

産業構造審議会知的財産分科会

第 50 回特許制度小委員会

議 事 録

特 許 庁

目 次

1、開 会	1
2、議 事	
1. 国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護に ついて	6
2. D X時代にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置について	30
3、閉 会	34

開会

○田岡総務課長 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50回特許制度小委員会を開会いたします。

プレスの皆様は、ただいまから議事に入る前までの10分程度はカメラ撮影可能となりますので、お願いいたします。

本日は御多忙の中、御出席を賜りまして誠にありがとうございます。

事務局長を担当いたします特許庁総務課長の田岡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

早速でございますが、本日の議事進行につきましては、玉井委員長にお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

○玉井委員長 ありがとうございます。

議事に入ります前に、新たに就任された委員と今回をもって御退任される委員の御紹介、それと出欠状況及び定足数等についての御説明を事務局からお願いいたします。

○田岡総務課長 それでは、今回新たに就任された委員を御紹介させていただきます。簡単に結構ですので、一言ずつ御挨拶を頂戴できますと幸いです。

まず、中央大学国際情報学部教授の石井夏生利委員、本日はオンラインで参加でございます。

○石井委員 中央大学国際情報学部・石井と申します。この度は新たに特許制度小委員会に参加させていただきまして、ありがとうございます。

私は、プライバシーや個人情報保護を中心とする情報法の研究をしている者でございます。情報に関する法令の解釈ないしは制度化の在り方について御意見等申し上げ、皆様の議論に参加させていただこうと思っております。いろいろ御教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

○田岡総務課長 ありがとうございます。続きまして、創英国際特許法律事務所弁理士の今村玲英子委員です。

○今村委員 今回から本小委員会に参加することになりました弁理士の今村玲英子でございます。

私は、34年間ほど特許庁に勤務しておりまして、審査・審判実務ですとか特許行政のお

仕事に携わらせていただきました。2019年に特許庁を退官しまして、現在は弁理士として主に医薬、バイオ、化学等の技術分野の特許の権利化後の仕事をさせていただいております。今回のテーマは専門外ということにはなりますが、これを機会に勉強させていただければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○田岡総務課長 続きまして、日本経済団体連合会知的財産・国際標準戦略委員会企画部会委員、日本電気株式会社知的財産部門長の井本史生委員でいらっしゃいます。

○井本委員 日本経済団体連合会からの代表として参加いたします日本電気の井本と申します。よろしくお願いいたします。

私は、NECに入社して以来、知的財産の業務に30年近く就いており、その間、権利化と権利活用を行ったり来たりしながら、知財の企画戦略等全般的なところも経験してきております。

今回の委員会テーマは弊社の事業にも関係が深いものでありますし、経団連といたしましても非常に興味を持っているところでございます。ぜひ皆様と議論させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。

○田岡総務課長 ありがとうございます。続きまして、株式会社木元省美堂代表取締役社長の木元哲也委員です。

○木元委員 皆さん、こんにちは。商工会議所の代表として出席させていただいております。

私は、26年間ソニー株式会社で勤務しておりまして、主にネットワーク関連商品やネットワークサービスを担当しておりました。その後、家業を継ぎまして、今はデザイン制作、マーケティング、印刷などをやっております。主に中小企業・スタートアップの視点からいろいろ意見を述べさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○田岡総務課長 よろしく申し上げます。続きまして、大阪大学社会技術共創研究センター特任准教授の工藤郁子委員です。

○工藤委員 御紹介にあずかりました大阪大学の工藤と申します。

私の専門はAI、データと法ということになっておりますので、ネットワーク関連やDXの視点から何らかの貢献できればと思っております。よろしくお願いいたします。

○田岡総務課長 よろしく申し上げます。続きまして、日本弁理士会知財制度検討委員会委員長・中尾国際特許事務所弁理士、中尾直樹委員でいらっしゃいます。

○中尾委員 御紹介いただきました中尾直樹です。よろしくお願いいたします。

私は、専門的には電気通信・情報でして、工学博士は通信分野で頂いております。そういう意味では、割と専門的な視点からコメントさせていただければと思っています。よろしくお願いいたします。

○田岡総務課長 よろしくよろしくお願いいたします。続きまして、京都大学大学院法学研究科教授の橋本佳幸委員です。

○橋本委員 京都大学の橋本でございます。大学では民法を教えておりまして、不法行為を中心に研究してまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。

○田岡総務課長 よろしくよろしくお願いいたします。続きまして、一般社団法人日本知的財産協会理事長・株式会社デンソー知的財産部部長、山中昭利委員でいらっしゃいます。本日オンラインで御参加です。

○山中委員 山中です。私は、入社以来30年ぐらい知財に関わっておりまして、その間、権利化と計測含めていろいろやらせていただきました。

自動車業界に属しておりまして、今いろいろと変化する中で、今回のテーマも非常に興味深いものになりますので、一緒に考えさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。

○田岡総務課長 よろしくよろしくお願いいたします。

以上8名の方に新たに委員に御就任いただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

また、本日の会議をもちまして京都大学大学院法学研究科教授の山本敬三委員が退任されることとなります。約10年間にわたって本小委員会の委員をお務めいただきました。一言御挨拶を頂戴できますと幸いです。

○山本委員 ありがとうございます。山本敬三でございます。

このような御挨拶の機会を与えていただきまして、恐縮しております。本日は、京都で講義がありまして、このような形で失礼いたします。

この度、委嘱期間の上限に達したと伺いまして、そんなに長く特許制度小委員会に参加させていただいたのかと自分でも驚いている次第です。

私自身、専門が民法でして、期待されている任に応えることができたか甚だおぼつかないところで申し訳なく思っています。幸い、私の後には、先ほど御挨拶された同じ京都大学の橋本佳幸教授に御出席いただくことができています。橋本教授は、民法の中では不法行為法の研究からスタートされた方で、経済法分野にも御造詣が深く、堅実でリライアブ

ルな研究をされている方ですので、私以上に期待していただければと思います。

今回の検討課題もそうですが、特許制度は今後、技術革新や社会経済、国際情勢の変化に対応してますます大きな変革が迫られてくることと思います。皆様の英知を集めて、あるべき特許法を形成していただくことを願っている次第です。長い間本当にありがとうございました。

○田岡総務課長 ありがとうございました。

次に、委員の皆様の出欠状況につきましてでございます。本日は、会議室にお越しただいております玉井委員長、今村委員、井本委員、木元委員、工藤委員、相良委員、中尾委員、中島委員、中畑委員、松山委員に加えまして、オンラインにて石井委員、杉山委員、橋本委員、山中委員、山本委員に御出席いただいております。また、後ほど杉村委員、田村委員も遅れてオンラインで御参加いただく予定でございます。

本日は、17名の委員のうち、途中参加予定も含め全員の委員が御出席ですので、産業構造審議会運営規程第13条第6項に基づき、本日の委員会は成立となります。

続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。まず、お手元に紙で配付させていただいておりますのが座席表、タブレットの使い方についてでございます。その他、お手元のタブレットの中に「議事次第・配付資料一覧」、「委員名簿」、「資料1 特許制度等に関する検討課題について」が格納されてございます。タブレットの使い方につきましてお困りの場合には、お席で挙手いただくなど合図していただければ担当の者が対応いたしますので、よろしくお願いいたします。

また、質疑などにおいて御発言いただく場合は、会議室にいらっしゃる方は名札を立てていただきまして、指名されましたら卓上マイクをオンにして御発言をお願いいたします。オンラインで御参加の委員の皆様におかれましては、挙手ボタンにて御発言希望の旨お知らせください。指名されましたらマイクをオンにして御発言いただきますようお願いいたします。

続きまして、議事の公開について、本小委員会では、プレスの傍聴については、会場及びウェブ傍聴を可能としております。一般の方の傍聴につきましては、ウェブ傍聴に限って可能としております。また、配付資料、議事要旨及び議事録も原則として公開いたします。

事務局からは以上となります。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

続きまして、本日の議題に入る前に、特許庁の小野長官から御挨拶を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

○小野長官 特許庁長官の小野でございます。前任の濱野からこの7月にこの職を引き継いでおります。

本日は、第50回特許制度小委員会に御出席いただきまして、ありがとうございます。一言御挨拶申し上げます。

特許制度小委員会は、令和4年以来2年ぶりの開催ということでございまして、そのときに手続のデジタル化、それから裁定関係書類の閲覧制限、これらについて議論いただいたと聞いております。この内容につきましては、令和5年の知財一括法に盛り込みまして、無事法改正に至りました。改めて御礼を申し上げます。

この小委員会とは関係ないのですけれども、特許庁の大きな動きとして、今年の通常国会では特許庁の所管する独立行政法人I N P I Tの業務追加を行いました。これは、中小企業等の知財に関する伴走支援を行うという内容でございます。

