

# 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2年1月24日

日本弁理士会

# 【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】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～



## 【日本弁理士会の意見】

### ➤ サーバの運用者が 1 主体の場合

- ✓ 従来と同様に実施主体が運用者のみとなるようにクレームの立て方を工夫することによって、権利行使面の課題を解決できると考える。

### ➤ 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

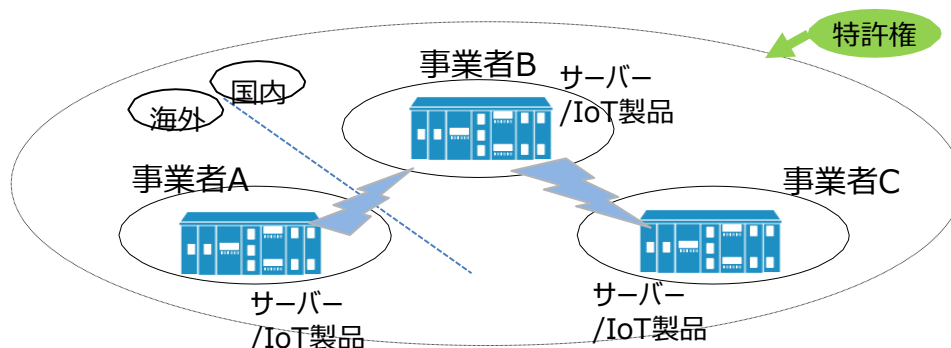
- ✓ サーバの運用者の行為は「使用」に含まれ、1 主体の場合と同様と考える。  
ただし、「使用」主体に当たることを明確化するために、  
「実施」に「供用」等の行為を確認的に規定することも考えられる。

### ➤ サーバの運用者が複数のユーザ等と共に「使用」する場合

- ✓ サーバの運用者の行為は共同「使用」に当たると考える。  
共同「使用」主体に当たることを明確化するために、  
「共同実施」も「実施」に当たることを確認的に規定することも考えられる。（検証事例 2 に関連）

## 【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うことにより、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

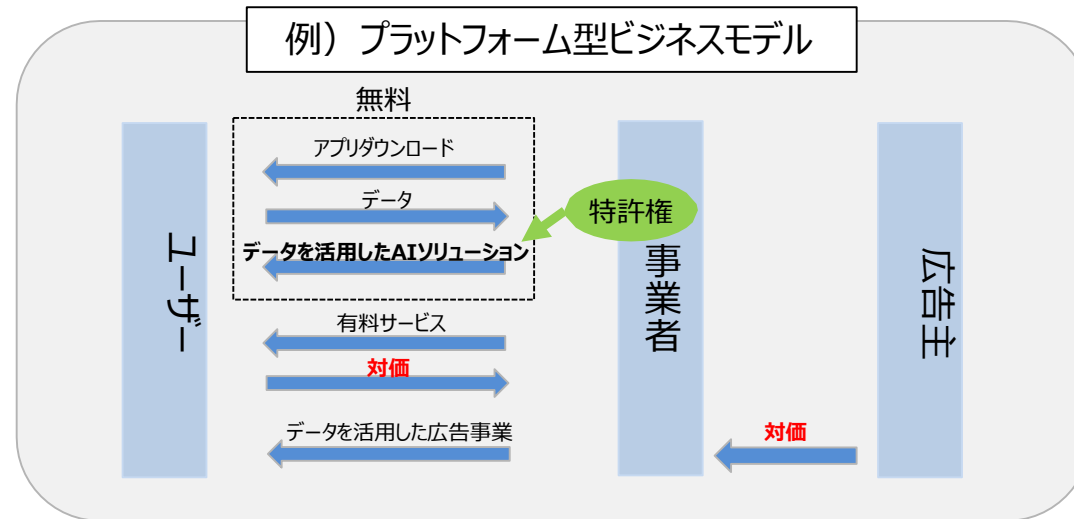
## 【検証事例 2】複数の実施主体の関与②～複数の事業者等が連結した事業～

### 【日本弁理士会の意見】

- 複数の事業者が関与するネットワークシステムでも、技術的に特徴を有するサービスを提供する事業者が侵害者となるようにクレームの立て方を工夫することによって、権利行使面の課題を解決できる場合もあると考える。
  - ✓ ただし、複数のサーバの協働自体に発明の特徴があるときには、実態により合致したクレームにせざるを得ない場合がある。複数のサーバの運営者により共同して「使用」される場合も、共同「使用」主体に当たることを明確化するために、「共同実施」も「実施」に当たることを確認的に規定することも考えられる。
  
