

2018年4月10日

特許庁総務部総務課制度審議室  
パブリックコメント受付担当 御中

一般社団法人 電子情報技術産業協会  
特許専門委員会

## 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き（案）」に対する意見

### 第1 はじめに

本手引き（案）は、標準必須特許（SEP：Standard Essential Patent）のライセンス交渉に関し、日米欧等の各国の判例を単に整理するに止まらず、産業界の各企業及び各団体、学界、法曹界とヒアリング・意見交換を重ね、それらを踏まえて、SEPを取り巻く実務実態を取りまとめ、誠実交渉の進め方・ロイヤルティの算定方法における考慮要素を整理し、しかも、30頁という比較的コンパクトな分量に抑え、分かりやすい文章で平易且つ簡潔にまとめられているものになっていると思料致します。

さらに特筆すべきは、英語版が日本語版と同時に公表されていることです。

日本が世界に向けて発信するものとして、大変素晴らしい内容になっていると大変誇らしく感銘を受けました。この間の特許庁様のご尽力及びご努力に深く敬意を表します。

以下、本手引き（案）に賛同・支持する立場から、権利者と実施者とのバランスの観点及び現状認識の観点から、弊委員会内の議論を踏まえ、以下の点のように弊委員会の意見を述べさせていただきます。

### 第2 意見内容

#### 1. P1①：

（原案）「発明の対価として技術に対して独占権を付与する「特許」と、技術をできるだけ広く普及させようとする「標準」は、基本的に相反する要請に対応するものであり、両者の間にはしばしば緊張関係が生まれます。」

（修正案）「発明の対価として技術に対して独占権を付与する「特許」と、技術をできるだけ広く普及させようとする「標準」は、基本的には技術の振興という共通の目的に寄与するものではあるが、両者の間にはしばしば緊張関係が生まれます。」

[コメント]：「特許」と「標準」との間に緊張関係が生ずる場合があったとしても、一般には両者が相反する要請に対応するとは言えないと考えます。むしろ、技術の振興という共通の目的を目指すものと認識しております。但し、権利者にとって標準に参画するインセンティブが十分に働かない場合若しくは実施者が安心してライセンスを受けられない場合のように権利者と実施者とのバランスを欠く場合に、「特許」と「標準」との間に緊張関係が生じると言えます。この点からも、権利者と実施者とのバランスが重要と考えております。

#### 2. P1②：

（原案）「こうした両者の緊張関係は、1990年代以降、通信技術がデジタル方式に移行し、最新の技術の特許で保護しながら標準化していく流れが進んでいく中で顕在化していき、SEPに関する紛争が増加していきました。」

（修正案）「こうした両者の緊張関係は、1990年代以降、通信技術がデジタル方式に移行し、最新の技術の特許で保護しながら標準化していく流れが進んでいく中で顕在化していき、SEP

に関する紛争の中で裁判例が増加していきました。」

[コメント]: 紛争自体の増加を客観的に示すデータは存在しないように思いますので、修正案をご提案させていただきます。

3. P 1③:

「こうした中、(SSO: standard setting organization. 以下「SSO」という。)は、」

[コメント]: 修正ではありませんが、欧州コミュニケーションでは、SDOs: standard developing organisations を使用しています。弊委員会では、SSO のままでよいと考えますが、念のためご指摘させていただきます。

4. P 2:

(原案)「しかしながら、米国を中心に、保有する特許権の行使のみによって収益を上げる PAE (Patent Assertion Entity) など 事業を自ら実施しない 特許権者 が SEP のライセンス交渉や紛争の当事者となるケースも見られます。」

(修正案)「しかしながら、米国を中心に、保有する特許権の行使のみによって収益を上げる 特許権者を含む 事業を自ら実施しない NPE (Non Practicing Entity) が SEP のライセンス交渉や紛争の当事者となるケースも見られます。」

[コメント]: PAE は、NPE より特許を攻撃に活用する主体であると認識しております。本手引きでは、PAE より NPE を挙げた方がより適切であるよう思います。

尚、欧州コミュニケーションでは、PAE を使用しております。

5. P 2-3:

(原案)「さらに、SEP の透明性向上が強く求められています。 SEP のロイヤルティは標準規格に関する SEP 全体件数に占める特定の特許権者の保有する割合に応じて算出される実務などを 背景に、出願中の特許や規格の実施に必須ではない特許について SEP であると宣言する実態があります。」

(修正案)「さらに、SEP の透明性向上が強く求められています。 SSO が早期の開示を求めるため、出願係属中の特許についても宣言を要請しますが、その後の審査経過による変更内容がアップデートされない特許がほとんどである 実務などを背景に、出願中の特許や規格の実施に必須ではない特許についても SEP であると宣言 されている 実態があります。」

[コメント]: 「SEP のロイヤルティは標準規格に関する SEP 全体件数に占める特定の特許権者の保有する割合に応じて算出される実務などを背景に」という説明を主とすることは、現場実務から乖離している印象を受けます。この種の権利者が存在するとしても、それがメインの理由ではありません。悪意を有しなくても、そうになってしまう仕組み上の問題がメインとなると認識しております。一方、SEP と判断されると差止が基本的に認められず、一件あたりのロイヤリティが低くなる事などを背景に、むしろ SEP 宣言を避けたい権利者も存在すると言われていました。

6. P 3:

(原案)「本手引きで念頭に置いている SEP は、特許権者又は元の特許権者が SSO に対して FRAND 宣言した特許ですが、FRAND 宣言されていない SEP や、商業的必須特許 (技術的には代替手段があって回避が可能であっても、回避するコストが高く割に合わないことから実質的に回避が不可能な特許) についても参照し得るものと考えられます。」

(修正案)「本手引きで念頭に置いている SEP は、特許権者又は元の特許権者が SSO に対して FRAND 宣言した特許です。 但し、FRAND 宣言されていない SEP についても、社会インフラまたはそれと同視し得る程に広く普及しているようになった場合には、必要に応じて参照し得る要素はあると考えられます。また、商業的必須特許 (技術的には代替手段があって回避が可能であっても、回避するコストが高く割に合わないことから実質的に回避が不可能な特許) 」

