Vol.2015-DPS-164 No.19
Vol.2015-EIP-69 No.19
2015/9/11

標準化団体のパテントポリシー改訂の動向とその影響の分析

小林和人[†1]　　平塚三好[†2]

標準化団体の多くは，技術標準の策定に際しての特許の取り扱いをパテントポリシーとして策定・運用している．パテントポリシーは標準化会合の参加者に対して保有する必須特許を許諾する意思の有無を宣言させる．近年，必須特許に基づく特許侵害訴訟が急増し，標準化団体にはパテントポリシーにおける FRAND 条件の明確化が求められていた．標準化団体の ITU，IEEE，ETSI では，長年の議論を経て，パテントポリシーの FRAND 条件に関する改訂を行うこととなった．本稿では，標準化団体の ITU，IEEE，ETSI のパテントポリシーの改訂の動向を説明し，パテントポリシー改訂の係争・訴訟への影響を分析する．

A recent activity on the revision of the Patent Policy of the Standards Setting Organization and an analysis of the influence of the revision.

KAZUTO KOBAYASHI[†1]　MITSUYOSHI HIRATSUKA[†2]

Many of the Standards Setting Organization （SSOs） have a Patent policy that is referred in the process of developing a Standard. The Patent Policy requires the Participant in a meeting for the standardization to declare if it has a will to grant a license of the owned Standard Essential Patent（SEP） to the implementers of the standard with FRAND condition or else. In recent years an increase of the litigations based on SEP has urged SSOs to clarify a meaning of FRAND. Some of SSOs such as ITU,IEEE and ETSI have come to the conclusion that they revise a FRAND-related part of its Patent Policy after a long discussion. In this paper we will summarize a recent activity on the revision of the Patent Policy of SSO and analyze the influence of the revision to the actual Patent assertions and litigations.

1. まえがき

標準規格を製品等に搭載するにあたって実施の不可欠な特許を標準規格必須特許（以下，必須特許）と呼ぶ．標準化団体（以下，SSO）は，標準規格の策定に際しての取扱いをパテントポリシーとして策定し，運用している．パテントポリシーは，標準化会合で標準規格案の提案をする参加者に保有する必須特許を，無償あるいは合理的かつ非差別的な条件（以下，FRAND 条件）でライセンスする意思があること，又は，その他の選択を宣言（以下，FRAND 宣言）させる．

標準規格の多くは必須特許を保有する企業等が形成したパテントプールでライセンスを許諾しているが，パテントプールに参加しない企業や標準規格案の提案企業から特許を譲りうけた Patent Assertion Entity（以下，PAE）等のアウトサイダーによる必須特許に基づく訴訟が問題となってきた．必須特許の実施料については，必須特許権者それぞれが主張する対価を積み重ねていくと（ロイヤルティスタッキング），必須特許を搭載した製品の収益に影響して事業継続を困難なものとするとの指摘がされている．また，必須特許に基づく差止請求は認められるべきか，FRAND 宣言は，第三者のためにする契約としての法的効力はあるのか等が議論となっている．

かかる事情を背景として，標準化団体には，パテントポリシーにおける FRAND 条件の明確化を要請されていたが，長年の議論を経て，標準化団体の ITU，IEEE，ETSI ではパテントポリシーの FRAND 条件を改訂するに至った．本稿では，標準化団体 ITU，IEEE，ETSI のパテントポリシーの改訂の動向を説明し，パテントポリシーの係争・訴訟への影響を分析する．

2. 標準規格と特許の錯綜

2.1 技術標準とは

通信手順やビデオ圧縮伸長などの技術で，異なるメーカーの機器を相互に接続し，データの互換性を持たせるために統一された規格・仕様・規定等を技術標準と呼ぶ．技術標準を策定・承認する活動を標準化と呼び，標準化を担当する組織を標準化団体と呼ぶ．

2.2 標準規格必須特許

標準規格を製品等に搭載するにあたって実施の不可欠な特許を標準規格必須特許（必須特許）と呼ぶ．

2.3 パテントポリシー

標準化団体は，標準規格の策定に際して，必須特許を保有する標準規格案の提案企業等に，無償あるいは合理的かつ非差別的な実施料でライセンスする意志があることを特

†1　弁理士
Patent Attorney.
†2　東京理科大学専門職大学院イノベーション研究科知的財産戦略専攻
Tokyo University of Science , Graduate School of Innovation Studies, Master of Intellectual Property

