

令和元年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

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)
の
調査研究報告書

令和2年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

要約

背景

特許庁は、標準必須特許を巡る紛争が生じていた通信業界及び電機業界以外の者や、中小企業、ノウハウのあまりない企業に対し、ライセンス交渉において考慮すべき事項（主要な判例の考え方、交渉の進め方、考慮要素などの基本的事項）について情報提供し、異業種間の紛争の早期解決を図り、その処理コストを小さくすべく、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」を平成 30 年 6 月 5 日に公表した。

目的

「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、情報提供を行ったものの、紛争の増加に伴い、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。そこで、最新の各国の判例、公的機関の見解やガイドなど、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各国の特許紛争に関する仲裁システム

▶ 調査対象国：

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：

- ①標準必須特許を巡る紛争に関する新たな判例の有無及び各判例に対する意見
- ②同紛争に関連する世界的動向及びそれに対する意見
- ③仲裁・調停の改善点・ニーズなど及び事件の概要

▶ 調査対象者：

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（日本国内 10 者、海外 30 者）

まとめ

上記調査を実施したことにより「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」のアップデートの検討のための最新の各国の裁判例、公的機関の見解やガイドなど、仲裁・調停の実態を収集・整理した。

I. 序

1. 本調査研究の背景と目的

近年、第四次産業革命が進展する中、IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の普及に伴い、様々なモノ（機器・企業・インフラなど）同士のつながりが増加している。それに伴い、社会インフラに利用されている標準（規格）について、その実施に必要な特許（標準必須特許、Standard Essential Patent（以下、「SEP」という。）」¹を巡る紛争が、経済や産業など、多方面に悪影響を及ぼすとの懸念も指摘されている。加えて、上記技術の普及により、様々な分野の事業者が標準必須特許を巡る紛争に巻き込まれることが懸念されている。

特許庁では、各国の標準必須特許の判決を収集、分析し、平成30年6月にライセンス交渉の進め方、ロイヤルティの算定方法など、ライセンス交渉を巡る論点をできるだけ客観的に整理し、どう行動すれば「誠実に交渉している」と認められ、実施者は差止めを回避し、特許権者は適切な対価が得られやすいかについて説明した「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表した。

その後も、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いる。また、標準必須特許に関する紛争の解決手段は裁判だけではなく、調停や仲裁といったいわゆるADRも利用されている。しかしながら、調停や仲裁については公開される情報が極端に少ないことから、実際の利用実態について把握しておく必要がある。

また、更なる技術（特に通信技術）の進展が予測されることからすれば、今後も、標準必須特許を巡る紛争は増加していくものと予想されるため、これらを収集分析し、当該手引きを不断に見直し、最新のものにしていく必要がある。

そこで、本調査研究は、各国の判例、公的機関の見解、論文の収集・分析を行うとともに、標準必須特許を含む特許紛争に関する調停・仲裁事件に関する情報についても収集し、これらを分析することで、標準必須特許のライセンス交渉の最新の論点を明らかにすることを目的とする。

¹ 本報告書におけるSEPとは、現在又はそれ以前の特許権者が標準化団体に対してFRAND宣言した特許である。

2. 調査方法

(1) 公開情報調査

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、法・判例など検索データベース情報及びインターネット情報などを利用して、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国内外の特許紛争に関する仲裁システムについて、公開情報調査を実施した。

調査対象国は、海外については、米国、英国、ドイツ、フランス、中国（香港を含む）、韓国、インド、欧州の7か国・1地域とした。さらに、③国内外の特許紛争に関する仲裁システムについては、上記の国・地域に、シンガポールを対象に加えた。

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・論文については、Darts-ipの「知財判例データベース」²を利用しつつ、SEPやFRANDに関する各国のブログサイト³、中国・韓国に滞在する学識経験者などからの情報を加えて抽出した。そして、有識者からの助言や学識経験者による論文などを参考に、SEPに関する論点に関して特に注目される判例を選定した。

②各国の公的機関が発表する、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、取組状況などについては、JETROが発信する「知的財産権保護」に関する記事⁴や知財キャリアセンターの「日刊知財業界ニュース」⁵に加え、各国のヒアリング対象者や中国・韓国に滞在する学識経験者などから情報を収集した。

③国内外の特許紛争に関する仲裁システムについては、各仲裁機関における仲裁規則を主に参考とし、仲裁・調停に関する書籍・論文などから情報を補足した。

公開情報調査実施期間は、令和元年10月7日～令和2年1月31日である。

² <https://www.darts-ip.com/ja/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

³ 以下のサイトを主に利用した。

- ・ Thomas F. Cotter, “Comparative Patent Remedies”, <http://comparativepatentremedies.blogspot.com/> [最終アクセス日：2020年3月9日]
- ・ Florian Mueller, “FOSS Patents”, <http://www.fo SSPatents.com/> [最終アクセス日：2020年3月9日]
- ・ “Juve Patent”, <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/> [最終アクセス日：2020年3月9日]
- ・ “SpicyIp” <https://spicyip.com/tag/standard-essential-patents> [最終アクセス日：2020年3月9日]

⁴ JETRO, “知的財産権保護 ビジネス情報とジェトロの支援サービス”, <https://www.jetro.go.jp/themep/ ip/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

⁵ 知財キャリアセンター, “日刊知財業界ニュース”, <https://ipcareers.net/contents/ipnews/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

（２）国内ヒアリング調査

国内ヒアリング調査は、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、合わせて10者に対し、ヒアリングを行った。

（ｉ）ヒアリング調査対象者

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として、企業をヒアリング対象者とし、以下の内訳のとおり 10 社を選定した。

図表 1-1 国内のヒアリング対象者

業種	内訳
情報・通信	3 社
電気機器	4 社
輸送用機器	2 社
知財管理	1 社

（ii）ヒアリング調査実施方法

- ・ ヒアリング調査対象者に、事前にヒアリング調査項目を送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、ヒアリングを面談（60 分程度を目安）により実施した。
- ・ 一部のヒアリング対象者に対しては、質問票を送付し、回答を受領した。
- ・ ヒアリング調査実施期間は、令和元年 11 月 18 日～令和元年 12 月 19 日である。

（iii）ヒアリング調査項目

以下の調査項目について、調査を行った。

①最近の標準必須特許を巡る紛争

- ・ 標準必須特許を巡る紛争に関する最近の判例に関して
- ・ 各国の公的機関が発表する、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、取組状況などに関して

②仲裁・調停の利用状況及びニーズなど

③「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の評価などについて

(3) 海外ヒアリング調査

海外ヒアリング調査は、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、合わせて30者（米国19者、欧州9者、中国2者）に対し、ヒアリングを行った。

(i) ヒアリング調査対象者

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として、企業又は法律事務所をヒアリング対象者とし、以下の内訳のとおり 30 社を選定した。

図表 1-2 海外のヒアリング対象者

業種	内訳
情報・通信	6 社
電気機器	4 社
輸送用機器	3 社
知財管理	3 社
法律事務所	14 社

(ii) ヒアリング調査実施方法

- ・ ヒアリング調査対象者に、事前にヒアリング調査項目を送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、ヒアリングを面談（60 分程度を目安）又は電話会議により実施した。
- ・ 一部のヒアリング対象者に対しては、質問票を送付し、回答を受領した。
- ・ ヒアリング調査実施期間は、令和元年 11 月 18 日～令和 2 年 1 月 30 日である。

(iii) ヒアリング調査項目

以下の調査項目について、調査を行った。

①最近の標準必須特許を巡る紛争

- ・ 標準必須特許を巡る紛争に関する最近の判例に関して
- ・ 各国の公的機関が発表する、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、取組状況などに関して

②仲裁・調停の利用状況及びニーズなど

③「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の評価などについて

II. 調査結果

1. 標準必須特許に関する最近の判例

公開情報調査及びヒアリング調査により収集した標準必須特許に関する最近の判例の一覧を、図表 2-1 に示す。

図表 2-1 標準必須特許に関する最近の判例

#	事件と概要
1	Federal Trade Commission v. Qualcomm US, N.D. Cal., No. 5:17-cv-00220-LHK, 2019 年 5 月 21 日 ○ 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 条に違反するの否争われた。 ○ 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	Federal Trade Commission v. Qualcomm US, 9th Circuit, No. 19-16122, 2019 年 8 月 23 日 ○ 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。

#	事件と概要
3	Optis Wireless Technology v. Huawei US, E.D. Tex., No. 2:17-cv-00123-JRG, 2019 年 3 月 18 日 ○ 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。
4	HTC v. Ericsson US, E.D. Tex., No. 6:18-CV-00243-JRG, 2019 年 5 月 23 日 ○ 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	Conversant Wireless Licensing v. Apple US, N.D. Cal., No. 15-cv-05008-NC, 2019 年 5 月 10 日 ○ 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。

#	事件と概要
6	TCL Communication Technology v. Ericsson US, CAFC, No. 2018-1363, 2018-1732, 2019 年 12 月 5 日 ○ 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 は不当であるかどうか争われた事件。 ○ 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。
7	TQ Delta v. ZyXEL Communications UK, 高等法院, [2019] EWHC 745 (Pat), 2019 年 3 月 18 日 ○ 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	Unwired Planet International v. Huawei DE, OLG Düsseldorf, I-2 U 31/16, 2019 年 3 月 22 日 ○ 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。

#	事件と概要
9	Nokia v. Daimler and Continental DE, OLG Munich, 6 U 5042/19, 2019 年 12 月 12 日 ○ 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。 ・ 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	Sisvel v. Wiko DE, LG Mannheim, 7 O 115/16, 2019 年 9 月 4 日 ○ 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」にあたると判断された。）。 ○ 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。

#	事件と概要
11	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 ○ 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。 ○ 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。 ○ 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。 (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
12	Korea Fair Trade Commission v. Qualcomm KR, ソウル高等法院, 2017 ㄴ 48, 2019 年 12 月 4 日 ○ 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。 ○ 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。 ○ 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。
13	Philips v. Asus NL, Court of Appeal of The Hague, 200.221.250/01, 2019 年 5 月 7 日 ○ 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。
--	---

図表 2-1 に示した各判例に対応する「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に記載の項目・論点の一覧を、図表 2-2-1～2-2-3 に示す。

図表 2-2-1 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) ⁶ 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, 2017 ㄴ 48	○			○	
13	Philips v Asus (7 May 2019) NL, Hague 控訴裁, No. 200.221.250/01	○				

⁶ 「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。

図表 2-2-2 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	実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階	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) ⁷ 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, 2017 ㄴ 48	○		○									
13	Philips v Asus (7 May 2019) NL, Hague 控訴裁, No. 200.221.250/01	○	○										

⁷ 「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。

図表 2-2-3 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	ロイヤルティベース（算定の基礎）	ロイヤルティレート（料率）	料率を決定するその他の考慮要素				非差別性の考え方	使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	ボリューム割引と上限	
					料率を受け入れたライセンスの範囲	ライセンスの範囲	特許の必須性・有効性・侵害の妥当性	個々の特許の価値	交渉経緯						
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) ⁸ 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, 2017 ㄴ 48										○				
13	Philips v Asus (7 May 2019) NL, Hague 控訴裁, No. 200.221.250/01														

⁸ 「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。

2. 各国におけるガイドラインなどの世界的な動向

公開情報調査及びヒアリング調査により収集した各国の公的機関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、ガイド、取組状況など（以下、「ガイドラインなど」という。）の一覧を、図表 2-3 に示す。

図表 2-3 各国におけるガイドラインなどの世界的な動向

#	動向と概要
1	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 ○ 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	<i>FTC v. Qualcomm</i> 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 ○ DOJ 反トラスト局は、<i>FTC v. Qualcomm</i> 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 <i>Qualcomm</i> に課した是正策を放棄すべきである、というものである。 1. 地裁は、<i>Qualcomm</i> 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

#	動向と概要
	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	<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 ○ 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。 ・ 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	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 ○ 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。
5	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 ○ 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。 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 ③SEP と FRAND ライセンス ④ライセンスの拒否と強制ライセンス

#	動向と概要
6	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 ○ 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。 ・ 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	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 ○ 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。 (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

#	動向と概要
	(e) 評価 (f) FRAND における非差別について
8	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 ○ 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、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	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 ○ 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 (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標準特許の交涉及び紛争対応への支援強化 (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

3. 標準必須特許に関する各論点に対する意見

(1) 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関連する論点

(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⁹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。

(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）

使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：使途が異なる場合のロイヤルティ

使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。

⁹ 日本の特許庁は、審判合議体の特許発明の技術的範囲について法的拘束力のない見解を示す制度として、2018 年 4 月から「標準必須性に係る判断のための判定制度」の提供を開始した。第三者による必須性の判断として、この日本の特許庁による判断を例に挙げて、ヒアリングを行った。

（２）その他の論点

（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¹⁰や特許独立¹¹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。

¹⁰ 「属地主義の原則とは、特許権についていえば、「各国の特許権が、その成立、移転、効力などにつき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること」をいう（BBS 事件：最判平成 9 年 7 月 1 日）」（大塚章男「国際取引における準拠法・裁判管轄・仲裁の基礎知識」，中央経済社（2019 年 7 月），61 頁より）

¹¹ 「特許独立の原則（パリ条約 4 条の 2）は、同一発明に対して、各国特許権が併存することがあっても、それらは相互に独立であることを示す。」（大塚章男「国際取引における準拠法・裁判管轄・仲裁の基礎知識」，中央経済社（2019 年 7 月），61 頁より）

(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¹²、最新の判例としては、*Conversant v. Apple* 事件¹³と *Philips v. Asus* 事件¹⁴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。

¹² 例えば、*Apple v. Samsung* 事件（知財高裁，平成 25 年（ネ）第 10043 号（16 May 2014））の大合議判決では、「控訴人は、本件特許権の存在を知ってから 2 年余りもの間、ETSI に対して本件特許権の存在を通知していない。しかし、・・・他社との比較においても開示までの 2 年余りという期間が、極端に長いとまではいえないことをも考慮すれば、控訴人による FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求をすることが著しく不公正であると認めるには足らない。」として、FRAND 宣言書の提出に 2 年余り要したことに特段の問題はないとした。

¹³ この事件において、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、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暗黙的に放棄したため、Conversant が保有する米国特許には法的強制力がないと判断した。（詳細は、本編Ⅱ． 1．（1）（v）*Conversant Wireless Licensing v. Apple* 事件（US, 2019）を参照）

¹⁴ この事件において、裁判所は、Philips による ETSI への遅れた特許の開示は、ETSI の IPR ポリシーに基づく義務を果たすのに十分であったと認定した。（詳細は、本編Ⅱ． 1．（6）（i）*Philips v. Asus* 事件（NL, 2019）を参照）

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。

図表 2-4 各国の特許紛争に関する仲裁機関

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

本論点の調査は、国内 10 者、海外 30 者のヒアリング対象者が任意に回答可能な項目について、回答と補足説明を得ることで実施した。ヒアリング対象者の中で、仲裁・調停の案件を常時扱う者が 5 者（欧州 1 者、米国 4 者）含まれたが、他は、無回答、経験がない

又は 10 件以内の経験に留まった。特許紛争（標準必須特許関連に限らない）に関する仲裁・調停の経験、国内外の既存の仲裁システム・調停システムなどに対する改善点やニーズなどについての回答及び関連する補足意見を聴取した。知的財産紛争における仲裁・調停利用の現状については、前述の仲裁機関が公表している統計と併せ、国内外の回答を検討し、仲裁・調停の長所・短所に関して、現実に関験された点と経験のない回答者の認識する点で違いがないか、また、結果をもとに、仲裁・調停に対してどのような解決策が考えられるかを検討した。

（i）知財紛争解決での仲裁の活用

① 仲裁・調停利用の経験の有無

- ・ 回答：海外 19 者（米国 11 者、欧州 5 者、中国 2 者、英国 1 者）、国内 9 者
- ・ 経験あり：海外 19 者（うち、電気通信業界に属する回答者は 4 者）、国内 3 者
- ・ 経験なし：海外 0 者、国内 6 者

② 対象となった知的財産権の種類（質問①で経験有の回答者のみ対象。以下⑩まで同様）

- ・ 回答：経験者 22 者（海外 19 者、国内 3 者）
- ・ 特許権であった：17 者（うち、特許以外も含む 3 者）
- ・ 特定しなかった：5 者

特許以外の知的財産権と特許と併せて仲裁することもでき、複数の知的財産権の紛争に対応できる仲裁人に対する要望があることがうかがわれた。

③ 仲裁地

- ・ 回答：海外 11 者（米国 6 者、欧州 2 者、中国 2 者、英国 1 者）
- ・ 仲裁地：米国 10、欧州 4、カナダ 1、英国 1、中国・シンガポール 2

知的財産権の国際仲裁に関しては、米国、欧州を仲裁地とすることが多いことが確認できた。

- ・ 回答：国内 3 者
- ・ 仲裁地：日本 1、米国 2

米国法に対する予測可能性や経験及び知識の蓄積が要因であったことが示唆された。

④ 係争額

- ・ 回答：5 者（米国 4 者、中国 1 者、うち 1 者は、非金銭的請求のため、金額は特定できないと回答）

係争額は、5 万ドルから 10 億ドルまで広く分散している。3 者は、1000 万ドル以上の係

争と回答した。仲裁においても、高額な金額を目的とする紛争が扱われることが多いことが確認できた。

⑤ 仲裁までの任意交渉の期間

- ・ 回答：9 者（米国 4 者、欧州 2 者、日本・中国 3 者）

総合すると、1 日から数年と広い分散が認められた。このうち 6 者は、数週間から数箇月と回答している。仲裁前に、一定の間は直接交渉での解決が試みられていることが理解できる。

⑥ 仲裁当事者

- ・ 回答：13 者（米国 5 者、日本 3 者、その他 5 者、5 者は司法関係者、8 者は企業）
- ・ 当事者の国籍：中国 3、韓国 2、日本 5、その他アジア諸国 2、米国 7、欧州 5

仲裁地と当事者の国籍を比較してみると、紛争に日本・韓国・中国及びその他アジア諸国に籍を置く当事者が含まれている場合にも、仲裁地は米国とされている仲裁が、本件調査実施までは多いことが理解された。

⑦ 紛争の要点

- ・ 回答：11 者
- ・ 紛争の要点：

ライセンス契約に関わった紛争 6、契約の不履行に関する紛争 2、契約の解釈 1、知的財産権の侵害の紛争 4、F/RAND に関する紛争 2、特許権の所有主体に関する紛争 1

⑧ 事前仲裁合意か個別仲裁合意か

- ・ 回答：12 者
- ・ 事前の仲裁合意に基づくもの 10、個別仲裁合意に基づくもの 1、調停からの移行（個別仲裁合意かと思われるが、不特定）1

⑨ 仲裁の行われた期間

- ・ 回答：10 者

総合すると、数週間から 5 年と幅広い。これら回答の仲裁地をみると、米国 7、欧州 1、英国 1、その他アジア諸国 1、回答なし 2 であった。仲裁地ごとに比較してみても、仲裁期間の明らかな違いは認められなかった。仲裁廷や仲裁人によることが指摘する回答がいくつかみられた。

⑩ 仲裁中に経験した問題点

- ・ 回答：6 者
- ・ 特に問題はなかった 3、仲裁合意 1、規則の欠如 1、具体的に内容が特定できなかった 1

⑪ 仲裁の結果

- ・ 回答：7 者
- ・ 和解で終了 2、一部勝訴（一部敗訴）2、双方とも敗訴 1、結果は個々による 3

⑫ 仲裁判断執行上の問題

- ・ 回答：5 者
- いずれも、仲裁判断の執行で問題はなかったと回答した。

⑬ 仲裁のコスト

- ・ 回答：4 者

1 者は、仲裁管理費用に限定すると 1 万から 4 万米ドル程度と回答した。1 者は、仲裁人の費用が大半であり、仲裁人を 3 者とする場合、時間あたり 2000 から 3500 米ドル必要であったと回答した。2 者は、弁護士費用など全て含めると、数百万米ドル必要であると回答した。

⑭ 仲裁の長所、短所

- ・ 回答：15 者
- ・ 長所：仲裁人の専門性 7、秘密性 5、迅速性 3、柔軟性（私的自治）2、中立性 2、全世界的解決 2、コストの低額差 2、当事者間の関係維持 1
- ・ 短所：コストがかかる 5、上訴できない 3、仲裁人の質 4、ディスカバリーがない 2、差止命令など緊急措置の実効性がない 2、透明性 1、仲裁人が獲得困難 1、被申立人の応訴態度 1、判断が痛み分けになる 1、手続規則の欠如 1、強制執行上の問題 1、プライバシー 1、判例の欠如 1、仲裁合意が必要 1、統一性がない 1

（ii）仲裁・調停のニーズと改善すべきと考えられる点

① 仲裁・調停利用の希望

- ・ 回答：海外 19 者（米国 13 者、欧州 4 者、中国 2 者）
- ・ 利用したい：14 者（うち、米国 10 者）、利用したくない：1 者（米国 1 者）、どちらでもない：4 者（うち、米国 2 者）
- ・ 回答：国内 10 者

- ・ 利用したい：4 者、利用したくない：6 者

② 仲裁・調停利用のニーズはあるか？

- ・ 回答：海外 30 者
- ・ ニーズはある：17 者（米国 10 者、欧州 5 者、中国 2 者）
- ・ 回答：国内 3 者
- ・ ニーズはある：2 者

③ 回答者の望む仲裁の改善点

- ・ 回答：仲裁利用経験あり 22 者
- ・ 仲裁合意を作成し締結する上での手間や困難（2 者）、仲裁が義務付けされていないこと（1 者）、仲裁人の経験・専門性の不足（4 者）、詳細な規則の欠如（1 者）、当事者の習熟性欠如（1 者）、緊急手続の実効性の低さ（1 者）、判断の統一性の欠如（1 者）、結果が非公開であること（2 者）、仲裁人に対する情報の不足（1 者）
- ・ 回答：仲裁利用経験なし 7 者
- ・ 仲裁合意を作成し締結する上での手間や困難（1 者）、透明性欠如（4 者）、予測可能性の低さ（2 者）

仲裁判断の透明性の欠如が仲裁未経験者から多く挙げられている。仲裁では、結果が必ずしも公表されるとは限らないことが、仲裁を利用しなかった大きな理由であることが分かった。

（3）検討：仲裁・調停の活用と改善点、ニーズ

仲裁は、特定分野の知識・経験に富んだ、利害関係を有しない第三者的な人物（仲裁人）により紛争を迅速に解決する制度として広まってきた。各地の裁判所に行くよりも、効率的で費用も少なく済み、かつ、仲裁人は特定分野で認められた専門家であり、紛争当事者の信頼を得られたためとされる。国際紛争においては、一方当事者の国の裁判所で訴訟をすると、その国と縁のない当事者に不利益な判断がされるおそれがあり、また、第三国で訴訟するのも難しかったため、中立的な仲裁機関での判断に委ねることに、公平性・中立性の観点からも、また、実効性の点でも、重大な利点があった。

これまで、知的財産権の仲裁は多くはなかったが、近年、国際仲裁機関での知的財産権紛争での仲裁利用が伸びており¹⁵、過去に知的財産事件を多く扱った裁判官が仲裁人として活躍するなど、知財専門家の関与が増え、今後も仲裁の利用は増えることが予想される。

¹⁵ WIPO の ADR 申立件数, <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

また、標準必須特許に関しては、仲裁の利点が大いと考えられる学者や団体が存在する。訴訟に比して、仲裁の費用対効果や時間的効率性といった長所に加え、差止命令がない環境であるため特許権者からの脅威が低下すること、解決手段の多様性、仲裁判断によって事件が終局的に解決できること（仲裁機関が絞られれば）、判断の一貫性、事件の集約性による公平性・正確性確保が得られることを理由とする。仲裁の制度化を推奨する意見もある¹⁶。しかし、仲裁が制度化した場合には、権利者のパテントプールへの参加の減少が促進される可能性を指摘する意見もある。また、仲裁を強制する標準化機関（SSO）はほとんどなく、また、単に SSO に参加しているだけで、当事者間での具体的な FRAND 率の決定について、自動的に仲裁を強制されるべきかにも疑問がある¹⁷。さらに、当事者間の書面での合意がなければ、世界的基準とされているニューヨーク条約の規定する仲裁の承認・執行の要件を充たすとは言い難いであろう¹⁸。そうすると、仲裁の実施について、透明性、一貫性、包括性の欠如を理由として、合意に応じない当事者がいれば、仲裁が実施できない¹⁹。こうした中、裁判所の意見で、標準必須特許の実施権者と権利者の交渉中に、FRAND レートについて仲裁に付することを拒むことが不誠実性の表れであるとするものもあり²⁰、FRAND 紛争は自動的に仲裁に付されるべきとまではいえないにしても、不利な判断を避けるため、仲裁を理解して、仲裁に応じる用意を進めることは、実施者にとっても権利者にとっても有益である可能性がある。

前述のとおり、主な国際仲裁機関のデータによると、日本国籍の当事者による仲裁利用（殊に申立人として）は、海外と比較してかなり少ないことが示された。知的財産権を巡る紛争の仲裁の利用は、他分野の紛争と比較して少なく（大抵の仲裁機関でおよそ 2%とされているが、日本の第一審新受件数では、知的財産権を訴訟は年間約 500 件で、民事通常事件新受件数 14 万件の 1%未満）²¹であり、日本国籍の当事者の知的財産権を巡る国際仲裁は、非常にまれであることが推察される。今回のヒアリング調査の結果をみると、日本国籍の当事者の知的財産権を巡る国際仲裁は非常に数少なく、仲裁の利用への抵抗がある

¹⁶ 欧州委員会から欧州議会への報告 COM(2017) 712. Mark A. Lemney & Carl Shapiro, A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard Essential Patents, 28 Berkley Tech. L. J. 1135, 1164-66 (2013).

¹⁷ Jorge L. Contreras, Global Rate Setting, “A Solution for Standards Essential Patents?”, Vol. 94 Wash. L. Rev. 701 (2019), <https://digitalcommons.law.uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5067&context=wlr> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁸ 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約（the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards）第 2 条（昭和 36 年条約第 10 号）

¹⁹ Jorge L. Contreras, “Why We Need A Global FRAND Rate-setting Tribunal” (6 Jun. 2019), https://www.rieti.go.jp/en/special/p_a_w/128.html [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁰ *Huawei v. Samsung* 事件 深圳市中级人民法院判決（2018 年 1 月 11 日）

²¹ なお、裁判所で公表される司法統計で知的財産権に関する統計を見ると、金銭を目的とする訴えは含まれていなかった。裁判所の通常民事事件に関する司法統計，http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/list_detail?page=3&filter%5Bkeyword1%5D%5B0%5D=1&filter%5Bkeyword1%5D%5B1%5D=2&filter%5Bkeyword1%5D%5B2%5D=3&filter%5Btype%5D=1 [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

金銭を目的とする訴訟を含めると、平成 26 年から 30 年でおおよそ年間 500 件と考えられた。知的財産訴訟に関する統計資料，http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80905006.pdf [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

ことが確認された。

(i) 特許紛争解決に向けた仲裁・調停の活用

仲裁は、①契約書中に仲裁条項が存在する場合で、契約当事者で紛争が生じた場合（事前仲裁合意の場合）又は②契約関係にない当事者間で、知的財産権の侵害行為の有無などに関して争いとなり、任意の交渉が奏功せず、合意で訴訟ではなく仲裁で紛争を解決するに至った場合（個別仲裁合意の場合）の二つに分けられる。一般に、国籍や業種を問わず、紛争当事者間で個別仲裁合意が締結されることは非常に少ないとされている。したがって、特許事件において、仲裁が紛争解決手段として選ばれるかを決定する要因は、特許に関連した契約関係で仲裁条項が採用されるか、任意交渉で紛争が解決できるかにかかっている²²。

今回のヒアリング調査から、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ことが確認された。ただし、海外回答者の回答で、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ことが明らかとなった。また、仲裁が非常に短期間で終わるケースもあることが報告されている。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ようである。仲裁経験がある回答者が、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（回答した15者中7者）ことは重要であろう。

我が国においては、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現状も明らかとなった。前述のとおり、仲裁の利用には消極的な当事者の多い国と積極的な当事者の多い国がある。世界では知財事件を仲裁で解決することは増えてきている一方、ドイツも日本と同様、仲裁利用は頻繁ではない。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ことが考えられる。また、国内の回答者の複数は、訴訟での予測可能性を重要視しており、米国での訴訟や仲裁を好むと回答した。

当事者が仲裁を選択するかどうかは、知財事件に関しても、前述の仲裁の利点が得られるかどうかという点は関係していると考えられる。世界的には、今後、仲裁・調停の更なる改善・発展とともに、訴訟と比較した時間的、費用的なメリットのみならず、専門家の存在、中立性・公平性の担保が向上し、利用も増えていくと考えられる。また、我が国でも、今後仲裁の利用について変化が進む可能性がある。

²² なお、仲裁合意がある場合でも、仲裁手続により事件を解決する権利が放棄されたとする判決があることに注意すべきである。

(ii) 仲裁・調停に関する改善点、ニーズ

ヒアリング調査では、仲裁において改善が必要と指摘されていたのは、仲裁経験者では、仲裁人の経験・専門性の不足（4 者）、仲裁合意を作成し、締結する上での手間や困難（2 者）、結果が非公開であること（2 者）、仲裁が義務付けされていないこと（1 者）、詳細な規則の欠如（1 者）、当事者の習熟性欠如（1 者）、緊急手続の実効性の低さ（1 者）、判断の統一性の欠如（1 者）、仲裁人に対する情報の不足（1 者）で、他方、仲裁未経験者では、仲裁合意（1 者）、透明性欠如（4 者）、予測可能性（2 者）であった。

実際に選ばれた仲裁人と仲裁センター（あるいは仲裁廷）により、当事者が感じた事件解決の効率性及び手続や実質的判断の正当性に対する当事者の満足感に差異があることが分かった。また、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ない当事者にとって、仲裁は利用されない理由になっていると理解された。

また、当事者の立場により、回答内容に差異がみられた。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。

前述のとおり、FRAND 紛争を扱う仲裁機関や仲裁人をある程度集約することで、FRAND 紛争を集中化し、一貫性、専門性、中立性、公平性も改善される可能性がある。なぜなら、選ばれた仲裁人が数多い FRAND 紛争を扱うことで、多数の国の当事者、多数の SSO、多数の特許ポートフォリオ、多数のライセンス形態を把握でき、秘密性を保ちながらも、一貫した、専門性の高い判断に至ることがより容易となるからである。また、現在の実施者側での仲裁に対する抵抗が強いことを勧告すると、たとえ費用が単独仲裁人の場合よりかさむとしても、仲裁廷は 3 名の仲裁人により構成し、当事者がそれぞれ、納得できる有識者である仲裁人を選べる仕組みが当分は望ましいであろう。

ヒアリングで指摘されたような現在の仲裁の改善されるべき点について、有効な解決策が実施されていけば、仲裁判断の一貫性、公平性がより確保され、仲裁の透明性の欠如という懸案が大きな支障となることはないのではないかと考えられる。SSO 内部でこうした自助手続を設けることも考えられるが、一部参加者の影響力が強い可能性がある SSO より、国際仲裁機関を利用することで、中立性及び公平性を確保すべきと思われる。

他方において、仲裁に関与する当事者としては、仲裁に対しての理解を深め、仲裁事件への積極的取組、戦略の構築を進めることが必要かつ有益となるだろう。国内の回答者の中に多くみられた、仲裁手続をできるだけ選択しないという姿勢は理解できるものであるものの、今後の仲裁を巡る状況の変化とともに、見直しが必要と考えられる。また、仲裁機関や関係する団体においては、仲裁手続の普及が進んでいない現状を再認識し、仲裁の活用、知識・経験の蓄積に向けた更なる取組が必要と考えられる。

Ⅲ．総括

本調査研究では、公開情報調査及び国内外ヒアリング調査を行い、標準必須特許を巡る紛争に関する各国の最新の判例について情報を収集するとともに、各判例における論点と「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に記載された項目・論点との関連性について整理を行った。また、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。さらに、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。

1．標準必須特許を巡る紛争

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の公表以降も、各国において、標準必須特許に関連する裁判所による新たな判断や公的機関による見解や取組が随時なされており、ヒアリングした各者がそれらに対して関心をもって注目し、それぞれの状況・立場から様々な意見を有していることが分かった。

これらを整理した結果、SEP を巡る紛争に関する注目すべき論点や動向は、以下のよう

(1) サプライチェーンにおける交渉の主体

異なる分野の当事者間の紛争として注目されている *Nokia v. Daimler* 事件についてヒアリング調査を行った結果、FRAND 義務（特に、license for all）、最終製品メーカー／サプライヤーなどのプレーヤーの数、特許の技術内容、特許権消尽、特許補償などの観点から、ライセンス提供を望む部品メーカーに対してライセンスすべきなのか、あるいは、特許権者からの要求により最終製品メーカーがライセンスを受けるべきなのかは、意見が分かれた。また、この論点は、「ロイヤルティベース」や「用途が異なる場合のロイヤルティ」についても関連しており、複雑な問題である。

この論点について、ドイツ及び米国にて *Nokia, Avanci 対 Daimler, Continental* という構図で争っている係属中の裁判において、今後どのような判断がなされるのか注視する必要がある。

(2) ライセンス契約の地理的範囲（グローバルライセンス）

Unwired Planet v. Huawei 事件の英国での第一審及び控訴審において、裁判所が定めるグ

グローバルライセンスが FRAND であり、これを応諾しない実施者に対して差止命令を発令できると判示したことに伴ってヒアリング調査を行ったところ、グローバルなライセンス契約を締結することについて否定的な意見はなかったが、その一方で、一国の裁判所がグローバルライセンス条件を設定することについては、属地主義や特許独立の観点、国際裁判管轄などの考えから否定的な意見が多くみられ、グローバルライセンスに関する関心の高さがうかがえた。

この論点について、*Unwired Planet v. Huawei* 事件で英国の最高裁はどう判断するのか、それに加えて、地裁差戻しとなった *TCL v. Ericsson* 事件で米国の地裁はグローバルライセンス条件について新たにどのような判断を下すのか、引き続き注目される。

(3) ロイヤルティレート

英国の *Unwired Planet v. Huawei* 事件において、各国の関連 SEP のポートフォリオ数をベースに中国でのライセンス料率が算定されていた。しかし、同じ当事者での中国の裁判では、南京中級人民法院が中国の特許をベースに中国でのライセンス料率の算定式を新たに示した。このことは、中国市場に事業を有する者にとって今後の SEP のライセンス料率を算定する上で参考となると考えられる。

(4) SEP を巡る紛争に関する大きな転換

(i) 米国における差止めなどの排他的救済措置に関する変化

FTC v. Qualcomm 事件の地裁判決では、Qualcomm のライセンス慣行が FTC 法違反であるとして、違反行為の差止命令が発せられた。

それに対して、米国政府側 (DOJ 反トラスト局, USPTO, NICT) は、2013 年の DOJ 反トラスト局, USPTO 共同声明を撤回し、地裁の判断には誤りがあるなどとして新たな共同声明を発表した。これにより、米国政府側は、SEP を巡る紛争における差止命令などの排他的救済措置に対して、否定的な姿勢から肯定的な姿勢に変えたことを明確に示した。

このような変化の中、*FTC v. Qualcomm* 事件の控訴審においてどのような判決がなされるのかが注目される。

(ii) ドイツにおける自動差止命令及び特許権者のライセンス対応に関する変化

ドイツにおける裁判では、これまで特許権者が優位となる判断が多くなされ、また確認訴訟において特許侵害と判断されたときには侵害者に対する差止めの仮執行 (自動差止命

令) が認められてきた。

一方、ヒアリング調査からは、SEP による差止めを求める裁判において特許権者の立証責任が非常に重いという実態が明らかとなった。また、*Unwired Planet v. Huawei* 事件の高裁判決においても、特許権者は既存のライセンス契約を実施者に開示する義務があることに加え、過去のライセンス契約に基づいたライセンス条件を提示しなければならない、という特許権者によるライセンス対応をより厳格に評価する判断がなされた。さらに、ドイツ政府は、特許法改正の草案を公表し、無効訴訟における手続の期限の厳格化と差止命令を認める際の裁判官の裁量権の拡大化を図ることで、自動差止命令に一定の制限をかけようとしている。これらのことから、特許権者は今後ドイツにおいて差止めを求める裁判を控えるようになることが考えられる。

このような変化の中、*Unwired Planet v. Huawei* 事件においてドイツの最高裁はどのような判断を下すのか、また特許法が最終的にどのような内容で改正されるのか、これらの動向を引き続き注視していく必要がある。

2. 仲裁・調停

特許関連紛争における国際仲裁などの利用に関する調査では、主要な仲裁機関の特色、仲裁規則、利用実態（公表された数値）についての公開情報を検討し、ヒアリング調査の回答を分析した。国内外で、仲裁などの裁判外紛争解決手段としての位置づけ、現実の利用状況はかなり異なることが分かり、また、仲裁などの今後の利用促進を図る上での改善点やニーズなどが明らかとなった。

今回の調査で、標準必須特許について、事前仲裁合意又は個別仲裁合意に基づいて、仲裁の利用がされていることが報告されている。しかし、日本国籍の当事者による国際仲裁の利用は、事件の種類を問わず、外国と比較してかなり少ない。特許権関係に至っては、仲裁が非常に少なくなっている実情が確認された。

ヒアリング調査からは、仲裁人と仲裁センター（あるいは仲裁廷）による事件解決の効率性、正当性、手続の透明性及び予測可能性の欠如が、仲裁に対しての利用を妨げる理由となっていることが理解された。他方で、これらの問題は、当事者の有する情報量に依存して変化する可能性があると考えられる。

標準必須特許について仲裁が優れている理由としては、ヒアリング調査では、迅速性、秘密性及び仲裁人の専門性が挙げられた。一方で、仲裁のコストについては、3名の仲裁人に行われる仲裁が多く、必ずしも低くないことが指摘された。実施者は、透明性の欠如を仲裁の欠点として指摘するものがあつた。

今回の調査で指摘されている問題点に対して、解決策が実施されれば、仲裁判断の一貫性、公平性がより確保され、FRAND 紛争は自動的に仲裁に付されるべきとまではいえない

にしても、当事者が仲裁を選択肢としてもつことは重要と考えられる。国内の仲裁センターにおいては、仲裁の更なる改善・発展、特許紛争の専門家の仲裁人としての採用、中立性・公平性の担保が課題と考えられる。仲裁当事者としては、仲裁に対しての理解を深め、情報を蓄積する必要がある。

3. まとめ

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。

本調査研究が、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の一助となれば幸いである。

はじめに

近年、第四次産業革命が進展する中、IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の普及に伴い、標準必須特許を巡る紛争の増加や様々な分野の事業者が同紛争に巻き込まれることが懸念されている。特許庁は、このような紛争を未然に防止し、あるいは早期に解決することを目的とし、標準必須特許のライセンスに関し、平成30年6月5日に、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表した。

標準必須特許を巡る紛争は、技術の進展により、諸外国の裁判所において、随時新たな判断が示されている。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。

また、欧米など諸外国においては、標準必須特許に関する紛争の解決手段は裁判だけではなく、調停や仲裁といったいわゆる ADR も利用されている。しかしながら、調停や仲裁については公開される情報が極端に少ないことから、実際の利用実態について把握しておく必要がある。

本調査研究は、このような背景を踏まえて、特許庁の「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」のアップデートの検討に必要な基礎資料を作成することを目的としたものである。

本調査研究によって得られた、最新の各国の判例、公的機関の見解や実務経験者などの意見及び標準必須特許を含む特許紛争に関する調停・仲裁事件に関する情報が、今後の「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」のアップデートのための検討資料となれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、ヒアリング調査にご協力いただいた実務経験者、調査研究方針などについて助言を頂戴した有識者などの関係各位に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

令和2年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

目次

要約

はじめに

I. 序	1
1. 本調査研究の背景と目的	1
2. 調査方法	2
(1) 公開情報調査	2
(2) 国内ヒアリング調査	3
(i) ヒアリング調査対象者	3
(ii) ヒアリング調査実施方法	3
(iii) ヒアリング調査項目	3
(3) 海外ヒアリング調査	4
(i) ヒアリング調査対象者	4
(ii) ヒアリング調査実施方法	4
(iii) ヒアリング調査項目	4
II. 調査結果	6
1. 標準必須特許に関する最近の判例	6
(1) 米国	14
(i) Federal Trade Commission v. Qualcomm 事件 (US, May 2019)	14
(ii) Federal Trade Commission v. Qualcomm 事件 (US, Aug. 2019)	22
(iii) Optis Wireless Technology v. Huawei 事件 (US, 2019)	25
(iv) HTC v. Ericsson 事件 (US, 2019)	29
(v) Conversant Wireless Licensing v. Apple 事件 (US, 2019)	34
(vi) TCL Communication Technology v. Ericsson 事件 (US, 2019)	39
(2) 英国	43
(i) TQ Delta v. ZyXEL Communications 事件 (UK, 2019)	43
(3) ドイツ	47
(i) Unwired Planet International v. Huawei 事件 (DE, 2019)	47
(ii) Nokia v. Daimler and Continental 事件 (DE, 2019)	52
(iii) Sisvel v. Wiko 事件 (DE, 2019)	56
(4) 中国	60
(i) Huawei v. Conversant Wireless Licensing 事件 (CN, 2019)	60

(5) 韓国.....	64
(i) Korea Fair Trade Commission v. Qualcomm 事件 (KR, 2019)	64
(6) オランダ.....	67
(i) Philips v. Asus 事件 (NL, 2019)	67
2. 各国におけるガイドラインなどの世界的な動向.....	72
(1) 米国.....	75
(i) F/RAND 契約の対象となる SEP の救済策に関する政策声明	75
(ii) <i>FTC v. Qualcomm</i> 事件の控訴審における DOJ 反トラスト局の意見	81
(iii) <i>HTC v. Ericsson</i> 事件に関する USPTO 及び DOJ 反トラスト局の見解	84
(2) 欧州.....	85
(i) CEN-CENELEC による標準必須特許のガイドラインの公表	85
(ii) OECD による知的財産権のライセンスと競争法に関する議論	88
(iii) 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	89
(iv) 標準必須特許にかかる専門家グループによる会合	93
(3) ドイツ.....	94
(i) 連邦法務省による特許法改正の草案の公表.....	94
(4) 韓国.....	98
(i) 標準特許競争力強化策.....	98
3. 標準必須特許に関する各論点に対する意見.....	100
(1) 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関連する論点.....	100
(i) 効率性：サプライチェーンにおける交渉の主体.....	100
(ii) 効率性：ライセンス契約の地理的範囲.....	106
(iii) 効率性：秘密情報の保護.....	107
(iv) 効率性：プールライセンス.....	109
(v) 効率性：SEP の透明性向上.....	110
(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）	111
(vii) 合理的なロイヤルティ：ロイヤルティレート（料率）	112
(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	114
(ix) その他：定率と定額.....	117
(2) その他の論点.....	118
(i) 裁判管轄.....	118
(ii) 標準化機関の IPR ポリシーに対する SEP 保有者の対応	127
4. 特許紛争に関する仲裁システム.....	128
(1) 各国における特許紛争に関する仲裁システム.....	128
(i) 日本.....	129

(ii) 米国.....	138
(iii) 英国.....	145
(iv) ドイツ.....	150
(v) フランス.....	153
(vi) 中国.....	158
(vii) 韓国.....	165
(viii) シンガポール.....	169
(ix) インド.....	174
(2) 仲裁・調停の活用と改善点、ニーズ.....	178
(i) 知財紛争解決での仲裁の活用.....	178
(ii) 仲裁・調停のニーズと改善すべきと考えられる点.....	181
(3) 検討：仲裁・調停の活用と改善点、ニーズ.....	182
(i) 特許紛争解決に向けた仲裁・調停の活用.....	183
(ii) 仲裁・調停に関する改善点、ニーズ.....	184
III. 総括.....	186
1. 標準必須特許を巡る紛争.....	186
(1) サプライチェーンにおける交渉の主体.....	186
(2) ライセンス契約の地理的範囲（グローバルライセンス）.....	186
(3) ロイヤルティレート.....	187
(4) SEP を巡る紛争に関する大きな転換.....	187
(i) 米国における差止めなどの排他的救済措置に関する変化.....	187
(ii) ドイツの自動差止命令及び特許権者のライセンス対応に関する変化.....	187
2. 仲裁・調停.....	188
3. まとめ.....	189

本調査研究は、一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 仁平崇郎主任
研究員、山本純士研究員、井手李咲研究員、池田葉子主任研究員、峯木英治統括研究員、
星野昌幸研究部長、三平圭祐常務理事が担当した。

本調査研究において、以下の方々にご協力いただいた。

〔海外ヒアリング調査の実施、特許紛争に関する仲裁システムに関する執筆〕

北岡 久美子 BRUNDIDGE & STANGER, P.C. アソシエイツ・ニューヨーク州弁護士

〔本調査研究に対する助言〕

二又 俊文 東京大学 未来ビジョン研究センター 客員研究員(シニアリサーチャー)

鶴原 稔也 株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 主幹コンサルタント

I. 序

1. 本調査研究の背景と目的

近年、第四次産業革命が進展する中、IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の普及に伴い、様々なモノ（機器・企業・インフラなど）同士のつながりが増加している。それに伴い、社会インフラに利用されている標準（規格）について、その実施に必要な特許（標準必須特許、Standard Essential Patent（以下、「SEP」という。））²³を巡る紛争が、経済や産業など、多方面に悪影響を及ぼすとの懸念も指摘されている。加えて、上記技術の普及により、様々な分野の事業者が標準必須特許を巡る紛争に巻き込まれることが懸念されている。

特許庁では、各国の標準必須特許の判決を収集、分析し、平成30年6月にライセンス交渉の進め方、ロイヤルティの算定方法など、ライセンス交渉を巡る論点をできるだけ客観的に整理し、どう行動すれば「誠実に交渉している」と認められ、実施者は差止めを回避し、特許権者は適切な対価が得られやすいかについて説明した「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表した。

その後も、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いる。また、標準必須特許に関する紛争の解決手段は裁判だけではなく、調停や仲裁といったいわゆるADRも利用されている。しかしながら、調停や仲裁については公開される情報が極端に少ないことから、実際の利用実態について把握しておく必要がある。

また、更なる技術（特に通信技術）の進展が予測されることからすれば、今後も、標準必須特許を巡る紛争は増加していくものと予想されるため、これらを収集分析し、当該手引きを不断に見直し、最新のものにしていく必要がある。

そこで、本調査研究は、各国の判例、公的機関の見解、論文の収集・分析を行うとともに、標準必須特許を含む特許紛争に関する調停・仲裁事件に関する情報についても収集し、これらを分析することで、標準必須特許のライセンス交渉の最新の論点を明らかにすることを目的とする。

²³ 本報告書におけるSEPとは、現在又はそれ以前の特許権者が標準化団体に対してFRAND宣言した特許である。

2. 調査方法

(1) 公開情報調査

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、法・判例など検索データベース情報及びインターネット情報などを利用して、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国内外の特許紛争に関する仲裁システムについて、公開情報調査を実施した。

調査対象国は、海外については、米国、英国、ドイツ、フランス、中国（香港を含む）、韓国、インド、欧州の7か国・1地域とした。さらに、③国内外の特許紛争に関する仲裁システムについては、上記の国・地域に、シンガポールを対象に加えた。

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・論文については、Darts-ipの「知財判例データベース」²⁴を利用しつつ、SEPやFRANDに関する各国のブログサイト²⁵、中国・韓国に滞在する学識経験者などからの情報を加えて抽出した。そして、有識者からの助言や学識経験者による論文などを参考に、SEPに関する論点に関して特に注目される判例を選定した。

②各国の公的機関が発表する、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、取組状況などについては、JETROが発信する「知的財産権保護」に関する記事²⁶や知財キャリアセンターの「日刊知財業界ニュース」²⁷に加え、各国のヒアリング対象者や中国・韓国に滞在する学識経験者などから情報を収集した。

③国内外の特許紛争に関する仲裁システムについては、各仲裁機関における仲裁規則を主に参考とし、仲裁・調停に関する書籍・論文などから情報を補足した。

公開情報調査実施期間は、令和元年10月7日～令和2年1月31日である。

²⁴ <https://www.darts-ip.com/ja/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

²⁵ 以下のサイトを主に利用した。

- ・ Thomas F. Cotter, “Comparative Patent Remedies”, <http://comparativepatentremedies.blogspot.com/> [最終アクセス日：2020年3月9日]
- ・ Florian Mueller, “FOSS Patents”, <http://www.fo SSPatents.com/> [最終アクセス日：2020年3月9日]
- ・ “Juve Patent”, <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/> [最終アクセス日：2020年3月9日]
- ・ “SpicyIp” <https://spicyip.com/tag/standard-essential-patents> [最終アクセス日：2020年3月9日]

²⁶ JETRO, “知的財産権保護 ビジネス情報とジェトロの支援サービス”, <https://www.jetro.go.jp/themetop/ip/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

²⁷ 知財キャリアセンター, “日刊知財業界ニュース”, <https://ipcareers.net/contents/ipnews/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

（２）国内ヒアリング調査

国内ヒアリング調査は、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、合わせて10者に対し、ヒアリングを行った。

（ｉ）ヒアリング調査対象者

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として、企業をヒアリング対象者とし、以下の内訳のとおり 10 社を選定した。

図表 1-1 国内のヒアリング対象者

業種	内訳
情報・通信	3 社
電気機器	4 社
輸送用機器	2 社
知財管理	1 社

（ii）ヒアリング調査実施方法

- ・ ヒアリング調査対象者に、事前にヒアリング調査項目を送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、ヒアリングを面談（60 分程度を目安）により実施した。
- ・ 一部のヒアリング対象者に対しては、質問票を送付し、回答を受領した。
- ・ ヒアリング調査実施期間は、令和元年 11 月 18 日～令和元年 12 月 19 日である。

（iii）ヒアリング調査項目

以下の調査項目について、調査を行った。

①最近の標準必須特許を巡る紛争

- ・ 標準必須特許を巡る紛争に関する最近の判例に関して
- ・ 各国の公的機関が発表する、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、取組状況などに関して

②仲裁・調停の利用状況及びニーズなど

③「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の評価などについて

(3) 海外ヒアリング調査

海外ヒアリング調査は、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、合わせて30者（米国19者、欧州9者、中国2者）に対し、ヒアリングを行った。

(i) ヒアリング調査対象者

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として、企業又は法律事務所をヒアリング対象者とし、以下の内訳のとおり 30 社を選定した。

図表 1-2 海外のヒアリング対象者

業種	内訳
情報・通信	6 社
電気機器	4 社
輸送用機器	3 社
知財管理	3 社
法律事務所	14 社

(ii) ヒアリング調査実施方法

- ・ ヒアリング調査対象者に、事前にヒアリング調査項目を送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、ヒアリングを面談（60 分程度を目安）又は電話会議により実施した。
- ・ 一部のヒアリング対象者に対しては、質問票を送付し、回答を受領した。
- ・ ヒアリング調査実施期間は、令和元年 11 月 18 日～令和 2 年 1 月 30 日である。

(iii) ヒアリング調査項目

以下の調査項目について、調査を行った。

①最近の標準必須特許を巡る紛争

- ・ 標準必須特許を巡る紛争に関する最近の判例に関して
- ・ 各国の公的機関が発表する、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、取組状況などに関して

②仲裁・調停の利用状況及びニーズなど

③「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の評価などについて

II. 調査結果

1. 標準必須特許に関する最近の判例

公開情報調査及びヒアリング調査により収集した標準必須特許に関する最近の判例の一覧を、図表 2-1 に示す。

図表 2-1 標準必須特許に関する最近の判例

#	事件と概要
1	Federal Trade Commission v. Qualcomm US, N.D. Cal., No. 5:17-cv-00220-LHK, 2019 年 5 月 21 日 ○ 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 条に違反するの否争われた。 ○ 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	Federal Trade Commission v. Qualcomm US, 9th Circuit, No. 19-16122, 2019 年 8 月 23 日 ○ 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。

#	事件と概要
3	Optis Wireless Technology v. Huawei US, E.D. Tex., No. 2:17-cv-00123-JRG, 2019 年 3 月 18 日 ○ 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。
4	HTC v. Ericsson US, E.D. Tex., No. 6:18-CV-00243-JRG, 2019 年 5 月 23 日 ○ 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	Conversant Wireless Licensing v. Apple US, N.D. Cal., No. 15-cv-05008-NC, 2019 年 5 月 10 日 ○ 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。

