

標準必須特許と消尽に関する調査研究
～ネットワークやサービスに関する特許の
現状と課題について～
(標準必須特許編)

令和4年3月

一般財団法人知的財産研究教育財団
知的財産研究所

要約

背景

標準必須特許を巡る取組として、特許庁は、2018年6月、当時の最新の知見に基づき「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表し、交渉円滑化や係争回避のための情報提供を行ってきた。その後も標準必須特許を巡る状況は大きく動き続けており、2020年には通信業界と自動車業界との異業種間係争についての裁判例も出始めている。

目的

標準必須特許を巡るグローバルな最新動向を踏まえ、「手引き」の改訂のための論点整理を行う

公開情報調査

- 調査項目：
 - ①標準必須特許を巡る紛争に関し、「手引き」に関する項目・論点に関する裁判例
 - ②公的機関等による、標準必須特許に関する論点についての見解、取組など
- 調査対象国：
日本、米国、英国、独国、中国（香港を含む）、韓国、インド、欧州

ヒアリング調査

- 調査項目：
 - ・「手引き」に関する考え方
 - ・標準必須特許の論点に関する考え方
- 調査対象者：
 - ・標準必須特許に関して深い知見を有する者（国内外企業24者、国内外有識者5者）
 - ・ネットワーク関係全般・伝統的なビジネスモデルを有する者（国内外企業8者、国内外有識者3者）

まとめと提言

上記調査を実施したことにより、「手引き」の改訂の論点整理で、「手引き」の項目ごとに整理を行った「手引き」の改訂の方向性」を踏まえ、取りまとめを行った「手引き」の改訂案を作成した。今後、特許庁においてさらに検討が加えられ、パブリックコメントに付されたうえで、「手引き」の改訂が行われる予定である。

I. 本調査研究の背景・目的

標準必須特許（Standard Essential Patent（以下、SEPという））¹を巡る取組として、特許庁は2018年6月、当時の最新の知見に基づき「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」という。）を公表し、交渉円滑化や係争回避のための情報提供を行ってきた。

しかしながら、その後も標準必須特許を巡る状況は大きく動き続けており、2020年には通信業界と自動車業界との異業種間係争についての裁判例も始めていることから、グローバルな最新動向を踏まえ、「手引き」の改訂について検討を行う必要がある。

本調査研究では、標準必須特許を巡るグローバルな最新動向を踏まえ、「手引き」の改訂のための論点整理を行うことを目的とする。

¹ 本報告書における SEP とは、現在又はそれ以前の特許権者が標準化団体に対して FRAND 宣言した特許である。

II. 調査研究内容及び調査実施方法

本調査研究では、①標準必須特許に関する各国・地域の近時の裁判例のうち、「手引き」に関する項目・論点に関する裁判例、②各国の公的機関等による、標準必須特許に関連する論点についての見解、取組などについての調査、国内外ヒアリング調査及び有識者検討会による議論・検討を行った。

II. 1. 公開情報調査

- ①裁判例については、Darts-ip の「知財判例データベース」²などを利用しつつ、SEP の論点に関して特に注目される裁判例を選定した。
- ②各国の公的機関による、標準必須特許に関連する論点についての見解、取組などについては、JETRO が発信する「知的財産権保護」に関する記事³や知財キャリアセンターの「日刊知財業界ニュース」⁴に加え、各国のヒアリング対象者などから情報を収集した。

II. 2. 国内外ヒアリング調査

国内ヒアリング調査は、標準必須特許に関して深い知見を有する企業 16 者、有識者（弁護士等の法律家）3 者、ネットワーク関係全般・伝統的なビジネスモデルを有する企業 4 者、消尽に関して深い知見を有する有識者（学術関係者、弁護士等の法律家）2 者に対し、ヒアリングを行った。

海外ヒアリング調査は、標準必須特許に関して深い知見を有する企業 8 者、有識者（弁護士等の法律家）2 者、ネットワーク関係全般・伝統的なビジネスモデルを有する企業 4 者、消尽に関して深い知見を有する有識者（学術関係者、弁護士等の法律家）1 者、合わせて 15 者（米国 7 者、欧州 6 者、中国 2 者）に対し、ヒアリングを行った。

II. 3. 有識者検討会による議論・検討

専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究に関して専門的な知見を学識経験者、弁護士等の法律家、企業等含む有識者 11 名（うち 1 名は委員長）で構成される有識者検討会を設置し、議論・検討を進めることとした。

² <https://www.darts-ip.com/ja/> [本報告書で引用されているウェブサイトには全て 2022 年 2 月 28 日最終アクセス。以降は、この言及を省略する]

³ JETRO, “知的財産権保護 ビジネス情報とジェトロの支援サービス”, <https://www.jetro.go.jp/themetop/ip/>

⁴ 知財キャリアセンター, “日刊知財業界ニュース”, <https://ipcareers.net/contents/ipnews/>

<議事内容>

【第1回】令和3年6月30日

調査研究の概要説明の後、公開情報調査の結果を報告し、抽出された論点について意見交換を行った。

【第2回】令和3年9月24日

ヒアリング調査の中間結果を報告の後、「手引き」の改訂案について議論を行った。

【第3回】令和3年12月8日

ヒアリング調査の結果を報告の後、「手引き」の改訂案について議論を行った。

【第4回】令和4年2月24日

「手引き」の改訂案について確認を行った後、報告書案について議論を行った。

<有識者検討会名簿>

委員長

田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

委 員

飯田 陽介 トヨタ自動車株式会社 知的財産部長

加藤 恒 三菱電機株式会社 シニアアドバイザー

神野 純一 京セラ株式会社 執行役員常務 法務知的財産本部長

鈴木 將文 名古屋大学大学院法学研究科 教授

高橋 弘史 パナソニック株式会社 知的財産センター

IP エグゼクティブエキスパート 弁理士

鶴原 稔也 株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 主幹コンサルタント

二又 俊文 東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員 (シニアリサーチャー)

松永 章吾 ゾンデルホフ&AINZEL法律特許事務所 弁護士

守屋 文彦 ノキア テクノロジーズ ジャパン 統括責任者

山中 昭利 株式会社デンソー 知的財産部長

(敬称略、五十音順)

III. 標準必須特許に関する各国・地域の裁判例

公開情報調査により、標準必須特許に関する最近の各国・地域の裁判例を収集した。詳細は資料編に記載し、本節では「手引き」の改訂の検討（下記V章）に関連するものを抜粋して列挙する。

収集された裁判例のうち、「手引き」の記載に関連するものを以下に列挙する。裁判例の名称に付記した番号（例えば、#2 HTC v. Ericsson 事件）は、資料1に記載されている標準必須特許に関する最近の各国・地域の裁判例の一覧内の番号に対応する。

III. 1. 「手引き」の記載に関連するもの

III. 1. (1) ライセンス交渉の進め方

III. 1. (1) a. 誠実性

①柱書

○ #23 Sisvel v. Haier 事件 (DE, No. KZR 35/17, 2020年11月24日)

裁判所は、CJEU 判決の枠組みは、実施者のライセンスを受ける意思の有無を判断するための手段に過ぎず、支配的地位の濫用に当たる行為か否かの判断に際しては、事案に応じてより厳しい又はより緩やかな交渉義務が正当化される場合もあると判示した。

○ #38 Unwired Planet v. Huawei 事件 (UK, No. [2020] UKSC 37, 2020年8月26日)

裁判所は、SEP 所有者が、同様の状況にある全てのライセンシーに、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供与する必要ないと判示した。

②特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階

○ #22 Sisvel v. Haier 事件 (DE, KZR 36/17, 2020年5月5日)

裁判所は、SEP 権利者による侵害通知の態様として、実施者に侵害行為に注意を喚起し、ライセンスを受けることの可能性と必要性を示すものでなければならず、SEP 権利者がクレームチャートに基づいて侵害の主張を提示することは十分なものであるが、義務的なものではないと判示した。

③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

○ #22 Sisvel v. Haier 事件 (DE, KZR 36/17, 2020 年 5 月 5 日)

裁判所は、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、SEP 権利者が FRAND 条件を具体的に提示する段階における義務は生じないと判示した。

○ #32 Sisvel v. Wiko 事件 (DE, 6 U 103/19, 2020 年 12 月 9 日)

裁判所は、実施者が、特許権者から提示された NDA にサインすることを、何度も念を押されたにもかかわらず、何の理由も示さずに拒否したこと、ライセンスを受ける意思が無いことの表れであると考えられるという見解を示した。

④特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階

○ #22 Sisvel v. Haier 事件 (DE, KZR 36/17, 2020 年 5 月 5 日)

裁判所は、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、SEP 権利者が FRAND 条件を具体的に提示する段階における義務は生じないと判示した。

III. 1. (2) b. 効率性

①サプライチェーンにおける交渉の主体

○ #27 Sharp v. Daimler 事件 (DE, 7 O 8818/19, 2020 年 9 月 10 日)

裁判所は、最終製品メーカーの全てのサプライヤーにライセンスを許諾する義務が生じるものではないと判断し、「have-made-rights (製造委託権)」条項を設けることで特許技術へのアクセスが保証されていれば十分であるという見解を示した。

○ #28 Conversant v. Daimler 事件 (DE, 21 O 11384/19, 2020 年 10 月 23 日)

裁判所は、サプライヤーには独自にライセンスを請求する権利はなく、「have-made-rights (製造委託権)」条項を設けることで特許技術へのアクセスが保証されていれば十分であるという見解を示した。

○ #29 Nokia v. Daimler 事件 (DE, 21 O 3891/19, 2020 年 10 月 30 日)

裁判所は、サプライヤーには独自にライセンスを請求する権利はなく、「have-made-rights (製造委託権)」条項を設けることで特許技術へのアクセスが保証されていれば十分である見解を示した。

②ライセンス契約の地理的範囲

ライセンス契約の地理的範囲と直接的に関連するものではないが、グローバルレートの決定や ASI に関する裁判例があったところ、本項目への記載を検討することとなつた（下記III. 1. (3) 参照）。

III. 1. (2) ロイヤルティの算定方法

III. 1. (2) a. 合理的なロイヤルティ

①ロイヤルティ（算定の基礎）

○ #2 HTC v. Ericsson 事件（US, 6:18-CV-00243, 2019年5月23日）

裁判所は、契約解釈の法的問題として、ETSI の IPR ポリシーが SSPPU に基づいてロイヤルティを計算することを必要としているかどうかを検討し、ETSI の IPR ポリシーで具体化された FRAND 義務は、SSPPU に基づく FRAND ライセンスを必要としていないと認定した。

○ #44 Huawei v. Conversant 事件（CN, (2018) 苏 01 民初 232、233、234 号, 2019 年 9 月 16 日）

裁判所は、FRAND となるライセンス料率を決定する上で、トップダウン方式を採用し、標準必須特許のライセンス料率を決定するための公式を用いて判断した。

②非差別的なロイヤルティ

○ #22 Sisvel v. Haier 事件（DE, KZR 36/17, 2020 年 5 月 5 日）

裁判所は、何が個々のケースでライセンス契約の FRAND 条件を構成するかは、様々な状況に依存し、支配的な特許権者は、すべての利用者に同じ条件を付与する「一律料金」の形でライセンスを付与する義務はないと判示した。

○ #38 Unwired Planet v. Huawei 事件（UK, [2020] UKSC 37, 2020 年 8 月 26 日）

裁判所は、SEP 所有者が、同様の状況にある全てのライセンサーに、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供与する必要はないと判示した。

III. 1. (3) 国際裁判管轄

III. 1. (3) a. グローバルレートの決定に関するもの

○ #38 Unwired Planet v. Huawei 事件（UK, [2020] UKSC 37, 2020 年 8 月 26 日）

裁判所は、SEP の国際裁判管轄について「ETSI の IPR ポリシーに基づいて作成した契約上の取決めが、英国裁判所に外国の特許を含む特許ポートフォリオのライセンス

条件を決定する管轄権を与える」と判示した。

○ #47 OPPO v. Sharp 事件 (CN, (2020)粤 03 民初 689 号, 2020 年 10 月 16 日)

裁判所は、グローバルライセンス料率について裁判することは、全体的な効率を向上させることに有益であり、異なる国で複数の訴訟を行うことを避けることに効率的であり、FRAND の趣旨に適合すると判示した。

III. 1. (3) b. Anti-Suit Injunction に関するもの

2020 年以降、中国を係争地として含む紛争において、中国の裁判所が外国訴訟差止命令 (ASI : Anti-suit Injunction) を発出し、それに対し欧州、特にドイツの裁判所が ASI に対する差止命令 (AASI : Anti-Anti-Suit Injunction) を発出するようなケースが続出している。ここでは、過去のものまで含め、ASI が発出された事例の調査を行った。

- ① #1 Motorola v. Microsoft 事件 (米国↔独国)
- ② #4, #43 Huawei v. Samsung 事件 (米国↔中国)
- ③ #21 Nokia v. Continental 事件 (独国↔米国)
- ④ #16, #41, #42 Lenovo v. IPCOM 事件 (米国↔英国・仏国)
- ⑤ #39, #44 Conversant v. Huawei 事件 (中国↔独国)
- ⑥ #46, #49 Xiaomi v. InterDigital 事件 (中国↔独国・インド)
- ⑦ #45 Conversant v. Huawei・ZTE 事件 (英国↔中国)
- ⑧ #34, #47 OPPO v. Sharp 事件 (独国↔中国)
- ⑨ #15, #48 Ericsson v. Samsung 事件 (中国↔米国)
- ⑩ #36 IP Bridge v. Huawei 事件 (独国・英国↔中国)
- ⑪ #33 HEVC v. Xiaomi 事件 (独国↔中国)

IV. 国外の公的機関による標準必須特許に関する取組状況

公開情報調査により収集した、国外の公的機関による標準必須特許に関する取組状況などを以下に示す。

IV. 1. 米国

米国では、標準必須特許（SEP）に関する政策声明の変遷（詳細は（1）に記載）のほか、米国司法省（以下、DOJ という）による米国電気電子学会（以下、IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）という）へのビジネス・レビュー・レターの改訂などが確認された。

（1）標準必須特許（SEP）に関する政策声明の変遷

2013 年の DOJ と米国特許商標庁（以下、USPTO という）の連名による SEP の救済に関する政策声明は、SEP 侵害についての差止めは、公共の利益に合致しない場合があるとするものであった。

2019 年の DOJ、USPTO、国立標準技術研究所（以下、NIST という）の連名による SEP の救済に関する政策声明は、2013 年の声明が曲解されているという懸念からこれを取下げ、差止めを含む全ての救済が、SEP 訴訟においても等しく利用可能であるとするものであった。

2021 年 7 月 19 日、バイデン大統領による競争促進のための行政命令では、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が要請されていた。

2021 年 12 月 6 日、DOJ、USPTO 及び NIST は、SEP の交渉と救済に関する政策声明の改定案を公表し、意見募集を開始した。意見の提出期限は 2022 年 2 月 4 日であった。

この政策声明は、SEP が侵害された場合に認められるべき適切な救済の範囲について、2019 年の政策声明の内容を改めて、当局の見解を示すとともに、SEP ライセンスの誠実な交渉のガイダンスについても新しく示すものである。

（2）DOJ が IEEE へのビジネス・レビュー・レターを改定（2020 年 9 月 10 日）

IV. 2. 欧州

欧州における注目すべき動きとしては、2020 年の欧州委員会による知的財産行動計画の採択・公表、2021 年の欧州委員会による”Intellectual property – new framework for standard-

essential patents”の計画の公表、などがある。

- (1) 欧州委員会による知的財産に関する行動計画の採択・公表（2020年11月15日）
- (2) 欧州委員会が設置した専門家グループによる標準必須特許に関する活動報告書の公表（2021年2月10日）
- (3) 欧州委員会による”Intellectual property – new framework for standard-essential patents”的計画の公表（2021年7月7日）

IV. 3. 中国

SEPに関する中国政府等の最近の動きとしては、独占禁止法ガイドラインの公布があり、また、司法当局も研究報告書や見解を公表している。また、政府ではないが、業界団体の動きとして、中国初の業界団体による知財ライセンス・ガイドラインも公布されている。

- (1) 知的財産権分野に関する独占禁止指南（ガイドライン）の公示（2020年9月18日）
- (2) 北京市高級人民法院が標準必須特許に関する訴訟の法的問題と対策に関する研究報告書を公開（2020年10月12日）
- (3) SEP禁訴令に関する最高人民法院の見解の公表（2021年2月26日）
- (4) 業界団体による「消費家電領域における知財ライセンス・ガイドライン」の公布

V. 「手引き」改訂の論点整理

公開情報調査で調査した裁判例及び公的機関の動向或いはヒアリングの結果を踏まえて、標準必須特許の論点を整理し、現行の「手引き」の項目に沿って、「手引き」の改訂の方向性について検討した。

検討の結果を、以下のように、①現行の「手引き」の記載、②有識者検討会の委員の意見、③「手引き」の改訂の方向性、という形式で、対象となった「手引き」の項目ごとに整理した。

ここでは、「手引き」の各項目のうち、特に、改訂のポイントとなった「特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階」、「サプライチェーンにおける交渉の主体」「国際裁判管轄」における改訂の方向性を取り上げて、以下に示す。

V. 1. 特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階

①現行の「手引き」の記載

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。

(中略)

(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、SEPを特定する資料、クレームチャート等の請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料について、実施者が特許権者の主張を理解できる程度に開示しない
- (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クレームチャート等の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

②有識者検討会の委員の意見

この項目について、以下のような意見があった。

- #22 Sisvel v. Haier 事件では、クレームチャートは資料として十分だが、義務的ではないと示している。判断基準の個々の要件の充足によって FRAND である／ないということではなく、誠実な交渉はケースバイケースで判断されることを示している。片方の交渉レベルが高くなると、自分のアクションも高いハードルが課される構造をしている。ケースバイケースで判断される一つのファクターで、これを満たせば、5 段階ステップの第 1 ステップのセーフハーバーはもらえるという誤解を与えないような書きぶりにすべきである。
- #22 Sisvel v. Haier 事件を引用し、クレームチャートの記載を削除すべきと考える。この箇所は、誠実の方ではなく「不誠実と評価される方向に働く可能性がある」要素に関する記述なので、当該裁判例との関係ではそうなると考える。
- クレームチャートを削除することに賛成であるが、製品を特定する資料が裁判例で問題になっているわけではなく、SEP におけるクレームチャートは対象技術の請求項と標準規格文書の記載との対応関係を示すものである。手引きの記載「実施者にライセンス交渉を申し込む際に、SEP を特定する資料、クレームチャート等の請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料について、実施者が特許権者の主張を理解できる程度に開示しない（現行手引き、6 ページ）」は不正確である。
- Huawei v. ZTE 事件で要求したのは、一番が特許の特定で、二番がどのように侵害されているかの明示であり、それらがスタートラインとなっている。クレームチャートという言葉は多義であり、緻密で詳細なクレームチャートや、番号だけのクレームチャートもあり、従来製品との合致を示すものなどがある。クレームチャートを削除することは良いのですが、多義的な言葉なので、正確に使うべきである。
- #22 Sisvel v. Haier 事件は一国の裁判例であり、クレームチャートは権利者の交渉の申し込みには、重要な位置付けである。記載を削除することは、他国の裁判例を容認したように捉えかねられないと懸念がある。他の記載箇所ではクレームチャートが権利者の義務行為として記載されているので、本箇所での削除はバランスに欠けると考えられる。
- #22 Sisvel v. Haier 事件を紹介するのは良いが、記載を削ることは、ドイツ裁判例から日本でも不誠実行為ではないと認めていると思われる。結論が出たわけでもなく、削除については少し拙速のように思われる。

③「手引き」の改訂の方向性

権利者が提示する資料としてクレームチャートは義務的なものではないと判示した裁判例（#22 Sisvel v. Haier 事件）があることを言及することが考えられる。

また、クレームチャートという文言が多義であることを踏まえ、具体的に何を指すものかを明確化すべきと考えられる。

V. 2. サプライチェーンにおける交渉の主体

① 現行の「手引き」の記載

(中略)

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。

(中略)

(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。そこで、特許権者が一つのサプライチェーン内で複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。

②有識者検討会の委員の意見

- 裁判例が相次いでいることは事実なので、相次いでいますという客観的な事実でとどめておく方が良いと考える。
- CJEUへ付託されるぐらい不確かなことであり、裁判取り下げのため CJEU の結論が出なかつたことから、ドイツ内で議論が二分される論点であると思われる所以、部品メーカー、最終製品メーカーへの留意事項という形で踏み込むことで、バランスを欠く可能性があると懸念している。

- ・「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。」の記載に関して、「交渉」という手続き的な側面だけが浮き彫りなっているような印象を受けた。
- ・#29 Nokia v. Daimler 事件、#27 Sharp v. Daimler 事件、#28 Conversant v. Daimler 事件の判決文において、「部品メーカーに独自にライセンスを受ける権利は無く」という強い表現で示されているか、日本語訳に関して確認すべき。SEPの性質に鑑みると、「ライセンスを受ける権利がない」は FRAND の観点で懸念を抱く表現であると思われる。
- ・#27 Sharp v. Daimler 事件において、部品でライセンスを受けても、全てのライセンスがされる訳ではなく、ポートフォリオでみると、最終製品メーカーにライセンスすることが支持されることを、消尽との関係で説明している。LG v. TCL 事件において、チップメーカーがライセンスを受けていて、消尽によってライセンスを免れるという条項を TCL がカウンタオファーに含めたことにより、ライセンスを受ける意思がないと評価された。この 2 つの裁判例は追加すべき事実だと思われる。

③「手引き」の改訂の方向性

以下のような点が方向性として考えられる。

- ・事実のみを客観的に伝えるために、客観的な事実でとどめておく記載とすること。
- ・参照する裁判例は一国における裁判例であり、あくまで 1 つの事例であることから、全体的に気を付けた記載とすること。
- ・裁判例に関しては判決文の翻訳の正確性に注意して言及すること。
- ・裁判例以外で報道等されている事実に関しても言及すること。

また、サプライチェーンにおける交渉の主体について、消尽との関係で示した裁判例 (#27 Sharp v. Daimler 事件、LG v. TCL 事件) があることを言及すること。

V. 3. 国際裁判管轄

①現行の「手引き」の記載

必ずしも、今の「手引き」に直接的に関連する記載はないが、国際裁判管轄に関すると思われる重要な裁判例として以下のようなものがある。

- a. グローバルレートの決定に関するもの
 - ・#38 Unwired Planet v. Huawei 事件
 - ・#47 OPPO v. Sharp 事件

b . Anti-Suit Injunction に関するもの

#1 Motorola v. Microsoft 事件、#4, #43 Huawei v. Samsung 事件、#21 Nokia v. Continental 事件、#16, #41, #42 Lenovo v. IPCCom 事件、#39, #44 Conversant v. Huawei 事件、#46, #49 Xiaomi v. InterDigital 事件、#45 Conversant v. Huawei・ZTE 事件、#34, #47 OPPO v. Sharp 事件、#15, #48 Ericsson v. Samsung 事件、#36 IP Bridge v. Huawei 事件、#33 HEVC v. Xiaomi 事件

②有識者検討会の委員の意見

- ASI の論点は、特許法、契約法、競争法のいずれから独立し、国際司法あるいは国際礼讓で議論されるトピックである。ASI には単に特許権行使の地理的範囲だけでなく、Global rate を誰が決定すべきかという論点もある。ASI の論点は一見古くからの論点のぶり返しに見えるが、今回とは質的に異なり、中国と他国との法律上のリーダーシップの確執という問題である。手引きでは特定の国の行動を批判する書き方は避けるべきであり、事実と判例の時系列をきちんと書くことで代替すべきである。
- 今回の特徴的なことは中国が強く押し出していることがユニークであり、中国は#38 Unwired Planet v. Huawei 事件でのグローバルレート判決に対して ASI で対抗し、#39, #44 Conversant v. Huawei 事件あるいは#34, #47 Oppo v. SHARP 事件で、北京最高人民法院がぶつけ返したと見るべきである。単に国別の特許法での話ではなく、国際司法、国際礼讓の話という意味合いで、これから展開において重たい話になると思われる。
- 新しい動きとして、欧州委員会が 2021 年 7 月 6 日に中国政府に対して TRIPS 協定に基づいて、要求書と質問書を出したが、それに対して、9 月 7 日に中国政府が、そっけない一枚紙で、聞くことは自由だけれども中国政府に回答する義務はない回答した。裁判例だけでなく、国家間や政府間で ASI について動きがあると言及すべきである。

③「手引き」の改訂の方向性

以下のような点が方向性として考えられる。

- 「ライセンス契約の地理的範囲」の項目に関連するものとして整理すること
- 特定の国の行動を批判するような書き方を避けることを考慮したうえで、時系列での裁判例の列挙について検討すること
- 裁判例以外にも国家間や政府間での動向について言及すること

VI. まとめ

上記V. 「手引き」改訂の論点整理で、「手引き」の項目ごとに整理を行った「「手引き」の改訂の方向性」を踏まえ取りまとめを行った「手引き」の改訂案を、本報告書の資料編に資料2として記載した。

今後、特許庁においてさらに検討が加えられ、パブリックコメントに付されたうえで、「手引き」の改訂が行われる予定である。





「標準必須特許と消尽に関する調査研究
～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について～」
有識者検討会名簿

委員長

田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

委 員

飯田 陽介	トヨタ自動車株式会社 知的財産部長
加藤 恒	三菱電機株式会社 シニアアドバイザー
神野 純一	京セラ株式会社 執行役員常務 法務知的財産本部長
鈴木 將文	名古屋大学大学院法学研究科 教授
高橋 弘史	パナソニック株式会社 知的財産センター
鶴原 稔也	IP エグゼクティブエキスパート 弁理士
二又 俊文	株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 主幹コンサルタント 東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員（シニアリサーチャー）
松永 章吾	ゾンデルホフ&AINZEL法律特許事務所 弁護士
守屋 文彦	ノキア テクノロジーズ ジャパン 統括責任者
山中 昭利	株式会社デンソー 知的財産部長

(敬称略、五十音順)

オブザーバー

小見山 康二	特許庁 総務部長
小松 竜一	特許庁 総務部 企画調査課長（前）
仁科 雅弘	特許庁 総務部 企画調査課長
永野 志保	特許庁 総務部 企画調査課 課長補佐（企画班長）（前）
角田 貴章	特許庁 総務部 企画調査課 課長補佐（企画班長）
天野 皓己	特許庁 総務部 企画調査課 課長補佐（前）
静野 朋季	特許庁 総務部 企画調査課 課長補佐
渡邊 繭子	特許庁 総務部 企画調査課 企画係（前）
富岡 花野	特許庁 総務部 企画調査課 企画係
比留川 浩介	特許庁 総務部 企画調査課 法務調査員
渡邊 佳奈子	経済産業省 産業政策局 産業組織課 知的財産政策室長
門田 裕一郎	経済産業省 経済産業政策局 競争環境整備室／知的財産政策室 総括補佐
鬼塚 由佳	経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室 室長補佐
野添 美希	経済産業省 経済産業政策局 競争環境整備室 調査員
長谷 一弘	経済産業省 産業技術環境局 基準認証政策課 課長補佐

高居 良平	公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部 相談指導室長（前）
原山 康彦	公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部 相談指導室長
佐藤 和生	公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部 相談指導室 室長補佐
近藤 玲子	総務省 国際戦略局 通信規格課長（前）
清重 典宏	総務省 国際戦略局 通信規格課 標準課戦略室 室長
浜岸 広明	内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官
牧野 晃久	内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官補佐

事務局

小林 徹	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 常務理事
二階堂 恭弘	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究部長
田中 修	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
松尾 望	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 上席研究員
引地 麻由子	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
井手 李咲	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
藤田 新徳	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
高橋 勇太	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究員
森田 智絵	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員
石本 愛美	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員
坂治 深雪	(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員

はじめに

標準必須特許を巡っては、特許庁において2018年6月、当時の最新の知見に基づき「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、交渉円滑化や係争回避のための情報提供を行ってきたところであり、この手引きが、企業実務の現場において果たしてきた役割については、本調査研究においても、ヒアリングを行った内外の企業、有識者の方々からも高い評価をいただいたところである。

しかしながら、その後も標準必須特許を巡る状況は大きく動き続けており、2020年夏には通信業界と自動車業界との異業種間係争についての裁判例も出始めていることなどから、こうしたグローバルな最新動向なども踏まえ、手引の改訂の必要性についての検討が求められている状況にある。

本調査研究は、このような背景を踏まえてなされたものであり、その目的は国内外の裁判例や政府機関の動向を調査・分析するとともに、有識者からなる検討会での議論・検討を経て、手引きの改訂の方向性や改定案をとりまとめることを目的としたものである。

国内外の文献の調査や内外の企業、有識者のヒアリング等から得られた貴重な情報・知見等を整理、分析し、手引きの改訂案の検討を行った本報告書が、今後のさらなる検討の基礎資料となり、ひいては我が国企業等が標準必須特許を巡るグローバルな動向に的確に対応していく一助となれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、有識者検討会にて貴重な意見をいただいた委員及びオブザーバー各位、国内ヒアリング調査、海外ヒアリング調査にご協力いただいた企業、有識者の方々に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

令和4年3月

一般財団法人知的財産研究教育財団
知的財産研究所





目 次

要約

有識者検討会名簿

はじめに

I.	本調査研究の背景・目的.....	1
II.	調査研究内容及び調査実施方法.....	2
II.	1. 公開情報調査.....	2
II.	2. ヒアリング調査.....	2
II.	(1) 国内ヒアリング調査.....	2
II.	(2) 海外ヒアリング調査.....	4
II.	3. 有識者検討会による議論・検討.....	5
III.	公開情報調査の結果.....	7
III.	1. 標準必須特許に関する各国・地域の裁判例.....	7
III.	(1) 「手引き」の記載に関連するもの.....	7
III.	(2) 国際裁判管轄に関連するもの.....	13
III.	(2) a. グローバルレートの決定に関連するもの.....	13
III.	(2) b. Anti-Suit Injunction 関連するもの	13
III.	2. 国外の公的機関による標準必須特許に関連する取組状況.....	20
III.	(1) 米国.....	20
III.	(2) 欧州.....	24
III.	(3) 中国.....	28
IV.	ヒアリング調査の結果.....	32
IV.	1. 「手引き」に関する考え方.....	32
IV.	2. 標準必須特許の下記論点に関する考え方.....	35
IV.	3. その他、標準必須特許の主要論点に関する考え方.....	42
V.	「手引き」改訂の論点整理.....	49
V.	1. ライセンス交渉の進め方.....	49
V.	(1) 誠実性.....	49
V.	(1) a. 柱書き	49
V.	(1) b. 「特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階」	50
V.	(1) c. 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.....	52
V.	(1) d. 特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階	54
V.	(1) e. 特許権者による対案の拒否と裁判・ADR による解決	54

V. 1. (2) 効率性.....	55
V. 1. (2) a. サプライチェーンにおける交渉の主体.....	55
V. 1. (2) b. ライセンス契約の地理的範囲.....	56
V. 2. ロイヤルティの算定方法.....	57
V. 2. (1) 合理的なロイヤルティ.....	57
V. 2. (1) a. ロイヤルティベース（算定の基礎）	57
V. 2. (1) b. 非差別的なロイヤルティ	58
V. 3. 国際裁判管轄.....	59
VI. まとめ.....	61

資料編

資料1 標準必須特許に関する各国・地域の裁判例

資料2 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き 本調査研究における改訂案
(令和4年3月)





I. 本調査研究の背景・目的

標準必須特許（Standard Essential Patent（以下、SEPという））¹を巡る取組として、特許庁は2018年6月、当時の最新の知見に基づき「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」という。）を公表し、交渉円滑化や係争回避のための情報提供を行ってきた。

しかしながら、その後も標準必須特許を巡る状況は大きく動き続けており、2020年には通信業界と自動車業界との異業種間係争についての裁判例も始めていることから、グローバルな最新動向を踏まえ、「手引き」の改訂について検討を行う必要がある。

本調査研究では、標準必須特許を巡るグローバルな最新動向を踏まえ、「手引き」の改訂のための論点整理を行うことを目的とする。

¹ 本報告書における SEP とは、現在又はそれ以前の特許権者が標準化団体に対して FRAND 宣言した特許である。

II. 調査研究内容及び調査実施方法

II. 1. 公開情報調査

書籍、論文、裁判例、調査研究報告書、審議会報告書、法令・裁判例などの検索データベース及びインターネットなどを利用して、①標準必須特許に関する各国・地域の近時の裁判例のうち、「手引き」に関する項目・論点に関する裁判例、②各国の公的機関等による、標準必須特許に関連する論点についての見解、取組などについて、調査を実施した。

調査対象国は、海外については、米国、英国、独国、中国（香港を含む）、韓国、インド、欧州の7か国・1地域とした。

①裁判例については、Darts-ip の「知財判例データベース」²を利用しつつ、中国・韓国 情報については現地に滞在する学識経験者などからの情報を加えて抽出した。その後、有識者からの助言や学識経験者による論文などを参考に、SEP の論点に関して特に注目される裁判例を選定した。

②各国の公的機関による、標準必須特許に関連する論点についての見解、取組などについては、JETRO が発信する「知的財産権保護」に関する記事³や知財キャリアセンターの「日刊知財業界ニュース」⁴に加え、各国のヒアリング対象者や中国・韓国については現地に滞在する学識経験者などから情報を収集した。

公開情報調査実施期間は、令和3年10月7日～令和4年2月17日である。

II. 2. ヒアリング調査

II. 2. (1) 国内ヒアリング調査

国内ヒアリング調査は、標準必須特許に関して深い知見を有する企業16者、有識者（弁護士等の法律家）3者、ネットワーク関係全般・伝統的なビジネスモデルを有する企業4者、消尽に関して深い知見を有する有識者（学術関係者、弁護士等の法律家）2者に対し、ヒアリングを行った。

II. 2. (1) a. ヒアリング対象者

標準必須特許に関して深い知見を有する実務経験を有する企業として、以下の内訳のと

² <https://www.darts-ip.com/ja/>

³ JETRO, “知的財産権保護 ビジネス情報とジェトロの支援サービス”, <https://www.jetro.go.jp/themetop/ip/>

⁴ 知財キャリアセンター, “日刊知財業界ニュース”, <https://ipcareers.net/contents/ipnews/>

おり 20 社を選定した。

図表 1 国内のヒアリング対象者

業種	内訳
電気機器	9 社
輸送用機器	3 社
情報・通信	5 社
機械	1 社
化学	1 社
知財管理	1 社

II. 2. (1) b. ヒアリング調査実施方法

- ・ ヒアリング対象者に、事前にヒアリング調査項目を送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、オンライン会議によりヒアリングを実施した（90 分程度を目安）。
- ・ ヒアリング調査実施期間は、令和 3 年 7 月 28 日～令和 4 年 1 月 25 日である。

II. 2. (1) c. ヒアリング調査項目

以下の項目について、ヒアリング調査を行った。

①次世代通信技術を用いたビジネスについて

- ・ 次世代通信技術を用いて実用化している又は実用化を想定しているビジネス
- ・ 上記ビジネスへの関わり方（例えば、次世代通信技術の標準必須特許の権利者、サプライヤー、最終製品メーカー、プラットフォーム（例えば、スマート農業、スマートハウス等）提供ベンダー、サービス提供企業等）
- ・ ビジネスマodel（例えば、販売モデル、継続課金型モデル、広告モデル等）
- ・ 3G 規格に関するライセンス契約と 4G 規格に関するライセンス契約との相違点

②「手引き」に関する考え方

- ・ 実務において、「手引き」を参照しているか
- ・ 「手引き」の長所
- ・ 「手引き」の改善すべき箇所（例えば、改訂すべき論点、新たに追加すべき論点等）

③標準必須特許の下記論点に関する考え方

- ・ 裁判管轄
- ・ FRAND 条件 [License to All の法的根拠を含む]

- ・特許補償条項

- ・標準必須特許に基づく差止請求権

④その他、標準必須特許の主要論点に関する考え方

- ・非差別的なロイヤルティの考え方（例えば、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等）
- ・合理的なロイヤルティの考え方（例えば、ロイヤルティの算定の基礎の共通点と相違点及びその法的背景や理由等）
- ・ライセンス交渉先の考え方（例えば、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るべきか、License to All や Access for All の考え方、特許補償契約の実務）

