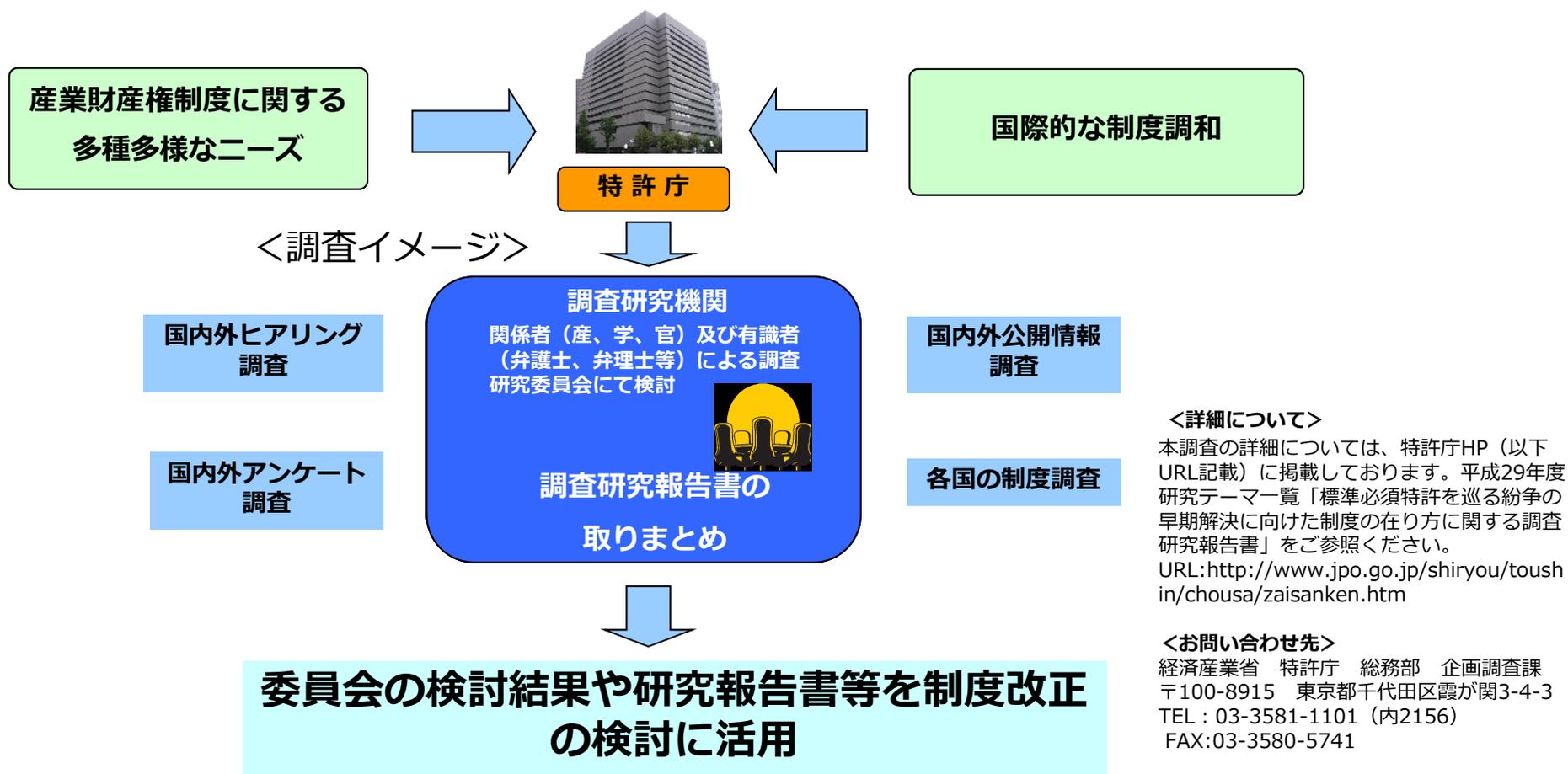


標準必須特許を巡る紛争の 早期解決に向けた制度の在り方 について

- 産業財産権制度に関する企画立案に資するように、法制面や運用面について改正を行う際の基礎資料となる報告書を取りまとめることが目的。
- 調査研究テーマ毎に専門家を交えた研究委員会の開催・国内外公開情報調査・国内外ヒアリング調査・国内外アンケート調査等、調査研究テーマに応じた調査・分析を行う。