#	事件と概要
6	TCL Communication Technology v. Ericsson US, CAFC, No. 2018-1363, 2018-1732, 2019 年 12 月 5 日 ○ 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 は不当であるかどうか争われた事件。 ○ 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。
7	TQ Delta v. ZyXEL Communications UK, 高等法院, [2019] EWHC 745 (Pat), 2019 年 3 月 18 日 ○ 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	Unwired Planet International v. Huawei DE, OLG Düsseldorf, I-2 U 31/16, 2019 年 3 月 22 日 ○ 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。

#	事件と概要
9	Nokia v. Daimler and Continental DE, OLG Munich, 6 U 5042/19, 2019 年 12 月 12 日 ○ 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。 ・ 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	Sisvel v. Wiko DE, LG Mannheim, 7 O 115/16, 2019 年 9 月 4 日 ○ 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」にあたると判断された）。 ○ 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。

#	事件と概要
11	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 ○ 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。 ○ 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。 ○ 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。 (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
12	Korea Fair Trade Commission v. Qualcomm KR, ソウル高等法院, 2017 ㄴ 48, 2019 年 12 月 4 日 ○ 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。 ○ 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。 ○ 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。
13	Philips v. Asus NL, Court of Appeal of The Hague, 200.221.250/01, 2019 年 5 月 7 日 ○ 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。
--	---

図表 2-1 に示した各判例に対応する「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に記載の項目・論点の一覧を、図表 2-2-1～2-2-3 に示す。

図表 2-2-1 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) ²⁸ 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, 2017 ㄴ 48	○			○	
13	Philips v Asus (7 May 2019) NL, Hague 控訴裁, No. 200.221.250/01	○				

²⁸ 「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。

図表 2-2-2 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	実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階	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	サブライチエーショ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) ²⁹ 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, 2017 ㄴ 48	○		○									
13	Philips v Asus (7 May 2019) NL, Hague 控訴裁, No. 200.221.250/01	○	○										

²⁹ 「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。

図表 2-2-3 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	ロイヤルティベース（算定の基礎）	ロイヤルティレート（料率）	料率を決定するその他の考慮要素				非差別性の考え方	使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	ボリューム割引と上限	
					料率を受け入れたライセンスの範囲	ライセンスの範囲	特許の必須性・有効性・侵害の妥当性	個々の特許の価値	交渉経緯						
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) ³⁰ 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, 2017 ㄴ 48										○				
13	Philips v Asus (7 May 2019) NL, Hague 控訴裁, No. 200.221.250/01														

³⁰ 「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。

各国における最近の判例とヒアリング調査によって得られた意見を、それぞれ以下に示す。

(1) 米国

(i) Federal Trade Commission v. Qualcomm 事件 (US, May 2019)

- ・ 事 件 番 号 : 5:17-cv-00220-LHK
- ・ 判 決 日 : 2019 年 5 月 21 日
- ・ 裁 判 所 : United States District Court for the Northern District of California
- ・ 判 事 : Judge Lucy H. Koh
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点 :
 - 誠実性 (特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階)
 - 誠実性 (特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階)
 - 非差別的なロイヤルティ (非差別性の考え方)

- 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
か否か争われた。
- 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。

○ 判決の内容³¹

【当事者】

FTC (Federal Trade Commission (連邦取引委員会)) は、FTC 法に基づいて、不公正な競争方法 (Unfair Methods of Competition) 及び不公正な行為又は慣行 (Unfair or Deceptive Acts or Practices) などの違法行為を監視する行政機関である。違法行為の存在が認められた場

³¹ *Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated*, N.D. Cal., No. 5:17-cv-00220-LHK (21 May 2019), https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/qualcomm_findings_of_fact_and_conclusions_of_law.pdf [最終アクセス日 : 2020 年 3 月 9 日]

合、FTC は、裁判所にその違法行為の差止めを求めることができる³²。

Qualcomm Incorporated（以下、「Qualcomm」という。）は、移動体通信技術の標準必須特許などの広範な特許を所有し、Qualcomm の一部門である Qualcomm Technology Licensing が、Qualcomm の特許ポートフォリオのライセンスを提供している。

【判決までの経緯】

- ・ 2017年1月17日、FTCは、Qualcommの行為がFTC法に違反していると主張し、違法行為の差止めなどを求め、カリフォルニア州北部地区連邦地裁へ提訴した。
- ・ 2017年4月3日、Qualcommは、FTCからの訴えを却下するよう申し立てた。
- ・ 2017年6月26日、裁判所は、Qualcommからの却下の申立てを認めなかった。
- ・ 2018年8月30日、FTCは、2つの標準化機関（the Alliance for Telecommunications Industry Solutions : ATIS及びthe Telecommunications Industry Association : TIA）へのQualcommのFRAND義務が、ATIS規格及びTIA規格の実施に不可欠なQualcommの標準必須特許を公正、合理的、かつ、非差別的な条件で他のモデムチップサプライヤーにライセンスすることを要求しているのかどうか、という問題に対する部分的サマリージャッジメント（partial summary judgment）³³を申し立てた。
- ・ 2018年11月6日、裁判所は、部分的サマリージャッジメントを求めるFTCの申立てを認め、QualcommのFRAND義務は、他のモデムチップサプライヤーを含む、SEPの実施を望む全ての者に対してライセンスすることであると判断した。

【争点】

Qualcomm の行為がシャーマン法第1条、第2条又はFTC法第5条に違反するのか否か

【当事者の主張】

FTC は、Qualcomm が、以下のような競争を阻害する行為を行っているとは主張した。

- ① Qualcomm は、標準必須特許に「高いロイヤルティ」を設定し、顧客である携帯電話メーカーがそのライセンスを取得しない限り、モデムチップを販売しないとしたこと
- ② Qualcomm は、業界の合意に違反して、モデムチップ市場の競合他社に対する標準必須特許のライセンスを拒否していたこと
- ③ Qualcomm は、重要な携帯電話メーカーである Apple と「独占的取引契約」を締結していたことで、モデムチップの競合他社の取引を阻害していたこと

³² 公正取引委員会「世界の競争法 ―米国 (United States)」（2019年3月），
<https://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/kakkoku/abc/allabc/u/america.html> [最終アクセス日：2020年3月9日]

³³ ある訴訟事案の特定の争点に限定されたサマリージャッジメント（略式判決）

また、FTCは、Qualcommの行為がシャーマン法第1条及び第2条に違反していると主張した。具体的に、FTCは、Qualcommが携帯電話メーカーとの間で不当な特許ライセンス契約を締結している³⁴ことを理由にシャーマン法第1条違反を主張し、また、Qualcommがモデムチップ市場において故意的に独占力を保持している³⁵ことを理由にシャーマン法第2条違反を主張した。

【裁判所の判断】

①FTC法とシャーマン法³⁶について

裁判所は、FTC法とシャーマン法について、以下のように判示した。

・ FTC法第5条

FTC法第5条では、「不公正な競争方法」を禁止している。当該「不公正な競争方法」には、「シャーマン法の違反」が含まれる。

・ シャーマン法第1条

シャーマン法第1条は、「いくつかの州における取引又は商業を制限する契約、連携又は共謀」を禁止する。原告は、シャーマン法第1条違反を主張するために、以下を立証する必要がある。

- (ア) (契約、連携又は共謀の) 合意が存在すること
- (イ) 合意が不当な取引制限にあたること

・ シャーマン法第2条

シャーマン法第2条は、「独占」を禁止する。原告は、シャーマン法第2条違反を主張するために、以下を立証する必要がある。

- (ア) 関連市場における独占力を所有していること
- (イ) 「優れた製品、ビジネス上の見識及び歴史的な偶然の結果として得られた、成長又は発展とは区別された」排除行為によって故意的に独占力を獲得又は維持していること

裁判所は、以下の順で事件の内容を分析するとした。

1. FTCが、Qualcommが関連市場における独占力を有していたことを証明できたか否

³⁴ 二又俊文「2019年FTC v. クアルコム判決から見える「鉄壁の知財モデル」(その1)」, 知財管理 Vol.69 No.12 2019, 1631-1643 (2019年12月), 特に1636-1639を参照。

³⁵ 同上, 特に1639-1640を参照。

³⁶ 脚注31, 18-22頁

か、すなわち、シャーマン法第2条に該当するかについて議論する。

2. FTCが、Qualcommの行為がシャーマン法第1条の不当な取引制限に該当するか又はシャーマン法第2条の排除行為に該当するかを証明できたか否かについて議論する。

また、裁判所は、Qualcommの行為がシャーマン法に違反しているのであればFTC法違反となることから、Qualcommの行為が独立してFTC法に違反しているかについては取り扱わないとした。

②市場でのシェアと市場支配力（MARKET SHARE AND MARKET POWER）³⁷について

裁判所は、CDMAモデムチップ及びLTEモデムチップの市場でのQualcommのシェアと市場支配力を分析した。そして、裁判所は、Qualcommがそれぞれの市場において支配的なシェアを有し、大きな参入障壁を形成し、競争相手がQualcommの価格を制御すること（the ability to discipline Qualcomm's prices）が不可能であったと認定し、その状況から、Qualcommがそれぞれの市場で独占力を有していたと認定した。

③反競争的行為と損害（UNCOMPETITIVE CONDUCT AND HARM）³⁸について

裁判所は、Qualcommの行為がモデムチップ市場での競争に悪影響を与えたかどうかを検討した。

裁判所は、複数の携帯電話メーカーに対するQualcommのライセンス実務及びライセンス行為を詳細に分析した。その結果、Qualcommは、携帯電話メーカーに対して、チップ供給停止の脅迫による契約締結の強要、Qualcomm以外のチップを使用した場合の高額なロイヤルティレートの要求、Qualcommから一定量以上のチップ購入を条件としたチップインセンティブの提供による契約条件合意の誘導、ライセンス交渉過程における特許リストやクレームチャートの提供の拒否など、広範な反競争的行為を行ってきたことが明らかとなった。

また、Qualcommが、競合他社に対して特許ライセンスを拒否することにより、競合他社の市場参入や販売行為を妨げ、あるいは、競合他社の市場からの撤退を促進させたと判断した。このQualcommによる競合他社へのライセンス拒否により、携帯電話メーカーへのチップ供給が制限され、その結果、携帯電話メーカーはQualcommへの依存を強めることとなり、Qualcommの不当に高いロイヤルティレートが維持されるなど、Qualcommによる反競争的行為があったことが証明された。

さらに、裁判所は、QualcommによるAppleとの契約において、AppleにQualcommから相当量の製品購入を強制する条件や、AppleがQualcomm以外のチップを購入した場合に相当なペナルティーが課される条件が含まれており、「事実上の」独占取引契約が存在したことを示した。

³⁷ 脚注 31, 22-41 頁

³⁸ 脚注 31, 41-216 頁

加えて、裁判所は、Qualcommの高額なロイヤルティレートは、Qualcommが保有する特許の価値ではなく、モデムチップ市場の独占的なシェアによるものであると判断した。Qualcommが保有するSEPのいくつかは存続期間が満了し、SEP全体に占めるQualcommの特許シェアが減少しているにもかかわらず、携帯電話メーカーに課したロイヤルティレートには変更がない。また、Qualcommがモデムチップ市場において独占的支配力を有することから、その高額なロイヤルティレートを巡って訴訟で争われたこともない。これらの理由から、裁判所は、Qualcommのロイヤルティレートは理不尽に高額であると判断した。

よって、裁判所は、モデムチップの競合他社に対するQualcommへの高額なロイヤルティレート、Qualcommのチップインセンティブ及び／又はQualcommによる競合他社に対するライセンス拒否が、Qualcommのモデムチップ市場での独占的シェア、不当に高いロイヤルティレート及び携帯電話メーカーとの独占性を強化していると判断した。その結果、Qualcommの競争を害する意図により、競合他社が乗り越えられない障壁を作り出し、Qualcommの行為が反競争的損害を引き起こすことが確認されたと判断した。

その結果、裁判所は、Qualcommのライセンス行為が、モデムチップ市場での競争を長年にわたって圧迫し、その過程で競合他社、携帯電話メーカー及び最終消費者に損害を与え、そして、Qualcommの行為は「競争自体を不当に破壊する傾向がある」と認定した。したがって、裁判所は、Qualcommのライセンス行為は、シャーマン法第1条に基づく不当な取引制限にあたり、シャーマン法第2条に基づく排他的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、FTCの終局的差止め（permanent injunction）の請求を認めた。

④差止命令（The Injunction）³⁹について

結論として、裁判所は、以下のとおり命じた。

- （ア）Qualcommは、顧客への特許ライセンス状況に基づいてモデムチップの供給を制限してはならず、モデムチップの供給、関連する技術サポート又はソフトウェアへのアクセスに関し、これらが失われる又はこれらが差別的に扱われるというおそれがない状況下で、誠実に顧客とライセンス条件を交渉又は再交渉しなければならない。
- （イ）Qualcommは、公平、合理的、かつ、非差別的な（FRAND）条件での包括的SEPライセンスをモデムチップサプライヤーに対して提供可能にしなければならない、必要に応じて、このような条件を決定するために、仲裁又は司法上の紛争解決手段に従わなければならない。
- （ウ）Qualcommは、モデムチップの供給に関して明示的又は事実上の独占的取引契約を締結してはならない。

³⁹ 脚注 31, 224-233 頁

(エ) Qualcomm は、法執行問題又は規制問題に関して、顧客が行政機関とやりとりすることを妨げてはならない。

(オ) Qualcomm が上記の是正策を順守することを保証するために、Qualcomm は、7 年間にわたって遵守し、監視手続に従わなければならない。特に、Qualcomm は、裁判所によって命じられた是正策を遵守していることを、毎年 FTC に報告するものとする。

その後、Qualcomm は、2019 年 7 月 8 日、上記の差止命令の執行停止を第 9 巡回区控訴裁判所に申し立てた⁴⁰。

【意義】

本件により、米国裁判所において、競合他社に対する過剰なロイヤルティを課すなどの契約の合意がシャーマン法第 1 条の不当な取引制限にあたり、また、競合他社に対するライセンス拒否などの行為がシャーマン法第 2 条の独占力を獲得するための排除行為にあたり、これらにより FTC 法第 5 条に違反すると判断された SEP 保有者は FTC 法違反行為の差止めを受け得ることが示された。

○ 企業などの意見

ヒアリング調査で得られた本事件に対する企業などの意見を、以下に示す。

(判決に対して肯定的な企業などからの意見)

- ・ 結論として妥当ではないかと考える。諸々の事情によってケースバイケースで考えなければならないことが前提だが、競合他社や一部の会社に対するライセンス拒否の行為は独禁法違反にあたり得るのではないか。(国内、企業)
- ・ Qualcomm 社の通信チップ市場における市場占有率など、特別な条件にあることを考えると第一審の判断は理解できる。ただし、競合するチップメーカーがライセンスを求めてきた場合、契約条件での合理性、特許ポートフォリオの補完など様々なビジネス上の観点で交渉の進め方を検討し、関連法規に抵触しない範囲で自社にとって有利な立場で交渉に臨むことは当然である。今回は、Qualcomm 社の市場における位置づけが判断の方向性を決めたと思われる。したがって、この判断を参照して交渉上の判断を方向づけられるのか予断を許さないと考える。(国内、企業)
- ・ この事件における判決は、納得できる。他のライセンス条件と比べて高額なロイヤルティを課していたことは、支配的地位の濫用にあたりと考える。開発投資の回収として、

⁴⁰ 詳細はⅡ. 1. (1) (ii) Federal Trade Commission v. Qualcomm 事件 (US, Aug. 2019) を参照。

必要なロイヤルティレートを設定してライセンスしたという純粋な取引だったということではなく、その支配的地位を濫用し、行き過ぎた行為の積み重ねが、このような判決に至ったのではないかと考える。(国内、企業)

- ・ この事件における、FTC の主張及びカリフォルニア地裁の判決は、妥当であったと思う。特に、競合チップメーカーに対するライセンス拒否は独禁法違反と判断したところは、非常に重要な判断であったと考えている。(国内、企業)
- ・ 権利者は、希望するライセンシーとなろうとする者にライセンスする義務がある。健全な競争を保つために必要となる。(海外、企業)
- ・ 綿密に証拠を判断して説得力ある認定がされている。中国や韓国でも Qualcomm の行為は公正取引法違反とされている。このように判断されて当然と思う。(海外、企業)
- ・ Qualcomm のような権利者が、希望する競合会社にライセンスしなければならないとする点で重要である。これにより、携帯通信業界の価格も競争性が増すと考えられる。(海外、法律事務所)
- ・ 希望する者に全てライセンスする義務がないとすると、市場参入にあたりライセンスを希望する当事者に不利な、不公正な結果を招く。基準の確立の過程で、市場に支配力を行使することを防止する仕組みが重要である。(海外、企業)
- ・ ライセンスを希望する者にきちんとライセンスし、ライセンス拒否する者に対しては部品を供給しないというのは、通常だと思う。Qualcomm が強大になり過ぎたため、独占禁止法を適用した、という点では不合理ではない。(海外、企業)
- ・ 事実認定も正しく、支持できる。ライセンスを受けようとする者を除外してはならないことを示しており、今後、重要となる。(海外、企業)
- ・ サプライチェーン上のどの企業も、SEP 消尽的ライセンスを FRAND 条件下に受けられることは重要である。(海外、企業)
- ・ 賛成する。ただし、例外的な状況での判決と考える。(海外、企業)

(判決に対して否定的な企業などからの意見)

- ・ No license-No chip は権利者としてやってはならないと思うが、誰にでもライセンスしなければならないような判断がされると、かえって紛争が多発しかねない。(国内、企業)
- ・ この事件での一人の判事による判決だけで、業界が混乱してしまうという状況は非常に困る。独禁法違反による差止めという FTC の考え方は、トランプ政権における独禁法違反による差止めは認めるべきでないという考え方への過渡期のものであると捉えているが、独禁法違反による差止めが認められた判決が世の中(米国内)に残ってしまうことを危惧しており、控訴中のこの事件には関心がある。誰にでもライセンスしなければならないという点については、権利者の立場として、第一審とは反対の判決が出る

ことを期待している。通信業界で成り立っている既存の実務を無視するような判決が出て欲しくはない。(国内、企業)

- ・ SEP 以外の場面では、権利者が自由にライセンス内容を決定できるのに、SEP では誰にライセンスするか権利者が決められないとするのは、特許の原則に反する。また、高率のロイヤルティを禁止すると、標準化機関の広範なライセンス理念と特許消尽からすると、創造性の高い企業を苦境に追いやることになる。(海外、企業)
- ・ 不正競争法の原理を用いて、競争相手やユーザーに対しても FRAND 条件に基づいてライセンスしなければならないとした点は非常に画期的であるが、ロイヤルティの算定方法について問題がある。(海外、法律事務所)
- ・ 部品レベルでのライセンスは、創造する特許権利者に対して壊滅的である。Avanci は最終製品に対してライセンスをしているが、一箇所で SEP にアクセスすることを認めるため、有用である。また、コンポーネントレベルでのライセンスを強いられると、クロスライセンスを受けられなくなり、自分の製品を市場に置いている権利者に危険が残存してしまう。(海外、企業)
- ・ 権利者が FRAND 条件遵守を誓約したとしても、全申出人に対してライセンスする義務は契約法上も競争法上もないことを看過している。(海外、企業)
- ・ FTC の立場は、特許庁、司法省、ほとんどの地裁や控訴裁判所が既に拒絶した Micromanagement の見解を採用しており、妥当でない。私的なライセンス及び特許権行使の効率的実施は、*Qualcomm v. Apple* 事件の和解のように、実現されるべきである。(海外、法律事務所)
- ・ ほぼ賛成できるが、チップレベルでライセンスしなければならないとする点は、おかしいと考える。(海外、法律事務所)

(その他の意見)

- ・ Qualcomm という特殊な企業における個別の事情に関する事件であり、Qualcomm の立場が全ての権利者に当てはまるわけではない。(国内、企業)
- ・ この事件は、FRAND に関する問題ではなく、Qualcomm が支配的地位を有していることによる問題であると認識している。そのため、半導体メーカーにライセンスすべきであるという判断は、FRAND としての判断ではなく、Qualcomm に限定した判断であることを明確にしてほしい (国内、企業)
- ・ 政治的な意味合いがあると思う。Qualcomm が司法省にロビー活動をしていることに関連する。各国の当局で違った判断はあり得るが、中国、韓国は Qualcomm に対して当局が規制をした。米国が放任しているのは問題である。FRAND は、市場関係者の間で共謀があるにもかかわらず、競争促進的な面をもつので、違法性がないとされる。競争阻害があれば、独占禁止法違反である。(海外、法律事務所)

- ・ Qualcomm の特殊な地位に基づく判断であり、一般性はない。(海外、企業)

(ii) Federal Trade Commission v. Qualcomm 事件 (US, Aug. 2019)

- ・ 事 件 番 号 : 19-16122
- ・ 執行停止を認める命令日 : 2019 年 8 月 23 日
- ・ 裁 判 所 : United States Court of Appeals for the Ninth Circuit
- ・ 判 事 : A. WALLACE TASHIMA、MILAN D. SMITH, JR.、MARK J. BENNETT
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点 :
 - 誠実性 (特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階)
 - 誠実性 (特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階)
 - 合理的なロイヤルティ (ロイヤルティベース (算定の基礎))
 - 非差別的なロイヤルティ (非差別性の考え方)

- 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。

○ 判決の内容⁴¹

【当事者】

FTC (Federal Trade Commission (連邦取引委員会)) は、FTC 法に基づいて、不公正な競

⁴¹ *Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated*, 9th Circuit, No. 19-16122 (23 Aug. 2019), <https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca9/19-16122/19-16122-2019-08-23.pdf?ts=1566579752> [最終アクセス日 : 2020 年 3 月 9 日]

なお、本事件は、Qualcomm が連邦地裁の判決を不服として、係属中である。

争方法（Unfair Methods of Competition）及び不公正な行為又は慣行（Unfair or Deceptive Acts or Practices）などの違法行為を監視する行政機関である。違法行為の存在が認められた場合、FTC は、裁判所にその違法行為の差止めを求めることができる⁴²。

Qualcomm Incorporated（以下、「Qualcomm」という。）は、移動体通信技術の標準必須特許などの広範な特許を所有し、Qualcomm の一部門である Qualcomm Technology Licensing が、Qualcomm の特許ポートフォリオのライセンスを提供している。

【命令までの経緯】

- ・ 2017年1月17日、FTCは、Qualcommの行為がFTC法に違反していると主張し、違法行為の差止めなどを求め、カリフォルニア州北部地区連邦地裁（以下、「連邦地裁」という。）へ提訴した。
- ・ 2019年5月21日、連邦地裁は、Qualcommの行為がFTC法に違反していると判断し、FTCからの要求を認め、Qualcommに対して行為の差止命令を発行した。
- ・ 2019年7月8日、Qualcommは、連邦地裁による差止命令の一部の執行停止を第9巡回区控訴裁判所（以下、「控訴裁判所」という。）に申し立てた。

【争点】

Qualcomm に対する連邦地裁による差止命令の一部の執行停止が認められるか否か

【当事者の主張】

Qualcomm は、連邦地裁による差止命令の一部である、以下の2つの差止命令の執行停止を求めた。

- ・ 競合他社のチップサプライヤーに対しても、ライセンスを供与すること
- ・ 特許ライセンスの締結時にチップ販売を調整できないようなライセンス合意に向けて、顧客と交渉／再交渉すること

【裁判所の判断】

控訴裁判所は、Qualcomm の申立てを認めるか否かについて、以下の要素を考慮した。

- ①Qualcomm が本訴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、Qualcomm が回復不能な損害を被るか否か
- ③訴訟手続きにおける他の関係者（FTC）が執行停止により相当の損害を受けるか否か
- ④執行停止が公益に反さないか否か

⁴² 公正取引委員会「世界の競争法 ー米国 (United States)」（2019年3月），
<https://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/kakkoku/abc/allabc/u/america.html> [最終アクセス日：2020年3月9日]

①Qualcomm が本訴にて勝訴する蓋然性を示したか否かについて

控訴裁判所は、Qualcomm が競合他社のチップサプライヤーに SEP のライセンスを供与する独占禁止法上の義務があるという連邦地裁の判断には、少なくとも本訴において重大な問題が存在することを Qualcomm が示したと判断した。同様に、控訴裁判所は、Qualcomm が端末をベースとしたロイヤルティを OEM（Original Equipment Manufacturer）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。

②執行停止されない場合、Qualcomm が回復不能な損害を被るか否かについて

控訴裁判所は、以下により、Qualcomm は回復不能な損害の可能性を実証したと判断した。

- ・ 差止命令により、Qualcomm は新しい契約関係を締結し、既存の契約関係を大規模に再交渉する必要がある。
- ・ Qualcomm が本訴で勝訴した場合、差止命令が課すビジネスの変更は簡単に元に戻すことはできない。

③FTC が執行停止により相当の損害を受けるか否か及び④執行停止が公益に反さないか否かについて

控訴裁判所は、比較衡量の観点においても、執行停止が優位であると判断した。理由としては、執行停止に反対する当事者が被る損害と公益とは、その当事者が政府である場合には、統合して考慮されるのが通常であるが、この事件では、判決の正当性と公益への影響における政府自体の見解が分裂していることから、この事件は通常とは異なっていることが挙げられている。実際、国防総省（Department of Defense : DOD）とエネルギー省（Department of Energy : DOE）は、差止命令が国家安全保障を脅かすことを表明し、司法省（Department of Justice : DOJ）は、差止命令が消費者に利益をもたらすのではなく害を与える効果があると主張した⁴³ことにも言及した。

控訴裁判所は、現時点では、関連する全ての要素を考慮して、Qualcomm から要求された執行停止は正当であると結論付けた。よって、控訴裁判所は、控訴審が解決されるまで又は控訴裁判所から更なる命令が下されるまでの間は、差止命令の一部の執行を停止するとして、Qualcomm の申立てを認めた⁴⁴。

⁴³ U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE ANTITRUST DIVISION, “United States’ Statement of Interest Concerning Qualcomm’s Motion for Partial Stay of Injunction Pending Appeal” (16 July 2019), <https://www.justice.gov/atr/case-document/file/1183936/download> [最終アクセス日：2020年3月9日]

⁴⁴ 本命令が発行された同日2019年8月23日に、Qualcomm は、カリフォルニア州北部地区連邦地裁の判決（判決日：2019年5月21日）を不服として、控訴裁判所へ準備書面（opening brief）を提出した。

【意義】

本件では、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。

○ 企業などの意見

- ・ 司法省が意見書に述べたように、原審の事実認定・法律の適用に問題があった。控訴審の決定は妥当である。（海外、企業）
- ・ 控訴審が地裁判決の差止命令を支持しなかったのは妥当である。（海外、企業）
- ・ Qualcomm の立場は、ライセンシーが他社のチップを購入するのと比して、Qualcomm のチップを購入し、ロイヤルティを支払うことを考えると、合理性があるし、チップ購入者にロイヤルティを差別化することは妥当である。（海外、法律事務所）

（iii）Optis Wireless Technology v. Huawei 事件（US, 2019）

- ・ 事 件 番 号：2:17-cv-00123-JRG
- ・ 判 決 日：①損害賠償請求に対する終局判決 2019 年 3 月 18 日
②確認判決請求に対する判決 2019 年 3 月 18 日
※ここでは、「手引き」の論点に関連が深い、②確認判決請求に対する判決についてまとめた。
- ・ 裁 判 所：United States District Court for the Eastern District of Texas
- ・ 判 事：Judge Rodney Gilstrap
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点：
 - 誠実性（特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階）
 - 効率性（ライセンス契約の地理的範囲）

- 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。

○ 判決の内容⁴⁵

【当事者】

Optis Wireless Technology, LLC、PanOptis Patent Management, LLC 及び Optis Cellular Technology, LLC の3社（以下、「PanOptis」という。）は、欧州電気通信標準化協会（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）で標準化された2G、3G及び4G/LTEの移動体通信技術の標準必須特許（Standard Essential Patent, SEP）を保有し、そのSEPをFRAND条件でライセンスすることをETSIへのFRAND宣言を通じて約束していた。

Huawei Device USA, Inc.及びHuawei Device（深セン）Co., Ltd.（以下、「Huawei」という。）は、2G、3G及び4G/LTEの移動体通信技術を搭載した機器を製造・販売している。Huaweiは、ETSIに対するPanOptisのFRAND宣言によって、第三者である実施者として、権利者であるPanOptisに対してFRAND条件でライセンスを供与するよう主張することができる。

【判決までの経緯】（確認判決請求に対する判決のみ）

- ・ 2014年初め、PanOptisは、Huaweiにコンタクトを開始し、両当事者は、その後数年間にわたって、SEPのライセンスについて議論した。PanOptisからのオファーでは、いずれも米国以外の特許を含むライセンス条件が提示された。
- ・ 2016年、PanOptisは、Unwired Planetとその特許ポートフォリオを買収した。当時、Unwired Planetは、Huaweiに対するFRANDライセンスの訴訟（LG Düsseldorf, No.4b O 52/14など）を提起していた。
- ・ 2017年2月、PanOptisは、Huaweiを特許侵害でテキサス州東部地区連邦地裁へ提訴（損害賠償請求訴訟）した。なお、訴状は後に修正され、本訴訟の中で確認判決（Declaratory Judgment）が追加で請求された（詳細は後述）。
- ・ 2017年4月、英国の裁判所は、Unwired PlanetとHuaweiにおける訴訟にて判決を出した⁴⁶。その中で、英国の裁判所は、Unwired PlanetのポートフォリオにおけるFRANDの「ベンチマーク率（benchmark rates）」を判断するために、類似する他社のライセンスとの比較分析を実施した。そこで、Huaweiは、Optis Wireless及びOptis Cellularのポートフォリオ

⁴⁵ *Optis Wireless Technology, LLC v. Huawei Device USA, Inc.*, E.D. Tex., No. 2:17-cv-00123-JRG (18 Mar. 2019), <https://cases.justia.com/federal/district-courts/texas/txedce/2:2017cv00123/174146/214/0.pdf?ts=1531388525> [最終アクセス日：2020年3月9日]

本筋は、PanOptisがHuaweiの特許侵害を主張した損害賠償請求訴訟であるが、本訴訟中に、FRANDに関する確認判決請求がPanOptisからなされた。さらに、裁判所から弁護士費用に関するメモランダムも提示がある（2019年11月15日）。2019年3月18日には、損害賠償請求に関する終局判決である「Final Judgment」と、FRANDに関する確認判決である「MEMORANDUM OPINION AND FINDINGS OF FACT AND CONCLUSIONS OF LAW」が出された。ここでは、「手引き」の論点に関する、後者の確認判決についてまとめた。

⁴⁶ *Unwired Planet v. Huawei*, 英国高等法院, [2017] EWHC 711 (Pat) (5 Apr. 2017)

のFRANDライセンスを検討するためのベンチマークとして、Unwired Planetとの英国の裁判における比較分析を両当事者が用いることをPanOptisに提案した。

- ・ 2017年9月、PanOptisは、Huaweiの提案を受けて、Optis Wireless及びOptis CellularのSEPポートフォリオの適切なレートを決定するために、比較分析を用いて計算を行い、新しいオファーをHuaweiに提示した。このオファーには、主要市場、その他の市場及び中国市場のレートが含まれていた。それに対し、Huaweiは、そのオファーを受け入れず、対案を提示して応答した。PanOptisは、Huaweiからの対案を断り、仲裁を通じて紛争を解決することを提案したが、当事者間で仲裁の条件に同意することができなかった。
- ・ 2018年5月、Huaweiは、PanOptisが2017年2月の訴状を修正し、「Huaweiに対する交渉でFRAND義務を順守し、また2017年9月にオファーしたライセンス条件がFRANDを満たしていたか」を確認する確認判決（Declaratory Judgment）を追加で連邦地裁に求めた⁴⁷ ことに対して、米国以外の特許を含む範囲では事物管轄権（Subject Matter Jurisdiction）を欠くため、PanOptisからの確認判決の請求を却下するよう、連邦地裁に申立てを提出した。
- ・ 2018年6月、訴訟が提起された後も継続していたライセンス交渉の中で、Huaweiは、PanOptisの米国SEPのライセンスを特定の料金で締結する意思があることを示す手紙をPanOptisに送った。しかし、PanOptisは、それには応じなかった。

【争点】

米国以外の外国特許を含むグローバル特許ポートフォリオを対象としたライセンスに関する事件について、米国の裁判所は、米国特許のみを対象として、ライセンス交渉がFRANDであったかを判断すべきか否か。

【当事者の主張】

PanOptisは、以下について主張した。

①PanOptis の企業代表である Warren 氏

- ・ 2017年9月のオファーは製品の種類、技術、地域又は国ごとに分離・分割できない。具体的には、PanOptisが、PanOptisの米国SEPのみを対象としたライセンスを提供したことはない。
- ・ 2017年9月のオファーの「主要市場」レートなどの混合レートを採用し、米国などの単一の国に適用することは許容できない。
- ・ PanOptisが、2017年9月のオファーに基づいて、Huaweiが米国特許について支払う必要がある金額を計算していない。

⁴⁷ PanOptis が確認判決を連邦地裁に求めた時期は不明。

②PanOptis

- ・ Huaweiへのオファーはグローバルライセンスであり、米国のみを提示することはできない。
- ・ FRAND義務の宣言においても「外国の部分」に分けるという要求はない。
- ・ 米国特許のレートはオファーしたレートに組み込まれているため、Huaweiへのオファーから米国のみを提示することはできない。

③PanOptis の経済専門家である Akemann 博士

- ・ グローバルライセンスのレートは米国だけには適用されない。
- ・ 米国のみを提示するためには、グローバルライセンスのレートを固有あるいは特許固有の要素に展開する必要がある、これは簡単ではない。そのため、PanOptis が米国特許のみに関してFRANDに準拠しているかどうかについて意見を表明しない。

【裁判所の判断】

①事物管轄権（Subject Matter Jurisdiction）について

裁判所は、「正当な事件又は争いがある場合」に確認判決（Declaratory Judgment）を下す、という事物管轄権を有する⁴⁸。裁判所は、「あらゆる状況下において、申し立てられた事実が、法的利害関係を有する当事者間で、確認判決を正当化するのに十分な緊急性と現実性のある実質的な争いがあることを示している場合」確認判決を行うのであって、「仮定の事実に基づいて、法律ではどう判断されるか」について助言的な意見を述べるための確認判決を出すことはできないとした⁴⁹。

②確認判決の請求の容認可否について

裁判所は、2018年7月に、「他の国の裁判所は、FRAND義務とロイヤルティレートの決定の判断において独自の法律を適用しており、この独自の法律（例えば侵害法）は、米国の法律とは大きく異なる可能性がある。」として、外国特許を含む特許ポートフォリオに関するPanOptisの確認判決の請求を却下し、Huaweiからの申立てを認めた。その結果、確認判決の対象は、米国以外の特許を除外し、米国特許のみに限定された。

そして、裁判所は、2019年3月18日の判決において、以下について指摘した。

PanOptisは、PanOptisによる2017年9月のオファーが米国特許のみに関してFRANDであったかどうかを判断できる証拠を提示していなかった。2017年9月のオファーは、PanOptisのSEPに対するグローバルライセンスのオファーであり、それらのSEPには米国特許と非米国特許の両方が含まれていた。裁判で提出された証拠に基づいて、このオファーを製品、地域又は特許ごとに分離して分析することはできなかった。上記の各証言に加え、裁判で提

⁴⁸ *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118, 126-27 (2007); 28 U.S.C. § 2201.

⁴⁹ *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118, 126-27 (2007).

示されたFRAND分析では、PanOptisのオファーを米国と非米国のSEPに区別していなかった。したがって、裁判での証拠に基づく、PanOptisは、裁判所がPanOptisのグローバルで分離不可能なオファーが米国特許に関してFRANDであるかどうか及び米国SEPのレートを導き出したり、判断したりすることができる証拠を提示していなかった。その結果、裁判所は、PanOptisがHuaweiへのオファーにおいて米国SEPに関するFRAND義務を遵守しているかどうかを判断できなかった。

したがって、裁判所は、PanOptisのFRAND義務について確認判決をしても利益はなく、この分野の法律と商業の両方に混乱と不確実性を招くとして、PanOptisの確認判決の請求を棄却した。

【意義】

本件により、米国裁判所において、ライセンス条件がFRANDを満たすか否かの確認判決の対象は米国特許のみに限定され得ることが示された。

○ 企業などの意見

- ・ 他国の特許権に関して米国の裁判所が判断できないとした点で妥当である。(海外、企業)

(iv) HTC v. Ericsson 事件 (US, 2019)

- ・ 事 件 番 号 : 6:18-CV-00243-JRG
- ・ 判 決 日 : 2019 年 5 月 23 日
- ・ 裁 判 所 : United States District Court for the Eastern District of Texas
- ・ 判 事 : Judge Rodney Gilstrap
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点 :
 - 誠実性 (特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階)
 - 合理的なロイヤルティ (ロイヤルティベース (算定の基礎))
 - 合理的なロイヤルティ (ロイヤルティレート (ボトムアップ型のアプローチ))

○ 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。

○ 判決の内容⁵⁰

【当事者】

HTC Corporation 及び HTC America, Inc.（以下“HTC”）は、モバイルデバイスの設計、製造及び販売を行っている。モバイルデバイスには、第 2 世代（2G）、第 3 世代（3G）及び第 4 世代（4G）標準に準拠したモバイルセルラー及びワイヤレスの技術が実装されている。HTC は、ETSI のメンバーであり、2G、3G 及び 4G 標準に不可欠であると宣言された特許を所有しており、FRAND 条件で SEP を提供することを ETSI と契約している。

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 及び Ericsson, Inc.（以下“Ericsson”）は、2G、3G 及び 4G 標準に準拠した基地局やそれをサポートするソフトウェアの製造及び販売を行っている。Ericsson も、ETSI のメンバーとして、2G、3G 及び 4G 標準に不可欠であると宣言された特許を所有しており、FRAND 条件で SEP を提供することを ETSI と契約している。

【判決までの経緯】

- ・ 2003年、2008年、2014年、各当事者のそれぞれのSEPについて、3つのクロスライセンス契約を締結した。
- ・ 2016年、2014年のクロスライセンス契約が2016年12月31日に失効することから、両当事者はライセンス更新の交渉を開始した。Ericssonは、HTCに「4Gデバイス1台あたり2.50ドル」でのライセンスの申出を提示した。HTCは、Ericssonからの申出を拒否し、「4Gデバイス1台あたり0.10ドル」でのカウンターオファーを提示した。しかしながら、ライセンス合意には至らなかった。
- ・ 2017年4月6日、HTCは、EricssonがHTCにFRANDのライセンス条件を提示しなかったことにより、ETSIに対する契約上の義務に違反したとして、裁判所に提訴した。
- ・ 2018年6月15日、Ericssonは、HTCに「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）」でのライセンスの申出を提示した。HTCは、Ericssonか

⁵⁰ *HTC Corporation v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 6:18-CV-00243-JRG (E.D. Tex. May 23, 2019), https://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2019/05/2019-05-23-HTC-v.-Ericsson-Redacted-Memorandum-Of-dckt-538_0.pdf [最終アクセス日：2020年3月9日]

らのこの申出を拒否した。

- ・ 2018年9月7日、Ericssonは、HTCの訴状の内容を否定し、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（Declaratory Judgment）を求める反訴を提起した。

【争点】

- ①ロイヤルティは、SSPPUに基づいて計算する必要があるか否か。
- ②EricssonがHTCに提示したライセンス条件は、ETSIに対するFRAND義務に違反したか否か。

【当事者の主張】

- ①ロイヤルティベースについて

HTCは、Ericssonからのロイヤルティの計算は、最小販売可能特許実施単位（Smallest Salable Patent Practicing Unit：SSPPU）に基づくべきであると主張した。そして、HTCは、セルラー通信に関連しない最新のスマートフォンの機能の急増により、セルラー通信に関連しない機能の価値を配分するために、ロイヤルティはベースバンドプロセッサに基づくべきであると主張した。

また、HTCは、ベースバンドプロセッサの利益率の一部がライセンス料の支払に利用可能なキャッシュフローであり、全ての必須特許所有者のロイヤルティの合計は4Gデバイス1台あたり0.19～1.22ドルであると主張した。そして、HTCは、SSPPUアプローチの下、業界におけるEricssonの特許シェアに基づく、Ericssonのロイヤルティは4Gデバイス1台あたり0.01～0.08ドルでなければならないと主張した。

それに対して、Ericssonは、利益率の一部が必ずしもライセンス料の支払に利用可能なキャッシュフローではないと主張した。ベースバンドプロセッサ市場では、一部のサプライヤーは利益が出ない（利益率がマイナス）でも部品を販売しており、HTCの主張に基づけば、その部品に対するロイヤルティは0ドル以下になってしまうからである。そして、Ericssonは、ベースバンドプロセッサの利益率に基づいてライセンス交渉されたことはこの業界には例がないことを立証し、HTCはこれを認めた。HTCは、この業界における部品の利益率に基づいたライセンスを特定できなかった。

さらに、HTCは、HTCのスマートフォンのベースバンドプロセッサは、4Gに関連するEricssonのSEPを具体化する唯一の部品であると主張した。それに対して、Ericssonは、Ericssonの特許の具体化には、アンテナ、RFスイッチ、ベースバンドフィルター、低ノイズアンプ、デュプレクサなどの追加の部品が必要であると証言した。そして、Ericssonは、Ericssonの特許の大多数が、必然的にベースバンドプロセッサ以外の部品を含む「モバイル端末」又は「ユーザー機器」に関するものであり、ベースバンドプロセッサのみに関する

特許は3つだけであると証言した。その結果、HTCは、Ericssonの特許の全てがベースバンドプロセッサのみによって侵害されるわけではなく、他の部品を必要とすることを認めた。

②比較可能な類似のライセンスについて

両当事者は、類似のライセンスの証拠を提出した。多くの類似のライセンスには、クロスライセンス条項や一括支払などの条件が含まれていた。例えば、Ericssonのライセンスのほぼ全ては、Ericssonが取得するクロスライセンスとして構成されており、その条件はEricssonがクロスライセンスを取得した相手の特許の強さに依存していた。一方、HTCの4GのSEPには、クロスライセンスするほどの価値がほとんどなかった。

Ericssonは、類似のライセンスがセルラー通信技術のSEPの価値の最良の証拠であり、HTCへの申出が類似のライセンスの大部分と一致している、と主張した。一方、HTCは、類似のライセンスによってEricssonのHTCへの申出が差別的であることが実証され、Ericssonの申出は、EricssonのApple、Samsung、Huawei、LG、TCL及びZTEへの既存のライセンスを考慮すると、差別的であると主張した。

HTCの主張に対して、Ericssonは反論した。特に、Ericssonは、HTCが差別を実証していると特定した類似のライセンスの多くが、ロイヤルティの前払いなどを含む大手メーカーのものであり、またHTCとは販売の範囲も地理的に異なると主張した。

【裁判所の判断】

①ロイヤルティベースについて

裁判所は、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必要があるかどうかを検討した。そして、裁判所は、「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ない」と認定した。具体的には、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依存する」と認定した。

また、裁判所は、Ericsson が提出した市場ベースの証拠は、顧客がセルラー通信技術をHTC が示唆するよりも高く評価していることを示していると認定した。例えば、Ericsson は、顧客が通常の Wi-Fi 対応タブレットにセルラー通信機能を追加するために 100 ドル以上支払うことをいとわないという証拠⁵¹を提出した。裁判所は、この市場ベースでのセルラー通信機能の価値の証拠により、HTC の主張である「全ての必須特許所有者のロイヤルティの合計は 4G デバイス 1 台あたり 0.19～1.22 ドル」よりも、Ericsson の主張である「4G

⁵¹ 4G のセルラー通信機能を備えた Nexus 9 の価格は、Wi-Fi 接続のみを備えた Nexus 9 より 120 ドル高かった。

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）」の方が妥当であると判断した。

裁判所は、これらの判断に基づき、陪審員が HTC による SSPPU アプローチを拒否するための十分かつ信頼できる証拠は、以下のとおりであると認定した。

- （ア） ベースバンドプロセッサの利益率又はその価格は、Ericsson のセルラー通信技術の SEP によって付与された価値を反映していない
- （イ） Ericsson 特許の請求の範囲は、ベースバンドプロセッサに限定されず、たとえ HTC からの SSPPU アプローチを採ったとしても、ベースバンドプロセッサは適切な SSPPU ではない
- （ウ） 市場ベースの証拠が、HTC からの SSPPU 方法論（によるロイヤルティ）を受け入れていない。

②比較可能な類似のライセンスについて

裁判所は、提出された類似のライセンスがEricssonのSEPの価値を示す最良の市場ベースの証拠であり、比較可能な類似のライセンスは、公正かつ合理的なロイヤルティレートを確立するための信頼できる方法であると認定した。

そして、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の主張を拒否すると認定した。

同様に、裁判所は、Ericssonが提出した類似のライセンスに基づいて、EricssonのHTCへの申出である「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）」は合理的かつ非差別的であると判断した。

③交渉の誠実性について

裁判所は、FRAND義務を満たすために、SEP所有者は（a）FRANDライセンスを提供しなければならない又は（b）FRANDライセンスに向けて誠実に交渉する必要があると認定した。

また、陪審員が、EricssonがETSIに対する契約上の義務を遂行することに誠意をもって交渉しなかった事実⁵²を発見したが、裁判所は、この事実単独でもって、EricssonがFRANDのライセンス条件を提示することによりFRAND義務を遵守したという宣言を排除するものではないと判断した。

最終的に、裁判所は、Ericssonの反訴に関する確認判決が適切であると判断し、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。

⁵² 判決では、発見した事実については判示がない。

【意義】

本件により、FRAND の要件を満たすロイヤルティについて、SSPPU をロイヤルティベースとしなければならない理由はないことが示された。また、ロイヤルティレートについては、トップダウン型のアプローチなどによって具体的に算出して判断された事件が多いところ、本件においては、類似するライセンスを比較参照して、FRAND の要件を満たすロイヤルティレートであるかを判断できることが示された。

○ 企業などの意見

- ・ FRAND の解釈の混乱を正している。SSPPU は価値算定の基準ではないとし、最終製品レベルでのライセンスを業界の慣行であると認めた。ETSI の方針は、ライセンスをチップ製造者に与えることまで要求しないとしており正しい。(海外、企業)

(v) Conversant Wireless Licensing v. Apple 事件 (US, 2019)

- ・ 事 件 番 号 : 15-cv-05008-NC
- ・ 判 決 日 : 2019 年 5 月 10 日
- ・ 裁 判 所 : United States District Court Northern District of California
- ・ 判 事 : Judge Nathanael M. Cousins
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点 :
 - 該当なし

- 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。

○ 判決の内容⁵³

【当事者】

⁵³ *Conversant Wireless Licensing v. Apple*, 15-cv-05008-NC (N.D. Cal. May 10, 2019), <https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.292549/gov.uscourts.cand.292549.575.0.pdf> [最終アクセス日 : 2020 年 3 月 9 日]

Conversant Wireless Licensing Company（以下、「Conversant」という。）は、ルクセンブルクの企業であり、2017年に元の名前である Core Wireless License Co., Ltd.から現在の名前に変更した。

Apple, Inc.（以下、「Apple」という。）は、米国カリフォルニア州に本社を置く、スマートフォンなどのインターネット関連製品、デジタル家庭電化製品及び同製品に関連するソフトウェア製品を開発、販売する IT 企業である。

【判決までの経緯】

- 1997年、欧州電気通信標準化協会（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）は、電気通信で使用するGeneral Packet Radio Service（GPRS）標準を変更する提案を検討していた。ETSIは、提案を採用するかどうかについて十分な情報に基づいて選択できるようにするため、Nokiaを含むETSIのメンバーに、特定の技術に関する特許及び特許出願を開示することを要求した。ETSIのメンバーは、提案が最終的に採用されるかどうかに関係なく、提案を行う時点で特許及び特許出願を開示する必要があった。
- 1997年11月、Nokiaは、Nokiaの従業員であったOksala氏が発明した基地局とモバイルデバイスとの同期方法について発明報告書を作成し、GPRS標準との関連について検討させるために、ETSIに提案した。同時に、Nokiaは、フィンランドにおいて同じ発明を（米国特許（特許番号：6,477,151B1、以下、「151特許」という。）の基礎出願として⁵⁴）特許出願した。
- 1998年1月、ETSIは、検討の結果、Nokiaからの提案を拒否し、代わりにEricssonによる同様の提案を採用した⁵⁵。
- 2002年7月、Nokiaは、ようやくETSIに前述のフィンランドの特許とそれに関連する（後の151特許となる）米国の特許出願を開示した。
- 2011年、Nokiaは、151特許⁵⁶をConversantに譲渡した。
- 2014年9月10日、Conversantは、Appleが151特許を侵害したとして、損害賠償を求めて連邦地裁に提訴した（本事件の第一審）。Appleは、Nokiaが適切なタイミングで米国特許をETSIに開示しなかったことは、黙示の権利放棄にあたると主張した。
- 2017年4月27日、連邦地裁は、Nokiaの提案がETSIにより拒否され、また、特許請求の範囲が2002年のETSIへの開示まで確定していなかったことから、NokiaはETSIのIPRポリシーに違反していないとして権利行使は有効と判断し、Appleが151特許を侵害したと

⁵⁴ フィンランドの基礎出願を優先権主張して、米国において、1998年11月10日に特許出願（出願番号：09/189,590）され、2002年11月5日に特許登録（特許番号：6,477,151B1）となった。

⁵⁵ 判決によれば、Ericssonからの提案は、Oksala氏が発明した同期方法を「Option」にしたことを除いて、同じ同期方法であったとされている。つまり、Oksala氏の同期方法は、「Option」機能の位置づけでGPRS標準に組み込まれ、GPRS標準を実施する上での必須技術となった。

⁵⁶ 脚注54を参照。

いう Conversant⁵⁷の主張を認めた。その後、Appleは、連邦巡回控訴裁判所（United States Court of Appeals, Federal Circuit, CAFC）に控訴した（本事件の第二審）。

- ・ 2018年8月16日、CAFCは、NokiaがETSIに対して適切なタイミングで特許を開示しなかったという不正行為によりNokia又はConversantが不当な利益を得たか否か、あるいは、Nokiaの行為が、黙示の権利放棄（Implied waiver）と判断することを正当化するのに十分なほど悪質であったか否かが、連邦地裁において議論されていなかったとして、審理を連邦地裁に差し戻した⁵⁸。

【争点】

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という不正行為によりNokia又はConversantは不当な利益を得たか否か、あるいは、Nokiaの不正行為により得た利益に関係なく、Nokiaの行為が、黙示の権利放棄と判断することを正当化するのに十分なほど悪質であったか否か。

【当事者の主張】

①Nokia による不適切なタイミングでの特許開示の行為について

Appleは、Nokiaが米国特許をETSIに開示しなかったことは、十分に、黙示の権利放棄を正当化することにあたると主張し、その主張を裏付ける3つの証拠を示した。

（ア）Oksala氏の発明の特許取得したNokiaの動機

（イ）Nokiaによる特許出願及びETSIへの提案のタイミング

（ウ）NokiaによるETSIへの米国特許の開示の遅れ

②Nokia の不正行為により Nokia 又は Conversant が得た利益について

Appleは、Conversantが151特許に対するライセンス収入及び標準に準拠した製品を生産しなければならない実施者に対する影響力（leverage）を高めることによって、不当な利益を得ており、そのことから、黙示の権利放棄による特許権行使の権利の放棄が正当化されると主張した。また、不当な利益をNokia及びConversantが得ている根拠として、Conversantが特許ポートフォリオの一部として151特許をMicrosoft、Sony、Ericssonなどの多数の第三者にライセンス供与したとの証言及び151特許が標準必須特許であることなどを挙げた。

一方で、Conversantは、不当な利益がないとの主張をいくつかの理由とともに述べた。まず、第一に、Conversantは、ETSIがNokiaからの提案を拒否し、代わりにEricssonの提案を採用したため、151特許は必須ではないと主張した。また、第二に、Conversantは、（たとえ151

⁵⁷ 控訴審が行われている間に、Core Wireless Licensing S.A.R.L.は、Conversant Wireless Licensing S.A.R.L.に社名変更された。

