

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の概要

審査第三部生命工学（制度審議室前室長補佐） 関景輔

抄録

近年、IoTの普及によって様々な業種、業態の企業が情報通信分野の標準規格を利用することで、標準必須特許（SEP）のライセンス交渉の態様は大きく変化しています。

第5世代移動通信システム（5G）の商用化が2020年に予定される中、5Gでは広範な技術が複合的に用いられていることから、LTEと同様かそれ以上に多数の企業がSEPを保有する状況が予想されており、技術の多角化やIoTの普及に伴い実施者も多様化することで、ライセンス交渉を巡る当事者の関係は今後、一層複雑になっていく可能性があります。

本稿では、なぜ特許庁がSEPのライセンス交渉に着目したのか、その背景を説明するとともに、特に当事者間で争いのある論点を中心として、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の概要を紹介します。

第1 はじめに

特許庁は2018年6月5日、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（以下、「手引き」）を公表しました¹⁾。

この手引きは、交渉に慣れていない企業が安心してライセンス交渉に臨めるように、標準規格の実施に不可欠な特許である標準必須特許（Standard Essential Patent. 以下、「SEP」という）について、交渉に関する論点を客観的に整理したものです。SEPのライセンスに関して、透明性と予見可能性を高め、特許権者と実施者との間の交渉を円滑化することで、紛争の未然防止や早期解決を目的としています。法的な拘束力はありません。国内外の重要な裁判例等を網羅するだけでなく、意見のバランスに配慮しながら特許権者と実施者との間で対立している議論を盛り込んでいる点を特徴としています。

SEPはその名のとおり、標準規格に準拠した製品

を製造するためには必ず使用しなければなりません。技術開発による回避ができないという性質があるため、通常の特許とは異なる様々な問題が生じます。

一方で、SEPの法的な論点や実務上の問題は多岐に渡り、理解が難しい面もあります。そこで、手引きでは、SEPのライセンス交渉で問題となっている点や留意すべき点など、その全体像を把握しやすいよう、できるだけ分かりやすく平易な文章で記述しています。

本稿では、なぜ特許庁がSEPのライセンス交渉に着目したのか、その背景を説明するとともに、特に当事者間で争いのある論点を中心として、手引きの項目に沿って概要を紹介します²⁾。

なお、手引きの内容を補足する部分や意見に関する部分は私見に基づくもので、筆者が所属する組織の見解を代表するものではありません。本稿がSEPに関する議論についての理解の一助となれば幸いです。

1) 国際的にも発信するため、日本語版と併せて英語版も同日に公表しました。

2) 紙面の都合上、裁判例等は主なものに限っているため、詳細な出典は手引き本体をご覧ください。また、本稿を執筆するに当たっては、特に特許庁制度審議室の川上敏寛氏、清水裕勝氏（当時）、幸谷泰造氏、企画調査課の鶴剛史氏、網谷拓氏、審判課の鹿戸俊介氏の各氏にご協力いただきました。

第2 手引きの構成

手引きは、「I.本手引きの目的」、「II.ライセンス交渉の進め方」、「III.ロイヤルティの算定方法」からなります(表1)。ライセンス交渉の進め方は、差止め判断で考慮され得る「誠実性」と交渉で重要な「効率性」の観点、ロイヤルティの算定方法は、「合理的」と「非差別的」の観点から整理しています。

表1 手引きの概要

I.本手引きの目的 ・現時点における国内外の裁判例や実務の動向等を整理 - 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説明 - 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 ・不誠実な方向に働く可能性のある行為の具体例 B.効率性 ・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料率や額を変えることは差別的か C.その他の考慮要素

第3 本手引きの目的

1 標準必須特許を巡る課題と背景

(1) 標準と特許を巡る変化

特許と標準は、いずれもイノベーションの促進に貢献するものです。しかし、1990年代に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の中で両者の緊張関係が顕在化し、その結果、SEPを巡る紛争が生じるようになりました。

実施者側は、事業がその使用するSEPによって差止めの脅威を受ける「ホールドアップ」を懸念しています。その一方で、特許権者側は、通信技術を実施する特許権者からのライセンス交渉のオファーに対し、SEPについては差止めが認められないだろうと見込んで誠実に対応しようとし「ホールドアウト」を問題視しています。

こうした中、標準化団体(Standard Setting

Organization. 以下、「SSO」という)は、紛争を防止し、技術標準の実施に必要なSEPの幅広い活用を促すため、SEPに関する方針(IPRポリシー)を策定してきました。この中で、SEPのライセンスが公平・合理的・非差別的(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory. 以下、「FRAND」という)となるような方針の整備に努めています。

SEPの必須性や有効性の透明性の向上が強く求められる中、特許権者は、標準策定段階でSSOに対し必須と考える特許を宣言します。しかし、宣言は特許出願中の段階や標準規格が決まる前に行われるため、やむを得ず過剰に宣言されることが一般的で、SSOが必須性を確認することはありません。

(2) ライセンス交渉における変化

さらに、近年、モノのインターネット(Internet of Things. 以下、「IoT」という)の普及によって様々な業種、業態の企業が情報通信分野の標準規格を利用することで、SEPのライセンス交渉の態様は大きく変化しています。