については、SSOのIPRポリシーにて取り決めがある場合には、そのIPRポリシーに依存します。」

[コメント]: このパラグラフの後半部分に関しては、当事者がその自由意思により参照することには問題がないと思われる一方で、行政が encourage している印象を与えることは行き過ぎである印象を受けました。

特許権者が認知しない状況で標準規格の必須特許になっている場合、若しくは、特許権者が標準化団体に対して明確にライセンス拒否宣言を出している標準必須特許は、FRAND義務が課せられていないため、このような場合にまで本手引きの対象とすることは、特許権者への過渡な制限になると考えられます。一方で、標準必須特許に係る技術が社会インフラまたはそれと同視し得る程に広く普及しているようになった場合には、本手引きの対象とすべきという意見もあります。

商業的必須特許については、SSOのIPRポリシーに依存しますが（IPRポリシーにて商業的必須特許に関する取り決めがないSSO（例:ESTI）もあります）、とりわけ、英文手引き(Guide)の表現からは、SSOの規約に関わらず、当然に手引きの適用があるかのような印象を受けます。註45の記載との整合性も踏まえ修正案をご提案させていただきます。

これらを踏まえて、原則と例外とを明確に区別する修正案をご提案致します。

## 7. P 3 :

(原案)「本手引きは、法的拘束力を持つものではなく、将来の司法の判断を予断するものではありません。現段階における内外の裁判例や競争当局の判断、ライセンス実務等の動向を踏まえたライセンス交渉を巡る論点をまとめたものです。その中で、どう行動すれば「誠実な交渉態度」と認められ、実施者は差止めを回避し、特許権者は適切な対価を得られやすいかについて説明を試みました。加えて、効率的な交渉のあり方についても述べます。これらは、規範を設定しようとするものではありません。」

(修正案)「本手引きは、法的拘束力を持つものではなく、将来の司法の判断を予断するものではありません。また、本手引きは、資格のある法律専門家から助言を求めることに代替するものでもありません。現段階における内外の裁判例や競争当局の判断、ライセンス実務等の動向を踏まえたライセンス交渉を巡る論点をまとめたものです。その中で、どう行動すれば「誠実な交渉態度」と認められ、実施者は差止めを回避し、特許権者は適切な対価を得られやすいかについて説明を試みました。加えて、効率的な交渉のあり方についても述べます。これらは、規範を設定しようとするものではありません。」

[コメント]: 本手引きが意図する以上に過渡に本手引きに依拠され得ることを考慮して、念のための追記をご提案致します。

## 8. P 4 :

(原案)「FRANDには、(1)交渉プロセスと、(2)ライセンス条件の二つの意味があります。ライセンス交渉の最終目的は適切なライセンス条件の決着ですが、差止めが認められるかどうかについては交渉プロセスが左右します。そこで、この章では、FRANDの一つ目の意味について述べます。」

(修正案)「FRANDには、(1)交渉プロセスと、(2)ライセンス条件の二つの側面があります。ライセンス交渉の最終目的は適切なライセンス条件の決着ですが、差止めが認められるかどうかについては交渉プロセスが左右します。そこで、この章では、FRANDの一つ目の側面について述べます。」

[コメント]: 感覚的ではございますが、側面 (aspect) の方が適切ではないかと思われまます。

## 9. P 5 ① :

(原案)「繰り返しになりますが、本手引きは、規範を設定しようとするものではありません。」

(修正案)「繰り返しになりますが、本手引きは、規範を設定しようとするものではありません。尚、本手引きに示す考慮要素を形式的に満すか満たさないかによって誠実あるいは不誠実な交渉態度と評価されるものではなく、実態において評価されるべき点にご留意下さい。」

[コメント]:「規範を設定しようとするものではない点も重要ですが、その一方で、本手引きが形式的に利用されるのも困ります。この両面があることを明記すべく修正案を提案させていただきます。

1 0. P 5②:

(原案)「1. 特許権者がライセンス交渉のオファーをする段階」

(修正案)「1. 特許権者等がライセンス交渉のオファーをする段階」

[コメント]:「パテントプールでは、特許権者自身ではなく、ライセンス会社がライセンス交渉のオファーをするので、これを含めるべく修正案を提案致します。さらに、この点を注に明記することを念頭に置いております。

1 1. P 5③:

(原案)「(2) 標準規格や製品と、SEPの請求項との対応関係を示す資料(クレームチャート)」

(修正案)「(2) 標準規格や製品と、SEPの請求項との対応関係を示す資料(代表的な特許のクレームチャートを含む)」

[コメント]: P 1 9の「4. 交渉の対象とする特許選択」の記述との整合性から、修正しました。

1 2. P 5④:

(原案)「(3) SEPの必須性を示す資料(SSOに対してFRAND宣言した書面など)」

(修正案)「~~(3) SEPの必須性を示す資料(SSOに対してFRAND宣言した書面など)~~」(削除)

[コメント]: ①「FRAND宣言した書面」は、自身が必須特許を保有し若しくは保有する可能性があることを主張しているに過ぎず、必ずしも「SEPの必須性を示す資料」ではないことから、「SEPの必須性を示す資料」という表現は適切ではないと考えます。②ライセンス交渉のオファーの最初の段階から「FRAND宣言した書面」を提示する実務実態はないことから、実務から乖離している印象を受けております。よって、この一文は削除することが妥当ではないかと考えております。尚、交渉の過程の中で「FRAND宣言した書面」を提示することはあり得ます。

1 3. P 5⑤: 注6

(原案)「通信分野では、SEPの件数や特許権者数が多く、実施者は特許権者からライセンスの申出があってから初めて交渉を開始する場合がありますが、事業を実施する前に、実施者からライセンス交渉を持ちかけた場合でも、本手引きの枠組みを参照することは可能であると考えられます。」

(修正案)「通信分野では、SEPの件数や特許権者数が多く、実施者は特許権者からライセンスの申出があってから初めて交渉を開始する場合がありますが、事業を実施する前に、実施者からライセンス交渉を持ちかけた場合でも、特許権者からライセンスを申し出た場合との違いに配慮した上で、本手引きの枠組みを参照することは可能であると考えられます。」

