

2023年4月27日 北京

SEPの新展開とIoTに関連するSEPライセンス問題について

秦玉公 法学博士(早大)、金杜法律事務所 パートナー

金杜律师事务所
KING&WOOD
MALLESONS

目次

一 SEPの新展開

二 IoTに関連するSEPライセンスを巡る環境の変化

三 IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

四 アドバイスと検討





SEPの新展開



一、SEPの新展開

1. 欧州連合

2023年3月7日、欧州自動車サプライヤー協会が『標準必須特許政策指南』を公布した。

- 特許制度の「第二種力」(回避設計)が標準必須特許において消滅することに注目
- 独占と公正競争に注目し、標準必須特許の価値が技術その自体の次第で、他の価値を含むべきではないことを強調



一、SEPの新展開

2. イギリス

2023年3月16日、イギリスロンドン高等裁判所が米国InterDigital v. レノボ案件について判決した。

- 実施者が特許実施の最初からFRANDライセンスを取得した時点までの期間に対してもライセンス料を支払わなければならないことが明確化された。
- 比較可能の契約に基づき、成熟市場と新規市場を考慮に入れて、ライセンス料率を確定する。
- ライセンス料率が技術機能ユニットの価格に基づき計算すべき、製品全体の価格を費用確定の基礎とすべきではないことが明確化された。



一、SEPの新展開

3. 中国

2022年9月13日、中国自動車技術研究センターと中国情報通信研究院が共同して『自動車業界標準必須特許ライセンスガイドライン』を発表した。

- 産業チェーンのいずれの段階でもライセンスを獲得することができ、すべての善意の特許実施者は標準必須特許のライセンスを受けることができる。
- 標準必須特許技術が自動車製品において実際に貢献する製品ユニットをライセンス料計算の基数とすべきである。
- ライセンスの段階が異なる理由でライセンス料が著しく異なることがあってはならない
- 標準必須特許が製品価値に対する実際の貢献度を考慮すべきである。



一、SEPの新展開

3-1. 中国標準の検索

中国標準情報公共サービスプラットフォーム: <http://std.samr.gov.cn/>

The screenshot shows the National Standard Information Public Service Platform (全国标准信息公共服务平台) website. The main navigation bar includes links for 首页 (Home), 国家标准 (National Standards), 行业标准 (Industry Standards), 地方标准 (Local Standards), 团体标准 (Group Standards), 企业标准 (Enterprise Standards), 国际标准 (International Standards), 国外标准 (Foreign Standards), 示范试点 (Demonstration Pilot), and 技术委员会 (Technical Committees). The search bar is located below the navigation bar, with a dropdown menu set to '全部' (All) and a search button labeled '检索'. Below the search bar, there are '实时热搜' (Real-time Hot Search) and '换一批' (Change) options, followed by a grid of search results for terms like '口罩' (Masks), '防护服' (Protective Suits), '消毒' (Disinfection), '医用器械' (Medical Devices), '电动汽车' (Electric Vehicles), '电线电缆' (Cables), '通信协议' (Communication Protocols), and '电子器械' (Electronic Devices). The right sidebar contains several service links under the heading '国家标准化' (National Standardization), including '意见征集' (Opinion Collection), '标准公告' (Standard Announcements), and '信息查询' (Information Query). The '标准涉及专利公示' (Standard Involvement Patent Disclosure) link is circled in red. Other links include '技术委员会信息公示', '国家标准实施信息反馈', '拟废止标准公示', '拟立项标准公示', '拟立项外文版公示', '拟立项标准样品公示', '强标草案征求意见', '推标草案征求意见', '强标立项建议征集', '技术委员会组织管理系统', and '国家标准制修订管理系统'. The bottom of the page features a '业务协同系统' (Business Collaboration System) logo and a '国家标准' (National Standard) label.



一、SEPの新展開

3-1. 中国標準の検索

中国標準情報公共サービスプラットフォーム: <http://std.samr.gov.cn/>

国家标准涉及专利社会公示

涉及专利项目

状态: 计划号: 标准号:

标准名称: 归口单位:

序号	计划号	标准号	标准名称	标准性质	技术归口单位	公示日期	专利公示
1	20172339-T-607	暂无	室内LED照明设备天花板安装接口 第1部分:机械接口和电气接口规范	推荐性	TC224 (全国照明电器标准化技术委员会)	2022-06-06	查看
2	20203793-T-432	GB/T 41628-2022	肉苜蓿培育技术规程	推荐性	TC557 (全国经济林产品标准化技术委员会)	2022-03-31	查看
3	20194433-T-339	GB/T 41722-2022	道路车辆 侧风敏感性 风机输入开环试验方法	推荐性	TC114 (全国汽车标准化技术委员会)	2022-03-14	查看
4	20181928-T-491	GB/T 41534-2022	地表温度遥感产品真实性检验	推荐性	TC327 (全国遥感技术标准化技术委员会)	2022-02-10	查看

关于国家标准《道路车辆 侧风敏感性 风机输入开环试验方法》涉及专利相关信息公示

公示日期: 2022-03-14 截止日期: 2022-04-13 更新时间: 2021-09-10 09:33

各有关单位和个人:

