

(要約)

標準必須特許ライセンス交渉におけるホールドアウト実情を踏まえた交渉促進規範

松村 光章

## 第1章 標準必須特許ライセンス交渉のホールドアウト実情

標準必須特許ライセンスにおいては、いわゆるホールドアップ問題がとりあげられることが多い。しかし、権利者によるホールドアップ問題とともに実施者による交渉遅延や交渉回避にむけた各種行為(ホールドアウト行為)も見過ごしてはならない。欧州司法裁判所の Huawei v. ZTE 判決が示した枠組みによって、それ以前の混沌とした状況と比べて、権利者及び実施者のすべきこと・すべきでないことが明らかになったといえる。とはいえ、Huawei v. ZTE 判断の中心部にあるのは両当事者の FRAND 条件でライセンスを締結することの意思(willingness)であり、その意味付けは各者によって異なり、各国裁判所としても willingness の該非判断を明確化できているとは言い難く、ライセンス交渉遅延にむけたホールドアウト行為はますます洗練化、多様化している。

ホールドアウト行為は、法的論点に関するものと単純な事実行為に関するものに大別できる。前者の例としては、初期段階の秘密保持契約の各条項を殊更細かく交渉することによる時間稼ぎや権利者によるライセンス提案が FRAND 条件に合致しているかについて争うことなどをあげることができる。他方、実務的には、法律論とは関係のない事実行為に関するホールドアウトも多々みられる。「内部調整に時間を要するので次回打ち合わせは1か月以上先となる」、「他の権利者からもライセンス申出を多数受けている関係で事務方の稼働が逼迫しており、対案の提示には最低でも2か月以上必要となる」などの主張は日常茶飯事で、これにグローバル化を背景とした世界中の休暇が折り重なることで交渉日程を組むことも一苦勞となる。そのうえ日程確定後も、突然の会議日程の変更やキャンセルが起きるといのが現場のホールドアウトの実情である。これらホールドアウト行為の背景には、①商品サイクルの早い今日の競争環境においては、交渉に時間がかかることでライセンス契約の締結の頃には実施品が市場から消えていることへの期待、②交渉が長期化するうちに権利者側の事情(担当者変更、M&A による支配会社の変更等)による交渉中断への期待、③消滅時効や除斥期間、などがあるものと考えられる。

第1章において、特許庁の「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の構成に拠りつつ、ホールドアウト実例とその背景にあるものを考察する。第2章では、標準必須特許ライセンスに関する各種法制度の現状をみながら、現行法がホールドアップには一定の効果がありながらもホールドアウト行為には必ずしも効果的な対策足り得ない点を俯瞰する。その上で第3章にお

いて、ホールドアウトに対して権利者が採り得る救済策をみた上で、特許権者と実施者にとってバランスのとれた標準必須特許ライセンス交渉における交渉促進規範について考えてみたい。

## 第2章 現行法制度における対応

標準必須特許ライセンス交渉に関する各種法規範は、先行研究及び各国の裁判例によって、その整理が相当程度進んでいる。未整理だった頃は、権利者及び実施者それぞれの解釈のもとで、論点は頻出し、議論は錯綜しがちであった。現行法制における整理が進むにつれて、交渉当事者における標準必須特許ライセンス交渉における共通言語が増え、ライセンス交渉の促進に寄与することとなった。ここでは、FRAND ライセンス料の算定方法及び標準必須特許に基づく権利行使に対する競争法違反の主張について、現行法制における議論経過とその蓄積をみることにする。

