

AI・IoT技術の時代にふさわしい 特許制度の検討に向けて

令和元年11月14日

特許庁

検討の目的

- AI、IoT等の技術のブレークスルーをきっかけとする「第4次産業革命」において、デジタル革命の進展やプラットフォーム型ビジネスの台頭など、**既存の産業構造や競争環境がダイナミックに変化**している。
- こうした中、近年、**AI・IoT技術の進展**に伴い、**様々なビジネスモデルが登場し、紛争形態も多様化し、新たな紛争処理ニーズ**が生じているが、**現行の特許制度は、そうした時代の変化に、必ずしも十分に対応できておらず、権利の実効的な保護が図られていない面があるのではないか。**
- 例えば、産業構造は「もの」から「こと」(「サービス」)へと益々移行し、ビジネスモデルは、「もの」の販売よりも、「こと」の提供によって収益をあげる方向へシフトする中、「もの」を中心とするビジネスの保護を前提にした従来の特許制度は、「こと」の提供による新たなビジネスの保護に、十分に対応できているか。

※具体的には、特許発明の「実施」の概念は、プログラムについてもダウンロード等によって「物」として流通させることを前提に「生産」「使用」「譲渡」等を規定しているが、近年は、サブスクリプションモデルのように、サーバー上でサービスが提供され、クライアントはサーバーにアクセスして各種サービスを楽しんでおり、「物」として流通しなくなっており、「実施」の概念の整理が課題との声も。

- さらに、**オープンイノベーションが進む中、イノベーションの担い手としてのスタートアップ**の役割が益々高まる中、特許制度は、こうした主体にとって必ずしも使い勝手のよいものとなっていないのではないか。

AI・IoT技術の時代において生じている(生じ得る)様々な事例を分析し、**権利の実効的な保護**を図る観点から、現行の特許制度の課題について、以下の観点から検証。

- ① どのように「**権利化**」すべきか？
- ② 適切に「**権利行使**」することができるか？ (「**訴訟による救済**」の観点を含む。)
- ③ 「**中小ベンチャー企業**」等にとっても使い勝手がよい制度となっているか？

【検証事例 1】複数の実施主体の関与①～ユーザー等のアクセスを伴うサービス提供～

サーバー上での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)を提供し、IoT技術により複数のユーザー等が様々な形でアクセスするビジネスモデルに係る特許発明について、「誰が実施者か？」を特定し、侵害行為を適切に認定できるか？



[検証の視点例]

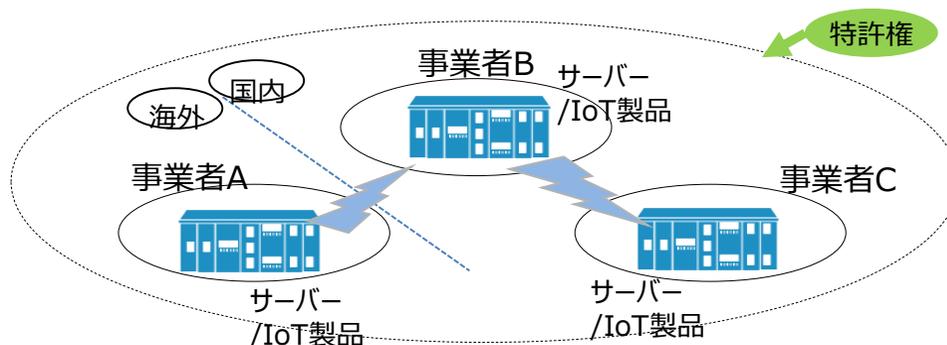
- 複数ユーザー等によるサーバーへのアクセス行為が含まれている特許発明について、実施主体を特定し、侵害行為を適切に認定することは可能か？
- 特許権のクレームの立て方の工夫によって、権利行使面の課題を解決することが可能か？

(参考) 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)

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、構成要件の主体として「サーバー」と「ユーザー」が混在するケースにおいて、特許発明が「アクセス」の発明ではなく、「アクセスを提供する方法」である場合、侵害主体はサービス利用者ではなく、サービス提供者であると認定した事例

【検証事例2】複数の実施主体の関与②～複数の事業者等が連結した事業～

複数の事業者や製品等を連結させ、ネットワーク化する特許発明の重要性が増している中、時に国境を越えた複数の事業者が関与するネットワークシステム全体をカバーする特許発明について、「誰が実施者か？」を特定し、侵害行為を適切に認定できるか？



