

IoTと標準必須特許

2018/3/1

仙波和之

園田・小林特許業務法人



IoTと標準必須特許をめぐる 最近の議論

特許制度小委員会の議論

第20回特許制度小委員会（2017年4月28日） 配布資料抜粋

「I o Tを活用したビジネスモデルを支える知財システムの在り方」

- どのようなビジネス関連発明が特許されるのか、取得した特許をどう活用すればいいのかわかりづらい。
- I o T化はあらゆる技術分野に及ぶため、先行技術調査や審査の困難性が増している。



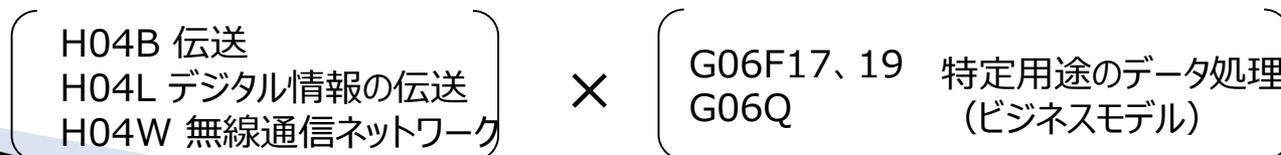
- 審査基準の点検
- 新設した特許分類の着実な付与等

特許分類の新設

- IoT関連技術に関して、広域ファセット分類記号を新設
 - ZIT (2016年11月)
 - 用途別に細分化(2017年5月)
- 検索ヒット件数(2018年2月現在)

	特許公開件数 (A、B) ※全件	特許件数 (B) ※権利存続中
広域ファセット 「ZIT」など	1,509	1,132
比較例※ 通信×ビジネスモデル	約13,000	約1,900

※比較例：FIによる分類



審査基準は変わったか

「I o T 関連技術の審査基準等について」 抜粋

- 「I o T 関連技術等の特許審査は、現行の審査基準等に基づいて、従来から特段の問題なく行えている。」
- 審査事例 2 3 事例を審査ハンドブックに順次追加

特許制度小委員会の議論

第20回特許制度小委員会（2017年4月28日） 配布資料抜粋

「標準必須特許を始めとする多様な特許紛争の迅速・簡便な解決」

- I o Tの普及に伴い、特にI C Tを利用する分野で、知財コストが増大するおそれ。
- 米国では、パテント・トロールによる濫用的な権利行使が社会問題化。



- 標準必須特許をめぐる紛争を対象として、特許庁による裁定やA D R（Alternative Dispute Resolution）の導入を検討。

特許制度小委員会の議論

- 標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン策定に向けた提案募集（2017年9月29日～11月10日）
- 第23回特許制度小委員会（2017年11月27日）



- 異業種間（通信業界対他業界）のライセンス交渉の問題が前面に。
- 特許庁ADRに代えて、判定制度とガイドラインを検討中。
 - 判定制度：特許発明と仮想対象物品との対比
 - ガイドライン：当事者間のライセンス交渉の指針

「異業種間」の問題

- ▶ クロスライセンス
 - ライセンス料の相殺
 - 相手方の特許の利用
- ▶ 算定基準
 - 最終製品
 - 部品単位
- ▶ 交渉相手
 - 最終品メーカー
 - 部品メーカー

