

令和2年6月16日（火）

於・特許庁 WEB会議室

産業構造審議会知的財産分科会

第40回特許制度小委員会

議 事 録

特 許 庁

目 次

1、開 会	1
2、議 事	2
A I ・ I o T技術の時代にふさわしい特許制度の在り方ー中間とりまとめー(案)	2
3、閉 会	33

開 会

○川上制度審議室長 制度審議室長の川上でございます。

本日は御多忙の中、御参加いただきましてありがとうございます。

定刻を過ぎましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第 40 回特許制度小委員会を開催させていただきたいと思っております。

本日も、御発言をいただく際でございますけれども、御発言希望の旨をスカイプのチャット欄に御記入をいただきまして、玉井委員長から口頭で発言を促された後に御発言いただくようによろしくお願ひしたいと思います。本日の小委員会も一般傍聴者なしということで、御出席者全員がスカイプを用いたWEB会議にて開催させていただきたいと思っております。

それでは議事の進行につきまして、玉井委員長にお願ひしたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

本日は飯田委員、宮原委員が御欠席で、その他の委員の皆様におかれましては、スカイプでの参加となっております。私も同様です。また、オブザーバーといたしまして一般社団法人日本経済団体連合会 知的財産委員会企画部会・近藤健治様、日本商工会議所 常務理事・久貝卓様に御参加をいただいております。

続きまして、具体的な審議に先立って、本委員会の議事の運営等につきまして事務局から説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 ありがとうございます。

まず、本日の小委員会は、全委員数 20 名のうち 18 名の委員の皆様の出席をいただいておりますので、滞りなく開催が可能でございます。それから配付資料でございますけれども、議事次第・配布資料一覧、委員名簿、それから資料は、「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)」につきましては、事前にお送りさせていただいたところでございます。

本日の会議でございますけれども、配付資料、議事要旨、議事録につきましては、原則として公開といたしますのでよろしくお願ひいたします。

議 事

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）

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは、早速、議事に移らせていただきます。資料1をもとにしまして事務局から御説明をお願いしたいと思います。

○川上制度審議室長 それでは、資料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―（案）」について御説明させていただきたいと思います。こちらは、これまでこの小委員会の場で委員の皆様方からいただいた御意見を整理いたしまして、今後の議論の方向性についてまとめたものでございます。分量が多いので、今後の方向性を示した部分を中心に、かいつまんで御説明させていただきたいと思います。

まず、資料の1ページは目次でございます。

その後、2ページ目のはじめにというところで、今回の検討の背景について整理させていただいております。まず、近年、AI・IoT技術の進展によりまして、特許制度を巡るビジネス環境が大きく変化しているということを書かせていただいております。

AIの技術が、我々のビジネスや日常生活にとって、より一層身近なものになっているという中で、AIに学習させるためのデータの価値も高まっている状況でございます。また、IoT技術によりまして、企業や業種の垣根を越えて、技術の融合や連携が進んでいるという状況です。

それから、ビジネスの中心が「モノ」から「コト」へ移っている中で、「モノ」を中心とするサプライチェーンが大きく変容しているという状況もございます。また、ビジネスの収益源も、サブスクリプションなど、多様化が進んでいるといった状況を、まず書かせていただいております。

それから2ページの後半部分でございますけれども、このようなビジネス環境の変化の中で、特許制度が様々な課題に直面しているということを書かせていただいております。

例えば、AIの技術につきまして、的確な権利行使が可能かどうか。それから「モノ」の生産・販売を前提とした特許制度というのが、こうしたビジネス環境の変化に対応できているのかどうか。それからビジネスモデルの複雑化が進んでいる中で、せっかく取得した特許権が適切に行使できないような事態も懸念されるのではないか。このような問題意

識を書かせていただいております。

それから3ページでございますが、イノベーションの主体も多様化している中で、特許制度が様々な主体にとって使い勝手がよいものにしていく必要があるのではないかということを書かせていただいております。

それから、異業種間の紛争というのが顕在化している中で、こうした紛争の変化に対応したルール of 整理が求められているのではないか。それから、こうした紛争解決におきましては、権利の保護がもちろん重要でありますけれども、技術の利活用とのバランスをいかに図るか。このような視点が重要ではないかといった問題意識を書いております。

こうした問題意識に基づきまして、この小委員会の場では、現行の特許制度がAI・IoT技術の時代に対応できているかどうか。このような視点から幅広く御審議いただききたわけございまして、この中間とりまとめ(案)というものが、そうした審議や提言を踏まえまして、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であるといったことを書かせていただいております。

それから、こうしたAI・IoT技術の活用というのは、新型コロナへの対応によってさらに推し進められていくものということでございまして、今回のこの命題というのは、ポスト・コロナの時代においてもますます重要な課題になっていくのではないかと。こういった整理をさせていただきます。

それから5ページでございます。最初に、AI技術の保護の在り方について整理しております。特許庁では、他国に先駆けまして、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わけございまして、権利行使の観点も含めて、こうした特許権によるAI技術の保護が適切になされているかどうかといった検討は、必ずしも十分に行われてきていない状況であったということで、この小委員会では、AI関連特許についてどのような保護が可能かといった観点から検討いただいたということでございます。

5ページの真ん中から下に、検討というところで、まず、AIのコア技術に関する発明について整理してございます。この部分につきまして、AIアルゴリズムというのは、近年、様々な種類のプログラムがオープンソースという形で公開されているといったことから、6ページのAIのコア技術に関しては、現時点で、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整理をさせていただきます。

他方で、AI 関連発明を的確に保護するためには、AI 関連発明に関連するデータをどのように取り扱うか。このような視点につきましては、後ほど4. で整理しているところでございます。

それから6ページの下でございますが、AI 技術の応用に関する発明について整理させていただきます。これにつきまして特許庁の審査事例の中で、学習済みAI を利用して推定を行うAI 関連発明について、権利化が可能であるといったことが示されているわけでございます。こうした中で、この審査事例の考え方を踏まえますと、クレームの作成の工夫によって、権利行使しやすい権利を取得できるのではないかと。こういった意見が多く聞かれたところでございます。

したがって、この部分につきましては、審査事例の考え方について丁寧な周知を行っていくということでございます。

それから7ページでございますが、中小・スタートアップの方が、適切なクレームを記載することが可能となるような事例集の作成・公表を検討することが適当ではないかという整理をさせていただきます。

それから8ページでございますが、デジタルトランスフォーメーションの時代におけるデジタル化・ネットワーク化への対応ということで整理させていただきます。

近年、ネットワークを通じて提供するビジネス形態が一般化しているという中で、この小委員会におきましては、現行特許制度において、ネットワークを通じてサービスを提供するビジネスモデルを適切に保護することが可能かどうかについて検討していただいたということでございます。

8ページの下、検討というところで、大きく2つの論点について整理させていただきます。1つ目ですが、①の複数の実施主体が関与する場合についてでございます。このケースについては、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ということでございます。

それから9ページですが、裁判所の判断についても、実施行為の柔軟な解釈とか、柔軟なクレーム解釈によって実施主体の認定を行っているということで、こうした状況を踏まえますと、この課題に対して、直ちに制度の見直しを検討するのではなく、裁判所の判断を見守ることが適当であるといった整理にさせていただきます。あわせて、中小・スタートアップの方々向けの事例集の作成・公表を検討したらどうかということで整理させていただきます。

それから 10 ページでございます。こちらではサーバーの一部が海外に置かれているようなケースについて整理しております。このような場合に、日本の特許権によって侵害行為として捉えることができるのかどうかという観点でございますが、この点についても、クレームの書き方の工夫によって、課題の多くは対応できるのではないかとということ。それから裁判所の判断も、柔軟にされているのではないかと。それから海外の裁判例を見ましても、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のではないかとということです。

このような現状を踏まえたと、この点につきましても、直ちに制度の見直しを検討するのではなくて、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。このような整理をさせていただいております。

