

2019年12月18日

特許庁総務部制度審議室
提案募集受付担当 様

一般社団法人電子情報技術産業協会
特許専門委員会

AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の検討課題に対する提案募集について

第1 はじめに

この度は、「AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の検討課題」につき、意見を申し述べる機会を与えて下さり、誠にありがとうございます。

特に、AI・IoT 技術の進展により、既存の産業構造や競争環境がダイナミックに変化している中、現行の特許制度がそうした時代の変化に必ずしも十分に対応できておらず、権利の実効的な保護が図られていないのではないか、という課題認識を幅広く共有し、議論する機会を用意して頂き、感謝申し上げます。

我が国の特許制度は、これまで、「もの」を中心とする大量生産型のビジネスモデルを前提に我が国の産業の発達を支える役割を果たして参りました。一方で、今日、収益源泉は「もの」から「こと」へとシフトし、ソフトウェアを中心としたネット社会においてなお我が国の特許制度が我が国の産業競争力を高める役割を果たし得るかについては、幅広く課題を共有し、議論を深め必要があると考えておりました。

このような認識の下、我々電子情報技術産業協会（JEITA）でも、頂いた各検討事例につき会員企業間にて議論をさせて頂きました。この議論の内容を踏まえ、本検討課題に関する議論の進展に少しでも貢献できることを願い、会員企業間でコンセンサスの得られた範囲にて、以下の通り、意見を述べさせて頂きます。

なお、本検討課題に関する議論においては、可能な限り具体事例をお示しし、出来るだけ具体的に議論を進める必要があると認識しているものの、会員企業間におきましても具体事例を共有することに躊躇もあり、この点について個別に個社との意見交換をご検討頂きますよう、よろしくお願い致します。

第2 意見の内容

〔検証事例1〕複数の実施主体の関与(1)～ユーザー等のアクセスを伴うサービス提供～

サーバー上での AI 関連技術等を用いたサービス（例えば、翻訳サービスなど）を提供し、IoT 技術により複数のユーザー等が様々な形でアクセスするビジネスモデルに係る特許発明について、「誰が実施者か？」を特定し、侵害行為を適切に認定できるか？

まず、産業構造の変化に応じて、発明の客体が従前の「もの」だけでなく、「こと」に関わる場合も増加する中で、「もの」に関する発明の請求の範囲及び明細書と、「こと」に関する発明の請求の範囲及び明細書とは、自ずと異なったものになると考えております。即ち、「もの」に関する発明では、一つの製品の中で技術が完結するため、その製品を製造する者及びその製品を販売する者が主として実施主体であり、この実施主体の特定に困難が生ずる場面は少なかったと言えます。これに対し、「こと」に関する発明では、センシングデバイスによって検知されたデータがクラウド上のサーバに送信され、クラウド上で AI 技術によって解析され、その解析結果に基づく付加価値を、ユーザーの汎用端末に送信することで、サービスを提供する、というように、一つの製品の中で技術が完結するものではありません。そのため、製造者及び販売者が実施主体となるというよりは、製造も販売もしないサービス提供者が実施主体となることが多くなっております。

従いまして、誰のどの実施行為を将来侵害行為として認定するかを考えて、あらかじめ請求の範囲及び明細書を作成する必要が生じます。

このように、まずは、将来権利行使しやすいように工夫する努力をすべきであり、それが可能であるにもかかわらず、権利行使の段階で、法が本来予定していないような広い範囲の保護を要求することを許す必要はないと考えます。

特許庁では、既に、IoT 関連技術等に関する事例集、AI 関連技術に関する事例集を整備されています。これは、発明該当性、記載要件、新規性、進歩性など、いかにしたら特許になるかという点で事例を整備されたものです。一方で、いかにしたら権利行使しやすいかという視点での事例ではありません。

従いまして、いかにしたら権利行使しやすい請求の範囲になるか、という視点で事例を追加することは望ましいように思います。この点、各社の工夫があると思いますので、個別に意見交換されることが望ましいように考えます。

一般論としては、請求の範囲及び明細書作成の段階で、シーケンス図などを用いて登場する複数の主体の役割を整理し、各主体において実施される情報処理技術の内容を「入力」「処理」「出力」に整理し、「入力」と「出力」との相関関係が技術的効果を奏するかという点で発明を捉えなおし、「処理」のウェートを少なくすることで権利行使しやすい請求の範囲を作成し、その請求の範囲を支える明細書を作成する、ということになると思われま

尚、事例集では、装置クレームが多く、実施主体として製造者、販売者を念頭おいていることから、サービス提供者の実施行為である「使用」を念頭においた方法クレームの事例も望まれるように思います。

このように、特許権のクレームの立て方によって、権利行使面の課題の多くは解決できるものと考えます。

上記のように、出願人側において請求の範囲及び明細書の作成を工夫する一方で、たとえば、サービスの仕組みが複雑であり、特許権のクレームの書き方は解決できない場合も想定されます。そのような場合には、特許法の改正までは不要であると考えておりますが、たとえば、裁判実務において実施主体の特定については柔軟に判断されることを期待する声もあります。

【検証事例2】複数の実施主体の関与(2)～複数の事業者等が連結した事業～

複数の事業者や製品等を連結させ、ネットワーク化する特許発明の重要性が増している中、時に国境を越えた複数の事業者が関与するネットワークシステム全体をカバーする特許発明について、「誰が実施者か？」を特定し、侵害行為を適切に認定できるか？

本検証事例の中の「属地主義の関与」については、「ネットワーク関連発明における国境をまたいで構成される侵害行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」が平成29年3月に公表されております。その93ページ目の「小括」の「補論：クレームの書き方に関する検討」の中に以下のようにあります。

