

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「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）」に対する意見書

2021年（令和3年）1月21日  
日本弁護士連合会

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「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「報告書案」という。）に対し、当連合会は以下のとおり意見を述べる。

第1 意見の趣旨

- 1 報告書案に挙げられた各検討事項について基本的に賛成する。詳細は以下のとおりである。
- 2 第三者意見募集制度の導入は、具体的な法制化に一步踏み込む提案を行っている点は評価できる。ただし、第三者意見募集制度と弁論主義との関係について、更なる議論が必要である。また、当事者による書証提出作業の負担を軽減する等、裁判所と当事者や弁護士間の協議によって、制度の適切な運用が図られることが必要である。
- 3 特許権者の金銭的救済の充実に関する報告書案の見解には賛成できるものであるが、損害賠償制度の根幹が民法に基づくものである以上、その制度設計については、民法及びその他の関連法の改正に関する議論等を注視しつつ整合性を確保することに留意するべきである。
- 4 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及び特許権の放棄における通常実施権者等の承諾について
  - (1) 訂正審判の請求及び訂正の請求における通常実施権者等の承諾を不要とする改正に賛成する。
  - (2) 特許権の放棄における通常実施権者等の承諾については、特許権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とする改正に賛成する。ただし、独占的通常実施権者は、対象特許を独占的に実施する地位を有する等の固有の利益を有し、特許権放棄によって独占的な地位を失うこととなるため、改正に当たっては、独占的通常実施権者に不測の損害を与えることがないように留意する必要がある。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に関し、改正の必要性を検討す

るという報告書案の結論に賛成する。

- 5 口頭審理期日における当事者等の出頭のオンライン化に関し、ウェブ会議システム等を用いて、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における手続に関与することを可能にすることについて賛成する。
- 6 権利回復制度について、同制度を国際水準に沿ったものにするためには、法改正により、「正当な理由」という要件に替えて、「故意でないこと」という要件を採用し、人為的なミスでも意図的でなければ救済の可能性を認めるべきである。
- 7 模倣品の越境取引に関して、商標法及び意匠法とは異なり、特許法及び実用新案法についてなお検討を継続することにも理由があると考える。

## 第2 意見の理由

### 1 はじめに

報告書案のうち、早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型（二段階訴訟制度）（1.（1））及び当事者本人への証拠の開示制限（1.（2））について、当連合会は、2020年（令和2年）7月2日付け「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『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—（案）』に対する意見書」（以下「2020年日弁連意見書」という。）において、既に詳細な意見を述べたとおりである。よって、本意見書では、報告書案のうち、1.（3）ないし（5）及び2.についての意見を表明する。

### 2 第三者意見募集制度（報告書案1.（3））

第三者意見募集制度について、当連合会は、2010年（平成22年）3月18日付け「特許庁特許制度研究会報告書『特許制度に関する論点整理について』に関する中間意見書」において、日本版アミカスブリーフ制度の導入に賛成すると述べ、2020年日弁連意見書においても、今後、具体的な制度化に向け、個別の論点について議論を深めていくべきであると述べた。

また、現行法の枠内で行われた知財高裁大合議事件（平成25年（ネ）第10043号事件）における意見募集に対して、当連合会は、2014年（平成26年）3月19日付け「知的財産高等裁判所大合議事件についての意見募集に対する意見書（FRAND宣言について）」を提出したことがある。

報告書案は、知財高裁大合議事件における経験も踏まえて具体的な法制化に一歩踏み込む提案を行っており、高く評価できる。

意見を求めることができる範囲について、報告書案は、「法律問題や経験則（一般的経験則）などに限定せず、事業実態などの意見も募集できるよう、裁判所が事案に応じて必要と認めた事項とすること」を提案しており、賛成する。第三者意見募集制度を利用するに当たり、法律問題か否かといった点で入口を狭める必要性はないと思われる。

報告書案は、「第三者が裁判所に意見書を提出し、当事者が意見書を閲覧・謄写し書証として裁判所に提出すること」を想定している。しかし、当事者が第三者の意見書を閲覧・謄写し、これを選別して裁判所に提出することは、当事者に大きな負担が生じることは明らかである。民事裁判手続のIT化に向けた検討が、法制審議会民事訴訟法（IT化関係）部会において進んでいるところであり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、裁判所における記録の閲覧・謄写にも制約が生じていることからすれば、第三者に電子データによる意見書の提出を認め、当事者に電子データによる意見書の複製を認める必要性が極めて高く、法制化あるいは運用上の工夫が求められる。また、外国からの意見書提出も想定されるところ、外国語による意見書に日本語の翻訳を添付させるなど、当事者による書証提出作業の負担を軽減するような運用も必要と考えられる。

