

特許庁総務部総務課
制度審議室 御中

一般社団法人 電子情報技術産業協会
特許専門委員会

「標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン」に関する意見提案

第1 はじめに

(1) 本ガイドラインの趣旨

IoT(internet of Things)技術の進展により、異業種間における領域横断的な知財係争が増加する懸念がある。特に、通信に関する技術は、IoT技術において基盤となる技術となることから、通信規格に関する特許をめぐる係争の増加が懸念される。紛争の解決については、第一義には当事者に委ねるとしても、通信に関する技術分野以外の技術分野の事業主体も係争の当事者となり得ることから、当事者間による紛争の解決がこれまで以上に困難になるケースも生じ得る。

一方で、研究開発投資をして技術の発展に貢献した権利者が、研究開発投資の成果を回収し、次世代の技術を研究開発するインセンティブを損なってはならない。このインセンティブの損失が顕在化することで、特許権者においては新たな発明創出の意欲を失い、ひいては、発明の保護と利用を図ることにより発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする特許制度の趣旨と理念を没却しかねない。特許制度の目的を前提に、標準化に貢献した特許権者の投資回収の機会を担保しつつ、同時に潜在的実施者が実施するライセンスの対価を支払うと共に実施者自身による付加価値が公平に確保され、円滑に事業活動が展開できるよう、両者のバランスを考慮する必要がある。

上記に起因して、当事者間で解決に至らない係争数が増加し、その全てが裁判所に持ち込まれるとなると、これまで以上に紛争の解決が遅延する懸念もある。

かかる状況に鑑みて、IoT技術の進展により増加すると懸念される、異業種間における領域横断的な知財係争に備えて、異業種間であっても当事者間のベクトルを合わせて当事者間による解決を促進すべく、本ガイドラインを作成する。

尚、ガイドライン策定にあたっては、標準必須特許(SEP:Standard Essential Patents)に関わる係争が、国際標準規格に関わるものが多いことから、海外関係者の意見も踏まえて国際的に共有し得る考え方であることが必要である。また、通信に関する技術分野とは異なる技術分野の事業主体も係争の当事者となり得ることから、通信に関する技術分野における知財係争に不慣れな事業主体にも、参考になるものであることが必要である。

今回のガイドラインが、標準必須特許のライセンス実務において共通の指針となり、紛争を未然に防止し、標準必須特許のライセンス活動をより円滑化することを期待する。

(2) 標準必須特許のライセンス交渉における課題

① プールライセンスというスキームが以前ほどに機能しなくなっている：

プールライセンスが構築されれば、独自方式がdefactoになることを回避できる。独自方式がdefactoになると、実施者は特許権者による一方的なライセンス条件を受け入れざるを得なくなる。そのような環境を回避するため、デジュリ規格の普及が図られて来た。例えば、WMV, REAL VP-8 v MPEG4Visual/AVC。従前は特許権者自身が実施者であり、

JEITA

プールライセンスに加入するインセンティブが必然的にあった。しかし、近年では、必ずしも権利者が実施者でなくなって来ている。プールライセンスというスキームが以前ほどに機能しなくなっている場合もみられる。

- ② 累積ロイヤリティのリスク：
プールライセンスに、できるだけ多くの特許権者が参加すれば、それだけ、累積ロイヤリティのリスクを回避できる。特に、主要特許権者の参加が重要である。しかし、プールライセンスというスキームが機能しなくなる程、また、プールライセンスに主要特許権者が参加しない程、累積ロイヤリティのリスクは高くなる。
- ③ ロイヤリティ額の製品価格への反映時期：
規格リリース後速やかに（市場立上前に）ロイヤリティ額を決定し、製品価格に反映することが望ましい。市場投入前であれば、実施者は実施を開始していないため、交渉の自由度が大きい。また、市場投入前にロイヤリティ額が決定すれば、予めロイヤリティ額を製品価格に反映できる。
しかし、市場投入後、例えば、市場が成熟した時期においては、実施者は実施を継続せざるを得ない状況で、権利者からロイヤリティを要求されるため、要求されたロイヤリティが高額でも受け入れざるを得ず、対等な交渉とはなりにくくなる。
- ④ ライセンス条件（競合メーカー間で同一条件であることが望ましい）：
競合企業間であっても、ライセンス料の許諾の条件を他の企業と差別をしてはならない。但し、その前提として「誠実な交渉」が条件となる。
- ⑤ Established License Royalty（業界において確立されたロイヤリティ料）の構築（プール外の特許権者との訴訟リスクに対する事前対策）：
プールのライセンシーの数が多ければ、その分、プールのロイヤリティ額は広く受け入れられているので、確立されたロイヤリティ額と認められやすくなる。
確立されたロイヤリティ額と認められれば、プールのロイヤリティ額を上回る高額な請求に対しては、FRAND 条件に基づかないと抗弁しやすくなる。
これに対し、プールライセンスというスキームが機能しなくなる程、特定の主要特許権者のライセンス料が、確立されたロイヤリティ額とされるおそれが出て来る。この場合、特定の主要特許権者のライセンス料が高額であっても、そのロイヤリティを受け入れざるを得ず、対等な交渉とはなりにくくなる。
尚、プールのロイヤリティ額は、ライセンシーとの特許交渉の手間やコストが低いことを前提に決定されている実情を鑑みれば、2社間の誠実な交渉によって決定されるロイヤリティ額より低く設定される点を考慮する必要がある場合もある。
- ⑥ Level Playing Field の構築（競争条件を同じにする）：
I) 研究開発投資をして、例えば通信に関する技術の発展に貢献した権利者が、研究開発投資の成果を回収するために、侵害を放置しない仕組みを構築すべきである。
Ii) できるだけ訴訟をせずにライセンス取得を促進する仕組みが必要である。
- ⑦ 「開発投資→事業収益・ライセンス収益で投資回収→開発投資」という持続可能な発展を支える仕組みづくり
- ⑧ FRAND 宣言された標準必須特許に関するライセンス交渉においては、“FRAND”の客観的な判断基準（「誠実な交渉」の判断基準）がないため、当事者間の交渉が難航し、解決が困難なケースがある。今後 IoT 技術の進展により、この種のケースは増加すると考えられる。そのため、交渉当事者が一方的に自己の要求を主張し若しくは相手方の要求を拒否し、又は、不当に交渉を長期化させるような不誠実な対応が見られ、最終的な紛争の解決を裁判に求めるケースも増加し得る。そのような紛争を未然に防ぎ、ライセンス