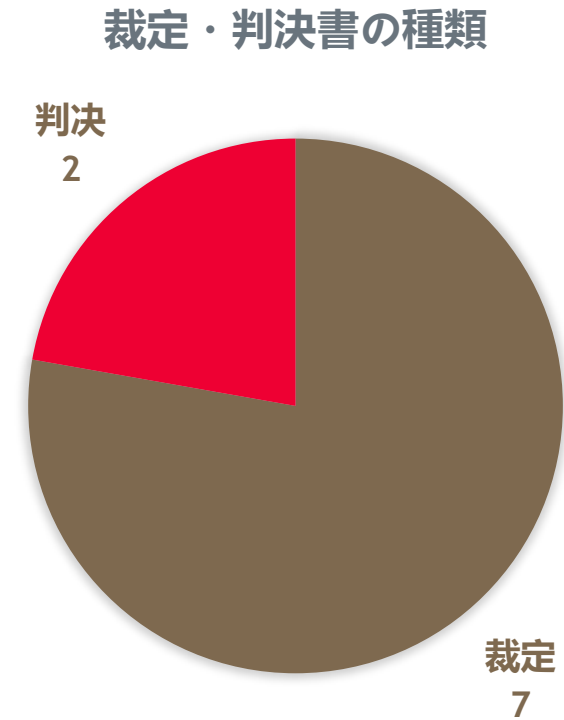
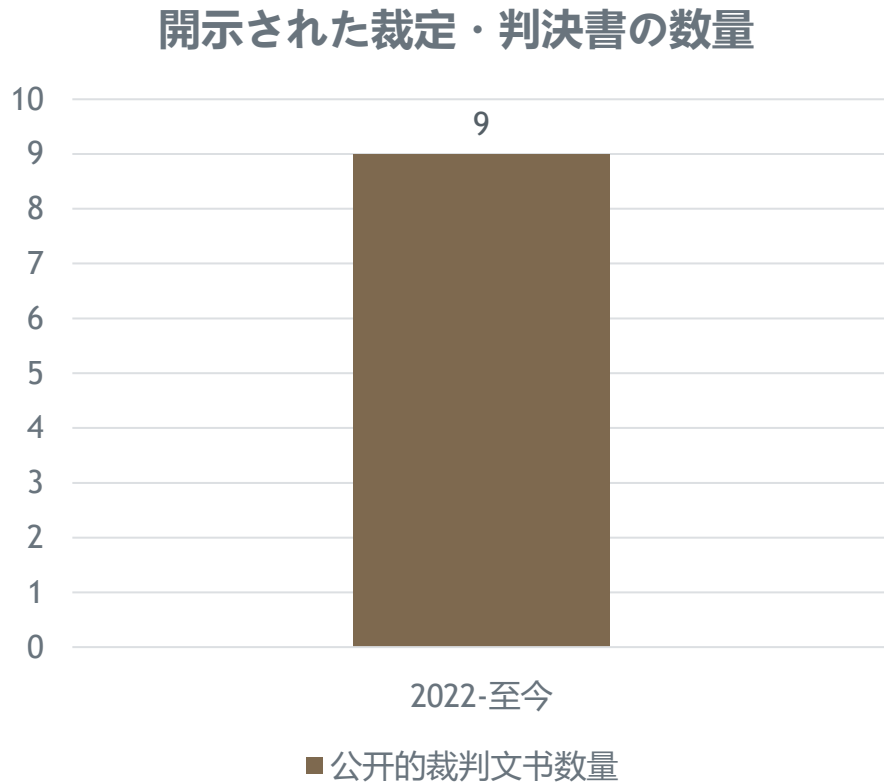
由全国汽车标准化技术委员会整车分会负责归口管理的《道路车辆 侧风敏感性 风机输入开环试验方法》(项目编号: 2017105978) 报批稿已完成。按照《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》及其配套标准的有关要求, 现对报批稿中涉及的有关专利信息进行公示, 请于2022年04月14日前将意见以邮寄或电子邮件方式反馈至国家标准委。详见下表及相关附件:

序号	专利号【申请号】	专利名称	专利权人	涉及章节	实施许可声明方式	实施许可日期	证书
1	ZL201910532156.7 【无申请号】	一种车辆侧风稳定性试验方法	中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司;中国汽车技术研究中心有限公司	10.5	a)免费许可实施	2021-03-23	查看
2	ZL201920924487.0 【无申请号】	一种用于汽车侧风稳定性测试的跑道	中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司;中国汽车技术	8.2	a)免费许可实施	2021-03-23	查看



一、SEPの新展開

3-2. 開示された裁定・判決書の状況(2022/1/1から2023/4/13)



一、SEPの新展開

3-3. 「伸縮継ぎ手装置」標準必須特許権侵害紛争案件—最高人民法院が公表した典型的な判例(2022)

【案件の概要】

- Aは業界推薦標準の標準必須特許権者で、Aが投資したB社に本件特許の独占実施権(日本法の専用実施権に相当)を付与した。
- 原告AとBは、被告のCが工事において被告Dが上記標準に従って製造・販売した被疑侵害品を使用したことを主張し、且つ、被告両社に対して侵害行為の停止、及び経済的な損失及び権利保護のための合理的な支出計300万元を共同して賠償することを裁判所に請求した。
- 一審裁判所は、被告CとDが本件特許を侵害したと認定したが、原告がFRAND義務に違反したとして、差し止めの請求を請求せず、被告Dによる損害賠償金10万元の支払いのみを命じた。
- AとBが一審判決を不服として、上訴を提起した。
- 最高人民法院が二審で一審判決を変更し、差し止め請求を認めて、被告Dによる損害賠償金300万元の支払いを判決した。



一、SEPの新展開

3-3. 「伸縮継ぎ手装置」標準必須特許権侵害紛争案件—最高人民法院が公表した典型的な判例(2022)

【判示事項1】—FRANDの判断

- 特許権者とライセンシーが投資関係を有する場合、両者の間で無料で本件特許ライセンス契約を締結したのが通常のビジネス上の取り決めで、他の実施者に対する価格差別を構成しない。
- 特許権者が他の実施者にライセンスすることを妨げない場合、特許権者はライセンシーと独占的なライセンス契約を締結しても、必ずしもFRAND原則に違反するとは限らない。
- 係争標準が関連特許及び特許権者の連絡先を開示し、被告Dが特許権者から特許ライセンス商談書簡を受けた後、積極的に特許ライセンスを求めなく、反ってライセンスを受けないまま、この後の工事において再度本件特許を実施したことには明らかに主観的な誤りがある。



一、SEPの新展開

3-3. 「伸縮継ぎ手装置」標準必須特許権侵害紛争案件—最高人民法院が公表した典型的な判例(2022)

【判示事項2】—合法的な出所の抗弁

- 係争工事は政府が公開入札した工事で、落札者が必ず購入した製品を係争標準に合致させることが要求された。
- 被告Cが発注者の要求に従って、被告Dから係争標準に合致する工事製品を購入したので、主観的な誤りがない。
- 被告Cが被疑侵害品を購入した契約書、費用納付証明書及び領収書を提出したことによって、合理的な対価を支払ったことを証明した。



