

# 規格必須特許の権利行使に 関する最近の動向

2014年9月26日  
NTTドコモ知的財産部  
弁護士 角田 克典

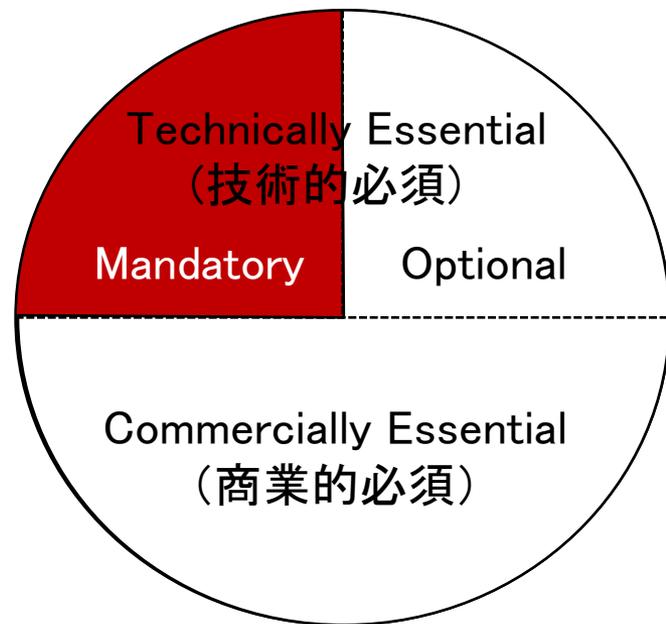
## <資料構成>

- ・規格必須特許について
- ・規格必須特許による紛争の増加
- ・各国・標準化機関の動き
- ・課題
- ・まとめ

○規格必須特許:規格の実装に必要な技術を権利範囲とする特許

- ・Technically Essential(技術的必須)、Commercially Essential(商業的必須)の2種類(前者は更に実装が義務のMandatoryと、裁量が認められるOptionalがある)
- ・典型的な規格必須特許はMandatoryのもの
- ・標準化団体のIPRポリシーにより、FRAND条件(公平、合理的かつ非差別的 Fair, Reasonable, and Non-discriminatory)によるライセンスが通常は保証

【規格必須特許の種類】



【一般的な定義※】

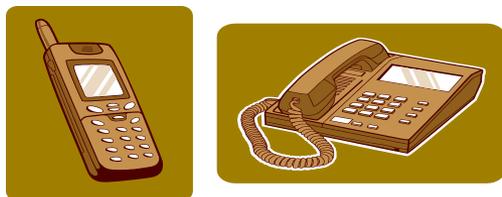
種類	定義
Technically Essential (技術的必須)	規格を採用するために当該特許権を侵害することが回避できないもの
Commercially Essential (商業的必須)	技術的に回避可能であってもそのための選択枝は費用・性能等の観点から実質的には選択できないことが明らかなもの

※ 公正取引委員会「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法の考え方」は、「必須特許」の用語に双方を含める

## ○従来の考え方

- ・通常の特許と比較し、特許の実施性を主張するのが容易なため、価値が高い
- ・規格必須特許を一定数保有していれば、差止請求権と組み合わせて、ライセンス交渉を有利に進めやすい
- ・FRAND条件によるライセンスが保証されているが、明確な基準はなく実際のライセンス料は交渉次第

### 【規格必須特許の特徴】



規格準拠なら特許使用  
(○○通信方式準拠等)



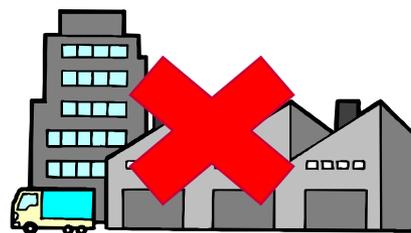
工場・製品のチェック不要  
(実施性の主張が容易)



