ 制作経験の有無
 - ・ 関与度（現在、将来）
 - ・ 主な制作形態
 - ・ 収益方法、収入額
 - ・ 他者のコンテンツや製品の参照
 - ・ 現実空間の製品等のデザイン
- 模倣、紛争経験の実態
 - ・ 模倣された経験
 - ・ 模倣の内容等
 - ・ 模倣への対応、対策
 - ・ 模倣されてよいと思うかどうか
 - ・ 模倣されていないかどうかの把握
 - ・ 他者のコンテンツや製品等を模倣等したとのクレームを受けた経験
 - ・ 他者からの模倣に関するクレームへの対応
 - ・ 他者の模倣をしないための調査や確認
- 保護と利用のバランスに関する意識
 - ・ 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

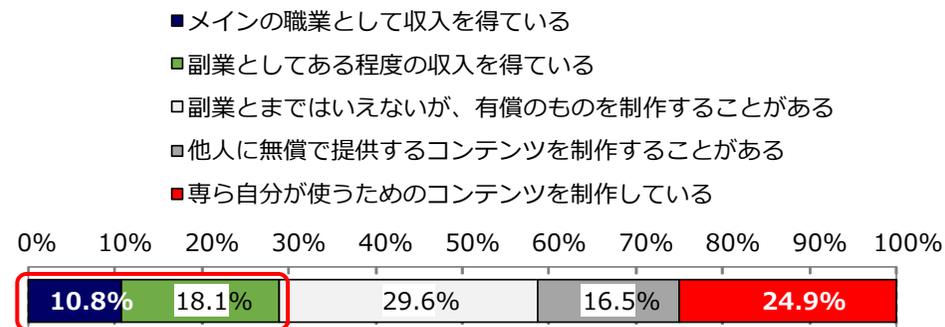
- アンケート回答者の属性は、仮想空間での利用を想定したデザイン創作の経験者、ある程度以上の制作経験がある（「たくさん制作した経験がある」及び「ある程度制作した経験がある」の合計）者が82.1%と多数を占めており、「数作にとどまる」者は17.9%であった。
- また、現在、ある程度以上の収入を得ている（「メインの職業として収入を得ている」及び「副業としてある程度の収入を得ている」の合計）者は28.9%と、約3割の者は仮想空間での利用を想定したコンテンツのデザイン制作により収入を得ている。

<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

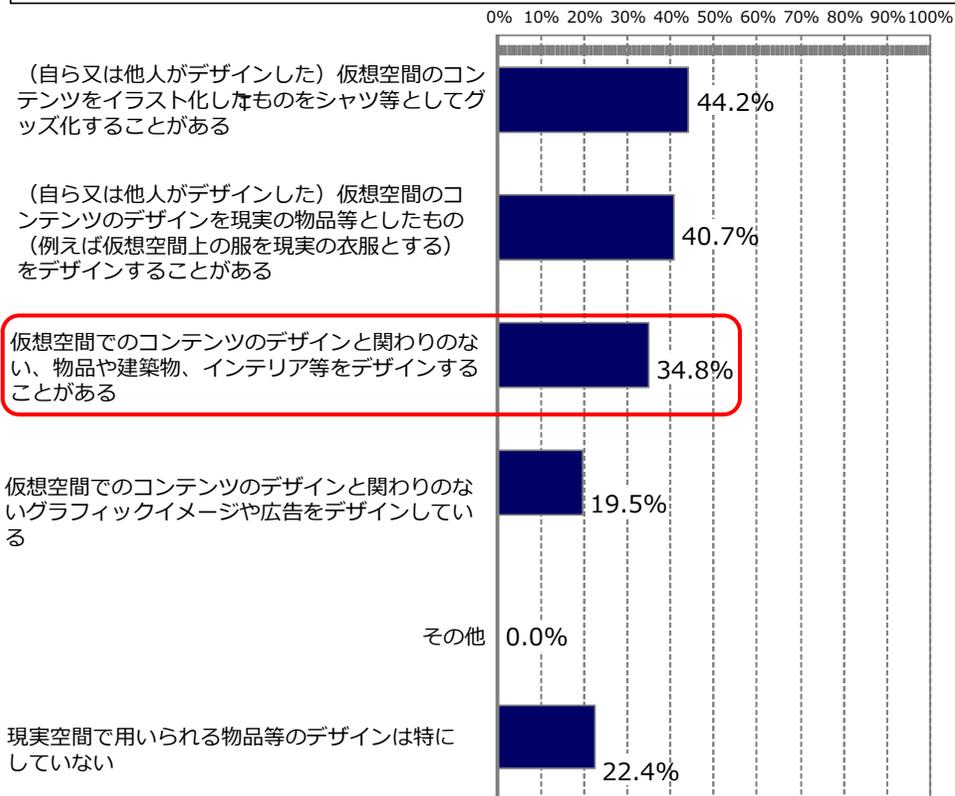


アンケート回答者の属性

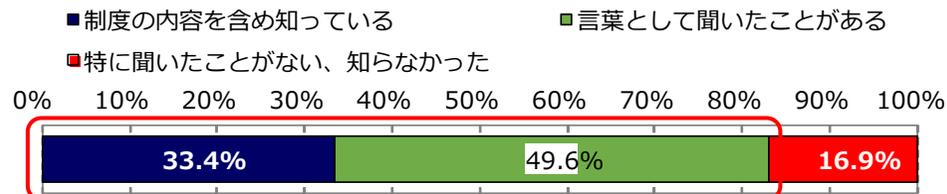
- アンケート回答者には、仮想空間でのコンテンツのデザインと関わりのない、現実の物品や建築物、インテリア等をデザインすることがある者が含まれており（34.8%）、仮想空間のみで創作活動を行う者に加え、仮想空間と現実空間をまたいで創作活動を行う者からも回答を得ている。
- 意匠制度についての知識や利用経験を有する回答者も多く含まれている。