⁵⁸ *Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. Apple, Inc.*, 899 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2018)

特許がSEPだったとしても）公正、合理的、かつ差別的でないライセンスを供与するというFRAND義務を遵守することにより、不当な利益を得ることはなかったと主張した。さらに、第三に、Conversantは、Appleが151特許によるライセンス収入の存在をつきとめられなかったと主張した。そして、最後に、Conversantは、Appleが、Nokiaによる適切なタイミングでの特許の開示とそれによる不当な利益とを関連づけられていないため、Appleの証明は不十分であると主張した。

【裁判所の判断】

裁判所は、この事件で問題となっている権利行使の有効性は、Nokiaによる権利行使に対する黙示の権利放棄（Implied waiver）⁵⁹があったかによって決まると認識し、以下の2点について判断するとした。

- ・ ConversantがNokiaによる不正行為によって得た利益に関係なく、Nokiaによる行為が、暗黙の権利放棄と判断することを正当化するのに十分なほど悪質（egregious）であったかどうか。
- ・ Nokia又はConversant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という不正行為により、不当な利益を得たかどうか⁶⁰。

①Nokiaによる不適切なタイミングでの特許開示の行為について

Appleが示した3つの根拠①～③について、裁判所は、以下のように判断した。

（ア）Oksala氏の発明を特許取得したNokiaの動機

Oksala氏の発明について、当初、Oksala氏の上司からは特許出願するほどに高い価値があるものでないとの評価であったにもかかわらず、Nokiaはそれを特許取得し、ETSIに提出したことに対して、Nokiaに不適切な動機があるとAppleは主張するが、その主張を裏付ける明確で説得力のある証拠はなかった。

（イ）Nokiaによる特許出願及びETSIへの提案のタイミング

このタイミングが疑わしい理由は不明であり、Appleは、それを説明する証拠を提示していなかった。

⁵⁹ 黙示の権利放棄とは、衡平法上の原則（equitable doctrine）という考えにより、不正を行った当事者に不当な利益があったときに行われる救済措置の1つであり、特許が法的強制力のないとするこの救済措置は、「根本的な違反に関連して適切に制限される」必要があるとされる（*Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.*, 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008) at 1026）。

⁶⁰ *Therasense* 事件（*Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) at 1292）では、「黙示の権利放棄の原則は特許を執行不能にする可能性があるため、その原則は「特許権者の不正行為が不当な利益をもたらした場合にのみ適用されるべきである」と判示された。つまり、不正行為から不当な利益がもたらされている場合には、黙示の権利放棄の原則が適用され、特許権行使の権利が放棄されたと認められる可能性が示唆されている。

(ウ) NokiaによるETSIへの米国の特許出願の最終開示の遅れ

Apple は、この遅れが悪質であることを明確で説得力のある証拠で示していなかった。

よって、裁判所は、Nokiaが米国特許をETSIに開示しなかったことは不正行為であると認める⁶¹が、この不正行為が「悪質な不正行為 (egregious misconduct)」であったかどうかについては明確に示されておらず、かつ、主張や証拠は説得力に欠けており、立証としては不十分であると判断した。

②Nokia の不正行為により Nokia 又は Conversant が得た利益について

裁判所は、特許権者が不正行為により「不当な優位性 (an unjust advantage)」又は「不公平な競争上の優位性 (an undeserved competitive advantage)」を獲得した場合に、黙示の権利放棄の原則により、問題となっている特許に法的強制力がないという制裁が正当化できる可能性があるとした⁶²。

そこで、裁判所は、ETSIがNokiaからの151特許の同期方法をGPRS標準に組み込んだ⁶³ことにより、Conversantは実施者からライセンスを獲得できるようになったため、NokiaとConversantは「不公平な競争上の優位性」を獲得したと認定した。そして、裁判所は、NokiaのAppleへの特許ライセンスの申出では、151特許を含む特許ファミリーが相当なロイヤルティを要求するものであると判断した。

また、裁判所は、FRAND義務を遵守しているため不当な利益を得ることはなかったというConversantの主張を退けた⁶⁴。

さらに、裁判所は、Apple が 151 特許によるライセンス収入の存在をつきとめられなかったという Conversant の主張に対して、説得力がないと判断した。裁判所は、Conversant が権利行使のために 151 特許を特定したという事実から、151 特許には大きな価値があると推測した。151 特許によって付与される利益は、ライセンス収入に限られず、標準必須特許という価値によりそれを含む特許ポートフォリオは強化され、Nokia (と Conversant) の影響力を高めることにあったと認定した。

そして、裁判所は、Apple が Nokia による適切なタイミングでの特許の開示と不当な利益とを関連づけられていないため、Apple の証明は不十分であるという Conversant の主張に対して、そのような証明は必須ではないとした。そして、裁判所は、元 ETSI 理事会のマイ

⁶¹ CAFC は、Nokia は「1998 年 6 月までに特許を開示する義務を有していたが、明らかにその時機を失しており、その義務を違反した」と判断した。

⁶² 裁判所は、Therasense 事件 (*Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) at 1292) から「黙示の権利放棄の原則は特許を執行不能にする可能性があるため、その原則は「特許権者の不正行為が不当な利益をもたらした場合にのみ適用されるべきである」」を引用して、Nokia の不正行為により Conversant が得た利益について判断した。

⁶³ 脚注 55 を参照。

⁶⁴ 陪審員は、Apple のデバイスが 151 特許の同期方法に従って動作するように構成されているため、Apple のデバイスが 151 特許を侵害していることを認定し、CAFC は、151 特許は GPRS 標準に不可欠であると判断した。

ケル・ウォーカー博士の証言⁶⁵によれば、Nokia が 151 特許を適切なタイミングで開示していた場合には、151 特許が GPRS 標準に組み込まれなかったという合理的な可能性があったことを示唆していると判断した。

これらの判断から、裁判所は、Nokia による不正行為が、黙示の権利放棄と判断することを正当化するのに十分なほど悪質なものではなかったが、一方で、Nokia が米国特許を適切なタイミングで開示しなかったため、Nokia と Conversant はその不正行為から不当な利益を得たと判断した。

その結果、裁判所は、ConversantがGPRS標準を実践している製品に対して151特許（及びその継続、部分継続、分割などを含む）を行使する権利を黙示的に放棄したと認定し、151特許には法的強制力がないというAppleの申立てを認めた。

【意義】

本件により、米国裁判所において、SEP 保有者が、標準化機関に対して適切なタイミングで開示しなかった特許により利益を得ていた場合、「不当な優位性」又は「不公平な競争上の優位性」を獲得していたとして、暗黙の権利放棄の原則により、その特許に法的強制力がないと判断されることが示された。

○ 企業などの意見

企業などからの意見は、特になかった。

（vi）TCL Communication Technology v. Ericsson 事件（US, 2019）

- ・ 事 件 番 号：2018-1363, 2018-1732
- ・ 判 決 日：2019 年 12 月 5 日
- ・ 裁 判 所：United States Court of Appeals for the Federal Circuit
- ・ 判 事：CHEN, Circuit Judge
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点⁶⁶：
 - 効率性（ライセンス契約の地理的範囲）
 - 合理的なロイヤルティ（ロイヤルティレート（トップダウン型のアプローチ））
 - 非差別的なロイヤルティ（非差別性の考え方）

⁶⁵ ウォーカー博士は、「ETSI のメンバーは、ライセンス費用のかからない技術的ソリューションを選択するよう奨励されている」ことを証言した。

⁶⁶ 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」中の項目について、当該事件（の地裁判決）に関連する項目を列挙した。

- 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** は不当であるかどうか争われた事件。
- 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。

○ 判決の内容^{67,68}

【当事者】

TCL Communication Technology Holdings, Ltd. (TCL 通信科技控股有限公司、TCT)、TCT Mobile(US), Inc.及び TCT Moblie, Ltd. (以下、「TCL」という。)は、製造した携帯電話をグローバルに販売している。

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 及び Ericsson, Inc. (以下、「Ericsson」という。)は、2G、3G 及び 4G 標準に準拠した基地局やそれをサポートするソフトウェアの製造及び販売を行っている。Ericsson は、ETSI のメンバーとして、2G、3G 及び 4G 標準に不可欠であると宣言された特許を所有しており、FRAND 条件で SEP を提供することを ETSI と契約している。

【判決までの経緯】

- ・ 2007年3月、TCLは、Ericssonと7年間の2Gに関する特許ライセンス契約を締結した。
- ・ 2011年、TCLとEricssonは、3Gに関する特許ライセンス交渉を行ったが、合意には至らなかった。そこで、Ericssonは、TCLに対してフランスや英国などで、特許侵害訴訟を提起した。
- ・ 2013年、TCLが4G搭載製品の製造販売を開始したことを機に、TCLとEricssonは、4Gに関する特許ライセンス交渉を開始した。そして、同年3月、Ericssonは、ライセンス条件を提示したが、TCLは、FRANDでないとしてこれを拒否した。
- ・ 2014年3月、7年間の2Gに関する特許ライセンス契約が満了し、TCLは、Ericssonの提示するライセンス条件がFRAND違反であるかの確認とFRAND料率の裁定を求めて、カリフォルニア州中部地区連邦裁判所(以下、「カリフォルニア地裁」という。)に提訴した。
- ・ 2014年6月、Ericssonは、FRAND料率の裁定などを求めて、テキサス州東部地区連邦裁

⁶⁷ *TCL Communication Technology Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 2018-1363, 2018-1732 (Fed. Cir. Dec. 5, 2019)

⁶⁸ 以下の公開情報を参考とした。

<https://www.schwabe.com/newsroom-publications-tcl-communication-technology-holdings-ltd-v-telefonaktiebolaget-lm-ericsson-appeal-nos-2018-1363-et-al-fed-cir-dec-5-2019> [最終アクセス日：2020年3月9日]

判所に提訴した⁶⁹。

- ・ 2017年12月21日、カリフォルニア地裁は、トップダウン型のアプローチを用いるとともに、TCLに類似する他者の比較可能なライセンスを用いて分析を行い、FRAND料率を算出した⁷⁰。それに対して、TCLは、カリフォルニア地裁の判決を不服として、連邦巡回控訴裁判所（以下、「CAFC」という。）に控訴した。

【争点】

Ericssonは、TCLが過去に特許ライセンスを受けずに製造・販売した行為に対する金銭的救済（release payment）について陪審審理（Jury Trial）を受ける権利を有するか否か。

【当事者の主張】

Ericsson は、release payment について陪審審理（Jury Trial）を受ける権利を Ericsson が有するため、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 は不当であると主張した。

【裁判所の判断】

CAFC は、まず、カリフォルニア地裁が判示した内容は、以下の 4 つであると述べた。

- ・ Ericsson の TCL に対して提案したライセンス条件は FRAND ではない。
- ・ TCL が提案したトップダウンアプローチに独自の修正を加えるとともに、TCL に類似する他者の比較可能なライセンスを用いた分析を組み合わせ、FRAND 条件を満たすライセンス料率を決定した。
- ・ 上記決定したライセンス料率に基づいて、release payment を決定した。
- ・ TCL による特許侵害に対する損害賠償は、release payment に含まれる⁷¹ため、Ericsson の特許侵害の申立てと TCL の特許無効・非侵害の反訴を棄却した。

⁶⁹ テキサスでの訴訟は、その後、カリフォルニア地裁に移送され、TCL が提訴した訴訟と併合された。

⁷⁰ *TCL Communications Technology Holdings, Ltd. v. Telefonaktienbolaget LMEricsson, et al*, No. 8:14-cv-00341-JVS-DFM, C.D. Cal., (Dec. 21, 2017)

2018 年 2 月 13 日、Ericsson は、カリフォルニア地裁が下した判決の修正を求める申立てを行い、カリフォルニア地裁は、Ericsson の主張を一部認めて判決を修正し、その他の部分については修正を却下した。（平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）370-384 頁を参考）

⁷¹ カリフォルニア地裁は、release payment は TCL が過去に特許ライセンスを受けずに製造・販売した行為に対する実質的な補償的救済であるとした。

そして、CAFC は、陪審審理の権利について憲法上の問題に対する分析⁷²を行った。カリフォルニア地裁においても、release payment は、過去の TCL の特許侵害に対する賠償 (compensation) であるとしており、また、TCL の過去の特許ライセンスなしでの販売に対する支払と、特許侵害に対する金銭的賠償との実質的な違いが認められないなどの理由から、CAFC は、release payment の要求が特許侵害に対する損害賠償請求訴訟の代わりであるとした。そして、特許侵害に対する損害賠償請求訴訟は陪審審理を受けるコモン・ロー上の訴訟と認められており、その結果、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認定し、以下のように判断した。

- ・ カリフォルニア地裁が陪審審理を行わずに release payment を決定したことは、陪審審理を受ける権利を奪うものである。
- ・ Ericsson が TCL に対して提案したライセンス条件は FRAND ではないとした決定と、FRAND 条件を満たすライセンス料率の決定は、いずれも陪審審理を行わずに決定された release payment に基づいているため、破棄する。
- ・ release payment は陪審審理によって再決定されるため、Ericsson の特許侵害の申立てと TCL の特許無効・非侵害の反訴の棄却を取り消す。
- ・ release payment の決定及び関連する決定を破棄し、カリフォルニア地裁に差し戻す。

【意義】

本件により、カリフォルニア地裁による、Ericsson が TCL に対して提案したライセンス条件は FRAND ではないとした決定と、FRAND 条件を満たすとしたライセンス料率の決定は、いずれも陪審審理を行わずに決定されたリリース支払に基づいているため、無効であると判断されたことにより、カリフォルニア地裁によるトップダウン型のアプローチを採用した米国、欧州、その他の国での具体的なロイヤルティレートの決定の先例性が失われた。

○ 企業などの意見

- ・ 権利者は、SEP の価値以上の非侵害技術で創出された価値（例えば、車に搭載された価

⁷² 「民事陪審については、合衆国憲法第 7 修正が、訴額が 20 ドルを超えるコモン・ロー上の訴訟に関して連邦裁判所における陪審審理を保証している」。そして、「陪審はイングランド以来の伝統ではコモン・ロー (common law) の手続きである。したがってエクイティ (equity) 上の手続きには本来陪審審理はない」。しかしながら、「ジョージア、ノース・キャロライナ、テネシー、テキサスの 4 州では民事陪審の保障をコモン・ローのみならずエクイティにも与えている」。陪審審理の権利がコモン・ロー上の訴訟に限定されているため、上記 4 州以外の法域では、対象の訴訟についてコモン・ローとエクイティに区分する必要がある。この区分の基準は法域によって異なるが、連邦裁判所における民事陪審に関しては、その区分として、与えられる救済が、伝統的にコモン・ロー上の救済である金銭賠償か、伝統的にエクイティ上の救済である特定履行・差し止めであるか、といった諸要素を勘案して分類することになっている (see *Beacon Theatres, Inc v. Westover*, 359 U.S. 500 (1959))。 (浅香吉幹「アメリカ民事手続法【アメリカ法ベーシックス 6】」, 弘文堂 (2000 年 12 月 30 日), 97-99 頁を参考)

値)や標準化による価値によって利益を得るべきでない。そこで、チップレベルでライセンスされるべきと考える。そして、計算手法としては、トップダウンアプローチが、ボトムアップアプローチよりも良い手法だと考える。地裁の判断は維持されるべきと考える。(海外、企業)

- ・ 控訴審で破棄されても、原審のトップダウンアプローチは影響を受けないと考える。(海外、企業)

(2) 英国

(i) TQ Delta v. ZyXEL Communications 事件 (UK, 2019)

- ・ 事 件 番 号 : [2019] EWHC 745 (Pat)
- ・ 判 決 日 : 2019 年 3 月 18 日
- ・ 裁 判 所 : High Court of Justice
- ・ 判 事 : Justice Henry Carr
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点 :
 - 誠実性 (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)
 - 誠実性 (特許権者による対案の拒否と裁判・ADR による解決 (差止請求権の行使))

- 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る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。

○ 判決の内容⁷³

【当事者】

⁷³ *TQ Delta, LLC v. Zyxel Communications Limited*, High Court of Justice, [2019] EWHC 745 (Pat) (18 Mar. 2019), <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2019/745.htm> [最終アクセス日 : 2020 年 3 月 9 日]

TQ Delta, LLC（以下、「TQ Delta」という。）は、2012年にマルチキャリア通信技術の開発の先駆者であり、国際標準化団体への主要な参加者である Aware Inc.から主要な特許ポートフォリオを取得した。その特許ポートフォリオには、モデム、ゲートウェイ、ルーターなどのDSL（Digital Subscriber Line、デジタル加入者線）に関する特許が含まれている。

ZyXEL Communication Limited 及び ZyXEL Communication A/S（以下、「ZyXEL」という。）は、DSLなどのネットワーク機器を製造しており、世界各国のネットワーク機器ベンダー、通信事業者、ISP、その他の企業との取引を行っている。

【判決までの経緯】

- ・ 2013年、TQ Deltaは、ZyXELに対して特許のライセンスを受けるよう申し出た。しかし、ライセンス合意には達しなかった。
- ・ 2014年3月10日、TQ Deltaは、ZyXELがTQ Deltaが保有する2つの特許を侵害しているとして、ZyXELによる侵害行為の差止めを求めて、英国において提訴した。
- ・ 2019年3月11日、裁判所は、訴訟中の特許のうち、EP (UK) 1453268（以下、「268特許」という。）（2019年6月25日に失効）は有効かつ必須、EP (UK) 1 792 430（以下、「430特許」という。）はADSL2の観点から自明であるから無効、と判断した。

【争点】

- ①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（TQ Deltaが差止めによって救済される）のは不均衡（disproportionate）であるか否か。
- ②裁判所によって特許の有効性と侵害が認められた場合に、被告からのその特許による差止命令の一時停止及び差止命令からの除外（Curve-out）の申請が認められるか否か。

【当事者の主張】

①差止めによる救済について

ZyXELは、268特許は有効かつ必須ではあるが2019年6月25日に期限切れになるような状況で差止めされるのは不均衡であると主張した。

それに対して、TQ Deltaは、この事件は「ホールドアウト」に関する非常に深刻なケースであり、ZyXELは、金銭に執着し、また相手に時間と労力を掛けさせて疲弊させるために、標準必須特許を侵害しながら支払を可能な限り先延ばししていると主張した。

また、TQ Deltaは、ZyXELが、裁判所によって最終的にRANDであると決定されたライセンスを受け入れるかどうかについて、以下のように、状況に応じて自らの立場を変更し、適切なRAND条件の結果に同意することを拒否したと主張した。

- ・ 反訴においては、「ZyXELは、訴訟で争われている特許のいずれかが有効かつ侵害されていることが判明した場合、RAND条件のライセンスを取得する」立場をとった。

- ・ しかし、TQ Deltaが、ZyXELに対し、この立場は（特にグローバルベースの）RANDであると裁判所が判断した条件でライセンスを取得することを意味するものであるかという確認を求めたときには、ZyXELはそのような確認を行わず、ライセンスを拒否する立場をとった。

②差止命令の一時停止又は差止命令からの除外（Curve-out）の申請について

ZyXELは、差止命令を1か月間一時停止すること又は特定の注文が履行されないと顧客に迷惑をかけるとして、差止命令からの除外を求めた。

【裁判所の判断】

①差止めによる救済について

Unwired Planet事件（UK、A3/2017/1784）において、控訴裁判所は、Unwired Planet事件で主に関係していた標準設定機関であるETSIの標準必須特許に関するFRAND誓約（FRAND undertaking）の国際的な影響について言及した。Kitchin判事は、実施者を保護するためにこの義務がどのように必要であるかを、以下のとおり説明した：

「...これまで見てきたように、ETSIはEUの標準化機関であり、その標準は国際的に効果がある。また、特許によって保護されている技術が標準化されることの見返りとして、特許権者はETSIと契約したFRAND義務をいずれの国においても負うという国際的な効果がある。この効果は、対象となる特許が存在する領域に関係なく、同じファミリーに属する全ての特許に適用される。これは、多くの異なる管轄区域で販売され、その管轄区域から別の管轄区域に移動する一般ユーザーが使用する機器の製造者（実施者）を保護するために必要である。これらの実施者は、FRANDレートを支払う準備ができていれば、標準により具体化され、標準で要求される技術を使用できなければならない。それ以外の場合、関連する特許権者は過剰なライセンス料を請求することができる。そのため、実施者は、標準を満たす製品を生産及び販売するために必要な全てのSEPの下で、FRAND条件でライセンスを受ける必要がある。」

また、Kitchin判事は、SEPの権利者の利益を考慮し、以下のとおり説明した：

「...特許権者らは、研究開発活動を行い、標準化プロセスに関与したことに対して適切な報酬を受け取る権利があり、実施者がイノベーションにただ乗りすることを防ぐことができなければならない。したがって、実施者は、FRAND交渉に建設的に取り組み、必要に応じて、適切なFRAND決定の結果を提出することに同意する。」

この事件の場合、実際に、ZyXELがライセンス契約の意思がある（Willing licenseeである）と主張している間、ZyXELは、最終的に裁判所が決定する条件でライセンスを取得する準備ができていのかどうかについて、常に立場を変えていた。

証言によると、ZyXELは、'268特許が数箇月で期限切れるため、また、RANDライセンス

が裁判所によって解決される前に、ライセンスを求めていなかった。裁判所は、ZyXELがこれを故意に行っており、ZyXELによる「ホールドアウト」のケースである、と認めた。

また、裁判所は、以下を理由に、ZyXELの「268特許は有効かつ必須ではあるが2019年6月25日に期限切れになるような状況で差止めされるのは不均衡である」という主張を認めなかった。まず、この主張を認めると、ZyXELは、RAND義務の恩恵を継続的に求めながら、適切なRAND決定の結果を提出することを拒むような場合を含む、ホールドアウトの戦略から利益を得ることができる。さらに、ZyXELは、差止めを回避し、RANDライセンスの条件が希望どおりでない場合、裁判所によって適切とみなされる条件でのライセンスの締結を拒否する可能性がある。

裁判所は、これらの状況で、特許権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。

②差止命令の一時停止又は差止命令からの除外（Curve-out）の申請について

裁判によって特許の有効性と侵害とが認められた場合に、裁判所がその特許による差止命令の一時停止を認めるべきか否かについて、裁判所は、一時停止を許可する確固たる理由がない限り、差止命令の一時停止を認めるべきではないと判断した。また、裁判所は、主張されている二つの選択肢について検討した。

1 つ目について、ZyXEL は差止命令を 1 か月間一時停止することを求めていたが、裁判所は、ZyXEL がその一時停止期間中に希望することを何でも行うことができるため、その要求を拒否し、その証拠に基づく根拠の確認ができないとした。

2 つ目に、ZyXEL は特定の注文を履行できるように差止命令からの除外の許可を求めていたが、裁判所は、次の理由から、差止命令からの除外の許可を認めなかった。まず、特定の注文に関連する契約及び ZyXEL が関連商品を供給することに合意した条件は機密とされており、裁判所は確認できないが、これらを確認せずに、これらの注文が履行されない場合における、ZyXEL に対する不利益の程度を評価することはできないとした。また、これらの注文における顧客から何ら証拠が提出されておらず、その他の提出された証拠のみでは差止命令の一時停止を正当化するのには不十分であるとした。

したがって、裁判所は、差止命令の一時停止及び差止命令からの除外を拒否した。

【意義】

本件により、英国裁判所において、たとえ満了間近である特許であったとしても、その特許のライセンスを受けるべき実施者が誠実な交渉態度を示さなかったとして「ホールドアウト」と判断された場合、実施者に対してその特許の侵害行為の差止めが認められた。さらに、差止命令の 1 か月間の保留を求めたことに対して、その保留期間中に実施者が希望することを何でも行うことができるため、証拠による根拠の確認を行わずにその要求は

拒否されることが示された。

○ 企業などの意見

- ・ 実施者によるホールドアウトが多くみられることを示す妥当な判決である。(海外、企業)

(3) ドイツ

(i) Unwired Planet International v. Huawei 事件 (DE, 2019)

- ・ 事 件 番 号 : I-2 U 31/16
- ・ 判 決 日 : 2019 年 3 月 22 日
- ・ 裁 判 所 : Oberlandesgericht Düsseldorf
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点 :
 - 誠実性 (特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階)
 - 効率性 (機密情報の保護)

- 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。

○ 判決の内容^{74,75}

【当事者】

Unwired Planet International, Ltd.（以下、「Unwired Planet」という。）は、欧州電気通信標準化機構（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）における 2G、3G 及び 4G 通信規格の複数の標準必須特許を有する。これらの特許は、Ericsson が標準策定段階に FRAND 宣言し、Unwired Planet へ譲渡したものであり、グローバルポートフォリオの一部を構成している。

中国に拠点を置く Huawei Technologies Co., Ltd. 及びドイツの関連会社 Huawei Technologies Deutschland GmbH（以下、「Huawei」という。）は、2G、3G 及び 4G/LTE の移動体通信技術を搭載した機器を製造・販売している。

【判決までの経緯】

- ・ 2014年3月、Unwired Planetは、Huaweiとの標準必須特許のライセンス交渉が合意に至らなかったため、Huaweiに対してSEPの侵害を主張し、Huaweiの損害賠償義務の存在確認などを求めて、デュッセルドルフ地方裁判所（Landesgericht Düsseldorf、以下、「地裁」という。）へ提訴した⁷⁶。
- ・ 2016年1月19日、地裁は、HuaweiがUnwired Planetの保有する特許を侵害したと認定し、Huaweiの損害賠償義務の存在を認めた。その後、Huaweiは、地裁の判決を不服として、デュッセルドルフ高等裁判所（Oberlandesgericht Düsseldorf、以下、「高裁」という。）に控訴した。

【争点】

- ①EricssonからUnwired PlanetへのSEPの譲渡が有効であるか否か。
- ②Unwired Planetは誠実な交渉態度によりFRAND義務を遵守したか否か。

【当事者の主張】

Huaweiは、対象SEPのEricssonからUnwired Planetへの譲渡の合意にはいくつかの瑕疵があり、地裁がそれを適切に評価していないと主張した。

⁷⁴ *Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies Co. Ltd.*, OLG Düsseldorf, No. I-2 U 31/16 (22 Mar. 2019), https://www.katheraugenstein.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-03-22-I-2-U-31_16-EN-pdf-2.pdf [最終アクセス日：2020年3月9日]

⁷⁵ 以下の公開情報を参考とした。

“Unwired Planet v Huawei, Higher District Court (Oberlandesgericht) of Düsseldorf” (22 Mar. 2019), <https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/olg-dusseldorf-1/unwired-planet-v-huawei-higher-district-court-oberlandesgeri> [最終アクセス日：2020年3月9日]

⁷⁶ 同時に、Unwired Planet は、侵害行為の差止めなどを求めて英国高等法院へ提訴した。英国での裁判手続の過程で、当事者は特定のライセンスオファーを提示したが、合意には達しなかった。

また、Huaweiは、Unwired PlanetがEU競争法（EU機能条約）（Treaty on the Functioning of European Union, TFEU）の第101条（競争制限的協定／協調的行為に関する規制）⁷⁷及び第102条（市場支配的地位の濫用に関する規制）⁷⁸に違反⁷⁹したため、SEP譲渡の契約は、競争法の観点から無効であると主張した。

【裁判所の判断】

①SEPの譲渡について

高裁は、SEPの譲渡の合意にはいくつかの瑕疵があったというHuaweiからの主張を却下し、合意の有効性を認めた。

高裁は、排他権を制限するFRAND誓約（FRAND undertaking）は直接的かつ不可欠に被譲渡人（新しいSEP保有者）を拘束するため、SEPの譲渡はTFEU第102条の支配的地位の濫用を構成するものではないとし、特許譲渡の契約は独占禁止法の観点から無効であるというHuaweiからの主張を退けた。

また、高裁は、EricssonとUnwired Planetの両者が拘束されるFRAND誓約により、本来、ポートフォリオ全体に課され得るライセンスによる金銭又はその他の負荷に対して上限が設けられることから、Ericssonがポートフォリオの一部のSEPをUnwired Planetに譲渡したという事実は、TFEU第101条に関して反競争的效果をもたらすことができなかったとして、SEPの譲渡はTFEU第101条に違反していないと認定した。

②FRAND 誓約（FRAND undertaking）について

高裁は、SEPが譲渡されることにより、新しいSEP保有者は、一般的にFRAND条件でのライセンスにより実施者のSEPへのアクセスを提供する義務があるだけでなく、非差別義務

⁷⁷ 加盟国間の取引に影響を与えるおそれがあり、かつ、域内市場の競争の機能を妨害し、制限し、若しくは歪曲する目的を有し、又はかかる結果をもたらす事業者間の全ての協定、事業者団体の全ての決定及び全ての共同行為であって、特に次の各号の一に該当する事項を内容とするものは、域内市場と両立しないものとし、禁止する。

- a 直接又は間接に、購入価格若しくは販売価格又はその他の取引条件を決定すること
- b 生産、販売、技術開発又は投資を制限し又は統制すること
- c 市場又は供給源を割り当てること
- d 取引の相手方に対し、同等の取引について異なる条件を付し、当該相手方を競走上不利な立場に置くこと
- e 契約の性質上又は商慣習上、契約の対象とは関連のない追加的な義務を相手方が受諾することを契約締結の条件とすること

⁷⁸ 域内市場又はその実質的部分における支配的地位を濫用する一つ以上の事業者の行為は、それによって加盟国間の取引が悪影響を受けるおそれがある場合には禁止される。この不当な行為は、特に次の場合に成立するおそれがある。

- a 直接又は間接に、不公正な購入価格若しくは販売価格又はその他の不公正な取引条件を課すること
- b 需要者に不利となる生産、販売又は技術開発の制限
- c 取引の相手方に対し、同等の取引について異なる条件を付し、当該相手方を競走上不利な立場に置くこと
- d 契約の性質上又は商慣習上、契約の対象とは関連のない追加的な義務を相手方が受諾することを契約締結の条件とすること

⁷⁹ 脚注 74 の公開情報によれば、Huawei は、Ericsson がより高額なロイヤルティを期待して Unwired Planet に SEP を譲渡したことはカルテルにあたるため TFEU の第 101 条に違反していると主張した。一方、SEP の譲渡による TFEU 第 102 条違反についての Huawei の主張の詳細については、脚注 74, 75 の公開情報からは不明であった。なお、一般的に、SEP 保有者が（不当に）差止めを求めることは、支配的地位の濫用に当たり TFEU102 条に違反するとされる。

をも免れず、以前のSEP保有者の実際のライセンス条件に拘束されると認定した。

③既存のライセンス契約と守秘義務について

高裁は、新しいSEP保有者によるライセンスオファーが非差別的であるか否かの評価には、以前のSEP保有者が締結した既存の（まだ期限切れではない）ライセンス契約を検討する必要があると判断し、また、以前のSEP保有者は、FRAND誓約の下、第三者と締結したライセンス契約の内容に関する情報を新しいSEP保有者に提供することを義務付けられているとした。

さらに、高裁は、ライセンスオファーが非差別的であることを立証できるようにするために、特に訴訟手続において、新しいSEP権利者は、確実に、以前のSEP保有者が締結した既存のライセンス契約を他者が参照でき、他者に提示できるようにしておく必要があるとした⁸⁰。

④Huawei v ZTE 事件⁸¹で示された枠組みへの適用について

高裁は、Huawei v. ZTE 事件において欧州司法裁判所（Court of Justice of the EU, CJEU）によって確立された Huawei の枠組み（又は Huawei の義務）は、本事件において、差止命令による救済と侵害製品のリコールの請求にのみ適用され、SEP 保有者が請求する情報提供、計算書の提示及び損害賠償には適用されないことを明らかにした。特に、本事件の損害に対する実施者の責任について決定する場合、高裁は、SEP 保有者が Huawei の義務を果たしているかどうかを考慮する必要はないとした。

ただし、高裁は、本事件は損害賠償額の決定に関連しており、SEP 保有者が Huawei の枠組みに準拠していないことをもって、請求できる損害賠償額を（ある一定期間）FRAND ロイヤルティの金額に制限することができるとした。また、高裁は、計算書の提示を要求する権利は損害賠償額の算定のためのものであることを考慮すると、（FRAND ロイヤルティを超えた）損害賠償の責任がない期間の生産コスト及び／又は実利に関する情報は、損害賠償額の算定には不要であるから、その情報を SEP 保有者が請求することはできないとの見方を示した。

⁸⁰ ただし、高裁は、既存のライセンス契約を提示することが契約上の守秘義務に違反する場合にのみその例外とすることができるとし、その例外が適用できるかの判断のためには、ライセンサーの義務の範囲の確認のため、守秘義務に関連する機密条項を裁判で詳細に提示する必要があるとした。また、機密条項に拘束される SEP 保有者は、その守秘義務を守らなければならないことの立証として、既存の全てのライセンシーが、その機密条項によって生じる権利を放棄することを拒否したことを示さなければならないとした。しかし、それにもかかわらず、高裁は、原則として、（以前の）SEP 保有者（及び／又は新しい SEP 保有者）が、包括的な守秘契約を締結することにより、訴訟手続において既存のライセンスに関して機密を保持することを禁じるという見解を示した。脚注 75 の公開情報によれば、（以前の）SEP 保有者が既存のライセンスに関して機密を保持する場合、（既存のライセンスに関する情報の提供を拒否した）以前の SEP 保有者が、他のライセンシーとの秘密保持に同意することで不正に行動したと見なして、（新しい SEP 保有者による）ライセンスオファーを正当化することができなくなるだけでなく、裁判中の新しい SEP 保有者の立場にも影響を与える（例えば、ライセンスオファーの FRAND 適合性の証拠がないという主張につながる可能性がある）とある。

⁸¹ Huawei v ZTE, Court of Justice of the European Union, Case No. C-170/13 (16 Jul. 2015)

⑤Huawei に対するライセンスの申出について

高裁は、Huaweiが、Unwired Planetからのライセンスオファーが非差別的なものであるかを評価できるようにするためには、Unwired Planetが、同じSEPを対象とするライセンス契約を締結した他のライセンシーが存在するかどうか、もし存在するのであれば、どのような条件でライセンスされているかを開示する義務がある、と認定した。そして、高裁はライセンス交渉において、Unwired PlanetがHuaweiに対して（ライセンスオファーを提示するとともに）そのような情報を開示していなかったために、FRAND義務を果たしていなかったと判断した⁸²。

⑥結論

高裁は、ドイツで標準標準製品の販売及び販売の申出を行うことにより、HuaweiがUnwired Planetの保有する特許を侵害したという地裁の判断を支持した。また、高裁は、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た。

したがって、高裁は、基本的に、地裁の判決を支持し、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⁸³。

【意義】

本件により、ドイツの裁判所において、SEPを含む特許の譲渡を受けた新しいSEP保有者は、以前のSEP保有者の実際のライセンス慣行に拘束され、また、その新しいSEP保有者は、交渉で提示したライセンスオファーが非差別的なものではないという証拠として、以前のSEP保有者が締結した既存のライセンス契約を開示する義務を有することが示された。

⁸² Unwired Planet が Huawei に対し FRAND 義務を果たしていなかったと判断されたことは、今後の損害賠償額の算出に影響を与えるものと推測される。FRAND 義務を果たしていなかったことにより、損害額は一定期間の FRAND ロイヤルティに制限される。

⁸³ 高裁は、連邦通常裁判所（Bundesgerichtshof）への上告を許可し、当事者は現在の決定に対して上訴し、係属中である。なお、高裁が判決において上告を許可した場合に上告が可能となる規則（ZPO 第 543 条）は、無駄な上訴審を削減するために、2001 年のドイツ民事訴訟法の改正において導入された。（片野三郎「ドイツ新民事訴訟法典（2002 年）」、3-5 頁、17 頁を参考。

https://aichiu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=5496&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1 [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

○ 企業などの意見

- ・ SEPであることを知って譲り受けた権利者は、FRAND義務を免れないとすべきである。
(海外、企業)

(ii) Nokia v. Daimler and Continental 事件 (DE, 2019)

- ・ 事 件 番 号 : 6 U 5042/19
- ・ 判 決 日 : 2019 年 12 月 12 日
- ・ 裁 判 所 : Oberlandesgericht Munich
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点 :
 - 該当なし

- | |
|--|
| <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。 |
|--|

○ 判決の内容^{84,85}

【当事者】

Nokia Corporation（以下“Nokia”）は、フィンランドに本社を置く、通信インフラ施設や無線技術を中心とする開発ベンダーであり、欧州電気通信標準化機構（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）における2G、3G、4Gなどの通信規格の複数の標準必須特許（SEP）を有する。

Daimler AG（以下、“Daimler”）は、ドイツに本拠を置く、乗用車及び商用車をグローバルに製造・販売している。また、Daimlerは、自動運転車両に必要な通信技術に関連するSEPの実施者である。

Continental AG（以下、“Continental”）は、ドイツに本社を置く自動車部品メーカーであり、自動運転車両に必要な通信技術が搭載された通信モジュールをDaimlerに納入しているサプライヤーである。すなわち、Continentalは、通信モジュールに搭載された通信技術に関連するSEPの実施者である。

【判決までの経緯】

- ・ 2019年4月、Nokiaは、Daimlerが特許を侵害しているとして、損害賠償などを求めて、デュッセルドルフ地方裁判所（Landesgericht Düsseldorf）に3件、マンハイム地方裁判所（Landgericht Mannheim）に4件及びミュンヘン地方裁判所（Landgericht Munich、以下、「ミュンヘン地裁」という。）に3件の特許侵害訴訟を提起した⁸⁶。
- ・ 2019年5月10日、Continentalは、NokiaがContinentalなどのサプライヤーに対してSEPのライセンスを拒絶することはFRAND義務違反であるとして、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所（以下、「カリフォルニア地裁」という。）へ訴訟を提起した⁸⁷。

⁸⁴ *Nokia v. Daimler and Continental*, OLG Munich, 6 U 5042/19 (12 Dec. 2019), <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-N-33196?hl=true> [最終アクセス日：2020年3月9日]

⁸⁵ 以下の公開情報も参考とした。

- ・ Konstanze Richter, “Munich Higher Regional Court confirms Nokia’s anti-anti-suit injunction against Continental” (12 Dec. 2019), <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/munich-higher-regional-court-confirms-nokias-anti-anti-suit-injunction-against-continental/> [最終アクセス日：2020年3月9日]
- ・ ARNOLD RUESS, “DE - AASI - HRC Munich 6 U 5042-19 EN”, <http://eplaw.org/wp-content/uploads/2019/12/DE-AASI-HRC-Munich-6-U-5042-19-EN.pdf> [最終アクセス日：2020年3月9日]
- ・ Peter Bert, “Case of the Week: Up the Anti - Munich Courts Issue Germany’s First Anti-Anti-Suit Injunction in Nokia v. Continental” (14 Jan. 2020), <http://www.disputeresolutiongermany.com/2020/01/case-of-the-week-up-the-anti-munich-courts-issue-germanys-first-anti-anti-suit-injunction-in-nokia-v-continental/> [最終アクセス日：2020年3月9日]
- ・ McDermott Will & Emery, “German Court Issues First-Ever Anti-Suit Injunction” (2 Aug. 2019), <https://www.jdsupra.com/legalnews/german-court-issues-first-ever-anti-77801/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

⁸⁶ Nokiaは、後に差止請求も追加した。また、後にContinentalなどのサプライヤーが、Daimler側に加わった。

⁸⁷ *Continental v. Nokia*, N. D. Cal., 5:19-cv-02520-NC (係属中)

- ・ 2019年6月12日、Continentalは、ドイツにおける裁判を停止させるAnti-suit Injunction（外国訴訟差止命令）をカリフォルニア地裁に申し立てた。
- ・ 2019年7月9日、Nokiaは、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Continentalに対するpreliminary injunction（暫定的差止命令）⁸⁸をミュンヘン地裁に申し立てた。
- ・ 2019年7月11日、ミュンヘン地裁は、カリフォルニア地裁によってAnti-suit Injunctionが発行された場合、Nokiaが有するドイツの特許権の保護による利益が害されるとして、Continentalに対して、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^{89,90}。その後、Continentalは、ミュンヘン地裁からの命令を不服として、ミュンヘン高等裁判所（Oberlandesgericht Munich、以下、「高裁」という。）に控訴した。

【争点】

Anti-suit Injunctionの申立てを取り下げるよう命ずるpreliminary injunctionの発行は正当であるか否か。

【当事者の主張】

Continentalは、Nokiaは米国での訴訟においてAnti-suit Injunctionに対抗することができるため、Nokiaからの（米国でのAnti-suit Injunctionの申立てを取り下げるよう命ずる）preliminary injunctionの申立ては、法的保護の必要性（申立ての利益）を欠いていると主張した。

Nokiaは、Anti-suit Injunctionの申立てを取り下げるよう命ずるpreliminary injunction（Anti-anti-suit Injunction）が、Anti-suit Injunctionに対する唯一の有効な防御手段であると主張した。

また、Nokiaは、米国からのAnti-suit Injunctionに従わずにNokiaがドイツにおける裁判を停止させない場合に、命令違反として罰金が科されて不利益を被ると主張した。

【裁判所の判断】

⁸⁸ preliminary injunction は、Anti-anti-suit Injunction と呼ばれることもある。

⁸⁹ *Nokia v. Daimler and Continental*, LG Munich, 21 O 9333/19 (11 Jul. 2019), <https://www.katheraugenstein.com/wp-content/uploads/2019/12/EN-21-O-9333-19.pdf> [最終アクセス日：2020年3月9日]

⁹⁰ 以下の公開情報によれば、この地裁の判決が、ドイツの裁判所においてAnti-suit Injunctionを否定した最初の判決である。また、この地裁の判決を受けて、Continentalは2019年9月初旬に、カリフォルニア地裁での裁判におけるAnti-suit Injunctionの申立てを取り下げた（カリフォルニア地裁での裁判自体は係属中）。しかしながら、Continentalは、本事件でContinental側が勝訴した場合、カリフォルニア地裁での裁判におけるAnti-suit Injunctionを求めるオプションを留保している。

<https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/us-anti-suit-injunction-incompatible-with-german-law/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

①法的保護の必要性⁹¹について

高裁は、カリフォルニア地裁によるAnti-suit InjunctionからNokiaの権利を保護する必要があるとして、法的保護の必要性が欠いているというContinentalの主張に同意しなかった。

②ミュンヘン地裁の判断について

高裁は、ミュンヘン地裁が“カリフォルニア地裁によってAnti-suit Injunctionが発行された場合、Nokiaが有するドイツの特許権の保護による利益が害される”と判断したことについて支持した。

一方、高裁は、ドイツの法律によれば、当事者がドイツで訴訟を行うことを禁止することはできず、また、当事者が米国でAnti-suit Injunctionのような請求を申し立てることを禁止することもできないにもかかわらず、ミュンヘン地裁は、Anti-suit Injunctionの申立てを取り下げるよう命ずるpreliminary injunctionにより、まさにそのような禁止を行ったと述べた。

③Anti-suit Injunction の申立てを取り下げるよう命ずる preliminary injunction の正当性について

高裁は、ミュンヘン地裁によるpreliminary injunctionの発行は、Continentalによる米国での主要な手続（例えば、侵害訴訟手続など）に影響を及ぼさず、さらに、Continentalが米国以外の世界各国においてNokiaに対して訴訟を起こすことを阻害しないと述べた。よって、ミュンヘン地裁によるpreliminary injunctionは、適切なFRAND条件でNokiaの特許のライセンスを取得することを目的として、ContinentalがNokiaに対して起こした裁判に直接又は間接的に影響を与えないと判断した。

また、高裁は、米国でのAnti-suit Injunctionの申立てを取り下げるよう命ずるpreliminary injunctionにより、ドイツで係争中の特許侵害訴訟において、Nokiaの特許権者としての法的地位を確保できると述べた。

さらに、高裁は、Nokiaが米国で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の主張を支持した。それに対して、高裁は、Continentalがミュンヘン地裁からのpreliminary injunctionによる不利益を示せていないとした。

これらの理由から、高裁は、Anti-suit Injunctionに対する不可欠な防御として、ミュンヘン地裁がAnti-suit Injunctionの申立てを取り下げるよう命ずるpreliminary injunctionを発行したことは正当であると判断し、控訴を棄却した。

⁹¹ 判決文によれば、一般的な手続要件として、法的保護の必要性は、原告によって主張された請求が履行されないことに起因し、原告が法的保護の目標をより簡単で安価な方法で達成できる場合、法的保護の必要性は欠いていると判断される、とある。

【意義】

本件は、当事者がドイツでの訴訟を停止させるための **Anti-suit Injunction** を米国の裁判所に申し立てたとしても、ドイツの裁判所が当事者に対してその **Anti-suit Injunction** の申立てを取り下げるよう命ずる **preliminary injunction** を発行する場合があることを示している。

○ 企業などの意見

- ・ 裁判所の判断には賛成である。裁判といった国家の主権作用に対して、外国が干渉すべきでないと考える。(国内、企業)
- ・ 一国の裁判所が事件を処理しているのを、他国の裁判所が後で介入するのは妥当でない。(海外、企業)
- ・ サプライチェーンの各段階で **SEP** をライセンスする義務がどう認められるかなど影響の大きい事件である。(海外、企業)
- ・ **Nokia** などが部品メーカーにライセンスを拒めるようにする理由が不明である。(海外、企業)
- ・ 裁判所は、自国の法に基づいて判断できるべきであり、他国に干渉されるべきでない。国際礼譲の観点からも妥当であろう。(海外、企業)
- ・ フォーラムショッピングの問題はあり、国際礼譲の観点からは、この判決は支持できる。(海外、法律事務所)
- ・ 訴訟中に、他国の裁判に影響を及ぼしうる決定を裁判所が行うことは、過去にもみられたので、これを防止することは必要である。(海外、法律事務所)

(iii) **Sisvel v. Wiko** 事件 (DE, 2019)

- ・ 事 件 番 号 : 7 O 115/16
- ・ 判 決 日 : 2019 年 9 月 4 日
- ・ 裁 判 所 : **Landesgericht Mannheim**
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点 :
 - 誠実性 (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)
 - 誠実性 (特許権者が **FRAND** 条件を具体的に提示する段階)
 - 効率性 (プールライセンス)

○ **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ス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」にあたると判断された）。
- 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。

○ 判決の内容^{92,93}

【当事者】

Sisvel は、1982 年に設立され、SEP をメインとするライセンス契約を 1,500 以上締結している。また、Sisvel は、モバイル通信関連のプールライセンスとして、モバイル通信プログラム（Mobile Communication Program、以下「MCP」という。）を立ち上げ、3G、4G などに関する SEP のライセンスを提供している。

Wiko は、2011 年 2 月に設立され、フランス、英国などを中心にグローバルに携帯端末を販売している。

【判決までの経緯】

- ・ 1999年、Nokiaは、本事件で対象となった特許（EP1,119,997、以下、「対象特許」という。）となる特許出願を行った。その後、Nokiaは、Sisvelに対象特許を譲渡した。
- ・ 2016年、Sisvelは、Wikoが対象特許を侵害したとして、Wikoをマンハイム地方裁判所（Landesgericht Mannheim、以下「裁判所」という。）に提訴した。それに対して、Wikoは、対象特許に対する無効訴訟をドイツの連邦特許裁判所で起こした。その後、Sisvelは、特許の有効性が明確になるまで、侵害訴訟の停止を要求し、これが認められた。また、Sisvelは、侵害訴訟が停止中に、MCPを立ち上げ、MCPプールライセンスに基づいた新たなライセンスオファーをWikoに提示した。このとき、WikoがSisvelから提供され

⁹² *Sisvel v. Wiko*, 7 O 115/16, LG Mannheim (4 Sep. 2019)

⁹³ 以下の公開情報を参考にした。

・ Konstanze Richter, “Mannheim Regional Court grants Sisvel injunction against Wiko” (Sep. 19 2019), <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/mannheim-regional-court-grants-sisvel-injunction-against-wiko/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

・ Dietrich Kamlah, “Sisvel v Wiko: Injunction based on a SEP in the Mannheim Regional Court”, (Sec. 16 2019), <https://united-kingdom.taylorwessing.com/en/insights/transceiver/de-sisvel-v-wiko-injunction-based-on-a-sep-in-the-mannheim-regional-court> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

たNDAへの署名を拒否したため、MCPプールの既存のライセンシーの名前はWikoに開示されなかった。そして、Wikoは、Sisvelからのオファーに対して数箇月にわたって応答しなかった。

- ・ 2018年、無効訴訟において、対象特許は有効であると判断された。Wikoは、対象特許の満了日（2019年10月）を考慮して、対象特許が有効であるという判断に対する控訴はしなかった。
- ・ 2018年11月、侵害訴訟が再開された。

【争点】

- ①Sisvel は、Wiko へのライセンスオファーが FRAND であること示す証拠として、既存のライセンス契約を提示する必要があったか否か。
- ②Wiko の交渉態度は不誠実と判断されるか否か。

【当事者の主張】

Wikoは、(欧州本社が置かれている) フランスでの長い夏休みとスタッフ不足のために、Sisvelのライセンスオファーにタイムリーに対応することは不可能であった、と主張した。

【裁判所の判断】

- ①既存のライセンス契約の開示について

Sisvel は、MCP プールライセンスを Wiko に提供するとともに、市場で当該プールライセンスが受け入れられていることと、MCP プールに関する Sisvel のライセンス慣行の一貫性に関する情報を提供した。

Sisvel の MCP ライセンス契約のロイヤルティレートは、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ため、裁判所は、Sisvel のロイヤルティレートが FRAND であると判断した⁹⁴。

そして、裁判所は、このような、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という状況が、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となり、Sisvel が差止めを求める前に全ての既存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。

- ②Wiko の交渉態度の誠実性について

裁判所は、タイムリーなカウンターオファーを行わなかったことに対する Wiko の主張

⁹⁴ 脚注 93 の後者の公開情報によれば、この判断は、過去のライセンスの証拠に代わって、MPEG-LA による一貫したライセンス慣行の言及でも FRAND の証拠として十分であると判断された *MPEG LA v Huawei* 事件及び *MPEG LA v ZTE* 事件 (LG Düsseldorf, 4a O 17/17 など) に沿ったものである。

を受け入れなかった。裁判所は、Wiko からのフランスでの長い夏休みとスタッフ不足によるタイムリーな対応が不可能であったという主張を却下し、モバイル通信分野でグローバルに活動している企業は、Huawei v ZTE の CJEU によって定義された基準⁹⁵に従って、特許権者からのライセンスオファーに対応するためのインフラとスタッフを確保しなければならないと判断した。

Sisvel が MCP プールに関する Sisvel のライセンス慣行の一貫性に関する情報を提供したとき、Wiko が Sisvel から提供された NDA への署名を拒否したため、MCP プールの既存のライセンシーの名前は Wiko に開示されなかった。そして、Wiko は、Sisvel からオファーに対して数箇月にわたって応答しなかった。

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 の対応は交渉の遅延行為にあたるとして、Wiko が不誠実なライセンシーであると判断した。

その結果、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。

【意義】

本件により、一貫したライセンス条件でのプールライセンスによる多数のライセンシーが存在することは、ライセンスオファーが FRAND であるという証拠となるため、特許権者が差止めを求める前に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いことが示された。

また、実施者の特許権者からの NDA への署名の拒否が、ライセンス交渉の意思がないと判断されること及び実施者が特許権者からのライセンスのオファーに対し、数箇月にわたり応答しないという対応が交渉の遅延行為とみなされることが示され、それぞれの行為が不誠実と判断され得る、つまり、「ホールドアウト」にあたる判断され得ることが示された。

○ 企業などの意見

企業などからの意見は、特になかった。

⁹⁵ この基準とは、特許権者と実施者それぞれの誠実な交渉の枠組みである。詳細は、以下を参照。
特許庁「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）、5-19頁

(4) 中国

(i) Huawei v. Conversant Wireless Licensing 事件 (CN, 2019)

- ・ 事 件 番 号 : (2018) 苏 01 民初 232 号案、233 号案、234 号案
- ・ 判 決 日 : 2019 年 9 月 16 日
- ・ 裁 判 所 : 南京中級人民法院
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点 :
 - 合理的なロイヤルティ (ロイヤルティレート (トップダウン型のアプローチ))

- 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。
- 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。
- 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。

