

2018年03月08日

特許庁審判部審判課審判企画室
パブリックコメント受付ご担当者様

一般社団法人 電子情報技術産業協会
特許専門委員会

「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き（案）」に関する意見

第1 はじめに

産業界の要望を受けて、標準必須性に係る判断について、既存の判定制度の活用を前提として、公正・中立な立場から、特許庁様が標準必須性についてご判断される運用を真摯にご検討頂き、この度「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き（案）」を公表するに至ったことにつき、お礼を申し上げます。

以下、数点につき、より運用を明確化する観点から意見を申し述べさせていただきます。

第2 意見内容

(1) P3の注2:

「なお、判定は実用新案法、意匠法、商標法でもそれぞれ規定されていますが、これらの権利について標準必須性が争われることは想定しがたいため、これらの権利に関する規定は本運用の対象外とします。」についてです。

確かに「想定しがたい」と存じますが、技術思想を対象とする実用新案権について対象としてもよいように存じます。

(2) P4「(4) 本利用の手引きに基づく判定を求めることができる場合 ア. 請求の利益」:

本運用は、既存の判定制度を活用するものであって、新たな制度を作るものではないことは理解しております。そのため、当事者間において係争があって且つ標準必須性が争点となっている場合に本制度を利用できることも、理解しております。

一方、「(4) 本利用の手引きに基づく判定を求めることができる場合 ア. 請求の利益」の「特に」から始まるパラグラフを読むと、「特に」と記載されていることから、例示のように読めなくはありません。そのため、①本利用の手引きにおける判定を請求する利益とは、当事者間にライセンス交渉を巡る係争であって且つ特許発明の標準必須性がある場合だけなのか、②本利用の手引きにおける判定を請求する利益とは、当事者間にライセンス交渉を巡る係争であって且つ特許発明の標準必須性がある場合を含み、さらに他の場合も許容するのか、は依然として疑義が残っているようにも読めます。弊協会では①と理解しておりますが、②と読める余地がございますと、いわゆるプール判定のように相手がない場合にも本判定を利用できるのではないかと、という疑義が生じ得るように思います。従いまして、この点をより明確化された方が望ましいように思います。

尚、P9の「(2) 被請求人の記載」の箇所を併せて読むと、被請求人がいない場合は判定の請求は却下されることが分りますが、P4とP9とは場所が離れていること、また、②という理解で読んだ方は、②の中の一例である「当事者間にライセンス交渉を巡る係争であって且つ特許発明の標準必須性がある場合」についての説明だと解釈するかもしれません。

(3) P5「ウ. 請求の趣旨」:

「判定により、標準規格文書において不可欠とされる構成のみからなる仮想イ号が特許発

明の技術的範囲に属するとされる場合、当該仮想イ号の各構成を含め標準規格文書において不可欠とされる構成の全て有する「標準規格に準拠する製品等」は、必ずその特許発明の技術的範囲に属することになり、当該特許発明は標準必須であるといえると考えます。」の箇所についてです。

この箇所について「判定により、標準規格文書において不可欠とされる構成のみからなる仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属するとされる場合、当該仮想イ号の各構成を含め標準規格文書において不可欠とされる構成の全て有する「標準規格」に準拠する製品等は、必ずその特許発明の技術的範囲に属することになり、当該特許発明は標準必須であるといえると考えます。」としてはいかがかと存じます、

本運用は、クレームとイ号製品との関係で判定を行うのではなく、クレームと仮想イ号との関係で判定を行う点が特徴で、この点で一般判定と異なります。取消線で消した文章が間にあることで、本来伝えるべき趣旨が全体にぼやけて分かりにくくなっている印象を受けます。

(4) P 6 – P 7 「ウ. 請求の趣旨」:

「請求人によって特定された仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属しなかったとしても、「特許発明は標準必須ではない」とまでは必ずしもいえません。」とあります。

この点について異論はございません。

一方、「したがって、標準必須性に係る判断のための判定としては、仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属することを求める趣旨の請求であることが必要であり、仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属しないことを求める趣旨の判定は、標準必須性に係る判断のための判定としてはできません。」については、若干の懸念を感じます。

即ち、一般的に「特許発明は標準必須ではない」とは言えないとしても、当該仮想イ号との関係に限っては「特許発明は標準必須ではない」とは言い得るように思います。実施者サイドから見ると、バランスを欠く印象を与えてしまいます。

即ち、権利者が、製品との関係で一般判定を請求でき、且つ、仮想イ号との関係で標準必須性の判断に係る判定を請求できるのに対し、即ち、2つの選択肢があるのに対し、実施者は製品との関係での一般判定しか請求できないとなると、実施者には1つの選択肢しかないことになり、権利者と実施者とのバランスを欠くように思われます。標準必須の特許であるか否かの判断は、ライセンス交渉に大きな影響を与えますので、両当事者が公平な環境で争えるようにすることが望ましいと考えます。

この観点から、合理的な範囲に限定してでも、「特許発明は標準必須ではない」との判定を受けられる余地があった方が望ましいと存じます。

同様の趣旨になりますが、仮想イ号をどう特定するかが、特許権者と実施権者との間の最初の争点になると想像されます。特許権者は、仮想イ号を特許発明の範囲内にしようとするでしょうし、また、この部分に対して実施者はまず反論することになると思われます。そのため、本運用においても、特許権者と実施者とのバランスの観点から、合理的な範囲では「特許発明は標準必須ではない」との判断は許されるように思われます。

