

国際技術標準と特許戦略

弁理士 伊藤 市太郎*



1. はじめに

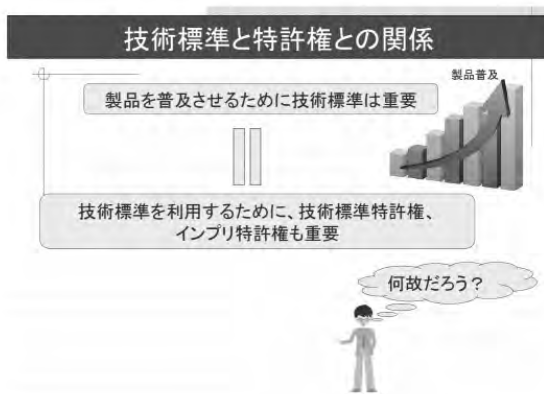
伊藤： 事務所の弁理士として、技術標準というもの、それと特許権とがどういう関係があるか、また特許戦略としてどういう形が取れるかについて説明させていただきます。

目次としては、先ほど福岡先生からご説明がありました技術標準、それに特許権というものがどう絡んで、なぜ重要なのかということの説明をします。そのあと、事例紹介として、実際に技術標準に関連する特許を用いて、どういった戦略を取れるかということの例を交えながら説明します。第Ⅲ部としては、大枠ですが、今はやりの技術で将来技術標準がされる可能性のある分野について簡単にご説明したいと思います。第Ⅳ部は、弁理士として事務所側の立場から、どのようなことで技術標準に関する特許に絡めるかということを説明します。

須特許、ここでは技術標準特許権と書いていますが、それと周辺のインプリ特許と呼ばれるものがあります。

なぜ重要かと言うと、技術標準を策定した当事者が、技術標準を実際に利用してその製品を普及させるために重要だからです。仮に技術標準を策定した人たちが一切特許権を取らずに、アウトサイダー、すなわち技術標準を策定する際の会議に参加しなかった人という定義ですが、そのアウトサイダーが技術標準の特許権を取得してしまうと、せっかく技術標準を策定した当事者であっても、アウトサイダーから利用の許可を得られない場合には、作った技術標準が利用できなくなってしまうという可能性があるためです。どのようにして特許権を使うかは別にして、技術標準を策定する際には特許権を当然取っておく必要があると考えます。

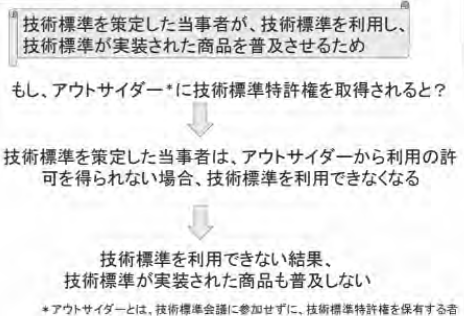
2. 技術標準と特許権との関係



まず第Ⅰ部。先ほど福岡先生から製品を普及させるためには技術標準というものが重要だという話をされましたが、技術標準の重要性の次に、その場合に特許権はなぜ重要なのかということの説明したいと思います。

特許権の中には、先ほど福岡先生のおっしゃった必

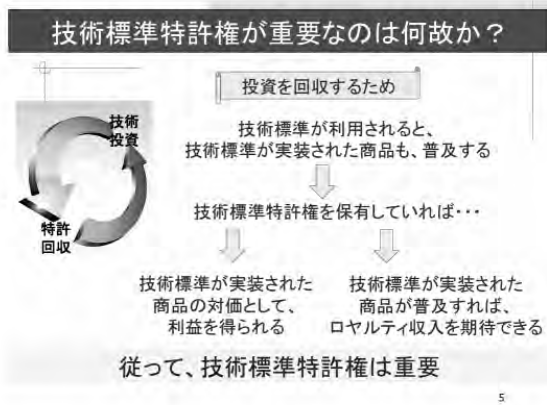
技術標準特許権が重要なのは何故か？



加えて、これは企業の立場からは当然ですが、投資を回収するために重要です。まず技術標準というものが利用されて普及したとします。そのときに、技術標準の特許権を保有していれば、まずその製品を使う他社からロイヤリティの収入を得ることが期待できます。もう1点として、自社の製品を普及させる際に、

* 三好内外国特許事務所 所長代理

その特許権をどのように活用するかは後ほど例として挙げますが、上手く活用することによってシェアを上げたり、利益を得ることができると考えてます。したがって、技術標準の関連する特許は重要です。



5

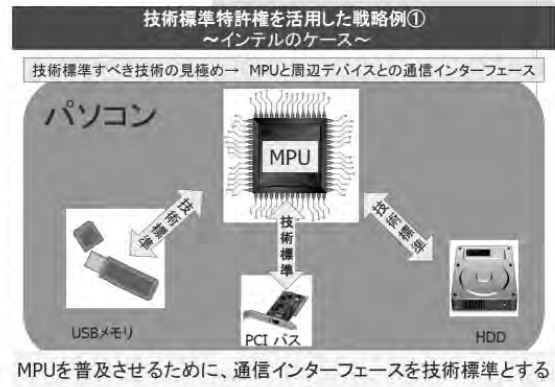
3. 電機・通信業界における事例紹介

第Ⅱ部は、様々な戦略の例を説明します。何点か例および提案を説明しますが、それはあくまで説明のためはかなり概略的にし、厳密に言うとは正確ではないというところもあるかもしれませんが、基本的には技術標準の特許権を活用して成功したと思われる例を挙げたいと思います。

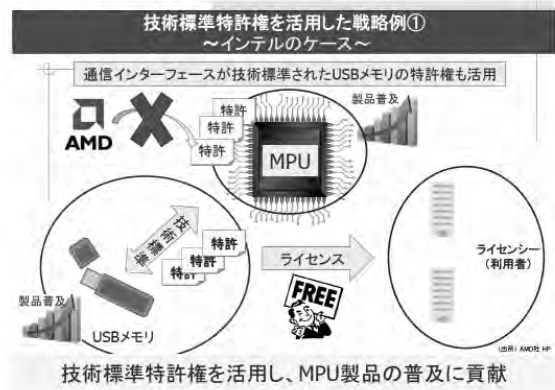
まずインテルのケースです。オープン・クローズドの戦略として、インテルは、MPUと周辺機器（メモリやバス、ハードディスク）を技術標準、MPUを普及させるためにそのインターフェースを技術標準にしようと考えたと推定されます。その際に、周辺機器との技術標準の特許については、特許のライセンスフリーをすることによって、周辺機器をとりあえず普及させようと考えました。