ⓒ2015 Information Processing Society of Japan

許宣言書で宣言（FRAND 宣言）すること，又は，その他の選択をパテントポリシーで規定し，運用していた．

2.4 FRAND 条件

FRAND 条件（標準化団体によっては RAND 条件と呼ぶ）とは，公正，合理的かつ非差別的な条件(Fair,reasonable and non-discriminatory terms and conditions）を意味する．しかし，どのくらいの対価が公正かつ合理的であり，どのような取扱いが非差別的であるか，パテントポリシーにはいずれの定義もなく，訴訟・係争で当事者の合意を困難なものにしていた．

2.5 ホールドアップ

ホールドアップとは，技術標準が普及して市場が形成された後に，技術標準を搭載した製品を製造販売している事業者が，必須特許に基づく権利行使を受ける事を呼ぶ．

2.6 ロイヤルティスタッキング

技術標準は何人も使用できるところ，必須特許権者それぞれが主張する必須特許の実施料を積み重ねていくと，必須特許を搭載した製品の収益や価格を上回るものにもなりかねず，事業継続が困難なものとなる．

2.7 差止請求の可否

独占禁止法，強制実施権，権利濫用の観点で，必須特許基づく権利行使は制限されるべきではないかという論点が特許侵害訴訟における特許実施者及び法学者の関心を集めるところとなっている．

2.8 標準化団体の動き

以上を背景として，各標準化団体はパテントポリシー改訂の議論を進めたが，意見は特許権者陣営と実施者陣営に二極化していた．数年の議論を経て，今年，IEEE，ITU においてパテントポリシーの一部改訂が完了し発効される運びとなった．

2.9 企業の立場

企業の立場は大きく二分され，1 つのグループは多くの必須特許を保有しており，ライセンス収入の確保の観点で必須特許の権利行使の制限や必須特許の実施料を安くすべきとの風潮に異を唱える．もう 1 つのグループは必須特許を保有していない又は保有していても少なく，必須特許の権利行使や高額の実施料の支払いを避けたいと考える．実際には，自らも実施料の収入を得ながら，自社の製品に標準規格を実装することによって他社の必須特許の実施を余儀なくされていることから，両者のバランスが重要と考えるグループも存在する．

3. 標準化団体のパテントポリシーの改訂

3.1 IEEE

3.1.1 経緯

IEEE では，FRAND 条件の明確化の要請を受けて 2013 年に IEEE-SA PatCom を結成し，数ヶ月毎に会議を行い，パテントポリシーの改訂の議論を行ってきた．2015 年 2 月にボードメンバーの投票によりパテントポリシーの改訂案が承認された．改訂案の承認に先立ち米国司法省反トラスト部門は公開された改訂案について検討した結果，競争秩序を害するような影響はないとの判断を，Business review request letter で表明している．

3.1.2 改訂内容

（1）合理的実施料（Reasonable Rate）

①原文

> 6.1 Definitions
> …
> “Reasonable Rate” shall mean appropriate compensation to the patent holder for the practice of an Essential Patent Claim excluding the value, if any, resulting from the inclusion of that Essential Patent Claim’s technology in the IEEE Standard. In addition, determination of such Reasonable Rates should include, but need not be limited to, the consideration of:
>
> ·The value that the functionality of the claimed invention or inventive feature within the Essential Patent Claim contributes to the value of the relevant functionality of the smallest saleable Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claim.
> ·The value that the Essential Patent Claim contributes to the smallest saleable Compliant Implementation that practices that claim, in light of the value contributed by all Essential Patent Claims for the same IEEE Standard practiced in that Compliant Implementation.
> ·Existing licenses covering use of the Essential Patent Claim, where such licenses were not obtained under the explicit or implicit threat of a Prohibitive Order, and where the circumstances and resulting licenses are otherwise sufficiently comparable to the circumstances of the contemplated license.
> …

（下線部は改訂部（著者による））

②仮訳

> 6.1 定義
> …
> 合理的実施料率とは，必須特許の実施に対する特許権者への適正な補償であり，必須特許クレームの技術が IEEE 標準に組み込まれたことによって生じる価値があれば除くものとする．
> また，必須特許の決定に際しては以下を考慮するものとする（但し，これに限定されるものではない）
>
> ・クレームされた発明の機能又は必須特許クレームの中で発明的特徴が，必須特許クレームを実行する最小販売規格

