

タイトル	提出先	発信日
「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方（案）」に対する意見募集」に関する意見募集への意見提出	特許庁	2021年1月

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 報告書案

「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方（案）」に対する意見募集に関する意見

拝啓 貴庁ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、弊会の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会で検討され、令和2年12月24日付にて貴庁より意見募集されました「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方（案）」関します意見募集にあたり意見を申し上げさせていただきます。

Society5.0 社会の実現に向け官民取り組みを始めている中、AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方を、更に新型コロナウイルスの影響により「新たな日常(ニューノーマル)」への移行についても検討いただきましたことなど貴庁の柔軟かつ迅速なご対応につき深く敬意を表わさせていただきますとともに、貴庁の課題認識につきましては強く支持を申し上げる次第です。

弊会においてもご報告書案について検討を重ねて参りましたところ、関心ある課題に絞り、下記の通り意見を提出させていただきます。よろしくお取り計らいいただけますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

(1) 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型 に関し

昨年6月に実施された貴庁の意見募集に対し、弊会会員企業複数社連名で

- ・紛争の解決は訴訟によるものだけでなく、裁判上の和解を含め当事者での交渉により決着することが寧ろ早期にかつ当事者に納得感のある合理的な条件で解決してきた。

- ・かかる状況下、紛争解決の早期化のためとして訴訟制度の見直しの議論につなげるのは拙速であり、また立法事実の裏づけがあるのか疑念がある。

- ・特に二段階訴訟については、侵害判断および損害額の認定という二段階手続きが現状でも実施され、また早期の差止めは仮処分制度があるなか、この制度を導入することにより侵害有無を先行で確定して差止めを認める恐れがあり、自動車産業においては、差止めによる経済的損害は大きく、のちに権利無効とされても取返しのつかないことになる

- ・したがって差止めを回避するため、特許の有効性を含む多面的な議論・検討を尽くすことなく高額な賠償額で和解せざるを得ない事態を招くことになり、交渉による合理的解決の実現という現状よりも寧ろマイナスになると危惧する。

とし、二段階訴訟の導入検討については反対を申し上げた（以下、「弊会会員意見」）。この意見は弊会としても考えを一にするものである。

対して今回の報告書案では

「……ニーズを疑問視する意見が多数であり、また仮にニーズがあったとしても、法改正によらず、現行法の下で執りうる手段によってそれを満たすことができるとの指摘があった。……今後、実務の動向を踏まえ、具体的なニーズが高まった時期に改めて検討することとするのが適当である。」

とし、二段階訴訟含め新たな訴訟類型について現時点での検討を終了されとの整理がされている。これは弊会の認識を一にするものであり、強く支持する次第である。また将来ニーズ有無などを検討するにあたっては弊社としても積極的に貴庁に協力をさせて頂く所存であることを付言申し上げる。

(4) 特許権者の金銭的救済の充実 に関し

昨年 6 月の意見募集に対し弊社会員意見では

……損害賠償制度……の見直しを行う場合には合理的な社会的ニーズが必要であるところ、本項では「他方、こうした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まだ不十分であるとの意見は根強く存在する」ことを記載するも、その事実また何をもって「不十分」とするかについて、必ずしもコンセンサスがあるとは言えない。

従って、今回小委員会で議論の対象となった懲罰的賠償制度、利益吐出し型賠償制度いずれもその必要性についての検証が不十分と言わざるを得ない。また昨年の特許法改正で同 102 条が改正されたところ、更なる改正議論をするのは時期尚早と考える。

とし、懲罰的賠償制度については我が国では不採用とするという事と結論し、また利益吐出し型賠償制度の検討についても少なくとも当面の制度検討は見合わせるべき、と申し上げた。この意見は弊社としても考えを一にするものである。

対して今回の報告書案では

「……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。侵害者利益吐き出し型賠償制度については、……制度の早期導入に慎重な意見が多数であった。今後は、裁判の動向を見守りつつ、その上で更なる法改正が必要であるといった具体的なニーズが高まった時期に、改めて制度の法的根拠や要件などを含め、検討することとするのが適当である。」

とし懲罰的賠償制度は否定的結論、また侵害者利益吐き出し型賠償制度についても現時点での検討を終了されとの整理がされている。これは弊会の認識を一にするものであり、強く支持する次第である。また将来ニーズ有無などを検討するにあたっては弊社としても積極的に貴庁に協力をさせて頂く所存であることを付言申し上げる。