⑤次世代通信技術の標準必須特許のライセンス交渉における FRAND 条件の考え方

- ・FRAND 条件の非差別的なロイヤルティの考え方において、次世代通信技術の機能（大容量、低遅延、多接続等）の使用手段や程度等に応じたロイヤルティの算定方法（製品価格に対する料率・額、通信時間・使用回数等）に関する考え方等
- ・FRAND 条件のライセンス交渉先の考え方において、次世代通信技術における望ましいライセンス交渉先に関する考え方等

II. 2. (2) 海外ヒアリング調査

海外ヒアリング調査は、標準必須特許に関して深い知見を有する企業 8 者、有識者（弁護士等の法律家）2 者、ネットワーク関係全般・伝統的なビジネスモデルを有する企業 4 者、消尽に知識を有する有識者（学術関係者、弁護士等の法律家）1 者、合わせて 15 者（米国 7 者、欧州 6 者、中国 2 者）に対し、ヒアリングを行った。

II. 2. (2) a. ヒアリング対象者

標準必須特許に関して深い知見を有する実務経験を有する企業として、以下の内訳のとおり 12 社を選定した。

図表2 海外のヒアリング対象者

業種	内訳
電気機器	5社
輸送用機器	2社
情報・通信	3社
運輸	1社
知財管理	1社

II. 2. (2) b. ヒアリング調査実施方法

- ・ ヒアリング対象者に、事前にヒアリング調査項目を送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、オンライン会議によりヒアリングを実施した（90分程度を目安）。ヒアリングで使用する言語は、ヒアリング対象者の使用言語（英語又は中国語）とし、逐次通訳を介してヒアリングを実施した。ヒアリング出席者と日本語での意思疎通が可能な場合は日本語でヒアリングを実施した。
- ・ ヒアリング調査実施期間は、令和3年11月17日～令和4年2月17日である。

II. 2. (2) c. ヒアリング調査項目

上記II. 2. (1) c. 同様の項目について、ヒアリング調査を行った。

II. 3. 有識者検討会による議論・検討

II. 3. (1) 有識者検討会の設置

学識経験者、弁護士等の法律家、企業等含む有識者11名（うち1名は委員長）で有識者検討会を設置した。

II. 3. (2) 有識者検討会の開催

有識者検討会は、以下の日程、検討内容に沿って4回開催した。

【第1回】令和3年6月30日

調査研究の概要説明の後、公開情報調査の結果を報告し、抽出された論点について意見交換を行った。

【第2回】令和3年9月24日

ヒアリング調査の中間結果を報告の後、「手引き」の改定案について議論を行った。

【第3回】令和3年12月8日

ヒアリング調査の結果を報告の後、「手引き」の改定案について議論を行った。

【第4回】令和4年2月24日

「手引き」の改定案について確認を行った後、報告書案について議論を行った。

III. 公開情報調査の結果

III. 1. 標準必須特許に関する各国・地域の裁判例

公開情報調査により、標準必須特許に関する最近の各国・地域の裁判例を収集した。詳細は資料編に記載し、本節では「手引き」の改訂の検討（下記V章）に関連するものを抜粋して列挙する。裁判例の名称に付記した番号（例えば、#2 HTC v. Ericsson 事件）は、資料1に記載されている標準必須特許に関する最近の各国・地域の裁判例の一覧内の番号に対応する。

III. 1. (1) 「手引き」の記載に関するもの

収集された裁判例のうち、「手引き」の記載に関するものを以下に列挙する。

#2 HTC v. Ericsson 事件⁵

- ・事件番号：6:18-CV-00243
- ・判決日：2019年5月23日
- ・裁判所：US, Texas Eastern District Court

ロイヤルティベースについて、裁判所は、契約解釈の法的問題として、ETSIのIPRポリシーがSSPPUに基づいてロイヤルティを計算することを必要としているかどうかを検討し、ETSIのIPRポリシーで具体化されたFRAND義務は、SSPPUに基づくFRANDライセンスを必要としていないと認定した。具体的に、裁判所は、「ETSIのIPRポリシーは、SSPPUに基づくロイヤルティを伴うライセンスを要求も排除もしていない。むしろ、FRANDライセンスを計算するための規定された方法論がないため、ライセンスがFRANDの要件を満たしているかどうかは、ケースの特定の事実に依存する」と認定した。

#3 HTC v. Ericsson 事件⁶

- ・事件番号：2019-40566

⁵ HTC Corporation v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 6:18-CV-00243-JRG (Texas Eastern District Court, May 23, 2019), https://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2019/05/2019-05-23-HTC-v.-Ericsson-Redacted-Memorandum-Of-dckt-538_0.pdf

⁶ HTC Corporation; HTC America, Incorporated, v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson; Ericsson, Incorporated, 2019-40566 (Court of Appeals 5th Circuit, Aug 31, 2021), <https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/pub/19/19-40566-CV0.pdf>

- ・判決日　：2021年8月31日
- ・裁判所　：US, Court of Appeals 5th Circuit

ロイヤルティベースについて、裁判所は、SSPPU が適切なロイヤルティ基準ではない可能性があり、陪審員に義務付けるべきでないという Ericsson の指摘は、十分に理解できるものであると判断した。

#8 Continental v. Avanci・Nokia 事件⁷

- ・事件番号：3:19-cv-02933
- ・判決日　：2020年9月10日
- ・裁判所　：US, Texas Northern District Court

サプライチェーンにおける交渉の主体について、裁判所は、仮に Continental が独占禁止法上の地位を有するとしても、Avanci とそのメンバーとの契約は、メンバーが必須特許を個別にライセンスすることを禁じておらず、被告は、特定市場における商取引を制限する共謀を行っていないから、シャーマン法 1 条の違反はないと判断した。

#22 Sisvel v. Haier 事件⁸

- ・事件番号：KZR 36/17
- ・判決日　：2020年5月5日
- ・裁判所　：DE, Bundesgerichtshof

ライセンス交渉における誠実性について、裁判所は、CJEU 判決の枠組みを尊重しつつも、CJEU 判決の枠組みは実施者のライセンスを受ける意思の有無を判断するための手段に過ぎずない、支配的地位の濫用に当たる行為か否かの判断に際しては、事案に応じてより厳しい又はより緩やかな交渉義務が正当化される場合もあることを判示した。

特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階について、裁判所は、SEP 権利者による侵害通知の態様として、実施者に侵害行為に注意を喚起し、ライセンスを受けることの可能性と必要性を示すものでなければならず、この点では、特許が指定され、侵害を構成す

⁷ CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS, INC., v. AVANCI, LLC, et al., 3:19-cv-02933-M (Texas Eastern District Court, Sep 10, 2020), <https://www.mintz.com/sites/default/files/media/documents/2020-09-14/Continental%20v.%20Avanci%2C%20Order%20of%20Dismissal.pdf>

⁸ Sisvel v. Haier, KZR 36/17 (Bundesgerichtshof, May 5, 2020), <https://eplaw.org/wp-content/uploads/2020/07/DE-FCJ-Sisvel-v-Haier-English.pdf>

る具体的な行為が示されていれば足り、SEP 権利者がクレームチャートに基づいて侵害の主張を提示することは十分なものであるが、義務的なものではないと判示した。

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及び特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階について、裁判所は、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、SEP 権利者が FRAND 条件を具体的に提示する段階における、特許権者の義務は生じないと判示した。

非差別的なロイヤルティについて、裁判所は、何が個々のケースでライセンス契約の FRAND 条件を構成するかは、様々な状況に依存し、他の支配的な地位の濫用の場合と同様に、支配的な地位にある特許権者は、一般に、すべての利用者に同じ条件を付与する「一律料金」の形でライセンスを付与する義務はなく、そのような義務は、FRAND 宣言からは生じないと判示した。

#23 Sisvel v. Haier 事件⁹ ¹⁰

- ・事件番号：KZR 35/17
- ・判決日：2020 年 11 月 24 日
- ・裁判所：DE, Bundesgerichtshof

ライセンス交渉における誠実性について、裁判所は、以下の点を判示した。

- ・実施者が支配的地位の濫用の抗弁を主張するには、ライセンスを受ける意思を継続して客観的に示すことが求められる。
- ・CJEU 判決の枠組みは、実施者のライセンスを受ける意思の有無を判断するための手段に過ぎない。
- ・支配的地位の濫用に当たる行為か否かの判断に際しては、事案に応じてより厳しい又はより緩やかな交渉義務が正当化される場合もある。

#27 Sharp v. Daimler 事件¹¹ ¹²

- ・事件番号：7 O 8818/19
- ・判決日：2020 年 9 月 10 日
- ・裁判所：DE, LG Muenchen

⁹ Sisvel v. Haier, KZR 35/17 (Bundesgerichtshof, Nov 24, 2020)

¹⁰ 以下の公開情報を参考にした。

https://www.katheraugenstein.com/wp-content/uploads/2021/02/2020-11-24_BGH_Sisvel-Haier_II_-KZR-35_17-EN.pdf

¹¹ Sharp v. Daimler, 7 o 8818/19 (LG München, Sep 10, 2020)

¹² 以下の公開情報を参考にした。

[file:///C:/Users/r00484491/Downloads/2020-09-10-LG-Muenchen-7-O-8818_19-EN%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/r00484491/Downloads/2020-09-10-LG-Muenchen-7-O-8818_19-EN%20(1).pdf)

サプライチェーンにおける交渉の主体について、裁判所は、最終製品メーカーの全てのサプライヤーにライセンスを許諾する義務が生じるものではないと判断した。裁判所は、市場へのアクセスに必要とされるのは、必ずしもライセンスではなく、法的に使用できることであり、例えば、最終製品メーカーにライセンスが供与され、ライセンシーが他の企業により製造された製品の供給を受けることを可能にする、いわゆる「have-made-right（製造委託権）」条項を設けることで特許技術へのアクセスが保証されていれば十分であるという見解を示した。

消尽とロイヤルティの二重取りの観点について、裁判所は、SEP ポートフォリオに含まれる特許のすべてが常にコンポーネントメーカーのレベルで消尽するわけではないという事実により、ライセンス料をより効率的に扱う観点からは、最終製品レベルでのライセンス許諾の正当性を示していると判断した。

ロイヤルティベースについて、裁判所は、サプライチェーンのどのレベルにおいて SEP がライセンスされる場合であっても、FRAND ロイヤルティベースは最終製品の価格 (EMV) を基礎とすべきと判断した。

#28 Conversant v. Daimler 事件¹³ ¹⁴

- ・事件番号：21 O 11384/19
- ・判決日：2020 年 10 月 23 日
- ・裁判所：DE, LG Muenchen

サプライチェーンにおける交渉の主体について、裁判所は、サプライヤーには独自にライセンスを請求する権利はなく、例えば、最終製品メーカーにライセンスが供与され、ライセンシーが他の企業により製造された製品の供給を受けることを可能にするいわゆる「have-made-right（製造委託権）」条項を設けることで特許技術へのアクセスが保証されていれば十分であるという見解を示した。

ロイヤルティベースについて、裁判所は、自動車に LTE を搭載するための部品である TCU (Telematic Control Unit) の平均購入価格は、FRAND の原則に基づく適切なロイヤルティの基準にはならないことを指摘し、SEP の価値はロイヤルティによって反映され、それは提供されるサービスの価値に十分に比例するものであるという見解を示した。

¹³ Conversant Wireless Licensing v. Daimler, 21 O 11384/19 (LG München, Oct 23, 2020)

¹⁴ 以下の公開情報を参考にした。

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-GRURRS-B-2020-N-50637>

#29 Nokia v. Daimler 事件¹⁵

- ・事件番号 : 21 O 3891/19
- ・判決日 : 2020 年 10 月 30 日
- ・裁判所 : DE, LG Muenchen

サプライチェーンにおける交渉の主体について、裁判所は、サプライヤーには独自にライセンスを請求する権利はなく、例えば最終製品メーカーにライセンスが供与され、ライセンシーが他の企業により製造された製品の供給を受けることを可能にするいわゆる「have-made-right（製造委託権）」条項を設けることで特許技術へのアクセスが保証されれば十分である見解を示した。

ロイヤルティベースについて、裁判所は、ライセンス料の算出のベースとなるのは通信モジュール以外の最終製品まで対象であると判断した。

#30 Nokia v. Daimler 事件¹⁶

- ・事件番号 : 4c O 17/19
- ・判決日 : 2021 年 6 月に和解
- ・裁判所 : DE, LG Düsseldorf

サプライチェーンにおける交渉の主体について、裁判所は、TFEU102 条でいう市場における支配的地位の濫用にあたるか否かの観点から、SEP のライセンスの在り方に関する CJEU の予備的見解を得るべく、CJEU に質問を付託した¹⁷。

#32 Sisvel v. Wiko 事件^{18 19}

- ・事件番号 : 6 U 103/19
- ・判決日 : 2020 年 12 月 9 日
- ・裁判所 : DE, OLG Karlsruhe

¹⁵ Nokia v. Daimler, 21 O 3891/19 (LG Muenchen, Oct 30, 2020)

¹⁶ JETRO 知財ニュース「デュッセルドルフ地方裁判所、標準必須特許のライセンス交渉に関する質問を欧州連合司法裁判所に付託」(2020 年 11 月 27 日) , https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2020/20201127_1.pdf

¹⁷ CJEU への質問の付託により、デュッセルドルフ地方裁判所での手続は中止されるが、プレスリリースによれば、本決定に対してデュッセルドルフ高等裁判所に抗告が可能であるとされている。

¹⁸ Sisvel v. Wiko, 6 U 103/19 (OLG Karlsruhe, Dec 9, 2020)

¹⁹ 以下の公開情報を参考にした。

<https://openjur.de/u/2352834.ppdf>

裁判所は、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について、実施者が、特許権者から提示された NDA にサインすることを、何度も念を押されたにもかかわらず、何の理由も示さずに拒否したこと、ライセンスを受ける意思が無いことの表れであると考えられるという見解を示した。

#38 Unwired Planet v. Huawei 事件²⁰

- ・事件番号：[2020] UKSC 37
- ・判決日：2020 年 8 月 26 日
- ・裁判所：UK, Supreme Court

非差別的なロイヤルティについて、裁判所は、SEP 所有者が、同様の状況にある全てのライセンサーに、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供与する必要はないとの判断した。

#44 Huawei v. Conversant 事件²¹

- ・事件番号：(2018)苏 01 民初 232、233、234 号
- ・判決日：2019 年 9 月 16 日
- ・裁判所：CN, 南京中級人民法院

ロイヤルティベースについて、裁判所は、FRAND となるライセンス料率を決定する上で、トップダウン方式を採用し、標準必須特許のライセンス料率を決定するための公式は次のとおりであると判断した。

$$\begin{aligned} \text{標準必須特許の中国でのライセンス料率 (特許 1 ファミリーの料率)} \\ = & \text{ 中国の特定の業界における標準必須特許の累積料率} \\ & \times \text{ 標準必須特許 1 ファミリーの寄与率} \end{aligned}$$

²⁰ Unwired Planet v. Huawei, [2020] UKSC 37 (Supreme Court, Aug 26, 2020), <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf>

²¹ 以下の公開情報及び判例データベース「darts-ip」より入手した本事件に関する判例情報を参考とした。

・「最新！华为诉康文森案一审宣判」，中国知识产权报 (19 Sep. 2019),

<https://mp.weixin.qq.com/s/YlohenDR4npHrTmRFNqvA>

・「Huawei v. Conversant: Setting the FRAND Rates for SEPs in Chinese Market」，LexField Law Offices (26 Dec. 2019), <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=eb23a8f5-4984-4c24-b748-c02bf1e159a5>

III. 1. (2) 国際裁判管轄に関するもの

現行の「手引き」に国際裁判管轄に関する記載は無いが、国際裁判管轄に関するものとして、グローバルレートの決定に関するものと、Anti-Suit Injunction に関するものを以下に列挙する。

III. 1. (2) a. グローバルレートの決定に関するもの

① #38 Unwired Planet v. Huawei 事件（英国最高裁）²²

裁判所は、国内の特許の有効性及び侵害に関する問題は、特許を付与した国の裁判所によって決定されるが、ETSI の IPR ポリシーに基づいて作成した契約上の取決めが、英國裁判所に外国の特許を含む特許ポートフォリオのライセンス条件を決定する管轄権を与えると判示した。

② #47 OPPO v. Sharp 事件（深圳市中級人民法院）^{23 24}

裁判所は、グローバルライセンス料率について裁判することは、全体的な効率を向上させることに有益であり、異なる国で複数の訴訟を行うことを避けることに効率的であり、FRAND の趣旨に適合すると判示した。

III. 1. (2) b. Anti-Suit Injunction に関するもの

2020 年以降、中国を係争地として含む紛争において、中国の裁判所が外国訴訟差止命令 (ASI : Anti-suit Injunction) を発出し、それに対し欧州、特にドイツの裁判所が ASI に対する差止命令 (AASI : Anti-Anti-Suit Injunction) を発出するようなケースが続出している。ここでは、過去のものまで含め、ASI が発出された事例の調査を行った。

その結果、2019 年以前にも米国の裁判所から複数の ASI が発出されているが、2020 年以降は、中国の裁判所を中心に ASI が発出されていることが確認された。

²² Unwired Planet v. Huawei, [2020] UKSC 37 (Supreme Court, Aug 26, 2020), <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf>

²³ OPPO v. Sharp, (2020) 粤 03 民初 689 号 (深圳中級人民法院, Oct 16, 2020)

²⁴ 以下の公開情報を参考にした。

「中国深圳(せん) 中級人民法院 Oppo v. Sharp, シャープ敗訴 2020-10-16 判決 Sharp lost in Shenzhen Int. Court in Global SEP」, SEP(標準必須特許)研究会 (Dec 13, 2020)

①. #1 Motorola v. Microsoft 事件²⁵

2010 年、Microsoft は、Motorola を米国のワシントン西部地区地方連邦裁判所に提訴し、2011 年、Motorola は、Microsoft をドイツのマンハイム地方裁判所に提訴した。

マンハイム地方裁判所は、Microsoft に対し、販売差止めを命令した。

これに対し Microsoft は、ワシントン西部地区地方連邦裁判所にドイツでの特許侵害の差止命令に対する訴訟の差止命令（ASI）を求めた。ワシントン西部地区地方連邦裁判所は、Microsoft の請求を認容し、Motorola に対しドイツでの差止執行を禁止した。

その後、Motorola は控訴したが、第 9 巡回控訴裁判所はこれを却下し、地方裁判所による訴訟禁止命令を維持した。

②. #4, #43 Huawei v. Samsung 事件^{26 27 28}

2016 年 5 月、Huawei は、カリフォルニア北部地区地方裁判所に対し、Samsung が Huawei の標準必須特許を侵害しているとして、ライセンスの FRAND 条件と差止を求めて提訴した。さらに、2016 年 5 月、Huawei は、中国の深圳中級人民法院に対し、Samsung が Huawei の標準必須特許を侵害しているとして、差止を求めて提訴した。

2018 年 1 月、深圳中級人民法院は、Samsung が Huawei の標準必須特許を侵害していることを認め、Samsung に販売差止を命じた。その後、Samsung は、これを不服として広東省高級人民法院に控訴するとともに、カリフォルニア北部地区地方裁判所に対し、中国裁判所で下された差止判決の暫定的な執行停止を求める申立てを行った。

2018 年 4 月、カリフォルニア北部地区地方裁判所は、Samsung の請求を認め、この訴訟で契約違反を判断するまで、中国での差止執行が停止された。

²⁵ Motorola v. Microsoft, 10-cv-1823-ORD (Washington Western District Court, Apr 25, 2013), https://www.law.berkeley.edu/files/1-Microsoft_v_Motorola_-Robart_FRAND_decision_2013.pdf

²⁶ Huawei Technologies, Co., Ltd et al v. Samsung Electronics Co, Ltd. et al, N.D. Cal., 3:16-cv-02787-WHO, (California Northern District Court, Apr 13, 2018), https://www.law.berkeley.edu/files/1-Microsoft_v_Motorola_-Robart_FRAND_decision_2013.pdf

²⁷ 以下の公開情報を参考にした。

藤野仁三「ファーウェイ事件:中国の裁判所が出した侵害差止命令を FRAND 問題についての判決が出るまで執行停止することを求めた「外国訴訟禁止モーション」を認めた米国地裁判決[*Huawei Technology et al. v. Samsung Electronics et al.*, N. D. California, 3:16-cv-02787-WHO, 2018.4.13]」, *The Invention* 2018 No.9, 2018 年 9 月, 46-49 頁

²⁸ Huawei v. Samsung, No. (2016) 粤 03 民初 816 号, (Filed: 深圳中級人民法院, Sep 29, 2016), <http://www.chinaipmagazine.com/upload/%E5%8D%8E%E4%B8%BAVS%E4%B8%89%E6%98%9F%EF%BC%882016%EF%B%C%89%E7%B2%A403%E6%B0%91%E5%88%9D816%E5%8F%B7.pdf>

③. #21 Nokia v. Continental 事件²⁹ ³⁰

2019年3月、Nokiaが自社のドイツSEPに基づきDaimlerに対する合計10件の侵害訴訟をドイツのミュンヘン、デュッセルドルフ、及びマンハイムの各地方裁判所において提起したところ、Continentalが訴訟の補助参加人として参加した。

2019年5月、Continentalは、Nokiaによる反トラスト法違反を主張し、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において、Nokiaに対する訴訟を提起した³¹。

2019年6月、Continentalは、Nokiaに対してドイツでの侵害訴訟の遂行を禁じる外国訴訟差止命令を求める申立てをカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に対して行った。

2019年7月、Nokiaは、外国訴訟差止命令を求める米国での申立てを取り下げる、及び、外国訴訟差止命令又はこれに類する措置を求める将来的な申立てを差し控えることをContinentalに命ずるようドイツの地方裁判所に求めた。これに加えて、Nokiaは、Continentalに対して、外国訴訟差止命令を求める米国での申立てを確実に取り下げさせることを命ずるようドイツの地方裁判所に求めた。

2019年7月、ドイツの地方裁判所は、Nokiaが求めた予備的差止命令をContinentalに対して発出し、また、Continentalに対して差止命令を発出するとともに、外国訴訟差止命令を求める米国での申立てを取り下げるよう命じた。Continentalは、それを不服として控訴したが、ミュンヘン高等裁判所は、控訴を棄却し、地方裁判所の差止命令を維持した。

2019年9月、Continentalは外国訴訟差止命令を求める米国での申立てを取り下した。しかし、2019年10月、Continentalは、Nokiaに対する仮制止命令を求める申立てを米国裁判所に対して行い、Nokiaが自社のドイツ特許をContinental及びそのクライアントに対して主張することを禁じるよう同裁判所に求めたが、この申立ては却下された。

²⁹ Nokia v. Daimler and Continental, OLG Munich, 6 U 5042/19 (12 Dec. 2019), <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-N-33196?hl=true>

³⁰ 以下の公開情報も参考とした。

・Konstanze Richter, “Munich Higher Regional Court confirms Nokia’s anti-anti-suit injunction against Continental” (12 Dec. 2019), <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/munich-higher-regional-court-confirms-nokias-anti-anti-suit-injunction-against-continent/>

・ARNORD RUESS, “DE – AASI – HRC Munich 6 U 5042-19 EN”, <http://eplaw.org/wp-content/uploads/2019/12/DE-AASI-HRC-Munich-6-U-5042-19-EN.pdf>

・Peter Bert, “Case of the Week: Up the Anti – Munich Courts Issue Germany’s First Anti-Anti-Suit Injunction in Nokia v. Continental” (14 Jan. 2020), <http://www.disputeresolutiongermany.com/2020/01/case-of-the-week-up-the-anti-munich-courts-issue-germanys-first-anti-anti-suit-injunction-in-nokia-v-continental/>

・McDermott Will & Emery, “German Court Issues First-Ever Anti-Suit Injunction” (2 Aug. 2019), <https://www.jdsupra.com/legalnews/german-court-issues-first-ever-anti-77801/>

³¹ Continental v. Nokia, N. D. Cal., 5:19-cv-02520-NC

④. #16, #41, #42 Lenovo v. IPCoM 事件³² ³³ ³⁴

2019年3月、Lenovoは、IPCoMがETSIへの確約に反し、Lenovoへのライセンスの申出をFRAND条件で行わなかったと主張し、IPCoMを相手取り、米国カリフォルニア州北部地区地方裁判所に訴訟を提起した。これに対し、2019年7月、IPCoMは、米国で係争中の訴訟においてライセンス契約が締結されない限り、侵害製品を差し止めるよう求め、Lenovoグループを相手取り、英国のロンドン高等法院に特許権侵害訴訟を提起した。

2019年9月、Lenovoは、カリフォルニア州北部地区地方裁判所がFRAND条件の内容を決定しない限り、IPCoMが英國での係争中の特許権侵害訴訟の継続、新たな特許権侵害訴訟の提起、及び外国の裁判所においてASIに対する差止めの請求を行うことができないよう、カリフォルニア州北部地区地方裁判所に外国訴訟差止(ASI)を申し立てた。

2019年10月、IPCoMは、米国での外国訴訟差止命令の請求を取り下げさせることを狙いとして、Lenovoをパリ裁判所に召喚した(英國でも同様の手続きを開始)。

2019年11月、パリ裁判所は、本件を米国の地方裁判所に委ねる理由がないと判断し、米国での外国訴訟差止の請求を取り下げるようLenovoに命じた。さらに、パリ裁判所は、Lenovoが同じ目的で外国の管轄裁判所に新たな訴訟を申し立てることも禁じた。ロンドン高等法院も、Lenovoに対し、英國の法域において訴訟手続を妨げてはならないと命じた。Lenovoは、フランスでの訴訟に関し、カリフォルニア州北部地区地方裁判所にて申し立てた外国訴訟差止請求を取り下げた。

⑤. #39, #44 Conversant v. Huawei 事件³⁵ ³⁶

2017年7月、Conversantは、Huaweiに対する侵害訴訟を英國の高等法院において提起した。これに対し、2018年1月、Huaweiは、中国の南京市中級人民法院にConversantの特許を侵害していないこと、特許を侵害していたとしてもFRAND条件でライセンスを受ける権利があることの確認を求めて提訴した。2018年4月、Conversantは、デュッセルドルフ連邦地裁に、Huaweiを被告として、差止を求めて特許権侵害訴訟を提起した。

2020年8月、デュッセルドルフ連邦地裁は、ドイツにおけるHuaweiの侵害製品の販売等の差止を命じる判決を言い渡した。Huaweiは、中国最高人民法院に対し、同法院の手続

³² LENOVO (UNITED STATES) INC. and MOTOROLA MOBILITY, LLC, v. IPCOM GMBH & CO., KG, No. 5:19-cv-01389-EJD, (Filed: California Northern District Court, Mar 14, 2019)

³³ IPCOM v. Lenovo Technology (United Kingdom), Motorola Mobility UK, No. HP-2019-000024, (Filed: Patents Court, Jul 2, 2019)

³⁴ IPCOM v. Lenovo (United States), Motorola mobility, Motorola Mobility France, Lenovo France, No. 19/59311, (Filed: Tribunal judiciaire de Paris (TGI), Oct 25, 2019)

³⁵ Huawei Technologies Co Ltd and another v. Conversant Wireless Licensing SÀRL, No. [2020] UKSC 37-2, (Supreme Court, Aug 26, 2020), <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf>

³⁶ Huawei v. Conversant, No. (2018)苏 01 民初 232、233、234 号, (南京中級人民法院, Sep 16, 2019)

きが終了するまでの間、Conversant がデュッセルドルフ地方裁判所による差止めの執行の申請を禁止するための仮差止命令（ASI）を請求し、中国最高人民法院はこれを認容した。その後、Conversant は、裁判所に対し反論をしたが、この ASI の決定は覆らなかった。

⑥. #46, #49 Xiaomi v. InterDigital 事件³⁷ ³⁸

2020 年 6 月に、Xiaomi は、グローバルライセンス料率の決定を求め、中国の武漢中級人民法院に対して、InterDigital を提訴した。それに対し、2020 年 7 月、InterDigital は、インドのデリー高等裁判所に対し、Xiaomi に対する特許権侵害訴訟を提起した。

2020 年 8 月、Xiaomi は、武漢中級人民法院に対し、同法院の最終判決まで InterDigital がインドの裁判所での差止請求を取下げる又は一時停止することの命令（ASI）を申立てた。

2020 年 9 月、武漢中級人民法院は申し立てを認め、InterDigital に対し、係属中のインド訴訟における訴訟の取り下げまたは中断を命じ、さらに、本件の公判中に、本件に関連する SEP に関して、取得したか又は取得する可能性のある Xiaomi に対する一時的差止命令又は恒久的差止命令の執行を中国又はその他の国・地域の裁判所に申し立ててはならないとした。

2020 年 9 月、InterDigital は、デリー裁判所に訴訟防止差止を求める訴えを提起し、デリー裁判所は AASI を認め、Xiaomi が中国の裁判所で認められた ASI を執行することを差し止めた。2020 年 10 月、InterDigital は、ミュンヘン地方裁判所にも AASI を申し立てた。

2020 年 11 月、ミュンヘン地方裁判所は、Xiaomi に対し、InterDigital がドイツで SEP に基づく特許権侵害訴訟を提起することを直接的または間接的に阻止することを意図して中国の裁判所で認められた ASI の追求を控えること、及び、InterDigital に対してさらなる措置を取ることを命じる AASI を発行した。

2020 年 12 月、Xiaomi は、ドイツの裁判所で認められた AASI に対して控訴し、この命令の執行停止も要求したが、2021 年 1 月、ミュンヘン地方裁判所は、AASI の執行停止要求を却下した。

2021 年 2 月、ミュンヘン地方裁判所は、ASI の請求について脅したり、実際に請求したりする実施者は、CJEU の Huawei v ZTE 判決及び Sisvel v Haier 事件におけるドイツ連邦裁判所（Bundesgerichtshof）などの最近の判例の意味におけるウィリング・ライセンシーとして扱わないことが原則であると明言した。

³⁷ Xiaomi Communications, Xiaomi Home Business, Beijing Xiaomi Mobile Software v. InterDigital, InterDigital Holdings, No. (2020)鄂 01 知民初 169 号, (Filed: 武漢中級人民法院, Sep 23, 2020)

³⁸ InterDigital v. Xiaomi, No. CS(COMM) 295/2020, (Delhi High Court, Oct 9, 2020)

⑦. #45 Conversant v. Huawei・ZTE 事件³⁹ ⁴⁰

2017年7月、Conversantは、Huawei及びZTEに対する特許権侵害訴訟を英国のロンドン高等法院において提起した。これに対し、2018年1月、Huawei及びZTEは、中国の南京市中級人民法院に、Conversantの特許を侵害していないこと、特許を侵害していたとしてもFRAND条件でライセンスを受ける権利があることの確認を求めて提訴した。

Conversantは、ロンドン高等法院に、Huawei及びZTEによる中国での訴訟を追求することを制限する訴訟禁止命令を請求した。Huawei及びZTEは、中国での訴訟において弁論を大幅に変更し、争点を無効化した。

2019年9月、南京市中級人民法院は、一部の有効な特許権についてSEPライセンス料率を決定する判決を下し、Conversantは最高人民法院に上訴した。

2020年8月、Huawei及びZTEは、最高人民法院が最終判決を下す前に、Conversantによる判決の執行申請を禁止するよう申立て、翌日、最高人民法院はこの申立て(ASI)を認めた。

⑧. #34, #47 OPPO v. Sharp 事件⁴¹ ⁴²

2020年3月、Sharpは、OPPOを相手取って、LTE技術に関する5件のSEPにつき特許権侵害訴訟をドイツのミュンヘン地方裁判所に提起し、OPPOは、SharpのWiFi、3G、4GのSEPのグローバルライセンス条件の確定を求めて中国の深圳中級人民法院に提訴した。

2020年10月、OPPOは、Sharpが「域外差止」を求める可能性があると考え、ASIとAASIを深圳中級人民法院に申請した。深圳中級人民法院は、Sharpが本件の終局判決までに、他の国・地域においてOPPOに対し、本件に関わる特許について新たな訴訟や裁判上の差止請求を行ってはならない訴訟禁止令と反訴禁止令を認めた。これに対し、ミュンヘン地方裁判所は、OPPOに対して訴訟禁止令を出し、中国の裁判所に訴訟禁止令の撤回を申請するよう命じた。

³⁹ Conversant v. Huawei・ZTE, No. (2019)最高法知民终 732、733、734 号, (最高人民法院, Aug 28, 2020)

⁴⁰ JETRO 香港事務所 ニュース「最高人民法院、標準必須特許に関する「禁訴令」事例についての解説及び論評を発表」(2021年3月4日), https://www5.jetro.go.jp/newsletter/beijing/2021/HK-Newsletter-20210304.pdf?fbclid=IwAR1hgBmP7Hb2Zts7I0zIQLgFqmnIXGlh16koZ_vdCHDnqemxU4VY6vwaN0

⁴¹ OPPO v. Sharp, No. 21 O 3514/20, (Filed: LG Muenchen, Mar 6, 2020)

⁴² OPPO v. Sharp, No. (2020)粤 03 民初 689 号, (深圳中級人民法院, Oct 16, 2020)

⑨. #15, #48 Ericsson v. Samsung 事件^{43 44 45}

2020年12月7日、Samsungは、Ericssonが保有する4G,5G関連SEPについて、Samsung製品に対するFRANDグローバルライセンス条件を決定することを求めて、中国の武漢市中級人民法院に提訴した。これに対し、12月11日、Ericssonは米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所にSamsungを提訴した。

2020年12月14日、Samsungは、武漢市中級人民法院に、Ericssonが世界の他の裁判所で4G,5G関連SEPに関する救済を求めることを禁ずる外国訴訟差し止め命令(ASI)を求める申請を提出した。同時に、Samsungは、他の裁判所が本ASIの行使を妨げるような措置をとる高い可能性に鑑み、保全命令が発令されるまで保全申請や関連通知の送達を遅らせるよう、武漢市中級人民法院に申請した。12月25日、武漢市中級人民法院は、申請を認め、Ericssonに対するASIを命じた。

2020年12月28日、Ericssonはテキサス州東部地区連邦地方裁判所に対し、緊急の暫定禁止命令と反干渉差止め命令を請求する申し立てを提出し、同裁判所はEricssonの緊急申し立てを認容し、暫定禁止命令と反干渉差止め命令を発行した。

⑩. #36 IP Bridge v. Huawei 事件^{46 47}

2021年1月、IP Bridgeは、ドイツのミュンヘン地方裁判所において、Huaweiに対し、ドイツ特許に基づく侵害訴訟を提起した。また、ドイツのマンハイム地方裁判所および英国の高等法院にも侵害訴訟を提起した。IP Bridgeは、侵害訴訟とともに、ミュンヘン地方裁判所において、反訴訟差止(AASI)の申立てを行い、同裁判所に対し、Huaweiが中国において反訴訟差止(ASI)を申請しないことを要求した。

2021年1月、ミュンヘン地方裁判所は、Huaweiの事前の審理を経ずにAASIを発行した。Huaweiは、この命令に対して異議を申し立てた。

2021年3月、Huaweiは、IP Bridgeを相手取り、中国領域のみを対象とするライセンス契約に適用されるIP BridgeのSEPポートフォリオのFRANDロイヤルティ率を決定するよう中国の広州市中級人民法院に求めた。

2021年3月、IP Bridgeは、英国の並行訴訟において、Huaweiに対し、中国でのASIの申し立てを控えることを宣言するよう求めたが、Huaweiは当該宣言を行わなかった。

⁴³ Ericsson v. Samsung, No. 2:20-cv-00380, (Filed: Texas Eastern District Court, Dec 11, 2020)

⁴⁴ Ericsson v. Samsung, No. (2020)鄂01知民初743号, (Filed: 武漢中級人民法院, Dec 25, 2020)

⁴⁵ 以下の公開情報を参考にした。

遠藤誠「中国における「禁訴令」(Anti-suit Injunction)について」, 特許ニュース No.15460, (2021年7月26日),
https://www.chosakai.or.jp/intell/pat/contents21/202107/202107_10.pdf

⁴⁶ IP Bridge v. Huawei, No. 7 O 36/21, (Filed: LG Muenchen, Jan, 2021)

⁴⁷ 以下の公開情報を参考にした。

<https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/munich-regional-court-upholds-aasi-application-against-huawei/>