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2016_11.pdf

「委員会において、国境をまたいだ侵害を受ける可能性を減少する方法として、クレームの書き方による工夫が有効なのか否かも検討した。例えば、端末からサーバに情報を送信し、当該サーバが受信した情報を加工して出力し、前記端末が前記サーバの出力を受信して表示する方法の発明について、サブコンビネーションとして、サーバで処理する行為を省略して、「端末から(サーバに)情報を送信し、(前記サーバの)出力を受信して表示する方法」と表現することもできる。

サーバの所在地が侵害解釈の考慮要素となる場合であっても、クレームにサーバに関する記述をしないことで、サーバに関する記述をする場合と比べて侵害が成立する可能性が一般的に高くなると考えられる。

なお、サブコンビネーションに限らず、複数の手法で同一の発明を記述することで、特許請求の範囲が広く認められやすいクレームを目指すことも一案である。」

一般論としては、上記に同意する実務家は多いように思われます。サブコンビネーションについては、特許庁から公表された「IoT関連技術の審査基準等について」の27ページから29ページにも解説が載っております。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/iot_shinsa/all.pdf

また、本検証事例の「複数の事業者の関与を前提としている特許発明」については、上記の検証事例1と同様のことが言えると考えられます。

本検証事例についても、検証事例1と同様に、まずは、将来権利行使しやすいように工夫する努力をすべきであり、それが可能であるにもかかわらず、権利行使の段階で、法が本来予定していないような広い範囲の保護を要求することを許す必要はないと考えます。

特許庁では、既に、IoT関連技術等に関する事例集、AI関連技術に関する事例集を整備されていますが、いかにしたら特許になるかという点で事例を整備されたものであって、いかにしたら権利行使しやすいかという視点での事例ではありません。

また、本検証事例については、各国の判例もごございます。

従いまして、これらを踏まえて、いかにしたら権利行使しやすい請求の範囲になるか、という視点で事例を追加することは望ましいように思います。この点、各社の工夫があると思いますので、個別に意見交換されることが望ましいように考えます。

一般論としては、発明の対象となる情報処理技術の内容を「入力」「処理」「出力」に整理し、「入力」と「出力」との相関関係が技術的効果を奏するかという点で発明を捉えなおし、サーバ内で行われる処理が請求の範囲に占めるウェートを少なくすることで、特許発明の一部が海外で実施されるという問題が生じることを少なくする工夫がなされている、ということになると思われま

す。尚、事例集では、装置クレームが多く、実施主体として製造者、販売者を念頭おいていることから、製造、販売を前提としない方法クレームの事例も望まれるように思います。

このように、特許権のクレームの立て方によって、権利行使面の課題の多くは解決できるものと考えます。

上記のように、出願人側において請求の範囲及び明細書の作成を工夫する一方で、たとえば、サービスの仕組みが複雑であり、特許権のクレームの書き方は解決できない場合も想定されます。そのような場合には、特許法の改正までは不要であると考えておりますが、たとえば、裁判実務において実施主体の特定については柔軟に判断されることを期待する声もあります。

【検証事例3】特許発明に直接関係しない収益源によるビジネス

アプリのダウンロード等を通じてサービスを無償で提供する一方、特許発明に直接関係ないサービスへの課金や広告収入で収益をあげるビジネスモデル等、特許技術の利用と収益の関係性が薄いともいえるケースについて、侵害行為や損害額を適切に認定できるか？

本検証事例については、新しい事案であるため、考え方の整理が必要であると考えます。即ち、AI・IoT 関連技術の発明は、上記の検証事例1及び2のようにクレームの工夫により権利行使が容易な権利を取得できたとしても、損害額はゼロという懸念はあります。これは、特許権のクレームの立て方の工夫だけでは、権利行使面の課題を解決できないと考えています。特許権を取得できる技術上の保護ポイントと事業上の収益ポイントとが必ずしも一致していないからです。

この点、既に第33回特許制度小委員会においても議論がされているように、102条2項については、相当因果関係のある侵害行為を特定するにあたって、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう事情」を緩く柔軟に解釈する、また、102条3項の実施料相当額についてこれもどこまで柔軟な解釈するか、さらには、105条の3を用いる、などのお考えが提示され、ガイドラインによる対応の方がよいかもしれないとのご意見も出されています。

また、使用による利益については、102条2項及び3項で対応できそうという前提で、サービス業によってクローズアップされてきたものの、社会の経済活動がどう変化するかをある程度見た上で条文を作るというタイミングの問題もあるとのご指摘もあります。

また、そのビジネスモデルで利益が一体どこにあるのかを審理の過程で探求し、どこに利益があるかを把握した上で、その利益の中でどこまで相当因果関係を及ぼすことができるかを判断している、という裁判実務上の運用についてのご説明もありました。

また、これら現行法の解釈及び運用で対応できそうという考えに対しては、判例もないので、本当に損害賠償金が取れるかどうか非常に疑問であるとのご意見もありました。

加えて、弊委員会の議論の中では、例えば、特許法 102 条において譲渡数量ベースではない利益算出方法の導入等、損害額の認定に関する規定の緩和が必要である、という考えも出されています。

これらを踏まえて、業界の実態がどうなっているか、現行法の解釈及び運用で対応できるのか等を整理し、まずは、ガイドラインのようなもので考え方を整理し、IoT、AI 関連技術の発明について特許権を取得した場合の活用場面での予見可能性を高めることは重要であると考えます。

【検証事例 4】 AI 関連技術に係る権利行使

AI 関連技術は、学習済みモデルの権利化が認められているなど、幅広い形の権利化は可能となっている一方、その処理はブラックボックス化され、外観からアルゴリズムを確認することが困難であるところ、AI 関連技術を用いたビジネスを適切に保護することは可能か？