第三者の提出した意見書を当事者が選別して書証として提出することは、弁論主義の見地から提案されているようである。ただ、第三者意見募集制度の利用に双方当事者の合意を得られない場合であっても、裁判所が意見募集を行うという判断をなし得るのかという観点からの懸念があり、他方で、当事者のどちらの立場も支持しない内容の第三者の意見書が当事者により書証として提出されないとする、第三者意見募集制度の意義を減殺することになるので、第三者意見募集制度が弁論主義とどのような関係に立つのかについて、より詰めた議論を行うことが必要であると考えられる。

報告書案は、対象とする訴訟について、「まずは、特許権に係る侵害訴訟を対象とし、今後、意匠権や商標権の分野、審決等取消訴訟などの訴訟類型においても、本制度に適する具体的な事案が見受けられるようになった段階において、その導入の必要性を検討すること」を提案し、対象とする審級として、「特許権に係る侵害訴訟の専属管轄を有する東京地裁、大阪地裁及び知財高裁」を想定している。意匠権や商標権の分野、審決等取消訴訟などの訴訟類型についても、第三者意見募集制度を利用するニーズがないとは言えないと考えられるが、知的財産権専門部を有する東京地裁、大阪地裁及び知財高裁における実績を積み重ねてから、対象の拡大を検討することも、制度の定着の観点から支持する。

意見書に係る制限についても、導入当初において設ける必要はなく、裁判所と当事者や弁護士との間の協議によって、制度の適切な運用が図られることが期待される。

### 3 特許権者の金銭的救済の充実（報告書案1.（4））

報告書案は、特許権を侵害された者を適切に救済し、侵害の抑止が図られるよう、損害賠償制度の充実を図っていくことは、引き続き重要であると考えられるとの認識を示しつつ、特許権者の金銭的救済の充実については、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述べている。

損害賠償制度については、当連合会は、2018年（平成30年）11月21日付けで「産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会『知財紛争処理システムの見直しの検討課題』に対する意見書」を提出し、利益吐き出し型賠償・懲罰的賠償の導入など「実損の填補」の範囲を超えた損害賠償制度の導入は一考に値するが、我が国の実情や国際状況を踏まえ、その要件や効果は慎重に検討すべきとの意見を述べている。

報告書案の見解は同意見書と同じ方向性のものであり、賛成できるものであるが、損害賠償制度の根幹が民法に基づくものである以上、その制度設計については、民法及びその他の関連法の改正に関する議論等を注視しつつ整合性を確保することに留意すべきである。

### 4 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（報告書案1.（5））

#### (1) 訂正審判の請求及び訂正の請求における通常実施権者等の承諾について

報告書案は、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。）の承諾を不要とすることが適当であると述べている。

当連合会は、報告書案の前身となる中間報告書案に関する意見募集に対し、2020年日弁連意見書を提出し、基本的な方向性として、訂正審判の請求又は訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とする方向で改正を検討すべきとの意見を述べている。

報告書案の見解は同意見書と同じ方向性のものであり、賛成できるものである。

#### (2) 特許権の放棄における通常実施権者等の承諾について

当連合会は、2010年（平成22年）12月24日付け「産業構造審議

会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書『特許制度に関する法制的な課題について』(案)に対する意見書」において、特許権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とすることについて、通常実施権の登録制度が廃止される場合には通常実施権者の承諾を不要とせざるを得ない点に同意しつつ、独占的通常実施権の場合を例示しながら、疑問を呈する意見もあることを述べた。

平成23年特許法改正により通常実施権の登録制度が廃止されたことから、特許庁が通常実施権者を把握することは現実には困難であり、法律上これらの者の承諾を求めたとしてもその実効性を担保することはできない。実効性の担保が十分にできない一方で、AI・IoT技術の進展等により実施許諾件数が増加し、全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難なケースが増加している現状を踏まえると、特許権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とする改正は合理的であり、報告書案に賛成する。

