

2020年6月26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在り方—中間とりまとめ— (案)」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在り方—中間とりまとめ—(案)」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技術の進展に伴うビジネス環境の変化に、現行の特許制度が十分に対応できているのか、権利の実効的な保護が図られているのか、という課題認識を幅広く共有され、一般からの提案募集を通じて幅広く提案や意見を収集され、特許制度小委員会においても幅広く審議を行い、今回、中間とりまとめに至り、意見を申し述べる機会を用意して頂き、感謝申し上げます。

本中間とりまとめは、上記提言や審議を踏まえ、「今後の特許制度の見直しの議論の方向性を提言するもの」(p3)であるとのことですが、その後の議論を踏まえ、我々電子情報技術産業協会(JEITA)においても、各検討項目につき会員企業間にて議論をさせて頂きました。本検討項目に関する今後の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。

### 第2 意見の内容

#### 1. AI技術の保護の在り方

本中間とりまとめは、「AIのコア技術に関する発明」について、そのp6において「AIのコア技術については、現時点では、現行の特許制度による保護以上の見直しを直ちに検討する必要性は低いのではないかと考えられる。」と議論の方向性について述べており、この方向性に賛成致します。

また、「AI技術の応用に関する発明」について、そのp6において「引き続き、審査事例の考え方について丁寧な周知を図っていくとともに、出願人が適切なクレームを記載できるようにするため、必要に応じ、新たな事例の

追加等を検討していくことが適当である。」とし、また、その p7 において「中小・スタートアップが、適切なクレームを記載することが可能となるよう、弁理士等の協力を得つつ、いかにすれば権利行使しやすいクレームを作成できるかという視点で、審査基準・審査ハンドブックとは別途の事例集の作成・公表を検討することが適当である。」と議論の方向性について述べており、この方向性に賛成致します。

これらの点につきましては、弊委員会と致しましても、ご要望に応じ協力させて頂くことがございましたら、協力させて頂きたく存じます。

## 2. DX 時代におけるデジタル化・ネットワーク化への対応

本中間とりまとめは、①複数の実施主体が関与する場合について、その p9 において「複数実施主体の課題に対して、直ちに制度の見直しを検討するのではなく、具体的なケースに応じた裁判所の判断を見守ることが適当である。他方、クレームの記載方法についての高いスキルを必ずしも有していない中小・スタートアップが、適切なクレームを記載することが可能となるよう、弁理士会等の協力を得つつ、いかにすれば権利行使しやすいクレームを作成できるかという視点で、審査基準・審査ハンドブックとは別途の事例集の作成・公表を検討することが適当である。」と議論の方向性について述べており、この方向性に賛成致します。

また、②サーバーの一部が海外に置かれているような場合について、その p10 において「複数実施主体の課題に対して、直ちに制度の見直しを検討するのではなく、具体的なケースに応じて裁判所が適切な判断を下すことを期待しつつ事態の推移を見守ることが適当である。」と議論の方向性について述べており、この方向性に賛成致します。

これらの点につきましては、弊委員会と致しましても、ご要望に応じ協力させて頂くことがございましたら、協力させて頂きたく存じます。

## 3. プラットフォーム化するビジネスへの対応

本中間とりまとめは、その p11 において「プラットフォーム型ビジネスについては、アプリ等を通じて AI 処理されたデータをユーザーに提供する部分に限定してクレームを記載することなどによって、模倣ビジネスを差し止めやすくするような工夫は可能であると考えられる一方で、その場合の損害額がどこまで認められるのか、すなわち、オプションの有料サービスへの課金や広告収入等による収益部分も含め、損害額と認められるかどうかについては、不明確なままである。他方、実際の収益をあげるオプションの有料サービスや広告収入部分も含めて多くの事項をクレームに記載すると、逆に、

模倣ビジネスの侵害が認定しにくくなるという問題が生じることとなる。」と述べております。この点は、同じ課題認識を持っております。

また、「この場合、現行制度の下で考えれば、民法の不法行為の原則に基づき、特許権の侵害行為との相当因果関係がどこまで認められるかという問題に帰着すると考えられる。」と述べられております。この点も、同じ認識でおります。

上記については「まずは業界の実態をさらに調査し、今後どのような特許侵害のケースが想定されるか、どのような対応が必要か等について議論を深めていくことが適当である。」とし、また、「近年、ビジネスの中心が「モノ」から「コト」へとシフトしている中、プラットフォーム型ビジネスのようにユーザーにサービスを提供する行為は、物の譲渡を伴うものではなく、同項(102条1項)の規定ではカバーできない可能性がある。したがって、様々なビジネスモデルに応じて柔軟に逸失利益の額の算定が可能となるよう、課題の洗い出しを含め、引き続き、検討することが適当である。」と議論の方向性を提示しております。この方向性について賛同致します。