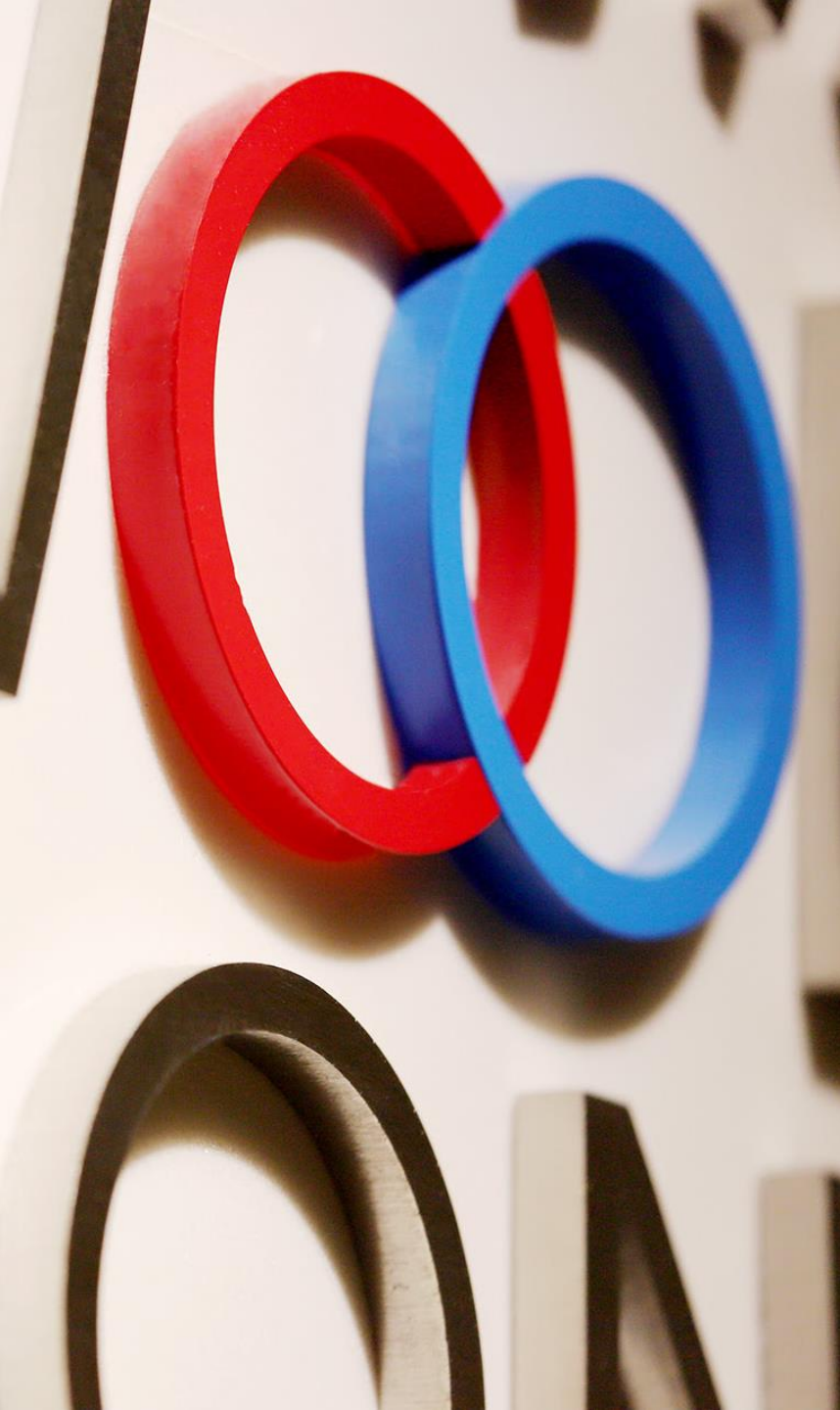
一、SEPの新展開

3-3. 「伸縮継ぎ手装置」標準必須特許権侵害紛争案件—最高人民法院知的財産権法廷による典型的な既判例(2022)

【判示事項3】—損害賠償金の計算

- 特許権者と投資関係のあるライセンシーが無料のライセンス契約を締結するとともに、他のライセンシーと有料のライセンス契約を締結した場合、無料のライセンス契約が損害賠償金の計算に影響を与えない。
- ライセンス料の倍数で賠償金を確定する際に、被告Dには明らかに主観的な誤りがあることを主として考慮すべき、ライセンス料の二倍で被告Dが支払うべき賠償金を算出した。





IoTに関連するSEPライセンスを巡る環境の変化



二、IoTに関連するSEPライセンスを巡る環境の変化

1. モノのインターネット市場の成長傾向

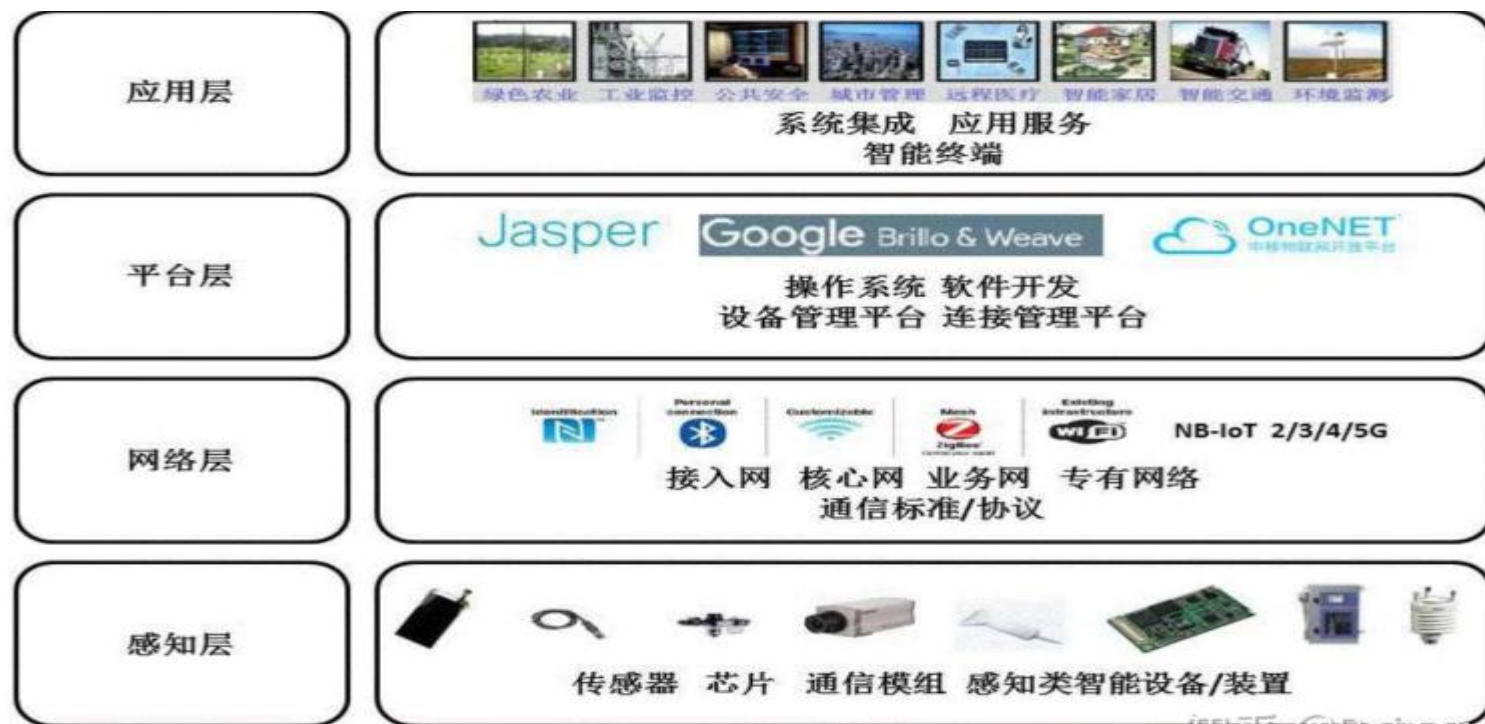
- IDCデータによると、
2021年にグローバルモノのインターネット市場規模が**5万億元**を超え、前年比**11%増え**である。
予測として、2026年に**10万億元**を超え、2021～2026の五年の年平均成長率が**13%**に達することができる。
- IoT Analytics報告によると、
2020年にグローバルモノのインターネット接続数が**120億**に達し、初めて非モノのインターネットの接続数を超えた。
- GSMAの予測によると、
2025年にグローバルモノのインターネットの接続数が**250億**に達する(消費モノのインターネットが110億で、工業モノのインターネットが140億である)。
市場規模の拡大、イノベーションの加速と技術の多様化につれて、モノのインターネット関連のSEPの数量が
どんどん増えていくと予想される。