(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

○ 判決の内容⁹⁶

【当事者】

Huawei Technologies Co., Ltd. は、1987 年に設立され、無線通信技術の研究開発、無線通信機器の製造・販売を行っている。

Conversant Wireless Licensing Company (以下、「Conversant」という。) は、ルクセンブルクの企業であり、2017 年に元の名前である Core Wireless License Co., Ltd. から現在の名前に変更した。

⁹⁶ 以下の公開情報及び判例データベース「darts-ip」より入手した本事件に関する判例情報を参考とした。

・「最新！华为诉康文森案一审宣判」，中国知识产权报 (19 Sep. 2019)，
<https://mp.weixin.qq.com/s/YlohenadR4npHrTmRFNqvA> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]
・「Huawei v. Conversant: Setting the FRAND Rates for SEPs in Chinese Market」，LexField Law Offices (26 Dec. 2019)，<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=eb23a8f5-4984-4c24-b748-c02bf1e159a5> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

【判決までの経緯】

- ・ 2012年、Conversantは、Nokiaが保有する無線通信技術に関連する特許ポートフォリオ（欧州、米国、中国などで申請及び権利付与された特許を含む）を部分的に購入して取得した⁹⁷。
 - ・ 2014年4月、ConversantはHuawei Technologies Co., Ltd.、Huawei Terminal Co., Ltd.及びHuawei Software Technology Co., Ltd.（以下、「Huawei」という。）に手紙を送り、Nokiaに属していた2G、3G、4G及び他の通信規格に関連するいくつかの標準必須特許を取得したことを通知し、Huaweiが製造する複数のモバイル端末がそれを侵害していると主張した。そして、Conversantは、Huaweiに対して、米国特許10件とその技術比較資料を二者間の技術交渉のサンプルとして提供し、Huaweiに特許ポートフォリオのグローバルライセンスの取得を要求した。
 - ・ 2017年7月、Conversantは、HuaweiがConversant保有の4件の英国特許を侵害しているとして、グローバルライセンス料率の決定を求めて、Huaweiを英国の裁判所に提訴した。
 - ・ 2017年12月、Huaweiは、中国特許の侵害に対しては中国の裁判所に訴訟を起こすようConversantに求める手紙を送ったが、Conversantは訴訟を起こさなかった。その後、Huaweiは、Conversantが所有する3件の中国特許（特許番号：ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7）の特許無効審判を提起した。
 - ・ 2018年1月、Huaweiは以下を理由に、Conversantを江蘇省の南京市中級人民法院⁹⁸に提訴した。
 - ① Huaweiは、Conversantに対して、中国特許の侵害に関しては中国の裁判所に訴訟を起こすよう意見したが、Conversantはその中国特許の中国における訴権の行使を怠った。そのため、Huaweiのモバイル端末製品の製造と販売が侵害を構成するか否かが不明確であり、ビジネス上の意思決定と計画に対して深刻な影響を及ぼし、Huaweiの業務運営に対して損失を引き起こした。
 - ② Conversantは、FRAND義務を順守せずに、Huaweiに対して十分な情報を提供しておらず、これによりHuaweiは、Conversantが主張する標準必須特許の価値を判断することができなかった。
- また、この訴訟における請求内容は、以下のとおりである。
- ① Huaweiの中国でのモバイル端末製品の製造、販売、販売の申出が、Conversantの中国特許を侵害していないことの確認。

⁹⁷ 脚注 96 の後者の公開情報によれば、Conversant は、2019 年 12 月までに中国で 15 件の通信関連 SEP を取得している。そのうち、8 件は特許無効審判にて無効が確定し、6 件は関連する規格に必須ではないとされ、1 件（特許番号：ZL200380102135.9）は 4G 関連の SEP として判断されている。

⁹⁸ 以下の情報によれば、南京市中級裁判所は、技術専門家の支援により技術事件を迅速に審理することで知られている。また、この事件は、南京市中級裁判所の SEP ロイヤルティ紛争に関する最初の決定である。

<https://www.mathys-squire.com/insights-and-events/news/chinese-court-judgment-on-sep-royalty-dispute-between-huawei-and-conversant/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

- ② Conversant が所有する SEP について、実際に 2G、3G、4G の標準又は技術仕様を満足する中国における全ての標準必須特許について、公正、合理かつ非差別的な原則（FRAND 条件）（料率を含む）を充足することの確認。

【争点】

- （ア）HuaweiはConversantが保有する中国特許を侵害しているか否か。
（イ）侵害しているならば、FRAND条件を満たすライセンス料率はどの程度か。

【当事者の主張】

Conversant は、以下の内容を主張した。

- ① 特許権の非侵害確認訴訟と標準必須特許のライセンス料率の確認訴訟は 2 つの無関係な訴えであり、1 つのケースで審理されるべきではない。
- ② 3 つの案件における特許権非侵害の確認に係る特許権は、現在、特許再審査委員会によって無効と判断されており、特許権の法的な状態が最終的に確定されていないため、裁判所は、「特許侵害訴訟における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」の関連条項に従って、Huawei の訴えを棄却すべきである。
- ③ Huawei が提出した関連レポート及び補足レポートには、事実に基づく根拠が存在しない。
- ④ 類似ライセンスとの比較方法を用いて、標準必須特許のライセンス料率を計算することを推奨する（例えば、無線通信端末製品のライセンス料率は、2G 携帯電話と 3G マルチモード携帯電話で 0.032%と 0.181%、4G マルチモード携帯電話は 0.13%）。

【裁判所の判断】

- （ア）侵害の有無について

まず、裁判所は以下の点を明確にした。

- ・ Conversant が所有する特許について、FRAND 宣言し、かつ、実際に 2G、3G、4G の標準又は技術仕様を満たす全ての中国の必須特許について、Huawei が実際に実施していることを確認した。
- ・ 特許ライセンスの対象となる製品が、Huawei のモバイル端末製品、すなわち携帯電話とセルラー通信機能を備えたタブレットであると特定した。
- ・ 特許ライセンスによって許諾される行為には、製造、販売、販売の申出、ライセンス対象となる製品の輸入、ライセンス製品におけるライセンス特許の使用が含まれると決定した。

そして、裁判所は、Huawei による、中国でのモバイル端末製品の製造、販売及び予約販売の行為が、Conversant の 3 件の中国特許（特許番号：ZL00819208.1、ZL200580038621.8、

ZL200680014086.7) を侵害していないことの確認については、無効であるという判断がそれぞれ判決日前に確定しているため (ZL00819208.1 は 2018 年 8 月に、ZL200580038621.8 は 2018 年 8 月に、ZL200680014086.7 は 2019 年 4 月)、確認は不必要であると判断した。さらに、裁判所は、Huawei に対して、Conversant の 4G 技術に関する 1 件の中国特許 (特許番号 : ZL200380102135.9) のみを標準必須特許であると認定し、それに対する 4G モバイル端末製品のみについて、Conversant にライセンス料を支払うように命じた。

(イ) 中国でのライセンス料率について

裁判所は、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した。

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)

$$= \text{中国の特定の業界における標準必須特許の累積料率} \\ \times \text{標準必須特許 1 ファミリーの寄与率}$$

よって、裁判所は、Huawei に対する Conversant にかかる標準必須特許の料率について、以下①～③のように判断した⁹⁹。

- ① シングルモード 2G あるいは 3G モバイル端末製品 : ライセンス料率は 0%
- ② シングルモード 4G モバイル端末製品 : ライセンス料率は 0.00225%¹⁰⁰
- ③ マルチモード 2G/3G/4G モバイル端末製品 : ライセンス料率は 0.0018%¹⁰¹

【意義】

本件により、中国における標準必須特許のライセンス料率 (特許 1 ファミリーの料率) は、トップダウン型のアプローチにより、中国の特定の業界における標準必須特許の累積料率 $\times$ 標準必須特許 1 ファミリーの寄与率、に基づいて算出されることが、中国の南京市中級裁判所において初めて示された。

○ 企業などの意見

企業などからの意見は、特になかった。

⁹⁹ 参考とした公開情報 (脚注 96) からは、公式における各項の具体的な数値は不明。

¹⁰⁰ 裁判所による「Conversant の 1 件の中国特許 (特許番号 : ZL200380102135.9) に対する 4G モバイル端末製品のみについて、Conversant にライセンス料を支払うように命じた」との判断から算出されたものと推測されるが、参考とした公開情報 (脚注 96) からは、その算出の詳細については不明。

¹⁰¹ 参考とした公開情報 (脚注 96) からは、公式における各項の具体的な数値は不明。

(5) 韓国

(i) Korea Fair Trade Commission v. Qualcomm 事件 (KR, 2019)

- ・ 事 件 番 号 : 2017 年 48
- ・ 判 決 日 : 2019 年 12 月 4 日
- ・ 裁 判 所 : ソウル高等法院 (ソウル高裁行政 7 部)
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点 :
 - 誠実性 (特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階)
 - 誠実性 (特許権者が FRAND 条件を具体的に提示する段階)
 - 非差別的なロイヤルティ (非差別性の考え方)

- 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。
- 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。
- 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。

○ 判決の内容¹⁰²

【当事者】

KFTC (Korea Fair Trade Commission (韓国公正取引委員会)) は、首相の権限の下にある閣僚レベルの中央行政組織であり、準司法機関としても機能している。KFTC は、競争規則を策定及び管理し、独占禁止法に関する事件を審議、決定及び処理している。

Qualcomm Incorporated (以下、「Qualcomm」という。) は、移動体通信技術の標準必須特許などの広範な特許を所有し、Qualcomm の一部門である Qualcomm Technology Licensing

¹⁰² 以下の公開情報を参考とした。

- ・ チャン・イェジ「ソウル高裁、公取委のクアルコム “1 兆ウォン課徴金” は適法…訴訟から 3 年で初判断」, HANKYOREH (4 Dec. 2019), <http://japan.hani.co.kr/arti/politics/35142.html> [最終アクセス日: 2020 年 3 月 9 日]
- ・ 二又俊文「2019 年 FTC v. クアルコム判決から見える「鉄壁の知財モデル」(その 2) (完)」, 知財管理 Vol. 70 No. 1 2020, 29-31 頁 (2020 年 1 月)
- ・ 「クアルコムの市場支配的地位の濫用関連ソウル高裁判決」(2019 年 12 月 4 日) (※タイトルは、以下のリンク先の記事の韓国語タイトルを機械翻訳したものである)
<http://www.korea.kr/common/download.do?fileId=189078700&tblKey=GMN> [最終アクセス日: 2020 年 3 月 9 日]
- ・ 二又俊文, Sehwan CHOI「韓国におけるクアルコムの独禁法違反事件〜2 つの独禁法事案からみえるもの〜」, LES JAPAN NEWS Vol. 60 No. 4 (Dec. 2019)

が、Qualcomm の特許ポートフォリオのライセンスを提供している。

【命令までの経緯】

- ・ 2009年12月30日、KFTCは、Qualcommによる韓国内での違反行為があったかについての調査（第1調査）¹⁰³の結果として、Qualcommに対し課徴金（2,732億ウォン（約240億円））を課し、是正命令¹⁰⁴を発した。
- ・ 2010年2月、Qualcommは、KFTCの第1調査結果によって課された課徴金に対する取消し・是正命令に対する停止を求めて、ソウル高等法院（以下、「高等法院」という。）へ提訴した（第1調査に対する第一審）。
- ・ 2013年6月、高等法院は、KFTCの第1調査結果による判断の大部分を維持する判決を下した（第1調査に対する第一審判決）。
- ・ 2013年7月、Qualcommは、ソウル高等法院の下したKFTCの第1調査結果による判断の大部分を維持する判決を不服として、大法院へ上訴した（第1調査に対する控訴審）。
- ・ 2015年2月、KFTCは、Qualcommによる国際的な違反行為があったかについての調査（第2調査）¹⁰⁵を開始した。
- ・ 2016年12月21日、KFTCは、第2調査によってQualcommによる国際的な違反行為があったと判断し、Qualcommに対し課徴金（1兆300億ウォン（約940億円））を課し、是正命令¹⁰⁶を発した。
- ・ 2017年2月、Qualcommは、KFTCの第2調査結果によって課された課徴金に対する取消し・是正命令に対する停止を求めて、高等法院へ提訴した（第2調査に対する第一審（本訴））。

¹⁰³ 技術市場としてはCDMA2000 規格、地理的市場を韓国のみとし、ロイヤルティやリベート（販売奨励金）に焦点を当てて違法性を調査した。（脚注 102 の公開情報である「韓国におけるクアルコムの独禁法違反事件～2つの独禁法事案からみえるもの～」中の2.5、3.2を参考）

¹⁰⁴ 是正命令は、行為1（差別的なロイヤルティ条件）、行為2（モデムチップに対する条件付きリベート（販売奨励金）の提供）、行為3（RF(Radio Frequency)チップに対する条件付きリベート（販売奨励金）の提供）、行為4（特許権消滅後のロイヤルティの支払）を禁止することである。（脚注 102 の公開情報脚である「韓国におけるクアルコムの独禁法違反事件～2つの独禁法事案からみえるもの～」中の2.2(2)、(4)を参考）

¹⁰⁵ 技術市場としてはCDMA2000 規格、WCDMA、LTE、地理的市場を世界市場とし、①チップセットメーカーへのライセンス拒絶・制限、②Qualcomm のライセンシーのみにチップセットを供給、③無償のクロスライセンスなどの拘束条件付きライセンス契約に焦点を当てて違法性を調査した。（二又俊文，Sehwan CHOI「韓国におけるクアルコムの独禁法違反事件～2つの独禁法事案からみえるもの～」，LES JAPAN NEWS Vol.60 No.4 (Dec. 2019)，3.1，3.2(4)を参考）

¹⁰⁶ 是正命令は以下のとおりである。（脚注 102 の公開情報脚である「韓国におけるクアルコムの独禁法違反事件～2つの独禁法事案からみえるもの～」中の3.2(4)、(5)を参考）

命令1. 行為1（競合チップセットメーカーに対してSEPに関するライセンス契約の締結を拒絶）、行為2（携帯電話メーカーに対してモデムチップ供給をうけるには事前にライセンス契約の締結を要求（ノーライセンス・ノーチップポリシー））、行為3（携帯電話メーカーとのライセンス契約の締結の際に不当な条件を提示（無償のグラントバック））を禁止すること

命令2. チップセットメーカーのライセンス要望から60日以内に、チップセットメーカーに特許ライセンス契約案を送付すること。同契約案には、ライセンス対象特許のリスト、請求項、主要請求項の分析資料及び標準規格との関連性、実施料の算定方法などが具体的に記載されなければならない

命令3. 特許ライセンス契約条件について合意に至ることができなかった場合にはチップセットメーカーが同意する国際商業会議所（ICC）、世界知的所有権機関（WIPO）、裁判所などの独立した第三者機関に判断を求めること

- ・ 2019年1月、大法院は、ソウル高等法院の下したKFTCの第1調査結果による判断の大部分を維持する判決について、課徴金を2,600億ウォン（約230億円）と判断し、是正命令を発した（第1調査に対する控訴審判決）。

【争点】

Qualcommによる国際的なライセンス慣行は独占禁止法に違反するか否か。

【裁判所の判断】

高等法院は、携帯電話メーカーがチップセット供給の相当部分を Qualcomm に依存し、Qualcomm が 200 余りの中小携帯電話メーカーと比較して事業規模と売上高の面で優位を占めていたとして、Qualcomm はチップセット市場で「市場支配的地位を有する」と認定した。

また、高等法院は、Qualcomm が FRAND 義務に反して、チップセットメーカーにライセンスを提供しなかったこと、チップセットメーカーへの契約内容を変更（例えば、非係争契約など）¹⁰⁷したこと、チップセットメーカーの営業情報を Qualcomm に報告するよう要請したことなど、チップセットメーカーの事業活動を妨害した点も認められたとして、「市場支配的地位を濫用した」と認定した。

さらに、高等法院は、Qualcomm が FRAND 義務に伴う交渉を回避し、特許ライセンス契約を強制し、あるいは、携帯電話メーカーへのチップセットの供給拒絶や携帯電話メーカーへの差止請求により、特定のメーカーを排除させたとし、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。

よって、高等法院は、「違法と認められた行為を基準として算定した課徴金（1 兆 300 億ウォン（約 940 億円））は適法」と判断した。また、高等法院は、Qualcomm が「チップセット市場で市場支配的地位を一層強固にしている」として、KFTC による是正命令は適切と判断した。

しかし、高等法院は、携帯電話メーカーに対する包括的ライセンス契約と携帯電話の価格を基準として算定した実施料及びクロスグラント（特許保有企業が無償で特許を共有する慣行）に関しては「不利益な取引や不当な取引行為とはみられない」として、それらに関する KFTC の是正命令は違法と判断した。

¹⁰⁷ Qualcomm は 2006 年から 2008 年頃にチップセットメーカーへのライセンス契約の締結を拒絶するようになり、代わって①非係争契約（covenant not to sue）：特許権者が実施者を相手に特許権を主張しないとする契約上の合意、②補充的権利行使契約（covenant to exhaust remedies）：特許権者は、まず実施者の製品を使用する第三者を相手に特許侵害を主張して、最終的な救済手段として、実施者に対する特許侵害を主張することができ、実施者は一種の連帯責任を負うことになる、③一時的提訴留保契約（standstill）：特許権者が一定期間のみ特許権を主張しないという契約上の合意（特許権者は、一定期間の経過後はいつでも実施者に特許侵害を主張することが可能）などの制限的な契約のみを締結した。（二又俊文，Sehwan CHOI「韓国におけるクアルコムの独禁法違反事件～2つの独禁法事案からみえるもの～」，LES JAPAN NEWS Vol.60 No.4（Dec. 2019），3.2(4)を参考）

【意義】

本件は、韓国において SEP 保有者が「市場支配的地位を濫用した」などにより独占禁止法に違反したと認められたとき、課徴金処分及び違法行為の是正が課される場合があることを示している。

○ 企業などの意見

ヒアリングの実施期間途中で判決された事件であったため、いずれの企業などからも意見を得られなかった。

(6) オランダ

(i) Philips v. Asus 事件 (NL, 2019)

- ・ 事 件 番 号 : 200.221.250/01
- ・ 判 決 日 : 2019 年 5 月 7 日
- ・ 裁 判 所 : Court of Appeal of The Hague
- ・ 関係する「手引き」の項目・論点 :
 - 誠実性 (特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階)
 - 誠実性 (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)

- 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。

○ 判決の内容^{108,109}

【当事者】

Koninklijke Philips N.V. (以下、「Philips」という。)は、家電メーカー及びSEPを含む特許ポートフォリオの所有者であり、ETSIに対して、FRAND条件で実施者がSEPを実施できるようにすることを契約している。

Asustek Computer, Inc.、Asus Europe B.V.及びAsus Holland B.V. (以下、「Asus」という。)は、ラップトップ、タブレット、スマートフォンなどの無線デバイスメーカーである。

【判決までの経緯】

- 2013年、Philipsは、Asusに対して3G及び4Gの規格に関する特許ポートフォリオのライセンス契約を提案した。Philipsは、ライセンス交渉において、特許の詳細と標準必須特許であることを示すクレームチャートをAsusに提供した。また、Philipsは、Philipsのライセンスプログラムのロイヤルティレートとその算出方法が含まれたライセンス条件をAsusに提示した。
- 2015年、ライセンス交渉は合意に至らず、Philipsは、英国、フランス、ドイツ、オランダなどで、3G及び4Gの規格に必須の欧州特許1,623,511 (以下「対象特許」という。)¹¹⁰に基づいて侵害訴訟を起こした。
- 2017年3月22日、Philipsがハーグ地方裁判所 (以下、「地裁」という。) に対し、対象特許に基づくAsusに対する差止めを求めて提訴した裁判¹¹¹において、地裁は、対象特許が無効であるとして、Philipsからの差止めの要求を却下した¹¹²。それに対して、Philipsは、地裁の判決を不服として、ハーグ控訴裁判所 (Court of Appeal of The Hague、以下、「控訴裁判所」という。) に控訴した。

【争点】

- ① Philips が、特許付与から2年後にETSIに対して特許を開示したことは、ETSIのIPRポリシー違反にあたるか否か。
- ② Philips は、Huawei v. ZTE 事件において欧州司法裁判所が決定したライセンス交渉の要件

¹⁰⁸ Philips v. Asus, 200.221.250/01, Court of Appeal of The Hague (7 May 2019)

¹⁰⁹ 以下の公開情報を参考にした。

“Koninklijke Philips N.V. v Asustek Computers INC., Court of Appeal of The Hague” (May 7 2019), <https://caselaw.4ipcouncil.com/dutch-court-decisions/koninklijke-philips-nv-v-asustek-computers-inc-court-appeal> [最終アクセス日：2020年3月9日]

¹¹⁰ 英国の高等法院は、以下の事件において、対象特許の有効性を支持する予備的評決を下した。

Philips v. Asus, HIGH COURT OF JUSTICE, [2018] EWHC 1826 (Pat) (19 Jul. 2018)

¹¹¹ Philips v. Asus, District Court of the Hague, C 09 512839 /HA ZA 16-712 (22 Mar. 2017)によれば、2015年12月14日に提訴された。

¹¹² Philips v. Asus, District Court of the Hague, C 09 512839 /HA ZA 16-712 (22 Mar. 2017)

(以下、「Huawei 要件」という。)¹¹³を遵守したか否か。

【当事者の主張】

Asusは、以下のように主張した。

- ・ 対象特許は無効である。
- ・ Philipsは、ETSIのIPRポリシーに従って、対象特許を適切かつタイムリーに開示していなかった。
- ・ Philipsは、Huawei要件を遵守しなかった。

【裁判所の判断】

控訴裁判所は、対象特許の新規性及び進歩性を支持して、Asus からの対象特許の有効性に対する異議を却下した。そして、控訴裁判所は、対象特許が必須であり、Asus は対象特許を侵害していると認定した。

また、控訴裁判所は、Asus による 2 つの主張について、以下のとおり判断した。

①対象特許のタイムリーな開示について

控訴裁判所は、対象特許が付与されてから 2 年後に、Philips が ETSI に対して対象特許を開示したことは、SEP の「タイムリーな開示 (timely disclosure)」を要求する ETSI の IPR ポリシー第 4.1 条に基づく契約上の義務の違反にあたらないと認定した。

控訴裁判所は、ETSI の開示義務の根底にある目的は、ETSI 標準への参加者が最低のコストで（必須となる）技術ソリューションを（規格として）選択できるようにすることではなく、ETSI 標準が利用可能な最高の技術を取り入れることであり、実施者が事後的に実施できない SEP が現れないようにリスクを減らすことであるとした。また、特許が早期に開示された場合、当該特許が（結果的に）規格に必須ではなくなる可能性が高くなることもある、とした。よって、控訴裁判所は、Philips による特許の開示は、ETSI の IPR ポリシーに基づく義務を果たすのに十分であると認定した。

②Huawei 要件の遵守について

控訴裁判所は、Huawei 要件の第一ステップ¹¹⁴にあたる、Philips の Asus へのライセンス申込み時の情報の提示などが適切であったか否かについて検討した。その結果、控訴裁判

¹¹³ この要件とは、特許権者と実施者それぞれの誠実な交渉態度に対する要件である。詳細は、以下を参照。

特許庁「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)、5-19 頁

¹¹⁴ ライセンス交渉の「特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階」であり、通常、特許権者は、この段階において、実施者に対して SEP を特定する資料や SEP と製品との対応関係を示す資料（クレームチャートなど）を提示して、実施者が特許を侵害していることを説明する。詳細は、以下を参照。

特許庁「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)、7-9 頁

所は、Philips が、実施された特許のリスト及びそれらの特許が必須であるという資料を提出し、ライセンスを提供する意思があることを宣言していたと認定した。さらに、控訴裁判所は、Philips が技術的な議論を行い、クレームチャートやライセンス料率など、特許ポートフォリオとライセンスプログラムに関する技術的な詳細資料を提供していたと認定した。よって、控訴裁判所は、Philips は Huawei 要件を遵守していたと判断した。

それに対して、控訴裁判所は、Asus が、Huawei 要件の第二ステップ¹¹⁵において、FRAND 条件でライセンスを取得する意思を示すことができていなかったと認定した。控訴裁判所は、Philips が常に主導して交渉が始まっていたのに対して、Asus は、Philips の特許ポートフォリオを評価できる技術専門家がこれらの交渉において参加することなく、Philips に技術的な説明を繰り返し求めたのであり、この行動は、交渉を遅延させる目的の「ホールドアウト」にあたりと認定した。よって、控訴裁判所は、Asus は Huawei 要件を遵守していなかったと判断した。

したがって、控訴裁判所は、対象特許の有効性を支持し、Asus の主張を拒否して、地裁判決を覆して、Asus に対して対象特許を侵害する違法行為の差止命令を発行した^{116,117}。

【意義】

本件では、オランダの裁判所において、特許が早期に開示された場合に当該特許が規格に必須ではなくなる可能性が高くなることもあることを考えれば、Philips による（対象特許が付与されてから 2 年後の）開示が ETSI の IPR ポリシーに基づく「実施者が事後的に実施できない SEP が現れないようにリスクを減らす」目的を果たすのに十分であるとして、対象特許による権利の行使が認められた¹¹⁸。

また、Huawei 要件の第二ステップ（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）に関し、ライセンス交渉において、実施者が、特許権者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、特許権者に対し一方的に技術的な説明を繰り返

¹¹⁵ ライセンス交渉の「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」であり、特許権者から SEP を特定する資料やクレームチャートなどの提示を受けた後、実施者が SEP のライセンスを受ける必要があると考えるに至れば、実施者は特許権者とライセンス契約を締結する用意があること、すなわち、ライセンスを受ける意思を表明する。詳細は、以下を参照。

特許庁「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）、10-13 頁

¹¹⁶ ドイツでの同じ当事者での同じ特許で争った事件（LG Mannheim, 7 O 28/16 (10 Nov. 2017)）においては、Philips からのライセンス料の算出方法の開示が不十分だったため FRAND ではないとし、一方で Asus が誠実なライセンシーであった、との反対の判断がなされた。詳細は、以下を参照。

https://www.katheraugenstein.com/wp-content/uploads/2019/05/2017-11-10-7-0-28_16-EN-pdf-1.pdf [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹¹⁷ 同じ欧州特許 1,623,511 にて争われた *Philips v. Wiko* 事件においても、ドイツの裁判所では、Wiko による FRAND 抗弁が受け入れられて Wiko が勝訴した（LG Mannheim, 事件番号などは不明）。それに対して、オランダの裁判所では、Wiko の対案の提示が裁判手続の開始後にのみ行われたため、Wiko が不誠実なライセンシーであるなどとして、Wiko が敗訴した（Court of Appeal of the Hague, 200.219.487/01 (2 Jul. 2019)）。詳細は、以下を参照。

<http://eplaw.org/nl-philips-v-wiko-frand-appeal/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹¹⁸ Asus は、控訴裁判所の判決を不服として上訴し、最高裁にて係属中である。

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 要件を遵守しないと判断されることが示された。

○ 企業などの意見

企業などからの意見は、特になかった。

2. 各国におけるガイドラインなどの世界的な動向

公開情報調査及びヒアリング調査により収集した各国の公的機関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、ガイド、取組状況など（以下、「ガイドラインなど」という。）の一覧を、図表 2-3 に示す。

図表 2-3 各国におけるガイドラインなどの世界的な動向

#	動向と概要
1	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 ○ 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	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 ○ 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。 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

#	動向と概要
	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	<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 ○ 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。 ・ 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	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 ○ 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。
5	OECD による知的財産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 ○ 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。 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

#	動向と概要
6	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 ○ 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。 ・ 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	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 ○ 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。 (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

#	動向と概要
	(e) 評価 (f) FRAND における非差別について
8	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 ○ 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、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	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 ○ 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 (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 (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) 米国

(i) F/RAND 契約の対象となる SEP の救済策に関する政策声明

- ・ 公 表 日 : 2019 年 12 月 19 日
- ・ 署 名 者 : Walter Copan (NIST)、Makan Delrahim (DOJ 反トラスト局)、Andrei Iancu (USPTO)

- | |
|---|
| <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の差止めによる救済、利益の損失、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される。
- 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。

○ 内容¹¹⁹

米国特許商標庁 (USPTO)¹²⁰、米国国立標準技術研究所 (NIST)¹²¹ 及び米国司法省 (DOJ)¹²² 反トラスト局は、RAND 又は FRAND ライセンス契約の対象となる標準必須特許¹²³ に対する救済措置について、以下の見解を示した。

当事者である標準必須特許の権利者と F/RAND¹²⁴ 契約の対象となる技術の実施を希望する者との間で、誠実なライセンス交渉を促すステップは、技術革新を促進し、消費者の選択を促進し、業界に競争力を与える。ただし、ライセンス交渉が失敗した場合、競争を維持し、技術革新と自発的な合意に基づいた標準化活動への継続的な参加のためのインセンティブとを維持するための適切な救済策が利用可能でなければならない¹²⁵。この声明は、

¹¹⁹ DOJ ANTITRUST DIVISION/NIST/USPTO, “POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS” (19 Dec. 2019), <https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download> [最終アクセス日：2020年3月9日]

¹²⁰ USPTO は、特許及び商標出願の審査、特許の発行、商標の登録を担当し、商務長官を通じて、知的財産政策の国内及び特定の国際問題について大統領に助言する行政機関である。(35 USC § § 1、2 (2012) を参照)

¹²¹ NIST は、連邦政府機関間の標準関連情報の共有と協力を促進し、連邦政府機関の民間部門標準への参加と使用を調整し、民間の合意組織によって開発された標準の利用可能を強調し、商務長官を通じて、国家の技術的競争力と革新能力に関する標準化政策について大統領に助言する行政機関である。(15 USC § 272 (b) (2012) を参照)

¹²² DOJ は、米国消費者の利益のために競争を促進し保護することを担当する行政機関である。

¹²³ この声明の目的上、特許は、その特許の権利者が、合理的かつ非差別的な (RAND) 条件、又は公正、合理的かつ非差別的な (FRAND) 条件で特許のライセンスを利用可能にすることを、標準開発組織 (SDO) での標準設定活動に参加しながら自主的に同意した場合、RAND 又は FRAND 契約の対象となる。米国では、多くの場合、SDO メンバーは、RAND 条件で SDO 標準に不可欠な全ての特許のライセンス供与を約束する場合がある。他の司法管轄区では、多くの場合、SDO メンバーは、FRAND 条件で SDO 標準に不可欠な全ての特許のライセンス供与を約束する場合がある。

¹²⁴ この声明の目的上、F/RAND 契約は、RAND 及び FRAND の両方のタイプのライセンス契約を指す。

¹²⁵ 権利者の F/RAND の契約に関係なく、コストを削減するためのライセンスへの合意を遅延させるような状況によっては、DOJ は、例えば、権利者による独占権の選択的行使を通じて、そのような共同行為 (joint conduct) は競争的損害を引き起こす、と判断することができる。

これらの目標を前進させるための適切な救済の範囲に関する政府機関の共同見解である。

2013 年、USPTO と DOJ 反トラスト局は、自主的な F/RAND 契約の対象となる標準必須特許の侵害に対する救済策に関連する政策声明を共同で発表した¹²⁶。その声明においては、F/RAND 契約の対象となる標準必須特許の侵害に対する排他的救済措置（exclusionary remedy）が、ある状況下では公益と矛盾する可能性があるが、一方で、例えば、潜在的なライセンシーが F/RAND 条件を決定するための交渉に臨むことを拒否するような他の状況下では適切である可能性があることについて言及していた¹²⁷。

2013 年の政策声明が発表されて以来、USPTO、NIST¹²⁸及び DOJ 反トラスト局は、他の機関及び米国・国際的な裁判所とともに、標準必須特許に関する紛争に関する経験を増やしてきた。その間、政府機関は、2013 年の政策声明が誤って解釈され、標準に不可欠な F/RAND 契約の対象となる特許（標準必須ではない特許とは区別する）に関する紛争に独自の法的規則が適用されるべきである、あるいは、標準必須特許の侵害訴訟では差止命令及びその他の排他的救済措置は利用すべきでない¹²⁹を示唆している、という懸念を抱いた。このようなアプローチは、慎重にバランスのとれた特許制度にとって有害であり、最終的には技術革新と動的な競争に悪影響を及ぼす。したがって、USPTO と DOJ 反トラスト局は、2013 年の政策声明を撤回し、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¹³⁰ことを明確にする。

一般的な問題として、訴訟に関連するコストやその他の負担を軽減するために、標準必須特許の権利者及び標準必須特許の潜在的なライセンシーの両方が、F/RAND ライセンス条件に到達するために誠実な交渉に従事することを推奨する。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

¹²⁶ U.S. Dep't of Justice and U.S. Pat. & Trade Off., "Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments" (8 Jan. 2013), <https://www.justice.gov/atr/page/file/1118381/download> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

この 2013 年の政策声明の主な焦点は、19 U.S.C. § 1337 に基づいて発行された除外命令にあった。また、同声明は、米国連邦裁判所の「eBay 規格に基づく差止めによる救済の完全な法的分析を意図したもの」ではなかった（同声明 1 頁の脚注 1）。

¹²⁷ 脚注 126 の声明 6-7 頁を参照。

¹²⁸ NIST は 2013 年の政策声明に参加していなかった。

¹²⁹ 2013 年の方針声明は、反トラスト法（独占禁止法）が F/RAND 紛争に適用されることを示唆していると誤解されている可能性もある。米国国際貿易委員会（ITC）は、公益分析の一環として「米国経済の競争条件」を検討する場合がある（19 U.S.C. § 1337 (d) (1) を参照）が、これは、F/RAND のライセンス紛争が独占禁止の懸念を引き起こすことを意味するものではない。

¹³⁰ この声明は、2013 年の政策声明と同様に、F/RAND 契約の対象となる標準必須特許の侵害に対する救済策に焦点を当て、F/RAND 契約の対象かどうかにかかわらず、標準必須特許の侵害に対して利用可能な救済を制限する特別な規則ではない。全ての標準必須特許の侵害に対する救済は、特定の F/RAND 契約の条件を含む各ケースの事実に基づいて、特許救済に関する現行の司法判例及び法令に従って決定される。

なる標準必須特許の侵害に対して利用可能である。現行の法律と整合し、かつ、事実と裁判所に応じて、特定の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（International Trade Commission, ITC）の排他的命令が含まれる¹³¹。これらの救済策は、標準必須特許を含む特許訴訟でも同等に利用可能である¹³²。適切な救済策の決定に際し、F/RAND 又は類似の契約の存在及び当事者の行為が関係する場合がある¹³³ものの、これらの問題を決定するための一般的な枠組みは、他の特許事件と同じである。同様に、データの可用性（availability of data）と最適な実践（best practices）の適用に裏付けられた F/RAND 契約を含む交渉における誠実さ（good faith）は、標準必須ではない特許の契約を含む交渉と同様に、ライセンスの効率化を促進できる。この最適な実践の適用は、OMB Circular A-119 のガイダンス¹³⁴と一致しており、そのガイダンスの中で、IPR（Intellectual Property Right、知的財産権）ポリシーは「簡単に実施でき（accessible）、関連する知的財産権の開示とライセンスを管理する明確なルールを設定し、権利者及び標準の実施を求める全ての利害関係者の利益を考慮すべきである」¹³⁵と述べている。

F/RAND 契約の対象となる標準必須特許の侵害に対する救済を制限するような特別な一連の法的規則が適用されないということも、これまでの米国の裁判所の判決と一致している。例えば、eBay 事件では、米国最高裁判所は、連邦裁判所の特許訴訟で差止命令を発行するかどうかを決定する際に、伝統的な衡平の原則（principles of equity）を適用することを明確にした¹³⁶。それに伴い、米国連邦巡回控訴裁判所は、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差止命令による救済の利用可能性を分析に際しても、他の全ての特許と同様に、eBay 判決のフレームワークの下で分析する必要があると判断した。その際、米国連邦巡回控訴裁判所は「地方裁判所が、SEP に対して差止命令を使用で

¹³¹ 例えば、*eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006); *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1119-20 (S.D.N.Y. 1970), modified and aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), cert. denied, 404 U.S. 870 (1971); *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978); *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.*, 136 S. Ct. 1923 (2016); 35 U.S.C. § § 283-284 及び 19 U.S.C. § 1337 を参照。

¹³² 特許侵害に対する所定の救済策の使用は、侵害に対する別の救済策の存在を妨げるものではない。例えば、35 USC § 283.285 (2012) を参照。

¹³³ 例えば、*Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1332 (Fed. Cir. 2014), overruled on other grounds by *Williamson v. Citrix Online, LLC*, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) (en banc) (explaining that hold-out may exist “where an infringer unilaterally refuses a FRAND royalty or unreasonably delays negotiations to the same effect.”); *Ericsson v. D-Link*, 773 F.3d 1201, 1209 (Fed. Cir. 2014) (explaining that hold up may exist “when the holder of a SEP demands excessive royalties after companies are locked into using a standard.”) を参照。

¹³⁴ 「2016 年 1 月に管理予算局（OMB）によって改訂された OMB Circular A-119 は、標準開発のための政府の戦略を詳しく説明している。それは、政府機関に標準化機関の参加を促進し、適合性評価活動に関する報告要件を指定し、標準設定に関連する法定義務を政府機関に通知している。」, <https://www.nist.gov/standardsgov/what-we-do/federal-policy-standards/key-federal-directives> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹³⁵ Office of Management and Budget Circular A-119, “Federal Participation in the Development and Use of Voluntary Consensus Standards and in Conformity Assessment Activities,” 81 FR 4673 (January 27, 2016) を参照。

¹³⁶ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, at 391-393 (2006) を参照。

きないという当然違法原則（*per se rule*）を適用したことに限っては、誤りである」¹³⁷と述べた。また、「FRAND 契約の特許の差止命令に対処するための別の規則又は分析フレームワークを作成する理由がないと考える」¹³⁸とも述べた。同様に、損害賠償に関して、連邦巡回控訴裁判所は、「RAND の制約を受ける（RAND-encumbered）特許に関連する全ての事件について、*Georgia-Pacific* 基準のような新規の一連の要素の基準を設けることは賢明ではないと考える」¹³⁹と説明した。連邦巡回控訴裁判所は、さらに、「連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所の明確な線引規則（*bright line rules*）に対する要望と手掛かりの必要性を認識しているが、陪審員に指示する際に記録の事実を考慮しなければならない、特定の損害に関する公式への言及を避けなければならない」と述べた¹⁴⁰。

もちろん、各ケースの状況に応じて、特許権者が行った特定の F/RAND 契約、標準化機関（Standards Developing Organizations, SDO）の IPR ポリシー及び権利者と実施者間のライセンス交渉の個々の状況の全てが、標準必須特許の侵害に対する救済策の決定に関連する可能性がある。さらに、個々の当事者は、特定の紛争解決メカニズムについて、自発的に契約する又は同意する場合がある。

政府機関の見解では、裁判所、米国国際貿易委員会（ITC）及びその他の意思決定者は、必要に応じて、*eBay* 判決に列挙されている要因又は 19 U.S.C. §1337 のような標準必須特許に関連する救済決定に適用される法律の一般原則を評価する際に、当事者の行動を含む全ての関連する事実を引き続き検討する必要がある。裁判所は、侵害に対する救済を付与するかどうかを決定する際に、「これらの事実問題を検討する能力を備えている」¹⁴¹。政府機関の見解では、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。利用可能な全ての救済策を考慮に入れた、バランスのとれた、かつ、事実に基づいた分析は、技術革新へのインセンティブ及び自発的であり、合意に基づいた標準化活動への継続的な参加のためのインセンティブ及び競争を維持し、促進する。

○ 企業などの意見

（声明に対して肯定的な企業などからの意見）

- ・ 一般的に、権利者は優位的立場を有するといわれるが、SEP に関しては、権利者側の立場としてそのような優位性を感じたことはない。実際、ホールドアップよりも、ホール

¹³⁷ *Apple v. Motorola*, 757 F.3d 1286, at 1331 (Fed. Cir. 2014).

¹³⁸ *Apple v. Motorola*, 757 F.3d 1286, at 1331-32 (Fed. Cir. 2014).

¹³⁹ *Ericsson v. D-Link*, 773 F.3d 1201, at 1232 (Fed. Cir. 2014).

¹⁴⁰ 同上

¹⁴¹ *Apple v. Motorola*, 757 F.3d 1286, at 1332 (Fed. Cir. 2014).

ドアウトの方が現実的な問題である。(国内、企業)

- ・ 一般論として、権利者側が交渉に対して不誠実であるならば、それでもって独禁法違反と判断されるのは行き過ぎであるように思える。権利者が、実施者をホールドアップしたために独禁法違反と判断されるのは納得できるが、権利者からのオファーが FRAND ではないために独禁法違反と判断されるのは行き過ぎかと思う。(国内、企業)
- ・ 今は、ホールドアップよりもホールドアウトの方が問題であり、誠実にライセンスを受けた者が、ライセンスを受けていない者に対して市場で不利な状況に陥ることが問題である。この問題を是正して欲しい。(国内、企業)
- ・ ロイヤルティが高いか低いか、あるいは、FRAND 義務を果たしているかどうかの宣言文書の解釈問題については、競争法に関する問題ではないと考える。支配的地位の濫用であるかどうかは競争法に関する問題ではあるとは思いますが、SEP を巡る紛争の全ての争点について、競争法を適用すべきではないと考える。(国内、企業)
- ・ 各行政当局は協調すべきであり、確実性と安定性の点で好ましいとされるだろう。(海外、企業)
- ・ 幾つかの標準化機関では、実施者が、団体交渉により理想的な率を下回るロイヤルティを得られることを余りに容易にしているので、よい方向と考える。(海外、法律事務所)
- ・ 旧声明の解釈 (ITC の排除命令に関するものだった) に誤解が生じていたので、これで間違った考え方が正されると思う。権利者が差止命令を得られないとすると、WTO の制裁/TRIPS 協定違反になりかねない。(海外、企業)
- ・ 特許権の中核的な権利となる発明を排他的に実施できる権利を妨げることになりかねない、前 2013 年の方針を撤回できた。現実問題として、より頻繁なホールドアウトの問題を認識している。(海外、企業)
- ・ ライセンスが原則であるべきだが、実施者がライセンスに応じないなどの場合には、差止命令が必要となる。創造性のある会社は、2013 年の共同宣言後に、ホールドアウトに直面して困難な状況に遭遇した。ITC では、こうした問題を認識して排除命令を発している。新たな共同声明で、バランスのとれた立場になった。(海外、法律事務所)
- ・ バランスのとれた決定は重要だが、差止命令の脅威は、実施者にとって非常に大きい。実施者が全く支払うつもりがないのなら、差止命令は付与されてよい。(海外、企業)
- ・ 新共同声明により、自由市場を解した効率的な技術と知的財産権の発達を可能とする。特許のホールドアップはホールドアウトよりまれで、危害も少ないと証明されている。(海外、法律事務所)

(声明に対して否定的な企業などからの意見)

- ・ 技術公開の代償として与えられた独占排他権でもって他社を市場から排除するような行き過ぎた行為が行われた場合には、それを独禁法のもとで取り締まるというのは必

要であるとする。(国内、企業)

- ・ SEP は文字通り必須であり回避ができないため、SEP1 件で実施行為の差止めが可能である非常に強力な武器である。その強力な武器を行き過ぎないように適切にコントロールするという意味で、独禁法が適用されることには賛成である。(国内、企業)
- ・ 今後も引き続き、2013 年に出されたような SEP に対する一定の制限・ガイドラインは必要であるとする。また、今後、IoT に不可欠な公共財としての 5G 技術が広まっていくことも踏まえ、SEP に対する一定の制限は必要であるとする。(国内、企業)
- ・ 反対である。権利者の力が無制限に拡大されてはならない。柔軟で多角的なアプローチが必要である。(海外、企業)
- ・ 2013 年の共同声明は、SEP の差止命令の発行が、極端な危機を招き、製品開発、取引が脅かされかねないことを、正しく把握していた。SEP 保有者は、実施者に対して、FRAND 誓約に基づく条件よりも悪いライセンスを受け入れるように圧力を加えることができることに対応すべきである。(海外、企業)
- ・ 携帯電話のような多数の部品からなる製品では、数千個の特許が関係しており、たった 5 ドルのチップで差止命令を正当化するのは不合理だろう。(海外、法律事務所)

(その他の意見)

- ・ 通信業界に競争を増す FTC の方針に対して、司法省が反対している。(海外、法律事務所)
- ・ 米国特許の価値は、eBay 判決後に下がったが、創造の促進と、競争の確保はどちらも重要なので、バランスが図られるべきである。(海外、法律事務所)

(ii) *FTC v. Qualcomm* 事件の控訴審における DOJ 反トラスト局の意見

- ・ 公 表 日 : 2019 年 8 月 30 日
- ・ 署 名 者 : Michael F. Murray (Deputy Assistant Attorney General, United States Department of Justice, Antitrust Division)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ DOJ 反トラスト局は、<i>FTC v. Qualcomm</i> 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。

○ 内容¹⁴²

米国司法省（DOJ）¹⁴³反トラスト局は、*FTC v. Qualcomm* 事件の控訴審¹⁴⁴において以下のような **amicus brief**¹⁴⁵を提出して、地裁判決に対する見解を示した¹⁴⁶。

【主張の概要（Summary of Argument）】

カリフォルニア州北部地区連邦地裁（以下、「地裁」という。）は、独占禁止法について根本的な誤りを犯した。地裁は、Qualcomm のライセンス慣行はシャーマン法に違反すると結論付けた¹⁴⁷が、地裁の分析は、独占禁止法の根本的な誤解を反映したものである。

第一に、地裁は、自由競争の阻害（**harm to competition**）を十分に特定せずに、Qualcomm の「no license, no chips」の慣行を非難した。また、地裁は、Qualcomm の「不当に高い」（**unreasonably high**）ロイヤルティについて長々と議論し、Qualcomm の顧客である OEM（**Original Equipment Manufacturer**）と各競合他社に対する危害を特定した。さらに、地裁は、Qualcomm が「最終製品の価格をベースとしてロイヤルティを設定する」ことは、特許法に矛盾し「不合理な」ロイヤルティをもたらしたと結論付けた。しかしながら、これらはいずれも「自由競争の阻害」を示すものではなく、これだけでもって Qualcomm のライセンス慣行はシャーマン法違反であると判断するのは誤りである。

第二に、地裁は、Qualcomm がモデムチップメーカーの競合他社ではなく OEM にライセンスを提供することを選択して、利益の最大化を図る行為を行っていることを

¹⁴² U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE ANTITRUST DIVISION, “BRIEF OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS AMICUS CURIAE IN SUPPORT OF APPELLANT AND VACATUR” (30 Aug. 2019), <https://www.justice.gov/atr/case-document/file/1199191/download> [最終アクセス日：2020年3月9日]

¹⁴³ DOJ は、米国消費者の利益のために競争を促進し保護することを担当する行政機関である。

¹⁴⁴ *FTC v. Qualcomm*, 9th Circuit, 19-16122

¹⁴⁵ 裁判所に係属する事件について、裁判所に情報又は意見を提出する第三者（**amicus curiae**）の意見書。

¹⁴⁶ 脚注 142 の意見書における「議論の概要（Summary of Argument）」及び「結論（Conclusion）」の項目を要約して記載した。

¹⁴⁷ 地裁判決の詳細は、II. 1. (1) (i) *Federal Trade Commission v. Qualcomm* 事件 (US, May 2019) を参照。

anticompetitive malice（反競争的悪意）と認めることにより、シャーマン法違反と判断しているが、これは準拠法を誤って適用したものである¹⁴⁸。地裁の決定は、このような誤った判断によるものであるため、控訴裁判所は、地裁による判決を無効にする必要がある。

第三に、地裁は、審理と十分な説明なしに、広範囲な是正策を Qualcomm に課した。差止命令は、Qualcomm の行為をグローバルで不適切に規制し、FTC が申し立てた米国市場を超えて広がっている。その範囲を考えると、地裁が決定した是正策には、他の市場での競争とイノベーションを妨げるリスクがあるか又は国家安全保障を損なうリスクがあるか¹⁴⁹を検討するために、公聴会を開く必要があった。地裁が、法的に判断した後に、別の是正策に関しても審理を行っていたならば、これら（他の市場での競争とイノベーションを妨げるリスクがあるか、国家安全保障を損なうリスクがあるか）の問題を検討することができた。地裁は、これ（別の是正策に関する審理）を拒否し、この広範な是正策の影響を正当化できなかったため、地裁の差止命令は無効にされるべきである。

【結論】

控訴裁判所は、上述の理由から、独占禁止法の誤解に基づいた地裁の判決と、競争、イノベーション及び国家安全保障に対して損害を及ぼすため、地裁の是正策を放棄すべきである。

○ 企業などの意見

- ・ 賛成する。①Aspen skiing¹⁵⁰の誤った拡大解釈は競争促進的行為を妨げるおそれがあり、②FRAND 義務の不履行の問題（契約法の問題）と競争法上の義務違反とは関係はないことが示された。（海外、企業）
- ・ 司法省の、特許は競争法の問題ではないという意見は妥当である。（海外、企業）

¹⁴⁸ 脚注 142 の意見書によれば、独占禁止法における長年にわたる一般的なルールは、独占者であっても「独占者が取引する相手に対して、独占者自身の独立した裁量権を行使する自由がある」（*United States v. Colgate & Co.*, 250 U.S. 300, 307 (1919)）ということである。

¹⁴⁹ 脚注 142 の意見書によれば、Qualcomm は、5G 技術の開発と関連する標準化のリーディングカンパニーであり、米国の行政機関は、5G イノベーションと標準化における Qualcomm の競争力の低下は、米国の国家安全保障に損害を与える可能性があるとして述べている。

¹⁵⁰ *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 U.S. 585 (1985). 米国では、独占禁止法上、市場独占率の高い会社でも、競争相手と取引しなければならない義務は原則として認められていない。Aspen skiing では、スキー地アспенで、3つの山を所有する会社が、1つしか山を持たない競争相手と共同してスキーチケットを売って利益を分配していたところ、突然、分配率低下に応じなければ提携を解消すると迫り、競合相手に拒否されたため、契約関係を解消して、自分達の山でしかスキーができないチケットを売ることにしたという事件。この結果、競争相手は、営業がままならなくなり、裁判所に救済を求めた。米国最高裁判所は、Aspen skiing を例外的判決と位置づけており、学者も同判決を制限して解釈しており、(1)市場独占者が、既に競争相手と任意の取引関係にあって、(2)市場独占的な目的を達成するために、短期的収益を犠牲にして、競争相手との取引を中止するような場合に、取引継続の義務が課される場合はあり得ると考える。（Andrew I. Gavil, et al., “Antitrust law in perspective : cases, concepts, and problems in competition policy”, West Academic Publishing (3rd ed. 2017)を参照）

(iii) *HTC v. Ericsson* 事件に関する USPTO 及び DOJ 反トラスト局の見解

- ・ 公 表 日 : 2019 年 10 月 30 日
- ・ 署 名 者 : Michael F. Murray (Deputy Assistant Attorney General, United States Department of Justice, Antitrust Division)

- USPTO と DOJ 反トラスト局は、*HTC v. Ericsson* 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。
- ・ 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。

○ 内容^{151,152}

米国特許商標庁 (USPTO)¹⁵³ 及び米国司法省 (DOJ)¹⁵⁴ 反トラスト局は、*HTC v. Ericsson* 事件の控訴審¹⁵⁵において、以下のような amicus brief¹⁵⁶を提出して見解を示した。

【主張の概要 (Summary of Argument)】

HTC は、陪審員が「合理的なロイヤルティ」を判断する上で、マーケット・ベースの証拠をほぼ除外し得る厳格な「SSPPU (Smallest Salable Patent Practicing Unit, 最小販売可能特許実施単位¹⁵⁷) ルール」を主張している。しかし、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、ライセンス料を部品 (component) と関連させて算出することを定める規定があるわけでもない。また、HTC は、(異なる企業ごとに)「異なるコストを課す」ことによって、特定の企業を競合他社より不

¹⁵¹ DOJ ANTITRUST DIVISION/USPTO, “BRIEF FOR THE UNITED STATES OF AMERICA AS AMICUS CURIAE IN SUPPORT OF NEITHER PARTY” (10 Oct. 2019), <https://www.justice.gov/atr/case-document/file/1214541/download> [最終アクセス日 : 2020 年 3 月 9 日]

