

標準必須特許を巡る 異業種間交渉について

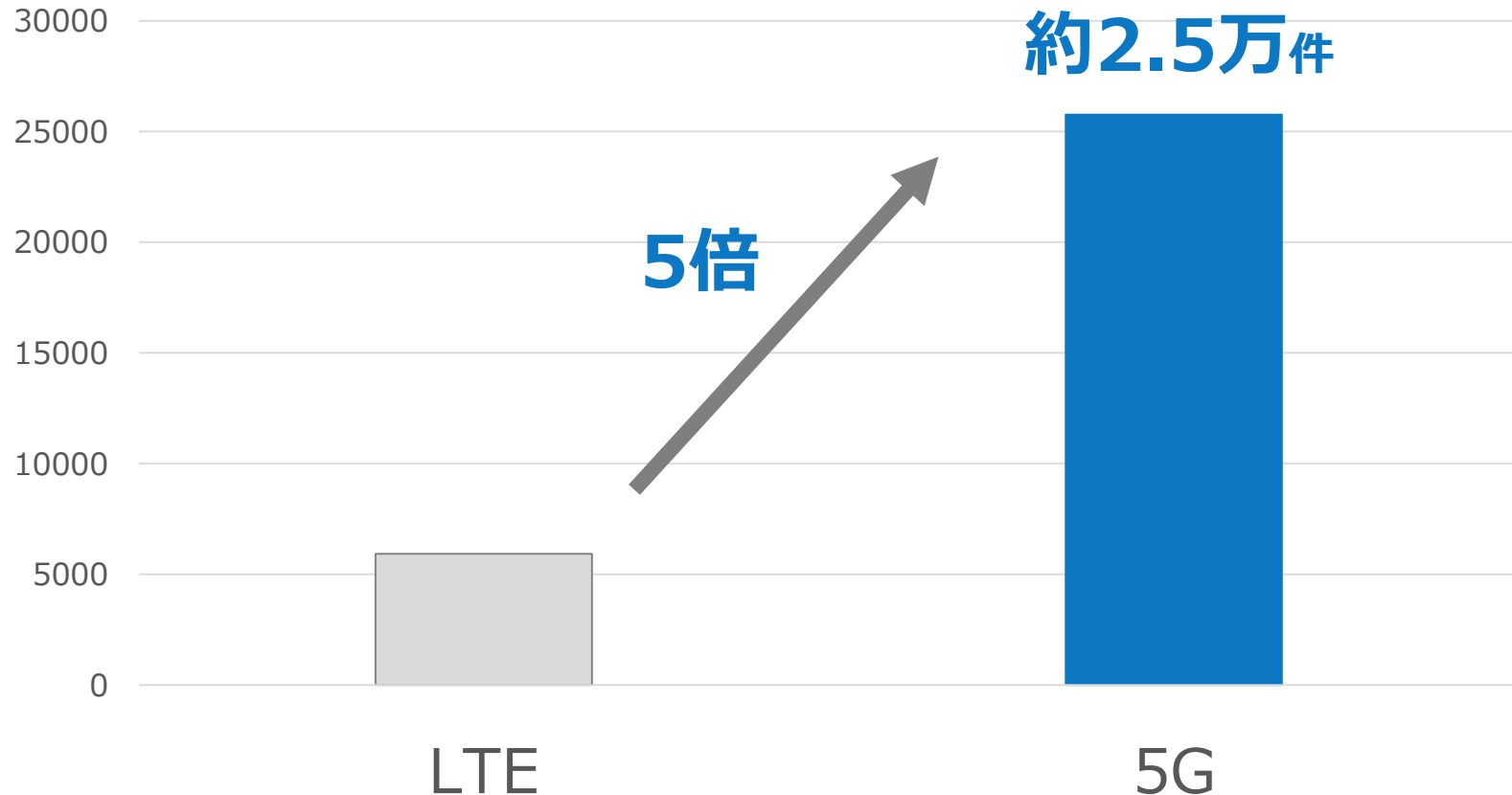
令和 2 年5月29日
特許庁

1. 標準必須特許に関する課題と 課題解決の方向性

2. 主な論点

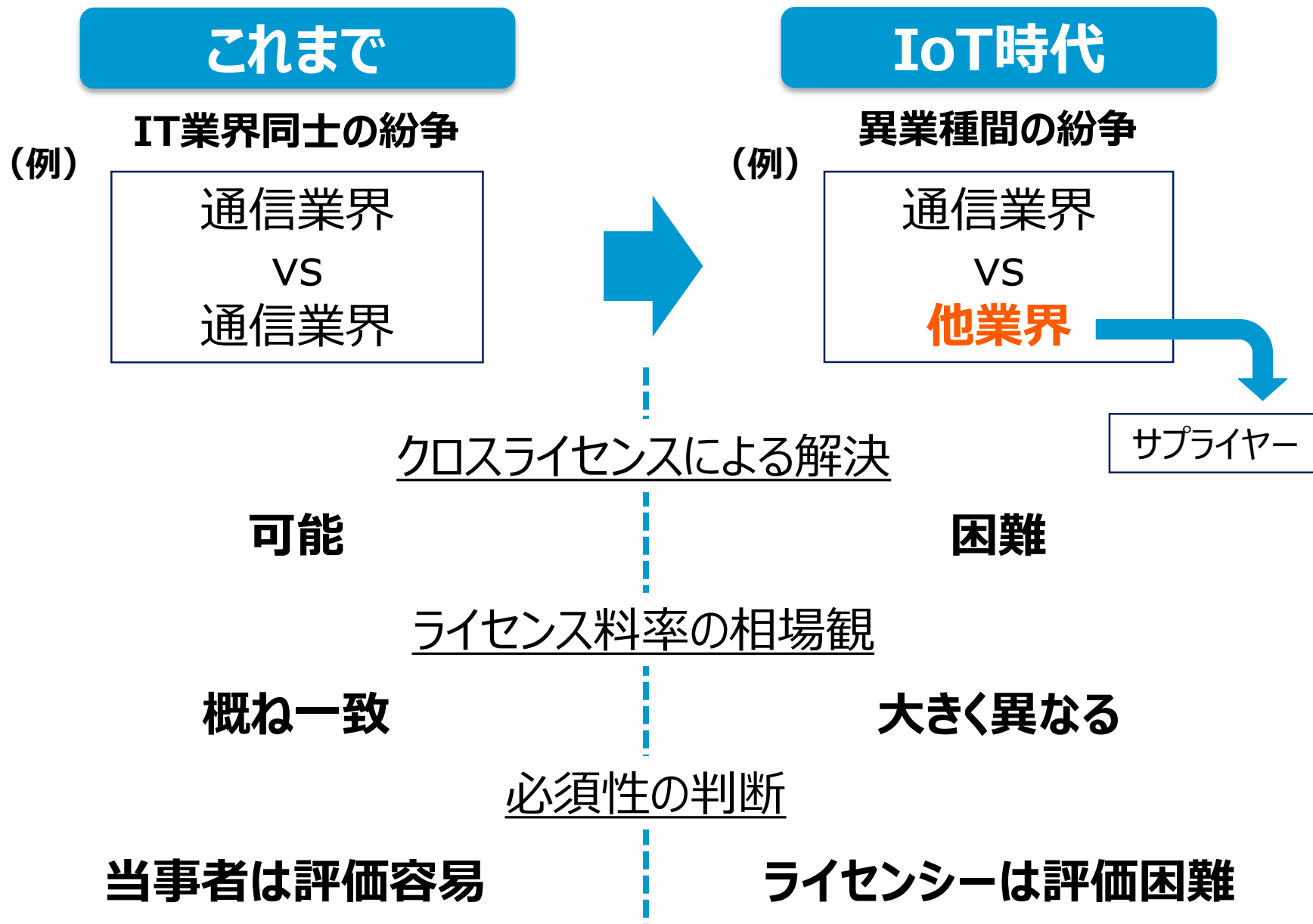
3. 検討事項

ETSIへの必須宣言特許数（ファミリー単位）※



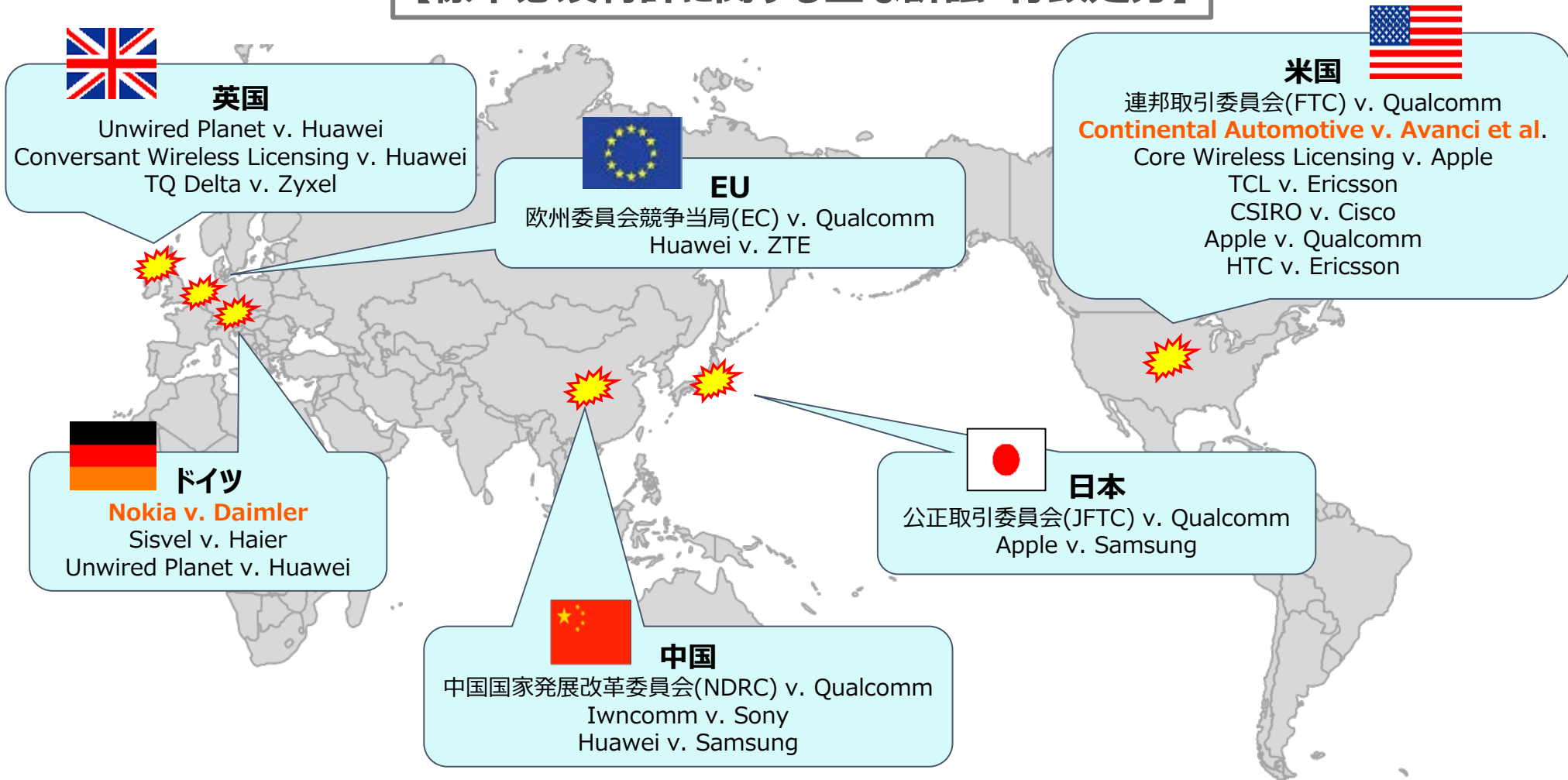
（出典）サイバー創研, 「LTE 関連特許のETSI必須宣言特許調査報告書 第3.0版」, 「5Gに資する特許出願・寄書提案に関する調査報告書（第2版）（抜粋）」を基に特許庁作成。

※LTEは2012年11月時点、5Gは2019年11月時点。ETSIに対して必須特許であると宣言された特許件数について、それぞれサイバー創研がファミリー単位で計数し直した数。



標準必須特許を巡る世界の紛争と特許庁の取組

【標準必須特許に関する主な訴訟・行政処分】



- 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

特許庁の取組

ライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化のため
標準必須特許に不慣れな当事者にもわかりやすく的確な情報を提供。

- ① 国際的に通用するようなライセンス交渉に関する

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」

(2018年6月5日公表)

- ② 特許庁の技術的知見を生かした、

標準必須性に係る判断のための判定

(2018年4月1日運用開始、2019年7月1日運用改訂)

手引きの内容・性質

- ライセンス交渉を巡る論点を客観的に整理。
- ライセンス交渉において、どう行動すれば、実施者は差止めを回避でき、特許権者は適切な対価を得られやすいかを、誠実性と効率性の観点から整理。
- 法的拘束力は有さない。

