

ウィズコロナ／ポストコロナ時代における
特許制度の在り方
(案)

令和 ~~32~~ 年 12 月 ~~24~~ 日

産業構造審議会

知的財産分科会

特許制度小委員会

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の開催経緯

本小委員会においては、AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方に関する検討を行った。さらに、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、ウィズコロナ／ポストコロナ時代の特許制度の見直しに関する検討を行った。

第 32 回小委員会 令和元年 9 月 10 日（火）

議事 知財紛争処理システムの見直しについて

第 33 回小委員会 令和元年 10 月 10 日（木）

議事 関係者ヒアリング

- (1) 高橋 弘史委員からのプレゼンテーション
- (2) 一般社団法人日本知的財産協会からのプレゼンテーション
- (3) 最高裁判所からのプレゼンテーション

第 34 回小委員会 令和元年 10 月 31 日（木）

議事 関係者ヒアリング

- (1) 杉村 純子委員からのプレゼンテーション
- (2) 一般社団法人日本経済団体連合会からのプレゼンテーション

第 35 回小委員会 令和元年 11 月 14 日（木）

議事 1. 関係者ヒアリング

- (1) 山本 敬三委員からのプレゼンテーション
 - (2) ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ ドイツ弁護士からのプレゼンテーション
2. AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて

第 36 回小委員会 令和 2 年 1 月 24 日（金）

議事 提案募集について

- (1) 提案募集の結果
- (2) 日本弁理士会からのプレゼンテーション
- (3) 一般社団法人日本知的財産協会からのプレゼンテーション
- (4) 一般社団法人電子情報技術産業協会からのプレゼンテーション

第 37 回小委員会 令和 2 年 4 月 2 日（木）

議事 (1) 「AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度」に関する検討の方向性
(2) 知財紛争処理システムの見直しについて

第38回小委員会 令和2年5月13日（水）

議事 （1）特許権の実効的な保護のための関連データの取扱いについて
（2）訂正審判等における通常実施権者の承諾について

第39回小委員会 令和2年5月29日（金）

議事 （1）特許権侵害にかかる損害賠償制度について
（2）差止請求権のあり方について
（3）標準必須特許を巡る異業種間交渉について

第40回小委員会 令和2年6月16日（火）

議事 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—（案）

第41回小委員会 令和2年7月9日（木）

議事 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—

第42回小委員会 令和2年11月2日（月）

議事 （1）今後の検討事項の方向性について
（2）訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し
（3）口頭審理期日における当事者の出頭のオンライン化
（4）当事者本人への証拠の開示制限（アトニーズ・アイズ・オンリー）

第43回小委員会 令和2年11月27日（金）

議事 （1）早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型（二段階訴訟制度）
（2）侵害者利益吐き出し型賠償制度
（3）災害等の発生時における割増手数料の取り扱い

第44回小委員会 令和2年12月8日（火）

議事 （1）第三者意見募集制度（日本版アミカスブリーフ制度）
（2）権利回復制度の見直し
（3）模倣品の越境取引に関する規制の必要性について

第45回小委員会 令和2年12月23日（水）

議事 ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方（案）

第46回小委員会 令和3年2月5日（金）

議事 ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方—~~予定~~—

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

委員名簿

浅見 節子	東京理科大学大学院 教授
蘆立 順美	東北大学大学院法学研究科 教授
飯田 香緒里	東京医科歯科大学 副理事 (産学官連携・オープンイノベーション担当) 統合研究機構 教授
黒田 薫	阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士 (令和2年12月8日 第44回まで)
近藤 健治	一般社団法人 日本知的財産協会 参与 トヨタ自動車株式会社 知的財産部 主査 (令和2年11月2日 第42回から)
佐藤 達文	東京地方裁判所知的財産権部総括判事
設楽 隆一	創英国際特許法律事務所 弁護士
杉村 純子	プロメテ国際特許事務所 代表弁理士
鈴木 頼子	アステラス製薬株式会社 法務部 知的財産担当部長 弁理士 日本製薬工業協会 知的財産委員会 国内政策 TF 及び海外政策 TF 委員 (令和2年11月2日 第42回から)
高橋 弘史	パナソニック株式会社 知的財産センター IP エクゼクティブエキスパート 弁理士
委員長 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
辻居 幸一	中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 (令和2年11月2日 第42回まで)
長澤 健一	キヤノン株式会社 常務執行役員 知的財産法務本部 本部長 日本経済団体連合会 知的財産委員会 企画部会長
中畑 稔	One ip 特許業務法人 代表パートナー弁理士
萩野 源次郎	大和合金株式会社 代表取締役社長 (令和2年11月2日 第42回から)
長谷川 英生	株式会社名南製作所 代表取締役社長 (令和2年7月9日 第41回まで)
藤田 かおる	株式会社カネカ 知的財産部 第二グループリーダー 上席幹部職 弁理士 (令和2年7月9日 第41回まで)

松山 智恵 TMI 総合法律事務所 弁護士
宮原 隆和 株式会社エルム 代表取締役
(令和2年7月9日 第41回まで)
山本 和彦 一橋大学大学院法学研究科 法科大学院長
(令和2年7月9日 第41回まで)
山本 敬三 京都大学大学院法学研究科長
山本 貴史 株式会社東京大学 TLO 代表取締役社長兼 CEO
(令和2年7月9日 第41回まで)

オブザーバー (令和2年7月9日 第41回まで)

一般社団法人日本経済団体連合会
一般社団法人日本知的財産協会
日本商工会議所

(敬称略、五十音順)

目次

はじめに	1
1. 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—に係る検討事項	2
(1) 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型	2
(2) 当事者本人への証拠の開示制限	10
(3) 第三者意見募集制度	16
(4) 特許権者の金銭的救済の充実	20
(5) 訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し	26
(6) その他の検討事項	35
2. 新型コロナウイルス感染拡大に伴い顕在化した課題等に係る新たな検討事項 ...	36
(1) 口頭審理期日における当事者等の出頭のオンライン化	36
(2) 災害等の発生時における割増手数料の取り扱い	41
(3) 権利の回復制度の見直し	43
(4) 模倣品の越境取引に関する規制の必要性について	47
おわりに	53

はじめに

特許制度小委員会では、「AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方」についてこれまで議論を実施し、令和 2 年 7 月に中間とりまとめを提示した。

中間とりまとめでは、イノベーションの加速が喫緊の課題であることも踏まえ、AI・IoT 技術やデジタル化への対応や、特許活用の多様化等について現状の分析を行うとともに、円滑な紛争処理に向けた知財紛争処理システムについて、引き続き議論を深化していくべきとした。

さらに、本年度の産業構造審議会総会や知的財産分科会基本問題小委員会では、ウィズコロナ／ポストコロナ時代において、接触回避（デジタル化・オンライン化の加速）等に対応した政策や行政組織の~~あ~~在り方について議論が行われ、新型コロナウイルスの影響により「新たな日常（ニューノーマル）」への移行についても、新たな検討課題となっている。

本小委員会中間とりまとめで取り上げたもののうち、議論を深化するとして以下の知財紛争処理制度について、第 42 回以降の本小委員会にて検討を実施した。

- 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型（二段階訴訟制度）
- 当事者本人への証拠の開示制限（アトニーズ・アイズ・オンリー制度）
- 第三者意見募集制度（アミカス・ブリーフ制度）
- 侵害者利益吐き出し型賠償制度
- 訂正審判等における通常実施権者の承諾

さらに、基本問題小委員会等の議論を踏まえ、以下に掲げる、新型コロナウイルス感染拡大等に伴い顕在化した課題や制度利用者の要望を踏まえた特許法等の手續上の論点等についても、検討を実施した。

- 審判等における口頭審理期日における当事者の出頭のオンライン化
- 災害等の発生時における割増手数料の取り扱い
- 権利回復制度の見直し
- 模倣品の越境取引に関する規制の必要性について

本報告書は、これまでの審議内容を取りまとめ、AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方の議論を踏まえ、ウィズコロナ／ポストコロナ時代の特許制度の見直しについて提言するものである。

1. 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—に係る検討事項

(1) 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型

① 中間とりまとめの概要

(ア) 現行制度の課題

現行の特許権侵害訴訟制度においては、損害賠償請求訴訟が提起されると、まずは特許権侵害の有無（侵害論）に関する審理が行われ、裁判所が侵害との心証を得た場合には、侵害との心証を持った範囲についての心証開示を行い、または、これについての中間判決を出した上で、損害の有無・範囲（損害論）に関する審理に進むという二段階の審理が行われている。

ここで、中間判決は、民事訴訟法に基づくものであり、侵害論のみについての判決を出すことが可能である。しかし、当該審級における訴訟係属を終結させる裁判である終局判決とは異なり、中間判決に対しては独立して上訴することはできない。損害論を経て判決が出されてから初めて上訴することが可能である。このため、当事者が侵害の有無についてのみ裁判所の判決を確定させることができないという課題設定がされた。

また、特許権者が差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟を併合提起した事案においては、侵害論が終わった段階で差止請求訴訟についてのみ分離して判決を出すことは通常は行われておらず、損害論を経た上で、損害賠償請求訴訟についての判決を出す段階で併せて差止請求訴訟についての判決を出すのが一般的である。このため、差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟を併合提起した事案において侵害論が終わった段階において差止めを実現することができないのではないかと課題設定がされた。

そこで、本小委員会では、AI・IoT 技術の時代において、早期の紛争解決や早期の終局判決に基づく差止めの実現を図るという目的の下、侵害の有無のみについて終局判決を得ることを可能とする新たな訴訟類型の創設を、「二段階訴訟」と呼んで検討することとした。

(イ) 海外の制度

二段階訴訟の創設を検討するにあたって、類似の制度がある国として、ドイツ、英国、フランスがあり、これらの国の制度についても検討を行い、中間とりまとめにおいて整理した。要旨は、以下のとおりである。

(i) ドイツ

ドイツにおいては、一段階目の訴訟において、原告は、「損害賠償義務の確

認」と「会計文書の提出」を請求することとされている。その際、併せて差止請求を行うことも可能である。判例では、知的財産分野においては、従来から損害賠償義務の確認請求について確認の利益を認めている。また、会計文書の提出の請求は、民法の信義誠実の原則（ドイツ民法第 242 条）に基づいて認められており、加えて、侵害品の出所及び販路に関する情報の請求がドイツ特許法第 140b 条に基づいて認められる。原告の請求が認容された場合、裁判所は、被告に対し会計文書の提出を命じる。一段階目の判決が確定していなくても、原告は、担保を提供して会計文書提出の仮執行を行うことが可能である。多くの場合、被告が損害額の算定に必要な情報である会計文書を原告に提供することで、一段階目の訴訟の判決後における当事者間の交渉により和解がなされる。損害額につき和解交渉が決裂した場合、二段階目として損害賠償請求訴訟が提起されるが、その割合は、特許侵害を認容した訴訟の 1 割程度であるとされる¹。損害賠償請求訴訟においては、一段階目の訴訟で確定された損害賠償義務について争うことはできない。一段階目の訴訟で特許侵害が確定すると、損害賠償請求権について 30 年間の消滅時効が新たに開始する。

（ii）英国

英国においては、特許権侵害訴訟において、原告は通常、「侵害及び特許の有効性の確認」及び「侵害に対する救済措置（差止め、損害賠償）」を請求する。裁判所は、裁量により、侵害及び特許の有効性に関する法的責任の審理と金銭的補償に関する審理とを分割して行うことができる。侵害及び特許の有効性に関する法的責任を認める判決後、原告は金銭的補償による救済方法（逸失利益、**実施料相当額又は**侵害者利益の返還）を選択するために必要な情報として、被告に会計情報の提出を求めることができる。侵害及び特許の有効性に関する法的責任に関する判決が出た段階で、その部分だけ控訴することも可能であり、この場合、当事者全員の同意がある場合には、控訴審の判決が出るまで、原審における金銭的補償に関する審理を停止することもできる。この場合、訴訟コスト等の理由から、金銭的補償に関する審理の前に和解に至ることが多いとされる。

（iii）フランス

フランスにおいては、近年、裁判所は、同一裁判内で、侵害論のみ先行して

¹ ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ、ミヒャエル・ファイファー「ドイツ訴訟実務：特許権侵害に対する損害賠償の請求——『損害賠償責任の確認判決』と『損害賠償請求』の二訴訟制度について——」L&T85 号 40 ページ、47 ページ。

判決を下し、その後、侵害者に損害計算に必要な情報を提供させ、当事者の合意形成を促すという、二段階訴訟に近い仕組みが運用されている。ただし、こうした運用を義務付けるような法的規定は存在せず、あくまで裁判所の運用において行われているものである。侵害論の判決では、裁判所は、損害賠償義務を確認するとともに、被告に対して損害額を計算するために必要な文書の提出を命令する。裁判所は、命令に違反した者に対し、罰金を科すことができる。侵害論の判決は控訴することができるが、控訴審の判決が出される前であっても、原審の損害額に関する審理は継続する。

本小委員会では、特に、二段階訴訟が浸透しているとされるドイツの制度に着目して検討を行った。

（ウ）残された検討課題

二段階訴訟については、法的に検討すべき事項が多数あるところ、中間とりまとめにおいては、ドイツの制度のように会計情報請求権を特許権者側に認めることについては懸念が大変大きく慎重に検討すべきと結論づけた。その上で、引き続き具体的なニーズの把握に努めつつ、残された個別の論点について、さらに議論を深めていくことが適当であると結論づけた。

以上の中間とりまとめについては、案の段階において、パブリックコメントの手続を採執った。パブリックコメントでは、「裁判の迅速化と効率的な進行を同時に図れる利点があり、訴訟経済の観点からも望まれる」、「早期の紛争解決や訴訟経済に資する効果がある」という肯定的な意見も寄せられた一方で、「制度化の必要性やニーズが不明である」等、個別の法的な論点を検討する以前の問題として、そもそものニーズを疑問視する意見が寄せられた。

②本小委員会での検討

中間とりまとめやパブリックコメントで寄せられた意見を踏まえ、本小委員会では、あらた改めて、現行の制度下で採執り得る手段として、以下の既存の手続類型（i）ないし（iii-iv）との比較を行い、二段階訴訟を制度化するニーズの有無について検討を行った。

（ア）既存の手続類型（i）：まず差止めの仮処分申立てのみを行い、後に差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を提起する方法との比較

