

# 近年の標準化団体のパテントポリシーの改訂とその影響



会員 小林 和人\*

## 要約

標準化団体の多くは、技術標準の策定に際しての必須特許の取り扱いをパテントポリシーとして策定し、運用している。一般に、パテントポリシーは必須特許を保有する企業等に対して必須特許を実施許諾する意思の有無を宣言（FRAND 宣言）させている。しかし、FRAND 宣言にはどのような法的効力があって合理的実施料がどのくらいの料率、金額であるか（FRAND 条件）が不明確であった為、必須特許に基づく特許侵害訴訟が多発した。このような状況を背景として、標準化団体の IEEE, ITU, ETSI では、2012 年頃から数年間の議論を重ね、パテントポリシー等の大幅な改訂を行った。本論では、近年の IEEE, ITU, ETSI におけるパテントポリシー等の改訂についてその経緯及び内容を整理した上で、改訂がもたらしたその後の影響について考察する。

## 目次

1. はじめに
2. IEEE のパテントポリシー改訂
  2. 1 IEEE の概要と標準化の手続
  2. 2 IEEE のパテントポリシー改訂の経緯
  2. 3 IEEE のパテントポリシー改訂の内容
  2. 4 IEEE における FRAND 宣言
3. ITU のパテントポリシーガイドライン改訂
  3. 1 ITU の概要と標準化の手続
  3. 2 ITU のパテントポリシーガイドライン改訂の経緯
  3. 3 ITU のパテントポリシーガイドライン改訂の内容
  3. 4 ITU における FRAND 宣言
4. ETSI のパテントポリシー改訂
  4. 1 ETSI の概要と標準化の手続
  4. 2 ETSI のパテントポリシー改訂の経緯
  4. 3 ETSI のパテントポリシー改訂の内容
  4. 4 ETSI における FRAND 宣言
5. IEEE パテントポリシー改訂後の動き
  5. 1 ANSI への異議申立
  5. 2 反対派企業の動き
  5. 3 賛成派企業の動き
  5. 4 IoT 関連標準化作業への影響
  5. 5 IEEE の対応
6. 特許実施者の留意点
  6. 1 差止請求権の制限
  6. 2 CEN / CENELEC のガイドライン
  6. 3 IEEE について
7. おわりに

## 1. はじめに

標準規格を製品等に搭載するにあたって実施が不可欠な特許を標準規格必須特許（以下、必須特許）と呼ぶ。多くの標準化団体は、標準規格の策定に際しての必須特許の取り扱いをパテントポリシーとして策定し、運用している。標準化団体によってパテントポリシーの細部の規定は異なるが、一般的には、標準化会合で標準規格案の提案をする企業等に、保有する必須特許を、公正で合理的かつ非差別的な条件（以下、FRAND 条件）でライセンスする意思があること（又は、ライセンスする意思がないこと）を宣言（以下、FRAND 宣言）させている<sup>(1),(2),(3)</sup>。

標準規格の策定後、必須特許の多くは必須特許を保有する企業等が形成したパテントプールでライセンス許諾される。しかし、一部の必須特許は、標準規格策定に関わった企業から Patent Assertion Entity（いわゆるパテントトロール）等に譲渡されることもあり、パテントプールには参加しない特許権者が、標準規格を使用した製品を製造等する企業に対して必須特許に基づく侵害訴訟（または係争）を起し、高額のライセンス料を要求する事件が多発してきた<sup>(4),(5),(6),(7)</sup>。必須特許に基づく侵害訴訟では、FRAND 条件での適

\* 会員 次世代パテントプラットフォーム研究会代表 東京工業大学

正な実施料の算定方法、必須特許に基づく差止請求の可否、「第三者のためにする契約」としてのFRAND宣言、FRAND条件の法的効力等が争点となった<sup>(8), (9), (10), (11)</sup>。

