

令和2年5月13日（水）

於・特許庁WEB会議室

産業構造審議会 知的財産分科会

第38回特許制度小委員会

議 事 録

特 許 庁

目 次

1. 開 会	1
2. 議 事	2
(1) 特許権の実効的な保護のための関連データの取扱いについて	2
(2) 訂正審判等における通常実施権者の承諾について	23
(3) 特許無効審判における「計画対話審理」(試行)の開始	32
3. 閉 会	36

開 会

○川上制度審議室長 おはようございます。特許庁制度審議室の川上でございます。ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第 38 回特許制度小委員会を始めさせていただきますと思います。

本日の小委員会は、また一般傍聴者なしということにした上で、御出席の方全員スカイプを用いたウェブ会議という形で開催させていただきたいと思っております。御発言いただく際は、先ほど試行させていただきましたけれども、御発言希望の旨をスカイプのチャット欄に御記入いただきまして、玉井委員長から発言を促された後に御発言いただければと思っております。

それでは、議事の進行につきまして玉井委員長にお願いしたいと思っております。

○玉井委員長 それでは、始めさせていただきます。本日は、山本和彦委員と山本敬三委員が御欠席ということですが、その他の委員の皆様は、私も含めましてスカイプでの参加ということになります。オブザーバーと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の久貝卓様に御参加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、議事の運営等について事務局から説明をお願いします。

○川上制度審議室長 まず本日の委員会、全委員数 20 名のうち 18 名の委員の皆様の出席をいただいております。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。

次に配付資料の確認をさせていただきます。配付資料は事前にお送りさせていただいておりますが、議事次第・配布資料一覧、委員名簿、【資料 1】特許権の実効的な保護のための関連データの取扱いについて、【資料 2】訂正審判等における通常実施権者の承諾について、【資料 3】特許無効審判における「計画対話審理」（試行）の開始、これらのデータをお手元にお送りさせていただいておりますので、御覧いただければと思っております。

なお、本会議は非公開ということでございますけれども、配付資料、議事要旨、議事録については原則として公開いたしますので、よろしくお願いたします。

議 事

(1) 特許権の実効的な保護のための関連データの取扱いについて

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは早速、議事に移らせていただきます。【資料1】をもとにし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 まず【資料1】特許権の実効的な保護のための関連データの取扱いについてという資料に基づいて御説明させていただきたいと思います。

1 ページ目を御覧ください。今回の検討の背景ですが、特許制度は、「物」や「方法」の発明を保護する制度でございますが、近年、「データ」が大きな役割を果たす技術が多く創出されている中で、特許発明を実効的に保護するためには、特許発明の実施に関連する「データ」の取扱いについて、検討が必要ではないか。こういった問題意識で今回御審議いただければと思っております。

2 ページを御覧ください。具体的にどのような問題が考えられるかということで、2 ページ以下で、3つのケースを御紹介させていただければと思っております。

まず、問題の所在①でございます。これはAIの学習用データの生成方法の特許を取得している場合を想定した事例でございます。具体的に特許権の事例として下にご書いてございますが、この場合、うつ病リスクの推定に用いるニューラルネットワークを学習するための学習用データの生成方法でありまして、ユーザーの会話音声データから発話に関する特徴量を抽出するステップ、それから顔画像データから表情に関する特徴量を抽出するステップ、それから発話に関する特徴量と、表情に関する特徴量と、ユーザーがうつ病か否かを示す診断情報とが互いに対応づけられた学習用データを生成するステップを含む方法ということで、これが特許化されたという前提の想定を考えております。

こういったときに現行法上は、特許権者に無断で特許発明と同一の方法で学習用データを生成している者に対して、この生成する行為を侵害とすることは可能でございます。他方で、一旦無断で生成された学習用データの提供を行う行為は、現行法で侵害とすることはできないということがございます。それから海外で無断で生成されたデータを国内に提供する行為も、侵害とすることが難しいという課題があるのではないかと考えてございます。

こういった場合、不競法の限定提供データとの関係ですが、限定提供データは、特定の者に提供する情報として蓄積・管理されているという要件がございますので、無断で生成されたデータは対象にすることは難しいのではないかと整理をさせていただいております。

3 ページを御覧ください。2 つ目の事例ですが、特許権が A I の学習済みモデルを利用した推定装置の部分で取得されているケースでございます。特許権の内容を下に簡単に書いてございますが、うつ病リスクを推定するうつ病リスク推定装置を想定しています。

中身としては、ユーザーの会話音声データ、顔画像データを取得する部分、発話に関する特徴量を抽出する部分、表情に関する特徴量を抽出する部分、それから学習済みニューラルネットワークに対して、発話に対する特徴量と表情に関する特徴量を入力して、うつ病リスクを出力する推定部を備えており、学習済みニューラルネットワークは、学習用データを用いて機械学習処理が施された、うつ病リスク推定装置であり、これについて特許権が取得されている。このような前提の想定でございます。

この場合も、まず現行法上の整理でございますが、特許権者に無断でこれと同一の学習済みモデルの装置を生産・使用する行為については、侵害とすることが可能でございます。他方で、こういった学習済みモデルを無断で生産する者が用いる学習用データ、学習済みパラメーターを提供する者に対しては、その提供行為を侵害とすることはできないということがございます。

この場合の不競法の限定提供データとの関係ですが、不競法の限定提供データは、不正な取得・使用・開示というのが要件とされているということでございますので、例えばデータを正当に生成・取得した場合は対象にならないのではないかと整理をさせていただいております。

4 ページを御覧ください。3 つ目の事例ですが、特許製品に関連する 3 D プリンター用データのケースでございます。近年、3 D プリンター用データをウェブサイトからダウンロードして、それを 3 D プリンターで特許製品を出力することが容易になっているという状況がございます。それから 3 D スキャナーの普及によりまして、現物から 3 D プリンター用のデータを生成することも容易になっている状況がございます。

そういった背景を受けまして、この事例は、ストロー機能を備えた飲料用容器の製品の特許を取得しているという事例を想定しております。現行法で、3 D プリンターを用いて、例えばストロー機能を備えた飲料用容器を生産・使用する者については、侵害行為とする

ことは可能であります。他方で、こういった生産に用いる3Dプリンター用のデータを生産・提供する者に対しては、これを侵害とすることは現行法上、間接侵害では難しいという課題があるのではないかという整理をしております。

こういった課題を受けまして、5ページに検討の方向性を整理しております。ここでは、特許発明に関連するデータの流通等を侵害行為として捉えるやり方として、2つのやり方を示しております。

まず1つ目ですが、特許方法により生成されたデータの使用、譲渡を侵害行為として捕捉するというやり方が考えられるのではないかということでございます。これは「データを生成する方法の発明」の実効的な保護を図る目的のために、現行の特許法2条3項3号の規定において、生成されたデータの提供等の行為も侵害として位置づけることは考えられるのではないかということでございます。

2つ目の方法として、特許製品の生産や特許方法の使用に用いるデータの譲渡等の行為を侵害として捕捉するというやり方が考えられるのではないかということでございます。これは「データを用いることで完成する発明」の実効的な保護を図るため、現行の特許法の間接侵害の規定101条がございますが、そこに特許発明の実施を完成させるために用いられるデータの提供等も位置づけるというやり方が考えられるのではないかということで、以下この2つの方法について検討しているものでございます。

6ページですが、1つ目の方法は、特許方法により生成されたデータの使用、譲渡等を捕捉するというやり方でございます。これは先ほど説明しましたように、現行の特許法上は、特許発明である「データを生成する方法」を使用する行為は侵害として捕捉できるわけでございますが、特許発明である方法により生成されたデータの使用、譲渡というのは侵害として捕捉できないということで、2条3項3号の見直しが考えられるのではないかということでございます。

7ページを御覧ください。これは把握できる範囲で諸外国の状況を整理したものでございます。日本の場合は、先ほど御覧いただいた2条3項3号では、「その方法により生産した物」と規定されているということでございますので、その物に含まれる例えば「プログラム」であるとか「プログラムに準ずる、構造を有するデータ」というものは、現行法でも対象になるわけですが、例えば単なるデータのようなものは、特許方法により生成されたものであっても保護対象にならないという整理になろうかと思っております。

アメリカにおいても、特許された方法によって製造された製品の販売、使用等を侵害と

して捉える規定がございます。これの解釈ですが、判例を見ると、以下のようなことが読み取れるのではないかと考えてございます。1つは特許方法の生成物として、無形の抽象的な情報の場合は適用されない。他方で、コンピュータ可読媒体に記録されるデータであれば対象になる、こういった判例がございます。それから、この規定の適用を受けるためには、特許方法の各ステップを実行することで製品が「製造」されることが必要とされるということ。特許方法が情報の単なる伝送や配布に向けられている場合には、適用されない。それから、この製品は、売買の対象となるものであるべき。こういった内容が読み取れるということでございます。

ドイツの場合ですが、規定上は、特許の対象である方法によって直接に得られた製品を提供、市販、使用という行為が侵害として捕捉されるということでございます。判決においては、例えば特許方法であるデータ符号化方法によって得られた抽象的なデータ構造について保護を認めた判例というのはございます。他方で、直接に得られた製品というのは原則として特許対象となり得るものであるべきということで、例えば試験結果等の単なる情報というのはこれに当たらない。このような判例もあるということでございます。

