

日時 令和2年1月24日（金）

場所 特許庁庁舎7階 庁議室

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

議 事 録

特 許 庁

目 次

1. 開	会	1
2. 議事の運営等について		1
3. 議	事	2
	提案募集について		
(1)	提案募集の結果	2
(2)	日本弁理士会からのプレゼンテーション	12
(3)	一般社団法人日本知的財産協会からのプレゼンテーション	17
(4)	一般社団法人電子情報技術産業協会からのプレゼンテーション	20
4. 閉	会	40

開 会

○川上制度審議室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから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を開催させていただきたいと思ます。

本日は御多忙の中、お集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。私、事務局を務めさせていただいております特許庁制度審議室の川上でございます。

いつものとおり、マイクは声に反応して作動するようになっておりますので、できるだけマイクに口元を近づけて御発言いただければと思ます。

それでは、議事の進行につきましては玉井委員長にお願いしたいと思ます。

○玉井委員長 ありがとうございます。

本日は蘆立委員、飯田委員、田村委員、藤田委員、山本敬三委員、山本貴史委員が御欠席でございます。

また、オブザーバーといたしまして、一般社団法人日本知的財産協会参与の亀井正博様、日本商工会議所常務理事久貝卓様に御参加をいただいております。

続きまして、具体的な審議に先立って、本委員会の議事の運営等につきまして、事務局から御説明をお願いいたします。

議事の運営等について

○川上制度審議室長 まず本日の委員会は全委員数20名のうち14名の委員の皆様の出席をいただいておりますので、産業構造審議会運営規程第13条6項の「全委員数の過半数以上の出席」という条件を満たしておりますので、滞りなく開催が可能です。

それから、配布資料の確認をさせていただきます。経済産業省の方針といたしましてペーパーレス化を推進しておりますことから、本日の審議会におきましては、議事次第、配布資料一覧、それから委員名簿、それから資料1から資料4、これらの資料のデータにつきましてはタブレットで御覧いただきまして、座席表とタブレットの使い方につきましては、お手元に配布をさせていただきます。

タブレットの使い方につきましては、お手元の紙を御覧いただければと思いますけれども、何か操作でお困りになりましたら合図いただければと思います。

それから、本会議は原則として公開とさせていただきます。

配布資料、議事要旨、議事録も原則として公開いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。

○玉井委員長 ありがとうございます。

議 事

提案募集について

(1) 提案募集の結果

○玉井委員長 それでは、早速、議題に移らせていただきます。資料1「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をもとに、事務局から御説明をお願いしたいと思います。

○川上制度審議室長 それでは、資料1に基づきまして、御説明させていただきたいと思っております。

資料1の1ページ目を御覧いただければと思います。昨年11月のこの特許制度小委員会の場におきまして、AI・IoT技術の時代において生じている、あるいは生じ得る様々な事例について分析をいたしまして、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ということになっております。これを受けまして、前回、資料で7つの検証事例というものをお示しをさせていただいております。それに基づいて現行の特許制度で対応できているかどうか、あるいはこれらの事例以外に課題がないかどうかということを検証していくということで、昨年11月から12月にかけて広く一般からの提案募集というのを実施させていただきました。その結果、計20者の方々から御提案をいただいております。これに加えて事務局といたしましても、いろいろな方々、関係者の方々と意見交換をさせていただいております。延べ81者の方と意見交換をいたしまして、検証事例に関するいろいろな声の収集を行ったところでございます。本日はその結果につきまして、それぞれの事例ごとに主な提案を整理させていただいておりますので、それを御紹介させていただきます。

まず2ページ目、これは検証事例1でございますけれども、これは複数の実施主体が関

与する、こういう事例の中で特にユーザー等のアクセスを伴うようなサービス提供が行われるような、そういう事例でございます。これについての様々な御提案ということで、3ページと4ページのところで整理をさせていただいております。

まず3ページのところを御覧いただければと思いますけれども、総論、あるいは制度改正についての意見ということで、まず1つ目、これはサーバーの運用者が複数のユーザーを手足、あるいは道具として使用する場合についても「使用」主体に当たるということを明確化するために、特許法の実施の定義のところ「供用」といった行為を確認的に規定する、あるいはサーバーの運用者が複数のユーザーと共に使用する場合も共同「使用」主体に当たるということを明確化するために、「共同実施」というものも「実施」に当たるということを確認的に規定するというのも考えられるのではないかという意見でございます。それから実施者がユーザーのアクセス行為について実施していないとしても、それを誘引したということであれば間接侵害で捉えられるようにすべきではないか、こういった意見もございました。それから、裁判例の集積を待って議論を行うべきという意見、それから現状でも裁判所は適切・柔軟に判断しているので、制度上の見直しは必要ないといった意見がございました。それから審査基準の関係で言いますと、1つは行為主体を記載することを要請している審査基準を見直すべきといった意見、それからサブコンビネーション発明による特許権で権利行使が認められる解決方法が構築できるようにすべき、こういった意見がございました。

それから次の4ページを御覧いただければと思います。これはクレームの記載に関する御意見ということで整理をしていますけれども、まず1つ目、これは「入力」と「出力」との相関関係で発明を捉え直して、その真ん中の「処理」のウェイトを少なくすることで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です。それからクレームにおいて「アクセスを提供する方法」を特定することで対応可能ではないかといった意見です。それから、実施主体を意識してクレームを立てたり、あるいはGUI等で表出できる部分を盛り込むということによって課題解決が可能ではないかといった意見がございました。それから、いかにしたら権利行使しやすい請求の範囲になるか、こういう視点で事例を追加すべき、という意見、あるいは「使用」を念頭に置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といった意見がございました。それから、スタートアップ企業が不利益を被ることのないように、クレームドラフティングによる特許戦略を周知するというような支援策を拡充させるべきという意見がございました。

それから、続きまして5ページのところでございますけれども、これは検証事例2ということで、複数の実施主体が関与するケースの中で、特に複数の事業者等が連結したような、そういった事業についての事例でございます。これに関する提案ということでその次の6ページと7ページのほうで整理をさせていただいております。

まず6ページのほうで総論・制度改正についての提案でございますけれども、ここでも複数のサーバー運営者により共同して「使用」される場合についても共同「使用」主体に当たるということを規定上、明確にしたらどうか、こういった意見がございました。それから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の適用を可能とするべきといった意見や、それから侵害回避の目的で海外にサーバーを置くようなケースについては間接侵害を認めるべき、それから、実施者はクレーム構成要件のうちの一部の処理を実施しないようなケースにおいてもその行為を誘引したということがあれば、それは間接侵害で対応できるようにすべき、こういった意見がございました。それから特許法の2条3項3号、これは特許権の実施の定義の規定でございますけれども、そこの「物を生産する方法の発明」というこの「物」の中に単なるデータを含めることによって、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えるようにすべきという意見もございました。それから裁判例の集積を待って議論を行うべきといった意見、それから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、属地主義やあるいは国際調和の観点からも慎重な議論が必要といった意見、あるいは現行の裁判例でもある程度対処できているのではないかという意見や、それから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、こういった意見もございました。

それから7ページのところでございますけれども、これもクレームの記載の関係で、クレームにサーバーに関する記述をしないことで侵害が成立する可能性が高くなるのではないかという意見、それから「入力」と「出力」のところでは発明を捉え直して「処理」のウェイトを少なくすることで、権利行使の面の課題の多くは解決できるのではないか、それから、いかにしたら権利行使しやすいかという視点で事例を追加してほしい、こういった意見がございました。

続きまして8ページのところで、これは検証事例3でございますけれども、特許発明に直接関与しない収益源によるビジネスのケースでございます。これについての提案を9ページ目と10ページ目で整理をさせていただいております。

まず9ページ目を御覧いただければと思います。総論・制度改正に関わる御提案でございますけれども、まず1つ目、現行特許制度の枠組みでは課金、あるいは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には疑義があるという意見です。それから、損害額の認定においては特許権者の事業内容ですとか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といった意見がございました。それから、こういったサービスを無償で提供して、収益はそのサービスとは別に上げているビジネスモデルというのはこれまでも存在しているので、そういったモデルをより一般化して議論すべきという意見もございました。それから、特許法102条1項の損害賠償の規定でございますけれども、その「譲渡数量」という文言、これをもう少しより柔軟な用語とすることで、例えばIDの数やトラフィック数などに基づいて損害額の推定を可能とすべきといった意見がございました。それから、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というのが多いので、一概にその「単位数量当たりの利益」を基準とする算定方法が妥当であるか否かについては精査が必要という意見がございました。それから、AI・IoT時代はデータが重要であるので、このユーザーデータを取得する無償のビジネスを模倣されると、非常に計り知れない逸失利益が発生し得る、こういった対策を検討してほしいという御意見です。それから、先ほどもございましたように特許法の2条3項3号の「物を生産する方法の発明」のその「物」に単なるデータも含めるという意見ですね。それから、中国にあるような「法定賠償」制度を検討すべきといった意見もございました。それから、裁判所は今でも相当因果関係の有無を基準に、事案ごとに適切に判断されてるのではないかといった意見、それから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というところで、これは慎重な検討が必要ではないかという意見や、それから個別の司法判断や当事者間の交渉に委ねるべきといった意見がございました。

次に10ページでございますけれども、まず業界の実態、それから現行法の解釈及び運用で対応できるのかについて整理すべきできないか、こういった意見や、それから海外の損害賠償の算定方法を調査してほしいという意見がございました。クレームの記載に関しては、これはやはり損害額のところはなかなかクレームの立て方の工夫では解決できないのではないかといった意見がございました。

続きまして11ページのところで、これは検証事例4ということでAI関連技術に係る権利行使の事例でございます。これについては12ページと13ページのところで整理をさせてい