それから 11 ページ以降でございますが、プラットフォーム化への対応ということで整理させていただいております。

これは、近年、ユーザーがアプリを無償でダウンロードして、ユーザーから提供されたデータを AI で処理して、ユーザー向けにサービスを無償で提供する。収益の方は広告収入等であげる。このようなプラットフォーム型ビジネスが表れているわけでございます。こういった場合に、AI で処理する技術について侵害行為が認定できたとしても、その損害額はどこまで認定できるかということが必ずしも明らかではないのではないかと。このような問題意識に基づきまして、こういったビジネスモデルについて、適切に保護することが可能かどうかについて検討したということでございます。

11 ページの真ん中から、検討というところで整理してございます。

こちらについて、クレームを限定することで、差止めは認められやすくなる。こういった工夫は可能である一方で、逆に、クレームは広く記載すると侵害が認定しにくくなる。このような状況の中で、まずは業界の実態をさらに調査して、今後どのようなケースが想定されるのか、どういった対応が必要かについて議論を深めていくことが適当ではないかと。このような整理をさせていただいております。

もう 1 点、現行の特許法における損害賠償額の算定方法の規定についてでございますけれども、特許法 102 条 1 項の規定というのが、こういったプラットフォーム型ビジネスに必ずしも対応できていないのではないかと指摘もございました。したがって、102 条の規定につきましても、様々なビジネスモデルに応じて柔軟に算定が可能になるよう、引き続き、検討することが適当ではないかというように整理させていただいております。

それから 13 ページ以降、特許権の実効的な保護のための関連データの扱いにつきまして整理しております。課題というところで、大きく 3 つのケースを踏まえて課題を整理しております。

これは 13 ページの一番下の部分からでございますけれども、最初のケースとしては、AI 学習用データの生成方法の特許を取得している場合に、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、これを侵害とすることが困難ではないか。これが 1 つ目の課題でございます。

それから 14 ページに 2 つ目の課題としまして、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場合に、この推定装置を無断で生産する者に対して、当該装置の生産に用いる学習用データ、あるいは学習済みパラメーターを、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、これも侵害とすることが困難ではないかという点でございます。

それから 3 つ目のケースとしては、特許製品に関連する 3D プリンタ用データです。こういったデータを生産・提供する行為についても、侵害とすることが困難なケースがあるのではないか。

こういった課題を踏まえて、この小委員会の場で、このような発明を実効的に保護するために、関連データについてどのような扱いが考えられるかについて検討していただいたということでございます。

15 ページの真ん中以降、検討というところで整理させていただいておりますけれども、この小委員会の場では、2 つの方策についての提案が行われたところでございます。1 つ目としては、直接侵害として位置づける方策。すなわち、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やり方でございます。

それから 16 ページで、2 つ目のやり方でございます。間接侵害として位置づけるやり方です。これは、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づけるやり方、この 2 つについて御審議いただいたところでございます。

この小委員会の審議におきましては、こういったデータの譲渡等を侵害として捕捉することが有用であるという意見もあった一方で、保護のニーズがどれくらいあるのか、それからデータの利活用への影響、こういった懸念の声もございました。

また、直接侵害として位置づけることについては、過度に広範な保護を認めることにな

るのではないかという意見があった一方で、間接侵害として位置づけるのであれば、一定の限定がかかるということで、許容し得るのではないかという意見もあったところがございます。

また、3Dプリンタ用のデータについては、間接侵害として捕捉することを議論する余地があるのではないかといった意見もございました。

それから17ページで、いろいろな意見を踏まえまして、最後の部分でございますが、今後の方向性について整理させていただいております。まず、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ことについては、広がりが出てしまうということも含めて、慎重に検討すべきと考えられるのではないかということでございます。

他方で、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間接侵害として位置づけることについては、いわゆる「のみ品」の限定とか、それから主観的要件の限定がかかるということで、データの流通に与える影響は限定的ではないかということで整理させていただいております。

こうしたことを踏まえますと、今後、引き続き具体的なニーズの把握に努めつつ、間接侵害として保護していくことについて、さらに議論を深めていくことが適当ではないかという整理にさせていただいております。

それから18ページ以降は、知財紛争処理システムについて議論を整理してございます。最初に、(1) 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型ということで、いわゆる二段階訴訟についての議論を整理してございます。

現行の特許権侵害訴訟制度においては、侵害論がまず先に審理されて損害論に進むという、いわゆる二段階の審理が行われているわけでございますが、現行の制度ですと、侵害論のみで上訴することはできず、損害論を経て判決が出されてから初めて上訴が可能になるということで、侵害の有無の確定や、確定判決に基づく差止めの実現に、長時間を要する結果となってしまうのではないか。このような課題を整理させていただいております。

それから諸外国の制度について、ドイツ、英国、フランスそれぞれについて整理させていただきまして、20ページから、検討ということで議論を整理させていただいております。

まず、この小委員会におきましては、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ための新たな訴訟類型について検討したところがございます。

以下、それぞれの論点について出された意見を整理してございます。最初に、確認の利益についての議論でございます。この点については、例えば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ではないかという意見がございました。あるいは、特許権の残存期間が短い場合、早期の差止めを実現できるメリットがあるのではないかといった意見などがございました。

それから 21 ページですが、この確認の利益の観点から、一段階目の訴訟と差止請求訴訟の併合提起を義務とすべきかどうかについても、様々な意見が出されました。これについては、併合提起を義務づけるべきという意見があった一方で、併合提起は義務づける必要はないといった意見もございました。

それから、新たな訴訟類型の形態につきましても、侵害確認の訴えを創設する考え方、損害賠償義務確認の訴えを創設する考え方についても、それぞれ意見が出されたところでございます。

それから、時効の完成猶予の特例の仕組みについても、いろいろな意見が出されたところでございます。

それから 22 ページ、会計情報等の提出につきまして、侵害が確認されたことをもって、会計情報を出させる仕組みも意味があるのではないかという意見があった一方で、被告の営業秘密を取りにいく目的で訴訟を提起するケースも想定されるので、営業秘密保護の観点から否定的な意見も多く出されたということでございます。

それから、既判力の及ぶ範囲について、例えば法律の規定で明確化すべきといった意見がございました。

それから、再審等における主張の制限につきましても、様々な規定が必要ではないかといった意見がございました。

それから 23 ページ、訴額の扱いについても、算定不能という扱いにすることで、中小企業やスタートアップにとってメリットがあるのではないかといった意見があった一方で、算定不能という扱いが妥当かどうかについて議論が必要という意見もございました。

こういった様々な意見を踏まえて、23 ページのまとめというところで、今後の方向性について整理しております。

A I ・ I o T 技術の時代におきましては、早期の紛争解決を図るニーズはこれまで以上に高まっていくのではないかということ。それから紛争の形態が多様化する中で、紛争解決手段の選択肢を増やすことは重要になってくるのではないかということをもまず書かせていただいております。

その上で、今回、検討していただいた新たな訴訟類型については、ニーズがあるという

声が聞かれないという意見もございましたが、侵害の有無を早期に確定させたいというユーザーとか、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のではないかというふうに整理させていただいております。

他方で、当事者の営業秘密への適切な配慮は必要不可欠であるということを書かせていただいております。したがって、ドイツの制度のような、強力な会計情報請求権については懸念も大変強いということで、ここは慎重に検討すべきという整理にさせていただいております。

それから24ページで、残された課題がいろいろございます。残された論点については、引き続き具体的なニーズの把握に努めながら、さらに議論を深めていくことが適当ではないかという整理にさせていただいております。

それから25ページ、(2) 当事者本人への証拠の開示制限について整理させていただいております。まず課題につきましては、特許権侵害訴訟というのは、当事者同士が競合企業であるケースが多いということで、相手方本人に対して営業秘密を開示することへの心理的抵抗が強いという事情が存在することから、アメリカのアトニーズ・アイズ・オンリーを参考にした上で、特許権者本人には開示されず、代理人のみに開示されるような仕組みの導入を求める意見が出されているところでございます。

この小委員会の場合でも、一定の場合において、証拠に含まれる営業秘密部分については、当事者本人の閲覧等の請求権を制限する仕組みについて検討したところでございます。

その後、諸外国の仕組みについて整理しております。26ページの一番下の検討ということで、今回の議論を整理しております。この小委員会の場合におきましては、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について御議論いただいたところでございます。

