



2014年 JIPA国際第1委員会 WG2

標準必須特許の 損害賠償額算定方法に関する 調査研究

関西部会 平成27年12月18日(金)

日本電信電話株式会社 小川 禎

関東部会 平成27年12月22日(火)

ソフトバンク株式会社 佐保 優一



2014年 JIPA国際第1委員会 WG2メンバー

- 小川 禎(リーダー、日本電信電話)
- 磯貝 裕(本田技研工業)
- 今津 康元(サトーホールディングス)
- 木下 昌威(日本発条)
- 佐保 優一(ソフトバンク)
- 千田谷 直樹(ブラザー工業)
- 白水 豪(平成26年10月まで富士フイルム、平成26年11月以降ギガフォトン)
- 伊東 正照(副委員長、オリンパス)



アジェンダ

- ◆ 背景
- ◆ 損害賠償額算定方法の原則
- ◆ 類型によるRAND義務の有無の判断
- ◆ RAND義務を考慮した算定方法
- ◆ 米国での損害賠償請求上の留意点
- ◆ 日本でのRAND義務を考慮した損害算定
- ◆ まとめ



アジェンダ

- ◆ 背景
- ◆ 損害賠償額算定方法の原則
- ◆ 類型によるRAND義務の有無の判断
- ◆ RAND義務を考慮した算定方法
- ◆ 米国での損害賠償請求上の留意点
- ◆ 日本でのRAND義務を考慮した損害算定
- ◆ まとめ





背景～利用者の視点～

日本企業によるグローバルビジネス展開



自社ビジネスのグローバル展開ツール
として、標準規格(※)を積極採用

(※)H.264やIEEE802.11など



標準必須特許侵害による
訴訟リスクも増加



背景～利用者の視点～

標準規格を採用するには多数の特許の
ライセンスが必要となる

(例)802.11の場合、3,000件の標準必須特許がある



ホールドアップ問題

※一部の標準必須特許のロイヤルティの高額化により標準規格が使えなくなる
こと

スタッキング問題

※各標準必須特許の累積ロイヤルティの高額化により標準規格が使えなくなる
こと



背景～特許権者の視点～

自社技術を標準規格とするには、
特許権者はRAND条件(※)で
ライセンスをする宣言を行う必要がある

(※) Reasonable And Non-Discriminatory. 本プレゼンではFairを加えたFRANDも含む。



一方、RAND条件を満たすロイヤルティには
統一基準がなく、ライセンス時には
利用者との交渉が必要となる



背景

利用者と特許権者間でのライセンス交渉において、“RAND条件を満たす”ロイヤルティが合意に至らず、訴訟に発展する場合がある



判例で先行する米国での

- ①標準必須特許の損害賠償額算定方法と、
- ②訴訟対応上の留意点、を紹介する



- ◆ 背景
- ◆ 損害賠償額算定方法の原則
- ◆ 類型によるRAND義務の有無の判断
- ◆ RAND義務を考慮した算定方法
- ◆ 米国での損害賠償請求上の留意点
- ◆ 日本でのRAND義務を考慮した損害算定
- ◆ まとめ



損害賠償額算定方法の原則

1. 米国特許法 第284条

「損害賠償は如何なる場合でも、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティ等以下であってはならない」