技術標準直接ではないですが、この技術標準を使うために最適なピンの配置か何かの特許を取り、また、MPUの競合他社には参入障壁として特許を活用し、普及するほうの標準周辺メモリ、つまりMPUとは競合関係のない周辺機器はどんどんフリーで使ってくださいという手法をとりました。その結果、当然MPUが急速に普及するという、戦略としての特許権を上手く使ったケースと考えられます。

その結果、競合が少ないインテルのほうの平均単価はあまり落ちませんでした。一方、周辺機器は競争により、単価は落ちました。かなり簡単な説明になりますが、戦略として成功した一例です。



7



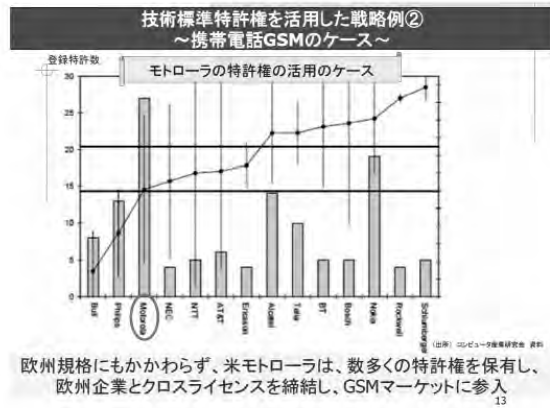
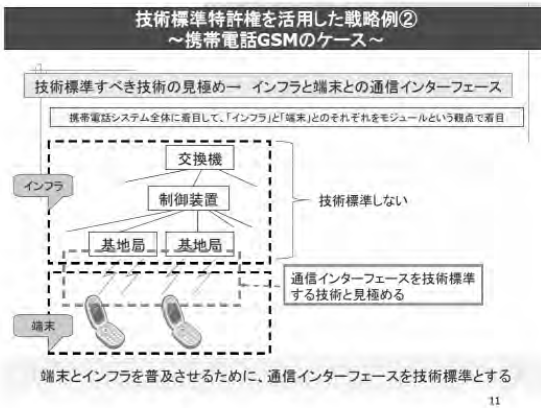
8



9

次は、携帯電話の GSM のケースです。こちらはヨーロッパでモトローラやノキアが取った戦略です。携帯電話では、インフラ側に基地局や制御装置、交換機があります。モトローラやノキアは、こちらのインフラ側に焦点を絞りました。インフラ側を標準化することによって機器を増やし、その結果インフラも増えてくるというような形でビジネスをしようと考えました。そのため、インフラ内部はできるだけ技術標準を作らずに、端末との間を技術標準と定めて、これをどんどん使って欲しいという戦略を考えました。

12 ページに示す表は、ヨーロッパの GSM の標準規格書でどれだけ標準化されているかという例で、端末

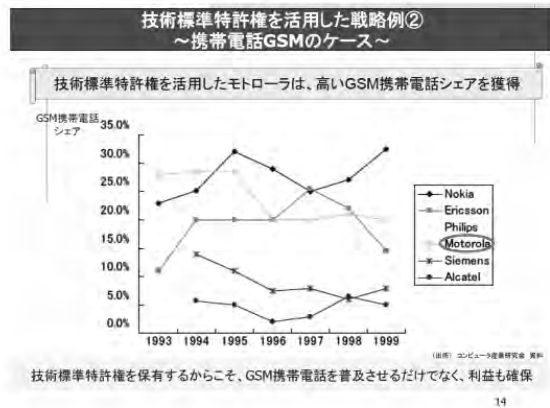


技術標準特許権を活用した戦略例② ～携帯電話GSMのケース～

ヨーロッパ方式GSM標準規格書のカテゴリ別ページ数分析

各セグメント	モジュール内規格	(比率)	モジュール規格	(比率)	合計	(比率)
携帯端末	666	44.5%	2,340	48.5%	3,006	47.5%
基地局システム構築	423	27.3%	1,414	29.3%	1,837	28.6%
無線基地局	0	0.0%	242	5.0%	242	3.8%
基地局制御装置	0	0.0%	123	2.5%	123	1.9%
ソフトウェアシステム構築	79	5.1%	449	9.3%	528	8.3%
交換機	35	2.3%	34	0.7%	69	1.1%
その他	302	19.9%	165	3.4%	467	7.3%
合計	1,547	100.0%	4,822	100.0%	6,374	100.0%
(%)	24.3%		75.7%		100.0%	

規格書において、通信インターフェースの記載がメイン



との間の規格の数とインフラ側です。これを見ると一目瞭然で、移動局との間の規格を作るけれども、インフラ側は技術標準しないという例です。

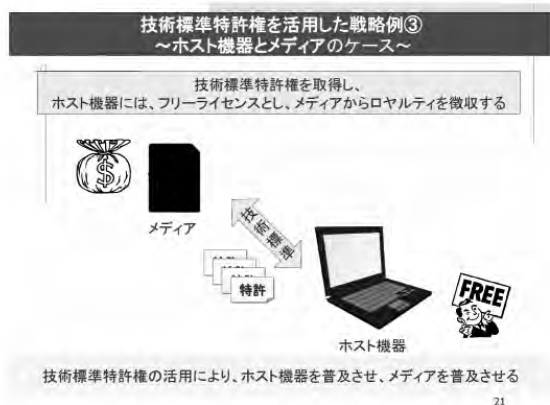
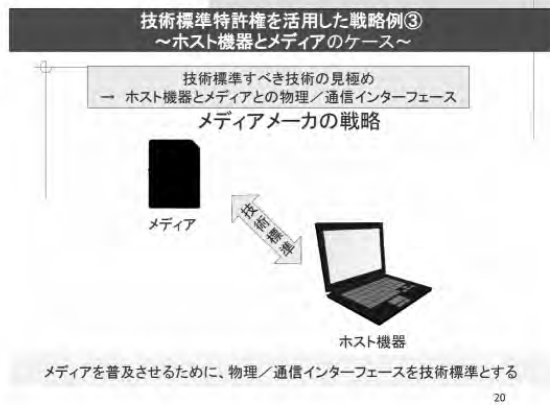
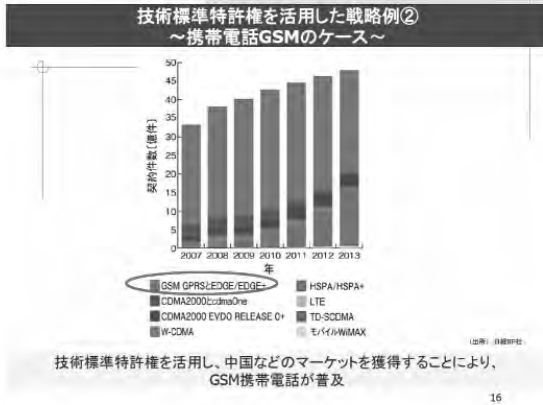
13 ページにおいて、モトローラの例では、ヨーロッパではヨーロッパを含む標準に関わる特許の登録件数がかなり多いということがあり、アメリカの企業がヨーロッパの市場においてヨーロッパで作った標準を使うためには、モトローラの特許を無視することができなくなります。よって、各企業はモトローラとクロスライセンスを結び、ヨーロッパでも標準を使えるようになり、マーケットに上手く入ることができました。その結果、GSM はかなり高いシェアを取ることができたという一例ですが、こちらも技術標準に関係する特許を取っていたため、(モトローラは)アメリカの企業ですがヨーロッパの市場に入ることができ、かつ上手くクロスライセンスなどを使って、上手くシェアを取った例として考えられております。

