
◇◆◇ 羽切特許事務所 メールマガジン ◇◆◇

このメルマガは当事務所とお取引きいただいている皆様、または当事務所とご面識のある皆様にお届けしています。

知的財産に関する基礎知識や最新の法改正情報など、実務上お役に立つと思われる情報をピックアップして、送らせて頂きます。

メルマガ配信をご希望でない場合は、誠に恐縮ですが、下記アドレスまでお知らせください。

hagiripo@hagiripo.com

— 知財担当者のためのメルマガ —

2023年7月号

| ◎本号のコンテンツ◎

| ☆知財講座☆

| (18) 特許侵害警告への対応

| ☆ニューストップクス☆

| ■「知的財産推進計画2023」を決定（政府）

| ■生成AIと著作権をめぐる論点を整理へ（政府）

| ■特許非公開の技術分野を提示（政府）

| ■「スタートアップを成功に導く」を刊行（特許庁）

| ■助成金情報 令和5年度 外国出願中間応答補助金

政府の知的財産戦略本部は、本年の知的財産全般について政府の施策の方向性を示した「知的財産推進計画2023」を決定しました。

今号では、推進計画の概要と、同計画で示された「生成AI（人工知能）と著作権をめぐる論点」について取り上げます。

(18) 特許侵害警告への対応

【質問】

当社が製造・販売している製品について「特許権侵害になるので製造・販売を中止してください」との警告書が届きました。どのようにすればよいのでしょうか？

【回答】

特許権者は特許権に基づいて特許発明を独占排他的に実施（例えば、製造、販売）することができ、特許権侵害行為に対して差止請求（特許法第100条）、損害賠償請求（民法第709条）することが可能です。警告書での告知はこれらの措置の前段と考えられますから、早急に、また、慎重に対応する必要があります。

<警告書に記載されている事情の確認>

一般的に特許権侵害の警告書は配達証明郵便・内容証明郵便で到着します。これらには特許公報を同封できません。特許公報は別途に書留郵便で送付されてくることがあります。

警告書に記載されている特許番号や、送付されてくる特許公報などから、特許庁のJ-Plat Patを利用して特許権が現存しているものであるかどうか、警告書を送付してきた者が特許権に基づく権利行使できる者であるかどうか確認します。現存している特許権の特許権者あるいは専用実施権者でなければ特許権に基づく権利行使はできません（特許法第68条、同第77条）。

特許権が設定登録されて特許公報が発行された後に訂正審判請求の審決確定によって特許請求の範囲の記載が訂正されていたり、特許権の移転登録によって特許公報に記載されている特許権者とは異なる特許権者に変更されていることもあります。そこで、必要であれば、訂正審判請求の確定審決公報や、特許原簿の謄本を特許庁から取り寄せて確認することがあります。

<特許権侵害事実の確認>

警告書で指摘を受けた当社製品（以下「侵害被疑品」といいます）

が特許権の効力が及ぶ範囲、すなわち、特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討します。

警告書を送付してきた特許権者が侵害被疑品を特許権侵害品であるとする理由は、一般的に、特許発明と侵害被疑品とを対比して警告書で説明されています。しかし、特許権者は自己の特許権の効力が及ぶ範囲を広めに解釈することがありますし、特許権者が誤解していることもあります。

特許権侵害は侵害被疑品が特許発明の構成要素を全部実施しているときに成立するのが原則です。なお、特許発明の構成要素を全部実施していない場合であっても、均等の範囲になる場合には特許権侵害が成立することがあります。

侵害被疑品を特許公報に記載されている特許発明の内容と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。侵害被疑品が特許権侵害品に該当するのかが否かは専門的な事項になります。この分野の専門家である弁理士に相談することをお勧めします。

その際、侵害被疑品そのものを持参する等、侵害被疑品に関するできるだけ多くの情報を持参することが望ましいです。例えば、侵害被疑品の開発の経緯、侵害被疑品をいつ頃から製造・販売しているのか等の情報や、侵害被疑品や警告書を送付してきた特許権者の製品が市場において同業他社や、消費者・需要者からどのように評価されているか等の情報は、警告書への対応を検討する上で有用です。

