



標準必須特許の権利行使制限を巡るルールの在り方 — 当事者行動最適化の観点から —

前田, 健

(Citation)

平成30年度知的財産に関する日中共同研究報告書:158-178

(Issue Date)

2019-03

(Resource Type)

report part

(Version)

Version of Record

(Rights)

出典：「平成30年度知的財産に関する日中共同研究報告書」（特許庁）
(https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/h30.html)

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100482512>



II. 標準必須特許の権利行使制限を巡るルールの在り方

— 当事者行動最適化の観点から —

神戸大学 前田 健 准教授

1. はじめに

技術を標準化し標準規格を普及させるには、それに係る特許権の処理が重要である。標準必須特許の権利行使について、各国で裁判例が相次いで出され、徐々にルールが定まりつつあり、各国はFRAND宣言された標準必須特許の権利行使を、一定の場合に制限するという方向で一致しつつある。しかし、そのような効力をもつ法理を導く根拠や権利制限のルールの詳細については必ずしも一致していない。また、各国のルールが標準必須特許を巡る実際上の問題をいかに解決したのか評価も未だ定まっていないように思われる。

そこで本研究では、標準必須特許の権利行使制限を巡るルールの在り方について、それがいかに当事者のインセンティブに影響を与え、問題を適切に解決できるのか分析する。そのため、まず標準必須特許を巡る理論上及び実務上の問題状況を確認・把握し、標準必須特許を巡ってはホールド・アップ、ホールド・アウトといった問題が指摘されているが、理論的な観点も踏まえて問題状況の整理を試みる。そのうえで、検討の前提として日本及び主要各国が採用している特許権の権利行使制限に関するルールを整理する。各国の法的構成もさることながら、具体的にいかなる事実があるときにどのように権利を制限することになっているかに着目してルールを整理する。そして、これらを踏まえて、問題を解決し当事者を最適な行動に導くにはいかなるルールが適切か分析することとする。

2. 標準必須特許をめぐる問題点

(1) 標準必須特許の基本的な課題

標準には数百から数千の特許が関与し、特許権者数で数えても優に100を超える場合がある。標準を巡って多くの問題が生じる最も基本的な理由は非常に多数の特許権及び特許権者が関わることにあり、いわゆる「アンチコモنزの悲劇」¹が生じていることに問題の本質がある。より具体的には、ロイヤルティ・スタッキング問題とホールド・アップ問題という大きく2つの問題が生じている。また、多数の特許権者の利害が一樣ではなく、特許権者間の異質性が高いというところに起因する問題が生じている²。

ロイヤルティ・スタッキングとは、標準必須特許1件当たりのライセンス料が少しずつでも多数累積することで総額としては多額となり、製品の生産・販売が不可能になることをいう³。多数の特許権

¹ 1つの事業のために、他人の多数の特許を利用せざるを得ない状況をもたらす問題は、一般に「特許の藪」や「アンチコモنزの悲劇」と言われている。平成17年度特許庁産業財産制度問題調査研究報告書「アンチコモنزの悲劇に関する諸問題の調査分析報告書」（知的財産研究所、2006）参照。Michael A. Heller, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, 111 Harvard Law Review 621 (1998)

² 小田切宏之『イノベーション時代の競争政策』（有斐閣、2016）81-83頁

³ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007) at 1993, 小田切・前掲注1) 82頁。

者が関わり特許権者間の調整が行われない結果として、総額として合理的には妥結しえないライセンス料額が提示されることとなる。しかも、この問題は、ホールド・アップ問題の存在により深刻化する。ホールド・アップ問題は、一般的にサンクコストとなる投資があるときに起こる⁴。標準規格がいったん決まった後には、多くの場合それを採用せざるを得ないし、標準に向けた特有の投資がなされることになり、いわゆるロックインが生じる。特許権者により実施を差し止めるという脅しに、実施者が屈せざるを得ない状況が生まれる⁵。

これらの状況は、標準必須特許の特許権者が多様であることによってより深刻化している。標準必須特許の特許権者には、自らもその標準規格を利用して製品・サービスを提供する事業者と自らはそういう事業を行わない者（非実施者, NPE: Non Practicing Entity）⁶の双方が含まれる⁷。事業者同士は相互にライセンスを出し合う関係にあるため報復あるいは仲間内におけるレピュテーションの低下をおそれ合理的な合意がなされやすいが、NPE にはそのようなインセンティブはなくライセンシーに非合理的な請求をしやすい。

（2）FRAND 宣言

（i）SSO の IPR ポリシーと FRAND 宣言

これらの問題に対し、標準の策定に携わる標準化機関（SSO）では IPR ポリシー⁸を定めることにより、対策を取っている。IPR ポリシーとは標準に参加する特許権者に対してこれを遵守することを求め、これに従わない特許権者の特許権は標準から排除し、標準に参加する特許権についての取り扱いを定めるものである。従来は各標準化機関によりバラバラであった IPR ポリシーの内容は、「ITU/ISO/IEC 共通特許ポリシー」⁹の内容に沿うようにほぼ統一されるようになっている¹⁰。IPR ポリシーでは、標準に参加しようとする特許権者に、特許権を無償又は有償かつ、公正、合理的、非差別的な条件でライセンスする用意があることを宣言させる¹¹。これが FRAND 宣言である¹²。一般的な IPR

⁴ 小田切・前掲注 1) 83 頁、公正取引委員会競争政策研究センター「標準化活動におけるホールドアップ問題への対応と競争法」(2012) 8 頁。

⁵ Lemley and Shapiro supra note 3 at 1992.

⁶ このほか PAE (Patent Assertion Entity: 特許主張主体) の用語も用いられる。NPE や PAE のうち、特許権を濫用しイノベーションを阻害する者は、パテント・トロールと呼ばれることがある。一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(2018) 6 頁参照。

⁷ 小田切・前掲注 1) 82 頁。

⁸ 鶴原稔也「技術標準に係わる必須特許と IPR ポリシー～ FRAND 条件とは何か、権利行使を制限すべきか?～」特技懇 273 号 55 頁 (2014)、西村暢史「標準化団体・IPR ポリシーの役割の競争法的研究 (1)」比較法雑誌第 49 巻第 3 号 (2015) 1 頁、12 頁。

⁹ 国際電気通信連合 (ITU: International Telecommunication Union)、国際標準化機構 (ISO: International Organization for Standardization) 及び国際電気標準会議 (IEC: International Electrotechnical Commission) が共同で策定した IPR ポリシー (https://www.iec.ch/members_experts/tools/patents/patent_policy.htm)。[最終アクセス: 2019 年 2 月]。

¹⁰ 鶴原・前掲注 8) 57 頁。

¹¹ ITU/ISO/IEC 共通特許ポリシー 2.1 では無償かつ非差別、合理的な条件でライセンス交渉する意思があること、2.2 では有償で非差別、合理的な条件でライセンス交渉する意思があることのいずれかを選んで宣言するか、宣言をしないか (2.3) の選択を求められる。

¹² FRAND 条件とは公正、合理的かつ非差別的な条件 (fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions) である。ITU/ISO/IEC 共通特許ポリシーには Fair との文言はないが、ETSI の特許ポリシーにはある (ETSI Intellectual Property Rights Policy available at <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>) [最終アクセス: 2019 年 2 月]。公正という文言の有無は特段の意味の違いを生じないと解されているので、本稿では以下 FRAND の用語を採用する。

ポリシーでは、標準必須特許の関連性又は必須性の評価に対して標準化団体は関与せず、標準必須特許の実施許諾の交渉は当事者間で行い標準化団体は関与しないこととなっている¹³。したがって、特許権者が実施者との間の自主的なライセンス交渉において、FRAND 条件を守ることを SSO に対して約束するものが、FRAND 宣言である。

このような IPR ポリシーにおける FRAND 宣言の法的効果については従来から争いがあり、その解釈は FRAND 宣言についての最も大きな課題の一つである。これについては項を改め次の(ii)で詳述するが、いずれにしろ特許権者にライセンス交渉(契約)に関して何らかの法的義務を課すことにより、ホールド・アップ問題等が緩和されることが求められる。

また FRAND 宣言は、FRAND 宣言の法的効果(FRAND 条件の意義も含む)に加えて次のような課題を抱えている¹⁴。第一に、特許権者が SSO に必須特許を申告する際に、過大に申告するおそれがあること¹⁵、第二に、SSO に特許権を申告しないアウトサイダーが生じるおそれがあることである。特許権者にはできるだけ標準必須特許の数を多くしようとするインセンティブがある一方、SSO は特許が真に必須かの確認はしていない。必須性の判定には多額の費用と時間がかかり、現状の SSO の枠組みでそれを行うことは不可能である。また、アウトサイダーについては、FRAND 宣言されない特許はそもそも標準に組み込まないことによってある程度対処されているが、それでもわずかながらアウトサイダーが登場することは避けられない。

