

変化する「物」と特許権侵害

—新制度は「侵害したものの勝ち」への切り札となるか—

2022/4

三井物産戦略研究所
技術・イノベーション情報部 知的財産室
松浦 由依

Summary

- 技術情報の公開と引き換えに取得できる特許権は、他の財産権に比べて侵害されやすいという特殊性がある。侵害を訴える場合、その立証責任は特許権者にあり、侵害の証拠を集める必要がある。証拠集めが困難なため侵害行為を放置せざるを得ず「侵害したものの勝ち」となっているケースもある。
- 特許権の侵害を認定するための証拠集めが容易ではないとの性質を踏まえて、法的拘束力を有する証拠収集手続である査証制度が創設された。「侵害したものの勝ち」への切り札となることが期待される。なお、特許法や訴訟制度は国により異なるため、本稿では日本の状況を中心に説明する。

1. 侵害したものの勝ち？特許権侵害の現状

「靴」「遠隔監視方法」「硬貨¹の製造方法」、このなかで特許権侵害が認められた発明はいくつあるだろうか。正解は1つ、靴のみである。

特許法上、発明のカテゴリーは3つに分かれ、靴は「物の発明」、遠隔監視方法は「方法の発明」、硬貨の製造方法は「物を生産する方法」に該当する。発明のカテゴリーは出願人が自由に選択でき、発明の名称から見分けられる。ソフトウェア関連発明はプログラムの発明として「物」として保護される。

実施行為は発明のカテゴリーによって異なり、(1)物の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出²をする行為、(2)方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為、(3)物を生産する方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為に加えて、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為をいう。

特許発明の実施をする権利は特許権者のものであり、第三者が特許権者に無断で特許発明を実施することは侵害となる。ただし「侵害だ！」と訴える場合、被告の行為の詳細は特許権者（原告）が立証主張する必要がある。物の発明であれば、製品を入手することができれば侵害の立証は比較的容易である。しかし、物を生産する方法の発明では、相手方の工場内で行われている方法等が問題となるので、特許権者が証拠を集め、侵害行為を立証することは容易ではない。方法の発明も同様に証拠集めが難しい。

2021年の地裁レベルの裁判例（特許権侵害差止請求事件、損害賠償請求事件）によれば、約84%が物の

¹ 遊戯場で使用される硬貨。

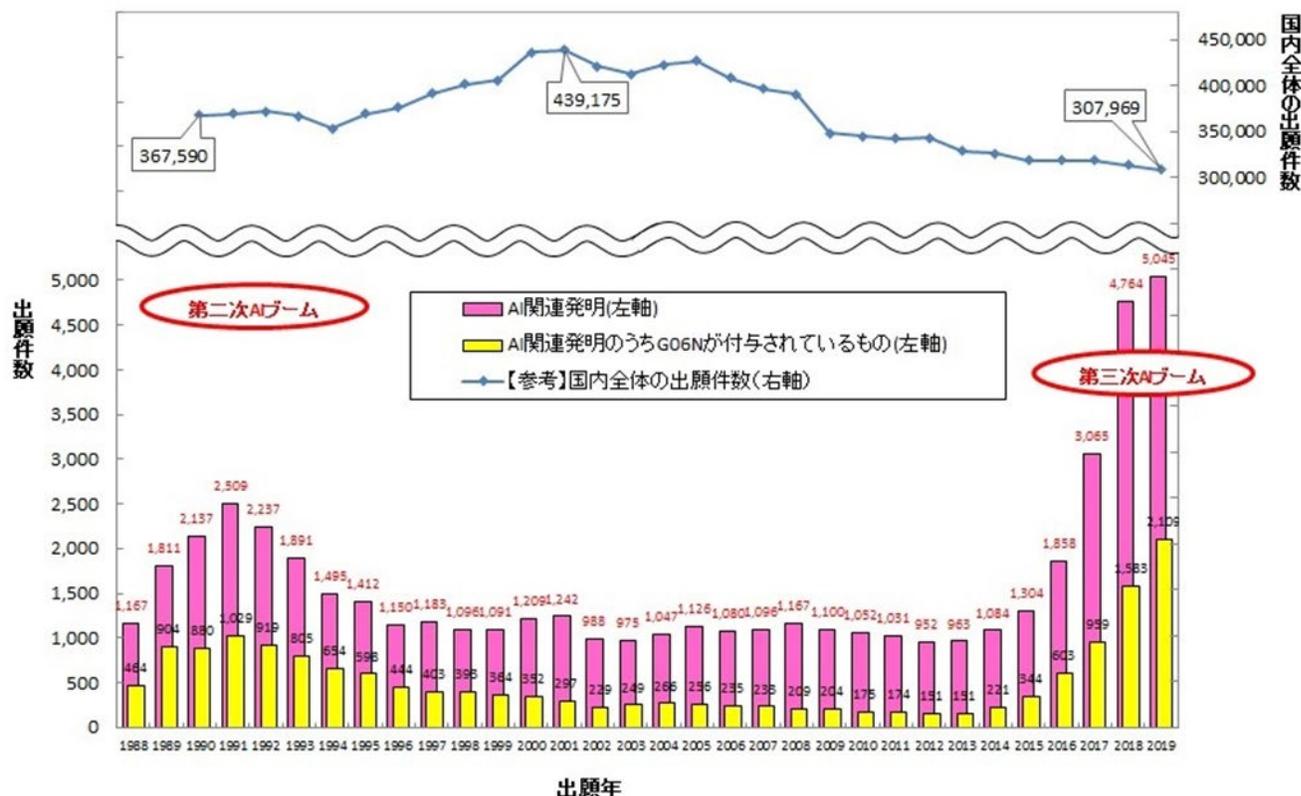
² 発明に係る物を譲渡または貸渡しのために展示する行為や、カタログによる勧誘、パンフレットの配布などが該当する。

