

商事仲裁・商事調停と商取引の実務・法務

2017

# JCAジャーナル

## CONTENTS

- ◆ モンゴルにおける調停制度／岡 英男
- ◆ 日本企業が国際仲裁を利用するにあたり克服すべき課題に関する  
一考察～企業法務の視点から～／小倉 隆
- ◆ 近時における中国の自動車産業関連規制の状況／小林 幹雄
- ◆ 国際ビジネス紛争を見据えた文書等の作成・管理の基本実務  
／酒匂 景範

9

SEPTEMBER

September  
Issue  
No. 723



# JCAジャーナル

目次  
Contents

2017年 9月号 No.723

- 1 ● 目次
- 2 ● 英文目次

---

## 仲裁とADR

- 3 ● モンゴルにおける調停制度／岡 英男
- 12 ● 日本企業が国際仲裁を利用するにあたり克服すべき課題に関する一考察～企業法務の視点から～／小倉 隆
- 33 ● 常設投資裁判所構想についてヨーロッパ連合による提案を中心にー(その2)／濱本 正太郎
- 42 ● 中国における外国仲裁判断の承認・執行の事例研究  
第7回「紛争は、シンガポール国際仲裁センターにおいて、その時点で有効なICC規則に基づき、最終的に解決する」旨の仲裁条項によるシンガポールでの仲裁裁決について、中国の人民法院が承認・執行を拒絶した事例／加藤 文人
- 48 ● 投資協定仲裁判断例研究(93)  
他の手続の放棄を要件とするISDS条項についての管轄権判断がなされた事例／猪瀬 貴道
- 76 ● 新・国際商事仲裁関係判例紹介(123)／中野 俊一郎、阮 柏挺
- 78 ● 仲裁文献紹介(286)／酒井 一

---

## 商取引

- 21 ● 近時における中国の自動車産業関連規制の状況／小林 幹雄
- 27 ● 国際ビジネス紛争を見据えた文書等の作成・管理の基本実務／酒匂 景範
- 56 ● オフィースフォーティーズ 企業法務シリーズ 中国民商法の理論と実務⑪  
中国民法総則における訴訟時効制度の整備／王 晨
- 62 ● 最新クロスボーダー紛争実務戦略シリーズ 第33回  
標準必須特許のライセンス交渉におけるベスト・プラクティスの考察  
—IoT(Internet of Things)時代の特許紛争を見据えて—  
／中本 安利、高取 芳宏、デイビッド E. ケイス、矢倉 信介
- 71 ● ベトナム「判例」制度—ベトナム法務の新機軸—第19回  
／伏原 宏太、ブイ・ティ・ホン・ズオン
- 73 ● 貿易実務Q&A【47】／矢野 孝尚

- 
- 80 ● 会員通信
  - 83 ● バックナンバー紹介
  - 表3 ● 英文・中文契約書ひな型のご案内  
【セミナーのご案内】
  - 表2 ● 国際技術ライセンス契約の基本実務—読解・ドラフティングの必須知識—(大阪)

# Contents of September, 2017

- 1 ● Contents
- 

## Arbitration and ADR

- 3 ● Mediation System of Mongolia/ Hideo Oka
  - 12 ● An Insight for Japanese Enterprises to Overcome Hurdles in Utilizing International Arbitration-Perspective of In House Legal-/ Takashi Ogura
  - 33 ● An Analysis of a Proposed Permanent Court of Investment, with Particular Emphasis on the European Union Proposal (2)/ Shotaro Hamamoto
  - 42 ● Case Study on Court Judgement in China Regarding Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (7)  
The case that a Chinese court refused approval and the execution of the arbitration decision in Singapore / Fumihito Kato
  - 48 ● Case Notes on Investment Treaty Arbitration Awards and Decisions (93)  
Claimant's Reservation of Rights in the "Waiver" as a Precondition for the Investment Treaty Arbitration/ Takamichi Inose
  - 76 ● New Introduction of the Court Precedents Relating to International Commercial Arbitration (123)/ Shunichiro Nakano, Ruan Boting
  - 78 ● Introduction of the Arbitration Literature (286)/ Hajime Sakai
- 

## Business Transactions

- 21 ● Recent Status of Chinese Regulations Related to the Automotive Industry /Mikio Kobayashi
  - 27 ● Basic Practices for the Preparation and Administration of Documents, etc., in Anticipation of Cross-border Business Disputes/ Kagenori Sako
  - 56 ● Office 40s Business Legal Affairs: Theory and Practice regarding Civil and Commercial Laws in China (115)  
Reform in Limitation of General Rules of Civil Code of China/ Wang Chen
  - 62 ● Current Practical Strategy for Cross-Border Disputes (33)  
A Study of Best Practices for Licensing Standard Essential Patents (SEPs) in Anticipation of Patent Dispute in the Internet of Things (IoT)  
/ Anri Nakamoto, Yoshihiro Takatori, David E. Case, Shinsuke Yakura
  - 71 ● Commencement of "Case Law" system in Vietnam (19)  
A New Line for Legal Service of Vietnam law/ Hirota Fushihara, Bui Thi Hong Duong
  - 73 ● International Trade Business Q & A 【47】 / Takahisa Yano
- 