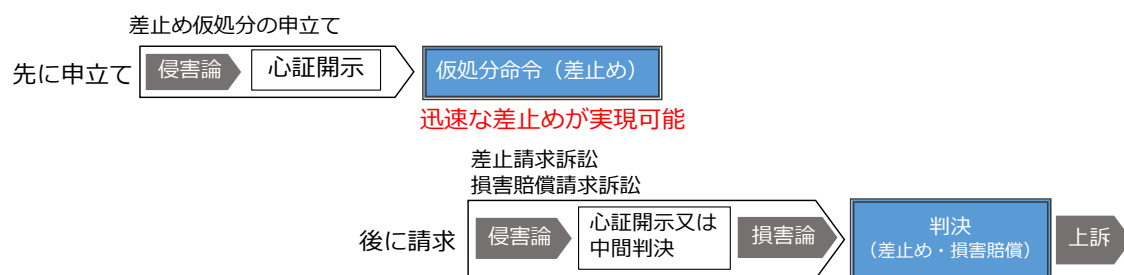


図 既存の手続類型（i）

まず、差止めの仮処分申立てのみを行い、後に差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を提起する方法（以下「既存の手続類型（i）」という。）との比較を行った。実務上、特許権者が早期の差止めを得たい場合に、この方法が採執られている。差止めの仮処分は、現行の民事保全法によって手続が定められている制度である。特許権侵害若しくはそのおそれがあること（差止請求権の存在）と本案判決前であっても差止めの実現を図る高度な必要性（保全の必要性）があることを疎明することで、差止めの本案判決が得られない段階であっても、発令を得ることが可能である。

したがって、既存の手続類型（i）によれば、通常侵害論に要する期間よりも早期、すなわち、二段階訴訟を創設した場合の第一段階目の訴訟の判決が出る時点よりも早い時点で差止めを実現することが可能である。

既存の手続類型（i）については、差止めの仮処分の場合には、担保金の供託が必要であり、担保金を用意できない当事者はこの手続を利用することができないという課題がある。しかしながら、担保金を用意できないという課題を解決するために二段階訴訟の導入という解決策が適切なのかという問題がある。この点につき、本小委員会では、そもそも、差止めの仮処分における担保金を課題として指摘する意見がなかった。

（イ）既存の手続類型（ii）：差止めの仮処分申立てを行い、併行して、差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を提起する方法との比較

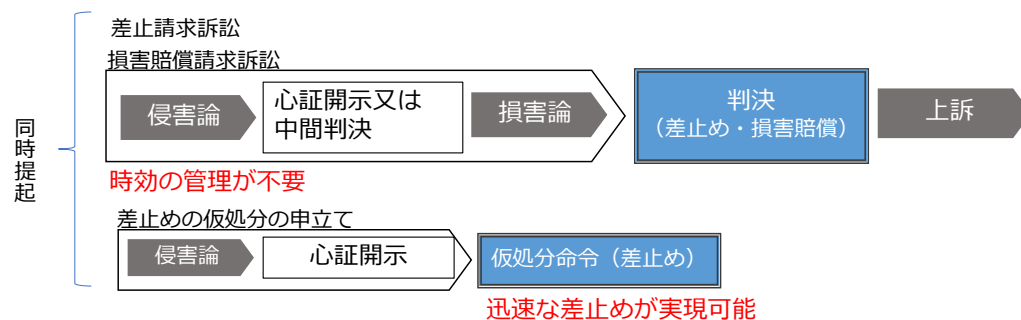


図 既存の手続類型（ii）

次に、差止めの仮処分申立ての手續と併行して、差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を提起する方法（以下「既存の手續類型（ii）」という。）との比較を行った。差止めの仮処分申立てでは損害賠償請求権の消滅時効の完成猶予の効果は発生しないため、既存の手續類型（i）では、損害賠償請求訴訟を提起するまでの間、時効の管理をする必要があるところ、既存の手續類型（ii）によれば、差止めの仮処分申立ての手續が終わるのを待つことなく損害賠償請求訴訟を提起するから、訴訟提起した時点で時効の管理をする必要がなくなるというメリットがある。

また、差止めの仮処分命令は、差止めの本案判決が得られない段階であっても、発令を得ることが可能であるから、二段階訴訟を創設した場合の第一段階目の訴訟の判決が出るのと同じ若しくはそれよりも早い時点において差止めを実現することが可能である。

既存の手續類型（ii）についても、既存の手續類型（i）と同様に、担保金の供託が必要であり、担保金を用意できない当事者はこの手續を利用することができないという課題があるが、担保金を用意できないという課題を解決するために二段階訴訟の導入という解決策が適切なのかという問題があり、また、本小委員会では、差止めの仮処分における担保金を課題として指摘する意見がなかったことは上記のとおりである。

（ウ）既存の手續類型（iii）：差止請求訴訟を先行して提起した上で、別途、損害賠償請求訴訟を提起する方法との比較

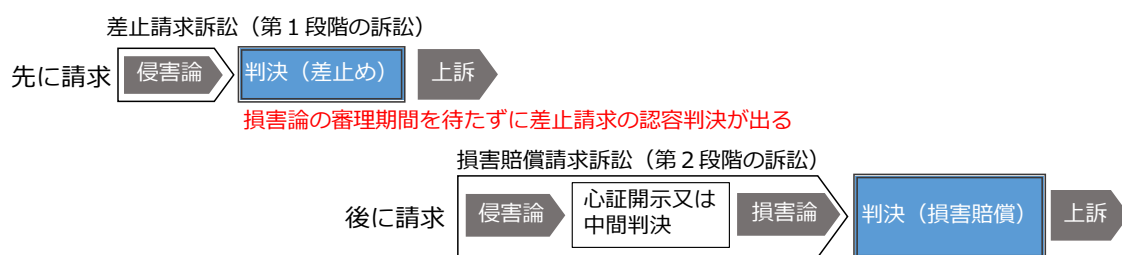


図 既存の手續類型（iii）

第三に、差止請求訴訟を先行して提起した上で、別途、損害賠償請求訴訟を提起する方法（以下「既存の手續類型（iii）」という。）との比較を行った。

差止請求訴訟においては、損害論の審理をする必要がなく、侵害論の審理が終わった時点において終局判決が出される。二段階訴訟を創設した場合の第一段階目の訴訟の判決が出るのと同じ時点における差止めの実現が可能である。これは、差止め仮処分ではないから、担保金も必要ない。本小委員会でも、この訴訟類型によれば現行制度下でも侵害論の審理が終わった時点での差止めが実現

可能であり、二段階訴訟を導入しても差止めは早くならないという意見が出された。

既存の手続類型（iii）については、差止請求訴訟のみの提起では、損害賠償請求権の消滅時効の完成が猶予されないため、消滅時効期間の完成が迫ってきた場合には、差止請求訴訟の一審判決を待たずして損害賠償請求訴訟を提起せざるを得ない場合があるということが課題として想定される。また、他に、二段階目の損害賠償請求訴訟においても、差止請求訴訟における審理と内容が重なるため短期間で終わるものの、侵害論の審理が全く行われないわけではなく、差止請求訴訟における侵害についての審理内容と重複して審理をする部分が生じるから、その分、損害賠償請求による救済を得るのに時間を要する場合があるということも課題として想定し得る。これらの課題のうち、前者に関しては、弁護士、弁理士、企業の各委員の立場から、消滅時効の管理で実際に困ったという事例は見当たらないという意見が出された。

後者の課題に関しては、本小委員会において、このような課題を指摘する意見はなかった²。

（エ）既存の手続類型（iv）：差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟を併合提起した後で差止請求訴訟についてのみ弁論を分離して先に終局判決を出す方法との比較

さらに、本小委員会においては、事務局から提示した上記の3つの既存の手続類型の他に、差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟を併合提起した上で、必要があれば差止請求訴訟についてのみ弁論を分離して先に終局判決を出すという方法

² なお、最判平成25年6月6日民集67巻5号1208頁は、数量的に可分な債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示した訴え（明示的一部請求の訴え）について、「債権者が将来にわたって残部をおよそ請求しない旨の意思を明らかにしているなど、残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り、当該訴えの提起は、残部について、裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずるというべきであり、債権者は、当該訴えに係る訴訟の終了後6箇月以内に民法153条〔＝平成29年改正前。現行147条参照〕所定の措置を講ずることにより、残部について消滅時効を確定的に中断することができる」とする。その趣旨を推及すれば、損害賠償請求訴訟を特許権者が提起するに際し、損害賠償請求の数额をあえて少額に留め、かつそのことを明示しておけば、早期に勝訴判決を得ることが期待できる一方、勝訴判決確定後6箇月以内に残部についての調停の申立てや訴えの提起等を行うことにより、損害賠償債権全体について消滅時効の完成猶予を得ることができると解することが可能である。そして、それが実務上定着すれば、仮に現行法の下において消滅時効期間の管理に困難を生じる場合があったとしても、特許権者の発意により、二段階訴訟に期待されていたのと同様の効果を期待することができる。もっとも、同最判は一個の未収金債権にかかると単一部請求の訴えにかかるとは異なり、特定一部請求の可能な特許権侵害訴訟とは、やや事案を異にする。

(以下「既存の手続類型 (iv)」という。) も考えられ、これに対応できるのではという指摘があり、これを受けて、併合提起された損害賠償請求を措いて差止めについてまず判決するというニーズは考えにくいため、そのような方法はあまり採執られていないものの、現行法でも可能ではあるとの意見があった。

既存の手続類型 (iv) によれば、侵害論が終わった段階で直ちに差止めの判決を得ることが可能であるし、当初の段階で損害賠償請求訴訟を提起するのであるからこれによって消滅時効の完成猶予効を得られる。また、差止めの仮処分ではなく、あくまでも差止請求訴訟における判決による差止めの実現であるから担保金も必要ない。さらに、侵害論が終わってから弁論を分離するのであるから、侵害論の審理を繰り返すという課題も生じない。既存の手続類型 (iv) を採執り得る場合においては、二段階訴訟によらなければ実現できない課題が存在するという意見はなかった。

(オ) 二段階訴訟のメリットなど

侵害論についてのみ終局判決を得るニーズに関して、事務局からは、例えば、中小企業・スタートアップ企業において、侵害論のみの終局判決が早期に得られることで、早期の経営判断ができる、あるいは、いち早く資金調達・企業 PR 等の契機につながるようなことがメリットとして考えられないかという例示を行い、本小委員会において意見を求めた。

これに関して、本小委員会では、経営判断をするために必要な情報が早く手に入るメリットがあるという意見、差止めをしたいわけではなくロイヤリティを払ってもらいたいという場合に有益であるという意見が出された。また、産業構造がモノからコトへと変化している中で、コトに関わる発明の価値を顕在化する制度の 1 つとして位置づけて議論することは有益ではないかという意見も出された。

中立的な意見として、もし二段階訴訟によって審理期間が短くなるのであれば有益であるとの意見があった。もっとも、同意見は中小企業の立場からの意見であるが、資金調達のメリットがあるかという点については、資金調達は、金融機関が係争関係のみに着目するのではなく多くの要素を考慮した上で判断することが多いので判決のみが大きな影響を及ぼすことは多くはないとも述べており、否定的であった。

これに対し、弁護士・弁理士の立場から、二段階訴訟のニーズを疑問視する意見として、会計情報請求権を設けることができず、裁判所の審理期間につき標準処理期間のようなものを設定することもできないのであれば二段階訴訟を制度化したからといって紛争解決の早期化にはつながらず二段階訴訟を制度化する必要はないという意見、侵害についての判決が確定してしまうとむしろ和解に

よる解決は難しくなるという意見、和解ができなければかえって紛争が長期化するおそれもあるという意見、現行制度下でも訴訟の他に調停、仲裁という選択肢もあり、中小企業・スタートアップ企業の事業のニーズに合わせた紛争処理ができているという意見、侵害の有無を確認する訴訟は被疑侵害者側からすると第一段階目では最終的にどの程度の規模の損害賠償を請求されるかわからないため中小企業にとってはどの程度コストをかけて訴訟の準備をすべきかが判断できないというデメリットがあるという意見が出された。

また、企業の立場からは、現行の制度で対応できており継続審議の必要があるのかも疑問であるという意見、和解による解決についても和解金額の相場がわからない場合があり裁判所に心証を出してもらった方が早期の和解ができるという意見、新しい制度を導入すると予見性が低下し、企業の知財戦略上負担となるから具体的なニーズがない以上は導入すべきではないという意見が出された。

以上の他に、そもそも日本の訴訟は全体としてドイツと比較して遅くないという意見、時効の管理や印紙代のために二段階訴訟という大掛かりな制度を導入する必要性があるかは疑問であるという意見も出された。

③まとめ

以上のとおり、二段階訴訟については、ニーズを肯定する意見もあり、また、一定の手段が現行法の下で執り~~う~~得るとしても、実務になじみがなかったり、訴訟制度や判例についての深い理解を要したりするとすれば、それを法文で明示することにも意味はあるとも考えられるが、二段階訴訟の早急な立法化を強く求める意見はなかった。むしろニーズを疑問視する意見が多数であり、また仮にニーズがあったとしても、法改正によらず、現行法の下で執り~~う~~得る手段によってそれを満たすことができるとの指摘があった。したがって、これまでの二段階訴訟についての議論には大いに意義があったものの、今後、実務の動向を踏まえ、具体的なニーズが高まった時期に改めて検討することとするのが適当である。

（２）当事者本人への証拠の開示制限

①中間とりまとめの概要

（ア）当事者の同意を要件とした当事者本人への証拠の開示制限の導入

特許権侵害訴訟においては、これまでも、査証制度の導入など、営業秘密の保護に配慮しつつ、証拠収集手続の充実を図ってきたところであるが、特許権侵害訴訟においては、当事者同士が競合企業であるケースが多く、相手方当事者に対して営業秘密を開示することへの抵抗感が強いという事情が存在する。また、証拠として第三者とのライセンス契約に関する情報を提出する場合についても、当事者本人への開示が制限されれば、裁判所への証拠の提出について第三者の了解を得やすくなるような場合も想定される。

このため、産業界の中には、米国のアトニーズ・アイズ・オンリーを参考にしつつ、被告当事者（被疑侵害者）が提出した証拠について、原告当事者（特許権者）本人には開示されず、原告代理人のみに開示されるような仕組みの導入を求める意見が出されている。

そこで、本小委員会では、代理人のみを名宛人として秘密保持命令を発令して代理人のみに営業秘密を含む証拠を開示する際に、当事者の同意があることを要件として、当該証拠に含まれる営業秘密について、当該当事者本人からの閲覧・謄写の請求を制限する制度の導入について検討し、中間とりまとめとして整理した。

中間とりまとめに関する本小委員会の議論においては、当事者の同意を要件として、営業秘密部分についての当該当事者本人からの閲覧等の請求を制限することについては、秘密保持命令の名宛人となっていない当事者が訴訟記録の閲覧等ができないよう、法的な手当が必要だとの意見が出された。一方、秘密保持命令の名宛人となっていない当事者からの訴訟記録の閲覧等の請求は権利の濫用に当たるとして、閲覧等を拒むことができるとされているのであれば、新たな制度を導入する意義は小さいのではないかという意見が出された。また、当事者の同意を要件とする点については、多くの場合、当事者は同意できないと考えられるとの意見が出された。また、中間とりまとめに関するパブリックコメントにおいても、「当事者本人への証拠開示制限について同意がある場合、現在の実務上においても、当事者本人への証拠開示を制限することを条件として、秘密保持契約を締結した上での証拠開示が期待できるのであって、当事者の同意を要件とした制度を導入したとしても、現状が変わるものではなく制度を導入する意味がない。」との意見が寄せられた。

