

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)

平成30年3月  
(改訂：令和元年6月)

特許庁  
審判部

## 目次

1. 背景.....	1
2. 本運用について .....	2
(1) 本運用の目的 .....	2
(2) 判定とは .....	2
(3) 特許発明の標準必須性と本運用について .....	4
(4) 本運用に基づく判定を請求することができる場合 .....	5
3. 標準必須性に係る判断のための判定請求書の書き方 .....	11
(1) 請求の趣旨の記載 .....	12
(2) 被請求人の記載 .....	13
(3) 請求の理由の記載 .....	13
(4) 証拠方法の記載 .....	23
4. 被請求人の答弁書について .....	23
(1) 仮想イ号が本件特許発明の技術的範囲に属するとの趣旨の判定請求に対する答弁書 .....	23
(2) 仮想イ号が本件特許発明の技術的範囲に属しないとの趣旨の判定請求に対する答弁書 .....	24
5. 標準必須性に係る判断のための判定請求書の記載例 .....	26
(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の判定請求書の記載例 .....	26
(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の判定請求書の記載例 .....	30
6. 標準必須性に係る判断のための判定書の記載例 .....	34
(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の判定書の記載例 .....	34

（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 の判定書の記載例.....	36
--	----

## 1. 背景

昨今、IoT（Internet of Things）の普及により、様々なインフラや機器がインターネットを通じてつながり合う「第四次産業革命」と称される変化が国内外において急速に進展しており、企業の特許戦略を巡る環境は、大きな変化に晒されています。特に、IoT の浸透により、様々な業種の企業が情報通信分野における標準規格を利用する必要性が増大しつつあることに伴い、標準必須特許を巡る環境に大きく影響を与えています。

第一に、ライセンス交渉の当事者が通信業界の企業同士中心であったところから、自動車等の最終製品メーカーやサービス業界等に拡大しつつあり、第二に、こうしたライセンス交渉の当事者の変化に伴い、従来のような業界内におけるクロスライセンスによる解決が困難になっていることに加え、特許の必須性やライセンス料率の相場観について見解の乖離など、ライセンス交渉の態様にも変化が生じています。

特に、ライセンス交渉の対象となる特許発明が、特定の標準規格に基づく標準必須の特許であるかどうかの判断は、当事者におけるライセンス交渉に大きな影響を与えます。また、その判断につき当事者間において争いになった場合は、当事者同士のみで解決することが困難と考えられます。

したがって、そのような判断を、特許庁が公正・中立な立場から示すことは、当事者間のライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化に大きく貢献するものであると考えられます。

実際に、産業界からも、当事者間のライセンス交渉において特許発明の標準必須性に関して争いとなり、議論が平行線となることもあることから、特許庁が、判定において、当事者の主張・立証に基づく標準必須性に係る判断を行い、その判定結果を公開することで紛争解決の促進が期待できるとのニーズが提示されており、特許庁の判断に対する期待が寄せられています。

上記の状況を受け、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って取りまとめられた報告書では、「特許庁が、公正・中立な立場から、標準必須性について争っている当事者の主張・立証に基づき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

明性が向上し、当事者以外にとってもライセンス交渉を円滑化する効果を持つと考えられる。このため、判定（特許法第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」とされました。

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制度の運用（以下、「本運用」といいます。）を明確化し、本運用を利用する実務家のため、「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、「本手引き」といいます。）を作成し、平成30年4月1日から運用を開始しました。

その後、ユーザーから、ライセンス交渉以外における、当事者間に特許発明の標準必須性に関して見解の相違がある場合についても、本運用の対象に加えることを望む声<sup>1</sup>があり、ライセンス交渉以外においても本運用を行うことにより、当事者間の見解の相違を解決することに資する場合があることがわかりました。

そこで、本運用に対するユーザーの利便性を高めるため、本手引きを改訂し、令和元年7月1日以降に請求された案件に対して、改訂した手引きに基づく運用を行います。本手引きの内容は、今後も、必要に応じて見直すこととします。

## 2. 本運用について

### （1）本運用の目的

本運用の目的は、当事者間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場合を対象として、特許庁が専門的、技術的知見を生かし、判定において標準必須性に係る判断をすることにより、ライセンス交渉等<sup>2</sup>の円滑化や紛争解決の迅速化を図ることです。

### （2）判定とは

特許法第71条の規定を根拠法令とする判定制度とは、請求に応じて、特許権の設定に関与した特許庁が、その高度な専門的、技術的知見を生かし、その特許発明の技術的範囲について中立・公平な立場から公的な見解を表明する制度です。

---

<sup>1</sup> ユーザーからは、特許発明の技術的範囲に属しない旨の請求により標準必須でないとの判断ができるようにしてほしい、本運用の対象に特許の売買等も加えてほしい等の声が寄せられていました。

<sup>2</sup> ライセンス交渉、特許権の売買の交渉、特許権の移転を伴う事業譲渡の交渉及び特許権に係る担保権の設定の交渉をいいます。

判定の請求があったときに指定される3名の審判官からなる合議体が判定していることは、請求人が特定する実施対象（イ号）物件（方法）が特許発明の技術的範囲に属するか否かです（図1）。

特許庁の判定結果は全て一般に広く公開され、判定に係る書類は閲覧の対象となります。ただし、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載されている旨の申出があったものについては、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、第三者による閲覧が制限されます<sup>3</sup>。

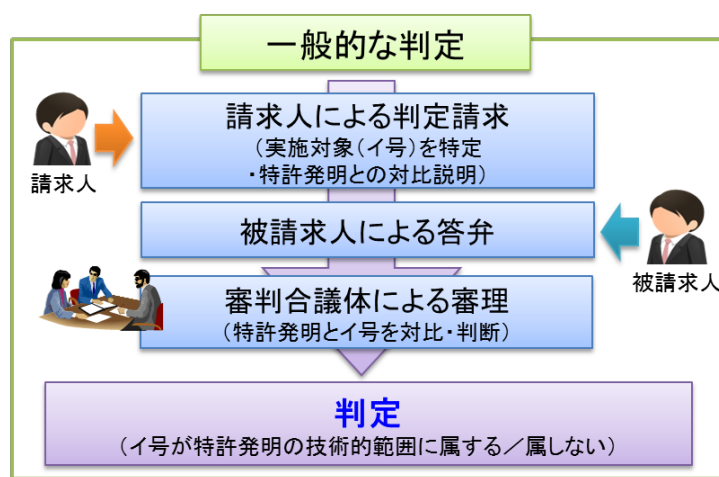


図1 一般的な判定

判定は、特許発明の技術的範囲についての特許庁（合議体）の公的な見解の表明であって、鑑定的性質をもつにとどまり、法的拘束力はありませんが、高度に専門的・技術的な行政官庁である特許庁が行う鑑定であり、社会的に十分尊重され、権威ある判断の一つであると言われています。（本手引きにおいては、標準必須性に係る判断のための判定以外の通常の判定のことを「一般的な判定」といいます<sup>4</sup>。）

<sup>3</sup> 判定における判断の前提となる、2.（4）イ. 以下に示す仮想イ号の構成自体は、通常、閲覧制限の対象とはならないことにご注意ください。また、営業秘密が記載されている旨の申出は、特許法施行規則様式第65の8の「営業秘密に関する申出書」の様式により行ってください。

<sup>4</sup> 一般的な判定については、審判便覧58章「判定・裁判所からの鑑定の嘱託」及び特許庁ホームページに掲載されている「特許庁の判定制度について」に基づき運用しています。なお、判定は実用新案法、意匠法、商標法でもそれぞれ規定されていますが、これらの権利について標準必須性が争われることは想定しがたいため、これらの権利に関する判定は本運用の対象外とします。

[https://www.jpo.go.jp/system/trial\\_appeal/sinpan-binran\\_18.html](https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/sinpan-binran_18.html)

[https://www.jpo.go.jp/system/trial\\_appeal/shubetu-hantei/igi-tebiki.html](https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-hantei/igi-tebiki.html)