- 80 ● Information for Members of JCAA

- 83 ● Table of Contents of Back-Numbers

## [Seminar Information]

- 2<sup>nd</sup> cover ● Cross-Border Patent & Know-how License Contract (Osaka)

オリック東京法律事務所・外国法共同事業の訴訟チームにより、国境を超えるプロジェクトにおける紛争解決戦略について毎月開催されているオリックライブラリーセミナーの内容に基づき、実務的な観点から紹介して頂く論稿シリーズで、JCAジャーナル2011年11月号から連載頂いております。

## 標準必須特許のライセンス交渉におけるベスト・プラクティスの考察 —IoT（Internet of Things）時代の特許紛争を見据えて—

### I. 概要

IoTやマシンツーマシン市場の成長・拡大に伴って、無線通信ネットワークインフラを利用する製品、サービスが著しく増えると予想される。そこで、無線通信技術等の標準必須特許とこれに関する公正、合理的かつ非差別的（以下、「FRAND」という。）ライセンス条件に関する紛争も、IoT及びマシンツーマシン市場に影響を及ぼす可能性が高いと予想される。一方、FRANDの紛争が最も多いと考えられる米国においても、紛争解決に向けたルールや判断基準は必ずしも詳細に示されていない。また、関連紛争が国際仲裁において解決される場合には、解釈が基本的に担当仲裁人ないしは仲裁廷に委ねられることになる。そこで、米国連邦巡回控訴裁判所（以下、「CAFC」という。）や米国連邦取引委員会（以下、「FTC」という。）がこれまで示してきたガイドラインを踏まえつつ、今後の紛争リスク回避と、紛争解決におけるベストインタレストの実現のために、権利者及び実施者のそれぞれにとってのベストプラクティスを考察する。

### II. IoTとマシンツーマシン

#### A. IoTとは

IoTとは、Internet of Thingsの略語であり、コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体（モノ）に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと、と一般的に定義または理解される<sup>(1)</sup>。例としては、自動車の位置情報をリアルタイムに集約して渋滞情報を配信するシステムや、人間の検針員

なかもと あんり  
中本 安利

オリック東京法律事務所・外国法共同事業  
米国カリフォルニア州弁護士・日本 弁理士

たかとり よしひろ  
高取 芳宏

オリック東京法律事務所・外国法共同事業  
弁護士（日本及び米国ニューヨーク州登録）  
英国仲裁人協会上級仲裁人（F.C.I. Arb）

デイビッド E. ケイス (David E. Case)

オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ外国法事務弁護士事務所  
外国法事務弁護士、米国ニューヨーク州弁護士

や くら しんすけ  
矢倉 信介

オリック東京法律事務所・外国法共同事業  
弁護士（日本及び米国ニューヨーク州登録）  
弁理士

に代わって電力メーターが電力会社と通信して電力使用量を申告するスマートメーター、大型の機械などにセンサーと通信機能を内蔵して、稼働状況や故障箇所、交換が必要な部品などを製造元がリアルタイムに把握できるシステムなどがある<sup>(2)</sup>。

#### B. マシンツーマシンとは

マシンツーマシンとは、機械と機械（Machine To Machine）が通信事業者のネットワーク回線を介して接続され、自律的に情報交換を行う仕組みと一般的に理解される<sup>(3)</sup>。一般的に通信事業者が提供する無線通信のインフラを利用して、機械と機械の通信を指す場合が多いため、適用される通信インフラがIoTよりも限定的である、狭義のIoTシステムとも言える<sup>(4)</sup>。

### C. 特許庁の事例から見るマシンツーマシンの実用例

特許の視点から、マシンツーマシンを分かりやすく説明する事例を特許庁が公開している<sup>(5)</sup>。この事例によれば、無人運転のタクシーを配車希望者であるユーザがネットワークを通じて配車を行うシステムとなっている。具体的には、ユーザが携帯電話を使って配車サーバーにユーザID（顔写真を含む）と希望する配車位置を送信する。そして、配車サーバーが無線通信ネットワークを通じて、ユーザから取得したユーザID及び配車位置を所定のアルゴリズムに従って走行中の無人タクシー特定し、送信する。最後に、無人タクシーは配車サーバーから受信した情報（ユーザID、配車位置）に基づいて、配車位置に自動走行し、タクシーに内蔵するセンサーやカメラモジュールでサーバーから受信したユーザの顔写真と実物を照合し、実際に配車したユーザを特定するというシステムとなっている。内容としては、現在米国で行われているUberサービス<sup>(6)</sup>を無人運転に置き換えて、所定のセンサー及び画像処理技術を加えた事例とも言える。事例そのものについて実際に特許登録されることは考え難いが、特許庁が事例として開示している以上、このような無線通信インフラを用いたマシンツーマシン・システムは所定の特許要件<sup>(7)</sup>を具備すれば特許登録されると考えられる。

