

AI・IoT技術の時代にふさわしい 特許制度の検討課題に対する意見

**産業構造審議会 知的財産分科会
第36回特許制度小委員会
令和2年1月24日**

**JEITA特許専門委員会
委員 高橋 弘史**

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？

- 特許権の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と考える。
- いかにしたら権利行使しやすいクレームになるか、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、の事例追加が望まれる。
- クレームの立て方で解決できない場合も想定される。例えば裁判実務において実施主体の特定が柔軟に判断されることを期待する。

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？

1と同じ

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？

- 特許権の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できない懸念が残る。
- 現行法の解釈及び運用で対応できるかどうか考え方を整理してはどうか。
- 譲渡数量ベースではない利益算出方法の導入等、損害額の認定にあたっては柔軟な運用が必要ではないか、という考えもある。
- 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等を整理することでIoT、AI関連技術の特許権の活用場面での予見可能性を高めることが重要。

[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？

- AI関連技術に関する発明には、①「AIアルゴリズム発明」と、②「AI応用発明」と2つある。
- 「AI応用発明」については、特許権の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と考える。
- いかにしたら権利行使しやすいクレームになるか、製造、販売を前提としない方法クレームの事例追加が望まれる。
- 「AIアルゴリズム発明」については、ソフトウェア関連発明に準じて判断されればよく、この場合、請求の範囲に占める「処理」のウェイトは大きくなり、立証の困難性は高まるが、特許出願をするか否かは出願人の判断に基づく。
- 「AIアルゴリズム発明」は、訓練データに基づいて入力データに対する推定ルールを自律的に生成できることが特徴の1つのため、訓練済みのAIアルゴリズムがどのような基準で判断しているのかを検証せず利用することが多い。検証できないため特許権侵害ではないと判断されることは権利保護の観点から好ましくない一方で、特許権侵害を認めるとしても何をもって差止めや損害賠償の対象とすべきかは議論が必要。

[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して差止め請求がなされた場合、どのような場合に権利の濫用と捉えられうるか？

■一つの製品に多数の特許が存在すること自体は、今に始まったことではない。何が根本的な問題であるのか、問題の所在を明らかにすることが必要。例えば、一つの製品に多数の特許が存在することに加えて、異業種間の紛争が増加したことで、同業種間では了解されて来た業界慣行に基づく紛争解決がしにくくなっていることを問題としているのか、そうであればこれを権利濫用と捉えることが適切なのか、など問題の所在について共通理解がないと、「どのような場合に濫用と捉えられうるのか」の議論はしにくい。

■差止請求権は、特許権の実効を担保する中心的権利であるため、その制限は慎重であるべき。

■一方、AI・IoT時代においては、例えば、最終製品を構成する一つの部品に閉じた特許技術であり、かつ当該最終製品の価値に大きく影響を与えるようなものではない技術に関しては、当該部品レベルでの差止めを争えば十分ではないか、また、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べき、という意見もある。

■この主張は、米国など外国での係争経験を念頭に置いているが、新たな制度の導入を検討する際には、日本で発生する蓋然性は極めて低いものの、その導入による副作用(最終製品の差止めまで当然に認められ、差止めを梃子に技術価値を超えた高額の和解金請求をする等、過度な権利行使の懸念)を慎重に検討すべき、という考えが根底にある。

このような点も踏まえて、課題認識を明確にした上で、差止請求権の制限について慎重に検討することが必要。

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？

- SEPに関しては、既に平成30年に『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き』(以下、「SEP手引き」とする)を公表。SEPを取り巻く環境は、年々刻々と変化しているので、SEP手引きの更新により対応する方が実践的。
- SEPに不慣れな業界への普及に引き続き努めることは重要。
- 基本的には、SEPを巡る異業種間の紛争であっても、その紛争の解決は当事者間に委ねるべきであって、必要以上の行政の介入と評価されないよう配慮することは必要。既に行政としてはSEP手引きを整備してすべきことはされていると認識。

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られるように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？

- ①アミカス・ブリーフ
- ②アトーニーズ・アイズ・オンリー
- ③利益吐きだし型賠償
- ④二段階訴訟
- ⑤訂正審判等の請求にあたっての通常実施権者等の承諾
- ⑥AI・IoT関連発明との関係での特許要件の審査の検証
- ⑦オープンイノベーションにおける適切な価値評価と利益分配

- 積極的に導入したいということでもなく、一方で積極的に反対するという立場でもない。
- メリットとしては、クレーム解釈など技術議論において活用する場面は少ないと考えられる一方で、技術議論だけでなく、実務実態・業界実態に関する知識・知見・経験を前提として判断した方が、裁判所の判断が実務実態・業界実態から乖離したものではなく、実務実態・業界実態に即したものになる場合には有用と考えられる。
- 副次的効果として、海外から意見を集めることで、日本の知財訴訟に対する海外からの関心度・注目度を高める事につながり、グローバルでの日本の知的財産に関するプレゼンスを高めることを期待できる。
- 懸念事項としては、ロビー活動に積極的な団体、若しくは活動資金があり、運営体制が整い、人材がいる団体の影響力が大きくなり、結果として、少数派の意見は反映されにくくなることが考えられる。
- 要件は、「裁判所が必要と認めたものに限る」、「対象は特許侵害訴訟に限定する」、ということでは十分ではないか。限定的な形から始めてみる考え方でよいのではないか。
- 尚、Apple対サムソン事件が実績として示すように、新たな法改正や要件の追加を行わずとも、現行法制度の運用で十分との意見も依然としてある。

