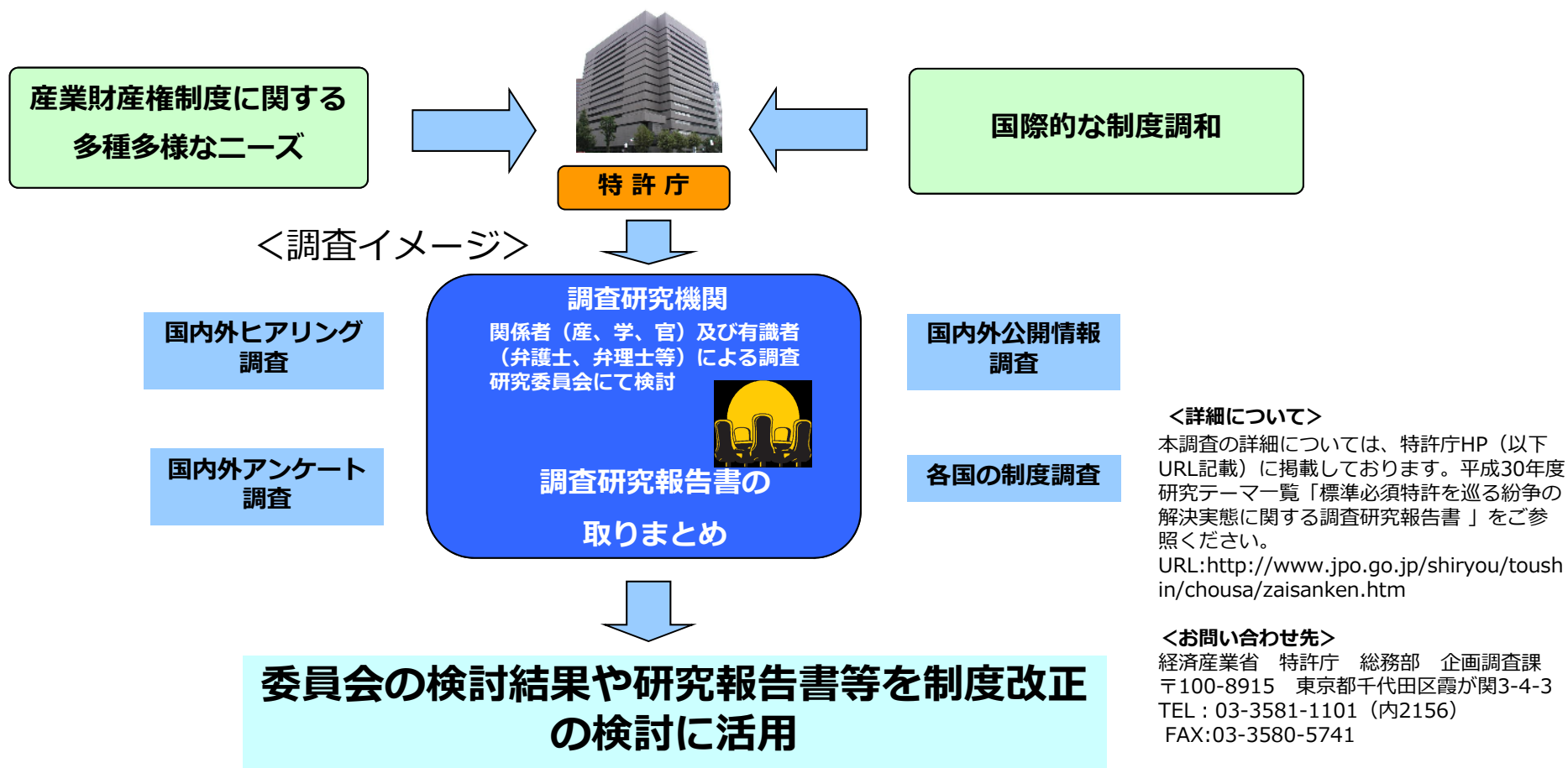


標準必須特許を巡る紛争の 解決実態に関して

- 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

特許庁は、標準必須特許のライセンス交渉において、権利者、実施者双方が考慮すべき事項をまとめた「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。）を平成30年6月5日に公表した。上記「手引き」の公表以降も、紛争の増加に伴い、各国の裁判所による新たな判断等が随時示されることが予想される。かかる状況を踏まえれば、提供する情報が古いものでは意味をなさない可能性がある。