適合実装の関連する機能の価値に対して貢献する価値
・最小販売可能な規格適合実装の中で同じ IEEE 標準に対し全ての必須特許クレームが貢献する価値に照らした場合の，クレームを実行する最小販売可能な適合規格実装に対し必須特許クレームが貢献する価値
・必須特許クレームの使用をカバーする既ライセンスであって，明示的または黙示的に差止請求の脅威の元で得られたものではないもの，また，既ライセンスの環境及び結果としてのライセンスが検討中のライセンスの環境と十分に比較するに値するもの

③改訂のポイント

- 合理的実施料率の算定において，必須特許が IEEE 標準規格に組み込まれたことによる価値は除く．
- 最小販売規格適合製品：発明の，最小販売規格適合製品の機能（発明に関連する部分）に貢献する価値を考慮しなければならない．
- 全必須特許の価値の考慮：同じ IEEE 標準規格の全必須特許の価値に照らして，その必須特許の価値を考慮しなければならない．
- 既契約と差止請求の脅しの有無：その必須特許についての既契約ライセンスを考慮するものとするが，差止請求等の脅しの元で締結された既契約は除く．

（2）差止請求（Prohibitive Order）

①原文

6.1 Definitions
…
“Prohibitive Order” shall mean an interim or permanent injunction, exclusion order, or similar adjudicative directive that limits or prevents making, having made, using, selling, offering to sell, or importing a Compliant Implementation.
…
6.2 Policy
…
An Accepted LOA that contains such a statement signifies that reasonable terms and conditions, including without compensation or under Reasonable Rates, are sufficient compensation for a license to use those Essential Patent Claims and precludes seeking, or seeking to enforce, a Prohibitive Order except as provided in this policy.
…
The Submitter of an Accepted LOA who has committed to make available a license for one or more Essential Patent Claims agrees that it shall neither seek nor seek to enforce a Prohibitive Order based on such Essential Patent Claim（s） in a jurisdiction unless the implementer fails to participate in, or to comply with the outcome of, an adjudication, including an affirming first-level appellate review, if sought by any party within applicable deadlines, in that jurisdiction by one or more courts that have the authority to: determine Reasonable Rates and other reasonable terms and conditions; adjudicate patent validity, enforceability, essentiality, and infringement; award monetary damages; and resolve any defenses and counterclaims.
In jurisdictions where the failure to request a Prohibitive Order in a pleading waives the right to seek a Prohibitive Order at a later time, a Submitter may conditionally plead the right to seek a Prohibitive Order to preserve its right to do so later, if and when this policy’s conditions for seeking, or seeking to enforce, a Prohibitive Order are met.
…

（下線部は改訂部（著者による））

②仮訳

6.1　定義
…
差止命令とは，一時的又は永久の差止・排除命令，同等の判決的指令であって規格適合実装を製造し，製造させ，使用し，販売し，販売の申し出をし，または輸入することを禁止，制限することをいう．
6.2　ポリシー
…
承認済 LOA（このような宣言書を含む）は，無償又は合理的実施料を含む RAND 条件がこれら必須特許クレームを実施するライセンスに対する十分な補償であり，このポリシーに規定されている場合を除き，差止命令を請求又は行使請求しないものとする，ことを表明する．
…
１つ以上の必須特許クレームに対してライセンス提供を約束した承認済 LOA の提出者は，以下の例外を除き，裁判で差止命令を請求または，行使請求しないことに同意するものとする．
例外とは，実施者が，RAND 実施料，RAND 条件，特許有効性，必須性，侵害，損害補償の決定，防御・反論に対する解決を行う裁判権をもった 1 つ以上の法定での判決（期限までに上告された場合には上級審を含む）に実施者が参加しない，又はその結果に従わない場合である．
差止命令の請求権の権利を後日に留保する抗弁で差し止命令の請求に失敗した裁判では，（LOA）提出者はこのポリシーの差止命令の請求又は行使請求の条件に合致した場合に限って，この権利を後日に留保するように，差止命令の請求の権利を抗弁できるものとする．

③改訂のポイント

- 無償または合理的実施料の RAND 条件をもって十分

な補償であることに合意する
- 差止請求権の行使は，本ポリシーで規定する例外を除き，求めないことに合意する
- 当該例外とは，特許実施者が裁判所の合理的実施料等の RAND 条件の決定，特許の有効性，権利執行力，特許の必須性，侵害性についての裁判所の判決，金銭賠償の裁定等，に従わない場合である．