本検証事例については、特許庁から、AI 関連技術に関する事例集が公表されております。

まず、AI 関連技術に関する発明を 2 つに分けて考えます。1 つ目は、AI アルゴリズムや学習データ等に特徴がある①「AI アルゴリズム発明」です。2 つ目は、学習済みモデルを製品やサービスに用いて AI を道具として利用する②「AI 応用発明」です。

後者の②「AI 応用発明」については、上記の事例集で示されているように、「入力」と「出力」との具体的な相関関係で発明を捉え、そのように請求の範囲を作成することで、ブラックボックス化された「処理」が請求の範囲に占めるウェートを少なくし、権利行使の段階で、外観からアルゴリズムを確認する必要を少なく抑えることは可能です。

前者の①「AI アルゴリズム発明」については、基本的には、ソフトウェア関連発明に準じて判断されればよく、この場合、請求の範囲に占める「処理」のウェートは大きくなり、外観からアルゴリズムを確認する困難性は高まりますが、それでも特許出願して特許権を取得するか否かは各出願人の知財戦略に基づく判断になると考えます。

本検証事例についても、後者の②「AI 応用発明」については、検証事例 1 及び検証事例 2 と同様に、まずは、将来権利行使しやすいように工夫する努力をすべきであり、それが可能であるにもかかわらず、権利行使の段階で、法が本来予定していないような広い範囲の保護を要求することを許す必要はないと考えます。

上記の特許庁から公表されている AI 関連技術に関する事例集は、いかにした

ら特許になるかという点で事例を整備しているものであって、いかにしたら権利行使しやすいかという視点での事例ではありません。

従いまして、いかにしたら権利行使しやすい請求の範囲になるか、という視点で事例を追加することは望ましいように思います。この点、各社の工夫があると思いますので、個別に意見交換されることが望ましいように考えます。

尚、事例集では、装置クレームが多く、実施主体として製造者、販売者を念頭おいていることから、製造、販売を前提としない方法クレームの事例も望まれるように思います。

このように、特許権のクレームの立て方によって、権利行使面の課題の多くは解決できるものと考えます。

一方、AI アルゴリズムは、訓練データに基づいて入力データに対する推定ルールを自律的に生成できることが特徴の1つですが、訓練済みのAI アルゴリズムがどのような基準で判断を下しているのかを検証しないまま利用される（若しくは検証が困難である）実態も多くあります。検証できないため特許権の侵害ではないと判断されることは権利保護の観点から極端な意見だと考えますが、一方で、特許侵害を認めるとしても差止めや損害賠償の対象とするべき行為と言えるのかどうかを含めて十分に議論されるべきと考えます。

【検証事例5】膨大な数の特許発明を含む製品に対する権利行使

電子デバイス等に用いられる技術が複雑化する中、膨大な数の特許発明が利用されている製品に対して差止め請求がなされた場合、どのような場合に権利の濫用と捉えられうるか？

一つの製品の中に多数の特許が存在すること自体は、医薬を除けば、例えば、電化製品において今に始まったことではありません。従いまして、何が根本的な問題であるのか、問題の所在を明らかにする必要があると考えます。

例えば、一つの製品の中に多数の特許が存在することに加えて、異業種間の紛争が増加したことで、同業種間では了解されて来た業界慣行に基づく紛争解決がしにくくなっていることを問題としているのか、そうであればこれを権利濫用と捉えることが適切なのか、など問題の所在についての共通理解がないと、「どのような場合には濫用と捉えられうるのか」の議論はしにくいと考えます。

差止請求権は、言うまでもなく、独占排他権である特許権の実効を担保する中心的権利です。そのため、差止請求権の制限は、特許権自体の性格の変容を伴い、特許制度の性格の変容につながるため、正当な理由なく差止請求権を制限すべきでないと考えます。

一方、AI・IoT時代においてはオープンイノベーションによる産業の発展に寄

与する制度設計がより強く求められていますが、そのような時代において、数ある特許の一つひとつに等しく差止請求が認められ得るとの制度は検討するタイミングに来ているという考えも出されています。例えば、最終製品を構成する一つの部品に閉じた特許技術であり、かつ当該最終製品の価値に大きく影響を与えるようなものではない技術に関しては、当該部品レベルでの差止めを争えば十分と考えられます。最終製品の差止めまで当然に認められ、差止めを梃子に技術価値を超えた高額な和解金請求がなされるなど、過度な権利行使ともいえる事案も生じており、膨大な数の特許発明の組み合わせによって成り立つ製品の差止めについては、裁判所の裁量事項としてより柔軟に判断される仕組みを検討することが必要となっているという主張です。この主張は、主として米国の経験を踏まえたものですが、下記の〔検証事例7〕において新たな制度の導入を検討する際には、実務経験上、日本で発生する蓋然性は極めて低いと考えておりますが、その導入による副作用（米国の事件で経験したことと同様の状況が日本においても惹起され得るという副作用）を慎重に検討すべき、という考えが根底にあることを付言致します。

従って、課題認識を明確にした上で、慎重に議論する必要があるように考えます。特許制度は、発明の保護と利用とのバランスをはかり、もって、産業の発達に寄与する制度ですので、権利者の立場と実施者の立場との両面からバランスのとれた議論が期待されます。

さらに、特許は公開の代償として独占権を与える制度ですので、差止めを制限したために保護が認められない可能性が生じるとなると、単に技術ノウハウを公開しただけに過ぎなくなる場合も生じ、結果として、秘匿へのモチベーションが働く懸念もあります。

