

2022年6月7日

特許庁総務部企画調査課企画班 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の手引き」改訂案に関する意見

A. はじめに

この度、「標準必須特許のライセンス交渉の手引き(以下、「SEP 手引き」という)」につき、意見を申し述べる機会を下さり、まずは感謝を申し上げます。

「SEP 手引き」は、2018年6月5日に公表されて以来、今日に至るまで国内外から高い評価と信頼を得ていると認識しています。これは「本手引きは、・・・現段階における内外の裁判例や競争当局の判断、ライセンス実務などの動向を踏まえ、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て記述するよう努めたものです」と、「SEP 手引き」自身の中で謳われている「客観的に整理」という編集方針による所が大きいと思われま

す。「SEP 手引き」改訂案が、約4年の歳月を経て、意見募集に付される段階に至ったことについて、この間の本改訂案の作成に携わられたご担当者様のご努力・ご尽力に敬意を表したいと存じます。これもまた「SEP 手引き」の中に記載されている「SEP のライセンス交渉を巡る状況が大きく変化している中、本手引きが、常に進化し、『生きた』手引きであり続けるよう、これからも、開かれた、透明性の高い手続で、随時見直していきます」という当初方針に基づくもので、「SEP 手引き」に寄せられた国内外の信頼の維持・発展に繋がるものと期待しております。

今回の「SEP 手引き」の改訂が、これまで「SEP 手引き」に寄せられた信頼を損なうことなく、さらにその信頼を継続・発展させるためには、「客観的に整理」という編集方針が改めて確認され、堅持されることが肝要だと思われま

す。他方、この間、SEP に関する調査研究として、①平成30年の「標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する調査研究」、②平成31年の「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」、③令和3年の「標準必須特許と消尽に関する調査研究～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について～」など、変化の激しい SEP の分野における情報収集・整理の継続的努力がなされております。

これらを踏まえて、「客観的に整理」という「SEP 手引き」の編集方針に沿って、「SEP 手引き」に対する国内外からの継続的な信頼に資するよう、以下のように意見を述べさせていただきます。弊委員会は SEP に関する知識・経験・ノウハウを有する企業を会員とします。弊委員会の議論を踏まえた以下の意見が、ご参考になれば幸いに存じます。

B. 意見

B-1. 「C. SEP を巡る近時の動向と改訂に至る経緯」に関するコメント：

1. 本節の導入趣旨の確認：

本節の導入趣旨は以下の通りと聞いております。これを踏まえてコメントさせていただきます。

「当庁長官の森から、このタイミングで手引きを改訂する趣旨を明らかにする観点から、手引きの冒頭の第1章において、初版の手引き策定以降、今回の改訂に至るまでに、裁判例が蓄積していることや政府等での議論が活発化していることをまとめるよう指示があり、経緯の事実関係を追記しております。」

2. p5：

(指摘箇所)

「これに対し、2020年にドイツ連邦最高裁判所は、Sisvel対Haier事件において、特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階において、クレームチャートの提供は特許権者が提供する情報として十分なものであると認めつつ、少なくとも当該事件においては義務的なものでないと判示しています。

また、2021年には、欧州委員会によって組織された専門家グループの報告書において、概括的な（high-levelの）クレームチャートを（先に秘密保持契約を締結するよう求めることなく）提供すべきという提案がなされています。」

(案)