ミュンヘン地方裁判所は、Huawei の異議申し立てを棄却し、AASI を維持した。

⑪. #33 HEVC v. Xiaomi 事件⁴⁸ ⁴⁹

2020 年 8 月、HEVC は、Xiaomi に対し、HEVC/H.265 デジタル映像符号化規格の必須特許を侵害したとして特許侵害訴訟をドイツのデュッセルドルフ地方裁判所に提起した。

2020 年 12 月、HEVC は、侵害が差し迫っている、または計画されているという具体的な兆候を示す証拠を提示することなく、同裁判所で係属中の訴訟を保護するため、AASI を申請した。

2021 年 3 月、Xiaomi は、侵害の危険が差し迫っているという具体的な証拠がなければ、裁判所は差止命令を出すことができないと主張し、一方的に AASI に対する異議申し立てを行った。

2021 年 7 月、デュッセルドルフ地方裁判所は、Xiaomi に対する AASI を一部支持する判決（中国国内の ASI に対してのみ執行可能なもの）を言い渡した。

III. 2. 国外の公的機関による標準必須特許に関連する取組状況

公開情報調査により収集した、国外の公的機関による標準必須特許に関連する取組状況などを以下に示す。

III. 2. (1) 米国

米国では、政策声明の変遷のほか、司法省高官の発言や IEEE へのビジネス・レビュー・レターなどが確認された。

III. 2. (1) a. 標準必須特許 (SEP) に関する政策声明の変遷

2021 年 12 月 6 日、米国司法省（以下、DOJ という）、米国特許商標庁（以下、USPTO という）及び国立標準技術研究所（以下、NIST という）は、SEP の交渉と救済に関する政策声明⁵⁰の改定案を公表し、意見募集を開始した。意見の提出期限は 2022 年 2 月 4 日であった。

⁴⁸ HEVC v. Xiaomi, 4C O 73/20, (LG Düsseldorf, Jul 15, 2021)

⁴⁹ 以下の公開情報を参考にした。

<https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/dusseldorf-on-new-ground-with-partial-aasi-against-xiaomi/>

⁵⁰ JETRO NY ニュース「司法省等が SEP の政策声明改定について意見募集を開始」(2021 年 12 月 8 日) , https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/us/2021/20211208.pdf

この政策声明は、SEP が侵害された場合に認められるべき適切な救済の範囲について、2019 年の政策声明の内容を改めて、当局の見解を示すとともに、SEP ライセンスの誠実な交渉のガイダンスについても新しく示すものである。

米国では過去（2013 年、2019 年）にも SEP に関する政策声明が公表されている。

2013 年の DOJ と USPTO の連名による SEP の救済に関する政策声明は、SEP 侵害についての差止めは、公共の利益に合致しない場合があるとするものであった。

2019 年の DOJ、USPTO、NIST の連名による SEP の救済に関する政策声明⁵¹は、2013 年の声明が曲解されているという懸念からこれを取下げ、差止めを含む全ての救済が、SEP 訴訟においても等しく利用可能であるとするものであった。

2021 年 7 月 19 日、バイデン大統領による競争促進のための行政命令では、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が要請されていた。Jonathan Kanter 司法省反トラスト局長は、改定案は特許権者と実施者の間の誠実な交渉を促進するための枠組みを提示するものであり、意見募集で提出される全ての意見を検討した後で政策声明を決定すると述べている。

2021 年の改訂案の主な内容は以下のとおり。

- ・ FRAND 宣言がなされた SEP について、実施者がライセンスを受ける意思があり、過去の侵害と将来の使用に対する支払いが可能である場合には、誠実な交渉の代わりに差止めを求めるることは FRAND 宣言の目的に反する。
- ・ 特許権者と実施者は FRAND ライセンスを締結するために誠実な交渉を行うべきである。そのためには、特許権者が実施者に対して、侵害の可能性がある SEP を特定して警告し、可能な範囲で侵害の態様について情報を提供し、誠実な FRAND 提案を行うべきである。
- ・ FRAND ライセンスを受ける意思のある実施者は、提供された情報を精査し、合理的な期間内に交渉を進展させる方法で応答するべきである。例えば、(1)提案を受け入れる、(2)誠実な反対提案を行う、(3)特許の有効性や侵害に関する事項を含む、提案に対する具体的な懸念を表明する、(4)対立する問題について中立な者による解決を提案する、(5)提案を検討するために合理的に必要な情報を具体的に要求する。
- ・ 特許権者も、合理的な期間内に交渉を進展させる方法で応答するべきである。例えば、(1)反対提案を受け入れる、(2)元の提案に対する具体的な懸念を表明し、新たに誠実な FRAND 提案を行う、(3)情報の要求に応答する、(4)対立する問題について中立な者に

⁵¹ JETRO NY ニュース「USPTO、国立標準技術研究所、司法省、SEP の救済に関する政策声明を公表」（2019 年 12 月 23 日），https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20191223.pdf

よる解決を提案する。

- ・当局は、交渉が決裂した場合には、裁判外紛争解決もしくは司法による解決を促し、またライセンスもしくは紛争解決のための合意に向けた双方による誠実な努力を推奨する。
- ・当事者間の合意が成立しなかった場合には、FRAND 宣言の有無や個別のライセンス交渉の状況により、SEP の侵害に対する適切な救済方法は異なる。一般的には、特許権者に対する金銭的な賠償で十分である。
- ・2006 年の eBay 事件最高裁判決以降、FRAND 宣言がなされた SEP について差止め認められることは稀である。実施者が FRAND ライセンスを受ける意思がない、または受けることができない場合に差止めが正当化され得る。
- ・SEP を巡る救済の決定にあたっては、FRAND 宣言やライセンス交渉における当事者双方の行為を含む全ての事実が検討されるべきである。FRAND 宣言がなされた SEP の普及及び効率的なライセンスは、標準エコシステム全体の利益となり、効率的な FRAND ライセンスの交渉は競争とイノベーションを促進する。当局は、FRAND 条件に基づいて、もしくは裁判外紛争解決等による FRAND や関連する問題の紛争解決の過程において、SEP ライセンス交渉の当事者が合意することを推奨する。

なお、こうした政策声明を巡る一連の流れのほかに、注目すべき動きとしては、以下の III. 2. (1) b・c・d があるが、これらはいずれも、トランプ前政権下のものであることに留意が必要である。

III. 2. (1) b. 標準必須特許の救済に関する政策声明に関する DOJ 反トラスト局次長発言（2020 年 5 月 28 日）⁵²

2020 年 5 月 28 日、DOJ は、同省反トラスト局の Alexander Okuliar 次長が、米国規格協会 (ANSI) の「Intellectual Property Rights Policy Advisory Group」が開催した会合で行ったスピーチの内容を公表した⁵³。

スピーチの中で Okuliar 次長は、「反トラスト局は、知的財産権はイノベーションとダイナミックな競争を牽引するものと理解しており、知的財産法と競争法とが交錯する部分の問題については、知的財産権を十分に尊重するという考えに基づくアプローチを採用している」などと述べたうえで、「特許権者が、差止請求や特許ライセンスの一方的な拒絶など、

⁵² JETRO NY ニュース「司法省反トラスト局次長、標準必須特許の救済に関する政策声明について発言」（2020 年 6 月 2 日），https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2020/20200602.pdf

⁵³ DOJ 「Deputy Assistant Attorney General Alexander Okuliar Delivers Remarks at the Intellectual Property Rights Policy Advisory Group Meeting」（2020 年 5 月 28 日），<https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-assistant-attorney-general-alexander-okuliar-deliversremarks-intellectual>

特許権により付与される権利を適切に行使する限りは、反トラスト法違反を問われることはないと考える」との反トラスト局の見解を示した。

また、Okuliar 次長は、USPTO、NIST、DOJ が 2019 年 12 月 19 日に公表した「SEP の救済に関する政策声明」についても触れ、「DOJ と USPTO が共同して 2013 年に公表した『SEP の救済に関する政策声明』は、SEP に関して差止を認めると競争が阻害される旨を示唆するものであるといった誤解を生んだため、DOJ は 2018 年 12 月に同声明への支持を撤回した」などとしたうえで、「2019 年の同政策声明では、特許権者が FRAND 条件で特許をライセンスすると約束していた場合でも、差止を含む全ての救済を得ることを妨げられないとの政府見解を明らかにした」と述べた。

III. 2. (1) c. DOJ 反トラスト局による Avanci 社の 5G 関連の特許プラットフォームについての見解（2020 年 7 月 28 日）⁵⁴

2020 年 7 月 28 日、DOJ 反トラスト局は、Avanci 社が提案している第 5 世代移動通信システム（5G）関連の特許プラットフォームが「競争を害する可能性は低い」との見解を公表した⁵⁵。

Avanci 社は 2019 年 12 月 21 日、5G 関連の複数の SEP について、ライセンス供与のためのプラットフォームを設立して、ライセンス契約をまとめることが反トラスト法に違反するか否かの見解を、反トラスト局に求めていた。

Avanci 社は反トラスト局に見解を求めるリクエストレター⁵⁶の中で、プラットフォームについて、少なくとも 1 つの SEP を保有している者が自由に参加できること、参加者は自分の SEP をプラットフォーム外の者に独自にライセンスできること、下請製造権（have made）を有すること、Avanci 社は SEP を保有せず参加者のために訴訟等もしないこと、ロイヤルティを SEP の数と質の両面からポイント換算して決定することなど、プラットフォームの仕組みを説明している。

その上で、プラットフォームによって、ライセンスに係るトランザクションコストや SEP のホールドアップ又はホールドアウト問題の発生リスク、及び訴訟等の可能性の低減につながり、5G 技術の実装が進むなど、実質的に競争環境にとって利益があることを主張していた。また、対象を技術的に必須のものだけに絞ることや、ライセンサーの機密情報を開示しないことなど、反競争的な影響を防止することについても説明していた。

⁵⁴ JETRO NY ニュース「司法省反トラスト局、Avanci 社の 5G 関連の特許プラットフォームについて見解を公表」（2020 年 7 月 30 日）, https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2020/20200730.pdf

⁵⁵ DOJ ANTITRUST DIVISION 「Justice Department Issues Business Review Letter To Avanci For Proposed Licensing Platform To Advance 5G Technology For Interconnected Automobiles」（2020 年 7 月 28 日）, <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-issues-business-review-letter-avanci-proposed-licensing-platform-advance>

⁵⁶ Avanci 社のリクエストレター（Request Letter：非公式な反トラスト法上の事前相談文書）及び DOJ のビジネスレビューレター（Business Review Letter：同相談に対する回答文書）は以下 URL で公表されている。<https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters#page-2020>

反トラスト局は、自動車業界の幅広い関係者に対して行ったインタビューを踏まえてリクエストレターの内容を検討し、冒頭の結論に至ったと説明している。同局は、Avanci 社のプラットフォームによって、「自動車に新しい接続技術が効率的に導入され、全米の自動車の安全性と機能性が強化される」、「FRAND 条件でのアクセスが提供され、SEP のライセンス供与が促進される」などとのコメントも出している。

III. 2. (1) d. DOJ が IEEE へのビジネス・レビュー・レターを改定（2020 年 9 月 10 日）⁵⁷

2020 年 9 月 10 日、DOJ は、SEP 保有者が米国電気電子学会（Institute of Electrical and Electronics Engineers、IEEE）の開発した 802.11 Wi-Fi 標準を含む SEP に関する特許権を使用して多額のライセンス料か、さもなければ差止を追求することを戒める IEEE の方針を取り扱った 2015 年のビジネス・レビュー・レター⁵⁸を改訂した。

改訂された 2020 年の補足ビジネス・レビュー・レターは、DOJ が IEEE の方針を推奨していないこと及び標準の実施者による「ホールドアウト」⁵⁹が懸念されることを強調している。

III. 2. (2) 欧州

欧州における注目すべき動きとしては、2020 年の欧州委員会による知的財産行動計画の採択・公表、2021 年の欧州委員会が設置した専門家グループによる標準必須特許に関する報告書の公表、2021 年の欧州委員会による”Intellectual property – new framework for standard-essential patents”の計画などがある。以下、それについて、その内容等を記載する。

III. 2. (2) a. 欧州委員会による知的財産に関する行動計画の採択・公表（2020 年 11 月 15 日）⁶⁰

2020 年 11 月 15 日、欧州委員会は、知的財産に関する行動計画（Action Plan on Intellectual

⁵⁷ DOJ 「Updated Response to Electrical and Electronics Engineers, Incorporated's 2015 Request for a Business ReviewLetter」（2020 年 9 月 10 日）, <https://www.justice.gov/atr/page/file/1315291/download>

⁵⁸ 2015 年のビジネス・レビュー・レターは、DOJ に IEEE の方針に反する権利行使を求める意図がないことを確認するものであった。

⁵⁹ 標準の実施者が SEP のライセンス契約を受けるといいながら、交渉を先延ばしする等により契約しない行為である。

⁶⁰ JETRO デュッセルドルフ ニュース「欧州委員会、知的財産に関する行動計画を採択・公表」（2020 年 11 月 25 日）, https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2020/20201125.pdf

Property) を採択・公表した旨、プレスリリース等にて発表した⁶¹。なお、本行動計画については、欧州委員会のウェブサイト上で、2020年7月から8月にかけて意見募集が行われ、当該意見募集の結果についての概要報告書(Factual summary report) (2020年11月16日付)が公表されていたところであった。

本プレスリリース等によれば、SEPについて本行動計画の5つの主要分野における施策のうちの「知財共有の促進」の中で、(欧州委員会は)コネクテッドカーやその他のIoT製品の展開等の欧州の業界のデジタルトランスフォーメーションにとって重要な要素であるSEPのライセンス供与における透明性及び予見可能性を向上させる方法を提案する、としている。

より具体的には、本行動計画においては、SEPについて「SEPの枠組みを明確化及び改善するとともに効果的な透明性ツールを提供することを目的として、必要に応じて規制を含めた可能な改革と組み合わせて、最も影響を受ける分野における業界主導の取組を奨励することを通じて、SEPライセンシングにおける透明性及び予見可能性を向上させる(2022年第1四半期)」とされている。

III. 2. (2) b. 欧州委員会が設置した専門家グループによる標準必須特許に関する活動報告書の公表 (2021年2月10日)⁶²

欧州委員会が設置した専門家グループが、2021年2月10日、活動報告書を公表した。

今後、SEP権利者及び実施者が、IoTを巡る状況の複雑さに起因する取引コストの増大、透明性の低下、不確実性の増大などの大きな課題に直面する可能性があるとし、主要な問題の分析とその改善提案を提示した。

ただし、当該グループの全てのメンバーが当該問題及び提案に同意している訳ではない。また、この報告書は、欧州委員会への寄稿(contribution)であって、欧州委員会の見解を反映するものではないことが明示されている。

報告書の構成は、以下のとおりである。

- ・エグゼクティブ・サマリー
- ・パート1—目的、方法及び結果(反対意見を含む)
- ・パート2—IoTエコシステムにおけるFRANDライセンシングの変化(SEP保有者及び実施者全般(特にIoT)が直面する問題の概要)
- ・パート3—主要な問題の分析と改善提案(さらなる議論のためのもの)

⁶¹ European Commission 「Commission adopts Action Plan on Intellectual Property to strengthen EU's economic resilience and recovery」(2020年11月25日), https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2187

⁶² JETRO デュッセルドルフ ニュース「欧州委員会、標準必須特許(SEP)のライセンシング及び評価に関する専門家グループの活動報告書を公表」(2021年2月26日), https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2021/20210226.pdf

- パート 3.1—SEP ライセンシングの透明性の向上
- パート 3.2—バリューチェーンにおけるライセンシング
- パート 3.3—公平、合理的かつ非差別的な条件
- パート 3.4—交渉及び紛争処理
- パート 3.5—IoT のパテントプール及び共同ライセンシング
- ・付属文書

パート 3 には専門家グループが行った 79 の提案が、付属書には各提案の簡単な説明が含まれている。また、各提案には、専門家グループのメンバーの各提案に対する支持の度合いを示す一つ星～五つ星の評価が付されている。

III. 2. (2) c. 欧州委員会による”Intellectual property – new framework for standard-essential patents”の計画⁶³

欧洲委員会は、2021 年 7 月 7 日、”Intellectual property – new framework for standard-essential patents”の計画を HP で公表した。

SEP をライセンスするための制度は、透明性、予見可能性及び効率性を欠いているところ、このイニシアチブは、公平かつバランスのとれたライセンスの枠組みを構築するものであり、立法措置と非立法措置を組み合わせる可能性があるとされている。

また、このイニシアチブにおける行為の種類は「規則（EU 法令の一つ。加盟国に対し、国内法への適用を待たずに直接拘束力を有する。）の提案」である、等とされている。

2022 年 2 月 14 日、欧洲委員会はパブリック・コンサルテーションを開始した。SEP のライセンスのプロセスや問題、透明性、必須性、FRAND 条件、エンフォースメントなど多岐にわたる 66 間の質問から構成されるもので、期間は 5 月 9 日までとなっている。

III. 2. (2) d. ミュンヘン地方裁判所による FRAND の抗弁の取り扱いに関する手引きの公開（2020 年 2 月 1 日）⁶⁴

2020 年 2 月、ミュンヘン地方裁判所は、同裁判所の手続として特許権侵害訴訟を取り扱う際に Huawei 対 ZTE 事件による交渉の枠組みに従った反トラスト強制ライセンスを根拠とする抗弁が行われた場合の取扱いに関する手引を公開した。これは、同裁判所の各法廷

⁶³ JETRO デュッセルドルフ ニュース「欧洲委員会、標準必須特許（SEP）の新たな枠組みに関するイニシアチブの計画等を公表」（2021 年 7 月 15 日）, https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2021/20210715.pdf

⁶⁴ https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/landgerichte/muenchen1/guidelines_on_handling_of_the_frand_defence_february_2020.pdf

で取り扱う SEP 訴訟の様々な方式的側面を網羅したものである。

同手引は、Huawei 対 ZTE 事件で定めた交渉の枠組みを適切に経ているかどうかを 案件が付託されたミュンヘン地方裁判所の特許訴訟部が口頭審理終了時に評価すると記載している。このため、CJEU の定める相互的義務の履行をめぐって瑕疵がある場合でも、口頭審理終了時までに補充することが可能である。

また、同手引は、早期第一回期日（主要口頭審理に先立って早い時期に行われる審理）において FRAND の抗弁を取り上げるための前提条件、当初は情報の提供、説明及び損害賠償額の申告に限定していた訴えの内容を差止め、リコール及び破棄を含める訴えに拡張するための前提条件など、手続に関する他の側面に関する情報も示している（情報の提供、説明及び損害賠償額の申告に係る訴えには FRAND の抗弁が適用されない）。

さらに、同手引では、当事者の提出物に関する基準及び要件も定めている。例えば、同手引によれば、被告がカウンターオファーを行わなかった場合について、原告による拘束力のある最後の提案の内容が反トラスト法の観点から明らかに許容されないこと、又は、原告が被告の供給者にもライセンスを供与する必要があったことを被告が証明しなければならないとしている。

III. 2. (2) e. UKIPO による SEP に関する意見募集（2021 年 12 月 7 日）⁶⁵

英国においては、UKIPO による SEP に関する意見募集が実施された。

UKIPO は、2021 年 7 月 29 日に公表した「英國の新たなイノベーション戦略における知財に関する取組」において、標準必須特許 (SEP) に関する意見募集を実施するとしており、今回の意見募集は、この内容に沿ったものである（期間は 2021 年 12 月 7 日から 2022 年 3 月 1 日まで）。

質問内容は、SEP のエコシステム全体に係るもの、英国政府による行動や介入の是非などに関するもの（質問 1,2）だけでなく、競争と市場の機能（質問 3-6）、SEP の透明性（質問 7-12）、特許侵害と救済（質問 13-16）、SEP のライセンス（質問 17-23）、SEP 訴訟（質問 24-27）など、SEP の実務における課題に沿って、特許権者や実施者のそれぞれの立場から、現状・事例や考え方を広範に確認する内容となっている。

今回の意見募集の目的は、現行の SEP の枠組がどのようにイノベーションを促し、競争を促進しているかをよりよく理解することにあるとされている。

回答は、今後のステップやアクションについての英国政府の判断材料とするとされている。

⁶⁵ JETRO デュッセルドルフ ニュース「英國知的財産庁（UKIPO）、「標準必須特許（SEP）に関する協議を開始」（2021 年 12 月 7 日）, https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2021/20211207_2.pdf

III. 2. (3) 中国

SEP に関する中国政府等の最近の動きとしては、独占禁止法ガイドラインや関係する規則の公布があり、また、司法当局も研究報告書や見解を公表している。また、政府ではないが、業界団体の動きとして、中国初の業界団体による知財ライセンス・ガイドラインも公布されている。

III. 2. (3) a. 知的財産権分野に関する独占禁止指南（ガイドライン）の公示（2020年9月18日）⁶⁶

2020年9月18日、国家市場監督管理総局は、「国務院独占禁止委員会による知的財産権分野に関する独占禁止指南（国务院反壟斷委員会关于知识产权领域的反壟斷指南）」を公布了⁶⁷。

内容は、以下のとおり全5章28条からなるもので、特に、第27条に標準必須特許に関する記載がある⁶⁸。

標準規格必須特許に関する特別な問題（第27条）

標準規格必須特許とは、ある標準規格を実施するために不可欠な特許をいう。標準規格必須特許を保有する事業者が市場での支配的地位を備えているか否かを判断する場合、本指南第14条に基づき分析し、同時に以下に掲げる要因も考慮することができる：

- (1) 標準規格の市場価値、適用範囲と程度；
- (2) 代替関係のある標準規格或いは技術が存在するか否か、これには代替関係の標準規格或いは技術を使用する可能性と転換コストを含む；
- (3) 業界の関連標準規格に対する依存度；
- (4) 関連標準規格の発展状況と互換性；
- (5) 標準規格に組込まれた関連技術が代替される可能性。

市場での支配的地位を持つ標準規格必須特許権者は裁判所或いは関連部門に関連する知的財産権の使用を禁止する判決、裁定或いは決定を下すことを求めることにより、被許諾者にその提出した不公平で高額なライセンス料あるいはその他の不当な許諾条件を受入れるよう迫り、競争を排除、制限することができる。具体的に分析するときは、以下に掲げ

⁶⁶ 株式会社 KyK インターナショナル 「「国務院独占禁止委員会による知的財産権分野に関する独占禁止指南」の公示」（2020年9月25日）, <https://kyk-ip.com/2020/09/25/%E3%80%90%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%80%91%E3%80%8C%E5%9B%BD%E5%8B%99%E9%99%A2%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3/>

⁶⁷ http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fldj/202009/t20200918_321857.html

⁶⁸ 以下の URL にある本指南の仮訳を参考とした。

<http://www.kyk-ip.com/files/CN-SAMR-AntiMonopolyIPGuideline202001.pdf>

る要因を考慮することができる：

- (1) 交渉双当事者の交渉過程における行為の状態及びその反映した真実の意図；
- (2) 関連標準必須特許が負う関連の確約；
- (3) 交渉双当事者が交渉中に提示した許諾事件；
- (4) 裁判所或いは関連部門に関連する知的財産権の使用を禁止する判決、裁定或いは決定を下すことを求めるとの許諾交渉に対する影響；
- (5) 裁判所或いは関連部門に関連する知的財産権の使用を禁止する判決、裁定又は決定を下すことを求めるとの下流市場競争と消費者の利益に対する影響。

III. 2. (3) b. 北京市高級人民法院が標準必須特許に関する訴訟の法的問題と対策に関する研究報告書を公開（2020年10月12日）⁶⁹

2020年10月12日、北京市高級人民法院は、「標準必須特許に関する訴訟の法的問題と対策に関する研究報告書」を公開した。その中で、SEPに係る訴訟に関する第4章及び第5章について、以下に示す。

○第4章 SEPに関する訴訟における市場支配的地位の濫用では、SEPの所有者がその市場支配的地位の濫用を構成するかどうかを決定するためには独占禁止法の枠組みに基づいて検討するべきであるとして、特許権者の市場支配力の判定、SEPのライセンスが供与された際の個別具体的な事情、イノベーションと消費者の利益に与える効果を検討しなければならないとしている。

○第5章 「SEPに関する国境を越えた訴訟における管轄権を巡る争い」では、中国の管轄権の全面的な行使、外国裁判所による中国の利益を損なうような執行の拒絶等に触れている。

III. 2. (3) c. SEP禁訴令に関する最高人民法院の見解の公表（2021年2月26日）⁷⁰

○2021年2月26日、最高人民法院は、Conversant v Huaweiで禁訴令(ASI)を発出した理由について、解説を公表した。

本解説によれば、本件で裁判所が禁訴令を発出した理由は以下の3点とされている。

①司法ニーズの存在がある。

⁶⁹ http://www.ipeconomy.cn/index.php/index/news/magazine_details/id/1634.html

⁷⁰ JETRO香港ニュース「最高人民法院、標準必須特許に関する「禁訴令」事例についての解説及び論評を発表」（2021年3月4日），https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/world/asia/cn/ip/pdf/rphk_ip20210304.pdf

②禁訴令制度は一つの法的防衛武器であり、当事者がフォーラム・ショッピングや悪意ある訴訟を防ぎ、国際的な並行訴訟を解決し、国家の司法主権を保護する機能を持つ。知財司法における不可避の課題である。

禁訴令の国際化の傾向は、国際紛争の管轄権とルール・メイキングの主導権を巡る大国間の競争状況を深く反映している。

③禁訴令の法的根拠がある。

中国民訴法第 100 条の行為保全制度によれば、人民法院は特定の行動の禁止をとるよう当事者に命じることができる。さらに、中国の裁判所は知財訴訟、特に SEP 事件においてより多くの経験を蓄積しており、禁訴令実施のための運用条件を既に有している。

III. 2. (3) d. 業界団体による「消費家電領域における知財ライセンス・ガイドライン」の公布⁷¹

2021 年 10 月 20 日、オーディオ・ビジュアル関係の業界団体である中国電子視像行業協会は、「消費家電領域における知財ライセンス・ガイドライン」を公布した。

本ガイドラインは、中国初の業界団体による知財ライセンス標準とされており、IoT 家電の拡大を背景として、その内容には SEP に関する記載が多い。

内容的に特に注目すべき点は以下のとおりである（※）。

- ・ライセンス対象は最小販売可能特許実施単位（SSPPU）
- ・クレームチャート提出義務
- ・サプライヤーとの交渉を優先すべき

今後、他の業界団体においても同様の団体標準が作成されていくのか、また、この団体標準が知財ライセンス紛争における一つの判断根拠として裁判等で用いられていくのか、注目される。

（※）具体的には、以下のとおりである

（1）特許ライセンス対象の特定

① 権利の境界確定について

- ・ライセンサーの義務として「ライセンス交渉では、ライセンサーはライセンシーが実施する特許技術のクレームを明確にしなければならない」とされている。

② ライセンス対象とクレームの関係について

- ・家電を構成する部品・ユニットに関連して「その部品・ユニットが最小販売可能

⁷¹ JETRO 香港 ニュース「中国初の業界知財ライセンス・ガイドライン団体標準が公布～標準必須特許のライセンスにも言及～」（2021 年 11 月 16 日）, https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/world/asia/cn/ip/pdf/report_20211116.pdf

単位 (SSPPU) である場合、その部品・ユニットが最小のライセンス対象であるとみなす」とされている。

(2) 権利と義務

① ライセンサーの権利・義務

- ・ライセンサーは、SEP についてはクレームと標準の対照表（クレームチャート）を示す義務がある。
- ・クレームの特徴の少なくとも一部が、サードパーティのサプライヤーが提供するもの又は同サプライヤーの製品に由来して実施されるものである場合、ライセンシーが合理的理由を有している前提で、ライセンサーは同サプライヤーのライセンスを優先すべきであり、ライセンシーの要求に応じて、同サプライヤーが共同でライセンス交渉に参加することを許可しなければならない。
- ・ライセンサーが明確な権利の根拠やライセンスの範囲の確定、合理的ライセンス条件を示さないなど基本的な義務を果たしていない前提では、差し止めによる救済を求めるべきでない。

② ライセンシーの権利・義務

- ・ライセンシーが比較可能ライセンスに従って標準必須特許のライセンス料率の決定を主張する場合、ライセンシーは、該当する比較可能契約を指定し、その適用理由を説明する必要がある。

(3) ライセンス交渉の管理、ライセンス契約等

- ・ライセンサーは優越的地位を利用してライセンシーにその権利を制限する条項（例えば、抱き合わせ販売条項、強制的グラントバック条項、質疑禁止条項、不競争条項、購入チャネル制限条項、ライセンシーに対する特許技術の開発・改良制限条項、商業行為制限条項など）を受け入れるよう迫ってはならない（ただしライセンサーが合理的対価を支払う場合は例外を考慮）。

IV. ヒアリング調査の結果

本調査研究では、標準必須特許に関する国内外の裁判例や政府機関の動向及び企業間交渉について具体的な意見を把握するために、ヒアリング調査を実施した。

以下は、その調査結果である。

IV. 1. 「手引き」に関する考え方

1-1. 実務において、「手引き」を参照しているでしょうか。

A. 参照している：21社・1者 [国内企業10社・海外企業11社・海外有識者1者]

B. 参照していない：11社・7者

[国内企業10社・海外企業1社・国内有識者5者・海外有識者2者]

(A) 交渉先から交渉の内容を「手引き」に従うように求められたことがあります。[国内企業]

(A) 「手引き」作成時に詳細な意見を提供し、その内容の大部分が参照されていました。[国内企業]

(A) 権利者側の立場から実施者側の考え方について「手引き」を参照し、それに対してどうすべきかを検討するのに役立っています。[国内企業]

(A) JPOが「手引き」の作成について協議を行っていた時期にJPOにコメントを提出いたしました。[海外企業]

(B) 標準必須特許に関する交渉に不慣れな方々に向けられたものと理解しております。[国内企業]

(B)これまで標準必須特許について多数の交渉を行ってきた経験がございますので、「手引き」を参照せずに、今までの経験に基づくノウハウをベースに実務を行っています。[国内企業]

<まとめ>

参考していないと回答した企業も相当数あったが、全く利用していないということではなく、一読して内容を理解したうえで、実務にあたっているという企業が多かった。

1-2. 「手引き」のどのような部分が長所とお考えでしょうか。

A. 論点について整理されている：7社・2者

[国内企業6社・海外企業1社・国内有識者2社]

B. 不慣れな方の参考になる：8社・2者

[国内企業5社・海外企業3社・国内有識者1者・海外有識者1者]

C.権利者と実施者の立場での考え方が参考になる：4社 [国内企業3社・海外企業1社]
D.その他 : 9社 [国内企業3社・海外企業6社]
E.特になし : 4社・4者 [国内企業3社・海外企業1社・国内有識者2者・海外有識者2者]
(A)整理されて分かりやすくなっているのが長所と考えます。[国内企業]
(B)今まで特許係争の経験が少ない実施者に参考になります。[国内企業]
(B)新規参入者が SEP のライセンス供与において直面する可能性のある問題の範囲を理解するために、「手引き」などの情報源を活用することができることは有用です。「手引き」は、各ケースには独自のファクトがあり各国の法律は異なることから、ある問題に対する万能のアプローチはないことを認識した上で、SEP 交渉のために厳格でフォーマルな要件を設定しないよう慎重なアプローチを採用しています。[海外企業]
(C)全世界を対象に、実施者と権利者、幅広く意見を募っていることを有難く感じています。それぞれの立場における考え方等から何が問題となっているかを含めて非常に参考になっています。[国内企業]
(C)様々な考え方があって様々なポジションがあることをバランス良くまとめてあり、逆にある一つの回答に向けて書かれていないところが実務的に沿っているところです。[海外企業]
(D)状況を把握するのに役立ちます。[国内企業]
(D)事実ベースである点、開かれた透明性の高い手続きで作成した点、コンパクトな点となります。[国内企業]
(D)標準必須特許のライセンス交渉に関する透明性や予見性が高まることになると考えます。[国内企業]
(D)非常に高品質であり、日本特許庁の洞察や方針が明確に記載されており、中国の特許関係者の間でも、SEP に絡みまして頻繁に議論する内容となっています。[海外企業]
(D)実務に関してバランスの取れた形でまとめられ、紹介されています。[海外企業]
(D)SEP のライセンスに関する様々な視点の紹介が提供されています。[海外企業]
(D)「手引き」をユーザーに提供することは素晴らしい取り組みだと思います。[海外企業]

<まとめ>

論点について整理されていること、また、権利者、実施者の立場双方を踏まえていること、さらにこうしたことから、不慣れな方の参考になる点が評価されているようである。

1－3．具体的に、改善すべき箇所（例えば、改訂すべき論点、新たに追加すべき論点等）はあるでしょうか。

A.新たな判例、判例で明らかとなった事項等の追加：14社・2者

[国内企業8社・海外企業6社・国内有識者1者・海外有識者1者]

B.現在の課題の解決手段等を提案して欲しい：3社 [国内企業3社]

C.その他 : 5社 [国内企業3社・海外企業2社]

D.特になし：10社・6者

[国内企業6社・海外企業4社・国内有識者4者・海外有識者2者]

(A)最新の判例、議論、動向へのアップデート等を希望します。[国内企業]

(A)判例のアップデートは必要ですし、パテントプールについての記載を充実していただきたい。[国内企業]

(A)Qualcomm v. FTC (ノーライセンス、ノーチップの商慣行は競争法に違反しないことや、SSPPUの否定) や、Nokia v. Daimler 事件などを加え、IoT機器等に関する論点を加えた手引きを制作することは有意義かと思います。[国内企業]

(A)手引きの発行以降、欧米を中心に多くの判決が出された。特に、2020年は SEP ライセンス交渉実務に大きな影響を与える判決が多く出された。これら判決のアップデートをしてほしい。加えて、実際に裁判で認められた主張等について、実務に直結する形で提示されるとより役に立つと思う。[国内企業]

(B)欧州の裁判例に引っ張られているように見えるため、欧州の単なる後追いではなく、日本の産業のために適切な考え方にしてほしいと考えます。[国内企業]

(B)各国の裁判例をまとめていただけると参考にはなりますが、それだけでなく、現在の課題に対して一定の解決につながる具体的な方向性の提案を目指してもらえると有用なのではないかと考えます。欧州は日本や米国よりもルール設定において先に進んでおり(エキスパートグループによる提案等)、日本も欧州のフォローをするだけではなく、日本独自のルール設定等を目指してほしいと考えます。[国内企業]

(C)訴訟の判例と現実との間には大きなギャップがあります。[国内企業]

(C)様々な立場の主体がコンセンサス(権利者と実施者の交渉で両者が合意できる程度の落とし所という意)を得るのには至らないと感じています。[国内企業]

(C)標準化団体ごとのポリシーが全く同じということではないので、それをもう少し分かりやすく整理すると非常に助かると思います。[国内企業]

(C)「手引き」に変更が必要だとは思いません。2018年以降、法律の整備が進んでいますが、継続的に改訂された「手引き」を作成することは非常に困難です。[海外企業]

(C)「手引き」は、産業界にとって有用で価値のあるものです。アップデートする際には、重要な論点に絞った短縮版も作成していただきたい。[海外企業]

<まとめ>

新たな判例、判例で明らかとなった事項等の追加を求める意見が圧倒的に多かった。

IV. 2. 標準必須特許の下記論点に関する考え方

2-1. 裁判管轄	
A.条件次第で一国がグローバル FRAND レートを判断しても良い：2 社	[国内企業 1 社・海外企業 1 社]
B.一国がグローバル FRAND レートを判断することは妥当ではない：6 社[国内企業 6 社]	
C.英国最高裁での判断に関してグローバルな議論が必要	：2 社[国内企業 2 社]
D.国際仲裁機関に委ねる	：2 社[国内企業 2 社]
E.その他：9 社・2 者[国内企業 2 社・海外企業 7 社・国内有識者 1 者・海外有識者 1 者]	
F.特になし：11 社・6 者	[国内企業 7 社・海外企業 4 社・国内有識者 4 者・海外有識者 2 者]
(A)特許権は国ごとの権利なので、裁判管轄も国ごとであるべき。ただし、当事者間の合意で特定国の裁判で決着することは問題ないです。[国内企業]	
(A)グローバルでビジネスをしていますのでハーモナイゼーションが行われれば、どこでも同等の条件となることにより、ライセンス交渉がし易くなるため、嬉しいと考えます。[海外企業]	
(B)考え方の国際コンセンサスがあると、最後は被告のヘッドクオーター所在地での判断で済むのではと考えます。[国内企業]	
(B)他国の特許の審理をしない（できない）一国の裁判所が当該他国特許の価値を含むグローバル FRAND レートを決めることが妥当性には疑問があります。[国内企業]	
(C)Unwired Planet v. Huawei（英国最高裁）で示されたような、Huawei の総売上の 1%に満たない英国で Huawei に対するグローバル料率を決めるることは強引と思われ、にもかかわらずグローバルライセンスを強いる国があるのだとすると、対抗としての ASI に訴える人が出てくることも致し方ないと思いますので、グローバルライセンスや ASI についてのグローバルな議論が必要と考えます。[国内企業]	
(D)ある国の裁判所は、他国の特許を含めたグローバルな FRAND ライセンス（いわゆるグローバルライセンス）を決める権限まで有していない。英国最高裁裁判所がしたようなグローバルライセンス判決は越権行為である。各国の裁判管轄の問題を乗り越えるために、ライセンス条件の紛争については国際仲裁機関に委ねる等の考えもある。国際仲裁機関は非常に便利で有意義な場合もあるが、仲裁の結果が公開されないため、FRAND ライセンス条件の透明性確保の問題もあり、加えて国際仲裁機関を使い慣れていない実施者側にとっては特に予見性が低い点に難がある。[国内企業]	
(E)ドイツ、英国の最高裁では、一国がグローバル FRAND レートを決めることができる事、willing ライセンサーとみなせる判断基準を示したと理解していますが、他方でそ	

