

2019年12月19日

特許庁 総務部総務課 制度審議室 提案募集受付担当 殿

一般社団法人日本知的財産協会 事務局長

「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」についての提案・意見

特許制度に係る近時の課題の有無、また課題に対する意見を、産業界を含め広く募集する貴庁のご尽力に対し、敬意を表します。

さて、掲題の提案募集につき、当協会において全理事および特許制度に関するプロジェクト・委員会^{*}に照会し、多数の提案・意見を把握しましたので、ここに提出します。ただし当協会として統一的な指摘・解決策まで意見集約するには検討時間が不足したため、本提案書では事務局に提出された各論を併記するに留めます。従って中には対立する意見も含まれますが、技術発展や産業動向の予測がますます困難になっている昨今、多様な価値観と意見があることをお伝えする意義もあると考え、そのまま提出することとします。

^{*} 第四次産業革命プロジェクト、特許第一委員会、特許第二委員会、ライセンス第一委員会、ライセンス第二委員会、ソフトウェア委員会、マネジメント第一委員会、マネジメント第二委員会、フェアトレード委員会、医薬・バイオテクノロジー委員会

尚、今後貴庁審議会等にて特定の問題／課題やその解決策／実現策につき議論が進む場合には、当該議論に対する当協会の統一的意見を改めて提出しますので、その機会を頂けますよう、お願い申し上げます。

また、今後の法制度・政策の検討におきましては、以下の点に充分ご留意頂きますよう、お願い申し上げます。

- 1) 今般提案募集は専ら権利者の立場から制度等の不十分性の有無等を問う内容になっているところ、特許制度等の検討には、権利者の立場に偏らず、実施者や公衆との利益衡量に充分配慮すべきこと
- 2) 法制度が企業規模の大小に関わらず等しく運用を受けること

さらに、制度・政策を議論される際には、法学的視点のみによる整理に留まらず、経済学的な視点からの整理を併せて行うことにより、より深く議論をして頂けるものと考えます。

意見募集事項Ⅰ「各検証事例の解決の方向性」についての各意見を要約すれば、以下の通りです。(意見募集事項Ⅰ「各検証事例の解決の方向性」(検証事例5、7を除く)、同Ⅱ「その他の検証事例」についての各個別意見は、そのまま別添します。)

○検証事例1

クレームの仕方によって対応可能で現状以上は法制度対応の検討は無用とする意見と、法制度的対応(権利者保護のあり方検討、審査基準の見直し)を必要とするとの意見とがある。

○検証事例2

現状でよいとする意見、司法解釈への要請をする意見がある一方、法制度的対応、審査実務の見直しを必要とするとの意見がある。

○検証事例3

法制度対応検討の前に整理・議論を尽くすべき点があるとの意見、現行法で対応可能であるとして制度的対応検討は無用とする意見、現行法で対応可能だが法102条1項の改正検討を必要とするとの意見、司法解釈への要請と制度的対応を必要とするとの意見がある。

○検証事例4

特許法による保護は困難である側面があるとの認識は一樣であるが、法制度の検討をする以前に実務と理論面の発展、整理などさまざまな議論が必要とする意見、更なる法制度対応検討には慎重であるべきとする意見、証拠収集にかかるが査証制度の今後の運用を検証するとの意見がある。

○検証事例5

意見募集にあたり提示された検証事例、検証の視点例について、当協会が第32回及び第33回特許制度小委員会で提示した問題意識に比し、特定の場合に限定した設例になってしまっていることについての指摘（問題は標準必須特許だけではない）、第三者の利益や公益の観点からの考察・検証も行うべきことを指摘する意見があった。検証事例として問われている点（例を濫用として考えるか）については、濫用であるとするべきとの意見が大半であるものの、本事例のような場合も含め差止命令発令の際に具体的に斟酌されるべき要素については、別途、当協会としての統一意見をまとめて提出することとしたい。

○検証事例6

特許法制度の問題ではなく、実務的対応の発展、司法解釈・理論面の問題であるとの意見が多い。必要に応じて法制度の検討が要するとの意見もある。尚、本事例説明ではライセンス交渉自体が紛争形態の範疇に入るとも読める記載となっている点は不適當である、との指摘意見があった。

○検証事例7

判定制度と仲裁センターを併用して早期に解決を図るガイドライン策定を提案する意見、早い段階での心証開示など裁判官の訴訟指揮に期待するとの意見があった。

従前検討されている特許法上の各論点（損害賠償、二段階訴訟、アミカスブリーフ制度、AEO、訂正審判に際しての通知、敗訴者負担等）についても意見があったが、これらについては別途、当協会の統一意見をまとめて提出することとしたい。

以上

添付：当協会の理事および特許制度に関するプロジェクト・委員会から提出された個別意見

【連絡先】

一般社団法人 日本知的財産協会

- ・ 参与 亀井 正博／第四次産業革命プロジェクト「社会と法制度分科会」リーダー
- ・ 事務局長代行 伊藤 寛

東京都千代田区大手町二丁目6番1号 朝日生命大手町ビル18階（〒100-0004）

phone：03-5205-3321

email：ito@jipa.or.jp

I. 検証事例における解決の方向性についての個別意見（【検証事例5】・【検証事例7】を除く）

【検証事例1】

◆ インターネットナンバースタッフ事件で判決されているように、クレームにおいて「アクセスを提供する方法」（または「アクセス提供システム」とか、シンプルに「データ提供システム(方法)」「データ入出力システム(方法)」とか）の特定をし、さらに実施形態において実施主体のパターンを好ましくは複数例示することによって、特許発明に係るサービスを模倣提供する者を実施主体として特定できると考える。

◆ [検証視点例1 番目に関して]

サーバに特徴がある発明であれば、サーバのクレームとして権利化されるのが通常であり、実施主体もサーバの運営者（サービス提供事業者）であることから、実施主体の特定は可能と考える。サービスの外観からサーバ内部の処理を把握することが困難であるため、侵害行為の認定は技術的に難しい面はあるものの、現状は査証制度等も整備されており、これ以上の法上の対策は不要と考える。

ユーザ側の処理に特徴があるにもかかわらず、サーバの発明として規定される、いわゆるサブコンビネーション発明についても、実施主体はサーバ側（サービス提供事業者）であることに変わりがなく、実施主体の特定は問題無いと考える。侵害行為の認定においては、クレームに規定されたユーザ側の動きについても証拠収集が必要な点が上記と異なっており、その分困難性が生ずるケースはあり得ると考える。例えば、ユーザ側アプリ等もサーバ事業者が提供していれば査証等で対応可能と考えるが、クレームされたユーザ側の処理が、サーバ事業者側で提供するプログラムや仕様等には表れず、かつ、購入できるユーザの利用機器にも表れないユーザ自身の動き等である場合は、個々のユーザから証拠収集することは現実的ではなく、侵害行為の認定が難しくなるケースは生じ得ると考える。ただし、下記のように、原則としてクレームを工夫して対処可能な部分も多く、現状以上に侵害立証を容易とする新たな制度等を設ける必要性はないと考える。

