

裁定制度の運用要領の改正について

工業所有権審議会 発明実施部会 事務局

令和6年12月24日



裁定制度の運用要領の改正について

裁定制度について

裁定制度：特許発明の不実施等の所定の条件下で、特許発明の実施を求める第三者と特許権者等のライセンス交渉が不調となった場合等に、当該第三者の請求により、特許権者の同意を得ることなく、国が当該第三者に通常実施権を設定し得る。（特許法第83条、第92条、第93条）（実用新案法・意匠法にも）

裁定制度の運用要領：裁定制度の手続や要件等を規定。昭和50年決定・平成9年改定。

運用要領の改正

裁定2021-1事案での審議を踏まえつつ、次の点について裁定制度の運用要領を改正。

- ① 事前協議要件の具体化（ADR活用の例示等）
- ② 検討の枠組みの具体化（特許法第93条「公共の利益のため『特に必要である』とき」）
- ③ ほか、過去の特許法改正等を踏まえた必要なアップデート

➡ **当事者の予見可能性の向上・発明実施部会における審議の効率化**

進め方

- **発明実施部会で改正を議論**
（工業所有権審議会運営規程第11条に基づき部会の議決により改正）
- **資料・議事録（発言者名除く）等を公表**
（裁定2021-1事案に関する不開示情報等への言及については非公開）

① 事前協議要件

- 特許法第83条第2項等のとおり、裁定請求にあたっては当事者間で協議を行うことが求められる。
- しかし、現行の運用要領では事前協議要件について言及なし。

運用要領の改正ポイント

事前協議要件について以下3点に言及 (2.(1)①、3.)

1. 字句の解説

「協議が成立せず」とは、協議をしたにもかかわらず成立しなかった場合をいい、
「協議をすることができないとき」とは、許諾を得る目的で話し合いを求めたが
権利者側に協議をする意思がない場合等をいうと解される。

2. ADRの活用を例示

このような場合の具体的事例としては、当事者同士の直接の協議の不成立の他に、
その後の裁定の請求を前提とした代替的な紛争解決手続（ADR）を利用したが和解に
至らなかった場合等が考えられる。

(参考) TRIPS協定31条(b)

他の使用は、他の使用に先立ち、使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特
許権者から許諾を得る努力を行って、合理的な期間内にその努力が成功しなかった場合に限り、
認めることができる。加盟国は、国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合又は公的
な非商業的使用の場合には、そのような要件を免除することができる。（略）

② 公共の利益のために「特に必要である」とき（特許法第93条）

- 現行の運用要領では、特許法第93条の主要事例が例示されるのみ。
- 議論の枠組みを示すことにより、当事者の予見可能性を高めつつ、審議を迅速化。

運用要領の改正ポイント

議論の枠組みを例示 (2.(1)⑦)

公共の利益のため「特に必要である」か否かを検討するにあたっては、例えば以下の事項を考慮することが考えられる。

- (i) 同等の公共の利益を速やかかつ適切に確保できる代替技術が存在しないこと。
- (ii) 請求人が裁定の請求に係る特許発明を利用した事業を速やかかつ適切に実施でき、公共の利益を確保できること。
(なお、特許発明を利用した事業の実施が他の法令等に基づく許認可等の対象であり、審議時の技術的な水準に照らして、当該他の法令等上必要となる行政機関の許認可等の要件に関する明白な疑義が認められる場合は、これに該当しない。)
- (iii) 裁定が被請求人に与える影響を考慮してもなお公共の利益を確保すべきであること。

③ その他の改正ポイント

●特許庁への手続や特許庁の対応を明確化

1. 行為の主体を明確化 (1.(1)①～⑤、⑨～⑬、⑮～⑰)
2. 各種手続の指定期間を明確化 (1.(1)②、④)
3. 当事者への書類提出要求について言及し、特許庁による必要な事前論点整理を強調 (1.(1)⑦)
4. 裁定職権取消及びその具体的検討方法について言及し、職権取消のリスクを可視化 (3.)

●審議会のプロセスを明確化

5. プロセスを時系列順に記載し、発明実施部会の審議の流れを整理 (1.(1)⑧～⑪)
6. 工業所有権審議会総会のプロセスに言及し、総会の議決を要する点を明確化 (1.(1)⑧、⑫～⑭)
7. 工業所有権審議会令第8条に基づく関係省庁への協力要請について言及し、専門家の紹介や関連する法令の確認等の依頼を必要に応じて行うことを強調 (1.(1)⑩(iii))
8. 意見聴取する参考人を「専門家」と具体化し、重要性を強調 (1.(1)⑩(i))
9. 「委員と協議」の文言を削除し、答申案に関する議論は部会で行うことを明確化 (1.(1)⑪)
10. 答申案に審議経過を含めるよう努める旨を規定し、審議の透明性を確保 (1.(1)⑪)

●過去の法改正等に伴うアップデート等

11. 特許法84条の2に基づく意見書に言及 (1.(1)⑤、⑨)
12. 予告登録制度の廃止に伴う修正 (1.(1)①、③、⑮)
13. 特許公報の発行機会の適正化 (1.(1)③)
14. 「無効」から「却下」への変更 (1.(1)③)
15. TRIPS協定第27条を踏まえて、不実施裁定の「単に輸入しているだけ」を削除 (2.(1)②)