

1 標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究^(*)

標準規格必須特許の侵害を理由として、特許権者が差止請求権を行使する場合、標準規格に準拠した事業を行う者は、設備投資等を行った事業の継続が困難となるため、特許権者に対して著しく不利な立場にあり、そのような権利行使は、その後の企業の経営や、当該標準規格の普及そのものにも悪影響を及ぼす虞がある。特に情報通信分野においては、「標準必須特許を用いた権利行使」として訴訟が係属しており、同分野においては、標準規格必須特許に関する事件に対する対応は、すでに喫緊の課題と言い得る状態に達している。

そのため、一定の場合に差止請求権の行使が制限されるべきであるという見解が登場するに至っているが、従来の調査においては、差止請求権の行使の制限に対しては、それを必要とする見解と慎重な見解が相半ば対立する状況となっている。そのような「国内の実態について」説明をするため、(1)国内事例、国内アンケート及び国内ヒアリングの結果を紹介し、そこから、(2)情報通信分野等における「標準必須特許を用いた権利行使」の現状に潜む問題点、(3)情報通信分野等における特許権と競争法(独占禁止法)の関係、及び(4)標準化団体の運営に関する諸問題を明らかにしていく。

I. 序論

1. 本調査研究の背景・目的

標準規格必須特許(標準規格に準拠した製品を製造し、又はサービスを提供するにあたって避けることのできない特許)の侵害を理由として、特許権者が差止請求権を行使する場合、標準規格に準拠した事業を行う者は、設備投資等を行った事業の継続が困難となるため、特許権者に対して著しく不利な立場にあり、そのような権利行使は、その後の企業の経営や、当該標準規格の普及そのものにも悪影響を及ぼす虞がある。

特に情報通信分野においては、「標準必須特許を用いた権利行使」として訴訟が係属(一部判決あり)しており、同分野においては、標準規格必須特許に関する事件への対応は、すでに喫緊の課題と言い得る状態に達している。

そのため、一定の場合に差止請求権の行使が制限されるべきであるという見解が登場するに至っているが、従来の調査においては、差止請求権の行使の制限に対しては、それを必要とする見解と慎重な見解が相半ば対立する状況となっている。

そのような「国内の実態について」説明をするため、(1)国内事例、国内アンケート及び国内ヒアリングの結果を紹介し、そこから、(2)情報通信分野等における「標準必須特許を用いた権利行使」の現状に潜む問題点を明らかにした。

2. 国内の実態について

国内アンケート調査によると、標準規格必須特許による特許権の差止請求権の行使について何らかの制限を設けることが必要な場合があるといった傾向があった。そ

の中でも、標準化策定の過程で特許権者の不正行為(例えば特許出願の秘匿)が、介在した場合やライセンス条件の変更(例えば非差別条件の変更)をした場合に、差止請求権の行使が制限された方が良いとする傾向があった。

また、FRAND宣言の効力の範囲として、①標準規格の団体の加盟企業のみ、②標準規格の団体の加盟企業と(団体に加盟・非加盟を問わず)その標準規格の策定に関わった企業、及び③広く一般にまで及ぶ、といった回答となりFRAND宣言の効力範囲の在り方が分散する傾向となった。

II. 標準必須特許の権利行使に関する諸問題

1. はじめに

第II部では、第I部の実態を踏まえて上で、各章において「標準必須特許の権利行使に関する諸問題」に言及する。その本部における議論の前提として、本調査研究委員会での議論をまとめている。その取りまとめを①標準必須特許の権利行使に関する諸利益(特許権の制限の必要性)、②特許権の制約原理(特許権の制限の許容性)、③差止請求権行使の制限手法(要件論)、④FRAND宣言の効力(FRAND宣言と権利行使の制限との関係)及び⑤差止請求権行使の制限と金銭的請求との関係の観点から行っており、本部各章では、①から⑤の観点を踏まえた議論を展開する。

2. 標準規格をめぐる事業者利益と国家政策

「標準規格をめぐる事業者利益と国家政策」では、標準規格についての政策的な考慮要素について、情報通信審議

(*) これは平成23年度 知的財産研究所調査研究報告書の要約である。

会の最近の答申を素材として検討している。同答申は、デジタル化等の急速な進展、デジュール標準からフォーラム標準への標準設定の「場」の変化、いわゆるガラパゴス化に対する問題意識の高まり、そして各国の標準化活動に対する政策の変化、といった近年の動向を背景として、日本の標準化政策のあるべき姿を検討したものである。