上記括弧内の例示に代えて「経緯の事実関係」を表した一覧表を挿入する。

ドイツ	① 2020/05/05：ドイツ連邦最高裁判所Sisvel v. Haier判決(FRAND Defence I)；註4、17、24、27、31、32、33、41、45
	② 2020/08/18：ドイツ・マンハイム地裁Nokia v. Daimler判決；註73
	③ 2020/09/10：ドイツ・ミュンヘン地裁Sharp v. Daimler判決；註73、80
	④ 2020/10/28：ドイツ・ミュンヘン地裁Conversant v. Daimler判決；註73
	⑤ 2020/11/24：ドイツ連邦最高裁判所Sisvel v. Haier判決(FRAND Defence II)；註15
	⑥ 2020/11/26：デュッセルドルフ地裁がCJEUへ質問付託；註10、75
	⑦ 2020/12/09：カールスルーエ高等裁判所Sisvel v. Wiko判決；デュッセルドルフ地裁によるCJEUへの質問付託に対する判断を待たず、訴訟を中断する必要はないと判断。 註なし。
	⑧ 2021/6/1：Daimler、Nokiaと和解；CJEUへの質問付託、取り下げ。註10、75
英国	⑨ 2020/08/26：英国最高裁判所Unwired Planet v. Haier判決；註11、15、28、63、86、90
	⑩ 2021/12/07～2022/3/1：英国特許庁「標準必須特許とイノベーション」に関する意見募集；註8
欧州	⑪ 2017/11/29：「標準必須特許のライセンスに関するコミュニケーション」後公表；註2
	⑫ 2021/1：SEP専門家グループによる報告書を公表；註5
	⑬ 2022/2/14～5/9：パブリックコンサルテーション；註2、9
	⑭ 2022第四半期：欧州委員会による採択(Commission adoption)予定。 註なし。
米国	⑮ 2019/12/19：司法省、USPTO、NIST共同政策声明；註39
	⑯ 2020/07/28：司法省ビジネスレギュレーター；Avanci5Gプラットフォームについて競争を阻害する恐れはないと結論づける。 註なし。
	⑰ 2020/08/11：第九巡回控訴裁判所FTC v. Qualcomm判決；FTC敗訴、「Access for All」を支持。 註なし。
	⑱ 2020/09/10：司法省ビジネスレギュレーター；IEEEに2015年のパテントポリシーの再考を求める。註72に関連。
	⑲ 2021/08/31：第五巡回控訴裁判所HTC v. Ericsson判決；註99
	⑳ 2021/7/9：米国経済の競争を促進するための大統領令大統領令；註7、68
㉑ 2021/12/6～2022/2/4：「FRAND宣言をしたSEPのライセンス交渉と救済に関する修正政策声明案」に関する意見募集；註7、68	
㉒ 2022/2/28：第五巡回控訴裁判所Continental v. Avanci et. al.判決；「Access for All」を支持。 註なし。 註74に地裁引用。	

中国	※2020/8/28：最高人民法院Huawei v. Conversant事件：ASIを認容する決定：註92
	※2020/9/23：武漢市中級人民法院Xiaomi v. InterDigital事件：ASIを認容する決定：註92
	※2020/9/28：深圳中級人民法院ZTE v. Conversant事件：ASIを認容する決定：註92
	※2020/10/16：深圳中級人民法院OPPO v. Sharp事件：管轄異議を却下：註92
	※2020/12/25：武漢市中級人民法院Samsung v. Ericsson事件：ASIを認容する決定：註92
日本	※2022/3/31：「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」公表：註16、25、26、36、43、54、82

(尚、本一覧表は「SEP 手引き」改訂案において追加された事例を主として取り上げて作成したものです。)¹

(指摘理由)

① 「経緯の事実関係」の全体像をコンパクトに表した一覧表に差し替えた方が、「客観的に整理」という「SEP 手引き」の編集方針を損なうことなく、また同時に「初版の手引き策定以降、今回の改訂に至るまでに、裁判例が蓄積していることや政府等での議論が活発化していることをまとめるよう指示」にも沿うことになり、より適切ではないかと考えます。更に、SEP 手引きの中の註と対応づけることで、より網羅的で使い勝手のよいものになるように思われます。

本節における例示は全体の中の一部であり、事例を選択すればその選択過程で主観が入ることもあるように思われます。「客観的に整理」という「SEP 手引き」の編集方針を踏まえて、本節の導入趣旨である「経緯の事実関係」の全体像を把握できるようにすることが望ましいのではないかと考えられます。

② 上記括弧内と同様の文章が、経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」の中にあります²。この文章の挿入経緯は、以下の通りです。

「標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会（第8回）議事要旨」に、以下が公開されています³。

(研究会の発言)

「指針に従った結果海外で敗訴するリスクを避ける観点から、注釈で良いので、関連する海外の裁判例を入れてはどうか。報告書案で指針と手引きの位置づけの違いが示されているが、手掛かりが指針本体にあってもよいのではないか。」

(事務局)

「指針の位置付けが分かりにくくなるため、海外の裁判例を個別に書き込むこと

¹ #7、16、17、21 は「SEP 手引き」改訂案に未掲載のためコメントを入れています。また、CJEU への質問付託の取下げは正確な日付が分からないため、#8 に入れています。

² 経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」の註5

³ https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/patent_license/pdf/008_gijiyoshi.pdf

