

サプライチェーンにおける標準必須特許の権利行使

Enforcement of Standard Essential Patents across the Supply Chain

前田 健*
MAEDA Takeshi

【抄録】

IoTの進展に伴い、標準必須特許（SEP）のライセンス交渉は異業種間によるものが増加し、予見可能性の高いルール形成が求められている。本稿では、サプライチェーンの中で誰がライセンスの相手方となるべきかを中心に、あるべきSEPライセンス交渉について検討した。取引費用の観点から、交渉に当たる実施者は単一の主体とすることが望ましく、一般論としては、合理的なライセンス料算定に必要な情報を有する者が交渉に当たるべきであり、また、サプライチェーン内で適切なライセンス料の負担分担が図られることが求められる。SEPライセンス料は、特許技術の貢献によりもたらされた各実施者の利益の増加の程度によって決定すべきであり、そのためには、サプライチェーンの最終製品をベースとして算定するのが原則である。そうすると、最終製品メーカーが交渉に当たることが望ましいようにも思われる。しかし、自動車などのマルチコンポーネント製品においては、特許技術が最終製品中の特定の部品に閉じた貢献しかしていないこともまま見られ、このようなケースでは部品の価格が適切に決定されていることを前提とすれば、部品価格をベースにして交渉した方が合理的なライセンス料に到達しやすい。したがって、自動車などの一定の製品においては、部品サプライヤーをライセンスの相手方とした方が望ましい場合もある。なお、ライセンスの相手方をサプライチェーンの中の一部の者に限った場合、それ以外の者の実施者としての法的地位をいかに確保するかが問題となる。ところが、消尽法理をいかに解しても、また、委託製造権（have made right）をどのように構成しても、それ以外の者の不安定な地位を解消することは難しい。この点は、ライセンスの相手方を誰としても完全な解決は難しいことに留意すべきである。

1. 問題の所在

あらゆるモノがインターネットに接続されるIoTの進展により、移動通信システムに係る4G、5G等の標準規格の重要性は増々高まっている。このような事態を受け、自動車、建設機械など従前より広い範囲の業界が、標準規格を利用する必要に迫られている。標準規格は、今後、ワ

イヤレス電力伝送システムやトラステッドコンピューティングなどの分野にも広がることが予想され、標準規格の利用に関わる業界は今後も広がり続けると思われる。

標準規格を利用するためには、標準必須特許（SEP）のライセンスを受けることが必要である。かつては、通信規格に係るSEPの利用は通信業界に閉じていたから、SEPライセンス交渉

* 神戸大学大学院法学研究科 教授
Professor, Graduate School of Law, Kobe University

も通信業界内部で行われてきた。しかし、標準規格に関わる業界の拡大により、異業種間のライセンス交渉が増加している。異業種間の交渉では、クロスライセンスによる解決は困難であり、取引慣行の違いや情報の格差等もあって、交渉の妥結は必ずしも容易ではない。ライセンス交渉について透明性・予見可能性の高いルールの形成が求められている。

ライセンス交渉のルールの中でも特に問題が大きいのが、サプライチェーン（ある製品が原料から消費者に至るまでの一連の過程）¹⁾の中のどのレベルの事業者がライセンスを受けるべきかという問題である²⁾。ライセンス交渉の主体が誰となるのかというのは、すべての交渉に先立つ前提問題だともいえるからである。

この点については、後述の通り、ドイツおよび米国における自動車についての一連の裁判例において、最終製品メーカー（OEM：original equipment manufacturer）がライセンスの相手方となるべきことで、ほぼ決着に至ったという指摘もある³⁾。しかし、OEMがライセンスの相手方とすることの妥当性についてはなお検討の余地があり、また、仮に部品供給業者（サプライヤー）ではなくOEMがライセンスの相手となるとしても、合理的な実施料の額、サプライチェーンの中の実施料の負担の在り方、ライセンスの主体とならない者の実施の確保の方法など、なお論じるべき点は多い。

そこで、本稿ではSEPライセンスにおいて、サプライチェーンの中で誰がライセンスの相手方となるのが望ましいのかを検討するとともに、合理的な実施料の額（ロイヤルティ・ベースは最終製品となるのかなど）やその負担の分担の在り方などについて検討することを目的とする。特に、近時裁判例も多く、我が国にとって重要

な産業の一つである自動車の通信SEPに焦点をあてて検討を行いたい。

その目的のため、本稿では以下の順に論を進める。まず、2. で従来の標準必須特許を巡る議論の流れを概観し、FRAND（公平、合理的かつ非差別的）約束のもと、ライセンス交渉の両当事者に誠実交渉義務が課せられてきたこと、サプライチェーンにおけるライセンスを巡っては、いわゆる License to All と Access for All の対立があることや、我が国の司法及び行政の動きについて整理する。次に、3. において、目的とする議論の前提を整理する。具体的には、サプライチェーンの中でのライセンスにおける基本原則と、License to All と Access for All の対立は結局ライセンスの相手方をサプライヤーとするかOEM とするかの問題と整理できることを明らかにしたうえで、争点となる法的論点を特定する。そして、4. において、適切なライセンス料の額と分担、法的安定性、取引費用などの観点から、ライセンスの相手方として誰が適切か、及び、ライセンスの相手方をいずれかに決定した場合の留意点について論じる。最後に、5. で本稿の議論を総括し、今後議論すべき点を明らかにする。

2. 標準必須特許を巡る従来の議論の流れ

(1) ライセンス交渉における誠実交渉義務

SEPライセンス交渉を巡る紛争については、特許権者が標準規格の実施者に対する優位な状況を利用して、実施者に不利なライセンス状況を強いる「ホールドアップ」が問題であるとされてきた。そのため、各国の裁判所は、様々な法的構成により特許権に基づく差止請求権を制

限することを模索してきた。一方で、それとは逆に、実施者が差止めはなされないことを見込んで交渉を引き延ばすなどの「ホールドアウト」も問題視されるようになってきた。そして、最終的には、特許権者と実施者の双方が誠実交渉義務を負うというところに議論が収斂してきている。すなわち、特許権者は FRAND 約束の法的効果として一定の誠実交渉義務を負い、差止請求権の制限を受ける一方で、実施者も誠実交渉義務を果たさない場合には差止請求権を行使され得る。

両当事者の誠実交渉義務は、欧州においては SEP 権利者による特許権侵害に基づく差止め請求に対する競争法違反の抗弁として、英米法では FRAND 約束を標準化団体と SEP 権利者の第三者のためにする契約と構成する形で議論されている⁴⁾。(3)でも触れる通り、我が国の特許庁の「手引き」にも大きな影響を与えているのは、欧州司法裁判所 (CJEU) による *Huawei v. ZTE* 判決⁵⁾ である。

Huawei v. ZTE 判決は、競争法違反により特許権を制限するという構成を取っており、欧州連合の機能に関する条約 (TFEU) 第 102 条の市場支配的地位の濫用行為の規制に基づいて、差止請求権の行使が禁止される場合について判断するものである。この判決は、権利者及び実施者の負う誠実交渉義務の内容を明らかにするものと解されている。これによれば、権利者は、侵害態様を具体的に特定して侵害通知を行い、ライセンスを受ける意思を有する実施者に、FRAND 条件を具体的に示してライセンス契約を申し込むことが必要である。また、実施者は、ライセンスを受ける意思を有することを表明し、権利者からの申し込みに遅滞なく誠実に応答すること、申し込みを受諾しない場合には対案を