れが各国共通の考え方でもないとも理解しております。[国内企業]

(E)予見性が低いとビジネスを進めるうえで困っております。日本としてこうあるべきと発信してくれると嬉しいと思います。[国内企業]

(E)一国の裁判所がグローバルなライセンスを巡る紛争に関して判決する管轄を持つのかという問題ですが、OPPO v. SHARP 事件において中国最高裁は中国の裁判所はグローバルのライセンス条件に関しての管轄を持つと述べています。[海外企業]

(E)中国の裁判所における差止の判断に懸念をしていますので、これから動きを見極めていく予定です。[海外企業]

(E)特許権者が FRAND 条件を約束していることを考えますと、グローバルなポートフォリオをカバーするようなライセンスの形にすることが望ましいと考えます。[海外企業]

(E)特許権者の申し出が拒否された場合、裁判所はその管轄区域で実施者に対して差止命令を与える必要があり、実装者は命令を受け入れるか、特許権者と和解することができます。[海外企業]

(E)交渉が進展しないホールドアウト的な実施者に対しては権利行使をして第三者に判断してもらうときには、その立場にとって有利なものを活用していくという考え方です。[海外企業]

(E)様々な国の裁判所は、差止命令という脅威を通じて被告に影響力を与えるため、SEP 保有者にとって好ましいフォーラムであるという重責を引き受けようとしています。一部の国内裁判所は礼讓の懸念を無視し、フォーラム裁判所が管轄権を持たない他国の中を含め製品メーカーにフローバルベースでのライセンス或いは差止命令に対峙するよう強要しています。このメカニズムを通じ、単一の国内裁判所がグローバルな紛争をめぐり効果的かつ不適切に管轄権を取得しています。両当事者が裁判の前あるいは仲裁を通じてグローバルな決議を進んで得ようとする場合、両当事者はそうすることができるはずです。このような状況においては、裁判所はグローバルな紛争においてできせつに管轄権を有することができます。[海外企業]

(E)SEP 侵害の問題において、国内裁判所が適切であることは間違いないと考えます。また、グローバルな FRAND ライセンスの問題については、相互の合意した裁判所、または裁判所がない場合はグローバルな FRAND 紛争により近い裁判所が適切であり、大規模で世界を並行する SEP 侵害訴訟を回避することで、両当事者のコストとリソースを節約できると考えます。[海外企業]

(E)英国最高裁の判断は正しいのだろうと思いますし、実務的にはグローバルライセンスを求めているので、各国の裁判所がグローバルライセンスを判断できるという立場に立つべきだと思いますが、他方で、聞いたこともないような国の最高裁での判断が適用されるべきなのか、さらに ASI や AASI が飛び交う状況等を鑑みて、解決すべき問題が大き

すぐるので、キレイに論理で整理するのは難しい論点だと考えます。[国内有識者]
(E)ドイツのミュンヘンの裁判所が ASI を受け入れないという判決を下しました。SEP の実施者が ASI を海外の裁判所に請求した場合、当該実施者は unwilling ライセンシーということになり、これにより母国においても SEP が実施できなくなるということにつながります。[海外有識者]

<まとめ>

一国がグローバル FRAND レートを判断することは妥当ではないとする意見が多く、国際的な議論の必要性を指摘する意見や国際仲裁機関に期待する意見もあった。

2-2. FRAND 条件 [License to All の法的根拠を含む]

- A. Access for All が妥当 : 8 社 [国内企業 4 社・海外企業 4 社]
 - B. License to All が妥当 : 7 社・1 者 [国内企業 5 社・海外企業 2 社・海外有識者 1 者]
 - C. ライセンス料は一致させるべき : 2 社 [国内企業 1 社・海外企業 1 社]
 - D. その他 : 6 社・2 者 [国内企業 5 社・海外企業 1 社・国内有識者 1 者・海外有識者 1 者]
 - E. 特になし : 9 社・5 者
- [国内企業 5 社・海外企業 4 社・国内有識者 4 者・海外有識者 1 者]

(A) 権利者の立場としては、効率性を考慮して Access for All の考え方で最終段階におけるライセンスのみを対象としています。[国内企業]

(A) 特許法及び契約法は、License to All の根拠としては適用が困難であり、一方、競争法ではケースバイケースの判断になるため同様に適用は極めて難しい、と言えると思います。[国内企業]

(B) License to All であるべきと考えます。根拠としては標準化団体の IPR 規則にライセンスを希望する 第三者にライセンスするという記載があり、ライセンスを希望する者にはライセンスするという契約の存在があります。また、特許権者は標準規格に自らの特許を埋め込むことにより巨大なネットワーク効果を得ており、自由にライセンスの段階を選べるとすると、過大な力を特許権者に与えることになり競争上も問題があると考えます。[国内企業]

(B) ライセンスを受けたい者に FRAND 条件でライセンスするという License to All についてはその通りだと思います。[国内企業]

(C) 製品毎に、特許対象となる標準技術の価値が異なることから、どの製品にも同じ料率を求める考え方には同意できません。[国内企業]

(D) IPR ポリシーの解釈によって License to All と読めるもの、Access for All と読めるものがあります。[国内企業]

(D) 異業種の方が入ってくる際の論点と存じ上げておりますので、その際に市場をシェリ

ンクさせてはいけないという認識でいます。[国内企業]

(D) SEP 全体の合理的ロイヤリティレートから各特許に落とし込んだレートを FRAND レートとすべきです。[国内企業]

(D) 「手引き」ではパテントプールに関してあまり記載がないと理解しています。5G の時代になりまして多くのパテントプールがある中で、まだ答えの出ていない多くの問題が残っています。「手引き」のアップデートの際には、このような問題を検討していただきたいと思います。[海外企業]

(B) 契約の締結者が権利をどのような構造にしていくかを決めればよいと思います。一般的に言いますと License to All は FRAND 条件でそもそもパテントプールのメンバーに限定すべきなのか、新規参入者も入れるべきなのかどちらかだと思いますが、License to All という考え方で新規参入者も含めてもよいのではないかと思います。[海外有識者]

(D) ドイツの訴訟等により License to All は消え去ったという感じになってしまい、一般的に FRAND 宣言が License to All を広く認めているというのはハドルの高い議論だと思います。もっとも、Access for All が必ず正しいのかということは疑問であり、市場の状況、権利行使の仕方等によっては、望んでいる者にライセンスせずに望んでいない者に差止請求権行使することは競争に対して悪影響を及ぼす場合があるので考えます。文言自体は基本的に License to All に近いのが一般的な FRAND 条件の書き方だと思っていますが、絶対的に License to All が正しいというわけではないですが、いかなる場合に競争法上問題になるかについては、依然として未解決になっていると考えます。[国内有識者]

(D) ドイツの裁判所では FRAND ではないというもののみを定めており、何が FRAND ということは決めません。[海外有識者]

<まとめ>

Access for All と License to All については、それぞれ支持する企業数は拮抗している状況であった。

2-3. 特許補償条項

A. 条件等を付して特許補償を設定すべき : 2 社 [国内企業 2 社]

B. できる限り部品メーカーに補償して欲しい : 2 社 [国内企業 2 社]

C. ビジネス上の問題であり、当事者間の契約次第 : 8 社 [国内企業 5 社・海外企業 3 社]

D. その他 : 4 社・1 者 [国内企業 4 社・海外有識者 1 者]

E. 特になし : 16 社・7 者

[国内企業 7 社・海外企業 9 社・国内有識者 5 者・海外有識者 2 者]

(A)ライセンス対象が特許を実施する製品から、サプライチェーンの最終製品になる傾向が強まり、その場合、最終製品の価格をベースにライセンスロイヤリティを算出することになり、ライセンス料率が高騰し、ビジネスが成立しない事例が出始めています。従って、仮に特許補償をする場合でも上限を設ける等の工夫が必要です。[国内企業]

(B)自社内で開発する技術が関係しないものである以上、できる限り部品メーカーさん側で対応頂きたいと思います。[国内企業]

(C)ビジネス問題であり、補償対象から除外される場合もあり、個別案件ごとの事業リスクの判断と考えます。[国内企業]

(C)立場の強さで決まるのが現実であるが、世界的に妥当であると考えられる補償条項例を提示いただくのは、参考先として価値があると思われます。[国内企業]

(D)消尽を整理して最終事業者に負担を求めたとしても、特許補償によってサプライヤーがその負担を補償し負担する状況は変わらないので、特許補償に何らかの対応が必要と考えます。[国内企業]

(D)サプライヤーが納入する部品レベルを超える特許補償まで追ってしまうと、サプライヤーの事業が成り立ちません。商流間で協力して対応していく必要があるかと思います。[国内企業]

(D)誰が責任をというよりは、協業して如何に市場を作っていくことを重視しております。[国内企業]

(D)部品メーカーに最終製品部分の料率を払いなさいと言われるとマイナスになり、その辺りの特許補償が不安定なのが、今のおかしな話につながっていると思います。[国内企業]

(D)特許補償条項は今一番大きな問題となっていて、交渉力によって決まってしまうということです。製品を購入した購入者は販売者に対する契約上の補償は1~2年しか請求することができないのですが、購入者は特許を使用してから10年までに対して特許補償の責任を販売者が負うことになります。よって、販売者は契約上の責任と特許上の責任が確実に一致するようにすべきと考えます。[海外有識者]

<まとめ>

ビジネス上の問題であり、当事者間の契約次第とする意見が多いが、何らかの補償を求める企業も相応数ある。

2-4. 標準必須特許に基づく差止請求権

A. 安易な差止請求は認められない：15社・1者

[国内企業12社・海外企業3社・海外有識者1者]

B. ビジネス保護のために差止請求は必要：6社 [国内企業3社・海外企業3社]

C.差止請求は対象外とすべき

: 1 社 [国内企業 1 社]

D.その他 : 5 社・2 者 [国内企業 1 社・海外企業 4 社・国内有識者 1 者・海外有識者 1 者]

E.特になし : 5 社・5 者

[国内企業 3 社・海外企業 2 社・国内有識者 4 者・海外有識者 1 者]

(A)SEP の差止請求権自体は否定しないものの、技術の普及を大義として標準規格としてきた背景を鑑みると、安易な差止は容認できません。[国内企業]

(A)特許権者側の交渉姿勢に問題があったときは、差止請求は認められないとする方が自然と思います。訴訟をする場合は、FRAND での交渉であったことを証明するために、全ての契約書を出させる手続きがあると良いように思います。[国内企業]

(A)広く用いる前提の標準規格にかかる標準必須特許で差止請求権を安易に認めることには懸念を致します。unwilling ライセンサーをどのように定義するかが問題と考えています。[国内企業]

(A)基本的には特許権には差止請求権があつて然るべきと考えます。SEP の性質上、何でもかんでも差し止めというわけにはいかないので、何らかの条件付きで認めるべきだと思いますが、条件が厳しすぎると、特許権の効力を弱めてしまうと考えます。[国内企業]

(A)誠実交渉している実施者に対しては認められるべきではないと考えますし、直近の米国 DOJ のポリシーのドラフトには近い考えであります。[国内企業]

(A)潜在的なライセンサーに対する SEP 差止命令の要求は稀であるべきです。SEP のホールドアップのリスクには現実的にあり、重大なものです。FRAND の制約を受ける SEP を行使する差止を厳格に制限することが重要です。特許権者は、FRAND 条件で SEP のライセンス供与を行うという拘束力のある FRAND コミットメントを行うことで、業界の他者に対して、FRAND 条件でライセンスを取得可能であることと引き換えに特許技術を実施するように促しているので、ほぼ全ての場合において、金銭的補償があれば十分です。[海外企業]

(B)ライセンス料を払って事業を行っている企業との公平性の観点から、交渉が遅れれば遅れるほど差止が認容されやすい法環境が必要と考えます。[国内企業]

(B)国によって考え方の違いはありますが、差止がないと交渉にパワーが入りませんので、前提条件が色々とつくにしても、なんらかの形で差止請求権は当然あるべきと考えています。[海外企業]

(B)欧州の Huawei v. ZTE 事件の判例にあったとおりです。ライセンスを受ける意思のあるライセンサーは差止命令を懸念する必要はないわけであり、ライセンサーが誠意を持って臨めばよいわけで、いくつかの裁判例で明らかにされている FRAND の枠組みの中で進めれば懸念することはないわけです。差止めはライセンスを受ける意思のないライセンサーに対して必要なツールとなります。ライセンスを受ける用意のないライセンシ

一に差止命令を使うことができないことになると、ホールドアウトが簡単にできてしまうという問題が生じます。[海外企業]

(C)標準必須特許は、回避が難しいこと、人類の英知、共有財産との観点から、FRAND が適用されるべきです。差止請求の対象から除外すべきと考えます。[国内企業]

(D)ホールドアウトの問題を解決するために権利者と実施者がすべきことが明確にされたので、今後の交渉がスムーズとなる状況になってきたのではと考えます。[国内企業]

(D)差止請求権についてはかなり判例が出てきており、それらの判断基準(FRAND 宣言をしていきなりの差し止めはできないが、Unwilling ライセンシーに対してはできる)について違和感はなく、更なる深掘りをする必要はないと考えます。[国内企業]

(D)ドイツ特許法の改正では比例的な対応をしようということが言われております。SEP に関しても裁判所で侵害があるとみる場合、差止命令を出す前に比例的なテストを行うことになります。[海外企業]

(D)ライセンス契約を結ぶ用意のある者には差止を行はず、侵害をしている者には差止を行使することができるという非常に合理的な考え方があると認識しています。[海外企業]

(D)ライセンス契約とは違って当たり前だということが世間一般で共通認識になると、遅延行為をする者が自分に一番有利な契約が出てくるまで待つことができなくなり、早く締結した者が得をするという制度設計にすべきだと考えます。[海外企業]

(D)特許権者自体が技術も発明も実施していない場合、差止はできませんが、特許権者自体が発明を実施しているのであれば、標準必須特許においても差止が可能であっても良いと考えます。[海外企業]

(A)差止請求が連発されて差止が出されてしまうと、ホールドアップの問題に繋がりかねませんので、SEP に関して差止請求は高めのハードルであるべきと考えます。[海外有識者]

(D)一般論としては、SEP に限らず差止請求が制限される場合があることを特許法に明文の規定を入れてもよいと考えますが、現状の権利濫用論による差止制限で対応できると考えます。[国内有識者]

(D)SEP の差止めに関して、SEP 権利者として既存のプログラムでのライセンス契約を示すことができますが、実施者が既存のプログラムではライセンス契約に合意できないことになれば、SEP 権利者として差止めを行うにあたり制限は一切ございません。[海外有識者]

<まとめ>

安易な差止請求は認められないとする企業が多いが、ビジネス保護のために差止請求は必要とする企業も相応数おり、差止を全く認めないとする企業はほとんど見られなか

った。

IV. 3. その他、標準必須特許の主要論点に関する考え方

3-1. 非差別的なロイヤルティの考え方（例えば、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等）

A.用途等に応じたライセンス料の適用は差別的である : 9 社

[国内企業 8 社・海外企業 1 社]

B.用途等に応じたライセンス料の適用は差別的ではない : 11 社・2 者

[国内企業 8 社・海外企業 3 社・国内有識者 2 者]

C.その他 : 2 社 [国内企業 2 社]

D.特になし : 10 社・6 者

[国内企業 2 社・海外企業 8 社・国内有識者 3 者・海外有識者 3 者]

(A)車載用通信モジュールのライセンス料率が携帯電話と比較して異常に高いのは差別的です。[国内企業]

(A)部品が搭載される最終製品(用途)が異なる場合でも、同じ機能である限り同水準のロイヤルティ額であるべきです。その機能を使って製品側で付加価値を付けるのは企業努力であり、部品自体の付加価値ではありません。[国内企業]

(A)基本的に同じ製品であればレートを変えるのはおかしいと考えます。

方法の特許に関しては、その内容次第ではレートを変えずとも規模に応じて対価の総額が変わる余地があると考えます。[国内企業]

(A)最終的には、標準団体等が料率を決定することが合理的だと考えます。[国内企業]

(A)宣言された SEP に対するロイヤルティは最小販売可能単位の一部に基づく共通のロイヤルティベースを使用して決定されたものとしてその SEP のイノベーション価値を反映すべきです。「使用ベース」または「最終製品ベース」のライセンスは、SEP 保有者を貢献しなかった特性や機能、要因に対して不当に報いることにつながります。[海外企業]

(B)用途に応じて異なるライセンス料を要求することに問題はないですが、料率については整合性をとったうえで適用していく必要があると考えます。その料率によって算定された金額はビジネス規模に応じて差が出てくることは当然であると考えます。[国内企業]

(B)同じ特許技術であっても実施分野において、その価値や商流の中で負担できる金額

等は変わってくると思いますので、その結果、実施料率等が変わってくることは差別的ではないと考えます。[国内企業]

(B)機能に応じたロイヤルティにしなければならないと考えます。その理由は、技術の価値が用途によって違ってくるからであり、その価値がなんであるかがライセンスの価値というものを導くことになります。[海外企業]

(C)製品毎の標準必須特許の必要性や価値の違いを考慮する形が望ましいと思います。
[国内企業]

(C)市場をシミュリングさせないバランスをとることをベースに考えていくべきと考えます。[国内企業]

(B)特許権者に与える経済的な影響に応じて取り扱いを変えるというのは差別的になる可能性があるとも思いますが、ライセンサーに発明の実施がもたらす利益に対する影響に応じて金額が変わることは必ずしも差別的ではないと考えます。[国内有識者]

(B)競争法上はライセンサーがライセンスを出すインセンティブを高めることが重要なことで、ユースベースで変えてよく、同じユースベースで差別しないということが非差別の意味であると考えます。[国内有識者]

<まとめ>

用途等に応じたライセンス料の適用は差別的ではないとする企業と差別的とする企業の数は、ほぼ拮抗している状況であった。

3-2. 合理的なロイヤルティの考え方（例えば、ロイヤルティの算定の基礎の共通点と相違点及びその法的背景や理由等）

A.SSPPU が妥当 : 9 社 [国内企業 7 社・海外企業 2 社]

B.EMV が妥当 : 1 社 [国内企業 1 社]

C.SSPPU と EMV は簡単な議論ではない : 2 社 [国内企業 2 社]

D.比較可能なライセンスがあれば利用すべき : 4 社 [国内企業 2 社・海外企業 2 社]

E.その他 : 6 社・2 者 [国内企業 5 社・海外企業 1 社・国内有識者 2 者]

F.特になし : 10 社・6 者

[国内企業 3 社・海外企業 7 社・国内有識者 3 者・海外有識者 3 者]

(A)売り上げに対する大きな料率だとビジネスが成立しないので、部分率的な要素を考慮すべきと考えます。[国内企業]

(A)必須特許が部品で実施されることから SSPPU が適切であると考えます。産業政策としても、多種多様な IoT ユーザーがアタックされることは IoT 技術の普及、およびそれを通じた社会課題の解決に対して逆行すると思いますので、部品レベルで許諾が認められ、部品価格に基づく対価が算定されるべきと考えます。[国内企業]

- (A)EMVではなくてSSPPUに基づいてライセンス料が決められるべきと考えます。最終製品やサービスの価値というのはその事業者の努力によっても生み出されていますので、部品特許の価値が最終製品やサービスの価値に基づいて決めるという考え方はその努力のフリーライドになると見え、部品特許の部品に対する貢献度と、部品特許の最終製品やサービスに対する貢献度とは違って当然というのが理由であります。[国内企業]
- (B)特許プールがある場合は特許プールの実施料が合理的なロイヤルティであると考えます。SEPの全ての機能を実装して実現させているのが最終製品なので、最終製品があくまでもロイヤルティのベースとして妥当なロイヤルティを考えるのが合理的であると考えます。[国内企業]
- (C)SSPPUとEMVの議論は簡単な問題ではありません。スタッキングの問題を解決する考え方が必要です。[国内企業]
- (D)ライセンス対象が最終製品であっても、その特許実施部分について同等の別売ユニットが存在する場合、同等品に対して適用されるロイヤルティを適用する等から合理的なロイヤルティが実現できると考えます。[国内企業]
- (E)SSPPUやEMVについても、どこから見るかという話で、価値の部分をどう捉えるかというところにつながってきますし、画一的に決めるのは難しいと思います。[国内企業]
- (E)SEP全体からの逆算とすべき。[国内企業]
- (E)一律にSSPPUやEMVということではなく、業界の皆さんの共通の認識としては権利が製品に対する貢献の割合から部品単位なのか、製品全体なのかの概念になり、ケースバイケースで当てはめていくべきです。[国内企業]
- (E)発明の本質が寄与しているところが最も算定の基礎になるべきだと考えます。どちらから計算しても同じという考え方も存じ上げておりますが、実質的に権利者によっては最終製品の価格なのか、最終製品に及ぼす価値なのか、そういう言葉をする権利者がいることは理解しております。部品ベースではない方が高くなる傾向になると考えています。[国内企業]
- (E)製品に対してどの程度の貢献をしたかに基づいて考えるべきであり、貢献が非常に大きければ最終製品全体を基礎とすればよろしいですし、貢献が非常に小さいのであれば部品を基礎とすればよろしいですし、その他の場合は最終製品と部品との間にあり、貢献度合いによると考えます。[海外企業]
- (E)理論上はSSPPUとEMVのどちらでも同じような金額(どちらからでも説明ができるような金額)になるように算定すべきと考えます。[国内有識者]
- (E)SSPPUにしてもEMVにしても結局は同じになるはずなので、アプローチの違いだけのことです。技術論として、アプローチによって特許権者が有利である、実施者が有利

である場合があることは承知していますが、それは特許訴訟のタクティクスの問題であって、技術の価値は同じなのですから、理論上は同じでないとおかしいと考えます。

[国内有識者]

<まとめ>

支持する意見は SSPPU の方が EMV より多かったが、どちらでも同じ、あるいはケースバイケースという意見も多かった。

3-3. ライセンス交渉先の考え方（例えば、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るべきか、License to All や Access for All の考え方、特許補償契約の実務）

- A. 部品メーカーが妥当 : 10 社・1 者 [国内企業 10 社・国内有識者 1 者]
- B. 最終製品メーカーが妥当 : 3 社・1 者 [国内企業 1 社・海外企業 2 社・海外有識者 1 者]
- C. 個別具体的に対応すべき : 5 社・1 者 [国内企業 3 社・海外企業 2 社・海外有識者 1 者]
- D. その他 : 10 社・2 者 [国内企業 5 社・海外企業 5 社・国内有識者 1 者・海外有識者 1 者]
- E. 特になし : 4 社・3 者 [国内企業 1 社・海外企業 3 社・国内有識者 3 者]

(A) SEP を実施している通信モジュールがライセンスの対象となるべきであり、これを納入する部品メーカーがライセンス交渉を行い、許諾を受けるべきです。[国内企業]

(A) 製品と SEP との技術的関係正しく評価できる部品メーカーが交渉して、ライセンス主体となるのが一番です。最終製品メーカー数に比較して、サプライヤー、チップメーカーと上流に行くほどメーカー数は少なくなり、より上流企業と交渉する方が効率も向上すると考えられます。[国内企業]

(A) るべき姿としては、サプライチェーンの上流側で正当な対価を払ったうえで、それを価格にオンした状態で下流側が利用できる形だと考えます。ただし、通信技術に関しては特許が乱立しているため、その形の実現は難しいと考えます。[国内企業]

(A) License to All であるべきと考えます。契約論や競争法に基づいても、産業政策としても、ライセンスを希望する SEP 実施者(サプライチェーンにおけるサプライヤー)には許諾をすべきと考えます。[国内企業]

(A) 最終製品メーカーは多数の交渉を抱えているため、機能分担しているのが特許補償であり、責任を持った者が交渉して利害が衝突することでリーズナブルなところで値段がつけられると言えます。今よく見られるやり方では契約は最終製品メーカーでやるけども、お金の負担は特許補償で部品メーカーがやることはビジネスモデルが崩れていて、産業の発展と衝突していますので、まずは産業の発展ありきで考えるべきだと思います。

[国内企業]

(A) 価値判断として、部品に関する特許権でしたら部品メーカーが、最終製品に関する特

許権でしたら最終製品メーカーが主体となると考えます。下流の安心、無駄な係争の防止等を考えると上流が主体となつたほうがよいと考えます。[国内企業]

(A)ライセンスポイントを決めるることは権利者の自由であると考えますが、最終製品メーカーに半導体チップの特許の話をされても中身の話ができないので、特許と技術とを対応できる半導体チップのメーカーが対応するのが一番早いのではないかと考えます。[国内企業]

(A)部品メーカーが締結主体となるべきと考えています。その理由は主に以下の 3 つです。

- ・部品メーカーがその特許技術に最も詳しい。
- ・最終製品メーカー やサービス提供者である部品を買う側は、その部品メーカーが負うべき特許補償が反映された価格で購入している。
- ・川下の事業者ほどクリアランス対象特許が多いので、サプライチェーンの事業者間でクリアランスの負荷を平滑化すべき。[国内企業]

(C)誰がライセンサーとなるべきかと誰がロイヤルティを負担すべきかは分けて考えることが可能だと思います。特許権者から見ると、最終製品メーカーが SEP のすべての機能を実装しているので最終製品に基づいて実施工率が決定され、最終製品メーカーがライセンサーとなるのが合理的と考えています。その際、ロイヤルティ負担は商流の誰が行ったとしてもよいと考えます。誰がロイヤルティを負担するかは、あくまで取引企業間の企業戦略の問題と考えています。[国内企業]

(C)最終製品メーカー／部品メーカーが良いかではなくて、特許の内容に応じて特許を実装する者が負担することが公正であると考えます。[国内企業]

(C)ライセンスは、ライセンス先や特許料のみでなく、個々の規格／事業／市場の歴史、特性) やダイナミズムも踏まえて決めるものです。全ての規格の必須特許に License to All が適用されるべきとの硬直した考えは将来の技術開発を歪める側面もあり、一律肯定はいたしません。[国内企業]

(C)License to All で不満ないようにと思っています。[国内企業]

(C)全ては価値がどのようにになっているかということが問題なわけで、ビジネスに価値が生じるから特許が使われるわけです。問題となるのは、どのレベルでのライセンスなのかということであり、どこで技術が役に立つか、どこで利益を生むのかという観点によって、ライセンスをとるのは上流なのか下流なのかが決まります。[海外企業]

(D)パテントプールにおけるライセンスプログラムに不満がある特許権者については個々にライセンスが設定できる考え方もあるのではと考えます。[国内企業]

(D)技術の価値というものは使われ方によって感じる価値というのも別なのではと思います。特許としても技術としても同じものですけど、使われる先によっては感じられる

価値、それによって市場の規模も変わってきます。そういうったときに、それら全てを勘案して考えるべきではないかと思います。[国内企業]

(D)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になるべき、という一つの固定した結論はない。最終製品メーカーが主体となってもいいし、部品メーカーが主体となってもよい。ただし、特許権者は SEP だけでなく SEP 周辺特許も持っていることが多いので、SEP のライセンスを部品メーカーに取得させても、特許権者から周辺特許で権利行使される可能性がある、という点に最終製品メーカーは留意すべきである。最終製品メーカーが主体となつて交渉するメリットは、自らが交渉することで周辺特許も含めたトータルの解決でき、場合によっては特許権者との包括クロスの交渉も可能になる点にある。[国内企業]

(D)仲裁的な機関が入ってくれると助かります。[国内企業]

(D)サプライヤーが色々な最終製品メーカーに売れるよう、サプライヤーのビジネスが健全にできるように、サプライヤーがライセンスを持って、うちの製品は知財的に安全ですというビジネスができるようにすべきであると考えます。[国内企業]

(D)手数をかけて交渉すれば相手方の議論の強み・弱みを含めて最終的な着地点が見えてきますので、交渉を避けて何か得するというようなことはありません。交渉を促進する、誠実な交渉をし続け、交渉がまとまらなかつた場合は裁判があるという制度設計が必要です。[海外企業]

(D)FRAND ライセンスは、部品を含むあらゆる製品のために関連する標準規格を使用したいすべての当事者に提供されるべきです。[海外企業]

(D)License to All のコンセプトの方が合理的だと考えます。[海外企業]

(D)Access for All という考え方を持っていますので、全ての人たちがアクセスでき、交渉ができるべきと考えます。[海外企業]

(A)License to All が妥当ではないかと思うところですが、あらゆる主体が交渉主体となるべきで、特許権者が最終製品メーカーに交渉を持ちかけたときには、最終製品メーカーは誠実に対応しなければならず、他方で、部品メーカーが特許権者に交渉を持ちかけたときは、特許権者は誠実に対応しなければならないと考えます。[国内有識者]

(C)米国では特許権者が誰にライセンスを与えるかは、例え SEP だとしても自由であります、料率については essentiality がどの程度なのかということに注目した方がよく、その程度によって柔軟性のある料率を設定してもよいということもありえると考えます。

[海外有識者]

(D)FRAND 宣言していますので、基本的には実施者側が選べるべきだと思いますが、License to All が必ずどの場合でも成立するかというわけではないですが、ポイントオブライセンスを特許権者が決めて競争が制限される場合は独禁法違反となることがあります

るので、Access for All が無限定に認められるわけではないと考えます。[国内有識者]

(D) ドイツの法制上では特許権者が自由にどの対象者に対して攻撃をするであるとか、どこにライセンスをする／しないを決めるとか、異なるロイヤルティを設定することとかができるようになっています。欧州の反トラスト法においては制限となっていますので、欧州委員会から欧州の反トラスト法の当局としての見解、どういった制限があるのかどうかの回答を出してもらう必要があると考えています。欧州委員会での見解が出るまで、Nokia v. Continental 事件について法的には不明瞭な状態となります、その間はドイツの裁判所としては引き続き特許権者に対して完全な自由を許容することになります。[海外有識者]

<まとめ>

数としては、部品メーカーが妥当とする企業が、最終製品メーカーが妥当とする企業より多かったが、どちらも相応の理由、根拠を示しており、また、個別具体的に対応すべきという意見も多かった。

V. 「手引き」改訂の論点整理

公開情報調査で調査した裁判例及び公的機関の動向或いはヒアリングの結果を踏まえて、標準必須特許の論点を整理し、現行の「手引き」の項目に沿って、「手引き」の改訂の方向性について検討した。

検討の結果を、以下のように、①現行の「手引き」の記載、②有識者検討会の委員の意見、③「手引き」の改訂の方向性、という形式で、対象となった「手引き」の項目ごとに整理した。

V. 1. ライセンス交渉の進め方

V. 1. (1) 誠実性

V. 1. (1) a. 柱書き

①現行の「手引き」の記載

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。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かかわらず、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有用であると考えられています。

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。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。

②有識者検討会の委員の意見

この項目について、以下のようないい意見があった。

- ・英国最高裁の#38 Unwired Planet v. Huawei 事件、ドイツ最高裁の#23 Sisvel v. Haier 事件

(2020年11月)の2つの最高裁が、2015年のCJEU予備的判決の枠組みは義務的でない、ガイドラインであると判決文で出しているが、この予備的判決の枠組みそのものを否定しているわけではなく、枠組みとしては有用なものであるということに変わりない。「手引き」の改訂の中では、誠実な交渉の枠組みは有用であるから、その骨格は変更しないという記述を付記したらよい。

③「手引き」の改訂の方向性

誠実な交渉の枠組みは義務的なものではなく、ガイドライン等であると判示した裁判例(#38 Unwired Planet v Huawei事件、#23 Sisvel v. Haier事件)があることを言及することが考えられる。

V. 1. (1) b. 「特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階」

①現行の「手引き」の記載

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。

(中略)

(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、SEPを特定する資料、クレームチャート等の請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料について、実施者が特許権者の主張を理解できる程度に開示しない
- (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クレームチャート等の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

②有識者検討会の委員の意見

この項目について、以下のような意見があった。

- ・#22 Sisvel v. Haier 事件では、クレームチャートは資料として十分だが、義務的ではないと示している。判断基準の個々の要件の充足によって FRAND である／ないということではなく、誠実な交渉はケースバイケースで判断されることを示している。片方の交渉レベルが高くなると、自分のアクションも高いハードルが課される構造をしている。ケースバイケースで判断される一つのファクターで、これを満たせば、5 段階ステップの第 1 ステップのセーフハーバーはもらえるという誤解を与えないような書きぶりにすべきである。
- ・#22 Sisvel v. Haier 事件を引用し、クレームチャートの記載を削除すべきと考える。この箇所は、誠実の方ではなく「不誠実と評価される方向に働く可能性がある」要素に関する記述ないので、当該裁判例との関係ではそうなると考える。
- ・クレームチャートを削除することに賛成であるが、製品を特定する資料が裁判例で問題になっているわけではなく、SEP におけるクレームチャートは対象技術の請求項と標準規格文書の記載との対応関係を示すものである。手引きの記載「実施者にライセンス交渉を申し込む際に、SEP を特定する資料、クレームチャート等の請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料について、実施者が特許権者の主張を理解できる程度に開示しない（現行手引き、6 ページ）」は不正確である。
- ・Huawei v. ZTE 事件で要求したのは、一番が特許の特定で、二番がどのように侵害されているかの明示であり、それらがスタートラインとなっている。クレームチャートという言葉は多義であり、緻密で詳細なクレームチャートや、番号だけのクレームチャートもあり、従来製品との合致を示すものなどがある。クレームチャートを削除することは良いのですが、多義的な言葉なので、正確に使うべきである。
- ・#22 Sisvel v. Haier 事件は一国の裁判例であり、クレームチャートは権利者の交渉の申し込みには、重要な位置付けである。記載を削除することは、他国裁判例を容認したように捉えかねられないと懸念がある。他の記載箇所ではクレームチャートが権利者の義務行為として記載されているので、本箇所での削除はバランスに欠けると考えられる。
- ・#22 Sisvel v. Haier 事件を紹介するのは良いが、記載を削ることは、ドイツ裁判例から日本でも不誠実行為ではないと認めていると思われる。結論が出たわけでもなく、削除については少し拙速のように思われる。

③「手引き」の改訂の方向性

権利者が提示する資料としてクレームチャートは義務的なものではないと判示した裁判例（#22 Sisvel v. Haier 事件）があることを言及することが考えられる。

また、クレームチャートという文言が多義であることを踏まえ、具体的に何を指すものかを明確化すべきと考えられる。

V. 1. (1) c. 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

①現行の「手引き」の記載

(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すると考えられます。

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意見があります。

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。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。

(中略)

(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
- (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などにより、交渉を遅延させる

- (4) 特許権者が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一切応じない、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

(中略)

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とも、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。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。

②有識者検討会の委員の意見

この項目について、以下のような意見があった。

- ・現行の「手引き」の記載の「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意見があります」の箇所で、#22 Sisvel v. Haier 事件でドイツ最高裁が、形式的な意思表示ではなく、実質的な意思表示が必要と示している。この点が当該裁判例で一番インパクトがあると思われ、言い回しとして「意見があります」ではなく、このように述べた「裁判例があります」とすべきであると思われる。
- ・#32 Sisvel v. Wiko 事件は、一国の地裁判決であり、理由の如何にかかわらず単に「秘密保持契約の締結に応じない」ことをもって不誠実と評価されると言及することで、バランスを欠く可能性が考えられる。

