

特許庁総務部総務課制度審議室 御中

一般社団法人 日本知的財産協会  
理事長 戸田 裕二

件名：報告書「AI/IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方～中間まとめ(案)」への意見

2020 年 6 月 17 日付で貴庁から意見募集がありました、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 報告書「AI/IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方～中間まとめ(案)」(以下、「本報告書案」)について、以下の通り、当協会の意見を提出致します。

【意見】(本報告書案の章立てに沿って記載)

### 1. AI 技術の保護の在り方

本報告書案に示されている「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」という考え方に、賛同します。本報告書案に記載のとおり、審査事例のさらなる周知や新たな事例の追加等の検討によるべきと考えます。

### 2. DX 時代におけるデジタル化・ネットワーク化への対応

複数実施主体の課題への対応、サーバーの一部が海外に置かれている場合への対応につき、「直ちに制度見直しの検討をするのではなく、(当面、)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」とする、本報告書案の結論に賛同します。

### 3. プラットフォーム化するビジネスへの対応

本報告書案に示されているとおり、記載の課題は具体的なケースにおける相当因果関係の範囲の問題に帰着するものであることから、今後の検討においては、産業界の実態をさらに調査した上で、どのような対応が必要かという点の議論から始めて議論を深めることに、賛同します。

また、特許法 102 条 1 項において、物の譲渡を伴わない場合に適用可能性のある規定の在り方については、本報告書案に示されているとおり、課題の洗い出しから始め引き続き検討することに、賛同します。

### 4. 特許権の実効的な保護のための関連データの取扱い

データ流通を支障なく実現していくためには、営業秘密や限定提供データとしての保護がなされている現状に照らし、特許法でデータを現状以上に保護することには慎重であるべきと考えます。

グローバルなビジネス環境下でデータ流通が進展する中ではグローバルに協調した制度が望ましいことは言うまでもなく、日本だけ制度化を先行することが得策とは考えられません。まだ発展途上であるデータ利活用の慣行の蓄積に先駆けて法制化が行われると、産業界がチャレンジ中の新たなビジネスモデル創出の可能性を早々制約してしまう虞があります。法制化を拙速に急がず、商慣行の醸成に暫く委ねるべきと考えます。

また、特許方法と生成されるデータとの関係については、AIが進展しつつあることで初めて認識される問題ではなく、従前知られる、一般的なプログラムと出力データの関係に帰着すると考えます（あるいは、バイオテクノロジー分野における化合物のスクリーニング方法とその方法で得られるデータとの関係、所謂「リーチ・スルー」の問題などとも関係する可能性があり、この問題の再燃につながる点も指摘されます）。データを保護することで、従前から問題なく行われているデータの利活用行為を阻害する結果になり得ることも、配慮すべきであると考えます。

それらの観点からまず、特許方法により生成されたデータの使用・譲渡等を特許法2条3項3号において直接侵害として位置付けることには、反対します。本報告書案において「慎重に検討すべき」としていることは、妥当であると考えます。

また、専用品に限っての規制であることや主観的要件による限定があるにせよ、間接侵害による規律であっても、データ流通に思わぬ影響が生ずることが懸念されます。そうした思わぬ影響を避けるために、特定の問題事例に絞った制度的対応を検討すべきであるところ、本報告書案において例示される3Dプリンタのデータ流通についても、それによって現実に特許権者に損害の生じている事例を把握することから始めるべきであると考えます。

## 5. 円滑な紛争処理に向けた知財紛争処理システム

### (1) 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型

当協会では、新たな訴訟類型を必要とする意見（ニーズ）は見当たらず、むしろ以下の点から、新たな訴訟類型を検討することに疑義があります。

- ・我が国で行われている訴訟実務（二段階審理）について、特段の問題意識は無い。現状でも裁判所の心証開示を受け、適宜和解交渉が進められ、効率的に紛争処理が進められている。早期差止についても、仮処分申請の手段がある。

- ・紛争解決のために、現状として不合理に時間がかかっているのか、何が障害で時間がかかるのかについては事実確認もされておらず、課題を把握できない。

- ・差止判決の下では、実施者は特許権者に優位な状態での交渉が強いられるため、技術経済価値の観点から納得性の高い解決が得られないおそれがある。

・侵害という事実のみを確認する手続について、それを必要とする要望や立法事実が存在するのか（少なくとも当協会では）把握されていない。損害賠償の存在の確認とするのであれば、損害賠償の不存在に関する抗弁を許すことになり、それ自体が損害賠償に関する議論と何ら変わらないのではないか。

従って、今後検討するのであれば、まず、本報告書案に記述があるように具体的なニーズの把握をすべきであり、その上で、提案される新たな訴訟類型が、現行の訴訟類型と比較して把握されたニーズに応える効果があるかどうかを検証すべきである、と考えます。

## **(2) 当事者本人への証拠の開示制限**

本報告書案に記述されているように、当事者本人への証拠の開示を制限する仕組みを設けることにより、訴訟の場に十分な証拠が提示されるようになることが期待されることから、引き続き、具体的な検討を続けることに賛同します。

## **(3) 第三者意見募集制度**

本報告書案に記述されているように、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、引き続き議論を深めることに賛同します。

## **(4) 代理人費用の敗訴者負担**

双方申立てを要件とすることには疑義があります。  
また、片面的敗訴者負担とすることには、反対します。

## **(5) 特許権者の金銭的救済の充実**

当協会は、懲罰的賠償制度の導入について強く反対であり、「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」とし、「今後、・・・侵害者利益吐き出し型賠償制度を中心に・・・議論を深めていくことが適当である」として、今後の検討対象から懲罰的賠償制度を除外した点については妥当であると考えます。

また利益吐き出し型賠償制度については、制裁的な意味合いの制度導入には反対します。

昨今の知的財産高等裁判所の判決では、制裁的な意味合いではなく、侵害者の手元に侵害由来の利益を残さないような判断がなされていることから、いわゆる「侵害し得」の状態は減じられてきており、今後暫くは司法判断の積重ねを注視するのが適当と考えます。

## **(6) 訂正審判等における通常実施権者の承諾**

本報告書案における、訂正審判等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る、との結論に賛同します。

## 6. 紛争形態の複雑化への対応

### (1) 差止請求権の在り方

当協会は、権利濫用に相当する場合には差止請求権が許されないことを確認的に規定し、予見可能性を高めるために、被疑侵害者が主張立証すべき要素（観点）を例示的／非限定的に列挙する立法について様々な角度から検討頂くことが望ましいと考えており、引き続き検討するとして本報告書案の記述に、賛同します。

本報告書案の注 27 記載のとおり、条文によるこの明文化（＝権利濫用法理を差止請求権に適用する際に勘案されるべき概念的要素（観点）を確認的に条文に例示的／非限定的に列挙すること）が特許権を弱めるという誤解や、当該明文化が日本の特許権を弱めるというメッセージとなってしまうという懸念が、国内外に蔓延しないよう、十分に留意頂くことが肝要であると考えます。この点、「差止請求権の制限」との表現は安易に使われるべきではなく、本報告書案で「差止請求権の在り方」と表題頂いたことは、適切と考えます。

### (2) 標準必須特許を巡る異業種間交渉

あらゆる産業界に関わりのある問題であるところ、様々な関係者を巻き込んで議論を進める必要がある、とする本報告書案の記述に賛同します。

以上

#### 【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）
- ・ 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