このような状況を背景として、IEEE、ITU、ETSI等の標準化団体は、2012年頃から数年間、議論を重ねパテントポリシー（またはパテントポリシーガイドライン）を改訂しFRAND条件を明確化した<sup>(12)</sup>。しかし、その後もパテントポリシー改訂で対立した陣営の争いが顕在化しており、必須特許を実施する企業にも混乱を与える状況となっている。本論では、IEEE、ITU、ETSIにおけるパテントポリシー等の改訂についてその経緯及び内容を含めて整理した上で、必須特許を実施する企業等の留意点を中心に考察する。

## 2. IEEEのパテントポリシー改訂

### 2.1 IEEEの概要と標準化の手続

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc) は米国の電気工学・電子工学の分野の研究者の学会である。IEEEにはその内部にIEEE SA (IEEE Standards Association, 以下、IEEEと総称) と呼ばれる標準規格策定の部門を有し、Wi-Fi (802.11) や ZigBee (802.15.4) に代表される通信・伝送の技術分野の国際的標準規格を策定し、産業界に多大な貢献をしてきた。

IEEEはSASB(役員会)のメンバーを選任して、標準化の策定・承認の手続きを行う。具体的な標準化の作業は、技術の分野別にStudy Groupと呼ばれる組織で行う。Study Groupは標準化すべき技術的課題を検討し、標準化活動のプロジェクトを組織化してSASBに申請(PAR)する。SASBが申請を承認すると、Study Groupは内部にWorking Groupを結成し、標準化すべき技術の要件の定義とその実現方法について技術的な議論を行う<sup>(13)</sup>。

Working Groupは、原則としてオープンであり、米国内外の企業の代表に加えて個人資格で標準化会合に参加できる。Working Groupは、技術的な議論を重ねて、標準規格のドラフトについて概ね合意に至ったと判断すると、投票作業によって正式な合意形成を行う。投票で合意形成された標準規格のドラフトはSASBに提出される。SASBでは、レビュー組織(RevCom)が、そのドラフトの標準化の手順が適正であったかどうか調査し、その結果をSASBに答申

する。以上の手順を経て、SASBは最終的にドラフトを承認し、標準規格を発行する。

### 2.2 IEEEのパテントポリシー改訂の経緯

#### (1) 2007年改訂<sup>(14)</sup>

IEEEのパテントポリシーが規定するFRAND条件が不明確であることは、パテントポリシー制定後の早い時期から指摘されていた。2007年、IEEEはパテントポリシーを改訂し、出願中の特許も対象とすること、標準化会合で必須特許保有の有無を問うパテントコールの明確化、第三者が保有する必須特許の存在についての自発的宣言などの規定を追加した(2007年改訂)。

また、2007年改訂ではEx-Anteのオプションが導入された。Ex-Anteとは、必須特許を有償で許諾する意思があることを選択した企業に対して、自発的に実施料(実施料率)の上限値を記載させるものである<sup>(15)</sup>。これによって、標準規格の制定後に必須特許を保有する企業がFRAND条件であるとして要求する実施料が、標準規格を使用する企業の予想を超える金額とはならない効果が期待された。

「自発的」としたのは、強制的に実施料の上限値を宣言させることは企業が事前に実施料を協議するカルテル行為であるとの嫌疑を回避するためであったものと推認される。また、前年の2006年に標準化団体VITAがパテントポリシーのオプションの規定として実施料(実施料率)の上限を宣言するEx-Anteを改訂案に導入し、米国司法省の承認を得ていたばかりであり<sup>(16)</sup>、IEEEのパテントポリシー改訂も時流に乗った形で米国司法省に承認されたと推察される。

#### (2) 2015年改訂<sup>(17)</sup>

その後も、2007年改訂で導入されたEx-Anteのオプションを積極的に選択する企業はほとんどなく、必須特許に基づく特許侵害訴訟・係争が多発した。そこで、IEEEは2013年に内部に特許専門の委員会であるPatComを結成し、数ヶ月毎に会議を開催してパテントポリシー改訂の議論を再開した。その議論の帰結として2015年2月に、PatComのパテントポリシー改訂案が2015年2月にIEEE SAの上位にあるIEEEの役員会(board)の投票により承認された。

そこで、IEEEは、米国司法省にその改訂案の妥当性を打診し、改訂案は競争秩序を害するような影響はないとの回答をBusiness review request letterで得た