背景

近年のIoT（Internet of Things：モノのインターネット）の普及は標準必須特許のライセンス交渉に大きな変化をもたらしている。他方、近年、ライセンス料や高額な和解金を得ることを目的として、特許権の権利行使をビジネスとして行う者（いわゆるパテント・トロール）による活動の影響を懸念する声が出ている。

目的

（1）パテント・トロールの実態及び制度上での対応の可能性について検討を行うとともに、（2）標準必須特許のライセンス交渉の進め方やロイヤルティの算定方法についての基本的な考え方を整理してガイドラインの策定に向けた検討を行うことを目的とする。

■ 国内外公開情報調査

昨年度実施の2件の調査報告書（標準必須特許関連、パテント・トロール関連）を主情報源とし、不足は、書籍、論文、調査研究報告書、審議会報告書、法・判例等検索データベース及びインターネット情報等を利用して公開情報調査を実施。

■ 委員会

委員長：平塚三好
（東京理科大学専門
職大学院 教授）
委員：10名

■ 国内ヒアリング調査

パテント・トロールに関する論点及び標準必須特許のライセンス交渉に関する論点について、各々の論点に関わりを有する企業や有識者等を中心にヒアリング調査を実施。

まとめ

（1）パテント・トロールに関して、その実態、今後の活動の予測及び制度上の対応の可能性をまとめた。（2）標準必須特許の適切なライセンス交渉の進め方や合理的なロイヤルティの算定方法等の論点についてガイドラインを作成する上での留意点を検討すると共に、特許庁で作成しているガイドライン案に対する議論を行った。

1. 本調査研究の背景・目的

2. 本調査研究の実施方法

2.1. 委員会による検討

3. 調査結果

3.1. パテント・トロールに関する検討

3.1.1. パテント・トロールとは

3.1.2. パテント・トロールの実態

3.1.3. 主要国におけるパテント・トロールの今後の活動の予測

3.1.4. 日本におけるパテント・トロールへの制度上の対応

3.2. ガイドラインに関する検討

3.2.1. ガイドライン案作成に向けた意見

3.2.2. ガイドライン案に対する意見

- IoTの普及により標準必須特許のライセンス交渉が大きく変化
 - 製品当たりの権利数の増加等により権利関係が複雑化
 - 通信業界の企業同士に限らず異業種間でも交渉が行われるようになり、これまでのような解決が困難に
 - FRAND条件のライセンス料率を巡り、権利者と実施者の間で条件が折り合わないケースが増加

- 近年、ライセンス料や高額な和解金を得ることを目的として、特許権の権利行使をビジネスとして行う者（いわゆるパテント・トロール）による活動が米国において社会問題化
- パテント・トロールによる活動が、その後欧州やアジアにも広がる等の懸念



■ 本調査研究の目的

以下の内容について議論・検討を行う

- (1) パテント・トロールの実態及び制度上での対応の可能性
- (2) 標準必須特許のライセンス交渉の進め方やロイヤルティの算定方法等の論点についての基本的な考え方、及び、特許庁で検討中の標準必須特許に係るガイドライン案の内容

- 本調査研究の目的に従い、以下の方法により調査及び検討を行った。

➤ 公開情報調査（文献等調査）

- ・ 昨年度実施された以下の2件の調査研究報告書を主たる情報源とし、不足情報については、書籍、論文、調査研究報告書、審議会報告書、及び、インターネット情報等による調査を実施

- ① IoT等による産業構造の変化に伴い企業等が直面する知財制度上の新たな課題とNPEの動向に関する調査研究報告書
- ② 主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書

➤ 国内ヒアリング調査

- ・ 公開情報調査からでは得られない情報について、標準必須特許に関わりを有する企業や有識者等を中心に実施

➤ 委員会による検討

- ・ 専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、専門的な知見を有する者で構成される調査研究委員会を設置

① 平成28年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、2016年12月

② 平成28年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業、一般財団法人知的財産研究教育財団、2017年3月