### 1 FRAND ライセンス料の算定

#### (1) ロイヤルティ・スタッキング

侵害品が多数の特許発明(標準必須特許に限らない)を実施している場合、ホールドアップ問題とともにロイヤルティ・スタッキングの問題が盛んに主張されてきた。日本ではアップル対サムスン知財高裁大合議判決が、「個々の必須特許についてのライセンス料のみならず、個々の必須特許に対するライセンス料の合計額(累積ロイヤリティ)も経済的に合理的な範囲内に留まる必要がある」として、累積ロイヤリティの上限を、標準規格に準拠していることが対象製品の売上に貢献したと認められる部分の5%としている。米国では、連邦巡回区控訴裁判所が、地裁が行ってきた抽象的なロイヤルティ・スタッキング概念に基づくロイヤルティ額の算定を否定している。Ericsson v. D-Link 判決では、具体的な証拠がない限り、陪審はロイヤルティ額の検討にあたってロイヤルティ・スタッキングを考慮する必要はないとし、陪審審理を対象とした Ericsson 判決に続き、裁判官審理であった CSIRO v. Cisco 判決でも、同様の判断がなされている。Ericsson 判決及び CSIRO 判決が「多数の権利者が多数の標準必須特許を保有していること」という事実だけでロイヤルティ・スタッキングが生じていると認定しなかった点は妥当と考える。

## (2) SSPPU (最少販売可能特許実施ユニット)

「FRAND ライセンス料の算定は、SSPPU に基づくものでなければならない」という主張が、いまだに FRAND ライセンス料の交渉時に持ち出されることがある。しかし、米国では Ericsson 判決において、SSPPU は、あくまで陪審がロイヤルティ額を特許発明の価値に応じて apportionment を行いやすいように設けられた証拠法上の原則に過ぎない旨が説示され、CSIRO 判決では、合理的ロイヤルティを算定するために特許発明の価値の apportionment を行うにあたり、SSPPU の検討が必ずしも必要でない点が明確となった。CSIRO 事件において、Cisco は「すべての賠償額の算定は SSPPU に基づかなければならぬ」という主張を展開していたところ、連邦巡回区控訴裁判所は、これを明確に否定している。権利者によるライセンス提案が SSPPU に基づくものでないことを理由に、権利者の提案は FRAND オファーとして認めないと主張する実施者が存在するところ、少なくとも、そのような主張に固執することは、実施者の誠実な交渉態度を基礎付けるものではないことが明らかとなったであろう。

## (3) 標準必須特許ポートフォリオの価値算定

標準必須特許ポートフォリオ全体の FRAND ライセンス料を算定するにあたって、ポートフォリオを構成する標準必須特許の価値を個別評価するのか、個別評価ではなく単純な個数割によって算出するのか、裁判例は分かれている。膨大なファミリー数に上ることもある権利者の標準必須特許ポートフォリオの価値算定にあたって、個別の標準必須特許の価値算定をどの程度行っていくかという点が問題となる。ポートフォリオを構成する標準必須特許の数の問題は、標準化活動における over-declaration の問題と関連するものである。欧州委員会は、このような over-declaration の現状を改善すべく、その政策提言において、標準化団体における必須宣言データベースの品質向上及び第三者による FRAND 宣言特許の必須性認定の必要性を提唱している。FRAND 宣言される標準必須特許の必須性の品質向上に資する提言ではあるものの、現時点での実現見通しは不明瞭である。

ポートフォリオを構成する標準必須特許の数について、当事者間で合意に至ることができなかった場合、各国の裁判例で登場する第三者調査会社による必須性に関する調査レポートに拠ることが一般的であると考えられる。必須性レポートは、作成会社によって、その内容に差が生じることもあり得ることから、当事者が誠実に協議を重ねたとしても、ポートフォリオを構成する標準必須特許の数についての合意に至らない場合、その判断は最終的に裁判所や仲裁廷等の第三者の判

断に委ねられる必要がある。逆に、相手方当事者が同意できない特定の必須性レポートに固執し、交渉を長期化させることはホールドアウト行為の一例と認定されるべきであると考える。