2. 損額賠償額算定に適用される判例法

(1) 合理的ロイヤルティ算定方法

→特許権侵害訴訟では主に算定方法の一つである「**仮想交渉での算定方法**」を用いる

(2) 逸失利益算定方法





損害賠償額算定方法の原則

仮想交渉での算定方法

仮想交渉において、侵害行為開始時に
ライセンサーとライセンシーが交渉していれば
設定されたであろうロイヤルティを算定する

15のGeorgia-Pacific Factors (※) の
各要素を考慮のうえ決定される

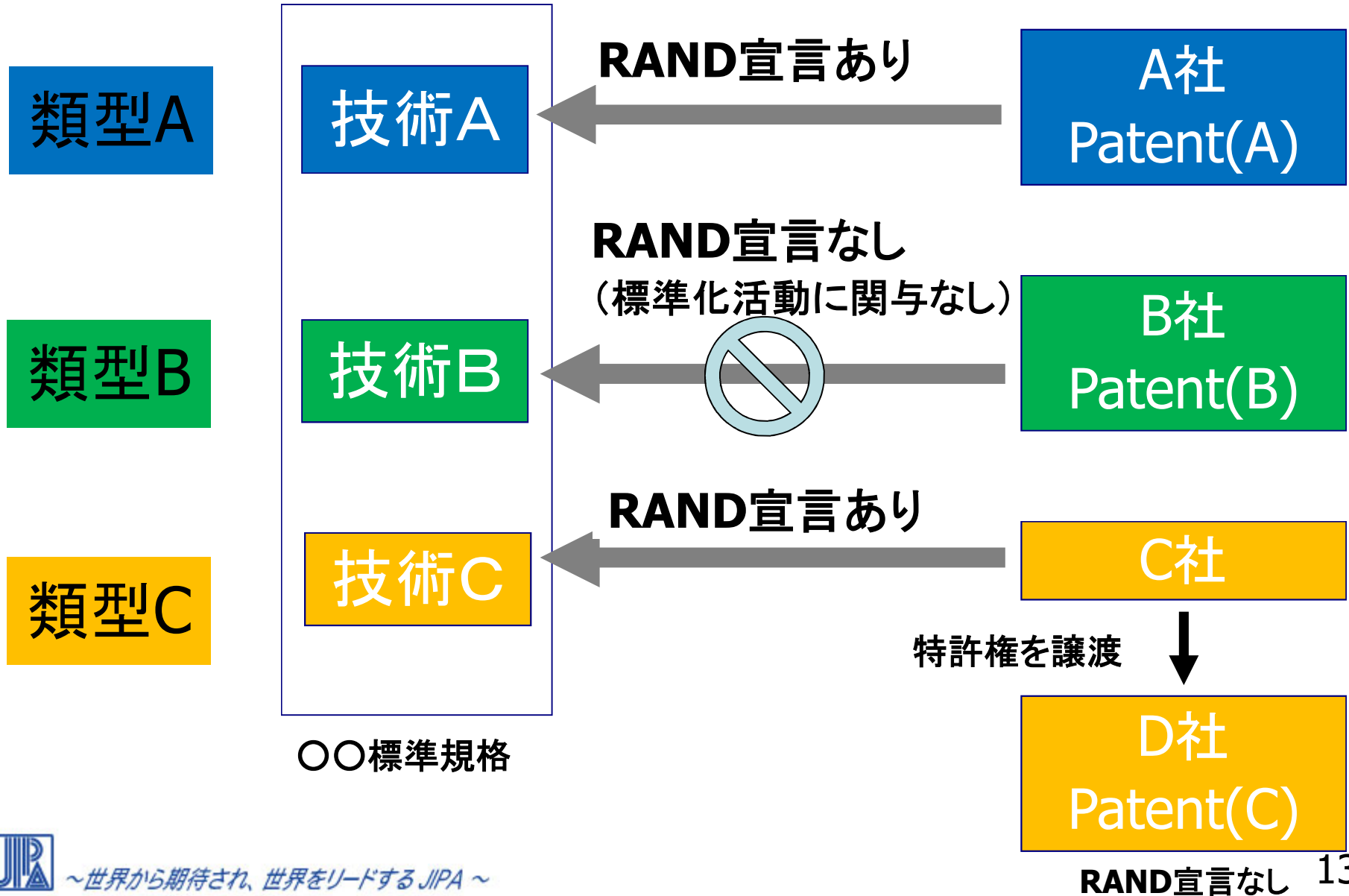




- ◆ 背景
- ◆ 損害賠償額算定方法の原則
- ◆ **類型によるRAND義務の有無の判断**
- ◆ RAND義務を考慮した算定方法
- ◆ 米国での損害賠償請求上の留意点
- ◆ 日本でのRAND義務を考慮した損害算定
- ◆ まとめ