発明の特許権に基づく侵害行為の提起であった³。方法の発明の特許権に基づく侵害行為の提起はハードルが高く、侵害したものの勝ちという現状があるのは否定できない。したがって、冒頭の問いにあるように、侵害を訴えやすく、かつ、侵害が認められやすいのは「物の発明」一択となってしまう。

2. 変化する「物」と侵害訴訟

近年、物の発明であっても侵害の証拠集めが難しいケースが増えつつある。その1つが学習済みモデルを組み込んだソフトウェアを用いる技術、すなわちAI関連発明に分類される物の発明である⁴。国内全体の特許出願件数が減少するなか、AI関連発明の出願件数は右肩上がりに増加している（図表）。しかし、AI関連発明の特許をめぐる訴訟はまだほとんどない状況である。侵害の立証が困難という状況がその一因と考えられる。

図表 AI関連発明の国内出願件数の推移



出所：JPO「AI関連発明の出願状況調査」

³ 裁判所ウェブサイト (<https://www.courts.go.jp/index.html>) で確認できる裁判例にて計数。

⁴ AI関連発明以外には、市場で入手できないBtoB製品、プログラムやソフトウェア、ビジネスモデル特許等が挙げられる。

AI関連発明の訴訟の一例としては、チャットボットに関する損害賠償請求事件（令和元年（ネ）第10052号）がある。発明の名称は「自律型思考パターン生成機」であり物の発明に該当する。被告製品はAIを利用した技術であり、その内部処理を特許権者（控訴人）が詳細に分析することは非常に困難であったと推察される。

判例によれば、特許権者が被告製品を特定するための証拠は、パンフレット、製品の紹介ページ、紹介ビデオなど間接的な証拠しかなかったようだ。間接的証拠から侵害を立証する場合、被告製品の特定に推論が入らざるを得ず、反論の余地があれば主張が認められるのが難しい。この事件でも、裁判所は特許権者の推論を否定した形となっている。結果的に、裁判では侵害を認めるに足る証拠がないとして、損害賠償請求は棄却されている。

被告製品が特許を侵害するかは、被告製品が発明の技術的範囲に属するか、すなわち被告製品がクレーム（請求項、特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項を記載したもの）の構成要件を充足するかで判断する。上記例では、クレームが抽象的表現であったため⁵被告製品のあてはめが難しかったという側面もある。

「自律型思考パターン生成機（特許第5737641号）」のクレーム

【請求項1】

画像情報、音声情報および言語を対応するパターンに変換するパターン変換器と、パターンを記録するパターン記録器と、パターンの設定、変更およびパターンとパターンの結合関係を生成するパターン制御器と、入力した情報の価値を分析する情報分析器を備え、有用と判断した情報を自律的に記録していく自律型思考パターン生成機。 (J-PlatPatより引用)

3. 査証制度の創設：「侵害したものの勝ち」への切り札となるか

特許権の侵害を認定するための証拠集めが容易ではないとの性質を踏まえて、従来特許法には、書類提出命令の特例⁶やインカメラ手続（裁判所のみが書類を実見する手続）が定められていた。しかし、AI関連発明のように膨大なデータベースが価値を有するものは、単にソースコードを調べるだけでは侵害等の判断をすることはできず、これらの規定では対応が難しい事例が生じていた。