### （３）特許発明の標準必須性と本運用について

標準規格は、各技術分野において製品等が守るべき技術仕様をまとめたものです。

標準規格に準拠する製品等は、標準規格文書において不可欠とされる構成（技術事項。以下、本手引きにおいて「構成」というときは、全て技術事項をいいます。）を全て有します。

このような「標準規格に準拠する製品等」（標準規格文書において不可欠とされる構成を全て有する製品等）の実施（製造等）が、特定の特許発明を利用することなく行えない場合、すなわち、その「標準規格に準拠する製品等」がその特許発明の技術的範囲に属する場合、その特許発明は、当該標準規格に必須の発明であるといえます<sup>5</sup>。そして、このように特許発明が標準規格に必須であるかどうかという性質のことを「特許発明の標準必須性」<sup>6</sup>といい、標準規格に必須の発明に係る特許は「標準必須特許」と呼ばれます。

本運用では、ある特許発明がある標準規格に必須の発明であるかどうか等を判断するために、当該特許発明の技術的範囲について、一般的な判定におけるイ号に代えて、標準規格文書から特定された仮想対象物品等（仮想イ号）を特定して判定を請求するものであり、その目的に応じて、次のような態様をとります。

ア． 特許発明が標準規格に必須のものであるとの判断のため、標準規格文書において不可欠とされる構成からなる仮想イ号が当該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。

イ． 特許発明が標準規格に必須のものでないとの判断のため、標準規格文書において不可欠とされる構成からなる仮想イ号が当該特許発明の技術的範囲に属

---

<sup>5</sup> 本運用は、標準規格文書から特定された仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断するものであり、標準規格を採用しているとされる具体的な製品が標準規格に準拠しているとの判断は行いません。また、本運用で特定された仮想イ号と標準規格を採用しているとされる具体的な製品とが同一であるとも限りません。したがって、本運用により特許発明が標準規格に必須であると判断されたとしても、標準規格を採用しているとされる具体的な製品が特許発明の技術的範囲に属することが判断されたことにはなりませんので、ご注意ください。

<sup>6</sup> 本運用の標準必須性判断のための判定において、特許発明の標準必須性とは、特許発明が技術的に回避不可能であるかどうかという技術的必須性のことをいいます。本運用において、特許発明が技術的に回避可能である場合に回避手段が経済的に合理的かどうかということまで含めた商業的必須性について判断をすることはありません。

しないとの趣旨の判定を請求する。

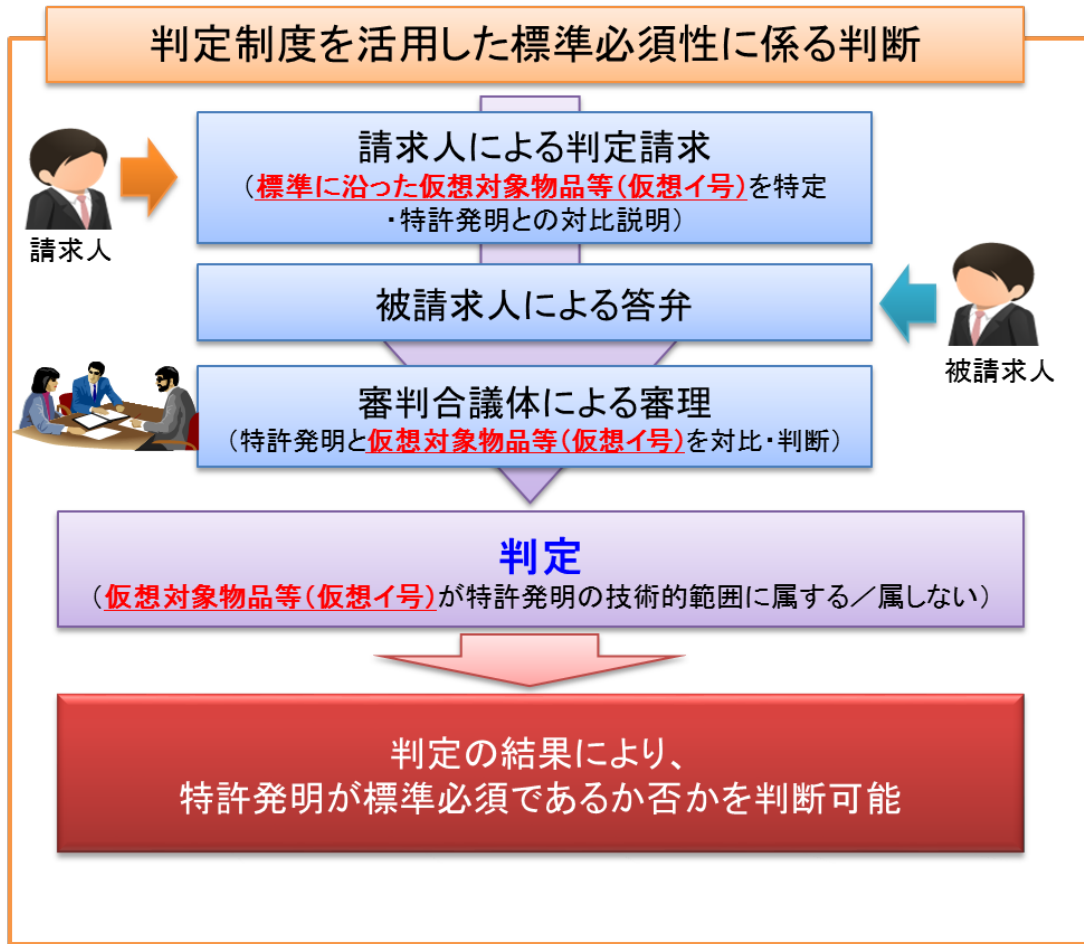


図2 判定制度を活用した標準必須性に係る判断

#### (4) 本運用に基づく判定を請求することができる場合

##### ア. 本運用に基づく判定を利用することができる当事者

本運用に基づいて判定を請求するためには、制度の趣旨に応じた判定を請求する利益（以下、「請求の利益」といいます。）があることが必要です。

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、特許権の売買の交渉、特許権の移転を伴う事業譲渡の交渉及び特許権に係る担保権の設定の交渉（以下、「ライセンス交渉等」といいます。）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す。このような当事者同士であれば、請求の利益があるといえるからです。

これに対して、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無い場合（例えば、相手方のいない場合等）には、請求の利益があるとはいえず、本運用を利用することはできません（このような場合は、不適法な判定の請求であるとして決定により却下されます。）。

## イ．仮想イ号の特定

### （ア）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

#### a．総論

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」といいます。）を対象とすることが必要です（図3）。

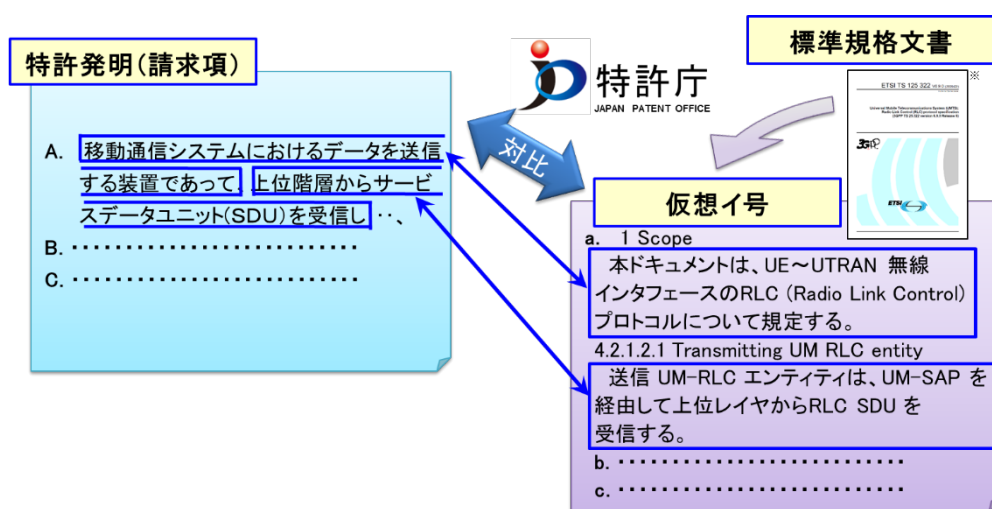


図3 仮想イ号

#### b．標準規格文書と仮想イ号の特定

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り（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みますが、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みません。）。