このような点も踏まえて、差止請求権の制限について慎重に検討する必要があると考えます。

標準必須特許(SEP)との関係で「どのような場合には濫用と捉えられうるのか」について言及致します。SEPに関しては、ホールドアップの問題とホールドアウトの問題とがあります。ホールドアップは、SEPは回避不可能であり、また、他の技術への切り替えが困難なことから、SEP 1件でその国の規格適合製品の全ての差し止めが可能となり、これを梃として高額のロイヤリティを請求する問題です。即ち、特許権者が誠実交渉義務に違反している場合の問題です。これに対して、ホールドアウトは、実施者がライセンスオファーされても交渉のテーブルに着かない、また、いろいろと理由をつけて議論を遅延させ、ライセンスを取得しない、また、契約してもロイヤリティを支払わず、これをもって、規格技術をタダ乗りする問題です。即ち、実施者が誠実交渉義務に違反する場合です。各国の裁判例は、実施者がFRAND条件で誠実にライセンスを

受ける意思を有する場合については、FRAND 宣言された SEP の保有者による差止請求権の行使を認めることに制限を加えています。一方で、実施者の交渉態度が不誠実の場合には差止請求権を行使することは適切だと判断しています。日本では、Apple 対サムソン事件の知財高裁判決（平成 25 年(ネ)第 10043 号）において既に、権利濫用法理によりこの問題を処理しています。従いまして、誠実に対応している実施者に対する SEP による差止請求権の行使は「どのような場合には濫用と捉えられうるのか」の一例と言えます。この点は、平成 30 年に公表された『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き』においても、その p5 から p19 の 14 頁にわたって詳細に、ホールドアップ及びホールドアウトの両面からバランスよく整理がされています。

現実には、正当なライセンス料を支払わずに日本市場に製品を展開している外国企業は存在します。SEP だからと言って過度に差止を制限してしまうと、侵害品がライセンス料を払わずにコスト面で有利な条件で、日本市場に参入することを助長することにもなりかねません。差止めにより正当なライセンス料を払わない輸入品を水際等で止めることも考えられます。このことから、現実の実務実態に留意しつつ SEP の差止制限は慎重に議論すべきとの意見があります。

また、膨大な数の特許発明を含む製品という点で SEP の課題と共通することから、『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き』と同様のものを SEP 以外の権利行使向けに用意することを期待する声もあります。

最後に、繰り返しになりますが、検証事例 5 のような一つの製品の中に多数の特許が存在する事象自体は目新しいものではありませんので、現在の日本の産業界が直面する課題を整理しつつ議論していくことが好ましいと考えます。

【検証事例 6】標準必須特許(SEP)を巡る異業種間交渉

協調領域と競争領域の二層構造からなる産業構造が、社会インフラとしての通信規格のレイヤーの出現によって三層構造となるとともに、通信分野の標準化・モジュール化が進む中、標準必須特許(SEP)を巡る異業種間の紛争に、現行制度は対応できているか？

SEP に関しては、既に平成 30 年に『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き』（以下、「SEP 手引き」とする）を公表しております。そして、SEP 手引きの 4 ページ目には、「生きた」手引きであり続けるよう、随時見直して行く旨が謳われております。SEP を取り巻く環境は、年々刻々と変化しておりますので、制度の見直しにより対応するよりも、SEP 手引きに謳われておりますように、SEP 手引きの見直しにより対応する方が実践的であるように考えます。また、それよ

りも、SEP 手引きは、異業種間において情報の格差による不利益が生じないようにとの趣旨で整備されたものですので、SEP に不慣れな業界への普及に引き続き努めることが重要であると考えます。

その上で、基本的には、SEP を巡る異業種間の紛争であっても、その紛争の解決は当事者間に委ねるべきであって、必要以上の行政の介入と評価されないよう配慮する必要があります。既に行政としては SEP 手引きを整備してすべきことはしておりますので、これ以上、法改正や新たなガイドラインの制定などの対応は不要と感じております。

例えば、上記標題との関係では、「B. 効率性」の「2. サプライチェーンにおける交渉の主体」の欄にて、製造のサプライチェーンの中のどのレベルの主体（例えば、部品メーカーか最終製品メーカーか）がライセンス契約の締結主体となるべきか、という議論を取り上げ、(ライセンス交渉の主体となる実施者)、(プレーヤーの数の観点からの整理)、(消尽とロイヤルティの二重取りの観点からの整理)、(技術内容の観点からの整理) 及び (ライセンス料の負担の整理) の各論において、それぞれの立場の主張をバランスよく中立的に整理されております。

このように、既に現状の実務実態を整理しておりますので、SEP 手引きの見直しを続けていかれると共に、SEP に不慣れな業界への普及に引き続き努めることが重要であると考えます。

【検証事例 7】 ビジネスの変化等に対応した知財紛争処理システム

ビジネススピードの加速化に伴い、早期の紛争解決を図り、次の事業展開への見通しを立てられるようにするニーズが高まっている。さらに、サービスやプログラム関連技術などの高度化・複雑化により、侵害認定は益々困難に。現行の知財紛争処理システムは、こうした変化に対応できているか？

【検証事例 7】について、これまで特許制度小委員会にて議論されて来た各制度に基づき意見を申し述べることに致します。

【アミカス・ブリーフ】

アミカス・ブリーフ制度について、積極的に導入したいというものでもなく、一方で積極的に反対する、という立場でもありません。新しい制度を導入するにあたっては、メリットとデメリットの両面を検討する必要があると考えます。

メリットとしては、クレーム解釈など技術議論において活用する場面は少ないと考えられる一方で、紛争解決を全体として見たときに、技術議論だけでなく、実務実態・業界実態に関する知識・知見・経験を前提として判断した方が、裁判

所の判決が実務実態・業界実態から乖離したのではなく、実務実態・業界実態に即した判断になる点が考えられます。

Apple 対サムソン事件のように SEP の係争事件は、まさにそういう事案であったと思います。また、SEP に関わる係争事件のように国際的な紛争になる場合、海外からの意見を通じて国際的な知見が得られることも、日本の裁判所の判断が国際的な実態を踏まえたものになる点は有用と言えます。

