

# SEP紛争における必須性と無効性の 攻防の分析と実施者が取るべき防御策

石 村 貴 志\*

**抄 録** 標準必須特許（SEP）紛争における必須性および無効性を巡る議論を分析し、実施者がこれらの紛争に効果的に対応するための具体的な指針を提示する。分析の対象として、過去の裁判例やIPR（Inter Partes Review）を取り上げ、以下の4つの事例を詳述する。第1に、必須性の議論における寄書の重要性を示した事例、第2に、オプション機能を根拠に必須性が否定された事例、第3に、IPRで標準規格文書と寄書が重要な役割を果たした事例、第4に、必須性否定の判断がFRAND戦略に影響を与えた事例である。これらの事例分析を通じて、紛争解決に向けた示唆を導き出し、実施者がリスクを適切に管理し、防御策を構築するための具体的な方策を示す。

## 目 次

1. はじめに
2. SEPの必須性・無効性を巡る議論の背景
  2. 1 SEPが生み出される過程
  2. 2 必須性の争いが生じる要因
  2. 3 必須性と無効性の議論の構造
3. SEP紛争事例分析
  3. 1 必須性の議論における寄書の重要性を示した事例
  3. 2 オプション機能を根拠に必須性が否定された事例
  3. 3 IPRで標準規格文書と寄書が重要な役割を果たした事例
  3. 4 必須性否定の判断がFRAND戦略に影響を与えた事例
4. 実務上の行うべき対応 ～実施者が取り得る防御策を中心として～
  4. 1 必須性主張への対応戦略
  4. 2 無効性主張のための準備
  4. 3 ライセンス交渉における戦略的対応
  4. 4 専門家、共同防衛及び調停等の活用
  4. 5 まとめ
5. おわりに

## 1. はじめに

標準必須特許（Standard Essential Patent, 以下「SEP」）は、標準規格に準拠するために必須の特許であり、標準規格に基づく製品やサービスを提供するために不可欠なものである。そのため、標準規格を利用する企業（以下「実施者」）が、状況によってはSEPのライセンスを取得する必要に迫られることがある。しかし、ライセンス交渉は多くの場合、難航し、訴訟に発展することも少なくない。

また、近年のIoTの普及により、情報通信分野に限らず、自動車業界など、通信技術を利用する異業種でもライセンス交渉や訴訟が増加している<sup>1)</sup>。また無線通信に関連するSEP権利者が、通信以外の産業分野にも積極的にライセンスオファーを展開して収益化を図るケースも見られる。この動きにより、特に欧州、米国、中国を中心に訴訟件数が増加しており、各地域においてFRAND（公平、合理的かつ非差別的）

\* 弁理士 Takashi ISHIMURA

条件を巡る法理論が議論され、企業の訴訟戦略にも大きな影響を与えている<sup>2)</sup>。

SEP紛争では、FRAND条件だけでなく、特許の必須性や無効性が常に重要な争点となる。特許権者と実施者は、SEPの必須性や無効性について激しく対立することが多く、特許権者はその特許が標準に不可欠であると主張し、実施者側はその必須性や有効性に異議を唱える。こうした議論が最終的な紛争の行方を左右するケースも多い。

しかし、SEPに関する研究や論説はFRAND条件に焦点を当てたものが多く、必須性や無効性に関する議論を中心としたものは少ない。本稿では、過去のSEP紛争における必須性や無効性を巡る議論を検討し、それらが交渉や訴訟の結果にどのような影響を与えたかを分析する。そして、SEP紛争リスクを抱える企業に対し、実効性のある防御手段を提示することを目的とする。具体的には、米国や欧州における裁判例や米国の当事者系レビュー（Inter Partes Review, 以下「IPR」）を取り上げ、特許権者と実施者が展開した主張を整理する。そして、それらの議論が交渉や訴訟に与えた影響を検討し、実施者がSEP紛争において効果的に対応するための具体的な指針を示す。

## 2. SEPの必須性・無効性を巡る議論の背景

SEP紛争においては、特許の必須性と無効性が主要な争点となる。特許権者は特許が標準規格に必須であると主張し、FRAND条件でのライセンス料を請求する。一方、実施者はその必須性や特許の有効性に異議を唱えて対抗する。こうした議論は、ライセンス交渉の進展や訴訟結果に大きな影響を与える。本章では、必須性と無効性を巡る議論の背景を概観する。

