

Beyond 5G時代に向けた新ビジネス戦略セミナー（第18回）
「標準必須特許とパテントプールに関する課題と動向」

標準必須特許とパテントプール について

早稲田大学
鈴木將文

骨子

I. 標準必須特許（SEP）問題に関する基礎的事項

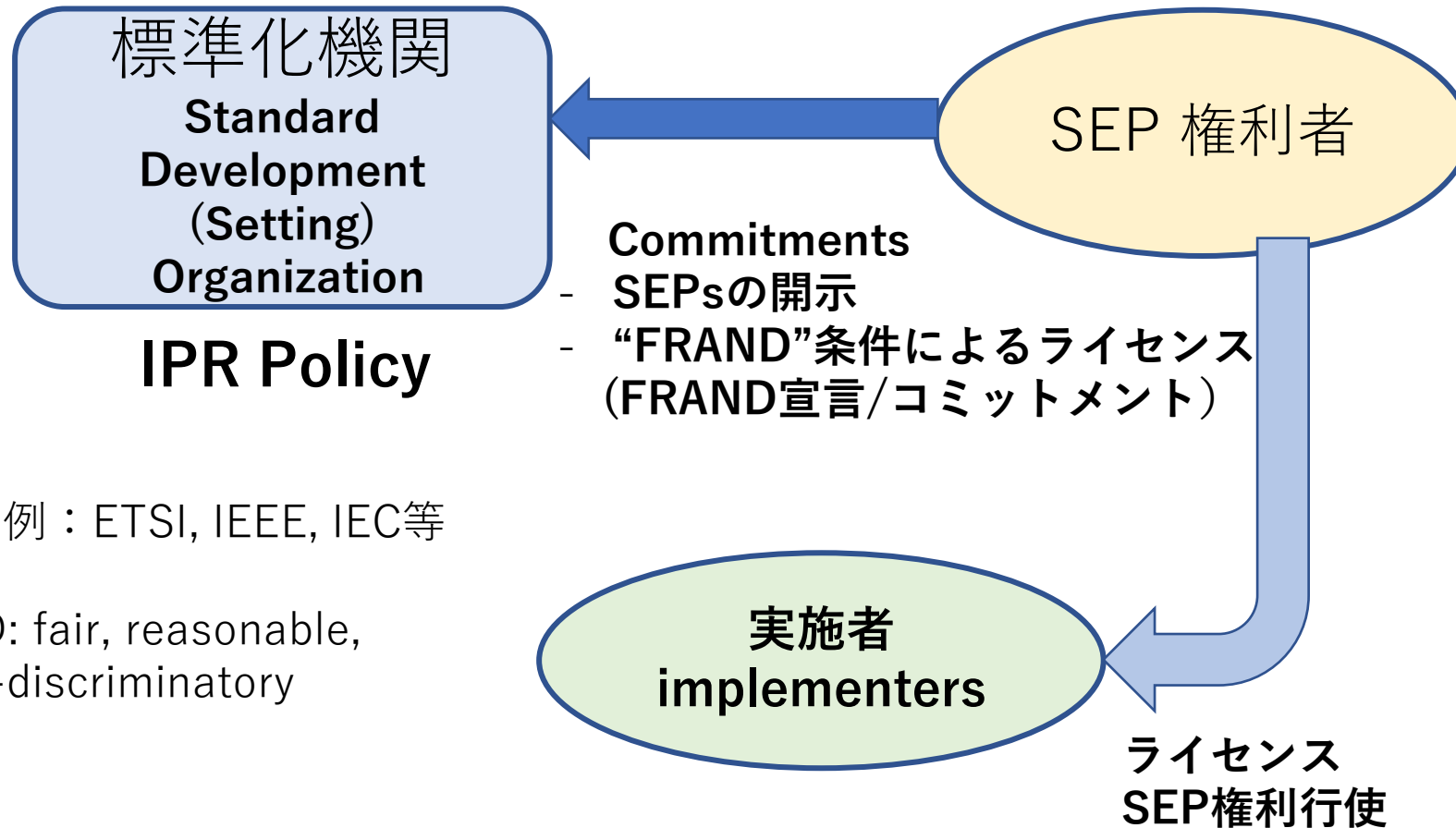
II. SEPを巡る大きな流れ

III. 最近の国際動向

- (1) グローバルな紛争の展開
- (2) ライセンスに関する法的問題
- (3) 新しいルール形成に向けた動き

1. 標準必須特許 (SEP) 問題に関する 基礎的事項

標準必須特許 (SEP) を巡る関係者



*SDOsの例：ETSI, IEEE, IEC等

* FRAND: fair, reasonable,
and non-discriminatory

問題の所在

- SEPを巡る問題
 - 優れた技術（特許発明）を標準に盛り込む要請
 - 特許権者へのインセンティブ（発明公開・標準化）確保の要請
 - 実施者の標準利用の促進、イノベーションへの悪影響の回避
- ⇔ **hold-up問題**〔差止請求権を背景とした、権利者に有利な条件によるライセンスの可能性〕
- royalty stacking問題**〔多数の特許権が関係することによる実施料高騰の可能性〕
- hold-out問題**〔実施者の機会主義的行動による、権利者に不利な扱いの可能性〕
- に対応したライセンスや紛争解決が必要。

II. SEPを巡る大きな流れ

年代別の紛争及び政策動向①

【2000年代の主要動向】

- 公的な国際標準化機関（ITU、ISO、IEC）が、共通のIPRポリシーを策定。SEPに基づく権利行使の前提として、標準化機関へのFRAND宣言が必要になるとの考え方が定着。
- 各国において、モデムチップ等を設計・販売するQualcommと携帯端末メーカー間のライセンス紛争が発生。

【2010年代前半の主要動向】

- スマートフォンや無線LAN規格に対応したノートパソコン・ゲーム機の普及により、エレクトロニクス業界内での異業種間ライセンス紛争（情報通信業界とコンピュータ業界）が本格化。
