

## 知財政策の今後の検討の方向性 特許庁政策推進懇談会 中間整理より



DX、多様な知財ユーザーの参画、利便性向上及び  
国際的調和の観点から

副所長・弁理士 黒木 義樹

### 1 はじめに

特許庁は、有識者を構成員とする政策推進懇談会を令和4年4月から6月にかけて開催し、報告書として「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方 ～とりまとめ～」を令和4年6月30日に公表しました。

この報告書で挙げられた、コンセント制度の導入、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和、意匠の新規性喪失の例外適用手続、送達制度の見直し、優先権証明書のオンライン化及び書面手続のデジタル化に向けた関係手続整備については、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第51号)により制度的措置が取られました。

特許庁は、引き続き経済活動の在り方や社会情勢の変化等に柔軟に対応すべく、知的財産制度の見直しを進めています。特に、昨今のDXの観点、多様な知財ユーザーの参画、利便性向上の観点および国際的調和の観点から、今後も知財ユーザーに必要とされる知的財産制度を構築していくべく、令和6年3月から6月にかけて政策推進懇談会を開催し、「今後の主な論点」(次項参照)とされたものについて検討を深めました。また、知的財産制度に関するその他の論点についても幅広い観点から検討を行いました。

この懇談会はこれまで非公開で行われていましたが、令和6年6月27日、検討してきた主な論点等を中間整理としてまとめて公表し、知的財産政策に関して、今後の検討の方向性を提言しています。

### 2 中間整理における主な論点

〈「今後の主な論点」とされたもの〉

1. 国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護
2. 仮想空間における意匠の保護
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)
4. ePCTによるオンライン出願・発送の導入
5. 公報におけるプライバシーの保護
6. 国内優先権に基づく先の出願のみなし取下げの廃止
7. 商標Web出願の導入
8. 意匠法条約への対応
9. 仮想空間における商標の保護
10. 損害賠償の過失推定規定

〈知的財産制度に関するその他の論点〉

11. 差止請求権の制限
12. 懲罰的損害賠償・利益吐き出し型損害賠償
13. 一事不再理の考え方の見直し
14. ライセンス促進策の検討
15. 共有特許の考え方の見直し
16. 審判・裁定の料金改定

### 3 DX

上記2で挙げた論点1、2、3、9、10は、DXの観点から検討されています。

特に、①ネットワーク関連技術を用いた発明の増加、②仮想空間における取引行為の拡大と産業財産権保護の必要性の増加、③生成AI技術の進展によるデザイン創作過程の変化、が顕著であり、イノベーションの源泉である発明・意匠を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方向で検討されています。

論点1に関し、ドワンゴ対FC2事件が最高裁に上告中であるものの、同事件の知財高裁大合議判決を経てもなお権利保護に懸念を有する者が多数である現状を踏まえると、事例判断である裁判例を通じて十分な予見性を確保できるかは不透明であることから、明文化の方向で検討が進められています。明文化に当たっては、発明の実施行為の「一部」が国内であって、発明の「技術的效果」と「経済的效果」がともに国内で発現していることを要件として、実質的に国内の行為と認める方向で検討を進めることが適切であるとの見解が多いようです。

論点2の仮想空間における意匠の保護については、意匠法による保護のニーズや保護した場合に創作現場に与える影響についての詳細な情報を収集することとし、必要性・許容性が満たされ、制度的論点について検討を行う場合は、①現行の類型(物品・建築物・画像の一部・内装)以外に登録可能類型を拡大する方向性か、②物品及び建築物の意匠権について実施の範囲を仮想空間上に延長させる方向性か、意匠制度小委員会において検討を深める必要があるとされています。

論点3の生成AI技術の発達に対する制度面での適切な対応に関し、特許法上の保護の在り方については、これまでの議論により直ちに制度変更すべき特段の事情は見られず、引き続き技術の進展を注視するとされていました。本懇談会では、意匠法上の保護の在り方に焦点が当てられ、デザイン創作における生成AIの利活用に関する実態や懸念について調査研究を実施

し、デザイン創作における生成AIの利用状況調査、生成AIを活用したデザインの事例調査、創作者の意識調査、審査実務上の課題調査等を通じ、実情を整理する必要がある、また国際的な動向や企業活動における生成AIの活用や課題等をめぐる実態について情報収集を行い、取り組むべき課題を明らかにした上で、時機を逸することなく、措置を行う必要があるとされています。