目的

最新の各国の裁判例、公的機関の見解等を収集・整理し、公表することで標準必須特許を巡る紛争を未然に防ぐこと、若しくはその早期解決を図ることを目的とする。

■ 有識者への調査

学識経験者、知財コンサルタント、米国弁護士の有識者3名から意見を聴取する。

■ 有識者による論評

有識者2名の論評を報告書に収録する。

■ 公開情報調査

対象：米国、欧州、中国、韓国、インド

調査項目：標準必須特許を巡る紛争に関する新たな判断、公的機関による見解ないしガイド等

■ ヒアリング調査

対象：日本国内20者、外国（日本国外）12者

調査項目：標準必須特許を巡る紛争に関する新たな判断、同紛争の世界的動向、同紛争に対する意見等

まとめ

各国において、標準必須特許に関連する新たな判断等が随時示されている。加えて、ヒアリング調査では、「手引き」に記載の論点について多数の意見があり、標準必須特許に対する関心の高さが伺える。随時示される新たな判断や各国の動向を収集し、最新情報の発信が望まれる。また、ライセンス交渉に対して大きな影響を及ぼす判例等が示された際には、「生きた」手引きであり続けるよう、アップデートが望まれる。

- 1. 本調査研究の背景・目的**
- 2. 本調査研究の実施方法**
- 3. 調査結果**
 - 3.1. 標準必須特許に関する最近の判例
 - 3.2. ガイドライン等の最近の動向
 - 3.3. 「手引き」に関連する基本的な論点
 - 3.4. 「手引き」に関連する最近の論点
- 4. まとめ**

【背景】

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の公表

- 特許庁は、標準必須特許のライセンス交渉において、考慮すべき事項をまとめた「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を平成30年6月5日に公表

提供する情報が古いものとなる可能性

- 技術（IoT, 5G等）の進展による、標準必須特許を巡る紛争が問題化
- 標準必須特許を巡る紛争の増加予想
- 中小企業・ライセンス交渉に関するノウハウの乏しい企業への情報提供のニーズの高まり
- 各国の裁判所による新たな判断が随時示されることが予想



【目的】

本調査研究では、最新の各国の裁判例、公的機関の見解等を収集・整理し、公表することで標準必須特許を巡る紛争を未然に防ぐこと、若しくはその早期解決を図ることを目的とする。

(1) 公開情報調査

【調査対象】

調査対象は、米国、欧州、中国、韓国、インド

【調査項目】

- ①標準（必須）特許に関連する判例で、過去の調査研究時点では未公開、未判決の事案
- ②「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関する新たな論点に関連する判例・文献
- ③公的機関（競争法、裁判所を除く）による標準必須特許を巡る紛争に関連する論点についての見解ないしガイド

(2) ヒアリング調査

【調査対象】

標準必須特許を巡る紛争について実務経験を有する者のうち、日本国内20者、外国（日本国外）12者

【調査項目】

- ①標準必須特許を巡る紛争に関する新たな判断
- ②同紛争の世界的動向、同紛争に対する意見等

(3) 有識者への調査

調査研究方針等について、学識経験者、知財コンサルタント、米国弁護士の3名の有識者から意見を聴取した。

- 3.1. 標準必須特許に関する最近の判例
- 3.2. ガイドライン等の最近の動向
- 3.3. 「手引き」に関連する基本的な論点
- 3.4. 「手引き」に関連する最近の論点

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 米国における標準必須特許に関する最近の判例 (1/5)

#	事件名	概要
1	FTC v. Qualcomm (米国、連邦地裁、2018年)	Qualcommのライセンス拒否の反トラスト法違反について争われた。本件では、IPRポリシーの記載等から、Qualcommが競合他社のモデムチップ業者に対しライセンス供与する義務があると判断された。
2	IP Bridge v. TCL (米国、連邦地裁、2018年)	IP Bridgeのライセンスオファターの反トラスト法違反について争われた。本件では、TCLによる主張立証が不十分であるとして、IP Bridgeの行為はシャーマン法1条及び2条に違反するとは認められないと判断された。
3	ASUS v. InterDigital (米国、連邦地裁、2018年)	InterDigitalのライセンス慣行のFRAND義務違反及び反トラスト法違反についてサマリージャッジメントの申立ての認否が争われた。本件では、FRAND義務違反の検討には「重要な事実の真正な争点」が含まれるため、サマリージャッジメントは認められないと判断された。
4	u-blox v. InterDigital (米国、連邦地裁、2019年)	InterDigitalのSEPライセンスの反トラスト法違反及び仮差止命令について争われた。本件では、u-bloxが反トラスト法違反の可能性及び回復不能な損害を証明していないため、反トラスト法違反及び仮差止命令は認められないと判断された。
5	SLC v. Motorola (米国、連邦地裁、2018年)	SEP侵害訴訟においてFRAND義務違反によるパテントミスユースの抗弁について争われた。本件では、権利者によるFRAND義務違反が必ずしもパテントミスユースに該当するとは認められないと判断された。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 米国における標準必須特許に関する最近の判例 (2/5)

