

1 標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(Ⅱ)^(*)

世界各地で標準規格必須特許による権利行使を巡る大型の特許訴訟が多数提起されている。日本国内でも、近時FRAND宣言をしていたにもかかわらず誠実交渉義務を尽くさないで行う損害賠償請求は権利の濫用だとする判決も出された。また米国の連邦取引委員会の報告書(FTC, 2011)や米国司法省と米国特許庁の共同声明(DOJ・USPTO, 2013)においても標準規格必須特許の権利行使や(F)RAND条件の在り方について意見が表明されている。このような中において、我が国においても特許権の権利行使の在り方について議論を深める必要性が非常に高くなっている。

本調査研究では、こうした認識から国内訴訟事例の調査及び海外制度調査を行い、標準規格必須特許に係る権利行使の最近状況を整理した。また実業界の専門家から見た課題を整理し、標準必須特許による権利行使がどのような場合に適切ではなくなるか、その場合にどのような法的な根拠でそれを制限しうるか、現行法の限界は何か等を検討した。その成果として標準必須特許の権利行使の在り方についての議論の結果を示すものである。

I. 序論

アップル対マイクロソフト、アップル対モトローラ、マイクロソフト対モトローラ、アップル対サムソン等、標準規格に係る「必須特許」による権利行使を巡る大型の特許紛争が多数提起されている。また、「必須特許」による差止請求訴訟は日本国内でも事例が見られるようになっており、本年(平成25年)2月にはFRAND宣言をしていたにもかかわらず誠実交渉義務を尽くさないで行う損害賠償請求は権利の濫用だとする注目すべき判決も日本で出されたところであり、その権利行使の在り方について議論を深める必要性が非常に高くなっている。

序論では、標準技術の利用においてなぜ差止めを制限する必要があるのか、基本的な点について、経済的な議論を整理する。差止請求権は特許権の最も基本的な権利であるにもかかわらず、フォーラム標準の必須特許は(F)RAND(Fair, Reasonable and non-discriminatory)条件でライセンスされるコミットメントがなされていることが原則である。なぜこのような約束を行うことが合理的なのであろうか。標準の経済的な価値は、主として、標準技術自体の価値ではなく、標準技術を利用するユーザーの投資で決定されるにもかかわらず、標準が普及した段階では、選択された標準技術を保有している企業が大きな市場支配力を保有することになる。このような事後的に独占力を発揮しないことを事前に約束すること(=RAND条件でライセンスされるコミットメント)で、ユーザーの投資を促し、標準が普及し、標準技術の開発企業も利益を得ることができるからである。

したがって、RAND条件でライセンスされるコミットメントがなされている特許の場合、各ライセンシーがそのライセンスに応じて支払いをする限り、特許権者は差止請求権を必要

としない。こうした特許の差止請求権の行使は、事前の約束の一方的な破棄であり、さらに社会的に見てもロイヤルティを高めて市場競争を損なうことになる。

標準の必須特許の権利行使は原則的に禁止すべきかという、そうではないであろう。差止請求権の存在が、特に懲罰的な損害賠償制度が無い状況では、当該標準の利用企業がRAND条件でのライセンスを事前に交渉する誘因として重要である可能性がある。事後的なライセンス交渉では、標準技術利用企業の利潤は低下してしまい、RAND条件でのライセンス料を支払う能力自体が無くなってしまう可能性がある。

したがって、裁判所は、特許権者が提示し、技術標準利用企業が拒絶したライセンス条件がRAND条件に適用か、それとも拒絶を引き出した上で差止めが認容されることをねらっているのかを識別し、それに応じて差止請求を認容するか拒絶するかを判断を行うことが必要になってくると考えられる。こうした裁判所の判断を助けるために、RAND条件の明確化への努力が重要である。

また、標準必須特許の認定、特許の有効性等についての不確実性が大きいのが現状であり、標準の必須特許の認定、特許査定される特許権の質を高めていくことも非常に重要になっている。

(長岡貞男)

II. 本調査研究における議論とその成果

特許制度の意義は、特許法の目的である発明の奨励によって「産業の発達に寄与すること」にある。特許権が排他的・独占的権利であることに鑑みれば、特許権の本質に関わる差止請求権の行使を制限することには、慎重な対応が求められる。しかし、特許権の強い保護を求め

