

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  
(第7回)  
議事要旨

日時：令和4年2月14日（金曜日）15時00分～17時00分

場所：Webexによるオンライン会議

**出席委員等**

林座長、平塚委員、平山委員、松永委員、長澤様、森様、山口様、松尾様、野口様、高橋様、飯田様（別所様の代理）、神谷様、清水様、石井様

**議題**

標準必須特許ライセンスに関する誠実交渉指針について

**議事概要**

【座長より開会の挨拶】

【事務局より資料の説明】

【意見交換（主なご意見）】

○ 4つのステップにおける対応案について

<ステップ1>

- 現状と、企業ヒアリング結果に基づく対応案を比較してみると良い。現状、パテントプールは【1】と【3】の対比を、二者間交渉では【1】と【4-1】を提示。NDAは交渉全体を対象に締結。【5】は製品の型番まで特定することは少ない。

<ステップ2>

- 合理的な応答期間にも言及した方が良い。「必須性・有効性・侵害該当性を争う」は、争う権利を留保するのか、意思表示の前に争うのか。諸外国の裁判所では前者の考え方が主流。【3-2】と【3-3】は、実施者側の取引契約に関わる話。

<ステップ3、4>

- 対応案Bが適している。ただし、第三者ライセンス情報は、公表情報であるプール料率や裁判例と異なり、非公開かつ秘密保持義務がかかっていることが多いため、提示が必須ではないことが分かるよう、書き方を工夫するのが良い。

<ステップ1>

- クレームチャートについて、特許請求項と規格の対応では侵害を証明しきれないことがあるため、【4-1】の提示では十分ではない場合もある。また、クレームチャートが【4-2】のレベルでも、NDAの対象に含めない方が良い場合もある。

<ステップ2>

- 対応案B、C、Dは、最後まで必須性・有効性・侵害該当性を争う権利を留保する案だと理解している。そうであれば、この方向に同意したい。

<ステップ1>

- 日本の挙証責任の原則を踏まえると、クレームチャートを不要にしたり、Non-SEPより挙証責任を緩くする外国判決に倣う主張に説得力はない。クレームチャート提示は円滑なライセンス料獲得にも資する。対応案Cにすべきではないか。

<全体>

- SEPのルール形成には、欧米中ともに国益が如実に表れている。本指針の検討でも、日本には圧倒的に実施者が多い実情を考慮すべき。本指針を4ステップに基づいて策定すること自体に異論は無いが、柔軟性が担保される形になると助かる。

<ステップ1>

- 実務では、ライセンスオファーから交渉が始まることが多いので、侵害警告という文言の書き方を検討してほしい。特許件数が多い場合は代表的な特許のクレームチャートを提示すれば良いなど、権利者寄りの対応案があることには違和感。

<ステップ2>

- 【3-3】について、この書き方だと、まずは実施者がライセンスを受ける、そうではない場合はサプライヤがライセンスを受けると見えるが、ライセンスを受ける主体は、サプライチェーン内で相談しながら解決するのが基本と考えている。

<ステップ1>

- クレームチャートは、件数が多い場合は代表的な特許についてでよいとあるが、ロイヤルティのベースの件数に相応しい証明を権利者が果たすべきではないか。全件提示すべきではないか。経緯が異なる他国の先例に合わせる必要はない。

<ステップ2>

- 【3-3】について、ライセンスを希望するサプライヤがいる場合は、当該サプライヤに対するライセンスが拒絶されないことを、FRAND義務を負っている権利者に確約してほしい。ステップ1とステップ2には、相当な時間を掛けるべき。

<ステップ3、4>

- 日本の裁判例に照らしても、交渉当事者間で見解の相違があるのは許容されており、権利者には、差止請求を求める前に十分な誠実交渉義務を果たしてほしい。裁判等で料率決定や第三者の見解を求めることは誠実な対応として認めるべき。

#### <ステップ1>

- 権利者から【2】の提示はしないのが普通であり、交渉の中で実施者の求めに応じて出せばよい。【5】は、この段階で全侵害製品を挙げて提示することはなく、包括的に提示するのが普通。クレームチャートのレベルによってはNDAが必要。

#### <全体>

- 誠実交渉を尽くすという点は海外動向と合致しているが、本指針に従って誠実交渉義務を果たしたつもりで、欧州の裁判では誠実と評価されないリスクもある。日本の当事者に誤解を与えないよう指針の位置付け等の書き方を工夫できれば。

