

特集 《日本弁理士会における標準化への取り組み／標準化の動向》

# 標準技術に係る知的財産活動と 弁理士に期待すること

キャノン株式会社 常務執行役員・知的財産法務本部長 **長澤 健一**



## 要約

第四次産業革命、IoT (Internet of Things)、人工知能 (AI=Artificial Intelligence) 等の用語がメディアを駆け巡る中、昨今ほど標準技術についての知的財産問題が話題になったことはないであろう。これは、どうしてであろうか。

本論考では、その背景になっている近年の産業技術の動向、標準技術策定の実情、標準に係る特許出願の状況、更には、それに係る知的財産紛争に係る現状等についての筆者の理解を記し、その上で、産業界として期待する弁理士の活躍領域やなすべき業務について考察を加える。

その考察においては、過去の筆者の経験に基づき、標準に係る知的財産活動をいくつかのカテゴリに分け、それらカテゴリ毎に産業界の企業が目指すべき方向性や目的、その目的を達成するにあたって弁理士に期待する業務、更に、その業務を遂行する上で最低限なすべきポイント、検討すべきリスク等について、できる限り詳細な例を挙げて解説したいと思う。

## 目次

1. はじめに
2. 標準に係る事業の知的財産戦略
3. 標準に係る弁理士業務の詳細
  - (1) 発明の発掘及び権利化
  - (2) SSO に関連する業務
  - (3) フォーラム標準やデファクト標準に係る業務
  - (4) パテントプールに係る業務
  - (5) 事業化に伴うリスクの判断
  - (6) 契約業務
4. まとめ

## 1. はじめに

そもそも技術の標準化は、消費者が同一の機能を持つ製品を使用する際に、複数のメーカーが共通のインフラを用いることができ、また、機器間の互換性を担保することにより、重複する技術開発を伴わず市場を広げることを目的とした。古くは電力供給に係るコードやプラグ形状、NTSC や PAL といったテレビジョン放送信号等の規格化が挙げられる。

しかしながら、当時は昨今ほど標準技術についての知的財産問題が話題になったことはない。このように、技術の標準化活動は国家機関による働きかけで始まったことで理解できる様、技術の標準化や規格化は

社会インフラの整備と位置付けられていた。その後、1970年代の後半頃からはVCRのVHS規格とβ規格のように民間企業による標準化競争が起り、更に、その中で機器のデジタル化が進んだ。この頃には、静止画圧縮規格であるJPEGやデジタルテレビ放送に用いられたMPEG、更には、それらをローカルネットワークで繋ぐUSB等、新規で画期的な技術が開発された。そのため、これらの技術を使用するために技術開発を行った同業他社に相応の特許ライセンス料を払っても企業は相応の利益を得ることが可能で、特許制度との乖離は目立ってはいなかった。

一方、パソコンやそれに代わる携帯端末が普及し、元々携帯電話のための移動通信規格である3Gが他の機器との通信手段として広く用いられるようになった。一方で、ムーアの法則といわれたように半導体の集積度は上がり、2000年代にはインターネットを介して機器が大量のデータにアクセスすることも一般に行われるようになった。多くのデータが機器そのものではないサーバに蓄えられ、更にそのサーバで様々な処理が行われるようになり、クラウドという言葉が生まれた。現在では業界を超えて4G(LTE)がほぼ社会インフラ的に利用され、その規格を通じて画像等の大量の情報を配信するためのH264等の圧縮技術や、

ローカルエリアでそのような情報を授受する WiFi 等の無線通信規格が社会インフラ化しつつある。また、今後は、電力の無線供給技術等も社会インフラ化する可能性が高いと考えられる。

そして、先に述べた IoT や AI という言葉がメディア上で踊る第四次産業革命と呼ばれる時代となった。これは、基本的なインフラ構造は変わっていないものの、ネットワークを介して単位時間あたりに送受信できるデータ量やそのような大量のデータを分析する分析速度が指数関数的に増えたことや、AI の急速な革新による大きな変化であるということが出来る。将来的な方向としては、全ての製品がインターネットに繋がり、これまでに実現することができなかった機能やサービスが次々と生み出されていく方向に進むものと思われる。そのような時代に使われる標準技術は、次世代移動通信規格の 5G、動画圧縮の HEVC (H265)、ローカル無線通信規格の IEEE802.11ax や WiFi Miracast 等であるが、これらは全て過去の標準技術の改良技術に他ならない。このような改良を重ねた標準技術は細分化された技術要素の小さな改良の積み重ねであり、標準技術がインフラ化する一方で、必然的に各標準に係る標準必須特許 (SEP=Standard Essential Patent) の数も激増することになる。現在でも 1 つの機器に数万件の SEP が使われていると言われており、更に大量の特許が様々な事業に関係する時代がやってくることは間違いない。