(*) これは平成24年度 知的財産研究所調査研究報告書の要約である。

るあまり、産業の発達に阻害されるような結果を招くことは制度のあり方として望ましいことではない。

標準規格必須特許は、①装置間の相互接続や研究開発費用の削減、製品の海外普及等の理由から商業的にはそれを利用せざるを得ないにもかかわらず、②一つの標準規格に数百件～数千件の必須特許が存在している場合があり特許調査等が困難である一方で、③標準技術の数百件～数千件中の一件に過ぎない特許であっても、その技術全体の利用を妨げ得るという特徴がある。そのため、標準規格必須特許の侵害を理由として、差止請求権を行使することは、行使を受けた企業の経営のみならず標準規格の普及、ひいては消費者の利益にも悪影響を及ぼすおそれがある。

そのため、標準規格必須特許に基づく差止請求権行使を制限することが「産業の発達」にとっても望ましい場合があり得、その制限は、特許権の準物権的構成であるとか特許庁の審査を受けているといった要素によって否定されるものではない。本件調査研究委員会では、「産業の発達に寄与する」という特許制度の目的に立ち返って、標準規格必須特許に基づく差止請求権の行使がそれに反する場合には、差止請求権の行使が制限されることがあってもしかるべきという共通認識が得られた。

しかし、そのために、どのような政策的な対応をとればよいのかについては、多様な見解があり、新規の立法が必要かどうか、またその場合もどのような立法が望ましいかについては、必ずしも意見は一致しなかった。また、FRAND宣言の継承を含めた特許声明書の履行、特許法100条の解釈や権利の濫用法理による差止めの制限等、独禁法のエンフォースメントによる差止めの制限、裁定実施権の設定等、現行法上でもとり得る手段に基づいて「産業の発達」が阻害されない限度に差止請求権を制限することができるかどうかは、判例の蓄積も乏しく、標準化団体による必須特許に関するルール作り等も進行中であり、これらの手段の射程と限界も含めて明確であるとは言えない状況にある。

以上のような状況をふまえた上で、標準規格必須特許の権利行使の在り方に関して、今後の立法を含む、政策的な対応のオプションを検討したが、その具体的な在り方には委員の間でも考えの違いがあったが、以下のようないくつかの提案にまとめられる。

まず、差止請求権の行使が「産業の発達に寄与」しない場面での行使を必要な範囲において排除しようとする立法提案があった。また、差止請求権の行使の制限の問題から離れて、FRAND宣言による法定通常実施権の付与等により標準規格必須特許の権利行使問題に対応しようとする提案もあった。さらに、立法の困難性に対応するた

め、特許法100条の解釈論についても言及があった。これらの意見は「産業の発達」という特許法の目的を達成するために標準規格必須特許による差止請求権の行使を制限しようとしている点で軌を一にしており、相互に矛盾するものではない。

最後に、本委員会では、上記のように、特許権の差止請求権は絶対ではなく、「産業の発達に寄与する」という特許制度の目的に反する場合には、制限があってもしかるべきとの共通認識が得られた。今後、本報告書で示した議論を踏まえ、標準規格必須特許権の権利行使を含めた差止請求権の行使の問題について、幅広く産学官の各界において検討が積み重ねられ、立法の可能性を含めて、効果的な政策へと反映されるよう提言する。

(事務局)

Ⅲ. 国内調査

まず、「標準規格必須特許を用いた権利行使」による産業の発達への影響を分析する前提として、情報通信分野における標準規格必須特許の権利行使に関する国内訴訟事例についてその概要を述べた。それらの事例からは、標準規格必須特許の譲受人による情報通信分野のインフラ(通信事業)という公益性が高く、事業に対する投下資本の大きい事業に対する権利行使、比較的高額な損害賠償請求、不実施者や事業撤退者による標準規格必須特許の権利行使、FRAND宣言及び、標準化の過程での特許の適時開示(特許の秘匿)といった標準規格必須特許の権利行使に関する問題の一端をうかがい知ることができる。

