

標準必須特許の損害賠償額算定方法 に関する調査研究

国際第1委員会*

抄 録 近年、企業がグローバルビジネスを展開するにあたり、それを支える手段として、標準規格が積極的に活用されるようになってきている。そして、世界中で標準規格の普及が進む一方、標準規格利用者の標準必須特許侵害に対する損害賠償請求事件も増えてきている。このことは、グローバルビジネスを展開する日本企業にとって見過ごすことのできない訴訟リスクであり、裁判所でどのように標準必須特許における損害賠償額を算定するのか、その基準を把握しておくことは有意義なことだと思われる。そこで、本稿では、判例が先行している米国において、標準必須特許侵害時の損害賠償額がどのように算定されているのか紹介するとともに、そこから見える留意点について考える。

目 次

1. はじめに
2. 米国における損害賠償額の算定方法
3. 米国における損害賠償額算定にRAND宣言が与える影響
 3. 1 標準必須特許の保有者の類型
 3. 2 各類型の保有者による権利行使
 3. 3 考 察
4. 米国におけるRAND義務を考慮した損害賠償額の算定
 4. 1 Microsoft事件
 4. 2 Innovatio事件
 4. 3 Ericsson事件
 4. 4 考 察
5. 米国における標準必須特許に基づく損害賠償請求上の留意点
 5. 1 被疑侵害者の立場での留意点
 5. 2 特許権者の立場での留意点
6. 日本におけるRAND義務を考慮した損害賠償額の算定
 6. 1 日本における判例
 6. 2 事件概要
 6. 3 損害賠償額の算定
7. 日米のRAND義務を考慮した損害賠償額算定方法の比較
8. おわりに

1. はじめに

自社の技術を標準化しようとする企業は、ISO等の標準化機関に対して自社の技術を提案する¹⁾。

このとき、標準化機関からは、提案技術をカバーする自社の特許が標準規格の実施に必須（標準必須特許）となった場合にRAND（Reasonable And Non-Discriminatory、本稿ではFairを加えたFRANDも含む。以下同じ。）条件でライセンスするという宣言（RAND宣言）が求められる。

なぜなら、第三者が標準規格に適合する製品を製造するためには、標準必須特許を実施することになり、もし特許権者が自由に差止めを請求したり、高額なロイヤルティを要求したりすることを許せば、第三者が当該標準化技術に則って市場に参入することが不可能となり、不合理な競争制限状態となってしまうからである。

しかしながら、標準必須特許を保有する企業

* 2014年度 The First International Affairs Committee

がRAND宣言したとしても、そのロイヤルティには統一された基準がない。

一部の標準規格では、一定の条件で多数の標準必須特許のライセンスを一括で取得できる特許プールのような仕組みも用意されているが、このような特許プールを介しても全ての標準必須特許のライセンスを取得することは難しい。

標準必須特許に関して当事者間でライセンス交渉が行われる際には、しばしばRAND条件を満たすロイヤルティの決定方法が問題となり、合意に至らず訴訟に発展する場合もある²⁾。

そこで、判例が先行している米国において、標準必須特許に関係のある最近5年間の地裁判決およびCAFC判決から30件を抽出してその中から損害賠償額の算定基準が示されたもの4件をピックアップし、分析を行った。

そして、米国における損害賠償請求事件に対応する際の留意点を考察するとともに、判例が少ない日本における同様な損害賠償事件への適用を検討した。

なお、本稿は、2014年度国際第1委員会第2ワーキンググループの小川禎（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（ソフトバンクモバイル）、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）が作成した。

2. 米国における損害賠償額の算定方法

米国特許法第284条には、「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」と規定されている³⁾。

そして、コモンロー上、合理的ロイヤルティ算定方法、逸失利益算定方法という2つの損害賠償額算定方法が確立されており、合理的ロイ

ヤルティ算定方法では、「仮想交渉での算定方法」が特許権侵害訴訟時の損害賠償額決定に用いられている⁴⁾。

仮想交渉での算定方法を用いてロイヤルティを算定するにあたり、Georgia Pacific判決⁵⁾で示された各要素（Georgia-Pacific factors）が各事案に沿って考慮される。