[コメント]: 実施者からライセンス交渉を持ちかけた場合に、特許権者からライセンス交渉を持ちかけた場合と同等の対応(提示する資料の内容、応答期間等)を求めると、特許権者若しくは実施者のそれぞれに過度の負担を強いる場合があるかもしれません。そのように誤認されないよう、念のために明確にした修正案をご提案させていただきます。

1 4. P 6①:

(原案)「クレームチャートとは、特許が標準規格の利用にとって必須であることや特許発明が現に実施されていることを特許権者が説明する書面です。」

(修正案)「クレームチャートとは、特許が標準規格の利用にとって必須であることや特許発明が現に実施されていることについての特許権者の主張を特許権者が説明する書面です。」

[コメント]クレームチャートは、特許権者が自己の主張を説明する書面ですので、その旨を明確化する修正案です。

## 1 5. P 6②:

(原文)「なお、特許権者は、標準規格だけではなく、実際に製造している製品と特許の請求項との対応関係を示したクレームチャートを提供する場合があります。一方で、特許の請求項が標準規格文書の範囲内にあり、かつ、実施者がその製品が標準規格に準拠していることを公表しているような場合には、特許の請求項と標準規格との対応関係を示すことで足り、特許の請求項と製品との対応関係は必ずしも必要ではないこともあります。」

(修正案)「なお、特許権者は、標準規格だけではなく、実際に製造している製品と特許の請求項との対応関係を示したクレームチャートを提供する場合があります。一方で、特許の請求項が標準規格文書に整合しの範囲内にあり、かつ、実施者がその製品が標準規格に準拠していることを公表しているような場合には、特許の請求項と標準規格との対応関係を示すことで足り、特許の請求項と製品との対応関係は必ずしも必要ではないこともあります。」

[コメント]: 仮想イ号が特許発明の技術的範囲に属するという表現を念頭に置いた場合、特許の請求項が標準規格文書の範囲内にあるという表現に違和感を覚えましたので、修正案をご提案させていただきます。

## 1 6. P 6③:

(原案)「もっとも、クレームチャートに機密情報が含まれていないにもかかわらず、クレームチャートを提示する条件として実施者に秘密保持契約の締結を強制することは、不誠実と評価される方向に働く可能性があります。」

(修正案①)「~~もっとも、クレームチャートに機密情報が含まれていないにもかかわらず、クレームチャートを提示する条件として実施者に秘密保持契約の締結を強制することは、不誠実と評価される方向に働く可能性があります。~~」(削除)

(修正案②)「もっとも、クレームの用語と標準規格書との対応づけには解釈が介在し、その解釈自体を機密情報と考え、クレームチャート提示の条件として秘密保持契約の締結を要求されることが実務上多いと言われていますが、一方で、機密情報を含まないクレームチャートを提示できるような場合にまで、クレームチャートを提示する条件として実施者に秘密保持契約の締結を強制することは、不誠実と評価される方向に働く可能性があります。」

[コメント]: クレームの用語と標準規格書の用語との対応づけには通常、解釈が介在し、その解釈が争点になるのが実務実態であるという意見が多いです。そのため、秘密保持契約を締結した上でクレームチャートを提示することが通常と考えている権利者が多いです。一方、実施者側では、クレームチャートに機密情報が含まれていない場合にまで、当然に秘密保持契約の締結を強制されるものではありません。このように、本箇所は、議論・疑義が多いため、削除するか、削除しないので残すのであれば、修正案②のように、権利者と実施者との双方に配慮した説明とする方がよいように思われます。

## 1 7. P 6④:

(原案)「(SEPの必須性を示す資料)」

(修正案)「(~~SEPの必須性を示す資料~~)」

[コメント]「FRAND宣言した書面」は、「11.」で述べたように、「SEPの必須性を示す資料」ではありません。「11.」にて「SEPの必須性を示す資料」の削除を提案した

ことと連動して、このタイトルの削除を提案致します。尚、この章の「特許権者による判断に基づき」から始まる文章はそのまま残す趣旨です。(クレームチャート)の中の説明となりますが、それでも意図は通じるものと考えております。

18. P6⑤:

(原案)「注11:Fujitsu v. Netgear(米国、CAFC、2010年)では、原則として請求項は対象製品と比較されるべきであるが、対象製品が標準規格に沿って製造されている場合、標準規格と請求項との比較は、対象製品と請求項との比較と同様であるとされました。」

(修正案)「注11:Fujitsu v. Netgear(米国、CAFC、2010年)では、原則として請求項は対象製品と比較されるべきであるが、対象製品が標準規格に沿って製造されている場合、標準規格と請求項との比較は、対象製品と請求項との比較と同様であるとされました。但し、オプション機能が対象となっている場合、規格に準拠していることのみでは、そのオプション機能を実施していることの立証にはならないとしています。」

[コメント]:この判例を読んでいない方も本手引きのユーザとなるため、ミスリードしないためにもオプション機能についての判断にも言及する方が適切ではないかと思えます。

19. P7:①

(原案)「(2) ライセンス交渉をオファーする際に、SEPを特定する資料やクレームチャート、~~SEPの必須性を示す資料を十分に~~開示しない」

(修正案)「(2) ライセンス交渉をオファーする際に、SEPを特定する資料やクレームチャート (件数が多い場合には、代表的な特許のクレームチャートを含む)を開示しない」

[コメント]:「十分に」のような程度を表す副詞を用いた場合、1つでは不十分なのか、10あれば十分なのかという議論が生じ得ますので、上記「10.」にて提案させて頂いた修正案(「代表的な特許のクレームチャートを含む」)と同様の修正することで、趣旨が明確になるかと思えます。また、「SEPの必須性を示す資料」については、「11.」で述べた理由により削除を提案させて頂きます。

20. P7:②

(原案)「(3) 秘密保持契約を締結しなければクレームチャートを一切提示できないと主張する」

(修正案)「(3) 機密情報が含まれていないにもかかわらず、秘密保持契約を締結しなければクレームチャートを一切提示できないと主張する」

[コメント]:クレームの用語と標準規格書との対応づけには解釈が介在し、その解釈自体を機密情報と考え、クレームチャート提示の条件として秘密保持契約の締結を要求されることが実務上多いと言われていますが、一方で、クレームの各構成要素が規格書のどの箇所に該当するかを示す程度のクレームチャートであれば、秘密保持契約を締結しなくても提示し得ると考えられます。このように、一括りに「クレームチャート」と言っても、記載の程度によって、機密情報が含まれる場合と含まれない場合がありますので、原案のクレームチャートを一切提示できないと主張するケースをクレームチャートに機密情報が含まれていない場合に限定しました。