＜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

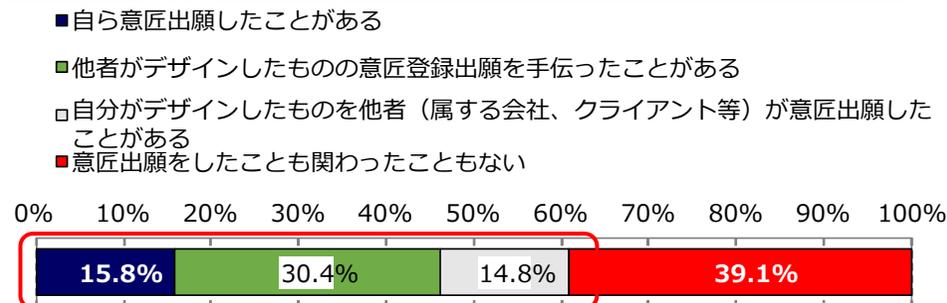


あなたは、特許庁に出願手続をすることで、物品や建築物、内装や操作画像、表示画像等のGUIについて最大25年ビジネス上独占できる意匠制度についてご存じですか



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



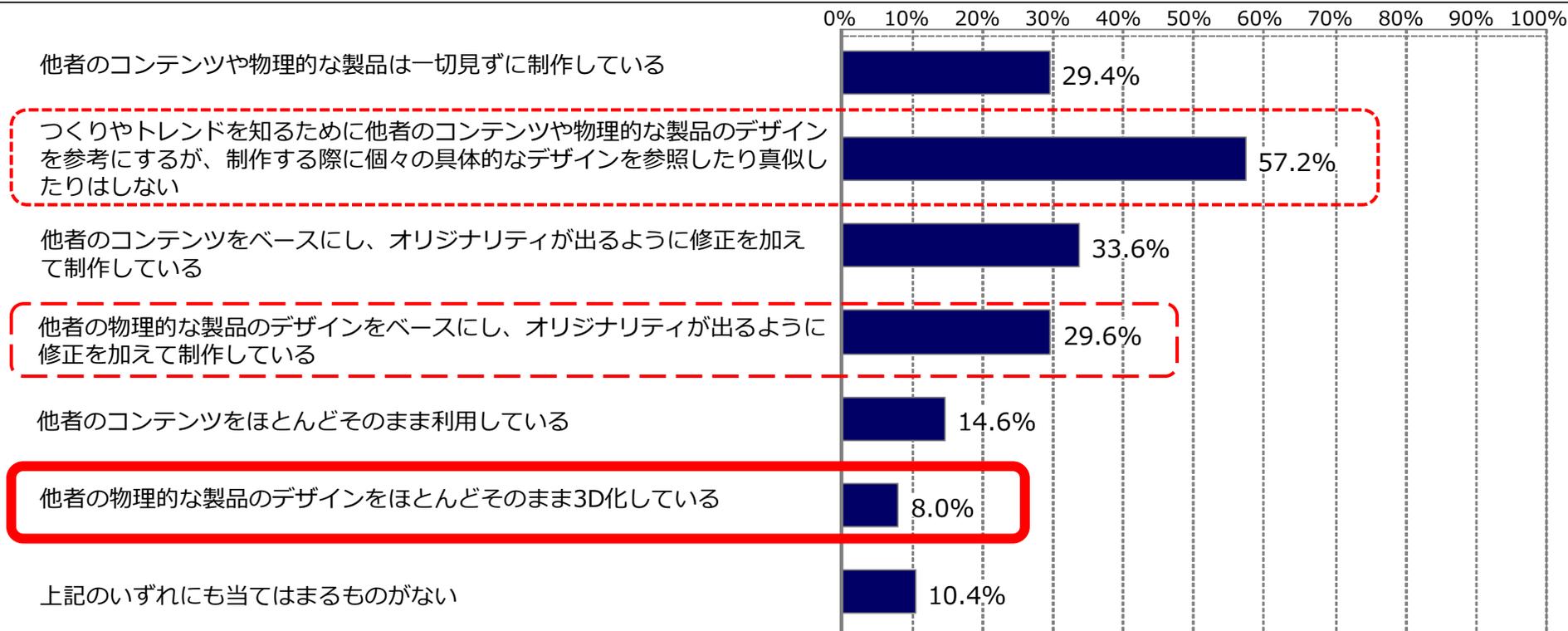
60%以上が意匠出願に関与した経験あり

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



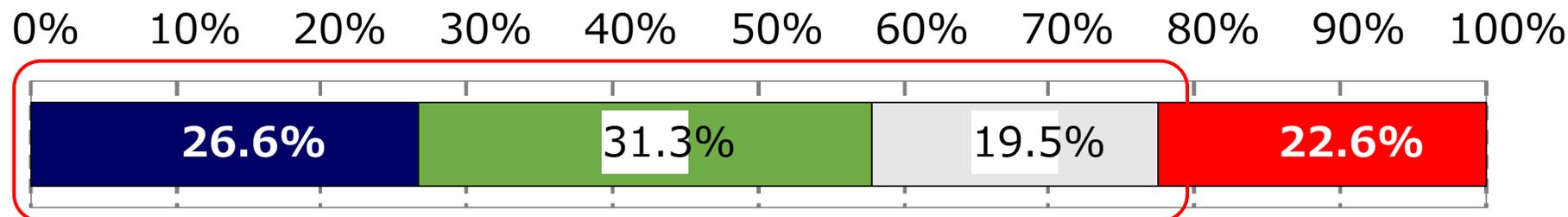
他者の模倣をしないための調査や確認の状況

- 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可能性がある
- 調査や確認等をしない

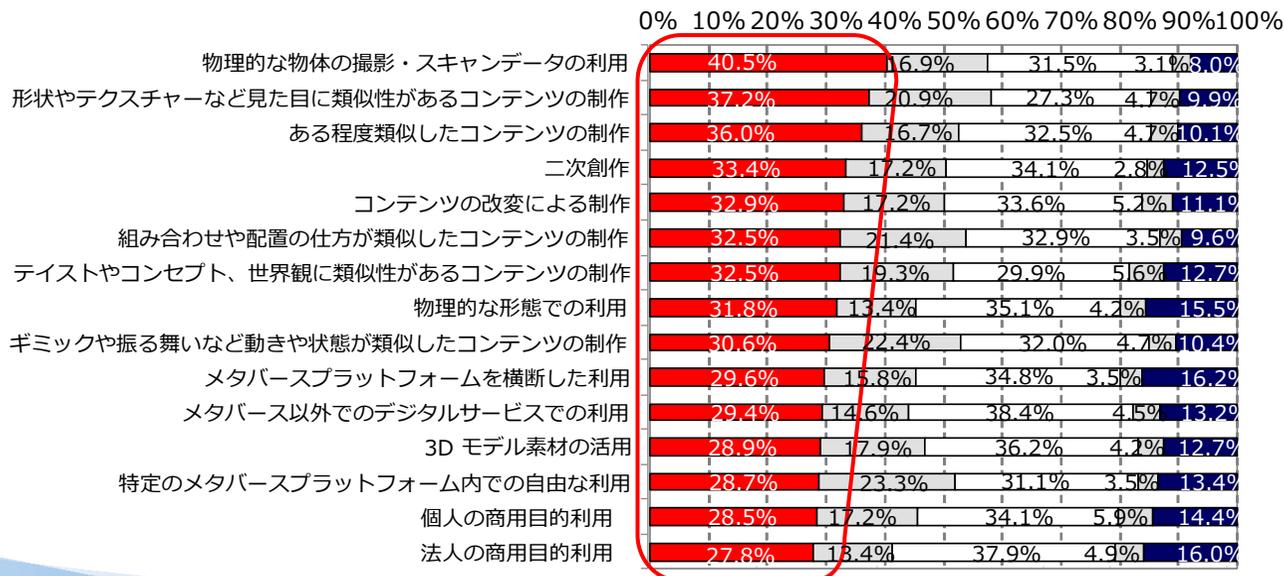


創作シーンごとの保護と利用のバランス

- 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、そのままよい □どちらともいえない
 □現状行い難く、そのままよい ■現状行い難いが、しやすくすべき



