

標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針

令和4年3月31日
経済産業省

1. 本指針策定の背景

近年、標準規格の普及や当該規格に必要な技術の複雑化により、標準必須特許(SEP: Standard Essential Patent)のライセンスに関する紛争が世界各国で生じている。特に、あらゆる製品(モノ)がコンピュータとなり、取得・共有された情報(データ)を処理することで新たな付加価値を生み出す第四次産業革命が進展する中、今後、自動車、建設機械、工場といった我が国が強みを持つ産業分野を対象とした異業種間でのSEPのライセンスが増加していく見込みである。このため、当該紛争を円滑に解決する手段を検討することは、我が国にとって極めて重要な課題と考えられる。

このような状況を踏まえ、経済産業省競争環境整備室／知的財産政策室では、「標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会」¹を開催し、知的財産法・競争法の有識者や産業界の参画の下、我が国として望ましい対応策の検討に取り組んでいる。令和3年7月には、SEPのライセンス交渉に関する明確なルールが存在せず、予見可能性・透明性が低いことによって権利者及び実施者が抱える問題点²や国際的な動向も踏まえ、当事者間での誠実な交渉を通じて早期の和解や無用な紛争の回避を促し、我が国産業の発展に繋げる観点から、上記研究会の中間整理報告書において、「政府として、権利者・実施者双方が則るべき誠実交渉のルールを迅速に検討し、対外的に発信していく」との方針を示した³。「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」(以下「本指針」という。)は、この方針に則り、経済産業省が、SEPのライセンス交渉の主要な4つのステップ(後述の「4. ライセンス交渉の各ステップにおいて取るべき対応」を参照。)における対応について国内外の企業等へのヒアリングや意見募集⁴を実施するとともに、これらの結果を提示して行われた上記研究会での検討結果を踏まえて策定したものである。

¹ 本指針の策定時点で、令和3年3月12日から令和4年3月18日に掛けて合計8回の会合を開催。

経済産業省競争環境整備室／知的財産政策室が事務局を務め、省内関係課室(特許庁総務課・企画調査課・審判企画室、産業技術環境局国際電気標準課・基準認証政策課・基準認証戦略室、商務情報政策局情報産業課、製造産業局総務課・自動車課)及び内閣府知的財産戦略推進事務局が政府内のオブザーバとして出席。また、会合に出席した有識者及び産業界の関係団体(日本経済団体連合会、日本知的財産協会、電子情報技術産業協会、日本自動車工業会、日本商工会議所)の代表者の他、電子情報技術産業協会と日本自動車工業会の会員企業(傍聴を希望する社のみ)が傍聴。

² 問題点として、多様な産業の企業にとっての事業リスク、裁判結果への予見可能性の低さ、競争法の執行の難しさ、正当な権利行使が認められない恐れ、が挙げられた。

³ 「標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会 中間整理報告書」(令和3年7月26日)において、「ライセンス交渉過程の透明性・予見可能性の向上を通じて適正な取引環境を実現するため、国際的な動向も踏まえつつ、政府として、権利者・実施者双方が則るべき誠実交渉のルールを迅速に検討し、対外的に発信していく」との方向性が示された。

⁴ 経済産業省競争環境整備室／知的財産政策室では、本指針の策定に資する情報として、標準必須特許に関するライセンス交渉の各ステップにおける対応について、国内外の企業等の意見を調査するために、合計16者(国内8者、国外8者)に対して、ヒアリング(以下「企業ヒアリング」という。)を実施した。また、その他の企業等についても、参考となる意見を広く確認する観点から、企業ヒアリングと同様の内容について、意見募集(令和4年1月19日から3月8日)を実施し、国内外より合計12件の意見提出がなされた。

2. 本指針の位置付け

本指針は、ライセンス交渉の透明性・予見可能性の向上を通じて適正な取引環境を実現するため、我が国として、国内特許を含むSEPのライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範を示すものである。