従来、情報通信技術分野のSEPを巡るライセンス交渉は、この分野の企業同士を中心に行われてきました。しかし、IoTの浸透に伴い、自動車等の最終製品メーカーやサービス産業、インフラ産業の企業など様々な業種の企業が、情報通信分野の標準規格を利用するようになり、交渉に関わってくる可能性が生じています。これまで、通信業界同士で行われていたクロスライセンスは困難となり、当事者間のライセンス料率の相場観にも乖離が生じています。

(3) 手引き策定の動機

このように、幅広い業種の企業がSEPを巡るライセンス交渉に関与するようになり、交渉に慣れていない企業が安心して交渉に臨めるよう、適切な情報の提供が求められています。

SEPを巡る紛争については、FRAND条件でのロイヤルティの考え方に関する内外の裁判例が蓄積するとともに、各国の行政機関もガイドライン策定や政策文書を取りまとめています。欧州委員会は2017年11月、SEPに関する政策提言(コミュニケーション)を公表し³⁾、SSOに対してSEPの透明性の向

3) 欧州委員会“Setting out the EU approach to Standard Essential Patents”(2017年11月29日)

上を呼びかけるとともに、FRAND宣言されたSEPのライセンス条件に係る考え方を示しました。

こうした状況を分析し、交渉の進め方やロイヤルティの算定方法などについて、特許権者と実施者との間の利益のバランスを図る上で考慮されるべき要素を提示することは有益であると考えられます。

(4) グローバルな提案募集

SEPのライセンス交渉や紛争は国際的な問題です。そこで、特許庁では、透明性の高いプロセスを通して国内外の意見を集めることが適切であると考え、日本語と英語によりグローバルに提案を募集しました。その結果、国内外の約50者から提案が寄せられました。

素案の作成にあたっては、骨子案をベースに交渉の実態や当事者の主張を反映させつつ、調査研究⁴⁾も活用して国内外の企業や有識者からのヒアリングを重ねました。

この素案について、パブリックコメントを募集し、この間、特許庁と独立行政法人経済産業研究所(RIETI)の共催で、各国から企業のハイレベルの責任者や著名な有識者が一同に会した公開の国際シンポジウムを開催し、主要な論点について討論することでグローバルな議論を喚起しました⁵⁾。

その結果、国内外の約50者からコメントが寄せられ、分類した意見は約500項目に及びます。こうした意見を踏まえて素案を大幅に加筆修正し、最終版を日本語と英語で同時公表しました⁶⁾。

規制の語感を排除するため、「ガイドライン」の名称を日本語版では「手引き」、英語版では「Guide」と変更しました。また、親しみやすいよう日本語版では「ですます調」を採用しています。

2 本手引きの位置づけ

本手引きが対象とするSEPは、SSOに対してFRAND宣言された特許です。これは、各国のSEPに関する主要な裁判例等はいずれも特許がFRAND

宣言されていることを前提としているためです。

本手引きは、規範を設定しようとするものではなく、法的拘束力を持つものでも、将来の司法の判断を予断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、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。どう行動すれば「誠実に交渉している」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ています。加えて、効率的な交渉のあり方についても述べています。

また、これに従って交渉すればロイヤルティが自ずと決まるという“レシピ”のようなものではありません。SEPのライセンス交渉や当事者の置かれている状況は多様であることから、解決策は個々のケースごとに見出す必要があります。

このため、弁護士や弁理士などの資格のある専門家がSEPを巡る問題になじみのない中小企業等に対して助言をする際に本手引きが活用されることを期待するものです。

第4 ライセンス交渉の進め方

1 誠実性

ライセンス交渉の進め方は、当事者間で個々のケースごとに、特許が実施されている国の法律や裁判例などを考慮して判断される必要がありますが、本手引きでは、欧州司法裁判所が2015年にHuawei対ZTE事件⁷⁾で示した誠実な交渉の枠組みを元に、各国の裁判例や実務を参考にしつつ、交渉の各段階における当事者の対応に関するより具体的な論点を列記しています(図1)。この枠組みは、欧州における競争法の観点から交渉のルールを詳述したものであり、各国の裁判所の判断が必ずしもこの枠組みに基づいて行われるわけではありませんが、誠実な交渉を促進する考え方として有用であると考えられています。

4) 特許庁「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(平成30年3月); 同調査研究の紹介は、福岡裕貴, 特技懇誌, 291号3-14ページ参照。

5) 特許庁ウェブサイト「標準必須特許を巡る紛争解決に向けた国際シンポジウム -Licensing 5G SEPs-

6) 手引きは、日英版共に特許庁ウェブサイトから入手可。

7) Case C-170/13, Huawei v ZTE ([2015] CJEU) .