また、標準規格必須特許であること等を理由として特許権に基づく差止請求権の行使の制限を認めた場合の影響につき、電気・情報通信、製薬、自動車の各産業分野への聞き取り調査を実施し、そのヒアリングの結果の概要をまとめた。なお、聞き取り調査は、各産業分野の業界団体において団体加盟企業の一部の参加のもと行ったが、そのヒアリング結果の概要は必ずしもその団体を代表する意見というわけではなく、団体加盟企業の個別の意見も含まれている。

(事務局)

Ⅳ. 海外制度・調査

1. 米国一現状分析

2006年のeBay事件最高裁判決により、特許権侵害に対する救済としての差止めの許否については、いわゆる4要素テスト(①回復不能の損害、②金銭賠償の不十分性、③困窮度のバランス、④公益)を適用して判断すべきことが再確認された。eBay事件最高裁判決後、約4分の1の地裁判決にお

いて差止めが否定されており、とりわけ特許権者がPAE (Patent Assertion Entity、特許主張主体)と呼ばれる者である場合に差止めが命じられることは殆どない。これに対して、特許権者と侵害者が直接の競争関係にあれば一般的には差止めが認められ易いとされるが、近時の判決の中には、そのような場合でも、回復不能の損害の立証の一環として侵害と損害の因果関係の厳格な立証を要求し、実際にも、個々の特許により実現される特定の機能が需要を喚起することが具体的に立証されていないとして差止めを否定するものがある。一方、ITCの排除命令には、いわゆる4要素テストは適用されず、侵害と判断されれば基本的に排除命令が発せられる。

標準(必須)特許に基づく差止めの許否が争われた場合において、特に特許権者が標準必須特許についてFRAND宣言をしているときは、アプローチは異なるものの、差止めを否定する判決が近時現れている。一つのアプローチは、FRAND宣言により特許権者と標準化団体との間に第三者のためにする契約が成立し、侵害者は受益者たる第三者としてFRAND条件でのライセンスを有することを理由として、また、もう一つのアプローチは、そのような契約を持ち出さずに、FRAND宣言により、特許権者はロイヤリティが十分な補償になることを黙示的に認めたといえることを理由として、いずれも特許権者に回復不能の損害は生じず、金銭的補償が十分な救済になるとするものである。さらに、FRAND条件を満たすロイヤリティの具体的な内容についても裁判所の判断が示されることが見込まれている。もっとも、現時点では、地裁レベルの判断が中心であり、状況にはなお流動的などころもある。

(中山一郎)

2. 2011 FTC Reportによる特許制度リフォーム論の紹介－救済策編－

2011年に公表された2011 FTC Reportは、一部の産業において米国特許制度に弊害が生じていることを指摘し、その改善策を提唱するものとして注目される。同Reportは、実施者が独自に発明や開発、さらには商業化への投資をなした後に、特許権者からアプローチされることにより実現する取引を事後取引と呼び、そうではない事前取引と区別する。そのうえで、事前取引はイノベーションと競争を促進するが、事後取引はイノベーションと競争を阻害する、と評価する。ところが、現在、IT産業など一部の産業では、何が特許の対象とされ、何が依然としてパブリックドメインにあるかということに公衆に知らせる特許制度のNotice Functionが低下しているために、過度に事後取引が誘発されている、と分析する。そのうえで、同Reportは、Patent Noticeを直接改善するための具体的な対策と、それでもPatent Noticeが十全には機能しない場合に事態が悪化することを防ぐための差止めや損害賠償といった救済手段の調整を提言する。

具体的には、損害賠償に関しては、特許制度が競争政策との調和を保つためには、賠償額を発明の経済的な価値に相応したものに収めることが望まれる。そのためには、損害賠償は、侵害がなければ市場において得られたであろう特許権者に対する見返りを復元するものである旨が説かれている。また、差止請求に関しては、eBay最判の提示する4要件について、1. 回復し難い損害と2. 金銭的な救済の不十分性については、裁判所は、特許権者が実施しているか否かを基準にするのではなく、特許権者が、競合する技術市場において、主としてライセンスによる技術移転に従事しているか否かを斟酌すべきである。3. 原告と被告の困窮度のバランスに関しては、特許権者の不利益としては、発明が些細な部品に過ぎず、代替的な選択肢が利用可能であるか否かを勘案し、それと対置すべき侵害者の不利益としては、ホールド・アップに晒されているか否かを勘案すべきである。ただし、特許の存在を知りつつ、コピー製品を販売することを選択したというような事情があれば別論となる。4. 公益に関しては、些細な部品に関する特許に基づくホールド・アップの場合には、差止めが不当に消費者に対する製品価格を高め、イノベーションを抑止することに配慮すべきである、とする。