## 2. 1 SEPが生み出される過程

SEPは、通常、標準規格の策定過程において生まれることが多い。規格策定は、さまざまな技術を標準化するために企業や研究機関が集まり、標準化団体（Standard Setting Organization, 以下「SSO」）の場で協力して行われる。この過程で各参加者は、自らの技術提案が規格の一部として採用されることを目指し、技術提案書（以下「寄書」）を提出する。寄書には特定の技術が記載されており、提案された技術が採用されて標準規格文書に組み込まれた場合、その技術を保護する特許はSEPとなる可能性が高まる<sup>3)</sup>。

SEPが生まれる背景には、技術標準が多くの実施者に利用されることが見込まれる点がある。企業は、自社の技術が標準規格として採用されることで市場優位性を得たり、ライセンス収益を見込んだりするため、標準化活動に積極的に関与する。

## 2. 2 必須性の争いが生じる要因

SEPの特許権者は、SSOの規定に従い、自らの特許が標準規格に不可欠であると判断した場合に必須宣言を行い、その特許をFRAND条件でライセンス提供する義務を負う。ただし、必須宣言された特許がすべて標準規格に真に不可欠であるとは限らない<sup>4)</sup>。

真にSEPとして認められるためには、特許が標準規格の技術要件を満たすために不可欠であるとされる必須性が求められる。しかし最終的な必須性の判断をSSOが行うわけではない。特許権者は自主的に必須宣言するにとどまる。そのため、必須宣言された特許が本当にSEPであるかについて特許権者と実施者の間で争いが生じることが多い。

## 2. 3 必須性と無効性の議論の構造

必須性の議論は、SEP紛争において初期段階

から焦点となる<sup>5)</sup>。特許権者は、特許発明が標準規格に不可欠であることを主張し、自己がFRANDと考える条件でのライセンス取得を実施者に求める。実施者はその主張に対し、標準規格との具体的な対応関係を精査しながら異議を唱える。特許クレームと標準規格の技術要件との対応が不明瞭である場合、紛争が長期化し、最終的に訴訟に発展するリスクが高まる。

SEP紛争では、標準規格と特許クレームの直接的な対比のみで侵害判断がなされる場合もあれば、実際の製品との対応が必要とされる場合もある<sup>6)</sup>。さらに、標準規格文書だけでなく、規格策定過程で提出された寄書も、必須性を裏付ける重要な証拠として扱われることがある。寄書は、特許発明が標準に採用される際の技術的経緯や議論の過程を示し、必須性の根拠として有力である。

しかし、寄書の内容が特許発明の新規性や進歩性を欠いていることを示す場合には、逆に特許無効の根拠ともなり得る。特許出願以前に提出された寄書が特許発明を開示や示唆をしている場合、実施者は寄書を根拠に特許の無効性を主張することがある。

無効性の主張はSEP紛争における強力な防御手段であり、寄書が特許発明の新規性や進歩性を否定する根拠となれば、実施者はライセンス料の減額、又は支払い回避ができる。このため、特許権者は過去に提出した寄書が無効性の根拠とされ得るかどうかを慎重に見極め、戦略を練ることが重要となる。

SEP紛争において、必須性と無効性の判断はFRAND条件でのライセンス交渉や訴訟における議論の基盤となる。判断が曖昧なままでは、公正な紛争解決が難しくなり、特許権者と実施者の間に不信感が生じ、紛争が激化するリスクが高まる。

### 3. SEP紛争事例分析

#### 3. 1 必須性の議論における寄書の重要性を示した事例

##### (1) 事例の概要

本事例<sup>7)</sup>は、ドイツマンハイム地裁におけるノキア対ダイムラー事件（2020年8月18日，2 O 34/19）で、SEP紛争において特許の必須性を立証するために寄書が重要な役割を果たしたケースである。本件特許（EP 2,981,103号）は、4Gモバイル通信のランダムアクセスにおけるプリアンブル生成のためのルートシーケンスのサーチ順序に関する技術を対象としている。

ランダムアクセスは、端末と基地局が通信を開始する際に同期を取るための処理であり、端末がプリアンブルと呼ばれる信号系列を送信し、基地局がそれを検出することで通信が始まる仕組みである。本件特許は、端末が次にサーチすべきルートシーケンスの順序を、ルートシーケンスのキューブメトリック（CM）値とサポート可能な高移動度セルの最大サイズという2つの指標に基づいて決定する技術に関するものである。

CM値は、無線通信における信号の振幅変動を示す指標であり、送信機の電力バックオフ量を決定する要因となる。CM値が高い場合、送信電力を抑える必要があり、大規模なセルでは不利となる。逆に、CM値が低いと送信効率が向上し、大規模なセルで有利となる。このため、ルートシーケンスがサポートできるセルのサイズはCM値に依存して変化する。また、端末が高速で移動する場合、周波数オフセットが発生し、一部のルートシーケンスや循環シフトが使用できなくなる可能性がある。本件特許は、これらの要因を踏まえた効率的なルートシーケンスの順序付けを提供している。



