

「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」で示されたロイヤルティ算定のあり方

弁護士 若竹 宏論

1 経済産業省による考え方の公表

経済産業省は、令和2年4月21日、「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」(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/smart_mono/sep/200421_sep_fairvalue_hp.pdf、以下「本考え方」という。)を公表した。本考え方は、「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」(以下「本研究会」という。)の報告書(令和2年3月31日)¹(以下「本報告書」という。)に基づくものである。

標準必須特許は、従来、情報通信技術の分野において重要な役割を果たしてきており、標準必須特許にまつわる法的な問題も、情報通信技術分野の特許に関連して問題になることが多かった。しかし、第4次産業革命といわれている近年においては、情報通信技術のような特定の産業内にとどまることなく、例えば、コネクテッドカーのように、自動車と情報通信技術との間で技術の共通化が必要になるなど、異業種間での標準必須特許を巡るライセンス交渉が増加することが予想されている。そして、異業種間ではロイヤルティ等に関する共通認識がないことから、ライセンス交渉における紛争リスクが高くなることが懸念されている。このような背景から、特許庁は、標準必須特許を巡る紛争の未然防止及び早期解決を目的として、平成30年6月5日、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」(以下「本手引き」という。)を公表した²。本手引きにおいてもロイヤルティの算定方法に関する記載はあったものの、従来の議論の状況、国内外の裁判例における判断手法、算定時の考慮要素等が紹介されるにとどまり、ロイヤルティ算定のあるべき姿までは言及されていなかった。

本考え方は、マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許に関するものではあるが、本手引きとは異なり、ロイヤルティ算定のあるべき姿についてまで提言

を行っている。本考え方では、3つの原則が示されているが、紙幅の関係から、本稿では、ロイヤルティの算定方法にかかわる原則②及び③についてのみ紹介する³。

2 ロイヤルティ算定のアプローチ(原則②)

FRAND条件によるロイヤルティの算定方法でよく比較の対象となるのは、ボトムアップ型とトップダウン型の2つのアプローチである。ボトムアップ型は、比較可能な他のライセンス契約例等を参照し、当該標準必須特許の個々の価値を把握して個別のロイヤルティを算出して、それを積み上げるという方法である。一方、トップダウン型は、まず、当該技術標準に関する標準必須特許全体に支払われるべき合理的な累積ロイヤルティを決定する。そして、総標準必須特許の内、問題となっている標準必須特許の価値が占める割合を当該累積ロイヤルティに乗じることによって、ロイヤルティを分配していく。

本考え方は、後者のトップダウン型が適切であるとした。その理由は、ロイヤルティ・スタッキングの問題を回避し、すべての標準必須特許権者に公平な分け前を与えられるからであるとしている。

トップダウン型は、ロイヤルティの金額が高額になることを回避することができるというメリットが重要視され、従来から国内外の裁判例で採用されてきた手法である。しかし、近年では、必ずしもトップダウン型のみによらず、他の比較可能なライセンス事例との比較を併用する裁判例も出ている⁴。トップダウン型は、当該標準必須特許に関する技術の価値を適切に把握することが前提になっているが、実際には、個々の標準必須特許技術の価値を評価することが困難な場合もある。そのため、トップダウン型によって算出された金額が必ずしも適正でない場合も生じうる。したがって、トップダウン型のみによることなく、他の手法によるダブルチェックも行うことが望ましい場合もある。本研究会においても、「トップダウンアプローチを原則とすべき」とし、「個別のSEP(標準必須特許)についてのロイヤルティ算定に係る証拠が十分ある場合には、算定の合理性についてのクロスチェックを行うためにボトムアップアプローチを併用することを否定すべきでない」(括弧内は筆者による。)という指摘もあったようである。

しかし、本考え方の内容は抽象的であり、トップダウン型にのみよるべきであるように受け取る読者も出てくると思われ、誤った考え方を導きかねない。実

際のライセンス交渉時には、本考え方のみではなく、例えば、本手引きも併せて参照し、対応を検討する必要があるように思われる。

3 ロイヤルティ算定のベースとなる金額(原則③)