ただいております。

まず12ページのところを御覧いただければと思います。総論・制度改正につきましては、まず1つ目、サーバーなどの証拠の収集や侵害立証というのは容易ではないけれども、インカメラ手続や査証制度での対応が可能ではないかといった意見ですね。それから、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べきという御意見もございました。それから、例えば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できるように、第三者に対しても教師データの提供というのを裁判所が命じることができる制度を検討すべきといった意見ですね。それから、追加学習された場合にその権利範囲に属するか否か、こういった課題については発明の内容次第ではないかという意見がございました。いわゆる「蒸留モデル」、こういったものについても検討を行うべきという意見や、特定の処理ステップを経て生成されるような学習済みモデルというのは、これがいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームというふうに解して物同一説で権利範囲を解釈することになるのかどうか、仮にそうした場合に、では学習済みモデルの同一性というのをどのように捉えるか、こういった検討が必要ではないかという意見がございました。それから審査基準の関連でございませけれども、これは 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というのがあるけれども、広範な権利取得が可能になってしまうということで、AI コア部分に関するある程度の記載を求めべきではないかといった意見ですね。それから、詳細な説明の記載要件、あるいは特許請求の範囲の記載の明確性について引き続き事例の追加をすべきという意見がございました。

次の13ページを御覧いただければと思います。クレームの記載の関係の意見でございませけれども、1つ目の AI 応用発明については、これは「入力」と「出力」という観点で発明を捉え直して「処理」のウェイトを少なくできるのではないかと、他方で AI アルゴリズム発明につきましては、どうしても「処理」のウェイトが大きくなって、外観からアルゴリズムを確認する困難性が高まるということで、それでも特許権を取得するかどうかは各企業の知財戦略に基づく判断になるのではないかと、こういった意見がございました。それから、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という意見や、方法クレームの事例についても追加してほしいといった意見ですね。UX/UI を重視した権利の取得が重要であるという意見や、それからクレームの立て方の工夫である程度事業を適切に守れるのではないかとといった意見がございました。その他ということで、その1つ目は訓練済みの AI アルゴリズムがどのような基準で判断を下

しているかというのを検証しないまま利用するケースというのがあって、そういう場合に特許侵害をどういう形で認めるのか認めないのか、そういったことについても議論すべきということと、それからこの分野での人材育成や情報発信が重要、こういった意見もございました。

続きまして14ページ、これは検証事例5ということで、膨大な数の特許発明を含む製品に対する権利行使の事例でございます。これについては15ページ、16ページで提案を整理させていただきます。

まず15ページのところでございますけれども、これは制度改正について積極的な提案をまとめたものでございます。まず1つ目、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、こういった意見ですね。それから、アメリカのように利益衡量を審理することで裁判所裁量を認めることは検討の価値があるといった意見や、製品全体への貢献度合いが小さい特許権については差止請求権の行使に何らかの制限を課すことを検討すべきという意見、あるいはアメリカの eBay 判決の4要件のような基準を導入すべきではないかといった意見もございました。それから、オープンソース等について差止請求を不用意に認めるとイノベーションを阻害するので、これについては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というような意見もございました。それから SEP に関しては、差止請求について一定の制限が設けられることは許容され得るという意見や、差止めを悪用するようなケースについては権利の濫用とする方向で検討すべきという、意見がございました。

16ページのほうは、これは制度改正について慎重な意見ということでまとめさせていただいておりますけれども、差止請求権を制限することは特許制度の性格の変容につながるもので、正当な理由なくすべきではないという意見ですね。それから、結果として秘匿へのモチベーションが働くのではないか、こういった意見。それから、製品全体への貢献度合いが小さい特許権であっても差止めは認められるべきといった意見ですね。こういった差止命令を請求できないとすると特許権者はその第三者を差し止める手段がなくなる、こういった意見ですね。SEP でない、標準必須特許ではない特許については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といった意見や、こういった差止請求が直ちに権利濫用に当たるとは認めがたいものの、完成品全体への特許権の貢献度合いの大小や、侵害者の主観的な態様など、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のではないかとといった意見がございました。

次の17ページ、検証事例6、これは標準必須特許を巡る異業種間交渉の事例でございます。これについては18ページと19ページに整理させていただいております。

まず18ページを御覧いただければと思います。ライセンス交渉主体についての考え方でございますけれども、まず1つ目、これは最小部品単位については、その部品は販売時に消尽するというので、完成品において権利主張を認めない制度とすべきといった意見がございました。それから、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という意見ですね。3つ目は、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、通常はその最終製品レベルに対して行うことが効果的ではないかという意見や、部品特許の実施許諾契約、あるいはその交渉というのは契約相手を選択する自由の原則の下でいわゆる特許権者のノンディスクリミナトリー、非差別的な義務違反と判断されるようなときを除いては特許権者とその選択により、その相手と行われるべきものであるという意見がございました。それからロイヤリティ算定につきましては、ロイヤリティ算出ベースというのはSSPPUに基づいてされるべきという意見ですね。それから部品特許のFRAND実施料額については、部品の販売価格を基礎として、あるいは完成品の販売価格を基礎とする場合にはその特許発明の寄与度を考慮して算定されるべきといった意見ですね。それから、特許法102条のところでこういう考え方を整理すべきではないか、こういった意見がございました。それから、ロイヤリティというのは二者間交渉における当事者の問題というふうに考えるべきという意見、それから第三者が合理的なロイヤリティを示したり、あるいは特定の算定の根拠を推奨するというのは避けるべきという意見がございました。

それから19ページのところを御覧いただければと思います。1つ目のところ、これはSEPの手引きの見直しによって対応すべきではないかといった意見がございました。それから標準必須性の判定制度というのがございますけれども、これをより活用するために例えば具体的な紛争がない場合でも申立てできるようにするといった意見や、それから実施者側も団体交渉することを許容すべきといった意見がございました。

それから、次の検証事例7、これは知財紛争処理システムに関するケースでございます。これについては21ページから23ページにわたって整理をさせていただいております。

まずは21ページを御覧いただければと思います。この中でまず二段階訴訟に関する意見を整理しております。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という御意見、それからこれは今の日本の制度では侵害論と損害論を一緒に審理するということ

で、仮に上に上がって特許権が無効の判断になった場合でも損害額の算定データも公開になってしまうので、二段階訴訟はメリットがあるのではないかといった御意見や、それから時効が中断されるというメリットがあるのではないかといった意見がございました。侵害確認訴訟の提起という一段階目の訴訟の提起に当たってはより安価な印紙代の検討が必要ではないかという御意見、ドイツ型のように情報開示、あるいは計算書提示命令というものを導入すべきかどうかについては、これは企業秘密保護の観点から導入すべきではないのではないかといった意見がございました。それから侵害訴訟と並行して無効審判が提起されているような場合、こういったものについては無効審判についても早期審理を進める制度の検討をすべきという御意見ですね。それから、侵害論と損害論については同一の裁判官が関与する制度とすべきといった意見がございました。それから、現状でも心証開示や中間判決の仕組みというのがあるって、また仮処分もできるということで、二段階訴訟のメリットが不明確ではないかといった御意見もございました。それから、判決を出すということで、むしろ上訴するようになってしまっていて和解が成立しにくくなるおそれがあるのではないかという御意見や、侵害論の一審判決後、あるいは無効審判が継続している中で差止執行を許容する、仮にこういった制度にすることについては慎重な議論が必要ではないかという御意見がございました。

22ページのところでございますけれども、二段階訴訟についての続きでございますけれども、和解が増加して損害賠償判決の蓄積が減ると予見性がなくなるのではないか、こういった御意見ですね。それから、侵害確認訴訟に加えて損害賠償請求訴訟を提起することになると手続が煩雑となって、結果として紛争解決の長期化を招くのではないか、そういう御懸念がございました。それから、損害賠償額の算定につきましては、1つ目は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の制度の検討が必要ではないか、こういった御意見がございました。それから、昨年令和元年改正や、知財高裁の大合議判決で一定の基準が示されたので、制度改正は時期尚早ではないかという意見もございました。アミカスブリーフにつきまして、これはビジネスモデルが大きく変化している中で多様な関係者の知見や海外の知見というのを裁判所が効率的に収集できる制度の改正が必要ではないかといった御意見。それから具体的な制度設計に当たっては裁判所が必要としたものに限るなどの制度設計とすべきという御意見もございました。アトニーズ・アイズ・オンリーにつきまして、これは昨年法改正がありました査証での黒塗り部分以外にあらわれた営業秘密等の保全を図るために必要ではないかという意見、それから代理人

の立場からするとこういった制度があると実務がやりやすくなるという御意見がございました。

23ページを御覧いただきますと、代理人費用の敗訴者負担については、まず1つ目の御意見としては、制度変更ではなくて訴訟費用の貸与制度や、保険の創設などで対応すべきではないかといった御意見や、敗訴者側は控訴、上告する可能性が高くなるので、裁判がかえって長引いて費用負担が重くなる懸念があるのではないかといった御意見ですね。それから今、不法行為の損害額の一部として通常10%認定をされておりますけれども、この部分について見直すべきではないかという御意見もございました。訂正審判請求について、これは実務実態に合わせて、通常実施権者の承諾を不要とすべきという御意見がございました。その他といたしましては、アメリカのマークマンヒアリング、これを参照して、訴訟の早期段階でクレーム範囲を特定するような制度導入を期待している、こういった御意見や、特許法の104条の3の無効の抗弁のところですね。特許権の無効性について明らかな場合にのみ裁判所が無効を判断できるようにすべきではないかといった御意見ですね。それから、権利者に求められる立証責任の程度を緩和すべきといったような意見、それからADRの利用例というのを中小企業向けに周知すべきという御意見や、仲裁を活用しやすいような制度を導入すべきという御意見ですね。それから査証については訴訟提起前も導入すべきではないかという意見や、無効審判等における予備的訂正請求制度というものについても検討すべきという意見がございました。

それ以外の提案ということで、24ページと25ページのところで整理をさせていただいております。まずオープンイノベーションに関するものということで整理しておりますけれども、これは例えば既存技術の権利者とそれから新たにその価値を創出した者との関係について何か指針を策定すべきではないか、こういった御意見ですね。それから、プラットフォームが提供する場でビジネスを実施した場合に特許侵害を問われるおそれがあるのでその辺りを工夫すべきではないかという御意見や、オープンソースがイノベーションの起点となっている中で、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という意見や、知財権所有の契約の在り方について検討してほしい、こういった意見がございました。それからデータの取り扱いに関する意見ということでございますけれども、1つ目は、これは例えば汎用的ハードウェア、汎用的ソフトウェアとそれに特別なデータを組み合わせて特別な装置が完成するようなケースに対応できるように、単なるデータの提供についても間接侵害で対応できるようにすべきではないかという御意見で