- 複数の実施主体のうち一部が海外の場合も同様に扱えるようにすることが望ましいと考える。
  - ✓ クレームの立て方の工夫だけでは、権利行使面の課題を解決することは難しい場合があると考えられる。
  - ✓ 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」に単なるデータをも含めることの可否について検討することも考えられる。（追加検証事例として提案）
  
- 検証事例 2 には、キーワードとして「ブロックチェーン」を加え、共同実施に関して議論することを提案したい。

## 【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？

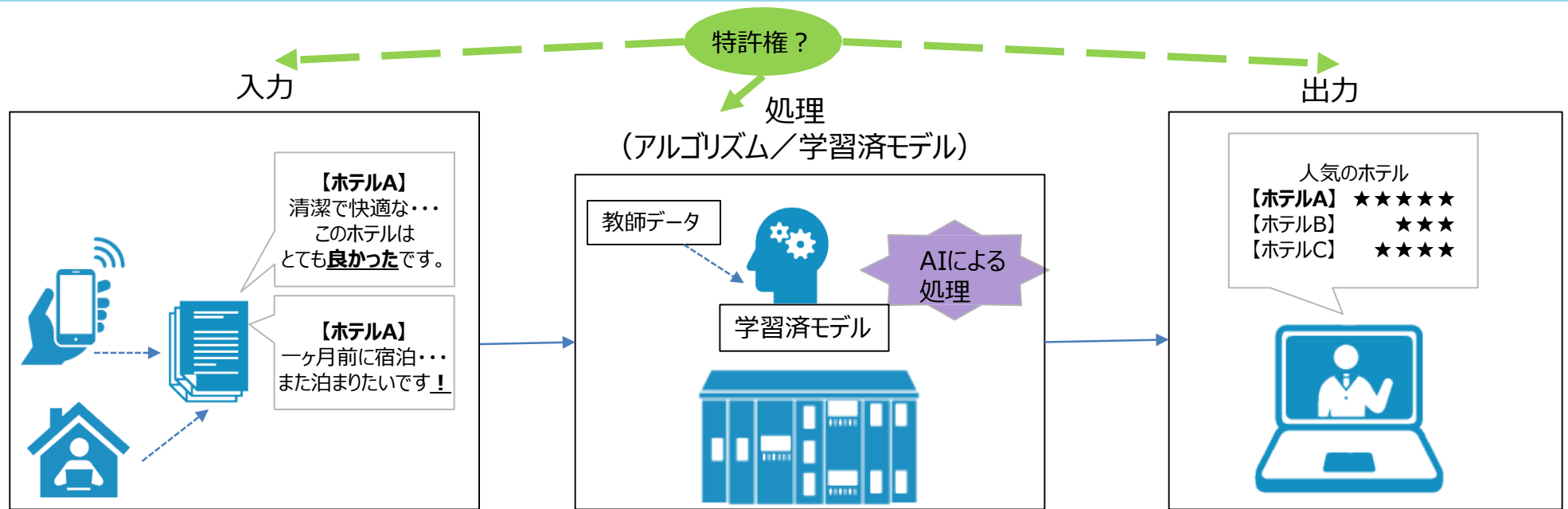
## 【検証事例 3】特許発明に直接関係しない収益源によるビジネス

### 【日本弁理士会の意見】

- 特許権を侵害しているサービス自体は無償提供されていたとしても、少なくとも102条3項の損害賠償請求は可能と考える。
  
- サービス提供とその後の課金や広告収入との相当因果関係がある場合には、102条2項の損害賠償請求もできると考える。
  
- 現行法では、サービスの提供は「物の譲渡」には該当しないため、102条1項の損害賠償請求は難しいと考える。
  - ✓ クレームの立て方を工夫しても単なるデータを「物」にはできないので、クレームの立て方の工夫だけで権利行使面の課題の解決は難しいと考える。
  - ✓ 102条1項に準じる規定について検討することも考えられる。
  - ✓ 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」に単なるデータをも含めることの当否について検討することも考えられる。(追加検証事例として提案)

