

2019 年 05 月 29 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担当 御中

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」の改訂案に対する意見

1. はじめに

平成30年3月公表の『標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き』の「1. 背景」においては、「本運用は、平成30年4月1日から開始することとします。本手引きの内容は、必要に応じて見直すこととします。」と記載されております。

この趣旨を実践し、実務の実情の変化を踏まえて、このたび本運用の見直しをされた特許庁様の不断努力に敬意を表すると共に、その内容については弊会と致しましては賛成するものであります。

以下、賛成の立場から、数点につき、運用を明確化する観点から意見を申し述べ、確認をさせていただきます。

2. 意見内容

(1) P 5 「ア. 本運用に基づく判定を利用することができる当事者」について

まず、本運用は、係争対象物が特許発明に属するか否かを判定する属否判定の制度を、係争対象物に代えて標準規格文書から仮想イ号を特定し、これを係争対象物と擬制することで特許発明の標準必須性に係る判断に活用したもの、と理解をしております。そのため、当事者間の係争が前提になるものと理解をしております。一方、このたびの改訂では、「本運用に基づく判定を利用することができるのは、ライセンス交渉、特許権の売買の交渉、特許権の移転を伴う事業譲渡の交渉及び特許権に係る担保権の設定の交渉（以下、「ライセンス交渉等」といいます。）において…」とすることで、この「ライセンス交渉等」には、当事者間に「特許発明の標準必須性に関して見解の相違がある」場合も含まれることとしております。具体的には、従前の手引きでは明示されていなかった「特許権の売買の交渉、特許権の移転を伴う事業譲渡の交渉及び特許権に係る担保権の設定の交渉」までを含めることで、本運用の利用機会拡大を狙った内容になっております。

ユーザーにとってより使いやすくするという改訂の方向性には基本的に異存ありませんが、現在の「1. 背景」は「ライセンス交渉」を念頭に置いた説明となっており整合性が取れていないように感じるため、今回明示された特許権の売買の交渉等を本運用の対象に含める趣旨や意図に関する説明を「1. 背景」に追記すべきではないかと考えます。

(2) P 6 「仮想イ号の特定について」

①「仮想イ号の特定にあたって、標準規格文書において必須である構成のみで特定するだけでなく、標準規格文書において選択的に必須である構成を用いて、仮想イ号を特定することを可能とした」点につき、実務の実情に沿うものであり、賛同致します。

②「標準必須性の判断の対象である標準規格文書において他の標準規格文書（他の標準化団体によるものも含む）の具体的な箇所を引用している場合に、どの標準規格に対する標準必須性の判断を求めているか明確である限り、その引用箇所をも含む形で仮想イ号を特定することを可能とした」点につき、実務の実情に沿うものであり、賛同致します。

③「標準規格文書に明示的に記載されていないにもかかわらず技術的に必須であることが自明な構成であってそのことを証明できるもの、又は標準規格文書に記載はあるが必須であるとは明記されていないにもかかわらず技術的に必須であることが自明な構成であってそのことを証明できるものを用いて、仮想イ号を特定することを可能とした」点につき、運用を明確にしたものであり、賛同致します。

(3) P 8「技術的範囲に属しない」との趣旨の判定請求について

①「技術的範囲に属しない」との趣旨の判定請求が一定条件下で本運用の対象となることにつきましては、実施者側の立場を考慮した大きな変更であって、権利者と実施者とのバランスの観点から望ましい改定であり、賛同致します。

ところで、「技術的範囲に属しない」との趣旨の判定請求は主として実施者側が利用すると考えられますが、一般的には、権利者が標準必須性に関して専門的、技術的な知見・経験を有しており、実施者は相対的にはそのような知見・経験が劣る場合が想定されます。つまり、実施者側の立場から標準必須性に係る判断のための判定請求書を作成するハードルの方が高い場合が多くなると存じます。

そのため、改訂案（P 26～34）にて、「技術的範囲に属する」との趣旨の判定請求書の記載例と、「技術的範囲に属しない」との趣旨の判定請求書の記載例とがほぼ同内容となっておりますが、必ずしも、権利者と同レベルの判定請求書の準備を実施者に要求するものでない旨の注意書きなどはあったほうが好ましいように思います。