（3）移転（transfer）

①原文

6.2 Policy
…
An Accepted Letter of Assurance is intended to be binding upon any and all assignees and transferees of any Essential Patent Claim covered by such LOA. The Submitter agrees （a） to provide notice of an Accepted Letter of Assurance either through a Statement of Encumbrance or by binding its assignee or transferee to the terms of such Letter of Assurance; and （b） to require its assignee or transferee to （i） agree to similarly provide such notice and（ii）to bind its assignees or transferees to agree to provide such notice as described in （a） and （b）.
…

（下線部は改訂部（著者による））

②仮訳

6.2　ポリシー
…
承認済 LOA は，LOA でカバーされた必須特許クレームの全ての譲受人・移転先を拘束することを意図する．
提示者は，以下について同意する．
（a）義務説明書または LOA などの条項に譲受人または移転先を拘束することで，承認済 LOA の通知を提供する．
（b）譲受人または移転先に以下を要求する．（ｉ）同様の通知を提供することに同意し，（ⅱ）その先の譲受人または移転先に（a）（b）で規定された通知を提供する事に同意させることで譲受人または移転先を拘束させる．

③改訂のポイント
- FRAND 宣言（LOA: Letter of Assurance）の義務は必須特許の全ての譲受人，移転先を拘束する．
- FRAND 宣言者は，譲受人，移転先に FRAND 宣言の義務を通知し約束させる．
- また，譲受人，移転先にも同様の義務の承継を約束させる．

（4）非差別的（Any Compliant Implementation）

①原文

6.1 Definitions
…
“Compliant Implementation” shall mean any product （e.g., component, sub-assembly, or end-product） or service that conforms to any mandatory or optional portion of a normative clause of an IEEE Standard.

（下線部は改訂部（著者による））

②仮訳

6.1 定義
…
規格適合実装とは，IEEE 標準の基準を規定する章の必須又はオプション部分に適合する，部品，半完成品，完成品を含む全ての製品，サービスを意味する．

③改訂のポイント
- 規格適合実装品とは，部品，半完成品，完成品を含むあらゆる製品またはサービスである．
- 特許権者はライセンス対象として製品（サービス）の上流から下流まで差別なく認めることを規定している．

（5）相互主義（Reciprocal Licensing）

①原文

6.1 Definitions
…
“Reciprocal Licensing” shall mean that the Submitter of an LOA has conditioned its granting of a license for its Essential Patent Claims upon the Applicant’s agreement to grant a license to the Submitter with Reasonable Rates and other reasonable licensing terms and conditions to the Applicant’s Essential Patent Claims, if any, for the referenced IEEE Standard, including any amendments, corrigenda, editions, and revisions. If an LOA references an amendment or corrigendum, the scope of reciprocity includes the base IEEE Standard and its amendments, corrigenda, editions, and revisions.
…

6.2 Policy
…
On a Letter of Assurance, the Submitter may indicate a condition of Reciprocal Licensing. If an Applicant requires compensation under Reciprocal Licensing to its Essential Patent Claims, then a Submitter may require compensation for its Essential Patent Claims from that Applicant even if the Submitter has otherwise indicated that it would make licenses available without compensation.

（下線部は改訂部（著者による））

ⓒ2015 Information Processing Society of Japan

②仮訳

相互主義ライセンスとは，ライセンス許諾を求める者が提示者に対して同じ IEEE 標準規格（補遺，改訂含む）についての必須特許を保有する場合には，合理的実施料及びその他の RAND 条件で許諾することに同意することを条件として提示者が保有する必須特許の許諾することをいう．

LOA の提出に際して，提示者は相互主義の条件を示すことができる．相互主義の条件では，提示者が無償で実施許諾すると示した場合であっても，ライセンス許諾を求める者が保有する必須特許について補償を求めたときには，提示者も自身が保有する必須特許についてライセンス許諾を求める者に補償を求めることができる．

③改訂のポイント

- FRAND 宣言者は相互主義を選択できる．
- 相互主義の選択により，無償許諾を宣言した場合であっても，ライセンシーが保有する必須特許の許諾を有償とすることを求めたときは，提示者も保有する必須特許の許諾を有償とすることで対抗できる．
- 但し，必須特許は同じ IEEE 標準規格に準拠することを条件とする．

