

パテントポリシーの 改訂議論について

2014年12月15日
日本電信電話株式会社

Introduction

- ITUでは、特許取り扱い方針(patent policy)とそのガイドライン(以下、まとめて「パテントポリシー」とする)を策定・運用しています(本委員会参考資料1)
- 標準化プロセスの参加者は、「特許ライセンス宣誓」を提出することにより、「自社特許が標準の実施に必須となった場合、特許ライセンスを許諾する意思の有無」を示す必要があります。
- ITUが参加者に特許ライセンス宣誓を課す目的は、策定した標準規格の実施・普及が、特許により妨げられる問題を解消することにあります。

※ITU/IEC/ISOの共通の特許取り扱い方針とガイドラインのURL

<http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/default.aspx>

■特許ライセンス宣誓(第二号選択のみ抜粋)

“The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applications on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the above document.”

※第二号選択は、「RAND条件(合理的かつ非差別な条件)によるライセンス許諾」の意思を示しており、参加者の多くがこの選択をしています。

現在の課題

- RAND条件でライセンス宣誓をした特許が特許訴訟に用いられていることが問題となっています。主に争いとなっている論点は下記の2つです。
 1. ライセンス宣誓をした特許で差止できるか？
 2. RAND条件による合理的なライセンス料とは？
- 争いが生じる理由は、特許権者(標準化プロセスの参加者)と、実施者(標準化規格のユーザである)の間で、特許ライセンス宣誓の「解釈」に相違があるためです。

■ 実施者、特許権者のそれぞれの立場での解釈の相違(典型例)

論点	実施者の立場	特許権者の立場
差止できるか？	ライセンス宣誓により、FRAND条件でライセンスを得られる期待を有して標準製品を開発している(FRAND条件でライセンスを受ける限り、差止を受けることは想定していない)。	ポリシー上に差止は言及されていない。差止請求権は、ライセンスを受けようとししない実施者との間のライセンス交渉を促進するためのツールとして必要。
合理的なライセンス料とは？	対象製品に含まれる他の技術(特許)との関係を考慮して決めるべきである	標準化への投資が補償されるべきである(標準化の継続性の観点)。

各国での裁判状況

- 各国の裁判所にて、差止の可否、ライセンス料の適正額についての判断が示されてきています。
- しかし、必ずしも統一的な判断基準が示されているとは言いがたく、パテントポリシー自体の改正による解決が期待されています。

国	判断の概要
論点1. 差止できるか？	
米国	特許ライセンス宣言を行った特許について、本案件では「回復不可能な損害」がないため、e-BAY判決に基づいて差し止めできないという判断になった(アップル・モトローラ事件、CAFC、2012)
独国	実施者が下記の条件を満たす場合、差止できない(オレンジブック事件、独最高裁、2009) 1. 特許権者が決定したロイヤルティ額でライセンス契約をする無条件の申し出を行うこと 2. ロイヤルティを第三者口座(escrow account)に支払うこと
日本	ライセンスを受ける意思のある実施者への差止は認められない。一方、ライセンスを受ける意思のない実施者への差止は認められる。(アップル・サムスン事件、知財高裁、2014)
論点2. 合理的なライセンス料とは？	
米国	Georgia-Pacific判決を修正した算出方法に基づいて原告の主張よりも著しく低いライセンス料を算出(マイクロソフト・モトローラモビリティ事件、シアトル連邦地裁、2013)
日本	侵害製品の売上高のうち、標準規格に準拠していることが貢献した部分の割合を算定し、次に、当該規格に準拠していることが貢献した部分のうちの本件特許が貢献した部分の割合を算定する(アップル・サムスン事件、知財高裁、2014)

【参考】eBay最高裁判決

差止が認められるためには原告が以下の四要件を立証しなければならないと判示したものの。

(1) 回復不可能な損害を被っていること

(2) その損害は損害賠償だけでは救済が不十分となること

(3) 原告・被告双方が被る困窮度の均衡を考慮すること

※差止命令が下された場合に被告の被る困難が、差止命令が下されない場合の原告の困難より小さいこと

(4) 公共の利益が害されないこと

【参考】Georgia-Pacific判決(NY南部地区裁判所)