次はノキアの活用例ですが、ノキアも同じくインフラ側ですが、中国のマーケット参入にあたり、中国の政府と交渉し、中国企業が国内でのみ販売する場合はロイヤリティフリーにするという交渉を行いました。目的としては、GSM 方式の携帯を普及させるため



す。そういった戦略を打って、こちらはGSM と他の方式との契約件数の違いですが、上手くヨーロッパおよび中国などのマーケットに入ることができ、GSM 方式はかなり件数が多いです。CDMA はアメリカですし、W-CDMA は日本です。こちらはHA という新しいサービスですが、まだまだ今でも結構なシェアを持っています。

こちらは先ほどの戦略で、ノキアを中心とした欧州連合は、端末はかなりフリーにさせて、中国企業がどんどん入ってきましたが、インフラは先述の通り、特に標準化はせずに、各社が特許を持って独自で戦って



いるため、携帯は中国企業が躍進してものすごい数になりました。17 ページに示すように、インフラのシェアとしては、ヨーロッパの企業が大半を占めて、中国企業はあまりシェアが取れなかったということを説明しているグラフです。

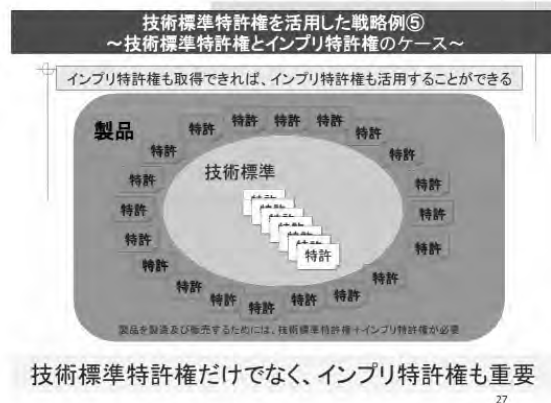
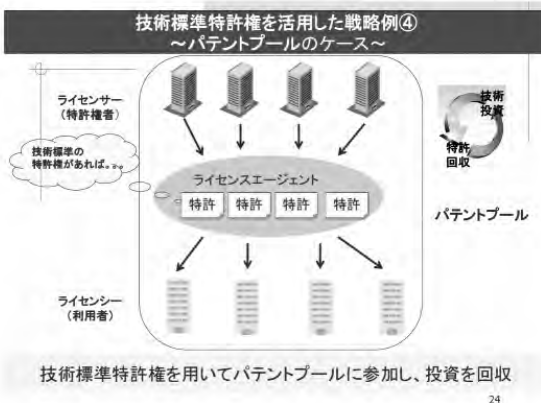
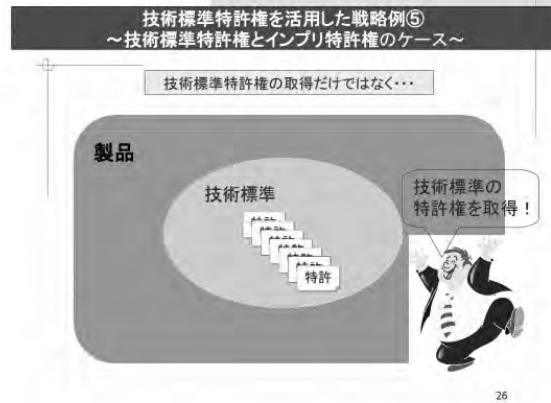
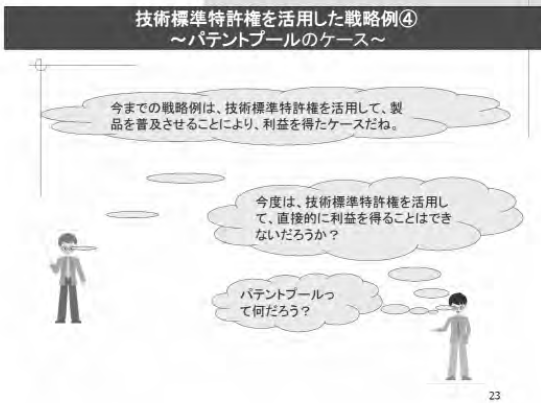
18 ページに示すように、こちらは少し性質が変わりますが、ノキアは積極的に訴訟を各方面の会社と起こし、独自の存在感を出す戦略を取っています。これも当然特許を持っているが故です。標準および標準のみに限らず、特許を積極的に活用する戦略を取っているという一例を挙げました。

20 ページに示すように、3 つめは、インテルのケー

スに似ていますがホストとメディアのケースです。メディアとパソコンがあり、このインターフェースについて技術標準を定めました。その場合に、メディアメーカーが積極的にこの標準を作り、こちら側が仮にインターフェースとしてこの標準を使う場合にはフリーにする、という戦略です。ただ逆に、新しい競合関係があるメディアが入ろうとした場合には、特許権を上手く参入障壁として活用し、また当然ロイヤリティは取りました。そういう戦略によって、パソコンを普及させれば当然メディアもたくさん売れます。次に、競合メディアメーカーからはお金を貰う、そういう戦略を上手く取った例です。技術標準を取っただけではその戦略は打てないので、技術標準を確定して特許をしっかりと持ったから、このような戦略ができたという話になります。