21. P8:

(原案)「~~(6)~~特許が有効なものであるかどうか」

(修正後)「(3)特許が有効なものであるかどうか」

[コメント]:「特許が有効なものであるかどうか」は重要な考慮要素であるため、最下位の「(6)」に位置するのは、違和感があるという指摘です。これに連動して、(3)→(4)、(4)→(5)、(5)→(6)と番号をずらすことになります。

22. P9:

(原案)「一方、対象となる特許の数が多く、実施者が当該技術について知見を有していないような場合であれば、数カ月程度かかることが合理的と言える場合もあります。例えば、第三者から供給を受けている部品等が権利行使の対象となっているケースにおいては、供給元である第三者に対して技術の内容を確認することが必要となるため、相応の時間がかかる場合もあります。実施者は、最初に応答するまでに時間を要する場合には、その理由を具体的に示しつつ、特許権者にその旨を伝えることが望ましいと考えられます。」

(修正案)「一方、対象となる特許の数が多く、実施者が当該技術について知見を有していないような場合であれば、数カ月以上かかっても合理的と言える場合もあります。例えば、第三者から供給を受けている部品等が権利行使の対象となっているケースにおいては、供給元である第三者に対して技術の内容を確認することが必要となるため、相応の時間がかかる場合もあります。実施者は、最初に応答するまでに時間を要する場合には、その理由を具体的に示しつつ、特許権者にその旨を伝えることが望ましいと考えられます。尚、状況によっては故意に交渉を長引かせることを目的とした遅延行為と評価されることもあります。」

[コメント]: 応答に数ヶ月以上かかることも実務上はあります。一方で、遅延戦術は厳に諷めるべきです。この両者のバランスを取るべく、本文では、数ヶ月以上かかっても合理的といえる場合があり得るとしつつ、尚書きで、遅延戦術を抑えるという形の修正案をご提案させていただきます。

## 23. P10①:

(原案)「ロイヤルティの算定方法(Ⅲ. 参照)に加えて、それがFRAND条件であることを説明する具体的な根拠を示す必要があります。具体的な根拠としては、以下のものなどが挙げられます。」

(修正案)「ロイヤルティの算定方法(Ⅲ. 参照)に加えて、それがFRAND条件であることを説明する具体的な根拠を示す必要がありますことが一般的です。具体的な根拠としては、以下のものなどが挙げられます。」

[コメント]: ここでは、一般に「誠実な交渉態度」と認められやすい交渉のあり方を例示的に説明していますので、規範として解釈されるおそれを軽減するため、修正案をご提案させていただきます。

## 24. P10②: 注21

(原案)「Philips v. Archos (ドイツ、地裁、2016年)では、FRAND条件のオファー時にロイヤルティの算定方法を含めていなかったことから、差止請求権が認められませんでした。」

(修正案)「では、一例として、FRAND条件のオファー時にロイヤルティの算定方法を含めていなかったことから、差止請求権が認められませんでしたなかつた判例があります(Philips v. Archos (ドイツ、地裁、2016年))。」

[コメント]: 上記「23」と同趣旨です。

## 25. P11①:

(原案)「(2) 交渉中にもかかわらず、実施者の取引相手に対して警告書を送付する」

(修正案)「(2) 交渉中にもかかわらず、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する実施者の取引相手に対して差止請求権を有する旨の警告書を送付する」

[コメント] 註28のImation v. One-Blue事件では、差止請求権を有する旨の通知書に関し、「FRAND宣言された必須特許(以下「必須宣言特許」という。)に基づく差止請求権の行使を無限定に許すことは、次に見るとおり、当該規格に準拠しようとする者の信頼を害するとともに特許発明に対する過度の保護となり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特許法の目的である「産業の発達」(同法1条)を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえ」(下線追加)、「必須宣言特許の保有者は、当

該標準規格の利用者に当該必須宣言特許が利用されることを前提として、自らの意思で、FRAND条件でのライセンスを行う旨の宣言をしていること、標準規格の一部となることで幅広い潜在的なライセンシーを獲得できることからすると、必須宣言特許の保有者がFRAND条件での対価を得られる限り、差止請求権行使を通じた独占状態の維持を保護する必要性は高くない」（下線追加）ことから、「必須宣言特許についてFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、FRAND宣言をしている者による特許権に基づく差止請求権の行使を許すことは、相当ではな」く、「差止請求権の行使が権利の濫用として許されない場合に、差止請求権があるかのように告知することは、「虚偽の事実」を告知したものである」と判示したものです。

即ち、註28の事件は、警告書一般を射程範囲としたものではなく、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対する差止請求権の行使との関係で判断を示したものです。註28の事件が、警告書一般を射程範囲とする判例があるかのような誤解を与える恐れがありますので、修正を提案させていただきます。

## 26. P11②:

（原案）「（総論） 実施者は、特許権者が提示したFRAND条件に異論がある場合、FRAND条件のカウンターオファーを行うこととなります。実施者は、当該カウンターオファーの中で、ロイヤルティの算定方法（Ⅲ. 参照）に加えて、それがFRAND条件であることを示す具体的な根拠を示すことが必要です。」

（修正案）「（総論） 実施者は、特許権者が提示したFRAND条件に異論がある場合、FRAND条件のカウンターオファーを行うこととなります。実施者は、当該カウンターオファーの中で、ロイヤルティの算定方法（Ⅲ. 参照）に加えて、それがFRAND条件であることを示す具体的な根拠を示すことが必要で非一般的です。」

[コメント]: 上記「23」と同趣旨です。

## 27. P11③:

（原案）「（1）実施者が提示するロイヤルティがどのように算出されたのかについての説明」

（修正案）「（1）実施者が提示するロイヤルティがどのように算出されたのかについての説明 （実施者の提示した条件がFRAND条件を満たしていることを、特許権者が客観的に把握することができる程度に示すことが必要）」