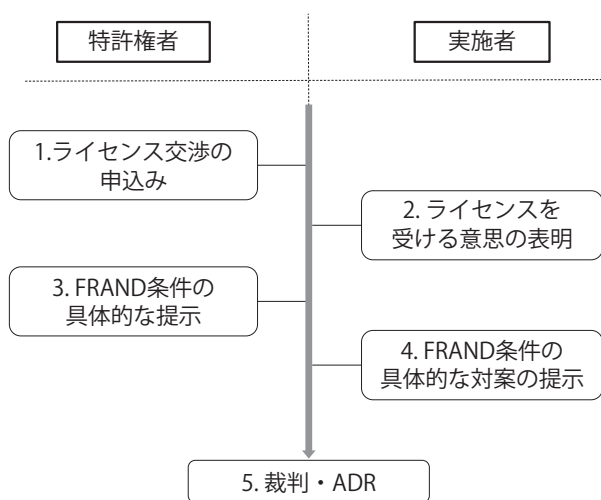


図1 ライセンス交渉の各段階

(1) 特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階

一般に、特許権者は、実施者による権利の侵害が疑われる場合には、関連する特許を特定し、侵害の態様を明らかにすることにより、実施者と交渉を開始します。

通常、特許権者は、実施者に対し、以下の資料を提示して、実施者が特許を侵害していることを説明することが一般的です。

- ① SEPを特定する資料（特許番号のリスト、対象標準規格の名称、特許の地理的範囲など）
- ② SEPの請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料（クレームチャートなど）

請求項と標準規格書自体は秘密ではありませんが、特許権者は、請求項の用語と標準規格書との対応関係やその解釈を機密情報と考え、クレームチャートを提示する条件として秘密保持契約の締結を求める傾向があります。

一方、実施者は、請求項の用語と標準規格書との単純な対比をしているクレームチャートは機密情報ではなく、秘密保持契約の対象とすべきでない主張する傾向があります。

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として、「実施者に警告書を送付する前、送付してすぐにまたは交渉を開始してすぐに、差止請求訴訟を提起する」ことなどが挙げられます。

(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

特許権者からSEPを特定する資料やクレーム

チャート等の提示を受けた後、実施者はSEPのライセンスを受ける必要があると考えるに至ればライセンスを受ける意思を表明します。

特許権者側からは、必須性や有効性、侵害の該当性についての議論が継続している場合であっても、こうした論点について争う権利を留保しつつ、速やかにライセンスを受ける意思を表明すべきだとする見解があります。他方、実施者側からはライセンスを受ける意思を表明する前に、まず当事者間で必須性や有効性、侵害の該当性について議論すべきであるという見解もあります。

特許権者から情報の提示を受けた後に実施者がライセンスを受ける意思を表明するのに必要な合理的な期間は、多様な要素によって変わります（比較的短期間～数か月程度、あるいはそれ以上の期間）。

実施者が不誠実と評価される方向に働く可能性がある行為として、「応答が非常に遅いことについての理由を説明せず、あるいは交渉に全く応じないまま、特許を侵害している（またはその可能性がある）技術を使い続ける」ことなどが挙げられます。

(3) 特許権者がFRAND条件を具体的に提示する段階

実施者がFRAND条件でライセンスを受ける意思を表明した場合、特許権者は、実施者に対して速やかに書面でFRANDのライセンス条件を提示します。特許権者は、提示した条件が合理的であり非差別的なものであるかどうかについて、実施者が判断できるように、ロイヤルティの算定方法に加えて、それがFRAND条件であることを説明する以下のような具体的な根拠を示すことが一般的です。

- ①特許権者がどのようにロイヤルティを算出したのかについての説明
- 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およびその条件

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として、「FRAND条件を提示する前に、優位に交渉を進めることを目的として、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を表明した実施者に対して、差止請求訴訟を提起する」ことなどが挙げられます。

(4) 実施者がFRAND条件の具体的な対案を提示する段階

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条件の対案を提示します。実施者は、提示した条件が合理的であり非差別的なものであるかどうかについて、実施者が判断できるような、ロイヤルティの算定方法に加えて、それがFRAND条件であることを説明する以下のような具体的な根拠を示すことが一般的です。

①実施者がどのようにロイヤルティを算出したのかについての説明

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およびその条件

特許権者によるFRAND条件の提示を受けてから、実施者が対案を提示するまでの合理的な期間は、個別具体的に判断されます（比較的短期間～数か月程度、あるいはそれ以上の期間）。

実施者が不誠実と評価される方向に働く可能性がある行為として、「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条件の対案を何ら提示しない」ことなどが挙げられます。

(5) 特許権者による対案の拒否と裁判・ADRによる紛争解決

通常、交渉は、特許権者と実施者の間で、提案とそれに対する対案のプロセスを通じて進みますが、特許権者が実施者による対案を拒んで合意に至らない場合や、当事者の一方または双方が合意に至らない状態のまま時間が経過するのを望まない場合には、当事者は、裁判や裁判外紛争解決手続（Alternative Dispute Resolution. 以下、「ADR」という）で紛争の解決を図ることができます。

ア ADRの利用

調停や仲裁といったADRには、より柔軟性があるため、国内外の多数の特許が対象となる、SEPを巡る紛争の早期解決により有効であるという意見があります。

一方で、ADRは紛争当事者の事前の合意を前提

としているため手続を巡る争いが長期化するることや、ADRの内容は非公開であるため透明性に欠けることなど、ADRの利用にはデメリットがあるという意見もあります。

ADRの利用を申し出または受け入れることは、誠実な交渉態度を示すものと判断される可能性があるという意見がある一方、多くの場合、当事者の誠実性を示す要素としては弱いという意見もあります。

イ 実施者による担保の提供

欧州司法裁判所がHuawei対ZTE事件で示した枠組みでは、ライセンス契約締結の前にSEPを使用している場合、その対案が拒絶された時点から、被疑侵害者は、欧州における商慣行に従って適切な担保を提供しなければならないとされています。

