

# 特許法等改正案及び 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き案 について

平成30年3月  
特許庁

# 1. 特許法等改正案の概要

- ・経済や雇用を支える中小企業が知財を戦略的に活用しやすい環境を整備する。
- ・知財紛争をより適正かつ迅速に解決するための制度を整備する。

## 【1】中小企業による知財活用の促進

### (1) 中小企業の特許料等を一律半減

	現行	改正後
【対象】	赤字企業、研究開発型企业など 個別法で対象が限定 (制度を利用する中小企業は 全体の1/3程度の利用にとどまる。)	全ての中小企業
【手続】	煩雑 (証明書類の作成・提出) ※10年間権利を維持する平均的なケース	簡素化 (証明書類不要)
【料金(国内出願)】	約40万円(軽減前)	約20万円
【料金(国際出願)】	約20万円(軽減前) ※特許庁及びWIPOに支払う国際出願関連手数料	約10万円

※特許特会を収支相償とするため、全ユーザーを対象に、減収見込み額見合いの料金上げを行う予定。

### (2) 弁理士の業務に「標準化」「データ利活用」関連を追加

- ・当該業務を弁理士法上の秘密保持等の義務の対象とする。

### (3) 新規性喪失の例外期間(グレース・ペリオド)を延長(6か月→1年)

- ・研究者等が出願前に論文発表等を行った場合の救済措置を拡充する。

## 【2】知財紛争処理手続の拡充

### (1) 証拠収集手続を強化

- ・裁判所が書類提出命令を出すに際して、**非公開(インカメラ)**で書類の必要性を判断できるようにする。
- ・上記手続に**中立の技術専門家(専門委員)**が関与できるようにする。

### (2) 判定における営業秘密を保護

- ・「判定」※制度の関係書類に**営業秘密の記載がある場合、その閲覧を制限する。**

※「判定」とは、製品が他者の特許権を侵害しているか否か、特許庁が参考意見を示すもの。

## 【3】手続の簡素化等によるユーザーの利便性向上

### (1) クレジットカードによる特許料等納付(印紙や口座振替に加え、特許料等のクレジットカード払いを認める)

### (2) 意匠の優先権書類のオンライン交換制度の導入(最初に意匠出願した国への出願日を、その後に出願した他の国でも出願日とすることができる制度(パリ条約による優先権制度)について、必要書類のオンラインでのやり取りを認める。)

### (3) その他 商標出願手続の適正化

## 2. 標準必須特許を巡る課題への解決策の方向性

- 標準必須特許に係る紛争の解決策を検討するに当たっては、以下のような視点が必要。
  - ① 標準必須特許の権利者と実施者のバランスに配慮すること
  - ② 迅速かつグローバルな解決が図られるものであること
  - ③ 当事者にとって予見可能性と安定性が担保されるものであること
- こうした視点を踏まえ、( i ) 国際的に通用するような権利者と実施者のバランスに配慮した手引きの策定及び ( ii ) 特許庁の技術的知見を生かした、判定制度を活用した標準必須性に係る判断の実施により、ライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化を図ることとする。

### 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きの策定

- 国内外の有識者から、手引きに対する提案を募集(昨年9月29日～11月10日)。本年の春にも手引きを公表予定。
- 本年3月9日～4月10日にて、標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き案のパブリックコメントを実施中。
- 手引きは、新たな規制を導入するものではなく、世界の判例動向を整理し、例えばどう行動すれば「誠実な交渉態度」と認められ、差止を回避できるか等を通信業界以外の企業にも分かりやすく示すことで、円滑な交渉を促進するもの。
- 手引きに従って交渉すればライセンス料率が決まるというのではなく、合理的な料率が決められる考慮要素を示すことで予見可能性を高める。
- 事実を客観的に整理して記述することで説得力を持たせるとの方針で、策定を進めていく。

