

標準必須特許ライセンス交渉に際してどのように実施料を算定するか



小林 和人^{*}, 上池 睦^{**}, 平塚 三好^{***}

要 約

近年、標準必須特許の実施料を巡る裁判が世界で多発して注目されている。このような状況を鑑みて、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」を策定し、標準規格必須特許を巡る交渉の円滑化と紛争の未然防止・早期解決を目的として公開した。本論では、標準必須特許を巡る複数の裁判例について、実施料の算定方法と算定に用いた因子を分析し、FRAND 実施料算定のアプローチを体系的に整理した。また、特許権者あるいは特許実施者として標準必須特許ライセンス交渉に臨むにあたって、FRAND 実施料算定のアプローチをどのように選択して実施料を算定し、相手方と交渉していくか、の判断について考察した。

目次

1. はじめに
 2. 裁判例の整理
 2. 1 Microsoft v. Motorola
 2. 2 Innovatio v. Cisco
 2. 3 Huawei v. InterDigital
 2. 4 Apple v. Samsung
 2. 5 CSIRO v. Cisco
 2. 6 Unwired Planet v. Huawei
 2. 7 TCL v. Ericsson
 3. 実施料算定の考え方の整理
 3. 1 Georgia-Pacific factor
 3. 2 トップダウンアプローチ
 3. 3 比較ライセンスアプローチ
 3. 4 価値増加アプローチ
 4. トップダウンアプローチ
 5. 比較ライセンスアプローチ
 6. 交渉に際しての判断
 6. 1 交渉における実施料算定のアプローチ
 6. 2 交渉の事案の設定
 6. 3 算定方法のアプローチの選択
 6. 4 非差別的と検証
 6. 5 実施料の調整
 7. おわりに
- 付録 表

1. はじめに

特許庁は、2018年に「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を策定し公開している⁽¹⁾。その目的は、無線通信の分野等における標準必須特許（以下、必須特許）のライセンスに関し、透明性と予見可能性を高めるとともに、特許権者と実施者との間の交渉を円滑化し、紛争を未然に防止し早期に解決することとされている。同手引きは、国内外の裁判例を参照した上で、FRAND宣言の法的拘束力によって必須特許の交渉に求められる態度・手順及び必須特許の合理的実施料（以下、FRAND実施料）の算定方法について、強制力を持つ規範ではなく整理された情報として提供している^{(2),(3)}。

弁理士としては、この手引きの内容を理解し、必須特許のライセンス交渉に当事者または代理人等として関与することに備えて、FRAND実施料の具体的な算定方法を習得しておくことが重要である。例えば、特許権者からの依頼を受け必須特許のFRAND実施料を算定して特許実施者に提案すること、あるいは、必須特許のライセンスを提案された企業からの依頼を受けFRAND実施料を算定して特許権者にカウンター

* 会員 東京工業大学

** サイボウズ株式会社 IPTech 特許業務法人

*** 東京理科大学理学部第一部 教授

オファーする業務が想定される。

筆者は国内外の必須特許を巡る裁判例を継続的に調査し^{(4),(5)}、FRAND実施料算定のアプローチを体系的に分析してきた^{(6),(7),(8)}。本論では実施料算定のアプローチの分析を元に、特許権者あるいは特許実施者の立場でライセンス交渉に参加するにあたって、実施料算定のアプローチをどのように選択して、実施料を算定し相手方と交渉（主張・反論）していくかの総合的判断について考察する。

本論で取り上げたFRAND実施料の算定のアプローチの体系化とアプローチ選択の判断は筆者のこれまでの研究に基づく一つの試行であることを了解されたい。実際の交渉で、簡略化した算定方法やその他の算定方法の採用を否定するものではない^{*}。

2. 裁判例の整理

2. 1 Microsoft v. Motorola (米国, 連邦地裁, 2013年)⁽⁹⁾

MicrosoftはH.264/MPEG4-AVC（以下、H.264）及びIEEE 802.11（以下、802.11）を搭載したXBOX等を製造販売していた。MotorolaはH.264と802.11の必須特許を保有しており、Microsoftに対し、最終製品の販売金額の2.25%の実施料率を要求するライセンス提案書を送付した。これに対しMicrosoftは、Motorolaがライセンス提案書で提示した許諾条件はFRAND義務に反する債務不履行であると主張し、Motorolaを提訴した。裁判所は、Georgia-Pacific factorを修正して判断基準を明確にした上で、仮想交渉で当事者が合意に至ったと推測されるFRAND実施料の算定を行った。

具体的には、FRAND実施料の指標の1つとして、パテントプールの実施料を保有特許件数の相対比率で按分するトップダウンアプローチを採用した。また、ほかの指標として、パテントプール形成時に議論に上がった実施料、他社へのライセンス、特許評価業者の評価レポート等を指標として採用し、最終的にFRAND実施料の範囲を算定している。

2. 2 Innovatio v. Cisco (米国, 連邦地裁, 2013年)⁽¹⁰⁾

Innovatioは802.11の必須特許を保有しており、レストラン等の無線LANユーザーに対して、顧客への無線LANサービスの提供等は同社の必須特許の侵害であるとして提訴した。これに対し、無線LAN装置メーカーのCiscoとその他メーカーがInnovatioの特許権の無効と特許権侵害の不存在の確認を求めて提訴したところ、Innovatioはこれに反訴し、その後全ての訴訟が併合された。

裁判所は、適切な実施料の算定基準を「発明を実行することができる最小販売単位（the smallest salable patent-practicing unit）」（以下、SSPPU）である無線LANチップと認定した。また、重要度上位10%の特許の標準への貢献度は84%であるとの研究論文を採用し、上位10%の特許におけるInnovatioの特許件数シェアで按分してFRAND実施料を算定した。