検討の結果、特許権者の誤解であって、明らかに特許権侵害にならないと判断できたときには、警告書に対して、その旨の回答を行うこととなります。

<先使用权の検討>

侵害被疑品が特許権侵害品に相当すると判断できる場合でも、警告書で指摘されている特許権の特許出願が行われる前から侵害被疑品を製造・販売開始し、今日までその事業を継続しているならば、先使用权（特許法第79条）が成立し、侵害被疑品の製造・販売を継続できることがあります。そこで、先使用权が成立する事情がないか検討します。

<設計変更>

侵害被疑品が特許権侵害品に相当すると判断でき、なおかつ、先使用权も成立しない場合、侵害被疑品を特許権侵害にならないように設計変更することが検討事項の一つになります。設計変更することで特

許権侵害を避けることができるならば、設計変更以降に関しては特許権者から追及を受けることがなくなります。

ただし、この場合、設計変更までの実施行為（侵害被疑品の製造・販売）が特許権侵害であるならば、これについてどのように解決を図るか特許権者と交渉する必要が生じます。例えば、設計変更によって特許権侵害が解消されることを特許権者に確認してもらった上で、設計変更前の実施行為に関して実施料相当額の解決金を支払って事態を解決することがあります。

<実施許諾を受ける>

侵害被疑品が特許権侵害品に相当すると判断でき、なおかつ、先使用権が成立せず、侵害被疑品を特許権侵害にならないように設計変更することが困難であるが、侵害被疑品の製造・販売行為を継続する必要があるときには、通常実施権などの許諾を受けて侵害被疑品の製造・販売行為を継続するべく、特許権者と交渉する道があります。

<無効の抗弁>

侵害被疑品は特許権侵害に該当しないと判断できるような場合でも、かなり微妙で、特許権者が差止請求訴訟に臨んでくる可能性が考えられるような場合には、特許を無効にする証拠や資料の収集を進めます。

特許が特許庁で行われる特許無効審判で無効にされるべきものと認められるときには特許権者・専用実施権者はその権利を行使できないことになっています（特許法第104条の3）。特許を無効にする証拠や資料の収集を進めて特許庁へ特許無効審判請求を提出したり、特許権者から特許権侵害差止請求訴訟の提起を受けた際に裁判所において無効の抗弁（特許法第104条の3）を行うことができます。

特許を無効にする証拠や資料の収集は、特許出願公開公報、特許公報などを調査するだけでなく、市販されている書物、業界紙・誌、発行日を確認できる製品カタログ、等々についての調査、収集も行うことが望ましいです。これらの資料は特許庁での審査で利用されていないことがあり得るからです。

<警告書で要請された期限までに誠実に回答する>

特許権者は特許権に基づいて特許権侵害差止請求訴訟や特許権侵害損害賠償請求訴訟を裁判所に提起することが可能です。警告書を受け取ったにもかかわらず対応を放置していれば、特許権者が訴訟に臨む

ことが考えられ、警告書送付後の経緯は裁判の中で明らかにされますから、裁判所の心証形成の上で有利では無くなります。

また、警告書を送付してきた特許権者が裁判所に証拠保全を申し立て、これが認められて、突然、裁判所執行官が会社や工場に証拠保全にやってくることもあり得ます。

そこで、警告書の送付を受けたならば、たとえ、「明らかに特許権侵害にならない」と考える場合でも、回答要請された期限までに誠実に回答を行うことが望ましいです。警告書到達後2週間以内に回答するよう要請されることが多いですが、特許権侵害に相当するの否か検討に時間を要しているならば、ひとまずその旨を回答し、慎重な検討を行った後、速やかに回答することが望ましいです。

いずれにしても、特許権侵害の警告書を受けた後は裁判所での特許権侵害差止請求訴訟につながる可能性がありますから、弁理士などこの道の専門家に早急に相談して対応を検討することが必要です。