提示し、対案が拒絶されたときには適切な担保を提供する必要がある。

もともと、上の CJEU の示した枠組みは、欧州各国裁判所で微妙な修正も受けている。ドイツ連邦最高裁は、*Sisvel v. Haier* 事件判決(2件)⁶⁾において、CJEU の枠組みに基本的に依拠しつつも、それはあくまで実施者のライセンスを受ける意思の有無を判断する手段にすぎず、事案に応じて誠実交渉義務の内容は厳しくも緩やかにもなることがあると判示している。また、誠実交渉義務の内容をより具体化し、権利者がクレームチャートを提示する必要は必ずしもないと判示している。

このように誠実交渉義務の内容については必ずしも確定していない部分はあるが、実施者がライセンスを受ける意思を有する者 (willing licensee) といえる場合には差止請求を受けることはないという形で、議論はまとまりつつあるように思われる。そして、ライセンス意思を有すると評価できるかどうかは、権利者と実施者が誠実交渉義務を果たしているか否かにより判断される。

(2) License to All と Access for All, ロイヤルティベース, 委託製造権

サプライチェーンにおけるライセンスをめぐるっては、License to All と Access for All の2つの考え方が対立している⁷⁾。前者は、SEP 権利者は、ライセンスの取得を希望する全ての者にライセンスを与える義務を負うという考え方であり、後者は、全ての者に標準技術へのアクセスを与えれば足り、それが確保されている限りは、権利者が一定の者へのライセンス付与を拒絶することも許されるという考え方である。前者の考え方によれば、SEP 権利者が OEM とライセ

ンス契約をすることを望み、サプライヤーからのライセンス取得の求めを拒絶する場合には、FRAND 義務に違反し、誠実交渉義務にも違反することになる。後者の考え方によれば、OEM が、SEP 権利者はまずはサプライヤーと交渉すべきと主張して SEP 権利者との交渉に応じないことは、誠実交渉義務に違反する可能性が高いことになる。なぜなら、OEM さえライセンスを受ければ、サプライヤーはいわゆる委託製造権 (have made rights) により SEP へのアクセスは保障されるからである⁸⁾。

この論点については、近時ドイツ及び米国では、Access for All を支持する裁判例が相次いでいる。ドイツでは、サプライヤーとライセンス契約を結ぶべきと主張した自動車メーカーのダイムラーに対して複数の SEP 権利者が特許権侵害を提起し、サプライヤーに優先的にライセンスする義務があるとのダイムラーの主張は排斥され、ダイムラーへの差止を認める判決が出された⁹⁾。Nokia v. Daimler 訴訟のデュッセルドルフ地裁は、CJEU に対して、サプライヤーへの優先ライセンス義務の有無などに関して質問を付託したが¹⁰⁾、結局ノキアとダイムラーは和解に至りダイムラーがライセンス契約を結ぶこととなったため、この付託は取下げられている。

一方、米国では、自動車部品サプライヤーである Continental が SEP のパテントプールである Avanci に対して、Avanci が OEM のみにライセンスしサプライヤーへのライセンスを拒絶したことなどが反トラスト法に違反すると主張して訴えを提起したが、反トラスト法違反行為に起因して損害を被った事実の立証がないとして、当事者適格を否定され、訴えは却下された¹¹⁾。すなわち、Continental は、Avanci が OEM とライセンスしたことにより OEM との間の補償契

約に基づく補償義務を負うことになり、ライセンス拒絶により SEP の実施ができなくなると主張したが、求償を受ける具体的なおそれもなく事業を継続出来ている以上は、損害は生じていないというのである。

ドイツ及びアメリカにおける以上のような判断には、次のような前提が置かれていたと思われる。第1に、権利者は本来ライセンスの相手を自由に決める権限を有しているという点である¹²⁾。確かに特許権者は、本来、独占権のもとライセンススキームを自由に決定することが出来るのが原則であり、OEM とライセンス契約を結ぶことも原則自由である。第2に、サプライヤーは、自らはライセンスを受けなくても、OEM がライセンスを受けることで、その委託製造権を得られれば、アクセスが保障される点である¹³⁾。サプライヤーに SEP へのアクセスが保障されなくなれば、権利者は FRAND 義務に違反している疑いは捨てきれない¹⁴⁾、保障されているのであれば直接にライセンス契約を結ぶ必要はないかもしれない。第3に、合理的実施料は、最終製品の価格がベースとなる点である¹⁵⁾。仮に特許技術が最終製品の価値向上に大きく貢献しているといえるのだとすると、向上した価値の一部を権利者に配分すべく OEM と交渉する方が効率的かもしれない。

このように、ドイツ及び米国では、SEP ライセンスの交渉相手は OEM であるべきことで裁判例はひとまず一致しているようにも見える。

(3) 我が国の動き

日本の動きも、誠実交渉義務を特許権者と実施者の双方が負うところに収斂しているという点に関しては、欧米と軌を一にしている。標準必須特許をめぐる議論の嚆矢は、Apple 対サム

スン事件判決大合議判決・決定（知財高決平成26年5月16日判時2224号89頁，知財高判平成26年5月16日判時2224号146頁）である。日本の裁判例は，基本的にはこの事件しかない¹⁶⁾。

大合議判決は，権利の濫用（民法1条3項）という法的構成により，差止請求権および損害賠償請求権を制限している。この権利濫用法理の特徴は，わずか2つの要素に着目する極めてシンプルな要件構造を備えている点である¹⁷⁾。すなわち，特許権者がFRAND宣言をしたこと，および，実施者にFRAND条件によりライセンスを受ける意思があるかのみを要件とし，この両者が認められれば直ちに差止請求権が制限される¹⁸⁾。当事者が誠実交渉義務を果たしているか否かは，直接には考慮要素とされていない。ライセンスを受ける意思の認定において誠実交渉義務を考慮する余地があるが¹⁹⁾，具体的な義務の内容は全く不透明である。

我が国の裁判例が不足しSEPライセンス交渉をめぐる法的ルールが不透明な状況を踏まえて，特許庁は，2018年6月に「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を策定し公表している（2022年6月に第2版に改訂）。この「交渉手引き」は，前述の欧州司法裁判所のHuawei v. ZTE判決に依拠しつつ，誠実交渉義務の内容および実施料の算定方法について論点を整理するものである。

一方，経済産業省の方では，より踏み込んで我が国としての誠実交渉の規範を示すことを試みている。経産省製造産業局は，2020年4月21日に「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を公表し²⁰⁾，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，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，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との三原則を提唱していた²¹⁾。そして，経済産業省は，2022年3月31日に「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」を公表し，我が国としての国内特許を含む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に至っている²²⁾。「交渉指針」では，ライセンス交渉を以下の4つのステップに分け，各ステップにおいて当事者の負う誠実交渉義務の内容を明らかにしている。

- ステップ1：ライセンスオファー【権利者】
- ステップ2：FRAND条件での契約締結の意思表示【実施者】
- ステップ3：具体的なライセンス条件の提示【権利者】
- ステップ4：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）【実施者】

この「交渉指針」の示す内容は，基本的に欧米での動きとも軌を一にするものであり，穏当なものといえるように思われる。

なお，2022年9月には，日本の大手自動車メーカーが，通信技術のSEPについてAvanciと契約したと報道されている²³⁾。

3. 議論の前提の整理

以上の通り，SEPライセンス交渉において，権利者および実施者は，交互のやりとりの中で誠実交渉義務を負うことでコンセンサスが得られている。また，サプライチェーンの中でのライセンスをめぐることも，少なくともドイツと米国の裁判例では，OEMをライセンスの相手方と

すべきことについて、コンセンサスが形成されつつあるようにも見える。あるべきライセンスの相手方についての本稿の立場を示す前に、検討のための理論的視座を整理したい。その際には、2021年に公表された欧州委員会の専門家グループ報告書²⁴⁾が、詳細な理論的考察が展開されている点において、参考になる。