すね。それから2つ目のところでございます。これは例えば複数のサーバーのうちの1つのサーバーを運用する事業者についても間接侵害で捉えられるようにするというので、その間接侵害の実施行為の中に「使用」を追加すべきではないか、こういった意見ですね。それからデータの出願と公開を促進するような新たな権利というのを検討すべきではないか、それから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といった意見もございました。

最後、25ページのところでございますけれども、これは特許権がクリアされていないようなオープンソースのコミュニティというのを公表すべきではないかという意見ですね。それから、スタートアップにとっては弁理士を探すことは困難であるので、例えばマッチング制度のようなものがあるとありがたいといった意見や、大企業の知財担当者がスタートアップ企業に出向することを支援すべきではないかという意見、それから知財権について金融機関が評価するノウハウがないので、資金繰り支援の仕組みが必要ではないか、こういった意見がございました。最後、その他ということで、例えば特許庁における英語の準公用語化を行うべきとか、あるいは特許ロイヤリティのあり方についても各プレイヤーが利益に応じて公平に負担する仕組みというのを消尽の議論を踏まえて検討すべきといった意見ですね。それから近年、特許の登録率が上昇して小粒な特許が散在するという状況を踏まえて、進歩性の判断のレベルを引き上げることを検討すべきではないか、それから不採算事業の知財をトロールに大量売却するようなことを減少させるような取り組みが必要ではないか。最後、発明者を特許公報の最前面に掲載するなど、知財教育を重視する等の取り組みを行うべき、こういった意見がございました。

こういったかなり幅広い御意見が出てきております。これを本日の御審議も踏まえつつ、それぞれの課題についてどういう対応をしていくかというのをまた今後、整理をしていきたいというふうに思っております。

以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

大変多様な御提案をいただきまして、今後の検討の参考になるものだと思っております。

この後、日本弁理士会、一般社団法人日本知的財産協会、一般社団法人電子情報技術産業協会からそれぞれ御提案の内容についてプレゼンテーションをお願いしておりますので、質疑応答につきましては、全てのプレゼンテーションが終わった後にまとめてお願いできればと思います。

(2) 日本弁理士会からのプレゼンテーション

○玉井委員長 それでは、資料2、日本弁理士会プレゼンテーション資料をもとに、杉村純子委員から御説明をお願いできますでしょうか。

○杉村委員 このような機会をいただきありがとうございます。日本弁理士会は令和元年11月15日付の特許庁の意見募集に提示された検証事例に特化して12月20日に意見を提出させていただきました。その意見で概要を御説明したいと思います。また、検証事例1～7に関する意見だけではなく、会員からそれに関連する追加の検証していただきたい事例ということで意見が上がってまいりましたので、それについても御説明させていただきます。

まず検証事例1でございます。サーバーの運用者が1主体の場合、この場合は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ております。また、サーバーの運用者が複数のユーザーを手足・道具として「使用」する場合には、サーバーの運用者の行為は「使用」に含まれ、先ほどの1主体の場合と同様に考えられると思いますが、「使用」主体に当たることを明確化するために必要であれば、「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という意見もございました。次のサーバーの運用者が複数のユーザー等と共に使用する場合につきましては次の検証事例2にも関係いたしますので、そちらで御説明を申し上げたいと思います。

検証事例2でございます。ここに事業者A、B、Cというのが記載されてます。そして、Aが海外、B、Cが国内と記載されてますが、他にもA、Bが海外でCだけが国内という場合もありますし、発明の特徴的な部分に相当するものがA、Bで海外にあり、国内のCは単にサーバーを噛ませているだけというような場合もありますので、本来であればいろいろな場合分けをしながら考えていかなければならないのではないかと考えております。複数の事業者が関与するネットワークのシステムであっても、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ております。ただし、複数のサーバーの協働自体に発明の特徴があるときは、どうしてもクレームの立て方がその協働自体に発明の特徴があるように書かざるを得ない場合もあります。複数のサーバーの運営者により共

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、「共同実施」も「実施」に当たることを確認的に規定するという考えられるのではないかという意見がございました。また、複数の実施主体のうち、一部が海外の場合であっても同様に扱えるようにすることが望ましいのではないかと考えております。この場合には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ております。先ほどの例でいえば、例えばA、B両者がとも海外で、国内のCは単にのサーバーを嚙ませているというような場合であって、発明の特徴がA、Bにだけある場合です。そういたしますと、例えば単なるデータの生成方法といったクレームの場合には、国内にある事業者Cにおきましては単に嚙ませているだけですので、生成されて出来上がった単なるデータというのは国内に流通することとなります。このことについて追加の検証事例というところで御説明をさせていただきたいと思っております。このように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が難しい場合があると考えておりますので、後ほどの追加の検証事例を含めて議論いただきたいと思います。

検証事例3でございます。検証事例3に書きましたように、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ております。また、サービスの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ております。他方で、サービスの提供は「物の譲渡」には該当しておりませんので、102条1項の損害賠償請求は難しいと考えております。また、クレームの立て方を工夫しても単なるデータについては「物」に該当しないので、クレームの立て方の工夫だけでは権利行使面の課題の解決は難しいとの問題もあると思っております。したがって、102条1項に準ずる何らかの規定を検討していくことも考えられると思っております。また、特許法2条3項3号の「物を生産する方法の発明」における生産した「物」に単なるデータを含められるようになれば、生成した単なるデータの電気通信回線を通じた提供も、これはデータのダウンロードの場合のみならずストリーミング配信の場合も含まれておりますが、102条1項の物の譲渡に該当できるようになるのではないかと考えられますので、この場で皆様と一緒に検証していただければと思っております。

検証事例4でございます。検証事例4につきましては、特徴的な処理がサーバー側の場合には侵害認定に必要な証拠を収集することは基本的に容易ではないと考えられますが、平成30年の特許法改正でのインカメラ手続の拡充と令和元年に創設された査証制度での

対応が期待できるのではないかと考えております。また、特徴的な処理が端末側の場合はサーバー側の場合よりは証拠を収集できる可能性は高くなると思っております。また権利行使面での課題をクレームの立て方だけで解決することは難しい場合が多いと考えております。AI 関連の技術は処理がブラックボックス化することが多く、表にあらわれない処理の部分に特徴があった場合には、仮に処理について特許権を有していたとしても、被疑侵害者が実際にその処理を行っているかどうかの確認が困難であると考えられるからです。また、次に提示された視点については、クレームで追加して学習させた学習済みモデルをどのように特定しているかに依存すると思っております。て、追加学習された場合に権利範囲に属するか否かということについては発明の内容次第でありますので、権利行使できる場合もできない場合もあると考えております。

検証事例5でございますが、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と思っております。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って、その類型化はキルビー判決・FRAND 抗弁等の場合を除き、性質上困難であると考えられます。一方、その判断に当たり、特許権の場合には、資料に記載いたしましたように、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等、①から⑦までに記載させていただきましたような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も考えられると思っております。したがって、提示させていただきましたような①～⑦のようなものを考慮要素として例示列挙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上に確認的に規定することも考えられるのではないかと考えております。

検証事例6でございます。検証事例6に関しましては、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 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であるのではないかと。また、完成品に組み込まれる部品特許の実施料額は、当事者間の交渉によって契約法上の契約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 FRAND 宣言を伴う標準必須特許の場合には FRAND 条件の範囲内で合意されるべきものではないかと。この点、特に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 実施料率は、FRAND 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、または完成品の販売価格を基礎とする場合は、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、算定されるべきではないかという意見がありました。したがって、このような観点から、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よる特許権者の ND 義務違反の成否や FRAND 条件の範囲、特に FRAND 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のではないかという意見が多くございました。

検証事例 7 でございます。知財紛争処理システムについては先ほど川上審議室長からも意見募集の結果としての意見として御紹介がございましたとおり、平成30年にインカメラ手続が拡充され、また昨年、査証制度が創設され、102条 3 項に関する損害賠償額算定方法が見直されました。また、知財高裁で令和元年 6 月 7 日の判決もでございます。その結果、さらなる証拠収集手続の強化や特許法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ものではないかという意見もございました。他方、その他の二段階訴訟、代理人費用、中小企業に対する支援策、日本版アミカスブリーフ制度、アトニーズ・アイズ・オンリー、訂正審判等における承諾制度については、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、またニーズの存在についての検証をさらに深めるべきであると考えております。また、併せて、無効審判等における予備的訂正請求制度につきましては、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ますので、特に侵害訴訟と並行する無効審判等での訂正の一時的な解決の要請が高まっているという声もでございます。したがって、現行のシステムが現状のビジネスの変化等に対応できているかという観点から検討をしていただきたいと思います。

それから、追加の検証事例ということで御説明をさせていただきたいと思います。追加の検証事例 1 でございます。お示した図にありますように、第 3 次産業革命のときには汎用的なハードウェアに特別なプログラムを組み合わせれば特別な装置が完成するということから、プログラム等を「物」として定義してハードウェアとの協働を条件にプログラム等を発明として保護する改正を行いました。データの価値が増大している第 4 次産業革命時代においては汎用的なハードウェアと汎用的なプログラムとデータとの組み合わせで特別な装置が完成するという発明が生まれます。例えば 3D プリンタに物 A のデータを入れ

ると物Aの製造装置になる等でございます。そういたしますと、データが装置にとって重要な部品になりますので、何らかの条件の下で単なるデータのみを提供を侵害として取り扱う必要があるかどうかということも併せて検討すべきではないかという意見がございました。ただし、この単なるデータのみで発明は完成いたしませんので、例えば間接侵害の見直し、具体的には特許法上の101条1、2、4号における「用いる物」に単なるデータも含めるべきかどうかということを検討してはいかがかということをお提案させていただきました。ただし、データについては、利活用促進というのが重要ですので、この点も併せて検証していく必要があると考えます。

追加の検証事例2でございます。先ほども検証事例2のところでも少し御説明をいたしました。例えば、複数のサーバーで構成されるシステムについて特許権を有していた場合、それらのうちの1つのサーバーを運用しているのみの事業者がいたときに、その事業者の行為はサーバーを製造しているわけではないので、「生産」には当たりません。またサーバーを販売等しているわけでもないので、「譲渡等」にも当たりません。結果として単にサーバーを運用しているだけの事業者の行為は間接侵害に該当しないと判断されるおそれがあると考えられます。第4次産業革命においては分散処理が進み、また複数主体での実施の増加も予想されております。そこで101条1、2、4、5の実施行為に「使用」が含まれていないことによる影響や弊害について検討して、間接侵害の見直しが必要かどうかということも併せて検討してはいかがかということをお提案させていただきたいと思っております。

