

## 日本知的財産仲裁センターにおける 必須特許判定の実務と将来

林 いづみ\*

**抄 録** 技術標準化に伴う国際環境の変化に対応し、2005年6月、日本の独占禁止法当局も、必須特許によるパテントプール形成の合理性を認めるに至った。こうした環境及びニーズに応えるべく、2006年4月、「日本知的財産仲裁センター」は、プール参加者から独立した専門的知識をもつ第三者として必須特許の判定業務を開始した。本稿においては、同センターにおける必須特許判定の実務と将来について解説する。

### 目 次

1. はじめに
2. 必須判定業務開始の経緯
  - 2.1 パテントプールの必要性和独禁法
  - 2.2 センターの取り組み
3. センター必須判定の実務
  - 3.1 センターに対する必須判定の委託
  - 3.2 必須判定の申立て
  - 3.3 手続きフローと特色
  - 3.4 申立ての留意事項
4. センター必須判定の将来
  - 4.1 必須判定人の研修
  - 4.2 分野の拡大
  - 4.3 紛争解決機関としてのセンターの活用
5. おわりに

### 1. はじめに

日本知的財産仲裁センター（以下、センターという。）とは、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で運営する、知的財産専門の裁判外紛争解決機関である。1998年に創立され、現在、知的財産に関する調停、仲裁、センター判定、必須特許判定、鑑定、JPドメインに関する紛争処理、法律相談等の業務を行っている。

センターの運営は設立母体である日弁連と弁理士会のそれぞれから推薦された運営委員により構成される運営委員会によって行われている。センターの拠点は、高等裁判所の管轄に対応して全国に8箇所（東京本部、関西支部、名古屋支部、北海道支所、東北支所、中国支所、四国支所及び九州支所）設けられている。

さて、技術標準化に伴う国際環境の変化に対応し、2005年6月、日本の独占禁止法当局も、必須特許によるパテントプール形成の合理性を認めるに至った。こうした環境及びニーズに応えるべく、センターは、プール参加者から独立した専門的知識をもつ第三者として必須特許の判定業務を開始した。

本稿においては、センターにおける必須特許判定の実務と将来について解説する。必須特許判定以外の業務については、本誌2月号知的財産Q&A「日本知的財産仲裁センターの活用の手引き」及びセンターホームページ（<http://www.ip-adr.gr.jp/>）を参照されたい。

なお、筆者は、本稿において日本知的財産仲

\* 日本知的財産仲裁センター運営委員 弁護士  
Izumi HAYASHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

裁センター運営委員として必須判定業務運営に従事する立場から、同業務を紹介する。ただし、意見・見解に及ぶ部分は筆者個人に属するものであって、同センターのそれとは別のものであることを付す。

## 2. 必須判定業務開始の経緯

### 2.1 パテントプールの必要性と独禁法

知的財産権に基づく独占権の行使において、自由競争とのバランス論は根源的問題である。なかでもパテントプール一般については、従来は、独占禁止法上、もっぱら、競争者同士の共同行為により、不当な取引制限や私的独占を生じるおそれを内包するものとして認識されてきた。

しかしながら、現在では、技術標準化とそれに伴うパテントプールは、いわゆる「特許の藪」の解消策としてその必要性が認められるようになっており<sup>1)</sup>、欧米の競争法当局は、技術標準の実施において相互に補完的である（必須性をもつ）技術については、これらをプールし一括ライセンスを可能とすることによる競争促進効果を認めるようになってきている<sup>2)</sup>。

日本においても、公正取引委員会は2005年6月29日に「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」というガイドライン（2007年9月28日改定。以下、これを公取ガイドラインという。）を発表し、パテントプールに含まれる特許の性質に関して独占禁止法上の問題が生じることを確実に避ける観点から、パテントプールに含まれる特許は「必須特許」に限定することが必要であるとしたうえで、必須特許によるパテントプール形成の合理性を認めるに至った。なお、必須特許については「ここで、規格で規定される機能及び効用を実現するために必須な特許とは、規格を採用するためには当該特許権を侵害することが回避できない、又は技術的には回避可能であってもそ

のための選択肢は費用・性能等の観点から実質的には選択できないことが明らかなものを指す。」と定義されている<sup>3)</sup>。

### 2.2 センターの取り組み

公取ガイドラインはさらに、プール形成段階の「必須特許」の選定プロセスについて「独占禁止法違反行為の未然防止の観点からは、パテントプールに含まれる特許が必須特許であるか否かについて、恣意的な判断を避けるため、パテントプールに参加する事業者から独立した専門的な知識を持った第三者が行なうことが必要」であると述べている。