二、IoTに関連するSEPライセンスを巡る環境の変化

2. モノのインターネットの技術体系

モノのインターネットの体系的な仕組みは、下から上まで四階層に分けられ、それぞれは感知層、ネット層、プラットフォーム層、応用層である。



二、IoTに関連するSEPライセンスを巡る環境の変化

3. モノのインターネットの応用シーン

異なる応用シーンに対しては、解決策を柔軟に選択でき、現段階では応用シーンが、自動車のインターネット接続、水管理、気象監視、倉庫環境監督、スマート照明、農業生産、工業オートメーション、スマート環境保護、スマート養殖、スマート医療、スマートホーム、スマート交通などを含む。



二、IoTに関連するSEPライセンスを巡る環境の変化

4. グローバルモノのインターネット産業の主要なパテントプール運営動向

- H.266/VVC ビデオコーデックパテントプール: VVCパテントプール、VVC ADVANCEパテントプール
- 5Gパテントプール: Sisvelの5Gマルチモードパテントプール(5G端末に注目)
 - Aliumの5G RANパテントプール(5G無線接続に注目)
 - Avanci的5Gライセンスプラットフォーム(自動車用5Gに注目)
- 国際Wifi6のパテントプール: SiSvelが管理したWifi6パテントプールだけ



二、IoTに関連するSEPライセンスを巡る環境の変化

5. グローバルモノのインターネット産業の主要なパテントプール運営動向

Licensors on the Avanci Vehicle 4G platform



二、IoTに関連するSEPライセンスを巡る環境の変化

6. グローバルモノのインターネット産業の主要なパテントプール運営動向

Licensees on the Avanci Vehicle 4G platform



二、IoTに関連するSEPライセンスを巡る環境の変化

7. グローバルモノのインターネット産業の主要なパテントプール運営動向

Fair and reasonable pricing

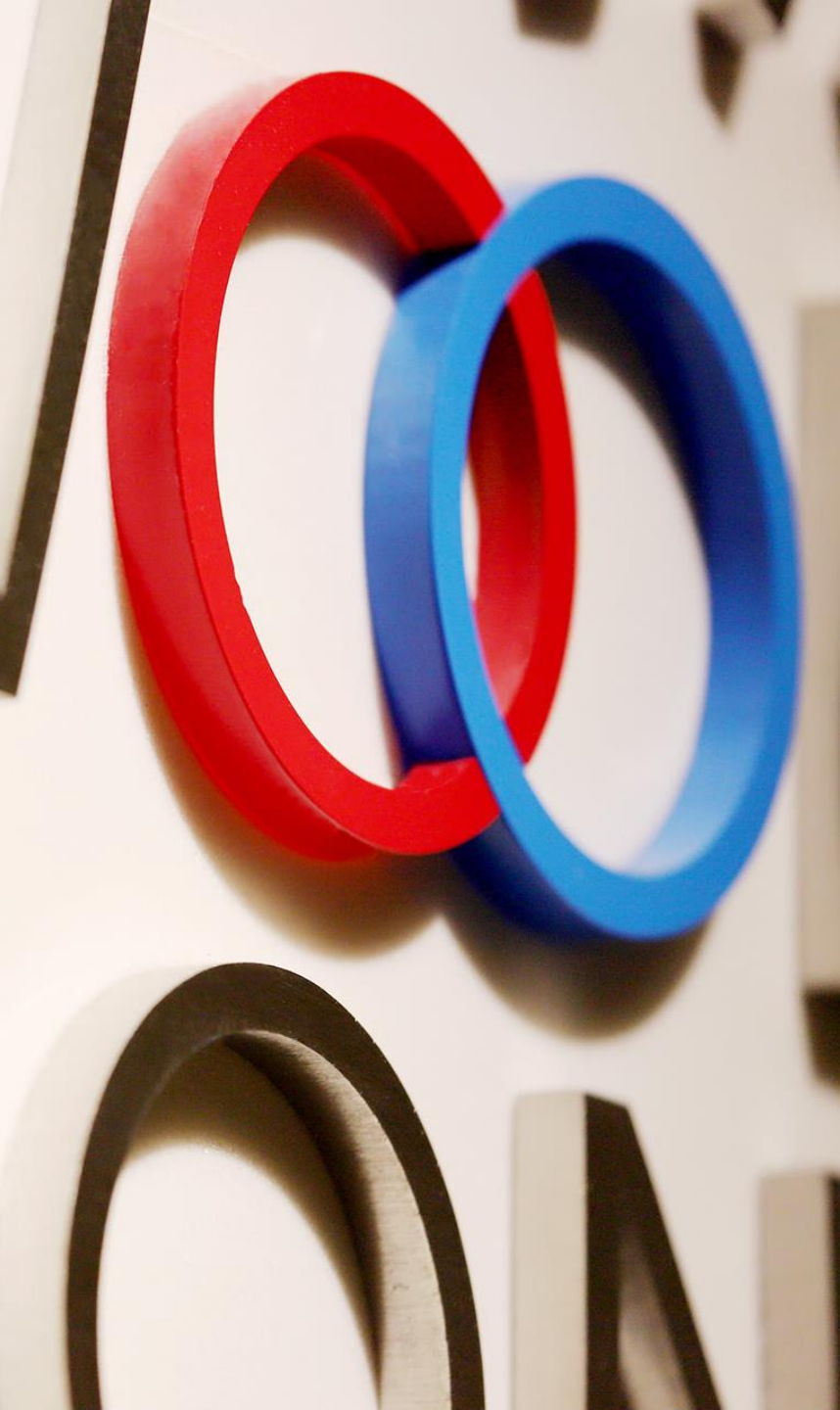
The price of the Avanci Vehicle 4G license will never increase for the duration of the license agreement, regardless of:

- The number of 4G, 3G or 2G essential patents added to the license
- How many new companies join the Avanci Vehicle platform, even if all standard essential patent owners join
- The number of connections included in a vehicle

Vehicle pricing

eCall only	\$3/vehicle
3G (includes 2G and eCall)	\$9/vehicle
4G (includes 2G, 3G and eCall)	\$20/vehicle





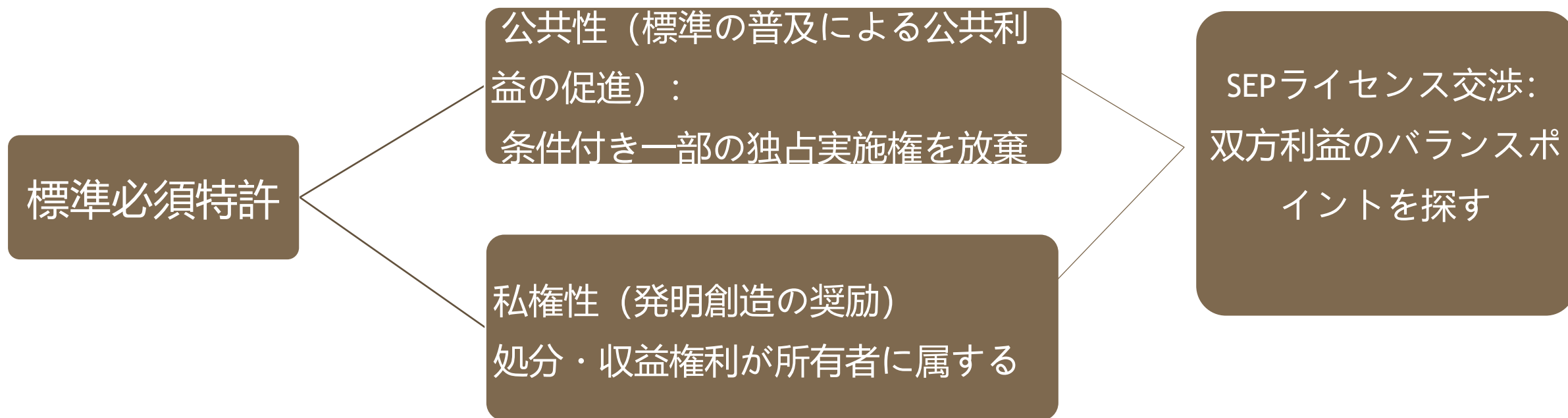
三

IoTに関連するSEPライセンスの 交渉戦略と料率の算定



三、IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

1. 標準必須特許とは、ある標準の実施には不可欠な特許を指す^A。



注A:『国務院独占禁止委員会による知的財産権分野における独占禁止に関する指南』第27条



三、IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

2. SEPライセンス原則

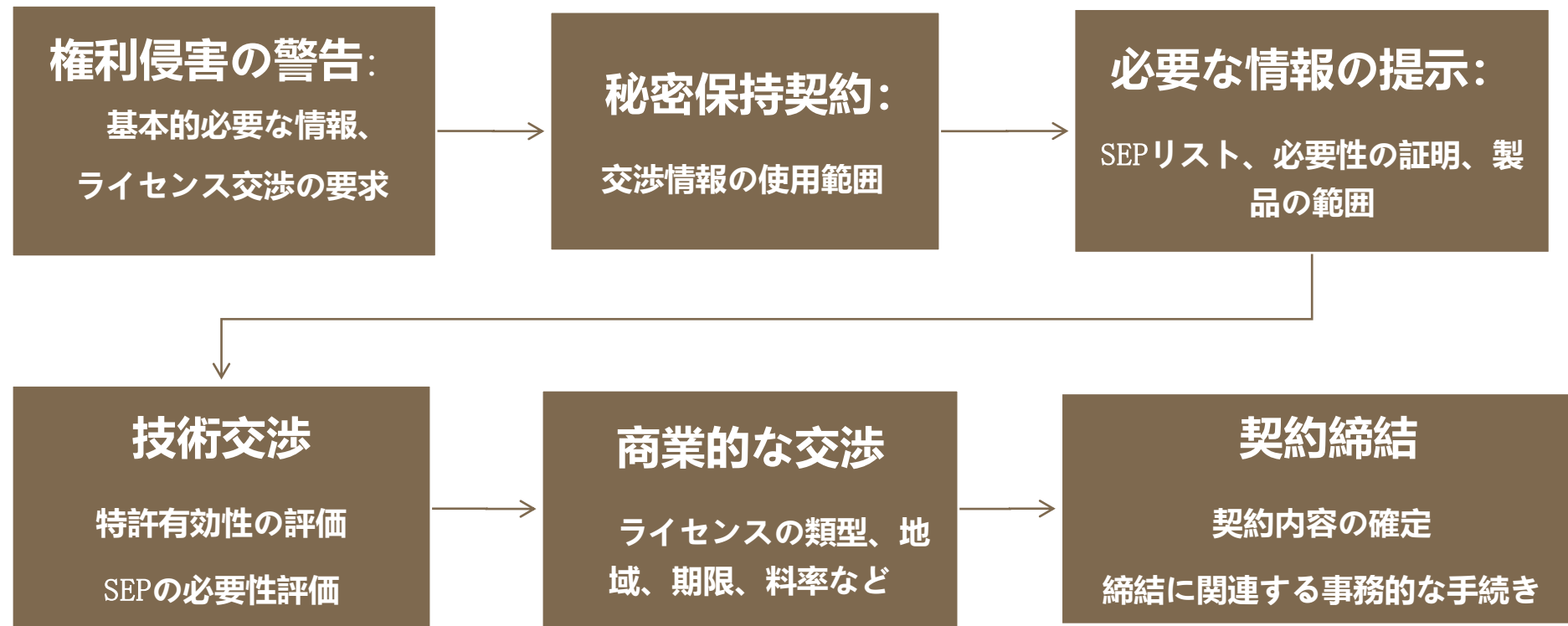


注:FRAND声明の性質については、第三者受益の契約説、第三者への申込説、黙示許諾説、一方的法律行為説、誠実信義説(中国司法判例での主流観点)などの見解がある。



