HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	技術標準と市場の失敗 ： 特許制度における救済策の改善を中心に
Author(s)	劉, 影
Degree Grantor	北海道大学
Degree Name	博士(法学)
Dissertation Number	甲第12345号
Issue Date	2016-06-30
DOI	https://doi.org/10.14943/doctoral.k12345
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/62607
Type	doctoral thesis
File Information	LIU_YING.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

技術標準と市場の失敗

―特許制度における救済策の改善を中心に―

北海道大学法学研究科

氏名：劉　影

目次

序章 3
第一節　研究の背景 3
第二節　論文の構成 4
第Ⅰ章　技術標準に関わる特許制度の理論的基礎に関する考察 6
第一節　特許制度の正当化根拠 6
第二節　イノヴェイションと特許制度の関係に関する理論的な研究 9
第三節　IT 産業における特許権―財産権とのアナロジーの限界 17
第四節　私的秩序形成としての標準化活動と特許取引 27
第五節　技術標準における SEP の排他性を調整する原理 33
第六節　帰結 37
第Ⅱ章　技術標準における市場の失敗 38
第一節　技術標準 38
第二節　技術標準とネットワーク効果 46
第三節　技術標準における市場の失敗 51
第四節　帰結 56
第Ⅲ章　FRAND 条件の活用―FRAND 条件の法的性格の解釈 57
第一節　FRAND 条件の意義 57
第二節　アップルジャパン対サムスン事件知財高裁大合議判決 59
第三節　中国における状況 65
第四節　アメリカにおける状況 68
第五節　FRAND 条件の法的性格の再検討−日本法に踏まえて− 77
第六節　帰結 80
第Ⅳ章　特許制度における救済手段の調整 81
第一節　SEP の差止請求権の制限に関する解釈論的考察 81
第二節　SEP の差止請求権の制限に関する立法論的試み 101
第三節　FRAND 条件に従うロイヤルティの算定 104
第四節　帰結 111

序章

第一節　研究の背景

近代特許制度の誕生はヴェネチアに始まる[1]。一一世紀から一六世紀までの間、地中海貿易で栄え、ルネッサンス文化の中心地の一つであったヴェネチア共和国において、新しい技術に習熟した職人を国外から招く際になんらかの仕組みが必要であったし、新たな技術を実際に使用する際に何らかの特典が必要であった[2]。そこで現在の特許制度の原型ともいえるものが誕生した。産業革命の到来につれて、十八世紀に入って石炭と鉄と工場による生産方式が急速に普及するようになった。口火をきり、駆動役となったのが綿紡績業と織物業であった[3]。この時代の発明は、おもに綿紡績業と織物業を巡るものでした。有名な例として、綿紡績工場ははじめその動力として水車を利用していたが、次第に人口的な動力を求め、それはワイアットの蒸気機関の発明である。以上からみると、特許制度が最初に設計されていた際に、ほとんど一発明対一製品だったと見受けられる。

もっとも、過去の何十年の間に、状況が著しく変わってきた。化学、バイオテクノロジー、ソフトウェアに関する特許が激増しているのみならず、ますます多くの製品には、単一の新たな発明が組み入れたわけではなく、数多くの部品による組み合わせとなっていた[4]。情報通信分野をはじめる IT 産業において、実際の商品の生産は複数の技術知識に立脚しながら行われる[5]。経営学者である Henry Chesbrough 氏が提唱したオープンイノヴェイションとは、「企業がより多くの社外のアイディアを自社のビジネスにおいて活用すべきであり、そしてより多くの社内の未活用のアイディアを他社に活用してもらうべきである」という包括的な概念を指す[6]。今後、少なくとも IT 産業において、プロパテント時代からプロイノヴェイション時代になるのであろう[7]と推測される。

かりに 17 世紀に登場した現代につながるイギリス起源の特許制度が、少なくとも千のオーダーを超える特許権が一つの製品に絡むことは予定していなかったとすると、ここで、特許制度が予定していない段階が生じているのではないか。IT 産業のイノヴェイション構造にふさわしい特許制度を探究することが喫緊な課題となろう。

他方、我々は、インフォメーション時代に立っている。多くのインフォメーション・テクノロジーに関して、広く支持されているフォーマットやシステムを利用することで消費者が恩恵を受けている。そのため、互換性を求める標準化活動は、インフォメーション時

---

1 竹田和彦『特許の知識』第 8 版（ダイヤモンド社、2006 年）、石井正『歴史の中の特許発明への報奨・所有権・損害請求権』（晃洋書房、2009 年）、羽柴隆（著）古城春実（補訂）『特許法のはなし』（発明協会、2007 年）石井正『知的財産の歴史と現代』（発明協会、2005 年）。

2 石井・前掲注 1・40 頁。

3 石井・前掲注 1・55 頁。

4 Mark A Lemley,Carl Shapiro,Patent Holidup and Royalty Stacking,Texas Law Review,Vol.85:1991,p1992.

5 田中悟＝岡村誠＝新海哲哉「技術知識の補完性とプロパテント政策の効果」後藤晃＝長岡貞男『知的財産制度とイノベーション』229–230 頁。

6 ヘンリー・チェスブロウ（栗原潔訳）『オープンビジネスモデル―知財競争時代のイノベーション』（2007 年・翔泳社）vi 頁。

7 中山信弘『知的財産立国のさらなる発展を目指して』ジュリスト 1405 号（2010 年）、11 頁。

代に極めて重要となる。IT 産業における技術標準は、我々の生活と密接に関連しており、人々の生活方式をも変えている。IT 産業において全世界を席巻したアップル社のヒット商品である iPhone を例として挙げると、iPhone 携帯電話に搭載されている FaceTime を使えばビデオ通話や音声通話を楽しむことができる。これは、3G による便益である。

もっとも、技術標準において、ネットワークの構成部分としてボトルネックとされる要素が多くており、ネットワーク効果が顕著であると考えられている。この際に、互換性を高めることを通じて、消費者間のスイッチング・コストを減らすことができる。しかし、標準化活動と伴い、スイッチング・コストが発生する可能性があるため、ホールド・アップやロイヤルティ・スタッキングという市場の失敗が生じやすくになる。標準化組織は、これらの市場の失敗の治癒に対して、積極的な役割を果たしている。そこで、FRAND 条件のような IPR 政策を活用すできであると思われる。

近年、技術標準を巡る紛争は、欧米、日本、中国において頻発している。平成 26 年飯村敏明知的財産高裁裁判所所長（当時）が裁判長を務められたアップル対サムスン事件知財高裁大合議判決・決定[8]は、日本において、標準必須特許（Standard Esessial Patent,SEP と略）の権利行使に関して、初めての事件である。こうした背景に、法制度の角度から、如何に SEP 特許権者の差止請求権を如何に制限すべきかは、極めて注目されている。

特許制度は、市場の失敗を治癒する役割を果たしている。こうした認識に基づき、本稿は、特許制度における救済策の改善を通じて、技術標準における市場の失敗を解消することを志向しており、標準化活動の目的としての技術の汎用と技術標準に読み込まれた特許権技術への適当的なインセティブ両者のバランスを取るように、研究を展開することにしたい。

第二節　論文の構成

以上のように、本稿は、イノヴェイション構造が変化している背景に、技術標準の現代社会に対する重要性を認識したことに基づいて、FRAND 条件の役割を最大に活用させたうえで、特許制度における救済策の改善を通じて、ホールド・アップやロイヤルティ・スタッキングを解消することを意図しているものである。米国と中国にの議論を比較検討しながら、以下のように検討を行いたい。

まず、第 I 章で、本稿が従来のインセンティブ論に立脚して特許制度の存在意義を説明するものであることを明確する。Burk&Lemley によって提唱した特許政策の舵取り理論から、プロ・イノヴェイション時代において、イノヴェイション構造が多様性を呈しており、イノヴェイション政策の観点から、制度設計の際にして、ワン・フィッツ・オールではなく、産業におけるイノヴェイション構造に応じて区別して扱うべきである、という示唆を受けられる。異なる産業の典型例である IT 産業は、その特徴として、技術が極めて累積的、かつ集約的に利用される点にある。私的秩序形成は、IT 産業が直面している困境の解消に役割を果たしているにもかかわらず、いくつかの限界が内在していると見られる。したがって、技術標準に読み込まれた SEP の権利行使を規制する際にして、産業構造や権利付与後の機会主義的な行動に起因する要素を解消する根本的な解決策は、FRAND 条件を活用したうえで、特許制度自身の改善に期待するしかない。そこで、本稿は、技術標準を研究対象とし、特許制度を設計する際に、IT 産業におけるイノヴェイシ

[8] 知財高判平成 26・5・16（平 25（ネ）10043）判時 2224 号 146 頁、知財高決平 26・5・16（平 25（ネ）10043）判時 2224 号 89 頁。

ョンの特徴に応じて、特許制度のあり方を探究することにしたい。

次に、第Ⅱ章で、技術標準において、ホールド・アップとロイヤルティ・スタッキングという市場の失敗の存在を明確させる。第1に、ホールド・アップ問題の解決には、FRANDの活用が期待されているものの、上記ポリシーにアウトサイダー問題が存在している。こうした限界に鑑みて、ホールド・アップ問題という「市場の失敗」を治癒するために、何らかの人為的な措置をとることで不効率性を解決できるかが模索されるしかない。この場合に、法が介入する余地が生じると思われる。第 2 に、私権化を過剰に主張したことで資源が効率的に利用されないという結果、いわゆるアンチ・コモンズの悲劇が果たして発生する。標準化の場面において、ロイヤルティ・スタッキングが存在していることが明らかにされた。この点に関して、損害賠償額の算定において考慮する。

続いて、第Ⅲ章で、第Ⅱ章に得られた問題意識に基づき、FRAND 条件の役割を最大限に活用させるために、アメリカの経験を踏まえて、日本にふさわしいアプローチ、つまり、第三者のためにする契約に解釈することを試み、そしてそのアプローチに残された限界（アウトサイダー）を明確させようとする。

最後に、第Ⅳ章で、FRAND 条件に限界が存在することに鑑みれば、ホールド・アップとロイヤルティ・スタッキングを根本的に解消するために、特許制度における救済策の改善から着手しなければならない。まず、ホールド・アップを解消するために、特許権者に差止請求権を武器として使えさせないようにしなければならない。このように、事後取引を抑えつつ、事前取引を促進することができる。本稿は、SEP 特許権者が差止請求権を主張する際にして、ホールド・アップの類型に基づいて、事後取引を抑える観点から、「草に潜む蛇」、「おとり販売」、特にアンチ・コモンズ類型のホールド・アップを防ぐために、条文化の提言を試みた。

もっとも、ここで、問題を根本的に解消できると言えない。FRAND 条件に従うロイヤルティは、ホールド・アップによる価値を含まない事前価値を反映しつつ、多数の権利者が同時に権利を主張する際に、全ての特許権技術に配分されるべきの総額をコントロールすべきである。この事前価値は、ホールド・アップなしで当事者が合意を達することができるロイヤルティを指すべきである。このロイヤルティを反映するために、標準策定前の時点を算定の基準時とするべきであろう。そして、ロイヤルティ・スタッキングを解消するために、シーリングを設定することを通じて、単数または多数の特許権技術に配分する総額を得られる。多数の特許権技術が存在する場合に、如何にロイヤルティを配分すべきかを工夫しなければならない。

第Ⅰ章　技術標準に関わる特許制度の理論的基礎に関する考察

第一節　特許制度の正当化根拠

第一款　特許権の特徴

特許権の保護対象である発明は、有体物ではなく、無体物（情報）であると一般に理解されている。この無体の情報はけっして明白な概念ではないが[9]、有体物と比較すると、無体物である発明が以下のような特徴を持つことは否定されるわけではない。

第 1 に、経済学的な観点からみると、有体物と無体物とは消費の競合性の有無において大きく相違している[10]。動産や不動産などの有体物には、ある人が消費すると他者はそれを消費できないという性質があることに対して、情報などの無体物には、他者の消費を減少させることなく、多数の者が同時に消費可能であるという性質がある[11]。このように、発明の活用も非競合性を持つと解されうる。こうした性格のため、発明がいったん生産されると、他者による使用を排除することは困難であろう。

第 2 に、動産や不動産のような有体物には、物理的な境界があるので、権利の及ぶ範囲が明確である。これに対して、発明や著作物という無体の情報は、物理的な境界線を引くことができない。これは、無体物と異なり、有体物には特定の有体物に対する物理的な接触を伴う利用というフォーカル・ポイントがあるからであろう。こうしたフォーカル・ポイントを中心に権利が組み立てられるために、権利の範囲が無制限に拡大されることはない。しかし、境界性の不明確の知的財産の場合には、権利の拡大に対して物理的な歯止めが利かない。

以上から、特許法の対象とされる無体物の発明の持っている特徴を明らかにした。それでは、なぜ特許権のような知的財産権を認めるのか。以下では、特許制度の正当化根拠に関する先行研究を簡単に整理したうで、本稿の立脚している立場を明らかにしたい。

---

9 無体物という概念を用いることは、あたかもそのような「モノ」が存在するかのような印象を与え、行為規制としての知的財産権の側面を覆い隠すという危険性が伴っている。たとえば、田村善之教授は、無体物というものは存在するのかに関して、「特定のプログラムの著作物（無体物）の公衆送信（行為）」と「特定のプログラムの送信方法の発明（無体物）」を例に、何が無体物と見なされるかということは利用行為の抽象度の程度によって決まること、それゆえ人の行為から分離した無体物なるものを観念することは単なるフィクションにとどまること、しかし、無体物というレトリックが実際には人の行為が制約されていることを覆い隠す効果があることなどを指摘している。田村善之「知的創作物の未保護領域という陥穽について」著作権研究 36 号（2010 年）3 頁、「メタファの力による“muddling through”：政策バイアス vs.認知バイアスー『多元分散型統御を目指す新世代法政策学』総括報告ー」新世代法政策学研究（2013 年）99 頁などを参照。本稿では、便宜上のため、無体物という用語を使用することにする。

10 廣松毅＝大平号声『情報経済のマクロ分析』（東洋経済新報社、1990 年）23~49 頁、ジョセフ・E・ウォルシュ（藪下史郎ほか訳）『スティグリッツ・ミクロ経済学（第 3 版）』（東洋経済新報社、2006 年）668 - 680 頁等。

11 山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義（1）」知的財産法政策学 28 号 214 頁（2010 年）。

第二款　特許制度の正当化根拠

第一項　自然権論 vs.インセンティブ論

知的財産権の正当化根拠[12]といえば、少なくとも特許法に関するに限り、人は自ら創作したものに当然に権利を持つという自然権論に求めることは、それほど支持を集めているとは言い難いように思われる。知的財産権の正当化根拠は、それが一人権利者自身の利益ではなく、より広く多数の者の利益に資するという観点を入れざるをえない[13]。したがって、ミクロ的な個人の自然権をベースとする正当化根拠より、社会全体の利益に着目する功利主義や帰結主義のようなマクロ的な議論がさらに馴染むのではなかろうか。そして、日本特許法 1 条において「産業の発達」を特許法の目的とされることから、日本において、特許制度の正当化根拠を、発明を公開させる代償として一定期間の独占を認める公開代償説や、発明の創作に対するインセンティブとして排他権を付与するインセンティブ論に求めるのは、一般的であろう[14]。

前述したように、無体の情報である発明は、消費の非競合性と非排除性を持つものである。このような経済学上の特徴に鑑みて、発明が生産される場合に、排除のための方法や生産費用を回収する方法がなければ、生産でももたらされる便益へのフリーライドが生じさせる恐れがある。フリーライドをある程度で防がないと、知的財産を創出しようとする者が過度に減少する。発明を生産するインセンティブが低下となるのであれば、一般公衆が不利益を被ることになる。こうした市場の失敗が存在する場合に、特許制度の介入が必要となる。特許制度は、所有権の法技術を借用して、特許発明の利用行為に対する排他的禁止権を付与することにした。法的手段としての排他権を通じて、フリーライドに起因するインセンティブや便益の浪費の問題を解決しようとしている[15]。つまり、厚生ないし効率性の観点から、特許制度の標準的な役割とは、排他権を付与することを通じて、イノヴェイションと発明の生産のインセンティブを提供することと考えられている。

知的財産法の定める排他権は、市場形成を可能にするための制度上の工夫と説明される

---

12 日本において、知的財産権の正当化根拠に関する研究として、田村善之教授の「知的財産法学の新たな潮流 - プロセス志向の知的財産法学の展望」ジュリスト 1405 号 22 頁（2010 年）、「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究 20 号 1 頁（2008 年）、「機能的知的財産法の理念」『機能的知的財産法の理論』1 頁以下（信山社、1996 年）、「知的創作物の未保護領域という陥穽について」著作権研究 36 号 1 頁以下（2010 年）、「『知的財産』はいかなる意味において『財産』か」吉田克自＝片山直也『財の多様化と民法学』（商事法務、2014 年）335 頁以下などの一連の論説が存在する。また、もっとも詳しい論説として、山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(1) - (8)」知的財産法政策学 28 - 39 号（2010 - 2012 年）。なお、法と経済学の視点から、知的財産法の体系を捉える研究も見られる。例えば、前田健『特許法における明細書による開示の役割－特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察』（商事法務、2012 年）、島並良「特許権の排他的効力の範囲に関する基礎的考察－取引費用理論からの示唆」日本工業所有権法学会年報 31 号 1 頁（2008 年）。

13 田村・前掲注「知的財産法政策学の試み」・4 頁。

14 特許庁『工業所有権（産業財産権法）逐条解説[第 19 版]』（発明推進協会、2012 年）11 頁、中山信弘『特許法第 2 版』（弘文堂、2012 年）。しかし、田村善之教授は、知的財産権を正当化する積極的根拠としてはインセンティブ論に依りつつも、消極的根拠として自然権論を用いている。

15 田村善之『知的財産法第 5 版』（有斐閣・2006 年）。

[16]。しかし、注意されたいのは、市場的な決定には、効率的な資源配分を導くすることができる、という長所があるため、市場が機能しているのであれば、市場に委ねれば足り、法的な介入が必要はないのであろう[17]。換言すれば、特許制度とは、市場メカニズムを活用しながら創作へのインセンティブを確保する制度であると理解することができる。

第二項　インセンティブ論の揺らぎ

もっとも、知的財産権の制度の積極的な根拠を効率性の追求を前提とする場合に、効率性の測定が困難性であるという問題が発生する[18]。そして特許制度がどの程度でイノヴェイションを促進するのか、という効果への検証は実証研究を避けては通れない[19]。近時、実証研究の不明確性や多義性は、効率性を追求する功利主義ないし帰結主義からのみ特許制度を正当化することの限界を浮き彫りにしているように見える。

米国知的財産法学界において＜法と経済学＞学派のゴッドファーザーとも称される、Robert P.Merges 教授は、2011 年に功利主義からの「転向」とも形容される著作“Justifying Intellectual Property”[20]に、「功利主義の下での費用便益分析は実際、不可能なほどに複雑である」というふうに説いた。こうした認識に基づいて、功利主義を知的財産法制度の正当化根拠とする通説を放棄し、信念として知的財産権の保護を支持するという哲学上のアプロッチを探究してみた[21]。Merges 教授によれば、効率性的に正当化根拠を求めるべきではないと主張したものの、制度運用の過程に効率性を追求すべきであると解されうる。

これに対して、同じく米国特許法学界の法と経済学アプローチを代表する学者である Lemely 教授は、“Faith-Based Intellectual Property”という題する論文[22]において、Merges 教授の信念に知的財産権の正当化根拠を求めるという考え方を反対した。Merges 教授のような「信念に基づく知的財産」によれば、問題点は、功利主義を放棄してしまうと、なぜ最先の創作者のみが保護されるのか、説明が困難であるという点にある[23]。実際に、Lemely 教授自身も、功利主義を正当化根拠とすると、特許制度の全般的な効果が不明確であるという限界を意識している。ただ、こうした不明確性をもたらすのは、産業毎に特許制度の機能が異なっているためである。なお、田村教授は、「知的財産権の制度を設けることに対する積極的な正当化は、効率性の達成度（のみ）ではなく、そのような制度を採択するプロセスの正統性に（も）求めざるをえなくなる。」と主張している。功利主義の露出している限界を意識している点において、三人の教授は立場が一致していると

---

16 李ナリ「知的財産権研究の方法論としての法と経済学：特許法を例として」、神戸法学雑誌 62 号（3/4）、213 頁（2013 年）。

17 田村善之・『市場・自由・知的財産』（有斐閣、2003 年）・92-95 頁。

18 Nari Lee(田村善之訳)「効果的な特許制度に関する多元的理論の試み（1）～（2）」知的財産法政策学研究 14~15 号（2007）。

19 中山一郎「特許制度の正当化根拠をめぐる議論と実証研究の意義」特許研究 60 号、7 頁（2015 年 9 月）。

20 ROBERT P.MERGES,JUSTIFYING INTELLECTUAL PROPERTY,Harvard UP(2011).本書の紹介として、杉浦淳・特許懇 267 号 138 頁（2012 年）がある。

21 Merges 教授が本書に提唱している知的財産法概念論の構造および転向後の哲学の内容に関して、本稿の重要な点ではないが、詳しくは、山根崇邦「Robert P.Merges の知的財産法概念論の構造とその意義」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』（弘文堂、2013）3-37 頁。

22 Mark A.Lemley,Faith-Based Intellectual Property,62 UCLA L.REV.1328(2015).

23 中山・前掲注 19・12 頁。

言えよう。

第三款　小括

以上からみれば、自然権論より、インセンティブ論に立脚して特許制度を説明するのは多いだろうと見えられるにもかかわらず、近時、インセンティブ論にも疑問を持つ議論も現れたように見えた。Merges 教授や Lemely 教授に限られるわけではなく、田村教授も効率性を検証するのが困難であるという点を肯定している。しかし、Merges 教授と異なり、Lemely 教授や田村教授は、従来の功利主義を放棄したわけではなく、インセンティブ論に基づいて、それぞれ特許政策のレバー理論と著作権における第三の波という帰結主義的なアプローチを提唱した[24]。

近時、IT 産業において、特許制度がかえってイノヴェイションを阻害しているという実証研究や議論が興隆し、特許制度の存在意義を否定するまでの著作もある。本稿の研究対象としての IT 産業に置かれる技術標準は、そのイノヴェイション構造が、現代につながるイギリス起源の特許制度が登場した 17 世紀と比べると、すでに天地を覆すほどの変化が起きる（この点に関して後述する）、という点には非議が多くない。そこで、IT 産業における特許制度の効果を測る場合に、従来の画一的な特許制度に応じる効率性に基づくのであれば、理想的な効果を得られなくても不思議ではないであろう。しかし、注意されたいのは、IT 産業に限られる話に基づいて特許制度全般を否定するのは妥当なわけではない。

本稿は、従来のインセンティブ論に立脚して特許制度の存在意義を説明するものである。だが、帰結主義から見ると、少なくとも IT 産業において、そのイノヴェイション構造に相応しい規範を定立すべきであろう。以下、イノヴェイション構造の変化および各産業において呈している多様性を前にして発展した、特許制度の関係性に関する錯綜している経済理論を簡単にまとめたうえで、様々なイノヴェイション構造の形態を一括に考慮に入れた特許政策の舵取り理論内容を紹介して、その意義を明らかにしたい。

第二節　イノヴェイションと特許制度の関係に関する理論的な研究

経済学的な観点から、特許制度は大別して、①発明とその公開の促進機能、②重複投資防止機能、③製品化促進の機能、という 3 つの機能があると言われている[25]。しかし、これらの 3 つの機能を全て最適な状態で実現するのは不可能であり[26]、学説上、どの機能をどの程度重視するかにより、異なる正当化理論が展開されている。以下、特許制度の目的と運用の在り方に関する 5 つの経済理論を簡単に紹介することにしたい[27]。

---

[24] 田村・前掲注 12「知的財産法政策学の試み」・15-20 頁。

[25] 田村善之『知的財産法』有斐閣（2010・第 5 版）181 頁、田村善之「フロ・イノウェイションのための特許制度の muddling through (2)」知的財産法政策学研究 36 号 153—154 頁（2011 年）。

[26] 田村・前掲注 13「フロ・イノウェイションのための特許制度の muddling through (2)」・154 - 155 頁によれば、第 1 に、効率性の観点から、３つの機能の全てに関して最適解を得ることが不可能であり、第 2 に、裁判規範として通用しなければならないというところからくる限界もあるので、個別事例において、当事者に対してある決められたルールに基づいて断していくと、全体的にそれなりの効率性が達成できる。

[27]以下の理論分類は、Dan L.Burk&Mark A.Lemley,Policy Levers in Patent Law,89

第一款　背景変化

近代特許制度の誕生はヴェネチアに始まる[28]。一一世紀から一六世紀までの間、地中海貿易で栄え、ルネッサンス文化の中心地の一つであったヴェネチア共和国において、新しい技術に習熟した職人を国外から招く際になんらかの仕組みが必要であったし、新たな技術を実際に使用する際に何らかの特典が必要であった[29]。そこで現在の特許制度の原型ともいえるものが誕生した。世界でも初めて見られるヴェネチアの成文特許法において、「ヴェネチアにおいて新規にして独創的な作り上げた者」に対して 10 年間の特許権が与えられており、この場合に、特許権者の同意あるいはライセンスがない限り、当該機械あるいは類似の機械を政策することは禁止される[30]。当時実際にヴェネチアにおいて特許された内容をみていくと、風力を使用した機械、水力機械、さらに運河の浚渫装置が多かった[31]。世界最初の特許は、1443 年にアントニウス・マリニに対し付与された「水無しで動く製粉機」（20 年の独占製造権）である[32]。産業革命の到来につれて、十八世紀に入って石炭と鉄と工場による生産方式が急速に普及するようになった。口火をきり、駆動役となったのが綿紡績業と織物業であった[33]。この時の発明は、おもに綿紡績業と織物業を巡るものでした。有名な例として、綿紡績工場ははじめその動力として水車を利用していたが、次第に人口的な動力を求め、それはワイアットの蒸気機関の発明である。以上からみると、特許制度が最初に設計されていた際に、ほとんど一発明対一製品だったと見受けられる。

もっとも、過去の何十年の間に、状況が著しく変わってきた。化学、バイオテクノロジー、ソフトウェアに関する特許が激増しているのみならず、ますます多くの製品には、単一の新たな発明が組み入れたわけではなく、数多くの部品による組み合わせとなっていた[34]。技術知識は、しばしば他の技術知識と結びつきながら創造されるという点で互いに補完性を持っていると同時に、生産される財が複数の異なるタイプの技術知識を体化しているという意味でも補完性をもっているからである。技術知識間の補完性は、その性格上理念的には、以下の二つのタイプにわけられる。一つ目は、技術革新のプロセス自体に内在しうる補完性である。二つ目は、商品化の段階で生じる技術知識間の補完性である[35]。

情報通信分野をはじめる IT 産業において、実際の商品の生産は複数の技術知識に立脚

VA.L.REV.1575(2003)、邦訳としての「特許法における政策レバー（1）～（2）」知的財産法政策学研究 14～15 号（2007）、および田村・前掲注 25・155 頁以降を参照して整理したものである。

28 竹田和彦『特許の知識』第 8 版（ダイヤモンド社、2006 年）、石井正『歴史の中の特許　発明への報奨・所有権・損害請求権』（晃洋書房、2009 年）、羽柴隆（著）古城春実（補訂）『特許法のはなし』（発明協会、2007 年）石井正『知的財産の歴史と現代』（発明協会、2005 年）。

29 石井・前掲注 1『知的財産の歴史と現代』・40 頁。

30 石井・前掲注 1『歴史の中の特許　発明への報奨・所有権・損害請求権』・10 頁。

31 羽柴隆（著）古城春実（補訂）・前掲注 1・13 頁。

32 http://www.sanken.keio.ac.jp/law/lecture/tami/tami_1002.html

33 石井・前掲注 1『知的財産の歴史と現代』・55 頁。

34Mark A Lemley,Carl Shapiro,Patent Holidup and Royalty Stacking,Texas Law Review,Vol.85:1991,p1992.

35 Scotchmer,S.,Innovation and Incentive,the MIT press(2004)(邦訳：青木玲子監訳、安藤至大訳、スザンヌ・スコッチマー『知財創出：イノベーションとインセンティブ』)（日本評論社・2008 年）を参考。Scotchmer が強調したように、あらゆる研究開発はそれまで開発されてきた技術知的に立脚して行われる意味で、累積的な性格を持っている。

しながら行われる[36]。そこで、産業の特徴は、技術が極めて累積的、かつ集約的に利用される点にあると思われる。一つの技術標準について、数百から数千を超える数の特許が集積的に関与しているといわれている。これはまさに、ディジタル化技術、あるいは半導体チップにおけるプリント技術の発展の結果であり、その中でイノヴェイションは細かく漸進的、累積的に発生している。こうした背景において、各企業が従来のように自社の技術資源だけで企業経営を行うこと（クローズドイノヴェイション）は難しくなる。これに対して、経営学者である Henry Chesbrough 氏が提唱したオープンイノヴェイションとは、「企業がより多くの社外のアイディアを自社のビジネスにおいて活用すべきであり、そしてより多くの社内の未活用のアイディアを他社に活用してもらうべきである」という包括的な概念を指す[37]。今後、少なくとも IT 産業において、プロパテント時代からプロイノヴェイション時代になるのであろう[38]と推測される。

以上から、イノヴェイションが変化しているということを結論づけられる。かりに 17 世紀に登場した現代につながるイギリス起源の特許制度が、少なくとも千のオーダーを超える特許権が一つの製品に絡むことは予定していなかったとすると、ここでは、特許制度が予定していない段階が生じているのではないか。IT 産業のイノヴェイション構造にふさわしい特許制度を探究することが喫緊な課題となろう。

そこで、以下、特許制度の趣旨としての産業発達を実現するために、イノヴェイションと特許制度の関係に関する経済理論をまとめたい。

第二款　イノヴェイションと特許制度の関係に関する 5 つの理論

1　プロスペクト理論（Prospect Theory）

プロスペクト理論とは、1977 年に、Edmund Kitch により提唱された特許制度の根拠論および基本的な解釈態度についての理論である[39]。Kitch によれば、特許制度は、①特許のクレームにより画定された権利範囲は、特許の報酬機能が要するものをはるかに超えた範囲にまで及ぶものである。②特許制度には、早期の出願を奨励するルールがいくつか存在しているため、報酬に値するような価値のある発明であるかどうかを問わずに早期出願をしてしまう傾向がある。③技術的に重要な多くの特許はその商業的利用が可能になるより相当前の段階で付与されている、という 3 つの特徴がある[40]。

これらの 3 つの特徴を踏まえて、特許制度の目的として、同一発明に対するレントシーキングを抑止するとともに、さらなる関連発明の投資に対するインセンティブを与える

---

36 田中悟＝岡村誠＝新海哲哉「技術知識の補完性とプロパテント政策の効果」後藤晃＝長岡貞男『知的財産制度とイノベーション』229–230 頁。

37 ヘンリー・チェスブロウ（栗原潔訳）『オープンビジネスモデル―知財競争時代のイノベーション』（2007 年・翔泳社）vi 頁。

38 中山信弘『知的財産立国のさらなる発展を目指して』ジュリスト 1405 号（2010 年）11 頁。

39 Edmund E.Kitch,The Nature and Function of the Patent System,20 J.L.&ECON.265(1977).当理論に関して、詳しくは、山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義（5）」知的財産法政策学研究 33 号 204 - 06 頁（2011 年）、前田健『特許法における明細書による開示の役割』(商事法務、2012 年)245 - 47 頁、田村・前掲注 20・182 頁、中山一郎「事後的インセンティブとしての特許制度の機能について」知財ぷりずむ 2 巻 15 号 1 頁（2003）。

40 Kitch,supra note 39 ,at 267.

ことを重視する[41]。この理論は、事後的インセンティブに着目し、早い段階で発明者に排他権を付与することにより、複数の者による研究開発の重複投資が回避され、特許権者の管理の下、イノヴェイションに対する効率的な投資が行われることを目指していると解されうる。つまり、Kitch は、将来の「イノヴェイションに対する効率的な利用」への追求を特許権の排他性の正当化理由であると認めたと思われる。

2　競争的イノヴェイション理論(Competitive Innovation Theory)

競争的イノヴェイション理論とは、1962 年 Kenneth J.Arrow が提唱した理論である[42]。Arrow によれば、独占事業者は怠ける余裕があるのに対して、競争的な市場にいる事業者は生き残すためにイノヴェイションに励むので、競争的な環境の方こそがイノヴェイションを激励する最善案である[43]。上記プロスペクト理論と全く逆に、特許権により独占的な地位が与えられると、むしろ企業が弛緩してイノヴェイションが妨げられるという見方に立って、むしろ特許権などなく、競争に晒されたほうは、イノヴェイションが進まれるのだろうと説く競争的イノヴェイション理論というものも唱えられている[44]。

3　累積的イノヴェイション理論(Cumulative Innovation Theory)

Robert P. Merges と Richard R. Nelson によって累積的イノヴェイション理論という考え方を提唱した[45]。発明が「累積的（cumulative)」であるというのは、その発明が既存の技術を参考にし基礎にしてできているということであり、その発明が次世代の技術の参考となり基礎となっているということである[46]。Merges&Nelson が指摘しているように、飛行機、自動車、コンピュータ、半導体等の産業のイノヴェイションは、多数の企業の技術革新の累積によって進展してきた。イノヴェイションの累積化と伴い、その表現の一つ目は、一つの製品に極めて数多くの特許が絡むようになったことであり、二つ目は、個々の発明者が過去の発見と研究開発の上で自分の発明を構築しているということである[47]。そこで、技術が累積化となるのであれば、特許法は、どのように発明者と改良者の間に権利を配分すべきであるか、という問題を解決しなければならない。プロスペクト理論のそうするように最初の発明者に全てを与えるのであれば、改良者の間の競争がイノヴェイションの集中的な管理よりも機能するか、あるいは、特許権者及び潜在的改良者が必ずしも合意しないと考えるべき理由があるのならば、このように権利を集中することは、賢明ではない[48]。

Merges&Nelson の考え方によれば、基本的な発明と改良発明の双方にインセンティブを付与する必要があることを指摘する。その結果、特許権は双方に与えられることになり、

---

41 田村・前掲注 20・182 頁。

42 Kenneth J.Arrow,Ecnomic Welfare and the Allocation of Resources for Innovation,in the RATE AND DIRECTION OF INVENTIVE ACTIVITY 609-26(Nat'l Bureau of Econ,Research ed.,1962).

43 Id,at 619-20.

44 田村・前掲注 20・362 頁。

45 Robert P.Merges and Richard R.Nelson,ON THE COMPLEX ECONOMICS OF PATENT SCOPE,90 Colum.L.Rev.839,at 880-881.長岡貞男「累積的な技術革新と知的財産権：最近の理論研究の含意」特許研究 25 号 12～13 頁(1998 年)。

46 Id at 882.

47 安藤至大（訳）青木玲子（監訳）『知財創出　イノベーションとインセンティブ』（日本評論社・2008 年)、131 頁。

48 See Mark A.Lemley,The Economics of Improvement in Intellectual Property Law,75 Rev.989,at 1048-72.

双方の特許が互いに相手をブロッキングするものとして機能する。ブロッキングによりインセンティブが妨げられるように思えるが、同理論は、このブロッキングは単なるデフォルト・ルールであり、当事者はブロッキングを回避するために契約をするだろう、そういう形で交渉を促進させることがブロッキングの意義なのだろ説く。

累積的イノヴェイションに関する文献においては、特許権が重要であるが、特許権によって排除する力は限定的なものであるべきであると主張する[49]。最初の発明者と後の改良者両方もインセンティブが必要であるため、累積的イノヴェイションについて議論する論者は、未完成品、初期バージョンおよび製品の集合に対する改良についても特許適格性を有するものとすべきであるということを含意している[50]。ただし、累積的イノヴェイション理論は、小規模な発明についての特許を予定しているが、プロスペクト理論よりも不完全な権利をそうした発明に対し与えることになる[51]。

4　アンチ・コモンズ理論(Anti-commons Theory)

コモンズの悲劇は、資源を管理しないまま放置すると過剰使用によって枯渇するという Hardin の主張に基づいている[52]。これに対して、アンチ・コモンズとは、コモンズの逆に、多数の権利があり過ぎる場合に利用が進まなくなる悲劇に目を向けるものである。当該言葉の源流は、Frank I.Michelman の論文に遡る[53]。しかし、バイオ分野の研究を例に取りながら、知識の私用化を通じて、コモンズの悲劇を解消したものの、新たな悲劇、つまりアンチ・コモンズの悲劇を生み出したと指摘したのは、Michael Heller&Rebecca Eisenberg である[54]。彼らの論文に、アンチ・コモンズの悲劇は、生物医学研究において「上流」の研究を「下流」の製品に導入する過程において、典型的に起こるとされている[55]。つまり、遺伝子断片のような異質の断片的な特許が多数存在することにより、かえってイノヴェイションが進まなくなるという弊害が指摘されている[56]。

5　特許の藪理論(Patent Thickets Theory)

Carl Shapiro が唱えた特許の藪理論[57]は、アンチ・コモンズ理論とよく似ているものである。ただし、学説上、アンチ・コモンズ問題を、異質の断片的な特許が多数存在することから生じるものとし、特許の藪の問題を、同一の技術またはその諸側面に関して特許の

---

[49] Id.
[50] Id.
[51] Id.
[52] Hardin Garret(1968),The Tragedy of the Commons,162 SCIENCE 1243 at 1244.希少な資源を共有とした場合の過大利用の問題を説明するために、共有の牧草地で羊飼いたちが羊を放牧する例を用いた。
[53] Frank I.Michelman, Property,Utility,and fairness:Comments on the Ethical Foundations of "Just Compensation"Law,80 HARV.L.REV.1165(1967).
[54] ヘラー＝R.S.アイゼンバーグ（和久井理子訳）「特許はイノベーションを妨げるか？－生物医学研究におけるアンチコモンズ」知財管理 51 巻 10 号 1651 頁以下（2001）。より一般的にアンチ・コモンズの悲劇を論じた文献として。Heller,M.A.,The Tragedy of the Anticommons:Property in the Transition from Marx to Markets,111 Harv.L.Rev.621(1997-1998)がある。
[55] ヘラー＝R.S.アイゼンバーグ・前掲注。
[56] 前掲注。
[57] Shapiro,Patent Thicket,supra note 60,at 97.See also James E,Bessen,Patent Thickets:Strategic Patenting of Complex Technologies(March 2003),available at http://ssrn.com/abstract=322760.

保護範囲が重複することから生じるものとし、両者を概念上区別している[58]。また、アンチ・コモンズ理論と異なり、特許の藪理論によれば、権利の保護範囲を狭くすれば、特許の藪の問題を解決することができる。もっとも、両方ともに、特許権のような排他的権利の存在に伴い権利処理のための取引費用が高くなり、契約の成立が失敗に終わる蓋然性の高い場合、何らかの対策を探究する必要があるという問題意識から生じたものであり、本質的な部分は共通しているのではなかろうか。こうした認識に基づいて、本論文において、特許の藪理論とアンチ・コモンズ理論を同じく扱うことにする。

Shapiro は、関係する多数の特許権者の合意によってはじめて製品化可能な技術の脆弱性を指摘して、こうした状況を「特許の藪」と呼んだ[59]。こうした複数の特許の関係は補完的な関係にある。特許の藪が発生する原因として、(1)製品あるいは製造過程（あるいは研究過程）が複雑であり、多数の補完的技術を利用する必要があること、(2)多数の企業が研究に参入していることを指摘することができる[60]。特許の藪とアンチ・コモンズは、類似概念であるものの、同じではないと主張している向きもある。例えば、Burk＆Lemley によれば、アンチ・コモンズの分析が、断片を集めることの難しさについて焦点をあてる一方で、特許の藪の分析は、既存の権利の重複に焦点を当てている[61]。なお、長岡教授によれば、特許の藪が存在する場合には、利用可能な技術を企業が効率的に組み合わせて利用することが妨げられることが懸念される。権利を保有している企業の数が多数あるために、効率的な交渉が困難で、その結果、特許化された技術の利用が妨げる現象は、「アンチ・コモンズの悲劇」となる[62]。ここで、特許の藪がアンチ・コモンズの悲劇を発生させる原因であると解されうるのではなかろうか。

以上から、イノヴェイションと特許制度の関係に関する理論を簡単に概観した。各理論の重視する問題点が異なり、そこで個々のイノヴェイション構造の特徴に基づて提示した対応策も異なる。錯綜する理論を前にして、画一的な理論のみで特許制度を説明することは困難となると思われる。それでは、これらの錯綜する経済理論を一括に特許制度の規範の定立の仕方に反映する手法はあるのか。

Burk&Lemley は、上記の 5 つの理論について、産業分野毎にイノヴェイション構造が異なっており、それぞれ適用分野も異にすべきであるという特許政策の舵取り理論を提唱している[63]。それでは、特許政策の舵取り理論によれば、上記の 5 つの経済理論をどのように異なる産業に当てはめるのか。当理論は、日本へいかなる影響を与えるのか。以下、これらの問題意識を踏まえて、特許政策の舵取り理論の内容を簡単に説明したうえで、当理論の意義を明らかにしたい。

---

[58] Dan L.BURK&MARK A.LEMELY, THE PATENT CRISIS AND HOW THE COURTS CAN SOLOVE IT 29(THE UNIVERSITY Press 2009),at 78.

[59] Carl Shapiro,Navigating the Patent Thicket:Cross Licensing,Patent Pools, and Standard Setting,Innovation Policy and the Economy 119,121.

[60]「「アンチコモンズの悲劇」に関する諸問題の分析報告書」財団法人知的財産研究所（平成 18 年）1 頁。

[61] Mark A.Lemley,Dan L.Burk,Policy Levers in Patent Law.日本語訳として、山崎昇（訳）「特許法における政策レバー（1）」知的財産法政策学研究第 14 号（2007）93 頁。

[62]「アンチコモンズの悲劇」に関する諸問題の分析報告書」財団法人知的財産研究所（平成 18 年）1 頁。

[63] Dan L.BURK&MARK A.LEMELY, THE PATENT CRISIS AND HOW THE COURTS CAN SOLOVE IT 29(THE UNIVERSITY Press 2009).

