

標準必須特許を巡る法的問題に関する一考察

—ライセンスのあり方及び紛争解決制度に焦点を当てて—

早稲田大学法学学術院 教授 鈴木 将文

要 約

標準必須特許（SEP）に関しては、最近も、欧州、米国、中国、インド等で訴訟が提起されている。また、EU（欧州連合）では欧州委員会の提案に係る SEP 規則案が激しい議論を呼んでおり、さらに WTO（世界貿易機関）の紛争解決手続では、EU が中国の SEP 関連措置の協定整合性を争う紛争につきパネル審議が行われているなど、国家や地域共同体のレベルでも、様々な動きが進行中である。我が国でも、アップル対サムスン事件の知財高裁判決（2014 年）以降目立った判決は出ていないものの、産業界の SEP 問題に対する関心は高い。

SEP 紛争に関連する法的論点は数多いが、近年は、紛争に関与する業種の拡大等によって新しい問題も生じている。それらは、SEP 特有の問題という側面とともに、特許制度一般に関係する問題という側面も持つ。本稿では、近年争点となっている論点のうち、ライセンスのあり方（消尽問題との関係を含む。）と紛争解決制度のあり方に焦点を当てて、検討する。

目 次

1. はじめに
2. SEP 関連紛争の経緯と問題の整理
 - (1) SEP 関連紛争の経緯
 - (2) 問題の整理
3. ライセンスのあり方と消尽問題
 - (1) 関連する裁判例
 - (2) 検討
4. 紛争解決制度のあり方
 - 4.1. 問題の所在
 - 4.2. EU の SEP 規則案
 - (1) 経緯
 - (2) 規則案の概要
 - (3) 関係者の反応
 - 4.3. 検討
5. おわりに

1. はじめに

標準必須特許（以下、「SEP」ということがある。）⁽¹⁾に関しては、最近も、欧州、米国、中国、インド等で訴訟が提起されている。また、EU（欧州連合）では欧州委員会の提案に係る SEP 規則案が激しい議論を呼んでおり、さらに WTO（世界貿易機関）の紛争解決手続では、EU が中国の SEP 関連措置の協定整合性を争う紛争につきパネル審議が行われているなど、国家や地域共同体のレベルでも、様々な動きが進行中である。我が国でも、アップル対サムスン事件の知財高裁判決（2014 年）以降目立った判決は出ていないものの、産業界の SEP 問題に対する関心は高い⁽²⁾。

ところで、SEP 紛争に関連する法的論点は数多いが、近年は、紛争に関与する業種の拡大等によって新しい問題も生じている。それらは、SEP 特有の問題という側面とともに、特許制度一般に関係する問題という側面も持つ。本稿では、近年争点となっている論点のうち、ライセンスのあり方（消尽問題との関係を含む。）と紛争解決制度のあり方に焦点を当てて、検討することとしたい。

2. SEP 関連紛争の経緯と問題の整理

(1) SEP 関連紛争の経緯⁽³⁾

標準と特許の関係は、古い歴史を持つ。標準設定機関（Standard Setting (Development) Organization; SSO 又は SDO）が知的財産ポリシー（IPR policy）で SEP 権利者に FRAND 条件でのライセンスを約束させる仕組みは、米国ではすでに 1950 年代に作られたという⁽⁴⁾。しかし、SEP を巡る紛争が国際的に大きな問題になったのは、21 世紀に入った後のことである⁽⁵⁾。

SEP の権利行使に係る紛争は、当初、通信関係の標準に係る SEP の権利者が、情報通信機器メーカーに対して権利行使をするものが主体であった。米国、欧州、日本等で出された裁判例に加え、多数の学術論文等により、FRAND 条件でライセンスを受ける意思を持つ (willing licensee である) 標準実施者 (implementer) に対して、SEP 権利者は差止めを求めることはできないとの法理が—その法的論拠は国によって異なるものの⁽⁶⁾—、ほぼ確立した。

SEP 権利者が差止めを認められるために、あるいは標準実施者が willing licensee と認められるために、どのようなライセンス交渉をすべきかに関する指針を示した点で、国際的に大きな影響を与えたのは、2015 年の EU 司法裁判所による Huawei v. ZTE 事件先決裁定であった。その後、特に、ドイツにおいて、SEP

(1) 本稿において、標準必須特許は、権利者が FRAND 約束をしているものを意味することとする。標準と特許の関係についての基本的事項については、鈴木將文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」RIETI ディスカッション・ペーパー 15-J-061 (2015), <https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15j061.pdf>; 鈴木將文「標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察」RIETI ディスカッション・ペーパー 18-J-020 (2018), <https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/18j020.pdf> 等を参照いただきたい。なお、FRAND 約束は、従来、日本では、「FRAND 宣言」と呼ばれてきた。しかし、最近では、一部の国で、権利者が FRAND 条件によるライセンスを約束することにより、第三者に対する法的効果を認める裁判例が複数出されていることもあってか、「FRAND declaration」よりも、「FRAND commitment」又は「FRAND undertaking」という表現が使われることが多くなっている。そこで、本稿でも、原則として「FRAND 約束」と呼ぶことにする（ただし、引用部分等で「FRAND 宣言」の表現も用いる。）。

(2) いうまでもなく、多くの日本企業が、SEP の権利者であったり、SEP と関係する標準の実施者として、SEP 関連の問題に関与している。また、一部の日本企業は、海外での SEP 関連訴訟の当事者となっている。

(3) 本項目のうち、2018 年頃までの記述については、鈴木將文「標準必須特許権の行使を巡る国際動向と法的分析」知的財産研究教育財団（特許庁委託）『知的財産に関する日中共同研究報告書』120-157 頁 (2019)（以下、「動向と分析」として引用する。）、https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/h30.html を参照。具体的な裁判例や関連文献の紹介は、上記「動向と分析」に譲る。

(4) Jorge L. Contreras, "A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens," 80 *Antitrust Law Journal* 39, 43 (2015).

(5) 例えば、SEP の権利行使に係る紛争が本格化する前の 2002 年頃、Rambus 社が SEP の出願を開示せずに patent ambush の行動をとったとして、米国及び EU で競争法違反に問われた事件が有名である。

(6) 例えば、米国では契約の効力及び差止めの要件（衡平法上の救済措置としての要件）、ドイツでは競争法違反（支配的地位の濫用）の抗弁、日本では権利濫用法理が、それぞれ権利行使を制限する法的根拠として使われてきている。鈴木・掲掲注 3・「動向と分析」151 頁以下では、これらを「契約アプローチ」と「競争法アプローチ」に分けて、その違いを分析した。

に係るライセンス交渉における当事者の行動基準を具体化する多数の裁判例が出されてきた⁽⁷⁾。

他方、FRAND条件の具体的内容、特に実施料の算定については、米国及び英国の裁判例が、詳細な検討を行ってきている（ちなみに、ドイツでは、多数のSEP関連判決があるにもかかわらず、具体的なFRAND実施料を算定した判決は未だ出されていない）。特定の算定法が確立したわけではないが、いわゆるトップダウン方式と、実施料の実例を参照する方式を組み合わせる例が多いと考えられる。

なお、我が国では、知財高裁がアップル対サムスン事件の判決・決定で、権利濫用法理に基づき、SEPの権利行使を制限する立場を採用した（さらに、知財高裁判決の大きな特徴として、SEP権利者による損害賠償請求についても制約を設けた点、トップダウン方式でFRAND実施料を算定した点を指摘できる）。また、特許庁が2018年に「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表した（同手引きは2022年に改訂された。以下、改訂版を「特許庁手引き」という。）⁽⁸⁾。

さて、2010年代後半以降、SEP関連紛争には、新たな動きが見られるようになった。

第一に、紛争に関与する業種の拡大である。IoTの進展等に伴い、通信規格に準拠する製品を利用する業種が機械、家電等に幅広く拡大し、通信規格に係るSEPの紛争に従来と異なる業種、特に自動車製造業者が巻き込まれることとなった。自動車製造業者は、SEP権利者のライセンスの要請に対し、ライセンスを受けざるべきは、サプライチェーンの上流のベースバンドチップセットやそれを組み込んだ部品の製造者であって⁽⁹⁾、最終製品の製造業者ではないなどと主張し、ライセンス交渉に十分積極的な姿勢を見せなかった。そのため、特にドイツの裁判所において、自動車製造業者がunwilling licenseeと評価され、それに対する差止めを認める判決が複数出された⁽¹⁰⁾。また、米国では、SEP権利者によるライセンス慣行が競争法に違反するかが争われた⁽¹¹⁾。このように、SEPのライセンスの当事者は、サプライチェーンのどのレベルであるべきか等が大きな争点となり、今日に至っている。

第二に、グローバルベースの実施料の算定をする裁判例が見られるようになったことである。その契機となったのは、英国のUnwired Planet v. Huawei事件等の判決である⁽¹²⁾。

