
標準必須特許のライセンス交渉に関する 手引き

改訂案
(令和4年5月)

特許庁

目次

I. 本手引きの目的	1
A. 標準必須特許を巡る課題と背景	1
B. 本手引きの位置づけ	4
C. SEP を巡る近時の動向と改訂に至る経緯	4
D. 透明性の高い手引きに向けた取組	6
II. ライセンス交渉の進め方	7
A. 誠実性	7
1. 特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階	9
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	12
3. 特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階	16
4. 実施者が FRAND 条件の具体的な対案を提示する段階	18
5. 特許権者による対案の拒否と裁判・ADR による解決	20
B. 効率性	23
1. 交渉期間の通知	24
2. サプライチェーンにおける交渉の主体	25
3. 機密情報の保護	29
4. 交渉の対象とする特許の選択	31
5. ライセンス契約の地理的範囲	32
6. プールライセンス	34
7. SEP の透明性向上	35
III. ロイヤルティの算定方法	36
A. 合理的なロイヤルティ	36
1. 基本的な考え方	36
2. ロイヤルティベース（算定の基礎）	37
3. ロイヤルティレート（料率）	40
a. ボトムアップ型のアプローチ	40
(a) 同じ特許権者が保有する比較可能なライセンス	41
(b) 第三者が保有する比較可能なライセンス	42
(c) パテントプール	42
b. トップダウン型のアプローチ	43
4. 料率を決定するその他の考慮要素	43
a. ロイヤルティ料率を受け入れたライセンシーの数	43

b. ライセンスの範囲	44
c. 特許の必須性・有効性・侵害の該当性	44
d. 個々の特許の価値	44
e. 交渉経緯	45
B. 非差別的なロイヤルティ.....	45
1. 非差別性の考え方	46
2. 使途が異なる場合のロイヤルティ	46
C. その他.....	47
1. 定率と定額.....	47
2. 一括払いとランニング方式.....	47
3. 過去分と将来分	48
4. ボリューム割引と上限	48
あとがき.....	49
改訂版あとがき	50
参考資料	51

I. 本手引きの目的

A. 標準必須特許を巡る課題と背景

(標準と特許を巡る変化)

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」(以下、「本手引き」という。)は、無線通信の分野などにおける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。)のライセンスに関し、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し、紛争を未然に防止し、あるいは早期に解決することを目的とするものです。

発明を公開する代償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、いずれもイノベーションの促進に貢献するものですが、両者は一見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。こうした緊張関係は、はじめは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。

SEPを巡る紛争については、「ホールドアップ」と「ホールドアウト」という2つの問題を懸念する声があります。特許権者と実施者は、それぞれの立場から、両者のいずれがより深刻かを巡って論争しています。

「ホールドアップ」とは、SEPを使用している事業者が、他の技術への乗換えが困難な状況において、特許権侵害に対する差止めの脅威から、不利なライセンス条件を強いられるという問題です。各国の裁判例は、FRAND宣言されたSEPによる差止請求権の行使が認められるのは限られた場合であるとの考えに収敛してきていますが、交渉態度が不誠実な場合などに差止めを認める判決は引き続き出されていることから、実施者側にとって、「ホールドアップ」は依然として問題といえます。ただし、ホールドアップが現実に存在しているか、疑問視する意見もあります。

他方、特許権者側がライセンス交渉を申し込んだのに、実施者側はSEPについては差止めが認められないだろうと見込んで、ライセンス交渉を拒否する、遅延するなど、誠実に対応しようしない「ホールドアウト」の問題も指摘されています。

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(以下「IPRポリシー」という。)を策定し、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きました。その方針は、標準化に参加する各企業などがより質の高いかつ適切な技術をSSOに提案することを促し、標準技術が広く普及することに大きく貢献しています。

同時に、SEPの必須性や有効性に関する透明性の向上が強く求められています。一部のSSOでは¹、特許権者は、標準化の過程で自分の保有する特許がSEPであると考える場合、SSOに対して宣言する必要がありますが、その際、実際には必須でない特許を含めて多めにSEPとして宣言する特許権者もいると言われています。通常、この宣言は、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、ある程度実態よりも多くの宣言がなされることは避けられません。このような宣言過多が起きる背景として、SEPのロイヤルティが、ある標準規格に関するSEPの全件数に占める特定の特許権者の保有するSEPの件数の割合に応じて算出される、という実務慣行が少なくとも一部において存在することを指摘する意見があります。

SSOは、特許権者が必須だと宣言した特許が、実際に必須であるかどうかや、標準の策定過程において仕様が変更されたことにより必須性が失われたかどうかについて、確認せず、宣言された特許をリスト化する際に第三者の確認を経ることもないのが一般的です。

（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。）の普及により、様々なインフラや機器がインターネットを通じてつながり合う「第四次産業革命」と称される変化が国内外において急速に進展しています。この結果、機器間の無線通信に係る標準規格の実施に必要なSEPを巡るライセンス交渉は、大きな変化に晒されています。

従来、情報通信技術の分野の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。そのため、多くの場合、クロスライセンスにより解決され、必要に応じて事業開始後にライセンス交渉を行う慣行がありました。また、同じ業種の企業同士では、互いに相手が保有する特許の権利範囲、必須性、価値を評価しやすいため、当事者間でライセンス料率についてある程度共通の相場観を持つことができました。

しかし、IoTの浸透に伴い、様々な業種の企業が、情報通信技術の標準規格を利用するようになり、SEPのライセンス交渉に関わる事例が増えてきています。また、SEPを保有しな

¹ 例えば国際電気通信連合（ITU）

い企業が新規参入する場合があります。例えば、SEPの特許権者たる情報通信分野の企業に加え、自動車等の最終製品メーカーなども主に標準技術の実施者としてライセンス交渉に関わるようになってきており、今後その他の業種の企業もライセンス交渉に関わる可能性があります。

また、事業を自ら実施せず保有する特許権の行使だけで収益を上げるPAE (Patent Assertion Entity)と呼ばれる主体が、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。

こうしたライセンス交渉を巡る関係者の多様化に伴い、ライセンス交渉の態様にも変化が生じています。上記のとおり、情報通信分野の企業とそれ以外の業種の企業との間でライセンス交渉が行われるようになり、クロスライセンス等による解決が困難になっています。これに加え、必須性の判断やライセンス料率の相場観が大きく異なることなどにより、SEPのライセンス交渉や紛争に対する不安の声が高まっています。

(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わりを持つようになっていくため、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るようになっていきます。

SEPを巡る紛争については、内外の裁判例が蓄積されるとともに、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²。FRAND条件でのロイヤルティの考え方に関する様々な裁判例も蓄積されています。

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示すことは、有益であると考えられます。

² 欧州委員会は、2017年11月に、標準必須特許のライセンスに関するコミュニケーション（以下、「欧州コミュニケーション」という。）を公表し、SSOに対してSEPの透明性の向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ています。また、欧州委員会は、2022年2月に標準必須特許の新しい枠組みに関するパブリックコンサルテーションを開始しており、これによると、SEPの透明性の向上、FRANDの様々な側面の明確化、権利行使の有効性と効率性の向上を柱とした施策が提示されるとされています。

B. 本手引きの位置づけ

本手引きにおけるSEPは、現在又は元の特許権者がSSOに対してFRAND宣言の対象とした特許です。

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。ましてや、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、ライセンス実務などの動向を踏まえ、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。

FRAND宣言されたSEPの侵害による差止めが制限される場合、その法的な根拠は各国の法制度に応じて異なります。他方、各国の裁判例における結論の違いは、多くの場合、事実関係の違いによってもたらされているように見受けられます。近年、誠実な交渉をしていたかどうかについての事実関係の徹底的な探求を基礎として、SEPのライセンス交渉において当事者がどのように行動すべきかについての見方が、内外の裁判例において収斂してきているように見受けられます。

こうした状況の中、本手引きでは、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ます。

更に、本手引きでは、合理的なロイヤルティを決めるための考慮要素を示していますが、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。すなわち、本手引きに沿って対応さえすれば、機械的に解決策が導かれるという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さなければなりません。また、全ての交渉において、この手引きに記載した全ての論点が問題になるというものでもありません。

C. SEPを巡る近時の動向と改訂に至る経緯

本手引きを最初に策定した2018年当時、誠実交渉の枠組みを示した欧州司法裁判所によるHuawei対ZTE事件の予備的判決が注目されていました³。本手引きも、誠実性については、その枠組みを基に策定されています（II.A.参照）。

しかしながら、この枠組みは、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などを具体的に示すものではなかったことから、現在に至るまで様々な議論がなさ

³ Huawei v. ZTE (欧州、CJEU、2015年)

れています。

例えば、欧州司法裁判所は、誠実交渉の枠組みの中で、特許権者がライセンス交渉の当事者である実施者にクレームチャート（II.A.1.参照）を提供すべきかについて明示的には判示していません。

これに対し、2020年にドイツ連邦最高裁判所は、Sisvel対Haier事件において、特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階において、クレームチャートの提供は特許権者が提供する情報として十分なものであると認めつつ、少なくとも当該事件においては義務的なものでないと判示しています⁴。

また、2021年には、欧州委員会によって組織された専門家グループの報告書において、概括的な（high-levelの）クレームチャートを（先に秘密保持契約を締結するよう求めることなく）提供すべきという提案がなされています⁵。

そのような中、2022年に入り、日本の経済産業省では、特許権者及び実施者が則るべき、日本としての誠実交渉の規範を示す「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」を公表しています⁶。本指針は、当事者間での誠実な交渉を通じて早期の和解や無用な紛争の回避を促し、産業の発展に繋げる観点から、経済産業省が、国内外の企業等へのヒアリングや意見募集を実施するとともに、知的財産法・競争法の有識者や産業界が参画する研究会での検討結果を踏まえて策定したものです。

また、2021年末から、米国⁷、英国⁸、欧州⁹などにおいても政策声明や新たな政策につ

⁴ Sisvel v Haier（ドイツ、最高裁、2020年）

⁵ 2021年に公表された欧州のSEP専門家グループによる報告書「Contribution to the Debate on SEPs」で提案されています。この報告書は欧州委員会を拘束するものではないことが明記されており、また、専門家グループの全てのメンバーが各提案について同意しているものでもありませんが、この提案については、各委員が支持の程度を5段階で評価して平均化した値が4.5とされています。

⁶ 経済産業省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（2022年）

⁷ 米国では、政権交代後の2021年7月に発出された「米国経済の競争促進のための大統領令」により、特許権の範囲を超えた市場支配力の反競争的な拡大の可能性を回避し、標準策定プロセスの濫用を防止するため、過去のSEPに関する政策声明の改訂の検討を含めて、知的財産法と競争法の交錯領域に関する考え方の見直しを検討することとされています。2021年12月には、米国司法省、米国特許商標庁及び米国国立標準技術研究所が、連名で新たな政策声明のドラフトを公表し、意見募集を実施しました。

⁸ 2021年12月、英国知的財産庁は、現在のSEPの枠組みが効果的に機能しているか、また、全ての当事者にとってバランスのとれたものであるかなどについて意見募集を実施しました。

⁹ 欧州委員会は、2020年11月のSEPの必須性判断に関する報告書「Pilot study for essentiality assessment of Standard Essential Patents」の公表、2021年2月のSEP専門家グループ報告書「Contribution to the Debate on SEPs」の公表に続き、2022年2月に、SEPの新しい枠組みに関するパブリックコンサルテーションを開始しました。それによると、SEPの透明性の向上、FRANDの様々な側面の明確化、権利行使の有効性と効率性の向上を柱とした施策が提示されるとされています。

いてのパブリックコンサルテーションが相次いで実施されており、SEPを巡り、各国政府等も様々な活動を行っています。

更に、本手引きを策定した2018年当時には、様々な業種の企業がSEPのライセンス交渉に関わる「可能性が生じています」としていましたが、異業種間でのSEPのライセンス交渉を巡る紛争が表面化し、訴訟の結果も蓄積されてきています（II.B.2.参照）。和解により取り下げられましたが、サプライチェーンにおける交渉の主体の問題に関連し、異業種間紛争で新たに欧州司法裁判所に付託がなされた事件も注目を集めました¹⁰。

このように、SEPを巡る議論が、ライセンス交渉の当事者となり得る企業だけではなく、各国の政府等も含め一層活発化している背景を踏まえ、現段階において、本手引きが提供する「適切な情報」を最新のものとすることが適切であると考え、改訂を行うこととしました。

D. 透明性の高い手引きに向けた取組

2018年の本手引きの策定に当たっては、2017年秋に提案を募集し、国内外から約50件の提案が寄せられました。また、手引き案について、2018年春に約1ヶ月間パブリックコメントを募集し、国内外から約50件のコメントが寄せられました。加えて、産業界、学界、法曹界の専門家と意見交換し、有益なコメントや意見が寄せられました。本手引きの内容は、これらに負うところが大きいです。

(改訂版の公表時に、改訂のためのパブリックコメント等について追記いたします。)

SEPのライセンス交渉を巡る状況が大きく変化している中、本手引きが、常に進化し、「生きた」手引きであり続けるよう、これからも、開かれた、透明性の高い手続で、随時見直していきます。

¹⁰ Nokia v Daimler (欧州、CJEU、2021年)では、サプライヤーに優先的にライセンスする義務はあるかなどの論点が付託されましたが、取り下げられています。

II. ライセンス交渉の進め方

A. 誠実性

FRANDは、「公平・合理的・非差別的」という意味ですが、これには、(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ライセンスの要否及びライセンスが必要な場合の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。