こうした担保の提供は、誠実さの考慮要素になり得ますが、日本や米国など欧州以外の地域では担保の提供がなくても必ずしも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。ただし、実施者に、最終的に締結されるライセンス契約に基づく支払義務に見合った財務能力がない場合、実施者は、適切な担保を提供しないことにより、不誠実に行動していると見なされる可能性がある、という意見があります。

ウ 差止請求権の行使

SEP保有者による差止請求権を制限する根拠は、国によって様々です。例えば、米国においては、eBay最高裁判決で示された差止めの要件やSSOに対するFRAND宣言が第三者に及ぼす契約上の効果の観点⁸⁾、英国においては、SSOに対するFRAND宣言が第三者に及ぼす契約上の効果の観点⁹⁾、欧州においては、支配的地位の濫用による競争法違反の観点¹⁰⁾、日本では権利濫用の観点¹¹⁾から、それぞれ差止請求権の行使が制限された裁判例があります。

日本や欧州の競争当局は、FRAND条件で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は競争法違反となり得ることを示している一方、

8) eBay v. MercExchange, 547 U.S. 388 (2006) ; Microsoft v. Motorola, 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Was. 2012) ; Apple v. Motorola, 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014) .

9) Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) .

10) 前掲・注7

11) 知財高判平26・5・16 (平成25年(ネ)第10043号)

米国の競争当局（司法省）は、こうした行為は競争法違反とはならないという見解を示しています¹²⁾。

2 効率性

ライセンス交渉を円滑に進めるためには、誠実性の観点のほかに、効率性の観点も重要です。手引きでは、FRAND条件下での効率的な交渉に向けて検討されるべき主要な点を整理しました。

(1) 交渉期間の通知

交渉が円滑に進むためには、当事者が、交渉にかかると予想される期間全体と交渉の各段階で必要となる期間を相手方に知らせることが望ましいと考えられます。

必要となる交渉期間は、個々のケースごとに大きく異なります。合理的に予想される交渉期間を設定する際の考慮要素としては、例えば、対象となる特許の数、技術の複雑さ、異なる製品の数と対象となる製品の種類・性質、当該交渉の基礎となっている論点（例えば、必須性や有効性）に関連する、裁判所や特許庁で係争中の案件、特許権者がすでに供与しているSEPのライセンスの数、などが挙げられます。

(2) サプライチェーンにおける交渉の主体

ア 総論

IoTの浸透に伴い、標準規格の利用がより一般的になり、製造のサプライチェーンの中のどのレベルの主体（例えば、部品メーカーか最終製品メーカーか）がライセンス契約の締結主体となるべきか、という点が議論となっています（図2）。

ライセンス交渉の主体のレベルは、個々のケースごとに決定するものですが、特許権者は、ライセンスを管理しやすくする等の観点から、最終製品メーカーとライセンス契約を締結することを望む傾向にあります。他方、最終製品メーカーは、当該部品等について最も技術的な知見を有するサプライヤーがライセンス契約の当事者となることを望む傾向が見られます。この傾向は、特に、ライセンス料の支払いについては、サプライヤーが責任を負う旨の特許補償契約を受け入れることが慣行となっている業界で強く見られます。

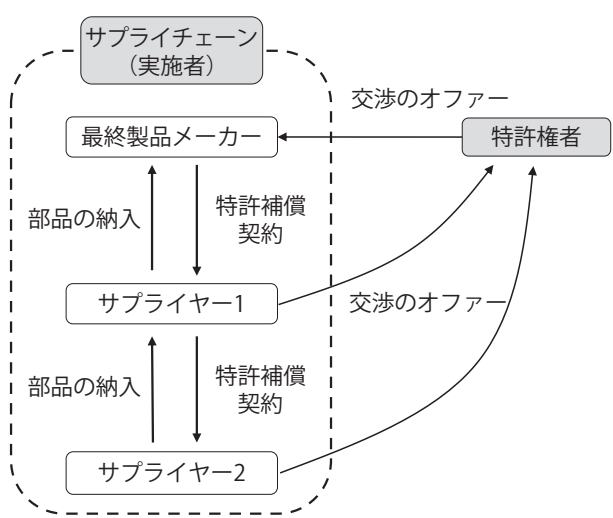


図2 サプライチェーンにおける交渉主体

イ ライセンス交渉の主体となる実施者

一般には、最終製品メーカー、部品メーカー、従属部品メーカーなど、サプライチェーンの中のどのレベルの主体を選んでライセンス契約の締結を目指すかは、まずは特許権者が決定する立場にあります。

他方、FRAND宣言されたSEPについては、ライセンスを求める全ての者にライセンスをしなければならないかどうかに関して、国際的に議論があります。

最終製品メーカーの中には、部品メーカーであるサプライヤーがライセンス交渉の当事者となることを求めてきた場合に、特許権者が交渉を拒むことは差別的であり、FRAND義務に反するとの意見が見られます。一方で、特許権者が最終製品メーカーに対してライセンス交渉の当事者となることを求めてきた場合に、最終製品メーカーが全く交渉に応じないことは不適切だという意見もあります。

ウ ライセンス料の負担の分配

製品販売後に、特許権者からライセンス料を要求された場合に、サプライチェーン内でどう分担するかが問題となることがあります。特に、情報通信産業においては、事業開始後にライセンス交渉を行う慣行が定着しているため、こうした問題が生じやすい傾向があります。

