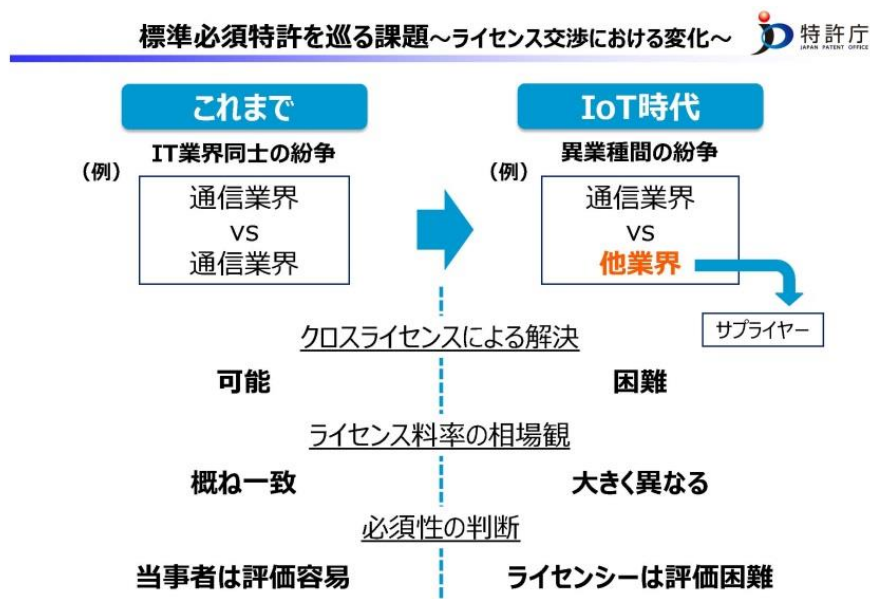


「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許 のフェアバリューの算定に関する考え方」



出典：特許庁作成資料

IoTの浸透に伴う第四次産業革命により、情報通信技術に係る標準必須特許権者と通信事業以外の業種、特に自動車、ゲーム機などのマルチコンポーネント製品に係る業種の事業者との間でSEPのライセンス交渉が増加すると考えられる。しかし、両者の間では、ライセンス交渉の慣行やロイヤルティについての相場観が大きく異なるため、SEPのライセンス交渉や紛争に関するリスクが著しく高まっている。そのような問題意識の下、令和2年4月21日、経済産業省は、「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」（以下、「考え方」という。）を公表した。「考え方」は、経済産業省製造産業局総務課の委託により実施された「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研究会」の報告書（令和2年3月31日）（以下、「報告書」という。）に基づいて作成されたものである。



「考え方」の概要

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三原則

原則① ライセンス契約の主体の決定は「License to All」の考え方による

マルチコンポーネント製品に関しては、最終製品メーカーを頂点として、最終製品メーカーに部品を供給するサプライヤーが一次下請け、二次下請け等と存在し階層構造を成している。このため、マルチコンポーネント製品のサプライチェーンにおいて、誰がライセンス契約の主体となるべきかが論点となる。

これについては、標準必須特許権者は、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。

なぜなら、第一に、SEPにはFRAND条件として「非差別性」が要求されていることから、潜在的な実施者の取引段階により差別的に取り扱うべきではないと考えられるからである。

第二に、マルチコンポーネント製品の場合、SEPの技術を実施する主たる製品について詳細な知識を有する主体が、サプライチェーンにおける各段階のいずれかに存在するため、適切なロイヤルティを算定する上では、交渉主体を最終製品メーカーに限定すべきではないからである。

なお、License to Allの考え方による場合、標準必須特許権者が、マルチコンポーネント製品に係る同一のSEPの技術に関して、例えば、サプライヤーと最終製品メーカーの双方に対してロイヤルティを請求することもあり得る。この場合、標準必須特許権者は、サプライチェーンにおける複数の主体からのロイヤルティの二重の利得を回避する必要がある。

原則② 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

多数の標準必須特許権者が別個にロイヤルティを要求する場合、それらが累積し、標準を実施するためのコストが過度に高くなってしまうこと（「ロイヤルティ・スタッキング」）があり得る。

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」アプローチは、この「ロイヤルティ・スタッキング」の問題を回避することができ、また全ての標準必須特許権者が公平な分け前を取得できることから、適切である。