ここまでは、上手く参入障壁とすることによって自社の製品を普及させて、そこからお金を取った例ですが、今度は特許権自身から利益を得ることができないだろうかということで、先ほど福岡先生からお話がありました、パテントプールを活用するためにも特許権は必要だという例です。

23, 24 ページに示すように、例えば MPEG など



パテントプールの仕組みですが、特許権をみんなで拠出して、ライセンサー、ライセンシーがいて、お金がライセンサーに入ってくる、こういう戦略です。そのため技術標準を必須特許にかけますが、必須特許をしっかりと取れば、例えば中小企業やライセンス担当が少人数である企業でも、ここの特許をしっかりと取ってしまえば、パテントプールに入れます。その結果、普及すれば一定の金額が、RAND等制限はありますが、しっかりお金が入ってくる。特に中小企業、ライセンス担当が少ない会社だけでなく、今後世界中に例えば携帯電話であれば、ブックス、アフリカ、アジア、各国を訪れる場合に、そこへわざわざライセンス交渉しに行かなくても、パテントプールがしっかり機能していれば、労せずして利益を得られます。

よって、特許権はかなり重要と考えられます。特にブラジルなどは権利化が困難なため、この数が少なければ結構な額になり、今のうちからアフリカなどで権利化しておくことで将来的な利益につながるかもしれない。また、先ほどの吉国先生のお話で、地方でもパテントプールをやる可能性があるという話なので、そういう場合も特許を持っておかないと、パテントプールとしての権利が守れなくなるため、かなり重要と考

えます。

26 ページに示すように、次はインプリ特許の重要性です。今までは、この技術標準というのが決まった後に、必須特許を取るのが重要という話でしたが、これを取っただけで安心というわけではない。例えば、必須特許はしっかりと取りました、ただそれを実現するための製品を作るにあたっての、標準にはならなかった周りを全部押さえられてしまったら、せっかく技術標準を作って特許を取ったとしても、製品が作れなくなってしまう可能性があります。少なくとも自社が使うと思うところは取る必要があります、場合によってはライバル企業がやりそうところを押さえておくと、有利な立場になるということもあります。つまり、必須特許以外の周りの特許もしっかり押さえる必要があると考えます。

P.28 に示す例ですと、DVD のメディアで読み込むために、レーザーの発光パターンが技術標準化され、リクワイアメントが標準化されました。その場合、このパターンを満たすことができる材料が A という材料しかなかったら、材料 A の特許権を保有していれば、このリクワイアメント特許と直接は関係ないんですけども、自社のメディアしか使えないと、そういう戦

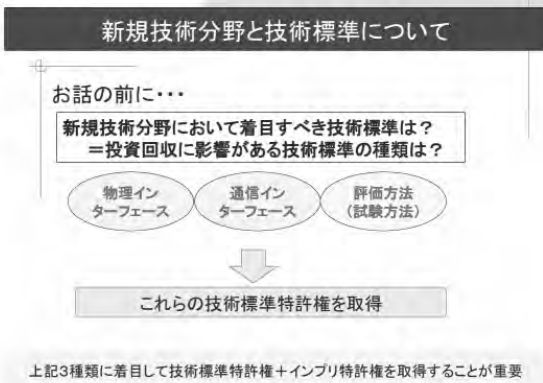


28

略を取ったケースがありました。先ほどの通信の例では、電気メーカーとか通信メーカーしか技術標準なんて関係ないのではないかと思うかもしれませんが、これでは電気や通信でない場合でも、技術標準になれば、特許を上手く取って自社の製品の優位性を握める可能性があるということになります。

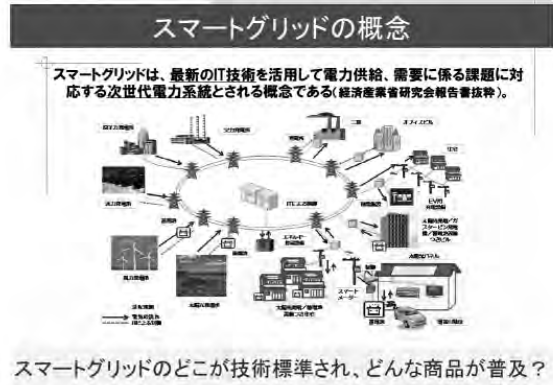
今までのところを整理しますと、技術標準はいろいろありますが、投資の回収や特許権が関係しそうな分野は、物理インターフェース、(先ほどのピン配置など。)あとは通信のインターフェース、最後の例ではリクワイアメント評価方法や試験方法、これらの技術標準に関係する特許を取ることが重要かと思料します。

4. スマートグリッドにおける技術標準の例



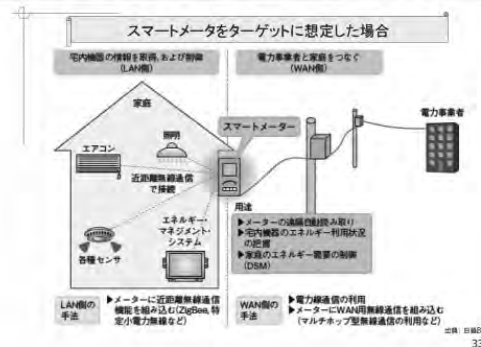
次の例は、このあたりの新しい分野における技術標準にしようという流れが経産省等から出ている動きです。実際にはなかなか完全な技術標準ができていないのですが、その点を考慮し、概要として、こういうところで標準化になる可能性があるのかとまとめたものを説明したいと思います。

まず1つめが、スマートグリッドです。これは経産



出典: 次世代エネルギーシステムに関する国際標準化に関する研究報告書

スマートグリッドの中で技術標準となりそうな技術は？



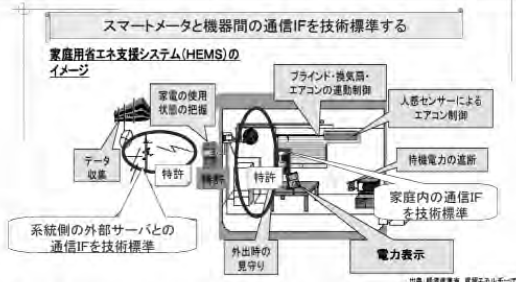
33

省の記載からの抜粋ですが、大きく分類して、電力全般と考えてもいいかと思います。例えば、今までの電力検針メーターを高機能化させたものとしてスマートメーターというものが存在します。これは当然家庭内の電気機器と繋ぎ、電力事業者からの電力をどのくらい使ったかを検針するのがもともとの仕組みですが、更にいろいろな付加価値をつけたものです。ヨーロッパではかなり普及しています。