上で、パテントポリシーを改訂した（2015年改訂）<sup>(18)</sup>。

### 2. 3 IEEE のパテントポリシー改訂の内容

IEEE のパテントポリシーは、「IEEE SA STANDARDS BOARD BYLAWS」の6章に規定されている<sup>(19)</sup>。以下に、パテントポリシーのうち、2015年改訂の内容を説明する。

#### (1) 合理的実施料率の算定

##### ①仮訳

###### 6. 1 定義

…

合理的実施料率とは、必須特許の実施に対する特許権者への適正な補償であり、必須特許クレームの技術が IEEE 標準に組み込まれたことによって生じる価値があれば除くものとする。

また、合理的実施料率の決定に際しては以下を考慮するものとする（但し、これに限定されるものではない）。

- ・必須特許のクレームにおいてクレームされた発明の機能又は発明的特徴が、必須特許クレームを実施する最小販売可能な規格適合実装製品（サービス）の関連する機能の価値に貢献する価値。
- ・全ての必須特許クレームがその実装製品（サービス）で実施されている IEEE の同じ規格に貢献する価値を勘案した、必須特許クレームがそのクレームを実施する最小販売可能な規格適合実装製品（サービス）に貢献する価値。
- ・必須特許クレームの使用をカバーする既存のライセンスであって、差止めの明示的又は黙示的な脅威のもとに獲得されたものではなく、かつ環境及び結果としてのライセンスがその他の点で、熟考されたライセンスの環境と十分に比較可能であるもの。

##### ②改訂のポイント

- ・合理的実施料率の算定においては、必須特許が IEEE 標準規格に組み込まれたことによって生じる価値があればこれを除く<sup>(20)</sup>。実施料の対価は、特許発明であって、標準技術そのものではないからである。
- ・合理的実施料率の算定では、発明的特徴が特許発明を実施する最小販売規格適合製品に貢献する価値を考慮しなければならない。
- ・合理的実施料率の算定では、同じ IEEE 標準規格の

全必須特許が貢献する価値を勘案した上で、必須特許の価値を考慮しなければならない。ロイヤリティ・スタッキングを抑制する意図である。

- ・合理的実施料率の算定では、その必須特許の既存ライセンス契約を考慮することは可能であるが、明示的または暗示的な差止請求等の脅しによって高額化した既存ライセンス契約は考慮から除く。

#### (2) 差止請求の制限

##### ①仮訳

###### 6. 1 定義

…

差止命令とは、一時的又は永久の差止・排除命令、同等の判決的指令であって規格適合実装を製造し、製造させ、使用し、販売し、販売の申し出をし、または輸入することを禁止、制限するものをいう。

###### 6. 2 ポリシー

…

承認済 LOA（このような宣言書を含む）は、無償又は合理的実施料を含む FRAND 条件がこれら必須特許クレームを実施するライセンスに対する十分な補償であり、このポリシーに規定されている場合を除き、差止命令を請求又は行使請求しないものとする、ことを表明する。

…

1つ以上の必須特許クレームに対してライセンス提供を約束した承認済 LOA の提出者は、以下の例外を除き、裁判で差止命令を請求または、行使請求しないことに同意するものとする。

例外とは、実施者が、合理的な実施料率、その他の合理的な条件の決定、特許有効性、権利行使可能性、必須性及び侵害の裁定、損害賠償の認定、及び防御・反論の解決を行う裁判権を持つ一以上の裁判所での判決（期限までに上告された場合には上級審を含む）に実施者が参加しない、又はその結果に従わない場合である。

答弁において差止命令を請求しないことが後に差止命令を求める権利の放棄になる法域では、提出者は、このポリシーが差止命令を請求又は行使請求できる条件に合致すれば、後に差止命令を請求する権利を主張することができる。

##### ②改訂のポイント

- ・差止請求は原則的には認めないと明記された。つまりは、FRAND 宣言者（FRAND 宣言書（Letter Of Assurance for Essential Patent Claims, 以下、LOA）



を提出して承認された者)は、無償または合理的実施料の FRAND 条件をもって十分な補償であることに合意し、差止請求権の請求または行使は、例外を除き、認められない。

- ・差止請求を認める例外的な事情とは、特許発明実施者が裁判所の合理的実施料等の FRAND 条件の決定、特許権の有効性、権利執行力、特許の必須性、侵害性、金銭賠償等の判決や裁定に従わない場合である。

### (3) 移転

#### ①仮訳

#### 6. 2 ポリシー

...

