

標準必須特許のライセンスを巡る 取引環境の在り方

【SEPライセンスを巡る課題】

ホールドアップ（実施者から見た課題）

SEPは、標準規格を採用した製品を製造する際に必ず使用しなければならないため、**実施者にはSEPを使用しないという選択肢が無い。**

また、権利者は、侵害被疑製品を詳細に分析する必要があるため、**特許権の侵害を主張することが容易。**



侵害しているSEPが1件であったとしても、差止めを受ければ、標準規格を採用した当該製品を販売できなくなる。このため、**実施者は、通常の特許と比べて不利な条件を受け入れざるを得なくなる恐れがある。**

ホールドアウト（権利者から見た課題）

権利者には、FRAND宣言に基づき、**合理的・非差別的な条件でのライセンスが求められる。**
当該条件を満たしていないと判断された場合、権利行使が認められない可能性が高い。



権利行使が認められにくいと考えた実施者が、ライセンス交渉に誠実に対応しない恐れがある。
このため、**権利者は、標準規格の策定やそのための技術開発に費やした費用を回収できなくなる恐れがある。**

出典：経済産業省「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」11頁（令和3年7月26日）

(https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/patent_license/pdf/20210726_1.pdf)。

令和3年7月26日、経済産業省の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、「研究会」という。）は、中間整理報告書（以下、「報告書」という。）を公表した。以下、その概要を紹介する。

経済産業省競争環境整備室／知的財産政策室は、令和3年3月12日から7月12日に掛けて研究会を5回開催し、本分野の有識者や産業界の参画の下（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）、標準必須特許（以下、「SEP」という。）のライセンス交渉を巡る国際的な情勢を整理するとともに、我が国として望ましい対応策の検討を行った。報告書は、研究会における検討結果を中間的に整理し、今後更なる検討を進める上での方向性を示したものである。



研究会は、（１）SEPの重要性の高まり（近年、技術の複雑化や標準規格の普及により、SEPの宣言数は増加を続けており、IoT化の進展を背景として、エレクトロニクス業界の枠を超えた異業種間ライセンスが行われている。）と、（２）SEPライセンスを巡る課題（実施者から見た課題（ホールドアップ）と権利者から見た課題（ホールドアウト）の双方が存在し、いずれの場合にも、イノベーションが阻害され、本来得られるはずの消費者便益の低下に繋がる恐れがある。こうした課題がある中で、SEPのライセンスに関する紛争が世界各国で生じており、各国の政策当局等においても、こうした状況に対応すべく、政策文書の公表等が行われている。）という背景を踏まえ、検討を行い、今後の方向性を以下のとおり示した。

（１）異業種間 SEP ライセンス紛争の活発化と我が国企業が置かれた状況について

今後も異業種間の SEP 紛争の増加が見込まれる中、我が国の多様な産業が紛争に巻き込まれるリスクにさらされている。政府としても、研究開発の支援のみならず、我が国産業の発展に繋げる観点からライセンス紛争への対応策を検討し、その結果を対外的に発信していく。

（２）交渉過程に関する当事者間での情報提供等のルールの必要性の有無等について

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。

（３）パテントプールについて

SEPが増加していく中で、パテントプールが一つの手段として活用されていくという前提に立ち、政府として、パテントプールにおけるライセンス条件等の透明性確保を通じて誠実交渉を促すための仕組みについて検討する。

（４）複数企業による共同ライセンス交渉について

水平的な共同交渉について、政府として、まずは競争法上の懸念を生じさせない共同交渉の在り方を検討する。

（５）サプライチェーン内での負担について

特許補償などサプライチェーン内での負担の在り方については、個々の事情によって大きく異なり、単一のルールを決めることは難しいとの意見もあることから、政府としては、より大きな方向性（半導体の供給からサービスの提供まで含めた商流全体での負担配分等）についての検討や事実関係の把握に取り組むことが重要。

Practical tips

2021年7月13日に内閣の知的財産戦略本部が公表した「知的財産推進計画2021」が、重点7政策のうちの1つとして「優位な市場拡大に向けた標準の戦略的な活用の推進」を挙げ、その中で「標準必須特許の戦略的獲得・活用」について論じているのに対して、研究会と報告書は、SEPに特化したものであり、委員も競争法の専門家で占められている。ただし、議事要旨、資料、議事次第、報告書は公開されるものの、研究会は原則非公開とされ、議事録も公開されていない。



研究会の出席者からの意見については、議事要旨と報告書の「（別紙）委員・産業界からのご意見」にまとめられているが、たとえば以下のような意見が述べられている。

（１）異業種間 SEP ライセンス紛争の活発化と我が国企業が置かれた状況について

- ・今後、日本の産業全体に影響を及ぼす可能性がある。日本の産業の実情を踏まえて、国益を考慮した検討が必要になる。
- ・ポスト5Gで日本が負けない環境整備が大目的と理解。新しい産業が興る時は特許紛争が起きるが、その期間を短くして競争環境を安定させることが重要。サービスを含めた負担配分を検討しないと、モノ作りが得意な日本に負担が依る。
- ・Willing licensee への差止めは認められるべきでない。

（２）交渉過程に関する当事者間での情報提供等のルールの必要性の有無等について

- ・今後の産業発展やイノベーション創出のためにも、少なくとも、ライセンス交渉過程について、裁判所でも考慮されるルールは定めるべき。
- ・FRAND 宣言がなされた SEP の紛争は、差止めの制限を検討しても良いくらいの問題であるため、情報提供のルール化は自然な流れ。
- ・交渉対象の国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れば、国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できる。
- ・交渉過程のルールの検討に際しては、国際的な動向を踏まえることも重要。一方で、海外の裁判は、地政学的な背景等も孕むことに留意し、慎重に取り込むべき。また、我が国産業の実態と国益を考慮しつつ、透明性や公正性が確保されたものとなることが重要。
- ・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、一定の方向性を指し示すものが望ましい。
- ・少なくとも、クレームチャート等の情報提供を求めるルール整備は必要。一方で、対象の SEP が多数ある場合に、全 SEP のクレームチャートの提供を求めることは実務上は現実的ではなく、特許件数が多いという SEP の特殊事情も考慮すべき。

（３）パテントプールについて

- ・パテントプールは万能ではなく、高額化を回避できないプールもある。例えば、大手の SEP 保有者が負担を回避しながらロイヤリティを一方的に取るという構図の場合には、市場原理が働かず料率が高止まりする可能性もある。

（４）複数企業による共同ライセンス交渉について

- ・表面的にはカルテルのようにも見えるが、競争法上の問題が起きないように仕組みを工夫している取組は存在する。そうした仕組みが成立し得るかどうかという検討自体は、行っても良いのではない。



(5) サプライチェーン内での負担について

・特許補償条項により、サプライチェーン内での負担について踏み込んだ議論ができないという閉塞状態に陥ってしまい、交渉が後手となってホールドアウトと指摘される事例もある。

執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496
FAX 06-6949-1487
MAIL abe@abe-law.com

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル



www.abe-law.com

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、abe@abe-law.com までご連絡下さいますようお願い申し上げます。