実務がより円滑に遂行されるべく、本ガイドラインにて「誠実な交渉」の判断基準を示すべきである。

- ⑨ さらに、I)標準必須特許の数の多さ、ii)真に標準必須特許であるかを客観的に判断する仕組みの欠如、iii)対象標準規格における各標準必須特許の価値を判断する基準の欠如、が挙げられる。

第2 適切なライセンス交渉の進め方

(1) 権利者と実施者とのバランス：

特許法第1条の趣旨に沿い、利益考量の観点から、権利者と実施者とのバランスに配慮することがまず重要である。標準必須特許との関係では、権利者を保護し、研究開発の持続・促進を図る一方で、標準技術の普及、相互運用可能性（インターオペラビリティ・interoperability）の確保、権利の濫用を防止することが重要である。

(2) 本ガイドラインの対象：

「標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン」ということから、標準必須特許に特化したガイドラインとして、ひとまず「FRAND宣言をした特許」を念頭に置いている¹。尚、FRAND宣言の有無にかかわらず、社会インフラまたはそれと同視しうるほどに広く普及している技術に係る標準必須特許、標準必須特許に便乗した利用特許、規格を実施するために不可避免的に実施することになる実装必須特許についても、標準技術の普及、社会秩序の維持、権利者による濫用的行為の遮断等の観点から、本ガイドラインの対象にすべきとの見解もあった。

(3) 誠実な交渉の要素：

FRAND条件の中の合理的の定義を明確化する試みは、FRAND(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory)義務を迫る特許権の特許権者は誠実交渉義務があり、実施者もまた誠実交渉義務を負うことから、近年、両当事者が誠実交渉義務を果たした結果として合意に至った場合には、その合意されたロイヤリティはFRAND条件を満たすと言う考え方に变化しつつある。

その契機となった2015年7月16日の欧州連合司法裁判所(CJEU)の判断²は、SEPは国際標準規格に関わるものが多く、SEPに関わる係争は日本企業間に限らず国際的なものが多いため、わが国においても参考になる。

この考え方に沿い、異業種間の領域横断的な知財紛争の増加に備えて、FRAND宣言特許に関するライセンス交渉を行う場合に、特許権者（宣言特許権の譲受人を含む）と当該標準規格の実施者間で誠実(Good-Faith)なライセンス交渉を促進し、不誠実な交渉を抑制するルール・仕組みを作ることは検討に値する。

例えば、誠実な実施者に対しては差止請求権が制限される場合があるが、一方で、不誠実な実施者に対してはFRAND宣言特許であっても差止請求権は制限されるべきではない、というバランスが考慮されるべきである。同様に、侵害が確定した場合でも不誠実な特許権者に対しては差止請求権を制限する場合があっても然るべきである。このようなバランスに配慮して、誠実(Good-Faith)にライセンス交渉をするように両当事者を導くことが重要である。

¹ 対象の議論は、第20回特許制度小委員会においてなされている。「産業」構造審議会 知的財産分科会 第20回特許制度小委員会 速記録（P35-37）」を参照。

² CJEU Huawei V. ZTE 16 July 2015

一方で、以下の点の配慮も必要である。

CJEU の判断は、誠実(Good-Faith)な交渉を促進する考え方の骨格（当事者間の議論によってライセンス条件の合意を図ることを目的に、互いに提案を提示し、過度の遅滞なく応答し、当事者間の議論では合意できないと判断した場合に第三者の判断を求める）は示されているもの、各ステップの具体的内容は当事者に委ねられており、例えば、情報提供の範囲や応答期間等の詳細は当事者に委ねられており、今後の判例の蓄積を待たなければならない。

また、CJEU の判断は、当事者間でライセンス料を決めるプロセスを提示したものであるため、対象特許の有効性、必須性、抵触性の議論についても交渉プロセスに加味する必要がある。

