

平成 30 年 4 月 9 日

特許庁総務部総務課制度審議室御中

(e-mail : PA0A00@jpo.go.jp)

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き(案)」

2018 年 3 月 9 日付で意見募集のありました標掲の手引き (案) につきまして、
下記のとおり意見・提案を申し述べます。

- (1) 氏名： 藤野 仁三
- (2) 所属： 藤野 IP マネジメント
(日本ライセンス協会会員、日本フォトニクス協議会 (JPC) 知財戦略委員会委員長)

<意見>

SEP ライセンス交渉についての世界の判例はいまだ発展途上にあり、統一的な見解とはなっていない。しかしながら、この論点について現状整理をすることは意義があることであり、関係者の労を多としたい。

今回公表された「手引き (案)」(以下、「現行案」と表記) は、裁判例や実務動向をできるだけ客観的に整理したものである。(I. B.) しかし、客観的に整理し過ぎて必ずしもライセンス交渉の担当者に実務上の「手引き」とならない記述が散見される。その部分を指摘し、併せて改善案を提案する

<理由・提案>

1. **料率の算定方法としての「トップダウン型」の記載を充実させる。**

「ロイヤルティレート」(料率) の算定方法として、ボトムアップ型とトップダウン型が提示されている。(III. A. 3) しかし、それぞれの方式の長所や短所、適用可能性などについては踏み込んだ言及がなされていない。

現行案が引用する直近の Unwired Planet v. Huawei (英国、高等法院、2017 年) や TCL v. Ericsson (米国、連邦地裁、2017 年) において、トップダウン型の特徴や算定式の根拠が詳細に検討されている。トップダウン型は SEP ライセンス普及を妨げる最大要因である「累積実施料」の問題を解決するため、現在最も注目される算定方式である。全ての問題がそれで解決する訳ではないが、ボトムアップ型を補完手段として組み合わせる方法が有力視されている。

このような現状を記載に含めることで読者に今後の判例の方向性を示すこと

ができると思われる。例えば、前出の二つの事例の要点をトップダウン型の代表的な判例として本文中に記載したらどうか。本文記載で重み付けができ、脚注で引用されている他の判例とは差別化できるのではないか。

2. 一般法理の‘reasonable royalty’にあまり踏み込まない。

「ロイヤルティベース」(III. A. 2)に関連して、SSPPUとEMVが対比的に説明されている。現行案の対象はSEPライセンス交渉であるので、一般的な特許侵害の損害賠償における「合理的実施料」(reasonable royalty)とは区別して説明した方がよい。勿論、SEPの場合もその影響を受けるが、合理的実施料の判例数は膨大であり、時代とともに考え方が変化している。GPFやEMVからSSPPUへの変化などはその系譜にある。

極めて限定的なSEPライセンス交渉という文脈に、複雑な米国の損害賠償の法理(合理的実施料)を適用して説明することは、読者を迷路に誘い混む恐れがあるので、最低限の記述にとどめるべきである。

合理的実施料はボトムアップ型に適用されることが多い。仮にトップダウン型を算定方式の主流と考えるならば、ボトムアップ型との関連で記載される損害賠償としての合理的実施料については、最小限の記載にとどめることは理に適っている。

3. 引用判例はSEP関連に限定し、参考資料に日本語文献を追加する。

参考資料としてリストアップされた米国判決例のいくつかは割愛できる。例えば、Quanta v. LG(米国、連邦最高裁、2008年)は特許の消尽問題についてのものでありそれ以外の論点についての言及は傍論である。Lucent v. Gateway(米国、CAFC、2009年)は損害賠償としての合理的実施料算定に関するもので、SEPとは直接関係しない。また、Virnetx v. Cisco(米国、CAFC、2014年)はSSPPUを論じているがSEP絡みではない。その他、ResQNet v. Lansa(米国、CAFC、2010年)、Therasense v. Becton(米国、CAFC、2011年)も損害賠償としての合理的実施料算定の案件でSEP絡みではない。

参考資料に掲載した判例は海外のものが多い。関連性の薄い判決例はできるだけ割愛した方が読者フレンドリーであろう。

上記以外のSEP関連の判決例のほとんどは、日本語で判例評釈や判例批評という形で公刊されている。読者の利便性を考え、それらも参考文献として参考資料に記載すべきである。

以上