それから、特許出願非公開制度の運用をこの5月から始めておりまして、今順調に運用を行っているところでございます。このように時代の要請に応じて適時適切に措置を講じてきているところでございます。

そして今回の課題でございますけれども、我が国の産業財産制度は、成立から140周年ということで節目を迎えております。この間特にこの30年ということですが、インターネットを初めとしたデジタル技術の推進は著しく進化しておりまして、これに関連した知的財産を取り巻く環境も急速に変化しているところでございます。

具体的には、ネットワーク関連技術の発展による国境を跨いだサービスの増加、それから生成A I 技術の発展による知的創造活動の過程の変化、この2つでございます。

特許庁といたしましては、これらの論点に正面から向き合って、ユーザーの皆様の意見も聞くということで、各種の調査研究を行い、特許庁政策推進懇談会でも議論を行いまして、この小委員会で御議論いただく準備を進めてきたところでございます。

したがって、今日の小委員会では、1つ目といたしまして、国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護、それから2つ目といたしまして、D X ・デジタルトランスフォーメーション時代にふさわしい産業財産手続に関する制度的措置、この2つについて議論をお願いしたく存じます。

今日のトピックを議論するにふさわしい様々な専門分野で活躍されておられる委員の

方々にお集まりいただいておりますので、委員の皆様におかれましては、ぜひとも様々なお立場から忌憚のない御意見を頂くようお願い申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

議事

1. 国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護について

○玉井委員長 それでは、議事に入ります。まずD X時代にふさわしい産業財産権制度構築の必要性、それから国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護につきまして、事務局から御説明をいただきます。よろしくお願いいたします。

○田岡総務課長 承知いたしました。それでは、資料1に基づきまして、まずD X時代にふさわしい産業財産権制度構築の必要性につきまして御説明させていただきます。

右下1ページでございます。特許庁は、社会情勢の変化に対応して様々な制度改正を実施してまいりました。

特にデジタル技術の飛躍的发展に応じて、平成2年には世界で初めて知財の電子出願システムを導入するに当たり、電子手続関係の法制度を制定いたしました。

平成14年には、インターネットのブロードバンド化に対応し、特許を受けた発明の技術的範囲に属するプログラム等をネットワーク上で無断送信する行為なども権利侵害に当たることを法的に明確化しました。

加えまして令和元年には、スマートフォン時代のグラフィカル・ユーザー・インターフェースの重要性の高まりを受けて、物品それ自体に記録、表示されていない画像を意匠権の保護対象に追加いたしました。

近年、社会全体のD Xが加速しているところ、産業財産権制度における措置を検討すべき内容として、技術発展に伴う変化が3つほどございます。①ネットワーク関連技術の発展による国境を跨いだサービスの増加、②生成A I 技術の発展による知的創造活動の過程の変化、③VR技術の発展やオンラインコミュニケーション機会の増大などによる仮想空間上のサービスの増加です。これらに対応した産業財産権制度を構築する必要があります。加えまして④D X時代にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置を講ずる必要がございます。本小委員会におきましては、特にこのうちの①と④について議論をお願いでき

ればと考えております。

それでは2ページ以降、国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護につきまして御説明させていただきます。

3ページをお願いいたします。ネットワーク関連発明についてですが、ここではインターネットなどのネットワークを介して接続された複数のコンピューター（サーバー、クライアント端末等）の組合せによって実施することが前提とされる発明を呼んでおります。下の例にありますように、検索サービス、ロボット制御、ヘルステックなど様々な分野で使われております。

4ページをお願いいたします。国境を跨いだサービス提供の現状についてです。近年、事業活動のグローバル化やネットワーク技術の発展、クラウドの普及により、海外のサーバーを利用するなど、国境を跨いだサービス提供形態が増加しております。

5ページをお願いいたします。現行制度の概要として、特許請求の範囲（クレーム）と侵害、非侵害の関係を整理したものがこちらになります。

特許権者に無断で業として、特許発明を実施した場合には特許権の侵害となります。実施については、右下の箱にありますとおり、特許法第2条第3項に規定されております。

特許発明の独占が認められる範囲ですが、特許請求の範囲（クレーム）の記載に基づいて決定されます。クレームに記載された構成要件のうち1つでも満たさないものは、実施しても侵害とはならないとされております。

左下にございますが、特許発明として断面が六角形の鉛筆を例にいたしますと、クレームに記載された構成要件のAからDの4つがあるとします。侵害の疑いのある被疑侵害品①から③のうち、①と②は4つの構成要件全てを満たすことから、実施したときは特許権侵害となりますが、1つの構成要件を満たしていない③については、実施しても特許権の侵害には当たらないと判断されます。

6ページをお願いいたします。次に、現行制度の課題として、サーバー等が海外にあることで侵害回避できてしまう可能性についてでございます。

特許権の効力は、属地主義の原則によりまして、当該国の領域内においてのみ認められるとされております。属地主義の原則が厳格に解され、発明の構成要件の一部が国外に存在するだけで日本国内における特許発明の実施と評価できないとすると、特許を容易に回避できることとなり、発明の十分な保護が図れない可能性がございます。

近年、属地主義を柔軟に解して特許権侵害を認めた裁判例も出てきておりますが、権利

保護の予見性について依然として懸念があると指摘されております。

7 ページをお願いいたします。ネットワーク関連発明における国境を跨いだ発明の実施に係る検討は、令和元年より本小委員会において議論が開始されました。その後、特許庁長官の私的懇談会である特許庁政策推進懇談会での議論も経て、令和4年の本小委員会において、当面の検討課題として調査研究を行う方針が確認されました。

その後、2年間にわたり調査研究を実施いたしましたので、これらの検討の蓄積も踏まえて、改めて本小委員会においての議論をお願いするものでございます。

8 ページをお願いいたします。属地主義の原則についてでございます。

特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味し、特許法上に明文化されておりましたが、特許権に関する当然の原則とされております。

9 ページをお願いいたします。ドワンゴ対F C 2 事件についてでございます。

原告ドワンゴは、動画コンテンツを再生しながらユーザーが投稿したコメントを表示する際の表示制御技術に関する発明について、特許権を取得しています。

これに対し被告F C 2 らは、米国に存在するサーバーを用いて、日本国内に存在するユーザー端末にコメントつき動画配信サービスを提供していました。ドワンゴは、F C 2 らの当該行為について、特許発明に係るプログラムの提供（第1事件）、システムの生産（第2事件）それぞれに該当すると主張し、特許権侵害として東京地裁に提訴いたしました。

10 ページをお願いいたします。この第1事件についての概要です。

第一審では、被告らの装置、プログラムは、文言上特許発明の技術的範囲に属さず、均等なものでもないと判示され、原告の訴えが認められませんでした。

原告が知財高裁に控訴したところ、判決では被告の配信という行為は、ページの下半分に記載しております4つの考慮すべき諸事情を例示し、実質的に日本国内で行われたと評価できるとして、特許法の提供に該当すると結論づけられました。

11 ページをお願いいたします。次に、同第2事件についての概要です。

こちらは、米国にあるサーバーと国内にある端末とで構成されるシステムの生産行為について、日本国内における生産に該当するかが争点となりました。

東京地裁での第一審では、サーバーが米国に存在するため生産に該当しないとされまし

た。ところが、知財高裁における控訴審においては、大合議判決が出され、ページの下に記載のとおり、4つの考慮要素として①当該行為の具体的態様、②当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、③当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、④その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響などが示され、これらを総合考慮し、生産行為が実質的に日本国内で行われたものとして、特許権侵害が認められました。

これらの2件は、いずれも被告が不服として最高裁に上告しており、現在最高裁で審査中です。

12ページをお願いいたします。それでは、令和5年度の調査研究について御説明いたします。

令和4年9月の本小委員会におきまして、当面の検討課題として調査研究を行う方針が確認され、令和4年度に調査研究を実施しました。

その後、令和5年5月に先ほどの第2事件の知財高裁大合議判決があり、属地主義を厳格に解釈することを明確に否定し、特許権侵害を認める旨判示されたことを踏まえ、権利保護の在り方に対するユーザー、有識者の考え方や法制上の論点などについて、令和5年度にも調査研究を実施いたしました。

次のスライドからは、本調査研究の主な結果として、国内企業へのアンケート、ヒアリングと有識者検討会の議論の結果概要を御紹介いたします。

13ページをお願いいたします。この調査研究の一環で、国内アンケート調査を行いました。被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合に、権利者として特許権の行使に対する懸念があるかを質問したところ、「懸念を感じる」が全体の73%、「懸念を感じない」が全体の7%でありました。

「懸念を感じる」と回答した方の具体的な声としては、権利行使できるか不透明、侵害行為の認定の不確実性が残っている、裁判所による判断の予見可能性が低いといったものがありました。

14ページをお願いいたします。こちらは、同様のケースにおいて事業者として事業を行うに当たって、他者の特許権への抵触などの観点で懸念を感じるかと質問したところ、「懸念を感じる」が全体の55%、「懸念を感じない」が全体の16%でありました。

