英国知的財産庁（UKIPO）、SMEに対するSEPに関する意見募集結果を公表

2023 年 7 月 26 日
JETRO ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ事務所

英国知的財産庁（UKIPO）は、2023 年 7 月 5 日、2023 年 3 月 21 日から 6 週間にわたって実施した中小企業（SME）[1]に対する標準必須特許（SEP）に関する意見募集の結果を公表した。UKIPO は 2022 年に公表した SEP に関する意見募集への回答において、更なる証拠収集と分析を行うことに言及しており、本意見募集はこれを受けて実施されたもの。

本意見募集結果の概要は以下のとおり。

## １．回答者のプロフィールと標準化への関与

- 40 名から有効な回答が得られ、 34 名（85%）の回答者が中小規模の企業（従業員が 249 人以下）に属しており、そのうち 27 名は零細企業（従業員が 1-9 人）に所属。残り 6 名は時価総額 20 億ドル以下の大規模企業（従業員が 250 人以上）に所属。
- 回答者の業種（複数回答可）は、情報通信技術（ICT）が 18 名で最も多く、ヘルスケア、産業用接続機械がそれぞれ 6 名でいずれも複数の業界で事業を行っていた。

## ２．SEP の実施許諾

- 技術を使用するために SEP のライセンスが必要になる可能性があることを知ったかきっかけとして、例えば以下が挙げられた。
  - ✓ SEP 保有者／ライセンサーからアプローチを受けた（7 名）。
- 自社がライセンスする、または将来ライセンスする可能性のある SEP の価格について、10 名が十分な情報を持っていないと回答し、十分な情報を持っていると回答した者はいなかった。
- FRAND 条件でライセンスが提供されたかについて、10 名が「いいえ」と答え、1 名が「わからない」、1 名が「はい」と回答した。「いいえ」と回答した理由として、例えば以下が挙げられた。
  - ✓ SEP 保有者が比較可能な料金を開示しない。
  - ✓ ライセンス条件が FRAND であるかどうかの判断が困難。
  - ✓ ボリュームディスカウントは大規模なライセンシーにのみ適用されて中小企業には適用されない。
- FRAND な条件でライセンスが提供されたか「わからない」と回答した 1 名は、中小

[1]本意見募集の対象となる中小企業（SME）は、従業員が 250 人以下又は時価総額 100 億ドル以下を基準として判断している。

企業にはライセンス要件を調査・理解したり、条件が FRAND であるかどうかを検討したりするためのリソースが不足していると説明している。

## ３．ライセンスに関する意見の相違及び紛争解決

- SEP ライセンスに関与した回答者 12 名のうち、9 名の回答者がライセンス条件又は提示された料金に同意しなかった（意見が不一致）と回答した。
- ライセンスに関して意見の不一致を経験したことのある 9 名のうち、6 名はライセンサーと直接紛争を解決し、6 名は紛争が法廷訴訟に発展したことがあると回答した。
- ライセンスの不一致を経験したことがある 9 名のうち、ライセンスしようとしている特許が依存している技術標準に不可欠なものであるかどうか十分な情報があると回答した者はおらず、7 名は情報が不十分であると考えている。
- 裁判所による差止の脅威について、ライセンスの不一致を経験したことのある 9 名全員が、SEP ライセンスに同意する際に、自社の事業にとって懸念事項であると回答した。

## ４．SEP ライセンスの枠組みへの介入

- 現在の SEP ライセンスの枠組みにおいて、22 名は自社の成功に何らかの制限があることを認識しており、11 名は認識していないと回答した。その具体的な内容について、例えば以下を挙げている。
  - ✓ FRAND ライセンスを取得するためのコストと複雑さにより、中小企業は SEP の枠組みを理解することができない（4 名）。
  - ✓ 中小企業は、訴訟手続きにかかる費用や弁護士を雇う費用がないため、SEP ライセンスに参入する金銭的リスクに直面する（7 名）。
  - ✓ 中小企業は SEP がどのように価格設定されるかを理解しておらず、学習するためのリソースも限られている（4 名）。

- SEP 価格の透明性を向上させるため、例えば以下の提案があった。
  - ✓ FRAND 条件の決定を含め、SEP の価格設定に関する情報を公開すべき（8 名）。
  - ✓ NDA の背後に隠されている可能性のある比較可能なライセンス情報（誰がライセンスを取得し、いくら支払ったかに関するデータ）へのアクセス（5 名）。
  - ✓ ある技術について、3～5 年ごとに見直すべきロイヤリティ料率を設定する（4 名）。