## (2) 寄書を活用した必須性の立証

ノキアは、欧州電気通信標準化機構 (European Telecommunications Standards Institute) の標準規格文書 TS 136 211 (バージョン 8.6.0) を証拠として提出した。この標準規格文書にはサーチ順序が定められている複数のルートシーケンス (Zadoff-Chu シーケンス) をプリアンブルとして使用することが規定されていた<sup>8)</sup>。しかし、この標準規格文書には、なぜその順序でルートシーケンスがサーチされるかについての技術的な説明は記載されていなかった。そこでノキアは、3GPP (Third Generation Partnership Project) における規格策定過程で提出された寄書 (R1-081044) を証拠として提出した。この寄書は、ルートシーケンスが CM 値とサポート可能なセルサイズに基づいて分割・順序付けられていることを示し、標準規格文書に記載されていない技術的背景を補完するものであった。

具体的にはこの寄書の表 2 には、ルートシーケンスが低 CM 値と高 CM 値に分割され、それぞれのシーケンスに対して循環シフト値 (Ncs) が与えられていることが示されていた。この Ncs 値は、ルートシーケンスがサポートできるセルの最大サイズに比例しており、寄書に基づき、ルートシーケンスが CM 値とサポート可能なセルサイズに基づいて分割・順序付けられていることが示されていた。標準規格文書自体では不足していた特許クレームの要素を寄書によって補うためのものであった<sup>9)</sup>。

## (3) ダイムラーの主張と地裁の判断

ダイムラーは、本件特許が SEP としての要件を満たしていないと主張した。具体的には、

「ルートシーケンスのセットの生成」や「順序付け」に関して本件特許のクレームを限定的に解釈した上で、特許クレームが要求するルートシーケンスの順序付けは、LTE 規格とは異なる方式であるとして必須性を否定した<sup>10)</sup>。

また、ダイムラーは、本件特許が新規性や進歩性に欠けるとして無効審判を提起した。

マンハイム地裁はノキアが提出した標準規格文書および寄書を重視し、寄書が標準規格文書には記載されていない技術的背景を補完し、特許の必須性を裏付けるものであると認定した。寄書にはルートシーケンスが CM 値とセルサイズに基づいて分割・順序付けされる技術的根拠が示されており、特許クレームの要件を満たすための補強材料として裁判所に認められた<sup>11)</sup>。また地裁は無効審判の成功の見込みが低いとした<sup>12)</sup>。

## (4) まとめ

本事例は、寄書が SEP における特許必須性を立証するために重要な役割を果たした典型例である。ダイムラーは特許の必須性に異議を唱えたが、裁判所は寄書によって補強されたノキアの主張を認め、特許が標準にとって必須であると認定した。寄書は特許の技術的根拠を支え、標準規格文書に記載されていない技術的意図を明らかにすることで、必須性を立証する上での有力な補強材料となった。

この事例では、結論として必須性が認められたものではあるが、実施者が寄書や標準規格文書の技術的背景を精査し、特許の必須性を争う上で戦略を構築する重要性が示唆されている。特許権者が寄書を用いて標準規格文書を補強する場合、実施者側も寄書の内容を詳細に確認し、特許クレームは寄書に記載されたものとは異なる方式であることを示すことで、必須性に対する異議を主張することも可能である。

## 3. 2 オプション機能を根拠に必須性が否定された事例

### (1) 事例の概要

本事例<sup>13)</sup> は、フィリップス社他 2 社 (以下「原告側」) がネットギア社を相手に提訴した特許侵

害訴訟であり、ウィスコンシン州西部地区連邦地方裁判所で審理された後、原告側が上訴し、米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に進んだケース（2010年9月20日，2010-1045）である。争点となったのはフィリップス社が持つUS 4,975,952号で、この特許は無線通信規格IEEE 802.11に関連するデータフラグメンテーション技術を対象としている。

フィリップス社はネットギア製品がIEEE 802.11規格に準拠し、この特許を侵害していると主張した。一方、ネットギア社は、フラグメンテーション機能がオプション機能であり、デフォルトでは無効化されているため、特許侵害は成立しないと反論した。

## （2）連邦地裁での議論

連邦地裁では、フィリップス社は寄与侵害を主張しており、そのためにまず直接侵害の存在を立証する必要があった。フィリップス社は、ネットギア製品が標準規格に準拠していること自体で、クレームを必然的に侵害していると主張したが、連邦地裁は被告製品のフラグメンテーション機能はデフォルトで無効化されているため、単に標準規格に準拠しているだけでは侵害の立証が難しく原告側が具体的な侵害の証拠を示さなければならないとして、この主張を退けた。