本指針は、法的拘束力を持つものではなく、また、SEPのライセンス交渉に関する明確なグローバル・ルールは存在しない⁵ため、本指針に則って行動することにより、個別の訴訟において、誠実に交渉したとの判断が得られることを保証するものではない。しかしながら、本指針は、国内外の企業等の意見や、我が国における知的財産法・競争法の有識者や産業界の意見を踏まえて策定されたものであり、国内特許を含むSEPのライセンス交渉において、交渉当事者や司法など、多様な関係者によって活用されることを期待する。

3. 本指針の対象

本指針の対象は、FRAND宣言⁶がなされたSEPのライセンス交渉とする⁷。

SEPのライセンス交渉は、SEPを保有する権利者自らが実施者を行う交渉（以下「二者間交渉」という。）と、権利者との契約に基づき、自らはSEPを保有しないパテントプール管理会社が実施者を行う交渉（以下「パテントプール管理会社が行う交渉」という。）に大別される⁸。

SEPを保有する権利者については、FRAND条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する実施者への差止請求権の行使は制限されるという考え方が一般的である⁹。一方で、SEPを保有しないパテントプール管理会社については、自ら訴訟を提起して権利行使を行うことはなく、また、契約関係にある権利者との関係で、交渉の自由度は権利者自身よりも小さいと考えられる。このため、本指針は、二者間交渉において、交渉当事者が則るべき誠実交渉の規範を示すものとし、パテントプール管理会社が行う交渉を直接の対象とはしない。ただし、パテントプール管理会社がライセンス交渉の対象となるSEPを保有しており自らが権利者として実施者を行う交渉や、パテントプール管理会社が行う交渉が途中で二者間交渉へと移行した場合における権利者と実施者が行う交渉¹⁰は、本指針の対象となる。

⁵ 例えば、権利者がライセンスオファーを行う際のクレームチャートの扱いについて、ドイツの裁判例（Sisvel 対 Haier、ドイツ最高裁、2020年5月）では、クレームチャートを用いることは、用いていれば通常は十分と判断されるだろうが、義務的なものではないとされている一方で、欧州委員会専門家グループ報告書（2021年1月）では、特許リストのSEP（ポートフォリオが大きい場合は十分な数の代表SEP）について概括的（high level）なクレームチャートを（先にNDAを締結するよう求めることなく）提供すべきとの提案（提案51、支持の程度：4.5/5）がなされている。

⁶ 合理的・非差別的（FRAND: Fair, Reasonable And Non-Discriminatory）な条件（以下「FRAND条件」という。）の下でライセンスを行うという宣言。標準化機関の会員は、標準規格の策定前に、当該規格のSEPIに関するFRAND宣言を行うことが一般的。

⁷ 国内特許を含むSEPのライセンス交渉とする。ライセンス交渉の過程で、ライセンスの対象となる特許の必須性を争った結果、その一部又は全部の特許について必須性が満たされないこと（すなわち、当該特許がSEPではないこと）が明らかとなった場合、当該特許に関するライセンス交渉は、本指針の対象外となる。なお、本指針ではFRAND宣言がなされていない特許のライセンス交渉は対象外となっているが、FRAND宣言がなされていないものの権利者が標準規格を使用する上で必須であると主張する特許のライセンス交渉に対しては、FRAND宣言がなされたSEPのライセンス交渉と同様の対応を求めるべき、との考え方もある。

⁸ この他、複数の実施者が集団（Licensing Negotiation Groups）を形成し、共同でライセンス交渉を行う方法について、主に競争法の観点から、欧州等で検討がなされている。

⁹ 「標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会 中間整理報告書」（令和3年7月26日）

¹⁰ パテントプール管理会社が権利者の代理人として行う交渉から二者間交渉へと移行した場合、権利者及び実施者は、二者間交渉への移行前に相手方に提示したものと同一情報を再度提示する必要はない。

なお、パテントプール管理会社が行う交渉は実務上よくみられること、また、パテントプール管理会社が行う交渉が二者間交渉へと移行する場合にも、移行前にパテントプール管理会社が十分な情報を提示しておくことにより、移行後の交渉の円滑化が期待されることを踏まえ、パテントプール管理会社は、本指針も参考にしながら、透明性の確保に努めることが望ましい¹¹。

