

産業構造審議会知的財産分科会

第 51 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. 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 .....	2
2. AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応について .....	16
3. 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 .....	20
4. その他報告事項について .....	41
3、閉 会 .....	42

## 開会

○田岡総務課長 それでは、定刻まで少しお時間ありますけれども、皆さんおそろいでいらっしゃると思いますので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第51回特許制度小委員会を開会させていただきます。

プレスの方は、ただいまから議事に入る前までの3分程度はカメラ撮影可能になりますので、よろしくお願いします。

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。

それでは、早速ではございますけれども、本日の議事進行につきまして、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申し上げます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

議事に移ります前に、委員の出欠状況と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 委員の皆様の出欠状況につきまして御報告させていただきます。本日は、会議室にお越しい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、相良委員、杉村委員、中尾委員、中島委員、中畑委員、松山委員、山中委員に加えまして、オンラインにて石井委員、工藤委員、田村委員が御出席いただいております。杉山委員、橋本委員におかれましては、本日は御欠席でございます。

本日は、16名のうち、過半数を超える14名の委員の皆様が御出席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。座席表、タブレットの使い方については、お手元に紙で配付させていただいております。そのほか、議事次第・配付資料一覧、委員名簿、資料1、資料2、資料3、資料4につきまして、お手元のタブレットで御覧いただければと存じます。タブレットの使い方についてお困りの場合には、お席で挙手いただくなど合図をしていただければ幸いです。

また、質疑等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ければと存じます。また、オンラインで御参加の方は、挙手ボタンにて御発言希望の旨をお知らせください。指名されましたら御発言をお願いいたします。

続きまして、議事の公開でございます。本小委員会では、プレスの傍聴につきましては、

会場、ウェブ傍聴を可能としております。一般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。

## 議事

### 1. 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 それでは、議事に入りたいと思います。まず、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、事務局から御説明をいただきます。よろしくお願いいたします。

○新田国際出願室長 資料1、1ページ目から御説明をさせていただきます。

e P C Tによるオンライン出願・発送の導入について御説明をさせていただきます。

2ページ目になりますけれども、まず、P C T国際出願制度について、簡単に御説明をさせていただきます。P C T国際出願は、国際的に統一された出願書類を、P C T加盟国である自国の特許庁に対して一通提出すれば、全ての加盟国に対し国内出願をしたことと同じ扱いができる制度となっております。

3ページ目に移りまして、現行制度の課題をスライド3で御紹介いたします。P C T国際出願の書類の提出は、特許庁が提供するインターネット出願ソフトで既にオンライン提出が可能となっておりますが、関連システムの改造にはコスト、時間が必要となるために、頻繁に行われる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な状況にあります。また、P C T国際出願の発送書類は、特許庁から出願人に全て紙で郵送しておりますが、その数は令和5年で約25.2万件にも上り、ユーザーの皆様方よりオンラインでの発送を求める声が多数寄せられております。

スライド4では、課題の解決手段としてe P C Tの活用について御説明します。システムの改造コストを抑えながら、現行制度の課題を解決してユーザーの利便性向上を図るためには、W I P Oが提供するウェブサービスでありますe P C Tを活用したオンライン出願・発送の導入を検討する必要があると考え、特許庁では昨年からW I P Oと意見交換を重ねてまいりました。P C T国際出願のオンライン手続は、国内法令において定められていますが、e P C Tの導入に当たっては、P C Tの条約、規則、実施細則との考え方の違

い等に応じて、国内法令の改正が必要になると考えております。

飛んでいただいて、6スライドになりますけれども、ePCTによるオンライン出願・発送の導入に向けた将来像のイメージを提示させていただきます。ePCTを活用することにより、一元的に国際出願関連書類の提出及び発送のオンライン化が実現し、ユーザーの利便性が向上すると考えております。特許庁においては、特許庁とWIPOとのデータベースの重複保有の回避や、システム開発コストの削減に加え、通知等の郵送コスト、人件費の削減や誤送リスクの回避ができることから、ePCTの導入により行政のDXが加速するものと考えております。

スライド7以降では、法令面における対応の方向性について御説明します。現行の国内法令のオンライン発送の時点は、通知を受け取る側の電子計算機への到達時点が基準とされているのに対し、ePCTについては、PCT実施細則において、出願人が電子システムにより検索可能になった日に出願人に送付されたものとみなすとして、国内法令とは異なる考え方が採用されております。ePCTの導入に当たり、国内法令の改正により、PCT実施細則に準じて、発送の時点を明確化するなど、所要の措置を行いたいと考えております。

実際の運用に当たっては、事前周知のみならず、発送書類がePCTで検索可能になった旨を電子メール等で出願人に通知するなど、ユーザー実務に大きな影響が出ないよう尽くしてまいります。

続きまして、8スライドです。ePCTによるオンライン出願自体については、基本的には現行の国内法令の下で対応が可能と考えております。他方、ePCTによる出願時の料金納付方法については、現行のオンライン出願時の納付方法のうち、利用実績の高いものを残すべく、国内法令の改正により、所要の措置を行いたいと考えております。近年の利用実績を下の表でまとめておりますが、令和5年は、予納とクレジットカードによる納付方法の割合が合計で87%を占め、この2つの利用実績が高くなっております。

ePCT関連の最後のスライド9になりますけれども、ePCT活用に向けたスケジュール（案）についても簡単に御紹介させていただきます。特許特別会計の財政運営上、許容されるのであればという前提ではありますが、発送につきましては令和7年中の試行後、最速で令和8年中に本格稼働、出願につきましては令和10年1月頃の受付開始を検討しております。いずれも新たな運用のため、混乱が生じないように、現行運用との並行稼働期間を一定期間設けることを検討しておりますし、事前周知も十分に尽くしてまいります。

私からの説明は以上となります。

○加藤普及支援課長 続きまして、公報におけるプライバシーの保護について説明させていただきます。

スライド14をお願いします。公報につきましても、特許法などに基づいて出願の公開でありますとか権利の公示という主に2つの目的で発行されています。発行に関しましては明治22年から出ておまして、平成27年4月より全ての公報が特許庁のホームページを介してインターネット公報という形で発行されているところでございます。

また、別途、I N P I T が提供します特許情報プラットフォーム、いわゆるJ-PlatPatでございますが、J-PlatPatでは、インターネットを通じまして無料で産業財産権情報の検索ができるとともに、公報情報にも容易にアクセスできる状況となっているところでございます。

スライド15をお願いいたします。現行の課題でございますが、公報には権利の公示の観点などから、出願人・権利者及び発明者などを特定するために、特許法などに基づいて氏名及び住所といったものが個人情報として掲載されているところでございます。インターネット公報では、誰でも容易にこれらの個人情報にアクセスできる上、昨今ではD Xの進展に伴い、特許制度上で想定される範囲を超えた個人情報の例えば転用や発信でありますとか、これらのことが容易に行われることが可能となり、個人のプライバシー保護の必要性が高まっているところでございます。

先ほど紹介しましたJ-PlatPatなどの特許情報提供サービスでは、先んじて住所表記の概略化を既に行っており、この結果、これらのサービスにおける住所表記を控えてほしいという要望には、これまで十分応えてきたところでございます。

しかしながら、1次情報であります公報については、その後も多くのユーザーから、個人住所の非表示を求める要望が多く寄せられている状況となっているところでございます。このために、出願人・権利者及び発明者などの住所情報の利活用とプライバシー保護の必要性の両側面を踏まえた上で、D X時代にふさわしい制度的措置として、公報における住所表記の在り方を検討する必要があるのではないかということになっております。

検討に当たりまして、公報に住所が掲載されている者と、公報に掲載された住所情報を利活用する者、それぞれのニーズについて、アンケートを取らせていただきました。

スライド16でございますが、これはまず、公報に住所が掲載されている者のニーズについてでございます。公報における個人住所の掲載希望の有無につきましては、どちらでも

よいという者まで含めると、希望のない者が80～90%に達しているところでございます。

スライド17でございますが、続いて、住所が掲載されていることによる支障の有無でございます。支障はないユーザーが多数である反面、一部のユーザーにおいては、例えばダイレクトメールによる実害がありますとか、自身の住所がインターネットで公開されることへの不安が生じており、さらに出願を躊躇してしまったというケースも生じているところでございます。

次に、スライド18から20でございます。ここは、公報の住所情報を利活用している方々のニーズでございます。まず、住所情報を利活用している第三者ユーザーでございますが、10～30%程度であり、その利用目的は、特定の出願人・権利者などの抽出でありますとか、ライセンス等の接触が多く挙げられているところでございます。

次のスライド19でございますが、情報提供事業者でありますとか分析研究者においては、多くが住所情報を利活用しておりますして、その利用目的は、同姓同名の判別でありますとか、特定の出願人・権利者の抽出、統計や分析が上位を占めている状況でございます。

スライド20でございます。公報における個人住所が概略表記になった場合の支障でございますが、支障のないユーザーが88%、約9割ということで、大多数でございました。支障があるユーザーにおきましても、閲覧請求で代替可能であるユーザーが8%、閲覧請求でも代替不可であるとお答えになられたユーザーが4%ということでございます。また、概略表記のレベル感でございますが、いずれでもよいというのを除くと、国内居住者については市区町村まで、在外者に関しては都市名までという希望が多く挙げられているところでございます。

次のスライド21でございます。これは参考でございますが、各国の公報の状況としては、主な海外庁では、多くの国が概略表記の対応をしており、出願人・権利者、発明者等の両方とも住所をフル表記、完全表記しているのは、現状、日本のみという状況でございます。

スライド22でございます。ここでは、他法域におけるプライバシー保護の検討動向をまとめさせていただいております。法務省において、プライバシー保護の観点より2つの制度見直しが検討されております。

1つ目は、登記事項証明書等における代表取締役等の住所非表示措置の創設でございます。これは、住所を公開することによる抵抗感で、事業を起こす際の躊躇などにつながることを懸念する声の高まりを受けまして、商業登記規則などを改正したものでございます。これは昨年10月より既に施行済みでございます。

2つ目が、破産手続における官報公告でございます。インターネット上の地図に破産者などの住所地や地名等がマークされ、氏名や住所も表示される、いわゆる破産者マップでございますが、破産者マップの問題を受け、法制審議会において検討が実施されました。破産手続における官報公告を廃止すべき等の意見が出ておりましたが、破産者公告は破産債権者の財産権を保障するための手段でもあるというのも御意見としてあったために、今回は制度的措置は見送りとなっているという状況でございます。

スライド23では、最終的に我々の対応の方向性を書かせていただいております。これまでのニーズ調査の結果でありますとか他法域の状況等を踏まえまして、公報に住所が掲載されている者のニーズと、公報の住所情報を利活用する者のニーズのバランスを取りつつ、DX時代における個人のプライバシーを適切に保護するために、公報における個人の出願人・権利者及び発明者、発明者は自然人なので100%となりますが、などの住所は、国内居住者においては市区町村まで、在外者においては都市名までの概略表記とすべく、所要の制度改正を行いたいと考えているところでございます。

