

「AI・IoT技術の時代にふさわしい 特許制度の検討に向けて」 に対する提案募集の結果

令和2年1月24日

特許庁

提案募集の結果概要

- 2019年11月14日開催の特許制度小委員会において、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、幅広く検証を行っていくこととした。
- このため、同小委員会では、資料「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて」において、7つの事例を提示し、現行の特許制度で対応できているかどうか等について検証するとともに、これらの事例以外にも課題がないかどうか検証することとした。
- これを受け、2019年11月15日～12月20日の間、広く一般からの提案募集を実施し、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、知的財産に関係する多様な方々、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、検証事例に関する声の収集を行った。

【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 1】に関する主な提案（1）

<総論・制度改正について>

- サーバの運用者が複数のユーザを手足・道具として「使用」する場合も「使用」に含まれ、「使用」主体に当たることがを明確化するために、「実施」に「供用」等の行為を確認的に規定することや、サーバの運用者が複数のユーザ等と共に「使用」する場合も共同「使用」に当たり、共同「使用」主体に当たることがを明確化するために、「共同実施」も「実施」に当たることがを確認的に規定することも考えられる。
- 実施者がクレームの構成要件のうちユーザーのアクセス行為について実施しないとしてもその行為を誘引したのであれば、当該実施者に対して間接侵害による権利行使ができるようにすべき。
- 立法によって解決するには十分な議論がされておらず、裁判例の集積を待って議論をおこなうべき。
- 現状でも裁判所は具体的な事案に即して適切・柔軟に判断されていると考え、現時点で制度上の見直しが必要な状況にはない。

<審査基準改訂について>

- 保護を求める対象（ビジネスモデル）と、権利化の対象（クレーム）が一致しないことは、権利者、特に特許の権利化実務に精通していない企業にとって必ずしも分かり易いとは言えないため、行為の主体を記載することを要請する審査基準を見直すべき。
- サブコンビネーション発明による特許権によって権利行使が認められる解決方法が構築できるよう、議論を進めていくべき。

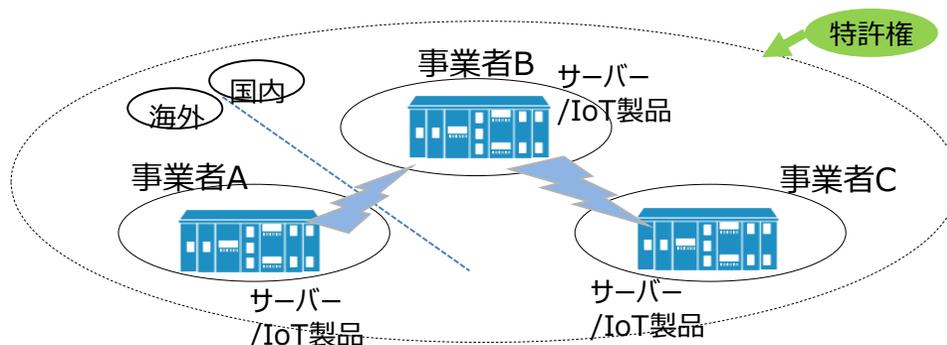
【検証事例 1】に関する主な提案（2）

<クレームの記載について>

- 複数の主体の役割を整理し、各主体において実施される情報処理技術の内容を「入力」「処理」「出力」に整理し、「入力」と「出力」との相関関係が技術的效果を奏するかという点で発明を捉えなおし、「処理」のウェートを少なくすることで権利行使しやすい請求の範囲を作成するなど、クレームの立て方によって、権利行使面の課題の多くは解決できる。
- クレームにおいて「アクセスを提供する方法」の特定をし、実施主体のパターンを複数例示することによって、対応可能。
- 実施主体を意識してクレームを立てたり、GUI等で表出（監視）できる部分を盛り込む等により、課題解決が可能。
- いかにしたら権利行使しやすい請求の範囲になるかという視点で事例を追加することが望ましい。
- サービス提供者の実施行為である「使用」を念頭においた方法クレームの事例を事例集に追加することが望まれる。
- スタートアップ企業が、特許制度へのナレッジが少ないことを理由に不利益を被ることの無いよう、クレームドラフティングによる特許戦略を周知するなど、運用面での様々な支援施策を拡充させるべき。
- ベンチャー企業が創業時に有するコア技術を、クレームドラフティングによる自助努力に任せることを前提とする特許制度は、日本経済の発展に十分に資するとは言いえない。