これらの点につきましては、弊委員会と致しましても、ご要望に応じ協力させて頂くことがございましたら、協力させて頂きたく存じます。

#### **4. 特許権の実効的な保護のための関連データの取扱い**

本中間とりまとめは、そのp17において「今後、AI関連発明における関連データや3Dプリンタ用データの重要性の高まりを踏まえ、引き続き具体的なニーズの把握に努めつつ、こうしたデータの提供等の行為を間接侵害として保護していくことや現行法の解釈の限界について、さらに議論を深めていくことが適当である。」と議論の方向性を提示しておりますが、「具体的なニーズの把握」は極めて重要だと考えます。弊委員会においては、AI関連データ(学習用データや学習済みパラメータ)の保護については、AI関連データの流通が阻害され、かかるデータの利活用に対するマイナスの影響が大きいことから反対の意見が強く聞かれます。一方、3Dプリンタ用データについて十分に議論は進んでおりませんが、議論する余地はあるように考えております。このような状況から、「具体的なニーズの把握」を踏まえて慎重なご検討をお願い致します。

#### **5. 円滑な紛争処理に向けた知的財産紛争処理システム**

##### **5(1). 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型**

早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型については、課題が明らかになって来たと感じておりますが、いくつかの点につき、意見を述べさせていただきます。

(確認の利益①)：産業界においては差止請求権が実質的に強化されるのではないかという根強い懸念があること、また、差止請求訴訟の併合提起を義務付けた場合には差止請求訴訟のみを提起した場合との実益の差異が明らかではないことから、差止請求訴訟の併合提起を義務付けることには賛同が得られにくいと考えます。

(確認の利益②)：「確認の利益の内容としては、損害額の確定に一定の時間を要するため、侵害論だけ確定すれば紛争解決が迅速に図られる可能性が高いと言えるのであれば、確認の利益を説明することは可能」という点については、あらためて侵害確認若しくは損害賠償義務確認のみの訴訟類型を創設するニーズを調査・確認した方がよいように思います。

(時効の完成猶予の特例)：引き続きご検討をお願い致します。

(会計情報等の提出)：会計情報や営業秘密の提出を義務づけることには否定的です。現行制度においてなされている以上の提出義務を課す理由がないように考えます。

(既判力が及ぶ範囲)：「二段階目の訴訟において遮断される抗弁がどのようなものであるかについて整理した上で、法律の規定で明確化すべきとの意見」についてはその通りだと考えます。また、「二段階目の訴訟と並行して特許庁で無効審判が係属している場合において、無効の抗弁や訂正の抗弁を遮断してよいのかどうかは慎重に検討されるべきとの意見」についても、将来無効となる特許に対して差止執行が認容され得ることには、引き続き、慎重にご検討をお願い致します。

(再審等における主張の制限)：引き続きご検討をお願い致します。

(まとめ)：「AI・IoT技術の時代において、ビジネスの変化のスピードが益々加速化していく中、早期の紛争解決を図るニーズがこれまで以上に高まっていくものと考えられる。また、紛争の形態が多様化する中、ユーザーのニーズに見合った様々な紛争解決手段の選択肢を増やすことの重要性は高まっていくものと考えられる。」としつつも、「こうした中、今般検討を行ってきた新たな訴訟類型については、ニーズがあるという声が聞かれないとの意見も出されたが、侵害の有無を早期に確定させることで早期の紛争解決につなげていきたいというユーザーや、確定判決に基づく早期の差止めの実現を図りたいというユーザーにとっては、有意義な制度となり得ると考えられる。」とし、新たな訴訟類型についてはそれを望む意見がある一方でそうではない意見もあることに言及され、これを踏まえて、「新たな訴訟類型の検討においては、残された課題も存在する。確認の利益をどのように説明すべきか、新たな訴訟類型の確認対象を侵害あるいは損害賠償義務のいずれとすべきか、時効の特例をどのように規定すべきか、既判力の及ぶ範囲をどう規定すべきか、再審等における主張をどのように制限

すべきか、新たな訴訟類型をどう考えるか、などの論点については、引き続き検討が必要である。今後、引き続き具体的なニーズの把握に努めつつ、残された個別の論点について、さらに議論を深めていくことが適当である。」とした議論の方向性を提示されております。この議論の方向性については妥当と存じます。新たな訴訟制度については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、議論がなされるものと考えております。