FTC Reportの理論的な分析は極めて示唆的であるが、逸失利益の算定や合理的実施料額を填補的なものに純化させるというその提言は、抑止機能をwillful infringementに対する三倍賠償に委ねることができるという米国特許法の制度を前提としていることに注意しなければならない。

(田村善之)

3. 海外制度概要

韓国、中国、オランダ及びドイツの差止請求権行使の原則、差止めの制限の可能性(その要件)、差止めが認められない場合の金銭的補償等及び標準規格必須特許の権利行使についての特有の取扱いについてまとめたものである。

韓国においては、我が国と同様に特許権の侵害が認定されれば差止めの請求が認められるが、近時の裁判例では、FRAND宣言をした場合にはその標準規格必須特許については特許法の目的と理念などに照らして特許権者の権利を制限する必要性も認められるとしている。

中国においては、最高裁判所の指導意見により、公共の利益や侵害停止の不可能性のために、侵害停止が命じられない場合や侵害停止の代わりに実施料の支払いが命じられる場合がある。また、司法解釈([2008]民三他字第4号)によれば、特許権者は標準の策定に参加する等したことにより、その標準技術を実施した者へ実施許諾をしたものとみなされ、その実施は非侵害とされるが、特許権者は、実施者に通常より低い金額の実施料を求めることができるとされている。

オランダにおいても、特許権の侵害が認められれば差止

めが認められる。しかし、特許権者がFRAND 宣言をしている場合、FRAND条件についての誠実交渉に不合理に消極的であったり、ライセンス交渉中に特許権を行使したり、又はライセンス交渉中に有利な立場に立つために訴訟手続きを使用して脅すような場合には、その権利の行使が権利の濫用とされ得る。

ドイツにおいても、差止請求権の行使に関しては我が国と同様に特許権の侵害が認められれば差止めが認められる。しかし、標準規格必須特許については、実施者は特許権者の差止請求に対する抗弁として、原則としてドイツ競争制限禁止法に基づき設定されるライセンス許諾請求を侵害訴訟においてすることができるとしている点が独特である。ただし、その請求をするためには、ライセンス契約の申込みを無条件でしなければならず、ライセンス契約が締結される前にライセンス契約による義務を履行しなければならないとされている。

(事務局)

V. 国内外の実務の状況－実業界の実務専門家からの意見

各国内企業による事業のグローバル化やボーダレス化は、垂直統合型の事業構造を水平分業化に導き、連鎖型モデルが進み、インターフェースの標準化も進むものと思われる。データ伝送・通信などの分野では、新技術と共に今後も標準化が進化し続けるはずである。進化する標準化技術と標準規格必須特許のもたらす課題が産業界に与える影響は大きい。

標準規格必須特許の有する特殊性を5点挙げてみる。

(i)「権利の数」:技術テーマによっては千件オーダーやそれを超えるものもある。膨大な件数は、元々の特許制度の想定を超えている。

(ii)「権利の価値」:各特許の持つ技術的な価値が規格必須ということで同一視される懸念がある。技術や特許本来の価値とはかけ離れてしまう場合が生じる。

(iii)「必須の意味」:技術的には回避可能であっても商業的には回避不可能である。技術を回避すると互換性が保てなくなり、商業的な価値がなくなる。

(iv)「FRAND宣言」:各権利者にこの宣言を課すことで、技術が標準化採用された際の事業各社の不安を解消して標準化活動を進展・加速させている。重要な点は、無差別公平かつ合理的な条件でライセンス許諾することが前提であり、特許による独占を自ら放棄して差止めを求めないことにある。

(v)「アウトサイダーの存在」:第三者的な立場での規格必須特許の所有者が存在する。実事業を糧としない権利者がアウトサイダーとなり得る。

米国においても日本と同じような問題意識や考え方が顕在化し、昨年、司法委員会が上院と下院で公聴会が開かれ

議論がなされた。また、ITUもFRAND条件について、潜在的な問題視から顕在化する問題視へとその認識を変え、議論を繰り返している。

標準規格必須特許に対する「差止請求権の制限」と「適正なロイヤリティ」は産業界にとって大きな問題である。前述のような特殊性を有する規格必須特許に基づく権利行使について、特許権の保護にばかり目が向き、望ましい産業社会の発展が阻害されるような結果を招くことは法制度のあり方として本来の姿ではないと考える。問題点が存在する以上、法制度の改正も含め何らかの対応が必要な時期に来ている。難しいであろうが、先取りした対応を期待する。