(1) 欧州委員会専門家グループ報告書の 3 原則

2018年7月、欧州委員会の決定により専門家グループが設置され、特にIoTに焦点を当て、SEPライセンスに関する課題を特定し、課題の対処方法について検討するよう要請がなされた。上記報告書はその成果である。報告書の内容は多岐にわたるが、本稿で特に着目したいのは「バリューチェーンにおけるライセンスング」に係る部分である。

報告書は、この問題を考えるに当たって、3つの原則が妥当すると提言する。すなわち、(i) ライセンスレベルは単一であるべきこと（単一原則）、すなわち、ライセンスはバリューチェーンの中の一つのレベルにおいてなされるべきであり、複数レベルにおいてなすべきではないこと、(ii) 実施料の価格はライセンスレベルに中立的であること（中立性原則）、すなわち、ライセンスレベルがどこかによって実施料の価格は変わるべきでないこと、(iii) 実施料の負担は下流に転嫁できること（下流転嫁原則）、すなわち、FRANDライセンス料は部品製造のコストとみなすべきであり、それを原価に含めて下流の顧客に転嫁することができる应考虑すべきである。

本稿も、以下に述べる理由により、いずれの原則も妥当であると考えられる。

まず、ライセンスレベルの単一原則については、サプライチェーンにおけるライセンスは、サプライヤー（Tier-1, Tier-2と分かれる場合にはその中の一つ）またはOEMのいずれか一つを相手方とする方が、交渉相手が少なくなるので、取引費用を節減することになるからである²⁵⁾。加えて、複数のレベルから実施料を徴収すると、レベル間の調整が難しいことから、二重取りとなってSEP権利者を過剰に利するリスクが高い²⁶⁾。

次に、中立性の原則については、最適な実施料の算定方法に照らせば合理的といえる。すなわち、実施料は、筆者の立場では、特許技術の貢献により増加した実施者の利益の一部を権利者へ配分するものとして算定すべきといえるから²⁷⁾、結局、特許技術によって最終製品の価値がどれだけ向上したかにより定まるといえるからである。だとすれば、実施料の額は、バリューチェーンの全体を見て定まることになるから、どのレベルでライセンスするかによって額が異なるのは不合理であるということになる²⁸⁾。

最後の下流への転嫁については、これは、要するに実施料を上流のみが負担すべきではなく、下流と上流とで分担して負担することが望ましいということである。実施料を支払うべきなのは実施者に利益の増加をもたらすからであるとする、その利益の増加の恩恵に浴する程度によって、実施料も分担すべきである。そして、利益の増加は、究極的には最終製品により消費者に提供される価値の増加に起因するものであるとすれば、少なくとも上流のみが実施料を負担すべきではないことになるだろう²⁹⁾。

(2) 問題の整理: サプライヤーか OEM か

以上の三原則を踏まえると、License to All と Access for All の対立は、政策論として、ライセ

ンスの相手方をサプライヤーと OEM のいずれとするのが望ましいのかという問題だと整理できる。ライセンスのレベルは単一であるべきことを前提とすれば、問題の本質は、どのレベルの実施者が、ライセンス交渉の相手方として最もふさわしいかだといえるからである。

この議論の際に考慮すべき観点としては、どのような制度設計をすれば最適な帰結に到達できるか否かである。特に重要なのは、最適な実施料に到達するためにはどのレベルの者が交渉者としてふさわしいかである。また、サプライチェーン内の実施料の負担分担の観点も欠かせない。前記の第3の原則も示唆するとおり、サプライチェーン内で公正な負担の分担が図れる仕組みが構築される必要があるからである。さらに、交渉の効率性、すなわち、取引費用の観点も重要である。プレイヤー間の交渉の数は少ない方が望ましく、適切な実施料を決定するには、特許技術の貢献の程度を正しく知ることができる者など適切な情報を有する者が交渉に参加することが望ましい。

以上のような政策論を検討するに当たっては、当然、法的な観点の検討も欠かせない。当事者の負う誠実交渉義務の内容、合理的な実施料の額、製品の譲渡による特許権の消尽の有無、委託製造権の成否などが問題となる。政策的な当否が定まって初めて法解釈を議論できる部分もあるが、本テーマを論じるに当たっては、法的論点の解決を先決問題とした方が議論しやすい部分も多いように思われる。

そこで、以下では主に日本法に基づいて関連する法的論点を整理し、それを踏まえて、ライセンス交渉の相手方となるべき実施者について論じることとする。

4. 法的論点

(1) 権利者・実施者の誠実交渉義務

(ア) 権利者によるライセンス拒絶の是非

最初に整理しておきたいのは、権利者は、特定のレベルの実施者と交渉する義務を負うか否かである。これは、訴訟では、権利者が特定のレベルの実施者へのライセンスを拒絶する行為により特許権侵害差止請求権の行使ができなくなるかという形で問題となる。換言すると、別の実施者に対するライセンスの拒絶が、ある実施者との関係で、誠実交渉義務に違反することになるかということである。

この義務の法的な位置づけは、FRAND 約束をどのように法的に構成するかにも依存する。日本法のように権利濫用法理と位置付けるのであれば、これは権利濫用の成否に係る考慮要素の問題であると位置付けることができ、欧州のように競争法の問題と位置付けるのであればライセンス拒絶が競争法違反を構成するか否かであり、英米のように契約に位置付けるのであれば契約の解釈の問題である³⁰⁾。

そしてどのような法的構成に立つにせよ、まず見るべきは標準化団体の設定する IPR ポリシーであると思われる。FRAND 約束とは、特許権者が実施者との間のライセンス交渉において FRAND 条件を守ることを標準化団体に対して約束するものであるからである。これを第三者のためにする契約と解すれば、その法的義務は実施者に対しても直接に負うことになるし、そうでないにせよ議論の出発点となるからである。

IPR ポリシーの内容は、標準的とされる、「ITU/ISO/IEC 共通特許ポリシー」³¹⁾の内容に沿うようにほぼ統一されるようになってきている³²⁾。同特許ポリシーの下では、権利

者は、非差別的に、合理的な条件で、数に制限なく、世界中の申込者にライセンスを付与する用意がある旨を宣言させられる³³⁾。また欧州電気通信標準化機構(ETSI)のIPRポリシーでは、第三者は公正で合理的かつ非差別的条件でライセンスを付与される権利を有するとされている³⁴⁾。

このようにIPRポリシーでは非差別的にライセンスを付与することを要求しているとはいえ、一般論として、全てのレベルの実施者または特定のレベルの実施者と交渉しなければならないという義務を導出することは困難であるように思われる³⁵⁾。厳密には各IPRポリシーの文言の詳細な検討に依存するが、一般にIPRポリシーが個々の業界における個別の事情を離れて一律に交渉相手を定めているとは解しがたい。交渉相手の選択それ自体が非差別条件に反することはなく、結果として全ての者に平等にSEPへのアクセスが保障されればよいと考えられる。

ただし、後記5.の検討の結果、政策的には、ある相手方がライセンスの交渉相手として望ましいことが確定的にいえる場合にあっては、その者からのライセンス申し込みの拒絶が法的義務に違反する場合はあるかもしれない。FRAND約束の法的効果として、権利者には、最適な帰結を導くために必要な協力をする義務があると解する余地はあると思われるからである。