これらの有効性、必須製、抵触性の議論を含めて事業会社が通常のライセンス交渉において行っているような合理的な範囲の交渉行為が不誠実だとされないように交渉の実態を踏まえて配慮すべきである。特に、実施者側の通常の交渉行為が交渉の実態を踏まえることなく、不当な遅延行為または不誠実な行為であるとされないようにしなければならない。また、本ガイドラインはライセンス交渉の手順の1モデルを示すものであり、主観である誠意はこれに縛られるべきではないという意見もある。尚、現時点では CJEU 以降の欧州の判断は特許権者寄りのものが多いことを付言する。

これらの点につき、交渉実務を行ってきた企業知財の経験から、ガイドラインに追加することでより交渉実務を円滑に促進できると考えられる点を、以下に記載する。

尚、以下では現在認識されている考慮事項を網羅的に挙げているが、実際のライセンスで議論にならない場合もあり得る。また、これらの以外の考慮点を排除するものではない。

また、対象となる標準必須特許は、FRAND 宣言をしたことによる誠実交渉義務を前提とすると、FRAND 宣言をした特許となる。特許権者が意図せず知らぬ間に標準規格の必須特許になっている場合や特許権者が標準化団体に対して明確にライセンス拒否宣言を出している場合に、そのような標準必須特許を対象とすることは、発明公開の代償としての独占排他権の享受を期待する権利者に対して過度の制限となり、特許権者の利益を不当に害すると考えるからである。

一方で、市場支配的な立場を有する標準規格に関する必須特許のように競争法の観点から制限をかけることが妥当と考えられる場合はその限りではない。

他方、上述のとおり、FRAND 宣言の有無にかかわらず、社会インフラまたはそれと同視しうるほどに広く普及している技術に係る標準必須特許、標準必須特許に便乗した利用特許、規格を実施するために不可避免的に実施することになる実装必須特許についても、標準技術の普及、社会秩序の維持、権利者による濫用的行為の遮断等の観点から、本ガイドラインの対象にすべきとの見解もあった。

本ガイドラインの対象を FRAND 宣言した特許に限定するのか、FRAND 宣言していない特許も含めるのかは、権利者の保護と標準技術の普及等のバランスポイントをどこに置くのかとう問題に帰結する。

具体的な交渉期間については、対象製品のライフサイクル又は研究開発サイクル等を考慮して、その交渉期間の妥当性を個別具体的に判断する必要がある。

① 訴訟提起前の事前通知について：

事前の通知をせずに訴訟を提起した場合には差止請求は認めるべきできない。では、その通知には、何をどこまで記載すべきか？

- ・対象とする標準規格
- ・保有特許番号
- ・侵害の態様を説明する資料（クレームチャート）
※少なくともクレームと規格書とのマッピングを含む。
- ・クレームチャートの技術レベル：当業者が十分に理解できるレベル（例えば、特許庁に判定を求めるとすれば特許庁にて判定できるレベルとしてはどうか）
- ・数：全件か／主要な1部でよいか（例えば、トップ10～20又はproud list）
- ・ファミリー：全ての国の特許か／主要国だけか
※多数の特許を複数の国で保有する場合などの場合は、代表特許のクレームチャートで十分ではないか。
- ・秘密保持契約の締結：交渉実務においては秘密情報が適切に保護される必要がある。例えば、標準必須特許の権利者が潜在的実施者にクレームチャート若しくはライセンス条件を提示する際、秘密保持契約書（以下「NDA」という）の締結を求めることがある。しかし、このNDAの交渉で交渉が長期化する場合がある。実施者が権利者に対して詳細なクレームチャート若しくはライセンス条件の開示を要求する場合は、権利者は合理的な内容のNDA契約の締結を要求できるとし、実施者がこれを拒否する場合には「誠実」ではないと判断することも一考である。

② ライセンスを受ける意思表示について：

CJEUの判断においては、FRAND条件でライセンスを受ける意思をいつまで表示すべきかについては特に言及がない。

しかし、特許権者から十分に理解できる程度の侵害態様の説明を受けた後、実施者は速やかに意思表示をすることが誠実な対応といえる。

ただ、2社間交渉において対象特許の有効性、必須性、抵触性について議論が平行線になることは実務上通常生ずることであるので、意思表示にあたっては、「対象の特許が必須で且つ有効であって、実施者の生産国／販売国において存在する場合」、FRAND条件でライセンスを受ける意思があるという前提をつけることは妥当である。

加えて、対象特許の必須性、抵触性、有効性等について詳細に検討、評価する作業には相応の時間を要する場合は多々あるため、有効性の疑義等を理由にライセンス受諾の意思を示さなかったとしても、直ちに不誠実と判断することは避けるべきである。一方で、実施者が有効性の疑義等を口実に、不必要に長期にわたって回答を引き延ばしたり、ゼロ回答を繰り返すといった、交渉の遅延行為とみなされる行為については許容されるべきではない。