【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 2】に関する主な提案（1）

<総論・制度改革について>

- 複数のサーバー運営者により共同して「使用」される場合も共同「使用」に当たり、共同「使用」主体に当たることがを明確化するために、「共同実施」も「実施」に当たることがを確信的に規定する。
- ネットワークシステム全体をクレームにした特許権であっても、そのシステムの特徴部分の処理を行う実施者に対して間接侵害による権利行使を可能とするべき。
- 侵害回避の目的で海外にサーバーを置き、機能を国内ユーザーに提供する場合は、間接侵害を認める制度とするべき。
- 実施者がクレーム構成要件のうちの特徴部分とはならない一部の処理を実施しないとしてもその行為を誘引したのであれば、当該実施者に対して間接侵害による権利行使をできるようにすべき。
- 特許法 2 条 3 項 3 号の「物を生産する方法の発明」における「物」に単なるデータを含めることにより、一部の工程を海外で実行する場合であっても、ユーザーに最終的にサービスを提供する事業者を侵害者と扱うようにすることを検討すべき。
- 立法によって解決するには十分な議論がされておらず、裁判例の集積を待って議論をおこなうべき。
- 複数の実施者が国境を越えて関与するケースについては、属地主義、国際調和の観点からも慎重な議論が必要。
- 現行の裁判例でもいわゆる道具理論で判断しており、ある程度対処できていると思われ、法律を改正するまでもない。
- ネットワーク全体をカバーするクレームで、発明の実質的貢献部分を越えて損害賠償主張ができる制度とすれば、弊害が大きい。

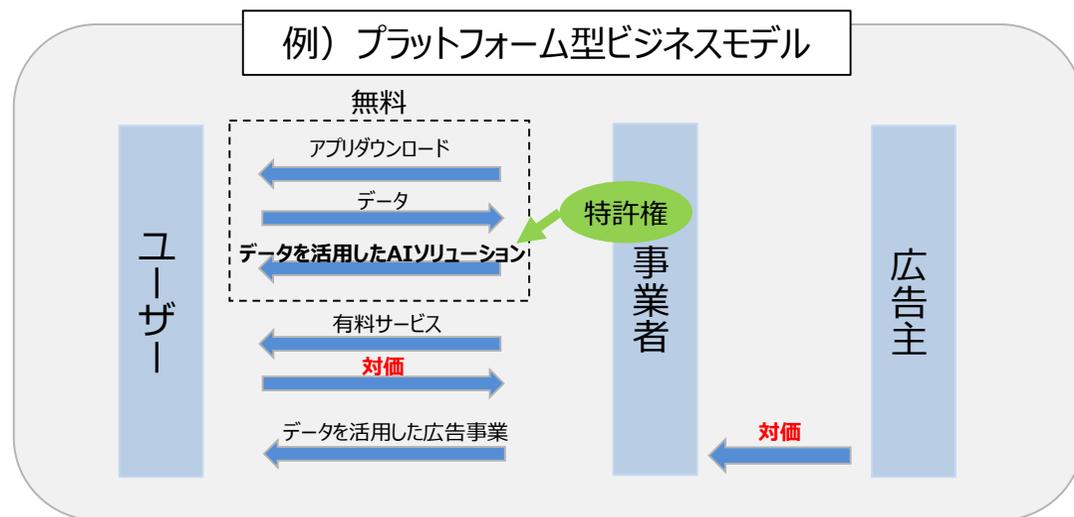
【検証事例 2】に関する主な提案（2）

<クレームの記載について>

- サーバの所在地が侵害解釈の考慮要素となる場合であっても、クレームにサーバに関する記述をしないことで、サーバに関する記述をする場合と比べて侵害が成立する可能性が一般的に高くなると考えられる。
- 情報処理技術の内容を「入力」「処理」「出力」に整理し、「入力」と「出力」との相関関係が技術的效果を奏するかという点で発明を捉えなおし、「処理」のウェイトを少なくすることで権利行使しやすい請求の範囲を作成するなど、クレームの立て方によって、権利行使面の課題の多くは解決できる。
- いかにしたら権利行使しやすい請求の範囲になるかという視点で事例を追加することが望ましい。

【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3】に関する主な提案（1）

<総論・制度改革について>

- 現行特許制度の枠組みで課金や広告収入による利益分も含めて損害賠償請求が認められるかは疑義がある。
- 損害額の認定においては、①特許権者の事業内容、②特許技術の貢献との関係が考慮されるべきことを規定上明確にすべき。
- サービスを無償で提供し、収益はそのサービスとは別にあげているビジネスモデルは古くから存在しており、同様な課題を有しているため、モデルをより一般化して議論すべき。
- 特許法102条1項の「譲渡数量」の文言は、より柔軟な用語とし、「物の販売又は役務の提供」といった形で、ビジネスモデルに応じて、特許権者がID数やトラフィック数などを選択して損害額の推定を可能とすべき。
- サービスにおいては、必ずしも1ユーザーごとに利益の額が決まらないケースが多く、ユーザー数によって利益が異なるケースがあるように思われるので、一概に「単位数量当たりの利益」を基準とする算定方法が、サービス提供において妥当であるか否かについては精査が必要。
- AI・IoT時代はデータが最重要であり、ユーザーデータを取得する無償のビジネスを模倣された場合、金銭では測れない逸失利益が発生しうることへの対策を検討してほしい。
- 特許法2条3項3号の「物を生産する方法の発明」における「物」に単なるデータを含めることにより、同法102条1項の「物の譲渡」にデータ提供による収益も含みうるよう検討すべき。
- 中国の「法定賠償」制度（権利者の損失等が不明確な場合、権利侵害行為の性質等にかんがみて法に定める金額の範囲で賠償額を確定する制度）のような制度導入も検討すべき。
- 裁判所は技術と利益との間の相当因果関係の有無を基準に、事案毎に適切に判断されている。
- 特許発明と直接関係のない実施行為について損害賠償算定の対象とすると、特許権の効力を過剰に大きく拡大することになるため、特許発明が貢献した度合いを考慮に入れる等、慎重な検討が必要。
- 個別の事実関係に基づく司法判断又は当事者間の交渉に委ねるものであり、判例及び事案の集積が求められる。