米国の証拠開示（discovery）、英国の搜索命令（search order）や証拠開示（disclosure）、ドイツの査察（inspection）、フランスのセジー（saisie-contrefaçon）等、多くの先進国では強制的な証拠収集手続が法律上措置されている。これらのシステムを参考としながら、2020年10月施行改正特許法において中立的な専門家による証拠収集手続の強化を目的とする「査証制度」が創設された。これは、裁判所の指

⁵ 特に「有用と判断した情報を自律的に記録」の部分。

⁶ 特許権者の申立てにより、被疑侵害者に対して侵害の立証に必要な書類の提出を裁判所が命じる規定。

名を受けた専門家が相手方の製造現場等に立ち入り、侵害の立証に必要な証拠となるべきものを調査して特許権の侵害の有無に関する事実関係を明らかにする制度であり、専門家による法的拘束力を有する証拠収集手続である。査証を受ける当事者には協力義務があり、正当な理由なく応じない場合は特許権者の主張が真実と認められてしまうペナルティを負う。

新たな証拠収集手続が導入されたことにより、侵害の立証が困難であった発明について訴訟が増えることも予想される。ただし、裁判所が証拠収集のための命令（査証命令）を発令するためにはいくつかの要件がある。そのうちの1つが「特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められること」という要件である。すなわち、査証制度が導入されても、特許権者は侵害の高い可能性が認められる程度には自ら証拠収集する必要がある⁷、侵害を立証するためにさらに証拠が必要な場合に査証命令が発令されることになる。

査証制度は伝家の宝刀として運用されることが期待される。すなわち、しばしば使うべきではないが、要件を厳しくしすぎて錆びた刀で全く抜けず、ということもないような運用が目指される。査証制度の運用状況はまだ確認できないが、比較的制度に近いドイツの査察手続の利用率は、特許権侵害訴訟全体の5～10%程度であるといわれている⁸。

4. 査証制度創設後の特許権侵害との付き合い方

4-1. 特許権者の立場として

物の発明（市場に出回る製品）については、模倣されやすいが侵害の立証も容易なため、引き続き積極的に特許出願して権利を保護することが求められる。それ以外の物の発明（AI関連発明やソフトウェア等）については、侵害の立証が容易な「権利行使しやすいクレーム」を構築することが重要となる。たとえば、AIを利用していてもその入力と出力のみを規定するクレームは、内部処理を分析する必要がないので権利行使しやすいクレームといえる。アルゴリズム自体に関するクレームは、被告製品のプログラムのアルゴリズムに立ち入らないと侵害の立証ができないため、特許にはなるものの、権利行使するにはハードルが高い。特許権者としては、権利行使しやすいクレームを構築することが特許権の実効性を担保するために重要となる。

査証制度創設前は、特許権を行使できる可能性が低い技術は特許出願せずに技術的なノウハウとして秘匿しておく戦略もあった。今後は、査証制度で証拠を入手できる可能性を考慮して特許出願も検討すべきである。他社が先行して権利取得し、権利行使されることを回避する必要があるためである。

⁷ 特許権者による制度の濫用を防ぐ意味合いもある。

⁸ 東松修太郎「特許権侵害訴訟における証拠収集手続の立法的課題」 特許研究 No. 63 2017/3

4-2. 技術を扱う事業当事者の立場として

査証制度の創設により、いままで権利行使が控えられていた発明についても紛争が増えることが想定される。技術が絡む事業買収、業務提携や新たな商材を扱うような場合には、慎重に侵害可能性を調査・判断することが望まれる。被疑侵害者となった場合は、査証手続が実施される可能性も考慮して訴訟対応をしていく必要がある。自社の実施する技術について特許出願をしないのであれば「いつから準備をしていたのか」日付を立証できるようにタイムスタンプを活用するなど、先使用权⁹を立証できる証拠を蓄積することも防衛策となり得る。

査証制度が適切に運用されれば、特許権侵害が疑われても立証が困難であるため泣き寝入りするしかない「侵害したもの勝ち」への切り札となり得る。わが国における特許の適切な保護および活用が促進されれば、ビジネスにおける特許の位置付けはより重要なものとなるだろう。

⁹ 特許権者とは別個個別に発明した者が、その発明を実施（準備も含む）している場合は「先使用权」を有し特許権の侵害とはならない。

当レポートに掲載されているあらゆる内容は無断転載・複製を禁じます。当レポートは信頼できると思われる情報ソースから入手した情報・データに基づき作成していますが、当社はその正確性、完全性、信頼性等を保証するものではありません。当レポートは執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び三井物産グループの統一した見解を示すものではありません。また、当レポートのご利用により、直接的あるいは間接的な不利益・損害が発生したとしても、当社及び三井物産グループは一切責任を負いません。レポートに掲載された内容は予告なしに変更することがあります。