(5) P 13 – P 14 「4. 被請求人の答弁書について」:

この欄に「なお、被請求人による反論が何らされない箇所については、請求人の主張のみに基づいて判断することになるため、被請求人にとって不利な判断結果となり得ることにご留意ください。」とあります。

この点、司法判断を求める場合であれば、弁論主義を基調とするため、当事者の双方が主張立証をし、主張立証が不十分な場合には、主張立証が不十分な当事者が不利な扱いを受

けることは、十分に理解できます。

一方、行政に判断を求める場合には、司法の場合とは違って、その専門的、技術的な知見を生かした裁量への期待が大きいと存じます。

この観点から、「被請求人による反論が何らされない箇所については、請求人の主張のみに基づいて判断することになるため、被請求人にとって不利な判断結果となり得る」とすることは、実施者サイドに対して少し厳しい印象を受けます。

標準必須性についての争いについては、一般には、権利者がより専門的、技術的な知見・経験を有しており、これに対して、実施者は相対的には専門性・技術性が劣る場面が多いと想定されます。

また、一般判定では、特許法71条3項で準用する特許法153条に基づいて、当事者が申し立てない理由についても審理が認められております。そのため、「被請求人による反論が何らされない箇所については、請求人の主張のみに基づいて判断する」とすると、既存の制度で認められている行政の裁量（職権審理）までも認めない印象を受けてしまいます。

権利者と実施者との間のバランスが取れた運用が望まれると存じますので、権利者と実施者との間で、専門性・技術性において大きな差がある場合には、行政の裁量により、その差を埋める運用があった方が望ましいのではないかと考えます。

(6) P14「また、被請求人が、自身は標準必須性に・・・」の параグラフについて:

当事者間においてライセンス交渉はあるものの、標準必須性が争点となっていない場合には、被請求人はその旨の答弁をすることができるとあります。

その結果は、どうなるのか、明確化された方が望ましいように思います。

判定の請求を棄却するという判断がなされるのか、また、決定により却下されるのか、その場合、公表される情報はどの範囲なのか、決定による却下の場合判定の請求に関する情報は公表されないのか、などは関心が高い事項ですので、明確化された方が望ましいと存じます。

(7) 全体を通じて①（実施者サイドから）:

本利用の手引きは、判定の請求人が権利者で、被請求人が実施者である場合を念頭に記述されている印象を受けます。そのため、実施者は、本判定を利用して標準必須性の判断を求めることができない、という印象を与えているように思います。

弊協会は、実施者も本判定の請求人となり得ると理解をしておりますが、本利用の手引きを読むだけでは、誤解が生じるように感じました。

この点、明確化された方が望ましいように存じます。

(8) 全体を通じて②（権利者サイドから）:

実施者が、本判定を利用して、標準必須性に係る判断を求めた場合、「イ. 仮想イ号の説明の記載」、「ウ. 特許発明と仮想イ号との技術的対比の記載」、「エ. 仮想イ号が本件特許の技術的範囲に属し、本件特許発明は標準必須であるとの説明の記載」につき、特許権者が請求人である場合と同等の水準を求めるのか、について言及があった方が望ましいと存じます。

同等の水準を求めると、上記（7）との関係で、実施者も形式的には本判定の請求人となり得るものの、実質的には利用できない、という懸念が生じ得ます。

一方で、実施者が請求人の場合は、上記（5）で述べたような、特許庁様の専門的、技術的な知見を生かした裁量への期待を考慮して、権利者と実施者との間で、専門性・技術性

において大きな差がある場合には、行政の裁量により、その差を埋める運用があり得るのか、実施者による請求を実効ならしめる運用が必要であるように存じます。

またさらに一方で、実施者からの請求内容があまりにいい加減な場合（外形上形式的にはクレームチャートと見えるものが付いているに過ぎないような場合）は、排除する必要もございません。

この点、バランスの取れた運用が必要となり、難しいと存じますが、権利者と実施者との間のバランスが取れた制度になるよう、ご検討頂きたく存じます。

(9) NDA (Non-Disclosure Agreement) との関係

最後に、NDA契約との関係です。

標準必須特許に係るライセンス交渉においては、交渉当事者間に守秘関係が成立する場面が想定されます。一方の交渉当事者がそのNDA契約に反して判定を請求した場合、判定請求により守秘義務が明らかにされる懸念があるため、他方の交渉当事者においては、NDA契約を守る必要性から、判定の被請求人として答弁できないという事態が想定できます。これに対しては、実務上の対応（例えば、NDA契約の中の判定請求時の情報開示は守秘義務違反を構成しない）で解決する可能性も残されており、極端な仮想事例かもしれませんが、議論に上がりました。このような場合、本運用の枠組みでは、答弁できない他方の交渉当事者に不利な判定結果がでる可能性があります。想定事例であって、現実にもそういう事案が具体的に生じ得るか否かは分かりませんが、(5) との関係で言及させていただきます。

尚、NDAに関しては、本手引きに載せる性質のものではないように思いますが、実務上は避けて通れない問題だと思しますので、意見の中に含めることに致しました。

以上、意見を申し述べさせていただきましたが、ご検討頂けますと幸いです。

(編集 委員 高橋弘史)