本稿では、この答申が作成される過程で議論が交わされた論点を4点にわたって紹介し、論評を加えている。具体的には、第一に、標準策定に際して消費者の利益を勘案することの必要性、第二に、標準に採用される技術が自国のもの（日本企業が開発したもの）であることの意味、第三に、標準化のレイヤがインフラからアプリケーション、コンテンツに移行してきたか否か、第四に、標準化活動に対する政府の関与の在り方である。

これらの検討をふまえて、本稿では、標準化に対する政策のあり方には、競争政策的な側面と、産業政策的な側面とがあることを指摘する。競争政策的な側面とは、技術標準の設定によってそこに競争の場を生み出し、消費者（ユーザー）の利益を実現しようとするものである。他方、産業政策的な側面とは、標準化活動によって自国企業に利益が還元されるよう、政策によって誘導しようとするを意味する。各国の政府は、この両側面の間で、それぞれに最適と考える均衡点を実現すべく、標準化活動を規制したり、支援したりしている。標準必須技術をめぐる知的財産法のあり方を考えるに当たっては、こうした点が、政策的な考慮要素として認識され、勘案される必要がある、と本稿では主張している。

(小塚荘一郎)

3. 標準化と特許権

－RAND 条項による対策の法的課題－

標準化の活動機関が用いるRAND (Reasonable And Non-Discriminatory) 条項あるいはFRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 条項は、標準化活動に参加しようとしている企業が現に取得していたり、将来、取得することが見込まれる特許にかかる技術を申告させたうえで、合理的かつ非差別的な条項でライセンスをすることを求めようとする条項であり、アンチ・コモنز問題の発生を可能な限り未然に防止しようとするものである。

標準化活動は世界各国の企業を巻き込んで展開されることが少なくない。その結果、標準化機関によって採択されたRAND条項の有効性等、法的な課題に対して、いったいどの国、法域の法の下で判断するのかという準拠法の問題が生じることになる。標準化機関の採択する約款では、この問題を解決するために準拠法が指定されているが、そのような指定がいかなる者に対しても効力を有するのかということも問題となる。

法廷地が日本であった場合、RAND条項がどのような要件の下で契約当事者外の第三者である標準化技術の利用者にどのような効力を及ぼすことになるのかということは、日本法の下で判断されると解される。その場合、具体的に吟味されるのは、第三者のためにする契約を規律する日本民法537条である。RAND条項は、標準化に伴う問題、なかでもアンチ・コモنز問題とホールド・アップ問題に対する対策として取引上必要とされる。他方、RAND条項は、受益者である標準化技術の利用者に対して実質的に新たな負担を課すものということではできない。RAND条項は、特許権者を諾約者、標準化機関を要約者、標準化技術の利用者を受益者とする、第三者のためにする契約に該当すると解される。

しかし、そのように解した場合でも、RAND条項の解釈問題として、同条項が受益者に通常実施権を付与するものであるのか、それとも単に特許権者に対して誠実交渉義務を課すに止まるのかということが問題となる。2011年特許法改正の下では、RAND条項が、第三者のためにする契約と理解されて通常実施権が発生するのか、あるいは、単に誠実交渉義務が定められているに止まるのかといったことが問題となる。通常実施権であれば、特許権の新譲受人に対しても対抗できるが、誠実交渉義務等の一般の債権債務関係であれば、一般原則に従って対抗不可となるので、その区別が重要な争点となる。

(田村善之)

4. 差止請求権の制限可能性－理論的帰結と標準技術を巡る実務的課題への対応可能性

技術標準に係る特許権の権利行使を巡る実務的課題として、標準化過程における特許権者の不正行為の介在、ライセンス供与条件の変更・撤回等が存在していることを背景に、特許権行使を行う状況を捉えた場合、第三者に対してもっとも大きな影響を生じさせようする差止請求権の行使について、その行使制限を行うことの可能性について理論的観点からの検討を行い、次に、その帰結として、差止請求権の制限が理論的に可能であるとした場合、どのような法的根拠によるのか、また具体的にはどのようなimplementationが可能であるのかという点について検討を行った。

差止請求権行使の制限の理論的検討としては、経済学的効率性の観点及び特許権の権利生成過程の観点という2つの異なる観点から考察を行い、特許権を根拠とする差止請求権の行使については、たとえ特許権が有効であることを前提として、なおかつ形式的に特許権侵害行為が存在していることをもってしても、無制限にその行使が許容されるということまでを根拠付けることは理論的には困難と考えられる、との結論を得た。このことは、特許権侵害行為に対しては本来常に差止請求権の行使が可能であることを前提としつつも、