2.1. 委員会による検討

■ 議事内容

- 第1回 パテント・トロールに関する論点確認と議論
- 第2回 標準必須特許の適切なライセンス交渉及び合理的なロイヤルティの考え方についての論点確認と議論Ⅰ
- 第3回 標準必須特許の適切なライセンス交渉及び合理的なロイヤルティの考え方についての論点確認と議論Ⅱ
- 第4回 標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン案についての意見
- 第5回 報告書案の検討

■ 委員会名簿

委員長	平塚	三好	東京理科大学専門職大学院	イノベーション研究科	教授
委員	泉	克幸	京都女子大学法学部		教授
	一色	太郎	一色外国法事務弁護士事務所		代表
	太田	昌孝	日本弁理士会		執行理事
	金子	敏哉	明治大学法学部		准教授
	佐藤	裕介	日本製薬工業協会	知的財産委員会	専門委員
	設楽	隆一	日本弁護士連合会		推薦
	鈴木	草平	一般社団法人日本知的財産協会		常務理事
	高橋	弘史	一般社団法人電子情報技術産業協会	特許専門委員会	委員
	竹市	博美	一般社団法人日本自動車工業会	知的財産委員会	委員
	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

3.1. パテント・トロールの実態及び現行制度による対応状況 についての検討

- 第1回委員会では、以下の項目に分けて検討を行い、パテント・トロールの実態及び現行制度による対応状況について整理した。

3.1.1. パテント・トロールとは

3.1.2. パテント・トロールの実態

3.1.3. 主要国におけるパテント・トロールの今後の活動の予測

3.1.4. 日本におけるパテント・トロールへの制度上の対応

3.2. 標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドラインに についての検討

- 第2回委員会及び第3回委員会では、ガイドライン案作成に向けた論点確認を行い、この検討結果を以下の項目に整理した。

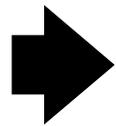
3.2.1. ガイドライン案作成に向けた意見

- 第4回委員会では、特許庁より提案されたガイドライン案のドラフト版を配布した上で、当該ドラフト版についての議論を行い、この検討結果を以下の項目に整理した。

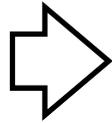
3.2.2. ガイドライン案に対する意見

3.1.1. パテント・トロールとは

- 何をもってパテント・トロールとするかの明確な定義は定まっていない

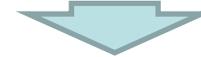


「一般的には、特許権を濫用し、イノベーションを阻害する者を意味するのではないか*」との意見が多く得られた。

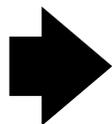


ただし、気に入らない特許権者をパテント・トロールと呼んでいるケースもあり、丁寧な議論や整理が必要ということも指摘された。

- 上記を前提として、公開情報からパテント・トロールの行為要素を抽出
・ 主たる調査研究報告書 ・ 米国FTCの報告書 ・ 企業へのアンケート結果



- 要素① 特許発明のための研究開発を実施しない
- 要素② 他者から特許権を取得する
- 要素③ (a) 不適切なライセンス料を目的として権利行使を行う、又は、
(b) 権利行使を乱発する
- 要素④ 製造販売等の事業をしておらず、
権利行使により得られるライセンス料等を主な収益源とする



「要素①～④のすべてを満たす行為は、典型的なパテント・トロールと考えられるのではないか」という指摘が多く得られた。

* 「米国特許権保護の現状～パテント・トロール対策およびその影響～」(一色太郎、2016年12月、第17回特許制度小委員会 配付資料3頁)でも同様の指摘が記載されている。

3.1.2. パテント・トロールの実態

- 前頁の要素を備えたパテント・トロールの情報を調査することは難しいため、必要に応じてNPEについての情報も参考にした。

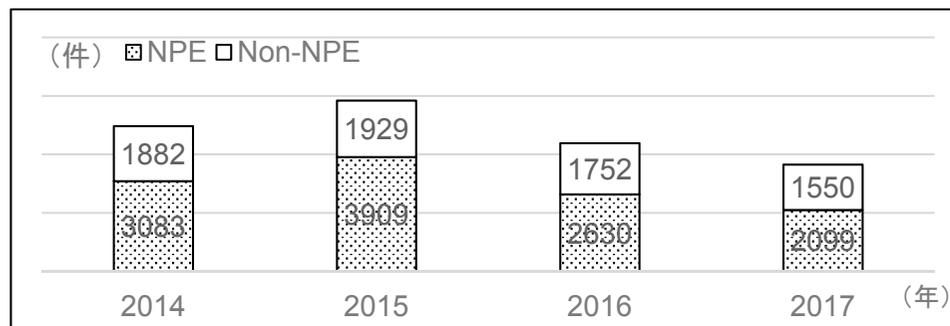
日本 : いずれの業界においても、現時点ではパテント・トロールの活動は活発ではない