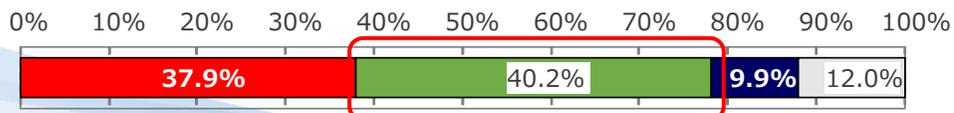
仮想空間におけるデザインの保護と利用のバランス

- 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）調査するようになる」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くなったりするとしたら、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せんか

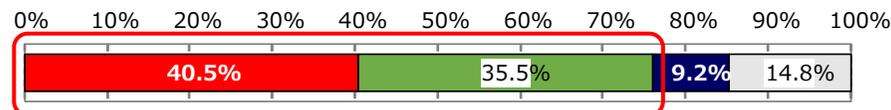
- せっかく作ったものを使えなくなったり、金銭を他者に支払わなければならなくなったりするかも知れないので、デザインを制作することを躊躇する（リスクを負ってまでデザインを制作することは控える）
- せっかく作ったものを使えなくなったり、金銭を他者に支払わなければならなくなったりするかも知れないので、デザインを制作する際にそうならないよう調査するようになる
- たまたま第三者のコンテンツに似ることはない（又は可能性が低い）ので、特に影響はない
- よく分からない



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

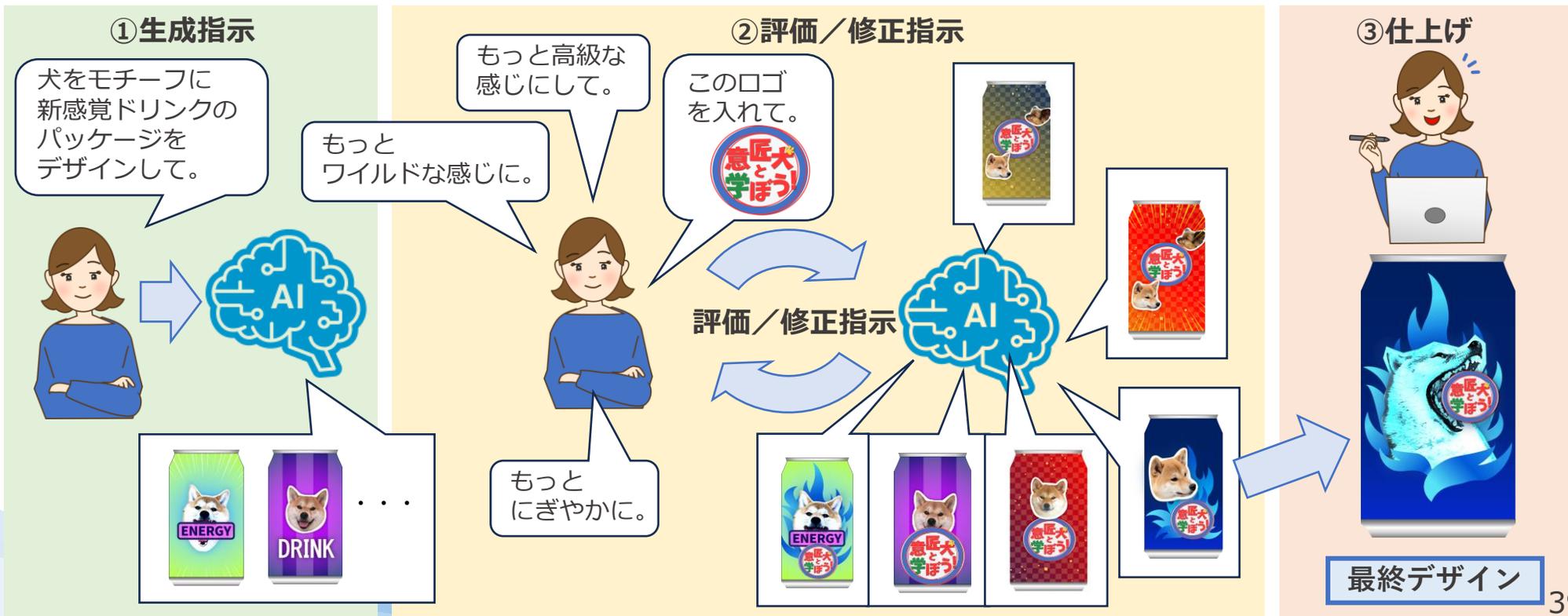
- 意匠法においては、これまで、仮想空間におけるデザインについて、現行法で保護されるものと保護されないものを整理し、明確化を行ったところ。
 - 仮想空間のデザイン創作に関する意匠法の保護対象の範囲及び保護と利用の在り方について、クリエイターの意識調査をした結果、保護対象の拡大によって一定程度、萎縮効果が生じる可能性があるものの、保護と利用のバランスについては、仮想空間内であっても権利が保護されることを望む意識があると判明した。
- ⇒ 現行の意匠法で保護対象としていないコンテンツ等にまで保護対象を拡大することには、引き続き慎重であるべきと考えられるが、従来、意匠法の保護対象である現実の物品等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）

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

新型!?



新規性を喪失した意匠

(将来のデザインの権利化を制限)

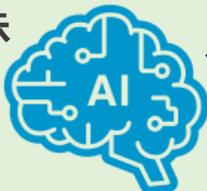
生成AIによるデザイン予想

① 第三者による新デザインの予想 (生成AIを活用)