(ii) FRAND 宣言の法的効果

①FRAND 宣言の基本的な法的効力

FRAND 宣言の法的効果については、その基本的理解において見解の相違がある。法的効力を基本的にどう整理するかにつき、日本の学説には、概ね、(ア)契約上の義務を生じさせるとする見解(契約アプローチ)¹⁶、(イ)特許権の制限を導くとする見解(特許権アプローチ)¹⁷、(ウ)独占禁止法上の義務を導くとする見解(競争法アプローチ)¹⁸の3種類が存在する。

契約上の義務を導くとする見解には、FRAND 宣言が実施者に対する契約の申し込みであり実施者が製品の販売の開始などにより黙示の承諾を示すことで特許権者と実施者の間に直接ライセンス契約が生じるという見解¹⁹と、特許権者と SSO の間で第三者のためにする契約が成立し、実施者が受益者として諾約者たる特許権者に「契約の利益を享受する意思を表示した時」に特許権者と実施者の間に権利

¹³ ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシー2.1, 2.2。鈴木将文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」DPRIETI Discussion Paper Series 15-J-061 (2015) 6 頁も参照。

¹⁴ 小田切・前掲注1) 87 頁。

¹⁵ たとえば知財高判平成 26 年 5 月 16 日・平成 25 年(ネ)第 10043 号においては、UMTS 規格に必須として FRAND 宣言されていた特許の総数は 1889 であったが、裁判所は真に必須な特許の個数は 529 個であると認定している。

¹⁶ 田村善之「標準化と特許権—RAND 条項による対策の法的課題—」一般財団法人知的財産研究所『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書』62 頁(2012)、田村善之「標準化と特許権—RAND 条項による対策の法的課題—」知的財産法政策学研究 43 号 45 頁(2013)。

¹⁷ 平嶋竜太「標準技術に必須な特許権の行使における差止請求権の制限可能性 - 理論的帰結と実務的課題への対応可能性」知財研フォーラム 90 号 27 頁(2012)、田村善之「特許権侵害訴訟における差止請求権の制限に関する一考察」川濱昇ほか編『根岸哲先生古希祝賀 競争法の理論と課題 - 独占禁止法・知的財産法の最前線』(2013) 710 頁、竹田稔「差止請求権の制限」ジュリスト 1458 号 41 頁(2013)。

¹⁸ 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2016)

¹⁹ 前掲・知財高裁平成 26 年 5 月 16 日における被控訴人の主張。ただし、裁判所は準拠法をフランス法としたうえで本件 FRAND 宣言がライセンス契約の申込みであると解することはできないと判断している。

義務関係が発生するとする見解がある²⁰。このとき具体的にどのような権利義務関係が生じるかについては、通常実施権の設定義務まで生じるとするか、両者に誠実交渉義務が発生するととどまるとみるのかなどさらに見解は細分される²¹。

一方、特許権者の制限を導くとする見解も具体的な法的構成によってさらに細分化できる。たとえば、差止請求権について定める特許法 100 条 1 項の解釈として差止請求権の制限を導くもの²²、民法 1 条 3 項の権利濫用法理を用いるもの²³などがある。アップルサムスン事件（知財高決平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 89 頁、知財高判平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁）では、権利濫用法理により、差止請求権と損害賠償請求権の制限が導かれている。この事件では、FRAND 宣言がなされた標準必須特許については、実施者に FRAND 条件によるライセンスを受ける意思がある限り、差止請求権は制限され、損害賠償請求権は FRAND 条件でのライセンス料相当額を超えない範囲に制限されるとされた。権利濫用法理においては、当事者の意思、交渉態度などの主観的要素と標準の持つ公益的な側面など客観的な要素の双方を考慮することができる²⁴。

最後に独占禁止法上の義務を導くとする見解は、公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」に示されている²⁵。それによると、FRAND 宣言をした標準規格必須特許を有する者が、FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者に対してライセンス拒絶・差止請求訴訟を提起することは、私的独占や不公正な取引方法に該当する場合があるとされている²⁶。なお、独占禁止法違反は、独禁法上の効果を導くのみならず、それを理由として特許権を外在的に制限すると解釈できる可能性があり²⁷、そう解する場合には、特許権アプローチの 1 つとも位置付けられよう。

②FRAND 条件の意義

FRAND 宣言を巡っては、FRAND 条件の意義の解釈を巡っても争いがある。FRAND 条件には概ね「合理性」と「非差別性」の 2 つの側面があるといえるから²⁸、そのそれぞれについて日本における議論の状況を概観しておきたい。

「合理性」の意義は、概ね適切なライセンス料の額はいくらかという観点から議論されている。この点につき、経済学的な観点からは「当該技術がもたらす利益増が実施者が支払ってよいと考えるライセンス料最高額であり、自由な交渉により成立するはずの額」が合理的なライセンス料だとの指摘が

²⁰ 田村・前掲注 16) (2013) 87 頁。

²¹ 田村・前掲注 16) (2013) 97 頁。

²² 平嶋・前掲注 17) 31 頁、竹田・前掲注 17) 45 頁。

²³ 平嶋・前掲注 17) 34 頁（ただし否定的な評価）、田村・前掲注 17) 704 頁以下では権利濫用法理を利用して知的財産権の差止請求権が制限される可能性が示唆されている。

²⁴ 谷口知平・石田喜久夫『新版 注釈民法（1）総則（1）改訂版』（有斐閣、2002）156 頁〔安永正昭〕、吉田克己「公共の福祉・権利濫用・公序良俗」内田貴・大村敦志編『民法の争点』（2007）49 頁。

²⁵ 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成 28 年 1 月 21 日改正）（以下、「独禁法上の指針」として引用。）。

²⁶ 前掲注 25)・「独禁法上の指針」9 頁によれば、上記行為は、規格を採用した製品の研究開発・生産又は販売を困難とすることにより、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある。したがって、一定の取引分野における競争を実質的に制限するときは、私的独占に該当する場合がある（独禁法 2 条 5 項参照）。また、同 16 頁によれば、上記行為は、規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を行う者の取引機会を排除し、又はその競争機能を低下させるものとして、私的独占に該当しない場合であっても公正競争阻害性を有するときには不公正な取引方法に該当する（一般指定第 2 項、第 1 4 項）。

²⁷ 嶋末和秀「FRAND 宣言をした標準必須特許の権利行使について」判タ 1413 号(2015) 17 頁参照。

²⁸ 前掲注 12) 参照。

ある²⁹。したがって、ホールド・アップによる影響がないとの前提で仮想交渉を想定し、ライセンス料が計算される必要がある。さらに、標準は複数の技術の集まりとして初めて意味があり、個々の技術の利益貢献を懸念しても意味はないと指摘されている³⁰。標準としての利益貢献を観念し、その中で各特許技術がどのような貢献をなしているかと考えられることになる。

特許庁が2018年6月に策定した「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」³¹は合理的なロイヤルティの算出方法についての論点を整理している。それによると、ロイヤルティベース（算定の基礎）として、最小販売可能特許実施単位（SSPPU: Smallest Salable Patent Practicing Unit）を設定するか市場全体価値（EMV: Entire Market Value）のいずれを採用するかという論点があると指摘する³²。また、ロイヤルティレートとして、ボトムアップ（既存の比較可能なライセンスを参照するなどにより特定のSEPの貢献割合を判断する考え方）かトップダウン（特定の標準に係るSEP全体の貢献が算定の基礎に占める割合を算定し、その後、個々のSEPに割り当てるという考え方）の2つの考え方がありと指摘する³³。ただ、後述の通り本手引きは論点を整理するのみで特定の考え方を支持することとはしていない。

また、田村は標準のライセンス料が高くなる要因として、ホールド・アップに起因するもののほか、ネットワーク効果に起因するものがあり、後者の扱いが問題になると指摘する³⁴。ネットワーク効果とは財の利用者が増えるについて財の価値が増加する効果であり、標準規格が普及し利用者が増えるにつき標準規格の価値は増加する。このような標準のネットワーク効果に起因する利益につき、田村は、SiebrasseとCotterの論文³⁵を引用して、これを特許権者に配分すべきと主張する³⁶。そして、ライセンス料計算の基礎となるべき仮想交渉について、ホールド・アップを排除するとしたら標準の採択前に設定すべきだとしても、この時点における他の類似例におけるライセンス料を無批判に参照すると、ネットワーク効果に起因する利益を参入できないことになると指摘し、トップダウン型の算定方法がこの難点を克服できる旨を指摘している³⁷。

また、合理的なライセンス料の計算に際して、必須特許は技術的必須特許だけでなく商業的必須特許も含め、実際の製品を製造販売するために必要な全ての必須特許を考慮すべき、必須特許1件当たりのライセンス料率は企業が標準化を推進するインセンティブが生じる金額とすべきという指摘もある³⁸。

次に「非差別性」とは実施者間での差別を禁じるものであるが、経済学からは各交渉者の交渉力に関わらず、差別なく同一条件でライセンスすることを意味するという指摘がある³⁹。つまり、交渉力の差に乗じて一部の実施者に不利な条件が押し付けられることを排除するのが非差別性条件の意義であるといえる。この点、非差別性の意義について、特許権者はパテントプールに参加するか、ライセンス料率を含めたライセンス条件を標準化団体等へ報告し公開するかのいずれかをしないと非差別性条

²⁹ 小田切・前掲注2) 89頁。

³⁰ 同上。

³¹ 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（2018年6月）（以下、「手引き」として引用。）。

³² 前掲注31)「手引き」29-31頁。

³³ 前掲注31)「手引き」33頁。

³⁴ 田村善之「FRANDロイヤルティの算定—理論と現実と—」パテント70巻14号（2017）25頁。

³⁵ Norman V. Siebrasse and Thomas F. Cotter, *The Value of the Standard*, 101 MINN. L.R. 1159 (2017).