4. ライセンス交渉の各ステップにおいて取るべき対応

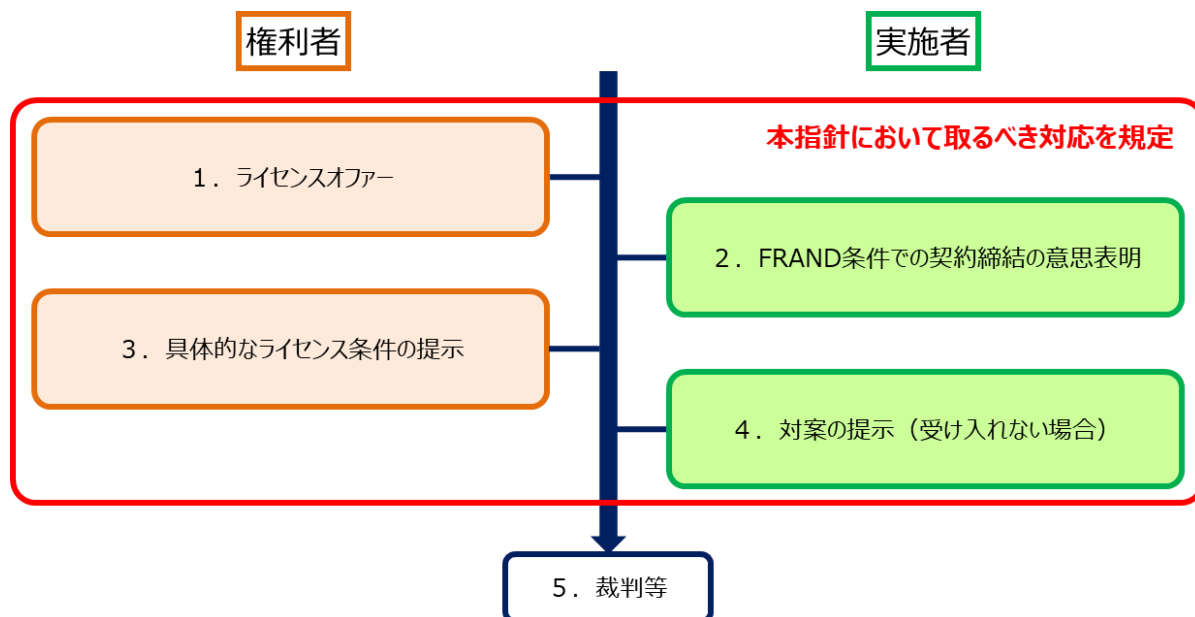
以下では、権利者及び実施者が、SEPのライセンス交渉における主要な4つのステップにおいて取るべき対応を示す。

4つのステップは、SEPのライセンス交渉に関して世界的にも広く知られている有用な枠組みではあるが、全てのライセンス交渉が厳密にこの順番に進むわけではない。このため、本指針は、権利者がステップ1とともにステップ3の対応を行うことや、実施者がステップ2とともにステップ4の対応を行うことを否定するものではない。また、ステップ1からステップ4を経て、交渉当事者が合意に至らない場合には、それ以降も、ステップ3とステップ4に規定されたものと同様の対応を交渉当事者が相互に繰り返すことがある。

<ライセンス交渉の主要な4つのステップ> 【】内は、対応を行う交渉当事者を表す。

- ステップ1: ライセンスオファー 【権利者】
- ステップ2: FRAND条件での契約締結の意思表示 【実施者】
- ステップ3: 具体的なライセンス条件の提示 【権利者】
- ステップ4: 対案の提示(ステップ3のライセンス条件を受け入れない場合) 【実施者】

<ライセンス交渉の主要な4つのステップに関するイメージ>



¹¹ 例えば、動画・画像圧縮等の標準規格のSEPIに関するパテントプール管理会社であるMPEG LA では、特許番号のリスト、対応する規格書の番号、特許請求項の番号と対応する規格のセクション番号の比較表、ライセンス条件の概要(ロイヤルティを含む)、権利者、ライセンス先(実施者)が公開されている。