（イ）残された検討課題

以上のように、本小委員会の審議においては、当事者の同意を前提としない制

度を求める意見があった。また、令和元年特許法改正によって、査証制度の導入がなされたところ、産業界においては、査証によって被告当事者の営業秘密が原告当事者に開示されてしまうことを懸念する声があった。

これらの検討、意見を踏まえ、本小委員会では、原告当事者の同意の有無にかかわらず、原告当事者による情報へのアクセスを制限する仕組みの導入について検討を行った。

②現行制度の概要

(ア) 現行制度における対応

現行制度上、裁判において提出される証拠内の営業秘密について、当事者間の合意が形成できる場合には、当事者間の秘密保持契約によって、当該営業秘密へのアクセスを原告代理人に限ることが可能である。また、裁判所による秘密保持命令（特許法第 105 条の 4）の制度を利用することも行われている。秘密保持命令の発令に当たっては、発令を巡る紛糾を回避するため、事前に当事者間で協議を行い名宛人の範囲等について合意形成をした上で、原告代理人のみを名宛人とする秘密保持命令が発令されている³。このとき、事前の合意がある場合には、裁判所は、名宛人となっていない原告当事者からの訴訟記録の閲覧請求（民事訴訟法第 91 条）を「権利の濫用」として却下できると考えられる⁴。

(イ) 査証制度における秘密保護の手続

一方、査証制度は、裁判所の命令により、中立的な専門家が被告当事者の工場等に立ち入る等して、侵害の証拠を収集し、その結果を査証報告書としてまとめて裁判所に提出し、後に原告当事者が書証として査証報告書を利用する制度であるため、査証報告書には、営業秘密が含まれ得る。査証制度においては、被告当事者の営業秘密を保護するために次のような手続が設けられている。すなわち、査証報告書の営業秘密について、被告当事者は非開示（黒塗り）の申立てを

³ 東京地方裁判所知的財産権部において平成 25 年から平成 27 年に申立てがあった秘密保持命令申立事件について、平成 25 年申立事件のうち 4 件、平成 26 年申立事件のうち 2 件、平成 27 年申立事件のうち 1 件（そのうち、侵害論における発令 1 件、損害論における発令 6 件）との発令実績が報告されている。なお、いずれも命令の名宛人は訴訟代理人であった。また、損害論 6 件のうち 5 件は、同一訴訟を基本事件とする関連事件であった（「平成 27 年度裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会」別冊 L&T 2 号、27 ページ）。

⁴ 高部眞規子「知的財産権訴訟における秘密保護手続の現状と課題」ジュリ 1317 号、187 ページ、193 ページ（2006 年）。

「知財高裁・東京地裁知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会（平成 18 年度）」判タ 1240 号 4 ページ、7 ページ。

小田真治「秘密保持命令の運用の実情」L&T59 号、3 ページ、11 ページ。

することができる（特許法第105条の2の6第2項）。当該申立てを受けて、裁判所は、「侵害立証のための必要性」と「営業秘密保護の必要性」とを比較衡量し、当該営業秘密を非開示とするか否かを判断する（同条第3項）。判断の結果として黒塗りが施された査証報告書は、両当事者による閲覧・謄写・複製（以下、「閲覧等」という。）の対象となり（特許法第105条の2の7第1項、第3項）、必要に応じて当事者が当該査証報告書を証拠として提出することにより、その後の訴訟手続で利用される。査証報告書のうち黒塗りとなった部分については、原則原告当事者には開示されず、裁判所の判決の基礎となることもない。

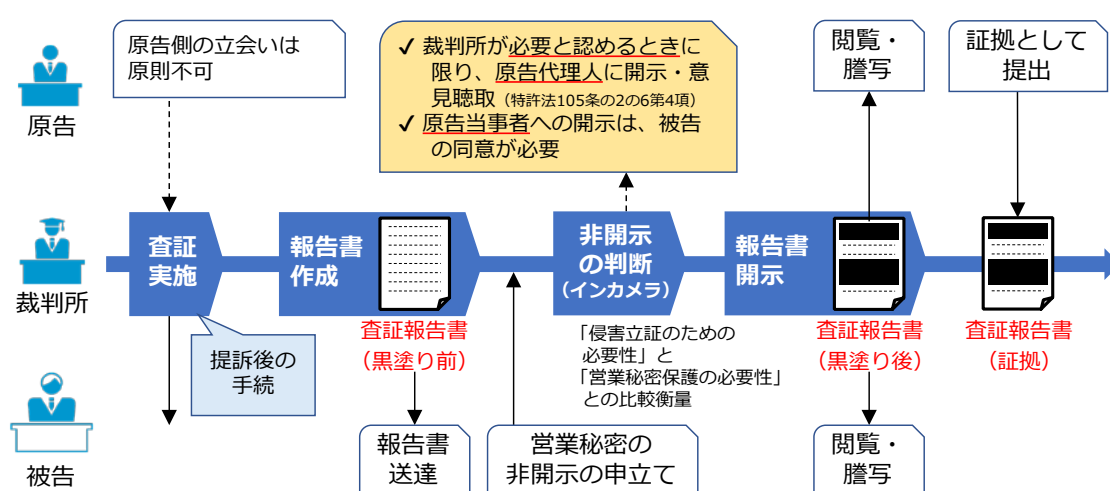


図 査証における秘密保護手続のフロー

③現行制度の課題

現行制度においては、提出される証拠の閲覧制限について、当事者間の合意が形成できない場合（特に、原告当事者が営業秘密にアクセスできないことについて、原告当事者の同意がない場合）には、原告当事者による閲覧請求を制限することはできないと考えられる。

さらに、査証制度については、営業秘密の保護のために査証報告書に含まれる営業秘密の非開示手続が導入されているものの、裁判所の判断により、侵害の立証のために必要であれば、たとえ営業秘密であっても原告当事者に開示されてしまう可能性がある。

そこで、本小委員会では、特定の場合において、被告当事者の営業秘密について、原告当事者の閲覧等を制限する仕組みを検討した。

④海外の制度

(ア) ドイツ

特許権侵害訴訟において、営業秘密の開示先を代理人のみに限定し、当事者には開示しないこととできるのは、査察の過程における限定的な場面においてのみである。査察時において、特許権者の代理人は、裁判所が認めれば、守秘義務の下、裁判所に任命された専門家による査察に立ち会い、黒塗り前の査察結果（専門家意見書）を閲覧することができる。裁判所は、専門家意見書を得ることによる特許権者の利益と、営業秘密を保持する被疑侵害者の利益とを比較衡量することにより、専門家意見書の開示の許否及び範囲を決定する。専門家意見書に営業秘密が含まれる場合であっても、専門家意見書が侵害を示すものである場合、特許権者の侵害立証の利益が優先され、専門家意見書は特許権者に開示される（このとき、侵害の事実と無関係の営業秘密は黒塗りされる。）。開示されなかった場合、専門家意見書はその後の訴訟手続で証拠として使用することができない。

(イ) フランス

セジー（査察）において、特許権者側の専門家（社外弁理士など）は、査察を執行する際の補佐として同行することが認められる。また、特許権者の代理人は、守秘義務の下、裁判所が任命した専門家による査察結果の確認・仕分作業に立ち会うことができる。確認・仕分作業において、侵害立証に関連すると判断された情報は、たとえ営業秘密であっても特許権者に開示される。

裁判において、証拠を閲覧できる者を制限する規定⁵が存在するが、当事者を除いて代理人のみが営業秘密にアクセスすることは許可されていない。

(ウ) 米国

米国においては、トライアル前の情報開示手続であるディスカバリーの中で、当事者は、いずれかの当事者の請求又は抗弁に関連する、秘匿特権⁶が認められていない事項に関して開示を受けることができる。裁判所は、営業秘密等の秘密情報の保護のために、個別事件の具体的な事実について、秘密情報にアクセスできる者の限定や開示された秘密情報の使用方法の限定等を内容とするプロテクティブ・オーダー（保護命令）を発令できる。保護命令の内容については、通常、当事者間で事前協議を行っており、合意に至らない場合には、裁判所がその内容を判断する。保護命令において、極秘資料については、相手方当事者は一切アク

⁵ フランス商法典 L153-1 条、L153-2 条及び R153-1～10 条。

⁶ 弁護士と依頼者の間のコミュニケーションは、一定の要件の下、秘匿特権として、ディスカバリーの対象から除外される。

セスできず、相手方の外部代理人及び外部の専門家（コンサルタント）等のみをアクセス可能とすることが多い。なお、米国においては、外部の専門家となり得る人材が豊富に存在しており、当事者が相手方当事者の極秘資料にアクセスできなかったとしても、当事者及び代理人は、外部の専門家から技術的事項に関するサポートを受けつつ訴訟追行することとなる。

トライアルにおいては、公開が原則であるため、ディスカバリの段階で外部代理人限りとされた情報に関する審理であっても、通常、相手方当事者及び公衆に公開され得るが、裁判所の判断により外部代理人限りとする場合もあるとの情報もある。

（エ）英国

英国においては、訴訟の一方当事者から他方の当事者に開示される文書に機密情報が含まれる場合、裁判所は、当該機密情報が開示される者（confidentiality club）や使用目的等を制限することができる。通常、confidentiality club のメンバーには、当事者の限られた者、外部の訴訟代理人、外部の専門家が含まれている。confidentiality club のメンバーに当事者を含めない場合もあり得るが、判例⁷により、当事者が求めれば、当事者の限られた者を開示対象に加えなければならないとされている。

トライアルの段階においては、公開の原則に基づき、公開の法廷で機密情報について議論される可能性があるが、裁判官の決定により、機密情報保護のために、トライアルの全部又は一部をインカメラで審理することもある。

⑤本小委員会での検討

本小委員会においては、（i）被告当事者が原告代理人のみに閲覧等を制限したい情報について、原告当事者の同意の有無にかかわらず、原告当事者からの証拠の閲覧等を制限する制度の導入、及び、（ii）査証制度において、黒塗り後の査証報告書の原告当事者による閲覧等を制限する制度の導入について、検討を行った。

（i）、（ii）いずれに関しても、原告当事者自身の同意を得ることなく情報へのアクセスが制限されることについて、原告当事者の裁判を受ける権利（憲法第32条）に抵触するおそれや、主張・立証、上訴の判断や特許請求の範囲の訂正等を含めた訴訟追行に支障が生じるおそれが指摘され、早期の法制化には慎重な意見が多く出された。

また、査証制度については、査証による営業秘密の流出を懸念する意見が出された。他方、査証報告書中の営業秘密を保護するための手続として裁判所による

⁷ TQ Delta v Zyxel [2018] EWHC 1515 (Ch)

営業秘密の非開示の判断、当該判断に対する即時抗告などの手続が設けられていることや、査証制度~~自体が~~施行から間もないことを考慮して、制度の導入は時期尚早であり、今後の裁判所による運用実態を注視していくことが適当との意見が多く出された。さらに、運用を注視する中で情報流出のような課題が顕在化したときに速やかに対応できるよう、継続的に検討していくべきとの意見も出された。

⑥まとめ

企業の有する製造ノウハウや会計情報等の営業秘密は、当該企業の競争力の源泉とも言えるべきものであり、訴訟における営業秘密の保護については、一定のニーズが存在する。また、当事者本人への証拠の開示を制限する仕組みを設けることにより、訴訟の場に十分な証拠が提示されるようになることが期待され、有意義であると考えられる。他方、当事者による情報の閲覧等を制限することについては、憲法との関係、訴訟追行の困難性、本人訴訟の取扱いなどの課題が存在している。今後は、秘密保護手続あるいは査証制度に関する裁判実務の運用を注視しつつ、制度導入の要否その他個別の論点について、引き続き議論を深めていくことが適当である。

（３）第三者意見募集制度

①中間とりまとめの概要

（ア）第三者意見募集制度導入の是非

AI・IoT 技術の時代においては、特許権侵害訴訟は、これまで以上に高度化・複雑化することが想定され、裁判官が必要に応じてより幅広い意見を参考にして判断を行えるようにするための環境を整備することが益々重要となっている。

本小委員会における審議においては、裁判所が必要と認めるときに利用できるような第三者意見募集制度の導入について、大きな異論はなく、残された論点について引き続き議論を深めていくべきとの方針が示された。

（イ）残された検討課題

中間とりまとめでは、弁論主義との関係を踏まえつつ、第三者の意見を求めることができる範囲をどのように画定すべきか、対象とする訴訟の範囲や審級をどうすべきか、提出された意見の訴訟法上の位置づけをどうすべきか、など残された論点について、引き続き議論を深めていくべきとの方向性を示した。

②本小委員会での検討

（ア）裁判所が第三者の意見を求めることができる範囲

意見を求めることができる範囲について、経験則と事業実態などの事実とを切り離せないのであれば範囲を限定しない考え方もあり得るとの意見、意見募集の事項は裁判所が各事案に応じて決定することが重要であるとの意見、AI・IoT 技術など様々な業界に影響を及ぼす事案では法律問題に限らず他業界の事実関係についても意見募集すべきであるとの意見が出され、法律問題や経験則などに限定せず、裁判所が事案に応じて必要と認めた事項とすることに大きな異論はなかった。

（イ）意見書の取扱い

当事者が、必要と認める意見書を謄写し、書証として裁判所に提出することとすると、双方の当事者が提出しなかった意見書は裁判所の判断の基礎とされないため、第三者の意見書提出のインセンティブを損ねることになりかねないとの意見、第三者が裁判所に提出した意見書につき常に訴訟で参酌し得る制度を導入すべきとの意見が出された。他方、民事訴訟の原則である弁論主義に鑑みれば、当事者が意見書を書証として提出することで選別することが適当との意見、裁判所が全ての意見書に目を通すことは負担が大きく訴訟遅延を招きかねないため、当事者が書証として提出することによって選別した意見書に基づいて裁

判所が判断することが適当との意見が出された⁸。

(ウ) 対象とする訴訟の範囲

対象とする訴訟の範囲について、ある論点が侵害訴訟は第三者意見募集の対象となるのに対し、審決取消訴訟は対象にならないとする区別に合理的な理由を見出すことは困難との意見、これまでの知財高裁の大合議事件における審決取消訴訟では、サポート要件、存続期間の延長登録、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、進歩性などの重要な論点に取り上げられており、対象に含めるべきとの意見も出されたが、多くの意見は、まずは必要性の高い特許権・実用新案権の侵害訴訟に導入した上で、その他の分野（意匠権、商標権等）、訴訟類型（審決取消訴訟等）についても、将来必要があれば広げていくことが適当であるというものであり、特許権・実用新案権に係る侵害訴訟のみを対象とすることについては、大きな異論がなかった。

