

## 標準必須性に係る判断のための判定



出典：特許庁「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き（改訂版）」

### 背景

IoTの普及により第四次産業革命が急速に進展し、標準必須特許を巡る環境に大きく影響を与えている。この状況を受け、平成29年度の産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会による報告書は、特許庁が、標準規格文書から特定される仮想対象物品等が特許権の技術的範囲に属するかどうかの判断を公に示すことにより、特許が標準必須であるかについての予見可能性及び透明性が向上すると考えられるため、判定（特許法71条）の請求において、特許発明の標準必須性に係る判断を求めることができるようにすべきとした。これを受け、特許庁は、「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き」（以下、「手引き」という。）を作成し、2018年4月1日から運用を開始した。その後、特許庁は手引きを改訂し、2019年7月1日から新運用を開始している。



## 本運用に基づく判定を利用することができる当事者

本運用に基づく判定を利用することができるのは、ライセンス交渉等において、特許発明の標準必須性に関して見解の相違があることが判明している当事者同士が請求人及び被請求人となる場合である。見解の相違が無い場合（例えば、相手方のいない場合等）は、本運用を利用することはできない。

## 仮想イ号の特定

### (1) 仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属するとの趣旨の判定を請求する場合

標準必須性に係る判断のための判定では、標準規格文書において不可欠とされる構成から、判定を請求する特許発明の構成要件に対応するように構成を具体的に特定した仮想対象物品等（以下、「仮想イ号」又は「標準規格に準拠した仮想イ号」という。）を対象とすることが必要である（図3）。

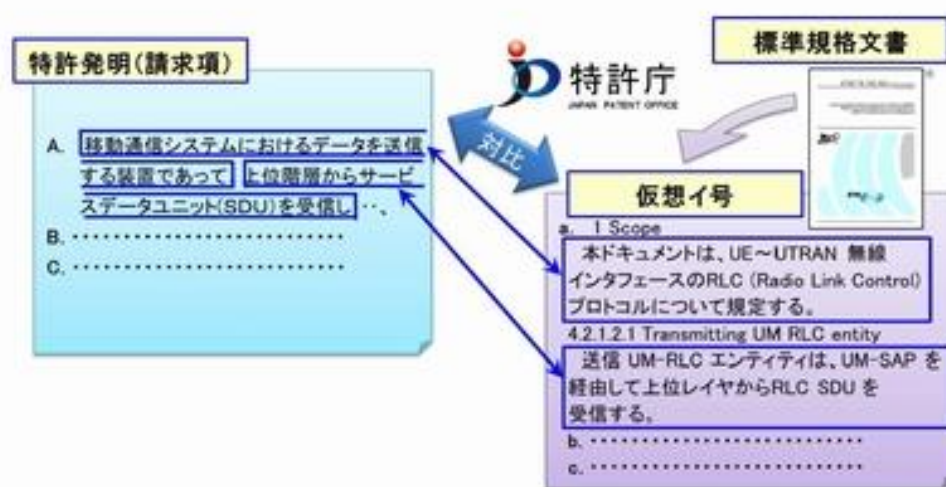


図3 仮想イ号

出典：特許庁「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き（改訂版）」

本運用の対象となる標準規格は、原則として、標準化団体等の標準規格を策定する1つの主体により、製品等が守るべき技術仕様として、標準規格文書がまとめられており、それを特許庁に証拠として提出できるものに限る（標準規格を策定する主体には多数の企業による標準策定プロジェクトも含むが、単独企業によるデファクトスタンダードや単なる製品仕様は含まない。）。複数の標準化団体の複数の標準規格文書にまたがって仮想イ号を特定することは、どの標準規格に対する標準必須性の判断であるのか不明確になるため、原則としてできない。

本運用において、仮想イ号の特定に用いることのできる、標準規格文書において不可欠とされる構成には、①標準規格文書において（無条件に）必須である構成と、②①以外の構成で、標準規格文書において、複数の構成のうちのいずれかを選択することが必須とされている場合に、そのうちの特定のものを選択することを条件としたときに、必須である構成とがある。上記①、②における「必須である構成」には、それ自体が、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が含まれる。