類型によるRAND義務の有無の判断





類型によるRAND義務の有無の判断

類型A

標準化活動に自ら関与し、自身が提案した特許技術が標準規格として採用された者

第三者に対して損害賠償請求を行った場合

RAND宣言による生じたRAND義務を考慮し、通常の損害賠償算定方法に修正を加えた算定方式で損害賠償額を算定する

(Microsoft事件、Ericsson事件)





類型によるRAND義務の有無の判断

類型B

標準化活動に自ら関与しなかったが、自ら考案した特許技術が標準規格に含まれた者

第三者に対して損害賠償請求を行った場合

標準化された技術だが、RAND宣言されていない以上、RAND義務は負っていないと判断され、
通常の損害賠償算定基準を修正せずに採用する
(CSIRO事件)





類型によるRAND義務の有無の判断

類型C

標準化活動に自ら関与しなかったが、
標準必須特許を承継した者

第三者に対して損害賠償請求を行った場合

RAND義務を考慮し、通常の損害賠償算定方法に
修正を加えた算定方式で損害賠償額を算定する
(Innovatio事件)

※承継前特許権者がRAND宣言を行っていれば、その特許権を譲受時点で
譲受人は特許権とともにRAND義務も承継していると判断されるため。





- ◆ 背景
- ◆ 損害賠償額算定方法の原則
- ◆ 類型によるRAND義務の有無の判断
- ◆ **RAND義務を考慮した算定方法**
- ◆ 米国での損害賠償請求上の留意点
- ◆ 日本でのRAND義務を考慮した損害算定
- ◆ まとめ



RAND義務を考慮した算定方法

RAND義務が課された場合の
損害賠償額の具体的な算定方法を紹介する

類型A

- Microsoft事件
- Ericsson事件

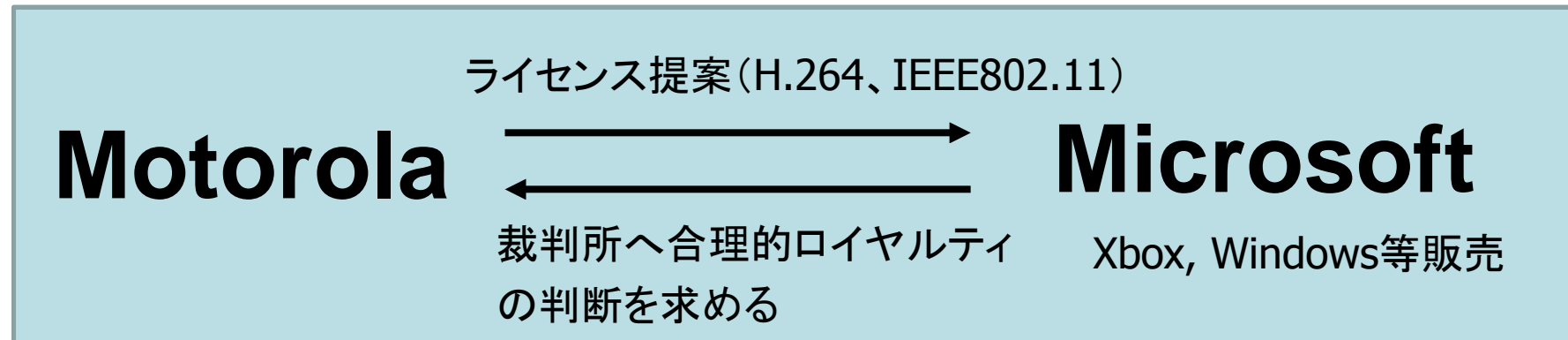
類型C

- Innovatio事件



RAND義務を考慮した算定方法

類型A: Microsoft事件 (H.264/IEEE802.11)



判決のポイント

- (1) 特許権者のRAND義務、多数の特許権者からライセンスを受ける必要性
→ Georgia-Pacific factors を修正適用
- (2) ホールドアップ問題、スタッキング問題を考慮
- (3) “RAND義務を考慮した”ライセンスビジネスの商慣習を指針としてロイヤルティ上限額と下限額を設定のうえ、個々の案件の損害賠償額を算定





RAND義務を考慮した算定方法

類型A: Microsoft事件 (H.264/IEEE802.11)

