

産業構造審議会知的財産分科会

第 52 回特許制度小委員会

議 事 錄

特 許 厅

## 目 次

1、開 会 .....	1
2、議 事	
1. A I 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 .....	2
2. 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 .....	11
3、閉 会 .....	28

## 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52回特許制度小委員会を開催させていただきます。

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。

早速ではございますが、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思います。どうぞよろしくお願ひいたします。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

議事に移る前に、委員の出欠状況、それから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でございますが、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、工藤委員、杉村委員、中尾委員、中島委員、松山委員、山中委員がいらっしゃっております。また、オンラインにおきまして杉山委員、田村委員、中畑委員、橋本委員が御出席いただいております。また、石井委員と相良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名の委員のうち14名が御出席ですので、産業構造審議会関係規程に基づき、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、お手元のタブレットにおきまして、議事次第・配付資料一覧、委員名簿、資料1、特許制度に関する検討課題についてが格納しておりますので、御覧いただければと存じます。タブレットの使い方につきましてお困りの場合は、合図いただければと思います。

また、質疑等におきまして御発言いただく場合でございますが、会議室にいらっしゃる方は、今まで名札を立てていただくようとお願いしていたところなのですけれども、ちょっと前に落とすということもありましたので、恐縮ですが、今回以降、挙手いただきまして合図いただければと思います。また、指名されましたら、卓上マイクをオンにして御発言ください。オンラインで御出席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、お願ひいたします。

議事の公開でございます。本小委員会では、プレスの傍聴については、会場、ウェブ傍聴を可能としております。一般傍聴については、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。名札を見落とさないように、それ用の眼鏡も用意してきたのですが、そういうことでございますので、挙手をよろしくお願ひいたします。

### 議事

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

○田岡総務課長 よろしくお願ひいたします。

それでは、資料1の右下2ページをお願いいたします。A I 技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応に関しまして、まずは、日本におけるダバス事件の最新状況についてです。

出願時に発明者の氏名の欄に、ダバス、発明者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た案件について、特許庁が、発明者は自然人に限るとして出願を却下したことについて、原告は出願却下処分が違法であると主張し、同処分の取消を求めて提訴したものでございます。

第一審判決において、発明者は自然人に限られると解されるのが相当との判示があった旨については、前回の本小委員会で御説明させていただきました。その後でございますが、先日、本年1月30日に知財高裁において第二審の判決がございました。特許を受けることができる発明は、自然人が発明者となるものに限られると解するのが相当として、原判決を支持しました。また、A I 発明に特許権を付与するか否かについては、A I 発明が社会に及ぼす様々な影響についての広範かつ慎重な議論を踏まえて、立法化のための議論が必要な問題として、改めて言及がありました。

3ページにおきまして、第一審判決、第二審判決の判旨をそれぞれ記載してございます。

右下4ページをお願いいたします。海外動向といたしまして、U S P T O、米国特許商標庁の動きについてでございます。U S P T Oについては、A I技術の進展に伴い、発明者適格性に関するガイダンスの公表や特許適格性に関する事例の策定等の動きがござります。

まず、昨年の2月ですが、A Iの支援を受けた発明の発明者適格に関するガイダンスが発行されました。発明にA Iの支援があった場合に、発明に対する自然人の貢献が特許を取得するのに十分と言えるほど大きかったかどうか判断する方法を、ステークホルダーや審査官に示すものです。

また、昨年4月には、特許性判断への影響として、具体的には、A Iの利用拡大による影響について、先行技術の判断や当業者の評価、特許性の審査基準等を対象に意見募集が実施されました。

加えて、昨年7月には、特許適格性に関するガイダンスにA I関連発明の事例等が追加されました。特許適格性の判断プロセスを大きく変更するものではなく、判断プロセスの一部を明確化するとともに、A I関連発明への適用事例を紹介するものとなっております。

それでは、5ページをお願いいたします。こちらが、先ほど御説明しましたU S P T Oのガイダンスの概要となります。下の枠囲いにありますとおり、発明者及び共同発明者は、自然人でなければならない。発明者として記載する自然人は、A I支援発明に顕著な寄与をしている自然人であることを要する。A I支援発明に対する相当な寄与の判断要素の適用の在り方について、網羅的ではないとしつつ、ページの点線の枠囲いにあるような指針原則を挙げております。

それでは、6ページをお願いいたします。A I技術の発達の状況ですが、2015年頃から、効率的に材料開発を行うデータ科学を用いた新材料開発手法、マテリアルズ・インフォマティクスが進展しています。主として、このうち、データの解析手法として、データ駆動型のA I、主として機械学習を用いるものなどが技術進展の主体となっております。

また、2021年以降、汎用的なA Iの開発が進んでいます。その結果、予測、提案、決定にとどまらず、全く新しい画像や文章を生成する生成A Iが普及するようになり、注目を集めています。

生成A Iを利用して研究開発のアイデア出しを行う事例、これは通称、壁打ちとも呼ばれているそうですが、こういった事例も出現しております。また、エージェント型A Iと呼ばれているそうですが、特定の目標を達成するために必要なタスクを自律的に設定し、

計画的に各タスクを実行するようなAIシステムだそうですが、このようなものも開発が進められております。

他方で、科学技術分野において、実在の研究者を語った虚偽の論文の存在が報告されており、生成AIの登場で論文の捏造が容易になっているとの指摘もございます。

7ページは、御参考として、AI、機械学習、深層学習とはということで、分かりやすく図示したものを紹介させていただいております。

それでは、8ページをお願いいたします。研究開発へのAIの活用事例です。昨年のノーベル賞受賞におきまして、物理学賞では深層学習関連、化学賞では深層学習を活用したたんぱく質の立体構造予測で貢献した研究者が選ばされました。機械学習技術やその利活用が注目を集めております。

材料や物質の研究開発において、機械学習を活用した新たな材料の探索や自動化実験が行われていることは、先ほど御紹介させていただいたとおりです。昨今では、人間が課題設定のみを行う事例が現れるなど、従前より研究開発において人間が関与する程度が減少しつつあります。

具体的には、産業技術総合研究所では、触媒の設計や触媒合成方法、触媒プロセスの評価に人間が介さず、AIなどにより自動化されている例、また、東京科学大や産総研では、無機固体物質を全自动で自律的に物質探索するシステムとして、人間の介在なしに合成条件を予測し、機械に合成を指示し、最適な薄膜を作製する例などがございます。

9ページでございます。御参考として、生成AIの市場規模ですが、世界では2022年に約18兆7,000億円、その後も加速度的成長が予測されている。また、国内では、2023年に約6,800億円の規模、2028年には2兆5,000億円まで拡大するとの予測が情報通信白書にありますので、御紹介させていただいております。