#### 4 多様な知財ユーザーの参画、利便性向上

上記②で挙げた論点4、5、7は、多様な知財ユーザーの参画、利便性向上の観点から検討されています。

論点4に関し、PCT出願の国際段階における日本特許庁(受理官庁)からの発送書類は、全件紙で郵送されているところ、出願人からはオンラインによる発送を求める声が多く寄せられています。またPCT出願は、インターネット出願ソフトでオンライン提出できるものの、システム改造にコスト・時間を要するため、PCT規則の改正等に適時に対応できず、ユーザーに十分なサービスを提供できていない状況となっています。一方で、WIPOでは、出願人・官庁向けに電子出願機能等を備えたWebベースのサービスとしてePCTを提供しており、特許庁では、ユーザーの利便性向上やコストの観点から、ePCTを活用した手続のデジタル化に向けた検討を開始しています。ただ、オンラインによる発送について、国内の特許関係法令では「到達」時点を基準とした考え方であるのに対し、PCT規則ではオンライン上「取得可能な状態」になったことにより「発送したものとみなす」という考え方であるため、ePCTを導入するにあたっては、ユーザーの実務に大きな影響を与えないように法令上の整理・検討が必要とされています。

論点7の商標Web出願の導入について、出願等手続は、書面(紙)によるほか、出願ソフトを利用してオンラインで行うことが可能ですが、出願ソフトの利用には、事前にソフトウェアのインストールが必要です。商標に関しては、中小企業・個人等からの出願が多い一方で、これらの者のうち出願頻度が低い者については、出願手続の準備負担等を避けるべく、他制度と比べ書面による出願を選択する傾向にあります(令和4年の電子出願率は、特許・実案が約99%、意匠が約94%、商標が約85%)。

本懇談会では、商標のオンライン出願の割合の向上に向けて、出願ソフトを用いない、より簡便なWebベースでの方法の導入について議論がなされたところ、ユーザーインターフェースを改善し、利便性を向上する方向で検討してほしいとの意見や、セキュリティ、特になりすましには留意すべきとの意見があり、これを踏まえ、商標Web出願の導入に向けては、盛り込むべき機能についてユーザーの意見を聞きつつ、セキュリティの確保も図り、また、費用対効果の検証、特許特別会計への影響も考慮しながら、特許庁における中長期的な計画と整合を図りつつ、検討を進める必要があるとされています。

#### 5 国際的調和

上記②で挙げた論点6、8は、国際的調和の観点から検討されています。

論点6の国内優先権に基づく先の出願のみなし取下げの廃止については、どのような経緯でこの話が出てきたのか、ニーズの観点でしっかり調査して欲しいという意見が多かったようです。先の出願のみなし取下げの廃止が、分割出願制度と同じように、類似する特許により繰り返し訴訟の提起を惹起するのではないかという意見や、みなし取下げ前に権利化可否が予測できない場合があるなど、現行制度を維持することに対して特許庁が課題感を有していることは理解された一方、ニーズも十分に収集した上で、検討する必要がある旨の意見があり、これを踏まえて現行制度の維持又はみなし取下げの廃止のいずれが適当であるかについて、検討を進める必要があるとされています。なお、出願人が国内優先権主張時に先の出願のみなし取下げを選択できる選択制の導入可能性も検討されたようですが、PCT出願を後の出願とする国内優先権主張の場合に、PCTの手続繰り延べ規定との関係から、みなし取下げ前に国内優先権主張の手続上の有効性判断ができないため、選択制の導入は困難であるとされています。

論点8に関し、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し、WIPOにおいて意匠法条約について議論されてきました。条約採択に向けて、令和6年11月に外交会議が開催される予定ですが、日本としては、グレースピリオド等の在り方も含め手続の国際調和の観点を重視しつつ、引き続き外交会議での交渉に取り組んだ上で、条約全体の仕上がりに応じて、条約加入に伴うメリット及びデメリットを整理し、是々々々で条約加入の可能性を検討する必要があるとされています。

#### 6 その他の論点

論点11の差止請求権の制限や論点12の懲罰的損害賠償・利益吐き出し型損害賠償については、従前より様々な場で議論されており、賛否両論があって、検討の方向性が注目されています。

差止請求権の制限については、直近でも標準必須特許に基づく差止請求権についてヒアリングが行われていましたが、本懇談会でも現行の制度を是認し、現時点において早急な法改正を行う理由はないとの見解が多い一方で、今後問題が生じた場合に遅滞なく対応できるよう検討は進めておくべき等の意見もあり、引き続き、権利の保護強化と技術の幅広い利用のバランスに十分留意しつつ、状況を注視していくことになっています。

また懲罰的損害賠償・利益吐き出し型損害賠償については、知財侵害の抑止の重要性については認識が共有されたものの、損害賠償制度の基本原則との適合性や制度濫用のおそれ、そもそものニーズが現時点で高くないことなどもあり、国内外の動向を注視しつつ、知財侵害の抑止の在り方について適時に検討を行うことが適当であるとされています。

【出典】※ウェブサイトより入手可能  
「特許庁政策推進懇談会 中間整理」(令和6年6月27日)  
([https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/r606\\_chukan-seiri.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/r606_chukan-seiri.pdf))