これらの点を総合的に考慮した個別具体的な判断が必要になる。

③ ライセンスオファーの提示：

ライセンスオファーを提示する書面には、何をどこまで記載すべきか。

- ・契約ができるレベルであることが必要。
※実施者の側でFRAND条件か否かを判断できるだけの情報は必要。そのためには、ライセンス条件の全体像（例えば、ロイヤルティの計算式、ロイヤルティ額、それらの根拠、なぜその条件がFRAND条件であるかの根拠など、料率以外の条件を含めて）を示す必要。また、この場合に、一定の合理的理由なく、ポートフォリオライセンスを要求したり、他のコミットメントと抱き合わせをしない³。

³ 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の「5 その他の制限を課す行為（4）一

- ・ロイヤリティは、一括金の総額か／料率か（いずれもあり得る）
- ・計算式だけ示せば十分か。例えば、 $\$XM=Y$ 万台 $\times \$ Z$ /台 or $Z\%$
- ・なぜその金額か／なぜその料率かの根拠が必要か？

※少なくとも、提示内容が FRAND 条件であると特許権者自らが信じる根拠を提示することは、実施者側でライセンスオファーの妥当性を検討し、ライセンスを受けて実施製品を開発、上市する価値があるかどうか、または投資に見合ったライセンス条件なのかどうか等の検討、判断のため、必要な条件と考える。一方、ライセンスオファーの段階で根拠まで提示するか否かは他国の基準（判例やガイドライン）と足並みを揃えることが好ましい。

- ・FRAND 条件を満たすか否かの判断にあつては、どの時点で判断すれば合理的と言えるかという視点は、重要である。市場投入後に何年も経過した後に高額の請求をするのは、FRAND とは言いにくい、との見解もある。

④ ライセンスオファーへの応答期間：

オファーへの応答期間はどの程度か？

ドイツの判例⁴では、5ヶ月では遅い（“five months after offer is too late”）というものがある。国際的な水準という意味では、欧州の判例の動向を参照する必要がある。一方で、交渉の前提として、実施者が対象特許の有効性、必須性、抵触性を検討することは、不可欠であり、検討に要する妥当な期間は、対象技術分野、技術の複雑さ、先行技術の有無、第三者鑑定の利用、無効化手続の利用など、ケースバイケースである。その間は実施者がライセンスオファーに応答しなかったからと言って不誠実と判断されるべきではない。このように、何か月以内に回答すれば一律に誠実に対応したとみなすと判断することは現実の実務に沿わず、各ケースの事情に応じて個別具体的に判断されるべきである。

以下の⑤から⑥については、ケースバイケースにより展開が異なって来る可能性が高い。対象特許の有効性、必須性あるいは抵触性に疑義のある場合には、実施者はその旨を理由と共に示すことにより、カウンターオファーの提示を保留することは許されるべきである。また、クロスライセンスを締結する場合や標準必須特許以外の非標準必須特許を含めて交渉する場合は、必ずしも⑤から⑥は当てはまらない。

以下は、対象特許が FRAND 宣言された特許であつて、有効性、必須性あるいは抵触性についても受け入れて実施を継続する場合を念頭に⑤から⑥を検討する。

⑤ カウンターオファーの提示：

カウンターオファーの書面には、何をどの程度記載すべきか。

- ・料率
- ・計算式
- ・なぜ、権利者のライセンスオファーを受け入れられないか（なぜ FRAND 条件ではないと考えるのか）、その根拠。実施者が FRAND と考える条件は何かを示す必要がある。
- ・カウンターオファーにおいては、実施者は、その根拠まで示す必要があるのではないか。権利者によるライセンスオファーを断るのであれば、代替案の提示だけではなく、ライセンスオファーを受け入れられない根拠を初回から述べる必要がある。拒否する場合には拒否する理由が必要という趣旨。

⑥ 権利者がカウンターオファーを拒絶した場合：

少なくとも、権利者が実施者のカウンターオファーを断る場合、権利者は実施者による

「括弧ライセンス」(P22)の説明を参照

⁴ Regional Court Duesseldorf, Case No. 4a O 73/14

提示条件がなぜ FRAND ではないと考えるのか、権利者が断る理由を示す必要がある。拒否する場合には拒否する理由が必要という趣旨。

⑦ 銀行保証、供託

CJEU の判断基準では、権利者から提示されたライセンスオファーを実施者が受諾しない場合、実施者は銀行保証を提供し、若しくは供託に必要な資金を預けなければならないとされている。しかしながら、権利者から必ずしも有効性、必須性あるいは抵触性に疑義のない特許が提示されるとは限らない。また、権利者から提示されたライセンス条件が必ずしも FRAND 条件であるとも限らない。従って、実施者において銀行保証を提供または供託したことが実施者の誠実さを肯定的に評価するひとつの考慮要素とされるのはまだしも、これらの行為を実施者に義務づけ、銀行保証を提供または供託しなかったことをもって一律に実施者の誠実性を否定することがあってはならない。

⑧ 第三者機関の利用

CJEU の判断基準では、当事者は、合意により、ロイヤルティの額を独立した第三者機関の決定に委ねることが許容されている。しかしながら、権利者から必ずしも有効性、必須性あるいは抵触性に疑義のない特許が提示されるとは限らない。加えて、第三者機関による解決を当事者が選択できるかどうかは、第三者機関による判断の実績、信頼性、予測可能性に左右されるところが大きい。従って、仲裁機関など第三者機関の利用を申し出たことを、後の訴訟において当該当事者の誠実性を推定する一要素として使用することは、(申出人の積極的に解決に向かおうとする意思の表れと評価できるので)肯定できる。しかし、第三者機関の利用を断ったことを、不誠実性を推定する一要素として使用することは、避けるべきである。