[コメント]: P10の「3. 特許権者がFRAND条件を提示する段階」において示された（1）と同様の括弧書きを入れた方が、権利者と実施者とのバランスがよいように思います。

## 28. P11④:

（原案）「（2）比較可能なライセンスが存在する場合には、当該ライセンスの一覧及びその条件（同等の技術について他社に支払い、又は他社から支払われているロイヤルティ、パテントプールによるロイヤルティなど）」

（修正案）「（2）比較可能なライセンスが存在する場合には、当該ライセンスの一覧及びその条件（同等の技術について他社に支払い、又は他社から支払われているロイヤルティ、パテントプールによるロイヤルティなど。 尚、秘密保持契約に照らして、可能な範囲で開示（Ⅱ.B.3. 及びⅢ.A.3.a. 参照））」

[コメント]: P10の「3. 特許権者がFRAND条件を提示する段階」において示された（2）と同様の括弧書きを入れた方が、権利者と実施者とのバランスがよいように思います。

## 29. P12①:

（原案）「技術的に複雑であるなどの理由により応答の準備に一定の作業を要する場合は、数か月で応答することが合理的な場合もあると考えられます。」



(修正案)「技術的に複雑であるなどの理由により応答の準備に一定の作業を要する場合は、数か月以上かかって応答する場合でも合理的な場合もあると考えられます。尚、状況によっては故意に交渉を長引かせることを目的とした遅延行為と評価されることもあります。」

[コメント]:「22.」と同趣旨です。

### 30. P12②:

(原案)「(1) 特許権者から提案されたライセンス条件が FRAND 条件を満たすことについて具体的な根拠が示されているにもかかわらず、FRAND 条件のカウンターオファーを出さない(2) ロイヤルティの算定方法やカウンターオファーが FRAND 条件であることの説明をしない」

(修正案)「(1) 特許権者から提案されたライセンス条件が FRAND 条件を満たすことについて具体的な根拠が示されているにもかかわらず、FRAND 条件のカウンターオファーを出さない(2) 明らかに不合理な条件を最初に提示する(3) ロイヤルティの算定方法やカウンターオファーが FRAND 条件であることの説明をしない」

[コメント]: P11の「3. 特許権者がFRAND条件を提示する段階」(特許権者が不誠実と評価される方向に働く可能性がある行為)において示された(3)と同内容の項目を追加した方が、権利者と実施者とのバランスがよいように思います。

### 31. P13①:

(原案)「(ADRのメリット)」

(修正案)「(ADR)」

[コメント]: ADRについては、メリットとデメリットとの双方を説明した方が、バランスがよいように思われます。

また、ADRの様々な特徴はメリットにもデメリットにもなることを説明した方がよいように思われます。例えば、当事者が独自の規則や手続きを柔軟に決められることができるというADRの特徴は、仮に当事者間で合意できればメリットになりますが、仮に当事者間で合意できなければ手続きを巡って争いが長期化するというデメリットにもなり得ます。

### 32. P13②:

(原案)「一方、調停や仲裁においては、多数の特許を一括して処理することが可能であることから、多数の特許が対象となるSEPを巡る紛争の早期解決に向けては、調停や仲裁等のADRの活用は有効です。」

(修正案)「一方、調停や仲裁においては、多数の特許を一括して処理することが可能であることから、多数の特許が対象となるSEPを巡る紛争の早期解決に向けては、調停や仲裁等のADRの活用は有効という意見もあります。」

[コメント]:一概に言えないケースもあるので、表現を緩和する提案です。

### 33. P13③:

(原文)「ADRの利用を申し出又は受け入れることは、誠実な交渉態度と判断される一要素になり得ますが、ADRの利用を断ることによって、その当事者の交渉態度が直ちに不誠実と評価される方向に働くことにはならないと考えられます。」

(修正案)「ADRの利用を申し出又は受け入れることは、誠実な交渉態度と判断される一要素になり得ますが、ADRの利用を断ることによって、その当事者の交渉態度が直ちに不誠実と評価される方向に働くことにはならないと考えられます。」

尚、仲裁で紛争を解決する場合には、当事者の仲裁合意が必要である点をご留意下さい。」

[コメント]:「31.」で述べたデメリットを留意点という形で記述しました。尚、仲裁の一審性についてはメリットとしての説明も可能であるため言及していません。

### 34. P14:注36

(原案)「英国では一般に、差止め(英国特許法 61 条)は裁判所の裁量事項であると解されています。Unwired Planet v. Huawei (英国、高等法院、2017 年)では、SSO に対する FRAND 宣言による効果が第三者にも及ぶとされ、Unwired Planet に差止めを認めないことは比例的でない」と判示されました。」

(修正案)「英国では一般に、差止め(英国特許法 61 条)は裁判所の裁量事項であると解されています。Unwired Planet v. Huawei (英国、高等法院、2017 年)では、SSO に対する FRAND 宣言による効果が第三者にも及ぶとされ、Unwired Planet に差止めを認めないことは比例的でないと判示されました。SEP に関する FRAND 宣言の法的効果は、実施者に既にライセンスされているとするものではなく、FRAND 条件でライセンスを得ようとする実施者は差止めの対象とはならないというものであるとする一方で、裁判所が認定した FRAND 条件でのライセンスを拒否する実施者はライセンスを得ない選択をしたことになり、差止めの対象となり得ると判示されました。」

[コメント]: SSO に対する FRAND 宣言による効果が第三者にも及ぶことと、Unwired Planet に差止めを認めないこととの関係がよく分かりませんでした。Unwired Planet v. Huawei (英国、高等法院、2017 年)の判例の下記引用箇所(page 162 of 166)に基づき、修正案をご提案致します。

## Summary of conclusions

805. ....

806. In summary, my conclusions on the law are:

...

(5) The legal effect of the FRAND undertaking relating to a SEP is not that the implementer is already licensed. Its effect is that an implementer who makes an unqualified commitment to take a licence on FRAND terms (settled in an appropriate way) cannot be the subject of a final injunction to restrain patent infringement. Whereas an implementer who refuses to take a licence on terms found by the court to be FRAND has chosen to have no licence, and so if they have been found to infringe a valid patent an injunction can be granted against them.

