

規格必須特許の権利行使制限に関する最近の動向

知的財産部 田辺 哲通 朝岡 拓也
角田 克典 木島 誠

1. まえがき

近年、情報通信分野における特許の流通や活用が活発化しており、それに伴う特許紛争も増加している。特に、標準規格に準拠した製品の製造やサービスを実施するために不可欠な特許（規格必須特許）に対して、事業を実施しないNPE（Non-Practicing Entity）^{*1}が、権利行使を行う事例が顕著である。

規格必須特許をライセンス契約／売却することは、適正な対価の範囲である限り、通常の特許活用であり問題はない。しかし、特許権者からの要求が適正な範囲を超えていても、規格必須特許の侵害で差止請求権が行使された場合、事業を実施している企業は過大な要求を回避することが難しい。このような権利行使が、企業経営や革新的技術の普及に悪影響をおよぼすおそれがあることが、従来より指摘されている[1][2]。

日本の法制度では、このような規格必須特許による権利行使であっても特別な規定はなく、特許権者による差止の請求が認められれば、製品やサービスの提供を大幅に見直すか中止せざるを得なくなる。

本稿では、規格必須特許の権利行使による諸問題に対する国内外の動向について紹介する。

2. 規格必須特許の権利行使に関する諸問題

2.1 ホールドアップ問題

携帯電話などの情報通信の分野では、相互接続やコスト削減を目的としてグローバルな標準化が進んでいる。また、技術の高度化などにより1つの標準規格に数千件以上の必須特許が存在するケースも登場

している。例えばLTE技術でみると、2012年7月現在で5,000件（パテントファミリー^{*2}）以上の特許が、規格必須特許として欧州電気通信標準化機構（ETSI：European Telecommunications Standards Institute）^{*3}に宣言されている[3][4]。もし、規格策定時に宣言されていない特許が存在していた場合、製造やサービスを実施している会社（以下、事業会社）がすべての特許をチェックすることは実質困難である。

このような事情を利用して、規格の策定に関与していた者が、自身の保有する必須特許の存在を明らかにしないで、標準化技術を利用した製品やシステムが広く導入された後に、高額なライセンス料の獲得を目的として権利行使するという、いわゆる「ホールドアップ問題」が従来から認識されている[5]～[7]。

2.2 特許権の譲渡とFRAND宣言の有効性の問題

事業撤退などに伴って特許権が他社に譲渡された結果、もとの特許権者が標準化団体に対して行った「公正、合理的かつ非差別的にライセンスする旨の意思表示（FRAND（Fare Reasonable And Non-Discriminatory）宣言）」に関して、新たな特許権者が宣言の無効を主張するケースがある。そのため、特許譲渡後に、事業会社がFRAND条件でライセンスを受けられなくなる可能性がある。

2.3 特許権者と被疑侵害者間の非対称性の問題

一般に、標準規格に準拠した製品やサービスに対して、特許権者は標準規格と特許の権利範囲を対比

©2013 NTT DOCOMO, INC.
本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

*1 NPE：自ら事業の実施を行わず特許発明に係る研究開発を行いライセンス活動を行う者、あるいは事業・研究開発のいずれも行わず他社から特許を取得してライセンス活動を行う者。高額な実施料の獲得を目指して訴訟を提起することが多い。

最近では、高額なライセンス料を目的としているNPEを、大学や公的な研究機関などと区別するため、PAEs(Patent Assertion Entities)と呼ぶ場合もある。

することにより侵害の主張を比較的容易に立証することができる。

一方で、事業会社が設備投資を行う際に、標準規格以外の方法を適用することがコスト面で困難であったり、他の選択肢が事実上存在しないといった場合が多い。このため事業会社が被疑侵害者とされて、規格必須特許の侵害を理由としてサービス提供や製品販売の中止を求められると（差止請求権の行使）、交渉上著しく不利な立場となる。特に、NPEは製造やサービスを行っていないため、クロスライセンス*4による和解ができないという非対称性の問題がある。

3. 海外の動向

表1に示すように、差止請求権の制限に関して、最近の判例などに基づいて日米欧で異なった対応がされている。以下、規格必須特許の権利行使に関する諸問題に関して、米国および欧州（特にドイツ）における動向を紹介する。