(7) ドイツでは、EU司法裁判所によるHuawei v. ZTE事件先決裁定の後、連邦通常裁判所（BGH）による2020年のSisvel/Haier事件に係る二つの判決BGH, 5.5.2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 – FRAND Einwand I; BGH, 24.11.2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 – FRAND Einwand IIが出されたことが、特に重要である。BGHの判決は、ライセンス交渉のFRAND条件適合性に関し、SEP権利者の当初のオファーだけでなく、交渉全体における両当事者の行動を評価するとし、特に実施者側の積極的な姿勢を求めており、その後の下級審判決の多くが実施者側をunwilling licenseeと認定して差止めを肯定したことにつながったと思われる。この点については、Jonas Smeets, „Die Umsetzung der Entscheidungen ‚FRAND-Einwand I‘ und ‚FRAND-Einwand II‘ des Bundesgerichtshofs in der deutschen Instanzrechtsprechung“, GRUR Patent 2023, 55参照。

(8) その他、経済産業省が「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）、「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（令和4年3月31日）を発出した。

(9) 自動車のサプライチェーンについては、自動車製造業者（完成車メーカー）をOEM、OEMに部品（通信規格関係ではTCU（telematics control unit）を供給するサプライヤーをTier 1、Tier 1に部品（TCUに組み込むものとしては、NAD（network access device）を供給するサプライヤーをTier 2、Tier 2に部品（NADに組み込むものとしては、ベースバンドチップセット）を供給するサプライヤーをTier 3と呼ぶ。

(10) ドイツの関連する判決については後述する。なお、ドイツのSEP関連判決を整理・分析した最近の文献として、Peter Georg Picht, Thomas F. Cotter & Erik Habich, “FRAND – German Case Law,” Minnesota Legal Studies Research Paper No. 24-14, <https://ssrn.com/abstract=4811582>がある。

(11) FTC v. Qualcomm Inc., 969 F.3d 974 (Qualcomm社のいわゆる“No License, No Chip”というライセンス慣行等が、シャーマン法1条及び2条に違反しないかが問題となり、一審地裁判決は違反を認めたのに対し、控訴審はこれを否定した事例)；FTC法5条；Cont’l Auto. Sys. v. Avanci, 27 F.4th 326; Cont’l Auto. Sys. v. Avanci, L.L.C., 2022 U.S. App. LEXIS 17079 (Avanciによる自動車製造業者のみを相手とするライセンス慣行がシャーマン法1条及び2条に違反するとして、部品メーカーのコンチネンタル社が争った事案。裁判所は違反を否定)。

(12) それ以前にも、FRANDライセンスとしては、グローバルベースのものが想定される旨を指摘する判決はあった（例えば、ドイツのLG Düsseldorf, 3.31.2016 – 4a O 73/14 (Saint Lawrence/Vodafone)）。しかし、具体的な実施料の算定に及んだのは、英国のこれらの判決をもって嚆矢とする。英国高等法院判決（[2017] EWHC 711 (Pat), [2017] EWHC 2988 (Pat)）及び控訴裁判所判決（[2018] EWCA Civ 2344, [2019] EWCA Civ 38）については、鈴木・前掲注3・「動向と分析」142-145頁で紹介した。さらに、同事件に加えConversant v. Huawei and ZTEを併合した最高裁判決（[2020] UKSC 37 (26 August 2020)）が出された。

Unwired Planet v. Huawei 事件において、裁判所は、標準実施者である Huawei が英国のみを対象とするライセンスを主張していた点につき、FRAND 条件のライセンスはグローバルベースであるべきとして、裁判所自身がグローバルな実施料を算定した。Huawei は、同社の世界的なビジネスの中で英国市場は微小な地位を占めるにとどまり、英国の裁判所はグローバルベースのライセンスについて判断する管轄権を持たないなどと争った。しかし、英国最高裁は、英国裁判所として、外国特許権の有効性やその侵害の有無を判断するわけではなく、英国特許権の行使の可否の前提となる、FRAND ライセンスについての willingness の評価の一環として、FRAND 条件によるグローバル・ライセンスを結ぶ意思を問うているにすぎないのであるから、英国裁判所はグローバルなライセンスについて判断する管轄を有するし、不便宜法廷地 (forum non conveniens) でもないとした⁽¹³⁾。その後、英国で複数の判決が出され⁽¹⁴⁾、裁判所が認めるグローバルベースの実施料を標準実施者が受け入れなければ、差止めを命じるという運用が定着しつつある。さらに、中国でも、グローバルベースの FRAND 実施料を算定する裁判例が現れている⁽¹⁵⁾。この動きは、SEP 関連紛争において、当事者の法廷地漁り (forum shopping) を加速させる可能性がある。

第三に、一部の国の裁判所が、他国における訴訟手続を止めるための ASI (Anti-suit Injunction) や、他国の裁判所に ASI を求めることを禁じる AASI (Anti-Anti-suit Injunction) 等を発する例が散見されるようになった⁽¹⁶⁾。ASI は、元来 common law 上の制度であり、SEP 関連紛争では、米国の裁判所が、当事者に同一紛争に係るドイツの裁判手続を進めないことを命じたのが最初の例である⁽¹⁷⁾。その後、中国やインドの裁判所も出すようになった。特に、中国では、対象国を限定せずに ASI を出す例が見られる。他方、ASI に対抗して、フランス、ドイツ、英国、インド、米国等の裁判所が AASI を出している。特に EU 諸国では、ASI が財産権や裁判を受ける権利という基本権を侵害する制度であるとして、ASI の発動に強く反発

- (13) 最高裁は、その他、SEP 権利者のオファーが「非差別的」であるための要件に関し、“hard-edged”でなく“general”な非差別性で足りる、FRAND の各要素は、独立の義務でなく、全体として“a single unitary obligation”を構成する、価格差別は、ライセンス実務で通例見られる慣行であり、また ETSI のポリシーの目的の実現に役立ち得る、問題があれば、競争法で対応するのが適切、とした。また、Huawei は、SEP 権利者が FRAND 条件を満たすライセンスのオファーをしていないことから、Huawei v. ZTE 事件 CJEU 先決裁定の示した手順を踏んでおらず、差止要件を欠くと主張したのに対し、CJEU が示した手順は、常に遵守すべき義務ではなく、行動基準にとどまるとの一審・控訴審の判断を支持し、SEP 権利者は、被疑侵害者側に何らの事前警告をせずに差止訴訟を提起すれば、競争法違反となるが、それ以外の手順には必ずしも従わなくてよいとした。さらに、Huawei が、差止請求を認容することは、不適切で比例原則違反 (neither appropriate nor proportionate) と主張したのに対し、最高裁は、本件では、(米国 eBay 最判が示したような) 差止めを認めることによる懸念が認められず、また、損害賠償が、差止めの適切な代替措置であるともいえないとした。
- (14) Interdigital v. Lenovo [2023] EWHC 539 (Pat) ; Optis v. Apple [2023] EWHC 1095 (Pat) ; Lenovo v. Ericsson [2024] EWHC 846 (Ch) ; Interdigital v. Lenovo [2024] EWCA Civ 743. ただし、Vestel v. HEVC Advance and Philips [2021] EWCA Civ 440 は、標準実施者が、侵害に係る請求 (非侵害・請求権不存在確認請求) をせずにグローバルな FRAND 条件の決定を英国裁判所に求めることはできないとした。さらに、Tesla v. IDAC [2024] EWHC 1815 (Ch) は、Tesla が、5G 通信規格に係る SEP の関係で、InterDigital の 3 件の英国特許の無効と非必須性の確認を求めるとともに、代替的に、Avanci のライセンスが FRAND 条件でないことの確認及び FRAND 条件の決定を内容とする宣言的判決を求めた事案において、当事者はいずれも米国法人であること、Avanci の 5G ライセンスの対象のうち、英国特許はごくわずか (7%) であり、また、InterDigital 以外の多数の特許権者の特許を含むこと等を踏まえて、本案審理をする管轄権を否定した。
- (15) 例えば、2023 年 11 月の Oppo v. Nokia の重慶第一中級人民法院判決 (なお、両社は 2024 年 1 月 24 日に和解した。)。さらに、最近、最高人民法院は、中国の裁判所が、標準実施者側の要請により SEP に係るグローバルベースの実施料を認定することができる旨を明らかにしたと伝えられている (<https://ipfray.com/chinese-courts-will-now-set-global-frand-rates-for-patent-pools-at-implementers-requests-supreme-peoples-court-ruling/>)。
- (16) ASI は、「訴え排除差止め命令」(小山貞夫編著『英米法律語辞典』61 頁 (研究社、2011)) などと訳されている。鈴木将文「標準必須特許紛争に関する最近の 2 つの動き—Anti-suit injunction をめぐる紛争と EU の SEP 規則案」田村善之先生還暦記念『知的財産法政策学の旅』311 頁 (以下、「動き」として引用する。)、313-319 頁 (弘文堂、2023) 参照。See also Jorge L. Contreras, “It’s Anti-Suit Injunctions All The Way Down – The Strange New Realities of International Litigation Over Standards-Essential Patents,” *IP Litigator*, 26 (4) :1-7 (July/August 2020) , University of Utah College of Law Research Paper No. 386, <https://ssrn.com/abstract=3647587>; Maximilian Haedicke, „Anti-Suit Injunctions, FRAND Policies and the Conflict between Overlapping Jurisdictions”, *GRUR Int.* 2022, 101; Damien Geradin & Dimitrios Katsifis, „The Use and Abuse of Anti-Suit Injunctions in SEP Litigation: Is There a Way Forward?”, *GRUR Int.* 2022, 603; Horst Vissel/Christian Kau, „Rumble in the Jungle – Ein Weg aus dem (Anti) n-Suit-Injunction Dickicht?“, *GRUR* 2023, 451.
- (17) Microsoft v. Motorola, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash., 2013), aff’d 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015).