ライセンス料の支払いをサプライヤーが負う旨の特許補償契約が締結されている場合、仮に最終製品メーカーが主体となって交渉したライセンス料が、

12) 米国司法省司法次官補のMakan Delrahim氏による米国USC Gouldロースクールでの講演（2017）

部品価格に比べ過大であっても、サプライヤーは負担を求められる可能性があります。

こうした事態を避けるため、SEPを対象から除いている特許補償契約もあります。また、サプライヤーが過大な負担を負うことを避けるよう、特許権の請求範囲の発明の本質部分に応じて、サプライチェーン内のライセンス料の配分を決めるべきとの意見もあります。

(3) 機密情報の保護

秘密保持契約を締結することにより、当事者は機微な情報を提示しやすくなり、ライセンス交渉が効率化する場合があります。

一方で、当事者は、秘密保持契約を締結した場合、誠実に交渉していたことの証拠として後の裁判に提出できなくなるリスクを避けるため、契約の文言に留意することが必要です。

実施者側の機密情報になり得るものとしては、市場予測や販売情報などビジネスに関連した情報や、製品に関する一般に公開されていない技術的な情報などが含まれます。

特許権者側の機密情報になり得るものとしては、請求項の用語と標準規格書の対応箇所の説明や、ライセンス条件がFRANDであることを説明するために用いる比較可能なライセンスの料率や額などの条件などが挙げられます。

(4) 交渉の対象とする特許の選択

特許権者が大量のSEPを保有している場合、当事者は、交渉プロセスを合理化するため、話し合っ
て交渉の対象を代表的な特許に限定することがあります。例えば、以下のような手法です。

- ①数百件の特許が関わる場合、当事者は最も価値が高いと考える特許（概ね30件程度）についてのみ議論する手法
 - ②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手法
 - ③両当事者がそれぞれ、ポートフォリオ内の特許を価値の高いものから低いものへと階層に分け、各階層における最も価値の高い数件の特許を分析することでポートフォリオ全体の価値を判断し、両者の結果を比較する手法
- また、当事者は、SEPに加え、商業的必須特許

(技術的には代替手段があっても、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)やSEPでない特許を交渉の対象に含めるか否かについても議論する場合があります。

(5) ライセンス契約の地理的範囲

当事者は、実施者が世界の複数の地域で製品を生産し、あるいは販売しているか、特許権者がこれらの地域でどの程度の数・強さの特許権を保有しているのかといった点について、個々のケースごとにライセンス契約の地理的範囲を検討します。

情報通信などの標準化技術が国際的に流通している現状を考慮すると、実施者が現在製品を製造または販売している国や地域に加え、将来製品を製造または販売する可能性がある全ての国や地域におけるSEPを交渉の対象とすることが効率的だという議論があります。

他方、実施者が世界の複数の地域において製品を生産し、あるいは販売している場合、実施者が、特定の国や地域における特許権のみを対象とし、それぞれにおける特許の状況等を考慮するライセンス契約を求める場合は、交渉の遅延行為とならないよう留意すべきとの意見があります。

(6) プールライセンス

パテントプールは、複数の特許権者がそれぞれの特許を持ち寄ってライセンス管理を一括で行う仕組みです。特許権者と実施者がプールに幅広く参加すれば、ライセンス条件が両者の利益のバランスを踏まえたものとなり、複数当事者が個別に二者間で交渉する場合と比べて、ライセンス交渉の効率性を高められる場合があります。

一方で、特許権者が個別にライセンス活動を行ったり、複数のパテントプールが存在したり、商業的必須特許など他の特許も保有する企業があったりするなど、標準に関するライセンス問題が一つのパテントプールで解決できない場合があります。

第5 ロイヤルティの算定方法

SEPのライセンス交渉では、合理的で非差別なロイヤルティについて確立された判断基準がないため、当事者間で主張が対立しています。

1 合理的なロイヤルティ

(1) 基本的な考え方

ロイヤルティは、特許が製品に対して貢献している価値を反映するものであり、

①ロイヤルティベース（算定の基礎）×②ロイヤルティレート（料率）

によって得られます。この考え方は、SEPのロイヤルティの算定においてもあてはまります。

ア 標準に組み込まれた後に加えられた価値

実施者側からは、SEPのロイヤルティは、標準が市場において広く採用される前（一般に「事前の」という意味のラテン語で「ex ante」と呼ばれる）における特許技術の価値のみを反映すべき、という見解があります。この見解は、技術が標準の一部を構成するものとして検討される場合、複数の技術的選択肢の中から選ばれますが、いったん標準に組み込まれば、当該技術は標準に準拠する上で必要だから利用されるに過ぎないとの考え方に基づいています。

一方で、特許権者側からは、特許権侵害における損害賠償額の算定の際には、特許発明が実施される際の価値を考慮すべきであり、その価値の一部は、その技術が首尾よく標準になったことによってもたらされるものであるから、「ex ante」の考え方は現実的ではないとする意見もあります。さらに、「ex ante」の考え方を採用すると、標準化による利益が、実施者のみに分配され、特許権者には分配されなくなるため、妥当でないとの考え方もあります。