(イ)実施者による交渉の拒絶の是非

一方実施者が、特許権者からのライセンス申し込みに対して、他のレベルの者と交渉するよう申し向け、交渉を拒絶することは誠実交渉義務に反するであろうか。仮に他のレベルと交渉することが政策的に望ましいとしても、このような拒絶は、「ライセンスを受ける意思を有する者」でないとの認定に結びつくこと可能性が

ある。権利者側に特定のレベルの者と交渉する義務が認められないのだとすると、特許権の正当な行使として、実施者にライセンス交渉を持ちかけることが否定されるいわれはないからである。

実施者による交渉拒絶が認められるのは、自分をライセンスの相手方とすることがFRAND条件の違反を必然的に将来するような場合に限りられると思われる。自身とライセンス契約を結んだのでは、非合理又は非公正な実施料の額又は負担の分配に至ることが示された場合には、ライセンス拒絶が誠実交渉義務に反しないとされる余地はあるかもしれない³⁶⁾。したがって、実施者として他のレベルの交渉することが望ましいと考えるのであれば、具体的に、その方が合理的かつ公正な実施料の額および負担分配に至ることを立証することは有り得る。しかしながら、そのような立証に少なくとも個々の実施者が成功することは現実には難しいように思われる。たとえば、特定の業界において特定のレベルの者とのライセンスが望ましいとの理解が確立しているようなケースでなければ難しい。

(2)合理的な実施料

次に検討するのは、FRAND条件を満たす合理的な実施料とは何かである。前述の通り筆者の理解では、実施料は、理論的には、特許技術の貢献により増加した実施者の利益の一部を権利者へ配分するものとして算定すべきである³⁷⁾。したがって、SEP技術を用いることにより、実施者の利益がどれほど増加したかが問題となる。

(ア)ロイヤルティ・ベース

まず検討したいのは、実施料の算定は何をベースとして行うべきかである。

上述の通り、実施料は特許技術の貢献により増加した実施者の利益に基づいて算定すべきであり、標準特許技術には、部品そのものが実施品となる物の特許のみならず、最終製品において初めて実施されその価値が実現される物および方法の特許も含まれる。したがって、実施料を正しく算定するには、最終製品が消費者にもたらす価値が特許技術によりどれだけ増大し、それにより実施者の利益をどれだけ増大させたかを評価することが原則必要となる。一般論としては、同じ部品が搭載される最終製品の性質が著しく異なる場合には、実施料が最終製品ごとに異なることも許容され得ることになるから、同じ部品に対して異なる実施料を課すことそれ自体は、必ずしも非差別性条件に反しない。理論的には、最終製品における利益をベースとして、それに特許技術の寄与率を乗じ、実施料を算定するのが原則と考えられる。

いわゆる EMV (全体市場価値) と SSPPU (最小販売可能特許実施単位) との対立に関して言えば、最終製品に対する特許技術の寄与度を適切に評価できるのであれば、EMV でも SSPPU でも、同等の実施料に帰着するはずと考えられる。しかしながら、特許技術が概ね部品に閉じており³⁸⁾、かつ、事実上 OEM はサプライヤーから部品を購入することで SEP のライセンスを得ることになっている場合においては、部品の価格決定において市場メカニズムが適切に作用していることを前提とすると、SEP の価値は概ね部品の価格と対応していると見ることができ。そのような場合には、SSPPU の価格に実施料率を乗じて実施料を計算することも、少なくとも交渉当事者間での算定方法としては、合理的といえると考えられる³⁹⁾。

また、多様な部品から構成されるマルチコン

ポーネント製品の場合、最終製品に対して特許技術が貢献する程度はごく一部にとどまり、最終製品の価格をベースとして計算すると、実施料を正確に算定することがむしろ困難となる場合もある⁴⁰⁾。たとえば、マルチコンポーネント製品の典型と言える自動車の場合がその例と言える⁴¹⁾。通信に係る特許技術により向上する価値は高級車と廉価車とで異なることはないと考えられる一方、高級車と廉価車との最終価格の違いは特許技術とは無関係な部分によりもたらされているとすると、最終価格に実施料率を乗じることによる算定では、少なくとも実務的には、合理的な実施料の計算が困難になると考えられる。このような場合には、むしろ SSPPU の価格に料率を乗じる算定の方が望ましい。

(イ) 標準規格に参加すること自体の価値算入の是非

次に問題となるのは標準規格を採用したことそれ自体により増加した利益を加味してよいかである。標準規格の採用それ自体により増加した価値とは、ネットワーク効果に起因して増加した価値であるといってもよい。ネットワーク効果とは財の利用者が増えるについて財の価値が増加する効果であり、標準規格が普及し利用者が増えるにつき標準規格の価値が増加する効果のことである。このような標準規格のネットワーク効果に起因する利益につき、田村は、Siebrasse と Cotter の論文⁴²⁾ を引用して、これを特許権者に配分すべきと主張する⁴³⁾。

確かに、標準規格に係る技術への投資は重要であり、そのインセンティブを適切に確保することこそがイノベーション政策に資すると考えるのであれば、標準規格それ自体に起因する利益も特許権者に還元すべきであるといえるかも

しれない。しかし、標準規格は、規格の乱立を防ぎ効率的な製品の開発と普及を実現するための調整にすぎないと考えるのであれば、標準規格それ自体に起因する利益を特許権者に還元すべきではなく、公共のものとして広く共有すべきと考えることができる。また、標準規格は広く普及してこそ意味があるものであり、実施者による利用が広がった結果としてネットワーク効果による価値の向上があるのであって、必ずしも特許権者独りの貢献によるものではないといえる。

そうすると、標準規格に参加することそれ自体の価値を実施料に算入することは、必ずしも正当化されない⁴⁴⁾。あくまで特許技術が貢献した程度に限って、実施料を算定すべきであり、標準規格に参加すること自体により増加した価値を算入すべきでない。仮に、算入すべきだとした場合には、最終製品において標準規格を採用したことそれ自体により増加した利益の額をベースに算定すべきことになるが、ネットワーク効果の全てを特許権者に配分すべきとはいえないことにも留意すべきである。たとえば、通信規格の採用により実現したコネクティッドカーを考えた場合、実施者によって創作されたコネクティッドサービスの魅力による貢献が大きいに思われる。

(ウ) ホールドアップ

特許技術により増加した実施者の利益を権利者に配分すべきとしても、たとえば、その全額を権利者に配分するような額の実施料は、公正かつ合理的とはいえない。権利者が交渉力を背景に収奪した不当な実施料と疑われるからである。このようなホールドアップによる吊り上げを排除した額として、公正かつ合理的な実施料

は算定されるべきである。すなわち、特許技術を利用することにより増大した利益を、権利者と実施者との間で等しく分けあうように、実施料の額は算定されるべきといえる。

(エ) 実施者間の負担分担

上記の指摘は、実施者間においても当てはまる。特許技術により増加した実施者の利益は、サプライヤーおよび OEM の間で、その貢献に応じ、平等に享受されるべきである。実施料の負担も、その利益の享受の程度に応じ、適切に分配されるべきといえる。

各当事者が、対等で完全かつ完備情報のもと交渉できるのであれば、自ずとそのような帰結に到達すると言えるが、現実はその異なるから、そのような帰結に至るよう制度的に支援する必要が生じる。

(3) 消尽

次いで検討するのは、仮にサプライヤーにライセンスを与えたとした場合に、サプライヤーの部品譲渡により、SEP は消尽するか否かである。消尽の成否については、①部品が SEP の実施品である場合、②部品が SEP (物の特許) の間接侵害品 (その生産に用いる物であって、101 条 1 号または 2 号の要件を満たす製品) である場合、③部品が SEP (方法の特許) の間接侵害品 (その使用に用いる物であって、101 条 4 号または 5 号の要件を満たす製品) である場合、④部品が SEP の直接侵害品でも間接侵害品でもない場合に分けて考える必要がある。

