

標準必須特許ライセンス交渉における ホールドアウト実情を踏まえた交渉促進規範



日本アイ・ビー・エム株式会社
アジア・パシフィック 知的財産権ライセンス渉外部長
松村 光章*

目次

- 第1章 標準必須特許ライセンス交渉のホールドアウト実情
 - 1 序論
 - 2 ホールドアウト実例
 - (1) 特許権者がライセンス交渉の申込をする段階
 - (2) 実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階
 - (3) 特許権者がFRAND条件を具体的に提示する段階
 - (4) 実施者がFRAND条件の具体的な対案を提示する段階
 - (5) 特許権者による対案の拒否と裁判・ADRによる紛争解決
 - 3 ホールドアウトの背景にあるもの
- 第2章 現行法制度における対応
 - 1 FRANDライセンス料の算定
 - (1) ロイヤルティ・スタッキング
 - (2) SSPPU、entire market value rule、comparable license
 - (3) 標準必須特許の個別の価値算定
 - (4) 標準必須特許ポートフォリオの価値算定
 - (5) Non-Discriminatory義務違反とFRANDライセンス料の設定
 - 2 競争法違反の主張の変遷
 - (1) 欧州司法裁判所Huawei v. ZTE判決以前
 - (2) 公正取引委員会による「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」一部改正
 - (3) Huawei v. ZTE判決とその影響
 - (4) 中国、韓国、インド当局による揺り戻し
 - (5) イギリスUnwired Planet v. Huawei判決及び韓国Samsung v. Apple Korea判決
 - (6) 米国司法省Makan Delrahim反トラスト局長
 - 3 小括
- 第3章 ホールドアウト実情を踏まえた交渉促進規範と第三者機関を通じた紛争解決方法

* 本稿は筆者の個人的見解であり筆者の属する組織の見解を示すものではない。

1 FRANDライセンスにおける交渉促進規範とその課題

- (1) 差止請求
- (2) トレードショーにおける差止めの仮処分
- (3) 賠償額の増額及び弁護士費用の敗訴者負担
- (4) 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

2 第三者機関を通じた紛争解決方法

- (1) イギリスの裁判所によるグローバルライセンス
- (2) SEP仲裁とその課題

結 語

第1章 標準必須特許ライセンス交渉のホールドアウト実情

1 序 論

特許ライセンスとその他の技術ライセンスが根本的に異なる点の一つがある。技術ライセンスの場合、ライセンシーは、ライセンサーの対象技術を手に入れている。ライセンサーの対象技術なしに事業化できないため、ライセンサーからの技術供与を目的とする技術ライセンスでは、ライセンシーにおける交渉遅延へのインセンティブは働きにくい。他方、技術供与の伴わない特許権の実施許諾権の設定のみからなる特許ライセンスでは、ライセンシーは、ライセンサーからの技術供与なしに既に事業化できている状況にあるため、ライセンサーからの技術供与をそもそも必要としていない。

特許権の通常実施権の許諾は、特許権の権利不行使の約定に他ならず¹、特許ライセンス契約を通じてライセンシーがライセンサーから得るのは、ライセンサーからの特許技術の供与ではなく、ライセンサーによる対象特許権に基づく権利不行使の約定である。したがって、権利者の差止請求によって自社事業を停止させるおそれがある等の喫緊の事情がない限り、特許ライセンスの締結が遅れることによって現行事業の運営に支障をきたすこともないため、実施者側に特許ライセンスの早期解決のインセンティブが働きにくい。

標準必須特許のライセンス交渉においても、実施者は標準規格に準拠した部品や装置は必要としていても、標準必須特許権者からの標準必須特許に関する技術供与は必要としていない。そして、標準必須特許のライセンス交渉においては、通常の特許ライセンス交渉の論点とは別に、本稿でみるような標準必須特許ライセンス特有の論点に加わることとなるため、標準必須特許のライセンス交渉はさらに長期化傾向にある。

