

## 「標準必須特許のライセンス交渉に関する 手引き（第2版）」

2022年6月、特許庁は、標準必須特許を巡る紛争の未然防止及び早期解決を目的とする「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（以下、「手引き初版」という。）を改訂した（以下、「手引き第2版」という。）<sup>1</sup>。手引き初版は、無線通信の分野などにおける標準規格の実施に必要な特許である標準必須特許のライセンス交渉に関する透明性・予見可能性を高め、特許権者と実施者との間の交渉を円滑化し、紛争の未然防止及び早期解決を目的とするものとして、2018年に策定されたものである。その後、標準必須特許を巡る状況は大きく動き続けており、2020年夏には通信業界と自動車業界との異業種間係争についての裁判例も出始めていることなどから、こうしたグローバルな最新動向なども踏まえ、手引き初版が提供する「適切な情報」を最新のものとするのが適切であると考へ、改訂を行うこととされたものである。

手引き初版の改訂を検討するにあたり、特許庁は、2021年度に「標準必須特許と消尽に関する調査研究」を実施し、2022年3月、「標準必須特許と消尽に関する調査研究～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について～（標準必須特許編）」（以下、「報告書」という。）を公表した<sup>2</sup>。報告書には、有識者検討会における改訂内容についての議論の内容が掲載されている。その後同年5月、手引き初版の改訂案（以下、「改訂案」という。）がとりまとめられた。

改訂案における主な変更点は、以下のとおりである。

- ・SEPを巡る近時の動向と改訂に至る経緯
- ・「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（経済産業省、2022年）<sup>3</sup>への言及

<sup>1</sup> 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き（第2版）」（2022年6月）  
（<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/rev-seps-tebiki/guide-seps-ja.pdf>）。

<sup>2</sup> 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許と消尽に関する調査研究～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について～（標準必須特許編）」  
（2022年3月）（[https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/220509\\_hyojun-hissu/02.pdf](https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/220509_hyojun-hissu/02.pdf)）。

<sup>3</sup> 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」（2022年3月31日）  
（[https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep\\_license/good-faith-negotiation-guidelines-for-SEPllicenses-ja.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/good-faith-negotiation-guidelines-for-SEPllicenses-ja.pdf)）。



- ・不誠実と評価される方向に働く可能性がある行為とクレームチャートの提供との関係（クレームチャートの提供が一般的である旨の記載は維持）
- ・サプライチェーンにおける交渉の主体
- ・国際裁判管轄

その後、改訂案に対する意見募集が実施され、意見も踏まえた上で、手引き第2版が策定された。経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」が日本としての誠実交渉の規範を示すものであるのに対し、手引き初版および手引き第2版は、国内外の事実を踏まえ、論点を客観的に整理した資料であって、規範を設定するものではないとされている。

手引き初版の各項目のうち、特に、改訂のポイントとなった「特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階」、「サプライチェーンにおける交渉の主体」および「国際裁判管轄」における改訂の方向性は、以下のとおりである。

## 特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階

手引き初版においては、不誠実と評価される方向に働く可能性がある特許権者の行為として5点列挙されており、そのうちの1つに、「実施者にライセンス交渉を申し込む際に、SEPを特定する資料、クレームチャート等の請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料について、実施者が特許権者の主張を理解できる程度に開示しない」が挙げられていた。

これに対して、有識者検討会の委員から、以下のような意見が出された。

- ・「Sisvel v. Haier 事件では、クレームチャートは資料として十分だが、義務的ではないと示している。判断基準の個々の要件の充足によってFRANDである／ないということではなく、誠実な交渉はケースバイケースで判断されることを示している。片方の交渉レベルが高くなると、自分のアクションも高いハードルが課される構造をしている。ケースバイケースで判断される一つのファクターで、これを満たせば、5段階ステップの第1ステップのセーフハーバーはもらえるという誤解を与えないような書きぶりにすべきである。」
- ・「Sisvel v. Haier 事件を引用し、クレームチャートの記載を削除すべきと考える。この箇所は、誠実の方ではなく『不誠実と評価される方向に働く可能性がある』要素に関する記述なので、当該裁判例との関係ではそうなると考える。」
- ・「Sisvel v. Haier 事件は一国の裁判例であり、クレームチャートは権利者の交渉の申し込みに、重要な位置付けである。記載を削除することは、他国の裁判例を容認したように捉えかねられないとの懸念がある。他の記載箇所ではクレームチャートが権利者の義務行為として記載されているので、本箇所での削除はバランスに欠けると考えられる。」
- ・「Sisvel v. Haier 事件を紹介するのは良いが、記載を削ることは、ドイツ裁判例から日本でも不誠実行為ではないと認めていると思われる。結論が出たわけでもなく、削除については少し拙速のように思われる。」