適正ロイヤルティを算定するための15の基準を判示したもの。適正ロイヤルティを論じる米国判例で頻繁に引用されている。

1. 係争特許の確立されたロイヤルティを証明するもの(受領済みのロイヤルティ額など)
2. 係争特許と同様な特許についてライセンシーが支払った金額
3. 独占/非独占、地域限定、売り先(顧客)限定など、ライセンスの内容、範囲
4. 独占を維持するための特許権者のポリシー(独占が基本、あるいは特別な条件でライセンスする、など)
5. 訴訟当事者間のビジネス関係(競合関係か、あるいは開発者と製造者の関係か、など)
6. 特許製品の販売が特許製品以外の製品の販売に与える効果(プリンタ本体とインクカートリッジ、など)
7. 特許の残存期間とライセンスの期間
8. 特許発明を使用した製品の収益性、事業としての成功レベル、現在の市場での需要
9. 特許を実施していない旧製品と比較した場合の、特許発明を使用した製品の利点
10. 特許発明の性質(ライセンサが創造したビジネスモデルの態様)
11. 侵害の程度(期間や数量)、及び侵害者が得た利益の証拠
12. 業界慣習上、該当ビジネスまたは近傍ビジネスにおいて発明が利益または価格に占める割合
13. 実現可能な利益のうち、発明に負うとされる割合(非特許部品、製造工程などからは区別される)
14. 適切な専門家による証言
15. ライセンサとライセンシがともに合理的かつ積極的に合意する意思を持った場合に合意したであろう金額

【参考】マイクロソフト vs. モトローラ事件の料率

- 合理的な RAND 実施料率を定めるに際し、他の標準必須特許の存在を考慮に入れなければならない(ロイヤリティスタッキングの問題の回避)。
- 合理的な RAND 実施料率を定めるに際して考慮すべき標準必須特許の価値としては、標準全体及びそれを組み込んだ製品に付加した技術の実際の価値をみるべきであって、特許技術が標準に組み込まれたことに付随する価値とは切り離して分析することが重要である(Hold-up の問題の回避)。

判決	180万ドル/年
当初請求額	40億ドル/年

米政府、欧州委員会のスタンス

- 米政府(司法省、特許商標庁)や欧州委員会も、当該問題を強く認識しており、様々な調査を行うとともに、それぞれの見解を公表しています。

機関	コメントの一部抜粋
米国司法省(DoJ)と米国特許商標庁(USPTO)	実施者がRAND条件でのライセンスを受けることできない場合やそれを断った場合等の環境においては、差止請求は適切な救済である (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)
欧州委員会(EC)	ライセンスを受ける意思のある実施者(willing licensees)に対して差止するのは、権利の濫用である (Antitrust: Commission finds that Motorola Mobility infringed EU competition rules by misusing standard essential patents: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm)

米政府は2014年6月18日のTSAG会合に寄書を提出しました。内容は上記DoJ/USPTO見解と欧州委員会見解を併記したものでした。米国は、差止請求の制限についてTSAGの場で議論・決着することを提案しましたが、他の国から支持を得ることはできませんでした。

パテントポリシーの改正による解決

- パテントポリシーを改正することにより、争いを解消することがITU IPR Adhoc 会合にて検討されています。
- たとえば、パテントポリシーにおいて、差止が許容される条件や具体的な RAND条件等が記載されると、各国(裁判管轄)での判断の差がこれまでよりも小さくなることが期待されます。
- 2012年10月のラウンドテーブル会合から約2年に渡って議論していますが、具体的な修正内容について合意に至っていません。
- 合意(全会一致)に至らない理由は、当該会合の参加者の間で、二つのビッググループが形成され、対立構造となっているためです。



会合の参加企業と対立構造

- 欧米のチップベンダ、最終製品ベンダ、通信キャリアを中心に約30社が参加
- (1)規格策定者(主に欧州企業)規格ユーザ(主に米国企業+通信キャリア、(2)Qualcomm vs 他チップベンダが対立構造の軸となっています。

