

令和6年度 知的財産保護包括協力推進事業
日中共同研究 第二回研究者会議

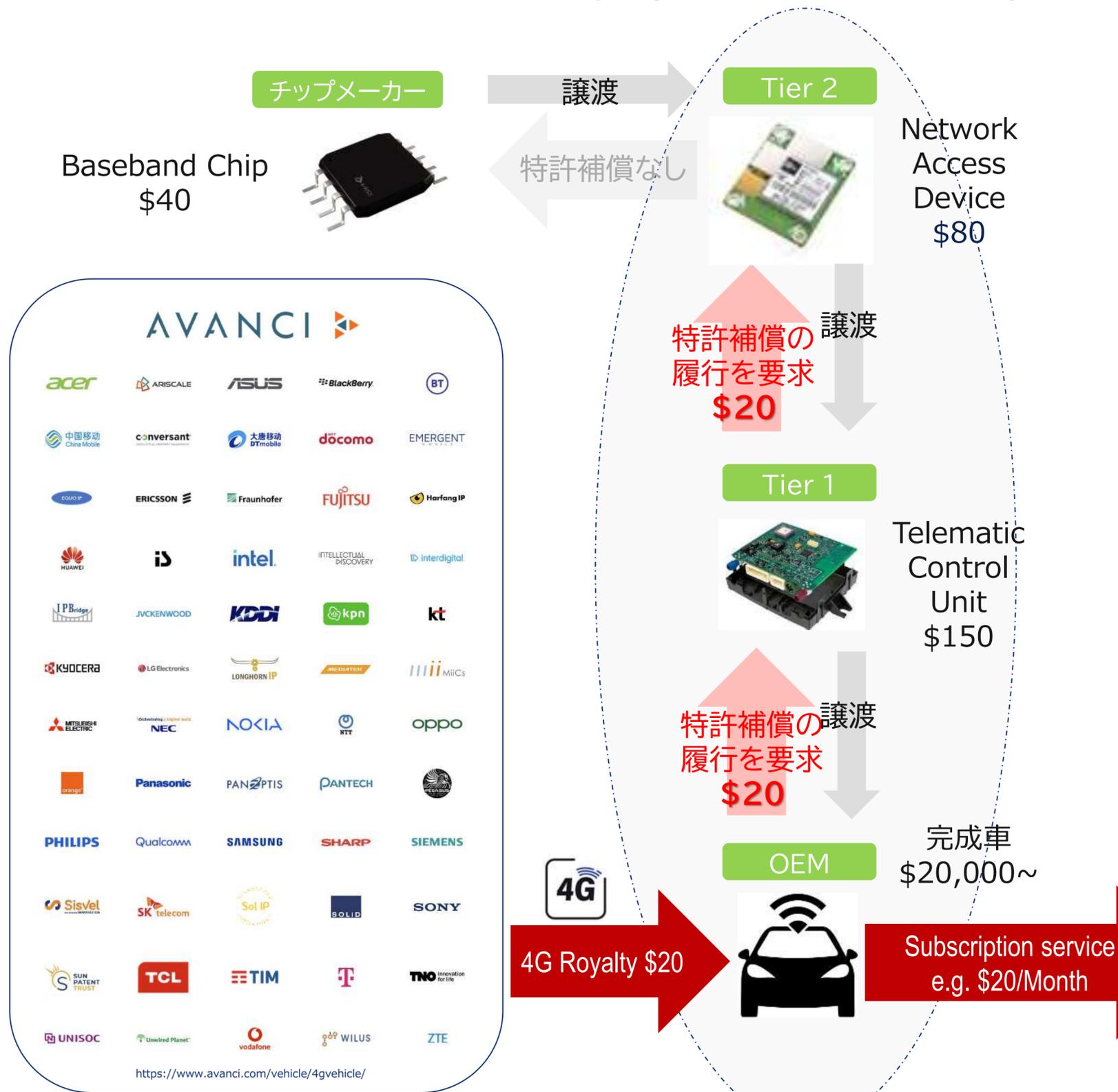
国際的な事業活動における権利保護の在り方(並行輸入の違法性の検討を含めて)

IoTサプライチェーン保護のための消尽の迂回制度の必要性

2024年10月12日

弁護士・弁理士 松永 章吾
Shogo Matsunaga

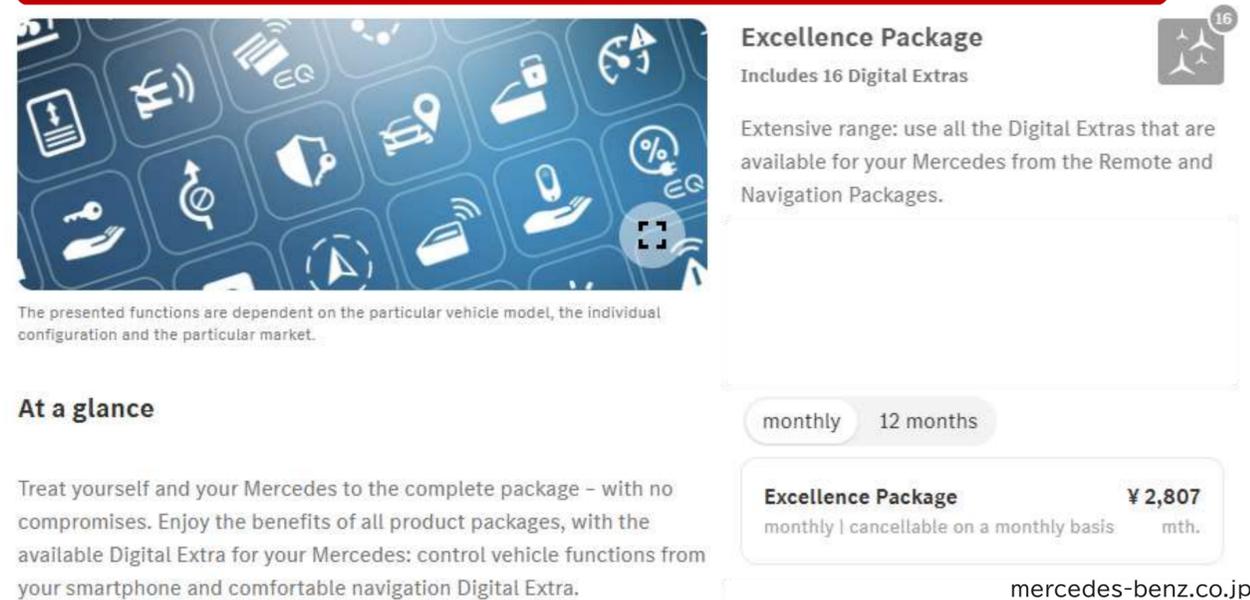
SEPのIoTライセンスの例(コネクテッドカー)