10ページをお願いいたします。本日、御議論いただきたい論点（案）でございますが、AIと知的財産権については、内閣府の検討会での議論や、ダバス事件判決など、いろいろと動きがございます。また、AIとの関係では、意匠法その他の知的財産権における検討状況も注視する必要がございます。加えて、今年度の特許庁における調査研究の結果も年度内にまとめる予定でございまして、今後、その結果も踏まえて、この小委員会の場で本格的に御議論いただければと考えておりますが、本日は、今後検討していく論点（案）として、ここに記載させていただいております。

人がAIを利用して生成した発明は、特許法に規定する発明に該当するかなどの発明該

当性や、発明のプロセスにAIの関与が高まつてくる中での、発明者の認定をどの範囲で認めていくかといった発明者の論点、また、AIを利用して生成した資料や論文などが、新規性・進歩性の判断の根拠となるかどうかといった引用発明適格性の論点、そのほか、新規性・進歩性や記載要件などの考え方を変更する必要があるかどうかといった論点を私どもは想定しておりますけれども、これらのほかに検討すべき論点や課題がないかどうか、また、これらの論点につきまして特に考慮すべき事項がないかといったことにつきまして、御意見を賜れればと存じます。

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。それでは、ただいまのAI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応に関する事務局からの説明に関しまして、御意見、御質問がある方は挙手をお願いいたします。工藤委員、お願ひします。

○工藤委員 ありがとうございます。大阪大学の工藤でございます。

発明者性に関しましては、私より詳しい委員がいらっしゃると思うので、そこは置いておくとして、御提起いただいた10ページにある論点（案）は、非常に網羅的に包括的にお示しいただいたと感じておりますし、私からは特に別途検討すべき論点、課題に関する提起というのではありません。

ただ、1点だけちょっと強調しておきたいというか、考慮してほしい点がありまして、ダバス判決も含めて、現在、発明該当性ですか発明者の定義に関するところというのは皆さん注目を集めているところだと思うのですけれども、ここで的確に示していただいたとおり、引用発明適格性、あるいは新規性・進歩性に関わる点というのも、これから十分に検討いただけるとありがたく思います。

と申しますのも、意匠のほうで特に問題になっていると伺っておりますが、パテント・トロールみたいな形で、AI、特に生成AIなどによって非常に多くの、発明に本当に該当するのかどうか分からぬアイデアレベルのものを含めて、全てインターネット上で公開しておくと、もしかすると新規性を喪失させることができてしまうかもしれないという、もちろんそれは不当なことだと私個人的には考えておりますが、そういったことに対して、どのような基準を設けて引用発明適格性で切るのか、新規性の判断で切るのかみたいなところを、今後ぜひ御議論いただけるとありがたく思います。

私からは以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。ほかにどなたかいらっしゃいますか。中尾先生、

お願いいいたします。

○中尾委員 私も論点となりそうな項目は列挙できているのではないかと思っています。

資料ありがとうございます。

A I をどういう前提で考えるかが、全体的な議論には大事なのではないかと思っています。例えば、A I は非常に高い検索能力を持っていて、検索結果を組み合わせることはできるけれども、少なくとも今は A I だけでは創作はできないということを前提に議論すればいいのかなと思っています。この前提であれば、自然人と A I の共同発明的なものであっても、A I を発明者として認める必要はないのだろうと思います。

また、ここに挙げられている論点はそれぞれ関連していると思います。例えば、自然人が創作を行っていない A I を利用した発明を特許にしてしまうと、では誰が発明者なのだという議論が持ち上がってくると思います。そういう意味では、現在の審査基準を早急に見直す必要性は低いだろうと思っていますが、進歩性や記載要件などの審査の品質をさらに高めていくということは大切なのだろうと思っています。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。オンラインで田村委員が御発言の御希望のようですので、田村委員、お願いしてよろしいでしょうか。

○田村委員 ここでいただいているお題は、以下の論点のほかに検討すべき論点、課題がないかということでございましたので、本当にすごく細かな論点ですが、発明が問題になる場面として、先使用権の問題、場面があります。立法論としてどうかと思いますが、条文上は、特許発明とは別に、先使用者のほうに行き着く発明が別途なされている必要があることになっています。そのときに、A I がなした発明と言っていいかどうか分かりませんが、その A I がなした発明に基づいて先使用を主張できるかという論点もあるかと思います。

それから、特に考慮すべき事項ということで、先ほどから御発言ありましたけれども、私は工藤委員とは全く反対の考え方を持っていましたので、ちょっとお話ししておこうと思います。

工藤委員は先ほど、すごく不当だとおっしゃっていたのですけれども、もし特許法の目的が産業の発達にあるということであれば、A I がどんどん発明してくれる、そのおかげで特許を取れない人が増えるということは、特に憂うべきことではない。特許というのは基本的には必要悪と申しますか、静態的な合理性を害して、動態的な合理性、現在の特許

による技術の独占を凌いでなぜ存在するかというと、特許発明の創作を促して、産業の発達を期すというものですから、A I 発明は私も特許すべきではないと思いますけれども、そのような必要悪がないままに技術がどんどん生まれてくるのであれば、それに越したことはないわけで、私は決して不当とは思いません。

それから、今の点に関連するのですけれども、特許法の規定というのは、従来は、A I 発明のようなものは念頭に置かずに出で上がっておりました。そのため、規定に使われている発明という概念が、特許を付与する方向でそれを発明していますかとか、発明者ですかという形で、特許を与える方向で使われる場合と、先使用がそうですけれども、新規性・進歩性などを判断するときに、特許を否定する方向で、公知技術、公知発明はありますかという形で問題になる場面のように、2つの場面があります。

私は、考え方としては、本当は現在の条文上も概念の相対性で、それぞれの規定に応じて解釈を違えるべきだと思っていますが、とりわけ立法論も含めて、あるいは運用で、しっかりととした基準をつくるということであれば、A I 発明というのは、先ほどから申し上げていることに関係しますけれども、特許を付与するには値しないと思いますので中尾委員に賛成ですが、他方で、そうやってA I がつくった技術、発明と言うかどうかはともかく、技術が世の中にある場合に、同じものがつくられても世の中のためになりませんので、そういう場合には新規性を喪失させるとか、あるいはそれに基づいて実施としての先使用を認めるとか、発明という言葉を使わないほうがいいのかかもしれません、そういう形で考えるべきだろうということでございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。今後の活発な御議論が期待されるところでございます。松山委員、お願ひいたします。

○松山委員 ありがとうございます。すみません、ここのスライドに書いてある範囲の話かなとも思うのですけれども、一通りの広い視点での論点を整理していただいたなと思っております。発明者の2点目のところで、「人の関与があるが発明者が存在しないという事態」の場合について書いてありますが、こういった場合は、考え方によって生じてくるのかなとは思っておりますし、U S P T O のガイドライン等にもありますけれども、A I 利用発明みたいなもので、発明に対する自然人の貢献が十分でなかったときなどには、自然人を発明者にはできないのではないかという議論があると思いますし、今後そういうことも考えていかなければならないときに、自然人が関与はしていたけれども、結局、その人が発明者と言えるほどの貢献がなかったときに、発生しているものは何らかの発明と呼