【検証事例3】に関する主な提案（2）

＜ガイドライン作成について＞

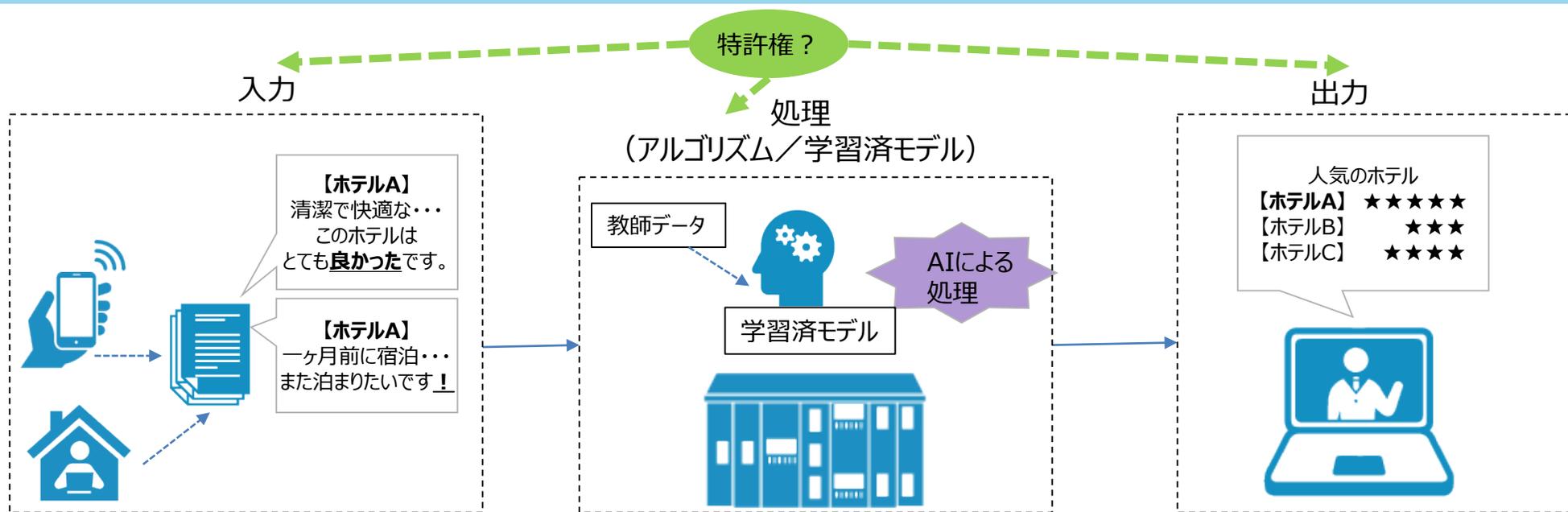
- 業界の実態がどうなっているか、現行法の解釈及び運用で対応できるのかについてガイドライン等で整理し、予見可能性を高めるべき。
- フリーのサービスは米国等の海外に多いので、本事例に関連する海外の損害賠償の算定方法の調査があるとありがたい。

＜クレームの記載について＞

- 特許権を取得できる技術上の保護ポイントと事業上の収益ポイントが必ずしも一致しないため、クレームの工夫により権利行使が容易な権利を取得できたとしても、損害額はゼロという懸念があり、クレームの立て方の工夫では権利行使面の課題は解決できない。