【検証の視点例】

- 複数の事業者の関与を前提としている特許発明について、それぞれの事業者は構成要件の一部のみ実施しているに過ぎず、複数の事業者の行為を合わせれば構成要件を充足するようなケースについて、侵害を適切に認定することが可能か？
- 特許発明の一部が海外で実施されている場合、日本の特許権の侵害を認定することが可能か？（属地主義との関係など）
- 特許権のクレームの立て方の工夫によって、権利行使面の課題を解決することが可能か？（e.g. サブコンビネーション発明）

(参考1) 大阪地裁昭和36年5月4日判決（スチロピース事件）

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事例

(参考2) 東京地裁平成13年9月20日判決（電着画像事件）

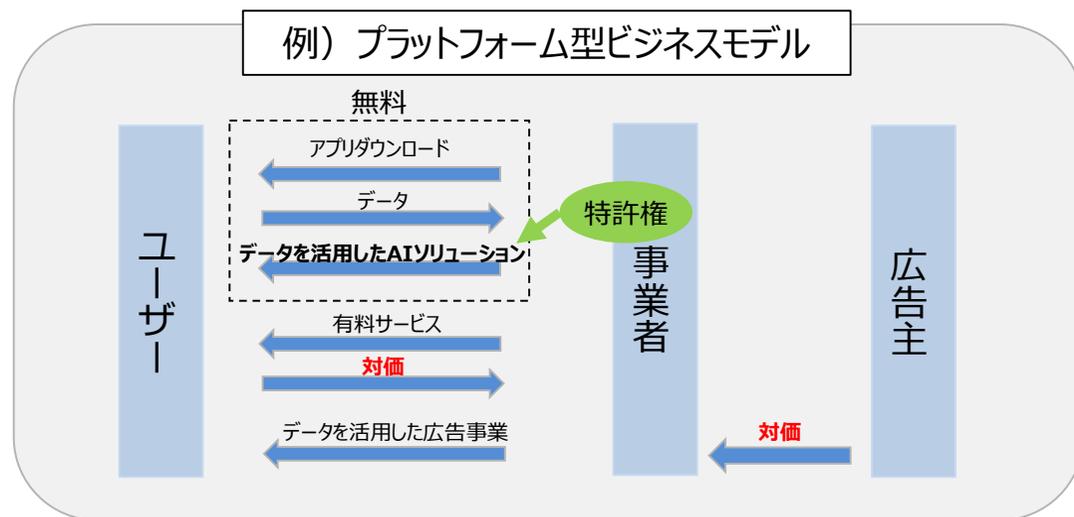
電着画像の形成方法に関する特許発明に関して、被告が電着画像を製造し、これを文字盤製造業者に販売し、当該文字盤製造業者が、特許発明に係る方法の工程の一部である電着画像の貼付を行っていたケースについて、被告製品には電着画像の貼付以外の用途は考えられず、当該貼付工程について被告が第三者を道具として実施しているとして、特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視できるとした事例。一方、当該一部工程が第三者により海外で実施されていた場合については、方法の特許を国内において実施していると評価することはできないとした。

(参考3) 東京地裁平成19年12月14日判決（HOYA事件）

眼鏡店と眼鏡レンズ製造業者による実施がクレーム上で想定されている眼鏡レンズの供給システムに係る特許発明について、クレームに従った分担が複数主体によりなされている限り、構成要件該当性を認めつつ、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるかは、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきとした事例

【検証事例3】特許発明に直接関係しない収益源によるビジネス

アプリのダウンロード等を通じてサービスを無償で提供する一方、特許発明に直接関係ないサービスへの課金や広告収入で収益をあげるビジネスモデル等、特許技術の利用と収益の関係性が薄いともいえるケースについて、侵害行為や損害額を適切に認定できるか？

