

標準必須特許を巡る 課題と制度的対応について

特許庁
2017年11月

1. 政府決定文書等における位置づけ

「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会 報告書」

(平成29年4月19日 経済産業省)(抜粋)

標準必須特許を始めとする多様な特許紛争の迅速・簡便な解決

第一に、社会的影響の大きい標準必須特許については、特許権者の権利を不当に害さないことに留意しつつ、特許権者と利用者との間でライセンスに関する協議が整わない場合に、利用者の請求に基づいて、行政が両者の間に入って、適切なライセンス料を決めるADR制度(標準必須特許裁定)の導入を検討する。なお、制度設計に当たっては、特許権行使専門企業への対応の必要性も考慮しつつ、デジュール標準以外の標準やFRAND条件でライセンスすることが宣言された標準必須特許以外の特許をどこまで対象とするか、実施権の設定を行う場合の要件をどのようにするか等についても検討を行う必要がある。

「知的財産推進計画2017」

(平成29年5月16日 知的財産戦略本部)(抜粋)

標準必須特許に関するADR制度の検討

・IoTが普及する中、社会インフラとなるような規格の円滑な利用を進めるため、社会的影響の大きい標準必須特許の適切なライセンス料を決めるADR制度(標準必須特許裁定)について、特許権者の権利を不当に害さないことに留意しつつ、次期通常国会への法案提出を視野に検討を進め、2017年度中に法制度上の措置に関する具体的な結論を得て、必要な措置を講ずる。
(短期)(経済産業省)

「未来投資戦略2017」

(平成29年6月9日 日本経済再生本部)(抜粋)

第4次産業革命に対応した知財・標準化戦略

データの不正な取得・使用・提供の禁止、知財の利害関係を調整する裁判外紛争解決手続(ADR)制度の創設、知財訴訟の証拠収集手続の強化、知財と標準に関わる弁理士の役割等に関し、次期通常国会での法案提出を含め、必要な措置を講ずる。

2. 標準必須特許を巡る実務の変化と課題

	従来	IoT時代
紛争当事者の変化	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通信業界の企業同士 <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 150px;"> 通信業界 VS 通信業界 </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 自ら事業を実施する企業同士 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通信業界の企業(標準必須特許権者)と最終製品メーカー(そのサプライヤーも含む) <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 180px;"> 通信業界 VS 他業界 (自動車、サービス等) </div> <div style="margin-left: 150px; margin-top: 10px;"> サプライヤー 特許補償契約 </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 事業を実施せず権利行使で収益確保を図る者(PAE: Patent Assertion Entity)が紛争当事者となるケースも
ライセンス交渉の様相の変化	<ul style="list-style-type: none"> ■ クロスライセンスによる解決が可能 ⇒ 事業開始後に必要に応じてライセンス交渉を行う慣行が定着 ■ 互いの特許技術の権利範囲(必須性)や価値の判断が容易 ⇒ 当事者間で、ライセンス料率の相場観が概ね一致 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <u>クロスライセンスによる解決が困難</u> ■ <u>業種が異なり、必須性や価値の判断が困難</u> ⇒ 当事者間のライセンス料率の相場観が乖離(権利者・実施者の主張額が2桁異なるケースも) <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> 例)ライセンス料率の算定方法の主張の差異 ・A業界: 最終製品全体の価格をベースにした算定を主張 ・B業界: 個々の設備・部品の価格をベースにした算定を主張 </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 製品ライフサイクルの短期化や、製品当たりの権利数の増加により、事業開始前に権利関係を全て整理することが困難

3. 標準必須特許に係る紛争の解決策を巡る国際的動向

米国

- 判例において、一般に差止請求権を制限
[eBay v. MercExchange \(最高裁判所, 2006\)](#)
- 他方、損害賠償請求の侵害立証負担は軽減
(侵害品ではなく、規格書との対比で十分)
[Fujitsu v. Netgear \(CAFC, 2010\)](#)
- ライセンス料率については、様々な判例が蓄積
(パテントプールを参照するかどうか)
[Microsoft v. Motorola \(地裁, 2013\)](#)
[Innovatio v. Cisco \(地裁, 2013\)](#)
- FRAND条件違反は当然には競争法の問題とならない、標準必須特許の強制実施許諾は問題、とする見解を司法省が発表(2017.11)

欧州

- 欧州委員会が、競争法に基づいて反競争的なライセンス交渉等に対応
- 判例において、標準必須特許の差止請求が認められる前提としての権利者・実施者双方の誠実な交渉手続を具体的に提示
[Huawei v. ZTE \(CJEU, 2015\)](#)
- 判例において、地域別の料率を含むグローバルなライセンス条件を設定
[Unwired Planet v. Huawei \(英国高裁, 2017\)](#)
- 欧州委員会がSEPに関するガイドラインを近々発表予定