【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 4】に関する主な提案（1）

<総論・制度改正について>

- サーバなどの証拠の収集や侵害立証は容易ではないが、インカメラ手続き及び査証制度での対応が可能。
- 日本以外では学習済みモデルそのものの保護が認められないことが多く、検討に当たっては、ハーモナイゼーションの観点から各国の動向も踏まえながら議論していくことが求められる。
- 第三者から提供された学習済みAIを利用した実施者に対する権利行使に対応するため、第三者に教師データの提供を裁判所が命じることができる制度を検討すべき。
- 追加学習された場合に権利範囲に属するか否かについては発明の内容次第であり、権利行使できる場合もできない場合も両方ある。
- 学習済みモデルの権利範囲に関しては、いわゆる「蒸留モデル」（学習済みモデルの入力及び出力をデータ解析し、全く別のモデル構造で当該学習済みモデルとほぼ同様の処理を行えるようにしたもの）の属否についても検討を行うことが望ましい。
- 特定の処理ステップを経て生成される学習済みモデルという特許権について、PBPクレームと解して物同一説で権利範囲を解釈することとなるのか否か、仮に物同一説の場合、学習済みモデルの同一性をどのように捉えるのかについても検討が必要。

<審査基準改訂について>

- 事例集の記載に基づいて、AI部分が完全にブラックボックス化されていても権利化される案件が散見されるが、そうなるとう入力と出力の相関関係が推認されれば、広範な権利取得が可能になってしまうので、学習済みモデルやAI応用発明に関しては、AIコア部分に関するある程度の記載を求めるべき。
- AIのコア発明を中心に、詳細な説明の記載要件や特許請求の範囲の記載の明確性に関して、どのような場合が記載要件を具備するか／しないかについて引き続き事例の追加をお願いしたい。

【検証事例 4】に関する主な提案（2）

<クレームの記載について>

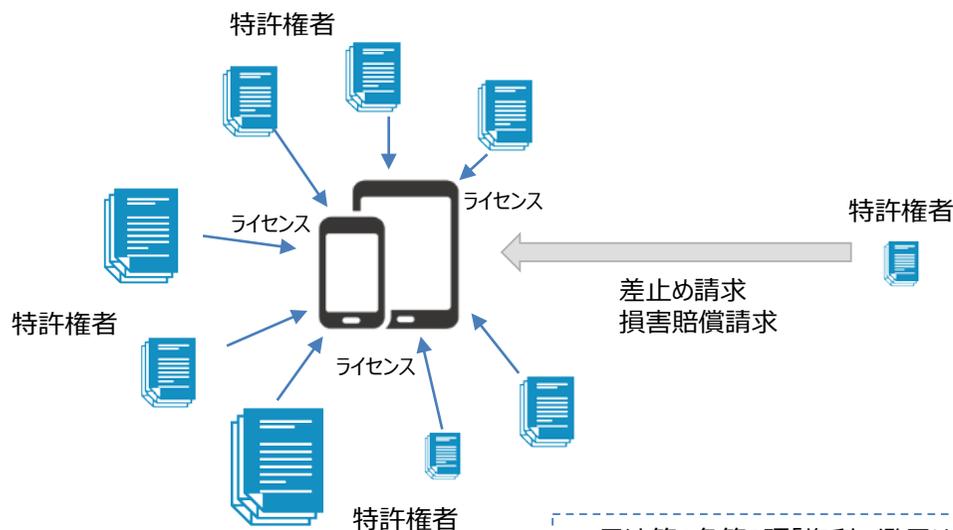
- 学習済みモデルを製品やサービスに用いてAIを道具として利用するAI応用発明については、「入力」と「出力」との具体的な相関関係で発明を捉え、そのように請求の範囲を作成することで、ブラックボックス化された「処理」が請求の範囲に占めるウェイトを少なくし、権利行使の段階で、外観からアルゴリズムを確認する必要を少なく抑えることは可能。
- AIアルゴリズムや学習データ等に特徴があるAIアルゴリズム発明については、請求の範囲に占める「処理」のウェイトは大きくなり、外観からアルゴリズムを確認する困難性は高まるが、それでも特許出願して特許権を取得するか否かは各出願人の知財戦略に基づく判断になる。
- AI関連技術に関する事例集について、UIの設計など、いかにしたら権利行使しやすい請求の範囲になるかという視点で事例を追加することが望ましい。
- 事例集では装置クレームが多いので、製造・販売を前提としない方法クレームの事例も望まれる。UIについては画像意匠権の観点からも要検討。
- データが重要だが、ユーザーがサービスを使い続けてくれる体験とUIがないとデータを取得できないため、UX/UIを重視した権利の取得が重要。
- 特許権のクレームの立て方の工夫で事業を適切に守ることは可能。

<その他>

- 訓練済みのAIアルゴリズムがどのような基準で判断を下しているのかを検証しないまま利用される実態も多く、そうした場合に特許侵害を認めるとしても、差止めや損害賠償の対象とするべき行為と言えるかどうかを含めて議論すべき。
- AI技術の発明については、どのように保護し、活用していくのか、複雑かつ高度な戦略が求められるため、この分野での人材育成や情報発信が重要。