第三款　産業毎に異なる取扱いを志向する学説

第一項　特許政策の舵取り理論の概観

Burk&Lemley による特許政策の舵取り理論について、他の論文に詳しく紹介されたことがある[64]。ここで、以下のような二つの重要な側面を強調するに止まる。

第 1 に、制度設計の際に、ワン・フィッツ・オールではなく、産業におけるイノヴェイション構造に応じて区別して扱うべきである。具体的に、プロスペクト理論を製薬業界に、競争的イノヴェイション理論をビジネス方法に、累積的イノヴェイション理論をソフトウェア業界に、アンチ・コモンズ理論をバイオ産業に当てはめることになる。

第 2 に、Burk&Lemley によれば、特許法が抽象的な概念を設定することを通じて、政策形成のアリーナを立法から司法に移す技法を採用していることに着目し、そうした法技術を特許政策の舵取り（Policy levers）と呼ぶ[65]。各分野の舵取り主体は、立法ではなく、司法となるべきである。なぜかというと、立法にはいくつか限界があるからである。まず、事前にすべての事態を予想してルールを設定することは極めて困難（特に境界線の確定が困難）である[66]。そして、このような困難があるとすると、ロビイングは不可避である[67]。他方、司法は、その事件限りの判断であるから、修正しながら事後的に範囲を決めていくことができる[68]。

第二項　特許政策の舵取り理論の意義

日本の学説のなかで、画一的規範による予測可能性と個別的規範による具体的妥当性の間でトレード・オフの状況が現れる観点から、国会（議会）が事前に定立した特許制度の画一的規範を尊重する制度運用をなすべきであり、裁判所が事後的に紛争事案毎の個別的利害調整を積極的に行うことは慎むべきである、という法規制における画一的取扱いを志向する見解が提唱されている[69]。この見解の背後にあるのが、特許法制度の主たる意義を、取引内容の法定による取引費用の節減に求めるという発想である[70]。しかし、特許権が存在すること自体が社会にとってはコストであるため、取引費用を最大限削する方策は特許制度を否定することである[71]。このように、法規制における画一的取扱いを志向する学説には成立理由が足りないと言わざるを得ない。したがって、産業毎に異なる規範を適用することを志向する特許制度を実現するために、可能性がないわけではないと言えよう。それでは、特許政策の舵取り理論にはどのような意義があるのだろうか。

まず、市場的な決定は、効率的な資源配分を導くことができるという長所を持ち、立法、行政や司法による権威的決定で代替することは容易なことではない。この意味において、

---

64 田村・前掲注 26・167 - 176 頁。
65 BURK&LEMLEY,supra note 64,at 100.
66 BURK&LEMLEY, supra note 64,109~111.
67 Id 63~64.
68 Id 64~68.
69 島並良「特許制度の現状と展望：法学の観点から」知的財産研究所 20 周年記念『岐路に立つ特許制度』（知的財産研究所・2009 年）18~21 頁。
70 島並良「特許権の排他的効力の範囲に関する基礎的考察－取引費用理論からの示唆－」日本工業所有権法学会年報 31 号（2008）。
71 田村・前掲注 13・178 頁。

効率性に関わる問題に関しては、かりに市場が機能しているのであれば、市場に委ねれば足りることになる[72]。つまり、市場が機能していない場合以外は、法的な介入には余地がない。産業毎にイノヴェイションの構造が異なっている場合に、特許制度に関して何らかの規範を定立する際にして、こうした個別の産業特有のイノヴェイション構造を考慮に入れながら、法的な介入の必要性を探る必要があろう。特許政策の舵取り理論は、個々の産業ののイノヴェイション構造に応じて、異なる経済理論を各産業に当てはめるものであると言えよう。したがって、特許政策の舵取り理論の第 1 の意義は、市場の状況を制度設計に反映させることを説く点にある。

制度設計の際に市場の特殊性を考慮すべきことを説明するのであれば、伝統製薬とバイオテクノロジーは、よい比較例となるのではなかろうか。伝統的な医薬産業において、医薬品を開発するために巨大な費用がかかられうる。くわえて、特許取得後に医薬品として販売する承認を得るためには、臨床試験等の多大な投資も必要になる。これらの事情を考慮したうえで、特許政策の舵取り理論によれば、Kich によって提唱された、早めに特許が付与されているというプロスペクト理論は、製薬産業に当てはめるべきの主張である。他方、バイオ創薬が盛んになるにつれて、伝統的な新薬の開発の場面のような、一つの化学物質の特許で常に一つの医薬品すべてをカバァーしていることは、すでにバイオ創薬産業に当てはまることはない。当産業は、イノヴェイションが上流セクターの分業体制によって実現されていることに着目すべきであり、両方のセクターに適切なインセンティブを付与するために、類型的に両セクター間で取引される程度に技術が具体化しているのであれば特許取得を認めるべきである[73]。これは累積的理論の応用例に該当すると言えよう。イノヴェイション構造上の相違に鑑みて、バイオ創薬産業には、Kitch によって提唱されたプロスペクト理論ではなく、他の経済理論を適用すべきであると思われる[74]。

本稿は、技術標準を研究対象とするものであり、バイオ創薬産業における特許制度のあり方には立ち入らない。ここで、バイオ創薬と伝統的な製薬を比較することを通じて、産業によって、そのイノヴェイション構造も異なり、画一的取扱いを志向する法規制では、すべての産業に妥当するわけではなく、バイオ創薬産業における分業体制を考慮するのであれば、かえって特許制度の趣旨としてのイノヴェイションの促進と逆の効果を果たすかもしれない。

次に、Burk&Lemley の議論は、法と経済学のルールとスタンダードの議論に、公共選択論による政策形成過程のバイアスの矯正という視点を接合し、立法より司法のほうはロビイング耐性が強いことに着目しており、政策形成過程のアリーナを司法に移譲したところに特徴がある[75]。もっとも、裁判所は、技術の専門性や技術動向、経済動向等の探索能力の面で限界がある[76]。その反面、特許庁は、技術的知的に長けていることに加えて、そもそも審査分野毎に専門を異いする審査官が配置されており、非容易推考性（進歩性）の要件の加減等において Burk&Lemley による提唱している産業分野毎の舵取りが実施されている[77]。ゆえに、日本において、裁判所の上記のような不足に鑑みて、イノヴェイシ

---

72 田村・前掲注 26・6 頁。

73 田村善之「抽象化するバイオテクノロジーと特許制度のあり方」『特許法の理論』（有斐閣、2010 年）41 頁。

74 前掲注。

75 田村・前掲注 26・174-175 頁。

76 前掲注。

77 田村善之「特許権と独占禁止法・再論—権利 vs.行為規制という発想からの脱却—」日本経済学会年報 32 号 68 頁。

ョンの促進に役立つ特許制度を構築する際にして、裁判所の役割だけではなく、特許庁（行政）の役割を重視すべきとする見解がある[78]。だが、知的財産法に関して、政治的な圧力に対して抵抗力の強い制度的な枠組みというものが特に必要になることに鑑み、その政治過程に関する議論と法制度の仕組みを結びつける[79]という点は、特許政策の舵取り理論の第 2 の意義となることを否めない。

第四款　小括

前述したように、特許制度は、産業の発展やイノヴェイションの促進という目的を実現するために、政策的判断に基づいて特許権を付与するという法技術を通じて、特定の行為を規制する制度であると捉えられる。そして、これから、プロパテント時代からプロ・イノヴェイション時代になるであろうと推測されうる。こうした背景に、特許制度は、はたしてイノヴェイションを推進しているか否かを検証する必要がある。

Burk&Lemley によって提唱した特許政策の舵取り理論から、以下のような示唆が得られる。すなわち、プロ・イノヴェイション時代において、イノヴェイション構造が多様性を呈しており、イノヴェイション政策の観点から、制度設計の際に、ワン・フィッツ・オールではなく、産業におけるイノヴェイション構造に応じて区別して扱うべきである。

第三節　IT 産業における特許権―財産権とのアナロジーの限界

第一款　累積的な環境における特許権の境界

特許法が発明の利用行為に対する権利である特許権を規律していることに鑑み、特許権の保護範囲を画するという作業を通じて、何が特許権の保護範囲にあるか、何がパブリックドメインにあるかを明確的に区分するということは、特許法制度が機能している前提となる。

もっとも、技術の累積化という性格を持っている IT 産業において、何が特許の保護範囲にあるか、何がパブリックドメインにあるか、という境界は曖昧となる趨勢にある。イノベータは、自らの技術が他人の特許権を侵害しないか、善意の侵害を生じないか、などを決めることがますます困難になってきていると同時に、技術を採用するという決定をする前に必要な特許のライセンス交渉を行うことも高コストになってきていると感じる。一方、特許製品の製造を欲する企業が、製造に必要な全ての特許権について、多数の異なる特許権から許諾を得ることが不可能になっているというのである[80]。その結果として、有体物の財産についてはうまく機能しているクリアランスの手続きは、曖昧模糊として大量の特許権のために省略されている（特許権の無視）[81]。一つの技術標準について、数百から数千を超える数の特許が集積的に関与しているのである[82]。そのため、技術標準を適用

---

78 田村・前掲注 26・175 頁。鈴木将文「プロ・イノベーションの特許制度を目指して―行政の役割の観点から―考察―」日本工業所有権法学会 36 号 101 - 115 頁。

79 田村・前掲注 26・185 頁。

80 Mark.A.Lemley(島並良訳）「特許権の無視」『岐路に立つ特許制度―知的財産研究所 20 周年記念論文集―』（財産法人知的財産研究所・2009）67 頁。

81 前掲注。

82 BURK&LEMLEY,supra note64,at 27.

しようとする企業にとって、技術標準に読み込まれたすべての SEP の権利者からの許諾を得ることも不可能であろう。まして一つの製品を製造するために、何個の技術標準が必要であることもある。こうした問題を引きもたらす理由は、どこにあるのか。

発明はその一つの特徴が境界の明確性の欠如である。ゆえに、土地、不動産のような有体物と異なり、無体物としての発明において保護範囲を画するのは、常に観念的にのみ存在するものであり、困難である。とりわけ、技術が累積性を有する IT 産業において、こうした問題はさらに深刻になっている。すでに紹介した Merges&Nelson による累積的理論は、まさに累積的な環境において、発明奨励という特許法の趣旨に照らして、どのように最初の発明と後続の発明の間にインセンティブ上のバランスを取れるために、特許の保護範囲をいかに確定する課題を探究するものであろう。彼らによって、基本的には、開示要件の問題であり、二次的には、均等論の問題と捉えている[83]。

いずれにせよ、IT 産業において、特許権の保護範囲を画することが極めて難しいであろう、という点を否められないと思われる。

第二款　ノーティス・プロブレム

第一項　近時の議論

近時、特許制度の現状に対して悲観的な態度を取る声がよく耳にする。その典型例として、米国における『Patent Crisis』[84]『Patent Failure』[85]『Against Intellectual Monopoly』[86]がある。これら三つの著作には、現在特許制度における問題[87]に対する態度が異なるが[88]、少なくとも技術革新とイノヴェイションが激しく進行している IT 産業において、伝統的な特許制度がイノヴェイションの促進によく機能していないと指摘しているという点で共通であると思われる。

Burk&Lemley の『Patent Crisis』において現在の岐路に立つ特許制度に対して打った処方箋は、まさに前述した特許政策の舵取り理論である。『Patent Crisis』にくわえて、『Patent Failure』は、大量の自証研究に基づいたものであり、将来的に特許政策に反映

---

83 その後、Scotchmer は、Merges&Nelson による累積的発明のモデルに残ているいくつかの荒い点に鑑みて、さらに精緻的なモデルを提出した Scotchmer,S.,Innovation and Incentive,the MIT press(2004)(邦訳：青木玲子監訳、安藤至大訳、スザンヌ・スコッチマー『知財創出：イノベーションとインセンティブ』)（日本評論社・2008 年)。

84 BURK&LEMLEY,,supra note64。

85 その翻訳書である、ジェームズ・ベッセン＝マイケル・J・モラー(浜田聖司訳)『破綻する特許』(2014 年・現代人文社)。

86 ミケーレ・ボルドリン＝デヴィッド・K・レヴァイン(山形浩生＝守岡桜訳)『〈反〉知的独占 特許と著作権の経済学』(2010 年・NTT 出版)。

87 問題として、特許制度がどれぐらい機能しているのか、イノベーションに貢献するのか、または妨げとなるのか、どのように特許制度を改善できるのか、に集中している。

88『The Patent Crisis and How the Courts Can solve it』には、著者が漸進的（muddling through）に特許制度改革策を取っている。『Against Intellectual Monopoly』には、著者が特許制度を廃止するという極端な態度を取っている。『Patent Failure』には、著者が特許制度を廃止しろうとまで断言しているわけではなく、そして、特許制度が「信頼に基づく政策」ではなく、実証的な証拠に基づいて特許政策を考えていく必要性が増大していると考えている。

される可能性は決して小さいものではない 2011 FTC Report[89]によく引用されており、深い影響を持ってくると言えよう。

『Patent Failure』によれば、こうした特許制度の失敗をもたらした原因に関して、やはり公示機能（Notice Function）に問題があるからであると分析されている[90]。侵害訴訟における裁判所のクレイム解釈の仕方が、特許庁における審査の際に想定されていたもの以上の保護を与えることを容認しており、この傾向にソフトウェア関連発明やバイオテクノロジーにおいて抽象的なアイディアの特許適格性を容認する問題の多い裁判例が拍車をかけ、さらに 1980 年代半ばから顕著になった特許の洪水(特許出願数、特許数の飛躍的増大)が絡み[91]、それに継続出願等を利用した特許権者の戦略的行動が重なった結果[92]、特許権の保護範囲を公示する機能が失われ、訴訟の増大をもたらしたというのである[93]。

2011 FTC Report において、『Patent Failure』の研究結果が引用されており、特許権の存在や保護範囲を告知する特許制度の機能、同報告が Patent Notice と呼ぶ機能の改善を特許制度の抱いている課題として掲げている[94]。そして、Patent Notice を直接改善するための具体的な対策[95]と、それでも Patent Notice が十全には機能しない場合に事態が悪化することを防ぐための差止めや損害賠償といった救済手段の調整を提言した[96]。

---

89 http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf。米国の特許制度の改善を目指して作成された FTC Report は、2003 年に公表された(2003 FTC IP Report を嚆矢とする。そこでは種々の提言がなされた。れらの提言のなかには、今回の 2011 年米国特許法改正(2011 American Invents Act)で実現されたものが少なくない。また、立法ではないが、TSM テストに関して、同テストを廃止とまではいわないものの、第一義的な基準ではないとする最高裁判決が下されている。
2011 年米国の連邦取引委員会が発表した 2011 FTC Report の経緯を見ても、FTC が、米国議会から特許法改正のための調査の委託を受け、特許商標庁(PTO：Patent and Trademark Office)、さらに司法省(DOJ：Department of Justice)と協力しながら、完成に至ったものである。その間、2008 年 12 月には 8 日間、さらには 2010 年 5 月にはワークショップが行われ、これらの手続きへの参加者は 140 以上(企業、ヴェンチャー、個人発明者、特許実務家、経済学者、特許法学者) に上るとともに、50 以上の文書が提出されている。300 頁を越える Report のなかに、アメリカの特許制度に関わる学者や実務家の叡知が凝縮されている、といっても過言ではない。

90 Id, at 8-11.

91 同様に特許の洪水の問題を指摘する BURK&LEMLEY,,supra note64,at 27.
は、米国特許庁の審査官が一件当たりの出願の審査に割いている時間は平均して 18 時間に過ぎないと指摘する。

92 BURK & LEMLEY, SUPRA NOTE 64, at 24-25 も、継続的出願制度により、審査が繰り返されることにより出願人に有利な方向に審査結果が傾くバイアスに拍車がかかり、競業者の製品が出現してから後追い的にクレイムを書き換えるという出願人の機会主義的行動を助長し、さらに特許付与を遅らせ、産業の成熟を待って特許を出現させる「潜水艦特許」の取得(submarine patenting)を可能とすると指摘している。

93 BESSEN AND MEURER, SUPRA NOTE 22, AT 18,150-51. BURK & LEMLEY, SUPRA NOTE 64, at 26-28 も侵害訴訟急増の原因を、IT 産業における特許の藪(PATENT THICKESTS)の存在と、同産業におけるクレイム解釈の予測不可能性に求めている。

94 田村善之「アメリカ合衆国特許制度における NOTICE FUNCTION をめぐるリフォーム論と日本法への示唆：2011 FTC REPORT の紹介」パテント 66 巻 3 号(66 巻別冊第 9 号)1 頁。

95 Patent Notice を改善するための推奨策に関して、田村・前掲注 26・10 - 17 頁。

96 田村善之「2011 FTC Report による特許制度リフォーム論の紹介―救済策編―」標準必

なお、同報告によれば、特にIT産業に関しては、特許権の公示機能の低下が深刻化していると示されている。こうした特許権の開示機能の低下は、前述の「特許権の無視」（Ignoring Patents）という現象を引き起こしている。たしかに、後述するパテント・トロールの標的になるような大きな企業でなければ、特許を調べてもわからないので調べるのをやめてしまうという自生的な秩序がもたらされている可能性は十分に成り立ちうる[97]。しかし、このように特許権がないに等しく行動するが均衡点となっているとすると、発明とその公開を促すことを目的としていたはずの特許制度にとっては病理的な現象であるといわざるをえない[98]。

第二項　中国におけるノーティス・プロブレムの実情

長岡教授の実証研究によれば、日本のIT産業において公示機能の低下が生じていることを示唆している[99]。近年、中国における特許出願が急増しているという背景に、中国のIT 産業において同じく公示機能の低下という問題が存在するか否かは、興味深い課題であろう。

中国は第11回全国人民代表大会第4回会議において第12期5カ年計画網要に、2015年までに特許、実用新型専利、外観設計専利の出願を合わせて 200 万件まで増加させることを明らかにした。各地方は出願支援のために出願代理人への負担も補助することも含めたあらゆる政策を推進することが決定された。その結果、2016 年 1 月 14 日に中国知識産権局（SIPO）の公表した2015年の中国における特許出願状況によれば、SIPOに対する特許出願の件数が約 110.2 万件（対前年比 18.7%増）である[100]。中国が出願大国となると深く認識させられる。これほど大量の特許出願をした主な理由として、中国政府側の知識産権の強化を通じて世界レベルの創新型国に躍進するというプロ・パテント認識への転換にあるのではなかろうか。しかし、これほど大規模の特許出願の背後に、イノヴェイションが促されるか否かは、今後さらに検証する必要がある。

こうした背景に、特許の質という問題も注目に浴びる[101]。こうした問題を引き起こすのは、特許出願の質のみならず、審査の質、制度自身の障害にあると思われる。

まず、中国における多くの企業、とりわけ中小企業は、専門的に知識産権を管理する部門を設置するわけではない。たとえ関連政策の刺激のもとで、特許出願を提出してとしても、事前調査を十分に行う可能性が高くない。つまり、前述した「特許権の無視」という現象を引き起こしやすいのではなかろうか。

次に、中国において、容易想到性の判断基準について、先行技術中にその発明について

須特許の権利行使に関する調査研究（Ⅱ）報告書（2013年）、70 - 90頁。

97 Lemley・前掲注82・68頁。

98 田村・前掲注26・284頁。

99 長岡貞男＝塚田尚稔「発明者から見た日本のイノベーション過程：RIETI 発明者サーベイの結果概要」（2007年）http://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/07110008.html. 概要を紹介するものとして、長岡貞男「企業は何故特許を取得するのか、また開示情報は如何に重要か：日米の発明者サーベイからの知見」知的財産法政策学研究 39 号 12～14 頁（2012年）。そして、田村・前掲注26・285-286頁。ただ、日本のIT産業において、10%の人しか特許文献を非常に重要だと考えていない。米国の1%より高いである。

100 国家知識産権専利業務及び総合管理統計月報（2015年12月）
http://www.sipo.gov.cn/tjxx/

101 Patents,Yes;Ideas,Maybe:Chinese Firms are Filing Lots of Patents.How Many Represent Good Ideas?Economist,Oct.14,2010.

示唆、教示、動機がしめされているか否かを要する。その先行技術文献として、多くは特許公報である。しかし、発明を詳細に明細書に記述することを判断する基準について、とりわけ、IT 産業における特許発明の場合に、プログラムのソースコードを全部公開すべきかいなかについて、極めて議論されている。『中国専利審査基準 2014』によれば、ソフトウェア関連発明の場合に、ソースコードの公開は、発明を詳細に明細書に記述することを判断する基準となるわけではない[102]。このように、付与される特許権と先行技術の権利範囲の境界には、重なる部分が存在するかもしれない。すなわち、IT 産業において公開機能の低下という問題が残されることを否定するわけではない。

そして、中国知識産権局の審査官は 2015 年時点で 7000 名を超す程の規模で、しかも毎年 800 名以上が新規に採用されて審査に従事している[103]。これほどの大規模の審査官が審査をする場合に、その審査内容にばらつきが生じることは避けられないのであろう。

実証研究不足のため、中国、特に IT 産業においてノーティス・プロブレムが存在することを説明することができないが、上記諸状況を踏まえて、中国 IT 産業において、特許の質を引き起こすのがノーティス･プロブレムである､この可能性は低くないと思われる。

第三款　機会主義の台頭

近時､特に IT 産業において､PAEs（Patent Assertion Entities）､NPEs（Non-Practicing Entities）、パテント・トロール（Patent troll）という言葉がよく耳にする。そもそもパテント・トロールとは、人が自分の待ち伏せている道を通るのを待って襲い掛ける妖怪のことを指す[104]。パテント・トロールは、社会において特許制度によって達成しようとする社会目的である技術上のイノヴェイションに貢献していない参加と定義される[105]。パテント・トロールは別によいのではないかという説もないわけではないが、2011 FTC Report がだされる前から、NPEs という言葉が提唱されていた。不実施企業とでも訳すべき概念ですが、2011 FTC Report は、事前取引を目的とする大学や研究所などが含まれてしまうとして、これを推奨しない。そのかわりに、2011 FTC Report が提言して推奨する概念が、PAEs となり、「特許の購入とその購入した特許に基づく権利行使に焦点を当てるビジネスモデルを有する事業者」とする[106]。

以下、こうした市場と組織の間に存在している新たなビジネス形態を、二つの側面から捉えよう。

一つ目は、これらのビジネス形態は、ある程度権利集中処理機関のような役割をはたしているのである。つまり、ひとつずつではこまかすぎており、とても権利を行使できない特許権を集めてきて、一挙に束として権利を行使する。これによって取引費用の削減を意図している。プロイノヴェイションという背景のもとで、各企業間の協力または技術を開発した会社からその技術をさらに発展する他の会社までの技術移転が必要である。ただし、

---

102 第九章［コンピュータプログラムに係る発明専利出願の審査に関する若干の規定］5. コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の説明書及び権利要求書の書き方。

103　国家知識産権専利業務及び総合管理統計月報。

104 紋谷宗俊「近時の米国特許侵害訴訟実務における留意事項パテント・トロールに関して」発明 104 巻 3 号 65 頁（2007 年）。

105 Robert P. Merges, THE TROUBILE WITH TROLLS:INNOVATION,RENT-SEEKING,AND PATENT LAW REFORM, 24 Berkeley Tech. L.J.1583 (2009), p1585.

106 2011FTC Report, supra 92,at 50.

技術の累積化につれて、一製品には何百件か何千件が絡まるという時代に、取引費用過大の関係で、事業者と各特許権者との間の取引がうまく進まないので、上記中間組織が積極的機能も重視すべきであろう。したがって、これらの市場に興起してきたビジネス形態は、特許の洪水という特許制度の抱いている課題の解決に役に立つかもしれない。

二つ目は、特許権者の異なる主観様態によって行われた権利行使の様態である。前述のように、IT 産業のような累積的な環境において、特許の保護範囲を確定することが困難であると見られる。このように機会主義的行動により高額なライセンス料を目指す団体を育てる土壌が肥えている。このような背景において、特許権者が特許制度における差止請求権を武器として、特許権技術の貢献度より高い金額の実施料を狙う現象が現れてきた。関係特殊的投資に加えて、地位の非対称性が絡むと更に問題を悪化させる。とりわけ、その特許が標準化活動において採用されるのであれば、標準化活動が、ネットワーク効果を実現するために、互換性が必要であると同時に、ある技術にロック・インされるリスクが潜んでいる。その結果、もともと代替技術が存在していたものの、標準化の関与のため、代替技術が市場から排除されるようになった。標準化活動自体やそれに合わせて製品のラインアップを整えることに多額のコストが必要であるため、事前投資が投下されるという地位不対称の状況において、全産業にホールド・アップのリスクに晒すことになりかねず、イノヴェイションを害する可能性がある（第Ⅱ章に詳細に論じる）。

コインの裏表のように、PAEs のようなビジネス形態は、IT 産業における技術の累積性や断片性などの特徴に踏まえて、市場において自発に形成されるものである一方、特許権者に機会主義的行動を取らせる空間も生じるようになる。こうしたビジネス形態の存在意義を認識した以上、法的な介入に際しては、その性格を剥奪し角を矯めて牛を殺してしまうような事態を導くことは慎むべきであろう[107]。つまり、機会主義的な行動の抑止を先に市場的メカニズムに期待するのは当然であり、市場のメカニズムに期待しえない場合に限り、法的な介入を前提として制度設計をなす必要がある。

パテント・トロールについて、オバマ大統領は、そのビジネスのあり方を否定している[108]。アメリカ側は、パテント・トロールへの対策法案を積極的に検討している[109]。日本においても、PAEs による権利行使の問題について議論を展開していた。パテント・トロール問題を懸念することがある一方、当問題は日本においてそれほど顕在化していないとされている[110]。しかし、パテント・トロールに利用される特許権を生み出す一因は、事業会社間のパテント・ポートフォリオ競争にあると考えられることを考慮したうえで、日本においてもパテント・ポートフォリオ競争の存在は示唆され、パテント・トロール出現

---

107 田村善之「市場と組織と法をめぐる－考察―民法と競争法の出会い」『市場・自由・知的財産』（有斐閣・2003 年）3 頁。

108 http://www.reuters.com/article/us-obama-patent-idUSBRE91E03320130215

109 例えば、Innovation Act(H.R.3309)があり、2013 年 10 月に下院に上程され、修正後に下院に通過している。この法案において、訴状に詳細な記載を求めること、弁護士費用を含めた敗訴者負担とすること、原告の利害関係者を訴訟当事者にすること、ディスカバリーを制限すること、利害関係者を開示することなどを含んでいる。服部健一「パテント・トロール対策を全方位で進める米国」IP マネジメントレビュー（15）2014−12、Ken-Ichi Hattori「日米 Hot-line(Vol.2)オバマ大統領ホワイトハウス、そして連邦政府のみならず、州政府や連邦裁判所もパテント・トロール対策を進める米国」発明＝Invention 110(2013)を参考。

110 日本産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」53 - 54 頁（2011 年）。

の土壌は存在していると指摘している[111]。したがって、PAEs などのような新たなビジネス形態による機会主義的な行動を、市場的なメカニズムにのメリットを減殺しないように、抑止できる方策を工夫する必要があろう。

第四款　財産権とのアナロジーの限界

第一項　プロパティ・ルール vs.ライアビリティ・ルール

コース（Coase）定理には、取引費用がゼロである場合には、パレート最適とか経済的効率性は最初の権原設定に関係なく達成されることである[112]。しかし、当事者が完全な情報と完全な合理性を有しており、取引費用もない（ついでにいえば資産効果もない）という Coasian world（コース定理が妥当する世界）は、現実には存在しない。コース定理の定義が法律に示唆するものは、以下の二つがある。一つ目は、法律やそのルールによらなくても効率的な結果や資源配分が達成されることである。即ち、一般に何ごとにも法律によって介入するのが解決になるという考え方を改める必要がある。二つ目は、取引費用が大きい場合に市場がうまく機能しないから、司法や裁判制度は資源の効率的な配分を達成するための一つの方法といえることである[113]。しかし、取引費用のゼロでない場合に、権原をどちらに与えるのか、どのように決定するのかという基本的な問題は、コース定理には解決されていない。

カラブライジィとメラムドは、1972 年に出来上がった論文[114]に体系的に彼等の法と経済学に関する理論を提出した。当論文には、プロパティ・ルール、ライアビリティ・ルール及び不可譲な権原ルールによって保護されている「権原」の概念を明確にすることによって、それまでの伝統的な法律学では所有権法や不法行為法などの独立した法分野で取り扱われてきた問題に対して、総合的な分析を可能とするような分析枠組みを提示しようと意図するものである。プロパティ・ルールとは、エンタイトルメントの保持者からそれを譲り受けたいと望む者が合意された値段で、任意の取引においてそれを買い取るというものである。ライアビリティ・ルールとは、客観的に定められた価値を支払う時は最初のエンタイトルメントを破壊しても、そのエンタイトルメントはライアビリティ・ルールによって保護されるというものである[115]。

プロパティ・ルールによれば、国家の関与が最も少なく、誰に最初のエンタイトルメントが与えられるかには関与があるものの、その価値や値段については当事者に委ねられるとなる。しかしながら、取引費用が高ければ、より高い価値を生む使用へと向かわせる取引自体が起こりにくいからである。つまり、プロパティ・ルールは、取引費用が高い場合

---

111 中山一郎「特許取引市場の機能と差止請求権の政策論的当否」日本工業所有権法学会第 36 号（2012 年）・141 頁。

112 ロナルド・H・コース(宮沢健一他訳)『企業・市場・法』(1992 年・東洋経済新報社)131 頁、Lemley, supra note 110, at 1048。

113 落合仁司「ロナルド・コースの可能と現実」経セ 1992 年 1 月号 58 頁。

114 Calabresi&Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral,85 Harv.L.Rev.1089(1972).本論文の紹介に関して、藤倉皓一郎・アメリカ法（1976–1）85 頁。全文の邦語訳として、松浦好治『不法行為法の新世界』（木鐸社・2001 年）111 頁以下。

115 プロパティ・ルールとライアビリティ・ルールの定義に関して、林田清明『法と経済学』（第 2 版）（信山社・2002 年）54–55 頁。

に、効率的な結果を生まないことがある。ライアビリティ・ルールの採用は、まさにそもそも所有権法ルールのもとで達成することが難しい効率性と配分的結果の調和を促進するという理由に基づいて行われるわけである[116]。プロパティ・ルールは、所有権の絶対的排他性を擁護しようとする意図する反面、ライアビリティ・ルールは、金銭的な補償で効率性を達成するものである。両者は、異なる価値を実現するためのものである。カラブライジィとメラムドにより、プロパティ・ルールかライアビリティ・ルールかを適用する際に、取引費用を条件として相応的なアプローチを選択すべきではないだろう。

具体的に言えば、取引費用が低いである場合に、プロパティ・ルールかライアビリティ・ルールかを区別する意味がない。その反面、取引費用が高いである場合に、プロパティ・ルールの適用はライアビリティ・ルールより取引費用を抑える面で優れている。なぜならば、高騰な取引費用の場合に市場自身によって交易価格を確定することより、政府や裁判所が第三者として交易価格を確定するための費用が低いためである。そして、政府や裁判所により確定された適当な費用は、適当な金銭的な補償によって権利者側へインセンティブを与えうると同時に、取引費用を抑えることができることにより、資源の経済的効率性を達成する[117]。

もっとも、その後、ライアビリティ・ルール の下でも、取引費用が低い場合であっても、当事者間の交渉が可能であることを踏まえると、両者の優劣はにわかには決しがたいという理解が有力となっている[118]。そのうえで、たとえば、情報が当事者の私的なものに止まっていることが非効率性を生む原因となっている場合には、ライアビリティ・ルールのほうが個々の当事者の価値評価につき信用性のある情報をシグナリングする効果があり、また、当事者は現に持っているものを高く評価する、換言すれば、持っていないものを持つために支払うことを欲する金額よりも、所有しているものを手放すために要求する金額のほうが高くなるという賦与効果(endowment effect)があることに鑑みると、プロパティ・ルールのほうが相互に妥結しうる選択肢を減少させ、取引を抑止する方向に働くことなどが指摘され、したがって、取引費用が低い場合には、プロパティ・ルールよりも取引を促進する効果がある旨の指摘がなされている[119]。そこでは、モデル分析により、プロパティ・ルールとライアビリティ・ルールの優劣は、ア・プリオリに決せられるものではなく、様々な観点を考慮した類型的な分析が必要であることが明らかにされているのである[120][121]。

---

[116]松浦好治『不法行為法の新世界』(木鐸社・2001 年)。

[117] Louis Kaplow&Steven Shavell,Property Rules Versus Liability Rules: An Economic Analysis,109 Harv.L.Rev.713(1996),p727-729.

[118] Ian Ayres and Eric Talley, Solomonic Bargaining: Dividing a Legal Entitlement to Facilitate Coasean Trade, 104 Yale L.J. 1027, 1099 (1995), Loui Kaplow & Steven Shavell, Property Rules Versus Liability Rules: An Economic Analysis, 109 Harv. L. Rev. 713, 720-22(1996)).

[119] Ian Ayres and Eric Talley, Solomonic Bargaining: Dividing a Legal Entitlement to Facilitate Coasean Trade, 104 Yale L.J. 1027, 1032, 1035, 1100-01 (1995). Liability Rules の下でも交渉が促進されることを考慮すると、裁判所が当事者の私的情報に基づいた算定をなす場合には、当事者が(取引に失敗しても裁判所の判断に依存できると考えてしまうために)取引のインセンティヴを失うという問題があることに鑑みると、取引費用が高く交渉が不可能な場合でなければ、個々の当事者のために誂えた算定には慎重であってしかるべきである、とも主張されている(Id. at 1033, 1100-01)。

[120] 外部不経済の事例(ex. 公害)と有体物の盗取の事例に関して分析がなされ、裁判所が評価額を見誤る可能性、いずれにせよ支払い能力を超えるために賠償額の多寡が当事者の行動に影響を与えない可能性(judgment proof)、差止めが認められない場合に防衛や盗取

第二項　プロパティ・ルールの限界

特許権を財産権の一種であると理解しているのは、ほとんどである。その理由として、特許権が財産権の手厚い救済手段である重要な特徴を有するというところにあろう。例えば、日本特許法は、プロパティ・ルールのもとで、排他性を擁護したものであり、その条文上の構造が、特許権者に将来の侵害行為に対して差止め（100 条）、過去の侵害行為に対して損害賠償（102 条）を請求するという二種類の救済手段を付与することになった。

知的財産権の一種としての特許権の特徴や本質等を検討する際に、我々は、つねに有体物の財産権と比較して行うのであろう。両者の関係に関して、特許権は、財産権ではないものの、類似したようなものとのアナロジーであると認識している。前述した Kitch によるプロスペクト理論は、財産権設定の意義は対象財産の効率的な利用が達成されることにある、という考え方を、知的財産権に当てはめようというものなのである[122]。機能している財産権制度とは、明確で容易に定められる権利を創設するものである[123]。つまり、財産権理論において、権利の設定によって財産の効率的な利用を導くとされるのは、もともと有体物を前提となっている。

もっとも、以上の通り、少なくとも IT 産業においてもともと画しずらい特許権の境界がますます曖昧になっている趨勢にあるように見える。言い換えれば、現在の特許制度は、うまく機能している前提を失うようになると思われる。この場合に、財産権を設定することによって財産の効率的な利用を図るという目的の達成には、自然に障害が生じているのであろう。そして、IT 産業においても有体物の財産権とのアナロジーで特許制度を理解しており、技術貢献度を問わずに、発明者に均一、純粋な排他権を付与することになり、その結果、IT 産業における特許権の境界の曖昧さと排他権の純粋さを意図に利用して、すでに考察したように、特許権者に機会主義的行動を取らせる余地が生じる可能性がある。こうした機会主義的行動は、財産権制度の効率的に資源を利用するという目的に反して、市場の失敗をもたらす可能である。

Merges&Nelson は、プロスペクト理論を批判したうえで、前述したように、先の発明者と後の改良者の間に利益配分に係るモデルを提示しており、特許権はプロパティ・ルールに基づいて保護されるべきであると強く主張している。といっても、特許権が重要であるものの、その排他的効力の範囲は、無制限なものではないとされる[124]。彼らの主張のように理解するのであれば、純粋な排他性を特許権に特徴づけるといういい方は、十分に妥当なわけではなかろう。他方、アメリカにおいて、特許権侵害を肯定しつつ差止めを棄

に費やされるコストなどの諸事情を勘案したモデル分析を行うものとして、Loui Kaplow & Steven Shavell, Property Rules Versus Liability Rules: An Economic Analysis, 109 Harv. L. Rev. 713, 718-23,773-74 (1996).

[121] たとえば創造や開発のインセンティヴを与えるためには、Property Rules のほうが好ましいという観点が語られことあることもある(Ian Ayres and Eric Talley, Solomonic Bargaining: Dividing a Legal Entitlement to Facilitate Coasean Trade, 104 Yale L.J. 1027, 1036, 1102 (1995)). 一種の penalty defaults である(参照、Douglas Baird, Robert Gertner And Randel Picker, Game Theory And Law 147 -153 (1994)、藤田友敬「情報、インセンティブ、法制度」成蹊法学 43 号 91～98 頁 (1996 年))。

[122] Mark,A.Lemley.,The Ecnomics of Improvement in Intellectual Property Law,75 Tex.,L.Rev.989(1966)at 1044.

[123] ジェームズ・ベッセン＝マイケル・J・モラー(浜田聖司訳)『破綻する特許』(2014 年・現代人文社)61 頁。

[124] BURK&LEMLEY,PATENT CRISIS,supra note 37,at 75.

却したうえで、それに代わる金銭的救済を与えた eBay 判決は、2006 年に下されたものである。そして、中国においても、公共利益のため、特許権侵害を認定したものの、差止めを棄却した判決も現れた。以上からみれば、少なくともアメリカと中国において、現在、特許権をエンフォースメントする際にして、プロパティ・ルールとライアビリティ・ルールが併用していると思われる。

第三項　ライアビリティ・ルールを擁護する理由となるのか

プロパティ・ルールをを放棄して、ライアビリティ・ルールを擁護すれば、IT 産業における特許権の境界の曖昧さと排他権の純粋さを意図に利用してもたらした市場の非効率を解決することができるのか。ここで、当事者の合意を経ず、発明の利用対価を完全に裁判所の判断に委ねると、研究開発へのインセンティブを確保不能という恐れがある。その理由は、以下の通りである。特許権の場合に、全ての特許は新規性が求められ、密集的な市場が存在しないため[125]、裁判所による損害額とその特許権技術の貢献度に相応しい金額の間には、差額は必ず存在する。こうした場合に、特許権の価値を過小に評価したにせよ、過大に評価したにせよ、インセンティブの確保としての特許制度の趣旨に反するのであろう。

Merges の一連の論説は、この立場に支持しているように読められる[126]。Merges は、差止めという脅威の存在は当事者取引の原動力となるので、差止めを認めるプロパティ・ルールの下で構成した方が、取引の成立を促し、最も効率的な結果をもたらすことができるとされる[127]。そして、権利が多数かつ多岐である場合、あるいは反復的に情報を利用するリピーターの場合、いちいち契約を交渉することは効率的でないため、パテント・プールや権利集中管理団体など、多数の権利を利用可能な単位に「束ねる」ことを容易にする制度的なメカニズムの導入により、取引費用を抑え、資源の効率的配分を可能にすると主張される[128]。強制ライセンスと比べて、権利集中管理団体のようなメカニズムの方が、ライセンス条件は当該分野の専門家が設定し、時間が経つにつれて、さまざまな事情の変更に対応して実施契約の内容を柔軟に変更・調整することが可能となるというメリットが大きいとされる[129]。

一方、Lemely は、ライアビリティ・ルールのもとでも取引が生じるとの考え方を、「損害賠償法ルールの下での契約」と呼ぶ[130]。知的財産権の文脈においても、より実証的に、ライアビリティ・ルールの下でも当事者間の取引がなされていることが指摘されている[131]。プロパティ・ルールのオール・オア・ナッシング的な処理に関しては、従来は、当事者に迂回のインセンティヴを与えるということで正当化が図られてきたが、ライアビリティ・ルールの下でも取引が促される度合いにおいては大差がないのだとすると、むしろ

---

125 Mark A.Lemley&Nathan Myhrvold,How to Make a Patent Market,36 HOFSTRA L.REV.257(2008).
126 Robert P.Merges,Contracting into Liability Rules:Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations,84 CALIF.L:REV.1293(1996).
127 Merges,Contracting into Liability Rules,supra note,at 1297.
128 Merges,Contracting into Liability Rules,supra note 118,at 1295.
129 Merges,Contracting into Liability Rules,supra note,at 1299.
130 Mark A. Lemley, Contracting Around Liability Rules, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No.415,(2015).
131 Mark A. Lemley, Contracting Around Liability Rules, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No.415, 101. 109-110 (2015).

よりニュアンスの富んだ中間的な解決を提示するライアビリティ・ルール のほうが、(当事者により迂回することが困難な場合があることに鑑みると)より望ましい解決といえるかもしれない[132]。

以上から、Merges と Lemely 両教授の分岐点として、ライアビリティ・ルールの下で取引が成立することができるかにあろう。取引成立のみで、ライアビリティ・ルールを擁護する理由に該当しにくいものの、上記のような議論から、少なくともプロパティ・ルールのオール・オア・ナッシング的な扱いは、変更する空間があるという結論が得られるのであろう。

第五款　小括

本稿の研究対象としての技術標準に関わる IT 産業の特徴は、技術が極めて累積的、かつ集約的に利用される点にある。この点に鑑みて、IT 産業における特許権、特に技術標準に読み込まれた特許権には、その権利範囲を画しずらいという難問が残される。したがって、プロパティ・ルールのオール・オア・ナッシングてきな処理は、財産権とのアナロジーで設計した特許制度が機能不能を引き起こす。特許制度の究極目的であるイノヴェイション促進、産業発達を実現することを考慮したうえで、プロパティ・ルールのみで発明者に権原を付与するアプロッチは、揺らぎが始まるように見える。その反面、ライアビリティ・ルールの下でも取引を達成することができると見受けられる。以上から、少なくとも IT 産業において、上記のような議論は、ライアビリティ・ルールを否定する理由に該当することができないと思われる。

第四節　私的秩序形成としての標準化活動と特許取引

第一款　IT 産業における特許とアンチ・コモンズの悲劇

第一項　アンチ・コモンズの悲劇を引き起こす理由

アンチ・コモンズ理論に関して、すでに第二節に紹介した。ここで、アンチ・コモンズの悲劇を引き起こす理由をさらに明らかにしたい。

アンチ・コモンズの悲劇を引き起こすのは、権利の断片化である[133]。アンチ・コモンズにおいて、一つの極めて狭い空間で数多くの断片化した権利を保有する競合的な権利者達が、特定の時間と場所においてその権利を主張した結果として、権利者達間の交渉がうまくできず、ライセンスの堆積をもたらす可能である。ゆえに、権利の効率的利用が妨げされつつ、資源も無駄になる。アンチ・コモンズの問題と同じく、特許の藪も、特許された製品の補完性或いはイノヴェイションの累積性ということを背景としており、最終の製品を作るまでに、権利範囲の不明確性や交渉の困難で取引費用を高めさせうる問題である。つまり、多数の権利者が細分化して所有する特許を組み合わせて利用する必要がある時に、そのための交渉に様々な困難が伴い非効率性が生まれることを、取引費用問題が発生して

---

[132] Mark A. Lemley, Contracting Around Liability Rules, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No.415, 101. 121-22 (2015).