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、原則としてできません。ただし、標準必須性の判断の対象である標準規格文書において、他の標準規格文書（他の標準化団体によるものも含む）の具体的な箇所を引用している場合に、どの標準規格に対する標準必須性の判断であるのか明確である限りにおいて、その引用箇所をも含む形で仮想イ号を特定することはできます。

また、標準規格文書が標準化団体等において合意されていない場合や、参照すべき標準規格文書の版が不明である場合、また、これらのような標準規格文書自体の適切性に関して当事者間において争いがある場合は、その標準規格文書に基づいて仮想イ号を特定することができないため、標準必須性に係る判断のための判定を利用できません。

### c. 仮想イ号の特定に用いることのできる構成

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、次のものがあります。

- ① 標準規格文書において、（無条件に）必須である構成。  
（以下、「標準規格文書において必須である構成」といいます。）
- ② ①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<sup>7</sup>。  
（以下、「標準規格文書において選択的に必須である構成」といいます。）

---

<sup>7</sup> 例えば、標準規格文書において、（1）警告灯として、LED ランプか蛍光灯のどちらかを選択することが必須であること、（2）警告灯が LED ランプである場合は直流電源を、警告灯が蛍光灯である場合は交流電源を具備すること、が記載されているときに、警告灯として LED を選択した場合には、LED ランプからなる警告灯に加えて、直流電源が必須の構成になります。

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<sup>8</sup>。

#### （イ）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

この場合も、仮想イ号は、上記（ア）で示した考え方に従って特定することが必要です。

それに加えて、標準必須性に係る判断のため、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は、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<sup>9</sup>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す。

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ません。これは、標準規格文書には通常非常に多くの技術事項が含まれており、標準規格文書中において不可欠とされる構成の特定の仕方によって多数の異なる仮想イ号が特定され得ることから、請求人によって特定された仮想イ号とは異なる仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属し、特許発明が標準必須であることがあり得るためです（図4）。

---

<sup>8</sup>（注6）で記載したとおり、本運用について、特許発明が技術的に回避可能である場合に回避手段が経済的に合理的かどうかということまで含めた商業的必須性について判断をすることはありません。

<sup>9</sup> 対象特許の請求項と標準規格文書の記載との対応関係を示す資料のことを指します。

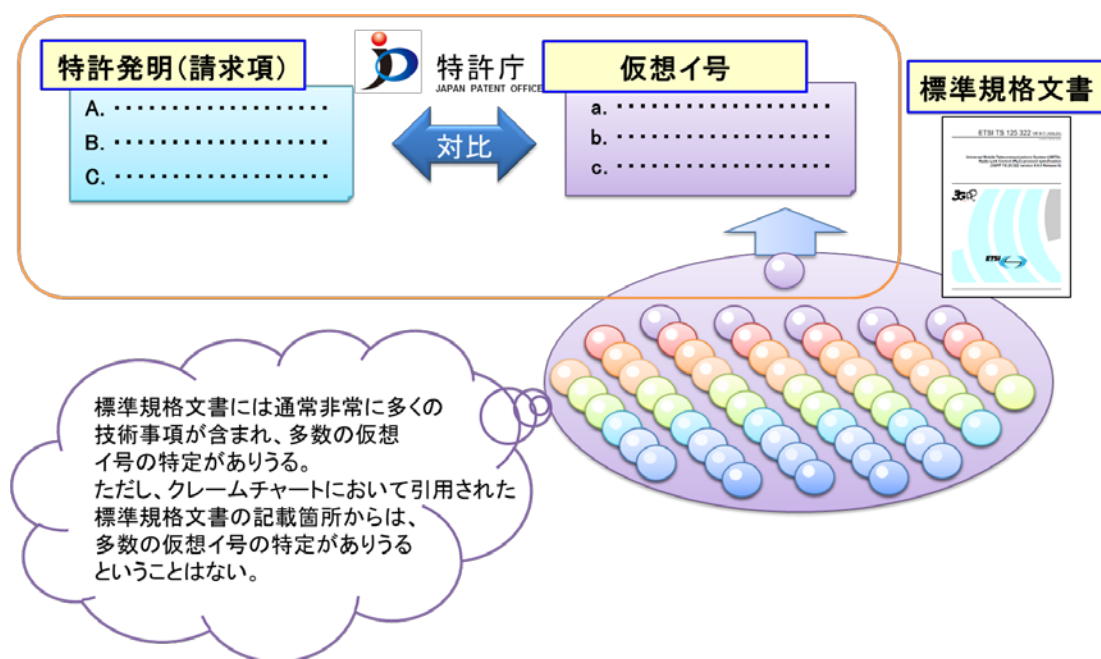


図4 標準規格文書、仮想イ号及び特許発明の関係

しかしながら、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ます。そして、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ます。

したがって、標準必須性に係る判断のため、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、上記（ア）で示した考え方に加え、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、仮想イ号を特定するようにしてください。

なお、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が特定されていない場合は、仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かのみが判断され、標準必須性に係る判断は示されません。

## ウ. まとめ

以上を踏まえ、本運用の対象を簡易に示すと、以下のとおりとなります（具体的なフローについては図5を参照下さい）。

### 本運用の対象

- |       |   |
|-------|---|
| ①     | ライセンス交渉等において、当事者（請求人と被請求人）の間に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こと。   |
| ②     | 標準化団体等がまとめた標準規格文書において不可欠とされる構成のみから仮想イ号が特定できること（標準規格文書は、標準化団体等によりまとめられたもので、証拠として提出できるものに限りま。また、「不可欠とされる構成」には、当該標準規格文書において必須である構成と、当該標準規格文書において選択的に必須である構成とがあります。）。 |
| ③ - 1 | 特定された仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属するとの趣旨の請求であること。<br><br>又は、  |
| ③ - 2 | 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との趣旨の請求をする場合であって、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いること。                                     |

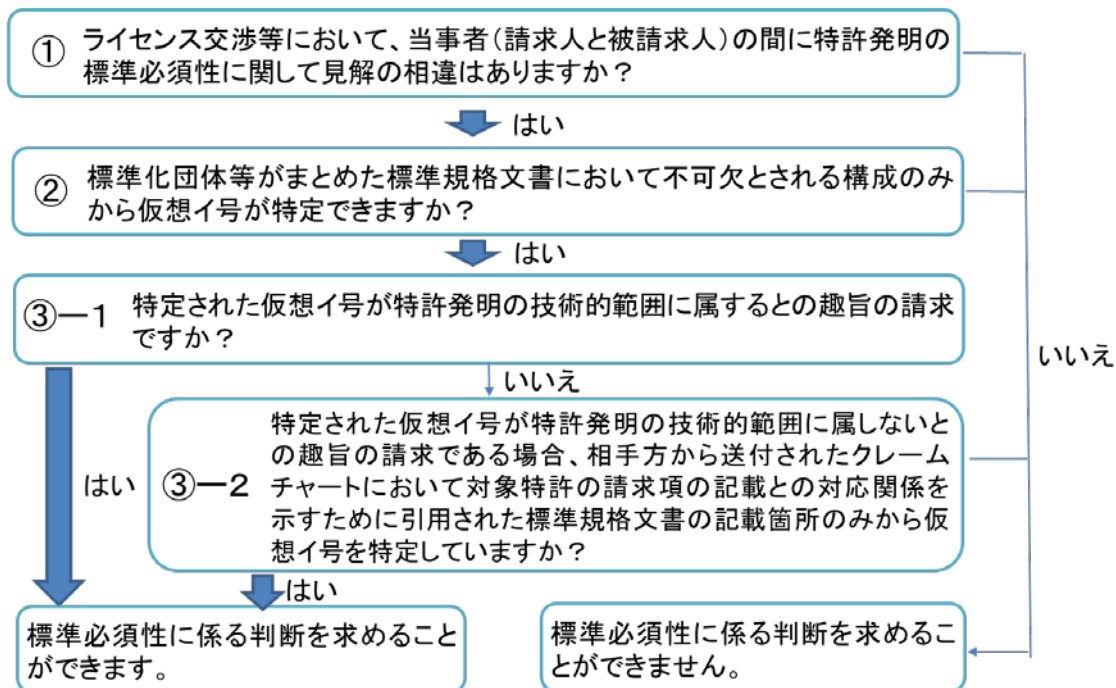


図5 本運用の対象

なお、当事者の具体的な実施対象製品等が存在している場合には、この具体的な実施対象製品等を用いた一般的な判定を請求する方が、紛争解決に有効と考えられる場合があるため、このような場合は、特許権者又は実施者から、具体的な実施対象の特許発明の技術的範囲への属否を求める判定を請求することも検討してください<sup>10</sup>。