また、この事例は数多くの標準技術を利用し合うと考えられるが、最も利用される可能性の高い標準技術は、移動体通信に関する標準技術であると考えられる。代表的な例としては、UMTS<sup>(8)</sup>やLTE<sup>(9)</sup>という、いわゆる第三世代及び第四世代の無線通信標準技術が考えられる。

総務省が発表した平成28年版の情報通信白書によれば、通信事業者のネットワーク等に接続される世界のマシンツーマシン接続数は2015年時点では6億回線、2020年時点でその約5倍の31億回線になると予測されている。また、従来マシンツーマシンは主として2G（第二世代無線通信技術）や3G（第三世代無線通信）ネットワークへの接続であったが、今後は4Gネットワーク（第四世代無線通信）やLPWA（Low Power Wide Area）<sup>(10)</sup> ネットワー-

クの普及に伴い、当該ネットワークへ接続されるマシンツーマシンが急速に普及し、2020年時点ではマシンツーマシン接続全体のうち4Gが34%、LPWAが28%、3Gが26%、2Gが12%を占めると予測されている<sup>(11)</sup>。言い換えれば、LPWAを除いて、これまで既存の無線通信技術はマシンツーマシンの時代においても約7割の通信機器に使われる計算になる。

したがって、今後成長すると期待されるIoTやマシンツーマシン市場において、標準技術の導入及びこれに伴う標準必須特許の問題を十分理解し、今後発生しうる標準必須特許に特有の紛争リスクに備える必要があると考える。

## III. 標準標準とIPRポリシー

### A. 技術標準

技術標準とは、ある特定の技術において、その技術がユーザを含めた開発者、生産者などの関係する人々に統一的であり、かつ利益や利便性が公正に得られるように各種の取り決めをすることと一般的に定義される<sup>(12)</sup>。IoTやマシンツーマシンに密接に関連する情報通信技術の標準化とは、情報通信サービスの効率的な運用を確保する目的から、ネットワーク間やネットワークと端末機器間等の相互接続性・相互運用性を確保するために、電話機やFAX、携帯電話等の端末機器や交換機、多重化装置等を含むネットワークの間でハード及びソフトの両面にわたって規格を共通化することに伴う一連の作業をいう<sup>(13)</sup>。標準化の効果として、相互接続性や相互運用性が確保されるのはもちろん、機器やシステムの大量生産化が可能となるため、価格が安くなりユーザ利益が向上とともに、情報通信サービスの効率的な提供、事業者やメーカーの新規市場参入による競争促進などのメリットがあるとされる<sup>(14)</sup>。

### B. 国際標準化機関

情報通信技術に関する技術標準は、主に国際標準化機関によって策定されてきた。その代表的なものは、例えば欧州電気通信標準化機構（ETSI）<sup>(15)</sup>、国際電気通信連合（ITU）<sup>(16)</sup> 及び電気電子技術者

協会（IEEE）<sup>(17)</sup> 等がある。これらの機関は、特定の技術標準の策定において、個人または企業会員から所定の技術提案を受け付け、提案の内容及びこれに伴う提案会員の特許に関する宣言の内容を踏まえて、当該技術提案を対象となる技術標準の一部として受け入れるかどうかを決める。ここで、特許に関する宣言の内容とは、当該技術標準を策定する国際標準化機関の知的財産政策（以下、「IPRポリシー」という。）に従って、会員が自分の提案が将来的に技術標準の一部として採用される場合は、自分が保有する当該技術標準の実施に必要な特許（以下、「標準必須特許」という。）を公正、合理的、かつ非差別的な条件で実施者に対して実施許諾できるかどうかを宣言する内容である。例として、関連するIPRポリシーは以下である。

### 1. ETSIのIPRポリシー

ETSIのIPRポリシー第6.1条は標準必須特許について、以下のように規定している。

When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”) terms and conditions under such IPR to at least the following extent: MANUFACTURE, including the right to make or have made customized components and sub-systems to the licensee's own design for use in MANUFACTURE; sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED; repair, use, or operate EQUIPMENT; and use METHODS.<sup>(18)</sup>

このように、ETSIは標準必須特許の保有者に対して、公正、合理的かつ非差別的な条件（以下、「FRAND条件」という。）で、実施者に対して実施許諾の宣言を求める事になっている。仮に、

この求めに対して、権利者が自らの標準必須特許をFRAND条件で実施者に対して実施許諾を拒否する場合は、標準策定前後を問わず、標準化機関は当該特許に関する技術を技術標準から排除する努力を行うと当該IPRポリシーの第8条では規定されている。

### 2. ITUのIPRポリシー

ITUの特許ポリシー<sup>(19)</sup> については、米国の連邦巡回区裁判所は、以下のように解釈している<sup>(20)</sup>。

A patent embodied fully or partially in a standard must be accessible to everybody without undue constraints. Any holder of a patent under consideration for incorporation into an ITU standard is required to submit a declaration of its commitment to negotiate licenses with other parties on a non-discriminatory basis on reasonable terms and conditions. If a patent holder is not willing to comply with the requirements to negotiate licenses with all seekers, then the standard shall not include provisions depending on the patent.