[133] 特許の藪を引き起こすのは権利範囲の重複である。

いるというのである[134]。この意味で、「特許の藪」や「アンチ・コモンズの悲劇」両者は同じく取引費用の高額をもたらすものであろう[135]。

資源の利用が所有権に基づく個人の管理を受ける私有財産制度と異なり、コモンズは資源の利用に対する管理がないか、あるとしても大規模なグループによる管理を受ける規制制度である。これに対して、アンチ・コモンズは、資源の利用が多数の私的な管理を受ける規制制度である。譲渡性（alienability）によって私権の境界線を画定するというアプローチは普通である[136]。しかし、このアプローチには、現実の世界に存在している断片化問題が取り込まれないという限界がある[137]。Heller は、単独な所有権関係（sole ownership）で私権の範囲を画定する新たなアプローチを提出しており、資源の一人の所有者または団体の所有者と外部世界との関係に言及した[138]。すなわち、資源が断片化されすぎるため、予想どおりに内部管理仕組みが失敗しており、この多数の所有者が、外部世界について結果的に資源を管理することができなくなる場合に、断片化した権利が私権として保護されないようになる[139]。つまり、Heller によれば、断片化した権利が完全な排他権の保護範囲から排除すべきであろうと理解されうる。言い換えれば、排他性を適当に制限するのであれば、たとえ多数の権利者が同一の対象物に対して権利を享受しても、互いに対象物の使用を妨げるわけではない。

第二項　技術標準における特許権とアンチ・コモンズの悲劇

イノヴェイションの累積化と伴い、一つの製品に極めて数多くの特許が絡むようにな

---

134 「アンチコモンズの悲劇」に関する諸問題の分析報告書」（財団法人知的財産研究所・平成 18 年 3 月）33 頁。

135 一方、特許の藪の問題とアンチ・コモンズの問題は、異なるところとして、前者が、権利の重複という問題をも視野に入れているところにある。しかし、権利の重複という問題は、開示要件の改善によって克服しうる。現在、多数の特許法学者は、特許権を与えすぎることは、新製品を作るために、別の多くの発明についての権利を使用することが必要な場合に、新製品の開発及びマーケティングを阻害しかねないと論じているが、現実には、特許訴訟のおそれがあるからといって、企業は製品の製造を大幅に抑止させられることはないということ、及び、大学研究者がそもそも特許権に関して調べないことを示している。これは、いわゆる特許の無視という現象である。特許権の無視をもたらした主な理由が、現在特許制度が持っている不明確性にあるのではないだろう。FTC Report 2011 による言い方によれば、ノーティス（Notice）機能がうまく働いていないからである。換言すれば、権利間の重複という問題が、開示要件の改善によって克服できることを意味している。開示要件の改善につれて、特許の藪による権利の重複という問題が解消できるのであろう。言い換えれば、特許の藪がイノヴェイションの累積化の表現だけであり、とくにアンチ・コモンズの悲劇が強調した私権化後の権利の不効率の利用という結果とはならない。 そうだとすれば、特許の藪による権利の重複という問題が解決されるのであれば、アンチ・コモンズの問題と同じ、権利の断片化という問題だけに直面している。

136 Michael A.Heller,THE BOUNDARIES OF PRIVATE PROPERTY,Yale L.J.108,NO.6 P1999.

137 Michael A.Heller, THE BOUNDARIES OF PRIVATE PROPERTY,Yale L.J.108,NO.6 P1200.

138 Michael A.Heller, THE BOUNDARIES OF PRIVATE PROPERTY,Yale L.J.108,NO.6 P1200.

139 Michael A.Heller, THE BOUNDARIES OF PRIVATE PROPERTY,Yale L.J.108,NO.6 P1999.

った[140]。すなわち、技術標準の場面において、多数の特許発明が標準を実施する一つの製品に関連し、製品内に相互に接続するが異なるモジュールをその対象としているのが普通である。3G の場合に、必須特許の認証がされていないが、ARIB（社団法人電波産業会）の登録されている WCDMA の自己申告ベースの必須特許は、953 ファミリーにもなる[141]。技術標準の必須特許の基本的な構造が有する必須特許の多数性に鑑みて、一つの製品には数多くの特許技術が組み込まれており、特許の藪という言葉は、技術標準の場面へ非常にうまく言い表している。

一方、情報通信産業において、ソフトウェア特許はよく扱われている。ソフトウェアは抽象的な技術であり、コンピュータのアルゴリズムというアイデアを文字でクレームに反映させたうえで、他の技術より公示が明確でない傾向が強い。このような抽象的なソフトウェア特許については、その保護範囲が常に不明確になるように思われる。さらに、近年特許の洪水ということで、沢山のソフトウェア特許間に、権利範囲の重なりがあることが明らかにされている。そうすると、特許の藪による権利範囲が重なり合いが、技術標準の場面においても生じる。前述したように、FTC Report 2011 は、開示要件の改善や進歩性のハードルを高めさせることによって保護範囲を明確させることを示唆している。このように、技術標準における特許の藪による問題は、その解決を特許制度自身の変革に委ねるしかない。

それでは、取引費用から着手して、数多くの断片化した特許によるアンチ・コモンズの問題を分析しよう。前述したように、権利の断片化という局面において、アンチ・コモンズの問題が特許の藪による問題と同じの意味を指す。アンチ・コモンズの理論には、競合的で費消されうる資源の利用やコモンズの私有化、多数の所有者が一つの資産や対象に対する権利を保有するため、同一の対象物の核となる利益が断片化される。一方、それぞれの断片は相互に同じように排除しあうという二つの条件が必要であり、その帰結として取引費用が高騰し、ライセンスの堆積が見られる。これを技術標準の場面へ当てはめると、技術標準に取り込まれた必須特許はそれぞれが相互に排他的で実効性があり、同じ製品に関連する権利が、最終的なエンドユーザー製品内の限られた同一のスペースに同時に存在することで、権利が同時多発的に存在する断片的なものになるのである[142]。

例を挙げれば、3G の場合に、ARIB に登録されている WCDMA の自己申告ベースの必須特許は 953 ファミリーもある。この 953 個のファミリーの特許権者からの許諾を受けるにあっては、その取引費用は低くないと思われる。そして、現実には、WCDMA を実施しようとする事業者が、上記 953 ファミリーの特許権者の許諾を得るのは無理であろう。標準の実施者は、投資が行われた後に、標準に関する特許権者に権利主張されると、権利者と実施者間の力関係において釣り合いが取れていないという意味において非対称の地位に立つのではないか。この場合に権利者と実施者間の交渉が困難となるようになる。こうしたことは、技術標準に関する数多くの特許権者が、製品を完成させるまでの壁となるかもしれない。したがって、技術標準の場面においても、ライセンスの堆積という問題に対処しなければならない。また、Heller&Eisenberg の基準においても、技術標準の場面でもアンチ・コモンズの悲劇が存在することが示唆されている。この場合に、アンチ・

140「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否(2)－アップジャパン対三星電子事件知財高裁大合議判決－」NBL1029 号(2014 年)97 頁。

141『技術標準にかかる必須特許の成立過程及びその構造的特徴についての研究』（一橋大学・平成 17 年 3 月）8 頁。

142 Nari LEE 田村善之＝立花市子（訳）「標準化技術に関する特許とアンチ・コモンズの悲劇」知的財産法政策学研究 2006 年第 11 号 110 頁。

コモンズの悲劇の標準化の場面における具体的な問題は、個々の特許のロイヤルティが絶対値としても低廉なものとしても、それが多数集積した場合には天文学的な数字になりかねないというロイヤルティ・スタッキング（Royalty Stacking）問題である[143]。その結果、最終製品のコストを高めた結果、高価格を消費者に転嫁してしまう。

第二款　事前取引と事後取引の区分

オープン・イノヴェイションの特徴は、イノヴェイションの分業にあると考えられる。分業という以上、オープン・イノヴェイションにとって技術を取引する市場の存在は不可欠である[144]。他方、財産権の便益の一つとして、取引を促進するところである[145]。この点に鑑み、財産権とのアナロジーで設計した以上、特許権も技術の取引を促進する役割を担うべきであろう。これに応じて、特許権は、不動産のような有体物の財産権のように移転（譲渡・ライセンス）されるものである。しかし、前述のどおり、情報としての特許権は、少なくともIT産業において、その権利の境界性がますます曖昧となっている。したがって、特許技術を対象として取引を行う際にして、明確な権利境界の欠如のために、効率的な移転を促進することができないようになる。

これに対して、すでに言及した2011 FTC Reportは、特許権の存在や保護範囲を告知する特許制度の機能、同報告がPatent Noticeと呼ぶ機能の改善を特許制度の課題として掲げるとともに、その問題点を分析する際にして、特許に関する事前取引と事後取引の区別という観点を組み合わせるという切り口で特許制度を俯瞰するものである[146]。

事前取引（Ex Ante Patent Transaction）とは、実施者が他の手段により技術を得る前に行われる取引であり、まさにこの取引をすることで初めて特許発明の技術内容を知って実施するという取引である[147]。事前取引は、イノヴェイションを推進することできると同時に、イノヴェイションを削減することもありうる。他方、事後取引（Ex Post Patent Transaction)とは、実施者が独自に発明や開発、さらには商業化への投資をなした後に、特許権者からアプローチされることにより実現する取引である[148]。2011 FTC Reportには、事前取引を推奨して、事後取引はただの必要悪の制度でしかない。

以上から、2011 FTC Reportは、実施者側がその技術を獲得する時点を基準に、事前取引と事後取引を区分している。だが、前節に分析したように、公知機能の低下のため、実施者側にとって特許権が存在するか否か等の情報を獲得することは、困難となり、その結果、実施者側が特許権に気が付かないままR&D費用の投資が進行しており、事前取引の失敗をもたらした。この場合、社会全体から見ると研究開発費用が重複投資されているという問題が生じている[149]。そして、特にセカンドランナーにとって、後に特許権者から権利行使されるという重要な将来のコストの情報を欠いたまま、技術選択やR&D費用

---

143 Mark A.Lemley and Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking.85 TEX.L.REV.1991,1993(2007).

144 ASHISH ARORA ET AL.,MARKET FOR TECHNOLOGY(2001),中山一郎「政策論の可否」123頁。

145 前掲注123・49頁。

146 田村善之「アメリカ合衆国特許制度における notice function をめぐるリフォーム論と日本法への示唆:2011 FTC REPORTの紹介」パテント66巻3号(66巻別冊第9号)1頁。

147 See FTC Report, supra note 94, at 31

148 See FTC Report, supra note 94, at 50

149 Id, at 52-53.

の投資をしてしまうことにつながり、技術市場における競争による消費者の利益を奪うという問題もある[150]。

とりわけ、関係特殊的投資による埋没費用化の問題も生じる。関係特殊的投資とは、ある特定の利用行為に特有の投資であって、その利用ができなくなると無駄になってしまう投資のことを指す。サンク、すなわち埋没してしまい、他に使うことができなくなる投資である。例えば、事前取引をせず、すなわち特許権の存在を知らずに、生産の開発投資をし、生産ラインを整え、宣伝広告・販売をしている状況で、いきなり特許権者から侵害を主張されると、今までの投資を無駄にしないようにするためには、少々高い金額のロイヤルティでも払わなくてはいけなくなる。すなわち、特許権者は、投資を梃子に、競争下にあった事前取引では達成しえなかった高額のロイヤルティを引き出せることとなる。これをホールド・アップ問題という[151]。ホールド・アップ問題のため、予測可能性が低下し、事後取引に伴うコストが増大すれば、イノヴェイションに対する投資が過度に減少し、イノヴェイションが抑制されるという問題がある、というのである[152]。

そして、ホールド・アップが起こらない場面でも、Property Rules には前述した賦与効果によって、特許権者の側が価値を高く見積もる結果、当事者の取引に影響を与え、高額の方向にバイアスのかかったライセンス料を導いてしまうかもしれない[153]。もとより、こうしたレントを獲得しうることこそが、知的財産の創作のインセンティヴとなると評価することも可能であるから、一筋縄にはいかない。ホールド・アップが発生しているために、関係特殊的投資を抑止しかねないというプラスαの事情がある類型と、その他のより一般的な類型とを区別した議論も必要とされよう[154]。

すなわち、事前取引より、事後取引には、特許権者側が過大なインセンティブを受ける反面、実施者側が埋没費用や非侵害の代替技術へ切り替えるための費用の高額化で非対称地位に立つようにみえる。特許権者が地位上の優越性を利用して超過利潤を求めた結果、資源が効率的に配分することができなくなり、市場の失敗をもたらしうる。

第三款　私的秩序の形成と取引の促進

すでに考察したように、IT 産業における技術標準に、アンチ・コモンズの悲劇が顕現しているように見える。これに応じて、Heller &Eisenberg が、特許を付与しないこと、規範、そして私的秩序（private order）の形成、という三つの解決策を提示した[155]。このうち、より実践的な解決策は、パテント・プールのような、断片化された権利を集めてる制度や仕組みを準備することにより解決することである[156]。特許権の集中管理を通じ

---

150 Id, at 54.

151 ホールド・アップ問題に関しては、田村善之「市場と組織と法をめぐる一考察－民法との出会い」同『市場・自由・知的財産』(2003 年・有斐閣)17～18 頁。

152 2011 FTC Report, supra note 94, at 52-54.

153 Mark A. Lemley, Contracting Around Liability Rules, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No.415, 101. 123 (2015).

154 田村善之「著作物の利用行為に対する規制手段の選択―続　日本の著作権法のリフォーム論―」、未公版。

155 Heller Michael A.&Eisenberg,Rebecca.S.(1998).Can Patents Deter Innovation?The Anticommons in Biomedical Reasearch.280 SCIENCE at 641-788. Nari・前掲注・118 頁。

156 平成 17 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書『「アンチコモンズの悲劇」に関する諸問題の分析報告書』（知的財産研究所・2006 年）によれば、企業間の技術取引の

て、多数の断片化された特許に伴う取引費用の増大などの弊害に対処しうる。これによって、アンチ・コモンズの悲劇における権利の過小利用を防ぎ、取引を促進することを図っている。パテント・プールを肯定的に評価・分析するのは、Merges 教授の古典的な研究がある[157]。さらに、特許を取り巻く単なるライセンス・プールを越えた、SSO のように強制力のある行動ルールをそなえた機関の設立を奨励することである[158]。この点において、パテント・プールや SSO のような私的秩序は、取引の促進という役割を果たしていると言えよう。

他方、これらの私的秩序は、FTC Report 2011 に打ち出した切り口としての事後取引に伴う市場の失敗を治癒する面においても機能している。有望で社会的に望ましい政策は、利用や共同体の規範の発達を促すことである[159]。こうした政策を作成することによって、前述した事後取引に伴う市場の失敗を引き起こした理由をできるかぎり解消しつつ、アンチ・コモンズの財産になりかねない標準へのアクセスやその利用を促すことを図っている。

もっとも、アンチ・コモンズの悲劇を解消する私的秩序形成の解決には、以下の限界もある。

まず、私的秩序形成という解決は、明確な境界を持つエンフォース可能な権利があって初めて機能するものである[160]が、本章第三節に検討したように、IT 産業における技術標準に関わる場合に、特許権の明確な境界を望むことができない、すなわち公示機能の低下という問題があると見られる。2011 FTC Report に様々な公示機能の低下を改善するための解決策を提示したものの、無体物としての発明において有体物のようなフォーカル・ポイントを有しないという点に鑑み、根本的にこうした問題を解決することができないと思われる。

次に、私的秩序形成の役割は、アンチ・コモンズの悲劇、ひいては特許制度自身抱いている問題の解消に肯定される。私的秩序形成が機能をなすためには、参入ルールおよび知的財産政策や私的形成期間のライセンスのルールがエンフォース可能でなければならない[161]。しかし、現状として、これらのルールには実効性が足りないである（第Ⅲ章に詳しく考察する）。そして、財産権に基礎を置く私的秩序形成メカニズムは、非構成員としてのアウトサイダーに機能するわけではない。

第四款　小括

以上から、私的秩序は、IT 産業が直面しているアンチ・コモンズの悲劇の解消に役割を果たしているにもかかわらず、いくつかの限界が内在していると見られる。きわめて、アウトサイダーの存在が機会主義の行為をさらに深刻化させる可能性あるのである。この場合に、武器として機会主義を求める特許権の排他性に対して調整を行わなければならな

活発化の支援や標準化機関の知的財産政策の強化によって、取引費用の低減を中心に据えた施策を強化していくことが肝要であると考えられる。

157 Robert P.Merges,Contracting into Liability Rules:Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations,84 Calif.L.Rev.351(2007).

158 Id.

159 Nari・前掲注・120 - 121 頁。ハズハ・ブラニスラヴ、佐藤豊（訳）「国際技術標準と必須特許(1・2)技術の競争に関する国際ハーモナイゼーションの観点から（変化するイノヴェイションと特許制度のあり方(その 1・2)）」知的財産法政策学 34、35 号。

160 李ナリ・前掲注 16・229 頁。

161 李ナリ・前掲注 16・230 頁。

い。しかし、前節に論じたように、特許権の排他性に対して調整を行うのは、プロパティ・ルールを放棄して、ライアビリティ・ルールへ転向するするわけではない。それでは、適当なインセンティブを付与するために、どのように技術標準に読み込まれた特許権の排他性を調整するべきでしょうか。

第五節　技術標準における SEP の排他性を調整する原理

第一款　市場の尊重

前述したように、無体物である発明は、消費の非競合性と非排除性という公共財的性質を有している。物理的な存在である有対物を中心とした focal point がある[162]ことと異なり、発明が一旦創作されると、他者による使用を排除することが困難である。特許制度は、排他権という法技術を借用して、フリーライドに起因するインセンティブや便益の浪費の問題を解決しようとしたものに止まる。換言すれば、特許制度は、フリーライドという市場の失敗を解決することを図っているに止まり、発明の経済についての判断は市場の決定に委ねているものであり、その趣旨としては、排他権を付与することによって、産業界の研究開発等の配分に介入して、産業の発達という目的を達成することである。

特許制度の趣旨について、産業の発展やイノヴェイションの促進という目的を実現するために、政策的判断に基づいて特許権を付与するという法技術を通じて、特定の行為を規制する制度と捉える以上、特許制度は、目的を達成するための特定の行為の規制というゴールに向けて、市場、立法、行政、司法等の様々な機構が決定をする制度なのである[163]。特許庁が特許権利の付与を認めるということは、その一連のプロセスのなかの一通過点に過ぎない[164]。同じく、特許権の保護自身も特許制度の目的ではなく、目的達成の過程における政策手段に過ぎないであろう。そうだとすれば、特許権の保護がむしろイノヴェイションを妨げる場合に、特許権の排他性を柔軟に調整すること自身には、正当性を欠くわけではなかろうか。

他方、知的財産権とは、物理的には自由になしうる人の行動のパターンを法的に人工的に制約する特権でしかないのである[165]。このように、だれでも利用しうる性質を有している公共財としての情報に対して禁止権を設定するのは、他者の自由の領域を侵食することを意味している[166]。しかし、市場が有するこうした革新の誘因機能と私的情報の発見、拡散の機能を権威的決定で代替することは容易なことではない[167]。したがって、特許権の行使は、市場の機能を阻害すべきではない。この意味において、特許制度は、市場のメカニズムを活用するものであると解されうる。

---

162 田村善之「『知的財産』はいかなる意味において『財産』かー『知的創作物』という発想の陥穽」吉田克己＝片山直也編『財の多様化と民法学』(2014 年・商事法務)334 頁。

163 田村善之「特許権侵害訴訟における差止請求権の制限に関するー考察ー解釈論・立法論的提言」『競争法の理論と課題―独占禁止法・知的財産法の最前線』715 頁。

164 前掲注。

165 Wendy.J.Gordon(田辺英幸訳)「INTELLECTUAL PROPERTY」知的財産法政策学研究 11 号 1・3・7~8 頁（2006 年)。

166 田村善之「特許権侵害に対する差止請求」『特許法の理論』（有斐閣・2010 年）337 頁。

167 田村善之「市場と組織と法をめぐる―考察―民法と競争法の出会い」『市場・自由・知的財産』（有斐閣・2003 年）9 頁。

すでに論じたように、パテント・プールや SSOs のような私的秩序の形成は、特許制度をアンチ・コモンズの悲劇等ような苦境から救う役割を果たすことに期待されており、このようにある程度で事後取引に伴う市場の失敗を治癒するための手段として性格付けられる。これらの私的秩序にはその存在意義がある以上、法的な介入に際して、その性格を剥奪し角を矯めて牛を殺してしまうような事態を導くことは慎むべきであろう[168]。さもないと、これらの市場において生じた知恵は、非適切な法的な介入のために抹殺されるかもしれない。

市場と法的な介入の関係を考慮すれば、特許法は、技術の取引を促進するという役割を担うものであると解されうる。ここでの取引は、FTC Report 2011 における事前取引を指すべきであろう。言い換えれば、特許法は、特許権という排他権を設けて、特許権者に相応のインセンティブを与えることを通じて、事前取引を促進することを図っている。しかし、現在、IT 産業において、事後取引が拡大し、ホールド・アップ問題が多発していることが問題とされているのである[169]。とりわけ、技術標準に読み込まれた SEP にとって、地位上の非対称性やロック・インのため、事後取引がさらに深刻化される可能である。これに対して、2011 FTC Report は、事前取引を促進するために特許の存在とその保護範囲を公示する機能を高める諸策を提唱するとともに、過大な保護がホールド・アップを利用して戦略的な権利行使を誘発し、事前取引の停滞要因になりうることが指摘される他方、ホールド・アップが発生している場合に逐一差止請求権を否定していたのでは、特許権が過度に遵守されなくなり、かえって事前取引が過少となることに懸念が表明され、差止請求を否定するか否かを判断する際には、事前取引が成立しなかった原因に目を向けるべきであると述べられていた[170]。

前述したように、Burk&Lemley の議論は、個々の産業に対して舵取りを取る際に、司法の政治的な圧力に対して強い抵抗力を有するため、各分野の舵取り主体は立法ではなく司法となるべきである。政治上の議論と制度設計を結びつける点は、極めて興味深いであろう。

第二款　特許庁・裁判所・公取委の役割分担

特許庁は、少なくとも日本では、専門分野を異にする審査官が審査をなすことにより、事前の審査においては、技術の専門性や技術動向、経済動向等の探索能力の面で優れている[171]。したがって、特許庁は、特許庁の審査対象である、発明適格対象、産業上の利用可能性、開示要件、新規性、非容易推考性等のような特許付与要件を判断する際に、事前に判断することができる。

すでに論じたように、ロイヤルティ・スタッキングを引き起こしたアンチ・コモンズの悲劇を避ける最善の解決策は、断片化した権利を付与しないというものである[172]。しかし、類型的に特許権を否定するべきではないかというと、経路依存性（path dependency）という壁が立ちはだかる[173]。経路依存性とは、現在の技術や制度が、効率性や合理性など必然的な要因ではなく、歴史的な偶然や初期条件によって決定されるという特性をさす

168 田村・前掲注・3 頁。
169 2011 FTC Report,supra note 94,at61-62.
170 田村・前掲注 26・288 頁。
171 田村・前掲注 13・11 頁。
172 李ナリ・前掲注 17・107 頁。
173 田村・前掲注 26・291 頁。

[174]。この経路依存性は、事実上の業界標準（デファクト･スタンダード）が形成される過程でしばしば決定的な役割を果たしている[175]。

くわえて、アンチ・コモンズ問題は、こうした権利付与の結果である。そのため、この策をとるのは不可能ではなかろうか。したがって、権利を付与しないという策より、進歩性についてハードルを上げることにより、特許の藪の問題を緩和させるのは、さらに現実ではないかと思われる。進歩性の判断では、特許庁は、それなりの長所を有するのである。そのため、アンチ･コモンズの悲劇は、特許庁の事前の審査を通じて対処可能である。しかし、徹底に解消することができるとは言えない。これは、ロイヤルティ・スタッキングが生じたのに、アンチ・コモンズによるライセンスの堆積のほか、特許権者が要求するロイヤルティにホールド・アップによる価値が含まれるからである。

すでに検討したように、ホールド・アップが生じるのは、関係特殊的投資や地位上の非対称性などによるものである。これらの事情は、特許付与後のものであり、特許庁にとって、事前の審査で斟酌することは困難であろう。この場合、特許庁より、裁判所による事後的な調整に期待せざるを得ない。裁判所は、関係特殊的投資や地位の非対称性等に関する証拠収集を得意とされるため、技術標準において発生している権利行使の態様に起因している市場の失敗の対処では、効果的な対策となろう。

特許庁、裁判所に比べて、公取委のほうは、市場の動向の把握に一日の長があると言えそうである[176]。前述したように、権利付与後に、機会主義的な権利行使の規制では、裁判所は優れている。そうである以上、読み込まれた SEP の権利行使の態様に起因する市場の失敗の治癒では、独占禁止法が介入すべきであるか、もしそうであると、いかなる場合に介入すべきであるか。

特許権と独占禁止法の関係について、すなわち、知的財産権の「権利の行使と認められる行為」について独占禁止法の適用除外を定める独占禁止法 21 条から着手しよう。この独占禁止法 21 条を中心に、様々な解釈論の展開がなされていた[177]が、1999 年のガイドラインが公布された以降、根岸教授と稗貫教授がそれぞれ提唱していた新権利範囲論は通説的地位をしめるにいたった[178]。

解釈の前提として、①知的財産の独占は、市場の独占と同じではなく、知的財産権と独占禁止法は対立関係になく、②知的財産権は競争促進効果を有しており、また、ともに不公正な競争手段を防止するという共通基盤を持つなど、相互補完関係にある、という制度認識がある[179]。たしかに、特許権と独占禁止法は、ともに産業政策ないし競争政策に

---

174 ダグラス・C・ノース（松下公視訳）『制度・制度変化・経済成果』（1994 年・晃洋書房）152−153 頁。

175 以前のビデオテープにおける VHS 方式とベータ方式との競争、Web ブラウザのシェア争い、最近では DVD 録画方式をめぐるブルーレイと HD-DVD との市場争奪戦などは、技術的な優劣ではなく、むしろ経路依存性という特質に基づく市場戦略と見ることができる）。

176 田村・前掲注 79・69 頁。

177 茶園成樹「知的財産権と独禁法（１）―工業所有権法と独禁法」日本経済法学会編『経済法講座第 2 巻』（三省堂・2002 年）、根岸哲編『注釈独占禁止法』[和久井理子](有斐閣・2009 年)。

178 川浜昇「知的財産と独占禁止法―対立、補完、協働」日本経済学会年報第 32 号 1 頁。

179 次に、独占禁止法 21 条は、共通基盤の上で当然のことを確認した確認的適用除外規定である。そのうえで、21 条の「権利の行使と認められる行為」とは、(a) その行為に従わないことが知的財産法において知的財産権の侵害を構成することになる当該行為のことを意味するとした上で、形式的にこれに該当しても (b)「知的財産法の目的に照ら

よる産業の発展を目指すものであり、ゆえに目的レベルでの対立ではなく、ただその手法を異にしており[180]、大方の学説は、特許法が「権利の行使と認めている行為」について、独占禁止法は特許法の判断を尊重すべきであるという考え方を支持している[181]。そのうえで、両者の関係について、権利 vs.行為規制という発想から脱却し、いぞれも規制すべき行為を規制するものでしかない、という論説がある[182]。言い換えれば、知的財産権がただの物理的には自由になしうる人の行動のパターンを法的に人工的に制約する特権であることを考えるなら、特許権と独占禁止法の関係について、どの時点でどの判断機関が規制するのかというところにおいてニュアンスに差異があるに止まる。知的財産法に比べした独占禁止法の特徴は、行為を規制する権限を公取委に委ねているところにある[183]。

技術標準に読み込まれた SEP の権利行使を規制する際にして、特許庁による事前の規制に限界があることをすでに論じた。特許庁より、裁判所のほうは、権利付与後の機会主義的な行為の規制で優れている。そうである以上、特許法が有効に機能するのであれば、私人間の紛争処理に任せた方が効率であって、公取委による行政規制、つまり独占禁止法の介入が期待されて然るべきではないのか。

技術標準は、ネットワーク効果を獲得するために、「独り勝ち」と呼ばれる経済現象が現れやすいである。つまり、標準化活動を通じて市場の独占を実現したことである。この意味において、標準化活動によってもたらしうる市場支配力形成の危険性がある。したがって、独占禁止法による行政規制の介入の空間がないわけではないが、その前、競争阻害効果と競争促進効果を衡量しなければならない[184]。

第三款　小括

以上から、技術標準に読み込まれた SEP の権利行使を規制する際にして、まず、市場による抑止力が機能しているのであれば、ライセンス交渉に期待していればよく、あえて法が介入する必要はない。これに対して、ロック・インや地位の非対称性等による機会的な権利行使に対して、特許法が機能するのであれば、特許法の枠内で解決するのが効率的であり、さらにいえば、特許制度における救済手段を調整することを通じて、上記のような権利付与後の機会主義的な行動に起因する要素を解消すべきであろう。独占禁止法による規制は、補完的な地位に立ち、謙遜的姿を呈じるべきであると思われる。

して実質的に判断し知的財産保護の趣旨を逸脱し、知的財産または製品の市場における競争を実質的に制限・阻害する場合には、権利濫用ないし正当な行為ではないとして」独占禁止法 21 条の適用除外の対象から外れるとする。最後に、ガイドラインでは形式的に該当する行為を、「権利の行使とみられる行為」とし、それに該当した場合さらに先の実質的判断を経て権利の行使と認められる行為か否かを判断するという二段階の構成を採用している

180 田村・前掲注 79・53 頁。

181 和久井理子『技術標準をめぐる法システム』（2010・商事法務）178~179 頁を参照。多数説を体現するものとして、裨貫俊文「知的財産権と独占禁止法 21 条」同『市場・知的財産・競争法』（2007 年・有斐閣）7~15 頁。

182 田村・前掲注 79・53~74 頁。

183 田村・前掲注 79・66 頁。

184 田村善之「特許権の行使と独占禁止法」『市場・自由・知的財産』（有斐閣・2003 年）150 頁、田村善之『特許法の理論』（有斐閣・2009 年）38 - 40 頁。

第六節　帰結

本稿は、従来のインセンティブ論に立脚して特許制度の存在意義を説明するものである。もっとも、帰結主義から見ると、少なくともIT産業において、そのイノヴェイション構造に相応しい規範を定立すべきであると思われる。Burk&Lemleyによって提唱した特許政策の舵取り理論から、プロ・イノヴェイション時代において、イノヴェイション構造が多様性を呈しており、イノヴェイション政策の観点から、制度設計の際に、ワン・フィッツ・オールではなく、産業におけるイノヴェイション構造に応じて区別して扱うべきである、という示唆を受けられる。

本稿の研究対象としての技術標準に関わるIT産業の特徴は、技術が極めて累積的、かつ集約的に利用される点にある。この点に鑑みて、IT 産業における特許権、特に技術標準に読み込まれた特許権には、その権利範囲を画しずらいという難問がある。特許制度の究極目的であるイノヴェイション促進、産業発達を実現することを考慮したうえで、プロパティ・ルールのみで発明者に権原を付与するアプロッチは、揺らぎが始まるように見えるが、ライアビリティ・ルールを擁護する積極的な理由に該当することができない。

私的秩序形成は、IT産業が直面しているアンチ・コモンズの悲劇の解消に役割を果たしているにもかかわらず、いくつかの限界が内在していると見られる。したがって、技術標準に読み込まれたSEPの権利行使を規制する際にして、産業構造や権利付与後の機会主義的な行動に起因する要素を解消する根本的な解決策は、FRAND条件を活用したうえで、特許制度自身の改善に期待するしかないでしょう。

そこで、本稿は、技術標準を研究対象とし、特許制度を設計する際に、IT産業におけるイノヴェイションの特徴に応じて、特許制度のあり方を探究することにしたい。

第Ⅱ章　技術標準における市場の失敗

第一節　技術標準

第一項　技術標準の分類

我々は、インフォメーション時代に立っている。多くのインフォメーション・テクノロジーに関しては、広く支持されているフォーマットやシステムを利用することで消費者が恩恵を受けている。そのため、互換性を求める標準化活動は、インフォメーション時代に極めて重要となる。IT 産業における技術標準は、我々の生活と密接に関連しており、人々の生活方式をも変えている。IT 産業において全世界を席巻したアップル社のヒット商品である iPhone を例として挙げると、iPhone 携帯電話に搭載されている FaceTime を使えばビデオ通話や音声通話を楽しむことができる。これは、3G による便益である。3G とは、第三世代の移動体通信システムを意味し、第一世代のアナログ方式、第二世代のディジタル方式に変わって、世界の共通規格方式を策定しようとして立案された通信方式であり、最初の規格案は、IMT2000 という名称で国際電気通信連合（ITU）の場で 1999 年に合意された[185]。

技術標準は、極めて複雑かつ広い概念であり、現在に至るまで厳密かつ統一な概念が形成されない。しかし、「技術標準」に関する形式上の概念は、問題の議論に影響を与えるわけではない。したがって、本項では、必要な限りで標準や標準化に関する諸概念を整理するにとどまる。技術標準や技術規格は、ともに「standard」であり、交換的に使われている[186]。この概念に関しては、統一された定義は存在せず[187]、各標準化組織が独自

---

185 加藤恒『パテントプール概説　技術標準と知的財産問題の解決策を中心として』（社団法人発明協会・2006 年）125 頁。3G に関するさらに詳しい情報について、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3%E7%A7%BB%E5%8B%95%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0　を参考されたい。

186 江藤学「知的財産と標準化」知財ぷりずむ 59 号 26 頁、28 頁（2007 年）によれば、専門的に、「規格」は、”document standard”（文書標準）を現し、標準は規格を包含するより広い概念とされる場合もあるが、本稿では、標準と規格を同じ概念として扱う。

187 著書や論文にも、それぞれ異なる定義を採用した。和久井理子『技術標準をめぐる法システム–企業間協力と競争、独禁法と特許法の交錯』（商事法務・2010）6 頁により、標準は、「活動やその結果について複数の者の間で、共通に、かつ、繰返し利用されるべき規則、指針ないし特性を規定した文書」を指すものとする。吉川光編『標準化　改訂版』（1989 年）5 頁により、標準とは、「測定の基準または単位、物体、動作、手順、常用方式、作業性能のある特性を定義し、指定しまたは明細書きして、ある機関通用させるために、具体的表現法により設定する規定（組織的記述）である」。Nari Lee により、標準とは、多数の人々が広く容認または使用する製品特性の集合と定義することができる。Nari Lee,（田村善之＝立花市子訳）、「標準化技術に関する特許とアンチ・コモンズの悲劇」、知的財産法政策学研究 11 号 92 頁。また、もっと詳しい定義に関して、See STANDARDIN AND PATENT LAW-IN STANDARDIZATION A CONCERN FOR PATENT LAW を参照。インターネット http://ssrn.com/abstract=610901 at 5-6 閲覧可。即ち、一般的に、標準に関する定義が統一されてないにも拘らず、二つの種類の条件が呈されており、製品特性を証明すること、容認または広く重複されること。従って、Nari により、広い概念が定義されており、即ち、標準とは、製品特性を証明し、広く容認または使用される技術

に技術標準に対して定義を採用している状況にある[188]。もっとも、標準化や標準化活動とは、ある目的のために、標準を設定し、それを活用する動態的な過程である、といった限度では、合意がみられるようである[189]。技術標準は、例えば、策定・形成、法令状態、地域により、異なる分類が形成されうる。一般に、標準の種類は、その策定・形成の手続により、大きく以下の三種類に分けることができる[190]。

第 1 に、「デジュール標準（de jure standard）」である。これは、法律または国際的標準化機関（例えば、ISO、IEC、ITU、詳細は後述）が定めた要件内容や決定過程に基づいて定式化されるものであり、公的標準とも呼ばれる。健康、安全、環境のような公益に関わる領域における基本的な要求に関するものである[191]。こうした基準は、私的会社にとって、常に標準化のためのインセンティブが不足している。

第 2 に、「デファクト標準（de facto standard）」である。これは、取引慣行上、或いは、業務行為の実態に基づいて、協調的様式として定式化されたものであり、事実上の標準とも呼ばれる。有名な例としては、Intel 社製のマイクロプロセッサと Windows シリーズの OS を搭載した、いわゆる Wintel パソコンが、1990 年代には事実上の業界標準として扱われていたケースがある。

仕様の集合である。また、Lemley により、標準とは、製品またはプロセスのために共通な設計を提供するか提供しようとするための技術仕様の集合である。

[188] 日本工業規格（JIS）Z8002:2006「標準化及び関連活動―一般的な用語」3.2「規格の定義」により、標準（規格、“standard”）とは、「与えられた状況において最適な秩序を達成することを目的に、共通的に繰返して使用するために、活動又はその結果に関する規則、指針または特性を規定する文書であって、合意によって確立し、一般に認められている団体によって承認されているもの」を意味する。ISO／IEC ガイド 2 の国際一致規格である JIS Z 8002：2006（標準化及び関連活動－一般的な用語）では、“標準化について次のように定義している。“実在の問題又は起こる可能性がある問題に関して、与えられた状況において最適な秩 序を得ることを目的として、共通に、かつ、繰り返して使用するための記述事項を確立する活動。”ISO／IEC ガイド 2 では、“規格”について次のように定義している。“与えられた状況において最適な秩序を達成することを目的に、共通的に繰り返して使用するために、活動又はその結果に関する規則、指針又は特性を規定する文書であって、 合意によって確立し、一般に認められている団体によって承認されているもの”。 “最適な秩序を達成“とは、ものごとは自由に放置していれば、多様化し、複雑化していくが、それを「取り決め（＝標準、規格）」によって、単純化することにより秩序を保った産業活動を行うことができる。ほぼ同じ概念が WTO,CEN,CENELEC,ETSI に採用した。また、中国において、GB3935.1-1996 に標準に対して ISO と同じ概念を確立した。張平編『衝突与共贏　技術標準中的私権保護』（北京大学出版社・2011 年） 1 頁を参照。

[189] 和久井理子『技術標準をめぐる法システム–企業間協力と競争、独禁法と特許法の交錯』（商事法務・2010）6 頁により、かかる標準を定めあるいは普及させることによって、自由に放置すれば、多様化、複雑化、無秩序化する事柄を少数化、単純化、秩序化することを意味するものとする。『我が国の工業標準化』通商産業省工業技術院（1998）により、工業標準化とは、自由に放置すれば多様化、複雑化、無秩序化するものや事柄を、経済・社会活動の利便性の観点から、規格制定を通じて少数化、単純化、秩序化することである。山田肇『技術競争と世界標準』8-9 頁（NTT 出版、1999）により、標準化とは、「①相互関係の促進、②交換性の確保・インタフェースの整合性、③多様性の調整、④適切な品質の明確化、⑤その他目的のために、上記標準を設定し、それを活用する葬式的作業」を指す。

[190] 和久井・前掲注 181・8 頁。

[191] 前掲注。

第 3 に、「フォーラム標準（forum standard）」[192]である。これは、業界の主要な企業が組織する標準化団体による標準である[193]。近年、フォーラム標準が、情報通信分野において主流となってきており、重要性も急速に増加している[194]。一例として、ETSI（欧州電気通信標準化機構）により策定される GSM、3G、4G が著名である。

ここで、下記二つの問題を明確にさせたいと思う。

最初の問題は、デファクト標準とフォーラム標準の関係に関するものである。伝統的な考え方では、例えば、製品の品質や安全性については、標準化機関によって定式化して標準を策定するものと考えられてきた。しかし、情報通信技術のデジタル化に伴い、製造の分野では、技術の垂直統合型のモデルが優位を失い、水平分業型のモデルが支配的となってきた。こうした分野で、製品は、モジュールごとに製造された部品を組み立て、組み合わせる形で完成することが多いためである。このような背景のもとに、複数の事業者が標準化活動を行い、協調によってイノヴェイションが生み出されるという現象が現れた[195]。実際に、ITU や ISO によるデジュール標準は、フォーラム標準を追認する例が増えている[196]。この意味で、フォーラム標準は、技術内容の専門性が多様化する実態を考慮して、デジュール標準を補完する役割を果たすものと思われる。

二番目の問題は、デファクト標準の特異性に関するものである。この種の標準は、つねに、会社の市場における一方的努力による標準、または、消費者の選択に関してさらに間接的かつランダムに形成された規範に関係する[197]ものである。これに対して、フォーラム標準（forum standard）は、ある標準化機関によって策定されるものである。したがって、デファクト標準は、標準化機関により策定される標準または主要な企業や多数の標準化機関による標準を通じてネットワーク効果を実現するデジュール標準やフォーラム標準と異なるものである。

第二項　標準必須特許[198]

１　必須とは

技術標準に準拠した商品・役務を提供するために実施する必要のある特許は「必須特許」、また、かかる特許のクレームは「必須請求項（必須クレーム）」と呼ばれる[199]。「必

---

192 なお、日本では、さらに複数企業が共同して策定した標準を「コンソーシアム標準」と「フォーラム標準」に区別しようとする例があるが、両者を明確に区別することはできない。詳細は、和久井・前掲注 181・8 頁を参照されたい。

193 和久井・前掲注 181・8 頁によれば、フォーラム標準は、公的な機関ではない、複数の企業が協力して作成した標準を指す。ただし、この定義では、パテントプールに類似しており、そして、複数の標準化組織が組織標準化団体による標準の場合も含まれない。そこで、本稿では、菊池純一編『知財のビジネス法務リスク　理論と実践から学ぶ複合リスク・ソリューション』124 頁に掲載している概念を採用した。

194 小塚荘一郎「標準をめぐる競争政策と産業政策」知財研フォーラム 90 号 12 頁、山田肇『技術競争と世界標準』（NTT 出版・2006 年）43 頁。

195 小塚・前掲注・12 頁。

196 前掲注

197See David Telyas ”The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards ”(Wolters Kluwer Law&Business, 2014),Page 34.