これらの要素は、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のに用いられる。

3. 米国における損害賠償額算定にRAND宣言が与える影響

3.1 標準必須特許の保有者の類型

標準化活動に自ら関与し、標準化機関に提案した特許技術が標準規格として採用された場合、当該特許の権利者は標準必須特許を保有する者となる。

一方、標準化機関では、標準化活動に関与していない第三者が保有する特許について十分な調査を行うことが困難な場合もあることから、このような第三者が保有する特許が標準規格に含まれる場合もある。

したがって、標準必須特許を保有する者は、以下に類型できると考えられる。

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

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

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

3. 2 各類型の保有者による権利行使

標準必須特許の保有者から許諾を受けずに標準規格を実施した場合、標準必須特許を侵害することになる。

上述したそれぞれの類型に属する権利者が、標準規格を実施する者に対し権利行使を行った際に、RAND宣言によって生じる義務（RAND義務）の有無が損害賠償額の算定にどのような影響を与えるのか、以下の事例をもとに考察する。

(1) 類型Aによる権利行使

類型Aの標準必須特許の保有者の場合、自身が提案する特許技術が標準規格として標準化機関に採用されるにあたり、標準化機関に対して少なくともRAND宣言しているものと考えられる。

このような権利者が標準規格を実施する者に対して権利行使を行った場合の事例として、Microsoft事件^{6), 7)}やEricsson事件^{8), 9)}が存在する。

これらの事件において、米国裁判所は、損害賠償額について、権利者のRAND義務を考慮し、通常の損害賠償額の算定方法に修正を加えて算定すべきと判断している。

具体的な修正方法については後述の4章で説明する。

(2) 類型Bによる権利行使

類型Bの標準必須特許の保有者が権利行使を行った場合の事例として、CSIRO事件¹⁰⁾が存在する。

CSIROは、CISCO及びCISCO Linksysの製品がCSIROの無線LANの4つの標準規格802.11a, 802.11g, 802.11n, 及び802.11ac¹¹⁾に関する標準必須特許を侵害しているとして権利行使した。

このとき、CSIROが標準化活動に関与した標

準規格は、4つの標準規格のうち802.11aのみであり、802.11aについてはRAND宣言しているが、その他の標準規格においては標準化活動に関与しておらず、RAND宣言も行っていなかった。

したがって、CSIROは、802.11aにおいては、類型Aの標準必須特許権者と考えられるが、その他の標準規格においては、類型Bの標準必須特許の保有者と考えられる。

そして、米国裁判所では、RAND宣言を行っていない3つの標準規格については、CSIROはRAND義務を負っていないとして、通常の損害賠償額の算定方法を適用し損害賠償額を算定すべきと判断している。

なお、本事件では、CSIROがRAND義務を負う802.11aについても、被告の802.11aの実施による損害賠償額全体への影響は極めて小さいとし、その他の標準規格と同様に通常の損害賠償額の算定方法を適用し損害賠償額を算定している。

(3) 類型Cによる権利行使

類型Cの標準必須特許の保有者が権利行使を行った場合の事例として、Innovatio事件¹²⁾が存在する。

Innovatioは、第三者から承継した無線LANの標準必須特許を用いて、無線LAN機器の製造者と無線LAN機器のユーザーに権利行使した。

このとき、Innovatioは、無線LANの標準化活動に関与しておらず、RAND宣言も行っていなかったが、当該特許に関しては、Innovatioが承継する前にRAND宣言が行われていた。

米国裁判所では、このような場合、Innovatioは特許を承継する際にRAND義務も承継しているという判断を下しており、類型Aの標準必須特許の保有者が権利行使を行った場合と同様にRAND義務を考慮し、通常の損害賠償額の算定方法に修正を加えて算定すべきと判断している。

3. 3 考 察

類型AにおけるMicrosoft事件, Ericsson事件, 及び類型CにおけるInnovatio事件の判例から, 米国裁判所では, 特許権者がRAND義務を負っていると判断した場合には, 自身がRAND宣言を行っているか否かに関係なく, RAND義務を考慮し, 通常損害賠償額の算定方法に修正を加えて損害賠償額を算定することがわかる。

一方, 標準必須特許に基づく権利行使であっても, 類型BにおけるCSIRO事件の判例のように, 特許権者がRAND義務を負っていないと判断した場合には, 通常損害賠償額の算定方法が適用されることがわかる。