(4) 効率的な交渉の要素

” Good Faith” による交渉を促進するために、一例ではあるものの、以下のような制度を検討することが望ましい。これらの制度を活用したことをもって、誠実交渉義務を果たしていると評価する一要素とすることで、当事者間の交渉を加速してライセンス条件の早期妥結を促すが期待される。

① データベース :

SEP ライセンスに関する各国判例・プレスリリースの情報収集・公開を定期的に行う⁵。SEP に関わる情報の透明性を高めて、SEP 権利者と実施者間の情報の格差を埋める趣旨。これにより、” Good Faith” による交渉を促進する。特に、第四次産業革命が進展すると、それまで SEP に無関係であった業界の事業主体も、SEP に関わる係争に巻き込まれる懸念がある。このような場合でも、SEP 権利者と実施者間の情報の格差を小さくすることで、両当事者は共通の認識に立って議論でき、” Good Faith” による交渉が促進される⁶。

⁵ European Parliament resolution of 4 July 2017 on European standards for the 21st century (2016/2274(INI)) (paragraph 43)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0278+0+DOC+PDF+V0//EN>

⁶ データベースに格納する情報としては、”Workshop on Standard Essential Patents and licensing methodologies in the context on new ICT standardization development (IoT, 5G) (Brussels, 25th January 2017)”の以下の資料が参考になる。

http://ec.europa.eu/growth/content/study-transparency-predictability-and-efficiency-ssobased-standardization-and-sep-0_en

なお、このデータベースは、SEP に関する情報のデータベースである点で、『我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会）』で取り上げた「通常の実施料のデータベース」とは異なる。

ただし、SEP ライセンスに関する各国判例には、料率が含まれる。この場合、訴訟であるため、当然交渉実務における料率と比べると、高額になりがちになる点は留意する必要がある。また、各国で考えの異なる判断がなされる場合があるので、当該データベースに含まれる情報はあくまで参考情報として扱われるべき点も留意が必要である。

② SEP 判定：

FRAND 宣言をしている特許の全てが規格に適合しているわけではない。SEP 権利者が第三者機関による必須認定に基づくのではなく、自己判定により権利行使をするケースが多くなっている。LTE (Long Term Evolution) については、標準化団体である ETSI (European Telecommunications Standards Institute) に宣言されている特許の中で規格に適合している割合は約 50% という分析報告もある⁷。このような実態を踏まえ、日本特許庁による SEP 判定を推進する。これにより、標準必須特許に関する JPO 判定結果を公表することで紛争解決の促進を期待できる。日本特許庁は、技術の専門性と特許法の権利解釈の専門性及び先行資料の情報を有している中立的な機関であることから、必須認定機関として有望であるという意見も寄せられた。

また、副次的効果として、市場で重要視されている標準規格と製品との関連性に関する知識を修得し、必須認定の専門力と実績と信頼を蓄積することができ、日本特許庁の国際的な位置づけを高めることができる。

③ 仲裁機関との協業：

” Good Faith ” か否かの判断する一要素として仲裁を位置づける。例えば、実施者が提案したカウンターオファーが、SEP 権利者によって拒絶された場合に、実施者が実施を継続してもなお、実施者が ” Good Faith ” と評価されるために仲裁機関による調停・仲裁を利用する。即ち、2 者間の議論によってライセンス条件の合意を図る目的をもって、係争の解決に努力していることの証明の一つにはなり得る。例えば、一方の当事者が仲裁の活用により積極的な紛争解決を働きかけたことを、その一方の当事者が ” Good Faith ” であることを推定する一要素として、後の訴訟において評価する運用とする。尚、上述のように、仲裁機関の利用を断ったことを、不誠実性を推定する一要素として使用することは、避けるべきである。

これにより、” Good Faith ” により紛争解決に努力する当事者（権利者・実施者）は、より迅速かつ簡便な裁判外紛争処理手続を選択するように導き、誠実な当事者が報われる制度として設計する。

さらに、仲裁判断は、ニューヨーク条約加盟国において強制執行可能（日米欧中などの主要国を始めてとして 100 ケ国以上が加盟しているため、世界同時に解決が可能）である。この点、SEP に関しては、裁判による解決に比べて仲裁による解決の方が有効との意見がある。SEP ライセンスの実態は、特許 1 件ごとのライセンスではなく、ポートフォリオライセンス（世界中の国で登録された特許をひとまとめにしたライセンス）が主流である。このため、特許成立国ごとの各国の裁判所に個別に判断を委ねるより、ポートフォリオライ

http://ec.europa.eu/growth/content/landscaping-study-standard-essential-patents-europe-0_en
<http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC104068>

⁷ 『LTE 関連特許の ESTI 必須特許調査報告書（株式会社サイバー創研）』の P26 の図 8 参照

センス全体を対象にひとつの仲裁期間で判断することの方が効率的な解決につながる。仲裁を SEP に関する国際紛争解決の有効な一手段として育成することは今後重要となる。