#### **(4) Non-Discriminatory 義務違反と FRAND ライセンス料の設定**

FRAND 宣言における「non-discriminatory」の意味について、交渉当事者間、裁判所、関係当局で、依然として議論の収斂がみられていない。このような状況下において、「non-discriminatory」条件について踏み込んだ判断を示したのがイギリスの *Unwired Planet v. Huawei* 判決である。裁判所は、non-discriminatory とは、どの実施者も権利者の同じ技術についてライセンスを受けることができる状態を意味し、他の実施者とのライセンス条件が同じであることを要求するものではないと判断している。以上のようなイギリスの裁判所の示した non-discriminatory 要件の考え方は、他国の裁判所も含めた統一見解とまではなっていないものの、実施者が non-discriminatory 要件を盾に、自己のライセンス条件を特許権者の他のライセンス条件と同一とすることを執拗に要求することなどは、合理的な交渉要求を超えた遅延戦術の一端とみてもよいように思われる。

## **2 競争法違反の主張の変遷**

欧州委員会は 2014 年 4 月 29 日に、Samsung に対する同意決定において、標準必須特許権者による実施者に対する差止請求は、支配的地位の濫用に該当するとしつつ、例外的に、差止請求が許容される場面として、①財務上困難な状況(in financial distress)にある場合、②その資産が、適切な救済手段が存在しない法域にのみ存在する場合、③FRAND 条件にてライセンス契約の締結意思がないと認められる場合をあげていた。当時の欧州委員会や米国連邦取引委員会の判断からは、「ライセンスを受ける意思のある」事業者に対する差止請求は競争法違反を構成することは示唆されながらも、何をもって「ライセンスを受ける意思のある」と判断するかについては明確になっていなかった。加えて、日本では知財高裁がアップル対サムスン知財高裁大合議判決及び同大合議決定において、ライセンスを受ける意思を有しないとの判断については「厳格になされるべきである。」としていたこともあって、これらは特許権者にとって標準必須特許に基づく権利行使を必要以上に謙抑的にさせるものとなっていた。

権利者と実施者それぞれの明確な交渉指針を示したのが 2015 年 7 月 16 日の *Huawei v. ZTE* 欧州司法裁判所判決である。欧州司法裁判所は、標準必須特許権者が FRAND 条件でライセン

ス許諾することを約している場合、当該権利者による差止請求事件において、被疑侵害者は、抗弁として「市場における支配的な地位の濫用」(TFEU102 条)を主張できると説明する。しかし、FRAND 条件でライセンス許諾することを約していた標準必須特許権者が、①差止請求の前に、権利者が実施者へ対象となる特許を特定し、侵害態様を説明しつつ警告し、②実施者による FRAND 条件でライセンスを受ける意思の明示後、権利者が具体的な FRAND オファーを書面で提示(とりわけ、ロイヤルティ額とその算定根拠を明示)し、③実施者が上記オファーについて、業界慣行及び誠実性の観点から、熱心に応じていないと客観的にいうことができる場合、当該標準必須特許権者による差止請求は、TFEU102 条における市場における支配的な地位の濫用には該当しないという点も明らかにしている。

他方、その後の中国、韓国、インドの競争当局のガイドラインや執行事案の中には、ライセンス料算定における SSPPU(最少販売可能特許実施ユニット)の議論と競争法上の論点との混同や権利者による差止請求権が競争法上問題となる場合の規範が不明瞭であるなど、依然として混沌とした状況が続いている。これに対して、米国司法省 Delrahim 局長は、就任早々、裁判所や司法省による標準必須特許に基づく権利行使に関する判断は、ホールドアップ対策のみならず、ホールドアウト問題をも踏まえるべきであるとの主張を展開している。このような主張は、ホールドアウト実情を踏まえた交渉促進規範を検討する本稿の問題意識に通じるものであると考える。