その中で、スマートメーター。まずは電力事業者とのやり取りのインターフェース、こういうところも標準化される可能性はあるのではないのでしょうか。例えばヨーロッパなどでは、どういう感じで利用したか、検針結果とかを上手くやり取りして、場合によってはそれをどこか他のメーカーに売ったりして、法律の規制はありますが、そういうところの標準化があり得る。あとはHEMSと呼ばれる家庭内の電気機器の通信のやり取りで、既にある程度標準化されているところもあるかと思いますが、このあたりを上手く特許にするという可能性が残っていると思います。

あとはスマートメーターのアプリケーションですが、OSはWindowsやLinuxなど多種あるので、そのうえのミドルウェアを基本的に標準化を目指して特許

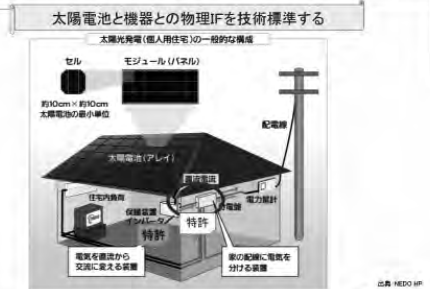
技術標準による例(スマートメータ)



通信IFの技術標準特許権+インプリ特許権の取得を目指す

34

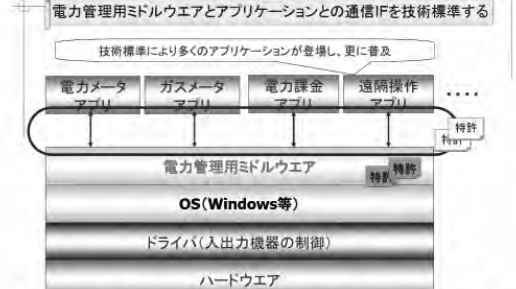
技術標準による例(太陽電池)



物理IFの技術標準特許権+インプリ特許権の取得を目指す

36

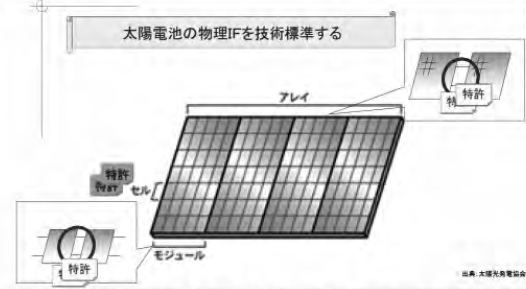
技術標準による例(スマートメータ)



通信IFの技術標準特許権+インプリ特許権の取得を目指す

35

技術標準による例(太陽電池)



物理IFの技術標準特許権+インプリ特許権の取得を目指す

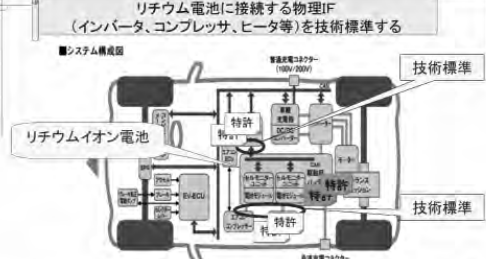
37

を押さえておく。OSのように上手くデフォルトになれば、この上にいろいろなアプリが乗った場合に、上手く特許を活用することができるのではないのでしょうか。あくまでも想像の域は出ませんが、そういう可能性がある。上手く標準化を作りながら、その戦略はいろいろあると思いますが、必須特許を取るのか、インプリ特許を取るのか、このへんもいろいろ考える価値のあるところです。

次に太陽電池、パネルから家の中へ電力を送りますが、このコントローラが上手く標準化になった場合に、さっきのHEMSと絡むところもあるかもしれませんが、上手く特許権を活用することができないかという例です。特に、セルやモジュールのアレイの単位があるため、インターフェースのところが一番標準になりやすいので、そういうところを狙って特許の種を蒔いておいて、どういう標準化をするか、どういう使い方をするかというのを考えるのも面白いのかと思います。

次の例としては、当然EVです。EVはご存知のようにモジュール化がかなりされてきますので、多分バッテリーコントローラといろんな仕組み、このへんを標準化したらバッテリーメーカーはここをA社、

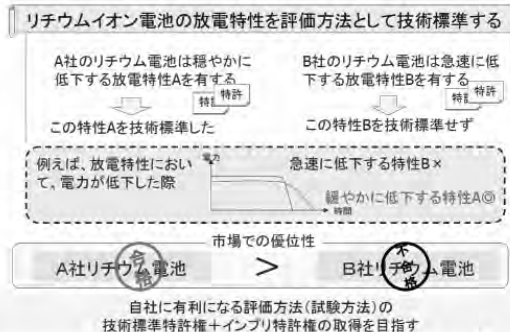
技術標準による例(EV)



物理IFの技術標準特許権+インプリ特許権の取得を目指す

38

技術標準による例(EV)



