

## 標準必須特許と我が国の自動車産業



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標準必須特許（以下、「SEP」という。）のライセンス交渉が増加すると考えられる。この点に関する裁判例・各官庁における議論・自動車産業の声を紹介する。

### 全体背景

SEPに関する訴訟としては、自動車産業に関しないものとしてアップル対サムソンの知財高決平成26年5月16日・知財高判平成26年5月16日があり、自動車産業に関するものとして令和2年1月・2月・3月に提起されたシャープ対テスラモーターズジャパンがあるが、和解に終わっている。

官庁による報告書としては、「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き」（平成30年3月、特許庁）（以下、「判定の手引き」という。）、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（平成30年6月5日、特許庁）（以下、「手引き」という。）、「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」（令和2年4月21日、経済産業省）（以下、「考え方」という。）、「知的財産推進計画2021」（2021年7月13日、内閣の知的財産戦略本部）（以下、「計画」という。）、「中間整理報告書」（令和3年7月26日、経済産業省）（以下、「報告書」という。）がある。

これらの訴訟と報告書を権利者寄り・中立・実施者寄りに分けると、権利者寄りのものはなく、中立のものとして「判定の手引き」、「手引き」、「計画」、実施者寄りのものとしてアップル対サムソン知財高裁決定および判決、「考え方」、「報告書」、と分類できよう。

### 訴訟

アップル対サムソン知財高裁決定は、FRAND宣言をしている者による差止請求について、FRAND宣言をした特許権者は、FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思のある者に対しては、差止請求権を行使することができないと判示した。また、アップル対サムソン知財高裁判決は、



FRAND宣言をしている者による損害賠償請求について、①FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めることは、特段の事情のない限り許されないが、②FRAND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については、必須宣言特許による場合であっても、特段の事情のない限り、制限されるべきではないと判示し、FRAND条件によるライセンス料相当額を金995万5854円と算出した。

シャープ対テスラモーターズジャパンにおいては、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たが、和解に終わった。

## 報告書

### (1) 「考え方」

「考え方」は、マルチコンポーネント製品に係るSEPのフェアバリューの算定に関する三原則として、以下を提示している。

- 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
- 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
- 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

そして、原則③について、「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。」「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。」と述べている。

「手引き」は、実施者側の主張と権利者側の主張を両論併記していたが、「考え方」は実施者寄りの立場をとることを明示した。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。他方、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」は経済産業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。

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対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。



## (2) 「報告書」

経済産業省競争環境整備室／知的財産政策室は、令和3年3月12日から7月12日に掛けて経済産業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（以下、「研究会」という。）を5回開催し、本分野の有識者や産業界の参画の下（産業界の関係団体（日本経済団体連合会、日本知的財産協会、電子情報技術産業協会、日本自動車工業会、日本商工会議所）の代表者の他、電子情報技術産業協会と日本自動車工業会の会員企業（傍聴を希望する社のみ）が傍聴）、SEPのライセンス交渉を巡る国際的な情勢を整理するとともに、我が国として望ましい対応策の検討を行った。

「研究会」の出席者の以下の発言から、「研究会」が、裁判所が考慮し得るルールの策定を志向していることが読み取れる。

- ・今後の産業発展やイノベーション創出のためにも、少なくとも、ライセンス交渉過程について、裁判所でも考慮されるルールは定めるべき。
- ・特許庁のライセンス交渉手引きは、両論併記の内容に留まっているが故に、裁判官からすると活用の仕方が悩ましい。このため、今後策定するルールについては、一定の方向性を指し示すものが望ましい。

## (3) 「計画」

「計画」は、我が国の現状と課題について、「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。」「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。」と述べている。

### 産業界の声

各官庁における議論において、実施者側の声は多数あるが、権利者側の声はあまり聞かれない。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、どの立場が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。

国益に関して、「研究会」の出席者は、「今後、日本の産業全体に影響を及ぼす可能性がある。日本の産業の実情を踏まえて、国益を考慮した検討が必要になる。」「ポスト5Gで日本が負けない環境整備が大目的と理解。新しい産業が興る時は特許紛争が起きるが、その期間を短くして競争環境を安定させることが重要。サービスを含めた負担配分を検討しないと、モノ作りが得意な日本に負担が依る。」などと発言をしている。

「報告書」においては、企業からの意見として、「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）、「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）、「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。

日本自動車工業会は、以下の見解を表明している。

- ・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、アバンス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。