中国

- 国際標準を回避し、国家標準の活用を拡大
- 国家標準の策定に参加しながら、関連する必須特許を公開しない場合は、黙示の使用許諾をしたとみなす制度の導入を検討中
(実施料の協議が整わない場合は特許庁が裁定を実施)

日本

- 判例において、FRAND宣言された標準必須特許権について、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、権利濫用と判断
[Apple v. Samsung \(知財高裁, 2014\)](#)
- 公正取引委員会が、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」において、標準必須特許の権利行使が独禁法違反に該当し得る場合を例示

4. 標準必須特許についての産業界からの意見

・ 前回(第22回)の特許制度小委員会における産業界からの指摘

JEITAからの意見 (裁定制度の懸念点)

- ① 不誠実な実施者による制度悪用・濫用
正当な権利行使が制限される懸念、FRAND宣言をしていない特許まで対象とするのか。
- ② 国際秩序との調和
裁定による日本特許権に限った強制実施権の設定が、「国際」標準技術との関係で紛争解決手続としての実効性があるか疑問。さらには、TRIPS協定31条との関係を懸念。
- ③ 特許の規格適合性の判定
FRAND宣言をした特許の中で規格適合性を満たす特許をどう判定するのか。現行の裁定制度の中には、その仕組みがない。対価算定の対象物を特定できない。
- ④ 対価の算定方法
対価をどう算定するのか。(裁定制度には 証拠収集手続きの適用がなく、訴訟を誘引する要素が内在するのではないか)
- ⑤ 訴訟との関係の整理
裁定を申請してもカウンターとして侵害訴訟は提起し得る(紛争解決手続としての実効性に疑問)。さらに、対価に不服の当事者訴訟(行政訴訟)と侵害訴訟(民事訴訟)との結論が矛盾した場合の制度設計が必要(制度が複雑化)。

経団連からの意見 (裁定制度を創設する場合の前提・留意事項)

- ① 産業界のニーズを踏まえた制度設計
強制実施権の設定を伴う裁定制度を創設する場合には、丁寧な制度設計が必要。SEPについて、実施権者が誠実にライセンス交渉を行おうとしているにもかかわらず、特許権者が誠実な交渉を拒否している場合や、判例やライセンスの実態等に照らして著しく高額なライセンス料を要求している場合など、特許権者の行為が特に不誠実な場合に限定すべき。
- ② 特許庁による創設意図等の正確な対外発信
インド等の「強制実施権」とは別物であることを明確化し、国際的に説明可能な制度とすべき。
- ③ 特許庁のキャパシティビルディング
特許庁で裁定を担う人材育成が必要(必須性、適正なライセンス条件の判断など)。審査業務が遅延したり、品質が低下することのないように。
- ④ 「ホールドアップ問題」と「ホールドアウト問題」の整理
両者の問題点をよく整理して、それぞれの問題点に即した解決策を検討すべき。

JIPAからの意見(我が国におけるSEPの扱いに関する提言)

- ① Good Faith者は当事者間の交渉を尊重。
- ② Bad Faith者に対しては、迅速に、拘束力を持って、透明性(中立公正)を担保して問題を解決できる仕組み(制度)が必要。 5

5. 標準必須特許を巡る課題への解決策の方向性(案)

- 標準必須特許に係る紛争の解決策を検討するに当たっては、以下のような視点が必要。
 - ① 標準必須特許の権利者と実施者のバランスに配慮すること
 - ② 迅速かつグローバルな解決が図られるものであること
 - ③ 当事者にとって予見可能性と安定性が担保されるものであること
- こうした視点を踏まえると、(i) 国際的に通用するような権利者と実施者のバランスに配慮したガイドラインの策定及び (ii) 特許庁の技術的知見を生かした、判定制度を活用した標準必須性に係る判断の実施により、ライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化を図ることが重要ではないか。

標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドラインの策定

- 国内外の有識者から、ガイドラインに対する提案を募集(9月29日～11月10日)。来年の春にもガイドラインを公表予定。
- ガイドラインは、新たな規制を導入するものではなく、世界の判例動向を整理し、例えばどう行動すれば「誠実な交渉態度」と認められ、差止を回避できるか等を通信業界以外の企業にも分かりやすく示すことで、円滑な交渉を促進するもの。
- ガイドラインに従って交渉すればライセンス料率が決まるというのではなく、合理的な料率が決められる考慮要素を示すことで予見可能性を高める。
- 事実を客観的に整理して記述することで説得力を持たせるとの方針で、策定を進めていく。

- なお、裁定制度については、
 - ✓ 実施者側のみが請求できる制度であること
 - ✓ 日本の特許権のみが対象であり、グローバルな解決にはつながらないこと
 - ✓ 特許庁が個別に適切なライセンス条件を設定できるのか疑問視する声が多く聞かれること
 - ✓ 途上国による標準必須特許以外への悪用の可能性も含め、国際的にも制度の導入について大いに懸念があること
- 等の課題が存在し、これらの課題を解消できない限り、その導入は困難ではないか。