### 【差止請求権】



不実施の反論困難



差止リスク大

### 【ライセンス料】



FRANDの不明確性

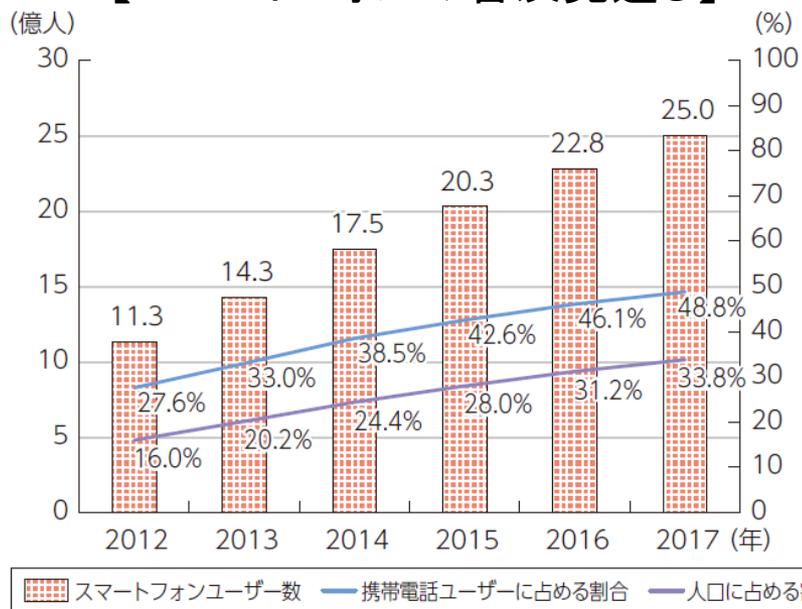


高額化リスク

## ○ 2009年以降、規格必須特許による特許紛争が急増

- ・スマートフォンの急速な普及によるアップル、サムスンの台頭と、スマートフォンOSの主導権争いが主な要因
  - ⇒ 2013年のスマートフォン世界出荷台数(10億台)のうち、サムスン(3.1億台)アップル(1.5億台)※
  - ⇒ 2014年Q2のスマートフォンOSシェアは、Android(84.7%)、iOS(11.7%)、Windows Phone(2.5%)、blackberry(0.7%)※
- ・PAE (Patent-Assertion Entity:いわゆるパテントトロール)の活動が活発化し、規格必須特許を利用する事例が増加していることも要因

### 【スマートフォンの普及見通し】



### 【代表的なスマートフォン訴訟】

開始	当事者
2009.10	ノキア対アップル
2010.03	アップル対HTC
2010.08	オラクル対グーグル
2010.10	マイクロソフト対モトローラ
2010.10	モトローラ対アップル
2011.04	アップル対サムスン

(出典)総務省 情報通信白書(平成26年版)

(出典) eMarketer

※ 米調査会社IDCの公表データ

## ○権利行使に関する議論

- ・特許権者が規格必須特許を、①競合企業の事業牽制や、②高額ライセンス料の請求に、用いる事例が発生（いわゆるホールドアップ問題）
- ・標準化団体のIPRポリシーによる「FRANDのライセンス料を払えば規格必須特許の使用を保証する」枠組みは機能不全という指摘があり、各国や標準化団体（ITU、ETSI等※）が権利行使の制限について議論
- ・各国の紛争については、裁判例も出始めた

### 【各国政府等の動き】

#### 日本

2009年12月	特許庁が「特許制度に関する論点整理について」において規格必須特許などの差止請求権の在り方を検討
2013年6月	知財戦略本部が、「知財政策ビジョン」において、規格必須特許などの適切な権利行使の在り方を検討項目として記載

#### 米国

2011年3月	FTCがレポート「The Evolving IP Marketplace」で規格必須特許を含むIT分野の特許出願の問題点を指摘
2013年1月	DOJとUSPTOがFRAND宣言をした規格必須特許による差止請求権の行使やFRAND条件について意見表明
2013年8月	ITCによる規格必須特許に基づくApple製品の排除命令に対し、大統領が拒否権発動

#### 欧州

2012年4月	ECがMotorolaに対し、規格必須特許に基づくApple、Microsoft製品の差止請求が競争法の違反に該当するか審査を開始
2012年12月	ECがSamsungに対し、規格必須特許に基づく差止請求が支配的地位の濫用に該当するとの予備的見解を通知
2014年6月	ECは上記2事件について決定（Motorola事件は競争法違反を認定、Samsung事件は、欧州内差止を5年間禁止）