8 ページでございます。これは先ほどの事例と重複しますが、具体的な例としてどういった例が考えられるかということでございます。会話音声データと顔画像データから「学習用データ」を生成する方法によって生成された「学習用データ」の使用、譲渡。あるいは学習用データから「学習済みモデル」を生成する方法により生成された「学習済みモデル」の使用、譲渡を侵害として捕捉すべきかどうか、こういった問題設定になろうかと思っております。

9 ページの事例ですが、これも学習用データを生成する方法の発明でございまして、少量の元データから多量の「学習用データ」を生成する方法に特許があった場合に、それによって生成された「学習用データ」の使用、譲渡等を侵害として捕捉するかどうかという問題になろうかと思っております。

10 ページでございます。AI とはまた別の事例への波及ということで挙げております。例えばデジタルデータを圧縮する方法に、特許があるようなケースを想定してございまして、その方法によって生成された圧縮後のデジタルデータの使用、譲渡を侵害として捕捉すべきかどうかという想定になろうかと思っております。

11 ページ目以降は、2つ目の間接侵害として捕捉する方法についての説明でございます。間接侵害については、現行の特許法上、「特許製品の生産」、「特許方法の使用」に用いるデ

一タの譲渡等については、現行は対象になっていないということでございまして、こういったものを間接侵害で捕捉できるようにするために、特許法 101 条において、「特許製品の生産」、あるいは「特許方法の使用」に用いるデータも加えることが考えられるということでございます。

その場合に、間接侵害でございますので一定の要件の縛りがあるということで、そこに 2 つ紹介しておりますように、1 つは、その物の生産にのみ用いられるという、いわゆる「のみ品」の要件がかかってくるということです。もう 1 つは、その発明による課題の解決に不可欠なものを、特許権の存在及び特許発明の実施に用いられることを知りながら、という間接侵害の要件がかかってくるということでございます。

12 ページは、各国における運用でございます。ここでは主に 3 D プリンター用のデータについての諸外国の整理を御紹介しております。日本においては、101 条では、「その物の生産にのみ用いる物」ということでございますので、3 D プリンター用のデータが、この物の中に含まれるようなケースであれば、この間接侵害の規定に該当し得るわけですが、それが単なるデータとしての 3 D プリンター用のデータであれば、間接侵害を問うことはできないということになるかと思えます。

アメリカでは、規定上、271 条の (b) のいわゆる誘引侵害と、それから (c) のいわゆる寄与侵害という 2 つの規定に該当する可能性が考えられるわけでございますけれども、寄与侵害には該当しない可能性が高いのではないかと、他方で (b) の誘引侵害には、3 D プリンター用のデータの配布行為が該当し得るのではないかと整理をしております。

ドイツですが、これについても、3 D データの配布行為は、間接侵害に該当し得るといふ整理がされております。

韓国においては、現行法では無体物は間接侵害とならないということになっておりますが、現在、3 D プリンター用のデータの伝送等の行為も間接侵害に含めるように、特許法の改正を進めていると承知しております。

13 ページ以降は具体例の御紹介でございます。検証事例 4 は、先ほどの事例と同じでございます。特許製品の生産に用いる 3 D プリンター用データの譲渡等を、間接侵害として捕捉するかどうかという問題設定をしております。

14 ページです。これは A I に即した事例ということで御紹介しております。ここでは学習用データセットを用いて最終的な特許侵害品、すなわち学習済み A I を完成させるようなケースにおいて、この学習用データセットの譲渡等を間接侵害として捕捉するかどうか

という問題になろうかと思っております。

15 ページは、学習済みモデルパラメーターを用いて最終的な特許製品が完成するようなケースを想定しておりまして、その場合に学習済みモデルのパラメーターの譲渡等を間接侵害として捕捉すべきかどうかという問題になろうかと思っております。

16 ページです。以上を踏まえまして、今回議論していただく論点ということで整理しております。1つは、円滑なデータ流通の要請とのバランスをどういうふうに考えるかということことです。

それから、対象とするデータの範囲について限定することも考えられるかどうかということでございます。現行法の「プログラム等」が物に含まれるわけでありまして、それでどこまで保護が可能かということ。それから、広げるとした場合に「構造を有するデータ」まで広げるのか、あるいは、さらに広げて単なるデータも含めるかといった議論があるかと思えます。それからAI関連発明や3Dプリンター以外の波及をどう考えるかという論点もあろうかと思えます。

それから、先ほどのやり方として、直接侵害としてやる方法と間接侵害としてやる方法の2つを紹介しましたが、間接侵害であれば、一定の要件がかかるということで、適切な限定が可能になるという考え方もあろうかと思えます。

それから、侵害が立証できるかどうかも含めて、実効的な権利保護が可能かどうかという点です。

最後に、他法令との整合性、諸外国法制との整合性をどう考えるか。

こういった論点について御審議いただければと思います。

以下、参考で関連する規定等をつけております。この説明は省略させていただきます。

御説明は以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、これより11時15分ぐらいまでをめぐりにしまして、ただいまのプレゼンテーションに関して質疑応答を行いたいと思います。これまでの御説明について御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。

では、高橋委員お願いいたします。

○高橋委員

まず1ページ目の「検討の背景」について、データ自体の保護というよりは、特許発明の保護の実効性をより図るために、特許発明の実施に関連するデータの取り扱いについて

議論します、ということは理解しました。ただ、一方で対象となるデータというのはどのようなものかということの共通認識は、あったほうがよいと思い、データについて考えていることを3点ばかり述べて、議論に移りたいと思っています。

今回の議論は、2条3項3号と101条の具体的な条文との関連ではあるものの、まずその具体的な制度の議論に入る前に、データについて押さえておくというか、共通認識を持つことは必要かと考えています。

1つ目は、前々回ぐらいに申し上げたことと重なるのですが、データという概念は、その概念自体に境界線がないという、物とは違う性質があると考えています。というのは、「物」と言うと、例えば、上位概念として金属があったとします。その上位概念に入る下位概念にアルミニウム、ステンレス、銅があったとした場合に、その上位概念の金属それ自体が境界線を持っていますので、例えばプラスチックは入らないという、何が入って何が入らないというような判断がつくと思います。一方で、データというのは、何でもデータで、私の誕生日であるとか、1日の歩数であるとか、今朝測った体温とか、何でもかんでもデータになるという違いがあると考えています。

2つ目が、データの重要性が高まってきていることについては、そのような認識を持っていますが、データ自身に価値があるというよりは、ある一定の用途に向けて利活用されて、その利活用の過程で活用が発現すると考えています。具体的に言いますと、例えば、生体データというデータがあって、これをプロのアスリートの、例えばトレーニング支援のためのデータというか、サービス、レコメンド情報の提供というような発明と、生体データを、例えば高齢者の生活支援のためのサービスの提供のための発明等では、恐らく発明が違うのだと私は認識しています。通常の人よりは強靱な筋肉を持つプロアスリートに提供する価値と、高齢者に提供する価値とはおのずと違ってくると思っています。

ということでデータというものは、その後段で生まれる価値を生むその前提となるもので、その前提となっているデータが一定の用途に向けられて利活用されたときの価値というものが、特許で言う保護対象になっているのではないかと認識しています。

3つ目は、データ自身がネットワークを通じて、国境をまたいで取引がされるものですので、国際的な保護の調和というのが重要ではないかと考えているということです。

そういった前提を置いて資料に戻っていただいて、2ページ目の問題の所在というところですが、この真ん中辺りに学習用データと出ています。このデータと言ったときに、これは、データを入れる器といいですか、そのデータ構造という抽象的な器なのか、

それとも器の中に入っている具体的なデータそのものを対象にしているのかというので、また議論が変わってくると思っています。

4ページを見ていただいて、3Dプリンター用データの例があります。この場合は3Dプリンター用データの中身が重要で、その器がどうこうという話ではないと思うのです。中身のデータを見た場合も、そのデータは日々刻々と変化していくものなのか、そうでないのかも重要です。2ページに戻っていただいて、発話特徴と表情特徴から、うつ病か否かを診断するという場合に、恐らくは日々サンプリングして、1日目、2日目、もしくは1週間目、2週間目、さらには1カ月、2カ月、3カ月とデータを蓄積して、うつ病か否かという診断の精度を上げていくということなのだろうと思います。そうすると、具体的なデータという場合には、日々刻々と変化するような、客体が変わるようなものになってしまうのではないかと考えています。

一方で、4ページの3Dプリンター用データの場合ですが、これはストロー機能を備えたコップということなので、この形状のものをつくるものですから、自ずと具体的なデータが規定されています。データが固定である場合です。例えば、今日は取っ手が無いけれども、明日になると学習して取っ手が付いているとか、次の日には取っ手の位置が少し上にずれているとか、そういったことはないわけです。ですので、この場合は固定化されたデータということになるのではないのでしょうか。そうすると抽象的な器なのか、中身の具体的なデータなのか。中身のデータは刻々と変化して客体に変化するものなのか、それとも一定の物との関係で固定化されているデータなのかということで、データと言っても様々だと思います。そうすると議論する委員の皆さんの頭の中にあるデータが違っていると、議論するとかみ合わない可能性も出てくるだろうと思います。