個別具体的な事実関係の下に限って権利濫用法理の適用によって差止請求権行使の制限が許容されうることとは本質的に意味が異なるものと考えられる。

次に、技術標準の策定の文脈における差止請求権の行使については、当該特許権者について、標準規格関係集団・活動とは必ずしも全く無関係でないことも少なくないこと、特許発明あるいは関連技術について実施の有無という観点からも完全なる不実施とは断じえないこと、というところに特徴が見出せるものと考えられ、差止請求権行使の制限の要件を考える上でも留意すべき事項といえることを指摘した。

最後に、差止請求権行使を制限しうることを、法制度上はいかにimplementation(実装化)すべきか、ということについては、現行法の解釈論上、文理解釈としては若干困難と考えられ、理論的に可能としても、具体的な要件あるいは要素をどのように確立するのかという問題が残り、立法論としては、かなり抽象的な要件をもって明文化するか、差止請求を認容するに際して考慮すべき要素を条文上ある程度明記することによって実現する程度しか期待できないのではないようにも考えられ、少なくとも、侵害行為による特許権者への影響の程度、特許権者と侵害者との負担バランスという2つの要素についての評価を取り入れるという考え方は検討に値すると考えられる、との結論を得た。

いずれにせよ、差止請求権の行使制限のための法理形成は一朝一夕に成せるものではなく、技術標準を巡る実務的課題の解決に際しては、異なるアプローチからの解決の模索も重要であると考えられる。

(平嶋竜太)

5. 裁定実施権の活用について

わが国においては、特許法の裁定実施権(特許法83条、92条、93条)の規定にもかかわらず、実際に裁定が下された事例は1件もない。これまでなされた裁定請求については、いずれも裁定に至る前に取り下げられている¹。

技術標準の必須特許の場合に最も活用の可能性があるのは、公共の利益のための裁定実施権(特許法93条)であろう。しかし注意を要するのは、技術標準ないし標準規格の公益性と、具体的事案における対象製品等の公益性は同一ではないということである。特定の対象製品等の製造・販売等が差止められようとしていても、直ちに特許法93条1項にいう「公共の利益のため特に必要であるとき」にあたるとは言いがたい。そのほか、裁定実施権の条件としての実施料率をどのように算定すべきか等の問題がある。

技術標準に関する必須特許権はいわゆるNPE(non-practicing entity)が保有する場合も多いため、権利者不実施の場合の裁定実施権(特許法83条)の活用は考えられる。しかし、事業判断として当該事業から撤退したため不

実施となるに至ったような場合は、不実施について特許法85条2項の「正当な理由」がないということは難しいのではないか。

わが国の法制では、裁定実施権は行政機関(特許庁長官または経済産業大臣)が裁定することとなっている。しかし比較法的には、強制実施権を司法機関が付与するものとする法制があり、また中国では、侵害訴訟において特許権侵害が認められた場合に、差止めを認めない代わりに一定額の使用料の支払いを裁判所が命じる判決がなされた事例がある。

裁定実施権の制度がほとんど活用されていないわが国の現状にかんがみれば、司法機関に裁定の請求を求めることができるものとする制度は、立法論として積極的に検討するべきではないかと思われる。

(木村耕太郎)

Ⅲ. 情報通信技術の標準化過程における特許権行使の濫用

独占禁止法は、独占に伴う弊害を防止、除去し、競争的な経済環境の創出・維持を目指すものである。他方、知的財産権制度は、情報の独占を許容することにより、情報創作者の利益を保護し、それによって、発明や創作に対するインセンティブを高め、産業の発展を促すものである。競争環境の整備も、また、発明等の創作の保護も、ともに国民経済の発展を目的としている。このことから、両者は、車の両輪と例えられ、基本的に同一の方向を向いているかのように言われている。

しかし、現実には、両者の方向性は同一でない場合も多く、両者の間に矛盾抵触が生じることもある。このような場合に、両者をどのように調整していくのか、が問題となる。これは例えば、知的財産権の行使に対し、独占禁止法違反を抗弁として主張し、かかる権利行使を制限することは可能か、という問題として、先鋭的に現れている。

ところで、わが国の独占禁止法は、「著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」としている(独占禁止法21条)。この規定によれば、個々の問題について、知的財産法上の要件を満たしていれば「正当な権利行使」となり、独占禁止法の適用は除外されるようにも見える。過去、この規定をめぐる様々な解釈が試みられているが、独占禁止法と知的財産制度の価値原理の調整は難しい問題であり、解決の糸口を見出すのは必ずしも容易ではない。

