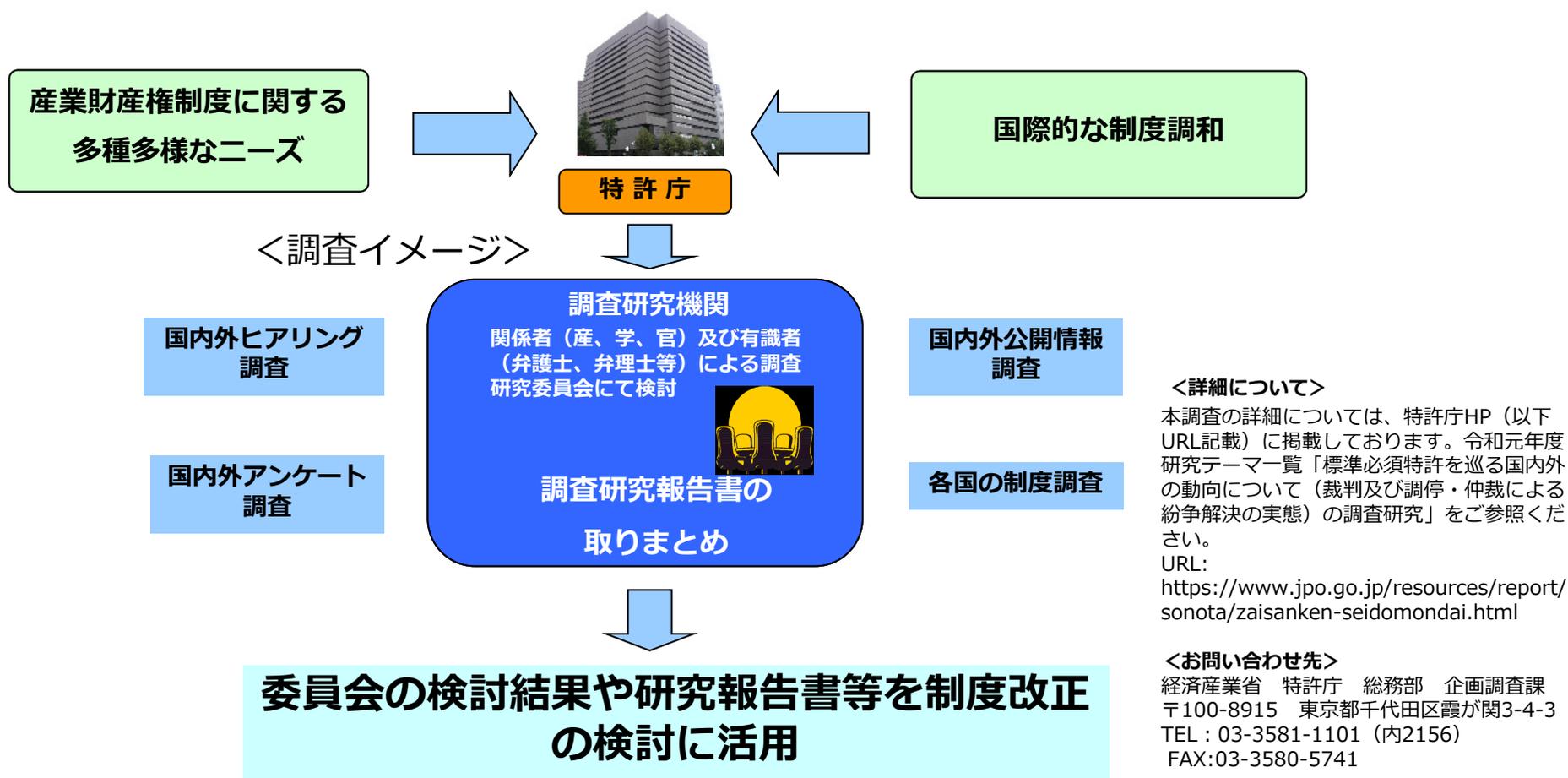


**標準必須特許を巡る
国内外の動向について
(裁判及び調停・仲裁による
紛争解決の実態)**

- 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。

目的

欧米など諸外国の裁判所において、標準必須特許に関する新たな判断が示されており、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。そこで、最新の各国の判例、公的機関の見解やガイドなど、及び仲裁・調停の実態を収集・整理し、公表することで、標準必須特許（SEP）を巡る紛争を未然に防ぐこと又はその早期解決を図ることを目的とする。

■ 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判例、②公的機関による同紛争に関連する見解、ガイド、取組状況など、③各国の特許紛争に関する仲裁システム
対象国：日本、米国、英国、ドイツ、フランス、中国(香港を含む)、韓国、インド、欧州、シンガポール(③のみ)

■ ヒアリング調査

調査項目：標準必須特許を巡る紛争に関する新たな判例、同紛争に関連する世界的動向、同紛争に対する意見、仲裁・調停の改善点・ニーズなど及び事件の概要
対象者：同紛争について実務経験を有する者、特許紛争に関する調停・仲裁の経験のある者（国内10者、海外30者）

まとめ

標準必須特許を巡る紛争に関して、今後も、随時なされる新たな判断や各国の動向を収集し、発信していくことが重要である。そして、ライセンス交渉に対して大きな影響を及ぼし得る判例などが示された際には、「生きた」手引きであり続けるよう、手引きの更新が望まれる。また、より早期な紛争解決への近道として、仲裁・調停をライセンス交渉のときから十分に考慮しておくとともに、実際の紛争時にはそれを有効に活用することが期待される。