### 第3章 ホールドアウト実情を踏まえた交渉促進規範と第三者機関を通じた紛争解決方法

交渉を遅延させた結果、後からライセンス契約を締結する実施者が、既に権利者との間で締結されたライセンス契約と同じ条件でライセンスを受けられることができるという制度では、ますます交渉遅延を助長させることとなってしまふ。個々の状況に応じて誠実な交渉態度をとることを促進するような規範が必要となる。以下では、誠実交渉義務に違反した当事者に不利に働く法規範及び当事者の協調的な交渉促進となりうる規範のホールドアウト問題への効果を検討する。これら交渉促進規範による権利者及び実施者の誠実交渉を通じて当事者間で FRAND ライセンスの合意に至ることが理想ではあるが、誠実交渉を尽くしたとしても合意に至らない事案も想定される。そこで本章の最後に、二者間の協議を最終的に解決し得る第三者機関による判断とその課題についても検討する。

## 1 FRAND ライセンスにおける交渉促進規範とその課題

### (1) 差止請求

ホールドアウトの打開には、言うまでもなく実施者の侵害製品の差止が効果的である。しかし、現実には、標準必須特許権侵害に基づく対象製品の差止はそう簡単には認められていない。各国の法制度は、標準必須特許の権利行使に一定の制限を設けるという意味では共通している。加えて、第一審で差止請求が認められたとしても、実施者が上訴とともに行った執行停止の申立が認められた場合、標準規格対象製品は引き続き市場に流通し続けることになる。

また、IEEE-SA の改定後の IPR ポリシーのように、控訴審判決を経なければ差止を求めることができないとする IPR ポリシーの遵守を参加企業に求める標準化団体も存在する。さらに、権利者の差止請求権の行使に対して、実施者が自国の競争法当局に競争法違反で駆け込む事例や外国裁判所を通じて差止請求の執行停止を求める anti-suit injunction も存在する。このため、標準必須特許に基づく差止請求権に関する現行制度のみでは、実施者のホールドアウト行為の抑止効果として、不十分なものとなっている。

### (2) トレードショーにおける差止めの仮処分

標準必須特許に基づく差止請求とは別に、トレードショーでの差止仮処分も考えられる。トレードショーでの差止仮処分は、本案訴訟における差止請求権の行使と同様、容易に認められるものではない。しかし、本案での差止請求は認容後も、その執行の停止や antisuit injunction が想定されるのに対し、トレードショーでの差止仮処分の場合、いったんトレードショーでの出展が禁止されると、トレードショー期間中の出展再開は現実的に難しいものと思われ、ホールドアウト行為を繰り返す実施者に対するトレードショーにおける出展停止の可能性は、権利者と実施者における誠実な交渉促進に向けた効果があるように思われる。ドイツでは、多くのトレードショーの開催地として知られるハノーバーの管轄裁判所にあたる Braunschweig 地裁が、指定されたトレードショーの開催期間の権利者による請求に対応することを目的とした待機制度 (Bereitschaftsdienst) を 1967 年より運用している。スペインでは、Mobile World Congress の開催地の管轄裁判所にあたるバルセロナ商事裁判所が「Fast Track Protocol of the Mercantile Courts of Barcelona for the Mobile World Congress」を 2015 年以降、毎年用意している。翻って、日本では CEATEC JAPAN、東京モーターショー、東京ゲームショーをはじめとして多数のトレードショーが開催されていながら、トレードショーに特化した仮処分の早期審査制度等は存在しない。世界規模のトレードショー

の開催地の裁判所として、仮処分手続の早期審理手続の制度化が進む中、日本における制度化も検討に値するものと考ええる。

### (3) 賠償額の増額及び弁護士費用の敗訴者負担

特許権侵害における実施者への損害賠償の増額を可能とする制度設計を検討すべきという提言はこれまでもなされている。この点、米国では、Halo 最高裁判決以降、非標準必須特許の事案を中心に、米国特許法 284 条に基づく損害賠償の増額(enhanced damages)を認めるものがでてきている。Halo 判決後に損害賠償の増額を認めた事案では、実施者による特許調査や侵害回避行為の不十分さを理由とするものが多いものの、中には交渉遅延行為を理由とするものも存在する。