なお、概略表記はあくまでも公報及びそれに付随する情報提供サービスに限ったものでありまして、現状行われております登録原簿や出願関係書類の閲覧請求では、引き続き権利者等の全住所、フル表記が確認できることとなります。

スライド24、公報等を前提とする規定への影響の有無でございますが、スライド22で申し上げたとおり、破産手続における官報公告については、破産債権者の財産権を保障するための手段であることなどを理由に、廃止の制度的措置は見送られております。この点、特許法でも、出願公報に伴う例えば補償金請求権でありますとか、過失推定といった、公報などを前提とした規定が存在しているわけでございますが、これらの規定が前提としていますのは、例えば出願内容の公開事実であったり、発明内容の公示等でありまして、公報における住所表示までを前提とするものではないために、破産者公告の議論の内容とは異なるのではないかということで、概略表記による影響は特段ないものと考えているところでございます。

私からの説明は以上でございます。

○高橋審査業務課長 続きまして、26ページでございます。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御説明いたします。

次ページ、27ページでございます。こちらは現行制度の概要でございます。国内優先権制度でございますが、既に行った自己の特許出願に記載した発明を含めまして、新たな出

願を行う際、優先権の主張を伴わせることで、後の出願のうち先の出願に含まれる発明につきましては、特許審査等の基準日を先の出願日とする優先的な取扱いを認める制度でございませう。この制度でございませうが、一連の発明について包括的かつ漏れのない権利を円滑に取得可能とすることを目的としませうして、昭和60年の法改正で導入されませうました。御案内のとおり、制度導入当時、審査処理に数年かかっていたということもございませうして、重複内容の実体審査の回避の観点から、先の出願につきましては、出願公開の準備作業前にみなし取下げとすうという制度設計がなされたとすうところございませう。

次ページ、28ページ目ございませう。現在ございませうが、御案内のとおり、審査処理が早まったことに伴いませうして、特許査定か拒絶査定といった最終処分時期がちょうどこのみなし取下げの時期と重なるというケースも発生するなど、権利化可否の予測困難性が課題として顕在化してございませう。こうしたケースの発生を可能な限り回避するため、先の出願の権利取得に関する出願人の意向確認や、それに基づきませうして審査止めの業務などが私どもで必要となつてきてございませうという状況ございませう。

次ページ、29ページございませう。また、後願がPCT出願の場合におきませうしては、従来から、先の国内出願との関連業務が発生してございませう。特に後願がPCT国際出願を受ける受理官庁が日本の特許庁でない場合、後の出願の存在を把握しきれず、出願人が望まないにもかかわらず、先の出願が公開されてしまいうというリスクも存在してございませう。こうしたリスクを可能な限り回避するために、私どもは、WIPOの国際事務局に照会して情報収集等を実施するなど、確認作業も多く発生してございませう。

次ページ、30ページ目ございませう。これらの課題ございませうが、国内優先権に基づく先の出願のみなし取下げに起因するものでございませう。これら課題解決のためには、制度簡素化に向けた見直しが必要と考えてございませうところございませう。そのため、国内優先権に基づく先の出願についても、通常の出願と同じ取扱い、つまり出願から3年以内に審査請求がなされなければ、みなし取下げとすうことによって、ユーザーの実務にどの程度影響があるかなど、今年度、調査研究を実施してございませう。

31ページ目ございませう。今申し上げた調査研究の結果として、スライドの31から34がアンケート調査の結果ございませう。まず、国内優先権制度の利点ございませうが、基本的な発明を出願した後に、その改良発明もまとめた包括的な内容で後の出願を行うことが可能である点を挙げる回答者が多くございませうました。その他のメリットも上げられてございませうが、おおむね現行の国内優先権制度は支持されてございませうるものと考えてございませうところございませう。

ます。

次ページ、32ページ目でございます。一方で、国内優先権制度の改善すべき点でございます。後の出願への実施例の追加などにより意図しない請求項まで実体審査の判断基準時が繰り下がる可能性を懸念する声が多くございました。

次ページ、33ページ目でございます。国内優先権制度に基づく先の出願の取扱いの見直し、つまり先の出願を出願から1年4か月後にみなし取下げとせず、係属させることで、制度を簡略化することにつきましては、そのメリットとしまして、判断基準時の繰り下がりがリスクへのセーフガードとなるという声が多く、その他、第三者視点より先の出願が公開されることによる監視負担軽減を挙げる企業等の声がございました。また、権利化戦略を構築しやすいといった代理人の声もございました。

34ページ目でございます。一方、見直しのデメリットとしましては、先の出願の公開を回避したい場合に、自発的な出願取下げ手続が発生することや、先の出願との関係におきまして特許法39条に基づく同一発明に関する拒絶理由が生じる可能性を懸念する声が多くございました。前者に関連し、公開回避のために出願取下げをすべき時期の明確化を要望する声もございました。

35ページ目でございます。こちらでは、ヒアリング調査における特徴的な意見をまとめておりますので、御参照いただければと思います。

36ページ目でございます。さらに、国際調和の観点からでございます。PCT制度では、先ほどePCTのパートでも御説明したとおり、PCT加盟国の特許庁に対してPCT国際出願すれば、全加盟国に対して国内出願したことと同じ扱いを受けることができます。PCT国際出願につきましても、日本の国内出願を基礎とした優先権主張がされれば、基礎となる日本の国内出願との関係において、国内優先権の規定が適用され、先にした日本の国内出願はみなし取下げになります。PCT国際出願の願書には、これを回避するために使用する欄が記載のとおり設けられております。この欄を使用しなくてはならない加盟国は、日本のほか、韓国とドイツのみということになっているところでございます。

こうした現状、さらに、先のパートで説明したePCTの活用において、みなし取下げという特異な制度を有していることは、何らかの弊害または手間を生じさせる可能性もございますので、PCT制度の活用促進や利便性向上の観点からも、国際調和を図っていくことが重要であると考えているところでございます。

37ページ目でございます。以上を受けました対応の方向性でございます。国内優先権に

基づく先の出願の取扱いにつきましては、御説明したとおり、権利化可否の予測困難性及び出願人が望まない公開リスクの排除、これらの排除に要する特許庁業務を効率化する観点、及びPCT制度における国際調和といった観点により、特許行政として見直すべき必要があると考えているところでございます。

見直しの方向性としましては、制度の簡素化を目的としまして、国内優先権に基づく先の出願につきましても通常の出願と同じ扱い、つまり出願から3年以内に審査請求がなければ、みなし取下げとして、出願から1年4か月後のみなし取下げ制度は廃止してはどうかと考えているところでございます。

38ページ目でございます。具体的な措置事項でございます。現在の国内優先権制度の利点は引き続き享受可能とすべく、みなし取下げ以外の制度の立てつけにつきましては維持する方向として、みなし取下げの見直しにつきましては、ユーザー影響調査においてデメリットとして懸念されている特許法39条に基づく拒絶理由が生じるリスクや先の出願の公開回避のために出願取下げの管理負担への対応が必要と考えております。これらに係る所要の周知や注意喚起を徹底することまでを全体パッケージとして見直しすることで、ユーザー実務への影響の最小限化を図ってまいりたいと考えております。

スライド39から42では、参考資料としまして、特許法39条に関するリスク、海外における類似制度等も添付しておりますので、御参照いただければと思います。

事務局からの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、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。石井委員、オンラインで御参加ですが。

○石井委員 よろしいでしょうか。

○玉井委員長 はい、お願いいたします。

○石井委員 ありがとうございます。私からは、公報におけるプライバシー保護について、意見を申し上げたいと思います。事務局から御説明いただいた方向性で全く問題はないといえますか、賛成したいと思っております。

特に強調したい点としては、平成28年の検討段階から大きく状況が変わっているということ、まず1点目、強調して申し上げておきたいと思っております。スライドの17ページ目で、支障の具体例も挙げていただいているところでありますが、この中で、例えば、子供の個人情報保護、プライバシーというのは今、ホットな問題として日本国内でも議論されて

いるところであり、住所がさらされるために出願を躊躇したというのは、産業財産権制度自体に支障が生じ得る可能性のある支障ですし、さらには、SNSにより情報がアップされることに伴うリスクというの、何に使われるか分からない現状が発生しているということも踏まえると、支障が平成28年の時点と比べると相当程度顕在化しているということが言えるかと思えます。

2点目に、スライドの20ページ目ですが、概略表記であっても支障がないということと、支障があっても閲覧請求で代替可能な人が多くを占めるということで、これも事務局の御説明のとおりかと思えます。

3点目なのですが、次のスライドで各国・地域の公報の状況等を見ても、日本だけ完全が並んでいて、諸外国の動向から見ても、少し遅れが見られるのかなと思われ。ただ、1点御確認いただきたい点がありまして、ヨーロッパですね。プライバシー保護が一番厳しい地域で、意匠ですとか商標については完全というのが残っているのは、趣旨としてはどうということのかなというのが気になった点ではありました。

あと、スライドの22ページ目で、プライバシー保護に関する検討状況で、破産者マップ事件が起きたということではありますが、破産手続の官報公告の趣旨と特許等の公報の趣旨は違うということで、こちらも説明ができるかと思えます。

結論として、23ページ目の方向性、個人の出願人・権利者、発明者等の住所は概略表記というのは、ぜひ進めていただければと思います。

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。ほかにございますでしょうか。では、事務局から。

○加藤普及支援課長 御意見ありがとうございます。1点、商標とかで、日本とか米国・欧州といった各国共通して、出願人・権利者の住所を完全表記している部分でございます。韓国を除きました各国において、商標では住所が完全表記となっているところでございますが、その理由を今年度実施しております調査研究等で確認させていただいたのですが、法令や規則上、そのようになっている以上の各国の情報を、実は現状では得られておりません。

ただ、今回の公報における住所表記の見直しに関しましては、プライバシー保護に留意するものであり、加えて、商標は個人の出願人の割合が非常に多いということでございまして、非表示に関する要望は、実は商標の出願人から比較的多く寄せられていることも踏

まえますと、商標を除くべき特段の事由は今回見当たらないのではないかとということでございます。したがって、商標を含む四法全てにおいて、個人の住所について概略表記とさせていただきます方針でございます。

○玉井委員長 今の点はよろしゅうございますでしょうか。——ありがとうございます。

それでは、杉村委員が御意見おありのようですのでお願いいたします。

○杉村委員 ありがとうございます。弁理士の杉村でございます。

御提示いただきました3つの制度の改定の方向性については賛成でございます。先ほど御説明がございましたように、十分な周知期間を採っていただき、また必要に応じて関連団体とも十分な意見交換を行って、ユーザーの利便性等をさらに推進していただけるように、運用していただきたいと思っております。以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。それでは、中畑委員、よろしいですか。

○中畑委員 中畑です。私も資料1の3つの論点については賛成です。

一点一点、ちょっとずつ補足させていただきたいのですけれども、1つ目のePCTについては、我々は、前回もお話ししたとおり、スタートアップの支援を主にやっておりますので、紙で納品してくれと言われたことが実は記憶にないぐらいなのです。なので、実際に、今、紙でもらって、事務所でスキャンして、それをPDFで納品して、その残った紙は要りますか、要りませんで、一定期間保管してからシュレッダーという実務が実際にこの数年発生していることもあるので、大変ありがたいとは思っております。