## **5.(2) 当事者本人への証拠の開示制限**

アトニーズ・アイズ・オンリー (AEO) については、その後の議論により、査証制度 (特許法第 105 条の 2) における査証報告書 (同第 105 条の 2 の 6) も秘密保持命令の対象 (同 105 条の 4) となり、また、秘密保持命令の実務では、名宛人に代理人のみを指定した発令実績があることが確認されています (第 37 回特許制度小委員会の資料「知財紛争処理システムの見直しについて」p. 17 参照)。そうとすると、AEO と呼ぶか否かは別として、実務実態としては現行制度において AEO と同様の効果を得ることは可能であることとなります。

そのため、論点としては、本中間とりまとめの P25 にあるように、「実務では、秘密保持命令制度又は当事者間の契約に基づき、アトニーズ・アイズ・オンリーのような運用が行われているが、名宛人の範囲についてはあくまで当事者間の事前の合意や契約に基づくものであることから、当該合意や契約に反して、当事者本人が裁判所に対して訴訟記録の閲覧・謄写 (以下「閲覧等」という。) を請求してきた場合に、裁判所が当該申立てを却下することができるかどうかは規定上明らかではない。」点に絞られて来ました。

一方で、特許法 105 条の 6 では、秘密保持命令の名宛人となっていない当事者からの閲覧等の請求の申立てがあった場合は、裁判所は直ちに秘密保持命令を申し立てた当事者に通知をし、通知を受けた当事者は、必要に応じて閲覧請求をした当該者を秘密保持命令の名宛人に追加できることとされています。そして、実務上は、名宛人となっていない当事者からの閲覧等の請求は権利濫用に当たるとして、閲覧等を拒むことができると解されています (第 37 回特許制度小委員会の資料「知財紛争処理システムの見直しについて」p. 18 参照)。

これらを踏まえて、現行実務の運用を明文化することは可能かと考えられます。当事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は、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。引き続き検討が進むことを期待致します。

## **5(3). 第三者意見募集制度**

裁判所が必要と認めるときに利用できるような第三者意見募集制度の導入については、その後の議論により制度の概要も明らかになって来ており、特段の異論はありません。

残された論点については、引き続き議論が深められることを期待致します。

#### **5(4). 代理人費用の敗訴者負担**

本中間とりまとめは、その p33 において「制度化に向けた検討を進めていくことが困難な状況である一方、現行実務においても、損害賠償額の 1 割を越える代理人費用が認められるケースも存在していることを踏まえれば、まずは裁判における具体的な運用を注視するとともに、特許権者側が実際に要した代理人費用の額を損害賠償額として請求することにより、裁判所がより高い代理人費用の額を認容しやすくなるようにすることが、当面の現実的な解決策であると考えられる。」と議論の方向性を示しておられますが、これに賛同致します。

#### **5(5). 特許権者の金銭的救済の充実**

- ① 懲罰賠償制度については、コンセンサスを得ることは相当に困難だと認識しております。
- ② 利益吐き出し制度については、その後の議論により、制度の概要及び論点が明確になって来たと考えます。

以上を踏まえますと、本中間とりまとめの p39 にあるように懲罰賠償制度については「本小委員会の審議においては、侵害者に制裁を加えることを目的とするような懲罰的賠償制度の導入については否定的な意見が多く出され、早期の制度化に向けた検討を進めることには慎重であるべきだと考えられる。」というところがコンセンサスの得られるところであると考えます。一方、利益吐き出し型賠償制度については「制度の根幹に関わる部分について、残された課題も存在する。例えば、侵害者の利益を特許権者が取得できる法的根拠をどのように説明すべきか、制度の適用を悪質性の高いケースに限定すべきか、特許法第 102 条第 2 項の覆滅事由との関係をどう整理すべきか、特許権者が不実施の場合の適用の有無をどうすべきか、などの論点について、依然として委員の意見に開きが見られ、更なる議論が必要であると考えられる。」と客観的に整理されております。従いまして、「こうした状況も踏まえ、今後、令和元年特許法改正の運用状況を踏まえつつ、侵害者利益吐き出し型賠償制度を中心に、関係者の理解が得られるような法的構成に基づく制度の構築が可能であるかどうかを含め、引き続き、議論を深めていくことが適当である。」という議論の方向性は妥当だと考えます。

## 5(6). 訂正審判等における通常実施権者の承諾

本中間とりまとめは、その p40 において（基本的な方向性）として「本小委員会では、特許法上、訂正審判の請求又は訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とする方向で検討を進めるべきであるとの意見で一致した。」としており、この点に賛同致します。従いまして、その（まとめ）にありますように「本小委員会の審議では、基本的な方向性として、訂正審判の請求又は訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とする方向で改正を検討すべきであるとの意見で一致しており、今後、具体的な制度化に向け、個別の論点について議論を深めていくべきである。」という議論の方向性に賛同致します。

