

2021年01月22日

特許庁総務部制度審議室
提案募集受付担当 様

一般社団法人電子情報技術産業協会
特許専門委員会

「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)」 に対する提案募集について

第1 はじめに

この度は、「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)」(以下、本報告書)につき、意見を申し述べる機会を与えて下さり、誠にありがとうございます。

前回、AI・IoT技術の進展に伴うビジネス環境の変化に、現行の特許制度が十分に対応できているのか、権利の実効的な保護が図られているのか、という課題認識の下、一般からの提案募集及び特許制度小委員会における審議を通じて、「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—」が提示されております。

一方、新型コロナウイルス感染拡大等に伴い顕在化した特許法等の手続き上の論点についても、新たな検討課題として併せて対応する必要が生じています。

その上で今回は、コロナ禍という状況を踏まえて、「中間とりまとめ」の中でも特に緊急性の高いものについて審議が進められ、一方で、今回取り上げられなかったものについても、重要度が低下したという認識ではなく、今後の調査研究を通じた実態調査等を通じ、引き続き検討されるものと理解しております。

この認識の下、特許制度小委員会の議論を踏まえ、我々電子情報技術産業協会(JEITA)特許専門委員会においても、各検討項目につき会員企業間にて議論をさせて頂きました。本検討項目に関する今後の議論の進展に少しでも貢献できることを願い、会員企業間でコンセンサスの得られた範囲にて、以下の通り、意見を述べさせて頂きます。

第2 意見の内容

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—に係る検討事項

(1) 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型

本報告書では、p9の「まとめ」の欄に「したがって、これまでの二段階訴訟についての議論には大いに意義があったものの、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、とりまとめております。この点、概ね異存はございません。

(2) 当事者本人への証拠の開示制限

本報告書では、p15の「まとめ」の欄に「今後は、秘密保護手続あるいは査証制度に関する裁判実務の運用を注視しつつ、制度導入の要否その他個別の論点について、引き続き議論を深めていくことが適当である。」と、とりまとめております。AI・IoT時代の社会においてグローバルな特許紛争が発生していることに鑑み、本報告書あるように今後引き続き検討が継続されることを望みます。尚、弊委員会においても、検討にあつては協力させていただきます。

(3) 第三者意見募集制度

本報告書では、p18の「まとめ」の欄に「本小委員会での検討を踏まえ、裁判所が必要と認めるときに、広く一般の第三者から意見を募集することができる制度を導入することが必要である。」と、とりまとめております。本制度の導入に賛同致します。

また、各要件、即ち、「意見を求めることができる範囲」、「本制度の法的な位置付けは、当事者による証拠収集手続であり、裁判所が主体となって意見募集を行う点」、「一方当事者の申立てを要件としつつ、裁判所が他の当事者の意見を聴いた上で意見募集の要否を判断する」点、「対象とする訴訟」、「対象とする審級」、「当事者による第三者への意見提出の働きかけ」及び「実用新案法においても本制度を導入すること」についても、いずれも異存はございません。

尚、p17の「ロビー活動に積極的な団体が多くの意見書を提出することで、少数意見が反映しにくくなることがないよう、多角的な観点から公正な判断がされることを望むという意見」は、2019年12月18日付けで提出した弊委員会の意見においても記載したことで、本新制度の健全な運用が我が国に定着するよう継続したモニタリングをお願い致します。

(4) 特許権者の金銭的救済の充実

本報告書では、p24の「まとめ」の欄に「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、とりまとめております。この点、概ね異存はございません。

(5) 訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し

本報告書では、p31の「まとめ」の欄に「(ア) 特許法の改正の方向性」として「訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求における通常実施権者（許諾に基づく通常実施権者、職務発明に基づく通常実施権者及びいわゆる独占的通常実施権者を含む。以下同じ。）の承諾を不要とし、専用実施権者及び質権者の承諾については引き続き承諾を必要とすることが適当である。また、特許権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とし、専用実施権者及び質権者の承諾については引き続き承諾を必要とすることが適当である。」とする一方で、「専用実施権の放棄、仮専用実施権の放棄及び実用新案登録に基づく特許出願における通常実施権者の承諾（仮専用実施権の放棄については仮通常実施権者の承諾）の要否については、… 引き続き、ユーザーニーズ等を踏まえて、改正の必要性を検討することが適当である。」と、とりまとめております。この点は賛同致します。

また、p32の「(イ) 実用新案法及び意匠法の改正の方向性」として「実用新案法上、訂正及び実用新案権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とし、専用実施権者及び質権者の承諾については引き続き承諾を必要とすることが適当である。また、意匠法上、意匠権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とし、専用実施権者及び質権者の承諾については引き続き承諾を必要とすることが適当である。」と、とりまとめております。この点も賛同致します。

(6) その他

本報告書のp33に「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、その他、中間とりまとめでは、プラットフォーム化するビジネスへの対応、特許権の実効的な保護のための関連データの取扱い、及びライセンス・オブ・ライトや実用新案法の再評価等の特許の活用方法の多様化への対応等について、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。」と整理されております。