んでいいようなものが発生しているけれども、自然人を発明者として認定できないみたいな場合も出てくるのかなと思いまして、そうすると、発明者は自然人という前提に立っている場合には、そもそも、そうやってできたものは「発明に」に該当するのかという発明該当性のほうの話にもなるのかなというようなところもありまして、先ほど中尾委員からも関連し合っている論点だという御指摘はあったと思いますけれども、発明者の議論の行き着いたところで発明該当性の話になったりと、絡み合ってくる論点なのかなとは思っております。

そういう意味では、発明該当性の箇所に記載されている、「人がA Iを利用して生成した発明は、特許法に規定する『発明』に該当するか」というところは、イエス、ノーというよりは、仮に発明に該当するとしても、発明者として適切ではない、発明者とは呼べない自然人しか関与していなかったときには、それは本当に発明になるかのという話になつたりするのかなというように、論点が絡み合ったところを整理しながら、議論していく必要があるのかなと思いました。

私からは以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。それでは、山中委員、お願ひいたします。

○山中委員 知的財産協会、山中です。

まず、この検討項目につきましては、ここでうまく整理されていると思いますので、この項目でよろしいかと思います。

A Iは、今後どんどん発展していくと思います。今は人間が行っているものと多少の違いがあっても、将来的には全く区別がつかなくなる可能性があります。特許法の中でこれを扱う場合、見分けがつくかどうかが重要なポイントになりますが、現状では発明として、A Iによるものであったとしても同じ基準で評価せざるを得ないと考えています。

例えば、人間が行うことや新規性・進歩性の話もあります。A Iが行ったものについては、人間よりも幅広い技術分野での組み合わせが可能となります、進歩性の判断をA Iに合わせて高めると、人間が行うことが特許にならないという問題が生じます。判断基準を変えることは非常に難しいため、現段階では人間とA Iの区別は難しいと私は思います。

これは日本だけでなく、諸外国でも同様な議論がされています。企業としての意見ですが、日本が独自の方向性で議論を進めると、グローバルで活動する企業にとっては、日本では認められず他国では認められるという違いが生じ、競争力の問題になります。議論は重要ですが、最終的には国際的なハーモナイズを図る形で進めていただけると助かります。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。オンラインで中畠委員が御発言の御希望のようですので、よろしくお願ひいたします。

○中畠委員 中畠です。お願ひします。

今、この分野はすごくどんどん発展していくであろうというようにお話ししていただいていたのですけれども、スタートアップの業界でどのような活用の方法がされているのかということを見ると、想像以上に進み方が速いなと思っております。委員の皆様の中で、G P TプロのディープリサーチとかG r o k 3とか、実際に使われている方がどれぐらいいらっしゃるか分からぬのですけれども、これは実際にスタートアップの中にいるエンジニアの方が、こういうことができないかと言われたことなのですが、幾つかの競合の特許の公報のP D Fを全部ダウンロードしてきて、それを生成A Iの中に入れて、要はこの隙間を埋める発明を生成してほしいと。課題の入力もせず、ただ隙間になつてゐるところを生成してくださいということで、実際にアウトプットをちょっとレビューしたところ、確かにこういう論点があるなど。

それが技術的に効果があるのかないのかというところはまた別の論点なのですけれども、新たに何か発明を生み出すという意味でいうと、隙間を埋めなさいとか、あとはディープリサーチという既にウェブとして公になっている情報の中から、技術トレンドですとか相手の会社のそれこそ決算資料のところとかも全部読み込んで、この会社が将来来るであろうところとか、技術トレンドも考慮して生成してほしいみたいな内容が、プロダクトとかサービスが決まっていない段階でも、要はポケットがどこにあるのかというのを特許情報とともに生み出してしまふみたいなことが、割とアイデアとしては、エンジニアの方から、こういうのができてしまふよねというように言われていて、それをあらゆる分野で同時に多発的にプログラムを組んでしまえば、それこそ数十万のアイデアというものが、数秒とまではいかないのですけれども、10分、15分というレベルで出てきてしまうというような状態にはなつてゐるのです。

なので、そういう発明を、先ほど田村先生がおっしゃっていたように、出願のときの発明と認めるのか、引用発明と認めるのかという議論はいろいろしていかなくてはいけないかなと思っているのですけれども、予想以上にスピードが速いので、法律や運用が決まる前にそういうのを見つけて実行していった人たちが有利な状態になつてしまうということが1つあるかなとは思いました。

なので、論点というよりかは、進め方は割とスピード感を持って行っていったほうが、法制度というところでの有利不利みたいなものをできるだけ少なくできるのかなと思いました。

以上です。

○玉井委員長 なるほど。ありがとうございます。それでは、お願いいいたします。

○井本委員 経団連から参加しておりますN E Cの井本です。よろしくお願いいいたします。

私も現時点では今挙げていただいている論点で問題ないと思っております。今もお話がありましたように、A Iの進展は日々速いスピードで進んでおり、半年で状況がかなり変わっているということになると思います。現時点と申し上げたのはこのためで、やはり論点として新しいものを加える必要がないか、常に見ていく必要があると思います。

その進展の速さから考えると、場合によってはもはや検討が必要ない論点も出てくるかもしれません、やはり産業の発展を妨げないような法制度、ルールとなるよう気をつけつつ、検討を進めていっていただきたいと思います。

また、国際調和について、特許はグローバルに出願、権利化をして、活用していくものですので、日本独自の制度とならないよう、やはりグローバルでの調和は重視していただくようお願いいいたします。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。それでは、続けて、杉村委員、お願いいいたします。

○杉村委員 御説明ありがとうございました。皆様もおっしゃっているように、現時点ではここに御提示いただいた論点を、まずは検討していくべきだと思っております。ただ、進展も速いですので、常に見直しをしていただきたいと思っています。

ここに記載の論点については意見がありますが、本日はここに提示された論点以外についての事項があるかということですので、その点についてだけ意見を述べさせていただきます。

A Iを利活用することによって、知財の創造、保護、活用サイクルが加速化して、イノベーションを生み出すということにもつながっていくと考えますので、現在、内閣府の構想委員会でも検討されているA I技術の進展等を踏まえた制度、システムの対応の方向性等の議論にも注視していただきまして、発明の技術的特徴部分の具体化への創意的関与を前提に、A I開発者等への権利付与の在り方、そしてA I開発者等への共同発明の認定の

在り方、これらについても必要に応じて生成AI利用発明の発明者の論点に含んでいただき、一定の方向性をこの特許制度小委でも出していっていただければと思っております。

先ほども井本委員がおっしゃっていましたように国際的調和という観点も必要ですので、国際的動向についてもまとめていただいて、御提示いただければと思っております。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。ほかに何か御意見や御質問はございますでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは、この議題につきましての自由討議は以上とさせていただきまして、次の議題に進ませていただければと思います。