[検証視点例2 番目に関して]

実施主体（権利行使の主体）を意識してクレームを立てたり、GUI等で表出（監視）できる部分を盛り込む等により、課題解決が可能と考える。発明の特徴がユーザ側で実施される事項に係る場合でも、その処理がサーバ側の処理と関連があればサブコンビネーションクレーム等で権利化することも可能であり、現状でも問題は感じていない。

サーバ側を実施主体と認定できる形での権利取得が難しいケースとしては、例えば、ユーザ（人）が行う方法（つまり、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しない）に特徴がある場合であって、かつ、サーバ側の処理が何らユーザ側の処理と関連しないケースが考えられるが、そのような場合にまで、サーバ所有者（サービス事業者）に権利行使をしやすくするような権利解釈やクレームカテゴリを設けることについては、過度に事業を委縮させる結果を生じることも危惧されるので、慎重に議論されるべきと考える。

◆ 現状でも裁判所は具体的な事案に即して適切・柔軟に判断されていると考え、現時点で制度上の見直しが必要な状況にはないと考える。ビジネスモデルの提供主体を想定してクレームを仕立てることは可能と思われる。誰が実施者かも分かりにくいような発明は誰の利益となるのかも曖昧であり、AI・IoT時代においてそのような発明が特許として容易に認められるような事態は望ましくない。

◆ 現行の裁判例でもいわゆる道具理論で判断しており、ある程度対処できていると思われる。法律として改正するまでもないと思われる。

◆ 権利侵害の認定が適切になされるように、将来の立法措置等の必要性も含めて、判例等を注視しつつ、関係者で議論を深めていく必要がある。

・ユーザが個人である場合：

複数ユーザの実施行為がクレームされている場合であって、その一部が個人ユーザだった場合は、当該実施行為が業としての実施か否かが問題になる。個人ユーザの実施行為は業としてでない場合が多く、侵害主体にはなり得ないが、個人ユーザの行為がクレーム機能の一部を担う場合は、クレームから除くことが難しいと考えられるので、その行為はサービス提供者の実施行為と一体とみなして侵害を認定する必要があると考える。その場合、あくまで個人ユーザの行為はサービス提供者が予定している軽微なものである場合などの要件を設けるべきだろう(例えば道具理論)。かかる理論が適用されるのであれば、個人ユーザの業としてではない実施行為が含まれる場合であってもサービス提供者による実施行為とみなして権利侵害を認定しても良いのではないかと考える。

・ユーザが事業者である場合：

一方、複数ユーザが全て事業者である場合(個人ユーザであっても業として実施行為を行っている場合を含む)は、道具理論(東京地裁平成13年9月20日判決_電着画像事件)若しくは管理支配論(東京地裁平成19年12月14日判決_HOYA事件)等を適用して、サービス提供者による権利侵害を認定できるようにすることを検討すべきである。かかる場合でも、あくまでサービス提供者が主体的に事業を行っていることが必要であり、上記理論の適用にあたってはその要件を明確にすべきである。また、上記のような理論を適用することを前提としたクレームの立て方や明細書の書き方を検討することも一考かと思われる。

・サブコンビネーションのクレームに関して

ユーザの行為を除く形でクレームすることが困難な場合であっても、サブコンビネーションのクレームとして権利化が図れるようであれば、サービス提供者の直接侵害を認定しやすくなると思われる。しかし、あまり安易にサブコンビネーションクレームの権利化を認めると、不完全な権利が増えて法的安定性を害するおそれがあるので、ある程度の基準を設けるべきと考える。

◆ 複数の実施主体が関与するソフトウェアサービスについて、処理速度や保守性などの付随的技術的要素が生み出す価値を除けば、情報処理がユーザー端末、サーバのいずれで行われるかといったシステム構成の相違は、当該サービスないしビジネスモデルが有する経済的価値を左右しない。

たとえば、AIを活用することで得られる精度が付加価値である翻訳サービスについて、AIプログラムがユーザー端末で実行されても、サーバで実行されても、当該サービスないしビジネスモデルの経済的価値は異ならない。

一方で、現行審査基準では、行為の主体を記載することが要請されている。そして、特許権の権利範囲は文言解釈を原則とすることから、権利者が付随的技術的要素についてではなく、ビジネスモデルについて保護を求める場合であって、システム構成の相違が当該ビジネスモデルの経済的価値を左右しない場合であっても、想定されるシステム構成毎にクレームを作りこむことが権利者に求められる。上記例で言えば、AIプログラムがユーザー端末で実行されるシステム構成に係るクレームと、AIプログラムがサーバで実行されるシステム構成に係るクレームを作成することが求められる。

しかし、このように、保護を求める対象(ビジネスモデル)と、権利化の対象(クレーム)が一致しないことは、権利者、特に特許の権利化実務に精通していない企業にとって必ずしも分かり易いとは言えないため、行為の主体を記載することを要請する審査基準を見直すべきである。

◆ 複数の実施主体が関与して特許発明の全ての構成要件が実施される場合に、「誰が実施者か？」をどのように特定するかについて、「インターネットナンバー事件」その他の裁判で争点になっていることから明らかなとおり、予見可能性は確保されていない。そのため、権利者と行為者の間の交渉が難航して長期化し、両者の事業に悪影響を及ぼすことが懸念される。AI関連技術やIoT技術を利用するITサービスの進展に伴い、このような事態が今後増加すれば、社会全体の損失である。

たしかにクレームドラフティングによる権利者の自助努力によってこのような事態を回避すべきという考え方

は、電気機械産業における大手企業など、特許制度の既存ユーザーに対しては一定程度首肯できる。しかし、今後の日本経済の発展の一翼を担うことが期待されているベンチャー企業など、特許制度の新規ユーザーに特許担当者が置かれることは稀であり、また、仮に置かれたとしても特許の権利化実務に精通するには時間と経験を要する。そのため、ベンチャー企業が創業時に有するコア技術を、クレームドラフティングによる自助努力に任せ、これを前提とする特許制度は、日本経済の発展に十分に資するとはいえないと考える。

したがって、複数の実施主体が関与して特許発明の全ての構成要件が実施される場合に権利者をいかに保護すべきか、保護の強弱による利害得失も考慮しつつ検討をお願いしたい。