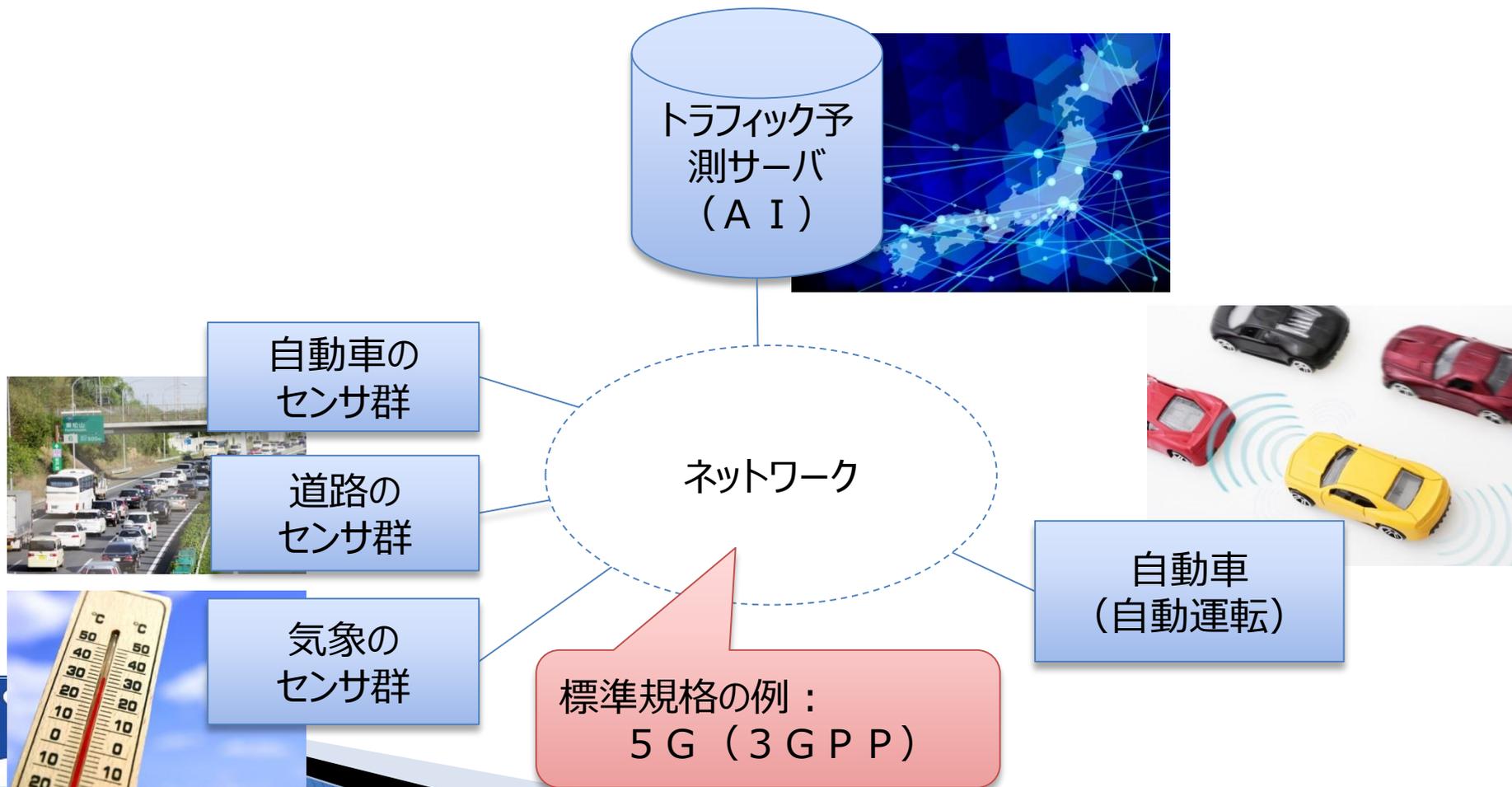
各業界の動き

- ▶ 通信機器業界 = 権利者側
 - パテントプール形成
 - Avanci (2016-)
- ▶ 他業界 = 利用者側
 - ロビー活動
 - Fair Standards Alliance (2015-)