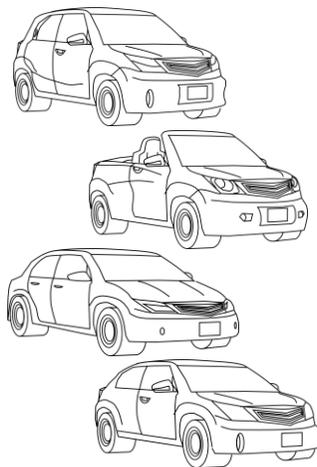
新型車のデザインを予想して。



生成指示



生成



② 公開

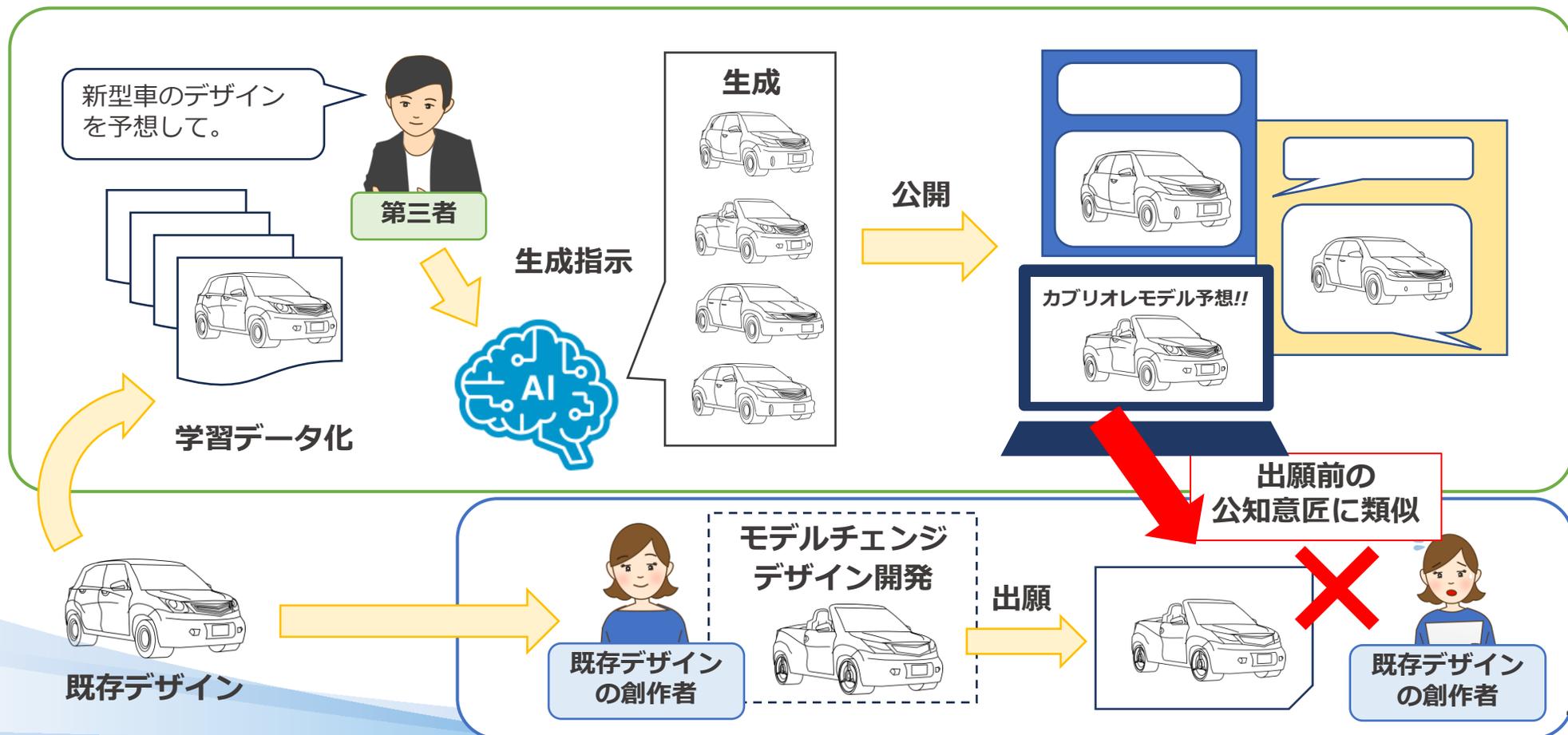


大量の新規性を喪失した意匠
(将来のデザインの権利化を制限)

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>

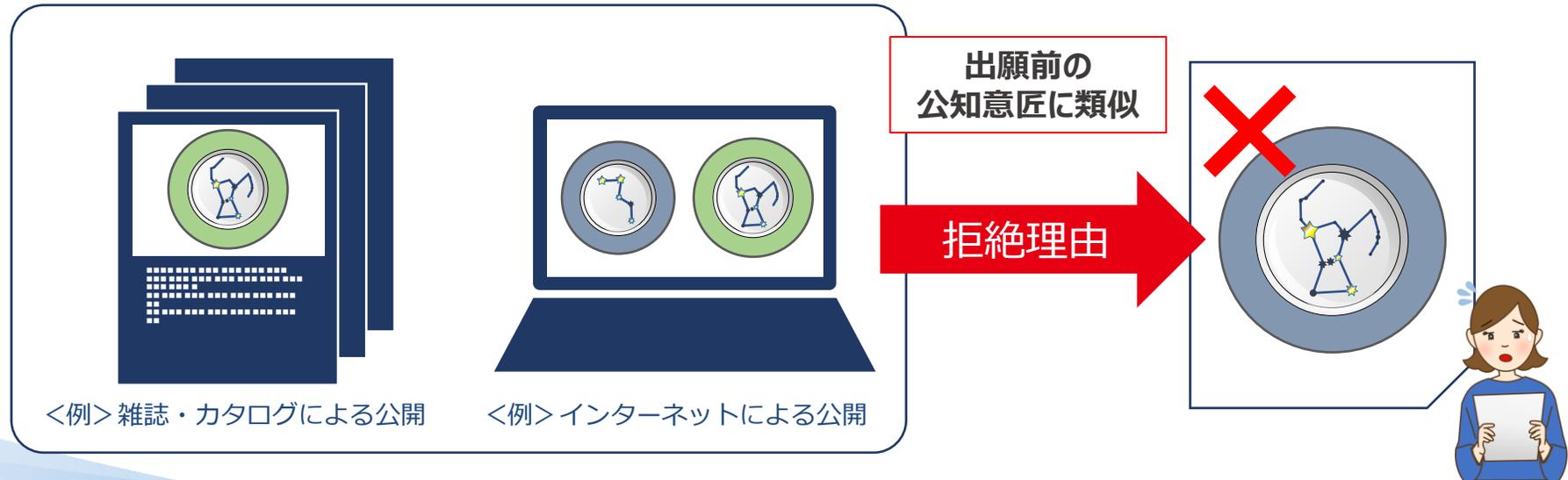


意匠の新規性喪失について（現行制度）

- 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）。

出願前の公開意匠（公知意匠）

出願に係る意匠



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の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き場合は、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。