検証事例3でございます。この検証事例3につきましては今まで「実施」には該当しなかった行為を「実施」に該当させるということになりますので、影響というものを考えて検討していく必要があると思っております。2条3項につきましてはこの資料にお示しましたような条文が規定されております。特に3号につきましては「物を生産する方法の発明」についての実施が規定されております。単なるデータは「物」ではないので、発明が単なるデータの生成方法である場合には、2条3項2号の単純な「方法」の発明に現時点では該当すると考えられます。したがって、生成された単なるデータの電気通信回線を通じた提供等は「実施」には該当いたしません。しかし、単なるデータの生成方法が2条3項3号の「物」を生産する方法の発明に該当すれば、生産した「物」である単なるデータの電気通信回線を通じた提供に該当することになると思いますし、一部国外での実施についても解決できる可能性があるのではないかという意見がございました。一方、社会に与える影響もあると考えますので、社会への影響も考えながら検討していく必要があると思っております。

おります。

以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

(3) 一般社団法人日本知的財産協会からのプレゼンテーション

○玉井委員長 それでは、続きまして資料3、一般社団法人日本知的財産協会プレゼンテーション資料をもとにいたしまして、一般社団法人日本知的財産協会参与の亀井正博様から御説明をお願いしたいと思います。

○亀井日本知的財産協会参与 ありがとうございます。知財協会から参りました亀井でございます。このような機会をいただきまして、ありがとうございます。昨年11月15日付で実施されました特許庁「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提案募集」に対して知財協会から提出しました提案・意見を本日、御紹介をさせていただきたいと思っております。配付いただきたい資料には、横長のスライドと、後半でワードといたしましょうか、縦長の《参考》個別意見というものが付いておろうかと思っております。前半のスライド部分は当協会の提案・意見書の冒頭部分にサマライズという形で付けたものでございまして、後半はその個々の意見ということでございます。本日は時間も限られておりますし、概ね先ほど川上制度審議室長が御紹介された全体で出された意見の中にかなり重なるものもございますので、個々には今日は踏み込んでの御説明はとりあえずは避けてお話をしたいと思います。

まず2ページ目でございますけれども、「取りまとめに当たって」ということで、私ども多数のプロジェクトや委員会がございまして、今回の意見照会に対しては役員一理事です。ねーほか、ここにアスタリスクで掲げた委員会、プロジェクトに対して意見提出を求めたということでございます。企業の数で言いますと合計で170社強に対して意見照会をかけたということでございます。ただ、時間も限られておりましたし、この時代、非常に多様な価値観がもう既にあるということで、中には制度的に手当てが要るか要らないかという点においてさえ対立した意見もございますので、今回の意見書といたしましては、そういったものも含めて併記するという形で意見書を出しております。

3ページ、次のページでございますが、これから検討いただく制度論と検討いただくに当たってお願いいただきたいことということで、冒頭、3つ記述をいたしました。1番目、

これは言わずもがなのことではございますけれども、今回の特許庁の意見募集は権利者の立場から不十分性があるかという問いが主体になっておりますけれども、制度自体はやはり実施者、あるいは公衆の利益というものがございまして、衡量に十分御配慮いただきたい、言うまでもないことではございます。それから2番目、これも言うまでもないことではございますが、制度というのは事業者の規模の大小にかかわらず適用を受けますので、もちろんのこととしてそれを前提にして各界の御検討を求めているいただきたいということ。それから3番目、こちらの委員会には法律学的なお立場の先生方が多数御参画ですけれども、制度論をされる上では経済学的な視点というものも加味されるとよろしいのではないかと、ということで、3つ目を書かせていただいております。

続いて検証事例1～7についてのまず知財協の中の意見を御紹介します。サマライズいたしますと、大半が検証事例1につきましてはクレームの仕方によって対応可能ではないかという意見でございます。したがって、現行制度で結構で、検討は無用という意見が、これが大半でございます。わずかながら法制度対応が要するという意見もございまして、これはどちらかというクレームの仕方というようなスキルに頼った形ですとスキルが足りない方には権利化ができない、あるいは十分な保護が得られないということになるので、その辺りの手当てが要るのではないかと、という意見でございます。

次のページ、検証事例の2でございます。検証事例の2については、現状でよいという意見、それから現状でよいという以上どうするのかということでは、司法解釈でこのような観点で解釈していただければどうかというような意見、こちらが中心になります。が、一方で、法制度的対応が必要という意見、これは主に間接侵害の規定を考えてはどうかという意見ですけれども、そういったもの、それから審査実務の見直しを必要とするというような意見が出ております。この審査実務の見直しというのは、先ほど川上室長が御紹介された中にもそういった意見が入っております。

次、検証事例3でございます。こちらについてはかなり具体的な議論が出てきているところです。大前提としては、法制度対応の前に十分に整理、議論を尽くすべき点がある、ということで縷々書かれた意見がございました。それから、現行法で対応可能という意見の中でも、制度的対応は無用というものについては、これは相当因果関係がある限りは102条2項が適用されるのではないかと、あるいは102条3項の適用もあるだろうということ、現行法で行けるのではないかと、という意見。それから、102条1項については、これはこれまでも御指摘がありますが、この譲渡数量というのが概念として合わないとい

う意味で、その改正が要るのではないか、という意見でございます。それから、司法解釈への要請と書きましたけれども、102条1項から3項をうまく適用されることで救済ができるのでいかという一方で、それら判断の際の衡量要素については明定してはどうかという意見がございます。

次のページ、検証事例4。こちらは非常にAI、昨今一番議論のあるところではございますけれども、特許法による保護はやはり困難であるという認識については、皆、口を揃えてそうだということを言っております。ただ、法制度検討の前に実務理論面での発展や整理など様々な議論をまず尽くすべきではないかという意見、これが一番多いところです。その裏返しですが、更なる法制度対応検討には慎重であるべきという意見、現行法でどこまでできるかという点では、証拠収集のところをちゃんとしないとこれは権利行使は無理だろうということではございますけれども、査証制度もできましたし、今後の運用を検証した上でいってはどうか。証拠収集を今より強固にすれば解決するものでもないという付言がなされております。特許庁でつくられました事例に追加してほしいという意見もございます。

次のページ、検証事例5でございますが、これはこちら、第32回、第33回の小委員会で一度意見を述べさせていただいております。差止めという意味では今回の検証事例5の場面設定がやや限定した設例だというふうに見えているということで、製品全体への貢献度合いというところはあらわれておりますけれども、問題となるのは標準必須特許の場合だけではないし、第三者の利益、あるいは公益の観点からの考察、検証という形の御議論をいただいております。ということでございます。検討事例5が濫用かということについては、「濫用であるべき」という意見が大半でございました。御承知のようにドイツで改正法案が公示されたということもあり、差止請求権については今後、御議論をされるのではないかと期待をしております。そうした場合に、どのような場合に差止めの発令を自動的でなくし、要素として何を勘案すべきかということは、先ほど日本弁理士会さんの御意見にはございましたけれども、どのような場合というのは今後また改めて議論の進捗に応じて知財協会としてはぜひ意見を出ささせていただきたいというところでございます。

続いて検証事例6でございます。こちらについては特許制度の問題ではなくて、実務対応の今後の発展、あるいは司法解釈、理論面での発展の問題という意見、これが多数を占めております。一方で必要に応じて法制度の検討が要するというふうにはございますが、これは理論面で尽くし切れない部分については何か手当てがあってもいいのではないかと

意見でございます。ライセンス交渉自体が紛争だというような前提でお書きいただいている点に不満があるという指摘もございました。ライセンス交渉は必ずしも紛争ではないという意見です。

それから検証事例7でございますが、この7につきましては従前よりこちらの小委員会で議論がなされ始めておりますが、これらについて知財協の中にも様々な意見が出ております。これを今後、統一的な意見として、今後、御議論が進むという想定の下で統一的な意見をまとめて提出をさせていただく機会を待っているという状況でございますので、今回の意見照会では提出を控えたというものでございます。ただ、その制度的な点でないところということでは、せっかくつくっていただいた判定制度、あるいは仲裁センターを併用して早期に紛争解決を図るガイドラインのようなものをつくられてはどうかという意見、それから訴訟において早い段階での心証開示など、訴訟指揮に期待するという、運用で何とかかなるというような意見がございました。

それからその他個別意見として、意見照会の内容はほかに検証事例はないかということでしたが、意見として出てまいりましたのは先ほど川上室長から御説明のあったオープンイノベーションに関してちょうど挙げられておりますポツの1つ目、2つ目は知財協会の中の意見でございます。それから挙げていただかなかった意見の中には小粒な特許が散在する現状があるので、いわゆる patent thicket（特許の藪）の問題が生じる。したがってということで審査において進歩例のレベルをもっと上げてはどうかというような意見もございました。

最後にということでございますが、今後、御議論されるに当たって改めてまた意見を述べさせていただきたいというふうに、ぜひその機会をいただけますようお願いして私の御説明とさせていただきます。

以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

(4) 一般社団法人電子情報技術産業協会からのプレゼンテーション

○玉井委員長 それでは、続きまして資料4、一般社団法人電子情報技術産業協会プレゼンテーション資料をもとにいたしまして、一般社団法人電子情報技術産業協会特許専門委員会委員、パナソニック IP マネジメント株式会社グローバルポートフォリオ開発部部长、

弁理士の高橋弘史様から御説明をお願いいたします。

○高橋委員 まず最初に、私はこの特許制度小委員会には個社であるパナソニックの委員として参加していますが、これから御説明申し上げるのは個社の意見ではなく、JEITA として意見交換をしてとりまとめたものになります。JEITA 内の規定と手続に則って、この場に慣れた人がいいのではないかとということで私になりました。いつも同じ人で新鮮味がなく申し訳ないのですけれども、よろしくをお願いします。

内容については、12月に意見提案をしました、20ページにわたる意見をぐっと圧縮した形で、その範囲で紹介させて頂きたいと思います。JEITA の中にはやはり各社の立場、いろいろな立場があって、いろいろな意見があります。そこでいろいろな議論をしてきたのですが、その中でもある程度コンセンサスが得られそうなところをとりまとめて意見にしたものです。