- ・移動体通信規格に関する SEP について見られるように、完成品の中のごく一部に過ぎない機能について何万件、何十万件という特許が存在するような状況は現在の特許制度が本来想定していなかった事態と考えられる。そうした状況において、そのうち1件でも侵害があれば完成品を差し止めることができるというのは硬直的に過ぎ、むしろ産業の発達を阻害する恐れがあるものとする。産業への発達の寄与という特許法の立法趣旨に鑑みると、今日、権利侵害時の救済制度について見直すことが有用と考える。アップル対サムソン事件で知財高裁が権利濫用を理由として差止請求権の制限を認めたことは大きな指針になるものの、予見可能性を高めるためにも特許法で差止請求権が認められる条件または認められない条件の明文化を検討することが必要と考える。

- ・以下の4点につき、速やかに明確化されることを求めたい。

- (1) サプライチェーンの上流・下流にこだわらず希望する SEP 実施者には消尽可能な完全なライセンスが与えられるべきこと（いわゆる「License to all」の考え方）
- (2) ロイヤルティ算定のベースとしては最終製品中の「最小販売特許実施単位」が用いられるべきこと
- (3) 過重なロイヤルティの積み上げ（ロイヤルティスタック）を防ぐため当該標準全体でのロイヤルティ上限を設定する「トップダウンアプローチ」が用いられるべきこと
- (4) SEP の価値の評価にあたっては、標準技術という付加価値は考慮に入れず、一つの特許発明としての技術的価値に基づいて評価されるべきこと

本田技研工業株式会社は、以下の見解を表明している。

- ・自動差止の見直しについて：

急速に進む技術の高度化・複雑化、商品の多機能化、社会の IoT 化、国際的な特許件数の増大に伴い、従来の特許権侵害の救済手段としての自動的な差止について検討すべき時期に来ていると考える。外国の例を見ても、金銭的な収入を目的とする不実施主体（NPE）による侵害訴訟や、膨大な件数に及ぶ一部の SEP に関する侵害訴訟の救済手段として自動的に差止を認めることには謙抑的な姿勢が見られるところであり、日本においても、特にこれらの課題に対して、救済手段としての自動的な差止の在り方について今日の技術・社会状況を踏まえて見直すべきものとする。

- ・SEP の扱いについて：

一部の標準規格についてはその SEP の件数が膨大な数に及んでおり、標準規格の活用を促し安定した IoT 社会を実現するために SEP のライセンスに対する制度的な規律が求められる。現在、SEP を巡る国際的な論点の一つとして、製品供給網（サプライチェーン）でのライセンスを受ける階層に関する議論（ライセンス先が最下流の最終製品メーカーに限られるか、上流の部品メーカーも可能か）がある。これについては、例えば、上流の部品メーカーのほうが標準規格に関する基礎的・基本的な研



究開発を行い、その結果自らも SEP 等の特許権を保有する可能性が高いにもかかわらず、そうした上流の部品メーカーへのライセンスが拒絶されることは、クロスライセンスによりロイヤリティコストを削減する機会を奪い、部品メーカー間の競争を阻害し、本来削減可能であったコストを様々な IoT 関連製品・サービスについて最終的に消費者が負担する結果となる恐れがある。多様な IoT 社会の発展のために、消費者の利益・便益も考慮の上、こうした SEP を巡る課題について検討を進め、必要な制度的な規律を導入すべきと考える。

・ トロールと、誠実に交渉する態度があつて権利を持っているものとは分けるべき。トロールは、高額な賠償金なるものを取得することだけが目的であつて、Society5.0 とか、産業の発達ということとは全く無関係の者である。相場観を形成するようなガイドラインとか——これは訴訟あるいは ADR 等でも、一定程度の影響力を持たせられ得るものでありましようから、このようなことを先導していく、早く相場観を作っていくという作戦は非常にいいのではないかと。これは誠実に交渉しようとする態度のある権利者にとっても、決して悪いことではないはず。

・ SEP の保有者は、自ら保有する SEP について十分な情報を開示すべき。自動車はそもそも携帯電話等と違い、車が走る、止まるという基本機能があるので、情報通信技術というのは、今後どのように自動車が発展しても、自動車の機能の一部に過ぎず、したがって、最終製品にロイヤリティを掛けることはあつてはならない。部品メーカーのライセンス交渉を拒否するような行為は断じてされるべきではない。

## 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](mailto: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](http://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](mailto: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。