- 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. ガイドライン等の世界的動向
 - 3.3. SEPに関する各論点に対する意見
 - 3.4. 特許紛争に関する仲裁システム
- 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（SEP）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
- 海外における特許紛争の解決手段としての調停や仲裁の利用増加



【目的】

本調査研究では、最新の各国の判例、公的機関の見解やガイドなど及び特許紛争に関する調停・仲裁の利用実態を収集・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又はその早期解決を図ることを目的とする。

2. 本調査研究の実施方法

(1) 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各国・地域の裁判例のうち、過去の調査研究時点では未公開／未判決の事案や「手引き」に関する新たな項目・論点に関する判例・論文
- ②各国の公的機関（裁判所を除く）が発表する、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、ガイド、取組状況など
- ③国内外の既存の特許紛争に関する仲裁システム（実施機関、仲裁廷の構成、取扱事件の数、仲裁手続の内容、事件解決までの期間など）

【調査対象】

米国、英国、ドイツ、フランス、中国（香港を含む）、韓国、インド、欧州、シンガポール（③のみ）

(2) ヒアリング調査

【調査項目】

- ①標準必須特許を巡る紛争に関する最近の判例
- ②公的機関による同紛争に関連する論点についての見解、ガイド、取組状況など
- ③仲裁・調停の利用状況及びニーズなど

【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及び／又は特許紛争に関する調停・仲裁の経験のある者（日本国内10者、海外30者）

- 3.1. 標準必須特許に関する最近の判例
- 3.2. ガイドライン等の世界的動向
- 3.3. SEPに関する各論点に対する意見
- 3.4. 特許紛争に関する仲裁システム

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 標準必須特許に関する最近の判例 (1/6)

#	事件と概要
1	<p>Federal Trade Commission v. Qualcomm (US, N.D. Cal., No. 5:17-cv-00220-LHK, 2019年5月21日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ FTCが、Qualcommによる行為がFTC法に違反しているとして、その行為の差止めを裁判所に求めた事件。○ 競合他社のモデムチップに対する標準必須特許のライセンスを拒否するなどのQualcommの行為が、シャーマン法第1条、第2条又はFTC法第5条に違反するのかが争われた。○ 裁判所は、Qualcommのライセンス行為が、シャーマン法第1条に基づく不当な取引制限にあたり、またシャーマン法第2条に基づく排除行為にあたることからFTC法第5条に違反していると結論付け、この違法行為による独占状態が大きな弊害を継続させるとして、終局的差止めの請求を認めた。
2	<p>Federal Trade Commission v. Qualcomm (US, 9th Circuit, No. 19-16122, 2019年8月23日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ Qualcommが、連邦地裁による差止命令の一部の執行停止を、控訴裁判所に求めた事件。○ FTC法違反による差止命令の執行停止について、4つの判断要素（①申立人が執行停止を申し立てた裁判にて勝訴する蓋然性を示したか否か、②執行停止されない場合に申立人が回復不能な損害を被るか否か、③裁判における他の関係者が執行停止により相当の被害を受けるか否か、④執行停止が公益に反しないか否か）を考慮して判断された。○ 上記判断要素①について、控訴裁判所は、連邦地裁とは異なり、Qualcommが端末をベースとしたロイヤルティをOEMに請求する慣行が独占禁止法に違反しないことを示す必要条件を示した、と判断した。○ 控訴裁判所は、控訴審が解決されるまで又は裁判所から更なる命令が下されるまでの間は、連邦地裁による差止命令の一部の執行を停止することを認めた。
3	<p>Optis Wireless Technology v. Huawei (US, E.D. Tex., No. 2:17-cv-00123-JRG, 2019年3月18日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ 米国特許とその他の国の特許から構成される標準必須特許ポートフォリオのライセンスにおいて、PanOptisがFRAND義務を順守し、またFRANDを満たすライセンス条件を提示していたかについて、特許権侵害訴訟（損害賠償請求訴訟）の中で確認判決を求めた事件。○ 裁判所は、確認判決の対象を米国特許のみに限定し、そして、PanOptisが米国特許のみのライセンス条件がFRANDであるか否かに関する証拠を提示しなかったため、PanOptisからの確認判決の請求を棄却した。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 標準必須特許に関する最近の判例 (2/6)