標準必須特許ライセンス交渉における遅延行為を理由に損害賠償の増額を認めた事案としては Core Wireless v. LG Electronics 事件がある。また、日本では、アップル対サムスン知財高裁大合議判決が、標準必須特許に基づく損害賠償請求について、一定の場合に「FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」ができるという道筋を示している。誠実に交渉しない実施者に対しては、差止請求に加えて、ライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めるという当事者が望まないルールをデフォルトルールとすることで、当事者の自主的な交渉を促す意味合いをもっているものといえる。

しかし、損害賠償の増額は、係争特許に限定されてしまう。このため損害賠償の増額が認められたとしても、訴訟費用のほうが高額になってしまうことも起こり得る。例えば、上記 Core Wireless v. LGE における損害賠償の増額分は、456,000 米ドルのみで、認められた損害賠償の総額も 2,736,000 米ドルであったのに対し、弁護士費用はそれを超えたとされている。日本では、民事訴訟における訴訟費用は敗訴者負担が原則で、弁護士費用については相当因果関係の範囲として、損害賠償額の約 10%相当額が認められると一般的に考えられている。この点、米国では、Octane Fitness 最高裁判決によって米国特許法 285 条に基づき弁護士費用の敗訴者負担を認める事案が増えてきている。またイギリス及びドイツも弁護士費用は敗訴者負担となっている。日本では敗訴者負担の導入には慎重な声のほうが依然として強いものと考ええる。しかしながら、悪質なホールドアウト行為をとる実施者に対しては、権利者の弁護士費用その他訴訟費用の求償の道筋を認めることが、当事者間の誠実交渉の促進には資するものと考ええる。

#### **(4) 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予**

ホールドアウト行為の背景のうち消滅時効や除斥期間の存在がホールドアウトには大きく影響しているものとする。権利者側の実務的観点からは、時効の完成猶予や時効期間の延長について相手方の同意を必要としないドイツ及び中国の制度が望ましいものとなる。というのも、アメリカ、イギリス、フランスのような時効の完成猶予や期間延長が合意にかかっている場合、実施者との間でいざ時効期間の延長に関する合意をしようにも、様々な理由によって合意が難航することが多いためである。実施者が交渉遅延行為をとることのインセンティブを減殺するため、権利者が実施者との間で、時効期間の進行停止につき合意を得ようとしたところ、当該合意を得るために、ますます交渉が長期化するという悪循環に陥ってしまうことがある。

その意味で改正民法 151 条のほうが、前記アメリカ、イギリス、フランスにおける合意による時効の完成猶予や期間延長に関する諸制度よりも、交渉実務の観点からは、有用であると思われる。特許庁手引きにもあるとおり、標準必須特許のライセンス交渉にあたっては権利者・実施者間で秘密保持契約を締結するのが一般的であるところ、同秘密保持契約を権利者の損害賠償請求権についての協議を行う旨の書面による合意と構成することで、時効の完成猶予の効果を得ることができるからである。

## **2 第三者機関を通じた紛争解決方法**

### **(1) イギリスの裁判所によるグローバルライセンス**

特許権者 Unwired Planet と実施者 Huawei 間の標準必須特許ライセンス紛争において、イギリス Unwired Planet v Huawei 控訴審判決は、原審裁判所が Unwired Planet の標準必須特許ポートフォリオについて全世界におけるライセンス料率を算定したうえで、Huawei として当該料率に基づくグローバルライセンス契約を締結しない場合、イギリスにおける Huawei の侵害品に対する差止命令を認めるとしていた原審に誤りはなかったと判断している。

控訴審裁判所は、イギリスの裁判所が判断できるのは原則として同国の標準必須特許の侵害又は有効性に関する紛争であるとしながらも、ETSI の策定する標準規格は全世界にその効果が及ぶことから、同様に、ETSI における権利者の FRAND 約定も、全世界に対するものであると説明する。控訴審裁判所は、標準必須特許が存在する個々の裁判所で権利行使を都度行わなければならないとすることは、ホールドアウトの原因となるもので、ライセンス契約を締結する意思を有する権利者と実施者が合理的に行うべきものとはいうことはできないという。個々の法域におい