## 2. 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、次に、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きます。

○田岡総務課長 それでは、資料の11ページ以降を御説明させていただきます。

まず、12ページをお願いいたします。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に係るこれまでの経緯でございますが、前回の本小委員会では、前々回の会議でいただいた10の御意見に対する対応の方向性につきまして事務局よりお示しし、検討していただきました。その中では、あくまで、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や、具体的な条文の文言ではなく、実質的に国内の実施行行為と認められる要件に対する考え方を合意形成可能な範囲で整理することを目指すことなど、大きな方向性について委員から明示的に賛同コメントもいただきました。

また、実質的に国内の実施行行為と認める要件についても、発明の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の要件を採用することについては、肯定的な意見が複数聴取されました。一方で、特段の異論はなかったと承知しております。

他方で、発明の実施行行為の一部が国内の要件については、さらなる検討が必要ではないかとの御意見もいただきました。

今後の進め方ですが、今回は、複数の委員より御意見をいただきました、発明の実施行行為の一部が国内の要件を中心に、ユーザーの実情とニーズに合った要件となるよう想定事例も交えて検討を進めることとさせていただきたいと考えております。

それでは、右下、13ページをお願いいたします。前回の本小委員会における主な御意見のうち、対応の方向性を確認する必要のあるものとして、ページに記載の4つを挙げさせていただきました。次のページ以降で、対応の方向性も含めて一つ一つ御説明をさせていただきます。

14ページをお願いいたします。まず1として、本論点の制度的措置を検討するに当たっては、公然実施をされた発明が、特許法の関係条文において、日本国内または外国においてと規定されているところ、当該規定への影響についても検討すべきではないかとの御意見をいただきました。

公然実施とは、特許を受けるために必要な新規性を有していないと判断される、発明者または出願人のために秘密にすべき関係のない人に公になった状態での実施を意味します。

こちらに対する対応の方向性です。公然実施をされた発明は、特許法29条1項2号において、日本国内または外国において公然実施をされた発明と規定されていることから、日本国内のみならず、海外における公然実施も含むものであります。日本国内と外国にまたがった公然実施は明示的には規定されておりませんが、当該条文に外国が含まれる経緯及び趣旨を踏まえれば、そのような公然実施も新規性判断の基礎になるものと解されると考えております。

それでは、15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が国内の要件につきまして、発明の実施行為の一部の記載が正確に何を示すか分かりづらいとの御意見をいただきました。

こちらについての対応の方向性ですが、当該要件の発明の実施行為の一部が国内の記載は、従来より、特許発明の実施行行為を特許請求の範囲の各構成要素に対応づけたとき、その一部の構成要素に対応する部分が国内で実施されていることを意味していたことを踏まえて、本ページ以降では、特許発明の構成要素の一部が国内で実施と明確化した記載を用いることとしたいと考えております。

次に、3ポツ、特許発明の一部が国内の要件は不要ではないか。また、この要件を採用する場合、一部の内容については、検討の余地があるのではないかとの御意見をいただきました。

こちらについての対応の方向性ですが、特許発明の構成要素の一部が国内で実施の要件については、まずは、その要否の検討を進めさせていただければと考えております。他方で、この要件を採用した場合の、一部のより詳細な内容等については、本小委員会での議

論を踏まえて、次回以降の本小委員会で考え方を整理したいと考えております。

16ページをお願いいたします。4、特許発明の構成要素の一部が国内で実施の要件の要否については、特許発明の構成要素の全部が海外で実施されながら、日本で事業が展開されている事例を用いて検討すべきではないかとの御意見についてです。

こちらについての対応の方向性ですが、御指摘の事例を2つ事例として作成し、検討いたしました。その際、（1）特許権を行使可能となる請求項の範囲の違いを特許権者の立場から、また、（2）事業実施に伴うクリアランス調査負担の違いを事業実施者の立場から検討し、（3）両者のバランスの検討を行いました。次のページ以降で具体的に検討内容を御説明させていただきます。

17ページをお願いいたします。想定事例Aとして、目的地への経路ナビゲーションシステムを検討いたします。

特許発明の技術内容ですが、高価なグラフィック処理機能や膨大な地図データを備えていないユーザー端末でも、サーバーに現在位置を送ることで、目的地への経路案内情報を取得できるものとします。サーバー側の処理に発明のポイントがあり、ユーザー端末は汎用的な端末を想定しています。

次に、事業の態様ですが、国内ユーザーは、効率的に目的地へ到達するため、海外にあるサーバーにアクセスすることで最適ルートを得るものとなります。

想定される特許請求の範囲、クレームの2つのケースを考えます。なお、簡単のために、各出願における請求項の数は1つのみであることを仮定しています。

まず、出願A 1では、一部の構成要素が国内で実施となるケースとして、互いに通信可能なユーザー端末とサーバーとを備えるナビゲーションシステムであって、ユーザー端末は、経路案内のための画像情報を表示する表示手段を備え、サーバーは、ここではA処理と呼んでおきますが、一定の処理を施して前記画像処理を生成することを特徴とするシステムといったクレームになります。

次のケース、出願A 2では、全ての構成要素が海外で実施されるケースとして、記載のとおり、サーバーの部分のみが書かれたクレームとなります。

このように、2つのクレームを例示いたしましたが、この想定事例では、サーバー側の処理のみに特徴を有するため、一般的には、出願A 2のようなサーバーに閉じたクレームのみが作成されるケースが多い状況です。

続きまして、18ページをお願いいたします。想定事例Bとして、車両用豪雨注意喚起シ

ステムを検討いたします。

特許発明の技術内容ですが、複数の車両の現在位置とワイヤーの速さなどの動作情報から、豪雨が発生している地域を特定、豪雨に関する地域情報を発信するものです。サーバーとユーザー端末の両方に発明のポイントがあることを想定しています。

事業の態様ですが、事業者は、国内ユーザーから得た情報を、海外に設置したサーバーにおいて分析し、豪雨発生地域を特定します。国内ユーザーは、リアルタイムに全国の豪雨に関する地域情報を得るものとなります。

想定される特許請求の範囲、クレームの2つのケースを考えます。

まず、出願B 1ですが、一部の構成要素が国内で実施となるケースとして、互いに通信可能なユーザー端末とサーバーとを備える豪雨注意喚起システムであって、ユーザー端末は、車両が備えるワイヤーの動作情報と現在位置を対応づけて送信し、サーバーは、その情報を統計的に分析することで、豪雨が発生している地域を特定することを特徴とするシステムといったクレームになります。

次のケース、出願B 2では、全ての構成要素が海外で実施のケースとして、記載のとおり、サーバーの部分のみが書かれたクレームとなります。

このように2つのクレームを例示しましたが、この想定事例では、一般的には、出願B 1のようなユーザー端末を含むシステムクレームと、出願B 2のようなサーバー側の処理のみを切り出したクレームの、どちらのタイプのクレームも作成されます。