¹⁵² 脚注 151 の意見書における「議論の概要 (Summary of Argument)」及び「結論 (Conclusion)」の項目を要約して記載した。

¹⁵³ USPTO は、特許及び商標出願の審査、特許の発行、商標の登録を担当し、商務長官を通じて、知的財産政策の国内及び特定の国際問題について大統領に助言する行政機関である。(35 USC § § 1, 2 (2012) を参照)

¹⁵⁴ DOJ は、米国消費者の利益のために競争を促進し保護することを担当する行政機関である。

¹⁵⁵ *HTC v. Ericsson*, 5th Circuit, No. 19-40566, 19-40643

¹⁵⁶ 裁判所に係属する事件について、裁判所に情報又は意見を提出する第三者 (amicus curiae) の意見書。

¹⁵⁷ SSPPU は、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になるという考え方である。

利とするライセンス条件は差別的であると主張する。しかし、事実上どのようなライセンス体系でも「異なる競合他社に異なるコスト」が課される可能性はあり、これを容認しないことは一部の企業に別の影響を与える可能性がある。HTC が差別的でない条件でライセンスを行うためには、同様の状況にある全てのライセンシーに対して同じライセンス体系が必要であると主張している限り HTC のルールは受け入れられないものであり、陪審員に対するそのような説示 (jury instruction) は誤りである。陪審員に対する説示は、当事者が異なる状況で、それぞれのビジネスニーズに合致するライセンスを締結する可能性を認めるものであるべきである。

HTC のルールのいずれかを採用すると、ライセンス市場に損害を与える。HTC のルールは、特許技術の価値に関する最も知識のある当業者を差し置いて、裁判所及び陪審員の判断に置き換え得るものであり、ひいては、既に締結されているライセンスに混乱を生じさせる可能性がある。要するに、HTC のルールは、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ものである。

【結論 (Conclusion)】

裁判所は、FRAND 紛争でのライセンス条件を証拠として使用することを不必要に制限し、FRAND ライセンスに特定の形式にすることを要求するルールを採用すべきではない。

○ 企業などの意見

- ・ 司法省の意見書に示されたように、FRAND 条件遵守は不正競争法上の問題ではない。
(海外、企業)

(2) 欧州

(i) CEN-CENELEC による標準必須特許のガイドラインの公表

- ・ 公 表 日 : 2019 年 6 月 12 日
- ・ 公 表 者 : CEN-CENELEC

○ 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。

○ 内容

CEN-CENELEC（欧州電気標準化委員会）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）のドラフトが公開され¹⁵⁸、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として公表された。

①CWA17431（WS1のガイドライン）

5G 及び IoT における SEP のライセンスに関する行動規範を作成することを目的として、IP Europe と Nokia によって提案されたワークショップ WS1 は、2018 年 10 月 5 日の会議で「産業用インターネットを含む 5G 及び IoT における SEP のライセンスに関する原則及び指針」¹⁵⁹のドラフトを公表し、意見募集及び再検討された後、2019 年 6 月 12 日に正式に CWA17431 を公表した¹⁶⁰。この CWA17431 では、SEP のライセンスにおける 6 つの原則が示されている¹⁶¹。

- （原則 1）権利者は、実施者が標準を使用するためにSEP技術へアクセスできるようにすべきである。
- （原則 2）当事者は、タイムリーかつ効率的な方法でFRANDライセンスに合意するため、互いに誠実に交渉すべきである。
- （原則 3）当事者は、タイムリーにFRANDライセンスを締結するために必要な情報を、秘密保持の範囲で開示すべきである。
- （原則 4）公平かつ合理的なロイヤルティは、特許された標準技術の価値を反映したものとすべきである。
- （原則 5）権利者は同様の状況にある（similarly situated）競合者を差別してはならない。
- （原則 6）当事者がFRANDライセンスについて合意できない場合、第三者機関（裁判所かADR機関）で解決すべきである。

¹⁵⁸ 平成 30 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する調査研究報告書」，知的財産研究教育財団，（2019 年 3 月），91-93 頁

¹⁵⁹ CEN-CENELEC/WS SEP IoT “Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things(IoT), including the Industrial Internet”, <ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/WS/2018/SEP/CWA-for-public-comments.pdf> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁶⁰ The CEN and CENELEC Workshop, initiated by Nokia and IP-Europe, publishes its CWA “Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet”, <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2019-013.aspx> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁶¹ 各原則において、ドラフトからの修正はない。

②CWA95000（WS2のガイドライン）

IoT ベンダー、IoT 及び標準化のイノベーター、業界別の関係者、政府の代表者、中小企業及びその代表者、消費者団体、研究機関、競争法関係者、標準化機関（Standard Setting Organization、SSO）代表者、並びに IoT の知的財産やライセンスにおけるその他の利害関係者を集め、特に 5G 及び IoT 分野における SEP のライセンスに関するベストプラクティス及び行動規範を作成することを目的として、DIN（Deutsches Institut für Normung、ドイツ規格協会）、Fair Standards Alliance、ACT（The App Association）によって提案されたワークショップ WS2 は、2019 年 1 月に「標準必須特許のライセンスのための基本原則とアプローチ」のドラフトを公表し¹⁶²、意見募集及び再検討された後、2019 年 6 月 12 日に正式に CWA95000 を公表した¹⁶³。この CWA95000 では、SEP のライセンスにおける 6 つの原則が示されている¹⁶⁴。

- （原則 1）FRANDのSEP保有者は、例外的な状況の場合を除き、差止命令を行使してはならない。当事者は、不当な「ホールドアップ」の影響なしに、FRAND条件の交渉を求めるべきである。
- （原則 2）FRANDライセンスは、関連する標準を実施することを希望する誰にでも利用可能とするべきである。一部の実施者へのライセンスを拒否することは、FRAND義務に反する。
- （原則 3）SEPは、下流の価値や用途に基づいてではなく、技術的なメリットと範囲に基づいて評価されるべきである。多くの場合、最終製品ではなく、SEPを侵害する最小コンポーネントに焦点を合わせる。
- （原則 4）当事者は、ポートフォリオ内に必須であると同意されていない特許が存在していることを理由に、必須であると合意された特許に対するFRANDライセンスを控えるべきではない。必須であると合意されていない特許については、いかなる当事者もポートフォリオライセンスを取得することを強制されるべきではない。
- （原則 5）FRAND交渉のいずれの当事者も、相手方に対し過度に広い秘密保持の取決めを強制しようとしてはならない。特許権者は、潜在的なライセンシーによる効果的な交渉を妨げるために、特許に関する有利な情報又は過去のライセンスに関する有利な情報を不当に利用しようとしてはならない。
- （原則 6）特許の移転にかかわらずFRAND義務は影響を受けないままであり、特許販

¹⁶² Draft CWA “Core Principles and Approaches for Licensing of Standard Essential Patents” is made available for public review and commenting, <ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/WS/2019/SEP2/WS-SEP2-CWA95000-final-draft.pdf> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁶³ The CEN and CENELEC Workshop, initiated by the Fair Standards Alliance and ACT | The App Association, publishes its CWA “Core Principles and Approaches for Licensing of Standard Essential Patents”, <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2019-014.aspx> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁶⁴ 各原則において、ドラフトからの修正はない。

売取引はその影響の明確な表現を含むべきである。特許が移転されても、特定の特許について求められている又は得られている価値を変えてはならない。

○ 企業などの意見

- ・ 現在の SEP ライセンスの現状をまとめた関係者の合意内容を示すものであり、参考とすべきものである。（海外、企業）

（ii）OECD による知的財産権のライセンスと競争法に関する議論

- ・ 公 表 日：2019 年 11 月 14 日
- ・ 公 表 者：Organisation for Economic Co-operation and Development（OECD）

○ 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。

- 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

○ 内容¹⁶⁵

OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development、経済協力開発機構）¹⁶⁶の競争委員会（Competition Committee）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（Licensing of IP rights and Competition Law）」に関して議論を行った。

この会議の主題は、知財のライセンシングと競争とが相反する目的をもつような事例に

¹⁶⁵ 内容の詳細は、以下を参照。

OECD COMPETITION COMMITTEE, “Summary of discussion of the Round table on the Licensing of IP rights and Competition Law” (14 Nov. 2019), [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/M\(2019\)1/ANN5/FINAL&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/M(2019)1/ANN5/FINAL&docLanguage=En) [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁶⁶ OECD は、1,700 名を超える専門家を抱える世界最大のシンク・タンクであり、経済・社会の幅広い分野において多岐にわたる活動を行っている国際機関である。特に、(1) 経済政策・分析、(2) 規制制度・構造改革、(3) 貿易・投資、(4) 環境・持続可能な開発、(5) ガバナンス（統治）、(6) 非加盟国協力などの分野において活発な活動を行っている。

関することである。この主題は長年議論されてきたものであり、近年では、各国において、ライセンシングの競争促進的な一面を理解するとともに、実際に生じる反競争的效果に基づき、反競争的なライセンシング実務を評価すべきと認識されている。このようなアプローチは合意されたものであり、1978年からの商標の使用と商標のライセンスに関する勧告（Recommendations on the Use of Trademarks and Trademark Licences from 1978）及び1989年に公表した特許及びノウハウライセンス合意に関する勧告（Recommendations on Patent and Know-How Licensing Agreement of 1989）が採用されている。本会議では、これらの勧告の更新を直接に目的としたものではないものの、その準備作業としての会合ともなり得ると考えられると、議長から説明された。

この会議の中では、以下のテーマに関して議論が行われた。

- ① 知的財産法と競争法の接点（The Interface of Competition and IP Law）
- ② 競争法からの知的財産の免除（IP Exemptions from Competition Law）
- ③ SEP と FRAND ライセンス（Standard Essential Patents and FRAND Licensing）
- ④ ライセンスの拒否と強制ライセンス（Refusal to License and Compulsory Licensing）

○ 企業などの意見

- ・ 現在の SEP ライセンスの実務上の問題について中立的な見地から分析がされており、実務上重要である。（海外、企業）

（iii）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

- ・ 公 表 日：2019 年 1 月
- ・ 公 表 者：European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs

- 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。
- *HUAWEI v. ZTE* 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。

- ・ 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。

○ 内容¹⁶⁷

欧州議会の市民権及び憲法政策局 (European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs) による本調査は、欧州委員会 (European Commission) が 2017 年 11 月 29 日に公表した「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」¹⁶⁸ (以下、「コミュニケーション」という。) において提案されたアプローチの有効性を検証し、*HUAWEI v. ZTE* 事件において CJEU (Court of Justice of the EU、欧州司法裁判所) が採用した交渉の枠組みが、全ての利害関係者、すなわち SEP 保有者、実施者 (特に、SMEs (Small and Medium Enterprises, 中小企業)) 及び消費者の利益を効果的に満たしているかどうかを評価することを目的とした。この調査においては、コミュニケーションにおける提案が、確かに賢明なアプローチであると結論付けた。

以下、調査における「EXECUTIVE SUMMARY」のうち「この調査の目的と結果」(Aim and findings of the study) の項目¹⁶⁹についてまとめた。

【この調査の目的と結果 (Aim and findings of the study)】

①SEPの透明性

SEP の透明性が重要であることは、欧州委員会の指摘のとおりである。さらに、SSOs (Standard Setting Organizations、標準化機関) と特許庁との間の更なる協力を奨励すること

¹⁶⁷ Standard Essential Patents and the Internet of Things IN-DEPTH ANALYSIS, European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs (Jan. 2019), [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608854/IPOL_IDA\(2019\)608854_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608854/IPOL_IDA(2019)608854_EN.pdf) [最終アクセス日：2020年3月9日]

¹⁶⁸ 概要については、以下の「(参考)」部分を参照。

¹⁶⁹ 脚注 167 の p. 6-7

は賞賛に値する。次に必要なこととしては、EU 機関、EPO 及び SSOs との間のつながりを強化することを含む、更なる協力のための具体的なプランを立てることである。特に、EU 機関、EPO、EU 加盟国の特許庁及び SSOs との間のつながりは、以下の重要な情報を入手できる公的にアクセス可能なデータベースを使用することによって強化され得る。

- ・ 特許の現在の所有者
- ・ 特許のステータス（これにより、SEP の技術範囲（overall breadth）の明確化、実施者の表面化（the implementer's potential exposure）がなされ得る）

この点に関して、欧州委員会や欧州議会などの EU 機関が率先し、欧州の SSOs と特許庁との間での正式な書面による合意によって、上記の重要な情報へのリンクが円滑かつ効率的に管理されることが確実に保証されるべきである。

②SEPの技術及びFRANDの評価

SEP 及び FRAND 条件の評価を目的としたコミュニケーションで明確化された原則は、一般論として、有効でありかつ実行可能である。とはいえ、その原則は FRAND ライセンスの正確な条件と誠実さの正確な意味に関する詳細まで触れられていない。一部の学術評論家や実務家は、特許権と公正な競争の原則とのバランスの決定に関するガイダンスとしては明確性に欠けているとして、このコミュニケーションを批判している。しかし、欧州委員会がコミュニケーションで結論付けたように、異なる分野や時点にわたるライセンス慣行の多様性に照らして、「万能な（one-size fits all）」解決策はない。したがって、コミュニケーションは、可能な限り多くのガイダンスを提供し、各ケースで FRAND が何であるかを決定することを各国の裁判所に任すことによって、適切なバランスをとっている。

さらに、今後の計画は、コミュニケーションの内容に即し、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る。それは以下の事項を含む。

- ・ 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) ¹⁷⁰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の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。

¹⁷⁰ いずれかのライセンシーに与える最も有利な待遇を他の全てのライセンシーに対して与えるという条項。

③よりバランスのとれた執行制度（enforcement system）の提案

コミュニケーションでの政策的な提言は概して適切である。HUAWEI v. ZTE 事件における CJEU の交渉の枠組みは、全ての利害関係者、すなわち SEP 保有者、実施者（特に SMEs）及び消費者の利益を満たすことを目的としている。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。

上記の提言は適切である一方で、訴訟に代わる他の手段は、多くの場合、SEP 保有者と実施者（特に SMEs）の間の紛争を解決するためのより迅速かつ費用対効果の高い方法である。調停と仲裁は、訴訟と比較すると、以下の観点で相当のコスト面での利点がある。

- ・ より迅速かつ安価な手続
- ・ より非公式で柔軟な紛争環境
- ・ 機密性
- ・ 幅広い手続の選択
- ・ 当事者間のコミュニケーションの強化・改善

仲裁手続は、SEP 関連の紛争を解決するために特に重要である可能性がある。確かに、仲裁は、特許ライセンスの紛争を解決する手段として重要性が高まっている。訴訟以外の手段による紛争解決（ADR）は、統一特許裁判所（Unified Patent Court、以下、「UPC」という。）によっても実現されるかもしれない。UPC は、高度に専門化された裁判官を備え、専門の仲裁手続と調停手続を提供する。したがって、UPC の仲裁人と調停人に、標準必須特許の特定分野でのトレーニングを提供することを推奨する。

（参考）「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¹⁷¹

（a）SEP における透明性の向上

- ・ 欧州委員会は、SSOs（Standard Setting Organizations、標準化機関）に対し、データベースの質、アクセス及び SEP に関する情報の正確性の向上を要請し、必須性の精査を行う制度の導入を検討する。

（b）SEP のための FRAND ライセンス条件の一般原則

- ・ 何が公正かつ合理的であるかは分野や時点により異なり、FRAND の定義について万能な解決策はない。
- ・ FRAND の価値の決定は、特許技術により付加された現在価値を考慮する。
- ・ FRAND の価値の定義について、当事者は、標準に対する合理的な総合ライセンス料率を考慮する。

¹⁷¹平成 30 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する調査研究報告書」、知的財産研究教育財団，（2019 年 3 月），87-88 頁。

- ・ 非差別条件とは、特許権者が、類似した状況の技術利用者に対して差別できないことである。
- ・ 世界規模に基づいて合意した SEP のライセンスは、より効率的なアプローチに寄与する可能性があり、それゆえ FRAND と両立し得る。

(c) SEP のための予見可能な執行環境

- ・ FRAND プロセスにおいては、タイムリーな応答を含め、両当事者が誠実に交渉する必要がある。
- ・ 差止請求権は、不誠実 (bad faith) な当事者 (例：FRAND 条件に基づくライセンス契約を望まない実施者) に対して行使され得る。

(d) オープンソースと標準

- ・ 欧州委員会は、オープンソースと標準化の間の良好な交流を図るべく、調査研究及び分析を通じて、利害関係者、オープンソース・コミュニティ、SSOs と協働する。

○ 企業などの意見

- ・ 透明性の確保、必須性の検討の必要性など、現在の SEP を巡る特に重要な問題点が指摘されている。(海外、企業)

(iv) 標準必須特許にかかる専門家グループによる会合

○ 内容

欧州委員会の標準必須特許にかかる専門家グループは、「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」の中で設置する旨言及されていたことを受けて、2018 年 7 月 5 日に設置された。

当専門家グループは、2019 年 6 月 6, 7 日に第 3 回会合¹⁷²、2019 年 10 月 1 日に第 4 回会合¹⁷³、2019 年 12 月 9 日に第 5 回会合¹⁷⁴、2020 年 1 月 30 日に第 6 回会合¹⁷⁵を開催した。第 3 回会合では、以下について議論された。

¹⁷² <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=14953> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁷³ <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=18396> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁷⁴ <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=18395> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁷⁵ <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=19433> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

- (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

第4～6回会合では、報告書作成に向けて議論が行われた。第6回会合では、2020年春に報告書のドラフトを固める方向であること及びドラフトに含まれる3つの主な論点が表示された。

- ① 現在のライセンス環境と優れた実践方法の特定
- ② 市場状況の進化と現在及び将来のライセンスへの潜在的な影響の分析
- ③ システム／ライセンス及び評価方法に対する改善の提案

なお、次回の会合は、2020年3月17日に開催される予定である。

○ 企業などの意見

- ・ 当会合に参加している。今まで様々な意見が出ているので、今後どうなるのかまだ予想できない。(海外、企業)

(3) ドイツ

(i) 連邦法務省による特許法改正の草案の公表

- ・ 公 表 日：2020年1月14日
- ・ 公 表 者：The Federal Ministry of Justice

- 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、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。

○ 内容¹⁷⁶

ドイツでは、無効訴訟と侵害訴訟は異なる裁判所で別々に審理される制度 (bifurcation system) を採用しており、多くの場合、侵害判決から数箇月後に特許の有効性が決定される。そのため、現在のドイツの特許法においては、特許の実施者が特許侵害の有罪判決を受けた場合、実施者は、その特許の有効性が不明確であるにもかかわらず、差止命令を受ける場合がある¹⁷⁷。

ドイツの連邦法務省 (The Federal Ministry of Justice) は、特許法改正の草案を公表した¹⁷⁸。この特許法改正の草案は、ドイツにおける無効訴訟及び自動差止命令 (automatic injunction)¹⁷⁹の変更を対象としている。具体的には、以下のとおり、(a) 連邦特許裁判所 (The Federal Patent Court) での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する内容である。

①無効手続の期限の厳格化

2009 年に改正された現在のドイツの特許法では、無効手続に期限を設けていないが、特許法改正の草案においては、無効訴訟に掛かる時間を短縮化させるために、連邦特許裁判

¹⁷⁶ 以下の公開情報を参考とした。

- Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, “Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts” (14 Jan. 2020), https://www.bmjjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]
- Mathieu Klos, “German government wants to change patent law” (15 Jan. 2020), <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/german-government-wants-to-change-patent-law/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁷⁷ 脚注 176 の公開情報 “German government wants to change patent law” によれば、政府は、無効訴訟と侵害訴訟とが異なる裁判所で別々に審理される制度 (bifurcation system) に問題があることを公に認めている、とある。

¹⁷⁸ https://www.bmjjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁷⁹ 現在のドイツの法律では、事件の特定の状況や関係する技術に関係なく、特許が侵害されていると裁判所が認定した場合、差止めによる救済が自動的に付与される。(差止めによる救済では、特許権者が保護された発明を実施する必要はない。) 差止めによる救済の法的根拠は、ドイツ特許法第 139 条(1)に記載されている。

第 139 条

(1) 第 9 条から第 13 条までに違反して特許発明を実施する者に対して、反復の危険があるときは、被侵害者は、差止めによる救済を請求することができる。この請求権は、初めての違反行為の危険があるときにも適用される。

ドイツの裁判所は、特許法第 139 条 (1) に基づき、特許が侵害されたと判断された場合に差止命令を認めなければならないと理解している。そして、(独占禁止法による市場支配権の濫用の禁止とは別として) ドイツの特許法では、差止めによる救済に事実上制限はない。

上記は、以下の公開情報を参考とした。

Klaus Haft, “Patents and injunctive relief in the field of complex products” (11 June 2019), <https://whoswholegal.com/features/patents-and-injunctive-relief-in-the-field-of-complex-products> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

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¹⁸⁰を送付するまでの期間を 6 か月と制限している。これにより、侵害訴訟の裁判官は、特許の有効性が裁定されるまで、侵害訴訟を一時停止するかどうかを決定することができる。

現在のドイツ特許法第 83 条は以下のとおり¹⁸¹。

第 83 条

(1) 特許又は補充的保護証明書の無効に関する手続においては、連邦特許裁判所は速やかに当事者に対し、その決定にとって特別に重要である局面又は手続をその決定にとって必須である論点に集中させることに役立つ局面について通知する。当該通知は、討議されるべき局面が当事者によって陳述されているものから明らかである場合は、必要とされない。民事訴訟法第 139 条が準用される。

また、第 83 条の改正案は以下のとおり¹⁸²。

29. Section 83 (1) is amended as follows:

a) The following sentences are inserted after sentence 1: " This notice should be given within six months of the service being served. If a patent litigation is pending, the notice should also be transmitted ex officio to the other court. The patent court can set the parties a deadline for a final written statement in preparation for the notice under sentence 1. If the patent court does not set a deadline, the notice may not be given before the deadline according to § 82 paragraph 3 sentences 2 and 3. The patent court does not have to take account of the parties' comments received after the deadline.

②差止命令を認める際の特許裁判官の裁量権の拡大化

ドイツ政府は、自動差止命令の例外を定義した熱交換器に関する連邦裁判所（the Federal Court of Justice）の判決¹⁸³に基づいた判断がほとんどなされないという実情を踏まえて、差

¹⁸⁰ ドイツ特許法第 83 条第 1 項には、連邦特許裁判所は、判決に特に重要となり得る点について速やかに当事者に通知しなければならないと規則されており、その通知が訴訟を扱う裁判所にも送付される。

¹⁸¹ 特許庁、ドイツ特許法、<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁸² Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, “Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts”（英語訳は機械翻訳による）
https://www.bmjjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_2_PatMoG_2.html
[https://www.bmjjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_2_PatMoG.pdf;jsessionid=9DE98C3F6878B50D125CFB20177E4C37_2_cid324?__blob=publicationFile&v=1%20\(%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%A8%B3%E3%81%AF%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E7%BF%BB%E8%A8%B3%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B\)](https://www.bmjjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_2_PatMoG.pdf;jsessionid=9DE98C3F6878B50D125CFB20177E4C37_2_cid324?__blob=publicationFile&v=1%20(%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%A8%B3%E3%81%AF%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E7%BF%BB%E8%A8%B3%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B)) [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁸³ 2016 年の熱交換器に関する事件（ケース ID：X ZR 114/13）では、連邦裁判所は、ドイツで特許侵害の有罪判決があった場合に差止命令を自動的に付与するという規則の例外を定義した。その例外によれば、差止命令が侵害者にとって不均衡な困難となる場合、裁判官は差止めを認めることを控えることができる。

止命令を定めたドイツ特許法第 139 条に以下の文を新たに追加することにより、例外的な場合には、差止命令の執行が不均衡（disproportionate）¹⁸⁴であることを明確にしたいと考えている。

「特別な状況に起因して、侵害者に対する特許権者の利益と誠実な要件を考慮に入れても、排他権によって正当化されない困難を構成するために、その執行が不均衡である場合、差止命令による救済の権利は除外されるものとする。」

“The right to injunctive relief shall be excluded if its enforcement is disproportionate because, due to special circumstances, taking into account the interests of the patentee vis-à-vis the infringer and the requirements of good faith, it constitutes a hardship not justified by the exclusive right.”

○ 企業などの意見

- ・ SEP においては、ドイツでの裁判で差止めを求めることが簡単ではない¹⁸⁵ため、この取組がなぜ行われているのかは疑問である。それよりも、差止めを求める裁判における権利者側の負担をもっと軽くすることを検討してほしい。（国内、企業）
- ・ ドイツでは、基本的に、侵害訴訟が最短で 9 か月などで判決が出される一方で、無効訴訟の判決には 2 年以上掛かるという時間のギャップがある。無効訴訟の裁判官を増やすなど、無効訴訟の判決が早く出るように変える方が根本的な解決になり、良いのではないかと考える。（国内、企業）
- ・ ドイツにおいて早期に差止命令が発せられると、実施者は、差止めを受けた不利な状況の中、ライセンス交渉をしなければならない。権利者側が自己の事業を守るために、相手の実施行為を差し止めるために早期に判断されるのであるならば理解できるが、金銭を儲ける目的のために実施者の行為を早期に差し止めようすることが許されるべきではないと考える。（国内、企業）
- ・ ドイツでは、化学・製薬業界が強い特許権を支持している一方で、自動車業界は自動差止命令に反対の意向であり、改定がされるのかは不透明である。（国内、企業）
- ・ 自動で全て差止めとせずに、米国のような衡平法に則り、事件ごとに差止めをすべきかどうかを判断するのがよいと考える。（国内、企業）
- ・ この検討においては、特許の有効性を裁判所で判断した後に差止めの仮執行を行う運

¹⁸⁴ 「均衡」という用語は、比例性の概念で用いられるものである。比例性は、ドイツを含む様々な国で法に適用又は議論されている概念であり、一般には、「実現しようとする目的の重要度に比して、そこで用いられる手段により発生する害悪が均衡を失するものでないこと」を意味する。詳細は、以下の公開情報を参照。

伊藤一瀬、「投資仲裁における比例性原則の意義 —政府規制の許容性に関する判断基準として—」, RIETI Discussion Paper Series 13-J-063 (2013 年 9 月), 3-9 頁, <https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/13j063.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 3 月 9 日]

¹⁸⁵ II. 3. (2) (i) 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を参照。

用とすべきかなどを議論しているのであって、差止制限を行うべきかどうかを議論しているのではない。(国内、企業)

- ・ 裁判官には裁量があること、また、実際に法改正に至るとは決まっておらず、今後の発展が注目される。(海外、法律事務所)

(4) 韓国

(i) 標準特許競争力強化策

- ・ 公表日：2019年12月
- ・ 公表者：韓国政府（関係部処合同）

○ 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

- (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

- (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

○ 内容¹⁸⁶

韓国政府は、第四次産業革命時代には互換性確保を向けた標準の適用範囲が拡大されるため、標準必須特許の影響力も増大することから、標準必須特許の使用¹⁸⁷による知財権貿易収支の赤字を克服して未来新産業・新市場を確保するために、標準必須特許の能力強化が急務であるとして、「標準特許創出への支援戦略の高度化」、「標準特許紛争への対応能力向上」、「標準特許インフラの強化」の3点を軸として取り組むこととした。

以下、「標準特許紛争への対応能力向上」に関する施策について詳述する。

¹⁸⁶ 以下の公開情報を参考とした。

JETRO「標準特許競争力強化策（2019年12月）の仮訳を掲載しました」（2020年1月31日）、
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/notice/2020/68ea57cc0b0239aa.html> [最終アクセス日：2020年3月9日]

¹⁸⁷ 脚注186の公開情報によれば、国籍別5大標準化機構に宣言された標準必須特許の割合は、韓国16%、外国84%（2019年6月時点）である。また、韓国企業は、海外移動通信の標準特許のリーディング企業の3社で、年間20億ドル以上のロイヤルティを支払っている。

<「標準特許紛争への対応能力向上」関連施策>

①標準特許権利の正確性及び透明性の向上

(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

- ・ 標準技術の専担特許チームを指定・運営¹⁸⁸し、専門審査官を育成するために標準技術改定に対する継続的な教育（標準会議への参加を含む）を実施する。
- ・ 標準化機構に宣言（申告）された「宣言標準特許」は、標準文献¹⁸⁹の検索を義務化し、協議・共同審査を実施することで、審査品質を向上させる。

(b) 標準特許の必須性評価制度の導入に関する研究推進

- ・ 産業界の需要、評価結果の法的性格と効果、主要国の動向など多方面から分析し、評価制度の導入に関する韓国の立場を確立する。
- ・ 評価範囲¹⁹⁰、評価水準、遂行主体¹⁹¹など、様々な評価の方法論に対する評価結果の信頼性・実効性分析及び国際協力の推進を行う。

②標準特許の交渉及び紛争対応への支援強化

(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

- ・ 標準特許の不当行使行為の防止、交渉方法、適正なロイヤルティの水準など、ライセンス交渉の際に知っておくべき情報を含むガイドラインを作成する¹⁹²。
- ・ 標準特許の活用企業向けにオン・オフライン教育プログラムを提供する。

(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

- ・ 既存の特許紛争対応支援事業の中に、別途の課題類型を新設し、標準特許カスタマイズ型の特許紛争支援¹⁹³を推進する。
- ・ 紛争情報データベースと標準特許データベースを連動させ、紛争情報ポータルを介して標準特許の紛争情報、事例を別途確認できるよう改善する。

○ 企業などの意見

ヒアリングの終了後の公開情報調査により発見した内容であったため、いずれの企業などからも意見を得られなかった。

¹⁸⁸ 複数の特許チームに分散されている標準特許多出願の技術を6つの専担特許チームに統合。

¹⁸⁹ 審査に必要な標準文献を定期的に調査し、標準文献データベースを拡大。

¹⁹⁰ 5Gなどの特定分野に属する複数の標準特許 vs 企業申請の件。

¹⁹¹ 審判官（権利範囲確認審判の利用）vs 審査官（法的根拠を設ける必要）vs 民間専門家など。

¹⁹² 以下の情報によると、2020年2月に韓国特許庁から中小企業向けの「標準特許紛争対応ガイド」が発刊された。

JETRO, 「特許庁、中小企業向けの「標準特許紛争対応ガイド」発刊」（2020年2月19日）,
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2020/200219.html> [最終アクセス日：2020年3月9日]

¹⁹³ FRAND違反の確認、標準特許の必須性検証、類似の標準特許ロイヤルティ水準の調査など。

3. 標準必須特許に関する各論点に対する意見

(1) 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関連する論点

(i) 効率性：サプライチェーンにおける交渉の主体

IoT の浸透に伴い、標準規格の利用がより一般的になり、製造のサプライチェーンの中のどのレベルの主体（例えば、部品メーカーか最終製品メーカーか）がライセンス契約の締結主体となるべきか、という点が議論となっている。ライセンス交渉の主体については、例えば、最終製品に組み込まれた部品が SEP を実施しているような場合に、問題となっている¹⁹⁴。

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などの観点から、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がみられる。他方、最終製品メーカーは、当該部品など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がみられる¹⁹⁵。

いずれにしても、サプライチェーンの中でライセンスを受けている者がいない場合は、サプライヤーであるか最終製品メーカーであるかにかかわらず、侵害行為に対する差止請求が認容されるリスクがある¹⁹⁶ため、サプライチェーン内の各主体は、ライセンス契約の締結状況について留意する必要がある¹⁹⁷。

サプライチェーンにおける交渉の主体について、ヒアリング調査によって得られた意見を以下に示す。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る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る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。

¹⁹⁴ II. 1. (3) (ii) の *Nokia v. Daimler and Continental* 事件のように、情報通信業界の特許権者と自動車業界の実施者との間で係争が起きており、自動車業界としては、自動車メーカーがライセンスを受けるべきか、あるいは、サプライヤーである通信関連部品メーカーがライセンスを受けるべきかが大きな問題となっている。

¹⁹⁵ 特許庁「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），20-21 頁

¹⁹⁶ 米国では、1 件の侵害訴訟において、最終製品メーカー及び部品メーカーの両者に対して、損害賠償を求めた判例がある。以下の公開情報によれば、カリフォルニア工科大学の特許を侵害したとして、Apple は 8 億 3780 万ドル（約 868 億円）、Broadcom は 2 億 7020 万ドル（約 293 億円）の罰金をそれぞれ課せられた（*California Institute of Technology v. Broadcom Ltd.*, 2:16-cv-03714, D.C. Cal. (29 Jan. 2020)。

「カリフォルニア工科大学がアップルとブロードコムから特許侵害訴訟で 1200 億円勝ち取る」（2020 年 2 月 3 日），<https://jp.techcrunch.com/2020/02/03/2020-01-30-caltech-scores-massive-11b-verdict-against-apple-and-broadcom-in-patent-case/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

¹⁹⁷ 特許庁「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），22 頁

(最終製品メーカーがライセンスを受けるべきとの考えに肯定的な意見)

- ・ LTE 特許でも、特許の権利範囲がサプライヤーの製品だけでなく最終製品にまで及ぶものもあり、サプライヤーの供給する製品をカバーする特許のみをライセンスしたとしても、最終製品をカバーする特許を別途ライセンスする必要がある。また、サプライヤーに対して一部の特許をライセンスした場合、そのライセンス対象の部品がどの最終製品に搭載されたのかを追跡するのは困難なため、最終製品メーカーに残りのどの特許をライセンスすべきなのかが判断できない。よって、最終製品メーカーにライセンスするというのが現実的である。(国内、企業)
- ・ LTE 関連特許において、モデムチップに閉じた特許の割合はそれほど多くはない(言い換えれば、モデムチップの範囲を越える特許が数多く存在する)と考えている。また、特許の実施が部品単体で行われることはほとんどない(言い換えれば、特許の実施のほとんどは、部品が搭載された最終製品において行われる)。これらを踏まえると、特許ポートフォリオのライセンスを最終製品メーカーが受ける形が効率的であると考え。(国内、企業)
- ・ 権利者として一番合理的な交渉先は、通信端末などの最終製品メーカーであり、それ以上／それ以外のサプライチェーンの企業とは交渉する必要はないというのが通信業界における実務となっている。それが全ての企業にライセンスしなければならないとなれば、ベンダー／サプライヤー／チップメーカー／オペレータと交渉することになり、経済的にも実現性に問題がある。通信業界では、最終製品メーカーとライセンス交渉するのが通常であり、それが崩れると大きな問題になる。(国内、企業)
- ・ SEP にはチップセットに閉じた特許以外にもシステム関連特許などもあり、それらの特許全てをチップメーカーがライセンスを受けるとするのは無理がある。通信業界では、ネットワークの観点から(アクセスポイントー端末機器間の通信に)機能が集約していると考えており、最終製品メーカーがライセンスを受けている。チップメーカーがライセンスを受けるとなると、消尽問題なども考慮する必要があり、交渉が複雑化する。最終製品メーカーがライセンスを受けることで、それ以下のサプライヤーなどはライセンスを受けなくて済むようになるため、交渉の煩雑化を抑えることになる。(国内、企業)
- ・ 自動車業界における最終製品メーカーに対する料率が低い(Avanci によるライセンス料率は\$15/車両)にもかかわらず、チップ単位では高い料率と考えられてしまうが、それでも、最終製品メーカーでライセンスを受けた方が合理的であるという通信業界での考え方は徐々にでも理解されて欲しい。実際に、Avanci からフォルクスワーゲンや BMW はライセンスを受けているので、その考え方が自動車業界では理解できないとは思わないと思う。(国内、企業)
- ・ 最終製品である自動車において、通信部分がどのサプライヤーから提供されたもので

あるのかが分からないため、それを分かっている最終製品メーカーである自動車メーカーが関与しなければライセンス交渉がまとまらない。また、自動車メーカーがライセンスを受けることで、どのサプライヤーから通信部分が提供されたのかを権利者は考えなくて済むので合理的であると思う。単にこれまでライセンスを受けた実績がないというだけで自動車メーカーがライセンスを受けないというのであれば、自動車業界としてライセンス交渉のあり方についてもう少し考えて欲しい。今後の積み重ねによって、自動車業界におけるライセンスのあり方が形作られていくのではないか。(国内、企業)

- ・ プールライセンスで活用する場合には、侵害製品の摘発の観点から、最終製品メーカーに対してライセンスする方が、合理的であると考え。最終製品メーカーをライセンスポイントとすることで、ライセンスを受けた製品とライセンスを受けていない製品とを市場において追跡することが容易となる。その追跡の結果、ライセンスを受けていない製品を製造・販売している者に対して、ライセンスオファーをすることが可能となり、権利者としての責任を果たすことができる。ライセンスを受けていない製品を製造・販売している者をそのまま放置することになれば、ライセンスを受けている者が価格競争においてかえって不利となるような状況になる。(国内、企業)
- ・ どの企業がライセンスを受けずに特許侵害しているのか追跡ができないこともあり、これまで最終製品に対するライセンスを中心にしている。(海外、企業)

(部品メーカーがライセンスを受けるべきとの考えに肯定的な意見)

- ・ 部品メーカーがライセンスを受けることを自ら希望する場合は部品メーカーへのライセンス許諾は認められるべきで、特許権者が高いロイヤルティ収益を狙って故意に部品メーカーへのライセンスを拒否すれば FRAND 原則に反すると考える。(国内、企業)
- ・ サプライチェーンにおけるライセンスの主体について、Continental 側の意見の方が FRAND 解釈として正しいと考えている。SSO (Standard Setting Organization、標準化機関) での FRAND 宣言とは、ライセンスを求める相手に対してライセンスする、というのが正しい考えである。(国内、企業)
- ・ 権利者側の立場からの意見として、特許の範囲がチップに閉じるのかそうでないのかを争うことも考慮して、自動車メーカーが責任をもってライセンスを受ける方が社会的に合理的であると主張する声を耳にする。しかしながら、仮に、自動車メーカーがライセンスを受けた場合には、今度は自動車メーカーとサプライヤーとの間で特許補償を巡り、「特許の範囲がチップに閉じるのかそうでないか」の問題を含む様々な交渉を行う必要が生じる。「特許の範囲がチップに閉じるのかそうでないか」ということすら実務では合意に達しないことが多い。全体効率性について議論する際には、この観点も議論されるべきである。社会的な全体効率性を考えるならば、例えば自動車分野で

は、権利者－自動車メーカー間の範囲のみでなく、自動車メーカー－サプライヤー（Tier1 及びその下のチップメーカー）間の範囲まで考慮してほしいと思う。（国内、企業）

- ・ 特許の内容が、通信技術そのものであるならば、チップベースでライセンスを受ければよいのではないか。（国内、企業）
- ・ TCU をはじめとする部品は、サプライヤー側が設計・製造・販売をしているため、特許技術にも詳しいサプライヤーとライセンサーとの間で交渉を行った方がよいと考える。また、SEP はベースバンドチップや TCU に閉じた範囲のものが多く、実質的な実施者であるサプライヤーがライセンスを受けたいと申し出て、ライセンス交渉を行うというのが自然なことである。さらに、SSPPU や寄与率の考え方からすると、部品レベルで解決するという考え方の方が整合すると思われる。（国内、企業）
- ・ ベースバンドチップのサプライヤーも今では世界で数社しかなく、TCU のサプライヤーも十数社程度である。一方で、自動車メーカーは大小合わせて世界で 100 社以上あるといわれ、効率性の観点からもサプライヤーと交渉する方がよいと考える。（国内、企業）
- ・ ETSI や 3GPP の IPR ポリシーを確認しても、ライセンスを求める全ての者に対してライセンスをするということが記述されており、ライセンスを求める者に対してライセンスしないと拒絶することについて、疑問を感じる。（国内、企業）
- ・ 自動車に搭載された数万点もの部品について、それらの部品を研究開発・製造した各サプライヤーが自動車メーカーに対して安全性の保証を行うことが、基本的な考え方となっている。同様に、特許についても、サプライヤーが自動車メーカーに対して責任をもって特許補償するという形が、自動車業界として既に成り立っている。よって、特許補償を負うサプライヤーが、ライセンスを受ける主体となる方がよいと考える。（国内、企業）
- ・ 全員がライセンシーになれるというのが FRAND 宣言で誓約された内容であり、遵守されなければならないことである。（海外、企業）
- ・ 標準化団体において、ライセンスしようとする者を普通除外しない。通信業界だけが特殊なのではないか。（海外、企業）
- ・ 誰もが特許消尽的なライセンスを FRAND 条件下に受けられることが重要である。（海外、企業）

（その他の意見）

- ・ 原則的には、ライセンス先は特許権者が決めるべきであって、サプライチェーン側に強制されるべきではないが、FRAND の観点からは“ライセンスの取得を希望する全ての主体に対してライセンスする”という考え方が合致するように思う。*Continental v. Avanci*

事件において、Avanci は Continental に対してライセンスを完全に拒否しているわけではなく、最終メーカーと同様のレートであればライセンスする準備があるとのことなので、必ずしも License to all の考え方から逸脱しているとも言えないと考える。(国内、企業)

- ・ 特許の価値が、最終製品が享受する価値に基づいて算出されて料率が決まっているのであれば、サプライチェーンの誰がライセンスを受けても良いと思っている。例えば、Daimler ではなく Continental が、Avanci からのライセンスを受ける形でも良いと思っている。(国内、企業)
- ・ 特許のライセンスは、権利者の権利活用方針、特許技術の内容、ライセンス提示に至る背景、事業態様、当事者あるいは関係者の契約関係その他様々な要素を考慮するものであり、その態様は様々である。現実を踏まえれば、ライセンスする対象を誰にするかについて一律の是非を問うことはあまり意味のないものとする。なお、消費者の手に届く製品の製造に他社部品の提供を受けること、部品が関連する特許について最終製品製造者がライセンス取得を求められることは今に始まったことではなく、各技術/製品/業界の当事者が知恵を尽くして個別最適解を得てきた。(国内、企業)
- ・ 権利者／実施者の立場になってライセンスを考えるということよりも、差止めを認めてイノベーションやビジネスの加速の足を引っ張るのではなく、差止めを極力制限することで事業が継続できる環境下でライセンス交渉をするような運用が良いと考える。イノベーションやビジネスの加速を考慮すると、OSS (Open Source Software) のような考え方は参考になるのではないか。(国内、企業)
- ・ 自動車業界とスマホなどの通信業界とでは、サプライチェーンのレイヤの数が異なる。通信業界はチップメーカーと端末メーカーの 2 層であり、自動車業界は少なくとも自動車メーカーと Tier1 とチップメーカーの 3 層である。そして、Qualcomm のチップなどのように通信機能などがオールインワンでチップに集約していることから、通信業界では、端末メーカーがチップメーカーに対してインデム (indemnity、補償) を求め易い。また、端末メーカーは、多くの支払の経験・交渉経験を経てカウンター特許を保有するようになり、個別に特許権者と対抗するようになった。一方で、自動車メーカーはカウンター特許を未だ持っていない状況でもあり、自動車業界における特許ライセンス交渉については、まだ過渡期にあると考える。(国内、企業)
- ・ 自動車メーカーは、通信に関する知見が乏しいため、ライセンス交渉においては、サプライヤーやチップメーカーに頼らざるを得ない。一方で、端末メーカーは通信に関する知見を有しており、単独で対処することが可能であることも、自動車業界とは異なる点である。そういった点で、携帯端末業界は特殊なのかもしれない。当社の様々な製品においても RF チップを搭載したものがあるが、その製品を取り付ける側のメーカーにおいても、権利者から関連特許で権利行使された場合、対処できない。(国内、企業)

- ・ 部品以上の価値を考慮したロイヤルティをサプライヤーが負担するのは適切ではない。
(国内、企業)
- ・ 仮に、Avanci の提示する\$15/1 車両が FRAND とするのであれば、それをサプライヤーが全額負担するというのではなく、その負担額を考慮して部品価格を変更するなど、ビジネス上で決めていくことになるのではないかと考える。(国内、企業)
- ・ 権利者が、ビジネスにおいて SEP をどのように活用したいのかによると考える。競合他社とのクロスライセンスのために活用する場合には、権利者が最終製品メーカーなのかあるいはチップメーカーなのかによって、ライセンスの対象となる製品も変わってくる。つまり、どこにライセンスすべきという固定した考え方はないと考える。ただし、“non-discriminatory”という FRAND 義務があるので、一方の競合他社にはライセンスを行ったにもかかわらず、他方の競合他社にはライセンスをしないとといったライセンス対応は義務違反になる。(国内、企業)
- ・ 特許補償は、特許ライセンスにおける直接的な問題ではなく、ビジネス上の問題である。実施者側である自動車業界における商習慣（サプライヤーが自動車メーカーに対して特許補償を負うこと）までを考慮して、ライセンスポイントやロイヤルティを考えるということを権利者側が負う義務はないと考える。(国内、企業)
- ・ 自動運転技術が普及することになれば、サービス事業者に対して、自動車メーカーが特許補償を負う構造となるかもしれない。そのような構造になることも踏まえて、これまでの自動車業界における商習慣を考え直さなければならないところにきているのではないだろうか。(国内、企業)
- ・ “license to all”は、「ライセンスの取得を求める全ての者に対してライセンスする」という FRAND 義務の解釈であるが、現実的には既存契約との関係や消尽の問題があり実現困難であると考えられる。(国内、企業)
- ・ ライセンスを受けるべき主体については、当事者間で決めるべき事項である。(国内、企業)
- ・ 特許が、システムあるいは最終製品をカバーしている場合に、チップメーカーが交渉に臨むのは困難であるので、特許権者が交渉相手を選ぶべきであろう。部品メーカーに交渉させなければならないことを否定した判決もある。(海外、企業)
- ・ サプライチェーンのどの企業も、以後の全行為がカバーされる、消尽的なライセンスを FRAND 下に受けられることが重要である。部品の製造などについてライセンスを受けていないサプライヤーは、納入業者としての応募をできないので、不利な立場に立たされる。(海外、企業)
- ・ これまでは、通信会社が主体となってライセンス交渉をしてきたが、今後ライセンス当事者が自動車メーカーなどになると予想される。効率的で公平な紛争解決が一番重要である。(海外、企業)

- ・ 独占的販売契約など、取引相手の選別を条件としている契約が他にもあるので、特許権者のライセンス交渉にあたって、配慮されるべきである。(海外、法律事務所)
- ・ 効率性と費用管理の点から、全員がアクセスできることの方が重要である。(海外、法律事務所)
- ・ この質問は、実際の交渉中に自然と体裁が整うものである。例えば、補償を受けられるような会社は、交渉に巻き込まれたいだろうか？他方で、当事者は、自分の顧客・取引先でもある部品の供給者、つまり侵害者を明らかにしたいと思わないこともある。(海外、企業)
- ・ 特許や製品の複雑さ、当事者間の関係によるもので、画一的にはいえない。(海外、企業)

(ii) 効率性：ライセンス契約の地理的範囲

当事者は、ライセンス契約の地理的範囲に関して、地域を限定したものにするか、グローバルに適用されるもの(グローバルライセンス)にするかについて検討する必要がある。情報通信などの標準化技術が国際的に流通している現状を考慮すると、実施者が現在製品を製造又は販売している国や地域に加え、将来製品を製造又は販売する可能性がある全ての国や地域における SEP を交渉の対象とすることが効率的だという議論がある。また、グローバルなライセンス契約の方が、実施者が事業を地理的に拡大したときに契約内容を修正する必要がないなど、ライセンス管理が容易であり、効率的であるという意見がある¹⁹⁸。

グローバルライセンスについて、ヒアリング調査によって得られた意見を以下に示す。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るべきかどうかは、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。

(グローバルライセンスに肯定的な意見)

- ・ SEP の紛争は一つの国に留まらないことが多く、一つの国の判決でグローバルライセンスに関する判断を行うことは傾向としては悪くはないと考える。(国内、企業)
- ・ グローバルライセンスは、一般論として、権利者側にとっても実施者側にとっても効率的である。SEP について、グローバルでライセンスを受けるために、各国の特許法に従って各国の裁判所で争うことは、膨大な労力とコストを要するため、現実的ではない。(国内、企業)

¹⁹⁸ 特許庁「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)，27頁

- ・ グローバルでライセンスを得ることができるのは、事業の迅速な展開を行う面で効率的である。(国内、企業)
- ・ 国別のライセンスは非効率である。(海外、企業)
- ・ 商品のグローバル化を踏まえれば、ライセンスの範囲がグローバルなのは自然である。(海外、法律事務所)

(グローバルライセンスに否定的な意見)

ヒアリングした企業などから、否定的な意見はなかった。

(その他の意見)

- ・ グローバルライセンスを受けるべきかどうかは、ライセンスを受ける企業の事業形態による。日本だけで事業を行っている企業であれば、グローバルに事業を行っている企業とは考え方が異なり、日本だけのライセンスを考えればよい。中国企業においても、中国でしか事業を行っていない企業も存在する。一方、グローバルに事業を行っている企業においては、各国でライセンスを受けるよりも、グローバルライセンスを受けた方が実効性はある。(国内、企業)
- ・ 海外に営業拠点が無い場合には、中小企業には手掛かりもなく、グローバルなライセンスは不要あるいは不可能である。(海外、企業)。
- ・ グローバルライセンスでは、効率性が公正性に優先されてしまうことがある。(海外、企業)
- ・ いくつかの裁判で、グローバルライセンスの方が個別的な訴訟よりも効率的であると判示された。実際の交渉中に、お互いの特許が議論され、それぞれ侵害があると分かれば、支払で交渉はまとまるのではないかと。(海外、企業)

(iii) 効率性：秘密情報の保護

秘密保持契約（非開示契約）は、ビジネス面あるいは技術面での機微な情報が、ライセンス交渉の中で開示される場合に、第三者には開示されないことを確保するものである。秘密保持契約を締結することにより、当事者は機微な情報を提示しやすくなり、ライセンス交渉が効率化する場合がある。

一方で、当事者は、秘密保持契約を締結した場合、誠実に交渉していたことの証拠として後の裁判に提出できなくなるリスクを避けるため、契約の文言に留意することが必要である。

実施者側の機密情報になり得るものとしては、市場予測や販売情報などビジネスに関連

した情報や、製品に関する一般に公開されていない技術的な情報などが含まれる¹⁹⁹。

特許権者側の機密情報になり得るものとしては、請求項の用語と標準規格書の対応箇所の説明や、ライセンス条件が **FRAND** であることを説明するために用いる比較可能なライセンスの料率や額などの条件などが挙げられる²⁰⁰。

また、将来、比較可能なライセンスとして使えるようにするために、ライセンスの合意の存在やその内容をあえて秘密としないこともある²⁰¹。

秘密情報の保護について、ヒアリング調査によって得られた意見を以下に示す。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。

- ・ ライセンスの個別的な条項は秘匿されるべき情報である。もし、こうした情報が開示されかねないとなると、当事者は、標準化団体への参加を避けることになる。他方で、非差別性の要件との兼ね合いで緊張関係にあることを認識すべきである。（海外、企業）
- ・ 交渉は会社にとって非常に大事な情報を開示しながら行われ、秘密保持が重要である。裁判手続では、ライセンスの開示によって、秘密性が侵食されてしまう。（海外、企業）
- ・ 非差別性は、全員が同一のライセンスを受けられるという意味ではないので、ライセンス条項も様々であり、全ての公開が要求されるべきでない。（海外、企業）
- ・ **FRAND** ロイヤルティは、できるだけ透明であるべきである。（海外、企業）
- ・ 交渉中に特許リストやクレームチャートなどは開示される。もし、更なる情報が求められれば、秘密保持契約が要請されている。（海外、企業）
- ・ クレームチャートはライセンシーに与えられるべきである。SEP 最大化論者（SEP Maximalist）は、しばしば全てが秘匿情報であると主張するが、間違いである。透明性が要求される。（海外、企業）
- ・ 幾つかのクレームチャートを提供するのは合理的であるが、全 SEP については必要ない。実施者は、有効な NDA 締結の下にクレームチャートを要求すべきである。（海外、法律事務所）
- ・ 秘密性の保持を理由に、交渉を拒絶することはできない。（海外、企業）

¹⁹⁹ 特許庁「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），24頁

²⁰⁰ 特許庁「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），25頁

²⁰¹ *Unwired Planet v. Huawei* 事件（OLG Düsseldorf, I-2 U 31/16, 2019）では、高裁は、ライセンス提供が差別的でないことを確立できるようにするために、新しいSEP保有者は、（以前のSEP保有者が締結した）既存のライセンス契約を他者が参照できること及び他者に提示できることを、ライセンスを受けた第三者であるライセンシーに確認する必要がある、とした。詳細は、II. 1. (3) (i) *Unwired Planet International v. Huawei* 事件（DE, 2019）を参照。