まず1個目の検証事例1についてです。これはもう最後です再三繰り返して同じような話をして申し訳ないのですけれども、クレームの立て方によって多くの課題を解決できるのではないかと考えております。これもまた繰り返しになるのですけれども、情報処理技術の要素を「入力」、「処理」、「出力」に分けて、その中でも侵害立証の難しいところの「処理」の部分についてのウェイトは小さくして、なるべく「入力」と「出力」のウェイトを大きくし、ただ、これだけではなかなか特許にならないので、その相関関係によって技術的効果がわかるというところで発明を捉え直して、クレームを作るということを各社やられているようです。これは、各社ごとにいろいろな研究をされてトライアンドエラーを繰り返し替えて、成功例もあれば、失敗例もあるということでノウハウもあるようです。これをこの場で本当は開示したほうがいいのかもしれませんが、ここへ出すと、この会社はこんな程度かという変なことになっても困りますので、特許庁様には個別的にヒアリングをして意見交換をさせて頂ければ、そっちのほうがサンプルは出やすいのではないかとお願いをしております。

また、既に事例集ということで、IoT 関連発明、そして AI 関連発明については事例集が出ております。これについては大変有用なものだと JEITA でも考えております。これらについては、いかにしたら特許になるかという視点で作られていると認識しておりますので、今後はいかにしたら権利行使しやすいかという事例を追加したらよいのではないかとことと、あと装置クレーム、システムクレームの事例が多いので、方法クレームももちろんあるのですけれども、全体として見ると装置クレーム、システムのクレームが多いので、

サービス提供者の実施行為である「使用」を念頭に置いた方法クレームの事例の追加をしたほうが分かりやすいのではないかと考えています。そうは言ってもクレームの立て方だけでは解決できない場合も想定されます。これは、審査が進むと当然拒絶理由が来て、引用される先行例との関係では、そうは言っても処理の部分を入れて補正をして特許にしなければいけないという場合ももちろん生じ得るわけです。その際には、先ほどいろいろ出てきたサーバーの問題も出てくるでしょう。そういった場合にはむしろ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、としております。これは規定するのは難しいのではないかとということもあって、柔軟な対応のほうが実践的ではないのかということなのです。

いずれにしても、法改正、制度改正というよりは、事例集の追加や柔軟な対応など、そういったアプローチのほうがよいのではないのかということなのです。ここは、ほぼ皆さん、同じような意見でした。

次の検証事例2については今の検証事例1と同じ話になります。

次に検証事例3についてです。これについては、特許権のクレームの立て方の工夫だけでは課題は解決できないのではないかと考えています。それは、技術上の保護のポイントと事業上の収益ポイントとが必ずしも一致しない場合が出てくるので、そう考えています。では、現行法の解釈及び運用で対応できるかどうか、考え方を整理したらどうか、と考えています。譲渡数量ベースではない利益算出方法の導入等、これも今まで議論されて来たこととほぼ一緒ですね、損害額の認定に当たっては柔軟な運用が必要ではないかという考えもあります。業界の実態がどうなっているのか、現行法の解釈及び運用で対応できるかなど整理をすることで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だと考えています。

次に検証事例4についてです。これはAI関連発明に関するものですが、これには2種類あって、AIのアルゴリズムに特徴があるところの「AIアルゴリズム発明」と、それを適用したほうの「AI応用発明」です。この2つは分けて考えたほうがよいのではないかと考えています。後者については今、検証事例1、2で述べたことと同じような対応をしています。「AIアルゴリズム発明」についてはどうかというと、ポツの上から4番目になりますが、ソフトウェア関連発明に準じた判断がされればよいと考えています。この場合、「処理」のウェイトが大きくなって侵害立証性は困難になる可能性が高くなりますが、それでも、出願するか否かという判断は出願人の知財戦略に基づきます。「AIアルゴリズム発明」の

特徴として、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ません。この訓練済みの AI アルゴリズムがどのような基準で判断しているのかということはいかなる程度にも検証出来ません。しかしそのために、侵害を認めないというのも好ましくありませんので、侵害を認めるにしても何をもって差止めの対象とするのか、損害賠償の対象とすべきかについては議論が必要だと整理をしております。

プレゼンをするので字のフォントをなるべく大きくしようとしたのですが、検証事例 5 については、いろいろな立場があるものですから、圧縮しても、これが精一杯だったということです。検証事例 5 については非常にデリケートなところですので、少し退屈かもしれませんが、そのまま読ませて頂きます。1 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でしょう。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だと思います。例えば、1 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、同業種間ではそれまで了解されてき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でしょうか。そうであれば、これを権利濫用と捉えることが適切なのでしょうかなど、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得るのか」の議論はしにくいのではないかと思います。

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でしょう。

一方で、AI・IoT 時代においては、例えば、最終製品を構成する 1 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でしょうか。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ございます。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ります。

この点、少し解説をしたいのですが、これも JEITA の中でもいろいろ議論をしました。では、括弧書きに書かれているような過度な権利行使の懸念というのが、日本ということに限定した場合に実際にあるのですか、という話をすると、皆さん、それはあまり

ないですねということになります。ではどういうことでしたっけ、となると、現行はそうだとしたとしても、将来、今いろいろな法制度の検討をしていますけれども、それを導入すると訴訟環境が変わるので、訴訟環境が変われば副作用があるだろう、ということになります。副作用は括弧の中に書かれたようなことを想定しているのですけれども、副作用を考えるのであれば、それを打ち消すものとして差止請求権の制限も併せて考えるべきではないのか、ということなのです。それはそうは言いながらも一方では、日本で発生する蓋然性は極めてそれでも低いのではないですかという意見もあって、このような文章でとりまとめたということです。

また、資料に戻りますけれども、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ではないでしょうかと整理をさせて頂いております。

次に検証事例6についてです。このテーマについては既にもう2年前にさんざん議論をして「SEP 手引き」を作っております。ですから、ゼロからに何か新しいことを始めるというフェーズではなくて、もう既になすべきことをしているという認識です。では、次に何をするのか、そんな話になると思います。繰り返し同じことを議論するというのも結局は同じ結果になります。何をするのかということですが、SEP を取り巻く環境というのは年々刻々と変化していますので「SEP 手引き」の更新により対応するほうが実践的ではないでしょうか。そもそも「生きた手引き」にするというお話でしたし、また、この1年を見ても重要判例が出ています。これからの1年もいろいろ重要判例が出ると言われています。例えば、イギリスでの Unwired Planet 事件の最高裁判決が出るだろうとか、ドイツでは Sisvel v. Haier の事件の最高裁判決が出るだろうとも言われています。こういったことを更新して対応していくのが実践的ではないでしょうか。加えて、SEP に不慣れな業界への普及に引き続き努めることが重要ではないかと考えています。基本的にはSEPに係る異業種間の紛争であっても、その紛争解決は当事者間に委ねられるべきであって、必要以上の行政の介入と評価されないように配慮することは必要だと思います。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 JEITA では認識をしています。

「SEP の手引き」について補足したいのですが、「SEP の手引き」では既に業界実態を整理しております。そして、ライセンス料の考慮要素というのも整理をしています。それも権利者の立場から、そして実施者の立場からのバランスをとって取りまとめたものです。ですので、もう十分すべきことはなされているのではないかとというのが JEITA の共通の認識

です。この点については、そういった意見がほとんどでありました。

次に検証事例7についてです。①～⑤についてはこの特許制度小委員会で議論されてきた制度について JEITA の中で議論されてきたことを御紹介するものです。⑥と⑦については新たなというか、その他の意見ということで御紹介させていただきます。

アマカス・ブリーフについてです。これについては積極的に導入するというだけでなく、一方で反対するというところでもありません。ただ、メリットとしては業界実態、実務実態というものに即した形で裁判所の判断がなされるということであれば、それは有用ではないかと考えております。一方でポツの4に飛びますが、懸念事項としてはロビー活動に積極的な団体、活動資金があって運営体制が整って人材がいる団体の影響力は大きくなって、結果として少数派の意見が反映されにくくなることも考えられます。要件としては「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」という限定した形から始められるというのがよいのではないかと考えます。この場で議論があったような知財高裁大合議体判決の事件に限るかどうかについて言うと、実務実態や業界実態に即した判断ということであれば、それは第一審からそうであった方が好ましく、特にそこには限らないという意見です。ただ一方で、最後ですが、Apple 対サムソン事件が実績として示しているように、新たな法改正、要件の追加などを行わずとも現行制度の運用で十分という意見も依然としてございます。

次にアトニーズ・アイズ・オンリーについてです。アトニーズ・アイズ・オンリーについては3つの要素を検討する必要があります。1つ目は、競業他社に自己の営業秘密を開示したくないという要請です。2つ目は、権利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な課題です。3番目として、「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条との関係を考慮する必要があるということです。この三者のバランスを見ながら議論を進めていく、そういう性質のものだと考えます。日本には、米国のようなディスカバリー制度のような制度がないため、アトニーズ・アイズ・オンリーを導入した際に何を射程とするのか、日本における導入根拠と併せて明らかにすることが必要だと考えています。以下の3つの段階に分けてそれぞれ議論する必要があるのではないのでしょうか、証拠収集の段階、証拠調べの段階、裁判記録の閲覧請求の段階です。アトニーズ・アイズ・オンリーの議論は黒塗り後の査証報告書において黒塗り部分以外にあらわれた機密情報を対象として、この機密保持をどう制度的に担保するかというこ

とになるのではないのでしょうか。

この点、若干補足をさせて頂きたいのですが、知的財産訴訟というのは機密情報を取り扱うという特性があって、そのため、その機密が守られないと証拠の開示が進まないということが生じ得ます。証拠は出ないよりは証拠が出たほうが良いと言えます。そのほうが事案の解決に適した判断ができるでしょうし、更に裁判所の判断の信頼性も高まるということが言えると思います。そうだとすると、そういった知的財産訴訟の特性を加味しながら、この議論が進んでいくということをまず第一には期待をしているわけであり、期待をすることと言っても、JEITA の立場ではそうだとことです。委員である私が言う問題の検討を他人に投げているような感じで無責任な感じがするのですけれども、JEITA としてはそうだとことです。ただ、一方でこの民訴の基本原則のように「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」というのがあって、この岩盤が非常に固い、厚いということで、結論としてアトニーズ・アイズ・オンリーの導入が困難ということに仮になった場合においても、権利者本人に開示せざるを得ないということでしたら、その権利者は秘密保持義務を負っている本人じゃないと、それは開示しにくいということになるわけであり、