米国 : 特許無効化手続の整備等の政府の対応や、裁判地の制限強化等の裁判所の動向により、パテント・トロールによる訴訟は減少

欧州 : NPEによる訴訟件数が増加しており、特に、ドイツではNPEによる訴訟の割合が高い

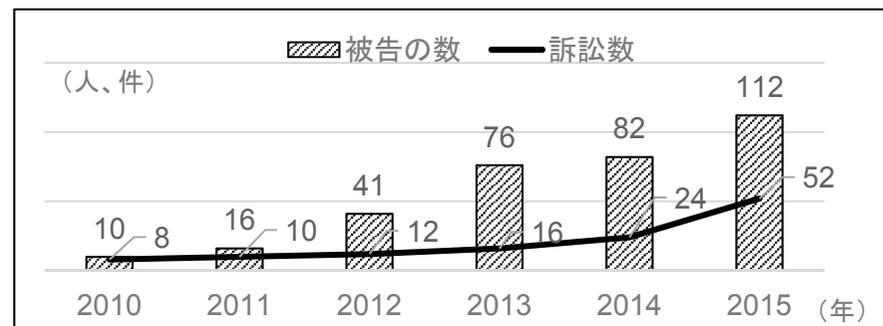
その他 : 市場の大きい中国・インドにおいて、NPEによる訴訟が確認されてきているが、活発な活動は見られていない

● 米国連邦地裁への訴訟提起件数*



*Unified Patents "2017 Patent Dispute Report: Year in Review" Figure 8

● 欧州におけるNPEによる特許権侵害訴訟数**



**ClearViewIP "NEW FRONTIERS FOR NPES"

3.1.3. 今後の活動の予測

- 委員会では、パテント・トロールの実態を踏まえて、パテント・トロールの今後の活動の予測についても検討した。

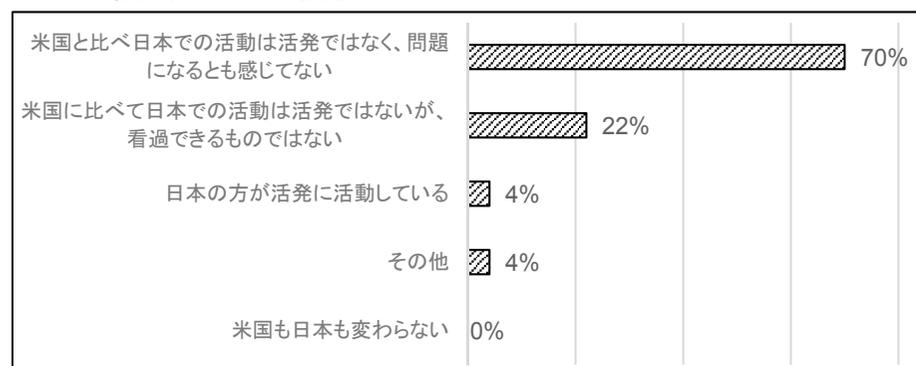
日本： 通信業界との関連が浅い業界でパテント・トロールの将来的な活動への懸念が示されたが、活動が活発化する兆候は今のところ見られない