【検証事例2】

◆ 現状の通り事案に即して実施者を特定することで問題ないとする。

ネットワーク化する特許発明の重要性が増しているというが、構成要件の一部に発明の主要素があるにもかかわらず、ネットワーク全体をカバーするようなクレームに仕立てることにより、発明の実質的貢献部分を越えて損害賠償主張がなされるようなケースも想定される。そのような特許権が容易に認められるような状況は、AI・IoT時代においてはむしろ弊害のほうが大きいと考える。

また、複数の実施者が国境を越えて関与するケースについては、属地主義、国際調和の観点からも慎重な議論が必要と考える。

◆ 現行の裁判例でもいわゆる道具理論で判断しており、ある程度対処できていると思われる。法律として改正するまでもないと思われる。

◆ サーバや事業主体の所在地が日本国内であれば全体として特許発明の全部実施にあたる事業によって、ある事業者が日本国内で利益を得ている、あるいは特許権者の利益を棄損している場合、サーバや事業主体の所在地に関わらず、当該事業者に対して特許権者が法的手段を行使できるように手当てをすべきである。例えば、特許侵害行為の構成要件の一部となる機能を国内ユーザーに提供している場合には、当該機能の国内ユーザーへの提供の差止めや、当該機能の提供に起因する損害賠償を認めるべきである。

しかし、日本の裁判で侵害を認定しても、裁判管轄の問題により他国では執行ができない可能性がある。このような場合には他国に協力を求めるなど国レベルでの交渉をしていくべきである。

◆ 検証事例1で例示されていたインターネットナンバー事件の発明であれば、クライアントにアクセスを提供する構成が方法クレームにて上手く特定されているように思えるため、当該事件においてはサーバが外国にあったとしても侵害成立の余地があると考えられる。この考えを当てはめると、複数の事業者が連結した事業であっても、発明の内容によっては方法クレームで保護できる場合があるのではないかと考える。

ただ、特に物の発明を複数主体が国内外に分かれて実施（模倣）した場合においては、属地主義との関係から保護が難しい上に、サブコンビネーションクレームでの表現には限界もあると聞く。さらには我が国判例も乏しいことから、まずは間接侵害の規定を見直すことが適切な保護に通じるものと考えられる。見直し例としては、「発明の一部を電気通信回線を通じて国内外に相互供給」した場合等には侵害と見做す規定を定めることが考えられる。

◆ 複数の事業者が連携してサービスを提供する場合

上記したユーザーが事業者である場合の考え方が同様に適用できると考える。（*）

（*） 検証事例1：複数ユーザーが全て事業者である場合（個人ユーザーであっても業として実施行為を行っている場合を含む）は、道具理論（東京地裁平成13年9月20日判決_電着画像事件）若しくは管理支配論（東京地裁平成19年12月14日判決_HOYA事件）等を適用して、サービス提供者による権利侵害を認定できるようにすることを検討すべきである。かかる場合でも、あくまでサービス提供者が主体的に事業を行っていることが必要であり、上記理論の適用にあたってはその要件を明確にすべきである。また、

上記のような理論を適用することを前提としたクレームの立て方や明細書の書き方を検討することも一考かと思われる。

また、判例を待つしかないが、共同侵害が適用されることも想定される。今後サービス形態がエッジリッチとなりクラウドとエッジによる階層的なサービスが提供されるようになると、複数事業者が連携したサービスが増加すると思われ、共同侵害に関する要請が高まることも想定されるが、共同侵害の適用は慎重に行われるべきであり、少なくとも侵害を構成するための要件を明確にする必要がある。かかる要件が明確であれば、共同侵害を想定したクレームや明細書を作成しておくことも可能であろう。

・国境をまたぐ侵害に関して

判例では属地主義の観点から、クレームの一部が国外で実施される場合は権利侵害が認定されないケースがほとんどであると思われる。かかる場合に、例えば国外での実施行為にあたるクレームの構成が本質的部分ではなく些細な部分である場合など一定の要件を満たすようであれば、国内での実施とみなして権利侵害を認定するという考えもあるのではないかと。ただし、このような場合の要件は慎重に検討すべきと考える。

あるいは、国内での実施行為にあたる構成のみで間接侵害の適用が可能なケースもあると思われる。

一方、海外では一部実施行為が国外で行われる場合であっても侵害を認定できる法制もあり、今後のビジネス形態の変化に応じて、かかる立法措置の検討も必要になろう。

◆ [検証視点例1 番目に関して]

現行法においては、一部実施の場合に直接侵害を問うことは困難と考えるが、構成要件の一部を他社や海外に切り離すだけで侵害回避が認められるとすると、特許権が有名無実化し、特許権者の事業競争力を著しく低下させるだけでなく、発明者の創作意欲も著しく減衰させる結果を招来すると考える。侵害回避の目的で、故意に一部実施となるような実施態様に変更する行為については、侵害が認定されるようにすべきと考える。

ただし、「複数の事業者の行為を合わせれば構成要件を充足する」ことだけを根拠に一律に侵害を問えるとする、実施者に過度な監視負担を強いる、あるいは、被疑侵害者に不測の不利益を生じさせることとなるリスクが懸念される。例えば、自社のサービスとしてある機能を提供しており、その機能が様々な事業者により利用され各社で様々なビジネスが展開される場合においては、自社の提供機能が各社でどう使われるかを把握・追跡することは実質的に不可能である。このような場合にまで、その元となる機能を提供した者に侵害を問えることが認められると、侵害を恐れるあまり事業活動を過度に委縮させ、産業発展を阻害することとなることが懸念される。

侵害回避の目的で故意に行われる行為に限って侵害を問えるようにする等、制度設計にあたっては慎重な検討が必要と考える。

[検証視点例2 番目に関して]

構成要件の一部が海外で実施されている場合に侵害を問うことは、現行法においては難しいと考えるが、上記(ア)と同じく、侵害回避を助長する結果とならないような対策は設けられるべきと考える。クラウド系サービス等ではサーバを設置する国は自由に選べるので、特許権を取得していない国にサーバを移しただけで非侵害とされるのでは、特許の存在価値がなくなってしまう。属地主義を覆すことは難しいとしても、例えば、サーバの権利について「サービスを受ける顧客がいる国(サーバの発明により利益を享受できる国)で行使可能とする」ような規定を検討することは一案であると考えられる。

[検証視点例3 番目に関して]