#	事件名	概要
6	Core Wireless Licensing v. Apple (米国、CAFC、2018年)	Core Wireless Licensingが、Appleの特許侵害を主張して、損害賠償を求めて提訴した。これに対し、Appleが標準策定段階で提案が拒絶された技術に係る特許の開示義務違反による「黙示の権利放棄」による抗弁を主張し、この抗弁が認められるか否か争われた。本件では、IPRポリシーによると、提案が拒絶された場合に特許出願を開示する義務を負わないことは証明されていないと判断された。
7	Momenta v. Amphastar (米国、連邦地裁、2018年)	Momentaは、医薬の試験方法に関する標準必須特許を有しており、Amphastarに対し、この標準必須特許の侵害を主張し、予備的差止命令を求めて提訴した。これに対し、Amphastarは、Momentaの標準化団体に対する開示義務違反が黙示の権利放棄に該当すると主張し、この権利放棄が認められるか否か争われた。本件では、専門家の証言から標準化の参加者は標準化団体への開示義務を負うと認めた上で、Momentaは開示義務に違反しているため、権利放棄に該当すると判断された。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 米国における標準必須特許に関する最近の判例 (3/5)

#	事件名	概要
8	Cellular Eqpt v. ZTE (米国、連邦地裁、2018年)	Cellular Eqptは、ZTEが標準必須特許を侵害していると主張して提訴した。この侵害訴訟において、Cellular Eqptが、本件特許はFRAND宣言された標準必須特許であると陳述書を裁判所に提出した後に、ZTEによるFRANDの抗弁と反訴に対して本特許は標準必須ではないと主張し、FRANDの抗弁と反訴を却下するサマリージャッジメントを求める申立てを行い、このサマリージャッジメントが認められるか否か争われた。本件では、陳述書は明らかに本件特許が標準必須特許であることを示しているため、サマリージャッジメントの申立ては認められないと判断された。
9	Netlist v. SK Hynix (米国、ITC、2017年)	SK Hynixによるメモリモジュールの輸入・販売行為に対し、ITCによる排除命令の認否が争われた。本件では、ITCは公益性の観点からRAND義務違反について検討し、SK Hynixが契約違反及び不当な差別を証明することができていないため、RAND義務違反は認められないと判断された。
10	Philips v. Feit Electric (米国、ITC、2018年)	Philipsは、Feitが照明機器等を輸入・販売する行為について、Philipsの標準必須特許を侵害し、関税法第337条に違反するとして、ITCに排除命令を求めて申立てを行った。これに対し、Feitはパテントミスユースの抗弁を主張し、この抗弁が認められるか否か争われた。本件では、パテントミスユースの事実を示す証拠が不十分であり、反競争的効果の主張もないため、パテントミスユースの抗弁は認められないと判断された。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 米国における標準必須特許に関する最近の判例 (4/5)

#	事件名	概要
11	Fujifilm v. Sony (米国、ITC、2018年)	ITCによる排除命令の調査において、本件特許が標準必須特許であるか否か争われた。本件では、本件特許の必須性は証明されていないものの、Fujifilmは契約義務に違反していないため公益性の観点から排除命令は制限されないと判断された。
12	Exmark v. Briggs (米国、CAFC、2018年)	Exmarkは、Briggsに対し、芝刈り機のフロー制御バツフルに関する特許権を侵害していると主張し、損害賠償を求めて、地方裁判所へ提訴した。地方裁判所は、被告のBriggsの芝刈り機（最終製品）の販売価格をロイヤルティベースとして使用し損害賠償を認定したのに対し、Briggsは、これを不服として控訴し、ロイヤルティベースを最終製品とするか否か争われた。本件では、本件特許クレームは実際に最終製品全体に向けられているため、最終製品の売上をロイヤルティベースとして使用することが適切であると判断された。
13	HTC v. Ericsson (米国、連邦地裁、2019年)	HTCは、FRAND義務によりEricssonがSSPPUに基づくライセンス提供を要求されていると主張したのに対し、Ericssonは、FRAND宣言では権利者がSSPPUに基づくロイヤリティを使用しライセンスを提供することを要求されていないと主張し、この主張が認められるか否か争われた。本件では、IPRポリシーによると、FRAND宣言はSSPPUに基づいたロイヤリティを使用しライセンスを提供することを要求していないと判断された。
14	TCL v. Ericsson (米国、連邦地裁、2018年)	標準必須特許のロイヤリティを判断した判決に対し、Ericssonが非差別要件等の修正を求める申立てを行った（TCLは修正を求めている）。本件では、IPRポリシー等から、FRANDライセンスの非差別要件を修正する必要はないと判断された。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 米国における標準必須特許に関する最近の判例 (5/5)