- なお、裁定制度については、
  - ✓ 実施者側のみが請求できる制度であること
  - ✓ 日本の特許権のみが対象であり、グローバルな解決にはつながらないこと
  - ✓ 特許庁が個別に適切なライセンス条件を設定できるのか疑問視する声が多く聞かれること
  - ✓ 途上国による強制実施権導入の先例とされる可能性も含め、国際的にも懸念する声強いこと
  - ✓ 強制実施権はTRIPS協定に抵触するとの指摘があること等の課題が存在。

## I. 手引きの目的

- 現段階における内外の裁判例や実務の動向等を踏まえ、標準必須特許(SEP)のライセンス交渉に入るに当たって踏まえるべき基礎的な情報を整理
  - 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、中小企業に対しても分かりやすく整理
  - 法的拘束力を持つものではない

## II. ライセンス交渉の進め方

### A. 誠実性

- 各交渉段階で特許権者と実施者のそれぞれがとるべき対応
- 不誠実な行為の具体例

### B. 効率性

- ライセンス交渉の効率性に係る考慮要素
- サプライチェーンの中で誰がライセンス契約の締結主体となるべきか

## III. ロイヤルティの算定方法

### A. 合理的なロイヤルティ

- 算定の基礎をどのように決定すべきか
- 料率をどのように決定すべきか

### B. 非差別的なロイヤルティ

- 用途に応じてライセンスの料率や額を変えることは差別的か(use-based license)