7ページに移って、各国の事例というのがあります。私がそれらのデータのうちのどれかを決めるということではないのですけれども、それでは諸外国ではどうなっているのかということを見た場合に、日本、アメリカ、ドイツと3つの例が出ております。その中で気になるのがドイツです。抽象的なデータ構造について保護を認めた一方で、単なる情報は「直接製品」に当たらない。これは一体何なのだろうということ、ゴールデンウィーク前にこの事前資料をいただいたときにこのページがあって、ゴールデンウィークにどこも出ず、巣ごもりしてお家にいた関係上、ドイツの最高裁判例を辞書をめくりながら読みまして、これはどういうことなのだろう、これは少し参考になるのではないかと、ということで、簡単に紹介させていただいて議論につなげていきたいと思っています。

これは何かというと、MPEG 2のデータ符号化方法に関するものです。それほど細かい話はするつもりはないので御安心いただきたいのですが、符号化データとして奇数のデータと偶数のデータというフィールドあったときに、いずれか一方を送って、いずれか一方は間引いてしまうというときに、相手方で再現するのに必要な材料として2つの情報を用意しました。その1つが最良整合動きベクトルというものと、もう1つが画像エラーレートというものです。これらが1つのパッケージとなって符号化データとして相手に送られるというものだと思ってください。

このときに最良整合動きベクトルというものが重要な役割を果たすのですが、このクレームの中でステップがAからHまでである中で、CからFがこの最良整合動きベクトルをつくるための工程になっています。ですので、この符号化方法を、最良整合動きベクトルというフィールドを持ったデータ構造の符号化データをつくる生産方法と捉えているわけであります。

これに対して最高裁は何と言ったかということ、データ構造の同一性及び特性が変更されるものではないということを行っている。もう1回言いますと、データ構造の同一性及び特性を変更するものではないということなので、これは抽象的なデータ構造として変わるものではないので、これは物なのだとということで、日本法で言うところの2条3項3号の方法生産物である。ドイツ法で言うと、9条3号の方法生産物であるという認定をしたということになります。

これに対してもう1つの話は何かというと、これも方法に関するもので、ステップが2つあって、1つ目は患者さんから細胞を採取するのですが、それから核酸を単離して、それを増殖するというのが1つ目のステップです。2つ目のステップは、その採取した核酸の中に異変があるかどうか、変異があるかどうかを検出します。その2つのステップからなる方法です。

ここで重要なのは、入れ物の器がどうこうという話ではなくて、その核酸に変異が存在したかどうかという診断結果が重要なわけで、具体的な中身が重要なわけです。それはそもそも特許法の保護対象ではないので、それはここで言うところの物ではありませんと、そういった判断をしたものです。これを読んで日本法の現行法でも、このような事件があったわけではないのですが、同じような判断をされるのではないかと私は感じました。

また2ページに戻りますが、そのときに器の話であれば、物として現行法での保護をどこまでできるのかという議論をまずはするのが順序ではないかと思います。一方で中身の

具体的なデータであれば、客体の変異、変動するというか、例えばデータが転々と流通した場合に、ユーザーAさんのデータと、Bさん、Cさんとだんだん膨らんでくるのではないかと思います。その日々増えていくという変動するデータに対して、何をどう客体を特定して侵害だと言うのかは、難しいのではないかと考えています。

次に間接侵害のほうに移りたいと思います。間接侵害の例で 15 ページにいきなり飛んでしまうのですが、サーバークライアントシステムの中のサーバー側で考えるのか、クライアント側で考えるのかで、間接侵害の適用は変わってくると考えています。例えば 15 ページの例ですが、ユーザーから音声なり顔の表情を送ると、例えばサーバー側で診断して、うつ病リスクは低いですねといった結果をユーザーのスマホに返してくれるという場合に、サーバー側で処理するというのを考えると、恐らく装置クレームではなくて、つまりサーバー側は、その装置を製造して儲けているわけでもないし、販売して儲けているわけでもなくて、ユーザーの会話の音声なり表情を受けて診断するというので、そういったサービスの提供によって事業しているということだと思えば、18 ページに 101 条の規定があるのですけれども、その生産のみに用いる物を生産することを対象としたいわけではないので、恐らく 1 号、2 号の話ではなくて、4 号、5 号の議論をする必要がある。そうすると 14 ページのクレームを、方法のクレームにしたほうが、サーバーからのサービス提供についてはよいのではないかと思います。

仮にそのようなクレームがあったと想像しながら議論を進めると、「その方法の使用のみ用いる物」というのは何かという話になってきます。ここで一太郎事件を思い出すと、アイコン機能の表示方法という方法の発明について、その方法に用いる物はパソコンです。そのパソコンに用いられるプログラムは、間接の間接物なので間接侵害ではありません、そういった判断であったと思いますが、その兼ね合いで考えますと、仮に 14 ページのクレームを方法にした場合に、この間接侵害を考えると、その方法に使用する物はパソコンです。そのパソコンに用いられる物がプログラムです。そのプログラムに用いられる物が学習済みパラメーターです。さらに、その学習済みパラメーターを得るために使うのが学習用データセットです。となると、間接の間接の間接の間接物のような話になってくるので、恐らくここである「物」という用語を「データ」という用語に変えただけで、保護されるということにはないのではないかと考えます。

同様に、14 ページを見てもそうなのですが、さらに学習 AI についてサーバーによって同じような方法のクレームが使用された場合に、それを実現するのはまず PC です。パソ

コンの中にプログラムがあります。プログラムの中に学習済みパラメーターがあります。そのパラメーターを得るための学習用データセットです。という、同様に、間接の間接の間接の間接物のような話になるので、サーバーということだと考えると難しいのかと思います。

一方で、この処理をエッジ側で、クライアント側でやったらどうかという、同じように14、15ページで考えてみると、例えば15ページの概要欄に、スマートフォンや従業員のPC等を用いてと書いています。これは汎用品であります。汎用品であれば、購入した後にプログラムを入れるということだろうと思います。そうすると請求項2のプログラムの発明ということにしたほうが恐らくよいだろうと思います。そうでないと、専用品を対象とすることになり、ユーザーが持っている汎用品に後からアプリを入れてその機能を実現しても、それは専用品の製造販売というということにはならないからです。仮にこれがプログラムのカテゴリーのクレームだとした場合に、今度は101条で、18ページの条文を見ながらですけれども、今度は物なので1号、2号の話になるのですけれども、その生産にのみ用いる物というのは、まずプログラムです。そのプログラムに用いるのが学習済みパラメーターです。学習済みパラメーターを得るために用いるのが学習セットです。同様に、間接の間接ということになるのかと思われま。

プログラムにした場合に、学習済みのパラメーターに関して言うと、プログラムから直近の間接物になるので、該当する可能性はあるのかと思うのですが、学習用データになると間接の間接になるのかと考えられます。そうした場合に、規定において物という用語をデータに変えただけで、サーバー側、エッジ側、そして、学習用データ、学習済みパラメーターをそれぞれ見た場合に、ある物は当てはまるけど、ある物は当てはまらないといったような形になってしまうのかと思います。そうだとすると、そもそもそんなことがしたかったのかという疑問が湧いて来ます。

また13ページに戻っていただいて、3Dプリンター用データの場合の101条の兼ね合いです。あくまでも造形物が特許になっていることが必要です。事例ではクレームにあるコップの権利ですが、これをつくるための3Dプリンター用データになってくるわけですね。とすると、このクレームがなくて、クレームとは独立して3Dプリンター用データを保護するという話ではないわけです。とすると、特許権者の側からすると、このコップをつくるための3Dプリンター用データについて保護が広がるということは、よいことなのかもわからないですけれども、利用する側からすると3Dプリンター用データだけ見た

ときに、それで作られる対象物は特許になっているのか、なっていないのかということ
を調査する必要があるわけです。

また、特許法で、3Dプリンター用データを保護する場合、造形物がクレームによって
保護されているかいないかで保護が分かれてきてしまうことになるわけです。そうした限
定的な場合の保護になるのです。そもそも、そういうニーズなりシチュエーションがある
のかどうかということが非常に重要だと思っています。

以上、今話しましたように、網羅的に一括的に「物」という用語をデータに変えること
によって、何も網羅的に保護ができるわけではなくて、ある物は該当するし、ある物は該当
しない、該当する場所があるかもしれないけれども、それは特殊ケースである、というこ
とになりますと、その特殊ケースについての保護の要望や、利用する側の副作用は何なの
かという検討を個別にしていかないと、その結論を出しにくいと思っています。ざっと見
た感じですが、個別的に保護が分かれてしまうのであれば、少し違うのではないかと私は
思います。

長くなりましたが、以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。

田村委員お願いいたします。

○田村委員 私からは、直接侵害と間接侵害で状況が違うのではないかというお話をさせ
ていただきたいと思います。直接侵害のほうは、特許法は一旦侵害品とされますと、故意、
過失をとることなく転々流通した先に権利が及んでいくという、絶対的な保護になります。
そのため、非常に慎重に考えなければいけないと思います。