クレームで特定する処理を最小限に抑える(1主体で実施される部分のみとする等)により、解決可能なケースもあると考える。しかしながら、ソフトウェア分野では、処理の一部を切り離して別主体(別のサーバ等)で実施させるようにすることは容易であり、複数実施主体により発明が実施される場合のすべてのパターンを想定してクレームを立てることは現実的ではないケースも多く、クレームによる工夫のみでは対処しきれないケースも多いと考える。

日本のCS関連発明の審査においては、他国よりも主体要件の審査が厳格になされ、「各処理がどこで(サーバ/クライアントどちらで)行われているのか」をクレームに明記しなければ主体要件が認められないケースも散

見られるが、上述のソフトウェア分野における技術常識を考慮すると、主体（どちらで実施するか）が発明の本質を担うケースでない限りは、他国の運用も参考に過度に主体要件を厳格に見る運用は見直されてもよいと考える。

【検証事例3】

◆・侵害行為の認定について

証拠収集手続きの強化となる査証制度新設が導入されたこともあり、特許権のクレームの立て方の工夫を前提とすれば、侵害行為の適切な認定の可能性は高められている。

・損害額の認定について

適切に認定されるべきと考えるが、現行特許制度の枠組みで損害額が認定されるかは疑義がある。従って、現状のままでは企業として、検証事例3のように特許技術と関係性が薄いと思われる行為に対し、自信をもって損害賠償請求することは困難であるため、予見可能性を高めるための取組が必要である。具体的にはまず、プラットフォーム型ビジネスモデルなど「AI・IoT技術の進展によって生じた近年のビジネスモデルの整理・業界実態の把握」、「関連する各国判例の整理」が必要と考える。そして、「特許法102条1～3項、105条の3がどう解釈・適用されるか」、「利益掃き出し請求権のように新たな観点を導入して損害額の認定がなされるべきなのか」を検証すべき。法改正やガイドライン・事例集の作成など具体的な解決策の検討は次ステップと考える。

〔検証視点例1番目に関して〕

課金や広告収入による利益自体は特許発明を侵害して直接的に得られた利益と言いが、侵害行為にも一因があり間接的に得られた利益になると考える。かかる間接的利益を一切考慮することなく損害額が認定されてしまうとすれば、無料行為については積極的に侵害行為をしても賠償額という面で影響がない／別の行為で儲ければよい、という考えや、無料行為にかかるような特許を取得してもその研究開発投資の回収に貢献できない（そのような特許を取得しても役に立たない）という考えの助長になりかねない。現在のところ「モノ」「サービス」の価格をベースに損害額/ロイヤリティを算定する考えが定着しているため、現行特許制度の枠組みで課金や広告収入による利益分も含めて損害賠償請求が認められるかは疑義がある。

〔検証視点例2番目に関して〕

現行102条1項では「物の単位数量当たりの利益の額に…」とある一方、本事例では「単位数量当たりの利益」がないため、適用することは困難と考える。102条2項は「侵害の行為により利益を受けているとき」の「侵害の行為により」が特許侵害を構成する行為（無償提供によって行われるサービス）とは別の行為（特許発明とは直接関係のないサービス）を含めて解釈できるか、つまり、利益算定を個々の行為ベースと考えるか、ビジネス全体と考えるかどうかによると考えられる。102条3項については、侵害者が（無料行為部分であったとしても）実施しているのであれば特段問題無く適用が認められると考える。ただし、2項同様、課金や広告収入による利益分も含めて算定されるのか／算定されるべきなのかどうか不明。

〔検証視点例3番目に関して〕

「侵害行為の認定について」は解決可能と考えられるが、「損害額の認定」については上記のとおり疑義があるためクレームの立て方では解決できないと考える。

◆ 出願人としては、このようなビジネスモデルを想定して課金方法等についても可能な限りクレームアップしておくことも検討しておくべきと考えるが、出願時にすべてのビジネスモデル（侵害行為）を想定するのは限界がある。特許発明に直接関係のない収益であったとしても、特許権の侵害行為により相当因果関係のある範囲で得た利益であることが明らかであれば、102条2項による損害賠償請求を可能とするべき。

◆ 現状においても、裁判所は技術と利益との間の相当因果関係の有無を基準に、事案ごとに適切に判断されていると考える。

クレームの立て方の工夫といったレベルで損害賠償の範囲が大きく変わりうるような制度は、むしろ産業の発展にとって萎縮効果しか生まないのではないかと危惧する。

◆ 現行の特許法102条の解釈で対応可能と考える。例えば、広告や課金等と、侵害されているアプリに係る特許技術との相当因果関係があるのか否かについて民法の考え方に法り個別事案ごとに判断できると考える。

しかしながら、現行特許法102条1項の「譲渡数量」の文言など法改正は必要であると考え。例えば、現行特許法102条1項の規定は利益額の推定規定であり、その立法趣旨を踏まえ、より損害額の算定が困難なビジネスモデル特許などにも対応できるように「譲渡数量」の文言は、より柔軟な対応ができる文言とし、権利者側のビジネスモデルに応じて、特許権者がID数やトラフィック数などを選択して損害額の推定を可能とすべきであり、特許権者と被疑侵害者の間のビジネスモデルの相違などは、覆滅事由により柔軟な対応を認めるべきである。ただし、予測可能性の担保については検討が必要である。

◆ [検証視点例1番目に関して]

権利の対象となるサービスと広告収入に係るサービスとが一体不可分のサービスであれば、広告収入等による利益も考慮の対象となり得ると思うが、あくまで特許発明の貢献分が考慮されるべきであり、広告収入等による利益全てが権利対象物（無償アプリ）の実施によってのみ得られるわけではないのが一般的と思われるので、広告収入全体を損害額の根拠とする請求は認められるべきではないと考える。

また、権利の対象となるサービスとその後の広告収入を得るところを含めたビジネスとに因果関係が無い場合にまで、安易に権利対象とは異なるサービスによる利益を損害賠償額に結び付けることは認められるべきではないと考える。

事例と類似するケースとして、専ら侵害品の損害賠償額を著しく低減させることを目的として侵害者が侵害品の価格を無償またはそれに類する価格としている場合も考えられる。この場合においては、侵害品と事業上一体である侵害者の他の製品、サービスの価値を勘案し、合理的な方法で侵害品の実際の価格を算出することについては、考慮されてもよいと考える。

[検証視点例2番目に関して]

物の発明の場合は特許権者の逸失利益（特許法102条1、2項）相当の損害が認定されるのに対し、サービス提供についてはそれを認めないとする理由はないように思うので、原則としてはサービス提供についても逸失利益（特許法102条1、2項）相当の損害が認定されても良いと考える。