### 3. 標準必須性に係る判断のための判定請求書の書き方

以上の説明を前提として、請求人が、標準必須性に係る判断を得るための判定請求書の書き方を説明します<sup>11</sup>。（後の5.において全体的な記載例を示します。なお、3.の記載例において、項目番号は5.の全体的な記載例にあわせて書いています。）

<sup>10</sup> 具体的な実施対象製品等の特許発明の技術的範囲への属否を求める判定請求においても、実施対象製品等が標準規格に準拠している場合には、その一部の構成を標準規格文書から特定することが考えられます。

<sup>11</sup> ここでは、特に標準必須性に係る判断のための判定を請求する場合における留意点を記載しています。判定請求書の様式一般については、「特許庁の判定制度について」中の記載例等をご参照ください。

[https://www.jpo.go.jp/system/trial\\_appeal/shubetu-hantei/igi-tebiki.html](https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-hantei/igi-tebiki.html)

## （１）請求の趣旨の記載

### ア．総論

標準必須性に係る判断のための判定を請求する場合、まず、標準必須性に係る判断を求めていることを明らかにするため、判定請求書の請求の趣旨において、「標準必須性に係る判断のため、」と記載します。加えて、具体的にどの標準規格との関係で判断を求めているのかを明らかにするため、標準規格を名称等により参照すべき版も含め具体的に特定します。請求の趣旨を変更する補正は、要旨変更となり、認められないことから、請求の趣旨の記載には十分ご注意ください。

### イ．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

この場合、請求の趣旨は次のように記載します。

#### 5 請求の趣旨

標準必須性に係る判断のため、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品<sup>12</sup>は、特許・・・号発明の技術的範囲に属するとの判定を求める。

このような趣旨の判定請求に対する判定書の結論には、仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かのみが記載されますが、属するとの結論となった場合は、判定書の理由において、特許発明の標準必須性に係る判断についても言及することとします。（６．（１）の記載例参照）

### ウ．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、請求の趣旨は次のように記載します。

#### 5 請求の趣旨

標準必須性に係る判断のため、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、特許・・・号発明の技術的範囲に属しないとの判定を求める。

<sup>12</sup> ここでは、わかりやすさのため、「仮想イ号製品」と記載していますが、仮想イ号については、「仮想イ号物件」や「仮想イ号方法」などの表示もあり得ます。以下の記載例についても、同様です。

このような趣旨の判定請求に対する判定書の結論には、仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かのみが記載されますが、属しないとの結論となった場合は、判定書の理由において、特許発明の標準必須性に係る判断についても言及することとします。（６．（２）の記載例参照）

## （２）被請求人の記載

標準必須性に係る判断のための判定を請求する場合、判定請求書において、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相手方を被請求人として記載するようにしてください。上記２．（４）ア．のとおり、相手方のいない場合には、請求の利益がないことになるからです（この場合、不適法な判定の請求であるとして決定により却下されます）。

なお、答弁書における反論等により、例えば、請求人と被請求人が特許発明の標準必須性に関して見解の相違がある当事者同士でないことが判明した場合、その時点で判定請求が不適法なものとして決定により却下されることもあり得ます。

## （３）請求の理由の記載

### ア．判定請求の必要性の記載

標準必須性に係る判断のための判定を請求する場合、判定請求書の「判定請求の必要性」の項目において、請求人及び被請求人が、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当事者同士であることについて、疎明するようにしてください。

これは、上記２．（４）ア．のとおり、当事者間で特許発明の標準必須性に関して見解の相違が無い場合（例えば、相手方のいない場合）は、請求の利益がないからです。

判定請求の必要性の記載例は、次のとおりです。

#### 6 請求の理由

##### (1) 判定請求の必要性

本判定請求人と被請求人とは、・・・の標準規格に係る特許のライセンス交渉において、本件特許発明が当該標準規格にとって必須であるかどうかについてこれまで話し合いを続けてきたが、両者に見解の相違があり、合意するに至っていない。

そこで、この標準必須性に係る判断のため、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品が本件特許発明の技術的範囲に属することについて、特許庁による公平中立な立場からの判定を求めた次第である。

## イ．仮想イ号の説明の記載

### （ア）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

仮想イ号の説明の項目では、判定を請求する特許発明の構成要件と対応する形で、標準規格文書において不可欠とされる構成のみからなる仮想イ号を一つ特定し、説明してください。一般的な判定と同様に、仮想イ号の説明のためのイ号図面やイ号説明書を添付書類として添付することもできます。

仮想イ号の特定は、標準規格文書の記載に沿って行う必要があります。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などが無いよう十分注意してください。

本運用においては、仮想イ号の特定に用いることができる「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必須である構成と、②標準規格文書において選択的に必須である構成があります。（２．（４）イ．（ア）c．参照）

そして、仮想イ号は、（ $\alpha$ ）標準規格文書において必須である構成のみで特定される場合（上記①のみで特定される場合）と、（ $\beta$ ）標準規格文書において選択的に必須である構成を含んで特定される場合（上記①及び②で特定される場合並びに上記②のみで特定される場合）があります。（ $\alpha$ ）、（ $\beta$ ）のどちらにより仮想イ号が特定されるかによって、判定書において示される標準必須性に係る判断の前提が異なってくるため、仮想イ号の特定に先立って、「仮想イ号の特定に用いる構成」という項を設け、どちらの場合によって仮想イ号が特定されているのか、明示してください。

ここで、(α) では、「仮想イ号の特定に用いる構成」の項において、「本件仮想イ号製品は、標準規格文書において必須である構成のみで特定されたものである。」と記載してください。

一方、(β) では、「仮想イ号の特定に用いる構成」の項において、「本件仮想イ号製品は、標準規格文書において選択的に必須である構成を含んで特定されたものである。」と記載してください。

また、(β) では、仮想イ号の特定に先立ち、「選択的に必須である構成の特定」という項目を設け、いずれかを選択することが必須とされている複数の構成と、そのうちいずれを選択するかを、特定してください。

なお、判定請求書において根拠として示した標準規格文書における記載箇所とは異なる箇所から仮想イ号の構成を追加して特定する補正のように、仮想イ号を変更する補正は、要旨変更として認められないことから、仮想イ号の特定は、十分注意して行うようにしてください。

仮想イ号の説明においては、特定した仮想イ号の各構成について、根拠となる標準規格文書における記載箇所及びその内容についての説明、並びに、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記載することが必要です。単に技術常識であるとして根拠となる標準規格文書の記載箇所が示されていない場合や、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が示されていない場合、当該構成は、特許発明の技術的範囲への属否判断の前提となる仮想イ号の構成として認定されないことがあります。

そして、仮想イ号を特定する構成の一部が、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は必須であることが自明な構成である場合、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は必須であることが自明な構成である場合は、それを証明する資料<sup>13</sup>を示すとともに、具体的な記載箇所及びその内容を説明することにより、当該構成が標準規格に必須であることを示してください。

