

2017年11月10日

特許庁総務部総務課制度審議室 御中

一般社団法人 日本知的財産協会
常務理事 鈴木 草平

「標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン策定に向けた提案」への意見

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

貴審議室により去る9月29日より開始されました掲題「標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン策定に向けた提案」募集に関して、当協会が課題として認識している事項を含めて、下記のとおり意見を申し述べます。

よろしくご査収くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

はじめに

今回検討されるガイドラインの位置づけについてまず述べます。

無線通信業界でおきている標準規格必須特許(以下「SEP」と記します)問題を契機として、今後のIoT製品、サービス事業における標準規格必須特許紛争の未然防止を検討することには大きな意義があると思料します。このガイドラインをまずは顕在化しているSEPライセンスの、司法審理に至る前の建設的な交渉成立あるいはADRによる解決に供するものとするために、ぜひ産業のダイナミズムをふまえたものとされることを希望いたします。そのために、既に様々な企業が国内外で特許ライセンス交渉あるいは訴訟当事者になっていることをふまえグローバルな状況を知悉している各企業の実務家の意見を十分に聞いていただきたくお願いいたします。申し上げるまでもないことではありますが、万一、現実から乖離したガイドラインを作ることで市場成長を阻害する本末転倒は、回避できるようご配慮いただきたく存じます。

また、今回の提案にある「標準必須」については、当該標準が「デジュール規格」「デファクト規格」「フォーラム規格」等のいずれを念頭におくのかを明らかにしたうえで協議することが建設的だと思います。「標準規格」の意味合いは個々の規格の成り立ちによって異なり、広く解釈した場合にはFRAND宣言を伴わない規格にも及ぶことになります。

権利者側の義務の法律上の構成ならびにその実務へのあてはめも当然、個々に異なることとなります。

最後に、産業／市場が国境をまたぐことを前提に、本ガイドラインは諸外国でも参照されることを目指されると存じますが、実効性を得るためには世界共通の標準規格必須特許ライセンス環境の整備への働きかけを並行してお願いする次第です。標準規格必須特許差止の競争法上の議論は独禁当局に任せるところですが、現在各国で行われている SEP 訴訟の審理に鑑み、各国独禁当局、特許庁等と連携しその差止発効の妥当性において、世界共通の指標を持つことで、標準規格必須特許問題の透明性をいちじるしく改善できると思料します。併せて宜しくご検討いただきたく宜しくお願い致します。

1. 本ガイドラインの趣旨

当協会会員企業を見渡すに、業種、企業は多岐にわたり各々、事業上の特許権の重要性や、特許ライセンス取得の要請の有無から顕在化しつつある標準規格必須特許ライセンスに対して様々な見解を持っております。近い将来、様々な業界／企業が SEP ライセンスを検討し始める可能性に鑑み、本ガイドラインの目的は権利者・実施者間の合理的な交渉の一助とすることが適切と思料する次第です。その結果、実施者が一方的に不利な状況での特許ライセンス取得を余儀なくされる事態を回避し、かつ権利者は全体を俯瞰した円滑なライセンス供与がかなう環境を整える役割が期待されます。その上で、交渉の誠実さ、ならびに協議の効率は交渉にあっては主観の問題であるため、ガイドラインでの規定が別の交渉方法の選択を当事者から排除する意図ではないことは併せてご確認いただきたいと思います。

なおここで申し添えておきたいのですが、ご高承のとおり、欧州は 2015 年の CJEU 判決をうけて、各国裁判所は規格必須特許に基づく差止請求があった場合には、当事者が FRAND プロトコルともよばれる「誠実交渉義務」の履行状況を審理しています。これは権利者、実施者の双方が一定の範囲(内容、期間、条件説明)の所作を行ったか否か次第で誠実交渉義務の存否を確認するものですが、由来はオレンジ・ブック規格判決(Orange-Book Standard, No. KZR 39/06, Fed.Ct. of Just. Of Ger.)と呼ばれる 2009 年 5 月のドイツ最高裁判決です。自発的にライセンス取得をしている多数の実施者が提訴前から存在していた Orange Book ライセンスと、現在の SEP ライセンス状況は、特許と規格の関連に対する疑義の有無、確立されたライセンス料の有無等において事実パターンは異なるものの、標準規格必須特許の差止権の審理では、ドイツひいては EU で誠実交渉義務の物差しとして確立されています。その結果、現行の SEP ライセンスに求められる FRAND プロトコルは、実施者が通常交渉で求める特許議論(規格

との関連性の疑義、ならびに特許有効性の疑義)を考慮していません。このプロトコルの形式のみ果たして、SEPに基づく差止を求めて権利者に有利な和解を強制するケースが出現していることは周知のとおりです。本ガイドラインではこの轍をふまないよう、構成ならびに利用において配慮をお願いいたします。

