

「標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン」
策定に関する意見書

2017年（平成29年）11月14日

日本弁護士連合会

特許庁が2017年（平成29年）9月29日から行った「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」に対し、当連合会は以下のとおり意見を述べる。

第1 意見の趣旨

- 1 標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）の適用対象となる「標準必須特許」の意義を明確にすべきである。
- 2 適切なライセンス交渉の進め方、合理的なライセンス料の水準に関する考慮要素の検討に際しては、知的財産高等裁判所の iPhone 事件判決や外国裁判所の判決が示した考慮要素についても十分に調査の上、相応に斟酌されたい。
- 3 本ガイドライン策定に当たっては、国際調和の観点を考慮されたい。また、ライセンス交渉は原則的には民間企業同士が自由に行うべき事項であり、複雑な事案も存在することにも鑑みれば、本ガイドラインが当事者間のライセンス交渉に支障を生じさせる硬直的なものとならないよう配慮すべきである。

第2 意見の理由

1 本ガイドライン策定の趣旨について

特に通信業界をはじめとする標準必須特許の権利関係全容の把握困難性や異業種間のライセンス交渉難航等の事情を踏まえ、標準必須特許を巡る紛争を未然に防止し、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と本ガイドライン策定の趣旨は理解する。しかし、私人間の財産的権利関係に関して具体的事案を離れて行政機関がガイドラインを策定することに伴う困難性と弊害のおそれも十分に理解し、慎重に検討すべきである。

2 「標準必須特許」の意義について

一言に「標準必須特許」といっても、「標準必須特許」とは何を指しているかは必ずしも明確ではない。本ガイドラインの適用対象たる「標準必須特許」が

何を指しているかが不明確であればガイドライン適否を巡る論争が生じかねないことに鑑みれば、「標準必須特許」の意義を明確にすべきである。

この点については、①対象となる国際標準規格の範囲（いわゆるデジュール標準規格¹を指すのか、いわゆるデファクト標準規格²をも含むのか、どのような標準規格まで含むのか）、②対象となる国際標準規格との関係の中で、どのような関係にある特許を「標準必須特許」として捉えるのか（ア技術的に必須な場合、イ技術的に必須でないが商業的にみて必須な場合、ウ標準規格に技術仕様が選択的に記載され一つの選択肢にとって必須な場合、等のどこまでを対象とするのか。）といった観点から、本ガイドラインの適用対象となる「標準必須特許」の意義について明確にすべきである。

また、FRAND 宣言³がされていない「標準必須特許」についても適用対象にするか否かについても本ガイドラインに明記することが望ましい。

3 適切なライセンス交渉の進め方、合理的なライセンス料の水準について

(1) iPhone 事件判決等について

① 標準必須特許を巡るライセンス交渉の進め方や合理的なライセンス料の水準を検討するに当たっては、知財高判平成 26・5・16（平 25（ネ）10007 号）[iPhone 事件]の判断が参考になる（その他の裁判例としては、東京地判平成 27・2・18（平 25（ワ）21383 号）が挙げられる。）。iPhone 事件判決は、あくまで個別具体的な事例における判断に過ぎず、過度な一般化は避けるべきであるが、他方で、標準必須特許を巡る公権的な判断が少ない中で、知的財産高等裁判所が特別部をもって判断をしたものであり、本ガイドラインの策定に当たっては、後記②及び③に示す同判決の判断内容について、相応に斟酌すべきである。

② iPhone 事件判決は、FRAND 宣言がなされた特許権に基づく損害賠償請求権の行使について、ア「FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」とイ「FRAND 条件でのライセンス料相当額による損害賠償請求」に分けた検討を行った。

そして、アについては、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける

¹ デジュール標準規格とは、公的な標準化機関等によって定められた規格をいう。

² デファクト標準規格とは、市場競争の結果として基準化し、多くの人に受け入れられることで事実上の標準となった規格をいう。

³ FRAND 宣言とは、Fair, Reasonable and Non-Discriminatory な条件で実施許諾を行うとの宣言をいう。

意思を有しない等の特段の事情のない限り、権利濫用として許されないとする一方で、イについては、FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情がない限り権利濫用にはならないとする。

iPhone 事件判決は、アの「FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」に関する判断においては、ライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格に行うべきであることを示した。また、イの「FRAND 条件でのライセンス料相当額による損害賠償請求」に関する判断においては、特許権者は誠実交渉義務を負うとしつつ、ポートフォリオ単位でのライセンス提案のみを行うことや、他社とのライセンス契約の条件を開示しないことによって、直ちに信義に違反しないとの判断を下している。