(2) ロイヤルティベース（算定の基礎）

ア 問題の所在

算定の基礎については、最小販売可能特許実施単位（Smallest Salable Patent Practicing Unit. 以下、「SSPPU」という）¹³⁾ と市場全体価値（Entire Market Value. 以下、「EMV」という）¹⁴⁾ のいずれを採用すべきか、という議論があります。

SSPPUとは、SEPの技術が最小販売可能特許実施単位である部品のみで使われているのであれば、

SEPが貢献していると考えられる当該部品の価格が算定の基礎となるという考え方に立脚しています。他方、EMVとは、SEPの技術が最終製品全体の機能に貢献し、製品に対する需要を牽引していると考えられる場合に採用され、最終製品全体の価格が算定の基礎となります。

特許権者は、多くの場合、SEPの技術が最終製品全体の機能に貢献していることや、最終製品の需要を牽引しているとの立場から、EMVの考え方を採用すべきだと主張しています。他方、実施者の最終製品メーカーは、多くの場合、SEPの技術の貢献は最終製品全体の中の一部または部品に閉じているとの立場から、SSPPUの考え方を採用すべきだと主張しています。

イ 算定の基礎の考え方

SSPPUとEMVのいずれの考え方も、SEPの技術の本質的部分が貢献している部分に基づいて算定の基礎を特定しようとする点では共通しています¹⁵⁾（図3）。

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の機能を動作させるものであり、チップそれ自体を超えてデバイスの機能に貢献している場合、チップの価格をSSPPUとして算定の基

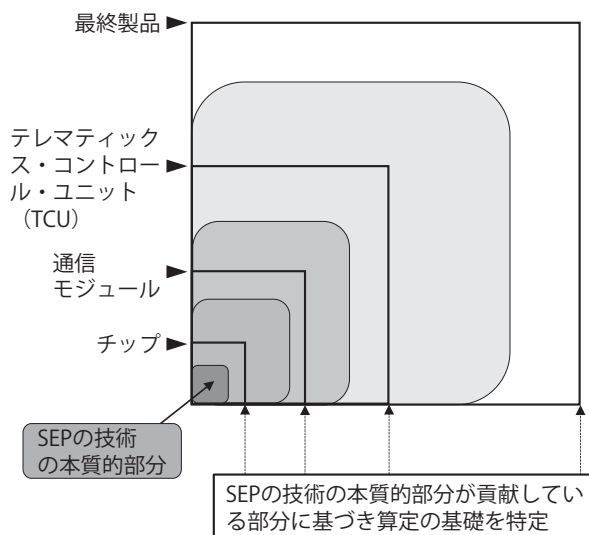


図3 SEPの技術とロイヤルティベースの関係

13) *Innovatio IP Ventures v. Cisco* (11-CV-09308, N.D. Ill., 2013).

14) *CSIRO v. Cisco*, 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015).

15) *Ericsson v. D-Link Systems*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

● 礎に用いることは、SEPの技術がもたらす真の価値を反映することにはならないという意見があります。

他方、SEPの技術の本質的部分の貢献が、チップ自体に閉じており、当該チップが独立して客観的な市場価値を有している場合は、チップの価格は算定の基礎として適切であるという意見があります。

● また、SEPの技術の本質的部分がチップを超える場合であっても、SSPPUは、SEPの技術が製品のどの部分まで貢献しているかを、積み上げ的に精緻に分析する上で、議論の出発点として有効であるとの意見があります。

他方、EMVを議論の出発点としつつ、標準規格に係る全てのSEPが最終製品に貢献している割合を乗じることにより、算定の基礎とする考え方も存在します¹⁶⁾。

● (3) ロイヤルティレート (料率)

裁判例においてよく用いられる考え方としては、以下の2つの方式があります(図4)。

- ①既存の比較可能なライセンスを参照するなどにより、特定のSEPの貢献割合を判断する考え方(ボトムアップ型)
- ②特定の標準に係るSEP全体の貢献が算定の基礎に占める割合を算定し、その後、個々のSEPに

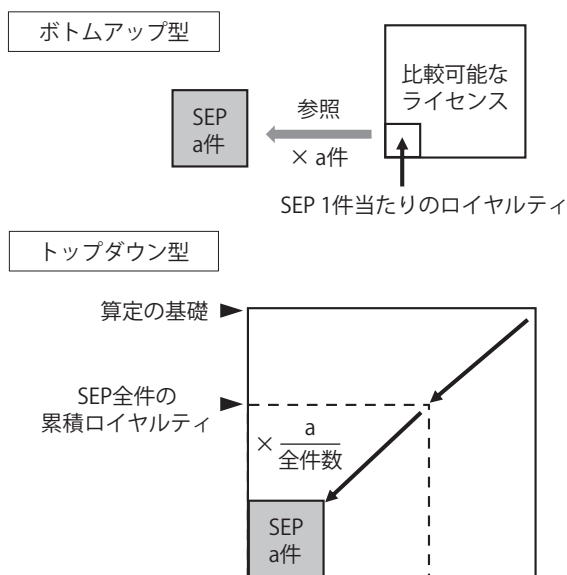


図4 ロイヤルティレート (料率) の考え方

割り当てるという考え方(トップダウン型)

