

「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」

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）

2022年3月31日、経済産業省は、国内特許を含む標準必須特許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「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（以下、「指針」ということがある。）を策定した¹。指針においては、以下の説明がされている。

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。

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。

¹ 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）

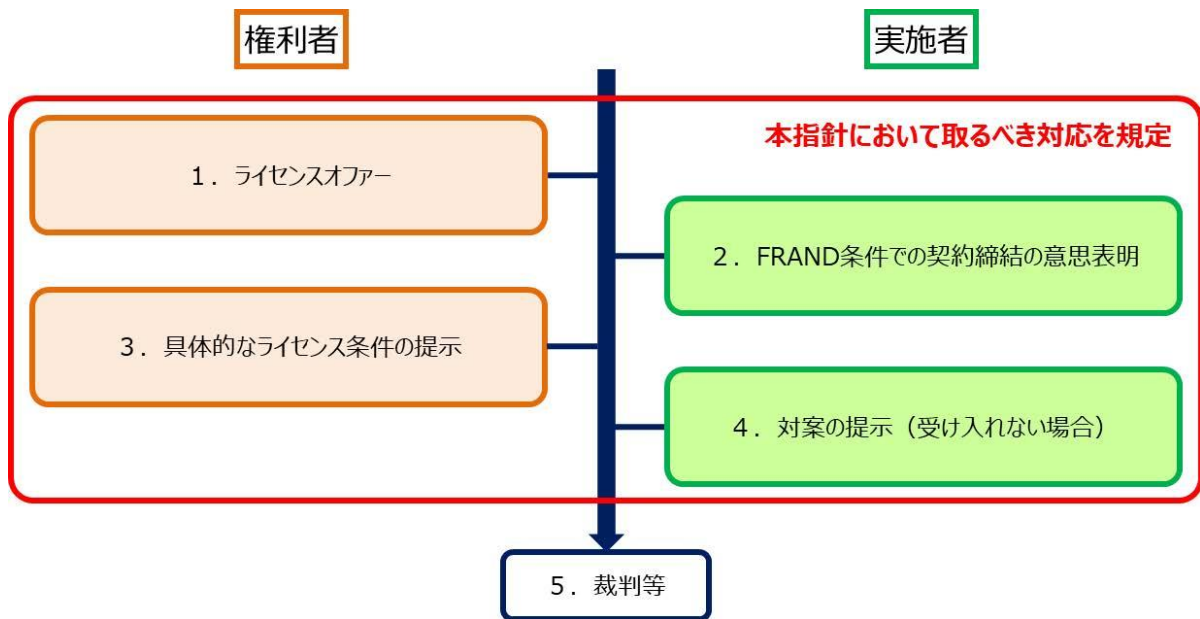
（https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/good-faith-negotiation-guidelines-for-SEPlicenses-ja.pdf）。



＜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＞



(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（注1 2）

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1 3）。

（注1 2）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。

(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（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。

(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（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) 前記注に同じ。

経済産業省による誠実交渉指針の周知・活用の方針

経済産業省は、誠実交渉指針を海外当局や司法関係者に周知するとともに、独占禁止法の不公正な取引方法に関する相談窓口において活用することとしている旨説明している。



Practical tips

指針の作成にあたり開催された経済産業省の「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。）においては、委員・産業界から、以下のような意見が出された。

- ・「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。」
- ・「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。」
- ・「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。」
- ・「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。」

また、2022年3月3日に開催された産業構造審議会第17回知的財産分科会においては、委員から以下のような意見が出された。

- ・「誠実交渉指針が権利者と実施者のバランスをとった規範になることを危惧。実施者の多い我が国の産業の利益にかなう対応を希望。」
- ・「たとえ日本で実施者に有利な制度をつくっても、訴訟が欧州などで提起されることになれば制度そのものの意義がなくなってしまう。」
- ・「標準必須特許のライセンスはグローバルに行われるため、グローバルな流れに乖離するメッセージは、それに依拠した企業のリスクを増幅させかねない。政府としてメッセージを出す場合には慎重になるべき。特定の企業、業界だけを利するような発言は受け入れられにくい。社会やイノベーションを強く意識して目指すべきものを発言するのが重要。」

指針は、これらの意見も踏まえた上で策定されたものである。

指針は、指針の対象を、「国内特許（SEP）のライセンス交渉」ではなく、「国内特許を含むSEPのライセンス交渉」としている。これは、標準必須特許のライセンス交渉は、個々の特許ごとに行われるのではなく、国内外の特許を含む国際特許ポートフォリオを対象として行われることが多いとの実態に鑑みると、指針の対象を「国内特許（SEP）のライセンス交渉」とすると、指針が意義を及ぼすことができるSEPのライセンス交渉の範囲は極めて限られたものになってしまうことを考慮したものであろうとされている²。