- ③ iPhone 事件判決はあくまで FRAND 宣言がなされた特許権に関するものである点について留意をする必要がある。本ガイドラインが FRAND 宣言のなされていない「標準必須特許」をも対象とするものである場合は、FRAND 宣言がなされていないことをどのように考慮すべきかを検討すべきである。

また、FRAND 宣言をした者から特許権を譲り受けた者について iPhone 事件判決の考え方が及ぶかどうかについては議論があり得るので、この点についても検討をすべきである。

- ④ 欧州連合司法裁判所の Huawei 事件判決等、外国裁判所の判決についても十分に調査のうえ、本ガイドラインの内容に反映すべきである。

(2) 適切なライセンス交渉の進め方において記載すべき事項

ライセンス交渉の進め方については、iPhone 事件判決に沿って、①FRAND 宣言をした権利者が誠実交渉義務を負うこと、②権利者がポートフォリオ単位でのライセンス提案のみを行うことや他社とのライセンス契約の条件を開示しないことによって、直ちに信義に違反することはならないこと、③ライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格に行うべきであるとの趣旨の記載を盛り込むことは検討に値する。

もっとも、どのようにライセンス交渉を進めるかは基本的に当事者の自由に委ねるべき事項であるから、過度に当事者の行動を抑制するような記載は避けるべきであると考えられる。

(3) 合理的なライセンス料の水準において記載すべき事項

合理的なライセンス料の水準を決するための要素としては、iPhone 事件判決が挙げた売上高合計に標準規格に準拠していることが貢献した部分の割合、

累積ロイヤリティ率，標準規格に必須となる特許の個数といった要素を挙げることが考えられる。その他にも，残存権利期間の長さ，特許の価値，権利範囲の広さ，権利の有効性への疑義の有無・程度，実施製品の種類，価格，数量といった要素も考慮要素として挙げることを検討すべきである。

また，交渉の初期段階での合意できた場合と，交渉に時間とコストがかかった場合では，ロイヤリティ率を異ならせるべきとの考え方もできるので，交渉経緯についても考慮要素として検討することが適切である。

4 他に留意すべき事項について

本ガイドラインを策定するに当たり，留意すべきと考える点について，以下のとおり提案する。

(1) 国際調和の観点について

「標準必須特許」はその属性から複数国に登録されていることが多い。「標準必須特許」に関する権利行使及び法制は各国によって異なるが，当事者間の交渉は国内外の標準必須特許を一括して対象として行われることが多いことに鑑みれば，適切なライセンス交渉の進め方，合理的なライセンス料の水準に関する考え方を示すに当たっては，国際調和の観点を重視しなければならない。

(2) ライセンス交渉は原則的には民間企業同士が自由に行うべき事項であること

ライセンス契約は強行法規に反しない限り，私的自治の下，原則として企業同士の自由な交渉に委ねられるべきものである。また，「標準必須特許」の権利者や，利用者には多様性があり，それぞれについて「標準必須特許」に関する利害関係が異なるため，ライセンス交渉の進め方や，合理的なライセンス料の水準については本来的には様々な考え方や解決があり得ることに留意する必要がある（例えば，権利者の中にも，①基本技術を持っている者と，周辺技術を有している過ぎない者，②多くの特許を保有している者，少ない特許しか保有していない者，③規格の対象となる製品の製造を行わない者，製造を行うが少量に過ぎない者，大量の製造を行う者がおり，それぞれが適切と考える基準は異なると考えられる。）。

以上からすれば，本ガイドラインを策定するに当たっては，当事者の交渉方法，内容及び結果を過度に制限することのないよう配慮すべきであると考えられる。

(3) 複雑な案件への対処について

本ガイドラインは、一次的には、我が国で登録された「標準必須特許」についてのライセンス交渉やライセンス料の水準を適用対象にしているものと考えられる。

もっとも、実際の当事者間の交渉では、①「標準必須特許」とこれと関連する周辺特許（非標準必須特許）が一括して対象となる場合や、②我が国の特許権だけではなく、海外の特許権も対象となるケースも当然に考えられる。また、クロスライセンスの場合はさらに状況が複雑になることも考えられる。

このような複雑な事案を解決するためには柔軟な交渉及び解決が必要な場合もあるところ、本ガイドラインは、このような複雑な事案における当事者間のライセンス交渉に支障を生じさせる硬直的なものとならないよう配慮すべきである。

以上