

Beyond 5G時代に向けた新ビジネス戦略セミナー(第18回)
—「標準必須特許とパテントプールに関する課題と動向」—

標準必須特許判定に関する必須判定と今後のあり方

2024/1/29

日本知的財産仲裁センター 専門委員
センター必須特許判定人候補者
弁護士 小池 眞一

概要

1. 日本知的財産仲裁センターについて
2. センター必須判定について
3. ARIB規格とアルダージについて
4. 標準必須特許性の第三者機関による判断の必要性
5. 必須特許とパテントプールの形成
6. パテントプールと独占禁止法の関係
7. パテントプールに要請される「透明性」の内、必須特許性
8. センター必須判定の特徴
9. 必須判定人の実務
10. 透明性確保のための具体的施策
11. 特許庁標準必須特許判定手続との相違
12. 標準化団体のける必須特許性の判断—未解決分野
13. 欧州からの衝撃
14. 米国からの衝撃
15. ライセンス料徴収が川上から川下への動向と紛争の解決
16. 将来の紛争の解決の枠組み

1. 日本知的財産仲裁センターについて

日本知的財産仲裁センターは、日本弁理士会と日本弁護士連合会が1998年3月に工業所有権分野での紛争処理を目的として、「工業所有権仲裁センター」として設立したADR (Alternative Dispute Resolution: 裁判外紛争解決手段) 機関であり、これら士業の加盟団体が公的に設けた唯一の専門的なADRとなります。

2001年4月に名称を現在の日本知的財産仲裁センター (JIPAC) と改め、著作権法、不正競争防止法等を含む知的財産全般の専門的ADR機関であり、2012年11月1日に法務省管轄のADR法に基づく**認証ADR機関**となっております。

元知財高裁所長を含め、知的財産分野で専門性の高い弁理士、弁護士が、日本弁理士会及び日本弁護士連合会より派遣された事務局とともに、直接、その運営にあたっていることが特徴であり、相談、調停、仲裁、センター判定、事業適合性判定等と幅広い知的財産の活用に必要なべき事業を行っております。

現在、全国8箇所(東京本部、関西支部、名古屋支部、北海道支所、東北支所、中国支所、四国支所及び九州支所)に拠点をかまえ、四半世紀を超える**日本全国での知的財産をめぐるご相談、紛争に対応**を行ってきました。

<https://www.ip-adr.gr.jp/outline/history/>

2. センター必須判定について

日本知的財産仲裁センターでの事業活動には、外部機関から指定紛争解決機関又は特許評価受託機関と指定されて、**知的財産の専門性を活かした判断機関**として活動を行ってきた事業があります。

一つが、2000年8月、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)。現在の所管機関は株式会社日本レジストリサービス(JPRS))よりJIPACが委託を受けて、「**JPDメイン名に関する認定紛争処理機関**」としてJPDメイン名紛争の裁定業務を行ってきた事業があります(WIPOでの“.com”等のグローバルドメインの仲裁業務と同様の機能を果たしてきております)。

そして、もう一つが、地上デジタル放送の開始に備えて、一般社団法人電波産業会(Association of Radio Industries and Business)が標準規格として策定したARIB標準規格に関して、その必須特許の特許ライセンス受託業務を行うアルダージ株式会社(以下「アルダージ」とよりJIPACが委託を受けて、2006年8月より開始した**センター必須判定業務**があり、今回の講演のテーマとなります)。

放送分野を中心として、通信分野の一部を取り込んだ形のアルダージが受託している標準規格適合の必須特許性を判定することが、センター必須判定業務での主な事業内容となりますが、他の標準規格からの必須特許性の判断を受けることは常に交渉中です。

3. ARIB規格とアルダージについて

現在、**ARIB規格**に基づきアルダージが所管する主な標準規格関連特許は、以下のとおりとなります。

- ・ デジタル放送標準規格 (ARIB (2K) 規格)
- ・ デジタルケーブル放送標準規格 (CATV (2K) 規格)
- ・ 衛星放送による 4 K / 8 K テレビジョン放送標準規格 (Satellite-UHDTV (4K/8K) 規格)
- ・ ケーブルテレビによる 4 K / 8 K テレビジョン放送標準規格 (CATV-UHDTV (4K/8K) 規格)
- ・ IPTVによる 4 K / 8 K テレビジョン放送標準規格

