

知財法務の勘所Q&A（第61回）

SEP¹紛争に関する近時の動向



アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
弁護士 出野 智之

Q1 日本では、SEP紛争に関してどのような議論がされてきたのでしょうか。

A1 2014年5月にアップル対サムスン事件の知財高裁判決・決定²が示され、それ以降、公正取引委員会、特許庁、経済産業省からSEP紛争に関連する指針等が示されてきました。近時では、2022年3月に、経済産業省が「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」を策定しており、同年6月には、特許庁が「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を改訂することを予定しています³。

第1 SEP紛争が注目される背景

SEP紛争は、以前は、移動体通信、画像コーデック、光ディスクといった特定の技術・製品分野の中での紛争が中心でした。これに対して、近時は、モノのインターネット（IoT）の普及に伴い、製品分野を跨ったSEP紛争も散見されるようになりました。例えば、コネクテッドカー（つながる車）の出現を受け、通信規格のSEPの権利者がカーメーカーを提訴する事例も生じています。

このような状況の下、今後もSEP紛争が増加していくことが予想されており、SEP紛争を円滑に解決する手段を検討する必要性が高まっていると言われています。

第2 SEP紛争に関する日本でのこれまでの議論

SEP紛争に関する日本でのこれまでの主な議論として、以下が挙げられます。

- 1 標準必須特許（Standard Essential Patent）。標準規格の実施に不可欠な特許。
- 2 知財高裁平成 26年 5月16日判決・決定（平成25年（ネ）第10043号、平成25年（ラ）第10007号、平成25年（ラ）第10008号）
- 3 本稿執筆時点である2022年6月20日には、改訂版はまだ公表されていません。

時期	機関	判決・決定、指針等
2014年 5月	知財高裁	アップル対サムスン事件の判決・決定
2016年 1月	公正取引委員会	知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針（改正）
2018年 6月	特許庁	標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き
2020年 4月	経済産業省	マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方
2022年 3月	経済産業省	標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針
2022年 6月（予定）	特許庁	標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き（改訂）

1 知財高裁：アップル対サムスン事件の判決・決定（2014年 5月）

知財高裁は、アップル対サムスン事件の判決・決定で、FRAND宣言⁴がされたSEPに基づく権利行使の可否について、以下のとおり、主張・立証責任の分配も含めて判断の枠組みを示しました。

権利行使の態様	主張・立証責任の主体	主張・立証の対象となる事実	効果
差止請求	実施者	①権利者がFRAND宣言をしたこと ②実施者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であること	請求が権利濫用となり、許容されない。
FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求	権利者	実施者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存すること	請求が許容される。
FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求	実施者	FRAND宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存すること	請求が権利濫用となり、許容されない。

2 公正取引委員会：知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針（2016年 1月改正）

公正取引委員会は、SEPについてFRAND宣言がされている場合には、権利者が、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起すること等は、対象製品の市場における競争を実質的に制限するまでには至らず私的独占に該当しない場合であっても、公正競争阻害性を有するときには、不公正な取引方法（一般指定2項、14項）に該当することを示しました。

4 公正・合理的・非差別的（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory）条件でライセンスを行う旨の宣言

3 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月策定、2022年6月改訂予定）

特許庁は、国内外の裁判例や競争当局の判断、ライセンス実務等の動向を踏まえて、SEPのライセンス交渉に関する諸論点を整理したものとして、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（以下「手引き」という。）を策定しました。手引きでは、権利者と実施者の交渉態度について、交渉の各段階における対応に関する具体的な論点が列記され、誠実な交渉の在り方が両論併記の形で説明されると共に、不誠実と評価される方向に働く可能性のある行為が例示されています。なお、手引きは、規範を設定するものではなく、法的拘束力も有しないものとされています。

手引きについては、2022年5月から6月にかけて、改定案に対する意見募集が実施されており、同月に改訂版が公表される予定です。

4 経済産業省：マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方（2020年4月）

経済産業省は、SEPのライセンス交渉の円滑化に資するため、マルチコンポーネント製品に係るSEPのロイヤルティ算定に関する考え方を以下のとおり示しました。

- ライセンス契約の主体の決定は「License to All」の考え方による。

SEPの権利者は、サプライチェーンにおける取引段階にかかわらず、ライセンスの取得を希望する全ての者に対してライセンスしなければならないとする考え方（License to All）が適切である。

- ロイヤルティは、「トップダウン」アプローチにより算定する。

標準に係る全てのSEPの貢献が算定の基礎に占める割合を算定して適切な料率を決定する「トップダウン」アプローチが適切である。

- ロイヤルティは、SEPの技術を実施する主たる製品の価値のうち、当該SEPの技術が貢献している部分（寄与率）に基づいて算定する。

本質的な問題は、ロイヤルティ算定の基礎を SSPPU⁵と EMV⁶のいずれにするかではない。製品の価値のうち、SEPの技術が貢献している部分（寄与率）に基づいてロイヤルティを算定するのが基本である。

