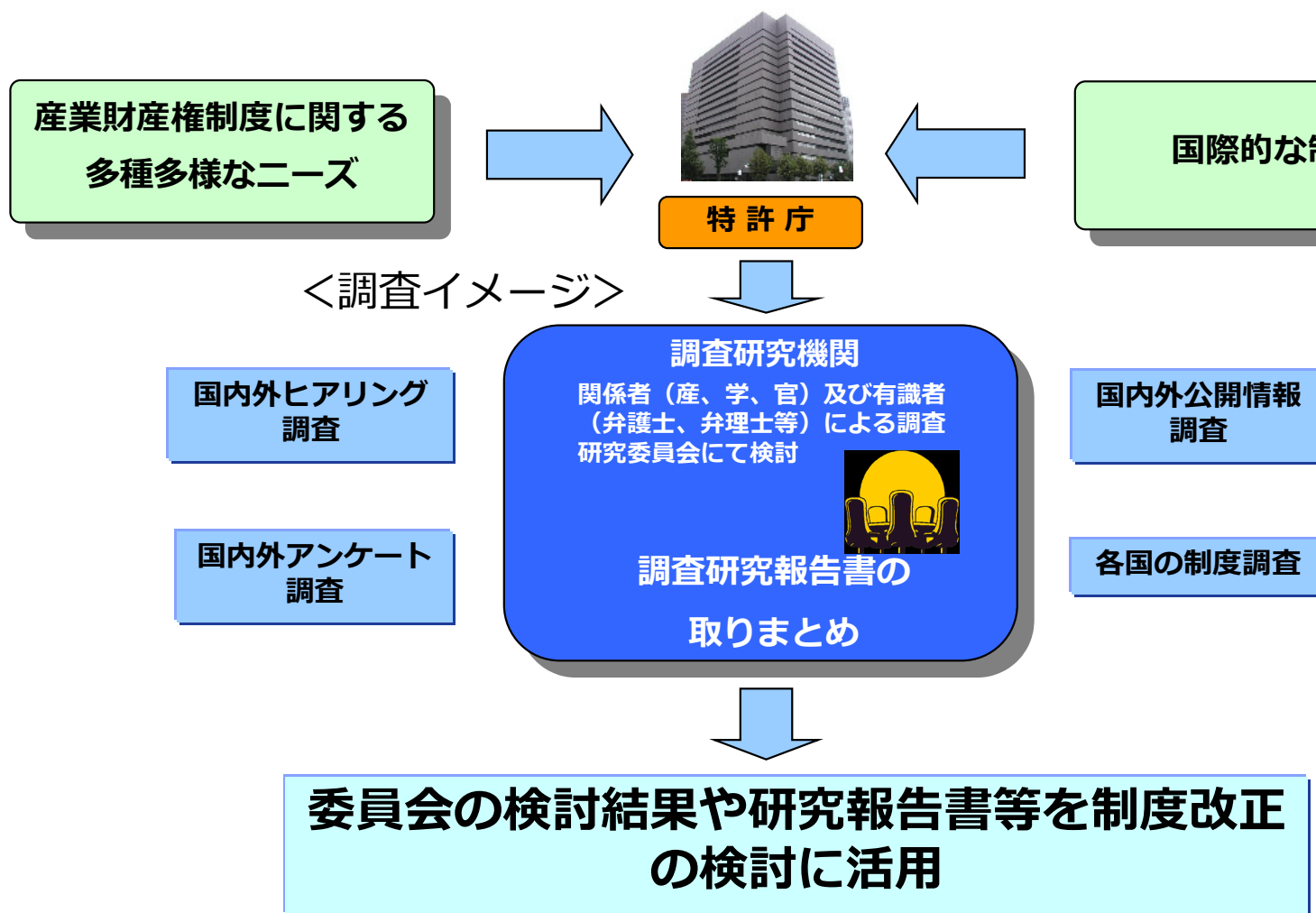


**標準必須特許と消尽に関する  
調査研究**  
**～ネットワークやサービスに関する  
特許の現状と課題について～  
(標準必須特許編)**



- 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。



<詳細について>

本調査の詳細については、特許庁HP（以下URL記載）に掲載しております。令和元年度研究テーマ一覧「標準必須特許と消尽に関する調査研究報告書（標準必須特許編）」をご参照ください。