している⁽¹⁸⁾。例えば、ドイツの裁判所（ミュンヘン地裁）は、中国の裁判所が Xiaomi の求めにより ASI を発したのに対し、AASI を認めるとともに、今後も実施者側が ASI を請求し又は請求する脅しをかけた場合、AASI、さらには必要に応じて AAAASI も発動すると述べた⁽¹⁹⁾。

ASI を巡る争いは、国家間紛争に発展している。すなわち、EU は、2022 年 2 月、中国に対し、WTO の紛争解決制度の下で協議を要請し、さらに同年 12 月、協議で紛争解決に至らなかったとしてパネル設置要請に及んだ。現在、パネルによる審理が進行中である⁽²⁰⁾。EU の不服申立ての内容は、中国による (1) ASI 関連措置 (①「ASI ポリシー」、②裁判所による ASI の継続的発出、③裁判所による既存特定事例における ASI の適用)、(2) 司法上の決定の非公表、及び (3) 情報提供の拒否の各措置が、TRIPS 協定又は中国の WTO 加盟議定書に違反するとの趣旨である⁽²¹⁾。

(2) 問題の整理⁽²²⁾

(1) で見たように、SEP 関連紛争では、従来から、特許権の行使に関し、差止請求権等の制限のあり方、FRAND 条件の判断基準などの問題が提起されてきたのに対し、近年、新たな問題が大きな議論を呼ぶこととなった。後の検討との関連で、新たな問題を二つに整理して、再度説明しておく。

第一に、SEP に係るライセンスのあり方である。この問題は、さらに、サプライチェーンのどのレベルでライセンスをすべきかという問題と、実施料算定についての基本的な考え方に分けて分析することが適切と思われる。

まず、ライセンスのレベルについては、例えば、半導体チップで利用される通信規格関係の発明につき SEP がある場合、その発明は、サプライチェーンの上流から下流まで、すべての過程で実施される。そこで、サプライチェーンのどのレベルの事業者に対してライセンスがなされるべきかにつき、いずれのレベルの事業者からであっても、ライセンスを求められれば、特許権者はライセンスをしなくてはならないという考え方 ("license to all")⁽²³⁾ と、ライセンス先の選択は特許権者の自由であり、サプライチェーンの各レベルの事業者が、SEP の発明にアクセスできることが確保されていれば足りるとする考え方 ("access to all" 又は "access for all")⁽²⁴⁾ との対立がある。基本的に、実施者側が前者を、SEP 権利者側が後者を、それぞれ主張する傾向にある。

次に、実施料算定に係る基本的考え方については、次のような対立する考え方がある。サプライチェーンの上流から下流まで特許発明が一貫して利用される場合を想定すると、一つの考え方は、特許発明が実施品

(18) SEP に関係しない文脈で、欧州司法裁判所は、ASI は、ブラッセル条約の定める相互信頼原則に違反すると判断し (C-159/02, *Turner v Grovit* [2004])、さらに、ブラッセル I 規則の管轄分配の規律が直接及ばない事案 (例、調停との関係) においても、ASIs は許されないと判断している (C-185/07, *Allianz v West Tankers* [2009])。

(19) LG München I, *Endurteil vom 25.2.2021 - 7 O 14276/20*。ただし、その後出された OLG Düsseldorf, *Urteil vom 7.2.2022 - I-2 U 25/217* は、AASI の発出は当事者が ASI を求めることが客観的に予想できることを条件とする旨を述べている。Sabine Klepsch, „Setting the Scene – Anti- und Anti-Anti-Suit-Injunctions in der Praxis der deutschen Patentstreitgerichte“, *GRUR* 2023, 382 参照 (筆者は、デュッセルドルフ地裁の裁判官)。

(20) 同紛争案件は、DS611 中国—知的財産権エンフォースメント事件であり、詳細については、WTO のサイト (https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds611_e.htm) を参照。なお、EU は、2023 年 12 月 20 日、WTO において、中国に対し、*Opvo v. Nokia* 事件の中国の判決 (同年 11 月 28 日。前掲注 15 参照) に関する情報提供を要請した (WTO Doc. IP/C/W/707, TRIPS 63 条 3 項に基づく手続であり、DS611 の開始前の 2021 年 7 月にも同様の情報提供要請を行っている)。

(21) 同事件については、鈴木・前掲注 16・「動き」312-322 頁を参照。

(22) 本項の記述の一部は、鈴木将文「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年報 46 号 49 頁 (2023) を利用している。

(23) この立場を支持する例として、Damien Geradin, “SEP Licensing after Two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Address,” https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3547891; Thomas Kühnen, “FRAND Licensing and Implementation Chains,” 14 *J. Intell. Prop. L. & Prac.* 964 (2019) ; Thomas Cotter, “License To All Should Prevail In FRAND Patent Wars,” <https://www.law360.com/articles/1277844/license-to-all-should-prevail-in-frand-patent-wars>; Damien Geradin & Dimitrios Katsifis, “End-product- vs Component-level Licensing of Standard Essential Patents in the Internet of Things Context” (May 18, 2021) , <https://ssrn.com/abstract=3848532>.

(24) この立場を支持する例として、Jean-Sébastien Borghetti et al., “FRAND Licensing Levels Under EU Law” (2020), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3532469.

にもたらす利益（発明の経済的貢献）は下流に行くにしたがって増大することがあり、実施料の算定においても、下流（特に最終製品）で実現する利益を反映すべきであるとする。他方、実施料は、もっとも上流で取引される特許発明実施品に特許発明が貢献する程度に応じて算定されるべきであるという考え方がある⁽²⁵⁾。access to all を主張する論者は、前者の考え方、すなわち、特許発明を利用される特許権者は下流で同発明がもたらす利益の配分にもあずかるべきだとする見解に立ち、したがって最終製品製造業者へのライセンスを志向する。一方、license to all の立場から、上流事業者にライセンスをすることを想定した場合でも、実施料算定においては、下流で実現する付加価値をも反映した実施料とすべきであるとの考え方があり得る。現にそのような主張が、一部の判決や論者によってなされている⁽²⁶⁾。したがって、ライセンスのレベルの問題と、実施料算定の基本的な考え方との問題は、相互に関係が深いものの、分けて検討することが適切である。

ところで、ライセンスのあり方の問題は、特許権の消尽原則と密接に関連している。すなわち、消尽原則の下では、上流の実施者にライセンスをすると、特許権が消尽してしまうことから、ライセンスは下流の実施者（特に、最終製品の製造販売事業者）に行う必要があるという、特許権者側の主張につながっている⁽²⁷⁾。現実には、SEP 権利者は、上流の事業者が特許権侵害（間接侵害を含む）を懸念することなく製品を供給できることを確保しつつ、上流にライセンスすることによる消尽を回避するような措置を講じることに腐心してきた。そのような慣行が、果たして SEP 権利者の望むような法的効果を真にもたらすかという点も、検討を要する問題である。

なお、ライセンスのあり方に関する争点は、SEP に係る FRAND 約束の内容及び効果に関係しており⁽²⁸⁾、かつ、認められるべき実施料は FRAND 相当実施料であることから、SEP に特有の問題の面を持つ。しかし、同時に、特許発明が一貫してサプライチェーンで実施される場合において、各レベルで付加価値が生まれていく中で、特許権者にどのように利益が配分されるべきか、また、消尽原則はどうあるべきかという、SEP を超えた特許制度一般の問題としての面も有している。

第二に、SEP 関連紛争解決制度のあり方である。一国（英国の例のように、標準実施者のビジネスとの関係が比較的薄い国である場合もある。）の裁判所がグローバルベースの FRAND 実施料を認定することは、たとえその判決の法的効力が外国における特許権や行為に当然に及ぶことがないとしても、事実上は当事者の外国での活動にも大きな影響を与える可能性がある。また、各国の裁判所の SEP 関連紛争の取扱いには、

(25) 特許権侵害による損害賠償算定の文脈で、合理的実施料 (reasonable royalty) を算定基準として用いる場合に、実施料算定のベースを最終製品全体の市場価値とする (Entire Market Value Rule; EMVR) か、最小販売可能特許実施単位 (Smallest Saleable Patent Practicing Unit; SSPPU) とするかという議論があるが、この論点はその議論に通じるところがある。EMVR と SSPPU については、差し当たり Thomas F. Cotter et al., "Reasonable Royalties," in *Patent Remedies and Complex Products: Toward a Global Consensus* 6, 41-46 (C. Bradford Biddle et al. eds., Cambridge University Press 2019) 参照。

(26) 例えば、Nokia/Daimler 事件に係る後掲注 34 のデュッセルドルフ地裁決定 (Rn. 28) は、上流サプライヤーがライセンスを受ける場合の実施料は最終製品に発明がもたらす利益を反映したものとすべき旨を述べている。同旨の指摘の例として、Kühnen, *supra* note 23, at 972; Geradin & Katsifis, *supra* note 23 ("End-product"), at 14 (ただし、最終製品にライセンスすると、権利者に特許発明の技術的価値を超える過剰な補償 (over-compensation) をもたらす危険があると指摘する。) 参照。

(27) SEP に限らず、特許権一般の問題として、サプライチェーンの上流で特許権者が自ら特許製品を投入したり、ライセンスしたりした場合に、一律に特許権の消尽を認め、下流で特許発明が実現する付加価値に対して、特許権者がその分配にあずかることを否定してしまうという（絶対的な）消尽原則を、そもそも見直すべきであるという主張も、かねてからなされている。See, e.g., Anne Layne-Farrar, Gerard Llobet & Jorge Padilla, "An Economic Take on Patent Licensing: Understanding the Implications of the 'First Sale Patent Exhaustion' Doctrine" (2009), <https://ssrn.com/abstract=1418048>; Herbert Hovenkamp, "Post-Sale Restraints and Competitive Harm: The First Sale Doctrine in Perspective," 66 *N.Y.U. Ann. Surv. Am. L.* 487 (2011) .