そこで、今高橋委員からありましたように、データといっても様々なものがございまし
て、プログラム及びそれに準じるもの、データ構造を持っているような現行法でも保護さ
れていると考えられるものから、今日も御紹介ありましたように、最後はG I Fの何か圧
縮画像のたった1つのデータまで様々なものがあるわけです。そういった様々なものに対
してこの特許権の絶対的保護というのは、流通というか、日常生活を含めて「業として」
要件はあるにしても、普通の組織内での利用について非常に広範な悪影響を及ぼしかねな
いと懸念いたします。

そういったことが最後のほうの「検討、議論すべき事項」に書いてありましたが、他の
法令との組み合わせで考えましても、不競法の限定提供データでは、そもそも保護される

対象を相当量蓄積されているものに絞った上で、しかも転々流通に配慮して、基本的に取得時に悪意の場合主観的要件のもとで、悪意者についてだけ押さえるというシステムになっています。

それに対して、今回もしデータの限定も余りかけることなく、また特許法の現在の建前である絶対的に侵害するとして、主観的要件を問うことなく侵害品が流通した場合に責任を負うというのを組み合わせていきますと、不競法が配慮に配慮を重ねて絞ったので、バランスがどうなるのかと非常に危惧しております。

他方、間接侵害のほうは、今のような危惧は余りないように感じています。間接侵害であれば御紹介がありましたとおり、専用品型であれば、にのみの要件があります。それから多機能型であれば、不可欠と汎用品という要件があり、さらに悪意の要件も課されており、そこで最終的な出口のところ限定がかかるので、それほど悪い影響にはならないのではないかと考えています。

高橋委員から、間接の間接侵害法理否定との関係が問われました。これは一太郎事件の大合議判決で、もちろん権威のあるものですが、私の理解する範囲では、評判がよろしくない法理のように思っています。少なくとも学者は何か書くとき反対があるから書くので何とも言えませんが、基本的には非常に反対されていて、そして裁判官の方の中にも何か割と慎重にお考えになる方もいらっしゃいます。

そしてまた最近、カプコン事件の知財高裁判決では、通常はクレームのほうで間接の間接と考えられるようなものでも、その方法の一段下のところもクレームに挙げておくと、それは間接の間接にならないという法理で、クレームの書き方次第で間接の間接法理の適用を限定する判決も出ております。ですので、高橋委員がおっしゃるほど、間接の間接法理が安定しているのか疑問です。こういった条文ができたときに何か変わる可能性があるということと、また現行法の、あるいは現在の裁判例でも割と射程がそういった形で限定されているということがございますので、それも念頭に置いたほうがよいかと思えます。

ただ、私自身はニュートラルで、直接侵害については反対したいと思うのですが、間接侵害については、入れても特に問題は起きないのですが、もちろん入れるニーズがあるかどうかの判断は私のするところではございません。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ほかに御発言ございませんでしょうか。

亀井様お願いいたします。

○亀井オブザーバー ありがとうございます。日本知的財産協会・亀井でございます。

前回の小委員会でも発言させていただいたことと基本的に同旨ではありますけれども、机上での議論として、検討課題としてあげられることは理解できるのですが、何か喫緊に保護を検討しなければならない事情というものがあるのかということについては、J I P Aの中ではそうした事情があるとは聞いておりません。何をデータと捉えるかというのはいろいろありますけれども、A I システムの発展ということで、産業界で様々なデータを用いた様々なチャレンジが行われておりますところ、産業政策的な観点からそうしたデータを流通させる、あるいは利用に係る実態の進展というものを注意深く確認していただき、慎重に議論を進めていただきたいと思います。短兵急に何か立法論として結論することには反対させていただきます。直接侵害については、とりわけ反対ですし、間接侵害についても、短兵急に何か結論を出すということはぜひ避けていただきたいと思います。

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。

はい、長澤委員お願いいたします。

○長澤委員 長澤です。おはようございます。

私も不競法の改正に、田村委員と一緒に限定提供データに関わっていたので、田村先生がおっしゃったような危惧をしています。コンセプトをカバーできるデータの生成方法の特許で、その生成方法により生成されたデータの流通がその末端であっても阻害されるのは非常にまずいなと思っています。

手短かに言うとA I 系のデータというのは、これは高橋委員も言いましたけれども、刻々と変化するため、非常に捕捉するのが難しい。しかも、データを正当に受け取ったと思っていたのに、そのデータを流通させるときに侵害行為にあたるという可能性があるとする、流通を躊躇するという結果を必ず招きます。A I 系のデータについては、もちろん生成方法に特徴があって、その生成方法から明らかに生成された生成物であれば保護を考える余地があると思います。しかし、生成方法に特徴があるのであれば、それは生成方法として今までどおり保護すればよいと思います。

ただ、今回の資料の中で保護を考えなければいけないものが2つあると思います。特に間接侵害行為として考えなければいけないと思っているのは、1 つは3 Dプリンター用データです。もし3 Dプリンター用データの中に、材料が特定されていて、更に、その材料

を何分間温めて何度で温めて、それをどれぐらいの厚みで蒸着するとか積層するといった製造方法に係る情報が全部含まれていて、そのデータを3Dプリンターに供給してしまえばそのまま最終製品ができてしまうものがあると思います。これは、データと製造される製品とが、1対1に対応するといえると思います。データ自体が、その製品をつくるためのものであって、それ以外の用途がないわけですから。ただし、それも実は現行の特許法で間接侵害としてカバーされているのかなと思いますが、こういったケースは、どのようなデータであれば間接侵害にあたるのかというのは議論してよいのではないかと思います。

もう1つは、復号化データ、符号化データです。これは昔から議論になっていたところもあり、例えば昔、私はMPEG LAというライセンスプールを立ち上げる時に関与したのですが、放送局がいわゆる圧縮されたデータを送信している行為に対して、どう対応するのかという議論になったことがあります。そのデータというのは、送られた時点での圧縮されたままのデータでは一切使い道がなく、この圧縮されたデータを復号して画像にするから価値が出るわけです。それを復号する特許があり、圧縮されたデータを受けとったユーザーは必ず復号して画像にすることになるので、圧縮データの送信行為に対して間接侵害となるリスクがあるから、ライセンス料を徴収してもよいのではないかという議論をしたことがあります。

ということで今回は特許の符号化の話が事例になっていますが、大体符号化して復号化するときには、符号化側で1回は復号する局部復号という処理を必ず行いますから、復号側の特許を大体の場合は出願しています。復号方法もしくは復号装置に対して、あるデータを入力すると、その特許となっている復号処理が100%実行されるということであれば、間接侵害を認める価値はあるのではないかと思います。

不勉強で間接侵害の定義において、限定的にこういったときだけ適用できるようにするというのが、どのぐらいの意味があるのかについて100%つかみ切れていませんが、そういったものに限っては間接侵害を認めるように検討することは賛成いたします。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

今御指摘いただいたのは、資料で言えば検証事例3と4に当たるのかなと思いますけれども、ほかにも御議論がおありかと思います。いかがでございますでしょうか。

宮原委員お願いいたします。

○宮原委員 宮原でございます。よろしく申し上げます。

私はA Iについては余り見識を持っておりませんが、3Dプリンターをつくるデータに、3Dプリンターで物をつくるデータについては、少し発言させていただきたいと思って聞いておりました。昨今ユーチューバーという言葉をよくお聞きになると思うので、すけれども、今まで情報を発信するのは、みんな放送局等の報道機関がやっていたのを、個人がどんどんできるようになってきているわけです。私は物づくりも同じような時代が近々くると思うのです。3Dプリンターだけではなくて、3Dプリンターそのものもまだ生まれたばかりで、どんどん新しくよい物が増えていく時代で、物を工場がつくってエンドユーザーが使う時代から、徐々にデータを販売することで生計を立てるビジネスがどんどん生まれていくような気がするのです。

そうなったときに今の特許法では、最終的な物は保護できるのですが、その物をつくる行為も規制できるわけですが、そのデータを勝手にばらまくような、コピーしてばらまく行為というのは非常に規制が難しいと思うのです。そうなるとそのような新しいビジネスの発生を阻害するおそれがあるので、何らかの特許法での保護が必要なのではないかと感じてお聞きしていました。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかに御発言、御意見はございませんでしょうか。

杉村委員お願いいたします。

○杉村委員 杉村でございます。よろしく申し上げます。

私どもの弁理士会 WG 内でも検討いたしました。その中で例えば間接侵害の検証事例4に関しては、現時点において特許権だけの問題ではなく、特に意匠権の侵害の問題もございます。実際に、マスクの3Dデータがクラウド上にアップされて取引されている実例もありますので、こういうものについて今後検討していくことについて賛成したいと思います。

検証事例の5、6に関しては、確かにこのような事例も考えられると思いますが、具体的にこのようなニーズがあるのかということについては、更に産業界等の方々の意見を聞きながら検討を深めていくのがよいのではないかと考えております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