### 3 5. P 1 5 (「1. 交渉期間の通知」の最終パラグラフ):

(原案)「特に、製品ライフサイクルが短期化する中、交渉が長期間に及ぶと、技術が陳腐化してタイムリーに開発投資を回収できなくなることが懸念されます。このため、実施者が製品ライフサイクルを考慮した交渉期間の目安を権利者に通知することは、誠実な交渉態度と評価される方向に働く一要素となり得ると考えられます。」

(修正案)「特に、製品ライフサイクルが短期化する中、交渉が長期間に及ぶと、技術が陳腐化してタイムリーに開発投資を回収できなくなることが懸念されます。

これらを考慮すると、実施者が製品ライフサイクルを考慮した交渉期間の目安を権利者に通知することは、誠実な交渉態度と評価される方向に働く一要素となり得ると考えられます。但し、交渉期間の目安を通知しないことは、必ずしも、不誠実と評価されるものではありません。」

[コメント]: 製品のライフサイクルと交渉期間の長短との間にあまり関係はないように思えます。一方で、記述のように、交渉期間の目安を権利者に通知することは、望ましいと思います。但し、現状の実務がここまでやっているかという点、必ずしもやられていないと認識しております。そのため、「このため」以下のパラグラフが全体に掛かるようにするため、改行して「これらを考慮すると」に書き換え、更に現状の実務に合わせて尚書きを追加致します。

した。

### 36. P19-20:

(原案)「例えば、実務的には、数百件の特許が関連する場合、当事者は最も価値が高いと考える10~15件の代表的な特許について議論を行い、さらに任意のサンプルを抽出して全体の価値を効率的に把握するといった手法も行われています。

また、当事者は、ライセンス交渉の対象として、SEPに加え、SEPでない特許を含めるか否かについても議論することが考えられます。例えば、商業的必須特許についても交渉に含める方が効率的な場合もあります。」

(修正案)「例えば、実務的には、数百件の特許が関連する場合、当事者が最も価値が高いと考える10~15件の代表的な特許について議論を行う手法や、さらに任意のサンプルを抽出して全体の価値を効率的に把握するといった手法が採られる場合もあります。尚、この場合、議論の対象にならなかった特許にSEPが含まれる場合、これらのSEPも含めてライセンス契約を一括して締結することが実務上は効果的です。

また、当事者は、ライセンス交渉の対象として、SEPに加え、SEPでない特許を含めるか否かについても議論することが考えられます。例えば、商業的必須特許についても交渉に含める方が効率的な場合もあります。」(追加)

[コメント]: 代表特許で議論することと、サンプルを抽出してポートフォリオの価値評価をすることとは、必ずしも一連のプロセスではないように思いますので、センテンスを分けました。また、件数が多い場合には、代表特許で議論することが多いと思いますが、必ずそうするとまでは言えませんので、そういう場合があるという表現の修正案とさせて頂きました。同様に、サンプルを抽出してポートフォリオの価値を評価することについても、そういう場合があるという表現の修正案とさせて頂きました。

尚書きは、念のために追記したものです。

### 37. P21:

(原案)「他方、既に個別にライセンスを行っている特許権者がパテントプールにも参加している場合、ロイヤルティの二重取りとなるおそれがあり、パテントプールが必ずしもライセンス交渉の効率性を高めることにはならないとの意見もあります。」

(修正案)「尚、既に個別にライセンスを行っている特許権者がパテントプールにも参加している場合、パテントプールによってはロイヤルティの二重取りとならないような仕組みを有するプールもあります。」

[コメント]: ロイヤルティの二重取りとならないような仕組みを有するプールも現状あります。また、ロイヤルティの二重取りとなる恐れがあるからといって、それがライセンス交渉の「効率性」を直接左右するものではないと考えられるため、上記のような修正をご提案致します。

### 38. P21:

(原案)「また、クロスライセンスによる解決を目指す実施者にとっては、パテントプール管理団体は発明の実施主体ではないため、必ずしも効率性を高めることにはならないという意見もあります。」

(修正案①)「~~また、クロスライセンスによる解決を目指す実施者にとっては、パテントプール管理団体は発明の実施主体ではないため、必ずしも効率性を高めることにはならないという意見もあります~~。」削除

(修正案②)「尚、クロスライセンスによる解決を目指す実施者にとっては、パテントプール管理団体自身とクロスライセンスを結ぶことはない点にご留意下さい。」

[コメント]: クロスライセンスは、事業者同士で行い、パテントプール管理団体とクロスラ

イセンスを結ぶことはありません。この記載によると、パテントプール管理団体ともクロスライセンスできるとの誤解を招く恐れがあるように思います。そのため、削除を提案させていただきます。若しくは、修正案をご提案させていただきます。

#### 39. P 2 1 :

(原案)「7. SEP の透明性向上

SEP の必須性や有効性に関する透明性が向上することは、効率的なライセンス交渉につながります。SSO は、SEP に関する情報のデータベースの整備を促進することが期待されます。そして、特許権者は、SSO が SEP の情報をアップデートすることができるよう、SEP に関する情報を随時 SSO に提供することが期待されます。

SSO が SEP に関する情報のデータベースを充実させ、広く提供することにより、特許権者はライセンス交渉のオファーや FRAND 条件を提示する際に必要な書類を入手しやすくなります。実施者も標準規格に関連する SEP の情報を容易に入手できるようになります。」

(修正案)「7. SEP の透明性向上

SEP の必須性や有効性に関する透明性が向上することは、効率的なライセンス交渉につながります。SSO は、SEP に関する情報のデータベースの整備を促進することが期待されます。そして、特許権者は、SSO が SEP の情報をアップデートすることができるよう、SEP に関する情報を随時 SSO に提供することが期待されます。

SSO が SEP に関する情報のデータベースを充実させ、広く提供することにより、特許権者はライセンス交渉のオファーや FRAND 条件を提示する際に必要な書類を入手しやすくなります。実施者も標準規格に関連する SEP の情報を容易に入手できるようになります。