したがって, 米国裁判所の標準必須特許の損害賠償額の算定においては, 特許権者のRAND義務の有無が影響を与えていると言える。

では, 特許権者のRAND義務を考慮する場合, 米国裁判所では, どのように損害賠償額を算定しているのだろうか。

次章において, 判決が出された時系列で, 具体的な算定方法を紹介する。

4. 米国におけるRAND義務を考慮した損害賠償額の算定

4. 1 Microsoft事件

(1) 事件概要

本件は, 3章で紹介した類型Aに属するものであり, Motorolaが, RAND宣言したH.264¹³⁾及び802.11の標準必須特許に基づき, MicrosoftにXbox[®]やWindows[®]等の最終製品の2.25%をロイヤルティとして求めるライセンス提案を行ったことに対し, Microsoftが, 裁判所に, RAND義務を考慮した合理的なロイヤルティの判断を求めたものである。

一方で, 同訴訟において, MotorolaはMicrosoftに対して損害賠償を求めている。

(2) Georgia-Pacific factorsの修正

米国裁判所は, 標準必須特許の特許権者と標準規格の利用者は個別交渉によりRAND条件を満たすロイヤルティを決定していること等を考慮し, 損害賠償額の算定方法として, 合理的ロイヤルティの算定に用いられる仮想交渉での算定方法を採用した。

上述のとおり, 仮想交渉での算定方法においては, Georgia-Pacific factorsを適用した損害賠償額の算定方法が用いられている。

しかしながら, 本件においては, 特許権者のRAND義務と, 標準規格の利用者は多数の特許権者から標準必須特許についてライセンスを受けなくてはならないことが考慮され, Georgia-Pacific factorsを修正適用して(表1), 損害賠償額の算定が行われた。

ここで, 米国裁判所は, RAND宣言の目的を標準規格の採用を拡大するためのものと解釈し, RAND宣言が行われた標準必須特許の損害賠償額の算定においては, 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ホールドアップ問題や, 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スタッキング問題が考慮されるべきであると述べている。

そして, 本件では, 修正適用したGeorgia-Pacific factorsに基づき, RAND宣言された特許のライセンスビジネスの商慣習等を指標として, RAND条件を満たすロイヤルティとRAND条件を満たすロイヤルティの下限値と上限値を算定した上で, 個々の案件の損害賠償額を示している。

(3) 損害賠償額の算定

1) H.264標準必須特許の損害賠償額算定

① RAND条件を満たすロイヤルティ

H.264の標準規格に関しては, 特許プールを介して多数の標準必須特許がライセンスされて

表1 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

おり，また当該特許プールには多数のライセンシーがいることから，当該特許プールのロイヤルティを損害賠償額の算定の指標として採用した。

ここで，Microsoftは，当該特許プールのライセンサーであり，ライセンシーでもあったが，Motorolaは，当該特許プールのライセンサーではなかった。

そして，一般に，特許プールにおけるロイヤ

ルティよりも個別交渉におけるロイヤルティの方が高くなることを認定した上で，Microsoftが特許プールに参加する価値とMotorolaが特許プールに参加しない価値を考慮し，Motorolaが当該特許プールにライセンサーとして加入した場合に受け取れるロイヤルティの3倍の額である0.555セント/台がRAND条件を満たすロイヤルティであり，かつ，Motorolaが受け取れるロイヤルティの下限値であると判断した。

このとき、Motorolaが当該特許プールにライセンスとして加入した場合に受け取れるロイヤルティは、Motorola及び他に標準化機関にRAND宣言をしているH.264の標準必須特許権者すべてが現在の特許プールと同一条件でライセンスとして加入した場合における、特許プールの各国の許諾特許数とMotorolaの各国の保有特許数の割合に基づいて算定されている。

② RAND条件を満たすロイヤルティの下限値

上述のとおり、RAND条件を満たすロイヤルティ0.555セント/台が下限値となると判断した。

③ RAND条件を満たすロイヤルティの上限値

証拠として提出された中で、RAND宣言した特許のロイヤルティとして最も高いロイヤルティであった、H.264の特許プールの立ち上げ議論において提案されていたロイヤルティを上限の損害賠償額の算定の指標として採用した。

そして、RAND条件を満たすロイヤルティの算定の場合と同様に、Motorolaが当該特許プールに加入した場合で、かつ、当該特許プールが当該ロイヤルティを採用した場合に受け取れるロイヤルティの3倍の額がRAND条件を満たすロイヤルティの上限となるとし、上限値を16.389セント/台と判断した。

