

標準必須性に係る判断のための判定に関する Q & A

Q 1 : 特許発明は標準必須でないとの判断を求める請求はできないとされていますが、実施予定者から特許権者に対する判定の請求は考えられないのでしょうか。

A 1 : 手引きの7ページから8ページに記載のとおり、例えば、標準規格に準拠した特定のイ号の実施予定者から、「イ号は特許発明の技術的範囲に属しない」との一般的な判定を請求することができます。また、同8ページに記載のとおり、その際に、実施予定者が、標準規格に準拠した特定のイ号の一部の構成を標準規格文書から特定することも考えられます。

実施予定であるイ号が特許発明の技術的範囲に属しないとの判定結果が得られれば、特許発明が標準必須であるか否かを争う必要性がないことから、実施予定者側からすれば、そのような判断が得られれば十分に目的を達成できる場合も多いものと考えております。

Q 2 : 実施予定者側から標準必須性に係る判断のための判定を請求することは可能でしょうか。

A 2 : 可能です。特許権者が自身の特定の特許発明を標準必須でないと主張し、実施予定者がその特許発明を標準必須であると主張する場合に、特許権者を被請求人として実施予定者が標準必須性に係る判断のための判定を請求することが考えられます。

Q 3 : 標準必須性に関する争いの当事者以外の第三者が標準必須性に係る判断のための判定の請求人になれるのでしょうか。

A 3 : 標準必須性に係る判断のための判定を請求できるのは標準必須性に関する争いの当事者です。それ以外の者が標準必須性に係る判断のための判定を請求する利益はないと考えますので、標準必須性に関する争いの当事者以外の第三者が標準必須性に係る判断のための判定を請求することはできません。

Q 4 : 標準必須特許に係るライセンス交渉においては、交渉当事者間で秘密保持契約を締結することがあり、同契約の対象となる事項が標準必須性に係る判断に必要とされる場面があります。そのような場面において、標準必須性に係る判断のための判定を請求することができるのでしょうか。

A 4 : 標準必須特許に係るライセンス交渉において交渉当事者間に秘密保持契

約が存在し、そもそも判定の対象となる仮想イ号に関する説明が秘密保持契約の対象である場合、当事者間に特段の合意がない限りそのような仮想イ号に基づく標準必須性に係る判断のための判定の請求を行うことは契約違反になると考えられます。

Q 5 : 当事者間の「標準必須性に関する争い」とはどのようなものでしょうか。

A 5 : 手引きの7ページの記載のとおり、特許発明の標準必須性に関する争いとは、特定の特許発明の標準必須性に関するものであることを必要とし、ライセンス交渉をしているが特定の特許発明の標準必須性について争っていないような場合は含みません。つまり、単にライセンス交渉を持ちかけられているだけであって、その交渉において、特許発明と標準規格文書の対応箇所の対比の提示がない場合、そのような対比に基づき技術的な議論が行われていない場合、「標準必須特許かどうか不明なので確認したい」程度の議論しか行っていない場合などは含みません。

Q 6 : 当事者間においてライセンス交渉はあるものの、標準必須性が争点となっていないような場合において、被請求人がその旨を答弁し、判定請求が決定により却下された場合、その結果はどのように取り扱われるのでしょうか。

A 6 : 判定請求が決定により却下される場合、請求人名、被請求人名、代理人名、結論及び却下の理由を記載した「判定請求の決定」が出されます。この「判定請求の決定」も判定書と同様に公開されます。

Q 7 : 「標準規格に準拠した仮想イ号」とはどのようなものでしょうか。このような仮想イ号は請求人が特定したとおりに認定されるのでしょうか。

A 7 : 標準必須性に係る判断のための判定においては、判断の前提となる、標準規格に準拠した仮想イ号は、手引き4ページの記載のとおり、標準規格文書において不可欠の構成のみから特定されるものと定義しています。ここで、審判合議体は、標準規格において不可欠ではないと判断する構成はこのような仮想イ号の構成として認定しません。

Q 8 : 標準必須性に係る判断を行うための判定の請求において、1件の請求につき特定できる仮想イ号は1つのみでしょうか。

A 8 : 一般的な判定と同様に、標準必須性に係る判断を行うための判定の請求において、特定できる仮想イ号は1つのみです。

Q 9 : 適切に仮想イ号の特定を行いたい場合、どのような点に注意すれば良いでしょうか。

A 9 : 手引きの10ページの記載のとおり、請求人は、仮想イ号を標準規格文書

の記載に沿って特定し、仮想イ号の構成を、標準規格文書の記載から特定される構成から実質的に変更したり、上位概念化又は下位概念化して特定することがないように注意してください。

したがって、請求人により特定された仮想イ号の一部の構成について、標準規格文書の記載箇所の説明がない場合、請求人が標準規格文書の記載箇所であると説明する部分に当該構成に対応する記載がない場合、記載があったとしても当該記載は請求人の説明とは異なる事項を特定している場合などは、請求人による仮想イ号の特定が不適切な例に該当します。このような場合、審判合議体において当該一部の構成は仮想イ号の構成として認定されないこととなります。そして、仮に、仮想イ号の全ての構成について認定できない場合は、仮想イ号自体を特定できないため、判定請求は決定により却下されることとなります。

Q 1 0：標準規格文書において、不可欠な構成なのか選択的なもの（オプション）なのか不明である事項について、仮想イ号の構成として特定することはできるのでしょうか。

A 1 0：標準規格文書において、不可欠な構成なのか選択的なもの（オプション）なのか不明である事項は、仮想イ号の構成として特定することはできません。不可欠な構成なのか選択的なものかについて、標準規格文書に明記されていない場合も含め、請求人が仮想イ号の構成として特定する場合は、当該構成が標準規格において不可欠であることの具体的な理由を説明してください。

Q 1 1：仮想イ号の特定に必要な標準規格文書の記載自体に誤記があった場合は、どのようにすれば良いのでしょうか。

A 1 1：仮想イ号の特定に必要な標準規格文書の記載自体に誤記がある場合、判定請求書の仮想イ号の説明の記載の欄において、標準規格文書の当該記載自体が誤記であることをその理由とともに記載して説明した上で仮想イ号を特定してください。

Q 1 2：標準必須性に係る判断のための判定の請求のために特別な手数料がかかるのでしょうか。

A 1 2：標準必須性に係る判断のための判定の請求にかかる手数料は、一般的な判定と同様、1件につき40,000円です。