#	事件と概要
4	<p>HTC v. Ericsson (US, E.D. Tex., No. 6:18-CV-00243-JRG, 2019年5月23日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ Ericssonが提示したHTCに対するライセンス条件がETSIに対する契約上の義務に従っているという確認判決を求めて争われた事件。○ 裁判所は、提出された類似のライセンスの証拠から、Ericssonの申出がHTCに対して差別的であるというHTCの主張を拒否し、Ericssonが提示した「4Gデバイス1台あたり2.50ドル又は4Gデバイスの販売価格の1%のレート（1ドルの下限と4ドルの上限の条件付き）」という条件は合理的かつ非差別的であると判断した。○ 裁判所は、HTCとの交渉において、EricssonがHTCに提示したライセンス条件は、ETSIに対するFRAND契約上の義務を遵守したことを認めた。
5	<p>Conversant Wireless Licensing v. Apple (US, N.D. Cal., No. 15-cv-05008-NC, 2019年5月10日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ Appleが、Conversantの保有する米国特許を侵害しているかどうかについて争われ、控訴審から差し戻された事件。○ 裁判所は、NokiaがETSIに対して適切なタイミングで米国特許を開示しなかったため、NokiaとConversantはNokiaによる不正行為から不当な利益を得たとして、米国特許を行使する権利を黙示的に放棄したと判断し、Conversantが保有する米国特許には法的強制力がないと主張するAppleの申立てを認めた。
6	<p>TCL Communication Technology v. Ericsson (US, CAFC, No. 2018-1363, 2018-1732, 2019年12月5日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ カリフォルニア地裁が陪審審理を行わずに決定したrelease paymentは不当であるかが争われた事件。○ CAFCは、Ericssonがrelease paymentについて陪審審理を受ける権利を有すると判断し、地裁の決定を破棄し、カリフォルニア地裁に差し戻した。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 標準必須特許に関する最近の判例 (3/6)

#	事件と概要
7	<p>TQ Delta v. ZyXEL Communications (UK, 高等法院, [2019]EWHC745(Pat), 2019年3月18日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ 残り数箇月で期限切れになる標準必須特許によって差止めされるのは不均衡 (disproportionate) であると争われた事件。○ 裁判所は、標準必須特許が数箇月で期限切れになり、RANDライセンスが裁判所によって解決される前に、ZyXELがライセンスを取得する準備ができているかどうかについて常に立場を変えて、ライセンスを求めていなかったことは故意に行ったことであり、ZyXELによる「ホールドアウト」のケースであると認めた。○ 裁判所は、これらの状況で、権利者から差止めによる救済を奪うことは不公平であると判断した。○ 裁判所は、差止命令の一時停止及び差止命令からの除外についても認めなかった。
8	<p>Unwired Planet International v. Huawei (DE, OLG Düsseldorf, I-2 U 31/16, 2019年3月22日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ HuaweiがUnwired Planetの保有する特許を侵害しているとして、Huaweiの損害賠償義務の存在確認などを求めて争われた事件。○ 高裁は、HuaweiがUnwired Planetの保有する特許を侵害し、また、侵害の対象となった特許は、EricssonからUnwired Planetへ有効に譲渡されたと判断し、Huaweiの損害賠償義務の存在を認めた。○ しかしながら、高裁は、Unwired Planetが、Huaweiに対してライセンスオファーが既存のライセンス契約と比較して差別的でないことを十分に示していなかったために、具体的なFRANDライセンスの申出を行う段階において、FRAND義務を遵守していなかったと判断した。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 標準必須特許に関する最近の判例 (4/6)

#	事件と概要
9	<p>Nokia v. Daimler and Continental (DE, OLG Munich, 6 U 5042/19, 2019年12月12日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ ミュンヘン地裁が、Continentalに対して、ドイツでの特許侵害訴訟を停止させるために行ったカリフォルニア地裁へのAnti-suit Injunctionの申立てを取り下げるよう命ずる preliminary injunctionを発行したことについて、Continentalがそれを不服として控訴した事件。○ 高裁は、以下を理由として、ミュンヘン地裁の preliminary injunctionの発行は正当であると判断し、控訴を棄却した。<ul style="list-style-type: none">・ 米国でのAnti-suit InjunctionからNokiaのドイツでの権利を保護する必要がある。・ Preliminary injunctionは、ContinentalがNokiaに対して起こした（FRAND条件での特許ライセンスの取得のための）裁判に直接又は間接的に影響を与えない。・ Nokiaが米国からのAnti-suit Injunctionに対して違反した場合には罰金による不利益を被るというNokiaの主張に対して、Continentalはミュンヘン地裁からの preliminary injunctionによって被る不利益を示せていない。
10	<p>Sisvel v. Wiko (DE, LG Mannheim, 7 O 115/16, 2019年9月4日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ Sisvelの対象特許をWikoが侵害しているとして、SisvelがWikoに対する差止めを裁判所に求めて争われた事件。○ 裁判所は、SisvelのMCPライセンス契約のロイヤルティレートが、多数の既存のライセンシーによって受け入れられていた状況においては、WikoがSisvelからのライセンスオファーを評価するのに十分な情報を持っており、Sisvelが全ての過去のライセンス契約を開示しなければならない理由はなかったと判断した。○ 裁判所は、WikoがSisvelとのNDAへの署名を拒否したという事実は、WikoがSisvelとのライセンス契約について交渉する意思がないというサインであったとし、また、このWikoによる交渉の遅延行為は不誠実な対応であると判断した（つまり、Wikoの対応は「ホールドアウト」にあたりと判断された。）。○ 裁判所は、これらの判断により、Sisvelからの対象特許に基づく差止めを認めた。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 標準必須特許に関する最近の判例 (5/6)