(エ) 対象とする審級

対象とする審級については、第一審判決の重要性に鑑みれば、第一審においても意見募集を実施できることとするのが適当との意見が出され、特許権・実用新案権に係る侵害訴訟の控訴審の専属管轄を有する知財高裁のみならず、第一審の専属管轄を有する東京地裁、大阪地裁も対象とするという方向性に大きな異論はなかった。

(オ) 当事者等による第三者への働きかけ等

当事者等による第三者への働きかけや意見書の提出制限数提出数の制限については、ロビー活動に積極的な団体が多く意見書を提出することで、少数意見が反映されにくくなることのないよう、多角的な観点から公正な判断がされることを望むという意見、運用状況を注視する必要性を指摘する意見が出されたが、働きかけ等に制限を設けないとする方向性に大きな異論はなかった。また、意見書の多寡では裁判所の心証は左右されないとの意見があった。

(カ) その他

その他、運用に関する意見として、第三者への周知方法については、裁判所のホームページに掲載することを検討してほしいとの意見、意見を求める内容については、第三者が訴訟記録を確認しなくて済むように、事案に関して多少の情

⁸ このほか、本報告書の案に対する意見募集において、当事者の負担軽減の観点から、第三者に電子データによる意見書の提出を認め、当事者にこの複製を認める必要がある旨の意見が提出された。

報を提供した上で意見募集してほしいとの意見、各裁判所の間で運用のばらつきがないようにすべきとの意見が出された。

③まとめ

本小委員会での検討を踏まえ、裁判所が必要と認めるときに、広く一般の第三者から意見を募集することができる制度を導入することが適当である。

意見を求めることができる範囲は、法律問題や経験則（一般的経験則）などに限定せず、事業実態などの意見も募集できるよう、裁判所が事案に応じて必要と認めた事項とすることが適当である。そして、裁判所が当事者を介さずに第三者の意見を裁判所の判断の基礎とすると、弁論主義についての問題が生じ得るため、意見募集が当事者の申立てにより実施され、第三者が裁判所に意見書を提出し、当事者が意見書を閲覧・謄写し書証として裁判所に提出することで、裁判所が意見書を裁判所の判断の基礎とできるようにすることが適当である。すなわち、本制度の法的な位置づけは、当事者による証拠収集手続であり、裁判所が主体となって意見募集を行う点で、証拠収集手続の特例といえる。また、双方当事者の合意を得ることが困難な場合があるため、一方当事者の申立てを要件としつつ、裁判所が他の当事者の意見を聴いた上で意見募集の可否を判断することが適当である。

対象とする訴訟について、現時点において本制度に適すると考えられる典型的な対象が「判決が当事者の属する業界のみならず、他の業界の企業等にも大きく影響を及ぼし得る特許権侵害事案」であることを踏まえれば、まずは、特許権に係る侵害訴訟を対象とし、今後、意匠権や商標権の分野、審決等取消訴訟などの訴訟類型においても、本制度に適する具体的な事案が見受けられるようになった段階において、その導入の必要性を検討することが適当である。

対象とする審級について、証拠は本来第一審で全て提出することが望ましいため、特許権に係る侵害訴訟の専属管轄を有する東京地裁、大阪地裁及び知財高裁において本制度を利用できるとすることが適当である。

当事者による第三者への意見提出の働きかけについて、本制度が当事者による証拠収集手続であるため、働きかけを禁止する必要はない。

第三者が提出できる意見書数の制限について、特定の意見の数の有意性を示すことは基本的に困難であるため、提出できる意見書数を制限する必要はない。

特許権と同様に技術的思想に係る権利である実用新案権についても、同様の課題、制度の必要性が存在し得るため、実用新案法においても本制度を導入することが適当である。

電子データによる意見書の提出、複製等については、関係省庁で行われている議論の行方も注視しながら、検討を行うこととし、さらに、制度運用後の検証が必要な論点については、制度の検証が可能となれば、必要に応じて改善を検討することが適当である。

（４）特許権者の金銭的救済の充実

①中間とりまとめの概要

（ア）懲罰的賠償制度及び侵害者利益吐き出し型賠償制度の検討

特許権を侵害された者を適切に救済し、侵害の抑止が図られるよう、損害賠償制度の充実を図っていくことは、引き続き重要であると考えられる。

本小委員会の審議においては、侵害者に制裁を加えることを目的とするような懲罰的賠償制度については否定的な意見が多く出され、早期の制度化に向けた検討を進めることには慎重であるべきだと考えられる。具体的な意見としては、近時の裁判例⁹のように実施料相当額の算定に当たり相場の倍額の賠償額が認められることが定着するのであれば、あえて懲罰的賠償制度を導入する必要性はないという意見、日本では悪質性の高い侵害が多い状況ではないのではないかという意見、生命侵害の場合でも懲罰的賠償が認められない中で、特許権侵害の場合に懲罰的賠償を認めることは困難ではないかという意見、仮に日本で懲罰的賠償制度を導入すれば、海外の高額な懲罰的賠償の判決を日本で執行しなければならなくなる可能性があることについて危惧する意見、なぜ、どこまで制裁を加えるのか、侵害態様の悪性をどのように特定するのか、過剰な制裁とならないような歯止めをどのように設定するかなど、制度設計上の困難さを指摘する意見が出された。

また、侵害者の手元にある利益を特許権者に取得させる侵害者利益吐き出し型賠償制度については、権利保障や侵害抑止の観点から、その導入を求める意見がある一方で、令和元年特許法改正において損害賠償額の算定に係る規定である特許法第 102 条が見直されたばかりである状況や、昨年同条の考え方について明確化した知財高裁判決¹⁰が出されたことなどを踏まえ、早期の見直しに慎重な意見も見られた。

（イ）海外の制度

懲罰的賠償制度について、米国や韓国、中国においては認められている一方、欧州においては懲罰賠償制度を導入しないという EU 指令の方針で一致している。特許権者の金銭的救済を検討するにあたって、主要国である米国、韓国、中国、ドイツ、英国の制度についても検討を行い、中間とりまとめにおいて整理した。要旨は、以下のとおりである。

（i）米国

米国では、裁判所は、損害賠償額を評決又は査定された額の 3 倍まで増額

⁹ 知財高判令和元年 6 月 7 日（平成 30 年（ネ）第 10063 号）

¹⁰ 前掲注 89 判決

することができる。判例法において、故意侵害であることが、裁判所が懲罰的損害賠償を認める要件とされているが、2016 年の Halo 事件における連邦最高裁判決においては、故意侵害の認定において、裁判所に広範な裁量を認める判断が示されている。

(ii) 韓国

韓国では、特許権侵害において、損害として認められた金額の 3 倍までの増額を認める特許法改正法案が 2018 年 12 月に成立しており、2019 年 7 月から施行されたところである¹¹。

(iii) 中国

中国では、5 倍賠償制度の導入等が盛り込まれた専利法改正案が 2020 年 10 月に全国人民代表大会常務委員会で可決された。改正専利法は、2021 年 6 月に施行される予定である。

(iv) ドイツ

ドイツでは、損害賠償額の算定方法は、逸失利益、実施料相当額、侵害者利益の 3 種類が認められており、いずれの算定方法によるかは、権利者が選択できる。ただし、侵害者利益による場合、特許発明の侵害者利益への寄与率等により減額され得るほか、侵害者の利益と権利者の損害の間の因果関係を欠く特段の事情がある場合は、認められないとされる。2000 年の連邦最高裁判決において、侵害者利益の算定に当たり、売上高から控除される経費が限定的とされて以降、侵害者利益に基づく損害額の算定が多く用いられるようになったとされる。

(v) 英国

英国においては、侵害が認定されると、権利者は、逸失利益、実施料相当額又は侵害者利益のいずれかの算定方法を選択することができる。英国では、損害の算定において、関連商品・サービスの逸失利益など幅広く認定することが可能である一方、侵害者がどれだけ利益を得たのか調査が困難であるため、侵害者利益に基づく算定はあまり使われていないとされる。

¹¹ 韓国の懲罰賠償制度においては、賠償額の判断に当たり、①侵害行為をした者の優越的地位のほど、②故意又は損害発生 of 憂慮を認識した程度、③侵害行為により特許権者及び専用実施権者が受けた被害規模、④侵害行為により侵害者が得た経済的利益、⑤侵害行為の期間・回数など、⑥侵害行為による罰金、⑦侵害行為をした者の財産状態、⑧侵害行為をした者の被害救済努力の程度、を考慮することとされている（韓国特許法第 128 条第 9 項）。

(ウ) 残された検討課題

侵害者利益吐き出し型賠償制度に関しては、制度の根幹に関わる部分について、残された課題も存在する。例えば、侵害者利益を特許権者が取得できる法的根拠をどのように説明すべきか、制度の適用を悪質性の高いケースに限定すべきか、などの論点について、依然として委員の意見に開きが見られ、更なる議論が必要であった。

このため、中間とりまとめでは、令和元年特許法改正の運用状況を踏まえつつ、侵害者利益吐き出し型賠償制度を中心に、関係者の理解が得られるような制度の構築が可能であるかどうかを含め、引き続き、議論を深めていくことが適当との方向性を示した。

②侵害者利益吐き出し型賠償制度の基本的な考え方

制裁と抑止という政策的な考慮から、侵害者利益吐き出し請求権（他人の権利を無断で利用した侵害者が、それによって利益を取得した場合に、特許権者がその利益の償還（利益の剥奪）を求める権利）を認めるべきであるという主張があり、そのような侵害者利益吐き出し型賠償制度が考えられる。その目的及び根拠は、侵害者に制裁を加えるというよりは、侵害者利益を剥奪することによって、権利侵害に対するインセンティブを失わせ、侵害を抑止することにある。

また、裁判例¹²によると、特許法第102条第2項の適用に当たり、特許権者に侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許権者による特許発明の実施を要件とするものではないと判示されているところ、当該事情が存在しない場合であっても金銭的救済を認めるような侵害者利益吐き出し型賠償制度が考えられる。

一方、知的財産戦略本部の検証・評価・企画委員会における知財紛争処理システム検討委員会¹³では、不当利得返還請求の特例として、損失との因果関係を問わずに、侵害者が得た利益を吐き出させ、権利者に給付することが検討された。なお、当該委員会では、民法において一般的に、利益の吐き出しを認める規定を導入することはハードルが高く、むしろ、知的財産、特に特許権の領域において、侵害してはならないという要請に強く違反した者（特に、意図的に侵害した者）については利益を吐き出させて、私人の違法な行為を抑止することを検討すべきではないかとの指摘、侵害者自身のブランド力など特許以外で得た利益を権

¹² 知財高判平成25年2月1日（平成24年（ネ）第10015号）

¹³ 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会ウェブサイト

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/index.html

（最終閲覧日：令和3年2月12月23日）

利者に償還することの正当性は理論的に説明できないとの指摘などがあった。

本小委員会では、上記のような侵害者利益吐き出し型賠償制度について更に検討した。

③本小委員会での検討

(ア) 制度導入の必要性

制度導入の必要性については、実損填補の考え方をういた損害賠償額の算定方法では侵害者の手元に残る利益の存在は否定できず、いわゆる侵害した者勝ちのような状況が生まれてしまうという意見、特許権侵害についてこれまで刑事罰を科されたことがなく、抑止力が十分に機能していないという意見、訴訟に費やす時間、人件費などのコストが損害賠償額に見合わないという意見があった。

一方、近時の裁判例では、特許法第102条第1項又は第2項の「利益」が限界利益であること、覆滅事由の主張立証責任が侵害者側にあること、侵害の事実等を考慮して同条第3項の実施料相当額が増額され得ることなどが示されており、従前の枠内でも事案に応じた適切な損害賠償額を裁判所が認定する傾向にあるという意見、令和元年改正により高額な賠償額が認容されるよう算定方法が見直されたという意見、またこれらの裁判例や法改正の動向を踏まえて当面は裁判実務の運用を見守ることが適当であるという意見が多く出された。

表 特許法第102条に関する近年の法改正と裁判例

	2013年	2019年	2020年
法改正		【第102条第1項】 販売数量の減少による逸失利益と、<u>ライセンス機会の喪失による逸失利益との合計額</u>を、損害額とすることができる 【第102条第4項】 相当実施料額の算定において、<u>特許侵害の事実、権利者の許諾機会の喪失、侵害者が契約上の制約なく特許権を実施したことといった事情を考慮し、実施料相当額を増額</u>することができる (令和元年法律第3号(公布日:2019年5月17日・施行日:2020年4月1日))	
知財高裁大合議判決における損害額の考え方	【第102条第2項】 <u>特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合</u>には、第102条第2項の適用が認められ、特許権者において、<u>特許発明を実施していることを要件とするものではない</u> 賠償額約1.5億円 (知財高判平成25年2月1日(ごみ貯蔵機器事件))	【第102条第2項】 <u>侵害者利益は純利益ではなく限界利益</u> 【第102条第3項】 侵害者に対する事後的なライセンス料として<u>通常のライセンス料率(5~6%)よりも高額な率(10%)が相当</u> 賠償額約1.4億円 (知財高判令和元年6月7日(炭酸ガスバック事件))	【第102条第1項】 <u>逸失利益は純利益ではなく限界利益</u> 賠償額約4.4億円 (知財高判令和2年2月28日(ローラー美顔器事件))

また、実損の填補を超える損害賠償は抑止的・制裁的な意味を持つ制度であり、そのような制度を導入すべきではないという意見、抑止的・制裁的な賠償制度を導入すると、知財体制を十分に整える力のない企業にとって想定外のリスクを抱える可能性が高まるという意見、特に最近の日本の裁判所において認容される損害賠償額が他国のそれと比較して低いとは言えないという意見があった。