(6) その他の検討事項 に関し

* 差止請求権の在り方

昨年 6 月の意見募集に対し、弊社会員意見で

SEP について見られるように、完成品の中のごく一部に過ぎない機能について何万件、何十万件という特許が存在するような状況は現行制度が本来想定していなかった事態と考えられる。そうした状況において、そのうち 1 件でも侵害があれば完成品を差し止めることができるというのは硬直的に過ぎ、むしろ衡平を欠くものとする。

産業への発達の寄与という特許法の立法趣旨に鑑みると、権利侵害時の救済制度について見直すことが有用と考える。小委員会でも引用されているように、アップル VS サムソン事件で知財高裁が権利濫用を理由として差止請求権の制限を認めたことは大きな指針になるものの、予見可能性を高めるためにも特許法での明文化を検討することが必要と考える。

とし、中間まとめが今後の議論継続を結論付けているところは支持する、と意見を申しあげている。この意見は弊社としても考えを一にするものである。

対して今回報告書案では、
「特許制度に係る論点として、例えば、差止請求権のあり方等について検討を進めてほしいとの意見があり、……具体的なニーズの把握や課題の洗い出しを行う等の検討を進めていくこととされている。このため、今後引き続き、調査研究を通じた実態調査等を通じ、検討を継続していくことが適当である」

とし、**差し止め請求権の在り方について継続検討の方向で整理がされている**。これは弊会の認識を一にするものであり、**強く支持する次第である**。また**将来ニーズ有無など実態調査を進められるにあたっては、弊会としても積極的に貴庁に協力をさせて頂く所存であることを付言申し上げる**。

* 標準必須特許を巡る異業種間交渉

昨年 6 月の意見募集に対し、弊会会員意見では

・IoT の普及・発展を促すためには、標準必須特許（SEP）のライセンスが現在抱える問題について早急な立法・行政による対策が必要である。すなわち、サプライチェーンの上流・下流にこだわらず希望する SEP 実施者には消尽可能な完全なライセンスが与えられるべきこと（いわゆる「License to all」の考え方）、ロイヤルティ算定のベースとしては最終製品中の「最小販売特許実施単位」が用いられるべきこと、過重なロイヤルティの積み上げ（ロイヤルティスタック）を防ぐため当該標準全体でのロイヤルティ上限を設定する「トップダウンアプローチ」が用いられるべきこと、SEP の価値の評価にあたっては、標準技術という付加価値は考慮に入れず、一つの特許発明としての技術的価値に基づいて評価されるべきこと等につき、速やかに明確化されることを求めたい。

・中間とりまとめ（案）では「モノ」から「コト」への産業構造の変化が強調されているが、特許実施との関係では「コト」の意味の明確化がまず必要であると考え。また、「受益の程度に応じた負担を公平に実現する仕組み」や「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（中略）議論を進める」、「適正かつ公平なライセンスの在り方について（中略）検討を進めていく」等との指摘・提言については、以下の点に十分注意する必要があると考え。

- ・移動体通信規格に関する SEP については、多くの場合、それらを最初にまたは最小単位として侵害するのは部品レベル（ベースバンドチップなど）であるため、その事実が検討の大前提となるべきこと
- ・同一の SEP に基づくロイヤルティの二重取りを許さないものであること
- ・移動体通信規格に関わる SEP については、もっぱらユーザ端末側の SEP を実施する端末メーカーが権利行使やロイヤルティ負担の対象とされているが、通信事業者（MNO）においても移動体通信ネットワーク側の SEP を実施し、通信サービス事業から多くの収益を上げていることから、こうした通信事業者や無線機器ベンダー等も受益者の一部として「適正かつ公平なライセンス」の実現のために検討対象に含めること
- ・なお、こうした方向性の検討を行う場合でも検討には時間を要すると思われることから、その間においても前段のから 等で示した論点の明確化が速やかに図られることが必要と考える。

とし、**標準必須特許を巡る異業種間交渉**について**早期の検討を希望した**。この意見は弊会としても考えを一にするものである。

対して今回の報告書案では本件について言及がないところ、非常に重要な論点であることに鑑み「その他の検討課題」中に本件につき明記すること、また今後の特許制度小委員会等での早期検討を始めていただく事を希望する次第である。なお、本件につき検討を進められるにあたっては、弊会としても積極的に貴庁に協力をさせて頂く所存であることを付言申し上げる。

以上