特許権侵害があれば、特許権者は、原則、差止請求権を行使することができます。しかし、実施者がFRAND条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する場合には、各国の裁判所は、FRAND宣言されたSEPの保有者による差止請求権の行使に制限を加えている点で概ね一致しています¹¹。それは、独立しつつ重なり合っている、以下のような法的な仕組みによって成り立っています。

一つは契約です。特許権者は、SSOに対し、FRAND条件でのライセンス供与を誓約します。いくつかの国々では、この誓約は、SSOと特許権者との間で契約としての拘束力を持ち、その契約は、特定の法律（例えば、ETSI¹²に対する誓約のケースではフランス法）に準拠するものとなります。これらの国々の法律では、第三者のためにする契約については、その第三者がその契約の実行を求めることができるため、第三者である実施者は、特許権者に対し、FRAND条件でライセンスを供与するよう主張することができます。もし、特許権者がそのように行動しない場合、すなわちFRAND条件を提案しない場合、特許権者は契約違反となり、これにより、特許権の行使を制限されます。

もう一つは競争法です。特許権者が支配的地位を濫用していると認められれば、競争法違反となります。

その他、権利濫用の法理に基づく枠組みもあります¹³。

¹¹ ただし、交渉の経緯などを考慮した結果、差止請求を認容している裁判例もあります (St. Lawrence v. Deutsche Telekom and HTC (ドイツ、地裁、2015年)、NTT DoCoMo v. HTC (ドイツ、地裁、2016年)、St. Lawrence v. Vodafone and HTC (ドイツ、地裁、2016年)、Unwired Planet v. Huawei (英国、最高裁、2020年))。

¹² ETSI (欧州電気通信標準化機構) は、欧州における電気通信に関する非営利の標準化機関。

¹³ 日本においては、SEP保有者がSSOに対して行うFRAND宣言は、第三者(実施者)のためにする契約とは解されておらず、SEP保有者は民法上の信義則として、第三者(実施者)に対し、誠実交渉義務を負うと解されています。この義務を果たさない場合、差止請求権の

では、誠実な交渉態度とは何か。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、特に注目されているのが、Huawei対ZTE事件¹⁴における2015年の欧州司法裁判所の決定です。そこでは、特許権者と実施者それぞれがライセンス交渉の各段階で取るべき対応を整理し、両当事者間の「誠実な交渉の枠組み」を示しました。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ものではありません。実際に、この枠組みは義務的なものではなく、指針でしかないとする裁判例¹⁵もあります。しかし、この枠組みは、FRAND宣言されたSEPの交渉ルールを規定する法的根拠に関する各国間の違いに関わらず、特許権者がFRANDに基づく義務を満たし、実施者が差止めを受けるリスクを最小化するような、誠実な交渉を促進する考え方として、依然として有用であると考えられています。日本の経済産業省はこの枠組みを参考にしつつ、特許権者及び実施者が則るべき、誠実交渉の規範を策定しています¹⁶。

他方、この枠組みには、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などが具体的に示されていません。近年、各国内の裁判例として詳細が判断された部分もありますが、依然として不明確な部分もあります¹⁷。詳細が定められていないことがむしろ交渉の柔軟性を高めているという声もある一方で、ライセンス交渉の予見可能性を低くしているとの声も聞かれます。

「誠実な交渉の枠組み」の詳細は、今後の裁判例の蓄積によって更に詳細化されていくものと考えられますが、本手引きでは、欧州司法裁判所の示した枠組みを元に、各国の裁判例や実務、政府が示した規範を参考にしつつ、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ました。

行使は権利の濫用として制限されることとなります（Apple v. Samsung（日本、知財高裁、2014年））。

¹⁴ Huawei v. ZTE（欧州、CJEU、2015年）

¹⁵ Sisvel v Haier（ドイツ、最高裁、2020年）、Unwired Planet v. Huawei（英国、最高裁、2020年）

¹⁶ 経済産業省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（2022年）

¹⁷ Sisvel v Haier（ドイツ、最高裁、2020年）では欧州司法裁判所が示した枠組みを基に判断が行われました。特許権者がライセンス交渉の申込みをしてから実施者がライセンスを受ける意思を表明するまで、数ヶ月の沈黙はライセンスに興味が無いことを示すとし、ライセンスの申込みで1年間応答しなかった実施者はライセンスを受ける意思が無かったと認定しましたが、応答までに具体的にどれだけの期間が許容されるかは明らかにされていません。

本手引きで示された考慮要素を形式的に満たせば直ちに誠実な交渉態度と評価されるわけではなく、個々のケースごとに交渉プロセス全体を包括的に評価する必要があります。

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決められるべきものですが、例えば次のような例があります。

[ライセンス交渉の各段階]¹⁸

1. 特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階
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
3. 特許権者がFRAND条件を具体的に提示する段階
4. 実施者がFRAND条件の具体的な対案を提示する段階
5. 特許権者による対案の拒否と裁判・ADRによる紛争解決

1. 特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階

(総論)

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、特許権者が関連する特許を特定し、過去又は現在の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¹⁹ ²⁰。複数の特許権者が保有する特許を一括で効率よくライセンスする仕組み、すなわち「パテントプール」を管理する、いわゆるパテントプール管理団体が、特許権者に代わって交渉する場合があります。

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根拠を説明することが一般的です²¹ ²²。

¹⁸ 5つのステップが全ての交渉において当てはまるわけではなく、個々のケースごとに変わり得るものです。

¹⁹ *Huawei v. ZTE* (欧州、CJEU、2015年) の枠組みでは、まず実施者に対して、特許を指定し、侵害の態様を特定することで警告を行うとされました。

²⁰ 通信分野は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ケースが多いですが、事業を実施する前に、実施者側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。

²¹ この他に、第三者の専門家によるSEPの必須性に関する分析、過去の裁判例などを提示することにより、特許権者はより誠実に交渉していることを示すことができるという意見もあります。

²² ライセンス実績が豊富なSEPを対象とする場合など、実施者が特許を侵害している根拠の説明は不要であると判断するケースもあります。

- (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）

特許権者が大量のSEPを保持している場合には、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（II.B.4.参照）。

（標準規格や製品と、SEPの請求項との対応関係を示す資料）

特許権者は、交渉当初の段階で、SEPの請求項の内容が標準規格や実施者の製品に対応することを実施者が理解できるように資料を提供します。その際、特許権者は、実際に製造されている製品と特許の請求項との対応関係をクレームチャートで示すことが一般的です。

クレームチャートは、実施者にとっては、侵害の有無の分析に有用であり、特許権者にとっては、クレームチャートを提示することによって誠実に情報を提供していることを示せることがあります。

一方で、SEPについては、特許の請求項が標準規格に整合し、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宣伝しているような場合など、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ることがあります。このように、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²³ ²⁴。また、経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」では、特許権者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範として、特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階で、特許権者は、自ら又は実施者からの求めに応じて、実施者の製品が対応する規格に準拠していることを示す情報と、特許の請求項と標準規格を構成要件単位で対応させたクレームチャート（対象特許の件

²³ 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。

²⁴ Sisvel v. Haier (ドイツ、最高裁、2020年) では、対象となる特許と侵害の態様が特定されれば足り、侵害の疑いについて詳細な説明までは不要とされました。また、クレームチャートは提示する資料として十分なものだが、義務的なものではないとされています。このように、クレームチャートを提示しないことで直ちに不誠実とは評価されない裁判例があります。

数が多い場合には代表的な特許に関するもの) とを提示すべきとされています²⁵。

クレームチャートには、請求項の用語と標準規格書や製品の対応箇所との関連を説明しているものがあります。時には、特許権者が、その説明の中に機密情報が含まれると主張することがあります。そのような場合には、ライセンス交渉の中で秘密保持契約（非開示契約）が結ばれることがあります（II.B.3.参照）。

請求項と標準規格書は公開されているため、これら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、クレームチャートが請求項の用語と標準規格書との単純な対比である場合などは、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と主張する傾向があります。

特許権者が、機密情報を含まないクレームチャートを提示できる場合にまで、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要求することは、不誠実と評価される方向に働く可能性があります。一方、実施者が機密情報を含む詳細なクレームチャートの提示を特許権者に要求しながら、秘密保持契約の締結に一切応じないことは、不誠実と評価される方向に働く可能性があります²⁶。

（SEPの必須性を示す資料）

特許権者と実施者が必須性に関する見解について合意できない場合、独立の評価機関（特許の必須性を評価するサービスを提供している民間企業又は組織）から必須性に係る見解を得ることも考えられます。日本の特許庁は、2018年4月から、審判合議体が特許発明の標準必須性に係る判断について法的拘束力のない見解を示す制度（標準必須特許に係る判断のための判定制度）の運用を開始しており、2019年7月には、ユーザーにとってより使いやすくなるよう運用の改訂も行っています。

なお、特許権者がSSOに対してFRAND宣言した書面は、特許が必須であるという特許権者の技術評価に基づくものであり、中立の第三者による判断を示すものではありません。

²⁵ 経済産業省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（2022年）

²⁶ 経済産業省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（2022年）では、特許権者が特許の請求項と規格を構成要件単位で対応させたクレームチャートを提供する際に、実施者が求める場合には、特許権者は当該クレームチャートを秘密保持契約の対象に含めずに提供することが望ましいとしつつ、当該クレームチャートが、特許権者による単語の解釈など非公知の情報を含む場合にはこの限りではないとされています。

(特許権者の行為についての留意点)

例えば、特許権者による以下のような行為は、不誠実と評価される方向に働く可能性があります。

- (1) 実施者に警告書を送付する前、送付してすぐに又は交渉を開始してすぐに、差止請求訴訟を提起する
- (2) 実施者にライセンス交渉を申し込む際に、対象となるSEPや標準規格を特定する資料など、どのように侵害しているかを明示しない²⁷
- (3) 機密情報が含まれていないにもかかわらず、実施者が秘密保持契約を締結しない限り、請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料を実施者に提供できないと主張する
- (4) 検討のための合理的な期間を考慮しない期限を設定した申込みをする
- (5) 実施者に対し、ポートフォリオの内容（ポートフォリオがカバーする技術、特許件数、地域など）を開示しない

特許のライセンスが以前実施者に供与されていたが失効した場合に、実施者が交渉に必要な情報を得るために特許権者が追加的に提供しなければならない情報は、新たにライセンス契約を締結する場合に比べて限定されるという考え方があります^{28 29}。

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

(総論)

特許権者からライセンス交渉の申込みを受けた実施者は、内容に異論がある場合であっても、当該申込みを放置せずに、特許権者に対して誠実に応答しておくことがリスクを軽減

²⁷ *Sisvel v. Haier* (ドイツ、最高裁、2020年) でクレームチャートの提示が義務的なものではないとされました。ただし、ドイツ国内の裁判例である点には留意する必要があります。

²⁸ *Unwired Planet v. Huawei* (英国、高等法院、2017年) は、必要な通知や事前協議の内容や性質は事件の状況に依存すると判示し、英国最高裁判決(2020年)でも支持されました。

²⁹ ただし、ポートフォリオ内の特許が追加されたり、有効期間が満了したりするなどして、特許権者のポートフォリオが大きく変化している場合もあるので、注意を要するという意見もあります。

すると考えられます^{30 31}。

特許権者からSEPを特定する資料やクレームチャートなどの提示を受けた後、実施者がSEPのライセンスを受ける必要があると考えるに至れば、実施者は特許権者とライセンス契約を締結する用意があること、すなわち、ライセンスを受ける意思を表明することになります。この意思は、言葉ではなく行動によって、すなわち単なる意思の表明ではなく実際の交渉態度によって評価されるべきという裁判例があります³²。

特許権者からライセンス交渉の申込みを受けた実施者は、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³³。他方、実施者が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。

(実施者の対抗手段)

実際には、ライセンス交渉を行っている特許権者と実施者が、必須性や有効性、侵害の該当性について、見解が一致せず、合意できないことがあります。そのような場合、実施者は、これらの点について争う権利を放棄しないままライセンスを受ける意思を表明することができます^{34 35}。また、経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」では、

³⁰ Huawei v. ZTE (欧州、CJEU、2015年) では、標準必須特許権者からの申し出に対して、真摯に、当該分野で広く認められた商慣行に従い、誠実に対応しなければならないものの、この点は、客観的要素に基づいて検証されなければならないとされ、とりわけ、遅延戦術の意味合いを含まないものでなければならないとされました。

³¹ Sisvel v. Haier (ドイツ、最高裁、2020年) では、実施者が明確にライセンスを受ける意思を表示するまでは、特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階 (2.A.3 参照) における義務は生じないとされました。

³² Sisvel v. Haier (ドイツ、最高裁、2020年) では、実施者は、FRAND 条件でライセンス契約を締結することを明白に表明しなければならないとされ、ライセンス契約の交渉に向けて協力しなければならないとされました。

³³ Unwired Planet v. Huawei (英国、高等法院、2017年)、Sisvel v. Haier (ドイツ、最高裁、2020年) では、ライセンスを受ける意思を有するライセンシーであるためには、実際に FRAND である条件がどのようなものであっても FRAND ライセンスを取得する意思のある者でなければならないとされました。

³⁴ Huawei v. ZTE (欧州、CJEU、2015年) では、実施者は「ライセンス交渉と並行して、特許の有効性や標準必須性を争ったり、将来そうすることを留保したりすることによって批判されない」とされており、実施者が対抗手段を放棄してライセンスを受ける意思を表明することを求めています。

³⁵ Apple v. Samsung (日本、知財高裁、2014年) では、実施者であるAppleは対象製品が特許発明の技術的範囲に属しないこと及び特許無効の抗弁を主張していましたが、Appleにはライセンスを受ける意思があるとされました。