あと、7ページに、発送書類が検索可能になった旨を電子メールで通知するというのは、ぜひ導入していただけると、漏れないのかなと思いましたので、こちらはぜひ導入いただきたいと思えます。

2点目の公報のプライバシーについては、実際に多くのスタートアップ企業は、起業時はコスト削減のために自宅を登記住所にすることが多いです。実は、この会がある前から、特に女性の起業家から、これって公開されるのですかというようなことはいただいでいて、公開されますとなったときに、躊躇はされないのですけれども、でも、仕方ないですねという形でやっただけしているということがすごくあって、登記簿の住所の簡略表記というときに、女性の起業家からはすごくありがたいことだと言われたので、それに沿うような形でこちらも同じように概略表記というようなところでとどめていただけると、安心して知財の活動ができるのかなと思えます。

3つ目の優先権に基づく先の出願の取扱いの見直しというところで、35ページに結構詳

しくヒアリングしていただいた意見が書かれていたと思うのですけれども、この中で2点ほど、スタートアップ企業でも同じことが起こっているなということがあります。

1つ目が、一度権利化不要と判断した基礎出願で、発明者が後からやはり必要と言い出すというようなことも、実際にスタートアップ企業で一度権利化を諦めたのだけれども、実は、ピボットしたりとか事業を少し変えたときに、後からということもあり得るので、これと同じようなことが起きているなと思います。

もう一つ、中小企業の案件で、出願を分割して子出願に早期審査請求するというような実務のこともヒアリングのところに書いてあったのですけれども、全く同じようなことを実際にやっております。基礎出願について、スタートアップ企業なので、スーパー早期審査を活用させていただいているのです。基本的には、スタートアップの審査請求はスーパー早期審査を使わせていただくことが多いですので、基礎出願にスーパー早期を行わずに、分割をして、そっちでスーパー早期を行うというような実務も実際に発生はしております。こちらは恐らく、スタートアップ企業が1年とか1年半サイクルで資金調達をずっと繰り返していますので、なかなかスピード感というところで今後も変わらないのだろうなとは思いました。なので、今回の先の出願の取扱いというところも、スタートアップ企業にとってはありがたい話かなと思いました。

1点、39条のリスクについては、ちょっと分野にもよると思うのですけれども、クレーム対クレームの話なので、出願人への周知だったり、代理人側から丁寧に説明するということが、出願人に不利益のないようにすることはできるのではないかなと思っております。以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。それでは、山中委員、お願いいたします。

○山中委員 日本知的財産協会、山中です。私は、ユーザーというか出願人であるとか企業活動に関する見解で述べさせていただきます。

会員企業の声を集めたところ、3つ目の国内優先のみなし取下げ廃止というところは、実は、運用上、好ましくないというような声が上がってきています。

どういうことかといいますと、御存じのように、各企業、膨大なお金をかけて社内の管理システムをつくっております。この1つを変えるだけでも、実は非常に大きな費用がかかります。私ども個社でも10億円規模のシステムをつくっているのですが、1つを変えるだけでも何千万というコストがかかるところです。これを日本の企業全体で見ると、何千社あるので、相当な費用がかさむのではないかなと考えております。そうすると、各社今

でも予算上厳しいところが、もしかしたら出願自体を減らすという動きにもなってしまうのではないかなという懸念があります。そういう点も含めて、J I P Aの意見としては、必ずしもいい制度変更だということまで言い切れないとの声が上がってきております。

また、第三者の特許の監視という観点では、同じ内容のものであるとどうしても2倍見してしまうということがあります。その観点でも工数がかかるので、できれば、みなし取下げのほうで最初から取り下げてくださいというほうが、監視する観点ではありがたいという声がありました。

先ほど中畑委員からもありましたように、スーパー早期審査をかけて早く結論を出し、その上で外国出願を検討するということは、個社の都合であると思います。このアンケートを見ると、20%ぐらいの意見として外国出願の前の判断で活用したいというところがありました。そこを酌むために、日本全体としての費用を発生させるというところは、やはり慎重な立場を取らざるを得ないというような声がありました。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。次に、松山委員、お願いいたします。

○松山委員 ありがとうございます。私は公報におけるプライバシー保護について、1点のみコメントさせていただきたいと思います。

方向性については賛成でして、実際に概略表記を希望する声はあったところかなと思っております。個人の方が住所まで載ることを知り、ちょっと驚く方もいたりで、とはいえ、制度がそういうものなのですということ、やむを得ず載せている方もいたと思っておりますので、この方向性となってよかったなと思っております。

今回、アンケート結果を興味深く読ませていただきましたが、ライセンス交渉等の連絡を受けるために、むしろ住所を載せたいという方も一定数いらっしゃるということが分かりまして、ただ、その多くの方は閲覧請求で代替可能と考えていると理解しました。実際に、現在の権利者が分かるのはむしろ登録原簿のほうでして、そちらを確認するということが実際はなると思っていますので、閲覧請求で代替可能と思いました。

政策推進懇談会の方でも声が上がっていたと思うのですが、分析研究者の方々は発明者の情報を大変必要としており、もし公報上、概略表記となるのであれば、まとめてデータを取る何らかの方法を検討して欲しいという話があったと思います。今回のアンケート結果を見ましても、やはり分析研究者の方々のそういうニーズがあるのかなと思ひまして、一部の方は代替も不可というのが、わずか4%ですけれども、いらっしゃるという

こととして、閲覧請求でも代替不可とっているのは、一個一個閲覧請求が難しいとおっしゃっていた分析研究者の方々だったりするのかなと思っております。これに関しては、情報をまとめて提供するということを特許庁さんのほうで考えているという御説明もいただきましたので、そういった事実上の対応も併せて検討していくということで、全ての人に対してケアの図れる制度の方向を今考えていらっしゃるとう理解しましたので、この方向性に賛成しております。

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。ちょっと挙手された順番が分かりませんが、中尾委員、よろしいですか。

○中尾委員 ありがとうございます。手短に。3点とも異議はありませんし、どちらかといえば、肯定的に受け止めております。

1点、ePCTに関してだけお願いがあります。並行稼働期間の確保という辺りは、多分、令和10年の近くになってから特に決めていくことなのだろうと思いますし、もう一つ、利便性という点は、多分、セキュリティーとかなり関係性の深いところだと思いますので、システムの設計とかという辺りと関連するのだろうと思います。そうすると、多分、もう始めているのか、すぐ始まるのかというぐらいのレベルだと思いますので、関係団体と特に利便性やセキュリティーの辺りについては情報共有や意見交換をしていただきたいというところがお願いでございます。以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。令和10年というと大分先のようにすけれども、もう今から準備を始めないといけないでしょうから、こういう議論をしているということ自体、周知していただければなと思います。

では、相良委員、よろしいですか。

○相良委員 私は2点目の点だけ。ニーズも多いと思いますし、これはできるだけ早く進めていただくのが望ましいのかなと思いました。そういう意味で、一番早くてどのぐらいの時期に、この方向性が決まってからだとは思いますが、もしターゲットとしていような時期があれば教えていただきたいなと思います。質問です。

○玉井委員長 この点はいかがですか。

○高瀬制度審議室室長補佐 お答え申し上げます。やや一般論になってしまうのですが、スケジュール感としては、特許制度小委員会、どこかしらのタイミングで報告書のようなものが取りまとめられ、そして立法府との関係がございますけれども、仮に法案提

出が可能となった場合、法律事項になるかと思しますので、その場合は一定の審議がなされ、施行日をどうするか、周知期間なども考えた上で、そういった形で施行に向けた動きがあるのかなと思っているところでございます。

立法府との関係もありまして、実際いつ国会にて審議できるか、その前段階、いつこの特許制度小委員会の議論がまとまるか、そういったところはやや予断をもって申し上げることは難しいところを御理解いただければと思います。

○玉井委員長 今年の通常国会は当然無理でございますね。ですので、早くて来年の通常国会というスケジュール感かなと思います。

木元委員、よろしいですか。

○木元委員 ありがとうございます。基本的に、検討の方向性について異論はございません。主に中小企業の観点から2点だけ意見を申し上げたいと思います。

まず、ePCTによるオンライン化のところですが、御説明いただいたとおり、いろいろな様々なメリットがあると思うのですが、先ほどのスタートアップでIT系の企業などは慣れていていると思うのですが、昔ながら紙で出願しているような中小企業の経営者、担当者というのは、やはりハードルが結構あると思います。ぜひ置いてきぼりにならないように、まずはユーザーフレンドリーな仕様にしていただくこと。タックス関係でも、ウェブでできるのとアプリでやれるのと範囲が違ったりとかして、非常に分かりにくいところが結構あります。そういう形にならないように、ぜひユーザーフレンドリーな仕様にしていただいて、FAQ等の利用環境整備を進めていただければと思います。

2点目は、公報におけるプライバシー保護に関してです。大多数は掲載希望がないということですが、1割から2割の出願人や発明者などは、ライセンス交渉やメーカーからの問合せ等のために掲載を希望するという意見も出ております。そういった会社は、自社のホームページなどを持たない場合が多いですので、そういった場合は、今回の表記の概略化に当たっては、特にINPIの開放特許情報データベースなどの周知、広報の徹底などを行っていただいて、ぜひライセンス交渉などの一定のビジネスニーズを阻害することのないようお願いしたいなと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。ちょっと司会の不手際で時間が押しておりますが、井本委員、お願いできますでしょうか。

○井本委員 ありがとうございます。では、1点だけ、国内優先権制度の見直しの点につ

きまして、私からも産業界の立場でコメントさせていただきます。

先ほど山中委員からもありましたが、社内のシステムの改修に対するコストというのは非常に大きいところがあるので、やはり懸念はあります。今回、ユーザー調査もしていただきましたが、その結果を見ると、ユーザー側で課題といいますかリスクに感じているところはあまり見て取れません。やはりユーザーの声も御確認いただきながら、慎重に進めていただければと思っております。以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。いろいろ御議論いただきましたのにまだ尽きないと思いますけれども、ほかの論点もございますので、この点についてはここで一応議論を区切らせていただければと思います。

## 2. AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応について

○玉井委員長 それでは、次の論点でございますけれども、AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応について、事務局から御説明いただければと思います。

○田岡総務課長 それでは、資料2に基づきまして御説明をさせていただきます。

AIと産業財産権制度に関する近時の動きについてでございます。御案内のとおり、生成AIが発達して、AIを活用した研究開発が普及しております。短時間で大量の成果物を生成することが可能となっております。特許出願においてAIを発明者として記載する事案も発生いたしました。