それでは、19ページをお願いいたします。特許権者の立場から、特許権を行使可能となる請求項の範囲の違いについて分析をします。

ページの下の真ん中辺りのマトリックスを見ていただきたいのですけれども、想定事例のAとBにおいて、出願のケースとして、A 1・A 2、B 1・B 2がそれぞれある場合、要件案1と要件案2を当てはめた場合に、特許権者の立場から、それぞれの請求項に係る特許権を行使できるかどうかを評価したものになります。

要件案1であれば、いずれの想定事例、出願のケースでも特許権が行使できますが、特許発明の構成要素の一部が国内で実施の要件を含む要件案2の場合は、サーバーに閉じた出願ケースであるA 2とB 2では特許権が行使できることとなります。

また、細かい点ですが、出願A 1の要件案2は△としております。これは、次回以降の小委員会で整理させていただきたいと考えております、特許発明の一部の詳細な考え方によるということで、本日時点では△の表示とさせていただきました。

今回の議論では、A 2、B 2のようなサーバーに閉じたクレームについて、案1のように特許権行使を認めるべきか、あるいは、案2のように特許権行使を認めるべきかという点を中心に、次のページから御説明するクリアランス負担についての検討も踏まえて、御議論いただければと思います。

それでは、20ページをお願いいたします。次に、事業実施者の立場から、事業実施に伴うクリアランス調査負担の違いについて分析をします。

さきに申し上げましたとおり、今回は、発明の実行行為の一部が国内の要件を中心に検討を進めてまいりますが、その前に、案1と案2で共通する、技術的効果と経済的効果の要件が日本国内で発現しているという要件が、クリアランス調査においてどのような意義を持つのかを整理しました。

特許発明の技術的効果と経済的効果が日本国内で発現している場合に限って権利行使を認めるという要件について、クリアランス調査を行う事業実施者の立場から見ますと、事業実施において用いられる自社技術の技術的効果と経済的効果が日本で発現しない場合には、一律にクリアランス不要と判断できます。

そのため、スライド中ほどに図示しておりますとおり、技術的効果と経済的効果の要件は、クリアランス調査の初期において、調査対象である自社技術について、日本の関連特許群を対象としてクリアランス調査を行う必要があるか否かの確認に用いられる意味があると言えます。

そして、日本の特許権のクリアランスが必要な場合は、各関連特許それぞれを対象として、各特許発明、クレームと自社技術の対比に加え、今度は、各特許発明を対象として、技術的効果、経済的効果を本願明細書、事業の実態等を踏まえて精査し、当該効果が日本国内で発現しているかどうかの精査が必要となり、事業者にとってはこの一件ごとの精査にかかる負担が重いものと考えられます。

21ページをお願いいたします。次に、技術的効果及び経済的効果が国内で発現していることに加えて、特許発明の構成要素の一部が国内で実施されていることも要件とした要件案2におけるクリアランス調査手順を確認し、技術的効果及び経済的効果が国内で発現していることのみを要件とする要件案1と比較します。

ページの真ん中の点線枠のところ、オレンジのチャート図のところですが、クリアランス候補のクレームの一部が国内で実施されているかどうかについて、例えば想定事例A、Bにおける出願A 2、B 2のような、サーバーに閉じたクレーム等のケースであれば、ノ

一になるので、クリアランス調査対象から形式的に除外が可能になります。

他方で、想定事例A、Bにおける出願A1、B1のような、ユーザー端末を含むシステムクレームなどのケースであれば、イエスになるので、各特許発明と自社技術の対比等を確認していくこととなります。

この一連の流れを踏まえますと、一番下の緑の箱ですが、要件案2の場合は、クレームから形式的にクリアランス調査対象を限定することで、事業実施者の負担軽減が可能となります。

22ページをお願いいたします。次に、クリアランス調査負担という観点から、他国が日本と同様の制度を導入した場合の状況を確認します。

図示しているフローチャートは、日本と同様の制度を他国である、仮にA国としたとき、A国が導入した場合に、A国におけるクリアランス調査手順を示すものであり、日本において要件案2にある特許発明の構成要素の一部が国内で実施の要件を採用していくことにより、他国が日本と同様の制度を導入した場合にも、クレームから形式的にクリアランス調査対象を限定することができるため、事業実施者の当該他国におけるクリアランス調査負担の軽減が可能になることが分かります。

一番下の緑色の箱にありますとおり、ネットワーク関連発明の場合、1つのサーバーに複数国から接続されることもあるところ、日本と同様の制度を導入した複数の国それぞれでクリアランス調査対象を形式的に除外可能である意義は大きいと考えられます。

23ページをお願いいたします。こちらのページは御参考ですが、他国向けの事業ではあるものの、日本のユーザーも少數いる場合に、技術的効果、経済的効果が日本国内で発現しているか否か判断に迷う場合もあると思います。そのような場合は、念のため、日本の特許権のクリアランス調査を行わざるを得ない場合も発生し得ると考えられます。

他国が日本と同様の制度を導入した場合には、それぞれの国の特許権について同様のクリアランス負担が生じ得ます。

しかし、クリアランス調査は一般的に負担が大きく、特に中小企業やスタートアップなどの人的、資金的、時間的リソースの限られる企業にとっては多大な負担となります。

これらも勘案し、特許発明の構成要素の一部が国内で実施の要件を設けることで、クリアランス調査負担を軽減することには意義があるのではないかと考えられます。

24ページをお願いいたします。以上をまとめたものが下の表となります。比較検討を行った結果、日本の事業実施者によるクリアランス調査が過度な負担とならないようとする

観点から、特に中小、スタートアップ等をはじめとする日本国内の企業、ユーザーの実情とニーズに合った要件として、特許発明の構成要素の一部が国内で実施の要件も採用することが適切ではないかと考えられます。

なお、下の※に、小さい字でございますが、事務局ができる範囲において、諸外国の裁判例を調査いたしましたところ、必ずしも各裁判例において国内で実施される特許発明の構成要素の一部に着目されていたわけではないのですが、各事件のクレームを中心に分析したところ、結果として、特許発明の構成要素の全部が国外で実施されるようなクレームについて、特許侵害が認められたネットワーク関連発明の終局判決は確認されていない状況でございます。

25ページをお願いいたします。今回御議論をいただきたい論点についてでございます。

前回の小委員会でいただいた御意見に対する対応の方向性をお示しさせていただきましたが、この当該の方向性につきまして御意見をいただければと存じます。

また、実質的に国内の実施行為と認める要件について、特に特許発明の構成要素の一部が国内で実施の要件の要否の観点から整理を行い、その結果、特に中小企業、スタートアップを含む日本の事業実施者によるクリアランス調査が過度な負担とならないようとするという観点から、特許発明の構成要素の一部が国内で実施の要件も採用することが適切ではないかという方向性を提示させていただきました。

この点につきまして委員の皆様から、それぞれの専門的知見から御議論をいただきたいと存じます。

また、今次会合では、中でも日々、事業実施者及びクリアランス者の両方の立場で特許制度に関わっていらっしゃる産業界の委員の方々にも、実情に即した御意見を賜れば幸いでございます。