(α) の場合、「仮想イ号の説明」の項は、例えば次のように記載します。

---

<sup>13</sup> 例えば、標準規格を作成する際の会議の記録等が考えられます。

## 6 請求の理由

．．．．

### (4) 仮想イ号の説明<sup>14</sup>

#### ア 仮想イ号の特定に用いる構成

本件仮想イ号製品は、標準規格文書において必須である構成のみで特定されたものである。

イ 仮想イ号製品は、以下の構成 a、．．．を有するデータ送信装置である。

a. UE～UTRAN 無線インタフェースの RLC (Radio Link Control) プロトコルを用い、送信 UM-RLC エンティティは、UM-SAP を経由して上位レイヤから RLC SDU を受信し、

．．．

#### ウ a. の説明

甲○号証（標準規格文書）には、以下の内容が記載されている。

「The present document specifies the Radio Link Control protocol for the UE-UTRAN radio interface.」(第 8 頁「1 Scope」)

(訳：本ドキュメントは、UE～UTRAN 無線インタフェースの RLC (Radio Link Control) プロトコルについて規定する。)

「The transmitting UM-RLC entity receives RLC SDUs from upper layers through the UM-SAP.」(第 14 頁「4.2.1.2.1 Transmitting UM RLC entity」)

(訳：送信 UM-RLC エンティティは、UM-SAP を経由して上位レイヤから RLC SDU を受信する。)

また、これらの記載は、当該標準規格に準拠するデータ送信装置において最も

<sup>14</sup> 本記載例は「3GPP TS 25.322 V6.9.0」

[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/125300\\_125399/125322/06.09.00\\_60/ts\\_125322v060900p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125300_125399/125322/06.09.00_60/ts_125322v060900p.pdf)に基づき、特許庁で訳を作成したものです。

基本的な通信プロトコルを規定するものであり、甲○号証の第○頁第○行～第○行にも・・・と記載されていることから、その当該標準規格において必須とされる構成に係るものである。

・・・

(β) の場合、「仮想イ号の説明」の項は、例えば次のように記載します。

## 6 請求の理由

・・・

### (4) 仮想イ号の説明

#### ア 仮想イ号の特定に用いる構成

本件仮想イ号製品は、標準規格文書において選択的に必須である構成を含んで特定されたものである。

#### イ 選択的に必須である構成の特定

本標準規格においては、警告灯として LED ランプと蛍光灯のどちらかを備えることが必須とされているところ（甲○号証（標準規格文書）の第●頁・・・参照）、本判定請求では、警告灯として LED ランプを選択することを前提とする。

ウ 仮想イ号製品は、以下の構成 a、・・・を有する、・・・装置である。

a. LED ランプからなる警告灯を具備し、

b. 警告灯を駆動するための電源である直流電源を備え、

・・・

#### エ a. の説明

甲○号証には、次の事項が記載されている。

「本標準規格においては、警告灯として LED ランプと蛍光灯のどちらかを備えなければならない。」（第●頁の・・・）

そして、上記「選択的に必須である構成の特定」の欄で記載したように、警告灯として LED ランプを選択することを前提とすると、LED からなる警告灯は、本標準規格文書において必須である構成である。

オ b. の説明

甲○号証には、次の事項が記載されている。

「警告灯の駆動するための電源として、警告灯が LED ランプである場合は直流電源を、警告灯が蛍光灯である場合は交流電源を備えなければならない。」(第●頁の・・・)

「選択的に必須である構成の特定」の欄で記載したように、本請求は、警告灯として LED ランプを選択することを前提としているため、警告灯を駆動するための直流電源を具備している。

そして、上記「選択的に必須である構成の特定」の欄で記載したように、警告灯として LED ランプを選択することを前提とすると、警告灯を駆動するための電源である直流電源は、本標準規格文書において必須である構成である。

・・・

なお、仮想イ号が標準規格文書において選択的に必須である構成を含む場合には、判定書における標準必須性に係る判断においてもその旨言及されることとなります(6.(1)(2)の記載例(※※)参照)。

#### **(イ) 仮想イ号が当該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、前項(ア)で記載した方法と同様の記載方法で、仮想イ号を特定します。

それに加えて、標準必須性に係る判断が示されるためには、ライセンス交渉等の相手方(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が特定されていることを示すとともに、判定請求書にクレームチャートを

添付する必要があります。

例えば、特定した仮想イ号の各構成を説明する際に、根拠となる標準規格文書における記載箇所及びその内容に加えて、相手方（被請求人）から送付されたクレームチャートにおける記載箇所を特定して記載することが考えられます。

ここで、添付されるクレームチャートの参考例と、クレームチャートで引用された標準規格文書の記載箇所から仮想イ号が特定されていることを示す記載を含む、仮想イ号の説明の記載例を示します。

（添付されるクレームチャートの参考例）

	本件特許発明（請求項１）	標準規格文書の記載
Element A	移動通信システムにおけるデータを 送信する装置であって、上位階層か らサービスデータユニット(SDU) を受信し、・・・	「 The present document specifies the Radio Link Control protocol for the UE- UTRAN radio interface.」(第８頁 「1 Scope」) 「 The transmitting UM-RLC entity receives RLC SDUs from upper layers through the UM- SAP.」(第１４頁「4.2.1.2.1 Transmitting UM RLC entity」)
Element B	b. ....	....

（クレームチャートで引用された標準規格文書の記載箇所から仮想イ号が特定されていることを示す記載を含む、仮想イ号の説明の記載例）

6 請求の理由

・・・

(4) 仮想イ号の説明

・・・

イ 仮想イ号製品は、以下の構成 a、・・・を有するデータ送信装置である。

a. UE～UTRAN 無線インタフェースの RLC (Radio Link Control) プロトコルを用い、送信 UM-RLC エンティティは、UM-SAP を経由して上位レイヤから RLC SDU を受信し、  
・・・

ウ a. の説明

甲○号証（標準規格文書）には、以下の内容が記載されている。

「The present document specifies the Radio Link Control protocol for the UE-UTRAN radio interface.」（第 8 頁「1 Scope」）

（訳：本ドキュメントは、UE～UTRAN 無線インタフェースの RLC (Radio Link Control) プロトコルについて規定する。）

・・・

そして、甲△号証（被請求人から送付されたクレームチャート）の 1 ページにおける「Element A」の「標準規格文書の記載」の説明では、第 8 頁「1 Scope」・・・が引用されている。

・・・

## ウ. 特許発明と仮想イ号との技術的対比の記載

「特許発明と仮想イ号との技術的対比」の項目では、特許発明の各構成要件と特定した仮想イ号の各構成との対応関係について、対比表を用いて具体的に説明してください。

一般的な判定と同様に、仮想イ号の構成が特許発明の構成要件を充足するか否かを示し、例えば、ある構成が形式的に充足するとはいえないとしても、当該構成の解釈により実質的に充足するといえる場合等には、それらの解釈について、構成毎に分けて具体的に記載するようにしてください。標準規格文書における用語の解釈が問題となる場合は、請求人がそのように解釈する理由を根拠（証拠等）とともに記載してください。

また、標準必須性に関してライセンス交渉等で既に明らかになっている争点や被請求人が主張している又は主張するであろう内容について、できる限り具体的に記載してください。

(特許発明と仮想イ号との技術的対比の記載例)

## 6 請求の理由

...

### (5) 本件特許発明と仮想イ号製品との技術的対比

本件特許発明の構成要件 A、・・・と仮想イ号製品の構成 a、・・・の対応関係を次表に示す。

本件特許発明	仮想イ号製品	充足
A. 移動通信システムにおけるデータを送信する装置であって、上位階層からプロトコルデータユニット(PDU)を受信し、・・・	a. UE～UTRAN 無線インタフェースの RLC (Radio Link Control) プロトコルを用い、送信 UM-RLC エンティティは、UM-SAP を経由して上位レイヤから RLC SDU を受信し、・・・	○
B. ....	b. ....	

...