3.1.3 従前のパテントポリシーとの比較

今回の改訂では，「合理的実施料」，「差止請求」，「相互主義」の規定が新たに追加された．「移転」については，従前（2011 年改訂）は，FRAND 宣言した特許権者からの譲受人への移転についてのみ義務の承継を規定していたが，今回の改訂で，譲受人から次の譲受人（全ての再譲受人）への移転についても義務の承継を課している．

3.2 ITU

3.2.1 経緯

ITU では FRAND 条件の効力を議論するため，2012 年パテントラウンドテーブルが招集され，引き続き，IPR Ad Hoc Group で，「差止請求」の可否と「合理的実施料」の解釈の確定の議論が始まり，その後，「移転」，「非差別的」が議題として追加された．

「移転」に関しては IPR Ad Hoc Group で修正の合意が進み，ISO/IEC の意見が反映された改訂ガイドラインが，2015 年 7 月に上位機関 TSAG で承認されることとなった．ガイドラインの改訂にあわせ FRAND 宣言書のフォームも改訂の予定である．なお，「差止請求」と「合理的実施料」については委員会で二陣営の意見が対立状況にあり，当初目標の 2013 年末を過ぎているが，結論には至らず，議論を継続している．

3.2.2 改訂内容

（1）移転（Transfer）

①原文

new clause 7　Assignment/transfer of Patent rights:
Licensing declarations made pursuant to Clause 2.1 or 2.2 of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest as to the transferred Patents. Recognizing that this interpretation may not apply in all jurisdictions, any Patent Holder who has submitted a licensing declaration according to the Common Patent Policy - be it selected as option 1 or 2 on the Patent Declaration form - who transfers ownership of a Patent that is subject to such licensing declaration shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that, as to such transferred Patent, the licensing declaration is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest.

（下線部は改訂部（著者による））

②仮訳

新 7 章　特許権の譲渡，移転

共通パテントポリシーの 2.1,2.2 に従って，されたライセンス宣言は，移転された特許に対する全ての利益上の承継者を拘束する法的義務と解釈するものとする．
本解釈が特定の管轄地では適用されない恐れを認識し，オプション 1 又は 2 の選択により共通ポリシーに従ったライセンス宣言を提出した特許権者であって，このようなライセンス宣言の対象の特許の所有権を移転した者全ては，関連する譲渡書の中で適切な対策を施して，このような移転特許についてライセンス宣言が譲受人を拘束し，譲受人もまた全ての利益上の承継者を拘束する目的で将来の移転の機会に適正な予防策を含むことを保証させるものとする．

③改訂のポイント

- FRAND 宣言の義務は全ての譲受人を拘束する．
- 各国の法制度によってはかかる義務が当然には履行されない事を認識すべき
- 特許譲渡契約書において，譲受人にも FRAND 宣言の義務があること，又，譲受人も次の譲受人（再譲受人）に対して同様に契約書で義務を保証すること，を保証しなければならない．

3.2.3. 従前のパテントポリシーとの比較

IUT のパテントポリシーは 2012 年に前回の改訂を行っている．従前は，移転につき，譲受人に義務を通知することと，譲受人に義務を履行させることを記載していた．

今回の改訂で，譲受人からの再譲受人（全ての再譲受人）への移転についても義務の承継を課していること，又，義

務を譲渡契約書で明記するように規定していることが特徴である．

3.3 ETSI

3.3.1 経緯

ETSI では，IPR SC がパテントポリシーの改訂について議論を続けている．「移転」に関しては，従前からパテントポリシーで規定していたが，2013 年に General Assembly は「移転」の実効性を強化することを決定し，改訂 IPR ポリシーを発効した．

3.3.2 改訂内容

①原文

> 6.1bis Transfer of ownership of ESSENTIAL IPR
> FRAND licensing undertakings made pursuant to Clause 6 shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest. Recognizing that this interpretation may not apply in all legal jurisdictions, any Declarant who has submitted a FRAND undertaking according to the POLICY who transfers ownership of ESSENTIAL IPR that is subject to such undertaking shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that the undertaking is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest. The undertaking shall be interpreted as binding on successors-in-interest regardless of whether such provisions are included in the relevant transfer documents.