【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

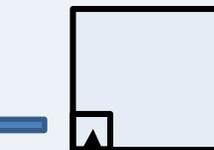
ボトムアップ型

SEP
a 件

参照

× a 件

<比較可能なライセンス>

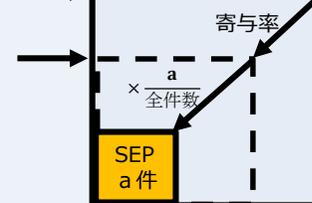


SEP 1 件当たりの
ロイヤルティ

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5】に関する主な提案（1）

<制度改正について>

（積極的な提案）

- 膨大な数の特許発明の組み合わせによって成り立つ製品の差止めについては、裁判所の裁量事項としてより柔軟に判断される仕組みを検討することが必要。
- 訴訟において、差止権の行使を製品への貢献が小さい特許に認めるかどうかについては、米国のように利益衡量を審理することを裁判所裁量に認めることは検討の価値がある。
- 特許権の貢献度を評価・算定するスキームを整備し、製品全体への貢献度合いが小さい特許権については、差し止め請求権の行使に何らかの制限を課すことを検討すべき。
- 差し止め判断での米国eBay判決の4要件のような基準を導入し、権利侵害の場合であっても差し止め命令と差し止め範囲は裁判所の裁量事項とする方向で検討すべき。
- 複雑な権利関係の把握が難しい個人やスタートアップの貢献が大きいOSS等について、特許権者からの差し止め請求を不用意に認めるとイノベーションを阻害する恐れがあるため、ライセンスを軸とした救済を図る制度の構築が望ましい。
- SEPについては、設計変更により特許発明を実施しないという選択肢が実施者側に存在しないため、差し止め請求については一定の制限が設けられることは許容されうる。
- SEPについて、自動的差止を悪用し、それを脅しに過度なロイヤルティを請求するようなケースは権利の濫用とし、自動的・無条件の差し止め請求は認めないこととする方向で検討すべき。

【検証事例5】に関する主な提案（2）

<制度改正について>

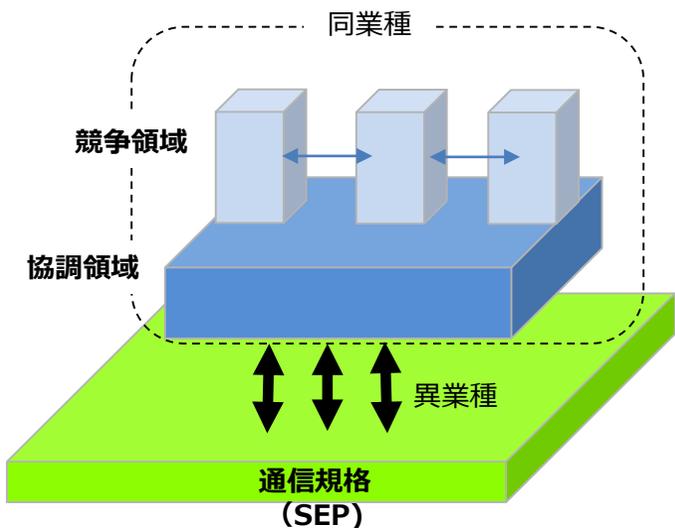
（慎重な提案）

- 差止請求権の制限は、特許権自体の性格の変容を伴い、特許制度の性格の変容につながるため、正当な理由なくすべきではない。
- 差止めを制限したために保護が認められない可能性が生じるとなると、結果として、秘匿へのモチベーションが働く懸念もある。
- 製品全体への貢献度合いの小さい特許権であっても、権利者の権利行使に対して実施者が正当な理由なく応じないような不誠実な対応がある等の場合には差止めは認められるべき。
- 侵害者が自己の多機能製品に特許権者の特許技術を含めてしまえば、差止命令を請求できないとすれば、特許権者は自己の発明を侵害する第三者を差し止める手段がなくなる。
- 非必須特許は、実施者が特許発明を実施しなければならない理由はなく、製品への特許の貢献度の大小という観点からは、考慮要素の一つにすぎず、差止請求を制限しなければならない社会的な課題が存在するか、慎重に検討すべき。
- 特許権を侵害する部品が組み込まれた完成品全体に対し特許権侵害品として差止請求することは、直ちに権利濫用に当たるものとは認め難いものの、完成品全体への特許権の貢献度合いの大小や侵害者の主観的態様など、その他の個別具体的な事情の如何によって、権利濫用に当たる場合があるものと考えられる。