ただし、特許法102条1項については、「譲渡した物」をそのまま「サービスの提供」に読み替えて適用することは適切ではない部分もあり、サービス提供の場合の102条1項に相当する額の算定方法は別途議論されるべきと考える。物の発明であれば「単位数量あたりの利益の額」は、その物の原価と販売額との関係から算出可能であるが、サービスにおいては、例えば、ユーザのサービス契約額（月額●円）について、必ずしも1ユーザごとに利益の額が決まらないケースが多いと考える。また、サービス提供においては、サーバの設置・管理やプログラムを開発・運用に係る費用等、ユーザの人数に依存しない原価に相当する部分があり、ある程度のユーザ数を超えて初めて利益が出るとか、ユーザ数によって利益が異なるケースがあるように思われるので、一概に「単位数量あたりの利益額」を基準とする算定方法が、サービス提供において妥当であるか否かについては、精査が必要であるように思う。

なお、特許法102条2項および3項については、もともと条文上も物の発明に限定されていないため、現行法のもとでも、サービスの提供についても適用可能と考える。

[検証視点例3番目に関して]

サービスのどこを無償とするかは事業者が事業戦略として決定する事項であり、技術的な議論とは切り離されたビジネス戦略に基づくものであるため、それを想定したクレームを立てることで対処するのは難しく、限界があると考え。

〔その他の視点について〕

一定の製品（材料、部品等）が特許を侵害する場合（特許発明が侵害態様の形式的に全部、実質的に一部において実施される場合を含む）に、当該侵害品を組み込む下流製品（最終製品）及びその価値を、賠償されるべき損害の範囲及び額に含めることについては、相当因果関係の存否を慎重に判断すべきであると考えます。

例えば、遠隔医療用手術ロボットが通信用半導体を組み込み通信機能を持つようなケースを考えた場合に、アプリケーション（この例での遠隔医療用手術ロボット）の価値まで要素技術（この例での通信技術）の損害賠償の額について考慮するようなことがあれば、要素技術を様々な用途（アプリケーション）で活用しイノベーションを生み出そうとするインセンティブを奪い、産業発展を阻害する結果をもたらすことが懸念される。

◆ 現在の102条1項の条文の建付けでは想定されていない事態であり、損害額の範囲を拡大する場合は実態に沿った改正が必要と思われる。クレームの要件で判断する実施行為の範囲内では、付随する広告などまで「実施」とはとらえにくい。ビジネス実態を勘案して損害論でカバーすべき。

◆ アプリのダウンロードには直接課金せず、ユーザがアプリを使用する際に広告を表示することにより広告収入を得るようなビジネスモデル（プラットフォームビジネス）において、アプリに関する特許技術が実施されている場合は、当該特許技術も「ビジネスモデルを構成する技術の一部」として侵害行為（結果として収入があるのだから、業としての実施）と認定すべきである（現行の特許法でも差止めの対象にはなると思われる）。一方、司法判断の際に損害額の認定においては、特許技術の価値が適切に評価されるように考慮要素を明確にすべきである。

損害額の認定においては、実施者の事業内容に対する（1）特許権者の事業内容、および、（2）特許技術の貢献との関係が考慮されるべきである。たとえば、（1）特許権者と実施者が競合関係にあり（特許権者が実施者と同様にプラットフォームビジネスを行っており、サプライチェーン上で同じレベルのサービスを提供しているとみなせる）、かつ、（2）実施者の事業が提供する価値が特許技術の貢献に直接起因する場合には、特許権者の逸失利益（特許法102条1、2項）相当の損害を認定すべきである。一方、（1）特許権者の事業が、サプライチェーンにおいて実施者の事業と異なるレベルにある場合（特許権者が関連する事業を行っていない場合も同様）においては、実施者の侵害行為は、特許権者の事業に直接的な損害を与えていないと考えられることから、実施料相当（特許法102条3項）の損害を認定すべき。特に、（2）実施者の事業が提供する価値が特許技術の貢献に直接起因するものでない（実施者の提供するアプリの一機能を提供するにすぎない）場合には、実施料の算定において当該特許技術のビジネスモデルへの貢献分を考慮すべきである。

現行の特許法の規定では、上記の考慮要素が明確になっていないため、特許権者と実施者との間の事業上の関係や、実施者のビジネスモデルと特許技術との関係を考慮要素に含むことを規定上、明確にすべきである。たとえば、今回の例示のようなコンテンツ配信ビジネスの場合、ユーザがサービスを利用する理由（価値）は、コンテンツの提供方法（特許技術）ではなく、コンテンツそのものであることから、市場価値として後者が重視されると思われることから、当該特許技術の貢献分は相対的に低くなることを予想されることを付記しておく。

なお、特許法102条1項は、「物の販売」を前提としていることから、「物の販売または役務の提供」のように現在のビジネスモデル全体をカバーするように拡張すべきである。

【検証事例4】

◆ 〔検証視点例1番目について〕

AIの運用フェーズの「処理」であれば、証拠収集等によりサービスで使われているプログラムそのものを押収し解析することが可能とすれば、侵害の確認は可能と考える。

AIの学習フェーズの「処理」の場合は、侵害確認の時点で学習に使ったプログラムが残っていないケースも考えられるので、侵害の確認は困難であるように思う。ただし、この問題は証拠収集手続きを今よりも強固すれば

解決するというものではないように思う。こういったケースについて、権利行使の観点を重視するあまり、事業者には現状以上の負担や義務を負わせる制度等を新たに設けることは、産業発展を阻害することによる悪影響の方が大きく、慎重に議論されるべきと考える。権利者保護と産業発展とのバランスを考慮して、慎重に議論されることを希望する。

なお、AIにおいては、入出力が同じであっても、処理は大きく異なるケースが多数存在する。特許発明が処理を規定したクレームである場合の証拠収集は、安易に認められるべきではないと考える。処理が大きく異なる場合でも、クレームされた発明と入出力が同じであることを理由に、侵害確認のため、学習用データを含むすべての情報の開示を強制されるのは妥当ではない。また、処理のクレームの侵害確認をする上では、処理の開示は必要であっても、入出力データについては必ずしも被疑侵害者のデータの開示が必要ないケースもある。このような場合に、立証に必須ではない営業秘密を含む秘密情報の開示を強制されるのは妥当ではないと考える。証拠収集の適用に際しては、原告と被告の主張・事情を勘案して、相当の侵害の蓋然性がある場合、かつ、侵害の確認に必要な不可欠な証拠に限る等、慎重な判断および運用がなされるべきと考える。