②仮訳

> 6.1bis 必須特許の所有権の移転
> 6 章に従って締結される FRAND ライセンスは，全ての利益上の承継者を拘束する義務であると解釈するものとする．この解釈が特定の裁判管轄で適用されない恐れを認識し，ポリシーに従って FRAND の約束を提出して，この約束に従うべき必須特許の所有権を移転した宣言者は譲渡書において適切な予防策を規定して，義務が譲受人を拘束すること，譲受人もまた将来の移転の機会に全ての利益上の承継者を拘束する目的で適切な予防策を含めること，を保証させるものとする．
> 当該約束は，このような予防策が譲渡書に含まれているか否かに関わらず，全ての利益上の承継者を拘束すると理解するものとする．

③改訂のポイント

- FRAND 宣言の義務は必須特許の全ての（譲受人を含む）利益上の承継者を拘束する．
- 特許譲渡契約書において，利益上の承継者にも FRAND 宣言の義務があること，又，譲受人もその次の譲受人（再譲受人）に対して同様に契約書で義務を保証することを，保証しなければならない．

3.4 各 SSO の論点/改訂ポイントの比較

「合理的実施料」については，IEEE が先行して定義の明確化を行ったが，ITU と ETSI は議論を継続している．

「差止請求」についても同様に，IEEE が先行して定義の明確化を行ったが，ITU と ETSI は議論を継続している．

「移転」については，いずれの SSO も従前から規定を備えており，今回の改訂で規定を強化した．

「非差別的」については，その定義が一般的に定まったものではないこともあり，各 SSO で改訂状況と改訂の議論にばらつきがある．

「相互主義」については，従前から ITU，ETSI では規定を備えており，今回の改訂で IEEE が新規に規定を加えた．

各 SSO の論点/改訂ポイントの比較を表１に示す．

表１．各 SSO の論点/改訂ポイントの比較

	IEEE	ITU	ETSI
合理的実施料	新規追加	議論中	議論中
差止請求	新規追加	議論中	議論中
移転	強化	強化（承認中）	強化
非差別的	新規追加	議論中	未
相互主義	新規追加	済	済

4. 係争・訴訟への影響

4.1 合理的実施料

4.1.1 最小販売規格適合製品（IEEE）

米国では，特許実施料の算定に際しては，実施料のベースを製品全体とする全市場価値ルール（EMVR）があるが，昨今の判例は EMVR の適用範囲は狭く，特許を実施するために必要最小の販売製品をベースとする最小販売規格適合製品（SSPPU）とされている．

Apple v. Samsung 訴訟（2014）では，実施料率算定のベースとして 3G チップ部分が採用されている．

CSIRO v. Cisco 米国訴訟（2014）では，特許権者が実施料算定のベースは Wi-Fi チップを搭載の完成品全体であるとの主張に対して，裁判所は実施料算定のベースは最小販売可能な Wi-Fi チップのみであると判断しており，IEEE の改訂パテントポリシーの最小販売適合製品の規定は，同判決を支持するものとなっている．今後，訴訟・係争において，8021.11 必須特許に対応する部分がチップに閉じていれば，Wi-Fi チップ等を実施料率の基準とする方向性が高まることが予想される．

4.1.2 寄与率（IEEE）

Apple v. Samsung 訴訟（2014）にあっては，寄与率として「製品の売上高合計のうち，標準規格に準拠していることが貢献した部分の割合」の算定を行っており，当該寄与率が実施料率の算定結果に大きな影響を与えている．

IEEE の改訂パテントポリシーの「発明に関連する部分」は寄与率に相当する要素であると理解でき，今後の裁判・係争において「寄与率」の意義を高めるものと予想される．

4.1.3 全必須特許の価値の考慮（IEEE）

Microsoft v. Motorola 米国訴訟（2013）等の複数の裁判例で基準実施料を全必須特許の総件数で除算して，特許権者の必須特許の実施料の算定がされており，必須特許のその他の必須特許に対する相対的価値も考慮の上で，算定することが定着していくのではないかと推察する．

4.1.4 差止請求等の脅しの元で締結された既契約（IEEE）

Huawei v. InterDigital 中国訴訟（2013）では，InterDigital の Apple と Samsung それぞれに対する実施料率を参照したが，Samsung に対する実施料率は訴訟背景の下の契約であったこと等を考慮し，自由意思の協議により達成された Apple の実施料率を基準として採用した．今後の裁判等でも平和裏に契約した既ライセンスを基準として採用していくものと予想する．

