産業構造審議会 第13回知的財産分科会

各論1:AI·IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方 中間とりまとめ概要

令和2年7月 特許庁



AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方 中間とりまとめ概要

AI・IoT技術の発達

ビジネス環境の変化

ビジネスの中心がモノからコトへ

特許制度面の課題と検討の方向性

AIの性能向上

学習用

データの重要性 の高まり

- AI学習用データ

- 3Dプリンタ用データ



- 複数の実施主体

- サーバーの一部が海外



プラットフォーム化

- サブスクリプション



事業者A



学習済みAI

AI技術の活用進展

学習済AI

IoT技術が あらゆる産業を結合

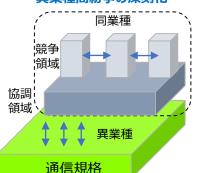




紛争形態の多様化・複雑化

事業者C

- 特許の権利関係の錯綜
- 標準必須特許を巡る 異業種間紛争の深刻化



特許活用方法の多様化

- 排他的独占権の行使を 目的としない利活用

オープン イノベーション







中小・スタートアップの 役割向上

- 中小・スタートアップの オープンイノベーションへの参加

実効的な権利保護

- AI技術の保護の在り方、デジタル化・ネットワーク化へ の対応
- ▶ 中小・スタートアップによる的確なクレーム作成を支援するための 事例集の作成・公表等
- プラットフォーム化するビジネスへの対応
- ▶ 物の譲渡を前提とした損害賠償額の算定規定の柔軟化
- AI·IoT関連のデータの取扱い
 - ▶ AI関連データや3Dプリンタ用データの間接侵害としての保護
- 複雑化・専門化に対応した迅速な紛争処理システム
 - 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型(二段階訴訟)
 - 当事者本人への証拠の開示の制限
 - 裁判所による第三者からの意見募集制度
 - ▶ 特許権訂正手続の簡素化(ライセンシーの承諾の不要化)
 - ※損害賠償制度見直しについては、引き続き慎重に検討

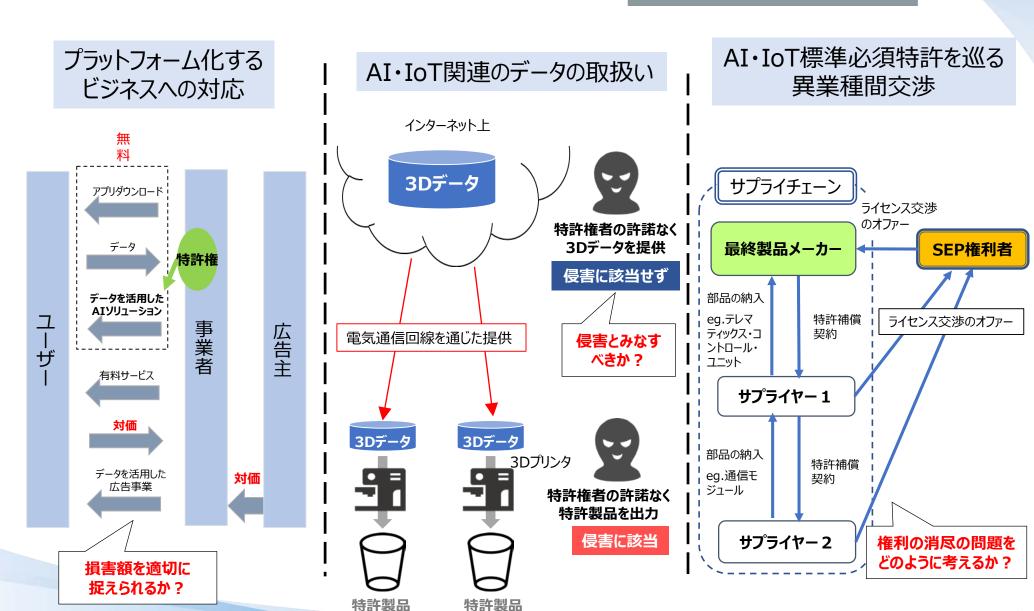


権利の保護と利用の バランスの重視

権利の利活用促進

- 製品技術の複雑化に対応した差止請求権の在り方
 - 差止めの権利濫用判断の予見可能性向上
- 標準必須特許を巡る異業種間交渉
 - ➤ モノからコトへの産業構造の変化を踏まえた適正かつ公正なライ センスの在り方について検討
- 特許の活用方法の多様化への対応
 - ▶ 実施許諾を拒否しない特許を宣言する什組み(ライセンス・オ ブ・ライト) 等の検討
- 中小・スタートアップが知財を活用しやすい環境整備
- ▶ オープンイノベーション促進のためのモデル契約書等の活用

AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方 中間とりまとめ概要



1. AI技術の保護の在り方

課題

- 特許庁では、他国に先駆けて、学習済みAIについても特許権として権利化できることを明らかにしてきた。
- こうした中、権利行使の観点も含め、特許権によるAI技術の保護が適切になされているかどうかの検討は、必ずしも十分に行われていない状況。

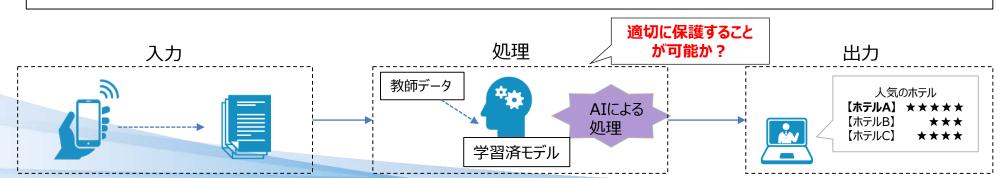
検討

(AIのコア技術に関する発明について)

- AIアルゴリズムは、様々なプログラムがオープンソースソフトウェア(OSS)として公開されており、さらに、 侵害立証の困難性も指摘され、AIアルゴリズムについて現行制度以上の保護のニーズは聞かれなかった。
- → 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。

(AI技術の応用に関する発明について)

- クレームの作成に当たっては、「入力」と「出力」の具体的な相関関係で発明を捉え、「処理」のウェイトを 少なくすることで、権利行使しやすい権利を取得できるとの意見が多く聞かれた。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・スタートアップにとっては不利ではないかとの意見も聞 かれた。
- → 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、新たな事例の追加や、権利行使の観点からの事例集の作成等を検討。

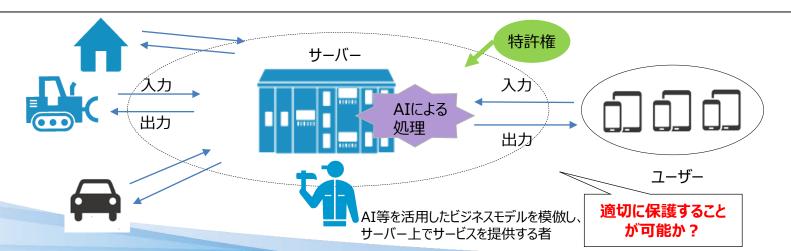


2. DX時代におけるデジタル化・ネットワーク化への対応

課題

- 近年のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進の中で、ビジネスにおけるデジタル化・ネットワーク 化の流れは、益々加速化。
- 複数のサーバー運営主体や膨大な数のユーザーが関与するビジネス全体をクレームの構成要件として権利化した場合や、サーバーの一部が海外に置かれているような場合に、一部のサーバーやユーザーの行為がどこまで 侵害行為として認定できるのかは明確でない。

- クレームの書き方の工夫によって、権利行使面の課題の多くは解決されるという意見が多く聞かれた。
- 他方、裁判所の判断も、これまでの蓄積は少ないものの、いわゆる「道具理論」などを用いた実施行為の柔軟な解釈や、柔軟なクレーム解釈による実施主体の認定を行っている。また、諸外国においても、ビジネスの本質を見ながら、特許権の侵害の有無を適切に判断している。
- → こうした現状を踏まえれば、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とともに、権利行使の観点からの事例集の作成等を検討。

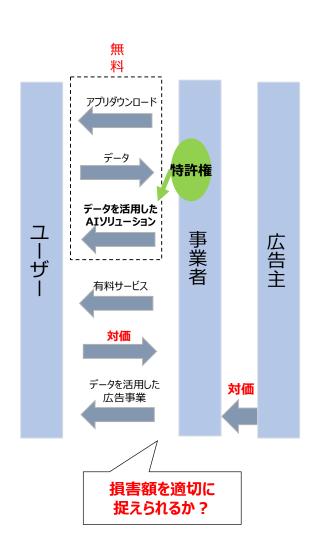


3. プラットフォーム化するビジネスへの対応

課題

- 近年、ユーザー向けにサービスを無償で提供する一方、オプションの有料 サービスへの課金や広告収入等で収益をあげる、いわゆるプラットフォーム 型ビジネスが現れている。
- こうしたビジネスモデルにおいて、データ処理技術について特許を取得した場合、当該特許に係る発明の利用と実際の収益との関係性は薄く、侵害行為に対して損害額をどこまで認定できるかは必ずしも明らかではない。

