

2018年4月10日

特許庁総務部総務課制度審議室 御中

一般社団法人 日本知的財産協会
常務理事 鈴木 草平

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き(案)」への意見

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

最初に、今回掲題「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き(案)」の作成において貴庁のご尽力に御礼申し上げます。この手引きが目指されたところである、標準必須特許交渉に不慣れな特許ユーザー企業の理解の一助となることを祈念し、技術革新、産業育成を促すものとなるよう弊団体も引き続き協力して参る所存です。

さて、貴審議室により去る3月9日より開始されました意見募集に関して、下記のとおり申し述べます。

よろしくご査収くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

手引きの正式版の準備にむけて考慮賜りたい点を下記します。

1. 手引きの前提の提示(「I. 本手引きの目的 A.標準必須特許を巡る課題と背景」)
具体的な交渉論に入る前に、まずは技術革新と標準必須特許について高所の見解を付されてはいかかかと思えます。交渉に不慣れな企業が本手引きを特許と標準を対立構造において読んだ場合、視野狭窄に陥ることを懸念しております。

ご高承のように、現在の社会の急速な技術発展への要請に、各社は個々に開発した技術の一部を汎用技術として共同で標準化するとともに、この標準を利用しつつ、その上に標準化しない固有の技術を提供することで応えてきました。さらに分岐・増大する社会の要請に応えて今後も持続可能な技術開発を続けるためには、かかる標準化に貢献した者に適切な対価をもたらすエコシステムの構築が必須であり、特許権はそれを可能にするツールです。特許権者・利用者の全てが利己的な立場からではなく、その適切な対価と、それを誰が負担するべきかは、①あるべき社会構造の観点と、②標準必須特許ライセンス・訴訟の現実の視点、の両方から考え行動することが、日本

の将来に大変重要と考えます。

なお、貴庁の手引きは特に後者②に注目し、標準必須特許固有の訴訟差止リスクの(一定範囲での)コントロール方法として「FRAND 交渉」を軸としながら、それとは離れた交渉実務上の留意点も挙げています。読み手の立ち場からは、これら二つを明確に区別して頂き、かつ、留意点のどの行為を、どの判例(国、裁判所)が「FRAND 交渉」認定に重視したか、の相関関係を明らかにされると大変有用と存じます。さらに、特許権者が規格必須と主張する特許であっても訴訟の結果、非侵害/無効の判決が出ていることは周知であり、特許の技術的検討・評価はライセンス取得の対応方針(含 ロイヤリティ条件)の鍵であることを補足されることで、標準必須特許問題の理解と対応がよりの確になると思料します。

2. 手引きのアップデート

引用された判例中、特に重要と思われるものは上級審の審理を待っている状況です(Unwired Planet v Huawei, TCL v. Ericsson)。加えて地裁(一審)レベルでは依然としてそれまでの理解を超える判決が出ることもある状況です。従って、ぜひ継続的な見直しの具体策を記載願います。この時点で補筆の時期や方法を記載することが困難なのであれば、ご計画でも結構と存じます。いずれの選択をされる場合でも、実務対応には専門家の意見を都度確認するよう、目立つ場所に判り易くお書き頂くと意図せぬ利用の防止になるかと存じます。

3. 一部用語の補足説明(「誠実性」)

権利者・実施者の立場は違えど、常識的に行動する企業には特許ライセンス交渉も例外ではなく、標準必須特許かどうかを問わず、各々の立場で誠実に交渉は行うものです。実施者が誠実に検討した結果、ライセンスは不要と判断することも現実には存在します。

この現実をふまえたうえで、本手引きの「誠実性」は、各国訴訟で示された特定の行為/作法を示す用語とされていると拝見しましたが、各国裁判所が共通して支持しているのは、権利者・実施者双方に誠実交渉義務があるとの考えに留まります。「誠実性(または FRAND)」の認定はそもそも共通基準の必要性からして、各国間、あるいは同一国の裁判所間、または各訴訟の争点次第で、異なった考えが示されています。想定される読み手の誤解あるいは手引き内容の誤用を避けるため、①記載の行為は現時点で表面化した判例からの分析であり、記載以外の行為が認められない趣旨ではないこと、②裁判所あるいは裁判地次第で認定基準が異なることへの明確な言及が有用と存じます。

4. 日本語版と英語版の内容

和文と英文の間で必ずしも同じ意味に解することができない部分があると拝見しました。英文では、日本語の婉曲表現や主語・目的語を特定しない文章の意図を全て表現しきることは難しく、貴庁が日本語に比べてふみこんだ内容を推奨していると受け取ることができます。言語の構成・性質上、不可避な違いの平仄を一定範囲で整えるため、①和・英文に違いがある場合は和文を正とし、②英文は参照用、とすることをぜひご検討頂きたくお願い申し上げます。

以上

【連絡先】

一般社団法人 日本知的財産協会

事務局長 志村 勇

東京都千代田区大手町2-6-1

朝日生命大手町ビル18階

TEL: 03-5205-3433

FAX: 03-5205-3391

E-mail: shimura@jipa.or.jp