また、AI サービスを提供する事業者と、学習処理を行って学習済みモデルを作成する事業者とが異なるケースも想定されるが、このような場合でも、権利者としては（学習済みモデルの生成者ではなく）サービス事業者の侵害行為に対処することを考えるのが通常と思われる。被疑侵害行為によって影響を受け始めてから、学習処理の特許を用いてサービス提供事業者権利行使をしようとする場合、学習処理の実施主体が異なることに加えて、上述の事情（学習処理は過去に終わっていて、現在実施されていない問題）も重なり、証拠収集および権利行使が困難になるケースはあるように思う。ただし、このようなケースでは、学習処理ではなくサービス（AI 運用フェーズ）を権利化することで解消できると考える。

また、訴訟の被告（サービス事業者）とは独立したモデル作成事業者に対する証拠収集（査証等）の適用については、事業の事情等を考慮し、慎重に判断されるべきと考える。モデル作成事業者は、様々な実施主体に対して、それぞれにモデルを作成することを事業としている場合が多いと想定され、査証に入ることによって、訴訟と関係のない他の顧客の営業秘密まで開示させられることになりかねない場合も懸念されるからである。

〔検証視点例2番目に関して〕

AIの入出力に特徴がある発明であれば、入出力のみを特定し、内部処理の特定は最小限に抑える等の工夫で解決可能と考える。特許庁の事例にある「学習済みモデル」なども、課題解決に向けた工夫の一つであると考えますが、この事例のように末尾「モデル。」とするクレームの中に「学習処理」が記載されている場合の権利行使の対象や権利範囲は、ユーザ側から見ると非常に不明確な状況である。意図しない侵害行為を助長することになりかねないので、権利範囲がどのように解釈されるか等についても、ユーザに分かりやすい形で開示・解説等されることを期待する。

〔検証視点例3番目に関して〕

追加学習して学習済みモデルを得るケースとしては、（1）オンライン学習のように、同じ入出力かつ同じ構造の学習済みモデルを補正・更新等する目的でなされる場合、（2）蒸留のように同じ入出力を有する、構造の異なるモデル（元のモデルよりもコンパクトなモデル等）を学習させる場合、（3）転移学習のように、ある入出力を有するモデルをもとに、別の入出力を有するモデル（別の領域のタスクを達成するモデル等）を学習させる場合があると考えられる。

このうち、上記（1）のケースについては、権利行使可能で、問題が無いケースが多いと考える。上記（2）のケースについては、AIの入出力のみを規定したクレームの場合や、モデルの構造（ノード数等）を特定しないクレームであれば、権利行使可能と考える。モデルの構造を特定したクレームの場合は、蒸留後のモデルは蒸留前とは構造が異なるのが通例であるため、権利行使は不可能である。ただし、このようなクレームは、クレームに規定されたモデルの構造自体が発明の本質的な特徴であり、構造を書かなければ権利取得ができない（つまり、構造を書かないレベルであれば先行技術が存在する）と考えられるので、このようなケースについてまで、蒸留後のモデルに対する権利行使を認める必要性はないように思う。

上記(3)のケースについては、クレームの内容にもよるが、権利行使は困難であるように思う。基本的には、元の特許発明の学習済みモデルとは作用効果が異なるモデルが新たに創作された場合においては、権利行使が難しいものの、これを安易に侵害が認められやすくすることは妥当ではないと考える。

◆ 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つであるが、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(もしくは検証が困難である)実態も多くある。中身が分からないから全て免責されるべきという意見は極端ではあるが、特許侵害を認めて差止や損害賠償の対象とするべき行為と言えるのかどうかも含めて議論されるべきと考える。

◆ AIは学習内容によって効果が異なり、アルゴリズムを構成要件としてとらえることは難しい。侵害立証のためには入出力データ、或いはアルゴリズムなどを併せて対比することが考えられるが、属否の判断はさらに議論を積み上げていく必要がある。

証拠収集については査証制度の活用などである程度対応が可能と思うが、実効性はさらに検証が必要。

◆ 独占排他権たる特許権を適切に保護すること自体には賛成である。保護に当たっての考え方の1つとして、被疑侵害者への立証責任の転換の議論が生じるかもしれないが検討に当たっては十分な留意が必要であると考えられる。例えば入力と出力が同一との理由だけで侵害を推定するような法整備は、特にAIコア発明に関しては、特許権の過度な保護になりやすいのではないかと考える。また、特許権者に立証責任を残す場合であっても、例えば被疑侵害者の行為を調べるためにどこまで査察を認めるかについては十分な議論が必要であると考えられる。日本以外の諸外国のAIの保護を見ると、学習済みモデルそのものの保護が認められないことが多いことから、検討に当たっては特許ハーモナイゼーションの観点から各国の動向も踏まえながら議論していくことが求められるのではないかと。

AI関連発明を適切に保護するには、AI関連発明が適切に特許要件を具備していることが前提となる。これまでも特許庁は既に事例集などを出しているが、AI関連発明に関する特許要件の審査基準において特に留意すべきは記載要件であると思うことから、今後も、特にAIのコア発明を中心に、詳細な説明の記載要件(特許法36条4項1号等)や特許請求の範囲の記載の明確性(36条6項1号)に関して、どのような場合が記載要件を具備するか/しないか、について引き続き事例の追加をお願いしたい。

事例集の記載に基づいて、AI部分が完全にブラックボックス化されていても権利化されている案件が散見される。そうすると、入力と出力の相関関係が推認されれば広範な権利取得が可能になってしまうので、学習済みモデルやAI応用発明に関しては、AIコア部分に関するある程度の記載を求めるべきで、かかる記載要件の運用を明確にしていきたい。そうしなければ広すぎる権利取得を抑制できるとともに、AIコア部分に関する記載に基づいて権利侵害に関する判断もしやすくなるのではないかと。

◆ AI関連技術はクラウド型での提供が一般的であり、AIモデルを含むプログラムへのアクセスが困難である。またAI関連技術といっても多種多様な学習モデルが存在し、また学習済みモデルの解析は困難である。さらに学習が継続的に行われることが多く、学習済みモデル自体が刻一刻と変化することを踏まえると、学習済みモデルに係る特許権でAI関連技術を保護するのは困難な場合が多いと考える。なお、来年5月から施行される査証制度については、その運用や成果について検証や議論が必要である。

【検証事例6】

◆ この事例での検証視点は、特許法というよりはそれ以外の法律や運用に関わると思われるため、特許制度小委員会でも議論すべきかは明確でない。

〔検証視点例1番目に関して〕

通信 SEP のクレームは通信技術の範囲に閉じているものであり、その技術を利用した別機能までをクレームしていないことは明らか（通信規格であるので明らか）。そのような通信機能を専らの機能として作られた製品を製造/販売する会社は、その会社がコンシューマー向けの最終製品会社であろうと、B2B の部品メーカーであろうと、自分のビジネスを円滑に運ぶためには SEP のライセンスを取る必要がある。そのような会社がライセンスの主体になることを阻むことは FRAND 条件からみて許されることではない。