自社に有利になる評価方法(試験方法)の技術標準特許権+インプリ特許権の取得を目指す

39

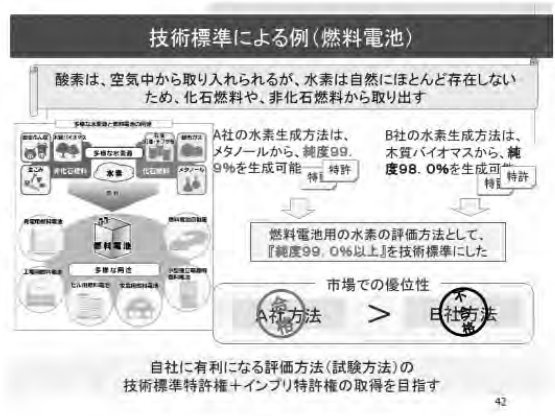
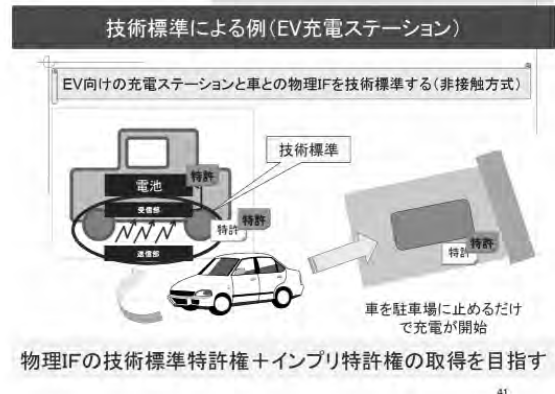
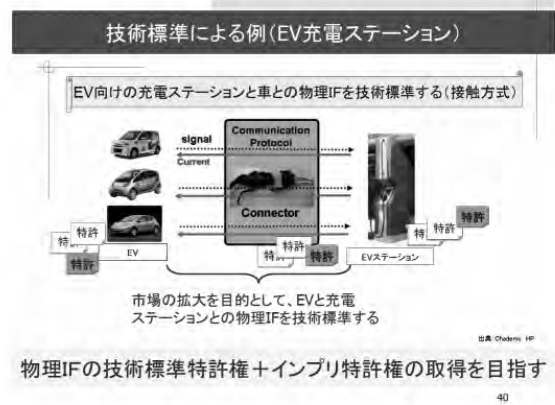
ここはB社という可能性もあるので、標準化になる可

能性もなくはないかなど。このへんは多分自由競争になると思いますが、インターフェース部分などであれば結構場合によってはいろんな企業で標準化するかもしれない。そういった場合に、インターフェースに着目して特許を取っておく。中は当然押さえることが必要ですが。そういうことも一案と考えます。

これはもうかなりラフな例なので、説明のためのご参考まで。先ほどのリクワイアメント評価方法を技術標準にするケースはないかと考えました。まずはA社のリチウム電池は結構穏やかに落ちる、結構長持ちするという放電特性を持っているA社がありまして、B社は電力は高いけれど、急速に落ちるという特性があった場合に、Aのほうが標準にされて、Bが標準されなかった。リクワイアメントとしまして、電力のリクワイアメントは低いけれども、長持ちするためのリクワイアメントがかなり厳しくなった場合に、せっかく電力は高いけれど、長持ちしないB社というのはなかなか市場に入りにくくなってしまいう可能性が出てくると思います。逆に、電力が厳しかったら、A社が苦しいなど状況が変化します。上手くリクワイアメントとして車に使う、リチウムイオン電池の特性はこうであるというリクワイアメントの標準によっては、いずれが有利になるか微妙になってくる可能性があるもので、当然そのあたりも状況を追いながら特許を押さえていきますが、ここで技術標準もしっかり見据える。こういう選択はヨーロッパがかなり得意なので、日本製がこうだとこっちの電力を厳しくするとか、そういうところを軽く流さないで上手くやる必要もあるのではないかと考えています。

あとはEVの充電ステーションで、東京電力でCHAdEMOという形で、インフラのような基本特許があります。CHAdEMOはフリーで開放すると言っているのですが、ここでの標準化はある程度決まっていますが、それ以外の充電方式やアプリで決まるところもあるので、それも上手く何社かで標準化することが可能性としてなくはないので、その場合にはしっかり特許を蒔いておきましょう。

具体的には、通信プロトコルがあります。送信側・受け側の形状、プロトコルが多いでしょうか。そのへんも重要になってくるので、読みながら特許はしっかり、内部だけでなくインターフェースのところもできる限り特許を押さえておいたほうが使い勝手は良くなります。その周辺のインプリは当然です。



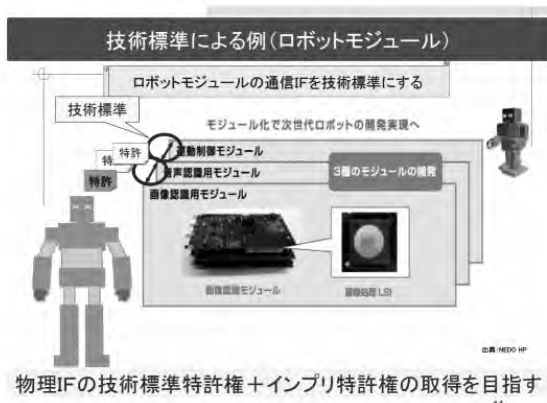
次も似たような例ですが、燃料電池なども、例えばA社はメタノールから99%の精製で、純度99を作ることができると、B社は木質バイオマスとかから98%となった場合に、国の基準なりで、何から取ってもいいけれども純度99だということになってしまうと、B社は上手く行けないということになるので、当然A社の方法がいいとなります。純度99%というのは標準特許になりにくいので、実際にはこれしかない場合は、これを特許を取っておけば、標準をこうつけることによって市場でかなり有利になるという例です。

直接標準の特許にするわけでもなくとも、実質的にこ

うなれば、AとBしかなければ、ここの特許を持って
いる人がこの標準によって独占的な地位を持てるよと
いうお話です。



これはクラウドですが、クラウドは標準化がいろい
ろ始まっているものの、おそらくいろんなことができ
るという、スマートグリッドに近い大きな発想のため、
その場合はどのへんを標準化すれば自社の製品が
生きるかというのをしっかり見極めて、特許も周りを
押さえて、更に標準のインターフェースを押さえる、
という戦略を考えていけば、まだまだ面白い可能性が
あるかと思います。

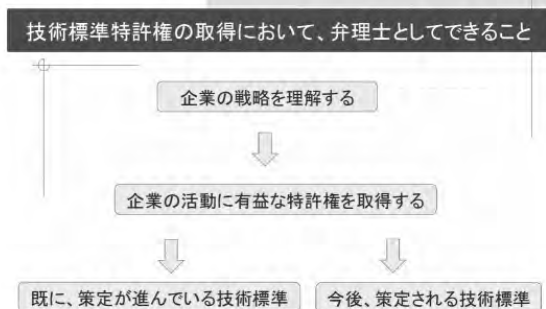


ロボットもモジュール化されてくるため、モジュール
間のインターフェースは標準化される可能性が高い
と思います。繰り返しですが、確実にインターフェ
ース部分を押さえつつ、インプリ部分も押さえることが
重要になります。