2. 3 Huawei v. InterDigital (中国, 高級人民法院, 2013年)⁽¹¹⁾

Huaweiは中国で3Gを搭載した携帯電話を製造販売していた。InterDigitalは中国においてUMTS（3G）の必須特許を保有しており、Huaweiに対し、販売額の約2%を実施料率として要求した。Huaweiは特許の実施許諾と適正な実施料の設定を求めて提訴し、中級人民法院はInterDigital社に中国の特許実施許諾を命じ、実施料率は0.019%を超えてはならないと判決した。

これに対し、InterDigitalは上訴した。InterDigitalのAppleに対する実施料率は約0.0187%であり、Samsungに対する実施料率は約0.19%であったが、Samsungとの交渉は提訴後の契約でありAppleとの交渉は平和裏に契約がなされたことから裁判所は、Appleに対する実施料率を基準と判断し、Huaweiへの実施料率を0.019%としたのは妥当であると判断した。

2. 4 Apple v. Samsung (日本, 知財高裁, 2014年)⁽¹²⁾

Appleは3Gを搭載したスマートフォン、タブレットを製造販売していた。Appleは3Gの必須特許を保有するSamsungに対して特許権侵害に基づく損害賠償請求権の不存在の確認を求めた。東京地裁は、Samsungが誠実交渉義務に違反しているものとして損害賠償請求を認めず、これに対しSamsungは控訴した。

^{*} 本論は筆者の研究成果を発表するものであって、なんら法的助言を構成するものではない。具体的な事案については専門家に相談されたい。

知財高裁は、製品の売上高合計のうち、標準規格に準拠していることが貢献した部分の割合（寄与率）を算定し、次に、標準規格に準拠していることが貢献した部分のうちの本件特許が貢献した部分の比率からFRAND実施料を算定した。

2. 5 CSIRO v. Cisco (米国, CAFC, 2015年)⁽¹³⁾

Ciscoは、IEEE 802.11a搭載の無線LANルーターを製造販売していた。802.11a必須特許を保有するオーストラリア連邦科学産業研究機構（以下、CSIRO）は、Ciscoに対して特許侵害を理由として提訴した。第一審は、対象特許が無線LANチップ以外に係る機能も有するとし、対象製品を無線LANルーター（完成品）と認定した。CSIROは特許技術802.11aを非特許技術の802.11bと比較した際の価値増加を実施料と算定して主張した。裁判所はCiscoが買収した子会LinksysがCSIROから取得していたライセンスの実施料を基準としてLinksysとCiscoの売上総利益率の比率で調整し、Ciscoの実施料0.9-1.9ドル/台と算定した。

Ciscoはこれを不服として控訴、第二審のCAFCはCiscoが買収したRadiataがCSIROと締結した技術ライセンス契約（TLA）を実施料算定に際しての比較ライセンスとして検討していなかったことなどを理由として、審理を差戻すと決定した。

2. 6 Unwired Planet v. Huawei (英国, 高等法院, 2017年)⁽¹⁴⁾

Huaweiは2G, 3G, 4Gを搭載した携帯電話等を製造販売していた。Unwired Planetは、Ericssonから購入した2G, 3G, 4Gの必須特許を含む全世界の特許ポートフォリオを保有しており、Huawei, Samsung, Googleに対して特許侵害を理由として提訴した。これに対してHuaweiは、Unwired PlanetはFRAND違反であり競争法に違反していると反論した。

裁判所は実施料率の算定に当たり、対象特許を元々保有していたEricssonのライセンスが比較対象として妥当であると判断し、Ericssonの実施料率を基準として、EricssonとUnwired Planetがそれぞれ保有する特許ポートフォリオ数の相対比率から実施料率を算定した。

また、算定した実施料率の妥当性を検証するため

に、トップダウンアプローチを採用した。具体的には、対象の標準に係る総特許ポートフォリオ数からUnwired Planetが保有する特許ポートフォリオのシェアを求め、先に算定した実施料率に乗算することで製品中の上限実施料率を逆算した。こうして逆算した上限実施料率が、Apple v. Samsung（日本、知財高裁、2014年）で基準にした実施料率に近いことから、算定した実施料率は妥当であると判断した。

2. 7 TCL v. Ericsson (米国, 連邦地裁, 2017年)⁽¹⁵⁾

TCLは2G, 3G, 4Gを搭載した携帯端末等を製造販売していた。Ericssonは2G, 3G, 4Gの必須特許を保有しており、両社はライセンス交渉を行った。しかし、交渉は決裂し、TCLはEricssonのライセンス料率がFRAND違反である確認と実施料率の算定を求めて訴訟を提起した。

裁判所はまず、トップダウンアプローチを用いてFRAND実施料率を算定した。特に4Gについては、実施料率上限を業界の基準とEricssonの主張の2種類、標準必須特許の総件数を両当事者の専門家からの技術分析結果の2種類を組み合わせ、合計4種類の実施料率を示した。また、TCLの提案が非差別的であるかどうかの検証のため、Ericssonの他社へのライセンスを類似するライセンスを用いた比較アプローチを採用し、あわせて裁判所の算定する実施料率の妥当性も検証した。また、米国、欧州およびその他の地域に分けて、特許ポートフォリオの強さで調整してそれぞれの地域の実施料率についても算定した。

3. 実施料算定の考え方の整理

2章で取り上げた裁判例を整理し、FRAND実施料算定に関して共通する考え方を抽出する。

3. 1 Georgia-Pacific factor

米国では、合理的な実施料算定の判断基準としてGeorgia-Pacific v. U.S. Plywood（米国、連邦地裁、1970年）があり、同裁判例で15の要因（Georgia-Pacific factor）が示されている。Microsoft v. Motorola（米国、連邦地裁、2013年）は、世界で最初にFRAND実施料を算定したが、算定に先立ってGeorgia-Pacific factorを参照して、その15の要因それぞれについて標準必須特許へ適否と修正を検討した。対象として比較が適切なライセンスは同等の条件下での交渉