³⁶ 田村・前掲注34) 30頁。

³⁷ 田村・前掲注34) 33-35頁。

³⁸ 鶴原・前掲注8) 61頁。

³⁹ 小田切・前掲注2) 88頁。

件を満たしてないと判断すべきだとの見解が提唱されている⁴⁰。パテントプールによれば必然的にすべての実施者が同じ条件となり、また、ロイヤルティ算定根拠が公開されれば差別的な取り扱いを抑止できる。手続的に非差別性を担保させることが重要となることを示唆する点で、興味深い指摘といえよう。

③ 特許権の移転と FRAND 宣言の効力

最後に、FRAND 宣言された標準必須特許の譲渡があったときに、FRAND 宣言の法的効力がどうなるかについて、学説を紹介しておきたい。

この点については、特許権者と SS0 の間で第三者のためにする契約が成立するとの立場から、田村による詳細な分析がなされている⁴¹。それによれば、特許権者の差止請求権の制限は、新特許権者にも及ぶという解釈が可能である。すなわち、もし第三者のためにする契約が、実施者に通常実施権を付与する趣旨と解されるのであれば、新譲受人によっても通常実施権を対抗し得ると解される⁴²。なぜなら、特許法 99 条の定める当然対抗制度により、通常実施権は、その発生後にその特許権を取得した者に対しても、その効力を有するからである。また、誠実交渉義務を課すにとどまる条項の場合は、原則として新特許権者を拘束できないとも解されるが、実施者は FRAND 条件に従ったロイヤルティが提供される限り特許権の行使をなし得ない地位にあると解することができるので、このような特許権者の状況から反射的に生じる第三者の地位も「通常実施権」に該当するとして 99 条を適用できるとの解釈が示唆されている⁴³。

一方、特許権が譲渡されたときに、権利濫用法理がなお新特許権者に及ぶのか、あるいは、新特許権者が独禁法上どのような扱いを受けるのかについては、まだ議論が進展していない。

(3) パテントプール

以上、FRAND 宣言の抱える課題について検討してきたが、FRAND 宣言は標準必須特許 (SEP) を巡る問題を解決する現在の主要な手段であるものの、なお課題も多い。別の、あるいは追加的な解決策として、パテントプールの形成が有用であると指摘されている⁴⁴。

パテントプールとは、特許等の複数の権利者がそれぞれの所有する特許等又は特許等のライセンスをする権限を一定の企業体や組織体（その組織の形態には様々なものがあり、また、その組織を新たに設立する場合や既存の組織が利用される場合があり得る。）に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものをいうとされている⁴⁵。パテントプールにおいては、ライセンス会社が特許権を管理し、実施者と包括的にライセンス契約を締結してライセン

⁴⁰ 鶴原・前掲注 8) 62 頁。

⁴¹ 田村・前掲注 16) (2013) 101 頁以下。

⁴² 田村・前掲注 16) (2013) 105 頁。

⁴³ 田村・前掲注 16) (2013) 107 頁。

⁴⁴ 加藤恒『パテントプール概説-技術標準と知的財産問題の解決策を中心として [改訂版]』(2009) (特に、112-113 頁参照)、小田切・前掲注 2) 84 頁、鶴原・前掲注 8) 73 頁。

⁴⁵ 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上の考え方」(平成 17 年 6 月 29 日制定、平成 19 年 9 月 28 日改正) 1 頁。

ス料も包括的に徴収するのが常態である⁴⁶。ライセンス契約締結・ライセンス料徴収の仕組みは、包括的に行われる点において、著作権における著作権等管理事業者（JASRAC など）の実態と類似しているといえるだろう。

パテントプールには理論的な観点からは、価格効果と取引費用の節約という効果があると指摘されている⁴⁷。すなわち、パテントプールによって、効率的にライセンスを行うことができ、これにより劇的な取引費用の節減を達成することができる。また、価格効果とは、複数の特許が必須であるとき、パテントプールがライセンス料を共同決定することで、個々の特許権者がライセンス料を独立に決定したときの合計より小さくなる現象のことである⁴⁸。つまり、パテントプールはロイヤルティ・スタッキング問題を解決する可能性を秘めているということである。

このようにパテントプールはきわめて強力な手段といえるが、実現には難しい点も多い。特許権者間で利害状況の差（特に、NPE とそうでない者）が大きくライセンス料の決定と配分などにおいて合意が困難であること⁴⁹、アウトサイダーとなるインセンティブが構造的にあること⁵⁰などが大きな問題として指摘されている。これらをどう解消するかが、パテントプールを成功させる秘訣となるといえる。

（4）ホールド・アウト問題

最後に、SEP については、近年「ホールド・アウト」という現象の存在が指摘されている⁵¹。これは、特許権者側は、実施者が、特許権者からのライセンス交渉の申し込みを受けたのに、SEP については差止が認められないだろうと見込んで、誠実に対応しようとしないうという問題と定義できる⁵²。FRAND 宣言された特許権の差止請求権が制限される旨のルールが各国で一般化したことに伴って、深刻化したといえる。したがって、ホールド・アップなどを解決するために差止請求権等の制限が重要だとしても、それが行き過ぎるとホールド・アウト問題をもたらすといえる。

⁴⁶ 加藤・前掲注 44) 25-27 頁参照。同書によれば、さらにライセンス会社にサブライセンス権付ライセンスを付与する形態とライセンス会社に代理権を授与する形態の 2 種類がある。

⁴⁷ 小田切・前掲注 2) 107-109 頁。

⁴⁸ 小田切・前掲注 2) 109 頁。

⁴⁹ 加藤・前掲注 44) 170 頁は、パテントプールの形成において、特許料収入の最大化を追求する特許権者と、技術の普及の方を重視する特許権者とで利害が対立していると指摘する。また、小田切・前掲注 2) 116 頁は、特許権者には異質性があり、特に上流である技術市場と下流である製品市場の双方に結合している特許権者と、技術市場のみに関わっている特許権者との異質性が高いと指摘する。

⁵⁰ 小田切・前掲注 2) 115 頁

⁵¹ U.S. Dep't of Justice & U.S. Patent and Trademark Office, Policy Statement on Remedies FOR Standards-Essential Patents subject to Voluntary F/RAND Commitments 7 (Jan. 8, 2013), available at <https://www.justice.gov/atr/page/file/1118381/download> [最終アクセス:2019年2月] Letter from Ambassador Michael B. G. Froman, Executive Office of the President, The U.S. Trade Rep., to Hon. Irving A. Williamson, ITC Chairman (Aug. 3, 2013), available at https://ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF [最終アクセス:2019年2月] 我が国における指摘としては次注参照。

⁵² 前掲注 31) 「手引き」(2018)1 頁、一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所『主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書』(2017) 49 頁。

3. 日本及び各国の状況

以上、SEP を巡る問題点を整理してきたが、次に本項においては日本及び諸外国のルールについて、まずは客観的に整理することとする。

(1) 日本

(i) 裁判例

初めに、日本において FRAND 宣言された SEP の権利行使を巡って、どのようなルール状況にあるかを整理する。日本においては、アップルサムスン事件（知財高決平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 89 頁、知財高判平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁）において、知財高裁が詳細に一般論を明らかにしている。その後、東京地判平成 27 年 2 月 18 日判時 2257 号 87 頁⁵³もあったが、そこでもアップルサムスン事件で示された規範を前提とした判断がなされている。例は 2 つしかないものの、日本の裁判実務で現在通用している規範は、知財高裁の示したそれであるといえるだろう。

知財高裁のルールは差止請求権の制限と損害賠償請求権の制限からなる。前者につき裁判所は、権利の濫用（民法 1 条 3 項）という法的構成により差止請求権を制限した。ここで注目すべきは、権利の濫用といっても諸事情総合考慮という曖昧なものではなく、わずか 2 つの要素に着目する極めてシンプルな要件構造を備えている点である⁵⁴。すなわち、特許権者が FRAND 宣言をした、実施者に FRAND 条件によりライセンスを受ける意思があるかのみが要件であり、この両者が認められれば直ちに差止請求権が制限される。その他の事情（誠実交渉義務の履行の程度等）は少なくとも正面からは考慮されないのである。