ただし、通常実施権者の中には、独占的通常実施権者も含まれるところ、独占的通常実施権者は、契約により定められた債権的な権利ではあるが、対象特許を独占的に実施するという地位を有しており、第三者による特許侵害に関して自ら損害賠償請求を行うことができる固有の利益を有すると解されている。実施の継続さえ確保されれば法的利益が害されない非独占的な通常実施権者とは異なり、独占的通常実施権者は、特許権が放棄されれば第三者の自由実施が可能となり、独占的な地位を失うこととなる。独占的通常実施権が独占的なライセンスを得る主たる方法として使用されている現状に鑑みれば、独占的通常実施権者に不測の損害を与えることがないように留意する必要性がある。

### (3) その他の手続における通常実施権者等の承諾について

報告書案は、(2)の特許権の放棄に対する通常実施権者の承諾の要否の検討に加えて、これに関連すべき現行法の課題として、専用実施権の放棄における通常実施権者や質権者の承諾の要否、仮専用実施権の放棄における仮通常実施権者の承諾の要否、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や質権者の承諾の要否が検討されている。報告書案は、これらその他の手続における通常実施権者等の承諾の要否に関しては、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としている。個別の権利の性格に合わせて通常実施権者や質権者等の利害関係者による承諾の要否を慎重に検討することは、利害関係の適切な調整のため必要と思料され、報告書案の現時点の方針に異論はない。

5 口頭審理期日における当事者等の出頭のオンライン化（報告書案2.（1））

ウェブ会議システム等を用いて、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における手続に関与することを可能にすることについて賛成するが、以下、運用面に関し、意見を述べる。

報告書案において、一当事者が複数箇所からオンライン参加できるように柔軟な対応を求める意見について付記されているが、口頭審理には弁護士、弁理士、当事者といった別組織に所属する者が存在することが多いため、一当事者であっても複数箇所からウェブ会議等にオンライン参加することを要望するケースは非常に多いと考えられる。現在、裁判所の民事訴訟手続においてウェブ会議システムを用いた弁論準備手続、書面による準備手続の期日が開催され、期日間調整としても活用されているが、一方当事者側が複数箇所からウェブ会議等に参加できるか否かについて、裁判体によって運用が異なるといった例も報告されている。そのため、口頭審理において、一当事者が複数箇所からオンライン参加できることを原則とし、弊害がある場合をガイドライン等で示して、柔軟な対応をすることが望ましいと考える。

6 権利回復制度の見直し（報告書案2.（3））及び災害の発生時における割増手数料の取扱い（報告書案2.（2））

当連合会は、2011年（平成23年）1月7日付けの「『特許法改正検討項目の意匠法への波及等について』（案）」に対する意見書において、特許制度において、国際的調和の要請から特許料等の追納による権利回復規定に関し、現行法の「その責めに帰することができない理由」という厳格な要件を緩和して、特許法条約（PLT）に準拠した主観的要件及び時期的要件とする方向の改正（を意匠法に及ぼすこと）に賛成した。平成23年特許法改正等により権利回復制度は、相当な注意を払ったことを意味する「正当な理由」という要件により適用が認められることになったが、実際に権利回復が認められることはまれで、特許庁の令和元年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「各国における権利回復等の救済措置の基準及び運用実態に関する調査研究報告書」においても、国際水準に比して厳格過ぎる運用が問題として指摘されていた。

特許庁は、既に新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続について、柔軟な運用を2020年4月からとるようになっている。特許法条約は、締約国が「相当な注意を払ったこと」又は「故意でないこと」という要件のいずれかを選択できることとしているが、権利回復制度を国際水準に沿ったものにするためには、法改正により、「正当な理由」という要件に替えて、

米国と同様に「故意でないこと」という要件を採用して、人為的なミスでも意図的でなければ救済の可能性を認めるべきである。

災害の発生時における割増手数料の免除も、特許権者の負担を軽減するものとして評価できるが、「責めに帰することができない理由」を要件とするのでは、適用される場合が厳しく限定されるおそれがあり、より柔軟で緩和された要件が採用されるべきである。

#### 7 模倣品の越境取引に関する規制の必要性について（報告書案2.（4））

別途公表されている産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における商標制度の在り方について（案）」は、「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）侵害行為と位置づける」方向での改正を提案しているが、報告書案では、特許権侵害品及び実用新案権侵害品については、「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」とのことである。

一般的には、知的財産法の各法において、統一性を欠く改正がなされるのは望ましくないが、税関における侵害の有無の判断の困難性は、特許権侵害品及び実用新案権侵害品と商標権侵害品及び意匠権侵害品とで相違があることも考慮すれば、商標法及び意匠法における改正提案と同旨の改正を、特許法及び実用新案法については行わず、検討を継続することにも理由があると考えられる。

以上