

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)

令和2年6月17日

産業構造審議会

知的財産分科会

特許制度小委員会

目次

はじめに	2
1. AI 技術の保護の在り方	5
2. DX 時代におけるデジタル化・ネットワーク化への対応	8
①複数の実施主体が関与する場合	8
②サーバーの一部が海外に置かれているような場合	10
3. プラットフォーム化するビジネスへの対応	11
4. 特許権の実効的な保護のための関連データの取扱い	13
5. 円滑な紛争処理に向けた知財紛争処理システム	18
(1) 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型	18
(2) 当事者本人への証拠の開示制限	25
(3) 第三者意見募集制度	29
(4) 代理人費用の敗訴者負担	32
(5) 特許権者の金銭的救済の充実	34
①懲罰的賠償制度	36
②侵害者利益吐き出し型賠償制度	37
(6) 訂正審判等における通常実施権者の承諾	40
6. 紛争形態の複雑化への対応	43
(1) 差止請求権の在り方	43
(2) 標準必須特許を巡る異業種間交渉	47
7. 中小・スタートアップが知財を活用しやすい環境整備	50
8. 特許の活用方法の多様化への対応	52
おわりに	54

はじめに

近年、AI・IoT技術の進展により、特許制度を巡るビジネス環境は大きく変化している。

AI技術は、アルゴリズムの発達とOSSを通じた急速な普及拡大等により、我々のビジネスや日常生活にとって、より一層身近なものとなっている。多様なデータによって学習された学習済みAIは、様々なビジネスにおいて活用が進み、AIによって処理を施したデータをユーザーに提供するようなビジネス形態も広がるとともに、AIに学習させるためのデータの価値が高まっている。

また、IoT技術は、様々な製品・サービスを通信技術によって連結させている。これに伴い、オープンイノベーションによる外部資源の調達が進むとともに、オープンソースを活用した連携が進むなど、企業や業種の垣根を越えて、技術の融合や連携が進んでいる。

こうしたAI・IoT技術の進展は、ビジネスの中心を「モノ」から「コト」へ移行させ、「モノ」を中心とするサプライチェーンを大きく変容させている。すなわち、これまでの「モノ」の生産や販売を中心としたビジネスモデルから、データを活用したサービスの提供を中心としたビジネスモデルへの転換が急速に進展している。また、ビジネスの収益源も、「モノ」の生産や販売によるものだけでなく、サブスクリプションと呼ばれるサービスに対する課金や、ユーザーのデータを活用した広告収入など、多様化が進んでいる。

こうしたAI・IoT技術の進展に伴うビジネス環境の変化は、特許制度を様々な課題に直面させている。

日本はAI技術の権利化を先駆けて進めてきたが、的確な権利行使が可能かどうかについては、これまで十分に議論されてこなかった。また、「モノ」の生産や販売を通じて収益を上げることを前提とした特許制度では、こうしたビジネス環境の変化に十分に対応できていない面も生じている。さらに、AI・IoT技術の進展により、サーバー・ネットワークを通じて一つのビジネスに様々な主体が絡むようになり、ビジネスモデルの複雑化をもたらしている。複雑で国境を跨ぐサーバー・ネットワークを介したビジネスにおいては、特許権の侵害主体や侵害行為地の特定が困難なケースも見られるようになっている。

このように、せっかく取得した特許権が適切に行使できないような事態も懸念される状況を踏まえ、AI・IoT技術の時代において、特許制度が創造的な技術を的確に保護できるように検討することが急務である。

さらに、オープンイノベーションやオープンソースの活用の進展は、イノベーションの主体にも変化を生じさせている。従来は大企業がイノベーションの

中心であったが、近年、大企業が積極的にオープンイノベーションを活用し、中小企業やスタートアップとパートナーシップを構築するケースが増え、さらに、オープンソースソフトウェアコミュニティに参画するプログラマー等の個人の影響力も拡大している。そうしたイノベーションの主体の多様化に対応し、特許制度は様々な主体にとって使い勝手がよいものにしていく必要がある。

加えて、AI・IoT技術の進展は、異業種間の紛争の深刻化をもたらしている。従来、特許に係る紛争は、同業種の企業間における紛争が中心であったため、交渉による紛争の解決が容易な場合も多かった。しかしながら、近年、AI・IoTの普及により、様々なインフラや機器がインターネットを通じてつながり、幅広い業種が無線通信に係る標準規格を実施するようになった結果、異業種間における紛争が顕在化しており、紛争解決が容易でないケースも増えている。こうした中、特許制度においても、こうした紛争解決の変化に対応したルールの整備が求められている。

このように、AI・IoT技術の時代における紛争解決においては、的確に付与された権利の実効的な保護を図っていくことが必要である一方、技術の利活用促進の観点から、過剰な権利保護を回避する視点も重要である。とりわけ、通信技術が様々な分野で用いられるようになってきている中、過剰な差止めが認められれば、投資意欲が損なわれることになり、産業の発達という特許法の目的にそぐわない結果をもたらしかねない。したがって、権利の保護と技術の利活用のバランスをいかに図るかという視点が重要である。

以上のような問題意識に基づき、特許制度小委員会（以下、「本小委員会」という。）では、現行の特許制度がAI・IoT技術の時代に対応できているかどうかという観点から、幅広く審議を行ってきた。そして、審議に当たっては、一般からの提案募集を通じて幅広い提案や意見を収集した¹。

本中間とりまとめは、そうした審議や提言を踏まえ、今後の特許制度の見直しの議論の方向性を提言するものである。

なお、本小委員会における審議を進めている中、新型コロナの拡大という未曾有の事態が起こった。新型コロナを契機に、テレワークを始めとするリモート化やデジタル化の動きは益々加速しており、AI・IoT技術を基軸とした産業構造へと大きく変容させている。こうしたAI・IoT技術の活用は、新型コロナ

¹ 計20者（団体（企業グループを含む）6者、企業9者、個人5者）の提案を受けるとともに、事務局においても、知的財産に関する多様な者、のべ81者（団体（企業グループを含む）7者、企業36者（うち、ベンチャー9者）、弁護士・弁理士35者、その他3者）からインタビューを実施し、意見の収集を行った。

への対応によって更に推し進められていくものと考えられ、本小委員会の検討の方向性である AI・IoT 技術の時代における特許制度の在り方という命題は、ポスト・コロナの時代においては益々重要な課題となっていくと考えられる。

1. AI 技術の保護の在り方

〔課題〕

近年、学習済み AI の利活用が社会の様々な分野で広がりを見せている。こうした中、日本における AI 関連発明の特許出願は 2014 年以降急増している。その主役は、人間の脳内の情報処理を模した仕組みであるニューラルネットワークを含む機械学習技術であり、中でも深層学習に関する発明は、直近の AI 関連発明の約半数の出願書類で言及されている。こうした AI 関連発明の出願増の傾向は、諸外国においても見られ、中でも、米国と中国の出願件数は突出している状況にある。

こうした中、特許庁では、他国に先駆けて、これまでも、AI 関連技術に関する審査事例を、特許・実用新案審査ハンドブックに追加し、AI 関連発明の審査における判断のポイントを示すことで、学習済み AI についても特許権として権利化できることを明らかにしてきた。

他方、こうした審査事例は、いかにしたら特許になるかという点で事例を整備したものであるものの、いかにしたら権利行使しやすいかという視点での事例ではないとの指摘も見られる。実際、AI 関連発明の出願は増えているものの、権利化された AI 関連特許に基づいて紛争が生じているケースは、これまでのところ多くはなく、権利行使の観点も含め、特許権による AI 技術の保護が適切になされているかどうかの検討は、必ずしも十分に行われていない状況であった。

そこで、本小委員会では、特許制度において、AI 関連特許についてどのような保護が可能かどうかについて検討した。

〔検討〕

(AI のコア技術に関する発明について)

機械学習等の AI 技術においては、学習済み AI の作成に当たっては、ニューラルネットワークなどの AI アルゴリズムに、ある入力に対して望まれる出力が事前に与えられた学習用データを読み込ませ、学習させるという過程を経る。そして、学習済み AI を利用して推定処理を行う際には、新規な入力データを学習済み AI に入力し、当該入力データに対する出力を推定結果として得る処理が行われる。AI 関連発明は、ニューラルネットワークの構造や学習処理の手法等の AI アルゴリズム自体に特徴のある AI コア技術に関するものと、AI 技術を医療や機械等の特定の技術分野に応用するものに大別される。

AI コア技術に関する発明に関して、AI アルゴリズムは、近年、様々な種類のプログラムがオープンソースソフトウェア (OSS) として公開されており、ライセンス条件に従えば、誰でもソースコードを入手し、利活用できる状況に

あることから、そのアルゴリズムについて特許権によってさらに保護を強化してほしいというニーズはあまり聞かれなかった。

また、AI アルゴリズムについては、自社の AI 技術に対する信頼を向上させる目的で特許権を取得する場合があるものの、仮に特許権を取得したとしても、他者のアルゴリズムがブラックボックス化されている場合には、侵害を立証することが困難であるため、AI アルゴリズムを公開してまで特許権を取得するメリットがないという意見も聞かれた。

こうしたことから、AI のコア技術については、現時点では、現行の特許制度による保護以上の見直しを直ちに検討する必要性は低いのではないかと考えられる。

他方、AI の競争のフェーズは、AI アルゴリズムの良否だけではなく、AI に学習させるデータの量や質における差別化をいかに図るかが重要な要素となってきた。このため、AI 関連発明を的確に保護するためには、AI に学習させるためのデータなど AI 関連発明に関連するデータをどのように取り扱うかが、今後益々重要な課題になっていくと思われる。この論点については、後ほど「4. 特許権の実効的な保護のための関連データの取扱い」において取り上げることとしたい。

(AI 技術の応用に関する発明について)

AI 技術の応用発明については、特許庁が公表している AI 関連技術に関する審査事例において、既存の AI 技術を用いて作成した学習済み AI を利用して推定を行う AI 関連発明について、推定の「入力」と「出力」の間に相関関係等の一定の関係が存在することが、発明の詳細な説明の記載又は技術常識に基づき推認できる場合には、当該発明は記載要件を満たすとされている。こうした記載要件に加え、「入力」と「出力」の相関関係が新規なもので、それによって顕著な効果がもたらされる場合や入力データに特徴的な前処理を施す場合などには、学習済み AI が汎用の機械学習アルゴリズムに基づくものであったとしても、権利化が可能となる。

上述のとおり、一般に AI アルゴリズムはブラックボックスであって外から内部処理を把握するのは非常に困難であるところ、こうした審査事例の考え方を踏まえれば、クレームの作成に当たっては、「入力」と「出力」の具体的な相関関係で発明を捉え、「処理」のウェイトを少なくすることで、権利行使しやすい権利を取得できるとの意見が多く聞かれた。

したがって、引き続き、審査事例の考え方について丁寧な周知を図っていくとともに、出願人が適切なクレームを記載できるようにするため、必要に応じ、新たな事例の追加等を検討していくことが適当である。

他方、AI 技術の応用発明の権利化については、クレームの記載の仕方での権利行使のしやすさが変わってくる面があることから、クレームの記載方法についての高いスキルを必ずしも有していない中小・スタートアップにとっては不利ではないかとの意見も聞かれた。