政府全体の動きを下のほうに紹介させていただいておりますけれども、私ども特許庁のみならず、内閣府のCSTI、科学技術・イノベーション推進事務局とか、知的財産戦略推進事務局においても、AIの戦略や知的財産権検討について進んでおります。また、政府全体での知的財産推進計画2024においても、AIが自律的に発明の特徴的部分を完成させることが可能となった場合の取扱いについて、技術の進展や国際動向、ユーザーニーズなどを踏まえながら、発明者認定への影響を含め、引き続き必要に応じた検討を特許庁は関係省庁と連携の上で進めることが望ましいとされております。特許庁においても、昨年度、そして今年度、続けて調査研究を実施中でございます。

2ページ目をお願いいたします。内閣府におきまして、AI時代の知的財産権検討会中間とりまとめが昨年5月に出されております。この中では、下のほうの①でございますが、AIを利用した発明の取扱いの在り方、②AIの利活用拡大を見据えた進歩性などの特許

審査実務上の課題について検討が行われております。具体的には、ページの下にそれぞれ記載しておりますけれども、AI技術の発展や国際動向、ユーザーニーズなどを踏まえながら、継続的に検討を進めていくこととされております。

3ページをお願いいたします。ダバス事件の概要についてでございます。これは、AIを発明者とする出願について争った訴訟事件です。原告は国際出願をした上で、発明者の氏名の欄に「ダバス、発明を自律的に発明した人工知能」と記載した国内書面を提出しました。特許庁は、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じたものの、原告側が補正をしなかったため、発明者は自然人に限るとして出願を却下しました。

これを受けて、原告は、まず、特許法はAI発明の保護を否定していないこと、また、AI発明の出願において、発明者の氏名は必要的記載事項ではないことから、出願却下処分が違法であると主張して、同処分の取消しを求めました。特許法に規定する発明者は、自然人に限られるか、AIは発明者に該当し得るかということが問題となりました。

4ページをお願いいたします。第一審判決の判旨でございます。特許法に規定する発明者は、自然人に限られるものと解するのが相当である。この判断は、原告の主張にかかる実務上の懸念までも直ちに否定するものではなく、まずは我が国で立法論としてAI発明に関する検討を行って可及的速やかにその結論を得ることが、AI発明に関する産業政策上の重要性に鑑み、特に期待されているものであることを、改めて付言する旨が示されました。

判決中で示されている原告の主張にかかる実務上の懸念とは、ページの下部に記載させていただきましたが、AI発明の引用発明の適格性、発明者の僭称問題の指摘がございました。

5ページをお願いいたします。海外動向、主要国の知的財産戦略でございます。こちらは内閣府知財戦略事務局の構想委員会の資料から引用させていただきました。主要国・地域におきまして、AI技術の進展に対して、長期戦略の策定や法令の整備など、多方面での対応を進めている状況でございます。

6ページをお願いいたします。AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究、これは昨年度、特許庁が実施いたしました。ページの下に記載のとおり、国内外での関係者へのアンケート、ヒアリング、公開情報調査、学識経験者などによる委員会での検討を行ったものでございます。

7ページをお願いいたします。調査研究の結果概要でございます。3つほどあります。

(1) 最新のA Iの技術水準や、発明の創作過程におけるA Iの利活用の状況として、マテリアルズ・インフォマティクスにより、新規材料の開発が効率化されている。発明の創作過程における生成A Iの利用方法として、例えば壁打ちなど、検討され始めている。現在のA Iの技術水準では、発明の創作に人間の関与が一定程度必要であり、A Iが自律的に発明を創作する事例は確認されなかった。

(2) でございます。創作過程におけるA Iの利活用の拡大により生じる特許審査実務上の課題について、進歩性判断への影響について現段階では、現行の考え方を維持することが適切である。一方で、今後A Iのさらなる発展によっては、実務に影響を与える可能性があるという指摘があり、A I技術の進展や諸外国の状況を引き続き注視していく必要がある。

(3) でございます。A Iによる自律的な発明の取扱いに関する課題について、現状は発明の創作に人間の関与が一定程度必要であることから、発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者を発明者とする現行の発明者要件の考え方で対応可能であるという意見が多数であった。今後A Iがさらに発展し人間の関与が小さくなったとしても、創作に関与する者がいる限り、その者を発明者として認定すればよいという指摘がありました。

8ページをお願いいたします。令和6年度の研究についても現在進めているところでございます。5年度の調査以降も、内閣府事務局のA I時代の知的財産権検討会の中間とりまとめや、ダバス判決、これも昨年の5月でございます。海外では、米国特許商標庁、USPTOによるA I支援発明に関する発明者ガイダンスの発行、これは昨年の2月でございますが、こういった状況が変化し続けておりますので、特許庁でも、将来的な発明の保護の在り方に関する課題、対応策等を分析する調査研究を進めているところでございます。

9ページをお願いいたします。以上、A Iと産業財産権制度に関する最近の動きについて御紹介させていただきましたが、本小委員会では、A I技術の発達を踏まえた検討課題及びこれに対する制度的措置の方向性につきまして検討を進めていければと考えております。また、昨年12月に開催いたしました意匠制度小委員会においては、A Iと意匠法に関する論点の議論も行っております。

次回の本小委員会では、国際的な動向やA Iを研究開発に利活用する事例、今後想定される論点案などを事務局で整理しお示しした上で、御議論をお願いできればと存じております。

事務局から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。この論点につきましては、今申し上げましたとおり、次回以降、本格的な御検討をお願いしたいと思っておりますが、この段階で御意見がございましたら、いかがでしょうか。特にダバス判決について把握が間違っているというようなことがもしございましたら頂戴できればと思います。よろしく願いいたします。では、オンラインで工藤先生から御発言があるようですので、よろしく願いいたします。

○工藤委員 大阪大学の工藤でございます。ダバス判決に関するコメントではないのですが、2点ほど情報提供をできればと思います。先ほど委員長から御示唆があったとおり、本格的な議論は次回以降ということは承知しておりますので、簡単に指摘にとどめたいと思います。

1点目は、1ページ目の最後のほうのところで御紹介いただいたのですが、私も構成員をしております内閣府のA I 制度研究会が昨年12月26日に親会であるA I 戦略会議との合同会合において、石破総理も御臨席の下、「中間とりまとめ（案）」というものを決定いたしました。こちらは現在パブリックコメントにかかっているところなのですが、「中間とりまとめ（案）」の中では、速やかな法制化、新しい法律が必要であるということを提言しております。

ただ、新しい法制度といいますが、欧州に見られるようなA I という技術に特化した水平的なアプローチを取るわけではなくて、むしろ日本においては、個別法でかなりの部分が対応可能であるため、A I だけに注目した規制を設ける意味も乏しく、かつ、そうすべきではないという意見が大半を占めたということを強調しておきたいと思います。すなわち、A I と一口に申しましても様々な応用先があり、ユースケースがございますので、ユースケースごとにリスクの在り方や、あるいは利害関係者が異なるので、包括的規律というのはむしろ適さないのではないかという意見が大半を占めたということになっております。

言い換えますと、本日このような会合、あるいは次回以降の会合において、特許制度とA I はどのように関わっていくべきかという具体的な話をしていくことの重要性が高まっているということを認識した上で、とはいえA I 全体に関して見渡すというのが必要なので、司令塔機能は強化しましょうということを提案しているということでございます。こちらが1点目です。

2点目は、技術動向に関してなのですが、御案内のとおり、昨年、2024年後半だ

けで、いわゆる論理推論機能というものが飛躍的に向上いたしました。もちろん現段階ではA Iが自律的に発明の特徴的部分を完成させるレベルには至っていないわけですが、とはいえ、まさに日進月歩でA Iの技術というのが発展している中、この発展を見込んだ上で、今後3年から5年、あるいは10年先にどうなるのかということを見込んだ上で議論していくことが必要なのではないかと考えております。

以上です。ありがとうございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。この段階で御指摘いただく点はほかによろしゅうございますでしょうか。

どうもありがとうございます。それでは、この論点については以上とさせていただきます。

### 3. 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 続きまして、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について、事務局から御説明をいただければと思います。よろしくお願いたします。

○田岡総務課長 それでは、資料3をお開きいただければと思います。

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として、まず1ページをお願いいたします。これまでの経緯と今後の進め方でございます。ネットワーク関連発明につきまして、2年間にわたる調査研究などの検討の蓄積を踏まえ、前回の本小委員会にて議論を再開いたしました。事務局より、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、検討の方向性と論点をお示したところ、ユーザーニーズの存在が確認できただけでなく、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性について、予見性の向上等の観点から肯定的な意見を頂戴する等様々な御意見をいただきました。

今後の進め方でございますが、実質的に国内の実施行為と認める要件をより具体的に深化する方向で検討を進めることにさせていただければと考えております。

2ページをお願いいたします。前回の本小委員会でもいただいた主な御意見のうち、対応の方向性を確認する必要があるものを整理いたしました。大きく、検討の進め方及び留意点に関する御意見、そして、実質的に国内の実施行為と認める要件に関する御意見として、合わせて10点ほど記載しております。それぞれについて、対応の方向性について次のペー

ジ以降で整理いたしました。

3ページをお願いいたします。まず、1、対象をネットワーク関連発明に限定すべきか否かという御意見についてでございます。

記載のとおりでございますが、令和元年以降、本小委員会においてネットワーク関連発明の保護を図るべきとの問題意識で検討が開始されたものでございます。様々な調査の結果、ネットワーク関連発明を前提として、予見可能性の向上のための制度的措置に対する高いユーザーニーズが確認されました。他方で、現時点においては、ネットワーク関連発明以外のケースについてはユーザーからの必要性及び喫緊性が確認されておらず、また、現状の議論の方向性をネットワーク関連発明以外に当てはめた際には、不測の影響が生じないとも限りません。したがって、本小委員会では、ネットワーク関連発明を対象とした制度的措置を行うこととしてはどうかと整理いたしました。

4ページをお願いいたします。これも1番と関連でございますけれども、ネットワーク関連発明以外の発明への影響について検討すべきではないかということでございます。1番のとおり、ネットワーク関連発明の範囲に絞って議論を行う上で、ネットワーク関連発明以外の発明に不測の影響が及ぶことのないよう検討を進めていく。そのため、特許法の各条文や他法域の規定ぶりを参考にしつつ、制度的措置の射程がネットワーク関連発明のみに及ぶよう、適切に規律する方向で整理していくとしてはどうかと考えております。

また、3番目でございますけれども、本小委員会においては、具体的な条文の文言ではなく、実質的に国内の実施行為と認める要件に対する考え方をコンセンサスが得られる範囲で整理することを目標とすべきではないかとの御意見についてです。御意見のとおり、本小委員会では、実質的に国内の実施行為と認める要件に対する考え方を合意形成可能な範囲で整理していく方向性が妥当ではないかと考えております。

5ページをお願いいたします。4番、技術の進展の速さを考慮して検討すべきではないかとの御意見についてでございます。こちらも御意見のとおりでございます。法制化に当たりましては、今後の技術進展の見通しもできるだけ踏まえた、バランスの取れた措置となるよう対応していくとしてはどうかと考えております。

