

英国知的財産庁、標準必須特許（SEP）のユーザーコンサルテーション結果を公表

2022年8月5日

JETRO デュッセルドルフ事務所

英国知的財産庁（UKIPO）は、2022年8月5日、標準必須特許（SEP）についてのユーザーコンサルテーションの結果を公表した旨、プレスリリース等にて発表した。

本ユーザーコンサルテーションは、2021年7月29日に公表した「英国の新たなイノベーション戦略における知財に関する取組」に基づくものであり、2021年12月から2022年3月までの12週間行われ、56件の回答が寄せられた。

この結果については、特にエグゼクティブサマリの今後のステップの欄において、以下の通り端的に示されている。

- ・ 多くの回答者が、イノベーションと消費者にとっての標準と SEP の重要性を述べた。
- ・ しかし、この分野の問題の性質、範囲、原因、影響に関するコンセンサスはほとんどなく、SEP 保有者と実施者は、投げかけられた質問に対してしばしば対立する議論を展開した。
- ・ 政府が介入する必要性についても、ほとんどコンセンサスは得られていない。一部の SEP 保有者とその他の者は、変更なし、または最小限の変更を主張した。
- ・ 実施者などの中には、法改正、ガイダンスの発行、制度やプロセスの確立・強化などを通じて、政府の介入を求める声もあった。
- ・ 多くの回答者が、国家間の調整または協力を必要とするかもしれない国際的なレベルでの変化を求めている。

本ユーザーコンサルテーションにおいて何らかの方針を提示することは、上記の通り、SEP 保有者と実施者の間での意見の対立や、政府の介入の必要性を含めてコンセンサスはほとんど得られていないこと、国際的なレベルでの変化が求められていることなどから、非常に困難であったと考えられる。

UKIPO はさらなる期間をかけて、その間に企業やその他の人々と関わり、彼らの懸念を確実に理解し、必要な場合には更なる証拠を求めることになる旨、2023年に調査結果を英国の大臣に報告する予定である旨述べているが、国際的なレベルでの変化を求めるとの回答も多かったことから、実際には、2022年第4四半期に提示が予定されている欧州委員会での検討結果なども含めて今後検討していくものと考えられる。

<以下、参考>

エグゼクティブサマリに記載されたユーザーコンサルテーションの結果概要は以下の通り。

1. SEP のエコシステム全体に係るもの

- バランスの取れたエコシステムはイノベーションと競争を支えるために不可欠。
- 技術的な相互運用性を必要とする分野では、標準化が技術革新と消費者に便益をもたらす。
- 変更は必要ない、あるいは問題の証拠がない。
- 制度は全体としてうまく機能しているが、懸念される特定の課題がある。

2. 競争と市場の機能

- SEP 保有者は、公平で合理的で非差別的（FRAND）条件でライセンスを提供することを要求されているため、その技術を標準に組込むことで生じる潜在的な市場影響力を行使できない。
- 一部の SEP 保有者は、実施者は（SEP 保有者が）FRAND 条件を提供するという要件によって、その条件が交渉され訴訟になっている間、ホールドアウト¹またはライセンスの締結を遅らせていると述べた。
- ほとんどの実施者は、SEP 保有者が市場支配力を行使しているとし、SEP 保有者が差止命令の脅威を利用して、実施者に非 FRAND ライセンスを受け入れさせている（ホールドアップ²）と主張する者もいた。
- 多くの回答は、競争法やガイドラインに変更を求めないものであったが、中には、価格設定の問題に対処する上でパテントプールの利点を指摘する一方で、懸念に対処するための変更を求める回答もあった。
- 特許法等の法律を改正し、差止命令の使用を制限することや、価格を決定する法廷の設置を求める声もあった。

3. (SEP の) 透明性

- どの特許がその標準にとって本当に必須であるかを判断することがライセンシーにとっての課題である。
- 電気通信規格を策定している欧州電気通信標準化機構（ETSI）のような一部の標準化団体（SDO）は、標準に取り入れる前に、FRAND 条件を提供することを約束させるために標準に必須となる可能性がある特許の開示を要求していることは、(SEP の) 過剰な宣言につながるが、これは本質的な問題ではない。他方、過剰な宣言は深刻な問題（不確実性、コスト、非効率性、交渉当事者間の情報の非対称性、価格への影響等）を引き起こす。
- （必須性チェックについては、現状で）問題がない、あるいは交渉当事者がチェック

¹ 実施者が、ロイヤルティの支払いを免れるため、あるいは SEP 保有者に圧力をかけて、公正または妥当と思われるよりも低いライセンス料に合意させるために、ライセンスへの合意を遅らせる行為を指す。実施者によるどのような行為がホールドアウトに該当するかについては、合意が得られていない。