#### <全体>

- 指針は現状の慣行を追認するもの、外国の動向に従うものとするのではなく、我が国政府としてより良いものを提言するというマインドがあると良い。共同交渉など、SEPに関する検討事項が他にもあることが伝わるようにできると良い。

#### <ステップ2>

- 【3-1】について、用いられた実績が乏しい制度であることは承知しているが、特許庁の必須性判定制度を用いたい旨の意思を実施者から表明することがあり得ることを言及して、当該制度を海外にアピールする手段にしても良いだろう。

#### <ステップ3、4>

- 外国の裁判所では開示範囲の限定等、秘密保持を工夫し第三者料率等が開示されているが、それに似たことを1対1の交渉ではできないか。また、差止訴訟の扱いは重要論点であり、将来の検討事項にするか否か考えても良いのではないか。

#### <全体>

- 実務に即していないから指針に書かないというのではなく、スクラッチから指針を検討すべき。本検討は、ライセンス紛争が増加している現状を解消し、インフラ的なSEPを社会全体で利用できるように、という趣旨で始まったと理解。

#### <ステップ1>

- 対応案Cは権利者に過度な負担がかかる一方、対応案Aは実施者に酷。対応案B-2が良い。実務ではNDAは交渉全体を対象に結ぶが、ここではNDA自体の有無ではなく、クレームチャートをNDAに含めるか否かの議論をすべき。

#### <ステップ2>

- 【1】や【3-3】は非常識。対応案Cが良い。【3-1】は、必須性・有効性、侵害該当性を争う権利が当然留保されていることが書かれていれば良い。現時点で適切なものという意味で、国益にかなう指針を出すことについては賛成したい。

<ステップ3、4>

- 権利者と実施者の双方がそれなりの義務を負う対応案Bが良い。

<ステップ1>

- 対応案B-2が良い。なお、異業種間の交渉では、権利者と実施者の間に圧倒的な知識差があるため、厳密なNDAを課されてサプライヤにも聞けなくなると、実施者には酷。仮にNDAを結ぶとしても、何らかの例外は認めるものが良い。

### (事務局)

<全体>

- 本検討の前提は、グローバルで単一のルールがない中で、国際動向も踏まえつつ、日本として、交渉の予見可能性等を高める上での在るべきルールを発信すること。他方、誤解を招かないよう、司法判断を予断しないこと等は記載したい。

<ステップ1>

- 例えば【2】について、最初は提示せずに求められたら提示するのが普通、といったご意見があったが、相手が必要としないものも全て出すべき、とはならないよう、自社から又は相手から求められた場合に出す、など書き方は工夫したい。
- クレームチャートについて、資料に載せたものは一例だが、より詳細な情報を提示することになれば、NDAの対象に含めるべき否かも変わり得るというご意見はその通りかと思うので、指針案を作成する際には、適切な書き方を検討したい。

<ステップ2>

- 【3-1】は、複数の方からご意見を頂いた通り、交渉の中で必須性・有効性、侵害該当性を争うことを留保できるという趣旨で書いており、認識に相違はない。

<ステップ3、4>

- 第三者ライセンス情報について、秘密保持義務がかかっていることが多いため、提示が必須ではない形とすべき、とのご意見があった。現在の資料も、必須ではないという書き方をしているつもりだが、分かりやすい書き方を検討したい。

## ○ 本指針の対象となる交渉と本指針のイメージについて

- 実務では、二者間交渉のルールとプール経由の交渉ルールとは別ではない。プール経由でも、プール経由の交渉、二者間交渉、その後に訴訟という流れ。裁判所でも全体を連続して誠実交渉が評価される。本指針は、SEP 全体を対象とし、2つの交渉に同じルールを適用すべきではないか。
- プールで妥結せず二者間に至った場合は、本指針の対象となると思う。ただし、誠実交渉義務はあくまで権利に紐づいた義務であるため、権利行使をしないプールに、競争法上の誠実交渉が求められるかという点と難しい。
- 本指針をプールに適用しないというのは、勿体ないのではないか。実効性が弱まる。競争法の観点から、権利者が集まった場合は、同等か、より厳しい義務を求めるべきではないか。二者間交渉と違う扱いにすべきではないのではないか。
- プール経由から二者間の交渉や訴訟に移った場合は、個社として指針を満たすべき。プール経由の段階では指針の内容を満たさなくても、二者間交渉に移行した後は満たさなければ誠実交渉義務は果たされないことは明確化すべき。
- 本指針がプールと全く関係ないのは勿体ないが、プールは1社ではなく、そこで意思決定をするのは非常に難しいため、二者間交渉とはやはり扱いが異なる。そこには留意しつつ、プールも料率などある程度の情報は示した方が良い。