個別交渉の
ロイヤルティ

上限値
5.463セント/台の3倍
(16.389 セント/台)

下限値
0.185セント/台の3倍
(0.555セント/台)

H.264 標準規格

技術A

技術B

技術C

技術D

技術E

技術F

パテント
プール

プールのロイヤ
ルティ(仮定)

プール形成時
の最高額
5.463セント/台

現行プールの
額
0.185セント/台

(1) Xbox, Windows販売に対する損害賠償額

→ ロイヤルティ上限値～下限値の範囲で設定

(2) それ以外の販売に対する損害賠償額

→ ロイヤルティ下限値 **0.555セント/台**





RAND義務を考慮した算定方法

類型A: Microsoft事件 (H.264/IEEE802.11)

個別交渉の
ロイヤルティ

上限値
6.5セント/台の3倍
(19.5セント/台)
下限値
専門家証言
(0.8セント/台)

RAND条件のロイヤルティ
以下①～③の平均値
(3.471セント/台)

- ① 現行プールの額の3倍
(6.114セント/台)
- ② 他社のライセンス料
(3.5セント/台)
- ③ 専門家証言
(0.8セント/台)

IEEE802.11 標準規格

技術A

技術B

技術C

パテント
プール
(普及せず)

プールのロイヤ
ルティ(仮定)

プール形成時の
最高額
6.5セント/台

現行プールの額
2.038セント/台

(1) Xbox販売に対する損害賠償額

→ RAND条件でのロイヤルティ

or ロイヤルティ上限値～下限値の範囲で設定

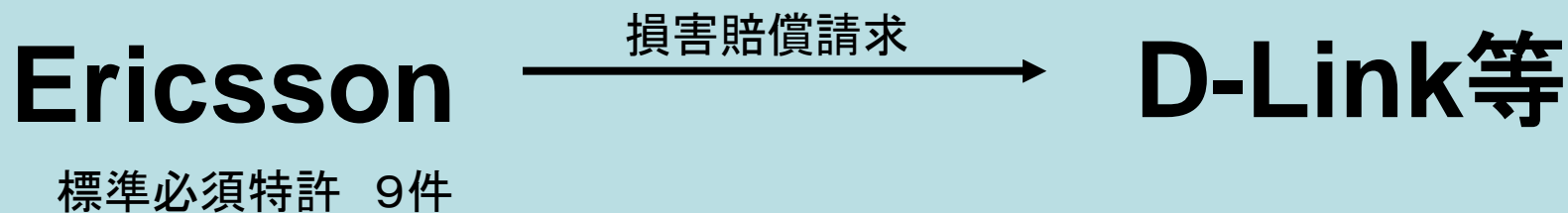
(2) それ以外の販売に対する損害賠償額

→ ロイヤルティ下限値 **0.8セント/台**



RAND義務を考慮した算定方法

類型A: Ericsson事件 (IEEE802.11)



判決のポイント

(1) 地裁判断

- ・Ericssonが実際に締結している6つのライセンス契約は、RAND条件が加味されているとし、これらから生じる収益を参考にロイヤルティを算定

(2) CAFC 判断

- ・地裁判断は3つの誤りがあったとして差し戻し判決
- ・スタッキング問題等については具体的な立証が必要という地裁の判断を支持





RAND義務を考慮した算定方法

類型A: Ericsson事件(802.11)

CAFC判断

①Ericssonが行っているRAND宣言の内容を十分に考慮していない

- 締結済み契約がRAND条件を満たしているとは限らない
- クロスライセンス等が考慮され、侵害時のロイヤルティと同様と考えることは出来ない

②特許技術の価値を標準規格全体の価値と分けて考慮していない

- 標準規格に組み込まれたことの価値ではなく、特許技術の貢献度を考慮すべき

③関連のないGeorgia-Pacific factorsを考慮している

- Georgia-Pacific factorsを公式のように適用するのではなく、実際のRAND宣言の内容にあわせて適宜修正を行う必要がある
(Microsoft事件の修正内容と同じにする必要はない)