IoT関連技術の特許

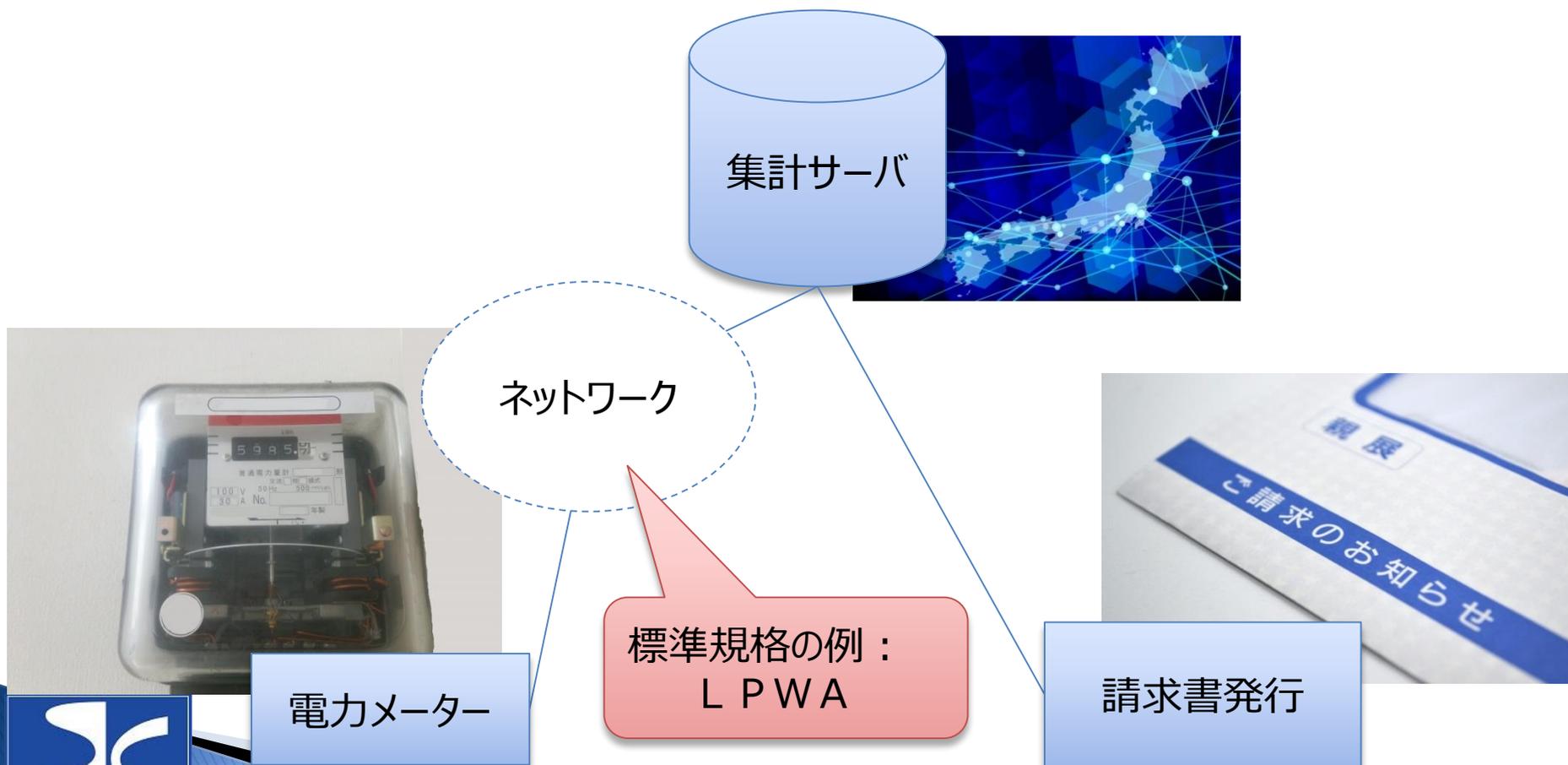
IoT関連技術の特許を取るには？

仮想事例： 自動運転制御システム（自動車分野）



IoT関連技術の特許を取るには？

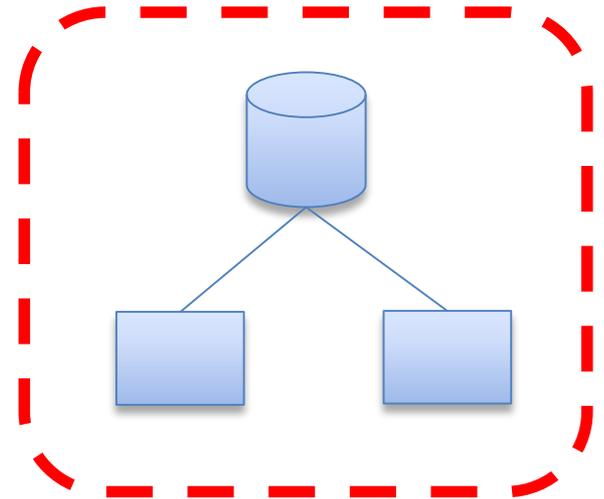
仮想事例： スマートメーター（電力分野）



IoT関連技術の特許のポイント

「システム」「方法」の発明として特許を取得する場合

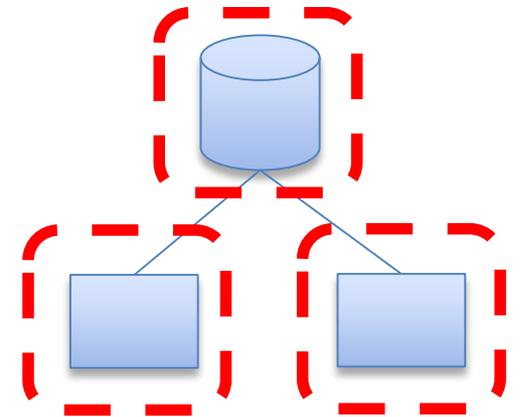
- ▶ 発明該当性
- ▶ 従来のビジネスモデルとの差異
※ 単なる転用では、進歩性なし
- ▶ 実施主体
- ▶ 実施地（特にクラウドの所在の特定は困難）



IoT関連技術の特許のポイント

「物」の発明として特許を取得する場合

- ▶ 「部品」単体の新規性、進歩性
 - ※ 部品そのものより、
組合せに特徴があることが多い
- ▶ サブコンビネーションによる発明の特定



標準必須特許

用語

- ▶ 標準規格
 - デジュール標準
 - フォーラム標準
 - デファクト標準

- ▶ 必須特許（標準必須特許）
 - 技術的必須特許
 - 商業的必須特許
 - 選択的必須特許

用語

- ▶ FRAND条件、FRAND宣言
 - Fair, Reasonable And Non-Discriminatoryの略。
 - 標準化団体によりポリシーが異なる。
 - 有償／無償
 - 互惠関係

用語

- ▶ ホールドアップ