このような大量の SEP の存在は特許制度設立時には想定していなかったことであり、我国における出願件数は増加しなくとも、何らかの形でネットワークを利用した事業を行おうとする際に関係する特許数は従前に比べて激増している。このような特許数の激増は、SEP だけではなく、その標準技術の機器等への利用に関する特許、複数の標準技術を組合せて用いることに関する特許、標準技術の部分的改良に係る特許等を考慮すると容易に想像できるであろう。

このような事業に関する特許数の激増により、事業を撤退もしくは売却した会社や経営状態の芳しくない会社が SEP に関連する特許であっても、それらを売却するようになり、これに伴い特許市場に流通する特許の数もおびただしい数になっている。この状況が、Patent Assertion Entity (PAE) や PAE 化した企業の活動の温床になっている。このような流通特許や PAE が保有する特許には、標準技術そのもの、もしくは

は、標準技術を用いる上で現実的には避けられない技術をカバーしている、もしくは、カバーしているように読める特許等がある。使用者側が標準技術の使用をやめることはできないため、所謂ホールドアップ問題が発生し、産業の発展を妨げる状況が起こっている。また、このような大量の標準関連特許の存在から、中小企業やベンチャーはもちろん大学や大企業であっても全ての関係特許を精査することは困難を極める。そのため、標準関連特許だけではなく他の特許についても、第三者特許の検討や精査そのものを放棄し、ライセンス料を支払うことなく特許技術を使い続ける使用者も増えている。これが、所謂ホールドアウト問題であり、これは特許制度の根幹を揺るがしかねない問題であるということもできる。

## 2. 標準に係る事業の知的財産戦略

上述のような背景下において、企業の知的財産戦略には大きな変化が求められている。なぜなら、特許制度の前提としている技術開発の成果としてのコアコンピタンスとなりうる技術を守るための特許、つまり、技術革新競争下に生まれる特許 (「競争領域」の特許) だけではなく、企業間の連携や協調を支える社会インフラや汎用技術に関する特許 (「協調領域」の特許) が標準関連特許も含み無数に存在するからである。また、事業活動そのものはネットワークを介して情報が瞬時に世界中で共有できる環境下においては、必然的にグローバル化することになる。更に、共通のインフラを用いる異業種との協働事業の増加、業界を超えて利用される特許の増加などに鑑みれば、全世界の無数の特許が個社の事業に関係することになる。

従って、国境や業界を超えて無数に存在する「協調領域」の特許、利用するデータに係る著作権やデータそのものに関する権利等に鑑みれば、事業を行う際に知的財産に係る法的リスクを完全になくすことは実質的に不可能であろう。一方で、事業そのものはより早期立上げの可否が事業の成否に直結する状況になっている。従って、リスクを完全に回避したうえで事業を進めるという王道の知的財産戦略は事業そのものの失敗につながることになる。そのような状況下でタイムリーに事業を進めるには、事業の知的財産に関するリスクを網羅的に早期に予見し、そのリスクを最小化する判断が求められる。例えば、標準技術に関するライセンスの早期取得、自社の保有する「協調領域」の特

許を活用して必要な特許を使えるようにするクロスライセンスの推進、パテントプールへの参加等をタイムリーに判断し、事業リスクを早い時点から小さくすることが求められる。

このような状況下においては、「協調領域」の技術に関する幅広い知識、特定の国際標準に関する深い知識と知見、SEPに係る最新の判例等の情報、更には、不正競争防止法や独占禁止法等に関する事件に係る知見を併せ持つ弁理士の活躍が期待されることになる。

### 3. 標準に係る弁理士業務の詳細

標準に係る知的財産業務は大別して、企業等が技術の標準化に参画する過程における業務（権利者側の業務）と、企業等が標準化された技術を用いて事業を行う際のリスクを最小限に抑えるための業務（使用者側の業務）が存在する。権利者側の業務としては、発明の発掘及び権利化、標準化機構（SSO = Standard Setting Organization）が開催する知的財産会議への参加、SSOへの宣誓書の提出、フォーラム標準を目指す際のコンソーシアムの設立、権利の活用等があり、使用者側の業務としては、第三者が保有する標準技術関連の特許の検討、リスクの回避に関する経営サポート等がある。また、権利者側と使用者側の双方に発生する業務として、パテントプールへの参画、不正競争防止法や独占禁止法に係る検討、更には上述した各業務に係る契約業務等が存在する。