² SEP ホルダーが公正かつ合理的な料率を上回る過大なライセンス料を要求する行為を指す。

を行う方がよいという理由で、独立した第三者による必須性チェックサービスは必要ない。

- (必須性) チェックは任意でなければならない、又は本質的な (必須性) チェックのためには裁判所に訴える必要がある。
- 一部の分野でパテントプールが提供している既存の必須性チェックサービスへの言及があったが、独立した第三者によるチェックを導入する必要があるとし、その実施方法を規定する上で、政府、規制当局、特許庁がその役割を果たすと見ている。また、特許庁が自らそのようなチェックを行うことも可能である。
- SEP 保有者と実施者の双方から、必須性及び非必須性に関する法的拘束力のある決定は、裁判所によってのみなされるとの意見があった。
- 多くの特許について法的な確実性をもって必須性を判断することは非現実的、あるいは、そのためにはポートフォリオ内の全ての SEP の明言に成功する必要がある。
- (ライセンス料の透明性について) 例えば、携帯電話技術など、最も標準化された技術の市場では、価格の透明性が十分に確保されている一方、新技術の市場では価格の透明性は難しいが、市場が発展するにつれて価格設定は透明化される。
- 一部のパテントプールによる価格の公開によって、価格の透明性が確保されている。
- 透明性が十分でないと考えた回答者もあり、ライセンス条件における非開示契約の使用について具体的な懸念を示し、交渉条件に関する情報の入手が制限されるため、交渉が困難となり、ライセンシーが最良のレートを提示されているかどうかについて懐疑的になるとの意見もあった。
- 真に比較可能なライセンスを交渉中に利用できるようにすべきであり、SEP 保有者が (ライセンス料の) レートを公開すること、または関連機関にレートを開示することを要求することが挙げられた。
- 一部の SEP 保有者は、異なる SEP 保有者がロイヤルティ条件を交渉するために異なるアプローチや方法論を用いるかもしれないが、それらはライセンスされた SEP の市場ベースの価値や技術の異なる使用によって生じる価値の違い (例えば、自動車と家庭用電化製品の比較) を反映しているため、全て FRAND の概念と整合する場合がある。
- FRAND の無差別要素は、同じような立場のライセンシーであっても、全てのライセンシーに同じ料金を支払う権利があるということではない。
- FRAND の約束に拘束される SEP 保有者が、類似の立場にあるユーザーに対して異なる料金を請求する正当な理由はない。
- 主に実施者から、最終製品の技術的価値の差によって価格の差が正当化されるとする議論には反対であるとの回答もあった。

4. 特許侵害と救済

- 現在の英国の特許制度と SEP ライセンスに対するアプローチは一般にうまく機能している。しかし、比較的高いレベルの訴訟があり、SEP 保有者と実施者の双方に、コス

トや財務の面で問題が生じている。

- 多くの回答者が、(SEP 保有者と実施者は) 公平でないとする具体的な点 (保護主義を含む差止命令や損害賠償に対する裁判所のアプローチの違い、執行のコストの違い、SEP 保有者や実施者による不公正な行為) を強調した。
- 英国の裁判所は SEP 保有者にとって好ましい場所、あるいは SEP 保有者に友好的であると認識されている。
- SEP 保有者の多くは、SEP の事件でも他の特許と同様に差止命令を認めるべきであり、判例法はすでに SEP の事件で差止命令を適切に使用するための枠組みを提供していると述べた。
- 実施者の多くは、差止命令を利用すべきではない、あるいは稀な状況でのみ利用できるようにすべきと述べ、特許法に対する政策声明や変更が必要であるという意見もあった。
- 差止命令の脅しは、ライセンシーに圧力をかけて非 FRAND 条件を受け入れさせるために使われる可能性があり、FRAND の約束をすることで、特許権者は標準に組み込まれた技術から他者を排除する権利を放棄したことになる。
- 差止命令の代わり、あるいは差止命令に加えて、より大きな損害賠償を認めることを提案する意見もあった。
- 反訴差止命令 (ASI) は、紛争の重複や異なる法域での判決の衝突を避けるために有用である。SEP 保有者による自分たちに最も有利な法域での法的措置の選択を防ぐため、実施者が ASI を利用できるようにしなければならない。
- ASI は、訴訟のコスト、複雑さ、期間を増加させ、SEP 保有者から特許を行使する能力を奪うという問題がある。
- ASI の使用は、不本意なライセンシーであることの証として、裁判所によって扱われるべきであり、国内レベルでは解決できず、SEP の紛争でいつ差止命令を出せるかについて、法域間で収束させる必要がある。
- グローバルライセンスに関連する紛争を仲裁する単一の国際フォーラムが必要である。

