

標準必須特許のライセンスに関する 誠実交渉指針について

令和4年5月19日

経済産業省

「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（誠実交渉指針）の公表

- 2022年3月、経済産業省は、国内特許を含む標準必須特許（以下「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、我が国としての誠実交渉の規範を示す「誠実交渉指針」を発表。
- 本指針は、国内外の企業等の意見や、日本の有識者・産業界が参画する研究会での意見を踏まえて策定。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。

【誠実交渉指針の策定過程】

- 2021年7月26日
経済産業省が、「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」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」との方針を発表。
- 2021年11月～2022年1月
経済産業省 競争環境整備室/知的財産政策室が、国内外の企業等合計16者（国内8者、国外8者）へヒアリングを実施。
- 2021年12月15日
「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」（以下「本研究会」）を開催。海外企業（エリクソン、アップル）からのヒアリングを実施。
- 2022年1月19日～2022年3月8日
経済産業省 競争環境整備室/知的財産政策室が、上記ヒアリングと同様の内容について、意見募集を実施。
- 2022年2月14日
本研究会を開催。上記ヒアリングの結果を踏まえて経済産業省 競争環境整備室/知的財産政策室が策定したSEPのライセンス交渉の各ステップで取るべき対応に関する複数の対応案と、本指針のイメージを提示し、検討を実施。
- 2022年3月18日
本研究会を開催。経済産業省 競争環境整備室／知的財産政策室が策定した本指針案等を提示し、検討を実施。
- 2022年3月31日
経済産業省が、本指針を日本語及び英語で公表。

【誠実交渉指針策定の背景】明確なルールが存在しないことによる問題点

- SEPのライセンス交渉には、グローバルに見ても、明確なルールが存在しない。
- これにより、企業から見ると、交渉の予見可能性・透明性が低く、複数の問題が存在。
- 交渉の予見可能性・透明性の向上させることにより、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ため、経済産業省は、「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」との方針を発表。

【SEPライセンス交渉の当事者から見た問題点】

- 【1】異業種間ライセンスが増加していく中、交渉過程に対する予見可能性が低いことは、多様な産業の企業（特に、対象の標準規格・技術に知見の無い企業や中小企業）にとって大きな事業リスクとなる。
- 【2】明確なルールがないため、裁判結果に対する予見可能性が低く、裁判自体も大きな負担となる。
- 【3】競争法（独禁法）の公的な執行による対処の可能性もあるが、同法は原則として違反行為が行われた後に、当該行為の排除に必要な措置を命じる仕組みであるため、不透明性の改善（情報提供等）を目的とした執行は困難。また、個々の紛争に個別の審査で対応するには、そもそも限界もある。
- 【4】加えて、権利行使を行う側から見ても、明確なルールがないため、裁判結果に対する予見可能性は低く（※1）、交渉の相手方から不誠実な対応を受けた場合（※2）であっても、権利行使が認められない恐れがある。

このような状況下で、正当な対価を回収できない場合、標準化や研究開発の継続が困難となる恐れがある。

※1：国内については、先例が5年以上前の1件のみであり、最新の海外動向がどう反映されるのか予測が難しい面もある。

※2：異業種間ライセンスの増加に伴い、交渉に不慣れな実施者が増えれば、意図的ではなくても、適切な対応が行われない場合も想定される。

【誠実交渉指針策定の背景】 誠実交渉のルールの性質

- 有識者・産業界が参画する研究会では、誠実交渉のルール設定の手段として、立法措置、立法措置に基づかない指針の策定、ライセンス交渉手引きの更新、という3つの意見が出た。
- 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」という方針と、ライセンス交渉手引きよりも踏み込んだルールが必要との意見が多数出されたことを踏まえ、立法措置に基づかない指針（誠実交渉指針）の策定に取り組むこととした。