このように、ITUも標準必須特許の特許権者に対して、FRAND条件の下で実施者に対して実施許諾を求めている。そして、FRAND義務を遵守しない権利者については、当該必須特許を技術標準に含めるべきではないと規定している。

### 3. IEEEのIPRポリシー

IEEEのIPRポリシー第6.2条は、標準化策定における技術提案を行う者に対しては、以下の保証を求めている<sup>(21)</sup>。

The licensing assurance shall be either: a) A general disclaimer to the effect that the Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, having made, using, selling, offering to sell, or importing any Compli-

ant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard; or, b) A statement that the Submitter will make available a license for Essential Patent Claims to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis without compensation or under Reasonable Rates, with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard. An Accepted LOA that contains such a statement signifies that reasonable terms and conditions, including without compensation or under Reasonable Rates, are sufficient compensation for a license to use those Essential Patent Claims and precludes seeking, or seeking to enforce, a Prohibitive Order except as provided in this policy.

IEEEも標準必須特許の権利者に対しては、実施者に対して標準必須特許を不行使するか、FRAND条件で実施許諾を求めていた。

このように、主要な国際標準化機関のいずれも、標準必須特許の権利者に対して、実施者に対してFRAND条件の下で実施許諾を要求している。一方、FRAND条件とは、Fair（公正）、Reasonable（合理的）、及びNon-Discriminatory（非差別的）と各国際標準化機関のIPRポリシーで規定されているにもかかわらず、標準化機関自身も、FRAND条件の各要素を明確に定義していないのが現状である。また、各主要国の上級裁判所における司法判断の蓄積もそう多くない。むしろ、現在進行形で争われている事案も少なくない。以下、米国法を中心として、FRAND条件に関して米国の連邦控訴裁判所、連邦地裁及び公正取引当局がこれまで示してきた判断や当事者間の主張を概観する。

## IV. FRAND

### A. Fairness (公正)

FRAND条件における最初の要素は、Fairである。つまり、標準必須特許の権利者は実施者に対して、Fairな条件で標準必須特許の実施許諾をしなければならない。一方、前述のように、FRANDにおけるFairとは何かについて、関連する標準化機関は明確に定義を設けていない。ここで、公正取引上、反競争的な効果をもたらすような特許権の行使は、Fairな権利行使ではないと考える。したがって、標準必須特許もこれに該当すれば、恐らくFRAND義務に違反するであろうと考える。一方、標準化された技術が実施者によって広く実施されることが標準化の目的である以上、これに反するような標準必須特許の使い方をすると標準化機関のIPRポリシーに反し、Fairではないと考えられる。Fairではない標準必須特許の権利行使の代表例としては、過去争われた事例<sup>(22)</sup>と現在争われている事例<sup>(23)</sup>を下記にて紹介する。

#### 1. FTC v. Google

Motorola Mobility LLC社（以下、「Motorola」）が2010年にApple, Inc.社（以下、「Apple」）及びMicrosoft Corporation社（以下、「Microsoft」）に対して、FRAND条件で実施者に対して実施許諾することをMotorolaが標準化機関に対して宣言した標準必須特許を用いて、特許侵害訴訟をそれぞれ米国連邦取引委員会（以下、「ITC」という。）、及び3箇所の米国連邦地裁で提起した。これらの訴えにおいて、MotorolaはITCにおいて、差止請求に相当する排除措置を求め、そして他の連邦地裁でも差止請求を行った。その後、MotorolaはGoogleに買収され、GoogleはMotorolaの買収後もこれらの訴訟を承継し継続した。

これに対して、米国連邦取引委員会（以下、「FTC」という。）は、Googleの行為は、米国連邦取引法第15条<sup>(24)</sup>に違反するとして調査を開始した。調査の主な理由としては、(1) Googleは標準必須特許をFRAND条件で実施者に対して実施許諾する義務を負っているにも関わらず、これらの特許を実施許諾することなく、当事者間の交渉ま

たは裁判所の決定により定められたFRAND条件を受け入れる意欲を示している実施者であるApple及びMicrosoftに対して差止請求を行ったこと、(2) この差止請求によって実施者が広く一般に普及されるべき技術標準を実施できなくなること、または差止請求の脅迫によって実施者から法外な実施料を請求することによって、一般消費者の利益が害されるおそれがある、と述べている。結果として、Googleは次の事項を遵守することを条件<sup>(25)</sup>としてFTCと和解した。すなわち、Googleは、(1) 当事者間の交渉または裁判所の決定により定められたFRAND条件を受け入れる意欲を示している実施者に対しては、差止請求しないこと、(2) FRAND条件で実施許諾契約の締結を拒否する実施者等に限って差止請求を行うことができる。

この事件から、特許権者の立場から見て、標準必須特許の権利者がFRAND条件で実施者に対して実施許諾をする宣言を標準化機関で行った場合は、後の権利行使の場面で所定の条件を満たす実施者に対して差止請求を行う場合は、連邦取引法上の不公正な行為に該当し、認められないことが分かる。