#	事件と概要
11	<p>Huawei v. Conversant Wireless Licensing (CN, 南京中級人民法院, (2018)苏01民初232, 233, 234号案, 2019年9月16日)</p> <p>○ HuaweiがConversantの特許を侵害していないこと及び仮に侵害していた場合の当該特許に対するライセンス料率について、裁判所に確認を求めた事件。</p> <p>○ 裁判所は、HuaweiがConversantの特許を全く侵害していないという主張を退け、中国の産業をベースとした特許1ファミリーのライセンス料率の考えを示した上で、Huaweiの製品に対するライセンス料率を決定した。</p> <p>○ 裁判所は、FRAND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、標準必須特許の料率を決定するための公式を示した。</p> <p>(公式) 標準必須特許の中国でのライセンス料率 (特許1ファミリーの料率) = 中国の特定の業界における標準必須特許の累積料率 × 標準必須特許1ファミリーの寄与率</p>
12	<p>Korea Fair Trade Commission v. Qualcomm (KR, ソウル高等法院, 2017午48, 2019年12月4日)</p> <p>○ Qualcommが、KFTCによって課された課徴金 (1兆300億ウォン (約940億円)) に対する取消し及び是正命令に対する停止を、高等法院に求めた事件。</p> <p>○ 高等法院は、Qualcommが「市場支配的地位を濫用した」とし、また、チップセット市場内で競争を制限する不当な取引をしたと認定した。</p> <p>○ 高等法院は、KFTCによる是正命令は適法 (ただし、是正命令の一部は違法) であり、KFTCが算定した課徴金は適法であると判断し、Qualcommからの請求を棄却した。</p>

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 標準必須特許に関する最近の判例 (6/6)

#	事件と概要
13	<p>Philips v. Asus (NL, Court of Appeal of The Hague, 200.221.250/01, 2019年5月7日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ハーグ地裁が、Philipsが求めたAsusによる対象特許の侵害行為の差止めを認めなかったことについて、Philipsがそれを不服として控訴した事件。○控訴裁判所は、PhilipsがETSIへの特許の開示を特許付与から2年後と遅れたことについて、ETSIのIPRポリシーに基づく義務を果たしているとは認定した。○控訴裁判所は、PhilipsはHuawei要件の第一ステップ（特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階）を遵守していたのに対して、AsusはHuawei要件の第二ステップ（実施者がライセンスを受けようとする意思を表明するまでの段階）について、Philipsの特許ポートフォリオを評価できる技術専門家を交渉に参加させず、Philipsに対し一方的に技術的な説明を繰り返し求めるといった態度は、交渉を遅延させる目的の「ホールドアウト」にあたり、Huawei要件を遵守していなかったと判断した。○控訴裁判所は、地裁判決を覆して、Philipsからの差止めの要求を認めた。

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 標準必須特許に関する最近の判例（最近の判例と「手引き」の項目・論点（大項目））

		ライセンス交渉の進め方		ロイヤルティの算定方法		
		誠実性	効率性	合理的なロイヤルティ	非差別的なロイヤルティ	その他
1	FTC v. Qualcomm (21 May 2019U) US, N.D. Cal., No. 5:17-cv-00220-LHK	○			○	
2	FTC v. Qualcomm (23 Aug. 2019) US, 9th Circuit, No. 19-16122	○		○	○	
3	Optis Wireless Technology v. Huawei US, E.D. Tex., No. 2:17-cv-00123-JRG	○	○			
4	HTC v. Ericsson (23 May 2019) US, E.D. Tex., No. 6:18-CV-00243-JRG	○		○		
5	Conversant v. Apple (10 May 2019) US, N.D. Cal., No. 15-cv-05008-NC					
6	TCL v. Ericsson (5 Dec. 2019)※ US, CAFC, No. 2018-1363, 2018-1732		○	○	○	
7	TQ Delta v. Zyxel (18 Mar. 2019) UK, 高等法院, [2019] EWHC 745 (Pat)	○				
8	Unwired Planet v. Huawei (22 Mar. 2019) DE, OLG Düsseldorf, No. I-2 U 31/16	○	○			
9	Nokia v. Daimler et al. (12 Dec. 2019) DE, OLG Munich, No. 6 U 5042/19					
10	Sisvel v. Wiko (4 Sep. 2019) DE, LG Mannheim, No. 7 O 115/16	○	○			
11	Huawei v. Conversant (16 Sep. 2019) CN, 南京中級, (2018)苏01民初232号案			○		
12	KFTC v. Qualcomm (4 Dec. 2019) KR, ソウル高等法院, 2017ㄴ48	○			○	
13	Philips v Asus (7 May 2019) NL, Hague控訴裁, No. 200.221.250/01	○				

※「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」中に当該事件（の地裁判決）が引用された項目を対応付けた

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 標準必須特許に関する最近の判例 (最近の判例と「手引き」の項目・論点(小項目1/2))