(iv) 効率性：プールライセンス

パテントプールにおいては、特許権者と実施者が幅広く参加することにより、ライセンス条件が両者の利益のバランスを踏まえたものとなり、複数当事者が個別に二者間で交渉する場合と比べて、ライセンス交渉の効率性を高められる場合がある。

特許権者がパテントプールに参加している場合、実務上、一般的に、特許権者がパテントプール管理団体を通じて実施者とライセンス交渉を進める²⁰²。

プールライセンスについて、ヒアリング調査によって得られた意見を以下に示す。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。

- ・ SEP の権利者は Avanci のようなプールに特許を提供し、そこを通じてライセンス料を受ける形をとっている。自動車業界では、通信業界のような各特許権者からライセンスを受けなければならないような形にはならないと思っている。Avanci のようなプールからライセンスを受けることが合理的であることが、自動車業界にはまだ理解されていないように思われる（Daimler がその例）。（国内、企業）
- ・ プールライセンスは、SEP における特許紛争解決手段の一つであると思うし、分野によってはプールが存在する方がよい場合もあると考えている。一方で、デメリットとして、プールの濫立によるロイヤルティの高騰、プールごとにロイヤルティの考え方が異なる、プールの透明性といった問題もあり、プールがかえって障害になる場合もある。（国内、企業）
- ・ セルラーにおいては Avanci に 1 本化されるとみているが、HEVC（High Efficiency Video Coding）²⁰³においては 3 つのプール（MPEG LA、HEVC Advance、Velos media）が存在する。これら 3 つのプールにおいては、各プールの SEP 保有割合が全体数と合わなかったり、レートの考え方が異なったり、透明性の観点でも問題がある。MPEG LA はレートが比較的安く実施者寄りの考えではあるが、大手企業により有利なライセンス（販売数が一定数を超えた場合、超えた分のライセンス支払は不要とするキャップを設ける）を行っており、中小企業は不利である。（国内、企業）
- ・ 当事者にとって、日々変化する特許を逐次評価するのは不可能であり、ポートフォリオに基づくライセンスは効率性に優れる。（海外、企業）
- ・ パテントプールは、FRAND を遵守すべきである。ライセンスを拒んだり、宣言に違反している場合、不正競争法の問題とされるべきである。（海外、企業）

²⁰² 特許庁「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），28 頁

²⁰³ H. 264/MPEG-4 AVC 後続の動画圧縮規格の一つ。

- ・ パテントプールは、二重支払を避ける仕組みを作って、実施すべきである。(海外、法律事務所)
- ・ パテントプールを通じたライセンスは、効率的となり得る。しかし、プールライセンスは、特定のライセンサーと特定のライセンシーの必要性和期待に合致しているか、注意が必要である。プールではなく、二当事者間でのライセンスを望む当事者もいるためである。プールライセンス拒否だけで誠実性の欠如としてはならない。(海外、企業)
- ・ 当事者が、パテントプールを通じたライセンス、ポートフォリオライセンスを望まない場合には、それだけで誠実性を欠くとはいえない。(海外、企業)
- ・ ポートフォリオでライセンス交渉することはよくある。特許権者は、時折、自信のある特許をポートフォリオから選んで例として示す。また、特定の技術に関連するパテントファミリーを示してくる特許権者もいる。ポートフォリオライセンスは、最近の判例で合理的とされている。(海外、企業)

(v) 効率性：SEPの透明性向上

SEPの必須性や有効性に関する透明性が向上することは、ライセンス交渉の効率性向上につながる。SSOがSEPに関する情報のデータベースを充実させ、広く提供することにより、特許権者はライセンス交渉の申込みやFRAND条件の提示の際に必要な書類を入手しやすくなる。実施者も標準規格に関連するSEPの情報を容易に入手できるようになる²⁰⁴。

SEPの透明性向上に向けて、第三者による必須性の判断について、ヒアリング調査によって得られた意見を以下に示す。第三者による必須性判定の制度²⁰⁵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。

- ・ 現状では、特許庁による「標準必須性に係る判断のための判定制度」を利用するメリットよりも、デメリットの方が多いのではないかと感じている。具体的には、判定結果をプラスの材料として活用することが難しいのではないかと考える。もし、海外の交渉相手に「日本特許庁が必須性を認めた特許である」と主張したとき、バイアスがかかって判断されたものではないのか？という印象をもたれてしまうのではないか。また、この判定による執行力がないため、交渉相手が、その判定結果をどの程度重要視して受け止めるかが分からない。一方で、当制度を利用した結果、否定的な判定を受けた場合には

²⁰⁴ 特許庁「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)，28-29頁

²⁰⁵ 日本の特許庁は、審判合議体が特許発明の技術的範囲について法的拘束力のない見解を示す制度として、2018年4月から「標準必須性に係る判断のための判定制度」の提供を開始した。第三者による必須性の判断として、この日本の特許庁による判断を例に挙げて、ヒアリングを行った。

致命傷になり、その特許はもう活用できなくなってしまうおそれすらある。(国内、企業)

- ・ 当制度の利用を控える理由の一つとして、判定の結果に対して異議申立てができないことも挙げられる。それであれば、必須性について、上訴可能な裁判で直接判断してもらうことを選択する。(国内、企業)

(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）

算定の基礎については、主として最小販売可能特許実施単位（Smallest Salable Patent Practicing Unit、以下、「SSPPU」という。）と市場全体価値（Entire Market Value、以下、「EMV」という。）のいずれを採用すべきかという議論が行われてきた。

SSPPU とは、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に立脚している。他方、EMV とは、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。

これらの考え方は、特許権侵害訴訟で合理的な実施料に相当する損害賠償額を算定する際に裁判所が考案したものであるが、実際のライセンス交渉で合理的なロイヤルティを決める際にも参考として使えるものと考えられる。

特許権者は、多くの場合、SEP の技術が最終製品全体の機能に貢献していることや、最終製品の需要を牽引しているとの立場から、EMV の考え方を採用すべきだと主張してきた。他方、最終製品メーカーは、多くの場合、SEP の技術の貢献は最終製品全体の中の一部又は部品に閉じているとの立場から、SSPPU の考え方を採用することを主張してきた。

通信技術が機能の中核である携帯電話が主な議論の対象であった時代においては、EMV の採用を支持する意見が多くみられた。しかし、通信技術が製品の機能の一部を占めるに過ぎないスマートフォンや自動走行車などが出現し、SSPPU と EMV のいずれを採用すべきかについての論争が起きている²⁰⁶。

ロイヤルティベースについて、ヒアリング調査によって得られた意見を以下に示す。使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。

- ・ License to all の考え方においては、サプライチェーンの中で部品メーカーでも最終製品

²⁰⁶ 特許庁「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），30-31頁

メーカーでも同一レートにすべきか否か、同一レートにすべきであれば、SSPPU の価格をベースにすべきか、用途によるレート変更や、EMV 的な考え方は適用できないのか、等々も密接な関係があると考ええる。(国内、企業)

- ・ 最終製品における特許技術の使われ方によって特許の価値は変わるはずであり、自動車に対する特許の価値は、スマートフォンに対する特許の価値とは異なる。よって、ロイヤルティは最終製品をベースにするのが合理的であると考ええる。(国内、企業)
- ・ ロイヤルティベースは、車両をベースとした EMV ではなく、(米国の高裁判決でも多く支持されている) 部品をベースとした SSPPU が妥当と考える。実際に、Avanci の提示する\$15/車両は、TCU 約\$100 からしても、ベースバンドチップ約\$30-40 からしても高過ぎると考える。(国内、企業)
- ・ 自動車業界においては、サプライヤーである Tier 1,2 がライセンスを受け、ライセンスを受けた部品を自動車メーカーに納める業界慣行があるため、車両をベースとしたロイヤルティが課されると、サプライヤーに大きな問題となる。自動車業界の取引関係が、業界の構造変化とともに変化するのではないか。(海外、企業)
- ・ システムが侵害するため損害算定のベースとなる。(海外、企業)
- ・ SSPPU だけが合理的なロイヤルティを算定するベースではない。部品より大きな製品をベースとすることがある。特許技術の経済的価値を反映するものが何かにより決定されることが確立している。(海外、企業)
- ・ SSPPU が基準とされるべきである。しかし、ベースに対する率をどう定めるかにもよるため、SSPPU を採用したからといって、必ずしもロイヤルティ額が少額になるわけではない。(海外、企業)
- ・ 技術の使用方法を勘案したベースは、標準とされるべきでない。(海外、企業)

(vii) 合理的なロイヤルティ：ロイヤルティレート（料率）

適切な料率の算定方法については様々な考え方があるが、判例においてよく用いられる考え方としては、①既存の比較可能なライセンスを参照するなどにより、特定の SEP の貢献割合を判断する考え方（ボトムアップ型）と、②特定の標準にかかる SEP 全体の貢献が算定の基礎に占める割合を算定し、その後、個々の SEP に割り当てるという考え方（トップダウン型）がある。2つのアプローチは、相矛盾するものではなく、より信頼性の高い料率を算定するために、両方のアプローチを組合せ、それぞれの算出結果を比較することもある²⁰⁷。

²⁰⁷ 特許庁「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），33頁

ロイヤルティレートについて、ヒアリング調査によって得られた意見を以下に示す。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。

(トップダウン型のアプローチに関する意見)

- ・ 業界全体の特許の料率をもとに権利者が保有する割合によって料率を決めるトップダウンアプローチにより、ポートフォリオベースでグローバルライセンスレートを1つの裁判所で決めて解決するというのは実務に即していると考える。(国内、企業)
- ・ 一般的には固定額のトップダウンとすべきである。(海外、企業)
- ・ 全 SEP をカバーするロイヤルティを基礎とするトップダウンアプローチは、深刻なロイヤルティ積み上げの問題を生むボトムアップアプローチよりも望ましい。(海外、企業)
- ・ 全ての SEP を考慮するので、当該標準に関係する他の特許権者とは無関係に個別の特許権者の料率が決められてしまうことで起こるロイヤルティスタッキングを防ぐことができる。権利者は全ての SEP を FRAND でライセンスできることで有利であり、標準が広く浸透することにつながる。(海外、企業)
- ・ トップダウンアプローチは、比較可能ライセンスと併用することで、ボトムアップアプローチより妥当な結果が得られる。ただし、SEP が賦課した価値について詳細に検討されるべきである。(海外、企業)
- ・ 権利者が有する特許の数に応じて算定するのは合理的ではない。(海外、企業)

(ボトムアップ型のアプローチ (比較可能ライセンスを含む) に関する意見)

- ・ 比較可能ライセンスも算定の要素にはなる。(海外、企業)
- ・ 比較可能ライセンスとトップダウンアプローチは確立している。(海外、法律事務所)
- ・ 比較可能ライセンスは、最も重要な要素である。仲裁は、FRAND の透明性確保に役立ち得る。(海外、法律事務所)
- ・ 比較可能ライセンスは、ライセンスの多面性やホールドアップの問題を考慮できていない可能性があり、必ずしも合理的とはいえない。トップダウンアプローチでこうした問題を避けることができる。(海外、企業)
- ・ 比較可能ライセンスは手法として重要だが、透明性の確保が必要である。(海外、企業)
- ・ 裁判所は、標準が実施される前の比較可能ライセンスを参考としている。比較可能ライセンスは、SEP に非 SEP が混じるなど、価値の異なる特許が1つのポートフォリオに

混在している場合には、適用が困難となる。(海外、企業)

- ・ ロイヤルティスタッキングの問題があるため、ボトムアップを採用すべきではない。
(海外、企業)

(その他の意見)

- ・ 英国の *Unwired Planet v. Huawei* 事件におけるロイヤルティレートの考え方には、母数となる 4G/LTE の真正 SEP 総件数の認定方法に説得力がなく賛同できない (Huawei の主張件数を 2 で割り、Unwired Planet の主張件数に 2 をかけ、その間をとっただけ。なぜこれが科学的で合理的な方法なのか)。(国内、企業)
- ・ 英国の *Unwired Planet v. Huawei* 事件において算出される際のレートの根拠が脆弱なように思われ (例えば、算出の際に用いられた特許の数を決めた根拠が示されていないなど)、疑問に感じる部分がある。(国内、企業)
- ・ SEP のロイヤルティレートには一貫したものがなく、ライセンシー側には何が FRAND なのか理解し難い。全ての関連 SEP をグループとして扱うことで、より一貫したレートを適用できる。(海外、法律事務所)
- ・ ロイヤルティ算定は複雑で、個別の判決も事案に特殊なものであるから、余り一般的に論じる意味はない。(海外、法律事務所)

(viii) 非差別的なロイヤルティ：使途が異なる場合のロイヤルティ

IoT 時代においては、情報通信分野の技術が多様な業種で利用されている。こうした中、特許権者からは、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との主張がみられる。

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との主張がみられる。

また、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²⁰⁸。

使途が異なる場合のロイヤルティについて、ヒアリング調査によって得られた意見を以下に示す。使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

²⁰⁸ 特許庁「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), 39-40 頁

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。

(技術の使われ方に応じてロイヤルティが異なることに對して肯定的な企業などからの意見)

- ・ 最終製品における特許技術の使われ方によって特許の価値は変わるはずであり、自動車に対する特許の価値は、スマートフォンに対する特許の価値とは異なる。よって、ロイヤルティは最終製品をベースにするのが合理的であるとする。(国内、企業)
- ・ 異なった使用方法に対して、違ったロイヤルティが定められるのは許されるべきである(海外、法律事務所)。

(技術の使われ方に応じてロイヤルティが異なることに對して否定的な企業などからの意見)

- ・ 「同じ特許であっても、ライセンス対象となる製品によってロイヤルティレートは変わってもいいのではないか」という主張があるのに対して、「同じ特許であるならば、ライセンス対象の製品が変わっても同じロイヤルティレートでなければならない」という主張がある。特許補償の観点からすると、前者の主張の場合、対象製品の金額に応じて補償額が変わってしまう。そのため、特許補償を負うチップメーカー側にしてみれば、チップが搭載される対象製品によっては、チップの価格／利益よりも高額な補償の責任を負うことになり、ビジネスが立ち行かなくなることになるのではないか。(国内、企業)
- ・ 通信業界の権利者は、標準化活動による対価を求めているのであり、特許制度の下で金銭による回収を行っている。自動車業界側からみて、標準化活動による対価を求めることについては理解できるものの、その対価の考え方には疑問がある。(国内、企業)
- ・ 車はこれまでも進化し、付加機能が増えてきた中で、特許問題については付加機能ごとに解決してきた。自動運転車両については、通信機能を前提としない ECU (Electronic Control Unit、電子制御装置) ベースでの自動運転機能の開発が進められていて、通信機能を更に付加することによって、自動運転機能の性能が向上するものである。自動運転車両は、通信が途絶えたとしても、車両が単独で判断して走行できるものでなくてはならない。よって、通信機能が付加されたからといって、通信機能に関連する特許のライセンス対象となるのは自動運転車両全体になる、という考え方は、自動車関係者側からは納得が得られるものではない。事実、エアバックが搭載されたからといって、エアバック関連特許のライセンス対象が車両全体にはなっていない。積み重ねた機能に対する特許ライセンスは、ライセンス対象をその機能に絞って解決するものであり、通信機能も積み重ねた機能の 1 つであって例外ではないと考えている。(国内、企業)
- ・ 車両には AI などの技術もどんどん集約してきている。通信技術の SEP のロイヤルティ

ベースは最終製品であるという考え方が認められてしまうと、それ以外の AI などの特許でもロイヤルティの対象製品が車両となってしまふ。すると、ライセンス料がどんどん積み重なってしまい、ビジネス自体が立ち行かなくなることを懸念している。そうなれば、特許がかえって産業を阻害しているという考え方になるのではないか。(国内、企業)

- ・ 特許の権利範囲についても、たとえその請求項が「車両」を対象となっていたとしても、真の発明の特長が通信機能にかかるところにあるならば、その特許の実質的な実施対象は通信機能の部品に限定され则认为。(国内、企業)
- ・ FRAND のロイヤルティは、発明の価値を反映するもので、ライセンシーが作り出す付加価値を含むべきでない。(海外、企業)
- ・ 裁判所は、何が公正、合理的、非差別的なのか区別すべきである。デバイスの性能に基づいた水平的なロイヤルティ差別は許されるべきでない。合理的であるためには、全デバイスで同一であるべきである。第二に、権利者は、垂直的な差別をすべきでない。サプライチェーン中のポジションに基づく垂直的な差別は、ETSI のポリシーに反する。(海外、企業)
- ・ 裁判所の判断の中には、ロイヤルティは、1 チップ当たりの金額とするものがある。しかし、Avanci は使用方法が異なればレートも異なるとしている。そもそも、製品が多数の特許された部品からなる場合に、それぞれの部品について、使用法に基づいたロイヤルティが請求され、応じない場合に差止命令が認められると、製品の販売が阻害されてしまう結果とならないか。(海外、企業)
- ・ 使用に基づいたライセンスは、煩雑で、効率的ではない。特許権者は SEP を有することで、優越的地位を保持し、過大な料率を要求している。これは、FRAND 義務に反するし、特許消尽の原則も無視している。(海外、企業)
- ・ SEP としての価値が考慮に入れられてはならない。ロイヤルティは、特許技術の価値に基づくべきであり、技術の使用方法を考慮した基準としてはならない。(海外、企業)
- ・ 技術の価値は、誰かが特許を取得したことや、高価な装置に組み込まれたりしたことで変わらない。携帯の通信の機能性は、端末の価値や、カメラ、メモリの存在によって変わらない。(海外、企業)

(その他の意見)

- ・ 通信業界の権利者側は、通信機能による自動運転機能は、権利者側が活動してきた標準化技術に基づくものであるから、その標準化活動の対価を決定する上で、その標準化技術に関連する SEP のライセンス対象は自動運転車両全体である、という主張である。今は、通信業界の権利者側からの一方的な考え方が押し付けられている状態であり、この違いについてもっと議論されて、双方が理解した上でロイヤルティが決定されてい

くべきである。(国内、企業)

- ・ **License to all** の考え方においては、サプライチェーンの中で部品メーカーでも最終製品メーカーでも同一レートにすべきか否か、同一レートにすべきであれば、**SSPPU** の価格をベースにすべきか、用途によるレート変更や、**EMV** 的な考え方は適用できないのか、等々も密接な関係があると考ええる。(国内、企業)
- ・ **5G** ではパラダイムシフトが起こる。使用方法に基づいたライセンスについて決まった方法はない。製品に付加された価値が基準である。(海外、企業)
- ・ 技術の使用方法を勘案したベースは、標準とされるべきでない。(海外、企業)
- ・ 非差別性は、全ての者がライセンシーになれるという意味ではない。ライセンシーには個性があり、市場も様々で、会社の製品も異なる。したがって、全ライセンシーへの同等のロイヤルティはあり得ない。(海外、法律事務所)
- ・ **TFEU101, 102** により、**FRAND** における非差別性は最恵国条項と考えられるべきものである。英国裁判所は、**Brexit** (英国の EU 離脱) 前に **European Court of Justice** に対して、**FRAND** の解釈について諮問すべきであった。(海外、法律事務所)

(ix) その他：定率と定額

ロイヤルティには、定率と定額の方式がある。定率は、製品全体の価格や部品の価格に対する割合の形で決められる。実施者は、市況により製品価格が変動する場合、常に製品の価格を把握しておく必要があり、煩雑な手続を伴うことになる。

こうした煩雑さを軽減するために、実務では、製品価格の変動にかかわらず製品一個当たりのロイヤルティを一定の額とする方法が用いられることがある。この場合、ロイヤルティの徴収が簡単になる一方、時の経過とともに製品価格が変動し、結果的に、製品価格に対するロイヤルティが、実施者にとって高くなり過ぎる、あるいは低くなり過ぎることがある²⁰⁹。

定率と定額について、ヒアリング調査によって得られた意見を以下に示す。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。

- ・ ロイヤルティ条件が、パーセンテージなのか固定額なのかが問題であると考ええる。通信業界においては、最終製品に対するパーセンテージでのロイヤルティ条件がこれまでの主流であった。しかしながら、最終製品の進化によって、他の機能が付加されて通信機能の価値が変化し、その結果パーセンテージでロイヤルティを考えることが問題視

²⁰⁹ 特許庁「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)，40頁

された。MPEG LA²¹⁰では、設立当初（1997 年）からロイヤルティの考え方を 1 製品に対する固定額（fix per unit rate）として MPEG2Video 規格機能に対する価値をいずれの製品でも一定とした。製品が進化して他の機能が付加されて最終製品の価格が高くなっても変動せず、パーセンテージでのロイヤルティにおけるような問題にならないようにした。今は、固定額の考え方が主流になってきていると思うし、Avanci のロイヤルティの考え方も固定額である。（国内、企業）

- ・ 固定額の考え方に、パーセンテージの考え方であるロイヤルティベースの議論を当てはめることには疑問である。プールライセンスでは必須特許を保有する権利者が誰でも参加できる構成であることから、ロイヤルティ額は、技術の規格化によるマーケットへの利益・貢献の度合いと、ライセンサーが保有する特許ポートフォリオの全体に占める割合から判断されることが多く、その利益・貢献の度合いが適正であるかが今問われていると考えている。Avanci からの\$15 というのは、自動車 1 台に対する固定額でのロイヤルティとして現時点での提案に過ぎず、今後のマーケットの状況などに応じて変更されていくと思われる。（国内、企業）
- ・ 固定額は、最終製品メーカーが、製品の製造費用を事前に算定するのに適しており、複雑なサプライチェーンのケースで望ましい。（海外、企業）
- ・ リスク分配の観点があり、ライセンシーには、スタートアップも、既存の企業もある。固定額やキャッピングは、合理的なロイヤルティの確保に有用である。（海外、企業）

（2）その他の論点

（i）裁判管轄

一つの国（管轄区域）の裁判所が、グローバルな FRAND レートを設定し、グローバルライセンスを許可すると、ライセンシーはその条件により世界中で製品の製造・販売することが認められる。そうすると、グローバルな FRAND レートを最初に設定した裁判所の判断が、他の世界中の裁判所よりも優先される可能性があることから、世界的なフォーラムショッピング、すなわち、最も有利な裁判管轄を選択する競争や最も早く訴訟を提起する競争の問題が指摘されている²¹¹。

グローバルライセンスの裁判管轄に関する判例として、*Unwired Planet v. Huawei* 事件で

²¹⁰ HEVC (High Efficiency Video Coding, H. 264/MPEG-4 AVC 後続の動画圧縮規格の一つ) におけるプールライセンス団体の 1 つ。

²¹¹ Jorge L. Contreras, “Global Rate Setting: A Solution for Standard-Essential Patents?”, Washington Law Review 701(2019), University of Utah College of Law Research Paper No. 284 (23 Sep. 2018), p. 17-18, <https://ssrn.com/abstract=3253954> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

英国の裁判所がグローバルライセンスを判断し²¹²、その後の *Conversant Wireless Licensing v. Huawei* 事件では、*Unwired Planet v. Huawei* 事件を参照してグローバルライセンスの裁判管轄が争われた²¹³。また、裁判管轄に関連して、*Huawei v. Samsung* 事件では、米国裁判所が外国裁判所で下された判決による差止命令（Anti-suit Injunction）の執行停止について判断できるか否か争われ²¹⁴、さらに、*Nokia v. Daimler and Continental* 事件では、ドイツの裁判所が、米国裁判所への Anti-suit Injunction の申立てを取り下げる preliminary injunction を発行することが正当であるか否か争われた²¹⁵。

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に関して判断することについて、ヒアリング調査によって得られた意見を以下に示す。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²¹⁶や特許独立²¹⁷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。

（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肯定的な意見）

- ・ 各国の異なる特許法において、グローバルライセンスについて、法制度としてどうあるべきかは難しい問題である。そういった中で、*Unwired Planet v. Huawei* 事件で、グローバルライセンスレートが示されつつ、それに従わないのであれば、被告は英国における製品に対して差止めを受けるとしたことは、中間策として妥当な判決であるとする。（国内、企業）

²¹² *Unwired Planet v. Huawei*, UK High Court of Justice, [2017]EWHC711(Pat) (5 Apr. 2017)。事件の詳細は、以下を参照。

平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」、知的財産研究教育財団、（2018 年 3 月）、301-310 頁

²¹³ *Conversant Wireless Licensing v. Huawei*, UK High Court of Justice, [2018]EWHC808(Pat) (16 Apr. 2018)。事件の詳細は、以下を参照。

平成 30 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する調査研究報告書」、知的財産研究教育財団、（2019 年 3 月）、239-241 頁

²¹⁴ 詳細は、以下を参照。

平成 30 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する調査研究報告書」、知的財産研究教育財団、（2019 年 3 月）、206-208 頁

²¹⁵ 詳細は、II. 1. (3) (ii) *Nokia v. Daimler and Continental* 事件（DE, 2019）を参照

²¹⁶ 「属地主義の原則とは、特許権についていえば、「各国の特許権が、その成立、移転、効力などにつき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること」をいう（BBS 事件：最判平成 9 年 7 月 1 日）」（大塚章男「国際取引における準拠法・裁判管轄・仲裁の基礎知識」、中央経済社（2019 年 7 月）、61 頁より）

²¹⁷ 「特許独立の原則（パリ条約 4 条の 2）は、同一発明に対して、各国特許権が併存することがあっても、それらは相互に独立であることを示す。」（大塚章男「国際取引における準拠法・裁判管轄・仲裁の基礎知識」、中央経済社（2019 年 7 月）、61 頁より）

- ・ グローバルライセンスとポートフォリオライセンスはありふれたことであるので、裁判所の理由に賛成できる。(海外、企業)
- ・ 通信業界では、ほとんどがグローバルライセンスであるので妥当と考える。誰も各裁判所で訴訟しようと考えていない。洗練された市場では、企業が市場を乱すことは許されていないので、合理的な料率が確保される。(海外、法律事務所)
- ・ グローバルなロイヤルティレートと販売される地域全てについてのライセンスは業界の常識である。(海外、企業)

(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否定的な意見)

- ・ ある国の裁判所でのグローバルライセンスに関する判断が執行国では無意味となる可能性が大いにあり、必ずしも意義が明確でないようにも感じる。執行国がどのような判断を行うのか興味のあるところである。(国内、企業)
- ・ 他国の裁判所が決定できる事項に対して干渉すべきでないと考える。(国内、企業)
- ・ ある国の裁判でグローバルレートを決めたとしても、それを他の国において執行することはできないと考えている。たとえ、他の国においてそのレートでライセンス料を支払わなかったとしても、レートを決めたある国において差止めを受けるだけである。(国内、企業)
- ・ グローバルライセンスを特定の1か国で決定するのは無理がある。製品の仕様は市場によって異なる場合があり、全て同じ技術仕様の範囲で標準必須特許を実装していない可能性があり、販売政策が市場によって異なり一律の料率でグローバルライセンスを強制されるのは合理的ではない。仮に特定の1か国で当事者が紛争解決を裁判所に委ねたとしても、当該裁判所は、その管轄地域でのFRANDレートを判示し、それをグローバルライセンスレートの参考値として当事者が当該裁判所の管轄外のグローバルライセンスレートを協議することを妨げないとするべきである。(国内、企業)
- ・ 他の国の料率をある国が決めてよいのか、という懸念がある。(国内、企業)
- ・ グローバルでのライセンスが、1つの国の訴訟のみで決定され、1つの国で1件でも侵害が認められれば、ライセンスを他の全ての国に強いるというのは、特許の独立性にも反するし、他の国での特許の存否や規模を無視するもので、行き過ぎのように考える。もし、1つの国の訴訟でライセンスレートが決定されることに納得がいかない場合には、各国の裁判所で争うことは仕方がないことだと考える。(国内、企業)
- ・ 国際礼譲及び特許の属地性の観点からは、一国の裁判所が多数の国の特許について判断するのは妥当ではない。法廷地漁り（フォーラムショッピング）につながるおそれがある。おそらく、SEP最大化論者（SEP Maximalist）が得をして、外国での訴訟に対応せざるを得なくなる小規模会社の利益を害する。(海外、企業)
- ・ 法廷地漁り（フォーラムショッピング）の問題を起こす。英国裁判所は、自国のライセ

ンスについて判断すべきであり、全当事者がグローバルな料率の設定に合意しない限り、グローバルなロイヤルティレートを設定すべきでない。特許の属地性、裁判管轄権の限定からも、問題である。(海外、企業)

- ・ グローバルライセンスは、実施者にとって、効率的あるいは公正でない場合がある。実施者が英国で十分な収益源をもたない場合、あるいは、英国のロイヤルティレートが他国に対して高い場合に、公正といえなくなる。また、権利者による法廷地漁り（フォーラムショッピング）を招きかねない。特許消尽を考慮すべきであるのに、これを無視してロイヤルティが算出されかねない問題もある。権利者が二重取りをすることが起きうる。(海外、企業)
- ・ グローバルライセンスを提示できるとするのは問題である。英国裁判所は、自らの判決がどのような経済的影響を及ぼすか検討すべきだ。英国市場を撤退する企業も生じうる。(海外、企業)
- ・ 特許の属知性に反すると思う。(海外、企業)
- ・ どの国に判断されるかで結果が異なり、法廷地漁り（フォーラムショッピング）を許すことになる。国家主義的な見方であり、世界経済にとって良くない。(海外、法律事務所)
- ・ 一国の裁判所がグローバルライセンスを設定できるとするには問題がある。国際礼让に反し、特許の属知性を無視している。情報量が限られた当事者は、訴訟費用をいたずらに費やすことになり、また、適切な立証活動もできない。そのような状況において、英国裁判所が公正で適切なグローバルライセンス料率を計算できるとは思えない。(海外、法律事務所)
- ・ グローバルライセンスはありうるが、当事者が合意するのであり、裁判所が設定するのではない。(海外、企業)
- ・ 一国の裁判所が他国の裁判に干渉できるというのは良いとは思えないので、当事者間の交渉あるいはADRが妥当と考える(海外、法律事務所)。
- ・ 裁判所は、他国の特許について判断すべきでない。むしろ、ADRを利用したい(海外、企業)。

(その他の意見)

- ・ 国外の裁判で国内におけるライセンス料が決定されることについては、権利者の立場でいえば、決定されるのであれば高めの料率である方が良い。そうすると、当事者間の交渉において、より低い料率を提示することで和解が進みやすくなる。実際、事業者同士で料率を決めるときは多くの事業条件を考慮して決定するが、裁判所がそのような決定をすることは難しいと考える。(国内、企業)
- ・ 裁判で争うことは、ライセンス交渉を解決するための手段である。グローバルライセン

スについて争うことについて、世界特許裁判所のようなものがあつたらよいが、そうはいかないのが現実である。(国内、企業)

- ・ *Unwired Planet v. Huawei* 事件 (UK、[2018] EWCA Civ 2344) によって、英国の裁判所がグローバルレートを決められる、ということとは捉えていない。判決に対して異を唱えたとすれば、FRAND レートは一つしかないとした点である。あくまでも裁判所が、「当事者が Willing licensee であるか否か」を判断する為の判断の根拠として、当事者のオファーが FRAND であったか否かを議論していると理解している。グローバルライセンスについて、一つの国でのライセンス条件だけで解決するということがおかしいとまでは言わないが、通常はワールドワイドで条件を提示して解決する。そのときに、両当事者の立場の違いがあることから、FRAND レートの考え方には幅が出てくると思う。そういった意味で、FRAND レートに関しては、*Huawei v. ZTE* 事件の考え方の方が理解できる。その幅を決める要素は各社によって様々である。裁判所は、FRAND レートに幅を持たせて、個別の要素やライセンス条件が FRAND であるかどうかを判断する方がよいと考える。(国内、企業)
- ・ 英国裁判所の *Unwired Planet* 事件で、*Huawei v. ZTE* 判決の要件は、不可避のステップではなく、Safe harbor (その規定を順守していれば違反 (違法) にはならない範囲) に過ぎないことが明確にされた。(海外、企業)
- ・ グローバルライセンスを拒んで国別にライセンスを受けることを求めることは、ホールアウトの表れの 1 つであり、長年の産業界の慣行に反することが示されている。(海外、企業)
- ・ 実務的に、特許権者にロイヤルティを配分するのに良い方法である。ただし、特許権者の SEP の決定、SEP の Share、各標準の積算ロイヤルティに難点もある。(海外、法律事務所)
- ・ ロイヤルティは裁判所ではなく当事者によって定められるべきである。当事者に特殊な多種の要素を、裁判所が十分考慮することはできない。(海外、企業)
- ・ グローバルライセンスを裁判所が設定できることに概ね賛成できるが、権利者が、グローバルポートフォリオのみを提示すれば、一地域のみについてライセンスを希望するライセンシーに対して、ETSI での FRAND 義務に遵守したといえることができるのか、不明である。(海外、企業)
- ・ 海外にほとんど拠点がない企業が、グローバルライセンスに応じなければならないとする裁判所で応訴を強いられるは、妥当ではない。(海外、企業)

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

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、ヒアリング調査に

よって得られた意見を以下に示す。

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。

（日本の裁判所）

- ・ 裁判で争って得た判決を基準に、それよりも低いレートを示すことでライセンス交渉を円滑に進めることも考えられる。そういった意味では、権利者の立場でいえば、日本においては、低い料率が出された *Apple v. Samsung* 事件以外に、SEP のライセンス料率に関する（料率がより高い）判決が出されてもよいのではないかと（なお、実施者の立場では、日本においてはこの判決が SEP の料率に関する唯一の判決として維持してほしいという考えもある）。(国内、企業)
- ・ 日本のマーケットを守るべきとなれば、日本において裁判を行う。(国内、企業)
- ・ 各国それぞれの都合もあるため、米国のように今後どのような傾向になるか不透明な状況ではある中で、実施者の立場で争うことを踏まえると、有力な国の 1 つとして、SEP に関する唯一の事件である *Apple v. Samsung* 事件において低い料率が判断された日本での裁判が挙げられる。(国内、企業)

（米国の裁判所）

- ・ 米国の裁判所については、英国やドイツのような特徴的な判断がされるとは見えていない。*PanOptis v. Huawei* 事件では、米国の裁判所は、判断の対象範囲を米国の SEP に関してのみに限定するとの判断をしたが、それが、これまでの交渉実務に大きな影響を与えたということはない。(国内、企業)
- ・ 米国の裁判所が良いと思うが、米国の裁判官は、グローバルライセンスについて踏み込

まず、米国におけるライセンスの料率だけを判断する²¹⁸のではないか。(国内、企業)

- ・ 事業の影響度を踏まえると、米国での裁判も挙げられる。(国内、企業)
- ・ グローバルライセンスの考え方を支持するものではないが、一般論として、グローバルライセンスについて争わなければならないのであれば、米国の裁判所がケースの積み重ねが多く、透明性が高く、予見性が高いといえるのではないか。米国は、SEPを巡る紛争の事件の数も多く、SEPについて最も検討・判断されている国である。ゆえに、透明性もあることから予見性も高く、また eBay 判決 によって差止判断にも一定の制限があり、費用は掛かっても最も経験がある裁判地と考える。(国内、企業)
- ・ 訴訟は交渉を進行させる手段に過ぎない。もし、米国で訴訟となると株価も低下してしまう。米国は、差止命令はとれないが、多額の損害賠償が得られる。(海外、法律事務所)
- ・ 米国訴訟では、結果の予測可能性がある。(海外、法律事務所)
- ・ 欧州では、SEP に関して非 SEP と違ったバランスのとれたアプローチがとられてきたが、米国政府は、最近、この差を縮小しようとしている。SEP 保有者は、実施者に対して、FRAND 条件より悪いライセンスを受け入れるよう不当な圧力を与えることができるのに、それが米国では阻止できない。(海外、企業)

(ドイツの裁判所)

- ・ グローバルライセンスオファーをベースに FRAND かどうかの判断と差止請求を求める場合には、ドイツの裁判所を選択することが考えられる。ただし、ドイツの裁判所において、裁判官自身がライセンスレートを決めることまでは、今までに行っていない。(国内、企業)
- ・ ドイツの裁判所においては差止めの判断が出やすいといわれているが、実際は権利者に対して実施者に対して厳しく判断しており、権利者優位ということは決してない。(国内、企業)
- ・ ドイツの裁判所においては、権利者が FRAND 条件をオファーしたかどうかを特に厳しく判断する。形式的には、Huawei v. ZTE 事件における交渉プロセスに基づいて当事者が誠実に対応したかどうかを判断することにはなっているが、ドイツの裁判所では、各交渉ステップでの誠実性について判断する前に、実質的にはまずは権利者からのオファーが FRAND であったかどうかを判断する。つまり、ライセンス交渉において、各ステップに進む上で、まずは権利者からのオファーが FRAND 条件を満たしていなければならないという考え方である。(国内、企業)
- ・ FRAND 条件を満たしているかについて、非差別的 (Non-Discriminatory) の観点で裁判

²¹⁸ II. 1. (1) (iii) Optis Wireless Technology v. Huawei 事件 (US, 2019) を参照

所が判断するとき、権利者側は、基本的に既存のライセンス契約の内容を、実施者側と裁判所に提出する必要がある。そして、裁判所は、過去のライセンス契約を基に、権利者からのライセンスオファーが非差別的であるのかどうかを判断する。(国内、企業)

- ・ プールライセンスのように、いずれの実施者にも同条件でライセンスしていることが理想だが、実際は、実施者によってライセンス条件が変わる。そのため、権利者側は、裁判所に対して、なぜ条件が異なるのかについて説明をしなければならない。したがって、権利者からのライセンスオファーが FRAND であるかどうか判断される際、①既存の異なる契約間におけるロイヤルティレートの差分が FRAND 条件の範囲であるか及び②権利者がそのロイヤルティレートの違いについてきちんと説明できるか、が求められ、これは、権利者側にとって非常に重荷となっている。また、ドイツにはディスカバリー制度がないため、権利者側は、既存のライセンス契約の提出のために、契約相手に事前承諾を得る必要があることも、非常に大きなハードルとなっている。(国内、企業)
- ・ *Unwired Planet v. Huawei* 事件 (OLG Düsseldorf, I-2 U 31/16) により、前の特許権者が有していた既存のライセンス契約の提示が必要になったことから、FRAND オファーの判断に対する対応が、より一層ハードルが高くなった。(国内、企業)
- ・ 差止執行中の交渉の過程において、ライセンスオファーの内容を変更した場合には、執行中の差止めを取り下げて、変更したライセンスオファーを根拠に、改めて差止めを求める裁判を起こさなければならない。そのため、差止めを求める前に、権利者側は、FRAND を満たすような交渉の手続を全て行う必要がある。(国内、企業)
- ・ 差止請求のために、相手に提示した条件が FRAND であることを証明する必要がある。そのため、関連企業の契約内容を提示するのだが、競合他社である相手にもその内容を知られてしまうおそれがある。そのような実務が課されるのであれば、ドイツでの裁判は考えられない。また、提示する契約内容からは最終的に決定されたライセンス料しか見えず、その契約内容からは見えない事業条件を考慮せずに判断されてしまうおそれがある。それであれば、プロパテントに傾きつつある米国で裁判を行う方が良いように思う。(国内、企業)
- ・ 英国よりは良いと考える。英国の裁判官が、十分な経験と公平な判断でもってグローバルライセンスの料率を1つ決める、ということであれば良いが、そうでない場合に対して懸念がある。(国内、企業)
- ・ Düsseldorf における権利者側の勝訴率は約 70%である。また、ドイツでは、侵害を争う訴訟と有効性を争う手続が分かれており、それぞれにおいて、権利者は都合の良い権利解釈で争うことが可能である。つまり、侵害を争う訴訟では自己の権利範囲を広く主張し、無効手続では狭く主張することも可能である。そして、提訴から約1年で判決が出る。同じ1年の中で約 20 もの訴訟を提起されれば、取りこぼしも起こりうる。このよ

うに、ドイツにおいては、権利者が優位な環境が整っている。(国内、企業)

- ・ ドイツでは、非差別性は特に重要と考えられ、最恵国待遇の意味に理解されている。部品メーカーに対して、特許権者がライセンスを拒む場合、ドイツの裁判所が競争法を適用することが予想しうる。(海外、法律事務所)
- ・ これまで、ドイツでの裁判に注力していたが、多くの判決が出される中で、必ずしも権利者が優位となるわけではなくっており、Unwired Planet v. Huawei 事件 (OLG Düsseldorf, I-2 U 31/16) に鑑み、英国での裁判を優先する可能性がある。(海外、企業)
- ・ 米国訴訟はあまりに高額であるし、政権の変化により裁判結果にも影響が生じ、天秤の一方に極端に傾く。全ての裁判官が知財を理解しているとはいえない。ドイツの裁判官は経験が豊富であり、政権による影響は少ない。また、訴訟費用も格段に少ない。(海外、法律事務所)

(中国の裁判所)

- ・ 中国は、三権分立がしっかりしていて政治に左右されることは本当にはないのか、また地域によっても判決が異なるなど、予見性が低いので、裁判を行いたいとは思わない。
(国内、企業)
- ・ 中国では、ライセンスレートについては、Huawei v. Conversant 事件の判決²¹⁹のみであり、1 件だけでは判断がまだつかない。(国内、企業)

(その他の国の裁判所)

- ・ グローバルライセンスレートについて争う場合には、グローバルライセンスレートを積極的に決める英国や中国の裁判所を選択することが考えられる。一方で、グローバルライセンスレートについてどのような判断がされるか不透明な国は不確実性が高い。
(国内、企業)
- ・ オランダの裁判所においては、交渉プロセスにおける誠実性について優先して判断する。Philips v. ASUS 事件によれば、対応が不誠実であったと判断した一方で、権利者からのオファーが FRAND であったかどうかは判断していない。(国内、企業)

(その他の意見)

- ・ 実施者の立場からすると、日本では Apple v. Samsung 事件をベースに低い料率で交渉ができるにもかかわらず、海外の裁判において日本を含めたグローバルライセンスが高い料率となってしまうことが危惧される。(国内、企業)
- ・ ライセンサーの立場であれば、基本的には、対象製品のマーケットがある国で裁判をす

²¹⁹ II. 1. (4) (i) Huawei v. Conversant Wireless Licensing 事件 (CN, 2019) を参照。

ることになると思う。(国内、企業)

- ・ 特許が活用できるかどうかは、特許を取得する国において、しっかりした法制度があるかどうかということだけでなく、競合他社の事業規模がどのくらいあるのか、また事業を守るための市場としてどの程度魅力があるのか、による。(国内、企業)

(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²²⁰、最新の判例としては、*Conversant v. Apple* 事件²²¹と *Philips v. Asus* 事件²²²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。

²²⁰ 例えば、*Apple v. Samsung* 事件（知財高裁，平成 25 年（ネ）第 10043 号（16 May 2014））の大合議判決では、「控訴人は、本件特許権の存在を知ってから 2 年余りもの間、ETSI に対して本件特許権の存在を通知していない。しかし、・・・他社との比較においても開示までの 2 年余りという期間が、極端に長いとまではいえないことをも考慮すれば、控訴人による FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求をすることが著しく不公正であると認めるには足りない。」として、FRAND 宣言書の提出に 2 年余り要したことに特段の問題はないとした。

²²¹ この事件において、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、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暗黙的に放棄したため、Conversant が保有する米国特許には法的強制力がないと判断した。（詳細は、II. 1. (1) (v) *Conversant Wireless Licensing v. Apple* 事件（US, 2019）を参照）

²²² この事件において、裁判所は、Philips による ETSI への遅れた特許の開示は、ETSI の IPR ポリシーに基づく義務を果たすのに十分であったと認定した。（詳細は、II. 1. (6) (i) *Philips v. Asus* 事件（NL, 2019）を参照）

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。

図表 2-4 各国の特許紛争に関する仲裁機関

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)

(i) 日本

○日本知的財産仲裁センター (Japan Intellectual Property Arbitration Center, JIPAC) ²²³

①概要

日本知的財産仲裁センター (JIPAC) は、日本弁理士会と日本弁護士連合会が 1998 年 3 月に工業所有権の分野での紛争処理を目的として「工業所有権仲裁センター」という名称で設立し、同年 4 月 1 日より運営を開始した裁判外の紛争解決手段 (ADR) を提供する機関である。

JIPAC は、2000 年 8 月に社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (JPNIC) と協定を締結し、JPNIC²²⁴に登録しているインターネットで使用する JP ドメイン名の紛争を解決するための「JP ドメイン名に関する認定紛争処理機関」になった。そして、2001 年 4 月に名称を「日本知的財産仲裁センター」に改め、業務範囲を工業所有権 (産業財産権) から知的財産権に拡大した。さらに、2004 年 3 月から「センター判定」²²⁵、2006 年 4 月から「センター必須判定」²²⁶、2011 年 4 月から「事業適合性判定」²²⁷、2016 年 1 月から「事業に対する特許の貢献度評価」²²⁸という新しいサービスもそれぞれ開始した。

また、JIPAC は、2012 年 11 月 1 日に、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (通称、ADR 法) に基づく認証を受けた ADR 機関となり、全国 8 か所 (東京本部、関西支部、名古屋支部、北海道支所、東北支所、中国支所、四国支所及び九州支所) の拠点で業務を行っている。以下は、JIPAC の一般の仲裁に関して記載する。

²²³ JIPAC 仲裁手続規則, <https://www.ip-adr.gr.jp/data/arbitration/kisoku.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 3 月 9 日]

²²⁴ JPNIC は、2002 年 4 月 1 日から登録業務を株式会社日本レジストリサービス (JPRS) に移管した。

²²⁵ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関して、対象物がそれらの権利範囲に属しているか否かの判定、及びそれらの権利の登録に無効理由があるか否かの判定を弁護士・弁理士各 1 名で行うもの。

²²⁶ 特定の技術標準規格 (以下「対象技術標準規格」という) に関する必須特許の実施許諾団体と、センターとの合意に基づき、特定の特許が対象技術標準規格で規定される機能及び効用の実現に必須であるか否かについて、センターが行う判定のこと。

²²⁷ 事業者など (中小～大企業の製造事業者、金融機関、LLP、LLC、産学連携組織など) に対し、研究開発段階、試作段階、製品化・量産段階などにおける研究開発テーマ・事業などに影響を与える先行特許 (侵害・抵触するおそれのある特許・特許出願など) があるかどうかについて、予め登録された判定人候補者である弁護士 1 名・弁理士 1 名が質的な評価を行うもの。

²²⁸ 特許群に係る発明の実施によって行われる事業において、当該事業に対する特許群全体としての貢献度に対して個々の特許が占める割合に関し、予め登録された評価人候補者である弁護士 1 名・弁理士 1 名が法的及び技術的な視点から評価を行うもの。

②取扱い事件の実績²²⁹

6 件（1998 年～2018 年）

③仲裁廷の構成²³⁰

仲裁廷は、弁護士、弁理士が少なくとも各 1 名が含まれる 3 人の仲裁人により構成される。原則として JIPAC が候補者の中から選任する。申立人と被申立人が自ら選任したい場合には当事者がそれぞれ 1 名を選任し、残りの 1 名は JIPAC が選任する。ただし、調停手続から仲裁手続への移行の場合は、調停手続における調停人が仲裁手続における仲裁人となるか又は当事者双方の合意により、調停手続における調停人を仲裁人とする。仲裁人は、日本国籍である、弁護士 123 名、弁理士 133 名及び学識経験者 7 名から選任される²³¹。

④申立ての方法²³²

申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書の正本 1 通を、被申立人と仲裁人の合計人数分の副本とともに提出する。

- （ア）当事者の氏名、住所及び連絡先並びに当事者が法人であるときはその代表者の氏名、代理人の氏名及び住所
- （イ）申立ての趣旨及び申立ての理由
- （ウ）証拠方法（必要な場合）

また、仲裁申立書には、下記の書類を添付する。

- （ア）紛争をセンターの仲裁に付託する旨の当事者間の合意を証する仲裁合意書
- （イ）申立人又は被申立人が法人であるときはその代表者の資格を証明する書類
- （ウ）代理人によって申立てをするとき委任状
- （エ）証拠書類とその写し（被申立人と仲裁人の合計人数分）

²²⁹ 以下に公開された JIPAC の事件統計を基に算出（調停・仲裁事件全体 146 件のうち仲裁事件は 4%）、
<https://www.ip-adr.gr.jp/outline/case-statistics/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²³⁰ JIPAC 仲裁手続規則，<https://www.ip-adr.gr.jp/data/arbitration/kisoku.pdf> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日] 及び調停手続規則，https://www.ip-adr.gr.jp/data/mediation/kisoku_140401.pdf [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²³¹ 2019－2021 年度における候補者である。<https://www.ip-adr.gr.jp/outline/roster/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²³² JIPAC 仲裁手続規則

被申立人は、仲裁人が指定する日までに、以下の事項を記載した答弁書を提出しなければならない。

- (ア) 事件番号
- (イ) 申立人の氏名
- (ウ) 被申立人の氏名、住所及び連絡先並びに被申立人が法人であるときはその代表者の氏名
- (エ) 代理人を定めた場合は、その氏名及び住所
- (オ) 申立ての趣旨に対する答弁及び申立ての理由に対する認否
- (カ) 被申立人が答弁書において援用する証拠方法（必要な場合）

被申立人は、審理終結前に、申立事件に関連する反対請求を行うことができる。

⑤仲裁手続の内容²³³

(a) 言語

直接的な規定はない。

(b) 証拠開示

規定がない。

(c) 審問

仲裁廷は、仲裁期日において、当事者を個別に又は対席の上、審尋する（審問を行う）ことができる。仲裁廷は、仲裁期日において証拠を取調べ、必要と認められる場合には、当事者の申立て又は職権をもって証人又は鑑定人などを出頭させて、その取調べを行い、あるいはその他の調査を行う。仲裁手続は、3 回以内の仲裁期日で終了することを目標とする。仲裁廷は、第 1 回期日において、仲裁進行計画を作成するよう努める。仲裁手続は、仲裁期日の他に準備期日があり、準備期日には、主張の整理、補充、証拠書類の提出その他必要な準備を行うことができる。

(d) 調停（和解）

当事者は、仲裁手続開始後であっても、和解によって紛争を解決することができる。仲裁廷は、当事者の承諾を得て、紛争の全部又は一部につき和解を試みることができる。和

²³³ JIPAC 仲裁手続規則

解における合意は、これを内容とする仲裁判断とすることができその決定は仲裁判断としての効力を有する。

(e) 暫定措置・保全措置

仲裁廷は、その一方の申立てにより、いずれの当事者に対しても、紛争の対象について必要と認める暫定措置又は保全措置を講ずることを命ずることができる。仲裁廷は、いずれの当事者に対しても、暫定措置又は保全措置を講ずるについて、相当な担保を提供すべきことを命ずることができる。

⑥事件解決までの期間²³⁴

第1回期日から6か月以内に終了することを目標としている。

⑦費用²³⁵

JIPACに支払う費用には、申立手数料、期日手数料、実費（翻訳や出張など）、各書類作成手数料などがある。当事者の弁護士費用は含まれていない。仲裁廷は、仲裁費用の当事者間の負担について、最終的な判断を行う

- ・申立手数料：10万円（申立人が申立て後速やかに納付する）
- ・期日手数料：期日ごとに10万円（当事者は各期日の手続終了後直ちに納付）
- ・各書類作成手数料：

仲裁判断書作成手数料：各20万円（当事者は仲裁の審理が終結し、判断書送達後直ちに納付）

和解契約書作成手数料：15万円（和解が成立したときは、和解成立後直ちに納付）

- ・その他：通訳、翻訳、検証、鑑定、実験、出張、テレビ会議を行う際の回線使用料などの実費

⑧事件管理²³⁶

仲裁事件の管理は、センターの運営委員会又は支部運営委員会（以下「運営委員会」という。）が行い、その事務はセンターの事務局が行う。運営委員会は仲裁の申立てがあったときに直ちに事件管理者を選任してその事件の管理にあたらせ、事件管理者は事件が迅速

²³⁴ JIPAC 仲裁手続規則

²³⁵ 同上。各金額は、いずれも税抜。

²³⁶ JIPAC 仲裁手続規則

に処理されるよう努める。事件管理者は、必要に応じて期日に同席することができる。

○東京国際知的財産仲裁センター (the International Arbitration Center in Tokyo, IACT)

