

米国における標準必須特許に関する最近の動向

2022年10月6日
JETRO NY 知的財産部
石原、福岡

標準必須特許（SEP）に関して、USPTO、米国電気電子学会（IEEE）、コネクテッドカーのSEPライセンスで注目されているAvanciから以下の動きがあった。

1. Vidal 長官、SEPに関する庁の活動を報告

USPTOのVidal長官は、10月4日付のブログ記事¹で、SEPに関するUSPTOの活動を報告した。長官はSEPに関する政策は自身の重要な優先事項の1つであり、USPTOは2022年6月に司法省（DOJ）と国立標準技術研究所（NIST）とともにSEPの救済に関する2019年の政策声明を撤回²したが、USPTOの仕事は終わっていないとしている。

7月には世界知的所有権機関（WIPO）と会談を行い、USPTOとWIPO仲裁調停センターの資源を活用し、SEPに関する課題の解決に効率と効果をもたらす活動で協力していくことを確認する覚書を交わした³としている。

標準の分野でUSPTOが支援できる役割について、関係者から多くの話を聞きたいとしており、Innovating ideas around standard essential patentsと題する、より幅広いステークホルダー向けのセッションを計画中としている。当初は10月18日に開催する予定であったが、より多くの出席者を確保し、SEPの多様な側面を含む全ての利害関係者から意見を聞くことができるように延期し、2023年の開催を検討中としている。

2. IEEE、SEPに関する方針の改定を承認

IEEEは9月30日、2015年に作成したSEPに関する方針の改定をIEEE Standards Association 理事会が全会一致で承認したと公表した⁴。改定後の方針は2023年1月1日より発効するとしている。

改定内容⁵は以下のとおり。

➤ 合理的な実施料率について

2015年の方針では、合理的な実施料率の決定の際には、SEPが貢献する価値や既存のライセンスなどの要素の検討を「含むべきである」とされていた。改定された方針では、それらの要素は「合理的な実施料率の決定の任意の考慮事

¹ <https://www.uspto.gov/blog/director/entry/standard-essential-patent-policy-and>

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Inews/us/2022/20220610.pdf

³ USPTO and WIPO agree to partner on dispute resolution efforts related to standard essential patents

⁴ IEEE Announces Decision on Its Standards-related Patent Policy (Sep 30, 2022)

⁵ IEEE SA Standards Board Bylaws

項」とされている。

要素の中身についても改定されている。2015年の方針では、合理的な実施料率の決定は、SEPのクレームがそのクレームを実施する最小販売可能な規格適合実装製品・サービス（SSCI）に貢献する価値をベースとするとされていた。改定された方針では、他の適切な価値水準を用いることができるとされている。

また、実施料率の決定は、差止命令の明示的なまたは黙示的な脅威のもとで獲得された既存のライセンスでの実施料率に基づくべきではないとされていた文言が削除されている。

➤ 差止命令について

2015年の方針では、実施者が裁判に参加しなかったり、判決に従わなかったりしない限り、SEP保有者による差止命令を制限するとされていた。改定された方針では、その文言が削除され、SEP保有者がライセンスについて誠実に交渉する意思を持つ実施者に対して差止命令の請求と執行ができないことを明記している。さらに、実施者が侵害の警告を受けた際に詳細な情報を求めることや訴訟を選択するだけでは誠実に交渉する意思がないとみなされるべきではないとされている。

2015年の方針は、特定の場合を除き差止命令の請求や行使は行わないとされていたことなどから、SEP保有企業の中には、実施者に過度に有利であるとして、反対を表明する企業もあった。今回の改定では、実施者に有利とされていた記載が削除されたり弱まったりしたため、SEP保有者にとって有利に働くのではないかと見られている。一方で、実施料率の決定に関する記載や差止命令を制限する記載が完全に削除されたわけではないため、SEP保有者を納得させることはできないとの見方もある。

3. Avanci、SEPライセンス契約を日系自動車メーカーと締結

Avanciは9月21日、第2世代（2G）、第3世代（3G）および第4世代（4G）の各移動通信システムのSEPをライセンスするプラットフォームに、トヨタ、日産、ホンダが参加したと発表した⁶。

これらの企業が参加したことにより、80社を超える自動車ブランドが販売する1億台以上のコネクテッドカーにAvanciのライセンスが使用されるとしている。来年にはさらに3000万台から4000万台のコネクテッドカーにライセンスが許諾される見込みであるとしている⁷。

Avanciは2022年7月12日、同プラットフォームに関する実施料率について、9月1日以降のライセンス締結では従来の1台あたり15ドルから20ドルへ値上げすると発表していた。新たに参加した企業のうち従来の15ドルが適用される企業数は発表されていないが、大半がそうであろうと推測されている。

（以上）

⁶ <https://www.avanci.com/about/#li-news>

⁷ Avanci Expands 4G Coverage to Over 80 Auto Brands (Sep 21, 2022)