### (説明)

①「UE」は「User Equipment」(訳：利用者端末)の、「UTRAN」は「Universal Terrestrial Radio Access Network」(訳：地上無線アクセスネットワーク)の略語であり、それぞれ移動通信システムにおける利用者端末と利用者端末がアクセスする先のネットワークを意味している。

「RLC (Radio Link Control)」(訳：無線回線制御)は通信における通信プロトコルの 1 つである。

「UM」は「Unacknowledged Mode」(訳：非認証モード)の略語であり、通信に

おける動作モードの 1 つである。

「SAP」は「Service Access Point」（訳：サービスアクセスポイント）の略語であり、ネットワーク処理においてサービスを受けるポイントを意味している。

したがって、本件特許発明の「データを送信する装置」、「上位階層」及び「サービスデータユニット（SDU）」は、それぞれ仮想イ号製品の「UE」、「上位レイヤ」及び「RLC SDU」に相当し、仮想イ号製品の a の構成は、本件特許発明の A の構成要件を充足する。

．．．

**エ．仮想イ号が本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許発明は標準必須である（又は、仮想イ号が本件特許発明の技術的範囲に属さず、本件特許発明は標準必須でない）との説明の記載**

上記ウ．の技術的対比を踏まえ、次に、仮想イ号が本件特許発明の技術的範囲に属すること（属しないこと）及び本件特許発明が標準必須である（標準必須でない）との説明を記載してください。

（仮想イ号が本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許発明は標準必須であるとの説明の記載例）

6 請求の理由

．．．

(6) 仮想イ号製品が本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許発明は標準必須であるとの説明

仮想イ号製品の構成 a、．．．は本件特許発明の構成要件 A、．．．をそれぞれ全て充足することから、構成 a、．．．を有する仮想イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属する。

そして、仮想イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属することから、本件特許発明は．．．の標準規格にとって必須である。

（仮想イ号が本件特許発明の技術的範囲に属さず、本件特許発明は標準必須でないとの説明の記載例）

6 請求の理由

．．．

(6) 仮想イ号製品が本件特許発明の技術的範囲に属さず、本件特許発明は標準

必須でないとの説明

仮想イ号製品の構成 a、・・・は本件特許発明の構成要件 A、・・・をそれぞれ充足しないから、構成 a、・・・を有する仮想イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属しない。

・・・

そして、仮想イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属しないことから、本件特許発明は・・・の標準規格にとって必須でない。

#### （４）証拠方法の記載

証拠方法の記載は一般的な判定の場合と同様ですが、証拠として提出する標準規格文書が外国語で記載されている場合、関連部分の訳文を添付する必要があります（特許法施行規則第 40 条で準用する第 61 条）。

### 4. 被請求人の答弁書について

#### （１）仮想イ号が本件特許発明の技術的範囲に属するとの趣旨の判定請求に対する答弁書

答弁の趣旨に、仮想イ号製品<sup>15</sup>が特許発明の技術的範囲に属しないとの判定を求める旨を記載し、答弁の理由欄に、属しないと主張する理由及びその根拠、請求人の主張に対する反論などを、請求人が分説した構成毎に記載します。また、被請求人も必要な証拠を、乙号証として提出することができます。

反論の内容としては、例えば、（a）仮想イ号製品の特定における標準規格文書中の記載の解釈が誤っている等の理由により、仮想イ号製品の構成の一部がそれに対応する本件特許発明の構成要件を充足しない、（b）特許発明の構成要件に対応する構成において、請求人が標準規格にとって不可欠とする構成は、不可欠でない、等が考えられます。なお、被請求人による反論が何らなされない箇所については、請求人の主張・立証に基づいて判断することとなるため、被請求人にとって不利な判断結果となり得ることにご留意ください。

また、被請求人が、自身は標準必須性に関して見解の相違がある当事者ではな

<sup>15</sup> （注 12）で記載したとおり、ここでは、わかりやすさのため、「仮想イ号製品」と記載していますが、仮想イ号については、「仮想イ号物件」や「仮想イ号方法」などの表示もあり得るので、判定請求書の記載に応じて記載してください。

いと考える場合には、その旨とそうように考えた具体的理由を答弁書に記載してください。例えば、自分は、判定の対象となっている特許について、請求人からライセンス交渉をもちかけられているが、請求人との間で、当該特許発明の標準必須性について見解の相違はないという答弁が考えられます。

ここで、判定は特許発明の技術的範囲についての判断であって、特許権の有効無効を判断するものではありませんから、特許の無効事由を抗弁として主張することに意味はありません。必要があれば、無効審判等を別途請求してください。

(答弁の趣旨の記載例)

仮想イ号製品は、特許・・・号発明の技術的範囲に属しないとの判定を求める。

(答弁の理由の記載例)

仮想イ号製品の構成・・・について、請求人は標準規格文書の・・・という記載を・・・と解釈しているが、甲○号証の第○頁第○行～第○行の・・・という記載及び乙○号証の第○頁第○行～第○行の・・・という記載から、当該構成に対応する記載は・・・と解釈されるべきである。

このように標準規格文書の記載を解釈すると、仮想イ号製品の構成・・・は、本件特許発明の構成要件・・・を充足しない。

また、・・・

以上のことから、仮想イ号製品は特許・・・号発明の技術的範囲に属しない。

## (2) 仮想イ号が本件特許発明の技術的範囲に属しないとの趣旨の判定請求に対する答弁書

答弁の趣旨に、仮想イ号製品が特許発明の技術的範囲に属するとの判定を求める旨を記載し、答弁の理由欄に、属すると主張する理由及びその根拠、請求人の主張に対する反論などを記載します。また、被請求人も必要な証拠を、乙号証として提出することができます。

被請求人が反論をする際には、特許発明の各構成要件と特定した仮想イ号の各構成との対応関係について具体的に説明することにより、仮想イ号製品の構成が、それらに対応する本件特許発明の構成要件の全てを充足することを示す必要があります。必要に応じて、対比表を用いて説明をすることも検討してください。

また、その他の反論として、例えば、特許発明の構成要件に対応する構成において請求人が不可欠でないとする構成は不可欠である等も考えられます。

(答弁の趣旨の記載例)

仮想イ号製品は、特許・・・号発明の技術的範囲に属するとの判定を求める。

(答弁の理由の記載例)

仮想イ号製品の構成・・・について、請求人は標準規格文書の・・・という記載を・・・と解釈しているが、甲○号証の第○頁第○行～第○行の・・・という記載及び乙○号証の第○頁第○行～第○行の・・・という記載から、当該構成に対応する記載は・・・と解釈されるべきである。

このように標準規格文書の記載を解釈すると、仮想イ号製品の構成・・・は、本件特許発明の構成要件・・・を充足する。

また、・・・

よって、仮想イ号製品は、本件特許発明の構成要件を全て充足するから、仮想イ号製品は特許・・・号発明の技術的範囲に属する。

また、被請求人が請求人に送付し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いないと考える場合には、その旨とそうように考えた具体的理由を答弁書に記載してください。

その結果、被請求人が請求人に送付したクレームチャートで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いないと認められた場合には、仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かのみが判断され、標準必須性に係る判断は示されません。

(答弁の理由の記載例)

請求人が特定する仮想イ号は、被請求人が送付し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たものでない。

被請求人が請求人に対して送付したクレームチャートには、請求人が特定する仮想イ号製品における「・・・」という構成が記載されていない。

また、・・・

## 5. 標準必須性に係る判断のための判定請求書の記載例

ここでは、標準必須性に係る判断を含む場合の判定請求書の記載例を示します。

### (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の判定請求書の記載例

#### 1 判定請求事件の表示

特許第・・・号判定請求事件

#### 2 請求人

・・・

#### 3 請求人代理人

・・・

#### 4 被請求人

・・・

#### 5 請求の趣旨

標準必須性に係る判断のため、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、特許・・・号発明の技術的範囲に属するとの判定を求める。

#### 6 請求の理由

##### (1) 判定請求の必要性

本判定請求人と被請求人とは、・・・の標準規格に係る特許のライセンス交渉において、本件特許発明が当該標準規格にとって必須であるかどうかについてこれまで話し合いを続けてきたが、両者に見解の相違があり、合意するに至っていない。

そこで、この標準必須性に係る判断のため、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品が本件特許発明の技術的範囲に属することについて、特許庁による公平中立な立場からの判定を求めた次第である。

##### (2) 本件特許発明の手続の経緯

・・・

(3) 本件特許発明の説明

本件特許の・・・は、本件特許明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲の請求項 1 に記載された次のとおりのものである。ここで、構成要件ごとに分説し、A ないし・・・を付した。

「A 移動通信システムにおけるデータを送信する装置であって、上位階層からサービスデータユニット(SDU)を受信し、・・・

(4) 仮想イ号の説明

ア 仮想イ号の特定に用いる構成 (※)

(イ 選択的に必須である構成の特定 (※※))

.....