①概要²³⁷

今日における特許訴訟は、多国間化、多様化、多額化しつつある。殊に、標準・規格を巡る紛争は、標準・規格が実施される国々において、数多くの使用者が特許侵害することとなるため、侵害者たる国際企業は、多数国において、使用中止要請に対する交渉、あるいは応訴を行う。IACT は、多国間知財紛争を、合理的に効率的に解決し、円滑な技術の利用を可能とする、仲裁・調停・専門家判定制度を提供する機関として生まれた。著名な知的財産の専門家を、仲裁人などとして提供する。東京都内に拠点を置いている。

②取扱い事件の実績

公開情報なし。

③仲裁廷の構成²³⁸

仲裁廷は、当事者の合意する国・地域において、1 名又は 3 名の仲裁人により構成される。1 名の場合には、基本的に、両当事者の合意により選定される。3 名の場合には、各当事者から選任された 2 名及び各当事者から選任された 2 名の仲裁人が協議して選任する首席仲裁人 1 名で構成される²³⁹。仲裁人は、原則として、知財紛争について経験豊富な元裁判官であり、仲裁人として参加することを IACT との間で合意した者（現在、日本 4 名、米国 8 名、欧州 4 名、中国 6 名、韓国 4 名、オーストラリア 1 名、南アメリカ 1 名、カナダ 2 名）の中から選任される²⁴⁰。

④申立ての方法²⁴¹

仲裁申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書を、仲裁被申立人及び IACT に対

²³⁷ IACT ホームページ, <http://www.iactokyo.com> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²³⁸ IACT 仲裁規則 <https://www.iactokyo.com/iact-rules> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²³⁹ 同上 第 9 条第 1 項

²⁴⁰ IACT 仲裁人 <https://www.iactokyo.com/?lang=ja> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁴¹ 同上

して送付する²⁴²。ただし、第3条所定の要件を満たす仲裁申立書は第22条の申立書として取り扱うことを選択することができる。

- (ア) 紛争を仲裁に付すことの求め
- (イ) 当事者の氏名及び連絡先
- (ウ) 仲裁申立書の根拠とする合意の特定争点
- (エ) 紛争が生じた又は紛争に関連する、契約書、特許、その他の法的文書の特定。そのような契約書又は文書が存在しない場合は、関連する関係の簡単な説明
- (オ) 請求の簡単な説明
- (カ) 請求額の表示
- (キ) 求める救済及び請求額
- (ク) 当事者間に事前の合意がない場合は、仲裁人の数、準拠法、言語及び仲裁地についての提案

また、仲裁申立書には、次に掲げる事項を記載することもできる。

- (ア) 選任機関の指定の提案
- (イ) 単独仲裁人の選任の提案
- (ウ) 仲裁人の選任の通知

被申立人は、仲裁申立書の受領後21日以内に、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書に対する回答書を、申立人及びIACTに送付しなければならない。

- (ア) 各被申立人の氏名・名称及び連絡先
- (イ) 上記仲裁申立書の項目に従い、仲裁申立書に記載された情報に対する回答

仲裁申立書に対する回答書には、次に掲げる事項を記載することもできる。

- (ア) 構成される仲裁廷が仲裁権限を有しない旨の申立て
- (イ) 選任機関の指定の提案
- (ウ) 単独仲裁人の選任の提案
- (エ) 仲裁人の選任の通知
- (オ) 該当する場合は、反対請求、抗弁又は相殺の抗弁の簡単な説明

²⁴² IACT 仲裁人 第22条

(カ) 請求額の表示、求める救済又は救済策

(キ) 被申立人が申立人以外の仲裁合意の当事者に対する請求を提起する場合は、仲裁申立書

紛争が生じた又は関連する契約書その他の法的文書及び仲裁合意書の写しを添付しなくてはならず、可能な限り、仲裁申立人の依拠する全ての文書その他の証拠又はそれらの参考文献としてあげなければならない。

被申立人は、申立人から仲裁申立書を受領してから 30 日以内に、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書に対する答弁書を、仲裁申立人及び各仲裁人に対して送付しなければならない。

(ア) 仲裁申立書の (イ) から (オ) に対する回答

(イ) 被申立人が抗弁、相殺又は反対請求を立証するために必要な、申立人から開示を受けようとしている書類のリスト

また、答弁書には、被申立人の依拠する全ての文書その他の証拠又はそれらの参考文献 (可能な限り) を添付する。

⑤ 仲裁手続の内容²⁴³

(a) 言語

当事者間で、手続に用いる言語について合意できない場合、仲裁廷が決定する。仲裁人は、中国語、日本語、ドイツ語、韓国語及び英語を含む多くの言語でも仲裁を行うことができる。

(b) 証拠開示

仲裁廷は、仲裁廷が定める期間内に、当事者に対して提出を要求する情報を開示させることができる²⁴⁴。

(c) 審問

当事者が求めるときは、手続の適切な段階で、専門家証人を含む証人による証言又は口

²⁴³ IACT 仲裁規則

²⁴⁴ IACT 仲裁規則 第 29 条第 3 項

頭弁論のために、審問を開催しなければならない。また、当事者によるそのような求めがない場合には、仲裁廷が、審問を開催するか、書面その他の資料に基づく手続を実施するかを決定しなければならない²⁴⁵。

(d) 和解

仲裁廷は、仲裁判断を下すまでに、当事者間に和解が成立した場合には、仲裁手続の終了を決定するか又は当事者かつ仲裁廷が認めた場合には、和解における合意内容を仲裁判断の書式にて記録する。

(e) 暫定措置・保全措置²⁴⁶

仲裁廷は、当事者の申立てにより暫定措置・保全措置を命ずることができる。暫定措置・保全措置は、紛争を終局的に決定する仲裁判断がされる前に、仲裁廷が当事者に対して命ずる一時的な措置であり、例として次のようなものが掲げられる。

- (ア) 紛争の決定までの間、現状を維持又は原状を回復すること
- (イ) 現在若しくは急迫の害を防ぐため又は仲裁手続自体への影響を防ぐための措置を講ずること、又はそれらを引き起こすおそれのある行為を差し止めること
- (ウ) 後の仲裁判断の履行を確保することができる財産を保全する措置を講じること
- (エ) 紛争の解決に関連し、かつ、重要である可能性がある証拠を保全すること

(f) 審問

申立人は、仲裁廷が定めた期間内に、請求陳述書を、IACT 及び被申立人に対して送付する。

- (ア) 当事者の氏名及び連絡先
- (イ) 請求原因となる事実の記載
- (ウ) 争点
- (エ) 求める救済・是正
- (オ) 請求の根拠となる法的根拠又は法的見解
- (カ) 申立人が請求を立証するために必要な、被申立人から開示を受けようとしている書類のリスト

被申立人は、申立人から請求陳述書を受領してから 21 日以内に、次に掲げる事項を記載

²⁴⁵ IACT 仲裁規則 第 19 条第 5 項

²⁴⁶ 同上 第 28 条

した答弁書を、IACT 及び申立人に対して送付しなければならない。

(ア) 請求陳述書の上記項目への認否・答弁

(イ) 該当する場合には、反対請求又は相殺の抗弁

(ウ) 該当する場合には、被申立人が反対請求又は相殺の抗弁を立証するために必要な、
申立人から開示を受けようとしている書類のリスト

当事者が求めるときは、手続の適切な段階で、専門家証人を含む証人による証言又は口頭弁論のために、審問が開催される。また、当事者によるそのような求めがない場合には、仲裁廷が、審問を開催するか、書面その他の資料に基づく手続を実施するか、を決定しなければならない²⁴⁷。

仲裁手続は、仲裁廷による仲裁判断又は和解の成立その他の終了事由により仲裁廷から仲裁手続の終了の決定がなされたときに、終了する。

⑥事件解決までの期間²⁴⁸

仲裁廷の設置後 12 か月以内に判断を下すものとしている²⁴⁹。

⑦費用²⁵⁰

申立人は、申立料金として US2,000 ドルを支払う。また、仲裁進行中、各当事者は、毎月末後に送付される請求明細書の概ね受領後 30 日以内に、仲裁人の報酬などを支払う²⁵¹。

各仲裁人の報酬及び仲裁廷が使用した技術補助者、各法務書記などの報酬、その他費用（暫定措置・保全措置に生じた費用など）が含まれる。

費用は、原則として、当事者間で平等に負担されるが、仲裁廷は、適当と認める費用負担を当事者に命じることができる。

²⁴⁷ IACT 仲裁規則 第 19 条第 5 項

²⁴⁸ 同上

²⁴⁹ 同上 第 19 条第 4 項

²⁵⁰ IACT 仲裁規則

²⁵¹ IACT 仲裁規則 第 42 条第 1 項本文

⑧仲裁判断後の手続²⁵²

(a) 仲裁判断の訂正、追加

当事者は、仲裁判断の受領後 21 日以内に、他の当事者に通知した上で、仲裁廷に対し、仲裁判断における計算違い、誤記その他これらに類する誤りの訂正の申立て、請求されたが判断がされなかった事項についての追加判断を申し立てることができる²⁵³。仲裁廷は、申立てが正当であると認めるときは、訂正あるいは追加の判断をすることができる。仲裁廷は、職権で、訂正あるいは追加の判断をすることができる²⁵⁴。

(b) 再審査委員会による実質的審査²⁵⁵

当事者は、仲裁判断の受領後 21 日以内に、仲裁廷、IACT 事務局及び他の全当事者に対し、再審査委員会による仲裁判断の審査申立書を提出することができる。反対する当事者は、14 日以内に申立てを却下すべき理由の説明書を提出できる。

再審査委員会は、仲裁判断の審査の有無について判断し、当事者に通知する。この決定後 4 日以内に、当事者は、口頭審理の申立てをすることができる。この場合、再審査委員会は、口頭審理の日時、場所及び手続を当事者に通知する。再審査委員会は、口頭審理期日における当事者の主張を検討し、仲裁判断の修正勧告について仲裁廷と協議した上、勧告するかどうか決定する。当事者は、勧告書が提出された場合にはそれを精査することができる。

(ii) 米国

○米国仲裁協会 (the American Arbitration Association, AAA)

①概要²⁵⁶

AAA は、代替的紛争解決手段サービスを提供する世界最大級の民間の非営利団体である。AAA の国際的事件を扱う部門が国際紛争解決センター (the International Centre for Dispute Resolution, ICDR) である。

²⁵² IACT 仲裁規則 第 42 条第 1 項本文

²⁵³ 同上 第 39 条、第 41 条

²⁵⁴ 同上 第 39 条

²⁵⁵ 同上 第 40 条

²⁵⁶ AAA-ICDR blog,

https://www.adr.org/blog/filing_an_international_case_under_the_ICDR_IAR_or_AAA_CAR_key_differences [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

ICDR を利用するのは、主として、仲裁地を米国とする場合、例えば、両方当事者が米国に拠点を有していたり、紛争の基礎となった関係が米国と関連をもつ場合、米国が紛争当事者の中間点（ヨーロッパの会社と南アメリカの会社の紛争）である場合である。

ICDR は、米国外でも、当事者が合意した場所で、紛争解決手続を行う。2014 年に改正された UNCITRAL 仲裁規則を取り入れた ICDR 仲裁規則（ICDR Arbitration Rules, IAR）が用いられることもあるが、AAA の商事仲裁規則（Commercial Arbitration Rules, CAR）を用いて、米国内の仲裁と同様に仲裁が行われることもある。IAR は、CAR よりも紛争の国際性により着目したものとなっており、米国法制度に馴染みのない当事者に合致した規則となっている。以下、IAR を中心に説明する。

②取扱い事件の実績²⁵⁷

AAA 全体では、2018 年で 8,983 件

③仲裁廷の構成²⁵⁸

仲裁廷は、当事者の合意する内容に応じて構成され、当事者の特段の定めがなければ、1 名の仲裁人により構成される。ICDR が、3 名が適当と認める事情があれば 3 名で構成される。仲裁人は、基本的には両当事者の合意により選定されるが、当事者が合意できない場合などは、ICDR が、当事者に協議した上で、任命することができる。

④申立ての方法²⁵⁹

申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書を、ICDR に対して送付又はオンラインで申し立てる。申立人は、これと同時に、被申立人に対して副本を送付する。

（ア）仲裁に付すことの求め

（イ）当事者の氏名及び連絡先

（ウ）（該当する場合）仲裁申立ての根拠とする仲裁合意・条項の写し

（エ）紛争が生じた又は紛争に関連する、契約書の説明

²⁵⁷ AAA-ICDR News Alert, https://www.adr.org/sites/default/files/document_repository/190215_AAA_2018_B2B_Stats_Release.pdf [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁵⁸ AAA-ICDR 仲裁規則, https://www.adr.org/sites/default/files/ICDR_Rules.pdf [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁵⁹ AAA-ICDR 仲裁規則

(オ) 請求とそれを基礎づける事実の記載

(カ) 求める救済及び請求額

(キ) (任意で) 当事者間の事前の合意に従った、仲裁人指名の方法、仲裁人の数、仲裁地、言語及び紛争を調停に付す関心、についての提案

被申立人は、仲裁申立書の受領後 30 日以内に、答弁書を、他当事者及び ICDR に送付しなければならない。申立書(キ)の項目が記載されていれば、それに対する回答を記載する。

⑤仲裁手続の内容²⁶⁰

(a) 言語

当事者間で、手続に用いる言語について合意できない場合、仲裁合意の含まれる書面の言語となる。しかし、仲裁廷・仲裁実施機関が他の言語にすることもできる。

(b) 証拠開示

仲裁廷は、当事者が他の当事者に対して提出を要求する情報を開示させることができる。審問期日外尋問 (Depositions) や質問書 (Interrogatories) は、原則的には認められていない。

(c) 審問

審問の 15 日以上前に、各当事者は、仲裁廷と他の当事者に対して、提出する証人の名前と住所、証言される事項、証人の使用する言語などを通知しなければならない。仲裁廷は、証人の審問の方法などについて決定する。証人の証言は、陳述書の形で提出できる。また、仲裁廷は、口頭陳述以外の形での証言 (陳述書など) をさせることができる。

(d) 調停

答弁書の提出の後、仲裁廷は、調停を試みることもできる。

(e) 制裁措置

仲裁廷の決定などに従わなかった当事者に対して、不利な認定や費用の負担がされることがある。

(f) 暫定措置・保全措置

当事者の申立てにより、暫定措置・保全措置が命ぜられる。仲裁廷は、暫定措置・保全

²⁶⁰ AAA-ICDR 仲裁規則

措置に必要な費用を担保する金額の提供を申立人にさせることができる。当事者が司法機関に対して暫定措置・保全措置を求めたとしても、それ自体では、仲裁合意を放棄したと認めることはできない。

⑥事件解決までの期間²⁶¹

IAR は、国際的な紛争では、言語の問題などで時間がかかることを予想しており、一般に緩やかな期間制限を課している。仲裁判断は、審問終了後 60 日以内になされるものとしている。

⑦費用²⁶²

仲裁廷は、当事者に費用を予納させることができる。各仲裁人の報酬及び仲裁廷が使用した専門家の報酬、各当事者に生じた費用、暫定措置・保全措置や緊急救済手続に生じた費用その他の経費が含まれる。

仲裁廷は、適当と認める費用負担を当事者に命じることができる。

申立費用は、係争額に応じて定められ、係争額が\$75,000 未満の場合には、\$1,000 であるも、係争額が\$500,000 以上\$1,000,000 未満の場合には、申立費用は\$5,750 となる。

⑧仲裁判断後の手続²⁶³

(a) 仲裁判断の解釈、訂正、追加

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、他の当事者に通知した上で、仲裁廷に対し、仲裁判断の解釈、事務的なミス・誤記・誤算の訂正の申立て、又は請求・反対請求・相殺の判断されなかった点に関する追加判断の申立てをすることができる。仲裁廷は、上記申立てが相当と認めるときには、30 日以内に、解釈、訂正、あるいは追加判断をすることができる。仲裁廷は、自己の判断で、仲裁判断の受領の日から 30 日以内に、事務的なミス・誤記・誤算の訂正や追加判断をすることができる。

(b) 上訴仲裁廷による実質的審査

当事者間で合意がなされれば、仲裁判断書の当事者への送付後 30 日以内に、他の全当事

²⁶¹ AAA-ICDR 仲裁規則

²⁶² AAA-ICDR 仲裁費用, https://www.adr.org/sites/default/files/International_Arbitration_Fee_Schedule.pdf
[最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁶³ AAA-ICDR 仲裁規則

者に対して同時に通知した上、AAA に対して、仲裁判断の上訴を求めることができる。他の当事者は、反訴を提出することもできる。

この場合、原仲裁判断の強制執行力は生じず、上訴仲裁廷は、原判断を維持するか破棄するか、あるいは、更なる情報を当事者から求める旨の決定をすることができる。

上訴仲裁廷は、特段の定めのない限り、原則として 3 名の仲裁人から構成される。

○ジャムス (JAMS)

①概要²⁶⁴

故 H. Warren Knight 元裁判官によってカリフォルニアに設立された民間の仲裁機関であり、AAA に次いで大規模な世界的な仲裁機関である。簡単な消費者問題から国際的訴訟に至る紛争など、幅広い紛争を取り扱う。JAMS では、仲裁人として、州裁判所あるいは連邦裁判所の元裁判官や弁護士が採用されているため、仲裁機関としての質は高いとされる。

JAMS では、知財紛争のサービスを別個のサービスとして打ち立てており、知財事件の特性に配慮している。

②取扱い事件の実績²⁶⁵

毎年、全世界で平均して 15,000 件を扱う。

③仲裁廷の構成²⁶⁶

仲裁廷は、当事者の合意する内容に応じて構成され、当事者の特段の定めがなければ、3 名が適当と認める事情のない限り、1 名の仲裁人により構成される。単独仲裁人の場合には、基本的には、両当事者の合意により選定されるが、当事者が合意できない場合などは、仲裁実施機関が、当事者に協議した上で任命することができる。3 名の場合には、当事者がそれぞれ 1 名の仲裁人を選任し、各当事者に選任された 2 名の仲裁人が協議して首席仲裁人 1 名を選任する。

²⁶⁴ JAMS ホームページ JAMS 紹介, <https://www.jamsadr.com/about/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁶⁵ JAMS ホームページ JAMS 紹介

²⁶⁶ JAMS ADR 規則及び手続, <https://www.jamsadr.com/adr-rules-procedures/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]、及び JAMS 国際仲裁規則及び手続, <https://www.jamsadr.com/international-arbitration-rules/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

④申立ての方法²⁶⁷

申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書を、仲裁実施機関に対して送付し、同時に被申立人に対する副本を同封する。

- (ア) 当事者の氏名及び連絡先
- (イ) 請求の原因となった紛争の性質及び状況に関する記載
- (ウ) 求める救済及び可能な限度で請求額の特定
- (エ) 仲裁申立ての援用する仲裁合意・条項の写し
- (オ) (該当する場合には) 申立人が選任した仲裁人の氏名など
- (カ) 仲裁地、仲裁言語、仲裁人の数、仲裁人の資格や氏名などの当事者が合意した事項や申立人が提案する事項の陳述

申立人は、所定の仲裁手数料を JAMS に対して支払う。

申立人は、申立書に、仲裁申立てに関連する文書を添付することができる。

被申立人は、仲裁申立書の受領後 30 日以内に、下記事項を記載した答弁書を、申立人に送付しなければならない。被申立人が仲裁人を任命する場合には、30 日以内に指名しなければならない。

- (ア) 仲裁申立書に記載された請求の全部あるいは部分に対する認否
- (イ) 被申立人が申立人に対して主張する相殺あるいは反対請求の性質及び状況の簡単な記載
- (ウ) 申立書に記載された仲裁の実施方法に関する記載への回答
- (エ) 仲裁合意で当事者が仲裁人を任命する場合には、被申立人の任命する仲裁人の氏名、住所など
- (オ) 申立人に対してなす反対請求

⑤仲裁手続の内容²⁶⁸

(a) 言語

当事者間で、手続に用いる言語について合意できない場合、仲裁合意の含まれる書面の

²⁶⁷ JAMS ADR 規則及び手続、及び JAMS 国際仲裁規則及び手続

²⁶⁸ 同上

言語となる。しかし、仲裁廷・仲裁実施機関が他の言語にすることもできる。

(b) 証拠開示

仲裁廷は、当事者が他の当事者に対して提出を要求する情報を開示させることができ、現地の法が許容する限り、証人の召喚状や提出命令を発することもできる。

(c) 審問

当事者に開催を求められれば、仲裁廷は、原則として審問期日をもつ。

また、仲裁廷は、専門家証人を含む証人の審尋の方法や順序について決定する。

審問期日前に、仲裁廷は、当事者が特に注意して実施することを希望する質問のリストを送ることができる。

証人の証言は、陳述書の形で提出できるが、相手方の反対尋問の機会のために出頭させることもできる。

(d) 調停

当事者間で調停を試み、それを仲裁判断の形にすることもできる。

(e) 制裁措置

仲裁廷の決定などに従わなかった当事者に対して、不利な認定がされることがある。

(f) 暫定措置・保全措置

当事者の申立てにより、暫定措置・保全措置が命ぜられる。仲裁廷は、暫定措置・保全措置に必要な費用を担保する金額の提供を申立人にさせることができる。当事者が司法機関に対して暫定措置・保全措置を求めたとしても、それ自体では、仲裁合意を放棄したと認めることはできない。

⑥事件解決までの期間²⁶⁹

審問期日の開催まで最初の準備会議のときから 9 か月以内になされること、審問終了後 3 か月以内に仲裁判断がなされることを原則としている。

²⁶⁹ JAMS ADR 規則及び手続、及び JAMS 国際仲裁規則及び手続

⑦費用²⁷⁰

仲裁廷は、当事者に費用を予納させることができる。仲裁廷の費用、申立費用及び JAMS の所定の管理費用、仲裁廷により任命された専門家の報酬及び費用、勝訴当事者の弁護士費用、暫定措置・保全措置や緊急救済手続に生じた費用その他の経費が含まれる。

仲裁廷は、適当と認める費用負担を当事者に命じることができる。

二当事者間の事件では、申立費用は\$1,750（3 名以上なら\$3,000）、反対請求費用も同額と定められている。審問手続、準備手続、審問後手続などで生じる人件費に対して、12%の事件管理費用が課せられる。

⑧仲裁判断後の手続²⁷¹

（a）仲裁判断の解釈、訂正、追加

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、他の当事者に通知した上で、仲裁廷に対し、仲裁判断の解釈、事務的なミス・誤記・誤算の訂正の申立て、又は行われた請求に関して判断されなかった点に関する追加判断の申立てをすることができる。仲裁廷は、上記申立てに理由があると認めるときには、当事者の主張を検討した上で、30 日以内に、申立てに沿う決定をすることができる。仲裁廷は、自己の判断で、仲裁判断の日から 30 日以内に、事務的なミス・誤記・誤算の訂正や追加判断をすることができる。

（b）内部での実質的審査

特に規定なし。

（iii）英国

○ロンドン国際仲裁裁判所（the London Court of International Arbitration, LCIA）

①概要²⁷²

1892 年、Court of Common Council of the City of London は、国内的紛争のみならず国際的

²⁷⁰ JAMS ADR 規則及び手続及び JAMS International Arbitration 費用一覧, <https://www.jamsadr.com/international-arbitration-fees> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁷¹ JAMS ADR 規則及び手続

²⁷² LCIA 歴史, <https://www.lcia.org/LCIA/history.aspx> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

LCIA Q&A, https://www.lcia.org/Frequently_Asked_Questions.aspx [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

紛争を経済的に解決する、商事取引に通じた機関の設立を構想し、LCIA の前身となる仲裁機関を設立した。当初は、City Corporation（ロンドン市営会社）とロンドン商工会議所により運営された。1981 年、現在の名前に変更され、1985 年、LCIA Arbitration Court（裁判所）が作られた。1986 年には、独立した民間の非営利団体となった。

LCIA には、法人自体のほかに、事務局及び仲裁裁判所が存在しており、裁判所は最大 35 人の構成員と関連団体の代表からなっている。裁判所により、LCIA の規則に沿った仲裁判断がされているかの最終的な決定が行われる。

LCIA の規則は、国際的な事件を前提として作られていること、長い歴史により合理性が証明されていることから頻繁に使用されている。

②取扱い事件の実績²⁷³

2018 年は年間 317 件を新しく受理した（うち、技術に関する事件は 3%）。

③仲裁廷の構成²⁷⁴

仲裁人は、LCIA 裁判所により、当事者の仲裁合意で予め決められた事項及び当事者による仲裁人指名などを考慮しつつ、任命される。当事者の特段の定めがなければ、3 名が適当と認める事情のない限り、1 名の仲裁人により構成される。LCIA 裁判所は、関連する取引、紛争の性質や状況、その額などを考慮する。当事者の国籍が異なっている場合、仲裁人は、当事者が書面で明示に合意しない限り、当事者のいずれとも異なる国籍の者とする。

④申立ての方法²⁷⁵

申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書を、LCIA 裁判所の受付に対して送付する。

（ア）当事者の氏名及び連絡先

（イ）仲裁合意の全条項、仲裁条項の入った契約書や請求に関連する書面の写し

（ウ）請求につながった紛争の性質及び状況のまとめた記載、係争額又は価値、争点となる取引、申立人の求める救済

²⁷³ LCIA 報告, <https://www.lcia.org/LCIA/reports.aspx> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁷⁴ LCIA 仲裁規則, https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁷⁵ LCIA 仲裁規則

- (エ) 仲裁地、仲裁の言語、仲裁人の数、仲裁人の資格・氏名など、当事者が合意した、あるいは、申立人提案にかかる手続事項の陳述
- (オ) 当事者が仲裁人を指名すると規定している場合には、指名する仲裁人の氏名など
- (カ) 仲裁申立費用の支払の確認
- (キ) 仲裁申立書の副本の被申立人への送付の確認

申立人は、所定の仲裁手数料を事前に支払う。

被申立人は、仲裁申立書の受領後 28 日以内に、下記事項を記載した答弁書を、LCIA に送付しなければならない。

- (ア) 被申立人の氏名及び連絡先
- (イ) 仲裁申立書に記載された請求（仲裁合意の存在や内容を含む）の全部あるいは部分に対する認否
- (ウ) 全部を認める以外の場合、紛争の性質や状況に関する簡単な陳述、係争額又は価値、争点となる取引、被申立人の抗弁や他の当事者に対してなす反対請求の簡単な記載
- (エ) 申立書に記載された仲裁の手続に関する陳述への回答
- (オ) 仲裁合意で当事者が仲裁人を任命する場合には、被申立人の任命する仲裁人の氏名、住所など
- (カ) 答弁書の副本の被申立人への送付の確認

⑤仲裁手続の内容²⁷⁶

(a) 言語

当事者間で、手続に用いる言語について合意できない場合、仲裁合意の含まれる書面の言語あるいは仲裁合意で優越的な言語となる。

(b) 証拠開示

仲裁廷は、当事者に文書や情報を開示・提出させることができる。

(c) 審問

申立人は、仲裁廷構成の通知から 28 日以内に、仲裁廷及び他の当事者に対して、仲裁申

²⁷⁶ LCIA 仲裁規則

立てを事案の陳述として扱うとの選択又は主要な文書とともに、関連事実・法律的主張及び求める救済を記した事案の陳述を行う。

被申立人は、申立人による仲裁申立ての事案の陳述として扱うとの選択又は事案の陳述の受領から 28 日以内に、仲裁廷及び他の当事者に対して、答弁書を抗弁の陳述（該当する場合には、反対請求の陳述も）として扱うとの選択又は主要な文書とともに、関連事実・法律的主張及び求める救済を記した抗弁の陳述（該当する場合には、反対請求の陳述も）、を行う。

申立人は、被申立人による答弁書を抗弁の陳述（該当する場合には、反対請求の陳述も）として扱うとの選択又は抗弁の陳述（該当する場合には、反対請求の陳述も）の受領から 28 日以内に、仲裁廷及び他の当事者に対して、主要な文書とともに、（該当する場合には、抗弁の陳述と同じ方式に従って記載された、反対請求の陳述に関する抗弁の陳述を含んだ）反論書を提出する。

もし、反論書に、反対請求の陳述に関する抗弁の陳述が含まれていれば、被申立人は、反論書の受領から 28 日以内に、仲裁廷及び他の当事者に対して、主要な文書とともに、当該抗弁の陳述に対して、反論書を提出する。

当事者は、特段の合意のない限り、仲裁廷の口頭での審問を受ける権利をもつ。仲裁廷は、審問の期日、方法、場所、内容などについて決定する権能を有する。

仲裁廷は、紛争に由来する争点の具体的な質問リストに対応するよう要請することができる。

証人の証言は、陳述書の形で提出できるが、相手方の反対尋問の機会のために出頭させることもできる。

（d）調停

当事者間で調停を試み、それを仲裁判断の形にすることもできる。

（e）暫定措置・保全措置

当事者の申立てにより、暫定措置・保全措置が命ぜられる。仲裁廷は、暫定措置・保全措置に対応するのに必要な費用や損害を担保する金額の提供を申立人にさせることができる。当事者は、条件が仲裁廷の構成前後で異なるものの、司法機関に対して暫定措置・保全措置を求めることもできる。

⑥事件解決までの期間²⁷⁷

2013-2016 年の統計では、平均して 16 か月間を要している。仲裁判断は、準備会議のときから 12 か月以内になされること、審問終了後 3 か月以内になされることとしている。

⑦費用²⁷⁸

LCIA は、当事者に費用を予納させることができる。仲裁廷の費用、申立費用及び管理費用、仲裁廷により任命された専門家の費用、暫定措置・保全措置や緊急救済手続に生じた費用その他の経費が含まれ、LCIA 裁判所が計算する。

仲裁廷は、計算された費用や当事者の訴訟費用の当事者間での配分を決定する。

LCIA では、登録料として£1,750 のほかに、仲裁人の報酬（最大£450/時間までであるも、移動にかかった時間も含まれる）も LCIA の事件管理費用（職員の種別により、£150-250/時間）も時間制で課金される。2013-2016 年において、平均して 1 事件あたり USD97,000 かかっている。

⑧仲裁判断後の手続²⁷⁹

（a）仲裁判断の訂正、追加

当事者は、仲裁判断の受領後 28 日以内に、他の当事者に通知した上で、仲裁廷に対し、事務的なミス・誤記・誤算や曖昧な点の訂正の申立てをすることができる。仲裁廷は、上記申立てに理由があると認めるときには、当事者と協議した上で、合理的と判断された場合に訂正の決定をし、28 日以内に、訂正をすることができる。

当事者は、仲裁判断の受領後 28 日以内に、他の当事者に通知した上で、仲裁廷に対し、行われた請求に関して判断されなかった点に関する追加判断の申立てをすることができる。仲裁廷は、申立てに理由があると認めるときには、当事者と協議した上で、56 日以内に、追加の決定をすることができる。

仲裁廷は、自己の判断で、仲裁判断の日から 28 日以内に、事務的なミス・誤記・誤算の訂正や追加判断をすることができる。

²⁷⁷ LCIA の手続費用及び期間分析の公表, <https://www.lcia.org/News/lcia-releases-updated-costs-and-duration-analysis.aspx> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁷⁸ LCIA 仲裁規則及び LCIA 費用一覧, https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/schedule-of-costs.aspx [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁷⁹ LCIA 仲裁規則

(b) 内部での実質的審査

特になし。但し、事件係属中、LCIA 規則に則った手続がとられているかは、LCIA 裁判所において管理している。

(iv) ドイツ

○ ドイツ 仲裁協会 (the German Arbitration Institute (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) , DIS)

①概要²⁸⁰

1992 年、the German Arbitration Committee (ドイツの産業界により運営されていたドイツ仲裁委員会)と the German Arbitration Institute (ビジネス連盟や研究教育機関などで構成されたドイツ仲裁機関)が併合して誕生した、独立した民間の非営利団体で亜英、ボン、ベルリン、ミュンヘンに所在している。スイスやスウェーデンで仲裁を実施することもあるが、そうした例は少ない。

②取扱い事件の実績²⁸¹

2018 年は年間 116 件を扱った (知財に関する事件の内訳は不明)。

③仲裁廷の構成²⁸²

仲裁人の数は、規則では、奇数であることとされている。

もし、当事者で協議が整わないなどの場合には、DIS の選任委員会によって仲裁人が選任され、原則として、当事者とは異なる国籍の者を、仲裁廷の単独仲裁人又は首席仲裁人とする。当事者が仲裁人を選べるとされている場合にも、DIS が最終任命権を有する。

²⁸⁰ DIS ホームページ 施設紹介, <http://www.disarb.org/en/6/content/organisation-id5> [最終アクセス日: 2020 年 3 月 9 日]及び統計(2018 年), <http://www.disarb.org/upload/statistics/DIS-Statistics%202018.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 3 月 9 日]

²⁸¹ DIS 統計 (2018 年)

²⁸² DIS 仲裁規則, <http://disarb.org/en/16/rules/dis-arbitration-rules-2018-id38> [最終アクセス日: 2020 年 3 月 9 日]

④申立ての方法²⁸³

申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書を、DIS に対して送付する。

- (ア) 当事者の氏名及び連絡先
- (イ) 代理人の氏名及び連絡先
- (ウ) 求める救済
- (エ) 算定可能な請求の場合は、請求の価額、また非可算的請求の場合は、見込まれる金銭的価値
- (オ) 請求が基礎とする事実及び状況の記載
- (カ) 申立人が援用する仲裁合意
- (キ) 仲裁合意で仲裁人を指名するよう要求されている場合には、仲裁人の氏名など
- (ク) 仲裁地、仲裁の言語、準拠法などに関する合意の詳細、あるいは、提案する内容

申立人は、所定の仲裁手数料を事前に支払う。

被申立人は、申立書の受領後 21 日以内に、下記事項を記載した回答書を、DIS に送付しなければならない。

- (ア) 仲裁人を任命しなければならない場合には、任命する仲裁人の氏名など
- (イ) 仲裁地、仲裁言語、準拠法などに関する合意の詳細、あるいは、提案する内容
- (ウ) 申立書に記載された請求に対する認否の期限延長を求める場合はその旨

被申立人は、申立書の受領後 45 日以内に、答弁書を、DIS に送付しなければならない。DIS は最大で 30 日間、この期限を延長することができる。

答弁書には以下の内容を記載する。

- (ア) 当事者の氏名及び連絡先
- (イ) 代理人の氏名及び連絡先
- (ウ) 答弁書が基礎とする事実及び状況の記載
- (エ) 求める救済
- (オ) 仲裁地、仲裁の言語、準拠法などに関する合意の詳細、あるいは、提案する内容

²⁸³ DIS 仲裁規則

他の当事者に対して反対請求をする場合には、DIS に対して答弁書と同時に送付して行う。

⑤仲裁手続の内容²⁸⁴

(a) 言語

当事者間で、手続に用いる言語について合意できない場合、仲裁廷が適当と判断する言語となる。ドイツ語が大多数で、次に多い（ドイツ語外のほとんど）は英語である。

(b) 証拠開示

仲裁廷は、当事者に文書や情報を開示・提出させることができる。

(c) 審問

ケースマネジメント会議などを通して、仲裁廷と当事者が話し合いながら、専門家証人の選定などの項目を決定する。

当事者から要望があれば、原則として口頭審問が開かれる。

仲裁廷は、紛争に由来する争点の確定のため、専門家証人を選定するなどの証拠調を行う。

(d) 調停

仲裁廷は、当事者間で調停が整うよう、いろいろな段階で試みることができ、それを仲裁判断の形にすることもできる。

(e) 暫定措置・保全措置

当事者の申立てにより、暫定措置・保全措置が命ぜられる。仲裁廷は、暫定措置・保全措置に対応するのに必要な費用や損害を担保する金額の提供を申立人にさせることができる。当事者は、司法機関に対して保全措置などの暫定措置を求めることもできる。

⑥事件解決までの期間²⁸⁵

仲裁判断は、審問終了後 3 か月以内になされることとしている。

²⁸⁴ DIS 仲裁規則及び DIS 統計(2018 年)

²⁸⁵ DIS 仲裁規則

⑦費用²⁸⁶

DIS は、当事者に費用を予納させることができる。費用には、仲裁廷の費用、申立費用及び管理費用、仲裁廷により任命された専門家の費用、当事者の訴訟費用が、含まれる。仲裁廷は、当事者間での費用の配分を決定する。

DIS は、申立料として、係争額が 50,000€までは、係争額の 2%（最小限で 750€）を、50,000.01€から 1,000,000€の場合は、1,000€と係争額の 50,000€を超える部分の 1%を、1,000,000.01€以上の場合は、10,500€と係争額の 1,000,000 €を超える部分の 0.5%を徴収する。仲裁人の報酬は、係争額に応じて、事件の困難性も考慮しつつ決められている。

⑧仲裁判断後の手続²⁸⁷

（a）仲裁判断の訂正、追加

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、仲裁廷に対し、事務的なミス・誤記・誤算などの訂正の申立てや曖昧な点の解釈の申立てをすることができる。仲裁廷は、他方当事者と協議した上で、上記申立てに理由があると認めるときには、訂正の決定や解釈をすることができる。

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、仲裁廷に対し、行われた請求に関して判断されなかった点に関する追加判断の申立てをすることができる。仲裁廷は、他方当事者と協議した上で、申立てに理由があると認めるときには、追加の決定をすることができる。

（b）内部での実質的審査

特になし。

（v）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）

²⁸⁶ DIS 仲裁規則及び付表「DIS 費用一覧表」, <http://disarb.org/en/16/rules/dis-arbitration-rules-2018-id38> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁸⁷ DIS 仲裁規則

①概要²⁸⁸

第一次世界大戦が終結後、世界中で、貿易、投資、金融といった商工業に対する国際的な統制が失われ、各国政府に依存しない紛争処理機関の必要性が痛感された中、国際仲裁裁判所が、国際商業会議所の傘下の国際機関として、1923年に設立された。本部はパリにあり、アジアでは香港とシンガポールに存在する。ICCの仲裁は、特にパリ、ロンドン、ジュネーブ、シンガポール、チューリッヒで実施されている。ヨーロッパ内の当事者が最多であるも、アメリカ、アジア、南アメリカ、アフリカの当事者も、ICCの仲裁を利用している。2017年度の仲裁当事者の数では、日本は、アジア地域では第4位であり、申立人と被申立人の割合では、10対19と、トップ3である中国、インド、韓国と比して、被申立人となる割合がかなり高くなっている。知財事件の仲裁も扱われる²⁸⁹。

②取扱い事件の実績²⁹⁰

2018年は年間842件の仲裁を管理した（知財に関する事件の内訳は不明）。

③仲裁廷の構成²⁹¹

規則上、1名あるいは3名の仲裁人で構成されるとされている。また、3名の仲裁人による旨の合意がなければ、3名の仲裁人による仲裁を必要とする事情のない限り、1名の仲裁人で行うこととされている。当事者が単独仲裁人について合意できない場合及び3名の仲裁人の首席仲裁人は、ICCが任命する。

④申立ての方法²⁹²

申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書を、ICCに対して送付する。

（ア）当事者の氏名及び連絡先

²⁸⁸ ICC ホームページ ADR サービス, <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/icc-international-court-arbitration/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

ICC の歴史, <https://iccwbo.org/about-us/who-we-are/history/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

²⁸⁹ ICC 紛争解決手続公報(2017), <https://library.iccwbo.org/dr-bulletins.htm> [最終アクセス日：2020年3月9日]

²⁹⁰ ICC ニュース・講演「ICCの仲裁データは2018年の記録的仲裁判断を公表」, <https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-arbitration-figures-reveal-new-record-cases-awards-2018/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

²⁹¹ ICC 仲裁規則, <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

²⁹² 同上

- (イ) 代理人の氏名及び連絡先
- (ウ) 請求につながった紛争及び請求の原因となった事実の性質・状況の記載
- (エ) 求める救済。算定可能な請求の場合は、請求の価額、また他の請求の場合は、見込まれる金銭的価値
- (オ) 仲裁合意など、紛争に関連する契約
- (カ) 請求の基礎とする契約が一つ以上ある場合には、それぞれの契約
- (キ) 仲裁人の数や選任・指名などについての合意の詳細、意見及び提案
- (ク) 仲裁地、準拠法、言語などについての合意の詳細、意見及び提案

申立人は、申立書とともに、紛争の効率的な解決に相当と考える文書や情報を同時に提出することができる。

申立人は、申立書の副本を所定の部数添え、また所定の仲裁手数料を支払う。

被申立人は、申立書の受領後 30 日以内に、下記事項を記載した答弁書を、ICC に送付しなければならない。

- (ア) 被申立人の氏名、連絡先
- (イ) 被申立人の代理人
- (ウ) 請求の原因となった紛争及び請求の基礎となった事実の性質・状況について認否
- (エ) 求められた救済に対する答弁
- (オ) 仲裁人の数に関して申立人の提案を踏まえた意見及び提案や仲裁人の選任・指名などの意見及び提案
- (カ) 仲裁地、準拠法、言語についての意見、提案

被申立人は、答弁書とともに、紛争の効率的な解決に相当と考える文書や情報を同時に提出ことができ、答弁書の副本を所定の部数を添える。

他の当事者に対して反対請求をする場合には、答弁書とともに送付して行う。

申立人は、被申立人から反対請求がなされた場合、30 日以内に、それに対する答弁書を提出する。

⑤ 仲裁手続の内容²⁹³

(a) 簡易手続

係争額が所定の金額以下の場合、通常、自動的に簡易手続が適用になる。

(b) 言語

当事者間で、手続に用いる言語について合意できない場合、仲裁廷が、契約書の言語を勘案しながら、適当と判断する言語を決定する。英語とフランス語が ICC の公式言語であるが、アラブ語、中国語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語など主要な言語によって運営できる。

(c) 証拠開示

規定されていないが、実務上、仲裁廷は、申立てにより、当事者に文書や情報を提出させることができる。

(d) 秘密性

ICC の手続規則では、秘密性に言及がない。しかし、秘密性保持のための当事者間の合意が形成されれば、非公開となり、秘密性の保たれた手続となる。

(e) 審問

仲裁廷は、構成されて直ぐに、仲裁審問などについての付託事項 (Terms of Reference) を定め、ICC に提出する。これが提出された後からは、新しい請求を提出することはできなくなる。

ケースマネジメント会議を通して、仲裁廷と当事者間で、具体的な立証計画が決定される。

当事者から要望があれば、原則として口頭審問が開かれる。

仲裁廷は、紛争に由来する争点の確定のため、専門家証人を選定するなどの証拠調べを行う。

(f) 暫定措置・保全措置

当事者の申立てにより、暫定措置・保全措置が命ぜられる。当事者は、司法機関に対して保全措置などの暫定措置を求めることもできる。

²⁹³ ICC 仲裁規則及び ICC タイムテーブル, <https://iccwbo.org/publication/model-of-icc-procedural-timetable/>
[最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

(g) 調停

当事者間で和解が整った場合に、和解を仲裁判断の形にすることができる。

⑥事件解決までの期間²⁹⁴

仲裁判断は、付託事項が作成されて 6 か月以内になされることとしている。

⑦費用²⁹⁵

申立費用は US\$5,000 ドルとされている。ICC は、また、当事者に費用を予納させることができる。仲裁廷の費用、管理費用、仲裁廷により任命された専門家の費用、当事者の訴訟費用が含まれる。仲裁廷は、当事者間での費用の配分を決定する。

一般に、費用は係争額に応じて定められるが、係争額が US\$5 億ドルを超える場合、ICC の仲裁管理費用は US\$15 万ドル、仲裁人の費用は、額の 0.0100%以上、0.0400%未満が基準となる。

⑧仲裁判断後の手続²⁹⁶

(a) 仲裁判断の訂正、解釈

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、仲裁廷に対し、事務的なミス・誤記・誤算などの訂正の申立てや曖昧な点の解釈の申立てをすることができる。仲裁廷は、他方当事者に、30 日以内の期限を付して、意見提出を促した上で、訂正の決定や解釈の原案を、当該意見提出期限から 30 日以内に、ICC に提出する。

仲裁廷は、自身の判断で、仲裁判断の訂正の必要がある場合は、ICC にその許可を求める。

(b) 内部での実質的審査

ICC による手続的な精査はある。

²⁹⁴ ICC 仲裁規則

²⁹⁵ 同上及びその付表「仲裁費用と手数料」, <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

²⁹⁶ ICC 仲裁規則

(vi) 中国

○香港国際仲裁センター (Hong Kong International Arbitration Centre, HKIAC)

①概要²⁹⁷

1985年に設立された独立した民間の非営利団体である。本部は香港にあり、アジア地域で特に事件数が急増した仲裁機関の一つである。2018年の英国の Queen Mary University of London のサーベイ²⁹⁸では、香港は仲裁地のトップ5に入っており、HKIAC は仲裁機関のトップ5に入っている。なお、このサーベイの97%の回答者は、国際仲裁が、好ましい国際紛争の解決手法であると回答している。

②取扱い事件の実績²⁹⁹

2018年は年間265件を受理した（うち、知財に関する事件の割合は1.8%）。

③仲裁廷の構成³⁰⁰

仲裁人の人数について当事者の合意がなされない場合、HKIACが1名又は3名の仲裁人の仲裁廷とするかを決定する。

3名の仲裁人による場合、当事者が各自1名の仲裁人を指名し、当事者に選ばれた2名の仲裁人により3人目の仲裁人が指名される。当事者が単独仲裁人について合意できない場合や各自が指名すべき仲裁人を指名できない場合、HKIACが仲裁人を指名する。仲裁人の指名は、HKIACが是認して効果を生じる。

④申立ての方法³⁰¹

申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書を、HKIAC及び被申立人に対して送付する。

²⁹⁷ HKIAC ホームページの機関紹介, <https://www.hkiac.org/about-us> [最終アクセス日：2020年3月9日]

²⁹⁸ Queen Mary University of London, 2018年国際仲裁サーベイ, <http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/> [最終アクセス日：2020年3月9日]

²⁹⁹ HKIAC2018年統計

³⁰⁰ HKIAC 仲裁規則(2018), <https://www.hkiac.org/arbitration/rules-practice-notes/hkiac-administered-2018> [最終アクセス日：2020年3月9日]

³⁰¹ HKIAC 仲裁規則(2018)

- (ア) 紛争を仲裁に付す求め
- (イ) 当事者とその代理人の氏名及び連絡先
- (ウ) 援用する仲裁合意
- (エ) 紛争が発生した、あるいは紛争に関連する契約書などの書面の写し又はその記載
- (オ) 請求の一般的性質にかかる記載、請求の金銭的価値
- (カ) 求める救済
- (キ) 既に決定されていない場合は、仲裁人の数の提案、
- (ク) 単独仲裁人指名に対する意見又は仲裁人の指名
- (ケ) 該当する場合には、第三者出資の合意の存在と出資者の特定
- (コ) 申立書と添付書類が被申立人に送達された旨の確認

申立書には、請求の陳述を含めてもよい。

申立人は、所定の仲裁手数料を支払う。

被申立人は、申立書の受領後 30 日以内に、下記事項を記載した答弁書を、HKIAC と申立人に送付しなければならない。

- (ア) 被申立人と代理人の氏名、連絡先
- (イ) 仲裁廷が管轄を有しない旨の主張
- (ウ) 申立書に記載された事実の詳細についての認否
- (エ) 求められた救済・是正に対する答弁
- (オ) 仲裁人の数に関する提案
- (カ) 単独仲裁人指名に対する意見及び仲裁人の指名
- (キ) 該当する場合には、第三者出資の合意の存在と出資者の特定
- (ク) 答弁書と添付書類が申立人に送達された旨の確認

被申立人は、申立書に請求の陳述が含まれていた場合には、答弁書に、抗弁の陳述を含めることができる。

答弁書には、できるだけ反対請求、相殺の抗弁、交差請求を含める。この場合、それらの由来する又はそれらに関連する、契約書などの文書の副本を添え、それらの一般的性質及びその金額の記載、求める救済・是正を記載する。

⑤仲裁手続の内容³⁰²

(a) 仲裁人の国籍

HKIAC により任命された仲裁人については、英国人が 29.6%、香港人が 20.0%、カナダ人が 5.6%、シンガポール人が 5.6%、オーストラリア人が 4.8%、フランス人が 4.8%、中国人が 4.8%。

(b) 言語

当事者間で、手続に用いる言語について合意できない場合、仲裁廷が言語を決定する。英語が 74%程度であり、残りは中国語あるいは二言語併用。

(c) 証拠開示

仲裁廷は、当事者に文書や情報を提出させることができる。

(d) 審問

仲裁廷は、構成されて直ぐに、当事者と手続について協議して、予定表を作成する。

仲裁廷は、口頭審問を開くかどうか決定する。

仲裁廷は、当事者と協議の上、専門家を選任することもできる。

(e) 暫定措置・保全措置

当事者の申立てにより、暫定措置・保全措置が命ぜられる。担保の提供が要求されうる。当事者は、司法機関に対して保全措置などの暫定措置を求めることもできる。

(f) 調停

仲裁の間にいつでも和解や調停を試みることができる。

(g) 簡易手続

当事者間で合意した場合や係争額が所定の額を超えない場合には、簡易手続を行うこともできる。

³⁰² HKIAC 仲裁規則 (2018) 及び HKIAC2018 年統計, <https://www.hkiac.org/about-us/statistics> [最終アクセス日 : 2020 年 3 月 9 日]

⑥事件解決までの期間³⁰³

仲裁判断は、審問が終結して3か月以内にされる。

⑦費用³⁰⁴

申立人は申立費用を支払う。仲裁廷の費用、管理費用、仲裁廷により任命された専門家の費用、当事者の訴訟費用が含まれる。仲裁廷は、当事者間での費用の配分を決定する。

当事者は、仲裁人の費用を、時間制とするか又は係争額に応じた料金とするかを定めることができる。

⑧仲裁判断後の手続³⁰⁵

(a) 仲裁判断の訂正、追加、解釈

当事者は、仲裁判断の受領後30日以内に、他の当事者に通知した上で、仲裁廷に対し、事務的なミス・誤記・誤算などの訂正の申立てや解釈の申立て、追加判断の申立てをすることができる。仲裁廷は、訂正や解釈申立てから30日以内に必要な訂正の決定や解釈をする。仲裁廷は、追加判断の申立てから60日以内に追加の判断をする。

仲裁廷は、自身の判断で、仲裁判断の訂正などを行うことができる。

(b) 内部での実質的審査

特になし。

○中国国際経済貿易仲裁委員会（China International Economic and Trade Arbitration Commission, CIETAC）

①概要³⁰⁶

当初は、国際関係仲裁事件を扱える中国唯一の機関として設立された。1996年以降、自由化され、他にも民間の非営利団体が仲裁を行っている。2012年にCIETAC仲裁規則が改

³⁰³ HKIAC 仲裁規則(2018)

³⁰⁴ HKIAC 仲裁規則(2018)

³⁰⁵ HKIAC 仲裁規則(2018)

³⁰⁶ CIETAC ホームページの機関紹介, <http://www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=34&l=en> [最終アクセス日：2020年3月9日]

正され、一定の場合に、暫定的措置・保全措置を発することが可能になるとともに、中国語が自動的に仲裁言語となることがなくなり、他の国際仲裁センターの規則にやや近づいた。

本部は北京に位置しており、中国内に 10 の支部がある。従前の支部であった上海・深圳は独立した仲裁機関となったため、仲裁条項を CIETAC とする契約では注意する必要がある³⁰⁷。

②取扱い事件の実績³⁰⁸

2019 年は年間 3333 件を受理した（うち、617 件は国際仲裁）。ドメインネーム関連の紛争を多く手掛けている。知的財産に関連する事件数は不明である。

③仲裁廷の構成³⁰⁹

1 名又は 3 名の仲裁人の仲裁廷による。仲裁人の人数について当事者の合意がなされていない場合で CIETAC 規則上特段の定めがない場合、3 名の仲裁人による。

CIETAC は仲裁人名簿を用意しており、当事者は、原則としてその名簿の中から仲裁人を選ぶ。当事者が名簿外の仲裁人を選任した場合、CIETAC の所長が是認することが必要となる。

3 名の仲裁人を選任する場合、当事者が各自 1 名の仲裁人を指名し、当事者の合意により、あるいは CIETAC の所長により、首席仲裁人が指名される。当事者の合意による首席仲裁人の指名についてはリスト方式がとられ、各当事者が用意したリストに共通に含まれる仲裁人がいるかどうかで決められる。単独仲裁人の合意についても、同様の方式がとられる。この方法で指名できない場合、CIETAC が仲裁人を指名する。