### (事務局)

- 権利行使に伴う誠実交渉義務は、権利行使を行う権利者自身に求められるもの。SEP を有しないプール管理会社が代理で義務を果たすことはあるが、義務を負うのは SEP を有する権利者。これを踏まえ2つの交渉で扱いを分けた案を示した。
- 複数の方からご意見頂いた通り、これはプールが関わりさえすれば指針とは無関係という意図ではなく、プール管理会社が行う交渉から二者間交渉に移行した場合には、本指針の対象になると理解。この点は指針案でもきちんと記載したい。
- プール管理会社が行う交渉について、本指針も参考に透明性確保に努めることが望ましい、という記載は、プールが代理で誠実交渉を行えば、二者間交渉移行時にも交渉が円滑化するという意図を含む。指針案での書き方は検討したい。

## ○ その他

### <全体>

- 海外動向から乖離すればグローバルで事業リスクが高くなる。指針の位置付けの全体像を示した中で、各論に入っていくのが良い。交渉には様々な形態があるため、実務を制約せず、交渉の柔軟性を保てるよう配慮する必要がある。

### <意見募集>

- 3月8日までホームページ上で意見募集を行っているが、現在の対応案の骨子程度は開示しながら意見を募集した方が、有益な情報が得られるのではないかと。

## (事務局)

### <全体>

- 不必要に詳細な指針を定めることは意図していない。実際、各ステップの対応案の項目は、企業ヒアリングで意見が多く出た項目を基にして策定している。交渉で論点となる可能性が高い項目を取り上げ、予見可能性を高めようとしている。
- 繰り返しになるが、誤解を招かないよう、司法判断を予断しないこと等は記載したい。

### <意見募集>

- 本日の会合の資料は、既に当省 HP にて公表しており、資料7の対応案も確認できる形となっている。

### <全体>

- 海外動向から離れ過ぎると海外での敗訴リスクが高まる一方で、何も発信せず、特許庁の両論併記の手引きだけでは、当事者も判断できない。専門家も人によって意見が全く違う。当事者間交渉での和解に資する指針を発信してほしい。

## 【座長より議論のまとめ】

### <本指針の対象となる交渉>

- 事務局からも説明のあった、プール経由から二者間交渉へとフェイズが移った場合には指針の対象となるという点は、事務局にて指針案に書き込んでいただければと思う。本指針は、プールにも誠実な交渉を促す趣旨があると認識。

### <ステップ1>

- 少なくとも【4-1】のクレームチャートは提示すべきという意見が多かった。また、【4-1】をNDAの対象にすべきではないというご意見も出ていた。落とし所として、対応案B-2が良いということではないかと思う。

<ステップ2>

- 対応案Aは実務に照らして違和感があるとのことのご意見があった一方で、その対極にある対応案Dも中々受け入れにくいとのことのご意見があった。その意味ではそれらの中間の案が良いということではないかと思う。

<ステップ3、4>

- 概ね対応案Bを推す意見が多かった。ただ、【2】の括弧内の個別の項目のうち、第三者ライセンス情報については、秘密保持義務がかかっていることが多いため、書き方を検討すべきという意見があったと理解。

<その他>

- 事務局から補足があれば説明をお願いしたい。(事務局より、座長にまとめて頂いた本日の検討結果を踏まえ、指針案を策定したい、との回答)
- ステップ1で対応案Cを支持されていた委員におかれては、上記のまとめ方で問題ないか。(委員より、問題ない、皆様のご意見を伺って納得した、との回答)

【座長より次回会合に関する説明】

- 次回の会合では、本日頂いたご意見を踏まえつつ、事務局にて、資料8の誠実交渉指針イメージに、交渉の各ステップで取るべき対応を具体的に書き込む形で誠実交渉指針案を作成し、示す予定。
- 現在行っている誠実交渉指針に関する意見募集に関して、提出された個々の意見を会合で取り上げて議論することはしないが、次回の会合での検討の参考として頂けるよう、委員・オブザーバの皆様には、意見募集の結果を次回の会合までに共有する予定。

お問合せ先

経済産業政策局 競争環境整備室／知的財産政策室

電話：03-3501-1511