

タイトル	提出先	発信日
「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の改訂案に対する意見	特許庁	2022年6月

今般の本手引き改訂は、平成30年6月5日付公表の同手引き初版を基に、標準必須特許のライセンスにかかる諸外国の判例や政策動向の更新がなされたものであり、最新の世界的動向が反映された点については、今後、国内外の実務において参照される文献として、歓迎されるものと思料する。

一方、本手引きは「ライセンス交渉を巡る論点をできるだけ客観的に整理して記述する」ことを指針として作成されたとのことであるが、当該指針を担保するためにも、今般の改訂にあたり、度々参照されている外国裁判例を引用するにあたっては、権利者が、自らに有利な判決が見込める裁判所で訴訟提起する、いわゆる“フォーラムショッピング”がなされた結果であり、あくまで、ある国の裁判例の一つである旨、言及頂きたい。

また、本手引き改訂においては、外国裁判例や各論点に関する意見が追記され、かつ英語版も公表されることから、外国メディア含む諸外国関係者の注目を広く集めるものと推察され、従い、これら裁判例や意見について言及する場合は、各関係者に誤解を与えないような配慮を要望する。

以上を前段とし、本手引き改定に対する弊会の意見は、以下のとおりである。

意見 : ホールドアップ・ホールドアウトに係る議論について

該当箇所 (P.1)

. A 標準必須特許を巡る課題と背景

(該当箇所抜粋)

各国の裁判例は、FRAND宣言されたSEPによる差止請求権の行使が認められるのは限られた場合であるとの考えに収斂してきていますが、交渉態度が不誠実な場合などに差止めを認める判決は引き続き出されていることから、実施者側にとって、「ホールドアップ」は依然として問題といえます。ただし、ホールドアップが現実に存在しているか、疑問視する意見もあります。

他方、特許権者側がライセンス交渉を申し込んだのに、実施者側はSEPについては差止めが認められないだろうと見込んで、ライセンス交渉を拒否する、遅延するなど、誠実に対応しようとしていない「ホールドアウト」の問題も指摘されています。

意見

該当箇所末尾に、「ただし、ホールドアウトについても、これが現実に存在しているか、疑問視する意見もあります。」との追記検討をお願いしたい。上記下線部が一意意見として存在する一方、実施者にとって差止めのリスクは重大であり、それが認められない前提で誠実対応しないことは非現実的であることから、ホールドアウト問題が実際には存在しないとの意見も存在することも、また事実と思料する。

また、「実施者側にとってホールドアップは依然として問題である」ところ、議論の行方を予断するような書きぶりは、本手引書の参照者に誤解を与える懸念がある。現に、以下引用のとおり、一部外国メディアにより本手引書改訂の主たる変更点としてこの点を取り上げられていることから、本手引書の位置付けを担保するためにも、検討をお願いしたい。

(引用)

Here are some of the key changes identified from a brief review of the two documents:

Acknowledges doubts over whether the patent hold-up phenomenon exists

(出典 : iam-media.com)

[Japan Patent Office updates SEP licensing negotiation handbook - IAM \(iam-media.com\)](#)

意見 : 権利者によるフォーラムショッピングについて

該当箇所 (P.4)

. B 本手引きの位置づけ

(該当箇所抜粋)

現段階における内外の裁判例や競争当局の判断、ライセンス実務などの動向を踏まえ、ライセンス交渉を巡る論点をできるだけ客観的に整理して記述するよう努めたものです。

意見

原告が自分に有利な判決が見込める裁判所で訴訟提起する、いわゆるフォーラムショッピングがなされているとの意見が存在する旨、追記検討をお願いしたい。本手引きによると、内外の裁判例等を踏まえ、論点をできる限り客観的に整理したとのことであるが、今般の改訂版には、いわゆるフォーラムショッピングによる外国裁判例が追加されている。権利者側がフォーラムショッピングをした結果出された判決は、当然に権利者側有利な内容となる傾向があることから、これら裁判例の参照は、結果として本手引きが権利者寄りの傾向を有する懸念がある。

フォーラムショッピングの実例としては、ドイツにおける Nokia 社と Daimler 社の訴訟が挙げられる。Nokia 社は、Daimler 社を相手取りミュンヘン、デュッセルドルフ及びマンハイムの地方裁判所に訴訟を提起したところ、デュッセルドルフ地裁が反トラスト法という市場における支配的地位の濫用にあたるか否かの観点につき、SEP のライセンスの在り方に関する指針を得るべく欧州連合司法裁判所に質問を付託したところ、Nokia 社は同地裁での訴訟を取り下げ、権利者有利とされるミュンヘン地裁で再度訴訟提起した。

こうした実例を踏まえ、権利者側によるフォーラムショッピングが行われているとの意見がある旨、該当箇所へ追記検討をお願いしたい。

意見 : 権利者によるクレームチャートの提示について

■ 該当箇所 (P.12)

. ライセンス交渉の進め方

A . 誠実性

1. 特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階

(特許権者の行為についての留意点)

「 (2) 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 脚注 27」

■ 意見

1. 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、前回手引きの当記載を元に戻すよう検討をお願いしたい。
2. 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るよう検討をお願いしたい。
 - ・ 上記誠実交渉指針においてクレームチャートを提示すべき旨の記載がある中で、前回の記載を削除し、ドイツ国内の一部の判例を参照する原案のままでは、両論併記を趣旨とする本手引きにおいて当該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 27 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。