ただし、当事者が誠実交渉義務を果たしているか否かは、ライセンスを受ける意思の認定において考慮される余地がある⁵⁵。しかし、あくまで実施者側の事情であり、最終的に評価されるのは、実施者側がライセンス交渉妥結に向けて誠実に対応しているかである。特許権者側の交渉態度はそれを評価する材料の限度で考慮されることとなる。また、実施者側にしても「ライセンスを受ける意思」を有していればいいのであり、それ以上の誠実交渉義務を果たしているかはチェックされない。

後者の損害賠償請求権について、同じく権利濫用法理によりながらも、知財高裁はもう少し複雑なルールを取っている。まず、差止請求権の制限と同様、FRAND 宣言と FRAND 条件ライセンスを受ける意思の 2 つの要件がそろった場合、損害賠償請求は、「FRAND 条件でのライセンス料相当額」を超え

⁵³ 原告は米イメーション社（ブルーレイディスク製品に係るパテントプールの管理運営会社）、被告は One-Blue Japan 株式会社である。被告が原告の取引先に対して、ブルーレイディスク製品の販売が特許権侵害を構成し特許権者は差止請求権を有する旨の通知書を送付したことが、不正競争防止法 2 条 1 項 1 4 号の虚偽の事実の告知に該当するかが問題となった。その前提として、差止請求権が制限されているかが争点となった。

⁵⁴ 鈴木将文「判批」L&T65 号(2014)59 頁は、本判決は同じ権利濫用構成と言っても原判決とはかなり異なる判断枠組みを採用していると指摘する。すなわち、原判決は、特許権者の誠実交渉義務違反などの諸事情を「総合考慮」しているのに対し、本判決は、原則として権利行使制限を認め、個別事案における交渉の経緯は、特段の事情の有無において初めて考慮されると指摘する。田村善之「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否（5・完）」NBL1033 号(2014)36 頁も「定型的な権利濫用論」と評する。

⁵⁵ 前掲・知財高決平成 26 年 5 月 16 日においても、差止請求権の制限を判断するに際して、実施者が複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行ったことや、特許権者と複数回面談の上集中的なライセンス交渉を行ったことなどが認定されている。前掲・東京地判平成 27 年 2 月 18 日では、実施者の交渉態度に加えて、特許権者の交渉態度についても考慮している。

ない範囲に制限される。知財高裁によれば、FRAND 宣言をしていた場合、原則として「FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」をなすことはできないが、「相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存する」場合には、「FRAND条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容される」。また、知財高裁によれば、「FRAND宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果、当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存する」場合には、損害賠償請求を全く行使することができなくなる。

表1： 知財高裁における FRAND 宣言された標準必須特許の取り扱い

実施者がライセンスを受ける意思を有しない。	実施者がライセンスを受ける意思を有する。	ライセンス交渉過程等の諸般の事情を総合した結果、損害賠償請求を許すことが著しく不公正などの特段の事情がある ⁵⁶ 。
差止請求権 ○	差止請求権行使 ×	差止請求権 ×
損害賠償請求権 ○ ⁵⁷	損害賠償請求権 △ (FRAND条件での ライセンス料相当額)	損害賠償請求権 ×

以上の差止請求権と損害賠償請求の制限をまとめると表1のようになる。FRAND 宣言された特許権でも、実施者及び特許権者のライセンス交渉に対する態度によって、段階的に権利が制限される。前述のように、差止請求権の制限においては、特許権者が誠実交渉義務を果たしているかはチェックされなかった。しかし、損害賠償請求の制限においては、上記の特段の事情が存するときには権利の行使ができないから、これを通じて特許権者の誠実交渉義務をエンフォースすることが可能である。一方、実施者については、なお「ライセンスを受ける意思を有する」以上のものが求められていないので、それを越えた誠実交渉義務のエンフォースは、日本のこの枠組みの中では確保されているとは言えない。

また、知財高裁は FRAND ライセンス料の算定を具体的に算定し、その算定方法を明らかにした点も注目される。知財高裁はいわゆるトップダウン型のアプローチを採用し、前必須特許に対するライセンス料の合計額をまず決定し、それを各特許に割り付けるという計算方法を採用した。また、各特許権者の割り付けは標準規格に必須となる特許の個数割りによる方法を採用した。重要度による重み付けは行わなかったが、それは「本件においては、他の必須特許の具体的内容が明らかでない」からであり、重み付けを行う可能性までを見てしたわけではない。ライセンス料の合計は、それを支持する見解が多数示されていたことを根拠に、料率を「5パーセント以内」として計算した。知財高裁は、ラ

⁵⁶ 本文記載の通り正確には「FRAND宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果、当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情」である。

⁵⁷ 損害賠償請求権においては、正確には「FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存する」場合に、損害賠償請求権の制限が外れるのであり、ライセンスを受ける意思を有する場合であっても、別途事情が存在する場合にはなお損害賠償請求権の制限が外れる可能性は留保されている。

イセンス料率の基礎となる価格として全体市場価値（EMV）ではなく、それにさらに「標準規格に準拠していることの貢献部分」の割合を乗じたものを基礎としている。そして、必須特許の総数としてSSOにFRAND宣言されていた1889ではなく調査会社のレポートなどから529という数字を採用している。

（ii）特許庁の手引き

日本のルールを考察するうえで、前述の2018年6月に特許庁が策定した「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」⁵⁸も参照する必要があるだろう。この「手引き」は、規範を設定しようとするものではなく、ましてや法的拘束力を持つものでも、将来の司法の判断を予断するものでもないが⁵⁹、FRAND条件には(1)交渉プロセスと、(2)ライセンス条件の二つの側面があるという認識から、誠実交渉義務の内容とロイヤルティの算定方法を明らかにしている点に意義がある。ロイヤルティの算定方法についてはすでに2（2）（ii）で紹介した。

誠実交渉義務に関し、本手引きは、各国のルールは「基本的に実施者がFRAND条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する場合については、各国の裁判所は、FRAND宣言されたSEPの保有者による差止請求権の行使を認めることに制限を加えている点で概ね一致している」という認識を前提にしている⁶⁰。すでに見た通り、日本の知財高裁のルールでは、誠実交渉義務を果たしているかが必ずしも差止請求権の制限の可否において考慮されていない。しかし、本手引きは欧州などと同様の誠実交渉義務を果たしているかが権利制限と直結する枠組みを日本も採用している（あるいは、すべき）という理解を前提に議論している点に注意する必要がある。本手引きは、Huawei v. ZTE事件における2015年の欧州司法裁判所の決定（詳細は後述）を、「特許権者と実施者それぞれがライセンス交渉の各段階で取るべき対応を整理し、両当事者間の誠実な交渉の枠組みを示し」として評価し、誠実な交渉を促進する考え方として有用であるとの認識を示して、かなりの部分これに依拠している⁶¹。背景として、前述の通り日本の知財高裁のルールでは誠実交渉義務の位置づけ及びその内容が不明確であり、それを明確化して権利制限を通じたエンフォースをする必要があるとの問題意識があると推測される。本手引きが法的拘束力を持たないのはもちろんであるが、ある種のソフトローの形成を促し、知財高裁のルールがアップデートされていくことを企図したものといえよう。

本手引きは、ライセンス交渉の各段階を、①特許権者がライセンス交渉の申込みをする段階、②実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階、③特許権者がFRAND条件を具体的に提示する段階、④実施者がFRAND条件の具体的な対案を提示する段階、⑤特許権者による対案の拒否と裁判・ADRによる紛争解決の5つに分け、各段階において当事者が取るべき（かもしれない）行動を列挙している。具体的には、①段階では、特許権者が（1）SEPを特定する資料や（2）クレームチャートなどのSEPと標準規格・製品との対応関係を示す資料を示すことが一般的であること⁶²、②段階では、実施者が必須性・有効性等について争う場合は資料を提示して具体的な根拠を示すことが求められる場合があり、一定の交渉の拒絶行為や遅延を図る行為をすることで不誠実と評価される可能性があること⁶³、③段階では、特許権者はロイヤルティの算定方法に加えてそれがFRAND条件であることを説明する具

⁵⁸ 前掲注31)「手引き」。

⁵⁹ 前掲注31)「手引き」3頁。

⁶⁰ 前掲注31)「手引き」5頁。

⁶¹ 前掲注31)「手引き」6頁。

⁶² 前掲注31)「手引き」7頁。

⁶³ 前掲注31)「手引き」10-12頁。

体的な根拠を示すことが一般的であり、それをしなかったり明らかに不合理なオファーに執着したり等の行為をすると不誠実と評価される可能性があること⁶⁴、④の段階では、実施者について③段階における特許権者と同様のことがいえること、⑤段階では、合意に至らない場合には国際仲裁等のADRが利用可能であり、実施者が担保を提供しないことが不誠実と評価される場合があること⁶⁵、などが示されている。