特許庁が公表している審査事例も、どうすれば権利化できるかという観点からの事例であり、いかにすれば権利行使しやすいかという観点から事例を示しているわけではないことから、中小・スタートアップが、適切なクレームを記載することが可能となるよう、弁理士等の協力を得つつ、いかにすれば権利行使しやすいクレームを作成できるかという視点で、審査基準・審査ハンドブックとは別途の事例集の作成・公表を検討することが適当である。

2. DX時代におけるデジタル化・ネットワーク化への対応

〔課題〕

近年、ビジネスの中心が「モノ」から「コト」へとシフトする中、AI 関連技術等を用いたサービス（例えば、翻訳サービス、スマートホームなど）を、ネットワークを通じて提供するビジネス形態が一般化している。こうしたサービスの提供は、ユーザーがサーバーにアクセスし、サーバーにおいてAI 処理された上で行われることが多く、複数に分散しネットワーク化されたサーバーで処理されるケースも多く見られる。さらに、情報通信ネットワーク上にある端末同士を直接接続して取引記録を、暗号技術を用いて分散的に処理・記録するデータベースの一種であるブロックチェーンも、金融分野などで利用が進んでいる。

こうしたビジネスにおけるデジタル化・ネットワーク化の流れは、近年のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進の中で、益々加速化されていくものと考えられる。

こうした中、ネットワークを通じてサービス提供を行うようなビジネス全体を特許制度によつて的確に保護することができるかが課題となっている。すなわち、特許発明のクレーム全体を単一の主体が実施する場合には、侵害行為として捉えることができるものの、複数のサーバー運営主体や膨大な数のユーザーが関与するビジネス全体をクレームの構成要件として権利化すると、単一の主体による実施行為として捉えることができなくなる。このため、一部のサーバーやユーザーの行為がどこまで侵害行為として認定できるのかは不明確な状況である。

こうした問題点は、これまでも裁判例等においてたびたび論点とはなってきたものの、議論の蓄積は必ずしも十分ではない。

そこで、本小委員会では、現行特許制度において、ネットワークを通じてサービスを提供するビジネスモデルを適切に保護することが可能かどうかについて検討した。

〔検討〕

①複数の実施主体が関与する場合

複数のサーバーやユーザーが実施主体となるビジネスについては、クレームの書き方の工夫によって、権利行使面の課題の多くは解決されるという意見が多く聞かれた。

すなわち、クレームの作成に当たり、

- ・どの実施主体の行為を侵害として捕捉したいのかを意識したクレームの作成
- ・GUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェイス）など外部から実施行為

を判別できる部分にウェイトを置いたクレームの作成

- ・サブコンビネーション発明²として、他のサーバーの処理を省略したクレームの作成

など、クレームの書き方の工夫によって、権利行使面の課題の多くは解決できるのではないかという意見が多く聞かれた。

他方、裁判所の判断も、これまでの蓄積は少ないものの、いわゆる「道具理論」などを用いた実施行為の柔軟な解釈³や、柔軟なクレーム解釈⁴による実施主体の認定を行っている。

こうした現状を踏まえれば、複数実施主体の課題に対して、直ちに制度の見直しを検討するのではなく、具体的なケースに応じた裁判所の判断を見守ることが適当である。

他方、クレームの記載方法についての高いスキルを必ずしも有していない中小・スタートアップが、適切なクレームを記載することが可能となるよう、弁理士等の協力を得つつ、いかにすれば権利行使しやすいクレームを作成できるかという視点で、審査基準・審査ハンドブックとは別途の事例集の作成・公表を検討することが適当である。

² 二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等に対し、組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明等

³ スチロピーズ事件（大阪地裁昭和36年5月4日判決（昭和35年（ヨ）第493号））では、複数の行程が結合された方法の特許発明において、全行程の一部を実施するにすぎない者は、間接侵害の成立以外に特許権侵害を構成し得ないとした上で、他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまって全体として他人の特許方法を実施する場合については、特許権の侵害行為を構成しうると判示した。

また、電着画像事件（東京地裁平成13年9月20日判決（平成12年（ワ）第20503号））は、電着画像の形成方法に関する特許発明に関して、被告が電着画像を製造し、これを文字盤製造業者に販売し、当該文字盤製造業者が、特許発明に係る方法の工程の一部である電着画像の貼付を行っていたケースについて、被告製品には電着画像の貼付以外の用途は考えられず、文字盤製造業者が当該行程を実施することが製造時点から当然のことと予定されているから、当該貼付工程についても被告が文字盤製造業者を道具として実施しているとして、特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視できるとした。一方、被告製品が輸出され、当該一部工程が第三者により海外で実施されていた場合については、方法の特許を国内において実施していると評価することはできないとした。

⁴ インターネットナンバー事件（知財高裁平成22年3月24日判決（平成20年（ネ）第10085号））では、インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステムに係る特許発明に関して、「アクセス」を行うのがユーザーであるクライアントであるから被告ではないとの主張に対し、特許発明は「アクセス」ではなく「アクセスを提供する方法」の発明であるから、侵害主体はサービス利用者ではなく、サービス提供者たる被告であると認定した。

②サーバーの一部が海外に置かれているような場合

複数の実施主体が関与するケースの中でも、さらに、サーバーの一部が海外に置かれているような場合は、日本の特許権の侵害行為として捉えることができるかどうか、という別途の問題が生じ得る。

この点については、サブコンビネーション発明としてサーバーの処理を省略した端末のクレームを作成するなど、クレームの書き方の工夫によって、権利行使面の課題の多くは対応できるという意見が聞かれた。

他方、裁判所の判断も、これまでの蓄積は少ないものの、いわゆる「道具理論」などを用いた実施行為の柔軟な解釈や、柔軟なクレーム解釈による実施主体の認定を行っている⁵。

海外の裁判例を見ても、例えば、米国では、方法の特許については、全てのステップが米国内で実行されることが必要だとされる一方、システムとしてクレームされた特許については、当該システム全体が利用可能にされた場所、つまり、システムの管理が行われ、システムの有効な利用が得られた場所で「使用」されたと判断されている⁶。また、ドイツにおいては、方法の特許について一部のステップがドイツ国外で実行された場合でも、その行為が他のステップをドイツ国内で実行した者に帰責することができ、専ら国内において行為がなされたのと同様の効果が生じているような場合には、ドイツ特許の侵害となるとしている⁷。このように、諸外国においても、サーバーの一部が海外にあることをもって、自国の特許権の侵害を否定するような考え方をとっておらず、ビジネスの本質を見ながら、特許権の侵害の有無を適切に判断している。

こうした現状を踏まえれば、複数実施主体の課題に対して、直ちに制度の見直しを検討するのではなく、具体的なケースに応じて裁判所が適切な判断を下すことを期待しつつ事態の推移を見守ることが適当である。

⁵ 前出の知財高裁平成22年3月24日判決（インターネットナンバー事件）は、海外にサーバーが置かれている事案であったが、侵害行為が認定されている。

⁶ 米国の顧客が米国で携帯用機器の操作を行い、電子メールシステムを使用することにより利益を享受したことを理由として、システムの構成要素である転送装置が米国外に設置されていたにもかかわらず、システム全体が米国で「使用」されたと判断された（NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1315-17 (Fed. Cir. 2005)）。

⁷ OLG Düsseldorf, Urt. v. 10. Dez. 2009 - I-2 U 51/08 - Prepaid-Telefonkarte (Rn. 127-128)。「電話用プリペイドカード」判決（デュッセルドルフ控訴裁判所2009年12月10日）。これに対し、物の生産方法の発明について発明の主要部分が外国でなされているとしてドイツ特許権の侵害を否定した判決として、OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. März 2017 - I-2 U 5/17 -Nicht-invasiver Pränataltest I (Rn. 71-76)がある。

3. プラットフォーム化するビジネスへの対応

〔課題〕

近年、ユーザーがアプリを無償でダウンロードし、当該アプリを通じてユーザーから提供されたデータをAIで処理し、ユーザー向けにサービスを無償で提供する一方、オプションの有料サービスへの課金や広告収入等で収益をあげる、いわゆるプラットフォーム型ビジネスが現れている。

こうしたビジネスモデルにおいて、仮にデータをAIで処理する技術について特許を取得した場合、当該特許に係る発明の利用と実際の収益との関係性は薄く、当該特許権の侵害行為が認定できたとしても、損害額をどこまで認定できるかは必ずしも明らかではない。

そこで、本小委員会では、現行特許制度において、こうしたプラットフォーム化するビジネスモデルについて、適切に保護することが可能かどうかについて検討した。

〔検討〕

プラットフォーム型ビジネスについては、アプリ等を通じてAI処理されたデータをユーザーに提供する部分に限定してクレームを記載することなどによって、模倣ビジネスを差し止めやすくするような工夫は可能であると考えられる一方で、その場合の損害額がどこまで認められるのか、すなわち、オプションの有料サービスへの課金や広告収入等による収益部分も含め、損害額と認められるかどうかについては、不明確なままである。他方、実際の収益をあげるオプションの有料サービスや広告収入部分も含めて多数の事項をクレームに記載すると、逆に、模倣ビジネスの侵害が認定しにくくなるという問題が生じることとなる。

この場合、現行制度の下で考えれば、民法の不法行為の原則に基づき、特許権の侵害行為との相当因果関係がどこまで認められるかという問題に帰着すると考えられる。こうした事案が裁判で争われたケースはこれまで少ない状況であるが、裁判所においても、実際のビジネスの本質を見て、損害額を認定する等の判断が行われているとの指摘もあった⁸。

こうした現状を踏まえれば、まずは業界の実態をさらに調査し、今後どのような特許侵害のケースが想定されるか、どのような対応が必要か等について議論を深めていくことが適当である。

⁸ 裁判例においては、旅行者向けシステムに含まれるデータベースに係る著作権侵害の事案において、著作権の侵害行為と、データのメンテナンス契約に係る利益額に相当する損害との間には相当因果関係が認められるとしたケースがある（知財高判平成28年1月19日（平成26年（ネ）第10038号））。

他方、現行の特許法における損害賠償額の算定方法の規定については、AI 処理したサービスをユーザーに提供するようなプラットフォーム型ビジネスに必ずしも対応できていない面があるのではないかと考えられる。すなわち、特許法第 102 条 1 項の逸失利益の算定方法は、侵害の行為を組成した物を譲渡した場合を想定し、その譲渡した物の数量に基づいて損害額を算定することとしているが、近年、ビジネスの中心が「モノ」から「コト」へとシフトしている中、プラットフォーム型ビジネスのようにユーザーにサービスを提供する行為は、物の譲渡を伴うものではなく、同項の規定ではカバーできない可能性がある。したがって、様々なビジネスモデルに応じて柔軟に逸失利益の額の算定が可能となるよう、課題の洗い出しを含め、引き続き、検討することが適当である。

4. 特許権の実効的な保護のための関連データの取扱い

〔課題〕

特許制度は「物」や「方法」の発明を保護する制度であるが、近年、第四次産業革命の進展によって、「データ」が大きな役割を果たす技術が多く創出されている。

1. で述べたとおり、AIの競争のフェーズは、AIアルゴリズムの良否だけではなく、AIに学習させるデータの量や質における差別化をいかに図るかが重要な要素となってきた。一般に、あるデータをAIに学習させるためには、そのデータに一定の加工を加える作業が必要となり、その作業は膨大なコストと負担がかかるケースや、特徴ある生成方法によってデータ加工が行われるケースもある。