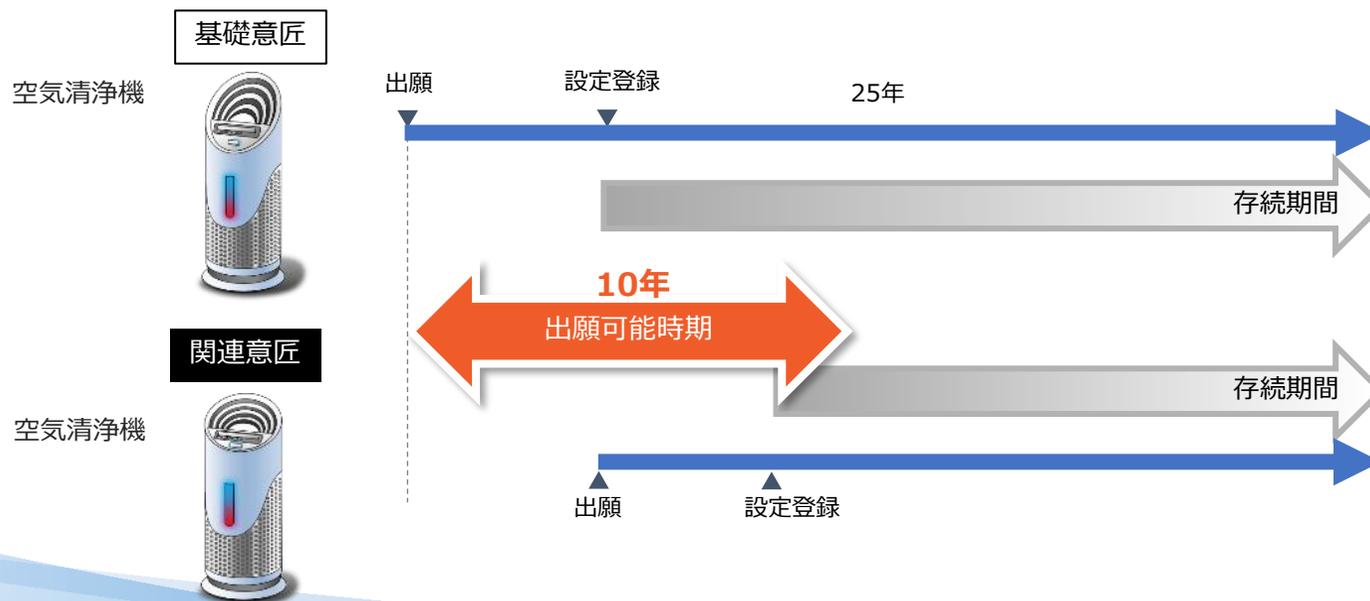
（略）このようにみても、内外国特許公報等への掲載は、意匠法4条2項の「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する」場合には当たらないと解するのが相当であり、原告の主張は失当である。

（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以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っ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な。
- 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な。



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な。

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。

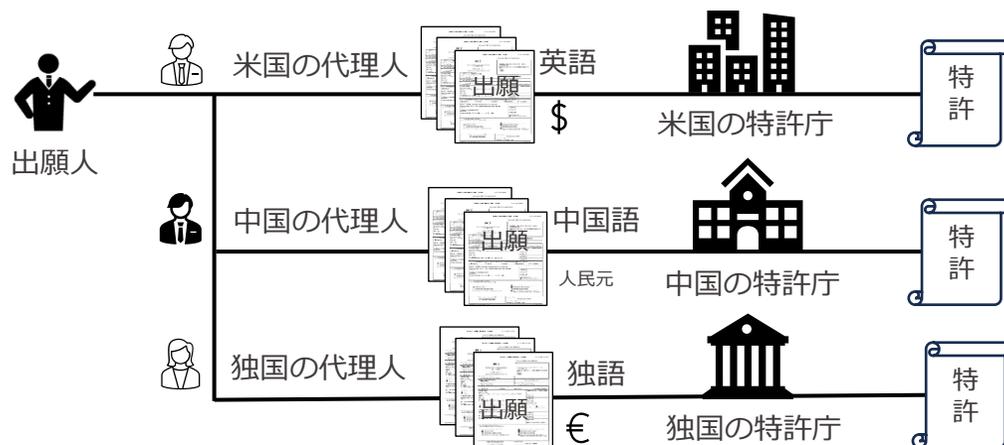
4. ePCTによるオンライン出願・発送の導入

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

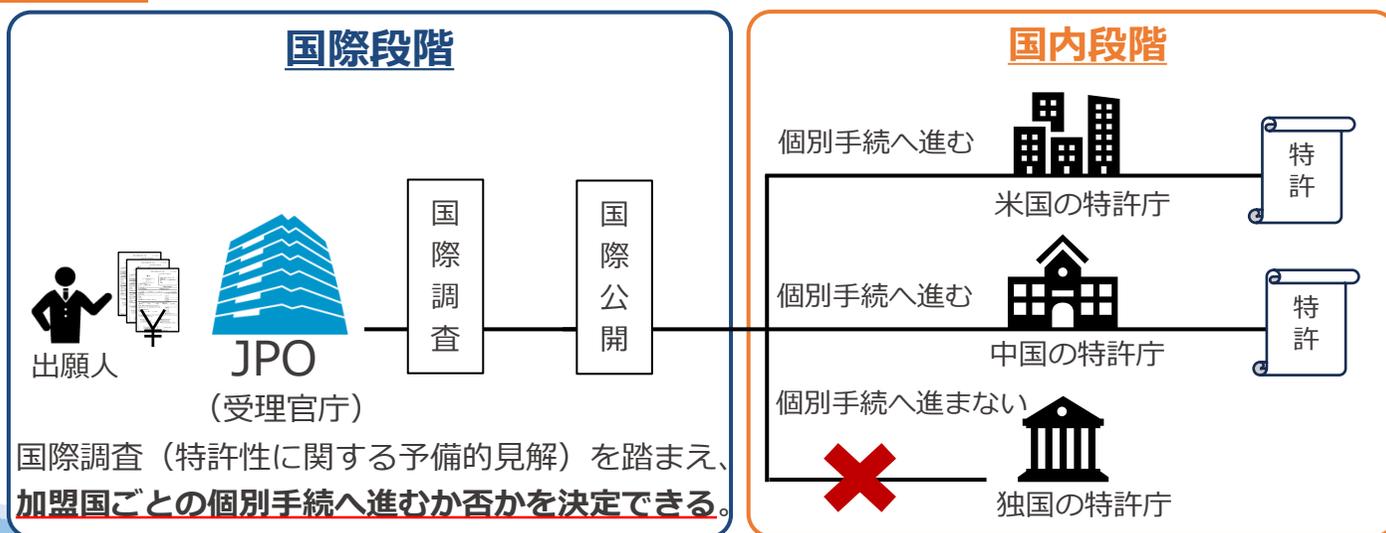
- 各国は、特許権を取得するための手順を独自に定めているため、その国の様式、言語により出願書類を作成する必要がある。
- 出願国数が多くなればなるほど、全ての国に対して迅速に手続を行うことは困難。



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）を活用した手続き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