このため、フィリップス社はネットギアの製品マニュアルや広告において、フラグメンテーション機能が説明され、顧客にその使用を推奨していることを証拠として提示した。しかし、地裁はこれを直接侵害の証拠として認めず、顧客が実際にその機能を使用しているかどうかの証拠が必要であると判断した。

その後、フィリップス社はネットギアの顧客サービス記録を提出し、特定の製品がフラグメンテーション機能を実際に使用していたことを立証した。この記録により、これらの製品につ

いては直接侵害が認められたが、他の製品については直接侵害を立証する証拠が不十分であるとされた<sup>14)</sup>。

## （3）CAFCでの判示内容

CAFCでは侵害の判断に標準規格文書の使用が認められるかどうか争われた。ネットギア社は、標準規格文書に依拠した特許侵害の立証は許されず、特許クレームは被告製品と直接比較されるべきだと主張する一方で、フィリップス社は、過去の判例に基づき、標準規格文書と特許クレームを比較することで侵害を立証できると主張した。

これに関してCAFCは、連邦地裁が侵害の分析において標準規格文書に依拠することができることを認めた<sup>15)</sup>。連邦地裁がクレームを解釈し、クレームの範囲に標準を実施するあらゆる実装が含まれると判断した場合は侵害の認定になり得るとした。被疑製品が標準規格に従って動作する場合、クレームを標準規格文書と比較することはクレームを被告製品と比較することと同じであることをその理由とした。一方で、被告が、クレームが標準規格の全ての実装を網羅的にはカバーしていないこと（つまり、クレームに標準規格と対応しないものが含まれていること）や、標準規格を実施していないことを証明することも自由であると示した。

また、標準規格文書の該当部分が任意（オプション）である場合は、標準規格に準拠するだけではそれが常に侵害をもたらすことを立証することにはならないとも示した<sup>16)</sup>。

CAFCの判示内容によれば被疑侵害者がオプション部分をデフォルトでは無効化し、それを実施するか否かを自らの顧客に委ねた場合は、特許権者はクレームと標準規格のオプション部分の比較に依拠して、製品が標準規格に準拠していることが認められるので侵害であると主張するだけでは不十分である。このような場合、

特許権者はクレームと被告製品を直接比較するか、被告製品が標準規格の関連するオプション部分を実装していることを証明しなければならない。

本件ではフラグメンテーション機能がオプション機能であり、顧客が実際にこの機能を有効化して使用していない限り、特許侵害は成立しないとされた。つまり、標準規格準拠だけでは特許侵害を立証するには不十分であり、顧客がオプション機能を実際に使用したという証拠が必要であるとされた。

#### (4) まとめ

本件判決は、SEP紛争における侵害立証において、標準規格への準拠のみでは特許侵害を立証できない場合があることを明示した事例である。特にオプション機能がデフォルトで無効化されている場合、顧客がその機能を実際に有効化して使用した証拠が侵害立証に必要であることが確認された。フィリップス社は侵害の立証において、顧客によるオプション機能の実際の使用を示す証拠が欠かせず、標準規格準拠のみでは侵害を立証できなかった。

さらに、CAFCは規格が特許クレームと直接対応している場合に限り、標準規格文書が侵害の証拠として認められると判示したが、それには標準規格が特許クレームを網羅的にカバーしていることが必要である。本件のようにオプション機能がデフォルトで無効化されている場合には、特許権者は標準規格準拠の証拠のみでは不十分であり、顧客の実際の使用を示す証拠が必要とされる。

この判決は、SEP紛争における防御戦略においても重要な示唆を与えている。被告側がオプション機能の無効化状態や未使用の事実を立証することで、特許侵害の主張に対抗する一助となることを示している。したがって、被告は実際の使用状況を精査し、特許クレームとの対応

関係を慎重に検討することにより、侵害の主張に対する効果的な防御を構築し得る。

### 3. 3 IPRで標準規格文書と寄書が重要な役割を果たした事例

#### (1) 事例の概要

本事例<sup>17)</sup>は、パンテックワイヤレスエルエルシー（以下「パンテック」）がLGエレクトロニクス（以下「LG」）を相手に提起した特許侵害訴訟（テキサス州東部地区連邦地方裁判所5:22-cv-00113）に関連し、LGがこれに対抗して米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）に対して申請したIPR（IPR2023-01272）についてである。

本件で取り上げる特許は、US 9,065,486号（以下「US486特許」）であり、特に3GPPの標準技術を利用した誤り訂正およびデータ送信技術に関するものである。