		ライセンス交渉の進め方														
		誠実性					効率性									
		特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階	実施者スを受けける意思を表明がライセンスするまでの段階	実施者スを受けける条件を具体的に提示する段階	特許権者がFRAND条件を具体的に提示する段階	実施者がFRAND条件の具体的な対案を提示する段階	特許権者による対案の拒否と裁判・ADRによる解決	交渉期間の通知	サプライチェーンにおける交渉の主体	機密情報の保護	交渉の対象とする特許の選択	ライセンス契約の地理的範囲	プールライセンス	SEPの透明性向上		
1	FTC v. Qualcomm (21 May 2019) US, N.D. Cal., No. 5:17-cv-00220-LHK	○		○												
2	FTC v. Qualcomm (23 Aug. 2019) US, 9th Circuit, No. 19-16122	○		○												
3	Optis Wireless Technology v. Huawei US, E.D. Tex., No. 2:17-cv-00123-JRG			○								○				
4	HTC v. Ericsson (23 May 2019) US, E.D. Tex., No. 6:18-CV-00243-JRG			○												
5	Conversant v. Apple (10 May 2019) US, N.D. Cal., No. 15-cv-05008-NC															
6	TCL v. Ericsson (5 Dec. 2019)※ US, CAFC, No. 2018-1363, 2018-1732											○				
7	TQ Delta v. Zyxel (18 Mar. 2019) UK, 高等法院, [2019] EWHC 745 (Pat)		○					○								
8	Unwired Planet v. Huawei (22 Mar. 2019) DE, OLG Düsseldorf, No. I-2 U 31/16			○						○						
9	Nokia v. Daimler et al. (12 Dec. 2019) DE, OLG Munich, No. 6 U 5042/19															
10	Sisvel v. Wiko (4 Sep. 2019) DE, LG Mannheim, No. 7 O 115/16		○	○										○		
11	Huawei v. Conversant (16 Sep. 2019) CN, 南京中級, (2018)苏01民初232号案															
12	KFTC v. Qualcomm (4 Dec. 2019) KR, ソウル高等法院, 2017ㄴ48	○		○												
13	Philips v Asus (7 May 2019) NL, Hague控訴裁, No. 200.221.250/01	○	○													

※「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」中に当該事件(の地裁判決)が引用された項目を対応付けた

3.1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 標準必須特許に関する最近の判例（最近の判例と「手引き」の項目・論点(小項目2/2)）

		ロイヤルティの算定方法													
		合理的なロイヤルティ							非差別的なロイヤルティ		その他				
		基本的な考え方	ロイヤルティの基礎(算定のベース)	ロイヤルティ(料率)	料率を決定するその他の考慮要素					非差別的性の考え	用途が異なる場合のロイヤルティ	定率と定額	一括払いとランニング方式	過去分と将来分	ポリシーム割引と上限
					ライセンスの範囲	特許の有効性・侵害の妥当性	個々の特許の価値	交渉経緯	ライセンスの範囲						
1	FTC v. Qualcomm (21 May 2019) US, N.D. Cal., No. 5:17-cv-00220-LHK									○					
2	FTC v. Qualcomm (23 Aug. 2019) US, 9th Circuit, No. 19-16122		○							○					
3	Optis Wireless Technology v. Huawei US, E.D. Tex., No. 2:17-cv-00123-JRG														
4	HTC v. Ericsson (23 May 2019) US, E.D. Tex., No. 6:18-CV-00243-JRG		○	○											
5	Conversant v. Apple (10 May 2019) US, N.D. Cal., No. 15-cv-05008-NC														
6	TCL v. Ericsson (5 Dec. 2019)※ US, CAFC, No. 2018-1363, 2018-1732			○						○					
7	TQ Delta v. Zyxel (18 Mar. 2019) UK, 高等法院, [2019] EWHC 745 (Pat)														
8	Unwired Planet v. Huawei (22 Mar. 2019) DE, OLG Düsseldorf, No. I-2 U 31/16														
9	Nokia v. Daimler et al. (12 Dec. 2019) DE, OLG Munich, No. 6 U 5042/19														
10	Sisvel v. Wiko (4 Sep. 2019) DE, LG Mannheim, No. 7 O 115/16														
11	Huawei v. Conversant (16 Sep. 2019) CN,南京中級,(2018)苏01民初232号案			○											
12	KFTC v. Qualcomm (4 Dec. 2019) KR, ソウル高等法院, 2017ㄴ48									○					
13	Philips v Asus (7 May 2019) NL, Hague控訴裁, No. 200.221.250/01														

※「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」中に当該事件（の地裁判決）が引用された項目を対応付けた

3.2. ガイドライン等の世界的動向

(2) ガイドライン等の世界的動向 (1/4)

#	事件と概要
1	<p>F/RAND契約の対象となるSEPの救済策に関する政策声明 (US, NIST/DOJ反トラスト局/USPTO, 2019年12月19日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ USPTOとDOJ反トラスト局は、2013年に共同で発表した政策声明を撤回し、NISTとともに本声明を発表し、権利者のF/RAND契約は適切な救済策を決定する上で重要な要素であるが、特定の救済策の妨げとなる必要はないことを明確にした。○ もし、所与の事件の事実が、差止めによる救済と適切な損害賠償の正当な理由となるのであれば、差止めによる救済及び適切な損害賠償を含む国内法の下で利用可能な全ての救済策は、F/RAND契約の対象となる標準必須特許の侵害に対して利用可能である。○ 特許訴訟に適用され得る救済策には、合理的なロイヤルティ請求、侵害行為の差止め、逸失利益請求、故意の侵害に対する損害賠償の増額及び米国国際貿易委員会 (ITC) の排他的命令が含まれ、これらの救済策は、標準必須特許を含む特許訴訟で同等に利用できる。○ 裁判所及びその他の中立的な意思決定者は、一般法に準拠したF/RANDライセンス契約の対象となる標準必須特許の侵害に対する救済策を引き続き検討する必要がある。
2	<p>FTC v. Qualcomm事件の控訴審におけるDOJ反トラスト局の意見 (US, DOJ反トラスト局, 2019年8月30日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ DOJ反トラスト局は、FTC v. Qualcomm事件の控訴審において、amicus briefを提出して、地裁判決に対する見解を示した。○ その見解によれば、控訴裁判所は、以下の理由から、独占禁止法の誤解に基づいた地裁の判決とQualcommに課した是正策を放棄すべきである、というものである。<ol style="list-style-type: none">1. 地裁は、Qualcommのライセンス慣行は、高い料率、OEMや競合他社への危害、特許法との矛盾の観点から、「反競争的行為」と判断したが、いずれの観点においてもQualcommのその慣行が自由競争を阻害するという理由を確立していなかった。2. 地裁は、Qualcommが競合他社へのライセンスを拒否したことは利益の最大化を図る行為であるからanticompetitive malice (反競争的悪意) にあたる、と誤って判断した。3. 地裁は、別の是正策に関する審理を行うことなく、広範な是正策をQualcommに課したことが誤りであり、その是正策は、裁判で問題となっている米国市場を超えて適用され、5G技術のイノベーションに悪影響を及ぼし、国家安全保障を損なう可能性がある。