RAND義務を考慮した算定方法

類型C Innovatio事件（無線LAN技術）

RAND宣言を行っていた第三者

標準必須特許19件を継承

Innovatio

損害賠償請求

無線LAN機器
製造ベンダー

判決のポイント

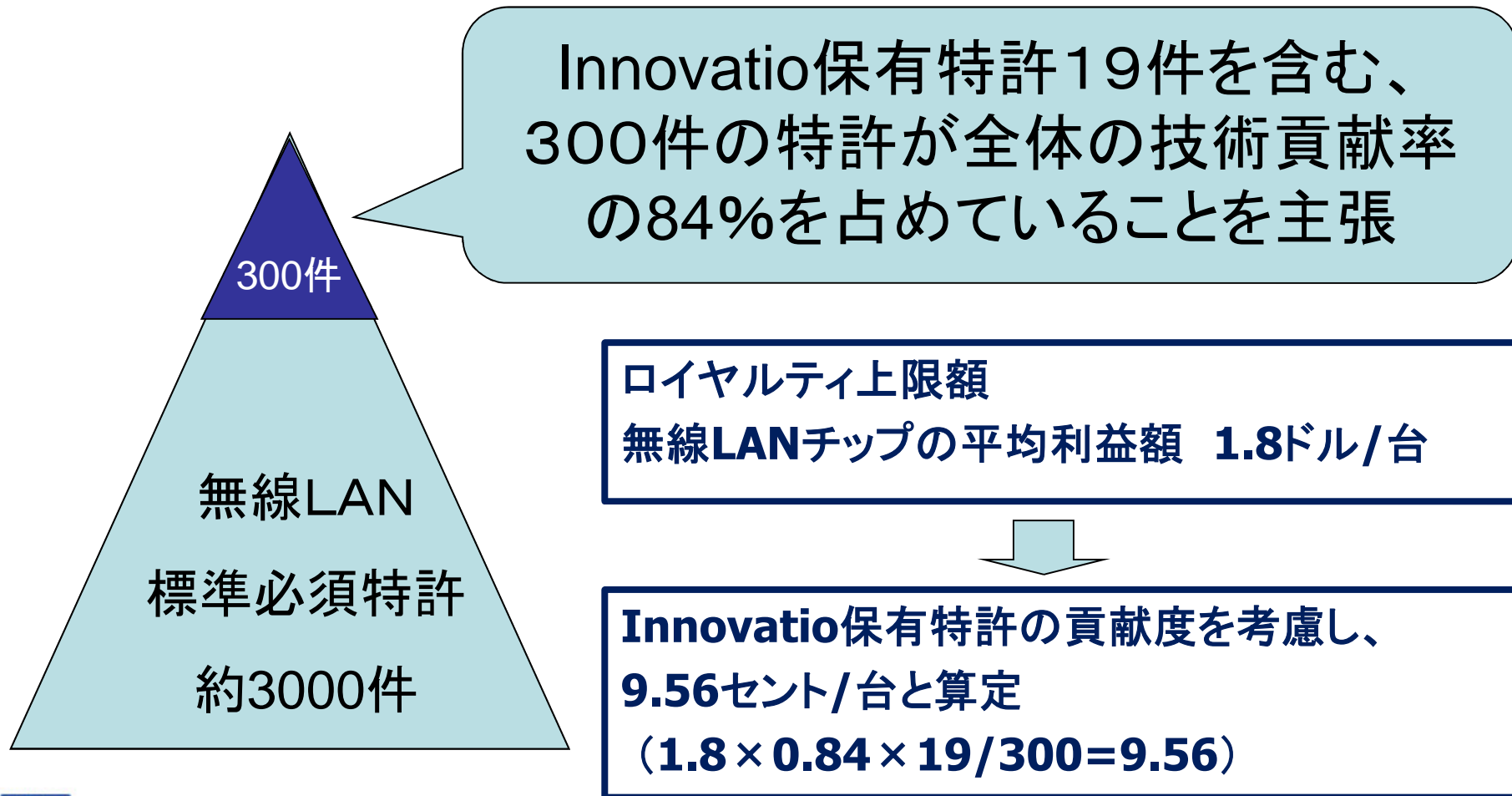
- (1) RAND義務を負っているものとして損害賠償額を算定
- (2) スタッキング問題等を考慮の上、Microsoft事件と同じ修正Georgia-Pacific factors 適用