先に述べたように、社会インフラになりつつある幾つかの標準技術は、改良に改良を重ねた技術であり、その技術内容は極めて成熟していると共に細分化されている。そのため、知的財産部門に十分な人材を擁する大企業であっても、自社の事業に係る全ての標準技術を完全に理解することは難しくなっている。まして、中小企業が事業に参入する際の標準技術に係るリスクを把握するためには弁理士等の外部リソースの力を借りざるを得ない。また、大学やベンチャー等が標準化に参画する際の弁理士のサポートも今後ますます必要になってくると思われる。

以下、上述した各業務のうち主なものについて、弁理士に期待する機能や能力を中心に詳細に説明する。

#### （1）発明の発掘及び権利化

国際標準化に参画する場合には、まず、寄書と呼ばれる技術提案をSSOに提出することになる。各SSO

により取扱いは異なるが、この寄書は後に公知文献として扱われることもあり、提出に際しては十分な検討が必要であり、その寄書の提出前に必要十分な特許出願を済ませておかなければならない。この寄書は自社の技術を標準技術として認めてもらうためにはタイムリーに提出する必要があるため、特許出願も短期間で行わなければならない。場合によっては、明細書に詳細な技術的な効果をできる限り数多く、詳細に記載することにより、後の分割出願等が可能となるような明細書作成技術も必要になる。

先に述べた通り社会インフラ化した国際標準技術は細かな改良の積み重ねであり、技術者自身が発明を認識していない場合が多々ある。その場合には、技術者が考える寄書の新規な技術的なポイントを把握した上で、その技術的ポイントが奏する技術的な効果を考察し、特許請求の範囲（クレーム）や明細書を作成することになるが、ここまでは通常の特許化業務と大きな差異はない。弁理士に求められる付加価値はこれを超える業務遂行にあると思われる。

例えば、新規な技術要素が同じ標準の中で用いられている既存の技術要素と組み合わせられた場合に、予期せぬ新規な技術的な効果を生まないかを検討し、技術的な効果を奏する場合には、それらの組合せに関しても権利化を検討する必要がある。また、上記新規技術要素や組合せが特定の製品等に適用された場合に新規な技術的な効果を生む場合には、その適用についても特許出願を検討すべきである。更には、上記新規技術要素が組込まれた標準技術が他の標準技術とともに用いられた場合に新規な技術的な効果を生む場合には、その2つの標準を如何に利用するかに係る工夫についても特許出願も検討すべきであろう。もし、1つの寄書に新規な技術的なポイントが複数存在する場合には、より多くの特許出願を検討することになり、1つの寄書から10以上の特許出願ができることも決して稀ではないと思われる。

国際標準技術に係る特許の権利化の際に留意すべき点の1つは、他の特許のように常にできる限り広い権利の獲得に固執する必要が必ずしもない点である。つまり、既に国際標準化されている公知の技術要素はいくら限定しても、国際標準に係る特許としては価値を低くしないことに着目すべきである。寄書における新規な技術要素は、他の寄書の技術と類似しており、その類似技術が標準技術として採用されることもあるた



め、技術的な思想としてある程度広いクレーム表現をすべきであろう。一方、公知の技術要素は、既に標準技術として採用されており、今度も採用されることが確実であれば限定的な表現でクレームし、技術的な効果をより説明しやすいようにすることが望まれる。

また、国際標準技術に係る特許の明細書を作成する際に留意すべき点のもう一つは、用語の使い方である。特に、寄書を提出しようとする SSO において今回の特許出願に関連する技術標準が存在する場合には、その技術標準に係る規格書もしくは仕様書で使われている技術用語をできる限り用いて明細書を作成するという点である。その理由は、権利化された際、その特許を SEP と認定もしくは判定してもらうためには、クレームに使われている技術用語が標準規格書で使われる技術用語と一致している方が有利だからである。同じ技術要素であっても様々な用語で表現できるが、明細書作成に熟練した弁理士が、できる限り将来の標準規格書で使われると思われる用語で明細書を作成することが期待される。