③「手引き」の改訂の方向性

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について、特許権者の FRAND 条件を提示する段階、ライセンシーが FRAND 条件で締結する意思があり、それを明確に宣言する必要があること、特許権者からのライセンスの申込みから長期間の沈黙は受ける意思がないと判示した裁判例（#22 Sisvel v. Haier 事件）があることに言及することが考えられる。

もし、所与の事件の事実が、差止めによる救済と適切な損害賠償の正当な理由となるのであれば、差止めによる救済及び適切な損害賠償を含む国内法の下で利用可能な全ての救済策は、F/RAND 契約の対象となる標準必須特許の侵害に対して利用可能である政策声明（2019 年 DOJ、USPTO、NIST）があることを言及することが考えられる。

また、裁判例で示された内容については、バランスを意識しつつ、事実に関しては明確化すべきと考えられる。

V. 1. (1) d. 特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階

① 現行の「手引き」の記載

(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的な根拠を示すことが一般的です。

① 有識者検討会の委員の意見

事務局提案の改訂の方向性（③参照）について特段の意見はなく、同意を得た。

③ 「手引き」の改訂の方向性

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における義務が生じないと判示した裁判例（#22 Sisvel v. Haier 事件）があることを言及することが考えられる。

V. 1. (1) e. 特許権者による対案の拒否と裁判・ADR による解決

① 現行の「手引き」の記載

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。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す。

② 有識者検討会の委員の意見

この項目について、以下のようないい意見があった。

- ・大統領令は SEP に関する注目すべき動きであると考えられるので、このような大統領令

が発出されている事実及び「今後の動向が注目される」という点について言及すべきと考える。

③「手引き」の改訂の方向性

大統領令等のような SEP に関する注目すべき動きについて、今後の動向が注目されることを言及すべきと考えられる。

V. 1. (2) 効率性

V. 1. (2) a. サプライチェーンにおける交渉の主体

② 現行の「手引き」の記載

(中略)

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。

(中略)

(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。そこで、特許権者が一つのサプライチェーン内で複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。

②有識者検討会の委員の意見

- ・裁判例が相次いでいることは事実なので、相次いでいますという客観的な事実でとどめておく方が良いと考える。
- ・CJEU へ付託されるぐらい不確かなことであり、裁判取り下げのため CJEU の結論が出な

かったことから、ドイツ内で議論が二分される論点であると思われる所以、部品メーカー、最終製品メーカーへの留意事項という形で踏み込むことで、バランスを欠く可能性があると懸念している。

- ・「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。」の記載に関して、「交渉」という手続き的な側面だけが浮き彫りなっているような印象を受けた。
- ・#29 Nokia v. Daimler 事件、#27 Sharp v. Daimler 事件、#28 Conversant v. Daimler 事件の判決文において、「部品メーカーに独自にライセンスを受ける権利は無く」という強い表現で示されているか、日本語訳に関して確認すべき。SEPの性質に鑑みると、「ライセンスを受ける権利がない」は FRAND の観点で懸念を抱く表現であると思われる。
- ・#27 Sharp v. Daimler 事件において、部品でライセンスを受けても、全てのライセンスがされる訳ではなく、ポートフォリオでみると、最終製品メーカーにライセンスすることが支持されることを、消尽との関係で説明している。LG v. TCL 事件において、チップメーカーがライセンスを受けていて、消尽によってライセンスを免れるという条項を TCL がカウンターオファーに含めたことにより、ライセンスを受ける意思がないと評価された。この 2 つの裁判例は追加すべき事実だと思われる。

③ 「手引き」の改訂の方向性

以下のような点が方向性として考えられる。

- ・事実のみを客観的に伝えるために、客観的な事実でとどめておく記載とすること。
- ・参照する裁判例は一国における裁判例であり、あくまで 1 つの事例であることから、全体的に気をつけた記載とすること。
- ・裁判例に関しては判決文の翻訳の正確性に注意して言及すること。
- ・裁判例以外で報道等されている事実に関しても言及すること。

また、サプライチェーンにおける交渉の主体について、消尽との関係で示した裁判例 (#27 Sharp v. Daimler 事件、LG v. TCL 事件) があることを言及すること。

V. 1. (2) b. ライセンス契約の地理的範囲

ライセンス契約の地理的範囲と直接的に関連するものではないが、グローバルレートの決定や ASI に関する裁判例があったところ、本項目への記載を検討することとなった(下記 V. 3. 参照)。

V. 2. ロイヤルティの算定方法

V. 2. (1) 合理的なロイヤルティ

V. 2. (1) a. ロイヤルティベース（算定の基礎）

① 現行の「手引き」の記載

(問題の所在)

算定の基礎については、主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。）と市場全体価値（Entire Market Value. 以下「EMV」という。）のいずれを採用すべきかという議論が行われてきました。

(中略)

(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、その後に個々の SEP に配分します。

② 有識者検討会の委員の意見

- EMV で FRAND レートが算定されている例はないと思われ、あるパテントプールのレートは 15 ドルと言われており、車の価格全体を対象としていない。報道されている Qualcomm のレートは、スマホで 5 %だが、500 ドルのキャップがあり、25 ドル以上にはならない。最近のスマホは高額なため、FRAND レートは、25 ドルで、500 ドル以下の製品は 5%を超えない条件となっている。
- 日本では EMV で特許の損害賠償が認められる話はなく、特許の寄与率が入ってくることになる。
- SSPPU の議論において、米国の#7 FTC v. Qualcomm 事件で SSPPU を認めていない上に、米国のどの裁判所でも SSPPU の概念が合理的ロイヤリティのルールと認めていない判断がある。脚注として、米国の DOJ や USPTO のステートメント等が入っているので、去年 9 月の DOJ のステートメント IEEE に対して SSPPU を推奨するポリシーはホールドアップの原因になるため、イノベーションの阻害を指摘した事実もリファレンスすべきと思われる。

- ・SSPPU の関連判決として、「知財高判令和 2.11.18 令和 2 (ネ) 10025 [発光装置と表示装置]」がある。概要は、102 条 3 項の損害賠償の算定の際に、ロイヤリティ・ベースが液晶テレビであるとしつつ、LED がベースである場合を 10%とした上で、液晶テレビがベースの場合を 0.5%と認定した。
- ・SSPPU は損害賠償の文脈で出てきた議論であり、その関係の判決が多く、参照する裁判例も侵害事件であり、SEP／非 SEP の事件もある。損害賠償の判断は裁判所であり、ライセンスにおける実施料の合意は、法的には別の話であると思われる。そのような 2 つの問題を混ぜての議論は乱暴であることから、注釈に、侵害事件や、SEP／非 SEP の事件などを書くべきである。SSPPU を深く書き込もうとすると、ややこしい議論が必要となるため、あまり書き込まないほうがよいと思われる。

③「手引き」の改訂の方向性

以下のような点が方向性として考えられる。

- ・SSPPU と EMV のいずれを採用するかについては依然として、米国や米国以外で議論のあるところを言及すること
- ・米国の公的機関のステートメント等の情報を言及するとともに、今後、大統領令等により見直される可能性があることについても言及すること
- ・日本における算定の基礎の考え方についても検討すること
- ・訴訟上の概念と、ライセンス契約における考え方とを混同させないようにロイヤルティ算定の基礎の考え方について検討すること
- ・各裁判例については簡潔な言及とすること

また、FRAND となるライセンス料率を決定する上で、トップダウン方式を採用し、標準必須特許のライセンス料率を決定するための公式を採用した裁判例（#44 Huawei v. Conversant 事件）があることを言及することが考えられる。

V. 2. (1) b. 非差別的なロイヤルティ

① 現行の「手引き」の記載

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が、このことは、全ての潜在的なライセンサ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サ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。ライセンサ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。

②有識者検討会の委員の意見

事務局提案の改訂の方向性（③参照）について特段の意見はなく、同意を得た。

③「手引き」の改訂の方向性

非差別的なロイヤルティについて、全てのライセンシーに同等の条件でライセンスを付与する義務はないと判示した裁判例（#22 Sisvel v. Haier 事件、#38 Unwired Planet v. Huawei 事件）があることを言及することが考えられる。

V. 3. 国際裁判管轄

①現行の「手引き」の記載と関連する裁判例

現行の「手引き」には、国際裁判管轄に直接的に関連する記載はない。

一方、国際裁判管轄に関連すると思われる重要な裁判例として以下のようなものがある。

a. グローバルレートの決定に関連するもの

#38 Unwired Planet v. Huawei 事件

英国最高裁は、SEPの国際裁判管轄について「ETSIのIPRポリシーに基づいて作成した契約上の取決めが、英国裁判所に外国の特許を含む特許ポートフォリオのライセンス条件を決定する管轄権を与える」と判示した。

#47 OPPO v. Sharp 事件

深圳中級人民法院は、SEPの国際裁判管轄について「裁判所がグローバルライセンス料率について裁判することは、全体的な効率を向上させることに有益であり、異なる国で複数の訴訟を行うことを避けることに効率的であり、FRANDの趣旨に適合する」と判示した。

b. Anti-Suit Injunctionに関連するもの

#1 Motorola v. Microsoft 事件、#4, #43 Huawei v. Samsung 事件、#21 Nokia v. Continental 事件、#16,#41,#42 Lenovo v. IPCoM 事件、#39,#44 Conversant v. Huawei 事件、#46,#49 Xiaomi v. InterDigital 事件、#45 Conversant v. Huawei・ZTE 事件、#34,#47 OPPO v. Sharp 事件、#15,#48 Ericsson v. Samsung 事件、#36 IP Bridge v. Huawei 事件、#33 HEVC v. Xiaomi 事件

②有識者検討会の委員の意見

・ASIの論点は、特許法、契約法、競争法のいずれから独立し、国際司法あるいは国際礼讓で議論されるトピックである。ASIには単に特許権行使の地理的範囲だけでなく、Global

rate を誰が決定すべきかという論点もある。ASI の論点は一見古くからの論点のぶり返しに見えるが、今回とは質的に異なり、中国と他国との法律上のリーダーシップの確執という問題である。「手引き」では特定の国の行動を批判する書き方は避けるべきであり、事実と判例の時系列をきちんと書くことで代替すべきである。

- ・今回の特徴的なことは中国が強く押し出していることがユニークであり、中国は#38 Unwired Planet v. Huawei 事件でのグローバルレート判決に対して ASI で対抗し、#44 Conversant v. Huawei 事件あるいは#47 Oppo v. SHARP 事件で、北京最高人民法院がぶつけ返したと見るべきである。単に国別の特許法での話ではなく、国際司法、国際礼譲の話という意味合いで、これから展開において重たい話になると思われる。
- ・新しい動きとして、欧州委員会が 2021 年 7 月 6 日に中国政府に対して TRIPS 協定に基づいて、要求書と質問書を出したが、それに対して、9 月 7 日に中国政府が、そっけない一枚紙で、聞くことは自由だけれども中国政府に回答する義務はない回答した。裁判例だけでなく、国家間や政府間で ASI について動きがあると言及すべきである。

③ 「手引き」の改訂の方向性

以下のような点が方向性として考えられる。

- ・「ライセンス契約の地理的範囲」の項目に関連するものとして整理すること
- ・特定の国の行動を批判するような書き方を避けることを考慮したうえで、時系列での裁判例の列挙について検討すること
- ・裁判例以外にも国家間や政府間での動向について言及すること

VI. まとめ

上記V. 「手引き」改訂の論点整理で、「手引き」の項目ごとに整理を行った「「手引き」の改訂の方向性」を踏まえ取りまとめを行った「手引き」の改訂案を、本報告書の資料編に資料2として掲載した。

今後、特許庁においてさらに検討が加えられ、パブリックコメントに付されたうえで、「手引き」の改訂が行われる予定である。

資料編



資料 1

標準必須特許に関する各国・地域の裁判例



図表3 標準必須特許に関する最近の各国・地域の裁判例の一覧

#	原告	被告	参照番号	判決日	国	裁判所
1	Motorola 特許権者	Microsoft	10-cv-1823- ORD	2013.04.25	US	Washington Western
2	HTC	Ericsson 特許権者	6:18-cv- 00243	2019.05.23	US	Texas Eastern
3	HTC	Ericsson 特許権者	2019-40566	2021.08.31	US	CA, 5thC
4	Huawei 特許権者	Samsung	3:16-cv- 02787	2019.02 和解	US	California Northern
5	Core Wireless 特許権者	LG Electronics	2:14-cv- 00911	2020.03.26	US	Texas Eastern
6	IP Bridge 特許権者	TCL	2019-2215, U.S.	2020.08.04	US	CAFC
7	FTC	Qualcomm 特許権者	5:17-cv- 00220-LHK	2020.08.11	US	CA, 9thC
8	Continental	Avanci, Nokia 特許権者	3:19-cv- 02933	2020.09.10	US	Texas Northern
9	TCL	Ericsson 特許権者	19-01269	2020.10.05	US	Supreme Court
10	Conversant 特許権者	Tesla	6:20-cv- 00323	2020.12 和解	US	Texas Western
11	Sisvel 特許権者	Tesla	1:19-cv- 02288	2021.03 和解	US	Delaware
12	PanOptis 特許権者	Tesla	2:20-cv- 00310	2021.03 和解	US	Texas Eastern
13	Huawei	Verizon	2:20-cv-	2021.07	US	Texas

	特許権者		00030	和解		Eastern
14	Optis 特許権者	Apple	2:19-cv-00066	2021.09.08	US	Texas Eastern
15	Ericsson 特許権者	Samsung	2:20-cv-00380	2021.05 和解	US	Texas Eastern
16	Lenovo	IPCom 特許権者	5:19-cv-01389	係属中	US	California Northern
17	MPEG LA 特許権者	Huawei	4c O 12/17	2019.01.08	DE	LG Düsseldorf
18	Unwired Planet 特許権者	Huawei	2 U 31/16	2019.03.22	DE	OLG Düsseldorf
19	Polaris 特許権者	Nvidia	4b 144/16	2019.03.28	DE	LG Düsseldorf
20	Philips 特許権者	Wiko	6 U 183/16	2019.10.30	DE	OLG Karlsruhe
21	Nokia 特許権者	Continental	6 U 5042/19	2019.12.12	DE	OLG Munich
22	Sisvel 特許権者	Haier	KZR 36/17	2020.05.05	DE	Bundesgerichtshof
23	Sisvel 特許権者	Haier	KZR 35/17	2020.11.24	DE	Bundesgerichtshof
24	Dolby ほか 特許権者	Mas Elektronik	4c O 44/18	2020.05.07	DE	LG Düsseldorf
25	GE Video 特許権者	Mas Elektronik	4c O 56/18	2020.05.07	DE	LG Düsseldorf
26	Nokia 特許権者	Daimler	2 O 34/19	2020.08.18, 2021.06 和解	DE	LG Mannheim
27	Sharp 特許権者	Daimler	7 O 8818/19	2020.09.10, 2020.10 和解	DE	LG Muenchen
28	Conversant 特許権者	Daimler	21 O 11384/19	2020.10.23, 2021.04 和解	DE	LG Muenchen
29	Nokia 特許権者	Daimler	21 O 3891/19	2020.10.30, 2021.06	DE	LG Muenchen

				和解		
30	Nokia 特許権者	Daimler	4c O 17/19	CJEU 付託, 2021.06 和解	DE	LG Düsseldorf
31	Conversant 特許権者	ZTE	4b O 6/19	2020.08.27	DE	LG Düsseldorf
32	Sisvel 特許権者	Wiko	6 U 103/19	2020.12.09	DE	OLG Karlsruhe
33	HEVC 特許権者	Xiaomi	4C O 43/20	2021.12.21	DE	LG Düsseldorf
34	Sharp 特許権者	OPPO	21 O 3514/20	2021.10 和解	DE	LG Muenchen
35	Sharp 特許権者	OPPO	2 O 34/20	2021.10 和解	DE	LG Mannheim
36	IPBridge 特許権者	Huawei	7 O 36/21	係属中	DE	LG Muenchen
37	Philips 特許権者	Xiaomi	4c O 49/20	係属中	DE	LG Düsseldorf
38	Unwired Planet 特許権者	Huawei	[2020] UKSC 37	2020.08.26	UK	Supreme Court
39	Conversant 特許権者	Huawei	[2020] UKSC 37-2	2020.08.26	UK	Supreme Court
40	Optis 特許権者	Apple	HP-2019- 000006	係属中	UK	Courts of England and Wales
41	IPCom 特許権者	Lenovo	HP-2019- 000024	係属中	UK	Courts of England and Wales
42	IPCom 特許権者	Lenovo	19/21426	係属中	FR	Tribunal judiciaire de Paris
43	Huawei 特許権者	Samsung	(2016) 粤 03 民初 816 号	2019.05 和解	CN	深圳中級 人民法院
44	Huawei	Conversant 特許権者	(2018) 苏 01 民初 232、 233、234 号	2019.09.16	CN	南京中級 人民法院

45	Huawei	Conversant 特許権者	(2019)最高法 知民終 732、 733、734 号	2020.08.28	CN	最高人民 法院
46	Xiaomi	InterDigital 特許権者	(2020)鄂 01 知民初 169 号	2020.09.23, 2021.08 和解	CN	武漢中級 人民法院
47	OPPO	Sharp 特許権者	(2020)粤 03 民初 689 号	2020.10.16, 2021.10 和解	CN	深圳中級 人民法院
48	Ericsson 特許権者	Samsung	(2020)鄂 01 知民初 743 号	2021.5 和解	CN	武漢中級 人民法院
49	InterDigital 特許権者	Xiaomi	CS(COMM) 295/2020	2020.10.09, 2021.08 和解	IN	デリー高 裁
50	Sharp 特許権者	Tesla	令和 2(ワ)16251	2020.10 和解	JP	東京 地裁

1. Motorola v. Microsoft 事件⁷⁶

- ・事件番号：10-cv-1823-ORD
- ・判決日：2013 年 4 月 25 日
- ・裁判所：US, Washington Western District Court

○事件の概要

2010 年、Microsoft は、Motorola を米国のワシントン西部地区地方連邦裁判所に提訴し、2011 年、Motorola は、Microsoft をドイツのマンハイム地方裁判所に提訴した。

マンハイム地方裁判所は、Microsoft に対し、販売差止めを命令した。

これに対し Microsoft は、ワシントン西部地区地方連邦裁判所にドイツでの特許侵害の差止命令に対する訴訟の差止命令（ASI）を求めた。ワシントン西部地区地方連邦裁判所は、Microsoft の請求を認容し、Motorola に対しドイツでの差止執行を禁止した。

その後、Motorola は控訴したが、第 9 巡回控訴裁判所はこれを却下し、地方裁判所による訴訟禁止命令を維持した。

⁷⁶ Motorola v. Microsoft, 10-cv-1823-ORD (Washington Western District Court, Apr 25, 2013), https://www.law.berkeley.edu/files/1-Microsoft_v_Motorola_-Robart_FRAND_decision_2013.pdf

2. HTC v. Ericsson 事件⁷⁷

- ・事件番号：6:18-CV-00243
- ・判決日：2019年5月23日
- ・裁判所：US, Texas Eastern District Court

○事件の概要

HTC と Ericsson とは、それぞれの SEP について、3 つのクロスライセンス契約を締結していた。2016 年、両社はライセンス更新の交渉を開始した。Ericsson は、HTC に「4G デバイス 1 台あたり 2.50 ドル」でのライセンスの申出を提示した。HTC は、Ericsson からの申出を拒否し、「4G デバイス 1 台あたり 0.10 ドル」でのカウンターオファーを提示した。しかしながら、ライセンス合意には至らなかつた。

2017 年 4 月、HTC は、Ericsson が HTC に FRAND のライセンス条件を提示しなかつたことにより、ETSI に対する契約上の義務に違反したとして、裁判所に提訴した。

2018 年 6 月、Ericsson は、HTC に「4G デバイスの販売価格の 1% のレート（1 ドルの下限と 4 ドルの上限の条件付き）」でのライセンスの申出を提示した。HTC は、Ericsson からのこの申出を拒否した。

○争点

- ・ロイヤルティは、SSPPU に基づいて計算する必要があるか否か。
- ・Ericsson が HTC に提示したライセンス条件は、ETSI に対する FRAND 義務に違反していたか否か。

○判旨

- ・ロイヤルティベースについて

裁判所は、契約解釈の法的問題として、ETSI の IPR ポリシーが SSPPU に基づいてロイヤルティを計算することを必要としているかどうかを検討した。そして、裁判所は、ETSI の IPR ポリシーで具体化された FRAND 義務は、SSPPU に基づく FRAND ライセンスを必要としていないと認定した。具体的には、裁判所は、「ETSI の IPR ポリシーは、SSPPU に基づくロイヤルティを伴うライセンスを要求も排除もしていない。むしろ、FRAND ライセンスを計算するための規定された方法論がないため、ライセンスが FRAND の要件を満たしているかどうかは、ケースの特定の事実に依存する」と認定した。

また、裁判所は、Ericsson が提出した市場ベースの証拠は、顧客がセルラー通信技術を HTC が示唆するよりも高く評価していることを示していると認定し

⁷⁷ HTC Corporation v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 6:18-CV-00243-JRG (Texas Eastern District Court, May 23, 2019), https://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2019/05/2019-05-23-HTC-v.-Ericsson-Redacted-Memorandum-Of-dckt-538_0.pdf

た。例えば、Ericsson は、顧客が通常の Wi-Fi 対応タブレットにセルラー通信機能を追加するために 100 ドル以上支払うことをいとわないという証拠⁷⁸を提出した。裁判所は、この市場ベースでのセルラー通信機能の価値の証拠により、HTC の主張である「全ての必須特許所有者のロイヤルティの合計は 4G デバイス 1 台あたり 0.19~1.22 ドル」よりも、Ericsson の主張である「4G デバイス 1 台あたり 2.50 ドル又は 4G デバイスの販売価格の 1% のレート（1 ドルの下限と 4 ドルの上限の条件付き）」の方が妥当であると判断した。

裁判所は、これらの判断に基づき、陪審員が HTC による SSPPU アプローチを拒否するための十分かつ信頼できる根拠は、以下のとおりであると認定した。

- (ア) ベースバンドプロセッサの利益率又はその価格は、Ericsson のセルラー通信技術の SEP によって付与された価値を反映していない。
- (イ) Ericsson 特許の請求の範囲は、ベースバンドプロセッサに限定されず、たとえ HTC からの SSPPU アプローチを探ったとしても、ベースバンドプロセッサは適切な SSPPU ではない。
- (ウ) 市場ベースの証拠が、HTC からの SSPPU 方法論（によるロイヤルティ）を受け入れていない。

・比較可能な類似のライセンスについて

裁判所は、提出された類似のライセンスが Ericsson の SEP の価値を示す最も市場ベースの証拠であり、比較可能な類似のライセンスは、公正かつ合理的なロイヤルティレートを確立するための信頼できる方法であると認定した。

そして、裁判所は、提出された類似のライセンスの証拠から、Ericsson の申出が HTC に対して差別的であるという HTC の主張を否定した。

同様に、裁判所は、Ericsson が提出した類似のライセンスに基づいて、Ericsson の HTC への申出である「4G デバイス 1 台あたり 2.50 ドル又は 4G デバイスの販売価格の 1% のレート（1 ドルの下限と 4 ドルの上限の条件付き）」は合理的かつ非差別的であると判断した。

・交渉の誠実性について

裁判所は、FRAND 義務を満たすために、SEP 所有者は（a）FRAND 条件でのライセンスを提供しなければならない、又は、（b）FRAND 条件でのライセンスに向けて誠実に交渉する必要があると認定した。

また、陪審員は、Ericsson が ETSI に対する契約上の義務を遂行することに誠意をもって交渉しなかったと事実⁷⁹を認定したが、裁判所は、この事実単独でもって、Ericsson が FRAND のライセンス条件を提示することにより FRAND 義務を遵守したという宣言を排除できないと判断した。

最終的に、裁判所は、Ericsson の反訴に関する確認判決が適切であると判断し、

⁷⁸ 4G のセルラー通信機能を備えた Nexus 9 の価格は、Wi-Fi 接続のみを備えた Nexus 9 より 120 ドル高かった。

⁷⁹ 判決では、発見した事実については判示がない。

HTCとの交渉において、EricssonがHTCに提示したライセンス条件は、ETSIに対するFRAND契約上の義務を遵守したことを見た。

3. HTC v. Ericsson 事件⁸⁰

- ・事件番号：2019-40566
- ・判決日：2021年8月31日
- ・裁判所：US, Court of Appeals 5th Circuit

○事件の概要

「#2 HTC v. Ericsson 事件」の控訴審

○争点

第一審の陪審員が、EricssonがHTCに対して行った4GのSEPのライセンス供与がFRAND義務を遵守していると認めたことが妥当か否か

○判旨

裁判所は、willing licenseeに関する訴訟は特許法ではなく契約法に基づくものであるため、HTCが主張した最小販売可能特許実施単位(SSPPU)や被差別条項(N.D.)の厳密な適用も認めなかった。

また、裁判所は、非差別条項の適用についてFRANDレートは単一でなく、常に最惠国待遇条件が適用されるとは限らないと判示した。

裁判所は、FRAND違反訴訟は特許法訴訟ではなく、契約違反訴訟であるため、連邦地裁がSSPPU(最小販売可能特許実施単位)に基づく配分をFRANDオファーの確立に必要な側面として陪審員に指示しなかったというHTCの訴えを退けた。

具体的に、裁判例は、他の裁判所も認めているように、FRAND違反の主張を含む契約違反の訴訟は、特許法の訴訟ではなく、損害賠償額を計算するために標準必須特許の価値を決定する行為は、独自のライセンス交渉で提示された特定のオファーが公正かつ合理的であったかどうかを評価することとは異なると述べた。

また、裁判所は、特許権者が異なるライセンサーに異なるライセンス条件を提供する柔軟性を意図的に提供しており、オファーがFRANDであるかどうかを決定するのは、1つの条件やレートではないという見解を示した。

⁸⁰ HTC Corporation; HTC America, Incorporated, v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson; Ericsson, Incorporated, 2019-40566 (Court of Appeals 5th Circuit, Aug 31, 2021), <https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/pub/19/19-40566-CV0.pdf>

4. Huawei v. Samsung 事件⁸¹ ⁸²

- ・事件番号：3:16-cv-02787
- ・判決日：2020年2月和解
- ・裁判所：US, California Northern District Court

○事件の概要

2016年5月、Huaweiは、カリフォルニア北部地区地方裁判所に対し、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害しているとして、ライセンスのFRAND条件と差止を求めて提訴した。さらに、2016年5月、Huaweiは、中国の深圳中級人民法院に対し、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害しているとして、差止を求めて提訴した。

2018年1月、深圳中級人民法院は、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害していることを認め、Samsungによる販売差止を命じた。その後、Samsungは、これを不服として広東省高級人民法院に控訴するとともに、カリフォルニア北部地区地方裁判所に対し、中国裁判所で下された差止判決の暫定的な執行停止を求める申立てを行った。

2018年4月、カリフォルニア北部地区地方裁判所は、中国裁判所が下した差止命令の執行を停止するというSamsungのモーションを認め、この訴訟で契約違反を判断するまで、差止命令の執行は停止された。

2019年2月に和解が成立し、訴えが取り下げられた。

5. Core Wireless v. LG Electronics 事件⁸³

- ・事件番号：2:14-cv-00911
- ・判決日：2020年3月26日
- ・裁判所：US, Texas Eastern District Court

○事件の概要

2014年、Core Wirelessは、テキサス州東部地区連邦地方裁判所に対し、LGがCore Wirelessの特許を侵害しているとして提起した。

2016年、同裁判所は、Core Wirelessの特許は無効ではなく、LGが特許侵害していると判断し、さらに、陪審員は、LGによる特許侵害は故意であると認定し

⁸¹ Huawei Technologies, Co, Ltd et al v. Samsung Electronics Co, Ltd. et al, N.D. Cal., 3:16-cv-02787-WHO, (California Northern District Court, Apr 13, 2018), https://www.law.berkeley.edu/files/1-Microsoft_v_Motorola_-Robart_FRAND_decision_2013.pdf

⁸² 以下の公開情報を参考にした。

藤野仁三「ファーウェイ事件:中国の裁判所が出した侵害差止命令をFRAND問題についての判決が出るまで執行停止することを求めた「外国訴訟禁止モーション」を認めた米国地裁判決[Huawei Technology et al. v. Samsung Electronics et al., N. D. California, 3:16-cv-02787-WHO, 2018.4.13]」, The invention 2018 No.9, 2018年9月, 46-49頁

⁸³ Core Wireless v. LG Electronics, No. 2:14-cv-00911, (Texas Eastern District Court, Mar 26, 2020)

た。その後、LG は控訴し、CAFC は LG の申し立てを認め、損害賠償のみ争った。2回目の陪審裁判において、裁判所は陪審判断をもとに最終判決を下し、損害賠償額を決定。

6. IP Bridge v. TCL Communication Technology 事件⁸⁴

- ・事件番号：2019-2215
- ・判決日：2020 年 8 月 4 日
- ・裁判所：US, Court of Appeals Federal Circuit

○事件の概要

SEP 権利者である IP Bridge が、SEP の特許権侵害について TCL を提訴し、第一審において、TCL が LTE 標準を適用しており、SEP がその標準に必須であるため、TCL は IP Bridge の SEP を侵害していると陪審が認定。

TCL は、標準に必須であるかどうかをめぐる結論は陪審ではなく地方裁判所が下すべきであると主張し、控訴。

裁判所は、特許が必須であるかどうかの問題を適切に判断し、その事実に基づいて侵害を認定する能力を陪審が備えていると判断し、侵害の評決を支持。

この事件は、特許権者が主張している特許が SEP であるかどうかの問題を陪審が認定したことが支持された点で重要である。

7. Federal Trade Commission v. Qualcomm 事件⁸⁵

- ・事件番号：5:17-cv-00220- LHK
- ・判決日：2020 年 8 月 11 日
- ・裁判所：US, Court of Appeals 9th Circuit

○事件の概要

FTC が、Qualcomm による行為が FTC 法に違反していると、その行為の差止めを求めて提訴。

第一審において、地方裁判所は、ライセンスのない携帯電話プロバイダーにチップを販売するのを拒否し、競合チップメーカーに SEP のライセンスを供与するのを拒否したことにより、Qualcomm が反トラスト法に違反したと認定。

Qualcomm が第一審判決を不服として控訴し、裁判所は Qualcomm の慣行が反トラスト法の下で反競争的ではないと認定し、地方裁判所の判決を覆した。

この事件は、FRAND に違反する可能性のある SEP ライセンス行為を理由に SEP 保有者が反トラスト法に基づく責任を負わされる可能性を減らした点が注目さ

⁸⁴ IP Bridge v. TCL Communication Technology, No. 2019-2215, (Court of Appeals Federal Circuit, Aug 4, 2020)

⁸⁵ FEDERAL TRADE COMMISSION, Plaintiff-Appellee, v. QUALCOMM INCORPORATED, A Delaware corporation, No. 5:17-cv-00220- LHK, (Court of Appeals 9th Circuit, Aug 11, 2020)

れる。

8. Continental v. Avanci・Nokia 事件⁸⁶

- ・事件番号：3:19-cv-02933
- ・判決日：2020年9月10日
- ・裁判所：US, Texas Northern District Court

○事件の概要

SEP のライセンスプールである Avanci・Nokia 等（他に、Conversant、Optis も含む）は、2G、3G、4G 規格に関して関連の規格策定団体等に対して行った契約的コミットメント（contractual commitments）を締結し、あるいは、これによって拘束されている。関連の規格策定団体の IPR ポリシーを遵守するためには、Avanci・Nokia 等は、規格策定団体等に対する拘束力のある commitment により、Avanci・Nokia 等が保有する必須特許によってカバーされる携帯電話規格のユーザーに対して、FRAND 条件で、取消不能のライセンスを許諾するように義務付けられている。

しかし、Avanci・Nokia 等は、自動車サプライヤーの Continental に対するライセンスを拒絶し、自動車完成メーカーにのみライセンスしている。

そこで、Continental は、Avanci・Nokia 等の行為が競争法に違反する行為であることを主張し、また、Continental が SEP ライセンス交渉を試みた際に SEP 権利者が FRAND 義務に違反していた旨の宣言的判決を求め、Avanci・Nokia 等を提訴した。

○争点

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を根拠に競争法に違反するか否か。

○判旨

裁判所は、競争法の論点を提起できる当事者適格を有するといえるために満たす必要がある 3 つの条件を挙げた。

- ①事実上の損害、被告の行為によって近因的に生じた原告の損害のこと
- ②独占禁止法上の損害賠償
- ③原告適格：他の当事者が訴訟を起こすのに有利でないことを保証する

裁判所は、以下のように判断した。

⁸⁶ CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS, INC., v. AVANCI, LLC, et al., 3:19-cv-02933-M (Texas Eastern District Court, Sep 10, 2020), <https://www.mintz.com/sites/default/files/media/documents/2020-09-14/Continental%20v.%20Avanci%2C%20Order%20of%20Dismissal.pdf>

- ・Avanci・Nokia等は自動車完成メーカーに対して標準必須特許のライセンスのオファーをしているから、ContinentalはBaseband processorを組み込んだ部品を自動車完成メーカーのために製造することを継続することができ、被告がFRAND条件で自動車完成メーカーにライセンスしなかった場合、Continentalはコスト増の損害を被る可能性があるが、Continentalはコスト増加分が自社に転嫁されるであろうことを十分に説明していない。したがって、②独占禁止法上の損害賠償の要件を満たさない。
- ・Continentalが②独占禁止法上の損害賠償を被るかどうかは自動車完成メーカーがロイヤリティ負担をContinentalに転嫁するかどうかによるから、Continentalは間接的な犠牲者に過ぎない。
- ・仮にContinentalが独占禁止法上の地位を有するとしても、Avanciとそのメンバーとの契約は、メンバーが必須特許を個別にライセンスすることを禁じておらず、被告は、特定市場における商取引を制限する共謀を行っていないから、シャーマン法1条の違反はない。

最終的に、裁判所は、Continentalによる競争法に違反する行為に関する請求を棄却した。

9. TCL Communication Technology v. Ericsson 事件⁸⁷

- ・事件番号：19-01269
- ・判決日：2020年10月5日
- ・裁判所：US, Supreme Court

○事件の概要

携帯電話メーカーのTCLとSEP権利者であるEricssonとの長期に及ぶ紛争において、TCLがEricssonに対して2014年3月に、Ericssonによる提案がFRAND条件に合致するか否か、Ericssonが保有するSEPに対するFRAND条件によるロイヤリティ率の確認等を求め、訴訟を提起。第一審において、地方裁判所は、Ericssonによる異議申立てのベンチトライアルを行い、EricssonがFRANDコミットメントに違反しているため、TCLに請求した損害賠償額のごく一部しか受け取る権利がないと判示。Ericssonは、第一審判決を不服とし控訴。裁判所は、第一審判決を覆し、Ericssonに陪審裁判を認めるべきと認定。

最高裁判所は、裁量上訴を棄却し、米国におけるFRAND紛争については陪審裁判を行う必要があることを示した。

10. Conversant v. Tesla 事件⁸⁸

- ・事件番号：6:20-cv-00323

⁸⁷ TCL Communication Technology v. Ericsson, No. 19-01269, (Supreme Court, Oct 5, 2020)

⁸⁸ Conversant v. Tesla, No. 6:20-cv-00323, (Filed: Texas Western District Court, Apr 24, 2020)

- ・判決日：2021年12月和解
- ・裁判所：US, Texas Western District Court

○事件の概要

2011年、ConversantはNokiaが所有していたSEPを含む約2,000件の特許等のポートフォリオを取得した。2018年12月、ConversantはTeslaに、2G、3G、4Gモバイル標準に不可欠とされたSEPポートフォリオのリストとFRANDライセンスオファーを送った。Teslaは、ConversantからのFRANDライセンスオファーを無視していたが、2019年4月、ようやく回答しましたが、ConversantのFRANDライセンスオファーに対して、何ら重要な返答をしなかつた。