RAND義務を考慮した算定方法

類型C Innovatio事件（無線LAN技術）





- ◆ 背景
- ◆ 損害賠償額算定方法の原則
- ◆ 類型によるRAND義務の有無の判断
- ◆ RAND義務を考慮した算定方法
- ◆ **米国での損害賠償請求上の留意点**
- ◆ 日本でのRAND義務を考慮した損害算定
- ◆ まとめ



米国での損害賠償請求上の留意点

被疑侵害者の立場での留意点

(1) 特許権者が**RAND**宣言を行っているか

- ・標準化機関HPで宣言状況を確認
- ・RAND義務を負うものから特許譲渡されていないか確認

(2) 損害賠償額が**RAND**条件を満たしているか

- ・標準必須特許件数の調査
- ・特許プール団体や市販レポートなどの情報収集
- ・該当技術全体に対する特許の貢献度を検討

(3) 累積ロイヤルティの高額化の主張

- ・スタッキング問題が生じる可能性を具体的に立証





米国での損害賠償請求上の留意点

特許権者の立場での留意点

(1) 自社の**RAND**宣言の有無を確認する

- ・RAND宣言をしている場合は、その義務内容を確認
- ・特許権を承継した場合は、承継元権利者がRAND宣言をしていたか否かを確認

(2) 損害賠償額が**RAND**条件を満たしているか

- ・標準必須特許件数の調査
- ・特許プール団体や市販レポートなどの情報収集
- ・該当技術全体に対する特許の貢献度を検討





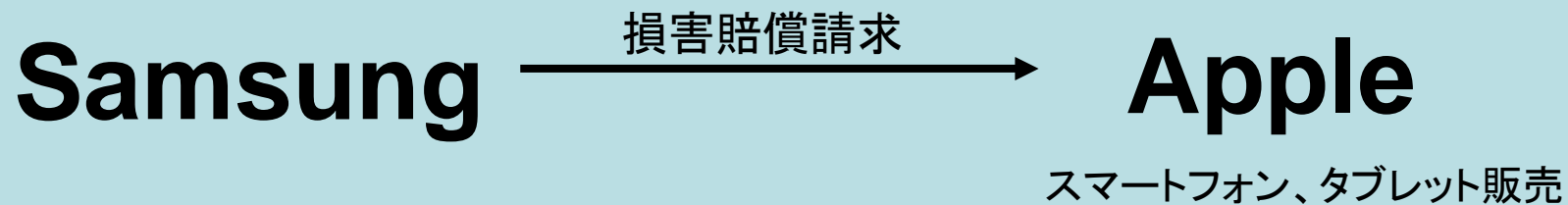
- ◆ 背景
- ◆ 損害賠償額算定方法の原則
- ◆ 類型によるRAND義務の有無の判断
- ◆ RAND義務を考慮した算定方法
- ◆ 米国での損害賠償請求上の留意点
- ◆ **日本でのRAND義務を考慮した損害算定**
- ◆ まとめ



日本でのRAND義務を考慮した損害算定

Apple v. Samsung事件 (UMTS規格)

本事件はRAND義務の類型Aに該当する



判決のポイント

(1) 東京地裁

誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反しているため、損害賠償請求は権利濫用にあたる

(2) 東京高裁

RAND条件でのロイヤルティの範囲内に限り権利の濫用に当たらないと判断





日本でのRAND義務を考慮した損害算定

Apple v. Samsung事件 (UMTS規格)

本事件はRAND義務の類型Aに該当する。

ロイヤルティ算定方法 = (イ) × (ロ) × (ハ)

(イ) 累積ロイヤリティレート上限値

→ 5% (W-CDMA特許プールのロイヤルティレートを参考)

(ロ) UMTS規格に対する対象特許の貢献度

→ $1 (\text{対象特許数}) / 529 (\text{全標準必須特許})$ (貢献割合に特段の事情なし)