(28) 一般論として、FRAND 条件のうち、特に非差別 (non-discriminatory) 要件によって license to all が義務付けられるとの議論があるほか、例えば ETSI の IPR ポリシー上、FRAND 約束をした権利者は license to all の義務を負うとの説がある（いずれについても反対論もある。）。See Bertram Huber, "Why the ETSI IPR Policy Does Not and Has Never Required Compulsory 'License to All': A Rebuttal to Karl Heinz Rosenbrock" (September 15, 2017), <https://ssrn.com/abstract=3038447>; Karl Heinz Rosenbrock, "Licensing At All Levels Is The Rule Under The ETSI IPR Policy: A Response to Dr. Bertram Huber" (November 3, 2017), <https://ssrn.com/abstract=3064894>; Robert Pocknell & David Djavaherian, "The History of the ETSI IPR Policy: Using the Historical Record to Inform Application of the ETSI FRAND Obligation," *Rutgers U.L. Rev.* 977 (2023).

差異がある（例えば、ドイツの裁判所の判断については、特許権の侵害と有効性の問題が切り離されて判断される制度の影響もあり、比較的権利者に有利との評判がある。）。したがって、SEP 関連紛争の当事者に対し、法廷地漁り的な行動を促す要因が存在する。さらに、ASI や AASI 等の発動は、法廷地漁りの動きを加速させるだけでなく、国家・地域間の争いまでもたらしめている。

他方、SEP 関連紛争は、必然的にライセンスに係る争いを含む場合がほとんどであるところ、ライセンスは関係事業者にとって守秘の必要性が高い問題である。しかし、FRAND 条件の認定においては、通常、紛争の当事者以外のライセンスの実情に照らして検討することが求められ、その点で、SEP に関しては、紛争の場のみならず一般の交渉においても、情報の透明性が強く要請される。

したがって、SEP に係る情報の透明性を確保しつつ、中立的かつ公正な紛争解決制度の必要性が高まっていると考えられる。

3. ライセンスのあり方と消尽問題

(1) 関連する裁判例

ライセンスのあり方について、上述の整理にしたがって、ライセンスのレベルの問題と実施料算定の考え方の問題に分けて、近年の特に注目される裁判例を見ておこう。

ライセンスのレベルの問題については、ドイツの Nokia/Daimler 事件に係るマンハイム地裁判決⁽²⁹⁾及び Sharp/Daimler 事件に係るミュンヘン地裁判決⁽³⁰⁾が、特許権者による access to all の主張を支持する判断を下している⁽³¹⁾。そのポイントは、次のとおりである。

- ・ SEP 権利者が、サプライチェーンのすべてのレベルにライセンスしなくてはならないという義務は、EU 競争法、特許法及び FRAND 約束に関係する契約法のいずれからも生じない⁽³²⁾。
- ・ 最終製品より上流の製品の市場アクセスは、have-made rights によって確保できる⁽³³⁾。

これに対し、別の Nokia/Daimler 事件に係るデュッセルドルフ地裁決定⁽³⁴⁾は、license to all の立場を支

(29) LG Mannheim, Urteil v. 18.8.2020 – 2 O 34/19 – *Nokia-SEP*.

(30) LG München I, Urteil v. 10.9.2020 – 7 O 8818/19 – *Sharp-SEP*.

(31) これらの判決については、君嶋祐子「IoT 時代における標準必須特許 (SEP) をめぐる法的問題」特許研究 73 号 6 頁 (2022) 及び君嶋祐子「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のロイヤルティの算定基準」清水節先生古稀記念『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』497 頁 (日本加除出版、2023) も参照。

(32) ミュンヘン地裁判決・前掲注 30・Rn. 169. マンハイム地裁判決・前掲注 29・Rn 160 以下も参照。

(33) ミュンヘン地裁判決・前掲注 30・Rn. 171.

(34) LG Düsseldorf, Beschluss v. 26.11.2020 – 4c O 17/19 – *Nokia-SEP*. 同決定は、訴訟手続を停止し、SEP 権利者が最終製品事業者のみにライセンスをし、上流の事業者へのライセンスを拒絶することが競争法違反とならないか等について、先決裁定を求めて EU 司法裁判所に付託したが、その際、デュッセルドルフ地裁自身の意見を述べている。なお、同事件は、当事者が和解して取り下げられ、EU 司法裁判所の手続も裁定に至らず終了した。

なお、EU 司法裁判所への付託事項を要約しておく、次のとおりであった。

1. まずサプライヤーに対してライセンスする義務があるか。

(1) 被告 (最終製品の製造者) に対して標準を用いる部品を供給しているサプライヤーが、willing licensee であるにもかかわらず、SEP 権利者が、同サプライヤーに独立・無制約のライセンスを与えることを拒否している場合において、SEP 権利者が、最終製品の製造者に対し、差止めを求める行為は、EU 競争法 (TFEU 102 条) 上の支配的地位の濫用となるか。

(2) サプライヤーに独立・無制約の FRAND ライセンスを与える (結果として、下流の事業者は、ライセンスを受けなくても SEP を侵害しないこととなる) ことは、競争法上求められているのか。

(3) (1) の答えが「否」の場合、SEP 権利者が、どの段階の事業者に対して差止めを求めるかについて、競争法上の制約はあるか。

2. Huawei v. ZTE 事件 CJEU 判決の示した要件の明確化

(1) 判決が示した手続は訴訟手続前に実施されるべきところ、訴訟開始後に、不履行を治癒することは可能か。

(2) 実施者側からのライセンスの要請は、FRAND ライセンスに向けた意思が明確かつ明瞭に示されていることを要するか。
- 警告を受けた後、実施者が数か月間対応しない場合、ライセンス要請がないとして、SEP 権利者の差止請求が認められるべきか。

- 実施者からの対抗オファーが willingness を示さないと認められる場合、SEP 権利者からの先行するオファーが FRAND 条件を満たしていたか否かを審査するまでもなく、差止めを認めてよいか。

- 対抗オファーが willingness を示さないと認められた場合において、その条件が FRAND 条件でないことが、明らかでなく、また、上級審の判断に照らしてそのようにいうこともできないとき、上記の答えは変わるか。

持する意見を述べている（EU 司法裁判所の先決裁定を求める付託をするに当たって述べている意見であつて、事件の解決に対する法的効果を持つものではない。）。その要点は、次のとおりである。

- ・FRAND 宣言をした SEP 権利者は、誰に対しても FRAND 条件でライセンスをする義務を負うことになる。そのライセンスとは、単に標準を利用する市場へのアクセスを提供するというだけでなく、ライセンスを求める者が、現在及び将来事業を行おうとしているすべての製品市場で自由に競争できるように、標準技術を利用できるようにするものでなくてはならない⁽³⁵⁾。
- ・SEP 権利者のライセンスの仕方は、サプライチェーンのどのレベルで、競争的な条件の下自由な市場をつくりだすことができるかを定める鍵となる。部品サプライヤーは、自らライセンスを受けることで初めて、自動車産業の外のユーザーに対し特許技術を活用して新たな市場を開拓していくことができるようになる。もしも、サプライヤーが自動車メーカーから派生する〔have-made rights のような〕限定的な権利を認められるにすぎないと、TCU やその部品の研究開発及び販売を著しく制約されることになる。派生的な権利では、サプライヤーは、第三者の指示する枠内で、TCU やその部品を生産し、契約上合意された顧客に対してのみ販売できるととまるからである⁽³⁶⁾。

次に、実施料算定の考え方について、上記マンハイム地裁判決は、「特許権者は、原則として、バリューチェーンの最終段階の最終製品において生じる特許発明による経済的利益の配分に参加できなくてはならない」旨を述べ⁽³⁷⁾、ミュンヘン地裁判決も同様の見解を示した、さらに、上記デュッセルドルフ地裁決定も、license to all の立場に立ちつつも、実施料については、上流の事業者にライセンスする場合であっても、最終製品で実現する利益を反映した額とすべき旨を述べている⁽³⁸⁾。