「懸念を感じる」と回答した方の具体的な声としては、侵害成立の有無がはっきりしない、訴訟でどのような判断になるか分からない、ケース・バイ・ケースの判断となり、予

見可能性が低く、また、実務現場では判断が困難といったものがありました。

15ページをお願いいたします。次に、法改正による明確化の必要性について質問したところ、「明確化する必要がある」との回答は、令和4年度の調査時には49%、令和5年度の調査時には38%でした。

令和4年度の調査は、先ほどの第1事件の控訴審判決があった後に実施し、令和5年度の調査は第2事件の控訴審判決があった後に実施したもので、明確化する必要性の回答の割合が下がっておりますが、いずれの調査時においても明確化する必要があるとの回答の割合が最も大きい結果となっております。

16ページをお願いいたします。法改正に対する具体的な意見の例の御紹介です。

法改正による明文化を望む立場の意見としては、裁判例の蓄積となると、事案が発生して争われないと蓄積されない、基準の明確化が企業にとっては助かる、また外国の企業が日本のアプリケーション市場に入ってきており、外国に処理機能がある場合もある、侵害を問える法整備がなされるとありがたいといったものなどがございました。

法改正に慎重な立場の意見としては、ネットワーク関連発明はスピード感があり、仮に法改正しても5年後に陳腐化してしまうのではないかと、それよりも、蓄積された判例により、個々の事案を判断するほうが市場の安定をもたらすのではないかと、また日本だけが他国にないような侵害認定の概念を特許法に取り入れてしまうと、国際調和から外れてしまうといった意見などがございました。

17ページをお願いいたします。令和5年度調査研究における有識者検討会における議論の紹介です。

同検討会では、法改正による明確化をする場合の方向性として、条文をイメージしながら3つの方向性案が議論されました。

まず1つ目の方向性案として、特許法における実施の定義の規定を明確化するもの、具体的には特許発明を電気通信回線を通じて他人の利用に供する行為が譲渡等に含まれると条文で明確化すること。

②が、実施が実質的に国内においてなされると認められるケースの判断基準を明確化する方向性案。

③といたしまして、間接侵害規定の整備の方向性案。間接侵害とは、直接的な侵害を引き起こす可能性の高い一定の予備的な行為を侵害行為とみなすものです。例えば特許侵害品の生産にしか使われない主要な専用部品を供給する行為などが挙げられます。これら間

接侵害に該当するものを特許法で規定しておりますが、ここに業の要件を満たさない個人ユーザーが直接実施行為の主体となるケースを念頭に、使用させる（利用に供する）行為を間接侵害行為として捉えることを提案いたしました。

これら3つを候補として議論したところ、その結果でございますが、方向性案②について実施の一部が国内である場合に、発明の技術的効果及び経済的効果が国内で発現していることを要件として、実質的に国内における行為と認められることを明文化する意義について、おおむねコンセンサスが形成されました。

18ページでございますが、こちらが有識者検討会の小括になります。概要は前のページのとおりでございますので、詳細な説明は割愛させていただきます。

19ページをお願いいたします。こちらは、海外の主な裁判例を調査した結果になります。諸外国においても、ネットワークの関連発明に関して、属地主義を柔軟に解した裁判例があります。発明の技術的効果や経済的影響の発現場所に着目した上で侵害と判断した裁判例が多く確認されました。

ここまでの令和5年度の調査研究の結果になります。

20ページをお願いいたします。次に本年、令和6年に行われました特許庁長官の私的懇談会である政策推進懇談会における議論の御紹介です。

検討事項ですが、調査研究の有識者検討会においておおむねコンセンサスが得られた事項である。実施行為の一部が国内である場合に、少なくとも発明の技術的効果及び経済的効果が国内で発現していることを要件とし、実質的に国内の行為と認められることを法令に明文化することが、権利保護の予見性向上の観点から適切かどうかという点を検討いたしました。

議論の内容ですが、係争中のドワンゴ対F C 2事件が最高裁に上告中であることなどの状況を踏まえ慎重な議論が必要との意見もありましたが、事例判断である裁判例を通じて十分な予見性を確保できるかは不透明であることから、明文化の方向で検討をしていくことについて賛同が多く得られました。

また、明文化に当たっては、発明の実施行為の一部が国内であって、発明の技術的効果と経済的効果が共に国内で発現していることを要件として、実質的に国内における行為と認められる方向で検討を進めることが適切であるとの見解が多数でありました。

今後の検討の方向性として、実質的に国内の実施行為と認める要件を明文化する方向で、本小委員会において集中的に検討を深める必要があると取りまとめております。

21ページをお願いいたします。こちらが同懇談会の場合での明文化の方向性について出された具体的な御意見をまとめたものになります。

明文化の方向性について賛成の声を多々頂きました。その中では例えば3つ目のポツ、拙速な法改正は避けるべきといった御意見、また6つ目のポツ、条文を変えらるとなると、ネットワーク関連発明以外にも適用されていくことになるので、影響はよく考えなければならないという御意見、また一番下のポツでございますが、ある程度事例や類型が固まってきたら、侵害となるような形態としてどのようなものがあるかなどのガイドラインを作成することも将来的には検討してほしいといった御意見もありました。

22ページをお願いいたします。こちらが懇談会の場合での実質的に国内の実施と認める要件についての御意見でございます。

1番目、2番目、5番目のポツになりますが、経済的効果と技術的効果の定義をどうするかといった御意見がございました。また、3番目のポツになりますが、海外の事例を踏まえると、技術的効果と経済的効果のいずれかという形が多いのではないかとといった御意見、さらには一番下のポツでございますが、ドワンゴ対F C 2事件の考慮事実との整合性、網羅性の観点も含めた検討をとの御意見もございました。

23ページをお願いいたします。御議論いただきたい論点についてでございます。

事例判断である裁判例を通じて十分な予見性を確保できるかは不透明であるところ、これまでの議論を踏まえて、実質的に国内の実施行為と認める要件を明文化する方向での法改正を視野に検討を深めるべきと考えております。

※のところですが、この要件は発明の実施行為の一部が国内であって、発明の技術的効果と経済的効果が共に国内で発現していることと記載させていただきました。

そこで、下の箱に書かれている論点に留意しつつ、明文化の検討を進める方向性でよいのか、ほかの論点がないかについても御議論いただければ幸いです。

24ページをお願いいたします。補足1として、発明の技術的効果及び経済的効果の検討例についてでございます。

両者が共に国内で発現していると考えられる例として、画像形式変換プログラム配信サービスを例示しております。この例でいいますと、まず日本のユーザーは、端末において①画像形式変換プログラムのダウンロードのリクエストを行います。すると、国外にあるサーバーから②画像形式変換プログラムがユーザーの端末に配信されます。これを用いてユーザーが端末において③画像形式変換プログラムの実行として、形式Aの画像を入力し、

形式Bに変換された画像を出力することとなります。

この画像形式変換プログラムの具体的な制御に係る技術について、技術的効果とはプログラムを実行することによる画像形式の変換が該当すると考えられます。また、経済的効果とは、プログラム配信により得られる収入、プログラムのシェアの獲得が該当すると考えられます。

25ページをお願いいたします。発明の効果に関する現行法上の規定についてです。

現行法上におきましては、明細書の発明の詳細な説明に発明の効果を記載することは義務づけられておりません。ただし、省令であります特許法施行規則第24条の2において、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を明細書の発明の詳細な説明に記載することが規定されておりまして、この様式においてなるべく発明の効果を記載する旨を求めているところでございます。

26ページをお願いいたします。補足2として、実施の全部が国外の場合における取扱いについてです。

有識者検討会では、実施の一部が国内である場合、一定の要件を満たせば、国内の実施と評価し得ることについて、おおむねコンセンサスが得られたところです。

仮に実施の全部が国外で行われた場合については、現時点では国内の実施と評価しないことを明確にすべきではないとの意見もございましたが、国内の実施と評価すべきではないとの意見が多数でありました。

27ページをお願いいたします。補足3として、明文規定を置く場所についてです。

有識者検討会では、さきの17ページの方向性案②にも記載しましたが、主に第2条（定義）で規定する案、第69条（特許権の効力が及ばない範囲）で規定する案を検討いたしまして、それぞれについて賛否両論がございました。

28ページをお願いいたします。現行法において実施の文言を含む条文についてです。

現行法において、第2条に実施についての定義がありますが、この実施については特許法上、多数の条文において用いられております。例えば法79条の先使用による通常実施権の規定や法第83条の不実施の場合の通常実施権の設定の裁定など、このページの下に掲げている条項が実施を用いてる条文となります。