(2) 諸外国の状況

(i) 欧州

①Huawei v. ZTE

続けて諸外国の状況を整理していくが、まずは特許庁の手引きも全面的に参照している欧州司法裁判所(CJEU)によるHuawei v. ZTE事件の決定を検討する⁶⁶。この決定は誠実交渉義務の内容を詳細に示したものとして注目を集めているが⁶⁷、欧州連合の機能に関する条約(TFEU: Treaty on the Functioning of European Union)第102条の市場支配的地位の濫用行為の規制に基づいて、差止請求権の行使が禁止される場合について判断している。

同決定は、TFEU102条の解釈として、標準必須特許の特許権者は、標準化機関に対して第三者にFRAND条件でライセンスすることを撤回不可能な形で約束した場合には、同条の意味するところに従い、その支配的地位を濫用してはならないと判断するものである。すなわち、差止命令及び特許製品の回収を求める侵害訴訟の提起は、特許権者及び実施者が次のような行動をとらない限り、許されないとしている。

特許権者は、訴訟の提起に先立ち実施者に対して問題となる特許を示し侵害態様を特定することにより警告をしなければならず、実施者がFRAND条件によるライセンス契約を締結しようとする意志があることを表明した後にあっては、ロイヤルティの額及びその計算方法を特定して、FRAND条件に基づく具体的なライセンス契約の申し込みを書面でなさなければならない。これらを履行しないと差止請求権の行使はできない。一方、実施者は、ライセンスを受ける意思を有することを表明すること、特許権者から申し込みがあったときに、当該分野における公認された商慣習にしたがって誠実に、熱心に応答すること、申し込みを受諾しない場合には、文書によって条件修正の申し込みしなければならない。また、条件修正の申し込みが拒絶されたときは、その時点から商慣行に従い、適切な担保を提供しなくてはならない。これらを履行しないと差止請求権の行使が認められる。また、ライセンス契約が合意に至らない場合に、両当事者にはロイヤルティ額の決定を第三者に要求するという選択肢があることも決定で述べられている⁶⁸。

⁶⁴ 前掲注31)「手引き」13-14頁。不誠実評価される可能性がある行為として、上記のほか、①差止請求訴訟の提起、②取引相手に対する差止請求権を行使する旨の警告書の送付が挙げられる。②は、前掲・東京地判平成27年2月18日を意識したものである。

⁶⁵ 前掲注31)「手引き」16-18頁。ただし、担保の点は、欧州のHuawei v. ZTE(後述)において担保提供の義務があることが示されたことに基づくが、日本や米国など欧州以外の地域では担保の提供がなくても必ずしも不誠実と評価される方向に働くことにはならないと述べられている。

⁶⁶ Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH (2015, CJEU).

⁶⁷ 本決定に対する日本語の先行研究として、鈴木将文『標準必須特許を巡る法的問題』RIETI Discussion Paper Series 18-J-020 (2018)4頁以下、Christoph Rademacher(松本慶・岡田次弘訳)「待望の決定を経て—標準必須特許は欧州でも無用となったか」知的財産法政策学研究48巻7号193頁(2016)を参照した。

⁶⁸ Rademacher・前掲注67)201頁はこれを義務とする。判例の文言上は任意である。

法的構成としては、独禁法に依拠しつつ特許権を制限するというアプローチをとり、民法上の権利濫用法理を利用した日本とは形式的には大きく異なる。しかし、本決定では両当事者の誠実交渉義務が結局問題とされているので、実施者の交渉態度を問題とする日本の枠組みと、大枠では大きく異ならない。しかし、具体的な規範の内容には大きな差があり、欧州の判断は、両当事者が果たすべき誠実交渉義務の内容を詳細に明らかにし、それらの違反の有無が差止請求権行使の可否の判断要素となることを示した点に特徴がある⁶⁹。

② Unwired Planet v. Huawei⁷⁰

もう1件、英国高等法院大法官部特許裁判所による Unwired Planet v. Huawei の事件も注目を集めている⁷¹。この事件では、ETSI 規格に係る FRAND 宣言された標準必須特許の権利行使が問題となった。Huawei v. ZTE 事件とは異なり、競争法に頼らず契約構成で結論を導いていることが注目される⁷²。

まず判決は、準拠法をフランス法としたうえで、ETSI に対する FRAND 宣言は、ETSI と必須特許権者の間の第三者のためにする契約 (stipulation pour autrui) としてエンフォース可能であり、いかなる実施者も特許権者に対してそれを援用できるとする。判決によれば、FRAND 宣言の法的な効果は、ライセンス付与ではなく、実施者が、FRAND 条件によるライセンスを受けることを確約した場合に差止の対象とはならないというものである。そして、FRAND 条件は、ライセンス条件自体だけでなくライセンスが交渉されるプロセスにも関わるとする。判決は、このようなロジックによって、特許権者及び実施者の誠実交渉義務を導いている。

また、判決は、FRAND ロイヤルティの算定方法についても述べ、適切なロイヤルティを算定するには、標準料率 benchmark rate を決定する必要があるとする。ライセンシーの大小に関わらず同じ料率を適用することで、非差別的条件をクリアすることができる。また、判決は、料率を決定するのに、比較可能なライセンスによって決定することもできるし、トップダウン・アプローチを使用することもできるとし、いずれの方法が適切かまでは踏み込まないが、トップダウン・アプローチはクロスチェックとしても有効であり、FRAND 料率を決定するうえで、特許を数えるのは避けられない旨を指摘している。

(ii) 米国

米国では、FRAND 宣言の法的な効力につき、第三者のためにする契約 (third-party beneficiary) が成立するという判決と、e-bay 最高裁判決の枠組みに基づいて差止請求権が制限されるとする判決がある。

前者の代表例として、Microsoft v. Motorola の事件がある。この事件に係る一連の判決⁷³では、

⁶⁹ Rademacher・前掲注 67) 212 頁は、このような厳格な枠組みは日本や米国にはないと指摘する。

⁷⁰ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat). ここでは第一審判決を取り上げるが、判断は一部を除き第二審判決 (Unwired Planet v. Huawei [2018] EWCA Civ 2344) で支持されている。

⁷¹ 日本語の先行研究として、小林和人「FRAND 条件をめぐる裁判例とその考察—Unwired Planet v. Huawei 英国訴訟—」パテント 71 巻 9 号 20 頁 (2018)、鈴木・前掲注 67)。

⁷² 鈴木・前掲注 67) 24 頁。

⁷³ 多数のサマリージャッジメントがあるのですべては上げないが、以下で引用したもののほか、Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir., September 28, 2012), Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 963 F. Supp. 2d 1176 (W.D. Wash., Aug. 11, 2013), Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2015 U.S. App. LEXIS 13275 (9th Cir. Wash., July 30, 2015).

Motorola 社は、IEEE と ITU に対し FRAND 宣言をしていたが、それは第三者のための契約としての効力を有し、IEEE と ITU のメンバーとして Microsoft 社は第三受益者となるとされている⁷⁴。そして、Motorola は、SEO をライセンスするとの最初の申し込みを誠実に (in good faith) に行う義務があるが、最初のライセンス料が FRAND 条件を満たしている必要は必ずしもないとされている⁷⁵。第三者のためにする契約の効果として、誠実交渉義務が発生することが述べられているといえるが、欧州のようにその詳細な内容を明らかにすることはされていない。

また、アメリカでは e-bay 最高裁判決⁷⁶により、特許権者は差止請求権を行使するにあたり、(a)原告が回復不能な損害を被っていること、(b)損害賠償などの他の救済では損害を填補するのに不適切であること、(c)原告と被告の不利益のバランスを考慮して救済が衡平なものと保証されていること、(d)差し止めを認めても公益を害さないことを証明する必要がある。この点、裁判例には、FRAND 宣言した以上は金銭的救済を受ければ足りるのであるから、一律に差止請求権の行使が制限される旨を述べる判決もある⁷⁷。しかし、その控訴審では、あくまで e-bay の 4 要件に従って判断すれば足り、実施者がライセンス料の支払いを拒絶するなどの場合には、回復不能な損害が認められ差止が認められることもあり得る旨の判断をした⁷⁸。実施者が誠実交渉義務を果たしていないときには、差止が認められるという運用も可能な枠組みであるが、やはり欧州のように誠実交渉義務の詳細を明らかにしてはいない。

また、FRAND ライセンス料の算定についてもいくつかの判決で判断されているが、その算定方法は様々である。比較可能なライセンスを参照するボトムアップ型のアプローチによった例 (Microsoft v. Motorola 事件⁷⁹)、トップダウン型のアプローチを採用した例 (Innovatio 事件⁸⁰) がある。

⁷⁴ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 854 F. Supp. 2d 993 (W.D. Wash., Feb. 27, 2012).

⁷⁵ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Wash., June 6, 2012), Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2012 U.S. Dist. LEXIS 146517 (W.D. Wash., Oct. 10, 2012).

⁷⁶ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 126 S. Ct. 1837 (2006).

⁷⁷ Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901 (N.D. Ill. 2012).