#### 標準化機関

2012年10月以降	ITUは、IPR Adhocにて規格必須特許の権利行使に関する論点を関係者が議論し、IPRポリシー改訂を議論
	ETSIも、IPR SC (Special Committee)において同様の項目も並行して議論

※ ITU: International Telecommunication Union (国際電気通信連合)、ETSI: European Telecommunications Standards Institute (欧州電気通信標準化機構)

○知財高裁判決(2014.5.16) 対象製品:iPhone、iPad

- ・Apple端末(UMTS規格準拠)について端末の仮差止め、損害賠償債務の不存在確認が求められた事案
- ・差止請求は認めず、損害賠償債務はFRAND条件の範囲内で認めた(一審:両方不可)
- ・特許権の制限理由は、①FRAND宣言を信頼した第三者の保護、②特許権者が得られる利益(必須特許となって得られるライセンス料の増加を指摘)

【差止請求】

- ・以下を満たせば、権利濫用で差止め不可(FRAND条件でライセンスを受ける意思がない場合、差止め可能)

I	特許権者はFRAND宣言をしている
II	実施者はFRAND条件でライセンスを受ける意思あり

【損害賠償】

- ・以下を満たせば、FRAND条件のライセンス料を超える損害賠償は権利濫用で不可

I 特許権者はFRAND宣言をしている

- ・FRAND条件のライセンス料は請求可能(著しく不公正な事情がある場合を除く)



## ○知財高裁による損害賠償の算定

- ・FRAND条件のライセンス料として、規格必須特許1件で約995万円
- ・算定結果の妥当性については賛否両論あり

## 【算定式】

$$\begin{aligned}\text{ライセンス料} &= \text{対象製品の売上} \times \text{規格の貢献割合} \times \text{特許の貢献割合} \\ &= \text{対象製品の売上} \times \text{規格の貢献割合} \times \{ 0.05 \times ( 1 / 529 ) \}\end{aligned}$$

- ・対象製品の売上 = 判決では不明 (iPhone4、iPad2の平成25年9月までの売上)
- ・規格の貢献割合 = 判決では不明 (数割程度?)
- ・特許の貢献割合 = 累積ロイヤルティ (5%) / 規格必須特許の個数 (529件)

## ○仮想的なライセンス料率の試算値 (iPhone4の場合)※

$$\begin{aligned}\text{ライセンス料率 (\%)} &= \{ A / (B \times C) \} \times 100 \\ &= 0.0023 \% \text{ (約1円/端末)}\end{aligned}$$

A: iPhone分のライセンス料(995万円のうち、約924万円)

B: 国内販売台数(800万台程度)、C: 端末代金(5万円程度)※

※「標準必須特許の戦略と展望《第1部》アップル対サムスン知財高裁判決を読み解く」[田村善之＝鮫島正洋＝飯田浩隆]  
NBL1028号9～26頁(2014年)を参考に調査会社等の公開データ等から試算

- Microsoft v. Motorola 地裁判決 (H25.4.25等) 対象製品: Xbox、Windows等
  - ・ Microsoft 製品 (802.11 規格、H.264 規格準拠) について、端末の差止め、FRANDライセンス料率の算定などが求められた事案
  - ・ 差止はeBay判例の4要件をもとに認めず、ライセンス料率の算定は、最終製品の価格ベースで実施
  - ・ 特許権の制限理由は、Motorolaと標準化機関の間に、FRAND条件でのライセンス義務を負担する契約が成立し、Microsoftが第三受益者にあたる点

【差止請求権】

コモンローでは、原則的救済は損害賠償であり、差止めは例外 (米国特許法283条、eBay判例) FRAND宣言した規格必須特許の場合、通常I及びIIを満たさない (他の裁判例も同様に処理)

I	耐え難い損害を被ること
II	その損害は、損害賠償だけでは救済が不十分であること
III	原告被告双方の困窮程度の均衡を考慮すること
IV	差止を行っても公益が損なわれないこと