198 Standard Essential Patents、本稿は、SEPS と略する。

199 和久井・前掲注 181・158 頁。また、情報通信標準に関して必須特許の問題は、一つの特許の各クレームの保護範囲を分析の単位をして検討する必要があると指摘される。

須」の意味に関して、「技術的必須、即ち技術的に代替する技術がないもの」、と「商業的必須、即ち理論的・技術的には代替技術があるがその費用・性能などの観点から実質的には代替できないことが明らかなもの」、という二つの見方が存在している[200][201]。すなわち、デファクト標準を典型例として技術的に優れているために、独占によって技術的必須が生じる場合がある一方、フォーラム標準を代表に技術的には優れていなくとも標準化された技術が、技術的には回避可能であっても商業的には回避不可能である商業的必須が生じる場合もある[202]。

各標準化機関による必須特許に対する定義もそれぞれであるが、以下の三つのタイプに分けられる。すなわち、（Ⅰ）技術的必須特許のみ、（Ⅱ）技術的必須特許と商業的必須特許の両方、（Ⅲ）上記の（Ⅰ）とも（Ⅱ）とも解釈できるものに分けられる。例えば、上記（Ⅰ）の例として、ETSI による定義では、必須特許とは、技術的必須であり、商業的必須は含まないことを明確に指摘している[203]。上記（Ⅱ）の例として、JEDEC(Solid State Technology Association:半導体技術協会)の定義では、必須クレームを、「最終的に採用された JEDEC 標準の仕様準拠するために、製品の一部として使用、販売、販売の申し出し、その他の処分を行う際に侵害することが不可避であるもの」としており[204]、標

Nari Lee(田村善之＝立花市子訳)「標準化技術に関する特許とアンチ・コモンズの悲劇」知的財産法政策学研究 11 号 116 頁参考。In re Innovation IP Venture,LLC Patent Litig, アップルジャパン対三星電子事件知財高裁大合議判決には、クレームを単位そして必須性を判断した。

[200] 陳皓雲「特許権の行使の制限を巡る法的問題に関する一考察　特許法と競争法が交錯する分野を中心に」博士学位論文 123 頁参考 http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/19948/1/%E9%99%B3%20%E7%9A%93%E8%8A%B8_%E4%B8%BB%E8%AB%96%E6%96%87.pdf　閲覧可。

[201] 技術的必須と商業的必須の他、選択的必須という見方も存在している。選択的必須とは、標準の中で、ある規格が複数規定（S1 と S2）されていて通信事業者がそれらの内から一つを選択して実施する際に、それぞれに必須な特許（P1 と P2）は選択的必須特許というものである。鶴原稔也「技術標準に係る必須特許と IPR ポリシー～FRAND 条件とは何か、権利行使を制限すべきか？～」 tokugikon 2014.5.13.no.273 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/273/273kiko1.pdf 閲覧可。本稿では、多数説の通りに、技術的必須と商業的必須という二種類の理解に絞る。

[202] 標準必須特許の権利行使に関する調査研究（Ⅱ）報告書、知的財産研究所、10 頁参考。

[203] "15.6 ESSENTIAL as applied to IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate EQUIPMENT or METHODS which comply with a STANDARD without infringing that IPR. For the avoidance of doubt inexceptional cases where a STANDARD can only be implemented by technical solutions, all of which are infringements of IPRs, all such IPRs shall be considered ESSENTIAL". Available at http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf
即ち、知的財産権に対して用いられる「必須」とは、「通常の技術水準及び標準化の時点において一般的に利用可能な再先端技術を踏まえたうえで、標準技術に準拠する装置又は方法を生産、販売、貸与し、その他の譲渡を行い、修理し、使用し、操作するために、技術的に（商業的にではない）侵害が不可避である知的財産権」を意味する。また、商業的必須が含まないと明確にするのは、ITU や ANSI による定義がある。

[204] “Essential Patent Claims” means thoSEPsatent claims the use of which would

準を実施した製品を必須性の評価対象とする。さらに、（Ⅲ）の典型例としては、ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシーがあり、「必須特許とは、特定の勧告・規格類を実施する場合に必要になると思われる特許を指す」[205]とされている。

日本公取委「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」の第 3–2–(1)では、「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否かは、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のみの場合とそうでない場合とでは異なる」とし、「ここで、規格で規定される機能およ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、また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」としている。こうした記載から、上記（Ⅱ）技術的必須特許と商業的必須特許の両方のようにも見える。

必須特許について、これを特許明細書の請求項のすべての構成要素が規格書に記載された「規格上の必須特許」と、規格上の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されるような「商業上の必須特許」に分けるとすれば、前者は、規格書の記載から明らかであるのに対して、後者は必ずしも明らかではない。この場合、「技術的に」必須であるだけでなく、「経済的に」みても必須であるか否かの判断が必要となる。それだけに、必須性の判断は、より難しい分析が必要となる[206]。

2　必須特許の基本的な構造

長岡教授の研究により、技術標準の必須特許の基本的な構造によって、必須特許の数の多数性や保有企業の数の多数性が生じることも多いことが明らかにされている[207]。その原因として、以下の三つがあると考えられる。第 1 に、特に情報通信技術の分野では、特定の機能を果たす製品あるいは部品の技術が多くており、結果としてシステム的な技術が標準の対象となっている。第 2 に、それぞれの技術分野で世界中の多くの企業が研究開発競争に参加している。第 3 に、国際標準機関のように参加者を限定しないオープンな標準の形成プロセスを採用している場合に、標準のパフォーマンスを高めるために多数

---

necessarily be infringed by the use, sale, offer for sale or other disposition of a portion of a product in order to be compliant with the required portions of a final approved JEDEC Standard. Essential Patent Claims do not include Patent claims covering aspects that are not required to comply with a JEDEC Standard, or are required only for compliance with sections that are marked “example,” “non-normative,” or otherwise indicated as not being required for compliance, or related to underlying enabling technologies or manufacturing techniques not specified in the standard. Available at http://www.jedec.org/sites/default/files/JEDEC%20Patent%20Policy_050310.pdf　また、日本の公正取引委員会も商業的必須を含むと解釈している見方がありそう。陳皓雲・前掲注 17・125 頁参考。

[205] 日本規格協会、「統合版 ISO 補足指針（Consolidated ISO Supplement Procedure specific to ISO ） 2012 年 版 」 、 72 頁 。 http://www.jsa.or.jp/wp-content/uploads/iso_supplement_sl234.pdf 閲覧可。

[206] 林秀弥「情報通信技術の標準化過程における特許権行使の濫用」知財研フォーラム Vol.90 2012、45 頁。

[207]『技術標準にかかる必須特許の成立過程およびその構造的特徴についての研究』平成 17 年 3 月　一橋大学　9–11 頁。

の企業から提案がなされており、その結果、必須特許を保有している企業が多数となる。即ち、技術標準の必須特許の基本的な構造が、数の多数性と保有者の多数性を生じるといえる。IT 産業を対象に技術の累積化且つ集約化が進む結果、一つの標準には数百件～数千件の必須特許が絡むことが普通の現象となった[208]。そして、一つの製品には、何個もの標準が含まれることもありうる。この多数性によって、以下のような問題が生ずる可能性がある。すなわち、標準化過程に、技術自身から見ればそれほど重要ではない特許も、必須特許と策定される可能性がある。

第三項　標準化機関とその特許等取扱方針

1　標準化機関[209]

TBT 協定（Agreement on Technical Barriers to Trade,貿易の技術的障害に関する協定）の重要な構成要素である「国際規格（国際標準）」は、主として、国際標準化機構（International Organization for Standardization -ISO）、国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission for Standardization-IEC）、国際電気通信連合（International Telecommunication-ITU）によって策定される[210]。これらのような国際標準化機関の次の段階には、地域標準化機関があり、例えば、米国国家規格協会(American National Standards Institute, ANSI),IEEE（The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. なお、公式な日本語名称は無い）, 欧州電気通信標準化機構（European Telecommunications Standards Institute、 ETSI）, 電波産業会（Association of Radio Industries and Business、ARIB）がある。また、中国においては、IT 産業に関する標準の策定機構として、主として、中国電子技術標準化研究院（CESI）、中国電子工業標準化技術協会（CESA）、全国情報技術標準化委員会（TC28）、全国情報安全標準化技術委員会（TC260）がある。

2　特許等取扱方針等

特許等取扱方針は、「知的財産権の取扱方針」、「IPR ポリシー」、「特許（パテント）ポリシー」などともいわれる[211]。本稿では、「IPR ポリシー」を採用することにする。標準化機関によって IPR ポリシーは異なるが、その制定の目的が、知的財産権と技術標準の間の関係を慎重に処理することを通じて標準の円滑な策定・普及を図ることにおいては共通している。IPR ポリシーにより規定される事柄には、大きく①必須特許の開示義務、②ライセンス声明とライセンスの要求、③許諾条件、④標準化機関が開示・声明書において担う役割ないし負う責任の内容、⑤紛争解決方法等が含まれている[212]。

---

208 例えば、第 4 世代移動通信サービスである LET（LongTermRevolution）について、ETSI によって公開されている必須宣言特許リスト（2012 年 3 月時点）によれば、必須特許宣言がされている全宣言特許数は、5013 件（ファムリ単位）である（サイバー創研「LTE に関する ETSI 必須特許調査報告書第 2.0 版」7 頁（2012 年）。

209 Standard setting organizations、本稿は、SSOs と略する。

210 和久井・前掲注 181・12 頁。

211 日本工業規格（JIS）についてこの種の方針（「特許権などを含む規格の JIS 化手続」）が最初に策定された時（平成 8 年）の状況について、照井恵光「工業標準化法と特許」パテント 50 巻 7 号 83 頁（1997 年）。

212 和久井・前掲注 181・262～290 頁。

本稿のテーマと深く関連するのは許諾条件であるため、以下、許諾条件を中心として議論を展開する。現在、数多くの標準化機関による IPR ポリシーでは、通常、FRAND（Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory）条件または RAND（Reasonable, and Non-Discriminatory）条件（以下、本稿では「FRAND 条件」という）を、許諾条件として必須特許権者に付与する。これらのような許諾条件を活用することで、多様化の目的を実現することが期待される。

もっとも、FRAND 条件には、後述する意味上の曖昧さ及びアウトサイダーに対する無効というような限界が存在している。これに対して、標準化機関も大胆に IPR ポリシーを明確して、こうした限界を克服しようとする積極的な様相を呈している。例えば、二年越しの議論を経て採択されたという IEEE （Institute of Electrical and Electronics Engineers）の改訂は、このような試みといえる[213]。米国司法省（Department of Justice: DOJ）も、賛否両論という状況に応じて「Business Review Letter」[214]、一言で言えば、米国司法省は IEEE の改訂に賛成するとの回答を出した。

第四項　標準化活動の意義

ネットワーク産業は、伝統的な産業と異なるものである。これは、技術標準が単に望ましいというレベルに止まらず、不可欠であることによる。技術標準なしでは消費者のネットワークが形成できない。社会全体にとって、技術標準化によって交換性の確保及びインタフェースの整合を実現できれば、異なる規格の製品間の転換によって生じる資源の無効率上昇を防ぐことができる[215]。したがって、標準化活動は、社会厚生を高める政策目標の遂行手段の一つとして寄与するものであり、その意義について、以下のとおりである。

第 1 に、消費者にとって、標準化活動を通じて、ネットワーク外部性が持ってくる利益を享受できる。ビデオテープの VHS 標準を具体的な例として挙げると、この標準は下記の二つの方式でネットワーク外部性を生じる。直接的には、消費者にとって、そのデータをフォーマット上に変換せずに情報を共有できることである。間接的には、ユーザの増加につれて、ネットワークの規模も拡大されており、このように、ネットワーク外部性もさらに強化される。

ネットワーク産業において、前述した通り、ネットワーク外部性を実現するために、互換性が必要である。互換性の実現による利益は、ネットワーク市場の規模の拡大につれて拡大されうる。標準化活動は、互換性を確保する機能を担うものである。消費者利益全体、或いは、社会全体の利益を実現する前提として、互換性を備える標準商品を広い範囲で適用させることが求められる。この前提を確保させるために、商品の低価格が鍵となる。低価格の確保が、消費者に便益をもたらすことは疑いのないことだろう。

第 2 に、標準化活動は、消費者のみならず、技術標準の実施者にとっても有益である。ネットワーク産業において、ネットワーク効果を生じさせるためには、互換性が市場へのアクセスの鍵となる。技術標準の適用が市場へのアクセスの前提と言えよう。逆に、技術標準に準拠しない製品は、たとえ技術上が優秀だとしても、消費者がネットワーク効果を

---

213 http://backstage.senri4000.com/entry/2015/02/11/180320

214 http://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/02/02/ieee_business_review_letter.pdf

215 山田肇『技術競争と世界標準』8-9 頁（NTT 出版、1999）、野村総合研究所執筆『産業発展と工業標準化』112 頁 （JSA50 周年記念出版分科会編集）、菅野政孝＝大谷卓史＝山本順一『メディアと ICT の知的財産権』212-213 頁（共立出版、2013）、

享受できないため、購入の範囲から除去されうる。さらに、技術標準を適用することによって、その製品を他の会社の製品と補完性を備えさせる戦略は、市場上のシェアを拡大しうる。勝者は、標準化のネットワーク外部性の持ちうる規模経済の利益を享受できることに対して、敗北者は、優れている技術を保有しても市場での失敗の可能性が高いである[216]。そのため、企業または事業者にとっては、技術標準が、技術競争の一環としてその企業の市場における成功と失敗を決定しうる。

例として、IBM 社は大規模の資金をオープンソースソフトウェア（Linux）に投資し、これによって、マイクロソフト社の強い知的財産権を対抗することを図っている。その結果として、Linux は、マイクロソフトの強大なライバルとなった。この成功例に内在しているロジックは、Linux が市場上のシェアに依存しているところにあると思われる[217]。

第 3 に、適当のインセンティブは、イノヴェイションの創出にとって重要である。特許法は、まさに、発明を奨励し、その公開を促すために、発明者に特許庁長官に対して発明を出願させ、それを公開する代わりに、一定期間、特許発明の特定の利用行為（＝実施）に対する排他的な禁止権を付与することにした[218]。特許制度は、技術の公開の補償として、特許権者に一定期間の技術への独占に付与するものである。しかし、ここで、技術への独占が市場への独占に等しいわけではない。たとえ技術が優秀だとしても、市場上の勝ちを意味しない。

前述したように、IT 産業は、伝統的な産業と異なり、ネットワーク効果が強い産業である。ネットワーク経済にとって、極めて重要な概念である正のフィードバック（Positive Feedback）は、強者をさらに強くし、弱者をさらに弱くする。極端の場合に、市場において独り勝ちの現象となる可能性が高い。このような状況のもとに、特許権者が当該技術を標準化の過程に反映させるのであれば、当該技術の市場上のシェアは、拡大されやすくになる。こうした場合、当該技術は、必ず競争に勝ちうるとは言えないものの、少なくとも、技術と市場とのインタフェースとして役割を果たしていることに疑いない。この意味で、標準化活動がイノベーターにとっても重要なインセンティブとなるのであろう。

第五項　小括

以上のように、技術標準や標準化活動に関する諸概念上の整理を通じて、技術標準、特に IT 産業における技術標準に関して、概ねにイメージをつかむことができるようになると思われる。

IT 産業における技術標準には、多数の特許権が読み込まれることが見える。技術標準と特許権の関係を論じる際に、「標準化と知的財産権の相克」や「公益と私益の対立」と

---

[216] Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 10-cv-1823 (W.D. Wash. , 2013).判決にも、標準の意義について言及している。具体的には、標準機関は、互換性の利益はいかにその標準が普及するかに依存しているために、標準が広く利用されることを推進しており、標準を魅力的なものとするための技術を組み入れるとともに、その対価が現実的なものとなることを確保しようとしている。標準への参加者は、その技術が標準に組み入れられることにつき、ライセンス収入の見込みとはまた別の独自の利益を有している。たとえば、参加者の製品に対する需要の増大、技術につき予め馴れることができることに起因する開発期間の短縮、標準を利用した製品との互換性の増大など。

[217] See Robert P.Merges, A new dynamism in the Public Domain, Available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=558751 .

[218] 田村善之『知的財産法（第 5 版）』（有斐閣・2010 年）180 頁。

いう言葉がよく耳にする[219][220]。排他権としての特許権の権利主張は、標準化活動が達成しようとする効果と乖離しており、技術標準の汎用を妨げる恐れがある。このように両者の関係を、単純に排他性と汎用性との矛盾に理解するのであれば、おそらく以下の危険性を生じる。IT 産業において、特許権者に画一に付与した特許権の排他性は、特許制度が機能していない理由となる。これに対して、標準化活動は、特許権の呈じた特徴を踏まえて生じた自救行為であると理解されうる。この意味において、標準化活動の隆盛は、特許権の排他性を削減するわけではなく、特許者にその特許権の貢献度に相応しい排他性を享受させるに止まる。換言すれば、両者は、矛盾の立場に立っているわけないのではなかろうか。といっても、技術標準において、たしかに特許権者からの権利主張による問題が存在している。これらの問題を生じる理由を探究しようとするなら、技術標準とネットワークの効果との関係を明らかにしなければならない。

第二節　技術標準とネットワーク効果

第一款　ネットワーク効果について

ここで、先に関連する経済学の概念と用語を予め整理し、以降の議論の容易化を図りたい。

まず、外部効果（External effect）は、ある主体の選択ないしは行動が、市場価格の変化を通さないで、他の主体の効用や生産に「直接に」影響を与えることをいう。また、外部効果が存在するということは、価格ないしは料金が課されない、すなわち取引の対象とならない経済効果が存在するということである。ゆえに、外部効果が存在するという状態のままでは、あるシステムの最適性と、そのシステムを構成する経済主体等にとっての最適性との間に乖離が生じてしまう。外部効果が大きい場合には、様々な手段を通じて外部効果を内部化することができる。もっとも、一般に外部効果の内部化は難しいである。外部効果を内部化できない時に、外部性（Externality）が存在するという[221]。外部性が存在するのであれば、競争メカニズムによって資源の最適配分が達成されることを期待できなくなる。これは「市場の失敗」の一種であると認められる。

ネットワーク効果（Network Effect）は、外部効果の一種である。ネットワーク効果とは、その財・サービスの利用者の数が増えるにつれて、財・サービスの価値が増加するような外部性である[222]。ネットワーク効果には、直接ネットワーク効果（Direct Network Effect）と間接ネットワーク効果(Indirect Network Effect)がある。直接ネットワーク効果は、ある主体がネットワークにアクセスすることによって受ける効用・利益が、そのネットワークの大きさに依存することを指す。一方、間接ネットワーク効果は、あるサービスが二つの補完的サービスを組み合わせることによって提供されるとき発生する[223]。

219　川浜昇＝大橋弘＝玉田康成［編］『モバイル産業論その発展と競争政策』（東京大学出版社・2010 年）217 頁。

220 隅蔵康一［編著］『知的財産政策とマネジメント　公共性と知的財産権の最適バランスをめぐって』（東京白桃書房神田・2008 年）29 年。

221 外部効果と外部性をこのように使い分けることが一般的になっているが、二つを同じ意味で使っている文献も多いので注意がひつようである。

222 川浜等・前掲注 36・106 頁。

223 前掲注・40–42 頁。

ミクロ経済学に基づいたモデルを下に、ネットワーク構造を持つ産業（以下「ネットワーク型産業」という）について分析を行う場合に、重要な設定は二つがある。第 1 に、ネットワークの構成要素として代替することが不可能な要素ないしそれら要素の集まりの存在であり、これらは、ボルトネック（Bottleneck）ないしはエッセンシャル・ファシリティと呼ばれる[224]（本稿は、以下、「エッセンシャル・ファシリティ」と呼ぶ）。第 2 に、様々な外部効果の存在である。ネットワーク型の産業における主要な外部効果は、ネットワーク効果である[225]。

まず、エッセンシャル・ファシリティは、ネットワークの構成要素のうち、代替することができない要素ないしは要素の集まりであり、特定のネットワークの機能を実現する時に、その部分を迂回しては目的とする機能を達成することができないものをいう[226]。電気通信、電力、ガス、鉄道などのようなネットワーク産業においては、既存の支配的事業者が保有する独占的なネットワークへの他の事業者によるアクセスが認められなければ競争導入が有効・適切に進まないことから、当該ネットワークは、競争導入にとって「エッセンシャル・ファシリティ」として位置づける[227]。技術標準の場面においては、代替技術がない技術、つまり、技術上の必須特許を、標準化を実現するために不可欠な商品と捉えることとなる。これらのネットワーク産業の独占から競争への移行過程においては、「エッセンシャル・ファシリティ」の理論に関心を集めており[228]、この法理の射程や妥当性に関して各国で激しい議論がある。

次に、ネットワーク効果についてはまず、携帯電話のように、接続可能な製品を使う者が多くになればなるほど、ユーザにとっての便益が増えるという、直接的ネットワーク効果がある。そして、特定の OS に準拠したアプリケーションが増え、生産上の希望の経済性や競争を通じて低価格になったり、多様性が増えるといった間接的な形で、ユーザにとっての便益を増大させるという、ユーザの増加が補完財・役務市場に及ぼす効果を通じて生じる間接的ネットワーク効果がある[229]。つまり、適用者の数が増えることにつれて、当該ソフトウェアの価値も増えてくると同時に、他人への利益も増えてくる[230]。これは、いわゆる正の消費者外部性（Positive consumption externalities）という[231]。しかし、

---

224 ネットワークの果たす機能のうち、ある特定の機能を実現しようとする時に、ネットワーク上の特定の部分を迂回してしまうと目丁の機能を達成することができないか、ないしは機能を提供するにあたって上記の特定の部分を経由しない経路そのものが存在しない場合、その部分をさしている。

225 岸井大太郎＝鳥居昭夫『情報通信の規制と競争政策』（東京白桃神田・2014）11 頁。

226 岸井大太郎＝鳥居昭夫・前掲注・13 頁。

227 根岸哲「「エッセンシァル・ファシリティ」の理論とＥＣ競争法」『独占禁止法と競争政策の理論と展開』（三省堂・1999 年）303 頁。

228 白石忠志『技術と競争の法的構造』（有斐閣・1994 年）85–99 頁。白石忠志「Essential Facility 理論—インターネットと競争政策」ジュリスト 1172 号。228根岸哲「「エッセンシァル・ファシリティ」の理論とＥＣ競争法」『独占禁止法と競争政策の理論と展開』（三省堂・1999 年）303 頁。和久井理子「単独事業者による直接の取引・ライセンス拒絶規制の検討（一）（二）」民商法雑誌 121・122 号。エッセンシャル・ファシリティの理論と実務（特集 規制改革と競争政策）」公正取引 607 号 26-30 頁（2001）。

229 川浜昇「技術標準と独占禁止法」法学論叢 146 巻 3・4 号 117–118 頁。ソフトウェアは、ネットワーク製品であると認められる。

230 See Robert P.Merges Jeffrey M.Kuhn “An Estoppel Doctrine for Patented Standards”, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1134000 p8.

231 このような消費者外部性を発生するために、いくつかの可能性がある。第一に、ある

上記の外部性が強く働くと、「独り勝ち」（winner takes all ）と呼ばれる経済現象[232]が現れる。こうした独り勝ち現象の根底にも、ネットワーク効果に基づく集積効果が存在する[233]。

IT 産業において、ネットワークの構成部分としてボトルネックとされる要素が多くており、ネットワーク効果が顕著であると考えられている[234]。「現実の」ネットワークでは、ノード間のつながりは鉄道の線路や電話線のように物理的に接続されるものである。これに対して、バーチャルなネットワークではノード間のつながりは目に見えないが、市場の力学や競争の戦略にとってやはり絶対に無視できないものである。たとえば、多数派のユーザーと互換性のないハードウェアは、鉄道の支線が本線と接続できない場合困った事態に陥るのと同じように、危機に瀕しているのであろう。したがって、バーチャルなネットワークでは、互換性が商業価値の実現に関連するものであると言えよう。

第二款　互換性の実現

互換性とは、二つの商品が共同に機能できること、または、補完性を有する商品と機能できることを指す[235]。例えば、ある OS において実行できるソフトウェアは、その OS と互換性を備えると言えろう。関連市場の範囲を区分するための市場の中心特徴は、異なる会社の製品が一緒に使用されるか否かということである。情報通信産業におけるネットワークにとって、ある会社の製品を使っている消費者が他社の製品を使っている消費者と連絡を取れるか否かが問題となる[236]。ゆえに、かかるネットワーク効果が期待される産業でそうした効果を実現するには、製品の接続性、システム構成要素間の互換性と相互運用性が担保されている必要がある[237]。なお、ネットワーク効果が大きい場合は、製品が互換性を有させることは、市場における最も重要な活動の一つである[238]。標準化活動を通じて、こうした互換性を実現することが期待されている。

互換性と標準の関係について、参考になる先行研究として、Katz&Shapiro（1983）の

製品の品質を考慮して購入した購入者の数の直接的な物理効果を通じて発生する消費者外部性、第二に、消費者外部性を発生させる間接的な効果もある、第三に、アフターサービスの質と入手可能性がサービスネットワークに依存する際に、恒久性を有する製品は正の消費者外部性が生じる。

232 独り勝ちという現象を言及している文献は、See Carl Shapiro and Hal R. Varian, Information Rules: A strategic Guide to the Network Economy p187(Boston,MA: Harvard Business School Press,1999）もある。

233 柳川隆＝川浜昇編『競争の戦略と政策』（有斐閣・2006 年）271 頁。

234 岸井大太郎＝鳥居昭夫・前掲注 255・13 頁。

235 See JoSEPSh Farrell&Garth Saloner, Standardization,Compatibility,and Innovation,16 Rand J. Econ.70,70(1985)

236 See MICHAEL l.KATZ AND CARL SHAPIRO “Network Externalities, Competition, and Compatibility” The American Economic Review,Vol. 75,NO.3(JUN,1985),P424.

237 川浜・前掲注 223・118 頁。また、他の文献にも互換性の重要性を言及している。例えば、See Robert P.Merges Jeffrey M.Kuhn “An Estoppel Doctrine for Patented Standards”に,ネットワーク効果が持ってくる利益を実現するためのキーは、互換性であると考えられる。

238 See MICHAEL l.KATZ AND CARL SHAPIRO “Network Externalities, Competition, and Compatibility” The American Economic Review,Vol. 75,NO.3(JUN,1985),P434.

研究がある[239]。Katz&Shapiro（1983）は、ある消費者の使用している製品が他の消費者の製品と互換性を有している場合に、その価値を高めると認められる、というモデルを発展した。彼等が、社会的インセンティブと会社にとっての私的インセンティブ二つの側面から、互換性のない製品から互換性のある製品への転換を分析している。一口言えば、標準は、何よりも、互換性、つまり相互運用の価値を高める[240]。

もっとも、消費者が上記のような外部性が持ってくる恩恵を享受できることは、間違いないが、会社の立場に立つ場合に、Katz&Shapiro の研究によれば、全ての会社が自社の製品に互換性を具備させるという帰結にはならないことが注目される。これは、例えば、もしある会社が市場で支配的な地位を占めるのであれば、その製品を他のライバルの製品と互換性を具備させると、逆にその市場における自社製品のシェアが減少することになるからである（これらは第一節に言及した「事実上の標準」である）。独り勝ちの場面では、勝者が手に入れた利潤は、その貢献ではなく、略奪した市場のシェアに依存している。そうすると、利益を追求するために、最終に高額の値段が消費者に転嫁される可能性が高いではなかろうか。すなわち、特定の製品システム規格が事実上の標準となった時に、独占力が容易に維持され、拡張される危険性がある。この場合に、標準がオープンなもの（専有不可能もしくは公開されているもの）かクローズドなものかは、決定的に重要である[241]。クローズドな標準であれば、上記独り勝ちの場面を催す可能性がある。こうした場面を避けるために、競争している標準における必須のところに互換性を備えさせることが推薦されている[242]。これは、第一節で言及した、IT 産業において、デファクト標準が常にフォーラム標準へと変更される、およびフォーラム標準が主流となる原因の一つではないかと思われる。

第三款　技術・社会へのロック・インの可能性

ロック・イン（lock-in）とは、社会・経済が総体として、あるいは、特定の者が、一定の商品、役務、技術を利用し、あるいは、一定の者との取引をしなければならなくなっている状態を指している[243]。インフォメーション時代において、ロック・インは日常的に起こることである。その理由として、二つがある。まず、インフォメーションは、ハードウェアをいくつも組み合わせて構築されたシステムを使って保存、操作そしてやり取りがされるということ。二つ目の理由は、個々のシステムを使用するにはそのためのトレーニングが必要になるということである[244]。

標準化の場合は、ロック・イン現象をさらに深刻化させる可能である。なぜからいうと、まず、特許技術が一旦技術規格に組み込まれると、関連する代替技術が排除されてし

---

239 See Carl Shapiro and Hal R. Varian, Information Rules: A strategic Guide to the Network Economy p187(Boston,MA: Harvard Business School Press,1999) 。邦語訳として、カール・シャピロ＝ハル R・バリアン著、宮本喜一（訳）・千本倖生（監訳）『ネットワーク経済の法則』（IDG・1999 年）がある。

240 カール・シャピロ＝ハル R・バリアン著、宮本喜一（訳）・千本倖生（監訳）『ネットワーク経済の法則』403 頁。

241 川浜昇「技術標準と独占禁止法」法学論叢 146 巻 3・4 号・118 頁。

242 Mark A.Lemley &David McGowan, Legal Implications of Network Economic Effects, Available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=32212 p56.

243 和久・前掲注 193・ｉ頁。

244 カール・シャピロ＝ハル R・バリアン著、宮本喜一（訳）・千本倖生（監訳）『ネットワーク経済の法則』208 頁。

まうことを意味し、当該標準がこの技術によってロック・インされることになる。つまり、現在採用されている規格（技術）よりたとえ優れた規格があっても、容易にそれへの転換がなされない（以下、「過剰慣性」という）という危険性があり、それは劣位技術が市場で残存するという、技術の社会的ロック・インをもたらすというものである[245]。そして、実施者にとって、標準を実施するために、事前投入として資本財を購入しなければならない。これらの投入は、サンク・コストとなる。そこで、ネットワーク効果の実現が市場占領の手段として戦略的に使用される可能性がある。

一方、ロック・インは、常にスイッチング・コスト（switching cost）に関わるものである。一つのネットワークから他のネットワークに乗り換えるに際しては、高いスイッチング・コストが必要である。このコストが高すぎると、新しい、優れたネットワークが現れても、ユーザが元の古いネットワークに押し付けられることになる[246]。このように、過剰慣性が強化されることになる。ロック・インの一例として、キーボードの QWERTY 配列の事例がある。すなわち、タイプライターのキーボードの QWERTY 配列の普及においても、ネットワーク外部性が大きな役割を果たしたと言われる。19 世紀後半、鍵盤の絡みをなくすために、タイピングの速度を落とす目的で QWERTY 配列が開発された。しかし、20 世紀に入ると、タイピングの速度を上げたくても、QWERTY 配列が障害となって、思うようにタイピング速度があがらないという問題が起こった。そこで新しく DVORAK 配列が開発されたが、すべての人が QWERTY 配列に慣れ、あらゆる場所で QWERTY 配列が用いられているために、あえて新しく DVORAK 配列を用いる人はいなかった。

社会的ロック・インは、強固な独占を生み出す危険性があるので、自由な競争環境を破壊する可能である。そして、これによって派生する競争上の問題は、二つの側面があると言われる。即ち、一つは、当該規格等に従って行われる役務等の供給市場における競争である。もう一つは、新たな規格などを開発しようとする者、即ち規格間競争を行おうとする者にとっても、現在の規格等からの転換を容易にするためには、従来の規格を踏まえた開発を行うことが必要なのに、従来の規格などに存在する知的財産権がそれを妨害する危険性がある[247]。本稿では、法技術を前提とする特許制度で扱える問題、即ち、特許権者の権利行使が標準の普及を妨げる場面に絞る。

第四款　小括

以上から、IT 産業は、ネットワーク効果を持っていると見受けられる。技術標準は、互換性を高めるものであると認められる。これによって、消費者間のスイッチング・コストを減らすことができる。しかし、標準化と伴い、スイッチング・コストが発生する可能性があるため、以下のような市場の失敗が生じやすくになる。

---

245 川浜昇「サイバー空間における知的財産権と独占禁止法―エッセンシァル・ファシリティ理論を中心に」tokugikon 2001.1.12.no215 24 頁。

246 See Robert P.Merges Jeffrey M.Kuhn “An Estoppel Doctrine for Patented Standards”, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1134000 p9.

247 川浜・前掲注 245・24 頁。

第三節　技術標準における市場の失敗

第一款　ホールド・アップへの関心

近時、ホールド・アップ問題が注目に浴びている[248]。一般的に言えば、ホールド・アップ問題は、標準化活動に参加した企業が、標準化活動自体や標準化対象商品の開発、生産ラインの整備に多額の投資を行う（ロック・イン）ため、標準化後になって、標準化技術にかかる特許権者から権利行使を受けても、先行投資を無駄にできないという理由（スイッチング・コスト）で、当該要求に応じざるを得ず、差止請求を避けるために高額なライセンス料の支払いに応じざるを得ないことをいう[249]。実際に、ホールド・アップ問題に関して、法と経済学の見方から分析する活動が盛んである。だが、理論上において、賛否両論がある。Lemley&Shapiro は、交渉理論モデルに基づいてホールド・アップ問題が少なくとも IT 産業において弱い特許権の権利者の権利行使の際に生じることを証明した反面、Lemley&Shapiro の研究結果に対して批判する声もある。ひいては、ホールド・アップ問題はやや誇張があるとし、リバース・ホールド・アップ問題が無視されてしまうという反論も存在している。具体的な議論は、以下の通りである。

Lemley&Shapiro によれば、差止請求権の獲得可能性がライセンスに関する交渉に大きい影響を与えることに加え、特に、上記差止請求権が、複雑であり、利益率の高く、ヒントとなる製品の極小さい構成要件をカバーする特許権に基づく場合には特許権者を交渉の過程でさらに有力的な地位に置くので、ホールド・アップ問題が生じるようになる[250][251]。しかし、このような場合、特許権者は、その特許権の本来の経済価値を超えるロ

---

248 田村善之「2011 FTC Report による特許制度リフォーム論の紹介」標準必須特許の権利行使に関する調査研究（Ⅱ）報告書（2013）73 - 76 頁。田村善之「特許権侵害訴訟における差止請求権の制限に関する - 考察 - 解釈論・立法論の提言」『競争法の理論と課題 - 独占禁止法・知的財産法の最前線』（根岸哲古稀・2013 年・有斐閣）709 頁。中山一郎「特許取引市場の機能と差止請求権の政策論的当否」日本工業所有権法学会第 36 号（2012 年）、平嶋竜太「差止請求権の制限：理論的可能性についての考察」日本工業所有権法学会年報 第 33 号（2010 年）、根岸哲「特許法における競争政策：総論」日本工業所有権法学会年報 第 33 号（2010 年）。高田寛「標準必須特許の権利行使と差止請求権の制限についての一考察」富大経済論集 60（2）321 - 353、2014 - 11. 滝川敏明「スマートフォン特許戦争とパテント・ホールドアップ」国際商事法務 41（8）、1127 - 1138、2013 年. 滝川敏明「EU における技術標準と競争法ーパテント・ホールドアップとトロールへの対処策（特集　知的財産法と競争法）」公正取引（731）、32－41、2011 年. 加藤恒「パテントプールとホールドアップ」自動車技術 65（5）、60 - 65、2011 年。佐藤潤「Rambus 事件コロンビア特別区巡回裁判所を巡るホールドアップ問題について（1・2・3・4）」公正取引（711）（712）（714）（716）、鶴見隆「ホールドアップ問題、パテント・トロール問題と特許情報調査」情報管理 53（2）、113 - 117、2010 年。土井教之「標準組織と競争政策（特集　研究開発戦略・特許制度と産業組織）」社會科学研究 61（2）、3 - 27、2010 年。藤野仁三「ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（特集　標準化活動の動向と知財戦略）」知財管理 59（3）、297 - 307 頁、2009 年。藤野仁三「ホールドアップ特許に対する権利制限理論（知的財産の今日の課題－公益の視点から）」日本知財学会誌 5（4）、14 - 22、2009 年。

249 田村善之「標準化と特許権」知的財産法政策学研究 43 号 92 頁（2013 年）。

250 Mark A.Lemley&Carl Shapiro,Patent Holdup and Royalty Stacking,85 Tex.L.Rev.1992-1993(2007).

251 Farrell,JoSEPSh,John Hayes,Carl Shapiro, and Theresa Sullivan.Standard

イヤルティを要求しても[252]、こうした高額のロイヤルティは、税の形で当該特許権技術が組み入れた新製品に表れることとなり、こうした製品は、イノヴェイションが促進されることより、むしろ減殺されるのであろう[253]。

Lemley&Shapiro が用いた交渉理論モデルに対して批判的な見解がある。まず、Elhauge は、Lemley&Shapiro が仮想的な交渉ロイヤルティをベンチマークとしたことに間違いがあると指摘した[254]。Elhauge の見解と一致しており、Lemley&Shapiro 交渉理論モデルについては、特許権の内在的な価値が明らかにしずらいという意見もある[255]。また、Lemley&Shapiro が用いた前提である、特許権者の川下ユーザに対して差止請求権を要求することによって高額なロイヤルティを交渉で獲得できるというモデル論に対する批判である。例えば、Golden によれば、もしこうした状況下においてロイヤルティの交渉が失敗するのであれば、特許権者も著しいコストを負担することになり、したがって、これらのコストの関係で、特許権者に特許権の内在の経済価値より低いロイヤルティで解決することを特許権者に強いる可能である旨が指摘されている[256]。換言すれば、特許権者が差止請求権の行使により潜在的なライセンシーを脅かすかもしれないものの、現実には、こうした威迫には、何年間の時間と数百万等のドルを要することになる[257]。

前述したように、ある特許技術が一旦技術標準に組み込まれると、当該特許技術を代替できる技術が排除されることを意味し、この技術標準が当該特許技術にロック・インされやすくになり、関連市場も当該特許技術にロック・インされる危険性がある。そして、ロック・インは常にスイッチング・コストに関わる。すなわち、技術標準が決定されることに伴い、もともと存在していた代替技術が選択の範囲から排除されることになる。そして、技術標準を適用するのに要する様々な投資を行った後に、SEP の特許権者から権利行使を受ける場合、もし裁判所が差止めを認めると、技術標準に準拠する製品を製造する企業は市場から撤退しなければならない。このように考えると、当該企業は、転換が困難となるので、不利益な取引を行わざる得ない。このようないわゆるホールド・アップ問題が標準化の場面において存在していると見受けられる。

第二款　ホールド・アップの類型

特許権者の権利行使の様態によって、ホールド・アップは、以下のような３つの類型が分けられる。

第 1 に、標準の設定過程において当該標準に関わる特許権の存在が知られていなかっ

---

setting,patents,and hold-up,Antitrust LJ 74(2007),at63, Farrell 等によれば、SEPs の文脈において、非効率のホールド・アップのリスクがある、と主張する。しかし、当該論文に、早期に SEPs を公開したことに失敗した、という特許の待ち伏せ（patent ambush）に注目にしたが、たとえ SEPs の特許権者が義務のどおりその特許権を公開したとしても、ホールド・アップ問題がどのように発生するかに関して論じられた。

[252] Id.

[253] Id.

[254] Einer Elhauge,Do Patent Holdup and Royalty Stacking Lead to Systematically Excessive Royalties.4 J.COMPETITION L.&ECON.at 541-542.

[255] Damien Geradin et al.,The complements Problem Within Standard Setting:Assessing the Evidence on Royalty Stacking,14 B.U.J.SCI&TECH.L.144(2008).

[256] John M Golden,"Patent trolls" and Patent remides,(2007)85 Texas Law Review at 2133.

[257] Id at 2134.

た場合に、多くの事業者が当該標準への対応のために多額の投資を行った後に突然特許権が主張・行使されたり、当初約束されていたより高額の実施料が請求されたりする類型である[258]。Merges によれば、このような戦略的な行動が「草の中に潜む蛇（snake in grass）」と呼ばれる[259]。

第 2 に、自己の保有する特許権が技術標準に取り込まれるために、技術標準の設定過程において、特許権者が無償でまたは FRAND 条件で他者にその技術を実施させることを約束したが、標準が広く普及された後になって、権利行使がなされるといった類型である。Merges によれば、このような行動が「おとり販売（bait and switch）」という戦略もよく利用される[260]。特に、技術標準に数千の特許権技術が読み込まれており、権利を主張するのが一つの特許権のみである、といった場合に（アンチ・コモンズ類型）、埋没コストのため、SEP の特許権者と技術標準の実施者が非対称的な地位に立つするようになり、SEP の特許権者の戦略的行動がさらに深刻化されうる。

第 3 に、FRAND 条件を行った SEP の特許権者が、その特許権を FRAND 条件に合意しない第三者に譲渡した場合に、譲受人がすでに技術標準に準拠する製品を製造した者に権利行使を主張すると、技術標準の適用者を交渉過程に受け身の立場に置く可能性がある。すなわち、SEP が譲渡される場合に、譲受人が原特許権者の SSOs になした FRAND 条件に拘束されるか否かが不明瞭である。この場合に、譲受人が法律上や IPRs 上の空白を戦略的に利用して特許権を行使すると、技術標準の実施者は、ホールド・アップのリスクに晒されることになりかねない。そして、知的財産権と技術標準との関係を慎重に処理することを通じて標準の円滑な策定・普及を図るという、FRAND 条件のような IPRs の制定の目的も逸脱されしまう可能性がある。

第三款　リバース・ホールド・アップの反論

Lemley&Shapiro のホールド・アップ問題に注目している反面、ホールド・アップ問題が発生する場合は限られるとしつつ、SEP の特許権者がある条件に制限されることが略されており、この問題を誇張する趨勢にある、という反論も存在している[261]。また、ホールド・アップ問題では、技術標準の実施者のリスクが誇張されると同時に、標準化活動におけるイノベーターが直面しているリスクが無視されてしまう、という問題もある[262]。これらが、いわゆるリバース・ホールド・アップ問題である。すなわち、標準化の場面において、特許権技術が SEP として技術標準に読み込まれる結果として、SEP の特許権者が SSOs に対して FRAND 条件を宣言しなければならないため、SEP の特許権者がこの FRAND 条件によってホールド・アップされており、最終に低額のロイヤルティでライセンスを結ぶことになる危険性もあるという問題である。

近時、ホールド・アップかリバース・ホールド・アップ(reverse hold-up)かに関して争いが起きる際にして、両者が釣り合って発生しうるという経済学上の分析結果が現れた

---

258 川浜昇＝大橋弘＝玉田康成[編]『モバイル産業論　その発展と競争政策』219 頁。

259 See Robert P.Merges Jeffrey M.Kuhn “An Estoppel Doctrine for Patented Standards”, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1134000 p16.

260 Id. at 2.

261 Damien Geradin,Reverse Hold-ups:The (Often Ignored)Risks Faced by Innovators in Standardized Areas(2010),at 2.

262 Id.

[263]。

この論文において設計されるモデルは、潜在的なライセンシーが実行可能な差止請求権の脅迫のもとで交渉することを仮定とする Lemley&Shapiro のモデルと異なり、潜在的なライセンシーが有力かつ戦略的なツールを有するものである。すなわち、差止めが認められることはありうるものの、こうしたライセンシーによる、特許権者に対する申し出が、裁判所の認定するロイヤルティに影響を与えうる[264]。経済モデルに基づいた分析の結果として、差止めが認められる可能があるものの、十分に弱い特許権の特許権者が、特に訴訟にかかる費用が高い場合に、FRAND 条件より低いロイヤルティで交渉を解決する、潜在的なライセンシーが、時に訴訟を好み、または、特許権者は十分に強い特許権を持っているが訴訟にかかる費用が高い場合に、特許権者は、常に FRAND 条件より低いロイヤルティを拒絶する。

これらの結果に基づいて、いわゆるリバース・ホールド・アップを引き起こすのは、実際に、少数の特許権者がその特許権の質、訴訟の費用、時間コストなどの条件次第に、FRAND 条件以下のロイヤルティでライセンシーと取引を行うという結論が付けられる。アメリカにおいて、特許訴訟において、莫大な訴訟費用が必要であることに加えて、ディスカバリーの関係で訴訟期間も極めて長くなる。こうした特殊な訴訟背景に、ライセンシーは、unwilling と認められることを心配しており、そのため、リバース・ホールド・アップがさらに発生しやすくなる。しかし、日本や中国は、アメリカにおける訴訟環境と異なり、ディスカバリー制度は設けられないし、訴訟費用もそれほど必要ではない。したがって、中国や日本においてリーバス・ホールド・アップが発生しているかは、自国の条件に基づいて判断すべきであろう。さらに、FRAND 条件に従うロイヤルティの算定基準さえを明確させるのであれば、リーバス・ホールド・アップが自然に解消されるかもしれない。

第四款　ロイヤルティ・スタッキング問題

イノヴェイションの累積化と伴い、一つの製品に極めて数多くの特許が絡むようになった[265]。すなわち、技術標準の場面においては、多数の特許が標準を実施する一つの製品に関連し、製品内に相互に接続するが異なるモジュールをその対象としているのが普通である。3G の場合は、必須特許の認証がされていないが、ARIB（社団法人電波産業会）の登録されている WCDMA の自己申告ベースの必須特許は、953 ファミリーにもなる[266]。技術標準の必須特許の基本的な構造が有する必須特許の多数性に鑑みて、一つの製品には数多くの特許技術が組み込まれており、特許の藪という言葉は、技術標準の場面へ非常にうまく言い表している。一方、情報通信産業においては、ソフトウェア特許がよく扱われている。ソフトウェアは抽象的な技術であり、コンピュータのアルゴリズムというアイデアを文字でクレームに反映させたうえで、他の技術より公示が明確でない傾向が強い。こ

---

263 Gregor Langus,Vilen Lipatov,Damien Neven,Standard essential patents: who is really holding up(and when)(2013).

264 注意されたいのは、当該論文の分析が欧州における法制度に基づくのである。差止請求権の行使への制限に関しては、欧州における状況はアメリカと異なる。

265「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否(2)－アップジャパン対三星電子事件知財高裁大合議判決－」NBL1029 号(2014 年)97 頁。

266『技術標準にかかる必須特許の成立過程及びその構造的特徴についての研究』（一橋大学・平成 17 年 3 月）8 頁。

のような抽象的なソフトウェア特許については、その保護範囲が常に不明確になるように思われる。さらに、近年特許の洪水ということで、沢山のソフトウェア特許間に、権利範囲の重なりがあることが明らかにされている。そうすると、特許の藪による権利範囲が重なり合いが、技術標準の場面においても生じる。

取引費用から着手して、数多くの断片化した特許によるアンチ・コモンズの問題を分析しよう。権利の断片化という局面においては、アンチ・コモンズの問題が特許の藪による問題と同じの意味を指す。アンチ・コモンズの理論には、競合的で費消されうる資源の利用やコモンズの私有化、多数の所有者が一つの資産や対象に対する権利を保有するため、同一の対象物の核となる利益が断片化される一方で、それぞれの断片は相互に同じように排除しあうという二つの条件が必要であり、その帰結として取引費用が高騰し、ライセンスの堆積が見られる。これを技術標準の場面へ当てはめると、技術標準に取り込まれた必須特許はそれぞれが相互に排他的で実効性があり、同じ製品に関連する権利が、最終的なエンドユーザー製品内の限られた同一のスペースに同時に存在することで、権利が同時多発的に存在する断片的なものになるのである[267]。

前述したように、3G の場合は、ARIB に登録されている WCDMA の自己申告ベースの必須特許は 953 ファミリーにもある。この 953 個のファミリーの特許権者からの許諾を受けるにあっては、その取引費用は低くないだろう。さらに、現実には、WCDMA を実施しようとする事業者が、上記 953 ファミリーの特許権者の許諾を得るのは無理であろう。標準の実施者は、投資が行われた後に、標準に関する特許権者に権利主張されると、権利者と実施者間の力関係において釣り合いが取れていないという意味において非対称の地位に立つのではないか。この場合に権利者と実施者間の交渉が困難となるようになる。こうしたことは、技術標準に関する数多くの特許権者が、製品を完成させるまでの壁となるかもしれない。従って、技術標準の場面においても、ライセンスの堆積という問題に対処しなければならない。また、Heller&Eisenberg の基準においても、技術標準の場面でもアンチ・コモンズの悲劇が存在することが示唆されている。この場合、アンチ・コモンズの悲劇の標準化の場面における具体的な問題は、個々の特許のロイヤルティが絶対値としても低廉なものとしても、それが多数集積した場合には天文学的な数字になりかねないというロイヤルティ・スタッキング（Royalty Stacking）問題である[268]。この結果、最終製品のコストを高めた結果、高価格を消費者に転嫁してしまう。

第五款　小括

標準化の場合は、ホールド・アップ、リバース・ホールド・アップ、ロイヤルティ・スタッキング問題のような市場の失敗が存在するかもしれない。このうち、ホールド・アップ問題やリバース・ホールド・アップ問題は、伝統的な特許制度が救済の実効性の確保のため、特許権者に付与した手段の一つである差止請求権を背景に、交渉の過程に特許権者やライセンシーがどのような行動を取るか、という点に関して展開したものである。ロイヤルティ・スタッキング問題は、技術標準の場面にアンチ・コモンズの悲劇が発生した結果である。

---

[267] Nari LEE 田村善之＝立花市子（訳）「標準化技術に関する特許とアンチ・コモンズの悲劇」知的財産法政策学研究 2006 年第 11 号 110 頁。

[268] Mark A.Lemley and Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking.85 TEX.L.REV.1991,1993(2007).