- 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。裁判例は少ないものの、裁判所においても、実際のビジネスの本質を見て、損害額を認定する等の判断が行われているとの指摘もあった。
- ⇒ 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。
- 他方、特許法第102条1項の逸失利益の算定方法は、侵害の行為を組成した物を譲渡した場合を想定し、その譲渡した物の数量に基づいて損害額を算定。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、同項の規定ではカバーできない可能性。
- → 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。

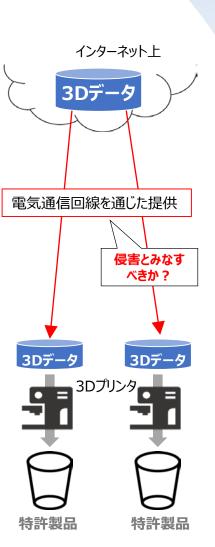


4. 特許権の実効的な保護のための関連データの取扱い

課題

- 近年、第四次産業革命の進展によって、「データ」が大きな役割を果たす技術が多く創出されている。
- AI学習用データの生成方法の特許を取得しているケースにおいて、無断で生成された学習用データを、インターネット等を通じて提供するような行為については、特許法2項3項3号に基づき侵害に問うことは困難。
- AIの学習済みモデルを利用した推定装置の特許を取得しているケースにおいて、当該装置の生産に用いる学習用データや学習済みパラメータを、インターネット等を通じて提供するような行為については、特許法101条の間接侵害に問うことは困難。
- ある製品について物の特許を取得しているケースにおいて、当該製品の生産に用いる3D プリンタ用データを生産・提供する行為については、特許法101条の間接侵害に問うことは困難。

- 特許法2条3項3号において、特許方法により生成されたデータの使用、譲渡等を直接侵害として位置づける方策については、過度に広範な保護を認めることになり、データ利用の促進に対する悪影響の懸念が生じる。
- 他方、特許発明を完成させるために用いられるデータの提供等を特許法101条の間接侵害として位置付ける方策については、間接侵害の要件によって一定の限定がかかることから、許容し得るのではないかとの意見も出された。
- ➡ 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。



5. 円滑な紛争処理に向けた知財紛争処理システム(1/2)

(1)早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型

課題

- 近年、ビジネスのスピードが益々加速化し、早期 の紛争解決を図る必要性が益々高まっている。
- 早期の紛争解決や早期の確定判決に基づく差止めの実現を図るため、損害論の審理を行わず、侵害の有無のみについて終局判決を得ることを可能とするための新たな訴訟類型(いわゆる二段階訴訟)について検討。

検討

- 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。
- 他方、当事者の営業秘密への適切な配慮がなされることは必要不可欠。
- → 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(確認の利益、時効の完成猶予の特例、既判力の規定、訴額の扱い等)について、さらに議論を深めていく。

(2) 当事者本人への証拠の開示制限

課題

■ 代理人を名宛人として秘密保持命令を発令して営業秘密を 含む証拠を開示する際に、当事者の同意があることを前提 に、当該証拠に含まれる営業秘密部分について、当該当事 者本人からの閲覧等の請求を制限する仕組みを検討。

検討

- 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、有意義であると考えられる。
- → 今後、意義のある制度の検討に向け、残された個別の論点 について、さらに議論を深めていく。

(3) 第三者意見募集制度

課題

■ 裁判所による多角的な観点からの判断を手助けできるよう、 裁判所が、事案に応じて、第三者から幅広い意見を募るこ とができるような仕組みについて検討。

- 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、大きな異論はなかった。
- ⇒ 今後、弁論主義との関係を踏まえつつ、残された論点について、引き続き議論を深めていく。

5. 円滑な紛争処理に向けた知財紛争処理システム(2/2)

(4) 代理人費用の敗訴者負担

課題

■ とりわけ、中小企業からは、自らの権利を侵害されて訴訟 を提起しても、代理人費用等の訴訟にかかる費用が負担に なるため、結局、訴訟の提起を躊躇せざるを得ないといっ た声が聞かれる。

検討

- 当事者双方の申立てを要件とした上で原告・被告いずれについても敗訴者負担を適用する両面的敗訴者負担制度を導入することには否定的な意見が大半であった。
- ⇒ 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。

(6) 訂正審判等における通常実施権者の承諾

課題

■ 特許法上、訂正審判を請求するとき又は訂正を請求すると きは、通常実施権者等の承諾が必要とされているが、ライ センス態様等の変化に伴い、全ての通常実施権者の承諾を 得ることが、現実的には困難なケースが増加している。

検討

➡ 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。

(5) 特許権者の金銭的救済の充実

課題

- 近年の制度の見直しや裁判例にもかかわらず、特 許権侵害に対する金銭的救済がいまだ不十分であ るとの意見は根強く存在する。
- こうした背景には、侵害者の手元に利益が残って しまうことなどにより、侵害の十分な抑止につな がらないとの見方がある。