第3 合理的なライセンス料の水準

(1) 修正 Georgia-Pacific factors

国際標準規格に必須な特許に関する係争において最も困難な問題は、FRAND 条件に基づくロイヤリティ額の算定である。FRAND ロイヤリティ額の算定にあたっては、特許権者が日本企業のみならず外国企業を含むことから、例えば、米国の Georgia-Pacific 事件⁸の 15 の考慮事項が参考となり得る。更に、Georgia-Pacific 事件の 15 の考慮事項 FRAND ロイヤリティに適用する際には、これらの考慮事項をベースとしつつも、米国の Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. 事件⁹における ROBERT 判事の修正案が参考になる。

Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. 事件では、RAND 義務に従って特許に支払う合理的なロイヤリティ額をめぐり架空の交渉において、権利者及び実施者が考慮する考慮事項として、Georgia-Pacific 事件の 15 の考慮事項を引用している。Georgia-Pacific 事件で提唱された考慮事項は、架空の交渉を通じて合理的なロイヤリティを判断するための指導的な原理、“willing licensor-willing licensee” アプローチ、を打ち立てたものとして引用しつつ、Georgia-Pacific 事件の 15 の考慮事項を、RAND 義務の目的に合わせて修正している。尚、修正内容は、補足資料として文末に添付する。

尚、実際の交渉においては、この 15 要件が全て議論されるということではなく、各事例に即して選択された要件が議論対象となる。また、他の要件の検討を排除するものではない。

2 社間交渉及び訴訟においても重要視される点は、特許権者はライセンスする意思があり、一方で、実施者もライセンスを受ける意思があり、そのような両当事者が交渉できる状態にある、ということである。このような状態での交渉であれば、両当事者が合意に到達したロイヤリティは RAND 義務に従った合理的なものと言える、という考え方が根底にある。

この観点から、修正された 15 の考慮事項の中でも、考慮事項 1、2、15 は、実務上 2 社間交渉又は訴訟において特に用いられる。

考慮事項 1 :

ライセンシーの「数」に関する考慮事項で、そのロイヤリティを受け入れたライセンシーの数が多いほど、そのロイヤリティは確立されたものと主張しやすくなり、その結果、そのロイヤリティより高額なロイヤリティを要求する権利者に対して、より高額なロイヤリティは合理的なロイヤリティではないと対抗しやすくなる。

例えば、パテントプールのロイヤリティより高額な請求に対して対抗しやすくなる。

考慮事項 2 :

ロイヤリティの「額」に関する考慮事項で、パテントプールのロイヤリティは、本件特許

⁸ Georgia-Pacific Corp v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 166USPQ235, S.D.N.Y., 1970

⁹ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. (No. C10-1823JLR)

と同様な別の特許についてライセンシーが支払った金額に相当し、これより高額なロイヤリティの要求に対して対抗しやすくなる。

考慮事項15：

ロイヤリティの合意の時点と、侵害行為が開始された時点とする点は、重要である。商品を市場に投入する前での交渉と、商品を市場に投入し市場が成熟した後での交渉とを比較すると、後者の時点での交渉では、特許権者は有利な立場で交渉を進めることができ、一方で、その分、実施者にとっては不利であり、時に、実施者にとっては交渉の余地がない場合もあり得る。この意味で、両当事者が交渉できる状態にあると言えるためには、ロイヤリティの合意の時点と、侵害行為が開始された時点まで引き戻して、その時点で架空の交渉をしたとすれば合意に達したであろうロイヤリティを合理的なロイヤリティとすることは妥当である。このように、ロイヤリティの合意の時点と、侵害行為が開始された時点とすることで、この時点であれば、ライセンスする意思がある特許権者とライセンスを受ける意思がある実施者とが、交渉できる状態にある、と評価して、誠実な交渉を促す役割を果たす。

(2) アップル vs サムソン事件知財大合議体判決（平成25年（ネ）第10043号）

我が国における標準必須特許に関するライセンス料の算定事例として、アップル vs サムソン事件知財大合議体判決があり、ここで示された考え方も参考になる。

①対象製品の売上合計のうち、規格に準拠していることが貢献（寄与）した部分の割合を算定する。

②規格に準拠していることが貢献した部分のうちの本特許が貢献した部分の割合を算定する。

③規格に準拠していることが貢献した部分のうちの本特許が貢献した部分の割合を算定する際には、累積ロイヤリティが過剰となることを抑制する観点から全必須特許に対するライセンス料の合計が一定の割合を超えない計算方法を採用する。例えば、規格の必須となる特許の個数割りを採用する（FRAND条件でのライセンス料相当額を算定するにあたってのUMTS規格の必須特許の個数は、529個⇒1/529と評価）。

(3) また、特許1件1件の交渉ではなく、ポートフォリオ全体でのロイヤリティ料の算定になると、上記(1)は適用できるが、上記(2)は別のアプローチとなるとの意見も寄せられているが、これはケースバイケースによって異なる。