権利者は、長期に及ぶことが予想される標準必須特許ポートフォリオライセンス交渉を進めるにあたって、ライセンス契約の締結相手方候補となる実施者におけるライセンス対象製品の売上情報及び財務情報を調査し、ロイヤルティ収入が確保できる見立てが立つかを検討することとな

1 愛知靖之ほか『リーガルクエスト知的財産法』（有斐閣、2018）164頁、171頁、中山信弘『特許法〔第3版〕』（弘文堂、2016年）506頁、中山信弘＝小泉直樹編著『新・注解特許法〔第2版〕中巻』（城山康文執筆）（青林書院、2017）1461頁、小泉直樹「特許権の実施等」大渕哲也ほか編『専門訴訟講座⑥特許訴訟〔上巻〕』（民事法研究会、2012）443頁。

米国でも権利不行使の約定である点が判示されている。*TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, 563 F.3d 1271,1275 (Fed. Cir. 2009) (“a patentee, by license or otherwise, cannot convey an affirmative right to practice a patented invention by way of making, using, selling, etc.; the patentee can only convey freedom from suit.”).

る。加えて、他の標準規格特許権者とのライセンス契約の締結状況を把握し、交渉候補のロイヤルティ支払い実績や当該実施者との交渉を開始したことによる反発（同社の保有する特許権に基づく権利行使可能性、その他の事業、関係当事者への影響等）も検証することになる。その他、権利者においては、当該実施者の所在国を把握し、当該関係国での標準必須特許に基づく侵害訴訟の期間²、無効手続（侵害訴訟における無効論の審理の有無やタイミング、ダブルトラックの状況³）、費用、米国ディスカバリーや英国ディスクロージャーのような証拠開示制度の有無、標準必須特許の侵害立証の方法（標準規格と特許クレームの対比で足りるのか、イ号製品における標準必須特許の厳密な侵害立証まで求められるか等）、損害論におけるexpert opinionの提出傾向、消滅時効の期間並びに実施者が政府、とりわけ競争当局に駆け込んだ場合の当局対応などをはじめとしたライセンス交渉に影響し得る諸要素を勘案し、交渉不調時の対応策（どの国の訴訟や行政措置を採りうるか、ADRの可能性はあるか等）を策定の上、標準必須特許ポートフォリオライセンス交渉に臨むこととなる。

実施者側も標準必須特許ポートフォリオライセンス交渉の準備に抜かりがない。グローバルに事業を展開する実施者においては、標準必須特許権者に限らず、多数の権利者やその代理人、提携先（パテントプール等）より、特許権侵害に関する書面を受け取っていることから、それらに優先順位を付けつつ、返信の要否、返信する場合の内容、そのタイミング、返信者の職位などをルール化しつつ、系統立てて対応していくこととなる。

標準必須特許ライセンス交渉における権利者及び実施者それぞれによる主張の対立関係は、欧州委員会政策提言「Setting out the EU approach to Standard Essential Patents⁴」（以下「欧州委員会SEP政策提言」という。）に、うまく集約されている。欧州委員会は、同提言において、円滑なライセンス交渉の必要性を説きながらも、「技術を実装する者は、標準必須特許権者が、訴訟の脅威を使用しつつ、脆弱な特許ポートフォリオに基づき法外なライセンス料を徴収していることを非難する。他方、標準必須特許権者は、技術実装者が自己のイノベーションにフリーライドし、誠実なライセンス交渉を行わず、意図的に知的財産権を侵害していると主張している。」として権利者と実施者の認識の齟齬を示している⁵。イギリスのUnwired Planet v. Huawei控訴審

