

## 事業に対する特許の貢献度評価手続規則

### 第1章 総則

#### (目的)

**第1条** 本規則は、日本知的財産仲裁センター（以下「センター」という。）が実施する事業に対する特許の貢献度評価（以下「貢献度評価」という。）の手続に関し必要な事項を定める。

2 貢献度評価とは、複数の特許（日本国内外の特許，特許出願，登録実用新案及び実用新案登録出願を含む。以下，「特許群」という。）に係る発明（考案を含む。）の実施によって行われる事業において，当該事業に対する特許群全体としての貢献度に対して個々の特許が占める割合に関し，センターが選任した評価人が作成した評価書を申請人に対し提供する事業をいう。

3 申請人は，本規則に従って申請を行うことにより，貢献度評価の提供を受けることができる。

#### (定義)

**第2条** 本規則における次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

一 申請対象製品等 貢献度評価において，申請時に申請人が評価を求める複数の特許と対比判断される対象製品等をいう。

二 申請対象事業 申請対象製品等を実施する事業をいう。

三 申請対象事業説明書 申請人が申請時に提出する，申請対象事業の事業主体，申請対象製品等の構成，事業化の進み具合などを記載した書面をいう。

四 評価対象製品等 貢献度評価において，第9条に定める面談時に申請人と評価人の合意により特定されるところの，複数の特許と対比判断される対象製品等をいう。

五 評価対象事業 評価対象製品等を実施する事業をいう。

六 評価対象事業説明書 申請人が第9条に定める面談後に申請対象事業説明書に代えて提出する，評価対象事業の事業主体，評価対象製品等の詳細な構成，事業化の進み具合などを記載した書面をいう。

七 技術要素 評価対象事業を構成する技術であり，評価対象事業が複合技術である場合には，事業に対する寄与度に応じて分解された各技術をいう。

八 守りの特許 排他力により評価対象事業を強くする特許をいう。

九 攻めの特許 評価対象事業を実施するに当たって排他力を排除すべき第三者の特許

(弱みの特許)が存在する場合に、当該第三者の事業の弱みに対して権利行使することが可能と認められる特許であって、弱みの特許の効力を現に排除し又は排除する可能性が充分あることを申請人が認める特許をいう。

十 バックグラウンド特許 評価対象事業を実施する事業主体と協力関係にある関係者が管理する特許であって、評価対象事業において現に実施し、又は実施を予定している技術(以下、「実施技術」という)の実施に当たって実施許諾が必要であり、かつ、当該事業の事業主体が関係者から実施許諾を受けると認められる特許をいう。

十一 実施技術特許 守りの特許のうち、実施技術に関する特許と認められる特許をいう。

十二 代替技術特許 守りの特許のうち、実施技術に該当せず、実施技術特許に係る発明の技術的範囲にも属しないが、実施技術の代替的価値を有すると申請人が認める技術(以下、「代替技術」という)での事業参入を阻止すると認められる特許をいう。

十三 等価的技術特許 守りの特許のうち、実施技術に該当しないが、実施技術特許に係る発明の技術的範囲に属するか、あるいは広義には実施技術特許に係る発明と同一の技術思想に属し、実施技術と等価的な価値を有すると申請人が認める技術(以下、「等価的技術」という)に関する特許をいう。

十四 補完的技術特許 守りの特許のうち、実施技術、代替技術、等価的技術に該当せず、実施技術特許に係る発明の技術的範囲にも属しないが、実施技術の価値を補完する価値を有すると申請人が認める技術(以下、「補完的技術」という)に関する特許をいう。

十五 コア技術 一技術要素の中で事業競争力の源泉となる技術をいう。

十六 準コア技術 コア技術に準ずる技術をいう。

十七 ノンコア技術 一技術要素の中で事業競争力の源泉とはならない技術をいう。

### (貢献度評価の種類)

**第3条** センターは、評価対象事業について、申請人の選択するところにより、次の各号の貢献度評価を行う。

#### 一 第1号貢献度評価

評価対象事業における実施技術特許(申請人が希望する場合は等価的技術特許及び補完的技術特許を含む。以下同じ。)を評価対象とする貢献度評価であって、以下のいずれかを選択することができる。