ドイツ、フランス、イギリス、スウェーデンなどの5G先進国では、信号情報や他の車両のGPS情報を取り込んだ高精度なナビゲーションサービスも実用化されている。5G

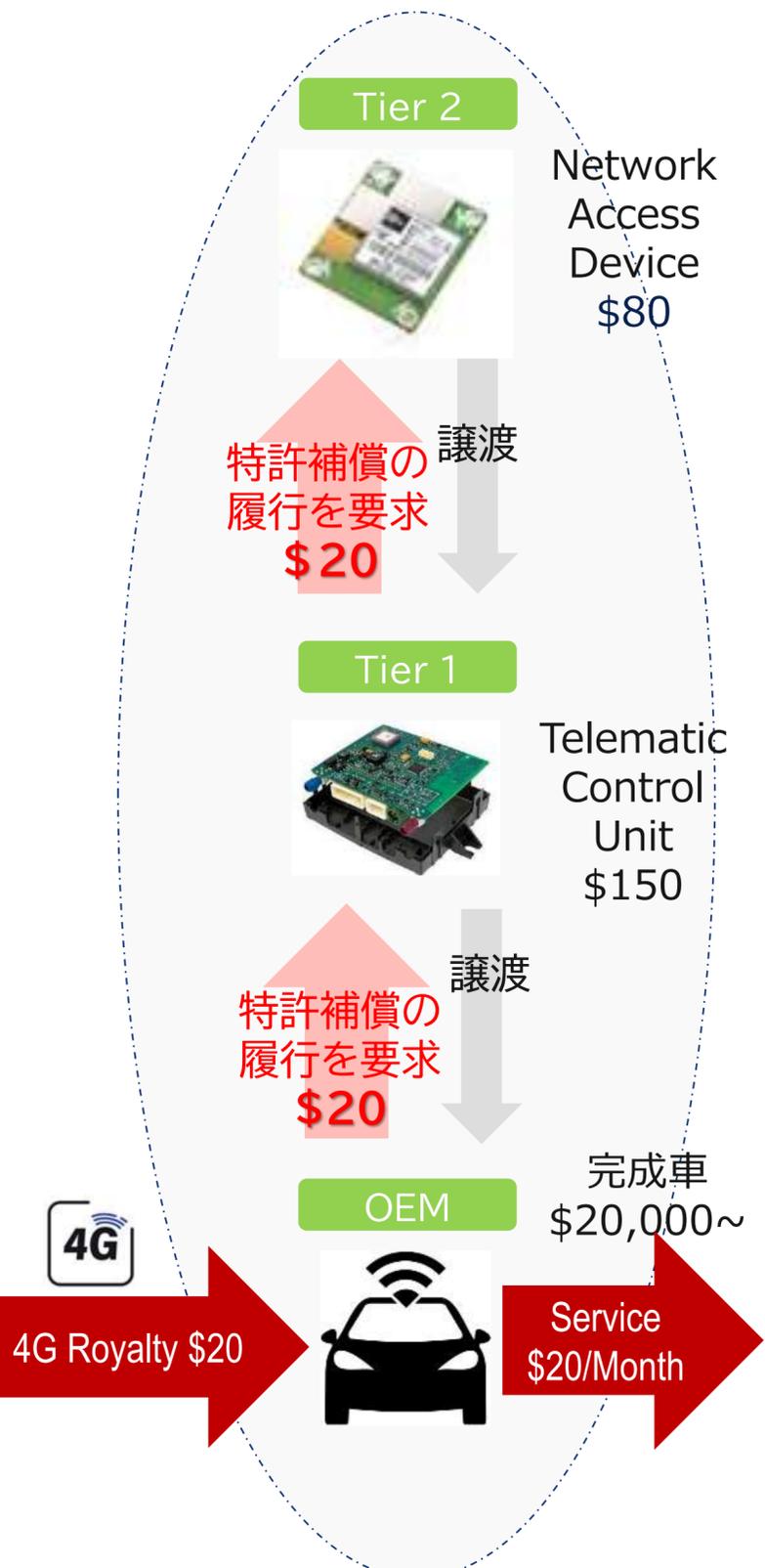


4Gの必須特許発明が、下流での継続的収益を実現している。



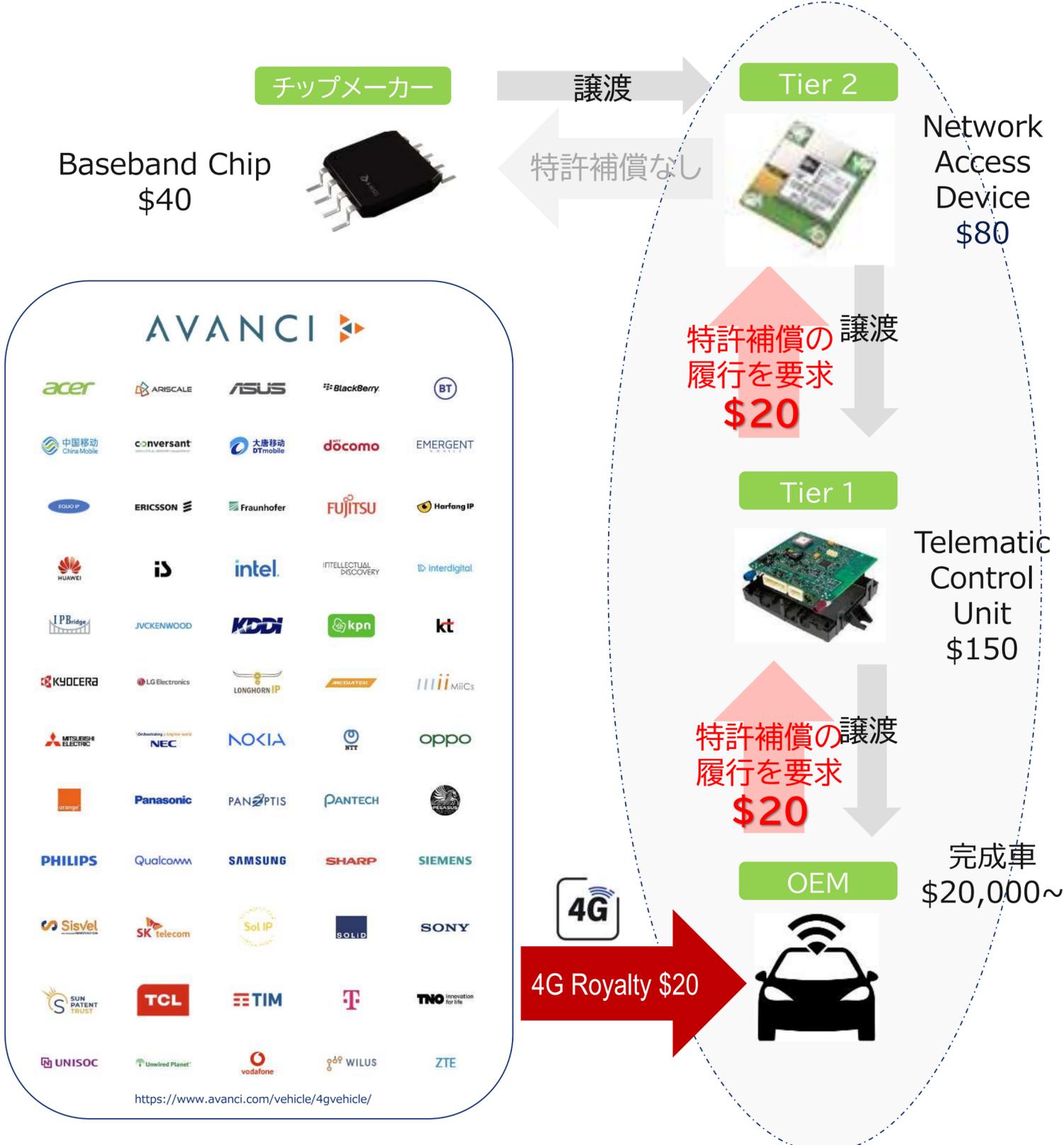
- ユーザーは、TCU(モノ)に閉じていないコトの価値を享受し、継続的対価を支払っている。
- ベースバンドチップの販売時やライセンス時には下流の実施を予測できない事例
- 下流での実施を補足できる可能性がある。

発表者の意見



- 2020年7月、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、「モノ」の売買から「コト」の提供へとビジネスモデルの比重が変化しつつあることを受けて、特許権の消尽に関する検討を進めていくことが適当との中間取りまとめを行った。
- また、これを受けた調査研究(2022年3月「標準必須特許と消尽に関する調査研究～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について～(消尽編)(知的財産研究所)」)は、伝統的な「モノ」の取引が依然として多く、トレーシングが可能な取引も普及していないと解される現状等を踏まえると、消尽について制度的に見直すことは難しいとの結論に至った。
- しかし、自動車をはじめとする多くのIoT化製品のサプライチェーンにおいては、長年の商慣習から、実施回避可能性のない標準必須特許(SEP)についても特許補償を求められ、利益を超えるロイヤルティの求償請求を受けた上流サプライヤーが事業存続を断念する事態が生じている。その結果、完成品メーカーも長年にわたって築いた国内サプライチェーンを失うことになる。知的財産推進計画2021乃至2024は、ライセンスの対価負担についてサプライチェーンの中で関係者が議論して対処されることが重要であると警鐘を鳴らし続けてきたが、さらなるIoTの拡がりにより事態は悪化するばかりである。
- そこで、「コト」の提供を支えるインフラであるSEPについては、「モノ」に閉じた履行困難な求償の連鎖を防ぐためにも、**公示を条件とした消尽の迂回制度**を設けるべきである(SEPの切り出しと制度化)。
- ただし、SEPに基づく差止請求について大合議事件判決の権利濫用の適用が外れるのは「向こう見ずな侵害者であって、ライセンス料を一切払う気はないというようなきわめて例外的な事例にとどまる」と解されている以上(田村善之[判批]NBL1033号40頁(2014年))、迂回制度と引き換えにSEPの差止制限をすべきではない。