標準必須特許の回避が困難であることを背景に、高額のロイヤルティを要求されること
- ▶ ホールドダウン
ライセンス料支払いの交渉に応じないこと
- ▶ 累積ロイヤルティ、ロイヤルティ・スタッキング
標準必須特許ごとのライセンス料（ロイヤルティ）を積み上げると、合計が過大なレベルになること

標準必須特許をめぐる裁判例

知財高裁 2014年5月16日

- ▶ 仮処分命令申立（差止）
 - 債権者：サムスン電子 債務者：アップル
 - ⇒ 差止を認めない。

- ▶ 債務不存在確認請求（損害賠償）
 - 原告：アップル 被告：サムスン電子
 - ⇒ 損害賠償請求権の存在を認める。（約995万円）

- ▶ 標準規格：3GPP UMTS規格
- ▶ 対象製品：iPhone 4、iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル

※一世代前の製品（iPhone 3GS、iPad Wi-Fi+3Gモデル）は非侵害

標準必須特許をめぐる裁判例

必須特許に関する権利濫用

∴「産業の発達」という特許制度の目的の阻害

判断

- ・ 差止請求 ⇒ 不可
- ・ FRAND条件を超えるライセンス料請求 ⇒ 不可
- ・ FRAND条件の範囲内のライセンス料請求 ⇒ 可

判断のポイント

- ・ (ライセンサー) FRAND宣言
- ・ (ライセンシー) ライセンスを受ける意思

標準必須特許をめぐる裁判例

ライセンス料の算定

製品の売り上げ

× 標準規格の貢献

× 特許の貢献

(上限 5%、必須特許の個数割 (1 / 529))