5 経済産業省：標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針（2022年3月）

経済産業省は、ライセンス交渉の透明性・予見可能性の向上を通じて適正な取引環境を実現するため、国内特許を含むSEPのライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範を示すものとして、「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（以下「誠実交渉指針」という。）を策定しました。なお、誠実交渉指針は、法的拘束力を有するものではなく、これに則って行動することにより、個別の訴訟において、誠実に交渉したとの判断が得られることが保証されるものではないものとされています。

5 最小販売可能特許実施単位（Smallest Salable Patent Practicing Unit）

6 市場全体価値（Entire Market Value）

経済産業省は、誠実交渉指針の公表後の2022年5月に、その周知や相談窓口での活用の方針を決定しており、誠実交渉指針を海外当局や司法関係者に周知するとともに、不公正な取引方法に関する相談窓口において活用することとしています。

Q2 誠実交渉指針は、どのような内容でしょうか。

A2 誠実交渉指針は、SEPのライセンス交渉を4つのステップに分け、権利者及び実施者が取るべき対応を示しています。

第1 誠実交渉指針の対象

誠実交渉指針は、FRAND宣言がされたSEPについて、権利者自らが実施者で行う二者間のライセンス交渉を対象とし、パテントプール管理会社が行う交渉は直接の対象としないものとされています。

第2 ライセンス交渉の各ステップにおいて取るべき対応

誠実交渉指針は、SEPのライセンス交渉を主要な4つのステップに分け、権利者と実施者それぞれが取るべき対応を示しています。

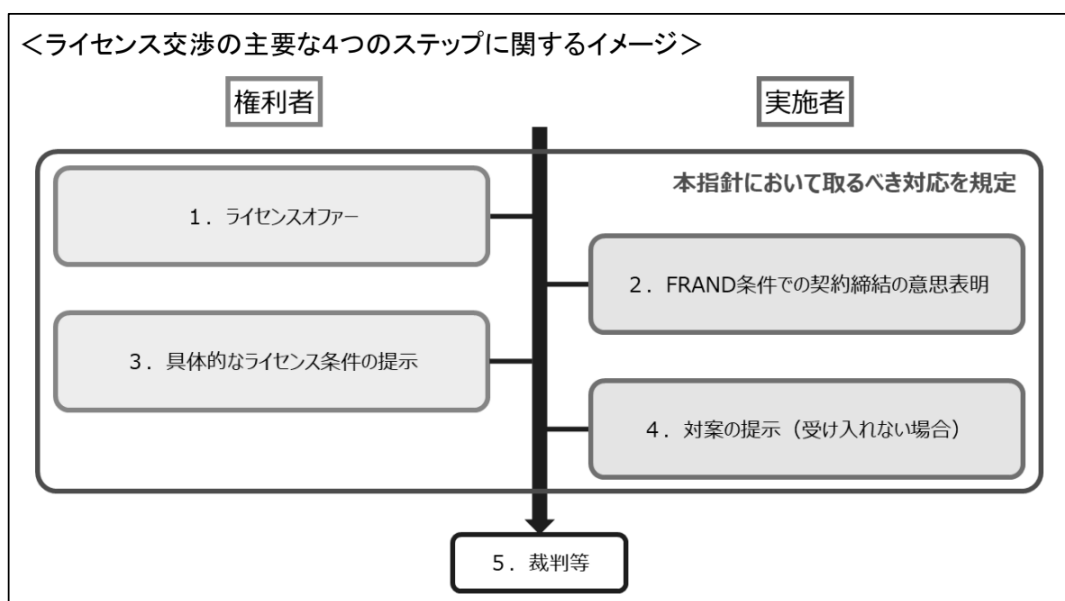
〈ライセンス交渉の主要な4つのステップ〉

ステップ1：権利者によるライセンスオファー

ステップ2：実施者によるFRAND条件での契約締結の意思表示

ステップ3：権利者による具体的なライセンス条件の提示

ステップ4：実施者による対案の提示（ステップ3のライセンス条件を受け入れない場合）



(出典：誠実交渉指針)

1 ステップ1：権利者によるライセンスオファー

ステップ1において、権利者は、自ら又は実施者からの求めに応じて、実施者に対し以下の事項を提示すべきとされています。

- 特許番号のリスト
- 特許請求項と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）
- 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
- FRAND宣言がされていることを示す情報及び対応する規格書の番号

2 ステップ2：実施者によるFRAND条件での契約締結の意思表示

ステップ2において、実施者は、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する旨を表明すべきとされており、これについて以下のとおり説明されています。