さらに、AI・IoT 技術の時代においては、事業構造・収益構造・費用構造がダイナミックに変化していますので、実務実態・業界実態に即した判断するための情報の提供を原告権利者に全て負わせることは酷に過ぎるとも考えられます。このような場合に、プラットフォーム型事業に携わっている関係者の知見若しくは同種の事業分野における海外のアプローチに関する知見を効率的に収集できれば、適正な判断に資すると考えられます。

さらに、副次的効果として、海外から意見を集めることで、日本の知財訴訟に対する海外からの関心度・注目度を高める事につながり、グローバルでの日本の知的財産に関するプレゼンスを高めることを期待できるように思います。

デメリットがあるとは積極的には言えないものの懸念事項としては、ロビー活動に積極的な団体、若しくは活動資金があり、運営体制が整い、人材がいる団体の影響力が大きくなり、結果として、少数派の意見は反映されにくくなることと考えられます。導入するということであればかかる懸念も考慮し、アミカス・ブリーフという新しい制度が健全な形で日本に定着するよう、適切な運用に努める必要があると考えます。

要件については、「裁判所が必要と認めたものに限る」、「対象は特許侵害訴訟に限定する」、ということでも十分のように考えます。新しい制度であって、導入によりどのような問題が生ずるか見えない部分があるので、限定的な形から始めてみる、という考え方でよいように考えます。知財高裁大合議事件に限るか否かについては、知財高裁大合議体に限ると事実審の最後で判断が覆り、それまでの審理が無駄になるおそれがあります。第一審の事実審においても、裁判所の判決が実務実態・業界実態から乖離したのではなく、実務実態・業界実態に即した判断になることは要求されることから、知財高裁大合議体事件に制限する必要は必ずしもないように考えます。

尚、Apple 対サムソン事件が実績として示すように、新たな法改正や要件の追加を行わずとも、現行法制度の運用によって裁判所が裁判当事者以外から意見募集ができるのであれば、その運用で十分との意見も依然としてあります。

【アトニーズ・アイズ・オンリー】

アトニーズ・アイズ・オンリー (AEO) については、競業他社に自己の営業

秘密等の情報（「不正競争防止法第2条第6項の営業秘密に限られず、秘密管理性等を求めない」＜「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」p15＞）を開示したくないという要求と、一方で、特許権侵害の判断の核心部分についてクライアントの技術的サポートなしに適切な議論ができるのかという現実的課題との両面から検討する必要があると考えています。

加えて、AEOについては、広範なディスカバリー制度を持つ米国特有の制度であるところ、日本での導入に際しては、「訴訟で用いられる証拠は当事者の吟味、弾効の機会を経たものに限られるという」日本の民事訴訟の基本原則、及び、憲法82条との関係を考慮する必要があります（最高裁平成21年1月15日判決）。

その上で、日本には米国のディスカバリー制度のような制度はないため、AEOを導入した際に何を射程とするのかを、日本におけるAEO導入根拠とあわせて明らかにする必要があります。

まず、以下の通り、3つの段階に整理して意見を述べます。

- ① 証拠収集の段階
- ② 証拠調べの段階
- ③ 裁判記録の閲覧等の段階

①の証拠収集段階では、査証制度の黒塗り手続きにおいては、相手方の同意がない限り、査証報告書は申立人本人に開示されません（105条の6第4項但書）。この点で、AEOと呼ぶかは別として、実質的にAEOと同様の効果は得られると考えられます。

②の証拠調べの段階では、黒塗り手続きにおいて、立証の必要性と営業秘密等保護の必要性との比較考量により、黒塗り部分以外の箇所に営業秘密等の情報が開示される可能性があります。このような黒塗り後の査証報告書を証拠として活用する場合には書証として提出することになります。

問題は、黒塗り部分以外に現れた営業秘密等の機密情報について制度的にどう機密保持を保証するかということです。

まず、機密情報が取り扱われる機会が多い知的財産訴訟において、機密資料が証拠として採用されるためには相手方当事者本人に見せることが避けられない、という選択肢しかないままでは、機密保持が優先されて、機密資料が証拠提出されないということも想定されます。そうなれば、上記民事訴訟法の基本原則に従うあまり、却って、真実から遠ざかるという結果に陥りかねません。基本的には、証拠がないよりも、証拠がある方が事案の解決を促進させ、裁判の信頼性を高められるはずです。このような知的財産訴訟の特殊性、民事訴訟法の基本原則、裁判の充実などを考慮して、AEOの在り方について議論されることを期待いたします。

次に、「訴訟で用いられる証拠は当事者の吟味、弾効の機会を経たものに限ら

れるという」民事訴訟の基本原則との関係で、当事者本人への開示が避けられないとするならば、黒塗り部分以外に現れた営業秘密等の機密情報が、秘密保持義務を負っている原告権利者だけに開示され、秘密保持義務を負っていない原告権利者には開示されないことが制度的に手当てされている方が機密漏洩を防ぐという観点から好ましいと考えます。この点、以下を確認のため記載致します。

即ち、令和元年改正法の105条の4第1項第1項の括弧書きには「第百五条の二の六第四項の規定により開示された査証報告書の全部若しくは一部」が追加されています。これは、査証報告書の黒塗り箇所に対応します。括弧書き内では、特段、黒塗り部分以外の箇所に記載された営業秘密等の情報について言及されていません。この点の取り扱いを明らかにするため確認的に記載致します。