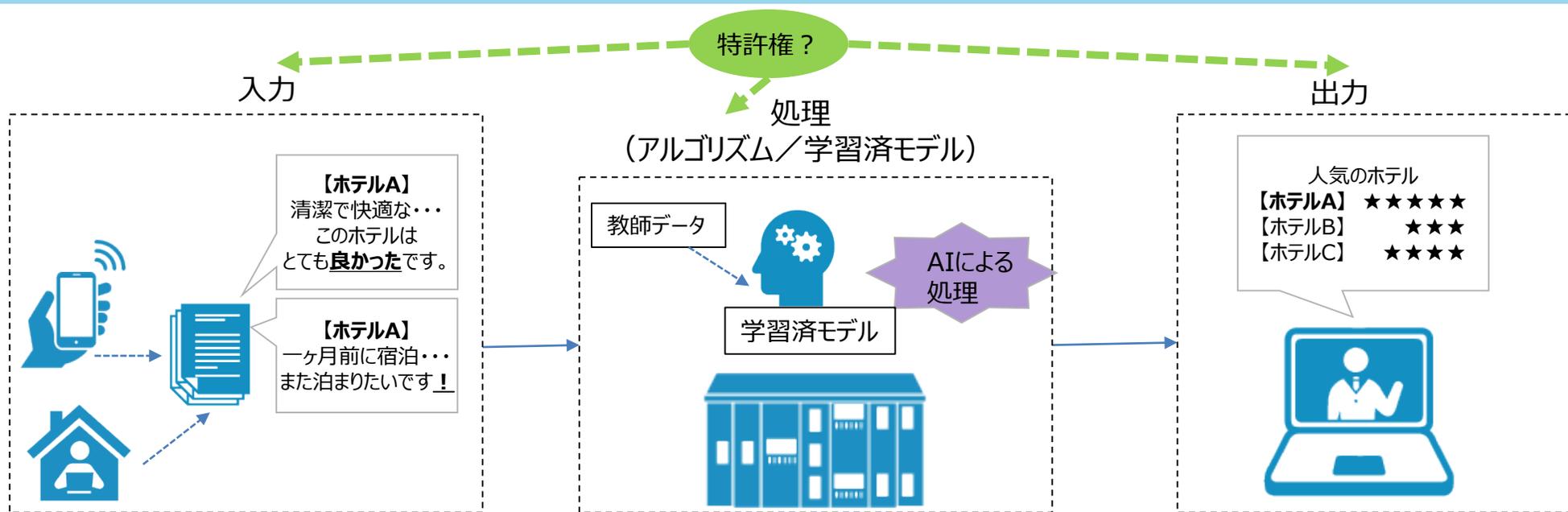


[検証の視点例]

- 無償提供によって行われるサービスに係る特許権が侵害された場合、その後の課金や広告収入による利益分も含めて損害賠償を請求することが認められるか？
- 「サービスの提供」が特許権侵害行為に当たる場合、「物の譲渡」による侵害を前提とした特許法第102条第1項の規定の適用が認められるか？（同条第2項及び第3項による対応はどうか？）
- 特許権のクレームの立て方の工夫によって、権利行使面の課題を解決することが可能か？

【検証事例4】AI関連技術に係る権利行使

AI関連技術は、学習済みモデルの権利化が認められているなど、幅広い形の権利化は可能となっている一方、その処理はブラックボックス化され、外観からアルゴリズムを確認することが困難であるところ、AI関連技術を用いたビジネスを適切に保護することは可能か？

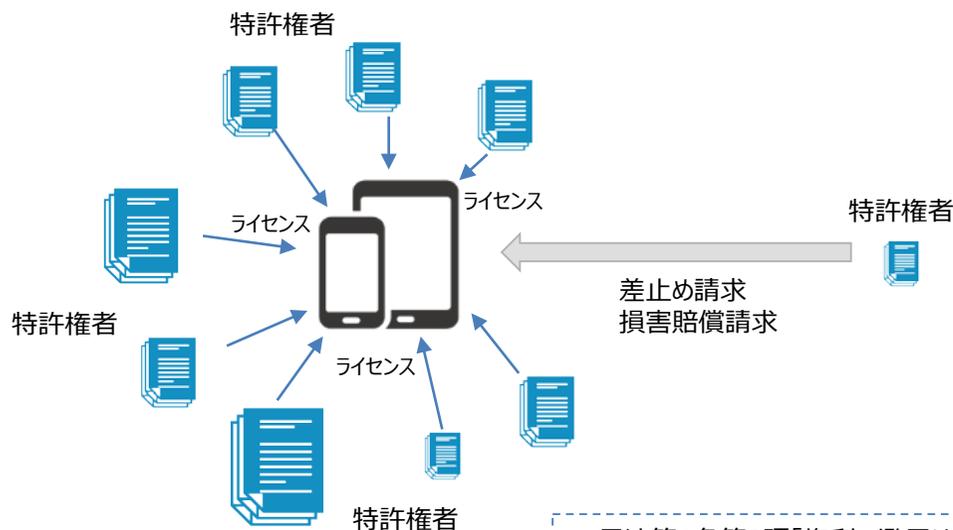


[検証の視点例]