社会インフラ化する可能性のある国際標準に係る特許出願は多くの国や地域で利用されることになるため、PCT 出願を行う場合が多いと考えられる。一方では、各国における進歩性や新規性の判断（審査基準）には差があり、その審査基準に応じた出願国（指定国）毎のクレームの調整等が必要になると思われる。このような業務は正に各国の審査基準を熟知した弁理士に期待される業務であろう。また、PCT 出願の場合は出願時の指定国は当該標準を用いた事業が行われる可能性の高い国を広く指定することになるが、各国への翻訳文の提出までには 30 カ月の猶予がある。国際標準化活動は通常 3 年から 5 年くらいと想定されるが、この 30 カ月の間に当該出願明細書から、決定された、もしくは、採用が予想される国際標準技術もしくはその応用技術をカバーできる権利もしくはクレームが獲得可能であるか否かを判断し、権利化する国を決定し、翻訳文提出の可否を判断する必要がある。寄書が標準技術として採用された場合、もしくは、採用されそうな場合には、各指定国における事業性を見直しと規格書に記載されると予想される技術に鑑みてクレームの微修正する作業を行い、翻訳文を提出し権利化を進めることになる。また、その特許出願に係る寄書が採用されなかった場合でも、類似の寄書が採用された場合には、採用された寄書に記載されている技術と当

該明細書に記載されている技術との共通点の有無を検討し、共通点が見いだせた場合には、その共通点に係る権利範囲となるようにクレームを修正する必要がある。この場合には、権利化される可能性は寄書が採用された場合に比べて低くなるので、経済的な効果が高い指定国のみに翻訳文を提出して権利化を進めることも考慮すべきである。また、特許出願に係る寄書が採用されず、且、採用された寄書に記載されている技術と当該明細書に記載されている技術との間に技術的な共通点が見いだせない場合は、翻訳文は提出せず、権利化を行わないことになる。但し、標準技術に採用されなかったとしても汎用技術として権利化する価値がある場合には最小限の指定国に絞って権利化を進めることも考えられる。このような PCT 出願独特の手続きに関しても弁理士の関与が期待されることになる。

## （２） SSO に関連する業務

各 SSO は標準化活動に参画する際、もしくは、標準化された技術をカバーする特許、即ち、SEP を保有する場合には、各社が保有する特許の取り扱いに関する宣誓書を出すことを要求することがある。例えば、権利者の保有する SEP を Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) 条件でライセンスする、もしくは、Royalty Free (RF) でライセンスする等の宣誓書を提出することが一般的である。各 SSO が用いる雛形宣誓書は微妙に異なることがあり、この宣誓書の提出に関しては知財の専門家である弁理士が絡むことが期待される。

例えば、宣誓書には、ライセンスする特許やライセンス対象とするクレームを特定する場合と、当該国際標準をカバーする自社が保有する全ての特許／クレームを対象とする場合がある。そのいずれを選択するかは、その標準化に伴い広がった市場から利益を得ることが重要なポイントか、標準化された技術をライセンスアウトすることにより市場における自社のコスト的な優位性を保つのか等の事業戦略に因るが、そのような宣誓書の提出に関しても、知財経営に長けた弁理士がその知見を活かす場となるとと思われる。

各 SSO が用いる雛形宣誓書が存在する場合でも、宣誓書にはある程度の自由度がある場合が多い。その際、宣誓書で用いる用語や、対象特許／クレームを指定するか否か等の選択は、出願人の事業戦略や技術戦略によるところが大きい。公共の利益を優先するとい

う立場を示すのであれば、後者のように当該国際標準をカバーする特許やクレームを全て対象とすることが望ましいと考えるが、宣誓者が保有する他の特許が当該国際標準をカバーしている可能性があり、且、その宣誓者の事業のコアコンピタンスを形成している場合には、特許番号やクレーム番号を指定する宣誓書の提出を考慮しなければならない。

また、権利者の保有する SEP を FRAND 条件もしくは RF 条件でライセンスする等の宣誓を行った場合、使用者側が保有する同一の技術標準に係る SEP で当該権利者に対して特許侵害訴訟等の権利行使を行った場合には、宣誓書を提出した権利者側が著しく不利になる。これを解消するために、SEP の使用者がその保有する同一の技術標準に係る SEP で当該権利者に対して特許侵害訴訟等の権利行使を行った場合には、FRAND もしくは RF ライセンスを取消することができる条項、所謂レシプロ条項、を宣誓書に盛り込むことも考慮すべきである。

更に、SSO によっては、標準技術を決める会議以外に知的財産の取扱い等について議論する知的財産会議が行われることがある。特に、ベンチャーや大学が標準化に参画しているような場合には、経営の視点を持つ弁理士がこのような会議へ参加することも期待される。

### (3) フォーラム標準やデファクト標準に係る業務

上述の (2) は主に SSO が編制する所謂デジュール標準に係る標準化活動に係る弁理士業務について説明したが、依頼人がフォーラム標準の設立やデファクト標準化を考えている場合の業務は、デジュール標準に係る業務とは著しく異なる。