## (2) 仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属しないとの趣旨の判定を請求する場合

この場合、(1)に加え、仮想イ号が、ライセンス交渉等の相手方（被請求人）から請求人に対して送付されたクレームチャートにおいて、対象特許の請求項との対応関係を示すために引用された標準規格文書の記載箇所のみから特定されることが必要である。これは、通常、1つの仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属しなかったとしても、「特許発明は標準必須でない」とまでは必ずしもいえないが、相手方（被請求人）から請求人に対して特許発明が標準必須であると主張する根拠としてクレームチャートが送付されている場合、当該クレームチャートにおいて対象特許の請求項との対応関係を示すために引用された標準規格文書の記載箇所は、相手方（被請求人）が、標準規格文書において本件特許発明について標準必須性に係る判断をするために最も適切であると考えられる箇所であるといえ、請求人においても、その記載箇所が本件特許発明について標準必須性に係る判断をするために最も適切であると考えられるのであれば、当該記載箇所のみから特定された仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属しない場合に、当該記載箇所から判断する限りにおいて本件特許は標準必須でないとの判断が示されることにより、当事者間の標準必須性に関する見解の相違を解決することができるからである。

## Practical tips

標準必須性に係る判断のための判定（以下、「本判定制度」という。）は、あくまで行政サービスの一種であり、法的拘束力はない。本判定制度の特徴としては、高度な専門性を有する3名の審判官による審理、中立・公平な立場での判断、すばやい結論（最短で3か月）、安価な費用（判定請求料は1件4万円）等が挙げられている。判定結果は、公開される。特許庁は、本運用の考え方をわかりやすく示すために、「標準必須性に係る判断のための判定に関する Q&A」を公表している。

2018年4月1日に運用を開始してから約1年を経過した2019年3月時点で、本判定制度の請求件数は0件であった。通常、判定の請求件数が年間50～100件あることと比較すると、その差は明らかである。特許庁は、欧州委員会のインタビューに対して、その理由として、①特許発明が標準必須であることを求める積極的な請求しかできない、特許発明の標準必須性に関して両当事者が見解の相違があると表明しなければならない等判定制度の利用が認められるのに厳格な制約が設けられていたこと、②関連する情報は公開されるが、当事者は情報が公開されることを嫌がり、また、情報公開を禁じる秘密保持契約を当事者が締結している場合があること、③請求人は標準規格文書から仮想イ号を特定しなければならないが、仮想イ号には選択的な構成は含まれてはならず、標準規格文書に含まれる特定の構成が示されていなければならない等判定の対象が狭められていたこと、④判断がなされるのは1つの特許に限られ、ポートフォリオレベルでの標準必須性についての見解は示されないこと、等を挙げた<sup>1</sup>。そして、特許庁は、2019年7月1日の運用改訂により、判定制度の利用が認められる範囲を拡充し、仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属せず、特許発明が標準必須でないことを求める消極的な請求を可能とし、秘密保持も認められるようにした。しかし、2019年7月1日に新運用を開始してから1年6月が経過した2020年12月31日時点でも、本判定制度の運

<sup>1</sup> *Pilot study for essentiality assessment of Standard Essential Patents*, Publications Office of the European Union (Apr. 3, 2020) available at <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894>.



用実績は未だ0件である。改訂がなされたにも関わらず、運用実績が増えない理由は何であろうか。権利者側としては、標準必須性のみが争われている事案でない限り、本判定制度を利用するメリットが感じられないことが要因であろう。また、実施者側としては、標準必須性さえ否定できれば交渉上有利に立つので、本判定制度を利用するメリットが一定程度存在するようにも思える。しかし、本判定制度には法的拘束力がないことや、実施者側が本判定制度を利用すれば、権利者側が直ちに提訴する可能性が高まり、本判定制度の利用が訴訟の呼び水になることが、本判定制度の利用を妨げている最大の要因であろう。

なお、日本自動車工業会は、2021年3月29日の内閣府知的財産戦略本部第5回構想委員会におけるプレゼンテーションにおいて、SEPと宣言されているもののほとんど（50%～90%）は必須ではない旨述べている<sup>2</sup>。

<sup>2</sup> 内閣府知的財産戦略本部構想委員会「資料5 知的財産戦略本部 構想委員会『標準規格必須特許（SEP）に関する論点について』」15頁（2021年3月29日）  
（<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2021/dai5/siryou5.pdf>）。

## 執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



## ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496  
FAX 06-6949-1487  
MAIL [abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com)



[www.abe-law.com](http://www.abe-law.com)

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com) までご連絡下さいますようお願い申し上げます。