てライセンスを受けることこそが FRAND であると判断した場合、遅延戦術をとるライセンシーとしては、個々の裁判で侵害と判断された場合にのみ当該標準必須特許についてのライセンス料を支払うことで、権利者による差止請求を回避することができてしまいこととなり、個々の判決を通じて支払いを命じられるまで支払わないというホールドアウト行為のインセンティブとなってしまう点を同判決は指摘している。その意味で、Unwired Planet v Huawei 控訴審判決は、交渉促進規範の観点からグローバルライセンスを導いた判決であるということもできる。

## (2) SEP 仲裁とその課題

標準必須特許ポートフォリオ全体のグローバルレートの設定はイギリスなど一部の裁判所に限られており、裁判所の多くが、属地主義などを理由に、FRAND ライセンス料の判断を係争特許に限定しているのに対して、仲裁手続きによった場合、ポートフォリオ全体についてグローバルレートの判断を得ることが可能となる。しかも、仲裁廷によっては、ホールドアウト要素を加味した増額レートの算定も可能となるかもしれない。

一方、仲裁手続きを標準必須特許のライセンス交渉において活用するにあたっては、その制度に内在する課題がいくつか存在する。まず、仲裁においては、仲裁判断の執行の難しさがつきまとう。また、そもそも仲裁手続きは、当事者間の仲裁合意を前提としている。標準必須特許ライセンス交渉が長期間に及び当事者間の協議を通じても提案内容の幅が縮まることがない場合に、権利者として仲裁による最終解決を提案したところで、実施者の同意なしに仲裁手続きに進むことはできない。加えて、仲裁申立ての前提となっている仲裁合意においては、仲裁機関や仲裁地法の合意の他、使用言語や仲裁人の数、場合によっては、仲裁手続における証拠規則の内容などの細部の合意が必要となる。裁判手続きと異なり、一方当事者が仲裁機関、仲裁地法、使用言語等について強制する権限がないため、悪意のある交渉当事者によっては、それぞれの項目につき、延々と受け入れ拒否を繰り返すことによって、時間稼ぎが可能となってしまう。露骨な交渉遅延行為は、unwillingness の認定につながることから、ここでも真摯に交渉しているかのようにみせかけて実質的には時間稼ぎを目的とした巧妙なホールドアウト戦術がとられる可能性がある。

## 結語

標準必須特許のライセンス活動において、ホールドアップ行為は許されるべきものではない。FRAND 宣言を行った標準必須特許のライセンス活動は、技術革新と消費者利益の促進を前提

に行われている標準化活動を背景とするものである以上、FRAND 宣言を行った標準必須特許に基づく濫用行為は認められるものではない。と同時に、実施者側のホールドアウト行為を助長するような法制度も、実施者による権利者の R&D 投資のフリーライドを意味し、権利者の R&D 投資の回収を阻害し、結果として技術革新競争の妨げとなってしまう。ホールドアップ行為の多くは一見してその悪性が伝わりやすいような類型が多い。誠実な交渉を経ないで権利者が一方的に行う差止請求などはその典型例である。対するホールドアウト行為は、真にライセンス契約を締結する目的をもとに行われるライセンス交渉との判別がつきにくい。

裁判例の蓄積とそれらを踏まえた研究によって、標準必須特許のライセンス活動を取り巻く法制度の整理は相当程度進んできたものといえる。しかし、第 2 章でみたとおり、ホールドアップ対策に比べて、現行法制は、ホールドアウトの歯止めにはなりえていない。そこで、第 3 章において、ホールドアウト実情を踏まえた交渉促進規範を検討してきた。ホールドアウト行為に対しては、一つの救済策に全ての解決を求めるべきではない。対象製品の差止、仮処分、賠償額の増額、弁護士費用の負担、協議することの合意による時効の完成猶予、グローバルライセンス、SEP 仲裁等、それぞれを組み合わせることで、ホールドアウト行為を採ることのディスインセンティブを設計すべきと考える。

以上