①部品が SEP の実施品である場合、サプライヤーが部品を譲渡した場合、特許権者から許諾を受けた実施権者が特許製品を譲渡した場合にあたるから、その後の部品を使用する行為等に

ついて特許権を行使することはできない（最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁）。これは、部品がその後最終製品に組み込まれることになっても異なるものと解される。部品それ自体には加工や部材の交換がなされるものではないから、「新たな製造」があったものとして、特許権の行使が再び許されるとは解されないからである⁴⁵⁾。

②部品が物のSEPの間接侵害品にあたる物である場合、知財高判平成26年5月16日判時2224号146頁〔アップル対サムソン事件大合議判決〕は、傍論ながら、1号製品の（部品）譲渡によっては、特許は原則消尽しないとしつつ、特許権者による黙示的承諾が認められる場合には、最終製品の使用・譲渡等に権利行使することはできない旨を判示する。別稿で論じた通り、この知財高裁の判示事項は基本的に妥当であると考えられる⁴⁶⁾。

③部品が方法のSEPの間接侵害品に当たる物である場合、知財高判平成18年1月31日判例時報1922号30頁〔インクタンク事件大合議判決〕は、あくまで傍論であるが、物を生産する方法の特許は、4号製品又は5号製品の譲渡により消尽し、当該製品を用いて特許方法を使用する行為について、権利行使は許されないとする。しかし、この判決については学説上批判が極めて強い⁴⁷⁾。私見では、部品が専用品に当たる場合には消尽を認めても差し支えないが⁴⁸⁾、そうでない場合には、最終製品について特許権の行使をすることは妨げられないと考える。

④部品がSEPの直接侵害品でも間接侵害品でもない場合には、消尽は起きないから当然特許権者による権利行使は妨げられない。

以上によれば、日本法の下では、SEP権利者がサプライヤーにライセンスを与えつつも、別

途OEMへの権利行使を表明している場合などにおいては、少なくとも一部のSEPの消尽はせず、それらについて権利者の権利行使が妨げられることはないことになる。したがって、すでに述べた原則からすると、仮にサプライヤーをライセンスの相手方とするときには、SEP権利者は本来OEMからも収受しうる実施料をサプライヤーからまとめて徴収した上、下流のサプライヤーやOEMに対しては権利を放棄する等の措置が必要となると考えられる。

(4) 委託製造権 (have made rights) 等

最後に検討するのは、仮にSEP権利者がOEMとライセンス契約を締結した場合に、サプライヤーは、SEPを実施する権限を得られるか否かである。これは、委託製造権 (have made rights. 下請製造権とも訳される。) の問題として論じられている⁴⁹⁾。この委託製造権の法的位置づけは必ずしも明確ではないが、概ね、特許権者が実施者（たとえばOEM）とライセンス契約を結んだ場合において、当該実施者に部品を納入するサプライヤー（Tier1のみならず、Tier2以下も含む）が取得する、SEPを実施する権限のことであると定義することができる。

この委託製造権には条件付きのものと同条件のものがあり得ると整理されている⁵⁰⁾。条件付き委託製造権とは、サプライヤーはあくまでライセンシーたるOEMへの供給およびそのための製造のみが許されるものである。条件付き委託製造権には、他のメーカーへの供給や自由な商品開発は十分に行えない可能性があるという問題や、仮にOEMのライセンスが取消された場合にSEPを実施する根拠を失うなど、法的地位が不安定であるという問題があると指摘されている。

上記問題を解決するのが、無条件の委託製造権である。これは、OEM がその下請のサプライヤーに無条件でSEPを実施する権限を付与することができるというものである。これは、サプライヤーの実施の自由がより確保されることになり、一つでも OEM がライセンスを受けていればよいので、法的地位はより安定するとされている。

一方、権利者が実施者に対しライセンスを付与するのではなく、特許権を主張しないことを約するという法的構成もある。いわゆる非訴訟誓約 *covenants-not-to-sue* や、最終訴訟誓約 *covenants-to-sue-last*⁵¹⁾ である。このような法的構成が採られるのは、部品サプライヤーに実施権限を付与しつつ、部品の譲渡による特許権の消尽を回避することを狙ったものと思われる。しかしながら、ドイツ等の裁判例では、これらの誓約はライセンスと同じく、消尽をもたらさうと判断されている⁵²⁾。

日本法でのもとでは、委託製造権も非訴訟誓約（および最終訴訟誓約）も、法的には通常実施権の付与と構成されると考えられる。日本法では、特許権の行使に対し対抗しうる実施者の権限としては通常実施権以外のものは存在しないからである。権利者が、OEM とのライセンス契約において、実施権許諾契約の代理権限を付与したと考えるか、あるいは、一方的な意思表示により通常実施権を許諾したと構成できると思われる。

したがって、日本法のもとでは、サプライヤーが権限を得ている場合には、その部品の譲渡により少なくとも一部の特許権は消尽していると解さざるを得ない⁵³⁾。OEM からの実施料徴収を正当化する説明としては、サプライヤーの譲渡により全ての特許権について消尽するわけ

ではないから、消尽していない特許権についてなお実施料を負担する義務があるという説明が考えられる。このような説明をしたとしても、サプライヤーの部品譲渡により消尽した特許権について、なぜ OEM が実施料を支払うことになるのかは説明が難しい。サプライヤーのみ無償であるとする非差別性条件に反するおそれがあることに加えて、すでに権利消尽した特許権について実施料を払わされていることになるからである。これについては、サプライヤーへの求償は OEM の責任で解決することを前提として、OEM がサプライヤーの負担分を肩代わりすることの合意がなされたと解釈することで正当化するほかにないと思われる。

(5) 小括

以上の検討によれば、ライセンスの相手方は権利者が自由に選ぶことができるのが原則であるから、実施者が自らは適切な交渉の相手ではないことを主張して交渉を拒絶することは、誠実交渉義務に違反する疑いがある。一方で、実施者が別の相手を交渉相手として提言すること自体は、円滑な交渉を促進するものである限り、必ずしも誠実交渉義務に違反するものではないし、権利者は、FRAND 条件によるライセンスの実現に協力すべき責務を有することに留意すべきである。SEP 権利者は、その負う責務に鑑みれば、完全に自由に交渉相手を選択できるとまではない。

また、合理的な実施料は、理論的には、最終製品をベースにして特許技術の貢献による利益の増分を、各実施者および権利者により平等に分け合うように決定すべきであるが、実務的には部品価格に実施料率を乗じることにより計算した方が合理的な実施料で合意しやすい場合も

少なくないと思われる。

一方、サプライヤーにライセンスをしたとしても、SEPのすべてが消尽するわけではないので、実施権を何らかの形で付与する策を講じなければ、下流の実施者が実施権限を十分に得られない可能性がある。逆に、OEMにライセンスをしたとしても、委託製造権その他の手段を適切に講じないと上流の実施者が十分に実施権限を得られない可能性がある。

5. サプライチェーンにおいてライセンスを受けべき実施者

4. で検討した法的状況を踏まえて、以下では、サプライチェーンの中で、誰をライセンスの相手方とすべきかについて論じる。

(1) 合理的な実施料算定に必要な情報を有する者

前述の通り、合理的な実施料は、特許技術の貢献による実施者の利益の増分をベースに算定すべきである。特許技術が最終製品における利益上昇に大きく貢献している場合には、最終製品についての情報をよく知る OEMこそが特許技術の貢献度について正しく判断する情報を有していることになる。