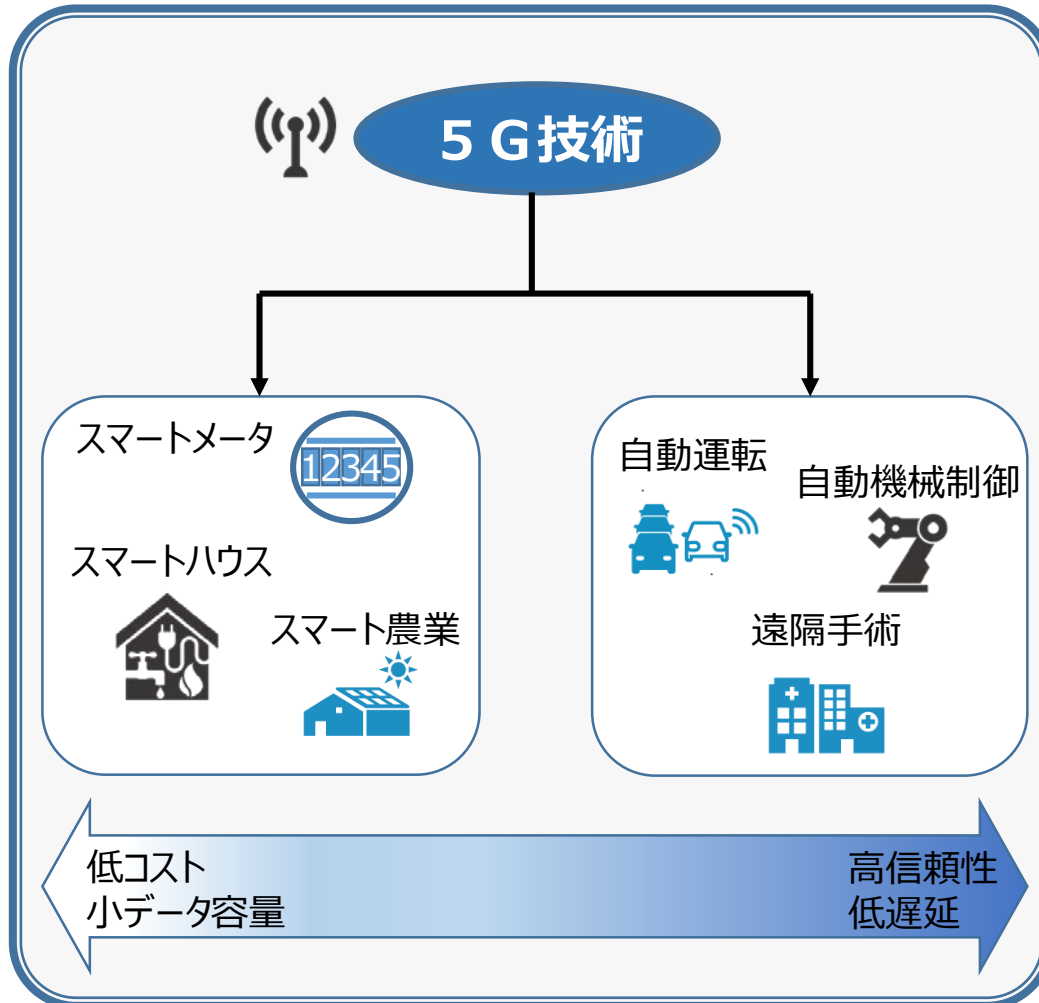
1. 標準必須特許に関する課題と
課題解決の方向性

2. 主な論点

3. 検討事項

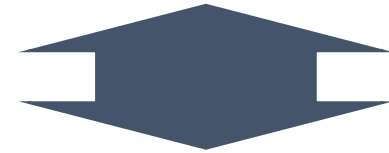
非差別的なロイヤルティの考え方①

- 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？



SEP権利者の主張

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
(use-based license)



実施者の主張

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

使途が異なる場合のロイヤルティ

- 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、その技術の一部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る。

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であり、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」の考え方に反することになるとの見解がある。

- 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ないため、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る。

（参考：「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」Ⅲ.B）

- ロイヤルティの算定の基礎をどのように決定すべきか？（部品の価格か最終製品の価格か）

SEP権利者の主張

市場全体価値（EMV）

Entire Market Value

- 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られる場合に採用され、最終製品全体の価格が算定の基礎となるという考え方