そこで、本稿では、近時、特許権を悪用した不当な独占的地位の形成・維持・強化を規制しようとしている米国において、とりわけ、情報通信技術にからむ多くの事件で、標準設定に

からんだ特許権の不当な行使が問題となっていることに鑑み、米国法を主に手がかりに、情報通信技術、なかんずく特許権と競争法(独占禁止法)の関係について考察した。

(林秀弥)

IV. 標準化団体の運営に関する諸問題

「標準化団体の運営に関する諸問題」では、一般社団法人電波産業会(ARIB)を例にあげ、標準化団体の活動と運営の概要並びに標準規格に係る知的財産権の方針と宣言のプロセスを説明している。

本稿では、先ず、情報通信に関する標準をデジュール標準、フォーラム標準並びにデファクト標準の3つに分類し、ARIBで策定する標準がどれに分類されるかを示している。

標準化団体の活動と運営については、ARIBの設立の経緯と最近の動向を述べるとともに、ARIBにおける標準化に関連する事業及び活動の概要、組織構成、標準化作業の流れ並びにARIBが策定する標準規格の概要及び国が策定する技術基準との関係について述べている。

また、ARIBの規格会議における標準規格に係る知的財産権の方針と宣言のプロセスについて述べるとともに、その元になったITU/ISO/IEC共通の知的財産権の取扱いに関する方針策定の歴史を紹介している。

最後に、標準化の対象となる技術の多様化に伴う標準化団体の運営に関する諸問題についても言及している。

(佐藤孝平)

V. おわりに

本報告書では、標準規格にかかる「必須特許」による差止請求権の行使にかかる新たな実態把握と共に、どのような問題があり、また今後どのような対応をなすべきかを主として法的観点から分析し、その結果を示している。以下ではこれを補完するかたちで、経済学的な観点から問題の所在を整理すると共に、今後の研究課題について述べることとしたい。

第一に、標準規格にかかる「必須特許」による差止請求訴訟が近年何故重要になってきたかである。標準規格にかかる「必須特許」による差止請求訴訟は、本報告書で示したように、海外でのみならず国内でも事例が見られるようになっており、その在り方については、国内企業の関心も大きく高まっている。米国司法省は、最近(2012年2月)アップル、マイクロソフト及びグーグル社による企業買収や特許買収が競争に与える影響の調査を終了したが²、その焦点は買収ターゲットであるMotorola Mobility及びNortel社の標準関連必須特許が、今後もRAND条件で引き続きライセンスされるかどうか

であった。そこでは、標準必須特許にかかる権利行使の在り方が携帯電話、PCやタブレットなど無線機器産業の市場競争に大きな影響を与えると認識されている。このような標準必須特許の重要性の高まりの背景には、インターネットの急速な普及によって、様々な情報を標準化した方式で蓄積し、伝達し、処理を行うことの価値が非常に高まっていること、同時に標準技術に技術革新の特許化された成果が活用されていること、更に特許権を保有する企業が製造業から特許管理会社などNPE(特許を自らは実施していない権利保有企業)に多様化していることなどがあると考えられる。

第二に差止請求権の役割と問題である。差止請求権³は特許化された発明の経済的な価値をライセンス対価に反映させる上で非常に基本的な役割を果たしている。発明の経済的な価値は、発明を利用できなかった場合に得られる経済価値と利用できた場合に得られる経済価値の差であり、差止請求権の存在が、ライセンス交渉の結果こうした差をライセンス価格に反映させる原動力となっている。加えて差止請求権の存在によって、他者の特許権を実施したい者が特許権者と事前にライセンス交渉を行ってライセンスを受けることが促されるので、発明への対価を確保する仕組みとしても機能している。特許出願あるいは登録された発明は公開されており、誰でもその内容を知ることができるため、もし損害賠償制度しか無い場合には権利者は損害賠償請求をすることで初めて収入を得ることが可能となるのであり、発明への対価を十分確保することが困難となる可能性がある。差止請求権のこのような機能は、権利者が事業者であってもNPEであっても共通して重要である。