まず、技術開発活動の開始時からフォーラムやコンソーシアムを設立し、フォーラム標準を目指す場合には、その内規を設計する必要がある。このようなフォーラムやコンソーシアムは、多くの場合、目指すべき標準を利用した事業を行おうとする企業、要素技術を所有する大学やベンチャー企業等で構成されることになる。従って、所謂共同開発等と似た面があり、当事者間同士の契約と同様に、フォーラム標準に係る技術をカバーする権利の帰属、当事者間の知的財産のライセンスの取り扱い等が定められることになる。唯、通常共同開発とは異なり、フォーラム標準設立の目的はそのフォーラム標準を広く使用してもらうこ

とによる新たな市場の開拓にある筈であり、そのため通常共同開発とは異なる規則や条件が必要になる。

まずは、フォーラム標準参加メンバーがフォーラム設立前に所有していた知的財産権（「バックグラウンド IP」）の取り扱い、例えば、メンバー間のライセンス条件やフォーラム外の第三者へのライセンス条件を定める必要がある。ここでは詳細は割愛するが、各メンバーが持つ技術力や事業化力が異なる場合にはフォーラムメンバー間のライセンス条件についても厳しい交渉になる場合も考えられる。一方、フォーラム標準策定中に生まれた知的財産権（「フォアグラウンド IP」）の所有権や、その知的財産権のフォーラム外の第三者へのライセンス条件等も重要な決定事項であろう。また、大学がメンバーとなる場合にはその大学の知的財産に関する内規との融合、企業間のポリシーの違いをどう共通で用いる内規に反映させるか、更には機密保持、脱退、新規メンバーの加入に関する条項等、話し合う点は多岐にわたる。特に、中小企業やベンチャー企業の場合にはこのような交渉に不慣れなことも多く、経営の視点を持つ弁理士がその企業のコアコンピタンスを理解した上で内規の作成に関与することが期待される。

尚、所謂デファクト標準は当初から技術の標準化を予定しているものではないという前提に立てば、内規や宣誓書等の特別な業務が要求されるわけではない。しかし、特許の権利化の過程においては、共通に使われる技術であって、その技術内容が何らかの仕様書もしくは規格書等に記載されるということに鑑みれば、3. (1) で先に説明したような特許明細書やクレームの作成、権利化の実務に際して、仕様書をデジュール標準の規格書と同様に見做して、権利化の実務を遂行していく必要がある。また、デファクト標準の場合には第三者へのライセンスは個別企業間で行われる場合が多く、その場合には他の権利者との談合と思われる行為や、他の特許との抱き合わせと思われるようなライセンス等、不正競争防止法や独占禁止法に反しない活動をより強く意識することも肝要である。

### (4) パテントプールに係る業務

デジュール標準に関しては、既にいくつかのパテントプールが存在している。動画の符号化等のデジュール標準に係る特許を取り扱う MPEG-LA 等はその代表的なものであろう。



プール団体によってルールは異なるが、通常はそのプール団体が指定する機構等によって SEP と判定された特許を保有するライセンサーとしての参画、プールされた SEP のライセンスをプール団体に定められた条件で受けるライセンシーとしての参画の双方の面からパテントプールへの参画を検討することになる。

ライセンサーとして参画する場合もライセンシーとして参画する場合も、まずは各プール団体の内規や契約の条件を十分に吟味しなければならない。どうしても、ライセンス条件に最初に目が行きがちであるが、その契約書でライセンサーやライセンシーに課される義務や、通常の知的財産活動の拘束に係る条項については慎重な検討が必要になる。例えば、ライセンサーとして参画した場合には、ライセンサー自身がその標準技術を用いた事業を行う際に、当該プール団体のライセンシーになる義務があるのが一般的である。また、ライセンサーとしてプールした SEP 以外の特許や知的財産の活用についても制限があることも、それがクライアントであるライセンサーのビジネスに悪影響を及ぼすか否かの検討を行わなければならない。

次に考えるべきことは、そのパテントプールに参画することによる経済的なメリットとデメリットである。多くの場合、クライアントが持つ特許がデジュール標準に係る SEP として自動的に認められるわけではない。例えば、当該プール団体が指定する機構にその国際標準に必須であると思われる特許が SEP であることを認定してもらうことになる。そのような認定のための費用も決して安いものではない。しかも、その判定は通常は国毎に行われることになるため、多数の国に出願した特許を全ての国で SEP と認定してもらうにはかなりの費用が必要になる。