3.1 米国の動向

(1) eBay事件で示された4要件

米国では、特許権の侵害が認められた場合でも、自動的に差止請求が認められる訳ではなく、所定の要件を満たさない限り差止請求は認められない。この要件は、eBay®*5の「Buy it now機能*6」に対して特許管理会社MercExchange, LLC.が差止請求を求めた訴訟（eBay事件）で示されている。

具体的には、表2の4要件を満たす場合にのみ特許権者の差止請求権は認められるとするものである。eBay事件では、地裁が4要件を満たすかどうかの判

表1 差止請求権制限の各国比較

米国	制限有り	金銭の賠償では不十分等の4つの要件を満たす場合にのみ差止請求権の行使が認められる
欧州	ドイツ	「ライセンスの無条件の申し入れ」を行った場合、差止請求権の行使不可
	EU	FRAND宣言後の差止請求権行使は、独占禁止法違反となる可能性有り
日本	制限無し	侵害が認められた場合、特許権者は差止請求権を行使できる。独占禁止法での対応も難しい

表2 米国で差止請求権が認められる4要件

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となること
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

断をしていないことを最高裁で指摘されて差戻しとなり、再度地裁にて審理したところ、地裁は金銭的損害賠償で十分であると判示した[8]。

競合する複数の製品を市場に提供している事業会社間での訴訟では、表2の4要件が満たされるケースも多数存在しうる。一方、事業を実施していないNPEと事業会社間の訴訟では、表2のI～IVの要件をすべて満たすのは困難と考えられる。このため米国の裁判では、この「eBay判例」が過大な権利行使に対して一定の歯止めになっていると考えられる。

(2) 米連邦取引委員会（FTC：Federal Trade Commission）レポート[9]

2011年にFTCが発表したレポートにおいて、通信などの規格必須特許を含むソフトウェア分野の特許出願について以下の問題点が指摘され、改善が促されている[9]。

・ソフトウェア分野の問題点

I. 事後取引

取引相手である事業会社が技術を知る前に行われる『事前取引』は、イノベーションの推進に役立っていると評価できる一方、事業会社が独自に開発／商用化した後に行われる取引である『事後取引』については、一定の条件のもとでイノベーションに影響するという側面を有する。

『事前取引』については、事業会社が独自に開発する負担を減らし、効率的にイノベーションを推進することが可能となる。これに対して、『事後取引』では、事業会社はすでに開発／商用化を通じて特許発明の内容を把握しているため、イノベーションの推進には役に立たず、単なるコスト増要因になってしまうためである。

II. 公示機能の低下

ソフトウェアに関する特許は「請求範囲（Claim）」が不明瞭であるため、特許として公示されるべき権利の範囲を一般の人が十分に理解でき

*2 パテントファミリ：同じ発明を複数の国へ特許出願した場合のそれらの特許出願のまとまり。

*3 ETSI：欧州電気通信標準化機構。ヨーロッパの標準化団体、電気通信技術に関する標準化を行っている。本部はフランスのSophia Antipolisにある。

*4 クロスライセンス：特許の保有者同士がそれぞれ保有している特許の利用を相互（クロス）に許諾する特許ライセンス契約の1形態。

*5 eBay：ネット通販やインターネットオークションを手掛ける米国の会社。

*6 Buy it now機能：eBayにて提供している機能。オークションすることなく、出品者の提示した価格で即時購入する機能。

ない状況となっている。このために過度に事後取引が誘発されている。

FTCレポートは米国の法制度へ採用されるケースも多く、今後の制度改正の動向が注目されている。レポートの内容から、今後、①特許権者に極端に有利で、事業会社の負担が大きくなる事後取引に該当する行為、例えば標準規格に準拠したサービスが開始された後に権利行使する行為は制限されることや、②権利範囲は開示された範囲内容に限定して解釈される、という制度面での対応が想定される。

3.2 欧州の動向

欧州最大の市場であり、特許訴訟の件数が最も多いドイツの状況および欧州委員会（EC）の状況について紹介する。

(1) ドイツの状況

ドイツではオレンジブック標準規格（DVDに関する規格）に関する裁判で、規格必須特許による差止請求権の行使が制限される要件が示された[10]。

判決によると、標準規格に準拠するサービスや製品を提供するためには、必須特許の使用を避けられないことから、特許権者は市場において『独占的地位を有する』とみなされる。このため、特許権者はライセンスの申し出を断わって差止請求権を行使することはできず、表3に示される要件に対して被疑侵害者が拒否した場合のみ差止請求権が認められるとされた。