そこで、センターは、上記のようなパテントプールを巡るニーズと法的環境に鑑み、「パテントプールに参加する事業者から独立した専門的な知識を持った第三者」として、「特定の特許がプールの対象となる技術標準規格で規定される機能及び効用の実現に必須であるか否かについての判定」（以下、これを「必須判定」という。）を行う業務の開始に向け、調査検討を始めた。

その結果、第1に、当時の調査の限り、従来のパテントプールやプラットフォームにおける必須特許の選定は、プール団体ないし管理会社に対して申立てられた鑑定を、各国の個人の弁護士や弁理士に鑑定依頼して行われており、センターのような組織的鑑定団は存在しないことがわかった<sup>4)</sup>。これに対してセンターの場合は、設立母体である日本弁護士連合会及び日本弁理士会からそれぞれ推薦された弁護士及び弁理士によって構成される鑑定団を組織することができるため、多様な申立てに対するコンフリクトチェック（利益相反関係なきことの確認）や、大量の判定申立ての短期間処理が可能になるというメリットがある。また、上記ガイドライン遵守の一翼を担うことはセンターの出自（性格）にも適う意義が認められる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第2に、もともと、センターは2004年3月から、「センター判定」業務を開始している。この「センター判定」とは、日本知的財産協会等のユーザーの要望を受け、特許庁が行政サービスとして行っている判定制度（クレーム属否判定）のサービス範囲を拡大した業務であり、範囲判定（クレーム属否の判定）のみならず無効判定や単独判定（相手方に知らせず判定結果も非公開で行う）まで行うものである。特許の必須性の判定は、「対象技術を実施すると、必須判定を求める特許を実施することになるか」という点において、通常の特許侵害訴訟やセンターが範囲判定で行っている侵害性の有無の判断、すなわち、構成要件ごとのイ号（被疑侵害物件。必須判定では、対象となる技術標準が仮想イ号となる。）の該当性判断と共通する。従って、必須判定をセンター判定業務の一環として位置付け実施することは十分に実現可能であるとの結論を得た。

こうしてセンター内外において、必須判定業務開始についての合意ないし協力体制が形成された。並行して、実務的にはMPEG2や3Gの例を参考にしつつセンター必須判定事業の具体的なモデル構築、手続フロー及び書式、必須判定人候補者名簿作成・同研修等の準備を進め、センターは2006年4月より、必須判定業務を開始するに至った<sup>5)</sup>。

### 3. センター必須判定の実務

センターが行う必須判定は、必須判定手続規則（2006年4月4日施行。以下、「規則」という。）に従って行われる。従って、センターのHPに掲載した規則及び必須判定申立書の書式（注意書が重要）が、センターの必須判定実務の最も正確な説明となるものであるが<sup>6)</sup>、本稿では、角度を変えてご紹介することとする。

なお、規則第8条は「必須判定手続はこれを非公開とし、判定人、判定人候補者、事件管理

者、運営委員及びセンター事務局職員は、申立人から開示することに同意を得た場合を除き、必須判定ないし再判定の申立ての存在、内容及び結果についてはこれを開示してはならない、この職を除いた後も同様とする。（以下略）」との守秘義務を定めている。本稿は、かかる守秘義務と委託契約上の守秘義務の限度で必須判定の実務をご紹介するものである。

#### 3. 1 センターに対する必須判定の委託

必須特許の定義は、前記公取ガイドラインのとおりとしても、個別のプール形成に関わる技術標準規格の範囲や必須特許の範囲（技術的な必須特許に限るのか、または商業的必須特許も含むのか。）は、プール団体ないしライセンス管理会社（以下、「許諾団体」という。）のポリシーによって決定される事項である。

センターは、許諾団体との間で締結した委託契約に基づき、委託された対象技術標準とポリシーに基づいて、申立人が申し立てた特許について必須判定を行う（規則第1条）。申立人が負担する必須判定の手数料の額は、センターと許諾団体との委託契約において定める。

委託の第1号は、2006年8月8日にパテントコール（特許募集）が行われたデジタル放送プールに関する対象技術標準規格の必須判定である（図1又はセンターHPの規則別表1の1を参照）。これは、社団法人電波産業会（ARIB）の定めた標準規格のうち、デジタル放送プールにかかわる規格を集めて、それを対象としたものである。ただし、画像圧縮技術などのMPEG2の技術は既存のパテントプールがあるため除外されている。

委託の第2号は、2007年12月21日にパテントコールが行われたデジタルケーブル放送規格に関する必須判定である（センターHPの規則別表1の2を参照<sup>7)</sup>）。