## 【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？



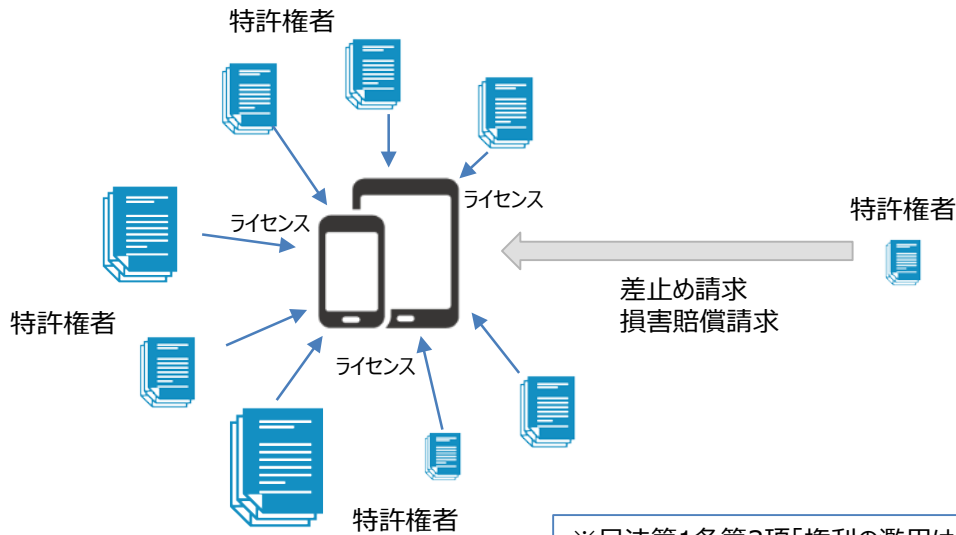
## 【検証事例4】AI関連技術に係る権利行使

### 【日本弁理士会の意見】

- 『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？
  - ✓ 特徴的な処理がサーバ側の場合  
侵害認定に必要な証拠を収集することは基本的には容易ではないと考える。  
ただし、  
平成30年特許法改正でのインカメラ手続の拡充と  
令和元年特許法改正で創設された査証制度での対応が可能と考える。
  - ✓ 特徴的な処理が端末側の場合  
サーバ側の場合よりは証拠を収集できる可能性はあると考える。
  
- 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？
  - ✓ 権利行使面の課題をクレームの立て方で解決することは難しい場合が多いと考える。
  
- 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？
  - ✓ 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と考える。