一方、ライセンシーとして登録されている企業の当該標準技術を用いた事業の規模が大きくなることが期待できない国もあり、そのような国の特許について高い費用を払って SEP と認定してもらうかどうかは慎重に決めるべきである。つまり、ライセンサーとしてパテントプールに参画しても、弁理士費用まで計算すると、SEP であることの認定費用さえ回収できないことも考えられる。また、分割出願や同一ファミリーにかかる特許についての取り扱い、更に、ライセンス料の分配の計算もプール団体によって異なるため、予想されるライセンス料収入とクライアントが支払う必要のある費用やそれにかかる時間を意識した活動やアド

バイスが必要である。

### (5) 事業化に伴うリスクの判断

はじめに述べたように、標準技術は社会インフラとなりつつあり、事業を行う上で使用しなければならない SEP の数は激増している。また、事業やサービスの殆どが国境を超えたものになり、全世界規模での大量の流通特許の存在や、PAE と言われる特許権利行使法人の活動等に鑑みれば、様々な新規事業を円滑に進める知的財産活動は容易ではない。膨大な数の特許権と特許権者、権利範囲の曖昧な特許や判例の権利解釈の各国による差異などに鑑みれば、知的財産リスクをほぼ完全に排斥することには多大な時間と人的リソースを要する。従って、知的財産リスクを必要以上に警戒すると事業そのものができなくなってしまうことが予想される。つまり、弁理士がクライアントに行うアドバイスも、知的財産リスクと事業化メリットのバランスを常に意識したものでなければならない。

一方では上述のような SEP に係る知的財産リスクは少しずつ予見性が高まってきている。各国における SEP に係る判例は積み重ねられてきており、また、欧州委員会では SEP に関するガイダンスを公表し、日本特許庁における SEP の交渉に関する手引きを発行することが予定されている。例えば、少なくとも権利者が FRAND 宣言をした SEP に関しては使用者がよほどの不誠実で悪意ある (bad faith) 交渉をしなければ差止請求権は行使できないであろうし、損害賠償金の相場も欧米の判例から徐々にではあるが予見性が高まってきている。

ここで、不誠実で悪意のある交渉とは、どういう交渉を行った場合に認定されるかという点については、正に議論が展開されているところである。また、損害賠償金の決定も議論がなされているところであるが、特に、最終製品価格を基に計算する「市場全体価値」(Entire Market Value rule : EMV) ルールが適用されるべきであるか、もしくは、当該 SEP が適用される部品やモジュールの価格を基に計算する「最小販売可能特許実施単位」(Smallest Salable Patent Practicing Unit : SSPPU) ルールが適用されるべきであるか等の議論に関しては、権利者側と使用者側の利害が対立する構造になりやすいため、白熱した議論が展開されており、これらの議論の帰趨には注目し続ける必要がある。

SEPに関するリスクを予見するためには、本当に標準に必須な特許であるか（必須性）、本当に有効な特許であるか（有効性）、更には、当該SEPがその標準技術の中でどのような重みをもつか（価値）等の点を知っていることが望まれる。しかしそれには、その当該SEPに係る標準技術についてのかなり詳細な知識が必要になる。国際標準の規格書や仕様書はかなり詳細に項目分けされ、ボリュームのある技術説明書になっている。

また、このような規格書や仕様書には、メインプロファイル等と呼ばれるようないずれの場合にも必ず使用しなければならない技術的要素と、サブプロファイルやオプションプロファイル等と呼ばれるある特定の機能を実現するために使用しなければならない技術的要素が混在して記載されている場合がある。従って、少なくとも社会インフラ化しつつある標準技術に関する規格書や仕様書については、かなり詳細部分に亘り、正確に把握している必要がある。そのような規格書や仕様書の内容を詳細に精査しなければ、SEPとしての必須性を判断することはできない。しかしながら、多数の標準技術が1つのビジネスに利用される状況下においては、大企業で多数の特許技術者や社内弁理士を抱える知財部門であっても、多数の標準技術全てについて高度な知識と知見を持つことは難しくなっている。まして、中小企業の知財部門や知財部門が存在しない中小企業やベンチャーではこの必須性の判断すら事実上不可能になって来ているといえ、弁理士がこのような必須性の判断に貢献することが望まれることになる。