5番目、ドワンゴ対F C 2事件の動向を注視しつつ検討を進めるべきではないかとの御意見についてでございます。最高裁判所に係属中であるこの事件の動向は、間もなく弁論が行われるのではとの予定も仄聞しておりますが、引き続き注視をしていく。他方で、令和元年から本小委員会での議論が開始されて以来、必要性や喫緊性も確認されていると

ころ、行政においては個別の事案にとらわれ過ぎることなく、制度的措置の検討を進めていく必要があるということで、本小委員会において検討を深めていく方向で進めさせていただければどうかと考えております。

6 ページをお願いいたします。6 番、先使用权等への影響について検討すべきではないかとの御意見についてでございます。特許法79条の先使用权の規定におきまして、国内においての考え方でございますが、柔軟に解釈可能な余地があると考えられます。その上で、今回の制度の見直しに伴い、ネットワーク関連発明について、日本国内においての文言のみを理由として先使用权が主張できなくなるような事態は避けるべきであるという方針で検討を進めることが妥当ではないかと考えております。

そして、特許法79条のほかに影響が及ぶ条文の有無、制度的措置の要否については、引き続き検討を行い、仮に79条の改正を要しない場合であっても、本小委員会等における議論を踏まえて、必要に応じ、解釈明確化のための対応を行うとしてはいかがかと考えております。

7 番、具体的な事例を用いた検討を行うべきではないかとの御意見についてです。いただきました御意見を受け、実質的に国内の実施行為と認める要件に対する検討を具体化及び深化するために、具体的な想定事例を用いて、考え方を整理したいと考えております。詳細は、次のページ以降にて御説明させていただきます。

7 ページをお願いいたします。次に、実質的に国内の実施行為と認める要件に関する御意見として、2 ついただきました。8 番、技術的效果が国内で発現や、経済的效果が国内で発現という要件に予見性があるのか。9 番、発明の技術的效果が国内で発現と、発明の経済的效果が国内で発現は、共に満たされる必要があるのか、あるいは片方のみ満たされれば足りるのかという御意見についてです。これにつきましては、次のページ以降で具体的な想定事例5件を用いながら、考え方を整理いたしましたので、御説明をさせていただきます。

8 ページをお願いいたします。想定事例1といたしまして、画像形式変換プログラム配信サービスです。これは、前回の本小委員会においてお示しした事例と同様のものです。

左上でございますが、権利化された特許発明の内容として、権利範囲はユーザー端末・サーバーを含むシステム全体、発明のポイントは画像形式変換プログラムの具体的な処理になります。

右上ですが、サービスの概要は、国内ユーザーは、容量圧縮のためのアプリケーション

を端末にダウンロードし、使用するものです。右の図にあるとおり、サーバーが海外に置かれていた場合の日本の特許権者の権利行使が論点になります。

まず左下の技術的効果ですが、形式変換により容量の圧縮された画像の利用で、このケースは国内ユーザーが利用しますので、国内で発現されております。

次に右下の経済的効果ですが、支出、収入やプログラムのシェア獲得であり、支出、収入等は国内で発生していますので、国内で発現されております。

下の青い枠でございますが、このケースが日本の特許権保護の対象外となる場合、プログラムの配信に海外サーバーを利用するのみで侵害者に日本の特許権の行使を回避されてしまうところ、特許権者としての懸念があります。したがって、このケースは日本の特許権の効力の対象とすべきではないかと整理いたしました。

9ページをお願いいたします。想定事例2、車のナビサービスでございます。

権利化された特許発明の内容ですが、権利範囲はカーナビ・サーバーを含むシステム全体、発明のポイントはルート演算プログラムの具体的な処理になります。

サービス概要ですが、国内ユーザーは、効率的に目的地へ到達するため、カーナビを利用して最新情報に基づく最適ルートを得るものです。右の図にあるとおり、必要な情報を車のカーナビに配信する第二のサーバーが海外に置かれていた場合の日本の特許権者の権利行使について検討します。

まず技術的効果ですが、最適なルートによる効率的な目的地への到達であり、このケースは国内ユーザーが効率的に目的地に到達しますので、国内で発現されております。

次に経済的効果ですが、ナビシステムやナビサービス販売による支出、収入であり、このケースでは、支出、収入が国内で発生しますので、国内で発現されております。

このケースが日本の特許権保護の対象外となる場合、情報の蓄積及び配信に海外サーバーを利用するのみで侵害者に日本の特許権の行使を回避されてしまうところ、特許権者として懸念があります。このケースは日本の特許権の効力の対象とすべきではないかと整理いたしました。

10ページをお願いいたします。想定事例3、海外向けヘルスケアサービスです。

権利化された特許発明の内容ですが、権利の範囲はウェアラブルデバイス・サーバーを含むシステム全体であり、発明のポイントですが、心拍数などからストレスを推定するプログラムの具体的な処理になります。

サービスの概要ですが、X国のユーザーはウェアラブル装置を装着し、計測された生体

情報に基づくストレスチェック結果、ストレス値を受け取るというものです。右の図にあるとおり、サーバーが日本国内に置かれた場合の日本の特許権者の権利行使について検討します。

まず技術的効果ですが、自身のストレス値を把握することが可能であり、このケースではX国ユーザーがストレス値を受信しますので、X国のみで発現されております。

次に経済的効果ですが、ヘルスケアサービス販売による支出、収入であり、このケースでは支出、収入がX国で発生しますので、X国で発現されております。

このケースが日本の特許権の効力の対象となる場合、海外向けヘルスケアサービスに国内サーバーを使用しただけで日本の特許権を行使され、過剰な保護となる懸念があります。さらに、仮にX国が同様の制度的措置を講じた場合、国内の事業者は、X国にサーバーを配置しているだけでX国の特許権者から特許権を行使される懸念がある。これらを踏まえると、日本の特許権の効力の対象外とすべきではないかと整理しました。

11ページをお願いいたします。想定事例4、海外における工場のマニピュレータ制御です。

権利化された特許発明の内容ですが、権利範囲はマニピュレータ・サーバーを含むシステム全体、発明のポイントはマニピュレータの具体的な制御になります。

サービスの概要ですが、工場運営者は、マニピュレータの販売、メンテナンス会社と契約。X国の工場にて、歩留まり工場のための更新プログラムを受信し制御に使用するものとなります。右の図にありますとおり、更新プログラムを配信するサーバーは日本にあり、また、工場運営者は日本のマニピュレータのシステムメンテナンス会社にサービスに伴う支払いをしている場合における日本の特許権者の権利行使について検討します。

まず技術的効果ですが、マニピュレータ制御による製品の歩留まりの向上が該当しますが、このケースはX国の工場における歩留まりが向上しますので、X国のみで発現されております。

次に経済的効果ですが、このケースは工場で製造された製品の販売による支出、収入に加え、マニピュレータ・メンテナンスサービスの販売による支出、収入が該当します。前者についての支出、収入はX国で発生する一方、後者についての支出、収入は日本国内で発生するため、国内及びX国で発現となります。

このケースが日本の特許権保護の対象となる場合、海外の工場の装置、マニピュレータのメンテナンスに国内サーバーを使用しただけで日本の特許権を行使され、過剰な権利の

保護になる懸念があります。日本の特許権の効力の対象外とすべきではないかと整理いたしました。

12ページをお願いいたします。想定事例5、海外向けeコマースサービスです。

権利化された特許発明の内容ですが、権利範囲はユーザー端末・サーバーを含むシステム全体、発明のポイントはリコメンデーション決定プログラムの具体的な処理になります。

サービスの概要ですが、X国ユーザーはeコマースサービスのウェブサイト、X国の言語でのみ表示可能なものにおいて、リコメンデーションを参照し、商品を注文するものです。日本において極めて少数のユーザーが商品の閲覧をするといったケースにおいて、日本の特許権者の権利行使について検討します。

まず技術的効果ですが、閲覧履歴を反映したリコメンデーションの参照となり、この場合は、X国の海外ユーザーの参照が可能で、極めて少数の国内ユーザーも参照可能ですので、海外で発現していますが、国内でも発現しております。

次に経済的効果ですが、商品の販売による支出、収入が該当しますが、このケースは支出、収入はX国で発生し、国内ユーザーを対象としたものではないので、実質的に海外のみで発現されます。

このケースが日本の特許権の効力の対象となる場合、海外向けeコマースサービスが極めて少数の国内ユーザーが閲覧しただけで日本の特許権を行使され、過剰な権利の保護になる懸念があり、さらに、仮にX国が同様の制度的措置を講じた場合、国内の事業者は極めて少数のX国ユーザーが商品の閲覧をしているだけで、X国の特許権者から特許権を行使される懸念があります。これらを踏まえまして、日本の特許権の効力の対象外とすべきではないかと整理しております。

13ページをお願いいたします。御意見に対する対応の方向性です。まとめますと、当該検討を踏まえまして、少なくとも発明の技術的効果が国内で発現及び発明の経済的効果が国内で発現をともに満たす場合に、日本の特許権の効力の対象と認めるべきではないかと整理しております。想定事例ごとの要件の整理と対応の方向性は、下の表のとおりまとめてございます。

14ページをお願いいたします。次に、御意見の10、発明の実施行為の一部が国内であっても不要ではないか。あるいは、改善の余地があるのではないかとという御意見についてでございます。

これに対して、次の2つの観点について、想定事例を用いながら検討を行いました。ま

ず、(1)として、発明の実施行為の一部が国内を要件とせず、実施行為の全部が国外にある場合であっても、発明の技術的効果及び経済的効果の要件が充足すれば特許権の効力の対象とするか。次に、(2)として、発明の実施行為の一部が国内の「一部」の具体的な内容をどうするかについてです。

これらにつきまして、次のページ以降で詳細を御説明させていただきますが、先に結論といたしましては、以下のような方向性で整理すべきではないかと考えております。まず、(1)発明の実施行為の一部が国内との要件は、やはり必要ではないか。(2)発明の実施行為の一部が国内の「一部」は、具体的には発明の重要な要素と整理するとしてはどうかとまとめさせていただきました。

それでは、15ページをお願いいたします。(1)実施行為の全部が国外にある場合につきまして、国内の権利行使を認めた場合にどのような懸念があり得るかについて検討を行いました。

まず①の例でございます。下の図にございますとおり、X国が同様の制度的措置を講じた場合を想定します。X国で権利化された特許発明の内容として、要素A及び要素Bを備えることを特徴とするサーバーがあるとします。要素A、Bはハードウェアにのみ特徴があり、サーバーに閉じた特徴であり、要素A及びBにより効率的な処理を実現するものとします。日本の事業実施者が要素A及びBを備えるサーバーを日本に置いて、当該サーバーを用いて日本国内での事業のみを意図しております。

これに対して、X国に少数のユーザーがいる場合、X国が当該事業に対してX国の特許権を行使可能であるとすると、日本の事業者はX国の特許権についてクリアランス負担が生じます。また、X国のみならず、ほかの国の少数のユーザーも利用できる可能性があるとなると、サーバーにネットワーク上接続される各国の特許権についてのクリアランス負担が発生します。これでは事業者にとって過度な負担となるのではないかと懸念が生じます。