特許法のみならず意匠法についても関係があるというのは、大変重要な御指摘だと思います。

ます。

設樂委員お願いいたします。

○設樂委員 設樂です。

大体今まで皆さんが言われた意見とよく似ているのですけれども、データについては、これを特許法で保護すべき社会的、経済的ニーズがどのくらいあるのかというところが、まだ余りよく分からないなという感じがしています。これから社会や経済がどんどん変わっていく中でいずれその必要性というのは出てくるのかもしれませんが、現在のところまだ訴訟等でその辺りが顕在化しているという感じは余りしておりません。

私がデータについて気になりますのは、製法特許の場合は物を見ますと、どの製法特許を侵害している可能性があるかというのは、大体業界の人であれば分かるのですけれども、データの場合には、データを見てもどのデータ関連特許と申しますか、データ製法特許を侵害しているのかというのは、多分非常に分かりにくいのではないだろうかという感じがして、そういった意味で特許で保護した場合の悪影響と申しますか、広範な悪影響が出るという御意見がどなたかからございましたけれども、そのデータを正当に取得して利用するとき、どの特許を侵害しているのかさっぱり分からないというのがデータが置かれている状況であるとする、これを簡単に保護するというのは、データの利用の促進という意味ではかえってマイナスになるのではないかという気はします。それが3Dプリンターデータにまで具体化されていきますと、具体的にできる製品が分かりますので、これはある程度見当がついてくるのかもしれませんが、データと言っても様々なものがあるようなので、慎重に検討したほうがよいように思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

思わぬマイナスの効果がないようにというのは、おっしゃるとおりだと思います。もし御念頭に具体的な事例などがありましたら、積極的にそういったものも御提供いただければと思います。

ほかに御発言ございませんでしょうか。

山本貴史委員お願いいたします。

○山本（貴）委員 私は考えが十分にまとまっていないのですが、この時間で少し中座しないといけないので、発言させていただきたいと思っています。

恐らく皆さんがおっしゃるとおりで、データをどこまで特定できるかというところや、

あるいはデータそのものを保護するとなると、自由な研究開発を阻害する、イノベーションを阻害することにもつながりかねない危惧があるので、なかなか今の段階では、特に今日例示で挙げられたデータの保護に関しては、これは本当にどこまで保護できるのだろうかというのは、3Dプリンターの例以外は結構厳しめに感じてはいるので、ほかの事例を考えないといけないのかなと思っています。

一方で申し上げたいのは、IMDの調査で産業界が自社のデータを有効に使えているかどうかというのは、日本は先進国63カ国中63位なので、最もデータを活用できていない国なのです。だとするとAIが恐いのは、今まで技術の根幹となっていた技能、熟練者の勘や経験に基づいた技能と言われているものは、AIでどんどん海外の企業がこれを30年の熟練がなくてもデータ化して、思わぬ競争として現れてくる可能性があったときに、本当に何も守れるものがなくてよいのかという漠然とした不安もあって、なかなか今早急に、直ちにこれを権利として保護するのは難しいのかもしれないのですが、そこに想像力を私たちは働かせないといけないのではないかという危惧がございます。

もちろんこれは国際的なハーモナイゼーションが必要で、例えばパソコンにデータがあるという発想をするとだめだと思うのです。もうクラウドで、データをただ読みに行くだけというような時代が当然のことなので、データが海外にある場合は何もできないということであれば、日本だけで法律をつくっても非常に意味がないものになりますので、そこは考えていただければと思っています。

申しわけありませんが、私ここで中座しますのでよろしくをお願いします。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ほかに御発言ございませんでしょうか。

黒田委員お願いいたします。

○黒田委員 黒田です。

13ページの検証事例の3Dプリンターのところでコメントさせていただきます。3Dプリンター用データとありますので、3Dプリンターに使われるデータのみのように見えるのですが、必ずしも3Dプリンターに使われない、設計のデータも入ってくるのかどうかというところが気になりました。特に意匠の話が杉村先生から出てきましたが、意匠法では建築物が保護対象に加わりました。この場合、建築物は必ずしも3Dプリンターでつくられるわけではないのですが、建築物は設計図のとおりのものでつくられることになりますので、そうするとここでも1対1の関係になり、必ずしも3Dプリンター用データに限

らなくてもよいのではないかと思いました。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

この点は立法に際してどういうふうには法文化するかにもよると思いますが、事務局は何かこれ決まった考えというのはあるのでしょうか。

○川上制度審議室長 制度審議室・川上です。

今の御指摘につきまして、特にそこをどうするかというところまで検討ができていないわけではありますので、今の御指摘も踏まえて今後検討していきたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

今の点は3Dプリンターに限ったものかどうかという重要な御指摘だと思いますけれども、その点は立法の波及効果とあわせて考えたいと思います。ありがとうございます。

ほかにございませんでしょうか。

浅見委員お願いいたします。

○浅見委員 私も黒田委員と同じように考えておまして、101条の、その生産にのみ用いる物の定義を変えることになるので、慎重にさせていただきたいと思います。3Dプリンターだけということは多分ないと思っていて、今までもコンピュータを使って物の設計をして、その設計データ自体を譲渡することも行われてきましたので、3Dプリンターによって、より簡単に同じ形状のものが製造できるようになったわけですが、それ以外の分野への影響も十分に検討していただきたいと思っています。

それから、製造方法のところ、2条3項3号のところでも、1号の物と3号の物が違うとなると、データは物としては権利が取れないけれども、製造方法としては権利が取れて、それによって、権利が取れないデータに権利を及ぼすということは、バランスとしてどうなのかと思います。AIで顕在化してきたわけですが、これまでもソフトウェアを使用してデータを作成して、それを譲渡することは行われてきたわけです。ニーズが本当にあるのかということと、ソフトウェアによって作成されたデータの流通に影響を及ぼさないかということの慎重な検討が必要ではないかと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

この、2条のほうの定義を動かしてはどうかという案は、たしか弁理士会の方での御議論を御紹介いただいたと記憶しておりますけれども、間接侵害のほうの101条の方で対処

するのであれば影響は大きくかろうというのが御趣旨だと思います。そのあたりも御検討いただければと思います。

次は中畑委員から発言依頼があるのですけれども、杉村委員、今の点についてもし何かありましたら、先に御発言いただけますでしょうか。

○杉村委員 前回も申し上げましたが、弁理士会のパブコメに対する意見においては、2条3項3号に関しても、3号の生産した「物」にデータが入るようにすきであるという提言ではなくて、3号の生産した「物」にデータを入れることの可否について検討事項として挙げて課題を提供したということです。なお、1号の「物」は特許要件が判断される「物」で、3号の生産した「物」とは概念が異なるものとしてとらえております。

また、先ほども申し上げましたように2条3項3号については、ニーズが不明であるという指摘も弁理士会内のワーキンググループにありましたし、事業に与える影響も大きいのではないかという意見もありました。私も田村教授、長澤様と同じように、不競法小委員会に出席させていただいておりましたが、そちらでもデータについては、喧々諤々と議論した上で、限定提供データという規定になったことも存じ上げておりますので、まずは間接侵害の枠組みの中で、特に、3Dプリンター用データのようなものについて検討していくのがよいのではないかという意見でございます。弁理士会から2条3項3号の生産した「物」にデータを入れることを要望したわけではなく、課題として提供したのもので、委員の皆様には誤解なきようお願いしたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

そういった御検討があるという御紹介をいただいたということだと思います。ありがとうございます。

長澤委員、御発言はこの点についてでございますか。そうでなければ中畑委員にしたいと思いますが、この点であれば、では長澤委員。

○長澤委員 一言だけ発言させていただきます。3Dプリンターのデータというのは非常によくできていて、それがあれば製品がそのままつくれるデータになると思うのですけれども、設計データそのものだと、それをそのまま用いず、参考にして製品をつくった場合どうなるのでしょうか。設計データを送っただけでも侵害になることに関しては、この点を危惧してしまっていて、3Dプリンター用のデータと設計用のデータとは少し質が違うのではないかと思います。データと製品との対応関係などを踏まえた検討の仕方をしていただければと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

今の論点についてももう御発言がないようでしたら、中畑委員の御発言に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは中畑委員、御意見をお願いします。

○中畑委員 中畑です。よろしくお願いします。

これをアナウンスするときのことまで考えていたのですが、特にベンチャー企業やスタートアップ企業で、どのようなデータとしては、直接侵害でいくか間接侵害になるのか最終的な結論はあって、どういったデータを保護されるかもしれないものとして気をつけないといけないのか。それは他社の特許を侵害するかもしれないという観点でもそうですし、自社の持っているデータの中で、これは保護できるのかもしれないという辺りが。

((注) 中畑委員、以下の内容をチャット欄に記入。①収集や加工：行為→②データ：モノ→③処理：行為(例：AI/3Dプリント)→④成果物：モノ) 例えば、本当に大きくざっくり分けると、②番と④番というデータがまずあって、それに対して何かの処理なり何かを、with パラメーターみたいなものもあるのですけれども、何かを処理して何らかのそれまでなかった成果物を得るというときに、恐らくデータに何か処理をして、それまでなかったものをつくり上げるという部分はあると思うのですが、そのデータ自体を。データというのはもともとゼロであるわけではないので、どこから集めてくるのか、つくるのか、加工してアドオンしたものをつくり上げるのか、いずれにしる収集や加工みたいなものが必要になってくると思うのです。