第四節　帰結

以上から見てきたように、IT 産業において標準化活動を行う際にして、市場が効率的に機能できない場面が現れる可能である。

第 1 に、ホールド・アップが発生するのであれば、標準の普及が妨げられることになる。そこで、ホールド・アップ問題を抑制するために、数多くの SSOs は、関連するポリシーを作成した。Lemely の研究により、研究対象となる 36 個 SSOs の中に 29 個 SSOs が許諾ポリシー、即ち、FRAND 又は RAND 条件（本稿では、FRAND と呼ぶ）が規定されている。ホールド・アップ問題の解決には、上記の三つの種類のポリシー、特に FRAND の活用が期待されているものの、上記ポリシーにアウトサイダー問題が存在している。こうした限界に鑑みて、ホールド・アップ問題という「市場の失敗」を治癒するために、何らかの人為的な措置をとることで不効率性を解決できるかが模索されるしかない。この場合に、法が介入する余地が生じると思われる。

第 2 に、私権化を過剰に主張したことで資源が効率的に利用されないという結果、いわゆるアンチ・コモンズの悲劇が果たして発生する。標準化の場面において、ロイヤルティ・スタッキングが存在していることが明らかにされた。ロイヤルティ・スタッキングを解消するために、FRAND 条件に従うロイヤルティの算定手法に工夫しなければならない

第Ⅲ章　FRAND 条件の活用―FRAND 条件の法的性格の解釈

第一節　FRAND 条件の意義

第一款　ネットワーク効果を実現するために

第Ⅱ章に論じたように、標準化活動によって互換性の確保及びインタフェースの整合を達成することを実現することを通じて、異なる規格の製品間の転換で資源の無効率の利用を防止可能である。標準化活動は、社会厚生を高めるための政策目標の遂行手段として期待されており、その最終的目的は、技術標準の広汎な利用を促し、ネットワーク効果を実現することにあるといえよう。すでに説明したように、IT 産業において、技術の累積化という特徴が顕著になっていることにつれて、一つの技術標準には千以上の必須特許が含まれることがめったにある現象わけではない。一特許対一製品式に対応する特許制度において権利者が排他権である特許権を享受しうる。こうした考え方に基づいて、技術標準を実施する際にして、多数の必須特許ないし必須クレームが存在する場合に、個々の権利者からライセンスを得ないといけないだろう。

これに対して、SSOs は、標準を円滑に普及させるという要請と、問題を取り扱うために必要となる SSOs の人的・物的資源、標準化活動参加者の意向、相互協力協定を締結するなどして協力関係をもっている他の標準化機関の IPR ポリシーの内容などを考量しながら、IPR ポリシーの内容を決定している[269]。前述したように、標準化の目的である標準の広汎な利用、いわゆるネットワーク効果を実現するために、円滑にライセンスが行われることが鍵となる。ゆえに、IPR ポリシーにライセンスを行うことを確約することが求められる。

第二款　市場の失敗を治癒するための対策として

特許技術が標準に持ち込まれるのであれば、標準化活動によって達成できるネットワーク効果のため、その特許技術へのロック・インをもたらすという危険性がある。とりわけ、相当の投資が行われた後に、伝統的な特許制度において、特許権の円満を確保するために特許権者に付与した救済手段としての差止請求権の脅迫のもとに、標準実施者は、その技術本来の経済価値を超えるロイヤルティが請求されても、反抗の余地が少ない。これは、ある技術へロック・インされた上で、相当の事前投資がなされたため、交渉の過程に SEP の特許権者と標準実施者が非対称の地位に置かれるからである。標準を実施するためのコストが高まった結果として、消費者に転嫁してしまうことである。また、標準実施者が、特許権者に過大なロイヤルティが要求されることに抵抗するため、標準の普及が妨げられることになる。これは、標準の策定の目的である広汎な実施に反するように思われる。他方、標準化の場合に、SEP として技術標準に読み込まれた結果、SEP の特許権者が SSOs に対して FRAND 条件を宣言しなければならないため、SEP の特許権者が逆にこの FRAND 条件によってホールドアップされており、最終に低額のロイヤルティでライセン

269 和久井・前掲注 193・262 頁。

スを結ぶことになる可能性もある。この場合に、第Ⅱ章に論じたホールド・アップ問題による結果と同じく、特許取引市場がうまく機能せず、市場自身のメカニズムで資源を効率的なに配分できない状態にある。SEP の特許権者へのインセンティブが不足となり、特許制度の趣旨に反することになる。

市場の失敗としてのホールド・アップ問題やリバース・ホールド・アップ問題を治癒するために、数多くの SSOs は SEP の特許権者と技術標準の実施者との取引費用が高いである場合に、市場の中間的な組織として役割を果たすことに期待されうるのであろう。これに応じて、SSOs は、関連する IPR ポリシーを作成した。主として、開示ポリシー（disclosure rules）、交渉ポリシー(negotiation rules)及びライセンス許諾ポリシー(licensing rules)三つの種類がある[270]。特許取引市場の不機能を解決には、上記の三つの種類のポリシー、特に許諾ポリシーとしての FRAND 条件の活用が期待されている[271]。すなわち、FRAND 条件の活用で、交渉の過程に特許権者と標準実施者両者の地位の非対称性を解消することで取引費用を減らす上で試みている[272]。

一方、すでに述べたように、Heller&Eisenberg の基準に従うのであれば、技術標準の場面にもアンチ・コモンズの悲劇が存在することが示唆されている。アンチ・コモンズの悲劇が標準化の文脈において具体的な表現としては、個々の特許のロイヤルティが絶対値としても低廉なものとしても、それが多数集積した場合には天文学的な数字になりかねないというロイヤルティ・スタッキング問題である。さらに、一つの商品に複数の標準に関わる場合に、各標準の策定組織がそれぞれのポリシーを採用し、あるいは独自の特許プールが組織されている場合には、ロイヤルティ・スタッキング問題が深刻させる。そして、ロイヤルティ・スタッキング問題と上記ホールド・アップ問題が、互いに交錯している関係にある。ゆえに、複数の特許権者の内にいずれ一人の特許権者でも市場に著しい崩壊をもたらすため[273]、ロイヤルティ・スタッキング問題は、ホールド・アップ問題を悪化させるようになる[274]。

FRAND 条件による「合理的」とは、技術標準として採用されたことに起因する独占的利潤が含まない、他の技術とオープンに競争している場合に見込まれるものであるため、機会主義的行動を排除した交渉を進むべきである[275]。FRAND 条件で許諾することを通じて特許権者と実施者間の取引費用を抑えさせて交渉を円滑にさせるため、アンチ・コモンズの悲劇としてのロイヤルティ・スタッキング問題がある程度で解消されると思われる。

---

270 各 SSOs による開示ポリシーは、開示の範囲、開示の時点、開示の行使及び制限に関して異なる。標準の採用前にそれに関連する特許がすべて明らかとなり、各特許についてライセンスの条件があらかじめ具体的に明示されておれば、標準設定後のホルード・アップに対する懸念はほぼ払拭されるものの、だれが保有するどの特許のどのクレームが当該標準に関わるのかわからないという問題がある。従って、交渉ポリシーには、事前交渉か事後交渉、及び集中交渉か分散交渉、という二つの問題が発生する。

271 本稿では、FRAND 条件に焦点を当てるため、他のポリシーに関しては、詳しく議論を展開しないことにする。

272 Anne Layne-Farrar,Jorge Padilla &Richard SchmalenSEPsricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations:Making Sense of FRAND Commitments,74 ANTITRUST L.J.671,672(2007).

273 JORGE L.CONTRERAS, Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing, 79 Antitrust L.J. 47,51-51(2013).

274 Mark A.Lemley and Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking.85 TEX.L.REV.1991,1993(2007).

275 川浜・前掲注 248・127 頁。

第三款　独占禁止法の適用を回避するために

互換性標準があってはじめて競争が成立すると言える[276]。共同の標準化活動が持ちうる効果のうち、主要なものが競争促進効果である[277]。他方、ネットワーク効果が市場支配力の本源となるため、共同の標準化活動も競争制限的な効果をもたらす危険性がある。標準組織に参加した第三者のアクセスが保証されているならこの危険性は、乏しいである[278]。従って、標準化に係る活動が独占禁止法に違反すると評価されることを防ぐ観点からすれば、標準化政策も第三者の標準技術へのアクセスを確保すべきであろう。FRAND条件は、まさに第三者のアクセスを確保することで競争制限的な効果を解消する上で機能している。これに応じて、SSOs は、普通に許諾条件の設定に関わらないようにしている[279]。これは、まさに独占禁止法に違反することを回避するためではなかろうか。

第四款　小括

第Ⅱ章に論じたように、FRAND 条件を活用すべきである。このように、FRAND 条件の意義を明らかにしたうえで、FRAND 条件の法的性格を検討する必要が生じるのであろう。

第二節　アップルジャパン対サムスン事件知財高裁大合議判決

第一款　事案の概要[280]

原判決である東京地判平成 25.2.28 判時 2186 号 150 頁［パケットデータを送受信する方法及び装置］[281]（損害賠償請求権の債務不存在確認事件）[282]は、被告がアップル社の再

---

276 川浜・前掲注 248・121 頁。

277 土井教之「標準と産業組織」後藤晃・山田昭雄編著『IT 革命と競争政策』第 6 章（東洋経済新報社・2001）、土井教之・藤田公一・南典政・椎野徹 「標準化の経済効果–スプリット型標準化の事例–」、知的財産法政策学研究第 30 号（2010 年）。

278 川浜・前掲注 248・130 頁。

279 Jay P.Kesan&Carol M.Hayes, FRAND'S Forever:Standards,Patent Transfers,and Licensing Commitments, Indiana Law Journal Volume (2014)89,p239.

280 知財高判平成 26.5.16 平成 25(ネ)10043[パケットデータを送受信する方法及び装置]

281 地裁判決に関して、小泉直樹「FRAND 条件ライセンス交渉における誠実交渉義務[東京地裁平成 25．2．28 判決]」ジュリスト＝Monthly jurist(有斐閣[編])1455 号 6－7 頁、前田健「FRAND 宣言された必須特許権の行使の制限とライセンス料相当額[知財高裁平成 26.5.16 判決・決定]」法学教室（407）2014 年 8 月号 46 - 55 頁、紋谷崇俊「FRAND 宣言に係る標準必須宣言特許について権利行使を制限した事例：Apple Samsung 3G 移動体通信システム関連特許事件[東京地方裁判所平成 25.2.28 判決]発明＝The invention 110(11)(2013)、生田哲郎＝森本晋「FRAND 宣言特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利の濫用に当たり許されないとした事例[東京地方裁判所平成 25.2.28 判決]」発明＝The invention 112（6）(2013)41－43 頁。高田寛「研究報告（第 24 回）FRAND 宣言した標準必須宣言特許に関する特許権侵害をめぐる争い[東京地方裁判所平成 25.2.28 判決]」NBL(1026)50-56 頁、高林龍「標準化必須特許権侵害による損害賠償請求と権利の濫用」知財管理 63 巻（2013 年）12 号 1899 頁、中山一郎「FRAND 宣言した標準必須特許の

三の要請にもかかわらず、被告とアップル社の本件特許権に関するライセンス条件の提示が FRAND 条件に従ったものかどうかを判断するのに必要な情報を提供することなく、アップル社が提示したライセンス条件について具体的な対案を示すことがなかったということを理由に、「被告は、UMTS 規格に必須であると宣言した本件特許に関する FRAND 条件でのライセンス契約の締結に向けて、重要な情報をアップル社に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反した」と認定し、それゆえに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り許されない、と帰結したのである。

これに対して、知財大合議判決[283]では、原判決を一部取り消した。なお、同日付けで先に示した仮処分の抗告に対しても判断が示されており、FRAND 宣言をなした特許権に基づく差止請求権の行使は、原則として、権利濫用になることを理由に、それぞれ抗告を棄却している。

第二款　FRAND 条件の法的性格の検討

第一項　大合議判決の立場

FRAND 条件の法的性格に関して、東京地裁は、サムスンが本件特許につき FRAND 宣言を行っており、アップルからの FRAND 条件でのライセンス契約の具体的な申し出を受けた場合に、両者がライセンス契約の締結準備段階に入ったと判示し、FRAND 条件

特許権に基づく損害賠償請求（東京地判平成 25・2・28）」平成 25 年度重要判決解説（ジュリスト臨時増刊）（有斐閣）等がある。

[282] 本件は，原告が，原告による別紙物件目録記載の各製品（以下「本件各製品」と総称し，同目録１記載の製品を「本件製品１」，同目録２記載の製品を「本件製品２」などという。）の生産，譲渡，輸入等の行為は，被告が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第４６４２８９８号の特許権（以下，この特許を「本件特許」，この特許権を「本件特許権」という。）の侵害行為に当たらないなどと主張し，被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

[283] 知財判決に関して、前田健「FRAND 宣言された必須特許権の行使の制限とライセンス料相当額[知財高裁平成 26.5.16 判決・決定]」法学教室（407）46 - 55 頁（2014 年）、飯塚佳都子・Business Law Journal77 号 42 頁（2014）、「知財高裁詳報」Law&Technology64 号 80 頁（2014）、田村善之＝鮫島正洋＝飯田浩隆「座談会　標準必須特許の戦略と展望（第 1 部）アップル対サムスン知財高裁判決を読み解く」NBL1028 号 9 頁（2014 頁）、田村善之「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否（1）～（5）」NBL1028 号 27 頁、同 1029 号 95 頁、同 1031 頁 58 頁、同 1032 号 34 頁、同 1033 号 36 頁（2014 年）、愛知靖之「FRAND 宣言のされた標準必須特許に係る特許権行使―アップル対サムスン知財高裁大合議事件を素材として―」Law&Technology66 号 1 頁（2015 年）、加藤恒・ジュリスト 1475 号 50 頁（2015 年）、高林龍・ジュリスト 1479 号（平成 26 年重要判例解説）271 頁（2015）、生田哲郎＝森本晋「FRAND 宣言特許権に基づく差止請求権および損害賠償請求権の行使の可否［知的財産高等裁判所平成 26.5.16 判決、知的財産高等裁判所平成 26.5.16 決定］」発明＝The invention 111（9）(2014)41－43 頁、加藤浩「FRAND 宣言された特許権の行使と権利濫用について判示された事例：知財高判平成 26 年 5 月 16 月判決、平成 25 年（ネ）第 10043 号、平成 25 年（ラ）第 10007 号および平成 25 号（ラ）第 10008 号」日本大学知財ジャーナル 107 - 116 頁（2015 年 3 月）。

を黙示の承諾とみてライセンス契約が成立するとの立場は、採らないことを明らかにしている。そして、裁判所は、契約交渉に入った者同士の間では、一定の場合には、重要な情報を相手に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うとしたうえ、サムスンとアップルの交渉内容を詳細に検討した結果、サムセンが上記信義則上の義務に違反したと判断した。

これに対して、知財高裁は、本件 FRAND 宣言によってライセンス契約の成否の問題を、法律行為の成立および効力に関する問題であるという性質決定したうえで、法的適用に関する通則法 7 条に従い、まず、ETSI の IPR ポリシーおよび本件 FRAND 宣言の文言により、フランス法が準拠法であるとした[284]。その上で、同法においては、ライセンス契約が成立するためには、少なくともライセンス契約の申込みと承諾が必要とされるところ、FRAND 宣言の文言、フランス法におけるライセンス契約の成立要件、FRAND 宣言の制定経緯等の要素を考慮した結果として、本件 FRAND 宣言はライセンス契約の申込みとは認められず、ゆえに、ライセンス契約は成立しないと判断した。なお、第三者のためにする契約の成否に関しては、特に言及しているわけではない。

第二項　第三者のためにする契約の構成

契約は、申込みと承諾の意思表示の合致により成立するものである。知財高裁は、SSOs によって策定された SEP の特許権者が FRAND 条件を宣言した場合に、FRAND 条件をもって SEP の特許権者による契約の申込み、技術標準の実施者による実施をもって契約の承諾と評価できるなら、二者間契約に成立可能であることを否定したわけではないが、本件で考慮した FRAND 条件自身の文言やポリシー等を固有の事情等のライセンス契約の成立を否定した理由は、日本法が準拠法の場合にも同様に問題となってくると思われる[285]。

他方、従来から学説上唱えられていた構成として、第三者のためにする契約の成立がある（田村説）[286]がある。すなわち、特許権者と SSOs の間の契約により、当該契約から生じる権利（通所実施権そのものか、ライセンス契約締結に向けて誠実に交渉することを請求する権利に止まるかは、FRAND 条件の文言等から判断されるとする）を、第三者たる技術標準の実施者（受益者）に直接帰属させると構成する考え方である。これに対して、こうした主張には説得力があると認めつつ[287]、第三者による受益の意思表示（民法 537 条 2 項）に関しては、「標準化技術を利用しようとする者は、パテントポリシー上、必ずしも標準化団体に対し利用の申込みまたは通知等をすることが求められていないようである」と論じ、「たとえば、標準化技術を利用するという申込みを標準化機関に対して示した段階で、受益の意思表示があったと評価することも十分に可能である」という田村説による解釈を取ったわけではなく、民法 526 条 2 項[288]を活用することにより対処するこ

---

284 FRAND 条件に基づく契約の成否に関する準拠法の選択に関して、田村善之「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否（2）・（3）」NBL No.1029,1031 に分析が詳しく行われた。

285 前田・前掲注 290・54 頁。

286 田村善之「標準化と特許権－RAND 条項による対策的法的課題」知的財産法政策学研究 43 号。

287 愛知・前掲注 283・2 頁。

288 申込者の意思表示または取引上の習慣により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があったときに成立する。

とができるという見解もある。

同項によれば、標準技術を利用しようとする者が、標準化団体に対する利用申込等を行うことが求められていない現状では、その種の意思表示が不要であるとの取引上の習慣がすでに成立していると考えることができる[289]。ゆえに、同項を類推適用し、標準化技術利用者による利用行為の開始という事実行為をもって、受益の意思表示があったと構成することも可能であろう。

この点に関して、たしかに、個々の SSOs の IPR ポリシーには、必ずしも SSOs に対し利用の申込みまたは通知等をすることが規定されているわけではない。技術標準の実施者が SSOs に利用の申込みをしなかった場合に、こうした形式的理由で、受益者の意思表示という要件が否定されてしまう可能性がある。しかし、受益の意思表示の成立が緩やかに認められている現状のもとで[290]、受益の意思表示を要求する意味に乏しく、少なくとも意思表示は黙示のものでも足りると解することができることに鑑みれば、その点を特に問題視する必要はないだろう[291]。いずれにせよ、日本法においては、FRAND 条件の法的性格を第三者のためにする契約と解する場合、その成立要件には特に障害がないと思われる。

第三項　FRAND 条件の効果

以上のように、FRAND 条件の法的性格を第三者のためにする契約と解釈するのであれば、当該契約により取得する債権の内容は、次の問題となる。すなわち、FRAND 条件が第三者のためにする契約と解された場合、次に、その効果として、SEP の特許権者に、技術標準の実施者に通常実施権を付与する義務付けるか、それとも、FRAND 条件に従ったライセンス契約の締結に向けた誠実交渉義務が課されるか、を吟味する必要がある。

FRAND 条件の法的性格を第三者のためにする契約とする上記学説は、FRAND 条件により通常実施権が許諾されたと同視する等の解釈論を模索していたのである[292]。すなわち、2011 年特許法改正により、通常実施権は、登録の有無にかかわらず、新たに特許権を譲り受けた第三者等に対抗できるようになった（特許法 99 条）。FRAND 条件をもって、SEP の特許権者に、技術標準の実施者に通常実施権を付与する義務付けると解するのであれば、SEP が第三者に移転したとしても、当該通常実施権を SEP の譲受人に対抗し得るようになった。その反面、誠実交渉義務等の一般の債権債務関係であれば、一般原則に従って対抗できないこととなる[293]ので、SEP が譲渡されることによって、SSOs が策定した FRAND 条件が実現したい目的は、逸脱されることとなる。即ち、田村教授は、FRAND 条件の逸脱を防ぐという積極的な理由で、FRAND 条件をもって通常実施権が許諾されたと同視する等の解釈論を模索していたと解される。

他方、FRAND 条件をもって誠実交渉義務が生じるという考え方を支持する理由は、以下のとおりである。

第 1 に、FRAND 条件に用いられている文言としては、「be willing to grant」等、確定的なライセンスの効果を発生させるものではないと読めるものが用いられることが少なくなく、確定的なライセンス契約が成立するには障害が存在しており、誠実交渉義務にと

289 愛知・前掲注 285・2 頁。
290 田村・前掲注 10・88 頁。
291 田村・前掲注 290・62 頁。
292 田村・前掲注。
293 田村・前掲注 290・101 頁。

どまるというものである[294]。これらの契約の効果として日本法上の通常実施権が発生すると解するとき、通常実施権の発生に対価としての実施料を定めている必要がないにしても、発生する通常実施権の内容が特定されているとは必要である[295]。この点に関して、田村教授自身も、宣言の文言上、多少の難があることを意識している[296]。しかし、困難があるとしても、特許権譲渡という視点から、FRAND 条件から生じた債権の内容を通常実施権に解釈するという試みには、重大な意味を有する。アメリカにおいても、SEP が譲渡される際に、譲受人が FRAND 条件の規制から逸脱されることを防ぐために、学説で激しく論じられている状況にある（後述）。

では、FRAND 条件付きの特許権が FRAND 条件をなしていない第三者に譲渡されたときに、通常実施権を活用して対処するアプローチ以外、現在の日本法制度のもとで、FRAND 条件が避けられるのを防ぐための方策について検討してみよう。

可能性としては、権利濫用論を用いて柔軟に対処することにより、ある程度の埋め合わせをなすことは可能である[297]。契約構成ではなく、信義則構成を採用する利点は、FRAND 宣言後に特許権を譲り受けた者にも誠実交渉義務を容易に課すことができる点にある[298]。この点に関しては、後述する権利行使の制限の部分で詳述する。

第 2 に、特許権者・標準化技術利用者間の直接的な「ライセンス」、あるいは、第三者のためにする契約により、当然に標準化技術利用者に「実施権」が帰属するという考え方は取るべきではない[299]、という考え方もある。その理由として、標準化技術利用者が交渉を拒否しながら、特許発明の実施を継続するという場合に、特許権者が差止請求や損害賠償請求を行う可能性を留保しておく必要があるところにあると思われる。これは、FRAND 条件付きの SEP の特許権者との交渉を拒否し、あるいは、FRAND 条件より低いロイヤルティを要求する、というような unwilling licensee が存在し、第Ⅱ章に論じたリバース・ホールド・アップ問題が生じる可能性はありうるからである。しかし、すでに検討したように、FRAND 条件に従ったロイヤルティの算定基準を明確させるのであれば、上記リバース・ホールド・アップ問題が解消されるのであろう。

第 3 に、契約そのものは採用の余地があるものの、実施権を契約上の権利として、技術標準の実施者に帰属するのであれば、特許権者の標準化活動への参加に対するディスインセンティブとなる可能であるため、技術標準の利用者が取得するのは、誠実交渉請求権にとどまると考えるべきであろう[300]。こうした考え方も前記のリバース・ホールド・アップ問題と同じく、unwilling licensee に対しても実施権を付与すれば、特許権者へのインセンティブが不足となり、特許制度の趣旨に反するのではないかと理解できる。しかし、前述したように、技術標準の実施者にも FRAND 条件に従ったロイヤルティの支払いを義務付けられる債権債務関係が発生することができる。したがって、FRAND 条件に従ったロイヤルティの算定基準を明確にさせるのであれば、こうした恐れも解消されうるのではかろうか。

以上からすると、FRAND 条件文言上の解釈には難点があるという理由以外、リバー

---

294 田村・前掲注 290・62 頁。
295 前田・前掲注 290・54 頁。
296 田村・前掲注 290・62 頁。
297 田村・前掲注 290・63 頁。
298 前田・前掲注 290・54 頁。
299 高林龍「標準化必須特許権侵害による損害賠償請求と権利の濫用」知財管理 63 巻 12 号 1905 - 1907 頁。
300 愛知・前掲注 285・4 頁。

ス・ホールド・アップ問題やディスインセンティブへの心配は、いずれも、FRAND 条件に従ったロイヤルティの支払いを通じて解消されうると思われる。したがって、特許法制度における救済策を適当に改善さえすれば、通常実施権に解釈するアプロッチによる欠点を解消することができる。その反面、仮に FRAND 条件をもって誠実交渉義務が生じるという考え方を取るのであれば、債権の内容が不明確であるという欠点を解消することが難しいであろう。

第四項　誠実交渉義務の内容

FRAND 条件をもって誠実交渉義務が生じるという考え方を取った場合、誠実交渉義務の内容が問題となろう。

本件の原判決も大合議判決も、FRAND 条件付きの SEP の特許権者に誠実交渉義務を課すと判断した。ただし、原判決では、「サムスンが本件特許権について、FRAND 条件によるライセンスを希望する具体的な申出を受けた場合には、サムスンとその申出をした者との間で、FRAND 条件でのライセンス契約に係る契約締結準備段階に入ったものというべきであるから、両者は、上記ライセンス契約の締結に向けて、重要な情報を相手に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である」と述べたこと対して、大合議判決も「サムスンが本件 FRAND 宣言をしていることに照らせば、サムスンは、少なくとも我が国民法上の信義則に基づき、アップルとの間で FRAND 条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負担すると解される」と認めた。原判決も大合議判決も、いわゆる誠実交渉義務を民法上の信義則に位置づけるように読める。

これに対して、FRAND 宣言を行ったことを、誠実交渉義務を導く直接の根拠とするのであれば、わざわざ信義則を持ち出す必要はない[301]、という反論がある。こうした反論は、信義則を用いる立場では、当事者に重大な義務（特に、原判決が求めたような情報開示義務まで）が課されることになり、妥当ではないとされることに基づく[302]。また、過度に信義則に依存するのであれば、法律関係を不安定にさせることになる。したがって、契約上の義務として、特許権者は、標準化技術を利用しようとする者に対して、ライセンスを締結することを前提としつつ、その条件について誠実に交渉する義務を負担すると考えれば足りるのであると主張する[303]。

しかし、問題はここまで解決されるわけではない。信義則と同じく、誠実交渉義務にも意味上の不確実性が存在しており、いかなる場合に誠実交渉義務を尽くすと言えるか、不明瞭な点は残される。

第三款　小括

以上からすると、日本において、FRAND 条件を第三者のためにする契約と解釈できる余地があると思われる。ただ、契約から生じた債権の内容に関しては、食い違いが生じることになる。通常実施権となるのであれば、FRAND 条件文言の意味を超える疑いもある。誠実交渉義務となるのであれば、特許権譲渡とともに、FRAND 条件も移転することは解

301 前掲注。
302 前掲注。
303 前掲注。

し得ないということに加えて、誠実交渉義務の内容が明瞭ではないという問題に直面する。
それでは、米中両国の事件を比較分析して、特にアメリカにおいて FRAND 条件を第三者のためにする契約に解釈する理由を探究することを通じて、日本の検討に対する示唆を得たい。

第三節　中国における状況

第一款　華為 v. IDC 事件[304]の経緯

第一項　訴訟の経緯

本件は、華為有限公司が原告となって、インターデジタル・コミュニケーションズ・インク、インターデジタル・テクノロジー・コーポレーション、インターデジタル・パテント・ホールディングス・インク、IPR ライセンシング・インクを被告として、標準必須特許に関する使用許諾と、使用料の設定を求めて提起した訴訟の控訴審判決である。
原審の深圳市中級人民法院判決(2011)深中法知民初字 857 号は、被告に対して使用許諾を命じるとともに、使用許諾料率について関連製品の販売価格の 0.019%を超えてはならない旨の判決を下した。この原判決を不服とした被告が控訴した。しかし、控訴審である本判決は控訴を棄却し、原判決を維持した。

第二項　被告らの保有する特許の状況

被告らは、いずれも IDC(InterDigital,Inc.)の全額出資子会社であり、対外的には InterDigital Group と総称している。インターデジタル・コミュニケーションズ・インクは、同グループを代表として ETSI、TIA 等の標準化組織に加入している。IDC は全額出資子会社を通じて、無線通信基本技術関連の特許を保有しており、中国における特許は、インターデジタル・テクノロジー・コーポレーション、インターデジタル・パテント・ホールディングス・インク、IPR ライセンシング・インクが保有している。いずれも ETSI のウェブサイト上で、その標準必須特許と特許出願に FRAND 義務を遵守することを約している。また、インターデジタル・テクノロジー・コーポレーションは、TIA に対して不公平、差別的な条件でのライセンス提供をなさないことを約している。なお、IDC は 2011 年年報において 19500 件を超える無線通信基本技術関連の特許を保有していると表明している。

---

304 広東省高級人民法院 2013 年 10 月 16 日判決(2013)粤高法民三終字第 305 号。この事件に関して、黒田健二「中国における標準必須特許を巡る判決」ビジネス法務 2014 年 6 月号、115 - 117 頁、河野英仁「中国知的財産権訴訟判例解説（第 14 回）中国における標準特許と FRAND 義務の適用～公正、合理的、かつ、非差別歴なライセンス条件とは」知財ぷりずむ 2014 年 8 月号（No.143)、陳思勤「標準必須特許の FRAND 宣言の法的効果について - 近時の日中裁判例を素材に - 」国際商取引学会年報 17 号 2015 年 51 - 61 頁、鈴木将文「FRAND 宣言を伴う標準必須特許の権利行使について - 国際比較から見た知財高裁大合議判決の意義 - 」判例タイムズ 1413 号 30 - 31 頁を参考。
米国、中国および EU の動向を分析した田村善之「FRAND 条件に基づくライセンス料額の算定方法について」（未公刊)。

そして、インターデジタル・テクノロジー・コーポレーションは ETSI において、TS25.212 標準に関する必須特許(中国における ZL02809881.1 号特許、ZL02234564.7 号特許、ZL00812637.2 号特許)を保有していることを明らかにしている。3GPPR99 TS25.212 標準は、2GHzWCDMA に関して採用することが中国において求められている。また、ETSI の標準必須特許の統計によると、IDC は、中国特許 185 件を含めて主要国で 2372 件の「標準必須特許」を保有しているとされている。

しかし、これまで IDC の「標準必須特許」の多くは、実際には標準必須特許ではないと認定されているイギリス高等法院における審理では、インターデジタルがイギリスで登録した 31 件の UMTS 特許に関して、インターデジタルは、9 件について標準必須特許ではないとして撤回し、2 件は有効ではなく、15 件については標準必須特許の主張をしないという選択をなした。他方、ノキアがインターデジタルの 1 件の特許について疑義を撤回したため、最終的に裁判所の判断の対象となったのは 4 件であったが、高等法院が標準必須特許の請求項を含むとしたものは 1 件であった。また、中国では、IDC の 3 件の特許が復審査委員会により無効と判断されている。

第三項　原告と被告の間のライセンス交渉の不調と紛争経緯

原告華為公司は、その生産する関連製品が WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 標準に含まれる技術標準に合致するものとしている。

これに対して、華為公司と IDC は、特許ライセンス交渉を開始した。

インターデジタル・コミュニケーションズ・インク、インターデジタル・テクノロジー・コーポレーション、IPR ライセンシング・インクは、2011 年 7 月 26 日、米国デラウェア州裁判所に華為公司、華為アメリカ等を相手取って特許権侵害訴訟を提起するとともに、同日、やはりこれらの企業を相手取って、米国 ITC に関連製品の販売の差止めの申立てをなしている。

第四項　被告が第三者になしたライセンス契約の実例

IDC は、2007 年に、アップルとの間で、全世界において期間を 7 年間とする譲渡不能な非独占的特許ライセンス契約を締結した。このライセンス契約には、2G 通信標準特許ライセンスと 3G 通信標準特許ライセンスが含まれている。この契約において、アップルが IDC に支払う 7 年間のロイヤルティは、合計 5600 万ドルである。

IDC は、2009 年に、サムスンとの間で、係争中の全ての訴訟と仲裁手続きを収束させ、TDMA2G 標準、3G 標準に基づく製品について全世界における非独占的ライセンス契約を締結した。この契約に基づき、サムスンが IDC に支払うロイヤルティは合計 4 億ドル(18 カ月以上の 4 期にまたがる分割払い)である。

第二款　FRAND 条件の法的性格

第一項　原判決の FRAND 条件の法的性格[305]

[305] 原判決は未公刊であり、以下の原判決の概要は、本件控訴審判決の要約したところに依る。

公平、合理的、非差別的原則は、ETSI、TIA の知的財産権ポリシーであり、標準機関が一般的に適用するポリシーであって、標準機関の構成員である特許権者が標準必須特許について一般的に遵守しなければならない義務であるとともに、中華人民共和国民法通則 4 条の自由意志、公平、等価有償、信義誠実の原則、同 6 条の権利の行使、義務の履行に関する信義誠実の原則に合致する。

IDC は、ETSI において大量の標準必須特許を保有すると声明し、ETSI、TIA に対し FRAND、RAND に基づいて特許をライセンスすることを承諾している。通信標準は、華為公司のような通信設備製造、サービス事業者にとっては、代替性がなく、転換不可能であり、中国の標準必須特許を実施せざるを得ない。IDC は積極的に国際標準機関における標準策定に参与し、その特許が中国における標準に採用されることを予測することができた。中国の法律に基づいても、IDC は、その標準必須特許を公平、合理的、非差別的の条件の原則の下、華為公司に許諾をしなければならない。この理は、たとえ IDC が中国通信標準の制定に直接参与していないとしても変わるところはなく、この義務は、標準必須特許のライセンス交渉、締結、履行の全過程を通じて適用されるものである。

第二項　本判決の FRAND 条件の法的性格について

本件にかかる FRAND 義務は、ETSI と TIA における知的財産権ポリシーであり、IDC と華為公司は構成員として、これらの約束を受け入れなければならない。ETSI の知的財産権ポリシー6.1 条は、公平、合理的、非差別的な条件に基づく、取消不能な許諾を与えることを要求するものであり、TIS の知的財産権ポリシーは合理的、非差別の原則(RAND)に基づき特許をライセンスすることを要求している。中国法には FRAND に関連する規定があり、訴訟において当事者に契約の条項、語句に関する理解が合致しない場合は、人民法院は関連する法律法規に基づき解釈をなすことができる。中華人民共和国民法通則 4 条は、民事活動に対する自由意思、公平、等価有償、信義誠実の原則の遵守を規定しており、中華人民共和国契約法 5 条は、当事者は権利義務の確定の際、公平原則を遵守するとしており、同 6 条は、権利の行使、義務の履行における信義誠実の原則の遵守を定めている。これらの規定が FRAND 義務の意味に対する解釈に用いられる。原審は、中国法に基づき、FRAND 義務の意味を、公平、合理的、非差別的にライセンスする義務であるとし、合理的なロイヤルティの支払いの意思がある善意の標準使用者に対し、標準必須特許のライセンスを拒絶してはならず、特許権者がイノヴェイションから十分な投資利益を獲得できるように保証するとともに、標準必須特許に依存した優越的な地位を形成することにより高額なロイヤルティを取り立てたり不合理な条件の付加を避けたりすることであるとした。本法院は、ETSI、TIA の知的財産権ポリシーと中国の法律の関連規定に基づき、原審の FRAND 義務に対する解釈は妥当であると判断する。

第三款　小括

FRAND 条件でのライセンスを認める法的根拠について、本件の原審と控訴審判決が、FRAND 条件に基づくライセンスの供与を IDC に課した法的な根拠はやや不分明なところがあるが、少なくとも控訴審判決は、IDC と華為公司が ETSI と TIA の構成員であり、その知的財産権ポリシーに基づき、FRAND 条件で標準のユーザーにライセンス供与をする義務を負っていることに依拠している[306]。もっとも、そのことを理由として、直接、IDC

[306] もっとも、原判決は、本件控訴審判決の原判決の紹介を参照する限り、ETSI は欧州

と標準のユーザーである華為公司との間に FRAND 条件の下でのライセンス契約関係が成立するとするのではなく、民事活動に対する自由意思、公平、等価有償、信義誠実の原則の遵守を定める中華人民共和国民法通則 4 条、及び、当事者が権利義務の確定の際、公平原則を遵守すべきことを定める中華人民共和国契約法 5 条、権利の行使、義務の履行における信義誠実の原則の遵守を定める同 6 条をかぶせることで、FRAND 条件でのライセンス義務の法的な拘束力を導いている。

このように単純に当事者の意思に根拠を求めるのではなく、一般法理である権利行使の原則や契約解釈の原則を持ち出したことにより、FRAND 条件に関しても、当事者の意思やあるいは ETSI、TIA の意図に拘泥することなく、中国法の立場から、標準必須特許のライセンスを拒絶してはならず、特許権者がイノヴェイションから十分な投資利益を獲得できるように保証するとともに、標準必須特許に依存した優越的な地位を形成することにより高額なロイヤルティを取り立てたり不合理な条件の付加することを避けたりすることという一般論を打ち立てることが可能となったと読むことができよう。このような法律構成は、第三者のためにする契約ではなく、権利濫用法理を用いることにより、FRAND 宣言が付された標準必須特許の権利行使について法的な拘束力ある制限を導いた日本のアップル・ジャパン対サムスン事件の知財高裁大合議判決と一脈通じるところがある。

第四節　アメリカにおける状況

第一款　第三者のためにする契約 - Motorola v. Microsoft 事件

第一項　事案の概要

2010 年 11 月 9 日に、Motorola は Microsoft に対して、IEEE が管理するワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワークにかかる 802.11 標準と、ITU が管理するビデオ・コーディングにかかる H.264 標準につき、それぞれ最終製品(たとえば、前者については、Xbox 360、後者については、Xbox 360、ラップトップ PC、スマートフォン)[307]の 2.25％を RAND 料率として提示する書簡を送付した。Microsoft は、Motorola が Microsoft にその特許を reasonable and non-discriminatory (RAND)に基づくレートでライセンスする義務を負っているところ、Microsoft に当てた 2 通の書簡に記されたレートが RAND 条件に従わない非合理なものであり、ゆえに、Motorola は RAND にかかる義務を果たしていないと主張して、提訴した[308][309]。具体的には、Microsoft は、Motorola が IEEE 、ITU に宣言した RAND 条件は契約上成立しており、Microsoft が受益の第三者として認められるべきであり、Motorola が Microsoft に対して非合理なオファーを出したり、差止を請求したりすることは、契約に違反している[310]、と主張した。これに対して、Motorola は、Motorola が IEEE 、ITU に宣言した RAND 条件は RAND 条件でライセンスしようとす

標準必須特許にかかるものであり、中国標準必須特許は直接の対象とはしていないと理解しているようである。

[307] それぞれ、コンポーネント(たとえば、前者につき、Windows Mobile Software、後者につき、Xbox 360 system software、Windows 7 software Windows Pone 7 software)ではなく最終製品に対する料率であることに注意。

[308] Microsoft Corp. v. Motorola, 854 F.Supp.2d 993.

[309] Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.,696 F.3d 872,877-78(9th Cir.2012).

[310] Id, at 1021。

る片務契約の申込（unilateral offer）しか成立していないと主張していた。三年後、事実審裁判所は、前記 RAND 宣言により、Motorola と各標準機関との間で強制可能な契約が成立しており、Microsoft は第三者のためにする契約における第三者たる受益者として、かかる契約の履行を求めることができるとする判決が下されている。

第二項　第三者のためにする契約となるのか

実際には、SSOs は、そのメンバー間のライセンスに関する交渉に関わらないように、中立的な立場をとる[311]。これは、独占禁止法に違反しないようにするためである[312]。このように、誰によって契約を実行するかという問題が現れた[313]。すなわち、SEP の特許権者が RAND 条件に違反したとしても、SSOs が積極的に権利行使をしない場合は、RAND 条件の実効性が保証されない。その反面、技術標準の実施者は、RAND 条件を実行できる能力を有することを望んでいる。こうした事情を背景として、第三者のためにする契約[314]が、裁判官の視野に入ってきたのである。

アメリカの契約法において、通常、申込、承諾及び約因によって契約は成立する[315]。本件において、まず、申込に関して、SSOs である IEEE 、ITU のポリシーによれば、SEP の保有者にライセンスを行うことを確約すること（LOA(letter of assurance)）[316]が求められる。裁判所は、SSOs がこれによってその特許権技術を技術標準の策定過程に組み入れるかを決めるため、上記 LOA が特許権者への申込に成立した、と認定した[317]。次に、裁判所は、Motorola が IEEE 、ITU による RAND 条件でライセンスするというフォームをチェックしたことで、特許権者から許諾を受けた LOA が契約の成立の目的のための承諾である、と判断した[318]。最後の要素としての約因は、特許権者を RAND 条件でライセンスさせることと引き換えにその特許権技術が標準に策定されるという約束で成

---

311 数多くの SSOs は、ずでにそのポリシーにライセンスに関する訴訟に関わらないことを明言している。例えば、The Organizations should not be involved in evaluating patent relevance or essentiality with regards to Recommendations | Deliverables, interfere with licensing negotiations, or engage in settling disputes on Patents; this should be left - as in the past - to the parties concerned. Available at：http://www.color.org/Patent-Policy-Common_Guidelines2012.pdf.

312 See Lemley,supra note?,at 1965.

313 Robert P.Mergers&Jeffrey M.Kuhn, An Estoppel Doctrine for Patented Standards,97 CALIF.L.REV.1,4(2009).14.

314 アメリカ法は、十九世紀から二〇世紀前半にかけて、第三者のためにする契約を認めるようになった。しかし、その路のりは緩慢なものであった。現在は、第三者のためにする契約の適用は普遍である。新堂明子「第三者のためにする契約法理の現代的意義(1)(2・完)－英米法との比較を中心として－」法学協会雑誌 115 巻 10 号・11 号(1998 年)。

315 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.,864F.Supp.2d 1023,1031(W.D.Wash.2012) .アメリカにおいて契約の成立過程に関しては、樋口範雄『アメリカ契約法』（弘文堂・2008 年第二版）、平野晋『体系アメリカ契約法　英文契約の理論と法務』（中央大学出版社・2009 年）。

316 ライセンスを行うことの声明は、「許諾声明」、「実施許諾宣言」、英語では「License Statement」「Letter of Assurance」「Licensing Declaration」「Patent Holder Statement」などと呼ばれる。和久井・前掲注 181、274 頁。

317 Id, at 1023.

318 Id.

立したとされた[319]。したがって、裁判所は、Motorola の IEEE 、ITU に約束した RAND 条件が申込、承諾及び約因によって契約上成立したと認めた。

第二次契約法リステイトメント三○二条のもとでは、第三者が提訴できるためには、その第三者が意図された受益者または偶然的受益者であることによる。その第三者が偶然的受益者であれば、契約を実行する能力を有しないものの、その第三者が意図された受益者であれば、契約を実行させる能力を有する[320]。第三者のためにする契約法理を RAND 条件の場面に当てはめる際には、標準実施者が RAND 条件で意図された受益者であるか否かを先に確定しなければならないとされた。

本件では、Robart 判事は、RAND のような条件が、Motorola の標準必須特許を皆に合理的なロイヤルティでアクセスさせることを確保することで、Motorola の標準必須特許の実施者に受益させるものである、と認める。これによって、裁判所は、IEEE 、ITU のメンバーかつ 802.11 標準、H.264 標準の潜在的な実施者として、Microsoft が、Motorola が IEEE 、ITU に約束した RAND 条件の受益者と認められうるため、Motorola が RAND 条件に違反していたことを理由として提訴することができる、と判断した[321]。

これによって、技術標準の実施者が第三者のためにする契約としての RAND 条件を実行できるメカニズムを備えるようになった[322]。

第三項　RAND 条件から何が生じたのか

本件では、Motorola は、第三者ためのする契約としての RAND 条件によって信義誠実に交渉する義務が生じたものの、潜在的実施者にオファーを出した以上、RAND 条件でライセンスしようとする義務を尽くしたとの主張を試みたが、裁判所に拒否された[323]。裁判所は、最終に RAND 条件に基づいてライセンスが付与されたのであれば、最初のオファーは RAND 条件に基づいたものである必要はないということを明らかにする判決を下している。しかし、最初のオファーは、信義誠実に基づいて出したものでなければならない。換言すれば、ライセンスを達成するための最初のオファーは、信義誠実に基づくものであり、RAND 条件に従わないものであったとしても、最終的に RAND 条件でライセンスしさえすれば、RAND 条件に違反しないのである。その理由として、ロイヤルティに関する交渉は、RAND に接近するポイントから始まらなければならないところにある[324]。

第二款　Motorola v. Microsoft 事件後の裁判例

第三者のためにする契約法理を肯定した Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc 損害賠

---

319 Id.

320 A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges, __ Utah L. Rev. __ (2015, forthcoming). Pending, 01/2015.Avialble at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309023.

321 Id.at 1033-1034.

322 ドイツには、第三者受益者の地位が認められなかったことを注意されたい。

323 Microsoft Corp.,864 F.Supp.2d 1023.

324 Jay P.Kesan&Carol M.Hayes, FRAND'S Forever:Standards,Patent Transfers,and Licensing Commitments, Indiana Law Journal Volume (2014)89,p277.