<http://www.uldage.com/index.html>

電波法は総務省の所管ですが(地上波・衛星放送・ケーブルテレビ等)放送及びこれに伴う通信分野での標準規格が受信機・送信機メーカーとの官民をあげた標準規格が早期にまとめ、規格適合の必須特許のライセンス窓口がアルダージに一元化されたこと、及びBS・CSを含む放送局等とライセンス契約が締結されてきたことで、わが国では、ある意味、理想的に標準必須特許の処理ができてきた分野となります(川上から川下へという流れでいえば、放送局までとなります)。

4. 標準必須特許性の第三者機関による判断の必要性

これは、本日のパネルディスカッションのテーマの一つでもある標準規格の必須特許性の「透明性」の問題とも、一部、関連します。

JIS規格等のわが国の伝統的な規格を念頭におけば、標準規格が確立することで**互換性**が確保されることも含め、技術の利用が進むことが想像できますが、規格がどの範囲で強制規格なのか任意規格なのかの**透明性**、利用に対する**開放性**及び**公平性**、規格への**適合性**、規格自体の**一貫性**といった要請が確保されなければ、逆に技術の利用を妨げることになります。

1994年の**WTOの貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)**締結に伴い、特に情報・通信分野でこの問題が顕在化しました。

標準規格が確立に到るまでの経緯から、標準規格は、単独での市場競争の結果、事実上標準となったデファクト規格(MS社等)、一社ではなく企業集団が市場競争で実現したコンソーシアム規格(CD等)、業界調整を中心として実現する**フォーラム規格**(DVD、W3C、IEEE、ETSI等)、及び一定の公的な機関のバックアップで標準規格を策定する**デジュール規格**(公的なISO、IEC、JTC 1、ITU等)とに分類されており、標準規格における必須特許性の透明性が問題となるのは、デジュール規格及び出発点はコンソーシアム規格やフォーラム規格でも、事実上、デジュール規格にとりこまれていったもので、特に顕在化します。

5. 必須特許とパテントプールの形成

デジュール型やフォーラム型で形成される標準規格、IEEEやETSIが典型ですが、**規格策定団体(標準化団体)**は、その規格策定にあたって標準化に必要なとなるべき特許(出願中のものも含みます)の情報を広く加盟者から集め、将来、策定される標準規格に取り込んだ場合、**(F) RAND ((Fair) Reasonable and Non-discriminatory: (公平で)合理的で非差別的)条件**で特許をライセンスする意思があるかを確認します。

元々の加盟者との間では規約、契約により、部外者に対しては、当該意思があるかを照会するLoI(レターオブインテント)を発し、これに同意した者の技術だけ標準規格に取り込むことで、ライセンス契約を締結すれば、標準規格に係る技術を利用できることを確保しているのです。

標準化を自身の市場競争で実現しようとする企業であれば、他者の実施を禁止し自身の商品をデファクトスタンダードにすればよいわけですが、その場合、代替的技術が開発されるおそれが強く、標準化技術と固有技術との見極めとなります。

他方、標準化団体が、例えば、特許の信託等を受け、直接、ユーザーとライセンス関係を締結することは、あまりに力が強くなるために、各国の競争法で禁止されていますし、そもそも、加盟者を通じた標準化が進みません。

このため、**標準化団体の活動とは別に、ライセンスを行う窓口として、標準特許を集めるパテントプールの形成**が特許権者により進められることとなります(パテントプールに所属せず個別交渉を行う者を**アウトサイダー**といい、かつてのQualcom等が典型でした)。

6. パテントプールと独占禁止法との関係

JASRAC等の著作権管理団体を想定すれば想像できるとおり、知的財産を集中させることでバーゲニングパワーを得るというのは、知財とパテントプールとの関係では、ごく一般的なものです。

権利者が規模が小さい著作権と異なり、特許のパテントプールの影響は大きく、独占禁止法を中心とした各国の競争法政策の中では、不必要なパテントプールの**競争阻害性**が議論されてきました(日本でいえば、パチンコ関連パテントプールは市場参入を防ぐものとして、公正取引委員会で数多くの事例がありますし、JV等の入札等でも問題になります)。

(知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針

<https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html>)

他方、通信や放送等、一つの標準とされるサービスに数多くの特許が使用される場合、各特許権者と個別交渉ではなく(一人がNoと言えば、標準技術を活用できなくなるリスクが潜在的にあります)、パテントプールを通じたライセンス窓口を一本化することが標準技術を自由に利用できる**競争促進効果**を有するとの評価が強くなります。

2005年6月29日、わが国の公正取引委員会は、「**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**」を公表し、これが必須判定を必要とする基礎となっています。 <https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/patent.html>