承認済 LOA は、LOA でカバーされた必須特許クレームの全ての譲受人・移転先を拘束することを意図する。

提出者は、以下について同意する。

- (a) 義務説明書または LOA などの条項に譲受人または移転先を拘束することで、承認済 LOA の通知を提供する。
- (b) 譲受人または移転先に以下を要求する。(i) 同様の通知を提供することに同意し、(ii) その先の譲受人または移転先に (a) (b) で規定された通知を提供する事に同意させることで譲受人または移転先を拘束させる。

#### ②改訂のポイント

- ・FRAND 宣言の義務は必須特許の全ての譲受人、移転先を拘束するとした。
- ・具体的には、FRAND 宣言者は、譲受人に FRAND 宣言の義務を通知し契約書等で約束させ、さらには、その次の移転先にも契約書等で同様の義務の承継を約束させなければならない。

### (4) 非差別的

#### ①仮訳

#### 6. 1 定義

...

規格適合実装とは、IEEE 標準の基準を規定する節の必須又はオプション部分に適合する、部品、半完成品、完成品を含む全ての製品、サービスを意味する。

#### ②改訂のポイント

- ・必須特許を実施している対象を規格適合実装と定義し、その範囲を部品、半完成品、完成品を含むあら

ゆる製品またはサービスであることを明記した。

- ・その結果、FRAND 宣言者はライセンス対象者として製品（サービス）の上流から下流まで差別なく認める（すなわち非差別的である）ことが必要となった。

### (5) 互惠主義

#### ①仮訳

互惠主義ライセンスとは、ライセンス許諾を求める者が提出者に対して同じ IEEE 標準規格（補遺、改訂含む）についての必須特許を保有する場合には、合理的実施料率及びその他の FRAND 条件で許諾することに同意することを条件として、提出者が保有する必須特許を許諾することをいう。

LOA の提出に際して、提出者は互惠主義の条件を示すことができる。互惠主義の条件では、提出者が無償で実施許諾すると示した場合であっても、ライセンス許諾を求める者が保有する必須特許について補償を求めたときには、提出者も自身が保有する必須特許についてライセンス許諾を求める者に補償を求めることができる。

#### ②改訂のポイント

- ・FRAND 宣言者は互惠主義を選択できるようにした。
- ・すなわち、ライセンシーがライセンサーに実施許諾することを条件として「ライセンサーは実施許諾する」と選択するものであり、ライセンシーのライセンス条件に応じて「ライセンサーもライセンス条件を決めることができる」、と選択するものである。
- ・例えば、互惠主義で無償許諾を宣言した場合であっても、ライセンシーが保有する必須特許の許諾を有償とすることを求めたときは、FRAND 宣言者も保有する必須特許の許諾を有償とすることで対抗できる。但し、必須特許は同じ IEEE 標準規格の必須特許であることが条件である。

## 2. 4 IEEE における FRAND 宣言

### (1) 時期

標準化の作業着手が決定されてから標準規格が承認されるまでの、できるだけ早い時期に LOA を提出することが要請される。

Working Group の議長は毎回の委員会で参加者に対して、必須特許になる可能性のある特許があるかどうかを尋ね（パテントコール）、そのような事実があれば委員会の議事録に正式に記録する責任がある。

## (2) 手続

必須特許と思われる特許を保有している者は宣言フォームの LOA (Letter of Assurance for Essential Patent Claims) を提出して特許宣言をしなければならない<sup>(21)</sup>。

### ①必須特許保有の表明

宣言者は必須特許保有の表明として、LOA において次のいずれかを選択する。

<1> 必須特許を保有している (必須特許となる可能性がある特許出願を含む)