2 日本の特許権侵害民事事件の第一審の平均審理期間は、知的財産権関係民事事件の第一審の平均審理期間と同程度で、過去10年間、約14か月程度である。飯田圭『知財マネジメントの要点』（清文社、2018年）195頁。ドイツでは、提訴から判決までの期間につき、デュッセルドルフ地裁は12か月から14か月程度、マンハイム地裁は10ヶ月程度といわれている。入野田泰彦「ドイツ特許侵害訴訟の概略と訴訟前証拠収集手続〔2〕」国際商事法務46巻1号（2018）36頁、38頁。アメリカでは、トライアルまでの期間は約2.5年という調査結果がある。See PRICE WATERHOUSE COOPERS, 2018 PATENT LITIGATION STUDY (2018), available at <https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>. イギリスの判決までの平均審理期間（損害論含まず）は、12か月から18か月といわれている。中保秀隆「英国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）」（2014）<http://www.moj.go.jp/content/001141912.pdf>、国際第2委員会第2小委員会「英国における特許侵害訴訟手続」知財管理56巻11号（2006）1712頁。

3 入野田・前掲注<2> 32頁。

4 European Commission, Communication from the Commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, November 29, 2017.

5 *id* at 1-2 (“Smooth licensing practices are therefore essential to guarantee fair, reasonable and non-discriminatory access to the standardised technologies and to reward patent holders so they continue to invest in R&D and standardisation activities. …The evidence however suggests that the licensing and enforcement of SEPs is not seamless and may lead to conflicts. Technology users

判決においても同種の記載がみられる⁶。

全ての標準必須特許権者が欧州委員会のこのような「訴訟の脅威を使用しつつ、脆弱な特許ポートフォリオに基づき法外なライセンス料を徴収している」とは必ずしも思えない。しかし、欧州委員会の同指摘は、標準必須特許ライセンスにおける一部の権利者の交渉態度を表したものはあると考える。そして、このような権利者によるホールドアップの問題については、既に相当程度検討が進んでいるところである⁷。

ホールドアップは、事業停止や製品差止めをテコに法外な価格を徴収する行為で、投下資本を投入し撤退できない状態が生じた後に顕在化するといわれている。広く公衆に技術が使用されることを目的として標準規格を策定する標準化活動に参加しながら、標準規格の策定後に、当該標準規格に基づく製品を製造販売する者に対して、自らの特許発明の実施許諾を受けなければ、当該製造販売の差止めを迫り、法外なライセンス料を徴収する行為は許されるものでない。しかし、権利者によるホールドアップ問題とともに、実施者による交渉遅延や交渉回避にむけた各種行為（いわゆるホールドアウト問題）も多数存在しており、この点も看過されるべきものではない。

欧州司法裁判所のHuawei v. ZTE判決⁸以前は、ホールドアップの問題が取り上げられることが多く、標準必須特許権者の権利行使をいかに制限するかが議論の中心であったように思われる⁹。詳しくは第2章でみるが、裁判所の判決や競争当局による命令や政策文書も、標準必須特許に基づく権利行使の制限にその内容が傾きがちであった。この点で、権利者のみならず実施者の交渉態度にも光をあてたのが欧州司法裁判所のHuawei v. ZTE判決である。同判決が示した枠組みに

accuse SEP holders of charging excessive licensing fees based on weak patent portfolios and of using litigation threats. SEP holders claim that technology users 'free ride' on their innovations and consciously infringe intellectual property rights (IPR) without engaging in good faith licensing negotiations”).

6 *Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Ors* [2018] EWCA Civ 2344 at [5] (“As we shall explain, the negotiation of licences for SEPs on FRAND terms may be far from straightforward, however. The owner of a SEP may still use the threat of an injunction to try to secure the payment of excessive licence fees and so engage in hold-up activities. Conversely, the infringer may refuse to engage constructively or behave unreasonably in the negotiation process and so avoid paying the licence fees to which the SEP owner is properly entitled, a process known as “hold-out” .”).

7 ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングをはじめとするFRAND関連特許の行使に関する問題の詳細な検討として、川濱昇「標準必須特許問題への競争法的アプローチ」RIETIディスカッション・ペーパー 15-J-043 (2015年) 参照。田村善之「標準化と特許権 RAND条項による対策の法的課題」知的財産法政策学研究43号 (2013年) 91頁以下、Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 *Texas Law Review* 1991 (2007), Mark A. Lemley, *Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, *Boston College Law*, Vol. 48, p. 149, 2007, Fiona M. Scott-Morton, Deputy Ass't Att'y Gen., Antitrust Div., U.S. Dep't of Justice, *Remarks at the Charles River Associates Annual Brussels Conference: “The Role of Standards in the Current Patent Wars”* (Dec. 5, 2012), available at <http://www.justice.gov/atr/public/speeches/289708.pdf>.