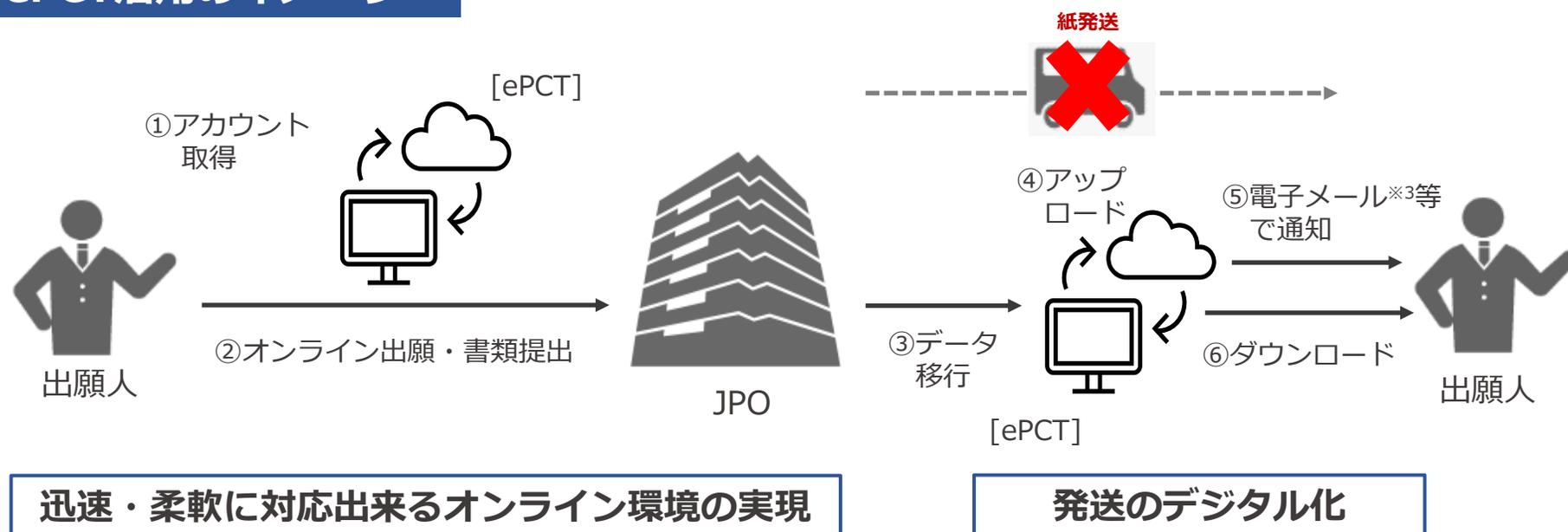
 出 願 人	出願機能	PCT国際出願・中間書類の提出、入力支援
	閲覧機能	出願の書誌情報や書類の閲覧・ダウンロード
	管理機能	電子メールによる通知、国際出願の情報等を閲覧する権限の管理
 官 庁	受理機能	PCT国際出願・中間書類の受理
	オフィス機能	通知・国際調査報告書等の作成
	通信機能	出願人・WIPO・参加官庁との通信

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「発送したものとみなす」という考え方がある。

ePCT活用のイメージ



5. 公報におけるプライバシーの保護

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>

JP 2007-123456 A 2007.5.20

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号
 特開2007-123456
 (P2007-123456A)

(43) 公開日 平成19年5月20日 (2007.5.20)

(51) Int. Cl.	F I	テマコード (参考)
G 0 1 B 12/345 (2006.01)	G 0 1 B 12/34	1 0 1 B 2 E 1 1 0
G 0 2 C 9/87 (2006.01)	G 0 2 C 9/87	Z N A 3 B 0 0 5
G 0 1 B 67/89 (2006.03)	G 0 1 B 67/89	Z
G 0 1 B 12/345 (2006.03)	G 0 1 B 12/345	U
G 0 1 B 34/56 (2007.01)	G 0 1 B 34:56	

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	特願2006-123456 (P2006-123456)	(71) 出願人	390000011 特実 花子
(22) 出願日	平成18年9月10日 (2006.9.10)		東京都千代田区霞が関 4-2-1
(62) 分割の表示	特願2004-332299 (P2004-332299) の分割	(74) 代理人	123456789 弁理士 代理 太郎
原出願日	平成16年8月8日 (2004.8.8)	(74) 代理人	234567891 弁理士 代理 次郎
特許法第64条第2項第4号の規定により図面の一部または全部を不掲載とする。		(72) 発明者	発明 太郎 神奈川県横浜須賀町1丁目2200番地

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「情報の必要性と意義」、「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」などの観点を踏まえた上で、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

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な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