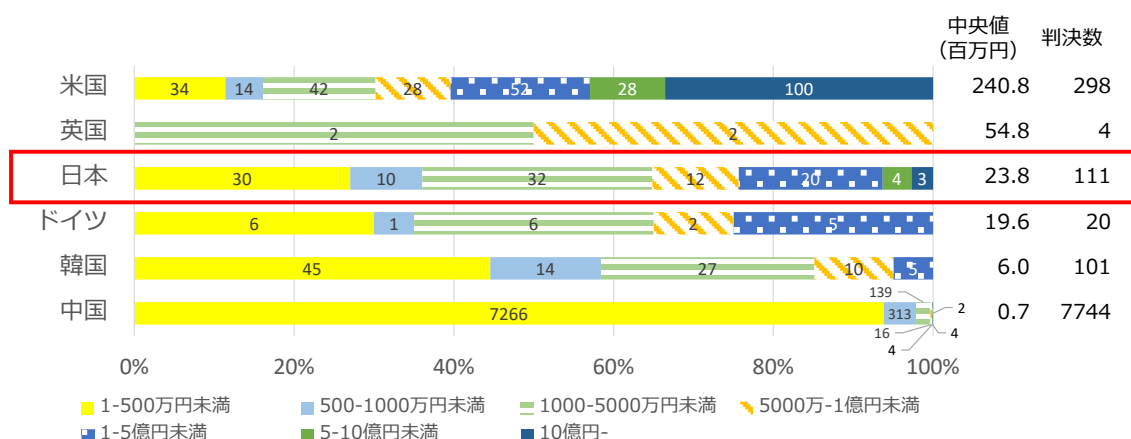


図 各国における認容額による判決数の割合¹⁴

(イ) 侵害者利益を特許権者が取得できる法的根拠

侵害者利益を特許権者が取得できる法的根拠については、侵害者利益吐き出し型賠償制度をそもそも損害賠償・不当利得の枠内で考えることが適当かという点を議論すべきだという意見、一般法たる民法においては利益吐き出しの考え方が欠落しているが、特別法において損害賠償・不当利得の枠を超えることを否定しているわけではなく、特許法など産業財産権法において民法の枠を超えた制度を考慮することになるという意見があった。

(ウ) 特許権者が特許発明を実施していない場合の適用

特許権者が特許発明を実施していない場合の適用について、権利を保障する観点からは実施を要件とする必要はないが、PAE（特許主張主体）が不適当に利益を得る懸念があるため、侵害がなかったならば利益が得られたであろう事情を求めることが妥当という意見、この議論の実益は不実施の特許権者をどう保

¹⁴ 特許庁「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて」（2018）105 ページ。判決数は、2007 年 1 月～2017 年 11 月における侵害訴訟確定判決を集計し（中国のみ第一審と控訴審を含む）、認容額は、2017 年 11 月における為替レートに基づき日本円に換算の上集計している。なお、裁判による認容額は、その侵害の個別の内容、各国の市場環境などによって変わるものであることに留意が必要である。また、欧米諸国では和解で終結するケースがほとんどであり、損害額が判決として開示されるケースはまれである等の事情もあり、各国統計を比較することには一定の限界がある。

護していくかという点にあり、侵害者利益の完全な吐き出しというよりも、侵害者利益の適切な配分という考え方で議論すべきという意見があった。

(エ) 故意や害意といった主観的要件

権利保障の観点からは故意、害意の要件は必要ではないという意見、侵害者利益吐き出し型賠償制度が損害賠償制度と異なるものであるならば、少なくとも損害賠償制度でいう故意・過失は必須ではないという意見、仮に故意や害意といった主観的要件を求める場合、現状の証拠収集手続ではその立証が困難であるという意見、故意や害意といった主観的要件を法定することが困難であるならば、侵害者利益吐き出し型賠償請求制度を導入することは現時点では不可能という意見、主観的要件を検討するに当たっては民法第 189 条（善意の占有者による果実の取得等）及び第 190 条（悪意の占有者による果実の返還等）の規定が参考になるという意見があった。

(オ) その他

侵害者利益吐き出し型賠償制度の検討に当たっては、資力の乏しい企業であってもその権利が適切に保護されるよう留意しながら議論を進めるべきという意見、侵害者の利益が非常に大きい場合にそれも考慮に入れて事後的に見て相当な実施料相当額を算定できるとすればかなりの利益配分が実現できるという意見、害意ある企業による侵害の実態など、実際に起きていることを把握した上で議論することが必要という意見があった。

④まとめ

上記のとおり、特許権を侵害された者を適切に救済し、侵害の抑止が図られるよう、損害賠償制度の充実を図っていくことは重要であると考えられることから、特許権者の金銭的救済について検討したところ、以上のように、懲罰的賠償制度については、否定的な意見が多く出され、早期の制度化に向けた検討を進めることには慎重であるべきだと考えられる。

侵害者利益吐き出し型賠償制度については、損害賠償が十分でないという意見があったものの、近時の裁判例において高額な損害賠償額が認められる傾向があり、令和元年改正の施行後は裁判例によりいっそうの発展も見込むことができるため、制度の早期導入に慎重な意見が多数であった。

今後は、裁判の動向を見守りつつ、その上で更なる法改正が必要であるといった具体的なニーズが高まった時期に、改めて制度の法的根拠や要件などを含め、検討することとするのが適当である。

（５）訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し

①中間とりまとめの概要

特許法上、訂正審判を請求するとき又は訂正を請求するときは、通常実施権者等の承諾が必要とされているが、ライセンス態様の複雑化等に伴い、訂正審判等において全ての通常実施権者の承諾を得ることが、現実的には困難なケースが増加している。また、ライセンス契約後の関係悪化により通常実施権者の承諾が得られなくなるケースもあり、その場合、無効審判請求に対する訂正請求等ができなくなり、特許権者の防御手段が実質的に失われることも懸念される。

そこで、ライセンス実務の実態に即した制度とするため、訂正審判等における通常実施権者の承諾の在り方について検討を行い、中間とりまとめでは、基本的な方向性として、訂正審判の請求又は訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とする方向で改正を検討すべきであるとの意見で一致し、今後、具体的な制度化に向け、個別の論点について議論を深めていくべきとの方向性を示した。

②現行制度の概要

特許法においては、特許権者が特許請求の範囲等を訂正することについて請求する訂正審判、利害関係人等が特許の無効を求めることのできる特許無効審判、特許掲載公報発行後 6 月以内に限り何人も特許庁に対して特許の見直しを求めることができる特許異議の申立ての制度を設けており、これら制度の手続において、特許権者は、特許庁に対し、特許請求の範囲等を訂正することを請求できる。

特許権者にとっては、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求は、特許が無効又は取消しとされることを防ぐための重要な防御手段である。また、特許権者にとって、特許権に基づく被疑侵害者に対する損害賠償請求等の特許権侵害訴訟において、被疑侵害者から無効の抗弁¹⁵が主張された場合に訂正の再抗弁¹⁶を行うことも重要な防御手段であり、裁判実務上、当該訂正の再抗弁をするためには原則として特許庁への訂正審判の請求又は訂正の請求が必要であるとされている。

現行法においては、訂正審判を請求するとき又は特許無効審判若しくは特許異議の申立てにおいて訂正の請求をするときは、通常実施権者、専用実施権者及び質権者の承諾が必要とされている（特許法第 127 条並びに同条を準用する同法第 120 条の 5 第 9 項及び第 134 条の 2 第 9 項）。

¹⁵ 無効の抗弁とは、侵害訴訟の請求の基礎である特許が無効とされるべきであることを主張する被疑侵害者による抗弁である。

¹⁶ 訂正の再抗弁とは、無効の抗弁に対して、特許を訂正することにより無効にならないことを主張する特許権者の再抗弁である。

また、特許権の放棄、専用実施権の放棄、仮専用実施権の放棄及び実用新案登録に基づく特許出願についても、通常実施権者等の承諾を必要とする同様の規定が置かれている（第34条の2第7項、第46条の2第4項並びに第97条第1項及び第2項）。

③現行制度の課題

（ア）通常実施権者の増加及び多様化

近年、特許権のライセンスにおいて、1つの特許権を1者にライセンスする単純な態様から、多数の特許権を多数の者にライセンスする大規模かつ複雑な態様への変化が加速している。

標準規格に関連する特許権は多数存在し、それら多数の特許権を包括クロスライセンス等によりライセンスすることが常態化している。それを裏付けする例として、複数の企業が特許権を持ち寄り、参加企業にまとめて通常実施権を許諾する枠組みである「パテントプール」の存在がある。パテントプールの利用が特に活発である通信技術分野では、例えば、「4G」の通信規格である「LTE」について、当該規格を利用するために必須であると宣言された特許権の数が6千件程度、特許権者数が50者程度あるとされる¹⁷。LTEの主たる利用は、携帯電話によるものであるが、今後、次世代の通信規格がスマート家電や自動運転車等の無線通信機能を必要とするあらゆるものに利用されることを踏まえれば、当該通信規格や他の標準規格に係る特許権の通常実施権者数は一層増加していくと考えられる。

また、AI・IoT技術の進展に伴うビジネス環境の変化は、これまで協働することのなかった異業種間におけるライセンス交渉の必要性を生み、ライセンス契約の相手の多様化の一因となっている。特に、グローバル化の進展により、外国企業が我が国の特許権の通常実施権者となるケースも増加している。米国特許法、欧州特許条約、ドイツ特許法、英国特許法、中国特許法といった他の主要国の特許法又は条約には、日本とは異なり、訂正審判において通常実施権者の承諾を必要とする規定は設けられていない。したがって、ライセンス交渉に際して、我が国の企業が、訂正審判等において通常実施権者の承諾が必要であることについて外国企業に説明して理解を得ることに係る負担が生じている。

以上のとおり、通常実施権者が増加し、多様化したことにより、特許権者が訂正審判又は訂正の請求に際して、全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難となっている。また、他の主要国との制度の違いにより、今後国際間のライセンス交渉において日本企業が不利な立場に置かれるおそれがあることか

¹⁷ 株式会社サイバー創研「LTE 関連特許の ETSI 必須宣言特許調査報告書（第3.0版）」、3-4 ページ（平成25年6月）。

ら、海外制度との調和を図る必要が生じている。

(イ) 特許権者の防御手段が失われる懸念

上記のとおり、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求は、特許が無効又は取消しとされることを防ぐための、特許権者にとっての重要な防御手段であるが、通常実施権者の承諾が得られないことにより、特許権者の当該防御手段が実質的に失われ、特許無効審判又は特許異議の申立てにおいて特許が無効又は取消しとされる又は侵害訴訟において特許無効が認定されて特許権者が敗訴することが懸念される¹⁸。

一方で、通常実施権は、「特許発明を実施する権利」(第78条第2項)であって、その法的性質について、通説、判例では、特許権者に対し差止請求権や損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権であるとされている¹⁹。このため、訂正により特許請求の範囲が減縮されたとしても、通常実施権者の特許権の実施の継続が妨げられるわけではない²⁰から、訂正は通常実施権者の法的利益を害するものとはいえない。

このように、特許請求の範囲を訂正しても通常実施権者の法的利益を害するものとはいえないにもかかわらず、通常実施権者が訂正審判の請求又は訂正の請求を承諾しないことにより特許権者の防御手段を実質的に無効化し得ることは、特許権者の保護を欠く状況となっている。

④本小委員会での検討

(ア) 訂正審判の請求及び訂正の請求における通常実施権者等の承諾

(i) 通常実施権者の承諾について

本小委員会では、特許法上、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とすることで意見が一致した。

¹⁸ 例えば、発明の名称を「累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ」とする特許権を有する者が損害賠償等を求めた事件(東京地判平成28年7月13日(平成25年(ワ)第19418号))では、通常実施権者の承諾が得られないことにより訂正の再抗弁の主張が認められなかった。

¹⁹ 例えば、中山信弘『特許法』543ページ(弘文堂、第四版、2019年)、田村善之『知的財産法』339ページ(有斐閣、第5版、2010年)、大阪地判昭和59年4月26日無体裁集16巻1号271ページ等参照。また、最判昭和48年4月20日民集27巻3号580ページは、通常実施権者の登録義務(なお、平成23年改正により通常実施権の登録制度は廃止されている。)が争われた中で、通常実施権の法的性質について「単に特許権者に対し右の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎないということが出来る」と判示した。

²⁰ 通常実施権者の実施の範囲が特許権の範囲であれば引き続き通常実施権に基づき実施が可能であり、また、仮に通常実施権者の実施の範囲が特許権の範囲から外れたとしても自由実施となり実施の継続が可能である。

具体的な意見として、多数の企業との包括クロスライセンス契約が一般化し、それによってライセンスされる特許数や 1 つの特許に対するライセンシーの数が激増しており、このように多数の通常実施権者が存在する場合には、訂正の都度全ての通常実施権者の承諾を得ることは大きな負担であるという意見、侵害訴訟において訂正の再抗弁が特許権者にとっての重要な防御手段となっており、通常実施権者の承諾が得られないことにより訂正の機会が奪われることは問題であるという意見、通常実施権者の承諾の可否は必要に応じてライセンス契約の中で定めればよく、法律で一律に定める必要はないという意見、同様の制度は韓国にしかなく、海外の通常実施権者に対して訂正の際に承諾が必要であることを理解してもらうことには煩雑な作業が伴うという意見が出された。

また、通常実施権者を法的に保護すべき利益の有無については、通常実施権は特許権者に対して差止請求権や損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権であると解されており、非独占的な通常実施権者であれば自ら実施できれば満足されるといえ、第三者が実施しているかどうかは経済的な利害関係であって法的に保護されたものではないという意見、訂正により権利範囲が狭くなり通常実施権者が実施している製品が権利範囲から外れたとしても引き続き実施が可能であるから、訂正に対して法的な保護が必要であるほどの不利益が通常実施権者には生じないのではないかという意見が出された。

さらに、通常実施権者の承諾を法律上不要とした場合において、通常実施権者に対して訂正があった旨を通知する必要性については、法律で一律に定めるものではなく契約で対応すればよいという意見、通常実施権者への通知を必須とすると、多数の通常実施権者が存在する場合における負担が大きいという意見が出された。

いわゆる独占的通常実施権者についても、非独占的な通常実施権者と同様に、特許法上、訂正審判の請求及び訂正の請求における承諾を不要とすることで意見が一致した。具体的な意見として、独占的通常実施権者は裁判例上特許権の侵害者に対する損害賠償請求が認められる場合が多く、法的に保護された利益があるといえるが、立法論としては、独占的通常実施権者の承諾の可否についても法律に規定せずに契約に委ねることでよいという意見、独占的通常実施権者の独占性は契約により与えられた地位であるので、独占的通常実施権者の承諾の可否も契約により処理すればよいという意見が出された。

また、職務発明に基づく通常実施権者については、中小企業や大学では個人に権利が帰属する場合があります、法律上承諾を不要とすると、契約対応が不

十分に訂正がコントロールできず、想定外の不利益を被り得るという懸念を示す意見があった。一方、使用者は職務発明に係る特許権を原始的に取得してきたにもかかわらずそのような選択をせずに通常実施権を有するにとどまったのであり、また、必要があれば契約による対応も可能であるから、法律上承諾を不要としてよいという意見、特許権者が訂正できないことによる不利益とのバランスを考えれば法律上の承諾を不要とするべきという意見が出され、本小委員会の結論としては、許諾に基づく通常実施権者と同様に、職務発明に基づく通常実施権者についても、特許法上、訂正審判の請求及び訂正の請求における承諾を不要とするべきとされた。

(ii) 専用実施権者の承諾について

本小委員会では、特許法上、引き続き訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手段の中で行う訂正の請求における専用実施権者の承諾を必要とすることで意見が一致した。