27ページで、様々な意見を整理してございます。こういった部分について、法的な手当てが必要という意見、あるいは権利濫用で今でも拒めるのではないかという意見等もございました。それから訴訟代理行為への影響について懸念する意見、それから代理人がいない状況になった場合に、どう対応するかということについて懸念する意見も出されたところでございます。

そうした意見を踏まえて、27ページの一番下のところで、今後の方向性について整理してございます。今後このような裁判官が十分な証拠に基づいて適切な判断を行えるように

するための環境整備はますます重要となっていくのではないかとということです。それから、こうした状況を踏まえれば、当事者の同意に基づいて、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って、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て、有意義ではないかという整理をさせていただいております。

その上で残された課題も存在するというので、今後、意義のある制度の検討に向けて、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いう整理をさせていただいております。

それから 29 ページ、第三者意見募集制度について議論を整理してございます。この小委員会の場では、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御検討いただいたということでございます。

その意見の内容については、30 ページの検討というところで整理してございます。

出された意見としましては、あくまで裁判所が必要と認めた場合に、こういった制度を適用すべきではないかという御意見、それから第三者の意見を求めることができる範囲については、弁論主義の対象とならない事項に絞るべきという御意見、それから対象とする審級についての御意見、それから提出された意見の訴訟上の位置づけについての御意見等が出されたところでございます。

こういった議論を踏まえまして、30 ページの一番下の部分に、今後の検討の方向性について整理してございます。今後、裁判官がより幅広い意見を踏まえた判断を行えるようにするための環境を整備することが重要ではないかということで、今回この制度の導入について、大きな異論はなかったということで認識してございますので、今後、残された論点について、引き続き議論を深めていくべきであるという整理をさせていただいております。

それから 32 ページ以降は、代理人費用の敗訴者負担について整理させていただいております。この小委員会の場におきましては、32 ページの一番下の部分の検討というところでございますが、まず当事者双方が訴訟代理人を選任していて、かつ、双方の申し立てがあった場合に、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な敗訴者負担という制度について御議論いただいたということでございます。

議論の中では、敗訴者負担を両面的なものにするか片面的なものにするかについては、これは中小企業が勝った場合に敗訴侵害者の負担とする方向で検討すべきという意見があった一方で、33 ページにございますが、原告が濫訴的な訴訟を起こした場合とのバランスを失するのではないかという意見もございました。

それから、双方の申立てを要件とすることについては、双方ともに勝つと確信しているような場合でなければ申立ては行われたいのではないか、あるいは、そのような場合に敗訴した場合にのみ代理人費用を負担することになる理屈が説明できないのではないかとという意見もございました。

そういった意見を踏まえて、33 ページの最後の部分でございますが、今後の方向性について整理してございます。今回、御提案させていただいたような制度については否定的な意見が大半であったということをまず書かせていただいております。他方で、当事者双方の申立てを要件としない制度や、片面的な敗訴者負担とする制度の検討についても、関係者の理解を得ることは容易ではないということを書かせていただいております。

したがって、制度化に向けた検討というのは困難な状況でございますけれども、現行実務においても、損害賠償額の1割を超える代理人費用が認められるケースが存在していることを踏まえ、特許権者側が代理人費用を損害賠償額として請求する際に、特許侵害訴訟が他の訴訟に比べて専門性が高く訴訟に時間を要するといった主張をすることによって、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はないかということで整理させていただいております。

それから 34 ページ以降、特許権者の金銭的救済の充実について整理させていただいております。これは昨年の法改正において損害賠償額の算定の見直しが行われたわけでございますけれども、他方で、特許権侵害に対する金銭的救済が不十分であるといった意見も根強く存在するというところで、今回は懲罰賠償制度、それから侵害者利益吐き出し賠償制度について検討したということでございます。

その後は、諸外国の制度について整理した後に、36 ページの検討というところで議論を整理させていただいております。

まず見直しの議論の必要性自体につきましては、肯定的な意見、慎重な意見があったということでございます。それから、①懲罰的賠償制度についての議論でございますが、36 ページの下の部分です。この小委員会の中では、否定的な意見が大半であったということでございます。例えば、昨年の知財高裁の大合議判決が定着するのであれば、あえて懲罰賠償制度を導入する必要性はないという意見、それから日本では悪質性の高い侵害が多い状況というわけではないという意見がございました。

それから 37 ページでございますが、生命侵害の場合でも認められない中で、なぜ特許権侵害だけ認められるのかという意見、それから海外の高額な懲罰的賠償の判決を日本で執

行しなければならなくなる可能性を危惧する意見、それから制度設計上の困難さを指摘する意見、こういった御意見がございました。

それから、侵害者利益吐き出し型賠償制度につきましては、37 ページ以降に議論を整理してございます。制度の根拠についての議論です。それから要件については、故意や害意のような主観的要件が認められる場合に限るべきといった意見があった一方で、権利の保障や抑止の観点から考えれば主観的要件は必要ないのではないかという意見もございました。

それから 38 ページでございます。覆滅事由についても、市場の非同一性や市場における競合品の存在の場合に覆滅を認めるべきではないということに加えて、さらに侵害者の営業努力や侵害品の性能による利益分についても、覆滅を認めるべきではないという意見もございました。

それから、吐き出される利益の範囲、不実施の場合の適用、それから裁判実務への影響についての意見も整理させていただいております。

その上で、38 ページの一番下の部分から、今後の方向性について整理してございます。

39 ページを御覧ください。まず損害賠償制度の充実を図っていくことは、引き続き重要であるということを書かせていただいております。その上で、懲罰的罰賠償制度については否定できない意見が多く出されたということで、早期の制度化に向けた検討を進めることは慎重であるべきという整理をさせていただいております。

それから、利益吐き出し型賠償制度につきましては、導入を求める意見があった一方で、早期の見直しに慎重な意見も見られたということがございます。それから、残された課題においても、制度の根幹部分も含めて、委員の意見にかなり開きが見られたのではないかとということで、今後については、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ことが適当であるという整理をさせていただいております。

それから 40 ページ以降、訂正審判等における通常実施権者の承諾について整理してございます。訂正審判等において、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ということで、今回議論を行ったものでございます。

これについては、40 ページの下の検討というところで議論を整理しております。まず基本的な方向性については、訂正審判の請求あるい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ということで一致したのではないかとということで

ございます。

それから 41 ページ以降、通常実施権者を保護すべき法的な利益についての議論を整理しております。それから関連する論点ということで独占的通常実施権者の承諾、それから職務発明に基づく通常実施権者の承諾についての議論。

それから 42 ページで、専用実施権者及び質権者の承諾についての議論を整理してございます。

最後のまとめのところで、基本的な方向性としては一致しているということで、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といった整理をさせていただきます。

それから 43 ページ、差止請求権の在り方について整理してございます。差止請求権については、民法の規定に基づいて、権利の濫用に当たる場合が存在するわけでございますけれども、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、予見可能性が低いのではないかという意見がございました。

その後、諸外国の制度について整理した後、45 ページ以降に議論を整理してございます。ここでは議論の必要性、制限の範囲、考慮要素について、いろいろな考慮要素が考えられるのではないかという議論。それから明文化の要否についても、考慮されるべき要素を確認的に規定すべきという意見があった一方で、46 ページでございますが、日本の特許権を弱めるというメッセージになってしまうのではないか、あるいは考慮要素を限定的に規定することで、権利濫用が認められる幅が狭まってしまうということを危惧する意見等がございました。

その上で 46 ページ、最後のまとめというところでございますけれども、差止請求権の行使は、権利濫用の範囲内で制限されるべきことについて異論はなかったわけでございますけれども、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、ケース・バイ・ケースで判断することが適当であるという意見が多く出されたということでございます。

それから、特許法で規定することについては、特許権を弱めるというメッセージにつながりかねないという御意見、それから考慮要素を狭めるおそれがあるといった観点から、慎重な意見が見られたということで、特許法で明文化することについては、このような懸念を払拭して、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て、今後、引き続き検討していくことが適当である。こういった整理をさせていただきます。