(ハ) 侵害品の売上高に対するUMTS規格の貢献

→ スマートフォンと比較し、タブレットデバイスはUMTS規格が実現する移動体通信機能の貢献が低いと判断





日本でのRAND義務を考慮した損害算定

| 算定方法 | 日本 | アメリカ |
|----------------------|----|------|
| 累積ロイヤルティ(レート)の上限値を認定 | ○ | ○ |
| 対象特許の貢献に基づき配分 | ○ | ○ |
| 侵害品の売上高に対する標準規格の貢献 | ○ | △ |

両国でホールドアップ問題、スタッキング問題が生じないように考慮がなされている





- ◆ 背景
- ◆ 損害賠償額算定方法の原則
- ◆ 類型によるRAND義務の有無の判断
- ◆ RAND義務を考慮した算定方法
- ◆ 米国での損害賠償請求上の留意点
- ◆ 日本でのRAND義務を考慮した損害算定
- ◆ まとめ





まとめ

標準規格の利用者の視点

- ・ホールドアップ及びスタッキング問題が考慮されている
 - ・現時点で、**RAND**宣言者からの差止請求は認められていない
- ⇒ 比較的安心して標準規格を利用できる状況

特許権者の立場での視点

- ・標準規格に採用されることで自社技術を広く普及させることができる反面、**RAND**宣言を行う必要がある
- ⇒ **RAND**義務により利用者とのライセンス交渉に制限が生じ、
適正なライセンス料を得るために訴訟が必要となる場合がある



ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードする JIPA ～



一般社団法人日本知的財産協会





Appendix





Georgia-Pacific factorsの修正

| No. | Georgia-Pacific factors | Georgia-Pacific factors修正適用 |
|-----|--|--|
| 1 | 特許ライセンスに対するロイヤルティ(確立されたロイヤルティ) | ロイヤルティは RAND義務又は同等の条件下で交渉されたものとすべき |
| 2 | 他の同様の特許を使用するためにライセンシーが支払ったロイヤルティ | 修正なし |
| 3 | 独占的または非独占的、地域制限や顧客制限といったライセンスの性質や範囲 | 修正なし |
| 4 | ライセンシーの行為を制限することによる特許独占のためのポリシー | RAND宣言を考慮すると、特許独占のためのポリシーは考慮すべきでない |
| 5 | 競業他社であるかといったライセンサーとライセンシーの商業的關係 | RAND宣言を考慮すると、商業的關係は考慮すべきではない |
| 6 | 特許発明の売上に対する貢献度や非特許製品や派生商品を誘発する影響 | 特許発明の売上に対する貢献度等を考える場合は、特許技術の価値と標準規格に採用された価値を区別して考慮すべき |
| 7 | 特許の存続期間やライセンス期間 | 修正なし |
| 8 | 商業的成功や認知度獲得といった特許発明の利益性 | 特許発明の利益性を考える場合は、特許技術の価値と標準規格に採用された価値を区別して考慮すべき |
| 9 | 既存製品と比較した際の特許の有益性 | 特許の有益性は、特許に関する技術の代わりに標準規格に記載し得た技術と比較すべき |
| 10 | 特許発明の性質、特許発明の特長、利用者の利益 | 特許発明の性質等は、特許技術の価値と標準規格に採用された価値を区別して考慮すべき |
| 11 | 特許権侵害の程度とその証拠 | 特許権侵害の程度等は、特許技術の価値と標準規格に採用された価値を区別して考慮すべき |
| 12 | 特定製品または競合製品の慣習上の利益率 | 慣習については、RAND宣言された特許のライセンスビジネスの商習慣を考慮すべき |
| 13 | 特許発明以外の要素、製造プロセス、ビジネスリスク、重要な特徴や侵害者による改良と比較した際の特許が貢献する利益率 | 特許が貢献する利益率を考える場合は、特許技術の貢献と標準規格に採用された価値を区別して考慮すべき |
| 14 | 専門家の意見、証言 | 修正なし |
| 15 | 合理的、自主的に交渉を行った場合、侵害開始時に合意したであろうロイヤルティ | RAND宣言とその目的を考慮した上で、合理的、自主的に交渉を行った場合に合意したであろうロイヤルティとすべき |