意見：サプライヤや弁護士・弁理士等の知見の必要性について

■ 該当箇所（P.12-16）

・ ライセンス交渉の進め方

A．誠実性

2．実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階

意見

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）における、実施者とサプライヤ等との協力関係に関する記載「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。」を引用されるよう検討をお願いしたい。

- ・ 本手引き p.31 において、誠実交渉指針の上記箇所を引用する記載はあるものの、あくまで秘匿性の観点での記載であるため、誠実性に関する当該箇所においても漏れなく引用記載があるべきである。
- ・ 最終製品メーカーが権利者と交渉を行う際、サプライヤが SEP に関連する技術的知見を有している場合が多く、実際の交渉実務において“誠実交渉”を行うためには最終製品メーカーとサプライヤ間の協力は必須であり、権利者は誠実交渉を妨げるべきではない点に言及している当該指針を当該箇所においても引用すべきである。

意見：差止請求権に係る各国の見解について

該当箇所（P.22-23）

・ ライセンス交渉の進め方

A．誠実性

5. 特許権者による対案の拒否と裁判・ADR による解決
（差止請求権の行使）

意見

該当箇所¹の注釈として、以下の米国当局による意見表明事例の追加検討をお願いしたい。

- ・ 米国司法省反トラスト局、米国特許商標庁及び国立標準技術研究所による SEP の救済に関する政策声明の改定案においては、当事者間の合意が成立しなかった場合、一般的には、権利者に対する金銭的な賠償で十分であるとされ、誠実なライセンスへの差止請求権の行使は制限される旨が示されている。また、中立的な者が裁定した実施料率に従うことに実施者が同意した場合、不誠実な対応と判断されるべきではない旨明示されている。
- ・ 米国連邦取引委員会リナ・カーン委員長及び同レベッカ・ケリー・スローターコミッショナーは連名で、Philips 社と Thales 社の米国国際貿易委員会(ITC)における係争に関する Public Interest in Investigation No. 337-TA-1240 に応じ、意見書を提出しており、同意見書においては、権利者が ITC において SEP 関連製品に対して排除命令を求めることへの懸念が示され、また、裁判所で FRAND 条件での解決が議論されている場合、排除命令は不適切でありかつ公益に反するとの意見が表明されている。

意見 : License to All の考え方に係る経済産業省の見解について

該当箇所 (P.25-29)

・ ライセンス交渉の進め方

B . 効率性

2 . サプライチェーンにおける交渉の主体

意見

経済産業省が 2020 年 4 月に公表 (日本語及び英語) した「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方」において、マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する三原則の一つとして「原則 ライセンス契約の主体の決定は「License to all」の考え方による」と題された上で、具体的に「標準必須特許権者は、サプライチェーンにおける取引段階にかかわらず、ライセンスの取得を希望する全ての者に対してライセンスしなければならないとする考え方 (License to All) が適切である。」との考えが示されている。

経済産業省の上記考え方においては、FRAND の観点、技術内容の観点、及び、二重取りの観点を根拠に「License to All が適切である」と説明されている一方、本手引きにおいても、同様に三つの観点について言及されているにも関わらず経済産業省の上記考え方は引用されていない。

上記考え方は、「日本の経済産業省」が公表した SEP のライセンス主体に関する非常に重要な一つの指針であり、「 . 本手引きの目的」において記載されている本手引きの位置づけや改訂の経緯等に照らし、本手引きがより充実したものとなるよう「License to All が適切である」との考え方が存在するという事実についての記載追加の検討をお願いしたい。(2018 年初版の発行後、経済産業省が公表した誠実交渉指針 (2022 年 3 月) は改訂版手引きの複数箇所において記載が追加されているにも関わらず、同様に経済産業省が公表した上記「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方」については本手引きで一切言及されていないことについて、SEP 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との本手引きの位置づけが没却されるのではないかと懸念する) 。

意見 : トップダウン型アプローチの考え方に係る経済産業省の見解について

該当箇所 (P.43)

・ロイヤルティの算定方法

A . 合理的なロイヤルティ

3 . ロイヤルティレート (料率)

b . トップダウン型のアプローチ

意見

上記「意見」と同様、「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方」において、マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する三原則の一つとして「原則 ロイヤルティは、「トップダウン」アプローチにより算定する」と題された上で、具体的に「標準に係る全ての SEP の貢献が算定の基礎に占める割合を算定して適切な料率を決定する」「トップダウン」アプローチは、この「ロイヤルティ・スタッキング」の問題を回避することができ、また全ての標準必須特許権者が公平な分け前を取得できることから、適切である。」との考え方が示されている。

一方、本手引きにおいては、トップダウン型のアプローチの説明において「ロイヤルティ・スタッキングの問題」については言及されているものの上記「考え方」の記載は省略されている。

上記「意見」と同様、本手引きが SEP 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との位置づけを担保するためには、“日本の経済産業省”が公表した「「トップダウン」アプローチが適切である」との考え方が存在するという事実についての記載追加の検討をお願いしたい。

以上