(2) 欧州規制当局

近年、欧州内でも規格必須特許による差止請求を求める訴訟が多数提起されていることから、欧州規制当局も濫用的な権利行使に対して懸念を示している。特に、ETSIなどの標準化団体に対してFRAND宣言された特許で差止請求をすることは独占禁止法違反にあたる可能性があるとして調査することを表明している。Motorola Mobility LLC. (Google, Inc.) のMicrosoft Corp., Apple, Inc.に対するH.264^{*7}規格必

須特許（映像圧縮）の権利行使や[11]、Samsung Electronics Co., Ltd.のApple, Inc.に対する3G規格必須特許による権利行使[12]も調査の対象とされている。このように、欧州でも行政面で規格必須特許の差止請求権に一定の歯止めをかけようとする動きが出ている。

4. 日本における状況

4.1 係争事例

米国や欧州ほどではないものの、日本においても規格必須特許による訴訟が提起されている。例えば、以下のような訴訟が係属している（本稿執筆時点）。

- ①ルクセンブルグの特許管理会社が携帯電話オペレータを「コーデック^{*8}」に関する特許で訴えた事例
- ②ドイツの特許管理会社が携帯電話オペレータを「アクセス規制制御」「コーデック」に関する特許で訴えた事例
- ③携帯端末事業から撤退したベンダが、他の携帯端末ベンダを「電力制御」などに関する特許で訴えた事例
- ④携帯端末ベンダが他の携帯端末ベンダを再送制御（HARQ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）^{*9}）などに関する特許で訴えた事例

4.2 国内特許法における差止請求権の規定

日本の法制度では裁判所によって侵害が認められた場合には、特許権者が求めれば差止請求権も同時に認められるため、米欧のような、規格必須特許に関する権利行使を制限するような裁判例や明確な規定は存在しない。特許法で規定されている差止請求権の規定は、おおむね以下の記載になっている。

【差止請求権（特許法100条）】

「特許権者等は、自己の特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止を請求することができる」

このため、標準規格に関する数千件の必須特許のうちの1件の特許だけで差止請求権を行使されても、

表3 差止請求権が制限される要件

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）

*7 H.264：動画データの符号化方式の1つ。MPEG-4と比較して高圧縮化が図られており、ハイビジョン放送など広い用途に対応している。

*8 コーデック：データの符号化、復号化に関する技術。

*9 HARQ：誤り訂正符号と再送を併用して、受信した信号の誤りを補償する技術。

裁判所が侵害を認めた場合、製品の製造・販売やサービス提供を停止せざるを得ない。これに対抗するために、民法1条3項の「権利の濫用」が適用できないかという考えもあるが、「濫用」と認められるための要件が厳しいため実行上機能するケースは多くないとの有識者の意見もある[13]。

また、独占禁止法上の規定、例えば「不当な拘束条件付取引」／「優越的地位の濫用」といった規定の適用も考えられるが、独占禁止法では「特許法等による権利の行使と認められる行為には適用しない」と定められており、適用には「知的財産制度の趣旨を逸脱する」などの条件が解釈上課されている[2]。

このように米欧に比べて、日本では規格必須特許による差止請求権の制限に関して、明確な判断基準が示されていない。

4.3 議論状況

日本でも差止請求権の行使について産業界／行政機関／学識経験者などの間で議論がされている[14][15]。必須特許による差止請求権の行使については懸念している企業が多い。特に電気分野においては78%の企業が制約を設けるべきであるという意見を示している[13]。また、「標準化規格必須特許の権利行使に関するシンポジウム」（一般財団法人知的財産研究所主催）では産業界から「差止請求制限ガイドライン」の実現や、「必須特許に対する差止請求制限（法改正）」が必要であるという意見が出されている。

有識者の間でも特許制度は『産業の発達に寄与』することを目的としており、「特許権の行使をどこまで認めるかは政策判断に過ぎない」、「特許権は無制限に差止をできる権利ではなく『内在的制約』をもつ権利である」[16]といった考え方が示されている。『特許権は内在的制約を持つ権利である』との見解は、『産業の発達に寄与』という特許法の目的に即した態様での権利行使しか認められないという考え方である。