一方で、サプライヤーの方がライセンシーとしてより適切といえる場合もある。たとえば通信 SEP において、OEM が自動車メーカーである場合、OEM は SEP 技術である通信技術とは異なる業界に属する。このような場合 OEM は SEP 技術の貢献の程度を評価する能力を持ち合わせないことから、サプライヤーの方が交渉相手としてより適切であると思われる⁵⁴⁾。サプライヤーの方が、SEP 技術の内容をよく理解して

いるからである⁵⁵⁾。また、上述の自動車の場合、標準規格を実現するユニット（部品）を供給するサプライヤーが存在し、OEM は当該ユニットを最終製品に組み込むことにより SEP を実施しているような場合には、結局合理的実施料は部品価格に料率を乗じて算定することになる。この場合、むしろ特許技術の貢献度を正しく判断できるのはサプライヤーかもしれない。

いずれにしろ、すべての情報を有する者はいないから、OEM とサプライヤーの協力は不可欠である。実施者は相互に、足りない情報を適宜補う仕組みを構築することが求められる⁵⁶⁾。

(2) 取引費用・取引慣行

次に取引費用の観点からは、交渉に関わるプレイヤーの数はなるべく少ない方がよいといえる。そのような観点から、たとえば自動車業界においては、OEM よりサプライヤーの数の方が少ないことから、サプライヤーが交渉相手となった方が効率的だという指摘がある⁵⁷⁾。また、同様に自動車業界においては、品質保証の一貫として、サプライヤーに特許補償義務を求める取引慣行があったから、OEM が交渉相手となることは従来の慣行に反するとも指摘されている⁵⁸⁾。確かに、プレイヤーの数および取引慣行の点からは、少なくとも自動車と同様の特徴が認められる状況では、サプライヤーを交渉相手とした方が効率的な面がある。

もともと、これらの点は決定的とまではいえないと思われる。次に述べる実施者間での適切な負担の分担の点や、実施料の額の交渉に必要な情報を持つのは誰なのかという観点の方が、交渉の効率性を決定する上ではより重要な役割を果たすと思われるからである。

(3) サプライチェーン内のライセンス料の分担

サプライチェーン内の公正な分担を図るためには、OEM とサプライヤーのどちらが代表してライセンス交渉にあたるべきといえるだろうか。自動車業界など一部の業界では、取引慣行として、特許権の処理は基本的にサプライヤー側が行うものとされており、部品の売買契約において補償条項が付けられることが多い。すなわち、売り主が第三者の特許権を侵害しないことを保証し、特許権侵害をめぐる紛争が生じた場合に、売主がこれを自らの責任で解決する義務、紛争解決に協力する義務、または、買い主に対する損害賠償義務を負うことなどを約することがある。

知財高判平成 27 年 12 月 24 日判例タイムズ 1425 号 146 頁〔チップセット売買代金請求事件〕⁵⁹⁾では、補償条項の適用が問題となり、売主に①特許の有効性／属否に関する資料の提供義務、②合理的な実施料算定に必要な資料等の収集。提供義務があったことを認めた。そして、売主に上記義務違反があったことから、買い主が支払った実施料を義務違反と相当因果関係のある損害と認め、しかし、過失相殺をしてその一部を売り主にも負担させた。この件では、事実としては特許権の侵害がなかったと認められたので、実際に特許権侵害が認められた場合にまで相当因果関係を肯定するものではないが、OEM とサプライヤーの負担分担を考える上で参考となる事例といえよう。特に、負担はサプライヤーと OEM とで分担すべきこと、ライセンス交渉に必要な情報は提供し合うべきことは、重要な指摘と言える。

仮に OEM がライセンスの相手方となる場合、OEM だけでは合理的な実施料算定のために必要な情報を入手できないことがあるので、予め

情報提供義務を定めておくことが有益である。また、OEM が支払う実施料を適切にサプライヤーにも分担させるために、部品取引（基本）契約などに何らかの合意を予めしておくことが必要であるといえる。ただし、サプライヤーに負担を全て転嫁することは適切ではない。

仮にサプライヤーがライセンスの相手方となる場合、そのサプライヤーから部品を購入する OEM は、購入契約に補償条項をおくことは有り得る選択肢となる。一方、実施料のすべてをサプライヤーに負担させることになるような条項は適切ではなく、場合によっては公序良俗に反するとされる場合もあるかもしれない。

(4) ライセンスの直接の相手方でない者の法的地位

最後に、ライセンスの相手方にならない者の実施の確保という観点から、あるべきライセンスの相手方を検討する。結論から言えば、OEM を選んでもサプライヤーを選んでも、相手方でない者の法的地位には不安定な部分が残し、一長一短であると思われる。

まず上流のサプライヤーをライセンスの相手方として選んでも、上述のとおり全ての特許権が消尽することはないから、下流の実施者に別途実施権を付与するか、特許権を行使しないことを確約する必要がある。一方、OEM をライセンスの相手方としても、同じく上流のサプライヤーに実施権を付与するか、特許権を行使しないことを確約する必要がある。OEM に実施権を付与する権限を与え、サプライヤーにサブライセンス等させていくことが考えられるが、自己が実施していない特許、又は、消尽しているはずの特許の実施料を負担させられるという状況を完全に除くのは難しいように思われ、紛

争の火種を完全に除くことは困難であるように思われる。

このような状況に対処するためには、交渉の窓口を一つに絞りつつ、窓口となる者のイニシアチブによりサプライチェーン内での実施権の配分や利害調整等を行うことが肝要と思われる。

(5) 小括

以上の通り、SEP ライセンスの相手方をサプライヤーとすることにも OEM とすることにも一長一短があり、一般論として、いずれが妥当かということを一義的に決することは難しい。OEM とサプライヤーのいずれを唯一の交渉相手としても、交渉相手以外の者の法的地位に不明瞭な点が残るし、サプライチェーン内の負担分担を差配するのにいずれが適しているかは、ケースバイケースであるからである。

しかし、すでに触れてきたように、自動車の通信 SEP のケースにおいては、サプライヤーが交渉相手となることに分があるように思われる。自動車は、SEP とは異業界のマルチコンポーネント製品である。実施料は通信ユニットをベースとして算定した方がより合理的な値に到達しやすいといえるし、OEM は、SEP 技術についての専門知識を必ずしも有せず、それを有するのはサプライヤーだからである。また、取引費用・取引慣行の点からも問題は少ない。ただし、いずれにしろ、すべての情報を有する当事者はおらず、負担分配・実施権の確保のために、OEM

とサプライヤーの協力体制の構築は欠かせないと思われる。

6. 結論

本稿では、SEP ライセンスにおいて、サプライチェーンの中で誰がライセンスの相手方となるのが望ましいのかにつき議論してきた。一般論として交渉相手は一つに定めるべきといえるものの、誰が最適というのは難しく、消尽やいわゆる委託製造権の存在を踏まえても、ライセンスの直接の相手方とならない者に法的に不安定な地位が残ることは避けられない。しかしながら、合理的な実施料算定に必要な情報を有する者が交渉に当たるべきという観点からは、一定の結論を出すことができる場合もある。自動車における通信 SEP においては、特許技術の貢献は概ね部品に閉じており、特許技術の評価に必要な情報を有するのはサプライヤーであることから、サプライヤーが交渉相手としてより望ましいといえるように思われる。

誰をライセンスの相手方とするとしても、直接の相手方とならない者の地位の不安を少しでも解消すべく、それらに実施権限を付与する法的スキームの洗練を図るとともに、実施者間での情報共有と公平な負担分担が求められる。その仕組みをさらに洗練して構築していくことが望まれる。

注)