特許権者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範として、実施者がFRAND条件でライセンスを受ける意思を有する旨を表明する際に、必要に応じて、ライセンス交渉の過程で対象特許の必須性・有効性・侵害該当性を争うことを留保することは、FRAND条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する実施者であることを否定することにはならないとされています³⁶。

実施者は、ライセンスを受けようとしている特許権について、例えば、次のような論点について依然として争うことができるという見解があります。

- (1) 特許が真に必須であるか
- (2) 特許が有効であるか
- (3) 実施者が特許を侵害しているか
- (4) 特許が権利行使可能なものか³⁷
- (5) 権利を行使している者が特許の真の保有者であるか
- (6) 特許が消尽していないものであるか³⁸

実施者が上記の点について争う場合には、その具体的な根拠として、例えば、以下の情報を提供することが有益です。

- (1) 実施者が当該特許を侵害していないことを主張する根拠となる資料
- (2) 特許が無効であることを主張する根拠となる先行技術
- (3) 特許が必須でないことを主張する根拠となる技術情報
- (4) 特許が権利行使可能ではないことを主張する根拠となる資料

(合理的な応答期間)

特許権者から実施者に提供された資料が不十分な場合、実施者が特許権者に対し速やかにこれらの資料を求めることが、実施者にとってリスクを軽減すると考えられます。

³⁶ 経済産業省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」(2022年)

³⁷ 米国法においては、例えば、欺く目的で情報を隠すなど、米国特許商標庁に対して特許権者が不衡平な態度をとった場合、権利行使不能となる可能性があります(Therasense v. Becton(米国、CAFC、2011年))。

³⁸ ただし、LG v. TCL(ドイツ、マンハイム地裁、2021年)では、実施者が、特許が消尽している製品はライセンス料の計算から除外する条項を含むライセンス条件の対案を提示したところ、その対案は、消尽の問題を提起することでライセンス料の支払を免れる権利を留保するものであって、FRAND条件を満たさないものと判断されました。

特許権者からそのような情報の提示を受けた後、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、対象となる特許の数、技術の複雑さ、実施者の技術的知見のレベル、当事者間のそれまでの関係や取引、必須性や有効性、侵害の該当性についての議論の状況などの多様な要素によって変わります。

仮に、対象となる特許の数が比較的少なく、実施者が当該技術について知見を有しているような場合であれば、実施者は比較的短期間でライセンスを受ける意思の表明を行うことが合理的な場合があると考えられます。

他方、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、数か月程度、あるいはそれ以上が合理的な期間と言える場合もあります。例えば、SEPを実施している部品などが第三者から供給され、最終製品に用いられている場合においては、最終製品メーカーが実施者側の立場で交渉に関わっている場合、供給元である第三者から部品の技術的詳細情報を得ることが必要となり、より多くの時間がかかる場合もあります。最初に実質的に応答するまでに時間を要する場合には、実施者が、特許権者にその旨を伝え、遅延行為と受け取られないようにその理由を具体的に示すことが、実施者にとってリスクを軽減すると考えられます（II.B.1.参照）。

（実施者の行為についての留意点）

例えば、実施者による以下のような行為は、不誠実と評価される方向に働く可能性があります。

- （1） 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（又はその可能性がある）技術を使い続ける³⁹
- （2） SEPの必須性・有効性についての全ての根拠がそろわない限り交渉を開始しないと主張する
- （3） 特許権者が他者との秘密保持契約があるため開示できないような情報を提供することを執拗に求めることなどにより、交渉を遅延させる
- （4） 特許権者に対して、機密情報を含む詳細なクレーム解釈を有するクレームチャー

³⁹ 米国司法省及び米国特許商標庁のSEPの救済に関する政策声明(2013年); Apple v. Motorola (米国、CAFC、2014年) では、実施者がFRANDロイヤルティを一方的に拒否したり、不合理に交渉を遅延させたりした場合、差止請求権の行使は正当化されるとされています。政策声明(2013年)はその後撤回され、米国司法省及び米国特許商標庁並びに米国国立標準技術研究所の連名で新たな政策声明(2019年)が発表されましたが、この新たな政策声明においても同様に差止請求権の行使は正当化され得ると考えられます。

トを提供することを要求しながら、秘密保持契約の締結に応じない⁴⁰、あるいは秘密保持契約の条件修正を繰り返して交渉を遅延させる

- (5) 実質的に意味のない回答を繰り返す
- (6) 複数の他の実施者と結託して、他の実施者がライセンスを取得していないことをもって、ライセンスの取得を頑なに拒む

仮に、実施者が、特許権者から提示された資料が不十分であると評価したとしても、実施者がそれに対して何ら返答をしなければ、実施者が不誠実と評価される方向に働く可能性があります。このような場合、実施者は、少なくとも必要な参考資料を具体的に請求するなどによって、特許権者に対して応答することがリスクを軽減すると考えられます。

SEPの必須性や有効性、侵害の該当性についての議論が継続している場合は、速やかにライセンスを受ける意思を表明しなくても、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。一方で、こうした場合であっても、実施者が、SEPの必須性や有効性、侵害の該当性を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ることを求める裁判例もあります⁴¹ ⁴²。そのため、差止めのリスクを最小化する観点から、SEPの必須性や有効性、侵害の該当性を争う権利を留保しながらも交渉の早い段階でライセンスを受ける意思を表明することが安全だと考えられます。

3. 特許権者がFRAND条件を具体的に提示する段階

(総論)

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、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

⁴⁰ *Sisvel v. Wiko*（ドイツ、マンハイム地裁、2019年）では、実施者が特許権者との秘密保持契約への署名を拒否したという事実は、実施者が特許権者とのライセンス契約について交渉する意思がないというサインであったとし、また、この実施者の対応は交渉の遅延行為にあたるとして、実施者が不誠実なライセンシーであるとされました。

⁴¹ *Sisvel v. Haier*（ドイツ、最高裁、2020年）では、特許権者の申込みから1年後に実施者が応答した事案で、数ヶ月の沈黙はライセンスに興味が無い意思の現れであるとして、実施者はライセンスを受ける意思が無いとされました。また、同判決では、実施者は、裁判所によって特許の有効性や侵害の事実が認められた場合にのみライセンスを受けるなどの条件を課さずにライセンスを受ける意思を表明する必要があるとされました。

⁴² *Huawei v. ZTE*（欧州、CJEU、2015年）

的な根拠を示すことが一般的です⁴³ ⁴⁴。ただし、そのような義務は実施者がライセンスを受け
ける意思を明確に示すまで生じないとする裁判例もあります⁴⁵。

特許権者が、多数のSEPを含むポートフォリオについて、市場で受け入れられている比較
可能なライセンス条件に基づいてロイヤルティの提案を示す場合であっても、実施者が、その
条件が合理的であり非差別的であることを判断できるよう十分に具体的な根拠の特許権
者が示して説明することが、有益なことがあります。

具体的な根拠としては、以下のものなどが挙げられます⁴⁶。

- (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⁴⁷（その条件が
FRAND条件を満たしていることを、実施者が客観的に理解することができるよう
十分なもの⁴⁸）
- (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
⁴⁹（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を含む。他社とのライセンス契約の秘密保
持条項に照らして、開示されることもされないこともある（Ⅱ.B.3.及びⅢ.A.
3.a.参照））

（特許権者の行為についての留意点）

⁴³ 経済産業省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（2022年）では、特許
権者は、実施者に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を提示すべきであ
り、その際、ロイヤルティの算出方法に加えて、第三者ライセンスに関する情報、パテ
ントプールの料率、裁判例等から適切な情報を用いて、当該ライセンス条件がFRAND
であることを客観的に理解できるように説明すべきであるとされています。

⁴⁴ Philips v. Archos（ドイツ、地裁、2016年）では、FRAND条件の提示の時にロイヤルテ
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。

⁴⁵ Sisvel v. Haier（ドイツ、最高裁、2020年）

⁴⁶ 例えば、算定の基礎とした製品や部品の価格、対象の標準に関連するSEPに対する特許
権者の保有割合、特許権の存続期間満了日なども示すことができると考えられます。

⁴⁷ Sisvel v. Haier（ドイツ、高裁、2016年）では、ロイヤルティ算定の基礎となるファク
ターを示す必要があるとされました。（同判決は2020年に最高裁で破棄されていますが、この
部分については否定されていません。）

⁴⁸ NTT DoCoMo v. HTC（ドイツ、地裁、2016年）では、特許権者は、提示した条件がFRAND
条件を満たしていることを客観的基準に基づいて理解できるようにする必要があるとされ
ました。

⁴⁹ Sisvel v. Haier（ドイツ、高裁、2016年）では、ポートフォリオと同様の質及び範囲のラ
イセンスプログラムがあればそのプログラムとの比較を出す必要があるとされました。（同
判決は2020年に最高裁で破棄されていますが、この部分については否定されていません。）

例えば、特許権者による以下のような行為は、不誠実と評価される方向に働く可能性があります。

- (1) 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^{50 51}
- (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表明した実施者の取引相手に対して、差止請求権を行使する旨の警告書を送付する⁵²
- (3) 裁判例や比較可能なライセンス条件に照らして明らかに不合理なオファーを最初に提示し、交渉中もそのオファーに執着する⁵³
- (4) ロイヤルティの算定方法やライセンスの提案がFRAND条件であることの説明をしない

4. 実施者がFRAND条件の具体的な対案を提示する段階

(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条件の対案を提示することになります。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特許権者が判断できるよう、そのような対案を提示する際には、ロイヤルティの算定方法（Ⅲ.参照）に加えて、その対案がFRAND条件であることを説明する具体的な根拠を示すことが一般的です⁵⁴。

⁵⁰ Realtek v. LSI (米国、連邦地裁、2013年) では、FRAND条件のライセンスの申し出をする前に差止請求権を行使することは、契約違反であるとされました。

⁵¹ Microsoft v. Motorola (米国、第9巡回区控訴裁、2012年) では、米国裁判所が判決を下す前にMotorolaがドイツにおいて関連のケースで差止請求権を行使することは、濫訴であり高圧的であるとされました。

⁵² Imation v. One-Blue (日本、地裁、2015年) では、特許権者が、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先に対して、差止請求権を行使できると告知することは、虚偽の事実の告知であり、不正競争に該当するとされました。

⁵³ ただし、Microsoft v. Motorola (米国、連邦地裁、2012年) では、FRAND宣言は当事者がFRAND条件のライセンスを目指して交渉することを前提としているため、最初のライセンスの申し出でFRANDでない条件を提示することは、必ずしもSSOに対する義務に反するものではないが、交渉中の提案は契約において自ずと求められる誠実さや公平さがなくてはならない、とされました。また、Unwired Planet v. Huawei (英国、高等法院、2017年) では、提示した条件がFRAND料率を上回る又は下回る条件であっても、交渉を妨げるものでない限り、正当な提案であるとされました。

⁵⁴ 経済産業省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」(2022年) では、実施者は、特許権者から提示されたライセンス条件を受け入れないときは、特許権者に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を提示すべきであり、その際、ロイヤルティの算出方法に加えて、第三者ライセンスに関する情報、パテントプールの料率、裁判

具体的な根拠としては、以下のものなどが挙げられます。

- (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（その条件がFRAND条件を満たしていることを、特許権者が客観的に理解することができるよう十分なもの）
- (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を含む。秘密保持契約の条項に照らして、開示されることもされないこともある（Ⅱ.B.3.及びⅢ.A.3.a.参照））

（合理的な応答期間）

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ることとなります。SEPが技術的に複雑なものでなければ、比較的短期間で対案を提示することができる場合があります。その一方で、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、実施者が数か月程度、あるいはそれ以上が合理的な期間と言える場合もあります。

対案を提示するまでに必要な期間を判断する要素としては、対象となる特許の数、技術の複雑さ、対象となる製品の数及び種類、比較可能なライセンス料率の有無、グローバルなライセンスと地域的なライセンスのいずれについて交渉しているのか、などが挙げられます（Ⅱ.B.1.参照）。

（実施者の行為についての留意点）

例えば、実施者による以下のような行為は、不誠実と評価される方向に働く可能性があります。

- (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条件の対案を何ら提示しない⁵⁵

例等から適切な情報を用いて、当該ライセンス条件がFRANDであることを客観的に理解できるように説明すべきであるとされています。

⁵⁵ Apple v. Motorola (米国、CAFC、2014年) では、侵害者が一方的にFRANDロイヤルティを拒絶したり、同様の目的のために交渉を非合理的に遅延させたりする場合に、差止請求権の行使は正当化されると判断されました。NTT DoCoMo v. HTC (ドイツ、地裁、2016年) では、実施者が、特許権者によるFRAND条件の提案から1年半、訴えの提起から半年間応答せず対案を提示しなかった事案において、特許権者による差止請求権の行使を認めまし

- (2) 裁判例や比較可能なライセンス条件に照らして明らかに不合理な最初の対案を提示し、交渉中もその対案に執着する⁵⁶
- (3) ロイヤルティの算定方法や対案がFRAND条件であることの説明をしない

一方、対象となる特許と標準規格との技術的関連性や、特許の有効性などを判断するために、さらに議論が必要な場合や、特許権者からの具体的なFRAND条件の提案やその根拠が示されない場合には、実施者がFRAND条件の対案を示さなかったことをもって、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。

5. 特許権者による対案の拒否と裁判・ADRによる解決

(総論)

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、当事者の一方又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、裁判で紛争の解決を図ることができます⁵⁷。

訴訟の代わりとして、当事者は、調停や仲裁などの裁判外紛争解決手続 (Alternative Dispute Resolution. 以下「ADR」という。) を通して解決することに合意することもできます。

(ADRの利用)