URL:<https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/zaisanken-seidomondai.html>

<お問い合わせ先>

経済産業省 特許庁 総務部 企画調査課  
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3  
TEL : 03-3581-1101 (内2156)  
FAX:03-3580-5741

### 背景

特許庁は、標準必須特許を巡る取組として、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」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、上記手引き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する新たな裁判例、②公的機関等による、標準必須特許に関する見解、取組状況など

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

#### ■ 有識者検討会

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：10名

#### ■ ヒアリング調査

調査項目：手引きに関する考え、標準必須特許の論点に関する考え

対象者：標準必須特許に関して深い知見を有する者、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32者、国内外有識者8者）

### まとめ

「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。

1. 本調査研究の背景・目的
2. 本調査研究内容及び調査実施方法
3. 調査結果
  - 3.1. 標準必須特許に関する各国・地域の裁判例
  - 3.2. 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
  - 3.3. 「手引き」改訂の論点整理
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、標準必須特許を巡る取組として、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」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。

### 近時の標準必須特許を巡る状況

- 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】

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) 公開情報調査

#### 【調査対象】

日本、米国、英国、独国、中国（香港を含む。）、韓国、インド、欧州

#### 【調査項目】

- ①標準必須特許に関する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

### (2) 国内外ヒアリング調査

#### 【調査対象】

標準必須特許に関して深い知見を有する者、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32者、国内外有識者8者）

#### 【調査項目】

- ①手引きに関する考え
- ②標準必須特許の論点に関する考え

### (3) 有識者検討会

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・検討を行った。

3.1. 標準必須特許に関する各国・地域の裁判例

3.2. 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

3.3. 「手引き」改訂の論点整理

## 1. 「手引き」の記載に関連するもの

## (1) 米国

事件名	概要
HTC v. Ericsson No. 6:18-CV-00243 Texas Eastern District Court 2019年5月23日	ロイヤルティベースについて、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」と認定された。
HTC v. Ericsson No. 2019-40566 Court of Appeals 5th Circuit 2021年8月31日	ロイヤルティベースについて、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された。
Continental v. Avanci・Nokia No. 3:19-cv-02933 Texas Northern District Court 2020年9月10日	サプライチェーンにおける交渉の主体について、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された。



## 1. 「手引き」の記載に関連するもの

## (2) 独国 (1/3)

事件名	概要
<p>Sisvel v. Haier No. KZR 36/17 Bundesgerichtshof 2020年5月5日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ライセンス交渉における誠実性について、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断された。</li> <li>・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、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断された。</li> <li>・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、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断された。</li> <li>・非差別的なロイヤルティについて、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断された。</li> </ul>
<p>Sisvel v. Haier No. KZR 35/17 Bundesgerichtshof 2020年11月24日</p>	<p>ライセンス交渉における誠実性について、以下の点が判示された。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>

## 1. 「手引き」の記載に関連するもの

## (2) 独国 (2/3)

事件名	概要
Sharp v. Daimler No. 7 O 8818/19 LG Muenchen 2020年9月10日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サプライチェーンにおける交渉の主体について、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された。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-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が示された。</li> <li>・消尽とロイヤルティの二重取りの観点について、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された。</li> <li>・ロイヤルティベースについて、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された。</li> </ul>
Conversant v. Daimler No. 21 O 11384/19 LG Muenchen 2020年10月23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サプライチェーンにおける交渉の主体について、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「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が示された。</li> <li>・ロイヤルティベースについて、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が示された。</li> </ul>