【ライセンス料率の算定】

当事者がライセンス契約締結のため合理的な交渉を行った場合を仮想し、FRAND宣言をした規格必須特許用に修正した考慮要素※をもとに算定

※規格必須特許の重要性、製品における規格及び規格必須特許の重要性等

規格	FRANDライセンス料の範囲	ライセンス料
802.11	0.8-19.5セント/台	3.471セント/台
H.264	0.555セント-16.389セント/台	0.555セント/台 (6ファミリー、16件)

- Samsung. v. AppleのITC決定に対する拒否権発動(2013.8.3) 対象製品: iPhone、iPad
  - ・ Apple端末 (UMTS規格準拠) について、米国への輸入禁止等が求められた事案
  - ・ ITCでは、差止めが救済手段であるところ、eBay判例も適用されないため、Apple製品の限定的排除命令及び事業禁止命令が発令されたが、規格必須特許が利用されたことを考慮し、大統領が拒否権を発動

【ITCの排除命令】

ITCの制度では、差止めが救済手段(米国関税法377条、その他CAFC判例)  
規格必須特許に関する具体的な基準なし

【拒否権の考慮要素】

USTR(米通商代表部:拒否権発動を担当)が挙げた要素は以下  
今回重視した要素としてⅡ及びⅣを指摘

【全体経緯】

2011.6	Samsungによる申立て
2013.1	DOJとUSPTOがFRAND宣言をした規格必須特許による差止請求権の行使やFRAND条件について意見表明※
2013.6	ITCによる最終決定 (排除・事業停止命令)
2013.7	ITCが決定文書が公表
2013.8	大統領が拒否権発動

I	公衆の健康、福祉
II	米国経済における競争条件
III	米国内での競合製品の生産状況
IV	米国の消費者
V	米国の経済的、政治的な外交関係

※ POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS [http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final\\_DOJ-PTO\\_Policy\\_Statement\\_on\\_FRAND\\_SEPs\\_1-8-13.pdf](http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_SEPs_1-8-13.pdf)

○Motorolaに対する欧州委員会の決定 (2014.4.29)

- ・Apple端末 (GSM規格準拠) に対してドイツで差止め請求を行った件について、EU競争法 (TFEU102条) の違反があるか判断した事案
- ・「FRAND条件でライセンスを受けようとする相手 (Willing licensee)」に対し、差止請求権を行使することは支配的地位の濫用と判断
- ・裁判所等が判断する方が妥当という理由でFRAND料率に触れていないが、欧州各国の裁判所は欧州委員会に指導 (guidance) を求めることができるとした

○Orange Book Standard事件判決との関係

- ・ドイツには、オレンジブック標準規格 (DVD規格) に関する判決があり、規格必須特許に基づく差止請求権を制限できる要件として、以下を示している。

I	規格必須特許の特許権者に対してライセンス許諾の無条件の申し入れを行うこと
II	ライセンス契約の義務を履行 (特にライセンス料の支払い)

- ・欧州委員会の決定によると、「FRAND条件でライセンスを受けようとする意思」を立証すれば、差止請求権が制限できるため、ドイツでは同判決との整合が問題
- ・同委員会は、同判決は規格必須特許に特に関連せず、直接適用されないと指摘 (オレンジブック判決の事例と異なり、通信方式の規格は公的な色彩が強く、FRAND宣言がされている点も重視していると考えられる)
- ・同委員会は、同判決が規格必須特許の必須性、有効性を争うことを制限する趣旨なら、反競争的だろうと指摘

○Samsungに対する欧州委員会の決定 (2014.4.29)

- ・Apple端末に対してSamsungがEU内で差止請求訴訟を提起している件について、Samsungの約束に基づき、支配的地位の濫用に対する懸念を解消したものとした事案
- ・Samsungが、今後5年間、同社提案のライセンスフレームワークに同意する企業に対して、EU内で差止を行わないことを約束したため、確約決定で終了

【Samsungのフレームワーク骨子】

I	最大12月の交渉期間
II	交渉期間で合意に至らない場合は、当事者は、裁判所又は(合意ができれば)仲裁人による第三者が裁定したFRAND条件に従う

○その他 (Huawei v. ZTE)

- ・ドイツでは、規格必須特許 (LTE規格) に基づき、HuaweiがZTE製品の差止を求めており、欧州委員会の決定と、Orange Book Standard判決の関係をどう処理するかが論点になっている
- ・ドイツ地方裁判所は、規格必須特許の権利行使の処理方針について、欧州連合司法裁判所 (CJEU) に照会
- ・本件に関するCJEUの決定が11月にできる予定であり、判決は今年度中の見込み