- 実施者は、権利者からステップ1のライセンスオファーを受けた場合は、権利者に対し、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する旨を表明すべきである。
- 実施者が意思表示を行う際に、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。
- 実施者が意思表示を行った後も、実施者が自らライセンス交渉を進める上でサプライヤや弁護士・弁理士等の知見を必要とする場合に、実施者がライセンス交渉の過程で権利者から提示された情報をこれらの者に対して開示することを、権利者は妨げるべきではない。

3 ステップ3：具体的なライセンス条件の提示

ステップ3において、権利者は、以下のとおり具体的なライセンス条件を提示すべきとされています。

- 権利者は、実施者からステップ2の意思表示を受けた場合は、実施者に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を提示すべきである。
- 権利者は、ロイヤルティの算出方法に加えて、ライセンス条件がFRANDであることを客観的に理解できるように説明すべきである。

4 ステップ4：実施者による対案の提示（ステップ3のライセンス条件を受け入れない場合）

ステップ4において、実施者は、以下のとおりライセンス条件の対案を提示すべきとされています。

- 実施者は、権利者からステップ3のライセンス条件の提示を受けた場合に、提示されたライセンス条件を受け入れないときは、権利者に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を対案として提示すべきである。
- 実施者は、ロイヤルティの算出方法に加えて、ライセンス条件がFRANDであることを客観的に理解できるように説明すべきである。

Q3 海外では、SEP紛争に関してどのような議論がされているのでしょうか。

A3 現在、SEP紛争について多くの議論が生じており、これを解決するための明確なグローバル・ルールは存在しない状況と言えます。SEP紛争の判断の枠組みについて詳細に検討された海外の事例として、シズベル対ハイアール事件（ドイツ連邦最高裁2020年5月5日判決⁷）が挙げられます。

第1 SEP紛争に関する海外での議論

現在、SEP紛争について多くの議論が生じており、これを解決するための明確なグローバル・ルールは存在しない状況と言えます。例えば、誠実交渉指針では、ステップ1で権利者が実施者に対してクレームチャートを提示すべきこととされていますが、クレームチャートの提示の必要性、提示すべきタイミング、範囲及び内容等については、国内外で議論が生じています。以下、これについて、誠実交渉指針の脚注5でも言及されているシズベル対ハイアール事件を紹介します。

第2 シズベル対ハイアール事件

1 事件の概要

本事件は、ノキアからGPRS規格のSEPである特許権（欧州特許第852885号）の譲渡を受けたシズベルが、当該特許権に基づき、中国に本社を置くハイアールグループのドイツ子会社等に対して、GPRS規格に準拠した携帯電話及びタブレットについて差止めを請求した事案です。ハイアールは、シズベルによる差止請求が支配的地位の濫用に該当することを主張し、事件の主要な争点の一つとして、ハイアールのライセンスを受ける意思の有無が争われました。ドイツ連邦最高裁は、ハイアールのライセンスを受ける意思を否定し、差止めを認容しました。以下では、当該争点についての最高裁の判示事項の概要を紹介します。

2 認定事実

(1) 時系列

最高裁判決で判断の基礎とされた主要な認定事実及び訴訟の経過は、以下のとおりです。

7 <https://eplaw.org/wp-content/uploads/2020/07/DE-FCJ-Sisvel-v-Haier-English.pdf>

時期	関係者	経緯の概要
2005年11月	欧州特許庁	特許登録
2012年 8 月	ノキア→シズベル	特許権譲渡
2012年12月	シズベル→ハイアール	侵害通知
2013年 4 月	シズベル→ETSI ⁸	FRAND宣言
2013年 8 月	シズベル→ハイアール	侵害通知
2013年11月	シズベル→ハイアール	侵害通知
2013年12月	ハイアール→シズベル	正式な交渉を希望する旨の回答
2014年 9 月	シズベル→ハイアール	デュッセルドルフ地裁に提訴
2015年11月	デュッセルドルフ地裁	差止め（販売等の差止め及び廃棄・回収）を認容する判決 ⇒ ハイアールがデュッセルドルフ高裁に控訴
2016年 1 月	ハイアール→シズベル	裁判所が特許権の有効性及び侵害該当性を最終的に認めることを条件に、ライセンスを受ける意思を有する旨の表明
2016年 3 月	ハイアール→シズベル	立場は変わらず、ライセンスを受ける意思を有する旨の表明
2016年 9 月	シズベル	特許権の存続期間満了
2017年 3 月	デュッセルドルフ高裁	差止めを棄却する判決 ⇒ シズベルがドイツ連邦最高裁に上告
2020年 5 月	ドイツ連邦最高裁	差止め（廃棄・回収）を認容する判決