なぜ権利者は異業種である完成品メーカーにライセンスするのか？

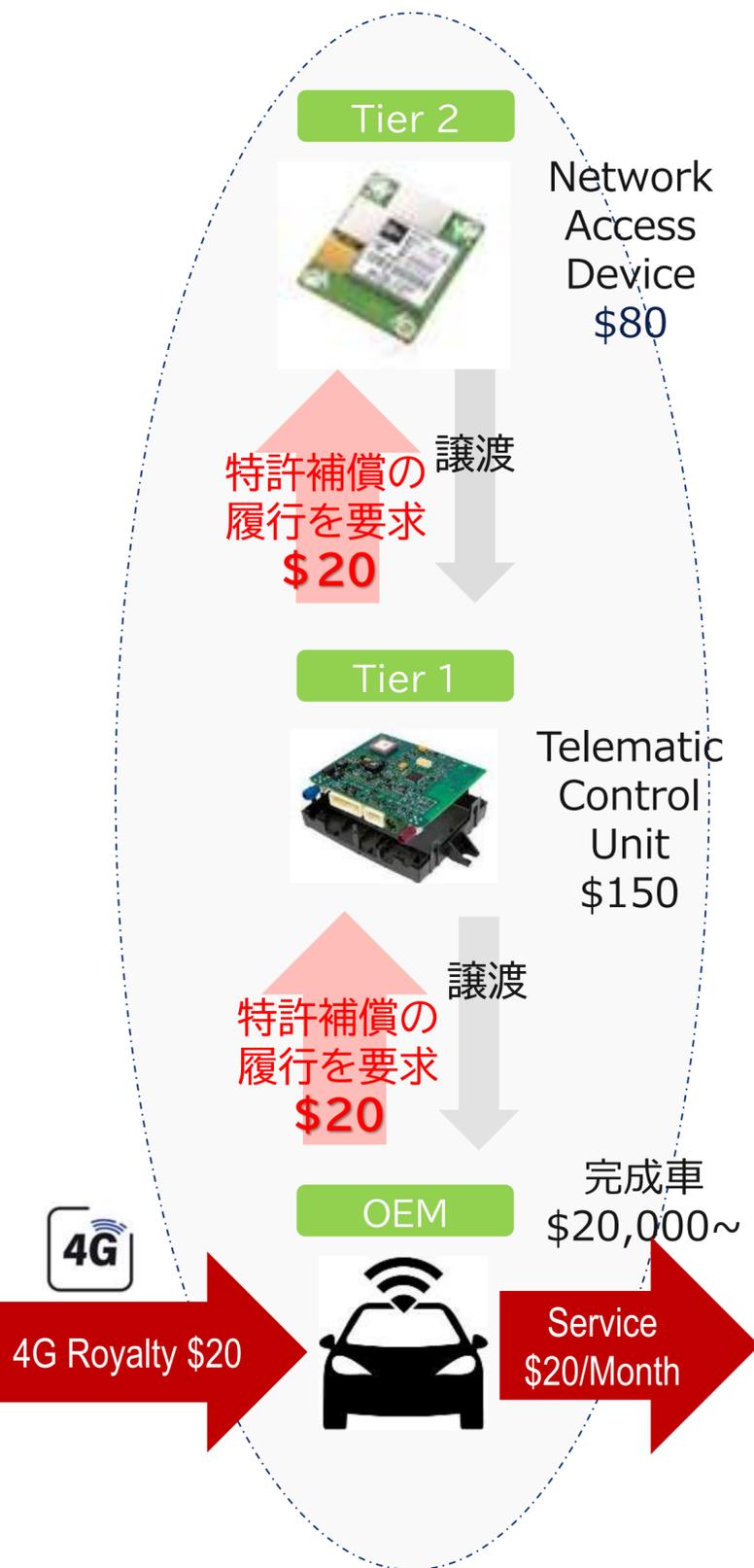


権利者が完成品メーカーにのみライセンスを申し出る理由

- 完成品をベースとして算定した方がロイヤルティが高額になる。
- 部品と完成品へのライセンスが混在すると、権利者は完成品がライセンスを受けている製品かどうかをトレースすることが困難になる。