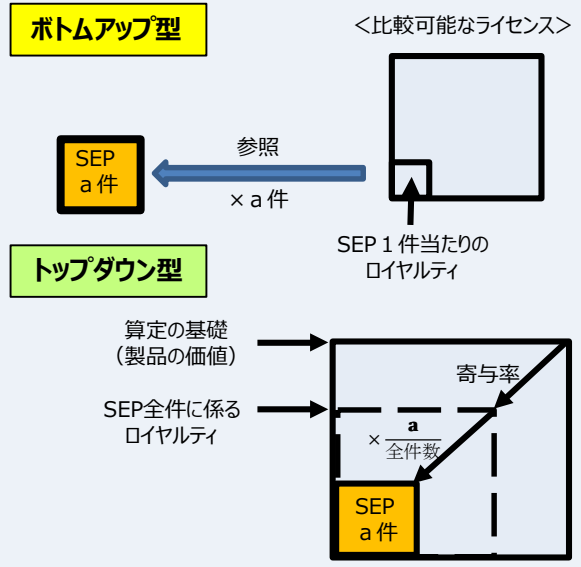
# 【検証事例5】膨大な数の特許発明を含む製品に対する権利行使

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？



※民法第1条第3項「権利の濫用はこれを許さない。」

## SEPのロイヤルティ料率の考え方



### [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】膨大な数の特許発明を含む製品に対する権利行使

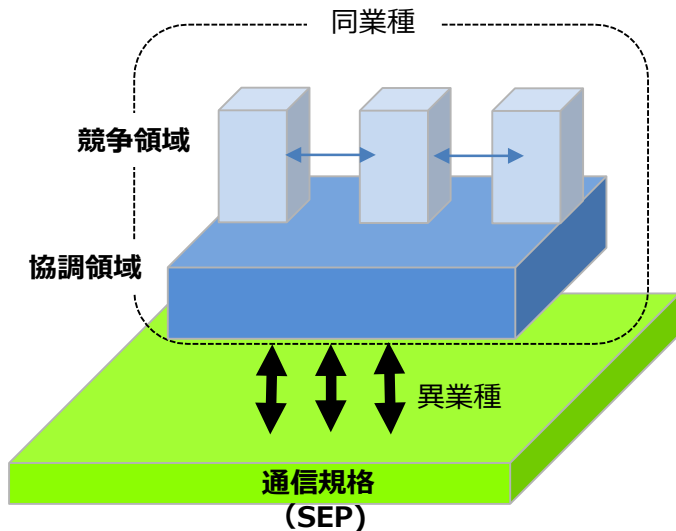
### 【日本弁理士会の意見】

- 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。
  - ✓ 権利濫用の成否の判断は、一般に諸般の事情の総合考慮によるものであり、キルビー抗弁・FRAND抗弁等の場合は格別、製品に実施されている特許発明の数や貢献度合いのみに基づく類型化は、性質上困難であるものと考えられる。
  
- もっとも、①完成品全体への特許権の貢献度合いの大小、②特許権の標準規格必須性、③特許権者の実施の有無・程度、④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、⑤特許権者の権利行使の主観的態様、⑥差止により侵害者に生じる不利益の大小、⑦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ものと考えられる。
  - ✓ 権利濫用の成否の判断に当たり特許権の場合に重視され得べき考慮要素としては、一般に、上記①～⑦のようなものが例示列举され得るものと考えられる。
  
- また、上記①～⑦のようなものを考慮要素として例示列举した特許権に基づく差止請求の濫用に係る民法上の権利濫用規定の特則を特許法に確認的に規定することも考えられる。

