

標準に係る業務への弁理士の関与についてのヒアリング調査 を通じて得られた主な意見

標準関連業務に関して弁理士に期待される役割を検討するに際し、弁理士による標準関連業務への関与の実態を把握するために、実際に標準関連業務の経験がある国内企業等（弁理士を利用するユーザー側）及び弁理士に対して、ヒアリング調査を行った。

【ヒアリング調査（概要）】

<実施時期>

平成 29 年 4 月から 5 月及び 7 月から 8 月

<対象者>

- ユーザー側（国内企業・団体） 10 者
 - （内訳） ※いずれも標準関連業務の経験あり
 - ・大企業 6 社
 - ・新市場創造型標準化制度を活用した中小企業 3 社
 - ・大学・研究機関 1 者
- (一財)日本規格協会
- 弁理士 5 者
 - （内訳） ※いずれも標準関連業務の依頼を受けた経験あり
 - ・特許業務法人 2 者
 - ・特許事務所 3 者

<調査内容>

標準関連業務のうち、経験に基づいて、実際に弁理士に期待されると考えられる具体的な役割は何か。

1. 標準化を含めたオープン・クローズ戦略の構築・管理（標準化の提案等）

- 中小企業やベンチャー企業においては、本項目について弁理士に依頼するニーズは十分にある。
 - これらの企業は、オープン・クローズ戦略に対する意識及び理解並びに当該戦略を構築するための体制が十分でないため。
- 既に標準関連業務の経験のある大企業においては、本項目について弁理士に依頼するニーズは乏しい。

（ユーザー側の主な意見）

- ・ 標準化の観点も含めたオープン・クローズ戦略をどうすれば良いか分からない。外部人材には、事業戦略をオープン・クローズ戦略も含めて考えてほしい。事業戦略を考えられる能力がある弁理士がいれば重宝する。〔中小企業〕
- ・ 技術があるときに、これをどのようにして特許・標準化するかといった、標準化に向けた事前検討段階で弁理士を活用すべき。当社も、次に標準化を行う場合は、弁理士に相談しながら、どこを特許にして、どこをオープンにしてといった戦略を周到に準備していきたい。〔中小企業〕
- ・ 当組織内では、知財戦略を構築する人材は存在しているが、当組織発のベンチャーには存在していないため、外部人材が必要ということになるかもしれない。ベンチャーにおいては、弁理士が、当該ベンチャーの特許を際立たせるための標準化の提案をすることは、コンサルタント業務としてはあるのではないかと思う。〔大学・研究機関〕
- ・ 標準の発掘は外部に依頼しづらい。〔大学・研究機関〕
- ・ 事業戦略に関するものは社外秘であるため、外部の弁理士に教えることはできない。〔大企業〕
- ・ オープン・クローズ戦略について弁理士が得意とするかは不明だが、依頼するとしたら出願の方にバイアスがかかり、秘匿情報については社内でも機密管理するので、弁理士にそもそも話が行かない。〔大企業〕

（（一財）日本規格協会の主な意見）

- ・ 標準化の取組をした中小企業に聞くと、「敷居が高いと思っていた」「自社は関係ないと思っていた」とのこと。弁理士には、企業に対する標準化のきっかけづくりに関与してもらいたい。
- ・ 「特許と標準をどう切り分けたら会社にとって利益になるか」という相談を受けるので、その前裁きを弁理士にやってもらえるとありがたい。

(弁理士側の主な意見)

- ・ 中小企業は、標準化について理解していないことが多い。標準化は、事業のための一手段であり、契約やライセンスにおけるメリット・デメリットの話ができないと難しい。そして、これができるのは、技術と知財を結びつけ、これに関する契約やライセンスができ、かつ、事業を十分に理解している弁理士である。
- ・ 中小企業から、国際標準化を見据えたオープン・クローズ戦略に関する相談を受けたことがある。大企業の場合、標準化を意識した権利化にニーズがあるが、中小企業の場合、もっと広く、標準化を含んだ戦略的提案をしてほしいというニーズがある。
- ・ 標準化の提案は行っていない。規格会議での提案内容や権利化で作り込む内容については関与しない。

2. 規格提案の作成

- 現時点では、弁理士が主体となって規格提案を作成するのは、実質的に難しい。
 - 規格提案を作成するのは、基本的に技術者を始めとしたユーザー側やその技術の専門家。
 - 規格提案の作成を自ら行うためには、相応の業務経験が必要。
- 一方、中小企業等を中心に、本項目に係る相談といった形で、例えば以下に示す弁理士による支援を期待している。
 - ◇ 規格提案に係る具体的なアイデアを書面に起こす。
 - ◇ まずは相談という形で規格提案の“素案”をオープン・クローズ戦略の観点で適切な記載範囲で作成する。(技術者は自身の研究開発成果を必要以上に記載してしまう場合があるため。)

(ユーザー側の主な意見)