一方、実施者の立場から、FRAND条件による実施許諾の宣言が行われた標準必須特許である限り、権利者からの差止請求を受けるリスクがなくなつたと考えがちであるが、このような考え方にはリスクが伴う。なぜなら、FTCは、差止請求を受けない実施者は、あくまでも「Willing Licensee」であると指摘し、かつ「Willing Licensee」に該当する要件としては、当事者間の交渉または裁判所の決定により定められたFRAND条件を受け入れる意欲を示している実施者であると指摘している。したがって、標準必須特許の実施者としては、FRAND義務が伴う標準必須特許の権利主張や権利行使を受けた場合は、後にWilling Licenseeに該当しないと裁判所に認定されないよう、交渉経緯についての積極的な記録化、証拠化を含めた慎重な対応が求められると考える。

最近の事例<sup>(26)</sup>としては、交渉過程において、実施者が権利者からの標準必須特許のライセンス

の申し入れを拒否する理由としては、特許の非侵害や無効理由を有することではなく、他の実施者が実施許諾を受けて実施料を支払っていないからという。本件については後に実施者が交渉過程における当該自らの発言が米国の裁判所で証拠として採用され、Unwilling Licenseeと認定され、計約45万6千米ドルの懲罰賠償を受けた。このように、交渉過程における権利者、実施者の発言や行動は後に不利な証拠として採用される可能性があることを十分に留意する必要がある。

## 2. FTC v. Qualcomm

Qualcomm Inc.社（以下、「Qualcomm」）は、携帯電話機の無線通信用のベースバンドチップの開発、製造及び販売のリーディングカンパニーとして知られ、かつ数多くの無線通信の標準必須特許の保有者として知られている<sup>(27)</sup>。特に先進国市場におけるハイエンドの携帯電話製品では、高いシェアを持っている<sup>(28)</sup>。チップの供給と特許のライセンスの組み合わせというQualcommのビジネスモデルに対して、これまで日本<sup>(29)</sup>、中国<sup>(30)</sup>及び韓国<sup>(31)</sup>の公正取引当局が反競争的であるとして排除措置命令や罰金等による行政処分を下したことがある。本事案では、類似する事実関係で米国のFTCがQualcommの行為に対して提起した訴えである。

FTCは、Qualcommの次の行為が反競争的效果をもたらし、公正取引に反すると主張した。すなわち、(1) チップの販売と特許ライセンスの抱き合せを条件として携帯電話メーカーに要求すると共に、Qualcommの競合他社から製品を購入する携帯電話メーカーに対しては、より高額な特許使用料を要求し、(2) FRAND条件に基づく宣言をしたにも関わらず、Qualcommの競合他社に対して、Qualcommが保有する標準必須特許のライセンスを拒否し、かつ(3) Appleに対して、Qualcommの競合他社からチップを購入しない条件として、より低額なライセンス料で標準必須特許をAppleに許諾する、とする行為が公正取引上、反競争的であるとFTCが主張している。

本事案は、まだ係属中であり結論は出ていない

が、標準必須特許のFRAND条件による実施許諾の宣言をQualcommが行っている限り、自社の顧客である携帯電話メーカーへの実施許諾を行うが、競合であるチップメーカーに対して実施許諾を拒否することは、公正(Fair)な行為ではない可能性が高いと考えられる<sup>(32)</sup>。したがって、上記Qualcommの行為(2)については、FRANDにおけるFairの部分に違反する可能性が高いと言える。一方、上記Qualcommの行為(1)(3)については、取引における交渉上の問題であり、証拠開示による事実関係が明らかにならない限り、明確な反競争的な行為に該当するかどうか不明な点も多いと考える。現に、Qualcommを提訴するかどうかの判断を行う際に、当時3人のFTC Commissionersのうちの一人であるMaureen Ohlhausen氏が提訴について反対意見を述べている<sup>(33)</sup>。なお、当該反対意見を述べた約1週間後にOhlhausen氏は米国のドナルド・トランプ大統領によってFTCの委員長に指名されている<sup>(34)</sup>。

本事案におけるFTCとQualcommの争いの結論によっては、無線移動体通信のインフラ技術をなすベースバンドチップ市場、及び関連する標準必須特許のライセンス市場に対して大きなインパクトを与える可能性があるため、目が離せない事案と言える。

## B. Reasonableness(合理的)

FRAND条件における次の要素は、Reasonableである。つまり、標準必須特許の権利者は実施者に対して、Reasonableな条件で標準必須特許の実施許諾をしなければならない。Fairnessと同様に、関連する標準化機関はReasonableの定義についても明確に設けていない。ここで、Reasonableとは、主に標準必須特許を実施する代わりに実施者が権利者に対して支払う対価が合理的でなければならないことを意味していると考える。ここで、標準必須特許の合理的な対価の算出に関して、侵害品を一定の料率に乗じて得た金額が損害賠償額とする考え方にはないが、侵害品の単なる一部品が標準必須特許を実施しているに過ぎない場合、合理的な対価の算出は部品をベースにするか、完