特に、特許の請求項（クレーム）のある要素が、規格（仮想イ号）に合致するか／しないかが論点となると想定しますが、クレームのある要素が規格に合致しないと考える理由づけのレベルについては、実施者が当該規格にどの程度精通しているかに応じて差が生ずると予想されますことを申し添えます。運用に関しては、説明会などを通じて広めていくことが大切になると思われます。

②特許庁による属する／属しないの判定結果のみをもって、判定対象の特許発明の技術的範囲と標準規格を採用している実製品との対応付けの立証（侵害立証）にならない旨を手引きに明記しておくべきと考えます。標準必須特許等に十分な知見があれば自明であるものの、そうではない方々も本運用の対象としているため、疑義を避けるために明らかにしておくのが好ましいと考えます。

(4) 審判制度との関係

無効審判・訂正審判により、クレーム範囲が変わる場合があります。その場合、必須性の判断にも影響があると思いますので、判定請求の際に無効審判等が係属している場合にはその確定後に必須性判断をして頂くほうが、適切な判定結果になると考えられます。

一方、審決の確定まで待つと判定の判断が相当程度遅れる場合もあります。このような場合を考慮すると、審判係属中のクレームにて、審判事由を考慮せず、属否判定をしている旨を判定書に記載し、審決の結果によっては変更があり得る旨を留保することも考えられます。

この点、事案に応じて適切・柔軟に対応できるよう、ご検討頂きますようお願い致します。

(5) 本手引きの改訂版の周知広報活動の継続

①本運用の必要性はあると信じておりますが、本運用が具体的に活用される局面はまだ先かもしれません。従いまして、本手引の改訂版につきましても、少なくとも主要都市におい

て、また、主要業界団体に対して、実務者向けに説明会を継続的に開催されることを希望いたします。

②また、本運用は国際的にも関心が高い施策と認識しております。国際的な周知を図るために改訂版について英語版の発行をご検討されてはいかがでしょうかと思います。

（６）閲覧請求、ライセンス交渉当事者間のNDAについて

①平成30年特許法改正において特許法第186条第1項が改正され、判定に係る書類であって、当事者から営業秘密が記載された旨の申出があったものについては、閲覧請求の対象外とすることとしており、2019年7月1日から施行される予定になっております。

特許の請求項が公表され、同様に、標準規格文書も公表されている場合であっても、特許の請求項と標準規格文書との対応づけは一般には簡単ではなく、その対応づけには権利者の解釈が入る場合もあり、その説明を営業秘密と考えている権利者は多くいます（『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き』p8を参照）。

このような、請求項と標準規格文書との対応付けの部分についても、当該法改正により、当事者から営業秘密が記載された旨の申出があったものについては、閲覧請求の対象外になる、と理解をしています。

この認識でよいか確認させていただきます。

②従前からのコメント、議論の繰り返しになりますが、判定結果につき原則公開としつつも、特許庁長官が秘密を保持する必要があるときは第三者による閲覧が制限されるとして頂いております。この点、ライセンス交渉においてはクレームチャート等に対してNDAにより守秘義務を課されるケースがあり、属しないとの趣旨の判定請求においては、当該クレームチャートに基づき仮想イ号を特定する必要があります。そのため、判定結果の公開範囲によっては、NDA違反（秘密保持義務違反）を引き起こす可能性があります。

従いまして、属しないとの趣旨の判定請求については、請求人（実施者を想定）が被請求人（権利者を想定）に負っている秘密保持義務に配慮した制度運用をして頂くと共に、そうした運用を行うことを明確にして頂くことで、制度利用者にとってより使い勝手の良い制度となると思います。

また、閲覧制限の方法として該当箇所を黒塗りするやり方もありますが、閲覧制限をかけるべき事項の不備や当事者間で意見相違がある場合等、NDA違反の懸念や当事者間の調整コストがかかる懸念もあります。そこで、秘密を保持する必要がある場合、判定結果の公表について、対象特許と結論（属する／属しない）のみ公開、それ以外は非公開とすることで制度利用者の懸念を払拭するのも一案と思います。

以上