第一に、黒塗り部分以外の箇所に記載された営業秘密等の情報については、裁判官の訴訟指揮により、当事者間で秘密保持契約を締結させる、という運用に委ねる。

第二に、黒塗り部分以外の箇所に営業秘密等の情報については、書証として提出されるべきものであるため、105条の4第1項1号の括弧書きで読むのではなく、105条の4第1項1号の「取り調べられるべき証拠」に該当すると解釈する。

第三に、さらに法改正することで、黒塗り部分以外の箇所に記載された営業秘密等の情報が明確に105条の4第1項の秘密保持命令の対象に含まれるようにする。

上記の中の「第二」と理解しておりますが、確認のため記述しております。

③裁判記録の閲覧等の段階では、黒塗り後の査証報告書において、黒塗り部分以外の箇所に営業秘密等の情報の開示がある場合でも、申立人(原告権利者)による謄写の請求により、申立人に交付されてしまうように条文上は読めます(105条の2の7)。

そうすると、秘密保持義務を負っていない原告権利者に、黒塗り部分以外に現れた営業秘密等の機密情報が開示されてしまうおそれがあると考えられます。

これに対して、

第一に、当事者間で締結された秘密保持契約により原告権利者が秘密保持義務を負っていることを裁判所において確認できるようにし、その上で、105条の2の7を、秘密保持義務を負っている原告権利者に対してのみ、黒塗り後の査証報告書の謄写を交付する制度とするのか。

第二に、書証として提出されるべき査証報告書については、黒塗り箇所があるかどうかにかかわらず、105条の4第1項1号の「取り調べられるべき証拠」と解釈することで、105条の4第1項のさらなる法改正は不要とするものの、その

上で、105条の2の7を、秘密保持義務を負っている原告権利者に対してのみ、査証報告書の謄写を交付する制度とするのか。

第三に、さらに法改正することで、黒塗り部分以外の箇所に記載された営業秘密等の情報が明確に105条の4第1項1号括弧書きの秘密保持命令の対象に含まれるようにした上で、更に、105条の2の7を、秘密保持義務を負っている原告権利者に対してのみ、査証報告書の謄写を交付する制度とするのか。

上記のいずれかを明確にする必要があると考えます。

以上のように、黒塗り部分以外に現れた営業秘密等の機密情報について制度的にどう機密保持を担保するかは、まずは「訴訟で用いられる証拠は当事者の吟味、弾劾の機会を経たものに限られるという」民事訴訟の基本原則を考量した上で、原告権利者への開示を制限するAEOについて検討し、次に、前記の民事訴訟の基本原則との関係でAEOの導入が困難だとすれば、原告権利者本人に開示するとしても秘密保持義務を負っている者に限定することを制度的に手当てすることの是非について検討することが、黒塗り部分以外に現れた営業秘密等の情報の漏洩を防ぐという観点から好ましいと考えます。

【利益吐き出し型賠償】

利益吐き出し型賠償については、権利者の権利が侵害されないようにするための制度の一つとして、損害賠償制度とは別に検討されています。

その内容は、従前の議論とは異なり、抑止・権利保障の要請から故意・過失は必ずしも要件ではないと整理されています。また、侵害者がかけた費用を含めて総利益を吐き出すというものでもないということも明らかになって来ています。

具体的には、第一に、102条2項が、侵害行為がなかりせば得べかりし権利者の利益（権利者側から見た差額）を損害として侵害者に填補させる考え方であるのに対し、利益吐き出し型賠償では、侵害行為がなかりせばあり得べかりし侵害者の利益（侵害者側から見た差額）を権利者に吐き出させる考え方になります。この点、両者の差異は実質的にはそう大きくはないと考えられます。

第二に、102条2項では、「特許権者に、侵害者による特許権侵害がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する」ことが要求される（平成24年(ネ)第10015号知財高裁平成25年2月1日判決）のに対し、利益吐き出し型賠償では、権利侵害を抑止していく必要があるために新たに設けた制度であるという考え方を純化するならば、権利者の事情を考慮する必要はなくなります。この点を考慮するのかどうかについては、議論が必要になります。

第三に、102条2項では、推定覆滅事由として①市場の非同一性、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力、④侵害品の性能が考慮されるのに対し、

利益吐き出し型賠償では、権利侵害を抑止していく必要があるために新たに設けた制度であるという考え方を純化して、①から④のすべての推定覆滅事由を否定する立場から、③④については権利侵害がなくても侵害者が得た利益だから侵害者に留め置くべきと推定覆滅事由を部分的に肯定する立場まで、あると認識しています。利益吐き出し請求権を損害賠償制度と連続性を有するものとするのか、若しくは、損害賠償制度とは違う考え方で、権利侵害を抑止していく必要があるために新たに設けた制度であるとするのか、で立場が分かれますので、議論が必要になります。

議論を実益から見た場合、権利者側からみた差額と侵害者側からみた差額とはそれ程大きな差があるとは考えられず、であれば、利益吐き出し型賠償では、権利侵害を抑止していく必要があるため新たに設けた制度であるという考え方を純化する立場に立ったとしても、「特許権者に、侵害者による特許権侵害がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する」か否かを考慮しなくてよい分だけ権利者にとって使いやすく、また、推定覆滅事由を全て否定した分だけ 102 条 2 項で算定した場合に比較して損害額が加算される、ということになると考えます。

以上のように、吐き出し型賠償という制度のアウトラインを明確し、議論すべきポイントを明確した上で、そもそも導入する実益はあるのか検証する必要があると考えます。一方で、例えば、AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度との関係では、ネットワーク社会においては損害額の立証が、産業構造の変化を踏まえたお金の流れを踏まえると一層複雑化し、原告権利者の負担が過大過ぎることも考えられ、この場合には、権利侵害の抑止を実効ならしめるため、より権利者に負担の少ない制度が必要である、という考え方もあり得ると考えられます。引き続き、議論が必要だと考えます。