7. パテントプールに要請される「透明性」の内、必須特許性

「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」は、以下の2つを定めています。

(1) パテントプールが必須特許のみにより構成されていること

「規格に係る特許についてパテントプールを形成することが技術市場における競争にどのような影響を及ぼすかは、当該プールに含まれる特許が規格で規定される機能及び効用の実現に必須な特許(注11)(以下「必須特許」という。)のみの場合とそうでない場合とでは異なる。

パテントプールが必須特許のみにより構成される場合には、これらすべての特許は規格で規定される機能及び効用を実現する上で補完的な関係に立つことから、ライセンス条件が一定に定められても、これらの特許間の競争が制限されるおそれはない。したがって、パテントプールに含まれる特許の性質に関して独占禁止法上の問題が生じることを確実に避ける観点からは、パテントプールに含まれる特許は必須特許に限られることが必要である。」

(注11) ここで、規格で規定される機能及び効用を実現するために必須な特許とは、規格を採用するためには当該特許権を侵害することが回避できない、又は技術的には回避可能であってもそのための選択肢は費用・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を指す。

(2) 必須特許性が専門的な知識を持った第三者の判断によりなされること

「なお、独占禁止法違反行為の未然防止の観点からは、パテントプールに含まれる特許が必須特許であるか否かについて、恣意的な判断を避けるため、パテントプールに参加する事業者から独立した専門的な知識を持った第三者が行うことが必要であり、また、当初は必須特許であっても、パテントプールの形成後に、規格で規定される機能及び効用を実現する更に優れた技術が開発され、既存の規格技術が陳腐化した場合には、直ちにパテントプールから外されることが重要である。」

8. センター必須判定の特徴

具体的な手続きは、下図のとおり。

<https://www.ip-adr.gr.jp/business/decision-required/flow/>

特徴は、

- ① 特許権者による**単独申請方式**（特許庁の必須判定との違い）。
- ② プールであるアルダージのポリシーにより、**規格必須特許**のみを判断。

分類	定義
規格必須特許	当該請求項の全ての構成要件が、規格書に記載されたものであること
商業的必須特許	規格必須特許ではないが、製品を製造する上で実質上使用が不可欠とみなすことができる特許

- ③ 厳格な**秘密保持**（必須特許である判定結果がアルダージより公表されるだけ）
- ④ **事件管理者**として、全体進行を確保する専門家（弁護士、弁理士の内、1名）。
- ⑤ **弁護士、弁理士の2名体制**による判定。
- ⑥ MPEG等のプールで、事実上、一人又は少数人で運営されている判断機関と異なり、**複数人の判定候補者**を用意。専門家による判断の均一性と継続性。
- ⑦ アルダージの**パテントプール**に参加している者からの申立てであるため、Doxを利用した**デジタル方式での一貫した手続き**。

9. 必須判定人としての実務

- ① センター必須判定申立書の書式、及び同時提出資料の明確化。
- ② 判定対象となる標準規格をアルダージを通じて、最新版を確保。
- ③ Dox(ドキュメント・エクスチェンジ・サービス)を通じた電子申立て。
- ④ 事件管理者の選任と、事件管理者による方式審査。
- ⑤ 利害関係のチェックと、中立性・公平性の宣誓書提出後の判定人選任。
- ⑥ 起案主担当の主査と副査に分かれ、弁護士、弁理士が規格適合性を判断。

原則: 侵害論における対象物・方法の文言侵害、又は新規性判断の判断手法に類似(均等論・無効論は判定の対象ではない)。

- 申請特許が、対象の技術標準に関わる1つ以上の請求項を含んでいること。
- 当該請求項の技術内容が、対象となる技術標準に関わるものであること(必須判定手続規則の別表に関係のないものは除く)。
- 申請特許の少なくとも1つの請求項の全ての構成要件が、規格書に(下位概念として)規定されたものであること。

- ⑦ 手続規則の開示

https://www.ip-adr.gr.jp/business/decision/rules/hanteikisoku_20230401.pdf

10. 透明性確保のための具体的施策

日本知的財産仲裁センターで関与するのは、センター必須判定業務までですが、アルダージを通じたARIB規格の必須特許のライセンス活動全体で見れば、近時、必須特許の透明性として議論されている事項と対比すると、枠組み全体で以上のとおりとなります。