3.2. ガイドライン等の世界的動向

(2) ガイドライン等の世界的動向 (2/4)

#	事件と概要
3	<p><i>HTC v. Ericsson</i>事件に関するUSPTO及びDOJ反トラスト局の見解 (US, USPTO/DOJ反トラスト局, 2019年10月30日)</p> <p>○ USPTOとDOJ反トラスト局は、<i>HTC v. Ericsson</i>事件の控訴審において、amicus briefを提出して、以下のように見解を示した。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 特許法又は契約法において、SEPに特定のロイヤルティ体系又は評価方法を要求する規定はなく、ライセンスを部品 (component) と関連させて算出することを定める規定はない。・ HTCの主張する厳格な「SSPPU (Smallest Salable Patent Practicing Unit, 最小販売可能特許実施単位) ルール」は、SEPライセンス市場及び特許システムによるイノベーションへのインセンティブを弱体化させるおそれがある。
4	<p>CEN-CENELECによる標準必須特許のガイドラインの公表 (EP, CEN-CENELEC, 2019年6月12日)</p> <p>○ CEN-CENELECでは、SEPのガイドラインについて2つのワークショップで議論が進められた。そして、各々のワークショップからCWA (CEN-CENELEC Workshop Agreement, CEN-CENELECワークショップ協定) のドラフトが公表され、それぞれ意見募集及び再検討された後、正式なガイドラインが公表された。</p>
5	<p>OECDによる知財権のライセンスと競争法に関する議論 (EP, OECD, 2019年11月14日)</p> <p>○ OECDの競争委員会は、2019年6月5日～7日に131回会議を開催し、「知的財産権のライセンスと競争法」に関し、以下のテーマについて議論を行った。</p> <ol style="list-style-type: none">① 知的財産法と競争法の接点② 競争法からの知的財産の免除③ SEPとFRANDライセンス④ ライセンスの拒否と強制ライセンス

3.2. ガイドライン等の世界的動向

(2) ガイドライン等の世界的動向 (3/4)

#	事件と概要
6	<p>欧州議会による欧州委員会のSEPに関するコミュニケーションの調査 (EP, 欧州議会の市民権及び憲法政策局, 2019年1月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 欧州議会の市民権及び憲法政策局は、欧州委員会の「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」において提案されたアプローチの有効性を検証し、コミュニケーションにおける提案が賢明なアプローチであると結論付けた。 ○ <i>HUAWEI v. ZTE</i>事件におけるCJEUの交渉の枠組みは、全ての利害関係者の利益を満たすことを目的としており、コミュニケーションでのバランスのとれた「case by case」アプローチの提言は、裁判所にとって重要な役割を果たしており、十分に理にかなうものであるように思われる。 ○ 今後の計画は、全ての利害関係者における調和のとれた利益のバランスをとることを視野に入れて検討されるべきであり、それは以下の事項を含む。 <ul style="list-style-type: none"> ・ SEP保有者が、標準の実施前に、最大ロイヤルティレートなど最も厳しいライセンス条件を開示するよう奨励する。 ・ 未公開のSEPに対してロイヤルティフリーのライセンスを要求する。 ・ 標準化機関が、最も利便性の高い技術を選択することを目的として、(SEPライセンスの)オークションの整理・管理をすることを奨励する。 ・ 最恵のライセンス条項 (most-favoured licensee clauses) をライセンス契約に含める。 ・ 共同ライセンス (collective licensing) 及び/又はパテントプールスキームを採用する。 ・ オープンソースプラットフォームを使用してSEPの透明性と情報提供を強化する。 ○ また、よりバランスのとれた執行制度の提案として、仲裁や調停による紛争解決を推奨した。
7	<p>標準必須特許にかかる専門家グループによる会合 (EP, 2019年6月6, 7日, 10月1日, 12月9日, 2020年1月30日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 専門家グループにより、第3~6回の会合が開催され、以下について議論し、報告書作成に向けて準備が進められた。 <ul style="list-style-type: none"> (a) 今後、IoTによって、これまでと何が変わるのか (b) その他のライセンス契約条件について (c) サプライチェーンにおいて誰がライセンスを取得すべきか (d) IoTのための共同ライセンスメカニズムについて (e) 評価 (f) FRANDにおける非差別について

3.2. ガイドライン等の世界的動向

(2) ガイドライン等の世界的動向 (4/4)