- FRANDなライセンス料には、複数の算定方法があり得るという方向性が判決を通じて示された。
- 国内でも、SEPに基づく差止請求・損害賠償請求訴訟に関する判決が出された。

【2010年代後半の主要動向（政策、標準化機関）】

- 各国政府が、多数の政策文書（競争法ガイドラインを含む）を発出。
- 主要な標準化機関がIPRポリシー等を改訂。

年代別の紛争及び政策動向②

【2010年代後半の主要動向（裁判、当局の措置）】

- 欧州では、ドイツを中心に S E P 関連裁判が増加傾向となった。ドイツでは、外国訴訟差止命令（A S I : Anti-Suit Injunction）※請求に対する差止命令（A A S I : Anti-Anti-Suit Injunction）を同国で初めて発出。
※外国の裁判所において訴訟を開始又は継続することを禁止する命令。
- 欧州司法裁判所がHuawei対ZTE事件の予備的判決において、S E Pに基づく差止請求訴訟が競争法違反に該当しない場合の判断基準として、当事者間の誠実な S E P ライセンス交渉の枠組みを提示し、世界的に注目を集めた。同予備的判決は、E U 各国の裁判所の判断も拘束するため、これ以降、欧州の S E P 差止請求訴訟では、当該枠組みを参照しながら、誠実交渉義務に関する検討が行われることとなった。
- I o T 化の進展を背景として、エレクトロニクス業界の枠を超えた異業種間ライセンス（主に、情報通信業界と自動車業界）に関する訴訟が始まる。
- 競争法違反により、中国・韓国の競争当局がQualcommに対して制裁金を賦課。

＜参考＞ 欧州連合司法裁判所の予備的判決に基づく誠実な S E P ライセンス交渉の枠組み

1. S E P 権利者が、被疑侵害者に対して、裁判所に訴えを提起する前に警告を行い
2. 被疑侵害者が、F R A N D 条件でライセンス契約を締結する意思がある旨を表明し
3. S E P 権利者が、具体的なライセンス条件を提示し
4. 被疑侵害者が、S E P 権利者からの申し出を拒絶する場合には対案を提示する
5. 当事者間でライセンス交渉が合意しなかった場合には、ライセンス料等の決定を裁判所等に求めることができる