は想定していない。他方、指針の位置付けにおいて、明確なグローバル・ルールは存在しないと書かれた部分に、その代表例を注釈で追記することは検討したい。」

つまり、日本国内で検討した指針であったとしても、グローバルで事業を展開する企業にとって、海外での敗訴リスクは、現実に事業リスクに繋がる虞があります。この観点から、経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」においても、海外裁判例に言及し、注意を喚起することに致しました。そして、この記載は、特許庁の「SEP 手引き」への橋渡しになっていると考えます。

以上を踏まえ、経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」の策定過程の議論、及び、「客観的な整理」という編集方針に基づき、ご検討頂けますと幸いです。

3. p5 の註9 :

上記「2」の⑭に記載した”Commission adoption”についても、スケジュールまで公表されているので、”Public Consultation”で止めずに、言及すべきではないかと思われま
す⁴。

4. p6 :

(指摘箇所)

「和解により取り下げられましたが、サプライチェーンにおける交渉の主体の問題に関連し、異業種間紛争で新たに欧州司法裁判所に付託がなされた事件も注目を集めました。」

(案) 上記「2」と同様に、上記括弧内の例示に代えて「経緯の事実関係」を表した一覧表を挿入する。

(指摘理由)

上記「2」と同様に、全体の中の一部を選択的に例示するよりは、全体をコンパクトな一覧表にする方が、「客観的に整理」という SEP 手引きの編集方針を損なうことなく、また同時に「初版の手引き策定以降、今回の改訂に至るまでに、裁判例が蓄積していることや政府等での議論が活発化していることをまとめるよう指示」にも叶うように思われますので、ご提案させていただきます。

4

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en

B-2. 経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」に関するコメント：

1. はじめに：

経済産業省の「『誠実交渉指針』と『交渉手引き』の位置付けの違い」には、次のように説明があります。⁵ 即ち、経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」は、「我が国としての誠実交渉の規範」であるのに対し、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」は、「国内外の事実を踏まえ、論点を客観的に整理した資料」になります。従いまして、「SEP手引き」においては、規範と誤解される引用方法はなるべく避け、「国内外の事実を踏まえ、論点を客観的に整理した資料」に止まることが分かるような配慮が必要であるように思われます。

2. 経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」(以下、「SEP 誠実交渉指針」という)には、法的拘束力がない点の言及：

「SEP 誠実交渉指針」は、「規範」を示すものである一方で「法的拘束力」はありません。「SEP手引き」の中で「SEP 誠実交渉指針」について引用する際には、「法的拘束力」がない点の言及が必要であるように思われます。そのことを知らない人が「SEP手引き」だけを読んだ場合、「SEP手引き」が「国内外の事実を踏まえ、論点を客観的に整理した資料」なのか、それを超えて「規範」を示すものなのか、誤解することがあるかもしれません。

3. p10~p11：

(指摘箇所)

「また、経済産業省の『標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針』では、特許権者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範として、特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階で、特許権者は、自ら又は実施者からの求めに応じて、実施者の製品が対応する規格に準拠していることを示す情報と、特許の請求項と標準規格を構成要件単位で対応させたクレームチャート(対象特許の件数が多い場合には代表的な特許に関するもの)とを提示すべきとされています。」

(案)

- ① 「実施者の製品が対応する規格に準拠していることを示す情報」の記載について：
p10の「一方で、SEPについては、特許の請求項が標準規格に整合し、かつ、実施者がその製品が標準規格に準拠していることを宣伝しているような場合など、特許の請求項と標準規格との対応関係を示すことで足りることがあります。」の註に移動する。
- ② 「特許の請求項と標準規格を構成要件単位で対応させたクレームチャート(対象特許の件数が多い場合には代表的な特許に関するもの)」の記載について：

⁵ https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/diff-METIguidelines-JPOguide-ja.pdf

p10の「(2) SEPの請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料(クレームチャートなど)、又は、「その際、特許権者は、実際に製造されている製品と特許の請求項との対応関係をクレームチャートで示すことが一般的です。」の註に移動する。

(指摘理由)