- 懲罰的賠償制度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。
- 利益吐き出し型賠償制度については、権利保障や 侵害抑止の観点から、その導入を求める意見があ る一方で、近時の特許法改正や裁判例を踏まえ、 早期の見直しに慎重な意見も見られた。
- → 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。

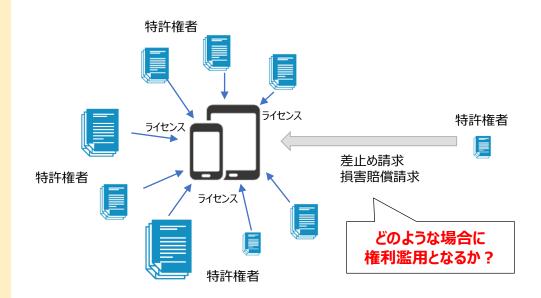
6. 紛争形態の複雑化への対応(1/2)

(1) 差止請求権の在り方

課題

■ 差止請求権の行使が民法第1条第3項に基づき権利の濫用に当たる場合が存在するが、いかなる場合に裁判所が権利濫用を認めるかについては、予見可能性が低いとの議論がある。SEP以外のケースにおいて、権利濫用が認められる可能性があるのかについても、明らかでないとの指摘がある。

- 差止請求権の行使が具体的にどのような場合に権利濫用となるかについては、様々な要素を考慮しつつ、ケース・バイ・ケースで判断することが適当であるとの意見が多く出された。
- 差止請求権の行使に関する権利濫用の特許法における明文化については、それが特許権を弱めるというメッセージにつながりかねないことや、考慮要素を狭めるおそれがあるといった観点から、慎重な意見も見られた。
- → 上記懸念を払拭し、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。



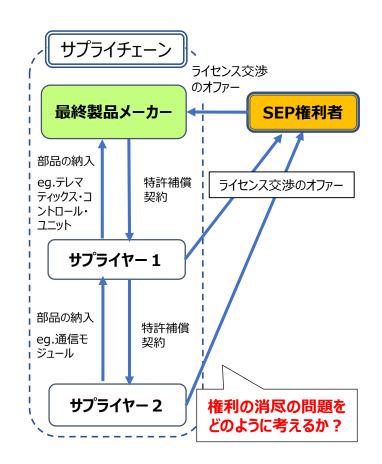
6. 紛争形態の複雑化への対応(2/2)

(2)標準必須特許を巡る異業種間交渉

課題

■ AI・IoT技術の進展に伴い、異業種間のライセンス交渉が活発化する中、特に、①非差別的なロイヤルティの考え方、②合理的なロイヤルティ、③ ライセンス交渉先について、時代に合わせた整理が必要となっている。

- 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。



7. 中小・スタートアップが知財を活用しやすい環境整備

8. 特許の活用方法の多様化への対応

7. 中小・スタートアップが知財を活用しやすい環境整備

課題

■ 近年、大企業等が外部の技術を調達するオープンイノベーションの取組を進める中、中小・スタートアップが安心してオープンイノベーションに取り組むことができる環境を整備することが重要。

検討

- 我が国におけるオープンイノベーションが促進され、ポスト・コロナ時代のイノベーション創出を加速化することができるよう、特許制度に関して措置すべき点がないかどうか、モデル契約書等の活用状況等を注視しつつ、引き続き検討。
- 中小・スタートアップが自社技術を適切に権利化できる弁理士とコンタクトできる環境を一層整備していくために、知財総合支援窓口等の一層の周知や活用を図る。
- 中小・スタートアップが的確にクレームを作成することが可能となるよう、弁理士等のサポートも得つつ、いかにしたら権利行使しやすいクレームになるかという視点で、事例集の作成を検討。

8. 特許の活用方法の多様化への対応

課題

■ 近年、オープンイノベーションの重要性が高まり、 オープンソースの活用が広がる中、特許権は必ず しも排他的独占権の行使自体を目的として取得す るのではなく、多様な目的に利活用されている。

- 排他的独占権を期待しない特許権者に対して、いわゆる「ライセンス・オブ・ライト」(※)等の選択肢を用意しておくことや、実用新案の再評価等は、特許の活用方法の多様化に対応するための一つの案となり得ると思われる。
 - (※) 特許権者が、特許について第三者への実施許諾を拒否しないことを宣言することで、一定の利益を享受できる制度
- ➡ 特許権の活用方法の多様化を踏まえ、特許権を 排他的独占権としてのみ利用するのではない ユーザーのニーズに応えられるような新たな選 択肢の在り方について、議論を深めていく。

特許庁