<2> 必須特許を保有しているか合理的かつ誠意を持って調査したが、見つからなかった (わからない)

さらに、<1> を選択した者 (必須特許を保有する者) は、その特許のライセンスの意思について以下の四択 (a~d) から一つを選択して表明しなければならない

- a: 無償でライセンスする
- b: 有償でライセンスする
- c: 特許権の権利行使をしない
- d: 特許をライセンスしない

「a: 無償でライセンスする」のオプションとしては次の選択肢がある。

- ・提供しようとするライセンス条件に実質的に類似のもの (ライセンス契約) があれば添付する。
- ・ライセンス条件として互恵主義を選択する。

「b: 有償でライセンスする」のオプションとしては次の選択肢がある。

- ・Ex-Ante, 合理的実施料の1台あたりの実施料率または実施料の上限値。
- ・提供しようとするライセンス条件に実質的に類似のものがあれば添付する。
- ・ライセンス条件として互恵主義を選択する。

「c: 特許権の権利行使をしない」とは実質的に「無償でライセンスする」に等しいとも理解できるが、無償ライセンスとは区分されている。

「d: 特許をライセンスしない」を選択した場合は、IEEE のパテントポリシーはどのような取り扱いをするかについては明記していないが、Working Group では、そのような選択をした企業等からの規格案を削除することで、最終的な標準規格が「ライセンスしない」と宣言した特許の実施とならないようにすることは可能である。

互恵主義は、前節で説明のとおり、2015年改訂で追加された選択肢である。

### ②特許についての開示

宣言者は宣言の対象とする特許について、特許番号 (出願番号)、発明の名称、特許請求の範囲 (Claim) を開示しなければならない。ただし、発明の名称、特許請求の範囲 (Claim) の開示は必須ではない。また、宣言者は、個々の特許番号等の開示に替えて Blanket (包括宣言) をオプションとして選択することで全ての特許をライセンスする意思を表明することができる。Blanket のオプションは IEEE のほかには IETF 等が採用している。

## 3. ITU のパテントポリシーガイドライン改訂

### 3.1 ITU の概要と標準化の手続

ITU (International Telecommunication Union, 国際電気通信連合) は、国際連合傘下の専門組織である。その内部組織 (セクター) である ITU-T で電気通信, ITU-R で無線通信, それぞれの国際標準化を行っている。ITU-T・ITU-R それぞれのセクターにおける標準化の規格策定と承認のプロセスは異なっており、本論では ITU-T の標準化の手続きの概要を説明する。ITU-T では研究の大きなテーマについて Study Group (SG) と呼ばれる研究委員会を組織化して、標準規格 (勧告) や技術レポートの策定を行う。SG の構成は4年に1回開催される世界電気通信標準化会議で決定される。SG では複数の作業部会 (Working Party, 以下, WP) を組織化し、WP では複数の課題 (Question) それぞれについてラポータ会合を運営し、ラポータの司会のもと審議を行う。審議の結果は、ラポータから WP を経由して SG に報告される。その後、SG は勧告案については TAP (Traditional Approval Procedure) あるいは AAP (Alternative Approval Procedure) と呼ばれる手続きで承認する<sup>(22)</sup>。

### 3. 2 ITUの特許ポリシーガイドライン改訂の経緯

ITUは2001年から、ISOとIECと国際標準化の連携のためのタスクフォースを組織化し、2007年にはITU/ISO/IEC共通特許ポリシーを策定した(以後、ITUの特許ポリシー(ガイドライン含む)とは説明がない限り、ITU・ISO・IEC共通のものを呼ぶ)。

しかし、その後も、必須特許に基づく特許侵害訴訟・係争が多発していたことから、2012年10月、ITUはパテントラウンドテーブルを開催して世界中から標準必須特許に関係する専門家を招集し、特許ポリシー<sup>(23)</sup>の妥当性を議論した。会議での結論として、FRAND宣言された特許の「差止請求」の可否と「合理的実施料」の解釈について、新たにIPR Adhoc Groupを発足し、諮問することとなった。その後、IPR Adhoc GroupにはFRANDの「移転」、「非差別的」についても議題として追加された。