1. 「手引き」の記載に関連するもの  
 (2) 独国 (3 / 3)

事件名	概要
Nokia v. Daimler No. 21 O 3891/19 LG Muenchen 2020年10月30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サプライチェーンにおける交渉の主体について、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「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見解が示された。</li> <li>・ロイヤルティベースについて、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。</li> </ul>
Nokia v. Daimler No. 4c O 17/19 LG Düsseldorf 2021年6月に和解	<p>サプライチェーンにおける交渉の主体について、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に質問が付託された。</p>
Sisvel v. Wiko No. 6 U 103/19 OLG Karlsruhe 2020年12月9日	<p>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も、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が示された。</p>

## 1. 「手引き」の記載に関連するもの

## (3) 英国

事件名	概要
Unwired Planet v. Huawei [2020] UKSC 37 Supreme Court 2020年8月26日	非差別的なロイヤルティについて、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と判示された。

## 1. 「手引き」の記載に関連するもの

## (4) 中国

事件名	概要
Huawei v. Conversant (2018)苏01民初232、233、234号 南京中級人民法院 2019年9月16日	<p>ロイヤルティベースについて、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された。</p> $\begin{aligned} & \text{標準必須特許の中国でのライセンス料率} \\ & \text{(特許 1 ファミリーの料率)} \\ & = \text{中国の特定の業界における標準必須特許の累積料率} \\ & \quad \times \text{標準必須特許 1 ファミリーの寄与率} \end{aligned}$

## 2. 国際裁判管轄に関連するもの

## (1) グローバルレートの決定に関連するもの

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

事件名	概要
Unwired Planet v. Huawei [2020] UKSC 37 Supreme Court 2020年8月26日	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された。
OPPO v. Sharp (2020)粵03民初689号 深圳中級人民法院 2020年10月16日	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された。

## 2. 国際裁判管轄に関連するもの

## (2) Anti-Suit Injunctionに関連するもの (1/2)

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。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。

事件名	概要
Motorola v. Microsoft (2011年、米国－独国)	Microsoftは米国裁判所に独国での特許侵害の差止命令に対するASIを求めた。米国裁判所は認容し、Motorolaに対して独国での差止執行を禁止した。
Huawei v. Samsung (2018年、米国－中国)	Samsungは米国裁判所に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。米国裁判所は認容し、この訴訟で契約違反を判断するまで、Huaweiによる差止執行が停止された。
Nokia v. Continental (2019年、独国－米国)	ContinentalはNokiaに対して独国での侵害訴訟の遂行を禁じるASIを米国裁判所に求めた。Nokiaは米国の申立て取り下げ等をContinentalに命ずるよう独国裁判所に求めた。
Lenovo v. ICom (2019年、米国－英国・仏国)	Lenovoは米国裁判所がFRAND条件の内容を決定するまで、IComが英国の侵害訴訟の継続、ASIに対する差止めの請求ができないよう、米国裁判所に申し立てた。IComは米国でのASIを取り下げさせるため、Lenovoを仏国裁判所、英国裁判所に召喚した。