#	事件名	概要
15	Optis v. Huawei (米国、連邦地裁、2018年)	Optisは、FRAND宣言された特許についてFRAND義務を遵守していると主張し、FRAND宣言されていない特許も含めてロイヤルティを求めた。Huaweiは、特許侵害を否認するとともに、訴訟中の特許の必須性を否定する主張を行った。本件では、FRAND宣言された特許とFRAND宣言されていない特許のロイヤルティについて争われ、FRAND宣言された特許についてはFRAND義務を考慮する必要があるが、FRAND宣言されていない特許についてはFRAND義務を考慮する必要はないと判断された。
16	Core Wireless Licensing v. LG (米国、連邦地裁、2018年)	Core Wireless Licensingは、所有する標準必須特許を侵害していると主張して、LGを提訴した。これに対し、LGは、本件特許が標準必須であることや侵害していることを否定した。本件では、標準必須特許のロイヤルティについて争われ、特許発明が最終製品に追加する付加価値を判断するための証拠が不十分であり、本件特許クレームの発明に基づいて増加する利益を正しく配分していないと判断された。
17	Huawei v. Samsung (米国、連邦地裁、2018年)	中国裁判所で下された判決による差止命令の執行停止について、米国裁判所が判断できるか否か争われた。本件では、米国裁判所は、判例法で示された差止執行停止の要件を判断し、Huaweiが中国裁判所で得られた差止命令の執行停止を認めた。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(2) 欧州における標準必須特許に関する最近の判例 (1/4)

#	事件名	概要
1	LG Düsseldorf, 4c O 77/17, 4c O 81/17 (ドイツ、地裁、2018年)	Huawei v. ZTE事件の基準を適用し、ライセンスオファーがFRANDであるか否か争われた。本件では、ライセンスオファーが時期的及び内容的にFRANDではないと判断された。
2	LG Düsseldorf, 4a O 15/17, 4a O 16/17 (ドイツ、地裁、2018年)	Huawei v. ZTE事件の基準を適用し、パテントプールに基づくライセンスオファーについて争われた。本件では、パテントプールに基づくライセンスオファーがFRANDであると判断され、また、世界規模のグループライセンスも認められた。
3	LG Düsseldorf, 4a O 17/17 (ドイツ、地裁、2018年)	Huawei v. ZTE事件の基準を適用し、パテントプールに基づくライセンスオファーについて争われた。本件では、パテントプールに基づくライセンスオファーがFRANDであると判断され、また、地域ごとに異なるロイヤルティを適用するカウンターオファーはFRANDではないと判断された。
4	LG Düsseldorf, 4a O 63/17 (ドイツ、地裁、2018年)	Huawei v. ZTE事件の基準を適用し、パテントプールに基づくライセンスオファーについて争われた。本件では、パテントプールに基づくライセンスオファーがFRANDであると判断され、また、個々の実施者に異なるロイヤルティを提示する場合、客観的正当性が必要であるとされた。
5	LG Düsseldorf, 4b O 4/17 (ドイツ、地裁、2018年)	Huawei v. ZTE事件の基準を適用し、パテントプールに基づくライセンスオファーについて争われた。本件では、パテントプールに基づくライセンスオファーがFRANDであると判断され、また、パテントプールの中の特定のポートフォリオのみに適用するカウンターオファーはFRANDではないと判断された。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(2) 欧州における標準必須特許に関する最近の判例 (2/4)

#	事件名	概要
6	LG Mannheim, 7 O 165/16 (ドイツ、地裁、2018年)	Huawei v. ZTE事件の基準を適用し、ライセンスオファーに対する回答期間の妥当性が争われた。原告は、被告に対し、オファーを検討しカウンターオファーを可能にするための合理的な期間を与えなかったとして、FRAND義務を遵守しなかったと判断した。
7	OLG Düsseldorf, I-2 W 8/18 (ドイツ、高裁、2018年)	標準必須特許の侵害訴訟において、参加人による秘密保持契約に基づいた訴訟ファイルへのアクセスの可否について争われた。高裁は、地裁がファイルの文書に記載されている内容に関して、保護される営業秘密となる可能性があることについて判断していないため、さらなる明確化のために地裁に差し戻すと判断した。
8	LG Düsseldorf, 4a O 23/17 (ドイツ、地裁、2018年)	FRANDの抗弁の判断において、標準必須特許と支配的地位との関係について争われた。本件では、標準必須特許によって支配的地位を有することが証明されていないため、FRANDの抗弁は認められないと判断された。
9	LG Mannheim, 7 O 28/16 (ドイツ、地裁、2017年)	Huawei v. ZTE事件の基準を適用し、ライセンスオファーがFRANDであるか否かが争われた。本件では、訴訟の提起前に、ライセンスオファーにおいてライセンス料の計算方法を具体的に示していないため、Huawei v. ZTE事件の基準を遵守していないと判断された。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(2) 欧州における標準必須特許に関する最近の判例 (3/4)