〔検証視点例3番目に関して〕

上記のごとく、通信 SEP のクレームは通信技術の範囲に閉じているものであり、その技術を利用した別機能までをクレームしていないことは明らか。従って、その通信機能を専らの機能として作られた製品を対象にしてロイヤルティは決められるべきであり、通信を利用した別機能までを含めた検討をすることは認められるべきではない。

EMV という理論はある。それは、特許技術を採用していること自体で顧客の需要を喚起している場合に採用しうる理論であると言われている。その特許が SEP でなければ、当該特許技術を採用することで顧客の需要を喚起しているかどうかは、当該特許技術を採用していない製品と比べれば検討し得る。それは、SEP 以外の特許は、特許制度本来の権利者の独占が認められている技術であるからこそ主張できる論理だと考える。

しかしながら、標準とは広く使われることを大前提に作られたものであり、広く採用されるようになることは、標準のそもそもの狙いである。広く使われるように、標準はその技術では唯一の規格（唯一となるように作られた規格）であり、利用する側には他の選択肢はない状況になっている。そのような技術の SEP は、willing Licensee であれば、差し止めが認められないのは世の中の流れとなっている。標準とはそのような使命をもって策定されたものであり、そのため、広く購入されたことを根拠に使用者から（通信機能そのものの価値に基づくロイヤルティに加えて）追加の SEP ロイヤルティを求めることは標準技術のそもそもの狙いからはずれるのではないか。

◆〔検証視点例3番目に関して〕

合理的なロイヤルティは当該標準技術がもたらす価値から適切に評価されるべき問題。厳しい価格折衝の上で決定された部品価格をベースに料率決定するとの考えは権利者側の理解を得られにくいと考えられるが、最終製品の価値をベースに設定された FRAND 料率に部品製造者が応じることができないのは明白。顧客から得た利益のうち標準技術の貢献部分がいくらであるか、個々のケースに応じた適切な評価が必要。

そもそも、SEP を巡る交渉/合理的なロイヤルティの問題は、SEP にかかる実施料が予め製品価格に織り込まれるようにするなど、事業遂行上の予見可能性の観点を踏まえて検討される必要がある。

また、最終的には消費者が SEP（技術）の価値を認め、その価値が最終製品の価格に織り込まれることがイノベーション促進の観点から望ましい。

〔検証視点例1番目に関して〕

上記の観点からは、誰がライセンス契約の締結主体（部品メーカーか最終製品メーカー）となるべきか、といった検討は、権利者、実施者双方の視点を踏まえつつ、消費者が負担する価格に標準技術の価値が適切に織り込まれるためにはどうすべきか、といった検討と一体でなされることが望ましいと考える。

◆〔検証視点例3番目に関して〕

ロイヤルティの算定基準については、誠実交渉がなされる範囲においてはある程度当事者間での裁量が認められるべきであるが、SEP ロイヤルティが部品単価を上回ってしまう等、合理的とされるライセンス料を超える事態を防ぐ一定の目安は設けられても良いと考える。ロイヤルティの算定方法を定めるとすれば、合理的とされる範囲に一定の幅を持たせ、柔軟に交渉できる余地が残されるような設計が議論されるべきと考える。

〔その他の視点について〕

FRAND 宣言がされた特許については誠実交渉が求められることが一般的であることに鑑み、特許権者・実施者間で対等に誠実交渉がなされる限りにおいては、ライセンスオファーの仕方等を法律等で詳細に定めて交渉の自由度を奪うことは控えるべきと考える。一方で、仕様書とクレームの対応をも明示せずにライセンスオファーしたり、合理的な期間を考慮しない期限での対応を要求したりする不誠実な行為を野放しにすると、SEP 特許を活用したビジネスの創出が委縮し産業発展が不当に阻害される結果を招くことが懸念される。このような不誠実行為については権利の濫用を認め、権利行使を制限する等、実施者側を適切に保護する対抗措置については検討されるべきと考える。例えば、「手引き」を活かすのであれば、機動的に見直し、かつ、ある程度当事者間の争いの中で根拠として使える形として整理・公表されることを望む。

◆ サプライチェーンにおけるライセンス契約の締結主体や合理的なロイヤルティに関する論点は、消尽論を除き、「FRAND 宣誓」に起因する契約的側面の論点であるため、特許制度そのものとは独立したものと思われる。

〔検証視点例1 番目に関して〕

FRAND 宣誓がされた特許については、FRAND 宣誓に応じた誠実交渉が求められることから、特許権者および実施者のいずれも交渉相手を選んで最初のライセンスオファーをする機会が与えられ、最初のライセンスオファー後の交渉は、当事者間の誠実交渉に委ねるべきである。また、業界をまたがるライセンス交渉においては、対象となる特許技術に詳しくない当事者が交渉の主体となる可能性があることから、以下について検討されることを期待する。

(1) 対象技術に詳しいサプライチェーン上の他の当事者が交渉に巻き込まれることへのインセンティブ/動機付けの提供

(2) 技術に詳しい特許権者側がクレームチャート等の積極的な情報提供を行うことへのインセンティブ/動機付けの提供

(3) 交渉主体以外の情報（サプライチェーン上の上下流）が必要となる場合に対応に時間がかかることへの考慮（合理的な期間であれば差止等は認めない等）

なお、業界によってサプライチェーンの中の協調関係、慣習が異なることを考慮し（特許補償の有無等）、総論としての基本的な考え方とは切り分けて各論（業界固有の事情も鑑みた制度設計）も検討されることを期待する。

〔検証視点例2 番目に関して〕

パテントプールのような包括的なフレームワークがある技術領域では、パテントプールを介してライセンス許諾済の特許が相対契約でも重複してライセンス対象となることにより二重取りの可能性が生じている。また、部品・サービスを提供する SEP 権利者がパテントプールに加入すると、当該 SEP 権利者が提供する部品及びサービスにより消尽している特許についても二重取りの可能性が生じる。したがって、特許権者には、消尽している特許を控除した適切なライセンスオファーが期待される。一方、特許権者には、許諾した製品がどのように流通していくかを監視する手段がないため、控除すべき対象を把握できない課題がある。