「なお」ということで、この論点については、権利の保護強化と技術の幅広い利用のバランスを図る観点に十分留意しつつ、検討を進めることが適当であるということも付記させていただきます。

それから 47 ページ以降でございますが、標準必須特許を巡る異業種間交渉について議論を整理してございます。

AI・IoT技術の進展に伴いまして、情報通信分野の企業とそれ以外の業種の企業との間でライセンス交渉が行われるようになってきているということで、従来のようにその解決が容易でないケースが出てきているということでございます。そういう中で、特許庁として「手引き」を作成したり、あるいは経済産業省製造産業局の方から三原則というのが示されているということです。

一方で、「モノ」から「コト」へと産業構造が変化しているということで、ライセンスの在り方についても、こうした「コト」の時代への対応が必要になっているのではないかと。こういったことを踏まえて、この小委員会で御議論いただいたということでございます。

それから、47 ページの一番下から議論を整理しております。

少々省略させていただきまして、48 ページの一番下の部分から、今後の方向性について整理してございます。今後の方向性として、引き続き、世界各国における裁判の動向に注目し事例を収集、分析する必要があるのではないかと。それからライセンス料の在り方については、誰がその付加価値の恩恵を受けているかということを含めて、様々な関係者を巻き込んで議論を進める必要があるのではないかと。それから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。こういった整理をさせていただきます。

それから 50 ページ、中小・スタートアップが知財を活用しやすい環境整備について、これも幅広く意見を募ったところでございます。

検討というところでございますが、今、特許庁の方で、オープンイノベーションを促進するための契約の手引き、それからモデル契約書を策定しているところでございます。したがって、特許制度に関して措置すべき点がないかどうか、こうしたモデル契約書等の活用状況等を注視しながら、引き続き検討していくべきではないかという整理をさせていただきます。

それから後半の部分でございますが、中小・スタートアップが、例えば裁判実務等の動向を勘案してクレームを含む出願書類をみずから作成することが困難であることを考慮し

ますと、例えば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必要があるのではないか。それから中小・スタートアップの方々をサポートするような事例集の作成、周知というのを図っていく必要があるのではないか。こういったことを書かせていただいております。

それから 52 ページ、8. 特許の活用方法の多様化への対応でございます。近年、特許権は必ずしも独占的排他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。こういった状況を踏まえて、特許制度においてどのような対応が考えられるかについても、幅広く意見を募ったところでございます。

これについて検討というところでございますが、諸外国で、いわゆる「ライセンス・オブ・ライト」のような制度が導入されている国がございます。こういった仕組みが独占的排他権を期待しない特許権者に対しては、1つの選択肢になるのではないかとということ。それから、実用新案の再評価も選択肢となり得るのではないかとということを整理させていただいております。

それから 54 ページ、「おわりに」というところです。特許権の保護を図り、イノベーションを加速させていくことが喫緊の課題であることは言うまでもないわけですが、他方で、技術の利活用を促していくという視点も重要ではないかということ。それから、強い特許か弱い特許か、という二項対立に陥ることなく、バランスのとれた制度の在り方の検討が進むことを期待する。こういったまとめ方をさせていただいております。

ちょっと長くなりました。以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは今の事務局からの御報告を踏まえまして、大体 15 時 55 分ぐらいをめどにいたしまして、皆様方から自由に御意見、御指摘をいただければと思います。どなたか御発言はございませんでしょうか。

では、高橋委員お願いいたします。

○高橋委員 高橋です。

このたび、この中間とりまとめを取りまとめて頂き、AI・IoT技術の進展に伴いビジネス環境が大きく変化している中で、現行法の特許制度はこの変化に十分対応できているかという課題認識のもと、大変幅広い議論をしてきたと改めて感じました。各検討項目についても相当程度踏み込んだ議論がなされたのではないかと感じました。様々な意見がある中で一つ一つ丁寧に拾っていただいて、適切にわかりやすく、しかも短期間に 50 ペー

ジにも亘る大作にまとめ上げていただき、まずは川上室長をはじめ事務局の皆様にご心より感謝申し上げます。

事前に幾つかコメントさせていただきましたが、それらについては配慮いただいたと認識しています。2つばかりコメントを追加させていただければと思います。

46 ページですが、2 段落目の、「他方、特許法における明文化は、・・・」から始まるパラグラフです。その最後の文章で、「一方」から始まる場所なのですが、「特許の有効性判断が別途の訴訟で進められることと、特許法で差止め請求権の濫用法理を明文化することとは、関係性が低いのではないかとの意見が出された。」という一文が、事前の版と言いますか、バージョンにはなかったのが、昨夜送られてきたものにこれが追加されております。恐らく事前説明の際の意見交換の中で、出された意見なのかと想像いたします。

一方で、45 ページの冒頭の「検討」のところでは、「本小委員会では、・・・審議を行った。」というような書き出しで始まっておりますので、議事録を確認すると、この文章に相当する、このような発言はなかったのではないかと思います。議事録を確認していただいた上で、このような発言があれば、そのまま残していただいて私は構わないと思うのですが、そのような発言がないのであれば、この一文を入れるのはどうなのかとちょっと違和感を覚えています。本日は改めて議論する場ではないと思いますので、ファクトベースでご判断いただければよいと思っております。

なお、この文章に入る手前の箇所は、私の発言ですので、前回の議事録の中身に沿った形で、簡単に念のために確認させていただきたいと思っております。

まずドイツでは、特許侵害訴訟の判決が出た1年後に、無効判断が別の裁判でなされます。その際に、無効もしくは一部無効でないものは1割、2割程度です。そういう意味で有効性は疑義があったとしても、有効であることを前提に差止めの判決がなされる可能性があるという背景があって、差止請求権の制限の議論が今なされているということになります。

これとの関係で日本ではどうなのかというと、無効にされるべきものと認められるときは権利行使ができないという104条の3との関係で、有効性に疑義がある権利は行使される蓋然性が低く、この点で日本の特許制度はバランスよく機能しており、権利濫用の懸念が顕在化してこなかったのではないのかという意見を述べさせていただきました。すなわち、関連性はある、と考えて意見を述べさせていただいたということです。これは一応確認ということですので、この点は以上です。

2つ目ですが、47 ページ、48 ページになります。フェアバリューの算定に関する考え方についてです。この中間のとりまとめにおいて、この文書について言及するのであれば、次の4つの点は付記した方がよいのではないかと考えています。そういう提案であります。

1つ目は、このフェアバリューの算定に関する考え方は、令和2年3月31日付の報告書に基づいて作成されたとありますが、その報告書は未公開であるということ。2つ目は、この文書は意見募集が未実施の状態が発行されたものであること。3つ目は、本文書は経産省の最終判断ではなくて、あくまでも一部局の研究会の結論であること。4つ目は、この作成に関して特許庁様は関与されていないということ。これはいずれも事実だと認識していますが、世間の一般の方が必ずしも存じ上げているかどうかはわかりませんので、これらの事実を付記することは、社会の混乱を防止する観点から、適切な言及の仕方ではないかと思っています。

この中間とりまとめにおいて、本文書に言及することで、経産省の最終意見書として追認されたかのような誤解を国の内外に与えることがないように、慎重な配慮が必要ではないかと考えております。

以上2点なのですけれども、これらのコメントについての取り扱いについては、玉井委員長に一任したいと思っています。全体としては、これまで議論してきた内容をわかりやすく適切に整理されたものだと考えておりますので、全体としては承認したいと考えております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