（出典）経済産業省「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中間整理報告書」（2021年7月26日）

【2020年以降の主要動向（政策）】

- 各国政府が多数の政策文書（競争法ガイドラインを含む）を発出。
- 欧州では、ライセンスにおける透明性と予見可能性を重視する方向性が示された。また、欧州委員会は、「標準必須特許の新たな枠組み」に関するイニシアチブ※として、SEPライセンスが透明性・予見可能性・効率性を欠いていることを踏まえ、公正でバランスの取れたライセンスの枠組みを構築する計画を発表した。

※本イニシアチブは、立法措置と非立法措置を組み合わせる可能性があるとしており、行為の種類は規則の提案（Proposal for a regulation）とされている。
また、今後、ロードマップの作成、パブリック・コンサルテーション（2021年第3四半期）、規則の提案に関する欧州委員会の採択（2022年第4四半期）等が行われる予定とされている。

ドイツ連邦議会及び連邦参議院は、改正特許法案（個別の事案の特段の事情及び信義則の要件により差止請求権が制限される場合がある旨等を追加）を可決。今後、大統領による署名を経て公布・施行される予定。【施行済み】

- 米国では、司法省が、AVANCIの5G関連SEP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付けるとともに、SEPに基づく差止請求権は失われていないこと、合理的なライセンス料の算定には複数の方法があり得ること等を明示。

政権交代後に発出された「米国経済の競争促進のための大統領令」において、特許権の範囲を超えた市場支配力の反競争的な拡大の可能性を回避し、標準策定プロセスの濫用を防止するため、過去のSEPに関する政策声明の改訂の検討を含めて、知的財産法と競争法の交錯領域に関する考え方の見直しを検討することとされた。【過去の声明は撤回。新規声明は出さず。】

- 中国では、当局が競争法違反判定の際の考慮基準を示すとともに、裁判所がケース分析を公表。

知的財産分野に限らない動きとして、外国からの制裁に対する中国の対抗措置を定めた「反外国制裁法」が成立・施行。

（出典）経済産業省「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中間整理報告書」（2021年7月26日）
【 】部分は、引用者による追記。

年代別の紛争及び政策動向④

【2020年以降の主要動向（裁判）】

- エレクトロニクス業界の枠を超えた異業種間ライセンス紛争（主に、情報通信業界と自動車業界）が本格化。
- 異業種間でサプライチェーン内でのライセンス先が争点となっていることや、欧州司法裁判所の予備的判決（CJEU判決）に基づく誠実交渉の枠組みに相当程度解釈の余地があるという状況下において、ドイツ地裁は、①License to Allの義務の有無と、②当該判決の要件の具体化に関する欧州司法裁判所への質問付託を決定していたが、当事者間での和解により取り下げられた。
- 英国最高裁は、CJEU判決の枠組みには、状況に応じた柔軟性が組み込まれていると判示。ドイツ最高裁も、当該枠組みに則って検討を行いつつ、支配的地位の濫用に当たる行為は状況によって変わり得ると判示（当該判決をガイドラインと表現）。
- 国際的な裁判管轄に関係する裁判例（一国の裁判所によるFRANDなグローバルライセンス条件の決定、外国訴訟差止命令（AS I）や、AAS I（Anti-AS I）等）が増加。
- 米国の反トラスト訴訟（控訴審）で、最終製品メーカーに対してのみライセンスする方針には競争法上の問題はない（契約・特許法に基づいて判断されるべきもの）と判示。