5. SEP のライセンス

- ほとんどの SEP 保有者は、制度は一般的に技術革新を促進するためにうまく機能しており、SEP ライセンスは技術取得を促進するものであると主張した。
- SEP 保有者やライセンス管理者などの中には、パテントプールは新市場の実施者に標準化技術を実装する手段を提供することができると述べた者もいた。
- 多くの者は、エコシステムに関する懸念は一般的に、あるいは特に新興技術に適用されると回答し、IoT や英国の中小企業 (SME) への影響に関する具体的な懸念 (SEP 保有者に有利と見られる裁判の影響、コスト、不確実性と複雑性、透明性、情報と理解の欠如、交渉における不誠実さ等) についての意見もあった。
- 多くの実施者は、実施者にとって非効率の原因が数多くあると主張し、SEP 保有者が

バリューチェーンの特定の下流レベルでライセンスを提供することを好むこと、差止命令の使用、透明性と開示、交渉における悪意、FRAND 料金を得るための広範な課題などが挙げられた。

- 回答者の中には、実施者が直面しているとされる困難に対処するための法改正（差止命令の使用を制限するための英国法の改正や、FRAND 交渉のガイダンスとなる原則の導入等）を提案する者もいた。
- その他、ライセンスの透明性を高めることを目的としたより具体的な提案（ライセンス料を開示・公表する要件など）、ライセンサーやライセンシーによる不誠実な行動に対する罰則要素を要求することによって誠実な交渉を奨励する提案等があった。
- 既存のガイダンスの利用を指摘する者もあり、交渉や提供すべき情報に関するガイダンスがあれば、効率向上に役立つとする意見もあった。
- パテントプールは、例えば、価格の透明性を提供し、コストと遅延を減らすことで、SEP ライセンスの効率を改善できる。
- ある標準に対して複数のパテントプールが存在すると、ライセンスの交渉がより複雑になり、パテントプールは、小規模な SEP 保有者やライセンスのコストを上昇させる可能性がある。
- パテントプールを義務付けるべきという回答はなく、義務付けは問題があるとする回答が多かった。
- パテントプールの設立は、ライセンス管理者に任せるのが最善だが、国や SDO が、パテントプールの設立を奨励・促進したり、その構造や条件についてガイダンスを提供する等、部分的な役割を果たすことができる。
- 価格に関する紛争の解決は法廷に委ねるのが最善であり、適切な FRAND レートに関する紛争を解決するために、比較可能なライセンスを使用する一部の裁判所の慣行を支持する。
- バリューチェーン上のどの時点でライセンスを提供すべきか（例：部品メーカー、最終製品メーカー）、また、ロイヤルティの設定基準（例：部品、最終製品に関するもの）について、関連する問題として多くの回答が寄せられた。
- FRAND は、標準化された技術は万人にライセンスされるのではなく、万人がアクセスできるようにすべきであると解釈すべき。万人へのライセンス供与を要求された場合のライセンス交渉や行使の実際的な課題や複雑さ、関連する取引についての意見が提出された。
- バリューチェーン上の一点へのライセンス供与がより効率的で、最終製品メーカーにライセンスを提供することが最も効率的である。
- ライセンスを希望する企業はバリューチェーン全体でライセンスが利用できるようにすべき。
- 川下の部品メーカーへのライセンス供与を拒否すれば、技術革新に影響を与え、例えば、部品メーカーが規格の上で技術革新を行う能力を害する可能性がある。

- 部品メーカーが特許侵害を補償するライセンスを取得できない一方で、部品に基づく革新的な製品を開発しようとする企業は、特許侵害のクレームにさらされることについて不確実性に直面している。
- SEP のライセンスを部品メーカーにも拡大することで、新規参入を促し、競争をサポートすることができる。
- ロイヤルティが計算される製品に関連する問題について、最も実用的であるか、標準化技術の消費者への貢献の価値をよりよく捉えているという理由から、一部の SEP 保有者等は、最終製品に基づくロイヤルティが適切であると主張した。
- 一部の実施者等は、支払い料金を計算するための経済的根拠は、SEP を実装した製品の販売可能な最小構成要素(マイクロチップなど)の販売価格であるべきだと主張し、これにより、ロイヤルティは SEP による付加価値を確実に反映し、実施者による最終製品のさらなる技術革新の価値は反映されないと主張した。
- 裁判所によって既に認められている方法論的アプローチを用いるべき。
- SEP 保有者と実施者の双方から、より正式な価格設定方法論や規則を導入することは、過度に柔軟性を欠くとの意見があり、多くの回答者が反対している。
- 単位当たりの固定ロイヤリティの使用、許容されるコストに対する割合でロイヤリティを計算する方式等を支持する意見があった。
- ロイヤリティの設定に関連するコストや価値の評価について、委員会や専門家集団が役割を果たすべき。
- 提案されたロイヤリティの計算方法をライセンシーに対してより透明化すべき。