Teslaからの連絡がないまま、2020年4月、Conversantは、Teslaを相手取って、米国のテキサス州西部地区連邦地裁に提訴した。

2020年12月に和解が成立した。

11. Sisvel v. Tesla 事件⁸⁹

- ・事件番号：1:19-cv-02288
- ・判決日：2021年3月和解
- ・裁判所：US, Delaware District Court

○事件の概要

Sisvelは、2G、3G、4G/LTEなどのセルラー通信ネットワーク技術のバリエーションまたは世代を含むセルラー通信ネットワークの技術に関するSEPを有する特許管理会社である。Teslaは、4G（LTE）通信機能を備えた車両の設計、製造、使用、米国への輸入/米国からの輸出、販売、および米国での販売の提供を行っている。

2019年12月、Sisvelは、Teslaの車両が、Sisvelが管理するSEPを侵害しているとして、米国のデラウェア州連邦地方裁判所に提訴した。

2021年3月に和解が成立した。

12. PanOptis v. Tesla 事件⁹⁰

- ・事件番号：2:20-cv-00310
- ・判決日：2021年3月和解
- ・裁判所：US, Texas Eastern District Court

○事件の概要

2017年3月、Teslaは、PanOptisが保有するセルラーSEPのライセンスを要求

⁸⁹ Sisvel v. Tesla, No. 1:19-cv-02288, (Filed: Delaware District Court, Dec 17, 2019)

⁹⁰ PanOptis v. Tesla, No. 2:20-cv-00310, (Filed: Texas Eastern District Court, Sep 20, 2020)

し、PanOptis は、ETSI の IPR ポリシーに従い、FRAND 条件で、セルラーSEP のライセンスを Tesla に付与する用意があると通知した。特に、PanOptis は、Tesla が 2G、3G、4G の通信規格のセルラー技術の製造等に必要な SEP を所有していること、誠実なライセンス交渉を開始するために再度連絡を取っていること、さらに、Optis の SEP は、FRAND 条件で、Tesla に提供されるだろうと通知した。

しかし、Tesla は、PanOptis の通知に対して返答せず、その後の PanOptis からの書簡に対した返答しなかった。

PanOptis の特許ポートフォリオを含む、様々な宣言済みの SEP ポートフォリオのライセンス権を有する Avanci は、Tesla に対して、FRAND 条件でのライセンス供与を具体的に申し出ていた。Avanci が Tesla と FRAND ライセンスについて協議しようしたが、Tesla は Avanci が提案した FRAND 条件に合意することを望まず、Avanci のライセンス提案に対して、Tesla は一度も対抗策を提示したことがなかった。

2020 年 9 月、PanOptis は、Tesla をテキサス州東部地区連邦地方裁判所に提訴した。

2021 年 3 月に和解が成立した。

13. Huawei v. Verizon 事件⁹¹

- ・事件番号：2:20-cv-00030
- ・判決日：2021 年 7 月和解
- ・裁判所：US, Texas Eastern District Court

○事件の概要

2019 年 2 月、Huawei は Verizon と連絡を取り、Verizon が Huawei の特許に対するライセンスを必要としていることを話し合い、Huawei は、Huawei のポートフォリオの特許と、Verizon が提供する特定のサービスが Huawei の特許を侵害していることを具体的に特定した。

2019 年 3 月、Huawei は Verizon に対し、Verizon の侵害に関するさらに詳細な情報を記載した多数のクレームチャートを提供した。

2020 年 1 月、Huawei と Verizon とで再び会談をしたが、ライセンス契約には至らなかった。Huawei は、ITU-T 特許声明およびライセンス宣言に準拠した条件で、Verizon に対し、G.709 規格の実装に必要な特許のライセンスを提供することを申し出たが、Verizon とライセンスを締結することができなかつた。

2020 年 2 月、Huawei は、コンピューターネットワークやセキュリティ関連など複数の特許を Verizon が無断で使用したと主張し、損害賠償などを要求するために、Verizon をテキサス州東部地区連邦地方裁判所に提訴した。

2021 年 7 月に和解が成立し、訴えが取り下げられた。

⁹¹ Huawei v. Verizon, No. 2:20-cv-00030, (Filed: Texas Eastern District Court, Feb 5, 2020)

14. Optis v. Apple 事件⁹²

- ・事件番号：2:19-cv-00066
- ・判決日：継続中
- ・裁判所：US, Texas Eastern District Court

○事件の概要

2017年1月、Optisは、ETSIのIPRポリシーに従い、FRAND条件で、SEPのライセンスをAppleに付与する用意があり、ライセンスするための誠実な努力を開始する書簡をAppleに送付した。その後数ヶ月間、Optisは、日常的にAppleと連絡を取り合い、数回にわたって直接面会し、OptisのLTEのSEPに関する資料や必須性を証明する技術的な詳細を提示し、Appleに対し、FRAND条件による複数のライセンス供与を申し入れた。

Appleは、Optisの特許の実施権に対するFRANDロイヤルティの支払いを拒否しているため、交渉は不調に終わった。

2019年2月、Appleは、OptisのSEPの実施許諾を受ける意思がないことから、Optisは、特許権侵害の停止を求め、テキサス州東部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。

15. Ericsson v. Samsung 事件⁹³

- ・事件番号：2:20-cv-00380
- ・判決日：2021年5月和解
- ・裁判所：US, Texas Eastern District Court

○事件の概要

2020年12月7日、Samsungは、Ericssonが保有する4G,5G関連SEPについて、Samsung製品に対するFRANDグローバルライセンス条件を決定することを求めて、中国の武漢市中級人民法院に提訴した。これに対し、12月11日、Ericssonは米国のテキサス州東部地区連邦地方裁判所にSamsungを提訴した。

2020年12月14日、Samsungは、武漢市中級人民法院に、Ericssonが世界の他の裁判所で4G,5G関連SEPに関する救済を求めるなどを禁ずる外国訴訟差し止め命令(ASI)を求める申請を提出した。同時に、Samsungは、他の裁判所が本ASIの行使を妨げるような措置をとる高い可能性に鑑み、保全命令が発令されるまで保全申請や関連通知の送達を遅らせるよう、武漢市中級人民法院に申請した。12月25日、武漢市中級人民法院は、申請を認め、Ericssonに対するASIを命じた。

2020年12月28日、Ericssonはテキサス州東部地区連邦地方裁判所に対し、

⁹² Optis v. Apple, No. 2:19-cv-00066, (Filed: Texas Eastern District Court, Feb 25, 2019)

⁹³ Ericsson v. Samsung, No. 2:20-cv-00380, (Filed: Texas Eastern District Court, Dec 11, 2020)

緊急の暫定禁止命令と反干渉差止め命令を請求する申し立てを提出し、同裁判所は Ericsson の緊急申し立てを認容し、暫定禁止命令と反干渉差止め命令を発行した。

16. Lenovo v. IPCoM 事件⁹⁴

- ・事件番号：5:19-cv-01389
- ・判決日：継続中
- ・裁判所：US, California Northern District Court

○事件の概要

2019年3月、Lenovoは、IPCoMがETSIへの確約に反し、FRAND条件にてLenovoにライセンスの申出を行わなかったと主張し、IPCoMを相手取り、米国カリフォルニア州北部地区地方裁判所に訴訟を提起した。これに対し、2019年7月、IPCoMは、米国で係争中の訴訟においてライセンス契約が締結されない限り、侵害製品を差し止めるよう求め、Lenovoグループを相手取り、英国のロンドン高等法院に権利侵害訴訟を提起した。

2019年9月、Lenovoは、カリフォルニア州北部地区地方裁判所がFRAND条件の内容を命じない限り、IPCoMが英国での係争中の権利侵害訴訟の継続、Lenovoを相手取った新たな権利侵害訴訟の申し立て、及び外国の裁判所での外国訴訟差止に対する差止めの申し立てを行うことができないよう、カリフォルニア州北部地区地方裁判所に外国訴訟差止を申し立てた。

2019年10月、IPCoMは、米国での外国訴訟差止命令の申立てを取り下げさせることを狙いとして、Lenovoをパリ裁判所に召喚した（英国でも同様の手続きを開始）。

2019年11月、パリ裁判所は、本件を米国地方裁判所に委ねる理由がないと判断し、米国での外国訴訟差止の申立てを取り下げるようLenovoに命じた。さらに、パリ裁判所は、Lenovoが同じ目的で外国の管轄裁判所に新たな訴訟を申し立てることも禁じた。ロンドン高等法院は、Lenovoに対し、英國の法域において訴訟手続を妨げてはならないと命じた。Lenovoは、フランスでの訴訟に関し、カリフォルニア州北部地区地方裁判所にて申し立てた外国訴訟差止請求を取り下げた。

17. MPEG LA v. Huawei 事件⁹⁵

- ・事件番号：4c O 12/17
- ・判決日：2019年1月8日

⁹⁴ LENOVO (UNITED STATES) INC. and MOTOROLA MOBILITY, LLC, v. IPCOM GMBH & CO., KG, No. 5:19-cv-01389-EJD, (Filed: California Northern District Court, Mar 14, 2019)

⁹⁵ MPEG LA v. Huawei, No. 4c O 12/17, (LG Düsseldorf, Jan 8, 2019)

- ・裁判所 : DE, LG Düsseldorf

○事件の概要

画像エンコード技術に関する SEP を管理・ライセンス提供している T プールの MPEG LA が、Huawei による特許侵害行為の差止めを求めて、ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所に提訴した。

裁判所は、Huawei/ZTE の交渉の枠組みを適用して各段階における双方が誠実に対応したかを判断し、Huawei/ZTE の各段階における各当事者が取るべき対応を明確にした。特に、裁判所は、最初の通告 (Huawei/ZTE の第一段階)において以下の考え方述べた。

- ・係争特許の公開番号、侵害された実施例及び非難する使用行為を含めることしか要件とはされていないこと
- ・侵害の通告に対する被告の対応では特許の実施者がそのライセンスを取得する明確な意図を示すものである必要があること
- ・ライセンス条件の提示で SEP 権利者はライセンス料と計算方法、計算に用いたパラメーター（関連する参考値、該当するライセンス料、該当する場合は遁減）を明記し、提示した条件が FRAND であると考える主要な理由を示さなければならない

裁判所は、特許の実施者が、特許が標準に必須ではないと主張する場合には、説明する責任と立証責任を実施者が負うと示した。

18. Unwired Planet International v. Huawei 事件⁹⁶ ⁹⁷

- ・事件番号 : I-2 U 31/16
- ・判決日 : 2019 年 3 月 22 日
- ・裁判所 : DE, OLG Düsseldorf

○事件の概要

Unwired Planet は、欧州電気通信標準化機構 (ETSI) における 2G、3G 及び 4G 通信規格の複数の標準必須特許を有する。これらの特許は、Ericsson が標準策定段階に FRAND 宣言し、Unwired Planet へ譲渡したものであり、グローバルポートフォリオの一部を構成している。

2014 年 3 月、Unwired Planet は、Huawei との標準必須特許のライセンス交渉が合意に至らなかつたため、Huawei に対して SEP の侵害を主張し、Huawei の損

⁹⁶ Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies Co. Ltd., No. I-2 U 31/16, (OLG Düsseldorf, Mar 22, 2019), https://www.katheraugenstein.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-03-22-I-2-U-31_16-EN-pdf-2.pdf

⁹⁷ 以下の公開情報を参考とした。

“Unwired Planet v Huawei, Higher District Court (Oberlandesgericht) of Düsseldorf” (22 Mar. 2019), <https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/olg-dusseldorf-1/unwired-planet-v-huawei-higher-district-court-oberlandesgericht>

害賠償義務の存在確認などを求めて、デュッセルドルフ地方裁判所へ提訴した⁹⁸。

2016年1月、デュッセルドルフ地方裁判所は、HuaweiがUnwired Planetの保有する特許を侵害したと認定し、Huaweiの損害賠償義務の存在を認めた。その後、Huaweiは、地裁の判決を不服として、デュッセルドルフ高等裁判所に控訴した。

○争点

- EricssonからUnwired PlanetへのSEPの譲渡が有効であるか否か。
- Unwired Planetは誠実な交渉態度によりFRAND義務を遵守したか否か。

○判旨

①SEPの譲渡について

裁判所は、SEPの譲渡の合意にはいくつかの瑕疵があったというHuaweiからの主張を却下し、合意の有効性を認めた。裁判所は、排他権を制限するFRNAD誓約(FRAND undertaking)は直接的かつ不可欠に被譲渡人(新しいSEP保有者)を拘束するため、SEPの譲渡はTFEU第102条の支配的地位の濫用を構成するものではないとし、特許譲渡の契約は独占禁止法の観点から無効であるというHuaweiからの主張を退けた。

また、裁判所は、EricssonとUnwired Planetの両者が拘束されるFRAND誓約により、本来、ポートフォリオ全体に課され得るライセンスによる金銭又はその他の負荷に対して上限が設けられることから、Ericssonがポートフォリオの一部のSEPをUnwired Planetに譲渡したという事実は、TFEU第101条に関して反競争的效果をもたらすことができなかつたとして、SEPの譲渡はTFEU第101条に違反していないと認定した。

②FRAND誓約(FRAND undertaking)について

裁判所は、SEPが譲渡されることにより、新しいSEP保有者は、一般的にFRAND条件でのライセンスにより実施者のSEPへのアクセスを提供する義務があるだけでなく、非差別義務をも免れず、以前のSEP保有者の実際のライセンス条件に拘束されると認定した。

③既存のライセンス契約と守秘義務について

裁判所は、新しいSEP保有者によるライセンスオファーが非差別的であるか否かの評価には、以前のSEP保有者が締結した既存の(まだ期限切れではない)ライセンス契約を検討する必要があると判断した。また、裁判所は、以前のSEP保有者は、FRAND誓約の下、第三者と締結したライセンス契約の内容に関する

⁹⁸ 同時に、Unwired Planetは、侵害行為の差止めなどを求めて英国高等法院へ提訴した。英国での裁判手続の過程で、当事者は特定のライセンスオファーを提示したが、合意には達しなかった。“Unwired Planet v Huawei, Higher District Court (Oberlandesgericht) of Düsseldorf” (22 Mar. 2019), <https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/olg-dusseldorf-1/unwired-planet-v-huawei-higher-district-court-oberlandesgericht>

情報を新しい SEP 保有者に提供することを義務付けられているとした。

さらに、裁判所は、ライセンスオファーが非差別的であることを立証できるようにするために、特に訴訟手続において、新しい SEP 権利者は、確実に、以前の SEP 保有者が締結した既存のライセンス契約を他者が参照でき、他者に提示できるようにしておく必要があるとした⁹⁹。

④Huawei v ZTE 事件¹⁰⁰で示された枠組みへの適用について

裁判所は、Huawei v. ZTE 事件において欧州司法裁判所（CJEU）によって確立された Huawei の枠組み（又は Huawei の義務）は、本事件において、差止命令による救済と侵害製品のリコールの請求にのみ適用され、SEP 保有者が請求する情報提供、計算書の提示及び損害賠償には適用されないことを明らかにした。特に、裁判所は、本事件の損害に対する実施者の責任について決定する場合、高裁は、SEP 保有者が Huawei の義務を果たしているかどうかを考慮する必要はないとした。

ただし、裁判所は、本事件は損害賠償額の決定に関連しており、SEP 保有者が Huawei の枠組みに準拠していないことをもって、請求できる損害賠償額を（ある一定期間）FRAND ロイヤルティの金額に制限することができるとした。また、裁判所は、計算書の提示を要求する権利は損害賠償額の算定のためのものであることを考慮すると、（FRAND ロイヤルティを超えた）損害賠償の責任がない期間の生産コスト及び／又は実利に関する情報は、損害賠償額の算定には不要であるから、その情報を SEP 保有者が請求することはできないとの見方を示した。

⑤Huawei に対するライセンスの申出について

裁判所は、Huawei が、Unwired Planet からのライセンスオファーが非差別的なものであるか否かを評価できるようにするために、Unwired Planet が、同じ SEP を対象とするライセンス契約を締結した他のライセンサーが存在するかどうか、もし存在するのであれば、どのような条件でライセンスされているかを開示する義務がある、と認定した。そして、裁判所は、ライセンス交渉において、Unwired Planet が Huawei に対して（ライセンスオファーを提示するとともに）そのよう

⁹⁹ ただし、高裁は、既存のライセンス契約を提示することが契約上の守秘義務に違反する場合にのみその例外とすることができるとして、その例外が適用できるかの判断のためには、ライセンサーの義務の範囲の確認のため、守秘義務に関する機密条項を裁判で詳細に提示する必要があるとした。また、機密条項に拘束される SEP 保有者は、その守秘義務を守らなければならないことの立証として、既存の全てのライセンサーが、その機密条項によって生じる権利を放棄することを拒否したことを示さなければならないとした。しかし、それにもかかわらず、高裁は、原則として、（以前の） SEP 保有者（及び／又は新しい SEP 保有者）が、包括的な守秘契約を締結することにより、訴訟手続において既存のライセンスに関する機密を保持することを禁じるという見解を示した。公開情報によれば、（以前の） SEP 保有者が既存のライセンスに関する機密を保持する場合、（既存のライセンスに関する情報の提供を拒否した）以前の SEP 保有者が、他のライセンサーとの秘密保持に同意することで不正に行動したと見なして、（新しい SEP 保有者による）ライセンスオファーを正当化することができなくなるだけでなく、裁判中の新しい SEP 保有者の立場にも影響を与える（例えば、ライセンスオファーの FRAND 適合性の証拠がないという主張につながる可能性がある）とある。

¹⁰⁰ Huawei v ZTE, Court of Justice of the European Union, Case No. C-170/13 (16 Jul. 2015)

な情報を開示していなかったために、FRAND 義務を果たしていなかったと判断した¹⁰¹。

裁判所は、ドイツで標準準拠製品の販売及び販売の申出を行うことにより、Huawei が Unwired Planet の保有する特許を侵害したという地裁の判断を支持した。また、裁判所は、侵害の対象となった特許は、Ericsson から Unwired Planet へ有効に譲渡されたと判断した。

したがって、裁判所は、基本的に、地裁の判決を支持し、Huawei の損害賠償義務の存在を認めた。

しかしながら、裁判所は、Unwired Planet が、Huawei に対してライセンスオファーが既存のライセンス契約と比較して差別的でないことを十分に示していなかったために、具体的な FRAND ライセンスの申出を行う段階において FRAND 義務を遵守していなかったと判断した¹⁰²。

19. Polaris v. Nvidia 事件¹⁰³ ¹⁰⁴

- ・事件番号：4b 144/16
- ・判決日：2019 年 3 月 28 日
- ・裁判所：DE, LG Düsseldorf

○事件の概要

SEP 権利者である Polaris は、半導体メーカーである Nvidia がメモリインターフェイス技術の特許を侵害しているとして訴訟をドイツのデュッセルドルフ地方裁判所に提起した。

○判旨

裁判所は、Nvidia に対して侵害行為の差止めを命じた。

裁判所は、特許が SEP であるという事実のみでは市場支配力を認めるための十分条件を構成せず、また、SEP 権利者が効果的な競争を妨げ得るという推定の根拠としてさえ利用できないと判示した。

また、裁判所は、SEP から生ずる技術的効果が市場参加に決定的な影響を与える

¹⁰¹ Unwired Planet が Huawei に対し FRAND 義務を果たしていなかったと判断されたことは、今後の損害賠償額の算出に影響を与えるものと推測される。FRAND 義務を果たしていなかったことにより、損害額は一定期間の FRAND ロイヤルティに制限される。

¹⁰² 高裁は、連邦通常裁判所（Bundesgerichtshof）への上告を許可し、当事者は現在の決定に対して上訴し、係属中である。なお、高裁が判決において上告を許可した場合に上告が可能となる規則（ZPO 第 543 条）は、無駄な上訴審を削減するために、2001 年のドイツ民事上訴法の改正において導入された。（片野三郎「ドイツ新民事訴訟法典（2002 年）」, 3-5 頁, 17 頁を参考。）

https://aichi.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=5496&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

¹⁰³ Polaris v. Nvidia, Case No. 4b 144/16, (LG Düsseldorf, Mar 28, 2019)

¹⁰⁴ 以下の公開情報を参考とした。

“Polaris and Nvidia agree to end global dispute” (June 3, 2019),

<https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/polaris-and-nvidia-agree-to-end-global-dispute/>

ない場合であっても、SEP を利用しない限り相互運用性／互換性を保証することができない場合や、SEP のライセンスを取得することでしか市場における競争力を発揮できない場合は、支配的地位を認めなければならないと判示した。

20. Philips v. Wiko 事件¹⁰⁵ ¹⁰⁶

- ・事件番号：6 U 183/16
- ・判決日：2019年10月30日
- ・裁判所：DE, OLG Karlsruhe

○事件の概要

2015年10月、Philips は、Wiko に対して、Philips の SEP の1つに基づき、マンハイム地方裁判所に侵害訴訟を提起し、差止命令による救済、情報および説明の提供、侵害製品の破壊および市場からの回収、さらに Wiko の損害賠償責任を確認する宣言的判決を本案として要求した。

2016年11月、マンハイム地方裁判所は Philips の請求をほぼ全面的に認め、Wiko は地裁の判決を不服として、カールスルーエ高等裁判所に控訴した。また、Wiko は反訴により、Philips が類似するライセンサーと締結した既存のライセンス契約（comparable agreements）の開示を請求した。

○判旨

高裁は、Wiko の特許侵害を確認し、損害賠償と会計の請求を認めた一方で、差止命令、リコール、および破棄の請求を棄却した。高裁は、ライセンス条件の提示では締結された全ての第三者へのライセンスの内容を完全に開示することを要求していないが、SEP 権利者は、実施者が第三者と異なる条件が提供されているかどうか、どの程度、どのような事実上の理由で提供されているかを評価できるよう説明する必要があると判示した。

高裁は、Philips が Wiko に提示したライセンス料が、以前に第三者と締結された一時金契約にどのように関連しているかを説明しなかったとして、FRAND 義務を怠ったと判断した。

21. Nokia v. Continental 事件¹⁰⁷ ¹⁰⁸

- ・事件番号：6 U 5042/19

¹⁰⁵ Philips v. Wiko, No. 6 U 183/16, (OLG Karlsruhe , Oct 30, 2019)

¹⁰⁶ 以下の公開情報を参考とした。

“ Philips and Wiko compete over mobile phone patents” (Nov 6, 2019), <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/phipps-and-wiko-compete-over-mobile-phone-patents/>

¹⁰⁷Nokia v. Daimler and Continental, OLG Munich, 6 U 5042/19 (12 Dec. 2019),

<https://www.gesetzebayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-N-33196?hl=true>

¹⁰⁸以下の公開情報を参考とした。

- ・判決日：2019年12月12日
- ・裁判所：DE, OLG Munich

○事件の概要

2019年3月、Nokiaは、自社のドイツSEPに基づきDaimlerに対する合計10件の侵害訴訟をドイツのミュンヘン、デュッセルドルフ、及びマンハイムの各地方裁判所において提起し、これに対して、Continentalがドイツでの侵害訴訟に補助参加人として参加した。2019年5月、Continentalは、Nokiaによる反トラスト法違反を主張し、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所においてNokiaに対する訴訟を提起した¹⁰⁹。

2019年6月、Continentalは、Nokiaに対してドイツでの侵害訴訟の遂行を禁じる外国訴訟差止命令を求める申立てをカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に対して行った。

2019年7月、Nokiaは、外国訴訟差止命令を求める米国での申立てを取り下げること及び外国訴訟差止命令又はこれに類する措置を求める将来的な申立てを差し控えることをContinentalに命ずるようミュンヘン地方裁判所に求めた。これに加えて、Nokiaは、Continentalに対して、外国訴訟差止命令を求める米国での申立てを確実に取り下げさせることを命ずるようミュンヘン地方裁判所に求めた。

2019年7月、ミュンヘン地方裁判所は、Nokiaが求めた予備的差止命令をContinentalに対して発出し、Continentalに対して差止命令を出し、外国訴訟差止命令を求める米国での申立てを確実に取り下げさせるよう命じた¹¹⁰¹¹¹。Continentalは、それを不服として控訴した。

2019年9月、Continentalは外国訴訟差止命令を求める米国での申立てを取り下げた。しかし、2019年10月、Continentalは、Nokiaに対する仮制止命令を求める申立てを米国裁判所に対して行い、Nokiaが自社のドイツ特許をContinental及びそのクライアントに対して主張することを禁じるようカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に求めたが、この申立ては却下された。

Konstanze Richter, “Munich Higher Regional Court confirms Nokia’s anti-anti-suit injunction against Continental” (12 Dec. 2019), <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/munich-higher-regional-court-confirms-nokias-anti-anti-suit-injunction-against-continental/>

ARNORD RUESS, “DE – AASI – HRC Munich 6 U 5042-19 EN”, <http://eplaw.org/wp-content/uploads/2019/12/DE-AASI-HRC-Munich-6-U-5042-19-EN.pdf>

Peter Bert, “Case of the Week: Up the Anti – Munich Courts Issue Germany’s First Anti-Anti-Suit Injunction in Nokia v. Continental” (14 Jan. 2020), <http://www.disputeresolutiongermany.com/2020/01/case-of-the-week-up-the-anti-munich-courts-issue-germanys-first-anti-anti-suit-injunction-in-nokia-v-continenta/>

McDermott Will & Emery, “German Court Issues First-Ever Anti-Suit Injunction” (2 Aug. 2019), <https://www.jdsupra.com/legalnews/german-court-issues-first-ever-anti-77801/>

¹⁰⁹Continental v. Nokia, N. D. Cal., 5:19-cv-02520-NC

¹¹⁰Nokia v. Daimler and Continental, LG Munich, 21 O 9333/19 (11 Jul. 2019), <https://www.katheraugenstein.com/wp-content/uploads/2019/12/EN-21-O-9333-19.pdf>

¹¹¹以下の公開情報によれば、この地裁の判決が、ドイツの裁判所においてAnti-suit Injunctionを否定した最初の判決である。また、この地裁の判決を受けて、Continentalは2019年9月初旬に、カリフォルニア地裁での裁判におけるAnti-suit Injunctionの申立てを取り下げた（カリフォルニア地裁での裁判自体は係属中）。しかしながら、Continentalは、本事件でContinental側が勝訴した場合、カリフォルニア地裁での裁判におけるAnti-suit Injunctionを求めるオプションを留保している。 <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/us-anti-suit-injunction-incompatible-with-german-law/>

2019年12月、ミュンヘン高等裁判所は、カリフォルニア地裁による外国訴訟差止命令から Nokia の権利を保護する必要があるとして、法的保護の必要性が欠いているという Continental の主張に同意しなかった。ミュンヘン高等裁判所は、ミュンヘン地裁が“カリフォルニア地裁によって外国訴訟差止命令が発行された場合、Nokia が有するドイツの特許権の保護による利益が害される”と判断したことについて支持した。また、ミュンヘン高等裁判所は、ドイツの法律によれば、当事者がドイツで訴訟を行うことを禁止することはできず、また、当事者が米国で外国訴訟差止命令のような請求を申し立てることを禁止することもできないにもかかわらず、ミュンヘン地裁は、外国訴訟差止命令の申立てを取り下げるよう命ずる予備的差止命令により、まさにそのような禁止を行ったと述べた。

これらの理由から、ミュンヘン高等裁判所は、外国訴訟差止命令に対する不可欠な防御として、ミュンヘン地裁が外国訴訟差止命令の申立てを取り下げるよう命ずる予備的差止命令を発行したことは正当であると判断し、控訴を棄却し、ミュンヘン地方裁判所の差止命令を維持した。

22. Sisvel v. Haier 事件¹¹²

- ・事件番号：KZR 36/17
- ・判決日：2020年5月5日
- ・裁判所：DE, Bundesgerichtshof

○事件の概要

2014年9月、通信規格のSEPを有する特許管理会社であるSisvelは、SEPを使用した通信端末を製造販売するHaierに対し、差止め及び損害賠償を求めて、デュッセルドルフ地方裁判所に提訴した。

2015年11月3日、デュッセルドルフ地方裁判所は、Huawei v. ZTE事件で示された欧州司法裁判所(CJEU)の基準に従い、HaierがSisvelから示された具体的なライセンスオファーに対しカウンターオファーを示さずに拒否したとして、Haierに対する差止め及び損害賠償を認めた。これに対し、Haierが不服としてデュッセルドルフ高等裁判所に控訴した。

2016年1月13日、デュッセルドルフ高等裁判所は、損害賠償を認めたものの、差止を認めるには、標準必須特許権者によるライセンスのオファーがFRAND条件に従っているかどうかを審査しなければならないとして、デュッセルドルフ地方裁判所の差止命令の執行を停止する仮命令を下した。

2017年3月30日、デュッセルドルフ高等裁判所は、デュッセルドルフ地方裁判所が義務的ライセンス料の強制的使用に関するCJEUの規定を誤解し、厳格な基準に対するHaierの損害を一方的に判断したと示すとともに、Sisvelのライ

¹¹² Sisvel v. Haier, KZR 36/17 (Bundesgerichtshof, May 5, 2020), <https://eplaw.org/wp-content/uploads/2020/07/DE-FCJ-Sisvel-v-Haier-English.pdf>

センス契約は、訴訟中の特許について特に言及しておらず、FRAND 条件を遵守しているかどうか、計算方法に関する情報を提供していないことから、Haier は、Sisvel のライセンスオファーを拒絶した後、合理的に短い期間内に対応し、そして、明らかに Haier のライセンスオファーを送っているため、被告の請求義務と担保義務に関して遅延戦術と非難することはできないと示した。

これに対し、Sisvel が不服としてドイツ連邦最高裁判所に上訴したのが、本件である。

○争点

- ・ライセンス交渉過程において、両当事者が CJEU 判決の枠組みに則って誠実交渉義務を果たしていたか否か。

○判旨

Huawei v. ZTE 訴訟での欧州司法裁判所（CJEU）の判決を受け、最高裁は、SEP 権利者による侵害通知の態様として、実施者に侵害行為に注意を喚起し、ライセンスを受けることの可能性と必要性を示すものでなければならず、それはこの点では、特許が指定され、侵害が構成される具体的な行為が示されていれば足り、SEP 権利者が実務上普及しているクレームチャートに基づいて侵害の主張を提示することは、必ずしも必要ではないと判示した。

最高裁は、CJEU 判決の枠組みを尊重しつつも、CJEU 判決の枠組みは実施者のライセンスを受ける意思の有無を判断するための手段に過ぎず、支配的地位の濫用に当たる行為か否かの判断に際しては、事案に応じてより厳しい又はより緩やかな交渉義務が正当化されること等を判示した

FRAND ライセンス取得意思（Willingness）の判断基準として、最高裁は、最初の SEP 権利者からの通知の後、実施者がライセンス契約の締結を検討する意思を示す際に、どのような条件で契約の締結が可能かどうかについて意思を示しただけでは、支配的特許権者側の更なる義務を立証するには不十分であり、実施者は、どのような条件が実際に FRAND にあたるのかにかかわらず、SEP 権利者との間で FRAND な条件でライセンス契約を締結する意思があることを明確にかつ疑義の生じないよう宣言しなければならず、その後のライセンス契約交渉にも的を射た形で参加しなければならないと判示した。具体的には、最高裁は、Haier がほぼ 1 年にわたって（2012 年 12 月から 2013 年 12 月まで）、対応せずに、Sisvel からの通知に対する Haier の当初の回答が遅かったことに注視し、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に 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た。

さらに、最高裁は、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、SEP 権利者が FRAND 条件を具体的に提示する段階における義務は生じないと判示した。

また、最高裁は、2016年1月のHaierの書簡には、Haierがドイツの裁判所による係争特許の有効性及び侵害についての事前の確認を条件としてライセンス契約を締結したため、誠実意思についての十分な宣言が記載されていなかつたと判示した。

また、非差別性の問題について、最高裁は、何が個々のケースでライセンス契約のFRAND条件を構成するかは、様々な状況に依存し、他の支配的な市場地位の濫用の場合と同様に、支配的な特許権者は、一般に、すべての利用者に同じ条件を付与する「一律料金」の形でライセンスを付与する義務はなく、そのような義務は、FRANDの宣言からは生じないと判示した。

23. Sisvel v. Haier 事件¹¹³

- ・事件番号：KZR 35/17
- ・判決日：2020年11月24日
- ・裁判所：DE, Bundesgerichtshof

○事件の概要

2014年9月、通信規格のSEPを有する特許管理会社であるSisvelは、SEPを使用した通信端末を製造販売するHaierに対し、差止め及び損害賠償を求めて、デュッセルドルフ地方裁判所に提訴した。

2015年11月、デュッセルドルフ地方裁判所はSisvelを支持する判決を下し、Haierに対して差止めを認め、侵害製品の回収・廃棄を命じ、さらに、本案件においてHaierの損害賠償責任を認めた。Haierは、判決を不服として控訴した。Haierは、デュッセルドルフ高等裁判所において、Sisvelが侵害訴訟を提起した後に下されたHuawei v. ZTE判決においてEU司法裁判所（CJEU）がSEP保有者に課した行為要件を地方裁判所が適切に考慮していないことなどを理由に、訴訟を提起した。

2017年1月、控訴審の口頭弁論終了の数週間前に、HaierはSisvelに逆提案を行ったが、合意には至らなかった。

2017年3月、デュッセルドルフ高等裁判所は、Haierの控訴を一部認め、SisvelがHuawei判決に基づく義務を遵守していないこと、特に、Haierに対してFRANDライセンスオファーを行っていないことを理由に、差止救済及び侵害品の回収・廃棄の請求を棄却した。Sisvelは、控訴審の判決を不服として控訴した。

○判旨

最高裁は、デュッセルドルフ高等裁判所のこれまでの見解とは異なり、SisvelがHaierに対して侵害訴訟を開始することによって、TFEU第102条に違反して市場支配的地位を濫用したとは言えないと判断し、市場支配力の濫用は、SEP保

¹¹³ Sisvel v. Haier, KZR 36/17 (Bundesgerichtshof, May 5, 2020), <https://openjur.de/u/2241773.html>

有者が以下のような場合に発生する可能性があるとしめした。

- ・FRAND ライセンスを取得する意思のある実施者に対し、FRAND ライセンスの付与を拒否し、差止命令による救済を主張し、後者に対して裁判を起こした場合。
- ・基本的に許諾を受ける意思のある実施者との許諾契約の締結を促進するために、その支配的地位に付随する特別な責任に沿って十分な努力をしなかった場合。

最高裁は、Haier が Sisvel から FRAND ライセンスを取得する意思のあるライセンサーとして行動していなかったと判断した。最高裁は、実施権者は、SEP 保有者と FRAND 条件でライセンス契約を締結する意思を明確かつ曖昧さなく宣言し、その後、目標指向的に交渉を行わなければならないとの見解を示した。

最高裁は、実装者の FRAND ライセンス取得の意思表示義務に関する要件の解釈は、Huawei 判決と一致しており、Haier が要求したように、それぞれの問題を CJEU に新たに照会する必要はないとの見解を示した。最高裁は、Huawei 判決は、確立された義務を遵守することが、市場支配力の乱用を排除するために通常十分であるという意味において、独占禁止法上の責任に対するセーフハーバーを創設したが、特別な状況下では、当事者の行為義務がより厳格であったり、より緩やかであったりすることが正当化される可能性があると判示した。

最高裁は、SEP 保有者の義務(FRAND ライセンスの申し出をする義務を含む)は、実施者が FRAND 条件でのライセンスを取得する意思を示した場合にのみ発生すると強調した。

24. Dolby International v. Mas Elektronik 事件¹¹⁴ ¹¹⁵

- ・事件番号：4c O 44/18
- ・判決日：2020 年 5 月 7 日
- ・裁判所：DE, LG Düsseldorf

○事件の概要

Dolby は、オーディオとビデオのイノベーションの分野で事業を展開しており、デジタル画像のエンコードとデコードおよびシーケンスに関し、HEVS 規格を読み取る SEP を含むポートフォリオを所有している。MAS Elektronik は、ホームエンターテイメント分野で事業を展開し、テレビセットや受信機などの物品を販売し、これらの機器は DVB-T/T2 規格に対応しており、HEVC 規格に準拠したエンコード方式を採用している。

2017 年 11 月、Dolby は MAS Elektronik に対し、ライセンスを提供する旨を通

¹¹⁴ Dolby International v. Mas Elektronik, No. 4c O 44/18 (LG Düsseldorf, May 7, 2020)

¹¹⁵ 以下の公開情報を参考とした。

“Licence offers of HEVC Advance video pool are FRAND, rules Düsseldorf court” (June 8, 2020), <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/licence-offers-of-hevc-video-pool-are-frand-rules-dusseldorf-court/>