④ 損害賠償額の認定

Xbox[®]とWindows[®]の損害賠償額については、RAND条件を満たすロイヤルティである0.555セント/台か、RAND条件を満たすロイヤルティの下限値0.555セント/台と上限値16.389セント/台の範囲とすべきとし、その他製品の損害賠償額については、下限値0.555セント/台とすべきと判断した。

2) 802.11標準必須特許の損害賠償額算定

① RAND条件を満たすロイヤルティ

まず、802.11の標準規格に関しても特許プールは存在するが、許諾特許数及びライセンス数を比較すると、H.264の特許プールほど成功しているとは言えないとし、当該特許プールの

ロイヤルティだけを損害賠償額算定の指標とはしなかった。

ここで、Microsoftは、当該特許プールのライセンスでもライセンスでもなく、Motorolaは、当該特許プールのライセンスではなかった。

そして、MarvelがARMに802.11の標準必須特許のために支払っているロイヤルティと、標準必須特許のスタッキング問題を考慮して作成されたIntecapのレポートにおけるロイヤルティも指標として採用し、これらの3つの指標を組み合わせて、RAND条件を満たすロイヤルティを算定している。

具体的には、Motorolaが802.11の特許プールのライセンスとして加入した場合に受け取れるロイヤルティの3倍の額としてH.264と同様の方法で算定した6.114セント/台と、MarvelがARMに支払っているロイヤルティである3.5セント/台と、IntecapのレポートにおいてMotorolaが得られるであろうとされたロイヤルティに専門家証言により修正を加えて算定した0.8セント/台の3つの金額の平均を取った、3.471セント/台がRAND条件を満たすロイヤルティとなると判断した。

② RAND条件を満たすロイヤルティの下限値

下限値を算定するに足りる十分な証拠がないとして、Intecapのレポートに基づき算定したロイヤルティである0.8セント/台が下限値となると判断した。

③ RAND条件を満たすロイヤルティの上限値

上限値については、Microsoftが、Motorolaに提示していた、802.11の特許プールのロイヤルティに基づき算定した金額の3倍の額である19.5セント/台が上限値となると判断した。

④ 損害賠償額の認定

Xbox[®]の損害賠償額については、RAND条件を満たすロイヤルティである3.471セント/台か、下限値0.8セント/台と上限値19.5セント/台

の範囲とすべきとし、その他製品の損害賠償額については、下限値0.8セント/台とすべきと判断した。

4. 2 Innovatio事件

(1) 事件概要

本件は、3章で紹介した類型Cに属するものであり、Innovatioが、第三者から承継した無線LANの標準必須特許19件に基づき、無線LAN機器の製造者等に対して損害賠償を求めたものである。

(2) 損害賠償額の算定

上述のとおり、Innovatio自身はRAND宣言をしていないが、Innovatioが承継する前にRAND宣言がされていたことから、InnovatioはRAND義務を負っているものとして審理が行われた。

そして、InnovatioのRAND義務を考慮し、Microsoft事件と同様に、Georgia-Pacific factorsを修正適用し、スタッキング問題等が生じない形で損害賠償額の算定を行っている。

具体的には、Innovatioの19件の標準必須特許を含む、すべての無線LANの標準必須特許に対するロイヤルティの上限値は、無線LANチップの平均利益額である1.8ドル/台であると認定した上で、Innovatioの標準必須特許が標準規格に対して貢献する割合からRAND条件を満たすロイヤルティを9.56セント/台と算定しており、この金額を損害賠償額としている。

このとき、Innovatioの標準必須特許が標準規格に対して貢献する割合について、無線LANの標準必須特許件数は約3,000件であり、この中の300件が電子機器の無線LAN機能に対する貢献率の84%を占め、さらにInnovatio特許19件はこの300件に含まれる、とした専門家証言を採用して認定している。