④申立ての方法³¹⁰

申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書を、CIETAC に提出する。

³⁰⁷ 2013 年の蘇州中間人民院の決定で、当事者が CIETAC による上海での仲裁をする旨の仲裁合意をしていた場合、紛争を上海国際仲裁センター（SHIAC）での仲裁に付した場合、CIETAC を仲裁機関とする合意に反しているとして、仲裁判断の執行を拒否した。ジェームス・ルイス「中国での仲裁—最近の CIETAC の動向」（2013 年 9 月 13 日），<https://www.fieldfisher.com/en/insights/arbitration-in-china-recent-cietac-developments> [最終アクセス日 2020 年 3 月 9 日]

³⁰⁸ CIETAC 統計，<http://www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=40&l=en> [最終アクセス日 2020 年 3 月 9 日]

³⁰⁹ CIETAC 仲裁規則，<http://www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=106&l=en> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

³¹⁰ CIETAC 仲裁規則

- (ア) 当事者の氏名及び連絡先
- (イ) 援用する仲裁合意
- (ウ) 紛争に関する事実及び主な争点の記載
- (エ) 申立人の請求
- (オ) 請求の原因となる事実と根拠

申立書には、関連する証拠を添付する。

CIETAC は申立てが所定の方式を充たす場合には、仲裁申立書を受け付ける。CIETAC が事件の受領を被申立人に仲裁申立書とともに通知する。CIETAC 仲裁裁判所は、ケースマネジャーを指名する。

被申立人は、申立書の受領後 45 日以内に、下記事項を記載した答弁書を、CIETAC と申立人に送付しなければならない。

- (ア) 被申立人の氏名、連絡先
- (イ) 抗弁の原因となる事実及び根拠
- (ウ) 抗弁に関する証拠

被申立人が反対請求をなす場合には、以下を記載した反対請求書を、申立書受領から 45 日以内に CIETAC に提出する。

- (ア) 被申立人の反対請求
- (イ) 反対請求の原因となる事実及び根拠
- (ウ) 反対請求に関する証拠

⑤ 仲裁手続の内容³¹¹

(a) 言語

当事者間で、手続に用いる言語について合意できない場合、中国語となるが、仲裁廷が、他言語とすることもできる。

(b) 証拠調べ

仲裁廷は、当事者に通知の上で、職権で証拠調べをすることができる。

³¹¹ CIETAC 仲裁規則

（c）審問

仲裁廷は、適当な場合には、手続に関する命令や質問事項を決定の上で発令したり、付託事項を決定したり、審問前期日を開催したりすることができる。

口頭審問は原則として開かれるが、当事者と仲裁廷で、開かないことに合意することもできる。

仲裁廷は、専門家や鑑定人を選任することもできる。

（d）暫定的措置・保全命令

当事者の保全命令申立てに応じて、CIETAC は、管轄を有する適当な裁判所に、保全命令の申請を移送する。裁判所が、法律に基づき、保全措置を命じるかどうか決定する。

当事者は、仲裁廷に対し、暫定的措置の発令を求めることができる。仲裁廷は、準拠法などを考慮して適当と認める場合には、申立人に担保の提供を求めた上で、暫定的措置を発令することができる。

（e）調停（和解）

仲裁の間に、当事者が応じれば、和解や調停を試みることができる。

（f）簡易手続

当事者間で合意した場合や係争額が所定の額を超えない場合には、簡易手続を行うこともできる。

（g）仲裁進行を妨げた当事者

当事者が、仲裁の進行ができなくなった原因を作った場合、仲裁廷は、その当事者が請求を取り下げたものとみなすこともできる。

⑥事件解決までの期間³¹²

仲裁判断は、仲裁廷が構成されて 6 か月以内にされる。

⑦費用³¹³

申立人は申立費用 1 万人民元を支払う。

³¹² CIETAC 仲裁規則

³¹³ CIETAC 仲裁規則

当事者は、自分が指名した仲裁人の旅費などを前払いする。もし、前払いを拒否する場合には、その仲裁人の指名はなかったものとみなされる。

費用には、仲裁廷の費用、管理費用、仲裁廷により任命された専門家や鑑定人の費用、当事者の訴訟費用が含まれる。管理費用は、係争額が 100 万人民币元までは、その 4%（最低で 1 万人民币元）となる。仲裁人報酬は、50 万人民币元までは、最低で 1 万 5000 人民币元、最高で 6 万人民币元となる。

費用は、原則的に、敗訴当事者の負担となる。

⑧仲裁判断後の手続³¹⁴

（a）仲裁判断の訂正、追加、解釈

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、仲裁廷に対し、事務的なミス・誤記・誤算などの訂正の申立て、追加判断の申立てをすることができる。仲裁廷は、訂正や追加判断の申立てから 30 日以内に必要な訂正の決定や追加判断をする。

仲裁廷は、自身の判断で、仲裁判断の訂正などを行うことができる。

（b）内部での実質的審査

CIETAC は形式的な審査をするが、実質的審査については、特になし。

（vii）韓国

○大韓商事仲裁院（Korean Commercial Arbitration Board, KCAB）

①概要³¹⁵

韓国では、1966 年に仲裁法が制定されたのに伴い、産業資源部長官が指定する仲裁を行う韓国唯一の社団法人として、1970 年 3 月 21 日に、大韓商事仲裁協会が設立され、1980 年 8 月 29 日に拡大・改編が行われて、KCAB が構成された。そして、国境を越えた商事紛争解決に対する高まる需要に応えるため、2016 年に国際仲裁に特化した規則が制定され、

³¹⁴ CIETAC 仲裁規則

³¹⁵ 各地域の仲裁のガイド：大韓商事仲裁院、グローバルアービトレーションレビュー2020 年第 8 巻，
<https://globalarbitrationreview.com/benchmarking/guide-to-regional-arbitration-volume-8-2020/1213388/korean-commercial-arbitration-board-kcab> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]及び KCAB 国際仲裁規則(2016)，
http://www.kcabinternational.or.kr/common/index.do?jpath=/contents/sub020101&CURRENT_MENU_CODE=MENU0008&TOP_MENU_CODE=MENU0007 [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

2018 年には KCAB の独立部門として、国際仲裁を専門とする KCAB INTERNATIONAL が 2018 年 4 月 20 日に設立された。KCAB INTERNATIONAL は、韓国以外の拠点として、ロサンゼルス、上海、ハノイにオフィスを有している。

2018 年の国際仲裁に関しては、当事者は、米国籍が最多で 12、中国籍 9、ベトナム籍 4、インド籍 4、ロシア籍 3 などとなっている³¹⁶。

②取扱い事件の実績³¹⁷

2018 年は年間 393 件を受理した（うち、知財関連事件の割合は 2%）。

③仲裁廷の構成³¹⁸

1 名の仲裁人による仲裁を原則とする。当事者の特段の合意がある場合又は事務局が当事者の意思、紛争金額、紛争の複雑性、その他の諸般の要素を考慮して 3 名の仲裁人による審理が適切であると判断した場合、3 名の仲裁人による仲裁となる。3 名の仲裁人による場合、当事者が各自 1 名の仲裁人を指名し、選任された 2 名の仲裁人が首席仲裁人を指名する。仲裁人の選任について、当事者が選任しない場合や当事者間で協議が整わない場合には、KCAB によって仲裁人が選任される。また、当事者による選任は、KCAB により確認された効果が生じる。

④申立ての方法³¹⁹

申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書を、KCAB に対して提出する。

- (ア) 当事者の氏名及び連絡先
- (イ) 申立人の説明
- (ウ) 被申立人の氏名、連絡先
- (エ) 求める救済。算定可能な場合は、請求の価額

³¹⁶ KCAB 年報(2018),
http://www.kcabinternational.or.kr/user/Board/comm_notice.do?BD_NO=174&CURRENT_MENU_CODE=MENU0017&TOP_MENU_CODE=MENU0014 [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

³¹⁷ KCAB 年報(2018),
http://www.kcabinternational.or.kr/user/Board/comm_notice.do?BD_NO=174&CURRENT_MENU_CODE=MENU0017&TOP_MENU_CODE=MENU0014 [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

³¹⁸ KCAB 国際仲裁規則(2016)

³¹⁹ KCAB 国際仲裁規則(2016)

- (オ) 仲裁地、仲裁の言語、準拠法、仲裁人の数、仲裁人の資格及び氏名、その他についての当事者が合意した内容、あるいは、提案する内容
- (カ) 仲裁合意で申立人が仲裁人を指名する場合には、仲裁人の氏名など
- (キ) 申立人が援用する仲裁合意や関連する契約書
- (ク) 代理人の氏名と連絡先

申立人は、所定の仲裁手数料を支払い、所定の数の申立書の副本を提出する。

被申立人は、申立書の受領後 30 日以内に、下記事項を記載した答弁書を、KCAB に提出しなければならない。

- (ア) 被申立人の氏名及び連絡先
- (イ) 被申立人の説明
- (ウ) 請求の原因となった紛争の性質及び状況についての認否
- (エ) 求める救済についての答弁
- (オ) 仲裁人の数及び選定に関する意見、必要な場合には仲裁人の選定
- (カ) 仲裁地、仲裁の言語、準拠法に関する意見
- (キ) 仲裁人を選任しなければならない場合には、選任する仲裁人の氏名など
- (ク) 代理人の氏名及び連絡先

被申立人は、答弁書の期限延長を申立てることができる。

他の当事者に対して反対請求をする場合には、以下の事項を記載して、答弁書と同時に提出する（なお、反対申立ての原因は、仲裁合意を基礎とするものでなければならない）。

- (ア) 反対申立ての原因となった紛争の性質及び状況に対する記述
- (イ) 反対申立ての趣旨（可能な範囲内での反対請求金額の表示を含む）

⑤ 仲裁手続の内容³²⁰

(a) 言語

当事者間で、手続に用いる言語について合意できない場合、仲裁廷が契約書の言語などを考慮しながら、適当な言語を決定する。

³²⁰ KCAB 国際仲裁規則 (2016)

（b）証拠開示

仲裁廷は、当事者に文書や情報を開示・提出させることができる。

（c）審問

予備手続会議を通して、仲裁廷と当事者が話し合いながら、手続進行のための暫定的な日程表を作成するなど、審問の準備を進める。

原則として口頭審問が開かれる。

仲裁廷は、専門家証人を選定し、委任事項を決めて知らせる。

（d）暫定措置・保全措置

当事者の申立てにより、暫定措置・保全措置が命ぜられる。仲裁廷は、損害を担保する金額の提供を申立人にさせることができる。当事者は、司法機関に対して保全措置などの暫定措置を求めることもできる。

（e）和解

当事者間で和解が整った場合、それを仲裁判断とすることができる。

（f）簡易手続

以下のいずれかに該当する場合に、仲裁手続に簡易手続（原則、仲裁人は1名、口頭審理は1回、仲裁廷構成の日から6か月以内に判断）を適用することができる。

- ・ 申立金額が5億ウォン以下である場合
- ・ 当事者の間で、簡易手続に従う旨の合意がある場合

⑥事件解決までの期間³²¹

2018年の統計では、国際仲裁事件の係属期間（終結原因は仲裁判断に限定されていない）は平均342日となっている。規則では、審理の終結から45日以内に判断されることになっている。

⑦費用³²²

KCABは当事者に費用を予納させることができる。費用には、仲裁廷の報酬や費用、申

³²¹ KCAB 国際仲裁規則(2016)

³²² 同上及び別紙2「仲裁人の報酬及び経費に関する規定」

立費用、KCAB 管理費用、仲裁廷により任命された専門家の費用、当事者の訴訟費用が、含まれる。原則として、敗訴当事者の負担となる。

係争額が 2 億ウォン（約 1800 万円）を超える場合には、現行では、申立費用は 100 万ウォン（約 9 万円）となる。係争額が 1 億ウォン（約 900 万円）の場合、平均では、管理費用は 45 万ウォン（約 4 万円）、仲裁人費用は 110 万ウォン（約 10 万円）となる。別途係争額に応じて管理費用と仲裁人費用がかかる。

⑧仲裁判断後の手続³²³

（a）仲裁判断の訂正、追加

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、仲裁廷に対し、事務的なミス・誤記・誤算などの訂正や解釈の申立てをすることができる。仲裁廷は、これに応じて、訂正の決定や解釈をすることができる。

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、仲裁廷に対し、行われた請求に関して判断されなかった点に関する追加判断の申立てをすることができる。仲裁廷は、申立てに理由があると認めるときには、追加の決定をすることができる。

仲裁廷は、職権で、仲裁判断の訂正や追加の決定をすることができる。

（b）内部での実質的審査

特になし。

（viii）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）

①概要³²⁴

1991 年に設立された独立した非営利の仲裁機関で、アジア企業の国際仲裁で利用されることが多い。2009 年には、仲裁に使われる施設として、マックスウェルチェンバーが開設された。簡易化された手続（2018 年は、59 例が簡易手続によっている）や、英米法で行われる事件終結的申立てが許されているなど、日本の民事訴訟や実務からは違っており、日

³²³ KCAB 国際仲裁規則(2016)

³²⁴ SIAC 仲裁規則(2016),

<http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/rules/2016/SIAC%20Rulebook%20Japanese%20-%20revised%20Rule9-1%20on%20April%202017.pdf> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

本企業にあまり馴染みがない手続がみられる。2018 年度の統計によると、準拠法は、シンガポール法が 56%、英国法が 18%、インド法が 6%、指定ないものが 7%、その他が 13%となっている。2018 年、日本籍の当事者 6 名が SIAC で仲裁事件に関与している（申立人は 2 名、被申立人は 4 名）。インド、ソウル、上海にも支部がある。

②取扱い事件の実績³²⁵

2018 年は年間 402 件を受理した。このうち、Trade は 27%、Commercial は 19%、Maritime/Shipping は 18%、Corporate は 15%、Construction/Engineering は 11%、その他が 10%となっている。

③仲裁廷の構成³²⁶

当事者の特段の合意あるいは 3 名を適当とするような事情がなければ、1 名の仲裁人による仲裁を原則とする。仲裁人の選任について、当事者の合意により選任されない場合や当事者間で協議が整わない場合には、SIAC 裁判所長によって仲裁人が選任される。また、当事者による指名や第三者による仲裁人指名は、SIAC 裁判所長により確認されれば、効果が生じる。

2018 年の統計では、選任された仲裁人のうち 36%は、SIAC により選任された、シンガポール以外の国籍の仲裁人であった。また、24%は、当事者により選任された、シンガポール以外の国籍の仲裁人であった。なお、国際仲裁の当事者では、米国籍が最多で、インド籍、中国籍の当事者も多く含まれている³²⁷。

④申立ての方法³²⁸

申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書を、SIAC に対して提出する。

- (ア) 紛争を仲裁に付す旨の申立て
- (イ) 当事者及び代理人の氏名と連絡先
- (ウ) 申立人が援用する仲裁合意とその写し
- (エ) 紛争の原因となった契約その他法律文書に関する記述又はその写し

³²⁵ SIAC2018 年報

³²⁶ SIAC2018 年報

³²⁷ SIAC2018 年報, <https://www.siac.org.sg/2013-09-18-01-57-20/2013-09-22-00-27-02/annual-report> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

³²⁸ SIAC 仲裁規則(2016)

- (オ) 紛争の性質及び状況
- (カ) 求める救済。算定可能な場合は、請求の価額
- (キ) 仲裁方法についての当事者が合意した内容、あるいは、提案する内容
- (ク) 仲裁合意で決定されていない場合には、仲裁人の人数に関する提案
- (ケ) 3名の仲裁人による場合、申立人の指名する仲裁人の氏名など、単独仲裁人による場合、申立人の提案する仲裁人の氏名など
- (コ) 準拠法に関する意見
- (サ) 仲裁言語に関する意見

申立人は、所定の仲裁手数料を支払い、申立書の副本を被申立人に送付する。
申立書には、下記事項を記載した請求の陳述を含めることができる。

- (ア) 請求を裏付ける事実の主張
- (イ) 請求を裏付ける法的根拠又は法的議論
- (ウ) 請求する救済方法と算定可能な全ての請求金額

被申立人は、仲裁申立書の受領後 14 日以内に、下記事項を記載した答弁書を、SIAC に提出しなければならない。

- (ア) 請求の全部あるいは一部についての認否。可能であれば、仲裁廷が管轄を有しない旨の抗弁
- (イ) 該当する場合には、反対請求の請求及びそれに関連する状況、求める救済及びその金額
- (ウ) 申立書に記載された各事項の陳述に関する意見
- (エ) 仲裁人数の提案に対する意見又は反対提案
- (オ) 3名の仲裁人による場合、被申立人の指名する仲裁人の氏名など、単独仲裁人による場合、被申立人の提案する仲裁人の氏名など

被申立人は、答弁書の副本を申立人に送付し、反対請求を行う場合には、所定の仲裁手数料を支払う。

答弁書には、抗弁を裏付ける法的根拠又は法的議論などを記載した抗弁の陳述、反対請求の陳述を含めることができる。

⑤ 仲裁手続の内容³²⁹

(a) 言語

当事者間で手続に用いる言語について合意できない場合、仲裁廷が適当な言語を決定する。

(b) 証拠開示

仲裁廷は、当事者に文書や情報を開示・提出させることができる。

(c) 審問

準備手続などを通して、仲裁廷と当事者間で審問の準備を進める。

当事者間合意や SIAC 規則で別段の定めがない限り、当事者が求めた場合及び仲裁廷が必要と判断する場合には、口頭審問が開かれる。

仲裁廷は、紛争に由来する争点の確定のため、当事者と協議した上で、専門家証人を選定することができる。証人の証言は書面の形で提出させることもできる。

(d) 暫定措置・保全措置

係争目的物の保全や一定の行為の禁止などの暫定措置・保全措置が命ぜられる。当事者は、司法機関に対して保全措置などの暫定措置を求めることもできる。

(e) 和解

当事者間で和解が成立した場合、それを仲裁判断の形にすることができる。

(f) 簡易手続

仲裁廷が構成される前に、当事者は、以下のいずれかの基準を満たす場合には、仲裁手続が簡易手続（仲裁人は 1 名、仲裁廷構成の日から 6 か月以内に判断）に従って行われるようにするための申立書を書記官に提出することができる。

- ・ 請求額、反対請求額及び抗弁額の総額が 6,000,000 シンガポールドル相当を超えない場合
- ・ 全当事者がその旨合意した場合
- ・ 例外的に緊急な事案の場合

³²⁹ SIAC 仲裁規則(2016)

⑥事件解決までの期間³³⁰

審理の終結から 45 日以内に仲裁判断の草案が作られることになっている。仲裁手続の平均期間は 13.8 か月³³¹である。

⑦費用³³²

シンガポール国籍以外の申立人は、申立費用として、シンガポール 2,000 ドル（約 15 万 9,000 円）を支払う。

SIAC は、当事者に対し、仲裁費用の保証金を段階的に予納させることができる。費用には、仲裁廷の費用、SIAC の管理報酬や専門家証人の報酬その他が含まれる。仲裁廷が、費用に関する当事者間の負担について最終的に決定する。また、仲裁廷は、当事者の法的費用その他経費の全部又は一部について、他の当事者に負担させる旨を決定することができる。

SIAC の管理報酬は、係争額が 5 万シンガポールドル（約 400 万円）以下の場合には、3,800 シンガポールドル（約 30 万円）となる。

⑧仲裁判断後の手続³³³

（a）仲裁判断の訂正、追加、解釈

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、仲裁廷に対し、事務的なミス・誤記・誤算などの訂正や解釈の申立てをすることができる。仲裁廷は、これに正当な理由があると認めるときは、訂正の決定や解釈をすることができる。

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、仲裁廷に対し、行われた請求に関して判断されなかった点に関する追加判断の申立てをすることができる。仲裁廷は、申立てに理由があると認めるときには、追加の決定をすることができる。

仲裁廷は、職権で、仲裁判断の訂正や追加の決定をすることができる。

（b）内部での実質的審査

内部での形式的な精査が行われる。

³³⁰ SIAC 仲裁規則(2016)

³³¹ 武田彩香「フィールドレポート国際仲裁最前線 第 1 回シンガポール国際仲裁センターにおける調査研究報告および最新動向について」NBL No.1126 (2018) , 52 頁

³³² SIAC 仲裁規則(2016) 及び SIAC 手数料規程(2016) <https://www.siac.org.sg/estimate-your-fees/siac-schedule-of-fees> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

³³³ SIAC 仲裁規則(2016)

(ix) インド

○ムンバイ国際仲裁センター (Mumbai Centre for International Arbitration, MCIA)

①概要³³⁴

MCIA は、インドの国際仲裁での中核機関に位置づけられ、マハラシュトラ州政府と産業界メンバー、法曹関係者による共同機関として設立され、国内初の商業取引を対象とした仲裁機関として 2016 年 10 月 8 日に始業した³³⁵。MCIA は、ムンバイ以外に、インド国内ではデリー、ジャイプール (Jaipur)、チャンディールガル (Chandigarh)、海外ではアフリカに拠点を有している。

このセンターでは、仲裁人を 3 名とする場合に、当事者の合意内容にかかわらず MCIA が首席仲裁人の選任権を有すること、被申立人が申立書を受領してから答弁書提出までの期間が 2 週間と比較的短いので、注意が必要となる。

②取扱い事件の実績³³⁶

仲裁件数 8 件 (2016 年 10 月始業から 2019 年までの合計件数。知財関連事件の内訳は不明)

③仲裁廷の構成³³⁷

全当事者に別段の合意がある場合でない限り、全当事者による提案や紛争の複雑性又はその他関連する状況を考慮して、3 名の仲裁人の選任が正当化される場合でない限り、1 名の仲裁人が選任される。

3 名の仲裁人が選任される場合、各当事者が 1 名の仲裁人を指名する。また、3 人目の仲裁人は、いかなるケースにおいても評議会によって選任される。

³³⁴ MCIA 規則(2016), <https://mcia.org.in/mcia-rules/english-pdf> [最終アクセス日: 2020 年 3 月 9 日]

³³⁵ NNA POWER ASIA 「国内初の国際仲裁センター、ムンバイに」(2016 年 9 月 28 日), <https://www.nna.jp/news/show/1512794> [最終アクセス日: 2020 年 3 月 9 日]

³³⁶ MCIA 報告 4th Edition(2019), <https://mcia.org.in/wp-content/uploads/2016/05/MCIA-4th-Edition-Book-compressed.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 3 月 9 日]

³³⁷ MCIA 規則(2016)

④申立ての方法³³⁸

申立人は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立てを受付係に提出する。

- (ア) 紛争を仲裁に付託する旨の要求
- (イ) 仲裁条項の記載又は仲裁契約の写し
- (ウ) 紛争に関連する契約についての記載及び可能な場合はその写し
- (エ) 全当事者及び代理人の氏名と連絡先
- (オ) 紛争の性質・状況、請求、求める救済とその金額（金銭的請求でない場合、可能な範囲で想定される金銭的価値）
- (カ) 仲裁の実施に関して、事前に合意していた事項又は申立人が提案する事項（仲裁人の数、適用する規則、仲裁の言語及び仲裁地）
- (キ) 仲裁人が 3 名の場合における仲裁人の指名又は単独仲裁人の場合における仲裁人の提案
- (ク) 申立書の副本が被申立人に送達された旨の確認
- (ケ) 申立費用が支払われた旨の確認

また、申立人は、仲裁廷が定める期間内に、次に掲げる事項を記載した請求の陳述を被申立人と仲裁廷に送付する。

- (ア) 請求の原因となる事実の主張
- (イ) 請求を基礎づける法的根拠又は法的主張
- (ウ) 請求する救済方法と算定可能な全ての請求金額

被申立人は、仲裁申立書を受領してから 14 日以内に、次に掲げる事項が含まれる答弁書を申立人に送付する。

- (ア) 請求の全部又は一部に対する認否
- (イ) 全当事者及び代理人の氏名と連絡先
- (ウ) 紛争の性質・状況、抗弁、反対請求する場合には、請求及び求める救済、その金額（金銭的請求でない場合、可能な範囲で想定される金銭的価値）
- (エ) 申立書に記載された各事項の陳述に関する意見又は被申立人が提案する事項（仲裁人の数、適用する規則、仲裁の言語及び仲裁地）

³³⁸ MCIA 規則(2016)

- (オ) 仲裁人が 3 名の場合における仲裁人の指名又は単独の仲裁人の場合における仲裁人の提案
- (カ) 答弁書の副本が申立人に送達された旨の確認
- (キ) 反対請求をする場合には、費用が支払われた旨の確認

また、被申立人は、最初の手続会議で仲裁廷が決定する期間内に、次に掲げる事項を記載した抗弁及び反対請求の陳述を申立人と仲裁廷に送付する。

- (ア) 反対請求の原因となった事実の主張
- (イ) 反対請求を基礎づける法的根拠又は法的主張
- (ウ) 反対請求の求める救済及び算定可能な場合にはその金額

⑤仲裁手続の内容³³⁹

(a) 言語

当事者間で合意した言語が仲裁の言語となるが、当事者間で手続に用いる言語について合意できない場合、仲裁契約の言語となる。MCIA とのコミュニケーションや口頭審問が英語で行われることについて、不服を申し立てることはできない。

(b) 証拠開示

仲裁廷は、当事者に文書や情報を開示・提出させることができる。

(c) 審問

全ての仲裁人の任命後、仲裁廷は、当事者との事前の会議を行って、仲裁手続の手順を検討し、仲裁手続の予定表を確立する。

全当事者が書面のみによる仲裁に同意しているか又は仲裁規則で規定されている場合を除き、仲裁廷は、いずれかの当事者が要請する場合又は適当と判断する場合、口頭審問を開催する。

(d) 和解

当事者間で和解が成立した場合、それを仲裁判断の形にすることができる。

³³⁹ MCIA 規則(2016)

(e) 簡易手続

仲裁廷が構成される前に、当事者は、所定の基準を満たす場合には、仲裁手続が簡易手続に従って行われるように書面で申請することができる。

(f) 暫定的救済

仲裁廷は、差止命令又は適切と思われるその他の暫定的救済を与える命令を発することができる。

⑥事件解決までの期間³⁴⁰

仲裁廷が書面を受け取った日から 12 か月以内に最終的な仲裁判断を行うよう努める。もし、仲裁廷が構成されてから 12 か月以内に最終的な仲裁判断を行うことができないことが明らかとなった場合、仲裁廷は、仲裁廷が最終的な仲裁判断を下すのに必要な推定期間を、当事者に書面で速やかに通知する。

⑦費用³⁴¹

費用には、仲裁廷の費用、MCIA の管理報酬や専門家証人の報酬その他が含まれる。仲裁廷が、費用に関する当事者間の負担について最終的に決定する。また、仲裁廷は、当事者の法的費用その他経費の全部又は一部について、他の当事者に負担させる旨を決定することができる。当事者は、以下の手数料などを支払う。

- ・ 申立料金：40,000 インドルピー（約 6 万 1000 円）
- ・ 管理手数料：
最低額 1,10,000～最高額 41,60,000 インドルピー（約 17 万～636 万円）
- ・ 仲裁人報酬：
最低額 45,000～最高 8,50,00,000 インドルピー（約 7 万～約 1 億 3005 万円）
- ・ その他：
施設使用料、サポートサービス料（ヒアリングルーム、機器、通訳サービスなど）

³⁴⁰ MCIA 規則(2016)

³⁴¹ MCIA 規則(2016) 及び MCIA 手数料規程(2016), <https://mcia.org.in/mcia-schedule-of-fees/> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

⑧仲裁判断後の手続³⁴²

(a) 仲裁判断の訂正、追加

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、仲裁廷に対し、事務的なミス・誤記・誤算などの訂正の申立てをすることができる。他の当事者は、これに対して、意見を述べることができる。仲裁廷は、これに正当な理由があると認めるときは、訂正の決定や解釈をすることができる。

当事者は、仲裁判断の受領後 30 日以内に、仲裁廷に対し、行われた請求に関して判断されなかった点に関する追加判断の申立てをすることができる。他の当事者は、これに対して、意見を述べることができる。仲裁廷は、判断にあたり、審問を再開することができ、申立てに理由があると認めるときには、追加の決定をすることができる。

仲裁廷は、職権で、仲裁判断の訂正や追加の決定をすることができる。

(b) 内部での実質的審査

規定なし。

(2) 仲裁・調停の活用と改善点、ニーズ

本論点の調査は、国内 10 者、海外 30 者のヒアリング対象者が任意に回答可能な項目について、回答と補足説明を得ることで実施した。ヒアリング対象者の中で、仲裁・調停の案件を常時扱う者が 5 者（欧州 1 者、米国 4 者）含まれたが、他は、無回答、経験がない又は 10 件以内の経験に留まった。特許紛争（標準必須特許関連に限らない）に関する仲裁・調停の経験、国内外の既存の仲裁システム・調停システムなどに対する改善点やニーズなどについての回答及び関連する補足意見を聴取した。知的財産紛争における仲裁・調停利用の現状については、前述の仲裁機関が公表している統計と併せ、国内外の回答を検討し、仲裁・調停の長所・短所に関して、現実に関験された点と経験のない回答者の認識する点で違いがないか、また、結果をもとに、仲裁・調停に対してどのような解決策が考えられるかを検討した。

(i) 知財紛争解決での仲裁の活用

① 仲裁・調停利用の経験の有無

・ 回答：海外 19 者（米国 11 者、欧州 5 者、中国 2 者、英国 1 者）、国内 9 者

³⁴² MCIA 規則(2016)

- ・ 経験あり：海外 19 者（うち、電気通信業界に属する回答者は 4 者）、国内 3 者
- ・ 経験なし：海外 0 者、国内 6 者

② 対象となった知的財産権の種類（質問①で経験有の回答者のみ対象。以下⑩まで同様）

- ・ 回答：経験者 22 者（海外 19 者、国内 3 者）
- ・ 特許権であった：17 者（うち、特許以外も含む 3 者）
- ・ 特定しなかった：5 者

特許以外の知的財産権と特許と併せて仲裁することもでき、複数の知的財産権の紛争に対応できる仲裁人に対する要望があることがうかがわれた。

③ 仲裁地

- ・ 回答：海外 11 者（米国 6 者、欧州 2 者、中国 2 者、英国 1 者）
- ・ 仲裁地：米国 10、欧州 4、カナダ 1、英国 1、中国・シンガポール 2

知的財産権の国際仲裁に関しては、米国、欧州を仲裁地とすることが多いことが確認できた。

- ・ 回答：国内 3 者
- ・ 仲裁地：日本 1、米国 2

米国法に対する予測可能性や経験及び知識の蓄積が要因であったことが示唆された。

④ 係争額

- ・ 回答：5 者（米国 4 者、中国 1 者、うち 1 者は、非金銭的請求のため、金額は特定できないと回答）

係争額は、5 万ドルから 10 億ドルまで広く分散している。3 者は、1000 万ドル以上の係争と回答した。仲裁においても、高額な金額を目的とする紛争が扱われることが多いことが確認できた。

⑤ 仲裁までの任意交渉の期間

- ・ 回答：9 者（米国 4 者、欧州 2 者、日本・中国 3 者）

総合すると、1 日から数年と広い分散が認められた。このうち 6 者は、数週間から数箇月と回答している。仲裁前に、一定の間は直接交渉での解決が試みられていることが理解できる。

⑥ 仲裁当事者

- ・ 回答：13 者（米国 5 者、日本 3 者、その他 5 者、5 者は司法関係者、8 者は企業）
- ・ 当事者の国籍：中国 3、韓国 2、日本 5、その他アジア諸国 2、米国 7、欧州 5

仲裁地と当事者の国籍を比較してみると、紛争に日本・韓国・中国及びその他アジア諸国に籍を置く当事者が含まれている場合にも、仲裁地は米国とされている仲裁が、本件調査実施までは多いことが理解された。

⑦ 紛争の要点

- ・ 回答：11 者
- ・ 紛争の要点：

ライセンス契約に関わった紛争 6、契約の不履行に関する紛争 2、契約の解釈 1、知的財産権の侵害の紛争 4、F/RAND に関する紛争 2、特許権の所有主体に関する紛争 1

⑧ 事前仲裁合意か個別仲裁合意か

- ・ 回答：12 者
- ・ 事前の仲裁合意に基づくもの 10、個別仲裁合意に基づくもの 1、調停からの移行（個別仲裁合意かと思われるが、不特定）1

⑨ 仲裁の行われた期間

- ・ 回答：10 者

総合すると、数週間から 5 年と幅広い。これら回答の仲裁地をみると、米国 7、欧州 1、英国 1、その他アジア諸国 1、回答なし 2 であった。仲裁地ごとに比較してみても、仲裁期間の明らかな違いは認められなかった。仲裁廷や仲裁人によることが指摘する回答がいくつかみられた。

⑩ 仲裁中に経験した問題点

- ・ 回答：6 者
- ・ 特に問題はなかった 3、仲裁合意 1、規則の欠如 1、具体的に内容が特定できなかった 1

⑪ 仲裁の結果

- ・ 回答：7 者
- ・ 和解で終了 2、一部勝訴（一部敗訴）2、双方とも敗訴 1、結果は個々による 3

⑫ 仲裁判断執行上の問題

- ・ 回答：5 者

いずれも、仲裁判断の執行で問題はなかったと回答した。

⑬ 仲裁のコスト

- ・ 回答：4 者

1 者は、仲裁管理費用に限定すると 1 万から 4 万米ドル程度と回答した。1 者は、仲裁人の費用が大半であり、仲裁人を 3 者とする場合、時間あたり 2000 から 3500 米ドル必要であったと回答した。2 者は、弁護士費用など全て含めると、数百万米ドル必要であると回答した。

⑭ 仲裁の長所、短所

- ・ 回答：15 者
- ・ 長所：仲裁人の専門性 7、秘密性 5、迅速性 3、柔軟性（私的自治）2、中立性 2、全世界的解決 2、コストの低額差 2、当事者間の関係維持 1
- ・ 短所：コストがかかる 5、上訴できない 3、仲裁人の質 4、ディスカバリーがない 2、差止命令など緊急措置の実効性がない 2、透明性 1、仲裁人が獲得困難 1、被申立人の応訴態度 1、判断が痛み分けになる 1、手続規則の欠如 1、強制執行上の問題 1、プライバシー 1、判例の欠如 1、仲裁合意が必要 1、統一性がない 1

（ii）仲裁・調停のニーズと改善すべきと考えられる点

① 仲裁・調停利用の希望

- ・ 回答：海外 19 者（米国 13 者、欧州 4 者、中国 2 者）
- ・ 利用したい：14 者（うち、米国 10 者）、利用したくない：1 者（米国 1 者）、どちらでもない：4 者（うち、米国 2 者）
- ・ 回答：国内 10 者
- ・ 利用したい：4 者、利用したくない：6 者

② 仲裁・調停利用のニーズはあるか？

- ・ 回答：海外 30 者
- ・ ニーズはある：17 者（米国 10 者、欧州 5 者、中国 2 者）
- ・ 回答：国内 3 者
- ・ ニーズはある：2 者

③ 回答者の望む仲裁の改善点

- ・ 回答：仲裁利用経験あり 22 者
- ・ 仲裁合意を作成し締結する上での手間や困難（2 者）、仲裁が義務付けされていないこと（1 者）、仲裁人の経験・専門性の不足（4 者）、詳細な規則の欠如（1 者）、当事者の

習熟性欠如（1 者）、緊急手続の実効性の低さ（1 者）、判断の統一性の欠如（1 者）、結果が非公開であること（2 者）、仲裁人に対する情報の不足（1 者）

- ・ 回答：仲裁利用経験なし 7 者
- ・ 仲裁合意を作成し締結する上での手間や困難（1 者）、透明性欠如（4 者）、予測可能性の低さ（2 者）

仲裁判断の透明性の欠如が仲裁未経験者から多く挙げられている。仲裁では、結果が必ずしも公表されるとは限らないことが、仲裁を利用しなかった大きな理由であることが分かった。

（3）検討：仲裁・調停の活用と改善点、ニーズ

仲裁は、特定分野の知識・経験に富んだ、利害関係を有しない第三者的な人物（仲裁人）により紛争を迅速に解決する制度として広まってきた。各地の裁判所に行くよりも、効率的で費用も少なく済み、かつ、仲裁人は特定分野で認められた専門家であり、紛争当事者の信頼を得られたためとされる。国際紛争においては、一方当事者の国の裁判所で訴訟をすると、その国と縁のない当事者に不利益な判断がされるおそれがあり、また、第三国で訴訟するのも難しかったため、中立的な仲裁機関での判断に委ねることに、公平性・中立性の観点からも、また、実効性の点でも、重大な利点があった。

これまで、知的財産権の仲裁は多くはなかったが、近年、国際仲裁機関での知的財産権紛争での仲裁利用が伸びており³⁴³、過去に知的財産事件を多く扱った裁判官が仲裁人として活躍するなど、知財専門家の関与が増え、今後も仲裁の利用は増えることが予想される。

また、標準必須特許に関しては、仲裁の利点が大いと考えられる学者や団体が存在する。訴訟に比して、仲裁の費用対効果や時間的効率性といった長所に加え、差止命令がない環境であるため特許権者からの脅威が低下すること、解決手段の多様性、仲裁判断によって事件が終局的に解決できること（仲裁機関が絞られれば）、判断の一貫性、事件の集約性による公平性・正確性確保が得られることを理由とする。仲裁の制度化を推奨する意見もある³⁴⁴。しかし、仲裁が制度化した場合には、権利者のパテントプールへの参加の減少が促進される可能性を指摘する意見もある。また、仲裁を強制する標準化機関（SSO）はほとんどなく、また、単に SSO に参加しているだけで、当事者間での具体的な FRAND 率の決定について、自動的に仲裁を強制されるべきかにも疑問がある³⁴⁵。さらに、当事者間の書面

³⁴³ WIPO の ADR 申立件数, <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

³⁴⁴ 欧州委員会から欧州議会への報告 COM(2017) 712. Mark A. Lemney & Carl Shapiro, A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard Essential Patents, 28 Berkley Tech. L. J. 1135, 1164-66 (2013).

³⁴⁵ Jorge L. Contreras, Global Rate Setting, “A Solution for Standards Essential Patents?”, Vol. 94 Wash. L. Rev. 701(2019), <https://digitalcommons.law.uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5067&context=wlr> [最終アクセス日：2020 年 3 月 9 日]

での合意がなければ、世界的基準とされているニューヨーク条約の規定する仲裁の承認・執行の要件を充たすとは言い難いであろう³⁴⁶。そうすると、仲裁の実施について、透明性、一貫性、包括性の欠如を理由として、合意に応じない当事者がいれば、仲裁が実施できない³⁴⁷。こうした中、裁判所の意見で、標準必須特許の実施権者と権利者の交渉中に、FRAND レートについて仲裁に付することを拒むことが不誠実性の表れであるとするものもあり³⁴⁸、FRAND 紛争は自動的に仲裁に付されるべきとまではいえないにしても、不利な判断を避けるため、仲裁を理解して、仲裁に応じる用意を進めることは、実施者にとっても権利者にとっても有益である可能性がある。

前述のとおり、主な国際仲裁機関のデータによると、日本国籍の当事者による仲裁利用（殊に申立人として）は、海外と比較してかなり少ないことが示された。知的財産権を巡る紛争の仲裁の利用は、他分野の紛争と比較して少なく（大抵の仲裁機関でおよそ2%とされているが、日本の第一審新受件数では、知的財産権を訴訟は年間約500件で、民事通常事件新受件数14万件の1%未満）³⁴⁹であり、日本国籍の当事者の知的財産権を巡る国際仲裁は、非常にまれであることが推察される。今回のヒアリング調査の結果をみると、日本国籍の当事者の知的財産権を巡る国際仲裁は非常に数少なく、仲裁の利用への抵抗があることが確認された。

（i）特許紛争解決に向けた仲裁・調停の活用

仲裁は、①契約書中に仲裁条項が存在する場合で、契約当事者で紛争が生じた場合（事前仲裁合意の場合）又は②契約関係にない当事者間で、知的財産権の侵害行為の有無などに関して争いとなり、任意の交渉が奏功せず、合意で訴訟ではなく仲裁で紛争を解決するに至った場合（個別仲裁合意の場合）の二つに分けられる。一般に、国籍や業種を問わず、紛争当事者間で個別仲裁合意が締結されることは非常に少ないとされている。したがって、特許事件において、仲裁が紛争解決手段として選ばれるかを決定する要因は、特許に関連した契約関係で仲裁条項が採用されるか、任意交渉で紛争が解決できるかにかかってい

³⁴⁶ 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約（the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards）第2条（昭和36年条約第10号）

³⁴⁷ Jorge L. Contreras, “Why We Need A Global FRAND Rate-setting Tribunal” (6 Jun. 2019), https://www.rieti.go.jp/en/special/p_a_w/128.html [最終アクセス日：2020年3月9日]

³⁴⁸ *Huawei v. Samsung* 事件 深圳市中級人民法院判決（2018年1月11日）

³⁴⁹ なお、裁判所で公表される司法統計で知的財産権に関する統計を見ると、金銭を目的とする訴えは含まれていなかった。裁判所の通常民事事件に関する司法統計，http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/list_detail?page=3&filter%5Bkeyword1%5D%5B0%5D=1&filter%5Bkeyword1%5D%5B1%5D=2&filter%5Bkeyword1%5D%5B2%5D=3&filter%5Btype%5D=1 [最終アクセス日：2020年3月9日]

金銭を目的とする訴訟を含めると、平成26年から30年でおおよそ年間500件と考えられた。知的財産訴訟に関する統計資料，http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_1f/80905006.pdf [最終アクセス日：2020年3月9日]

る³⁵⁰。

今回のヒアリング調査から、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ことが確認された。ただし、海外回答者の回答で、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ことが明らかとなった。また、仲裁が非常に短期間で終わるケースもあることが報告されている。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ようである。仲裁経験がある回答者が、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（回答した15者中7者）ことは重要であろう。

我が国においては、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現状も明らかとなった。前述のとおり、仲裁の利用には消極的な当事者の多い国と積極的な当事者の多い国がある。世界では知財事件を仲裁で解決することは増えてきている一方、ドイツも日本と同様、仲裁利用は頻繁ではない。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ことが考えられる。また、国内の回答者の複数は、訴訟での予測可能性を重要視しており、米国での訴訟や仲裁を好むと回答した。

当事者が仲裁を選択するかどうかは、知財事件に関しても、前述の仲裁の利点が得られるかどうかという点に関係していると考えられる。世界的には、今後、仲裁・調停の更なる改善・発展とともに、訴訟と比較した時間的、費用的なメリットのみならず、専門家の存在、中立性・公平性の担保が向上し、利用も増えていくと考えられる。また、我が国でも、今後仲裁の利用について変化が進む可能性がある。

（ii）仲裁・調停に関する改善点、ニーズ

ヒアリング調査では、仲裁において改善が必要と指摘されていたのは、仲裁経験者では、仲裁人の経験・専門性の不足（4者）、仲裁合意を作成し、締結する上での手間や困難（2者）、結果が非公開であること（2者）、仲裁が義務付けされていないこと（1者）、詳細な規則の欠如（1者）、当事者の習熟性欠如（1者）、緊急手続の実効性の低さ（1者）、判断の統一性の欠如（1者）、仲裁人に対する情報の不足（1者）で、他方、仲裁未経験者では、仲裁合意（1者）、透明性欠如（4者）、予測可能性（2者）であった。

実際に選ばれた仲裁人と仲裁センター（あるいは仲裁廷）により、当事者が感じた事件解決の効率性及び手続や実質的判断の正当性に対する当事者の満足感に差異があることが分かった。また、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

³⁵⁰ なお、仲裁合意がある場合でも、仲裁手続により事件を解決する権利が放棄されたとする判決があることに注意すべきである。

者にとって、仲裁は利用されない理由になっていると理解された。

また、当事者の立場により、回答内容に差異がみられた。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。

前述のとおり、FRAND 紛争を扱う仲裁機関や仲裁人をある程度集約することで、FRAND 紛争を集中化し、一貫性、専門性、中立性、公平性も改善される可能性がある。なぜなら、選ばれた仲裁人が数多い FRAND 紛争を扱うことで、多数の国の当事者、多数の SSO、多数の特許ポートフォリオ、多数のライセンス形態を把握でき、秘密性を保ちながらも、一貫した、専門性の高い判断に至ることがより容易となるからである。また、現在の実施者側での仲裁に対する抵抗が強いことを勧案すると、たとえ費用が単独仲裁人の場合よりかさむとしても、仲裁廷は 3 名の仲裁人により構成し、当事者がそれぞれ、納得できる有識者である仲裁人を選べる仕組みが当分は望ましいであろう。

ヒアリングで指摘されたような現在の仲裁の改善されるべき点について、有効な解決策が実施されていけば、仲裁判断の一貫性、公平性がより確保され、仲裁の透明性の欠如という懸案が大きな支障となることはないのではないかと考えられる。SSO 内部でこうした自助手続を設けることも考えられるが、一部参加者の影響力が強い可能性がある SSO より、国際仲裁機関を利用することで、中立性及び公平性を確保すべきと思われる。

他方において、仲裁に関与する当事者としては、仲裁に対しての理解を深め、仲裁事件への積極的取組、戦略の構築を進めることが必要かつ有益となるだろう。国内の回答者の中に多くみられた、仲裁手続をできるだけ選択しないという姿勢は理解できるものであるものの、今後の仲裁を巡る状況の変化とともに、見直しが必要と考えられる。また、仲裁機関や関係する団体においては、仲裁手続の普及が進んでいない現状を再認識し、仲裁の活用、知識・経験の蓄積に向けた更なる取組が必要と考えられる。

Ⅲ．総括

本調査研究では、公開情報調査及び国内外ヒアリング調査を行い、標準必須特許を巡る紛争に関する各国の最新の判例について情報を収集するとともに、各判例における論点と「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に記載された項目・論点との関連性について整理を行った。また、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。さらに、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。

1．標準必須特許を巡る紛争

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の公表以降も、各国において、標準必須特許に関連する裁判所による新たな判断や公的機関による見解や取組が随時なされており、ヒアリングした各者がそれらに対して関心をもって注目し、それぞれの状況・立場から様々な意見を有していることが分かった。

これらを整理した結果、SEP を巡る紛争に関する注目すべき論点や動向は、以下のよう

(1) サプライチェーンにおける交渉の主体

異なる分野の当事者間の紛争として注目されている *Nokia v. Daimler* 事件についてヒアリング調査を行った結果、FRAND 義務（特に、license for all）、最終製品メーカー／サプライヤーなどのプレーヤーの数、特許の技術内容、特許権消尽、特許補償などの観点から、ライセンス提供を望む部品メーカーに対してライセンスすべきなのか、あるいは、特許権者からの要求により最終製品メーカーがライセンスを受けるべきなのかは、意見が分かれた。また、この論点は、「ロイヤルティベース」や「用途が異なる場合のロイヤルティ」についても関連しており、複雑な問題である。

この論点について、ドイツ及び米国にて *Nokia, Avanci 対 Daimler, Continental* という構図で争っている係属中の裁判において、今後どのような判断がなされるのか注視する必要がある。

(2) ライセンス契約の地理的範囲（グローバルライセンス）

Unwired Planet v. Huawei 事件の英国での第一審及び控訴審において、裁判所が定めるグ

グローバルライセンスが FRAND であり、これを応諾しない実施者に対して差止命令を発令できると判示したことに関してヒアリング調査を行ったところ、グローバルなライセンス契約を締結することについて否定的な意見はなかったが、その一方で、一国の裁判所がグローバルライセンス条件を設定することについては、属地主義や特許独立の観点、国際裁判管轄などの考えから否定的な意見が多くみられ、グローバルライセンスに関する関心の高さがうかがえた。

この論点について、*Unwired Planet v. Huawei* 事件で英国の最高裁はどう判断するのか、それに加えて、地裁差戻しとなった *TCL v. Ericsson* 事件で米国の地裁はグローバルライセンス条件について新たにどのような判断を下すのか、引き続き注目される。

(3) ロイヤルティレート

英国の *Unwired Planet v. Huawei* 事件において、各国の関連 SEP のポートフォリオ数をベースに中国でのライセンス料率が算定されていた。しかし、同じ当事者での中国の裁判では、南京中級人民法院が中国の特許をベースに中国でのライセンス料率の算定式を新たに示した。このことは、中国市場に事業を有する者にとって今後の SEP のライセンス料率を算定する上で参考となると考えられる。

(4) SEP を巡る紛争に関する大きな転換

(i) 米国における差止めなどの排他的救済措置に関する変化

FTC v. Qualcomm 事件の地裁判決では、Qualcomm のライセンス慣行が FTC 法違反であるとして、違反行為の差止命令が発せられた。

それに対して、米国政府側 (DOJ 反トラスト局, USPTO, NICT) は、2013 年の DOJ 反トラスト局, USPTO 共同声明を撤回し、地裁の判断には誤りがあるなどとして新たな共同声明を発表した。これにより、米国政府側は、SEP を巡る紛争における差止命令などの排他的救済措置に対して、否定的な姿勢から肯定的な姿勢に変えたことを明確に示した。

このような変化の中、*FTC v. Qualcomm* 事件の控訴審においてどのような判決がなされるのかが注目される。

(ii) ドイツの自動差止命令及び特許権者のライセンス対応に関する変化

ドイツにおける裁判では、これまで特許権者が優位となる判断が多くなされ、また確認訴訟において特許侵害と判断されたときには侵害者に対する差止めの仮執行 (自動差止命

令) が認められてきた。

一方、ヒアリング調査からは、SEP による差止めを求める裁判において特許権者の立証責任が非常に重いという実態が明らかとなった。また、*Unwired Planet v. Huawei* 事件の高裁判決においても、特許権者は既存のライセンス契約を実施者に開示する義務があることに加え、過去のライセンス契約に基づいたライセンス条件を提示しなければならない、という特許権者によるライセンス対応をより厳格に評価する判断がなされた。さらに、ドイツ政府は、特許法改正の草案を公表し、無効訴訟における手続の期限の厳格化と差止命令を認める際の裁判官の裁量権の拡大化を図ることで、自動差止命令に一定の制限をかけようとしている。これらのことから、特許権者は今後ドイツにおいて差止めを求める裁判を控えるようになることが考えられる。

このような変化の中、*Unwired Planet v. Huawei* 事件においてドイツの最高裁はどのような判断を下すのか、また特許法が最終的にどのような内容で改正されるのか、これらの動向を引き続き注視していく必要がある。

2. 仲裁・調停

特許関連紛争における国際仲裁などの利用に関する調査では、主要な仲裁機関の特色、仲裁規則、利用実態（公表された数値）についての公開情報を検討し、ヒアリング調査の回答を分析した。国内外で、仲裁などの裁判外紛争解決手段としての位置づけ、現実の利用状況はかなり異なることが分かり、また、仲裁などの今後の利用促進を図る上での改善点やニーズなどが明らかとなった。

今回の調査で、標準必須特許について、事前仲裁合意又は個別仲裁合意に基づいて、仲裁の利用がされていることが報告されている。しかし、日本国籍の当事者による国際仲裁の利用は、事件の種類を問わず、外国と比較してかなり少ない。特許権関係に至っては、仲裁が非常に少なくなっている実情が確認された。

ヒアリング調査からは、仲裁人と仲裁センター（あるいは仲裁廷）による事件解決の効率性、正当性、手続の透明性及び予測可能性の欠如が、仲裁に対しての利用を妨げる理由となっていることが理解された。他方で、これらの問題は、当事者の有する情報量に依存して変化する可能性があると考えられる。

標準必須特許について仲裁が優れている理由としては、ヒアリング調査では、迅速性、秘密性及び仲裁人の専門性が挙げられた。一方で、仲裁のコストについては、3名の仲裁人に行われる仲裁が多く、必ずしも低くないことが指摘された。実施者は、透明性の欠如を仲裁の欠点として指摘するものがあつた。

今回の調査で指摘されている問題点に対して、解決策が実施されれば、仲裁判断の一貫性、公平性がより確保され、FRAND 紛争は自動的に仲裁に付されるべきとまではいえない

にしても、当事者が仲裁を選択肢としてもつことは重要と考えられる。国内の仲裁センターにおいては、仲裁の更なる改善・発展、特許紛争の専門家の仲裁人としての採用、中立性・公平性の担保が課題と考えられる。仲裁当事者としては、仲裁に対しての理解を深め、情報を蓄積する必要がある。

3. まとめ

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。

本調査研究が、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の一助となれば幸いである。

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報告書

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) の
調査研究報告書

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

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail iip-support@fdn-ip.or.jp