ただし、近時のSEP権利者のライセンスプログラムは、完成品ベースのロイヤルティを維持したままサプライヤーに対するライセンスにも応じている(Huaweiほか)。

通信業界×自動車業界の商慣習の対立に基づく争点



実施者(OEM)の主張

License to All
FRAND義務は、ライセンスを求める全ての当事者にライセンスすることを求めている。

SSPPU(Smallest Salable Patent Practicing Unit)
部品価格をロイヤルティ算定の基礎とすべき。

権利者の主張

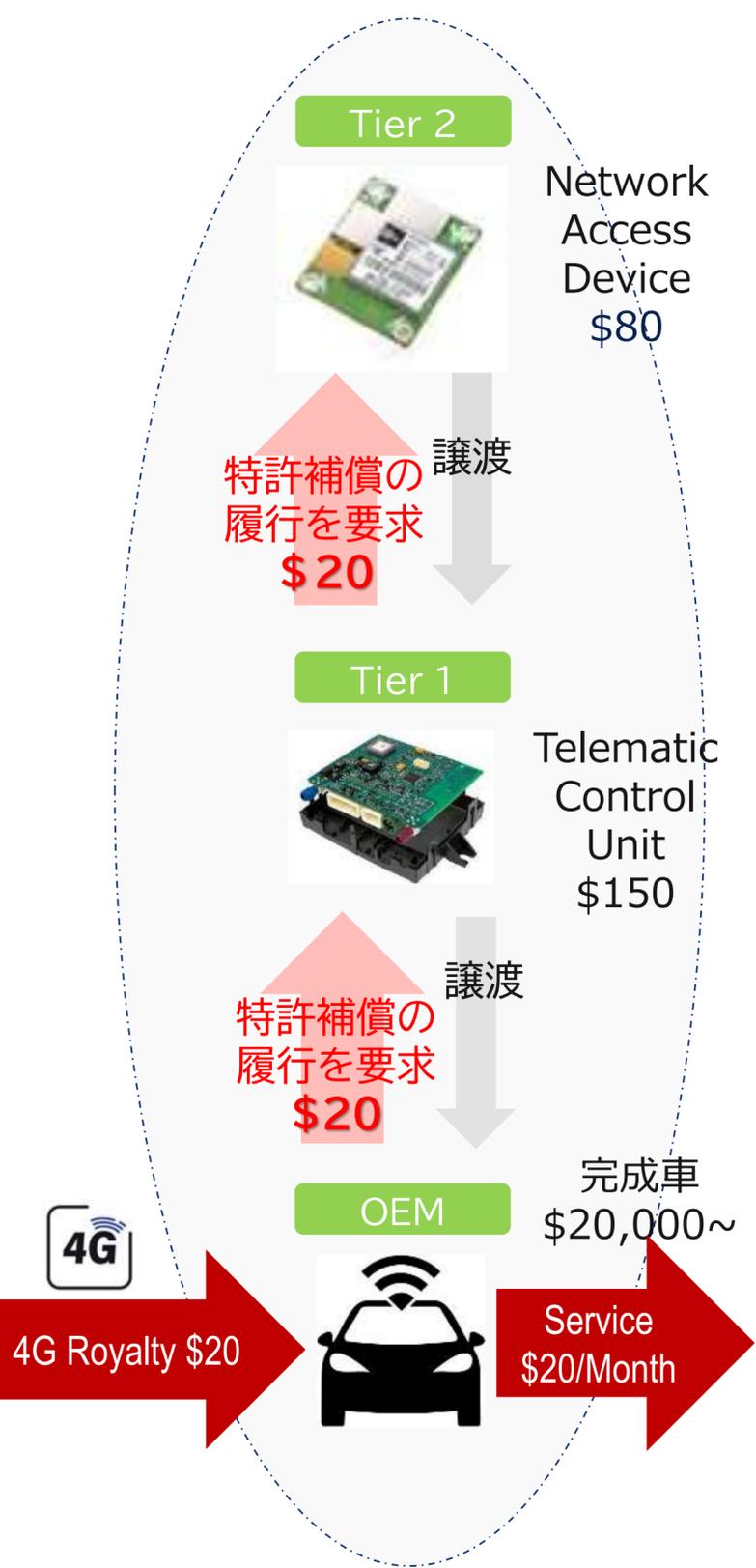
Access for All
FRAND義務は、標準技術を利用したい者が標準技術にアクセスできることを担保すれば足り、ライセンスを求める全ての当事者にライセンスすることまでは求めている。

EMV(Entire Market Value)
最終製品価格をロイヤルティ算定の基礎とすべき。

- License to Allの主張をFRANDの抗弁として認めた裁判例はない。
- SSPPUも、2010年代には米国で支持する裁判例がみられたが、その後控訴審判決によって否定されている。

➡ 権利者が最終製品メーカーに権利行使できることは決着がついている。

ドイツと米国の裁判例は、License to Allの否認で調和



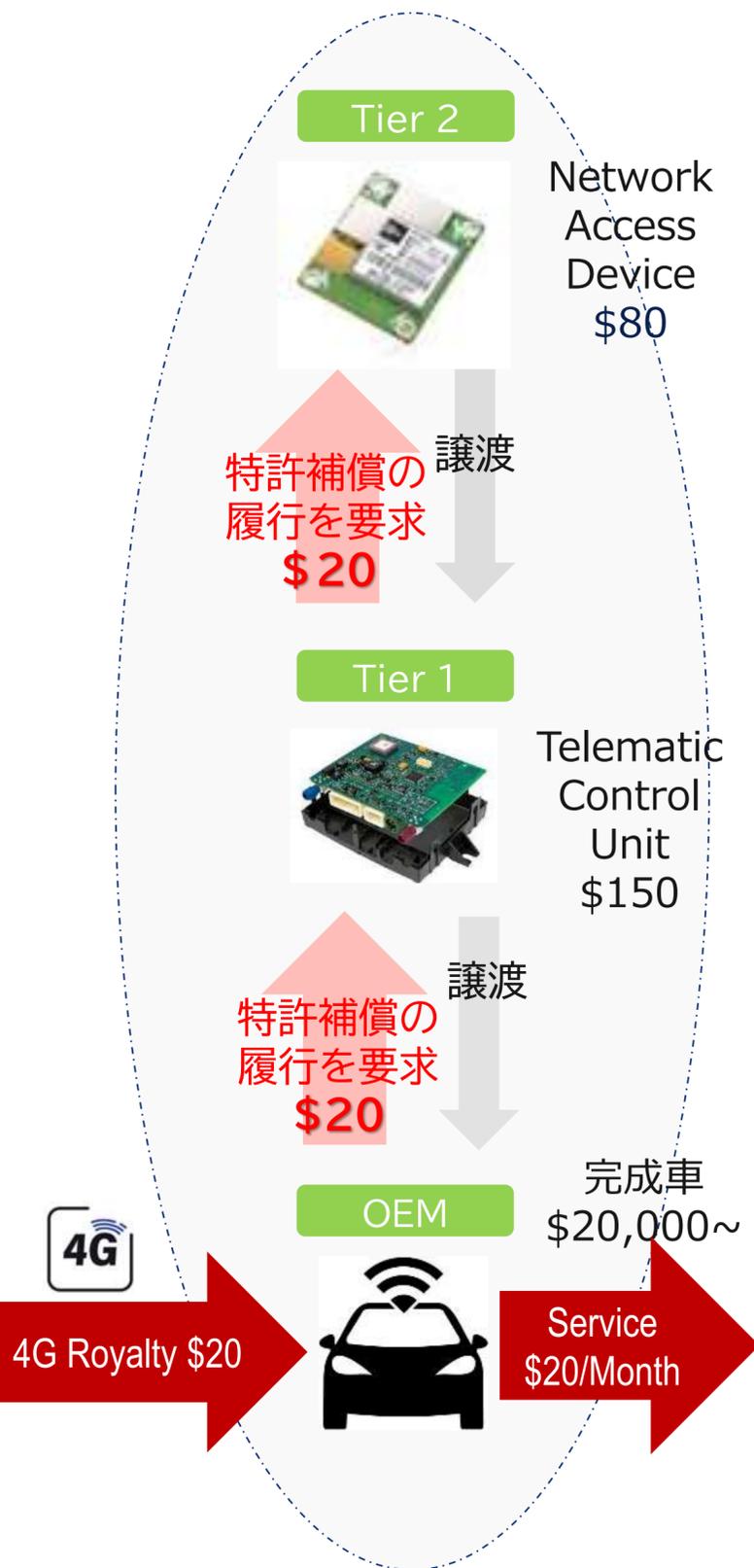
1. Nokia v. Daimler事件マンハイム地裁判決(2020年8月18日)
2. Sharp v. Daimler事件ミュンヘン地裁判決(2020年9月10日)
- ✓ 権利者は非差別義務の内容として実施者の上流のサプライヤーにライセンスする義務までは負っていない (“have-made rights”(ETSI IPR Policy 6.1)を設定すれば足りる。)
3. Nokia v. Daimler事件ミュンヘン地裁判決(2020年10月30日)