- 「処理」について権利化した場合、侵害認定に必要な証拠を的確に収集し、権利行使することは可能か？
- 特許権のクレームの立て方の工夫によって、権利行使面の課題を解決することが可能か？
- 発明である学習済みモデルに新しい学習用データセットを追加して学習させた学習済みモデルがあった場合、当該新たな学習用データセットを追加して学習させた学習済みモデルに対して権利行使できるか？

【検証事例5】膨大な数の特許発明を含む製品に対する権利行使

電子デバイス等に用いられる技術が複雑化する中、膨大な数の特許発明が利用されている製品に対する差止め請求について、どのような場合に権利の濫用と捉えられうるか？



SEPのロイヤルティ料率の考え方

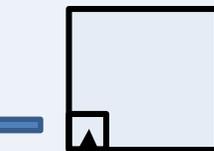
ボトムアップ型

SEP a 件

参照

× a 件

<比較可能なライセンス>

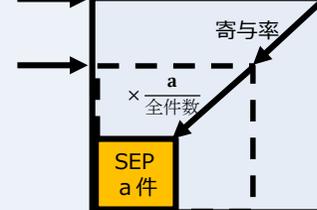


SEP 1 件当たりの
ロイヤルティ

トップダウン型

算定の基礎
(製品の価値)

SEP全件に係る
ロイヤルティ



[検証の視点例]

- 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ことは、権利濫用と捉えることができるか？
- 損害賠償額の算定において、1件当たりの特許権の価値を適切に評価することが可能か？

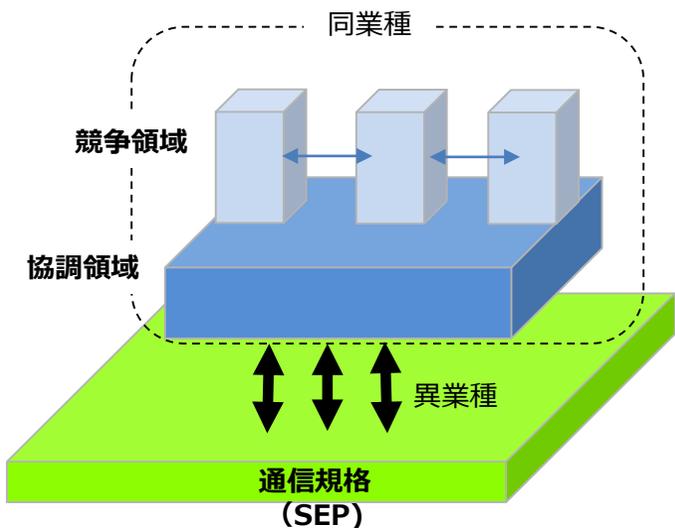
(参考) 知財高裁平成26年5月16日判決 (アップル対サムスン事件)

アップル社の製品がサムスンのFRAND宣言された特許権を侵害しているかどうか争われたケースにおいて、標準必須特許についてFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、FRAND宣言をしている者による特許権に基づく差止請求権の行使は権利の濫用であるとした事例。また、特許権に基づく損害賠償請求権の行使が、FRAND条件でのライセンス料相当額を超える部分では権利濫用に当たるとした。