今の2点につきまして、あるいは別の御議論でも構いませんけれども、御意見あるいは御見解がございましたら、いかがでしょうか。

御発言希望の辻居委員と浅見委員は、今の高橋委員の御意見についての意見でございましょうか、あるいは別の意見でございましょうか。

○辻居委員 辻居ですが、別の意見でございます。

○浅見委員 浅見ですが、高橋委員の意見に対してコメントをさせていただきたいと思っております。

○玉井委員長 それでは恐縮ですが、浅見委員からお願いしてよろしいでしょうか。

○浅見委員 高橋委員の1点目の意見についてコメントさせていただきます。

46 ページの、ドイツにおいては無効の抗弁ができない点について、以前に送られてきた

ものは、最後の「一方」以下がなかったわけです。前回の委員会では、ここまで明確には言っておりません。ただ、差止請求の制限の規定を入れるかどうかというところで、ドイツには無効の抗弁がないけれども、日本には無効の抗弁があるのだから、そのバランスから考えて、日本では差止請求の制限は要らないのではないかといった趣旨の御発言を高橋委員がされました。それに対し、差止請求の制限を条文上明確化するかどうかについては、まず制限の必要がある事例があるのかどうかに絞って議論をした上で、条文化するかどうかを検討すべきではないかということを経験の場で申し上げました。そのときに、無効の抗弁がないドイツとの関係で、無効の抗弁とのバランスということまで議論すると、議論が発散してしまうのではないかといった趣旨の発言をしています。

今回の資料について事前に説明をしていただいたときに、無効の抗弁があるかどうかということ、差止請求の制限を設けることは、直接的に関係はないのではないかということを経験の場で申し上げました。それを入れていただいたという経緯でございます。ここをどのように書くかについては、こういった事情があるという上でお任せしたいと思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

今の点について高橋委員、何か追加でございますか。

○高橋委員 結構です。主張された内容ということであれば載せるべきだと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは恐縮ですが、辻居委員御発言をお願いしてよろしいでしょうか。

○辻居委員 私の方から簡単に幾つかコメントさせていただきます。

まず1つには中間報告の内容ですが、まとめのところは、特に客観的に各委員の意見をよく反映してくれて、まとまっているなというふうに思っております。事務局の方々の御努力に感謝いたします。また、玉井委員長の方から、各委員全員から意見を募っていただいて、それがこの中間とりまとめに反映されているということで、議事進行として非常にスムーズにいったるなというふうに思っております。

それから中間とりまとめの中で、この制度の内容について、例えば5の(1)で早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型というのを、ここに「二段階訴訟」という名前を出さないでうまく説明していただいていると思います。(2)も当事者本人への証拠の開示制限、これはアトニーズ・アイズ・オンリーと出してしまいますと、またその名前でこのようなものだということで賛成、反対が出てきてしまうので、そういう意味でも、この中間とりまと

めはよくできているなどと思います。

それから差止請求権につきましても、「差止請求権の在り方」という表現も非常にいいのではないかというふうに思っております。

具体的な中身について言いますと、23 ページの二段階訴訟については、かなり詳細かつ包括的な検討がなされていますので、今後の議論を詰めていく上ではかなり有益だと思っております。

私個人としては、26 ページのアトニーズ・アイズ・オンリーについては、私個人の知識とか経験が不十分であることによるのかもしれませんが、当事者の同意があることを前提にするということが、証拠開示をうまく進めることになるのかどうかという点について、疑問があります。当事者の同意に基づくという制度検討がなされているということですが、それでいいのかどうかという点については、私個人はちょっとわからないということです。また、当事者の同意ということを前提に、それを立法化していくということができるとかどうかという点についても、今後検討したいなというふうに思っております。

ただ、ここで議論したように、何か実務でこうやっている、あるいは実務で当事者間で契約ができているというようなことを前提に立法化ということを躊躇したり控えるということではなく、できれば今後積極的に検討して、なるべく文書提出命令等々の証拠開示が容易になるような形にしていきたいというふうに思っております。

具体的には、差止請求権については幾つか事例を出していただいたのですが、もっと具体的に、このような場合には差止請求権が権利濫用になるという事例を各委員の方々と議論し、もうちょっと詰められたらいいなというふうに思っています。

同様のことは、利益吐き出し賠償ですね。これも 102 条 2 項を改正するように適する事例みたいなものが思いつかないことと、この利益吐き出し賠償を具体化していく、立法化していくというようなことが難しいのではないかというふうに思いました。

感想を含めてですが、以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。法律の条文を変えるということは、もちろん法治国においては政治部門から裁判所へのメッセージになるわけですがけれども、それ以外のやり方でソフトな形でメッセージを伝えるということもあり得るかと思えます。権利濫用の類型化などというのは、まさにその 1 つかなという御指摘であったと理解しております。

では、浅見委員、先ほどの点とは別に御意見ございますでしょうか。

○浅見委員 22 ページの二段階訴訟ですが、下の方に「既判力の及ぶ範囲」がありまして、最後の部分ですが、これも今回のバージョンで入ったところかと思います。「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すべきとの意見が出された。」というのが、追加されていました。

前々回のこの小委員会での特許庁審判部の御説明によりますと、無効審判で計画審理を進めるという御説明がありまして、そのときの期間はどうかという質問に対して、期間も長くないようにするというお答えをいただきました。それを伺って、被告としては、訴訟の一段階目である侵害訴訟で無効の抗弁をするとともに、無効審判をしたとしても、特許庁としては早く審理を進めて、一段階目の訴訟の間に審決を出すという理解いたしました。

しかしながら、その後、被告が新しい有力な証拠を見つけた場合には、再度、無効審判を請求することは可能かと思いますが、一段階目の訴訟の判決が確定してしまいますと、その後に無効審判で無効が確定しても、二段階目の損害賠償の訴訟においては、考慮されないものと理解しておりました。したがって、被告としては、一段階目の判決に対して、それを控訴するなどして、確定させないようにすることが重要ではないのかと考えており、そうなると思えば早く判決は確定しないのかとも思いました。

今回のこの御指摘は、二段階目の訴訟であっても、無効の抗弁や訂正の抗弁を遮断していいのかどうかを検討すべきということで、私が理解していたところと少々違っていたのですが、これについても今後検討していただいて、明確にしていいただければと思います。

以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。この点も御指摘いただきましたが、文章の在り方について、例えば「慎重に」という文言を入れるかどうかも含めまして、また検討させていただければと思います。

では、田村委員御発言ございますか。

○田村委員 皆さんがおっしゃるとおり、全体を通じて我々のいろいろな議論を客観的に載せていただいております、大変よろしいのではないかと思います。

かなり細かな点なのですけれども、若干コメントしたいところがございます。それは辻居委員からお話がありました、27 ページの当事者の同意についてです。まとめる前の本文のちょうど 27 ページの中ごろでは、「当事者の同意を要件とする点については、多くの

場合当事者は同意できないと考えられるとの意見が出された。」というふうにあります、これは私が申し上げたかどうかわかりませんが、この議論があったときに、少なくとも私は心の中では、そうだろうなと思いました。

その上で、下から4行目では、完全に「当事者の同意に基づき」というのが前提となっているような話になっているので、ここだけが他と比べて違和感が少々あるところです。違和感というのは、その場の流れと少々違って、踏み込んでいるかのように私も感じました。

ですから、もしこのように書くのであれば、例えば27ページの一番最後から、課題があるというところの中の「例えば」のところに、当事者の同意を要件とすべきかどうかなどというあたりも入れていただくと、私は気分が落ち着きます。実際の議事録を今確認しているわけでもございませんし、また皆さんの御意見もあるかもしれませんので、最終的なとりまとめはお任せします。

○玉井委員長 ありがとうございます。当事者が同意できない場合があるだろうというのは、まさにおっしゃるとおりです。同意がある場合に、では、やってはいけないのかという問題意識もあると思いますので、この辺をまた考えさせていただければと思います。ありがとうございます。

他に御発言ございませんでしょうか。パブリックコメントにかける前に、委員の皆様方の御意見を十分にお伺いできれば思っております。

どうぞ近藤様、よろしくお願いいたします。

○近藤オブザーバー どうもありがとうございます。本日はオブザーバーとして参加させていただき本当にありがとうございます。経団連の知的財産企画部会委員という立場に加えてJIPAの参与でもありますので、両方の立場で発言させていただきたいと思います。

大きく3点ほど意見を述べさせていただきます。メインは、今後の進め方のところについての意見となります。最初に、差止請求権の在り方についてのところですが、この差止請求権の在り方については、引き続き議論していただけるという中間まとめをいただき、ありがとうございます。