これらの意見を受け、手引き初版の改訂の方向性として、「権利者が提示する資料としてクレームチャートは義務的なものではないと判示した裁判例（Sisvel v. Haier 事件）があることを言及することが考えられる。」などが定まった。そして、改訂案においては、「実施者にライセンス交渉を申し込む際に、対象となるSEPや標準規格を特定する資料など、どのように侵害しているかを明示しない（注27：Sisvel v. Haier（ドイツ、最高裁、2020年）でクレームチャートの提示が義務的なものではないとされました。ただし、ドイツ国内の裁判例である点には留意する必要があります。）」と記載された。

これに対して、意見募集において、以下のような意見が出された。

- ・「前回の当手引きにおける、『クレームチャート等の請求項と標準規格や製品との対応関係を示



す資料について、実施者が特許権者の主張を理解できる程度に開示しない』との記載が削除されているが、前回手引きの当該記載を元に戻されたい。

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』（2022年）において、権利者はクレームチャートを提示すべきである旨の指針が示されており、同指針について脚注等で引用されたい。

現在の記載では、ドイツ最高裁判例を容認したとも捉えられる懸念がある。

当手引きにおいて他の論点では上記誠実交渉指針が引用されているところ、当論点において引用をしないのは、経済産業省と貴庁とで意見が異なるとの誤った印象を国内外へ与え得る懸念がある。また脚注 29 において、ドイツ国内の一部の判例であることについて留意を促す中で、他の指針として当該誠実交渉指針を引用しないのには矛盾がある。」

- ・「以下赤字部分を追記頂きたい。

実施者にライセンス交渉を申し込む際に、SEPを特定する資料、**クレームチャート等の請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料**について、実施者が特許権者の主張を理解できる程度に開示しない。

クレームチャートはSEP権利者とSEP実施者のライセンス交渉の透明性を高め、交渉を促進させる重要な情報であることから、平成30年度版にあったクレームチャートの記載は今改訂においても維持されるべきと考えるため。

脚注 27 で *Sisvel v. Haier* (ドイツ、最高裁、2020年) に言及し、クレームチャートの記載が削除されているが、重要視されることが多い論点について外国の一国の裁判例だけに基づき記載内容を変更することは不適切と考える。」

これらに対して、特許庁は、「不誠実と評価される方向に働く可能性がある行為に関する記載ですが、最高裁においてその可能性を否定する判断がなされたため、削除しています。なお、『誠実交渉指針』の御指摘の内容は、[048]の本文で引用しています。」と回答した。

また、「脚注 29 における、以下の記載を削除すべき。『ただし、ドイツ国内の裁判例である点には留意する必要があります。』」との意見に対しては、特許庁は、「御指摘の脚注の内容は、特定の裁判例に限った事項ではないため削除し、新たに脚注 3 を設け、その旨記載しました。」と回答した。

その結果、手引き第2版においては、「実施者にライセンス交渉を申し込む際に、対象となる SEP や標準規格を特定する資料など、どのように侵害しているかを明示しない」との記載は維持されつつ、当該箇所の脚注から「ただし、ドイツ国内の裁判例である点には留意する必要があります。」との記載が削除され、「注 28 : *Sisvel v. Haier* (ドイツ、最高裁、2020年) でクレームチャートの提示が義務的なものではないとされました。」とのみ記載され、かつ、脚注 3 として、「この手引きでは各国の裁判例を参照していますが、当然ながら、ある国での判断が他の国での判断を予断するものではありません。」と追記された。

なお、この点、経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（2022年）では、特許権者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範として、特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階で、特許権者は、自ら又は実施者からの求めに応じて、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と、特許の請求項と標準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）とを提示すべきとされている。

## サプライチェーンにおける交渉の主体

手引き初版においては、以下の記載があった。

- ・（ライセンス交渉の主体となる実施者）  
「最終製品メーカーの中には、部品メーカーであるサプライヤーがライセンス交渉の当事者となることを求めてきた場合に、特許権者が交渉を拒むことは差別的であり、FRAND 義務に反する



との意見が見られます。一方で、特許権者が最終製品メーカーに対してライセンス交渉の当事者となることを求めてきた場合に、最終製品メーカーが全く交渉に応じないことは不適切だという意見もあります。」

- ・（消尽とロイヤルティの二重取りの観点からの整理）  
「一般に、特許で保護された製品が特許権者や実施者によって適切に市場に置かれた場合、特許権は消尽していることから、特許権者は、その製品を購入した者に対して、権利を行使することはできないとされています。そこで、特許権者が一つのサプライチェーン内で複数のサプライヤーとライセンス契約を結ぶと、どの権利が消尽しているかが明らかでなくなり、特許権者による二重取りや特許権者に対する過少支払の問題が生じやすくなるという懸念があります。これに対し、最終製品メーカーとライセンス交渉を行うことで、こうした問題を回避できるとの意見があります。」