29ページ、30ページは、特許法の参照条文をおつけしておりますが、説明を割愛させていただきます。

事務局からの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、ただいまのD X時代にふさわしい産業財産権制度構築の必要性、それから国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護に関する事務局からの御説明に関しまして、御意見、御質問等のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、今村委員、お願いいたします。

○今村委員 御説明ありがとうございました。大変よく整理していただいて、分かりやすい資料だったと思います。

23ページが「御議論いただきたい論点」ということですので、この点についてコメントさせていただこうと思います。

国内の実施行為と認めるための要件を明文化することについて一定のニーズがあるようでして、かつ明文化することで侵害の有無の予見性が向上するというのであれば、23ページに書いてあります「明文化の検討を進める方向性でよいか」という点につきまして、私は異存ございません。

ただ一方で、どのような明文化をしたら予見性が向上するのかという点につきましては、私自身まだ頭の整理が十分にできていませんので、事務局や委員の皆様方の御意見を伺えればと思っていますところでは。

まず、23ページの※に、「国内の実施行為と認める要件」を記載していただいていると思うのですが、※の要件の中には先ほど11ページで御説明いただきましたドワンゴ第2事件の大合議判決が示した4つの考慮要素のうち、少なくとも2番目の考慮要素、つまり、システムを構成する各要素のうち、国内に存在するものが当該発明において果たす機能、役割という要素なのですが、こういった内容は23ページの※の要件に特に言及がないのかなと思います。

それから、10ページで御説明いただきました第1事件の控訴審判決が示した4つの要件のうちでも、少なくとも2番目、提供の制御が日本国の領域内で行われているかといった観点は入っていないのかなと思っていますところでは。

これら2つの判決は、非常に参考になるものだと思っています。ただし判決がそれぞれ示されている考慮要素は例示列举と解されますので、当然発明の内容ですとか実施の態様が違ってくれば、様々な考慮要素を検討する必要性が生じたり、あるいは検討する必要のない考慮要素もあったりするのかなとは思っておりますが、いずれにしても23ページの※の要件を考慮しさえすれば妥当な結論が導けるのか、明確化できるのかといったところ

ろが個人的によく分からなかったところでございます。

また、これまでの政策推進懇談会等でも御意見が出ていたようですけれども、今回ネットワーク関連発明を前提として法律に明文化しようではないかという検討かと思いますが、まずネットワーク関連発明が何なのかという定義をすることも難しいと思いますので、ネットワーク関連発明に限定したような明文化にはならないのかなと考えられます。

そうしますと、特許法に明文化する場合には、ネットワーク関連発明以外の発明に係る特許にどのような影響が及ぶのかということも十分検討していかなければいけないのかなと感じました。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。一通り御意見を伺えればと思います。

石井委員がオンラインで御発言希望ですので、お願いできればと思います。

○石井委員 ありがとうございます。私は特許法の専門ではなく、大卒の御意見になってしまいますが、御説明いただいた法改正による明確化はしていただくほうが当然望ましいだろうと考えます。

ドワンゴ事件の控訴審判決の中でも、サーバーが国外に存在することを理由に、特許法の実施に該当しないと解すると、インターネットが高度なレベルで普及している現状にはそぐわないということは価値判断として明らかだと思います。各事件の法解釈で示された事案ごとの判断になってしまうと、確かに予見可能性が乏しいということもそうだと思います。立法事実についても、アンケート調査から出てきている結果を踏まえると、十分認められるのではないかと思います。

私の理解が十分でないであろうと思われる点についてお聞きしたい点があります。1つ目は17ページ目の有識者検討会における議論の概要の中で、明文化するときのオプションが3つあるという中で、控訴審判決が2件あるところです。これらの判決を最も踏まえているのが方向性案②というように理解してよろしいでしょうか。

もう1つは、アンケート調査のところで、明文化の必要がないという意見が、15ページのところ、令和4年から令和5年になるにつれて増えたという結果が出ていますが、これはドワンゴ事件の判決が出たので、一定程度解釈が明確化されたのではないかという見通しが、控訴審判決の影響によって生じたということでしょうか。説明に書いてあるようですが、この点もう一回お聞きできればと思います。

○田岡総務課長 まず先にアンケート調査のタイミングは、令和4年と令和5年度の調査

時は、令和4年度が第1事件の控訴審判決が出た後の調査で、令和5年度が第2事件の控訴審の大合議判決が出た後のタイミングでございます。その意味でそういったものの影響を受けて明確化する必要があるという割合が下がった可能性はあると思っております。ただ、それにおいても令和5年度の回答の中では明確化する必要があるという回答が一番大きかったということは、注目する必要があるのではないかと考えております。

それから、17ページの有識者検討会における議論の概要の方向性案の①、②、③ですけれども、F C 2の控訴審大合議判決での議論の中でいきますと、方向性案②でございますが、実質的に国内と認められる行為の判断基準の明確化であるところ、大合議判決の3番目と4番目が技術的效果と経済的效果に類するものだったと思いますけれども、かなり親和性のある議論ではないかと事務局として考えております。

○石井委員 ありがとうございます。よく分かりました。いずれにしても、事務局案の方向性については賛成でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。先ほど今村委員からの御指摘もございましたけれども、法改正をすることになりますと、当然、一般的な影響、効果もございます。決して1つの事件についてのみ関係するということではありません。あの事件はあの事件として、我々が強く問題を意識するきっかけにはなったわけですが、一つの事件を解決するために法律を一々変えるというものではございません。その辺りは、もちろん一般にお考えいただければと思います。

ほかにございませんでしょうか。松山委員。

○松山委員 ありがとうございます。今までの経緯やアンケート結果もまとめていただいて、大変分かりやすい資料を作成いただきありがとうございました。

資料にも書いてあったとおり、ネットワーク関連発明は令和に入ったぐらいからずっと議論されていたと思いますが、2年前ぐらいまでは実施の定義をどう変えていくかという形で議論がされていたかと思い、そういう意味ではスライド17の方向性案①で結構具体的な条文案も出てきたりしながら、ユーザーの手元で使用する行為の辺りをうまく捉える文言をどうするかという議論をされていたと。

そのときはネットワーク関連発明がメインだったと思いますけれども、それにおいてもいろいろな形態がある中で、全てを捉える文言が難しいよねという話で難航していたり、諸外国とも方向性がずれていくのではないかということであったり、なかなか行き詰まっている部分もあったかなと思っていた中でドワンゴの知財高裁判決も出たり、ここは既に

議論されているかと思うのですが、スライド17にあるような方向性案3つが出てきた中で、2番目の案はダウンゴ判決を踏まえて、この論点を、形式的に属地主義を考えると生じる問題と整理した案だと思います。

この点、この論点の本質はそういうところなのかなと思っていたので、そういう意味ではすごく腑に落ちる案といいますか、こういう方向性の案が出てきて、今そういう方向性が有力になったのだなと思い、方向性的には方向性案②で私自身は腑に落ちており、良い方向性なのかなと思っております。

今回のメインの検討はスライド23ということだと思うのですが、スライド23はまさに方向性案②が前提の案だと理解しておりますけれども、方向性案②で行くにしても、そもそも法改正するのかという話が1つ出てくると思うのです。そういう意味では、今御指摘あったように、裁判例があつて、属地主義が実質的に判断できるということも分かり、判断基準や考慮要素の道を示された中で、法改正はどうなっていくのかなと思っていたのですが、アンケートなども採っていただいて、裁判例が出る前よりは減っているというものの、2つの裁判例、知財高裁の判決が出た後でも、なお改正を望む声といいますか、判決のみでは予見可能性が低いという声であったり、実務現場での判断が困難というアンケート結果が出たということは尊重すべきことかなと思っておりまして、法改正をするという方向性も賛成でおります。

一番悩ましいのがどういう文言、要件にするのかというところで、政策推進懇談会にも出させていただいておりましたけれども、技術的效果であったり経済的效果を考えていくところは、すごく重要な2つの要素かなと思っており、考慮すべき要素はそういうところかなと思っているものの、具体的なところは結構悩ましいと思っており、一部の行為が国外にある場合を含むためのものですが、2つの要素を必須とすると、技術的效果が海外で生じていると評価すべきものが出てきたときに、経済的效果が国内で生じているのに捉えられなくなっていくのかなと。

技術的效果と経済的效果は本当に「かつ」の関係なのか、「または」でもいいのかという辺りも私自身まだ詰め切れていないなというところでもあります。技術的效果があるなしとは具体的にどういった形で判断されていくのか、悩ましい事例も出てくるのかなと思っております。

補足1のスライド24ですかね、具体的な例も挙げていただいていたので、この2つの要素を両方満たす場合の例ということになると思うのです。こういった例の他、こういう場合は

特許権の効力を及ぼさなければいけないけれども、捉えにくい文言になっていないかみたいな事例を幾つか挙げていただけると、それを踏まえてここにいらっしゃるメンバーの価値観的にこれは捉えるべきか、それとも捉える必要がないのか、というものはっきりした上で、捉えるべき場所は捉えるような文言を考えていくみたいな流れがあってもいいのかなと。事務局の御負担になるのだと思うのですが、そういった事案が複数あると検討ができてよいなと思っているところであります。