で同等の特許に関するものである事、特許技術が標準規格に採用されたことによる価値は算定では除外されるべき事などが修正の内容として示されている。

3.2 トップダウンアプローチ

ある技術標準に関する標準必須特許の全体の実施料（基準実施料）に基づいて、全特許権者の特許群の価値と交渉（訴訟）相手の特許権者のライセンス対象の特許群の価値の比較でFRAND実施料を算定する方法をトップダウンアプローチと呼ぶ。

過去の裁判例で採用されたトップダウンアプローチの細部は少しずつ異なるが、TCL v. Ericsson（米国，連邦地裁，2017年）やUnwired Planet v. Huawei（英国，高等法院，2017年）などで採用されたように特許の価値を特許件数で換算して単純化すると実施料算定は以下のとおり数式化できる。

$$\text{実施料} = \text{基準実施料} \times \frac{\text{交渉相手のライセンス対象の必須特許の件数}}{\text{全特許権者の必須特許の件数}} \quad \dots \text{(式 1a)}$$

ここで、基準実施料は直接的に定められないが基準実施料率が定められている場合は、基準実施料率と製品の価格から基準実施料を導出する。

$$\text{基準実施料} = \text{ベース製品等の価格} \times \text{基準実施料率} \quad \dots \text{(式 1b)}$$

(式 1a) の説明で取り上げた交渉相手のライセンス対象の必須特許の件数と全特許権者の必須特許の件数の関係を図1に示す。

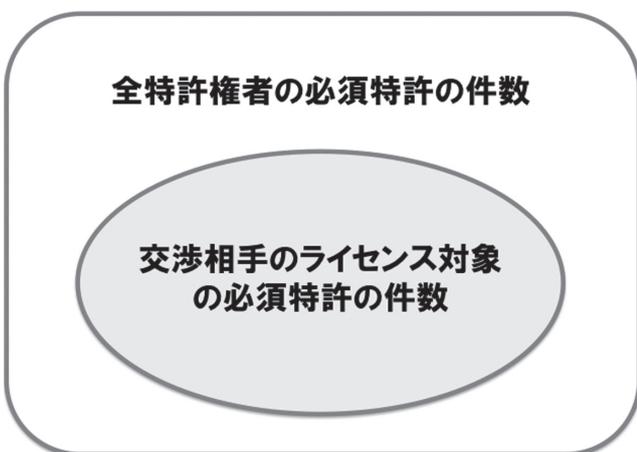


図1 トップダウンアプローチにおける交渉相手のライセンス対象の必須特許の件数と全特許権者の必須特許の件数の関係

3.3 比較ライセンスアプローチ

ある技術標準に関する標準必須特許に関する類似するライセンス（契約）を選択し、類似するライセンスの必須特許群の価値とライセンス対象の必須特許群の価値の比較でFRAND実施料を算定する方式を比較ライセンスアプローチと呼ぶ。類似するライセンスは交渉相手が第三者と契約したものに限らない。

本アプローチをボトムアップアプローチと呼ぶ文献もあるが、本論では比較ライセンスアプローチと呼ぶ。比較ライセンスによる算定結果は必ずしもボトムアップとはならず、また価値増加アプローチのことをボトムアップアプローチと規定する裁判例もあることが理由である。過去の裁判例で採用された比較ライセンスアプローチの細部は少しずつ異なっているが、特許の価値を特許件数に換算して単純化すると実施料の算定は以下のとおり数式化できる。

$$\text{実施料} = \text{類似するライセンスの実施料} \times \frac{\text{交渉相手のライセンス対象の必須特許の件数}}{\text{類似するライセンスの必須特許の件数}} \quad \dots \text{(式 2a)}$$

ここで、類似するライセンスが実施料でなく実施料率で規定されている場合、実施料率と製品の価格から実施料を導出する。

$$\text{類似するライセンスの実施料} = \text{類似するライセンスのベース製品等の価格} \times \text{類似するライセンスの実施料率} \quad \dots \text{(式 2b)}$$

(式 2a) の説明で取り上げた交渉相手のライセンス対

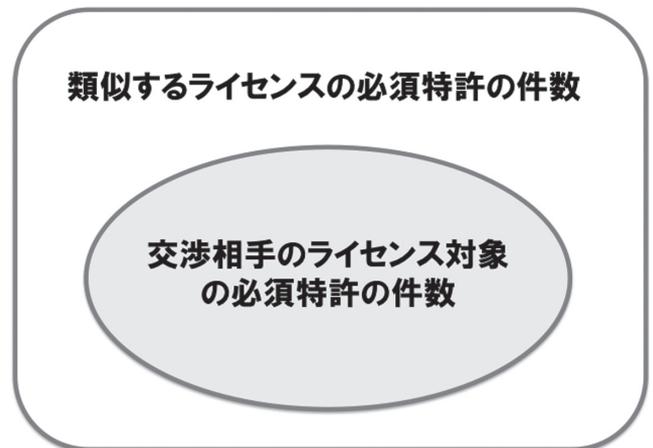


図2 比較ライセンスアプローチにおける交渉相手のライセンス対象の必須特許の件数と類似するライセンスの必須特許の件数の関係

象の必須特許の件数と類似するライセンスの必須特許の件数の関係を図2に示す。但し、両者の包含関係は図2のそれとは逆になる場合もある。

3. 4 価値増加アプローチ

特許技術が標準規格に採用されなかった次善の代替技術と比較して勝っている価値の増加分から、その特許技術が標準化されたことによる価値を除いた価値に相当する実施料を算定する方法を価値増加アプローチと呼ぶことができる。Microsoft v. Motorola (米国, 連邦地裁, 2013年)では標準化の前の算定(ex ante)として価値増加による実施料を算定するよう主張があった。

TCL v. Ericsson (米国, 連邦地裁, 2017年)では特許権者からバッテリーの寿命を増加させる機能(Sleep Mode)に関して特許技術が次善の非特許技術よりも勝っている価値の増加分を特定し、消費者レポートを元にその価値を金額で算定し、特許権者の標準化におけるSleep Modeに関する寄書(標準規格の提案書)の件数比率で特許権者の得べき実施料を算定した。CSIRO v. Cisco (米国, CAFC, 2015年)では特許技術802.11aの非特許技術802.11bと比較した際の価値増加を実施料と算定して主張した。