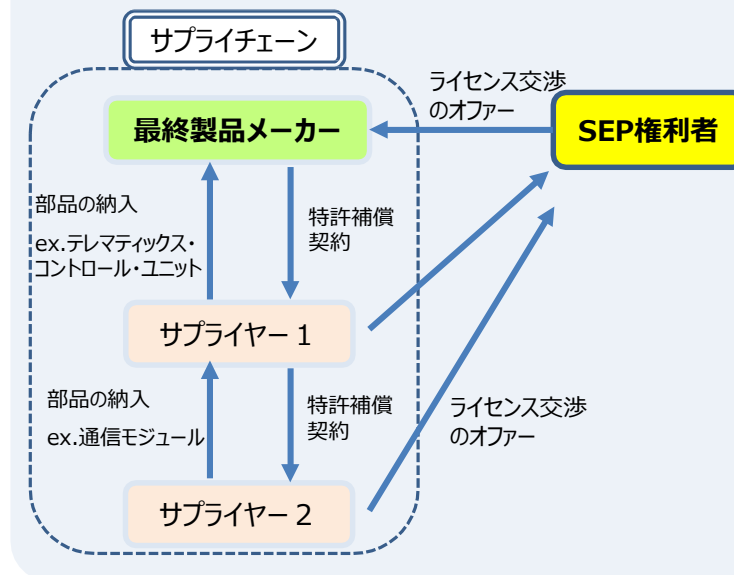
## 【検証事例6】標準必須特許(SEP)を巡る異業種間交渉

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？

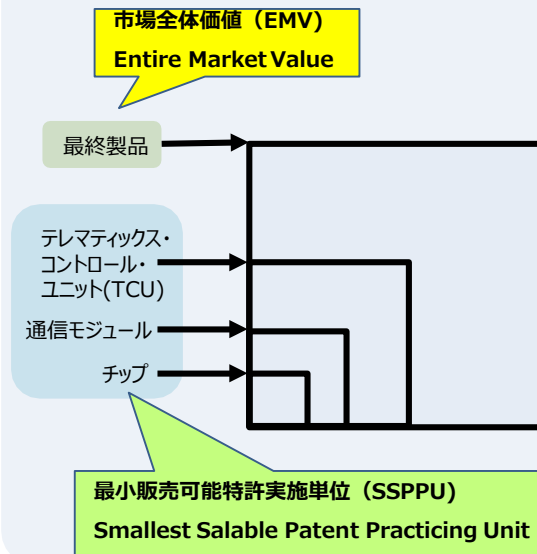
### 二層構造から三層構造へ



### 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)

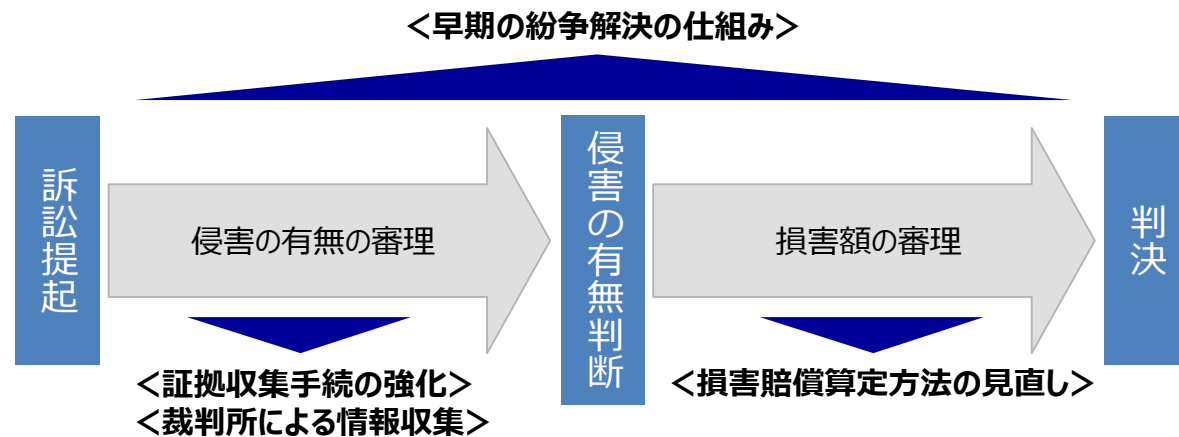
## 【検証事例6】標準必須特許(SEP)を巡る異業種間交渉

### 【日本弁理士会の意見】

- 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、同原則の制約法理により例えばF R A N D宣言を伴う標準必須特許の場合に特許権者のN D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である。
- また、完成品に組み込まれる部品特許の実施料額は、かかる交渉当事者間の交渉により、契約法上の契約の内容決定の自由の原則の下、同原則の制約法理により例えばF R A N D宣言を伴う標準必須特許の場合にはF R A N D条件の範囲内で、合意されるべきものである。
- この点、特に、完成品に組み込まれる部品特許がF R A N D宣言を伴う標準必須特許の場合のF R A N D実施料額は、F R A N D条件の範囲内のものとして、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、算定されるべきである。
- かかる観点から、完成品に組み込まれる部品特許がF R A N D宣言を伴う標準必須特許の場合における特許権者のN D義務違反の成否やF R A N D条件の範囲、特F R A N D実施料額の算定式について、現行制度の下での具体的かつ詳細な調査研究が行われることが望ましい。

## 【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？



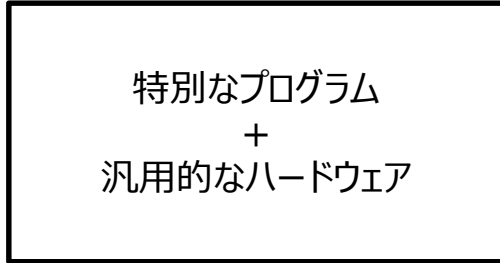
## 【検証事例7】ビジネスの変化等に対応した知財紛争処理システム

### 【日本弁理士会の意見】

- 知財紛争処理システムに関する様々な検討課題について現段階で先ずは改めて仕分けを行った方が良いと考える。
- この点、知財紛争処理システムについて、平成30年特許法改正によりインカメラ手続が拡充され、また、令和元年特許法改正により査証制度が創設されるとともに、特許法102条3項に関する損害賠償額算定方法が見直された。また、特許法102条2項及び3項に関する知財高判令和元年6月7日〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕等が下された。その結果、さらなる証拠収集手続の強化や特に特許法102条2項及び3項に関する損害賠償算定方法の見直し（懲罰的賠償制度や利益吐き出し型賠償制度を含めて）の要否は、改正法等の下での裁判実務の運用を踏まえてから必要に応じて改めて検討すべきであるとも考えられる。
- 他方、その余の知財紛争処理システムに関する近時の検討課題のうち、特に、①二段階訴訟制度、②代理人費用等の負担配分、③中小企業に対する支援策の在り方、④日本版アミカスブリーフ制度、⑤アトーニーズ・アイズ・オンリー、⑥訂正審判等における承諾制度等については、現行のシステムがビジネスの変化等に対応できているかどうかの観点から、さらに検討を深めるべきであると考えられる。
- また、併せて、⑦無効審判等における予備的訂正請求制度について、訂正が被疑侵害者の無効主張に対する特許権者の重要な防御手段となっており、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ことから、現行のシステムがビジネスの変化等に対応できているかどうかの観点から、改めて検討を進めるべきであると考ええる。