また、具体的な文言次第だと思うのですが、スライド27とかで明文規定をどこに置くのかという話も書いてあって、どういう条文になるのかにもよると思うのですが、結局は特許権の効力を及ぼす範囲を実質的に考えるという話なのかなと思うと、68、69条あたりなのかなという印象を受けております。

69条は形式的には効力が及ぶけれども、及ばない場合の例なので、今回の逆のパターンだと思うので、69条に入れるのか、別立てでつくるのかというのはあると思いますが、特許権の効力という話なのかなと思っております。

最後なのですが、スライド28に先使用権の話なども出てきておりますが、条文次第なのかなと思っているのですが、例えば昔から同じ発明をずっと実施していたとして、一部は海外で行っていたけれども、あとは国内で行っていたというのをずっとやっている中で、誰かが特許権を出願して取ったという場合に、特許権の効力は一部海外にある場合にも及ぶという形で、効力の範囲は広げたが、先使用権の範囲が今の条文、今までの理解のままだと先使用権が主張できるのは全てが国内で実施された場合だけだと思うので、先使用権の範囲が今までと同じままで特許権の効力の範囲だけが広がると、ずっと同じことをやっていた人が特許権侵害で訴えられても、先使用権の抗弁が出せないということになり得るのかなと思い、そこは先使用権の趣旨からすると、同じことをずっとやり続けていて、その間に特許権が取られたのであれば、先使用権の抗弁を出せるべきなのかなと。

その価値観もいろいろあるかもしれないのですが、それを考えると、ここも結局は文言なのか、別手当が必要なのかはあるのですが、この辺も気をつけないともしかしたら影響があるのかもしれないので、特許法全体を見て、先使用権も日本国内において発明の実施をしている場合が条文上の要件になっていて、「日本国内において」という表現はほかの条文に入っていたりすると思うので、そこが影響しないのかとか、改正する際にはほかの条文、制度を検討していくということだと思うのですが、何か予期せぬ影響がないかというところは今後検討が必要なのかなと思いました。

すみません、長くなりました。以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。この場合は、さまざまな御議論をいただき、その結果として国会に御審議をお願いし、法律になるかもしれない、そういった前提で議論をしていただく場でございます。したがって、もちろん国会でお決めになった法律の文言が最も重要であることは間違いないのですが、そのできあがった法律の解釈をするに当たっては、冒頭、事務局から御説明がありましたとおり、この場での審議の様子が発言者の名前もついて公開され、こういう議論の結果としてかくかくの趣旨での立法を目指す、あるいは目指さないことになったということが、誰にでもトレースできるようになります。ですので、仮に法律の文言を変えないという結論になったとしても、この場での議論はその後の法解釈に影響してしかるべきものであらうと思います。

このような発言に際して中島委員に深々とうなずいていただくと、大変心強いところがございます（笑）。そういうことですので、ぜひ闊達な御議論をお願いできればと思います。

ほかにいかがでしょう。はい、相良委員。

○相良委員 日弁連の知財センターというところに属しておりまして、今回の御提案を受けて少し他の委員の意見も聞いてまいりました。現段階で一つの意見にまとめることはできておりませんので、既にいろいろな意見があるということは資料の中にも書いてあるのですが、差し当たり日弁連の中で出された各種意見を御紹介したいと思います。

大きな方向性として、明文化していくべきだという意見が多数派ではあるようでした。アンケートでもそれが多かったとありますけれども、確かに一番最初の第2事件の一審が出たときの弁護士界限での反響は結構大きく、これに関しては知財高裁の大合議が出て、属地主義を厳格に解釈しないということがはっきりしたというところで、この点もまさにアンケート結果にありましたが、少しほっとしたという感じがありました。その大きな流れの中で、この点を明文化できるのであれば、できたほうがいいだろう、というところは、それほど異論がないところのように思います。

では、法改正を今すべきなのか、という点に関しては、いろいろな意見が出てくるところです。今2つの事件のいずれも最高裁にかかっている状況ということもあり、こういった件に関する裁判例が今のところまだ蓄積がないというところもあり、そういう意味で立法事実としてももう少し慎重に見極めてもいいのではないかという考え方もあります。

他方、どんどんやってしまってもいいのではないかという意見も当然ありまして、その内

容に関しても、今回具体的な御提案を頂いている、「経済的効果と技術的効果両方が国内で発現している」という案についても少し御意見を下さって、先ほど松山委員もおっしゃっていた「及び」ではなく「または」にしたほうがいいという意見も複数ありました。

とりわけ技術的効果のほうを要件にすることによって、かえって厳しくなり過ぎてしまうのではないかという懸念を表明される方もいらして、一番極端に言えば、経済的効果だけでいいのではないかという意見もありました。

一方、効果を要件にすることについて、それが要件の1つになることは構わないとしても、効果は例えば明細書を書いていращやる弁護士の方などに言わせると、どうしても書けてしまうようなところがあり、効果だけを判断要素にすることにはものすごくリスクを感じます、という意見も出ました。権利行使のときにはいいのかもしれないですけども、逆の立場になることも当然あり得るので、権利侵害のリスクという意味で怖さがあるのではないかという意見もありました。

先ほど今村先生からも少し御指摘があったのかなと思うのですが、大合議が出されている考慮要素が全ては入っておらず、大合議はそもそも総合考慮なのに対し、考慮要素を技術的効果と経済的効果の2つにしてしまう御提案は、大合議とは少し違う方向性かと思うので、果たして大合議が出た直後にこの方向性にかじを切ることが適切なのだろうか、という意見もありました。

さらに、経済的効果を重視するという点に関していうと、当然日本企業であれば日本において経済的な利益を得ていることになるわけですが、海外の企業の場合、日本において経済的効果を得ていると言えない場合に、日本企業だけのリスクになりはしないかという懸念の意見もありました。

いろいろなことを申し上げましたが、今日の段階ではそういったいろいろな意見がありましたというところです。私個人としては、明文化についても急いではいけないのかなという気が今しています。日弁連の中でもいろいろな意見があって、方向性をなかなかまとめにくいという思いがあります。どう明文化するかというところは、十分に議論していく必要があるという意味で、今御提案いただいている技術的効果と経済的効果という考慮要素についても、もう少しよく検討していく必要があるのではないかと考えております。

さしあたり以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。その辺りもこれからよく御議論いただければと思います。こういうクレームの書き方はどうなのだという議論が内部の御検討であっ

たということですが、別の場での従前の検討でもそういう議論はございまして、やはりドワンゴ対F C 2事件だけを見るのはどうか、とりわけ具体的な事件ににあたっては裁判所は具体的なクレームの書き方を前提に判断されるわけですので、一般論として、もし法律の文言が変わった場合にどうということが考えられるのかというのは、別に影響として考えなければいけません。また、あの事件についても、もっと上手にクレームを書けばこんな判決は出なかったのではないかという御意見も頂いたことがございます。あの事件にとらわれずにお考えいただくのは、然るべきではないかと思います。

もう1つ、大合議判決は「生産」について判断したということですので、そういった面でも制約がございます。繰り返しになりますが、具体的な事件にとらわれずに、どうぞ一般的な御議論をいただければと思います。

オンラインで田村委員から御発言の希望がございますので、お願いできればと思います。
○田村委員 田村です。発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。私は、授業の関係で途中から参加なので、皆さんの意見をほとんど聞いていないので、見当外れなことを申し上げるかもしれませんが、3点ほどお話ししたいと思います。

まず一番大事なことで私が申し上げたいのは、26枚目のことがございます。少数であることは分かっておりますけれども、実施の「一部」が国内である場合という要件を入れることには私自身は反対しておりまして、クラウドで完結するような特許権の保護に関して、実施の行為が一部ですら国内にないということで、日本の特許を否定するのは、特に技術的効果が日本国内で発揮している場合に、特許権の保護にもとめるのではないかと考えております。

先ほどから議論になっている技術的効果と経済的効果ですが、経済的効果だけに特化するのはかなり危険だと思っております。風が吹けば桶屋がもうかることではなくても、様々な経済的効果はあり得るところですから、むしろ技術的効果のほうが大事で、かつそれに併せて経済的効果も副次的にするのはあり得るのかなと思っております。

最後ですが、私が入ってきたのはちょうど松山委員がお話し中でして、私も今回の規定の仕方がどうあれ、仮に一定の要件の下に外国からなされる行為に対して、日本の特許権が及ぶということになりましたら、論理的な帰結だと思いますが、効力が及ぶのであれば、出願前からそのような行為をしていた人を保護するための先使用、あるいはそこでこれから実施したいと思っている方の裁定許諾や強制実施権というのも同じように解釈し、そこに特許権の効力が及ぶことになったところについて風穴を開けることになるのだ