米国： 制度の整備等により特許の価値が低下しすぎたとも指摘されており、揺り戻しが起こる可能性もあるため、情勢を注視する必要がある

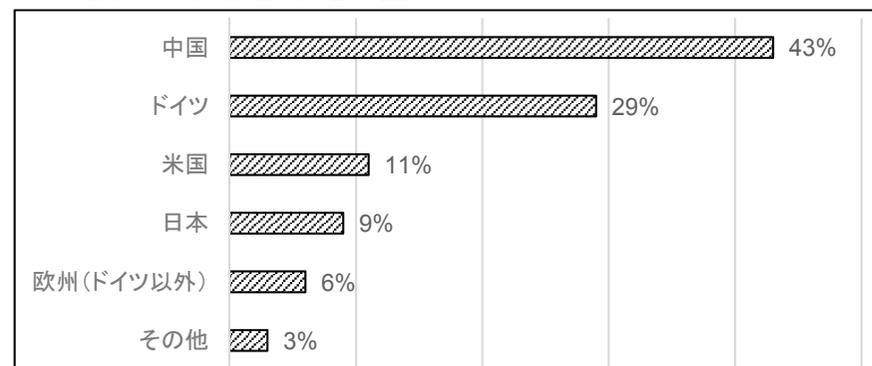
欧州： 特に、侵害訴訟と有効性の審理とが分離されており、差止判決が早期に下る傾向のあるドイツで紛争が増加する可能性がある

中国： 市場規模が大きく、パテント・トロールにとって魅力的と考えられるため、今後活動が活発化する可能性がある

● 日本と米国におけるパテント・トロール活動についてのIoT関係企業の認識*



● IoT関連企業が、今後3～5年でパテント・トロールが活発になると考える国*



* 「IoT等による産業構造の変化に伴い企業等が直面する知財制度上の新たな課題とNPEの動向に関する調査研究報告書」 図表33、図表44

3.1.4. 制度上の対応

- 現行制度では特許法に基づく差止行為に対して独占禁止法による制限や民法上の権利濫用法理が適用される可能性がある
 - 独占禁止法：特許権の行使が知的財産制度の趣旨を逸脱するか、又は目的に反する場合
 - 権利濫用法理：FRAND宣言された標準必須特許についてライセンスを受ける意思を有する者への差止請求権の行使となる場合

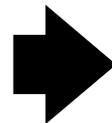


■ 実際にこれらがパテント・トロールに適用された例は確認できていない



■ 日本はパテント・トロールにとって魅力的ではない環境となっている

- 適切な特許審査により特許権の権利範囲が明確である
- 特許庁や裁判所で特許の無効手続が適切に運用されていることから、権利有効性に疑義のある特許権の行使が認められにくい
- 裁判で認められる損害賠償額や裁判手続に要する費用が、パテント・トロールの活動が活発な米国と比べ相対的に低額



特許制度がバランスよく機能している日本では、今後もパテント・トロールは問題になりにくく、現行制度において十分対応できているのではないかと

3.2.1.1. ガイドラインの目的

■ ガイドラインのターゲット

- 通信業界及び電機業界以外の者、中小企業やノウハウのあまりない企業
 - ・ IoT技術の活用に伴い、特許権者と実施者の裾野が広がる中で、異業種間の紛争の早期解決を図る。
- 少なくとも基本的な法律の知識を有する者
 - ・ 全く法律的な知識の無い者がガイドラインの内容を理解するのは難しい場合がある。

■ ガイドラインに含めるべき内容

- 実務的な議論や主張の背景、ノウハウ等
 - ・ ノウハウのない企業が、実際に交渉する際の主張や反論の手がかりになるものを示すことが重要。
- 意見が分かれる点の明記
 - ・ 誠実な交渉やロイヤルティについては様々な考え方がある。
- 主要な判例や考え方、交渉の進め方、考慮要素などの基本的な事項
 - ・ 標準必須特許（SEP）に不慣れな業界の交渉や、考え方が異なる異業種間での交渉において認識を合わせる。

■ 権利有効性の争いと誠実なライセンス交渉の関係

- 権利有効性を争うことは誠実な交渉との関係では問題にならない。
 - 知財高裁のアップル対サムスン事件では、アップルが無効の抗弁をしたが、交渉は続けていたことからwilling licenseeと認定された。
 - 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」では、特許の有効性を争うこと自体は、ライセンスを受ける意思があることを否定する根拠とならないとされている。ただし、有効性を争っている間、何も交渉しなくてもいいというわけではない。

