

標準必須性に係る判断のための判定に関する Q & A

Q 1 : 標準必須性に関して見解の相違がある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すか。

A 1 : 標準必須性に係る判断のための判定（以下、この回答において「本運用に基づく判定」といいます。）を請求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など、請求人に請求の利益があるといえる場合です（「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）」の2.（4）ア. 参照）。そして、標準必須性に関して見解の相違がある当事者以外の第三者は、請求の利益があるとはいえないので、本運用に基づく判定を請求することはできません。

Q 2 : 当事者同士で特許についてライセンス交渉をしていれば、どのような場合でも標準必須性に係る判断のための判定を請求することが可能でしょうか。

A 2 : 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には、標準必須性に係る判断のための判定（以下、この回答において「本運用に基づく判定」といいます。）を請求することができます（「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）」の2.（4）ア. 参照）。一方、当事者同士でライセンス交渉等をしていても、特許発明の標準必須性について見解の相違があることが判明していない場合には、本運用に基づく判定を請求することはできません。つまり、単にライセンス交渉等を持ちかけられているだけであって、その交渉において、クレームチャート（特許発明と標準規格文書の対応関係を示す資料）の提示がない場合、そのような資料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、本運用に基づく判定を請求することはできません。

Q 3 : 当事者同士でライセンス交渉はしているものの、標準必須性に関する見解の相違がない場合において、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 3 : 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 4 : 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 件の判定請求事件につき特定できる仮想イ号は1 つのみでしょうか。

A 4 : 1 件の判定請求事件につき特定できる仮想イ号は1 つのみです。

Q 5 : 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 5 : 仮想イ号の特定の際は、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したりすることがないように注意してください。

ここで、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、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 6 : 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でしょうか。

A 6 : 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には、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 7 : 仮想イ号は、どのように特定されるのでしょうか。また、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：仮想イ号は、「標準規格文書において不可欠とされる構成」（注）から特定されるものです。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については、仮想イ号の構成として認定しませんので、仮想イ号は、必ずしも請求人が特定したとおりに認定されるとは限りません。

なお、「特許発明の技術的範囲に属しない」との趣旨の請求を行う場合は、Q 8 も合わせて参照してください。

(注) 「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、必須である構成があります。

ここで、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ます。（「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）」の 2.（4）イ.（ア）c. 参照）

Q 8：「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、どのようにして仮想イ号を特定すればよいでしょうか？

A 8：「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は、標準規格文書において不可欠とされる構成（注）から仮想イ号を特定するとともに、相手方（被請求人）から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仮想イ号を特定してください。

ここで、相手方（被請求人）から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を仮想イ号の特定に用いる場合は、証拠を提出し、当該構成が技術的に必須であることを証明してください。

(注) [A 7の\(注\)](#)を参照。

Q 9 : 「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において仮想イ号を特定する際に、相手方(被請求人)から送付されたクレームチャートとの関係で、留意が必要なことはありますか。

A 9 : 「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でも、仮想イ号は、標準規格文書において不可欠とされる構成(注)から特定する必要があります。したがって、採用することが任意とされる構成等、「標準規格文書において不可欠とされる構成」以外の構成は、相手方(被請求人)から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構成であっても、仮想イ号の構成とすることはできません。そして、仮に特定された仮想イ号において、そのような構成が含まれていた場合には、当該構成は、仮想イ号の構成として認定されずに判定が行われますので、ご注意ください。

また、相手方(被請求人)から送付されたクレームチャートにおいて、標準規格文書の記載事項が仮想イ号を特定できる程度に十分に引用されていない場合には、判定請求書において仮想イ号を明確に特定できない場合も考えられます。そして、審尋を行っても仮想イ号が明確に特定できないような場合には、判定請求が決定をもって却下されることもあるので、ご注意ください。

(注) [A 7の\(注\)](#)を参照。

Q 10 : 令和元年7月より、判定に係る書類であって、当事者から営業秘密の申出のあったものについては、閲覧制限することができるようになりました。クレームチャートに営業秘密が含まれる場合や、交渉当事者間でクレームチャートを秘密保持契約の対象としている場合がありますが、そのような場合、提出されたクレームチャートは閲覧の制限がされますか。

A 10 : クレームチャートに営業秘密が含まれる場合は、閲覧制限の対象となり得ますが、判定における判断の前提となる仮想イ号の構成自体は、通常、閲覧制限の対象とはなりませんので、秘密保持契約による守秘義務がある場合は、その点をご留意の上、ご利用ください。また、閲覧制限の対象や範囲を定めるにあたっては、営業秘密の申出の内容を考慮することになりますので、営業秘密に該当する部分について申出を行うようにしてください。

Q 11 : 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。

標準必須性に係る判断のための判定に関する Q&A

A 1 1 : 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 4 0 , 0 0 0 円です。