# 【検証事例追加の提案：101条】「用いる物」の定義

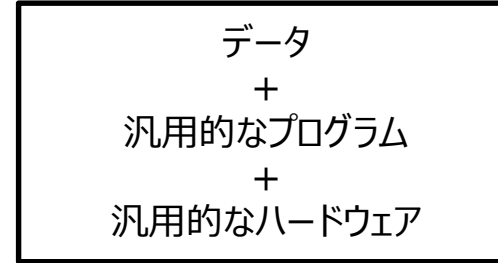
第3次産業革命  
(ICT技術の進歩)



特別な装置

第3次産業革命時には、  
・プログラム等を「物」と定義  
・ハードウェアとの協働を条件に  
プログラム等を保護

第4次産業革命  
(データの価値増大)



特別な装置

例えば、

- ・3Dプリンタに物Aのデータを入れると物A製造装置になる
- ・AIに犬猫判定用の教師データを入れると犬猫判定装置になる  
(データ単独では技術的特徴はなく、発明該当性はない)

プログラム等に該当しない単なるデータのみでの流通で、  
私的に特別な装置を完成させることが可能になる。

- ・データが装置にとって重要な部品になるので、  
何らかの条件の下で、単なるデータのみでの提供を侵害として取り扱う必要があるのではないか？
- ・単なるデータのみで発明が完成するわけではないので、間接侵害の見直しが適切ではないか？  
具体的には、  
特許法101条1, 2, 4, 5号における「用いる物」には、単なるデータも含めるべきではないか？
- ・特許だけでなく、実用新案、意匠も同様ではないか？



# 【検証事例追加の提案：101条】「使用」行為および間接侵害の客体について

特許法101条の実施行為に「使用」の文言が無いために、分散処理や複数主体による侵害態様をうまく押さえられていないという問題はないか？

また、特許法101条1号・2号に関し、間接侵害の客体は「生産に（のみ）用いる物」だけではなく「使用に（のみ）用いる物」も必要ではないか？

## 交通量情報

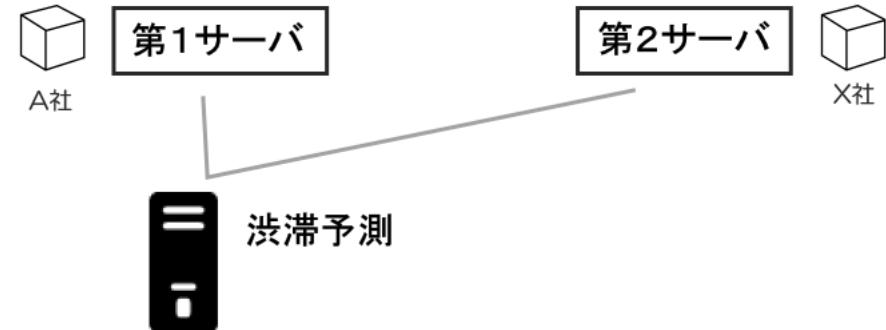
Jan	, "14, 283, 059", #REF!, "937, 606", #REF!, 60.30, #REF!, "386, 240", #REF!
Feb	, "20, 358, 731", 43%, "1, 190, 643", 27%, 81.11, 35%, "519, 694", 35%
Mar	, "21, 403, 930", 5%, "1, 237, 711", 4%, 88.06, 9%, "564, 030", 9%
Apr	, "18, 750, 304", -12%, "1, 039, 302", -16%, 78.74, -11%, "504, 235", -11%
May	, "18, 246, 438", -3%, "1, 009, 490", -3%, 78.03, -1%, "504, 933", 0%
Jun	, "15, 568, 126", -15%, "858, 837", -15%, 68.67, -12%, "445, 585", -12%
Jul	, "12, 703, 511", -18%, "739, 137", -14%, 57.61, -16%, "384, 381", -14%
Aug	, "16, 696, 400", 31%, "957, 634", 30%, 72.23, 25%, "471, 462", 23%
Sep	, "22, 973, 075", 38%, "1, 337, 867", 40%, 93.23, 29%, "584, 554", 24%
Oct	, "21, 710, 769", -5%, "1, 226, 367", -8%, 91.70, -2%, "605, 091", 4%
Nov	, "19, 113, 425", -12%, "1, 053, 189", -14%, 84.90, -7%, "562, 273", -7%
Dec	, "7, 062, 915", -63%, "489, 725", -53%, 36.91, -57%, "251, 346", -55%
Total	, "208, 878, 675", "12, 075, 508", 891, "5, 783, 824",