原則③ 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

ロイヤルティの算定については、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論争がある。

これについては、各国の判例や学説等の帰趨を見極める必要もあるが、本質的な問題は、ロイヤルティ算定の基礎をSSPPUかEMVかにするかではなく、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）に基づいてロイヤルティを算定するのが基本だということである。ちなみに、多数かつ複数の部品を含むマルチコンポーネント製品の典型とも言う



べき自動車※の場合は、寄与率に基づいて算定された価値は、当該特許を本質的に実施する部品を基に算定されてきたところである。

いずれにせよ、算定基礎が SSPPU であれ EMV であれ、寄与率に基づいて算定された価値から大きく逸脱したロイヤルティは、SEP のフェアバリューとは言えない。

もっとも、厳密な寄与率に基づく算定は実際的ではないと当事者が考える場合には、製品一個当たりのロイヤルティを定額とする方法等、より簡易な算定方法を採用することもあり得るが、その場合であっても、基本的には、寄与率に基づいて算定した場合の額から大きく逸脱したものではないことが望ましい。

※ 例えば、自動車は、およそ 3 万点（モジュール）に及ぶ複雑な部品を組み合わせで製造される。自動車産業では、サプライヤーそれぞれが自社製品を設計・開発し、品質保証に責任を負う分業体制となっており、この体制が自動車の品質保証の担保に寄与している。

Practical tips

平成 30 年 6 月 5 日、特許庁は、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表しており、上記論点について、実施者側の主張と権利者側の主張を両論併記する形にしていたが、「考え方は実施者寄りの立場をとることを明示した。これは、IoT の推進の過程で、標準必須特許に係る紛争が大きなネックとなりつつあるという懸念から、交渉のスムーズ化のために考え方を提示したものである。「考え方」に対しては、産業構造審議会知的財産分科会（以下、「審議会」という。）において、「考え方」は経産省の最終判断ではなく、あくまでも一部局の研究会の結論であること、特許庁が作成に関与していないことが付記されるべきとの意見が述べられている。自動車メーカーが中心となって加入し、FRAND 条件に基づく SEP のライセンスの推進を目指す Fair Standards Alliance は、「考え方」を歓迎する表明を HP で行った。

「報告書」においては、企業からの意見として、論点①について、「数万点の部品全てに関して自動車メーカーが特許の責任を負うのは現実的ではない。部品に関する特許であれば、その設計製造を担うサプライヤーが技術にも精通しており、標準必須特許権者としても当該サプライヤーと交渉した方が効率的ではないか。」（自動車メーカー／実施者）、論点②について、「SEP に係るロイヤルティが積み重なって最終的に製品価格を上回るのであればそれはおかしい話であり、一定の考え方の下でしっかりコントロールされなければならない。」（電子機器等メーカー／標準必須特許権者・実施者）、論点③について、「最終製品で有益なサービスが提供され、付加価値が増大したために想定外のロイヤルティを支払うことになるのは明らかにおかしい。特にサプライヤーには予測可能性がなく、特許保証契約自体をサプライヤーが履行できなくなってしまう。」（電子機器等メーカー／実施者）、などが挙げられている。

審議会において、設楽元知財高裁所長は、原則②・③についてはアップル・サムソンの知財高裁大合議の判決と同じ趣旨と理解できるので賛成であること、原則①についてはワールドワイドなコンセンサスができて交渉ができれば一番いいが、各国の裁判例が積み上がるまでは簡単にはいかないことを述べている。また、設楽元知財高裁所長は、日本企業の知財部の人々が、多数の海外の標準必須特許権者とライセンス契約を締結することについて悲鳴を上げていること、より多数の標準必須特許権者がアバンシに加入し、非常に合理的なロイヤルティをオファーして、一つの窓口でライセンス契約を締結するという状況が望ましいことも述べている。



本年1月、2月、3月、シャープは、テスラモーターズジャパンに対し、LTE 関連特許を侵害しているとして、東京地裁に3件の特許権侵害差止請求訴訟の提起を行った。自動車王国ドイツにおいて、マンハイム地裁とミュンヘン地裁がダイムラーを敗訴させた衝撃が自動車王国日本でも起きるのか、訴訟の帰趨が注目される。

執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496
FAX 06-6949-1487
MAIL abe@abe-law.com

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル



www.abe-law.com

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、abe@abe-law.com までご連絡下さいますようお願い申し上げます。