6. SEP の訴訟

- グローバルなライセンス料の設定は、複数の法域で訴訟を追求するよりも効率的であり得る。また、裁判所によるグローバルライセンスの決定は、グローバルライセンスを使用する業界の慣行を反映しており、複数の SEP 保有者が英国裁判所のアプローチを概ね支持している。
- 多くの実施者は、国内裁判所は当事者にグローバルなライセンス条件の決定を受け入れるよう強制するべきでは無いと述べ、多くの回答者は、これは治外法権の行き過ぎであり、フォーラム・ショッピングや ASI の利用を促進すると述べた。
- グローバルな FRAND の決定により、差止命令が潜在的なライセンシーに FRAND ではない条件を受け入れさせるために用いられるという懸念が高まり、潜在的なライセンシーが異なる法域の特許に対抗する能力が損なわれる。
- 英国裁判所が下す判決は、イノベーターを英国市場から遠ざけ、SME を含む英国企業のイノベーションを脅かす可能性がある。
- この判決を問題視した者の中には、政府の介入や、設定された判例に関する説明を求める声もあり、国際的な解決策が必要であるとの意見もあった。

- 裁判は効率的な判断手段ではなく、訴訟にはコストと時間がかかるが、交渉当事者が合意できない場合に決定を下すには裁判所が唯一または最良の方法である。
- FRAND ライセンスの詳細の透明性と、裁判所から提供される期待される行動に関するガイダンスは、多くの者が利点を強調したが、交渉による解決や他の紛争解決手段の利用を奨励すべきだという意見もあった。
- 多くの回答者は、既存の ADR の手段は、両当事者が自発的にこれを締結することに同意する必要があるが、効果的であり、低コスト、スピード、機密性、柔軟性、上訴がないこと、法域を超えた紛争に利用できる可能性があること等を利点として挙げた。デメリットとして、透明性や判例がないため、仲裁は必ずしも訴訟より低コストではないこと、先行ライセンスの開示規定がないこと、技術的専門知識や管轄権がないこと等が挙げられた。
- 多くの回答者は、ADR を義務化すべきではないとし、既存の ADR メカニズムの自発的な利用の奨励、既存の仕組みのデメリットを解決するための変更、ADR の締結を SDO に義務付けの提案もあった。
- 仲裁のための新たなフォーラムが必要であり、国際的なレベルで、例えば、英国の著作権裁判所をモデルにした新しいフォーラムを設けるべき。

— UKIPO のプレスリリース等は、以下参照 —
(プレスリリース)

[Government publishes Standard Essential Patents call for views response](#)

(ユーザーコンサルテーション結果)

[Standard Essential Patents and Innovation: Executive summary and next steps](#)

[Standard Essential Patents and Innovation: Summary of Responses to the Call for Views](#)

— 最近の UKIPO の動向や意見募集に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、意匠制度についての意見募集結果を公表 \(2022 年 7 月 29 日\) \(PDF\)](#)
- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、AI と知的財産 \(著作権・特許\) に関する協議結果を公表 \(2022 年 6 月 28 日\) \(PDF\)](#)
- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、意匠制度についての意見募集を開始 \(2022 年 1 月 25 日\) \(PDF\)](#)
- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、知的財産権の消尽に関する英国の将来の制度についての意見募集結果を公表 \(2022 年 1 月 20 日\) \(PDF\)](#)
- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、標準必須特許 \(SEP\) に関する協議を開始 \(2021 年 12 月 7 日\) \(PDF\)](#)
- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、AI と知的財産 \(著作権・特許\) に関する協議を開始 \(2021 年 10 月 29 日\) \(PDF\)](#)

- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、英国の新たなイノベーション戦略における知的財産に関する取組について公表 \(2021年8月4日\) \(PDF\)](#)
- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、知的財産権の消尽に関する英国の将来の制度についての意見募集を開始 \(2021年6月8日\) \(PDF\)](#)
- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、AI と知的財産の関係に関する意見募集の結果を公表 \(2021年3月24日\) \(PDF\)](#)
- [AI と知的財産に関する英国高等法院及び英国知的財産庁の動向 \(2020年9月25日\) \(PDF\)](#)

(以上)