ここの灰色に書いてございますが、まとめますと、①ですが、仮に他国が同様の制度的措置を実施した場合に、日本の事業実施者が不測の侵害リスクを負う懸念があるのではないかと。また、当該侵害リスクを回避するために、日本国内でしか事業の実施予定がない場合であっても、ネットワーク上接続される各国の特許権についてクリアランスを行う必要が生じ、事業者にとって過度な負担となるおそれがあるのではないかと考えられます。

次に、16ページをお願いいたします。②でございますが、日本で権利化された特許発明

の内容として、①と同様でございますが、特許発明が要素A及び要素Bを備えることを特徴とするサーバーであるとし、特許権者以外の立場である日本の事業実施者が、要素A及び要素Bを備えるサーバーをX国に配置し、当該サーバーを用いてX国内での事業のみを意図した事業を行うとします。他方で、少数の国内ユーザーがいるとした場合、この場合でも日本の特許権者から特許権侵害を主張されてしまう可能性があるとする、日本の事業実施者にとってはX国に加えて、日本の特許権のクリアランス負担が発生し、負担が増加する懸念があります。

これら①、②の懸念を踏まえ、15ページに戻って、青枠でございますけれども、発明の実施行為の一部が国内であつての要件はやはり必要ではないかと整理をさせていただきました。

それでは、17ページをお願いいたします。次に、(2)発明の実施行為の「一部」の具体的な内容についてでございます。想定事例を用いまして、以下の3つの解釈案について、4つの観点からメリット、デメリットを検討します。

まず、案1、発明のどのような構成要素であつてもその一部が国内にある場合、案2、発明の特別な技術的特徴が国内にある場合、ここで特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴を指します。案3、発明の重要な要素が国内である場合、ここで重要な要素とは、解釈に幅があると思いますが、例えば技術的效果の発現に必須の要素を指すことも一案かと考えております。

技術的效果の発現に必須の要素については、技術的な特徴に加えて、例えば、SaaS型サービスにおいて、技術的效果がユーザーエクスペリエンスの向上といったものである場合には、当該技術的效果をユーザーが発現するために必須となるユーザー端末も含むことを想定しています。他方、例えば、そのような技術的效果を前提としないサーバーに閉じる発明の場合は、ユーザー端末は含まれないことになると思います。なお、これら3つの案のイメージを下に図示しております。

これらにつきまして比較検討する上での4つの観点といたしまして、右の灰色のところでございますが、Aとして、クレームドラフティングによる要件の形骸化の懸念、Bとして、被疑侵害者による特許回避の容易性、Cとして、国内事業者全体の侵害・非侵害の予見性、Dとして、他国で同じ制度が導入された場合の国内企業への影響を設定しました。なお、技術的效果及び経済的效果が国内で発現していることも要件であることを前提としており、事例も両条件については満たしていることを想定しております。

18ページをお願いいたします。先に検討の結果でございますが、検討結果をページ下にあるとおり一覧表にまとめました。比較検討を行った結果、案3の発明の重要な要素が国内が最も適切ではないかと考えられます。

19ページをお願いいたします。まず、A、クレームドラフティングによる要件形骸化の懸念についてです。

案1の場合、発明のポイントと全く関係ない構成要素を特許請求の範囲に形式的に追加するクレームドラフティングにより要件を充足されるおそれがあるところ、案2の特別な技術的特徴や、案3の重要な要素であれば、それぞれ発明の先行技術に対する貢献、発明のポイントと一定の関係のあるものであり、形式的なクレームドラフティングによる要件形骸化の懸念は小さいのではないかと考えられ、案2または案3が適切と考えられます。

次に、20ページをお願いいたします。B、特許権者から見た被疑侵害者による特許回避の容易性についてです。

案1でございますが、どのようなものであれ、構成要件の一部が国内にあれば権利侵害を問えるとした場合、被疑侵害者の立場からすると、国内で発明の技術的效果を発現させつつ、国内の要素を全て国外に移動させなければいけなくなり、これは難しい可能性が高いとすれば、権利侵害を回避することは困難ではないかと考えられます。

次に、案2でございますが、発明の技術的效果及び経済的效果を国内で発現しながら、例えばこのケースでは、プログラム部分等を想定しておりますが、特別な技術的特徴を国外に移動させるのは可能かつ容易である可能性が高いとすると、権利侵害を回避することが容易と考えられます。

次に、案3ですが、重要な要素が国内にあれば、権利侵害を問えるとした場合、国内での技術的效果を発現させつつ、技術的效果の発現のために必須となる要素を国外に移動させることは、案2よりは難しい可能性が高い。とすれば、権利侵害を回避することは困難ではないかと考えられます。

そのため、案1または案3が適切と考えられます。

21ページをお願いいたします。次に、C、国内事業者全体の侵害・非侵害の予見性についてです。こちらについても、下にそれぞれの3つの案ごとに評価しております。

案1であれば、国内に特許発明の要素が存在するか否かに基づき容易に判断することができますが、案2の特別な技術的特徴、案3の重要な要素であっても、それぞれ記載の理由により、比較的容易に判断できることから、案1から3のいずれも、特許権侵害の予見

性は確保できると判断されます。

22ページをお願いいたします。次に、D、他国で同様の制度が導入された場合の国内企業への影響についてです。

まず、案1でございますが、少しでも要素が他国、ここではX国にあれば、X国の権利侵害となるおそれがあります。X国で同様の制度が導入された場合の国内企業への影響は大きいと考えられます。

次に、案2ですが、特別な技術的特徴それ自体がX国内にある必要がありますので、不測の侵害リスクは低い。したがって、X国で同様の制度が導入された場合の国内企業への影響は大きくないと考えられます。

案3ですが、技術的効果の発現に必須の要素がX国内にある必要があります、これも案2と同様でございますが、不測の侵害リスクは案1よりは低い。したがって、X国で同様の制度が導入された場合の国内企業への影響は案1より限定的と考えられます。

まとめますと、このDの視点からは、案2と3が適切であると評価できます。

23ページをお願いいたします。以上の検討結果をお示しさせていただきましたけれども、前回いただいた御意見に対する対応の方向性について、制度的措置の方向性について、御意見を賜れば幸いです。

事務局からは以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。では、ただいまの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。では、中尾委員、お願いいたします。

○中尾委員 御説明ありがとうございます。大変だったのだろうと思います。ありがとうございます。

まずは、17ページから23ページの一部の具体的な内容の整理について、意見を申し上げたいと思います。

技術的効果の発現と生み出すことには違いがあるということは認識する必要があるだろうと思っています。技術的効果は、技術的特徴によって生み出されます。ネットワーク関連発明の特徴の1つは、技術的効果を生み出す技術的特徴が存在する場所とは別の場所で、技術的効果を発現させることができるということです。技術的効果を発現させる場所にも何か物は必要で、それは単なる汎用的な端末でも構わないという場合が多いです。

案3に記載されている技術的効果の発現に必須な要素という例ですと、技術的効果を発現させる単なる汎用品の端末も、発現させるためには必須な要素というふうに解釈できてしまいます。単なる汎用品の端末が国内という場合は、限りなく案1に近いのだろとうと思しますので、案3の場合でも、評価のAもバツになり、案1と同じような評価になってしまうのではないかと考えます。

クレームドラフティングの基本は、進歩性やサポート要件などのために必須の必要最小限の技術的特徴を記載することだと考えています。単なる汎用品の端末を請求項に記載する行為は、通常は無駄な限定を付加しているだけで、権利範囲を狭くするという行為になります。実質的に国内の実施と判断させるためだけに、技術的特徴のない単なる汎用品の端末を請求項に記載することを求める、そういう制度はつくるべきではないだろうと思っています。

18ページにまとめられていますけれども、BとDとは基本的にはトレードオフの関係にあると思います。特許権の回避が容易であれば、クリアランスの負担は減るみたいな形で、トレードオフになるのだろとう思います。ネットワーク関連発明は、そもそも技術的特徴を海外に配置しやすい発明です。つまり、Bがバツというのは、ネットワーク関連発明の特徴と言えます。Bをバツでない状態にすることを、この一部の具体的な内容の整理で解決しようとするのではなくて、ここでの案の選択は、要素のA、C、Dを優先して、どの案を選ぶかを決めるのがよろしいのではないかと思います。

そこで、御提案としては、現在、案3の重要な要素は、定義が不明確なままだと思っていますけれども、案3から、今、例として示されている部分は削除して、重要な要素の定義を、技術的効果を生み出す技術的特徴とするか、もしくは重要な要素を、技術的効果を生み出す技術的特徴と書き換えてしまうかを御提案したいと思っています。

全体的には、13ページより前のところについては基本的に賛成のところでございますが、ネットワーク関連発明、それと技術的効果と経済的効果の定義はまだ明確とは言い切れないと思っています。これらの3つに関しては、まずは限界的な事例などを列挙しながら、議論していくことが大事なのではないかと思っています。

最後に、15ページ、16ページの点だけ、すみません、もう一つ言わせてください。提示されている事例であれば、経済的効果の発現などのほかの要件を満たさないと判断して、除外できるのではないかと思います。そういう意味では、全部が国内というだけで、実質的に国内の実施とは解釈しないという議論をするのであれば、例示としては、例えば、特

許権者が国内で特許発明を実施したビジネスを行っていて、国外の企業が国外に技術的特徴の全部を置きながら、日本市場を対象として日本語でサービスを提供して、特許権者の日本国内のビジネスのシェアを奪っているような事例で議論するべきではないかと思っています。

また、先ほど定義の話も申し上げましたけれども、定義のこともありますので、定義のような話の整理が大分進んだところでといいますか、全部が国外の話は最後のほうで議論するというところでよろしいのではないかなと思っています。

以上です。

○玉井委員長 大変建設的な御議論ありがとうございます。

オンラインで田村委員が御発言希望ですので、田村委員、よろしくをお願いします。

○田村委員 私の意見も、中尾委員とほとんど同じようなところがございまして、とりわけ、15ページと16ページの例の適切性について補足をさせていただこうと思います。

まず16ページですけれども、中尾委員がおっしゃったように、このケースは議論を誤導する方向にあると思います。私自身は、前も申し上げたとおり、実施行為の全部が国外にあったとしても、技術的効果や経済的効果が日本で発生している場合には、日本の特許権侵害とすべきだという立場です。そして、そういう立場から見たときに、このケースは、私の立場ではない人も、あるいは私のような立場でもどうかなと迷わせるようなケースではあるのです。

中尾委員からも話があったとおり、今日のスライドでも、この少数の国内ユーザーというところが、極めて少数の国内ユーザーだった場合には、経済的効果が否定されるという説明が前にありました。だから、そもそも極めて少数か少数かの違いはありますが、このような例外的に国内ユーザーがいるだけのケースであれば、別の要件で日本の特許権侵害を否定できる可能性があります。