小括（1）

- 2010年代に、主要諸国の裁判例によって、FRAND約束をした標準必須特許の権利行使制限のルールがほぼ確立。
 - 権利者が、willing licensee（FRAND実施料を支払う用意のある実施者）に対して差止めを求めることはできない（日本のApple対Samsung事件の知財高裁判決は、損害賠償請求も制限）。
 - 権利行使制限の法的根拠は、国によって様々（権利濫用、競争法、契約、差止請求権法理等）。
- 権利行使を認める基準（=willing licensee認定の基準）も、主に欧州の裁判例によって、かなり明確化。
 - 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き（第2版）」（2022年6月）参照。

小括（2）

- 2010年代後半以降、エレクトロニクス産業を超えた異業種間のライセンス・関連紛争が活発化。
 - 誰がライセンスを受けべきか等が争点に。
 - Avanci等のパテントプールによるライセンス
- 国際的に、紛争地を巡る争いも増加。
 - 一国の裁判所によるグローバルなFRAND実施料の設定
 - ASIやAASI等による、他国における訴訟活動の抑止と対抗
 - 中国に対するEUのWTO提訴
- 一部の国による措置に向けた動き
 - EUにおける規則案（欧州委員会）
 - 米国政府による「イニシアティブ」（公聴会・パブコメ募集）

III.最近の国際動向

- (1) 異業種間のライセンス・関連紛争の活発化
- (2) グローバルな紛争の展開
- (3) 新しいルール形成に向けた動き

(1) 異業種間のライセンス・関連紛争の活発化

- IoT等を背景として、情報通信規格を用いる産業が拡大
 - SEP権利者は、最終製品（自動車等）の製造メーカーを相手とするライセンスを志向。
 - “License to all” 対 “Access to(for) all” の考え方の対立
 - 「サプライチェーンのどの段階の実施者に対しても、（要請があれば）ライセンスをしなくてはならない」（license to all）か、
 - 「権利者側がどの段階の実施者にライセンスするかを選択することも可（すべての段階の実施者にとってSEPへのアクセスが可能であればよい）」（access to all）か？
 - FRAND条件整合性 又は 競争法上の適法性いかん？

(1) 異業種間のライセンス・関連紛争の活発化

- “access to all”を許容し自動車企業への差止めを認めるドイツの判決（Nokia v. Daimler（2020年ミュンヘン地裁）等）や、自動車部品メーカーがAvanci等に対し反トラスト法違反等を主張した訴えを却下した米国判決（Continental v. Avanci（5th Cir. 2022））等を受けて、Avanciと自動車企業とのライセンスが進展。
- ただし、理論的見地からは、下流企業にライセンスした場合の上流企業の法的地位、消尽論などの論点につき、議論が続いている
 - * 特許庁「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—」（2021年度）
 - ** 2022年日本工業所有権法学会シンポ「サプライチェーンにおける特許権侵害」

(補足) パテントプール

- 「特許等の複数の権利者が、それぞれの所有する特許等又は特許等のライセンスをする権限を一定の企業体や組織体に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるもの」 (公取ガイドラインに基づく)
- 競争法の観点から、一定の規律を受ける。
 - 我が国では、公正取引委員会ガイドライン「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」及び「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」が主に関係。
- SEP関連では、例えば、Avanci や Sisvel 。

(2) グローバルな紛争の展開

- SEPは必然的に多数国で成立している場合が多いことから、当事者が自己に有利な裁判地を選ぶ傾向。
- さらに、英国の裁判例（Unwired Planet v. Huawei）を嚆矢として、一国の裁判所がグローバル・ベースで実施料を設定する例が出現。中国も追随（2023年12月のOppo v. Nokiaの重慶第一中級人民法院判決。ただし両社は本年1月24日に和解）。
- 他国における訴訟手続を止めるためのASI（Anti-suit Injunction）も、米国、中国、インド等の裁判所が発出。EU諸国（特にドイツ）は、これに対抗してAASI等が発出（例、2021年2月、ミュンヘン地裁は、Xiaomi v. InterDigitalにおいて、中国裁判所がXiaomiの求めによりASIを発したのに対し、AASIを認めるとともに、今後も実施者側がASIを請求し又は請求する脅しをかけた場合、AASIを認めること、必要に応じAAAASIも発動することを指摘。）。