LGは、この特許が先行技術に基づいて無効であると主張し、特に3GPPの標準規格文書TS25.212や複数の寄書が特許無効の証拠として引用された点が注目される。

#### (2) 訴訟で指摘された審査過程での瑕疵

US486特許は、無線通信技術におけるターボ符号を利用し、データ伝送の品質を向上させることを目的としたもので、パリティビットの削除や誤り訂正を通じて通信の正確性と効率を高める技術であり、USPTOによる審査の結果、特許が付与された。しかし、LGは訴訟において、出願人が審査段階でTS25.212に含まれる先行技術を十分に開示せず、この文献が審査において適切に考慮されなかったと主張した。

TS25.212には符号化や誤り訂正に関する技術が詳細に記載されており、特許技術と同様のアプローチや図面が含まれていた。LGは、これが適切に評価されていれば特許の進歩性が否定される可能性があるとして、特許の有効性を再



検討するよう主張した。

### (3) IPRでの標準規格文書と寄書の役割

IPR 手続においては、LGは先行特許文献 Stewart を主引例として用い、標準規格文書である TS25.212 や寄書である TSGR1-01-1014（以下「Motorola」）および Tdoc R1-01-1047（以下「3GPP-Summary」）を特許無効の証拠として提示した。LGは Stewart を基に、US486 特許の技術が進歩性を欠くと主張した。TS25.212 は、無線通信におけるターボ符号化やレートマッチング技術が既に標準技術として規定されていたことを示しており、Stewart の技術がこれに基づいていると LG は指摘した。加えて、3GPP-Summary や Motorola は、Stewart の技術を補強し、特許技術が既存の公知技術に基づくものであると論じた。

パンテックは、Stewart が特許クレームで求められる「バッファリング」や「冗長バージョンに基づくビット選択」の要件を開示していないと反論し、Stewart を補強するために引用された 3GPP-Summary や Motorola も無効を立証するには不十分であると主張した。パンテックは、LG の無効主張には根拠がなく、IPR 審査の開始を拒否すべきだと訴えた。

しかし、PTAB はパンテックの反論を検討した結果、LG の無効主張には一定の合理性をもって認められる見込みがあると判断し、IPR 審査の開始を決定した<sup>18)</sup>。Stewart や 3GPP-Summary、Motorola を組み合わせることで、特許技術が進歩性を欠くとの LG の主張には説得力があると認められたため、PTAB は全ての特許クレームに対する審査を行うことを決定した。なお、最終的に両社は和解に至り IPR は終了している<sup>19)</sup>。

### (4) まとめ

本事例は、IPR 手続において標準規格文書や寄書が特許無効の証拠として有効に機能するこ

とを示した事例であり、実施者が無効化戦略を構築する際に重要な示唆を提供している。特に、Stewart を主引例としながら TS25.212 や Motorola 等の寄書を補強材料とすることで、LG は特許技術が既存技術に基づき進歩性を欠くと主張し、その主張を効果的に補強した。これにより、寄書や標準規格文書は単なる参考文献ではなく、特許の無効立証において証拠として機能する可能性が確認された。

実施者側としては、IPR や訴訟において特許の無効を主張する場合、標準規格文書や寄書の内容を詳細に分析し、技術的背景を詳しく検討することが重要である。特に、標準規格文書や寄書の記述内容を的確に把握し、特許クレームの技術的要件に対する寄与や、それらが先行技術としてクレームの進歩性や新規性を否定できるかどうかを検討することで、特許無効の立証をより強固にすることができる。

さらに、本事例は、特許出願者が審査段階で標準規格文書や寄書の内容を十分に開示しない場合、その後の無効審査において不利な立場に立たされるリスクも示している。実施者は、特許審査での情報開示の不備や、標準規格文書や寄書との関連性の不足を指摘し、無効主張を補強することで、特許権者に対する効果的な防御を構築することが可能である。

## 3. 4 必須性否定の判断が FRAND 戦略に影響を与えた事例

### (1) 事例の概要

本事例<sup>20)~22)</sup>は、日本の電機メーカー A 社と欧州の特許管理会社 シズベルが、中国のスマートフォンメーカーであるオッポやシャオミーなど複数企業に対し、移動体通信規格に関連する SEP 侵害を英国高等法院で訴えたケース（HP-2019-000014）である。原告は、特許プール「Mobile Communication Programme (MCP)」に含まれる特許ファミリーについて、第三者機関の独

立した評価を経て必須性が確認されていると説明し、MCPプールの特許の必須率を100%であると主張していた。この評価には特許の複雑さに応じた詳細な検証が行われ、他の主要な特許プールにも同様のレビュー基準が採用されているため、信頼性が高いと原告は述べていた<sup>23)</sup>。