いずれの主張も、裁判所には却下されており、その理由を確認すると、ある機能について特許技術が次善の非特許技術に対する価値の増加を特定し、標準化されたことの価値を控除し、その機能に対する特許権者の寄与率を算定するに際して恣意性を排除するのは困難であり、特許権者の算定には不備が多いとの指摘等が確認できる。

またこのアプローチではFRAND条件が求める「ロイヤリティスタッキングの回避」は困難であることから、交渉相手からの納得を得るのも容易ではないと考えられる。

4. トップダウンアプローチ

特許権者がグローバル企業に全世界の必須特許をライセンスする際の実施料算定を想定する。その際に、3章で導出した(式1a)に基づくトップダウンアプローチで実施料を算定する場合に、特定が必要な因子や条件等とその値の具体的な算定手順を述べる。

(1) 対象となる標準規格

FRAND実施料は、所定の標準規格について

FRAND宣言された特許の実施料であるので、算定に際しては標準規格の具体的な特定が不可欠であるが、標準規格の特定に際して留意すべきことがある。例えば、映像圧縮伸張技術であるMPEG2 MPEG4/AVC MPEG4/HVC等では部分的に共通する特許技術を使用しているが、パテントプール等のライセンスプログラムは異なる。

一方、IEEEの無線LAN技術の802.11は802.11b, 802.11g等の複数の改良版が存在し、FRAND宣言は別であるがパテントプール等では一括してライセンスしている例も見られる。スマートフォンでは移動体通信技術の2G, 3G, 4Gの1つまたは複数の標準規格を搭載しているが、裁判例ではそれぞれの標準規格について別個に実施料が算定されている。

(2) 対象となる許諾製品

実施料の算定に際しては、許諾対象製品がデバイスか、端末か、システムか等の特定が必要である。製品と実施料はセットで決定すべきである。

(3) ベース製品の特定

ライセンスの許諾対象の製品とは別に実施料算定の基準とするベース製品の特定も必要である。

許諾製品とは別に実施料の算定の基準とするベース製品を規定したのは、両者が一致しない場合もあるからである。例えば、米国では、最終製品全体の機能や需要の牽引に貢献している場合は、最終製品全体の価格をベースとするEMV(Entire Market Value)と市場で流通する最小単位の製品(特許技術が部品で閉じていれば部品)をベースとするSSPPU(Smallest Salable Patent Practicing Unit)の2つの考え方が存在する。標準化団体のIEEEは2015年にパテントポリシーを改定し、実施料算定に際しては標準規格を使用する最小販売適合製品を考慮するよう要求している。

ベース製品の考え方のいずれを取るかは、特許権者・特許実施者等の立場に依存するところが大きく、解説記事などでは、その考え方の対立が論点である旨の論調も少なくない。但し、重要なのはベース製品と基準実施料(率)をセットとして決定することである。ベース製品が異なれば基準実施料(率)も異なってくるからであり、ベース製品だけの議論では全体の条件の議論が収束しない。

(4) 基準実施料の決定

基準実施料は、トップダウンアプローチで個々の特許に比例配分する金額のベースである。実施料算定に

において、基準実施料がいくらかは極めて重要であるが、どの程度の金額が適正か、画一的な決定も困難である。過去の裁判例では、特許権者の共同プレスリリースでの表明やパテントプールの実施料（設立時の提案含む）をベースに調整して算出した裁判例が確認できる。

(5) 集計単位の決定

多くの標準化団体では、複数の国や分割特許から構成されるファミリーではなく、各国の個々の特許（出願を含む）毎に宣言されている。従って、FRAND宣言の内容に忠実に従うならば、世界各国の特許件数単位で集計することが原則となる。しかし、FRAND宣言の内容については標準化団体もチェックはしていないのが実情である。サイバー創研の調査によれば仮出願による重複や宣言後に分割した特許出願や海外展開した特許について適正に宣言されていないケースも報告されている⁽¹⁶⁾。そこで、一旦ファミリーに変換しファミリー件数単位で集計する方法がある。また、一旦ファミリーに変換して、ファミリーとして重複している特許を除去し、もれている特許を追加する方法も考えられる。

ファミリー件数単位で集計し、必須性の評価もファミリーの代表特許について実施することで、集計・評価の負担を軽減できることは大きなメリットであろう。一方で、あるパテントプールでは実施料収入のライセンサーへの配分を全世界の特許件数ベースとしたことから、ライセンサーである多くの特許権者が分割出願の活用を含めて特許件数を大幅に増加させた例もある。このため、特許件数単位の集計とファミリー件数単位の集計では、集計結果が大きく異なってくる可能性もある。ファミリー件数単位での算定を採用するに際しては、これらの事情も留意しておくべきである。

(6) 必須特許の全件数の集計

(i) 登録特許の選定

多くの標準化団体では特許登録前の特許出願段階でのFRAND宣言も認めている。一方、実施料を支払うべき対象は実際に権利になった登録特許である。そこで、宣言された特許出願について特許庁での登録状況を確認して、取り下げや拒絶査定等となった特許は除外することが必要になる。

(ii) 必須性の評価

FRAND宣言では特許保有者自らが必須特許と考えるものを宣言しており、標準化団体では必須性は判断

していない。従って、宣言された特許が実際に標準規格を使用する際に実施が避けられない必須特許か否かの評価を行う必要がある。標準規格によっては数千件となる全特許について評価作業は時間とコストがかかる作業となる。

そこで、サンプリングした複数件の特許での必須性の比率やサイバー総研の調査報告書で報告された企業毎の宣言した特許の必須性の情報を利用して必須特許の件数を推定することで評価作業を効率化することも考えられる。ただし、推定の方法・手順に関して当事者間で議論となる可能性も小さくない。