ろうと思います。

他方で、玉井委員長の御意見に非常に賛成でして、これだけたくさんの方に実施の条文がある中で、かえって一部について規定すると反対解釈をされる可能性がある。あるいは一部についてもいろいろと考えていかなければいけないこともあるかもしれないということでありますれば、松山委員とか私が発言すること自体が大事で、今回の改正は例えば実施について定義しなかったのだけれども、反対解釈を全体についてするつもりはないのだという形で、趣旨を明確にした上で、実施の定義はいじらないほうがよろしいのではないかという気も致します。

いろいろと申し上げましたが、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。まさに今おっしゃった点がドワンゴ対F C 2事件にとらわれないということの一環でもあろうかと存じます。全体がクラウドにあるような発明が今後出てくるのだとすると、一部が国内であるという要件は要らないのではないかといった議論、賛否はともかく、そうした観点がまさにこの場では求められているのかなと思います。実施の要件に触るかどうかという点についても、全部考えた上で、やはり実施の要件で規定しましょうという議論が出るのであれば、それはそれで構わないと思っております。

山中委員が御発言御希望ということですので、お願いしてよろしいでしょうか。

○山中委員 では、山中です。

私は、産業界から見ると、混乱がないようにしていただきたいというのがあります。例えば一部の実施と見たとき、一部というのはどこまでを一部とするのかというところが非常に悩ましいなと思います。構成要件が5つぐらいあって、そのうちの1つとか明らかに少ない数のものであればいいですが、5個中2つとか、そうはいつでも実質的に効果が出てしまうとかで見ると、どこまでを併用するのかというところは非常に難しいと思います。

あと先ほどから出ています17ページにあります技術的效果と経済的效果なのですが、技術的效果、経済的效果が全て国内で実施されたものと比べたときに、明らかに劣っているような技術的な効果、経済的效果の場合は、発明を使っているのかどうかという観点もありますので、必ずしも言葉自体でうまく規定するのが難しいと感じております。私自身は、言葉は何かしらのものを補いつつ、条文は伝わっていくべきだなと思いますが、その伝わり方自体混乱がないような形にしていきたいと思います。

あと1つ、ネットワーク関連なのですが、例えばうまくいくかどうか分からないのです

が、一連の製法の特許の中のある一部分だけを国外でやって、それを中間生成物という形で持って行って、それを国内でやった場合にはどうなるのかという場合も含めていくと、必ずしもネットワーク関連の発明だけではないような課題のようにも思いますので、17ページ1番にするときも、明らかにネットワークのことなのですが、せっかくですのでここも含めてどういうものを部分的に実施と定義するのかという点は、言葉として後々何回も修正するような形にならないような条文、法改正がいいかなと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。続けて井本委員、お願いしてよろしいでしょうか。

○井本委員 ありがとうございます。私も産業界の立場からコメントさせていただきます。

まず、ネットワーク関連発明について実施の一部が日本国外で行われている場合でも、一定要件を満たすことで、国内の行為と認めるところについて賛同します。先ほど来、必要性の御意見も出ておりましたが、経団連では4月に会員にアンケートを行っておりまして、本日の資料の中にも記載していただいています。立法の側面からは、予見可能性を高める観点から、これに賛同する方は6割程度いらっしゃる場所、経団連の会員からは一定の理解が得られているとの認識であります。

他方で、先ほど来、御意見が出ていますとおり、現時点では事例判決が出ているという状況で、最高裁の判断も待たれるということから、拙速な立法化に懸念を示される企業の方もいらっしゃる状況です。

昨今、技術の変化が非常に激しい状況でございます。経済合理性に基づいてどのような形でビジネスをしていくのかを次々と変えていく状況であるからこそ、権利化当時のクレームと実際のビジネスの状況が変わったことから、こういったネットワーク関連発明の課題が出てきていると理解しています。そういう変化が激しいところも十分に考慮する必要があるのではないかと考えております。このような状況でありますから立法化につきまして、十分に議論させていただいて、納得が得られる形で進めさせていただくのが良いのではないかと考えております。

具体的な要件面で技術的効果と経済的効果につきましては、両方要件として入るのが良いのではないかと考えています。技術的効果については、明細書に記載もというところは先ほど御意見がありました。明細書に記載されているものは明確ですが、記載されていないとしても明細書の記載から合理的に読み取れる、理解できる範囲については、満たして

いるという形にしても良いのではないかと考えます。

経済的効果につきましても、やはり日本国内で何らかの経済的な影響がないという状況までも適用の範囲と認めてしまうと、広すぎる保護になるのではないかなと考えるところでございます、経済的効果も加えるべきではないかと思っております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。先ほども御指摘がありましたけれども、ネットワーク関連発明という文言の法律上の定義はないわけでありまして、それに特化した議論ができるのかどうかという議論も必要かなと思います。また、先ほど御指摘のあった有体物について、あるいは製造方法についてというところにも影響が生ずるのであれば、それについても御議論いただければと思います。産業界の方の肌感覚は私どもに分からないところもございますので、ぜひ積極的に御発言いただけるとありがたいと思います。

お待たせいたしました。中畑委員、お願いいたします。

○中畑委員 One ipの中畑です。今年度もよろしくお願いします。

ユーザー目線のコメントをさせていただければと思います。私自身、委員に就任してから一貫してスタートアップという立場で発言させていただいています。今回も木元委員のようにスタートアップ、中小企業の立場で参加されている方がいらっしゃるととても心強いです。

私自身がもともとスマートフォンのゲーム会社のスタートアップ企業なのですが、その後に3ページのヘルステックで例が載っていた企業の中にいまして、両方ともソフトウェアなのですが、今回の23ページの明文化の検討を進める方向性でよいということについて、結論として進める方向でよいと考えております。

スタートアップ企業に限らずだとは思いますが、現行法の大きな問題が国内での実施について該当性の判断が明確とは言えないというところに問題があるのではないかと考えております。

これもスタートアップに限る話ではないのですが、特にスタートアップは国内外双方で事業機会を模索してしまっていて、多くのスタートアップ企業はまず国内から事業を始めていくことが多いです。実際にドワンゴ事件の前からヘルステック企業の時、2015年だったのですが、さらにその前のスマートフォンゲーム2013年ぐらい、やはり海外のゲーム会社であったりとか、ヘルスケア事業を展開している海外のスタートアップが日本市場に入ってくるという状況もありました。

そのときから起業家ですとか起業家に投資しているベンチャーキャピタルの方から、この特許で本当に守れるのか、海外にサーバーがある場合にはどうするのだということがドワンゴ事件の前から実際に懸念であったり不安だったりを示されていたことがあります。

1件、2件ではなくて複数件そのような質問を頂いていました。

日本国内で特に事業展開するスタートアップにとって、自社の特許権が適切に保護できているということを自社のみならずステークホルダーに対してもきちんと大丈夫ですと言える状態になるのは、特に海外企業からの侵害行為に対抗するものとしてとても関心の高いことなのかなと思っています。

実際にスタートアップ企業に対してアンケートを採ったというわけではないのですが、現在も私自身はスタートアップ企業をほぼメインで支援しておりますので、そういう声を現場から聞いていると、そこへの関心が高いのかなと思いました。なので明文化の検討を進める方向性でよいかということについて、効力の範囲を条文上明確化することは、スタートアップにとって事業展開においても予見可能性が高まるのではないかなと思っています。

一方でこれまで御議論されていたように、2条で規定するのか、69条で規定するのかというところの、特に田村先生のおっしゃっていた2条で規定した場合の先使用の範囲、79条について発生してしまうということについて、どのような影響が出てくるのかということとは、私も現時点で勉強不足のところもありまして、クリティカルな影響がないかどうかということはきちんと検討した上で結論を出していければいいのかなと思っています。

あと21ページの政策推進懇談会、ネットワーク関連発明以外の発明に関する影響についても、基本的には同じような考え方になるのかなと思っているのですが、今回法律を改正するというのがネットワーク関連発明だけに対象を絞ったということについても、それ以外のものに対する影響が本当はないのかというのは、念のため確認しておけるとすごく安心かなと思いました。

最後1点、またこれも田村先生からの御発言で、技術的效果と経済的效果についてなのですが、確かにスタートアップ企業が提供しているアプリケーションだったり、アプリケーション自体無料で、ただ別のところで収益化されているという場合、特定のある機能、特許で保護されている機能の技術的效果から、直接的に経済的效果を得ているとは断定できない場合もあり得るのかなと思っていますので、その辺りも考慮しながら、文言を決めていければいいのかなと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。それでは、木元委員にお願いしてもよろしいでしょうか。