4.4 制度改正の方向性

規格必須特許による差止請求権の制限に関して、文献[17]では有識者から具体的な法制度面での提言がなされている。

(1) 提言1（文献[17] pp.viii-x）

表4に示す2つの要件を満たす場合には、差止請求

権を制限すべきという考えが示されている。

要件(a)に該当するのは、特許権者が事業も研究開発も行っていない場合（NPE／事業撤退会社）や、FRAND宣言を行ったにもかかわらず法外なライセンス料を請求した場合に適用される可能性がある。

また、要件(b)における「公共の利益」とは、国民の生命／財産、公共施設の建設や、産業全般の健全な発展を阻害する行為が該当する。

この案によれば、差止請求により事業の遂行（製造、サービス）の停止が求められた場合には、特許権者の請求目的が要件(a)を満たし、かつ要件(b)の特許権者と事業会社の利益損害の度合いを比較して要件(b)を満たすか判断されることになる。

(2) 提言2（文献[17] pp.x-xi）

表5に示されるように、差止請求権を制限すべき根拠として現行法で対応できるケースを分類している。

この提言によると、公益などの場合については、現行法のもとで制限が可能であるものの、『特許制度に内在する差止請求権制限の可能性』については対応が困難なため、法改正が必要であるとの提言がされている。

いずれの提言も、差止請求権が制限される場合があることを条文で明らかにしよう求めている。標準規格に準拠した方式を適用して製品やサービスを提供する事業会社に対して配慮された議論がされている。

5. あとがき

米欧では、規格必須特許を適正な金額でライセンスして収益をあげることは問題視されていないものの、判例などで一定の条件を満たした場合には

表4 差止請求権を制限の要件

(a)	不正の利益を得る目的または相手方に損害を加える目的で請求された場合
(b)	特許権者が受ける利益が相手方に生じる損失または公共の利益に比して著しく少ないとき

表5 差止請求権制限：現行法での対応可否

現行法で 対応可	公益に基づくもの
	信義則などに違反するもの
	当事者の利益が著しく不均衡となるもの
現行法で 対応困難	特許制度に内在する差止請求権制限の可能性

差止請求権が制限されてきている。

一方日本では、必須特許であっても制限規定がなく侵害が認められると差止請求が可能となる。この点について、国内でも特許法の改正などにより一定の制限を設けるべきであるという意見が産業界、法曹関係者、学者から出されている。

今後、関係者の十分な議論を経て、規格必須特許による差止請求権に関して国際的な動向と調和するように修正されていくことが期待される。

文 献

- [1] 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,” pp.46-50, Mar. 2012.
- [2] 一般財団法人知的財産研究所：“標準必須特許の在り方を問う,” 知財研フォーラム, Vol.90, Aug. 2012.
- [3] ETSI IPR Online Database.
<http://ipr.etsi.org/>
- [4] 株式会社サイバー創研：“LTE関連特許のETSI必須宣言特許調査報告書 第1.0版,” Dec. 2011.
<http://www.cybersoken.com/research/pdf/lte01JP.pdf>
- [5] 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,” pp.76-78, Mar. 2012.
- [6] 一般財団法人知的財産研究所：“産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書,” pp.130-135, Mar. 2009.
- [7] 長岡 貞男：“標準化と知財：コンソーシアム標準における教訓と政策課題,” 標準化戦略と知財国際シンポジウム, Dec. 2008.
http://www.jisc.go.jp/policy/kenkyukai/ipr/pdf/S1-1_nagaoka.pdf
- [8] 澤井, 中山：“eBay事件, 連邦最高裁はCAFC判決を破棄し, 差し戻し,” JETRO NW, May 2006.
http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/060515.pdf
- [9] FEDERAL TRADE COMMISSION：“The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition,” Mar. 2011.
<http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>
- [10] 一般財団法人知的財産研究所：“権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書,” pp.62-66, Feb. 2011.
- [11] European Commission Press release：“Antitrust: Commission opens proceedings against Motorola,” Apr. 2012.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-345_en.htm
- [12] European Commission Press release：“Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Samsung on potential misuse of mobile phone standard-essential patents,” Dec. 2012.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm
- [13] 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,” pp.10-45, Mar. 2012.
- [14] 一般社団法人日本経済団体連合会：“「知的財産政策ビジョン」策定に向けた提言,” pp.9, Feb. 2013.
- [15] 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書：“特許制度に関する法制的な課題について,” Feb. 2011.
- [16] 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,” pp.86-102, Mar. 2012.
- [17] 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（Ⅱ）報告書,” Mar. 2013.