① 必須特許性の透明性

前記のセンター必須判定手続きで実現

② パテントポートフォリオの透明性

アルダージのHPで公開

③ 料金の透明性

アルダージのHPで公開

決定手続は内部で非公開であるものの、受信機製造メーカー及び放送局が略全て参画していることもあり、加盟者間の透明性については確保されています。

④ 内部配分の透明性

非公開であるものの、加盟者間の透明性が確保されています。

11. 特許庁標準必須特許判定手続との相違

平成30年4月に特許庁が運用として開始した「標準必須性にかかる判断のための判定」は、法制度としては、特許法71条の「技術的範囲について」の判定。

各国特許庁で、行政裁判所を設けることが禁止されている中、旧法時代からある技術的範囲の属否判断を、昭和34年法以降も行政サービスとして残したのが現行判定制度。

→ 法的拘束力がない鑑定サービスの基本的な性格。

① 行政サービスに、どれだけの手続を委ねるかの憲法的・法的な問題があるとはいえ、**人的リソース**としては、審査官を念頭におけば(標準規格自体が、刊行物記載発明を抽出する頒布刊行物)、おそらくどの国でも一番豊富なのが特許庁。

ただし、後述の欧州委員会が2023年4月に発表した欧州単一特許制度の標準必須特許に関する規則案を除き、特許庁が必須特許判定に直接関与しようとしている先進国はないと理解しています。

② 請求人・相手方の**二当事者対立構造**の手続(相手方のいない請求は判定の利益がないとされます)

③ 擬似的な物・方法を通じた標準規格との対比(請求人が、**イ号目録**として、特定)

…通常の必須特許性の判定とある意味同じであるが、あくまでも被疑侵害物・方法との対比を擬制

④ 必須特許判定の判断の透明性を高めるため、判定結果は**全件公開**

…J-PlatPatの審判検索でヒットしないため、必須特許でない判定は、取下げもあると思われます。

⑤ **利用率は低く**、請求自体が年数件。判定結果も蓄積されていないように思われます。

12. 標準化団体における必須特許性の判断－未解決分野

パテントプールにおける標準規格の必須特許性の判断は、わが国でも、前述の公正取引委員会における「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」に従い、日本知的財産仲裁センターを始めとする第三者の判断を経ることが基本的に要請されます。

当該分野に特化した弁理士事務所、法律事務所だけでなく、私的な判断機関を創設して対応しているサービスも始まっています。

とはいえ、諸外国においては、そもそも、標準化団体(規格策定団体)が公表している必須特許が、本来、標準必須特許性を満たさない点が問題視されています。

IEEE、ETSIをはじめ、標準策定段階で加盟者より集積を図る特許は、自主申告に基づくものであり、**標準化団体のIPポリシーで標準必須特許性を判断しないものとしているのが大半です。**

このため、標準化策定団体が標準を公開するとともに必須特許のポートフォリオとして公開されているものが、真に標準規格に技術的標準、商業的標準として必須である保証がなく、**概ね、数分の1(実状はもっと少ないという話も多いです)**しか、真に必須特許であると認められないとされています。

知財高(大合議)判平成26年5月16日は、第三世代移動通信システムの標準規格であるUMTS規格(ETSIに組み込まれる)が公表していた1889件の特許でなく、私的レポートである529件(約3分の1以下)を規準にして、損害賠償額を定めました(**iPhone及びiPad売上高 × 必須規格全体の合理的実施料5% ÷ 529**)。

13. 欧州からの衝撃

欧州委員会は、2023年4月27日、必須特許に関する規則案を公表し、標準化団体及び標準必須特許の特許権者、パテントプールの権利者に衝撃を与えています。

COM(2023)232 - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001

https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents_en

有力な標準必須特許権者らの反対が強く、欧州委員会規則として成立するか微妙であるとはいえ、標準必須特許の透明性について、ロイヤルティも含めた透明性の確保を目指しているといえる。

- ① 欧州連合知的財産庁 (EUIPO) 内にコンピテンスセンターを設置し、
 - ア) **SEPに関する電子登録**及び電子データベース管理
 - イ) **必須性を判断する評価者**、及び**複数(累積)特許のロイヤルティの評価者**候補者の名簿、管理、教育
 - ウ) 判決、ロイヤルティ事例等の収拾と蓄積
- ② 評価者が実施する必須性判断に基づき**SEP登録がされるまで、EUIPO加盟国の管轄裁判所での執行力がない。**
- ③ 全SEPの20%以上の請求がある場合、**累積ロイヤルティの評価人による評価者による調停**を求められる。

14. 米国からの衝撃

2020年から、米国における標準必須特許のライセンスについて、特許権者よりの判決が続き、大きな衝撃となっている。

License to ALL から **Access for All**へ(契約論は本当に移行したのか?)