4. 3 Ericsson事件

(1) 事件概要

本件は、3章で紹介した類型Aに属するものであり、Ericssonが、9件の802.11に関する特許に基づき、D-Link等に対して損害賠償を求めたものである。

(2) 損害賠償額の算定

1) 地裁判決

地裁では陪審員裁判において、9件のうち3件の特許の侵害が認定され、損害賠償額が提示された。

損害賠償額は0.15ドル/台とされ、各被告に対してそれぞれ合計で約45万ドルから約350万ドルの損害賠償額が認定された。

このとき、陪審員が認定した損害賠償額はEricssonが指定した専門家の算定方法を採用して得られたものであり、この算定方法では、RAND条件を満たすロイヤルティを二段階に分けて決定している。

第一段階では、Ericssonの802.11に関する特許ポートフォリオ全体のライセンス収益に基づき、特許ポートフォリオ全体に対するロイヤルティを決定している。

そして、第二段階では、第一段階で決定したロイヤルティを特許毎に分配し、訴訟対象でない特許のロイヤルティを除外することによって、対象特許のロイヤルティを決定している。

ここで、第一段階における802.11の特許ポートフォリオ全体のライセンス収益はEricssonが実際に締結している6つのライセンス契約を参考に決定している。

地裁は、決定したロイヤルティについて、EricssonはRAND宣言をした上でこれらのライセンス契約を締結していること、実際に締結しているライセンス契約のロイヤルティは市場におけるEricsson特許の価値を反映したものであ

ることから、RAND条件が既に加味されたものであり、RAND条件を満たすものであるとした。

なお、D-Link等は、Ericssonが指定した専門家の算定方法を採用した場合、250ドル/台の802.11を採用したチップに対して理論的な累積ロイヤルティは23.30ドル/台にも及ぶという専門家証言を提示し、スタッキング問題が生じるとする反論を試みたが、実際の製品でスタッキング問題が発生するかどうかの証拠が示されなかったとして、地裁はこの反論を却下した。

2) CAFC判決

D-Link等が地裁の決定を不服としてCAFCに控訴したのに対し、CAFCが地裁における陪審員への説示に次の3つの誤りがあったとして地裁判決を差戻したものである。

- ① Ericssonの実際のRAND宣言の内容を十分に考慮するよう説示しなかった。
- ② 特許技術の価値を標準規格全体の価値から分割するよう説示しなかった。
- ③ 標準規格に組み込まれることの価値ではなく発明の価値がRAND条件を満たすロイヤルティとされるべきということを説示せず、関連のないGeorgia-Pacific factorsを考慮するよう説示した。

CAFCは、Georgia-Pacific factorsの適用について、本件のRAND条件では、少なくとも4, 5, 8, 9, 10の要素は関連がないとし、他の要素も修正して適用すべきであったと指摘している。

さらに、RAND義務を考慮した損害賠償額の算定を行う際に、一様に修正されたGeorgia-Pacific factorsを公式のように適用するのではなく、実際のRAND宣言の内容に合わせて、適宜修正を行う必要があるとも論じている。

また、地裁において、実際にEricssonが締結しているライセンス契約のロイヤルティを損害賠償額算定の参考にしたことについては、当該

ロイヤルティには契約当事者間のクロスライセンス等の価値も考慮されており、侵害時のロイヤルティと同様に考えることはできないとし、地裁が採用した算定方法も否定している。

なお、スタッキングやホールドアップの問題により反論を行えるかについては、実際の製品でそのような問題が生じるかどうかの証拠が示されなければ議論することはできないとし、地裁の判断を支持している。

4. 4 考 察

Microsoft事件、Innovatio事件、及びEricsson事件の判例から、米国裁判所において、特許権者のRAND義務を考慮し損害賠償額の算定を行う場合には、Georgia-Pacific factorsが修正適用される可能性が高いことがわかる。

そして、Georgia-Pacific factorsが修正適用されたMicrosoft事件やInnovatio事件では、スタッキング問題等が考慮され、標準規格に含まれる他の標準必須特許も含めた累積ロイヤルティが認定された上、標準規格に対する対象特許の貢献等に基づいて当該累積ロイヤルティが分配されることでRAND条件を満たすロイヤルティが算定され、損害賠償額が決定されている。

さらに、CAFCにより地裁に差し戻されたEricsson事件においても、同様に、CAFCにおいて特許技術の価値を標準規格全体の価値から分割すべきとの判断が示されている。

このことから、通常損害賠償額の算定方法と比較すると、RAND義務を考慮した損害賠償額の算定方法が用いられた場合、損害賠償額は低く認定されることが予想される。

なお、今回の調査範囲において、Georgia-Pacific factorsの修正内容を具体的に明示しているものは、Microsoft事件だけであり、後続のInnovatio事件では、Microsoft事件における修正内容を適用しているだけである。

