

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 2 1 日
経済産業省

0. はじめに

本「考え方」は、経済産業省製造産業局総務課の委託により実施された「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研究会」¹の報告書（令和 2 年 3 月 31 日）に基づいて作成されたものである。

1. 目的

近年、モノのインターネット（Internet of Things. 以下「IoT」という。）により、様々なインフラや機器がインターネットを通じてつながり合う「第四次産業革命」と称される変化が国内外において急速に進展し、我が国では、これらを推進していくために、我が国の産業の目指すべき姿として「Connected Industries」というコンセプトを提唱している。

他方、機器間の無線通信に係る標準規格の実施に必要な「標準必須特許」（Standard Essential Patent. 以下「SEP」という。）を巡るライセンス交渉が大きな問題となっている。

従来、情報通信技術の SEP を巡るライセンス交渉は、通信事業者間を中心に行われてきたことから、同じ業種の事業者同士では、互いに相手が保有する特許の権利範囲、必須性、価値を評価しやすいため、当事者間でロイヤルティについての合意は比較的容易であった。

しかし、IoT の浸透により、今後は、標準必須特許権者と通信事業以外の業種の事業者との間で SEP のライセンス交渉が増加すると考えられる。

特にパソコン、ゲーム機、自動車、建設機械、インテリジェントビル等、多数かつ複数の部品を含むマルチコンポーネント製品に関しては、通常、各部品から最終製品に至るまで階層別にそれぞれの製造企業が存在し、階層的なサプライチェーンを構成している。

¹ 本研究会の委員は、池田 毅 池田・染谷法律事務所 代表弁護士、君嶋 祐子 慶應義塾大学法学部 教授、鈴木 裕人 アーサー・D・リトルジャパン株式会社 パートナー、鶴原 稔也 株式会社サイバー創研知的財産事業部門 主幹コンサルタント、松永 章吾 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 パートナー・弁護士である。

こうしたマルチコンポーネント製品に係る業種の事業者と、情報通信技術に係る標準必須特許権者との間では、ライセンス交渉の慣行やロイヤルティについての相場観が大きく異なるため、SEPのライセンス交渉や紛争に関するリスクが著しく高まっている。とりわけ、中小企業においては、SEPのライセンス交渉や紛争に関するリスクは、非常に大きなものとなるおそれがある。

しかも、SEPは、標準規格に組み込まれているがゆえに、ライセンスを受けないという選択肢がないため、実施者の交渉上の地位はSEPでない場合に比べて圧倒的に弱くなるため、SEPには標準化団体による方針（IPRポリシー）により、公平・合理的・非差別的（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory。以下「FRAND」という。）という条件が定められている。しかし、SEPのロイヤルティに関する適切な算定の考え方については、依然として論争中である。

IoTが様々な産業分野に浸透し、国民生活に恩恵をもたらそうとしている中、SEPのライセンス交渉を巡るリスクが高まることは、IoTに関する投資を困難にし、標準必須特許権者と実施者の双方に不利益をもたらすだけでなく、経済社会の発展を阻害しかねない。

このため、SEPのライセンス交渉の円滑化に資するため、マルチコンポーネント製品に係るSEPのロイヤルティの算定に関する考え方を示す。なお、SEPの中にはFRAND宣言がされていないものもあるが、本「考え方」は、FRAND宣言されていないSEPに関しても適用されるべきものである。

2. 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三原則

原則① ライセンス契約の主体の決定は「License to All」の考え方による

マルチコンポーネント製品に関しては、最終製品メーカーを頂点として、最終製品メーカーに部品を供給するサプライヤーが一次下請け、二次下請け等と存在し階層構造を成している。このため、マルチコンポーネント製品のサプライチェーンにおいて、誰がライセンス契約の主体となるべきかが論点となる。

これについては、標準必須特許権者は、サプライチェーンにおける取引段階にかかわらず、ライセンスの取得を希望する全ての者に対してライセンスしなければならないとする考え方（License to All）が適切である。

なぜなら、第一に、SEPにはFRAND条件として「非差別性」が要求されていることから、潜在的な実施者の取引段階により差別的に取り扱うべきではないと考えられるからである。

第二に、マルチコンポーネント製品の場合、SEPの技術を実施する主たる製品について詳細な知識を有する主体が、サプライチェーンにおける各段階のいずれかに存在するため、適切なロイヤリティを算定する上では、交渉主体を最終製品メーカーに限定すべきではないからである。

なお、License to Allの考え方による場合、標準必須特許権者が、マルチコンポーネント製品に係る同一のSEPの技術に関して、例えば、サプライヤーと最終製品メーカーの双方に対してロイヤリティを請求することもあり得る。この場合、標準必須特許権者は、サプライチェーンにおける複数の主体からのロイヤリティの二重の利得を回避する必要がある。