4.1.5 企業の立場からの考察

必須特許を実施する完成品メーカーの企業の立場からは Wi-Fi チップなどを部品メーカーから購入して完成品に搭載するケースが殆どと考えられる．従って，802.11 必須特許の特許権者からの権利行使に際しての支払うべき対価は，Wi-Fi チップに限定して算定されるべきことを主張できることになる．更に，対価についての議論の前に，必須特許（チップ外部のアンテナその他部品を構成要件に含む特許を除く）への対価は，現実に市場において独立に取引される最小販売規格適合製品である Wi-Fi チップに対して支払われるべきであるから，部品メーカーに請求すべきであると，強く主張できるようになるのではないかと考える．

4.2 差止請求（IEEE）

4.2.1 米国

eBay v MercExchange.L.L.C.米国訴訟（2006）（以後，eBay 最高裁判決） では特許権者は，差止請求に際して①回復不可能な損害の存在，②金銭賠償の不十分性，③原告，被告の不利益の比較考量による正当性（principles of equity），④差止による公益侵害の不存在，（以下，eBay4 最高裁基準）を立証しなければならないと判事した．その後の必須特許を巡る Apple v. Motorola 米国訴訟（2012），Motorola v. Microsoft 米国訴訟（2012），CSIRO v. Cisco 米国訴訟（2014）では，eBay 最高裁判決 4 基準の要件が判断されて，差止請求が棄却されていた．

4.2.2 欧州

欧州では OrangeBook Standard 連邦最高裁判所判決（2009）で，特許権者が差別的でなく妨害的でないライセンス契約の締結を拒否した場合，被告は特許権者の差止請求に対して「市場における支配的地位の濫用」（EU 運営条約 102 条）を理由として抗弁できると判事された．

また，ドイツのデュセルドルフ地方裁判所が Huawei v. ZTE の特許権侵害訴訟の係属中に，EU 運営条約 102 条の必須特許の取扱いについて，2013 年に欧州連合司法裁判所に質問を付託していたが，2015 年 7 月，欧州連合司法裁判所は必須特許に基づく差止請求権の行使が「市場における支配的地位の濫用」（EU 運営条約 102 条）に該当しないのは，以下の条件を満たす場合に限ると判決した．

・必須特許権者は被疑侵害者に対して，必須特許及び侵害の態様を特定して警告し，被疑侵害者が FRAND 条件でのライセンス契約を締結する意思があることを表明していること．

・その後，必須特許権者は具体的なロイヤリティ額及びその算定方法等を特定したライセンス提案を書面で提示していること．

・被疑侵害者が，必須特許の実施を継続し，商慣習に従って，誠実に必須特許権者の提案に応答するのを怠っていること．

4.2.3 日本

Apple v. Samsung 訴訟（2014）にあっては，「FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者」（Willing Licensee）に対する差止請求権の行使は信義誠実の原則に反し，権利の濫用であるので認められないと判事している．

4.2.4 企業の立場からの考察

IEEE の改訂パテントポリシーは事件での当事者間の衡平という実体面よりは，裁判での判決結果という形式面で判断を行っており，Apple v. Samsung 訴訟（2014）の差止請求の要件と比べて IEEE の改訂パテントポリシーが厳格かについての比較は困難である．また，Apple v. Samsung 訴訟（2014）で，FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格にされるべきである,と判示しており, IEEE の改訂パテントポリシーに規定する裁判の判決に従わない場合等と Willing Licensee との関係についての一般論としての解釈は容易ではない．

必須特許を実施する企業の立場からは，特に米国における eBay 最高裁判決とその後の eBay 最高裁判決を参照した必須特許を巡る差止請求訴訟の判決から，既に必須特許に基づく差止めのリスクは小さくなっていたが, IEEE の改訂パテントポリシーによって，裁判所の損害賠償等の判決が確定するまでの差止のリスクは更に小さくなったと受け止めるものと考える．

また，裁判例では確認できていないが，IEEE が最小販売規格適合製品を合理的実施料のベースとするとの規定と eBay4 最高裁基準を考慮すると，仮に差止請求が認められるとしても，部品メーカーの Wi-Fi チップの製造販売への差止命令のみに留まり，Wi-Fi チップを搭載した完成品メーカーの製造・販売の差止命令にまでは及ばないのではないかとも推察する．完成品への差止命令が Wi-Fi チップの販売に対する損害に対する金銭的補償では満たせない損失