(iii) ブランケット宣言の取り扱い

いくつかの標準化団体では、ブランケットでの宣言を認めている。ブランケットとは特許番号を特定することなく、宣言者の標準規格に関係する特許全てを対象とするものである。この場合には、どの特許が必須特許なのか厳密に把握するためには、宣言者の保有する特許から標準規格に関係する可能性のある特許を抽出した上で、標準規格と照合・精査することが必要となり、必須特許件数の算定には大きな負担を伴う。

(7) ライセンス対象特許の件数集計

特許権者の立場としては、ライセンス交渉に際して、クレームチャートの準備とともにライセンスを提案する特許の件数を集計して、(式1a)に従って実施料の算定が可能である。一方、特許実施者の立場としては、ライセンス交渉で特許権者から特許番号やクレームチャートが提示されたのち、クレームチャート等の情報から必須性・無効性等を含めた特許議論を経て、部品メーカー等からの知財補償も判断した上で、ライセンスをとることが避けられない特許の件数を集計して(式1a)に従って実施料を算定することになる(カウンターオファー)。件数集計に際しては、全必須特許全体の集計単位や評価方法等について整合性をとることが必要である。

(8) 存続期間による件数調整

契約期間中に満了になる特許についても一律に1件とカウントすることは期間中に満了にならない特許とのバランスに欠けるとの指摘が予想される。TCL v. Ericsson (米国, 連邦地裁, 2017年)では、契約中満了する特許の件数は契約期間中に存続する月数に応じた小数で換算して調整を図っている。一方で、TCL v. Ericsson (米国, 連邦地裁, 2017年)では全特許権者の特許の件数の集計に際しては満了した特許

も含めて集計を行っている。満了した特許を除いてしまうと、存続する特許への価値配分を増加させてしまうことになり妥当でないからであると説明されている。

(9) 基準実施料率の決定

製品の価格に関わらず金額が均一となる基準実施料の設定が困難である場合には、(式 1b) に従って一律のレートである基準実施料率に製品の価格を乗じたものを基準実施料として取り扱うことも可能である。

(10) ベース製品の価格の種別の決定

必須特許に固有のものではないが、ベース製品の価格を FOB 価格、卸価格、市場価格いずれにするか、また輸送費保険代等の控除が議論となりうる。

(11) 特許の価値による調整

(式 1a) は特許の 1 件毎の価値は均一として特許件数で算定を行ったが、保有する特許の価値を評価した上で算定すべきとの指摘も当然に予想される。一方で、全特許権者の特許を評価することは負担が大きく現実的ではない。TCL v. Ericsson (米国, 連邦地裁, 2017 年) ではライセンス対象の特許の価値による算定の調整が当事者から主張されたが、全特許権者の特許についての価値が評価されていないので相対的な価値の算定が妥当でないとして却下されている。

Innovatio v. Cisco (米国, 連邦地裁, 2013 年) では研究論文を参考にして必須特許全体のうちトップ 10% の重要な特許グループに必須特許全体の価値総和の 80% 等の価値があるとの仮定のもとで、トップ 10% の特許の必須特許全体の中の特許件数シェア (相対比率) を算定することで、算定の作業を効率化している。また、その後のいくつかの裁判でもそのような主張が確認できる。ライセンス対象の特許がトップ 10% に該当するか否かについては当事者で争いとなる可能性がある。

(12) 寄与率による調整の是非

ベース製品の価格と基準実施料率だけでは、当事者間で合意に至らず、さらなる調整のパラメータが必要となる場合もある。Apple v. Samsung (日本, 知財高裁, 2014 年) では標準の製品への貢献 (寄与率) を導入して調整を図っている。もっとも、当事者双方が納得するような寄与率は、その根拠も含めて、決定することが容易ではないであろう。

5. 比較ライセンスアプローチ

グローバル企業が必須特許の全世界のライセンスを

取得する交渉を想定する。その際に、3 章で導出した (式 2a) に基づく比較ライセンスアプローチで実施料を算定する場合に、特定が必要な因子や条件等とその値の具体的な算定手順を述べる。

(1) 対象となる標準規格

対象となる標準規格の特定が必要であり、その留意点もトップダウンアプローチと同様である。

(2) 対象となる許諾製品

対象となる製品の特定が必要であり、その留意点もトップダウンアプローチと同様である。

(3) ベース製品の特定

ベース製品の特定が必要となるが、特に類似するライセンスにおいては、特定したベース製品における実施料の情報が入手できることがその前提となる。

(4) 類似するライセンスの選定

類似するライセンスの選定に際しては、Georgia-Pacific factor を目安として同等の条件下で交渉によってその標準規格の必須特許について実施料が算定されたものを選定することが重要である。また、当然のことではあるが、実施料が公表されているか、実施料に関する情報が入手できることが前提である。一般に、企業等のライセンスの条件は守秘義務で非開示とされていることから、パテントプールの情報の他に、特許実施者側で情報入手することには限度があろう。特許権者が他のライセンシー等の同意を得た上で、他のライセンシーのライセンスの条件を利用することになろう。

(5) 類似するライセンスの実施料の特定

類似するライセンスが確定すれば、そのライセンスでの実施料は特定されることになる。ただし、ライセンスが一括払いやクロスライセンス等の場合にはこれに相当するランニング実施料 (実施料率) を見積もる必要が生じる。これについては後述する。

(6) 集計単位の決定

集計単位は、類似するライセンスが特許件数単位あるいはファミリー件数単位を条件にしていれば、そのいずれかに変換して合わせる必要がある。

(7) 類似するライセンスの対象特許

一般には、契約で許諾対象となった特許が対象となるが、特定の国の特許だけが「許諾」で、その他の国のファミリー特許については「権利不主張」としている可能性もあり、この場合どの範囲を集計に際しての対象特許とするか明確にする必要がある。

