



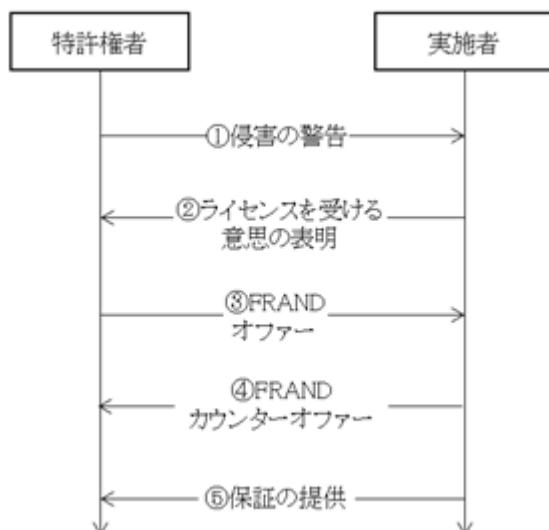
「SEPグローバルワークショップ」 研修報告

1. 概要

2025年3月18日（火）に日本弁理士会・SEP研究会共催の研修「SEPグローバルワークショップー世界のSEP動向と日本企業の今後ー」が開催されました。この研修では、欧州、米国、中国及び日本の各国でのSEP（Standard Essential Patent：標準必須特許）を取り巻く動向について講義がありました。本報告では、この研修から得た知見をご紹介します。私のお感を述べさせていただきます。

2. 欧州

欧州に関しては、ドイツ弁護士のChristof Augenstein 先生からUPC（Unified Patent Court：欧州統一特許裁判所）におけるSEPの交渉について講義がありました。UPCでのSEPの交渉は主には以下の①～⑤の流れに沿って進行します。



Augenstein先生は、“FRAND-dance”というキーワードを挙げ、SEPの交渉では特許権

者及び実施者がFRAND（Fair & Reasonable & Non-Discriminatory：公正&合理的&非差別的）条件に基づくライセンス契約を締結するために相互に協力して合意に至ることが重要視されると説明されていました。SEPの交渉においては、特許権者・実施者の双方が、単なる形式にとらわれることなく、互いの意思決定に十分な情報を提供し合うことが重要となります。例えば、「①侵害の警告」のフェーズでは、同じ書簡に一式の書面を含めなければならない等の形式的な基準のみによって適切な交渉がなされているかを判断することは不十分であるとされています。他にも「②ライセンスを受ける意思の表明」では、単なる口先での表明ではなく、“交渉の態度”が全体的に考慮されるべきであるとされています。なお、適切な交渉の態度は“商慣行（business practices）”によるとされ、両者が負う義務は個別のケース及び交渉の段階に応じて異なります。例えば、特許権者は、自身の過去のライセンス実績や料率を算定するための計算式を実施者に提供し、FRANDオファーが妥当なものであるかを実施者が判断するための情報を提供すべきとされています。これに対して実施者は、特許権者の主張や考えに対する意見を、交渉のなるべく早いタイミングで（交渉を遅延させないように）表明すべきとされています。

筆者の所感としては、今後のSEPの交渉では、技術的範囲の属否や特許の有効性を判断するスキルのみならず、交渉の全体を俯瞰するスキルや、代理人として誠実交渉義務の履行を踏まえた上でバランスよくクライアントにアドバイスできるスキルが重要になると感

しました。

3. 米国

米国に関しては、Antonin Scalia Law school 教授のAdam Mossoff先生と長島・大野・常松法律事務所の中所昌司先生から講義がありました。

米国では損害賠償額が大きいこと、また陪審が判断に関与することによる不安定性があることが特徴として挙げられていました。また、そのような背景から、米国ではNPE (Non-Practicing Entity:不実施主体) によるSEP訴訟が近年増加しているとのことでした。留意すべきは、NPEは必ずしもSEPプールに属するライセンサーであるとは限らず、その場合には実施者はSEPプールに加えてNPEにさらにライセンス料を支払わなければならない場合もあり得ることです。

訴訟が多いこと、及びITC (International Trade Commission: 米国国際貿易委員会) では輸入差止命令という強力な救済措置を求めることができることから、米国は引き続き特許権者にとって注目度の高い手続の場となる見込みです。

4. 中国

中国に関しては、中国弁護士のShan Jiao先生から講義がありました。Jiao先生は、IPR administration (知的財産管理局) による、裁判外の権利行使について説明されました。中国では第一審の判決が出るまでに訴訟提起から平均1.5～3年要することに対して、行政機関であるIPR administrationによれば、平均して2.5カ月で差止等の決定がなされ、それが有効となります。この場合、被申立人が裁判所による司法審査を求めない限り、行政は差止命令を執行することが可能になります。IPR administrationは、通常1回のみヒアリングを行うことによって決定をします。このように、IPR administrationに

よる権利行使は従来の裁判による権利行使と比較して著しく早く進行します。

また、中国では送達簡易化や管轄権に関する異議申し立て判断前の事前ヒアリングセッションにより、裁判 (特に外国企業が関与しやすいSEP訴訟) が長期化する原因は取り除かれつつあります。

全体的に、中国に関しては権利行使のスピード感が印象的でした。中国に進出している日本の企業は、万が一のときの備えを予めしておく必要がより一層強まるように感じています。

5. 日本

日本に関しては、株式会社NTTドコモの越後光弘様から講義がありました。NTTドコモでは、標準を提案するR&Dと知財部が共同して標準化チームを構成し、経営部門や事業部門と連携して6G時代における標準化をリードすることを目標としています。また、NTTドコモは、5G必須特許宣言数は2024年12月時点で世界12位 (参考: 1位はHuawei、2位はSamsung) ですが、サイバー総研による調査によると必須特許宣言の正確性は72% (参考: Huaweiは21%、Samsungは37%) であり、5G規格特許の保有シェアではHuawei及びSamsungに次ぐ世界3位であるとのことでした。

6. 総括

SEPの重要性が高まるにつれ、SEPを取り巻く状況に日々キャッチアップする必要性も高まっているように感じます。

筆者紹介

田中 誠二

国内IT企業の勤務を経て、2022年にTMI総合法律事務所入所・弁理士登録。
専門は特許で、技術分野は情報通信系。取扱業務は特許出願、特許権侵害訴訟、出願戦略策定、特許調査等。