を埋め合わせるに妥当とは考えにくいからである．

4.3 移転（Transfer）（IEEE，ITU，ETSI）

4.3.1 米国

N-Data（2008）では，FRAND 宣言した企業（National Semiconductor 社）から必須特許（IEEE）を譲り受けた特許権者（Negotiated Data Solutions 社）が高額の実施料の請求を行ったところ，連邦取引委員会（FTC）が不公正な競争を規制する FTC5 条に違反するとして同実施料条件でのライセンスを禁止することを命じた．必須特許は，National Semiconductor 社から一旦，Vertical 社に譲渡された後に，Vertical 社から Negotiated Data Solutions 社に再譲渡される形となっていた．

4.3.2 欧州

欧州の EU 運営条約（TEFU）101 条で反競争的な企業間協定等について禁止しており，欧州委員会は同条約について「水平的協力協定への適用に関するガイドライン（EC Horizontal Cooperation Agreement Guidelines）」（2011 年）を策定している．同ガイドラインの 285 条に FRAND に関する規定が明記されている．

> 285.
> In order to ensure effective access to the standard, the IPR policy would need to require participants wishing to have their IPR included in the standard to provide an irrevocable commitment in writing to offer to license their essential IPR to all third parties on fair, reasonable and non-discriminatory terms（‘FRAND commitment’）（114）. That commitment should be given prior to the adoption of the standard. At the same time, the IPR policy should allow IPR holders to exclude specified technology from the standard-setting process and thereby from the commitment to offer to license, providing that exclusion takes place at an early stage in the development of the standard. To ensure the effectiveness of the FRAND commitment, there would also need to be a requirement on <u>all participating IPR holders who provide such a commitment to ensure that any company to which the IPR owner transfers its IPR（including the right to license that IPR） is bound by that commitment, for example through a contractual clause between buyer and seller.</u>

（下線部は著者による）

同 285 条（下線部）は，FRAND 宣言者が特許の譲受人に対しても，契約書等の条項により，FRAND 義務を承継させなければならないと規定している．欧州委員会の同ガイドラインの285条の条項が2010年に規定されたことを背景として，各 SSO の「移転」に関する IPR ポリシーは，他の議題と比較してスムーズに改訂が進んだものと推察される．

4.3.3 企業の立場からの考察

ITU,ETSI では FRAND 宣言をした企業から直接，必須特許を譲り受けた特許権者についての FRAND 義務が，今回のパテントポリシーの改訂前から規定されているが，近年の必須特許の裁判例で問題となっている PAE は特許流通業者等を介して FRAND 宣言した企業等から特許調達しているケースが多い．今回の改訂で，全ての譲受人に FRAND 義務を承継させること，又，譲渡書にその先の譲受人にも同様の義務を要求させることにより FRAND 義務の実効性は高まっていくものと考える．

一方，ブランケット（特許番号を明示しない）FRAND 宣言と移転の関係については疑義が残る．IEEE，ITU ではブランケット FRAND 宣言を認めている為，「移転」に関する規定を明確化し，FRAND 義務の譲受者への承継を明確化しても，特許権者が権利行使に際して，対象特許は FRAND 宣言の対象ではないと主張できる可能性が残るのではないかと考える．

総じては，今後の係争・訴訟において，「移転」についての争点は無くなっていくのではないかと思われる．

5. まとめ

標準化団体 ITU，IEEE，ETSI のパテントポリシーの改訂の動向を説明し，改訂パテントポリシーの係争・訴訟への影響を分析した．ITU では，一部の議題を継続して議論しており，今後の動向も確認していく必要があると考える．

本稿をまとめるにあたり，大和田昭彦弁理士にご助言を頂いた．深く感謝申し上げる．

参考文献

1) 小林和人：標準規格必須特許の RAND 実施料に関する裁判例，パテント，Vol.67,No.7,(2014)
2) IEEE のパテントポリシーについて．
IEEE-SA STANDARDS BOARD BYLAWS
http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html
3) IEEE のプレスリリース
http://www.ieee.org/about/news/2015/8_february_2015.html
4) 竜田敏男：解説 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共通特許ポリシーの実施ガイドライン(2009)
5) ITU の IPR Adhoc Group の活動状況について．
http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/adhoc.aspx
6) ETSI のパテントポリシーについて．
http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf
7) 欧州委員会 EU 競争法 101 条 競争者間の協力協定ガイドライン Guidelines on Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements(14/01/2011)
8) 欧州連合司法裁判所の決定について．
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150088en.pdf

ⓒ2015 Information Processing Society of Japan