(2) グローバルな紛争の展開

- EUの対中国WTO提訴（2022年協議要請、現在パネル手続中）
 - EUの申立ての対象措置：(1) ASI関連措置（①「ASIポリシー」、②裁判所によるASIsの継続的発出、③裁判所による既存特定事例におけるASIsの適用）、(2) 司法上の決定の非公表、(3) 情報提供の拒否
 - 日本、米国、豪州、カナダ等が第三国参加。
- EUは、2023年12月20日、WTOにおいて、中国に対し、Oppo v. Nokia事件の判決（同年11月28日）に関する情報提供を要請（WTO Doc. IP/C/W/707, TRIPS 63条3項に基づく）。* EUが2021年7月に行った同様の要請が、上記WTO紛争につながった経緯あり。

参考: ASIとは

- Anti-suit injunction（和訳は「訴え排除差止め命令」（小山貞夫『英米法律語辞典』）等）は、訴訟の当事者に対し、他のフォーラムで訴えを提起又は継続することを禁止する命令。元は、コモンロー国が利用（他のフォーラムでASIsを求めることを禁止するAnti-anti-suit injunction（AASI）も、コモンロー国で利用）。*広義には、他国の裁判所が命じた救済措置の執行を求めることを禁じる（Anti-enforcement injunction; AEI）も含む。
- しかし、他の主権国家の司法手続きに介入する面があり、また、国際的礼讓（comity）に反することにつき、英米においても、問題視する意見あり。
- 欧州司法裁判所は、ASIは、ブラッセル条約の定める相互信賴原則に違反すると判断（C-159/02, Turner v Grovit [2004]）。ブラッセルI規則の管轄分配の規律が直接及ばない事案（例、調停との関係）においても、ASIsは許されないとも判断（C-185/07, Allianz v West Tankers [2009]）。また、ドイツの判決は、米国や中国によるASIsに関し、基本権である財産権（的権利としての特許権）や裁判を受ける権利の保障との関係で、ASIsは許されるべきでない指摘。

(3) 新しいルール形成に向けた動き

- EU規則案（2023年4月27日。現在、EUの立法手続き中）
- 米国ITA-NIST-USPTOによる「標準に関する共同イニシアティブ」（公聴会、パブコメ募集）（2023年9月）
 - * ITA：商務省国際貿易局、NIST：国立標準技術研究所
 - ** 米国政府の国家標準戦略（2023年5月）を踏まえたもの

(3) 新しいルール形成に向けた動き： EU規則案

- 2023年4月27日、欧州委員会（EC）は、SEPに関する規則案を公表。* Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001, COM(2023)232 final.
- 規則案に至る経緯
 - 2017年4月、「欧州デジタルエコノミーのための標準必須特許」に関する「ロードマップ」
 - 同年11月、「標準必須特許についてのEUのアプローチの提示」と題する通知（communication）において政策課題を提示。
 - 2020年11月、EU理事会からの勧奨、これに応じて委員会が「知的財産アクションプラン」を公表。標準必須特許のライセンスに関する透明性と予見可能性の向上を目標の一つとして提示。
 - 本規則案は、このような経緯を経て、かつ、EUが委託した調査や専門家グループによる検討の報告書等を踏まえて、作成されたもの。

(3) 新しいルール形成に向けた動き： EU規則案の骨子

- (1) EU知的財産庁（EUIPO）に「コンピテンス・センター」
（Competence Center）を設置
- (2) コンピテンス・センターにおいて、標準必須特許の登録、
データベース構築、必須性チェック、総実施料（aggregate
royalty）の算定、FRAND条件の決定、及び中小企業支援サービ
スを運用