2. SEP のライセンス交渉における課題

現在認識している範囲で顕在化しているものとして以下3点を例示しますが、これは他の課題を排除する意図ではありません。さらに下記をもって貴要領にある「第2 適切なライセンス交渉の進め方」「第3 合理的なライセンス料の水準」への回答も兼ねています。

(1) 交渉態度

規格必須であることを理由に、権利者からの情報提供が通常のライセンス交渉に比べて極端に少ない場合があります。具体的に不足することが多いのは、特許と製品／サービスとの関係性、提示するライセンス条件の根拠を含めた説明等です。さらに大概の場合、ライセンス料は実施者側からすると高額なものが提示されます。例えば一部特許の説明のみにとどめながら、保有する以外の特許についても SEP1件あたりのライセンス料計算の根拠にいれる場合などが挙げられます。通常交渉であれば実施者は、これらの不足情報の提供を求め続けることとなりますが、合意が目標なのであれば権利者側には応分の努力を求めたいところです。

(2) 早期和解のための提訴

これまでの実績から、日本国内事業者に対して、SEP 訴訟が提起された例は、(米国、ドイツのそれに比べれば)僅かと承知しています。日本の特許審査、司法制度が健全に機能し、かつ海外の制度のように権利者に悪用を許す歪みの余地がないことを示すもので、現時点では、日本で早期和解のための提訴が乱発する可能性は低いのではないかと考えます。

他方で前述のように、日本以外の国での提訴をもって、日本を含む全世界の特許ライセンス取得を促す権利者が存在することも事実です。特に欧州裁判所(ドイツ、イギリス)は FRAND プロトコルを審理するため訴訟が権利者に有利な解決手段たりえます。結果、これらの国での提訴が、健全な SEP ライセンス交渉を阻んでいる実情もあります。もう少し詳らかに申し上げますと、日米では訴訟特許の損害賠償のみを争います。一方、欧州では標準規格ライセンスの誠実交渉義務の枠の中で、全世界の、訴外特許も含めた規格必須特許ポートフォリオについて、(i)ライセンスの意思と(ii)提示条件(含対価)の適切さ、が審理されます。実施者は権利者が署名すれば即成立するライセン

ス契約書を添付して未協議の特許(含 訴訟国外特許)に対価を示す義務を負い、権利者は随時、この提示された対価を受け入れ署名をすることで訴訟を終了できます。一審の結果、権利者の誠実交渉義務のみが認定されれば、侵害認定をうけて(特許無効審理を経ず)、規格必須特許であっても差止命令が発行される仕組みです。今回ガイドラインがこの状況にどのような役割を果たすか、あるいは示唆を与えることができるのか、はぜひご検討の視野に入れていただきたいところです。

(3) 累積特許料問題

これはデジタル時代に遷移して以来の課題であり、各業界／企業が個々の努力で対応を続けてきたものです。顕在化している SEP において多くの論点をはらむ課題であり、いくつか客観的な事実を述べます：

- ① FRAND 宣言された特許全てが規格必須特許ではない(「SEP 率」分析まで行われている);さらに規格は拡張を続けこれに伴い件数増加も継続する
- ② (無線通信規格に限らず)特許の実施態様は、対象製品／サービス毎に異なる部分があり、かつ、規格に必須規格とオプション規格の二つが存在する。つまり特定の規格製品であったとしても必ずしも全ての規格必須特許が実施されるわけでもない
- ③ 実施者が取得済(=支払い中)のライセンス料合計は、権利者側には知りえない;他方、事業上の関係(製品購買コミット、協業等)や一括金交渉等によって所謂「標準ライセンス料」が低減する場合がある;プールのような共同ライセンスの仕組みをとらない、二者間交渉では必ずしも同等の事業者が全く同額のライセンス料になるとは限らない
- ④ 累積特許料の上限設定が可能になるとすればそれは権利者の合意によるものである

上記をふまえると、累積特許料の上限あるいは規格必須特許1件の合理的な特許料を決めることは実務上、大変困難です。FRAND 宣言した SEP でも無効になるものの数は相当に多いことから、一律全ての規格必須特許に価値を認めることは実施者側の望むところでもないのではないかと思います。本ガイドラインが日本特許の実施のみを念頭におくのであれば、事業上、これで十分かどうかは企業毎に意見が異なります。

以下は提案ですが、上記をふまえ、交渉でしばしば意見が一致しない、規格必須特許の俯瞰のために客観的なデータを提供すれば内容のある交渉に資すると期待します。具体的にはまず無線通信分野において、特定の機関で、権利者・実施者双方