指針を執筆した担当者は、SEPのライセンスを巡る紛争の解決に向けた政策の検討は、欧州・米国等の海外の政策当局も実施しているところ、経済産業省は、SEPのライセンス交渉に関する明確なグローバル・ルールが存在しない中、海外当局の検討に先駆けて、我が国の誠実交渉の規範として指針

² 渡邊遼太郎「実務家からみた『標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針』」Law & Technology 97号40頁，48頁（2022）。



を発表したものであり、指針で示した我が国としての誠実交渉の考え方が海外当局の検討においても参考とされることが望ましいとしている³。ただ、指針がグローバルなルール・メイキングに寄与した場合は格別、クレームチャートの提供の有無に関し指針と海外裁判例との齟齬が存在すると思われる現状においては、指針が企図した意図から離れ、まさに上記意見が述べる「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。」という事態が発生してしまう危険があるといわざるを得ないだろう。しかし、それでも、指針は実施者にとって強力な武器たりうる可能性がある。すなわち、経済産業省では、公正な市場競争を確保するため、独占禁止法の不公正な取引方法に関する相談窓口（不公正な取引方法等の市場競争を巡る紛争の相談窓口）を設けており、また、公正取引委員会との間で、不公正な取引方法に該当するおそれのある事案について、効果的な情報収集や機動的な調査・処分を行うための協力体制を構築している。これらの仕組みに基づき、経済産業省が本相談窓口において、不公正な取引方法に係る違反被疑行為に関する情報に接した場合には、当該行為に関する事実の特定や周辺情報の収集を行い、必要に応じて、公正取引委員会への通報を行うこととなっている。また、経済産業省は、本相談窓口において、標準必須特許のライセンスに関する事案を受け付けた場合には、指針を1つの参考として、相談への対応や当該事案が不公正な取引方法に該当するおそれの有無に関する検討を行っていくとしている。そうすると、実施者としては、権利者が指針に従っていないとして本相談窓口における相談を行うことによって、公正取引委員会による審査手続開始の職権発動を促すことができ、権利者が外国企業であっても日本で事業を行っている限り職権発動については行政処分の可能性があることから、指針を盾にして、交渉において優位に立つことができる可能性がある。

指針を執筆した担当者によると、指針を国際的な動向も踏まえつつ策定する観点から、当事者双方がライセンス交渉の各ステップで取るべき対応を整理した欧州司法裁判所（CJEU）の2015年のHuawei対ZTE事件の予備的判決の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指針を策定することとしたものである⁴。

ステップ1に関して、研究会においては、委員・産業界から、以下のような意見が出された。

- ・「クレームチャートを提示された方が議論しやすくなることは確かであり、提示すべき。標準規格の仕様書に書かれている内容には、絶対に使わなければ標準規格に準拠できないマンダトリ仕様と使用しないでも準拠できるオプション仕様があるが、マンダトリ仕様のみに対応するSEPなのかオプション仕様をクレームに含む非SEPなのか、クレームチャートがあると分かりやすくなる。」
- ・「クレームチャートは多種多様。その公知情報と非公知情報が常に可分とは言い難い。NDAの対象に含めるか否かについて、クレームチャートに非公知情報を含む場合と含まない場合で場合分けして書く方が実務に則しているのではないか。」
- ・「非公知情報を含むクレームチャートはこの限りではないとした方がよい。また、NDAによってサプライヤに情報共有できなくなる恐れや、NDA無しで開示して無制限に利用される恐れなど、実施者・権利者双方の懸念を書き出すと丁寧。」

³ 門田裕一郎ほか「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針の要点(下)」NBL 1219号 52頁、57-58頁（2022）。

⁴ 門田裕一郎ほか「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針の要点(上)」NBL 1218号 4頁、7-8頁（2022）。

そして、その結果、ステップ1において、クレームチャートの提示が明記された。この点は、2022年6月、特許庁が「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の改訂において、クレームチャートの提示を削除したことと対照的である。

指針を執筆した担当者によると、クレームチャートをNDAの対象に含めるかについて、「実施者が求める場合には（中略）NDAの対象に含めずに提供することが望ましい」と規定したのは、特許請求項と標準規格の規格書はいずれも公知情報であるため、これらの公知情報を構成要件単位で対応させたクレームチャートをNDAの対象に含めずに提供したとしても、通常、権利者が不利益を被るとは考え難く、むしろ、実施者が交渉を進める上で知見を必要とする関係者への開示を懸念なく行えるようにすることが、交渉の円滑化に資すると考えられるためである⁵。

特許庁の「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」が、「国内外の事実を踏まえ、論点を客観的に整理した資料」であるのに対して、指針は、「我が国としての誠実交渉の規範」である点が大きく異なっている。

⁵ 門田裕一郎ほか「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針の要点(下)」NBL 1219号 52頁、55頁（2022）。

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。