○木元委員 ありがとうございます。基本的には中小企業・スタートアップの事業展開の観点から意見を述べさせていただきたいと思います。

まず結論としましては、検討の方向性に関しましては特に異論はございません。23ページにありますように、実質的に国内の実施行為と認める要件を明文化していただけると、中小企業・スタートアップにとっては予見性の向上が一定程度図られるということと、権利侵害に対する抑止及び適正な権利保護につながってくるのかなと思います。

特に最近では、スタートアップにおいてネットワークを使ったアプリケーションやシステムの新規事業展開が非常に増えていると思っています。その中でやはり中小・スタートアップとしましては、先にある権利化されている技術を意図せず侵害しないこと、自社が開発した技術に関する権利をきちんと主張できる、この2つが非常に重要になると思っています。

なので、この明文化は非常に重要な第一歩になると考えておりまして、その上でぜひ中小・スタートアップ自身が侵害行為に気づくために、どのような行為が侵害に当たるのかといったことをもっと分かりやすく例示していただくなど、そういった周知の徹底、普及啓発にもぜひ力を入れていただければと思います。

また、先ほどお話にありましたけれども、この分野は進化、進歩が非常に早い分野でございますので、今回方針を決めたとしても、それが時代に追いついていかないということも十分考えられますので、産業発展の障壁にならないことを前提に、諸外国の事情を常にキャッチアップして、最新の検討を継続していくことが必要なかなと思っています。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。それでは、中尾委員、お願いできますでしょうか。

○中尾委員 丁寧な御説明ありがとうございました。

実質的に国内の実施と認める要件について検討を深めるということは賛成しています。ただ、要件についてコンセンサスに至るまで行ったとしても、誤解のない適切な明文化は結構難しいのではないかと思いますので、まずはどういう要件かということをしかりと整理するところが目標でいいのではないかと。その後、それをどう明文化するかという

話は切り離してもいいのではないかというぐらいの気持ちであります。

その要件についてなのですけれども、属地主義は大原則だと思いますので、その例外として実質的に国内の実施と認める十分条件を検討することがいいのではないかと思います。言い換えますと、その十分条件を満たさないとしても、実質的に国内の実施と認めることがあるかもしれない。

ただ、少なくともその十分条件を満たすならば、実質的に国内の実施と認めるという要件であれば、いろいろな意見がある中で、多分一番厳しい側の慎重な意見でしかコンセンサスは得られないのではないかと思いますので、そういう点ではコンセンサスが得られそうな割と慎重な意見でまとめるということであればどこかにまとまるのだけれども、適切なところがどこかという話でまとめようとする、なかなかまとまらないのではないかという感じを受けています。

十分条件の検討ということであれば、現段階で一部が国内の場合について検討するという事に異論はありません。ただ、最初に今村委員から御指摘もあったと思うのですけれども、大合議判決の考慮要素の2番目のことも考えますと、国内にある一部は何でもいいわけではなくて、発明の技術的特徴であるべきだと考えています。

ここでいう発明の技術的特徴というのは、出願時の先行技術に対する貢献を明示する特徴、割と単一性の要件とかでそのように審査基準に書かれていると思いますが、そういうものですから発明の客観的な技術的效果を生み出す構成要素になります。そういう意味では、23ページのその他の要件の必要性という点での1つの提案になります。

例えば技術的特徴の全部がサーバー内にあるとすると、サーバー内の構成要件だけでクレーム化できるサーバー内部の発明です。ただ、単なる汎用品の端末をそこにクレームとしてくっつけると、システムの発明になってしまいます。そして、その端末が国内にぽつんとあれば、単なる端末があるだけで構成要件の一部が国内にあるということになってしまいますので、一種のクレームドラフティングの裏技のようなことが起きることになります。

こういう裏技みたいなのががあると、逆にクリアランスの実務から考えると、日本と同じ制度をほかの国が取り入れてしまったときに、その国にも裏技が存在することになるので、そういう意味ではクリアランスの問題は起きるだろうと思いますので、今から分かっている裏技は排除するほうがクリアランスの実務としてはいいのではないかと思うので、先ほど申し上げたとおり、その他の要件の必要性で技術的特徴を入れたほうがいいだろう

と思っています。

23ページの発明の実施行為の一部は国内であってというところは、発明の技術的特徴の一部が国内であってにするほうが、技術的効果の話も客観的な話になっていくでしょうし、よろしいのではないかと思います。

あまり全部のことまで触れないほうがいいかなと思ったのですが、田村委員からも触れられていたので私からも発言させていただくと、構成要素の全部が外国にあるからという要件だけで、国内の実施とは認めないということを明確にするのは現段階ではやめたほうがいいという反対派です。ここでいう少数派側の認定です。

そういう意味では、事例として少し御説明すると、24ページにプログラムの配信サービスの例が書いてあります。これは、割と簡単に全部の構成要件を外国に置けます。というのは、サーバーからプログラムを提供する形態ですけれども、サーバーにプログラムは残したまま、ユーザーの端末から形式Aの画像データを海外のサーバーに送って、海外のサーバーで形式Bに変換して、国内の端末に送り返してくれば、技術的特徴の全部というか、クレームが特に画像形式変換プログラムとか画像形式変換装置というクレームであれば、丸ごと海外にあるという状態になりますから、そういう意味ではそういう特許を取っていて、特許権者が国内にあるサーバーからプログラムを提供するようなサービスをしているのに対して、外国のサーバーにプログラムを置いて、越境するデータがプログラムではなくて画像データにするということで、海外に置くというのは割と簡単にできてしまう。そういう点は、アンケートの中にあった特許権者としての懸念に該当するところなのだろうと思っています。

一部が国内の場合に比べると、全部が外国というパターンだと要件は厳しくあるべきだと思っているのですけれども、全部が外国にあるということだけで当てはめない、国内にある実施とは認めないとするのは、今の段階ではやり過ぎではないかと思っております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。非常にお考えのはっきりした御発言で、大変参考になったと思います。発明の技術的特徴と言い換えるべきだという御指摘も頂きましたし、まとまりにくいものについては、コンセンサスが得られるものだけ明文化して、それ以外は将来の余地を残して、裁判所に委ねるという考え方もあるかなということと思っています。私個人の感覚ですけれども、日本の裁判所は含みを残した法律の文言から具体的に妥当な結論を与えていくといったところについてはかなり頼りになると考えられます。

そういった方針もあり得るかなと思っております。

司会が大変不手際で、時間が押しております。最後に杉村委員から御発言の希望がございますので、お願いいたします。

○杉村委員 こんにちは。杉村でございます。

海外におり、特許庁側の声が割れてしまってよく聞こえなかったのですけれども、遅れて入りまして申し訳ありません。ちょうどMyP0とJP0の会議でのプレゼンが終了したばかりで、今までの議論の内容が分からないので、的外れな発言になってしまうかもしれないことをお許しいただきたいと思います。

まず、ネットワーク関連発明について、資料1の17ページに記載されている②実質的に国内と認められる行為の判断基準を明確にするように検討を進める方向について賛成いたします。

そして、実施の一部が国内にあり、発明の構成要件の一部が国外である場合に、発明の技術的効果及び経済的効果が国内で発現していることを要件として、具体的な検討を含めていく方向についても賛成します。

しかし、実施の「一部」が国内にあるだけの場合について明確化するのがよいのか、さらに予見可能性を高めるためにももう少し全体の技術の進展の動向を注視しながら、クラウドで完結するような「全部」が国外にある場合についても、検討を並行していくということも必要ではないかと思っております。

これらの要件を考えるに当たりまして、特許の容易な回避防止という面と、特許権の過剰な保護の回避の両側面のバランスを考慮することが必要であると考えます。

先ほど申し上げました発明の一部が国内にある場合の部分については、実務家といたしましては先行技術との対比における発明の技術的特徴の一部が国内にある場合とすることが妥当であると考えております。これにより構成要件の一部が国内にある場合とはどのような場合であるかの予見性が高まると考えているからでございます。

また、ドワンゴ対F C 2事件は、属地主義を緩和したというよりも、属地主義を原則としつつ、一定の場合に日本国内での特許権の効力を実効あらしめた判決であると考えております。現在、最高裁に上告されておりますので、その動向も注視しながら検討を深めていく必要もあるかと思っております。

また、明確化することによりまして日本が得か損かという点と、他国が同様の法改正をしてきた場合に、日本でのネットワークビジネスを他国企業が行っている状況と、日本企

業が外国でのネットワークビジネスでの状況とを比較注視する点も考慮要素として検討していく必要があるのではないかと考えております。

他国で予見性の向上を図るための立法化を図り、その運用解釈がさらに拡大して、日本企業が思わぬ係争リスクに巻き込まれる可能性がないように、我が国が他国に先駆けて明確化することになれば、それをグローバルスタンダードとなっていくようにすることまでが必要であると考えております。