#	事件と概要
8	<p>連邦法務省による特許法改正の草案の公表 (DE, The Federal Ministry of Justice, 2020年1月14日)</p> <ul style="list-style-type: none">○ ドイツの連邦法務省は、(a) 無効訴訟における手続の期限を厳格化及び (b) 差止命令を認める際の特許裁判官の裁量権を拡大化をするために、新しい特許法の草案を公表した。○ (a) については、連邦特許裁判所 (Federal Patent Court) に対する無効訴訟の提起から、連邦特許裁判所が侵害訴訟を扱う裁判所に対して無効訴訟の判断に関する通知を送付するまでの期間を6か月と制限する。○ (b) については、ドイツ特許法第139条を修正し、例外的な場合には差止命令の執行が不均衡であることを明確にしたいと考えている。
9	<p>標準特許競争力強化策 (KR, 韓国政府 (関係部処合同), 2019年12月)</p> <ul style="list-style-type: none">○ 韓国政府は、標準必須特許の能力強化が急務であるとして、標準必須特許を巡る紛争への対応能力向上について取り組むこととした。① 標準特許権利の正確性及び透明性の向上<ul style="list-style-type: none">(a) 正確な権利付与のため高品質の標準特許審査システムを構築(b) 標準特許の必須性評価制度の導入に関する研究推進② 標準特許の交渉及び紛争対応への支援強化<ul style="list-style-type: none">(a) 標準特許ライセンスのガイドラインの作成、提供及び教育(b) 中小企業を対象に、標準特許カスタマイズ型の特許紛争への対応支援を推進

(1) 「手引き」に関連する論点 (1/2)

(i) 効率性：サプライチェーンにおける交渉の主体

ライセンス交渉の合理性や追跡性を踏まえると、最終製品メーカーがライセンスを受けべきとの意見が多くみられた。一方で、「license to all」の考え、特許権消尽や部品メーカーによる特許補償を踏まえると、部品メーカーがライセンスを受けべきとの意見も多くあった。その他、特許権者及び実施者の立場や状況によって、ライセンス交渉の主体は変わるのではないかという意見もあった。

(ii) 効率性：ライセンス契約の地理的範囲

グローバルライセンスについて、肯定的な意見があったが、その一方で、否定的な意見はなかった。また、グローバルライセンスを受けべきかどうかは、ライセンスを受ける企業の事業形態によるとの意見もあった。

(iii) 効率性：秘密情報の保護

既存のライセンスの開示については否定的な意見が多かったが、その一方で、実施者へのクレームチャートの提供については肯定的な意見が多かった。また、既存のライセンスやクレームチャートなどの開示において秘密保持契約（NDA）が重要であるとの意見があった。

(iv) 効率性：プールライセンス

プールライセンスは、合理性・効率性の観点からはメリットがあるという意見があったが、その一方で、プールライセンスならではのデメリットや問題を指摘する意見もあった。

(v) 効率性：SEPの透明性向上

第三者による必須性判定の制度の利用について、国内企業からは、デメリットを考慮して利用を控えるという意見があった。

(1) 「手引き」に関連する論点 (2/2)

(vi) 合理的なロイヤルティ：ロイヤルティベース（算定の基礎）

用途が異なる場合のロイヤルティの観点も踏まえて、SSPPUをベースとすべきという意見と、EMVをベースとすべきという意見に分かれた。

(vii) 合理的なロイヤルティ：ロイヤルティレート（料率）

ロイヤルティスタッキングなどの問題を防ぐことができるとして、トップダウン型のアプローチに対する肯定的な意見が多かった。その一方で、トップダウン型のアプローチでグローバルライセンスの料率を決定した*Unwired Planet v. Huawei*事件に関して、決定の根拠や方法について納得できないとの意見があった。また、ボトムアップ型のアプローチに関しては、課題を挙げる意見が多くみられた。

(viii) 非差別的なロイヤルティ：用途が異なる場合のロイヤルティ

用途が異なる場合にロイヤルティが変わることについて、肯定的な意見がある一方で、通信技術のSEPの特許の範囲やビジネスへの影響の観点などから、否定的な意見が多数を占めた。また、当該論点については、未だ結論が出たわけではなく、今後の議論によって決定されていくべきであるという慎重な姿勢の意見もあった。

(ix) その他：定率と定額

多様な実施者が存在する場合には定額とする方が良いなどの肯定的な意見があった。

(2) その他の論点 (1/2)

(i) 裁判管轄

①一つの国の裁判所がグローバルライセンスに関して判断することについて

一つの国の裁判所がグローバルライセンスの料率を決定することについては、特許の属地性や特許独立の観点、あるいは、フォーラムショッピングの問題などから否定的な意見が多かった。その他、グローバルライセンスの料率は、当事者間でのライセンス交渉においてロイヤルティを決定すべきであるとの意見もあった。

②グローバルライセンスに関して争う場合に利用する裁判所について

- 日本の裁判所の利用については、*Apple v. Samsung*事件による低い料率の判決が出ていることから、実施者側から肯定的な意見があった。
- 米国の裁判所の利用については、事業の影響度やこれまでのSEPを巡る紛争の経験の多さから、肯定的な意見が多かった。
- ドイツの裁判所の利用については、特許権者に優位な判決が出ている一方で、差止めの請求が認められるまでの特許権者の立証責任が高くなったことに加え、特許権者に不利な判決や政府による特許法の改正が行われていることから、やや否定的な意見が見受けられた。
- 英国の裁判所の利用については、グローバルライセンス料率を求める場合の利用は考えられるという意見がある一方で、SEPに関連する判断について米国やドイツに比して予見可能性が低いとの意見があった。
- 中国の裁判所の利用については、政治の影響やSEPにかかる判決の少なさから、利用を控えるとの意見があった。
- その他、当事者の事業環境に応じて利用する裁判所を選択するとの意見があった。