裁判では、何十、ましてや何百ものSEPの必須性、有効性、侵害の該当性を確定することは現実的でないことから、特許権者が重要な特許権を数件選んで訴訟を提起することがあります。一方、調停や仲裁といったADR手続には、より柔軟性があるため、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もあります。

また、ADRは、遅延工作或コストを増大させる手段として用いられない限り、訴訟に比べ

た。

⁵⁶ 脚注53を参照。

⁵⁷ Realtek v. LSI (米国、連邦地裁、2013年) では、実施者がFRAND条件のロイヤルティの支払いを拒否したり、FRAND宣言による交渉につくことを拒否したりした場合、差止請求権の行使は適切となり得るとされました。

て迅速かつ費用対効果が高いことがあります^{58 59}。加えて、当事者は、独自の規則や手続を柔軟に決めることができます。例えば、当事者が合意すれば、仲裁人がSEPの必須性や有効性を考慮せずに、そのFRAND料率だけを定めることができます⁶⁰。

特に、国際仲裁は、ニューヨーク条約により、海外での仲裁判断の承認及び執行が行われるので、グローバルな一括解決に活用されることがあります。

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、ADRでは特許権の有効性を判断することは困難であること、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の利用を申し出又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。いずれにしても、ADRの利用を断ることによって直ちに、その当事者の交渉態度が不誠実と評価されることにはならないと考えられますが、ADRの利用を拒み続けることが不誠実と判断される場合もあります⁶¹。

（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、例えば、銀行保証の提供や必要額の供託などの手段によるなど、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、また、その算定にはSEPを使用した過去の行為の数を含まなければならないとされ、被疑侵害者は、その利用行為に係る会計報告も提供できなければならないとされました。これは、実施者がライセンス料を支払う意思があると強く主張しているながら、支払わないまま特許を使うことは、矛盾しており不公平である、という考え方に基づいています。

⁵⁸ 仲裁などのADRでは、全ての事例において訴訟よりも早期かつ費用対効果が高くなることは限りませんが、仲裁は効率性について訴訟よりも多くの利点を有するという意見があります。（米国法曹協会 “Benefits of Arbitration for Commercial Disputes”）

⁵⁹ 例えば、東京国際知的財産仲裁センター（IACT：2018年設立）では、世界中の主要な地域から選ばれた仲裁委員や調停委員により、知的財産権を巡る国際的紛争を、当事者間で別途合意がない限り、手続の正式な開始から一年以内に事件を終結させます。

⁶⁰ パネルは特定の問題についてのみ決定する、又は単に拘束力のない提案を作成するなど、ADRの内容は当事者が決めることができます。

⁶¹ Huawei v. Samsung（中国、深圳中級人民法院、2018年）

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思なされる可能性がある、という意見があります。

また、担保の提供については、両当事者が誠実に交渉するインセンティブになる、という意見もあります。

(差止請求権の行使)

SEPによる差止めについて、各国で裁判例の積み重ねが進んでいますが、ほとんどの裁判所は、誠実に対応している実施者に対する差止請求権の行使を制限する一方、実施者の交渉態度が不誠実である場合に、差止請求権の行使をすることは適切だと判断しています。

もっとも、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⁶²、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⁶³、欧州においては、支配的地位の濫用による

⁶² 米国では一般に、裁判所による差止め（米国特許法283条）はeBay v. MercExchange（米国、連邦最高裁、2006年）で示された4要件が考慮されます。原告は、(1)回復不能の損害があること、(2)損害賠償のようなコモンロー上の救済手段では不十分であること、(3)差止めが認められた場合の被告の損害よりも原告の損害が大きいこと、(4)差止命令で公共の利益が損なわれないこと、を立証しなければなりません。SEPに関しては、Microsoft v. Motorola（米国、連邦地裁、2013年）とApple v. Motorola（米国、CAFC、2014年）では、SSOに対するFRAND宣言を特許権者とSSOが第三者（実施者）のためにする契約と捉え、特許権者はこの契約に基づいて実施者から支払われるロイヤルティにより救済されるため、eBay判決の要件の一つである「回復不能の損害を被っている」を満たさないと、差止めを認めませんでした。これらの判決では、交渉中の態度も考慮されています。

⁶³ Unwired Planet v. Huawei（英国、高等法院、2017年）では、SSOに対するFRAND宣言による契約上の効果が第三者にも及ぶとされました。2020年の最高裁判決でもこの考え方は支持されています。

競争法違反の観点⁶⁴、日本では権利濫用の観点⁶⁵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。

また、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ます⁶⁶。他方、米国の競争当局は、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したが⁶⁷、政権交代後、大統領令により、見直しが検討されています⁶⁸。各国当局の対応について、今後の動向が注目されます。

B. 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。以下では、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点を整理します。

[効率的な交渉の要素]

1. 交渉期間の通知
2. サプライチェーンにおける交渉の主体
3. 機密情報の保護
4. 交渉の対象とする特許の選択

⁶⁴ Huawei v. ZTE (欧州、CJEU、2015年) では、実施者への警告やFRAND条件の提示を書面で行うなど、特許権者が差止めによる救済を請求する前に行わなければならないステップを具体的に示しています。特許権者がこれらのステップを踏んだ後で実施者が不当に遅延した場合は、差止請求権の行使は競争法違反とはならず、正当なものとなる、とされました。

⁶⁵ 日本では、一般に差止めを制限する規定はありませんが、FRAND宣言の対象となったSEPに関しては、Apple v. Samsung (日本、知財高裁、2014年) では、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、権利の濫用に当たるとされました。

⁶⁶ 例えば、Motorola v. Apple (欧州、欧州委員会、2014年); Samsung v. Apple (欧州、欧州委員会、2014年); 日本公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2016年1月)。

⁶⁷ 2017年～2021年に米国司法省司法次官補であったMakan Delrahim氏は、同省の見解として、「特許権者の差止請求権を制限するSSOのルール違反については、契約や詐欺の問題として適切に捉えるべきであり、競争法の問題として捉えるべきケースはほとんどないことを認識することが重要である」と述べています。

⁶⁸ 例えば米国では、政権交代後の2021年7月9日に発出された「米国経済の競争促進のための大統領令」により、特許権の範囲を超えた市場支配力の反競争的な拡大の可能性を回避し、標準策定プロセスの濫用を防止するため、過去のSEPに関する政策声明の改訂の検討を含めて、知的財産法と競争法の交錯領域に関する考え方の見直しを検討することとされています。2021年12月には、米国司法省、米国特許商標庁及び米国国立標準技術研究所の連名で新たな政策声明のドラフトが公表され、意見募集が実施されました。

5. ライセンス契約の地理的範囲
6. プールライセンス
7. SEPの透明性向上

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上記Ⅱ.Aの各段階それぞれについて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、特許権者が既に供与しているSEPのライセンスの数などが挙げられます。

実施者は、相対的に長い交渉期間を確保しようとする場合には、特許権者に対して具体的根拠を説明し、理解を得る必要があるという意見があります。

もちろん、交渉の進展に伴い、途中で交渉期間の変更を要する状況が発生することもあります。それでも、予想される交渉期間を早い段階で話し合い、明らかにすることで、両当事者は、交渉にかかりそうな期間についての感覚を共有することができます⁶⁹。

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、次世代の技術への投資のための資金をタイムリーに回収できなくなることを懸念する意見があります。また、交渉が長引くことにより、研究開発に従事すべき技術者などのリソースが交渉に割かれ、負担が大きくなるという意見もあります。

一方、交渉期間が不当に短い場合、特許の必須性や有効性、ライセンス条件などを適切に評価するための時間が確保出来ず、特許権者が一方的に主張する条件で合意せざるを得なくなることを懸念する意見があります。ライセンスの条件によっては製品価格の高騰を招き、標準技術の採用や普及にも影響を及ぼすという意見もあります。

⁶⁹ 交渉の全体の期間は事案ごとに異なるものですが、交渉妥結までの期間は、交渉が迅速に行われた場合のイメージとして、例えば、多数の特許を含むポートフォリオをクロスライセンスするような複雑な事案で12か月程度、数個のSEPファミリーをライセンスする事案で9～12か月程度、数件のSEPをライセンスするシンプルな事案で6～9か月程度が必要と言われています。また、交渉期間に目安を定めるべきではないという意見もあります。

交渉期間の目安を通知することは、その当事者が誠実に対応していると評価される方向に働く可能性があるという意見がある一方、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ないという意見もあります。

2. サプライチェーンにおける交渉の主体

(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。ライセンス交渉の主体については、業界の慣行に従って当事者間で合意できる場合は問題ありませんが、例えば、最終製品に組み込まれた部品がSEPを実施しているような場合に、問題となってきます。

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などの観点から、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が見られます⁷⁰。他方、最終製品メーカーは、当該部品など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。

(ライセンス交渉の主体となる実施者)

一般に、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

⁷⁰ 特許権者が最終製品メーカーとの交渉を望むのは、より多くのライセンス料を得ることができることを期待しているからであるという意見がある一方で、ライセンス料率が算定のベースによって変化するものであると同様に（Ⅲ.A.2.参照）、ライセンス料率はサプライチェーン内のどのレベルの主体と交渉するかによっても変化するものであり（最終製品メーカーでは相対的に小さくなり、部品サプライヤーでは相対的に大きくなる）、最終製品メーカーと交渉することによって、必ずしも、より多くのライセンス料を得ることができるわけではないとの見解があります。

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^{71 72}。

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の取得を求めてきた場合に、特許権者がライセンスの付与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の取得を求めた場合に、最終製品メーカーが応じないことは不適切だという意見もあります。近年、一部の国では、特許権者が最終製品メーカーをライセンス交渉の当事者とすることを認める裁判例が複数出ています^{73 74}。このうち一部の裁判例では、特許権者はサプライヤーに優先的にライセンスをする義務があるかなどについての見解を求めるべく、欧州司法裁判所への付託がなされています⁷⁵。ただし、この付託は元の裁判が和解となったため取り下げられており、欧州司法裁判所の見解は示されていません。一方で、サプライヤーが当事者として交渉してライセンスを受けた事例も存在します⁷⁶。

⁷¹ SEP保有者は、サプライチェーンにおけるレベルにかかわらず、ライセンスの取得を希望する全ての主体に対してライセンスしなければならないという考え方は、一般に“license to all”と呼ばれています。また、FRAND宣言は、標準技術を利用する全ての当事者にライセンスすることを求めているのではなく、標準技術を利用したい者が標準技術にアクセスできることを担保するための仕組みであるという考え方は、一般に“access for all”と呼ばれています。更に、“access for all”とは標準技術へのアクセスを担保すれば足り、ライセンスへのアクセスまで要求するものではないという主張もあり、この主張は“license to all”と対立するとされています。

⁷² なお、米国電気電子学会（IEEE）は2015年にIPRポリシーを改定し、特許権者はライセンスを求める全ての者に対してライセンスする意思がなければならないとしました。この見解については、SEP保有者から異論が唱えられています（IEEE-SA Standards Board Bylaws (2015年)）。また、ETSIのIPRポリシーについては、その文言が「他の採り得る文言と比較しても、暫定的で、宣言者の側で更なる行為がされることを前提とする文言となって」いることなどから、FRAND宣言がライセンス契約の申込みであると解することはできないとした裁判例があります（Apple v. Samsung (日本、知財高裁、2014年)）。

⁷³ Nokia v. Daimler (ドイツ、ミュンヘン地裁、2020年)、Sharp v. Daimler (ドイツ、ミュンヘン地裁、2020年)、Conversant v. Daimler (ドイツ、ミュンヘン地裁、2020年)など。たとえばSharp v. Daimlerでは、最終製品メーカーが特許権者に対し、部品メーカーにライセンスを与えるべきと主張していたことなどから、ライセンスを受ける意思が無いと判断されました。また、特許権者には、全ての部品メーカーにライセンスする義務は無く、いわゆる下請製造 (have made) 条項を設けて特許技術へのアクセスが保証されれば十分とされました。

⁷⁴ Continental v. Avanci (米国、テキサス北部地裁、2020年)では、パテントプールが完成品メーカーにのみライセンスしていることなどを根拠に競争法に違反すると主張された事案において、当該のパテントプールは加盟している企業が個別にライセンスすることを認めていることなどから競争法に違反しないとされました。

⁷⁵ Nokia v Daimler (欧州、CJEU、2021年)では、サプライヤーに優先的にライセンスする義務はあるかなどの論点が付託されましたが、取り下げられています。

⁷⁶ 2020年7月には、自動車部品をカバーするポートフォリオについて、HuaweiがSharpからライセンスを受けたことが報道されています。また、2020年9月には、u-bloxがSisvelからライセンスを受けたことが発表されています。

また、特許発明の本質的な部分が、サプライヤーの供給する部品に閉じている場合は、サプライヤーがライセンス交渉の主体となることが適切であるという意見がある一方、標準規格が最終製品を対象としており、特許発明の本質的な部分が最終製品に貢献している場合は、最終製品メーカーがライセンス交渉の主体となることが適切であるという意見もあります。

いずれにしても、サプライチェーンの中でライセンスを受けている者がいない場合は、サプライヤーであるか最終製品メーカーであるかにかかわらず、侵害行為に対する差止請求が認容されるリスクがあるため、サプライチェーン内の各主体は、ライセンス契約の締結状況について留意する必要があります。

(プレーヤーの数の観点からの整理)

最終製品メーカーとライセンス交渉を行えば、製品に含まれる全ての部品を交渉対象とすることができ、その結果、必要な交渉の数を最小化し、交渉コストを削減できるとともに、サプライヤー間のライセンス条件の食い違いなどの問題を回避できるなど、最終製品メーカーが交渉当事者となる方が最も効率的であるとの意見があります⁷⁷。

