

自己特許による損害賠償額の低減

• RYUKA •
with Free Vision

2021年1月21日

弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

FRAND特許の実施料は、
合理的な総実施料を、特許数で割って計算された

サムスン v. アップル (東京知的財産高等裁判所, 2014年)

$$\begin{aligned} \text{実施料} &= \text{標準部分の販売額} \times \\ &\quad \text{合理的な累積実施料(5\%)} \times \\ &\quad \text{主張する特許の数} / \text{全特許の数} \end{aligned}$$

総実施料から個々の特許実施料を算出する
「トップダウンアプローチ」

トップダウンアプローチによるFRAND特許の 実施料算出は、欧米でも採用されている

ライセンス料 = 総ライセンス料 × 当該SEP件数 ÷ SEP総数

TCL v. Ericson, カリフォルニア州C.D. 2017

“FRANDロイヤルティの決定においては、他のSEP所有者がロイヤルティを要求した場合に生じるロイヤルティの総額を考慮することによって、ロイヤルティスタッキングのリスクに対処しなければならない。”
Innovatio, イリノイ州N.D. 2013

“ロイヤルティスタッキングを避けるために、FRANDの価値を決定する際に個々のSEPを単独で考えてはならない。当事者は、技術の全体的な付加価値を評価したうえで、標準の合理的な総ロイヤルティ率を検討する必要がある”

欧州委員会・Communication on SEPs (Nov. 2017)

合理的実施料を、複数特許で分配すべきなのは FRAND特許だけだろうか？

米国特許法284条 損害

- Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to **compensate for the infringement** but in no event less than a **reasonable royalty** for the use made of the invention by the infringer,
- The court may receive **expert testimony** as an aid **to** the **determination** of damages or of what **royalty** would be reasonable under the circumstances.

合理的実施料を算出する為の、専門家の証言は、 下記の説明を含まなくてはならない

“The portion of realized profits attributable to non-patented elements.”

(特許されてない要素に起因して実現された利益部分)

Georgia Pacific Factor 13th.

特許技術以外の特徴を主張することで、 実施料率を下げることができる

「特許対象部分は、特許権を侵害しないフィルタリング機能も有するので、次の最も重要な問題が解決されていない。」 即ち、

「究極的な合理的実施料は、**特許発明**が最終製品に与えた**価値の増加分**に基づいて与えられなければならない」

「特許されていない要素と比較した特許技術の価値を表すためには、更に製品価値を分配しなくてはならない」

損害賠償額認定取消 地裁へ差し戻し

Finjan, Inv. v. Blue Coat Sys. (Fed. Cir. 2018)

他の特許発明も利用していることを主張することで 実施料率を下げるができる

- 「証言は、被告が草刈機の他の部分をカバーする特許を有すると認められた。しかし証言は何の根拠もなく、「草刈機販売に最も重要なのはカットの品質であるが、他の部分はそれに関係が無い」として他の部分を無視した。」
- 「特許されている他の部分が、草刈機全体の価値に何の関係も有さないというのは疑わしい。それらは、特許されたバッフル部分の相対的な価値に、そして実施料に影響するであろう。」

損害賠償額認定取消 地裁へ差し戻し

- *Exmark v. Briggs & Stratton Power Prods.* (Fed. Cir. 2017)

合理的実施料はSSPPU (smallest salable patent practicing unit)により計算されると限らない

- 製品全体の価格が、計算の基礎になり得る
- 実施料がSSPPUにより算出された実施料より高くても、FRANDの「不合理な実施料」にならない

Federal Trade Commission v. Qualcomm (9th Cir. 2020)

自社特許は、売上の計算低減にも役立つ (US CAFC)

- **実施料 = 対象製品の売上 × 実施料率**

—— 「対象製品」は特許を使う部品か最終製品か？ ——

- 製品全体は他の特許も侵害するという事実は損害賠償計算における「Entire Market Value」の適用を否定する上で重要である
- 他の部品も重要な価値を持っていることが明らかなので、製品全体を実施料計算のBaseとすることはできない。

Power Integration v. Fairchild Semiconductor (Fed. Cir. Sept, 2018)

日本の知財高裁の判断も同趣旨

∴ 他の特許利用により利益獲得 → 対象特許の寄与度大

「侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても、このことから直ちに(損害額の)推定の覆滅が認められるのではなく、他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献しているといった事情がなければならぬというべきである」

ネオケミア判決(知財高判令和元年6月7日、平成30年(ネ)第10063号)

米国NPE対策のご提案

米国NPEによる権利行使

- 差止は、極めて困難
- 事業への損害に基づく賠償請求も困難
- 合理的な実施料に基づく損害賠償請求が多い

米国NPE対策のご提案

1. 自社実施する特許を米国で取得し、維持する
2. サプライヤにも、米国で積極的に特許取得&維持してもらう
3. 関連会社の特許を利用していけば、それも維持してもらう
4. 他社と積極的に長期的な包括ライセンスを結ぶ
5. ライセンスを受けた実施中の特許も、維持してもらう

NPEの反論

- ① 他の特許を使う必要がない(使わなくても製品を作れる)
- ② 他の特許技術のマーケット価値が低い

NPEの反論への対策

1. 自社特許は、幅広く、効果の大きな技術であることが好ましい
2. 極めて多くの自社特許を取得しておく
→ それらの一つ一つの価値を否定するコストが大きくなる
(Apple v. Samsungでは立証できなかったので数割になった)
3. 自社が特許取得済みの技術を、広告で強調する
→ ユーザーの印象も強くなるので、
技術の重要性を主張／立証しやすくなる。
4. 技術を宣伝する前に他社特許を調査する(従来にも増して重要)

注意点

1. 多数の特許を使用していることを説明



原告特許だけでなく、他の全特許の価値が低く見積もられる



権利行使時には不利に働く

① 自社特許の価値低下

② 関連会社、サプライヤ、包括的ライセンス先の特許の価値低下



クロスライセンス時にも不利に働く

2. 差止の脅しに対しては効果が無い(但し米NPEによる差止は困難)