特許法は、平成14年改正により「電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもの」が「物の発明」の保護対象となりうることを明記し（2条4項）、日本の特許庁では、他国に先駆けて、AI関連発明の審査における判断のポイントを審査基準及び審査ハンドブックにおいて示し、学習済みAIについても特許権として権利化できることを明らかにしたところであるが⁹、AI関連の発明を的確に保護するためには、AIに学習させるためのデータなどAI関連発明に関連するデータをどのように取り扱うかが、今後益々重要な課題になっていくと思われる。

また、IoT技術の進展に伴い、様々な機器のネットワーク化が進む中、サーバーにおいて処理されたデータを、ネットワークを通じてユーザーに提供するビジネスが増えていることも、重要な変化である。近年は、3Dプリンタ用データをウェブサイトからダウンロードし、3Dプリンタで特許侵害製品を出力することも容易となっていることに加え、3Dスキャナの普及により、実物から3Dプリンタ用のデータを生成することも容易となっている。今後、AIに学習させるためのデータや学習済みパラメータをウェブ上からダウンロードすることも益々容易化していくものと考えられる。

具体的な現行制度の課題を検討する上で、次の3つのケースを取り上げることが有益であると考えられる。

・AI学習用データの生成方法の特許

AI学習用データの生成方法の特許を取得しているケースを想定した場合、現行法上、特許権者に無断で特許発明と同一の方法で学習用データを生成している者に対しては、その生成する行為について侵害とすることは可能である。他

⁹ AI関連発明の事例の審査ハンドブックへの追加（2019年1月）

方、無断で生成された学習用データを、インターネット等を通じて提供するような行為については、当該データが「プログラム等」などとして特許法上の「物」に該当する場合を除き、これを侵害とすることはできない。また、海外で特許権者に無断で特許発明と同一の方法で生成された学習用データを国内に提供する行為についても、これを侵害とすることは困難である。

- ・学習済みモデルを利用した推定装置の特許

AIの学習済みモデルを利用した推定装置の特許を取得しているケースを想定した場合、現行法上、特許権者に無断で特許発明と同一の学習済みモデルの装置を生産・使用する行為については、侵害とすることが可能である。他方、学習済みモデルの装置を無断で生産する者に対し、当該装置の生産に用いる学習用データや学習済みパラメータを、インターネット等を通じて提供するような行為については、当該データが「プログラム等」などとして特許法上の「物」に該当する場合を除き、これを侵害とすることはできない。

- ・特許製品に関連する3Dプリンタ用データ

ある製品について物の特許を取得しているケースを想定した場合、3Dプリンタを用いて当該製品を生産・使用する行為については、これを侵害とすることが可能である。他方、当該製品の生産に用いる3Dプリンタ用データを生産・提供する行為については、当該データが「プログラム等」などとして特許法上の「物」に該当する場合を除き、これを侵害とすることはできない。

そこで、本小委員会では、こうした課題を踏まえ、特許発明を実効的に保護するために、関連データについてどのような扱いが考えられるかについて検討した。

〔諸外国の制度〕

まず、特許方法により生成されたデータの取扱いについては、例えば、米国においては、米国特許法 271 条 (g) において、合衆国において特許された方法によって製造された製品の販売、使用等は侵害に該当する旨が規定されているが、裁判例によれば、特許方法の生成物が無形の抽象的な情報である場合は、この規定は適用されない¹⁰一方、生成物がコンピュータ可読媒体に記録された

¹⁰ Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, 340 F.3d 1367, 1377-78 (Fed. Cir. 2003).
NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1324 (Fed. Cir. 2005).

データである場合は、適用を認めた例が存在する¹¹。また、ドイツにおいては、ドイツ特許法9条3号において、特許の対象である方法によって直接に得られた製品の提供、拡布、使用等が侵害に該当する旨が規定されているが、判例は、特許方法であるデータ符号化方法によって得られた抽象的なデータ構造について適用を認めた¹²一方、他の裁判例¹³においては、「直接に得られた製品」として保護対象となるのは当該方法の技術的特徴を体現した物であって原則としてそれ自体が特許の対象となり得るものに限るとして、試験結果等の単なる情報はこれに該当しないとされている。

次に、3Dプリンタ用データの扱いについては、例えば、米国においては、米国特許法271条(b)のいわゆる誘引侵害に該当し得るとされる¹⁴。また、ドイツにおいては、ドイツ特許法10条1項に基づく間接侵害に該当し得るとされる¹⁵。なお、韓国においては、現行法上は間接侵害に該当しないが、間接侵害に含めるよう特許法の改正の議論が行われている¹⁶。

〔検討〕

本小委員会では、現行制度の課題への対処として、以下の2つの方策について提案が行われた。

(i) 直接侵害として位置づける方策

データを生成する方法の発明の実効的な保護を図るため、特許法2条3項3号において、特許方法により生成されたデータの使用、譲渡等を直接侵害として位置づけるやり方。

これによって、AI学習用データの生成方法の特許を取得しているケースにおいて、無断で生成された学習用データを、インターネット等を通じて提供するような行為を侵害とすることができるのではないか。また、海外で特許発明と

¹¹ CNET Networks, Inc. v. Etilize, Inc., 528 F.Supp.2d 985, 987 (N.D. Cal. 2007).
Ormco Corp. v. Align Tech., Inc. 609 F.Supp.2d 1057 (C.D. Cal. 2009).

¹² BGH, Urt. v. 21. Aug. 2012 - X ZR 33/10, BGHZ 194, 272 - MPEG-2-Videosignalcodierung (Rn. 21-23). ドイツ連邦通常裁判所, 2012年8月21日判決

¹³ BGH, Urt. v. 27. Sept. 2016 - X ZR 124/15, BGHZ 212, 115 -

Rezeptortyrosinkinase II (Rn. 20-22). ドイツ連邦通常裁判所, 2016年9月27日判決

¹⁴ 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所「AIを活用した創作や3Dプリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成29年2月)

¹⁵ 同上

¹⁶ <https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2019/15abb3dd948e2056.html>
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/law_amendments/2019/bill_190318_patent.html

同一の方法で生成された学習用データを特許権者に無断で国内に提供する行為についても、侵害とすることができるのではないか。

(ii) 間接侵害として位置づける方策

データを用いることで完成する特許発明の実効的な保護を図るため、特許発明を完成させるために用いられるデータの提供等を特許法 101 条の間接侵害として位置づけるやり方。

これによって、AI の学習済みモデルを利用した推定装置の特許を取得しているケースにおいて、当該装置を無断で生産する者に対し、当該装置の生産に用いる学習用データや学習済みパラメータを、インターネット等を通じて提供するような行為を侵害とすることができるのではないか。

さらに、ある製品について物の特許を取得しているケースにおいて、当該製品の生産に用いる 3D プリンタ用データを生産・提供する行為についても、侵害とすることができるのではないか。

本小委員会における審議では、ネットワーク化が進展する中、複数の実施主体が関与する場合や、サーバーの一部が海外に置かれているような場合においても、特許発明を的確に保護するためには、特許方法により生成されたデータの使用を侵害として捕捉することが有用であるという意見や、特許発明である装置におけるデータの重要性が高まる中、そうした装置の完成に必要なデータの提供等を侵害として捕捉することが重要であるとの意見が出された。

他方、こういった保護の社会的、経済的ニーズがどれくらいあるのかは現時点では明らかでなく、データの利活用にマイナスの影響を与えうるため慎重に検討すべきとする意見、データの外延の不明確さ、データの可変性、データは利活用によって価値が生じるという性格を踏まえた議論が必要であるとの意見、国際的な調和の重要性を指摘する意見が出された。

データの取扱いについて直接侵害として位置づけることは、過度に広範な保護を認めることになり、不正競争防止法の限定提供データの適用対象を絞ったこととのバランス上、データ利用の促進に対する悪影響の懸念が生じるとの意見が出された一方、間接侵害として位置づけるのであれば、間接侵害の要件によって一定の限定がかかることから、許容し得るのではないかとの意見も出された。

3D プリンタに入力することでそのまま特許製品が製造できてしまい、それ以外の用途が想定されないような 3D プリンタ用データは、当該データと 3D プリンタによって製造される製品が的一对一に対応しており、間接侵害として捕捉することを議論する余地があるのではないかとの意見が出された。

また、今後、物を工場で作って販売するビジネスから、3Dプリンタ用のデータを販売するビジネスへとシフトしていくことが予想される中、特許製品を製造可能なデータを許諾なく拡散する行為への対策を検討する必要性が高まっているとの意見が出された。

さらに、この問題の検討に当たっては、3Dプリンタ用のデータに限らず、物の設計図データ等必ずしも3Dプリンタに使われないデータの扱いも含めて議論すべきであるとの意見や、意匠法も含めた検討が必要との意見も出された。

AI関連発明に関連する学習用データや学習済みパラメータ等のデータについては、具体的にどういった行為が侵害として捕捉されうるのか、また、そのニーズや副作用について、実施の形態（サーバー側、クライアント側等の処理の実行主体など）、対象として想定されるデータの種類等に応じて個別具体的に検討する必要があるとの意見が出された。

以上が、本小委員会における議論を整理したものである。

特許方法により生成されたデータの使用、譲渡等を直接侵害として位置づけることについては、当該データに特許発明の技術的特徴が具体化されていない場合には、データがどのような方法で生成されたかについて外形上判別できない場合も多いと考えられ、不正競争防止法の限定提供データについては、基本的に悪意の取得者という主観的要件の下で侵害の対象としていることと比較すれば、特許制度において、主観的要件を問うことなく、単なるデータの流通を侵害として捕捉することについては、慎重に検討すべきと考えられる。

他方、特許発明を完成させるために用いられるデータの提供等を間接侵害として位置づけることについては、現行の特許法第101条において、専用品（いわゆる「のみ品」）の限定や、非専用品については主観的要件の限定がかかっていることから、データの円滑な流通に与える影響は限定的であると考えられる。

今後、AI関連発明における関連データや3Dプリンタ用データの重要性の高まりを踏まえ、引き続き具体的なニーズの把握に努めつつ、こうしたデータの提供等の行為を間接侵害として保護していくことや現行法の解釈の限界について、さらに議論を深めていくことが適当である。

5. 円滑な紛争処理に向けた知財紛争処理システム

(1) 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型

〔課題〕

近年、ビジネスのスピードが益々加速化し、早期の紛争解決を図る必要性が益々高まっている。特に、自らの技術だけが頼りのスタートアップにとって、迅速な経営方針の決定を可能とするためには、侵害の有無を早期にはっきりとさせるとともに、侵害を早期に是正する必要がある。

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。

しかしながら、当事者が侵害の有無について早期に結論を得たい場合や、確定判決に基づく早期の差止めを実現したい場合であっても、侵害論のみで上訴することはできず、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となる。このため、損害論の審理に時間を要する事件においては、侵害の有無の確定や、確定判決に基づく差止めの実現に、長期間を要する結果となってしまうおそれがある。

もちろん、当初から差止請求訴訟のみを提起すれば、侵害論のみで上訴し、確定判決を得ることは可能であるが、後に損害賠償請求訴訟を提起しようとしても、既に時効が到来してしまっているという事態も想定される¹⁷。

また、早期の差止めを得るには、差止めの仮処分（民事保全法第23条第2項）によることも考えられるが、差止めの仮処分は暫定的な紛争解決とされていることから一般に担保が必要であり（同法第14条）、その後特許権が無効とされるなどにより本案訴訟の判決において結論が覆った場合、特許権者は被疑侵害者に対して所要の損害賠償を支払わなければならないリスクがある。