一方で、少数のサプライヤーが多数の最終製品メーカーに部品を供給している場合など、特許権者は、サプライヤーとライセンス交渉を行うことで、交渉の数を最小化することができるため、サプライヤーが交渉の当事者となることが最も効率的な場合があるとの意見もあります⁷⁸。

(消尽とロイヤルティの二重取りの観点からの整理)

一般に、特許で保護された製品が特許権者や実施者によって適切に市場に置かれた場合、特許権は消尽していることから、特許権者は、その製品を購入した者に対して、権利を行使することはできないとされています⁷⁹。そこで、特許権者が一つのサプライチェーン内で複

⁷⁷ サプライヤーを交渉の当事者とするに対しては、ポートフォリオ全体で包括的な許諾をすることが困難となり取引コストが増大するという意見があります。

⁷⁸ 標準技術がサプライヤーの供給する部品でも実装されている場合、サプライヤーに対してポートフォリオ全体で包括的に許諾をすることが可能であることから、プレーヤー数の観点からも、サプライヤーが交渉の当事者となることで取引コストを抑制できるという意見もあります。

⁷⁹ 米国では、部品メーカーが対象特許のライセンスを受け、当該ライセンスを受けた部品が組み込まれた製品が販売された場合、最初の販売で特許が消尽するため、最終製品メーカーに対してライセンス料を要求することはできなくなるとした裁判例があります (Quanta

数のサプライヤーとライセンス契約を結ぶと、どの権利が消尽しているかが明らかでなくなり、特許権者による二重取りや特許権者に対する過少支払の問題が生じやすくなるという懸念があります。これに対し、最終製品メーカーとライセンス交渉を行うことで、こうした問題を回避できるとの意見があります⁸⁰。

一方で、最終製品メーカーは、上流でのライセンス契約の締結状況を知ること、二重取りを把握することも困難であることから、サプライチェーンの中で、その特許権の技術的範囲に含まれる部品を製造した者がライセンス交渉の主体となることが、二重取りの問題を回避する上で好ましいという意見もあります。

（技術内容の観点からの整理）

問題となっている技術について詳細な知識のない最終製品メーカーが交渉の主体になると、全てのサプライヤーと調整しながら交渉することが必要になり、交渉が長引くとともに交渉コストが高くなるため、最終製品メーカーよりも、特許の請求の範囲に属する技術を供給し、技術的な知見を有するサプライヤーが交渉の主体となる方がより効率的だとの意見があります。

他方、最終製品メーカーとの交渉を望む特許権者の立場からは、サプライヤーを交渉に参加させなくとも、サプライヤーから技術内容についての情報を入手することは可能であるとの主張があります。

（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。

業界によっては、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

v. LG (米国、連邦最高裁、2008年))。すなわち、部品の合理的かつ意図された唯一の用途が製品内での特許の実施であり、当該部品が特許の本質的部分を実質的に具体化している場合、ライセンスを受け販売された部品により、製品に対しては特許権が消尽します。他方、Apple v. Samsung (日本、知財高裁、2014年) では、特許権者が最終製品（特許製品）の生産にのみ用いる部品（間接侵害品）を販売した場合には、当該部品については特許権が消尽する一方、第三者が当該部品を用いて最終製品を製造している場合は、当該生産行為や特許製品の使用、譲渡等について、特許権は消尽せず、黙示的許諾が認められるときは別として、特許権の行使が可能であるとの見解を示しています。

⁸⁰ Sharp v. Daimler (ドイツ、ミュンヘン地裁、2020年) では、部品メーカーは全ての特許を使用せず、部品メーカーのレベルではポートフォリオの全ての特許が消尽するわけではないため、ライセンス料をより効率的に扱う観点からは、最終製品メーカーのレベルでのライセンスが支持されるとされています。

れることがあります。そのような場合、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、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⁸¹。

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。

サプライヤーがライセンス交渉に関与する機会を与えられなかった場合には、サプライヤーはライセンス料を負担する責任はない旨の条項を、特許補償契約に盛り込むことが合理的という意見があります。また、サプライヤーは部品価格に応じた相当額以上を負担する責任を負わない旨の条項を、あらかじめ盛り込むことが合理的という意見、サプライヤーにライセンス料を負担させるのであれば、部品価格をSEPの技術的価値を反映した額にすることが妥当であるという意見があります。

3. 機密情報の保護

(総論)

秘密保持契約（非開示契約）は、ビジネス面あるいは技術面で機微な情報が、ライセンス交渉の中で開示される場合に、第三者には開示されないことを確保するものです。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。

⁸¹ 特許補償契約を締結しているサプライヤーは、最終製品メーカーに対し必要な資料等を提供する義務を怠った場合に、最終製品メーカーが特許権者に支払ったライセンス料の一部を負担すべきとした裁判例があります。Softbank v. Kanematsu (日本、知財高裁、2015年)では、サプライヤーと最終製品メーカーの間の売買契約の条項に「サプライヤーは、物品に関して知的財産権侵害を理由として第三者との間で紛争が生じた場合、自己の費用と責任においてこれを解決し、または最終製品メーカーに協力し、最終製品メーカーに一切迷惑をかけないものとする。万一最終製品メーカーに損害が生じた場合、サプライヤーはその損害を賠償する。」旨の規定が設けられており、サプライヤーによるこの規定の違反と、最終製品メーカーが特許権者に支払ったライセンス料相当額の損害には、相当因果関係があるとされました。ただし、最終製品メーカーがライセンス料を支払うに際し、直ちに差止請求を含む訴訟が提起される危険性があるとはいえない状況で、自ら侵害の有無を確認せず、ライセンス料の算定根拠を質すことなく、サプライヤーの制止も顧慮していなかったことなどから、損害の発生については最終製品メーカーにも過失があるとされ、過失相殺がなされた結果、サプライヤーの負担は支払額の一部に止まるとされました。

（実施者側の機密情報）

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。

仮に特許権者が、一般に对外公表していない製品や製造方法に対してSEPを権利行使する場合には、実施者は、特許権者が示した侵害の具体的な根拠に対し効率的に反論する上で、機密の技術情報（半導体の設計図やソフトウェアのソースコードなど）を開示するかどうかを検討することとなります。

対照的に、交渉の対象となっている被疑侵害物品が、特許権者によって入手が可能で特許侵害の有無を判断できる物（汎用品の機械など）である場合、その物品が特許発明を実施しているかどうかは調査によって明らかにできることから、実施者が機密の技術情報を開示する必要はなくなると考えられます。

議論の対象が特許の請求項と規格書の対応関係であるならば、実施者が製品に関する技術的な機密情報を開示する必要がない場合があります。

（特許権者側の機密情報）

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（II.A.1.参照。）、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。

（秘密保持契約における条項）

秘密保持契約を締結する場合は、それぞれの交渉の事情を考慮して、例えば、以下の条項について議論することとなります。

- （１） どの情報を機密にすべきか
- （２） 誰が機密情報を受け取るのか
- （３） 機密情報であることの表示方法
- （４） 口頭により伝達された情報が含まれるのか
- （５） 契約の有効期間
- （６） その後の訴訟における抗弁に使用できるのか
- （７） 秘密保持義務を負う期間
- （８） 機密情報から除外される情報（公知情報や正当既得情報など）

経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」では、特許権者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範として、実施者が自らライセンス交渉を進める上で、サプライヤーや弁護士・弁理士等の知見を必要とする場合に、実施者がライセンス交渉の過程で特許権者から提示された情報をこれらの者に開示することを、特許権者は妨げるべきではないとされています⁸²。

(ライセンス交渉の過程・内容・結果の秘密保持)

当事者間において、ライセンス交渉の過程、内容、結果について秘密保持条項の適用対象とすべきかについて検討することがあります。一連の交渉のどの時点でどのような情報が開示されたかなどの事実は、事業や特許に対する当事者の考え方や姿勢を読み取る上で重要であることが多く、当事者は、交渉経緯の一部のみが意図的に切り取られて開示などされることなどがないように、交渉の結果のライセンス合意の存在さえも機密とすることがあります。

一方、将来、比較可能なライセンスとして使えるようにするために、ライセンスの合意の存在やその内容をあえて秘密としないこともあります。これらを考慮して、当事者は、例えば、ライセンス合意の全ての項目やその存在を機密とするか、金銭面の条件だけを機密とするか、過去の売上などの販売量に関する情報だけを機密とするか、などについて検討することとなります。

4. 交渉の対象とする特許の選択

ライセンス交渉においてポートフォリオ単位で交渉するか、特許ごとに交渉するかは、個々のケースごとに当事者が判断するものです。実際のSEPのライセンス交渉においては、包括的に解決する観点から、ポートフォリオ全体を対象とする交渉が多く行われています。

他方、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、話し合っ交渉の対象を代表的な特許に限定することがあります。その際、当事者は、選択した特許を代表とした理由を説明することが望ましいという意見があります。

例えば、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一部の特許についてのみ議論したり、任意のサンプルを抽出して全体の価値を効率的に把握したりすることがあります。また、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

⁸² 経済産業省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（2022年）

オリオ全体の価値を判断し、両者の結果を比較する手法が採られる場合もあります。これらの場合、議論の対象にならなかったSEPも含めてライセンス契約を一括して締結する方法が、管理面で効率的だという意見があります。

また、当事者は、SEPに加え、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⁸³。対象とする特許は、当事者の判断次第ですが、例えば、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⁸⁴、必須ではない特許を交渉に含める方が効率的な場合があります。実施者が許諾を受けたいSEPを選択できる枠組みによるライセンスの例もあります⁸⁵。

5. ライセンス契約の地理的範囲⁸⁶

当事者は、ライセンス契約の地理的範囲に関して、地域を限定したものにするか、グローバルに適用されるものにするかについて検討することが一般的です。当事者は、地理的範囲を設定する際、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検討することとなります。

情報通信などの標準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又は販売している国や地域に加え、将来製品を製造又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

⁸³ ライセンス交渉において、特許権者がSEPに加えてSEPでない特許を対象とすることを求める場合、特許権者の市場支配力を用いてSEPでない特許に対するロイヤルティの支払いを強要して、競争法の「抱き合わせ」に抵触しないよう留意することが必要です。なお、ポートフォリオライセンスの効率性が、抱き合わせに伴う競争法上の懸念を上回る可能性があるという見解もあります（米国司法省及び米国連邦取引委員会の独禁ガイドライン（2017年））。

⁸⁴ SSOによっては、IPRポリシー内でSEPの対象は技術的必須特許（標準規格を実施するためには、技術的に回避ができない特許）のみであると定義し、明確に商業的必須特許を除外しています。

⁸⁵ 例えば、パテントプールの中には、SEPを基本機能とオプション機能に区別し、実施者が許諾を受けるSEPの範囲を選択できるものもあります。

⁸⁶ 一国の裁判所がグローバルにライセンス条件を設定することについては、様々な議論があり、裁判所の対応も分かれています。Unwired Planet v. Huawei (英国、最高裁、2020年)では、ETSIのIPRポリシーがグローバルライセンスを想定していることなどから、英国の裁判所はグローバルFRANDライセンス条件を決定する管轄を有するとされました。一方、TCL v. Ericsson (米国、連邦地裁、2017年)でも、グローバルにライセンス条件が設定されましたが、TCL側は裁判所でグローバルなライセンス条件を設定することに合意していた点に留意する必要があります。

87。加えて、グローバルなライセンス契約の方が、実施者が事業を地理的に拡大した時に契約内容を修正する必要がないなど、ライセンス管理が容易であり、効率的であるという意見があります。一方、実施者が現に事業を実施している、あるいはその具体的な計画がある国や地域だけを対象とするライセンス契約を締結すべきとの議論もあります。

また、地域によってライセンス条件が異なるグローバルなライセンス契約の例もあります⁸⁸。

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など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。

(参考：国際裁判管轄)

ライセンス契約の地理的範囲に関連し、SEPの国際裁判管轄について紹介します。

特許権は各国で独立しており、特許権に対する特許法の適用には属地主義が妥当するとされていますが、国際裁判管轄については属地主義とはまた別個に管轄の適否が判断されます。この点に関し、ある国の特許権の有効性や侵害についてはその国の裁判所によって判断されなければならないとされていることがある一方⁸⁹、SEPポートフォリオのライセンス料について、ポートフォリオに外国の特許が含まれていても、ある一つの国の裁判所が決定できると判断されることがあります^{90 91}。

一方、外国の裁判の結果や判決の執行がある国での訴訟に影響を及ぼすと認められた

87 *Unwired Planet v. Huawei* (英国、高等法院、2017年) では、実施者が現在又は将来的に製造又は販売する可能性がある全ての国や地域におけるSEPが対象とされました。2020年の最高裁判決でも支持されています。

88 *Unwired Planet v. Huawei* (英国、高等法院、2017年) では、FRAND条件によるライセンスはグローバルなものであるとする一方、地域的な差異を考慮して、主要市場と中国及びその他の市場に分けて異なる料率を示しました。2020年の最高裁判決でも支持されています。また、*TCL v. Ericsson* (米国、連邦地裁、2017年) も同様に、地域を米国、欧州、その他の国に分け、グローバルに料率を設定しました。なお、一国の裁判所が管轄外のライセンス条件を設定することができるかどうかについて、当事者の片方が疑問を呈している場合に、裁判所がそのような条件を設定すべきではないという意見があります。

89 例えばEUでは、EU規則1215/2012第24条(4)により、特許の有効性については登録された国の裁判所のみが裁判管轄を有するとされています。これは侵害訴訟における特許無効の抗弁についても適用されるため(*GAT v. Luk* (欧州、CJEU、2006))、侵害訴訟も特許が登録された国で争われることとなります。