経済産業省の「誠実交渉指針」の記述は、「SEP手引き」の上記の「案」で指摘した箇所と実質的に同一内容になります。そのため、異なる箇所で重複する記載を繰り返すことで、記載が冗長となり、また、クレームチャートのレベル感についても様々な意見があるため、その中のいずれかに重みづけしているような誤解を読み手に与えるかもしれません。「SEP手引き」の「客観的に整理した資料」である、という編集方針に沿った形の引用方法が望ましいように思われます。

尚、注43、54では、経済産業省の「誠実交渉指針」の記述を註で引用していますので、同様の方法を採用の方が、統一感があり、編集方針から適切であるように思われます。

また、諸外国の政策文書も、以下のように註にて引用されています。「客観的に整理」という「SEP手引き」の編集方針に鑑みると、我が国の政策文書についても同様の取扱いをされるのが適切であるように思われます。

- ・英国特許庁「標準必須特許とイノベーション」に関する意見募集：註8
- ・欧州委員会「標準必須特許のライセンスに関するコミュニケーション」を公表：註2
- ・DOJ、USPTO、NIST 共同政策声明：註39
- ・DOJ「F/RAND宣言をしたSEPのライセンス交渉と救済に関する修正政策声明案」に関する意見募集：註7、68
- ・米国経済の競争を促進するための大統領令大統領令：註7、68

4. p13~p14：

(指摘箇所)

「また、経済産業省の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」では、特許権者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範として、実施者がFRAND条件でライセンスを受ける意思を有する旨を表明する際に、必要に応じて、ライセンス交渉の過程で対象特許の必須性・有効性・侵害該当性を争うことを留保することは、FRAND条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する実施者であることを否定することにはならないとされています。」

(案)

上記の記述を、p13における「実際には、ライセンス交渉を行っている特許権者と実施者が、必須性や有効性、侵害の該当性について、見解が一致せず、合意できないことがあります。そのような場合、実施者は、これらの点について争う権利を放棄しないままライセンスを受ける意思を表明することができます。」の文章の註に移動する。

(指摘理由)

経済産業省の「誠実交渉指針」の記述は、「SEP 手引き」の上記の「案」で指摘した箇所と実質的に同一内容になります。そのため、重複する記載を繰り返すことで、一方の立場を重みづけしているような誤解を読み手に与えるかもしれません。「SEP 手引き」の「客観的に整理した資料」である、という編集方針に沿った形の引用方法が望ましいように思われます。

尚、注 43、54 では、経済産業省の「誠実交渉指針」の記述を註で引用していますので、同様の方法を採る方が、統一感があり、編集方針から適切であるように思われます。

また、諸外国の政策文書も、以下のように註にて引用されています。「客観的に整理」という「SEP 手引き」の編集方針に鑑みると、我が国の政策文書についても同様の取扱いをされることが適切であるように思われます。

- ・ 英国特許庁「標準必須特許とイノベーション」に関する意見募集：註 8
- ・ 欧州委員会「標準必須特許のライセンスに関するコミュニケーション」を公表：註 2
- ・ DOJ、USPTO、NIST 共同政策声明：註 39
- ・ DOJ「F/RAND 宣言をした SEP のライセンス交渉と救済に関する修正政策声明案」に関する意見募集：註 7、68
- ・ 米国経済の競争を促進するための大統領令大統領令：註 7、68

B-3. 「SEP 手引き」改訂案の本体に関するコメント：

1. p2：

(指摘箇所)

「このような宣言過多が起きる背景として、SEP のロイヤルティが、ある標準規格に関する SEP の全件数に占める特定の特許権者の保有する SEP の件数の割合に応じて算出される、という実務慣行が少なくとも一部において存在することを指摘する意見があります。」

(案)

「このような宣言過多が起きる背景として、SEP のロイヤルティが、ある標準規格に関する SEP の全件数に占める特定の特許権者の保有する SEP の件数の割合に応じて算出される、という実務慣行が少なくとも一部において存在することを指摘する意見があります。一方で、宣言の不手際を理由に、後日競争法上の問題が生じたり⁶、将

⁶ 標準化団体 JEDEC の SDRAM/DDR SDRAM 規格に関する SEP の権利行使について宣言を怠ったことから欺瞞行為として、FTC は 2006 年 8 月 2 日に Rambus 社に対し FTC 法第 5 条違反とする審決を出しました (In the Matter of Rambus Inc., 2006-2 Trade Cases ¶ 75,364, at 56 (Aug. 2, 2006))。但し、この審決は、2008 年 4 月 22 日に控訴審にて覆され (Rambus, Inc. v. FTC, No. 07-1086 (D.C. Cir. Apr. 22, 2008))、2009 年 2 月 23 日原告棄却により、FTC の敗訴が確定しています。控訴審判決は以下のように判示しています。