「差止請求」については、実施者主導のグループは、原則不可とした上で例外として差止請求ができる条件を実施者が最終判決に従わない場合等に限定するよう主張した。一方、特許権者主導のグループは、差止請求は原則可能であって、例外として差止請求が制限されるのは二者間交渉や裁定などがいずれも不調等だった場合に限るセーフハーバーアプローチを主張した。後者の主張は、実施者がセーフハーバーの外に出ると差止が認められることで実施者の不当な行為を牽制するものであった。

「合理的実施料」については、実施者主導グループは解釈の明記が必要と主張、特許権者主導グループは解釈明記不要と主張した。このようにIPR Ad Hoc Groupで二陣営の意見が対立し、目標の2013年末を過ぎても結論には至らなかった。

「移転」に関してはIPR Ad Hoc Groupで特許ポリシーガイドライン(以下、ガイドライン)<sup>(24)</sup>を修正することで合意がまとまり、2015年にISO/IECの意見が反映された改訂ガイドラインが発行されることになった(2015年改訂)。

### 3. 3 ITUの特許ポリシーガイドライン改訂の内容

#### (1) 移転(Transfer)

##### ① 仮訳

<ガイドライン>

7章 特許権の譲渡/移転:

特許権の譲渡又は移転を規制する規則は、特許声明及びライセンス宣言書(附属書2及び附属書3参照)に含まれる。これらの規則を遵守することにより、特許権者は、移転又は譲渡後のライセンス許諾契約に関するすべての義務及び責任から免責される。本規則は、移転後に譲受人又は移転先によるライセンス許諾契約の遵守を強制する義務を特許権者に課すものではない。

<宣言書>

特許権の譲渡/移転:

ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共通特許ポリシーの第2.1条又は第2.2条に従ってなされるライセンス宣言は、移転された特許に関して全ての利益上の承継者を拘束する義務であると解釈するものとする。この解釈が特定の裁判管轄で適用されない恐れを認識し、共通特許ポリシーに従って特許宣言書の選択肢1または2を選択したライセンス宣言を提出して、このライセンス宣言に従うべき特許の所有権を移転した特許権者は、譲渡書において適切な条項を規定して、譲渡された特許に関するライセンス宣言は譲受人を拘束すること及び譲受人もまた将来の移転の機会に全ての利益上の承継者を拘束する目的で適切な条項を含めることを保証するものとする。

##### ② 改訂のポイント

- ・FRAND宣言の義務は全ての譲受人を拘束する。
- ・各国の法制度によってはかかる義務が当然には履行されない事を認識すべき。
- ・特許譲渡契約書において、譲受人にもFRAND宣言の義務があること、また、譲受人も次の移転先(再譲受人)に対して同様に契約書で義務を保証すること、を保証しなければならない。

IUTでは、既に2012年にガイドラインを改訂して、「移転」に関しては、譲受人に義務を通知すること、譲受人に義務を履行させることを規定していた。2015年改訂では、この義務を強化すべく、譲受人からの再譲受人(全ての再譲受人)への移転についても義務の



承継を課していること、又、義務を譲渡契約書で明記するように規定することとなった。

なお、2015年改訂では、ITUはFRAND宣言において特許権者がオプション3（ライセンス拒絶）を選択した場合、特許の特定に関する追加の情報の提出を要求するが、IECとISOについては「強く要望する」とどまっていた。その後の2018年のITUのガイドライン改訂ではIECとISOについても「要求」と改訂され、一律に強制力をもつこととなった。これによって特許を実施する企業等はITU・ISO・IECの共通規格については、各標準化団体のパテントポリシーガイドラインの差異について留意する必要がなくなった。

### 3. 4 ITUにおけるFRAND宣言

#### (1) 時期

標準規格の策定の早い段階での必須特許の開示が標準化作業を効率化させることから、会合において議長は適切なタイミングで参加者に必須特許の存在について問い合わせなければならない。