90 *Unwired Planet v. Huawei* (英国、最高裁、2020年)

91 *OPPO v. Sharp* (中国、深圳中級人民法院、2020年) この判決は、2021年に最高人民法院でも支持されています。

場合などに、その外国における訴訟の開始や継続、判決の執行を禁止する命令（Anti-Suit Injunction. 以下「ASI」という。）が下されることがあります⁹² ⁹³。

しかし、その外国においてASIを更に禁止する命令（Anti-ASI. 以下「AASI」という。）が下されたり⁹⁴、ASIを主張することで、裁判で不誠実と判断されたりする場合があります⁹⁵。

国際裁判管轄について、ASIは特許権者による権利行使を規制し、また、正当な貿易の障害を生じさせるものであるという意見があり、早期の解決が望まれます。

6. プールライセンス⁹⁶

パテントプールにおいては、特許権者と実施者が幅広く参加すれば、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。

特許権者がパテントプールに参加している場合、実務上一般的なのは、特許権者がパテントプール管理団体を通じて実施者とライセンス交渉を進めることです。

さらに、プールに登録される特許権については、通常、第三者により必須性がある程度チェックされます。これは、必須性を担保するものではないものの、SEPの透明性向上につながることを期待されています。

一方、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つたりするなど、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。

また、既に個別に二者間で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、特許権者によるロイヤルティの二重取りをもたらすおそれがあり、パテントプールが

⁹² 例えば、2020年には、Huawei v. Conversant（中国、最高人民法院、2020年）、Xiaomi v. InterDigital（中国、武漢市中級人民法院、2020年）、ZTE v. Conversant（中国、深圳中級人民法院、2020年）、OPPO v. Sharp（中国、深圳中級人民法院、2020年）、Samsung v. Ericsson（中国、武漢市中級人民法院、2020年）などの事件でASIが発出されています。

⁹³ ASIについては、EUから中国に対しWTOの紛争解決手続の協議が要請されるなどしており（WTO DS611）、今後の動向が注目されます。

⁹⁴ InterDigital v. Xiaomi（インド、デリー高裁、2020年）、IP Bridge v Huawei（ドイツ、ミュンヘン地裁、2021年）

⁹⁵ InterDigital v. Xiaomi（ドイツ、ミュンヘン地裁、2021年）

⁹⁶ プールのライセンス条件については、III.A.3.a.(c)参照。

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があります。このため、ロイヤルティの二重取りを防ぐ仕組みを設けているパテントプールもあります⁹⁷。

さらに、クロスライセンスによる解決を目指す実施者は、発明の実施主体ではないパテントプール管理団体との間では、それができないことに留意する必要があります。また、パテントプールへの参加は必ずしもクロスライセンスを排除するものではなく、実施者は、クロスライセンスを締結していないプールメンバー分のロイヤルティを支払えば良いという意見があります⁹⁸。

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、ライセンス交渉の効率性向上につながります。欧州コミュニケーションでは、SSOが、SEPに関する情報のデータベースの整備を促進すること⁹⁹や、SSOがSEPの情報を更新できるよう、特許権者が、SEPに関する情報をSSOに提供することが期待されています。

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申込みやFRAND条件の提示の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。

一方で、SSOのデータベースの充実化には、透明性の向上にかかるコストや、自らの特許が必須でないか無効とされるおそれに伴うことから、標準化への参加意欲を削がないよう、特許権者は補償される必要がある、という意見もあります。

⁹⁷ 例えば、実施者が既に特許権者とライセンス契約している場合に、プールで設定されたロイヤルティ額から、当該特許権者へ分配済みのロイヤルティ額を差し引いた額を支払う契約があります。

⁹⁸ パテントプールによっては、分配額が支払われた後に二社間で契約する場合もあります。

⁹⁹ 欧州コミュニケーションは、SEPに関する透明性を向上させるため、SSOに対してSEPのデータベースの質の改善を促すとともに、SEPの標準必須性について試行プロジェクトの実施について言及しています。

Ⅲ. ロイヤルティの算定方法

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側面がありますが、この章では、FRANDの二つ目の側面について述べます。

FRANDのライセンス条件の側面は、ロイヤルティのみならず、クロスライセンスなどの金銭的ではない条件についても含むものですが、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、適切なFRAND条件のロイヤルティについて当事者間の主張がしばしば対立します。

そこで、この章では、標準的な実務慣行や過去の裁判例で示された枠組みに基づいて、ロイヤルティの算定方法について詳述します。ただし、本手引きは、算定方法についての考慮すべき論点をまとめるにとどまり、当事者が具体的なロイヤルティの料率や額に至る特定の方法を示すものではありません。ロイヤルティの算定方法は、個々のケースごとに当事者が柔軟に定めるものであり、この章で説明する算定方法が必ず用いられるわけではありません。

A. 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。しかしながら、ロイヤルティの算定方法については、以下に示すように、技術が標準に組み込まれた後に加えられた価値をどのように扱うか、算定の基礎をどのように特定するか、ロイヤルティレートをどのように算定するかなどについて、激しい議論が行われています¹⁰⁰。

（標準に組み込まれた後に加えられた価値）

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「ex ante」（「事前の」という意味のラテン語）と呼ばれます。）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れば、当該技

¹⁰⁰ 例えば、米国の裁判所では、料率の決定にあたり、ジョージアパシフィックファクター（以下「GPF」という。）と呼ばれる15の要素が考慮されることが多く見られます。FRAND宣言されたSEPについては、修正されたGPFが採用されています（Microsoft v. Motorola（米国、連邦地裁、2013年））。

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¹⁰¹との考え方に基づいています。

こうした考えに基づき、ロイヤルティを、当該標準規格が広く使われる前に評価し、当該標準規格が公表されてから速やかに設定し、その後SEPを実施する製品の市場における成功や失敗にかかわらずそのレベルを維持している例があります。

一方で、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とき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」という考え方は現実的ではないとする考え方もあります。さらに、「ex ante」という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¹⁰²。

2. ロイヤルティベース（算定の基礎）

（特許権侵害訴訟における損害賠償額の算定の基礎¹⁰³）

米国では、SEPに限らない特許権侵害訴訟において、合理的な実施料に相当する損害賠償額の算定の基礎として、最小販売可能特許実施単位（Smallest Salable Patent Practicing Unit. 以下「SSPPU」という。）¹⁰⁴ ¹⁰⁵と市場全体価値（Entire Market Value. 以下「EMV」という。）¹⁰⁶のいずれを採用すべきかという議論があります

¹⁰¹ Ericsson v. D-Link (米国、CAFC、2014年)

¹⁰² Unwired Planet v. Huawei (英国、高等法院、2017年) では、SEP保有者の技術が標準規格に取り入れられることに伴う価値の上昇分や標準規格を使用する製品の価値の一部をSEP保有者の利益の一部とすると判断されました。

¹⁰³ 「部品」の価格を「SSPPU」、サプライチェーン下流の「最終製品」の価格を「EMV」と想定されることが多いですが、実際には、部品に販売可能性が無い（Saleableでない）ため最終製品がSSPPUとなることも理論上はあり得ます。また、特許のクレームが最終製品に向けられているため、文言上は最終製品でのみ発明が実施され、最終製品がSSPPUだと考えられる場合もあり得ます。

¹⁰⁴ SSPPUは、SEPではない特許の侵害について争われた Cornell Univ. v. Hewlett-Packard (米国、連邦地裁、2009年) において、米国の陪審員制度で、過剰な賠償額が算定されないよう、算定の基礎は特許技術に関連した最小単位を選択すべきとして導入されたものです。ただし、米国の裁判例では、十分に比較可能なライセンスが存在する場合、SSPPUに優先して比較可能なライセンスからロイヤルティが評価されています（CSIRO v. Cisco (米国、CAFC、2015年)）。

¹⁰⁵ In re Innovatio (米国、連邦地裁、2013年)では、特許権者のポートフォリオに、Wi-Fiチップを超えた機器全体の特許のクレームが含まれていましたが、発明の実質を見てWi-FiチップがSSPPUであるとしてロイヤルティ算定の基礎とされました。また、Virnetx v. Cisco (米国、CAFC、2014年)では、最小販売可能部品（SSU）が複数部品から構成される製品（multi-component product）で特許と無関係な特徴を含む場合、特許権者はその製品のどの部分が特許の技術に該当するのを示す必要があるとされました。

¹⁰⁶ CSIRO v. Cisco (米国、CAFC、2015年)では「特許発明が最終製品全体に貢献している

107 108 109。また、米国以外でも、特許権侵害訴訟において、部品の価格と最終製品の価格とのいずれを損害賠償額の算定の基礎とするか議論があります¹¹⁰。

SSPPUを基礎とすべきという意見は、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を算定の基礎とすべきという考え方に立脚しています。他方、EMVを基礎とすべきという意見は、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方に立脚しています。

(ライセンス交渉における算定の基礎)

既に述べたとおり、SSPPUとEMVは、米国の特許権侵害訴訟で合理的な実施料に相当する損害賠償額を算定する際に裁判所が考案したのですが、ライセンス交渉で合理的なロイヤルティを決める際にも参考となるものと考えられます。ライセンス交渉においては、例えば「部品」の価格が“SSPPU”、サプライチェーン下流の「最終製品」の価格が“EMV”と想定されることがあります。

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を基礎とすべきだと主張してきました。他方、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又は部品に閉じているとの立場から、SSPPUを基礎とすべきだと主張してきました。

通信技術が機能の中核である携帯電話が主な議論の対象であった時代においては、

と特許権者が証明できたときは、ロイヤルティベースとしてEMVによることになる」とされました。

¹⁰⁷ *LaserDynamics v. Quanta* (米国、CAFC、2012年) では、*Cornell University v. Hewlett-Packard* (米国、連邦地裁、2009年) で示された考え方(最小販売可能侵害単位: the smallest salable infringing unit) を引用して、ロイヤルティの算定の基礎は、原則SSPPUであり、EMVの採用は特許発明が製品全体の需要を牽引する場合に限られるとされました。

¹⁰⁸ *HTC v. Ericsson* (米国、連邦地裁、2019) では、ETSIのIPRポリシーは、算定の基礎をSSPPUとすることを要求していないし、排除もしていないとされました。

¹⁰⁹ 米国司法省は、2020年9月の声明で、IEEEのIPRポリシーはSSPPUを推奨していると過去には評価されていたが、現実のライセンスでは最終製品の価格を基礎としてロイヤルティを設定しており、当事者はそのようなライセンスの利用を妨げられてはならず、また、FRANDの文脈において合理的なロイヤルティを計算する方法として唯一正しいものは無いと述べています。ただし、この声明も、2021年7月9日の大統領令を受けて見直される可能性があります。

¹¹⁰ *Nokia v. Daimler* (ドイツ、ミュンヘン地裁、2020年)、*Sharp v. Daimler* (ドイツ、ミュンヘン地裁、2020年)、*Conversant v. Daimler* (ドイツ、ミュンヘン地裁、2020年) などでは、最終製品の価格を基礎とすべきとされました。

EMVを基礎とすることを支持する意見が多くみられました。しかし、通信技術が製品の機能の一部を占めるに過ぎないスマートフォンやコネクテッドカーなどが出現し、SSPPUとEMVのいずれを基礎とすべきかについての論争が起きています。

(算定の基礎の考え方)

SSPPUとEMVのいずれを基礎とする場合も、SEPの技術の本質的部分が貢献している部分を算定の基礎としようとする点では共通しています¹¹¹。

加えて、SSPPUとEMVのいずれかが唯一の算定の基礎というわけではありません。大切なことは、個々のケースごとに適切な算定の基礎が検討されることです。

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、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、SSPPUは議論の出発点として有効であるとの意見があります。この考え方は、算定の基礎は、ライセンスを受けようとするSEPの技術の本質的部分が貢献している範囲を超えるべきでない¹¹²と強調するものです。

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¹¹²。

なお、EMVを基礎とすると、料率が固定されたまま算定の基礎が大きくなり、最終的なロイヤルティが高くなるとの見方があります。また、逆にSSPPUを基礎とすると、料率が固定されたまま算定の基礎が小さくなり、最終的なロイヤルティが小さくなるとの見方もあります。

¹¹¹ Ericsson v. D-Link (米国、CAFC、2014年) では、最終的な合理的ロイヤルティの算定は、特許技術が最終製品に付加した増加価値を基礎としなければならないとされました。

¹¹² Apple v. Samsung (日本、知財高裁、2014年) では、無線通信機能以外にもデザインやユーザーインターフェース、カメラ、オーディオ機能などが対象製品に貢献していることを踏まえ、標準規格に準拠していることが対象製品に寄与したと認められる割合(寄与率)を乗じて算定の基礎とすべきであるとされました。

しかし、算定の基礎が小さければ、料率は高くなる一方、算定の基礎が大きければ、料率は低くなるため、理論的には、算定の基礎の選択が最終的なロイヤルティの額の大小に直結するものではないという考え方があります。

3. ロイヤルティレート（料率）

（料率の考え方）

適切な料率の算定方法については様々な考え方がありますが、裁判例においてよく用いられる考え方としては、①個々のSEPの価値を独立に評価して料率を算出する考え方（ボトムアップ型）と、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に割り当てるという考え方（トップダウン型）があります。

2つのアプローチは、相矛盾するものではありません。より信頼性の高い料率を算定するために、両方のアプローチを組み合わせ、それぞれの算出結果を比較することもあります¹¹³。

比較可能なライセンスが既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¹¹⁴、そのような場合であっても、まずSEP全体の貢献を考慮するトップダウン型アプローチをとるべきという考え方もあります。

a. ボトムアップ型のアプローチ

ボトムアップ型のアプローチでは、比較可能なライセンスを参照して個々のSEPの価値を評価する場合があります。具体的には、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の特許権者が保有する特許に係るものなどが参照されます。