単にフリー素材を集めましたというだけの場合もあれば、例えば安全な運転の状態だけを集めてくるために、ドライブレコーダーからある観点で動画を切り出してきたりすることや、それ自体がそもそも数が少ないので、敵対的学習みたいとにかくそれっぽいデータを増やしまくるというようなこともあります。中には個人個人のライフログデータというそれ自体は特殊ではないのですけれども、集めること自体が難しかったり、リアルタイムでとることができなかつたりするものを集めて、それに基づいてどういったアドバイスをしましょう、サジェストをしましょうということも出てくると思うのです。

なので、いわゆるフリー素材的なものなのか、それをつくり出したり集めたりすること自体に、こんな工夫があったのかというところで、多分どういうデータだったら保護されるのかという類型をすごく分かりやすく説明してあげると、知財の知識なり経験が少ない

人にも分かりやすくなるか、安全な取引が行われるのではないかと考えています。その類型なり事例みたいなのは、もし改正が行われる場合には、説明会みたいなものも踏まえてやっていただくと大変ありがたいですし、僕らもそういうアナウンスをしやすいかなのでぜひお願いしたいと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

スカイプに関して当初やや不手際があったこともありまして時間がかかり押ししておりますけれども、このほかに特に御意見がないようでしたら次の話題に移りたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは恐縮ですが、このデータの問題につきましては、ここではこの辺りまでの議論とさせていただきます。

(2) 訂正審判等における通常実施権者の承諾について

○玉井委員長 それでは資料2をもとにしまして、事務局から手短かに御説明をお願いいたします。

○高橋審判企画室長 特許庁審判企画室長の高橋と申します。

今お手元に資料を映し出しておりますけれども、もし別途PDFを直接参照されたい場合はそちらを見ていただければと思います。こちらはあくまでも参考ということで映し出しております。資料2の訂正審判等における通常実施権者の承諾について説明させていただきます。

最初の2つ、1ページ目、2ページ目は統計データについてのお話です。ライセンスの状況はどうなっているのかというお話でして、まず1ページ目は、特許権のライセンス件数が増えているというお話です。左の図は特許庁が毎年アンケート調査をしているもので、1者当たりの他社へ実施許諾している特許権数を年でプロットしていったものです。これはあくまでも参考で、アンケート結果ですので、この数が大事というよりは、傾向を見ていただきたいという趣旨です。大体右肩上がりになっており、実施許諾している件数が増えているのが見てとれると思います。2つ目、右の図は大学における実施許諾件数ですが、これも増えているのが見てとれるかと思えます。

2ページ目は、こういったライセンスについて複雑化も進んでいるというお話です。1

つ目の説明としては、1つの特許権について数百を超える通常実施権者が存在するというお話です。図表3でパテントプールにおけるお話を一例として挙げております。例えば、このプールについてはライセンシーが636社いる、ということになっております。

2つ目の点としては、国内の通常実施権者のみならず、海外企業が通常実施権者となるケースも増えています。さらに、ライセンスの態様が変化と書いてありますが、ここで挙げているのは包括クロスライセンスでして、電気・通信分野においてよく用いられていると聞いていますが、特に特許権を特定せずに事業単位で契約することもあります。単に1対1でライセンス契約をするだけではなく、数も増えていますし、その契約の態様も複雑化しているということを1ページ目と2ページ目で申し上げております。

次に3ページ目、これは法律のお話でして、昨年特許制度小委で意見募集させていただいた際に、ここは問題だということ指摘いただいているところもあったので、今回説明させていただいているのですけれども、127条はどういった条文かという、特許権者が特許権を訂正する際に、専用実施権者、質権者、通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができるということになっております。これは訂正審判単体のみならず、無効審判や特許異議申立てでも準用されておまして、特許権者は、その特許権について訂正するときは、通常実施権者等の承諾を得る必要がありとなっております。

もう少しこの条文について4ページ目で説明させていただきますが、そもそも訂正審判とは何のための制度かという、特許登録後に、その特許について瑕疵がある、ちょっとした間違いがあったというときに、それを特許権者自らが取り除く手段とするのが一義的な位置づけとなっております。

訂正にはこれだけではなく、特許権者にとってみるとほかに重要な役割がありまして、それは何かというと、1つは無効審判、この特許は無効にすべきということで無効審判を請求された際に、特許権者がその特許の瑕疵を一部取り除くことによって、特許を無効とされることを防ぐという防御手段として機能するということです。

もう1つ、侵害訴訟において無効の抗弁を被疑侵害者が行うことがあるのですけれども、それに対する防御手段としての訂正の再抗弁の運用があります。それについて訂正審判等の請求が原則必要とされていると、運用がされていると思いますので、それに関する特許庁における大事な手続となります。

このライセンスの状況や訂正審判における承諾を含めて何が問題になっているかという、

大きく2つあると考えております。

1つは、ライセンス態様における変化があって、その訂正審判等において全ての通常実施権者の承諾を得ることが、現実的に困難なケースが増えているという指摘がございます。もう1つは、ライセンス契約した後に通常実施権者と特許権者の関係が悪化して、それによって特許権者の防御手段が実質的に失われるのではないかという懸念もあるということで、大きくこの2つが問題として指摘されているところでございます。

次に、これについて産業界、有識者からの主な意見、諸外国の制度はどうなっているかという説明を5ページでさせていただきます。既に特許制度小委員会でも委員の皆様から御意見いただいております。1つは先ほど申し上げた懸念、侵害訴訟の中で訂正請求ができなくなったら大きな問題ではないかということや、通常実施権者についてそこまでの法的保護は必要ではないのではないかという御指摘もございました。あとは、こういった問題は契約で解決してよいのではないかという御指摘もございまして、特に独占的通常実施権者に関しては、独占的という地位は契約によって与えられておりますので、そこも承諾がもし必要だということであれば、契約に委ねることも一案ではないかという御指摘もございました。

次に諸外国はどうなっているかということですが、似たような制度があるのは韓国で、韓国特許法も承諾を必要とするということを規定しております。他方で、韓国は先ほど申し上げた懸念が恐らくあったのではないかと思います。一定程度の対策がされておまして、無効審判を請求した者については承諾不要とされていると聞いております。

次に、アメリカ、ヨーロッパ、ドイツ、イギリス、中国の国々はどうなのかということですが、同様の規定はないと聞いております。実際に海外の方々とライセンスするときに、日本の条文についてわざわざ日本の方が説明するという状況もあると聞いております。

次に6ページ目、127条の条文が何のためにあるのかという趣旨につきまして、特許庁が出している逐条解説から引用して持ってきております。ここで何が書かれているかと申しますと、特許権者が必要以上に登録された特許権を限定してしまう、減縮してしまうということがあって、それが「前記権利者」、すなわち通常実施権者等に不測の損害を与える、そういった損害を被る可能性があるということで、承諾を得なければならないとしたと説明されております。

ここでいう「前記権利者」には、様々な権利者が含まれるのですけれども、通常実施権のところに限って次に説明させていただきます。通常実施権がこういった法的性質を有す

ものか、ということについては、通説、判例が既に幾つか積み重ねられておりまして、特許権者に対し差止請求権や損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権、このように解されております。要は通常実施権者が何か実施したい行為があるということに対して、特許権者がそれに対して特許権を行使して止めることがないように求めることができる権利であると考えられておりまして、それ以外の経済的な利益の手当てまでは想定していないように思われます。

そうすると訂正によって特許請求の範囲が減縮されたとしても、通常実施権者の実施のところに限って言えば、大きな不利益はないだろうと考えられます。訂正によってその特許権が外れた、実施行為から外れていった場合には、特許権者を気にすることなく実施できますし、引き続き特許権の範囲内だということであれば、ライセンス契約は既に存在しますので、それに沿って実施できるということですので、実施行為自体が何か影響を受けることはないだろうと考えます。

7ページ目、これまで私が申し上げたところを列挙しておりまして、今回御審議いただきたい事項は、最後の矢印のところに書かせていただいております。特許法上、訂正審判の請求又は訂正の請求において、通常実施権者の承諾を要しないこととする方向で検討してはどうか、というところでございます。

8ページ目、議論すべき論点として、この辺りは恐らく問題になるであろうということを一列挙させていただいております。

最初のところ、そもそも法律の立付けの話になるのですが、通常実施権者に保護すべき法的な利益があるかどうかというところです。先ほど、「通常実施権というのは、不作為請求権です」というお話をさせていただきましたが、その関係でどのように考えるかというところです。

2つ目は、ライセンス態様が多様化している中で、特許権者がその防御手段としての訂正を妨げられる権利を通常実施権者に与えるということは、バランスに欠くということが考えられないかというところです。

3つ目は、ライセンス実務において、独占的な通常実施権というものがあるのですが、こちらについてどうするかということです。法律上、承諾を不要とすると整理した場合に、契約でこれを処理すると整理していくことが妥当かどうかというところです。

4つ目は、承諾が何のために必要なのかということも関係するのですが、承諾の意味として、1つは特許権が訂正される、その特許権の範囲が少し変わるというところを、

通常実施権者に対して通知するという意味合いもあったのではないかと考えられますので、それについて、もし承諾不要とした場合に、何らかの手当てが必要かどうか。その手当てについて法的というよりは、契約に委ねることもあり得るのではないかというところの論点となります。