2つのアプローチは相矛盾するものではなく、より信頼性の高い料率を算定するために両者を組み合わせ、それぞれの算出結果を比較することがあります¹⁷⁾。

特許権者側からは、比較可能なライセンスがすでに存在する場合には、まずそのライセンスを比較参照すべきという考え方がある一方で、実施者側からは、まずSEP全体の貢献を考慮するトップダウン型をとるべきという意見が見られます。

ア ボトムアップ型のアプローチ

このアプローチでは、比較可能なライセンスが利用されることが多く、例えば同じ特許権者の保有する特許や、同一あるいは類似の標準について他の特許権者が保有する特許に係るもの、パテントプールなどがあります。

イ トップダウン型のアプローチ

このアプローチでは、標準に係る全てのSEPが貢献している範囲(標準をカバーする全てのSEPのロイヤルティ料率の合計)として累積ロイヤルティ料率を算出し、その後、個々のSEPに配分します。

他方、多数の特許権者が個別にロイヤルティを要求する場合、それらが累積して標準を実施するためのコストが過度に高くなることがあります。この問題は「ロイヤルティ・スタッキング」と呼ばれ、同じ標準に係るSEPを多数の特許権者が保有している場合に起こり得ます。

トップダウン型のアプローチでは、標準に係る全てのSEPが貢献している範囲が料率の合計となるため、こうしたロイヤルティ・スタッキングを回避する上で有用であるという意見があります。

また、実施者側からは、ロイヤルティ・スタッキングは実際に起きているという意見がある一方で、権利者側からは実際に起きている具体的な証拠はないという意見もあり、対立が見られます。

(4) 料率を決定するその他の考慮要素

算定の基礎と料率に加え、実務上、様々な要素が

16) 前掲・注11

17) *Unwired Planet v. Huawei* [2017] EWHC 711 (Pat); *TCL v. Ericsson*, No.8-14-cv-00341 (C.D. Cal., 2017). なお、後者の事件で同地裁は2018年3月、結論に影響する変更がない範囲で文言を修正した判決を出しています。

考慮されることがあります。例えば、①ロイヤルティ料率を受け入れたライセンシーの数、②ライセンス製品の販売地域や販売先、③特許の必須性・有効性・侵害の該当性、④個々の特許の価値、⑤当事者間の交渉経緯などが挙げられます。

2 非差別的なロイヤルティ

(1) 非差別性の考え方

SEPの特許権者は、実施者に対して非差別的な条件でのロイヤルティを求めることができますが、何が非差別的吗については論争があります。

非差別的とは、全ての潜在的なライセンシーが同じ料率や額でライセンスを受けるべきことを意味するものではなく、同様の状況にあるライセンシーには異なる扱いをすべきではないことを意味しているとされています¹⁸⁾。

(2) 用途が異なる場合のロイヤルティ

IoT時代においては、情報通信分野の技術が多様な業種で利用されています。こうした中、特許権者からは、同一の標準技術であっても、最終製品における技術の使われ方が異なれば、ロイヤルティの料率や額が異なるべきとの主張が見られます。この考え方は、「use-based license」と呼ばれています(図5)。

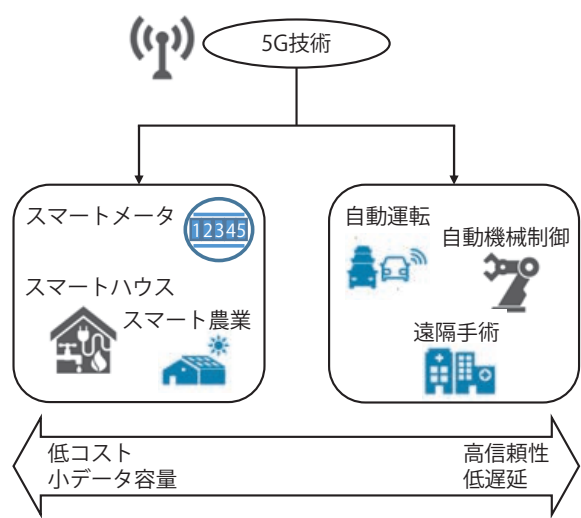


図5 用途が異なる場合のロイヤルティ

具体的には、情報通信技術の分野においては、同一の標準技術を搭載している製品であっても、その技術の機能(例:高速大容量、低遅延)を最大限活用している製品と、その技術の一部を利用しているに過ぎない製品との間で、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ものです。

他方、実施者からは、同一の標準技術であれば、その技術の使用の手段や程度にかかわらず、同一のライセンスの料率や額が適用されるべきとの主張が見られます。

具体的には、技術の使用の手段によって異なる料率や額を認めれば、川下企業が生み出した価値を特許権者に配分することにつながり、「ex ante」の考え方に反することになるというものです。また、サプライヤーがSSPPUの考え方に基づきライセンスを受ける場合は、供給した部品の用途が分からないため、最終製品により異なるロイヤルティを適用することは困難だとする見解もあります。

第6 手引き公表後の主な動き

最後に、各国の行政機関や裁判所、産業界における手引き公表後¹⁹⁾の主な動きについてご紹介します。

1 特許庁における動き

特許庁では、各国の知財紛争解決の第一人者を仲裁人として迎え、第5世代移動通信システム(5G)時代を想定した模擬国際仲裁を開催しました²⁰⁾。これは、国際仲裁が標準必須特許を巡る紛争をどのように解決し得るのかを具体的に示したものです。この模擬国際仲裁では、手引きにおける主要な論点も含まれており、配信された動画を手引きと併せ見ることで、交渉の実態を一層有機的に理解できるものと考えられます。