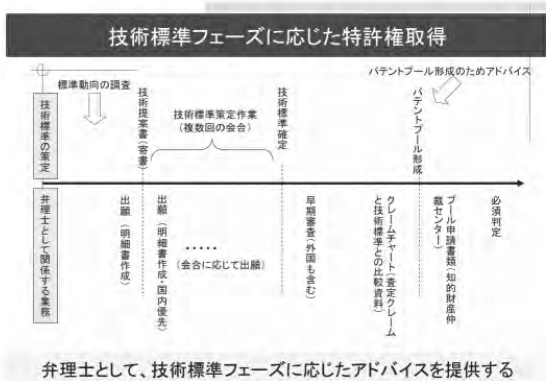
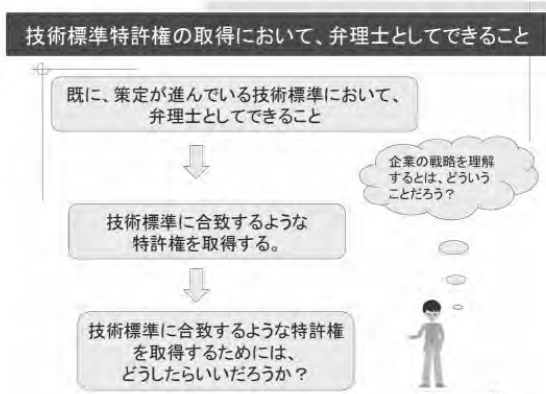
5. 技術標準の特許権を取得する際の留意点

では、事務所の弁理士としてはどういう関わりが持
てるかという説明に移ります。

ありきたりですが、まず、技術標準に関わる特許の



取得なので、その企業がどういう戦略をとりたいの
か、標準化したいのか/したくないのかを含めてその
企業に有利になる特許権を取得するというをしっ
かり考える必要があります。



49 ページに示すように、これがおおまかな流れで
す。電気通信の人からすると当たり前ですが、簡単に
説明しますと、まず、技術標準を作ることが決まっ
ている、例えば 3GPP とか MPEG ですが、我々の技術は
こうだよというコントリビューションというのを各社
メンバーが会合参加団体に出します。その上で会合を

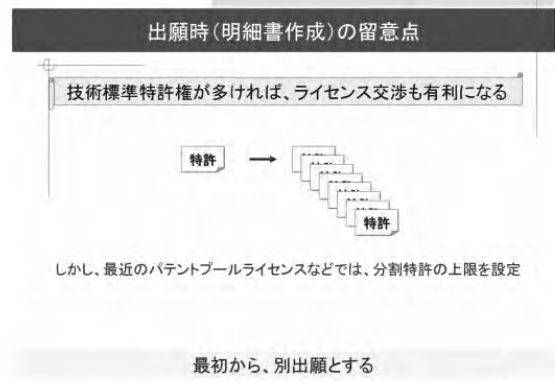
何回か重ねて、じゃあ君の案、妥協案とかでいろいろやって、やっと標準が確定します。場合によっては電気通信の場合は、プールを作ろうというときもあります。プールがない場合も少なくありません。

そうしますと、弁理士としては、まず、技術提案書を出された瞬間に一応オープンになりますので、その前に出願しなければいけません。その上で会合を進めていくうちに中身が変わったりするので、この動きにどう対応するか。技術標準が確定して使われることが決まれば、早期に権利化したいと考えます。このへんは技術標準と合っているかという整理をし、パテントプールがあった場合にはその申請書類を作成します。これは逆にプール団体のほうで必須かどうか判定します。ざっくり言うところこういう流れになっていて、弁理士としてこのように関わっています。



まず出願ですが、性急に対応する必要があります。先程のコントリビューションというのは、電話や会合の中で流れによってどんどん変わるものなので、スピードがかなり重要です。従来であれば、弁理士はゆっくり何回も発明者や知財の人とやり取りをして、実施例を充実させて、多面的な保護を重視しますが、この場合はスピードが不可欠で、昨日の会合の結果こうなった、とりあえずそれを出してくれと言われる場合も多く、1日2日で明細書を作成します。それも最低限だけでもしっかり守るインターフェースの部分や、かつ自社だけでなく他社が使うもの、そのへんも押さえた出願をしなければいけないので、そういう意味でスピードが重要となる。中身が重要なのはもちろんのこと、じっくりやっている時間はないのでひたすらスピード。これが技術標準に関わる出願の要かと思っています。

結構なスピードで出願しますので、かつインター



フェースしか取りたくない、中のものが入ってしまうと立証が難しいのでインターフェースを取るということになると、中身のない明細書になるときもありますが、そのへんは面接審査などを上手く使いながら、技術的にアピールして取る。そういったことがあるので、スピードでしっかり権利化するということでは、今までとは毛色が違います。オープンになってしまったら他社が取ってしまいますし、海外は結構すごいです。海外は会合などにインハウサー本人が参加したりしますので、その場ですぐ出願し、押さえる必要があるかと思っています。

細かい話ですが、必須特許が多ければライセンス交渉は有利になるので、今までは必須特許になったら、分割、分割という戦略をとりがちでしたが、不毛な争いになるので、プールのライセンスで分割を3つまでなどと制限することが増えています。そのため、ある程度常識的に、最初から別出願しておくということも分割に代わる対策かと考えています。

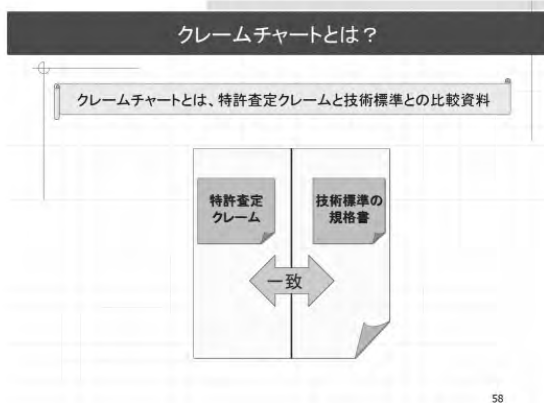


次は、出願したあとに、会合によって自社の提案が採用されない場合があるんですが、その場合は国内優先で追加すればいいというのが今までの発想です。

ヨーロッパなどでは必須特許は目立つ、かつ自分で必須特許ですと宣言をするので、異議を打たれることが結構多い。そのへんを注意しながら、国内優先するのならしっかりわかりやすいように、追加する部分を明確化し、場合によっては別出願にしておくなど方法がありますが、内部で開発したときには国内優先権は使いきいかもかもしれません。