イ 仮想イ号製品は、以下の構成 a、・・・を有するデータ送信装置である。

a. UE～UTRAN 無線インタフェースの RLC (Radio Link Control) プロトコルを用い、送信 UM-RLC エンティティは、UM-SAP を経由して上位レイヤから RLC SDU を受信し、

.....

ウ a. の説明

甲○号証 (標準規格文書) には、以下の内容が記載されている。

「The present document specifies the Radio Link Control protocol for the UE-UTRAN radio interface.」(第 8 頁「1 Scope」)

(訳：本ドキュメントは、UE～UTRAN 無線インタフェースの RLC (Radio Link Control) プロトコルについて規定する。)

「The transmitting UM-RLC entity receives RLC SDUs from upper layers through the UM-SAP.」(第 14 頁「4.2.1.2.1 Transmitting UM RLC entity」)

(訳：送信 UM-RLC エンティティは、UM-SAP を経由して上位レイヤから RLC SDU を受信する。)

また、これらの記載は、標準規格に準拠するデータ送信装置において最も基本

的な通信プロトコルを規定するものであり、甲○号証の第○頁第○行～第○行にも・・・と記載されていることから、当該標準規格において不可欠とされる構成に係るものである。

・・・

(5) 本件特許発明と仮想イ号製品との技術的対比

本件特許発明の構成要件A、・・・と仮想イ号製品の構成a、・・・の対応関係を次表に示す。

本件特許発明	仮想イ号製品	充足
A. 移動通信システムにおけるデータを送信する装置であって、上位階層からサービスデータユニット(SDU)を受信し、・・・	a. UE～UTRAN 無線インタフェースのRLC (Radio Link Control) プロトコルを用い、送信 UM-RLC エンティティは、UM-SAP を経由して上位レイヤから RLC SDU を受信し、・・・	○
B. ....	b. ....	

・・・

(説明)

①「UE」は「User Equipment」(訳：利用者端末)の、「UTRAN」は「Universal Terrestrial Radio Access Network」(訳：地上無線アクセスネットワーク)の略語であり、それぞれ移動通信システムにおける利用者端末と利用者端末がアクセスする先のネットワークを意味している。

「RLC (Radio Link Control)」(訳：無線回線制御)は通信における通信プロトコルの1つである。

「UM」は「Unacknowledged Mode」(訳：非認証モード)の略語であり、通信における動作モードの1つである。

「SAP」は「Service Access Point」(訳：サービスアクセスポイント)の略語であり、ネットワーク処理においてサービスを受けるポイントを意味している。

したがって、本件特許発明の「データを送信する装置」、「上位階層」及び「サービスデータユニット(SDU)」は、それぞれ仮想イ号製品の「UE」、「上位レイヤ」及び「RLC SDU」に相当し、仮想イ号製品のaの構成は、本件特許発明のAの構成要件を充足する。

・・・

(6) 仮想イ号製品が本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許発明は標準必須であるとの説明

仮想イ号製品の構成 a、・・・は、それぞれ本件特許発明の構成要件 A、・・・を全て充足するから、構成 a、・・・を有する仮想イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属する。

そして、仮想イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属することから、本件特許は・・・の標準規格にとって必須である。

(7) むすび

・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、本件特許発明の構成要件をすべて充足するから、本件特許発明の技術的範囲に属する。

## 7 証拠方法

- (1) 甲第 1 号証：特許第・・・号公報
- (2) 甲第 2 号証：標準規格文書・・・

## 8 添付書類又は添付物件の目録

- |            |        |
|------------|--------|
| (1) 判定請求書  | 副本 2 通 |
| (2) イ号説明書  | 正本 1 通 |
|            | 副本 2 通 |
| (3) 特許原簿謄本 | 正本 1 通 |
|            | 副本 1 通 |
| (4) 委任状    | 1 通    |

(※) 仮想イ号製品が標準規格文書において必須である構成のみで特定される場合は、「本件仮想イ号製品は、標準規格文書において必須である構成のみで特定されたものである。」と記載します。また、仮想イ号製品が標準規格文書において選択的に必須である構成を含んで特定される場合は、「本件仮想イ号製品は、標準規格文書において選択的に必須である構成を含んで特定されたものである。」と記載します。

(※※) 選択的に必須である構成を用いて仮想イ号を特定する場合は、「仮想イ号の説明」中に、「選択的に必須である構成」という項目を起こして、当該構成について記載してください。

(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の判定請求書の記載例

1 判定請求事件の表示

特許第・・・号判定請求事件

2 請求人

・・・

3 請求人代理人

・・・

4 被請求人

・・・

5 請求の趣旨

標準必須性に係る判断のため、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、特許・・・号発明の技術的範囲に属しないとの判定を求める。

6 請求の理由

(1) 判定請求の必要性

本判定請求人と被請求人とは、・・・の標準規格に係る特許のライセンス交渉において、本件特許発明が当該標準規格にとって必須であるかどうかについてこれまで話し合いを続けてきたが、両者に見解の相違があり、合意するに至っていない。

そこで、この標準必須性に係る判断のため、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品が本件特許発明の技術的範囲に属しないことについて、特許庁による公平中立な立場からの判定を求めた次第である。

(2) 本件特許発明の手続の経緯

・・・

(3) 本件特許発明の説明

本件特許の・・・は、本件特許明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲の請求項 1 に記載された次のとおりのものである。ここで、構成要件ごとに分

説し、Aないし・・・を付した。

「A 移動通信システムにおけるデータを送信する装置であつて、上位階層からサービスデータユニット(SDU)を受信し、・・・

#### (4) 仮想イ号の説明

ア 仮想イ号の特定に用いる構成 (※)

(イ 選択的に必須である構成の特定 (※※))

.....

イ 仮想イ号製品は、以下の構成 a、・・・を有するデータ送信装置である。

a. UE～UTRAN 無線インタフェースの RLC (Radio Link Control) プロトコルを用い、送信 UM-RLC エンティティは、UM-SAP を経由して上位レイヤから RLC SDUを受信し、

.....

ウ a. の説明

甲○号証 (標準規格文書) には、以下の内容が記載されている。

「The present document specifies the Radio Link Control protocol for the UE-UTRAN radio interface.」(第 8 頁「1 Scope」)

(訳：本ドキュメントは、UE～UTRAN 無線インタフェースの RLC (Radio Link Control) プロトコルについて規定する。)

「The transmitting UM-RLC entity receives RLC SDUs from upper layers through the UM-SAP.」(第 14 頁「4.2.1.2.1 Transmitting UM RLC entity」)

(訳：送信 UM-RLC エンティティは、UM-SAP を経由して上位レイヤから RLC SDUを受信する。)

また、これらの記載は、標準規格に準拠するデータ送信装置において最も基本的な通信プロトコルを規定するものであり、甲○号証の第○頁第○行～第○行にも・・・と記載されていることから、当該標準規格において不可欠とされる構成に係るものである。

そして、甲△号証（被請求人から送付されたクレームチャート）の 1 ページにおける「Element A」の説明では、第 8 頁「1 Scope」及び第 14 頁「4.2.1.2.1 Transmitting UM RLC entity」が引用されている。

．．．．

(5) 本件特許発明と仮想イ号製品との技術的対比

本件特許発明の構成要件 A、．．．と仮想イ号製品の構成 a、．．．の対応関係を次表に示す。

本件特許発明	仮想イ号製品	充足
A. 移動通信システムにおけるデータを送信する装置であつて、上位階層からプロトコルデータユニット(PDU)を受信し、．．．	a. UE～UTRAN 無線インタフェースの RLC (Radio Link Control) プロトコルを用い、送信 UM-RLC エンティティは、UM-SAP を経由して上位レイヤから RLC SDU を受信し、．．．	×
B. ．．．	b. ．．．	