一方、Ericsson事件のCAFC判決により、

RAND宣言の内容に沿って、Georgia-Pacific factorsの修正が適宜行われるべきと示されたことから、今後は、事件ごとに、Georgia-Pacific factorsが修正され、損害賠償額の算定が行われることになるものと考えられる。

5. 米国における標準必須特許に基づく損害賠償請求上の留意点

5.1 被疑侵害者の立場での留意点

標準必須特許に基づき権利行使を受け、損害賠償を求められた場合、まず、権利主張を行ってきた特許権者がRAND宣言を行っているか否かを確認すべきである。

一般に、標準化機関のHP上で、特許権者のRAND宣言状況を確認することができる¹⁴⁾。

このとき、Innovatio事件で示されるとおり、特許権者自身がRAND宣言を行っていない場合でも、RAND宣言を行った者から承継された標準必須特許に基づく権利行使については、RAND宣言が行われた標準必須特許として取り扱われる場合がある。

したがって、権利主張を受けた標準必須特許が承継されたものである場合は、承継前のRAND宣言の有無も確認すべきである。

次に、特許権者がRAND宣言を行っているとは判明した場合は、特許権者が主張する損害賠償額がRAND条件を満たすロイヤルティに相当するか否かを検討すべきである。

特許権者が主張する損害賠償額が、RAND条件を満たすロイヤルティに相当していない場合は、RAND義務違反であるという主張が可能となるからである。

ここで、被疑侵害者は、特許権者が主張する損害賠償額がRAND条件を満たすロイヤルティに相当しているか否かを判断するために、どの程度の標準必須特許の件数でロイヤルティがいくらになるのかという情報を収集することが望

ましい。

しかし、標準化機関にRAND宣言されている特許のすべてが標準必須特許であるとは言えず、また、標準化機関は、推奨するロイヤルティ等の情報を提供していないことから、標準化機関のHPの情報に基づき、RAND条件を満たすロイヤルティを把握することは難しい。

したがって、上述のIntecapのレポートのような、市販レポートがある場合は、そのレポートにより、また、その標準規格に特許プールが存在する場合は、特許プールのエージェントが提供する特許プールにおける許諾対象特許件数とそのロイヤルティの情報を入手することにより、RAND条件を満たすロイヤルティを把握することを検討すべきである。

さらに、主張を受けた標準必須特許が他の標準必須特許よりも標準規格に対する技術的な貢献度が低いことが立証できる場合は、その旨を主張することを検討すべきである。

例えば、市販レポート等において、各標準必須特許の標準規格への貢献度等が評価されており、権利行使を受けている特許の貢献度が低いとの記載がある場合は、当該レポート等を証拠として主張することが考えられる。

貢献度が低い場合には、RAND条件を満たすロイヤルティも低く算定される可能性があるからである。

最後に、特許権者が主張する損害賠償額を認める場合、標準必須特許の累積ロイヤルティが高額になるという主張も可能であるが、実際に累積ロイヤルティの高額化によりスタッキング問題が生じる可能性があることまでを示せない場合は、当該主張は認められない可能性がある。

5.2 特許権者の立場での留意点

特許権者の立場で、標準必須特許に基づき権利行使を行う場合には、過去の標準化機関へのRAND宣言状況を確認すべきである。

自身が標準化機関にRAND宣言をしており、RAND義務を負っている場合は、RAND条件を満たすロイヤルティに基づく損害賠償額を請求する必要があるからである。

なお、特許を承継している場合は、承継前にRAND宣言が行われているか否かも確認すべきである。

自身がRAND宣言を行っていなくても、承継前にRAND宣言が行われている場合、RAND義務を負っているものと判断される可能性があるからである。

ここで、RAND条件を満たすロイヤルティに基づき損害賠償額を請求している旨を主張立証する方法としては、どの程度の標準必須特許の件数で一般的にロイヤルティがいくらになるのかという情報を収集し、自身の標準必須特許の件数であれば、ロイヤルティをいくらにすることが適当であると説明する方法が考えられる。