- ・ 今回は弁理士に依頼しなかったが、委員会で具体的なアイデアが出たときは、大学の先生に指示を仰ぎ、その内容を理解して文書に落とし込む必要がある。弁理士であれば、文書に落とし込むことは可能と思う。技術だけであれば、技術士という資格もあると思うが、技術を理解して文書化するといえば、やはり弁理士。弁理士といえば、社内的にも、技術が分かって文章が書けるといったイメージがある。申請書は定型的な文書なので、業務としても近いと思う。[中小企業]

- ・ JIS 原案の作成は、当該技術に関する全ての専門的知識を網羅的に把握した上で、単純化したものを規格とする必要があるため、専門家が作成する。原案の作成に必要な妥当性・再現性の判断能力が弁理士にはないので、弁理士が作成するのは無理だと思われる。一方で、弁理士自らが原案を作成しなくても、知財戦略の観点から支援した方がよいと思う。JIS 原案の文言が特許とどのような関係にあるのかという点は重要であるから、弁理士が関与しているべき。〔中小企業〕
- ・ 研究者が原案を書く場合は、自分の成果を誇示するため全部書いてしまう場合もあるので、一旦は弁理士が技術相談という形で、客観的に適切な範囲で素案を作成するということがあるかもしれない。〔大学・研究機関〕
- ・ 寄書・特許明細書の作成には、企業内の技術者部隊として長年の経験を通じて身に着けた深い技術的知見や標準化動向の把握が必要となるため、技術者が作成する。そのため、外部の弁理士が入る余地はない。〔大企業〕

（（一財）日本規格協会の主な意見）

- ・ 社内規格、団体規格でもいいので、規格案等の作成経験があれば、「こういう場合はこういう規格を作らないといけない」というのが分かるが、規格を作った経験がない場合、付加することはできても、一から骨組を作るのは難しい。規格案や寄書の作成に携わるには、最低でも 2 年程度の経験が必要。

（弁理士側の主な意見）

- ・ 企業で開発をしている技術者でないと対応が難しいと思う。
- ・ 寄書の提案内容は企業から情報提供がされていないので、弁理士が作成を行うのは困難。企業内弁理士の中で、標準化に詳しい弁理士がいれば可能かもしれない。最終的に寄書を書き上げるのはクライアント自身である。

3. 標準会議・コミュニティへの参加・交渉

- 現時点では、標準会議・コミュニティに、企業等の代わりに弁理士が主担当として参加し、交渉することは実質的に難しい。
 - 弁理士がコミュニティに突然参加し提案しても、他者の賛同は得られない。
 - 経営判断が迫られるため、その判断ができる人が参加する必要がある。
- 一方、中小企業等を中心に、本項目に係る相談といった形で、例えば以下

のような弁理士による支援を期待している。

- ◇ オープン・クローズ戦略や自社特許の作り込みの観点から、他者の提案に賛同できるのか、妥協点はどこなのか等を企業に対して提案する。

(ユーザー側の主な意見)

- ・ 弁理士には、利害関係者との交渉の中で、相手の意見がのめるのか、妥協点はどこなのかといった点を、オープン・クローズ戦略の観点でアドバイスしてもらえるとありがたい。〔中小企業〕
- ・ 弁理士が標準化のコミュニティにいきなり参加して提案したところで、他社の賛同を得られるものではない。〔大企業〕
- ・ 技術的質問があった場合に、実験をしている研究者しか答えられないのだとすると、弁理士が出席しては二度手間になってしまうため、研究者が前面に出なければならないことになる。〔大学・研究機関〕

((一財) 日本規格協会の主な意見)

- ・ 原案作成委員会では、皆が賛成するまで議論するので、どこで妥協するのが、儲かるのかという妥協点を企業に示唆してもらうことも、毎回苦勞するところなので、弁理士に知恵を出してもらいたい。
- ・ 企業の人代わりに外部の者が参加することは困難。その理由は、経営判断が迫られる場合があるため、社長のような経営判断ができる人がいなければ進まない。企業の人代わりに出席するためには、日頃から企業に寄り添って活動する必要があり、それだけかなりの報酬が必要となるが、中小零細企業ではそこまで払えない。
- ・ 委員会の構成としては、提案者、利害関係者、中立者(研究機関)に加えて、弁理士が付いてくることがある。オープン・クローズは、弁理士。規格を作ったり、利害調整や、試験結果を見てどう規格に反映するかといった見極めをしたりするのは弁理士には難しい。(=参加すると言っても、メインで案作成・交渉は困難。)

(弁理士側の主な意見)

- ・ 弁理士が標準化会議に参加すると、特許を保有していることを他社から警戒されることがある。
- ・ 既にある大規模フォーラムに途中参加することは難しい。また、標準化会議での交渉には語学力・ネゴシエーション能力が必要であるが、弁理士の多く

は理系であり、それらが得意でない者が多いため、一般的な弁理士の能力では標準化会議への対応は難しいと思う。その点を踏まえると、弁護士の方が向いていると思う。

4. 標準化機関・団体形成時の特許ポリシーの作成

- 本項目に関する弁理士への期待は低い。
 - ▶ そもそも、特許ポリシーを作成する機会があまりない。

(ユーザー側の主な意見)