〔検証視点例3 番目に関して〕

合理的なロイヤルティが、ロイヤルティベース (EMVR, SSPPU) および料率 (トップダウン、ボトムアップ) の組合せにより定められるとして、それぞれの組合せに基づく上限、下限を踏まえて柔軟に交渉できるように、合理的とされるロイヤルティに一定の幅を持たせるべき。なお、ロイヤルティは、サプライチェーン上のどの実施者もライセンスを受けられる同程度の条件であるべき。また、特許権者および実施者の双方が、秘密保持義務等を損なわない範囲で、ライセンス条件を定めるために必要な情報を提供することが促進されるような検討が行われることを期待する。

〔その他の視点について〕

現行制度の課題以前に、まず、異業種同士がプラクティスを共有する機会を提供し、互いの理解を図る情報交換の場の提供を期待する。

◆ 厳しい価格折衝の上で決定された部品価格のみをベースに実施料を決定するとの考えは権利者側の理解を得られにくいと考えられるが、最終製品の価値をベースに設定された実施料を部品製造者に事後的に負担させるのも現実的ではない。

上記の観点を踏まえ、ライセンス契約の締結主体の検討は、権利者、実施者双方の視点を踏まえつつ、消費者が負担する価格に SEP の価値が適切に織り込まれるためにはどうすべきか、といった検討と一体でなされることが望ましいと考える。

近年のように通信技術が異業種を跨いで活用されるようなケースにおいて、従来の消尽論では適切な価値分配がなされないとの状況は考えられる。すなわち、技術の融合により新たな価値が生み出される一方で、SEP の問題が部品ベンダに閉じたままとなった場合、SEP の価値が適切に権利者に還元されず、実施者だけが利益を享受するといった不公平感が生まれうる。権利者と実施者のいずれにも適切に価値分配がなされるような仕組みがオープンイノベーションにとって必要と考える。

◆ 現行制度で対応できていないとは言いきれないが、実務面での課題はある。

ライセンス契約の締結主体は、最終・製品メーカーでも、部品メーカーでも、なり得るが、最終製品メーカーにとって、部品メーカーが開発した製品に関する侵害判定は、現実的に困難である。現行制度の改正により課題を解決することも視野に入れて検討されたい。

SEP は、本来、普及を目的としたものであるから、ロイヤルティは実施者にも受け入れ易い条件となるよう、ある程度の基準は必要である。現行制度の下での運用で課題が解決できないのであれば、例えば、SEP についてのロイヤルティベースは、業種に依存することなく、技術的価値が合理的に算出できる SSPPU に基づくものとするといった制度面での対応も検討対象とするべき。

◆ 個別案件毎の様々な要因・状況によって判断がなされるべきと考えるので、判例等を積み重ねていく方がよいと考える。

特許権者による権利行使先を制限する必要はないものの、FRAND 宣言をしている SEP に関していえば、権利行使先の最終製品メーカーのサプライヤがライセンス許諾の申し入れをしている場合、特許権者は当該サプライヤへのライセンス許諾に原則応じるべきではないか。但し、ロイヤルティの考え方に関し、クレームの範囲で規定される特許発明の技術的価値がサプライチェーンのレベルや用途によって変わることを許容すべきか否か検討事項として残る。

例えば、上流の部品サプライヤがライセンスを取得すれば消尽するような発明において、そのサプライヤによって支払うことがおおよそ妥当と言えない最終製品をもとに算出した高額のロイヤルティを課すことは合理的と言えるかなど、用途によらず技術的価値は一定とした方がよいという意見もある(ex. SSPPU ベース)。一方で、例えば、クレーム発明がチップ等の部品に閉じるといっても、その技術がなければ最終製品として完成しないなど、最終製品である携帯電話の価値への貢献度合いに応じてロイヤルティを算出 (Entire Market Value を適用) して良いのではという意見もある。しかしながら、Entire Market Value の適用においても特許の貢献度等、ケースバイケースで判断せざるを得ないのではないかと。

◆ SEP 所有者がプールを組んで団体交渉をすることは独禁法上、一定の範囲で許容されているところ、対象や部分や料率の在り方についてしっかり議論ができるように、実施者側も代表を立てて団体交渉をすることが同様に許容されるべきである。そのような交渉が許容されるよう、政府に独禁法の運用、考え方等についての枠組みを作ってもらいたい。

◆ 本事例説明では、ライセンス交渉自体が紛争形態の範疇に入るとも読める記載になっており、不適當である。

II. その他の検証事例についての個別意見

◆ [オープンイノベーションにおける適切な利益分配]

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、イノベーションの阻害要因となり得る。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なのかなど、幅広い視点での検討が必要になると考えられる。

従来の実施料率の決定に関する考え(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ることにより、AI・IoT 時代にふさわしい特許制度に近づくと考える。

[特許制度の運用に関して]

特許法の目的は産業の発達で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については、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った視点で検証することが重要と考える。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る。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る。

しかし、一方で、AI・IoT 関連発明を含めて近年の特許の登録率も上昇し始めている。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るものの、この登録率上昇の現象は、現在の技術革新のスピードに進歩性の判断が追い付けない状況となりつつあることの予兆であるとも捉えることができる。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個々を網羅的に保護することは、技術革新のスピードを加速するよりもむしろ、小粒な特許の散在により産業活動の自由度を阻害する方向に強く働くリスクがあると考えられる。

従って、この段階で先を見越し、特許制度の産業の発達促進機能の健全な維持に向けて、進歩性のレベルを引き上げることが検討することが望まれる。

なお、近年、特に日本の審査において、特許が成立し易い傾向にあるように見受けられるが、これは裁判所の判断に大きく左右されるのが実情である。一方、特許法は産業立法であるから、時代時代の産業界の動向や要請も踏まえながら、政策的な視点から定めるべきであり、その意味で、進歩性のレベルのコントロールについては本来的には特許庁が主導的に行うべきと考える。

仮に現状で難しいのであればそれを実現するための法改正等も視野に入れるべきであると考えられる。

◆ 今般の意見照会は権利者の立場からの検証視点となっているが、反対の立場からの検証も必要である。例えば、GAF A などのプラットフォームが提供した場でビジネスを実施した場合に、ある意味技術的にはブラックボックスのような状況のなかでビジネスを行わざるを得ないにも関わらず、ビジネスを実施した者が特許侵害に問われる恐れがある。本来はビジネスの場を提供した者が、他社特許の侵害がないことを保証すべきと考えられるが、契約では特許保証も損害賠償も負担しておらず、圧倒的な力の違いから、ビジネスを行う者はそれをのまざるを得ないことが多いのではないかと考える。このようなケースで、従来と同様のレベルで侵害として取り扱うのであれば、ビジネス実施者には酷である。契約慣行を確立していくのは産業界自身の課題であるが、必要に応じて特許法における工夫の検討をしていくべきである。

以上