さらに、資料にはおつけしていないのですけれども、一昨日の3月3日に、本論点と関連性の深い、ドワンゴ対F C 2事件について、第一事件、第二事件ともに最高裁の判決が言い渡されました。口頭のみとなり恐縮でございますが、簡単に御紹介をさせていただきます。

第一事件、プログラムの提供、第二事件、システムの生産、ともに上告が棄却され、ドワンゴによって提訴されたF C 2の特許権侵害が確定しました。

本事件では、サーバーが海外に設置されていたわけで、属地主義との関係が着目されたわけですけれども、最高裁は、第一に、我が国領域外の行為や構成を含むからといって、

常に我が国の特許権の効力が及ばないとするのは、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わないこと、第二に、被上告人の行為は、我が国所在の端末において、コメント同士が重ならないように調整する等の特許発明の効果を当然に奏させるようとするものであること、第三に、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれないことを指摘し、実質的に我が国の領域内の実施行行為であると判断しています。

なお、最高裁は、我が国領域外の行為を含む場合に、実質的に我が国の領域内の実施行行為と認められる場合の一般的な考え方までは示しておりません。とはいっても、コメント同士が重ならないようにするという技術的な効果や、被上告人の経済的な影響を考慮しているということから、今回の最高裁判決は、今まで本委員会で議論してきた、技術的効果や経済的効果を要件として判断するという方向性と、一定の整合性があるものと考えております。

また、今回の第一事件、第二事件の各クレームについては、いずれも国内で実施される構成要素が含まれており、仮に特許発明の構成要素の一部が国内で実施という要件を含めたとしても、最高裁の判断と整合する結果を導くことが可能ではないかと考えております。

以上より、今回の最高裁判決の判旨の内容は、特許制度小委員会における議論と矛盾しない内容と受け止めておりますが、今後さらなる検討を行い、小委の議論にもしかるべき形で反映させてまいりたいと考えております。

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。それでは、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、御意見や御質問などがある方はいらっしゃいますでしょうか。それでは、何人かいらっしゃるようですので、順番に、木元委員からお願いいたします。

○木元委員 まず、検討の方向性については、特に異論はございません。

それと、中小とスタートアップのクリアランスの負担に関して御考慮いただいて、感謝いたします。特に、この要件の捉え方によってクリアランスがものすごい負担になりかねないということなので、できる限り、一部が国内でという形の限定をしていただくことで、クリアランスの調査がスムーズにいく可能性が高いと思います。制度上の解釈はいろいろあると思いますが、産業界の実際の負担もぜひ考えていただいて、限定する方向でお願いしたいと思います。

それと、一部の解釈につきましては、これから次回以降ということだと思いますけれども、ここも非常に複雑になると思いますので、その内容等につきましては、やはり要件、分類整理をしていただきて、非常に分かりやすい形で、定義が定まりましたら広報していただくことを望んでおります。

以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。クリアランス負担という実務的な観点から、国内で一部という要件が必要だという御意見だと承りました。

それでは、続きまして、井本委員、お願いしてもよろしいでしょうか。

○井本委員 私も、特許発明の構成要素の一部が国内で実施されているという要件は必要と考えています。

御説明いただいたように、また木元委員からもお話がありましたように、クリアランス調査のコスト、時間の負担は非常に大きく、そのために事業展開のスピードが遅くなることもあります。場合によっては、リスクを考慮して事業を行わないということもあり得るため、やはり相当大きな機会損失につながり得ると思います。

やはり、要はバランスが重要と考えています。一部国内要件を加えることによって今まで活用できていない特許が、そのまま依然として活用できないという状況が考えられます。こういう状態が起こっても、サーバーのみのクレームが多いという御説明でしたが、システムクレームや多面的なクレームをつくるように要求することはそれほど酷なことではありません。活用を多面的に行うということができるようになるわけですし、また、経済的効果、技術的効果が日本で発現しているのであれば、やはり関連する構成要素を導き出したクレームを作ることは可能と考えています。

一方で、予測可能性が重要です。経済的効果、技術的効果のみを基準とする場合、風が吹けば桶屋が儲かるというように、どんなものも何らかの効果があるという主張も可能となってしまい、事前の予測が難しい部分があります。やはり構成要件として明確な機能があったほうが好ましく、先ほどの御説明のとおり、国際的調和という観点からも、一部国内要件は維持し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。結論的には同じようなお立場かと思いましたが、クリアランスの負担というのは単なる金銭的なコストだけではないとの御指摘をいただいたものと思います。時間的な負担もあるし、ビジネスディシジョンの遅れが生じ、諦める

ことになるかもしれないということだったかと思います。それから、特許権者の保護に欠けるようなことが生じないよう配慮は必要だが、そこは一部という言葉の解釈なり、あるいは法文化の際の記載ぶりでしのぐことができるのではないか。そんな御意見かなと思いました。ありがとうございます。

さて、今、事務局からもございましたように、産業界の実情とニーズを踏まえて深掘りをしたいということでございますので、特に産業界の皆様からいかがでしょうか。では、山中委員、お願ひいたします。

○山中委員 知的財産協会、山中です。

まず、この技術的效果と経済的效果の両方が国内で生じている要件と、発明の実施行行為の一部が国内である要件については全く異論がなく、クリアランスの観点から見ても、非常にありがたいと考えております。

一方で、先日の最高裁の判断を踏まえると、現行の法体系でも実質的に国内で実施されていると読めると判示されています。これを踏まえると、今議論されている内容を受けて、急いで法改正まで行う必要があるかどうか分かりません。ネットワーク関係の発明はいろいろなパターンが今後出てくる可能性があります。現段階で法律を変えると、今後出てくるパターンによっては、その都度対応が必要になる可能性があります。いずれ法改正も必要かと思いますが、現時点では最高裁の流れに沿って、運用上明確にしていく形でもうまくいくのではと考えます。会員企業間で議論する中では、現行の法律でも十分対応可能ではないかとの意見もありました。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。最高裁判決につきましては、何せおとといに出たばかりですから、まだ詳細な検討が済んでいない向きも多かろうと思いますので、次回またこの場で御議論いただければと思います。その上で、今の御意見は貴重な御意見として承ったところでございます。

ほかにございませんでしょうか。それでは、今村委員、お願ひいたします。

○今村委員 非常に詳細に整理していただきまして、ありがとうございます。

私も、特許発明の構成要素の一部が国内で実施されているという要件は必要だと考えています。やはり属地主義が原則となっていて、例外的に国内での実施行行為となる要件を考えていくという前提ですので、そういった原則があるという観点からは、この要件は必要だと思います。

また、前回整理していただきましたように、皆さんとの合意形成が可能な範囲で整理をするという観点もあったかと思いますので、そういう観点からいきましても、先ほど来、産業界の皆さんのがこの要件は必要とおっしゃっていることを鑑みますと、やはりこの要件は必要なのかなと考えおります。