## ○朝陽興諾公司事件

- ・建設関係の業界標準に関する規格必須特許の実施について、最高人民法院から指針が示された事案
- ・日本や欧州の裁判例と異なり、実施者側のFRANDライセンスを受ける意思について触れられていない

【最高人民法院の回答文書:(2008)民三地字第4号：関連部分の抜粋※】

差止関係	特許権者が標準の制定に参加し、又はその同意を得て、その特許を国家、業界、又は地方標準へ盛り込む場合は、特許権者は、他者が標準を実施するのと同時に、その特許を実施することを許可したものとみなし、他者の関連実施行為は特許法第11条に定める特許権の侵害行為にあたらぬ
ライセンス料関係	特許権者は実施者に対し、一定の使用費の支払を要求することはできるが、その金額は正常のライセンス料より明らかに低額であるべきである

※特許庁 平成23年度 TRIPS協定整合性分析調査報告書第3章P66に記載された本回答文書の訳文を抜粋

## ○その他の規制(上記の回答文書以外)

- ・国家標準化管理委員会と国家知識産権局:「特許に係る国家標準に関する管理規定(暫定)」が今年1月に施行
- ・国家工商行政管理総局:「工商行政管理機関の知的財産濫用による競争排除・制限行為の禁止に関する規定」を検討中であり、意見募集稿(6/11発表)には規格必須特許に関連する条文がある
- ・最高人民法院:「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」の改正案を検討中であり、意見募集稿(7/31発表)には規格必須特許に関連する条文がある

## ○Huawei v. InterDigital 高級人民法院判決

- ・通信方式の2G、3G、4G (UMTS、LTE規格等) の規格必須特許によるライセンス料の請求が、独占的地位の濫用に当たるとして、独占行為の差止めと、損害賠償の請求を求めた事例 (第1事件:2013.10.21)  
独占行為の差止めと損害賠償を認容
- ・規格必須特許によるライセンス料の請求について、FRAND条件のライセンス料の算定を行った事例 (第2事件:2013.10.16)  
中国特許のライセンス料率の上限:0.019%
- ・ライセンス料率算定の考慮要素として判決では以下があげられている

I	製品売上、利益に占めるライセンス料の割合
II	規格に採用されたことによる特許価値の控除
III	特許から規格に関連しない部分の控除
IV	ライセンス料のシーリング設定

## ○その他 (Qualcomm, InterDigital に対する調査)

- ・国家発展改革委員会は、両社が中国で不当に価格をつり上げているとの申立てを受け、独禁法に関する調査を始めたと報道
- ・半導体市場をQualcommが独占している事実が認定されたと7月に報道

## 「工商行政管理機関の知的財産濫用による競争排除・制限行為の禁止に関する規定(意見募集稿:6/11)」の関連条文抜粋

## 第13条

第1文	事業者は、知的財産権行使の過程において、標準(国家技術規範の強制的要求を含む。以下同じ。)の制定と実施を利用して、競争の排除・制限行為を行ってはならない。
第2文	市場支配的地位を有する事業者は、正当な理由がない限り、標準の制定と実施の過程において、次に掲げる行為を行ってはならない。  (一) その特許が関係標準に取り入れられる可能性があることを知りながら、意図的に標準の策定組織にその権利情報を開示しない又はその権利を放棄すると明確にしたが、その特許がある強制標準となった後に、当該標準の実施者にその特許権を主張すること  (二) その特許が標準の必須特許となった後に、公平、合理的かつ非差別的原則に背き、他の事業者が合理的な条件で当該特許を実施することを拒絶し又は不公平な条件で特許の実施許諾を行い又はその特許の実施許諾の過程において抱き合わせ販売行為を実施すること
第3文	本規定で標準の必須特許とは、当該標準を実施する上で不可欠な特許をいう。