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確定判決に基づく差止めの実現を図るため、損害論の審理を行わず、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ための新たな訴訟類型（いわゆる二段階訴訟）について検討した。

〔諸外国の制度〕

（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

¹⁷ この点については、時効を管理してしかるべきタイミングで損害賠償請求訴訟を提起するような実務上の対応ができているとする意見もあった。

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きており、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 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、会計文書等の提出を命じる。一段階目の判決が確定していなくても、原告は銀行保証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、被告は損害額の算定に必要な情報を原告に提供し、一段階目の訴訟の係属中又はそ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約 1 割程度であるとされる。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、30 年間の消滅時効が新たに開始する。

（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、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が可能であり、この場合、当事者全員の同意に基づき、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ができる。訴訟コスト等の理由から、多くの場合、金銭的補償に関する審理の前に和解に至っている。

（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、あくまで裁判所の慣行とし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。被告によって提

出された機密情報は、当事者間の合意に従って、又は当事者の弁護士と限られた数の当事者の代表者のみアクセスすることを可能とする旨を取り決める裁判所の命令の下で、保護される。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。

〔検討〕

本小委員会では、早期の紛争解決に向け、損害論の審理を行わず、侵害の有無のみについて終局判決を得るための新たな訴訟類型について検討した。この新たな訴訟類型については、訴訟における選択肢を増やす形での検討を行った。

なお、新たな訴訟類型を作るのではなく、現行の民事訴訟法の間接判決の仕組みを活用する方法として、侵害論が終わった段階で差止請求と損害賠償請求を弁論分離し、差止請求については終局判決を出す一方、損害賠償請求については侵害論についての間接判決を出して弁論を事実上止めるというやり方も考えられるのではないかとの意見も出されたが、間接判決は当該判決を出した裁判所を拘束することになるので、差止請求の判決が上級審で覆った場合でも当該裁判所は間接判決に拘束されることになり、不効率が生じる可能性があるとの意見や、実務に委ねると裁判所の判断になってしまうことから、原告が選択できる新たな訴訟類型を検討すべきとの意見が出された。

（確認の利益）

本小委員会では、まず、損害論の審理を行わず、侵害の有無のみについて終局判決を得るための新たな訴訟類型について、確認の利益をどう考えるかについて審議した。現行の民事訴訟法においては、給付訴訟が可能な場合には、当該給付請求権の確認を求めることについて確認の利益はないとされるが、今回検討することとしている新たな訴訟類型は、損害額の確定が伴ったものではなく、そうした議論は問題とならないとの意見が出された。

確認の利益の内容としては、損害額の確定に一定の時間を要するため、侵害論だけ確定すれば紛争解決が迅速に図られる可能性が高いと言えるのであれば、確認の利益を説明することは可能ではないかとの意見が出された。近年は、損害論の審理において細かい費目が争われ、原資料を提出する必要性等の判断に時間がかかるケースも見られ、そうしたケースにおいては、損害論を切り離すことで、審理の時間が短くなるといった意見も出された。また、特許権は無効でないことが確認されて初めて実質的に行使できる状態になるため、有効性のみを争う実益があるといった意見も出された。さらに、特許権の残存期間が短い場合、差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟の両方を提起する場合と比較して、早期に差止めを実現できるメリットがあるとの意見も出された。

確認の利益の観点から、一段階目の訴訟と差止請求訴訟の併合提起を義務とすべきかどうかについても審議を行った。差止請求訴訟の併合提起を義務付けないのであれば、差止めを実現するまでに時間を要するという課題を解決できないのではないかという意見や、二段階訴訟の議論は、差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟を両方提起した場合に、損害論の審理に時間を要するため、差止めの判決を得るのが遅くなるという問題を解消することを目的とするものであり、差止請求訴訟が併合されないと、給付訴訟を選択すればよいことになってしまうため、併合提起を義務付けるべきとの意見が出された。新たな訴訟類型と差止請求訴訟の請求の間に弁論の分離を禁止するなどの規律を入れた上で一体の訴訟として説明していくというやり方が考えられるとの意見も出された。他方、差止請求訴訟と併合提起しなくても、新たな訴訟類型を利用することにより、紛争の迅速な解決が期待されることで「確認の利益」の説明が可能であれば、差止請求訴訟との併合提起を義務付ける必要はないとする意見も出された。また、差止め自体に対する抵抗感が産業界に存在する中、差止請求訴訟を義務化する必要はないのではないかとの意見も出された。

(新たな訴訟類型の形態)

本小委員会では、新たな訴訟類型として、①侵害確認の訴えを創設する案、②損害賠償義務確認の訴えを創設する案の二案について審議した。①については、日本の民事訴訟においては、基本的に、事実関係を確認する訴えが認められるケースは極めて稀であり、日本の民事訴訟体系にはそぐわないのではないかという意見が出された一方、現行の民事訴訟法においても「証書真否確認の訴え」が規定されており、法律で規定することは可能ではないかという意見も出された。②については、いわゆる消費者裁判手続特例法における共通義務確認の訴えが前例として存在しており、法律関係を確認する訴えの方が日本の民事訴訟体系になじむことなどから、これを支持する意見が出された一方、損害不発生の抗弁等が認められるなどによりある程度損害論にも踏み込む必要があるとなればメリットが薄まってしまうのではないかとの意見も出された。

(時効の完成猶予の特例)

新たな訴訟類型を利用した場合における、損害賠償請求権の時効完成の猶予の仕組みについても審議を行った。侵害論の確定判決が得られた場合に、確定判決から一定期間内に調停や仲裁の申立て又は損害賠償請求訴訟の提起を行うことを要件として、損害賠償請求権に係る時効の完成猶予については、一段階目の訴訟の提起の時に裁判上の請求があったものとみなす仕組みが考えられるが、損害賠償請求訴訟を提起する前に、被告により消滅時効を援用される可能性が

ある点について検討が必要との意見が出された一方、既に他法令¹⁸において存在する同様の仕組みにおいては、こうした議論は見られないとの意見も出された。消費者裁判手続特例法の規定に倣い、一段階目の訴訟を提起した時点で、損害賠償請求権の時効の完成が猶予されるという仕組みも考えられるとの意見も出された。ドイツのように一段階目の訴訟の判決主文で全ての損害賠償義務が確認されることをもって、時効の完成猶予の説明が可能ではないかとの意見も出された。

(会計情報等の提出)

本小委員会では、一段階目の訴訟において侵害が認められた後、損害論の審理が円滑に進むよう、ドイツのような会計情報請求権の仕組みを設けることや、侵害論の確定判決が得られた後においては、営業秘密であることを理由として損害計算に必要な書類の提出を拒めない仕組みについても審議を行った。

侵害が確認されたことをもって、会計情報や営業秘密を出させるといった仕組みも意味があるのではないかという意見が出された一方、被告の営業秘密を取りにいく目的で訴訟を提起するケースも想定され、営業秘密保護の観点から否定的な意見が多く出された。

また、現行制度においても、損害論に入ると、利益の計算に必要であれば、裁判所は営業秘密も含めて提出を求めており、それ以上の提出義務を課すことが果たして適当なのかどうかについて議論すべきという意見も出された。

(既判力の及ぶ範囲)

一段階目の訴訟と二段階目の訴訟の間に矛盾・齟齬が生じないようにするよう、一段階目の侵害論の判決の既判力が二段階目の損害論の審理に及ぶ仕組みについても審議を行った。

民事訴訟法第 114 条に基づき、侵害論については二段階目の訴訟において争うことができないという考え方に対しては、一段階目の訴訟で確認されている対象の範囲や、二段階目の訴訟において遮断される抗弁がどのようなものであるかについて整理した上で、法律の規定で明確化すべきとの意見が出された。また、二段階目の訴訟と並行して特許庁で無効審判が係属している場合において、無効の抗弁や訂正の再抗弁を遮断してよいのかも検討すべきとの意見が出された。

(再審等における主張の制限)

¹⁸ 例えば、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成 16 年法律第 151 号）第 25 条

一段階目の訴訟において侵害論の確定判決が出された後に、当該確定判決と齟齬する無効・訂正の審決が確定した場合、一段階目の訴訟についての再審の訴え及び二段階目の訴訟において、当該無効・訂正の確定審決に係る主張を制限することについても審議した。

この点については、現行特許法第 104 条の 4 の規定がそのまま適用されると整理すればよいという意見が出された一方、二段階目の訴訟において当該無効・訂正の確定審決に係る主張が制限される旨の規定が必要との意見も出された。

なお、二段階目の訴訟で損害論を審理しているときに、利害関係人の請求によって特許権の無効が確定した場合に、損害論の審理がどのように進んでいくのかについて整理が必要ではないかとの意見が出されたが、この場合の扱いについては、無効が確定した場合でも、損害論は粛々と進め、損害賠償の支払い義務が生じることになるのではないかとの意見が出された。

(訴額の扱い)

新たな訴訟類型の訴訟の訴額については、算定不能という扱いにすれば、印紙代が非常に安くなり、中小企業やスタートアップにとってメリットがあるという意見が出された一方、訴額が原告の経済的利益によって決まるべきであることからすれば、算定不能という扱いが妥当かどうかについて議論が必要との意見も出された。また、差止請求訴訟との併合を義務付ければ、印紙代は安くないのではないかとの意見も出された。

(まとめ)

以上が、本小委員会における議論を整理したものである。

AI・IoT 技術の時代において、ビジネスの変化のスピードが益々加速化していく中、早期の紛争解決を図るニーズこれまで以上に高まっていくものと考えられる。また、紛争の形態が多様化する中、ユーザーのニーズに見合った様々な紛争解決手段の選択肢を増やすことの重要性は高まっていくものと考えられる。

こうした中、今般検討を行ってきた新たな訴訟類型については、ニーズがあるという声が聞かれないとの意見も出されたが、侵害の有無を早期に確定させることで早期の紛争解決につなげていきたいというユーザーや、確定判決に基づく早期の差止めの実現を図りたいというユーザーにとっては、有意義な制度となり得ると考えられる。

他方、新たな訴訟類型においては、当事者の営業秘密への適切な配慮がなされることは必要不可欠である。ドイツの制度のように、強力な会計情報請求権が特許権者側に認められることに対する懸念は大変強く、こうした会計情報請求権のような仕組みについては、慎重に検討すべきと考えられる。

新たな訴訟類型の検討においては、残された課題も存在する。確認の利益をどのように説明すべきか、新たな訴訟類型の確認対象を侵害あるいは損害賠償義務のいずれとすべきか、時効の特例をどのように規定すべきか、既判力の及ぶ範囲をどう規定すべきか、再審等における主張をどのように制限すべきか、新たな訴訟類型の訴額をどう考えるか、などの論点については、引き続き検討が必要である。

今後、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。

(2) 当事者本人への証拠の開示制限

〔課題〕

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、相手方本人に対して営業秘密を開示することへの心理的抵抗が強いという事情が存在する。また、第三者とのライセンス契約についても、当事者本人への開示が制限されれば、訴訟へ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、被疑侵害者が提出した証拠について、特許権者本人には開示されず、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。

日本の民事訴訟においては、当事者本人はあらゆる証拠に接することができることが原則となっているが、特許法の秘密保持命令を活用して、代理人のみを秘密保持命令の名宛人とした上で、営業秘密を代理人のみに開示が行われている。また、実務上は、当事者間の秘密保持契約に基づき、証拠に含まれる営業秘密を代理人のみに開示する方法もとられている。