今後、委託を受けた対象技術標準について、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

順次、規則別表1の3., 4.として追加して必須判定業務を行うことになる。

### 5. センター必須判定

#### ▶▶5.6 別表1 — センターが必須判定を行う対象技術標準規格

1. デジタル放送に関するARIB標準規格特許プールについて、地上デジタル放送準備委員会が対象技術標準規格として指定したARIB標準規格

番号	ARIB標準規格名称
ARIB STD-B10	デジタル放送に使用する番組配列情報
ARIB STD-B20	衛星デジタル放送の伝送方式
ARIB STD-B21	デジタル放送用受信装置
ARIB STD-B24	デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式
ARIB STD-B25	デジタル放送におけるアクセス制御方式
ARIB STD-B29	地上デジタル音声放送の伝送方式
ARIB STD-B30	地上デジタル音声放送用受信装置
ARIB STD-B31	地上デジタルテレビジョン放送の伝送方式
ARIB STD-B32	デジタル放送における映像符号化、音声符号化および多重化方式
ARIB TR-B13	地上デジタル音声放送運用規定
ARIB TR-B14	地上デジタルテレビジョン放送運用規定
ARIB TR-B15	BS/広帯域CSデジタル放送運用規定

但し、MPEG-2規格、MPEG-4規格、H.264/MPEG-4 AVC規格、IEEE1394規格およびサーバー型放送部分は対象範囲から除く。

図1 規則別表1. 1

### 3. 2 必須判定の申立て

必須判定は基本的には書面審査であり、センターで定めた「必須判定申立書」の書式に従い、また、要求されている添付資料一式を完備して提出することが必要である（規則第3条）。必須判定申立書は、紙媒体の正本1通及び写し2通の提出に加え、電子媒体による提出も必要である。

なお、電子媒体による提出はeメール、またはCD-ROM（3部）による。同一CD-ROMに申立書と添付書類（包袋一式）を含めて提出してもよい。

#### 【申立書の記載項目】

1. 本件申立ての対象たる特許（以下「本件特許」という。）及び請求項、並びに、

当該請求項が本件必須判定申立書添付の特許公報に記載のとおりであること。

2. 本件申立てに係る対象技術標準規格（例：ARIB STD-BXX「\*\*\*\*\*」）（平成〇年〇月〇日策定[改定]〇版）と、そのうちの対象部分（例：第〇部「\*\*\*\*\*」の1. 2.34）。

各規格について対象部分を特定した単位を「本件規格対象部分A」「本件規格対象部分B」として記載する。

3. 申立ての趣旨

一般的には、次のように記載する。「申立人が提出する資料の範囲において、本件特許の請求項【○】に係る発明は、本件規格対象部分A【及びB】の機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。」

4. 申立ての理由

対比表の書式に従い、特許請求項を要件

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に分説したうえ、以下のA乃至Cを具体的に記載する。

(A) 本件特許発明と本件規格対象部分との対比 (B) 本件特許発明と本件規格対象部分との対応関係に関する申立人の主張 (C) 本件特許発明によらなければ、本件規格対象部分の機能及び効用を実現することができないとする理由

#### 【添付資料】

- ① 添付資料説明書
- ② 特許公報
- ③ 特許登録原簿謄本
- ④ 包袋一式
- ⑤ 規格書
- ⑥ 申立人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面：(申立人が法人の場合は商業登記簿謄本を提出する。)
- ⑦ 代理人を選任したときは、委任状。
- ⑧ 許諾団体が要求する場合は、別表2の書式(規則第3条3項4号に定める許諾団体指定の書式)による宣誓及び同意書

添付資料⑧については、現在、申立人から「必須判定の申立人による宣誓及び同意書」の提出を求め、必須判定手続規則の同意、判定書に記載された必須判定の結論を特許プール設立の目的にのみ使用すること、判定書及びそれに記載された必須判定の結論についてプールに参加する以外のいかなる用途においても開示または利用しないこと、必須判定の申立てにかかる特許は有効でありまた必須であると信じるもののみを申立て、誠実に必須判定の申立てを行うこと、判定人が将来、判定人が必須判定を行った甲所有特許に関する係争を除いて、申立人に対抗する第三者を代理することができること、

への同意を求めている。

### 3.3 手続きフローと特色

#### (1) 方式審査など

センター事務局は方式審査により提出物の申立書一式としての要式完備を確認する。不備がある場合にはセンター事務局より申立人に対して「補足要請書(方式)」を送付する。同確認を経て正式に受理されると、必須判定人候補者名簿から、申立人及び申立特許に関して利害関係がないことを確認できた者2名(通常は弁護士1名及び弁理士1名のペア)を必須判定人として選任する(規則4条及び5条)。

