



® 平成 30 年 3 月 15 日 (木)

No. 14648 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆各国SEP訴訟の動向 (1)

各国SEP訴訟の動向

ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所

弁護士 松永 章吾

米国で2013年4月に初めてFRANDロイヤリティについて具体的な判断を示したMicrosoft v. Motorola事件の判決言渡しからこの5年間に、IoTの発展と共にSEP(標準規格必須特許)に関する料率(FRANDロイヤリティ)算定の判断及び差止の可否についての司法判断が、欧米を中心に重ねられてきた。

SEPといっても、昨今ではモバイル通信技術以外の技術分野で数多く形成されており、未だ技術競争

の真っ只中にある標準のSEPについては、本稿で紹介するSEP関連訴訟判決の結論が直ちにそのまま該当すべきものとは思われない。一方で、IoTが促進し、4G、5G技術のような通信技術が社会的インフラとしての必須性をいっそう高めており、各国でSEP交渉のガイドライン策定の動きが活発化している。

そこで、本稿では、SEPに関するFRAND料率認定及びSEPに基づく差止の可否の問題についての各



特許業務法人

創成国際特許事務所

SATO & ASSOCIATES

会長弁理士 佐藤 辰彦*

代表所長弁理士 加賀谷 剛

副所長弁理士 酒井 俊之

弁理士 吉田雅比呂

弁理士 中村 祥二*

弁理士 渡辺 暁*

弁理士 千木良 崇

弁理士 塩田 国之*

弁理士 西尾 啓

弁理士 破魔 沙織

弁理士 渡辺 良幸

弁理士 船本 康伸*

弁理士 岡崎 浩史

弁理士 野崎 俊剛*

弁理士 鈴木 俊二

弁理士 小森 岳史

弁理士 松井 茂*

弁理士 山崎 隆*

弁理士 高野 信司

弁理士 宮尾 武孝*

弁理士 白形由美子*

弁理士 藤村 明彦

弁理士 徳川 和久*

弁理士 堀 進*

弁理士 大橋 勇

*付記弁理士(特定侵害訴訟代理)

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 西新宿三井ビル18階

TEL 03(5324)9810

FAX 03(5324)9820

URL:<http://www.sato-pat.co.jp>

E-mail:office@sato-pat.co.jp

国の主要な司法判断を概観し、主な論点についての検討を行うこととする。

料率判断を行った主要な裁判例としては、以下の米国裁判例4件、日本の裁判例1件、中国裁判例1件、そしてイギリスにおける裁判例1件が挙げられる。なお、本稿では、米国の陪審員判決を検討の対象から除外している。

1. FRAND (RAND) ロイヤルティの算定 についての判断

(1) 主要な裁判例

事件名	料率判断の手法	主な論点の検討 ①Patent hold-up ②Royalty stacking ③SSPPU (Smallest salable patent practicing unit *) * 販売可能な最小単位の部品価格をロイヤルティ算定の基礎額とすべきとする理論)
2013.4.25 Microsoft v. Motorola事件判決 ワシントン州西部地区連邦裁判所 James L. Robart判事	☐ ①標準における本件SEPの重要性、 ②製品における本件SEPの重要性、 ③本件SEP又は同特許のロイヤルティ実績の検討 ☐ ロイヤルティベース：最終製品価格	①抽象的に検討 ②抽象的に検討 ③検討なし
2013.9.27 Innovatio IP Ventures, LLC v. Cisco Systems, Inc.事件判決 イリノイ州北部地区連邦裁判所 James F. Holderman判事	☐ ①標準における本件SEPの重要性、 ②製品における本件SEPの重要性、 ③本件SEP又は同特許のロイヤルティ実績の検討 ☐ ロイヤルティベース：販売可能な最小単位の部品価格	①抽象的に検討 ②抽象的に検討 ③具体的に検討
2013.10.12 Huawei Technology v. InterDigital事件控訴審判決 中国広東省高級人民法院	☐ 既存のApple社とのライセンス契約上の料率である0.019%を適用すると判示した。	
2014.5.16 Apple Japan合同会社 v. 三星電子株式会社 (Samsung) 事件控訴審判決 知的財産高等裁判所 飯村判事 (当時)	☐ FRAND条件によるライセンス料相当額 = 【売上高】 × 【製品における標準の貢献割合】 × 【標準の貢献割合における本件SEPの貢献割合 (SEPの数)】 ☐ ロイヤルティベース：販売可能な最小単位の部品価格	①抽象的に検討 ②具体的に検討 (争いなし) ③具体的に検討 (肯定)
2015.12.3 CSIRO v. Cisco Systems, Inc.事件控訴審判決 テキサス東部地区連邦裁判所 Leonard Davis判事	☐ Cisco Systems社の子会社へのライセンス料率を基に売上総利益率の差異により修正して算定 ☐ ロイヤルティベース：最終製品価格	①具体的に検討 (立証ないとして否定) ②具体的に検討 (立証ないとして否定) ③具体的に検討 (SSPPU適用を否定しEMVを適用)
2017.4.5 Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Co. Ltd.事件判決 英国王立高等法院 Birss判事	☐ 最終製品価格における累積ロイヤルティ料率の認定に基づくトップダウン方式を採用 ☐ 他のライセンス料率との比較も行う ☐ 標準に組み入れられたことによって生じるSEPの付加価値の考慮を許容する。 ☐ ロイヤルティベース：最終製品価格	①抽象的に検討 (トップダウン方式を採用) ②抽象的に検討 (同上) ③検討なし