だとすると、問題は、実施行為の全部が国外にある場合について、それが今、特許庁の御提案なのですが、それによって日本の特許権侵害にならなくなってしまう事例で最も考えなければいけないのは、中尾委員がおっしゃったように、多数の国内ユーザーがいるケースだと思うのです。さらにプラスして、それは必須ではないように思いますが、中尾委員おっしゃるように、日本の特許権者を最も保護しなければいけないケースといえば、多数の国内ユーザーがいる、プラスして日本の特許権者が日本で事業を行っている。そういったケースについても、実施行為の一部が日本にないときには、日本の特許権侵害を否定

してしまおうというのが、特許庁の御提案です。そして、私はそれに反対したいと思いません。それは、特許権者の保護にならないからです。ですので、このケースで、少数の国内ユーザーと書いてあるのは、極めて議論を誤導するものと思っています。

仮に特許庁の御提案でいったときに、案1から案3という17ページ以降の話については、もし一部を要件とするのであれば、クレームドラフティングで回避できるような形式的な要件をつくるのは立法の無駄ですので、案1は反対、案1はおかしいというのは、私も賛成です。

最後に加えますが、今、16ページについて文句を言いましたけれども、15ページです。これは、風が吹けば桶屋がもうかる式の議論だと思っております、日本の特許法を改正したときに、他国が同様の制度を取るほど、日本の特許法の影響力はあるのかということをしちんと勘案したほうがよいと思います。ゼロとは申しません。もしかすると1か国、場合によっては2か国くらいが追従するかもしれませんが、その程度だということで御議論いただければよいのではないかと考えております。

国内の一部の実施を要件としたときに、結局、クレームを見て、これはクリアランスしなくていいなということが特許庁の案だと増えるというのはよく分かるのです。クリアランスの数をかなり減らすことができるというのはよく分かります。他方で、日本の特許権の経済的被害、そして技術的効果も日本にあって、経済的被害も大きい場合にもかかわらず、侵害を否定する案を今提示されているということは、そういった認識の下に議論すべきだと私も思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。ほかにいかがでございましょうか。

今の、他国が同様の制度的措置を実施した場合にどうなるかということについては、恐らく、日本の国力が非常に高く他国が追随するのが当たり前であるという時代から、少し時代が変わってきているということもありますし、それから、WTO体制が成立して、グローバル化が当然であるという時代であったのが、近年急速に様相が変わっておりますので、これをどこまで考えるかというのは、おっしゃるとおり、一つの論点かなとは思いますが、ただ、他方で、日本というのは国際協調を重視する立派な国だということも大事なことかなと思っております。

ほかにいかがでございましょうか。皆さん、御意見おありですか。今村委員、どうぞ、お願いいたします。

○今村委員 御説明ありがとうございます。ちょっと初歩的な質問をしようと思ったと

ころで、中尾委員と田村委員から非常に高度な話が出てしまったので、ちょっと質問のタイミングを逸したかなという感がございますが、発言させていただきます。

今回、前回出た議論をベースに整理をしていただきました。前回、私は、この話がネットワーク関連発明以外にどんな影響があるのかということ懸念していたわけですが、今回、射程をネットワーク関連発明のみに及ぶように適切に規定するといった方向性が示されましたので、その点について賛同させていただきたいと思えます。

また、合意形成可能な範囲を目指すという方向性も、妥当だろうと思えます。

それから、想定事例1から5を用いて御説明いただきまして、やはり技術的効果と経済的効果がともに国内で発現していることというのは、必要なだろうなということ改めて理解いたしました。

その上で、17ページで出てきている案1から案3で、案3が妥当ではないかという結論なのですが、この案3について、具体的な事例との関係で御確認をさせていただきたいと思っております。先ほど中尾委員が、効果の発現と生み出すこととは違うといったようなお話をされていたので、そういうことなのかとちょっと分かりかけてはきたのですが、例えば9ページの想定事例2の脚注については、先ほど御説明はなかったのですが、脚注の例は、発明のポイント部分である、「ルート演算プログラムの具体的な処理」は海外のサーバーで行われているのだけれども、多分、この技術的効果である「最適ルートによる効率的な目的地への到達」という効果は、国内にあるカーナビで発現されていると考えられます。ただ、この発明の場合、海外のサーバーで行われるルート演算プログラムの具体的な処理というのがなければ、技術的効果は発現しないと思われしますので、この脚注の例でいいますと、海外サーバーで行われる処理も効果の発現に必須なものでしょうし、また、国内にある端末というかカーナビで、現実に効果が発現されるカーナビも、この技術的効果の発現に必須というふうに考えるのでしょうか。

その上で、重要な構成なのかどうかというのはやや疑問はあるのですが、効果を現実に発現するカーナビの部分が国内にあるので、これは効果を発現する要素が国内にあると理解をするのでしょうか。

この例は効果の議論で用いられたものなのですが、これを「重要な要素」として考えた場合には、今のような理解でよろしいかどうかというのを確認させていただければと思います。

○玉井委員長 事務局から、まずお願いします。

○田岡総務課長 今回の今村委員の御質問の部分でございますけれども、この案の2で、車のナビサービスでいきますと、先ほどの私どもの御提案の発明の重要な要素というところは、御指摘のとおり、第2のサーバーにありますルート演算プログラムと、それから車に附属されているカーナビ、この両者が発明の重要な要素として考えておりますので、この場合でいきますと、カーナビの部分は国内にあるということで理解しております。

○高瀬制度審議室室長補佐 若干補足させていただきますと、御理解のとおりでございますして、国内ユーザーがルートを利用するために必要であることからして、重要な要素としてカーナビが含まれるという理解でございます。

○今村委員 ありがとうございます。そうしますと、今度、想定事例3は、ちょっと抽象化されているので、私の理解が正しいのかどうかよく分からないのですけれども、日本の特許権の効力の対象外、これは効果の部分で対象外ということなのですが、この例で「重要な要素」、つまり効果の発現に必須な要素は何かということを確認させていただきたいと思います。この例では、発明のポイントである、「心拍数等からストレスを推定するプログラムの具体的な処理」というのは、国内のサーバーで行われているという例なのかと思うのですけれども、ただ、その技術的效果であるストレス値の把握というものは、X国のユーザーがつけているウェアラブルデバイスで行われている例なのかと思うのです。

この例は、やはり技術的效果の発現に必須なものとして、国内サーバーで行われる処理というのにも含まれるのかなと思うのですが、これは国内で重要な要素の一部が発現されているのだけれども、いずれの効果もX国で発現されているから、これは効力の対象外というふうに理解する例なのでしょうか。お伺いしたいと思います。

○田岡総務課長 想定事例3のほうでございますけれども、この中でいきますと、私どもが想定している発明の重要な要素は、まずウェアラブルデバイスが1つ重要な要素だと思っております。それから、ストレス値の推定プログラム、これもおっしゃるとおり、重要な要素であると評価しております。

その意味では、ストレス値推定プログラムが国内のほうであるとすると、技術的效果が一部日本国内で発現しているというところも、確かに御指摘のとおり、あり得るということかと思っております。ただ、想定事例3全体としましては、経済的效果のほうはX国で発現しているとする、両方を満たしていないということであれば、日本の特許権の効力の対象外とする案件であることには変わりないと思っております。

○今村委員 ありがとうございます。そうしますと、やはり技術的効果が国内で発現するという事は、最終的な効果を発現する端末さえ国内にあれば、効果を発現するので、「重要な要素」が「技術的効果」に連動しているような感じがしていて、それぞれの要素を独立して判断できるような場面があるのかなというのが、いまだよく理解ができていませんので、案3が妥当なのかという判断が、私は現在のところでは決め切れておりません。以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。非常に洞察に富む御質問であったと思います。

山中委員、御意見ございますか。

○山中委員 知的財産協会、山中です。

私からは企業側の立場でコメントします。特許を取るというよりも、権利行使を受けるほうの立場として見たときに、先ほどの先使用と同じように、潰すときにはどうしたらいいのか、つまり公然実施として潰せるのかどうかという観点があります。権利行使が起きたときに、まずはどうやって潰そうかというのが一番最初に頭に浮かびます。同じような条件で出願前に実施されているようなものであれば、それは公然実施といえるかどうかは1つの問題になってきます。そうすると、先使用の話だけではなくて、29条第1項第2号にもとづいて潰す場合も同じ基準でやらないと、権利は強いだけけれども、潰せないという問題が発生します。そこも手当てをしていただけるとありがたいと思います。

企業から見ると、ほかの国との整合性を取っていただければ、どういう形でもいいのかなというところがあります。やはり、日本は駄目で外国はオーケーとなって、競争力が非常に落ちてしまうことは避けるべきです。そこについては今日の議論とはちょっと観点が違うのですが、お願いしたいと思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。これも大変建設的な御意見だったと思います。

ほかにございせんか。相良委員、お願いいたします。

○相良委員 私、2点だけ、質問みたいな部分もございますけれども、まず1点目が、実施行為の一部が国内にあることという要件に関しては、私自身の理解がついていないのかもしれないのですが、先ほどの議論を聞いていても、私としても、技術的効果が国内で発現していると。技術的効果と経済的効果を検討しますよというところの検討に、結局集約されてしまっているのではないかなと。実施行為の一部という言い方もちょっと気

持ち悪いのですけれども、発明の構成要素の一部が国内にあるかどうかというところを、別に要件として設ける必要性というのが、今あまり理解できていないというところです。

それから、もう一つが、技術的効果と経済的効果ということで2つ要素が入っていて、私個人的には、確かにどちらかだけというより、とりわけ技術的効果に関しては、それが汎用デバイスがあることで足りるのかとか、そこの議論はあるとは思いますが、国内で発現しているということは外せないのかなというような印象を持っており、他方、経済的効果というのも考慮すべきであろうとは思っているのですが、経済的効果のあるなしをどのように理解するのかというところが、ちょっと分かっておらず、想定事例の3とか5というのは、経済的効果が発現しているのは海外であるとなっていて、これは提供している会社の国籍が問題になるのか、例えばドワンゴ事件のFC2とかはアメリカの企業だったと思うのですが、経済的効果の発現というのは、あの事件の場合は日本という整理で正しいですかということで、大合議判決で考慮する要素として言われていたのが、特許権者の経済的利益に与える影響という文言になっていたかと思ひまして、これがここでいっている経済的効果という文言と、これはどちらかという、考慮するのは行為者のほうの支出とか収入という表現からすると、行為している側の経済的な要素を考慮するというものとも思われるのですが、そういう意味で、大合議判決が考慮要素としている特許権者の経済的利益に与える影響という文言とは、少し違う考慮要素になるのでしょうかというの、質問になります。

○玉井委員長 事務局、お願いします。

○田岡総務課長 今回の相良委員の、まず、経済的効果のところの対象はどこかという御質問ですけれども、私ども事務局は、被疑侵害者側と権利者側の双方の利益を考慮して、経済的効果を評価するのが適切ではないかと考えております。

事例のところでは、被疑侵害者側の部分の記載のみにとどまっている例もあると思ひますけれども、全体としては、被疑侵害者側及び権利者側の双方の利益を考慮して評価することかと考えております。