#	事件名	概要
10	LG Düsseldorf, 4a O 27/16, 4a O 154/15 (ドイツ、地裁、2017年)	Huawei v. ZTE事件の基準を適用し、ライセンスオファーがFRANDであるか否か争われた。本件では、裁判の口頭審理終了時までに、ライセンスオファーにおいてライセンス料の計算方法を具体的に示していないため、Huawei v. ZTE事件の基準を遵守していないと判断された。
11	LG Düsseldorf, 4a O 16/16, 4a O 35/16 (ドイツ、地裁、2017年)	Huawei v. ZTE事件の基準を適用し、ライセンスオファーがFRANDであるか否か争われた。本件でも、裁判の口頭審理終了時までに、ライセンスオファーにおいてライセンス料の計算方法を具体的に示していないため、Huawei v. ZTE事件の基準を遵守していないと判断された。
12	LG Mannheim, 2 O 98/16 (ドイツ、地裁、2017年) (非公開)	本件によると、ポートフォリオ内の1つの特許のみが少なくとも合法的かつ有効に使用されている場合には、ライセンス料の全額を支払わなければならないと規定する条項は認められないと判断された。
13	OLG Düsseldorf, I-15 U 65/15, I-15 U 66/15 (ドイツ、高裁、2017年)	Huawei v. ZTE事件の基準を適用し、ライセンスオファーがFRANDであるか否か争われた。本件では、被告は合理的な期間で対応しているが、原告のライセンスオファーは計算方法に関する情報を提供していないため、Huawei v. ZTE事件の基準を遵守していないと判断された。
14	OLG Düsseldorf, I-2 U 31/16 (ドイツ、高裁、2017年)	ライセンスオファーのロイヤルティがFRANDであるか否かを判断する証拠に関し秘密保持契約の締結について争われた。本件では、FRANDのライセンス交渉を促進するためには、当事者及び参加人は適切な罰則を含む秘密保持契約を締結する必要があると判断された。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(2) 欧州における標準必須特許に関する最近の判例 (4/4)

#	事件名	概要
15	Archos v. Philips (オランダ、地裁、2017年)	Huawei v. ZTE事件の基準を適用し、ライセンスオファーがFRANDであるか否かが争われた。同様の事件についてドイツの裁判所は、ライセンスオファーがFRANDではないと判断したが、本件のオランダの裁判所は、ライセンスオファーがFRANDであると判断した。
16	Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018年)	グローバルライセンスがFRANDである等と一審で判断され、控訴審では、①グローバルライセンス、②非差別アプローチ、③Huawei v. ZTE事件の適用について争われた。一審ではFRAND条件は一つのみであると判断したが、控訴審は、この判断を覆し、FRAND条件は複数であり得るとした。控訴審は、この点を除いて、結論としては、一審の判断を支持した。すなわち、①グローバルライセンスを国別に行うことは非効率であり、グローバルライセンスがFRANDである。②常に同一のライセンス条件を要求する厳格な非差別アプローチは採用すべきではなく、一般的な非差別アプローチを採用すべきである。③厳密にどのような通知が必要となるのかは事件の状況に依存するため、事前に通知することなく提訴したとしても、支配的地位の濫用とはならない。
17	Conversant Wireless Licensing v. Huawei (英国、控訴院、2019年)	Unwired Planet v. HuaweiでグローバルライセンスがFRANDであると判断された後、グローバルライセンスの裁判管轄について争われた。本件では、外国特許権の有効性については英国裁判所に管轄権はないが、英国特許権を含むポートフォリオのグローバルライセンスを英国裁判所が審理・判断することは問題ないとされた。
18	Apple v. Qualcomm, Philips v. HTC, Philips v. Tinno, TQ Delta v. Zyxel, Nokia v. Apple (英国、2018年)	Unwired Planet v. Huawei後、FRANDレートを設定するために、英国裁判所に提訴された。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(3) 中国・インド・韓国における標準必須特許に関する最近の判例

#	事件名	概要
1	Iwncomm v. Sony (中国、控訴審、2018年)	標準必須特許に基づく差止が認められるか否か争われた。本件では、被告がクレームチャートの提示を求めている点について合理的な理由はないとし、また、被告が秘密保持契約に合意せず誠意を持って交渉していないとして、被告の過ちを認定し、差止を認めた。
2	Huawei v. Samsung (中国、控訴審、2018年)	標準必須特許に基づく差止が認められるか否か争われた。本件では、被告がライセンスオファー及びカウンターオファーの遅れにより交渉を長引かせていること、SEPと非SEPをまとめてライセンスを主張することで交渉を遅らせていること、原告の提案する仲裁を拒否していること等から、被告の明らかな誤りを認定し、差止を認めた。
3	KPN v. Motorola (中国、控訴審、2018年)	標準必須特許に基づく差止が認められるか否か争われた。一審では、主張された特許が標準必須特許ではないとして、原告の全ての請求が棄却され、控訴審でも一審の判断が支持された。
4	Philips v. Rajesh Bansal (インド、高裁、2018年)	標準必須特許に基づく損害賠償が認められるか否か争われた。本件では、最終製品をベースにロイヤルティを算定した上で、さらに、懲罰的損害賠償が認められた。
5	Qualcomm事件 (韓国、KFTC、2009年・2016年)	Qualcommの競合企業に対するライセンス拒否について、韓国の公正取引委員会が、支配的地位の濫用に当たるとして、高額な課徴金を課した。