### C. その他の考慮要素

- ロイヤルティの支払い方法

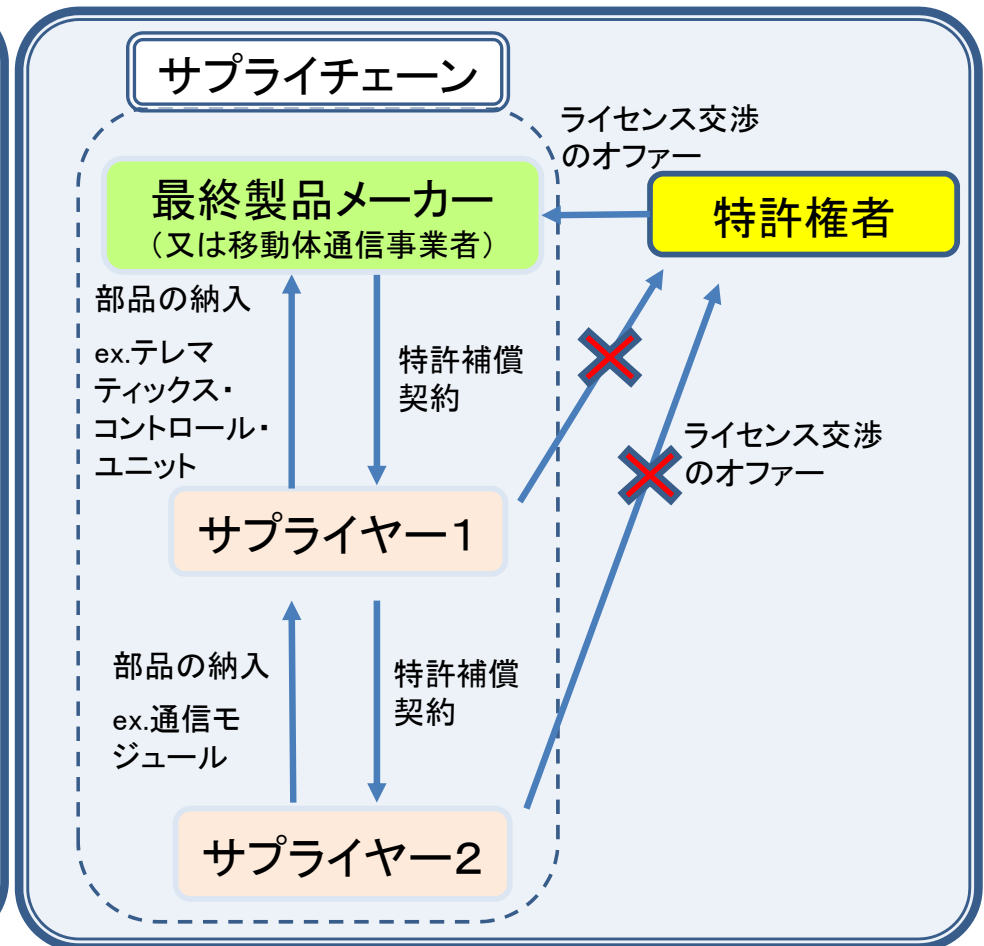
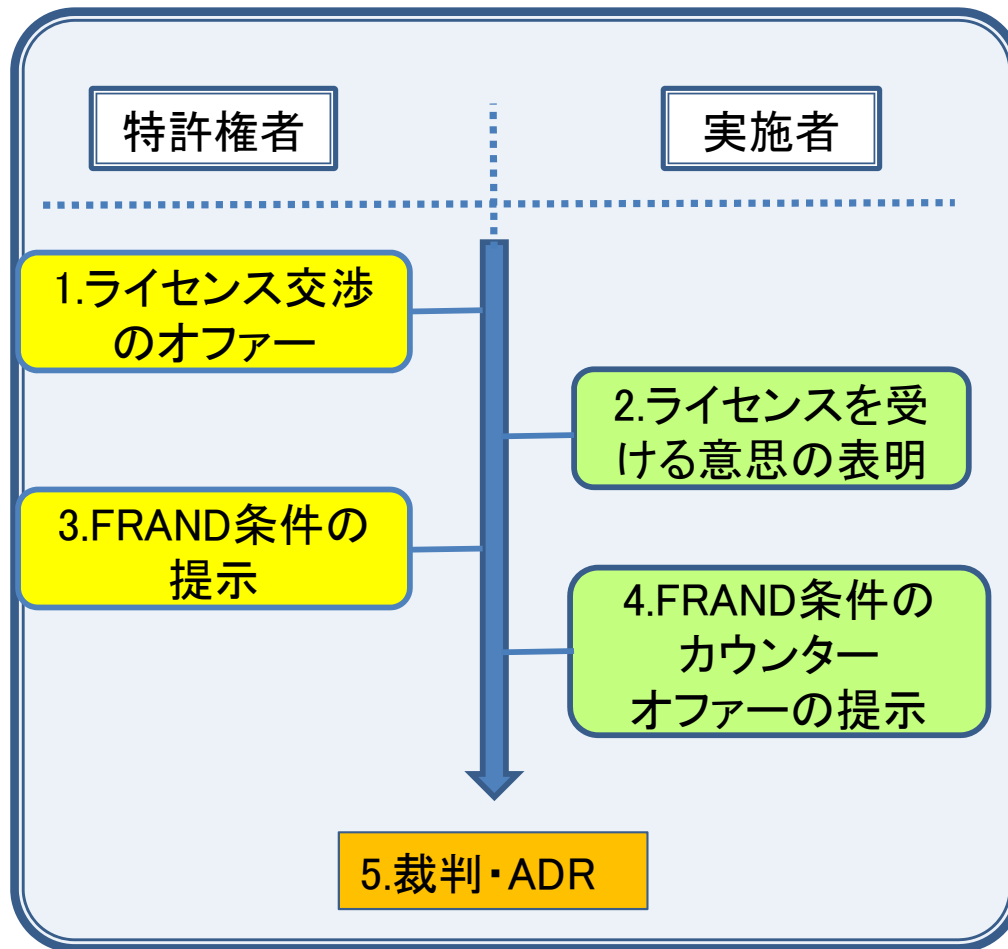
# 4. 主な論点1 ライセンス交渉の進め方