解決の手助けとして、FRAND宣言やパテントプールによるライセンスの徹底が考えられるが、実情は課題だけである。標準化技術における規格必須特許の特殊性を十分に理解し、訴訟事案に対する適正な判断を裁判所には期待する。一方で、産業界には、膨れ上がった標準規格必須特許に対して、標準化の活動体が予めパテントプール経由でのライセンス条件を決めることを独禁法上で認めるなどの大胆な法制化も必要との声も上がっている。

特許の本来の目的に立ち還り、多くの法曹界の学識者による意見発信を通じて、問題や課題を多くの方々との共通認識としていただき、裁定制度の利用も含む法制度の改正などの立法政策が、諸外国をリードするような形で進められることを願う次第である。

(宮内弘)

VI. 特許権に基づく差止請求権行使の制限と立法政策

特許権は、独占的かつ排他的な権利であって、第三者が権限なく当該特許発明を実施するときは、特許権者は、損害賠償を請求できるだけでなく、さらに特許法100条の規定に基づいてその実施を差し止めて排除することができる。

しかし、特許権者が差止請求権を行使して第三者の特許発明の実施を不可能にすることが権利行使として許容できないとする問題提起がなされている。

代表的事例は、いわゆる「パテントトロール」と呼ばれる非実施特許権に基づく権利行使の問題であり、技術の標準規格が定められ、標準規格を利用した製品の製造販売する場合に、標準規格必須特許権を有する者がライセンス交渉を拒み、あるいは多額のライセンス料を要求して差止請求訴訟を提起する場合である。

前者については、米国では、最高裁のeBay事件判決が示した差止請求権行使制限の判断基準が機能しているが、我が国では、未だ明確な判断基準を示した判例は具現していない。後者については、標準化団体の定めるRAND宣言の

法的効力が未解決であるだけでなく、標準規格に参加しない必須特許権保有者の権利行使に対する有効で防禦手段となり得ない。

現行法の規定では、民法は、「権利の濫用は、これを許さない。」(1条3項)と定めているが、その適用には、特許権による差止請求権の行使が産業社会の発達に寄与するという特許法の目的に反し、具体的事案に照らし、社会生活上許容し難いものであることを要し、これまでの判例を見ても、権利の濫用の規定に基づいて、特許権者の差止請求権の行使を制限した事例は極めて稀であり、この規定に依拠すれば問題を解決できるものではない。次に独占禁止法の定める公取委の排除措置命令についてみると、不公正な取引一般指定である「不当な拘束条件付取引」や「優越的地位の濫用」の要件をクリアして特許権に基づく差止請求権の行使に排除措置を課するには、独禁法21条が特許法等による「権利の行使と認められる行為」には独禁法の規定は適用されないと定めていることと相俟って、かなり高いハードルをクリアすることが必要である。

また、公共の利益のための法定通常実施権の設定制度(特許法93条)については、標準規格の公益性を満たしても具体的事案における対象製品等の公益性を必ずしも満たさないとする指摘があり、さらに①日米合意(1994年8月16日書簡)の影響もあって裁定まで至った事例は皆無の状況にある。

そうであれば、この問題解決の有効な法的手段は、特許法100条1項を改正するほかない。

特許権は、特許法において認めた私法上の権利であるが、特許法が特許出願人に独占的排他的な権利を付与するのは、これを権利として保護することにより特許法本来の目的(1条)である産業の発達に寄与することであり、私権であっても、差止請求権の行使が市民生活に多大な影響を与えて産業社会の発展を阻害するような事案においてもその行使を認めて経済的利益の追求を許容する根拠に乏しい。

本稿では、そのための具体的提案として、100条1項の現行規定に続いて、米国法におけるeBay判決を手懸かりとして、解釈にある程度自由度をもたせるような簡易、明確な判断基準が望ましいという視点から制限規定を設けることを提案する。