しかし、一方では、使用される標準技術の数が増えると、それら複数の標準技術の規格書や仕様書の詳細な内容に関して、一人の弁理士が詳細な知識と深い知見を持つことは事実上不可能に近い場合もある。そのような場合には、日本国特許庁が提供しようとしている必須性の判定サービス、仲裁センター等の判定サービスを利用するのも1つの方法である。手間のかかる作業を委託することで時間的な節約が期待でき、事業を行う上での早期のリスク判断には有効であるといえる。ただ、SEPに係る知的財産リスクは必須性の判断だけではなく、上述した有効性の判断や価値判断等も行われることや、必須性の判断よりも有効性や価値の判断の方がより高い知見を求められることに鑑みれば、外部サービスを利用するだけでは不十分

である。

望まれるのは、自分自身も少なくともある特定の標準技術に関して詳細な知識と深い知見を持ちつつ、他の標準技術に関して詳細な知識と知見を有する他の弁理士を紹介できるネットワークを持っていることではないかと思う。おそらく、今後、特定の標準技術に関して詳細な知識と高い知見を有する弁理士は引く手あまたになっていくであろう。更には、後述する契約等の業務を、リスクを伴わずに遂行するためには、各国の不正競争防止法や独占禁止法とSEPの権利活用との関係に明るい弁理士や弁護士とのネットワークがあることも望まれる。しかも、そのような弁理士や弁護士は、そのような他の法律の知識を、少なくとも事業を行う上で必要な各国で持っていることが必要になると考えられる。

また、事業を行うことによる収益が期待される場合には、裁判所で争うことはできる限り避けなければならない。特許侵害訴訟等の裁判は、国によっては時間がかかることも多く、知財部門のみではなく事業を行う部門の人的リソースも大きく制約されてしまうことがある。その場合には、事業そのものの早期立ち上げや推進に支障をきたす恐れがある。従って、交渉による解決等の裁判外紛争解決手続（Alternative Dispute Resolution：ADR）が注目されており、コンサル業務を行う弁理士は、各国における、仲裁、判定、裁定といった機能の存在を熟知していることも重要である。更には、昨今の事業、特に標準技術を利用して行う事業は、ほぼ全てが国際的であり、データ保護、営業秘密、著作権等の特許以外の知的財産、更には、SEPやそれ以外への特許の対応等を、グローバルに、且、総合的に事業リスクの回避や収益構造の構築に対するアドバイスが行える弁理士の活躍が期待される。

上述のように、SEPに関する事業リスクの回避に関しては、SEPやそれに係る技術や制度に関して、多岐にわたる深い知識と高い知見を有し、ビジネス常識を具備した弁理士の活躍の場になるであろう。ここで、再度強調したい点は、事業展開が遅れると事業が成立しないことも多く、リスクを完全に回避したうえで事業を進める手法は事業を潰す可能性があるということである。標準に係る多岐に亘る知的財産保護の知見を利用し、早期にリスクを最小限にする活動をし、事業へのアドバイスを的確に行える弁理士が今後増えていくことを産業界としても期待している次第である。



## (6) 契約業務

標準に係る知的財産業務、特に、標準に係る紛争処理業務の最終的な到達点が契約の締結になる。裁判所で争うことになっても、最終的には当事者間でどのような和解契約がなされるかが、それ以降の事業の成否に重大な影響を及ぼすことは自明であろう。

単純な権利者と使用者との二者間の特許ライセンス契約であっても、SEPに関するライセンス契約としては、検討しなければならない点は数多く存在する。まず、対象となる特許についてであるが、もっとも単純な方法は使用者側が必要とするSEPをリストアップする方法である。この場合には、そのSEPに関して市場やパテントプールの動向や判例の動向、当該標準のSEPの全体数に対する対象となるSEPの数等に鑑み、ライセンス料率を決めるのは比較的容易であると思われる。

しかし、通常は特定のSEPのみのライセンスを受けても事業を安心して行えないことが多い。つまり、契約にリストアップされたSEP以外に権利者が所有するSEP、もしくは、SEPと解釈が可能な特許、事業を行う上で必要なサブプロファイルやオプションプロファイルに必須の特許、更には、SEPではないが機器やサービスへの実装の際の事業性を考慮した場合に現実的には使用せざるを得ない特許等は少なくともライセンス対象としなければ事業を安心して行うことはできない。また、権利者が同様の事業を展開している場合や、将来、同様の事業を展開する可能性のある権利者である場合には、その事業に係る必要な特許もライセンスを受けておいた方が無難であろう。それには、その標準技術の応用特許や利用特許等が含まれることになる。