このように、実務では、秘密保持命令制度又は当事者間の契約に基づき、アトニーズ・アイズ・オンリーのような運用が行われているが、名宛人の範囲についてはあくまで当事者間の事前の合意や契約に基づくものであることから、当該合意や契約に反して、当事者本人が裁判所に対して訴訟記録の閲覧・謄写（以下「閲覧等」という。）を請求してきた場合に、裁判所が当該申立てを却下することができるかどうかは規定上明らかではない。

そこで、本小委員会では、一定の場合において、証拠に含まれる営業秘密部分について、当事者本人の閲覧等の請求権を制限する仕組みを検討した。

〔諸外国の制度〕

(米国)

米国においては、トライアル前の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、秘匿特権が認められていない全ての事項に関して開示を得ることができる。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基づいて、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。このプロテクティブ・オーダーにおいて、極秘資料については、相手方当事者は一切アクセスできず、相手方の外部代理人及び当該外部代理人に雇われたコンサルタント等のみをアクセス可能とされることが多い。プロテクティブ・オーダー違反に対する制裁としては、訴えの

全部又は一部の却下・棄却（連邦民事訴訟規則第 37 条）の適用や、違反した場合の懲戒請求等の制裁をプロテクティブ・オーダーに書き込む等の方法が採られている。なお、トライアルにおいては、ディスカバリの段階で代理人のみアクセスできるとされた証拠であっても、相手方当事者及び公衆に開示され得る。

（ドイツ）

ドイツにおいては、特許権侵害訴訟において、機密情報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、査察等の限定的な場面においてのみである。特許権者の代理人は、裁判所に任命された専門家による査察に参加することができるが、代理人は特許権者に対して秘密を守らなければならない。裁判所は、裁判所に提出された専門家の意見の全部又は一部を開示するか、一切開示しないかについて決定する。裁判所は、査察の結果が明らかに侵害を示している場合にのみ、当該結果に含まれる機密情報を特許権者に開示することができる。開示されなかった場合、専門家の意見はその後の訴訟手続の証拠として使用することができない。

（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、外部の訴訟代理人、当事者に同意された個人、専門家が含まれている。ただし、トライアルの段階においては、公開の法廷で機密情報が議論されないことは保証されず、裁判官の決定によることとなる。この場合、トライアルの全部又は一部をインカメラで審理するよう決定がなされることもある。

（フランス）

フランスにおいては、セジー（査察）において、特許権者の代理人は、秘密を遵守するという条件の下で専門家による確認手続に立ち会うことができる。営業秘密保護のための規定も存在するが、当事者を除いて代理人のみが機密情報にアクセスすることは許可されていない。

〔検討〕

本小委員会においては、代理人を名宛人として秘密保持命令を発令して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前提に、当該証拠に含まれる営業秘密部分について、当該当事者本人からの閲覧等の請求を制限す

る仕組みを検討した。すなわち、秘密保持命令の申立ての前に、裁判所及び当事者ないし代理人等が事前協議を行い、秘密保持命令の名宛人を訴訟代理人等のみ（当事者を除く）とする場合、当該営業秘密を開示される側の当事者の同意があることを要件として、秘密保持命令の対象となる営業秘密について当該当事者は民事訴訟法第91条に基づく訴訟記録の閲覧等の請求ができないとする制度が考えられる。

現行の実務においても、代理人のみを秘密保持命令の名宛人とすることができ、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、法的手当てが必要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か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。

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。

代理人にのみ開示された営業秘密を本人に開示できなくなることによる訴訟代理行為への影響については、当事者の控訴の判断や無効回避のための訂正の検討が困難になるのではないかと意見が出された。

代理人が裁判の途中で辞任したり、解任されたり、死亡したことによって、代理人がいない状況になった場合において、その後の上訴判断への影響や裁判を受ける権利（憲法32条）との関係を懸念する意見も出された一方、その場合、弁護士が付添命令の利用も考えられるのではないかと意見や、現行実務と同様に新たに選任された代理人を名宛人にした秘密保持命令を追加で出すことで対応できるのではないかと意見が出された。

また、本制度案は、当事者の事前の同意が重要な意味を持つことになるので、当事者への事前説明や当事者の同意の手法をどのようにすべきか、事前説明や同意の手法を工夫したとしてもなお、当事者の同意によって問題が解決されるのか、慎重に検討するべきではないかと意見が出された。

以上が、本小委員会における議論を整理したものである。

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、裁判官が十分な証拠等に基づいて適切な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。

こうした状況を踏まえれば、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。

こうした仕組みの検討においては、残された課題も存在する。例えば、途中で

代理人がない状況が生じた場合についてどのような扱いとすべきか、開示先をどのような範囲とするか、当事者の同意を要件とすべきかどうか、などについては、引き続き検討が必要である。

今後、意義のある制度の検討に向け、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。

(3) 第三者意見募集制度

〔課題〕

専門的な事件においては、当事者から提出される情報以外の専門知識に裁判所がアクセスできるようにすることで、裁判所の判断がより適切なものとなることが期待される。また、判決によって影響を受ける者が裁判所に対して意見を提出することができれば、第三者に与える影響も参考にした適正な判決が期待できる。このため、米国のアミカス・ブリーフのように、裁判所が広く一般から情報を求めるような仕組みを導入すべきとの意見がある。

現行制度においては、裁判所が当事者以外の意見を聴くことができる制度としては、審決取消訴訟において特許庁長官が意見を述べることができる規定（特許法 180 条の 2）や、法務大臣が国の利害や公共の福祉に重大な関係のある訴訟において意見を述べるすることができる規定（国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 4 条）がある。

他方、裁判所が広く第三者から意見を募ることができる明文の規定は存在しないものの、アップル vs サムソン事件（知財高判平成 26 年 5 月 16 日（平成 25 年（ネ）第 10043 号））において、知財高裁が当事者双方の訴訟上の合意に基づき、当事者の訴訟代理人が広く一般から意見書の送付を受け、当該意見書のうち 1 部を相手方に送付し、他の 1 部を裁判所に書証として提出することで、第三者からの情報提供を実現したケースがある。こうした試みは、裁判所にとっても、広い視野に立って適正な判断を示すための貴重かつ有益な資料が提出されたと評価されている。

また、AI・IoT 技術の進展にともない、より多くのユーザー、業界に影響を及ぼすような特許権に関する新たな問題や紛争が生じる可能性もある中、こうした制度は、判決が当事者以外の第三者に及ぼしかねない不測の影響を裁判所に知らせることができ、意見を提出する第三者にとってもメリットがあると考えられる。

そこで、本小委員会では、裁判所による多角的な観点からの判断を手助けできるよう、裁判所が、事案に応じて、第三者から幅広い意見を募ることができるような仕組みについて検討した。

〔諸外国の制度〕

米国においては、当事者以外の第三者が裁判所に対して事件の処理に有用な意見や資料を提出することができるアミカス・ブリーフと呼ばれる制度がある。米国連邦最高裁の場合、全当事者の同意がある場合又は同意がない場合でも裁判所からの許可があった場合に、意見等の提出が可能とされている。提出された意見等は、商用データベースや裁判所のウェブサイト等を通じて何人も閲覧可

能な状況となっている。

英国では、裁判所の要請に応じて司法長官が関連する法律及びその事件の事実への適用に関して可能な限り支援を裁判所に与える「裁判所への支持者 (Advocate to the Court)」と呼ばれる制度があるが、特許訴訟において利用された事例は見当たらない。

なお、ドイツやフランスでは、当事者以外の第三者が意見を提出するような制度は存在しない。

〔検討〕

本小委員会では、特許権に係る訴訟において、裁判所が第三者の意見を募る制度について検討した。

どのような場合に裁判所が第三者の意見を募ることとするかについては、あくまで裁判所が必要と認めた場合とすべきとの意見が出された。

裁判所が第三者の意見を求めることができる範囲については、法律問題や経験則など弁論主義の対象とならない事項に絞るべきとの意見が出された一方、裁判所が必要と認めた事項とすべきとの意見や、意見を求めることができる事項を限定したとしても、出てくる意見は制限できないとの意見、対象を限定するとそこに入るかどうかを議論する負担が生じてしまうとの意見も出された。

制度の対象とする審級については、知財高裁大合議部係属事件に限定することも考えられるといった意見が出された一方、地方裁判所の利用や知財高裁大合議部に係属されない特許権以外の知的財産権の侵害事案についても対象とすることも考えられるといった意見が出された。

提出された意見の訴訟上の位置づけについては、手続保障の観点から、当事者に対して事後的に攻撃防御の機会を与える必要はあるものの、提出された意見を書証として扱う必要までではなく、調査嘱託と同じような扱いで足りるのではないかという意見が出された。

以上が、本小委員会における議論を整理したものである。

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、大きな異論はなかった。

今後、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である。

(4) 代理人費用の敗訴者負担

〔課題〕

特許権者が勝訴して損害賠償を手にしたとしても、代理人費用による支出が負担となれば、結局元が取れないことになり、特許権者が泣き寝入りせざるを得ないことになる。とりわけ、中小企業からは、自らの権利を侵害されて訴訟を提起しても、代理人費用等の訴訟にかかる費用が負担になるため、結局、訴訟の提起を躊躇せざるを得ないといった声が聞かれる。

日本の民事訴訟においては、民事訴訟法第 61 条において、訴訟費用は敗訴者負担とする旨が規定されているが、代理人費用は訴訟費用に含まれていない。他方、代理人費用の負担については、損害賠償額の 1 割程度を「損害」として認める運用が一般に行われているものの、この額では、特許権者が勝訴して損害賠償を得たとしても、結果として費用倒れになるとの意見もある。

そこで、本小委員会では、中小企業にとっても利用しやすい知財紛争処理システムとするため、代理人費用の敗訴者負担について検討した。

〔諸外国の制度〕

諸外国においては、制度設計は異なるものの、代理人費用について一定の敗訴者負担が認められている。

米国においては、各自負担が原則であるものの、例えば、訴訟に有効性がなく、悪意をもってなされている場合など、公益的な観点から、裁判所の裁量により敗訴者負担とすることが可能とされている。

フランスにおいても、裁判所の裁量により敗訴者負担が可能とされているが、衡平性と当事者の経済的事情を考慮して敗訴者負担としないことも可能である。

ドイツでは、法定された一定報酬額について、敗訴者負担が可能である。英国では、裁判所が、当事者の紛争解決の努力、事件に要した時間、請求金額の合理性等の諸事情を考慮して、敗訴者負担を決定する。

〔検討〕

本小委員会では、平成 16 年に国会に提出された民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案を参考にした案、すなわち、当事者双方が訴訟代理人を選任しており、かつ、双方の申立てがあった場合において、代理人費用を敗訴者負担とすることとし、原告・被告いずれについても敗訴者負担を適用する両面的敗訴者負担とし、敗訴者の負担額は、訴額に応じて算出するという案に基づき、審議を行った。

敗訴者負担を両面的なものとするか片面的なものとするかについては、中小企業が勝った場合に敗訴侵害者の負担とする方向で検討してほしいとの意見や、

両面的な敗訴者負担とすると訴訟提起を躊躇してしまうとの意見が出された一方、敗訴侵害者のみを対象とする片面的な敗訴者負担を制度化することは、原告が濫訴的な訴訟を起こした場合とのバランスを失することとなり困難との意見が出された。