■AEOについては、①競業他社に自己の営業秘密等の情報を開示したくないという要請、②特許権侵害の判断の核心部分についてクライアントの技術的サポートなしに適切な議論ができるのかという現実的課題、③「訴訟で用いられる証拠は当事者の吟味、弾劾の機会を経たものに限られるという」日本の民事訴訟の基本原則及び憲法82条との関係(最高裁平成21年1月15日判決)、を考慮することが必要。

■日本には米国のディスカバリー制度のような制度はないため、AEOを導入した際に何を射程とするのかを、日本におけるAEO導入根拠とあわせて明らかにすることが必要。

■以下の3つの段階に整理する必要がある。

- ①証拠収集の段階
- ②証拠調べの段階
- ③裁判記録の閲覧等の段階

■AEOの議論は、黒塗り後査証報告書において黒塗り部分以外に表れた機密情報を対象とし、この機密保持を制度的にどう担保するか、ということになるのではないかと。現行法において、原告権利者本人に開示するとしても秘密保持義務を負っている者に限定されるならば、民事訴訟の基本原則を考量した上で、秘密保持義務を負っている原告権利者に対して、その開示を制限できるのか、できるとすればどう制限するのか、がAEOの議論の対象になるのではないかと。

- 利益吐き出し型賠償は、抑止・権利保障の要請から故意・過失は必ずしも要件ではなく、また、侵害者がかけた費用を含めた総利益を吐き出すものではなく、本制度の青写真は徐々に明らかになって来たと認識。
- 但し、議論の実益は、権利侵害抑止の必要のために新たに設けた制度に純化する立場に立ったとしても、「特許権者に、侵害者による特許権侵害がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する」か否かを考慮しなくてよい分だけ権利者にとって使いやすく、また、推定覆滅事由を否定した分だけ102条2項で算定した場合に比較して損害額が加算される、という点にあると理解。
- 本制度のアウトラインを明確し、議論すべきポイントを整理した上で、導入する実益は何かを検証することが必要ではないか。

■ドイツ型の二段階訴訟導入については、特に、差し止め命令が強化されることによる副作用を懸念することから、反対する声が産業界では強いと認識。

■ドイツで認められている情報開示・計算書提示命令については、和解を促す効果が考えられるものの、企業秘密保護の観点から認めない、とするのが望ましい。

■日本において検討する際には、損害賠償義務確認の訴えという形に限定した議論になるのではないかと。その導入の可否については今後議論が進むとして、その制度のアウトラインの提示、及び、現行制度を前提としてもなお必要とされる実態の把握などが必要ではないかと。

例えば、AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度との関係では、ネットワーク社会において産業構造の変化により金の流れが一層複雑化することを踏まえると、損害額の立証が原告権利者の過大な負荷となることも考えられ得る。このような実態の把握と共に進められるべき議論ではないかと。

- 専用実施権には当てはまるとしても、通常実施権は、特許権者から特許発明の実施が妨げられない権利のため、訂正内容の如何に関わらず、引き続き実施することに支障はない。
- 多数の他社に包括ライセンスをしている場合、例えば、5万件を超える登録特許の中の1つの特許について訂正審判をするにあたって、全てのライセンシーの承諾を得ることは、特許権者の負担が過大。このような制度は、我が国と韓国にしか存在しない。
- 実務実態に合わせて、通常実施権者の承諾を得ないことをデフォルトとすることが望ましい。

■AI・IoT関連発明との関係で特許要件の判断について議論することは有益ではないか。

■AI・IoTの分野では、データが中心的役割を果たすため、「どのようなデータをどのような用途で使用するか」が、請求の範囲から明確に把握できることが重要。このような明確性を欠くと、AI・IoT分野での特許の増加は、却って混乱を招くのではないか。従って、「入力」と「出力」との相関関係が技術的効果を奏するかという観点で発明を捉えるとしても、その技術的効果との関係で「入力」として「どのようなデータ」が必要か、また、「出力」として「どのような用途」に適用されるのか、は請求の範囲に明確に表現されていることが必要ではないか。

■この点は、特許法36条6項に規定する請求の範囲の記載要件との関係で考えることは可能ではないか。また、「AI応用発明」の進歩性については、AI技術の当業者と応用分野の技術の当業者とのチームを当業者とする考え方に対応して、AI技術の先行文献と応用分野の先行文献との組み合わせにより判断することは可能。

■AI・IoT分野では諸外国の審査の違いもある。特に、米国及び欧州と比較して、日本の進歩性の判断では、クレームの各エレメントについて、先行文献を引用しなければ拒絶はできない点に留意。

■審査基準専門委員会ワーキンググループにて、引き続き検証・検討が進むことを期待。

- オープンイノベーションの時代において、既存技術の権利者と、技術の組合せによって新たな価値を創出した者と、の間に利益の奪い合いが生じ得ると予想。このことが企業における研究開発投資の適切な回収を妨げ、イノベーションを阻害する一因となり得るとも考えられる。
- また、IoTの世界において、特許は、要素技術であっても単なる小さな部品ベースの価値として評価され、それを使ったビジネスは大きな利益を出すとするれば、特許の価値は適正に評価されていないと言える場合も出て来るのではないか。
- 技術の価値算定においては、ある技術が製品・サービスの価値を本質的に高めるものか、消費者の購買意欲を惹起するものかなど、幅広い視点での検討が必要と考えられる。また、価値を生み出した特許権者が適正に評価され、報われるために、産業構造の各プレイヤーがその価値の受益の程度に応じて公平に負担する仕組み・運用も必要と考えられる。
- 新たな価値創出に対しても公平に利益配分される考え方、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が検討されることにより、権利者、実施者双方の公平感を醸成し、事業上の予見性を高められると、AI・IoT時代にふさわしい特許制度に近づくのではないか。

※詳細なJEITAの主張は、パブコメ意見をご参照下さい。

https://home.jeita.or.jp/press_file/20191219115713_r8GdERhblU.pdf

以上