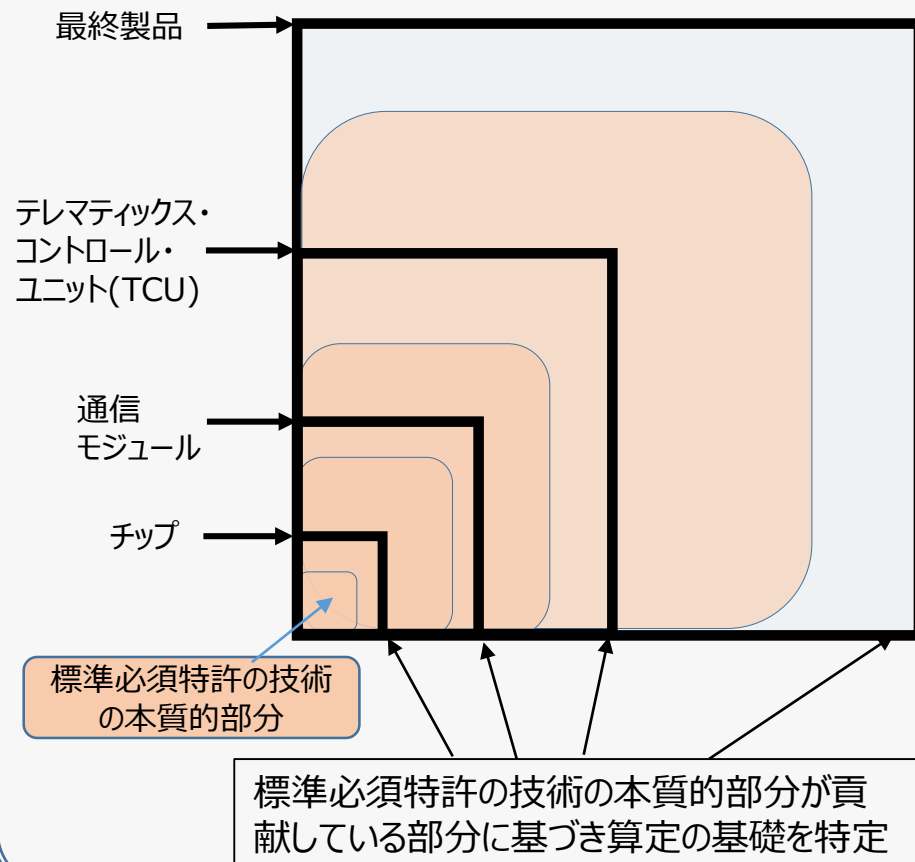
実施者の主張

最小販売可能特許実施単位（SSPPU）

Smallest Salable Patent Practicing Unit

- 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が算定の基礎となるという考え方

標準必須特許の技術と算定の基礎との関係 （通信技術の例）



- SSPPUとEMVのいずれの考え方も、SEPの技術の本質的部分が貢献している部分に基づいて算定の基礎を特定しようとする点では共通。SSPPUやEMVのいずれかが唯一の算定の基礎というわけではない。
- 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をしている場合、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る。