実施料算定に関し、さらに、最近の注目される判決として、2023 年 5 月 10 日付けの Optis v. Apple 事件に関する英国高等法院（第一審）判決⁽³⁹⁾がある。同判決では、ライセンスのレベルは争点となっていないが、実施料算定について詳細な議論がなされており、SEP のライセンスのあり方に示唆を与えると思われる。

同判決において、Marcus Smith 判事は、SEP 権利者の Optis は、支配的地位を濫用しておらず、他方、実施者の Apple は FRAND 条件でライセンスを受けることにつき unwilling licensee ではないと認定した。そして、Apple が Optis に支払うべき FRAND 実施料として、グローバル規模で、合計 5643 万米ドル及びこれに対する利息（年 5%）の定額（lump sum）実施料と算定した。その内訳は、過去の実施分が 2565 万米ドル、将来分（特許権存続期間満了まで）が 3078 万米ドルである。その算定の基礎となった Optis の SEP は、135 件の特許（patent families）とされた。すなわち、問題となった規格の必須特許全体（the "Stack"）は 22000 件であり、Optis の SEP はその 0.61% を占めるとされた。

同判決の実施料算定は、Optis の請求額に対してかなり低額であることから Apple に有利なものと評されている。しかし、Apple の主張に沿っていない点も多々あり、特に次の点が注目される。

第一に、Apple は、実施料のベースにつき、SSPPU（smallest saleable patent-practicing unit. 最小の販売可能な特許実施単位）、具体的には（本件のような、携帯型通信規格の SEP については）ベースバンドチップとするべき旨を主張したが、裁判所はこれを退けた。具体的には、判決は、以下のように述べている（以下は要旨である。）。

- ①ベースバンドチップセットが、特許発明の技術を含んでいることは、確かである。

(35) デュッセルドルフ地裁決定・前掲注 34・Rn. 19.

(36) *Id.* Rn. 20.

(37) マンハイム地裁判決・前掲注 29・Rn. 142.

(38) デュッセルドルフ地裁決定・前掲注 34・Rn. 28.

(39) [2023] EWHC 1095 (Ch) . 同事件については、争点に分けて複数の審理が行われ、複数の判決が出ている。ここで紹介するのは、FRAND 条件と FRAND 実施料について審理・判断した、2023 年 5 月 10 日付けの判決である。同判決は、英国の National Archives 上では公開されていないが、多くの部分が redact された形で一般に入手可能になっている（例えば、WestlawNext のデータベース）。同判決については、2024 年 2 月 14 日付けの判決（[2024] EWHC 197 (Ch)）が説明している。

② Apple は、ベースバンドチップセットが、例えば1個当たり25米ドルであり、その製造コストが20米ドル、利益が5米ドルであれば、ベースバンドチップセットの製造者は、5米ドルの利益の中から実施料を支払うであろう、したがって5米ドルが実施料の上限となると主張する。また、Apple は、ベースバンドチップセット製造者がライセンスを受ければ、特許権はそのチップセットについて消尽し、同チップセットを購入して自己の製品に組み入れる下流の事業者は、別途ライセンスを受ける必要がなくなると説明する。消尽は複雑な問題であり、かつ、国によってその効果は異なるが、消尽に係るこの説明を正しいと仮定する。

③しかし、裁判所としては、Apple の主張は擁護不能 (indefensible) であり、本質的に誤っている (wrong in essence) と考える。ベースバンドチップセット製造者がライセンスを受ける場合に、利益の5米ドルの中から実施料を払うと想定するのは、不合理である。むしろ、チップセットの価格を上げて、実施料を下流に転嫁しようとする可能性が高いであろう。

④また、Apple 側の専門家証人 (Carl Shapiro 教授) は、実施料には特許発明の価値を反映させるべきであり、特許発明実施品のうち SSPPU をベースとすべきである、Apple の最終製品 (ハンドセット) をベースとすると、FRAND 実施料を超える実施料に結び付く可能性があると主張する。しかし、SSPPU をベースにしないと「高すぎる」実施料につながるというのは、主観的な主張であるし、25米ドルのチップセットを前提にすると、あるべき実施料に係る思考を歪めることになる。

⑤証人 (Shapiro 教授) は、実施料が反映すべきは技術の価値であり標準の価値ではない、SEP が実施者にもたらす有用性であって、標準が実施者に与える価値ではない、と主張する。そして、標準化の前の事前交渉を想定して、代替技術と比較した特許発明の付加的価値を反映させた実施料が、上限となるべきであると主張する。しかし、特許発明ごとの技術的貢献に基づいて実施料を算定することは、(多数の特許に関係する) FRAND 実施料の算定法として現実的でない。SEP の実施料に関する問題は、hold up の下で実施料算定が行われる可能性であるが、Unwired Planet 判決により差止請求権が制限されたことで、hold up 問題は解決している。本手続で問題とすべきは、hold up でも hold out でもない FRAND 条件を見出すことである。そのためには、Shapiro 教授の提言する算定法は必要でない。また、Shapiro 教授のアプローチでは、SEP 権利者が標準によって生じる利益にあずかることを否定することになるが、それは適切ではない。SEP も標準を形成する一部をなす。SEP 権利者は、標準に当該 SEP が含まれることを宣言し、差止めを求めないという FRAND 約束をするが、これは、SEP 自体の価値を超える、標準に対する貢献である。SEP 権利者に対する報酬は、実施品の販売ごとの実施料の高額化よりも、標準の採用によって実施品の販売が増大することによって実現するかもしれない。しかし、それは権利者と実施者の間の交渉で決められることである。SEP が標準にもたらす貢献に対応する利益を一切 SEP 権利者に認めないことは、正当化できない。

上記 Optis v. Apple 事件判決は、FRAND 実施料として、特許発明による (代替技術との比較によって評価される) 技術的な貢献のみに着目して算定されるべきであるとの考え方を否定し、特許発明が標準に組み込まれることによって生じる付加価値も実施料に反映させるべきであるとの立場を示している。しかし、そこで否定された考え方を明示した裁判例も見られるところであり、例えば、米国の Ericsson v. D-Link 事件の CAFC 判決は (SEP の侵害による損害額としての合理的実施料を算定する文脈であるが)、実施料は特許発明の技術的貢献のみに基づいて評価されるべきであることを強調していた⁽⁴⁰⁾。

(2) 検討

さて、どう考えるべきであろうか。

(40) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

まず、ライセンスのレベルの問題については、SEPに係るすべての事案に共通する一般論を述べることは困難である。なぜなら、第一に、SEPに係る特許発明がいかなるものかによって、サプライチェーンのどのレベルで当該発明が実施されるかが異なるからである。SEPは、一般に多数の特許からなるポートフォリオによって構成されることから、複数の異なるレベルで実施されるということもあり得よう。その点を論拠として、効率的にひとまとめでライセンスをできる最終製品段階でのライセンスを認める合理性があるとの主張⁽⁴¹⁾にも、一理ある。第二に、FRAND約束の効果は標準設定機関のIPRポリシーによって変わり得るからである。

したがって、実際には個別事案ごとの判断が必要となろうが、基本的には、FRAND条件の意義及び競争政策的観点から、license to allの考え方を妥当とすべきと考える。その主たる理由は、第一に、サプライチェーンの上流の事業者がライセンスを望むにもかかわらず、SEP権利者にライセンスの拒絶を許すことは、FRAND約束（とりわけ非差別条件）に反すると思われるからである。第二に、（上記のデュッセルドルフ地裁決定が述べているように）上流事業者が標準を利用する特許発明実施品の製造販売を自由かつ競争的にできるようにするためには、ライセンス付与が必要であるためである。二点目に関し（これもデュッセルドルフ地裁決定が述べているように）、have-made rightsはあくまで自動車メーカー等の最終製品業者へのライセンスを基にするものであって、サプライヤーが当該業者以外の事業者との取引を自由になすことまでを許すものではないことから、上流事業者のSEPに係る特許発明の実施を制約しており、FRAND条件に整合しないととも、競争政策上も問題がある⁽⁴²⁾と考える。

次にFRAND実施料の算定については、理論的には、特許の実施料は特許発明の技術的価値に基づいて算定されるべきものである。そして、特許発明の技術的価値とは、特許発明に対して最も近い（second bestの）代替技術を想定し、それとの比較において特許発明がそれを利用する製品の価値をどれほど高めたかによって、評価されるべきものである⁽⁴³⁾。

ただし、SEPの価値の評価に関しては、すでに見たように、最終製品段階で実現する付加価値とか、標準に組み込まれたことによる付加価値をも反映させるべきであるとの見解が有力である。しかし、そこでいわれている付加価値については、もう少し具体的に掘り下げて検討する必要があると思われる。例えば、5Gの通信規格を利用してネットにつながる自動車を製造販売するメーカーにとって、SEPが実現する価値とは何であろうか。少なくとも、①そもそも自動車が5G水準の高速通信を利用可能になること自体の価値、②5G高速通信を実現することについてのSEPの発明の技術的貢献度を勘案した価値、③当該メーカーが上記のつながる自動車の製造販売のためにすでに投資したコスト（サンクコスト）を回収できる価値があり得る⁽⁴⁴⁾。仮に、SEPの価値の評価に、標準に組み込まれたことによる価値も反映するべきであるとしても、それは②のみであって、①や③を含むべきではないであろう⁽⁴⁵⁾。現実の世界では、SEP権利者から①や③を反映する実施料を求めているかのような例も見られるところであり、要注意である。

なお、仮にlicense to allの立場を前提として、サプライチェーンの上流事業者がライセンスを求めた場合にSEP権利者はこれに応じる必要があるとしたとき、一部論者が述べるような、最終製品段階で実現する価値を反映した実施料を設定することは可能であろうか。例えば、上流事業者が販売する製品（SEPの発明の実施品）が多様な目的に使用される場合、下流での用途を予測して実施料を決めることには困難が伴

(41) *E.g.*, Borghetti et al., *supra* 24.