ガイドラインの策定が ビジネスに与える影響

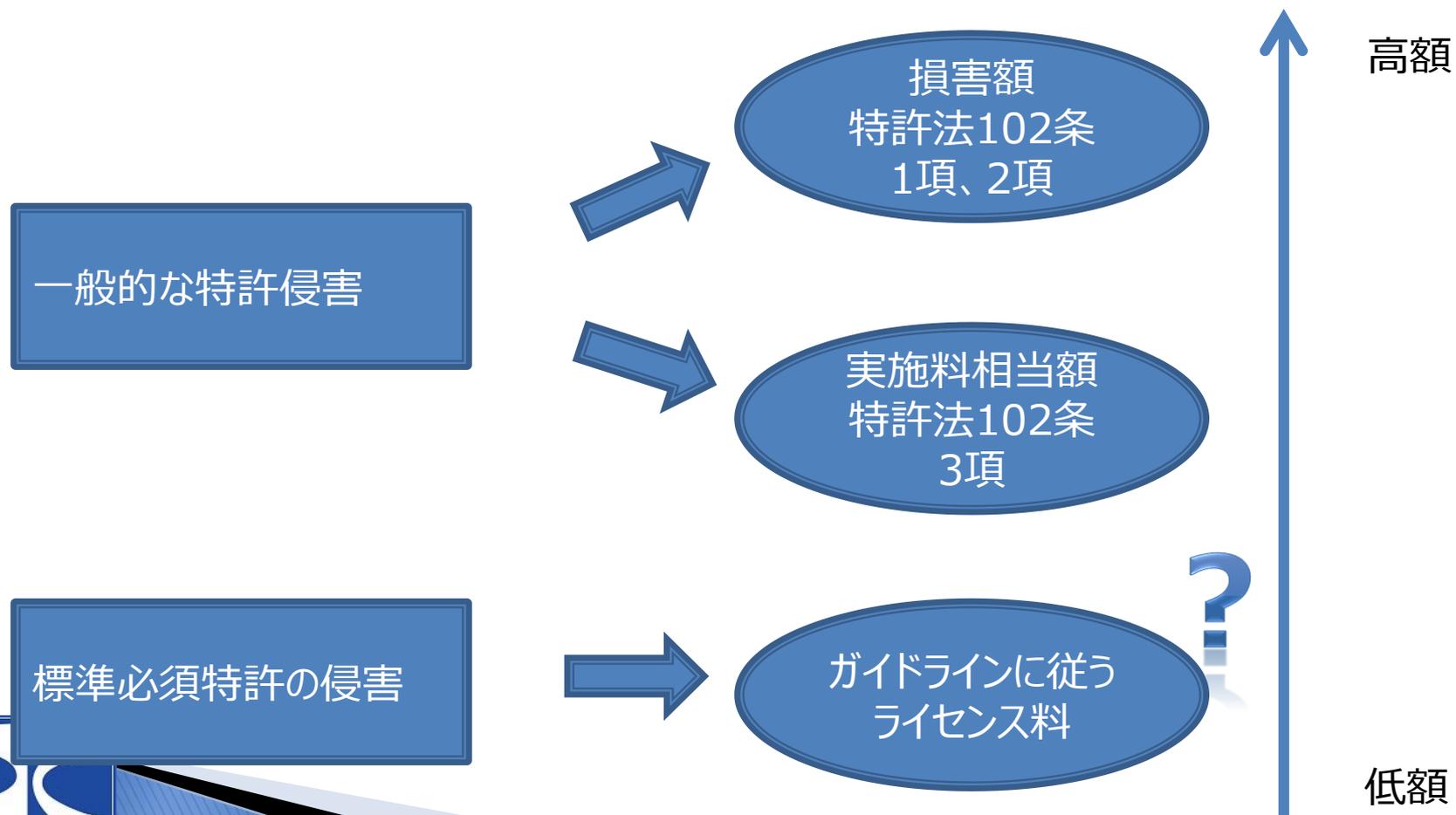
注目点

ガイドラインで考慮されるポイントは？

- ▶ F R A N D 宣言の有無
- ▶ 交渉経緯の重要性
 - ライセンスを受ける意思、誠実交渉義務など
 - おそらくガイドラインの範囲外だが、「権利濫用」の成否も重要
- ▶ 非必須特許との関係