最後の論点、127条は、許諾に基づく通常実施権、すなわち、契約によって第三者にライセンスを与えるという場合を説明させていただきましたけれども、それ以外に127条には、職務発明に基づく通常実施権者、専用実施権者、質権者がおりまして、その者の承諾も必要とされております。これらの者について、どのようにするのかというところも論点としてあります。一案として、通常実施権者というところで切って、専用実施権者と質権者については、引き続き承諾が必要であるという整理があるのではないかと考えておりますが、この点についても御意見いただければと思います。

9ページ目、私が最後に申し上げました5つ目の論点について、幾つか視点を書いております。参考としてお示しさせていただきます。

私からの御説明は以上となります。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

大変時間の限られた中、駆け足で要領よく御説明いただいたと思います。この点について委員の皆さんから御意見、御質問ございますでしょうか。

設楽委員お願いいたします。

○設楽委員 設楽です。

侵害訴訟では、訂正の再抗弁というのが、無効の抗弁に対する防御方法として特許権者からよく主張されますので、今は大体どの侵害訴訟でも無効の抗弁が出て、さらに訂正の再抗弁が出ることも珍しくはないくらいになってきていますので、訂正の再抗弁は非常に重要な防御方法になっています。したがって、結論的にはこの改正に賛成です。実際どのような訂正をするかというのは、被告の製品が技術的範囲に属する範囲内で無効にならないように訂正する。その2つの要請を満たすためにどのような訂正をするかについては、弁護士、弁理士、会社の知財部が、非常に慎重に検討した上で訂正の再抗弁を出していますので、この点について特に多数の通常実施権者がいる場合に、その人たちが出てくる出番というのはほとんどないといえますか、その必要性は全くないのが現状かと思いません。したがって、包括クロスライセンスのように多数の通常実施権者がいるような場合、あるいは通常の実施権の場合でも、この条文を認める必要というのは余りないと思

ます。

それから、独占的通常実施権者の場合はどうか、ここは結構議論になると思いますけれども、御説明の中に、契約で認めたらよいではないかという説明もありましたし、恐らく契約で処理するとしても承諾までは必要なくて、意見を求めることができるくらいでもよいのかなと思います。そういった意味で契約で手当てすればよいということになると思いますので、独占的通常実施権者についても、同意は不要だと思います。実際に訴訟になりまして、訂正の再抗弁が出ているのだけれども、通常実施権者の許諾を得たかどうかということで、それが1つの争点になってきて、それでもめることがありますので、この条文は実態に合致していないのかなと思います。

それから最後に、範囲をさらにどこまで広げるかで、質権者を入れるかどうかですけれども、これも私自身としてはもう契約で処理をするのでよいとも思います。承諾が必要なのか、意見を言うという程度でよいのかについては、契約で決めればよいことだし、特に条文で規定する必要もないように思います。

それから35条については、普通は職務発明の場合は、会社は通常実施権で実施するのではなくて特許権の譲渡までされる場合が多いと思いますので、会社が通常実施権者というのは余りないのだらうと思います。ただ、仮にそのような会社があった場合には、訂正について会社の承諾は必要になるとと思いますので、35条の通常実施権については、承諾は残したほうがよいのかなという気がいたします。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ほかに御意見ございませんでしょうか。

長澤委員お願いいたします。

○長澤委員 訂正審判の改正はもちろん賛成なのですが、2点だけコメントさせていただきます。産業界の意見の中の5ページ目で、デフォルトをどちらに置いておくかの問題だという発言が出ているのですが、契約において訂正審判請求とか訂正請求時の補正を承認してほしいというような条項を入れようとする、外国の権利者から、何のことを言っているのかなかなか理解されないために受け入れられないことが多いです。一般的に権利化を阻害しないという条項であれば受け入れられることが多いのですが、そうすると今度は異議申立てや無効審判もかけられないということになってしまうため、最近はそのような条項でも入れることが難しいケースが存在することは事実です。したがって、むしろ独占

の通常実施権者に対しては、契約に補正の承認を必ず求める条項を入れるか否かという交渉をするほうが、はるかに負担が小さくなると思います。

また、訂正の通知についても、先ほどのパテントプールの話もありましたが、基本的に全ての特許を許諾する包括クロスライセンスも弊社も幾つか持っていますので、弊社が所有するいずれの特許を補正しても必ず存在する通常実施権者に通知しなければいけないのは、負担が大きすぎるのでやめていただきたいと思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

理屈で言えば、デフォルトルールをどう決めても契約で対処しておけばよいということになるわけですが、実際に日本の特許法だけ特異であると、なかなかそこだけ契約で動かすのは難しいという御指摘かと思います。

ほかに発言御希望がありますが、田村委員お願いします。

○田村委員 どうもありがとうございます。基本的に事務局案に賛成したいと思います。今日の案は、あらゆる論点について様々な配慮が行き届いていて大変よいと思います。ですから、最後に幾つか御意見が分かれそうなところについてだけ、お話をしていきます。

私も基本的に少数説で、独占の通常実施権者に現行法では限るべきだと申し上げたことがあります。それをわざわざ条文に書かずに、こうやって契約で当事者のほうで必要がある場合に、通知にするのか承諾にするのか含めて、契約でコーディネートするというのは非常によい案だと思うのです。その点ももちろん賛成したいと思います。通知についても今のおりでございまして、やはり契約で対処すれば足りるだろうと思います。千差万別なものがございまして、一律に法律で負担を押しつけるものではないと思います。

最後のほうですが、職務発明に基づく通常実施権者について、私も事務局案どおりでよいのではないかと考えています。つまり承諾不要でよいのではないかと考えるのです。理屈の整理で言えば、職務発明に基づく通常実施権者というのは、特許権や専用実施権を承継取得、原始取得できるにもかかわらず、しなかった使用者のためのものでして、それは基本的には排他権を得る手段があったにもかかわらず諦めている方ですから、実施だけできればよいのだろう。もしそれ以上の利益があるのだったら、きちんと処理しておくべきだと言いやすいと思うのです。それから全体の整理としても、最初のほうで、きちんと法的に排他権が守られているものに限って127条を認めようという理屈になっていますので、理屈の上でも、また必要性の意味でも、私は事務局案どおり職務発明に基づく通常実施権

者には承諾は要らないのではないかと思います。

質権者については、特に何か定見があるわけではないのですが、今の理屈ですと逆で、排他権にかかわっている以上は承諾が要するというのは1つの整理かと思っております。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかに発言の御希望はございますか。はい、杉村委員お願いいたします。

○杉村委員 ありがとうございます。時間の関係もありますので簡単に申し上げますと、私も田村委員と全く同意見でございます。原則として事務局案に賛成を表明したいと思います。法律的には通常実施権者に承諾は不要と思います。また、1対1で許諾の通常実施権を受ける場合には、必ず契約をいたしますので、その契約の中で事前承認なのか、意見を求めるのか、事後通知でよいのかということは決めればよいことだと思っております。独占的通常実施権についても同様ですし、職務発明に基づく通常実施権者も、先ほど田村委員が御発言されたとおり、私も不要だと思っております。専用実施権者及び質権者については、そのまま承諾は残したほうがよいのではないかと考えているところでございます。以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

では、松山委員いかがでしょう。

○松山委員 松山です。

私も事務局の案に賛成です。前回、当該論点を取り上げて頂いた際にもお話しさせていただいたとおりで、通常実施権者の承諾を得ることは、現実に困難である上、保護する利益もないのかなと思っております。

また、各論についてですが、専用実施権者に関しては、自ら差止請求までもができるような立場であり、本議論においては、通常実施権者というよりも、特許権者に近いと整理できるのかなと思っておりますので、訂正に関わる機会が与えられないというのは不当かと考えております。もちろん、特許権者も訂正につき真摯に考えるのだとは思いますが、専用実施権者にとって不当に権利範囲が減縮されてしまう、自分ならもっとよい訂正の仕方があったのに、という訂正されてしまうことがあり得るので、かかる特許権者による訂正に専用実施権者が関与できないというのは、酷かと思っておりますので、専用実施権者には承諾をする機会を与えて、法的保護をはかる必要があるのかなと思っております。

質権者についても同じように考えております。債権を回収する際などに特許権自体の価値が問題になるので、例えば、質権が設定された特許権がある事業をカバーしているから

こそ価値があったのに、訂正で減縮されてしまってその事業をカバーできなくなると、特許権の価値は下がってしまうということになります。また、ライセンスなどで収益を得ていた特許の場合、訂正で減縮されてライセンシーにとってライセンスが不要になると、当該特許から収益が得られなくなるという事態も考えられます。このように、質権者にとって特許権の権利範囲というのは大変重要だと思うので、今まで同様、質権者には承諾をする機会を与えてあげたほうがよいかと思っております。

以上となります。

○玉井委員長 ありがとうございます。

高橋委員いかがでしょうか。

○高橋委員 私もこれまでの皆さんの御意見と一緒に、事務局案に賛成ということを表示したいと思います。独占的通常実施権について、さらには通知が必要か必要でないかについても、契約で対応するという整理でよいと考えております。最後の専用実施権と質権者については、専用実施権は物権的性格の権利であるということと、質権についても担保価値が変わることなので、承諾があった方がよいのではないかと考えています。そのまま残してもよいのではないかと考えています。