具体的な意見として、専用実施権は物権的性格の権利であり、特許請求の範囲の減縮等の訂正は、専用実施権者による特許発明の実施を専有する範囲及び差止請求等の権利に影響を与えるものであるという意見が出された。

(iii) 質権者の承諾について

本小委員会では、質権者となる金融機関等と融資を受けた特許権者とは利害が対立する状況にあることも想定されるため、質権者の承諾を法律上の要件とせずに契約に委ねるということも一案であるという意見が出された。

一方、質権者は訂正に強い利害を有するという意見、特許請求の範囲の減縮等の訂正により質権の財産的価値が損なわれるおそれがあるという意見が出され、本小委員会の結論としては、特許法上、引き続き訂正審判の請求及び訂正の請求における質権者の承諾を必要とするべきとされた。

(イ) 特許権の放棄における通常実施権者等の承諾

本小委員会では、特許法上、特許権の放棄において通常実施権者の承諾を不要とし、専用実施権者及び質権者の承諾を引き続き必要とすることで意見が一致した。

具体的な意見として、全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難なケースが増加しているといった懸念があり、また、特許権の放棄は、特許請求の範囲の減縮等の訂正と同様に、通常実施権者による実施の継続を妨げるものではないという意見、特許権の放棄の際に通常実施権者に通知するかどうかは

契約で対応すればよいという意見が出された²¹。

(ウ) 専用実施権の放棄における通常実施権者及び質権者の承諾

本小委員会では、通常実施権者については排他的な利益が法的に保証されているわけではなく、通常実施権の許諾の際に契約で対応することも可能であるから、特許法上専用実施権の放棄における通常実施権者の承諾を不要としてもよいという意見、専用実施権者が通常実施権を許諾する際は特許権者の承諾が必要とされている²²ことを踏まえれば、特許法上専用実施権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とした上で、放棄後において当該通常実施権者が元の通常実施権について設定された範囲で特許権者に対抗できるように手当するという整理もあり得るという意見が出された。

一方、通常実施権者の実施の継続が法的に保護されるかどうかという基準で考えれば、専用実施権についての通常実施権者が専用実施権の放棄後に特許権者から差止請求等される可能性が否定できないため、特許法上専用実施権の放棄における通常実施権者の承諾を引き続き必要とすることでよいという意見、通常実施権が付帯した専用実施権を放棄する際に、特許権者にその地位が当然に承継されると考えるのは難しいのではないかという意見、専用実施権が設定されている事例は年間 100 件程度であり、さらに、専用実施権者から通常実施権が許諾されておりそれが放棄されるというケースは非常に少ないと考えられることから、まずは意見の一致が見られた論点について改正を進めて、本論点については必要性に応じて検討を進めるということによりよい意見が出された。

なお、特許法上、引き続き専用実施権の放棄における質権者の承諾を必要とすることについては、反対意見はなかった。

(エ) 仮専用実施権の放棄における仮通常実施権者の承諾

本小委員会では、仮専用実施権の放棄における仮通常実施権者の承諾について、上記(ウ)で記載した専用実施権の放棄における通常実施権者の承諾と同趣旨の意見が出された。

²¹ このほか、本報告書の案に対する意見募集において、「実施の継続さえ確保されれば法的利益が害されない非独占的な通常実施権者とは異なり、独占的通常実施権者は、特許権が放棄されれば第三者の自由実施が可能となり、独占的な地位を失うこととなる」旨の意見が提出された。これについて改正がされる際は、独占的通常実施権者に不測の損害を与えることがないように、契約の締結や更新の必要がある者のため、改正事項の周知の徹底が必要である。

²² 特許法第 77 条第 4 項

(オ) 実用新案登録に基づく特許出願における通常実施権者等の承諾

本小委員会では、包括クロスライセンスにおいては実用新案登録も含んでライセンスすることが多く、実用新案登録に基づく特許出願の際に通常実施権者の承諾が必要であると負担が大きいという意見、特許法上通常実施権者の承諾を不要とした上で、実用新案登録について許諾されていた通常実施権を実用新案登録に基づく特許出願に引き継ぐという整理もあり得るという意見が出された。

一方、通常実施権者の実施の継続が法的に保護されるかどうかという基準で考えれば、特許法上実用新案登録に基づく特許出願における通常実施権者の承諾を引き続き必要とすることでよいという意見²³、実用新案登録に基づく特許出願の件数は少ないことから、まずは意見の一致が見られた論点について改正を進めて、本論点については、実用新案登録に基づく特許出願の制度について見直すなどの機会が将来生じた場合などに必要に応じて検討を進めるということによりよいという意見、包括クロスライセンスに実用新案登録が含まれる場合には懸念があり検討が必要であるが、法改正についてはステップバイステップで進めるというやり方もあるという意見が出された。

なお、特許法上、引き続き実用新案登録に基づく特許出願における専用実施権者及び質権者の承諾を必要とすることについては、反対意見はなかった。

(カ) 実用新案法及び意匠法についての検討²⁴

実用新案法では、訂正及び実用新案権の放棄において通常実施権者等の承諾を必要としている（実用新案法第 14 条の 2 第 13 項において準用する特許法第 127 条及び実用新案法第 26 条において準用する特許法第 97 条第 1 項）。また、意匠法では、意匠権の放棄において通常実施権者等の承諾を必要としている（意匠法第 36 条において準用する特許法第 97 条第 1 項）。

本小委員会では、特許法について検討したことと同様の理由から、実用新案法上、訂正及び実用新案権の放棄において、通常実施権者の承諾は不要とし、専用実施権者及び質権者については引き続き承諾を必要とすることで意見が一致した。また、意匠法上、意匠権の放棄において、通常実施権者の承諾は不要とし、専用実施権者及び質権者については引き続き承諾を必要とすることで意見が一致した。

²³ 実用新案権についての通常実施権者が実用新案権の放棄後（特許法第 46 条の 2 第 1 項柱書）、実用新案登録に基づく特許出願に係る特許権者から差止請求等される可能性が否定できない。

²⁴ 商標法への波及については、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会において検討され、商標法は特許法とは事情が異なることから、商標権の放棄については引き続き通常使用権者等の承諾を必要とすることとされている。

④⑤まとめ

(ア) 特許法の改正の方向性

訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求における通常実施権者（許諾に基づく通常実施権者、職務発明に基づく通常実施権者及びいわゆる独占的通常実施権者を含む。以下同じ。）の承諾を不要とし、専用実施権者及び質権者の承諾については引き続き承諾を必要とすることが適当である。

また、特許権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とし、専用実施権者及び質権者の承諾については引き続き承諾を必要とすることが適当である。

専用実施権の放棄、仮専用実施権の放棄及び実用新案登録に基づく特許出願における通常実施権者の承諾（仮専用実施権の放棄については仮通常実施権者の承諾）の要否については、特許法上通常実施権者の承諾を不要として契約により対応するという意見、通常実施権者の承諾を不要とした上で通常実施権を対抗できるように手当するという意見及び引き続き通常実施権者の承諾を必要とするという意見があり、引き続き、ユーザーニーズ等を踏まえて、改正の必要性を検討することが適当である。

表 特許法の改正の方向性

		特許法上承諾を必要とする者			
		許諾による通常実施権者 (又は仮通常実施権者)	職務発明に基づく通常実施権者	専用実施権者	質権者
承諾が必要とされる行為	訂正審判の請求 (特許法第127条)	要→不要	要→不要	要	要
	訂正請求 (同法第120条の5第9項、 第134条の2第9項)	要→不要	要→不要	要	要
	特許権の放棄 (同法第97条第1項)	要→不要	要→不要	要	要
	専用実施権の放棄 (同法第97条第2項)	要※	-	-	要※
	仮専用実施権の放棄 (同法第34条の2第7項)	要※	-	-	-
	実用新案登録に基づく特許出願 (同法第46条の2第4項)	要※	要※	要※	要※

要→不要：通常実施権者の承諾を不要とすることが適当。

※印：引き続き、ユーザーニーズ等を踏まえて改正の必要性を検討することが適当。

（イ）実用新案法及び意匠法の改正の方向性

実用新案法上、訂正及び実用新案権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とし、専用実施権者及び質権者の承諾については引き続き承諾を必要とすることが適当である。

また、意匠法上、意匠権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とし、専用実施権者及び質権者の承諾については引き続き承諾を必要とすることが適当である。

（６）その他の検討事項

特許制度に係る論点として、例えば、差止請求権の~~あ~~在り方等について検討を進めてほしいとの意見があり、その他、中間とりまとめでは、プラットフォーム化するビジネスへの対応、特許権の実効的な保護のための関連データの取扱い、標準必須特許を巡るライセンスの在り方及び、ライセンス・オブ・ライトや実用新案法の再評価等の特許の活用方法の多様化への対応等について、具体的なニーズの把握や課題の洗い出しを行う等の検討を進めていくこととされている。

このため、今後引き続き、調査研究を通じた実態調査等を通じ、検討を継続していくことが適当である。

2. 新型コロナウイルス感染拡大に伴い顕在化した課題等に係る新たな検討事項

(1) 口頭審理期日における当事者等の出頭のオンライン化

①現行制度の概要

特許法において、特許無効審判及び延長登録無効審判の審理の方式は口頭審理によるとされている（第145条第1項）。また、拒絶査定不服審判及び訂正審判の審理の方式は書面審理によるとされるが、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとする事ができるとされている（同条第2項）。

審判長は、口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行うこととされており（同条第3項及び第4項）、呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭しないときは、10万円以下の過料に処することとされている（第203条）。

審判の公正を担保するため、口頭審理は公開して行うこととされており（第145条第5項）、また、口頭審理の手続の適法性を公証するため、期日において審判書記官が調書を作成することとされている（第147条）。

口頭審理によることの趣旨は、書面では十分に言い尽くせない当事者の主張を、審判長の審尋によって引き出すことにより、合議体が争点を正確に把握することに役立ち、また、当事者の説明を受けることで、技術内容の正確な把握にも役立つものとされる。

②現行制度の課題

口頭審理は、審判長が指定した場所（審判廷²⁵）に、呼出しを受けた当事者及び参加人が物理的に出頭して開催される。このため、口頭審理の開催によって、都道府県を越えての人の移動及び人と人との接触が生じ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大につながる懸念がある。

当事者及び参加人が新型コロナウイルス感染症に対する不安を持つことなく口頭審理に参加できるようにするという観点及びデジタル化等の社会構造の変化に対応しユーザーの利便性を向上させる観点からは、当事者及び参加人が審判廷に物理的に出頭することなく、口頭審理の期日における手続に関与できるようにすることが望まれる。

²⁵ 口頭審理は、通常は特許庁庁舎内の審判廷において開催されるが、当事者の所在地の最寄りの会議室等の場所を指定し、当該場所に審判合議体及び審判書記官が出向くことにより開催すること（巡回審判）も可能。

③本小委員会での検討

(ア) 改正の方向性

本小委員会では、ウェブ会議システム等（ウェブ会議システムやテレビ会議システムといった映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる手段）を用いて、当事者、参加人及び代理人が物理的に審判廷に出頭することなく口頭審理における手続に関与することを可能にする方向で意見が一致した。

具体的な意見として、地方の会社においては移動時間を含めて金銭的、人的負担が大きく、口頭審理へのオンラインでの参加が認められればこうした負担が大幅に軽減されるため、スピード感を持って改正を進めてほしいという意見、多くのスタートアップ企業は拠点としてのオフィスを廃止して、社員の自宅等の全国の様々な場所から仕事ができるようになっているため、口頭審理のオンライン化に賛成であるという意見、コロナウイルス感染症が落ち着いた後も含めてオンラインによる口頭審理を可能とすることは非常に意義が大きいという意見、本小委員会において取り上げた議題の中で最も緊急性のあるものであり、速やかに法案提出してほしいという意見、ウェブ会議はビジネス上も一般的になっており、口頭審理にオンラインで関与できるという選択肢を増やすことは喫緊の課題であるという意見が出された。

(イ) 制度趣旨との関係

本小委員会では、ウェブ会議システム等を用いて当事者等が口頭審理における手続を行うことについて、公開主義²⁶、口頭によることの意義²⁷、直接主義²⁸といった制度趣旨との関係について検討し、いずれの制度趣旨との関係においても大きな問題とはならないという意見で一致した。

(ウ) 運用上の課題

本小委員会では、ウェブ会議システム等を用いた口頭審理における運用上の課題について検討を行い、以下の意見が出された。

(i) なりすましの防止について

なりすましの防止の観点では、ID とパスワードでオンライン会議に招待し

²⁶ 口頭審理は、公開して行うこととされ、その趣旨は、裁判の公開原則を定めた憲法第 82 条と同様に、審判の公正を担保するためのものとされる。

²⁷ 口頭審理は、書面では十分に言い尽くせない当事者の主張を、審判長の審尋によって引き出すことにより、合議体が争点を正確に把握することに役立ち、また、当事者の説明を受けることで、技術内容の正確な把握にも役立つものである。

²⁸ 民事訴訟における直接主義とは、弁論の聴取や証拠調べを、判決をする受訴裁判所自らが行う原則をいい、審判における証拠調べの手続も原則として直接主義を援用する。

てアクセス権の有無を判断するといった方法により現行と同レベルでの本人確認を行うことができるのではないかという意見、オンラインで参加する当事者全員が画面に映るように審判長が指揮するといった運用をすることにより、なりすましを防止するべきであるという意見が出された。

(ii) 口頭審理の円滑な運用について

口頭審理の円滑な運用という観点では、映像等を通信するシステムとして具体的に何を使用するか等について事前に周知してほしいという意見、録音や録画等をさせないようにするためのアナウンス等が必要であるという意見、オンラインで口頭審理に参加した当事者が、審理中に、画面に映らない範囲で関係者に問い合わせるようなことがあると不公平になる可能性があるため、審理においてどのようにコントロールしていくか検討する必要があるという意見、通信障害が発生した場合であっても、通信環境やソフトウェアに対処することで問題が解消することもあるので、次回は必ず出頭するというだけでなく、延期してもう1度オンラインで関与する選択肢も残した方がよいという意見、オンラインで参加した当事者から審判廷内の様子がしっかり見える仕組みとなるよう検討してほしいという意見、映像と音声で当事者の主張が確実に合議体に伝わるような仕組みを検討してほしいという意見が出された。

(iii) インターネットを通じた公開（傍聴）について

インターネットを通じた公開という観点では、それを積極的に認める意見と導入に慎重な意見の双方からの意見が出された。

積極的に認める意見としては、海外の当事者もいるのでインターネットにより傍聴できるようになれば画期的であるという意見、米国のCAFCは口頭審理の録音を公開しており、個人的には問題ないと考えるという意見が出された。