(2) その他の論点 (2/2)

(ii) 標準化機関のIPRポリシーに対するSEP保有者の対応

実施者へのライセンス交渉を申し込む以前に、SEP保有者（現在のSEP保有者及び以前のSEP保有者）は、標準化機関のIPRポリシーに従った適切な対応が求められる。具体的には、SEP保有者は、保有特許が標準化された技術を実施する上で必須であることを、IPRポリシーに従った適切な時期・方法などで開示することが重要である。

この論点については、これまでもいくつかの判例があり、最新の判例としては、*Conversant v. Apple*事件と*Philips v. Asus*事件において、標準化機関へのSEPの遅れた開示に対して、異なる考え方・判断がなされた。

なお、この論点について、ヒアリング調査からは特に意見がなかった。

3.4. 特許紛争に関する仲裁システム

(1) 各国における特許紛争に関する仲裁システム

以下の各国の特許紛争に関する仲裁機関について調査し、①概要、②取扱い事件の実績、③仲裁廷の構成、④申立ての方法、⑤仲裁手続の内容（言語、証拠開示、審問など）、⑥事件解決までの期間、⑦費用、⑧仲裁判断後の手続などに分けて整理した。

国	仲裁機関
日本	日本知的財産仲裁センター (Japan Intellectual Property Arbitration Center, JIPAC)
	東京国際知的財産仲裁センター (the International Arbitration Center in Tokyo, IACT)
米国	米国仲裁協会 (the American Arbitration Association, AAA)
	ジャムス (JAMS)
英国	ロンドン国際仲裁裁判所 (the London Court of International Arbitration, LCIA)
ドイツ	ドイツ仲裁協会 (the German Arbitration Institute (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit), DIS)
フランス	国際商業会議所内国際仲裁裁判所 (the International Court of Arbitration at the International Chamber of Commerce, ICC)
中国	香港国際仲裁センター (Hong Kong International Arbitration Centre, HKIAC)
	中国国際経済貿易仲裁委員会 (China International Economic and Trade Arbitration Commission, CIETAC)
韓国	大韓商事仲裁院 (Korean Commercial Arbitration Board, KCAB)
シンガポール	シンガポール国際仲裁センター (Singapore International Arbitration Centre, SIAC)
インド	ムンバイ国際仲裁センター (Mumbai Centre for International Arbitration, MCIA)

(2) 仲裁・調停の活用と改善点、ニーズ

(i) 特許紛争解決に向けた仲裁・調停の活用

- 国際仲裁の利用は、圧倒的にライセンス契約や技術開発契約に絡んだ紛争においてであり、仲裁条項が契約書に存在したために仲裁の利用に至った。
- 標準必須特許の分野では、当事者間で紛争が生じて以降、仲裁が選ばれることがある。
- 仲裁が非常に短期間で終わるケースもある。これは、仲裁人の知識や経験といった専門性が関連している。仲裁の利点として、仲裁人の専門性を一番多く挙げている。
- 日本においては、国際的な知財事件での仲裁の利用は非常に限られている。
- 仲裁手続・判断の透明性の欠如が、当事者が仲裁を裁判より望ましい紛争解決手段とは考えない理由、あるいは、仲裁を選択しない理由の一つとなっている。
- 仲裁を選択するかどうかは、知財事件に関しても、仲裁の利点が得られるかどうかに関係している。

(ii) 仲裁・調停に関する改善点、ニーズ

- 改善されるべき点として、仲裁判断の結果の非公開、情報の不足、透明性欠如、予測可能性が挙げられており、仲裁の長所でもある秘密性が良いと考える当事者にとって、仲裁は利用されない理由になっている。
- 特許実施者は、透明性の欠如を懸案として多く挙げ、他方、特許権利者の回答では、自らが仲裁人を一人選べる限り、仲裁に対する抵抗はないとの回答もみられた。

- 本調査研究では、標準必須特許を巡る紛争に関する各国の最新の判例、各国の公的機関が発表した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、ガイド、取組状況などについて情報を収集した。また、特許紛争に関する各国の仲裁システムについて、各機関での仲裁手続などを明らかにするとともに、仲裁・調停の利用と改善点やニーズなどについて情報を収集し、整理した。
- 標準必須特許を巡る紛争に関する論点の収れんがみられない状況の中、今後も、随時なされる新たな判断や各国の動向を収集し、発信していくことが重要である。そして、ライセンス交渉に対して大きな影響を及ぼし得る判例などが示された際には、「生きた」手引きであり続けるよう、手引きの更新が望まれる。
- また、紛争が生じてしまった際の、より早期な解決への近道として、仲裁・調停をライセンス交渉のときから十分に考慮しておくとともに、実際の紛争時にはそれを有効に活用することが期待される。

禁無断転載

令和元年度 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国内外の動向について
(裁判及び調停・仲裁による紛争解決の実態)
(要約版)
令和2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

リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。