## ライセンス交渉の各段階

- ・ 欧州司法裁判所(Huawei v. ZTE)で示された枠組みを参照し、各交渉の段階において当事者が提供すべき情報の範囲や応答期間についての考慮要素を整理

## サプライチェーンにおける交渉主体

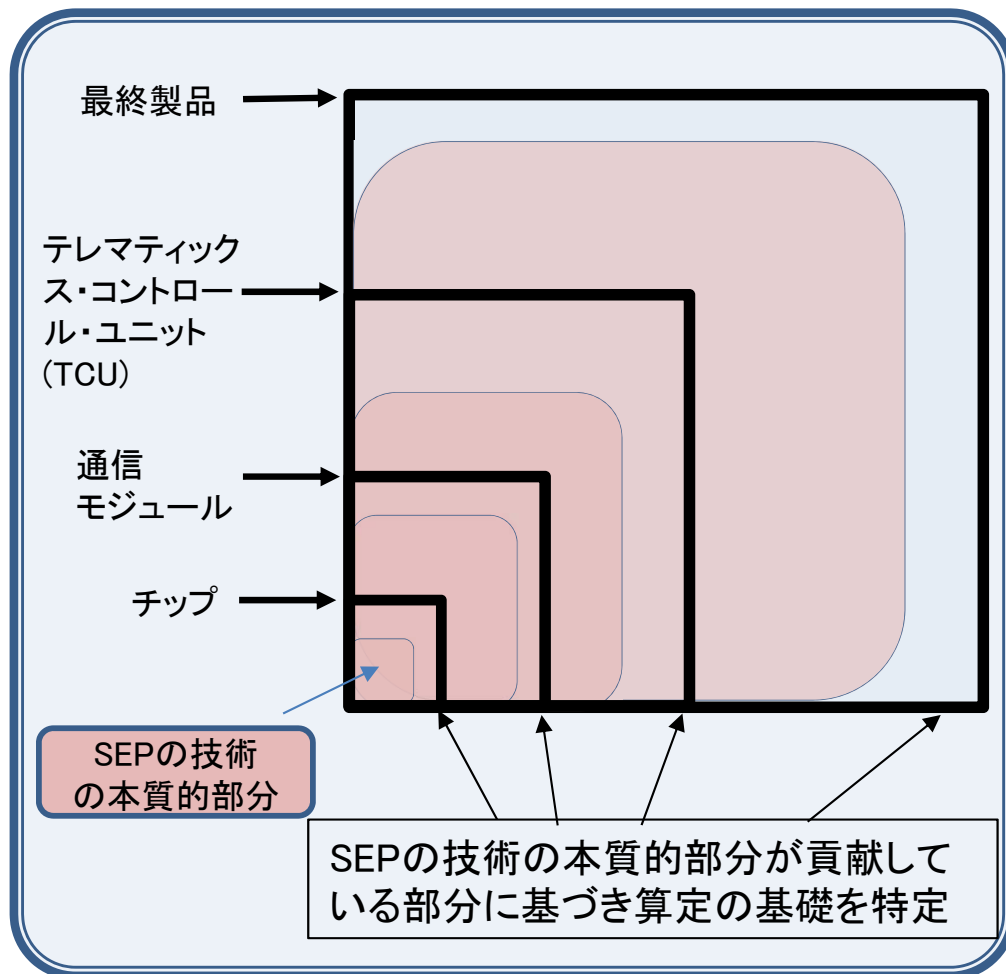
- ・ サプライチェーンの中のどのレベルの主体(例えば、最終製品メーカーか部品メーカーか)がライセンス契約の締結主体となり、あるいはライセンス交渉に参加すべきかについての考慮要素を整理



# 5. 主な論点2 ーロイヤルティの算定方法ー

## SEPの技術とロイヤルティベースの関係

- ロイヤルティの算定の基礎をどのように決定すべきかについての考慮要素を整理(部品の価格か最終製品の価格か)



## 用途とロイヤルティの関係

- 同一の標準技術が異なる用途で使用されている場合に、特許権者が異なったライセンスの料率や額を適用することが差別的かどうかについての考慮要素を整理