(8) 類似するライセンスの対象特許の件数集計

類似するライセンスの契約書では、対象となる特許については番号を明示して限定列挙している可能性が高い。しかし、包括ライセンスや上述のような「権利不主張」の対象も含めると全ての対象特許が明示されているとは限らないし、FRAND宣言の内容で検証できる保証もない。

このため、特許番号が明示されていない場合には保有する必須特許についてその登録状況と必須性について判断を要する可能性もある。自らが特許権者であれば、その作業負担は実現可能な範囲内であるが、第三者の作業する場合の負担は小さくない。

(9) ライセンス対象特許の件数集計

トップダウンアプローチと同様に、特許権者・特許実施者それぞれの立場と情報に基づいてライセンス対象の特許の件数集計が可能である。

(10) 存続期間による件数の調整

トップダウンアプローチと同様に、存続期間に応じて件数の調整は可能である。

(11) 類似するライセンスが一括金・クロスライセンス等の場合の実施料の決定

類似するライセンスで実施料が明示されていれば、そのままの採用が可能である。類似するライセンスで実施率が規定されている場合には(式2b)に従って実施料への変換が可能である。

類似するライセンスが一括払いやクロスライセンスの場合には、一方向の実施料に変換する必要がある。TCL v. Ericsson (米国, 連邦地裁, 2017年)を参考にすると一括払い金から実施料(実施料率)を次の計算式で導出することも可能である。

一括払いの受け取り金額 = 実施料 × (ライセンシーの過去販売台数 × 過去分ディスカウント率 + ライセンシーの将来販売台数 × 将来分ディスカウント率)
… (式3a)

一括払いの受け取り金額 = 実施料率 × (ライセンシーの過去収入 × 過去分ディスカウント率 + ライセンシーの将来収入 × 将来分ディスカウント率)
… (式3b)

また、TCL v. Ericsson (米国, 連邦地裁, 2017年)を参考にするとクロスライセンスから一方向ライセンスの実施料(実施料率)を以下の計算式で導出するこ

とも可能である。

差額の受け取り額 = 特許権者の実施料 × ライセンシーの製品販売台数 - ライセンシーの実施料 × 特許権者の販売台数 … (式4a)

差額の受け取り額 = 特許権者の実施料率 × ライセンシーの収入 - ライセンシーの実施料率 × 特許権者の収入 … (式4b)

さらに、(式4a)(式4b)に対して(式3a)(式3b)と同様に過去分・将来分に応じたディスカウント率を適用することも可能であるが、数式化は省略する。

(12) ベース製品の価格の種別による調整

類似するライセンスとライセンス対象の特許の実施料率算定に際してのベース製品の価格がFOB価格、卸価格で異なっている場合には、価格の種別の調整の変換が必要である。価格の種別によって(式2b)による算定結果が異なってくるからである。

(13) 特許の価値による調整

類似するライセンスの実施料算定に際して特許の価値で評価している等の情報があれば、それを参考にしてライセンスしようとする特許の価値で比例配分に重み付けを行うことも考えられる。

(14) 異なるベース製品等に対する寄与率による調整

類似するライセンスのベース製品とライセンスしようとする製品が異なる場合には寄与率を定めて、実施料率の調整をすることも考えられる。

6. 交渉に際しての判断

6.1 交渉における実施料算定のアプローチ

前章まで、複数の裁判例の分析からFRAND実施料の算定方法のアプローチを導出してきた。2章にあげた裁判例で採用された実施料算定のアプローチと因子を表2-1, 2-2(以下, 表2)にまとめる。表2中, トップダウンアプローチはTD, 比較ライセンスアプローチはCL, 価値増加アプローチはVAと表記する。表2では, 裁判所に採用されたアプローチ(当事者の主張並びにそれを修正したもの並びに裁判所の独自の判断)と一方の当事者から主張があったが却下されたアプローチがあれば, それを記載した。

本論の目的は裁判所の立場で真に正しいFRAND

実施料の算定方式を決定することではなく、特許権者あるいは特許実施者の立場でライセンス交渉に参加するにあたって、FRAND義務に違反しない範囲で実施料算定のアプローチをどのように選択し、実施料を算定して相手方と交渉（主張・反論）していくのが望ましいかを考察することにある。特許実施者もその対象とするのは、裁判例やガイドライン等から特許権者だけでなく特許実施者もFRANDの義務として誠実な交渉による実施料のカウンターオファーが求められているからである。

換言すれば、ライセンス交渉が決裂してその後に裁判となった場合に、交渉で提示した実施料がFRAND義務に違反していると判断されないことが交渉当事者の望むボトムラインである。かかる認識を前提として、前章までに検討してきた算定方法の個々の事案に即してどのように選択するかを含めた総合的な判断について考察する。

6. 2 交渉の事案の設定

交渉の事案を以下のとおり設定する。交渉当事者は、全世界で所定の標準規格の必須特許を保有している特許権者と全世界で標準規格を搭載した製品を製造販売している特許実施者である。状況として、特許権者から特許実施者への一方向のライセンスの提案があり、当事者間で交渉を予定している。特許実施者は何らかの実施料を支払って契約する方針は社内では決定しており、双方とも裁判に持ち込まず交渉で和解したいと考えている。

特許権者は交渉に際して、特許実施者に提案するFRAND実施料（及び受け取り総額）を算定する必要があり、その算定の根拠も説明できるようにしておく必要がある特許実施者は、特許権者からの実施料の提案に対して、カウンターオファーとして実施料の算定とその根拠を示すこともできるように準備しておく必要がある。双方に実施料算定の根拠を全て開示する義務があるわけではない。

6. 3 算定方法のアプローチの選択

価値増加アプローチは上述の裁判例において特許権者からの主張は却下されていることから、交渉で相手方を十分に納得させるよう算定することは容易ではないと思われる。トップダウンアプローチと比較ライセンスアプローチでは、それぞれ一長一短があり、入