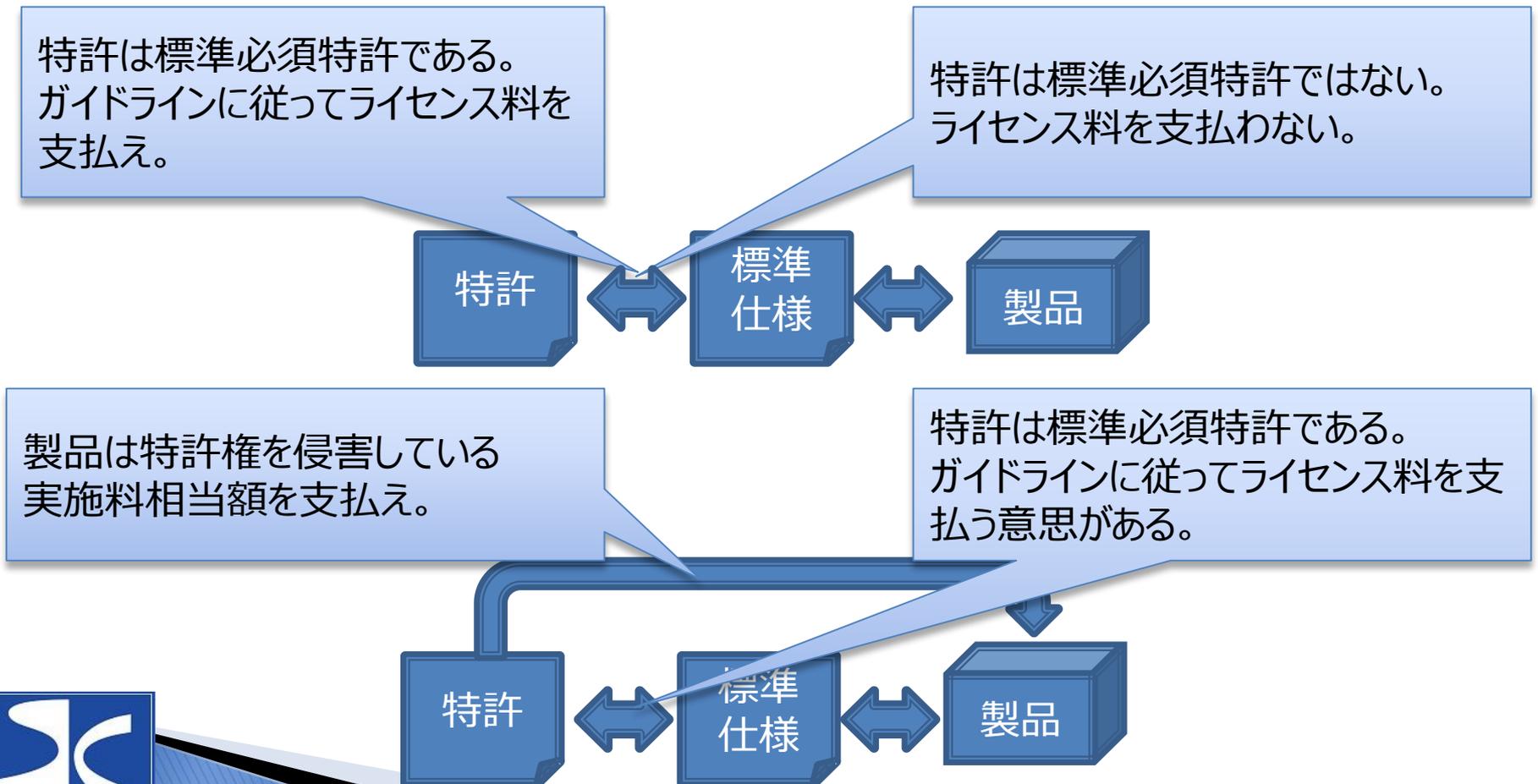
注目点

ガイドラインに従うライセンス料の水準は？



こんなケースは？

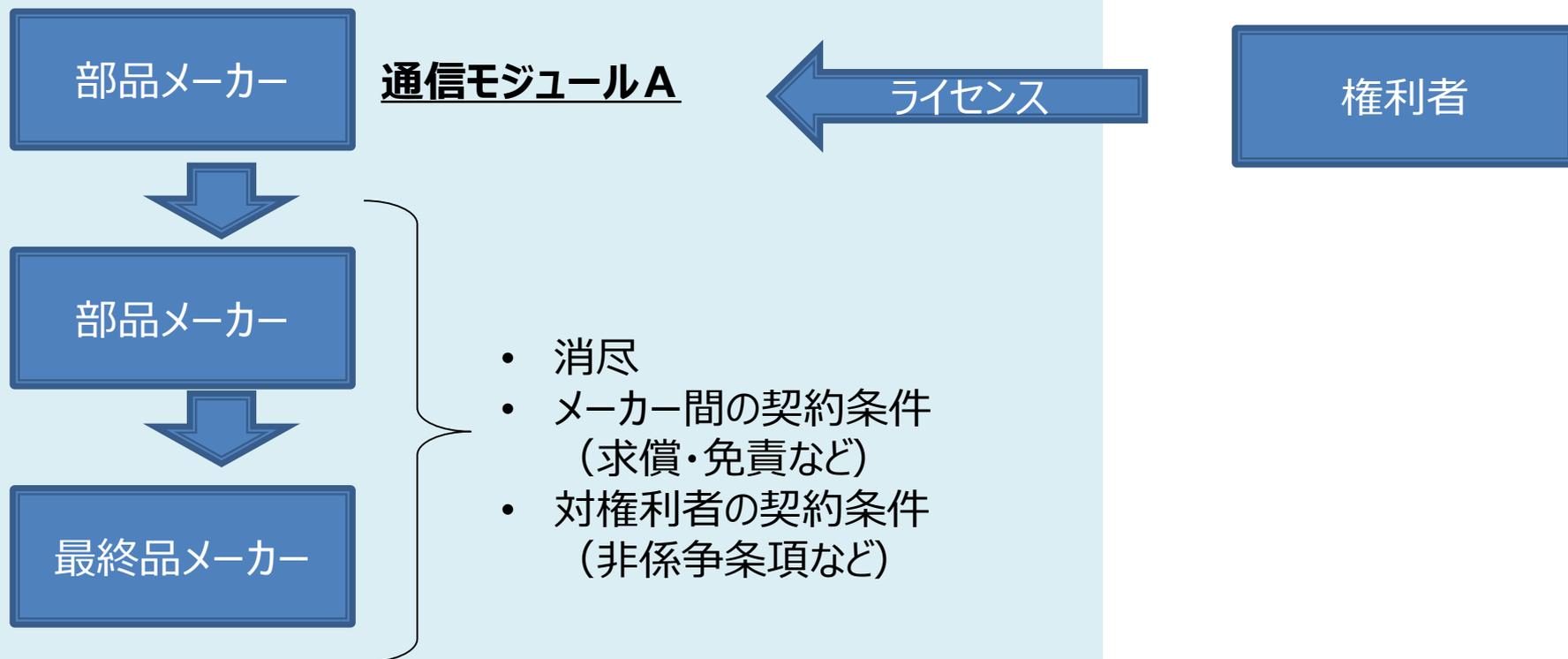
判定における主張



こんなケースは？

上流の部品メーカーがライセンシーとなるケース

特許発明
「通信モジュールA」
⇒標準必須特許



こんなケースは？

最終品メーカーがライセンシーとなるケース

部品メーカー



部品メーカー



最終品メーカー

- 「一機関として」
- 対権利者の契約条件
(サブライセンス、
Have-made権など)

通信モジュールA
を組み込んだサイドミラー
を組み込んだ自動車



権利者

特許発明
「通信モジュールAを備える自動車」
⇒非必須特許？

Thank you!

SONODA & KOBAYASHI

Intellectual Property Law

Shinjuku Mitsui Building

Suite 3401

2-1-1 Nishi Shinjuku

Shinjuku-ku, Tokyo 163-0434

Tel: +81 (0) 3-5339-1093

Fax: +81 (0) 3-5339-1094

▶ www.patents.jp

▶ mailbox@patents.jp



おことわり

- ・この講演は、正確性の確保に努めてはおりますが、提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。講演内容の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
- ・この講演は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。