3.2. ガイドライン等の最近の動向

(1) 米国・欧州におけるガイドライン等の最近の動向

#	動向	主な内容
1	司法省反トラスト局長の見解 (米国、2017年、2018年)	<ul style="list-style-type: none">・ホールドアップ問題よりもホールドアウト問題のほうがより深刻な問題であるという見解を表明。・さらに、SEPに関し特許法と反トラスト法によるイノベーションについて今後の方針を表明。
2	米司法省のステータスレポートの公表 (米国、2019年)	米司法省は、u-blox v. InterDigital事件に対して、InterDigitalを支持するための声明を提出することを示し、InterDigitalのライセンス慣行は米国の反トラスト法に違反するという u-blox の主張に反対することを公表。また、米司法省は、InterDigitalが u-bloxの顧客にロイヤリティを要求するように連絡することを防ぐための仮差止命令を要求するu-bloxの申し立てにも反対することを公表。
3	Unified Patentsのレポートの公表 (米国、2019年)	Unified Patentsは、FRANDロイヤリティを決定するためにHEVC/H.265規格に向けられた特許を評価するレポートを発表。
4	標準必須特許に対するアプローチに関するコミュニケーションの公表 (欧州、2017年)	欧州委員会が、標準化団体にSEPの透明性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公表。
5	標準必須特許に係る専門家グループの発足 (欧州、2018年)	欧州委員会は、SEPの専門家グループを立ち上げ、SEP保有者及び実施者の両方のため、バランスの取れた実用的で未来志向の解決策を目指したミーティングを開催。
6	CEN-CENELECのガイドラインの公表 (2018年、2019年)	2つのワークショップが、CWAのドラフトを公表。WS1のガイドラインでは、ICT標準のSEPライセンスのための原則及びガイダンスについて記載。WS2のガイドラインでは、IoTの知的財産やライセンスにおける利害関係者である参加者によって同意されたSEPライセンスのための基本原則が列挙。
7	訴訟の迅速かつ安価にする仕組みの導入 (英国)	英国は、訴訟を迅速かつ安価で利用できるよう、Shorter trial procedure及びDisclosure Pilot Schemeを導入。

3.2. ガイドライン等の最近の動向

(2) 中国・インド・韓国におけるガイドライン等の最近の動向

#	動向	主な内容
8	北京市高級人民法院ガイドラインの公表 (中国、2017年)	標準必須特許の差止可否の要件などについて記載。
9	広東省高等人民法院ガイドラインの公表 (中国、2018年)	標準必須特許紛争の審理に関する基本的な問題、差止の問題、ライセンス料を決定する問題、独禁法の問題等について、指針について記載。
10	最高人民法院による知的財産法廷の設置 (中国、2019年)	最高人民法院の知的財産法廷が知的財産事件の第二審を審理。
11	北京市高級人民法院の「知的財産紛争の裁判の強化及び革新的な技術発展の促進に関する若干の意見」の公表 (中国、2018年)	差止の問題、ライセンス料を決定する問題、独禁法の問題などについてのルールを記載。
12	インドのADR (インド)	仲裁調停法（1996年）及び仲裁調停条例（2015年）のもと、調停や仲裁が可能。
13	知的財産権の不当な行使に対する審査指針の改正 (韓国、2014年)	標準必須特許権の定義規定や標準必須特許権者による特許権の濫用行為の規定などを追加。
14	特許法の改正 (韓国、2019年)	懲罰的損害賠償制度の導入。

(1) 国内企業等からの意見 (1/2)

(a) ホールドアップとホールドアウト

主に権利者側の立場の方から、実施者の多くが交渉を引き延ばす傾向があること（ホールドアウト）を問題視する旨の意見が多かった。一方、ホールドアップを問題視する意見は比較的少なかった。

(b) ADRによる解決

調査対象者の中にADRによる紛争の解決の経験がある者は比較的少なかった。また、模擬国際仲裁についても意見があり、関心の高さがうかがえた。

(c) サプライチェーンにおける交渉の主体及びロイヤルティベース

サプライチェーンにおける交渉の主体に関して、特許権者としての立場を有する者からは、最終製品メーカーにライセンスするべきとの意見が多くあり、他方、実施者としての立場を有する者からは、部品メーカー等サプライチェーンの上流でライセンスを受けるべきだとの意見が多くあった。このように立場により意見に大きな相違があった。

また、ロイヤルティベースに関して、実施者や部品系の企業からは、算定の基礎をSSPPUとすべきであるとの意見があった。一方で、特許法から考えてクレームが示す権利範囲に則るべきだとの意見や算定の基礎を何にしようが寄与率等のパラメータで調整され結局同じような額となるのではないかとの意見もあった。

(d) 特許補償契約

ヒアリングを行った多くの企業が、下請けまたは納入先と特許補償契約を締結しているとのことであった。

(1) 国内企業等からの意見 (2/2)