[簡易評価] 技術要素及び当該技術要素中の各技術に対する特許の振り分けを

申請人が実施

[詳細評価] 技術要素及び当該技術要素中の各技術に対する特許の振り分けを  
評価人が実施

## 二 第2号貢献度評価

第1号貢献度評価に加え、代替技術特許を評価対象とする貢献度評価であって、以下のいずれかを選択することができる。

[簡易評価] 技術要素及び当該技術要素中の各技術に対する特許の振り分けを  
申請人が実施

[詳細評価] 技術要素及び当該技術要素中の各に技術に対する特許の振り分け  
を評価人が実施

## 三 第3号貢献度評価

第1号貢献度評価又は第2号貢献度評価に加え、評価対象事業における攻めの特許を評価対象とする貢献度評価であって、以下のいずれかを選択することができる。

[簡易評価] 技術要素及び当該技術要素中の各技術に対する特許の振り分けを  
申請人が実施

[詳細評価] 技術要素及び当該技術要素中の各技術に対する特許の振り分けを  
評価人が実施

※ 攻めの特許の条件：

- ① コア技術及び準コア技術に属していないこと
- ② 弱みの特許によって実施技術（コア技術或いは準コア技術）の実施が阻害され得ること

2 前項各号の貢献度評価において、実施技術のコア技術若しくは準コア技術の実施にバックグラウンド特許が必要な場合、又は、前項第三号における攻めの特許としてバックグラウンド特許が必要な場合は、当該バックグラウンド特許を評価対象に含めることができる。

## 第2章 事前相談制度

### (事前相談制度)

**第4条** 貢献度評価に関する事前相談の手続は、次のとおりとする。

- 一 事前相談の申込みは、事前相談申込者がセンターに対して、センターが別途定める書式による事前相談申込書を提出し、第16条第1項第1号に定める手数料を支払うこと

により行うものとする。

二 センターは、事前相談申込書に基づき、センターが常備する貢献度評価人候補者名簿（以下「貢献度評価人候補者名簿」という。）から利害関係・中立性等を確認後、弁護士又は弁理士1名を事前相談担当者として選任する。

三 事前相談は、次の要領で行う。

ア 貢献度評価の概要、費用、評価条件の説明

イ 事前相談申込者が希望する貢献度評価の申請の趣旨の特定

ウ 申請に必要な書類の記載要領についての助言

エ 申請の意思確認

### 第3章 事業に対する知財の貢献度評価の手続

#### （申請）

**第5条** 申請人は、次に掲げる次項を記載した貢献度評価申請書（以下「申請書」という。）の正本1通を、写し2通と共にセンターに提出しなければならない。

一 申請人の氏名（又は名称。以下同じ。）、住所（又は居所。以下同じ。）及び連絡先（電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス）並びに申請人が法人であるときはその代表者の氏名

二 代理人を定めた場合は、その氏名及び住所

三 申請対象事業につき貢献度評価を求める旨の記載

2 申請人は、次に掲げる書面を申請書に添付するものとする。

一 申請人が法人であるときは、代表者印を押印した書面、又は代表者の資格を証する書面

二 代理人を定めたときは、代理権を証する書面

三 申請対象事業説明書（正本1通、写し2通）

四 申請対象事業に関する技術要素説明書（正本1通、写し2通）

五 貢献度評価の対象となる特許リスト（正本1通、写し2通）

六 申請人による宣誓及び同意書（様式1）

3 代理人は、法令により代理権を認められている者又はセンターが相当と認める者でなければならない。

#### （評価人の選任）

**第6条** センターは、貢献度評価の評価人候補者名簿から弁護士、弁理士各1名を評価人に選任する。評価人が死亡、辞任、その他の理由により欠けた場合も同様とする。ただし、第7条第1項の指定を受けた者は評価人に選任されない。

**(評価人の利害関係情報)**

**第7条** 申請人は申請書と共に提出する特定利害関係者指定書により、利害関係を有する第三者と判断する者を指定することができる。センターは、特定利害関係者指定書の評価人候補者に開示する他は、他に開示してはならないものとする。

2 評価人は、就任に際して、貢献度評価の申請人及びセンターに対し、公正性・独立性・中立性に関する言明書(様式2)を提出するものとし、自己の公正性、独立性又は中立性に疑いを生じるおそれがある事実があるとき又は発生したときは、遅滞なくその全部を開示しなければならない。