では、現行法はどうなっているのですかということ、また資料に戻って頂いて、ポツの一番下の上から2行目のところの一番後ろの「現行法において」というところから始まりますけれども、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、既になっているのかどうかということもあるのですけれども、なっているのであれば、ではアトニーズ・アイズ・オンリーの議論というのは何かというと、それでも権利者本人に開示したくないという議論になると思うので、民事訴訟法の基本原則を考量した上でそのような開示制限ができるのか、できるとすればどう制限するのか、というのがアトニーズ・アイズ・オンリーの議論の対象になるのではないかと整理しております。

次に利益吐き出し型賠償についてです。これについては、前回、山本先生からレクチャーを頂きまして、大体おぼろげながらこういうことかという感じにはなってきたものの、まだ制度のアウトラインが示されているわけでありませぬ。ただ、前回の議論を聞いて実益は何なのだろうと考えると、ポツの2なので、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、102条2項との比較では権利者が実施しているかしていないかということは別に考慮する必要がないので、その分、権利者の負

担が軽くなるということと、また、推定覆滅事由については、どれぐらいなくなるかですが、なくなった分だけ損害額が増加するということになります。検証した結果、そんなに変わらないよという話になるのかどうなのか、よく分からないので、まずはアウトラインを明確にさせていただいて議論すべきポイントを整理した上で、導入する実績が何かということを検証することが必要ではないかと整理をさせて頂いております。

次に二段階訴訟についてです。二段階訴訟については、当初、これで議論としては2年目なのですがけれども、差止命令が現状よりも強化されるという副作用、訴訟環境が変わることによる副作用を懸念することから、産業界では反対する声が強かったと認識しております。前回、ランゲハイネ先生の御講義を頂いて情報開示、計算書提出命令というのが非常に効いているというお話でした。この点、この場でも設楽先生から何回か言われてはおりますけれども、日本においてどうかということで、企業秘密保護の観点から認めないとするのがまずは望ましいのではないかと考えています。そうだとすると二段階訴訟の議論は何なのかというと、損害賠償義務確認の訴えという形に限定された議論になるのではないかと思います。その導入の可否については今後議論が進むとしても、その制度のアウトラインの提示、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なのではないのでしょうか。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は産業構造の変化によりお金の流れもより一層複雑化します。損害額の立証責任が原告権利者においてより一層負担が大きくなるということも考えられますね。そのような実態の把握と共に進められる議論ではないでしょうかと整理をさせて頂いております。

次に訂正についてです。専用実施権には当てはまるとしても、圧縮し過ぎた関係で「何が」という話になるのですけれども、128条の青本の趣旨であります。特許権者は訂正により請求の範囲を減縮し、その減縮が過度にしすぎることがあるので、利害関係人が事前にチェックする、というようなことでした。それは専用実施権に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であるため、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のではないのでしょうか。多数の他社に包括ライセンスをしている場合、例えば、5万件を超えるような登録特許の中の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です。このような制度は、我が国と韓国にしかございません。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と

考えております。この点については、ほぼというか、全員一致の意見でございます。

次の⑥と⑦が新しい話であります。先ほど進歩性の基準を上げるのだ、下げるのだという議論がありましたけれども、それとは関係しておりません。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でしょうか。AI・IoT の分野では、データが中心的な役割を果たします。「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だと考えています。このような明確性を欠くと、AI・IoT の分野での特許の増加は、かえって混乱を招くのではないのでしょうか。したがって、「入力」と「出力」との相関関係が技術的效果を把握するとしても、その効果との関係で「入力」としては「どのようなデータ」が必要なのか、「出力」としては「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でしょうか。

ここは少し補足をさせていただきます。「モノ」から「コト」への「モノ」物の時代においては、例えば「金属」という上位概念があったとします。その上位概念の中には、銅が含まれる、アルミが含まれる、ステンレスが含まれる、というときに、「金属」という上位概念自体が境界線を持っているわけです。そのため、プラスチックは入らないと分かるわけです。これに対して、データというのは、無限にデータであって、何でもかんでもデータです。それ自体が境界線を持っていないのです。そのため、「どのようなデータ」か不明確だと発明全体が不明確になってしまうのです。先ほど来、散々データ、データという言葉が出ておりましたけれども、データの中身が何なのかということが特定されないと、結局何だかわからないのです。では、データがどのようなデータか分かったとしても、それがどの用途に適用されるのかということも分からないと、発明の価値がよく分からないのだと思うのです。そのため、「どのようなデータをどのような用途に使用するか」ということが請求の範囲からあらわれているということは重要になってくるのではないだろうかと考えています。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でしょうか。また、「AI 応用発明」の進歩性の関係では、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がありますので、その考え方に対応して、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適切に進歩性を判断することはできるのではないかと考えております。これは、進歩性の基準を上げるとか下げるとかという議論ではありません。まず発明の中心であるデータが何かということを明確にしましょうということと、また、先行例の範囲がやはり広がってくるのだ

ろうと、そういったことであります。それによって適正に進歩性の判断ができるのではないかと提言であります。

AI・IoT 分野では諸外国の審査の違いもあります。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という実態があります。この点に留意する必要があります。これは、裁判所の判決が出ていますので、審査基準を変えるという話ではないのだらうと思います。となると、いかにして、クレームの各エレメントに当てはまる先行文献を集めてくるか、その範囲の話になってくるのではないかとということで、先ほどの AI 技術の先行文献、応用分野の先行文献、この組み合わせによって適切な進歩性の判断をするという、そういった方向になるのではないのかという議論をしています。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しております。

最後になります。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と題しております。これは新たな提案ということなので読ませて頂きます。オープンイノベーションの時代において、既存の技術の権利者と、技術の組合せによって新たな価値を創出した者との間で利益の奪い合いが生じ得ると予想されます。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ます。

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上げるとすれば、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のでしょうか。

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であるのか、消費者の購買意欲を惹起するものであるのかなど、幅広い視点での検討が必要と考えられます。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・運用も必要ではないのでしょうか。

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って、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いていくのではないかと考えております。

以上になりますが、詳細な意見はこの URL にありますので、ここにアクセスして頂ければと思います。非常に広範な課題であって非常に難しい議論ではありますが、JEITA

としては今後一緒に考えていく心積もりでおりますので、引き続きよろしくお願い致します。御静聴、ありがとうございました。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、これより11時55分ごろまでをめぐりにいたしまして、ただいまのプレゼンテーションに関して質疑応答をお願いしたいと思います。ここまでの説明につきまして、御質問、御意見がございましたらお願いいたします。

設楽先生、お願いいたします。

○設楽委員 先ほど亀井様のほうから報告がありましたけれども、差止請求権の濫用について、ドイツの連邦議会で法案が出されたというような御報告だったと思いますが、私も余り詳しくその辺の動向はわかりませんので、もう少し詳しく教えていただければと思います。

○亀井日本知的財産協会参与 速報ベースですが、ウェブで検索をしてそれが出てきました。ドイツ語で機械翻訳をかけて読んだ限りですが、差止請求権については *disproportionate* という言葉を使っていたと思われませんが、均衡性を欠く場合にはクレームを棄却できるというような一文が書いてあります。その以降の理由については *because* 以下でつながっていますが、特定の場合に限定するとか、権利者、受益者の衡量であるとかというのは例示的に多分書かれているのかなと思って読みましたが、はっきりとは、むしろ政府サイドでお調べいただけるとより早いのではないかと思います。失礼します。

○高橋委員 一応私、条文だけ訳したので、よろしければ口頭になります。私の訳でよければということですが、ご説明致します。139条になります。よろしいでしょうか。一応2回繰り返します。

「差止の請求は、... 特段の事情により、...特許権者の侵害者に対する利益及び...信義則を考慮して、...排他権により正当とは認められない...不利益をもたらすために、...その請求の行使が衡平を欠く限りにおいて、...制限される。」

次はさらっと読みます。「差止の請求は特段の事情により、特許権者の侵害者に対する利益及び信義則を考慮して、排他権により正当とは認められない不利益をもたらすために、その請求の行使が衡平を欠く限りにおいて、制限される。」

要は、日本型の、と言いますか、信義則に違反する場合には制限されるというのが、条文により明文化されていると理解をしています。

○長澤委員 ドイツの動きについて、私も3日ぐらい前に弊社のヨーロッパの知財部門か

ら報告を受けました。今、高橋委員が説明されたように割と何とでもできるといいますか、裁判所にある程度裁量に任されているような条文だったと思います。

それからもう一つ、今回の改正案の中に侵害訴訟と特許の有効、無効を争う無効訴訟を並行してできるような仕組みを導入しようという法改正案も同時に提示されていました。これも我々の議論の参考になるだろうと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

○高橋委員 今の点につき、少し補足させていただきます。特許無効手続には結論まで約2年かかるのですが、injunction-gapを埋めるために、訴えの提起から半年以内に予備的な見解を示すことを義務づける、そういった制度でした。

○玉井委員長 ありがとうございます。ドイツの制度はいろいろな面で参考になるろうかと思えます。

○川上制度審議室長 一応少し補足だけさせていただきますと、この案というのは我々が把握している範囲ではドイツの連邦司法省のホームページに公開されたという、これは恐らくたたき台という位置づけで、これからこれをもとにしていろいろな議論がなされていくのだろうという、そういったステータスだというふうに把握をしています。

○玉井委員長 ほかにございますでしょうか。長澤委員、お願いいたします。

○長澤委員 話は変わりますが、それなりに大きな検討項目が既に10個ほど上がっている感じなので、結構私の頭の中でも整理がつかないところがあります。とりあえず今回、意見の羅列という言い方はおかしいですけども、いろいろな人の意見が開示されたので、そろそろ例えば特許庁制度審議室から何かのたたき台のようなものが提示されてもよい時期かなと思います。そうしないと何となく議論が発散してまとまりもなく終わってしまいそうな気が少ししました。