成品をベースにするかによって、算出される対価の額が大きく異なってくる。これについては、米国の連邦巡回区裁判所がいくつかの判断を示してきた。

### 1. Laser Dynamic v. Quanta

まず、2012年のLaser Dynamic v. Quanta事件<sup>(35)</sup>において、CAFCは、次の判断を示している。すなわち、複数の部品からなる完成品のうち、一部の部品が特許侵害を構成する場合に完成品をベースとする損害額の算定は、侵害を構成しない他の部品も含まれるため、特許権利者に対する不当に高い補償を与えるリスクがある。したがって、完成品ではなく、最小販売特許実施単位(Smallest Salable Patent-Practicing UnitまたはSSPPU)をベースに損害額を算定すべきである、と裁判所が判断した。

### 2. Ericsson v. D-Link

続いて、2014年のEricsson v. D-Link事件<sup>(36)</sup>において、CAFC2つ重要な判断基準を示した。すなわち、(1)広く普及された技術標準の一部を構成すること自体が標準必須特許の経済的価値を示すには不十分であり、侵害品に対して当該標準必須特許による技術的貢献を示す必要があること、(2)第三者との既存のライセンスの対価が当該標準必須特許の経済的価値の算出に証拠として採用し得ること、である。

### 3. CSIRO v. Cisco

そして、2015年のCSIRO v. Cisco事件<sup>(37)</sup>において、CAFCは、(1)標準必須特許の合理的な実施料の算定は、一律にSSPPUを適用するとする考え方を否定し、(2)当事者が、その標準必須特許が完成品に対する消費者の購買意欲を掻き立てたことを証明できた場合は、完成品をベースに合理的な実施料を算出することを認め、かつ(3)これらの考え方方は標準必須特許である限り、FRAND条件による実施者への実施許諾を標準化機関において宣言したか否かを問わず、適用されるべき、と判断した。

このように、標準必須特許についての現在の連邦巡回区控訴裁判所の考え方は、SSPPUは無条件に適用されるのではなく、完成品に基づく特許の価値を証明できれば、裁判所はこれを認めるというものである。そして、当該特許が技術標準に採用された事実そのものは、当該特許の経済的価値を証明することにはならない。一方、特定の技術標準における特定の必須特許の経済的価値は一体どれくらいになるかについては、事実審を行う連邦地裁に委ねられる。下記表は、近年の米国連邦地裁の事実審において、評決された標準必須特許の一件あたりにつき、侵害品一台あたりの実施料である。

上記表が示すように、殆どのケースでは、SSPPUの考え方に基づいた評決と言える。したがって、標準必須特許の貢献により、消費者がSSPPUではない完成品の購買意欲を喚起する立証は極めて困難と言える。権利者にとっては、合理的な範囲内においてより高い実施料を実施者に対して請求するには、いかに高い実施料によりライセンスを実施したかという実績を作れるかが重要になってくると言える。

### C. Non-Discrimination (非差別的)

FRAND条件における最後の要素は、Non-Discriminationである。つまり、標準必須特許の権利者は実施者に対して、他の実施者と比較して差別的な条件で標準必須特許の実施許諾をしてはならないことを意味すると考える。前述の2つの要素と同様に、関連する標準化機関はこの要素についての定義設けていない。そして、標準必須特許の権利者のライセンス条件が差別的かどうかに関する争点もこれまでそう多くない。

代表的事例の一つとして、前述のEricsson v. D-Linkの事件においては、Wi-Fiの標準必須特許の権利者であるEricsson社がWi-Fiチップを組み込んだ完成品を製造販売するD-Link社への実施許諾をする一方、部品であるWi-Fiチップを供給するIntel社に対して、Ericsson社がライセンスを拒否してはいけないと裁判所が間接的に示唆した。他の例として、In Re Innovation事件<sup>(38)</sup>において、W-Fiの標準必須特許の権利者であるInnovation社は、市場における立場の異なる実施者に対して、異なる実施料を請求してはいけないと裁判所が指摘した。具体的に、チップと完成品の利益率が異なることから、権利者はチップメーカーと完成品メーカーのそれぞれに対して、実施料について差別してはいけないと説示した。

一方、FairやReasonablenessの要素と比べて、Non-Discriminationはより柔軟性のある要素として考えられる。なぜなら、権利者は個々の実施者間で異なる取引条件で取引する場合も想定され、かつ、それぞれの取引条件は単純に比較できない場合も多いと考える。したがって、同じまたは類似する立場にいる実施者との取引条件を比較しない限り、差別的かどうかの判断は困難と考える。したがって、権利者側としては、低すぎる実施料と単純比較されやすい取引条件は今後新たな実施者との交渉・契約締結にとっては不利になるため、極力避けたいと考えられる。一方、実施者側にあっても、比較されやすい取引条件と高い実施料の支払は、今後他の権利者との交渉や紛争解決においては、不利な証拠になり得るため、高い実施料の支払実績を極力作りたくないと考えられる。ここ