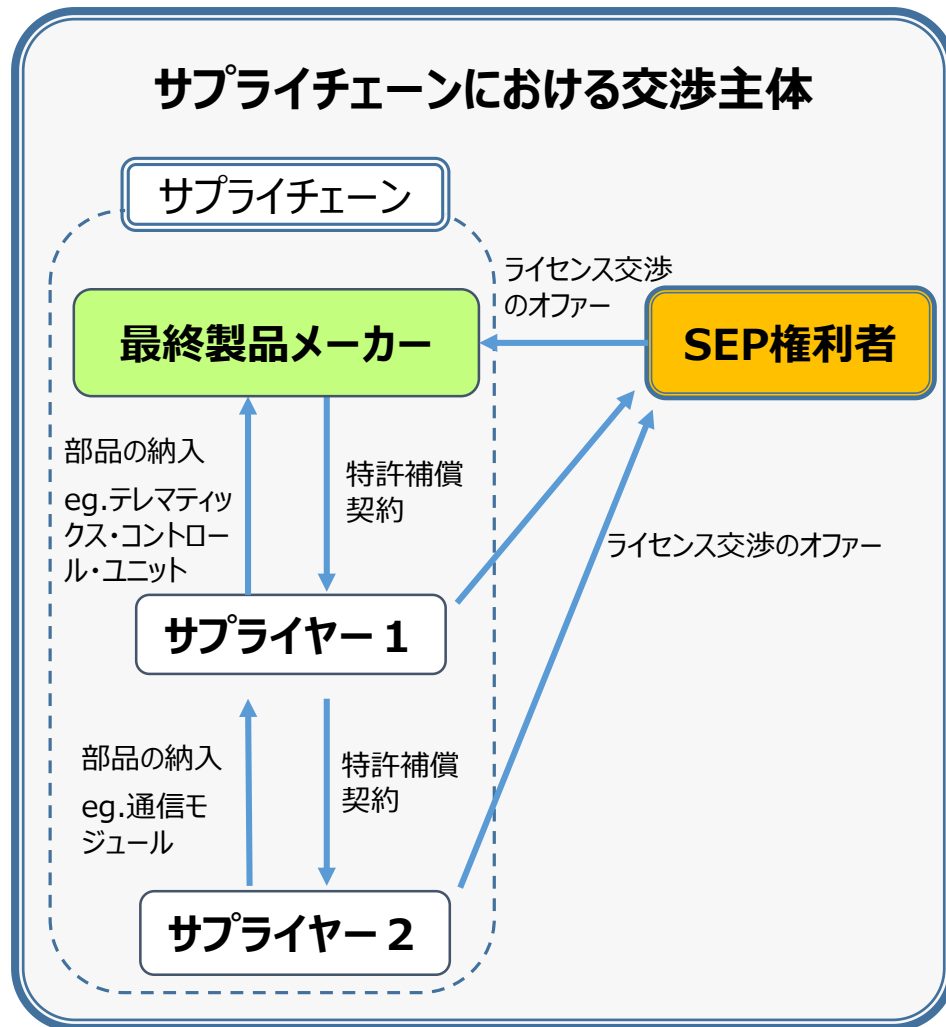
他方、SEPの技術の本質的部分の貢献が、チップ自体に閉じており、当該チップが独立して客観的な市場価値を有している場合は、チップの価格は算定の基礎として適切であるという意見がある。

- 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、SSPPUは、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、議論の出発点として有効であるとの意見がある。

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。

（参考：「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」Ⅲ.A. 2）

- 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？



SEP権利者の主張

- SEP権利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
- License to all**は採用すべきでない
- 差別的の解釈は**Access for all**に止まると考えるべき



最終製品メーカーの主張

- 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、SEP権利者が交渉を拒むことは差別的であり、FRAND義務に反する
- License to all**を採用すべき

- 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ものであるが、特許権者は、ライセンスを管理しやすくする等の観点から、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。

他方、最終製品メーカーは、当該部品等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。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る。

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る。

- 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、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る。

(参考：「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」Ⅱ.B.2)

- 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る。
- 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ている場合、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。
- 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る。また、サプライヤーが過大な負担を負うことを避けるよう、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る。
- 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る。さらに、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もある。

(参考：「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」II.B.2)

- 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る。
- 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るが、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いう意見がある。
- 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、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る。

(参考：「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」Ⅱ.B.2)

※アップル対サムソン事件知財高裁大合議判決（知財高判平成26年5月16日）では、特許権者が最終製品の生産にのみ用いる部品を販売した場合には、特許は消尽する一方、第三者が黙示的な許諾もなく当該部品を用いて最終製品を製造している場合は、特許は消尽しないとの見解を示している。

1. 標準必須特許に関する課題と
課題解決の方向性

2. 主な論点

3. 検討事項



A. 非差別的なロイヤルティ

- 同一の標準技術について、異なるライセンス料率や額の適用（use-based license）は適切か。
- 通信技術が様々な業種に広がり、使用方法や各者が通信技術から得る利益も様々となることが予想される中、非差別的の意味をどう捉えるべきか。

B. 合理的なロイヤルティ

- ロイヤルティは、部品又は最終製品の「価格」ではなく、標準必須特許が生み出す全体的な「利益」又は「価値」を基礎として算定することが合理的ではないか。
- ビジネスが売り切り型からサブスクリプション型へ移行する中、サブスクリプション型ビジネスに相応しいロイヤルティの支払い方についてどう考えるか。

C. ライセンス交渉先

- FRANDは Access for all に止まるのか、License to all を宣言するものか。
- 特許発明に係る「物」の製造・販売業者だけでなく、特許発明に係る「方法」を使用する者も収益を上げるビジネスモデルにおけるライセンス交渉先について、どう考えるか。