⁷⁸ Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 2014 U.S. App. LEXIS 7757 (Fed. Cir., 2014)

⁷⁹ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash., Apr. 25, 2013). この判決では、H. 264 及び IEEE802.11 の必須宣言特許のライセンス料が問題となり、H. 264 に関する特許については、多数の特許権者が参加していた同規格のпатентプールに Motorola 社も含めた特許権者全員が参加していたと仮定して、その場合分配されることになる最終製品 1 つあたりのライセンス料を基礎に FRAND ライセンス料を算定した。また、IEEE802.11 については、既存のпатентプールの参加者が少なかったため、これと IEEE802.11 に関する他社のライセンス料、Motorola 社がかつてコンサルティング会社に依頼した評価レポートの 3 つを平均することによりライセンス料を算定した。

⁸⁰ *In re Innovatio IP Ventures, LLC*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013). この事件では、製品中の部品 (Wi-Fi チップ) の利益額を算出し、これを全必須特許権者が按分して受け取るべき額として、全必須特許数のうち Innovatio 社が保有している特許権の割合を出し、Innovatio 社が受け取るべきライセンス料を算出した。

(iii) 中国

中国でも標準必須特許について最近いくつか注目すべき判決が出されているが⁸¹、ここでは中国のルールを探るという観点から、司法解釈に焦点を当てる。

中国では標準必須特許の権利行使について、最高人民法院は『最高人民法院の特許権紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)』とする司法解釈を2016年に公表している⁸²。これは、その24条2項において、国家標準等の必須特許権者が故意にFRAND条件での許諾義務に違反し、実施者に交渉中に明らかな過失がない場合には、通常、差止請求権の行使は許されないとするものである。しかし、これが、SSOによる標準規格の場合にどのように作用するのか、どのようなときに特許権者及び実施者の義務違反又は過失が認められるのかは明らかではなかった。

これに関しては北京市高級人民法院が、『専利権侵害判定指南』を2017年4月に公表している⁸³。北京市高級人民法院及びその下級裁判所は、この司法解釈に拘束されることとなる。それによると、標準必須特許の許諾交渉には、双方が誠実信用の原則に従って交渉する義務を負う(150条)。また、標準必須特許の特許権者が故意にFRAND条件によるライセンス義務に違反したと証明できなかつたときでも、実施者にライセンス交渉において明らかな過失がなく、その主張したライセンス料以上の金額の担保を裁判所に提出した場合、差止請求権は行使できないとしている(152条)。実施者は誠実交渉義務を果たしていれば差止られることがないことが明らかにされた。さらに、欧州のHuawei v. ZTE判決と同様に、特許権者が取るべき行動(同条)⁸⁴、実施者が取るべき行動(153条)⁸⁵を詳細に規定している。

また、広東省高級人民法院も「標準必須特許紛争案件の審理に関する業務ガイドライン(試行)」を2018年4月27日に公表している⁸⁶。深圳など広東省の裁判所はこれに従うこととなる。その内容は、欧州のHuawei v. ZTE判決の影響が見て取れる点など概ね北京市高級人民法院によるものと共通している⁸⁷が、独自の点もある。たとえば、FRAND宣言が特許権の承継人にも拘束力を有することや(4条)、

⁸¹ 注目すべき判決として、2018年に北京市高等裁判所により二審判決が出されたIWNComm v SONY事件(中国弁護士らの本件一審判決・二審判決の日本語による紹介(<https://ipm-experts.com/wp-content/uploads/2018/04/279d52c435521bdeb4fecfacd41702fd.pdf>))、一審判決の解説として河野英仁弁理士によるもの(<http://knpt.com/contents/china/2017.05.10.pdf>)参照[最終アクセス:2019年2月])がある。

⁸² https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/origin/interpret20160401.pdf [最終アクセス:2019年2月](和訳:http://www.lindapatent.com/jp/law_patent/600.html) [最終アクセス:2019年2月]。

⁸³ <http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml>

(和訳 <http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825609.shtml>) [最終アクセス:2019年2月]。

⁸⁴ 152条は、次の事情のいずれかがあれば故意にFRANDライセンス義務を違反したと認定すると規定する。すなわち、(1) 権利侵害の範囲・態様を明示せず書面をもって侵害通知をしなかった場合、(2) 実施者がライセンスを受ける意欲があると表明した後に、書面にて特許情報または具体的なライセンス条件を提示しなかった場合、(3) 実施者に取引慣行にしたがって、応答期限を設けなかった場合、(4) ライセンス交渉において、合理的な理由なく交渉を阻害または中断した場合、(5) ライセンス条件の交渉中に、明らかに非合理的な条件を主張したためライセンス契約が達成できなかった場合である。

⁸⁵ 153条は、次の事情のいずれかがあれば実施者に交渉中に明らかな過失があると認定すると規定する。すなわち、(1) 侵害通知を受け取った後に合理的な期間内に積極的に応答しなかった場合、(2) ライセンス条件を提示されたのに合理的な期間内に積極的に応答しなかったか対案を提示せずに拒否した場合、(3) 合理的な理由なく交渉の妨害・延期・拒絶をした場合、(4) ライセンス条件の交渉中に、明らかに非合理的な条件を主張したためライセンス契約が達成できなかった場合である。

⁸⁶ 北京の金杜法律事務所特許部の日本語による解説

(http://www.jiii.or.jp/chizaiyorozyu/pdf/kawara/CN_IPNews062_20180704.pdf) [最終アクセス:2019年2月]を参照した。

⁸⁷ 両当事者が誠実信用の原則に従う必要があること(2条)、特許権者の義務違反又は実施者の過失になるとして列挙されている行為(13条、14条)などはほぼ共通である。

ライセンス料の算定方法（考慮できる要素、他のライセンス情報が比較可能性を有するかどうかの判断基準等）（15条～24条）につき考え方が選択肢を示す形で整理されていることなどに特徴がある。

（3）各国の状況の概観

（i）各国のアプローチの法的構成

以上（2）の整理を踏まえ、日本のルールと諸外国のルールを比較検討するが、まず検討したいのは各国が請求権の制限に用いる法的構成である。

日本では、民法1条3項の権利濫用法理が用いられ、特許権（差止請求権・損害賠償請求権）を制限するアプローチが用いられている。ただし、FRAND宣言によって誠実交渉義務が発生すること自体は前提とされており⁸⁸、そのような義務は契約法上の法理によって発生しているとも理解する余地もある。しかし、誠実交渉義務の違反が直ちに、差止請求権・損害賠償請求権の制限の根拠として用いられているわけではなく、当事者の合意のみならず公益などを根拠にできるという意味では、純粋な契約からのアプローチとは異なる。米国で用いられている e-bay 法理による差止請求権の制限も、特許権を制限するアプローチの一種といえ、これも、日本と同じく公益的な考慮が可能である。

これに対し欧州の Huawei v. ZTE 決定では、独占禁止法から特許権の制限を導くアプローチが採用されている。形式的には大きく異なる法理だが、独占禁止法固有の解釈論は余り前面には出しておらず、結果として異なる規範が導出されているとしても、それは日本や米国で採用された特許権の制限アプローチとの法的構成の差に由来するものであるとはいえない。実際、中国法は独占禁止法ではなく、誠実信用の原則に基づく司法解釈において、欧州のルールとほぼ同じルールを導出している。

また、欧州、米国では、第三者のためにする契約の効果として誠実交渉義務を負うとし、その結果として特許権の差止請求権の制限を導くというアプローチも採用されている。このようなアプローチをとる場合、制限の根拠はあくまで当事者の意思であり、公益的な考慮は直接にはなされない。とはいえ、具体的な規範の内容としては、契約アプローチと特許権を制限するアプローチとの差よりも、個々のルールの差の方が大きいといえ、この観点からも、法的構成の差が具体的な規範の内容に結びついているとは言えない。

（ii）差止請求権の行使が制限される要件

次に、法的構成を踏まえて具体的な規範の内容の比較を行う。まずは、いかなる要件事実がそろったときに、差止請求権の制限という効果が発生するのかの比較である。日本の知財高裁のルール、欧州の Huawei v. ZTE 決定のルール、米国の第三者のためにする契約と構成するルール (a) 及び eBay 法理を利用するルール (b)、中国の北京市高級人民法院及び広東省高級人民法院の司法解釈で示されたルールをまとめたのが、表2である。

⁸⁸ 鈴木・前掲注67) 28頁。ただし、アップルサムスン事件で、裁判所は損害賠償請求権の制限の文脈では誠実交渉義務に言及しているが、差止請求権を制限する根拠としては、誠実交渉義務には言及していない。

表 2 FRAND 宣言された標準必須特許の権利行使

	特許権者側の要素	実施者側の要素
日本	なし (FRAND 宣言をしたこと)	FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有すること
欧州 (Huawei v. ZTE)	交渉上の義務違反があるか ・ 特許権・侵害態様を特定して通知 ・ ライセンスの申し込み、ロイヤルティ額と計算方法の通知	交渉上の義務違反がないか ・ ライセンスを受ける意思の表明 ・ 申し込みに対する誠実な応答 ・ カウンター・オファー、適切な担保
米国	a. 誠実交渉義務 b. ①回復不能な損害、②他の適切な法的救済がない、③比較衡量、④公益	
中国	FRAND 許諾義務に違反しているか (欧州と類似)	過失がないか (欧州と類似)