ここで、一点、気を付けなければならないことは、こういったSEPとそのSEPを利用した事業に関連する特許の同契約でのライセンスが、主に権利者側に独占禁止法の問題を引き起こす可能性があることである。日本の公正取引委員会も、必要とするSEPに併せて他の不必要な特許を抱き合わせてライセンスを行う場合には、独占禁止法の問題を起こす可能性があるとして示唆している。米国のクアルコム社が中国の国家発展改革委員会で行政処罰を受けた事件においても、SEPとそれ以外の特許を区別することなく包括的なライセンス契約を結んだことが、市場的支配地位の濫用の一つの要素として勘案された。実は、使用者側と

しては、SEPだけではなく事業を行う上で必要な特許はライセンスを取っておくことの方が望ましいのであるが、特に権利者側が多数のSEPを保有し、市場でも支配的な立場である場合にはSEPとそれ以外を別契約にする等のリスク回避を行う方が無難であろう。また、特定のSEPについて、権利者がすでにパテントプールに登録しており、使用者がそのパテントプールを運営する会社を介してライセンスが得られる場合には、その登録されている特許についてはライセンス契約に含めないことも考慮されなければならない。

独占禁止法の問題を回避するための他の手法としては、標準技術を特定して、その特定された標準技術を用いることについて特許を特定することなくライセンス契約を結ぶことも考えられる。しかし、この場合にも、先述したサブプロファイルやオプションプロファイルの取り扱い、更には、その標準技術を前提になされた関連特許等をライセンス契約の対象にするべきかどうかを判断する必要がある。

また、技術もしくは製品を定義することにより特定し、その特定された範囲で所謂包括ライセンス契約を結ぶ場合があるが、その場合には上記独占禁止法の問題以外に、特に、通常実施権の当然対抗制度を導入している国と、そうでない国が存在することを勘案する必要がある。SEPやSEPのようにも解釈される特許、それらのある機器やサービスに応用した特許の中には比較的進歩性が乏しいものも多い。そのような特許は、権利者の経営状況が悪化すると真っ先に売却され、特許流通市場に流れてしまうことになる。従って、その場合には当然対抗制度が導入されていない国への対処が必要な場合がある。例えば、少なくとも事業を行う上で使用しなければならないと思われる特許は、リスト化して通常実施権の登録を行う必要性を検討する必要がある。

SEPの権利者側だけではなく、使用者側も特許を保有している場合には、話はさらに複雑になる。クロスライセンス契約においても、双方が相互にライセンス許諾しあい、互いの特許力やポートフォリオの差に応じて一方の当事者が他方の当事者にライセンス料等の金銭的な支払いを行うことは通常に行われている。しかしながら、このようなクロスライセンス契約に標準技術やSEPが関連してくる場合には、先程の独占禁止法上の問題に、より一層注意が必要である。権利者がライセンス契約に広範囲なグラントバック条項を付



すことが問題になることがある。また、交渉の過程で使用者のライセンス料を減額する目的で、使用者がライセンス対象の特許の有効性について疑義を提起する不爭条項をつけることも、交渉に一般的に行われる手法であるにも拘らず、独占禁止法上の問題になることがある。

また、権利者側としては SEP を含む自己の所有する特許権をクロスライセンスではなく、一方向に包括的にライセンスした場合には、万一使用者側が同じ標準に係る SEP を保有していた場合には、使用者側の権利行使により著しく不利な状況に陥る場合がある。その場合には先に 3. (2) で述べたレシプロ条項のような条項、即ち、SEP の使用者がその保有する同一の技術標準に係る SEP で当該権利者に対して特許侵害訴訟等の権利行使を行った場合には、その契約に基づくライセンスを取消することができる条項の加入も考慮すべき点である。

SEP に係る特許のライセンス契約においては、上述のように、通常の契約と異なる配慮が必要になること

が多い。特に、通常の契約交渉上、慣習的に行われている争点や契約条項が、権利者の市場でのポジションや必須特許の保有数等を理由に独占禁止法上の問題が生じる可能性があることを常に念頭に置かなければならない。

#### 4. まとめ

今回は筆者が弁理士制度小委員会に即席で提出した意見書をきっかけに原稿の執筆依頼を受けたのであるが、「パテント」誌に掲載されるとなると「即席」という訳にもいかず、全体の構想と項目を考え、各項目に関して、法的な説明ではなく筆者の経験から考えることを羅列するようにした。そのせいもあり、原稿提出期限が近づくにつれて、原稿が単なる経験の羅列のようになってしまったと反省している。唯、そのような経験の伝授が、今後の我が国を支える弁理士の方々の国際的な活躍の一助になれば筆者としてこの上ない喜びである。

(原稿受領 2018. 5. 18)