○高瀬制度審議室室長補佐 若干補足させていただければと思います。総務課長のほうからのおりでございますけれども、これまで本件の検討は、令和元年の小委員会での議論に端を発してさせていただいているところでございます。調査研究を2年間にわたって行い、そして有識者検討会でも議論を行ってきたところでございますが、その中でも経済的効果の在り方につきましては基本的に両方といひましょうか、権利者と被疑侵害者、双方

の経済的効果について考えるべきではないかといったことを念頭に置いて議論がなされてきたと考えております。

もちろん、こちらは、本日事務局にて準備した資料の中で、概念の整理の観点から記載させていただいているところもございますので、今おっしゃっていただいたような点について、ケアが足りていなかった面もあろうかと思えます。経済的効果の考え方につきましては精緻化の余地もあろうかと考えておりますところ、引き続き御指導いただければと思えます。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。ただいまの御指摘の中には、実施行為の全部がという言い方についても、構成要件の全部がということではないかというような御指摘もあったかと思えます。どうもありがとうございます。

多様な御指摘をいただいておりますために、また司会もまずいために、時間が足りなくなっておりますけれども、田村委員が御発言希望ですので、オンラインでお願いいたします。

○田村委員 時間がない中、重ねての発言を許していただいて、ありがとうございます。

私自身は、案1、案2、案3も含めて反対で、敵に塩を送るということになるかもしれませんが、今村委員が御指摘したような問題はあると思うのです。中尾委員も御指摘している、案2、案3の意味が不明ということです。

これについては、恐らくですが、クレームドラフティングという観点で考えればよいのかなと思えます。つまり、AプラスBプラスCプラスDという構成要件のうち、D部分だけ国内にかかっているような構成要件があるとして、このDを省いても発明が変わらずに特許を取れる場合であれば、そのDの部分は要するに余計な部分だ。そのDがたまたま国内にあるからといって、日本の特許権侵害にしようという形で、文章の要件の書き方はお任せしますが、当てはめ方としてはそういうことでよいのではないかと。

このような発想を取ることによって、クレームドラフティングで容易に迂回できるような要件にならない、無駄な立法にならないようにできるのではないかとと思えます。

ただ、私自身は、先ほど言った理由で反対ではありますが、仮に案2とか案3を取るのであれば、そのような認定方法をすべきではないかと思えます。

また、経済的効果につきましても、大合議による理解は相良委員のおっしゃるとおりなのですが、やはりこれは特許権者が全くビジネスを日本で展開していないとしても、

ライセンス事業ができるということを考えますと、そして、ネットワーク関連発明に関しましては、ビジネスを世界的に完全に展開しているというわけでもない、あるいは、そもそも日本ですら展開していないような特許権者も多数いるということを考えますと、特許権者側の実際に行っているビジネスに関する経済的効果以外のことも考えなければいけません。例えば、被疑侵害者のほうが日本国内でもうけているのであれば、それも勘案する必要があるというのは、私も思っております。

○玉井委員長 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。はい、松山委員、お願いします。

○松山委員 ありがとうございます。すみません、気になったところの議論は大分進んでいる状態です。一応、論点を10個ほど上げていただいていたと思うのですが、いろいろ関係し合っている論点もあるのかなと思います、もう大分議論も進んでいるのですが、ちょっと3つほど。

最初に戻る感じなのですが、1点目の論点として、ネットワーク関連発明に限定すべきかということに関しましては、今までずっとそれを念頭に必要性なり許容性を議論してきたと思っているので、まずはその範囲でかなとは思っております。広げるのであれば、それ相応の議論が別途必要かと思っております。

次に、スライド6に、6点目として、先使用権への影響について検討すべきではないかというところで、この点を論点として取り上げて整理していただきまして、ありがとうございます。前回の委員会の際に、この先使用権とか、要は日本国内においてという言葉が入っている条文について影響があるのではないかというお話を最初にしたときには、これらの条文についても制度的対応が必要ではないかというのを念頭にちょっと発言はしておりましたが、必ずしも必要という趣旨で発言していたわけではございません。どちらかというと、その価値観を確認したかったというところでした。今回の改正で特許権の効力の範囲が少し広がったときに、対抗手段である先使用権等の抗弁の範囲が日本国内という用語があるがゆえに、限定的になって、つり合わないということに対して、大丈夫なのかという価値観を確認したかったというところになりました。

そういう意味では、その価値観の方が多くいらっしゃったように認識しましたし、今回の議論でも取り上げていただいて、そういう方向ということであれば、あとはその価値観の下に妥当な結論が今の条文のままで導けるのかというところを議論していただくという方向でいいと思っております。

そういう意味で、スライド6の先使用権の影響の部分で、対応の方向性に記載いただいたとおりということで、賛成でございます。

最後ですが、発明の実施行為の一部が国内という、今ずっと議論されているところにつきましては、考えれば考えるほど悩ましいなと思っていたところではありまして、技術的效果なり経済的效果が国内で発現という要件がある中で、そこの兼ね合いだと思っているので、いろいろ御指摘もありましたけれども、技術的效果、経済的效果が国内で発現しつつ、本当に構成要件が1つも国内でされていない例として、多分もうちょっと適切な例が挙げると、イメージも湧きやすくなるのかなと思っています。

今回多くの事例を挙げていただいている、先ほど話にもありましたけれども、私も経済的效果、多分、無意識に判例に引っ張られていたのか、特許権者のものを念頭に考えておりました。でも、今回の具体的な事例を見て、経済的效果って違う観点で考えていらっしやっただけだと思ひまして、そういう考え方もあり得るのかなと思ひながら見ましたので、やはり事例があると、思っていたものと違ったりと共通認識がもてていなかった事項などがよく理解はできました。ここの議論については、先ほど指摘もありましたけれども、少数のみたいな例ではないものなども含めて、適切な事例を挙げていただけるといいのかなとは思ひました。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。では、恐縮ですが、杉村委員、最後の御発言ということでよろしくお願ひいたします。

○杉村委員 ありがとうございます。田岡総務課長におかれましては、非常に御丁寧な御説明をいただき、ありがとうございました。

先ほどの御説明にもございましたように、最高裁の判決を注視していく必要があるとは思ひますが、議論できるところは議論を進めていくというような方向性については賛成でございます。

それから、「実施行為の全部が国外にある場合」につきましては、私は現時点においては慎重に検討していくということのほうが妥当ではないかと思ひているところでございます。例えば、他国において、御説明がありましたとおり、日本の法制度が自国に有利だと思われる国においては、すぐに日本の新しい法制度が取り込まれてきたというようなこれまでの経緯を見ますと、やはり全ての構成要件が他国にあって、ビジネスを行っている国での権利行使が可能というようになりますと、膨大な調査義務が発生してしまうのではな

いかという懸念の声が私のほうにも多く寄せられているところであります。

一方で、ダウンロード型とSaaS型については、現状ではどちらも多く普及、実施されているという状況があります。このような両極端と申しますか、両方の考えをどのように整理していくかというのは非常に難しいと思いますが、このような点に鑑みますと、「発明の実施行為の一部が国内である場合」の考え方については、現時点では私は案3に近い考えを持っております。ただ、「重要な要素」の解釈については、多くの委員がおっしゃっていますように、かなり幅があり、この解釈が重要であると考えます。

例えば、「技術的効果の発明に必須の要素」につきましては、発明の本質的な技術的要素に加えて、先ほど田岡総務課長が御説明いただきましたように、発明のポイントに応じて、SaaS型サービスであって、技術的効果がユーザーエクスペリエンスの向上である場合には、技術的効果をユーザーにおいて発現するために必須となるユーザー端末も含まれるし、そうでない場合は含まれないという御説明がございましたので、私はそのように理解をしております。その技術的効果の発明の必須の要素の解釈につきましては、19ページの案3について記載がございますが、先ほど田岡総務課長が御説明いただきましたような点も明確に記載していただいたほうが、これからの議論の理解が進むのではないかと思つた次第であります。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。それでは、この論点につきましてはまた次回以降御議論いただくことにいたします。

#### 4. その他報告事項について

○玉井委員長 最後に、事務局から報告事項及び今後のスケジュールについて御説明をお願いいたします。

○田岡総務課長 それでは、報告事項が1点ございます。担保法制の見直しでございます。

資料の2ページをお願いいたします。法務省におきまして、担保法制の見直しが検討されており、譲渡担保契約の効力等を明文化する内容を含む新法案を国会に提出予定と聞いております。

新法案が適用される財産は、抵当権の目的とすることができる財産を除き、原則として、動産、債権、その他の財産とすることが予定されております。

譲渡担保契約とは、債務者である担保権設定者から債権者に財産を譲渡するものであり、従前においてルール形成は動産、債権等を中心に判例法理に委ねられており、法令上の明文の規定は存在しませんでした。

3ページをお願いいたします。譲渡担保契約等の明文化における産業財産権の扱いですが、特許権の譲渡については、登録が効力要件とされているため、特許権に譲渡担保権を設定する場合には、登録名義を債権者である譲渡担保権者に移転することとなります。この場合、譲渡担保権者は、完全な特許権者として権利を行使することができます。

他方、新法案においては、譲渡担保権の設定により、担保の目的を達するのに必要な限度で財産の譲渡の効力が生ずることとしており、譲渡担保権者の担保財産に対する権限に一定の制約を設けるものとしております。したがって、特許権の譲渡担保と新法における譲渡担保とは、譲渡担保権者の担保財産に対する権限の制約の有無に違いがあると考えております。

これを受けての対応の方向性ですが、特許権を目的とする譲渡担保契約について、新法を適用することが必ずしも適当とは言えないため、特許権については、新法の適用を除外することで法務省と調整した結果、調整了となっております。

法務省の法制審議会担保法制部会においては、先ほど申しあげました譲渡担保権者の担保財産に対する権限の制約の有無の違いを踏まえ、特許権を目的とする譲渡担保契約の法律関係等について不明確な点があるとして、新法を適用することが必ずしも適当ではなく、引き続き解釈に委ねることが相当であるとされております。実用新案権、意匠権、商標権についても同様の方針です。また、産業財産権を新法の適用除外とする以上、ユーザーの混乱を最小限に抑えるべく、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法のその他の各種権利についても新法の適用を除外とすることで、おおむね調整了となっております。

こちらが担保法制の関係での御報告でございます。

次いで、今後のスケジュールについてでございます。次回開催予定時期は、本年3月頃を予定しております。今回も御議論いただきました、AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応につきましては、国際的な動向、AIを研究開発に利活用する事例、今後想定される論点案なども事務局から提示し、具体的な対応の方向性等について御議論いただくことを想定しております。

また、ネットワーク関連発明、それから手続の関連につきましては、本日の御審議を踏まえまして、玉井委員長とも御相談し、継続的に議論すべき論点につきまして、引き続き

整理したいと考えております。

そのほか、御審議いただく必要がある議題が生じた場合には、議題を追加させていただきたいと考えております。

閉会

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

司会の不手際でこのように時間が押しまして誠に申し訳ございません。

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51回特許制度小委員会を閉会したいと思います。本日は長時間、どうもありがとうございました。