双方の申立てを要件とすることについては、双方共に勝つと確信しているような場合でなければ双方の申立ては行われたいのではないかという意見や、そのような場合に敗訴した場合にのみ代理人費用を負担することになる理屈が説明困難との意見が出された。また、現行制度でも損害賠償額の1割程度が代理人費用として認められていることからすれば、敗訴者負担の額がそれ以上に大きくなる制度としなければ、特許権者にとってメリットは少ないので、申立ては行われたいとの意見が出された。

以上が、本小委員会における議論を整理したものである。

本小委員会の審議においては、中小企業にとっても利用しやすい知財紛争処理システムとするために、代理人費用の敗訴者負担について検討を行ったが、当事者双方の申立てを要件とした上で原告・被告いずれについても敗訴者負担を適用する両面的敗訴者負担制度を導入することには否定的な意見が大半であった。他方で、当事者双方の申立てを要件としない制度や、片面的な敗訴者負担とする制度の検討についても、関係者の理解を得ることは容易ではないことも窺えた。

このように、制度化に向けた検討を進めていくことが困難な状況である一方、現行実務においても、損害賠償額の1割を越える代理人費用が認められるケースも存在していることを踏まえれば、特許権者側が代理人費用を損害賠償額として請求する際に、特許侵害訴訟が他の種類の訴訟に比べて専門性が高く訴訟に時間を要することなどを主張することにより、裁判所がより高い代理人費用の額を認容しやすくなるようにすることが、当面の現実的な解決策であると考えられる。

(5) 特許権者の金銭的救済の充実

〔課題〕

特許権侵害に対する金銭的救済については、これまでも損害賠償額の適正化に向けた見直しを進めてきたところである。令和元年特許法改正においては、特許法第102条第1項の逸失利益に基づく算定について、権利者の製造・販売能力等によって覆滅された部分について、ライセンスしていたら得られたであろう実施料相当額についても損害賠償額として認められるよう見直しを行った。また、実施料相当額の認定についても、特許権者が、当該特許権の侵害があったことを前提として当該特許権を侵害した者との間で合意するとしたならば得られたであろう対価を考慮することができることを確認すべく、規定の見直しを行った。

こうした見直しによって、実損の範囲内の損害賠償額については、一層の適正化が期待される。現に、令和元年特許法改正成立後の裁判例においては、改正法の施行前にかかわらず、改正法の趣旨を取り込んだ裁判例が見られる。

他方、こうした制度の見直しや裁判例にもかかわらず、特許権侵害に対する金銭的救済がいまだ不十分であるとの意見は根強く存在する。こうした背景には、これまでの損害賠償額算定方法の見直しにかかわらず、侵害者の手元に利益が残ってしまうことなどにより、侵害の十分な抑止につながらないとの見方がある。

本小委員会において平成31年2月にとりまとめた報告書においても、いわゆる侵害者利益吐き出し型賠償制度及び懲罰的賠償制度について、引き続き議論を深めていくこととされており、また、令和元年特許法等の一部を改正する法律案の国会審議においても、いわゆる懲罰的賠償制度の導入について、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討することとされている。さらに、民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議「民事司法制度改革の推進について」（令和2年3月10日）においては、損害賠償の見直しについて（懲罰的損害賠償、利益吐き出し請求権）検討することとされている。

そこで、本小委員会では、懲罰的賠償制度及び侵害者利益吐き出し型賠償制度について検討した。

〔諸外国の制度〕

懲罰的賠償制度は、米国や韓国において認められており、中国でも導入に向けた動きが見られる。欧州においては、懲罰賠償制度については導入しないというEU指令の方針で一致しており、侵害者利益吐き出し型賠償制度は、主に欧州において認められている。

(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倍まで増額することができるかとされている。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。

(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¹⁹。

(中国)

中国でも、5倍賠償制度の導入等が盛り込まれた専利法改正案が全国人民代表大会常務委員会に付議されている。

(ドイツ)

ドイツでは、損害賠償額の算定方法は、逸失利益、ライセンス料相当額、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。侵害者利益による場合、原則として、特許権者の損害とは無関係に、侵害者の利益はすべて吐き出させ、権利者側に移転させることができるが、侵害による利益を侵害者の手元に残すことは正義に反するという考え方がその根拠とされる。ただし、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。

(英国)

英国においては、侵害が認定されると、権利者は、損害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

¹⁹ 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有無、②故意、又は損害発生のおそれの認識した程度、③侵害行為により、特許権者および専用実施権者が被った被害額、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。

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。

〔検討〕

本小委員会では、損害賠償制度の見直しの議論の必要性自体について、様々な意見が出された。

損害賠償制度の見直しに肯定的な立場からは、日本の損害賠償額が依然として十分でなく、弁護士費用が払えないという意見や、諸外国の動向を踏まえた対応を行うべきという意見が出された。また、正しく技術開発を行い事業化する日本企業の技術が的確に守られるようにする観点から、損害賠償制度の在り方を検討する必要があるとの意見も出された。さらに、特許権侵害は刑事罰が機能しておらず、侵害し得を抑止する観点から損害賠償制度の見直しが必要とする意見も出された。

他方、損害賠償制度見直しに慎重な意見としては、現行の特許法第 102 条の規定は、様々な侵害態様を網羅できる柔軟な運用が可能となっており、見直しの必要性は低いという意見や、令和元年 6 月 7 日の知財高裁大合議判決（平成 30 年（ネ）第 10063 号）の考え方による運用が行われていくので日本の損害賠償額は低いという状況ではないのではないかという意見が出された。

①懲罰的賠償制度

懲罰的賠償制度は、悪性の強い行為をした加害者に対し、実際に生じた損害の賠償に加えて、さらに賠償金の支払を命ずることにより、加害者に制裁を加え、かつ、将来における同様の行為を抑止しようとする制度である。

日本においては、懲罰的賠償制度は、過去に最高裁判例において²⁰、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払いを受け得るとすることは、日本における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものであるとされ、海外における懲罰賠償の判決の日本国内における執行が否定されている。

本小委員会では、こうした懲罰的賠償制度の導入について検討したが、懲罰的賠償制度の導入自体について、否定的な意見が大半であった。具体的には、既に令和元年 6 月 7 日の知財高裁大合議判決（平成 30 年（ネ）第 10063 号）においてライセンス料の相場の倍額の賠償額が認められており、これ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する意見、偽ブランド品の故意侵害の事件が多い中国などとは異なり、日本では悪質性の高い侵害が

²⁰ 最判平成 9 年 7 月 11 日第 2 小法廷判決（平成 5 年（オ）1762 号）

多い状況というわけ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する意見、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もあることについて危惧する意見が出された。また、なぜ、どこまで制裁するのか、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う設定するかなど、制度設計上の困難さを指摘する意見も出された。

②侵害者利益吐き出し型賠償制度

損害賠償額算定方法については、これまで実損の損害の範囲で見直しを行ってきた。これは、日本の不法行為においては、実損害の填補を超える損害賠償は認められないという通説的理解に基づくものである。これに対し、近時は、「抑止」という目的から不法行為制度を制度設計すべきであり、「抑止」の観点から、実損の填補を越える損害賠償を認めることは、支障はないとの主張も見られる。

こうした中、他人の権利を無断で利用した者が、それによって利益を取得した場合に、権利者がその利益の償還（利益の剥奪）を求める権利である利益吐き出し型賠償制度が提唱されている。

本小委員会では、利益吐き出し型賠償制度について検討した。

（制度の根拠）

侵害者の利益を特許権者が取得できる根拠については、何よりも侵害者に利益を保持させることが権利保障や抑止の目的に照らして大きな問題である点を重視すべきとする意見、侵害がなければ第三者にわたるはずだった利益を誰に配分させるべきかという観点から権利者の取得を認めるべきといった意見が出された。また、現行の損害賠償制度が権利者に焦点を当てて設計されたものであるのに対し、利益吐き出し型賠償制度は、侵害者に焦点を当てたものとして理解できるとする意見も出された。

（要件）

利益吐き出しが認められる要件としては、健全な競争における侵害まで適用されるべきではなく、故意や害意のような主観的要件が認められる場合に限るべきという意見が出された一方、権利の保障や抑止の観点から考えれば主観的要件は必要なく、侵害者による権利の無断使用と利益の取得があれば足りるのではないかとの意見が出された。また、悪質性のような要件を設けた場合、現行の日本の証拠収集制度で立証できるかどうかという視点で検討する必要があるという意見も出された。

(覆滅事由)

特許法第 102 条第 2 項の覆滅事由²¹との違いについては、市場の非同一性や市場における競合品の存在の場合に覆滅を認めるべきでないことに加え、侵害者の営業努力や侵害品の性能による利益分についても、特許を使わなければ発揮できなかったと捉えることができることから、覆滅を認めるべきでないとする意見が出された一方、市場における競合品の存在の場合は、侵害がなければ第三者にわたるはずだった利益分は特許権者に配分させるべきであり、覆滅が認められないとすべきものの、侵害者の営業努力や侵害品の性能による利益分は覆滅を認めるべきとする意見も出された。

(吐き出される利益)

吐き出しが認められるべき利益の範囲については、特許法第 102 条第 2 項について裁判例で採用されている限界利益説の考え方を見直す必要はなく、直接経費の控除が認められるべき一方、間接経費の控除は認められるべきでないとする意見が出された一方、健全な競争の中での侵害のような場合にまで R&D 費用の控除が認められないことは、昨今の産業構造にそぐわないのではないかという意見が出された。

(不実施の場合の適用)

特許権者が不実施の場合の適用の可否については、現行の特許法第 102 条第 2 項については、現在の裁判実務では、特許権者が全く実施していない場合や将来的にも実施の見込みがない場合には適用が認められないとして、特許権者が不実施の場合でも侵害者の利益の吐き出しを認めるべきとする意見が出された一方、裁判例では特許権者が不実施の場合でもある程度柔軟に同項が適用されているのではないかとする意見も出された。

(裁判実務への影響)

特許法第 102 条については、令和元年特許法改正で見直しがなされたばかりであり、裁判所の判断も固まっていない状況において、更に同条の見直しを行うことは、裁判実務に混乱を来す可能性を指摘する意見も出された。

(損害賠償制度の見直しについてのまとめ)

²¹ 令和元年 6 月 7 日知財高裁大合議判決（平成 30 年（ネ）第 10063 号）においては、特許法第 102 条第 2 項における覆滅事由として、①市場の非同一性、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力、④侵害品の性能の 4 つの要素が挙げられている。

以上が、本小委員会における議論を整理したものである。

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。

また、侵害者の手元にある利益を特許権者に取得させる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。

この制度に関しては、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、侵害者の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、特許法第 102 条第 2 項の覆滅事由との関係をどう整理すべきか、特許権者が不実施の場合の適用の有無をどうすべきか、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ると考えられる。

こうした状況も踏まえ、今後、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である。

(6) 訂正審判等における通常実施権者の承諾

〔課題〕

イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化が進んでいることにより、自社の技術のみによって1つの製品・サービスを開発・製造・提供することは、現実的ではなくなっている。そのため、他者の特許発明を利用できなければ、企業活動に甚大な支障が生じる場合が増加している。

現に特許権の実施許諾件数は増加しており、1つの特許権について数百を超える通常実施権者が存在するケースもある。特に標準必須特許については、多数の通常実施権者が存在するケースが多い。また、ライセンスの態様も変化しており、例えば、特許権を特定せずに事業単位で契約する包括クロスライセンスが利用されるようになってきている。さらに、特許権者や通常実施権者も多様化し、特にグローバル化の進展により、外国企業が通常実施権者となるケースが増加している。