この点については、産業構造が大きく変化し価値源泉が「モノ」から「コト」へとシフトしている中で、現行の特許制度がAI・IoT時代のネット社会においてイノベーションを促進する機能・役割を果たしているのか点検・確

認するという事で議論を積み重ね、中間とりまとめが作成されました。AI・IoT時代のネット社会においても特許制度がイノベーションを促進する機能・役割を果たすために、本報告書にあるように、今後引き続き、調査研究を通じた実態調査等を通じ、検討が継続されることを望みます。

尚、弊委員会においても、検討にあつては協力させていただきます。

2. 新型コロナウイルス感染拡大に伴い顕在化した課題等に係る新たな検討事項

(1) 口頭審理期日における当事者等の出頭のオンライン化

本報告書では、p38の「まとめ」の欄に「特許法、実用新案法、意匠法及び商標法において、ウェブ会議システム等（ウェブ会議システムやテレビ会議システムといった映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる手段）を用いて、当事者、参加人及び代理人が物理的に審判廷に出頭することなく口頭審理の期日における手続に関与することを可能にすることが適当である。また、ウェブ会議システム等を用いた口頭審理を開催するかどうかの判断については、当事者の希望や原本確認の必要性等の個別の事情を踏まえて柔軟に選択できるような運用とすることが適当であり、また、運用の内容についてはガイドライン等としてまとめてユーザーに周知していく必要がある。インターネットを通じた公開（傍聴）については、それを積極的に認める意見と導入に慎重な意見の双方からの意見が出されたことを踏まえ、引き続きユーザーの意見等を聴取して慎重に検討することが適当である。」と、とりまとめております。これらの点につき賛同致します。

尚、弊委員会においても、各社意見のとりまとめ等、検討にあつては協力させていただきます

(2) 災害等の発生時における割増手数料の取り扱い

本報告書では、p40の「まとめ」の欄に「コロナ禍において顕在化した問題点、上記検討、各国の対応等を踏まえ、災害の発生等、特許権者の責めに帰することができない理由によって特許料を納付すべき期間を徒過した場合に、割増特許料の納付を免除することが適当である。また、実用新案法、意匠法、商標法に規定する割増登録料についても同様の趣旨から、併せて措置することが適当である」と、とりまとめております。これらの点について異存はございません。

(3) 権利の回復制度の見直し

本報告書では、p43～44の「まとめ」の欄に「特許法等における権利回復の判断基準については、認容率向上、申請者の手続負担軽減とともに回復申請の予見性向上のため、現行の相当な注意基準から、故意基準に転換することが適当である。また、新制度の濫用を防ぐとともに手続期間遵守のインセンティブとして十分な程度の回復手数料を企業規模にかかわらず一律に課すこととし、災害等、出願人等の責めに帰すべきでない理由があるときには免除することが適当である。さらに、小委員会で指摘された点を踏まえ、意図的な期間徒過後の回復申請に対する歯止め的手段や、新制度の運用についての十分な周知方法についても、併せて検討することが適当である。」と、とりまとめております。

この点につき、特許法等における権利回復の判断基準を、現行の相当な注意基準から故意基準に転換する点は止むを得ないものと考えます。

しかし一方で、特許制度小委員会にて指摘されているように、例えば、審査請求期間であれば審査請求期間はあくまで3年であり、初めから事実上4年間あるから4年間いっぱい検討して良いと受け止められることには問題があると考えます。期間の延長はあくまでも、うっかりミスを救済する例外規定であることに留意する必要があると考えます。人為的ミスではなく、例えば、同一の出願人が頻繁に審査請求を4年でするようなケースは故意と言ってよいように思われ、また、第三者の失効している権利に目をつけて、復活を条件に買い取る事等、その後に転売が行われたケースは故意に回復期間の延長を利用するケースと言ってよいように思われます。故意の基準が不明確であるため、参考事例を適宜更新すると共に、制度濫用防止の観点から、回復期間が有限であったとしても、故意を事後的にどう判断するのか、後日故意と判断された場合にはどう対応するのかは、併せて検討する必要があると考えます。

この点、p44の注釈に記載されているように、意図的に期間徒過後に回復申請をしても、高額な回復手数料を支払うだけでメリットがない、という手段を講ずることは制度濫用の抑止として有効だと考えます。

(4) 模倣品の越境取引に関する規制の必要性について

本報告書では、p49の「まとめ」の欄に「近年の模倣品の流入増加に対応するため、海外の事業者を侵害主体として、海外の事業者が国内の者に模倣品を直接送付する場合について、日本国内に到達する時点以降を捉えて、新たに商標権及び意匠権侵害と位置づけるとしても、特許法及び実用新案法に関する同旨の改正の必要性については、特許法等の解釈にかかる判例・学説

JEITA

の進展や今後の税関における特許権侵害品及び実用新案権侵害品の差止状況等を注視した上で、引き続き議論を深めていくことが適当である」と、とりまとめており、この点に異存はありません。

第3 最後に

以上のように、意見を申し述べさせて頂きました。ご検討頂けますと幸いです。

以上