あと今回の配布資料から気がついたところを1つ、2つだけ述べたいと思います。ユーザーという定義は、エンドユーザーと捉えられがちですが、最近のビジネスを見ているとユーザー自身がサービスの主体になることがあり、これを意識する必要があるように思います。例えばAIやクラウドを使ったプロバイダがいて、そこで、例えば画像認識のソフトウェアを提供していた場合、それを使うユーザーはエンドユーザーとは限らず、そのソフトウェアを何かのソリューションに使う場合にはソリューション提供者がユーザーになり、更にそのソリューションがどこかの会社のビジネスに使われる場合にはその会社がユーザーになる、といった具合です。つまり、ユーザーがビジネスの主体にもなり得るので、エ

エンドユーザーだけをユーザーと捉えて検討を進めると失敗をする可能性があるなど思ったので発言させていただきました。

それから学習済みモデルですが、学習済みモデルというのはニューラルネットワークの中の係数の羅列というか、塊です。その係数を例えばアメリカのディスカバリー制度のようなもので拾い出したとしてもそれが特許を侵害していることを証明するのは非常に難しいし、恐らく侵害訴訟ぐらいの労力が必要になってくると思います。日本の特許庁が公表したガイドラインは、学習済みモデルをどうやってつくってきたか、それをつくったものをどのように利用するか、そのときの教師データとしてはどのようなものを与えるかなどというコンセプト的なものを特許化するとよいというガイドラインであったと思います。ただ、これは JEITA さんから指摘があったように、クレームの各エレメントについて全て先行技術を引用できなければ拒絶ができないとなると、AI 関連発明は、審査が通りやすくなってしまふことに不安を覚えるところではあります。

次に、標準必須特許についてですが、今、世界中で判例がいろいろ出てきてかなり予見性は高くなってきたのではないかと思います。その中で共通して言えていることは、ユーザーがライセンスを求めた場合に、部品メーカーへのライセンスを拒絶し、最終製品を製造している会社にしかライセンスを出さないというやり方は、今では FRAND 宣言の違反となり、不競法やアンチトラストで否定される方向に流れているという感じを受けます。また、ロイヤルティベースは SSPPU なのですかというと、実はそれはまだはっきりしていません。特許の価値というのは、理想論を言うと EMV であっても SSPPU であっても同じであってしかるべきではないかなと思います。ところが、ビジネスの実態としては、部品を供給するメーカーは、立場が弱くて部品を安く買われてしまい、さらに特許は青天井で補償させられるというような実態があるとも聞いています。その場合にはいわゆる特許リスクを全部負担させられているのが部品の供給者なので、特許の価値がその部品の値段を超えるのはやはりどう考えても理に合わなくなってしまい、それが故にライセンス料が部品価格以下になるという構造も垣間見えます。我々も供給者になることも増えてまいりまして、例えば売価の上限でキャップを付けるなど、売価の何%、もしくは利益の何%までというようなりミットをつけないとなかなかビジネス自体が安泰に送れません。これは特許法とは全然関係ないところですが、そういった教育が必要ではないかと考えています。SSPPU か EMV に関わらずライセンサーとしては誰にでもライセンスを出さなければいけません、特許の価値が幾らかというのは部品の価格によって決まるのかど

うかというのは議論の余地があるだろうなと思います。

あとデータの提供自体を侵害と認めたいという気持ちもすごくよく分かりまして、先ほど例が出ていた3Dプリンタなどはまさにその例ではないかと思うのですが、ただ、データというものの定義をよほど気をつける必要があると思います。経産省の不正競争防止小委員会でも「限定提供データ」という定義をつくって、こういった場合に悪意があって差止めが有効であるといった議論を、田村先生などと重ねてきたわけですが、そのデータの定義というのは相当慎重にやっていただきたいと思いました。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

今、御意見をいただきましたように、ビジネスの実態を踏まえた法改正を目指すというのは当然のことだと思います。先ほど亀井様のプレゼンでも、法学的観点だけでは足りないという御指摘をいただきましたが、それは当然のことでございます。また、そこで「経済学的」とおっしゃったのも、ビジネスの実態を踏まえたという意味だと理解しております。

ほかにございませんでしょうか。どうぞ。

○辻居委員 ありがとうございます。高橋委員に質問なのですが、二段階訴訟につきましては、弁護士会では、権利者が選んでメニューが増えるから、それは基本的には賛成という意見が多いのですが、JEITAさんの発表の12ページの一番末尾ですね、「例えば」という話で、「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。」ということがあるのですが、具体的にはどのようなことを想定されているのかなということをお伺いしたいと思います。

○高橋委員 まず二段階訴訟について、JEITAとしては、まだ制度案が出てきているわけではないので、それに対して賛成とか反対とかということよりも、今までの議論を踏まえて意見交換した内容はこれですという、そういった位置づけになります。その上で、制度のアウトラインだけではなくて、やはり実態把握というのが必要ではないかと考えています。例えば、侵害論と損害論と負荷の比率を考えると、同業種間であれば恐らく侵害論のほうがおそらくウェートが大きかったと言えるのではないのでしょうか。そして、損害論に移ったときには大体こんな感じですねという業界の相場観のようなものがあつたと思います。それが、だんだん異業種間、更にはプラットフォーム型ビジネスという以前とは全く違うビジネスが出てくると、損害論での立証負担の荷重、負荷が出てくるのではない

でしょうか。ただ、現状では、はっきりとどうということまで分かっているわけではないので、そういったことの実態把握というものと一緒に進めていったらよいのではないかと考えています。「例えば」としてありますが、概念的に書いたものです。恐らくお金の流れも全く違うものになりますし、権利者がそれまで追っていくことは非常に難しくなってくるということはある得るのではないかと、ということです。具体的なこういった事例があつて、ということではないです。概念的にこうではないか、そう考えられるのではないですか、ということでございます。

○辻居委員 ありがとうございます。

○玉井委員長 ありがとうございます。よろしいですか。

○辻居委員 もう一点だけ、10ページですね、アトニーズ・アイズ・オンリーのいろいろコメントをいただいているのですが、JEITAさんの各社は海外とかの訴訟の経験も多くてこういうアトニーズ・アイズ・オンリーの制度についてはかなり慣れているというふうにするのですが、この基本的な論調というのは日本では慎重に考えたほうがいいのかというふうにも読めるのですが、その辺のところを率直にもう少し伺いたいのですが。

○高橋委員 これはまず第一には、企業機密情報というのは保護されるべきであるというのが大前提にあるわけです。ただ、では現行法では守られていないのかというと、そうではなく、査証制度においても黒塗り手続においては相手方の同意が得られないと権利者本人は入れないとか、アトニーズ・アイズ・オンリーと呼ぶか呼ばないかは別としても、保護されているものは部分的にはあるわけです。そうとすると、何を対象にしているのかというのが分からないと、そもそも議論できないのではないかとということです。それを1つ1つ整理していくと、とどのつまり、資料の最後のところに行く着くのではないかと考えています。非常にいろいろな視点が錯綜するところですので、例えば民訴の基本原則が出てきたり、もちろん競合他社に営業秘密を開示したくないという一方で、ではクライアントの技術的サポートなしに議論の核心部分について本当に議論できるのか、負けたらお前のせいだというような話になって、本当に代理してくれる人がいるのだろうかということもあるでしょう。現実的にどういった議論なのだろうか、ということも1つ1つ整理していったということです。議論の中身についてはむしろこの特許制度小委員会の議論に委ねられているということになるかと思えます。

○辻居委員 ありがとうございます。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかにございますでしょうか。松山委員、お願いいたします。

○松山委員 いろいろな論点をご説明頂きましてありがとうございます。先ほど、そろそろ具体的なたたき台をという話があったと思うのですが、全体的に聞いていた印象では事例1～4や6あたりは制度自体を改正するというよりはクレームの立て方、解釈での対応、裁判の蓄積を待つ、審査基準で対応する、という対応が適切かなという印象を受けております。また、事例5、権利濫用の差止めの話については改正すべきかというところから議論が必要そうであったり、検証事例7については一度、この特許制度小委員会の場でも今まで議論していましたが、何か具体的な案が出てくると、もっと深まっていくのかなというようには思っております。今回頂いた特許庁作成の資料に、意見募集の結果として、二段階訴訟にするとかえって和解がやりにくいのではないかと、侵害論の後に審決がまだ継続していても差止めしてよいのかなど、いろいろな意見が出ていたかと思えます。これらは具体的に実際の制度がどうなるかによっても異なってくるのかと思うので、具体的な案をベースに議論ができるとういなと思っております。二段階訴訟については、例えば侵害訴訟の侵害論部分が早く進行するようになり、無効審判ルートよりも先に、侵害訴訟の判決が確定確定することが多くなるようにも思えます。そうすると、その後に無効審判の結論が出て、逆の結論になる場合も出てくると思えます。現行法では、所定の場合には、再審の主張制限ということになっていると思うので、二段階訴訟になった場合も一段階目の訴訟が確定した時点で再審の主張の制限という話になるのかどうかなども問題になるのかと思えます。侵害訴訟に係る争いを早く確定させたいという趣旨からすると再審の主張は制限されるという方向性になると思えますが、その場合、例えば、侵害を認め判決が確定していて、他方で、特許は遡及的に無効になったような場合、そのような状態で本当に和解の話や損害論に移れるのかなど、いろいろな論点があるのではないかなという気がしております。二段階訴訟に限らずアトニーズ・アイズ・オンリーなどもそうなのですけれども、そういった論点を改めて整理した上で、それに対して法的制度だけではなくて価値観的な面も含めて、検討をしていけたらよいなと思っております。

○玉井委員長 ありがとうございます。おっしゃるとおり、例のダブルトラック問題につきましては再審を制限するだけでなく、無効の抗弁も訂正の再抗弁も事実審の口頭弁論終結までに出さなければいけないという方向で判例も発展しておりますし、ダブルトラックを解消するよう裁判実務としても努力をしておられるものだと思います。二段階訴訟の下でも同じようなことになるのかどうかというのは、また検証が要るかなと思えます。あり