¹⁾ 類似の概念として「バリューチェーン」もよく用いられる。文字通り、サプライチェーンは物の供給に着目するのに対し、バリューチェーンは各過程において付加される価値に着目する点が異なると思われる。本稿の目的との関係では両者に大差ないと思われるので、我

が国の先行文献で多用されているサプライチェーンの語を用いることとする。

²⁾ サプライチェーンに係る特許権侵害全般の問題状況については、鈴木将文「シンポジウムサプライチェーンにおける特許権侵害 趣旨説明」日本工業所有権法学会 46 号 49 頁 (2023 年) 参照。

- 3) 松永章吾「標準必須特許をめぐる動向——誠実交渉義務及びサプライチェーン問題に関する判決の調和と裁判管轄争いの激化」ジュリスト 1571 号(2022 年)44 頁。
- 4) 欧州については以下の本文で述べる通り。英国の最高裁判決の *Unwired Planet v. Huawei* [2020] UKSC 37 および米国の *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 854 F. Supp. 2d 993 (W.D. Wash. 2012)は、第三者のためにする契約構成に基づいている。なお、米国では *eBay 最高裁判決 (eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 126 S. Ct. 1837 (2006))* の差止め 4 要件に基づいて必須宣言特許の差止請求権の行使を制限する法的構成もある (*Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014))。
- 5) *Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH* (2015, CJEU)。
- 6) *Sisvel v. Haier*, BGH, 05. 05. 2020, KZR 36/17 - FRAND-objection I および *Sisvel v. Haier*, BGH, 24. 11. 2020, KZR 35/17 - FRAND-objection II。
- 7) 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, 令和 4 年 6 月) 25 頁の注 72 参照。
- 8) ただし、このような *have made rights* の位置づけは、後述の通り、少なくとも日本法の下では不明確であり、アクセスが保障されているとは必ずしも言い難い。
- 9) *Nokia v. Daimler*, LG Mannheim, 18. 08. 2020, 2 O 34/19, *Sharp v. Daimler*, LG München, 10. 09. 2020, 7 O 8818/19, *Conversant v. Daimler*, LG München, 23. 10. 2020, 21 O 11384/19。
- 10) *LG Düsseldorf, Beschluss vom 26.11.2020 - 4c O 17/19*。
- 11) *Cont'l Auto. Sys. v. Avanci*, 27 F.4th 326 (5th Cir. 2022)。ただし、この判断には、自動車業界や学界からも疑問が表明された。その後、*Continental* からの請求に応じて再審理が行われ、地裁判決維持の結論は変わらなかったが、上記判断部分は撤回されるに至っている (*Cont'l Auto. Sys. v. Avanci*, L.L.C., No. 20-11032, 2022 U.S. App. LEXIS 16617 (5th Cir. June 13, 2022))。
- 12) *Conversant v. Daimler*, LG München。
- 13) ドイツの前掲注 9) *Nokia v. Daimler*, LG Mannheim, *Sharp v. Daimler*, LG München では、部品メーカーには委託製造権が認められるのでアクセスは保障される旨指摘されている。米国の *Cont'l Auto. Sys. v. Avanci* においても、少なくとも事実上、サプライヤーは SEP へのアクセスが保障されることが前提となっていると解される。
- 14) FRAND 義務の内容として、権利者は非差別的に SEP へのアクセスを認める義務を負っているのだとすると、ライセンスの相手方となるサプライチェーンのレベル次第で SEP へのアクセスが不可能になる場合には、その義務に違反している疑いがある。
- 15) ドイツの前掲注 9) *Nokia v. Daimler*, LG Mannheim は、バリューチェーンの中の最終製品の価格をベースにして実施料を算定すべき旨を指摘し、最小の販売可能な特許実施単位 (SSPPU) を算定のベースにするという考え方を明確に否定している。
- 16) 東京地判平成 27 年 2 月 18 日判時 2257 号 87 頁 (原告: 米イメーション社 (ブルーレイディスク製品に係るパテントプールの管理運営会社, 被告: One-Blue Japan 株式会社) では差止請求権の制限が争点となり、Apple 対サムスンと同じ規範により判断が下されている。この事件では、被告が原告の取引先に対して、ブルーレイディスク製品の販売が特許権侵害を構成し特許権者は差止請求権を有する旨の通知書を送付したことが、不正競争防止法 2 条 1 項 14 号の虚偽の事実の告知に該当するかが問題となり、その前提として、差止請求権が制限されているかが争点となった。また、Apple 対クアルコム事件 (知財高判平成 30 年 12 月 12 日・平成 30 年 (ネ) 第 10027 号, 知財高判平成 31 年 2 月 19 日・平成 30 年 (ネ) 第 10048 号, 知財高判平成 31 年 3 月 4 日・平成 30 年 (ネ) 第 10065 号) は、損害賠償請求権及び実施料請求権不存在確認訴訟につき、訴えの利益なしで却下の判断を下している。
- 17) 鈴木将文「判批」L&T65 号 (2014) 59 頁は、本判決は同じ権利濫用構成と言っても原判決とはかなり異なる判断枠組みを採用していると指摘する。すなわち、原判決は、特許権者の誠実交渉義務違反などの諸事情を「総合考慮」しているのに対し、本判決は、原則として権利行使制限を認め、個別事案における交渉の経緯は、特段の事情の有無において初めて考慮されると指摘する。田村善之「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否 (5・完)」NBL1033 号 (2014) 36 頁も「定型的な権利濫用論」と評する。
- 18) 損害賠償請求権はもう少し複雑である。まず、差止請求権の制限と同様、FRAND 宣言と FRAND 条件ライセンスを受ける意思の 2 つの要件がそろった場合、「FRAND 条件でのライセンス料相当額」を超えない範囲に制限される。しかし、「相手方が 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」場合には、「FRAND 条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容される」。一方「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、当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお、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」場合には、損害賠償請求を全く行使することができなくなる。このように、実施者及び特許権者のライセンス交渉に対する態度によって、権利の制限の程度が 2 段階で変化する仕組みとなっている。
- 19) 知財高決平成 26 年 5 月 16 日においては、差止請求権の制限を判断するに際して、実施者が複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行ったことや、特許権者と複数回面談の上集中的なライセンス交渉を行ったことなどが認定されている。また、前掲・東京地判平成 27 年 2 月 18 日では、実施者の交渉態度に加えて、特許権者の交渉態度についても考慮している。
- 20) 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」報告書 (令和 2 年 3 月 31 日) に基づいて作成。
- 21) 「考え方」は、経産省の一部局のものであり、経産省や日本政府としての最終的な考え方を示すものではない。また、実施者寄りと評価することが可能であり、自動車業界では歓迎の声をもって受け止められたものの (<https://fair-standards.org/2020/05/27/fsa-welcomes-metis-forward-looking-guide-on-sep-license-valuation/>参照)、権利者側からも歓迎されているとまでいえるものではない。