ライセンスが比較可能であるかを判断するための考慮要素として、裁判例や実務では、例えば、以下の観点が挙げられています。

（1）ライセンスが同一又は類似の特許に係るものであるかどうか

¹¹³ *Unwired Planet v. Huawei* (英国、高等法院、2017年) では、ボトムアップ型のアプローチを採用しつつ、トップダウン型のアプローチでロイヤルティ・スタッキングが生じていないかどうかダブルチェックを行っています。この判決は、2020年の英国最高裁判決でも支持されています。他方、*TCL v. Ericsson* (米国、連邦地裁、2017年) においては、裁判所は、トップダウン型のアプローチを採用しつつ、ボトムアップ型のアプローチでダブルチェックを行っています。

¹¹⁴ *LaserDynamics v. Quanta* (米国、CAFC、2012年) では、「特許化された技術についての実際のライセンスは、何が合理的な特許のロイヤルティを構築するかということに関し証拠価値が高い。なぜなら、そのような実際的なライセンスは、市場における特許された技術の経済的な価値を最高に明確に反映しているからである。」とされました。

- (2) ライセンスが関連性のない技術や他の製品を対象に含むかどうか¹¹⁵
- (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）
- (4) ライセンスの性質が排他性の面で同一かどうか¹¹⁶
- (5) 類似の地域に適用されるものであるかどうか（例えば、地域を限定したものがグローバルなものであるかなど）
- (6) ライセンスの条件が広く受け入れられているものであるかどうか
- (7) ライセンスが訴訟の和解によるものか、通常の交渉によるものか
- (8) ライセンスが十分に最近のものかどうか
- (9) ライセンシーがバランスの取れた交渉を行える程度に交渉力を有していたかどうか

(a) 同じ特許権者が保有する比較可能なライセンス

議論の対象となっている潜在的なライセンスと同一あるいは十分に類似している既存のライセンスを特定することは、実際には困難な場合が多くあります。一方で、既存のライセンス契約が締結された状況が、当事者が現在置かれた状況と異なる場合であっても、当事者がその違いを説明できるのであれば、その既存のライセンスは、一般的には料率の決定に当たり参照されることがありますが、そのような参照がどれほど有効かは、状況の違いの程度によって変わることがあります^{117 118}。

他方、既存のライセンスが締結された状況と現在の状況が大きく異なり、その違いを合理的に説明することが困難である場合は、既存のライセンスを比較可能なものとして捉えることは困難であり、適切なロイヤルティレートを決定する際に参照する価値は小さくなります¹¹⁹。

¹¹⁵ *ResQNet v. Lansa* (米国、CAFC、2010年) では、「クレームされた技術についての経済的必要性と明確に関連付けられたレートよりも関連性の薄いライセンスに依存すべきではない。」とされました。

¹¹⁶ *Lucent v. Gateway* (米国、CAFC、2009年) では、GPF3 (排他的 or 非排他的) は考慮要素として適用され得るとされました。

¹¹⁷ *Ericsson v. D-Link* (米国、CAFC、2014年) では、比較ライセンスがより多くの特許をカバーしているか、クロスライセンス条項があるか、外国特許をカバーしているか等が多機能製品における特許の価値のパーセンテージとして考慮されるとされました。

¹¹⁸ *Virnetx v. Cisco* (米国、CAFC、2014年) では、ライセンスの比較の程度が考慮要素となるとされました。

¹¹⁹ *LaserDynamics v. Quanta* (米国、CAFC、2012年) では、訴訟中でのライセンスは比較ライセンスとして適切でないとされました。他方、訴訟中のライセンスも比較可能なライセンスとして参照し得るとする意見もあります。

(b) 第三者が保有する比較可能なライセンス

同一の標準に係るSEPを保有する第三者による既存のライセンス条件を参照する場合、特許権者が保有するSEPの数と当該第三者が保有するSEPの数とを比較し、その割合を乗じることで、適切な料率を算出することができる場合があります。

この場合、具体的なSEPの価値を考慮して料率の調整を行うこともあります。分割出願を行うことでSEPの数を水増ししている第三者もいることに注意する必要があります。

なお、第三者の比較可能なライセンスはなかなか見つからないことや他者のポートフォリオの評価は困難であることから、ライセンス条件の比較が難しいとの意見があります。

(c) パテントプール

FRAND条件の料率を決める上での参考として、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の数とパテントプールで対象となるSEPの数とを比較し、その割合を乗じることで、適切な料率を算出することができる場合があります。

また、パテントプールでは、交渉・契約・ロイヤルティ管理などが効率化されていることを考慮して、相対的に低いロイヤルティが設定されていることがあります¹²⁰。

パテントプールのライセンス条件は、常に比較可能となるわけではありません。パテントプールのライセンス条件が比較可能なものであるかどうかを検討する際は、そのカバー率やライセンスの実績が考慮されることがあります¹²¹。

また、パテントプールは、料率が多数の特許権者によって設定されているため二者間で交渉されるライセンスとは状況が異なる場合があります。分割出願を行うことでSEPの数を水増ししている特許権者もいることに注意する必要があります。

¹²⁰ Microsoft v. Motorola (米国、連邦地裁、2013年) では、ロイヤルティはプールロイヤルティの3倍とされました。

¹²¹ Microsoft v. Motorola (米国、連邦地裁、2013年) では、「デファクトRANDロイヤルティレートとしてパテントプールを利用する際の問題点は、プールにおける特許数によるロイヤルティ分配構造が、標準に対する又は裁判上の仮想交渉での実施者の製品に対する特定のSEPの重要性を考慮していないということにある。」とされました。

b. トップダウン型のアプローチ

(総論)

標準に係る全てのSEPの貢献が算定の基礎に占める割合を算出して適切な料率を定める方法は、一般にトップダウン型のアプローチと呼ばれています。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¹²²、その後、個々のSEPに配分します。

(ロイヤルティ・スタッキングの回避)

多数の特許権者が別個にロイヤルティを要求する場合、それらが累積し、標準を実施するためのコストが過度に高くなってしまうことがあります。この問題は「ロイヤルティ・スタッキング」（ロイヤルティの累積過剰）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る問題です。

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。こうした観点から、ボトムアップ型のアプローチを使う場合でも、併せてトップダウン型のアプローチによる算定を行い、ロイヤルティ・スタッキングが生じないかどうかをチェックすることが有益な場合もあります。

ロイヤルティ・スタッキングについては、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、ロイヤルティ・スタッキングが実際に起こっている具体的な証拠はないという意見もあります。

4. 料率を決定するその他の考慮要素

上記で示した算定の基礎と料率に加え、以下に示すような、その他の要素が、実務上考慮されることがあります。

a. ロイヤルティ料率を受け入れたライセンシーの数

ロイヤルティ料率を受け入れたライセンシーの数が多いほど、そのロイヤルティ料率は確立さ

¹²² Apple v. Samsung (日本、知財高裁、2014年) では、トップダウン型のアプローチを採用し、当事者の主張をもとに3Gの累積ロイヤルティ料率を5%とされました。また、TCL v. Ericsson (米国、連邦地裁、2017年) では、当事者の主張をもとに、累積ロイヤルティ料率を2G/3Gでは5%、4Gでは6%又は10%とされました。Huawei v. Conversant (中国、南京中級人民法院、2019年) では、トップダウン型のアプローチが採用され、標準必須特許の料率を決定するための公式（中国の特定の業界における標準必須特許の累積料率 × 標準必須特許1ファミリーの寄与率）が示されました。

れたものであり、FRANDであると主張しやすくなることがあります。このため、ライセンシーの数が考慮されることがあります。

一方で、ライセンス活動の初期段階においては、既存のライセンシーの数は参考にならないという意見があります。

b. ライセンスの範囲¹²³

ライセンス製品の販売地域や販売先が制限されているかどうか、適切なロイヤルティを判断する際の考慮要素となります。

c. 特許の必須性・有効性・侵害の該当性

特許が標準規格の実施に必須でない場合、特許が無効である場合又は侵害がない場合は、通常、標準規格の実施者はライセンスを受ける必要はありません。しかしながら、実施者は、必須性、有効性、侵害の該当性に関して納得していない場合でも、訴訟のリスクやコスト、標準規格の将来の実施を考慮して、ビジネス判断としてライセンス契約を締結する場合も見られます。その場合、実施者は、ロイヤルティの相応の割引を求めることがあります。

また、存続している特許の件数は時間と共に変化していきます。契約期間中に存続期間が終了する特許権、購入又は売却された特許権、新たに設定登録される特許権などがある場合は、ライセンスの対象となる特許の件数が変化します。

d. 個々の特許の価値

個々のSEPの価値は本来異なるため、適切なロイヤルティを算出する際に、より正確に個々の特許の価値を反映するため、単純な保有比率ではなく、重み付けを行う場合があります¹²⁴。そのような場合、標準において非常に重要な特許は、より高い料率とすべきである一方、重要性が低い特許は、より低い料率とすべきとする見解があります。また、分割出願により水増しされた特許については、価値を低くすべきとする見解があります。

しかしながら、個々の特許の価値を正確に分析することは実際的でないと当事者が考え

¹²³ GPF3に対応。

¹²⁴ 例えば、*In re Innovatio* (米国、連邦地裁、2013年)では、特許権者の特許は標準に対して中度から高度の重要性を有しており、それゆえ他のSEPよりも高いレートを保証するとされました。*Unwired Planet v. Huawei* (英国、高等法院、2017年)では、原告及び被告ともに、各特許の価値の重み付けに関する専門家証人を申請しました。*Apple v. Samsung* (日本、知財高裁、2014年)では、訴訟対象特許の貢献は大きいとはいえないと判断するに当たっては、重み付けを考慮しています。

る場合には、個々の特許の価値を等しいものとして扱う（プロラタ：Pro Rata）ことがあります¹²⁵。

e. 交渉経緯

当事者間での交渉経緯は、適切なロイヤルティの決定に影響を与える要素です。誠実な交渉をした実施者と、不誠実な交渉に終始した実施者とでロイヤルティが異ならないとすると、誠実な交渉をしようとするインセンティブは殆どなくなります。こうした観点から、例えば、ライセンスの申し出を受けてまもなくライセンスを取得したライセンシーや、ライセンスの申し出がなされる前に自らライセンスの取得を求めてきた実施者に対しては、相応の割引を行うという考え方があります。

このように、同様の状況にある他の実施者と比較した交渉時間の長さが、適切な料率を決定する際の考慮要素になり得ます。交渉を遅延させたり妨げたりする実施者は大幅に高いロイヤルティを支払う可能性があります。

ロイヤルティは、交渉でまとまった場合と比較して、訴訟が開始した後には、高くなる場合があります。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¹²⁶。

他方で、FRAND条件は、特許権者に、SEPを幅広くライセンスすることを求めるため、ライセンスを早く取得した者に割引を与えたり、交渉を遅延させた者や特許権者との訴訟に至った者に高額なロイヤルティを請求したりすることは、適当ではないという考え方もあります。

B. 非差別的なロイヤルティ

SEPの特許権者は、実施者に対し、FRAND条件でのロイヤルティを求めることができますが、そのロイヤルティは非差別的でなければなりません。何が非差別的かについては、論争があります。

¹²⁵ その他、ロイヤルティの分配方法としては、宣言された特許の件数ではなく、標準策定段階において採用された技術寄書の数に基づいて配分する手法もあります。この手法は、必須ではない特許の影響を排除することが可能です。

¹²⁶ *LaserDynamics v. Quanta*（米国、CAFC、2012年）では、訴訟自体が強制的であるため、訴訟外で到達し得たライセンス料率よりも、訴訟を通して和解合意に至った場合のライセンス料率の方が高額になり得るとされました。

1. 非差別性の考え方

FRANDによるライセンス条件は非差別的でなければなりません。このことは、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いう意見があります¹²⁷。ライセンシーが同様の状況であるか否かを検討する際の要素としては、標準技術の利用方法の同一性、企業のサプライチェーン内におけるレベル、事業活動の地理的範囲などが挙げられます^{128 129}。他方、一定の場合には一部のライセンシーに有利なライセンス条件を供与しても差別的としないとする裁判例もあります^{130 131}。

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。

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（例：同時多接続）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見解があります。

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。

¹²⁷ TCL v. Ericsson (米国、連邦地裁、2017年) では、一般的に競争又は標準の発展を阻害するかどうかとは関係なく、実施者がたとえ単独であっても、料率の違いが損害を発生させるのであれば差別的とされました。

¹²⁸ TCL v. Ericsson (米国、連邦地裁、2017年) では、当事者が同様の状況にあるか否かの決定に際し、地理的範囲、企業が必要とするライセンス、合理的な販売規模といった要素が考慮されるべきである一方、全体的な金銭的な成功やリスク、ブランドの知名度、デバイスのOS、小売店の存在といった要素は、考慮されるべきではないとされました。

¹²⁹ FRAND料率に幅があるべきかどうかについて、Microsoft v. Motorola (米国、連邦地裁、2013年) では、Motorola社のSEPポートフォリオについてFRANDとなる幅の上限と下限が認定されました。Unwired Planet v. Huawei (英国、高等法院、2017年) では、各地域にはそれぞれ1つのFRAND料率しかないとされましたが、Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018年) では、ライセンス交渉は複雑なものであることから、同一の状況であっても複数のFRAND条件があり得るとされました。

¹³⁰ Sisvel v. Haier (ドイツ、最高裁、2020年) では、客観的に正当化されれば、一部のライセンシーに有利な条件でライセンスを提供してもよいとされました。