職務発明に基づく通常実施権については、特段どちらということもないのですが、許諾に基づく通常実施権と同様に対応してよいのかと考えています。一方で、そのまま残しても余り実害はないと感じています。いずれにしても事務局案に賛成ということです。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

亀井様、御発言いかがでしょうか。

○亀井オブザーバー ありがとうございます。日本知的財産協会の亀井でございます。

検討の方向性、示されている事務局案の方向に賛成させていただきます。知財協の中で完全に意見をサーベイし切れたわけではないのですが、電機・電子業界以外の医薬品業界であっても、特段この承諾を求めることの必要性はないという意見をもらっております。これは恐らく欧米の企業とのライセンス契約が多いということで、特段この点を墨守というか、守る必要はないという御意見と理解しています。

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。

長谷川委員お願いいたします。

○長谷川委員 長谷川です。

非常にわかりやすいレジュメをありがとうございます。私にもよく理解できました。私も事務局案に賛成です。時代に合わせて法改正していくことは必要だと思っておりますので、これでよいと思います。細かい部分は、よく御存じの先生方にお任せしたいと思いません。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ここまでの御発言を伺っておりますと、専用実施権と質権については、物権とのアナロジーで言えば、不動産に地上権を設定した、担保物権、抵当権を設定した、そうしたら不動産の価値が移転したというようなのに近いので、そこは残そうというのが大勢かなと思えます。

藤田委員お願いいたします。

○藤田委員 先ほど何か調子が悪くなって一旦退出していたので、また重複することをお話しさせていただくかもしれませんが、設楽委員から、職務発明に基づく通常実施権はこれまでどおりにしたらどうかというお話がありましたが、私も基本的に今までのことに関しては事務局案に賛成で、35条に関しては設楽委員に賛成という意見を持っています。というのは中小企業の方や大学の先生は、個人の方で権利を持っている方がたまにいらっしゃいまして、そういった方々と一緒に事業をするケースになったときに、相手方の会社でコントロールできていないケースが過去にもありましたので、職務発明に関しては、今までどおり残していただきたいと考えております。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかに御意見ございませんでしょうか。

それでは特にこの点について強い御意見がないようでしたら、最後に次の点に移らせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。

(3) 特許無効審判における「計画対話審理」(試行)の開始

○玉井委員長 それでは、続きまして資料3をもとにして事務局から簡単に御説明をお願いしたいと思います。

○高橋審判企画室長 引き続きまして、審判企画室長の高橋から資料3について説明させていただきます。

こちらは今年度4月から審判部のほうで試行という形でやっている、新たな審理モデルの御紹介になります。我々としてこれはあくまでもオプションということで、当事者が希望する、もしくは審判長、合議体のほうから当事者の皆様をお願いして、参加していただくというものだと思っていますけれども、どうしても皆様の理解と協力が必要となる取り組みですので、ここで紹介させていただきます。

1 ページ目、無効審判で、今年度の4月から開始している、新しい「計画対話審理」というモデルを提示させていただきます。まず普通の無効審判はどういった流れかということとを簡単に説明しますと、無効審判請求があったときに、権利者による答弁を経た後に、最後のほうのタイミングに口頭審理という形で、公開の法廷の場に当事者に集まっていたいて、そこで議論して最終的に審決又は審決の予告につなげていくというのが通常のルートになります。

ただ、これですと本当に最後の段階で公開で議論するので、ここで新たな論点が出るような場合も実情としてございます。そこで、なるべく早い段階で当事者の議論をかみ合わせて、よりよい審決につなげる、また、当事者がより主張・立証を尽くせるようにする趣旨で、何回か準備手続を入れることを考えております。これは民訴法を御存じの方々向けの説明ですと、弁論準備手続に似たようなことを、特許法の審尋という枠組みを活用しながらやってみようとするものです。

上の青い矢印のケースは通常のパターンですが、今回我々が行おうと思っている新しいモデルは、2回、追加の議論の機会があります。まず審判請求書が出た後のタイミング、また、答弁書が出た後のタイミング、さらに、通常的口頭審理を開催するようなタイミングで、直接会って議論する機会を設けたいと思っております。

2 ページ目、先ほど趣旨を幾つか説明させていただきましたが、当事者による十分な主張・立証の機会を早期の段階に、複数回、非公開の形で設けます。これによって当事者は直接、合議体に口頭で説明することもできます。このモデルの口頭審尋では、必ずしも口頭で説明したことにその後縛られることにはしない、ノン・コミットメント・ルールを採用しております、どうしても正しく主張したいことがあれば書面を出していただきますし、もし口頭で説明したことをその後の審理に活用するというのであれば、調書を作成するという整理にしておりますので、自由に議論いただければと思っております。

もう1つ、計画対話審理ということで「計画」という言葉が入っていますが、その趣旨は3ページにあります。スケジュールを最初に決めてしまって、それに沿って進めていくというところです。これによって当事者の皆様からすれば、見通しをもって対応することができます。口頭審理がいつ開催されるかわからないということをおっしゃるユーザーもいらっしゃいますので、そういった面の懸念が一定程度解消されるのではないかと考えております。

最後の4ページ目ですが、申し出の方法は、4月1日より、希望する当事者から申し出があれば検討いたしますので、希望がありましたらぜひ申し出いただければと思います。または合議体のほうからお願いすることもあり得ますので、その際ぜひ前向きに検討いただきたいと考えております。

2つ目、テレビ会議の活用ということです。遠方の当事者の方がいらっしゃいましたら、テレビ面接システムを使った口頭審尋も開催可能と今回整理しております。例えば遠方で特許庁に来るのがなかなか大変であるという状況や、新型コロナウイルスという状況もありますので、こういったオンラインでの対応もしております。ぜひそこも相談いただきたいと思います。

最後に、冒頭申し上げましたとおり、この計画対話審理は、無効審判の全件でこれを行うということではなくて、希望があった場合、もしくは特許庁からぜひこれを行いたいというときに、お話をさせていただくものです。ぜひ理解と協力をよろしくお願いいたします。詳細についてはホームページに載せておりますので、そちらを御覧いただきたいと思います。

私からの説明は以上となります。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。

これにつきましては、いわばインフォーマルな手続を試行してみるということでございますので、実務家の方々、また企業の方々にぜひ積極的な御活用をお願いできればと思います。

それでは、本日多少不手際がございましたが、ほかに。はい、浅見委員、御発言でございましょうか。

○浅見委員 すみません、簡単に。

非常によい試みだと思うのですが、前回議論した二段階訴訟の無効の抗弁の時期にも関係するので、期間をどのぐらいと考えていらっしゃるのかを、教えていただきたいと思

ます。

○玉井委員長 この辺りはいかがですか。

○高橋審判企画室長 「計画」という言葉がありますとおり、そこまで時間をかけるつもりはございません。特に口頭審理の後に、新しい主張が出てくることを避けて審理の長期化を防ぎたいという趣旨もございます。今、無効審判の審理期間は平均10月程度とされておりますが、それぐらいで結論を出せるようにしたいと思っております。この試行によって審理を長引かせることはしないようにしたいということです。

○玉井委員長 ありがとうございます。

はい、杉村委員でございますか。

○杉村委員 この4月から試行されている新たな審理モデルについては、賛成を表明したいと思います。審理が迅速に進むことも期待できますので、実務家としては新たな審理モデルには期待をしているところで、感謝申し上げたいと思います。また、地方の方にとってテレビ会議も導入していただけるということなので、この点についても感謝を申し上げたいと思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

実務家の方々にぜひ御活用をお願いできればと思います。

それでは特にほかにございませんようでしたら、以上をもちまして本日の議論を終了いたします。

あ、藤田委員、失礼いたしました。

○藤田委員 すぐ終わりますので、すみません少しだけお願いします。

この計画対話審理に関しては、試みとしてはよいのではないかと考えておりますが、ただ1点、懸念事項としてノン・コミットメント・ルールのところ、当事者の発言は、合議体が必要と判断した場合に、両当事者の合意をとった上で記録ということで、記録されないものは、当事者が主張したことにはしないルールということにされているのですけれども、例えば審査のときとかも、面接とか行われているようなときに、面接記録を見ても解決したように見えないのに、なぜか180度結論が変わっているときが稀でございます。当事者同士はそれでよいのかもしれないのですけれども、第三者への影響ということもございまして、そういった懸念を感じておりますというところだけ申し上げさせていただきます。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

そういった御懸念も念頭に置かれた上で、審判手続の改善を試行していただければと思います。

それでは、最後に、今後のスケジュールについて事務局から説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 長時間、御審議ありがとうございました。

今回の開催日時は、5月末ごろで今、日程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、日時、議題が決まり次第また御連絡させていただきたいと思っております。

以上でございます。

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは、以上をもちまして、産業構造審議会知的財産分科会第38回特許制度小委員会を閉会いたします。

本日は、大変御不便なところ長時間御審議いただきまして、どうもありがとうございました。

閉 会