(4) FRAND条件に基づく実施料の額につき合意に至らなかった場合、より迅速かつ簡便な解決方法として、裁判外紛争処理手続（特に仲裁）を選択するのが望ましい。上述の「仲裁機関との協議」でも述べたように、SEPライセンスの実態は、特許1件ごとのライセンスではなく、ポートフォリオライセンスが主流であるためである。加えて、一方の当事者が、合理的な理由なく仲裁申立を行うことにつき同意しない場合（例：遅延作戦）、その当事者の姿勢は不誠実な交渉姿勢又は悪意ある遅延行為とみなされ、他方の当事者（SEP権利者）による差止請求権の行使を許容すべきとの意見も寄せられた。

第4 その他の検討事項

以下の事項は、標準必須特許に固有の問題ではないが、標準必須特許との関係でも問題となるので言及する。尚、以下の事項については、様々なホジョンや考え方が対立しているため、権利者側の主張及び実施者側の主張の主なものを併記しつつ、実務的観点からその背景にあるものに

触れている。

(1) 交渉当事者となるべき者（最終メーカー、サプライヤー）

権利者の立場に立てば、特許のクレームの範囲及び実施者による実施の態様により、標準必須特許に係る特許権を侵害する全ての事業者が交渉の候補になり得る。

ただ、実務上は、特許権は消尽することから（許諾した事業者より下流の事業者には消尽により権利行使できない）、製品の流通過程における事業者の中で既存契約との整合性や特許権者の事業との関係を考慮して決定する必要がある。また、ライセンス契約の履行管理を効率的に行え、侵害品の摘発及び侵害主張が比較的容易な対象製品及び事業者を選択する（最終製品の方がライセンス管理をより効率的に行える）。権利者からは誰がサプライヤーか分からない場合が多い。更に、当該業界の商慣習又は競業企業間のクロスライセンスの有無等も考慮要素になる。

一方、実施者の立場に立てば、サプライヤーから供給を受けている部品等が権利行使対象となっているケースにおいて、サプライヤーに交渉、紛争解決を委ねる行為が不誠実と評価されないようにしたい。最終メーカーでは、部品等に具体的にどのような技術が使われているかについて知りえず、抵触性を判断できない場合があるからである。また、サプライヤーとの購買契約の補償条項において当該サプライヤーに解決を委ねている場合があるからである。このような場合には、技術の中身を知っていて責任を負うべきサプライヤーが交渉の当事者となって解決を図る方が、効率的と判断される場合がある。但し、サプライヤーにライセンス取得の意思がない場合若しくはサプライヤーが誠実な交渉に応じない場合がある。これらの場合、最終メーカーがサプライヤーにのみ責任を押し付け、権利者との交渉を避ける姿勢は「誠実な交渉」とは言い難い。

尚、非差別的な条件を理由に最終メーカーからサプライヤーの全てにライセンス供与すべきとの主張もあり、対立している。

よって、交渉当事者となるべき者は、ケース毎に個別具体的に検討すべき事項であって一律には決められない。

(2) “Smallest Sellable Unit” と “Entire Market Value Rule”

“Smallest Sellable Unit (SSU)” は、例えば、通信規格に関わる標準必須特許の場合、標準技術は半導体チップにおいて完結しているとして、半導体チップをベースにロイヤリティベースに特許の価値を判断する考え方である。

これに対し、“Entire Market Value Rule (EMVM)” は、特許の特徴が顧客の需要を喚起するベースになっている場合又は非特許部分を含む製品全体の価値を実質的に作っている場合にのみ、製品全体の市場価値をロイヤリティベース (“a patentee may assess damages based on the entire market value of the accused product *only where* the patented feature creates the basis for customer demand or substantially creates the value of the component parts”) とする考え方である。“EMVR” の適用は、例えば、通信規格に関わる標準技術が半導体チップに実装されている場合において、その半導体チップを搭載した製品が専用品としての携帯電話である場合と、汎用品としてのコンピュータである場合とは異なる。実装製品が携帯電話の場合には通信規格に関わる標準技術は製品全体の価値を形成していると言え、“EMVR” の適用が妥当であると言える。一方で、実装製品が多機能のコンピュータの場合には通信規格に関わる標準技術は製品全体の価値を形成していると言えず、“EMVR” の適用が妥当ではない。その中間に位置するスマートフォンが、いずれに該当するか、権利者と実施者とは異なる立場、主張を取り得る。

権利者の立場に立てば、“SSU” では、クレームが、装置クレームが部品クレームとは別に存在していても、発明の特徴部分が一つの部品の中に完結している場合には、装置クレームを実質上部品クレームとみなしてしまう点で、受け入れにくい。

一方、実施者の立場に立てば、特許技術が規格に組み込まれたことによって増幅された価値ではなく、特許発明自体の技術的価値のみに基づいてロイヤルティを検討すべきであり、そうであれば、特許発明自体の技術的価値のみを適正に評価するためには、最終の製品全体の価値の影響を排し、最小販売可能部品をベースとして算定されるべきである、となる¹⁰。尚、IoTを視野に入れると、標準必須特許のロイヤルティの最良の根拠はSSUであり、全ての特許技術がそれによって実施されるべきであり、SSUは、最大限でもベースバンドのチップセットとすべきである、という意見も寄せられた。