事件名	単位特許の実施料	技術標準
<i>RealTek v. LSI Corp.</i> , N.D. Cal. 2014	\$0.001-0.002	Wi-Fi
<i>Microsoft v. Motorola</i> , W.D. Wash., 2013	\$0.003	Wi-Fi
<i>Ericsson v D-Link</i> , N.D. Tex., 2013	\$0.05	Wi-Fi
<i>In re Innovatio IP Ventures</i> , N.D. Ill., 2013	\$0.005	Wi-Fi
<i>CSIRO v. Cisco Sys.</i> , E.D. Tex., 2014	\$0.65-\$1.90	Wi-Fi
<i>Rembrandt v. Samsung</i> , E.D. Tex., 2016	\$0.025	Bluetooth
<i>Core Wireless v. LG</i> , E.D. Tex., 2016	\$0.03	UMTS

における権利者と実施者の最終的な妥協点としては、おそらく実施料よりも、その他の取引条件を単純比較されないように工夫することであり、そのための証拠化のための努力も必要となろう。

#### V. ベスト・プラクティスの考察

このように、標準必須特許のFRAND条件に基づく実施許諾に関する多くの論点は、米国の連邦控訴裁判所レベルにおいて考え方として一定の指針を示してはいるものの、必ずしも詳細なルールを確立していないのが現状である。また、国境をまたがるライセンス契約において仲裁条項が一般的となっている現状に照らすと、実際の紛争解決の現場における法解釈は、選任された仲裁人ないしは仲裁廷の手に委ねられることにも留意が必要である<sup>(39)</sup>。したがって、この分野における自社にとってのベスト・プラクティスの考察が極めて重要となる。特に、権利者としては実施者との交渉過程においてFRAND義務を果たしたという証拠を可能な限り多く蓄積、確保し、後に対価を支払う気は最初から全くなかった悪意のある実施者との紛争において、それらの証拠に裏付けられた主張をすることにより、その悪意の実施者をUnwilling Licenseeの立場に追いやる可能性を高めることが可能となる。一方、実施者としても、権利者との交渉過程においては、Willing Licenseeとしての姿勢を一貫して示す必要があり、かつその姿勢を証明する証拠を交渉過程において蓄積、確保することが重要となる。後の紛争場面においては、それらの証拠をもってWilling Licenseeであることを証明することによって、少なくともFRAND条件を享受できなくなるリスクを限りなく抑えることができる。

具体的に、権利者としては、まず自分が保有する権利が技術標準に必須であるかどうか、実施者に権利主張する前にまず精査する必要があり、当該精査の過程及び結果については記録化、証拠化すべきである。そして、権利主張する際に実施者に対して、その特許が技術標準に必須であることを丁寧に説明する必要があり、その過程についても記録化、証拠化を行う。実施者としても、権利者から標準必須特許の権利主張を受けた場合は、

まず必須性についての説明を権利者に要求すべきと考える。両者が十分納得した形で権利の必須性(侵害性)、先行文献との差別化や明細書の記載要件等を含めて特許性についても十分議論を尽くすべきであり、当該特許性及び侵害性についての検討及び主張内容そのものについても、後の紛争に備えた証拠となる。

実施料の設計についても、権利者としては、事前に自分が保有する標準必須特許がその技術標準にとって必須となる特許の総数と自分が保有する割合をできる限り客観的に見積もある必要があると考える。そして、市場における異なる立場(部品メーカー及び完成品メーカー)にいる異なる実施者から実施許諾の申し入れを受けた際に同じ対価で実施許諾できるように、実施の対価を合理的な範囲内に事前に設計することが重要と考える。

一方、権利者と実施者の両方の立場にいる場合は、権利者としては自らの特許の実施対価を高く設定する一方、実施者の立場に立つと他の権利者の特許の価値を不当に低く評価しないことに注意を要する。なぜなら、実施者の立場にいながら権利者として第三者への実施許諾の対価が証拠として採用される場合もあるからである<sup>(40)</sup>。いずれにしても、権利者としては、実施料として申し入れた実施の対価の算出根拠を合理的な範囲内で実施者に説明すべきである一方、実施者は権利者が申し入れた対価に対して不服がある場合は、その理由を合理的な範囲内で権利者に説明し、必要に応じて実施者が考える合理的な対価を権利者に提示し、かつなぜその対価が権利者の申し入れたものよりも合理的なのかを権利者に対して説明すべきであると考える。また、これらの説明を含む交渉の経緯において、相手とのやり取りを適切に記録に残す等、紛争予防及び紛争場面を想定した証拠作りが重要である。

無論、権利者としてFRAND義務を尽くし、そして実施者も一貫してWilling Licenseeとして振る舞った結果にも関わらず、交渉が決裂することも想定されるが、この場合でも裁判所(ないしは仲裁廷)が双方の落ち度がない状態において、中立かつ客観的に標準必須特許の対価を判断すること