## 6. 紛争形態の複雑化への対応

### 6(1). 差止請求権の在り方

いくつかの点につき、意見を述べさせていただきます。

- ① P45 に「差止請求権の在り方を議論する必要性については、パテント・トロールの活動が一時期問題化していた米国と異なり、日本では差止請求権の行使が問題となる具体的なケースが顕在化していないのではないかとする意見、差止請求権を制限すべきと思われる、より具体的かつ実際の事例を調査した上で検討を進めるべきとする意見が出された一方、裁判例として顕在化していなくても、実際の交渉の場面では、差止請求権をちらつかせた交渉が行われるケースがあるという意見も出された。」とあります。

この点に関しては、差止請求権の制限については積極派と慎重派とがおりますので、日本の特許権との関係で事実の調査・確認をして議論がなされることを望みます。

- ② P46 に「特許法において差止請求権の行使に関する権利濫用の明文化については、上記のような懸念を払拭し、差止請求権の制限があくまで例外的なケースであることが明らかとなるような規定の仕方が法制上可能かどうかを含め、今後、引き続き検討していくことが適当である。」とあります。

この点に関しては、天然資源の乏しい我が国では、無から価値を生み出す特許制度は、AI・IoT 技術の時代においても我が国のイノベーションを促進し、我が国の産業競争力を高めるための基幹制度であることを踏まえ、引き続き、バランスのとれた議論がなされることを望みます。

### 6(2). 標準必須特許を巡る異業種間交渉

以下のようにコメントさせていただきます。

- ① 本中間とりまとめは、その P49 において「引き続き、世界各国における SEP を巡る裁判の動向に注目し事例を収集、分析する必要がある。また、SEP を

利用することにより創出される付加価値の恩恵は、製造業のみならず広くサービス産業等にも享受されていることから、その恩恵の程度に応じたライセンス料の在り方について、様々な関係者を巻き込んで議論を進める必要がある。SEP の議論に限らず、「モノ」から「コト」への産業構造の変化により「モノ」の売買に加え「コト」の提供により収益を上げるビジネスモデルが増加していることを受けて、適正かつ公平なライセンスの在り方については、特許権の消尽に関する考え方の整理を含めて検討を進めていくことが適当である。」と議論の方法性を提示しております。産業構造の変化を踏まえれば必要な議論だと考えます。

これらの点につきましては、弊委員会と致しましても、ご要望に応じ協力させて頂くことがございましたら、協力させて頂きたく存じます。

- ② 尚、本中間とりまとめは、その P47 において、経済産業省製造産業局の「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方」について言及しておりますが、本文書はその公表時点ではどのような経緯及びどのような議論を経て作成されたものかプロセスが明らかではありませんでした<sup>1</sup>。

この点を鑑みますと、本文書は法的拘束力がないとは言え、国の行政機関が公表するものであれば何らかの影響力があることは否定できず、行政の公平性及び透明性の観点から、今後はパブリックコメントの募集を実施する等、より適正なプロセスが採られることを望みます。

- ③ 次に、マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する三原則についてですが、前提と致しまして、弊委員会には、様々な立場の会員企業がおります。これを前提としつつも、権利者でもあり実施者でもある会員企業が多いことから、国際的にも意見対立のある事項について、日本の行政が一方の立場を支持する印象を国の内外に与えることに違和感・懸念を覚える会員企業が多くございます。一方で、主として最終製品に

---

<sup>1</sup> 本文書は意見募集が未実施の状況で令和 2 年 4 月 21 日に発表されている。また、本文書は「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する研究会」の報告書（令和 2 年 3 月 31 日）に基づいて作成されたとある。本報告書は 6 月 24 日に公表された「省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費国際ルールインテリジェンスに関する調査スマートものづくり分野等における標準化戦略に関する調査報告書」に別冊として添付されている。本調査報告書の公表日は以下の URL によりアクセスできる「平成 31 度・令和元年度委託調査報告書 HP 掲載一覧」の管理番号 91 にて確認される。

[https://www.meti.go.jp/reti\\_lib/report/2019FY/itakuichiran2019FY.pdf](https://www.meti.go.jp/reti_lib/report/2019FY/itakuichiran2019FY.pdf)





関わる実施者や一部の業界に関わる実施者の立場からこの内容を支持する意見もございます。

以上

**【提出者の連絡先】**

住 所：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号  
大手センタービル

団体名：一般社団法人 電子情報技術産業協会 特許専門委員会

電話番号：03-5218-1059

電子メール：legal\_ipr@jeita.or.jp