【ルール設定の手段に関する有識者・産業界からの意見（経済産業省研究会）】

＜立法措置によるルール設定に関するご意見＞

- 國際的な紛争や海外交渉に対しても、ルールの実効性を担保するため、交渉対象の國際特許ポートフォリオが日本特許を含む場合に、ルール違反に対して行政措置を行うような仕組みがあると良い。
- 権利者が十分な情報提供を行わないまま差止訴訟をちらつかせる場合がある。これを防ぐ上では、デジタルプラットフォーム取引透明化法と類似のアプローチが望ましい。その際、実施者の交渉態度に求める内容については要検討。
- デジタルプラットフォーム取引透明化法の対象であるデジタルプラットフォーム取引とS E Pライセンス交渉では、当事者と対象物が異なっており、後者は私的自治に委ねる方が適しているのではないか。
- （中略）法的な事前規制については、事業者間の自由な交渉を委縮させるほど広範な事前規制を定めてしまうと、私的自治の原則に反する可能性がある。このため、ルールの実効性を確保するために当事者に対して行う処分等の内容については要検討。
- 私的自治が機能しない場合には、行政の介入が正当化される。デジタルプラットフォーム取引では、巨大なデジタルプラットフォーマーとその利用者の間に大きな格差があるという状況を踏まえ、行政の介入が行われている。S E P交渉でも、権利者と実施者の間に情報格差が存在することは厳然たる事実であり、格差があるという点はデジタルプラットフォーム取引と共に通している。ルール化の際には、この情報格差をどう解決するのか、そのため行政の事前介入がどの程度必要なかを検討すべき。
- 法制化と指針等の発信の2本立ての検討が重要。
- 法制化と指針策定ともに検討すべきであるが（以下略）

＜指針策定（立法措置に基づかない）によるルール設定に関するご意見＞

- 特許庁のライセンス交渉手引きは、様々な情報を含んだ画期的なものであるため、更新に賛成だが、現時点では両論併記の内容に留まっている。このため、どのような行為が誠実となるのかという点を中心に、政府としてより踏み込んだルールを発信すべきではないか。
- 特許庁のライセンス交渉手引きは、両論併記の内容であるため、今後、I o T等の事業に取り組むベンチャー企業や中小企業が増えていくことを踏まえると、交渉の予見可能性を確保する観点からは十分ではなく、より踏み込んだルールが必要。また、ライセンス交渉手引きには、海外での一方的な判決に基づく内容も含まれている。
- 特許庁のライセンス交渉手引きは、両論併記の内容に留まっているが故に、裁判官からすると活用の仕方が悩ましい。このため、今後策定するルールについては、一定の方向性を指示示すものが望ましい。
- 特許庁のライセンス交渉手引きと交渉ルールの検討は、両立し得る。

＜ライセンス交渉手引き更新に関するご意見＞

- S E P紛争は国際的な紛争であるため、日本固有の制度として一律のルールを作成するよりも、企業の対応力の向上をサポートするという施策の方が現実的ではないか。その観点で、権利者・実施者双方の立場からどのような振る舞いが誠実交渉義務を果たしていると評価される方向に働くのかという観点で実務実態を整理した特許庁のライセンス交渉手引きの更新が素直ではないか。

(参考) 「誠実交渉指針」と「交渉手引き」の位置付けの違い

- 標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針は、「我が国としての誠実交渉の規範」。
- 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きは、「国内外の事実を踏まえ、論点を客観的に整理した資料」。
- いずれも、法的拘束力を持たず、将来の司法の判断を予断するものではない。

【標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針】 我が国としての誠実交渉の規範



- 国内特許を含むS E Pライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき、我が国としての誠実交渉の規範。
- S E Pライセンス交渉に携わる国内外の企業等の意見や、我が国の有識者及び産業界の意見を踏まえて策定。
- 法的拘束力を持たず、将来の司法の判断を予断しない。

【標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き】 国内外の事実を踏まえ、論点を客観的に整理した資料