## 「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)(意見募集稿:7/31)」の関連条文抜粋

### 第27条

第1文	非強制的国家、業界又は地方の標準において係争専利の情報を明示しており、被告侵害者は、自らが当該標準を実施するに当たって専利権者の許可を必要としないことを理由に、専利権侵害に当たらないと主張する場合、人民法院は通常、これを支持しない。
第2文	ただし、専利権者は「公平、合理的、非差別的」の原則に違反して、標準に係る専利の実施許諾条件について悪意により被告侵害者と交渉し、被告侵害者はこれを理由に実施行為を差し止めないと主張する場合、人民法院は通常、これを支持する。
第3文	標準に係る専利の実施許諾条件については、専利権者と被告侵害者が協議して決定しなければならない。十分な協議を経ても合意できなかった場合、人民法院に決定するよう請求することができる。人民法院は、「公平、合理的、非差別的」の原則により、専利の革新程度及び標準において果たした役割、標準が所属する技術分野、標準の性質、標準実施の範囲、関連する許諾条件などの要素を総合的に考慮して、上記実施許諾条件を決定しなければならない。
第4文	法律、行政法規において、標準における専利の実施に関して別途規定がある場合、その規定に従う。

### 第30条

	侵害者が関連専利の実施を差し止めれば社会公共利益を損ない、又は当事者間の利益バランスを著しく損なうことになる場合、人民法院は、侵害者が実施行為を差し止めず、合理的な使用費用を支払うよう命ずることができる。
--	--

## ○ITU (IPR-Adhoc)の議論

- ・規格必須特許に基づく差止請求権の制限、FRAND条件の明確化などを論点として、ポリシー改訂を議論中
- ・現在は差止請求権の制限に議論を絞っているものの、特許権者側と実施者側で意見が対立した状態であり、IPRポリシーをどう改訂するかの方角性は現状見えていない
- ・次回会合は12月1-3日の予定

## ○ETSI (IPR-SC)の議論

- ・ITUと並行して同様の議論を実施中。
- ・9月17-19日の会合では、差止請求権の制限について議論を行ったが、現時点で方向性は見えていない。
- ・次回会合は1月22-24日の予定

## 【特許権者側の参加者】



## 【実施者側の参加者】



○差止請求権の制限

- ・実施者がFRAND条件でのライセンスを望む場合は、差止請求権は行使できない
- ・どのような場合にライセンスを望むと判断できるかについてはまだ明確でなく、今後の裁判例や、標準化機関でのIPRポリシーの議論待ちの状況

○FRAND料率の算定

- ・特許権者は適正な補償を得られるべきという点を基本としつつ、通常特許と比較すると、低めになるようライセンス料を算定
- ・特許権者が適時にライセンス料を取得できるかという点の対応はまだ

【各国裁判例等】

	差止請求権の制限	FRAND料率の算定
日本	知財高裁判決 (Apple v. Samsung)	同左
米国	最高裁判決 (eBay v. MercExchange)	地裁判決 (Motorola v. Microsoftなど)
欧州	欧州委員会決定 (Motorola)	特に参考となる情報なし
中国	最高人民法院回答	高裁判決 (Huawei v. InterDigital)

## ○リバーホールドアップ問題

- ・実施者がライセンス交渉に不誠実な場合、差止めを完全に制限すると、特許権者が適時にFRANDのライセンス料を確保できなくなる可能性
- ・差止請求権の行使を例外的に認めるなど、不誠実な実施者への制裁は確保されるべきではないか

## ○FRAND宣言のない規格必須特許の取扱い

- ・各国では、FRAND宣言を権利行使の制限根拠とする場合が多いが、宣言のない規格必須特許の場合どう処理するか明確ではない
- ・PAEがFRAND宣言のない規格必須特許を利用しようとする事例もあるため、このような場合でも問題がないよう処理されるべきではないか

## ○規格特許の権利行使

差止請求権は原則として制限し、FRANDのライセンス料は通常の特許より低額に算定する方向へ

## ○リバースホールドアップの防止

差止請求権の行使を過剰に制限すると、特許権者が適時に適正な補償をえられず、標準化へのただ乗りを助長する可能性があるため、特許権者と実施者のバランス確保が肝要

## ○FRAND宣言のない規格必須特許の取扱い

日本を含む各国でPAE問題が発生しているため、FRAND宣言のない規格必須特許で問題が生じないように留意が必要