さらに、自身の標準必須特許が他の標準必須特許よりも標準規格に対する技術的な貢献度が高いことが立証できる場合は、その旨を主張することも検討すべきである。

例えば、市販レポート等において、各標準必須特許の標準規格への貢献度等が評価されており、自身の標準必須特許の貢献度が高いとの記載がある場合は、当該レポート等を証拠として主張することが考えられる。

貢献度が高い場合には、自身の標準必須特許に対するRAND条件を満たすロイヤルティも高く認定され得るからである。

6. 日本におけるRAND義務を考慮した損害賠償額の算定

6. 1 日本における判例

RAND義務を負った標準必須特許の損害賠償額の算定方法が、日本において示されたのは、知財高裁での判例が1件¹⁵⁾あるのみである。

6. 2 事件概要

本件は、三星電子株式会社（以下「サムスン」という。）がRAND宣言をしているUMTS規格¹⁶⁾の標準必須特許を、Apple Japan合同会社（以下「アップル」という。）のスマートフォンとタブレットデバイスが侵害したことに対して、サムスンが損害賠償請求権を行使し得るか否かが争われたものである。

東京地裁は、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したサムスンがアップルに対し本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されない、と判断した。

なお、信義則上の義務に違反していると判断した理由として、サムスンが、ライセンス交渉時において、提示したライセンス条件がRAND条件を満たすものであることを示す具体的な情報をアップルに提供しなかったことを挙げている。

一方、東京地裁の判決を不服として、サムスンより提起された控訴審で、知財高裁は、本件特許に基づく損害賠償請求権の行使は、RAND条件でのロイヤルティの範囲内に限り、権利の濫用には当たらないと判断し、サムスンの損害賠償請求権の行使を認め、アップルに対し損害賠償金の支払いを命じている。

6. 3 損害賠償額の算定

知財高裁は、RAND条件を満たす損害賠償額を算定する際には、標準規格を利用する際に、標準必須特許の累積ロイヤルティが過剰となることを抑制する必要があるとし、以下の計算式により、スマートフォンとタブレットデバイスのロイヤルティレートを算定し、それぞれの売上高の合計額に乗じることで損害賠償額を算定している。

(ロイヤルティレート) = (イ) × (ロ) × (ハ)

(イ) 累積ロイヤルティレートの上限值

(ロ) UMTS規格に対する対象特許の貢献

(ハ) 侵害品の売上高に対するUMTS規格の貢献

ここで、(イ)の累積ロイヤルティレートの上限值については、UMTS規格の特許権者で作られたW-CDMA¹⁷⁾の特許プールにおいて、標準必須特許の累積ロイヤルティレートの最大値が5%となるような仕組みが採用されている等の理由により、5%という数値を用いている。

また、(ロ)のUMTS規格に対する対象特許の貢献については、対象特許が他の標準必須特許よりも貢献割合が高いと判断する特段の証拠がないことを理由として、対象特許件数を全標準必須特許数で除した数値を用いている。

なお、UMTS規格の標準必須特許数については、フェアフィールドのレポートを証拠として採用し、529件と認定した。

さらに、RAND条件のロイヤルティレートを認定するにあたっては、侵害品の売上高の合計のうち、UMTS規格に準拠していることが寄与した部分のみを損害賠償額の算定の基礎とすべきとして、(ハ)の侵害品の売上高に対するUMTS規格の貢献を(イ)と(ロ)に乗じている。

そして、(ハ)については、タブレットデバイスの場合は、その利用の際にUMTS規格が実現する移動体通信機能は必ずしも必要とされないことから、移動体通信機能はその売上に寄与した割合はスマートフォンと比較すれば小さくなると判断し、これらの製品に利用されているベースバンドチップの価格やフィーチャーフォン等の販売価格に基づき、タブレットデバイスとスマートフォンに対してそれぞれ異なる貢献割合を認定している。

7. 日米のRAND義務を考慮した損害賠償額算定方法の比較

日本の知財高裁では、標準規格に含まれる全ての標準必須特許の累積ロイヤルティレートの上限值を認定した上で、標準規格に対する対象特許の貢献に基づき当該上限値を分配し、さらに、侵害品の売上高に対する標準規格の貢献を乗じることで、RAND条件を満たしたロイヤルティレートを算定している。