ちょっと1点、御質問なのですけれども、21ページ等のフローチャートで、クレームの構成要素の一部が日本国内で実施かという所で、Noとなつたときに、クリアランス調査対象から形式的に除外可能となっております。ということは、構成要素の全てが海外にある場合というのは、国内の実施行為とはならないということを明確化する整理になっているという理解でよろしいでしょうか。

○千本総務課企画調整官 御理解のとおりでございます。請求項の記載の各構成要素をみたときに、全てが海外で実施されるものしか記載されていないことであれば、それは形式的に除外できる、つまり日本の侵害とならないように整理するという方向でございます。

○今村委員 分かりました。ありがとうございます。

○玉井委員長 その辺りは、また御議論を深めていただければと思いますが、一部というのが入った場合に、例えば電気通信回線を通じた提供というのが、どういうことを意味するのかは、また別に御議論いただければと思います。

オンラインで田村委員が御発言の御希望のようですので、田村委員、お願ひしてよろしいですか。

○田村委員 前回の資料に、前回私の申し上げたことも踏まえて、この議論が非常に明晰化されていると思いましたので、その点も大変評価しております。

他方、私の立場は依然として変わっておりませんので、クリアランスの負担というお話は、反面、特許権者の保護との相殺関係にあるということですね。私としては特許権者の保護というのも大切だと思っていますので、相変わらず一部要件は不要だと思っておりますが、もちろん委員会全体の方向が一部の要件は必要ということであれば、それは致し方ないものと思っております。

最後に、玉井委員長のほうからは、2日前の最高裁判決のことは次回にというお話がありました。私も2日前のことに対して今ここで深く議論をするべきではないとは思いますが、ただ、国内の一部要件を入れるかどうかということに少し関わりますので、次回本格的に議論していただくにしても、やはり私自身、思っていることがございます。

それは、山中委員がおっしゃったことですけれども、今回の最高裁判決は、特許庁さんのほうから御説明がありましたとおり、技術的効果、経済的効果を考えている点など、大枠としてはこの小委員会の方向と合致している方向ではあるのですが、他方で、一部国内実施と言える例がありましたために、一部ではない、今まさに議論になっていることについてどう考えるかということは、一言も言っていないわけです。

ですので、今回、一部要件を加えるのだということにすると、最高裁がブランクにしているところについて狭める、矛盾はしていないと思いますが、しかし、最高裁が判断していないところについて、今後の判例の発展を縛るというか、否定するという、そういう効果を持っていることは踏まえた上で、次回以降、議論すべきではないかと思います。

あわせて、一部について、重要な一部なのかどうかとか、様々な要件も次回以降検討するということですが、当然、最高裁は今回何も言っていませんので、そういう検討をすればするほど、最高裁が何も言っていないことについて否定していくというような方向に働くのではないかと思います。

そんなことを考えると、自分の案が通らなさそうな雰囲気があるというせいもあるのですけれども、私としては、せっかく最高裁判決で悪くない判決が出ましたので、ずっとこのまま放置しておいてもいいのではないかとは思っておりますが、ともあれ、ちょっと最後の遠吠えでございました。

○玉井委員長 ありがとうございます。最高裁判決を踏まえた御議論は、また次回、時間を取ってできればと思いますが、あらかじめの御発言としては、大変貴重なものだったと思います。

オンラインで中畠委員が御発言を御希望のようですので、お願いしてよろしいでしょうか。

○中畠委員 スタートアップの企業という観点からで、今回の方向的には、スタートアップ業界的には問題ないのかなと思っております。

一番最初の委員会でも申し上げたのですけれども、今決まっていない、ちょっと曖昧になってしまっているということが、特にクリアランスも含めてなのですけれども、外延が分からぬといふところがちょっと問題なのではないかということを申し上げたのですけれども、これである程度方向性が定まったということでは、実務もすごくしやすいですし、スタートアップ企業の方々にも説明がすごくしやすくなつたようなことはあるのかなと思います。

クリアランスについては、実際、そもそもクリアランス調査 자체をどこまで限られたりソースの中でやるかというのは、すごく難しい問題であって、恐らく大企業の大部門の方に比べれば、その範囲はどうしても狭くなってしまうのではないかとは思っています。そこで、先ほどお話が出ていたように、クリアランスがただできえリソース的に難しい状態という中で、それがより負担がかかるというようになってしまふと、ではその機能を実装するのをやめてしまおうとか、その方向はやめましょうみたいな、せっかく新しいことをやろうとしているのに、それをためらってしまうというようなことに傾きかねないかなと思っているので、そういう意味では、他者の権利の調査がより明確に、負担もそんなにかからないという方向に動いたのは、よかつたことかなと思っています。

1点だけ、一部の内容については、これまで皆さんもおっしゃっていたと思うのですけれども、実際に説明をする、我々の知財の実務家から起業家に対して分かりやすく説明をしていくという立場になってくると思いますので、情報の公開であったりとか伝え方も含めて、今後整理をしていければと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。それでは、中島委員、お願いいいたします。

○中島委員 東京地裁の中島でございます。

立法技術的な話になるかもしれません、今後の議論の在り方として、今現在、「技術的効果、経済的効果が日本国内で発現すること」という要件と、「一部が国内で実施されること」という要件の2つが議論されておりますが、これらの要件について、趣旨や目的に鑑みて、それぞれの射程範囲が独立したものなのか、あるいは重なり合うものなのか、少し整理をしていただけすると、今後の議論がより進めやすくなるかと思います。以上、意見を述べさせていただきました。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。一部と書き込むとすると、どう書き込むかというのは、立法技術的な問題かと思いますけれども、それとともに、書き込む意味がどこにあるのかといった議論もいただきたいという御指摘だったと思います。どうもありがとうございます。

それでは、中尾委員、お願いいいたします。

○中尾委員 ありがとうございます。資料もまとめていただきまして、ありがとうございました。

2回前のときにも多分発言したと思いますが、技術の進歩や通信インフラの発達を考え

ますと、いずれは全部が国外の場合についても議論が必要なときが来るだろうと思っていますが、現段階では、クリアランス調査の負担軽減を目的として、特許発明の一部が国内の要件を採用することに異論はありません。

次回以降の検討項目となっている、一部の内容についてですが、一部が国内の要件採用の目的であるクリアランス調査の負担軽減が、将来的にも有効となるように、実質的には全部国外にもかかわらず、表面的には一部国外となるような場合を排除するような整理を期待しております。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。一部という要件を入れるとしても、それはクリアランス負担が重くなり過ぎるのを防止するためであって、決して特許権者の保護を縮めようというのではない、そこをはっきりさせてほしい、そんな御意見だったかなと思います。ありがとうございます。

杉村委員、お願いいいたします。

○杉村委員 ありがとうございます。御提示いただきましたように、技術的効果及び経済的効果が国内で発現している要件、これに加えて、「特許発明の構成要素の一部が国内で実施」との要件、この2つの要件を採用する方向については賛成でございます。