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（特許法第127条、第134条の2第9項）、上記のライセンス態様等の変化に伴い、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、無効審判請求等に対する訂正請求や無効の抗弁に対する訂正の再抗弁ができなくなり、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、本小委員会では、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った。

〔諸外国の制度〕

諸外国の制度について、韓国特許法においては、訂正審判において通常実施権者の承諾を必要とする旨の規定が設けられているが、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等には、そのような規定は設けられていない。当該他の主要国等においては、訂正審判等における通常実施権者の承諾については、特許法等の規定によらず、必要に応じてライセンス契約等において対応していると考えられる。

〔検討〕

(基本的な方向性)

本小委員会では、特許法上、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検討を進めるべきであるとの意見で一致した。

具体的には、包括クロスライセンスのように多数の通常実施権者が存在する

場合に、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。

(通常実施権者を保護すべき法的な利益)

本小委員会では、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意見が出された。

(関連する論点)

特許法第 127 条においては、訂正審判の請求の際に、許諾に基づく通常実施権者のほか、職務発明に基づく通常実施権者（同法第 35 条第 1 項の規定による通常実施権者）、専用実施権者及び質権者についても承諾を必要としている。また、許諾に基づく通常実施権者には、契約により独占性が付与されたいわゆる独占的通常実施権者が存在する。そこで本小委員会では、関連する論点として、訂正審判等におけるこれらの権利者の承諾の要否について検討した。また、仮に法律上通常実施権者の承諾を不要とした場合に、通常実施権者に対する訂正があった旨の通知の必要性についても検討した。

まず、独占的通常実施権者の承諾については、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要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要否も契約により処理すればよいという意見が出された。

職務発明に基づく通常実施権者の承諾については、許諾に基づく通常実施権と同様の対応でよいという意見、使用者は特許権を原始的に取得できる可能性

があったにもかかわらずそのような選択をせずに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が出された。一方で、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、契約対応が不十分で訂正がコントロールできず、想定外の不利益を被り得るので、引き続き法律上の承諾を残す方がよいという意見も出された。

専用実施権者及び質権者の承諾については、専用実施権及び質権は物権的性格であり、また、質権については訂正により担保価値が変わり得るものでもあるから、引き続き法律上の承諾を残す方向でよいという意見が出された。一方で、質権者の承諾についても契約で対応することでよいのではないかという意見も出された。

また、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。

(まとめ)

以上のとおり、本小委員会の審議では、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ており、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である。

6. 紛争形態の複雑化への対応

(1) 差止請求権の在り方

〔課題〕

AI・IoT技術の時代においては、通信技術によってあらゆる産業が結合することで、企業・業種を越えた融合や連携が益々進展している。こうした中、特許を巡る紛争の様相も、従来の紛争とは異なるものとなっている。

すなわち、技術の高度化に伴い、エレクトロニクス業界を中心として、特許の権利関係が複雑化している。電子デバイス等については、一つの製品当たりに含まれる特許発明の件数が膨大な数に上っている。こうした中、例えば、製品全体への貢献度合いが小さい特許権を用いて差止めを求めるようなケースについてどのように考えるべきかが課題となっている。

とりわけ、標準必須特許(Standard Essential Patent(以下、「SEP」という。))は、重要な社会インフラやサービスを提供する事業において用いられており、どのように差止めを回避すべきかというホールドアップの問題が大きな課題となっている²²。

特許権に基づく差止請求権は、独占的实施権を認める特許権にとって、根幹的な権利行使の手段とされてきており、これまで権利侵害が認められれば、ほぼ認められてきた。

他方、差止請求権の行使が民法第1条第3項に基づき権利の濫用に当たる場合が存在する。例えば、標準化機関に対してFRAND宣言されたSEPについては、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者に対する差止請求権の行使は権利濫用に当たるとの判断を知財高裁が示している²³。また、著作権侵害の事案について、差止請求権の行使が権利の濫用とされた事案も存在する²⁴。

他方、自らは製品の製造や販売を実施していない、いわゆる特許不実施主体(Patent Assertion Entity:PAE)が、和解により高額のライセンス料を手にするような目的で差止めを求めるような場合などを含め、いかなる場合に裁判所

²² 他方で、実施者が、特許権者からのライセンス交渉の申し込みを受けたのに、SEPについては差止めが認められないだろうと見込んで、誠実に対応しようとしないうちでホールドアウトの問題も指摘されていることに留意が必要である。

²³ アップル対サムスン事件における知財高裁の判決(知財高判平成26年5月16日(平成25年(ネ)第10043号))

²⁴ 著作権侵害差止請求に関しては、会社の元取締役であり写真家の原告が撮影した写真を、原告がかつて取締役をしていた会社が無断で複製して写真集に掲載していた事案において、著作権侵害となる写真が177点のうち1点のみで、原告に生じる損害の金額は極小額である一方、当該会社は既に多額の資本を投下して発行済みの写真集を販売等することができなくなるという重大な不利益が生じるなどとして、差止め請求が権利の濫用であったとした判例(平成19年(ワ)第347号)がある。(写真で見る首里城事件那覇地判(平成20年9月24日))

が権利濫用を認めるかについては、予見可能性が低いとの議論がある。また、SEP以外のケースにおいて、権利濫用が認められる可能性があるのかについても、明らかでないとの指摘がある。

こうした状況を踏まえ、差止請求権の行使の在り方については、これまでも様々な場で議論が行われてきたものの、賛否両論が存在するなどにより、明確な方向性は示されず、引き続き検討することとされてきた。

〔諸外国の制度〕

（米国）

米国では、損害賠償請求権が重要な救済措置として位置付けられており、差止請求権は、損害賠償による救済が不十分な場合に、衡平 (equity) の原則に基づいて認められる。このような考えに基づき、2006年のeBay事件の最高裁判決においては、差止めが認められる要件として、(i)回復不能の損害があること、(ii)制定法による損害賠償のような救済手段では不十分であること、(iii)差止めが認められた場合の被告の損害よりも原告の損害が大きいこと、(iv)差止命令で公共の利益が損なわれないこと、の4つの要件を立証しなければならないこととされた²⁵。

（ドイツ）

他方、ドイツは、日本と同様、差止請求権は、特許権にとって根幹的な権利救済手段として捉えられており、侵害があれば差止めが認められるのが一般的である。2020年1月に連邦司法省が特許法改正案を公表し、その中で、差止請求権の行使が例外的に不相当とされることがあり得ることを明確化する条文が盛り込まれている²⁶。ただし、その理由として、既にドイツ法においては、差止請求権の行使が例外的に不相当とされることがあり得るものの、下級裁判所において謙抑的に顧慮されていることから、その旨を明確化する趣旨であることが述べられており、差止請求権が今後も強力であることがドイツの産業にとって不可欠であることも付記されていることに留意が必要である。

²⁵ 標準必須特許による差止請求権の行使については、2019年12月23日の米国特許商標庁、国立標準技術研究所、司法省の連名で「標準必須特許の救済に関する政策声明」が公表され、標準必須特許に関する侵害訴訟においても、通常の特許侵害訴訟と同様に、差止めを含む全ての救済が認められるべきとの見解が明確化されている。

²⁶ ドイツ特許法第139条の差止請求権の条文に「この〔差止〕請求権は、侵害者に対する特許権者の利益と信義誠実の原則を考慮したうえ、排他権により正当化できる限度を超えて苛酷なものとなるため差止請求権の行使を不相当とする特別の事情があるときは、行使することができない。」とする条項を加えることを内容とするもの。

〔検討〕

本小委員会では、AI・IoT 技術の時代における差止請求権の在り方について、審議を行った。

（議論の必要性）

差止請求権の在り方を議論する必要性については、パテント・トロールの活動が一時期問題化していた米国と異なり、日本では差止請求権の行使が問題となる具体的なケースが顕在化していないのではないかとする意見、差止請求権を制限すべきと思われる、より具体的かつ実際の事例を調査した上で検討を進めるべきとする意見が出された一方、裁判例として顕在化していなくても、実際の交渉の場面では、差止請求権をちらつかせた交渉が行われるケースがあるという意見も出された。

（制限の範囲）

差止請求権が制限される範囲については、日本の法体系は、米国の衡平（equity）の原則に基づき、金銭的な救済が不十分な場合に差止請求権の行使が認められる米国とは異なっていることから、米国の eBay 判決のような制度を参照することは不適切であり、あくまで権利濫用の法理の範囲内で検討すべきとの意見が出された。

（考慮要素）

具体的にどのような事案において差止請求権の行使が権利濫用に該当し得るかについては、(i)完成品全体への特許権の貢献度合いの大小、(ii)特許権の標準規格必須性、(iii)特許権者の実施の有無・程度、(iv)侵害により特許権者に生じる損害額の大小・損害賠償での回復可能性、(v)特許権者の権利行使の主観的態様、(vi)差止めにより侵害者に生じる不利益の大小、(vii)侵害者の主観的態様その他の個別具体的な事情の如何によっては、権利濫用に当たる場合があるといった意見が出されたほか、差止めによる公益や第三者への影響を考慮すべきとの意見も出された。また、侵害者が既に多額の投資を行っている場合に差止請求権の行使が認められてしまうと、その投資を行ったことで特許権者が過大な支払を受けることになってしまうことから、侵害者が既に多額の投資を行っている場合は、差止請求権の行使が制限されるべきとの意見が出された。

（明文化の要否）

権利濫用の法理を特許法で明文化すべきかどうかについては、権利濫用の有無の判断に当たって考慮されるべき要素を確信的に規定すべきという意見、民

法の権利濫用の規定の適用は裁判実務上ハードルが高く、FRAND 宣言されていない特許権による差止請求についても権利濫用に当たり得ることを特許法で確認的に規定する意義があるとする意見が出された。

他方、特許法における明文化は、日本の特許権を弱めるというメッセージとなってしまうことを危惧する意見²⁷、考慮要素を限定的に規定することで、権利濫用が認められる幅が狭まってしまふことを危惧する意見、日本の特許侵害訴訟は特許の有効性判断が別途の訴訟で進められるドイツとは異なることを踏まえると、ドイツのように明文化の検討をする必要はなく、これまでどおり民法の規定に委ねるべきとする意見が出された一方、特許の有効性判断が別途の訴訟で進められることと、特許法で差止め請求権の濫用法理を明文化することとは、関係性が低いのではないかとの意見が出された²⁸。

(まとめ)

以上が、本小委員会における議論を整理したものである。

本小委員会の審議においては、差止請求権の行使は、権利濫用の範囲内で制限されるべきことについて異論はなかったが、具体的にどのような場合に権利濫用となるかについては、様々な要素を考慮しつつ、ケース・バイ・ケースで判断することが適当であるとの意見が多く出された。

また、差止請求権の行使が権利濫用に当たる場合は制限される旨を特許法で規定することについては、それが特許権を弱めるというメッセージにつながりかねないことや、考慮要素を狭めるおそれがあるといった観点から、慎重な意見も見られた。

こうした状況を踏まえ、特許法において差止請求権の行使に関する権利濫用の明文化については、上記のような懸念を払拭し、差止請求権の制限があくまで例外的なケースであることが明らかとなるような規定の仕方が法制上可能かどうかを含め、今後、引き続き検討していくことが適当である。

なお、この論点については、権利の保護強化と技術の幅広い利用のバランスを図る観点に十分留意しつつ、検討を進めることが適当である。

²⁷ この点については、条文による明文化が特許権を弱めるというのは誤解に過ぎず、そうした誤解が蔓延しないようにすべきという意見もあった。

²⁸ 現行の裁判実務においても、差止請求があった場合には、その範囲について精査の上で主文において差止めの範囲を明確化することで、過剰な差止めを回避しているとの指摘も出された。