しかし、シズベルが保有するEP1,925,142号（以下「EP142特許」）の技術トライアルの判決において必須性が裁判所により否定され<sup>21)</sup>、原告は「100%必須性」を前提としたライセンス戦略の見直しを余儀なくされた。

## （2）必須性判断に関する議論

EP142特許は、無線リンク制御（RLC）の非確認モードで使用されるプロトコルデータユニット（PDU）のヘッダを効率化する技術を対象としており、VoIP等のリアルタイムサービスにおける伝送効率の向上を目的としている。この技術は、サービスデータユニット（SDU）をPDUに効果的に挿入し、パディングを削減することで、データの再構築や処理を効率化するものである。特に、SDUがPDUより2オクテット小さい場合には、長さ指示子（Length Indicator）を用いてSDUの開始および終了位置を示すことで、通信データの伝送効率とネットワークリソースの最適化が図られている。

原告は、3GPP標準規格文書TS36.322の6.2.2.6に定義された「Framing Info (FI) フィールド」が、EP142特許のLength Indicatorと同等の機能を果たすと主張した。FIフィールドの値「00」は、PDU内のSDUの開始および終了位置を示すものであり、クレーム要件を満たすとした。また、均等論の適用により、文言通りでなくとも同等の効果が得られる場合に特許侵害が成立するという解釈を提示した。

しかし、英国高等法院は、FIフィールドはSDUの開始および終了位置を示すのみであり、Length Indicatorが持つSDUの正確な終端位置

を示す機能を欠いているため、Length Indicatorと同等の機能を有さず、クレームの要件を満たさないと判断した<sup>24)</sup>。さらに、均等論も適用されないと結論付けた<sup>25)</sup>。この結果、EP142特許はSEPとして認められず、必須性が否定された。

## （3）必須性否定がライセンス戦略に与えた影響

原告は当初、MCPプール内の特許ファミリー全体がSEPであると主張し、100%の必須性を前提にライセンス料を要求していた。この主張は、プール内の各特許ファミリーのうち少なくとも1つが第三者機関による独立した必須性審査（以下「個別審査」）を経ているという根拠に基づくものであった。しかし、EP142特許が非必須と判断されたことで、この前提の信頼性が揺らぎ、原告は戦略を見直す必要に迫られた。

これを受けて、原告は従来の個別審査に基づく必須性主張を放棄し、クレームチャートを用いて特許ファミリー毎に必須性を示す新しい方針に転換することを決定した。この新たな方針では、特許ファミリー毎にクレームチャートを被告に提示し、被告が必須性に異議を唱える特許ファミリーを確認する形式を提案した。さらに、一定数のMCP特許ファミリーを無作為に抽出し、技術的証拠に基づいてその必須性を審理し、得られた割合をMCP全体の必須率として適用する方法を提案した。

しかし、被告はこの提案を実行不可能であり不相応とし、既存の訴訟スケジュールにも適合しないとして強く反対した。また、裁判所もこの新方針がスケジュールの中で完了するには現実的ではないとし、最終的に申立人に対して早急に修正された必須性に関する主張を提出するよう命じた。EP142特許の必須性が否定されたことにより原告は従来のライセンス戦略の信頼性が揺らぎ、新たな方針の再構築を余儀なくされる結果になった<sup>26)</sup>。



#### (4) まとめ

本事例は、特定の特許の必須性が裁判所により否定された場合、実施者にとっても重要な戦略的示唆を与えるものである。必須率100%を前提としたプール全体を一括したライセンスオファーに対しては、個々の特許の必須性を精査する重要性が改めて浮き彫りとなった。実施者としては、各特許の必須性を個別に検討し、非必須性を立証する証拠を準備することで、相手方の必須率の信頼性を低下させ、特許権者から提示されるライセンス条件の妥当性を効果的に争うことができる。こうしたアプローチにより、不要なライセンス取得や過剰なライセンス料支払いのリスクを軽減し、実施者側の交渉力の強化につなげることが可能であると考ええる。

### 4. 実務上の行うべき対応 ～実施者が取り得る防御策を中心として～

SEP紛争において、実施者は特許権者の主張に対抗するために、必須性や無効性に基づいた防御策を戦略的に行うことが求められる。

以下では、実務におけるリスク管理や交渉を効果的に進めるための具体的な対応策について示す。

#### 4. 1 必須性主張への対応戦略

特許権者が主張する必須性に対して、実施者側は以下の点に留意し、適切な防御策を講じることが重要である。

##### (1) 標準規格と特許クレームの対応関係の精査

まず実施者は、標準規格と特許クレームが実際に対応しているかを精査する必要がある。特に、標準規格文書を詳細に分析し、特許クレームが標準規格に準拠するか否かを検討する必要がある。標準規格に準拠しない場合は必須性に異議を唱えることが可能である。