■ 適切な交渉期間

- 業界や文化、製品ライフサイクルの違いを考慮する必要がある。
 - 製品ライフサイクルを考慮することはホールドアウト対策にもなる。
- 関連する要素を総合的に判断する必要がある。
 - 製品のサイクルや業界の実情、特許の数（特に対応特許の数）、どの程度の標準必須特許であるか否かを正しく整理して提案してきているか等を総合判断する必要がある。
- 立場や事案によって異なるため具体的に決めることは困難

■ サプライチェーンにおける交渉の主体

- 法律上は権利者が交渉相手を自由に選ぶことが可能。
- 権利の消尽や実施製品・最終製品の把握の容易さなどが基準となり得る。
- 交渉レベルは立場によって意見が異なり、議論をまとめるのは困難。
 - 例えば、特許の性質によって交渉の対象を決めるのであれば、端末に閉じた特許であれば端末メーカー、基地局を含むサービスの特許であれば通信業者とした方がよいと考えられる。
- 最終製品メーカーではサプライヤーの特許の有効性や価値判断は難しいため、サプライヤーが交渉した方が効率的な場合もあると考えられる。
- 最終製品メーカーが訴えられたときに、サプライヤーに交渉を完全に任せることは非効率的であるし、不誠実であるとも考えられる。

■ クレームチャートの取り扱い

- 標準必須特許は製品に対応する特許数が多いので、全部の特許についてクレームチャートを出すかどうかは当事者間の合意に基づくと考えられる。
 - 必ずしも合意に基づくものではなく、特許権者の意思によるところもあるのではないか。
- 企業秘密が含まれる場合には、秘密保持契約（NDA）を結ぶ必要があるが、クレームチャート自身がNDAの対象となるかどうかは事案による。

■ ロイヤルティベース（算定の基礎）

- 単機能の製品ではEMV（Entire market value）を適用すべきであるが、多機能の製品ではEMVを適用すべきではないと考えている。
 - ・ この論点は製品が単機能から多機能に変化していることが背景にある。
- 理論上は両者で最終的な差はないかもしれないが、実際には同じような料率とはならないケースもあり、正しく理解する必要がある。

■ Georgia-Pacific factors の考え方

- 国際的な手法が多数ある訳ではないので、外国企業と交渉するとき等には、参考になる。
 - ・ 単に並べただけでは使い方が分からないため、実務家がどのように使って理論を構築していくか等を明確にする必要がある。
- 要素が多すぎるため、日本では使いにくいと考えている。
 - ・ 米国の判例でもこの要素を使用している場合としていない場合がある。
- この要素はどのような数字もサポートし得るので、異業種や不慣れな者が使用することは難しいと考えている。
- 実際には使いたい要素だけ取り出して使うものだが、交渉相手への説明に使用する場合には分かりやすいと考えている。

■ 使途が異なる場合のロイヤルティ

- ▶ 発明の実施による利益が多い場合には、ロイヤルティもそれに応じて多額であるべきと考えられる。
 - ただし、特定の主体であることを理由にロイヤルティが差別的に取り扱われてはならない。
 - FRANDの非差別性については、類似した状況であれば、差別的とはならないと考えられる。
- ▶ 規格の利益を享受できる程度の料率とすべきと考えられる。
 - 販売価格や台数、利益率等は製品ごとに違うため、全てを同じロイヤルティとすべきではなく、製品や事実を見て判断する必要がある。
 - コンテンツ配信事業のように製品を製造販売しない事業では、製品単位のライセンス料とならないケースもあるので留意する必要がある。

■ ロイヤルティの経年変化

- ▶ ロイヤルティは経年変化する可能性がある。
 - 技術の高度化や特許の増加により特許権の寄与度が下がる場合がある。
 - 寄与度が下がっているにも関わらず非係争条項によって支配的な地位を維持しようとする独占禁止法上の問題ともなり得る。
- ▶ ライフサイクルが長い業界もあるため、10年・20年先まで同一のロイヤルティが適当であるべきかの判断は難しい。

3.2.2.1. ガイドラインの目的

■ 標準必須特許を巡る課題と背景

- ガイドラインが対象とするSEPについて、「デファクト標準」を除くのか、「商業的必須特許」を含むのか等、明確に整理した方がよい。
- 多義に解釈される用語の使用を極力避けた方がよい。
 - 例えば、「特許権の行使」や「差止めを求める」と表現した場合、「警告書の送付」と「差止請求訴訟」の提起の両方を含む場合があるため、いずれかを具体的に記載する場合には配慮が必要。
- 通信分野のSEPだけではなく他の業界でも従来からSEPはあり、他の分野も含めて相互の争いも考えられるため、その点は配慮する必要がある。

