ABE & PARTNERS

的獲得・活用」について紹介する。

News Letter | No. 54



知的財産推進計画 2021

-標準必須特許の戦略的獲得・活用-



出典:内閣府 知的財産戦略推進事務局「第4回構想委員会 資料4 標準必須特許を巡る紛争解決 について」3頁(2021年2月25日)

(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2021/dai4/siryou4.pdf) .

2021年7月13日、内閣の知的財産戦略本部は、「知的財産推進計画2021」(以下、「計画」という。)を公表した。計画は、今後の知財戦略について、「競争力の源泉たる知財の投資・活用を促す資本・金融市場の機能強化」、「優位な市場拡大に向けた標準の戦略的な活用の推進」、「21世紀の最重要知財となったデータの活用促進に向けた環境整備」、「デジタル時代に適合したコンテンツ戦略」、「スタートアップ・中小企業/農業分野の知財活用強化」、「知財活用を支える制度・運用・人材基盤の強化」、「クールジャパン戦略の再構築」の重点7施策に整理している。本稿においては、「優位な市場拡大に向けた標準の戦略的な活用の推進」のうち、「標準必須特許の戦略

ABE&PARTNERS News Letter



現状と課題

<官民一丸となった標準必須特許の獲得・活用>

標準の活用は市場の拡大をもたらすが、特許等により如何に収益を確保するかについての戦略を持たずに標準活用を進めれば、結果的に日本企業の利益や競争力強化につながらないおそれもあることから、標準活用を進めるに当たっては、標準必須特許の獲得・活用を通じた収益確保も視野に入れた戦略の構築が不可欠である。

しかしながら、日本企業は、例えば 5G 技術において標準必須特許の獲得競争で遅れをとるなど、標準必須特許の戦略的な獲得・活用が十分にできていないのが現状である。

このため、日本企業が標準必須特許の保有者としての立場を強めることにより、日本企業の競争力を強めていくとともに、日本として、標準必須特許を巡るルール形成に関与し、グローバルに主導・発信していくことが必要不可欠であり、とりわけ、Beyond5Gにおいては、日本企業の標準必須特許の積極的な獲得に向け、官民一丸となって戦略的に取り組んでいくことが必要である。

<標準必須特許のライセンス交渉の円滑化>

標準必須特許を巡る紛争解決に向けたルールについては、国際標準化機関の IPR ポリシーに規定されたいわゆる FRAND の解釈を巡り、諸外国における裁判例等を中心にルール形成が進んでいるのが現状であり、諸外国の政府等も、標準必須特許の在り方について積極的な発信を行っている。

日本でも、裁判例の蓄積は進んでいないものの、標準必須特許のライセンス交渉に当たり、透明性と予見可能性を高め、権利者と実施者との間の交渉を円滑化し、紛争を未然に防ぎ、あるいは早期に解決することを目的として、2018年6月に特許庁が「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表している。標準必須特許の知財・標準政策における重要性に鑑みれば、日本としても、権利者・実施者双方の意見をバランスよく踏まえた中立的な立場から、最新の裁判例や各国動向等を踏まえつつ、標準必須特許を巡る紛争解決に向けたルール形成に更に積極的に関与し、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を改訂し、グローバルに発信していくべきである。グローバルな発信に向けては、改訂の過程におけるグローバルな意見募集の実施や、国際的なシンポジウムの開催などが効果的であると考えられる。

また、標準必須特許を巡る円滑なライセンス交渉が実現されるためには、ライセンスの対価負担については、サプライチェーンの中で関係者が議論して対処することが望ましいと考えられる。

さらに、ビジネスモデルが多様化する中、将来的には、製品を利用したサービス提供者等による負担の在り方も視野に入れた検討が必要であると考えられる。加えて、標準必須特許を巡る円滑なライセンス交渉が実現されるためには、次の点について、グローバルな動向を踏まえつつ検討を進め、必要な措置を講じ、グローバルに発信していくべきである。

・誠実な交渉態度の明確化

標準必須特許については、誠実な交渉を行っていれば、実施者は差止めを回避でき、権利者は適切な対価を得られやすいというルールが諸外国の裁判例等を通じて形成されてきているが、さらに、実施者が安心して標準技術を活用できるよう、また、権利者も標準必須特許のライセンスの適切な対価

ABE&PARTNERS News Letter



を得られるような環境を整備するため、ライセンス交渉において、交渉当事者がどのような対応をとれば、誠実な交渉態度と評価されるかについて、更なる明確化に向けた検討を進めるべきである。