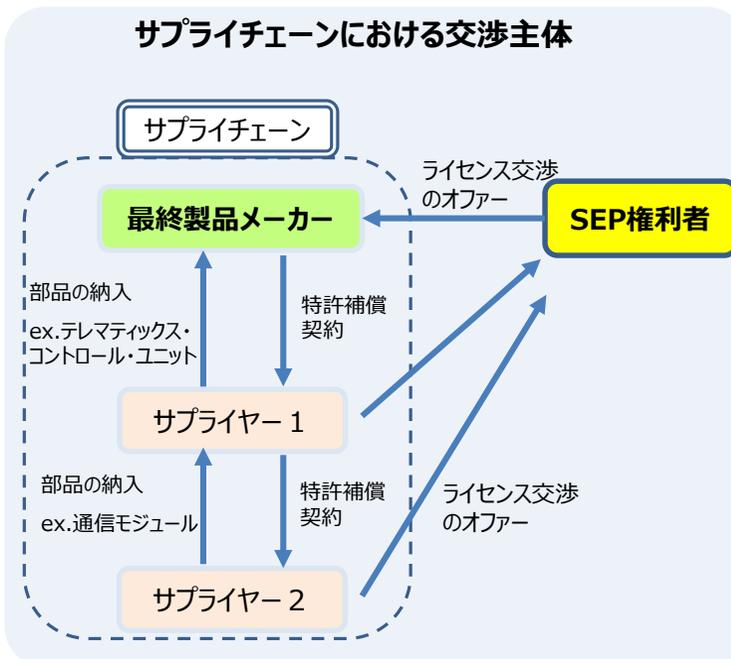
【検証事例6】標準必須特許(SEP)を巡る異業種間交渉

協調領域と競争領域の二層構造からなる産業構造が、社会インフラとしての通信規格のレイヤーの出現によって三層構造となるとともに、通信分野の標準化・モジュール化が進む中、標準必須特許(SEP)を巡る異業種間の紛争に、現行制度は対応できているか？

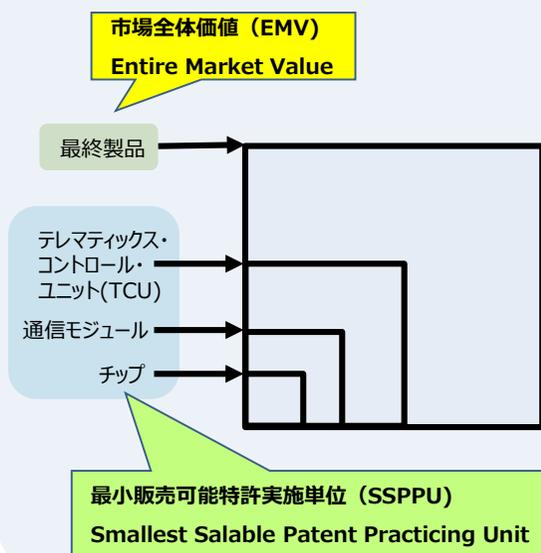
二層構造から三層構造へ



サプライチェーンにおける交渉主体



SEPの技術とロイヤルティベースの関係 (通信技術の例)

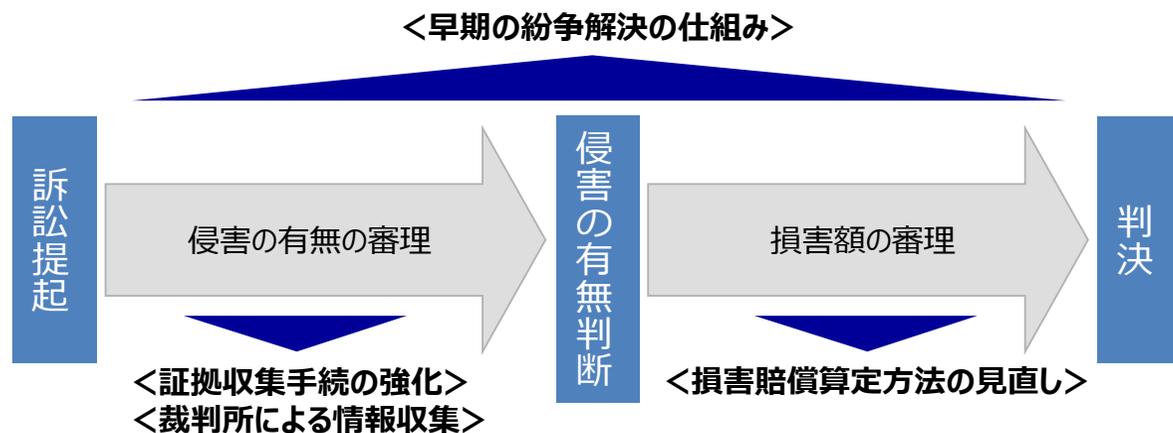


[検証の視点例]

- サプライチェーンの中のどのレベルの主体(例えば部品メーカーか最終製品メーカーか)がライセンス契約の締結主体となるべきか？
- 通信関連の部品や装置が多用途に用いられるようになる中、従来の消尽理論の考え方に基づき適切に対応することは可能か？
- 異業種間のライセンス交渉における合理的なロイヤルティは、どのように決めるべきか？ (ロイヤルティベース・料率、用途が異なる場合の扱いなど)