これに対して、有識者検討会の委員から、以下のような意見が出された。

- ・「CJEU へ付託されるぐらい不確かなことであり、裁判取り下げのためCJEU の結論が出なかったことから、ドイツ内で議論が二分される論点であると思われるので、部品メーカー、最終製品メーカーへの留意事項という形で踏み込むことで、バランスを欠く可能性がある」と懸念している。」
- ・「『最終製品メーカーの中には、部品メーカーであるサプライヤーがライセンス交渉の当事者となることを求めてきた場合に、特許権者が交渉を拒むことは差別的であり、FRAND義務に反するとの意見が見られます。』の記載に関して、『交渉』という手続き的な側面だけが浮き彫りになっている（原文ママ）ような印象を受けた。」
- ・「Sharp v. Daimler 事件において、部品でライセンスを受けても、全てのライセンスがされる訳ではなく、ポートフォリオでみると、最終製品メーカーにライセンスすることが支持されることを、消尽との関係で説明している。LG v. TCL 事件において、チップメーカーがライセンスを受けていて、消尽によってライセンスを免れるという条項を TCL がカウンターオファーに含めたことにより、ライセンスを受ける意思がないと評価された。この2つの裁判例は追加すべき事実だと思われる。」

これらの意見を受け、手引き初版の改訂の方向性として、「事実のみを客観的に伝えるために、客観的な事実でとどめておく記載とすること。参照する裁判例は一国における裁判例であり、あくまで1つの事例であることから、全体的に気を付けた記載とすること。裁判例以外で報道等されている事実に関しても言及すること。サプライチェーンにおける交渉の主体について、消尽との関係で示した裁判例（Sharp v. Daimler 事件、LG v. TCL 事件）があることを言及すること。」などが定まった。

## 国際裁判管轄

手引き初版においては、Anti-Suit Injunction（以下、「ASI」という。）に関する明示的な記載はなかった。

これに対して、有識者検討会の委員から、以下のような意見が出された。

- ・「ASI の論点は、特許法、契約法、競争法のいずれから独立し（原文ママ）、国際司法あるいは国際礼讓で議論されるトピックである。ASI には単に特許権行使の地理的範囲だけでなく、Global rate を誰が決定すべきかという論点もある。ASI の論点は一見古からの論点のぶり返しに見えるが、今回とは質的に異なり、中国と他国との法律上のリーダーシップの確執という問題である。手引きでは特定の国の行動を批判する書き方は避けるべきであり、事実と判例の時系列をきちんと書くことで代替すべきである。」
- ・「今回の特徴的なことは中国が強く押し出していることがユニークであり、中国はUnwired Planet v. Huawei 事件でのグローバルレート判決に対してASI で対抗し、Conversant v. Huawei



事件あるいはOppo v. SHARP 事件で、北京最高人民法院がぶつけ返したと見るべきである。単に国別の特許法での話ではなく、国際司法、国際礼讓の話という意味合いで、これからの展開において重たい話になると思われる。」

- ・「新しい動きとして、欧州委員会が 2021 年 7 月 6 日に中国政府に対して TRIPS 協定に基づいて、要求書と質問書を出したが、それに対して、9 月 7 日に中国政府が、そっけない一枚紙で、聞くことは自由だけれども中国政府に回答する義務はないと回答した。裁判例だけでなく、国家間や政府間で ASI について動きがあると言及すべきである。」

これらの意見を受け、手引き初版の改訂の方向性として、「『ライセンス契約の地理的範囲』の項目に関連するものとして整理すること。特定の国の行動を批判するような書き方を避けることを考慮したうえで、時系列での裁判例の列挙について検討すること。裁判例以外にも国家間や政府間での動向について言及すること。」が定まった。そして、手引き第 2 版においては、「外国の裁判の結果や判決の執行がある国での訴訟に影響を及ぼすと認められた場合などに、その外国における訴訟の開始や継続、判決の執行を禁止する命令 (Anti-Suit Injunction. 以下「ASI」という。) が下されることがあります。しかし、その外国において ASI を更に禁止する命令 (Anti-ASI. 以下「AASI」という。) が下されたり、ASI を主張することで、裁判で不誠実と判断されたりする場合があります。国際裁判管轄について、ASI は特許権者による権利行使を規制し、また、正当な貿易の障害を生じさせるものであるという意見があり、早期の解決が望まれます。」と記載された。

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](mailto:abe@abe-law.com)



[www.abe-law.com](http://www.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

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](mailto: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。