- ・ 特許ポリシーを策定するに際して、日本の判例が重要視されることはない。特許ポリシーの策定に当たっては、欧米や中国の判例の状況を知っていないと、誰もその提案をリスペクトしない。日本の判例が重要視されない理由としては、日本の特許の価値が低いからであり、価値の低さの原因としては、損害賠償額の低さ、訴訟勝率の低さ、日本のマーケットの小ささが挙げられる。〔大企業〕
- ・ 既にひな形が固まっていると思うので、弁理士に依頼する必要性はあまり感じない。〔大企業〕

5. 標準化を意識した特許の取得

- 大企業も含めて、本項目に関する弁理士への期待は非常に高い。
 - ▶ 弁理士が標準会議・コミュニティに同行し、標準規格作成動向に応じて、すぐに対応できるようにすることもある。

(ユーザー側の主な意見)

- ・ 分割した場合に寄書に寄せられるものなのか、違うルートで特許を取得する必要があるのか、といったような点について、自社の主観的視点だけでなく、弁理士としての客観的視点からアドバイスをしてほしい。〔大企業〕
- ・ 社外弁理士に、標準に対してビジネス上有利かつ特許可能になるように請求項を工夫することを期待している。〔大企業〕

(弁理士側の主な意見)

- ・ クライアントからの依頼で、標準化会議の動向を確認して、すぐに出願対応をできるようにするため、会議にオブザーバーとして参加したことがある。

6. 特許宣言書の作成又はその支援

- 本項目に関する弁理士への期待は低い。
 - ひな形がある程度固まっており、そこまで難しい業務ではない。
 - 特許宣言書にどのような特許を入れるかは事業戦略に関するため。

(ユーザー側の主な意見)

- ・ 自社内で行っており、仮にフォーマットがなくても自社で作る。〔大企業〕
- ・ 既にひな形が固まってきているように感じられるため、弁理士の必要性はあまり感じない。〔大企業〕

(弁理士側の主な意見)

- ・ 宣言書の作成やその支援は、そこまで難しい業務ではない上に、企業内で行う業務であるから、ニーズは小さい。なお、どれを宣言するか、いつ宣言するかが重要。企業毎に戦略がある。宣言してしまうと FRAND で提供しないといけないから、あえて宣言しないといった戦略もある。

7. 他社関連特許の調査

- 大企業も含めて、本項目を弁理士に依頼するニーズは存在。

(ユーザー側の主な意見)

- ・ 自社の特許の数に対する他社の特許の数を確認するため、リスクヘッジとして弁理士に依頼したいと思う。また、訴訟リスクを想定するため、アウトサイダーの特許についても気になる場所である。〔大企業〕

(弁理士側の主な意見)

- ・ これから事業を行うにあたってのリスク把握のための調査のニーズがある。

8. 標準関連自社特許の棚卸し

- 大企業も含めて、本項目を弁理士に依頼するニーズは存在。

(ユーザー側の主な意見)

- ・ 自社内では、特許の管理ができていない現状があるので、弁理士からアドバイスをもらえるのであれば有用だと思う。〔大企業〕

(弁理士側の主な意見)

- ・ 新しい規格が出てくると、現在持っている特許が当該規格に該当するか否かの相談がある。また海外企業から依頼を受けて、取得した特許がある規格に該当するか否かの事前調査依頼があった。
- ・ ニーズはあるし、実際に業務としても行っている。また、標準化とは別ルートで出願された自社特許や、数年前の自社特許のうち最近の標準化に近いものの中には、企業が標準必須特許又は周辺特許と意識していないものもあるため、このような自社特許に関連する規格をサーチして、標準必須特許や周辺特許を発掘する。

9. 特許の標準必須の判断・パテントプールへの標準必須特許の申請

- 大企業も含めて、これら項目に関する弁理士への期待は非常に高い。

(ユーザー側の主な意見)

- ・ パテントプール内で、弁理士に必須の判断をさせることはある。〔大企業〕
- ・ 標準必須特許は数が多いので、弁理士には出願・権利化だけではなく、クレームチャートの作成・必須性のコメントを含めて、プールの申請まで一気通貫でやってほしい。〔大企業〕
- ・ 第三者の観点から標準必須特許の観点が必要であり、弁理士に期待できる。〔大企業〕

(弁理士側の主な意見)

- ・ 特許譲渡の際にお金が付くか否かという観点で、標準必須の判断の仕事は多い。また、実際、パテントプールに対する規格必須申請の際に、弁理士がサポートしている企業もあると聞いている。
- ・ パテントプールへの申請に際しては必須の判断が必要であり、1件当たり50～60万円がかかることから、申請を悩んでいた企業が特許の束を購入した際に、パテントプールに必須特許として登録できないかという相談を受けたことがあるが、以前に比べて同様の相談は増えている。また、規格に対応するパテントプールのコンソーシアムが複数ある場合に、どのパテントプールのコンソーシアムに参加したらよいかという相談も受けたことがある。

以上