来の権利行使の際に抗弁としてあげられないよう、幅広く宣言せざるを得ないという実態もあります。」

(指摘理由)

宣言過多が起きる背景についても、両名からの記述がある方がフェアであり、バランスがとれているように思われます。例えば、SEP の売買の際、特許権者は宣言をしている等の手続きに関わることを伝え、必要な補償を行っています。このように、各社とも宣言に漏れがないよう真面目に対処してきた側面があります。この点についての配慮もご検討をお願い致します。

2. p11 の註 26 :

(案) 註の位置の変更 (一つ上の段落の方が適切ではないでしょうか)

(指摘理由)

「請求項と標準規格書は公開されているため、これら自体は秘密ではありませんが、特許権者は、請求項の用語と標準規格書との対応関係やその解釈を機密情報と考え、クレームチャートを提示する条件として秘密保持契約の締結を求める傾向があります。一方、実施者は、クレームチャートが請求項の用語と標準規格書との単純な対比である場合などは、クレームチャートは機密情報ではなく、秘密保持契約の対象とすべきでない」と主張する傾向があります。」

注の位置としては、この段落の最後の方が内容として一致しているように思われます。

3. P15 :

(指摘箇所)

「仮に、対象となる特許の数が比較的少なく、実施者が当該技術について知見を有しているような場合であれば、実施者は比較的短期間でライセンスを受ける意思の表明を行うことが合理的な場合があると考えられます。」

"Here, the Commission expressly left open the likelihood that JEDEC would have standardized Rambus's technologies even if Rambus had disclosed its intellectual property. Under this hypothesis, JEDEC lost only an opportunity to secure a RAND commitment from Rambus. But loss of such a commitment is not a harm to competition from alternative technologies in the relevant markets." (ここで、FTC は、たとえ Rambus が知的財産を開示していたとすれば、JEDEC が Rambus の技術を標準化したであろう可能性を、明確にしていない。この仮説の下では、JEDEC は Rambus から RAND 宣言を得る機会を失っただけであった。しかし、そのような宣言を失うことは、画定市場における代替技術との競争に損害を及ぼす、とは言えない。)

他方、対象となる特許の数が多く、実施者が当該技術について知見を有していないような場合であれば、数か月程度、あるいはそれ以上が合理的な期間と言える場合もあります。」

(案)

「仮に、対象となる特許の数が比較的少なく、実施者が当該技術について知見を有しているような場合であれば、実施者は比較的短期間でライセンスを受ける意思の表明を行うことが合理的な場合があると考えられます。もあれば、他方、対象となる特許の数が多く、実施者が当該技術について知見を有していないような場合であれば、数か月程度、あるいはそれ以上が合理的な期間と言える場合もあります。」

(指摘理由)

規格技術を使用している場合、知見の如何にかかわらず権利者との交渉には応じざるを得ないように思われます。当該技術について知見を有していないことが、回答の遅れ、交渉当事者とならないことを正当化することはないよう思われます。例えば、日本、韓国、台湾、中国の通信端末メーカーと SEP 交渉した際、通信端末メーカーであっても通信規格について交渉できない企業もありました。この場合、交渉をまとめる意思がある企業は外部専門家を入れるなど積極的な対応をする反面、交渉をまとめる意思がない企業は、例えば、調査中などと交渉の遅延によって、結果として訴訟をせざるを得なかったケースもあります。これら実務経験を踏まえると、「SEP 手引き」が当事者の知識量に応じて「合理的な応答期間」の合理性を述べることは、実務感覚からは乖離するという意見があります。

一方で、規格技術の新規採用者または規格技術に直接精通していない当事者は、規格技術に積極的に関与している当事者よりも、ライセンスが適切か否かの意思決定に至るまでに時間を要する場合もあるという意見もあります。

そのため、実施者が当該技術について知見を有するか否かについては、疑義が生ずる箇所であり、積極的に例示としては挙げない案を提案致します。

4. P26 の註 73 :

(指摘箇所)

Nokia v. Daimler (ドイツ、ミュンヘン地裁、2020 年)

(案)