8 Case C-170/13, *Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH* (July 16, 2015) EU:C:2015:477.

9 例えば、2013年9月号ジュリストの特集「標準規格必須特許の権利行使をめぐる動き」でも、竹田稔「差止請求権の制限」ジュリスト1458号 (2013年) 41頁、木村耕太郎「裁定実施権による差止請求権の制限」ジュリスト1458号 (2013年) 36頁など、制限規範や根拠を検討するものが多かった。

よって、それ以前の混沌とした状況と比べて、権利者及び実施者が標準必須特許のライセンス交渉においてすべきこと・すべきでないことが明らかになったといえる。なによりも、欧州司法裁判所は、FRAND交渉に関する各種義務は、権利者にだけ課されるものではなく、権利者と実施者双方が従う必要のあるものと明言している¹⁰。ホールドアップのみならずホールドアウト問題への考慮が必要である点を示した判決として実務的には極めて重要な判決であったといえる。

とはいえ、Huawei v ZTE判決の中心部にあるのは両当事者のFRAND条件でライセンスを締結することの意思 (willingness) であって、ライセンスを締結することの意思の有無は画一的に認定できるものではない。実際に、各国の裁判所も willingness の該非判断は、交渉経過を総合勘案した上で判断するとしており、willingness 規範が明確化されているとは言い難い。このため willingness の意味付けが権利者・実施者各々によって異なることも少なくない。このような状況下において、ライセンス交渉遅延にむけたホールドアウト行為はますます洗練化、多様化している¹¹。

本稿では、第1章において、標準必須特許ライセンス交渉におけるホールドアウトの実情を紹介する。特許庁の「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」¹²の記載内容を検討しつつ、

10 Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (July 16, 2015) EU:C:2015:477 at 65 (“it is for the alleged infringer diligently to respond to that offer, in accordance with recognised commercial practices in the field and in good faith, a point which must be established on the basis of objective factors and which implies, in particular, that there are no delaying tactics.”)

11 ホールドアウト側面を論じたものとして、Colleen V. Chien, *Holding Up and Holding Out*, 21 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 1 (2014) at 24 (“While hold-up worries about patent holders wielding undue leverage, hold-out is concerned with the opposite – that implementers (most often manufacturers) wield undue leverage, allowing them to use standards-essential patents and not pay for them. For example the manufacturer may argue that they don’t need a license because the patent is invalid or non-infringed because it is not truly essential. Or they may use the technology without paying “under the guise that the patent owner’s offers to license were not fair or reasonable. The patent owner is therefore forced to defend its rights through expensive litigation.”)。

その他、Gregor Langus, Vilen Lipatov and Damien Neven, *Standard essential patents: who is really holding up (and when)?*, Jnl of Competition Law & Economics 9 (2): 253-284(2013) (“The authors thus find that the one-sided FRAND commitment solves the manufacturer hold up problem but does not solve the potential hold up of the innovator and can thus retard innovation. The commitment has an ambiguous effect on incremental welfare in comparison to the benchmark situation in which there is no prior commitment. In other words, the FRAND commitment solves the hold up problem at the expense of making the reverse hold up worse and welfare might be reduced overall.”)。

12 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年6月5日公表)。経緯として、2017年9月29日から11月10日まで間、標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン策定に関する提案募集が実施され、その内容に基づき策定された「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き(案)」につき2018年3月8日から4月10日の期間中の意見募集を経て(国内外から50件のコメント)、最終版として公表されたものである。また、2018年3月13日には「標準必須特許を巡る紛争解決に向けて -Licensing 5G SEPs-」としてMETI JPO-RIETI共催で、デビッド・カッポス(元米国特許商標庁長官)、ランドール・レーダー(元連邦巡回控訴裁判所首席判事)、クラウス・グラビンスキー(ドイツ連邦最高裁判所判事)、蔣志培(元中国最高人民法院知的財産権法廷裁判長)、片山英二(阿部・井窪・片山法律事務所弁護士)及びキャノン、パナソニック、ホンダ、Apple、Ericsson、Qualcomm、Cisco、Nokia、Huaweiの知財責任者が登壇した国際シンポジウムも東京で開催された。