ちょっと細かな点になるかもしれませんが、脚注の27に記載されているとおり、権利濫用といった民法の原則上、差止請求権が既に制限されていることを確認的に規定したこと自体で特許権が弱まることにはならないというふうに思っていますので、そのような誤解

が起きないような対応を含めて、今後も引き続き議論いただけると幸いです。

また、差止請求権の在り方のまとめの中で、権利の保護強化の観点だけではなく、技術の幅広い利用の観点も含めた検討を進めるということになっておりまして、日本産業がより発展するような議論が行われることを期待したいと思います。

2つ目は二段階訴訟のところですが、二段階訴訟が議論された第37回の小委員会の中では、JIPAからの意見ということで、この制度自体のニーズはないということと、課題設定がそもそも納得、合意できていないということもありまして、不要であり反対であるという意見が述べられたと理解しております。その意見は現在も変わってございません。その委員会の中で他の委員からも、現在でも差止めのみ請求して裁判をすればスピードは変わらないのではないかとのご意見があったり、現行法でどこまでできていて何が足りないのかというのがわからないだとか、何のための制度なのかわかりにくいだとか、ニーズがよくわからないというご意見も多数あったと思います。

このように新制度の必要性に関しての意見はまだまとまっていない状況ですので、今後の検討に際しましては、ニーズは何なのか、現行制度の課題は何なのかという実態の明確化も含めてしっかりと検討していただきたいと思います。

最後になりますが、中間まとめ案の最後にこのように書いてございます。読み上げますと、「特許制度の在り方を考える上で、権利者の保護と技術の利活用の促進をどのようにバランスをとるかという視点が重要であることは言うまでもない。」というふうにまとめられております。我々がいるこの現在は、特許法ができた時代とは大きく変わっていますし、今も大きく変わろうとしております。そのような変化の中、その変化に合う形で、特許制度が産業の発展に寄与するために、このバランスをいかにとればよいかについて、今後もこの小委員会でしっかりと議論していただきたいと思います。

以上です。ありがとうございました。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。今後も経団連様からもJIPA様からも事例の収集などについてご協力をお願いできれば幸いです。

次、オブザーバーの久貝様お願いしてよろしいでしょうか。

○久貝オブザーバー ありがとうございます。また、中間とりまとめをこのようにまとめていただきまして大変お疲れさまでした。心から敬意を表したいと思います。

私どもの方は、主としてこの紛争処理の中の損害賠償の制度についての懲罰賠償とか、あるいは吐き出し型の賠償制度の検討ということについて、どんな議論をしていただける

のかということをご期待して見ておりました。おおむね結論は、さらに議論を深めるということによっていろいろな論点が出されて、それをまとめられております。今後のさらなる検討をご期待したいと思います。

2点だけ申し上げたいと思います。1つは、このような損害賠償の議論が始まった経緯についてですけれども、これは釈迦に説法ですけれども、これは先のまとめていただきました証拠収集における査証制度の導入と併せまして、そちらの方は1つの答えを出していただいたわけですけれども、日本においては特許の保護が弱いのではないかという問題意識があって、それで審議会での御議論とか、あるいは国会でもまた議論されたというような経緯があると思います。

今年の4月には特許庁の方から、100社以上の企業からのアンケート調査も紛争処理関係で実施されました。その結果も御紹介がありましたけれども、改めてそれを申し上げますと、懲罰的賠償制度の導入の是非と利益吐き出し型賠償制度の導入の是非について、それぞれアンケート調査の結果が出ておりました。いずれも企業全体としては、賛成が若干多い、特に吐き出し型賠償の場合については、大企業、中小企業ともに賛成が多数だというような結果が出ておるということでございました。確かに理論的な根拠をこれから分析するということは、大変重要で難しいことだと思いますけれども、そういう賠償制度へのニーズがあるということをご改めて申し上げたいということでございます。私ども日商においても同じような気持ちであります。

もう1点は、中小企業の特許の保護のニーズの観点で賠償面で非常に問題があるという立場で議論させていただいておりますけれども、あわせて理論的な問題として、日本の民法の損害賠償というのは実損填補なのだという考え方が主流で、それからなかなか踏み出せないという問題があると思います。

しかし、我々の戦う相手は一体どこなのかということをご考えますと、アメリカは実損プラスアルファの制度、それから中韓も、検討中のところもありますけれども、やはり実損プラスアルファだと。それからドイツは、懲罰賠償ではありませんけれども実損プラスアルファということで、やはり日本の枠組みだけで考えていくと、これからはもっと貿易投資が進みまして、グローバル化が進むという中で、果たして日本の特許制度、あるいは紛争処理制度というのが、世界で使われる制度になるのだろうか、という心配をしております。そういう点で今後の議論の進展にご期待したいと思います。

以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、中畑委員からコメントとお願いがあるということでございますので、御発言をお願いいたします。

○中畑委員 中畑です。よろしくお願いします。

全体についてなのですが、僕の方でもキャッチアップし切れないところもあつたりしてなかなかついていくのが大変だったのですが、議論がよく整理されていて、とてもいいものができたのではないかと考えています。事務局の皆さん、ありがとうございます。

1点目ですが、50 ページの7. で、「中小・スタートアップが知財を活用しやすい環境整備」という項目を盛り込んでいただいたことについて、大変感謝しております。例えば私が関わらせていただいているスタートアップの経営者は、20代、30代の方がすごく多いのです。今回のコロナに関しても、大企業に比べると、事業インパクトのみならず財務インパクトもかなり大きいと。ただ、今回のピンチを新しい事業のチャンスというふうに捉えている方々もすごく多いのではないかと考えています。ただ、依然として、アイデアはあってもそのプロダクトやサービスを社会実装するためには、大企業の力を借りたりコラボレーションを行うことは不可欠だと思っています。

そうするとスタートアップにおいては、特許権を市場の独占のために使うというよりも、むしろ自分たちのプロダクトやサービスを世の中に広げてくれる、活動探しのために使うようなことが多いのではないかと考えています。ですので、50 ページにもあるように、さらにオープンイノベーションの創出を加速化できるように、特許制度に関して措置すべき点はないかどうか、引き続き、議論を続けていただけることについても大変感謝しております。

2点目は、お願いではあるのですが、50 ページにも書いてある、オープンイノベーションを促進するための契約の手引きとモデル契約書の事例集は、大変ありがたいです。ただ、もしできるのであれば、これまで特許庁の方で制度説明会というようなものもやっているように、このような事例集の具体的な使い方みたいなものを解説いただく機会があると、スタートアップの方々にも情報を届けやすいのかなと考えています。

これまでは冊子とかを送っても、スタートアップの方は専任の知財担当者がいなかったりするものですので、それでは経営者が読む時間があるかという点、他にもやらなくてはいけないものも結構あって、少し読んでおいてというのはなかなか難しい状況です。ただ、一方で特許庁のIP BASEが開催しているオンラインセミナー、本日も確か企画調査

課の方が主催だったかと思うのですが、このような形で開催されるとスタートアップのみならず、何時からのセミナーに参加しておいてください、見ておいてねというふうに伝えることができるので、そういう情報が広げやすいのかなというふうに思っています。この手引き以外にも、今回の制度説明みたいな制度ができるときには、説明会をオンラインとかで開催する選択肢もいただけると大変ありがたいと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

続けて、長澤委員から御発言がございましたでしょうか。

○長澤委員 こんにちは。長澤です。

2点だけに絞ってお話をします。まず二段階訴訟についてですが、法曹界の委員から債務不存在訴訟の取扱い、消滅時効の援用の可能性、確定判決と齟齬する無効審決が出たらどうするか、といった問題点が指摘されていて、中間とりまとめにも議論されたと書かれてはいるのですが、十分な議論をしたとは考えておらず、今の状態だと、本当にニーズがあるのかどうか、よくわかりません。本当に現行の訴訟制度と比較したうえで、侵害の有無の終局判決が早く出て、早く決議になって早く権利行使できるということであれば、スタートアップは早期にはっきりさせたいという声もあるように、それはもちろん意義があります。ただ、今の状態だとそこまで議論が練れていないような気がします。