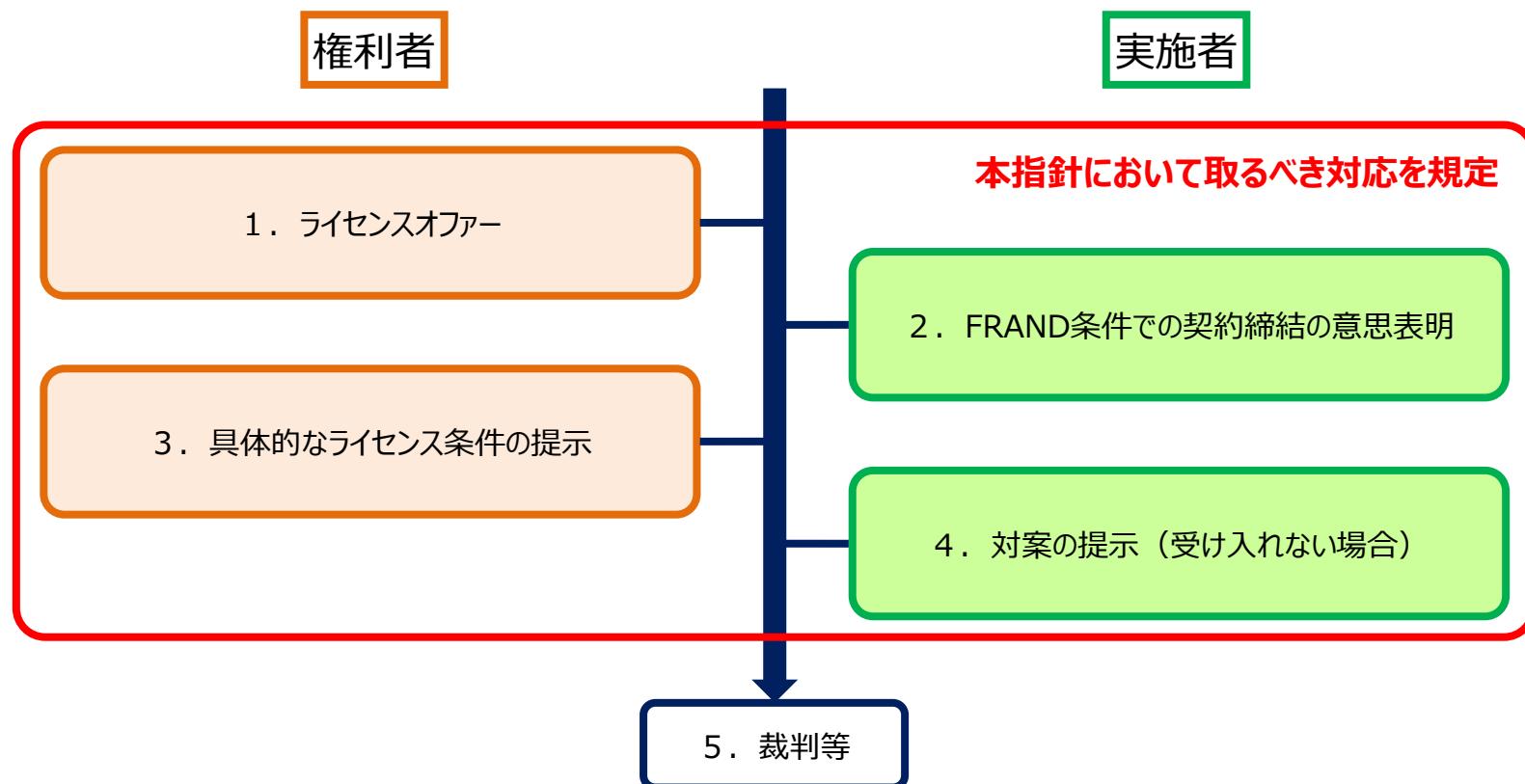
- 規範を設定するものではない。
- 国内外の裁判例や競争当局の判断、ライセンス実務等の動向を踏まえ、S E Pライセンス交渉を巡る論点を客観的に整理して策定した資料。
- 法的拘束力を持たず、将来の司法の判断を予断しない。

※改訂時に、「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」も参照予定。

【誠実交渉指針の策定方針】本指針で具体化したライセンス交渉の主要な4つのステップ[°]

- 國際的な動向も踏まえつつ本指針を策定する観点から、当事者双方がライセンス交渉の各段階で取るべき対応を整理した欧州司法裁判所予備的判決に基づく枠組みを参考にしつつ、SEPのライセンス交渉の主要な4つのステップにおいて、当事者双方が取るべき対応を具体化する方法により、本指針を策定。
- 本指針の対象は、FRAND宣言がなされたSEPのライセンス交渉（対象となる特許に国内特許を含むもの）。

【ライセンス交渉の主要な4つのステップ】



【誠実交渉指針の内容】ステップ1：ライセンスオファー【権利者】

- ステップ1では、ライセンスオファーを行う際に権利者が取るべき対応を規定。

【誠実交渉指針におけるステップ1の記載】

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（注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（注13）。

（注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。

（注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。

【誠実交渉指針の内容】ステップ2：FRAND条件での契約締結の意思表明【実施者】

- ステップ2では、権利者からステップ1の対応を受けた場合に実施者が取るべき対応を規定。

【誠実交渉指針におけるステップ2の記載】

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。実施者が本意思表明を行う際に、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、実施者が本意思表明を行った後も、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。

【誠実交渉指針の内容】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 【実施者】

- ステップ3では、実施者からステップ2の対応を受けた場合に権利者が取るべき対応を規定。ステップ4では、権利者からステップ3の対応を受けた場合に実施者が取るべき対応を規定。

【誠実交渉指針におけるステップ3の記載】

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明）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（注14）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。

（注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。

【誠実交渉指針におけるステップ4の記載】

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（注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。

（注15）前記注と同じ。