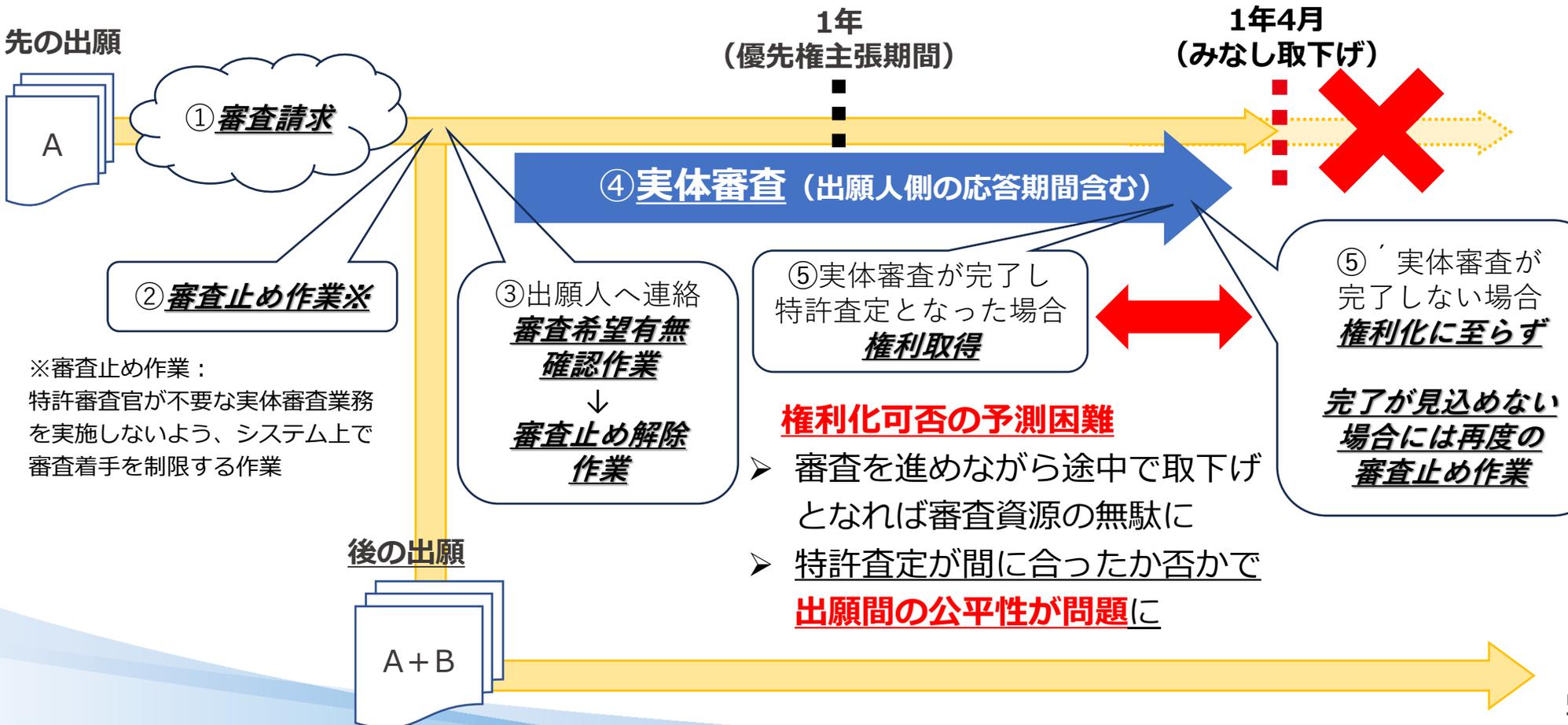
検討の方向性

- ▶ 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

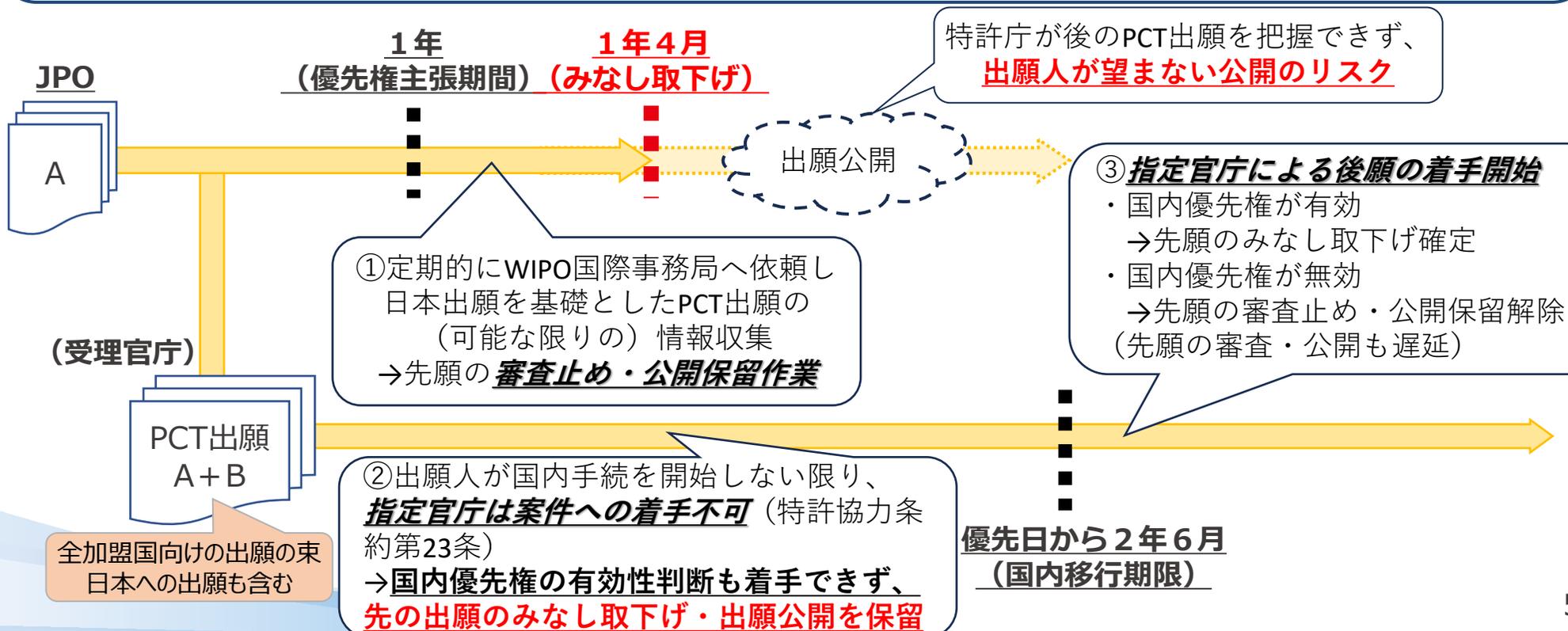
- 審査請求のタイミングや実体審査・方式審査の進捗等によって、みなし取下げまでに権利取得できるかが案件ごとに流動的であり、**権利化可否の予測困難性が課題として顕在化**（出願審査の請求・早期審査の事情説明書を提出した**先の出願がみなし取下げとなったことを不服とする行服事例※も発生**）。
- 特許庁では、先の出願の権利取得に関する出願人の意向確認や、それに基づく審査止め等の作業も実施。

※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、先の出願も頑張っただけに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。
- 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、間違っただけで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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 後願で優先日を維持したまま、先願の取扱いに関する<u>実質的な選択制の実現・出願人の選択の幅拡大</u> ➤ <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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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）</u> のとおり	➤ 先願と後願の重複審査の発生

7. 商標Web出願の導入

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減らすことができる機能等。

8. 意匠法条約への対応

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)	<ul style="list-style-type: none">□ 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。	<ul style="list-style-type: none">□ 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)	<ul style="list-style-type: none">□ 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。	<ul style="list-style-type: none">□ 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）	<ul style="list-style-type: none">□ 優先権主張の訂正や追加を許容する。	<ul style="list-style-type: none">□ 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

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「ロブロックスに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 イノベイト シーブイ