・必須性の透明性向上

標準必須特許は権利者側の宣言によって国際標準機関に登録されているものであることから、中には本当に標準必須特許であるか疑わしいものも含まれているとされる。特許庁では、標準必須特許の必須性の透明性向上に向けた必須性判定制度を、2018年4月から世界に先駆けて開始したところであるが、この制度の有効な活用に向け検討を進めるべきである。

・ライセンス対価設定の透明性確保

標準必須特許のライセンスにおいて、権利者側がワンストップのライセンス機関を活用することは、権利者側・実施者側の双方にとって交渉を効率化するとともに、いわゆるロイヤルティ・スタックを回避し得る反面、ワンストップ・ライセンス機関が一方的にライセンスの対価を設定することへの懸念も実施者側から指摘されることから、ライセンスの対価の透明性確保の確保等(原文ママ)に向け検討を進めるべきである。

(施策の方向性)

- ・標準必須特許を巡る円滑なライセンス交渉の実現に向け、誠実な交渉態度の明確化等に関する各国裁判例や各国政府の動向等を踏まえ、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の充実化に向けた検討等の措置を講ずる。また、標準必須特許を巡るその他の論点についても、必要に応じてグローバルな動向も踏まえつつ検討を行う。 (短期、中期) (経済産業省)
- ・標準必須特許の必須性の透明性向上に向け、特許庁による標準必須判定制度が効果的に活用されるように周知を図る。 (短期、中期) (経済産業省)

Practical tips

標準必須特許のライセンスに関しては、経産省の「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」においても議論がされているが、内閣の知的財産戦略本部の構想委員会においては、特定の産業分野に限らず、総務省をはじめとした関係政府機関の専門家から広く意見を聞き、未来志向で IoT 時代の標準必須特許のライセンスの在り方が議論されてきた。日本自動車工業会の委員から、最終製品(自動車)をターゲットにする SEP ホルダーの狙い(本音)は高い製品で計算すればロイヤルティが高くなることにある、SEP と宣言されているもののほとんど(50%~90%)は必須ではない、アバンシのライセンス条件が従来のパテントに比べ不透明である、などのコメントがされたが、計画は、最終的には権利者と実施者のバランスをとった内容となっている。ただし、権利者側に対しては、Beyond5G の特許権者側になると思われる NTT や IOWN Global Forum が Access for all の立場をとるのは当然と思われるにもかかわらず、どの立場かよくわからなかったのは問題であるとのコメントが委員からされている。

パテントプールに関しては、設樂隆一元知財高裁所長からは、アバンシのようなワンストップでライセンス契約ができるパテントプールは制度として必要であること、5Gに関しては、複数の有力な標準必須特許権者が加入していないという問題があること、自動運転の自動車が5Gを利用するようになったときにFRAND料率がいくらになるのかという課題があり、独禁法的なコントロールが必要であ

ABE&PARTNERS News Letter



ること、特許訴訟を通じた裁判所によるルール作りも必要であること、などの指摘がされている。また、竹中俊子委員(ワシントン大学ロースクール教授)からは、IoT 時代の SEP ライセンスにおいてパテントプールが大変重要な役割を果たすこと、なるべく多くの SEP 権利者に早くパテントプールに参加してもらうことが重要であること、日本が 6G 革新技術提供者としての地位を確立し、維持するためには、SEP 権利者が IoT の恩恵を受けるエコシステムの全てのプレーヤーから公平に開発投資の回収を行うメカニズムが重要であること、そのようなメカニズムの一つとして、産業分野ごとに実施者側の交渉団体を作ることが欧州委員会の専門家から提案されており、我が国でも検討すべきこと、他方、市場占有率が高い同業者や市場のマーケットパワーを持った企業が集まることになるので、独禁法上の問題も検討しながら、取引コストを最低にすることのできる団体交渉のメカニズムを作ることが重要になること、などの指摘がされている。

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」の改訂にあたっては、欧州委員会の専門家が、自動車メーカーが今後、自動車の販売による利益よりも、自動運転とインターネット接続を通して販売後のサービスの利益の方が多くなる可能性があるという Industry 4.0 におけるビジネスモデルの変化を考慮した上で経済分析などを行い、多方面から標準特許の価値評価やライセンス徴収方法について様々な提案をしていることを参考にすべきとの提言が、竹中俊子委員からされている。

執筆者紹介



角護士·NY 州角護士 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



www.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

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。