例えば、そんな状態で中小企業やスタートアップが権利行使をしようとする、被告となった外国の大企業が資金に物を言わせて、無効審判を請求したり、消滅時効を援用したり、場合によっては債務不存在確認訴訟をかけて、中小企業がお金を使えなくなるぐらいまで追い込んでしまうというような結果も今のところは懸念されるので、ここはもう少し慎重に議論した方がいいと思います。

それから、そうは言ってもオプションだから選ばなければいいじゃないですかという議論もあるのですが、被告の場合は選ばせませんし、原告に選ばれるようなオプションかという、今の時点ではちょっと複雑過ぎて選べないものであるなと私は思います。今のところ、いわゆる立法事実がない状態で十分に検討ができていない法改正をしようとしていて、しかも新しい訴訟類型を作るという非常に大きな改正になるので、難しいのではないかと個人的には思います。

もともと法律を変える場合、その新法を利用する我々産業界だけでなく、弁護士さんや弁理士さんも一から勉強しなければならず、最初のうちは実務上かなり混乱して、非常に

コストがかかってしまうというイメージが強いので、先ほど論点に挙がったようなところをもう少し煮詰めていただきたいと思います。

2つ目は差止請求権に関してですが、これは何らかの手当てが必要だとずっと感じています。我々とお付き合いのある企業が、二段階訴訟のドイツでSEPを10件以上使って訴えられてしまいました。仮差止めの申請をされていて、もちろん無効の抗弁ができます。無効資料は多数あるということなのですが、SEPだと件数が非常に多いので、例えば10件で訴訟を起こされたときに、それぞれの件は9割無効にできると思っても、全勝する確率は非常に低いわけです。例えば、9割勝てると思った訴訟を16件起こされると、0.9を16乗すると大体18%ぐらい、つまり勝率は1割8分しかありません。このように、多数の特許を使って訴えられると、差止めとなってしまう可能性が高いため、訴訟になる前に何とかしようという努力をするわけです。

前回、佐藤委員から、日本の裁判で何か問題があるかというお話があったのですが、日本の裁判の判決は非常によく書かれていて、すごく検討されていて、そういう意味ではリスペクトしているのですが、今のところいかんせん判例の数が少ないこともあり、先ほど言った0.9の何乗という勝率を考えると差止請求権の行使の可能性が出てくると、やはり嫌なわけです。ですので、差止請求権の行使が制限されるケースがあると特許権を弱めてしまうのではないかという意見もあるのですが、先ほど川上室長もおっしゃったように、ごく限られた特殊な例の場合にそれを適用するだけであれば特許権を弱めるわけではなくて、むしろ必要な特許権を強めるための措置であると思います。先ほど他の委員の方から、もう少し損害賠償を上げたらどうか、差止請求を早く出したらどうか等の意見が出ていますが、それを議論するにしても、こういった特殊なものを除くことによってもっと踏み込んだ議論ができるのではないかと、思うわけです。

差止請求権をコントロールする特殊な例としては、前回も申し上げましたが、社会インフラ化した情報通信技術などに関する特許であり、標準化により実質的に避けられない特許であり、実施者が被る不利益が権利者の不利益に比べて非常に巨大な場合、といった条件をすべて満たすものが考えられます。実施者が被る不利益が権利者の不利益に比べて非常に巨大な場合としては、例えば何千億円の設備投資をしているが、何万件とあるSEPの中でも数件の特許で訴訟が起こされた場合が考えられます。そのような場合にまで、設備投資を放棄しなければいけないとすると、実施者の被害が非常に大きいのに、ライセンスを出す特許権者側の利益はそれに比べて小さく、バランスを欠いています。

それから、本日もこのように我々もテレワークをしているわけですが、まさにAI・IoTの時代に、そのIoTを使ってテレワークをしているわけです。そうすると当然Wi-Fiを使用し、動画配信を使用し、5G、4G等の移動体通信技術を使用します。そういった意味では、差止請求権の在り方については、まさにIoT時代に考えなければいけないサブジェクトだと思います。さらに、ポスト・コロナの時代には従業員たちは地方に分散するかもしれません。そのような時代に、他の国よりも何か遅れをとっているということにならないように、特許権を弱めるのではなく、例外的なケースにおいて差止めをコントロールすることを明確にするのが望ましいというふうに思います。

この差止請求権の在り方については、私どものところに海外のステークホルダーから数多くの問い合わせがあります。それだけ注目を浴びているテーマであり、ポスト・コロナの時代を考えて、皆さん日本の特許庁の速い動きをすごく楽しみにしているのではないかと思います。一方、二段階訴訟については問い合わせがほとんどありません。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。まず裁判所が権利濫用の判断を行い、後にそれを条文化した例は、先ほど来出ております無効の抗弁というのがあるわけですが、それ以外にどういった事例がありうるか、またどういふことが必要かというのは、今後も引き続き議論をできればと思います。

それでは松山委員、御発言お願いできますでしょうか。

○松山委員 まず初めに、この短時間で幅広い議論につきまして、中間とりまとめという形でここまで整理していただきまして、ありがとうございます。資料の中身につきましては、既に委員の方に何点か御指摘いただいていると思いますが、それ以外について、私の方でこの資料自体を修正してほしいという点は特にございません。

1点だけ、今後の議論を進めるにあたってとの観点で、いわゆる二段階訴訟についてですが、今やろうとしている制度は、現行法における差止請求訴訟のみ提起した場合に結構近い面があるのかなと思ひまして、その損害の審理を行わずに、侵害の有無のみについて終局判決を得るといふ制度をつくるということなので、結構、差止請求のみを起こす場合に近いのかなと思っております。

この資料にも、差止請求訴訟のみ提起することでも、叶うかもしれないけれどもということ、それに近いことが書いてあります。そして、かかる差し止め請求訴訟のみ提起した場合には、損害賠償請求訴訟の時効消滅を止めることができないということが、問題点と

して記載されていると思います。ただ、新しい制度についても、結局自動的に損害賠償請求の時効の完成が止まるわけではなく、別途手当が必要になるという整理だったと思いますので、そういう意味では現行の差止請求訴訟との差は一体何だろうというところは残ると思います。その点も今までも議論はあったと思うのですが、その点の違いももう少し今後議論を深めていけるといいなと思っております。この論点はすごくいろいろな論点があるところなので、引き続き検討できたらいいなと思っております。

以上となります。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは長谷川委員、お願いしてよろしいでしょうか。

○長谷川委員 長谷川です。よろしくお願ひします。

丁寧なとりまとめをいただき、まずはありがとうございます。中小企業の立場から1つ感想を言わせていただきます。

懲罰賠償の導入について、様々な問題があり難しいことはよくわかりますが、私どものようなB to B商品の技術開発をなりわいに行っている会社にとっては、知らないところで技術が盗まれている可能性も多分にあり、常にその不安感と戦いながら経営しています。引き続き利益吐き出し型の賠償制度が議論されるということで、安心して物づくりの経営ができる、故意侵害に対して抑止力のある特許制度を検討していただけるよう期待しております。

以上になります。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

他に御発言ございませんでしょうか。パブリックコメント前の大事な時期でございますので、ございませんでしょうか。

では、杉村委員お願いいたします。

○杉村委員 ありがとうございます。杉村です。

まずは短期間に事務局様の方で、これだけのボリュームミナ報告書の中間とりまとめ(案)を作成いただきまして、ありがとうございます。私の方から幾つか気がついた点をコメントさせていただきたいと思ひます。

まずまとめ案の何カ所かに記載されている事項で、例えば7ページ、そして先ほど中畑委員が御指摘されました50ページ等にも記載されている事項ですが、権利行使しやすいクレームの事例集というのは、実際に被疑侵害物等がわかつた時点で、それが権利行使し

やすいかどうかということがわかりますので、事前に事例集をつくるという難しさはあると思いますし、クレームだけの問題で解決できることではない場合も多いと思いますが、この事例集が中小・スタートアップの方々にとって1つの参考集になるのであれば、日本弁理士会も協力を申し上げたいと思っております。