必須判定は基本的には書面審査であるが、必須判定人が求める場合は、申立人から口頭説明や補充説明書の提出が行われる(規則7条2項)。特に、規格書策定時よりもずっと古い出願の特許クレームの場合、同じ技術であっても規格書とは異なる文言で記載されていることもあり得るので、申立人による説明の補充が必要である。

#### (2) 必須判定のプロセス

前記公取ガイドラインの定義する必須特許は商業的必須も含んでいる。しかしながら、実際のパテントプールは、プールごとに定められたポリシーによって、必須特許を、当該請求項のすべての構成要件が規格書に記載されたものであることを要求する「技術必須特許」に限定しているプールと、「技術必須特許」のみならず、製品を製造する上で実質上使用が不可欠と見做す「商業的必須特許」をも含むプールとに分かれる。

現在、センターが受託している必須特許判定は、技術的必須特許の判定に限定されている。従って、端的に言えば、その必須判定は、「対象規格技術を実施すると必須判定を求める特許を実施することになるか」という「侵害性の有

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

無」の判断である。具体的には、必須性の判定は、申立書の把握、明細書の読み込み、実施例の検討、従来技術との関係検討、包装（出願経過）の検討、特許請求項ごと／分説された構成要件ごとの規格対象部分と対比及び対応関係の検討というプロセスをたどる。

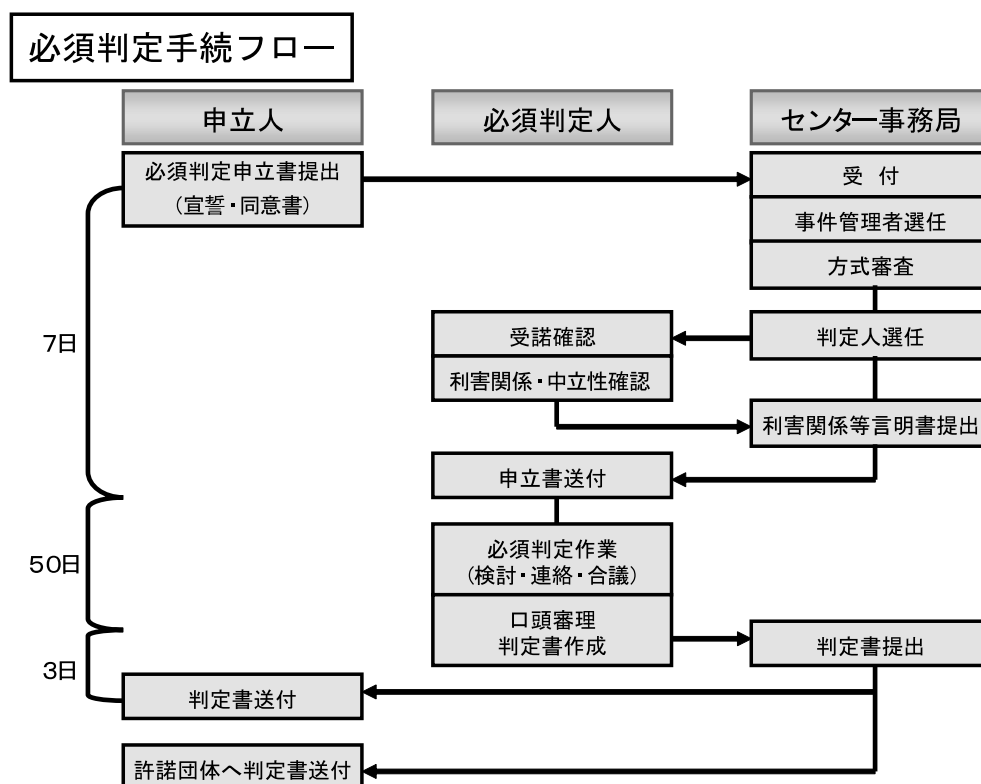
技術的範囲を特定するための請求項の解釈については通常の場合における技術的範囲の解釈に準じて行う。なお、必須判定は、申請特許が有効であるとの前提のもとに行うものとし、無効理由の有無は判定しない。

その他、必須性判断においては、規格の解釈に関して、代替手段の積極的探知の要否や、規格内容の一部を特許がクレームしている場合、規格内容に対して特許クレームの記載が上位概念または下位概念である場合、選択的記載である場合、数値の違いがある場合、規格本体ではない運用基準（TS）の解釈等々が問題となり