¹³¹ Unwired Planet v. Huawei (英国、最高裁、2020年) では、ETSIのIPRポリシー策定の経緯から、特許権者には最も有利なライセンス条件と同等の条件でライセンスを提供する義務は無いとされました（非差別性の義務は「厳格な (hard-edged)」ものではなく「一般的な (general)」ものであるとされました。）。

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の見解があります。

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。

C. その他

ロイヤルティの支払い方法には複数の方式があります。状況によって異なる方式が選択されます。

1. 定率と定額

ロイヤルティには、定率と定額の方式があります。定率は、製品全体の価格や部品の価格に対する割合の形で決められます。実施者は、市況により製品価格が変動する場合、常に製品の価格を把握しておく必要があり、煩雑な手続を伴うことになります。

こうした煩雑さを軽減するために、実務では、製品価格の変動にかかわらず製品一個当たりのロイヤルティを一定の額とする方法が用いられることがあります。この場合、ロイヤルティの徴収が簡単になる一方、時の経過とともに製品価格が変動して、結果的に、製品価格に対するロイヤルティが、実施者にとって高くなり過ぎる、あるいは低くなり過ぎることがあります。

2. 一括払いとランニング方式

ロイヤルティの支払い方法には、一括払いとランニング方式とがあります¹³²。

一括払いは、ロイヤルティの不払いのリスクや対象技術の利用の有無を監視する負担がなくなるというメリットがあります。ただし、実施者による将来の対象製品の販売実績（市場における技術の利用実態）が確定する前にロイヤルティを固定し支払いが行われるため、結果としてロイヤルティが過大になったり、過少となったりすることがあります。したがって、特許権者及び実施者双方がロイヤルティ一括払いの契約を締結しようとする場合には、対象製品の販売予測を考慮して条件を設定することが一般的です。

¹³² 一括払いとランニング方式の違いについて、Lucent v. Gateway (米国、CAFC、2009年)では、ランニング方式は特許権者にとって、ロイヤルティがライセンシーの売上等に左右されるのでリスクがあるが、一括払いはそれを監視する必要がないとされました。他方、一括払いは、算定が楽になるというメリットがあるが、技術に対する特許の価値を適切に反映しない可能性があるとしてされました。

一方、ランニング方式は、対象技術の利用実態を反映したロイヤルティを算定することができますが、売上げの変動に対応して支払い額を適切に増減させるための監視コストが増加します。

3. 過去分と将来分

過去から将来にわたってSEPを実施する者が支払うロイヤルティは、過去の実施と将来の実施の両方を考慮し計算することができます。この場合、過去分と将来分のロイヤルティの計算に異なる方式を用いることがあります。例えば、過去分は一括払いとし、将来分は定率・ランニング方式とする例があります。

4. ボリューム割引と上限

大規模実施者への優遇策として、ロイヤルティ支払額が一定額を超える分について割引料率を適用したり、ロイヤルティ支払額に上限額を設定したりする支払方式もあります。

あとがき

標準必須特許のライセンス交渉の問題に、なぜ日本の特許庁が取り組むのか。発端は、1年前、国内でSEPの実施条件を定める裁定制度を導入してはどうかという議論が浮上したことでした。私たちは、検討の結果、結論として、実施者側の申立てに基づく制度では、特許権者と実施者とのバランスをとることができないと判断しました。また、特許庁が特許権者を軽視しているとの誤ったメッセージを内外に伝えかねないという懸念もありました。

では、「標準必須特許の権利行使の在り方によっては、新しい技術の円滑な導入が妨げられるのではないか」という実施者側の不安にどう向き合うか。それは、この分野の経験がない実施者が、ライセンス交渉を効果的・効率的に進め、紛争を未然に防ぎ、早期に解決するにあたって役に立つような、バランスのとれた、信頼できる情報を提供することだと考えました。

昨年秋から今年の春まで、国内外の専門家の話を伺い、世界中で行われている議論の一端に接しました。時々刻々と生まれてくる膨大な情報を網羅することはできません。そこで、私たちは、できるだけオープンなプロセスを用意し、広く情報や意見を求めるとともに、論点を絞りつつ、バランスを取って、分かりやすく整理して提供することに集中することとしました。

小人数のスタッフが限られた時間でまとめたものであり、至らない点多々あるかと思えます。両論併記が多くて読みにくいところも多いかもしれません。それだけ議論が白熱しており、収斂がみられていないということだと思います。

技術や市場の状況が変わり、紛争解決の事例が蓄積されるにつれ、様々な論点に収斂がみられるでしょう。新しい論点も出てくるでしょう。内外の専門家の助けを得ながら、この手引きをアップデートしていくこととしたいと考えています。

特許庁長官 宗像 直子
(平成30年6月5日)

改訂版あとがき

このページに改訂版あとがきを掲載いたします。

特許庁長官 森 清
(令和4年〇月〇日)

参考資料

<日本裁判例>

- Apple v. Samsung (日本、知財高裁、2014年)
知的財産高等裁判所大合議判決平成25年(ネ)第10043号
- Imation v. One-Blue (日本、地裁、2015年)
平成25年(ワ)第21383号
- Softbank v. Kanematsu (日本、知財高裁、2015年)
平成27年(ネ)第10069号

<米国裁判例等>

- Apple v. Motorola (米国、CAFC、2014年)
Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014), *overruled on other grounds by* Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015)
- CSIRO v. Cisco (米国、CAFC、2015年)
Commonwealth Scientific and Indus. Research Organization v. Cisco Sys., Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015)
- Continental v. Avanci (米国、テキサス北部地裁、2020年)
Continental v. Avanci US, N.D. Tx, No. 3:19-cv-02933 (10 Sep 2020)
- Cornell University v. Hewlett-Packard (米国、連邦地裁、2009年)
Cornell University v. Hewlett-Packard Co., 609 F.Supp.2d 279 (N.D.N.Y. 2009)
- eBay v. MercExchange (米国、連邦最高裁、2006年)
eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006)
- Ericsson v. D-Link (米国、CAFC、2014年)
Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014)
- Fujitsu v. Netgear (米国、CAFC、2010年)
Fujitsu v. Netgear, 620 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2010)

- HTC v. Ericsson (米国、連邦地裁、2019年)
 HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 6:18- CV-00243-JRG (E.D. Texas, Jan 1, 2019)
- Huawei v. Samsung (米国、カリフォルニア北部地区地裁、2018年)
 Huawei Techs., Co. v. Samsung Elecs. Co., 3:16-cv-02787-WHO (N.D. Cal. Feb. 17, 2019)
- In re Innovatio (米国、連邦地裁、2013年)
 Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, No. 11-c-9308, 2013 WL5593609 (Oct. 3, 2013)
- LaserDynamics v. Quanta (米国、CAFC、2012年)
 LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012)
- Lucent v. Gateway (米国、CAFC、2009年)
 Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)
- Microsoft v. Motorola (米国、連邦地裁、2012年)
 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Was. 2012)
- Microsoft v. Motorola (米国、第9巡回区控訴裁、2012年)
 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)
- Microsoft v. Motorola (米国、連邦地裁、2013年)
 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No.c-10-1823JLR, 2013 WL 2111217 (W.D. Was. Apr. 25, 2013)
- Quanta v. LG (米国、連邦最高裁、2008年)
 Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617 (2008)
- Realtek v. LSI (米国、連邦地裁、2013年)
 Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013)
- ResQNet v. Lansa (米国、CAFC、2010年)
 ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010)
- TCL v. Ericsson (米国、連邦地裁、2017年)

TCL Comm. Tech Holdings, Ltd v. Ericsson, No.8-14-cv-00341 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017)

- Therasense v. Becton (米国、CAFC、2011年)
Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc)
- Virnetx v. Cisco (米国、CAFC、2014年)
Virnetx, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014)

<欧州裁判例等>

- GAT v. Luk (欧州、CJEU、2006年)
Case C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG. [2006] CJEU
- Huawei v. ZTE (欧州、CJEU、2015年)
Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH [2015] CJEU
- Motorola v. Apple (欧州、欧州委員会、2014年)
European Commission, DG Competition, Decision of 29 April 2014, C(2014) 2892 final, Motorola Mobility Inc.
- Nokia v. Daimler (欧州、CJEU、2021年)
Case C-182/21, Nokia Technologies Oy v Daimler AG [2021] CJEU
- Samsung v. Apple (欧州、欧州委員会、2014年)
European Commission, DG Competition, Commitment Decision of 29 April 2014, C(2014) 2891 final, Samsung Electronics Co., Ltd., et. Al.

<ドイツ裁判例>

- NTT DoCoMo v. HTC (ドイツ、地裁、2016年)
LG Mannheim, Case 7 O 66/15, Order of 29 January 2016
- Philips v. Archos (ドイツ、地裁、2016年)
LG Mannheim, Case 7 O 19/16, Order of 17 November 2016

- Sisvel v. Haier (ドイツ、高裁、2016年)
OLG Düsseldorf, Case I-15 U 66/15, Order of 17 November 2016
- Sisvel v. Haier (ドイツ、最高裁、2020年)
BGH, KZR 36/17, Order of 5 May 2020
- St. Lawrence v. Deutsche Telekom and HTC (ドイツ、地裁、2015年)
LG Mannheim, Case 2 O 106/14, Order of 27 November 2015
- St. Lawrence v. Vodafone and HTC (ドイツ、地裁、2016年)
LG Düsseldorf, Case 4a O 73/14, Order of 31 March 2016
- Sisvel v. Wiko (ドイツ、地裁、2019年)
LG Mannheim, Case 7 O 115/16, Order of 4 September 2019
- Nokia v. Daimler (ドイツ、ミュンヘン地裁、2020年)
Nokia v. Daimler (30 Oct 2020) DE, LG Muenchen, No. 21 O 3891/19
- Sharp v. Daimler (ドイツ、ミュンヘン地裁、2020年)
Sharp v. Daimler (10 Sep 2020) DE, LG Muenchen, No. 7 O 8818/19
- Conversant v. Daimler (ドイツ、ミュンヘン地裁、2020年)
Conversant v. Daimler (23 Oct 2020) DE, LG Muenchen, No. 21 O 11384/19

<英国裁判例>

- Unwired Planet v. Huawei (英国、高等法院、2017年)
Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017)
- Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴法院、2018年)
Unwired Planet v. Huawei ([2018] EWCA Civ 2344, 23 October 2018)
- Unwired Planet v. Huawei (英国、最高裁、2020年)
Unwired Planet v. Huawei ([2020] UKSC 37, 26 August 2020)

<中国裁判例>

- Huawei v. Conversant (中国、南京中級人民法院、2019年)
(2018)苏01民初232、233、234号
- Huawei v. Conversant (中国、最高人民法院、2020年)
(2019)最高法知民终732、733、734号
- Huawei v. Samsung (中国、深圳中級人民法院、2018年)
(2016)粤03民初816号
- OPPO v. Sharp (中国、深圳中級人民法院、2020年)
(2020)粤03民初689号
- Xiaomi v. InterDigital (中国、武漢中級人民法院、2020年)
(2020)鄂01知民初169号
- ZTE v. Conversant (中国、深圳中級人民法院、2020年)
(2018)鄂03知民初335-1号
- Samsung v. Ericsson (中国、武漢市中級人民法院、2020年)
(2020)鄂01知民初743号

<その他の裁判例>

- InterDigital v. Xiaomi (インド、デリー高裁、2020年)
Interdigital Technology Corporation & Ors. v. Xiaomi Corporation & Ors. (I.A. No. 8772/2020 in CS (COMM) 295/2020)

<その他>

- 経済産業省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」(2022年)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/index.html
- 欧州コミュニケーション (2017年)
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee: Setting out the EU approach to Standard Essential Patents
- 欧州委員会標準必須特許の必須性判断に関するパイロットスタディ (2020年)
Pilot study for essentiality assessment of Standard Essential Patents

[https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894#:~:text=and%20growth%20Standards-,Pilot%20study%20for%20essentiality%20assessment%20of%20Standard%20Essential%20Patents,Standard%20Essential%20Patents%20\(SEPs\).](https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894#:~:text=and%20growth%20Standards-,Pilot%20study%20for%20essentiality%20assessment%20of%20Standard%20Essential%20Patents,Standard%20Essential%20Patents%20(SEPs).)

- 欧州SEP専門家グループによる報告書 (2021年)
Contribution to the Debate on SEPs
<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45217>
- 日本公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2016年1月)
<http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.files/chitekizaisangl.pdf>
- ニューヨーク条約
<http://www.newyorkconvention.org/>
- 米国司法省及び米国特許商標庁のSEPの救済に関する政策声明(2013年)
U.S. Dep't of Justice and U.S. Patent and Trademark Office, Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents Subject to Voluntary FRAND Commitments (Jan. 8, 2013)
- 米国司法省及び米国特許商標庁並びに米国国立標準技術研究所のSEPの救済に関する政策声明(2019年)
- 米国司法省及び米国連邦取引委員会の独禁ガイドライン(2017年)
U.S. Dep't of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (Jan. 12, 2017)
- 米国法曹協会 “Benefits of Arbitration for Commercial Disputes”
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/dispute_resolution/committees/arbitration/arbitrationguide.authcheckdam.pdf
- IEEE-SA Standards Board Bylaws (2015年)
<http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/approved-changes.pdf>
- Makan Delrahim, Assistant Attorney General, Antitrust Division, U.S. Department of Justice, “Take it to the Limit: Respecting Innovation Incentives in the Application of Antitrust Law,” Remarks as prepared for delivery at USC Gould School of Law – Application of Competition Policy to Technology and IP Licensing (Nov. 10, 2017) (“Innovation Incentives Speech”)
<https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-usc-gould-school-laws-center>