償請求事件[325][326]がある。本件は、ETSI（欧州電気通信標準化協会）に組み込まれた標準 GSM/WCDMA と UMTS/3GPP に関するものである。Motorola の保有している特許権が上記標準に採用されていた。その結果、Motorola は、ETSI の IPR ポリシーに基づいて FRAND 条件でライセンスしようとする約束をした。Apple は、Motorola がその必須特許を行使する際に衡平禁反言原則（equitable estoppel）に違反し、FRAND 条項でライセンスしなかった、と主張した。これに対して、Motorola は、2007 年から通例の 2.25%でライセンスしようというオフォーを Apple に出したため、ETSI に約束した FRAND 条件に違反したわけではないと反論した。裁判所は、上記 Motorola v. Microsoft 事件と同じく第三者のために契約法理を適用して、ETSI 、IEEE に約束した FRAND 条件により、第三者のためにする契約が成立しており、Microsoft は第三者たる受益者として、かかる契約の履行を求めることができるとする判決が下している。

他方、契約法理を否定した InterDigital 事件（ITC 337-TA-868）[327]もある。2014 年 6 月に、米国国際貿易委員会（ITC）に所属している行政法判事（ALJ）の Essex は、InterDigital が FRAND 義務に違反せず、ZTE 、Nokia は本案に関する特許権を侵害したと認定した。本件では、ZTE 、Nokia は、InterDigital が FRAND 義務に違反したことを抗弁の手段として主張した。Essex は、FRAND 義務に違反したことを抗弁の手段とすることに対して分析を行った。特に、FRAND 条件の法的性格に関して、契約が成立することはないことを明言した。

具体的に言えば、InterDigital が ETSI に参加し、SSOs のポリシーに基づいて、FRAND 条件に宣言しなければならない。フランス法を準拠法とするのであれば、合意自身が契約上成立するわけではない。フランス法上は、契約に価格が含まることが求められないとしても、ETSI の書類によって FRAND 義務が生じる前に吟味しなければならない多数のファクターが生じる。Essex 判事は、これらの ETSI による手続上のルール自身が、契約上成立したわけではなく、これらのルールには SSOs、他のメンバー、第三者間の交渉過程において当事者をガイドするものが含まれるに止まる、と述べた[328]。その理由は、以下の通りである。①SSOs の IPR ポリシーとして第一の目標としては、標準や技術説明書が実施されるに当たって、IPR の所有者が適切かつ公正で報いられるべきであること、② 特定の条件を満たす場合に限り、IPR の所有者が FRAND 条件でライセンスすることにすること[329]。

以上から、アメリカにおいて、Motorola v. Microsoft 事件後に、第三者のためにする契約に解釈したアプローチを取った判決が存在しつつ、第三者のためにする契約ではない判決も下している。他方、アメリカにおいて、FRAND 条件の法的性格に関して、学説上の議論も盛んに行われている。以下では、３つの種類の学説を紹介しょう。

---

[325] Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc,2012 WL 3289835(W.D.Wis.Aug.10,2012).

[326] 傍論として、契約法理を肯定する事件には、①Realtek Semiconductor Corp.v.LST Corp. ,②In re Innovatio IP Ventures,③ESS Technology.Inc.v.PC-Tel がある。

[327]http://essentialpatentblog.wp.lexblogs.com/wp-content/uploads/sites/234/2014/07/2014.06.26-Initial-Determination-on-Violation-PUBLIC-337-TA-868smMRC.pdf

[328] 前掲注にリンクされている決定文 110 頁。
http://www.globalipmatters.com/2015/06/16/frand-defense-alj-essex-provides-an-evidence-based-framework、
http://www.essentialpatentblog.com/2014/07/interdigital-update-public-version-of-initial-determination-in-inv-no-337-ta-868/、
http://patentlyo.com/patent/2014/09/commitments-usually-contracts.html。

[329] 前掲注 327 にリンクされている決定文 110 頁。

第三款　FRAND 条件の法的性格－学説上の議論-

第一項　標準のための禁反言原則（Estoppel Doctrine for Patented Standards）

（1）紹介

米国特許法における抗弁手段としての衡平禁反言法理は、伝統的に特許権者が当該特許権者と関係にある特定の者にした約束だけを処理するものであり[330]、特許権者が、その誤認誘導行為を通じて、特許侵害者に対して、特許権者が自分に対して特許を行使する意図がないと合理的に推測させた場合に、当該特許行使を認めないとする法理である。だが、衡平禁反言法理が適用されるためには、特許権侵害と主張されている者が特許権者による誤認誘導行為に依拠して自らの行動を決定したことの立証が必要とされ、その立証のために特許侵害者と特許権者との間に何らかの関係ないし連絡があったことが必要であると解される。従って、実際の裁判例では、上記二種類の戦略的な行動を規制する際にして、衡平禁反言法理が適用されうるわけではない。Merges&Kuhnn は、ソフトウェア産業における技術標準の重要性、かつ標準の文脈に生じた新たな戦略的な行為のため、裁判所が、当事者の関係が希薄な場合や約束要素が乏しい（tenuous）場合が含まれるように衡平禁反言の適用を拡大すべきであると提案した[331]。

（2）適用

「おとり販売」という戦略は、衡平禁反言を拡大させるための簡単なケースを提供する。「おとり販売」の場合に、特許権者がその特定の特許権を実施しないことを言明しているという約束に関わるものである。特許権者は、個人に対するものではなく、産業全般に対してした約束による拘束を免れない。ネットワーク効果と高額のスイッチング・コストは、産業全般がこの標準を適用することを選ぶことが一定程度回避できないことを意味する。すなわち、産業全般においてこの標準への信頼が生じたと言える。すでに説明した衡平禁反言法理を適用するための要件においては技術標準の実施者側に「信頼の生じた」という要素が繰り返されており、標準の文脈でもこの信頼を「産業全般における標準への信頼」に解釈するようにすべきである。即ち、標準が広汎に適用される場合に特許権を行使しないということは、標準の使用者を特許権の侵害から免除させる。また、Merges&Kuhnn によるアプローチは、伝統的衡平禁反言によって規制される当事者の関係を修正したものである。すなわち、特許権者と特定の侵害者との関係の代わりに、特許権者と産業全体との関係が求められる。換言すれば、Merges&Kuhnn による標準のための禁反言原則は、伝統的禁反言原則に基づいて要件としての信頼及び規制の関係の定義に対して修正を行って得られたものである。

（3）効果

特許権譲渡の場合に生じた効果を確認しよう。

誠実な標準適用者に対して、意義ある保護を提供するためには、標準のための禁反言原則は、特許権譲渡の場合においても働かなくなるものではないと考えられる。特許権譲渡

---

330 Robert P.Merges,Jeffery M.Kuhn,An Estoppel Doctrine for Patented Standards, California Law Review,Vol.97,No.1(Feb.,2009),p18.

331 Id.

の場合に、ライセンサーは、ライセンス契約がなければ特許権侵害を構成する行為を引き続き行う権原を保有するわけである。特許権者の行為自体によって明確に他者にその特許技術の利用を許可したと認められる、いわゆる黙示の許諾の場合に、特許権の譲渡に際してこうした黙示の許諾が引き継がれるか否かは不明瞭である。衡平禁反言原則は、過去の侵害のみならず、将来の侵害に対する請求に対しても救済を与えるものである。そして、特許権譲渡につれて禁反言原則が無効になるのでであれば、その趣旨が没却されると思われる。したがって、標準のための禁反言原則の性格に鑑みれば、ライセンスの範囲が問題となる標準に拡張しつつ、存続期間が無期限に伸ばすとも考えられる。

アメリカ特許法 261 条によれば、第一譲受者への譲渡、譲与又は移転は、第一の譲渡を知らず、かつ重要な対価を支払ったその後の第二購入者又は譲渡抵当権者に対しては、第一譲渡日から 3 ヶ月以内、又は前記第二の購入又は抵当権に係る日前に特許商標庁に登録されない限り、効力を有さないと規定している。ライセンシーに登録という要求を付けておらずに、前から存在していた衡平禁反言やラッチェスの抗弁に該当する行為を調査しなければならない、という負担は譲受人にある。標準のための禁反言原則も類似の分析を採用すべきである。すなわち、譲受人および譲渡人は、基準に対し禁反言につながるような活動に関与していないことを保証するなどといった個人的な賠償に関し契約書を交わすことができる。この責任の割当は、譲渡による禁反言原則の制限から特許権所有者が逃れることを防ぐものである[332]。

（4）限界

ある技術が標準に採用されてから、第三者に譲渡された場合に、譲受人が FRAND 条件でライセンスすることを拒絶するのであれば、産業全体が譲受人の特許権が組み込まれたそのバージョンの標準にロック・インされたため、ホールド・アップ問題を更に深刻させる。それゆえ、FRAND 条件付きの特許権技術が移転の際に、FRAND 条件が移転されるかどうかは、標準の汎用に対して不可欠ではなかろう。これに対して、Merges&Kuhnn による標準のための禁反言原則に基づくのであれば、標準の実施者は、SEP の特許権者が FRAND 条件でライセンスしようとするということを信頼していたと主張することができる。ただし、この理論には以下のような限界がある。すなわち、SSOs に加入しているメンバーではない者が特許権者であった場合に、特許権者の SSOs に対して約束がない以上、信頼も生まれるとは言い難しく、この場合には、適用が難しいと言える[333]。

第二項　プロパティに基づく理論

（1）紹介

特許権ライセンスが「訴訟を提起しない合議」であるというアイディアは、過去の一世紀以上の間に、連邦裁判所の観点を代表している古いものである[334]。だが、これは、裁判所が特許権ライセンスを純粋な契約の産物とするのを意味するわけではない。このような立場は、特許権自身に対する更に古い観点をもとにしている。即ち、特許権付与は、特

---

[332] Id.p40.
[333] Janice M.Mueller,Patent Misuse Through the Capture of Industry Standards,17 BERKELEY TECH.L.J,659(2002),
[334] Henry v.A.B.Dick Co.,224 U.S.1,24(1912); De Forest Radio Tel.&Tel.Co.v.United States,273 U.S.236,242(1926).

許権者に発明を実施する権利ではなく、特許権者の同意を得ずに他者が発明を実施することを排除するできる権利を与えるものである[335]。ゆえに、特許権は、他の財産権のように、対世権（right against the world）である[336]。特許権の譲渡は当該権利を全部移転させる一方、特許権ライセンスは、一部分の利益の移転に関わるものである[337]。ライセンシーがこの特許権の一部分の利益を譲渡することができ、この部分の利益の範囲を超えるのであれば、譲受人に責任を負うかもしれない[338]。ゆえに、Newman は、ある程度で資源の使用を許し、さもなければ侵害となる法的手段として、ライセンスが他の認められたプロパティ利益に類似している使用の特権と理解されうる339。従って、ライセンスが「不提訴の約款」と認められるとしても、これはライセンスもプロパティ利益であることを妨げるわけではない[340]。

特許権ライセンスによって使用の特権が生じる。もっとも、FRAND 条件は、その自身が特許権ライセンスに成立せずに、標準の実施者のためになる交渉（negotiation）の権利が生じるに止まる[341]。Jay Kesan&Carol Hayes は、特許権者が FRAND 条件を約束したというアクションが、「条件付きの訴訟を提起にしない約款」であり、即ち、交渉過程に誠実な試みが失敗しない限り、かつ交渉過程に誠実な試みが失敗するまでに、特許権者が侵害のため標準の適用者を提訴しないという約束をしたと主張する[342]。さらに言えば、FRAND 条件が特許権者に負わせる誠実に交渉する義務と理解できる。権利と義務が法律上互いに相関であり、ある権利を侵害するのがある義務に違反することに関わる[343]。そうだとすると、FRAND 条件のもとに、潜在的なライセンシーが特許権者に誠実に交渉させる権利を主張できると解することが可能であろう。

エクイティ上の制限的約款には、付属的な利益または負担が自動的にプロパティ利益とともに移転することが許される[344]。エクイティ上の制限的約款を FRAND 条件に当てはめる結果として、部分的に対物権である交渉の権利として、FRAND 条件が特許権とともに移転されうる[345]。そうすると、FRAND 条件付きの特許権が譲渡される場合、契約法のアプローのように譲受人の同意を得る必要である場合と異なり、Jay Kesan&Carol Hayes によるプロパティに基づくアプローチでは、FRAND 条件のような付属的負担が自動的に譲受人に負わせるため、譲受人の同意を得る必要はない。ゆえに、特許権移転の場合に、FRAND 条件が付随的に譲渡されるか否かという問題は解決されうる。

---

335 Bloomer v.McQuewan,55 U.S(14 How.)539,549(1852).
336 Lee Kovarsky,Note, Tolls on the Information Superhighway: Entitilement Defaults for Clickstream Data,89 VA.l.rev.1037,1079(2003).
337 Adam Mossoff. A Simple Conveyance Rule for Complex Innovation,44 TULSA L.REV.714(2009).
338 Id.
339 Newman, supra note 67,at 1158.
340 Jay P.Kesan&Carol M.Hayes, FRAND'S Forever:Standards,Patent Transfers,and Licensing Commitments, Indiana Law Journal Volume (2014)89,p288.
341 Jay P.Kesan&Carol M.Hayes, FRAND'S Forever:Standards,Patent Transfers,and Licensing Commitments, Indiana Law Journal Volume (2014)89,p289.
342 Id.
343 Wesley Newcomb Hohfeld,Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning,23 YALE L.J.16,32(1913).
344 RESTATEMENT (THIRD)OF PROP:SERVITUDES§ 5.1
345 Jay P.Kesan&Carol M.Hayes, FRAND'S Forever:Standards,Patent Transfers,and Licensing Commitments, Indiana Law Journal Volume (2014)89,p 297.

（2）限界

FRAND 条件をエンフォースメントするためのプロパティに基づく理論では、FRAND 条件が、特許権者のかわりに、対物(in rem)の形で特許権に結びつけられるため、魅力的である[346]。もっともこうした解釈が、理論上あるいは実際上、可能であるかが問題である。まず、理論上は、Jay Kesan&Carol Hayes 自身も、特許権に係る負担を実の地役権に類推する主な困難の一つが、特許権が不動産ではなく、かつ多くてある点で私権と認められる一方、地役権が私権に関するものであることが法律で不賛成である[347]、ところにある、と認識している[348]。これに対して、Jay Kesan&Carol Hayes は、プロパティに基づく理論を著作権ライセンスに適用する例[349]を引用していた。だが、FRAND 条件は、知的財産ライセンスではなく、ライセンスを付与しようとする約束に止まるものであるため、契約法と同じ困難に陥るようになった[350]。加えて、最近、不動産に関する法律を根拠とする地役権が私権または知的財産ライセンスに拡張すべきではない、という声も耳にする[351]。一方、実践上、多数の FRAND 条件がそれほどに明示ではなく、特許権者が特定の特許権ではなくポートフォリオに対して概して約束した FRAND 条件、SDO の定款（bylaws）を遵守するための黙示の約束に関しては、不動産類推の構成は、支持されそうもない[352]。したがって、当該理論も実践上の可能性を足りないのではないかと思われる。

第三項　市場信頼理論（Market Reliance Theory）

（1）市場に対する詐欺理論（FRAUD-ON-THE-MARKET）

前述したように、プロパティに基づく理論の限界に鑑みれば、Contreras は、信頼の要件が緩和されうるのであれば、特許権者がした約束に焦点を当てる約束的禁反言（promissory estoppel）が、FRAND 条件を分析してエンフォースメント（執行する）するための有力な原則であると述べていた[353]。約束的禁反言の適用に存在している壁として、約束（例えば、FRAND 条件）に対する特定かつ正当な信頼を証明することが必要

---

[346] JORGE L.CONTRERAS, A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges, __ Utah L. Rev. __ (2015, forthcoming). Pending, 01/2015. 40.
[347] Id 40.
[348] Jay P.Kesan&Carol M.Hayes, FRAND'S Forever:Standards,Patent Transfers,and Licensing Commitments, Indiana Law Journal Volume (2014)89,p289.
[349] Newman, supra note 67,at 1101.
[350] Jorge L Contreras, A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges, __ Utah L. Rev. __ (2015, forthcoming). Pending, 01/2015.p36.. FRAND 条件の性格に関して、第三者のためにする契約に成立するかが賛否両論である。前述したように、裁判例では、第三者のためにする契約に成立する Motorola v. Microsoft 事件がある一方、契約の成立を否定した InterDigital 事件（ITC 337-TA-868）がある。
[351] Christina M.Mulligan, The Cost of Personal Property Servitude: Lessons for the Internet of Things (2014).
[352] Jorge L Contreras, A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges, __ Utah L. Rev. __ (2015, forthcoming). Pending, 01/2015.p40-41.
[353] Jorge L Contreras, A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges, __ Utah L. Rev. __ (2015, forthcoming). Pending, 01/2015.p36.44.

であるといった点がある。これに対して、Contreras は、市場に対する詐欺理論に基づいて、FRAND 条件を分析するための市場信頼理論を提唱した。

規則 10b−5 は、1934 年証券取引法 10 条（b）項に基づいて、1942 年に米国証券取引委員会（SEC）が制定した詐欺防止条項である[354]。判例によれば、私人が規則 10b−5 に基づいて損害賠償を得るには、「被告による重要な不実表示または省略」、「欺罔の意図」、「不実表示または省略と証券の売買との関係」、「不実表示または省略への信頼」「経済的損失」、「損害因果関係」を証明しなければならない。これらの要件のうち、信頼の要件の立証を緩和するために、市場に対する詐欺理論[355]により信頼を推定するのが一般である。

証券市場に影響を与える公共声明（public statement）と特許権宣言（例えば、FRAND 条件）は、形式が異なるにもかかわらず、公共のオーディエンスがいる[356]。いずれの特許権宣言も、市場において、標準を適用させて、または共通の技術プラートフォームを使用させる製品が製造可能であり、特許権にブロックされずに販売されうることを確保することを図っている[357]。このような公共への保証が、会社に標準に基づいた技術に資本を投下させるのを促すことで、正のネットワーク効果が生じて社会の厚生を強化できる[358]。Contreras による市場信頼理論では、特許権宣言は、信頼が反証可能な推定（rebuttable presumption）として、修正した約束的禁反言の対象となるのであろう[359]。そうだとすると、特許権宣言をエンフォースメントしてみようとする製造者にとって、特定の特許権者によってされた約束を信頼したことを証明することが必要はないだろう。即ち、特許権者が市場に対して FRAND 条件のような約束をして、製造者が標準を適用する製品を製造したり販売したりすることで市場の参加者になるのであれば、十分であろう[360]。

（2）市場信頼理論と特許権移転

FRAND 条件付きの特許権が第三者に譲渡される際にして、市場信頼理論によれば、特許権宣言がその後の購入者に拘束しても実施できる。契約法のアプローチと異なり、特許権のかわりに、市場信頼理論に注目する。製造者が特許権侵害で提訴されるのであれば、関連する個々の特許権に関して特許権宣言がされるか、承継されるかを決定する必要はない。むしろ、関連する特許権技術が特許権宣言された市場に属するか、主張された特許権がかつては特許権宣言をした当事者に所有されたか、を決定すれば十分である。そうであれば、新たな所有者に保有されている特許権についても元の所有者がした宣言の対象となるのであろう。

（3）限界

特許権移転の場合に、当理論は魅力的である。しかし、上記プロパティに基づく理論と

---

354 15 U.S.C.§78j.

355 市場に対する詐欺理論とは、公開市場において会社の株価は、会社およびその事業に関する情報に基づいて決定されるとの前提に立ち、原告が不実表示に直接依拠しなかった場合でも、被告の不実開示と原告の証券購入との間の因果関係を認める理論である。黒沼悦郎「市場に対する詐欺に関する米国判例の動向について」公益財団法人日本証券経済研究所を参考。

356 Jorge L Contreras, A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges, __ Utah L. Rev. __ (2015, forthcoming). Pending, 01/2015.p43.

357 Id.

358 Id.

359 Id.

360 Id.

同じ、現実に適用されるか否かは、疑問となる。

第四款　小括

アメリカにおいて、Motorola v. Microsoft 事件を始める少なくとも二件の事件は、技術標準の実施者に請求権を与えることを通じて、SEP 特許権と平等な地位にさせるように、第三者のためにする契約に成立する判決を下した。しかし、第三者のためにする契約のアプロッチでは、アウトサイダー問題や特許権譲渡への考慮の不足という限界があると見えられる。そこで、学説上の議論を引き起こした。以上から、近時、アメリカにおいて議論されていた学説上のアプローチにもそれぞれ限界がある。標準のための禁反言原則にアウトサイダーという問題が存在している。プロパティに基づく理論と市場信頼理論には実践上の困難さという限界がある。アメリカにおいて、FRAND 条件の法的性格に関して、実務上の意見と学説上の議論は、一致することはないという状況にあるにもかかわらず、以下のような日本法に基づいた議論に対して、多様な視角を提供することができると思われる。

第五節　FRAND 条件の法的性格の再検討−日本法に踏まえて−

第一款　なぜ第三者のためにする契約に解釈すべきか

前節に紹介したアメリカの状況に基づいて、日本法に踏まえて、FRAND 条件の法的性格を再検討しよう。

まず、アメリカにおける学説上のいくつかの理論から検討しよう。第 1 に、禁反言がエクイティ上の法理とされるため、大陸法を継受した日本法には、Merges&Kuhnn による標準のための禁反言原則を適用する余地がないのではなかろうか。第 2 に、英米法では、大陸法における物権法定主義と異なり、物権と債権を峻別する考え方が存在しない。プロパティの内容は、コモン・ローによって歴史的に形成されてたものであり、大陸法における物権と対価することができない。したがって、日本において、プロパティに基づく理論を適用することは、レベル高いであると思われる。そして、市場信頼理論を適用する余地も見えない。いずれにせよ、これらの視角は、日本に示唆を与えられると言えない。

次に、Motorola v. Microsoft 事件に打ち出した第三者のためにする契約に成立理由をさらに確認しよう。本件の RAND 条件を第三者のためにする契約として解釈した理由として、これによって、SEP の特許権者が RAND 条件に違反して権利を主張する際に、技術標準の実施者に請求権を付与することを意図したと思われる。技術標準が策定された後、ネットワーク効果のため、市場が技術標準に読み込まれた特許権技術によってロック・インされる可能性が高くなる。RAND 条件を宣言したものの、差止請求権の行使をどの程度で制限すべきかに関して、明確なわけではないため、SEP の特許権者と技術標準の実施者両者が RAND 交渉を行う際に、SEP の特許権者側には、交渉力を得た結果として、第Ⅱ章に論じたような機会主義行動を引き出し、市場メカニズムによって資源を効率に配分することができないようになった。RAND 条件には市場の失敗を治癒する役割を果たすため、RAND 条件によって上記機会主義行動を解消することはそれなりの合理性を備えてきた。上記機会主義行動は、まさに RAND 交渉の過程に獲得した交渉力によるものである。したがって、本件のように、RAND 条件を第三者のためにする契約に解釈して、

技術標準の実施者に請求権を付与することによって、SEP の特許権者の交渉過程における交渉力を抑えることによって、機会主義行動がある程度で解消されうるのではなかろうか。他方、アメリカにおいて、第三者のためにする契約の成立を否定する理由として、概ねアウトサイダー問題、契約成立のための要件、特許権譲渡に対する考慮であると思われる。

すでに検討したように、本稿は、FRAND 条件に限界があるということを認識している。すなわち、FRAND 条件を通じて徹底に問題を解決することを期待していない。アメリカの経験では、第三者のためにする契約に解釈したアプローチには、それなりの限界が残されていたものの、このように解釈した理由は、日本に示唆を与えられるのではなかろうか。

それでは、日本のアップル対サムスン事件、民法や契約法の抽象的な原則に基づいて FRAND 条件でのライセンス義務の法的な拘束力を導いているにとどまる。しかし、日本のアップル対サムスン判決は、権利濫用の衣をまとってはいるが、FRAND 宣言がなされたという一事に基づいて、差止請求権を制限し、金銭的な請求権を FRAND の金額にとどめるものであるから、要件、効果とともに、FRAND 宣言に基づいて第三者のためにする契約の成立を認めるのと同様の帰結をもたらすものとなっている[361]と解される。そして、前述したように、日本においては、FRAND 条件を第三者のためにする契約に解釈することに、さほど大きな法的障害があるわけではない。したがって、ホールド・アップを考慮したうえで、上記権利濫用法理から解放し、FRAND 条件を第三者のためにする契約に解釈するというアプローチは、否定されるべきではないと思われる。

第二款　FRAND 条件の効果

Motorola v. Microsoft 事件では、第三者のためにする契約と認定したうえで、信義誠実で交渉すべきであるという義務が生じた。裁判所は、最終に RAND 条件に基づいてライセンスが付与されたのであれば、最初のオファーは RAND 条件に基づいたものである必要はないということを明らかにする裁判を下している。だが、最初のオファーは、信義誠実に基づいて出したものでなければならない。即ち、ライセンスを達成するための最初のオファーは、信義誠実に基づくものであり、RAND 条件に従わないとしても、最終的に RAND 条件でライセンスしたのでさえであれば、RAND 条件に違反しないのである。

もっとも、信義誠実に交渉すべきであるという義務という言葉は、抽象的、かつ曖昧的なものである。裁判所にとって、どのような状況で上記義務に違反するかに関する判断は、決して容易なタスクではないと思われる。こうした不明確性のため、SEP の特許権者に上記義務を背負せることは、技術標準の実施者との交渉の過程で FRAND 条件に従うライセンスの達成を実現する上で障害になるかもしれない。一方、技術標準の実施者自らが unwilling 侵害を証明できる証拠があれば、逆に SEP の特許権者が信義誠実に交渉しなかったとして提訴できる可能性が高まるようになった。

他方、日本において、従来から学説で唱えた第三者のためにする契約に成立するのであれば、契約から生じた債権の内容に関しては、誠実交渉義務と通常実施権という二種類の意見が分かれている。こうした論争をもたらしたのは、SEP が譲渡された際にどのように対処すべきであるのかという問題である。この問題に関しては、アメリカにおいても激しく論じられているものの、日本のように、契約から生じた債権の内容によって解決するという議論が行わなさそうである。これは、アメリカ特許法によれば、日本特許法と異な

[361] 田村・前掲注 290・63 頁。

り、登録がない場合に、特許権譲渡後に、第三者が譲受人に対抗し得ないからであろう。この点において、日本のように、通常実施権と解釈することによって特許法枠内で問題解決を探究することは、賢明だと言わざるを得ない。

だが、これらの法解釈論の模索は、FRAND 条件が IPR ポリシーとして果たす役割を活用することをベースとすべきである。近時、IEEE の IPR ポリシーの改正[362]には、標準必須特許にかかる宣言における表明および確約を迂回しまたは無効化する目的でもって標準必須特許項をおける権利を譲渡・移転等してはならない旨を定める[363]。こうした規定が遵守されれば、懸案の問題が自然に解決されることになる。そして、たとえこうした規定が十分に遵守されないとしても、日本アップル対サムムン事件に打ち出された権利濫用法理を活かして対応できる可能性がないわけではないと思われる。

第三款　アウトサイダー問題

Motorola v. Microsoft 事件や Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc 事件のような、FRAND 条件の法的性格に関して、第三者のためにする契約を肯定した事件には、関係者がいずれも IEEE 、ITU、ETSI のメンバーである。仮に特許権者や技術標準の実施者が関連する SSOs のメンバーではなく、いわゆる標準化活動に関与したいアウトサイダーである場合に、以下の問題が不明となる。

第 1 に、権利を主張するものがアウトサイダーである場合に、FRAND 条件がアウトサイダーに対する有効な対策となりえないため、FRAND 条件を SEP の特許権者に付けさせることを通じて、差止請求権の脅迫の背景に埋没によるホールド・アップ問題を解消することは期待されないように思われる。むしろ、FRAND 条件のような SSOs の IPR ポリシーに制約されない場合に、特許権者が多額の投資をなした技術標準の実施者に対して権利を主張すれば、ホールド・アップ問題がさらに深刻化されるのであろう。これに加えて、ホールド・アップによる高額的なロイヤルティは、特許権者を標準化活動に関与しないようにさせるかもれしれない。この結果として、技術標準へのイノヴェイションが妨げられるのではなかろうか。

第 2 に、Motorola v. Microsoft 事件において、Robart 判事は、RAND のような条件が、Motorola の標準必須特許を皆に合理的なロイヤルティでアクセスさせることを確保することで、Motorola の標準必須特許の実施者に受益させるものであるため、第三者のためにする契約が成立したと判断したものの、技術標準の実施者がアウトサイダーである場合に、すなわち、本案で、仮に Motorola が IEEE 、ITU の標準化活動に関与しなかった場合に、受益者となるべきであるか否かは、不明となるのであろう。しかし、標準化活動によって社会全体にとって厚生が高められることから考えてみれば、たとえ SSOs に加入しなかったとしても、社会の一員として標準化活動の直接な受益者と言えろう。ただし、こうした論点については、裁判例は未だ黎明期にあり、今後の裁判例の発展が期待される。

以上からすると、FRAND 条件の法的性格に関わらず、アウトサイダーという課題が共通している。換言すれば、FRAND 条件自身には、アウトサイダー問題という限界が存在

---

362 改正された IPR ポリシーについて以下を参考。
http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/approved-changes.pdf

363 譲渡・移転にあたっては宣言内容に言及した権利にかかる負担の宣言を通じてあるいは譲受人等を宣言の条項に拘束することによって宣言内容を告知することに同意し、(b) ⅰ譲受人等にこのような告知と同様の告知を行うことを要求するしかつ ii (a)(b)の告知を再譲受人に対して行うことを要求する。

していると結論づけられると思われる。

第六節　帰結

ホールド・アップとロイヤルティ・スタッキングを防ぐために、FRAND 条件の活用が期待されていた。だが、前述したように、SSOs は独禁法上の違法な協調行動に問われるリスクを回避するために、ライセンス条件について関与しないという消極的な立場を取ったことにした。すなわち、SEP の特許権者が FRAND 条件に違反して権利を行使した場合に、または、技術標準の実施者が逆に FRAND 条件を武器として SEP の特許権者をホールド・アップした場合に、SSOs は、積極的に介入するわけではないと思われる。

そして、一つの技術標準には数多くの SEP が読み込まれるこは常である。その結果、技術標準の実施者にとって、事前の段階で個々の SEP と交渉して FRAND 契約を結んだうえで、製品を生産することは、不可能となる。また、技術標準に採用される SEP のクレームとの抵触、有効性、必須性の認定、市場の環境に極めて大きな不確実性が存在するために、特許権者やユーザは技術標準策定以前の段階でライセンス交渉を行おうとしないから、事前の段階で SEP をめぐるライセンス条件を規定することは困難である。この意味において、SSOs は、取引促進という機能を果たしていると思われる。ゆえに、FRAND 承諾を第三者のためにする契約に解釈するのであれば、効率的に契約の達成には有益ではなかろうか。

といっても、FRAND 承諾の機能と役割を拡大視することはできない。すでに論じたように、FRAND 承諾に約束したとしても、依然としてアウトサイダーという問題がある。以下、特許制度から、この問題を解決できる根本的な方策を究めよう。

第Ⅳ章　特許制度における救済手段の調整

第一節　SEP の差止請求権の制限に関する解釈論的考察

第一款　アップルジャパン対サムスン知財高裁大合議判決

第一項　アップルジャパン対サムスン事件東京地裁判決の立場

東京地裁判決[364]は、民法上の契約締結準備段階における信義則上義務をを理解の前提として、ETSI の IRP ポリシーにより、本件特許権について FRAND 条件によるライセンスを希望する申出があった者に、FRAND 条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負うものと解されると判じた。したがって、被告（サムスン）が本件特許権について FRAND によるライセンスを希望する具体的な申出を受けた場合には、被告とその申出をした者との間で、FRAND 条件でのライセンス契約に係る契約締結準備段階に入ったものというべきであるから、両者は、上記ライセンス契約の締結に向けて、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である。しかし、「被告は、アップル社の再三の要求にもかかわらず、アップル社において被告の本件ライセンス提示または自社のライセンス提案が FRAND 条件に従ったものかどうかを判断するのに必要な情報を提供することなく、・・・・・誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したものと認めるのが相当である」。それゆえ、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あたり許されないと帰結した。

原判決では、FRAND 条件の法的性格を契約締結準備段階にあると認定し、すなわち、両当事者間のライセンス契約の成立を否定した。さらに、本判決は、民法上の契約締結準備段階における信義則上の誠実交渉義務を認めたうえで、アップル社が FRAND 条件によるライセンスを希望する「具体的申出」を行ったため、両当事者は、契約締結準備段階に入り、上記義務を負うに至ったとした。また、被告がライセンス契約締結に向けて重要な情報を提供することなく、上記義務に違反したと認定した。すなわち、本判決の判旨によれば、誠実交渉義務違反を満たすのであれば、FRAND 宣言がなされた特許権者の権利行使は、権利濫用の行為に該当すると解されるのであろう。

第二項　アップルジャパン対サムスン事件知財高裁大合議判決の立場

1　FRAND 宣言された SEP に基づく損害賠償権の行使

知財高裁判決は、「FRAND 宣言された必須特許に基づく損害賠償においては、FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える請求を許すことは、当該規格に準拠しようとする者の信頼を損なうとともに特許発明を過度に保護することとなり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特許法の目的である『産業の発達』（同法 1 条）を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。」、一方、「必須

[364] 東京地判平成 25・2・28 平成 23（ワ）38969[パケットデータを送受信する方法および装置]。

宣言特許に基づく損害賠償請求であっても、FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲内にある限りにおいては、その行使を制限することは、発明への意欲を削ぎ、技術の標準化の促進を阻害する弊害を招き、同様に特許法の目的である『産業の発達』(同法 1 条)を阻害するおそれがあるから、合理性を欠くというべきである」と述べており、FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求は原則として権利濫用になるが、それを超えない範囲内の損害賠償請求は原則として権利濫用にならないという法理を打ち出した。

2　FRAND 宣言された必須特許に基づく差止請求権の行使

知財高裁は、「UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、・・・同ポリシー6.1 項等によって FRAND 宣言をすることが要求されていることを認識しており、特許権者とのしかるべき結果、将来、FRAND 条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが、その信頼は保護に値するというべきである。」と述べており、こうした期待を背景に、「FRAND 条件での対価が得られる限りにおいては、差止請求権を行使することによってその独占状態が維持できることはそもそも期待していないものと認められ、かかる者について差止請求権の行使を認め独占状態を保護する必要性は高くないと言える」。したがって、「必須宣言特許について FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、FRAND 宣言をしているものによる特許権に基づく差止請求権の行使を許すことは、相当ではない」としたうえで、本件相手方は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者（willing licensee）であって、本件の「差止請求権の行使は、権利の濫用（民法 1 条 3 項）に該当し、許されない」とした。

第三項　アップルジャパン対サムスン事件知財高裁大合議判決後

アップルジャパン対サムスン事件後、東京地裁が平成 25 年（ワ）第 21383 号不正競争行為差止等請求事件[365]について平成 27 年 2 月 18 日にした判決は、グループディスク製品（BD）に関する標準必須特許のパテントプールを管理・運営する米国法人としての被告は、BD を販売する株式会社である原告の取引先の小売店 3 社に対して、平成 25 年 6 月 4 日付けで、BD の標準必須特許である日本特許 350 件を有する特許権者 11 社からの委託に基づき、被告によるパテントプールのライセンスを受けていない BD の販売は特許権侵害を構成し、特許権者は差止め請求権を有する等旨の通知書を送付した。

本件判決は、小売店に対する差止請求権の行使が権利の濫用として許されない場合に、差止請求権があるかのように告知することは、無効事由を有する特許権に基づく特許権侵害警告が不正競争防止法 2 条 1 項 14 号にいう「虚偽の事実」の告知と解されていたのと同様に、同号にいう「虚偽の事実」を告知したものというべきであるとしたものである。もっとも、本件の判断過程は、アップルジャパン対サムスン判決を踏襲したものである[366]。

第四項　評価

1　権利行使を制限するための理論根拠

365　東京地判平 27・2・18（民事 29 部）平成 26 年（ワ）第 21383 号。

366　嶋末和秀「FRAND 宣言をした標準必須特許の権利行使について」判例タイムズ・2015 年 8 月第 1413 号、17 頁。

技術標準にかかわる必須特許の権利行使の制限に関する問題は、従来から各国において議論されていたことに加えて、それに応じて、裁判例も頻繁に現れていた（本節の後半に詳述）。これらの法的紛争においては、FRAND 宣言がなされた特許権者の権利行使をどのように制限すべきか、どの程度までに制限すべきか、これは、特許法と独占禁止法、さらに民法、契約法が交錯する難問となった。法的理論構成に関しては、①特許法 100 条 1 項の解釈として権利行使を制限できるとする見解[367]、②権利濫用の法理（民法 1 条 3 項）により権利行使を制限できるとする見解[368]、③権利者が FRAND 宣言をしたことで第三者のためにする契約がされたとする見解[369]、④特許法における裁定実施制度を活用するとの見解[370]、⑤特許法 100 条 1 項に差止請求権の制限規定を導入するという立法論[371]、⑥独禁法を活用するとの見解[372]が主張されている。

日本において、本件の東京地裁判決と知財高裁大合議判決はいずれも、権利濫用法理を FRAND 宣言がなされた特許権者の権利行使の制限の法的根拠としたと解されうるが、権利濫用論を適用した理由づけに関しては、同じわけではない。東京地裁の権利濫用論は、契約締結準備段階に入った以上、民法の信義則上の義務を負うことを理由として、FRAND 宣言付けの特許権者の損害賠償請求権の行使を制限していた。これに対して、知財高裁の判決は、特許法の目的、産業の発達を積極的理由としつつ、本件特許について FRAND 宣言がなされていることに依存することを消極的理由に[373]、FRAND 宣言付けの特許権者の権利行使を制限している。知財高裁判決は、東京地裁判決のように、純粋に民法の抽象原則を媒介に特許権者の権利行使を制限するアプローチと異なり、特許権者の権利行使を制限する実質的必要性から、特許法上対処可能な領域についてかなり踏み込んで問題解決を行ったものである[374]。

産業政策という性格からみれば、特許法が、市場の失敗を治癒するものと位置づけると解されうるのである[375]。第Ⅱ章に論じたように、FRAND 条件付きの特許権者がその特許権に対して権利行使の際に、ホールド・アップ、リバース・ホールド・アップやアンチ・コモンズ問題が生じたため、資源の効率的な配分が不可能であるという市場の失敗が生じる可能性がある。これに対して、本件知財高裁判決は、特許権が、発明とその公開の促進による産業の発達を目的として認められた権利であるのであれば、その趣旨に反するような権利行使がなされる場合には、権利が認められたそもそもの趣旨に鑑みて権利の濫用に該当すると判断する手法を用いたことによって、市場の失敗を治癒する意図しているといえよう。

もっとも、権利濫用法理のほか、契約や競争法等の手段によっても SEP の特許権者の権利行使を制限するという効果を発生させることができる。たとえば、本件判決では、FRAND 条件をもって特許権者と技術標準の実施者の間に直ちに許諾ライセンスが成立したことを否定したものの、前述したように、第三のためにする契約の成否に関して、特

---

367 竹田稔「差止請求権の制限」ジュリ 1458 号（2013）44 頁以下。
368 「標準必須特許の権利行使に関する調査研究」48 頁。
369 前掲注・72 頁。
370 木村耕太郎「裁定実施権による差止請求権の制限」ジュリ 1458 号（2013）36 頁。
371 竹田・前掲注 367・45 頁。
372 伊藤隆史「技術標準化プロセスで知的財産権の行使と競争政策」知財研紀要（2007）。
373 田村・前掲注 285（1033 号）・38 - 39 頁。
374 川浜昇「標準必須特許問題への競争法的アプローチ」
375 中山一郎「知的財産政策と新たな政策形成プロセス―「知的財産立国」に向けた 10 年余―」知的財産法政策学研究 46 号 64 - 65 頁、中山一郎「特許取引市場の機能と差止請求権制限の政策論の当否」日本工業所有権法学会年報第 36 号（2013）140 頁。

に明言したわけではない。リバース・ホールド・アップ問題を考慮するのであれば、特許権者による差止請求権の余地を残しておくべきであるため、ライセンス契約や第三者のためにする契約により当然に技術標準の利用者に実施権が帰属するという考え方を取るべきではない[376]という主張がある。しかし、特許権者は、技術標準の実施者が FRAND 条件によるライセンス料を解除することにより、差止請求権を行使しうえるという結論を導くことが可能である[377]。このように、契約構成を特許権者の権利行使を制限する法理として採用した場合にも、リバース・ホールド・アップ問題等が解決されうると言わざるを得ない。なお、本件判決は、競争法上の理論構成について言及していない。

2　判断枠組み

さて、権利濫用法理を特許権者の権利行使を制限する法的根拠としたうえで、どのような枠組みで判断すべきであろうか。

東京地裁判決による権利濫用論によって全面的に損害賠償請求権の行使を否定した[378]ことに対して、本件知財高裁大合議判決は、FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求は原則として権利濫用になるが、それを超えない範囲内の損害賠償請求は原則として権利濫用にならないという法理を打ち出した。すなわち、FRAND 宣言がなされている特許権に基づく損害賠償権の行使であるというだけで、原則として FRAND 条件に基づくライセンス料額を超える金額の損害賠償請求が権利濫用となる。

また、FRAND 宣言がなされた特許権者が、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者（willing licensee）に対して行う差止請求権の行使を、一律に権利濫用とする。すなわち、FRAND 宣言がなされたことと、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有すること、この二つの要件さえ満たすのであれば、特許権者の差止請求権の行使は権利濫用とすると解されることとなろう。

ただし、例外な場面として、以下の二通りが考えられる。

一つ目は、規格利用者が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合、差止請求権および FRAND ライセンス料を超える損害賠償請求権の行使が可能である。すなわち、上記の判断枠組みに基づくのであれば、標準の実施者が willing licensee である場合に、SEP 特許権者の差止請求権と FRAND ライセンス料を超える損害賠償請求権の行使が権利濫用の行為と解される。一方、標準の実施者が unwilling licensee である場合に、すなわち、上記判断枠組みの例外場合に、SEP 特許権者の差止請求権と損害賠償請求権の行使が制限されるわけではない。しかし、本件知財高裁判決によれば、「相手が FRAND によるライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事情は、厳格に認定されるべきである。」と判示した。

二つ目は、特許権者側に FRAND ライセンス料の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなどの特段の事情がある場合に、その範囲内の損害賠償請求権の行使が権利濫用となるとした。

FRAND 条件付きの特許権者の権利行使が権利濫用の行為に該当するかを判断する際にして、本判決は、大きな判断枠組みについて、明確な定式を示していると言わざるを得

---

376 高林龍「標準化必須特許権侵害による損害賠償請求と権利の濫用」知財管理 63 巻 12 号 1905 - 1907 頁。

377 嶋末・前掲注 365・17 頁。

378 鈴木将文「標準必須特許権の行使と権利濫用―東京地判平成 25・2・28」ジュリスト・2013 年 9 月 1458 号、21 頁。

ない[379]ものの、willing licensee か unwilling licensee かの認定基準、および著しく不公正であると認められる等の例外場合に関しては、明確に読めるとは言えない。さて、以下では、これらの不明瞭なところに対して、検討を行いたい。

3　例外場合について

（1）　willing licensee か unwilling licensee の認定基準

willing licensee または unwilling licensee の認定基準に対して論じる前に、本件知財高裁判決の判断枠組みでは、両当事者間の立証プロセスを整理したい。

特許権者の損害賠償請求に対して、技術標準の実施者は、①特許権者が FRAND 条件を宣言したという事実の立証＋特許権者の損害賠償請求が不公正である旨の「特段の事情」の立証の双方に成功した場合に、損害額は 0 となる（特許権者による一切の損害賠償請求行使が権利濫用）。②特許権者が FRAND 条件を宣言したという事実の立証のみに成功した場合に、損害額は、FRAND 条件でのライセンス料相当額のみとなる。これに対して、特許権者は、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの立証に成功すれば、損害額は FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える額となる。③特許権者が FRAND 条件を宣言したという事実の立証にも実施者が失敗した場合に、損害額は、FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える額となる[380]。

特許権者の差止請求に対して、技術標準の実施者は、特許権者が FRAND 条件を宣言したという事実に加えて、自らが FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有するものであることを主張、立証することができれば、差止めは否定される。他方、特許権者は、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないという主張を再抗弁とすることができる。それにもかかわらず、本件知財高裁判決は、「差止請求を許容することには、前記のとおりの弊害が存在することに照らすならば、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格にされるべきである」と付言しているため、こうした再抗弁の立証のハードルが極めて高そうに読める。いろいろな事情の下で、FRAND 条件でのライセンス料について大きな意見の隔絶が長期間にわたって存在したとしても、技術標準の実施者において FRAND 条件でのライセンス契約を締結する意思を有するとの認定が直ちに妨げられるものではないとしている[381]。