得るが、センターでは原則として許諾団体のポリシー（ガイドライン）に準拠して必須判定を行うことにより、必須性判断の統一性確保に努めている。

### (3) 必須否定理由通知

必須判定人は、申立てられた特許が規格対象部分について必須であることを疑う理由がある場合は、申立人に対して理由を示して、申立人に書面または口頭により意見を述べる機会を与えなければならない（規則第7条1項）。具体的には、センター事務局から申立人に対して「必須性否定理由通知書」を送り、期間を定めて、意見書等または補正申立書の提出を求めている。ただし、規格対象部分や請求項の変更・追加を行う補正は原則として、申立ての要旨変更として不採用とし、当該補正のない状態で必須判定を行うこととしている。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

#### (4) 再判定の申立て

前述の公取ガイドラインにおいては、「当初は必須特許であっても、パテントプールの形成後に、規格で規定される機能及び効用を実現する更に優れた技術が開発され、既存の規格技術が陳腐化した場合には、直ちにパテントプールから外されることが重要である。」(別紙2<sup>8)</sup>の11頁)と規定されている。これを受けて、センターでは、規則第12条二号として、以下の規定を設けた。

##### 「第12条(再判定の申立て)

前条の定めに関わらず、次の場合は、いつでも、必須判定について再判定の申立てをすることができる。

一 必須認定再判定 必須でないとの判定を受けた特許について、当該特許権者が、申立ての理由を証すると考える新たな証拠と共に、改めて必須であるとの判定を求める場合

二 必須否定再判定 必須であるとの判定を受けた特許について、当該特許権者以外の者が、他に対象部分の機能及び効用を実現することができる代替技術があることを理由として、必須でないとの判定を求める場合(以下、略)」

### 3.4 申立ての留意事項

前述のとおり現在のセンター必須判定は、許諾団体のポリシー(ガイドライン)に準拠し、技術的必須特許性を特許請求項の文言解釈と本件規格対象部分との対比により判定している。従って、申立書に記載した規格対象部分の選択特定の適切さと、対比表における特許の構成要件と仮想イ号を構成する個別の規格対象部分の対比説明が明確に記載されているか否かが、必須判定の認否を分けるといっても過言ではない。以下、詳細にわたるがいずれも実際に生じた留意事項であるので個別に説明する。

#### (1) 申立書第2項「本件規格対象部分」の記載について

申立書第2項「本件規格対象部分」とは、当該標準規格のうち本件特許が必須であるとの判定を求める部分であり、いわば、特許侵害におけるイ号物件(被疑侵害物件)を構成する要素である。申立人は、当該プール募集対象となっている標準技術規格の範囲内で、特定の技術に関する規格書の記載部分を選択して仮想イ号を構成し、本件規格対象部分として記載する。従って、本件規格対象部分は、本件特許の構成要件との対比において必要十分な部分に特定して記載される必要がある。具体的には、標準規格の項目番号・項目名を記載して特定する。本件規格対象部分が細項目の一部である場合には、さらにその部分を特定して抽出し、項目番号の下に記載することが必要である。

#### (2) 「3 申立ての趣旨」の記載について

本件規格対象部分の選択とは、前述の通り、仮想イ号物件(被疑侵害物件)の選択・構成を意味する。例えば、本件規格対象部分A、B及びCで構成されるものと、A、B及びDで構成されるもの、さらには、A、B、C及びDで構成されるものとは、それぞれ異なる仮想イ号物件(被疑侵害物件)である(図3参照)。

本件規格対象部分の選択とは、仮想イ号物件(被疑侵害物件)の選択・構成を意味する

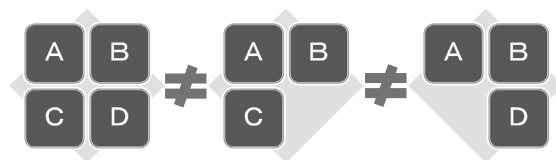


図3 本件規格対象部分の選択

この点の理解が不足すると、必須判定人からの申立ての趣旨の確認ないし修正の求め、ない

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

し必須否定理由通知書を受け申立人が申立書を修正することになりかねない。なお、センター必須判定は、一請求項ごとに一つの仮想イ号物件（被疑侵害物件）の必須性の判定を行うことを一単位としている。

例えば、申立ての趣旨の記載が、「本件規格対象部分A, B, C, Dについて必須であることの判定を求める」である場合は、本件規格対象部分A, B, C, Dで構成される、一つの仮想イ号についての必須性の判定を求めるものとされ、対比表において、A, B, C, D全てについての必須性を裏付ける説明がなされなければ必須性は否定される。

もし、申立人が一つの請求項について複数の仮想イ号物件（本件規格対象部分A・B・C及び本件規格対象部分A・B・D）の必須判定の申立てをしたいのであれば、申立ての趣旨の記載も本件規格対象部分A・B・Cについての必

須とA・B・Dについての必須とに項目を分けて記載し、対比表においては複数の仮想イ号（本件規格対象部分A・B・Cによる構成と、本件規格対象部分A・B・Dによる構成）について対比説明を記載すべきである。