私の理解では、ネットワーク関連発明について本日は主として議論していると思っております。他のPCTによるオンライン出願等については、現在まだディスカッションの項目に上がっていないと思いますので、以上で私の意見とさせていただきたいと思っております。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。議論はまだまだあるかと思っておりますけれども、この論点につきましては次回以降も継続的に御議論を深めていただければと思いますので、まだ発言し足りないという方がいらっしゃるかとも思いますが、次回以降お願いできればと思います。

それでは、この議題につきまして自由討議は以上とさせていただきます。

2. DX時代にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置について

○玉井委員長 次に、DX時代にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置について、事務局から御説明いただきます。よろしくお願いいたします。

○田岡総務課長 承知いたしました。それでは、同じ資料1の32ページをお願いいたします。DX時代にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置についてです。

イノベーションの源泉たる知的財産の取得・活用を引き続き促進する上で、DX時代への対応を産業財産権の手続についても措置していく必要がございます。

その観点で左下の箱ですが、今回3つ列举させていただきました。1. ePCTによるオンライン出願・発送の導入、2. 公報におけるプライバシーの保護、3. 国内優先権に基づく先の出願の取扱いの見直しについてです。

いずれについても、現在、特許庁で調査研究を実施しておりまして、ユーザーニーズやユーザー実務への影響などの観点からアンケート調査などを行っております。調査の結果も踏まえつつ、次回以降、より詳細に説明させていただきます。

続きまして33ページをお願いいたします。まず、e P C Tによるオンライン出願・発送の導入です。

特許協力条約（P C T）に基づく国際出願、P C T出願と呼んでおります。こちらに係る国際段階の発送書類は、日本国特許庁から出願人に全件紙で郵送しております。出願人より、オンラインによる発送を求める声が多数寄せられております。

P C T出願・中間書類の提出は、出願ソフトでオンライン提出が可能であります。庁内システムの改造には一定のコスト・時間が必要なため、頻繁なP C T規則改正などにタイムリーに対応することが困難になっております。

ユーザーの利便性向上やコストの観点から、W I P Oが提供するウェブサービスであるe P C Tを活用したオンライン出願・発送の導入を検討しております。導入に当たっては、国内の特許関係法令とP C T規則間における考え方の違いがありますので、ユーザー実務への影響も踏まえながら、法令上の整理・検討が必要であると考えております。

34ページをお願いいたします。公報におけるプライバシーの保護についてです。

公報には、法律に基づき、出願人・権利者及び発明者等の氏名及び住所（居所）が掲載されております。平成27年4月以降、全ての公報の情報をインターネットの公報発行により誰でも容易にアクセスできるところ、個人の出願人・権利者及び発明者等の住所の非表示等の要望が多く寄せられております。

D X時代における個人のプライバシー保護の観点から、ユーザーニーズも踏まえつつ、公報において、個人の出願人・権利者及び発明者等の住所を概略表記することを検討しております。

35ページをお願いいたします。国内優先権に基づく先の出願の取扱いの見直しについてです。

下の図にありますとおり、特許法における手続において、先の出願として発明Aが出された後に、これを改良した発明Bを包括的にまとめてA + Bとして後の出願として出すことができます。その場合は、先の出願の発明部分の審査に係る優先日を認める一方、先の出願自体は、出願から1年4カ月経過したときにみなし取下げになることがルールとなっております。

これは、かつて審査の処理に長期間を要していた時代に、審査業務の負担軽減の観点から導入されたもののなのですが、近年、審査処理の迅速化が実現したことから、現在では先の出願がみなし取下げとなる1年4カ月経過時までに先の出願の権利化が可能な場合もあ

るため、かえって権利化の可否の予測が困難となるという課題が顕在化しております。

これに対応するため、特許庁側でも、先の出願の権利取得に関する出願人の意向を確認することや、それに基づく審査止めなどの業務も発生しております。

さらには、国内出願を基礎とする優先権主張を伴うPCT出願の増加によりまして、先の出願の出願公開の保留や審査止めなどの確認や、それらの解除など手作業の業務も増加しております。

加えて、他国官庁を受理官庁としたPCT出願を捕捉しきれず出願人が望まない先の出願の公開リスクなどもあります。

こうした複雑な運用が強いられておりまして、業務効率化が急務になっております。

これらを踏まえ、ユーザー実務への影響も考慮しつつですが、国内優先権に基づく先の出願の取扱いについて、1年4カ月経過時におけるみなし取下げの廃止、すなわち通常の出願と同様の扱いとすることも含めて、制度の簡素化に向けた見直しを検討しております。

手続に関する3つの論点それぞれの説明は以上になります。本日は時間の都合上、論点の提起に留めさせていただきましたが、次回は調査研究の結果などのファクトやデータも含め、より詳細な検討用の資料をお示しできればと考えております。

事務局から以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。それでは、ただいまのDX時代にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置に関する事務局からの御説明に関しまして御意見、御質問等のある方はいらっしゃいますでしょうか。

それでは、オンラインで石井委員から御発言の御希望がありますので、お願いいたします。

○石井委員 丁寧に御説明いただき、ありがとうございました。

公報におけるプライバシーの保護のページについての意見です。平成28年に一旦個人情報保護強化の必要性から公報に掲載する住所を簡略化すべきという提言があったものの、その時点では立法事実の不足等により法改正見送りとなっているということですが、その後、破産者マップ事件なども発生しておりまして、法令に基づいて公開することが定められている情報についても、公開情報の保護が改めて問題になる事例が生じておりますので、状況変化が生じているのではないかと考えられます。こうした状況変化を踏まえた再検討が必要になるだろうと考えます。そういう意味では、出願人、権利者、発明者等の住所の非表示等の要望が寄せられているのも理解できますし、概略表記をするという方向性が望

ましいのではないかと思います。

併せて官報なり特許公報なり、個人に関する情報の公開をすることが法令上定められているものであったとしても、公開される情報は、目的外に使わないということが当然含意されているはずです。それが当初の制度趣旨にそぐわない使われ方をすると、プライバシーを侵すものでもあるでしょうし、個人情報の不適切な取扱いにも該当し得ると考えていいのではないかと思います。状況変化を踏まえて、概略表記とするという方向性がよろしいかと思いました。

私からは以上になります。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。続けて杉村委員から御発言の御希望がありますので、お願いいたします。

○杉村委員 御丁寧な説明ありがとうございました。次回に調査研究の結果も踏まえて、さらに詳細に資料を御提供いただけるということですが、現時点におきましてはe P C Tによるオンライン出願・発送の導入、それから公報におけるプライバシーの保護、国内優先権に基づく先の出願の取扱いの見直しについては、御提案のとおりとすることについて個人的に賛同したいと思っております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。他にございませんでしょうか。はい、中畑委員、お願いいたします。

○中畑委員 1点だけ、公報におけるプライバシーの保護についてなのですが、スタートアップ企業特有の事情かと思うのですが、大体創業者が設立したときにお金がないので、資本金100万円とかで設立して、オフィスの家賃を払えない状況なのです。なので、大体自宅を本店として登記することが多いです。

今回、登記簿はたしか代表取締役の住所を一部表示しないということで、これは女性起業家からは登記簿上に住所を表示しないということについては賛成が得られていたと聞いております。

ただ一方で、特許で出願人、会社の住所であったり、発明者としても株式会社、自分の会社内としたとしても、自宅の住所になってしまうことが多くて、このような起業当初に限った限定的な事情ではあるのですけれども、そういう意味でもそこは救われる意味と、登記簿と整合性が取れるというのであれば、積極的に進めていっていいの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。他に御意見、御質問ございませんでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。

この論点につきましても、次回以降、調査研究の結果などを踏まえまして、本格的に議論を深めていければと思っておりますので、もし残る意見がございましたら、次回あたりをお願いしたいと思います。

最後に、全体を通して委員の皆様からコメント、あるいは言い忘れたこととかございましたらお願いできればと思います。よろしゅうございますでしょうか。この際一言言っておきたいということがございましたら。司会者へのお叱りでも構いませんが。

(一同コメントなし。)

それでは、自由討議は以上とさせていただきますと思います。

閉会

○玉井委員長 それでは、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してよろしいですか。

○田岡総務課長 承知いたしました。御審議いただきまして、誠にありがとうございました。

次の開催予定時期は、本年12月から来年1月頃にわたって日程調整をさせていただきたいと思っております。本日も御議論いただきましたDX時代にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置について、それぞれの詳細な内容を示しつつ、具体的な対応の方向性について御議論いただくことを想定しております。

また、国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護につきましても、本日たくさんの御指摘を頂きました。これに対しても併せて整理いたしまして、より検討を深められるよう準備をしまいたいと思っております。

その他、他省庁の法改正の影響が生じた場合など、特許制度の見直しが必要となった場合は、また議題を追加させていただければと思っております。

事務局からの御連絡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した。

それでは、司会の不手際で時間が押し気味だったことによく御配慮いただいた結果、ま

だ予定よりも少し早いのですけれども、以上をもちまして産業構造審議会知的財産分科会第50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いただきまして、どうもありがとうございました。