知したが、合意に至らなかつたため、Dolby は、デュッセルドルフ地方裁判所に MAS Elektronik を提訴した。

○判旨

デュッセルドルフ地方裁判所は、Dolby に有利な判決を下し、MAS Elektronik に対し、(i) ドイツ国内で Dolby の特許を侵害する装置や手段を提供または供給しないこと、(ii) 侵害製品に関する口座や情報を提供すること、(iii) 保有する侵害製品を破棄するために引き渡すこと、(iv) 侵害製品の市場からの回収を命じた。また、同裁判所は、過去および将来の損害に対する MAS Elektronik の賠償責任も認めた。

同裁判所は、通知には少なくとも訴訟特許の公開番号を記載し、侵害製品及び侵害行為を示さなければならぬと説明し、通知には、規格やクレームの特徴に言及した詳細な（技術的又は法的）分析を含める必要はなく、相手方が自分に対する侵害の非難を評価することを可能にする十分な情報を提示するだけよいと判示した。同裁判所は、今回のケースでは、MAS Elektronik に最初に送った通知は、侵害製品を特定し、特許ポートフォリオと追加情報を含むウェブサイトに言及しており、内容的に十分なものであったと判断した。

同裁判所は、Dolby のライセンスに関する申し出に関して、MAS Elektronik は進んでライセンシーとして行動していなかったと判断した。同裁判所は、SEP 保有者に対するライセンス要求において、標準規格実施者は FRAND 条件でライセンス契約を締結する真剣な意思を表明しなければならないと説明した。

同裁判所は、MAS Elektronik が Dolby とライセンスを締結する意思がなかつたという結論に達したため、Dolby の申し出が Huawei の判断に合致しているかどうかを詳細に検討することは差し控えた。

25. GE Video Compression v. Mas Elektronik 事件¹¹⁶

- ・事件番号：4c O 56/18
- ・判決日：2020 年 5 月 7 日
- ・裁判所：DE, LG Düsseldorf

○事件の概要

裁判所は、権利者に対し、CJEU の Huawei v. ZTE 基準に準拠するとともに、FRAND 準拠のオファーに基づいて商慣行及び誠意を持って対応し、ライセンスオファーは FRAND 基準を完全に満たす必要があると指摘した。

裁判所は、実施者がこのオファーに対し短い期間内に応答する必要があり、ライセンスを受ける声明を提供する必要があると指摘し、ライセンス料が MPEGLA プールの条項の問題とも指摘した。

¹¹⁶ GE Video Compression v. Mas Elektronik, No. 4c O 56/18 (LG Düsseldorf, May 7, 2020)

26. Nokia v. Daimler 事件¹¹⁷ ¹¹⁸

- ・事件番号：2 O 34/19
- ・判決日：2020年8月18日
- ・裁判所：DE, LG Mannheim

○事件の概要

コネクテッドカーの製造メーカーである Daimler が通信モジュールにおいて対象特許を侵害しているとして提訴。「ライセンスを受ける意欲」を争点にして Daimler による FRAND の抗弁が最終的に否認した。

裁判所は、Daimler による対応の遅れ、同社がサプライヤーにもライセンスを供与するべきだと執拗に主張した事実、そして対象特許に関連する全ての車両に関する情報及びサプライヤーに関する情報を提供することに常に消極的であった点を指摘し、Daimler にライセンスを受ける意欲がなかったと判断した。

ライセンス料の算出のベースとなるのは、通信モジュールではなく最終製品である自動車の価格であると判示。いわゆる SSPPU、すなわち、製品に組み入れられる最小技術単位を FRAND ロイヤルティ料率の算定根拠とする考えを否定した。

特許権利者が基本的に、サプライチェーンの中で権利を主張する段階を自由に選択できることを説示した。

この事件は、通信分野以外の異業種の実施者を対象として争われ、異分野の特許交渉であっても実施者側としての誠実な対応を怠ると裁判が不利になること、またサプライヤーが独自にライセンスを受ける権利がないこと、さらにライセンス料の算出のベースとなるのは通信モジュール以外の最終製品まで対象であると判断された点で重要である。

27. Sharp v. Daimler 事件¹¹⁹

- ・事件番号：7 O 8818/19
- ・判決日：2020年9月10日
- ・裁判所：DE, LG Muenchen

○事件の概要

2019年5月、Sharp は対象規格の関連部分にかかる自社の SEP（係争中の特許を含む）を図示したクレームチャートをコネクテッドカーの最終製品製造メーカーである Daimler に送付した。2019年6月、Daimler は、使用した特許につき原則としてライセンスを取得する意向である旨を回答したが、2019年7月、

¹¹⁷ Nokia v. Daimler, No. 2 O 34/19 (LG Mannheim, Aug 18, 2020)

¹¹⁸ 以下の公開情報を参考とした。

<https://caselaw.4ipcouncil.com/jp/german-court-decisions/lg-mannheim/nokia-v-daimler>

¹¹⁹ Sharp v. Daimler, 7 o 8818/19 (LG München, Sep 10, 2020), <https://openjur.de/u/2294940.pdf>

Daimler は、自社のサプライヤーにライセンスが許諾されるべきと主張するとともに、自社のサプライヤーにライセンスがオファーされないのであれば Sharp の ETSI に対する FRAND 誓約に反していると主張する書簡を Sharp に送付した。2019 年 8 月、Sharp は個別ライセンスをオファーする意向と、Daimler のサプライヤーに関する情報の提供を Daimler に通知したが、Daimler は情報の提供を拒絶した。

2019 年 12 月、Sharp は、Daimler を相手取り、ミュンヘン地方裁判所に権利侵害訴訟を提起した。

○争点

- ・ Daimler にライセンスを受ける意思が認められるか否か。
- ・ ライセンス交渉の主体となる実施者

○判旨

裁判所は、Sisvel v. Haier（ドイツ最高裁判例）および Unwired Planet v. Huawei（英国最高裁判例）を引用し、最終製品製造メーカーがサプライヤー（部品メーカー）にライセンスすべきと主張した際には、最終製品製造メーカーにライセンスを受ける意思が認められる余地がなく、権利者のライセンスの申出が FRAND 条件であったか否かを考慮することなく SEP に基づく差止めが認容されると判断した。

具体的には、裁判所は、Daimler による対応の遅れ、Daimler がサプライヤーにもライセンスを供与するべきだと執拗に主張した事実、そして対象特許に関連する全ての車両に関する情報及びサプライヤーに関する情報を提供することに常に消極的であった点を指摘し、Daimler にライセンスを受ける意思がなかったと判断した。つまり、特許で保護された標準技術を協議前に既に利用している実施者はその特許が満了するまでライセンス契約の締結を遅延させる利益を有しているため、遅延させてはならない点が特に重要であるとされた。

さらに、裁判所は、Sharp が最終製品製造メーカーである Daimler のみにライセンス取得を求めるにより、濫用的又は差別的行動していたのではなかったと判示した。裁判所は、Sharp は Daimler のサプライヤーにライセンスを許諾する法的義務を一切負っておらず、Sharp が負っているのは自社がカバーする規格へのアクセス権を付与する義務であるという見解を述べ、Huawei v. ZTE 事件の CJEU は FRAND 引受けにより、特許権者からライセンスを許諾されるライセンサーに正当な期待が生じると指摘した。しかし、裁判所は、最終製品製造メーカーの全てのサプライヤーにライセンスを許諾する義務が生じるものではないと判断した。市場へのアクセスに必要とされるのは、必ずしもライセンスではなく、法的に使用できることであり、例えば、最終製品製造メーカーにライセンスが供与され、ライセンサーが他の企業により製造された製品の供給を受けることを可能にする、いわゆる「have-made-rights 製造委託権」条項を設けることで特許技術へのアクセスが保証されていれば十分であるとした。

また、裁判所は、SEP ポートフォリオに含まれる特許のすべてが常にコンポーネントメーカーのレベルで消尽するわけではないという事実により、ライセンス料をより効率的に扱う観点からは、最終製品レベルでのライセンス許諾の正当性を示していると判断した。

また、裁判所は、サプライチェーンのどのレベルにおいて SEP がライセンスされる場合であっても、FRAND ロイヤルティベースは最終製品の価格（EMV）を基礎とすべきと判断した。

なお、2020 年 10 月に和解が成立した。

28. Conversant v. Daimler 事件¹²⁰

- ・事件番号：21 O 11384/19
- ・判決日：2020 年 10 月 23 日
- ・裁判所：DE, LG Muenchen

○事件の概要

Conversant は、いくつかの無線通信規格の SEP を保有していた。Conversant は、ETSI に対し、FRAND 条件でユーザーがアクセスできるようにすることを約束していた。Daimler は、ドイツに本社を置く世界的な自動車会社であり、ETSI が策定した LTE 規格に準拠した接続機能を搭載した自動車を製造・販売していた。

2018 年 10 月、Conversant は、コネクテッドカーに特化した特許ライセンスプログラムを提供する Avanci のライセンスプラットフォームに参加した。2018 年 12 月、Conversant は Daimler に対して当事者間でのグローバルライセンスのオファーを行い、複数の個別特許に関するクレームチャートを含む SEP ポートフォリオに関する情報を提供した。

2019 年 2 月、Daimler は FRAND ライセンスに署名する意思があると回答したが、自動車分野では知的財産権がサプライヤーにライセンスされることが一般的であると強調した。また、Daimler は、Conversant の SEP ポートフォリオに対する既存のライセンシーに関する情報、どの特許がどの部品に適用されるのか、なぜ提示された条件が FRAND なのかについての説明も求めた。その後、Daimler は、Avanci とのプールライセンスに関する交渉を開始した。

2019 年 7 月、Conversant は、Daimler との交渉がうまくいっていないことを Avanci から知られ、2019 年 8 月、Daimler に対して、ミュンヘン地方裁判所に侵害訴訟を提起した。この訴訟には差止命令による救済の請求は含まれていなかつたが、2020 年 1 月、Conversant は、Daimler に対して差止救済と侵害製品の回収・廃棄の請求を追加で提起した。

○争点

¹²⁰ Conversant Wireless Licensing v. Daimler, 21 O 11384/19 (LG München, Oct 23, 2020), <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-GRURRS-B-2020-N-50637>

- ・Daimler にライセンスを受ける意思が認められるか否か。
- ・ライセンス交渉の主体となる実施者

○判旨

裁判所は、Huawei v. ZTE 判決によって SEP 保有者に課せられた行為義務は、「言葉だけでなく真剣に」ライセンスに署名することを望む実施者に対してのみ存在することを明確にした。従って、市場支配力の濫用の主張に基づく抗弁は、無許可で特許を使用したい、又は既に使用している実施者が、FRAND ライセンスを取得する意思があり、SEP 保有者とのライセンス交渉を通じて遅延戦術を控える場合にのみ成功し得るということになる。裁判所は、当事者が公平でバランスのとれた迅速な交渉によって FRAND 条件を決定することが最も適切であるという、Huawei v. ZTE 判決の基礎となる重要な考え方は、合意に達するという実際の「誠実な動機」によって駆動される両当事者の建設的関与に依存していることを指摘した。

裁判所は、Conversant は複数の特許をカバーするクレームチャートを含むポートフォリオに関する十分な情報を含む書簡を送付することにより、Daimler に対して自社の SEP の侵害を通知する義務を果たしたと判断した。Conversant が、この書簡にも添付されていたライセンスオファーの基礎となるロイヤリティ計算を十分に説明していたかどうかは、この段階では Conversant が Daimler にオファーを出す義務すらなかったため、関係がないとした。

一方、裁判所は、Daimler が Conversant からライセンスを取得することに積極的ではなかったと判断し、特に明確な意思の欠如の事例を特定した。内容的には、実施者は、事実上どのような条件であれ、SEP 保有者とライセンス契約を締結する意思があることを明確かつ曖昧さなく宣言し、その後、目標指向的かつ建設的な方法で交渉を行う必要がある。対照的に、最初の侵害の通知に対して、ライセンス契約の締結を検討する意思を示したり、ライセンスの取得が問題となるかどうか、どのような条件の下で行われるかについて交渉を開始するだけでは十分ではない。

さらに、裁判所は、交渉のタイミングは、意思の評価においても考慮されなければならない要因であることを強調した。そうでなければ、実施者は、時宜にかなった方法で真剣に交渉に取り組む意欲に欠けることになる。厳密な期限を設定することはできず、ケースバイケースの評価が必要である。

このような背景から、裁判所は、Daimler の全体的な行動を考慮した上で、FRAND に準拠した方法で行動することは実際には可能かつ合理的であっただろうが、Daimler は遅延戦術を適用することを選択したという結論に達した。裁判所は、Conversant をそのサプライヤーに指示することによって、Daimler は、事実上いかなる条件であれ、ライセンスを受ける意思を表明したのではなく、むしろ Conversant 自身からライセンスを受ける用意がないことを明らかにしたと判断した。

また、裁判所は、自動車に LTE を搭載するための部品である TCU (Telematic

Control Unit) の平均購入価格は、FRAND の原則に基づく適切なロイヤリティの基準にはならないことを指摘し、SEP の価値はロイヤルティによって反映され、それは提供されるサービスの価値に十分に比例するものであるという見解を示した。裁判所によれば、本件では、Daimler の自動車における LTE 対応機能の提供及び Daimler の顧客が自動車の LTE ベースの機能に付与する価値が重要であり、Daimler がサプライヤーに支払う TCU の購入価格は、この価値を反映したものではない。

さらに、裁判所は、Daimler は、FRAND の抗弁を確立するために、サプライヤーが Conversant からライセンスを取得する意思を持ち出すことはできないと説明した。

裁判所は、サプライヤーには独自にライセンスを受ける権利がなく、例えば最終製品メーカーにライセンスが供与され、ライセンシーが他の企業により製造された製品の供給を受けることを可能にするいわゆる「下請製造 (have made)」条項を設けることで特許技術へのアクセスが保証されていれば十分であるという見解を示した。

2021 年 4 月に和解が成立した。

29. Nokia v. Daimler 事件¹²¹

- ・事件番号：21 O 3891/19
- ・判決日：2020 年 10 月 30 日
- ・裁判所：DE, LG Muenchen

○事件の概要

2016 年 6 月、Nokia は、ETSI に不可欠と宣言した特許及び特許出願を網羅したリストを提出して自社の SEP ポートフォリオを Daimler に通知し、これに対して Daimler は、自社製品が実際に Nokia の特許を侵害しているとの条件でライセンスを取得できると回答した。

2016 年 11 月、Nokia は、Daimler に 1 回目のライセンスの申し出を行い、2016 年 12 月、Nokia は、自社の特許ポートフォリオに関する詳細情報を Daimler に提供した。2016 年 12 月、Daimler は、自社の車に組み込まれているテレマティクス制御ユニット (TCU) を製造するサプライヤーへライセンスを付与する方が効率的と思われる旨を Nokia に回答した。

2017 年から 2019 年まで、Daimler は、Nokia との交渉の場に再度就くことはなく、Nokia が Daimler のサプライヤーと行った協議にも参加しなかった。

2019 年 2 月、Nokia は、Daimler に 2 回目のライセンスの申し出を行うとともに、クレームチャートを添付した。2019 年 3 月、Daimler は、Nokia の特許ポートフォリオに関するロイヤルティについて、Daimler が製造した車の台数ではな

¹²¹ Nokia v. Daimler, 21 O 3891/19 (LG Muenchen, Oct 30, 2020)

く、自社のサプライヤーから Daimler に提供されたコンポーネント数を基準として計算すべきであるとして、Nokia からの 2 回目のライセンスの申し出を拒絶した。

2019 年 5 月、Nokia は、Daimler を相手取り、ミュンヘン地方裁判所に権利侵害訴訟を提起した。

○争点

- ・ Daimler にライセンスを受ける意思が認められるか否か。
- ・ ライセンス交渉の主体となる実施者

○判旨

裁判所は、特許権者が、Huawei v. ZTE 判決のフレームワークに基づく義務を履行しているのであれば、特許権の行使による市場支配的地位の濫用が生じることはないが、ただし、当該義務は、権利者の許諾なしに保護対象技術を既に利用している実施者が FRAND 条件でのライセンス取得の意思を有していることを前提とするという見解を示した。

裁判所は、Daimler が当初、製品が Nokia の特許を実際に侵害すればライセンス契約を締結すると示したことでは、Daimler が FRAND ライセンス契約を締結する意思を適切に示さなかつたとの見解を示した。また、裁判所は、Daimler のカウンターオファーは契約締結にかかる意思を十分に示したものになりえないと判示した。特に、裁判所は、Nokia が一方的に設定するロイヤルティ率に異議を唱える権利を Daimler に与えるという 2 度目のカウンターオファーは、ライセンス料の決定に関する当事者間の実際の紛争を後の裁判手続きに先送りするだけであると、付け加えた。

裁判所は、Daimler が Nokia との協議に関与しなかつたにもかかわらず、自らのサプライヤーに Nokia から直接ライセンスを付与するよう強く主張したことから、Daimler が誠実意思を有するライセンサーとして行動していなかつたと判示した。

裁判所は、Nokia の SEP ポートフォリオに対するロイヤルティ料率の算定に、TCU を参考値として使用することは適正でなかつたと認定し、原則としてバリューチェーンの最終段階で商品として通用する最終製品にかかる技術の経済上の利益を特許権者に配分しなければならないと指摘した。したがつて、裁判所は、製品に組み入れられる最小技術単位 (SSPPU) を FRAND ロイヤルティ料率の算定根拠とする考えを否定することとなつた。

特許消尽の影響により、SEP 保有者は、バリューチェーン最終段階で創出される価値に関与することを妨げられる。これとは別に、この選択肢は、バリューチェーンの複数の段階において同一特許のライセンスが付与される二重取りの特定と回避をより複雑にするおそれがある。それでもなお、裁判所は、必ずしも専ら最終製品製造会社とライセンス契約締結することを意味するものでないと明言した。裁判所は、販売可能な最終製品の特許技術の価値がサプライチェーン

の別の段階で計算に組み込まれる可能性が大きいにあるとみなした。

この背景に照らし、裁判所は、TCU の販売価格では、本事件の最終製品にあたる Daimler 製造車に対する Nokia の SEP の価値が十分に反映されていないと認定した。

裁判所は、ロイヤルティベースとして最終製品を使用すべきであるとの Nokia の請求が競争に影響を及ぼさないと判断した。裁判所は、ETSI IPR ポリシーによれば、下請け製造権については、FRAND ライセンスに含められるべきであり、かつ、コンポーネントメーカーに製品の製造、販売及び開発を可能にすると言及した。

30. Nokia v. Daimler 事件¹²²

- ・事件番号：4c O 17/19
- ・判決日：2021 年 6 月に和解
- ・裁判所：DE, LG Düsseldorf

○事件の概要

2020 年 11 月、ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所は、TFEU102 条でいう市場における支配的地位の濫用にあたるか否かの観点につき、SEP のライセンスの在り方に関する指針を CJEU から予備的に得るべく、同地方裁判所に係属中の特許権侵害訴訟について、CJEU に質問を付託する¹²³決定を行った旨、プレスリリースにて公表した¹²⁴。

本決定で同裁判所は、Nokia が特許権侵害による Daimler に対する差止請求権を有するものとする一方で、Nokia の Daimler に対する差止の主張が、ライセンス市場における支配的地位の濫用とみなされるか否かを質問するとしており、特許権を使用するサプライヤーのライセンス要求に当初は従わずに特許権侵害で最終製品販売者に対して差止を裁判所に求めたとき、SEP の保有者の、市場における支配的地位の濫用とされるのはどのような場合かがここでの決定的な要因であるとしている。

本件訴訟の経緯でもみられるように、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）がライセンス交渉の締結の主体となるべきかについては、通信技術の標準の利用の一般化とその応用範囲の広がりとともに異業種間のライセンス交渉が行われるようになってきたことで大きな議論となつておらず、SEP のライセンス交渉を巡る SEP 保有者側と実施者側との特許権侵害訴訟がドイツでも数多くみられていた。また、今回付

¹²² JETRO 知財ニュース「デュッセルドルフ地方裁判所、標準必須特許のライセンス交渉に関する質問を欧州連合司法裁判所に付託」（2020 年 11 月 27 日），
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2020/20201127_1.pdf

¹²³ CJEU への質問の付託により、デュッセルドルフ地方裁判所での手続は中止されるが、プレスリリースによれば、本決定に対してデュッセルドルフ高等裁判所に抗告が可能であるとされている。

¹²⁴ <https://www.lg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen-2020/22-20.pdf>

託された質問にも含まれているライセンス交渉上の SEP 保有者、実施者双方の義務についても交渉の進め方に重大な影響を及ぼすところ、CJEU の予備的判決は EU 各国の裁判所をも拘束することになることから、今回の付託の行方が注目されましたが、2021 年 6 月に和解が成立し、訴えが取り下げられたことより、付託も取り下げられた。

以下は、本プレスリリースで示された CJEU に付託された質問の参考訳である。

A. サプライヤーに優先的にライセンスする義務はあるか？

- ①標準化機関により規定された標準にとって必須の特許（SEP）の保有者であって、ライセンスをいかなる第三者にも FRAND 条件で供与することを取り消不能な形でその機関に約束している者によって提起された差止救済のための訴訟において、本件特許が必須のものである標準またはその一部がすでに侵害者によって購入された中間製品に組み込まれており、侵害者のサプライヤーが標準を実装する製品について FRAND 条件で特許法の下での関連するすべてのタイプの使用に関する自身の無制限のライセンスを取得する意思を示しているが特許権保有者がそのようなライセンスを拒否している場合、サプライチェーンの下流の企業は、TFEU¹²⁵第 102 条の意味での支配的地位の濫用の抗弁をすることができるか？
 - a) このことは特に、サプライヤーの部品で使用されている特許に関連する知的財産権は、ライセンスによってサプライヤーによりクリアにされることが、最終製品販売業者の関連する業界における慣習である場合に適用されるか？
 - b) サプライチェーンのどの段階のサプライヤーにも優先的にライセンスされる資格があるか？それとも、サプライチェーンの最後の最終製品製造者のひとつ上流のサプライヤーに対してのみ適用されるか？ここでも、当該産業の商慣行が決め手となるか？
- ②関連するサプライヤーの部品が意図された目的で使用された場合に最終製品販売業者（及び、該当する場合、サプライチェーンの上流の購買者）が特許侵害を回避するために SEP 保有者から個別のライセンスを取得する必要がないという意味で、カルテル法の下での濫用の禁止は、サプライヤーが、標準を実装する製品について FRAND 条件で特許法の下での関連するすべてのタイプの使用に関する自身の無制限のライセンスを供与されることを求めているか？
- ③1 つ目の質問的回答が否定的なものである場合：TFEU 第 102 条は、SEP 保有者が同じ生産・供給のチェーンの異なるレベルにいるなどの潜在的な特許権侵害者に対して差止救済を目的として特許侵害で訴えるのかを決定することのできる評価基準に、特段の定性的、定量的及び／又は他の要件を課す

¹²⁵ 欧州連合の機能に関する条約（Treaty on the Functioning of the European Union）。EU 運営条約とも呼ばれる。

か？

B. Huawei v. ZTE 事件に係る CJEU の予備的判決(2015年7月16日判決、C170/13)の要件の具体化

- ①SEP 保有者と SEP 使用者の相互に課される義務（侵害の通知、ライセンスの要求、FRAND ライセンスの申出、サプライヤーに優先的になされるライセンスの申出）が裁判前に履行されたとの事実に関わりなく、法的手続の過程で、裁判前の段階では果たされなかつた義務を補うことは可能か？
- ②全事情の総合的な評価に基づき、（その時点ではライセンスの申出が形成されておらず、予見可能でないことから）FRAND 条件がいかなるものであるとしても、FRAND 条件での SEP 保有者とのライセンス契約を締結する SEP 使用者の明確かつ一義的な意思及び準備が示された場合にのみ、特許使用者がライセンスを相当に要求したとみなされるべきか？
 - a) 侵害の通知後、数ヶ月間沈黙していた侵害者は、通常、ライセンス取得に関心がないことを示しており、ライセンスの要求が名目上は形成されたにもかかわらず、ライセンス要求が存在しておらず SEP 保有者の差止請求が認容される結果をもたらすことになるか？
 - b) ライセンスを取得する意思が欠如していることを、SEP 使用者が提示した対案におけるライセンス条件から推定することができ、その結果、(SEP 使用者の対案に先立っての) SEP 保有者自身のライセンスの申出が実際に FRAND 条件に相当していたか否かの事前の審査をすることなく、SEP 保有者の差止請求が認容されることになるか？
 - c) ライセンスを取得する意思が欠如していると結論付けられることになる対案のライセンス条件が自明でなく、最高裁判所によって明確にされたものでもない場合に、それらが FRAND 条件と合致しないとするこのような結論は妨げられるか？

31. Conversant Wireless v. ZTE 事件¹²⁶ ¹²⁷

- ・事件番号：4b O 6/19
- ・判決日：2020年8月27日
- ・裁判所：DE, LG Düsseldorf

○事件の概要

裁判所は被告に対し、特許侵害に基づく損害賠償責任を決定。裁判ではクレーム解釈について議論された。対象特許は第3世代セルラー規格(3G 規格-UMTS)に関する。裁判所は、権利者が、欧州電気通信標準化機構(ETSI)に対して、3G 規格特許に関連する宣言をし、公正な特許ライセンスを取得する準備ができる

¹²⁶ Conversant Wireless v. ZTE, No. 4b O 6/19, (LG Düsseldorf, Aug 27, 2020)

¹²⁷ 以下の公開情報を参考とした。

“Conversant wins in Germany with EIP against Huawei and ZTE” (Sep 2, 2020), <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/conversant-wins-in-germany-with-eip-against-huawei-and-zte/>

いると指摘。

合理的で差別的でない FRAND 条件でライセンスを要求しているとも指摘。

裁判所は、権利者が対象特許の侵害について FRAND 条件を基に実施者にライセンスを要求し、実施者は FRAND 条件にて権利者のライセンスを供与する意思を表明していると指摘。

32. Sisvel v. Wiko 事件¹²⁸

- ・事件番号：6 U 103/19
- ・判決日：2020 年 12 月 9 日
- ・裁判所：DE, OLG Karlsruhe

○事件の概要

2016 年、モバイル通信関連の特許を管理する特許管理会社である Sisvel は、フランス、英国などを中心に携帯端末を販売している Wiko が対象特許を侵害したとして、Wiko をマンハイム地方裁判所に提訴した。それに対して、Wiko は、対象特許に対する無効訴訟をドイツの連邦特許裁判所で起こし、Sisvel は、特許の有効性が明確になるまで、侵害訴訟の停止を要求し、これが認められた。

Sisvel は、侵害訴訟が停止中に、モバイル通信関連の技術へのアクセスを容易にするための MCP (Mobile Communication Program) を立ち上げ、MCP に基づいた新たなライセンスオファーを Wiko に提示した。このとき、Wiko が Sisvel から提供された NDA への署名を拒否したため、MCP プールの既存のライセンシーの名前は Wiko に開示されなかった。そして、Wiko は、Sisvel からのオファーに対して数箇月にわたって応答しなかった。

2018 年、無効訴訟において、対象特許は有効であると判断され、侵害訴訟が再開され、マンハイム地方裁判所は下記判断により、Sisvel からの対象特許に基づく差止を認めた。

- ・Sisvel の MCP ライセンス契約のロイヤルティレートが、多数の既存のライセンシーによって受け入れられていた状況においては、Wiko が Sisvel からのライセンスオファーを評価するのに十分な情報を持っており、Sisvel が全ての過去のライセンス契約を開示しなければならない理由はなかったと判断。
- ・Wiko が Sisvel との NDA への署名を拒否したという事実は、Wiko が Sisvel 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 Wiko による交渉の遅延行為は不誠実な対応であると判断(つまり、Wiko の対応は「ホールドアウト」にあたると判断)。

Wiko は、マンハイム地方裁判所の判決を不服として、カールスルーエ高裁に控訴した。

¹²⁸ Sisvel v. Wiko, 6 U 103/19 (OLG Karlsruhe, Dec 9, 2020), <https://openjur.de/u/2352834.html>

○争点

Wiko にライセンス契約について交渉する意思が認められるか否か。

○判旨

裁判所は、Sisvel が主張した差止命令による救済及び侵害製品の回収・廃棄の請求に対し、Wiko は市場支配力の濫用(TFEU102条)に基づく、いわゆる FRAND-defence をうまく主張することはできないと判断した。

裁判所は、Sisvel は裁判を起こす前に、訴訟特許の侵害について十分に Wiko に通知していたと判断した。裁判所は、侵害の通知は、内容的には、侵害された特許を特定し、侵害の形態を特定し、さらに侵害された実施形態を特定する必要があるが、侵害の申し立てに関する詳細な技術的又は法的な分析は要求されていないことから、実務上一般的な、いわゆるクレームチャートの作成は、原則として十分であるが、義務ではないという見解を示した。

裁判所は、Wiko が、侵害訴訟前も訴訟中も不本意な潜在的ライセンサーとして振舞ったと認定した。裁判所は、Wiko が、経済的利益を得るために、できるだけ長くライセンス取得を回避する目的で当事者間のライセンス交渉を遅らせたという地方裁判所の評価に同意した。

裁判所は、Wiko が、Sisvel から提示された NDA に、何度も念を押したにもかかわらず、何の理由も示さずにサインを拒否したこと、不本意であることの表れであると考えられるという見解を示した。裁判所によれば、交渉を遅らせることに関心のない意欲的なライセンサーは、SEP 保有者が提案した NDA について、Wiko のように数ヶ月後に侵害訴訟で懸念を表明するのを待たず、書面または電子メールで速やかに批判を提起することが期待されるとされた。

33. HEVC v. Xiaomi 事件¹²⁹ ¹³⁰

- ・事件番号：4C O 73/20
- ・判決日：2021年7月15日
- ・裁判所：DE, LG Düsseldorf

2020年8月、HEVC は、Xiaomi に対し、HEVC/H.265 デジタル映像符号化規格の必須特許を侵害したとして特許侵害訴訟をドイツのデュッセルドルフ地方裁判所に提起した。

2020年12月、HEVC は、侵害が差し迫っている、または計画されているという具体的な兆候を示す証拠を提示することなく、同裁判所で係属中の訴訟を保護するため、AASI を申請した。

2021年3月、Xiaomi は、侵害の危険が差し迫っているという具体的な証拠が

¹²⁹ HEVC v. Xiaomi, 4C O 73/20, (LG Düsseldorf, Jul 15, 2021)

¹³⁰ 以下の公開情報を参考にした。

<https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/dusseldorf-on-new-ground-with-partial-aasi-against-xiaomi/>

なければ、裁判所は差止命令を出すことができないと主張し、一方的に AASI に対する異議申し立てを行った。

2021 年 7 月、デュッセルドルフ地方裁判所は、Xiaomi に対する AASI を一部支持する判決（中国国内の ASI に対してのみ執行可能なものの）を言い渡した。

34. Sharp v. OPPO 事件¹³¹

- ・事件番号：21 O 3514/20
- ・判決日：2021 年 10 月和解
- ・裁判所：DE, LG Muenchen

○事件の概要

2020 年 3 月、Sharp は、OPPO を相手取って、LTE 技術に関する 5 件の SEP につき特許権侵害訴訟をドイツのミュンヘン地方裁判所に提起し、OPPO は、Sharp の WiFi、3G、4G の SEP のグローバルライセンス条件の確定を求めて中国の深圳中級人民法院に提訴した。

2020 年 10 月、OPPO は、Sharp が「域外差止」を求める可能性があると考え、ASI と AASI を深圳中級人民法院に申請した。深圳中級人民法院は、Sharp が本件の終局判決までに、他の国・地域において OPPO に対し、本件に関わる特許について新たな訴訟や裁判上の差止請求を行ってはならない訴訟禁止令と反訴禁制令を発行した。これに対し、ミュンヘン地方裁判所は、OPPO に対して訴訟禁止令を出し、中国の裁判所に訴訟禁止令の撤回を申請するよう命じた。

両社の通信技術の特許を含み、それぞれの端末製品の販売をカバーする、グローバルな特許クロスライセンス契約の締結に至ったことにより、2021 年 10 月に和解が成立した。

35. Sharp v. OPPO 事件¹³²

- ・事件番号：2 O 34/20
- ・判決日：2021 年 10 月和解
- ・裁判所：DE, LG Mannheim

○事件の概要

2020 年 3 月、Sharp は、OPPO を相手取って、LTE 技術に関する 5 件の SEP につき特許権侵害訴訟をドイツのマンハイム地方裁判所に提起し、OPPO は、Sharp の WiFi、3G、4G の SEP のグローバルライセンス条件の確定を求めて中国の深圳中級人民法院に提訴した。

2020 年 10 月、OPPO は、Sharp が「域外差止」を求める可能性があると考え、

¹³¹ OPPO v. Sharp, No. 21 O 3514/20, (Filed: LG Muenchen, Mar 6, 2020)

¹³² Sharp v. OPPO, No. 2 O 34/20, (Filed: LG Muenchen, Mar, 2020)

ASI と AASI を深圳中級人民法院に申請した。深圳中級人民法院は、Sharp が本件の終局判決までに、他の国・地域において OPPO に対し、本件に関わる特許について新たな訴訟や裁判上の差止請求を行ってはならない訴訟禁止令と反訴禁止令を発行した。

両社の通信技術の特許を含み、それぞれの端末製品の販売をカバーする、グローバルな特許クロスライセンス契約の締結に至ったことにより、2021 年 10 月に和解が成立した。

36. IP Bridge v. Huawei 事件¹³³ ¹³⁴

- ・事件番号：7 O 36/21
- ・判決日：2021 年 6 月に和解
- ・裁判所：DE, LG Muenchen

○事件の概要

2021 年 1 月、IP Bridge は、ドイツのミュンヘン地方裁判所において、Huawei に対し、ドイツ特許に基づく侵害訴訟を提起した。また、ドイツのマンハイム地方裁判所および英国の高等法院にも侵害訴訟を提起した。IP Bridge は、侵害訴訟とともに、ミュンヘン地方裁判所において、反訴訟差止（AASI）の申立を行い、同裁判所に対し、Huawei が中国において反訴訟差止（ASI）を申請しないことを要求した。

2021 年 1 月、ミュンヘン地方裁判所は、Huawei の事前の審理を経ずに AASI を発行した。Huawei は、この命令に対して異議を申し立てた。

2021 年 3 月、Huawei は、IP Bridge を相手取り、中国領域のみを対象とするライセンス契約に適用される IP Bridge の SEP ポートフォリオの FRAND ロイヤルティ率を決定するよう中国の広州市中級人民法院に求めた。

2021 年 3 月、IP Bridge は、英国の並行訴訟において、Huawei に対し、中国での ASI の申し立てを控えることを宣言するよう求めたが、Huawei は当該宣言を行わなかった。

ミュンヘン地方裁判所は、Huawei の異議申し立てを棄却し、AASI を維持した。

37. Philips v. Xiaomi 事件¹³⁵ ¹³⁶

- ・事件番号：4c O 49/20

¹³³ IP Bridge v. Huawei, No. 7 O 36/21, (Filed: LG Muenchen, Jan, 2021)

¹³⁴ 以下の公開情報を参考にした。

<https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/munich-regional-court-upholds-aasi-application-against-huawei/>

¹³⁵ Philips v. Xiaomi, No. 4c O 49/20, (Filed: LG Düsseldorf, Aug 18, 2020)

¹³⁶ 以下の公開情報を参考とした。

- ・判決日：2021年6月に和解
- ・裁判所：DE, LG Düsseldorf

○事件の概要

Philips は、HEVC のパテントプールに参加しており、2020年8月、HEVC パテントプールの Philips 等は、映像符号化規格 HEVC/H.265 をめぐり、Xiaomi が同規格を侵害しているとして、デュッセルドルフ地方裁判所に提訴した。

2020年12月、Philips 等は、デュッセルドルフ地方裁判所に反訴の差し止め(AASI)を申請した。

2021年3月、Xiaomi は、侵害の危険が差し迫っているという具体的な証拠がなければ、裁判所は差止命令を出すことができないと主張し、一方的に AASI に対する異議申し立てを行ったが、中国における ASI の申請に関して AASI が制限されることになった。

さらに、今回の判決では、現在の本案訴訟から HEVC Advance の特許権のみを対象としています。最初の判決は、より広い範囲で、他の訴訟の特許権も対象としていました。