に有用な情報(SEP 件数(増加分も)、各 SEP の関連規格対比表、係争記録等)を作成し、これをデータベース化して公開することが考えられます。ガイドラインの目的達成に大変有用と考えますので、ご検討いただくことができれば幸甚です。

以上

【連絡先】

一般社団法人 日本知的財産協会
事務局長 志村 勇

東京都千代田区大手町 2-6-1
朝日生命大手町ビル 18 階
TEL: 03-5205-3433
FAX: 03-5205-3391
E-mail: shimura@jipa.or.jp

[ホーム](#) > [お知らせ](#) > [パブリックコメント](#) > [意見提出手続](#) > 標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン策定に向けた提案募集について

標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン策定に向けた提案募集について

平成29年9月
特許庁

1. ガイドラインの策定の趣旨

IoT (Internet of Things) の普及は、標準必須特許のライセンス交渉に大きな変化をもたらしています。

通信に関する標準必須特許は、製品ライフサイクルの短期化や、製品当たりの権利数の増加により、事業開始前に権利関係の全てを把握することが難しい状況になっています。

さらに、通信業界の企業同士で行われてきた交渉は、通信業界の企業とそれ以外の製造業やサービス業といった異業種間でも行われるようになり、これまでのようなクロスライセンスによる解決が困難になっています。当事者間のライセンス料率等の相場観にも齟齬が生じています。

そこで、標準必須特許を巡る紛争を未然に防止し、あるいは迅速に解決する上で有用な国際的に参照されるガイドラインを作成することとし、以下のとおり提案を募集します。

2. 提案要領

(1) 提案の視点

以下の目次イメージを参照の上、ガイドラインに盛り込むべき具体的な内容を御提案ください。

【標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン（目次イメージ）】

第1 はじめに

- 本ガイドラインの趣旨
- 標準必須特許のライセンス交渉における課題
(例) 権利関係の把握やクロスライセンスによる解決が困難
(例) 当事者間のライセンス料率の相場観が乖離

第2 適切なライセンス交渉の進め方

- 誠実な交渉の要素
(例) 交渉の期間、態度、経緯
- 効果的な交渉の要素
(例) 交渉の当事者と成るべき者（最終製品メーカー、サプライヤー）やライセンス料の負担の配分
(例) 当事者間における必要な情報の提供

第3 合理的なライセンス料の水準

- ライセンス料の算定の基準
(例) 製品価格に占める標準の貢献度（最終製品全体、最小販売可能部品）
- ライセンス料の算定要素、手法
(例) 他種パテントポートフォールのライセンス料率、特許の価値、累積ロイヤリティ率、標準必須特許の救、ポートフォリオの強さ、研究開発コスト、交渉経緯

(2) 提案募集期間

平成29年9月29日（金曜日）～平成29年11月10日（金曜日）

電子メールは、平成29年11月10日（金曜日）18時00分まで受け付けております。

郵送の場合は、平成29年11月10日（金曜日）【必着】で郵送してください。

(3) 提出方法

お名前※、所属（個人/企業・団体の別を含む）、企業・団体の場合は呼称名及び役職名を含む。）、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス等）を明記の上、A4版又はレターサイズ、本文5ページから最大10ページまで（補足資料の添付は可能）の分量で、次のいずれかの方法で日本語又は英語にて送付

してください。

※企業・団体の場合は、担当者名の記載をお願いいたします。

○電子メールの場合

以下の電子メールアドレスに送信してください。

電子メールアドレス：PA0A00@jpo.go.jp

※件名に「SEPガイドラインへの提案」と明記してください。

○郵送の場合

以下の住所・宛先に送付してください。

〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

特許庁総務部総務課制度審議室 提案募集受付担当 宛て

※封筒・葉書等に「SEPガイドラインへの提案」と明記してください。

3. 留意点

● 御提案の内容については、公開する可能性があります。お名前、所属及び連絡先については、提案者の了解がない限り、公開することはありません。

● 御提案に付記されたお名前、所属、連絡先等の個人に関する情報につきましては適正に管理し、御提案の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本提案募集に関する業務にのみ利用させていただきます。

● 今般の募集の趣旨と無関係と思われる御提案等については、提案として取り扱わないことがあります。

● お寄せいただいた御提案に対する個別の回答はいたしません。

参考資料

標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドラインの策定に向けた提案募集について

([日本語版](#) (PDF:134KB)、[英語版](#) (PDF:66KB))

[更新日 2017年10月5日]

お問い合わせ

特許庁総務部総務課制度審議室

TEL：03-3581-1101 内線2118

FAX：03-3501-0624

[お問い合わせフォーム](#)

特許庁 住所：〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 電話番号：03-3581-1101（代表）

Copyright © Japan Patent Office. All Rights Reserved.