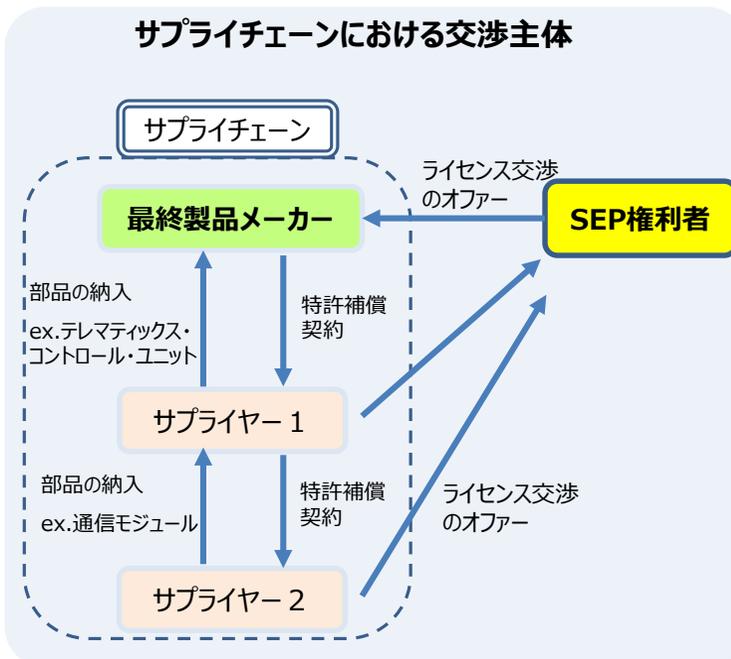
【検証事例6】標準必須特許(SEP)を巡る異業種間交渉

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？

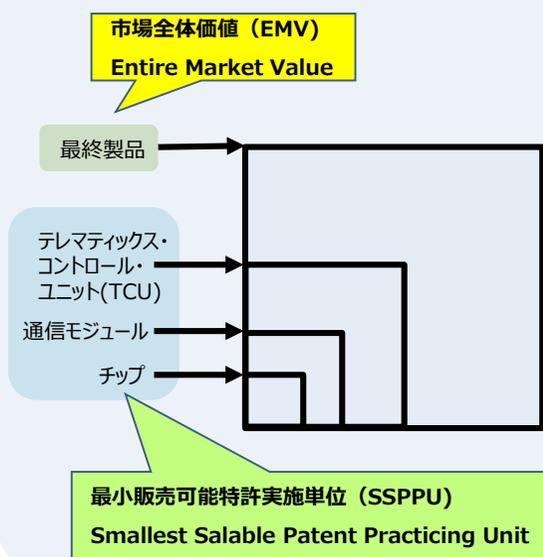
二層構造から三層構造へ



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6】に関する主な提案（1）

＜ライセンス交渉主体について＞

- SEPを本質的に実施する最小部品単位については、その部品は販売時に消尽することとし、実施許諾を留保して当該部品を組み込む完成品において権利主張を認めない制度とすべき。
- 侵害予見性の観点から、その特許権の技術的範囲に含まれる製品を製造し、初めて直接侵害行為を形成した製品ベンダーがライセンス処理することを基本的な指針とすべき。
- 異なる業界が、SEP実施する相互接続性を製品に組み込む場合でも、SEPライセンス許諾を、サプライチェーンの単一の特定レベル（通常は最終製品レベル）に対して行うことが、最も効果的。
- 完成品に組み込まれる部品特許の実施許諾契約及びその交渉は、契約法上の契約相手を選択する自由の原則の下、FRAND宣言を伴う標準必須特許の場合に特許権者のND義務違反と判断されるようなときを除き、特許権者とその選択により特許権の効力が及ぶ実施行為の主体との間で行われるべきもの。

＜ロイヤリティ算定について＞

- ロイヤリティ算出ベースは、業種に依存しない、技術的価値が合理的に算出できるSSPPUに基づくものとすべき。
- 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のFRAND実施料額は、部品の販売価格を基礎として、又は、完成品の販売価格を基礎とする場合には、実施料率の算定上、若しくは利用率等として、特許発明の寄与度を考慮して算定されるべき。
- 特許法102条にSEPに関する損害賠償額の考え方を定めることで、ロイヤリティの考え方を整理すべき。
- ロイヤリティは、色々なユーザーに対する特許技術の価値を考慮して、公平かつ合理的なものであるべきで、二社間交渉における当事者の問題と考えるべき。
- 交渉当事者以外の第三者が合理的なロイヤリティを示すことや、特定の算定の根拠を推奨することは、ライセンス交渉における当事者の選択を狭めるため、避けるべき。