## 2. 国際裁判管轄に関連するもの

## (2) Anti-Suit Injunctionに関連するもの (2/2)

事件名	概要
Conversant v. Huawei (2020年、中国－独国)	独国裁判所は独国のHuaweiの侵害製品販売等を差し止める判決をした。Huaweiは中国裁判所に対し、手続きが終了するまで、Conversantが独国裁判所の差止命令へのASIを請求し、認容された。
Xiaomi v. InterDigital (2020年、中国－インド・独国)	Xiaomiは中国裁判所に最終判決までインド裁判所へのInterDigitalの差止請求に対するASIを申立て、InterDigitalはインド訴訟の取り下げを命じられた。InterDigitalはインド裁判所にAASIを申し立て、Xiaomiは中国のASI執行が差し止められた。InterDigitalは独国にもAASIを申し立てた。
Conversant v. Huawei・ZTE (2020年、中国－英国)	Conversantは英国裁判所にHuawei及びZTEによる中国の訴訟の追求を制限するASIを請求した。Huawei及びZTEは中国裁判所にConversantによる判決の執行へのASIを申立て、翌日に認められた。
OPPO v. Sharp (2020年、中国－独国)	OPPOはSharpが域外差止を求める可能性があるとし、ASIとAASIを中国裁判所に申請し、判決までのSharpによる他の国・地域での新たな訴訟に対するASIとAASIを認めた。独国裁判所はOPPOに対してASIを発出した。
Ericsson v. Samsung (2020年、中国－米国)	Samsungは中国裁判所にEricssonによる他の訴訟へのASIを求め、保全命令の発令まで保全申請等の送達を遅らせるように申請し、Ericssonに対してASIが命じられた。Ericssonは米国裁判所にAASIを申し立て、認容された。
IP Bridge v. Huawei (2021年、中国－独国)	IP Bridgeは独国裁判所へ侵害訴訟とともにAASIの申立も行い、Huaweiが中国にASIを申請しないことを要求した。独国裁判所はHuaweiの事前の審理を経ずにAASIを認めた。
HEVC v. Xiaomi (2021年、中国－独国)	HEVCは侵害が差し迫っている等の具体的な証拠を示すことなく、独国裁判所での訴訟を保護するため、AASIを申請した。独国裁判所はXiaomiに対するAASIを一部支持する判決を言い渡した。

## 1. 米国

標準必須特許に関する政策声明の変遷のほか、DOJによるIEEE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) 標準必須特許に関する政策声明の変遷

政策声明	概要
2013年 DOJとUSPTOの連名による標準必須特許の救済に関する政策声明	標準必須特許の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 DOJ、USPTO、NISTの連名による標準必須特許の救済に関する政策声明	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、標準必須特許の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	過去の標準必須特許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の連名による標準必須特許の交渉と救済に関する政策声明の改定案	標準必須特許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、標準必須特許の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。改定案に対する意見募集を開始し、意見の提出期限は2022年2月4日であった。

## (2) DOJがIEEEへのビジネス・レビュー・レターを改訂（2022年9月10日）

改訂されたビジネス・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」が懸念されることを強調している。



## 2. 欧州

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）

標準必須特許については、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標準必須特許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。

### (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）

標準必須特許の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。

### (3) 欧州委員会による“Intellectual property – new framework for standard-essential patents”の計画の公表（2021年7月7日）

標準必須特許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。

## 3. 中国

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）

内容は、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。

(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）

この中の第4章及び第5章が標準必須特許に係る訴訟に関するものである。

(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）

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司法二重の存在
- ②禁訴令制度は一つの法的防御武器である
- ③禁訴令の法的根拠がある

(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

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、その内容には標準必須特許に関する記載が多い。

- ・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

裁判例及び公的機関の動向等を踏まえ、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。ここでは、「手引き」の各項目のうち、主な改訂のポイントとなった3つの項目における改訂の方向性を示す。

### 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

- ・ 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。
- ・ 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の懸念がある。
- ・ 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（Sisvel v. Haier事件）があることを言及することが考えられる。
- ・ 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を明確化すべきと考えられる。

## 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へ付託されるく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ので、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の懸念している。
- ・ 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。

### ③ 「手引き」の改訂の方向性

- ・ 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。
- ・ 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（Sharp v. Daimler事件、LG v. TCL事件）があることを言及すること。

### 3. 国際裁判管轄

#### ① 現行の「手引き」の記載

現行の「手引き」に直接的に関連する記載はない。

#### 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、Conversant v. Huawei事件あるいは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、これからの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と回答した。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

- ・ 「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

- ・ 上記3.3.「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」の改訂案を作成した。
- ・ 今後、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。



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等事業  
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)  
要約版  
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