なお、SSO のデータベースの充実には、特許権者に過渡的な負担とならないよう配な効率的な仕組みが必要です。」

[コメント] 透明性の要求が過大であれば、必ずしも効率的なライセンス交渉にはつながらず、透明性向上の手間若しくはリスク負担についても、特許権者と実施者とのバランスが重要と考えられるため、修正案をご提案させていただきます。なお、欧州コミュニケーションの” 1.2 DEVELOPING AN INFORMATION TOOL TO ASSIST LICENSING NEGOTIATIONS” にも同趣旨の記載がございます。

#### 40. P 2 2 :

(原案)「既に述べたとおり、FRAND には、(1)交渉プロセスと、(2)ライセンス条件の二つの意味がありますが、この章では、FRAND の二つ目の意味について述べます。」

(修正案)「既に述べたとおり、FRAND には、(1)交渉プロセスと、(2)ライセンス条件の二つの意味がありますが、この章では、FRAND の二つ目の側面について述べます。」

[コメント]:「8.」と同趣旨です。

#### 41. P 2 3 :

(原案)「通信技術が製品の機能のコアな部分を占める携帯電話等に用いられていた状況においては、EMV を採用することについて大きな異論はありませんでした。」

(修正案)「通信技術が製品の機能のコアな部分を占める携帯電話等に用いられていた状況においては、EMV を採用することについて肯定的な意見がありました。」

[コメント]: EMV を採用することについて、「大きな異論はありませんでした」と手引きの中で言い切るよりは、肯定的な意見があった、とした方が認識に合うため、修正を提案させていただきます。

#### 42. P 2 4 :

(原案)「例えば、SEP の技術の本質的部分がチップよりも大きいデバイスにおける機能を動作させるものであり、チップ自体を超えてデバイス全体に貢献をしている場合、チップの価

格を算定の基礎に用いることは、SEP の技術によって与えられる真の価値を反映することにはならないと考えられます。」

(修正案)「例えば、SEP の技術の本質的部分がチップよりも大きいデバイスにおける機能を動作させるものであり、チップ自体を超えてデバイス全体に貢献をしている場合、チップの価格を算定の基礎に用いることは、SEP の技術によって与えられる真の価値を反映することにはならないという意見もあります。」

[コメント] 一つの意見としてそのような考え方もある、という言い回しとする修正をご提案致します。

#### 4 3. P 2 4-2 5 :

(原案)「実務としては、比較可能な料率が既に市場において存在するのであれば、まずその料率を比較参照するのが明快だと考えられます。」

(修正案)「実務としては、比較可能な料率が既に市場において存在するのであれば、まずその料率を比較参照するのが有効的なアプローチであると考えられます。」

[コメント]:「明快」とは「はっきりと道筋が通っている」という意味になりますが、ここでは、むしろ、上記の表現ぐらいが適切ではないかと思われ、そのようにご提案させていただきます。

#### 4 4. P 2 5① :

(原案)「2つのアプローチは、相矛盾するものではありません。ボトムアップ型とトップダウン型の両方のアプローチで料率を算定し、お互いを比較することによって、より信頼性の高い料率を算定することも考えられます。」

(修正案)「2つのアプローチは、相矛盾するものではありません。ボトムアップ型とトップダウン型の両方のアプローチで料率を算定し、お互いを比較することによって、より信頼性の高い料率を算定することも考えられます。尚、両アプローチのいずれかが唯一の算定方法というわけではありません。」

[コメント]: 念のための追記です。

#### 4 5. P 2 5② :

(原案)「比較可能なライセンスとして、同じ特許権者の保有する特許、同一あるいは異なる標準について他者が保有する特許によるものなどがあります。」

(修正案)「比較可能なライセンスとして、同じ特許権者の保有する特許、同一あるいは類似の標準について他者が保有する特許によるものなどがあります。」

[コメント]: 誤記ではないかと思われ。

#### 4 6. P 2 5③ :

(原案)「(3) ライセンスが類似の支払い形態をとっているかどうか(例えば、一括払いか出来高払いかなど)」

(修正案)「(3) ライセンスが類似の支払い形態をとっているかどうか(例えば、一括払いかランニング方式かなど)」

[コメント]: 他の箇所が「ランニング方式」としているため、表現を統一したくご提案致します。

#### 4 7. P 2 6 :

(原案)「FRAND 条件の料率を決める上での客観的な基準として、同じ標準規格に係るパテントプールにおける料率と比較する方法があります。特許権者が保有する SEP の標準規格への貢献度がパテントプールにおける特許の標準規格への貢献度よりも高い場合であれば、パテントプールにおける料率より高い料率となります。一方、特許権者が保有する SEP の標準規格への貢献度がパテントプールにおける特許の標準規格への貢献度よりも低い場合には、料

率はパテントプールにおける料率よりも低くなります。」

(修正案)「FRAND 条件の料率を決める上での客観的な基準として、同じ標準規格に係るパテントプールにおける料率と比較する方法があります。~~特許権者が保有する SEP の標準規格への貢献度がパテントプールにおける特許の標準規格への貢献度よりも高い場合であれば、パテントプールにおける料率より高い料率となります。一方、特許権者が保有する SEP の標準規格への貢献度がパテントプールにおける特許の標準規格への貢献度よりも低い場合には、料率はパテントプールにおける料率よりも低くなります。~~」

[コメント]: このような実務実態はないと思われ、趣旨が不明確であるため、削除をご提案致します。

#### 48. P 27 :

(原案)「(総論) 比較可能なライセンスが存在しない場合、算定の基礎の中で標準に係る全ての SEP が貢献している割合を算定して適切な料率を導く ~~こととなります。~~」

(修正案)「(総論) 比較可能なライセンスが存在しない場合、算定の基礎の中で標準に係る全ての SEP が貢献している割合を算定して適切な料率を導く 手法があります。」

[コメント]:、比較可能なライセンスが無い場合、トップダウン型アプローチを使用するとされていますが、他の算定方法も存在すると理解しておりますので、上記修正案をご提案致します。

#### 49. P 29 :

(原案)「~~一般~~の特許ライセンスでは、特許権者は、訴訟前のロイヤルティを割引で提示することがありますが、これは、一度訴訟が始まれば、合理的と考えられるロイヤルティがより高額になり得るということを示唆しています。」