三、IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

3. 通常のライセンス交渉の流れ



三、IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

4. ライセンス交渉の主な課題

A. 特許ポートフォリオの強さ

- ・ 標準必須特許の必要性評価、特許有効性の評価

B. ライセンス料

- ・ 見積り、逆見積り

C. 他のライセンス条件

- ・ ライセンスの種類、地域、期限及び他の商業的な条件



三、IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

5. 過度声明—特許価値の評価に深刻な影響を与える

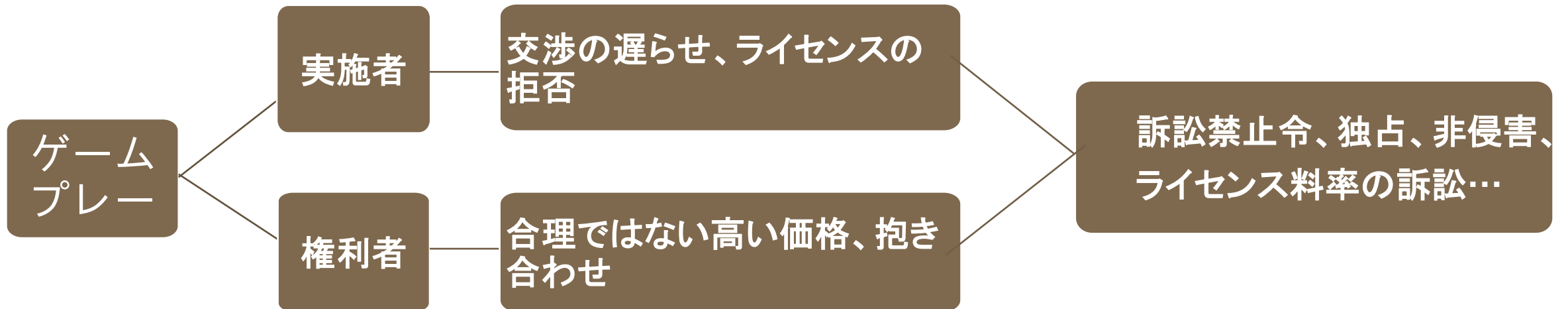
域外研究機構がSEP過度声明に対する研究報告書纏め

研究机构	涉及标准	必要专利比例/%	数据对象	报告年份
网络创新研究所	LTE	55.4	专利披露数据	2011
网络创新研究所	LTE	58.0	专利披露数据	2012
网络创新研究所	LTE	56.0	专利披露数据	2013
Fairfield	2G	27.0	专利披露数据	2008
Fairfield	3G	28.0	专利披露数据	2009
Fairfield	LTE	50.0	专利披露数据	2010
David&Myers	3G	21.0	专利披露数据	2005
Marc et al	3G 和 LTE	37.3	专利披露数据	2017
CPI	未限定	12.0	法庭诉讼案例	2013