がとうございます。

ほかにございますでしょうか。浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 2点、意見を申し述べます。1つ目は検証事例4のAI関連技術についてです。昨年の秋に特許庁主催のAIの審査に関する五庁の当局担当者によるシンポジウムが開催されました。日本の特許庁が作成された仮想事例に基づいて議論がなされまして、国による考え方の違いを理解することができ、とても有意義な内容だったと思います。発明該当性に関しては本日の資料でも紹介されていますが、クレームの末尾が学習済みモデルの事例について、日本ではクレームの内容で判断されて特に問題ないということですが、中国や米国では、このクレームは発明該当性を満たさないという回答であったと理解しております。日本ではAIの出願が急増していますが、まずは日本の発明該当性、進歩性、記載要件の考え方を事例などを使って分かりやすく説明していただき、できたら外国の考え方も示していただけると出願人にとって有意義ではないかと考えております。ただ、米国では発明該当性の判断が厳しくなっていますし、また欧州ではソフトウェア関連発明については進歩性の判断が特殊ですので、ハーモナイゼーションは難しいと思います。日本として、どのようなものを保護するのが適切かということを検討して、情報発信をしていくことが重要であると考えております。この点は審査基準の問題ですが、さらに御意見にもありましたように、審査の判断の事例だけではなくて、特許が付与された事例をもとにモデル事例を策定していただいて、相手方のどのような行為であれば権利行使をすることができるのかといった議論ができればと思っています。AI関連発明の侵害事件はほとんどないと思いますが、これまでのソフトウェア関連発明の裁判例などに基づいてこういったものを調査研究のような形でまとめていただければ有用かと思えます。

2点目は、とても細かい点ですが、せっかくの機会なので申し上げます。特許庁のプレゼンの最後に、発明者を公報のフロントページに掲載すべきであるという意見が紹介されておりまして、私もこの点はずっと気になっておりました。フロントページですが、書誌事項として出願人、代理人、発明者の順に名前が掲載されておりまして、代理人の人数が多くなりますと発明者はフロントページに掲載されずに最後のページに掲載されます。例えば、ノーベル賞を受賞された山中伸弥先生のiPS細胞の基本特許がこのようになっています。出願人が京都大学であることはフロントページでわかるのですが、山中先生のお名前はフロントページにありません。この順番は五庁では日本だけでして、PCTにおいても出願人、発明者、代理人の順に表示されています。米国では発明者が最初に表示されてい

ます。誰が発明したのかは重要な情報ですので、代理人よりも前に発明者を掲載することを検討していただければありがたいと思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。その点は特許法改正の課題とは別に少し検討させていただければと思いますが、どうもありがとうございます。

ほかにございませんでしょうか。長澤委員。

○長澤委員 少し細かい点で申し訳ないのですが、特許庁の資料の検証事例6の二層構造から三層構造への絵が、競争領域と協調領域と異業種間で使うものに分かれており、異業種の部分に通信規格（SEP）と記載されているので、異業者間で使うものは通信規格のSEPだけというように読めてしまいます。JIPAの亀井委員からも先ほど話がありましたけれども、異業種間で起こり得る紛争は、実はSEPだけではないというように思っています。例えばサーバーの中のメモリーの使用方法などといったものは異業種で当然同じ方法を使う可能性がありますが、別に標準によって定められているわけではありません。そのほかにも、例えばデータセキュリティのための保護方法のようなものも、標準がなく異業種でも活用されます。また、複数の標準を組み合わせた技術のようなものもあります。検証事例6は分かりやすい事例を書かれたただけだと思いますが、少し気になったので発言させていただきました。

○玉井委員長 御指摘、どうもありがとうございました。

設楽委員、お願いいたします。

○設楽委員 アトニーズ・アイズ・オンリーに関しまして質問なのですが、ちょうど高橋委員の10ページのところに、最初のパラグラフで慎重考慮ということで②技術的サポートが必要というのと当事者の吟味が必要という理由が書かれています。私も先日、イギリスの弁護士と少しこの点の話をしたのですが、やはりイギリスでも厳密な意味でのアトニーズ・アイズ・オンリーはやっていない、会社の技術者1人は入れてチームを組まない、この③の問題や②の問題があつて、やはり訴訟遂行は難しい、この主張をするか、この証拠を出すかなど、どういった主張立証をするかについて会社の人1人もいないで代理人だけで決断するのは難しいという話をイギリスの代理人からも聞きました。質問というのは、そうすると、では厳密な意味でのアトニーズ・アイズ・オンリーというのはこの国でされているのだろうかということを、その辺りの知識、情報をどなたかよく知っている方がいたら教えていただきたいと思ひまして。

○玉井委員長 では、杉村委員、お願いいたします。

○杉村委員 今の点でございますけれども、訴訟の事案に依存するところもございますが、やはり先端技術などについては事業との関係もあり、弁護士、それから技術的専門家である弁理士だけでは、企業の事業戦略等との関係での進行が的確にできないという事案もあると思います。この場合には、やはり当事者企業の方々と相談をしなければならないという案件がございます。当事者と成りうる方々がアトニーズアイズオンリー後にアトニーだけで対応してもよいのか等のご意見もも参考にしながらこの点について検討をしていくことがよいのではないかと考えております。

○玉井委員長 ありがとうございます。

はい、では辻居委員。

○辻居委員 少なくともアメリカではそれはやられていると思うのですね。ただ、代理人だけではなくて、専門家証人やコンサルタントは当然含むということで、先生がおっしゃるようにイギリスがそういった制度がないということですか、それは一般にはやらないということなのか、ちょっとその辺りのニュアンスはどうなのでしょう。

○設楽委員 コンフィデンシャルティクラブの中には会社の技術者がやはり1人入りますという話でしたので、あとアメリカの場合は陪審裁判の問題がありますね。だから、専門家証人を立てて陪審裁判でやるという場合は技術論をどこまで詳しくやるかどうかという問題もあって、少しまた日本とかイギリスとは違う面もあるのかなという心配ないし疑問がありました。○辻居委員 私の経験では、アメリカはかなり広く当事者の技術者には開示しないカテゴリーがあって、侵害に関するものはむしろ出さないというふうに、それは代理人と専門家証人とコンサルタントで訴訟遂行が十分できるという体制が整っているからなのかなと理解しております。

○設楽委員 ありがとうございます。

○川上制度審議室長 一応ほかの国についての情報でございますが、これは以前、昨年9月の小委の場でも簡単に資料を出させていただきましたけれども、例えばフランスですとこれはセジーですね。査察で押さえられた証拠についてそういうアトニーズ・アイズ・オンリーに近いような制度があるという認識でありまして、あとドイツは、これも査察の結果の黒塗りがなされる前にその報告書について代理人だけが見るといふ、そういう制度があるというふうに承知をしております。あと日本の場合、今、アトニーズ・アイズ・オンリーに近いやり方が行われていると強いて言うとしたら、例えば代理人だけに秘密保持命

令をかけながら営業秘密を開示し、当事者本人はあくまで契約の中でそれを閲覧しないという、そういったやり方が今でも日本でもなされていると認識をしているのですけれども、そういったものを今後、例えば制度化していく必要があるのかどうかという、そういった視点が1つあるのではないかというふうには思っています。

○玉井委員長 ありがとうございます。

JEITAさんのこの御提案は、他はともかく、査証制度の中の黒塗り後報告書については検討する課題にはなるだろうという、そういったことでしょうか。

○高橋委員 そこに絞られてくるのではないかと整理をしたということでございます。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかにございますでしょうか。

○久貝日本商工会議所常務理事 質問でもよろしいですか、オブザーバーでもよいですか。

○玉井委員長 もちろんです、どうぞ。

○久貝日本商工会議所常務理事 ありがとうございます。オープンイノベーションとスタートアップの関係なのですけれども、こちらの特許庁の資料でも幾つか出ておりましたのですけれども、私どもで聞いておりますのは、スタートアップの会社が共同研究や共同開発するとき、ともすれば自分のなけなしの知財が相手方によって吸い上げられるといいますか、あるいは自由に使われる、あるいは自分の知財を使う分野を限定されるなど、結局契約の問題になるかしれませんけれども、そういった話が大部分出ているというふうに理解しております。そういったことについて、スタートアップを助けるということでガイドラインをつくるというようなお話もあると聞いているのですけれども、それにつきまして、今の検討状況などそういったことについて少し教えていただければありがたいと思います。スタートアップの範囲というのもあると思うのですけれども、もし分かれば、今でなくても結構ですので、非常に関心が強いことであるものですから、こちらのほうの特許庁の資料の4ページあるいは24ページにも若干関連のあることが書いてあると思われまますので。

○小松企画調査課長 企画調査課長の小松です。御指摘のガイドラインは、年度内に成果物がまとまるように今準備を進めているところです。公表の仕方等はまだ決まっておりませんが、物自体はそんなに待たせることなく世の中に出るのではないかと考えておりますので、もう少しお待ちいただければと思います。

○久貝日本商工会議所常務理事 特許庁でつくられるのですか。

○小松企画調査課長 はい、特許庁と、あと経産省の産業技術環境局と共同でつくってお

ります。

○玉井委員長 ほかによろしゅうございますでしょうか。

本日は大変盛りだくさんでございましたけれども、論点の洗い出しということではよかったのではないかと、もちろんこれに限定されるものではございませんけれども、今後の立法に向けた作業の土台はできたかなという気がしております。

それから、先ほど御指摘いただきましたドイツの動向につきましては、1月14日付で連邦司法省のサイトにディスカッション用の草案というものが出ております。文字通りこれからのディスカッションの叩き台になるということですが、10年ぶりの特許法大改正をやるのだとも書いてありますので、かなり包括的な改正を目指したものかもしれません。しかし、ディスカッションに応じて中身が変わっていくものだろうと思っておりますので、引き続き特許庁からも情報提供をお願いできればと思います。

本日は何もございませんようでしたら、少し時間が押ししましたけれども、ここまでにさせていただければと思います。

最後に今後のスケジュールにつきまして、事務局から御説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 長時間の御審議、ありがとうございました。本日いただきました御意見等を踏まえまして、次回以降の議論の進め方につきましてはまた委員長と御相談の上、検討させていただきたいというふうに思います。

次回の開催日時については現在、調整させていただいているところでございますけれども、これも決まり次第御連絡させていただきたいと思っております。よろしく申し上げます。

○玉井委員長 本日はどうもありがとうございました。以上をもちまして、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を閉会いたします。

本日は長時間、御審議をいただきまして、どうもありがとうございました。

閉 会