1 主な改正内容

イ.特許管理専門会社

1 定義規定を新設

○NPE という用語を「特許管理専門事業者」と称し、定義規定※を作る。
※特許技術を利用して商品の製造・販売またはサービス供給をするのではなく、特許を実施する者などに特許権を行使して収益を創出することを事業活動とする事業者

2 NPE の濫用行為を 5 パターンに具体化して例示

①過度な実施費用の賦課

▸通常的な取引慣行から考えて顕著に不合理な水準の実施費用を賦課する行為

- 製造活動をしない特許管理専門事業者は、過度な実施費用を賦課する誘因または能力があるだけに、一般特許権者の行為より不当な行為と判断される可能性が大きいという点を明示し、
- 実施費用の水準が合理的であるか否かに関する判断基準※を提示する。

※特許の客観的な技術的価値、特許権者がその他実施権者から受け取る実施費用、類似である特許に対して実施権者が支払う実施費用、実施許諾契約の性質と範囲、実施許諾の期間、当該特許を利用して生産した商品の収益性など

②FRAND 条件の適用を否認

▸第 3 者から取得した特許権に対して、不合理な水準の実施費用を賦課しつつ、従来の特許権者に適用されてきた FRAND 条件の適用を否認する行為

③不当な合意

▸コンソーシアムによって特許管理専門事業者を立ち上げた複数の事業者とともにコンソーシアムに参加していない事業者に対して、特許の実施許諾を不当に拒絶する、又は差別的な条件で実施契約を結ぶことに合意する行為

④不当な特許訴訟の提起および訴訟提起の脅威

▸相手方が特許管理専門事業者の特許権行使に対応するに必要である重要な情報を隠ぺいもしくは漏えいする、または誤認を誘発するなどの欺瞞的な方法を利用して特許訴訟を提起する、または特許侵害の警告状を発送するなどの行為

⑤私拿捕船の行為

▸特許権者が特許管理専門事業者に特許権を移転し、特許管理専門事業者がその他事業者に対して①、②などの行為をさせる行為

ロ.標準必須特許

1 定義規定の新設

○標準必須特許(Standard-Essential Patent、SEP)の定義規定※を作る。

※標準技術を実現するための特許で、標準技術を必要とする商品を生産したり、サービスを供給したりするためには、実施許諾を必ず得なければならない特許

2 標準必須特許権者の侵害禁止請求に関する内容の追加

※侵害禁止請求は、特許侵害を主張しつつ、商品の生産・使用・販売又は輸入の禁止を要求するもので、金銭の賠償のみを要求する損害賠償請求よりも遥かに強力の手段である。

○FRAND 条件によって実施許諾を確約した標準必須特許権者が実施許諾を受ける意志のある潜在的な実施権者(willing licensee)に対して侵害禁止の請求を提起することは、特許権の濫用行為に当たるという点を規定している。

※FRAND(Fair、Reasonable、And Non-Discriminatory)：標準必須特許は、公正かつ合理的であり、非差別的な条件で第3者に実施許諾されるべきだとういう原則

○特に、標準必須特許権者が潜在的な実施権者と実施許諾に向けて誠実に交渉することなく侵害禁止請求を提起する行為は、不当な行為としてみなされる可能性が高いという点を明示し、

- 標準必須特許権者が誠実に交渉に臨んだか否かに関する判断基準※を策定

※公式交渉の提案有無、交渉期間の適切性、提示した実施許諾の条件の合理性・公平性、交渉が難航した際の仲裁策の有無などを総合的に考慮

○さらに、侵害禁止請求が不当な行為として判断される可能性が低い場合※も例示する。

※潜在的な実施権者が法院又は仲裁機関の決定を拒否する場合と同じく、実施許諾を得る意志がないと認められる、又は潜在的な実施権者の倒産などによって損害賠償を期待しにくい場合など