一方、以下のとおり、インターネットを通じて広く傍聴を認めることには強い懸念が示されたほか、特許庁内の会議室や公的機関に限って傍聴を可能にするということから進めてはどうかという意見も出された。

具体的には、インターネットを通じて口頭審理を公開すると、幾らアナウンスをしても録音等を防ぐことはできないという意見、興味本位で録音等されて拡散されるおそれがあるという意見、傍聴できる者をID等で特定したとしても、録音等されて、その一部だけが切り取られて拡散されてしまう懸念があるという意見、インターネットにより広く配信することは時期尚早であり、憲法上の公開の要請もそこまで求めるものではないという意見、インタ

ーネットを通じた公開には個人情報等の問題があるのでかなり難しいのではないかという意見、特許庁の別室や公的な機関での傍聴を可能にすることには賛成であるが、不特定多数の人にインターネットを通じて公開することについては非常に強い懸念があるという意見、公開原則があるとはいえインターネット配信については慎重に進めるべきであり、まずは特許庁の別室や公的な機関での傍聴から進めるのでよいという意見、特許庁内別室での傍聴についても、それを公開するとなると特許庁には開催負担が発生するので、裁判の準備手続のように公開の負担がない形の手続を行えば効率的であるという意見が出された。

(エ) ウェブ会議システム等による口頭審理の開催を認める要件

ウェブ会議システム等による口頭審理を開催するかどうかの基本的な考え方については、当事者が希望すれば全ての審理がオンラインになるのか又はオンラインによる審理はあくまでも特例的なものであるのかといった考え方を整理してほしいという意見、当事者の申立て又は審判長の職権でウェブ会議を選択できるということを基本としてほしいという意見が出された。

また、ウェブ会議システム等による口頭審理の具体的な要件及び運用については、柔軟な対応を求める意見が多く出された。

具体的には、当事者の住所が遠隔地の場合に限るとか、当事者は一箇所に集まらないといけないとか、そういう制限はない方がよいという意見、当事者の意向を聞いて事件ごとに柔軟な対応をすることが重要であるという意見、証拠の原本確認が必要な事件や実物を見ながら議論しなければいけない事件もあるので、事件ごとにオンラインとするかどうかについて柔軟に運用することが重要であるという意見、代理人が東京でクライアントが地方という場合があり、そういう場合に一当事者が複数箇所からオンライン参加できるように柔軟に対応してほしいという意見、日程調整の都合により一方当事者のみがオンライン参加を強いられるようなことにならないように運用してほしいという意見、一方当事者が審判廷に出頭して他方当事者がオンライン参加するというのは平等性の観点から余り好ましくないで、それが強いられることがないようにしてほしいという意見、相手方当事者が出頭する場合であっても自らはオンライン参加でよいと考える当事者もいるので、そのようなパターンにも柔軟に対応できるとよいという意見、両当事者の合意の下であれば一方当事者だけが出頭することを認めてもよく、また、代理人など一部が出頭して、外国も含めた出願人はオンラインで参加することも許容してよいのではないかという意見が出された。

さらに、具体的な運用についてガイドラインのような形で周知してほしいという意見が出された。

(オ) 実用新案法、意匠法及び商標法についての検討

当事者及び参加人が新型コロナウイルス感染症に対する不安を持つことなく口頭審理に参加できるようにするという観点及びデジタル化等の社会構造の変化に対応しユーザーの利便性を向上させるという観点は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法の四法で異なるものではないから、実用新案法、意匠法及び商標法においても、ウェブ会議システム等により当事者等が口頭審理における手続に関与できるようにすることについて検討を行ったところ、本小委員会では、反対意見はなかった。

④まとめ

特許法、実用新案法、意匠法及び商標法において、ウェブ会議システム等（ウェブ会議システムやテレビ会議システムといった映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる手段）を用いて、当事者、参加人及び代理人が物理的に審判廷に出頭することなく口頭審理の期日における手続に関与することを可能にすることが適当である。

また、ウェブ会議システム等を用いた口頭審理を開催するかどうかの判断については、当事者の希望や原本確認の必要性等の個別の事情を踏まえて柔軟に選択できるような運用とすることが適当であり、また、運用の内容についてはガイドライン等としてまとめてユーザーに周知していく必要がある。

インターネットを通じた公開（傍聴）については、それを積極的に認める意見と導入に慎重な意見の双方からの意見が出されたことを踏まえ、引き続きユーザーの意見等を聴取して慎重に検討することが適当である。

（２）災害等の発生時における割増手数料の取り扱い

①現行制度の概要

特許権者は、特許権が発生した日から３年分の権利維持に係る特許料を一括で納付しなければならない（特許法第 108 条第 1 項）が、４年目以降は１年単位で特許料を納付することが可能である（同条第 2 項）。

また、４年目以降において、特許権者は、特許料の納付期間²⁹を徒過した場合であっても、その日から６月以内であれば、特許料の追納をすることができ（同条第 112 条第 1 項）、その際には通常納付する特許料に加えて、その同額の割増特許料を納付しなければならない（第 2 項）。これは、第 4 年以降の特許料の納付を怠った場合に直ちにその特許権が消滅することはあまりに酷であるので、相当額の割増料金を徴収することによってその怠ったことの効果を免じようとするものである。

また、実用新案法、意匠法、商標法においても、特許法と同様に、追納に係る規定を設けている（実用新案法第 33 条、意匠法第 44 条及び商標法第 43 条）。

②現行制度の課題

今般の新型コロナウイルスの感染拡大により、特許権者が、当該感染症に罹患するといったやむを得ない事情により、特許料を納付期間内に支払うことができない場合が生じた。これについて、特許権者からは、やむを得ない事情である限り、「特許料の納付を怠った」とは言えず、納付期間を徒過した場合に必ず割増手数料を支払う必要があるとする現行制度は、不合理であるとの声が多数寄せられたことを踏まえ、支払いの遅延の原因が災害の発生等、特許権者の責めに帰することができない理由である場合には、割増特許料の納付を免除する規定を設けることが適当と考えられる。なお、米国、欧州及び中国においては、新型コロナウイルスの感染拡大を理由とする納付期間の徒過について、期間徒過に係る追加の手数料の納付を免除している。

③本小委員会での検討

本小委員会では、災害の発生等、特許権者の責めに帰することができない理由で特許料の納付期間を徒過した場合には、割増特許料を免除すること、実用新案法、意匠法、商標法の登録料についても同様の手当を行うことで意見が一致した。

具体的な意見として、賛成意見に加えて、できるだけ早く本制度を導入するこ

²⁹ 納付期間については、４年目以降の場合、前年以前とし（特許法第 108 条第 2 項）、一定の要件下（出願人が、資力を考慮して政令で定める者又は中小企業等であって、特許料の納付が困難であると認める場合）においては当該納付期間に猶予をつけることができるとしている（特許法第 109 条又は第 109 条の 2 第 1 項）。

と、ユーザーに対する制度の周知に関する要望が挙げられた。

④まとめ

コロナ禍において顕在化した問題点、上記検討、各国の対応等を踏まえ、災害の発生等、特許権者の責めに帰することができない理由によって特許料を納付すべき期間を徒過した場合に、割増特許料の納付を免除することが適当である。

また、実用新案法、意匠法、商標法に規定する割増登録料についても同様の趣旨から、併せて措置することが適当である。

(3) 権利の回復制度の見直し

① 現行制度の概要

(ア) 権利の回復規定

我が国を含む各国の産業財産権制度においては、出願人や権利者（以下「出願人等」という。）が、一定の期限までに特定の手続を行わなかった場合、持っていた権利を失い、あるいは優先権を主張できなくなる場面がある。

このような場合、実体的には保護要件を備えた発明等が保護を受けられず、権利として活用されないこととなるため、手続期間を徒過したことにより一旦は失われた権利や優先権（以下「権利」という。）について、出願人等の申請により権利を復活させるための制度（以下「権利の回復制度」という。）が設けられている。

表 権利の回復制度の対象手続一覧

特許法による手続		実用新案法による手続	
①	外国語書面出願の翻訳文（第36条の2第6項）	⑧	実用新案登録出願等に基づく優先権主張（第8条第1項第1号）
②	特許出願等に基づく優先権主張（第41条第1項第1号）	⑨	パリ条約の例による優先権主張（第11条第1項で準用する特許法第43条の2第1項）
③	パリ条約の例による優先権主張（第43条の2第1項）	⑩	登録料の追納による実用新案権の回復（第33条の2第1項）
④	出願審査の請求（第48条の3第5項）	⑪	外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文（第48条の4第4項）
⑤	特許料の追納による特許権の回復（第112条の2第1項）	⑫	在外者の特許管理人の特例（第48条の15第2項で準用する特許法第184条の11第6項）
⑥	外国語でされた国際特許出願の翻訳文（第184条の4第4項）		
⑦	在外者の特許管理人の特例（第184条の11第6項）		
意匠法による手続		商標法による手続	
⑬	パリ条約の例による優先権主張（第15条第1項で準用する特許法第43条の2第1項）	⑮	商標権の回復（第21条第1項）
⑭	登録料の追納による意匠権の回復（第44条の2第1項）	⑯	後期分割登録料等の追納による商標権の回復（第41条の3第1項）
		⑰	防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録（第65条の3第3項）
		⑱	書換登録の申請（附則第3条第3項）

(イ) 特許法条約及び国内法における権利の回復規定

特許法条約（以下「PLT」という。）は、各国で異なる特許の国内出願手続の調和や簡素化を目的とし、出願人等の利便性向上及び負担軽減を図る条約である。

PLT においては、権利の回復制度の国際調和を図り、形式的又は手続的な要件の瑕疵や手続期間の不遵守による権利の喪失を避けるため、「手続の期間を遵守しなかったことがその直接の結果として出願又は特許に係る権利の喪失を引き起こしたとき」（PLT 第 12 条）に、また、「優先権の主張を伴う出願の出願日が、その優先期間の満了日の後、（規則に定める）期間内である場合」（PLT 第 13 条）には、一定の要件の下、喪失した権利を回復することとしている。

その際の判断基準については、条約の定めにより、締約国は、以下（i）、（ii）いずれかを採用することとしており（PLT 第 12 条、13 条）、日本は（i）「相当な注意基準」を採用し、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法（以下「特許法

等」という。)において、「正当な理由」があることを要件として定めている。

【PLT における権利の回復のための判断基準】

- (i) 状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず当該期間を遵守できなかったこと（以下「相当な注意基準」という。）
- (ii) その遅滞が故意でなかったこと（以下「故意基準」という。）

(ウ) 我が国における権利の回復制度に関する経緯

特許料等の追納期間徒過により失効した特許権等の回復を認める制度は、平成 6 年の特許法等の改正により措置され、「その責めに帰することができない理由」があることが回復の判断基準とされていた。

しかし、この要件は、欧米に比べても厳格すぎるとの指摘があった。そこで、平成 23 年の特許法等の改正により、回復の判断基準を緩和し、「正当な理由」があることに改めた。

さらに、当該改正法においては、追納期間徒過により失効した特許権等の回復以外の一部手続にも救済対象を広げ、平成 26 年及び平成 27 年の特許法等の改正においても同様に、回復の対象手続を拡充した。

平成 28 年の PLT 加盟にあたり、我が国は「相当な注意基準」を採用し、平成 23 年改正法で定めた判断基準である「正当な理由」を維持することとした。「故意基準」ではなく「相当な注意基準」を採用したのは、仮に「故意基準」を選択した場合は、救済の幅が広がり過ぎて、制度の濫用を招くおそれがあると当時は考えられたためである。

②現行制度の課題

当該制度に関しては、特許庁の処分が後に行政争訟の対象となることも念頭に、「正当な理由」について厳格に解し、運用を進めてきた。

この結果、近年、国内外の出願人等から、我が国の権利の回復のための判断基準は、他の主要国の産業財産権法に比して厳格に過ぎるとの指摘を受けている。実際、PLT に加盟する他の主要国における権利の回復申請に対する認容率は、相当な注意基準を採用する国においても 60%以上となっており、我が国の認容率（10～20%程度）は突出して低い。

また、近年、特許等の権利化は国境を越えて行われることが多く、同様の手続の瑕疵に起因する期間徒過により喪失した権利が、他国では回復される一方、我が国では回復されず、結果として日本国内では十分な権利の保護がなされない事態も生じている。この状態は、PLT の権利の回復の趣旨（形式的又は手続的な要件の瑕疵や手続期間の不遵守による権利の喪失を避けること）を踏まえてお

らず、期間管理上の手続的な瑕疵のみにより、実体的には保護要件を備えた発明等が保護を受けられず、権利として十分に活用されていない状態にある。

このように、我が国が権利の回復のための判断基準として「相当な注意基準」を採用していることに起因し、他国との判断基準の乖離による不都合や条約趣旨との齟齬が生じている現状にある。

③本小委員会での検討

以上の点を踏まえ、**特許制度本**小委員会では、(ア) 権利回復の対象手続や回復可能期間については現行を維持しつつ、手続期間の徒過を治癒する要件について「正当な理由（相当な注意基準）」から、「故意でない（故意基準）」に転換すること、(イ) その際、権利の回復に係る要件を「故意でない」に緩和すれば、権利の回復は容易となるところ、「故意でない」を要件としている米国等に倣い、制度の濫用を防ぐとともに、手続期間の遵守を促すため、特許権者等が権利の回復を請求するにあたり、企業規模にかかわらず一律に、回復手数料を課すこと、(ウ) 災害や感染症等によって、手続期間徒過が出願人等の責めに帰することができない場合に、回復手数料を免除する規定を設けること、(エ) 実用新案法、意匠法及び商標法においても、特許法と同旨の改正を行うこと、について検討を行い、当該方向性については大きな異論はなかった。

ただし、今後の検討課題として、以下のような指摘があった。

- (i) 新制度の運用如何によっては、回復可能期間の間、出願審査請求すべきかどうかや、特許権を維持すべきかどうかを見極めたうえで、回復申請の可否を判断する、といったケースが発生する可能性がある。回復手数料の導入や、現行法令における回復可能期間（期間徒過から最長１年）の維持に加え、必要に応じて対策を検討すべきこと。
- (ii) 判断基準の緩和により、回復される案件の数が増える可能性が高いことから、影響を受けう得る第三者への周知を十分に行うこと。
- (iii) 新制度における特許庁の判断基準について、予見性を向上させるとともに、制度の濫用を防ぐため、その施行に当たってはガイドライン又は参考事例集などの形式で周知する必要があること。

④まとめ

以上より、特許法等における権利回復の判断基準については、認容率向上、申請者の手続負担軽減とともに回復申請の予見性向上のため、現行の相当な注意基準から、故意基準に転換することが適当である。また、新制度の濫用を防ぐとともに手続期間遵守のインセンティブとして十分な程度の回復手数料を企業規模にかかわらず一律に課すこととし、災害等、出願人等の責めに帰すべき