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

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）

第三百条 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。

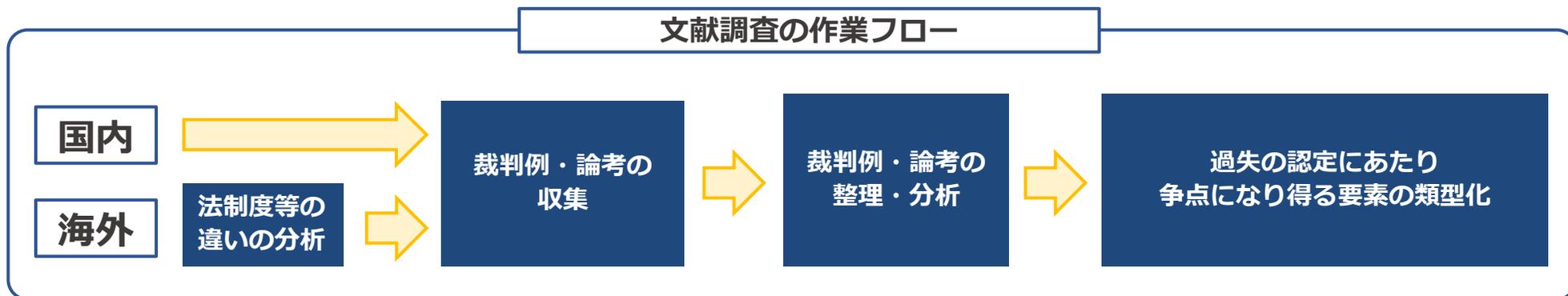
取りまとめ（抜粋）

- 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

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。

※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。

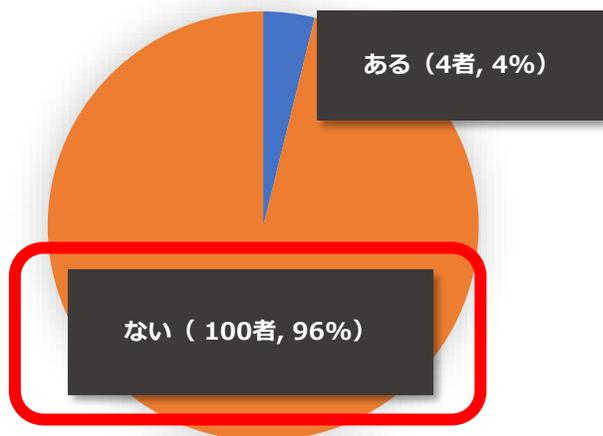
②商標権者による当該商標の使用許諾を信じ、そう信じるにつき正当な理由があるとされ過失の推定が覆滅された事例。

過失推定規定に関する認識（集計結果）

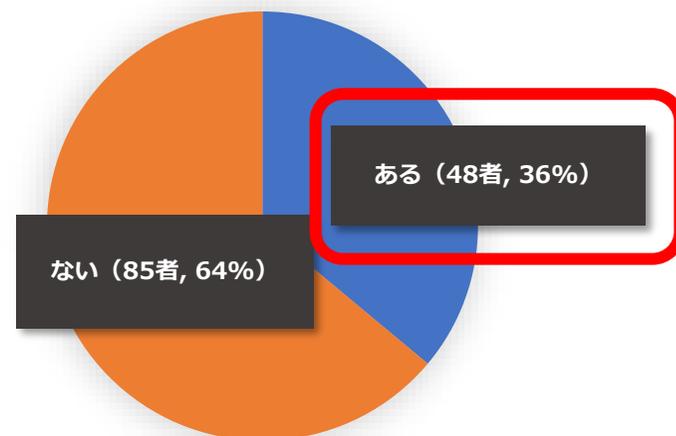
- 過失推定規定が事業上の懸念や問題となった事案があると回答した者はほとんどおらず（左図）、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになった場合、特許権を弱めることにつながる懸念があると回答した者が4割弱に上った（右図）。

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

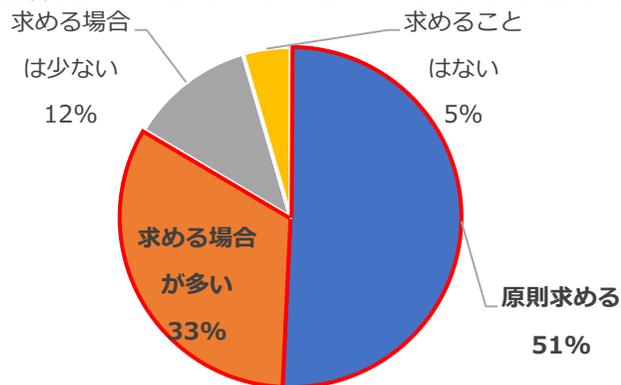
- 民法第709条の「故意又は過失」の要件は主観的要件であり、また、保護対象が無体物である性質上、立証負担は大きい。
- 一般に、川上側のメーカーよりも川下側のメーカーの方が強い立場にあることが多い状況下、色々な立場の人からの意見を聞きつつ慎重な検討が必要である。
- 特許法第103条が制定されて以降、この取決めにとり実務が行われており、通信業界では同条を巡って大きな問題が顕在化しているとは思えない。
- そもそも、「過失の推定」が争われた事件が少ないと認識。また、全ての業界が法改正の必要性を訴えている状況にはないと認識している。
- 国際調和の観点からも懸念がある。
- 特許法第103条が見直されたとしても、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て、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

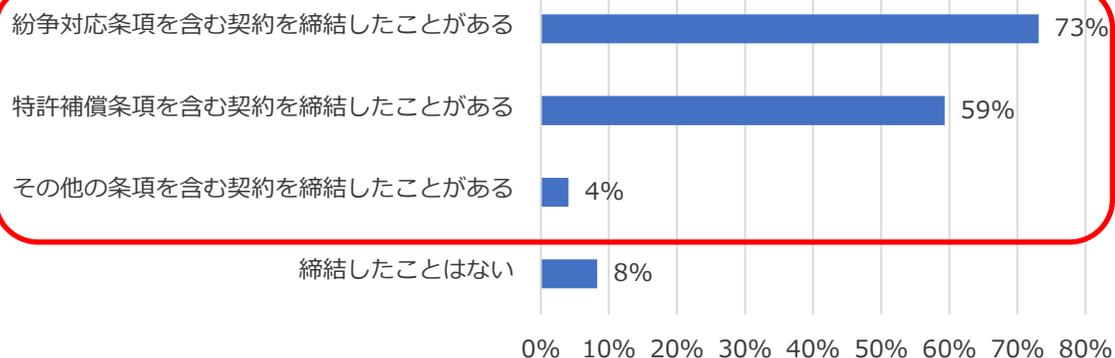
- 国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査により、原材料、部品等の供給元との責任分配のために、非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項等（※）の特許権侵害を念頭に置いた条項を契約に盛り込むことが一般的であることが確認された。
- 海外事務所等調査及び海外ヒアリング調査において、海外においても、契約に同様の条項を盛り込むことが一般的であることが確認された。

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お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	<ul style="list-style-type: none"> 過失の推定の覆滅が認められた裁判例はない (カン・ミョンス「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-」 知識財産研究第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、過失の推定が覆滅されなかった裁判例あり (大法院 2019年10月17日言渡 2019ダ222782, 222799 (併合))。 <p>(現地法律事務所の回答より)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 	<p>(現地法律事務所の回答より)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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通常過失があるというのが一般的なコンセンサス。 	<p>(現地法律事務所の回答より)</p> <ul style="list-style-type: none"> 米国の特許制度上「無過失責任」を課すことが酷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知していない。

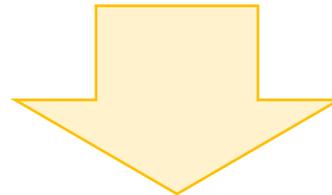
諸外国の事例②

	 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ッ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	<ul style="list-style-type: none"> 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)。 <p>(現地法律事務所の回答より)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 	<p>(現地法律事務所の回答より)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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知していない。 	<ul style="list-style-type: none"> 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(最高人民法院知识产权法庭裁判要(2019)摘要)。 <p>(現地法律事務所の回答より)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。

11. 差止請求権の制限

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)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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、個別事案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**。