〔二段階訴訟〕

二段階訴訟については、昨年度の特許制度小委員会でも議論され、今年度の特許制度小委員会らにおいて引き続き議論されています。二段階訴訟について当初から、ドイツの特許侵害訴訟をベースに議論されていました。ドイツの特許権侵害訴訟では、差し止め命令、損害額支払い義務の確認、情報開示・計算書提示命令の3つが判決で示されます。

これに対し、昨年度の議論では、現状の日本の訴訟環境を変えることから、特に、差し止め命令が強化されることによる副作用を懸念することから、反対する声が産業界では強かったと認識しています。

今年度の議論では、差し止めの仮処分でも同様の効果は得られるものの、差し止めの仮処分では、以下の課題があることが指摘されました。即ち、別途本訴が

必要になる；保証金を積む必要がある；差し止めの仮処分は一旦認められると実務上は停止されることはほとんどないため、本案判決より強力なものになっている；これを原則とすることは裁判の一審が二審化することから制度上妥当でない；などの課題が指摘されています。そのため、ドイツの制度を今一度よく勉強して検討するということになっていました。

この点、ドイツでは、特許侵害訴訟の第一審判決を仮執行する場合、保証金を銀行に供託しますが、差し止め命令については、保証金の割合（約 70%）が多く、また、第一審判決が覆った場合の損害賠償責任が生じ得ることから、必ずしも、実務上は多く使われていないとのことでした（第 35 回特許制度小委員会の Langeheine 先生の説明）。一方で、情報開示・計算書提示命令については、保証金の割合（約 15%）が低く、損害賠償責任が後日生ずることがほとんどなく、情報の機密性を保護する措置がないことから、被告は情報が漏れるリスクを避けるために和解に応じやすく、情報開示・計算書提示命令に限定して仮執行することが多いとのことでした（上記と同様）。

上記を前提にすると、差し止めの第一審判決の仮執行はドイツにおいても、紛争解決の手段として必ずしも重要な要素とは実務上なっていないと理解されますが、実務では、差し止め判決の仮執行により和解を強いられるケースは存在致します。また、ドイツでは、情報開示・計算書提示命令の仮執行が重要な要素となっていますが、日本で二段階訴訟を考える際には、情報開示・計算書提示命令については、和解を促す効果が考えられるものの、企業秘密保護の観点から認めない、とするのが望ましいと考えます。尚、ドイツの計算書提示命令は、民法上の信義誠実の原則を根拠しますが、日本ではそのような考え方の整理をしておらず、法的根拠にも相違があります。

そうすると、日本に二段階訴訟を導入する際には、損害額支払い義務の確認の訴えという形に限定した議論になるかと思えます。その導入の可否については今後議論が進むとして、その制度のアウトラインは概ね以下のようになると思われます。

第一に、確認訴訟については、権利の帰属の確認だけで紛争解決に繋がらない場合、給付訴訟である損害賠償請求をしないと本来的な紛争解決に繋がらないとして、訴えの利益がないとして請求却下になります。この点、給付訴訟が可能な場合であっても、特許侵害訴訟においては損害額支払い義務の確認の訴えを認める立法措置を講ずる必要があると考えます。

第二に、損害額支払い義務の確認の訴えを認めるとしても、損害賠償請求訴訟は別であるため、損害賠償請求権の時効中断事由にはなりません。従いまして、損害額支払い義務の確認の訴えがあったことをもって、損害賠償請求権の時効中断事由とする立法措置が必要となると考えます。

第三に、先行する損害額支払い義務の確認の訴えの判決内容を、後行の損害賠償請求訴訟に引き継ぐ方法について検討をする必要があります。例えば、先行する損害額支払義務の確認訴訟の判決の主文の中に、特許権の侵害判断及び特許権の有効性判断も含めるようにして、後行の損害賠償請求訴訟に既判力が及ぶ、等の検討が必要となると考えます。

上記のように、制度のアウトラインをお示し頂きつつ、現行制度を前提としてもなお必要とされる事情を分析などすることで、その採否についての議論が進むものと考えます。

例えば、AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度との関係では、ネットワーク社会においては損害額の立証が、産業構造の変化を踏まえたお金の流れを踏まえると一層複雑化し、原告権利者の負荷が過大過ぎることも考えられます。実態の把握と共に進められるべき議論であると考えています。

【訂正審判等の請求にあたっての通常実施権者等の承諾】

『産業財産権逐条解説』の特許法 127 条には、「…実際には特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正審判を請求することもあり、またその瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲をこえて訂正する事も考えられ、そうなる」と前記の権利者は不測の損害を蒙る事もある…」と記載されています。

しかしながら、専用実施権ではそうかもしれませんが、こと通常実施権については、これは、特許権者から特許発明の実施が妨げられないという権利でありますので、訂正がどのような内容であったとしても、引き続き実施することに支障はありません。

そうしますと、通常実施権者の承諾を得ることをデフォルトとして、個別の承諾を得なくて済むように契約で対応するか、または、通常実施権者の承諾を得ないことをデフォルトとして、承諾を得ることが必要な場合は契約により対応するか、といずれをデフォルトにするかという問題となります。

多数の他社に包括ライセンスをしているような場合には、例えば、5 万件を超える登録特許の中の 1 つの特許について訂正審判をするにあたって、全てのライセンシーの承諾を得ることは、特許権者の負担が重いと言えます。このような制度は、我々の知る限りでは我が国と韓国にしか存在しないようであり、同様の制度がない国のライセンシーに我が国の特許法では承諾が必要とされることを理解してもらうには煩雑な作業が伴うことは想像に難くありません。