詳細につきましては次回以降ということでございますので、今回はこれらに関する具体的な意見は控えさせていただきます。

今後、これらの要件について詳細に検討を進め、法改正を視野に入れていただきたいと希望しておりますので、よろしくお願いいいたします。

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、お願いいいたします。

○松山委員 ありがとうございます。一部の行為が国内で実施される必要があるかというところに関しましては、何回か議論があつて、技術的効果、経済的効果が国内で発現しつつ、構成要件に相当する行為が全て海外ということもあり得るのだなと思い、悩ましく思ってはいるのですけれども、やはり産業界の皆さんの中には重いと思っております。被疑侵害者側にもなり得ますし、特許権者にもなり得る方々の声ということなので、両方の立場での声ということなのかなとは思っております。それでクリアランスの負担というところも極めて具体的なお話をいただきまして、大変理解できるところでもありますので、少なくとも一部の行為が国内で実施されていかなければならないという今の方向性に賛成でご

ざいます。それでこの具体的な要件はこれからというところで理解しております。

また、一昨日、最高裁判決2つ出まして、具体的な議論は次回以降ということでありますが一言。最高裁判決が出たことに対する考え方として、事例判決であるので、もっと積み重ねを待ったほうがいいのではないかという御意見もあることも理解しまして、他方で、一定の方向でのコンセンサスを得られたので、どういう範囲での法律をつくっていくのかという議論に進むのかという、両方あり得るのかなとは思っております。

あまり中身のところには入らないでおこうと思いますが、最高裁判決の中にも、国内で発明の効果が奏されているかというキーワードと、そちらをメインとしつつ、特許権者の経済的な影響についても考慮されているので、大きな方向性は現在検討している内容と近いのかなと思う一方で、経済的な影響は、判決のほうは特許権者の経済的な影響という話だったと思います。この特許制度小委、更にはもっと前から続いている議論の中で言っている「経済的効果」は、被疑侵害者側及び権利者側双方の利益を考慮して評価するものという御説明をずっといただいていたと思うので、実はこのキーワードは似ているけれども、必ずしも同じものではないのかなと理解しております。なので、考慮できるところがもうちょっと広い、権利者側への影響のみならず、被疑侵害者側に経済的な影響があったのかを考慮するというところなのかなと思いまして、それは最高裁判決を踏まえながらも、事例判決ではあるので、法制度にもし持っていくならば、法制度をつくるときに、より多くの事例を適用できるようにしなければいけないと思いますので、どういった基準をすると、これから起こり得る多くの事例を適切な範囲で捉えられるのかということも考えながら、基準をつくっていくのかなと思いまして、そのためにもこの判決はまず一つ重要なものはなるのかなと思っております。

私からは以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。判決は出たばかりですけれども、その読み方について大変重要な御指摘をいただいたものだと思います。

それから、この時期に最高裁が判決をされたというのは、この場でこういう議論をしているということを恐らく御存じのことだと思いますので、いわばキャッチボールといいますか、お知恵を投げかけていただいたものだと思います。つまり、この事例についてはこういう判断をしましたということであって、あとはどうしますかというように、ボールがこっちに返ってきたということかなとも思っております。

ほかにございませんでしょうか。司会の不出来さを皆さんよく御理解いただいて、非常

に順調に進んでおりますが。

それでは、本日御欠席の相良委員から事前に御意見をいただいておりますので、事務局から代読をお願いいたします。

○高瀬制度審議室室長補佐 相良委員からお預かりしている御意見を事務局で代読いたします。

日弁連知財センター内の議論においては、「発明の『技術的効果』と『経済的効果』とともに国内で発現していること」の要件の妥当性や、今回議論する「特許発明の構成要素の『一部』が国内で実施」の意味や要否について、さらなる明確化と検討が必要であるとの意見が複数寄せられています。特に小委員会直前の3月3日には、本論点を本格的に検討する端緒の1つであるドワンゴ対FC2について、重要な最高裁判決が言い渡されることになっており、新たに要件を検討するとしても、そこに示される裁判所の考え方を十分に理解し、新たな要件の検討は慎重に進める必要があると考えており、引き続き、事務局も交えてしっかりと議論を深めていきたいと考えております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。今、相良委員の書面で御指摘をいただいた最高裁判決について、その趣旨を十分に理解すべきだというのはコンセンサスかと思います。次回までに眼光紙背に徹して読んでこようと私も思っております。

ほかにございませんでしょうか。司会がふだん非常に不手際なものですから、それに御配慮いただいたのでしょうか、今回は少し時間的に余裕のある段取りで進んでおりますが、よろしいでしょうか。

それでは、今日頂戴した御意見は、「実施行為の一部が国内でなされている」という趣旨の要件を入れたほうがいいのではないかという御意見が多かったような気がいたします。またその趣旨としましては、同じような法律、あるいは判例法などの運用が諸外国でも広まったときに、その諸外国の特許権について、日本とはおよそ無関係であるにもかかわらずクリアランスせねばならない、こうした手間をすべての外国の特許権について費やすなければいけないということでは困る、ということであったかと思います。それではビジネスに差し支えるので、そういう方向での先鞭をつけるのはやめておいてほしいという、クリアランスのコストについての懸念がメインの理由だったかと思います。

他方で、それでは特許権者の保護に欠けることになりはしないかという御指摘もありましたし、最高裁がわざわざブランクに置いたことについて、あらかじめそういう方向を決

めるのはどうかという御指摘もあったかと思います。そういう趣旨であるならば、クリアランスの手間をかけさせても無理がない類型については例外としていいのではないかという議論も、あり得るところでしょう。それらについては次回以降また御議論いただければいいわけですけれども、決して特許権者の保護をなおざりにするものではないという趣旨は、確認をさせていただいたと思っております。

あとは、「一部で」というのをどのように法制度に入れて、将来特許権者の保護に欠けないよう柔軟に対応していくことが可能になるような工夫、知恵があるのかどうかということについても、次回以降、御議論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。よろしいですか。そういう整理で事務局もよろしいですか。

それでは、相良委員からも御指摘ありましたような、各要件について、最高裁判決を踏まえて、今後、さらなる明確化、精緻化を検討していくべきだというについてはコンセンサスが得られたと思いますので、この議題についての自由討議を今回はここまでとさせていただきます。

それでは、最後に、事務局から報告事項、それから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 本日もたくさんの貴重な御意見をいただきまして、誠にありがとうございます。

次回の開催予定期は、本年の4月から5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及び、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、引き続き御議論いただきたいと考えてございます。

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、玉井委員長とも御相談の上、議題を追加させていただきたいと考えております。

事務局からは以上です。

## 閉会

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

毎回と同様に司会が不手際なところは御容赦いただきまして、本日はここまでとさせて

いただきます。

以上をもちまして産業構造審議会知的財産分科会第52回特許制度小委員会を閉会いたしたいと思います。本日は長時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。