が可能になる。

## VII. 結び

IoTやマシンツーマシン市場の拡大に伴って、FRANDに関する様々な論点について争ってきたプレイヤーの数及び業種がこれまでにない次元で増えると予想される。その中に数多くの紛争や成功体験を有する権利者もいれば、FRANDに関する論争を全く経験したことのない実施者の存在も増えてくると予想される。一方、権利者にFRAND義務が継続して課されることや、実施者にもWilling Licenseeとしてのスタンスが求められることに代わりがないことから、権利者と実施者の双方にとって、今後の紛争に備えて、前述した検討内容及び交渉経緯の記録化、証拠化を適時に行う必要がある。なお、当該自社における検討の過程において、自社にとって不利となり得るコミュニケーションが発生する可能性があり、そのような記録は、欧米型の裁判や国際仲裁ではディスクバリーの対象として開示した結果、相手から、こちらの自白的な証拠として不利な解釈に利用されるリスク等も生じ得る。そこで当該コミュニケーションについては、弁護士・依頼者間秘匿特権で保護されるよう、細心の注意を払う必要がある。かかる観点からも、早期に、経験・実績のある外部の専門家と相談しながら<sup>(41)</sup>、慎重な対応が必要であると考える。

[注]

- (1) <http://e-words.jp/w/IoT.html>
- (2) 同上
- (3) <http://www.ntt.co.jp/journal/1204/files/jn201204063.pdf>
- (4) <http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc122410.html>
- (5) [https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/iot\\_shinsa\\_161101/all.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/iot_shinsa_161101/all.pdf)
- (6) <https://ja.wikipedia.org/wiki/Uber>
- (7) [https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)
- (8) [https://ja.wikipedia.org/wiki/Universal\\_Mobile\\_Telecommunications\\_System](https://ja.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System)
- (9) [https://ja.wikipedia.org/wiki/Long\\_Term\\_Evolution](https://ja.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution)
- (10) [https://ja.wikipedia.org/wiki/LPWA\\_\(%E7%84%A1%E7%B7%9A\)](https://ja.wikipedia.org/wiki/LPWA_(%E7%84%A1%E7%B7%9A))
- (11) <http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc122410.html>
- (12) [https://system.jpaa.or.jp/patents\\_files\\_old/201506/jpaapatent201506\\_082-094.pdf](https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201506/jpaapatent201506_082-094.pdf)
- (13) [http://www.soumu.go.jp/main\\_sosiki/joho\\_tsusin/hojun/#b01](http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/hojun/#b01)
- (14) 同上
- (15) <http://www.etsi.org/>
- (16) <http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx>
- (17) <http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>
- (18) <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>
- (19) <http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx>
- (20) *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) (quoting ITU, Common Patent Policy).
- (21) <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html>
- (22) <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/102-3136/google-inc-matter>
- (23) *In Re: Qualcomm Antitrust Litigation* (5:17-cv-02274-LHK) (<https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2017/01/ftc-charges-qualcomm-monopolizing-key-semiconductor-device-used>)
- (24) <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/45>
- (25) <https://www.orrick.com/Insights/2013/01/FTC-Google-Consent-Decree-Provides-Important-Lessons-Regarding-Standards-Essential-Patents>
- (26) *Core Wireless Licensing SARL v. LG Electronics, Inc.* (ED Tex. 2016)
- (27) <http://www.i-runway.com/images/pdf/iRunway%20%20Patent%20&%20Landscape%20Analysis%20of%204G-LTE.pdf>
- (28) <https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/news/strategy-analytics-press-releases/strategy-analytics-press-release/2017/06/15/2016-lte-baseband-winners-announced-intel-hisilicon-mediatedek-samsung-lsi-and-spreadtrum-gain-share-reports-strategy-analytics#WZBRVciUI9A>
- (29) [http://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2009\\_sep/individual-000038.html](http://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2009_sep/individual-000038.html)
- (30) <http://www.reuters.com/article/us-china-qualcomm-idUSKBN0LD2EL20150210>
- (31) [http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM28H7F\\_Y6A221C1FF1000/](http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM28H7F_Y6A221C1FF1000/)
- (32) *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F. 3d, 1233 (Fed. Cir. 2014).
- (33) [https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/170117qualcomm\\_mko\\_dissenting\\_statement\\_17-1-17a.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/170117qualcomm_mko_dissenting_statement_17-1-17a.pdf)
- (34) <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2017/01/statement-acting-ftc-chairman-ohlhausen-appointment-president>
- (35) *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F.3d 51, 79 (Fed. Cir. 2012).
- (36) *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F. 3d, 1233 (Fed. Cir. 2014).
- (37) *Commonwealth Sci. & Indus. Research Org. v. Cisco Sys., Inc.*, 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015).
- (38) *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, MDL No. 2303, 2013 WL 3874042 (N.D. Ill. July 26, 2013).
- (39) 高取芳宏等編著、矢倉信介共著「訴訟・コンプライアンスのためのサイバーセキュリティ戦略」(NTT出版 2015年) 16頁等
- (40) *Saint Lawrence Communications LLC v. ZTE Corporation et al.* (E.D. Tex. 2017)
- (41) 高取芳宏著「企業間紛争解決の鉄則20」(中央経済社 2012年) 49頁等。