Nokia v. Daimler (ドイツ、マンハイム地裁、2020 年) に変更。

(指摘理由)

Nokia v. Daimler 事件は、「令和 3 年度『標準必須特許と消尽に関する調査研究』報告書」の中の「図表 3 標準必須特許に関する最近の各国・地域の裁判例の一覧」にもあるように(p68)、「26」の「Nokia v. Daimler, 2 O 34/19, 2020.08.18, LG Manheim」と、「29」の「Nokia v. Daimler, 21 O 3891/19, 2020.10.30, LG Muenchen」との 2 つが

ありますが、一般には先に出された判決である前者を指すように思われます。⁷

5. p26 の註 74 :

① (案) 地裁判決を控訴審判決に変更 :

「注 74 Continental v. Avanci (米国、第 5 巡回区控訴裁、2022 年) では、サプライヤーは、Avanci 及び特許権者が積極的に SEP を OEM にライセンス供与していることを認識しており、これは、Continental が FRAND 条件で SEP ライセンスを利用できる (available) ようにしていることを意味するとして、当事者適格を認めませんでした。」
(指摘理由)

「SEP 手引き」改訂案では、2 月 24 日の第 4 回有識者検討会での検討を基準に作成されているため、注 74 では、Continental v. Avanci 事件の地裁判決(米国、テキサス北部地裁、2020 年) を記載しています。しかし、その後の 2 月 28 日に第 5 巡回控訴審判決が出ています。控訴審判決では、当事者適格を欠くとして請求を棄却しています。この点で、門前払いであり、地裁判決より厳しい判断になっており、地裁判決と同じではありません。よって、修正が必要になると考えます。

“Continental does not appear to be an intended beneficiary contractually entitled to a license on FRAND terms. And as an incidental beneficiary, it would have no right to enforce the FRAND contracts between the Patent-Holder Defendants and the SSOs. Id.” (Continental は、契約上 FRAND 条件でライセンスを受ける権利を有することを意図された受益者ではない。また、偶発的な受益者として特許権者と SSO との間の FRAND 契約を履行する権利はない。)

“The supplier acknowledges that Avanci and Patent-Holder Defendants are “actively licensing the SEPs to the OEMs[,]” which means that they are making SEP licenses available to Continental on FRAND terms.” (サプライヤーは、Avanci 及び特許権者が積極的に SEP を OEM にライセンス供与していることを認識しており、これは、Continental が FRAND 条件で SEP ライセンスを利用できる (available) ようにしていることを意味する。)

② (案) ①に加えて、以下の判例を追加。

「また、FTC v. Qualcomm (米国、第 9 巡回区控訴裁、2020 年) では、一般ルールとして、ビジネスでは取引の価格・条件と同様に取引相手を選択する自由があるとして、チップの販売先を、ライセンスを受けた OEM に制限することは競争法に違反しない

⁷ https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/220509_hyojun-hissu/02.pdf

と判断しました。]

(指摘理由)

“FTC v. Qualcomm, Inc., No. 19-16122 (9th. Cir. 2020)”は、SEP の分野では世界が注目した重要な米国の控訴審判決になりますので、追加は必須になるように思います。

“neither the Sherman Act nor any other law prohibits companies like Qualcomm from (1) licensing their SEPs independently from their chip sales and collecting royalties, and/or (2) limiting their chip customer base to licensed OEMs. As we have noted, “[a]s a general rule, businesses are free to choose the parties with whom they will deal, as well as the prices, terms, and conditions of that dealing.” (シャーマン法その他いかなる法律も Qualcomm のような企業が、(1)チップ販売とは別に SEP をライセンスしロイヤルティを回収することも、(2)チップの顧客ベースを、ライセンスを受けた OEM に制限することも、禁止していない。既に述べたように、一般ルールとして、ビジネスでは、取引の価格・条件と同様に、取引相手を選択する自由がある。)

6. P26 :

(指摘箇所)

「このうち一部の裁判例では、特許権者はサプライヤーに優先的にライセンスをする義務があるかなどについての見解を求めるべく、欧州司法裁判所への付託がなされています。ただし、この付託は元の裁判が和解となったため取り下げられており、欧州司法裁判所の見解は示されていません。」

(案)