ただ、今一度問題の本質を考えると、ロイヤリティベースを小さくすれば、ロイヤリティ料率は高くなり、一方、ロイヤリティベースを最終製品とすれば、ロイヤリティ料率は低くなる傾向にあることから、元来はロイヤリティベースの問題ではなく、最終ロイヤリティ額(発明の価値)はいくらが妥当かという問題である。即ち、最終製品をベースとしても、ロイヤリティベースを小さくしても、適正に部分比を乗じれば、ロイヤリティの総額に影響は無いはずのように思われる。

しかし、特許権者は、特許製品の流通過程の全体を考慮して発明の価値に対する報償を求めようとし、一方、実施者は自社が生産・販売する製品・部品の価値及び利益とのバランスで考えるので、両者に隔たりが生じている。

(3) Use-based licensing

製品分類ごとに、規格との関係や価格帯等を考慮して異なるロイヤリティ条件を設定することは通常行われている。例えば、光ディスク規格のプールライセンスでは、再生専用機、記録再生機、PC用再生ドライバー、PC用記録再生ドライバー、ソフトウェアデコーダ、再生ディスク、Write-Onceディスク、Re-writableディスクに分けてロイヤリティ条件が設定されている。製品毎に対象ポートフォリオが異なるので、異なるロイヤリティが設定される。一方、同じポートフォリオであっても製品によってロイヤリティが変わる事例もある。日本のDTVプールでは、ワンセグ製品、地上デジタル音声放送専用受信機、1波受信可能製品、2波受信可能製品などに分かれている。同じ規格を利用していても、製品価格、販売台数、利益率等を考慮し、製品分野毎にその受益に応じたロイヤリティを設定することは合理的と考えられる。

これに対して、標準技術が搭載される製品が変わったからといって特許発明の技術的価値が変わることは本来ないとして、搭載製品が何かという影響を排するため、use-based licenseという考え方は採用されるべきではない、という考えもある¹¹。尚、標準必須特許のロイヤリティは、標準必須特許の特許権者によるパテントシェアに比例すべきであり、また、use-based licensingは非差別的な条件との関係でFRANDではなく、採用されるべきではないという意見も寄せられた。

FRAND条件の中の非差別的な条件との関係では、競合メーカー間で非差別的な条件であるかどうかを実施者が判断できる情報が入手しにくく、非差別的な条件であるかどうか論

¹⁰参考までに、修正 Georgia-Pacific factor の考慮事項 6 では、特許技術が規格に組み込まれたことによって増幅された価値ではなく、特許発明自体の技術的価値のみに基づいてロイヤルティを検討しなければならないとされている。

¹¹殆どのパテントプールでは、最終製品の価格がダイレクトにライセンス料に反映されているわけではなく(注:最終製品の価格に料率を乗じているわけでない)、一台当たりいくらという形で料金が設定されている。標準必須特許の場合、ライセンスの対象となる製品の種類、価格は多岐にわたるため、ライセンスの管理負担という実務面からみても、最終製品の価格を逐一ダイレクトにライセンス料に反映させることは、現在一般的に行われているライセンス慣行と異なり、無用な混乱を招くおそれもあり、現実的ではないと思われる。

JEITA

点となる。実施者から既契約の条件開示を求められても、契約内容の守秘義務から開示が困難な場合が多く、さらに、契約条件はクロスライセンスや対象技術範囲などで事例毎に異なるためロイヤリティ料率の比較だけで判断できないと言う課題が現実にはある。

この点については、非差別的であることが実施者からも確認できることが重要になる。競合メーカー間で同一条件であることが担保され、ロイヤリティ条件をはじめとする全てのライセンス条件が公開され、同じ契約書が提供されることで実施者が安心してライセンスを取得できるようにすることが望ましい。

別の視点ではあるが、規格技術の受益者が公平に広くロイヤリティを負担していれば、理論上ロイヤリティ額は低くなる。しかし、端末メーカーのみが、即ち、一部の実施者のみがロイヤリティを負担している現実である。例えば、通信や放送規格では機器ビジネス以上に、配信事業者、放送局及びコンテンツ配信事業者などのサービス事業者が規格を利用して事業収益を得ている。この種のサービス事業者に対しても負担を求めることで、端末メーカーに集中していた負担を分散し、結果、受益者全体での公平な負担で標準技術を普及できると考えられる。この場合、レイヤーの異なる実施者に対しては、同じ特許であっても異なる用途に応じてロイヤリティを変えることが合理的な（同じにできない）場合もある。

このように、発明の価値に焦点を当てつつ個別具体的に検討する必要がある。

第5 最後に

本意見提案は、会員の大部分の意見を俯瞰的に集約することに努めたものである。一方で、実際のライセンス交渉は、当事者の関係、交渉対象の特許の質、技術、製品、判例、ならびに市場の環境等、様々な要素を反映して行われる。本ガイドラインで示すライセンス交渉の手順は参照となる一モデルであり、ライセンス交渉の手順等を含めて様々なポジションや考え方があること、個別ケースの事情も想定されること、等を留意する必要がある。

以上

(編集 委員 高橋弘史)