- い。
- 22) 門田裕一郎他「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」L&T97号(2022年)29頁, 門田裕一郎他「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針の要点(上)標準必須特許を巡る状況, 本指針策定の背景, 本指針の位置付けと対象」NBL1218号4頁(2022年), 同(下)1219号52頁参照。
- 23) 日本経済新聞2022年9月21日「トヨタや日産, つながる車の特許料支払いで合意 51社と」。
- 24) Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents 'SEPs Expert Group' (E03600) Contribution to the Debate on SEPs (January 2021) Supra note 24 at 84.
- 26) Id. また, 同報告書は, 逆に実施料が低くなりすぎるリスクもあると指摘する。
- 27) 前田健「特許法102条の現代的解釈——コト消費時代における知的財産権侵害の損害賠償——」パテント76巻9号(2023年)45頁。また後述(3)も参照。
- 28) 一方で, ライセンスのレベルで額が変わるべきでないからこそ, 特許技術の貢献度をより正しく評価できるよう, サプライチェーンの中のどのレベルをライセンスの相手方とするべきかが重要となる。たとえば, 通信のSEPの価値はあくまで通信ユニットに対する貢献に止まり, 最終製品の価値上昇にはほとんど上昇していないとすると, サプライヤーがライセンスの相手方となった方が適切な実施料を設定しやすいかもしれない。
- 29) たとえば, サプライヤーがライセンスの相手方となる場合, いったんはサプライヤーが実施料の負担をすることになる。実務的には, 部品価格の決定に際して, 部品価格内訳として知財対策費用を含んでおくことが一般的であるとされるが, このような形で, 下流に実施料の一部転嫁が適切に行われることが求められる。
- 30) 紋谷崇俊「サプライチェーンにおける特許権行使/ライセンス: 近時動向と検討」日本工業所有権法学会年報46号(2022年)62頁は, License to All と Access for All の対立は, 本来は純粋な契約法・競争法・特許法等の解釈問題であると指摘する。
- 31) 国際電気通信連合(ITU: International Telecommunication Union), 国際標準化機構(ISO: International Organization for Standardization)及び国際電気標準会議(IEC: International Electrotechnical Commission)が共同で策定したIPRポリシー(<https://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx>)。
- 32) 鶴原稔也「技術標準に係わる必須特許とIPRポリシー～FRAND条件とは何か, 権利行使を制限すべきか?～」特技懇273号(2014年)57頁。
- 33) “The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the above document.” (Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC (16 December 2022))
- 34) <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>
- 35) 紋谷・前掲注30)64頁も同旨。
- 36) たとえば, OEMを相手として交渉したのでは, 合理的かつ公正な実施料への合意に至る見込みがなく, サプライヤーと交渉した場合にはその見込みが十分にある場合においては, OEMがサプライヤーと交渉すべきと主張して交渉を拒絶できる場合がないとまではいえない。
- 37) 前田・前掲注27)。
- 38) この意味は, 部品それ自体がSEPの実施品であるか, SEPの実施のための専用品であるといえるケースが大半である場合ということである。
- 39) IEEEのパテントポリシー(IEEE SA Standards Board Bylaws)6.2は, 合理的料率(Reasonable Rate)の考慮要素としてSSPPUに対して特許発明が貢献した価値を挙げる。
- 40) 関景輔「最小販売可能特許実施単位(SSPPU)の概念に関する一考察」一橋法学第20巻1号81頁(2021年)では, SPPUは, 専門知識を持たない陪審員が損害賠償額の算定に関与する米国特有の制度を背景に, 「前さばきの理論」として発展させた工夫の産物だと指摘する。日本の裁判所でそのような前さばきが必要とはいえないとしても, 当事者が交渉を行う際には, 公正な妥結点に到達するための道具として, SSPPUを用いることはあり得るように思われる。
- 41) 前掲・「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)は, 「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」と指摘し, 自動車においてはSSPPUの価格を実施料算定の基礎とすべき旨を指摘する。
- 42) Norman V. Siebrasse and Thomas F. Cotter, *The Value of the Standard*, 101 MINN. L.R. 1159 (2017).
- 43) 田村善之「FRANDロイヤルティの算定: 理論と現実と」パテント70巻14号(2017年)30頁。
- 44) IEEEのパテントポリシー(IEEE SA Standards Board Bylaws)6.2は, 合理的料率(Reasonable Rate)は, IEEE規格に含めることによって生じる価値を除いて計算すべきとする。
- 45) 関連して, 知財高判令和4年3月29日・令和2年(ネ)第10057号[リコトナーカートリッジ事件]では, 特許製品たる部品を組み込んだ最終製品を譲渡した場合において, 部品の特許の消尽を認めたが, 部品それ自体を交換した場合において, 消尽は問題にならないとの理解の下, 特許権の行使を認めている。
- 46) 前田健「特許権者による消尽の迂回の是非」パテント76巻1号(2023年)55頁。
- 47) 学説では, 4号・5号製品の譲渡により無条件で消尽を認めるのではなく, 学説では, 方法の全工程を実施できる専用品を譲渡した場合には(又は, それ+αの場合に限って), 方法特許は消尽するという見解が有力である。前田・前掲注46)58頁の注20に掲げる諸文献参照。
- 48) 前田・前掲注46)47頁では, 「特許方法を使用しない機能のみを使用し続けながら, 当該特許方法を使用する機能は全く使用しないという使用形態が, 経済的・商業的・実用的な使用形態でない」(大阪地判平成12年10月24日判タ1081号241頁【製パン器】や, 知財高判令平成23年6月23日判時2131号109頁【食品の包み込み成形方法】で採用された専用品の判断基準)という意味において, 当該製品が専用品であると評価できる場合に限り, 消尽すると解すべきであると論じた。
- 49) 君嶋祐子「欧州・ドイツにおける特許権の消尽とhave-made rights——バリューチェーンにおける標準必須特

- 許 (SEP) ライセンシーの決定とロイヤルティの算定基準」大鷹一郎＝田村善之編集代表『清水節先生古希記念論文集 多様化する知的財産権訴訟の未来へ』(日本加除出版, 2023 年) (以下『清水古希』という) 497 頁, 紋谷崇俊「侵害免責法理 (消尽, have-made rights 等) に関する一考察」『清水古希』509 頁。
- 50) 前掲注 24) 欧州委員会の専門家グループ報告書 6.1
- 51) 非訴訟誓約とは, 特許権者が特許発明の実施者に対し, 実施行為が特許権の侵害に該当するとしても法的責任を追及しない旨を約する誓約であり, 最終訴訟誓約とは実施者に対して他の侵害者に法的責任を追及して十分な救済が得られる場合には, 法的責任を追求しないことを約する誓約である。
- 52) BGH, Jan. 24, 2023 - X ZR 123/20 - CQI-Bericht II (CQI Report II)では, 最終訴訟誓約は, 権利の消尽をもたらす可能性があるとして判断した。なお, 米国でも, 2008 年の Quanta 最高裁判決および 2017 年の Impression 対 Lexmark 事件最高裁判決では, 契約を工夫することにより消尽を迂回することに否定的な姿勢が示されていると解し得る (紋谷・72 頁および 79 頁注 73 参照)。
- 53) サプライヤーが OEM (ライセンシー) から委託製造権を許諾された場合, サプライヤーは通常実施権者になるから, サプライヤーによる特許製品の譲渡で消尽し, OEM に対して特許権者は権利行使できなくなる。
- 54) 潮海久雄「サプライチェーンにおける標準必須特許のライセンスの相手方——最終製品業者か部品業者か——」AIPPI67 巻 9 号 (2022 年) 28 頁も同旨。
- 55) 武田邦宣「SEP の非差別ライセンスと EU 競争法」パテント 76 巻 7 号 (別冊 28 号) 82 頁。
- 56) 欧州専門家報告書では実施者間の協力の仕組みが提案されている。
- 57) 潮海・前掲注 54) 29 頁, 武田・前掲注 55) 82 頁。
- 58) 潮海・前掲注 54) 28 頁。
- 59) 紋谷崇俊「特許権侵害に係る補償 (indemnity) に関する一考察」洪谷追悼 267 頁 (2016) ; 重富貴光「知的財産権の非侵害保証・紛争対応条項と紛争発生時の対応——ADSL モデム用チップセット売買代金請求事件——」(知財管理 66 巻 5 号 561 頁)。