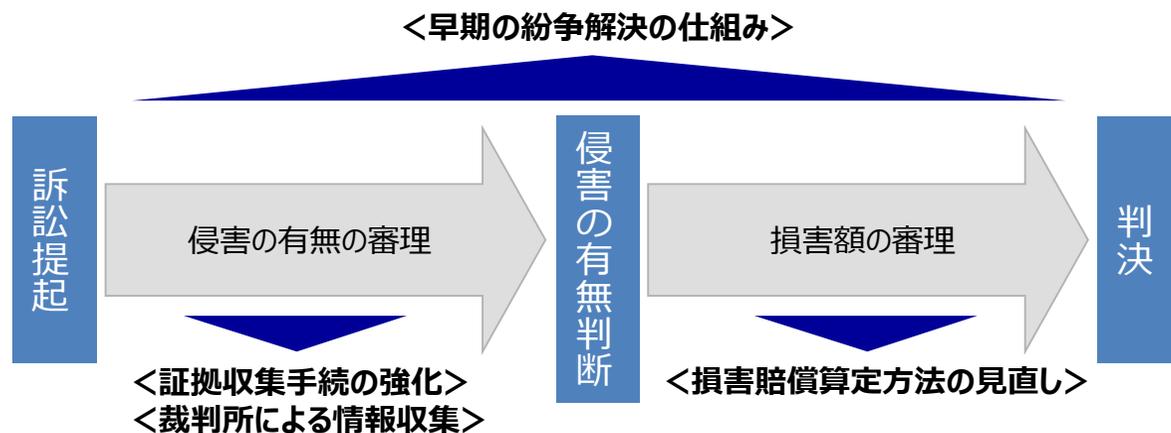
【検証事例 6】に関する主な提案（2）

<その他>

- SEPを取り巻く環境は、刻々と変化しており、制度見直しではなく、SEP手引きの見直しにより対応することが実践的であり、SEPに不慣れな業界への普及に努めることが重要。
- 標準必須性の判定の制度をより活用するため、具体的紛争が無い場合でも、申立可能とすべき。
- SEP所有者が団体交渉することは独禁法上許容されているところ、実施者側も団体交渉することを許容すべきであり、独禁法の運用、考え方等について枠組みを作してほしい。

【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？

【検証事例 7】に関する主な提案（1）

＜二段階訴訟について＞

- 裁判に時間がかかってしまうと、その間に他の技術や他社がマーケットに入り込んでしまうので、侵害の有無をスピーディーに判断することはメリットがある。
- 今の日本の制度では、侵害論と損害論も一緒に審議することから、仮に上級審で特許権が無効との判断となった場合でも、損害額の算定データも公開となってしまうことから、二段階訴訟は企業にとってメリットがある。
- 一段階目で時効が中断されるというメリットが考えられるが、ニーズがどれくらいあるか次第。
- より簡易で早期に裁判所の判断を得る選択肢を増やすためにも、侵害確認訴訟の提起にあたっては、より安価な印紙代の検討が必要。
- ドイツ型の、情報開示・計算書提示命令については、和解を促す効果があるが、企業秘密保護の観点から導入すべきではない。
- 侵害訴訟が並行している無効審判について早期審理を進める制度の検討を進めると共に、侵害訴訟においては無効審判の有効審決をもって仮執行できる仕組みが望ましい。
- 侵害論と損害論の両訴訟について、同一の裁判官が関与する制度とすべき。
- 現状でも、侵害論について心証開示や中間判決の仕組みがあり、現行の差止め請求の仮処分の方が迅速に差止めも執行できると思われるため、二段階訴訟のメリットが不明確。
- 裁判官の心証ではなく、判決であるから、原告・被告が侵害・非侵害の判決が確定して記録として残すことを嫌って、上訴するようになるなど、むしろ和解が成立しにくくなる恐れがあるのではないか。
- 侵害論の一審判決後又は無効審判及び審決取消し訴訟継続中の差止執行を許容すると、特許の有効性を含み多面的な議論・検討を尽くすことなく、実施者は価値に見合わない高額和解金を迫られるリスクが高くなってしまい、慎重な議論が必要。

【検証事例 7】に関する主な提案（2）

＜二段階訴訟について（続き）＞

- 和解が増加し、損害賠償判決の蓄積が減れば、訴訟における特許の価値の予見性がなくなり、次の事業展開の見通しがたちづらくなる。
- 侵害の確認訴訟に加えて、損害賠償請求訴訟を提起する必要があるため、手続きが煩雑となり、結果として紛争解決の長期化を招くことを懸念。

＜損害賠償額の算定について＞

- 極めて悪質な侵害の場合には、例えば侵害者側に侵害行為で得た利益が手元に残らないようにするなど、悪質な侵害を防止するための制度等について検討が必要。
- 損害賠償算定方法は、令和元年改正や知財高裁大合議判決で一定の基準が示されたばかりであり、今後の判決を待たずに制度改正を行うことは時期尚早。

＜アミカスブリーフについて＞

- ビジネスモデルが大きく変化している中、実態に即した判断のための情報提供を原告権利者に負わせることは酷いため、多様な関係者・学者の知見や海外の知見を効率的に収集できる制度改正が必要。
- ロビー活動等の影響力を少なくするため、裁判所が必要としたものに限るなどの制度設計とすべし。

＜アトニーズ・アイズ・オンリーについて＞

- 査証等での黒塗り部分以外に現れた営業秘密等の保全を図るため、AEOや原告権利者に秘密保持義務をかける等の制度とすべき。
- 代理人の立場では、AEOがあれば実務はやりやすくなる。