手できる情報によって算定の容易さと算定の精度も大きく異なる。

特許権者の立場としては比較ライセンスアプローチを採用し、他のライセンシーへのライセンス条件に基づいて算定することで算定の透明性は図ることはできる。但し、類似するライセンスの一括払いやクロスライセンスを本論で示したような方法で実施料に分解し、分解方法とともに相手方に示した場合に、相手方から分解の方法に対しての恣意性の指摘を受ける可能性もある。特許実施者の立場としては比較ライセンスアプローチに用いるのに適当な類似するライセンス情報を入手することはハードルが高いであろう。

一方で、トップダウンアプローチでは、必須特許の全件数の集計に大きな作業負担が伴う。上述したようなサンプリングや必須性のフィルタリング、価値の重み付け等で評価・集計作業の効率化は可能であるが、そのような効率化の妥当性について相手方から反論される可能性もあろう。本論で検討した裁判例においても2Gのように標準規格の制定から年数を経過したものについては両当事者の件数算定結果はかなり一致するものとなっている。一方、4Gでは両当事者の件数算定結果は乖離がある。過去の裁判例で裁判所の採用した件数等を参照することも現実的な方法と考える。

6. 4 非差別的と検証

実施料算定にトップダウンアプローチを選択した場合、その算定結果が非差別的であるかどうかの立証のために、補助的に比較ライセンスアプローチ等を採用することが望ましい。TCL v. Ericsson（米国、連邦地裁、2017年）では訴訟前のライセンス交渉での提案の実施料が非差別的でなかったことの立証に比較ライセンスアプローチを採用し、あわせて裁判所の算定する実施料も非差別的でないことを検証した。一方、比較ライセンスアプローチを選択した場合、算定結果の検証のためには、補助的にトップダウンアプローチ等を採用することが望ましい。Unwired Planet v. Huawei（英国、高等法院、2017年）でそのような手順が採用されている。

これらの手法を統合するとトップダウンアプローチと比較ライセンスアプローチのうち、相対的に精度の高い算定ができるアプローチで算定し、もう一方のアプローチで算定結果を検証して適切な範囲内であることを示すことが妥当ではないかと考えられる。

6. 5 実施料の調整

これまでの実施料算定はFRAND条件の必要十分性の観点で議論してきたがライセンス交渉における実施料の合意の実務にあっては、実施料の契約条件細部について当事者双方からの要求があるので、これについてもFRAND条件に違反しない範囲で検討しておくこととする。

(1) ボリュームディスカウント

実施料の金額を均一とすると、製品の価格によって負担が大きい場合も少なくない。そこで、パテントプール等で採用されているように年間のボリューム数に応じて段階的に実施料を減額することが考えられる。

(2) 上限

基準実施料率を元に実施料を算定する場合には、実施者の販売金額に応じて支払いの上限を設定したいとの実施者の主張が考えられる。

(3) 下限

基準実施料率を元に実施料を算定する場合には、支払いの最低額（下限）を設定したいとの特許権者の主張も考えられる。上限や下限をいくりにするかについては、基本的な実施料率の算定方式について当事者で合意が得られた後の調整の議論であって、双方の要求する条件のバーター取引と理解される。

(4) 過去分のディスカウント

標準必須特許に固有の議論ではないが、過去分の実施料は損害賠償請求金として、契約締結時に一括して支払われることから、値引き交渉がし易い可能性がある。FRAND条件との関係においては、そのようなディスカウントがFRAND義務に違反するとの裁判での指摘は確認されていない。

(5) 将来分のディスカウント

将来の実施料については、契約時に一括金で支払うことでディスカウントする交渉の余地がある。将来分の一括金支払い時の議論での争点は、双方の将来の販売台数・金額等の試算のずれにあることが多い。その調整として、一括金で許諾する期間や台数・販売数の範囲を限定する、あるいは、一括金と実績の差異を契約更改の際にデポジットとして利用する等の条件設定が考えられる。

(6) 一括金でのディスカウント

一括金のディスカウントやそれに伴う調整条件設定についてはFRAND条件に違反するとの裁判での指摘は確認されていない。

(7) 地域レート

本章は、グローバル企業が必須特許について全世界での均一な実施料のライセンスを取得する交渉を想定したが、地域によって実施料の相場が異なることを考慮して、米国、欧州、中国等の地域毎に地域レートを交渉で決定する余地はある。TCL v. Ericsson（米国、連邦地裁、2017年）やUnwired Planet v. Huawei（英国、高等法院、2017年）では地域毎の相対的なポートフォリオ強度（必須特許比率）や販売規模等でグローバルレートから地域レートの導出を行っている。また、特許を保有していない国やサプライヤーがライセンスを取得している国での製造販売は支払い対象から除外する等の条件の調整も想定される。

(8) 複数の標準規格の必須特許のライセンス

これまで議論した実施料の算定結果を複数の標準規格に適用することで複数の標準規格の統合実施料を算定することは可能であり、複数の標準規格の場合のディスカウントの議論も考えられる。

(9) 最恵待遇条項

最恵待遇とは、特許権者が第三者に対して「より有利」なライセンス条件で契約取引した場合には、遡及的にその「より有利」な条件を第三者以外の者に適用することを保証させる条項である。TCL v. Ericsson（米国、連邦地裁、2017年）において裁判所はETSIのpatentポリシーの初期のバージョンでは最恵待遇条項があったがその後削除された経緯を指摘している。このことから、FRAND実施料は個々のライセンス契約毎に異なるとの見解が妥当と推認され最恵待遇条項を実施料の条件に課すことは難しいのではないかと思われる。

7. おわりに

本論ではFRANDをめぐる複数の裁判例について、標準規格必須特許の実施料の算定方法と算定の因子等の分析に基づき、実施料算定方法を体系的に導いた。また、具体的に標準規格の必須特許を保有している特許権者と全世界で標準規格を搭載した製品を製造販売している特許実施者がライセンス交渉を行うことを想定した上で、それぞれの当事者が実施料算定のアプローチをどのように選択し、実施料を算定して相手方と交渉していくのが妥当であるかの総合的判断について考察を行った。