また、特許庁では、SEPのポータルサイトを開設しました(図6)²¹⁾。手引きの他、標準必須性に係る判断のための判定など、SEPに関する特許庁の施策や関連情報を一元的に掲載しています。特許庁ウエ

18) 前掲・注17

19) 2018年6月～10月末時点まで

20) 特許庁ウェブサイト「模擬国際仲裁－5G時代のSEP紛争の早期解決に向けて－」(2018年6月29日)

21) 標準必須特許ポータルサイト(2018年10月開設)



図6 標準必須特許ポータルサイト

ブサイトのトップページのパナーからアクセスできますので、是非ご活用ください。SEPに関する情報や手引きに対するご意見がございましたら、お問い合わせフォームにお寄せいただければ幸いです。

2 海外の動き

欧州委員会では、SEPのライセンスと評価に関する専門家グループを立ち上げています²²⁾。この取組は、手引きで触れた欧州委員会の政策文書であるコミュニケーション²³⁾で掲げられていたものです。専門家として各国から15名が選任されています。専門家のタスクとしては、SEPに関するライセンスや、知的財産の価値評価、FRAND条件の決定に関する産業界の実務に関して、経済的・法的・技術的な専門知識を欧州委員会に提供することなど、4項目が挙げられています。

また、欧州の地域標準の標準化機関であるCEN-CENELEC（欧州標準化委員会-欧州電気標準化委員会）では、権利者団体が中心となってSEPのライセンス方針を示すガイドラインのドラフトを公表しました²⁴⁾。今後、パブリックコメントを経て最終版

が公表される予定です。

その他、通信系の特許権者の中には、5Gのライセンス料を事前公表するなど、自発的な取組も見られます。

司法に目を向けると、手引きで言及した英国Unwired Planet事件の第一審判決²⁵⁾が控訴審でどのように評価されるのか国際的に大きな関心を集めていましたが、英国控訴院は、これを支持しました²⁶⁾。一方、同控訴院は、FRAND条件は1つのみであると第一審が判断した点については、ライセンスは複雑でありFRAND条件には多数のものがあり得るとして採用しませんでした。実務上行われているグローバルなライセンスはFRANDであり得るとした点が控訴審で支持されたことは重要です²⁷⁾。他国の控訴審レベルでも同様の考え方が採用されるのか、今後も司法の国際的な動きが注目されます。

第7 おわりに

5Gは、「超高速」だけでなく、大規模な端末の接続や自動運転・遠隔制御などを可能にする「多数同時

22) 欧州委員会「COMMISSION DECISION of 5.7.2018 setting up a group of experts on licensing and valuation of standard essential patents」(2018年7月5日)

23) 前掲・注3

24) CEN-CENELEC “Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet” (2018年10月11日)実施者によるSEP技術へのアクセスの確保、誠実な交渉など、6つの原則を掲げています。

25) 前掲・注9

26) *Unwired Planet v Huawei* [2018] EWCA Civ 2344 (2018年10月23日)

27) JETRO デュッセルドルフ事務所「英国控訴院、標準必須特許 (SEP) に係るFRANDライセンス条件をめぐるUnwired Planet v. Huawei事件について控訴を棄却」(2018年10月23日)

接続」、「超低遅延」という特徴を持ち²⁸⁾、IoT時代の重要な基盤として期待されています。関連技術の開発競争が激しさを増す中、国際的に標準化の取組が進められており、移動通信の標準策定を行っている3GPPでは2018年6月に5Gの基本仕様が策定されました。2019年12月には5G全体の仕様が決まる見込みです²⁹⁾。日本では2020年の商用化を目指して実証実験や周波数の割当てなど各種準備が進んでいますが、通信事業者からは2019年秋頃にプレサービスの提供が予定されています³⁰⁾。

一方で、5Gでは、広範な技術が複合的に用いられていることから、LTEと同様かそれ以上に多数の企業がSEPを保有する状況が予想されており、技術の多角化やIoTの普及に伴い実施者も多様化することで、ライセンス交渉を巡る当事者の関係は今後、一層複雑になっていく可能性があります。

SEPを巡る動きは激しく、本手引きは「Living Guide (生きた手引き)」であり続けるよう、今後、

随時見直しを行っていく予定です。皆様からのフィードバックを歓迎いたします。

最後に、本手引きの策定にあたり、多大な協力を賜った関係者各位に深く感謝を申し上げます。

Profile

関 景輔 (せき けいすけ)

平成18年4月 特許庁入庁 (旧特許審査第三部医療)

平成22年4月 審査官昇任

審判部審判課、審査第三部医療、米国ニューハンプシャー大学
ロースクール (旧フランクリンピアース・ローセンター) 留学(LL.
M.-IP・客員研究員) を経て、

平成28年7月 総務課制度審議室 室長補佐 (平成29年7月兼
法規班長)

平成30年7月より現職

28) 総務省「平成30年版 情報通信白書」

29) 総務省「第5世代移動通信システムに関する公開ヒアリング」資料1 (平成30年10月3日)

30) 前掲・注29 議事要旨