(42) 競争法違反といえるかについては、具体的な規定との関係を論じる必要があり、ここでは立ち入らない。

(43) 特許権侵害による損害算定方法としての合理的実施料の認定について、このような考え方が標準的であることにつき、Cotter et al., “Reasonable Royalties,” *supra* note 25, at 19.

(44) Norman V. Siebrasse & Thomas F. Cotter, “The Value of the Standard,” 101 *Minn. L. Rev.* 1159 (2017).

(45) *Id.*, at 1229. 同文献は、仮にSEPが標準に組み込まれたことによる価値を一切無視すべきであるとする、製品が標準を組み込むことによって販売量が増大している場合に、販売量をベースとする実施料算定をすることはできないことになるが、それは常識的でなく、標準に組み込まれたことを一定程度は実施料に反映するのが合理的であるとの議論をしているが（*Id.*, at 1220）、その説明は説得的と思われる。

うであろうし、もしも下流の用途に応じて異なる実施料を設定しようとする、同一製品に（異なる実施料を反映する）異なる価格をつける必要が生じる可能性があるところ、そのような価格差別を可能とする流通網を構築することは容易ではないであろう。

この点は、上流事業者に対してライセンスをした場合に、特許権の消尽をどう扱うかにも関連する。もしも絶対的な（当事者の意思で否定できない）消尽の効果を前提とせずに、サプライチェーンの異なるレベルで重畳的にライセンスを行うことができるとすれば、上記の問題（上流事業者にライセンスしつつ、下流の製品への特許発明の貢献を反映する実施料を SEP 権利者が獲得できるかという問題）は解決する。近時、解釈により、消尽法理の中に例外を設ける説も主張されている⁽⁴⁶⁾。筆者としては、消尽法理一般について、一時の米国が採用していたような⁽⁴⁷⁾、契約による効果の制限を容認する制度とするのが、理論的には妥当と考えている⁽⁴⁸⁾。しかし、そのように消尽法理を変更するためには立法が必要と思われるところ、現実に立法措置を講じるにはハードルが高いであろう。また、SEP でなく、通常の特許の場合は、特許権者がライセンスの相手方を自由に選べるはずであり、かつ実施料も任意の交渉で決めればよいのであるから、絶対的な消尽法理を前提としてライセンスを行う特許権者に対し、実施料に係る特段の措置は必要ないとも考えられる。そうすると、結局、SEP に係る FRAND 実施料の算定について検討をすれば足りるということになるだろうか。

なお、現実の取引慣行においては、消尽の効果を生じさせないで特許発明の実施をコントロールする工夫が様々になされているが⁽⁴⁹⁾、近時、ドイツの連邦通常裁判所（BGH）が“covenant to sue last”の契約条項がライセンスの効果を持ち、消尽を生じる旨を判断したこと⁽⁵⁰⁾が注目される。具体的には、BGH は以下のように述べた。

- ・ 特許権の消尽は、特許権者又はその同意を得た第三者によって、市場に置かれた特許製品につき、認められる。
- ・ 第三者への同意は、有効なライセンス（wirksame Lizenz）であることが必須というわけではない。特許権者の同意を得て特許製品が市場に置かれた以上、当然の法的効果として消尽が認められる。
- ・ 特許権者が、契約の相手方に対して特許権を行使しない旨を約束していれば、その合意に基づいて市場に置かれた製品について消尽が生じる。この合意が、法的にライセンスと認められるか否かは、基本的に関係ない。決定的な事情は、特許権者が、契約の相手方に対して、特許に基づく権利を行使しないことを十分に明らかにしていることである。

(46) 田村善之「モジュール化・デジタル化・IoT 化時代における特許権の消尽について～ソフト・ローとハード・ローの交錯～」日本工業所有権法学会年報 46 号 130 頁（2023）。

(47) *E.g.*, *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992). ただし、連邦最高裁により、消尽は絶対的な効果を持つことが確認された。 *Impression Prods. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 581 U.S. 360 (2017). 鈴木将文「米国特許権に係る国内消尽と国際消尽について判断した連邦最高裁判決～ *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*～」 *Westlaw Japan* 判例コラム 112 号（2017）, <https://www.westlawjapan.com/column-law/2017/170810/> 参照。

(48) 並行輸入に係る BBS 事件最高裁判決（最判平成 9 年 7 月 1 日民集 51 巻 6 号 2299 頁）の述べた法理を、国内消尽にも一般化するということになる。ただし、国内取引の関係では、並行輸入の場合に増して、取引の安全のための公示の制度を考える必要がある。

(49) 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 57 頁（2023）参照。ただし、例えば Qualcomm 社の "No license, no chip", "No license, no problem" と呼ばれる慣行については、消尽をもたらすのではないかと疑問も提起されている。 Jorge L. Contreras, "No License, No Problem" – Is Qualcomm's Ninth Circuit Antitrust Victory a Patent Exhaustion Defeat? (September 1, 2020), *Patently-O*, Sept. 1, 2020, University of Utah College of Law Research Paper No. 402, <https://ssrn.com/abstract=3695603>.

(50) BGH, Urteil vom 24.1.2023 - X ZR 123/20, GRUR 2023, 474- *CQI-Bericht II*. 原告は、LTE (4G) を用いるモバイル受信機に係る特許の権利者が、モバイル受信機の販売者に対し、特許権侵害を訴えた事案である。被告は、抗弁の一つとして、原告のライセンスを受けたチップ（集積回路）製造者が製造販売したチップを用いた製品を販売していることから、特許権は消尽していると主張した。控訴審裁判所（カールスルーエ高等裁判所）は、“covenant not to sue”や“covenant to sue last”（本件事案の合意は後者）は、ライセンスの効果を持たず、消尽を生じないとしたが、連邦通常裁判所は、原判決を破棄し、差し戻した。

- ・上記の要件を満たせば、契約の相手方の顧客に対して特許権を行使することを明示的に留保していても、それは第三者との関係では基本的に無関係である。
- ・同意は、特許の技術的教示を第三者が利用することを禁じる権利を放棄する意思を明確に示していることを要する。特許権侵害への不介入や、侵害の単なる黙認では足りない。
- ・合意によって、契約の相手方による製品の市場への拡布について、特許権者が反対しないことを約束していることが十分に明らかになっているのであれば、通常、消尽をもたらす同意を認めるのに十分である。covenant not to sue は、通常、かかる同意の表明を含む。第三者に対する権利の留保は、消尽の範囲を制限しようとする不適切な試みにすぎない。
- ・したがって、covenant to be sued last⁽⁵¹⁾は消尽をもたらさないとの控訴審の結論は、根拠がない。
- ・消尽の効果は、一般に、特許権者の承認の下、市場に置かれた製品について生じる。その製品を部品として組み込んだ機器にまで、消尽の効果は必ずしも及ばない。
- ・しかし、権利者が販売を承認したチップセットにつき、経済合理性のある唯一の用途が、モバイル機器への装着であるという事情に照らすと、モバイル機器の販売についても黙示の同意があったと認め得る可能性がある。
- ・また、特許発明の技術的効果が、本質的に、チップセットにおいて実現され、モバイル機器の他の部品では実現されない場合には、(モバイル機器についても)消尽を認め得る。特許権者の承認の下で販売される部品が、特許発明の提供する機能のすべてを実現する場合には、部品を組み込んだ機器の販売についての同意があった場合と同視することができる。

このドイツの判決は、日本法の観点からも違和感を覚えないものである。我が国の現実の取引慣行では、特に米国の実務の影響で英米法の考え方に沿った条項が利用されることが多いようであるが、日本法の下では、特許権者が権利行使（特に差止請求権の行使）をしないという不作為義務を約束すれば、実施許諾の法的効果が生じ、許諾を受けた者が販売した特許発明実施品については特許権が消尽することが原則となろう。このように、上記判決の判断内容に特段目新しいところはないと思われるが、SEP 関連紛争について国際的に重要な紛争地となっているドイツにおいて、上記のような消尽法理を確認する判決が出されたことの、実務への影響が注目されるところである。

4. 紛争解決制度のあり方

4.1. 問題の所在

次に、紛争解決制度については、上述のとおり、法廷地漁り的な行動や国家・地域間の対立が見られる中で、透明性が高く、中立的かつ公正な仕組みが必要になっている。この点については、従来から様々な提言があり、特に一部の有力な研究者や実務家から、仲裁的な制度の構築が提案されていた⁽⁵²⁾。我が国でも、SEP 紛争について特別の紛争解決制度を導入するという案が検討されたこともある。また、米国では、SEP について FRAND 実施料の算定をする裁判所 (Standard Royalty Court) を設けるという内容の法案が提出された⁽⁵³⁾。さらに、EU においては、SEP に関する情報の収集・提供、紛争解決に関する規則の制定作業が進んでいる。そこで、以下、現実に制定に向けた手続が進展している EU の規則案について、紹介する。

(51) "covenant to sue last" と呼ぶ方が、一般的のようである。

(52) E.g., Jorge L. Contreras, "Global Rate Setting: A Solution for Standards-Essential Patents?," 94 *Wash. L. Rev.* 701 (2019) ; Richard Arnold, "SEPs, FRAND and Mandatory Global Arbitration", *GRUR* 2021, 123; Thomas F. Cotter, "Is Global FRAND Litigation Spinning Out of Control?," 2021 *Patently-O Patent Law Journal* 1 (2021).