【検証事例7】ビジネスの変化等に対応した知財紛争処理システム

ビジネススピードの加速化に伴い、早期の紛争解決を図り、次の事業展開への見通しを立てやすくするニーズが高まっている。さらに、サービスやプログラム関連技術などの高度化・複雑化により、侵害認定は益々困難に。現行の知財紛争処理システムは、こうした変化に対応できているか？

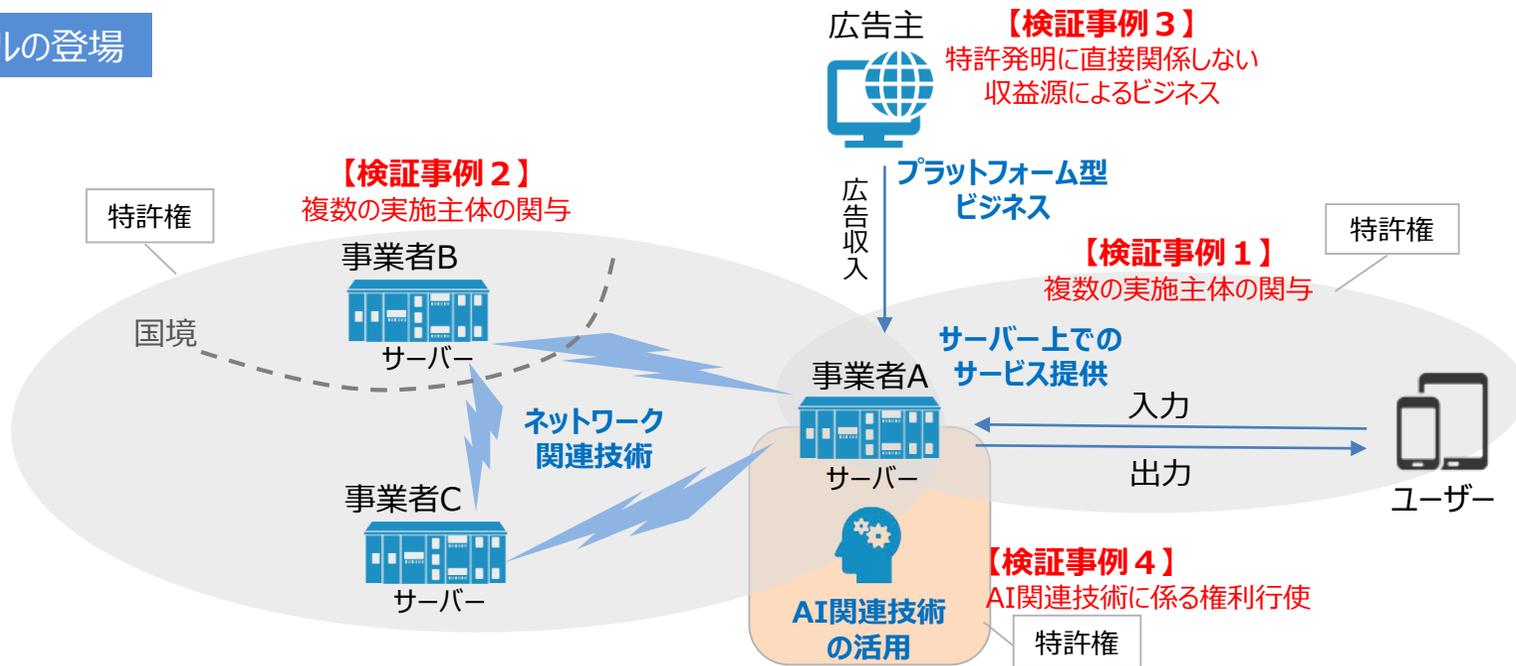


[検証の視点例]