特筆すべきは、日本のルールでは、少なくとも差止請求権の制限においては、特許権者側の交渉態度を直接は評価の対象とせず、また、実施者がライセンスを受ける意思を有するとなれば直ちに制限をする点である。実施者の方については、「ライセンスを受ける意思を有すること」を求めることによって誠実交渉義務の遵守を求めていると理解する余地があるが、差止請求権行使の前提として特許権者側の義務違反の有無を直接問うことはしていないのは特色といえる。また、「ライセンスを受ける意思を有する」かの判断内容によっては、実施者がライセンスを受ける意思さえ表明しておけば、それ以上の誠実交渉義務の履行をしなくても差止止められない地位を保全できるとも解し得る。これらの点においては、日本ではそもそも誠実交渉義務の履行がエンフォースできているか不明確である。

米国のルールも必ずしも明確ではない。契約構成でも誠実交渉義務の内容は断片的にしか明らかにされていないし、eBay 法理においても実施者の不誠実な対応があると回復不能な損害が認定しやすくなると考えられる一方で、やはり基準は明確ではないからである。

一方、欧州と中国では、誠実交渉義務の内容が具体的に特定され、双方がその義務を履行しているかどうかで差止請求権行使の可否が決まる。これらのルールでは誠実交渉義務が明確にエンフォースされていると評価し得る。

(iii) 損害賠償請求権の制限

続いて、損害賠償請求権の制限について検討する。損害賠償請求権について関心がもたれていたのは、その制限の可否というより、むしろ損害の額の算定方法であったと思われる。ライセンス料相当額を受領できなかった逸失利益を計算するという建前のもとで、FRAND ライセンス料相当額が損害の額となることは半ば前提となり⁸⁹、FRAND ライセンス料の算定方法に関心がもたれていたといえる。

この点、日本の知財高裁は、損害賠償の額と誠実交渉義務のエンフォースメントを結合させた、諸

⁸⁹ なお、前述の中国の IWNComm v SONY 事件判決では、ライセンス料を計算したうえでその 3 倍賠償が認められている。また、鈴木・前掲注 67) 27 頁によると、ドイツの Unwired Planet v. Samsung 事件において、デュッセルドルフ地方裁判所は、特許権者側の行動に問題がなければ、たとえ標準実施者が willing licensee であっても、FRAND 実施料相当額を超える損害賠償を求めることができるとしている。したがって、各国で FRAND ライセンス料を上回る損害の可能性が排除されているわけではない。

外国には見られない独自の仕組みを提案している。日本でも、ライセンシーにライセンスを受ける意思があれば損害賠償の額を FRAND ライセンス料相当額とするのが原則である。しかし、実施者にライセンスを受ける意思が認められない場合にはより高い額、ライセンス交渉過程等の諸般の事情を総合した結果損害賠償請求を許すことが著しく不公正などの特段の事情があるときにはゼロにもするという仕組みが採られている。この仕組みは、特許権者及び実施者側の交渉態度により、損害賠償の額を FRAND ライセンス料以上に増額したりゼロにしたりするものといえよう。

ただ、日本のルールにおいて損害賠償額が増額できるのは、差止請求権が行使できる場合と同じく「ライセンスを受ける意思を有しない」ときであるので、実施者側の義務として求められるのは、基本的には「特許を受ける意思を有する」ことであり、それを超えて誠実交渉義務のエンフォースができていない点は差止請求権の場合と同様である。一方、損害賠償請求権を完全に制限にする方向のときには、特許権者側の誠実交渉義務違反を作用させることができる。したがって、日本のルールでは特許権者の誠実交渉義務のエンフォースは、損害賠償請求権の制限の方において図られているといえる。

(iv) FRAND ライセンス料の算定方法

FRAND ライセンス料相当額の算定方法については、各国裁判所において計算した実例はいくつかあるが、特定の方法が正解だという判断は出されていない。トップダウン方のアプローチを採用した例としては、日本のアップルサムスン事件や米国の Innovatio 事件があり、比較可能なライセンスと比較する方式を取ったものには米国の Microsoft v. Motorola 事件があるが、どれも事案によっておのおの判断したと見るのが相当であろう。英国の Unwired Planet v. Huawei 事件でも両者の方法に並列的に言及しており、特にどの方法をとるべきとは述べていない。また、中国の広東省高級人民法院の示した司法解釈においても、各種の計算方法を並列的に述べるのみである。

各国の裁判例は、ケースバイケースで判断しており、当事者の主張にも依存する部分が大いと考えられる。

4. 検討：当事者を最適行動に導くルールとは

以上、標準必須特許の抱える問題を整理し、各国のルールについて比較整理した。以下ではここまで述べたことを前提に、問題を解決するために最適な行動をするインセンティブを与えるルールとはどのようなルールであるか考察し、私見を述べる。

(1) 法的構成の選択は当事者の行動に影響を及ぼすか

最初に検討したいのが法的構成の選択が、問題の解決に資するかどうかである。確かに、当事者の行動に影響を与え問題を解決するのは具体的な法規範の内容であって、法的構成はそれを実現するための道具立てにすぎない。しかし、法的構成の選択が選択可能なルールの幅を規定する場合もあり、この観点から法的構成についての検討は有益である。

この点、法的構成として独占禁止法違反と構成するアプローチには、競争法違反を認定するには競争への影響の可能性を認定する必要があると要件立てに制約が生じるとの問題や、差止請求権のコン

トロールはできるが損害賠償請求権のコントロールが難しいとの難点があると指摘されている⁹⁰。一方で、契約法からのアプローチだと当事者の合理的な意志に回収して議論を進めざるを得ず、公益的な観点からの考慮ができなくなるという指摘も可能であろう。

この点、Huawei v. ZTE 決定では独禁法からのアプローチを採用しながらも競争への影響を考慮せざるを得なかったがためにルール設計に制約があったとの事情は見て取れなかった。

上記3.(3)(i)で分析したように法的構成の違いと具体的な規範の内容の違いとは特段対応していない。したがって、独禁法、契約法、特許権の制限、いずれのアプローチによろうとも、法的構成で要件立てに生じる制約の程度は大きくないものといえる。

また、損害賠償請求権については、そもそも日本法以外では議論が未成熟であり、差止請求権の制限に独禁法からのアプローチを採用したとして、もう損害賠償請求権を制限する手段がなくなるのかは不明確である。また、損害賠償請求権の制限に使えないのは、アメリカの eBay 法理も同じである。

むしろ各国ごとの法体系全体の整合性を保つために、各国がそれぞれすわりのよい法的構成を選べばよいのではないか。したがって、法的構成の選択は、少なくとも、標準必須特許を巡る問題を解決するための政策的な判断をするために、決定的な役割を演じるとはいいがたい。

(2) 権利行使制限はホールド・アップ問題を解決するか

(i) 一般論

ホールド・アップ問題を解決するためには、権利者の交渉力を弱め、誠実交渉義務を課すことが有益と考えられる。特許権者の差止請求権こそが特許権者の強大な交渉力の源泉であり、これをコントロールすることがホールド・アップ問題を解決するために必要である。そのためには、差止請求権を一律に制限するか、あるいは、特許権者が具体的にホールド・アップにつながる行動をとった時に制限することが考えられる。

この点、日本の知財高裁のルールでは、FRAND 宣言した特許権者は、差止請求権が原則制限される。この点で特許権者に厳しいといえホールド・アップにかなり配慮している。そして、「損害賠償請求を許すことが著しく不公正」などの特段の事情があるときには特許権者はまったく損害賠償をすることができなくなる。このため、特許権者は差止請求権のない状態で、さらに誠実交渉義務に従わないと損害賠償請求権まで失うことになる。日本のルールは、ホールド・アップの懸念に配慮した制度といえる。一方、欧州、中国のルールでは、FRAND 宣言したからといって直ちに差止請求権は制限されない。米国も同様である。それらのルールでは、特許権者が誠実交渉義務を果たさないときに、差止請求権が制限される仕組みとなっている。この制度の下では、特許権者の差止請求権がおどしとなるおそれが現実に生じて初めて差止請求権が制限される。このような仕組みでも、十分にホールド・アップに対処できる可能性がある。

むしろ配慮しなければならないのは、実施者によるホールド・アウトの危険性である。特許権者の権利行使を必要以上に制限することはこの観点から望ましくない。そうすると、日本のルールの方が望ましいかどうかは、ホールド・アウトの懸念と併せて検討する必要があることになる。この点は、

(3) で触れる。

⁹⁰ 鈴木・前掲注 67) 25 頁以下。

(ii) アウトサイダーの扱い

また、各国のルールは自ら FRAND 宣言をした特許権者についてのものでそれ以外の標準必須特許の特許権者については沈黙している。しかし、FRAND 宣言をしなかった（SSO に対して権利を秘匿していた）特許権者（アウトサイダー）や特許権を FRAND 宣言後に承継した者についてもホールド・アップ問題は起こりうる。したがって、これらの者に対しても同様に権利制限をする必要性があると考えられる。