(竹田稔)

Ⅶ. 特許権侵害に対する差止請求の制限に関する解釈論・立法論的提言

特許権侵害に対する差止請求権の制限に関する解釈論や立法論を展開する際には、いかなる場合に差止請求権を制限すべきであるかという判断基準の次元の問題(Phase 1)、それを実現するために最終的に条文を設けるのか否か、その場合の条文の文言をどのように書くのかという

次元の問題(Phase 2)とを分けて論じるべきである。

第一に、Phase 1の次元では、差止請求権を制限すべき根拠として、少なくとも(i)公益に基づくもの、(ii)信義則違反・禁反言を理由とするもの、(iii)差止めにより当事者の利益状況に著しい不均衡が生じるもの、(iv)著しい不均衡とはいえないがその他の観点に鑑み差止めを制限することが望ましいもの、の異質な四つの類型を抽出することができると考えられる。特に問題となるのが(iv)の類型であるが、ここでは「事前取引」の促進、「事後取引」の抑止という観点から、一定の場合に差止請求権を制限すべきことを論じる2011 FTC Reportの提言が参考となる。具体的には、特許発明の実施部分が被告製品のごく一部を占めており分離不可能であるために、発明の貢献に比して過大な単位での差止めが求められている反面、特許権者に対する保護は金銭的救済により十分果たし得ると考えられる事例であって、侵害者が侵害に及んだ理由に責に帰すべき事情がない場合には、例外的に差止めを制限し得る場合があると考えらるべきであろう。

第二に、Phase 2の場面では、差止めを制限する根拠が、(i)公益に基づくもの、(ii)信義則違反・禁反言を理由とするもの、(iii)当事者の利益状況が著しく不均衡となるものは、現行法のままでも民法の権利濫用法理で対処可能ではないかと思われる。仮にそうだとすると、立法論を議論する際には、(iv)事後取引の抑止という観点に基づいた差止請求権の制限を立法で実現する必要があるのか、仮にあるとしてどの程度条文に書き込むべきかという観点から議論をなしていく必要がある。その際には、書き込みを具体化していくことに伴う執行コスト、政治コストを勘案する必要がある。

(田村善之)

Ⅷ. 「EU機能条約101条水平的協力協定ガイドライン」における研究開発協定と標準化協定

欧州委員会は、2010年12月14日、EU機能条約101条水平的協力協定ガイドラインを改正した。新たなガイドラインの主な改正点は、情報交換に関する章を新たに設けたことと標準化協定に関する章の大幅な見直しである。標準化協定に関する章では、標準化協定について欧州委員会が問題としない基準(セーフ・ハーバー)を設け、セーフ・ハーバー基準を満たさない標準化協定についても、事業者が評価することができるよう、詳細な説明が加えられている。標準化で採択された技術の特許、すなわち、当該標準規格を利用するに当たって不可欠な特許は必須特許と称されるが、技術発展の蓄積やネットワーク化の拡大により、一つの標準規格に数百件～数千件の必須特許が存在するケースもある。この場合、規格を策定していた者が、所有している特許の存在を明

らかにしないで規格の確立後に権利を行使するという、ホールド・アップ問題が認識されている。というのも、標準化された技術を応用して製品化を図る多くの企業は、既に行った関係特殊的投資との関係で当該標準規格以外の選択肢を採ることは難しい。そのため、必須特許を用いて差止請求権を梃子にして、高額なライセンス料を請求されることがあり、その場合には当該企業は競争上不利な立場に陥る。ガイドラインでは、標準化団体は、標準設定に先立ち、団体加盟社に対し、標準に当該企業の知的財産権が含まれている場合に当該知的財産権についてロイヤリティを請求するに当たってその最大額を開示するよう要求することができる。このような仕組みにより、標準化団体及び産業界は、標準に採用する技術を選択する際に、質及び価格についてあらかじめ知らされている情報に基づき選択することが可能となり、ホールド・アップ問題の緩和に役立つものである。今回の改正では、このような仕組みは通常EU競争法に抵触しないことを明確にしている。本稿では上記ガイドラインの研究開発協定及び標準化協定の部分を検討することにより、独占禁止法と知的財産権との関係について考察するものである。

(林秀弥)

(担当: 研究員 内田剛)