(53) 2022 年に上院司法委員会に法案が提出された the Standard Essential Royalties Act (SERA). Jorge L. Contreras, "National FRAND Rate-Setting Legislation: A Cure For International Jurisdictional Competition In Standards-Essential Patent Litigation?" (July 1, 2022) , *CPI Antitrust Chron.*, Jul. 2022, <https://ssrn.com/abstract=4173485>.

4.2. EUのSEP規則案⁽⁵⁴⁾

(1) 経緯

欧州委員会（EC）は、2023年4月27日、特許をはじめとする知的財産に関するEU規則の案を公表した⁽⁵⁵⁾。その一つが、SEPに係る規則案⁽⁵⁶⁾である。

欧州委員会は、2017年4月に、「欧州デジタルエコノミーのための標準必須特許」に関する「ロードマップ」を発表し、さらに同年11月に「標準必須特許についてのEUのアプローチの提示」と題する通知（communication）⁽⁵⁷⁾を発出した。後者では、①SEPに係る情報の透明性の向上（Increasing Transparency on SEPs Exposure）、②FRAND条件によるライセンスについての一般的原則（General Principles for FRAND Licensing Terms for SEPs）、③予見可能なSEPの権利行使の環境（A Predictable Enforcement Environment for SEPs）等が政策課題として示されていた⁽⁵⁸⁾。その後、2020年11月に、EU理事会（Council）から欧州委員会に対して、EUの今後の知的財産政策に係る提言を作ることの勧奨があり、同月、欧州委員会は、「知的財産アクションプラン」を公表した。このアクションプランにおいても、SEPのライセンシングに関する透明性と予見可能性の向上が、目標の一つとして掲げられていた。なお、同アクションプランは、EU理事会及び欧州議会（EP）の支持も受けた。

本規則案は、このような経緯を経て、かつ、EUが委託した調査や専門家グループによる検討の報告書等を踏まえて、作成されたものである⁽⁵⁹⁾。そして欧州委員会の案は、2024年2月28日、多くの修正を受けた形で⁽⁶⁰⁾、欧州議会により採択され、現在（2024年6月末時点）EU理事会の第一読会を待っている状況にある⁽⁶¹⁾。以下では、欧州議会が修正した版⁽⁶²⁾を「規則案」と呼ぶこととする。

(2) 規則案の概要

(a) 目的及び骨子

規則案は、SEPのライセンシングの改善を目的とし、その手段として、ライセンシングを非効率にしている事由、すなわち、SEP、FRAND条件及びバリューチェーンにおけるライセンシングについての透明性が不足していること、FRANDに係る紛争解決手続が十分に利用されていないこと等に取り組む。以上を通じ、欧州の事業者に対し、標準策定手続と（とりわけIoT産業における）標準技術の広範な実施への参画に係るインセンティブを与えることを目指す⁽⁶³⁾。対象となるのは、1国以上のEU加盟国において効力を持つ特許であって、標準設定機関によって公表された標準にとって必須であると特許権者が主張するものである。FRAND約束がなされているか否かは無関係であり、また、無償ライセンスを義務付けるIPRポリシーが適用される特許は除かれる。原則、規則の施行後に公表された標準に係るSEPである⁽⁶⁴⁾。ただし、域内市場の機能に著しい歪みを与えるおそれがあるSEPライセンスとの関係では、既存の標準に係るSEPにつ

(54) 本項は、鈴木・前掲注16・「動き」322頁以下を、その後の状況を踏まえて加筆修正したものである。

(55) SEPのほか、強制実施権、及び補足的保護証明書（SPC）のそれぞれに関する規則案である。ECのプレスリリース（https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2454）を参照。

(56) Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001, COM (2023) 232 final.

(57) Communication on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, COM (2017) 712 final.

(58) 鈴木・前掲注3・「動向と分析」150頁参照。

(59) 以上につき、規則案の説明用メモ（Explanatory Memorandum）1-7頁を参照。

(60) 修正点についての簡潔な説明につき、次のサイトを参照。<https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1778292&t=e&l=en>.

(61) [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2023/0133\(OLP\)](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2023/0133(OLP)).

(62) European Parliament legislative resolution of 28 February 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001 (COM (2023) 0232 - C9-0147/2023 - 2023/0133 (COD)), Document P9_TA (2024) 0100.

(63) 以上につき、前文2項。

(64) 規則案1条2項。

いても、欧州委員会の判断により、規則の内容の一部を適用することができる⁽⁶⁵⁾。

規則案の骨子は、第一に、EU 知的財産庁 (EUIPO) に「コンピテンス・センター」(Competence Center) を設けること、第二に、コンピテンス・センターにおいて、SEP の登録、データベース構築、必須性チェック、総実施料 (aggregate royalty) の算定、FRAND 条件の決定、及び中小企業支援サービスを運用することである。以下、主要な柱となる事項について、簡単に紹介する。

(b) 登録・データベース

EU 域内で効力を持つ SEP の保有者⁽⁶⁶⁾は、コンピテンス・センターに対し、SEP に係る情報 (同特許に係る発明が実施される製品、方法、サービス又はシステム、市場データ、提供が可能な場合はライセンスの標準的な条件、必須性に関する情報等) を提供する義務を負う⁽⁶⁷⁾。コンピテンス・センターは、公衆が容易かつ無料でアクセスできる登録と、第三者が利用可能なデータベースを用意する⁽⁶⁸⁾。

SEP 保有者は、コンピテンス・センターに、標準に係る技術的明細書が公表された後 30 日以内に、標準についての情報を通知する義務を負う⁽⁶⁹⁾。

コンピテンス・センターは、SEP に係る標準及びそれに係る情報の公表等から 60 日以内に、当該標準に係る登録簿を設け、その旨を EUIPO のウェブサイトを通じて利害関係者に通知する⁽⁷⁰⁾。同通知から 6 か月以内に、SEP の保有者は、同特許についてコンピテンス・センターに登録を要請する⁽⁷¹⁾。SEP が登録されていない場合、同特許について、EU 域内国の裁判所 (統一特許裁判所を含む。) で行使すること、実施料を受けること、損害賠償を求めることができない⁽⁷²⁾。

なお、SEP に係るパテントプールは、集合的ライセンスの対象となる標準、SEP の評価の手続、製品カテゴリーごとの実施料及びディスカウントのポリシー、一般的なライセンス契約並びにライセンサーとライセンシーのリスト等を、自己のウェブサイトで公表するとともに、コンピテンス・センターに提供する義務を負う⁽⁷³⁾。

(c) 総実施料

SEP 保有者は、共同で、当該標準の必須特許に係る総実施料 (aggregate royalty. 原則としてグローバルベースのもの) をコンピテンス・センターに通知することができる⁽⁷⁴⁾。また、標準に係る必須特許の 20% 以上を持つ保有者は、コンピテンス・センターに、総実施料に係る議論を調停する調停人 (conciliator) の指名を求めることができる⁽⁷⁵⁾。さらに、SEP の保有者又は実施者は、コンピテンス・センターに対し、グローバルな総実施料に関し、非拘束的な専門家の意見 (non-binding expert opinion) を求めることができる⁽⁷⁶⁾。この意見は、3 名の調停人からなるパネルによって作成され、コンピテンス・センターによって公表される⁽⁷⁷⁾。

(d) 必須性のチェック

コンピテンス・センターにおいては、登録された SEP の必須性につき、毎年、評価人 (evaluator) によ

(65) 規則案 1 条 4 項、65 条 c 及び 66 条。

(66) SEP の保有者とは、EU 域内の 1 国以上において特許権又は排他的実施権を持つ者を意味する (規則案 2 条 (6))。

(67) 規則案 7 条及び 8 条。

(68) 規則案 4 条から 6 条まで、及び 19 条から 25 条まで。当事者が非開示を求める情報の扱いについては、規則案 6 条 1 項参照。コンピテンス・センターは、SEP の保有者からの情報のほか、域内国の裁判所その他の第三者から情報の提供を受けるとともに、センター自身も情報を収集し、それらをデータベースに取り入れる。