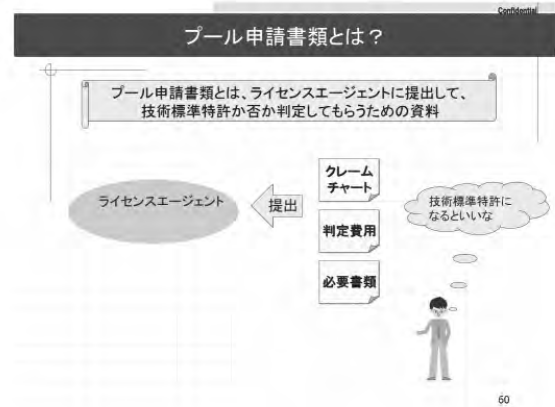


あとは、技術標準が確定した場合ですが、確定した場合は当然補正で何とか技術標準の規格に合うように持って行く。先程も申し上げたように、インターフェースはわかりにくいので、それを上手く補正するのが結構大変なところ。チャレンジの場合も結構あります。問題は、やはり技術標準になると海外が重要なので、海外の代理人を巻き込んで、かなり無理めなクレームなども作らなければいけないケースも出ます。そこを海外と上手くいく協力関係をどう作るか、このへんがテクニックというか根拠がある作業だと思います。



これは今後どう使うかの戦略ですが、規格が決まったら、特許のクレームと一致させるということで、必須関係ではよく作るものですが、クレームチャートと

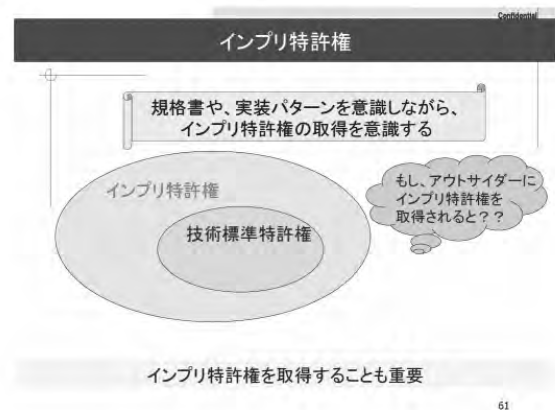
呼ばれています。弁理士は多分得意だと思いますが、ただ問題は、これがイ号にあたりますが、これはかなりわかりにくいので、慣れるまでは時間がかかるかと思っています。



プールができた場合、先ほどのクレームチャートをはじめ、ライセンスのエージェントに提出する書類も、弁理士が絡める分野かと思っています。

標準特許を見ながら、実際には規格書に合う必須特許を目指しますが、パターンなどを意識しながら、同時にインプリ特許の取得も意識しながら動かなくてはいけないので、標準化関係の仕事をやりますと、時間との戦いがかなり激しいことになります。

6. 最後に



最後に、これはまだ策定されていない、スマートグリッドやEV等の話です。かなりアバウトですが、とりあえず今は決まっています。言ってしまうと、種をいっぱい蒔きましょうということです。ある程度、戦略として、ここは標準にして、自社だけではなくみんなと一緒にやりたいという標準にする部門と、しないところというのをなるべく考えて、ここは標準に

したい、その場合は周りを取っておこうと。ただ、ここは小さくなってしまってもいいよとか、入れてしまってもいいよとか。このへんは企業の方が考えるときに一緒に加わって、じゃあこういう出願をしましょうということになります。なかなか難しいです。



やはり種をある程度意識しないと、広いので何でもかんでもというわけに行かないと思います。ここを上手く考える必要があるということと、各企業で違うと思いますが、今までのように発明者が出てきたもの

を出願することも当然重要ですが、知財なりライセンス部門なりがある程度目星をつけて、そこに可能であれば外の弁理士を巻き込んでやるのが、プロセスキューションとしては重要なのではないかと思います。定期的に弁理士を上手く絡めれば、土地勘が出てきて、ある程度いいアドバイスもできるかと思えます。戦略的な出願になるので、弁理士のかかわり方も変わってくるかと思えます。

今後、弁理士としては、この後のディスカッションで福岡先生から、事務所の弁理士に対するリクワイアメントが出るとは思いますが、ただ、いろいろなところで、無駄な特許ではない大事な特許を取ること、新しい弁理士もどんどん参加して、スピードとフットワーク、頭の柔らかさが必要になってきます。大先生ではない我々みたいな若造でもいろんなところで関わり合えると思いますので、是非皆さんも一緒に頑張れば良いなと思っております。

どうもありがとうございました。

(原稿受領 2011. 10. 3)

書籍紹介



タイトル：米国特許訴訟 Q & A 150 問

初版発行：2011 年 6 月 27 日

編著者：阿部・井窪・片山法律事務所

出版社：社団法人

日本国際知的財産保護協会 (AIPPI・JAPAN)

ISBN：978-4-9905773-0-8

『米国特許訴訟 Q & A 150 問』 阿部・井窪・片山法律事務所：編

「弁理士なら、米国の特許訴訟のことも知っているのでしょうか？」気軽に質問されて内心びくびくすることはございませんか？ そんな方にも頼りになるのがこの一冊です。日本知財協会の研修コースで数多の質問と格闘されてきた経験を踏まえられて実用的な良問ぞろいです。数値限定が「5%～10%」の特許クレームに対し、12%の組成物は均等侵害になりますか？ 第6章の12問目(6-12)をお読みいただければわかります。「公知技術の実施」の抗弁は米国でも認められるの？(7-14)。査定系(ex parte)再審査や当事者系(inter partes)再審査って何？無効審判とは違うの？費用は？(13-1)。日本の弁理士の助言や書類に秘匿特権は認められるの？(5-4)。

米国弁護士による回答が、読みやすい日本語に翻訳されています。丁寧な翻訳が嬉しく、編著者のお人柄が偲ばれます。質問への回答が2ページから3ページでコンパクトにまとめられています。

実際に警告書や訴訟に対応されるときにも役立ちます。警告書を送るときに何に注意すべきか(1-1)。逆に警告書を受け取った場合の対処(1-2)。訴訟の費用(2-1)。訴訟ホールドやe-ディスカバリとは何か(2-9)。秘匿特権とワークプロダクト保護について(5-1)。経験されながら読むとさらにわかる深く詳しい解説だと思えます。

また第14章では特許訴訟をにらんだ特許明細書の書き方も解説されていますので、もっぱら日本の特許明細書を書くことが多い方にも参考いただけると思います。目的、効果の記載に係る留意点という米国の特色にも触れられています(14-7)。

充実感があるのにコンパクトで場所も取りませんので、ぜひ揃えておきたい一冊です。

(会誌編集部 本田淳)