

「世界のFRAND判例」の連載にあたって



藤野 仁三

FRAND判例研究会主宰
藤野IPマネジメント代表

FRAND判例研究会では、技術標準に必須の特許が権利行使されたときに生じる法律問題を研究しており、本誌においてその成果を判例紹介という形式で毎月連載していきます。

FRANDとは、標準規格に必須の特許をライセンスする際、「公正、妥当かつ無差別の」条件で行うことを意味する略語です。特許権者がFRAND条件でのライセンス提供を宣言しているながら、条件が折り合わず裁判になる場合があります。特許権者は侵害者に対して損害賠償や差止めを請求するのが普通ですが、FRAND宣言していた場合は特許権者の差止請求が制限されたり、差止請求が競争法などの周辺法に違反する場合があります。

本連載をスタートさせるにあたり、FRAND問題の理解に必要な基本事項や、その背景・課題を簡単に解説しておきたいと思います。

1. はじめに

近年、情報通信技術（ICT）の分野では、スマートフォンを中心とした通信機器の市場が急速に発展し、新規参入者が急増しています。それに伴い、規格の実施に必須となる特許権（SEP：Standard Essential Patent）を巻き込んだ裁判が多発しています。注目されているのが、SEP所有者による差止請求の可否や損害賠償額の算定方法が争われた裁判の判決内容です。

日米欧の裁判所を中心に、指標となり得る幾つかの判決例が出始めていますが、法制度の違いもあり、いまだ統一的な判断基準は示されていません。そこで本連載では、SEPを対象とした裁判の主要国の司法・行政判断を紹介し、判断の根拠となった考え方を検討していきたいと思います。

2. SEP問題とは

SEPが規格に組み込まれたとき、通常の場合とは異なる状況が発生します。まず、SEPが規格に必須であることから規格を使用すると侵害が発生します。次に、規格の使用者に対しては、SEPのライセンスがFRAND条件によってあらかじめ約束されています。SEP問題とは、このような状況下でSEP所有者と規格使用者の間の利害をどのように調整するかという問題でもあるのです。

規格とは、互換性の確保や技術の普及といった経済効率の向上を目的として共通化された技術仕様のことであり、「標準」とも呼ばれています。

ICT関連において規格（標準）は、製品間の互換性や接続性を持たせるうえで非常に重要な役割を果たしています。「規格を使用しなければ市場に参入できない」と言われるのはそのためです。多くの規格は企業や研究機関が提案した技術をベースに作られており、特許権でカバーされた技術も含まれています。

規格は一般開放され、多くの人々に利用されます。規格が普及し、市場が大きく成長した後にSEPが行使されると、規格使用者や消費者が侵害者になってしまうため、市場に大きな混乱が生じます。

標準化機関の多くは、このような事態を防ぐため、規格に関連する特許権の取り扱い方法におけるルール（「IPRポリシー」または「特許ポリシー」）を定めており、その一つが、規格を作るときにSEP所有者が行うFRAND宣言（公正、妥当かつ無差別な条件でライセンスすることを標準化機関に約束すること）です。

しかし、IPRポリシーやFRAND宣言はあくまでも原則論を述べるものであって、具体的なライセンス条件については当事者が交渉で決めることになります。

例えば、SEP所有者が提示したロイヤルティーが「妥当（reasonable）か否か」という問題について、両当事者間で見解が分かれ、裁判で争われる場合も少なくありません。

今では裁判所がそれを「妥当」と見なせば差止めは認められ、そうでなければ差止めは認められないという解釈が、ほぼ定着しています。

3. SEP問題の背景

SEP問題は1990年代後半にまでその起源がさかのぼる、古くて新しいものです。それが近年になって注目を浴びるようになったのは、電子機器の急速な高性能・多機能化に伴い、製品に使用される規格が多くなったこと、SEP件数や権利者数が増加したこと、新規事業参入者が増加したことなどが背景にあるからです。

スマートフォンを例に挙げれば、画像や動画の処理機能、複数の通信機能などの諸機能を実現する複数の規格が使用されています。また、一つの規格が処理する技術領域も拡大し、結果として規格に関連するSEPの件数や権利者数が以前とは比較にならないほど多くなっています。

かつてのように製品に使用される規格数も少なく、関係するSEPも限られていた時代には、権利問題が発生しても当事者間での個別交渉やパテントプールを利用した一括ライセンスなどによって権利処理ができました。

しかし、21世紀となった現在においては、ビジネス環境が複雑化し、しかも知的財産の資産的価値が重視されるようになって、いったん特許紛争が起きた場合、その解決は容易ではありません。

また、市場におけるプレイヤーの構成も変わりました。これまでの先進国の製造企業に加えて、中国をはじめとする新興国企業の市場シェアも無視できないほど大きなものとなっています。先進国の製造企業は保有する特許（その中にSEPも多く含まれている）で新興国企業に対抗しているのが実態です。新興国企業の場合、SEPをほとんど保有していないため、両者間の争いは「SEPを持つ者と持たざる者の争い」という形になります。

このような裁判でアップルなどのハイテク企業は「FRAND宣言はライセンス提供の約束である」という契約理論に立ち、「SEP所有者はFRANDの約束(=契約)に違反したので特許権を行使できない」と主張します。近年、こうした主張が米国の裁判所ではかなり有力になっています。

また、SEPを根拠にして特許料支払いを迫る、いわゆるパテントトロール対策を考えるうえでも、FRAND判例の動向は重要な手掛かりを与えています。

4. おわりに

特許が侵害された場合、特許権者は侵害者に損害賠償と差止めを請求することができます。これは法律で定められた救済手段です。しかし、最近のSEPをめぐる侵害事件では、裁判所は差止めではなく、ロイヤルティー支払いによる救済を認めるようになり、それが世界的な傾向となっています。

米国の陪審裁判では、ロイヤルティーの算定は裁判官の指示に基づいて陪審員が行います。したがって、裁判官が陪審員にどのような指示を出したかを検討すれば、SEPのロイヤルティーの算定方法についての考え方やその傾向を知ることができます。

ICT分野は特許権数が多い分野として知られていますが、規格に準拠しないと市場参入できない分野でもあります。当然ながら、SEPの件数も圧倒的に多くなります。結果として、SEP 1件当たりのロイヤルティーは低い水準に設定せざるを得ません。しかし、低い料率でのロイヤルティーは、SEP所有者にとってFRAND宣言へのインセンティブを失わせることとなります。

このような矛盾を内包するSEP問題を解決するためには、特許制度と標準化制度のバランス、つまりSEP所有者の利益と規格使用者の利益のバランスを図ることが重要になります。そこで議論となるのが「妥当な条件とは何か？」ということ。これはさらに「誰にとっての妥当性か」といった問題へと拡大していきます。

本連載では、このような問題について、世界の主要な裁判事例を通して考えてみたいと思います。連載の前半は米国の裁判事例を取り上げ、後半は欧州連合やアジアなどの事例を紹介していく予定です。

ふじのじんぞう

1996年に早稲田大学大学院法学研究科を修了。日本企業・米大手法律事務所にて特許ライセンス業務や米国訴訟支援業務を担当し、2005年から2015年まで東京理科大学専門職大学院教授を務める。現在は、東京大学情報理工系研究科で非常勤講師。主な著書として、『知的財産と標準化戦略』（2015）、『標準化ビジネス』（共著、2011）、『特許と技術標準』（2007）などがある。