- Continental v. Avanci事件第5巡回区連邦控訴裁判所判決(2022年2月 20-11032)

Continentalは、サプライヤーに対するライセンスを拒絶するAvanciの行為が競争法(シャーマン法)に違反するとして提訴したものの、本判決はContinentalがOEMに特許補償しているとしても、求償を受けたわけでもなく、事業を継続できている以上損害は生じていないとして当事者適格を否認し、原判決を取り消した上で原審に請求却下を命じた。

- Continentalは再審請求をしたが、2022年6月21日に却下されている。

ドイツと米国の裁判例は、SSPPUの否認で調和



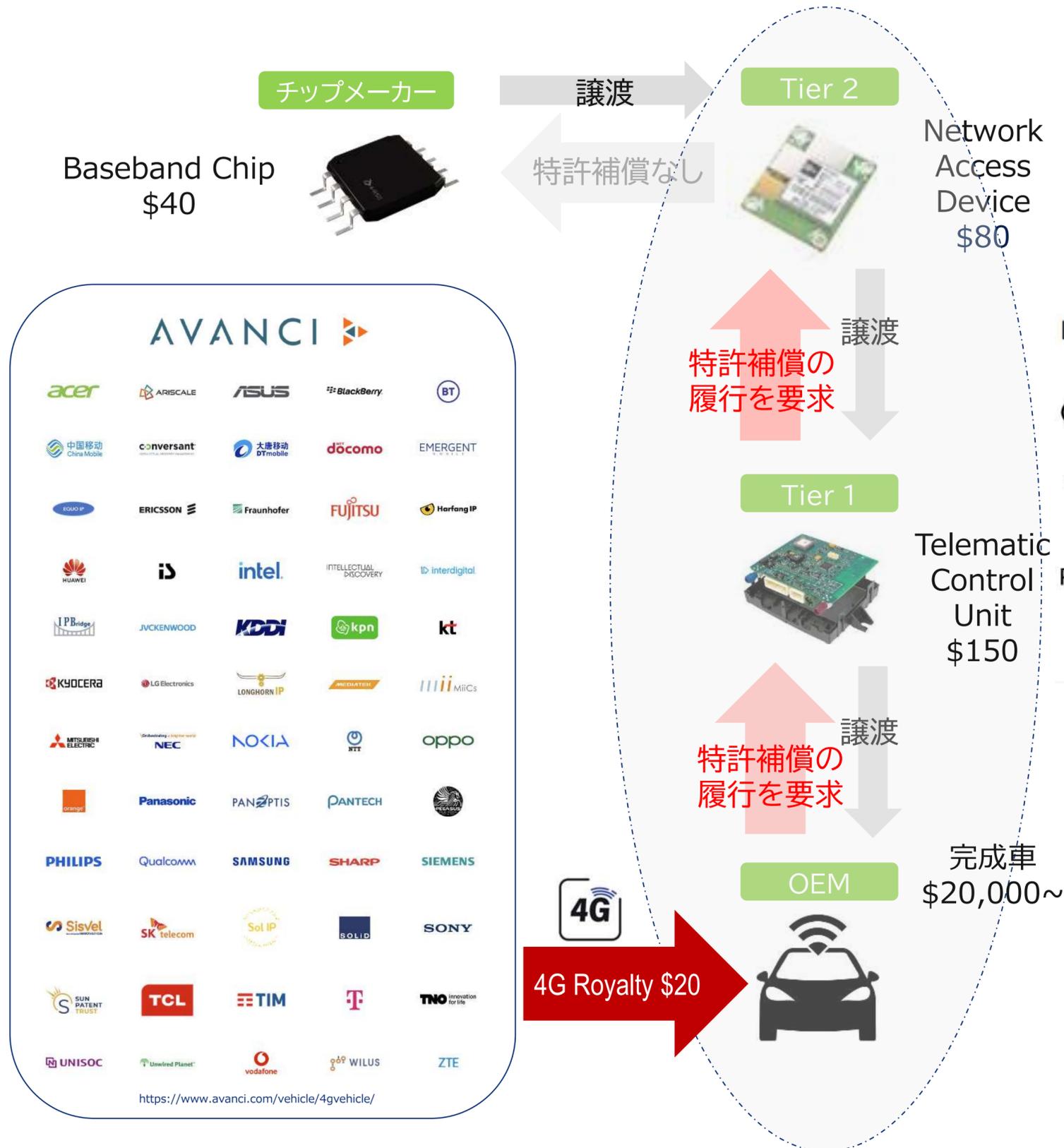
各Daimler事件判決は、ロイヤルティ算出のベースとなるのは部品価格ではなく最終製品価格であると判示してSSPPU理論を否定した。