<次号の予定>

次号では自社保有の特許権を侵害していると思われる他社の製品を発見した際の対応についてのご質問に回答します。

■ニューストピックス■

●「知的財産推進計画2023」を決定（政府）

政府の知的財産戦略本部は、本年の知財全般について政府の施策の方向性を示した「知的財産推進計画2023」を決定しました。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku_koutei_hyo2023.pdf

本年の計画では、日本のイノベーションを活性化し、持続的な経済成長を実現していくためには、多様なプレイヤーが世の中の「知的財産の利用価値」を最大限に引き出す社会へと変革していくことが重要と指摘。

今後、知財戦略を推進する際に重要となる政策として、「スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化」、「オープンイノベーションに対応した知財の活用」、「生成AIにおける知財の在り方」、

「知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化」などに取
り組むことなどが示されました。

「知的財産推進計画2023」の概要は次のとおり。

- ①スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化
 - ・大学における研究成果の社会実装機会の最大化
 - ・知財を活用した大企業とスタートアップの連携促進
- ②多様なプレイヤーが対等に参画できるオープンイノベーション
に対応した知財の活用
- ③急速に発展する生成AI時代における知財の在り方
 - ・生成AIと著作権
 - ・AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方
- ④知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化
- ⑤標準の戦略的活用の推進
- ⑥デジタル社会の実現に向けたデータ流通・利活用環境の整備
- ⑦デジタル時代のコンテンツ戦略
 - ・コンテンツ産業の構造転換
 - ・競争力強化とクリエイター支援
 - ・クリエイター主導の促進とクリエイターへの適切な対価還元
 - ・コンテンツ創作の好循環を支える著作権制度・政策の改革
- ⑧中小企業/地方（地域）/農林水産業分野の知財活用強化
- ⑨知財活用を支える制度・運用・人材基盤の強化
- ⑩クールジャパン戦略の本格稼働と進化

●生成AIと著作権をめぐる論点を整理へ（政府）

政府の知的財産戦略本部は、インターネット上のデータを使って文章や画像を作る「生成AI（人工知能）」によって、著作権侵害が相次ぐおそれがあるとして、法制面での論点を整理し、必要な対策を検討する考えを示しました。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2023_gaiyou.pdf

政府が策定した「知的財産推進計画2023」では、「生成AI」を独立した項目として取り上げ、課題などを整理しました。

推進計画では、世界で急速に普及する生成AIをめぐり、文献や芸術作品など著作物の原作に似た文書や画像が生み出され、著

著作権侵害が相次ぐおそれがあると指摘。そのため、今後、著作権侵害に該当するケースなどについて、具体的な事例に即して論点を整理し、対策の検討を進めるとしています。

◇整理すべき論点◇

- ① A I 生成物が著作物と認められるためには利用者がどの程度、創作に寄与する必要があるか
- ② 学習データと類似のデータが生成された場合の著作権侵害の考え方
- ③ 著作権法 30 条の 4 の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」についての考え方

現行の著作権法 30 条の 4 では、A I が学習データを収集する際、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、許諾がなくてもデータの収集、利用ができると規定しています。ただ、「不当」に該当するかの判断基準が曖昧なため、今後、著作権侵害にあたる場合の考え方を明確化する方針です。

●特許非公開の技術分野を提示（政府）●

政府は、軍事転用が可能な先端技術の流出を防ぐため「特許非公開」にできる 25 の技術分野を示しました。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai7/siryou3.pdf

特許は原則、出願から 1 年半が経過すると公開されます。これに対し、去年 8 月に一部が施行された経済安全保障推進法では、「国家および国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明」については、国が審査して「保全指定」すれば、非公開とすることを定めています。

今回、政府が対象としたのは、航空機などにステルス性能を持たせる「偽装・隠蔽（いんぺい）技術」、ドローンのように武器としても利用できる「無人航空機・自律制御技術」などで、最新鋭の武器開発につながる技術が選定されました。このほか、ミサイル誘導技術、電磁力で弾を高速発射させる「レールガン」技術、核兵器の開発にも使える爆発装置の技術なども含まれています。