「このうち一部の裁判例では、特許権者はサプライヤーに優先的にライセンスをする義務があるかなどについての見解を求めるべく、欧州司法裁判所への付託がなされています。ただし、この付託は元の裁判が和解となったため取り下げられており、欧州司法裁判所の見解は示されていません。この点、欧州司法裁判所に付託された判断を必ずしも待つ必要はなく、訴訟を中断する必要はないという裁判例もあります。」

加えて、対応する註も追加する。「Sisvel v. Wiko (ドイツ、カールスルーエ高裁、2020年)」⁸

⁸ Oberlandesgericht Karlsruhe 6 U 103/19 Urteil vom 09.12.2020, „H. 1. Es kann dahinstehen, ob § 148 ZPO eine Aussetzung des Verfahrens aufgrund von Umständen, die nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung eingetreten sind, ermöglicht, was die Klägerin mit Hinweis auf den Wortlaut der Vorschrift in Zweifel zieht. Jedenfalls stünde eine Aussetzung des hiesigen Verfahrens mit Blick auf die Vorlageentscheidung des

(指摘理由)

上記の一覧表との関係で注から漏れていた事案を、事実を客観的に列記する観点から、追記する趣旨です。

7. p34 :

(指摘箇所)

「国際裁判管轄について、ASI は特許権者による権利行使を規制し、また、正当な貿易の障害を生じさせるものであるという意見があり、早期の解決が望まれます。」

(案)

「註 93」を、この文章の註に変更。

(指摘理由)

本指摘箇所の文章の中に「意見があり」とありますが、この「意見」がどのようなものは、分かるようにすべきように思われます。この点、註 93 には「ASI については、EU から中国に対し WTO の紛争解決手続の協議が要請されるなどしており (WTO DS611)、今後の動向が注目されます。」とあり、これが「意見」の内容に対応しますので、註の位置としては、こちらの方が適切ではないかと思われます。

8. p38 :

(指摘箇所)

註 108「HTC v. Ericsson (米国、連邦地裁、2019) では、ETSI の IPR ポリシーは、算定の基礎を SSPPU とすることを要求していないし、排除もしていないとされました。」

(案)

註 108「HTC v. Ericsson (米国、連邦地裁、2019) では、ETSI の IPR ポリシーは、算定の基礎を SSPPU とすることを要求していないし、排除もしていないとされました。」

Landgerichts Düsseldorf an den EuGH vom 26.11.2020 (4c O 17/19) im Ermessen des Senats, das der Senat dahin ausübt, nicht auszusetzen... Der Senat, der hierzu nicht verpflichtet ist, weil das Urteil mit der Revision angegriffen werden kann, sieht aus den angeführten Gründen von einer Vorlage an den EuGH ab.“ (H. 1. 民事訴訟法第 148 条 (ZPO) が口頭審理後に生じた事情による訴訟手続の中断を認めているかは明らかではないが、原告は規定の文言から疑義を有している。いずれにせよ、26.11.2020 (4c O 17/19) のデュッセルドルフ地方裁判所による ECJ への質問付託を考慮して本件で訴訟手続を中断するかは、最高裁の裁量判断により、最高裁は訴訟手続を停止しないとす。...最高裁は、地裁判断が控訴審で覆されるかもしれないため、そうする義務はなく、上記の理由から ECJ への質問付託について静観している。)

た。FTC v. Qualcomm (米国、第9巡回区控訴裁、2020)では、いずれの裁判所も、SSPPUのコンセプトは合理的なロイヤルティを算定するための既定ルールとは判断していないとされました。」

(指摘理由)

FTC v. Qualcomm, Circuit, US Court of Appeals for the Ninth (Aug. 11, 2020)においても、HTC v. Ericsson と同様に、以下のように判示しております。2018年から2022年の間の近時の重要判例だと思しますので、同様に記載すべきように思われます。

“No court has held that the SSPPU concept is a per se rule for reasonable royalty calculations; instead, the concept is used as a tool in jury cases to minimize potential jury confusion when the jury is weighing complex expert testimony about patent damages.” (いかなる裁判所も、SSPPUのコンセプトは合理的なロイヤルティを算定するための既定ルールとは判断していない。むしろ、このコンセプトは、陪審員事件において、特許の損害についての専門家の複雑な証言を陪審員が評価する際に、潜在的な陪審員の混乱を最小化するためのツールとして用いられる。) と判示して、特許の損害を算定する際に SSPPU のコンセプトが要求されるとする地裁判断の前提を否定しています。

以上