本論をまとめるにあたって、次世代パテントプラットフォーム研究会の会員各位と議論させていただいた。

付録 表

表 2-1 裁判例におけるアプローチと因子のまとめ (1/2)

裁判例	Microsoft v. Motorola	Innovatio v. Cisco	Huawei v. InterDigital
標準規格	H.264, 802.11	802.11	3G
採用されたアプローチ	TD CL	TD	CL
却下されたアプローチ	VA	VA CL	-
許諾製品	Windows, XBOX	無線 LAN ルーター	3G 製品
ベース製品	-	チップ部品	-
TD: 基準実施料 (率)	パテントプールの実施料 (当初案) の 3 倍	平均利益額 (推定)	-
TD: 特許全体の価値	パテントプールの特許件数がベース	全特許件数	-
TD: 集計単位	特許件数	特許件数	-
TD: 全体の集計	パテントプール件数にライセンス特許を追加	3000 件と推定	-
TD: ライセンス特許の集計	必須性を評価	主張件数 (19 件)	-
TD: ベース製品の価格種別	-	-	-
TD: 特許価値の考慮	必須性は評価, 価値の大きさは考慮したが小さいため均一と判断	重要度上位 10% (全体の 84% の価値) のうちの 19/300 件	-
TD: 寄与率調整	なし	なし	なし
CL: 類似するライセンス	Marvell 社チップへのライセンス (802.11)	-	Apple と Samsung へのライセンス
CL: 類似するライセンスの価値	-	-	-
CL: ライセンス特許件数	-	-	-
CL: 存続期間調整	なし	なし	なし

表 2-2 裁判例におけるアプローチと因子のまとめ (2/2)

裁判例	Apple v. Samsung	CSIRO v. Cisco	Unwired Planet v. Huawei	TCL v. Ericsson
標準規格	3G	802.11	2G, 3G, 4G	2G, 3G, 4G
採用されたアプローチ	TD	CL	CL, TD (検証)	TD, CL (検証)
却下されたアプローチ	-	VA	-	VA
許諾製品	iphone, iPad	無線 LAN ルーター	携帯端末, 移動体通信インフラ	携帯端末
ベース製品	完成品	完成品	完成品	完成品
TD: 基準実施料 (率)	パテントプール設立時の表明	-	Apple v. Samsung の基準実施料率	標準規格策定時のプレス等の表明
TD: 特許全体の価値	Fairfield レポートのファミリー件数	-	ETSI 宣言特許の件数	ETSI データベースで宣言された特許件数
TD: 集計単位	ファミリー件数	-	特許件数	特許件数
TD: 全体の集計	-	-	ETSI 宣言特許を当事者が集計し, 裁判所が修正	-
TD: ライセンス特許の集計	必須性を評価	-	当事者の主張を裁判所が判断	必須性を評価

TD：ベース製品の価格種別	－	－	－	あり
TD：特許価値の考慮	なし	－	なし	当事者から主張があったが不採用
TD：寄与率調整	あり（18～29%）	なし	なし	なし
CL：類似するライセンス	－	子会社へのライセンス	他のライセンシーへのライセンス	他のライセンシーへのライセンス
CL：類似するライセンスの価値	－	なし	当事者からは80：20ルール主張あり	寄書数による主張があったが不採用
CL：ライセンス特許件数	－	なし（利益率比較で調整）	あり	あり
CL：存続期間調整	なし	なし	なし	あり

(参考文献)

- (1) 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）
- (2) 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所：標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書（2018）
- (3) 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所：標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する調査研究報告書（2019）
- (4) 小林和人：標準規格必須特許のRAND実施料率に関する裁判例－マイクロソフト社対モトローラ社米国訴訟－，パテント，Vol.67，No.7，pp.46-57.（2014）
- (5) 小林和人：FRAND条件をめぐる裁判例とその考察－Unwired Planet v. Huawei 英国訴訟－，パテント，Vol.71 No.8（7）（2018）
- (6) 上池睦・小林和人・平塚三好：FRANDをめぐる裁判例にみる標準規格必須特許の実施料算定方法に関する研究，パテント，Vol.68.No.10，pp119-133.（2015）
- (7) 上池睦，小林和人，平塚三好：FRAND訴訟からみる標準必須特許の合理的な実施料算定方法に関する研究，日本知財学会第16回年次学術研究発表会2C1，（2018）
- (8) 小林和人：標準必須特許ライセンス交渉における特許実施者の対応に関する考察，IPジャーナル（6），11-16，2018-09，知的財産研究教育財団（2018）
- (9) Microsoft v. Motorola（米国，連邦地裁，2013年）Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No.c-10-1823JLR, 2013 WL 2111217（W.D. Was. Apr. 25, 2013）
- (10) Innovatio v. Cisco（米国，連邦地裁，2013年）Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, No. 11-c-9308, 2013 WL5593609（Oct. 3, 2013）
- (11) Huawei v. InterDigital（中国，高級人民法院，2013年）Huawei Technology v. InterDigital 広東省高級人民法院判決（2013）粵高法民三終字第305号
- (12) Apple v. Samsung（日本，知財高裁，2014年）知的財産高等裁判所大合議判決平成25年（ネ）第10043号
- (13) CSIRO v. Cisco（米国，CAFC，2015年）Commonwealth Scientific and Indus. Research Organization v. Cisco Sys., Inc., 809 F.3d 1295（Fed. Cir. 2015）
- (14) Unwired Planet v. Huawei（英国，高等法院，2017年）Unwired Planet v. Huawei（[2017] EWHC 711（Pat），5 Apr. 2017）
- (15) TCL v. Ericsson（米国，連邦地裁，2017年）TCL Comm. Tech Holdings, Ltd v. Ericsson, No.8-14-cv-00341（C.D. Cal. Dec. 21, 2017）
- (16) サイバー創研：LTE関連特許のETSI必須宣言特許調査報告書第3.0版（2013）

（原稿受領 2019.6.6）