三、IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

6. ゲームプレー



三、IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

7. 通信端末とモノのインターネット装置の差異が比較的大きいので、ライセンス料の算定は大きな挑戦となる。

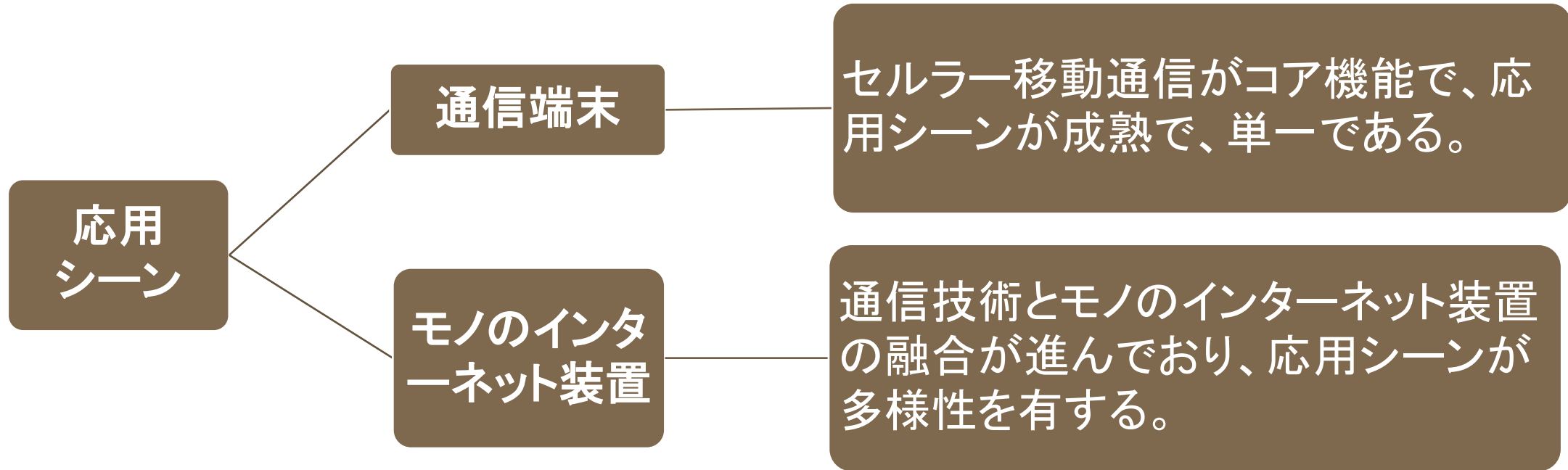
差異

通信端末：主な通信機能が、携帯電話全体のコストに占める割合が大きいプロセッサとベースバンドチップにより実現される。

モノのインターネット装置：通信機能があくまでも補助的なもので、全体価値に占める割合に限られる。

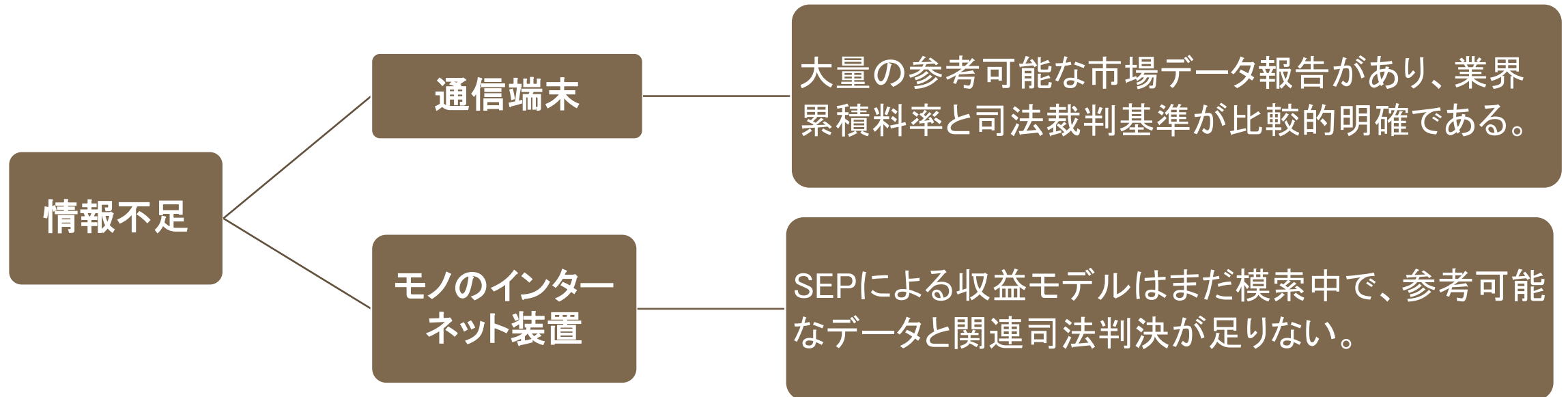
三、IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

8. 技術応用シーンが多様性を有し、特許価値評価には不確定性が強くなる。



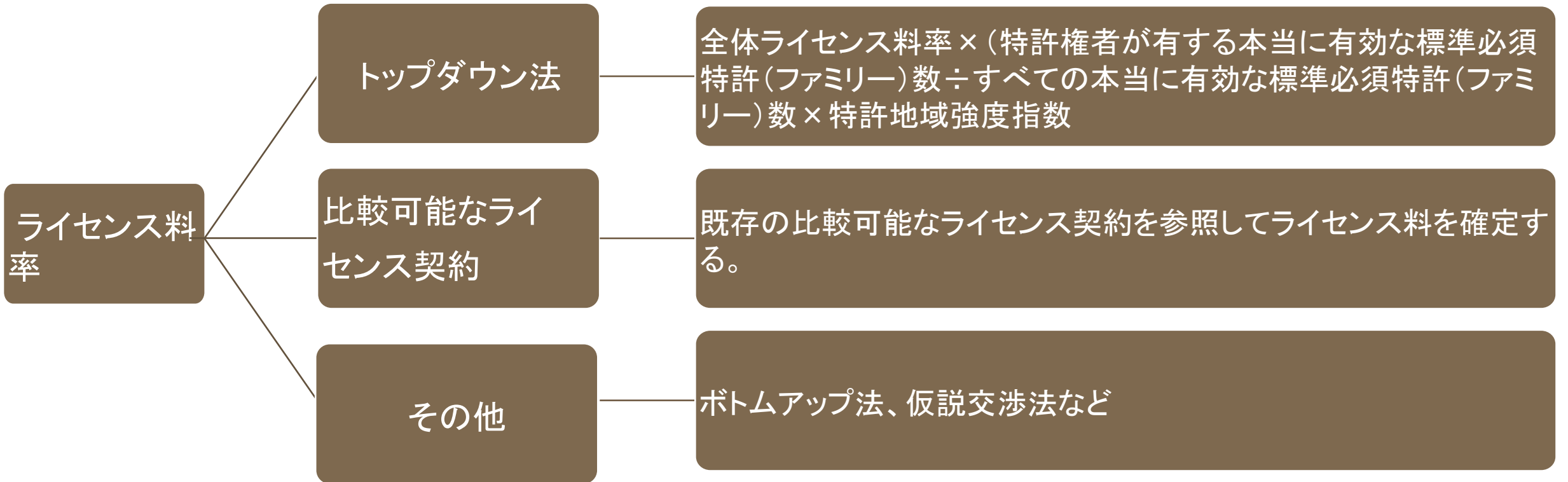
三、IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