■ 主な参加企業の一覧

	グループ1	グループ2
北米	Qualcomm, TQ Delta	Apple, Broadcom, Cisco, HP, Intel. Juniper Networks, Marvell, Microsoft, Verizon
欧州	Alcatel-lucent, Dolby, Fraunhofer, Nokia, NSN, Orange, TDF, Ericsson	Deutsche Telekom, Telecom Italia
アジア	Panasonic	KDDI, MediaTek, ZTE

その他、いずれのグループにも所属していない企業:

BlackBerry, Google, NTT, Samsung, Huawei,

■ グループ間のポリシーの違い

グループ1	グループ2
<ul style="list-style-type: none">・特許権者には、適時かつ効率的な補償が受けられるべき・実施者には、差止を受けないセーフハーバーが与えられるべき	<ul style="list-style-type: none">・二者間でRAND条件に合意できない場合、公平な第三者がRAND条件を査定すべき・差止請求が認められるのは、公平な第三者によるRAND裁定に従わない場合に限る

主な対立軸(差止の可否)

- グループ1からは、「特許権者に、適時かつ適正な投資回収の仕組みが提供されるべき」との考えが見られ、グループ2からは、「実施者に、安全な標準化規格へのアクセスが提供されるべき」との考えが見られます。
- 全体が納得できる妥協点が見つからず、下記のような相違が生じています。

■ 差止に対する提案

	グループ1	グループ2
改正の可否	不要(現状のシステムでうまく機能している)	差止の条件を明記する改正が必要
差止の制限	実施者がセーフハーバーの中にいる間(所定の条件を満たす場合)は、差止できない	第三者によるRAND査定を行い、それにも関わらず、実施者がその結果に従わない場合は、差止できる
RAND査定の単位	特許ポートフォリオ全体	各特許を個別に査定 (有効性、侵害性、権利行使性の評価を含む)