標準必須特許のロイヤルティ算定は、当該標準必須特許が受け取るべきロイヤルティ率を算出し、そのロイヤルティ率を、当該技術が組み込まれた製品などの価格に乗じることで行われる。そのため、ロイヤルティ率を乗じる対象が何になるかによって、ロイヤルティの金額が大きく変わる。そして、何を対象とすべきかについては、最終製品の価格(Entire Market Value、以下「EMV」という。)と当該技術が利用されている部品の価格(Smallest Salable Patent Practicing Unit、以下「SSPPU」という。)のいずれかで争いがある。前者によれば、ロイヤルティの金額が高くなり、後者によれば、ロイヤルティの金額が低くなることから、特許権者側は前者を、実施者側は後者を主張することになる。

この点について、本考え方は、前者と後者のいずれかを原則として採用することはせず、標準必須特許の技術を実施する主たる製品の価値のうち、当該標準必須特許の技術が貢献している部分(寄与率)に基づいてロイヤルティを算定するのが基本であるとした。

EMVとSSPPUのどちらを採用すべきかは、個々の特許技術やそれをを用いた製品、その業界の慣行等、具体的状況によって異なり、どちらが正しいという結論を出すことは困難と思われる。実際、この点に関する裁判所の判断もばらばらである。

そもそも、ロイヤルティは、当該特許技術の価値に対して付与されるものである。したがって、特許技術の価値が貢献している部分に応じたロイヤルティが分配されるべきであるという考え方は基本であるといえる。裁判例においても、個々の特許技術の価値を評価することが試みられている。本考え方は、新しい考え方を提示したものではないといえる。

4 本考え方の意義

本考え方は、基本的には、標準必須特許のロイヤルティの算定方法に関し、国内外の過去の裁判例で示された手法を踏襲したものである。

しかし、標準必須特許のロイヤルティの算定方法について、いまだ確立された手法があるわけではない状況下で、経済産業省が、今後増加が予想される標準必須特許のライセンス交渉におけるロイヤルティ算定の

あるべき考え方を公にし、交渉時の指針を示したことによって、交渉時の方針決定、交渉姿勢・内容などに好影響を与え、適正な交渉につながることを期待される。その点に、本考え方が公表された意義があるように思う。特に、(中小企業向けの提言がなされているように)本考え方は、基本的には実施者側に立つ企業に向けてのものと思われる。ロイヤルティが低く算出されるトップダウン型を原則とする提言が国から出されていることは、高額なロイヤルティを提案された実施者側にとって、心強い助け舟となるかもしれない。

なお、上述のとおり、本考え方が原則としたトップダウン型も絶対的なものではない。この点に関する各国の裁判所の判断内容も区々であり、確立された手法がなく、今後も考え方が変わる可能性がある分野であることに十分留意すべきである。そのため、もしも中小企業が標準必須特許に係る交渉を行うこととなった場合でも、本考え方で示された原則をベースとしつつ、その都度、個々の案件に応じた対応方針について、専門家と協議の上、対応していくことが必要になるであろう。

1 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000091.pdf

2 <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/seps-tebiki/guide-seps-ja.pdf>

3 マルチコンポーネント製品については、標準必須特許権者がサプライチェーンのすべての者にライセンスする義務があるのかといった議論がある。本考え方は、ライセンス契約の主体の決定は、「License to All」の考え方によることを原則①として示し、「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」とした。関連する問題については、欧州においても競争法との関係での議論がなされているところであり、今後進展があると思われる。

4 *Unwired Planet v. Huawei* ([2017] EWHC 711 (Pat)), 5 April 2017)における英国ウェールズ高等法院の判決では、比較アプローチ(ボトムアップ型)の手法が採られ、同アプローチに基づいて算出されたロイヤルティについて、トップダウン型によるチェックが施された。