(修正案)「ライセンス交渉では、特許権者は、訴訟前のロイヤルティを割引で提示することがありますが、これは、一度訴訟が始まれば、合理的と考えられるロイヤルティがより高額になり得るということを示唆しています。」

[コメント]: 一般とまで普遍化してよいか、という点で「一般の」を削除しました。また、「特許ライセンス」という言い回しが登場するのはここだけですので、表記の統一上「ライセンス交渉」と修正する案をご提案致します。

#### 50. P 30 :

(原案)「例えば、電力消費を効率化しバッテリーを長持ちさせる技術を組み合わせた通信方式である Wi-Fi の技術は、内蔵バッテリーを用いないデスクトップコンピュータ ~~よりも~~、バッテリー駆動のモバイルデバイス において、製品に対する貢献度合いはより大きいと言えます。このような場合、特許権者が後者の製品に対するロイヤルティを前者の製品に対するロイヤルティよりも大きくすることは、差別的ということにはならないとする見解もあります。」

(修正案①) 削除

(修正案②)「例えば、電力消費を効率化しバッテリーを長持ちさせる技術を組み合わせた通信方式である Wi-Fi の技術は、内蔵バッテリーを用いないデスクトップコンピュータ ではそのような特許は使用されないから、同じ Wi-Fi の技術を使用しているとしても、バッテリー駆動のモバイルデバイス での方が、製品に対する貢献度合いはより大きいと言えます。このような場合、特許権者が後者の製品に対するロイヤルティを前者の製品に対するロイヤルティよりも大きくすることは、差別的ということにはならないとする見解もあります。」

[コメント]: 使途が異なればロイヤルティが異なってよい場合の具体例 (Wi-Fi 技術の例、自動運転車、遠隔手術、スマートメータの例) を挙げていますが、使途が異なってもロイヤルティが同一である場合も具体例も同様に挙げた方が、バランスとしてよいように思います。

この点、一方だけの具体例を挙げることは、公平の観点から望ましくないため、削除した

方がよいという意見があります。

また、原案は、同一の特許について用途が異なる場合を想定しているのか、若しくは、用途によって使用される特許の有無およびその数が変わることを想定しているのか、が分かりにくいという意見がありました。即ち、Wi-Fi 技術の例は、「内蔵バッテリーを用いないデスクトップコンピュータ」が電力消費を効率化する特定の特許を使用していないという例なのか、若しくは、使用してはいるものの「バッテリー駆動のモバイルデバイス」に比べて製品に対する貢献度合いが低いという例なのか、が分かりにくいという意見です。

原案が「同一の標準技術を利用している場合であっても、その標準技術の利用方法が異なることによって製品に対する特許の貢献度合いが異なる」という考え方を説明するものとして、利用方法によっては使用される特許の数が変わったり異なる特許を使用することがあることを示すのであれば、それを明確にする修正案をご提案させていただきます。

## 5 1. P 3 0 :

(原案)「また、情報通信技術の分野においては、同一の標準技術を使用している製品であっても、その技術の性能を最大限享受している製品（自動運転車、遠隔手術など）と、その技術の性能の一部のみを利用しているに過ぎない製品（スマートメータなど）との間で、特許権者がロイヤルティに差を設けることは、差別的ではないとする見解もあります。」

(修正案①) 削除

(修正案②)「また、情報通信技術の分野においては、同一の標準技術を使用している製品であっても、その技術の性能を最大限享受している製品（自動運転車、遠隔手術など）と、その技術の性能の一部のみを利用しているに過ぎない製品（スマートメータなど）との間では **使用されている特許が異なるため**、特許権者がロイヤルティに差を設けることは、差別的ではないとする見解もあります。」

[コメント]:「5 0.」と同様に、用途が異なればロイヤルティが異なってよい場合の具体例（Wi-Fi 技術の例、自動運転車、遠隔手術、スマートメータの例）を挙げていますが、用途が異なってもロイヤルティが同一である場合も具体例も同様に挙げた方が、バランスとしてよいように思います。

この点、一方だけの具体例を挙げることは、公平の観点から望ましくないため、削除した方がよいという意見があります。

また、原案は、自動運転車、遠隔手術、スマートメータの例でも、「同一の標準技術を使用している」にもかかわらず、「その技術の性能の一部のみ」しか利用しないという状況が想定されているのか、若しくは、単に用途によって使用されている特許の有無およびその数異なるということなのか、それとも同一の特許が使用されながらも用途が異なることによって利用される性能の程度が変わってくるということなのか、分かりにくいということでした。

同一の特許であれば、その技術範囲は変わらないので、用途によって「その技術の性能の一部のみを利用」したり全部を使用したりと程度が変わることは基本的には考えられないため、「同一の標準技術を利用している場合であっても、その標準技術の利用方法が異なることによって製品に対する特許の貢献度合いが異なる」という考え方を説明するものとして、利用方法によっては使用される特許の数が変わったり異なる特許を使用することがあることを示すのであれば、それを明確にする修正案をご提案させていただきます。

## 5 2. 英語版について :

英語版をタイムリーに公表され、世界中の SEP 関係者から意見を募集されたことは大変すばらしいと思います。SEP を巡る紛争は常にグローバルな性質を有しているため、この「生きた手引き」が世界中で参照され、信頼されるためには、今後も日本語版だけでなく、英語版もタイムリーに更新されることを期待しております。

# JEITA

一方、日本語版・英語版を確認したところ、必ずしも日本語版のニュアンスが英語版に反映されていない、または反映させることが難しいと感じる箇所もございました。手引きとして活用されるにあたり、日本語版、英語版のいずれか一方のみが参照されるケースも考えられるため、手引きの活用に当たっては両方の記載が参照されることに留意し、日本語版と英語版との間にできる限り齟齬が生じないように調整いただくことをお願い致したく存じます。

### 第3 最後に

以上のように、意見を申し述べさせて頂きましたが、ご検討頂けますと幸いです。

また、本手引きについては、これだけのものが出来たことですから、少なくとも主要都市において実務者向けに、中小企業様を含めて周知する上でも説明会を開催されることが望ましいように思います。

以上

(編集 委員 高橋 弘史)