##### (2) 標準規格がオプション機能か否かの検討

特許クレームに対する標準規格に準拠する場合であっても、その標準規格が標準規格の必須機能部分ではなく、オプション機能とされる部分の場合には、標準規格が必須性を裏付けるものではないと主張できる。従って標準規格内のオプション項目の実装状況を調査し、必須主張に対する対抗材料とすることが効果的である。

##### (3) 特許クレームの範囲外で実装される可能性の検討

必須性の判断において、標準規格文書の記載内容のみでは特許クレームとの対応関係が示せない場合、特許権者側が寄書等の追加証拠に依拠する可能性がある。証拠として提示された寄書等を分析し、特許クレームの記載の内、標準規格文書では示されていない部分が、寄書で示されているかどうかを検討する必要がある。もし寄書を用いても特許クレームとの対応関係が十分に示されていないのであれば、特許クレームは標準規格には規定されてない実装技術に過ぎないとして必須性に関する疑義を指摘することも有効な防御手段である。

#### 4. 2 無効性主張のための準備

SEP紛争における無効性の主張は、実施者にとって非常に強力な防御手段となり得る。特許が進歩性や新規性を欠いていることを立証するためには、以下の点に注力する。

##### (1) 先行技術調査の徹底

先行特許文献に加え、特許出願前に公表されている標準規格文書や寄書との照らし合わせなどを行い、先行技術として特許無効の根拠となる技術的証拠を収集・整理する。特許の進歩性を否定するために、標準規格や寄書の技術的内容を把握し、無効主張を補強する材料として利用することが重要である。

特に標準規格策定過程で提出された寄書は、特許無効性を立証する上で強力な証拠となる。特許出願に先行する寄書が特許の新規性や進歩性を欠くことを示す内容を含んでいる場合には、それを根拠に特許無効を主張する。寄書の技術的内容を精査し、特許クレームの新規性や進歩性に影響を与えるかを確認することが効果的である。

## (2) 特許出願時の情報開示義務違反を指摘

特許権者が出願時に先行技術を十分に開示していない場合、その不備を指摘することで無効主張の材料とする。特に、標準規格文書や寄書が十分に開示されていない場合には、審査時の情報開示の不備として無効主張を補強することが可能である。

## 4. 3 ライセンス交渉における戦略的対応

実施者がSEP紛争リスクを適切に管理し、効果的にライセンス交渉を進めるためには、特許権者と交渉する際の具体的な戦略を策定する必要がある。

### (1) クレームチャートの提示による透明性の確保

特許権者からのクレームチャートの提示を求めることで、標準規格との対応関係を明示するよう要求し、特許クレームが標準規格に準拠しているかを精査する。提出されたクレームチャートを精査し、必須性や無効性に関する議論の基礎資料とすることが効果的である。

### (2) 特許プールの必須率を検証

特許プールにおいて100%の必須性が主張されている場合は、実際にプール内の各特許が標準に対して必須であるか個別に確認し、プール全体の必須率を検証することで、ライセンス料の妥当性を検討する。信頼性の高い必須性主張

が行われていない場合は、プール内特許の必須性に異議を唱えることも検討する。

### (3) 実施者の使用実態の証拠提示

ライセンス交渉において、実施者が実際に使用している機能や技術が特許クレームに該当しない場合、具体的な使用状況を証拠として提示することで、ライセンス料を抑制する根拠とする。実施していない機能に対するライセンス料支払いの必要性がないことを主張することも検討する。

## 4. 4 専門家、共同防衛及び調停等の活用

SEP紛争においては、専門家や調停機関を活用し、共同防衛を検討することで、実施者の防御戦略を強化できる。

### (1) 専門家の意見や分析の活用

技術的または法的に複雑な論点が含まれる場合、専門家による意見書や分析を活用することで、特許の必須性や無効性に関する主張を強化することができる。これにより、裁判所や調停機関に対する説得力が向上し、実施者側の立場を有利にする材料となる。

### (2) 複数共同防衛の活用

複数の実施者が共通の防御を行う共同防衛は、リソースを効率的に活用できる戦略である。共通の利害を持つ実施者と防御戦略を協力して行うことで、特許権者の主張に対してより一貫性のある対応が可能となる。但し競争法上のリスクがあるため各国の競争法やガイドラインに精通した専門家のアドバイスを受けることが望ましい。

### (3) 調停や仲裁の利用

法廷での長期的な争いを回避するために、調停や仲裁を通じて解決を図ることも有効な手段

である。これにより、迅速な紛争解決が期待でき、時間やコストの節約につながる。特に調停においては、双方が合意しやすい条件を提示し、早期に合意に至ることが可能である。