原則② ロイヤリティは、「トップダウン」アプローチにより算定する

多数の標準必須特許権者が別個にロイヤリティを要求する場合、それらが累積し、標準を実施するためのコストが過度に高くなってしまうこと（「ロイヤリティ・スタッキング」）があり得る。

標準に係る全てのSEPの貢献が算定の基礎に占める割合を算定して適切な料率を決定する「トップダウン」アプローチは、この「ロイヤリティ・スタッキング」の問題を回避することができ、また全ての標準必須特許権者が公平な分け前を取得できることから、適切である。

原則③ ロイヤリティは、SEPの技術を実施する主たる製品の価値のうち、当該SEPの技術が貢献している部分（寄与率）に基づいて算定する

ロイヤリティの算定については、最小販売可能特許実施単位（Smallest Salable Patent Practicing Unit. 以下「SSPPU」という。）と市場全体価値（Entire Market Value. 以下「EMV」という）のいずれを採用すべきかという論争がある。

これについては、各国の判例や学説等の帰趨を見極める必要もあるが、本質的な問題は、ロイヤリティ算定の基礎をSSPPUかEMVかにするかではなく、SEPの技術を実施する主たる製品の価値のうち、当該SEPの技術が貢献している部分（寄与率）に基づいてロイヤリティを算定するのが基本だということである。ちなみに、多数かつ複数の部品を含むマルチコンポーネント製品の典型とも言うべき自動車[※]の場合は、寄与率に基づいて算定された価値は、当該特許を本質的に実施する部品を基に算定されてきたところである。

いずれにせよ、算定基礎が SSPPU であれ EMV であれ、寄与率に基づいて算定された価値から大きく逸脱したロイヤルティは、SEP のフェアバリューとは言えない。

もともと、厳密な寄与率に基づく算定は実際的ではないと当事者が考える場合には、製品一個当たりのロイヤルティを定額とする方法等、より簡易な算定方法を採用することもあり得るが、その場合であっても、基本的には、寄与率に基づいて算定した場合の額から大きく逸脱したものではないことが望ましい。

※ 例えば、自動車は、およそ 3 万点（モジュール）に及ぶ複雑な部品を組み合わせで製造される。自動車産業では、サプライヤーそれぞれが自社製品を設計・開発し、品質保証に責任を負う分業体制となっており、この体制が自動車の品質保証の担保に寄与している。

3. 中小企業に対する注意喚起

IoT が経済社会に浸透するに従い、中小企業が IoT を活用する事例も増加していくことから、今後は標準必須特許権者と中小企業との間で SEP のライセンス交渉や紛争が増加することが予想される。

しかし、中小企業は、標準特許権者や大企業に比べて専門人材や交渉に関する情報等、対応に必要なリソースが不足しているため、不合理な条件でライセンスを締結するリスクがより高い。このため、中小企業に対して、特許侵害訴訟や差止請求権の威迫を背景に、不当に高額なライセンス料や和解金を得ようとする者が現れる恐れもある。

そこで、中小企業が標準必須特許権者から警告書等によりライセンスの要求を受けた場合には、まずは、知的財産権の専門家に相談し、適切な対応を検討することが望ましい。その際、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）の知財総合支援窓口等、公的な機関の相談窓口を利用するという方法もある。

なお、特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き（以下「手引き」と言う。）」（平成 30 年 6 月 5 日）は、標準必須特許権者による以下のような行為は、不誠実な交渉と評価される方向に働く可能性があると指摘している。

- (1) 実施者に警告書を送付する前、送付してすぐに又は交渉を開始してすぐに、差止請求訴訟を提起する

- (2) 実施者にライセンス交渉を申し込む際に、SEP を特定する資料、クレームチャート等の請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料について、実施者が標準必須特許権者の主張を理解できる程度に開示しない
- (3) 機密情報が含まれていないにもかかわらず、実施者が秘密保持契約を締結しない限りクレームチャート等の請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料を実施者に提供できないと主張する
- (4) 検討のための合理的な期間を考慮しない期限を設定した申込みをする
- (5) 実施者に対し、ポートフォリオの内容（ポートフォリオがカバーする技術、特許件数、地域など）を開示しない

中小企業は、SEP のライセンスの要求を受けても、慌てて要求に応じるのではなく、標準必須特許権者が以上のような行為を行っているか否かを十分確認した上で、適切に対応することが望ましい。また、その後、必要となる標準必須特許権者との交渉の進め方についても、「手引き」を参照して進めることが適切である。