【検証事例7】に関する主な提案（3）

<代理人費用敗訴者負担について>

- 訴訟は熟慮を要する最後の手段であり、中小企業が金銭的事情から司法を頼ることが困難であれば、制度変更ではなく、訴訟費用貸与制度、IP訴訟保険の創設などで直截の手当てをする方が健全である。
- 敗訴側は、控訴、上告する可能性が高くなるため、裁判が長引き、かえって費用負担が重くなる懸念がある。
- 不法行為の損害額の一部として通常10%認定している代理人費用の算定を見直すべき。

<訂正審判請求について>

- 多数の他社に包括ライセンスをしている場合等の実務実態にあわせて、通常実施権者の承諾を不要とすべき。

<その他>

- 米国マークマンヒアリングのように、訴訟の早期段階にてクレーム範囲を特定する制度導入を期待。
- 特許法104条の3に「明らか」要件を追加し、特許権の無効性について明らかな場合に裁判所が無効を判断できることとし、特許庁による無効審判をより活用した制度とすべき。
- 実施者にもある程度の非侵害の立証を求める等、権利者に求められる立証責任の程度を緩和すべき。
- 特許庁ポータルサイトに、ADRの利用例を載せて、具体的な利用方法を中小企業向けに周知すべき。
- スタートアップ企業にとって、訴訟は費用的・財産的な負担が過剰であるため、仲裁を活用しやすい制度（特区等）を導入すべき。
- 訴訟提起前にも査証を導入することが必要。
- 無効審判等における予備的訂正請求制度について、特に侵害訴訟と並行する無効審判等での訂正の一回的な解決の要請が高まっている。

その他の主な提案（1）

＜オープンイノベーションに関するもの＞

- オープンイノベーションによる既存技術の権利者と、技術の組み合わせにより新たな価値を創出した者との関係で、公平に利益配分する考え方、オープンイノベーションにおける合理的実施料率の決定の指針を策定すべき。
- プラットフォーマーが提供する場でビジネスを実施した場合、ブラックボックスのような状況の中でビジネスを実施した者が特許侵害に問われるおそれがあることから、必要に応じて特許法における工夫を検討すべき。
- OSS等の個人やスタートアップがイノベーションの起点となりつつある社会では、独占ではなく共有することを前提にした、新たな知財権の創設を検討できないか。
- AI・IoT等の先端技術分野では、個人の技術開発に対する貢献が強まっていることから、知財権所有の契約の在り方等について検討してほしい。

＜データの取り扱いに関するもの＞

- データの価値が増大し、汎用的ハードウェアと汎用的ソフトウェアに特別なデータの組み合わせで特別な装置が完成する時代となったことを受け、間接侵害の規定を見直し（特許法101条1,2,4,5号の「用いる物」に単なるデータを含める）、単なるデータの提供を侵害として取り扱う必要性を検討すべき。
- AI・IoT時代は分散処理が進み、複数主体での実施も増加しうることから、間接侵害規定を見直し（特許法101条1,2,4,5号の実施行為に「使用」を追加）、複数のサーバーのうちの一つのサーバーを運用する事業者についても、侵害として取り扱う必要性を検討すべき。
- データの出願と公開を促進する、特許権ないし特許権類似の権利の創出の検討をすべき。
- 侵害立証が難しいサーバーや端末の処理の解析を避けるため、解析が容易なデータストリームを特許法上の物と位置づけるべき。

その他の主な提案（２）

<中小・スタートアップ企業向け支援に関するもの>

- AI開発ではOSS利用が一般化しているが、特許権がクリアされていないものもあり、リスクがあるOSSコミュニティを公表すべし。
- スタートアップにとって、自社技術を適切に理解してクレーム化してくれる弁理士を探すことが困難であり、マッチング・推薦・表彰制度などがあるとありがたい。
- 大企業の知財担当者等がスタートアップ企業に出向することを支援すれば、スタートアップは知財戦略をたてられ、大企業も新規事業に強い知財担当者を育成できるのではないか。
- AI・IoT等の新規技術に関する知財権について、金融機関が評価するノウハウがないため、資金繰り支援の仕組みが必要。

<その他>

- 海外からの出願は2割を占める中、特許庁における英語の準公用語化を行うべき。
- モノからコトへの産業構造のシフトに対応し、特許ロイヤリティの在り方も、サービスでの利益等も勘案し、各プレイヤーが利益に応じて公平に負担する仕組みを、消尽の議論も踏まえて検討すべき。
- 特許の登録率が上昇し、小粒な特許の散在により産業活動の自由度を阻害する恐れがあり、進歩性の判断のレベルを引き上げることを検討すべき。
- 不採算事業の知財をトロールに大量売却し、トロールが訴訟を提起する流れが海外にあり、そのような知財売買を減少させる取組みが必要。
- AI・IoT時代に必要な人材の奨励・育成をするために、発明者を特許公報の最前面に掲載する、知財教育を重視する等の取組を行うべき。