**(評価人の忌避)**

**第8条** 申請人は、評価人に公正性、独立性又は中立性を疑うに足る相当の理由があるときは、当該評価人の忌避を申し立てることができる。

2 センターは、前項の申し立てに理由があると認めるときは、忌避を理由があるとする決定をしなければならない。

## **第4章 貢献度評価**

**(面談)**

**第9条** 評価人は、申請人との面談により、

- (1) 評価対象事業、評価対象製品等、
- (2) 評価対象事業を構成する技術要素、
- (3) 技術要素毎の評価対象事業に対する相対的な重要度、
- (4) 技術要素毎の特許(群)とノウハウ等との間の貢献割合、
- (5) 各技術要素に含まれる技術の事業競争力に対する相対的な重要度、
- (6) 以下の事項を特定するための情報、
  - ① コア技術、準コア技術及びノンコア技術
  - ② 実施技術、等価的技術、補完的技術及び代替技術
  - ③ 弱みの特許及び攻めの特許
- (7) 評価対象事業、評価対象製品等を実施する国などの個別事情、

(8) 攻めの特許を含む評価においては、弱みの特許並びに第三者の事業の弱みと認識している情報、

(9) 評価対象とする特許リストの内容、  
を申請人との合意のもとで特定し、これにより、貢献度評価の内容及びそれに要する費用を確定するものとする。

2 前項の面談は、日を改めて複数回行うことができる。評価人は、申請人との合意の上で、前項において特定されていた事項の内容を面談後に変更し、これにより貢献度評価の内容及び費用等を再確定することができる。

3 評価人は、攻めの特許の評価を申請人が希望する場合は、当該攻めの特許の認定に必要な関係書類の提出が必要となる場合があることを申請人に説明するものとする。

4 評価人は、申請人との合意のもとで特定した事項、及び、評価書作成のスケジュールについて、申請人が同意する旨を記述した書面（以下「面談による特定事項説明書」という。様式4）を作成する。

5 申請人は、「面談による特定事項説明書」の記載事項に基づき、申請対象事業説明書に代えて、評価対象事業説明書を作成し、センターに提出するものとする。

#### **(貢献度評価の基準)**

**第10条** 評価人は、守りの特許は、以下の項目を考慮した評価基準（日本知的財産仲裁センターが平成27年3月に発行した「事業に対する特許の貢献度評価の実用化研究について」の「6. 実用化に向けた貢献度評価の一般的評価手法」の欄参照）に従って評価するものとする。

- (1) 技術要素毎の評価対象事業に対する相対的な重要度
- (2) 技術要素毎の特許（群）とノウハウ等との間の貢献割合
- (3) 各技術要素に含まれる技術の事業競争力に対する相対的な重要度
- (4) 個々の特許の登録又は未登録の状況
- (5) 個々の特許の排他権が及ぶ技術的範囲、期間、領域を含む法的評価

2 評価人は、攻めの特許は、当該攻めの特許によってライセンスインされる弱みの特許を、前項(1)～(5)に従って守りの特許として評価した結果を用いて評価するものとする。

#### **(評価書)**

**第11条** 貢献度評価の結論は、評価書を申請人に送付することにより告知する。

2 評価書の第三者への開示は、専ら、申請人の裁量によるものとし、センターは申請人に

よりなされた開示についていかなる責任も負わないものとする。

#### (貢献度評価の性質)

**第12条** 貢献度評価は、センターが選任した評価人の意見であって、何人に対しても拘束力を有しない。

#### (不服申立て)

**第13条** 貢献度評価に対しては、不服を申し立てることができない。

#### (取下げ)

**第14条** 申請人は、評価書の発送が行われるまでは、事件を特定した書面(任意の形式で可)をセンターに提出することで、いつでも申請を取り下げることができる。

#### (その他)

**第15条** 評価人は、申請人が望む場合は、評価対象事業における評価対象製品等が属する技術の分野に適応する調査機関を選定し、選定した調査機関に他者発明等の調査を依頼するものとする。

2 前項の調査機関の選定並びに手続は事業適合性判定手続規則及び運用規則に準ずる。

### 第5章 手数料等

#### (手数料等)

**第16条** 事前相談申込人は本項第1号に定める手数料を納付しなければならず、申請人は本項第2号に定める手数料を納付しなければならない。なお、本項各号に定める手数料に消費税は含まれない。

一 事前相談料 1万円

二 貢献度評価の費用

(ア) 第1号貢献度評価

[簡易評価]

10万円/申請+2.5万円/特許

[詳細評価]

10万円/申請+10万円/技術要素+3万円/特許

(イ) 第2号貢献度評価

[簡易評価]

20万円/申請+2.5万円/特許

[詳細評価]

20万円／申請＋10万円／技術要素＋3万円／特許

(ウ) 第3号貢献度評価

[簡易評価]

第1号貢献度評価又は第2号貢献度評価の一申請料当たりの手数料に10万円を追加する。

[詳細評価]