それから、いわゆるアマカス・ブリーフのところでございますが、30 ページのところでございます。少々気になった表現がございます。30 ページの最後の段落、「AI・IoT 技術の時代においては」というところがございます。実際に裁判をする際には、どのような主張をいつのタイミングでするか、または敢えて主張しないようにする等の訴訟戦略もございますので、ここに「裁判官がより幅広い意見を踏まえた判断を行えるようにするための環境」と記載されておりますが、29 ページの上から6行目のところには、「参考にした適正な判決」と記載されているように、30 ページの下から7行目のところは、「裁判官が必要に応じて、より幅広い意見を参考として判断を行えるようにするための環境整備」というように修正いただいた方が、誤解がないのではないかと思います。

それから、何人かの委員の方から既に多数御指摘があるところがございますが、いわゆる二段階訴訟につきましては、まとめ欄の一番最後、24 ページになりますが、「今後、引き続き具体的なニーズの把握に努めつつ」と書いていただいておりますので、引き続き具体的なニーズが何なのかということ、現行の訴訟類型と比較しながら、明確に把握することが重要であると思います。

また、23 ページのまとめ欄のところに、「侵害の有無を早期に確定させることで早期の紛争解決」と記載されておりますが、先ほど松山委員からも御指摘がありましたように、現行の差止訴訟と比較して第1段階目が早期になるのかということ、明らかにすることも必要ではないかと考えております。この点も踏まえて「引き続き、具体的なニーズの把握」に努めていただきたいと思います。

それから、20 ページのところに「検討」と書いてありまして、「本小委員会では」ということで、本小委員会で具体的にどのような意見があったかということが20 ページ以降に記載されております。これまでの議事録を確認いたしましたところ、細かい点ではございますが、21 ページの下から4行目の箇所に「仲裁」という文言が入っております。事務局様の方から、この小委員会でこれまで資料として御提示いただきご説明をいただいたのは、裁判所による「調停」の例示でした。いつの時点で「仲裁」という文言が入ったのかが、これまでの議事録を確認してもよくわかりませんでした。この小委でこれまでの議論の土

俟に上がってなかった文言ではないかと思しますので、「調停等」と修正していただき、今後この小委員会で議論していく過程において「仲裁」についても検討の土俵にあげることがよいのではないかと考えております。第一段階目の訴訟が終わった後は、当事者がどのような方法を選択して交渉等をするかはもちろん自由であるところですが、これまでの小委での議論での意見の記載の箇所ということだと、いきなりこれまで意見として出ていなかった「仲裁の申立て」という文言については、先程申し上げた「調停等」と修正いただいたほうがよいのではないかと考えております。

それから、損害賠償請求につきましては、久貝委員などからいろいろ御指摘をいただいたところですが、今後さらに利益吐き出し型について検討を進めていくとの方針で、賛成したいと考えております。最近では知財高裁の大合議判決や、地裁判決においても覆滅事由を一切認めないで、かなり高額な数十億の損害賠償を認めた判決もあるようですので、最近では、諸外国に比べて、損害賠償額が日本は低いという状況であるとはいえなくなっていると感じております。したがって、裁判所の今後の動向を見ていくことが必要ではないかと考えております。

最後になりますが、52 ページの「特許の活用方法の多様化への対応」ということで、今後の検討の方向性について記載していただきました。この検討の方向性については賛成を表明したいと考えております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。いわゆる二段階訴訟につきまして、ニーズがあるのかという御議論をいただいております。そこだけを見ると、そういう御議論が出てくるのはもっともかもしれませんが、この後の方に出ております差止請求権の制限というのがあります。もし損害論の審理を避けるには差止めを必ず請求しなければいけない、その点で現状と変わりがないということになりますと、今後は差止請求権について権利濫用の議論が出てくる。これは法律の明文で書くかどうかは別にして、これから出てくるのだらうと思うのですが、その場合に権利濫用のところで、どうしても審理に時間を使うということがあり得るわけです。その点も踏まえて、ニーズについて今後検討していくという御趣旨に御理解いただければと思います。

他に御発言ございませんでしょうか。

それでは、浅見委員お願いいたします。

○浅見委員 パブコメ前の大事な資料ということで、時間があるので、細かい点を指摘さ

させていただきます。11 ページの「プラットフォーム化するビジネスへの対応」の検討のところ、上から 6 行目の「他方」で始まる文ですが、「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広く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になる。」と書かれています。

言わんとしていることは、発明のポイントになる部分だけではなくて、課金とか広告といったことまでクレームに書いてしまうと、クレームが狭くなるという趣旨だと思います。

「広く」という表現が若干気になりまして、書けば書くほどクレームは狭くなるので、例えば「多数の事項を」といった表現にした方がよいかと思います。実務家からすると、これは「クレームが狭い」ので、「広く」という表現が気になりました。特に誤解がないということでしたら、修文を求めるものではありません。

もう 1 点、53 ページで、「こうした特許権の活用方法の多様化を踏まえ、排他的独占権という特許権とは別に、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、議論を深めていくことが適当である。」と書かれているのですが、「排他的独占権という特許権とは別に」という表現が若干わかりにくいような気がします。ライセンス・オブ・ライトにしても特許権ですし、実用新案権は特許権ではないですが、排他的独占権ではあります。例えば、「特許権を排他的独占権として利用するのではなく」とか、そのような趣旨かと思いました。

ついでながら、52 ページの上の 3 行目には「特許権は必ずしも独占的排他権の行使」云々と書かれていて、ここでは「独占的排他権」となっていますが、53 ページでは「排他的独占権」という表現が使われていて、表現を異ならせる理由があるのかと少々不思議に思いましたので、指摘させていただきます。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。用語の統一を含めまして、そのあたりの表現については検討させていただければと思います。

長澤委員、どうぞお願いいたします。

○長澤委員 先ほど玉井委員長から発言があった、差止請求権の制限があるから、審理ではそれを制限すべきかどうかの検討に時間がかかるというような話でしたが、ここは差止請求権の行使が制限されるケースをシンプルにわかりやすいものにすることによって、今委員長がおっしゃった懸念というか、そこで審理に時間がかかるという懸念は払拭できるのではないかと考えていますので、一言だけ付け加えたいと思いました。

○玉井委員長 ありがとうございます。

今後の検討に委ねる部分が多いわけですので、そのニーズの有無といった点につきまして、差止請求権の制限についても、いわゆる二段階訴訟についても、実際に現場で実務に当たっておられる方々からお知恵をいただければという趣旨でございます。

他にございませんでしょうか。

それでは大変恐縮ですけれども、御審議は大体本日のところは尽きているというふうに理解させていただければと思います。

それでは、この後パブリックコメントに入りますけれども、今の中間とりまとめ（案）、「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方」につきまして、本日、各委員、オブザーバーの皆様からいただいた御意見を踏まえまして、必要に応じて修正した上で、パブリックコメントを開始するという運びにできればと思っております。よろしゅうございますでしょうか。

それで、パブリックコメントに付すに当たっての修正につきましては、大変恐縮ですけれども委員長である私に御一任いただければと思いますが、皆様、御異議はございませんでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、少々時間が早いのですが、前回大変長くお付き合いいただいたということでもございますので、この辺りで議論を終了いたしたいと思いますが、他にございませんでしょうか。

それでは最後に、今後のスケジュールにつきまして事務局から説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 御審議ありがとうございました。本中間とりまとめ（案）につきましては、今後、必要な修正につきまして玉井委員長と御相談させていただいた上で、2週間程度の期間を確保いたしまして、パブリックコメントに出したいというふうに考えております。

それで、次回開催日時は7月9日を予定しております。この場でパブリックコメントを踏まえた中間とりまとめ（案）を提示させていただこうというふうに考えております。

以上です。

○玉井委員長 それでは、以上をもちまして産業構造審議会知的財産分科会第40回特許制度小委員会を閉会いたしたいと思っております。次回は、できれば皆様方とお目にかかること

ができればと思います。

本日は長時間御審議をいただきまして、どうもありがとうございました。

閉 会