EU規則案の評価

- 賛否両論。
- 特に、SEP権利者側は、批判的。実質上、交渉手続きが無用に長期化する等が理由。
- また、EUにおける基本権（裁判を受ける権利、財産権等）を害する恐れ、EU外での紛争解決を志向する動きが強まる可能性、競争法との不整合等を指摘する者も多い。
- 他方、特に実施者側の企業や、一部の研究者等からの概括的な支持もある。
- EUの立法手続きにおいて、複数の修正案が示されており、仮に規則として成立するとしても、委員会案は修正される見込み。

参考：EU規則案の概要(1)

(1) 登録・データベース

- **EU域内で効力を持つ標準必須特許**の保有者は、コンピテンス・センターに対し、標準必須特許に係る情報（同特許に係る発明が実施される製品、方法、サービス又はシステム、提供が可能な場合はライセンスの標準的な条件、必須性に関する情報等）を提供する義務を負う。コンピテンス・センターは、公衆が容易かつ無料でアクセスできる**登録**と、第三者が利用可能な**データベース**を用意する。
- 標準必須特許の保有者は、コンピテンス・センターに、標準に係る技術的明細書が公表された後30日以内に、標準についての情報を通知する義務を負う。

参考：EU規則案の概要(2)

- コンピテンス・センターは、標準必須特許に係る標準及びそれに係る情報の公表等から60日以内に、当該標準に係る**登録簿**を設け、その旨をEUIPOのウェブサイトを通じて利害関係者に通知する。同通知から6か月以内に、標準必須特許の保有者は、同特許についてコンピテンス・センターに登録を要請する。標準必須特許が**登録されていない場合、同特許について、EU域内国の裁判所（統一特許裁判所を含む。）**で行使すること、**実施料を受けること、損害賠償を求めることができない。**
- 標準必須特許に係る**パテントプール**は、集合的ライセンスングの対象となる標準、標準必須特許の評価の手続、製品カテゴリーごとの実施料及びディスカウントのポリシー、一般的なライセンス契約並びにライセンサーとライセンシーのリスト等を、自己のウェブサイト**で公表**するとともに、コンピテンス・センターに提供する義務を負う。

参考：EU規則案の概要(3)

(2) 総実施料

- 標準必須特許の保有者は、共同で、当該標準の必須特許に係る総実施料（aggregate royalty. 原則として**グローバル・ベース**のもの）をコンピテンス・センターに通知することができる。また、標準に係る必須特許の20%以上を持つ保有者は、コンピテンス・センターに、総実施料に係る議論を調停する調停人（conciliator）の指名を求めることができる。さらに、標準必須特許の保有者又は実施者は、コンピテンス・センターに対し、グローバルな総実施料に関し、**非拘束的な専門家の意見**（non-binding expert opinion）を求めることができる。この意見は、3名の調停人からなるパネルによって作成され、コンピテンス・センターによって公表される

参考：EU規則案の概要(4)

(3) 必須性のチェック

- コンピテンス・センターにおいては、登録された標準必須特許の**必須性**につき、毎年、評価人（evaluator）によるチェック（essentiality checks）を行う。このチェックにつき、利害関係者は意見（observation）の提出が可能であり、また、標準必須特許保有者は他の評価人による評価（peer evaluation）を求めることもできる。チェックの結果は、法的拘束力を持たないが、関係者が**証拠として用いることは可能**とされる。

参考：EU規則案の概要(5)

(4) FRAND条件の決定

- 一般に、強制的かつ非拘束的（mandatory but non-binding）な手続と評されている。標準必須特許の保有者は当該特許に係る**侵害訴訟提起前**に、また、標準実施者は域内国裁判所に対してFRAND条件に係る判断を求める前に、FRAND条件の決定（FRAND determination）の手続を要請しなくてはならない。この要請から9か月以内に当事者間の合意が成立しない場合、**調停人（conciliator）が理由を付した提案を提出する**。この手続が開始した後、当事者は、域内の裁判所に対し、FRAND条件について実体的判断をするための審理を停止することを求めなくてはならない。調停人による決定は、「方法とアセスメント」（methodology and assessment）の部分を除き、開示されない。

ご清聴ありがとうございました

ご質問等は、masasuzuki@aoni.waseda.jpまで。