■ ガイドラインの位置づけ

- 各論点について、立場等によって意見が分かれている項目については、各々の意見を併記し、いずれかに結論づけるべきではない。
- 中小企業等も参考とするため、安易にミスリードさせない配慮が必要。
- 世界の裁判例を参照しているが、最高裁まで進んでおらず確定していないものもあるため、時間の経過によって変わる可能性もある。
 - 参照している裁判例が現段階におけるものであることを明確すべき。
 - 今後もガイドラインをアップデートしていくことが重要。

■ 特許権者がライセンス交渉のオファーをする段階

- クレームチャートには機密情報が含まれることもあるため、交渉に際しては秘密保持契約を結ぶことが一般的。
- 警告書を被疑侵害者に送る場合と取引相手に送る場合とで、同じく実施者ではあるが分けて考えた方がよい。

■ 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

- 実際のライセンス交渉では技術的な議論が必要であるため、特許数が少ない場合であっても、意思の表明までに経験上数ヶ月～数年かかることもある。

■ 特許権者によるカウンターオファーの拒否と裁判・ADRによる解決

- ADRも案件によっては時間や費用がかかる可能性があるため、ADRと比べて裁判の方が時間や費用がかかるとは限らない。

■ 差止請求権の行使

- 各国における差止制限の判例や根拠は正確に確認する必要がある。

■ 交渉期間の通知

- 予め交渉期間を設定するというのは実務的には馴染まないと考えている。
 - ・ 交渉期間を設定することが一般的であるとはしない方がよい。

■ サプライチェーンにおける交渉の主体

- サプライヤーが交渉するメリットとして、交渉の効率化や特許補償等もあるが、技術に詳しいことから合理的な結論に導かれることも期待できる。
- サプライチェーンとしては、例えば、通信分野であればオペレーターやユーザーまで含む場合もある。

■ ライセンス契約の地理的範囲

- ライセンス交渉の対象を特定の国や地域のみに限定して交渉したとしても、合理的交渉に該当する場合もあると考えている。

■ 基本的な考え方

- ロイヤルティの算定に関して、訴訟の場合には損害賠償の算出に関連していることを考慮した方がよい。

■ ロイヤルティベース（算定の基礎）

- SSPPU（Smallest Salable Patent- Practicing Unit）とEMVの議論は、結論が出ているわけではなく、現在も議論がされているところであるため、いずれを採用すべきかに関して、どちらかに方向付けすべきではない。
- 特許の価値の考え方に関して、一つの側面だけでなく、考えられる他の側面も紹介して、バランスを考慮した方がよい。

■ ロイヤルティレート（料率）

- ロイヤルティ算出方法には、ボトムアップ型とトップダウン型のみではなく、従来からGeorgia-Pacific-Factorsなどの考え方もある。
- ドイツでの訴訟や米国のITC訴訟では差止めの脅威が大きいことから、過去のライセンスを比較可能なライセンスと扱わない方がよい場合もある。

■ 使途が異なる場合のロイヤルティ

- ライセンスを業としてやっている者の例をもって、一般的なライセンスの例として表現するのは適切ではない。
- MPEGではデコーダとエンコーダ、コンテンツ配信でロイヤルティを分けている。光ディスクではプレーヤ、レコーダ、ディスクタイプでロイヤルティを分けている。理由はプレーヤやディスクでは単位が違い、規格の部分や貢献、メイン/サブ等の違いがあるためである。

■ 定率と定額

- 当初は妥当であった料率・額であったとしても、時の経過と共に不適切になることも有り得る。
 - 追加の開発やエビデンス創出等により製品価値が上がったり、又は、SEP技術が陳腐化することにより、SEP技術の貢献割合が下がることもある製品も存在する。

禁無断転載

平成29年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究
標準必須特許を巡る紛争の早期解決に
向けた制度の在り方について
(要約版)
平成30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3-11
精興竹橋共同ビル5階