## 特殊な画像情報



第二条 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。  
 一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、**使用**、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（省略）をする行為

第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権…を侵害するものとみなす。  
 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

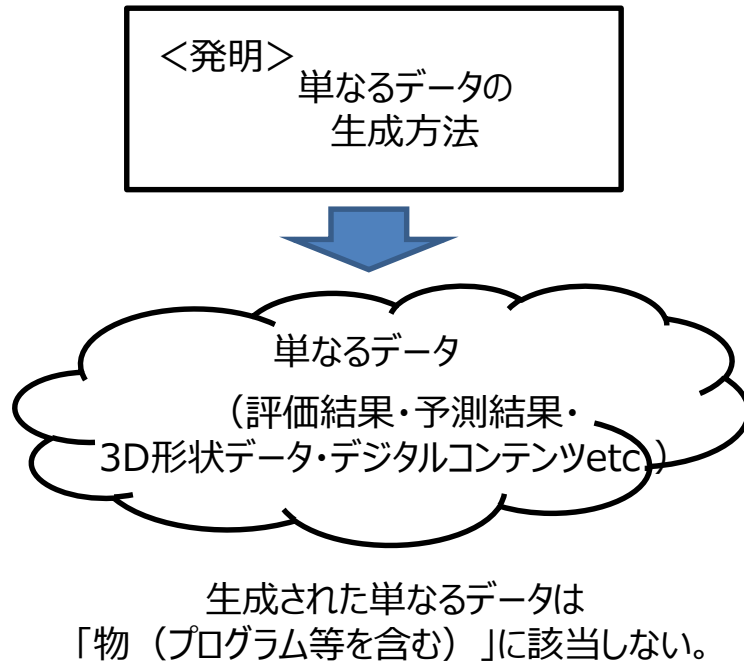


現行の特許法101条の実施行為には「使用」が含まれていない。また、同条1号及び2号は「物の生産に（のみ）用いる物」しか実施行為の客体としていない。したがって、次のような事例の場合にシステム又はシステムに係る方法の「使用」にしか用いられない第2サーバ（間接侵害品）の「使用」しかしていない者に対して間接侵害として権利行使できないおそれがある。

### （具体例）

第1サーバおよび第2サーバを備えるシステム又は同システムに係る方法で権利化した。第2サーバ自体は間接侵害品に該当し得るが、X社は第2サーバを運用（使用）しているに過ぎない。この場合に、X社を間接侵害で問責することはできるか？

## 【検証事例追加の提案：特許法 2 条 3 項 3 号】生成された単なるデータの流通



### 特許法 2 条 3 項

この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

- 1 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、・・・
- 2 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
- 3 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申し出をする行為

単なるデータの生成方法は、2 条 3 項 3 号の「物を生産する方法の発明」には該当せず、2 条 3 項 2 号の単純な「方法」の発明に該当するため、生成された単なるデータの使用、電気通信回線を通じた譲渡等などは、「実施」に該当しない。

**単なるデータを、2 条 3 項 3 号の物を生産する方法の「その方法により生産した物」にすれば、**

- ・検証事例 2 の複数の実施主体の問題、一部国外実施の問題は、  
最終的なデータの提供者の実施行為として解決できるのではないか？
- ・検証事例 3 の 1 0 2 条の「物の譲渡」の問題は、  
生成されたデータ（物）の譲渡ととらえることができるのではないか？

一方、従来は実施には該当しなかった行為が実施に該当することになるのは、影響が大きすぎるのではないか？  
実施場所が不明の場合や一部の実施が海外の場合などに限って、データの流通を実施と扱う立法はあり得るのか？

---

**ご清聴ありがとうございました**