- 2020年8月18日のマンハイム地裁 Nokia v. Daimler事件判決(20 34/19)
- 2020年9月10日のミュンヘン地裁 Sharp v. Daimler事件判決(70 8818/19)
- 2020年10月30日のミュンヘン地裁 Nokia v. Daimler事件判決(210 3891/19)



- FTC v. Qualcomm事件第9巡回区連邦控訴裁判所判決(2020年8月 No. 19-16122)
「米国のどの裁判所もSSPUの概念が合理的なロイヤルティのルールであるとは認めていない。」
- HTC v. Ericsson事件第5巡回区連邦控訴裁判所判決(2021年8月 2019-40566)
「SSPPUは適切なロイヤリティ算定基準ではないため、陪審員に義務付けるべきではない」
(5巡回区連邦控訴裁判所の判決は、特許訴訟の多い管轄内のテキサス州東部及び西部地区連邦地裁による損害賠償請求訴訟の判断を拘束する。)

日本の自動車にはなぜ5Gモジュールが搭載されないか(サプライチェーン問題)



[問題の所在]
 特許補償に基づくSEPロイヤルティの負担について
 サプライチェーン内で合意ができず、権利者との交渉
 が進まない



日本の自動車の5G対応が遅れている背景としては、
 サプライチェーンにおける5G規格SEPのライセンス
 取得に向けた特許補償問題・実施料負担問題が解決
 していないことが想像される。

欧州自動車メーカーは、中国・韓国製EVと5Gコネク
 テッド機能で競争しており、日本勢は新たな競争領域
 での競争に乗り遅れているかもしれない。

SEPの特許保証も補償も履行不能であり、サプライチェーン内で見直しが必要

【特許補償条項の例】

1. サプライヤーは、顧客に納入する物品並びにその製造方法及び使用方法が第三者の特許権を侵害しないことを保証する。
2. サプライヤーは、物品に関し、第三者との間で知的財産権侵害を理由とする紛争が生じた場合、自己の費用と責任でこれを解決し、または顧客に協力し、顧客に一切の迷惑をかけないものとする。顧客に損害が生じた場合には、サプライヤーは顧客に対してその損害のすべてを補償する。

実施を回避しうるNon-SEPと異なり、標準技術を実装する以上実施が不可避なSEPについては、特許保証を履行することが不可能である。

したがって特許保証合意(1項)をSEPに適用する許容性はない。

また、ベースバンドチップやモジュールを搭載した部品のサプライヤーが標準化された通信技術に必ずしも詳しいわけではないし、完成品価格ベースの

のロイヤルティを上流のサプライヤー支払えるはずがない。(affordability issue. 事業を継続できない。)

したがって特許補償(2項)をSEPに適用する許容性もない。

SEPは特許保証・特許補償の合意から除外し、ロイヤルティは製品コストとして完成品やサービスのユーザーに転嫁せざるを得ない。

- IoTサプライチェーンにおける特許保証・補償問題は製品に通信モジュールが搭載される際に見直しが必要であった契約条件の問題。
- 解決されないと、サプライチェーンを壊してしまう恐れがある。(その結果安全保障問題を生じさせるリスクもある。)
- サプライチェーンにおいて過去分のロイヤルティの按分負担、将来分の特許保証・補償の見直しを協議・検討することが重要である。

SEPロイヤルティは、標準規格を実装するための必須コスト。

消尽の迂回制度を設ける必要性(SEPの切り出しと制度化)