(e) 機密情報の保護

クレームチャートが機密情報の対象となるか否かは企業によって意見が分かれた。また、SEPとSEP以外の特許を含めたライセンス契約となる場合が実務上あり、そのような契約は機密情報になり得るとの意見があった。

(f) プールライセンス

プールライセンスについては、特許権者としての立場を有する者からも実施者としての立場を有する者からもライセンス交渉の効率性を高められることから好意的な意見が多くあった。他方で、プールが乱立してしまったり、一つのプールで規格の特許のほとんどをカバーしていなかったりすることが、プールライセンスが上手く機能していない理由であると指摘する意見も多くあった。

(g) SEPの透明性向上

主に実施者側からSEPの透明性向上させるべきとの声が世間ではある一方で、特許権者としての立場を有する者からは、実務的な対応が難しい、現実的な解決策を見出すのは難しい等の意見があった。

(h) ロイヤルティの算定方法

実務上での実際のロイヤルティの算定方法やその考え方について意見があった。

(i) 判定

必須性判定について一定の需要はあるとの意見があった。他方で、判定をNPE等が日本企業を攻めるためのツールと利用することを懸念する意見もあった。

(2) 外国企業等の意見 (1/3)

(a) Huawei v. ZTEで示されたフレームワークについてどの程度厳格に従うべきか

(厳格な適用に肯定的な意見)

- LG Düsseldorf, 4c O 77/17における判断に同意する。(情報・通信(特許権者)、輸送用機器(実施者))

(厳格な適用に否定的な意見)

- 柔軟なアプローチは、紛争をタイムリーに解決するための誠実な交渉を促進する。(情報・通信(特許権者))
- 枠組みから逸れた行為は、必ずしもライセンサーが「濫用的行為」に関与していると意味するべきではない。(情報・通信(特許権者))

(b) 権利者がクレームチャートを実施者に提供すべきか

- クレームチャートは、主張されたSEPと規格が被疑侵害者の製品に関連しているかどうかを評価するのに必要である。(輸送用機器(実施者)、弁護士)
- SEP保有者がいくつかのクレームチャートを提供すべきである。(情報・通信(特許権者)、情報・通信(特許権者/実施者)、弁護士)

(2) 外国企業等の意見 (2/3)

(c) 秘密保持契約を締結すべきか

(秘密保持契約に肯定的な意見)

- 秘密保持契約の締結や議論を拒否することは、不誠実の兆候である。(情報・通信(特許権者)、情報・通信(特許権者/実施者))
 - 当事者が秘密保持契約への参加を拒否することはまったく合理的ではない。(弁護士)
- (秘密保持契約に否定的な意見)
- 交渉中に秘密保持契約を強制されるべきではない。秘密保持契約への署名を拒否しても、誠意を持って行動していないと見なされるべきではない。(輸送用機器(実施者))

(d) ロイヤリティベースをEMVとするかSSPPUとするかどちらが適切か

(EMVに肯定的な意見)

- クレームの対象が、例えば、携帯電話全体を含む表現であるならば、SSPPUは適用できないと考える。(弁護士)
 - 携帯電話の分野では、最終製品をロイヤリティベースとして使用することが携帯電話業界の慣行である。(情報・通信(特許権者、弁護士))
- (SSPPUに肯定的な意見)
- SEPのクレームが最終製品に向けられている場合でも、盲目的に最終製品をベースにするのではなく、発明がその最終製品に貢献する価値を慎重に検討すべき。(輸送用機器(実施者))

(2) 外国企業等の意見 (3/3)

(e) 「非差別 (non-discriminatory)」とは、何を意味するものか

(FRAND条件には一定の幅があることに否定的な意見)

- FRAND条件には一定の幅があることが非差別の原則の解釈として適切とは言えないのではないか。
(情報・通信 (特許権者/実施者))

(FRAND条件には一定の幅があることに肯定的な意見)

- ライセンサーは、その技術を同じ状況であるすべてのライセンシーに対して公正な価格で利用できるようにする必要があるが、ライセンサーは、同じ状況であるライセンシーに以前に与えられた最低価格を提供する必要はない。(情報・通信 (特許権者))
- 非差別は、同様の状況にあるライセンシーに対し、一方に比して他方が有利となり、競争を歪めるような料率をオファーしないことを意味する。これは同じ料率が提供されなければならないという意味ではない。(情報・通信 (特許権者))
- 「厳格 (“hard-edged”)」非差別アプローチを要求することは、“most favored licensee”基準を要求することになり、これはETSI IPRポリシーが採用された際にはっきりと拒否された。(弁護士)

(1) 「グローバルライセンス」について

①判例

- Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴審、2018年)

英国に限定したポートフォリオのライセンスはFRANDではなく、グローバルライセンスのみがFRANDであると判断された。

- LG Düsseldorf, 4a O 15/17, 4a O 16/17 (ドイツ、地裁、2018年)