上記両当事者の立証プロセスからすると、損害賠償を請求する場合と異なり、特許権者が差止めを主張する場合に、相手方が unwilling licensee であるとの立証が特許権者に課されているわけではなく、技術標準の実施者自らが willing licensee であると主張、立証すべきである、と知財高裁が考えていることが分かる。このように取扱いを異にする理由に関しては、以下の指摘がある。すなわち、「差止請求権においては、FRAND 条件でのライセンスを受ける意思を有することを差止請求権を争う側において立証する必要がある。差止請求権を過度に制限する場合には、かえってライセンス交渉における任意の交渉によるライセンス契約の成立への意欲を減退させるおそれがある。このように考えると、差止請求権においては立証責任を差止請求権を争う側に課すことも、正当化されよう」[382]。特許権が排他権である以上、差止請求権は原則として認められるべきであると考えたのかもしれないが、いずれにせよ損害賠償請求との間でかかる相違を設ける合理的な理由がど

---

379 鈴木将文「FRAND 宣言を伴う標準必須特許の権利行使について－国際比較から見た知財高裁大合議判決の意義－」判例タイムズ・2015 年 8 月 1413 号・35 号。

380 愛知・前掲注 285・7 頁。

381 嶋末・前掲注 365・20 頁。

382「知財高裁詳報（大合議判決）」Law&Technology64 号 86 - 87 頁（2014）。

の程度存在するのか疑問なしとしない[383]という批判も加えている。知的財産高等裁判所としては、特許権侵害に対してほぼ当然に差止めを認めるわが国の制度ないし運用の下で、特許権者側に付加的な主張立証責任を課すことに躊躇を覚えたのであろう。

特に、本件大合議判決による主張立証責任の分配から、差止請求を権利濫用とする要件（技術標準の実施者に課している）とFRAND条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分を権利濫用としない要件（SEPの特許権者に課している）を比較すれば、後者の場合、FRAND条件でのライセンスを受ける意思を有しないことの立証という消極的事実の立証が求められる点で、立証のハードルが前者に比べてより高いように読める。技術標準の実施者がwilling licenseeではないということを特許権者が立証しえないとすると、SEPの特許権者への金銭的な救済が十分と言えるのかという疑問が生じる。これは、まさに本件大合議判決に打ち出した法理の破綻となるのではなかろうか。

さて、特許権者が差止めを請求する際に、技術標準の実施者の自らが willing licensee であると主張立証する場合、また、特許権者が損害賠償を請求する際に、特許権者の相手方が unwilling licensee であると主張立証する場合を念頭に、willing licensee か unwilling licensee の認定基準に関して、分析をしてみよう。

本件知財高裁判決は、「アップル社は、・・・・複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行っているし、Y と複数回面談上の集中的なライセンス交渉も行っているから、アップル社や X は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者であると認められる」と判断したが、willing licensee および unwilling licensee の認定基準を提示したことはない。一体何回の提案を行うすべきであるか、どの程度でのライセンス料率を提案すべきであるか、面談上の交渉が必要であるか、本件判決から読みとりにくいと言わざるを得ない。加えて、特許権者に何らの支払もしないまま、特許権の利用を継続しているような場合に、unwilling licensee をの認定をすべきか否か[384]、という点が疑問として残る。

本件知財高裁判決の枠組みでは、unwilling licensee の立証のハードルが極めて高いように思われるため、差止めの認容は難しいと解されうるだあろう。このように、技術標準の実施者の自らが willing licensee であるとの主張立証する場合は、立証に高いハードルを求めるべきではないように思われる。したがって、実際にライセンスの交渉を開始することまでは要せず、仮定的な意思で足りるとされる[385]という主張がある。しかし、両当事者にとって、認定基準が両当事者今後の行動に対して影響を与えるため、予想可能性が高い基準が期待されよう。

なお、ただ技術範囲の属否と有効性を争うだけで特許権者と技術標準の実施者が FRAND 条件について交渉を行っていない場合に、本件知財高裁判決の枠組みでは、両者が FRAND 条件について交渉を行っていなかった以上、技術標準の実施者が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないとし、特許権者の差止請求権と損害賠償請求権は制限すべきではなく、したがって、差止めが是認される可能性も否定はできないと思われる。ただし、特許の有効性や技術的範囲の確定は、必須特許とされた発明が真に必須特許としての価値を有するのかを確認する重要なプロセスと位置付けることもできるのであって、このような方策を抑圧すべきではない[386]。ゆえに、特許の有効性や技術的範囲の属否を争っているということは、特段の事情としてライセンスを受ける意思を有しな

383 飯塚佳都子「判批」BUSINESS LAW JOURNAL 77 号（2014）53 頁。
384 嶋末・前掲注 365・18 頁。
385 田村・前掲注 285 (1033 号)・41 頁。
386 田村・前掲注 285(1033 号)・40 頁。

いと認めるべきではなく、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思の仮定な前提であると認定するべきであろう。

(2) 著しく不公正であると認められる等の例外場合

この点に関して、原判決は、被告が他社とのライセンス契約に関する情報を提示せず、アップル社提示のライセンス料に対して対案を示すことがなかったことや、本件特許の開示が遅れたこと等、諸般の事情を考慮して、損害賠償請求を一切認めないという結論を採用していた。

これらの事情に対して、知財高裁判決は、①信義誠実義務違反に関しては、被告はアップル社との間で複数回協議を行っており、他社との契約条件について守秘義務が付されており開示できるものでないことなどが斟酌され、②必須特許の開示の遅れに関しても、最終的に FRAND 宣言がなされていることに加えて、他社との比較においても極端に遅れたとは言えないことなどが指摘され、③仮処分が申し立てられていること自体は結論に影響するほどのことはなく、④独占禁止法違反があるとも認められないと判示すする。

知財高裁判決の判断枠組みでは、特段の事情があるために例外的に FRAND 条件でのライセンス料の範囲内での損害賠償請求も許されなくなる可能があるものの、上記の判断から、これらの著しく不公正であると認められる事情の認定は難しいように読めると思われる。

4 特許権譲渡問題

FRAND 条件付きの特許権が譲渡される場合に、譲受人が FRAND 条件を宣言したわけではなかったため、彼らの権利行使については、当然には本件大合議の判断の射程に及ばない。もっとも、本件大合議判決の説示によれば、FRAND 宣言を信頼した標準の実施者を保護する必要性は高いというべきであり、他方、特許を譲り受けるに当たっては、譲受人が FRAND 条件がされるか否かを調査し得ると考えれば、必須特許保有者自身が FRAND 宣言をしたものではないということをもって、大合議判決等と大きく異なる結論を導くべきではないということになろう[387]。なお、「知財司法の未来に向けて～知的財産高等裁判所創設 10 周年記念～」国際シンポジウムにおいて行われた米英仏独日五ヵ国模擬裁判において、FRAND 宣言をした標準必須特許が譲渡された場合の差止請求権または損害賠償請求権の行使に関して、①技術標準に準拠した製品の製造などを企図等する者の合理的な信頼の保護と②自らの容認行為により限度づけられた、必須宣言特許保有者の特許権行使の利益の保護との調整という、特許権の譲渡がない場合における権利濫用の根拠は、特許権の譲受人についても妥当するとした[388]。

5 権利濫用論の効果とその限界

FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える金額に限定して損害賠償請求を認容し、また、差止請求に関しても、棄却されるべきものであることを一般論とした、本件知財高裁判決の効果としては、FRAND 宣言に基づく契約が成立し、技術標準の利用者に対して確定的にライセンスの効果が発生したのとほぼ変わらないものとなる[389]と認められる。特許権者や技術標準の実施者の一方が真摯に交渉に応じない場合に、誠実交渉義務に違反している当事者にサンクションを課すことにより、交渉を促進させるという意味合いを持

---

387 嶋末・前掲注 386・22 頁。

388 Law and Technology 第 69 号（2015 年）、57 頁。

389 田村・前掲注 285(1031)・63 頁。

っているようになった[390]。本判決の立場は、確定的な契約の効果を発生させるため、交渉促進機能という見地から、正当化することができよう。

しかし、特許権者と技術標準の実施者がFRAND条件について誠実に交渉した場合に、たとえ裁判所がライセンス料相当額を確定したとしても、この判決をもって、将来の実施行為についてまで、この額を基礎としたライセンス契約締結に至るとは限らないのである[391]。こうした意味において、今後、この技術標準の実施者の実施のたびに、損害賠償請求訴訟を提起する必要に止まることになるのであろう。

また、本件知財高裁判決の判断枠組みのもとでは、特許権者がFRAND条件を宣言したため、技術標準の実施者がこれによってFRAND条件によるライセンスを受けられることを信頼することになる。しかし、特許権者が最初から技術標準の策定に関与しなかった、または、中途で放棄した場合に、いわゆるアウトサイダーがその特許権に基づいて権利行使する際には、大合議の判断の射程は及ばないと言わざるを得ない。

本件知財高裁判決において残されている不明瞭なところおよび権利濫用論の限界に鑑みれば、以下では、中国と米国両国の状況を紹介したうえで、比較検討を通じて日本へ示唆を得たい。

第二款　中国における状況

第一項　華為v．IDC独禁法に違反事件[392]

前述したように、華為社は、IDCが有する標準必須特許の華為に対するライセンス条件をFRAND条件に基づい決定することに関して提訴すると同時に、華為社はアメリカIDC社を対象に、アメリカIDC社が各種国際標準の制定に参与したことを利用し、自社の特許をそれに納入することによって標準必須特許を構成させ、市場での支配的地位を占めているとして、深せん中級人民法院へ提訴し、また、人民法院が国際通用のFRAND原則に照らして、アメリカIDC社が華為社と交渉中に行った高価格、差別的価格、景品付け販売、不合理な取引条件つき、取引拒否などの行為などを含む独占行為を認めて、中国独占禁止法第2条に違反してを適用して、アメリカIDC社の独占行為を認め、2000万元の損害賠償を華為社に支払う旨の終審判決を行った。

中国独占禁止法第2条によれば、「中華人民共和国国内の経済活動における独占行為は、本法を適用する。中華人民共和国国外の独占行為は、国内の市場競争に対して排除、規制の影響が生じる場合は、本法を適用する。」と定められる。

本件において、IDCは、中国と米国の3G技術標準の各標準必須特許ライセンス市場が集合した「関連市場」において、3G標準の各標準必須特許の唯一性および非代替性を基礎として完全なシェアを有している。そのため、他の事業者の関連市場への参入を阻害しまたは影響を及ぼす能力を有しており、関連市場における「支配的地位」を有している。IDCが、FRAND条件に違反し、他より高額なライセンス料を提示し、華為の全世界特許すべての無償ライセンスを要求する行為は、過度に高額でかつ差別的な価格設定行為に

390 愛知・前掲注285・10頁。
391 愛知・前掲注285・6‐7頁。
392 広東省高級人民法院2013年10月16日判決(2013)粤高法民三終字第306号。本事件の経緯に関して、前述したFRAND条件に違反事件と同じであるため、ここで、省略したいと思う。

当たる。ITC への提訴等もこれらの条件を強要するための手段と言うべきである。また、標準必須特許とそれ以外の特許を抱き合わせて販売する行為も、市場における支配的地位の濫用行為に該当する。したがって、法院は、IDC に対して、市場支配的地位の濫用行為をただちに停止、華為に 2000 万元人民元の賠償金を支払うよう判示した[393]。

第二項　特許法による制限の可能性

今まで、中国において、SEP の特許権者の権利行使を制限した事件としては、上記華為 v. IDC（306 号）独禁法第 2 条に違反事件しかいない。すなわち、独禁法違反を SEP の特許権者による権利行使を制限した根拠とした。同事件と同時に進行していた使用料の設定を求めた華為 v. IDC 事件（305 号）は、両当事者の間に FRAND 条件の下でのライセンス契約関係が成立するとするのではなく、民事活動に対する信義誠実の原則、公平原則をかぶせることで、FRAND 条件でのライセンス義務の法的な拘束力を導いているため、抽象的な原則を通じて、SEP の特許権者による権利行使を制限する可能であると解される。

2015 年 4 月に公布した中華人民共和国専利法修正草案（意見稿）には、「国家標準の策定に関与した特許権者が、標準策定の過程に自分が保有している特許権を開示しなかった場合に、標準の実施者に当該技術を黙示的に許諾させると見なし、許諾使用料に関しては、両当事者の交渉によって決まる」という第 82 条を増設した。当条文を増設した趣旨として、SEP の特許権者がその特許権を潜ませることによって、標準が実施された後に、標準の実施者をホールド・アップする、という問題を解消することを図っている[394]。しかし、当条文は、検討を要する箇所が多数ある。たとえば、ホールド・アップ問題には第一章に分類した三つの種類がある。当条文によって規制しようとする行為は、「草に潜む蛇」に止まる。ゆえに、当条文の増設を通じてその趣旨を達成できるか否か、疑問となるだろう。そして、当条文は、黙示的許諾制度の活用で SEP の特許権者の権利行使を制限すると解されうる。しかし、従来の裁判例からみれば、特許法の枠内で差止請求権を直接に制限する可能性がある。そうだとすると、条文を増設するまでもなく、解釈論によって問題を解決できたのではないかと思われる。

さて、侵害行為の存在が肯定されつつ差止請求がを棄却する、従前の裁判例を概観しよう。

まず、特許権侵害を肯定しつつ差止請求を棄却した最初の判決として、[広州新白雲空港カーテンウァール専利権侵害事件][395]がある。事案は、原白雲空港株式会社が、新白雲空港ターミナルのポイントサポートされているガラス・カーテンウァールの設計を、被告である深せん市三鑫特種ガラス技術株式会社に委託した。ガラス・カーテンウァールの活動接続装置の設計も委託の内容範囲にある。原告である珠海市晶芸ガラス工程株式会社は、「カーテンウァールの活動接続装置」という実用新案の特許権者であり、深せん市三鑫特

393 中国独占法第 47 条は、市場における支配的な地位の濫用行為に対して、「前年度売上額の 1%以上 10%以下の過料に処する」と規定しており、本件では、2000 万元の賠償額の算定方法に関して、明言したわけではない。

394 www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201504/t20150402_1096196.html

395 原審：広東省広州市中級人民法院（2004）穂中民三知初字第 581 号、上訴審：広東省高級人民法院（2006 年）粤高法民三終字第 391 号. この事件の詳細は、李扬、蘭蘭（訳）「知的財産権に基づく請求権の制限について」知的財産法政策学研究 28 号 3 頁（2010 年）。

種ガラス技術株式会社が、原告の許諾を得ず、新白雲空港でその実用新案を製造、販売、使用したこと、および、広州白雲空港株式会社が原告の許諾を得ずにその実用新案を使用したことを理由に、損害賠償請求、差止め請求等を求めて提訴した。原審判決は、「空港の特殊性に鑑みれば、原告の差止め請求を認容すると、社会の公共利益に違反することになるため、被告の白雲空港株式会社が引き続き本件特許権を使うことができるが、原告に許諾使用料を支払うべきである」と判断した。控訴審には、両当事者間に、被告深せん市三鑫特種ガラス技術株式会社によって原告にある程度の賠償金を支払うかわりに、被告を引き続き本案実用新案を使用させる、という裁判上の和解が成立した。

その後、明確に公共利益を理由として差止請求権を制限した判例が現れた。それは、[煙気脱硫専利権侵害事件][396]である。原告である武漢晶源環境工程株式会社が、「曝気法海水煙気分脱硫方法およびその脱硫装置」という特許権を有している。漳州後石発電場の環境処理システムを構築するために、華陽社と富士化工業株式会社は、富士化工業株式会社が設備を提供して技術を譲り渡すという契約を結んだ。富士化社は、晶源社の有する特許技術の脱硫方法に合わせる設備を偽造した後、漳州後石電場に設置した。晶源社は、富士化社の行為が晶源社の有する特許権に侵害したことを理由に、差止めを請求した。原審の福建省高級法院は、本件特許権が環境保護に有利であり、よい社会効果を有することに加えて、電力の供給が地方経済と厚生に係わることを考慮したうえで、差止めが認容されるのであれば、マイナスな効果が生じることになることを判断した。したがって、原審判決は、個人利益と社会利益のバランスを取るたえに、原告の差止請求を棄却した。控訴審も、原審判決を支持した。

なお、最高人民法院が 2009 年に公表した「現在経済環境の下における知識産権審判服務大局若干問題に関する指導意見」に、どのように差止請求権の救済の役割を果たすのか、適切に差止責任を適用すること、効果的に侵害行為を予防することに関して、指導意見を明言した。この指導意見では、関連する行為の停止が当事者の利益状況に著しい不衡平を生じさせる、社会公共利益に悖る、または実際に実行不可能である場合に、異なる事件の状況に応じて利益考慮することができ、差止めの認容の代わりに、十分な賠償または経済補償などの代替的手段によって紛争を解決可能である、と述べた。当意見から、最高人民法院は、上記のような、侵害行為を肯定しつつ差止請求を棄却した判決を賛成する立場を立っているのであろう。

以上からすると、中国において、特許権侵害訴訟における差止請求権の制限が明らかな趨勢にあると見受けられる。このように、SEP の特許権者の権利行使の際に、上記指導意見に踏まえて、解釈論を求めることによって、権利者の差止請求を制限することが可能ではなかろうか。前述した専利法修正草案（意見稿）のように、わざわざ黙示的な許諾によって SEP の特許権者の権利行使を制限する必要はないと思われる。

第三款　アメリカにおける状況

第一項　契約法

2013 年 9 月に、地裁は、Motorola の差止めの申し出という行為が、誠実かつ公正で交

396 原審：福建省高級人民法院（2001）闽知初字第 4 号。控訴審：最高人民法院（2008）民三終字第 8 号。

涉すべきである義務に違反するとした判決を下した[397]。即ち、FRAND 条件が第三者のためにする契約に成立した上で、FRAND 条件付きの特許権者には、willing licensee に対して誠実かつ公正で交渉すべきである義務を負うようになる。このため、特許権者の willing licensee に対して差止めを請求する行為は、誠実かつ公正で交渉すべきである義務に違反することになる。

だが、裁判所は、willing licensee とは何かということについて、その認定基準を詳述することはない。判決文には、最終的に FRAND 条件のライセンスが供与されるのであれば、最初のオファーは RAND 条件に従ったものである必要はないこということを明らかにする判決を下している。換言すれば、技術標準の実施者は、たとえ最初のオファーに同意しなくても unwilling licensee となるわけではないと理解できる。すなわち、この場合に、SEP の特許権者が技術標準の実施者に対して差止めを求めるのであれば、誠実かつ公正に交渉すべきである義務に違反する。しかし、SEP の特許権者がすでに FRAND 条件に従ったロイヤルティを提供する場合に、技術標準の実施者が逆に SEP の特許権者が宣言した FRAND 条件を理由に、FRAND 条件に従ったロイヤルティより低い使用料、またはロイヤルティの支払いの遅延を要求すれば、いわゆる第Ⅱ章で論じたリバース・ホールド・アップの問題が生じたり、SEP の特許権者が差止めを是認するかとうかということについては、不明白なこととなる。

Motorola v. Microsoft 事件後は、Apple v. Motorola 事件では、Posner 判事は、FRAND に従うロイヤルティが支払わない限り、FRAND 条件付きの特許権者からの差止請求がは棄却されるべきではないと判断した[398]。Realtek v.LSI 事件[399]では、Realtek は、関税法 337 条基づいて排除命令と差止めを求める前に、LSI がその SEP に基づいて FRAND 条件に従うライセンスに関してオファーを出しなかったことは、LSI が SSOs に対して宣言した義務に違反したと主張した。これに対して、裁判所は、Realtek は unwilling licensee となるわけではないと認めた一方、LSI が関税法 337 条に基づいて ITC に排除命令を求める前に、意義ありの FRAND 条件に従うライセンスに関してオファーを出したわけではないとして、LSI の行為は、SSOs に対して宣言した義務に違反したと判断した[400]。

上記三つの事件には、第三者のためにする契約が成立したことを明言したものの、特許権者の SEP に基づく差止めの請求が誠実かつ公平に交渉すべきであるという義務に違反するかを認定したことは、限りの場合に限定したことがわかる。そして、上記の裁判例のみから、誠実かつ公平に交渉すべきである義務や unwilling licensee の認定基準はいまだに不明確な状況にある。ゆえに、特定の場合に、契約法アプローチのもとに、特許権者の SEP に基づく差止請求は、認定される可能性があることを否定するわけではない。

第二項　特許法

1　ラッチェス（Laches）・衡平禁反言（Equitable Estoppel）

397
MicrosoftCorp.v.Motorola,Inc.,No.C10-1823JLR,2013WL5398081(W.D.Wash.SEPSt.24.2013).
398 Apple,Inc.v.Motorola,Inc.,869F.Supp.2d901,2012(N.D.Ill.2012).
399 Realtek Semiconductor Corp.v.LSI Corp.946 F.Supp.2d 998,1000-01(N.D.Cal,2013).
400 Id 1001.

ラッチェス及び衡平禁反言は、本来衡平法の法理に基づくものである[401]。ラッチェスは、権利者による権利行使が理由なく遅れた場合、被告の不当な負担を回避するための法理論である[402]。ラッチェスが認められると、特許権者は過去分の損害賠償の請求ができなくなる。一方、衡平禁反言は、ある事実の存在（または不存在）を表明した者は、その表明を信頼し行動した相手に対し、その表明に矛盾する主張は許されないとする法理である[403]。つまり、ある者が前後相反する立場を取ること自体が衡平禁反言に反する[404]。衡平禁反言が認められると、被疑侵害者に対する過去から将来にわたる特許権者の全ての請求（差止請求、損害賠償請求）は認められない[405]。

ラッチェスの抗弁が成立するためには、①特許権者による提訴遅延が非合理で、容赦できないものであること[406]、②上記遅延により被疑侵害者が損害を受けること[407]、という二つの要件が必要である[408]。上記要件①における遅延期間は、特許権者が侵害行為を知った日或は知るべきであった日から計算するものである。遅延の合理的な理由について、裁判所は特許権者が主張する提訴遅延の理由も考慮しなければならない。提訴遅延の理由としては、例えば、他の訴訟、被疑侵害者との交渉、あるいは特定の状況下での貧困・病気、侵害の程度、発明の所有に関する争いなどが挙げられる[409]。特許権者が FRAND 条件を宣言した場合に、技術標準の実施者の範囲が不明確な場合は、SEP の特許権者にとって標準の実施者毎に警告書を出すことはあり得ないだろう。SEP の権利者にとって、たとえ意図して遅く提訴したとしても、ラッチェスを適用するための起算日が始まらないのであろう[410]。このような状況で、被疑侵害者を、特許権者が合理的理由なく遅く提訴したことを立証するのはなかなか難しいではないかと思われる。

一方、衡平禁反言の抗弁を行う場合に、被疑侵害者は、①特許権者が言葉や沈黙で被疑侵害者に対してミスリードする方法で何かを伝えたこと、すなわち、自己にとって「不利益となる信頼（detrimental reliance）」を特許権者が与えたことを証明すること　②被疑侵害者がその伝達に依拠したこと、及び③特許権者の先の行為と矛盾する特許権者の請求を後に認めると、被疑侵害者が重大な損害を受けること、を証明しなければならない[411]。衡平禁反言を抗弁の手段として、要件①における信頼に関して、いくつかの裁判例がある。Microsoft v.Motorola (ITC,337-TA-752)において、ALJ は、Microsoft が、①その製品に標準を適用するために投資した場合に、Microsoft のコストが何かに関して説明しなかっ

401 特許第 2 委員会第 1 小委員会「米国特許訴訟におけるラッチェス及び衡平禁反言の抗弁について」知財管理 51 巻 10 号 1590 頁。
402 ヘンリ幸田著『米国特許法研究　特許法の歴史、原理、そして実務を考える』265 頁。
403 ヘンリ・前掲注によれば、衡平禁反言の起源は、古く英国国王裁判所における不動産に関する押印証書の効力を認定する慣習法（コモン・ロー）に遡るとされている。
404 愛知靖之「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（二）」、法学論叢 156 巻 1 号、40 頁。
405 前掲注。
406 遅滞の限度に関しては、時効が 6 年間と法定されているため、一種の参考とされる。ただし、ラッチェスは、衡平禁反言と同様、衡平法的色彩が強いため、最終的には両当事者間の総合的なバランスにより認定される。前掲注 402 を参考。
407 ここで、偏見は、経済上と証拠上のものに関するのである。損害は、特許権者が早く提訴するのであれ、回避できる投資などを指す。
408 A.C. Aukerman Co.v.R.L.Chaides Constr.Co.,960 F.2d 1020,1023(Fed.Cir.1992).
409 前掲注 402。
410 Jay P.Kesan,Carol M.Hayes,FRAND's Forever:Standards,Patent Transfers,and Licensing Commitments,Indiana Law Journal Volume 89(2014),p262.
411 A.C. Aukerman Co.v.R.L.Chaides Constr.Co.,960 F.2d 1020,1023(Fed.Cir.1992).

た、②被疑侵害品が販売され始めた際に、Motorola が約束した FRAND 条件に基づいて信頼が生じたことを明らかにしなかった、と認定された。いずれにせよ、ALJ は、Microsoft による衡平禁反言の抗弁を否定した。

技術標準に読み込まれる SEP の特許権者の主張した差止請求権と衡平禁反言の関係が問題となった事例として、Wang v.Mitsubishi 事件[412]がある。本件における特許権者は、「シングル・インライン・メモリ・モジュール（SIMM）」に関わる標準化活動にあたって、電子機器技術評議会において行われる過程で、当該技術標準を採用した者に対して、特許権を行使しないことにすると約束した。約束してから 6 年間以上の期間が経過してから、特許権者は、技術標準に準拠した製品を製造し特許権を実施した者（三菱電気株式会社）に対して、特許権侵害を理由として訴えた。三菱電機は、上記表明によって黙示の実施許諾が与えられていたと主張した。連邦地方裁判所はこの主張を支持した。連邦地方裁判所は、本件において Wang に課した黙示の実施許諾が衡平禁反言に近いものである、と認めた[413]。控訴裁判所は衡平禁反言の原則に照らしつつ、連邦地裁の判断を支持した。

上記の説明を通じて、SEP の特許権者が FRAND 条件に違反して権利を行使する際に、提訴遅延の理由の証明の困難さのため、ラッチェス抗弁に依拠することは、簡単なことわけではない。一方、衡平禁反言も、自己にとって「不利益となる信頼」を与えたことを証明することが難しいために、成立にしにくい。いずれにせよ、上記二つの抗弁手段は、技術標準の場面における権利行使を規制する際に、効率的に働くとは言い難しいのであろう。SEP の特許権者または技術標準の実施者が標準化活動に関与しないアウトサイダーである場合、ラッチェスや衡平禁反言の成立は、さらに難しくになるのではないか。一方、SEP が移転する際に、元の特許権者が SSOs に約束した FRAND 条件が、SEP とともに移転されるか否かは、現在アメリカの法制度では、恐らく解決できないではなかろうか。

2　救済手段上の制限

米国 2006 年 eBay 連邦最高裁判決[414]は、特許権侵害に対する差止請求可否の判断が衡平法に基づく裁判所の裁量によることを確認し、その判断における 4 つの考慮要因（ⅰ）原告は救済不可能な損害を被ったか、（ⅱ）原告はコモン・ロー上十分な救済を有するか、（ⅲ）当事者間の負担の比較が衡平法上の救済を正当化するか、（ⅳ）公共の利益への効果、を再確認した。2012 年の実証研究により、2006 年の eBay 判決以前、特許権侵害訴訟に差止請求の概ね 95%が認定された一方、2006 年の eBay 判決後、上記の数字は 75%に降下した[415]。2006 年の eBay 判決の後に、特許権侵害訴訟において、差止請求権の認定が難しくになる趨勢にあると見受けられる。特に、PAEs が権利を行使した場合、差止めが認められる割合は、26%に止まり、大学・研究機関、個人、実施主体より、極めて低いである[416]。特許権侵害に基づく差止請求を拒否した結果として、それに代えて特許

412 Wang Laboratories Inc.v.Mitsubishi Electronics America Inc.,30 USPQ2D 1241(CD.Calif.1993),affd,103F.3D 1571,41 USPQ2D 1263(Fed.Cir.1997),Cert.denied,522 U.S.818(1997).

413 Janice M.Mueller,Patent Misuse Through the Capture of Industry Stabdards,17 BERKELEY TECH.L.J.623,659(2002),p659.

414 eBay Inc.v.MercExcnange,L.L.C.,126 S.Ct.1837(2006).

415 Colleen V.Chien&Mark A.Lemley,Patent Holdup,the ITC,and the Public Interest,98 CORNELL L.REV.1,39(2012).

416 中山一郎「特許取引市場の機能と差止請求権制限の政策論の当否」『日本工業所有権法学会年報 36 号』127−128 頁。

権者にかなる金銭的救済（継続的ロイヤルティ）を与えることになる[417]。換言すれば、特許権者は、過去の侵害のみならず、将来の侵害の分に対しても金銭的な救済が請求可能となる。

Motorola v. Microsoft 事件が進行していると同時に、Motorola は、ドイツで Xbox 製品等の製品に基づいて Microsoft に対して特許権侵害を理由に差止めを請求した[418]。ドイツの裁判所は Motorola の請求を認めた[419]。Motorola は、地裁にドイツの差止めを実行することを請求した。これに対して、Robart 判事は、差止めの獲得可否に関して法的論争があり、Motorola が救済不可能な損害を被ったことはないと認めた[420]。具体的に言えば、Microsoft は、FRAND 条件で Motorola の保有する H.264 必須特許権に関する契約に付与られるため、Microsoft によって支払われた損害額が、Microsoft の Motorola に対する特許権侵害のための救済に該当する。ゆえに、Motorola は、Microsoft の侵害行為のため、救済不可能な損害を被ったことを論証することができない。2013 年 9 月に、地裁は、Motorola の差止めの申し出という行為が、誠実かつ公正で交渉すべきである義務に違反した旨の判決を下した[421]。

Motorola v. Microsoft 事件後、Apple v. Motorola 事件では、Posner 判事は、FRAND に従うロイヤルティが支払われている限り、FRAND 条件付きの特許権者からの差止請求が認定されるべきではないと判断した[422]。即ち、上記 Motorola v. Microsoft 事件の理屈と同じく、eBay 連邦最高裁判決に打ち出した 4 つの要素のうち（ⅰ）を満たしてないとして、棄却された。Realtek v.LSI 事件[423]では、Realtek は、関税法 337 条基づいて排除令と差止めを求める前に、LSI がその SEP に基づいて FRAND 条件に従うライセンスに関してオファーを出さなかったことは、LSI の SSOs に対して宣言した義務に違反したと主張した。これに対して、裁判所は、LSI が unwilling licensee わけではないと認めた一方、LSI が関税法 337 条に基づいて ITC に排除命令を求める前に、法的意味ありの FRAND 条件に従うライセンスに関してオファーを出したわけではないとして、LSI の行為は、SSOs に対して宣言した義務に違反したと判断した[424]。さらに、裁判所は、LSI にとって、RAND 条件に従うロイヤルティが十分な救済となるため、eBay 連邦最高裁判決に打ち出した 4 つの要素の（ⅱ）を満たしていないとして、差止請求を棄却した[425]。

他方、eBay 連邦最高裁判決に打ち出した 4 つの要素のうち、（ⅰ）（ⅱ）という二つの要素に限らず、（ⅲ）（ⅳ）に合わせて考慮した事件も存在している。SEP の特許権者が FRAND 条件を宣言した場合に、特許権者の権利行使によるホールド・アップへの憂えの関係で、他の二つの要素、すなわち、（ⅲ）当事者間の負担の比較と（ⅳ）公共の利益への効果を考慮して、そうした宣言は、差止の肯定に不利にはたらく、という事件もある。

---

417 島並良「知的財産権侵害の差止めに代わる金銭的救済」『知的財産法の新しい流れ（片山英二先生還暦記念）』、青林書院、674 - 677 頁。

418 Microsoft Corp.v.Motorola,Ina,696 F.3D 872,879(9th Cir.2012).

419 Id.

420 See Microsoft Corp.v.Motorola,Inc,No.C10-1823JLR,2012WL5993202,at*6-7(W.D.Wash.Nov.30,2012).

421 Microsoft Corp.v.Motorola,Inc.,No.C10-1823JLR,2013WL5398081(W.D.Wash.SEPSt.24.2013).

422 Apple,Inc.v.Motorola,Inc.,869F.Supp.2d901,2012(N.D.Ill.2012).

423 Realtek Semiconductor Corp.v.LSI Corp.946 F.Supp.2d 998,1000-01(N.D.Cal,2013)

424 Id 1001.

425 Id 1007.

CSRIO 事件[426]では、FRAND 条件でライセンスしようということを宣言したので、研究開発資金の減少や評判の低下という過去の損害を強調し、上記４つの要素をすべて満たしているとして差止の肯定に不利に働くことになる。

以上から見れば、Motorola v. Microsoft 事件を契機に、SEP の特許権者の SSOs に宣言した FRAND 条件から第三者のためにする契約が成立した以上、救済不可能な損害を被ったことはないことに加えて、FRAND 条件に従うロイヤルティが支払われば、SEP の特許権者が十分な救済を得られる。ゆえに、米国 2006 年 eBay 連邦最高裁判決の四つの要素のうちの（ｉ）（ii）を満たしていないとして、差止めの棄却という立場を取った裁判例は多数を占める。

もっとも、前述の契約法アプローチのもとに残る課題と同じく、willing licensee と unwilling licensee の認定基準は不明であるため、技術標準の実施者は、逆に、SEP の特許権者が FRAND 条件を宣言した関係で、FRAND 条件より低いロイヤルティで実施することと、ロイヤルティの遅延を要求する場合に、差止請求の認定には余地が残るのではなろうか。

第三項　競争法

1　反競争的行為 - 反トラスト法 2 条

特許権者が、その特許権技術が標準に読み込まれた際に、FRAND 条件でライセンスしようという外観を作り出して、自己の特許技術を採用させた上で、特許権を行使して他者を排除したり、高額なライセンス料を課したりして、競争に悪影響を与えることがある。いわゆる第Ｉ章にまとめたホールド・アップの一種としての「草の中にいる蛇（snake in grass）」である。このように、FRAND 条件に違反して反競争的行為に該当した場合、競争法による規制が視野に入る。標準策定後、特許権者の権利行使による誘発した競争減殺行為、特に、ライセンス拒絶行為に対しては、シャーマン法 2 条[427]に係る。シャーマン法 2 条のうち、技術標準に読み込まれる特許権の権利行使に関わる部分は、「州際または国際間の取引または通商のいずれかの部分を独占し、または独占を企図・・・する者・・・は重罪とし、」との部分である。通常、前者を「独占化（monopolization）」、後者を「独占化の企図(attempt to monopolize)」と呼ぶ。裁判例において、以下の３つの種類がある。

第１に、シャーマン法 2 条に違反を肯定する裁判例である。Broadcom Corp.v. Qualcomm Inc[428]事件では、FRAND 条件をすぐ撤回する欺瞞行為は、技術標準に特許技

---

[426] Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization v. Buffalo Technology Inc.,492 F.Supp.2d 600(E.D.Tex.2007).

[427] シャーマン法２条では、「独占化あるいはその企図（独占化の企図または独占企図）」を規制する。シャーマン法２条「独占化」の要件は、現在、理解されているところによれば、①関連市場において独占力を有していることと、②優れた製品や鋭敏な事業活動、歴史的偶然の結果である成長や発展とは異なる仕方で意図的にその力を得、もしくは維持することである。前掲注・和久井・56 頁を参考。

[428] Broadcom Corp.v. Qualcomm Inc.,501 F.3d 297(3d Cir.2007).本件被告 Qualcomm は、Universal Mobile Telecommunication Standards Institute(ETSI)のメンバーだったが、ETSI その他の SSO に対して、それらのポリシーに従う（とりわけ FRAND 基準でのライセンス付与）に従うことに偽って合意することにより、自社が保有する特許に関わる技術を UMTS 標準に含ませ、その後、FRAND 基準に従わない条件でライセンスすることにより上記合意を破ったとされ、シャーマン法２条に違反する独占力の意図的な取得、独占の企図に当たるとして提訴された。原告の主張は法的主張として成り立たないため訴え

術を含めることのコストを曖昧にし、標準過程での代替技術の選択を歪め、競争の過程を害するとして、独占力の意図的な取得、独占の企図に当たるシャーマン法 2 条違反を認めた[429]。この判決は、標準設定後のホールド・アップとその脅威を背景とする高額のロイヤルティ請求の問題性を指摘した。また、Research In Motion Ltd v.Motorola,Inc 事件[430]では、裁判所は、Motorola の FRAND 違反が独占力の意図的な取得、独占の企図にあたって、競争に害するという判断を同じく下した。

第 2 に、シャーマン法 2 条に違反を否定する裁判例である。Rambus 判決[431]では、特許出願を開示しなかったという先行行為時に特許権者は「独占的地位」にいない上に、当該違反行為と競争制限効果の間に因果関係がないため、シャーマン法 2 条の適用が否定された。

第 3 に、シャーマン法 2 条違反としているか否かが不明な事案である。Dell 事件[432]では、Dell は、Dell の保有する特許権を技術標準（VESA ローカルバス）に参加させたために、提案された技術標準が Dell の特許権に侵害するものではないと明言したにもかかわらず、当該技術標準が成功した後に、Dell は当該標準を適用していた製品を製造する製造業社に対して権利主張を行った。Dell 事件の審判決定書では、４つの方法[433]で不当に競争を制限と認定していたが、Dell の市場における地位や Dell が独占力を獲得したか否か（またはその危険な蓋然性の有無）について何ら認定していないばかりか、市場の画定すらしていない。そのため、FTC が Dell の行為をシャーマン法 2 条に違反する独占化や独占化の企図と捉えたのか、それとも、FTC 法 5 条独自の違反行為と捉えたのかは、審決開始決定書上は明らかではない[434]。また、N-data 事件[435]では、審判開始決定書によ

は却下されるべきとの被告の主張に対して、本判決は、反トラスト法に関する原告の主張は法的主張として成り立つと判示した。川浜・大橋・井田編・前掲注・226 頁。

[429] Research In Motion Ltd v.Motorola,Inc（644 F.Supp.2d 788(N.D.Tex.2008)）事件では、裁判所は、Motorola の FRAND 違反が競争に害するという判断を同じく下した。

[430] Research In Motion Ltd v.Motorola,Inc（644 F.Supp.2d 788(N.D.Tex.2008)）

[431] Rambus.Inc.v.FTC,522 F.3d 456(D.C.Cir.2008).Joint Electron Device Engineering Council(JEDEC)のメンバーで、自ら半導体の製造販売に従事しない研究開発会社である Rambus 社は、JEDEC が Synchronous DRAM(SDRAM),DDR SDRAM,DDR2 SDRAM につきて標準作成作業を進めている間に、これらの標準に関わる 4 つの技術について密かに特許出願を行い、標準に関する作業の推移に応じて自らの特許出願が標準に含まれるように出願内容を調整したうえで、自らの特許の対象である技術を含む標準が成立した後、半導体メーカに特許侵害訴訟を提起したりライセンス交渉に応じるよう要求したりした。この事件の紹介として、伊藤隆史「米国反トラスト法と技術標準−In the matter of Rambus Inc.の検討を中心として（上）」国際商事法務 31 巻 5 号 617 頁（2003）、川浜・大橋・井田編・前掲注・227 頁、和久井・前掲注 200・347 頁。

[432] In re Dell Computer Corp.,121 F.T.C.616(1996).同事件を詳細に解説した邦語文献として、藤野仁三『特許と技術標準—交錯事例と法的関係』88−92 頁（八朔社・1998 年）がある。

[433] ①特許問題（patent issue）がはっきりするまで当該技術標準の使用を遅らせた製造業者もいたいため、当該技術標準の業界での受容が妨げた。②当該技術標準が業界の技術標準として成功することに特許問題が影響を与えるであろうことが懸念され、当該技術標準を利用する装置が避けられた。③当該技術標準が受容されることについての不確実性が、当該技術標準を実施する費用はもちろん、競合するバス設計を開発する費用をも引き上げた。④業界標準を設定する取組みへの参加意欲が削がれた。

[434] 白石幸輔「技術標準における特許権の行使と米国反トラスト法」筑波法政（62), 67-113, 2015-03-10 、79 頁。

[435] 同事件を解説した邦語文献として、和久井・前掲注？・348−352 頁、白石忠志「知的

れば、N-data の行為が「不公正な競争方法を構成する」と述べているに止まり、シャーマン法 2 条違反に該当する行為であるとされたのか、FTC 法 5 条独自の違反行為であるとされたかは明らかではない。

シャーマン法 2 条の従来の解釈では、適用は困難である。その理由としては、第 1 に、Rambus 事件のように特許権者が詐欺的行為を行った場合であっても、詐欺的行為により特許権者の技術が技術標準に取り込まれたことまで立証しなければシャーマン法 2 条に違反が認められないためである。第 2 に、N-Data 事件以降の事件のように、そもそも詐欺的行為が認められない場合には、合法的に独占力を獲得した者がその独占力を行使する行為に過ぎないため、シャーマン法 2 条に違反しないである[436]。

SEP の特許権者が FRAND 条件に違反して権利を行使する際に、すなわち、SEP の特許権者が技術標準の実施者に対してその特許権技術の経済的価値を超えるロイヤルティを請求する場合に、かりにシャーマン法 2 条に該当するとして、司法省又は私人は、シャーマン法 2 条に違反する行為により損害を受けた場合には、損害額の 3 倍額と適当な弁護士費用を含めた訴訟費用を請求することができる[437]。政府の反トラスト法施行は、予算の面などで制約があり、反トラスト法の強力な施行のためには私訴を活用する必要があるため、私訴に対するインセンティブを与えて、三倍賠償を認めることによって違反の抑止を図る[438]。しかし、一旦技術標準の実施者が特許権者の三倍賠償額の誘惑に晒されると、提訴の積極性が誘発される恐れがある。三倍賠償を背景として、SEP の特許権者が逆に実施者にホールド・アップされうるのであろう。第 I 章で論じたように、リバース・ホールド・アップは、特許権者へのインセンティブの不足という問題をもたらして、イノヴェイションを妨げる可能性がある。これは、特許法のイノヴェイションの促進という趣旨に反するのではなかろうか。

2　不公正な競争方法 - FTC 法 5 条

シャーマン法以外の規制の根拠としては、FTC 法 5 条がある。FTC 法 5 条は、「不公正な競争方法・慣行」を規制する権限を連邦取引委員会（FTC）に与えている[439]。近年、欺瞞的行為を通じて競争者を排除し、自社の地位を強化する行為について、シャーマン法には言及されず、FTC 法 5 条が適用される傾向にある[440]。裁判例では、特許権者がその宣言した FRAND 条件を破る際に、FTC 法 5 条に定められている不公正な競争方法に該当しうることを示されている。前述した Rambus 判決では、シャーマン法 2 条の違反は否定された。しかし、FTC は、Rambus の行為が、FTC の policy statement に照らして

財産事例による独禁法の覚醒」ジュリスト 1405 号 72 頁−74 頁（2010 年）、同「In re Negotiated Data Solutions LLC.米国 FTC 同意命令　FTC File No.051 0094(2008)」白石忠志・中野雄介編『判例　米国・EU 競争法』198 頁−203 頁（商事法務　2011 年）がある。

436 白石・前掲注 230・112 頁。

437 司法省はクレイトン法 4a 条（15 U.S.C§15a）に基づき、私人はクレイトン 4 条（15 U.S.C§15）に基づき、損害賠償を請求することができる。

438 松下満雄・渡邊泰秀『アメリカ独占禁止法（第二版)』（東京大学出版社・2013 年)、455 頁。

439 前掲注・和久井 200・57 頁。FTC 法違反行為は、シャーマン法違反行為である必要はない。消費者に対する欺瞞的行為については、シャーマン法違反に該当しない行為が、FTC 法 5 条に基づいて規制されている。

440 前掲注・和久井 200・58 頁。

FTC 法 5 条にいう欺瞞的行為にあたると認めた。その後の審決の取消請求事件[441]では、コロンビア特別区巡回区裁判所では、Rambus の行為によって Rambus の技術が採用されたことが立証されておらず、Rambus の行為が競争を害したことが立証されていなかったとして、FTC が敗訴した。2008 年に、N-Data 事件[442]は、FRAND 条件を約束した特許権者から、その特許技術を譲り受けた Vertical Networks が、高額のライセンス料を請求した事例であり、FTC は、排除行為がない場合にも不正競争規制（FTC 法 5 条）を適用した。これに対して、N-Data 事件では、不適切に FTC 法 5 条を拡張適用したという批判があった[443]。

FTC は、最近の Robert Bosch GmbH 事件[444]、Motorola Mobility/Google 事件[445]において、FRAND 条件に違反の場合に FTC 法 5 条を適用した。いずれも特許権者が FRAND 条件を約束していながら製品に技術標準を適用した潜在的な実施者に差止請求権を不当に請求した事件である。Robert Bosch GmbH 事件において、FTC は、特許権者が FRAND 条件に宣言したにもかかわらず差止請求権を主張した行為は、FTC 法 5 条による「不公正な競争方法」の要件としての行為の強圧性（coerciveness or oppressiveness）を満たして、不公正な競争方法に該当する、と判断した[446]。さらに、Motorola Mobility/Google 事件において、FTC は、Google/Motorola Mobility に対し、FRAND 条件でライセンス供与されるべき標準必須特許が、該特許権のライセンスを希望する者（Willing licensee）により侵害されたとして、法廷および ITC で差止および排除命令を請求した同社の行為

---

441 Rambus Inc.v.Federal Trade Commission,522F.3d 456(D.C.Cir.2008).

442 Decision and Order in the Matter of Negotiated Data Solution,Docket No.C-4234;Analysis of Proposed Consent Order to Aid Public Comment(No.051 0094)(2008). 事案の概要として、Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)は、LAN におけるデータ転送に関する IEEE802.3(Ethernet)の策定に携わる SSO である。その IEEE802.3 作業部会は、転送速度を速める新しい標準（Fast Ethernet）を策定するにあたり、Fast Ethernet 用の装置と既存の Ethernet 用の装置との互換性を保障するための技術を組み込むことになり、当該技術については National Semiconductor 社が特許を有する技術、NWay が標準として採択された。他にも選択肢は存在したが、National Semiconductor 社の代表が、一括前払いで 1000 ドルの支払いがあれば後はロイヤルティを請求しないと約束したことが考慮されて NWay が標準に組み込まれた。その後、NWay は Fast Ethernet の普及に貢献した。National Semiconductor 社は、その後関連特許を Vertical Networks 社に譲渡した。Vertical Networks 社は、特許を譲り受けた際に National Semiconductor が IEEE に対して行った約束の内容を知らされていたが、自社の特許ポートフォリオから新たな収益を得る方針に基づき、上記のライセンス条件の撤回を IEEE に通告し、いくつかの企業との間で上記ロイヤルティをはるかに超えるロイヤルティを請求した。後に関連特許を Vertical Networks 社から譲り受けた Negotiated Data 社も同様の政策をとった。川浜・大橋・玉田・前掲注・228 頁参考。そして、本件の経緯と FTC 法制定の経緯と運用に関して、前掲注・和久井・349 頁、佐藤潤「Rambus 事件コロンビア特別区巡回裁判所を巡るホールドアップ問題について(3)」公正取引 714 号 66 頁以下（2010）参照されたい。

443 Jorge L Contreras, A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges, __ Utah L. Rev. __ (2015, forthcoming). Pending, 01/2015.p36.