以上をまとめると、仮に、一つの請求項について異なる本件規格対象部分について必須判定を求める場合には、申立ての趣旨は次のようになる。

「申立人が提出する資料の範囲において、本件特許の請求項1に係る発明は、本件規格対象部分A, B及びCの機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。」

「申立人が提出する資料の範囲において、本件特許の請求項1に係る発明は、本件規格対象部分A, B及びDの機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。」

「4 申立ての理由」中の対比表

請求項 1 * 特許請求項ごとに要件 a、要件 b、要件 c……と分説すること。	(A) 本件特許発明と本件規格対象部分との対比	(B) 本件特許発明と本件規格対象部分との対応関係に関する申立人の主張 (対応関係の理由の説明)
要件 a: **の**から***を受け、	* (A) に記載する規格は、申立書「2 本件申立てに係る対象技術標準規格及びその対象部分（「本件規格対象部分」）」における記載と、必ず一致させること。  * 標準規格番号/標準規格の名称/策定年月日/版数 及び 規格中の対象部分を下線を引くなどして明示する。  * (A) においては規格を正確に引用すること。その解説は (B) または (C) において行うこと。	* (A) において複数の「規格対象部分」を記載している場合には、(B) において、どの規格のどの規格対象部分が、請求項のどこと対応しているのかをそれぞれ、個別明確に説明すること。  * 各特許請求項を分説した要件 a、b、c が、表で対応させた (A) の規格の各部分に端的に示されていない場合（用語が異なったり、方法と物の違い、複数箇所、複数の規格に分散記載されていることをつなぎ合わせて要件 a、b、c との対応関係を主張する場合等）には、対応箇所の項目及び内容の記載が規格にあるという結論だけでなく、対応関係にあると主張する理由（用語が同義である理由、方法と物が違っても対応する理由、複数箇所の記載をつなぎ合わせなければならない必然性等）を説明すること。

図4 対比表（注意書き付）



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 「4 申立ての理由」中の対比表「(A) 本件特許発明と本件規格対象部分との対比」欄の記載について

1) 申立書第4項「申立ての理由」の対比表においては、まず、特許請求項ごとに要件a、要件b、要件c…と分説する。

2) 本件特許請求項の全ての構成要件が、申立書第2項の本件規格対象部分に記載(対応)されていることを示すため、申立書第2項で列挙した本件規格対象部分の全てについて、対比表(A)欄において記載して、両者を一致させることが必要である(図4参照)。

対比部分は、標準規格番号/標準規格の名称/策定年月日/版数 及び 規格中の対象部分に下線を引くなどして明示する。

3) 対比表(A)欄においては規格の文言自体を正確に引用し、その解説は対比表(B)欄または(C)において行う。

4) 用語表現が異なる複数の請求項に対して、規格との対比説明を同じくする場合には、用語表現の相違による実質的な相違がない旨を説明する。

(4) 対比表「(B) 本件特許発明と本件規格対象部分との対応関係に関する申立人の主張(対応関係の理由の説明)」欄の記載について

(A)欄において複数の「規格対象部分」を記載している場合には、(B)欄において、どの規格のどの規格対象部分が、請求項のどこと対応しているのかをそれぞれ、個別明確に説明する必要がある。

各特許請求項を分説した要件a、b、cが、対比表で対応させた(A)の規格の各部分に端的に示されていない場合(用語が異なったり、方法と物の違い、複数箇所、複数の規格に分散記載されていることをつなぎ合わせて要件a、b、cとの対応関係を主張する場合等)には、

対応箇所の項目及び内容の記載が規格にあるという結論だけではなく、対応関係にあると主張する理由(用語が同義である理由、方法と物が違っても対応する理由、複数箇所の記載をつなぎ合わせなければならない必然性等)を説明することが必要である。

## 4. センター必須判定の将来

### 4.1 必須判定人の研修

従来行われている各国1、2名の弁護士ないし弁理士による必須判定と比べて、センターにおける数十名の必須判定団による必須判定の場合は、前述のようなコンフリクト回避や大量処理のメリットがある反面、判断の統一性をいかに確保するかが課題となる。

この点、必須判定プロセスについて前述したとおり、必須判定は、通常の場合における技術的範囲の解釈に加え、規格書と委託側ポリシーに基づく判断という特色をもつため、判断の統一性確保のためには、必須判定人がこれらの特色についての理解を深めることが重要である。

センターでは、必須判定人に対する研修として、委託を受けた必須判定の対象標準技術ごとに、標準技術及び規格書について規格書を策定した団体等からの講師による説明会、改訂版規格書の配布、及びプール募集対象技術の範囲解釈についての許諾団体ポリシーの配布及び説明を行い、また、判定書作成に関する検討会等も実施している。