3 新しい類型の標準必須特許権者の濫用行為を追加

○FRAND 条件による実施許諾を不当に回避・迂回する、または実施権者の特許権行使を不当に制限する行為等を追加する。

ハ．審査原則及び濫用行為の類型体系の改編

1 知財権行使の「一般的な審査原則」に関する内容を補完・追加

①公正取引法の適用が排除される知財権の正当な行使に対する判断基準を明確にする。

－表上、知財権の正当な行使に見えるとしてもその実質が知的財産制度の本質的な目的に反する場合は、正当な行使として認めることができない。

－正当な行使の有無は特許法等、関連法令と当該知財権の内容、当該行為が関連市場に及ぼす影響などを総合的に考慮して決定すると規定

②現行の不公正取引行為が中心となっている審査指針を市場支配的地位の濫用行為を中心に転換する。

－事業者が単独で知財権を行使する場合には、その事業者が市場支配力を保有した場合に限って審査指針が適用されることを規定する。

※知財権の行使が不公正取引行為に該当するか否かは、「不公正取引行為の審査指針」を適用して判断する。

③知財権と市場支配力との関係及び知財権行使の競争効果を明示

－知財権保有者であっても市場支配力が直ちに推定されるのではないという点、市場支配力の有無については、当該技術の影響力、代替技術の有無、関連市場の競争状況などを総合的に踏まえて決定すると規定

－知財権の行使は、製造費用の削減、新商品の開発、技術革新の誘導向上、研究開発投資の増大などの競争効果があるという点を明示

④知財権行使の関連市場に革新市場を追加

－知財権の行使が新しい、または改良された商品や工程を開発する競争に影響を及ぼす場合、商品市場および技術市場とは別途に革新市場※を考慮することができるという点を明示

※完全に新しい商品と工程を開発する、または従来の商品と工程を改良するための研究開発活動と係わる市場

2 知財権行使の濫用行為に関する類型体系の調整・補完など

①法律違反の行為類型を特許権の取得から行使（訴訟、実施許諾）の順番で段階的に提示す

る体系に改善

－グラントバック(Grantback)※による特許権取得の法律違反有無の判断基準※※を提示

※特許権者がライセンス契約を締結するにおいて、実施権者が実施許諾に係わる技術を改良する場合、その改良技術を自分に譲渡または実施許諾すること

※※グラントバックが排他的であるか否か、グラントバックの存続期間、実施料の有無など

－訴訟による特許権行使に係わる法令の違反※事項を判断する基準の補完など

※欺瞞的に取得した特許に基づいて特許侵害訴訟を提起したり、その他事業者の事業活動を妨害する悪質な意図で特許侵害訴訟を提起したりする場合、濫用の可能性が高いという点を明示する。

＜知財権行使の濫用行為に関する類型の体系＞

現行の審査指針	改正審査指針
1．実施許諾一般 イ．実施許諾の代価 ロ．実施許諾の拒絶 ハ．実施範囲の制限 二．実施許諾時の不当な条件の賦課 2．特許プールおよび相互実施許諾 イ．特許プール ロ．相互実施許諾 3．技術標準に関する特許権の行使 4．特許訴訟の濫用 5．特許紛争過程における不当な合意 6．主な営業部分に該当する特許権の譲渡	1．特許権の取得 イ．主な営業部分に該当する特許権の譲受 ロ．グラントバック 2．訴訟による特許権の行使 3．実施許諾 イ．実施許諾の代価 ロ．実施許諾の拒絶 ハ．実施範囲の制限 二．実施許諾時の条件の賦課 4．特許プールおよび相互実施許諾 イ．特許プール ロ．相互実施許諾 5．標準技術に関する特許権の行使 イ．標準技術に関する特許権行使の一般 ロ．標準必須特許権者の侵害禁止の請求 6．特許紛争過程の合意 7．特許管理専門事業者の特許権行使

②パッケージ実施許諾(Package Licensing)※をしつつ、不要な特許を共に購入するよう強制するのは、抱き合わせ販売に該当する可能性があるという点を明示する。

※一つの、又は密接に係わっている複数の特許を実施許諾しつつ、多数の特許を同時に実施許諾すること

2 期待効果・今後の計画

□今回の改正によって知財権の濫用行為に関する公正取引法の執行の一貫性と予測可能性が高まると期待される。

○さらに、知財権の濫用行為に関する事業者の認識を高め、法律違反行為の予防にも貢献すると期待される。

□特に、NPE とグローバル企業の特許権による独占力の濫用行為を効果的に規律できる基盤を作り、多くの国内企業が特許権の濫用行為から保護を受けられると期待される。

○また、知財権分野における公正な取引秩序の確立によって IT など、新成長分野の技術革新を促す効果もあると見られる。

□公正委は、今回の審査指針の改正によって補完した制度を基に特許権の濫用行為を積極的に監視する計画だ。