9. 参考可能なライセンス情報が少ないこともライセンス料の確定への挑戦となる



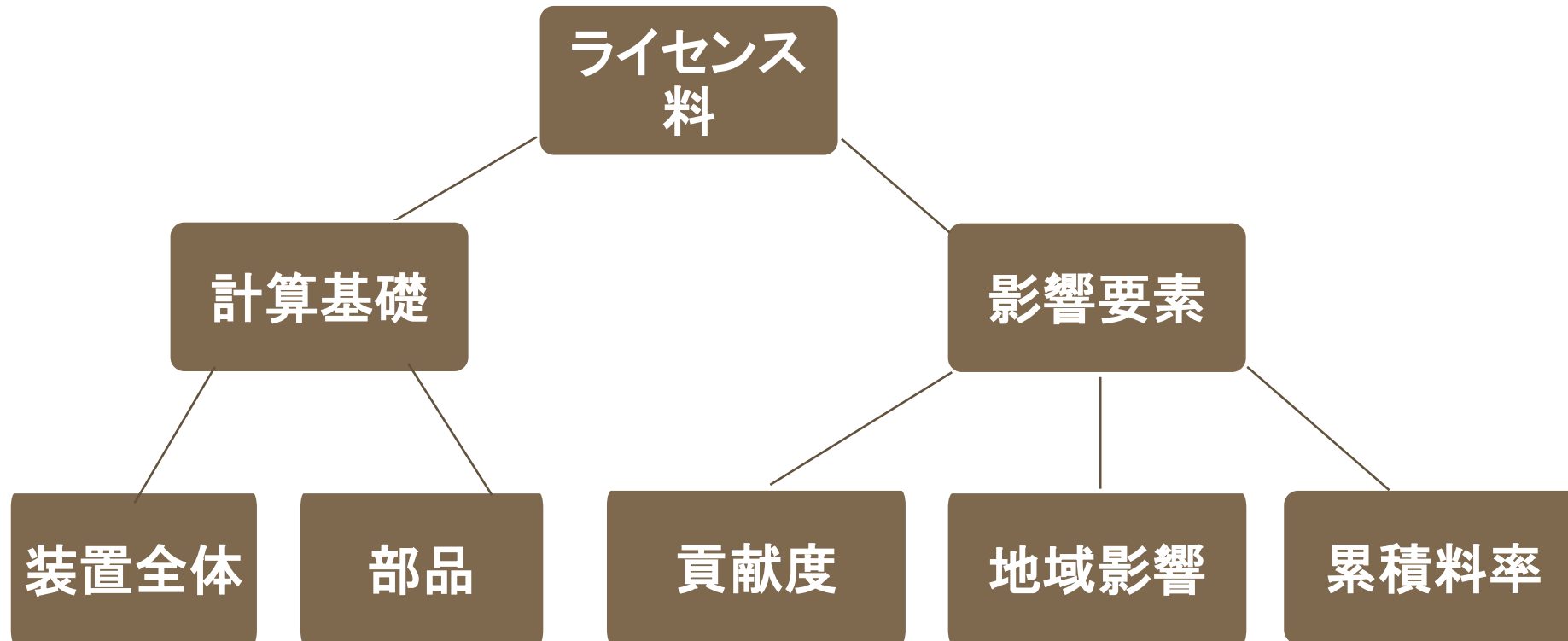
三、IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

10.ライセンス料率の計算



三、IoTに関連するSEPライセンスの交渉戦略と料率の算定

11. ライセンス料の計算





四

アドバイスと検討



四、アドバイスと検討

1. 特許レイアウトの戦略を体系的に構築する

特許レイアウト

業界の主な市場地域での標準必須特許の状況を把握しておく

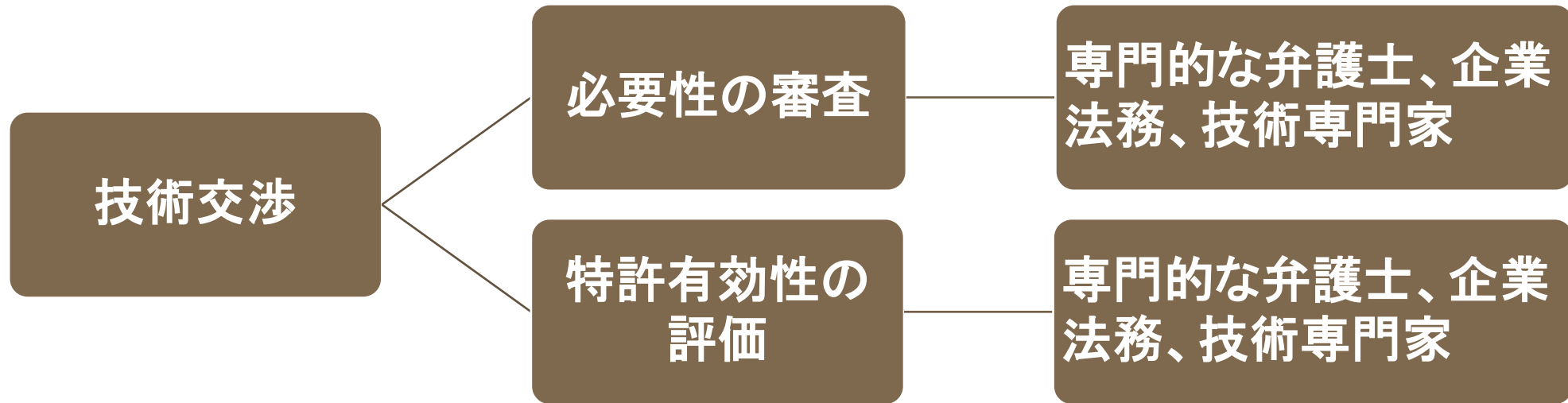
柔軟に明細書を作成し、より多くの種類の製品をカバーする。

複数の実施主体に係る請求項の作成を回避する。

標準組織に積極的に参加し、予め特許のレイアウトを構築。

四、アドバイスと検討

2. ライセンス交渉における技術交渉を重視する



四、アドバイスと検討

3. 異業種の交流を重要視し、通信分野でのライセンス経験を借用する。

コミュニケーション、交流

通信業界とモノのインターネット業界の相違点と共通点を分析する。

通信業界SEPライセンスの基本的なルールを把握する。

SEPライセンス話題に注目し、SEPライセンス動向を把握する。



四、アドバイスと検討

4. 徹底的に調査と検討を行うことによって、合理的なお見積りと逆見積りのロジックを構築する。

見積り、逆見積り

業界における参考可能なライセンス情報を収集する。

業界データの収集と調査研究、特許技術による業界価値への貢献に対する分析

これまでの経営とビジネスの将来性を評価し、適切な見積りロジックを構築する。



四、アドバイスと検討

5. 差し止め請求を認容する要因を参照して、交渉事項に慎重に対応する。

差し止め請求を支持するか否か

ライセンサーが積極的にライセンスを求めたか。

特許権者が必要な技術交渉資料を提供したか。

双方がライセンス交渉においてタイムリーに返事したか。

双方が提供した見積り又は逆見積りが合理であるか。

ご清聴ありがとうございました！





免責事項

本PPTは、関連調査事項の紹介及び理解の促進を目的とするものです。本PPTの情報は、参考としてのみ供されるものであり、情報受信者に対して、弁護士法律意見又は法的アドバイスを提供するものではありません。情報受信者は、本PPTの情報を、作為又は不作為の根拠とすべきではありません。本PPTのご利用によって何らかの損害が発生した場合でも、金杜法律事務所は一切の責任を負いません。