さらに、必須判定業務開始後、申立人及び必須判定人の意見交換会等を通じてヒアリングした、双方からの実務上の質問や要望を整理して申立書書式の注意書きに随時追加してきた。また、標準規格の解釈に関わる問題については、随時、許諾団体からの説明を受けている(規則7条3項)。

もちろん、今後も、センターとして、さらな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る必須判定の質的向上のための努力を継続することが必要であることは言うまでもない。

## 4.2 分野の拡大

センターでは、英語による必須判定のニーズに答えるべく、必須判定手続規則及び申立書等の書式の英訳をホームページにアップ（センターHPの英文ページ参照）しており、また、英語によって策定された標準技術規格についての必須特許判定に対応する弁護士／弁理士の必須判定人候補者名簿をすでに策定している。

また、政府はICT分野（情報通信技術分野）における技術標準化を進めているが、同分野に限らず、今後、環境やバイオテクノロジー分野にも技術標準化及びこれに伴う、パテントプールの広がり注目される。例えば、環境分野では、評価試験方法や光触媒など、またバイオテクノロジー分野では、特にリサーチツール特許についての可能性も議論されている。上記のとおり、センターでは、順次、委託を受けた対象技術標準について、必須判定業務を行っていく体制を整えており、これまでの必須判定業務の実績を生かしつつ、今後の新たな標準化及びプール形成における必須特許判定の担い手となるべく臨んでいる。

## 4.3 紛争解決機関としてのセンターの活用

以下は筆者の私見である。

国際的な技術標準化が進む一方で、現在、アウトサイダー問題、ホールドアップ問題、権利譲渡後のライセンス条件の変更・拒否問題など、標準化に関わる法律上の紛争リスクの予防と解決の重要性が増している。本誌別稿においても詳述されるとおり、既に欧米においては、ランバス事件（FTCは、詐欺的特許権の非開示は反トラスト法違反と判断）や、クアルコム事件（CAFCは詐欺的FRAND条件の約束は詐欺的特許権の非開示と同様の行為であり契約違

反のみならず独占行為に該当すると判断）、ノキア事件（独における記録的巨額訴訟）など、技術標準の策定やパテントプール形成に関わる大型訴訟事件が発生している。同時に、技術標準の策定に参加する企業においては、参加段階での自らの会社内の体制整備も重要になってきている。

このような紛争をどのように解決するのか？現在、経済のグローバル化や技術の国際標準化が進む一方で、知的財産権の侵害訴訟の国際訴訟管轄の統一的解決策は未だ存在しない<sup>9)</sup>。現実には、多くの日本企業が、特に米国訴訟の厳しさを経験している。日米訴訟制度の相違点は種々あるが、実務的に、日本の訴訟と大きく異なるのは、米国訴訟におけるディスカバリー（証拠開示）制度の運用実態ではないかと考える。有効性の疑わしい特許権の濫用的行使の問題は、e-Bay事件最高裁判決による差止請求権行使制限や、KSR事件最高裁判決による非自明性要件の厳格化、ランバス事件等のアウトサイダー問題に対する競争法上の対応、さらには米国特許法改正によって是正される方向にあるかもしれない。しかし、ディスカバリー（証拠開示）制度のもとで米国訴訟の被告とされることは依然として大きなリスクである。最終的には原告による権利行使が認められ得ない濫訴事案であろうと、和解相当事案であろうと、広汎かつ膨大な証拠開示請求が許され、被告は、多人数のタイムチャージにより億単位の弁護士費用の負担を強いられる。のみならず、ディスカバリーに依る企業の人的負担や開発計画に対するシャドウ・エフェクトも甚大である。

では、このような訴訟負担を回避する方法はないのか？それには、ADR（Alternative Dispute Resolution：裁判外紛争解決）の活用が一つの答えとなる。具体的には、技術標準化の策定団体は、参加者に対して、FRAND条項（Fair, Reasonable and Non Discriminatory

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

terms) のみならず、仲裁による紛争解決条項(仲裁合意条項)を含む包括宣誓書の早期提出を義務づけてはどうであろうか<sup>10)</sup>。仲裁判断はニューヨーク条約<sup>11)</sup>により、我が国と判決執行に関する相互保証がない国(例えば中国)においても執行可能であり、そのメリットは大きい。