## 4. 5 ま と め

以上、SEP紛争に関連するリスクを効果的に管理し、交渉を有利に進めるためには、標準規格文書や寄書を詳細に精査し、必須性や無効性に関する根拠を収集・整理することが重要である。さらに、特許権者の主張内容に対して効果的に対応し、必要に応じて専門家の意見や共同防衛、調停を活用することで、過剰なライセンス料の支払いリスクを軽減し、ビジネスの継続的な成長を支えるための防御策を確立することが求められる。

## 5. おわりに

本稿では過去の裁判例やIPR事例の分析に基づいて、実施者がSEP紛争において効果的に対応するための具体的な指針を検討した。

事例1では必須性の議論における寄書の重要性、事例2ではオプション機能を根拠とした必須性の否定、事例3ではIPRにおける標準規格文書と寄書の重要な役割、事例4では必須性否定の判断がFRAND戦略に与える影響を取り上げた。それぞれの事例から、標準規格や寄書を詳細に分析し、必須性や無効性を慎重に検討することの重要性が明らかになった。

SEP紛争では、特許の必須性や無効性が主要な争点となり、実施者はこれに戦略的に対応する必要がある。具体的な防御策として、標準規格と特許クレームの対応関係を精査し、特許が真に必須であるかを確認することが重要である。また、寄書や標準規格文書を活用した無効性の主張、ライセンス交渉におけるクレームチャートの提示要求、専門家や共同防衛の活用も有効な手段となる。

IoTや通信技術の進展により、SEP紛争は今後も増加が見込まれる。企業はこれらの防御策を活用し、過剰なライセンス料の支払いを回避しつつ、競争力を維持する準備を進めることが求められる。本稿が、実施者の実務対応における一助となることを願う。

## 注 記

- 1) 知的財産戦略本部 構想委員会, 知的財産推進計画2021策定に向けた検討 第5回会合(令和3年3月29日開催) 資料5  
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2021/dai5/siryous.pdf>
- 2) 特許庁, 標準必須特許を巡る国内外の動向について(裁判及び調停・仲裁による紛争解決の実態)  
[https://www.jpo.go.jp/support/general/sep-portal/document/index/chosahokoku\\_yoyaku.pdf](https://www.jpo.go.jp/support/general/sep-portal/document/index/chosahokoku_yoyaku.pdf)
- 3) 特許庁, 標準・データに係る業務への弁理士の関与の在り方について  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/benrishi\\_shoi/document/h30houkokusho/01.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/benrishi_shoi/document/h30houkokusho/01.pdf)
- 4) 特許庁, 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き 第2版(令和4年6月)  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/rev-seps-tebiki/guide-seps-ja.pdf>
- 5) 経済産業省, 標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針(誠実交渉指針)  
[https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep\\_license/good-faith-negotiation-guidelines-for-SEPlcenses-ja.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/good-faith-negotiation-guidelines-for-SEPlcenses-ja.pdf)
- 6) 山田有美, パテント, Vol.64, No.2, pp.105~108 (2011)
- 7) ドイツマンハイム地裁判決, 2 O 34/19 (2020)  
<https://www.wipo.int/wipolex/en/text/591427>
- 8) 前掲注7) [15], [28]
- 9) 前掲注7) [16] - [18], [29]
- 10) 前掲注7) [41] - [42]
- 11) 前掲注7) [48] - [136]
- 12) 前掲注7) [256] - [284]
- 13) CAFC判決, 2010-1045 (2010)



- <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/591397>
- 14) 前掲注13) pp.3-4, p.10
  - 15) 前掲注13) p.8
  - 16) 前掲注13) pp.8-9
  - 17) USPTO PTAB, Case IPR2023-01272
  - 18) 前掲注17) DECISION Granting Institution of Inter Partes Review 35 U.S.C. § 314 (2024.4.9)
  - 19) 前掲注17) TERMINATION Due to Settlement After Institution of Trial 35 U.S.C. § 317; 37 C.F.R. § 42.74 (2024.8.19)
  - 20) 英国高等法院, [2021] EWHC 889 (Pat) 2021. 4.13
  - 21) 英国高等法院, [2021] EWHC 1048 (Pat) 2021. 4.26
  - 22) 英国高等法院, [2021] EWHC 1541 (Pat) 2021. 6.8
  - 23) 前掲注20) [7]
  - 24) 前掲注21) [123] - [141]
  - 25) 前掲注21) [142] - [154]
  - 26) 前掲注22) [51] - [66]
- (URL参照日は全て2024年11月23日)
- (本稿企画 会誌広報委員 松本武 富士通)  
(原稿受領日 2024年11月25日)