特許権者によるライセンスオファーは、親会社を含むグループ全体に対するものであったが、被告(国内子会社)による対案は、被告会社に限定されており、合理的ではないことから、FRANDとはみなされなかった。

②企業等からの意見

(グローバルライセンスに肯定的な意見)

- ドイツの裁判所では、業界の慣習であるならば、特許権者は、グローバルライセンスを供与すべきであると常々言っている。(弁護士)
- 世界規模のポートフォリオライセンスは、特許権者と実施者の両方にとって、効率性とビジネスの容易さを実現する。そのため、世界中のポートフォリオライセンスはFRANDの精神に沿っている。(情報・通信(特許権者))
- グローバルライセンスは、世界的な無線携帯電話規格のための適切で、通常望ましい範囲である。(情報・通信(特許権者))
- グローバルライセンスは、両当事者に利益をもたらし、世界標準のSEPをライセンスする最も効率的な方法である。(弁護士)

(グローバルライセンスに否定的な意見)

- 当事者は、グローバルポートフォリオライセンス契約に自発的に同意することができ、そのような契約はFRANDになり得るが、交渉の間、どちらの当事者もそのような契約に強制されるべきではない。(輸送用機器(実施者))
- グローバルライセンスだからといって必ずしもFRANDにはなり得ないのではないかと(情報・通信(特許権者/実施者))

(2) 「裁判管轄」について

①判例

- Conversant Wireless Licensing v. Huawei (英国、控訴院、2019年)

外国特許権の有効性については英国裁判所に管轄権はないが、英国特許権を含むポートフォリオのグローバルライセンスを英国裁判所が審理・判断することは問題ないとした。

- Huawei v. Samsung (米国、連邦地裁、2018年)

中国裁判所で下された判決による差止命令の執行停止について、米国裁判所において差止命令を停止することが可能であると判断された。

②企業等の意見

(ある国の裁判所がグローバルライセンスの裁判管轄を有することに肯定的な意見)

- 訴訟に対する実質的な管轄権を有する裁判所は、他の国の法律を含む訴訟の問題、および裁判所の管轄外で行われる可能性のある行為についても決定することができる、ということが確立された一般契約法の原則である。(弁護士)

(ある国の裁判所がグローバルライセンスの裁判管轄を有することに否定的な意見)

- 紛争に英国以外の特許、英国以外の特許の使用許諾、その他英国以外の特許関連の問題が含まれている場合は、英国がその紛争を決定するための適切な裁判地ではない可能性が最も高い。(情報・通信(特許権者/実施者))
- 特許の権利範囲は地理的に国に限定されているので、それぞれの国の官庁が特許の有効性と侵害を決定するための最良の場所である。したがって、ある国の官庁がライセンス条項を含む他国の特許について最終決定を下すことは適切ではないかもしれない。(輸送用機器(実施者))
- 異なる裁判管轄であり、通常と異なる考慮が必要となる地域を含むグローバルなライセンス率を決定するのにある裁判所が本当に適するかについては問題となる。(弁護士)

4. まとめ

<最近の論点>

○グローバルライセンス

Unwired Planet v. Huawei では、英国に限定したポートフォリオのライセンスはFRANDではなく、グローバルライセンスのみがFRANDであると判断された。LG Düsseldorf, 4a O 15/17 では、特許権者によるライセンスオファーは、親会社を含むグループ全体に対するものであったが、被告（国内子会社）による対案は、被告会社に限定されており、合理的ではないことから、FRANDとはみなされなかった。

○裁判管轄

Conversant Wireless Licensing v. Huawei では、英国裁判所には外国特許権の有効性に関する管轄権はないが、英国特許権を含むポートフォリオのグローバルライセンスを英国裁判所が審理・判断することは問題ないとした。Huawei v. Samsung では、中国裁判所で下された判決による差止命令の執行停止について、米国裁判所において差止命令を停止することが可能であると判断された。

○CJEUで示されたFRANDの枠組み

Unwired Planet v. Huawei では、個別案件ごとにFRANDの枠組みを柔軟に定めるべきと示された。他方、LG Düsseldorf, 4c O 77/17 では、標準必須特許権利者によるライセンス提供について、FRANDであることを厳格に要求する判断が示された。

<各国の動向>

○米国

司法省反トラスト局長は、ホールドアップ問題よりもホールドアウト問題の方がより大きな問題である旨の意見を述べた。

○中国

2018年に広東省高等人民法院において標準必須特許紛争の審理に関する指針を示したガイドラインが公表され、2019年1月以降には最高人民法院に知的財産法廷が設置され、今後は同法廷が標準必須特許紛争の第二審を専ら審理することになった。

標準必須特許に関する企業の関心は高く、「手引き」の公表後以降も、新たな判例やガイドライン等が各国で公表されている。

①各国の判例や動向等の最新情報の発信

②大きな影響を及ぼす判例等が示された際には「手引き」のアップデートが望まれる。

禁無断転載

平成30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解決実態に関して
(要約版)
平成31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