2021年6月に和解が成立した。

38. Unwired Planet v. Huawei 事件¹³⁷

- ・事件番号：[2020] UKSC 37
- ・判決日：2020年8月26日
- ・裁判所：UK, Supreme Court

○事件の概要

Unwired Planet は、Huawei らと標準必須特許のライセンス交渉を進めたが、合意に至らなかつたため、Google、Samsung、Huawei に対し標準必須特許の侵害を主張し、差止等を求めて英国高等法院（一審）へ提訴した。提訴後、Google、Samsung とは和解に至っている。

英国高等法院は、Huawei の実施の差止やグローバルライセンス等を認める判決を下した

ため、Huawei がこれを不服として英國控訴院（控訴審）へ控訴したのが本件である。

控訴審は、グローバルポートフォリオのライセンスを国別に行うことは非効率的であり、一審が、すべての状況において、グローバルライセンスのみが FRAND であると判断したことは、その一部に誤りがあるものの、その結論に大きな影響を与えないとした。

¹³⁷ “Düsseldorf on new ground with partial AASI against Xiaomi” (Jul 20, 2021), <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/dusseldorf-on-new-ground-with-partial-aasi-against-xiaomi/>

¹³⁷ Unwired Planet v. Huawei, [2020] UKSC 37 (Supreme Court, Aug 26, 2020), <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf>

また、SEP 権利者への公平な利益と差止の脅威のない技術への普遍的なアクセスとの間で適切なバランスを図るために、厳格な非差別アプローチは厳し過ぎるため、採用すべきではないとした。

さらに、CJEU は、TFEU 第 102 条に違反することなく、SEP 所有者が侵害者と事前の通知なしに差止を求めて提訴することができないことを明らかにしているが、厳密にどのような通知を与えるべきか、問題となっている特定の事例のすべての状況に依存するとして、一審が、グローバルライセンスは FRAND であり、Unwired はいかなる濫用行為を行っていないと判断したことは、妥当であるとした。

Huawei は、英国高等法院の判決を不服として、最高裁判所に上告した。

○争点

- ・グローバルライセンスは、FRAND となるか否か。
- ・常に同一のロイヤルティを求める厳格な非差別アプローチを採用すべきか否か。
- ・特許権者がライセンスオファーすることなく訴訟を提起することについて、Huawei v. ZTE 基準の適用をどのように判断すべきか。

○判旨

Huawei は、英國の訴訟は英國のライセンスのみに關係し、英國の手続に基づく紛争を解決するために支払われるライセンス料は英國の特許のみを対象とし、グローバルな特許は対象としないと主張したが、最高裁判所は、その主張を認めず、控訴裁判所の判決を支持した。

最高裁判所は、Huawei が Unwired Planet の英國特許を侵害しているとして差止を認めると共に、FRAND ライセンスは大規模な多国籍企業間でグローバルである必要があるとの判決を下し、Huawei に対するグローバル FRAND レートを決定した。

最高裁判所は、各論点について以下のように判断した。

- ・特許発明の実施者が多国籍特許ポートフォリオのグローバルライセンスを締結しない限り、SEP である英國特許の侵害を抑制する差止めを認めること、及びどのようなライセンスのロイヤルティ料率及びその他の条件を決定することを当事者の合意なしに行うことについて、最高裁判所は、英國裁判所が管轄権を有し、これらの権限を適切に行使できると判断した。さらに、最高裁判所は、国内の特許の有効性及び侵害に関する問題は、特許を付与した国の裁判所によって決定されるが、ETSI の IPR ポリシーに基づいて作成した契約上の取決めが、英國裁判所に外国の特許を含む特許ポートフォリオのライセンス条件を決定する管轄権を与えると判示した。
- ・必要とされる警告又は協議の性質は、事件の状況によって決まる、すなわち、Huawei v ZTE 事件で CJEU によって設定された手順に従うことは義務的な要件ではない。

- ・SEP 所有者が、同様の状況にある全てのライセンシーに、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供与する必要はない。
- ・FRAND の ND（非差別的）とは、別個の要件ではなく「FRAND」が単一の統一的義務を表す。全ての実施者が「公平、合理的かつ非差別的な」ライセンス条件を利用できるべきであり、オファーの条件は、ライセンスに関連する SEP の真の価値が反映されるよう、特定の市場参加者の個別の特徴に応じて調整がなされることなく、一切の市場参加者にとって公正な市場価格として一般に利用できるものとすべきである。
- ・実施者がライセンス料の支払いを拒否した場合、ESTI ポリシーは裁判所が差止命令を発行することを許可する。
- ・損害賠償は差止命令に代わる手段として適切ではない。

39. Conversant v. Huawei・ZTE 事件¹³⁸

- ・事件番号：[2020] UKSC 37-2
- ・判決日：2020 年 8 月 26 日
- ・裁判所：UK, Supreme Court

○事件の概要

2017 年 7 月、Conversant は、Huawei 及び ZTE に対する侵害訴訟を英国の高等法院において提起し、これに対し、2018 年 1 月、Huawei 及び ZTE は、中国の南京市中級人民法院に Conversant の特許を侵害していないこと、特許を侵害していたとしても FRAND 条件でライセンスを受ける権利があることを求めて提訴した。

Conversant は、高等法院に、Huawei 及び ZTE による中国での訴訟を追求することを制限する訴訟禁止命令を請求した。Huawei 及び ZTE は中国での訴訟において弁論を大幅に変更し、争点を無効化した。

2019 年 9 月、南京市中級人民法院は、一部の有効な特許権について SEP ライセンス料率を決定する判決を下し、Conversant は最高人民法院に上訴した。

2020 年 8 月、Huawei 及び ZTE は、最高人民法院が最終判決を下す前に、Conversant による独占裁判決の執行申請を禁止するよう申立て、翌日、最高人民法院はこの申立て（ASI）を認めた。

○判旨

英国最高裁は、ETSI がその IPR ポリシーに基づき作成した契約上の取決め（IPR 宣言書による FRAND 宣言）は、英國裁判所に多国籍特許ポートフォリオのグローバルライセンスの条件を決定する管轄権を与えるものである（特許の有効性及び侵害の問題は特許権を付与した国の裁判所で決定される）、と判断した。

¹³⁸ Huawei Technologies Co Ltd and another v. Conversant Wireless Licensing SÀRL, No. [2020] UKSC 37-2, (Supreme Court, Aug 26, 2020), <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf>

併せて、非差別性の問題について、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供与する必要はない（非差別性の義務は、厳格なものではなく一般的なものである）こと、競争法の問題について、欧州司法裁判所の予備的判決で示された交渉手順に従うことは義務的なものではなく当該判決には状況に応じた柔軟性が組み込まれていること、救済の問題について、損害賠償は差止めの適切な代替とはならないこと等を判示した。

40. Optis v. Apple 事件¹³⁹ ¹⁴⁰

- ・事件番号：HP-2019-000006
- ・判決日：2020年10月16日
- ・裁判所：UK, Courts of England and Wales

○事件の概要

2017年1月、Optisは、ETSIのIPRポリシーに従い、FRAND条件で、SEPのライセンスをAppleに付与する用意があり、ライセンスするための誠実な努力を開始する書簡をAppleに送付した。その後数ヶ月間、Optisは、日常的にAppleと連絡を取り合い、数回にわたって直接面会し、OptisのLTEのSEPに関する資料や必須性を証明する技術的な詳細を提示し、Appleに対し、FRAND条件による複数のライセンス供与を申し入れた。

Appleは、Optisの特許の実施権に対するFRANDロイヤルティの支払いを拒否しているため、交渉は不調に終わった。

2019年2月、Appleは、OptisのSEPの実施許諾を受ける意思がないことから、Optisは、特許権侵害の停止を求め、高等法院に訴訟を提起した。

41. IPCoM v. Lenovo 事件¹⁴¹

- ・事件番号：HP-2019-000024
- ・判決日：2020年月日
- ・裁判所：UK, Courts of England and Wales

○事件の概要

本件は、米国裁判所、英国裁判所、仏国裁判所におけるAnti-Suit Injunctionに関連する裁判例であり、詳細については「16.Lenovo v. IPCoM事件」の事件の概要を参照。

¹³⁹ Optis v. Apple, No. HP-2019-000006, (Courts of England and Wales, Oct 16, 2020), <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf>

¹⁴⁰ 以下の公開情報を参考とした。

“EIP and Osborne Clarke successful for PanOptis against Apple” (Oct 20, 2020), <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/eip-and-osborne-clarke-successful-for-panoptis-against-apple/>

¹⁴¹ IPCoM v. Lenovo Technology (United Kingdom), Motorola Mobility UK, No. HP-2019-000024, (Filed: Patents Court, Jul 2, 2019)

42. IPCCom v. Lenovo 事件¹⁴²

- ・事件番号：19/21426
- ・判決日：2020 年月日
- ・裁判所：FR, Tribunal judiciaire de Paris

○事件の概要

本件は、米国裁判所、英国裁判所、仏国裁判所における Anti-Suit Injunction に関する裁判例であり、詳細については「16.Lenovo v. IPCCom 事件」の事件の概要を参照。

43. Huawei v. Samsung 事件¹⁴³

- ・事件番号：(2016)粤 03 民初 816 号
- ・判決日：2020 年 2 月和解
- ・裁判所：CN, 深圳中級人民法院

○事件の概要

本件は、米国裁判所、中国裁判所における Anti-Suit Injunction に関する裁判例であり、詳細については「4.Huawei v. Samsung 事件」の事件の概要を参照。

44. Huawei v. Conversant 事件¹⁴⁴

- ・事件番号：(2018)苏 01 民初 232、233、234 号
- ・判決日：2019 年 9 月 16 日
- ・裁判所：CN, 南京中級人民法院

○事件の概要

2012 年、Conversant は、Nokia が保有する無線通信技術に関する特許ポートフォリオ（欧州、米国、中国などで申請及び権利付与された特許を含む）を部分的に購入して取得した¹⁴⁵。

2014 年 4 月、Conversant は、Huawei に手紙を送り、Nokia に属していた 2G、3G、4G 及び他の通信規格に関するいくつかの標準必須特許を取得したことを

¹⁴² IPCOM v. Lenovo (United States), Motorala mobility, Motorola Mobility France, Lenovo France, No. 19/59311, (Filed: Tribunal judiciaire de Paris (TGI), Oct 25, 2019)

¹⁴³ Huawei v. Samsung, No. (2016)粤 03 民初 816 号, (Filed: 深圳中級人民法院, Sep 29, 2016), <http://www.chinaipmagazine.com/upload/%E5%8D%8E%E4%B8%BAVS%E4%B8%89%E6%98%9F%EF%BC%82016%EF%BC%89%E7%B2%A403%E6%B0%91%E5%88%9D816%E5%8F%B7.pdf>

¹⁴⁴ Huawei v. Conversant, No. (2018)苏 01 民初 232、233、234 号, (南京中級人民法院, Sep 16, 2019)

¹⁴⁵ Conversant は、2019 年 12 月までに中国で 15 件の通信関連 SEP を取得している。そのうち、8 件は特許無効審判にて無効が確定し、6 件は関連する規格に必須ではないとされ、1 件（特許番号：ZL200380102135.9）は 4G 関連の SEP として判断されている。

通知し、Huawei が製造する複数のモバイル端末がそれを侵害していると主張し、Huawei に対して、米国特許 10 件とその技術比較資料を二者間の技術交渉のサンプルとして提供し、Huawei に特許ポートフォリオのグローバルライセンスの取得を要求した。

2017 年 7 月、Conversant は、Huawei が Conversant 保有の 4 件の英国特許を侵害しているとして、グローバルライセンス料率の決定を求めて、Huawei を英国の裁判所に提訴した。

2017 年 12 月、Huawei は、中国特許の侵害に対しては中国の裁判所に訴訟を起こすよう Conversant に求める手紙を送ったが、Conversant は訴訟を起こさなかった。その後、Huawei は、Conversant が所有する 3 件の中国特許の特許無効審判を提起した。

2018 年 1 月、Huawei は以下を理由に、Conversant を江蘇省の南京市中級人民法院¹⁴⁶に提訴した。

①Huawei は、Conversant に対して、中国特許の侵害に関しては中国の裁判所に訴訟を起こすよう意見したが、Conversant はその中国特許の中国における訴権の行使を怠った。そのため、Huawei のモバイル端末製品の製造と販売が侵害を構成するか否かが不明確であり、ビジネス上の意思決定と計画に対して深刻な影響を及ぼし、Huawei の業務運営に対して損失を引き起こした。

②Conversant は、FRAND 義務を順守せずに、Huawei に対して十分な情報を提供しておらず、これにより Huawei は、Conversant が主張する標準必須特許の価値を判断することができなかつた。

また、この訴訟における請求内容は、以下のとおりである。

①Huawei の中国でのモバイル端末製品の製造、販売、販売の申出が、Conversant の中国特許を侵害していないことの確認。

②Conversant が所有する SEP について、実際に 2G、3G、4G の標準又は技術仕様を満足する中国における全ての標準必須特許について、公正、合理かつ非差別的な原則（FRAND 条件）（料率を含む）を充足することの確認。

○争点

- ・Huawei は Conversant が保有する中国特許を侵害しているか否か。
- ・侵害しているならば、FRAND 条件を満たすライセンス料率はどの程度か。

○判旨

侵害の有無について

まず、裁判所は以下の点を明確にした。

¹⁴⁶ 以下の情報によれば、南京市中級裁判所は、技術専門家の支援により技術事件を迅速に審理することで知られている。また、この事件は、南京市中級裁判所の SEP ロイヤルティ紛争に関する最初の決定である。 <https://www.mathys-squire.com/insights-and-events/news/chinese-court-judgment-on-sep-royalty-dispute-between-huawei-and-conversant/>

- Conversant が所有する特許について、FRAND 宣言し、かつ、実際に 2G、3G、4G の標準又は技術仕様を満たす全ての中国の必須特許について、Huawei が実際に実施していることを確認した。
- 特許ライセンスの対象となる製品が、Huawei のモバイル端末製品、すなわち携帯電話とセルラー通信機能を備えたタブレットであると特定した。
- 特許ライセンスによって許諾される行為には、製造、販売、販売の申出、ライセンス対象となる製品の輸入、ライセンス製品におけるライセンス特許の使用が含まれると決定した。

そして、裁判所は、Huawei による、中国でのモバイル端末製品の製造、販売及び予約販売の行為が、Conversant の 3 件の中国特許を侵害していないことの確認については、無効であるという判断がそれぞれ判決日前に確定しているため、確認は不要であると判断した。さらに、裁判所は、Huawei に対して、Conversant の 4G 技術に関する 1 件の中国特許のみを標準必須特許であると認定し、それに対する 4G モバイル端末製品のみについて、Conversant にライセンス料を支払うように命じた。

• 中国でのライセンス料率について

裁判所は、FRAND となるライセンス料率を決定する上で、トップダウン方式を採用し、標準必須特許のライセンス料率を決定するための公式は次のとおりであると判断した。

標準必須特許の中国でのライセンス料率（特許 1 ファミリーの料率）

$$= \text{中国の特定の業界における標準必須特許の累積料率} \\ \times \text{標準必須特許 1 ファミリーの寄与率}$$

よって、裁判所は、Huawei に対する Conversant にかかる標準必須特許の料率について、以下①～③のように判断した¹⁴⁷。

- ①シングルモード 2G あるいは 3G モバイル端末製品：ライセンス料率は 0%
- ②シングルモード 4G モバイル端末製品：ライセンス料率は 0.00225%¹⁴⁸
- ③マルチモード 2G/3G/4G モバイル端末製品：ライセンス料率は 0.0018%¹⁴⁹

¹⁴⁷ 参考とした公開情報からは、公式における各項の具体的な数値は不明。

¹⁴⁸ 裁判所による「Conversant の 1 件の中国特許（特許番号：ZL200380102135.9）に対する 4G モバイル端末製品のみについて、Conversant にライセンス料を支払うように命じた」との判断から算出されたものと推測されるが、参考とした公開情報からは、その算出の詳細については不明。

¹⁴⁹ 参考とした公開情報からは、公式における各項の具体的な数値は不明。

45. Huawei v. Conversant・ZTE 事件¹⁵⁰ ¹⁵¹

- ・事件番号：(2019)最高法知民終 732、733、734 号
- ・判決日：2020 年 8 月 28 日
- ・裁判所：CN, 最高人民法院

○事件の概要

最高人民法院は、Conversant に対して、この三つの事件に対する終局判決が発せられるまでドイツ連邦共和国のデュッセルドルフ地方裁判所が 2020 年 8 月 27 日に下した第一審判決の執行を申し立ててはならないと命じた。

最高人民法院は、執行差止命令を発するべきかを検討する際に考慮すべき五つの要素を示した。

- (1) 管轄域外裁判所による判決の執行を求める被申立人による申立てが中国における訴訟に及ぼす効果
- (2) 行為保全措置を講ずる必要があるかどうか
- (3) 申立人と被申立人との利益の合理的な均衡
- (4) 行為保全措置を講じることで公益が損なわれないかどうか
- (5) 國際社会要因の検討

また、最高人民法院は、本判決に違反した場合、違反した日から 1 日につき 100 万人民元の罰金を科すとした。

外国の裁判所による判決の執行の申請を禁止するための仮差止命令を行う際に考慮すべき要素に関する判決であり、中国で「反訴訟差止命令」の性質を持つ最初の仮差止命令 (ASI, Anti-suit Injunction) である。した点で重要である。

46. Xiaomi v. Inter Digital 事件¹⁵²

- ・事件番号：(2020)鄂 01 知民初 169 号
- ・判決日：2021 年 8 月和解
- ・裁判所：CN, 武漢中級人民法院

○事件の概要

2020 年 6 月に、Xiaomi は、グローバルライセンス料率の決定を求め、中国の武漢中級人民法院に対して、InterDigital を提訴した。それに対し、2020 年 7 月、InterDigital は、インドのデリー高等裁判所に対し、Xiaomi に対する侵害訴訟を提起した。

¹⁵⁰ Conversant v. Huawei・ZTE, No. (2019)最高法知民終 732、733、734 号, (最高人民法院, Aug 28, 2020)

¹⁵¹ JETRO 香港事務所 ニュース「最高人民法院、標準必須特許に関する「禁訴令」事例についての解説及び論評を発表」(2021 年 3 月 4 日), https://www5.jetro.go.jp/newsletter/beijing/2021/HK-Newsletter-20210304.pdf?fbclid=IwAR1hgBmP7Hb2Zts7l0zlQVLgFqmniXGlh16koZ_vdCHDnqemxU4VY6vwaN0

¹⁵² Xiaomi Communications, Xiaomi Home Business, Beijing Xiaomi Mobile Software v. InterDigital, InterDigital Holdings, No. (2020)鄂 01 知民初 169 号, (Filed: 武漢中級人民法院, Sep 23, 2020)

2020 年 8 月、Xiaomi は、武漢中級人民法院に対し、同法院の最終判決まで InterDigital がインドの裁判所での差止請求の取下げ又は一時停止の命令（ASI）を申し立てた。

2020 年 9 月、武漢中級人民法院は申し立てを認め、InterDigital に対し、係属中のインド訴訟における訴訟の取り下げまたは中断を命じ、さらに、本件の公判中に、本件に関連する SEP に関して、Xiaomi に対して取得したか又は取得する可能性のある一時的差止命令又は恒久的差止命令の執行を中国又はその他の国々及び地域の裁判所に申し立ててはならないとした。

2020 年 9 月、InterDigital は、デリー裁判所に訴訟防止差止を求める訴えを提起し、デリー裁判所は AASI を発行し、Xiaomi が中国の裁判所で認められた ASI を執行することを差し止めた。2020 年 10 月、InterDigital は、ミュンヘン地方裁判所にも AASI を申し立てた。

2020 年 11 月、ミュンヘン地方裁判所は、InterDigital がドイツで SEP に基づく侵害訴訟を起訴することを直接的または間接的に阻止することを意図し、Xiaomi に対して中国の裁判所で認められた ASI の追求を控えること、または InterDigital に対してさらなる措置を取ることを命じる AASI を発行した。

2020 年 12 月、Xiaomi は、ドイツの裁判所で認められた AASI に対して上訴し、この命令の執行停止も要求したが、2021 年 1 月、ミュンヘン地方裁判所は、AASI の執行停止要求を却下した。

2021 年 2 月、ミュンヘン地方裁判所は、ASI の請求について脅したり、実際に請求したりする実施者は、CJEU の Huawei v ZTE 判決及び Sisvel v Haier 事件におけるドイツ連邦裁判所（Bundesgerichtshof）などの最近の判例の意味におけるウィリング・ライセンシーとして扱わないことが原則であると明言した。

47. OPPO v. Sharp 事件¹⁵³

- ・事件番号：(2020)粤 03 民初 689 号
- ・判決日：2020 年 10 月 16 日
- ・裁判所：CN, 深圳中級人民法院

○事件の概要

2018 年 10 月、Sharp は、Sharp がライセンスを与えようとする 3G・4G の SEP、WIFI の SEP 等が含まれる SEP リストを OPPO に送付した。2019 年 2 月、Sharp と OPPO はライセンス交渉を行った。

2020 年 1 月、Sharp は、OPPO の製品が自社の LTE 関連特許を侵害していると判断し、東京地方裁判所に特許侵害訴訟を提起した。これに対し、2020 年 3 月、OPPO は中国の深圳中級人民法院において反訴した。

¹⁵³ OPPO v. Sharp, No. (2020)粤 03 民初 689 号, (深圳中級人民法院, Oct 16, 2020)

○争点

中国の裁判所がグローバル FRAND レートを決定する権限を有するか否か

○判旨

裁判所は、決定を下す際に、以下の 3 つの要素を分析した。

- (1) SEP のグローバルライセンス料率の妥当性
- (2) 中国裁判所の管轄権
- (3) 中国における SEP のライセンス料率と SEP のグローバルライセンス条件を判決から切り離さなければならないかどうか

裁判所は、OPPO と Sharp とのライセンス交渉において、契約の目的は WIFI の SEP、3G・4G の SEP に係る Sharp の SEP ポートフォリオのグローバル範囲でのライセンス条件であることが明確であることから、Sharp の「中国大陆範囲内での中特許ライセンス条件とグローバル範囲での特許ライセンス条件を分けて裁判すべきである」という主張については、交渉していたライセンス契約の目的に適合しないと判示した。さらに、裁判所がグローバルライセンス料率について裁判することは、全体的な効率を向上させることに有益であり、異なる国で複数の訴訟を行うことを避けることに効率的であり、FRAND の趣旨に適合すると判示した。

48. Ericsson v. Samsung 事件¹⁵⁴ ¹⁵⁵

- ・事件番号：(2020)鄂 01 知民初 743 号
- ・判決日：2021 年 5 月和解
- ・裁判所：CN, 武漢中級人民法院

○事件の概要

本件は、米国裁判所、中国裁判所における Anti-Suit Injunction に関する裁判であり、詳細については「15. Ericsson v. Samsung 事件」の事件の概要を参照。

49. InterDigital v. Xiaomi 事件¹⁵⁶

- ・事件番号：CS(COMM) 295/2020
- ・判決日：2020 年 10 月 9 日
- ・裁判所：IN, デリー高裁

○事件の概要

¹⁵⁴ Ericsson v. Samsung, No. (2020)鄂 01 知民初 743 号, (Filed: 武漢中級人民法院, Dec 25, 2020)

¹⁵⁵ 以下の公開情報を参考にした。

遠藤誠「中国における「禁訴令」（Anti-suit Injunction）について」, 特許ニュース No.15460, (2021 年 7 月 26 日), https://www.chosakai.or.jp/intell/pat/contents21/202107/202107_10.pdf

¹⁵⁶ InterDigital v. Xiaomi, No. CS(COMM) 295/2020, (Delhi High Court, Oct 9, 2020)

本件は、独国裁判所、中国裁判所、インド裁判所における Anti-Suit Injunction に関する裁判例であり、詳細については「46. InterDigital v. Xiaomi 事件」の事件の概要を参照。

50. Sharp v. Tesla 事件

- ・事件番号：令和 2(ワ)16251
- ・判決日：2020 年 10 月和解
- ・裁判所：JP, 東京地裁

○事件の概要

Sharp は、Tesla による通信装置を搭載した電気自動車の輸入・販売行為が、Sharp の複数の LTE 関連特許を侵害していると主張し、2020 年 1 月に Tesla を東京地裁に提訴した。

2020 年 10 月に和解が成立し、訴えが取り下げられた。

資料 2

標準必須特許のライセンス交渉に関する

手引き

本調査研究における改訂案

(令和 4 年 3 月)



標準必須特許のライセンス交渉に関する 手引き

**本調査研究における改訂案
(令和4年3月)**

平成30年6月5日

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	3
II. ライセンス交渉の進め方	4
A. 誠実性	4
1. 特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階	7
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	10
3. 特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階	13
4. 実施者が FRAND 条件の具体的な対案を提示する段階	15
5. 特許権者による対案の拒否と裁判・ADR による解決	16
B. 効率性	20
1. 交渉期間の通知	20
2. サプライチェーンにおける交渉の主体	21
3. 機密情報の保護	25
4. 交渉の対象とする特許の選択	27
5. ライセンス契約の地理的範囲	28
6. プールライセンス	30
7. SEP の透明性向上	30
III. ロイヤルティの算定方法	31
A. 合理的なロイヤルティ	31
1. 基本的な考え方	31
2. ロイヤルティベース（算定の基礎）	32
3. ロイヤルティレート（料率）	35
a. ボトムアップ型のアプローチ	36
(a) 同じ特許権者が保有する比較可能なライセンス	36
(b) 第三者が保有する比較可能なライセンス	37
(c) パテントプール	37
b. トップダウン型のアプローチ	38
4. 料率を決定するその他の考慮要素	39
a. ロイヤルティ料率を受け入れたライセンサーの数	39
b. ライセンスの範囲	39
c. 特許の必須性・有効性・侵害の該当性	39

d. 個々の特許の価値.....	39
e. 交渉経緯	40
B. 非差別的なロイヤルティ	41
1. 非差別性の考え方	41
2. 使途が異なる場合のロイヤルティ	41
C. その他.....	42
1. 定率と定額	42
2. 一括払いとランニング方式.....	42
3. 過去分と将来分	43
4. ボリューム割引と上限	43

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、最新の技術を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、両者のいざ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斂してきていますが、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、誠実に対応しようとしてない「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として宣言する権利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を保有しない企業が新規参入する場合もあります。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

¹ 例えば国際電気通信連合（ITU）

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 るため、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。

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、ライセンス実務などの動向を踏まえ、ライセンス交渉を巡る論点をでき

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。

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”的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はありません。

このため、例えば、知財専門家や法律家がSEPを巡る問題になじみのない企業などに対して助言をする際に、本手引きを活用することも可能です。

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。

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、開かれた、透明性の高い手続で、隨時見直していきます。

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ついては、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³。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、ETSI⁴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⁵。

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

³ 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))。

⁴ 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。

⁵ 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、差止請求権の行使は権利の濫用として制限されることになります (Apple v. Samsung (日本、知財高裁、2014年))。

が、特に注目されているのが、Huawei対ZTE事件⁶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⁷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。

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⁸。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し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。

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。

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。
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。

⁶ Huawei v. ZTE (欧州、CJEU、2015年)

⁷ Sisvel v Haier (ドイツ、最高裁、2020年)、Unwired Planet v. Huawei (英国、最高裁、2020年)

⁸ 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に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つ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。

[ライセンス交渉の各段階]⁹

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^{10 11}。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もあります。

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^{12 13}。

- (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できます（II.B.4.参

⁹ 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。

¹⁰ 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。

¹¹ 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つてから初めて交渉を開始する場合が多いですが、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。

¹² 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。

¹³ 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。

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できます。

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^{14 15}。

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。

¹⁴ 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。

¹⁵ 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。

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。

(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）の運用を開始しました。

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。

(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¹⁶
- (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

¹⁶ 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。

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^{17 18}。

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すると考えられます^{19 20}。

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。この意思是、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²¹。

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²²。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

¹⁷ 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。

¹⁸ 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。

¹⁹ 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ぬものの、この点は、客観的要素に基づいて検証されなければならず、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。

²⁰ 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。

²¹ 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ず、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。

²² 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ぬとされました。

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²³ ²⁴。

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²⁵
- (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²⁶

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

²³ 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は批判されない」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せん。

²⁴ 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。

²⁵ 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均衡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))。

²⁶ 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。

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。

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²⁷
- （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

²⁷ 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。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²⁸、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²⁹ ³⁰。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的な根拠を示すことが一般的です³¹。ただし、そのような義務は実施者がライセンスを受ける

²⁸ 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サーであるとされました。

²⁹ 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。

³⁰ Huawei v. ZTE (欧州、CJEU、2015年)

³¹ 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。

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³²。

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を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³³。

- (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³⁴（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³⁵）
- (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³⁶（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）

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

³² Sisvel v. Haier (ドイツ、最高裁、2020年)

³³ 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。

³⁴ 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。）

³⁵ 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。

³⁶ 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。）

提起する³⁷ ³⁸

- (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、差止請求権行使する旨の警告書を送付する³⁹
- (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⁴⁰
- (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。

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））

³⁷ 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行使することは、契約違反であるとされました。

³⁸ 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行使することは、濫訴であり高圧的であるとされました。

³⁹ 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。

⁴⁰ 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。

(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になります。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⁴¹
- (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⁴²
- (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)

⁴¹ 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た。

⁴² 脚注42を参照。

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⁴³。

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できます。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、遅延工作やコストを増大させる手段として用いられない限り、訴訟に比べて迅速かつ費用対効果が高いことがあります⁴⁴ ⁴⁵。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料率だけを決めることができます⁴⁶。

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しうること、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。

⁴³ 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。

⁴⁴ 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”)

⁴⁵ 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。

⁴⁶ 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。

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⁴⁷。

(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ず、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ぬとされました。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。

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。

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

⁴⁷ Huawei v. Samsung (中国、深圳中級人民法院、2018年)

言が第三者に及ぼす契約上の効果の観点⁴⁸、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⁴⁹、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⁵⁰、日本では権利濫用の観点⁵¹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⁵²。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す⁵³。各国当局の対応について、今後の動向が注目されます⁵⁴。

⁴⁸ 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」を満たさないとして、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。

⁴⁹ 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。

⁵⁰ 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。

⁵¹ 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。

⁵² 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）。

⁵³ 米国司法省司法次官補（当時）の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のルールの違反については、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」と述べていました。

⁵⁴ 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。

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
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な根拠を説明し、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⁵⁵。

⁵⁵ 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。

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、権利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。

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⁵⁶。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

⁵⁶ 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と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のと同様に（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。

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⁵⁷ ⁵⁸。

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⁵⁹ ⁶⁰。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⁶¹。ただし、この付託は元の裁判が和解となつ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

⁵⁷ 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。

⁵⁸ 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))。

⁵⁹ 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。

⁶⁰ 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。

⁶¹ 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、取り下げられています。

渉してライセンスを受けた事例も存在します⁶²。

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⁶³。

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⁶⁴。

(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⁶⁵。そこで、特許権者が一つのサプライチェーン内で複

⁶² 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。

⁶³ サプライヤーを交渉の当事者とすることに対しては、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。

⁶⁴ 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。

⁶⁵ 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

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⁶⁶。

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も、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。

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 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。

⁶⁶ *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。

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⁶⁷。

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为了避免するよう、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。

(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。

⁶⁷ 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、この規定による損害賠償債権を自働債権として、代金債務の一部を相殺することが認められました。

仮に特許権者が、一般に対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になります。

- （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）

（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できます。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、話し合って交渉の対象を代表的な特許に限定することができます。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できます。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ォ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⁶⁸。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

⁶⁸ 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））。

に回避が不可能な特許）や⁶⁹、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⁷⁰。

5. ライセンス契約の地理的範囲⁷¹

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⁷²。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⁷³。

⁶⁹ 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。

⁷⁰ 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。

⁷¹ 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。

⁷² 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。

⁷³ 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

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、例えばEUではEU域内の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反面⁷⁴、SEPポートフォリオのライセンス料については、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たことがあります^{75 76}。

【IIB5-6】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場合などに、その外国において訴訟の開始や継続、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^{77 78}。

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⁷⁹、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⁸⁰。

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。

⁷⁴ 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になります。

⁷⁵ Unwired Planet v. Huawei (英国、最高裁、2020年)

⁷⁶ 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。

⁷⁷ 例えば、Huawei v. Conversant (中国、最高人民法院、2020年)、Xiaomi v. Inter Digital (中国、武漢市中級人民法院、2020年)、Huawei v. Samsung (米国、カリフォルニア北部地区地裁、2018年)などの裁判例があります。

⁷⁸ ASIについては、国家間や政府間でも情報が請求されるなどしており（WTO IP/C/W/682, 683）、今後の動向が注目されます。

⁷⁹ 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)

⁸⁰ InterDigital v. Xiaomi (ドイツ、ミュンヘン地裁、2021年)

6. プールライセンス⁸¹

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が期待されています。

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⁸²。

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⁸³。

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

⁸¹ プールのライセンス条件については、III.A.3.a.(c) 参照。

⁸² 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。

⁸³ 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。

整備を促進すること⁸⁴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入手しやすくなりまます。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があることから、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。

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とともに、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、

$$(1) \text{ロイヤルティベース (算定の基礎)} \times (2) \text{ロイヤルティレート (料率)}$$

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

⁸⁴ 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。

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、ロイヤルティート率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⁸⁵。

(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⁸⁶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た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つ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⁸⁷。

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⁸⁸)

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 Saleable

⁸⁵ 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））。

⁸⁶ Ericsson v. D-Link（米国、CAFC、2014年）

⁸⁷ 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。

⁸⁸ 「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。

Patent Practicing Unit. 以下「SSPPU」という。) ⁸⁹ ⁹⁰と市場全体価値 (Entire Market Value. 以下「EMV」という。) ⁹¹のいずれを採用すべきかという議論があります⁹² ⁹³ ⁹⁴。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⁹⁵。

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よっています。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ものですが、ライセンス交渉で合理的

⁸⁹ 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))。

⁹⁰ 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出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かを示す必要があるとされました。

⁹¹ 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。

⁹² 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。

⁹³ 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。

⁹⁴ 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。

⁹⁵ 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。

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、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でし、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⁹⁶。

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、チップ自身に閉じており、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と強調するものです。

⁹⁶ 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ぬとされました。

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⁹⁷。

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。

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⁹⁸。

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⁹⁹、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。

⁹⁷ 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。

⁹⁸ 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。

⁹⁹ 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、そのような実際のライセンスは、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。

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
- (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¹⁰⁰
- (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など）
- (4) ライセンスの性質が排他性の面で同一かどうか¹⁰¹
- (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かグローバルなものであるなど）
- (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) ライセンサ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考されることがあります、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^{102 103}。

¹⁰⁰ 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。

¹⁰¹ 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。

¹⁰² 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。

¹⁰³ 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。

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¹⁰⁴。

(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¹⁰⁵。

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¹⁰⁶。

¹⁰⁴ LaserDynamics v. Quanta (米国、CAFC、2012年) では、訴訟中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考し得るとする意見もあります。

¹⁰⁵ 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。

¹⁰⁶ 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。

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。

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¹⁰⁷、その後に個々の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。

¹⁰⁷ 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。

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¹⁰⁸

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も、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できます。

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¹⁰⁹。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

¹⁰⁸ GPF3に対応。

¹⁰⁹ 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、

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¹¹⁰。

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るとすると、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、高くなることがあります。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¹¹¹。

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。

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。

¹¹⁰ 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、標準策定期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。

¹¹¹ 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。

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。

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が、このことは、全ての潜在的なライセンサ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サーには異なる扱いをする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¹¹²。ライセンサ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^{113 114}。他方、一定の場合には一部のライセンサーに有利なライセンス条件を供与しても差別的とならないとする裁判例もあります^{115 116}。

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、

¹¹² 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。

¹¹³ 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。

¹¹⁴ 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。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。

¹¹⁵ Sisvel v. Haier (ドイツ、最高裁、2020年) では、客観的に正当化されれば、一部のライセンサ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。

¹¹⁶ 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。）。

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。

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*」の考え方に対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ぬいため、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¹¹⁷。

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

¹¹⁷ 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されました。

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ー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。

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。

禁無断転載

令和3年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究報告書

標準必須特許と消尽に関する調査研究
～ネットワークやサービスに関する
特許の現状と課題について～
(標準必須特許編)

令和4年3月

請負先 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地

精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <https://www.iip.or.jp>

E-mail iip-support@fdn-ip.or.jp