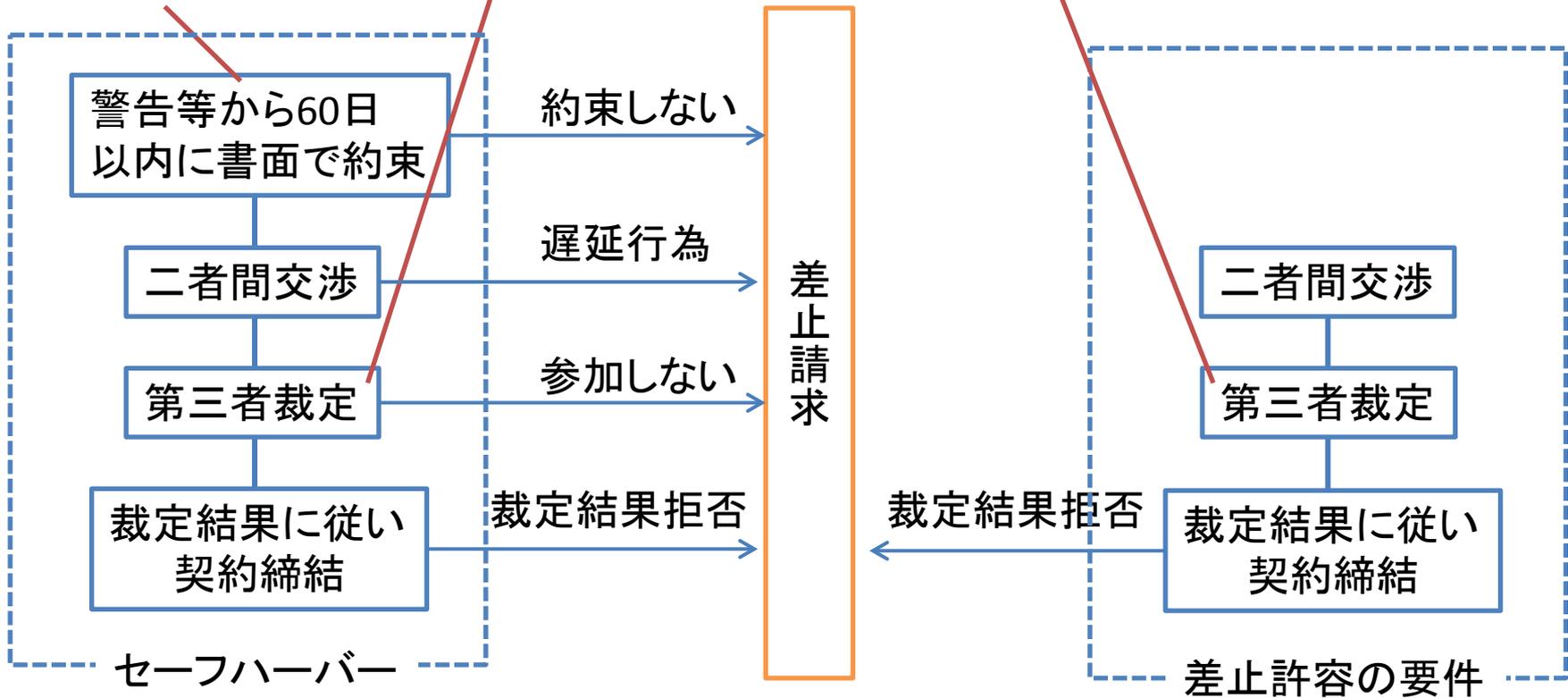
■ 合理的なライセンス料に対する提案

	グループ1	グループ2
アプローチ	<ul style="list-style-type: none">・ポリシーには原則明記しない・標準化への参加と投資に対する十分かつ公正な報酬とインセンティブが必要	<ul style="list-style-type: none">考慮すべきパラメータを列挙・規格に採用されて生じる価値を除く・累積ロイヤルティを考慮・最小販売単位を基準とする

・RAND条件でライセンスを受けること
・RAND条件に争いがある場合は第三差裁定に参加し、結果に拘束されること

・RAND条件のみ議論

・RAND条件の他、侵害論、無効論も議論



セーフハーバーから外れた交渉では
差止請求可能

交渉経過が上記要件を満たした場合のみ
差止請求可能

グループ1



グループ2

IPR Adhocの外の動向

■ TSAG

- ✓ 2014年6月のTSAGでIPR Adhocの議論状況を報告し、継続審議を伺いました。2015年6月のTSAGに再度レポートすることとなりました。
- ✓ スウェーデン、米国からそれぞれ寄書(パテントポリシーの修正案を含む)が提出され、その場で審議されましたが、いずれも賛同を得られませんでした。

■ ETSI

- ✓ IPR SCにて、ITU IPR Adhocとほぼ同じ参加者で議論しています。これまでは、ETSIとITUの議論は整合性が保たれてきました。
- ✓ 差止の議論を優先してきましたが、長く平行線が続いたため、合理的なライセンス料等の他の議題に優先度を移す予定です。ITU IPR Adhocの進め方次第で、互いに独立な議論となる可能性があります。

■ IEEE

- ✓ 数社程度の少ないメンバー企業で議論されているようです(IEEE, ETSIのように、発言できる資格が広く開かれていないようです)。
- ✓ 発言資格(投票権)のあるメンバー企業の多くが、本資料におけるグループ2の企業であり、グループ2の方針で改訂審議が進んでいるようです。

直近の会合

■ 2014年12月1日～3日の日程でITU IRPアドホックが開催されました。

■ 議題

1. 差止制限
2. Reasonableの定義
3. Non-discriminatoryの定義

■ 概要

- ✓ Plenary meetingとSide meetingに分けて議論を行った。
- ✓ Plenary meeting(通常通りの会議)では、それぞれの議題について寄書のレビューと確認質問およびディスカッションモードでの審議が行われた。
- ✓ Side meetingでは、各社代表1名による会議が設定され、寄書をベースとしない、各社の率直な意見交換が行われた。
- ✓ Side meeting方式について好意的な意見があり、次回も継続の様様。

今後の予定

- 現時点で、2回の会合が設定されています。
- 当該会合において、下記の議題についてさらに検討し、2015年6月のTSAG会合にてレポートを行う予定です。

- 今後の会合予定

- ✓ 2015年2月3日～5日 @ITU Headquarter (Geneva)
- ✓ 2015年4月15日～17日 @ITU Headquarter (Geneva)

- 議題: 下記についてのパテントポリシー、ガイドラインの改訂

- ✓ 差止の可否
- ✓ 「合理的」の定義
- ✓ 「非差別」の定義