(1) ステップ1: ライセンスオファー【権利者】

権利者は、SEPに関するライセンスオファーを行う際、自ら又は実施者からの求めに応じて、実施者に対し、ライセンスの対象となる特許(以下「対象特許」という。)について、以下の事項を提示すべきである。

- 特許番号のリスト
- 特許請求項と規格を構成要件単位で対応させたクレームチャート(対象特許の件数が多い場合には代表的な特許に関するもの)
- 実施者の製品が対応する規格に準拠していることを示す情報
- FRAND宣言がなされていることを示す情報及び対応する規格書の番号¹²

なお、権利者が特許請求項と規格を構成要件単位で対応させたクレームチャートを提供する際に、実施者が求める場合には、権利者は当該クレームチャートを秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement、以下「NDA」という。)の対象に含めずに提供することが望ましい¹³。

(2) ステップ2: FRAND条件での契約締結の意思表示【実施者】

実施者は、権利者からステップ1(ライセンスオファー)に規定された対応を受けた場合は、権利者に対し、対象特許について、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する旨を表明すべきである。実施者が本意思表示を行う際に、必要に応じて、ライセンス交渉の過程で対象特許の必須性・有効性・侵害該当性を争うことを留保することは、FRAND条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する実施者であることを否定することにはならない。

なお、実施者が本意思表示を行った後も、実施者が自らライセンス交渉を進める上でサプライヤや弁護士・弁理士等の知見を必要とする場合に、実施者がライセンス交渉の過程で権利者から提示された情報をこれらの者に対して開示することを、権利者は妨げるべきではない。

(3) ステップ3: 具体的なライセンス条件の提示【権利者】

権利者は、実施者からステップ2(FRAND条件での契約締結の意思表示)に規定された対応を受けた場合は、実施者に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を提示すべきである。その際、権利者は、ロイヤルティの算出方法に加えて、第三者ライセンス¹⁴に関する情報、パテント

¹² 権利者は、これらの情報を提示するために、必ずしも新たな資料を作成する必要はない。対象特許についてFRAND宣言がなされていることと、対象特許に対応する規格書の番号が分かる資料であれば、標準化機関に対して権利者が提出したFRAND宣言書など既存の資料を提示することで足りる。

¹³ 当該クレームチャートが、権利者による単語の解釈など非公知の情報を含む場合にはこの限りではない。しかしながら、権利者が当該クレームチャートをNDAの対象に含めて提供する場合であっても、実施者が自らライセンス交渉を進める上でサプライヤや弁護士・弁理士等の知見を必要とする場合に、実施者が当該クレームチャートをこれらの者に対して開示することを、権利者は妨げるべきではない。一方で、権利者が、実施者の求めに応じて、当該クレームチャートをNDAの対象に含めずに提供する場合であっても、実施者は、権利者の同意を得ることなく、当該クレームチャートをインターネット上で公開するなどライセンス交渉以外の目的で第三者に開示すべきではない。

¹⁴ ここでは、本交渉における権利者又は実施者が、過去に第三者と締結したライセンス契約のことを表す。なお、第三者ライセンスに関する情報は、第三者とのNDAのために提供できない場合がある。

プールの料率、裁判例等から適切な情報を用いて、当該ライセンス条件がFRANDであることを客観的に理解できるように説明すべきである。

(4) ステップ4: 対案の提示 (ステップ3のライセンス条件を受け入れない場合) 【実施者】

実施者は、権利者からステップ3(具体的なライセンス条件の提示)に規定された対応を受けた場合に、提示されたライセンス条件を受け入れないときは、権利者に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を対案として提示すべきである。その際、実施者は、ロイヤルティの算出方法に加えて、第三者ライセンス¹⁵に関する情報、パテントプールの料率、裁判例等から適切な情報を用いて、当該ライセンス条件がFRANDであることを客観的に理解できるように説明すべきである。

以上

¹⁵ 前記注に同じ。