(2) 権利者による侵害通知

シズベルは、2012年12月、2013年 8 月及び同年11月のレターにより、ハイアールに対し、以下とおり侵害通知をしました。

- ハイアールグループの親会社に対して通知をした。
- ポートフォリオに属する450の特許のリストを提示し、公開番号により対象特許を特定した。
- グループ会社がGSM規格⁹に準拠した携帯電話の製造・販売を行うことがシズベルの特許権を侵害する旨特定した。

(3) 実施者による応答

ハイアールは、2013年12月、2016年 1 月及び同年 3 月のレターにより、シズベルに対し、以下とおり応答しました。

〈2013年12月〉

- 正式な交渉を希望する旨回答した。
- ディスカウントの情報を求めた。

8 欧州電気通信標準化機構 (European Telecommunications Standards Institute)。電気通信に関する規格の標準化を行う欧州の標準化機関。

9 GPRS規格は、GSM規格の拡張仕様です。最高裁は、侵害通知でのGSM規格への言及は、GPRS規格による拡張も含んでいると述べました。

〈2016年1月〉

- 裁判所が特許権の有効性及び侵害該当性を最終的に認めることを条件に、ライセンスを受ける意思を有する旨表明した。

〈2016年3月〉

- 立場は変わらず、ライセンスを受ける意思を有する旨表明した。
- ポートフォリオに属する全特許のクレームチャートの提示を求めた。
- 提示されたライセンス条件の算出方法の説明を求めた。

3 最高裁の判断

(1) 権利者による侵害通知

最高裁は、以下のように述べ、シズベルによる侵害通知は要件を満たすものであり、シズベルは権利者としての義務を履行していた旨判示しました。

- 権利者は、実施者に対して、差止請求訴訟を提起する前に侵害通知をしなければならない。
 - 侵害通知は、グループ会社の親会社宛での通知で足りる。
 - 権利者は、対象特許及び侵害行為を特定して通知すれば足りる。詳細な技術的又は法的説明は必要ではない。クレームチャートの提示は、義務ではない。
- シズベルによる侵害通知は、要件を満たす。

(2) 実施者による応答

最高裁は、以下のように述べ、侵害通知に対するハイアールの応答は、ライセンスを受ける意思の表明として不十分なものであった旨判示しました。

- 実施者が、単に、ライセンス契約の締結を検討することやどのような条件での契約締結が可能かについて交渉を行うことを示しただけでは、権利者は、さらなる義務を負わない。
 - 実施者は、ライセンスを受ける意思を明確かつ疑義が生じないように表明しなければならず、その後、ライセンス契約の締結を目指して交渉に参加しなければならない。
- ハイアールが、侵害通知から1年以上後に、2013年12月のレターで、正式な交渉を希望する旨回答したことは、期間の点のみからみても、ライセンスを受ける意思についての要件を満たさない。侵害通知に対し数か月沈黙を続けることは、通常、ライセンスを受けることに関心を持っていないことを示す。
- ハイアールが正式な交渉を希望する旨表明しただけでは、ライセンスを受けることについて、真摯な且つ無条件の意思を有するとの要件を満たさない。
- ハイアールが、2016年1月のレターで、FRAND条件でのライセンス契約の場合であっても特許権の使用や有効性の問題を裁判で明らかにする可能性を留保することを求めたのみならず、条件を付してライセンスを受ける意思を表明したことは、不十分なものである。
- ハイアールが、2016年3月のレターで、立場が変わっていないことを示したことは、許容されない条件が継続していたものと理解される。
- ハイアールが、侵害通知から3年以上後に、2016年3月のレターで、全ての特許のクレームチャートの提示を求めたことは、ハイアールが交渉の成功に関心を持っておらず、交渉のさらなる遅延に関心を持っていたことを示す。

▶ハイアールは、ライセンス条件の算出方法の説明を求めているが、ハイアールがライセンスを受ける真摯な意思を表明した後でなければ、シズベルにそのような義務は生じない。

第3 SEP紛争に関する今後の留意点

日本では、上記のとおり、経済産業省が、誠実交渉の規範を示すものとして、誠実交渉指針を策定しました。誠実交渉指針は、交渉当事者や司法など、多様な関係者によって活用されることが期待されるものと位置付けられています。

もっとも、誠実交渉指針は、法的拘束力を有するものではなく、これに則って行動することにより、個別の訴訟において、誠実に交渉したとの判断が得られることが保証されるものではないものともされており、これが今後どの程度実務を規律することになるかは未知数と言えます。また、SEP紛争においては、多くの議論が生じており、誠実交渉指針では直接言及されていない側面が問題となることも少なくありません。

SEP紛争を巡る状況は、国内外で大きく変化しています。今後も、国内外の裁判例を注視しつつ、実務の進展に対応しながら適切なライセンス交渉を行っていく必要があると考えられます。

以上