しかも、当センターの仲裁手続の場合は、費用面のメリットも大きい。米国の仲裁機関は仲裁人のタイムチャージ制を採用しており、米国における弁護士費用のタイムチャージも加わってコスト高となるが、センターの仲裁手続はタイムチャージ制をとらない。現行の日本語による仲裁手続の場合は申立手数料10万円、期日手数料は各当事者1回毎に10万円、仲裁判断書作成手数料は各当事者20万円である。仲裁手続の開始には仲裁付託合意が必要である。図5に、センターの調停・仲裁を活用するための参考条項案を紹介する。

なお、仲裁言語の問題について付言する。現行のセンター仲裁・調停・判定等の手続は日本語で行っているが(例えば、裁定文は日本語で

作成し、外国語書面には和訳添付を要求している。)が、現在、センターでは、仲裁、調停及びセンター判定を全て英語で行う業務へのニーズに答えられるように、準備中である。

## 5. おわりに

センターは、1998年創設以来、ADR機関としての本来業務である仲裁手続及び調停手続について実績をつみ、仲裁人調停人候補者名簿には知財専門部の裁判長経験者等の実務家及び学者研究者を揃えている。この間、ユーザーのニーズに柔軟に応えるべく、ドメイン裁定、判定、必須判定等の業務を開始してきた。今後は、必須特許判定機関としてのみならず、紛争解決機関としても、センターが、一層活用されることを期待している。

### 注 記

- 1) パテントプールの理論と国際的実務の肝要については、加藤恒著「パテントプール概説」(発明協会2006年11月30日発刊)参照。加藤氏は、MPEG2ライセンス会議チェアマンであり、日本

<p><b>【参考調停条項案】</b></p> <p>・第〇条 (紛争の解決) この契約に定めのない事項及び本契約の運用上生じた疑義ないし紛争については、[まず甲及び乙の協議の上、円満解決を図るものとし、当事者間で解決されない場合には、]日本知的財産仲裁センターにおける調停に付するものとする。調停地は〇〇とする。</p>
<p><b>【参考仲裁条項案】</b></p> <p>・第〇条 (紛争の解決) この契約に起因または関連する甲乙間の一切の紛争は、日本知的財産仲裁センターの仲裁手続規則に基づく仲裁に付し、<u>その仲裁により最終的に解決されるものとする。</u>仲裁地は〇〇とする。</p>
<p><b>【参考英文仲裁条項案】</b></p> <p>・ Article (Dispute Resolution) Any dispute arising from or related to this Agreement shall be referred to and <u>finally determined by arbitration</u> in accordance with the Arbitration Rules of the Japan Intellectual Property Arbitration Centre. The place of arbitration shall be _____, Japan.</p>

図5 参考条項案

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 弁理士会技術標準委員長として、センター必須判定業務の事業モデル構築にあたり多大なご尽力を頂いた。
- 2) 1995年4月6日米国司法省の知的財産のライセンスに関する反トラストガイドライン。2004年欧州委員会技術移転契約に関するEC条約第81条の適用に関するガイドライン。
  - 3) 公取ガイドライン・第3, 2(1)ア(注11)を参照。<http://www.jftc.go.jp/dk/patent.html>
  - 4) 日本においては、かねてより、MPEG2パテントプールの鑑定人として尾崎英男弁護士が、3Gパテントプラットフォームの鑑定人として二瓶正敬弁理士が、それぞれ必須特許の鑑定人として活躍されている。両先生には、センター必須判定業務の具体化及び必須判定人研修等の多方面にわたりご協力を頂いている。
  - 5) 2006年必須判定業務開始当時のセンター長・井澤九二男弁理士が、センター必須判定業務の事務管理を一貫して担っている。
  - 6) センターHP <http://www.ip-adr.gr.jp/> 参照。
  - 7) 委託第1号及び2号の委託者はアルダージ株式会社 (<http://www.uldage.com> 代表取締役中村嘉秀氏。同氏は前MPEG2ライセンス会議チエアマンである。)
  - 8) 公取ガイドラインの別紙  
<http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.june/05062902tenpu.pdf>
  - 9) 日本における国際裁判管轄法制の整備については、平成20年10月から、法務省・法制審議会・国際裁判管轄法制部会において、平成22年度の通常国会への法案提出を目指して、検討が続けられている。なお、これまでの国内外の検討経緯は下記資料にまとめられている。  
<http://www.moj.go.jp/SHINGI/081017-1-4.pdf>
  - 10) 日本知的財産仲裁センター・IP評価研究会報告「国際標準の問題点と解決への提言」知的財産に関して(2008年5月)11頁参照。  
[http://www.ip-adr.gr.jp/pdf/news\\_20080610.pdf](http://www.ip-adr.gr.jp/pdf/news_20080610.pdf)
  - 11) 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(昭和36年7月14日条約第10号)

(原稿受領日 2008年12月16日)