日本の知財高裁が採用している権利濫用構成の場合、この両者ともに対応することは比較的容易である⁹¹。日本の差止請求権の制限は、当事者の意思表示のみが拘束の原因となっているわけではなく、標準規格の持つ性質やその行使を許したときに産業の発達という特許法の目的に反する結果となることにも言及されているから FRAND 宣言をした場合と同様に、権利を制限することが特許法の目的に照らして正当化できるのであれば、同様に権利濫用と構成することは容易であるからである。特許権を承継したものは FRAND 宣言をされているかどうかを知ることのできる立場にあり、それを前提に特許権を譲り受けた以上は、自ら宣言をしたことに比べれば弱いものの一定の先行行為があるといえる。標準必須特許の利用が滞ることによる弊害は、FRAND 宣言をした場合と異ならない。これらのことからすれば、必須宣言特許の承継人も FRAND 宣言を自らした者と同様に扱うことができると考えられる。アウトサイダーについても、SSO に申告しえたのにあえて申告をしなかったような場合には、一定の先行行為があったものとみなして、同様に権利の濫用とすることは十分可能であると考え⁹²。

(3) 権利行使制限はホールド・アウト問題を引き起こすか

ホールド・アウト問題を解消するためには、実施者が誠実交渉義務を果たすよう誘導することが求められる。このためには、誠実交渉義務を果たさない実施者に対しては差止請求権の行使を認めるとや、損害賠償を FRAND ライセンス料相当額より増額を認めることが方策として考えられる。

欧州、中国のルールでは、誠実交渉義務を果たしていないと差止請求権を受ける可能性がある。しかも、その誠実交渉義務の内容は具体的かつ高度のものと評価し得る。したがって、ホールド・アウトがある程度抑止される仕組みが確保されているといえる。

一方、日本では、実施者に対して求められているのは、ライセンスを受ける意思があることのみである。これさえあれば、差止を受けることもなければ、FRAND ライセンス料相当額以上の損害賠償をされることもない。「ライセンスを受ける意思を有すること」の意義は不明確であり、欧州で求められるほどの誠実交渉義務は求められていない可能性もある。そうだとすると、ホールド・アウト抑止策としてはやや弱いと評価せざるを得ない。このような評価を避けるには、「ライセンスを受ける意思を有すること」の意義を、誠実交渉義務を果たしていることと解して、その具体的な中身についても明確にする必要がある。そうだとすると、これに反した場合には損害賠償の増額の可能性も明確に認めている点において、むしろ欧州や中国よりも有効にホールド・アウトに対処できるルールとなると考え

⁹¹ 2. (2) (ii)③で述べたように、第三者のためにする契約構成でも承継人については拘束できるとの解釈論を提示している。

⁹² この点に関して、加藤恒「アップル対サムスン (iPhone) 事件」ジュリスト 1475 号(2015)53 頁は「FRAND 条件のある意味での拘束力の弱さが必須特許権者をして FRAND 条件を選択させる強い動機になっている」と指摘している。FRAND 宣言をしたとしても課せられる制約の程度は大きくないのであり、FRAND 宣言をする期待可能性がおよそなかった場合は別として、あえて秘匿したような場合に権利行使を認める必要性は薄い。

られる。

(4) 適切なライセンス料額を導くルールとは

適切なライセンス料を導くためには、何が「適切」かという議論はひとまず措くとしても、前提として情報の開示が必要である。すなわち、両当事者がライセンス料を算定した方法とその根拠となる情報を開示することが、対等で合理的な交渉の前提となると考えられる。当事者に一定の情報開示義務を課す欧州・中国のルールは、この点で望ましい方向を指向している。日本のアップルサムスン事件判決の中では、特許権者の情報開示義務はここで述べるような形では言及されず、その違反が差止請求権・損害賠償請求権の制限と結びついていない。

また、適切なライセンス料額につき、前述の通り田村は、ホールド・アップに起因する部分は特許権者に配分すべきでないが、標準のネットワーク効果に起因する利益については配分すべきだと指摘している⁹³。前者の配分を防ぐためには、比較可能なライセンスを参照する方式の場合、標準に採用される前の時点を取引交渉の時点として、他のライセンス料を参照する必要がある。一方で、このような時点を採用すると、標準のネットワーク効果に起因する利益について参入できていない可能性がある。そうすると、参照先の選択には常に一長一短が伴うことになり、このような難点を回避するためには、トップダウン・アプローチが基本的に望ましいのではないかと考えられる⁹⁴。

しかし、問題は、トップダウン・アプローチを採用するには、各権利者の標準に対する貢献度を特定する必要性があり、そのためには必須特許の総体を把握することが欠かせない。しかし、SSOは宣言された特許数を把握しているが、必須性の判断はしていないしできない。前述の通り、特許権者は必須特許を過大申告する危険が存在し、正確な把握を困難にしている。

(5) 問題の包括的な解決に向けて：パテントプールの可能性

特許権者がSSOに標準必須特許を過大申告する問題には、2つの側面がある。一つは、上述の通り、特許権者間の不公平を招きトップダウン型のライセンス料算定を困難にする問題である。もう一つは、実施者との関係でライセンス料算定の基礎が水増しされる問題である。トップダウン・アプローチでFRANDライセンス料を計算する場合、実施者との関係では、仮に各特許権者が一様に水増ししていれば割合自体には変化がないので問題ないかもしれないが、そのような保証はなく、特許権者間の不公平を解消する手段がないことが問題である。

特許権者間の不公平を解消するには、特許権者間で相互監視する仕組みが必要である。現状考えられる選択肢においては、パテントプールに特許権者を参加させ、必須性の判断について第三者を関与させて認定するプロセスを設けることが有益と考えられる。パテントプールの便益はほかにもある。実施者に対する非差別性を担保する装置とすることができるし、ライセンス料算定根拠に係る情報を開示させることによりFRAND条件に合致するライセンス料を算定することが容易となり、ロイヤルテ

⁹³ 田村・前掲注34) 30頁。

⁹⁴ トップダウン型の方法によるライセンス料を算定しているパテントプールのライセンス料を参照する場合には上記難点を回避できるが、直接トップダウン型の算定をしていなくても、広義にはトップダウン型の算定法と呼べるように思われる。

イ・スタッキング問題も回避できる。

ただ、パテントプールはすでに述べた通り、当事者の参加のインセンティブを確保し、また、利害状況の異なる権利者間の不一致をどのように解消するかという点で大きな課題を抱えている。この点を解消する特効薬は今のところなく、関係当事者の利害を調整しパテントプールを形成する努力を継続するしかなかろう。そのためにパテントプールが参加しやすいものになるよう確保する必要があるかもしれない⁹⁵。そうやって、ある程度パテントプールが形になれば、それへの参加を強制しアウトサイダーの発生を防ぐという方策も選択肢に入ってくる⁹⁶。

5. おわりに

以上まとめると、標準必須特許の権利行使の制限を巡っては、各国まちまちの法的構成によりまちまちのルールが採用されているが、その基本的なところでは一致を見つつある。法的構成の選択は、各国の事情によって選択されるものでありその優劣を問うべきではないが、具体的なルールについては評価が可能である。標準必須特許を巡ってはホールド・アップ問題とホールド・アウト問題の双方が問題であり、特許権者と実施者の両方に誠実交渉義務を課し、その違反があった場合に差止請求権または損害賠償請求権を制限するように運用することが求められるといえる。日本法のルールはこの点が担保されているか不明確であるが、今後の裁判例の発展や、行政庁によるガイドラインの制定等を通じて形成されるソフトローにより、上記が確保されていくことが望まれる。

また、適切なロイヤルティを算定して両当事者が合意に至るには、適切な情報の開示と標準必須特許の認定が公正に行われることが必要である。ロイヤルティの算定方法としてはトップダウン型のアプローチを採用し、ロイヤルティ・スタッキング問題を抑止できることが期待される。これらの点を実現するにはパテントプールの形成が有益と考えられ、それを支援する方策も今後検討していく必要がある。

⁹⁵ 著作権の世界においては、著作権等管理事業法において権利管理団体に一定の規制を課し、権利者が安心して権利が委託できるようになっている。パテントプールに対して同様の行政規制を課すのは現実的ではないかもしれないが、使用料規定の届出と公開をするなど参考にすべき点はあるように思われる。

⁹⁶ また、著作権法の世界においては、一定の指定管理団体を通じてのみ権利行使が許容され、差止請求権を一切行使できなくなる制度がある（私的録音録画補償金制度、著作権法 104 条の 2 以下参照。授業目的公衆送信補償金制度、平成 30 年改正で導入されたが未施行。同法 104 条の 11 以下参照。）。このように排他権とされている権利でも、自ら行使させることを禁じ、一定の団体を通じた行使を強制することは、理論的選択肢としては十分あり得ることである。