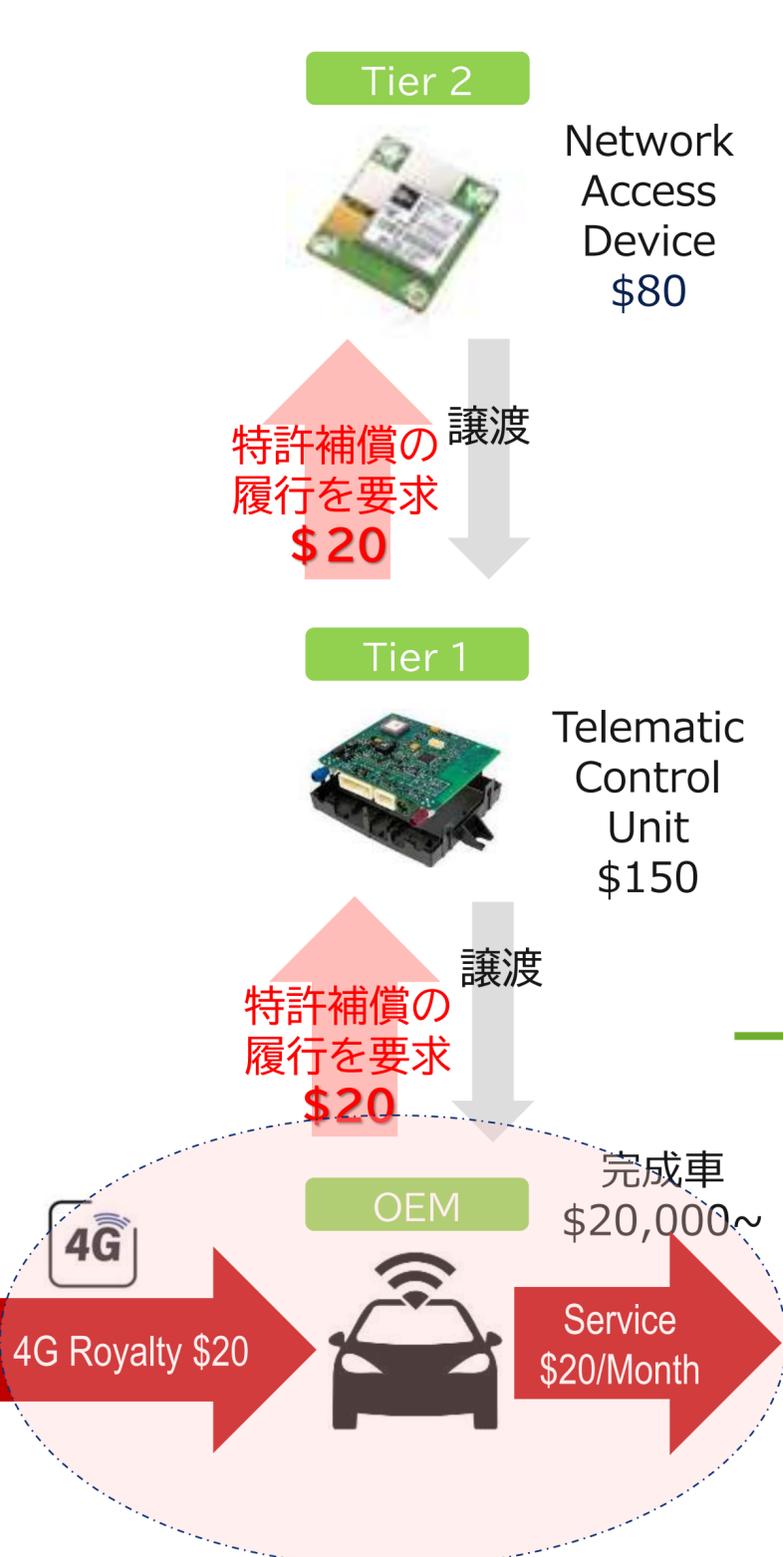
- 「コト」の提供を支えるインフラであるSEPについては、これを利用することにより創出される付加価値を享受するサービス産業に適正かつ公平に負担させるだけでなく、「モノ」に閉じた履行困難な求償の連鎖を防ぐためにも、消尽の迂回を認める必要性が大きい。
- しかし、現行法上、契約による迂回や方法の特許の活用などによる消尽の迂回は困難である(前田健=「特許権者による消尽の迂回の是非ーコト消費時代における消尽論」(パテント76巻1号、2023年)。
- そこで、立法論として、社会的インフラである通信SEPのようなSEPを従来特許(Non-SEP)から切り出し、**公示を条件とした消尽の迂回制度**を設けるべきである。

近時の消尽迂回反対説

サプライチェーンを形成するうえで、特許権の消尽が非常に重要な役割を果たしている。消尽がないと、サプライチェーン上で第三者の特許権侵害の補償を分担して取引の円滑化を図るエコシステムが崩れ、企業の事業活動が滞るおそれがある。(佐藤英二郎=「SEPと特許権の消尽」(パテント77巻別冊、2024年)

- かかる見解は、SEPについても特許保証・補償義務を形式的に適用することを前提とするものであり、IoT化が進む製品のサプライチェーンにおいて、却ってサプライヤー及び完成品メーカー双方に事業リスクを負わせることにもなりかねない。

消尽の迂回制度を設ける許容性(SEPの切り出しと制度化)



■IoT製品へのベースバンドチップ(モジュール)の搭載は、SEP権利者が、ベースバンドチップへのライセンス時には予測できない取引事例にあたり、また、通信技術の進展により下流でのSEPの実施を補足できる可能性がある。

■欧州委員会がIoTに焦点を当てたSEPライセンスの課題を特定し、これらに対処するために可能な方法の考察を委嘱した専門家グループの活動報告書(“Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents ‘SEPs Expert Group’, 2021年)には、特許法を改正して特許原簿に公示することによってSEPの消尽を制限することが提案されている。
したがって、公示によってSEPの消尽を迂回させる法制度は、国際調和に資する可能性がある。

■国内においても、令和2年種苗法改正で導入された利用制限制度は、農林水産大臣への届出による公示を条件として、権利者意思による消尽の迂回を認めており(種苗法21条の2第1項)、SEPの消尽の迂回制度は、このような国内制度とも親和性がある。

■なお、消尽の迂回と引き換えにSEPに基づく差止請求制限を制度化する必要はないと思われる。大合議事件判決の権利濫用の適用が外れるのは「向こう見ずな侵害者であって、ライセンス料を一切払う気はないというようなきわめて例外的な事例にとどまる」と解されており(田村善之[判批]NBL1033号40頁(2014年))、これまでSEP(宣言特許)に基づく差止判決が言い渡されたこともないことに鑑みれば、消尽の迂回を認めた場合にもなお、権利者と実施者との利益調整は図られている。

ご清聴ありがとうございました。