444 Statement of the Fed.Trade Comm'n,In re.Robert Bosch GmbH,FTC File No.121-0081(Nov.26,2012).

445 Statement of the Fed.Trade Comm'n,In re.Motorola Mobility and Google Inc.,No.121-0120(Jan.3,2013).
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/07/ftc-finalizes-settlement-google-motorola-mobility-case

446 See note 50,p36.

は、FTC 法 5 条による不公正な競争行為違反に該当するとした。

シャーマン法 2 条の要件充足は困難であるにもかかわらず、FTC は、FTC 法 5 条を積極的に適用して SEP の特許権者の権利行使を規制する姿が見えられる。しかし、現在、米国において、FTC 法 5 条が、シャーマン法 2 条よりも適用が広いか否かに関して、疑問がある[447]。即ち、シャーマン 2 条と FTC 法 5 条の間の境界線は、曖昧であり、適用の際に区分しにくい状況にある。このような状況のもとで、前述した Rambus 判決では、特許権者が FRAND 条件を約束したにも拘わらず、技術標準の実施者に差止請求権を主張した行為について、シャーマン法 2 条の適用は否定されるが、FTC 法 5 条にについては、その要件を充足するものとして、同条の欺瞞行為が認められた。

一方、その後の Robert Bosch GmbH 事件、Motorola Mobility/Google 事件では、FRAND 条件を約束した特許権者の権利行使が、FTC 法 5 条による不公正な競争行為であると認められた。というものの、FTC が将来どのように SEP の保有者らの権利行使によるホールド･アップ問題に関して､不公正な競争行為に該当して対処するかについては、不明瞭な状況にあると言えよう[448]。さらに、FTC 法 5 条による規制には不安な要素がないわけではない。つまり、SEP に基づく差止請求権を背景とした高額なライセンス料の請求が、一体いかなる市場の競争をどのように害するかについて、FTC は明言しているわけではない。

SEP の特許権者と技術標準の実施者の個人的な紛争を解決する手段として、前述したアメリカ反トラスト法 2 条や FTC 法 5 条適用上の問題に鑑みると、その役割は限定的であると思われる。特許権者が標準化活動の関与を通じて市場支配力を獲得しやすいにもかかわらず、市場支配力は市場の独占に等しいわけではないから、独禁法の介入は、謙抑な態度を取るべきではなかろうか。

第四款　日本における特許権侵害で差止請求権を棄却した裁判例

日本において、特許権侵害で差止請求を制限する裁判例として、東京地判平成 27・1・22 平成 24（ウ）15621[強度と曲げ加工性に優れた Cu-Ni-Si 系合金]が見られた。事案は、Cu-Ni-Si 系合金に関する特許権を有する原告が、被告の製造、販売する各製品が原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して、特許法 100 条に基づき、各製品の生産、使用、譲渡および譲渡の申し出の差止めを求めるものである。裁判所は、特許権侵害に関して、以下のように述べて差止請求を棄却している。

「(1) 被告各合金について,X 線ランダム強度比の極大値を測定した結果は,別 紙「被告各合金の X 線ランダム強度比の極大値一覧」のとおりであり... 上記のとおり,本件証拠において,構成要件 D を充足するものが甲 4 のサンプルと甲 5 のサンプル 1 に限られて

---

447 仮に広いとすれば、FTC 法 5 条は、次のような解釈論の舞台となる。例えば、競争停止行為や他者排除行為のうちシャーマン法には違反しないと考えられているものを対象とする、という解釈論や、シャーマン法の守備範囲ではないと考えられている搾取行為をも対象とする、という解釈論である。白石忠志・中野雄介［編］『判例・米国・EU 競争法』（商事法務・2011）4 頁。また、FTC 法 5 条を用いた反トラスト法の拡張の是非、拡張するならガイドラインを作るかどうか、等等が議論されている。白石忠志「特許権と競争法をめぐる 2013 年の状況」パテント６７巻２号（平成２６年）108 頁。

448 Cotter, Thomas F., The Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties (August 29, 2013). Texas Intellectual Property Law Journal, Forthcoming; Minnesota Legal Studies Research Paper No. 13-40. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2318050,p19.

いることからすれば,そのような事態となる蓋然性が高いとは認め難いというべきである。

(2) また,原告は,本件における差止めの対象を,被告合金 1 及び 2 のうち,X 線ランダム強度比の極大値が 6.5 以上のものであると限定するが, ... ,どこまで の部分が構成要件 D を充足することになるのかといった点について,原告は,その基準を何ら明らかにしていない。

このように,被告の製品において,たまたま構成要件Dを充足するX線ランダム強度比の極大値が測定されたとして,当該製品全体の製造,販売等を差し止めると,構成要件を充足しない部分まで差し止めてしまうことになるおそれがあるし,逆に,一定箇所において構成要件Dを充足しないX線ランダム強度比の極大値が測定されたとしても,他の部分が構成要件 D を充足しないとは言い切れないのであるから,結局のところ,被告としては,当該製品全体の製造,販売等を中止せざるを得ないことになる。そして,構成要件 D を充足する被告合金 1 及び 2 が製造される蓋然性が高いとはいえないにせよ,甲 5 のサンプル 2 のように,下限値付近の測定値が出た例もあること (なお,原告は,これが構成要件 D を充足しないことを自認している。)に照らすと,本件で,原告が特定した被告各製品について差止めを認めると, 過剰な差止めとなるおそれを内包するものといわざるを得ない。

(3) さらに,原告が特定した被告各製品を差し止めると,被告が製造した製品 毎にX線ランダム強度比の極大値の測定をしなければならないことになるが, これは,被告に多大な負担を強いるものであり,こうした被告の負担は,本件発明の内容や本件における原告による被告各製品の特定方法等に起因するものというべきであるから,被告にこのような負担を負わせることは,衡平を欠くというべきである。

(4) これらの事情を総合考慮すると,本件において,原告が特定した被告各製品の差止めを認めることはできないというべきである。」

この判決は、非侵害の製品を製造していると不可避的に稀にクレームと抵触してしまう侵害品も製造してしまう可能性があるという事例で、いわば過剰差止めを防ぐために差止を棄却したものである。本件は、偶然等の事情により特許権侵害を構成する場合に、差止めの必要性を論じる際に、Y による侵害行為の実態、差止めを認めた場合に Y に生じる弊害、同弊害は本件発明の内容や X による被告各製品の特定方法に起因すること等を根拠に差止の必要性を否定しており、妥当な判断である[449]。

差止の必要性を論じる先例として、名古屋高判平成 9・12・25 判タ 981 号 263 頁[魚網の結節]がある、大阪地判平成 25・2・21 判時 2205 号 94 頁[450]がある。これらの裁判例は、IT 産業における特許発明の特許権者の機会主義的な権利行使に関するものわけではないものの、従来の特許権侵害で当然に差止めを認めることが不絶対的になると見受けられるのであろう。

第五款　小括

日本アップル対サムスン事件は、権利濫用法理を SEP の特許権者の権利行使を制限する法的根拠としたが、独禁法や特許法の救済手段の改善で権利行使を制限する可能性はな

[449] 黒田薫「偶然等の事情により特許権侵害を構成する場合の差止めの必要性」ジュリ 1482、8 頁。

[450] 対象製品について特許法 101 条 2 号及び 5 号の間接侵害の成立を認めたうえで、侵害用途以外に使用されるものについてまで差止を認めるのは著しく過剰であるとの被告の主張を避け、その用途にかかわらず、対象製品の製造などの差止の必要性があり、これを認めることは被告に過剰な負担を課すものではないとして。

いわけではない。一方、中国においては、独禁法第 2 条に違反を SEP の特許権者の権利制限の法的根拠とした裁判例はあるものの、民法上の信義則等の抽象的原則を権利制限の法的根拠とするアプローチ、あるいは、特許法上の解釈論によって直ちに差止請求権を制限するアプローチも適用の余地もあると思われる。対照的に、アメリカは、裁判例上の相応の蓄積を踏まえて、契約法と特許法によって SEP の特許権者の権利制限を解決する趨勢にあると見受けられる。すなわち、アメリカと比べると、SEP の特許権者の権利行使を制限する際に、日、中両国においては、裁判例の蓄積が不足していることもあり、法的根拠の面で、さらに検討すべきであると思われる。

日本アップル対サムスン事件に打ち出した権利濫用法理はに克服し得ない限界が存在している。それは、アウトサイダー問題である。権利濫用法理の効果からみれば、アメリカような契約の成立と同じであると解されうる。また、日本の権利濫用論を通じても、交渉の両当事者の交渉力をバランスすることを通じて、当事者間の交渉を促進することができる。そこで、FRAND 条件の目的としての、ネットワーク効果の達成およびホールド・アップ問題の解消が実現されうる。本判決は、特許制度の趣旨から着手したと解されるが、権利濫用法理を適用する消極的理由として、標準技術の実施者が FRAND 条件によって生じた信頼であるため、その射程は、FRAND 条件のなされてない特許権者の権利行使に及ぶ可能ではないものと思われる。

この問題に対して、アメリカの法制度では、FRAND 条件の効果はアウトサイダーに及ぼすことはできないにもかかわらず、特許法における救済手段を制限することにより、技術標準を実施する際に、逃げられない技術の権利者の権利行使を制限することができる。アウトサイダーが侵害訴訟を提起するとしても、eBay 法理に基づくのであれば、差止請求が認容される可能性が大きいわけではない。そして、損害賠償額の算定の際にも、第Ⅱ章に述べたホールド･アップ問題やロイヤルティ･スタッキング問題が考慮されうるため、特許権者からの機会的行為を避けることが期待されうるのであろう。なお、中国においても、アメリカのように、特許法の枠内でアウトサイダー問題を解消する余地がある。

日本において、本判決が打ち出した権利濫用法理の限界に鑑み、従来から提唱されていた特許制度の救済策の改善を通じて、一般的な差止請求権の行使を直面しなければならないであろうと言わざるを得ない。

第二節　SEP の差止請求権の制限に関する立法論的試み

第一款　事後取引を抑える観点の導入

日本において、一般的な差止請求権の行使に関して、制限すべきであるのか、いかなる場合に制限すべきであるのか、制限するとした場合の法的構成といった議論を行う場合に、以下のような懸念がある。すなわち、差止請求権が制限するされるのであれば、インセンティブを低下させるのか。この点について、2011 FTC Report において、侵害者のスイッチングが事前取引における発明の価値を超える全ての場合に差止めを制限してしまうと、侵害抑止、排他権の保護、ライセンスの促進といった差止めの機能を大きく損なうと述べている。差止めを認める場合のホールド・アップの弊害の大きさと、差止めを否定した場合のインセンティブへの影響を衡量する必要があると考えられる[451]。前述したとお

[451] 中山一郎・「特許取引市場の機能と差止請求権の政策論的当否」日本工業所有権法学会第 36 号（2012 年）・135 頁。

り、IT 産業は、イノヴェイションの累積性を特徴としており、きわめて技術標準において、イノヴェイションの累積性やアンチ・コモンズによるライセンスの堆積が顕著している。差止請求権が機会的に利用されると、市場における交渉機能を損なえた結果として、資源が効率的に配分することができなくなり、市場の失敗をもたらしうる。すなわち、この場合に、機会主義的な行動を解消することによって、市場の交渉機能を十分に発揮させることにもたらしうる標準化活動の便益を考慮したうえで、差止請求権を制限する必要性が高くなると思われる。そして、差止請求権を制限すべきの場合があるとしても、実際に、特許権者が機会主義的な権利行使によるその特許権技術の貢献度を超える利潤を図る場合にに止まり、特許権者は、特許権者に特許権技術の貢献度に相応しい排他権を享受することができる。ゆえに、正常のインセンティブを低下させるわけではないと思われる。

そうだとすれば、技術標準に読み込まれた SEP の特許権者の機会主義的な権利行使を規制する際に、市場のメカニズムのメリットを減殺してしまうことを防ぐために、事後取引を抑えるという観点から、立法論上の考察が必要であると見られる。ただし、特許制度を設計するための法技術に関して、本稿は、特許政策の舵取りの理論から示唆を受けており、くわえて、IT 産業における標準化活動を研究の対象としたため、差止請求権を制限すべきか否かに関する議論は、IT 産業に限るものであり、製薬のような他の産業に当てはめられない。

第二款　考慮要素の抽出

標準化の場合は、第Ⅱ章に述べたように、SEP の特許権者の行動様態によって、以下の種類のホールド・アップに分けられた以上、どのようにこれらの種類のホールド・アップを、上記のような差止請求権を制限すべき根拠に当てはめるのか。

第 1 に、草の中に潜む蛇というホールド・アップに関して、標準化の設定過程において当該標準に関わる特許権の存在が知られていなかった場合、多くの事業者が当該標準への対応のために多額の投資を行った後に突然特許権が主張・行使されたり、当初約束されていたより高額の実施料が請求されたりする場合に、信義則違反ないし権利濫用に求められるが、予防可能性を欠いているため、恐らくこの種類の判決が裁判例の趨勢をしめることができるわけではない。一方、この種類のホールド・アップを導くのは、SEP の特許権者の特許権が存在することを隠すような主観的様態にあるのではないかと思われる。そのため、この種類のホールド・アップを徹底に解消するために、SEP の特許権者の主観的な様態から対処すべきではなかろうか。

第 2 に、アンチ・コモンズ類型というホールド・アップに関して、すなわち、自己の保有する特許権が技術標準に読み込まれるために、技術標準の設定過程において、特許権者が無償で、または FRAND 条件で他者にその技術を実施させることを約束したが、標準が広く普及された後になって、権利行使がなされる場合に、差止めを認めた場合の被告の不利益の大きさと差止めを認めなかった場合の原告の不利益の大きさを比較すべきではなかろうかと思われる。この場合に、たとえ侵害行為に該当することができるとしても、差止めを認めることにより特許権者に過剰な排他性を付与した結果として、かえってイノヴェイションが阻害されるということが根拠である以上、金銭的な救済が十分であれば、差止めを制限する方向に斟酌される。

標準化の場合に、差止めを制限すべきか否かに関して、立法論を議論する際には、SEP の主観的態様や、差止めを認める場合の不利益の大きさと差止めを認めなかった場合の原告の不利益の大きさを比較することを考慮しなければならない。

第三款　条文化の提言

まず、SEP に基づく差止請求権を制限することを条文の形で特許法に反映することは、特定の技術分野に対する特許権の享受の差別を禁止した TRIPs 協定 27 条 1 項に違反するおそれがある。この点に鑑みれば、技術標準に読み込まれた SEP のみを対象とした立法技術は、ハードル高いものであろう。

そこで、SEP に基づく差止請求権を制限することを念頭に置きつつ、条文の体裁としては、一般的な規定を置くことになろう。本節第二款の作業を通じて、標準化の場合に、SEP の主観的態様と、差止めを認める場合の不利益の大きさと差止めを認めなかった場合の原告の不利益の大きさを比較することを考慮しなければならないと結論づけられる。ここで、SEP の主観的態様に関して、willing か unwilling の認定基準をルールとして条文化するか否かは、一番重要なところであると思われる。

立法における書き込みの具体化の程度は、一般に Rule vs.Standard の問題として個別の制限規定でルールとして規定する手法と、一般条項によってスタンダードな基準だけを決めておいてその具体化は司法に委ねる手法のどちらのほうが効率的かという形で議論されているところである。そこで、執行コストと政治コストの勘案が必要となる[452]。

執行コストの観点からいえば、同種の紛争が多発する場合には、立法で事前にルールとして規律したほうが効率的となる。その反面、稀にしか生じない紛争についてわざわざ立法でルールを定立するコストをかける意味に乏しいとすれば、スタンダードで司法の場で事後的に解決したほうが望ましいことになる[453]。このように考えれば、willing か unwilling の認定基準をルールとして具体的に条文化することは、紛争解決に対して一番効率ではなかろうかと思われる。しかし、特許法の趣旨や標準化活動の意義は、いぞれも市場を尊重するものである。一旦 willing か unwilling の認定基準がを固定化されると、両当事者が自由に事前交渉を行うことができななり、市場の規律に違反して、不効率的な結果を導く恐れがある。

他方、政治コストの観点では、立法によって具体的に要件を書き込めば書き込むほど、当該立法により特異的に不利益を被ぶる組織からの抵抗に晒されることに注意しなければならない[454]。この点を鑑みれば、事前に willing　licensee か unwilling licensee の認定基準をルール化すれば、大事業団体のロビングを持ちし得る可能であるため、立法より、willing licensee か unwilling licensee の認定基準を司法に委ねたほうが賢明な案ではなかろうか。

第四款　小括

以上から、FRAND 条件にアウトサイダーという限界があることに鑑みて、ホールド・アップを根本的に解消するために、SEP の差止請求権の行使を制限することを直面しなければならない。提案したように、特定の場合に、差止請求権が制限されるのであれば、損害賠償の算定は、極めて重要である。これは、特許権者へのインセティブの確保に係わ

---

452 Vincy Fon and Francesco Parisi（和久井理子訳）「法的ルールの最適な特定性の程度について」新世代法政策学研究 15 号（2012 年）、田村・前掲注 285・713 頁。

453 田村・前掲注 285・714 頁。

454 田村善之「日本版フェア・ユース導入の意義と限界」同・前掲注『ライブ講義知的財産法』483~485 頁.

るからである。そして、技術標準におけるロイヤルティ・スタッキングの解消も、FRAND条件に従うロイヤルティの算定に期待される。したがって、標準化の場合に、FRAND条件に従うロイヤルティの算定は、技術標準における市場の失敗の治癒に対して、役に立つと言えよう。そこで、以下では、FRAND条件に従うロイヤルティの算定手法の種類を簡単にまとめたうえで、ホールド・アップとロイヤルティ・スタッキングを如何に考慮すべきであるかを検討しよう。

第三節　FRAND条件に従うロイヤルティの算定

第一款　算定方式の比較

第一項　算定方式の紹介

本項は、日、米、中三ヵ国において生じた重要な事件を巡って、その FRAND に従ったロイヤルティの算定手法を簡単に紹介しよう。

第1に、日本アップルジャパン対サムセン事件から始めよう。本件は、FRAND条件に基づくライセンス料額を超える損害賠償請求は権利の濫用となるとしつつ、その金額の範囲内での請求はこれを認めることとしたので、FRAND条件によるライセンス料額を算定する作業が行われている。結論からいえば、本判決は、UMTS 規格に準拠していることが売り上げに貢献している割合(公開された判文ではその具体的な数値は●で隠されているとなっている)に、5%の累積ロイヤルティのシーリングをかぶせ、それを UMTS 必須特許ファミリーの数(529 個) [455]で頭割りとする方策を採用している。これを数式で表せば次のようになる。

侵害製品の売上×●%(UMTS 規格貢献度)×5%(シーリング)×1/529(必須特許数)

第 2 に、中国 IDC と華為判決の算定方法について、その特徴は、比較例として、標準必須特許権者が FRAND 条件によるライセンスの義務という拘束の下、実際に第三者との間で合意に達した約定例が比較対象として用いられており、ほぼそれのみに依拠して FRAND のライセンス料率を算定したところにある。結論からいえば、IDC とアップル、サムソンとの間の特許ライセンスは、使用許諾の対象となる特許とその範囲が全世界にかかるものであるところ、本件の華為公司が IDC にライセンスを要求した特許は、わずかに中国における標準必須特許に限られることを考慮して、特許のロイヤルティ・スタッキングを防ぎ、IDC とアップルとの間のライセンス料率 0.0187%を基準にして、ロイヤルティ料率を 0.19%と判断した。

第3に、Microsoft v. Motorola 事件[456]は、RAND の義務下での仮想の交渉をシミュレ

---

[455] 本件の UMTS 規格にあっても必須特許宣言数は 1889 個の特許ファミリーであったが、必須特許であると本判決が認定したのは 529 個の特許ファミリーに止まる。

[456] 本件の算定方法に関して、邦語文献として、田中悟＝林秀弥「技術標準と標準必須特許の法と経済学」パテント 68 巻 8 号 92 頁（2015 年）、山内真之＝Ming-Tao Yang「米国における合理的なロイヤルティおよび F/RAND に関する分析の厳格化及び日本との比較」AIPPI 59 巻 9 号 682 頁（2014）、岡田誠「標準必須特許の権利行使をめぐる米国の状況－RAND 条件によるロイヤルティ料率および範囲に関する裁判例を中心に」ジュリスト 2013 年 9 月号（No.1458）32-35 頁がある。

ーションする[457]ことによりRAND条件を確定すべきであると主張する。もっとも、RAND義務の下での仮想交渉では、第一に、標準必須特許権者はRANDに従ってライセンスする義務を負っている反面、RAND を約していない特許権者はその独占権を行使しライセンスを拒絶できること、第二に、標準の実施者は、たった一人の特許権者ではなく、多数の標準必須特許権者からライセンスを得る必要があることという、少なくとも二点において異なっている。その結果、Georgia -Pacific が掲げた 15 の考慮要素の一部は、RAND実施料を算定する際に修正される必要がある。詳細は、以下の図を参考されたい（修正箇所のみ)。

Georgia -Pacific　ファクター	修正後
1. 係争中の特許につき、特許権者が過去に受領した実施料額	特許権者が当該特許に関し過去に得ていた実施料の参酌を要求するものであるが、これはRAND義務の下でのものに制限される必要がある。したがって、後述するように、RANDの義務の下で合意されたパテント・プールにおける実施契約は、標準必須特許の仮想交渉に関係するといえる。
4. 特許権者のライセンス・ポリシー	特許権者の他者に対してライセンスすることなくその特許の独占を維持するという確立した方針とマーケット戦略を考慮するものであるが、RANDを約した特許権者は、本裁判所が本件においてすでに判示したように、全ての実施者に対してライセンスを義務づけられているのであるから、この要素を斟酌することはできない。
5. ライセンサーとライセンシーのビジネス関係：競合、発明家と事業会社等	ライセンサーとライセンシー間の経済的な関係、たとえば両者が競業関係にあるか、発明者かそれとも営業遂行者かということを問うものであるが、RAND宣言をなした特許権者は差別を禁止されており、ライセンスする義務を負っていることに鑑みると、この要素もRAND に適用されることはない。
6. ライセンシーの、係争対象商品以外の販売に当該特許技術が及ぼす影響、特許権者の当該特許製品以外の製品売上への当該特許発明の影響、当該特許発明によって惹起されたえいる特許発明品以外の製品売上	特許技術の価値を、特許技術が標準に組み込まれたことに付随する価値とは切り離して分析することが重要である。 合理的な実施料について、標準の存在によりライセンシーにもたらされる価値を考慮すべきではなく、標準の技術的機能に対する特許の貢献や、製品への貢献を考慮すべきである。

[457] Georgia -Pacific Corp. v. U. S. Plywood-Champion Papers, 318 F. Supp. 1116 (S.D. N.Y. 1970), 同判決の詳しい紹介として、田村善之『知的財産権と損害賠償』(新版・2004年・弘文堂)を参考。

7. 特許の存在期間およびライセンス期間	特許権の残存期間とライセンスの期間を問うものであるが、RAND に関してはライセンスの期間は特許権の残存期間の全期間となるから、大幅に単純化される。
8. 特許発明を使用した製品の利益率、事業としての成功レベル、現在の市場での需要	特許技術の価値を、特許技術が標準に組み込まれたことに付随する価値とは切り離して分析することが重要である。
9. 旧製品と比較した場合の、特許発明を使用した製品の利点	同等の効果を発揮しうる従前の方式や装置に対する特許発明の優位性を考慮することを要求するが、RAND の文脈では、仮想交渉者が標準作成時点で(つまり事前に)考慮しえた代替技術を斟酌することになる。
10. 特許発明の性質：特許権者による事業化の状態、特許発明使用者が享受する利点	特許発明の性質や実施者に対する価値に関しており、第 11 要素は、侵害者がどの程度特許発明を利用しており、その価値はどの程度のものかということを問うものである。RAND の文脈では、仮想交渉において、標準の技術的な能力に対する特許発明の貢献とそうした義技術的な能力が実施者や実施者の製品に与える貢献が考慮されることになる。ここにおいても、特許が標準に組み入れられたことによる価値から分離されたのとなる必要がある。
11. 侵害者による特許発明の使用程度、使用によって実現された価値を証明するもの	同上
12. 業界習慣上、特許発明あるいは類似発明の使用に割り当てられるべき利益部分あるいは販売価格部分	当該業界、あるいは類似の業界において、利益や販売価格から、当該特許発明や類似の発明に対して割り当てられる割合に関する慣行を斟酌することを要求するものであるが、RAND の文脈では RAND が関わったものの慣行に焦点が当てられなければならず、RAND と無関係の慣行は比較の対象にはなりえない。
13. 純粋に特許発明の寄与により実現されたといえる利益部分	発明に帰せられる利益の割合を問うものであり、非特許部分、製造工程、ビジネス・リスク、侵害者によって付加された重要な特徴や改良を除くとされている。RAND の文脈では、特許が標準に組み入れられたことによる特許の価値を除いた特許の貢献を斟酌することが必須となる。さもないと、標準自体の価値について、標準必須特許権者に報いることになるからである。
15. ライセンサー（特許所有者）とライセンシー（侵害者）が、合理的かつ自発的に	ライセンサーとライセンシーが、かりに(侵害開始時点において)合理的かつ自発的に

ライセンス契約に達するべく交渉したと想定した場合のロイヤルティ。つまり、対象特許発明を使用して製品を製造・販売しようとした潜在ライセンシーが、支払ったとしてもある程度の利益が手元に残るため喜んで支払おうと考えるロイヤルティであり、かつ、特許所有者が喜んでライセンス許諾に応じるロイヤルティ	契約を締結しようとした場合に、合意するであろう金額を考慮するものである。標準必須特許権者と標準の実施者は、RAND 宣言とその目的を考慮することになる。特に、標準必須特許権者は、ホールド・アップやロイヤルティ・スタッキング問題を回避することにより標準の普及を目指すというRAND の目的に従う必要がある RAND 条件に基づくライセンスを義務づけられている。

こうしたフレームワークに基づき、裁判所は、本件における必須特許に関する仮想交渉をシミュレーションする。第一に、Motorola の有する 802.11 標準と H.264 標準に関する必須特許のポートフォリオと、それぞれの標準と Microsoft 製品に対するその重要性を検討する。第二に、裁判所は、これらの特許のポートフォリオに対する実施料率とその範囲は、Microsoft の特定の製品に基づいて決定する。その際には、比肩しうるライセンス契約とパテント・プールを斟酌するとともに、RAND の背後にある原理を適用する。

第 4 に、In re Innovatio 事件[458] では、比較対象となるライセンス例がないことに鑑み、当裁判所は、本件で当事者から提案されている他の手法を検討する。その一つである「トップ・ダウン」アプローチが、事前の仮想交渉において当事者が合意するであろう RAND レートを見積もるベストのアプローチであると考える。本件に関して Leonard 博士は、Wi-Fi チップの平均価格に基づき、個々のチップの販売でチップメーカーが得る平均的な利益を算定し、次いで、802.11 標準の必須特許数でこの利益を割り、この数字を元に、他の手法も考慮しながら、本標準に関する Innovatio の特許の価値を導いている。

第 5 に、Ericsson v. D-Link 事件[459] は、上記の二つの事件と異なり、Georgia -Pacific の 15 ファクターを修正したという方式ではなく、RAND 条件の文言を含む当該事件に特有の事実関係に合わせたうえで、追加的価値アプローチ（Incremental Value Approach）を採用することにした[460]。連邦巡回裁判所は、標準において特許された特性に対して、特許化されていない機能から区別して、配分しなければならない、という配分方法（Appropriate Methodology）を確定したうえで、ロイヤルティは特許された機能の価値に基づくものであり、特許された機能が技術標準に採用されたことにより増加した価値であってはならない[461]とする。さらに、連邦巡回裁判所は、FRAND 条件は特許権技術の市場上の価値を制限するためのものあると認めた。ロイヤルティは、技術標準が広く普及したことではなく、特許の技術的貢献に基づいて算定すべきである。したがって、裁判所は、陪審に対して「発明による追加的価値と、発明が技術標準に採用されたことによる追

458 In re Innovatio IP Ventures,LLC Patent Litig.,2013wl5593609(N.D.Ill.Oct.3,2013).
459 Ericsson,Inc.V.D-LinkSys.,Inc.,773F.3d 1201(Fed.Cir.2014).
460 上記 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.事件において、Microsoft 社は、こうした追加的価値方式による算定、すなわち本件 SEPS の技術が、標準に組み入れられなかった他の代替技術に優位する価値から、本件 SEPS の技術が標準に組み込まれたことにより生じた価値を差し引いた経済的価値を算出することによって RAND ロイヤルティを算定することを主張したが、かかる方法論は方法論としての具体性に欠ける等の理由から退けられた。
461 Ericsson,Inc.V.D-LinkSys.,Inc.,773F.3d 1201(Fed.Cir.2014),at 1232.

加による追加価値との違いを考慮するよう説示しなければならない」とした[462]。一方、RAND 条件に従うロイヤルティの算定方法に関して、連邦巡回裁判所は、上記の二つの事件のような算定手法に賛成せず、RAND 条件付きの特許権に係わる事件では、Georgia-Pacific の 15 ファクターに対して修正して得られる方法が賢明なものわけではないと判示した。技術標準の価値ではなく、特許技術の貢献に基づくロイヤルティを算定するために、連邦巡回裁判所は、特許技術の追加的な価値を把握すべきであると述べたに止まる。

第二項　算定方式の比較検討

以下、米、中、日三ヵ国において発生した重要な事件を巡って、個々の事件に採用した算定方式の特徴に関して比較を行いたい。

Microsoft v.Motorola 事件は、世界で初めて FRAND 宣言が付された標準必須特許について FRAND 条件に従ったライセンスに関わる金額を具体的に算定した判決として知られている。Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.に続き、アメリカ合衆国で 2 番目に RAND 実施料を算定した判決が、Innovatio IP Ventures であり、前述したように、Microsoft v. Motorola.判決の算定方式を参照しつつ、事案の特殊性に応じて修正を試みているものである。他方、現実に代替的な関係にあった技術の価値を行うことの困難さのため[463]Microsoft v.Motorola 事件に放棄されなかった追加的価値アプローチは、Ericsson v. D-Link 事件において採用されたが、判決文には具体的な算定方法に関して説示したわけではない。

日本アップル対サムスン事件の FRAND 条件によるライセンス料相当額の算定方法は、アメリカの仮想的交渉のアプローチを採用したわけではないものの、アメリカの Innovatio IP Ventures 事件のような、トップダウンの方法に近い方法を取ったといえる点があることである。すなわち、製品の売り上げのうち本標準が貢献した割合を算出し、このうち必須特許群が受け取るロイヤルティの上限（累積ロイヤルティ）を決定したうえで、これを必須特許の総数で頭割にするという手法である。また、各特許へのロイヤルティの分配を単純に頭割りに依ったが、Innovatio IP Ventures 事件と同様、技術の重要度への重みづけを一般論としても肯定しており、検討の結果として貢献の程度が同じであると判断したにすぎない点も注目される[464]。だが、日本アップル対サムスン事件は、累積ロイヤルティの決定の際には、製品の売り上げに●%を乗じ、さらに両当事者には争いがない 5%のシーリングをかぶせた。したがって、純粋な意味でのトップダウンの算定方法に依ったわけではないと解される。

Innovatio IP Ventures 事件には、当事者が提出したいずれのライセンス契約が FRAND 条件によるロイヤルティの指針を示すものではないとして、Microsoft v.Motorola 事件のように、他のライセンス契約やパテントプールの料率を参考したことはなかった代わりに、トップダウンの方法を代替算定手段として採用した。日本アップル対サムスン事件は、両当事者が従来の交渉状況に関して情報を提供しなかったため、参考になりうるライセンス例があるわけではない。しかし、Innovatio IP Ventures 事件のような客観的指標がうまく存在するケースは少ないと思われるので、何らかの比較対象を用

462 Id.at 1235.
463 田中＝林・前掲注 456・92 頁。
464 前田・前掲注 281・55 頁。

意する必要性は一般には避けられないのであろう[465]。中国華為事件の特徴は、まさに比較例として、標準必須特許権者がFRAND条件によるライセンスの義務という拘束の下、実際に第三者との間で合意に達した約定例が比較対象として用いられており、ほぼそれのみに依拠してFRANDに従うロイヤルティを算定したところにある。

以上から、比較検討を通じて、FRANDに従うロイヤルティを算定する際にして、事案毎に様々な要素を考量しなければならない。そのため、算定方法に関して、一般論を出すのは難しい課題となるのではなかろうか。しかし、どのような算定手法であっても、ホールド・アップとロイヤルティ・スタッキングへの考慮は不可欠である。以下では、この二つの問題をFRANDに従うロイヤルティの算定に如何に考えるべきかについて、検討しよう。

第二款　ホールド・アップへの考慮

合理的なロイヤルティを算定する際にして、ホールド・アップ問題を考慮すべきである。Microsoft v.Motorola事件において、RAND条件の算定の方針として、RANDロイヤリティは、その金額のを算定する際して、ホールド・アップ問題を緩和することが望まれるものである。本判決は、特許権者と技術標準の実施者が標準策定前の時点でライセンス交渉を行うと想定した場合に生じるライセンス料率をRAND条件によるロイヤルティと見なしている。ホールド・アップ問題が、現実のライセンス交渉がユーザによる標準特殊的投資が行われた後に行われることによって発生することを想起すれば、こうした仮想交渉を通じて得たライセンス料率は、特許権者の事前的な増加価値を反映していると考えることができる[466]。類似的事例として、In re Innovatio事件では、RAND条件によるロイヤルティを算定するに当たって、ホールド・アップ問題を開始することがその主たる問題関心となっており、それゆえ、裁判所の設定したRAND条件によるライセンス料は、基礎となる技術の価値に基づくものであり、標準のホールド・アップに基づくものであってはならない。

これらの二つ事件によるホールド・アップを防ぐ対策は、RAND条件によるロイヤルティの算定過程に、技術標準の参加による価値ではなく、特許権の技術自身の市場上の価値、いわゆる技術標準採択前の価値に基づくものであると言えよう。逆に、技術標準採択後は、その技術が優れているからというよりは、たまたま標準化規格に組み込まれたために棚からぼた餅式に市場における価値が高くなっている可能性があり、また標準化技術のユーザーとの間で実際に締結されたライセンス料額はユーザーの関係特殊的投資に起因するホールド・アップ問題により高額化している可能性がある。技術標準に採択されてからの特許に係る技術の市場価値を賠償額として認めることは、発明の元来の技術的な貢献に比して過大なインセンティヴを与えることになる可能性が高いのではなかろう。

もっとも、日本アップル対サムスン事件は、そのような標準化前に相当な実施料額と標準化後に相当な実施料額の区別には一切関心を示していない。理屈のうえでは、この発想を採用すると、平均的に見積もったとしても頭割り以下の料率になるはずであるが、それでは一体どの程度下がるのかということの証拠もないなかでは如何ともしがたいというところであろうか。今後、標準化の前後どちらか、あるいは双方における具体の約定例が提出されたような事件においては、争点として意識されるべき論点といえよう。

---

[465] 前掲注。

[466] 田中＝林・前掲注456・92頁。

以上からすると、ホールド・アップ問題を解消するために、Microsoft v.Motorola 事件、In re Innovatio 事件、Ericsson v. D-Link 事件は、いずれも仮想交渉シミュレーションが技術標準策定前を基準時としたと解されうる。他方、日本アップル対サムスン事件による算定方法は、事前の追加的価値方法に立脚したものとはなっていないと結論づけられる。だが、注意されたいのは、事前の追加的価値方法を採用する場合に、この「事前の価値」を吟味する必要がある。Cotter 教授によれば、サンク・コストによるホールド・アップを解消する必要はあるものの、それがゆえに標準採択前の仮想交渉に基づくロイヤルティの金額を RAND 条件の金額とすることには疑問があるという[467]。標準採択前を基準とするということは、標準採択によるネットワーク効果による価値を反映させないということを意味するが、元来、事前の価値は、標準が決定される前の単なる技術の価値ではなく、ホールド・アップが発生しない場合に、その技術が利用者に対する価値であると指摘する[468]。確かに、ネットワーク効果が顕著な産業において、技術の社会に対する価値は、ある程度、互換性の実現によるものである。そのため、技術標準に読み込まれる技術の価値を測るる際に、ネットワーク効果による価値を除いてしまうと、特許権者にとって不公平ではないかと思われる。こうした認識に基づき、本稿は、前述した事前価値は、サンク・コストによるホールド・アップなしで、しかし、標準採択を前提にして当事者が関連技術に対して合意するロイヤルティを指すと思われる。

第三款　ロイヤルティ・スタッキングへの考量

ロイヤルティ・スタッキング問題を防ぐという認識は、個々の事件による算定方法に広く反映されていたものである。技術標準が成功するために必要な限度を超えた価格となることを抑えるために、裁判所は、SEP に対して支払ったロイヤルティの総額が標準の普及を妨げるものとなっていないかということを参酌する。すなわち、各特許のロイヤルティの合計の上限を決めてしまうことで、こうした方法は、ほとんどの事件に採用された。もっとも、この上限を決める方法は同じわけではない。

まず、Microsoft v.Motorola 事件では、Motorola 側の専門家証言に基づくのであれば、裁判所は、Microsoft と Motorola 間のクロス・ライセンスがなされた場合に、802.11 標準に関する実施料総額は、製品全体の販売価格を超えてしまうことになるため、Motorola の主張する料率は RAND に基づく実施料の範囲に収まるものではないと判示した。Innovatio 事件判決は、法律構成としては Microsoft 事件に従っており、契約に基づく RAND レートを算定しようとしている点でも同事件と変わるところはないのであるが、比肩すべきライセンス契約の実例がないとされたために、結果的に、アップル対三星事件知財高裁判決と同様に、約定例と離れた抽象的な RAND レートを算定する手法を採用した。だが、日本アップル対サムスン事件では、技術標準が最終製品に対する貢献に 5%を乗じることによって、ロイヤルティ・スタッキング問題を解消しようとすることを図っている。本件両当事者は、この 5%に争いがなかったものの、当数字を決めることは、極めて困難な課題である。

この点において、Innovatio 事件のように、問題部品の数年間の最大平均利潤を上限とした手法が参考になると思われる。それにもかかわらず、従前の約定例がある場合は少ないわけではない。こうした場合に、Microsoft v.Motorola 事件や中国の華為事件のような、

---

[467] Norman V.Siebrasse,Thomas F.Cotter,The Value of the Standard,available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2636445, at page 37.
[468] Supra note,at page 33.

比較例を活用すべきであると思われる。ただし、注意しなければならないのは、Microsoft v.Motorola 事件のような、プールに関する膨大な証拠を得られるのは、米国ならではのディスカバリー制度に支えられているからである。したがって、実現の可能性から、中国の華為事件のように、従前の取引を比較例として使われた手法がさらに高いと思われる。

つぎに、Innovatio IP Ventures 事件や Ericsson v. D-Link 事件のように、FRAND 条件によるライセンス料の算定を最終製品価格ではなく、製品に組み入れられた部品の価格を基準、すなわち最小販売可能ユニットにして行うとした点においては、日本アップル対サムスン事件の製品売上のうちの一定割合をベースとしたことと異なる。最小販売可能ユニットという手法が定着すれば、FRAND 条件によるライセンス料は一層低廉に抑えられることとなると思われる[469]。この点においては、日本にとって、参考になるのではないかと思われる。

第四節　帰結

FRAND 条件に限界が存在することに鑑みれば、ホールド・アップとロイヤルティ・スタッキングを根本的に解消するために、特許制度における救済策の改善から着手しなければならない。

ホールド・アップを引き起こすのは、その主な理由として、特許権者の差止請求権に対する機会的な利用行為である。特許権者がホールド・アップによってその特許権を超える価値を獲得したため、市場の資源の不効率的な配置をもたらす。そこで、ホールド・アップを解消するために、特許権者に差止請求権を武器として使えさせないようにしなければならない。このように、事後取引を抑えつつ、事前取引を促進することができる。本章第一節に検討したように、日本において、本判決が打ち出した権利濫用法理の限界であるアウトサイダーは残される。そして、比較研究を通じて、アメリカのみならず、中国においても差止請求権の当然論を否定する余地があると見られる。したがって、本稿は、SEP 特許権者が差止請求権を主張する際にして、ホールド・アップの類型に基づいて、事後取引を抑える観点から、「草に潜む蛇」、「おとり販売」、特にアンチ・コモンズ類型のホールド・アップを防ぐために、条文化の提言を試みた。だが、ここまで、ホールド・アップを徹底的に解消できると言えない。その理由として、損害賠償の算定の際にして、事前価値か事後価値のどちらを基準とするのは、ホールド･アップを誘引する可能である。そこで、ホールド･アップを徹底的に解消するために、損害賠償の算定の過程に考慮すべきである。

FRAND 条件に従うロイヤルティを算定する際にして、様々な要素を考量することが必要であり、一般論を出すのは難しいです。しかし、損害賠償額の算定がホールド・アップとロイヤルティ･スタッキングを解消することに役割を果たしていることは確かである。要は、FRAND 条件に従うロイヤルティは、ホールド・アップによる価値を含まない事前価値を反映しつつ、多数の権利者が同時に権利を主張する際に、全ての特許権技術に配分されるべきの総額をコントロールすべきである。この事前価値は、ホールド・アップなしで当事者が合意を達することができるロイヤルティを指すべきである。このロイヤルティを反映するために、標準策定前の時点を算定の基準時とするべきであろう。そして、ロイヤルティ・スタッキングを解消するために、シーリングを設定することを通じて、単数ま

469 松永章吾「標準必須特許（SEPS）の RAND ロイヤルティを認定した米国の２つの裁判例と SEPS に基づく損害賠償請求権を否定した東京地裁判決についての考察」CIPIC ジャーナル第 217 号 41 頁。

たは多数の特許権技術に配分する総額を得られる。多数の特許権技術が存在する場合に、如何にロイヤルティを配分すべきかを工夫しなければならない。この点に関して、Innovatio IP Ventures 事件に採用された「トップ・ダウンアプローチ」は、参考になれるのではなかろうかと思われる。