(2) 標準必須特許を巡る異業種間交渉

〔課題〕

従来、情報通信技術分野における標準必須特許を巡るライセンス交渉は、当該分野の企業同士を中心に行われ、多くの場合、クロスライセンスにより解決され、必要に応じて事業開始後にライセンス交渉を行うという慣行があった。こうした同業種間の交渉では、ライセンス料率についてある程度共通の相場観を持つことができ、標準必須性の判断も可能であった。

しかし、AI・IoT技術の進展に伴い、様々な業種の企業が情報通信技術の標準規格を利用するようになりつつある。とりわけ5G技術の普及はその流れを加速するものであり、自動運転やスマートホーム等の新しいサービスの実現に向け、自動車等の最終製品メーカーやサービス産業、インフラ産業の企業がSEPのライセンス交渉に関わる必要性が生じている。情報通信分野の企業とそれ以外の業種の企業との間で行われるライセンス交渉では、クロスライセンスによる解決や標準必須性の判断は困難であり、加えてライセンス料率の相場観も大きく異なる。こうした事情を背景にドイツや米国においては、異業種間のSEPを巡る紛争が訴訟係属中である。

このような状況から、ライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化のため、2018年6月に「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表するとともに、同年4月から標準必須特許に係る判断のための判定の運用を開始したところであるが、特に、①非差別的なロイヤルティの考え方、②合理的なロイヤルティ、③ライセンス交渉先について、異業種がライセンス交渉の当事者となる時代に合わせた整理が必要となっている。

なお、本件に関連して、これまでの特許庁における検討とは別に、本年4月には、経済産業省製造産業局から「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方」²⁹として、マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する三原則が示されている。

一方、AI・IoT技術の進展により、「モノ」から「コト」へと産業構造が変化し、モノの売買（流通）で収益を上げるビジネスモデルから、サービスの提供により収益を上げるビジネスモデルへの転換が進んでいる。特許発明についてみると、収益源は、特許発明の「譲渡」から「使用」にシフトしており、ライセンスの在り方についても、こうした「コト」の時代への対応が必要となりつつある。

²⁹ https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/smart_mono/index.html（令和2年4月21日公開）

本「考え方」は、経済産業省製造産業局総務課の委託により実施された「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する研究会」の報告書（令和2年3月31日）に基づいて作成されたもの。なお、当該報告書は令和2年6月17日時点では未公開。

以上のことを踏まえて、本委員会では、SEP を巡る異業種間交渉について、上記三論点を検討し、加えて、「モノ」から「コト」への産業構造の変化を受けた今後検討すべき課題について整理した。

〔検討〕

「モノ」から「コト」へ産業構造が変化していく中で、これまでの議論は「モノ」の世界に閉じており、もっと全体を俯瞰して議論を進めていくべきとの意見があった。SEP については、その受益者が様々であり、多数存在する上に、受益の程度も各々異なることから、受益の程度に応じた負担を公平に実現する仕組みが望ましく、一人一人の負担が広く薄くなれば、ライセンス交渉先や合理的なロイヤルティ算定（何をベースとするか）という論点は相対的に小さくなっていくのではないかとの意見があった。

受益の程度に応じた負担を公平に実現する仕組みを考えるに当たっては、消尽の問題、特に単純方法特許の消尽について整理する必要があるとの意見があった。消尽の根拠は、積極的なものとして特許権者が許諾して市場に置いた製品について二回目以降の権利行使を認めると取引の円滑化が害されること、消極的なものとして特許権者は一度対価を獲得する機会があったのだからそれで十分であることが挙げられるが、「モノ」から「コト」の時代にあっては、その根拠が二つとも揺らいでおり、従来型の取引が多数ある中で消尽を全撤廃するのは非現実的であるとしても、伝統的な考え方だけで進めるのはいかがなものかとの意見があった。

また、完成品に組み込まれる部品特許が FRAND 宣言を伴う標準必須特許の場合における特許権者の非差別義務 (Non-discriminatory) 違反の成否や FRAND 実施料額の算定式について、詳細な調査が必要との意見があった。

「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する三原則」については、「モノ」から「コト」へ産業構造が変化していく中で「モノ」の世界に閉じた議論であり、産業構造の変化を前提とした全体を俯瞰した議論が必要ではないかという意見や政府が初めて立場を明確にした点を評価する意見があった。ライセンス契約の主体の決定は「License to all」の考え方とすることについては、理論上はあり得るが現実的には難しいという意見や各国の判例が大体同じような範囲に入ってきていることからワールドワイドなコンセンサスを形成するためには今後も各国の裁判例が蓄積されていくことが重要という意見があった。ロイヤルティは、SEP の技術を実施する主たる製品の価値のうち、当該 SEP の技術が貢献している部分（寄与率）に基づいて算定することについては、知財高裁大合議判決（平成 30 年（ネ）第 10063 号）と同じ趣旨であるとして賛成する意見等があった。また、ライセンス交渉先を部品メーカ

一・完成品メーカーのどちらにするかということと、ロイヤルティの算定の基礎を部品の価格・完成品の価格のどちらにするかという問題は切り離して考えるべきとの意見があった。

(まとめ)

こうした議論を踏まえると、引き続き、世界各国における SEP を巡る裁判の動向に注目し事例を収集、分析する必要がある。また、SEP を利用することにより創出される付加価値の恩恵は、製造業のみならず広くサービス産業等にも享受されていることから、その恩恵の程度に応じたライセンス料の在り方について、様々な関係者を巻き込んで議論を進める必要がある。

SEP の議論に限らず、「モノ」から「コト」への産業構造の変化により「モノ」の売買に加え「コト」の提供により収益を上げるビジネスモデルが増加していることを受けて、適正かつ公平なライセンスの在り方については、特許権の消尽に関する考え方の整理を含めて検討を進めていくことが適当である。

7. 中小・スタートアップが知財を活用しやすい環境整備

〔課題〕

近年、大企業等が外部の技術を調達するオープンイノベーションの取組を進める中、中小・スタートアップが安心してオープンイノベーションに取り組むことができる環境を整備することが重要となっている。

そこで、本小委員会では、AI・IoT技術の時代において、中小・スタートアップが知財を活用しやすい環境を整備するために、どのような対応が必要であるかについても検討事項として、幅広く意見を募った。

〔検討〕

オープンイノベーションにより中小・スタートアップ、大企業双方の事業価値を最大化するためには、オープンイノベーションに参加する企業が保有する技術及びオープンイノベーションにより創出される技術がそれぞれ適切に保護されることが必要である。そのためには、当事者間で知財の帰属やライセンス、責任の分担等の在り方について、契約の中で定めておくことが重要である。そこで、特許庁では経済産業省と共同で、オープンイノベーションを促進するための契約の手引き及びモデル契約書を策定しているところである。

我が国におけるオープンイノベーションが促進され、ポスト・コロナ時代のイノベーション創出を加速化することができるよう、特許制度に関して措置すべき点がないかどうか、上記モデル契約書等の活用状況等を注視しつつ、引き続き検討していくべきではないか。

また、AI・IoT技術の時代においては、クレームを含む出願書類は、技術内容を的確に表現するだけでなく、そのときどきの裁判実務等を考慮しつつ、権利行使を意識したクレームの記載方法の工夫が益々重要となっている。こうした中、中小・スタートアップは、このような裁判実務等の動向を勘案してクレームを含む出願書類を自ら作成することが困難であることを考慮すると、自社技術を適切に権利化できる弁理士とコンタクトできる環境を一層整備していくために、知財総合支援窓口等の一層の周知や活用を図ることが重要である。

さらに、例えば、AI関連発明や複数実施主体が関与するネットワーク発明等について、中小・スタートアップが的確にクレームを作成することが可能となるよう、弁理士等のサポートも得つつ、いかにしたら権利行使しやすいクレームになるかという視点で、審査基準・審査ハンドブックとは別途の事例集の作成を検討することなどにより、中小・スタートアップが不利になることのないよう、支援を行うことを検討すべきである。また、作成・公表した事例集については、知財総合支援窓口や実務者向け説明会、巡回特許庁といった場での配

布や、産業財産権専門官などが実施する知財戦略構築のためのハンズオン支援を活用して企業へ紹介するなど、周知の方法についても併せて検討することが
適当である。

8. 特許の活用方法の多様化への対応

〔課題〕

近年、オープンイノベーションの重要性が高まり、オープンソースの活用が広がり、中小・スタートアップや個人までもがイノベーション創出への参画が容易になった社会変化を受けて、特許権は必ずしも排他的独占権の行使自体を目的として取得するのではなく、多様な目的に利活用されている。

大企業の間でも、防御的なパテントプールによる共同特許管理や、標準化を主導する観点から保有する特許を積極的に開放する戦略がとられるなど、特許権の活用方法は変化が見られる。

さらに、スタートアップにとっても、高い技術力の証明や、円滑な資金調達等を目的として特許権を取得するケースも多く見られ、他社の侵害が確認された場合でも、むしろライセンスをし、協調してマーケットの拡大を志向する等、必ずしも権利行使を前提としないという意見も聴かれた。

そこで、本小委員会では、特許の活用方法の多様化を踏まえ、特許制度においてどのような対応が考えられるかについても検討事項として、幅広く意見を募った。

〔検討〕

諸外国について見ると、例えば、他者に対して実施許諾する用意がある特許を外部に公表するインセンティブを付与する目的で、いわゆる「ライセンス・オブ・ライト」（実施許諾用意制度）を導入している国がある。この制度の下では、特許権者は、ある特許について他者に実施許諾する用意があるという意思を登録する代わりに、その特許の維持に係る費用の減免を受けることができる。今般、自社の知財権を無償でライセンスすることを表明する企業が出てくるなど、ライセンスを前提とした知財権の在り方は、オープンイノベーションを進めるために有効との認知が広がりつつあるところであり、排他的独占権を期待しない特許権者に対してこうした選択肢を用意しておくことは、特許の活用方法の多様化に対応するための一つの案となり得ると思われる。

また、実用新案法の再評価も検討に値する。実用新案は、特許権と異なり、無審査で権利が付与され、実用新案技術評価を請求しなければ権利行使を行うことができず、更に特許権と異なりプログラムが対象となっていない等の理由で、現在はあまり使用されていない状況であるが、例えば、知財権の取得により自社の技術を対外的にアピールしたい企業や、従来知財権の取得とは無縁であったプログラマーやクリエイターといった個人など、権利行使をそれほど念頭に置いていないユーザーにとっては、選択肢の一つとして考え得る。

こうした特許権の活用方法の多様化を踏まえ、特許権を排他的独占権としてのみ利用するのではないユーザーのニーズに応えられるような新たな選択肢の在り方について、議論を深めていくことが適当である。

おわりに

AI・IoT技術の時代においては、新たなビジネス環境に対応した特許の保護を図り、イノベーションを加速させていくことが喫緊の課題であることは言うまでもないが、他方で、技術の利活用を促していくという視点も、特許制度に与えられた重要な役割であることも忘れてはならない。特許制度の在り方を考える上で、権利者の保護と技術の利活用の促進をどのようにバランスをとるかという視点が重要であることは言うまでもない。

強い特許か弱い特許か、という二項対立に陥ることなく、バランスの取れた制度の在り方の検討が進むことを期待する。