第1号貢献度評価又は第2号貢献度評価の一申請料当たりの手数料に10万円を追加し、さらに攻めの特許一つ当たり10万円を追加する（10万円／攻めの特許）。

2 第1項第1号の手数料は、事前相談の際に消費税を含めた金額を持参して、納付しなければならない。

3 第1項第2号の手数料は、センター長の指定する期限までに、センター長の指定する銀行預金口座に振込送金する方法で納付しなければならない。

4 手数料が納付されない場合又は納付された手数料が不足している場合、センターは申請人に対し通知受領日から1週間以内に不足額を納付するよう求めることができ、申請人がこの期限内にこれを納付しない場合、当該申請は取り下げられたものとみなすことができる。

5 センターが受領した手数料は、申請取下げの場合を含め、返還しない。

## 第6章 事件管理

### (事件管理)

**第17条** 貢献度評価の事件管理は、センターの運営委員会、支部運営委員会又は支所運営委員会（以下「運営委員会」と総称する。）より委任された事件担当の部会（以下「事件担当部会」という。）が行い、その事務はセンターの事務局が行う。

2 事件担当部会は、貢献度評価の申請があった場合、速やかに評価人候補者名簿から弁護士、弁理士各1名を評価人候補者として選任し、センター長の承認を得る。評価人が死亡、辞任、その他の理由により欠けた場合も同様とする。ただし、第7条第1項の指定を受けた者は評価人候補者として選任しない。

3 事件担当部会は、貢献度評価の申請があったときは、直ちに1名又は複数名の事件管理者を選任して、その事件の管理にあたらせる。事件管理者が死亡、辞任、その他の理由に



より欠けた場合は新たに事件管理者を選任する。

- 4 事件担当部会は、貢献度評価事業の普及促進に関する活動、評価人候補者に対する研修、調査機関の選定、貢献度評価の運営に関する規則及び内規等の制定及び改善、並びにその他必要な活動を運営委員会の必要な承認を得て行う。
- 5 事件管理者は、就任に際して、申請人及びセンターに対し、公正性・独立性・中立性に関する言明書（様式3）を提出するものとし、自己の公正性・独立性・中立性に疑いを生じるおそれがある事実があるとき又は発生したときは、遅滞なくその全部を開示しなければならない。
- 6 事件管理者の任期は、担当する事件が終了し、その事件が円滑に行われたかどうかについて書面をもって事件担当部会に報告した後、この報告が承認されることをもって満了する。
- 7 事件管理者は、任期中、自ら又はセンターの事務局への指示により、評価人又は申請人と連絡をとりあい、担当する事件を円滑に進捗させること（不測の事態への対応を含む。）を基本的な職務とし、必要に応じて、以下の事務をとり行う。なお、事件管理者は、第9条に規定する面談に同席して意見（評価の内容に関わる事項を除く。）を述べることができる。
  - 一 申請書類の方式確認
  - 二 申請人、評価人及び調査機関からの提出書類（ただし、本項第一号を除く。）の確認、分類、保管
  - 三 申請人及び評価人（必要に応じて調査機関）との合意事項の確認
  - 四 評価人の辞任に伴う新評価人候補者への就任手続
  - 五 申請に係る請求書の送付
  - 六 評価書の方式審査
  - 七 評価書の送付
  - 八 評価人への報酬の支払い
  - 九 事件管理の事件担当部会への報告と改善事項等の提言

## 第7章 秘密保持

### （秘密保持）

第18条 評価手続及びその記録は、これを非公開とし、評価人、評価人候補者、事前相談

担当者，事件管理者，運営委員，センターの役員及び事務局職員並びに当事者及びその代理人は，申請人の同意を得た場合を除き，評価の存在，内容及び結果を開示又は利用してはならない。上記の者がその職を退いた後も，同様とする。ただし，センターは，知的財産関連紛争解決についての啓発，研究などに必要な場合，申請人名，申請対象の特許，実用新案登録などの具体的内容を特定しないでこれらを開示することができる。

## 附 則

この規則は，平成 28 年 1 月 5 日から施行する。

第 1 条第 2 項に規定する特許群のうちの外国の特許，特許出願，登録実用新案又は実用新案登録出願（以下，「外国特許」という。）が，当該外国特許と対応する日本の特許，特許出願又は登録実用新案（以下，「対応日本特許」という。）を伴わない場合には，当面の間は経過措置として当該外国特許は評価対象外とする。

附則（平成 28 年 9 月 6 日）

この改正規則（第 2 条及び第 3 条の改正規定）は，平成 28 年 9 月 6 日から施行する。