FTC v. Qualcomm (2020年8月11日、第9巡回区控訴裁判所)(上告断念)

RANDの契約問題ではなく、下の反競争行為の有効性が争点となり、事実認定の基礎に検討すべき点は残るとはいえ、シャーマン法に違反しないとされた。

- (i) OEM限定ライセンス: Qualcommは自社の標準必須特許を、チップ製造業者ではなく、OEMのみにライセンスしている(RAND条項の契約としての有効性は、高裁で判断されず9。
- (ii) ライセンスなければチップなし: Qualcommはチップを購入する顧客に対して、Qualcommがその顧客にチップを販売する前にロイヤリティ附随のQualcomm特許ライセンスを受けよう要求する方針である。「ライセンスなければチップなし」ポリシーと呼ばれ、特許ライセンス(及びロイヤリティ)は、ライセンス対象のチップの供給元がQualcommであるのか、あるいは競合メーカーであるのかとは無関係に適用される。
- (iii) 排他性・リベート: 顧客が、実質的にすべてのチップをQualcommから購入する場合、Qualcommはその顧客にリベートとして、QualcommのチップについてQualcommに支払う特許ロイヤリティと相殺する支援を行う。これによって顧客は特許ライセンス契約を締結しやすくなる。その一方でQualcommは、同社のチップ販売の収入が増加する(競合会社のIntelが、当該拘束下でAppleとの契約勝ち取ったため実質審査されていない)。

同旨: **Continental Automotive v. Avanci** (2022年2月28日、第5巡回裁判所)
(自動車メーカーとだけ交渉するとのライセンスングポリシーがシャーマン法に違反しないと明確な判断に対する批判が多く、再審理によって判決は撤回され、同年6月21日に地裁結論を維持するというだけの先例でない宣言付き判決がなされる)

15. ライセンス料徴収が川上から川下への動向と紛争の解決

特許法での消尽、have-made権のまとめ

- ① 物の発明の発明Aの技術的範囲が部品a → 部品aがライセンスを受けていれば、同一性が破壊されない限り、川下は消尽で保護
- ② 物の発明の発明Aの特徴的なSTF(本質)の範囲が部品a → 間接侵害型の部品aの流通
→ アップル・サムソン大合議事件の黙示の許諾論の適用で、川下は保護
- ③ 物の発明の発明Aの特徴的なSTF(本質)の範囲が他の部品・工程にあり、下流において発明を実施
→ 消尽論も黙示の許諾論も成り立たず、川下でライセンス。川上は、(have made権)で救済。
- ④ 方法の発明の発明Bの工程が部品aの工程で完結 → 消尽以前に、部品aのメーカーだけが使用。
- ⑤ 方法の発明の発明Bの工程が分散して実現 → 米国法ではsingle entityルール(単独主体により発明の実施が必要(最近ゆらいでいるが、デジタル関係のみとの理解)というルール)で非侵害。
日本では共同実施の考え方を肯定しているので、実施主体になりうる。方法の発明なので、消尽はない。
- ⑥ 発明と関係ない部品bを購入していること → 関係しないが、STFとの関係で判断。

川上でのライセンス交渉から、川下へのライセンス交渉へ(Avanciのライセンスポリシー)

必須特許のメーカー間でのロイヤルティの食いあいから、拡大的な規格闘争へ。

川上でない限り、技術的知見の交渉が困難な点をどうするか。

技術競争が確保されるか。

紛争解決機関をどのように考えるか。

日本知的財産仲裁センター、裁判所はどうあるべきか

16. 将来の紛争の解決の枠組み

世界に先駆けたFRAND大合議判決により、**Willing Licensee**((F)RAND条件でライセンスを受けようとする者)に対する差止めは、法理論上での根拠は別として(わが国では類型的な権利濫用論)、全般的に、否定されています。

→ **ホールド・アップの解消**

また、**Willing Licensee**にあたるためには、特許権者との間の誠実の交渉義務を尽くしていることが必要であるとのプラクティスも広まり、特許庁、経済産業省から標準必須特許をめぐる**ライセンス交渉のガイドライン**等が発表されています。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/rev-seps-tebiki.html>

<https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220331001/20220331001.html>

→ **ホールド・アウトの解消**

他方、ライセンスングポリシーとして、川下以外とは交渉しない、という規定の有効性が各国で肯定されている現状、

- ① **必須特許性の透明性**
- ② 垂直関係での**誠実な交渉の態様**
- ③ 川上がhave-made権で保護される中での**適正な技術競争環境の確保**
- ④ **適正なロイヤルティ額**の決定

といった点で、紛争が深刻化する傾向もみられ、裁判所と並び仲裁・調停の本来のADR的な解決がより重要と思われます(外国で裁判、日本が従う、というのは・・・)

Thanks

Reporter

大阪府中央区平野町1-8-7
小池綜合法律事務所

弁護士 小池 眞一

koike@koike-partners.jp