また、多数の包括クロスライセンスをしているケースで、無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の際、「通常実施権者の承諾を得ていないから訂正は無効である」と判断されることは、全てのライセンシーの承諾を得ることは大変難しく、対象の権利は多くの特許の中の 1 つであるため、特許権者にとって著しく不合理だ

と考えられます。

従いまして、実務実態に合わせて、通常実施権者の承諾を得ないことをデフォルトとすることが望ましいと考えます。

[AI・IoT 関連発明との関係での特許要件の審査の検証]

特許法の目的が産業の発達にあることに鑑みると、制度が適正に運用されているかどうかは、特許による発明の保護が産業の発達を真に促進しているかという視点で検証することが重要と考えます。

近年、AI・IoT などの新興技術がこれまでにないスピードで技術革新を引き起こし始めています。実際、世界的に AI・IoT 関連の発明は増加傾向を見せ、今後、AI 等により導き出された新たな知見を利用して、更に多数の発明が生み出されることが予想されます。

一方で、AI・IoT 関連発明を含めて近年の特許の登録率は他国に比べても高い状況にあります。さらに、技術革新に応じて技術水準も急速に向上しているはずであり、今後はさらにこの登録率が上昇する可能性があります。

しかし、新興技術の登場による技術革新の流れから自然かつ当然に生まれてくる技術／アイデアのバリエーションの一つ一つを特許により保護するとすれば、技術革新のスピードを加速するよりもむしろ、小粒な特許の散在が特許競争の増加による混乱を招くリスクが考えられます。

このことを踏まえ、AI・IoT 関連発明との関係で、進歩性を含めた特許要件の判断について、今一度確認的にでも議論することは有益だと考えております。

上記の [検証事例 1] 及び [検証事例 2] において、情報処理技術の内容を「入力」「処理」「出力」に整理し、「入力」と「出力」との相関関係が技術的効果を奏するかという観点で発明を捉えなおし、「処理」のウェイトを少なくすることで権利行使しやすい請求の範囲を作成する、と述べました。AI・IoT の分野では、データが中心的役割を果たしますので、「どのようなデータをどのような用途で使用するか」が、請求の範囲に明確に記載されていることが重要になると考えております。そうでなければ、AI・IoT 分野での特許の増加は、却って混乱を招くと考えられます。従って、「入力」と「出力」との相関関係が技術的効果を奏するかという観点で発明を捉えるとしても、その技術的効果との関係で「入力」として「どのようなデータ」が必要か、また、「出力」として「どのような用途」に適用されるのか、は請求の範囲に明確に表現されている必要があると考えます。

この点、特許法 36 条 6 項に規定する請求の範囲の記載要件との関係で考えることもできるように思います。また、「AI 応用発明」の進歩性の判断については、AI 技術の当業者と応用分野の技術の当業者とのチームを当業者とする考えがあ

りますが、これ対応して、AI 技術の先行文献と応用分野の先行文献との組み合わせにより進歩性を判断することは可能だと考えます。即ち、進歩性の判断材料として、分野の異なる先行文献の組み合わせを認めることにより、進歩性の判断の適正さを維持できるように考えます。

また、AI・IoT分野での諸外国の審査の違いも考慮する必要があります。例えば、米国では、主題適格性（発明該当性）との関係で101条により先行文献を引用することなく拒絶できます。非自明性との関係ではBRI (Broadest reasonable interpretation) 基準の下で日本より広範な範囲で先行文献を引用して拒絶できます。欧州では、進歩性との関係で、クレームの構成要件を技術的要素と非技術的要素とを分けて、非技術的要素については、先行文献を引用することなく拒絶できます。一方で日本では、クレームの各エレメントについて、先行文献を引用しなければ拒絶はできません。そのため、他国に比べて特許の登録率が高くなるという事情があります。しかしながら、上記のように、請求の範囲の記載の明確性を要求したり、また、進歩性の判断材料として、分野の異なる先行文献の組み合わせを認めることで、適正な権利範囲での特許を認めることは可能であるように考えます。

この点については、今年の7月から知財研で調査研究が始まっており、12月に取りまとめる予定と聞いております。この調査結果を受けて、引き続き検証が進むことを期待致します。

【オープンイノベーションにおける適切な価値評価と利益分配】

最後に長期的な視点となりますが、既存の技術の組み合わせによって新たな価値を創出するというオープンイノベーションの時代において、既存技術の権利者と、技術の組み合わせによって新たな価値を創出した者との間で利益の奪い合いが生じることが予想され、このことが企業における研究開発投資の適切な回収を妨げ、ひいてはイノベーションを阻害する一因となり得ると考えられます。

また、今後あらゆるモノがつながる IoT の世界において、特許は、画像認識技術でさえもデータのセンシングデバイスのように、単なる小さな部品ベースの価値として評価され、それを使ったビジネスは大きな利益を出すのであれば、特許の価値は適正に評価されていないと言える場合も出て来ると考えられます。

このような技術の価値算定においては、ある技術が、(技術の組み合わせから生まれた) 製品・サービスの価値を本質的に高めるものなのか、消費者の購買意欲を惹起するもののかなど、幅広い視点での検討が必要になると考えられます。また、価値を生み出した特許権者が適正に評価され、報われるようにするために、産業構造の各プレイヤーがその価値の受益の程度に応じて公平に負担す

る仕組み、運用も必要になると考えます。

従来の実施料率の決定に関する考え方（技術の寄与度、Entire Market Value (EMV) の理論、Smallest Salable Patent Practicing Unit (SSPPU) の考え方など) をベースに、新たな価値創出に対しても公平に利益配分されるような考え方、オープンイノベーションにおける合理的実施料率の決定の指針が策定されることにより、権利者、実施者双方の公平感を醸成し、事業上の予見性を高められ、AI・IoT時代にふさわしい特許制度に近づくと考えます。

以上