(説明)

①「UE」は「User Equipment」(訳：利用者端末)の、「UTRAN」は「Universal Terrestrial Radio Access Network」(訳：地上無線アクセスネットワーク)の略語であり、それぞれ移動通信システムにおける利用者端末と利用者端末がアクセスする先のネットワークを意味している。

「RLC (Radio Link Control)」(訳：無線回線制御)は通信における通信プロトコルの 1 つである。

「UM」は「Unacknowledged Mode」(訳：非認証モード)の略語であり、通信における動作モードの 1 つである。

「SAP」は「Service Access Point」(訳：サービスアクセスポイント)の略語であり、ネットワーク処理においてサービスを受けるポイントを意味している。

「SDU」は、「Service Data Unit」(訳：サービスデータユニット)の略語である。

したがって、本件特許発明の「データを送信する装置」及び「上位階層」は、

それぞれ仮想イ号製品の「UE」及び「上位レイヤ」に相当する。一方で、サービスデータユニットがプロトコルデータユニットとは技術的に異なるものであることは明らかであるから、本件特許発明の「プロトコルデータユニット（PDU）」は、仮想イ号製品の「RLC SDU」に相当しない。

よって、仮想イ号製品の構成 a は、本件特許発明の A の構成要件を充足しない。

・・・

(6) 仮想イ号製品が本件特許発明の技術的範囲に属さず、本件特許発明は標準必須でないとの説明

仮想イ号製品の構成 a は、～の理由で、本件特許発明の構成要件 A を充足しない。

また、・・・

したがって、仮想イ号製品の構成 a、・・・は、本件特許発明の構成要件 A、・・・をそれぞれ充足しないから、仮想イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属しない。

そして、仮想イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属しないことから、本件特許は・・・の標準規格にとって必須でない。

(7) むすび

・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、本件特許発明の構成要件 A、・・・を充足しないから、本件特許発明の技術的範囲に属しない。

## 7 証拠方法

- (1) 甲第 1 号証：特許第・・・号公報
- (2) 甲第 2 号証：標準規格文書・・・
- (3) 甲第 3 号証：被請求人から請求人に送付されたクレームチャート

## 8 添付書類又は添付物件の目録

- |            |        |
|------------|--------|
| (1) 判定請求書  | 副本 2 通 |
| (2) イ号説明書  | 正本 1 通 |
|            | 副本 2 通 |
| (3) 特許原簿謄本 | 正本 1 通 |
|            | 副本 1 通 |
| (4) 委任状    | 1 通    |

(※) 仮想イ号製品が標準規格文書において必須である構成のみで特定される場合は、「本件仮想イ号製品は、標準規格文書において必須である構成のみで特定されたものである。」と記載します。また、仮想イ号製品が標準規格文書において選択的に必須である構成を含んで特定される場合は、「本件仮想イ号製品は、標準規格文書において選択的に必須である構成を含んで特定されたものである。」と記載します。

(※※) 選択的に必須である構成を特定する場合は、「仮想イ号の説明」中に、当該項目を起こして記載してください。

## 6. 標準必須性に係る判断のための判定書の記載例

判定結果は広く一般に公開されます。ここでは、標準必須性に係る判断を含む場合及び標準必須性に係る判断を含まない場合の判定書の記載例を示します。

### (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の判定書の記載例

(標準必須性に係る判断を含む場合の判定書の記載例)

#### 【事件の表示】

上記当事者間の特許第・・・号の判定請求事件について、次のとおり判定する。

#### 【結 論】

・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、特許第・・・号発明の技術的範囲に属する。

#### 【理 由】

##### 1. 請求の趣旨

本件判定請求の趣旨は、標準必須性に係る判断のため、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、特許・・・号発明の技術的範囲に属するとの判定を求めたものである。

##### 2. 本件特許発明の手続の経緯

・・・

3. 本件特許発明

・・・

4. 仮想イ号製品

(1)選択的に必須である構成の特定 (※))

(2)・・・

5. 対比・判断

・・・

そうすると、仮想イ号製品は、本件特許発明の構成要件を全て充足する。

6. むすび

以上のとおりであるから、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、本件特許発明の技術的範囲に属するものである。

よって、結論のとおり判定する。

そして、本件特許発明について、次のことを付言 (※※) する。

当事者の主張・立証に基づいて判断すると、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、本件特許発明の技術的範囲に属するものであることから、本件特許発明は、(上記「選択的に必須である構成の特定」で記載された構成を採用した場合、)・・・の標準規格に対して必須のものであるといえる。

(※)「(1)選択的に必須である構成の特定」は、判定請求書で「選択的に必須である構成の特定」が記載された場合に、その内容を前提として記載します。

(※※) 仮想イ号製品が標準規格文書において必須である構成のみで特定された場合は、付言の括弧内部分については記載されません。一方、仮想イ号製品が標準規格文書において選択的に必須である構成を含んで特定された場合は、付言の括弧内部分についても記載されます。

(標準必須性に係る判断を含まない場合の判定書の記載例)

・・・

【結 論】

・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、特許第・・・号発明の技術的範囲に属しない。

**【理 由】**

・・・

5. 対比・判断

・・・

そうすると、仮想イ号製品は、本件特許発明の構成要件を充足しない。

6. むすび

以上のとおりであるから、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、本件特許発明の技術的範囲に属しないものである。

よって、結論のとおり判定する。

**(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の判定書の記載例**

(標準必須性に係る判断を含む場合の判定書の記載例)

**【事件の表示】**

上記当事者間の特許第・・・号の判定請求事件について、次のとおり判定する。

**【結 論】**

・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、特許第・・・号発明の技術的範囲に属しない。

**【理 由】**

1. 請求の趣旨

本件判定請求の趣旨は、標準必須性に係る判断のため、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、特許・・・号発明の技術的範囲に属しないとの判定を求めたものである。

2. 本件特許発明の手続の経緯

・・・

### 3. 本件特許発明

・・・

### 4. 仮想イ号製品

((1)選択的に必須である構成の特定 (※) )

(2) ・・・

・・・

また、上記各標準規格文書の記載は、被請求人から請求人に送付されたクレームチャートにおいて本件特許発明の請求項の記載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における記載事項の範囲内である。

### 5. 対比・判断

・・・

そうすると、仮想イ号製品は、本件特許発明の構成要件 A・・・を充足しない。

### 6. むすび

以上のとおりであるから、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、本件特許発明の技術的範囲に属しないものである。

よって、結論のとおり判定する。

そして、本件特許発明について、次のことを付言(※※)する。

当事者の主張・立証に基づいて判断すると、・・・の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、本件特許発明の技術的範囲に属しないものであることから、本件特許発明は、上記クレームチャートにおいて本件特許発明の請求項の記載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から判断する限りにおいては、(上記「選択的に必須である構成の特定」で記載された構成を採用した場合、)・・・の標準規格に対して必須のものではないといえる。

(※)「(1)選択的に必須である構成の特定」は、判定請求書で「選択的に必須である構成の特定」が記載された場合に、その内容を前提として記載します。

(※※) 仮想イ号製品が標準規格文書において必須である構成のみで特定された場合は、付言の括弧内部分については記載されません。一方、仮想イ号製品が

標準規格文書において選択的に必須である構成を含んで特定された場合は、付言の括弧内部分についても記載されます。

(標準必須性に係る判断を含まない場合の判定書の記載例)

．．．

**【結 論】**

．．．の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、特許第．．．号発明の技術的範囲に属する。

**【理 由】**

．．．

5. 対比・判断

．．．

そうすると、仮想イ号製品は、本件特許発明の構成要件を充足する。

6. むすび

以上のとおりであるから、．．．の標準規格に準拠した仮想イ号製品は、本件特許発明の技術的範囲に属するものである。

よって、結論のとおり判定する。