ホールドアウト実例とその背景にあるものを考察する。続く第2章で、標準必須特許ライセンスに関する各種法制度の現状を踏まえ、現行法がホールドアップには一定の効果があるものの、ホールドアウト行為には必ずしも有効な対策となっていない点を俯瞰する。その上で第3章にて、ホールドアウトに対して標準必須特許権者が採り得る救済策をみた上で、最終的に、特許権者と実施者にとってバランスのとれた標準必須特許ライセンス交渉における交渉促進規範について検討する。

2 ホールドアウト実例

2018年6月、特許庁はあらゆる機器がネットワークとつながりあうIOT時代を見据え、権利者と実施者の抱えるべき「標準必須特許のライセンス交渉の手引き」（以下「特許庁手引き」という。）を公表した¹³。特許庁手引きは、国内法のみならず、諸外国の裁判例及び競争法当局の動向を踏まえ、標準必須特許ライセンス交渉における誠意ある交渉態度を検討するもので、以下個別にみていく次の5つの段階に標準必須特許のライセンス交渉を分節し、各フェーズにおいて権利者及び実施者が交渉上留意すべき点を説明している¹⁴。標準必須特許のライセンス交渉への関わりが少ない企業などにとって、特許庁手引きは、標準必須特許ライセンス交渉の大枠を把握できる資料として、価値の高いものであるといえる。

そこで以下では、特許庁手引きの交渉の5段階構成に拠りつつ、特許庁手引きの記述を検討しながら、標準必須特許ライセンス交渉におけるホールドアウトの実情について説明する。

(1) 特許権者がライセンス交渉の申込をする段階

特許庁手引きは、実施者が「機密情報を含む詳細なクレームチャートの提示を特許権者に要求しながら、秘密保持契約の締結に一切応じないことは、不誠実と評価される方向に働く可能性があります。（下線部、筆者）」という。秘密保持契約の交渉にまつわる実施者側の遅延行為を捉えようとした記述といえる。

しかし、秘密保持契約の締結に「一切」応じないという極端な行動をとる実施者は少ない。実務的にむしろ多いのは、秘密保持契約の締結にむけて誠実な行為をとっているかのようにながら、事実上締結タイミングを後ろ倒ししようとする各種行為である。実施者にとっては秘密保持契約の締結が少しでも遅くなることで、クレームチャートやFRANDライセンス料の算定根拠の提示も後ろ倒しとなり、結果として、最終的なライセンス契約の締結までの時間稼ぎとなる。

13 特許庁手引きの概要をまとめたものとして、関景輔「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の概要」L&T81号（2018）64頁、幸谷泰造「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の解説(1)」NBL1125号（2018）11頁、同「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の解説(2)」NBL1127号（2018）54頁、同「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の解説(3)」NBL1129号（2018）67頁、同「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の解説(4)」NBL1131号（2018）67頁、日野英一郎「標準必須特許に関する最近の動向」L&T別冊 知的財産紛争の最前線No.4（2018）65頁、平塚三好「標準必須特許のライセンス交渉について法的な観点からの全体像—特許庁の手引き利用のためのライセンス交渉の進め方のポイント—」IPジャーナル6号（2018）4頁、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号（2018）11頁など。

14 同種の取り組みとして、広東省高級人民法院は「標準必須特許紛争案件の審理に関する業務ガイドライン（試行）」（2018年4月26日）を公表している。また、北京市高級人民法院の「特許侵害判定指南」（2017年4月27日）の第149条から第153条も標準必須特許に関する解釈指針を定めている。
<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825592.shtml>