でない理由があるときには免除することが適当である。さらに、本小委員会で指摘された点を踏まえ、意図的な期間徒過後の回復申請に対する歯止め的手段³⁰や、新制度の趣旨や運用の十分な周知方法についても、併せて検討することが適当である。

³⁰ 意図的に出願審査請求期間（出願から3年）を引き延ばすような行為に対する歯止めとなりう得る現行制度として、①出願のみなし取下げから回復までの間に、善意でその発明の実施たる事業又はその準備をしている第三者には、権利化後にその範囲内で通常実施権が付与されること（特許法第48条の3第8項）、②期間徒過後の回復申請により認められた出願審査請求は、審査請求期間の満了時になされたものとみなされ（同条第6項）、審査着手時期の点では、そのような出願と3年の満了間際に審査請求された案件との差を小さくし得ることが挙げられる。加えて、新制度の運用に当たっては、ホームページ上で公表する回復申請状況に出願人名等を掲載することや、回復申請を繰り返し行っている出願人に対しては、回復申請を防ぐための対策を提出させることなどの手段が考えられる。

（４）模倣品³¹の越境取引に関する規制の必要性について

①背景

令和元年、税関における知的財産侵害物品に係る輸入差止の状況³²は、平成 16 年と比較して、差止件数が大きく増加（約 1 万件から約 2 万件に増加）しているのに対し、差止点数は同程度（約 100 万点）となっている。これは、輸入差止 1 件あたりに含まれる侵害物品の数量が少なくなっているという侵害貨物の小口化の傾向を示している³³。この輸入差止物品に係る知的財産権別の構成比は、件数ベースで商標権侵害物品が全体の 96%以上を占めている³⁴ものの、特許権や意匠権の侵害に基づく差止めも行われており、令和元年の特許権侵害品の輸入差止件数は 83 件（意匠 289 件、商標 23, 182 件）、差止点数は 19, 211 点（意匠 85, 684 点、商標 867, 804 点）である³⁵。

上記の侵害貨物の小口化は、個人使用目的での電子商取引による個人宛輸入の増加が主たる要因と考えられるところ、個人使用目的であることを理由に現状では産業財産権の侵害とならない個人宛輸入も、特に商標権に関して増加しており、知的財産推進計画 2020³⁶では、「越境電子商取引の進展に伴う模倣品・海賊版の流入増加へ対応するため」「特に増加が顕著な模倣品の個人使用目的の輸入については、権利者等の被害状況等及び諸外国における制度整備を含めた運用状況を踏まえ、具体的な対応の方向性について引き続き検討する」こととされている³⁷。

³¹ 特許権又は実用新案権に係る模倣品には、ある種の、特許発明又は登録実用新案の技術的範囲に属するものが含まれると考えられるが、産業財産権に係る「模倣品」の定義は明らかでない。

³² 財務省「令和元年の税関における知的財産侵害物品の差止状況（詳細）」（令和 2 年 3 月 6 日）

https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2019/20200306a.htm

（最終閲覧日：令和 ~~3 年 2 年~~12 月 ~~232~~ 日）

³³ 「輸入差止件数」は税関が差し止めた知的財産侵害物品が含まれていた輸入申告又は郵便物の数。「輸入差止点数」は税関が差し止めた知的財産侵害物品の数。（例）1 件の輸入申告又は郵便物に、10 点の知的財産侵害物品が含まれていた場合、「1 件 10 点」と計上。

³⁴ 商標権侵害物品が占める割合（件数ベース）は、平成 30 年 96.6%、令和元年 96.3%。

³⁵ 前掲注 ~~3032~~（財務省「令和元年の税関における知的財産侵害物品の差止状況（詳細）」（令和 2 年 3 月 6 日））

³⁶ 知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2020～新型コロナ後の「ニュー・ノーマル」に向けた知財戦略～」66 ページ（2020 年 5 月）

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20200527.pdf>

（最終閲覧日：令和 ~~3 年 2 年~~12 月 ~~232~~ 日）

³⁷ なお、模倣品の購入に対する消費者の意識については、内閣府の世論調査（『知的財産に関する世論調査』の概要）（平成 26 年 11 月 27 日）によれば、偽ブランド品等の「ニセモノ」の購入についてどう思うか、という問いについて、「どんな理由でも購入すべきでない」と回答した割合が、平成 16 年の約 40%から平成 26 年の約 52%となっており、10 年間で約 12%増加している。

②現行制度の概要

(ア) 特許権の侵害

特許法上、特許権者は「業として」特許発明を「実施」(特許法第2条第3項)する権利を専有しており(特許法第68条)、権原なく「業として」特許発明を実施する行為は、特許権の侵害となる。個人による特許発明等の使用も「実施」には該当するが、「業として」行うものでない限り、特許権の侵害とならない。

(イ) 知的財産権を侵害する物品と税関における取締り

特許権等、知的財産権を侵害する物品は、関税法上の「輸入してはならない貨物」として税関での没収等の対象とされており(関税法第69条の11第1項第9号及び第2項)、没収等の前提として、税関長は、知的財産権侵害物品に該当するか否かを認定するための手続(以下「認定手続」という。)を執ることとされている(関税法第69条の12)。

権利者は、自己の知的財産権を侵害すると認める貨物について、税関長に対し、当該貨物が輸入されようとする場合は認定手続を執るべきことを申し立てることができる(以下「輸入差止申立て」という。)(関税法第69条の13第1項)。

なお、輸入差止申立てが受理された商標権の侵害が疑われる貨物(特許権、意匠権等に係る貨物は対象外)については、簡素化した認定手続(以下「簡素化手続」という。)の対象となり、輸入者が侵害該当性について争うことを記載した書面(以下「争う旨の申出」という。)を所定期間内に提出しない場合には、商標権者からの意見及び証拠の提出を求めることなく、侵害該当性が認定される。現在、認定手続が開始されるもののうち、約9割は簡素化手続により行われており、その大半は商標権に関するものである³⁸。

③現行制度の課題等

(ア) 越境取引の変化と模倣品の流入増加

模倣品の越境取引において、国内に事業者(輸入・販売業者)が存在する場合には、当該事業者による模倣品の「輸入」が産業財産権の侵害となり³⁹、税関で模倣品を侵害物品として、没収等することが可能である。

一方、近年、電子商取引の発展や国際貨物に係る配送料金の低下等により、国内に事業者が存在しない取引、すなわち海外の事業者が、国内の個人に対し、少

³⁸ 産業構造審議会知的財産分科会第6回商標制度小委員会(令和2年11月6日開催)、資料2「税関における知的財産侵害物品の水際取締りについて」スライド9

³⁹ この場合には、事業者が国内で模倣品を「譲渡」等する行為も特許権の侵害となる。

量の模倣品を郵便等で直接販売・送付する取引が急増している。この場合、「輸入」の主体は国内の個人であることから、「業として」の要件を満たさない場合には産業財産権の侵害とならず、税関で模倣品を没収等することができない。

また、実務上、税関の認定手続において、輸入者が「個人使用目的の輸入である」と主張した場合には、侵害該当性の判断にあたり、税関に大きな事務負担を生じさせている。

とりわけ商標権に関しては、近年、このような模倣品の個人使用目的の輸入が急増しており⁴⁰、模倣品の国内への流入増加に歯止めをかけることができていない。

（イ）欧米の規制状況

（i）商標権について

米国では、模倣品の輸入は、1930年の関税法第526条(d) (19 U. S. C. 1526(d))に規定される場合（携帯品であって、関税法施行規則第148.55条で定める数量等の制限の範囲内⁴¹）を除き、禁止されている（米国商標法第42条（15 U. S. C. 1124））。こうした規制に反して輸入される模倣品は、商標権侵害を構成するものとして税関差止めの対象とされている。

EUでは、模倣品の輸入は、業として（in the course of trade）の使用に該当する場合に規制されている（共同体規則（Regulation (EU) 2017/1001）第9条）、ハーモ指令（Directive (EU) 2015/2436）第10条）。従来、個人使用目的による模倣品の輸入の問題（商標権侵害となるか、税関で差し止められるか等）はEUにおいても商標に係る論点の一つとされており、法令改正による解決が検討されていた。しかし、検討の過程で欧州連合司法裁判所の判決（CJEU, C-98/13 Blomqvist/ Rolex [6 Feb. 2014]）が出たことにより、条文の解釈で対応可能であることが明らかとなった。判決を踏まえ、EUでは、~~EU域内の者が個人として使用する場合であっても~~、EU域外の事業者がEU域内に宛てて送付した模倣品については、当該事業者の行為に商標権侵害が成立するものと解釈し、税関差止めの対象とされている。

なお、日本では、海外の事業者の行為、具体的には、海外の事業者が国内の

⁴⁰ 近年、簡素化手続（特許権、実用新案権、意匠権、営業秘密に係る貨物は対象外。）における輸入者からの「争う旨の申出」の件数が急増しており、令和元年は認定手続開始件数28,398件のうち4,509件に上る。その大半は「個人使用目的」を主張するものである。

⁴¹ 関税法施行規則第148.55条の定めにより、個人使用品は1登録商標あたり30日以内の持込みを原則として1個だけ認めることとされている。なお、この制限の範囲内の模倣品であっても、持込み後1年以内にその商品を販売した場合には、その商品又は相当額が没収の対象となる。

者に模倣品を直接販売・送付する行為について、現行商標法上、商標権侵害が成立するか明らかでない⁴²。

(ii) 特許権について

米国については、米国関税法 1337 条に基づき国際貿易委員会 (International Trade Commission: ITC) に対し不正輸入調査 (いわゆる、337 条調査) を請求し、行政法判事 (Administrative ~~law-judge~~ Law Judge: ALJ) による排除命令を得た場合に限り、税関差止めの対象となる。

EU については、上記の欧州連合司法裁判所の判断と同様、EU 域外の販売業者による特許権侵害物品の域内への輸入についても、EU 域内の個人 (発注者) 側の個人使用目的を問わず、税関が職権で差し止めることができる可能性があるが、さらなる調査が必要である。

④特許法・実用新案法に係る本小委員会での検討

以上の点を踏まえ、商標制度小委員会では、近年の模倣品の流入増加に対応するため、商標法において、海外の事業者が国内の者に模倣品を直接送付する場合について、日本国内に到達する時点以降を捉えて、新たに商標権侵害行為と位置づける方向で検討を進めることとし、本小委員会においても、商標法及び意匠法については、早期の改正を要望する意見が出された。

一方で、特許権は、商標権・意匠権と異なり、1つの製品・部品において多数の特許発明が用いられている場合があり、その場合、製造事業者等が他者の特許権を侵害しないよう十分に注意を払っていても、多数の特許権を網羅的に調査することは非常に困難であるため、意図せず他者の特許権を侵害してしまうおそれがある。また、特許権は、外観で判断することが容易でない場合が多く、故意ではなくても他者の特許権を侵害してしまう可能性があり、その場合であっても税関において被疑侵害品として差し止められるおそれがあるという懸念が示された。税関においては知的財産権侵害の判断について専門委員を関与させるなど事実認定に慎重を期してはいるが、商標権・意匠権と比較すると特許権・実用新案権の侵害の有無を判断するのは困難な場合があり、米国で国際貿易委員会 (ITC) が行っているような準司法的手続が存在しない ~~わが国~~ 我が国 におい

⁴² いずれも不使用取消審判の審決取消訴訟であるが、知財高判平成 18 年 5 月 25 日 (平成 17 年 (行ケ) 第 10817 号) は、海外の事業者による国内の者への商品の直接販売・発送行為は、国内における「譲渡」に該当しないと判断している。東京高判平成 15 年 7 月 14 日 (平成 14 年 (行ケ) 第 346 号) は、国内の事業者による輸入行為をもって、海外の事業者による「輸入」に該当すると判断しているが、国内の送付先が個人である場合や、侵害事件の場合に同様の解釈が可能であるか明らかでない。

て特許権及び実用新案権侵害物品の対象についての水際措置の対象を拡大するには限界があるのではないかと懸念も示された。

上記の懸念を踏まえ、今般、商標法と同旨の改正の特許法及び実用新案法について行った場合、これまで差止めの申立てを行ってこなかった特許権者等が、対個人向けの差止めを目的に申立てを好んで行うケースが増えるおそれがあるのではないかと、との意見があった。

さらに、その際、他者の特許を侵害しないよう十分に注意を払っていても、侵害が疑われ差し止められるケースが増加し得ることから、訴訟対応・差止対応に慣れていない個人が、正規品であったとしても差止め対応を迫られ、製造事業者が税関差止めに対応しなければならないケースが増加するおそれがあるのではないかと、との意見があった。

また、税関における特許権及び実用新案権侵害品の差止めを行うことはあるが、商標権侵害品に比べて輸入差止件数及び輸入差止点数が少ないことから、現時点では、商標権侵害品等商標法等と比較すれば、特許法及び実用新案法に同様の改正を行う必要性が乏しく、十分な調査や検討を要するのではないかと、との意見があった。

加えて、立法を行う際には、属地主義の観点も含め、海外の事業者の、どの時点、どの場所における、どの行為が侵害行為に当たるのかについて、明確な定義を求める意見もあった。その際、商標法とは異なり「譲渡等の申出」の特許発明の実施としている特許法については、比較法の観点から特許権侵害行為の対象を検討すべきだとの意見もあった。さらに、明確化の観点からは、「模倣品」の定義も明らかにすべきとの意見もあった。

他方で、外観で判断することが容易な特許権侵害品を国内の事業者が多数輸入している場合など、現行法で対応できる場合もあれば、1つの郵便物等数個程度しか含まれていない場合、個人使用目的の主張がなされることもあるとの意見が示された。また、特許権及び実用新案権についても、模倣品の個人輸入により、権利侵害が行われながらも法の網をすり抜ける状況には対策を講じるべきとの意見も出された。

⑤まとめ

以上より、近年の模倣品の流入増加に対応するため、海外の事業者を侵害主体として、海外の事業者が国内の者に模倣品を直接送付する場合について、日本国内に到達する時点以降を捉えて、新たに商標権及び意匠権侵害行為と位置づけるとしても、特許法及び実用新案法に関する同旨の改正の必要性については、特許法等の解釈にかかる判例・学説の進展や今後の税関における特許権侵

害品及び実用新案権侵害品の差止状況等を注視した上で、引き続き議論を深めていくことが適当である。

おわりに

法目的に鑑みて、新たなビジネス環境に即した特許制度の見直しを図っていく必要があることは言うまでもない。さらに、イノベーション戦略を支援するという視点から、ユーザーにとって利便性の高い特許制度を構築していくことも、特許庁に与えられた役割である。取り巻く環境やユーザーの意見を踏まえ、各国における動向等も参考にしながら、引き続き特許制度の在り方について検討していくことが望ましいものと結論付け、本小委員会において提言する。