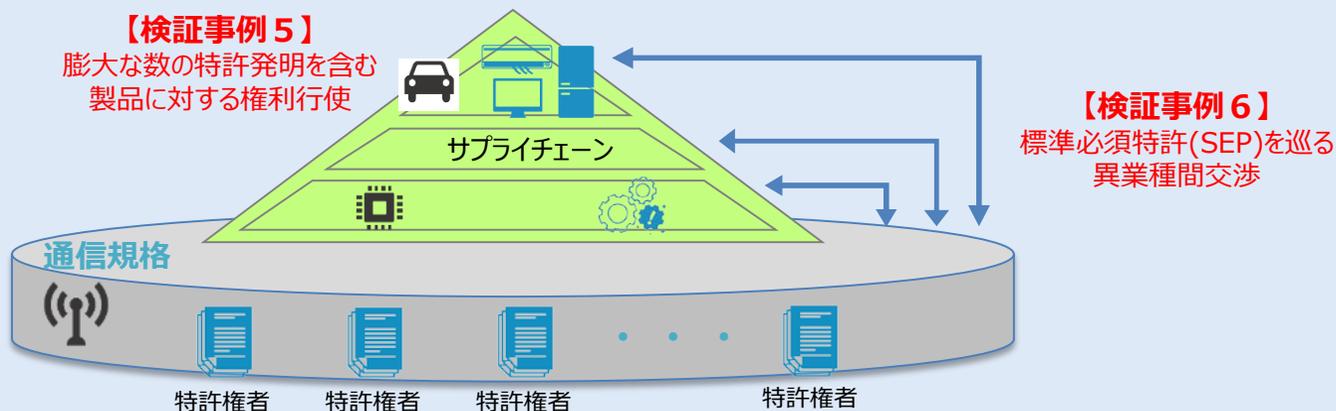
- 侵害の有無のみを早期に確定するなどにより、紛争処理のスピードをさらに加速化させる仕組みが考えられないか？
- 権利侵害されたスタートアップ等の的確な救済を図るため、より適切な賠償額を算定できるような仕組みや、権利者の費用負担を軽減する仕組みが考えられないか？
- 高度かつ複雑な技術やビジネスモデルの侵害事案において、裁判所がより効果的に幅広い証拠や情報を収集できるような仕組みが考えられないか？

AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討の全体像

様々なビジネスモデルの登場



紛争形態の多様化



紛争処理ニーズの変化

【検証事例 7】 ビジネスの変化等に対応した知財紛争処理システム

検証事例と小委における議論経緯との関係

今後、これまでの小委での議論を踏まえつつ、知財紛争処理システムの見直しに加え、AI・IoT技術の時代に想定される様々な事例を幅広く検証し、抽出された課題に基づき、特許制度の在り方を検討していったらどうか。

	検証事例	概要	小委における議論経緯との関係
近年の ビジネス モデル	事例 1	複数の実施主体の関与① ～ユーザー等のアクセスを伴うサービス提供～	事務局にて追加
	事例 2	複数の実施主体の関与② ～複数の事業者等が連結した事業～	事務局にて追加
	事例 3	特許発明に直接関係しない収益源による ビジネス	高橋委員プレゼンテーション(第33回)
	事例 4	AI関連技術に係る権利行使	事務局にて追加
近年の 紛争形態	事例 5	膨大な数の特許発明を含む製品に対する 権利行使	日本知的財産協会プレゼンテーション(第33回)
	事例 6	標準必須特許(SEP)を巡る異業種間交渉	
近年の 紛争処理 ニーズ	事例 7	ビジネスの変化等に対応した 知財紛争処理システム	事務局資料(第32回)、杉村委員プレゼンテーション(第34回)、 日本経済団体連合会プレゼンテーション(第34回)、 山本敬三委員プレゼンテーション(第35回(予定))、 ランゲハイネ氏プレゼンテーション(第35回(予定)) (二段階訴訟、損害賠償制度、アミカス・ブリーフ、 アトニーズ・アイズ・オンリー、敗訴者負担、訂正審判制度 等)

※検証事例は必要に応じてさらに追加

今後の検証の進め方

(検証方法)

- 以上の事例について、**現行の特許制度で対応できているか？**もし対応できていないとすれば、**どのような見直し（法改正・法運用の検討、権利化方法の改善等）が必要か**、について検証を進める。
- 併せて、**これらの事例以外**にも、第4次産業革命において生じている(生じ得る)知財の課題がないかどうか、検証を進める。

(ユーザー等からの意見収集等)

- 検証に当たっては、**経済界や法曹界**にも、**課題の抽出や追加的な検証事例の提案**をしていただき、今後の特許制度の在り方について共に検証していく。
- 併せて、より幅広い意見を収集するため、**一般からも提案募集を行い**、検証に役立てる。