一方、米国の裁判所では、Microsoft事件やInnovatio事件において、標準規格に含まれる他の標準必須特許も含めた累積ロイヤルティを認定した上で、標準規格に対する対象特許の貢献等に基づいて当該累積ロイヤルティを分配することで、RAND条件を満たしているロイヤルティを算定している。

つまり、日米裁判所の損害賠償額の算定において、累積ロイヤルティレートの上限值や累積ロイヤルティを認定し、対象特許の標準規格に対する貢献を考慮してこれらの累積値を分配することで、侵害品のロイヤルティレートや侵害品のロイヤルティを算定している点に関しては共通している。

これは、特許権者のRAND義務を考慮した場合、少なくともスタッキング問題が生じないような算定方法が採用されるべきであるとの日米裁判所の共通認識に基づくものと考えられる。

日本での判例は上述の1件だけではあるが、このような日米裁判所の共通認識を考慮すると、日本における損害賠償事件においても、5章で述べた米国における標準必須特許に基づく損害賠償請求上の留意点を参考にすることができるであろう。

8. おわりに

近年の米国の判例では、RAND宣言を行っている場合、標準必須特許に基づく、被疑侵害者

への差止請求が認められたケースは無く¹⁸⁾、かつ、標準必須特許に基づいて認められる損害賠償額も、今回の調査範囲では、RAND条件を満たす範囲で設定されていることがわかる。

CSIRO事件のように標準必須特許権者であってもRAND義務が考慮されずに損害賠償額が算定される事例も存在するが、一般に標準化機関に技術提案する際には、提案者はRAND宣言を求められることを考えると例外的な事件と考えられる。

したがって、近年の判例傾向が続けば、標準規格の利用者としては、安心して標準規格を利用できる環境にあると言える一方、標準必須特許権者としては、標準規格の利用者とのライセンス交渉が難しくなり、適正な損害賠償額を取得するために、裁判所に対して損害賠償請求を行わざるを得ない状況も増える可能性がある。

標準必須特許に基づく損害賠償請求事件の判例は、米国を含めても、まだまだ少なく、さらに、米国では、具体的に損害賠償額の算定方法を示しているのは地裁判決のみであることから、今後、CAFC等において損害賠償額の算定方法について具体的な修正が加えられることも考えられる。

よって、標準規格の利用者及び標準必須特許権者共々、米国を中心とした最新判例を引き続き確認し、裁判所における判断傾向の変化を確認していく必要があるものと思われる。

最後に、本稿がグローバル、特に米国でビジネスを行う日本企業にとって、有益な情報となれば幸いである。

注 記

- 1) 事業戦略と標準化経済性研究会，事業戦略への上手な国際標準化活用のススメ（初版），（2007年3月）
- 2) 一般財団法人知的財産研究所，標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究（Ⅱ）報告書，（平成25年3月）
- 3) 35 U.S.C. § 284
- 4) Panduit Corporation v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 298 F. Supp. 435 (W.D. Mich. 1969)
- 5) Georgia-Pacific Corp. v. United Sates Plywood-Champion Papers, Inc. 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y.1970)
- 6) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)
- 7) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2:10-cv-01823-JLR (W.D. Wash. Apr. 25, 2013)
- 8) Ericsson Inc. v. D-Link Sys., Inc., No. 10-CV-473 (E.D. Tex. Aug. 6, 2013)
- 9) Ericsson Inc. v. D-Link Sys., Inc., Nos. 2013-1625, -1631, -1632, -1633 (Fed. Cir. Dec. 4, 2014)
- 10) Commonwealth Scientific & Indus. Research Org. v. Cisco Systems, Inc., No.6:11-cv-343 (E.D. Tex. July 23, 2014)
- 11) <http://www.ieee802.org/11/>（参照日：2015. 2. 2）
- 12) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 956 F. Supp. 2d 925 (N.D. Ill. 2013)
- 13) <http://www.itu.int/rec/T-REC-H.264>（参照日：2015. 2. 2）
- 14) http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/pat802_11.html（参照日：2015. 2. 2）
- 15) 知財高裁平成25年(ネ)第10043号事件判決（平成26年5月16日判決言渡）
- 16) <http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/103-umts>（参照日：2015. 2. 2）
- 17) <http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/104-w-cdma>（参照日：2015. 2. 2）
- 18) 知財管理 Vol.64 No.7 pp.1036-1050 (2014)

（原稿受領日 2015年3月9日）