- 必須性に関する透明性を向上させるため、例えば以下の提案があった。
  - ✓ 標準に対して宣言された特許の必須性に関する正確な情報（6 名）。

- 透明性を向上させるための枠組みの活用に関して、例えば以下の提案があった。
  - ✓ 差止命令は、不釣り合いであるとして却下すべき（4 名）。

- ✓ パテントプールの利用（4 名）。
- ✓ 競争市場庁（CMA）は、FRAND 義務を実施し、「Licence to all」を義務付ける(4 名)。

・ 標準策定への中小企業の参加を増やすため、例えば以下の提案があった。
- ✓ 中小企業と標準機関の協力関係の強化（6 名）。これには、SDO が中小企業の事業者団体と協議することも含まれる。
- ✓ 中小企業が標準開発プロセスを理解できるよう、教育やトレーニングプログラムを提供する（6 名）。
- ✓ 標準策定への参加に対するコスト障壁を低減するための、政府による財政的支援（5 件）。

・ 追加コメントとして、例えば以下が寄せられている。
- ✓ 英国政府からの教育リソースがあれば、中小企業の SEP 枠組みに対する理解が深まる（3 名）。

本意見募集では、中小企業からの意見は、主に実施者側としての意見に近い声が集まったという印象を受けた。結果として、UKIPO が昨年 8 月に公表したユーザーコンサルテーション結果における実施者側からの意見に近く、政府からの情報提供や支援を求める意見や、ライセンス過程における透明性の欠如を指摘する意見、それに対応するために政府の介入を求める意見が多く出されたものと考えられる。その中でも、金銭面での負担や、裁判所による差止の脅威について、中小企業がより意識しているという結果が出たものと考えている。

SEP に関しては、UKIPO による一連の意見募集の他、本年 4 月に欧州委員会が SEP の規則案を公表するなど（詳細は、「欧州委員会、標準必須特許など知的財産に関する一連の規則案を発表（2023 年 4 月 27 日）（PDF）」を参照。）、欧州地域において様々な動きがみられる。UKIPO では、2023 年に調査結果を英国の大臣に報告する予定であるとしていることから、今後も欧州委員会の動向などを踏まえ、更に検討がなされると考えられ、引き続き動向を注視していきたい。

－ UKIPOの意見募集結果は、以下参照 －

SEPs questionnaire for SME, small-cap and mid-cap businesses : Summary of Responses

－ 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）、AI 発明に関するガイダンス及び事例集を公表（2022 年 9 月 23 日）（PDF）
- ➢ 英国知的財産庁（UKIPO）、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）（PDF）

- 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）

－ SEP に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 －

- 欧州委員会、標準必須特許など知的財産に関する一連の規則案を発表（2023 年 4 月 27 日）（PDF）
- 欧州委員会、標準必須特許（SEP）に関するパブリック・コンサルテーションを開始（2022 年 2 月 15 日）（PDF）
- 欧州委員会、標準必須特許（SEP）の新たな枠組みに関するイニシアチブの計画等を公表（2021 年 7 月 15 日）（PDF）
- 欧州委員会、標準必須特許（SEP）のライセンシング及び評価に関する専門家グループの活動報告書を公表（2021 年 2 月 26 日）（PDF）
- デュッセルドルフ地方裁判所、標準必須特許のライセンス交渉に関する質問を欧州連合司法裁判所に付託（2020 年 11 月 27 日）（PDF）
- 欧州委員会、知的財産に関する行動計画を採択・公表（2020 年 11 月 25 日）（PDF）
- 英国最高裁判所、英国の標準必須特許（SEP）のグローバルライセンス等に関する 2 つの事件につき、上告を棄却（2020 年 8 月 27 日）（PDF）
- 英国控訴院、標準必須特許（SEP）に係る FRAND ライセンシング条件をめぐる Unwired Planet v. Huawei 事件について控訴を棄却（2018 年 10 月 23 日）（PDF）

- 欧州委員会、標準必須特許（SEP）に係る専門家グループの立ち上げを開始（2018 年 7 月 9 日）（PDF）
- 欧州委員会、知的財産権保護及びイノベーションの強化に係る対策を公表（標準必須特許（SEP）に係るガイダンスを含む）（2017 年 11 月 29 日）（PDF）
- 欧州連合司法裁判所，標準必須特許権侵害の救済をめぐるデュッセルドルフ地方裁判所の付託質問に対して判決（2015 年 7 月 17 日）（PDF）

（以上）