(69) 規則案 14 条 1 項及び 2 項。

(70) 規則案 19 条。

(71) 規則案 20 条 1 項及び 3 項。

(72) 規則案 24 条 1 項及び 2 項。

(73) 規則案 9 条。

(74) 規則案 15 条 1 項及び 2 項。

(75) 規則案 17 条 1 項。

(76) 規則案 18 条。

(77) 規則案 18 条 6 項及び 13 項。

るチェック (essentiality checks) を行う⁽⁷⁸⁾。このチェックにつき、利害関係者は意見 (observation) の提出が可能であり、また、SEP 保有者は他の評価人による評価 (peer evaluation) を求めることもできる⁽⁷⁹⁾。チェックの結果は、法的拘束力を持たないが、関係者が証拠として用いることは可能とされる⁽⁸⁰⁾。

(e) FRAND 条件の決定

この手続は、一般に、強制的かつ非拘束的 (mandatory but non-binding) な手続と評されている。SEP 保有者は当該特許に係る侵害訴訟提起前に、また、標準実施者は域内国裁判所に対して FRAND 条件に係る判断を求める前に、FRAND 条件の決定 (FRAND determination) の手続を要請しなくてはならない⁽⁸¹⁾。この要請から 9 か月以内に当事者間の合意が成立しない場合、調停人のパネル (a panel of conciliators) が理由を付した提案を提出する⁽⁸²⁾。この手続が開始した後、当事者は、域内の裁判所に対し、FRAND 条件について実体的判断をするための審理を停止することを求めなくてはならない⁽⁸³⁾。調停人パネルによる決定は、「方法とアセスメント」(methodology and assessment) の部分を除き、開示されない⁽⁸⁴⁾。

(3) 関係者の反応

規則案は、2023 年 3 月末に、欧州委員会の原案とされる文書がリークされ、激しい議論を巻き起こした。その後、欧州委員会の案が正式に公表されて以降⁽⁸⁵⁾、引き続き賛否双方の意見が多数提起されている。反対意見は、案の内容が標準の実施者側に有利、特許権者側に不利であって、バランスを失する、SEP に関する現在の実務慣行に照らすと、事態を特に改善することはなく意義を認められない、むしろ当事者の交渉を長期化する弊害をもたらすなどと主張している⁽⁸⁶⁾。他方、適切な目的を掲げており事態を改善するものとして評価できるなどとして、規則案を支持する意見も見られる⁽⁸⁷⁾。

4.3. 検討

本稿で見たような SEP 関連紛争を巡る状況は、紛争解決手続自体のコストを上げ、その信頼性を損なっている面があることを否定し難いと思われる。また、FRAND 条件の透明化等の課題への対応の必要性も高まっている。

(78) 規則案 28 条及び 29 条。このチェックは、標準ごと、特許権者ごとに、パテント・ファミリーの中からサンプルとして選ばれる一つ以上の特許について行われる。

(79) 規則案 30 条から 32 条まで。

(80) 規則案 28 条 5 項及び 6 項。また、SEP 保有者の要請により、登録から抹消されることも可能である (規則案 25 条 1 項 (d))。

(81) 規則案 34 条 1 項。

(82) 規則案 55 条 1 項。

(83) 規則案 34 条 4 項。ただし、金銭的な性質の予備的差止め (a provisional injunction of a financial nature) の申立ては可能とされる。

(84) 規則案 58 条 1 項。

(85) 原案と正式な提案の間には、細かな違いが多数みられた。例えば、原案には、FRAND が "license to all" を意味すると読める表現が存在したが、削除された (原案と委員会案の前文 3 項参照)。

(86) 規則案に対する批判的な意見については、Florian Mueller によるブログの FOSS Patents (<http://www.fosspatents.com/>) が詳しく紹介している。また、実務家による批判的意見の例として、Robin Jacob & Igor Nikolic, "The Future of Standard Essential Patent Licensing: From Courts to National Regulators?," [2023] *I.P.Q.* 4, 252; Anne Marie Verschuur, Selmer Bergsma, Bart de Rijke & Bart Rietema, "A Critical Analysis of the EC Proposal for SEP Regulation" (February 27, 2024), *Kluwer Patent Blog*, <https://patentblog.kluweriplaw.com/2024/02/27/a-critical-analysis-of-the-ec-proposal-for-sep-regulation/#comments>.

(87) 例えば、Jorge L. Contreras, "The EU's Response to National Judicial Determinations of FRAND Royalty Rates" (Apr. 13, 2023), <https://patentlyo.com/patent/2023/04/response-national-determinations.html>; Joachim Henkel, "The Proposed EU Regulation on SEPs (I) : The Problems It Addresses" (Apr. 19, 2023), *Kluwer Patent Blog*, <https://patentblog.kluweriplaw.com/2023/04/19/the-proposed-eu-regulation-on-seps-i-the-problems-it-addresses/>; Enrico Bonadio & Shreya Sampathkumar, "Addressing Concerns Surrounding the EU's Proposed Regulation on Standard Essential Patents", *GRUR Patent* 2024, 74. さらに、欧州委員会の提案について詳細に分析した文献として、Peter Georg Picht, "The Draft EU SEP Regulation: Issue Spotting" (October 8, 2023), <https://ssrn.com/abstract=4595731>; Peter Georg Picht, "The EU SEP Regulation: Status and Issues" (December 1, 2023), <https://ssrn.com/abstract=4650282>.

そのような中、EUの規則案は、SEP関連紛争について、特許制度と統合的で適切な解決手段をいかに提供するかという課題に応えるものとして、基本的には積極的に評価してよいのではなかろうか。また、EUでは、単一特許制度と統一特許裁判所制度が2023年に発足したところであり、それらの超国家的制度がSEP関連紛争の解決手段としてどのような役割を果たすかも注目される場所である。

さらに、SEP関連紛争は、SEPに限らず特許一般の問題として、特許権の属地性及びその背景にある各国の主権の尊重と、特許発明の実効性ある保護の両立という課題が現実化している面もある。特許に関する越境的な紛争、特に、ライセンス条件のような、国ごとの制度の違いの影響を比較的受けない争点に係る紛争については、仲裁等の裁判外紛争手続の活用を積極的に検討することが適切と思われる。

5. おわりに

SEPを巡る問題は、今後どのような展開をするのだろうか。予想は容易でないが、一ついえそうなことは、現代社会における標準の役割は一層拡大し、それに伴って、ますます多様な産業、企業、国家等がSEP問題に巻き込まれる可能性が高いということである。例えば、地球環境問題に関係する、エネルギーや資源関連技術については、標準策定の必要性が高まるであろう⁽⁸⁸⁾。したがって、SEP問題については、事業者間の利益調整を超えて、グローバル規模の公益の実現に係る重要性を持つ問題である旨の認識を持ち、その解決に努力していくべきであろう。

(補足) 標準必須特許を巡っては、本文脱稿後も多くの動きが見られる。校正時(2024年10月上旬)までの動向のうち、2件に触れておく。

第一に、ドイツの裁判所(ミュンヘン上級地方裁判所)に係属しているSEP関連訴訟(VoiceAge EVS v. HMD事件)において、欧州委員会(EC)が2024年4月に提出した意見書がEC自身によって公表されている(https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/66e0bd63-36da-4b27-9eef-70602a8c7be2_en?filename=2024_Amicus_Curiae_6U3824_22Kart_de.pdf)。同意見書は、EU司法裁判所(CJEU)のHuawei v. ZTE事件先決裁定の理解として、FRAND条件に沿ったライセンス交渉で当事者のなすべき行動の順序(sequence)が重視されている点を強調しており、これは、ドイツの連邦通常裁判所がSisvel v. Haier事件で上記裁定について示した理解(裁定の示した交渉枠組みは一例であって、これにしたがわない交渉でもFRAND条件に整合的であり得るとし、実質上SEP権利者にとって有利な解釈)と異なる。今後、ドイツの裁判所、さらには、統一特許裁判所(UPC)が、ECの見解も踏まえ、上記CJEU先決裁定についてどのような理解を示すかが注目されている。

第二に、英国のPanasonic v. Xiaomi [2024] EWCA Civ 1143 (3 October 2024)が大きな注目を集めている。Panasonic(SEP権利者)とXiaomi(実施者)が、英国の裁判所に対し、グローバル規模のFRAND条件の決定を委ね、それにしたがってライセンスを締結することを約束した一方、Panasonicは、UPCやドイツ国内裁判所においてXiaomiに対しSEPの権利行使をする訴訟を提起するなどした。そこで、英国控訴裁判所は、Panasonicをunwilling licensorと認め、Xiaomiの求めに応じて、両当事者が締結すべき"interim licence"の宣言(declaration)をすることを肯定した。同判決は、SEPを巡る当事者の交渉のあり方のみならず、国際的な紛争処理(英国裁判所とUPCの関係という問題も含む。)についても種々の示唆又は課題を与えるものと思われる。

(88) 例えば、日本政府が取りまとめた、再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議「水素基本戦略」(令和5年6月6日)には、国際連携に係る課題として標準化戦略が挙げられている(同戦略22頁以下)。