しかしながら、技術標準にかかる必須特許が多数存在する場合には、差止請求権が、発明の経済的な価値をライセンス対価に反映させる仕組みとして適切に機能しない可能性がある。その原因として、以下の二つの要因が重要だと考えられる。第一に、個別の必須特許による差止請求権の行使によって、技術標準全体が利用できなくなる危険性があり、その場合、個別の特許に差止請求権が存在することが当該特許の価値からして過大なライセンス対価の要求につながる。各必須特許のこのような過大な対価が累積されることで、標準技術自体の活用が過大に制約される危険性がある。第二に、標準規格にかかる必須特許が利用者の事業投資のタイミングより前に認識されライセンス交渉がされるのではなく、標準が普及した後の事後的なライセンス交渉となる場合にも、過大なライセンス対価の要求につながる危険性がある。差止請求を受けた企業にとって、技術の変更による侵害回避が困難であること、また標準の利用のために行っている大きな事業投資がサンク(埋没費用)であることから、高額ライセンス料を支払っても必須特許を使う誘因が存在するからである。

こうした問題の存在を反映して、技術標準の成立過程に

においては、標準の必須特許がRAND条件でライセンスされるコミットメントがなされた上で、標準が採択される手続きを踏んでいる。しかしながら、RAND条件は個別の特許権者のコミットメントであり、必須特許全体として合理的な価格になることが保証されない。また、標準の必須特許は標準が策定された段階では確定されていないことが通例である。標準作成に参加した企業自身が標準の必須特許を開示していないことも往々にしてあり、必須特許を第三者が保有している可能性もある。また、特許権者が必須だと主張していても必須であるとは限らない⁴。必須特許のライセンスがクロス・ライセンスのプールに入っていると、特許権者自身が必ずしも必須特許を明確にした上でライセンスを事前に求めているとは限らない。こうした状況にあるため、技術標準を利用する事業者が事業投資を始める前に技術標準に関連した必須特許の全てのライセンスを受ける状況にはなっていない。

事後的に必須特許が認識された場合も、RAND条件でのライセンスが円滑に実現すれば、差止請求権の行使が現実になされることはないわけであるが、国内の事例を含めて、実際には、事後的な差止請求訴訟が多数起きている。その原因についてはまだ必ずしも明らかになっていない。開示あるいは事前の特許調査が不十分であったことに起因するもの(例えば、特許を標準化活動で意図的に開示せずに、差止請求を行う、あるいは特許調査によって発見されなかった第三者特許など)に加えて、以下の候補を指摘することができる。第一に、必須特許が企業間で移転された場合に、新たな権利者がRAND条件によるライセンス義務を継承していないと認識していると、差止請求権を梃子とした高額なロイヤルティを要求する可能性がある。第二にこれと関連して、特許権が事業の実施企業から特許管理会社等の非実施企業(NPE)に移転された場合には、非実施企業は差止請求権によって交渉力が強まるので、それをライセンス対価に反映させるために、差止請求権が利用されている可能性がある。第三に、RAND条件によるライセンス自体には権利者がコミットしていてもその内容が明確ではないので、利用者から見ると高額なロイヤルティが要求される可能性がある。

残された研究課題も多い。例えば、第一に実態把握として、技術標準の利用に全体としてどの程度のロイヤルティを支払うことになっているのか、またこれがロイヤルティの累積で「過大」となっているかどうかである。この点は、パテント・プールやクロス・ライセンスによって累積ロイヤルティの問題を緩和する努力がされており、これがどのような効果を持っているかの問いと密接に関連する。第二に、訴訟となっている事例について、当該必須特許がどの時点で認識されたか、特に標準化過程で認識されRAND条件のコミットメントをしていたかどうかの実態把握である。第三に、RAND条件の在り方である。現在提起されている訴訟には、権利者と利用者において

RAND条件の理解が異なることに原因があると考えられる事例も見られる。裁判所や行政機関が、権利者が過大なロイヤルティを請求しているかどうかを判断する上でも、RAND条件の明確化が重要である。これは長く指摘されてきている課題である。第四に、損害賠償制度の在り方である。仮に差止請求権を制限した場合、妥当な対価を損害賠償制度で実現できるか、そうでない場合、どのような制度が必要かである。

以上問題の所在を整理すると共に、今後の研究課題について述べてきたが、これらの点については引き続き検討されることを期待する。

(長岡貞男)

(担当: 研究員 清水将寛、内田剛)

¹ 知的財産研究所「特許権の効力の例外及び制限に関する調査研究報告書」(平成17年3月)100頁。

² http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2012/280190.htm[最終アクセス日:2012.03.26]

³ 特許法第100条「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」

⁴ 特許プールは必須特許の第三者による評価の仕組みを導入しているが、申請があった特許の過半は必須特許と認定されていない。