また、軍事と民生の両方で使える「デュアルユース」技術につ

ながら10分野については、産業に及ぼす影響を考慮し、防衛目的や国の委託で発明された場合に限定して保全指定を行うとしています。極超音速飛行に利用可能な「スクラムジェットエンジン」技術、「固体燃料ロケットエンジン」技術などが該当します。

政府は、来年5月の運用開始を目指して、軍事と民生技術の線引きや、非公開となった技術に対する補償など、制度の詳細について詰めていく方針です。

●小冊子「スタートアップを成功に導く」を刊行（特許庁）

特許庁は、小冊子『スタートアップを成功に導く～コーチング、起業戦略、事業戦略、資金調達・財務戦略、事業戦略に基づく知財戦略、交渉学～』を刊行、公開しました。

<https://ipbase.go.jp/learn/content/knowledge/pdf/knowledge.pdf>

小冊子では、スタートアップを知財の観点からサポートすることを目的にスタートアップの各段階で必要な戦略やスキルについて解説。コーチング（伴走支援）、起業戦略、事業戦略、資金調達・財務戦略、事業戦略に基づく知財戦略、交渉学などが学べるようになっています。

●令和5年度 中小企業等外国出願中間手続支援事業

<外国出願における中間手続に要する費用の半額を補助>

海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き（中間応答）が必要です。

特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構（JETRO：ジェトロ）を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成しています。

令和5年度までに、特許庁の「外国出願補助金（中小企業等外国出願支援事業）」すなわち、JETROの外国出願補助金（中小企業等外国出願支援事業）を利用した「特許」の案件であって、米国特許庁、欧州特許庁、中国特許庁、韓国特許庁から「新規性・進

歩性欠如の拒絶理由通知」(欧州特許庁から発行された欧州調査報告を含む)を受領し、拒絶理由を解消するための「中間応答」手続を行う案件で、今回は、以下に説明する時期的条件を満たすものが対象になります。

今回の費用助成について JETRO が交付申請を受け付ける期間は 2023 年 6 月 12 日(月)～11 月 30 日(木)です。

上述した外国特許庁から受領した拒絶理由通知で指定されている応答期間(延長された応答期間を除く)が、2023 年 6 月 12 日(月)から 11 月 30 日(木)までの間となっているという時期的条件を満たす案件が助成対象になります。

JETRO は助成金交付申請を受け付けた後 2 週間を目処に結果を報告するとしています。

JETRO からの助成金交付決定後に発生した費用(国内代理人費用、外国代理人費用を含む)の 1/2 以内(ただし、1 事業者あたり 30 万円以内)が助成されます。

拒絶理由通知への回答手続及び、発生した費用の支払いを終えた後、これらを証明する実績報告書を、遅くとも 2024 年 1 月 12 日(金)(最終提出期限)までに、JETRO に提出する必要があります。

提出された実績報告書を踏まえて、JETRO から、2024 年 3 月末までに助成金の振込みが行われます。

■対象経費：

1. 外国特許庁への中間応答(意見書、補正書、その他各国が求める資料の提出)に係る手数料 ※中間応答期間の延長手続き費用は助成対象外です。
2. 1. に要する国内代理人・現地代理人費用
3. 1. に要する翻訳費用

■補助率：助成対象経費の 2 分の 1 以内(千円未満の端数は切り捨て)

■補助上限額：1 事業者あたり 30 万円以内

詳細は日本貿易振興機構(JETRO：ジェトロ)のHPをご参照ください。

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_2.html

発行元： 羽切特許事務所

弁理士 羽切 正治

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4 丁目 6 番 1 号

21 東和ビル 4 階

[TEL:03-5213-0611](tel:03-5213-0611) FAX:03-5213-0677

E-mail : hagiripo@hagiripo.com

URL : <https://hagiripo.com/>

本メールマガジンの無断転載はご遠慮下さい。

本メールマガジンの記載内容については正確を期しておりますが、弊所は、利用される方がこれらの情報を用いて行う一切の行為について責任を負うものではありません。