#### (2) 手続

##### ①必須特許保有の表明

宣言者は、宣言フォーム「PATENT STATEMENT AND LICENSING DECLARATION FORM FOR ITU-T OR ITU-R RECOMMENDATION | ISO OR IEC DELIVERABLE」<sup>(25)</sup>を用いて、特許権者が標準規格を実装する際に実施するであろう特許または特許出願を保有していると考えられる場合には、ライセンスの意思表示として、共通パテントポリシーに従って宣言をしなければならない。その上で、次のオプション<1>、<2>、<3>のいずれかを選択する。

<1>特許権者は、不特定多数の申請者に対して標準規格の実装品を製造、使用及び販売するために、全世界ベースで、非差別的かつその他の合理的な条件で無償ライセンスを提供する用意がある。交渉は関係者に委ねられ、ITU-T、ITU-R、ISOまたはIECの外部で行われる。また、特許権者は互惠主義を選択することができ、その際には有償でのライセンスの権利を留保することができる。

<2>特許権者は、不特定多数の申請者に対して標準

規格の実装品を製造、使用及び販売するために、全世界ベースで非差別的かつ合理的（FRAND）な条件でライセンスを提供する用意がある。また、特許権者は互惠主義を選択することができる。

<3>特許権者は、オプション1または2の条件に従ってライセンスする意思はない。この場合には、以下の情報を提供しなければならない。

##### ②特許についての開示

宣言者は、宣言の対象とする特許については、登録特許か出願中か、登録（出願）国、特許番号（出願番号）、タイトルを開示しなければならない（上述のオプション1、2では開示は任意であるが、オプション3では開示は必須である）。

## 4. ETSIのパテントポリシー改訂

### 4. 1 ETSIの概要と標準化の手続

ETSI（European Telecommunications Standards Institute、欧州電気通信標準化機構）はヨーロッパの電気通信の標準化団体である。ETSIは携帯電話等の国際標準規格策定プロジェクト3GPPに参加して中核的な役割を担っている。ETSIはTechnical Body、その下にWGを組織化して標準規格の策定を含む課題（ETSI Work Item）を審議する。WGで審議された標準規格の草案はTechnical Bodyで承認された後、正・準会員の承認を得て、欧州各国の標準化機関での投票後に標準規格として発行される<sup>(26)</sup>。

### 4. 2 ETSIのパテントポリシー改訂の経緯

ETSIでは、その内部部門のIPR SCがパテントポリシーの改訂について議論を続けている。「移転」に関しては、従前からパテントポリシー<sup>(27)</sup>で規定していたが、2013年にGeneral Assemblyは「移転」の実効性を強化することを決定し、改訂パテントポリシーを発行した。

#### 4. 3 ETSI のパテントポリシー改訂の内容

##### (1) 移転

###### ①仮訳

###### 6. 1bis 必須特許の所有権の移転

6 章に従って締結される FRAND ライセンスは、全ての利益上の承継者を拘束する義務であると解釈するものとする。この解釈が特定の裁判管轄で適用されない恐れを認識し、ポリシーに従って FRAND の約束を提出してこの約束に従うべき必須特許の所有権を移転した宣言者は、譲渡書において適切な予防策を規定して、義務が譲受人を拘束すること及び譲受人もまた将来の移転の機会に全ての利益上の承継者を拘束する目的で適切な条項を含めることを保証するものとする。

当該約束は、このような条項が譲渡書に含まれているか否かに関わらず、全ての利益上の承継者を拘束すると理解するものとする。

###### ②改訂のポイント

- ・FRAND 宣言の義務は必須特許の全ての（譲受人を含む）利益上の承継者を拘束する。
- ・特許譲渡契約書において、利益上の承継者にも FRAND 宣言の義務があること、また、譲受人も次の移転先（再譲受人）に対して同様に契約書で義務を保証すること、を保証しなければならない。

#### 4. 4 ETSI における FRAND 宣言

##### (1) 時期

作業部会や技術部門の委員会は議長による「Call for IPRs」(FRAND 宣言の呼びかけ) によって開始しなければならないと規定されている。

##### (2) 特許の開示

必須特許の内容の説明として、標準規格の情報として標準規格名、標準番号、章 (Section)、バージョン、特許の情報として必須特許を保有する企業等名称、出願番号、登録番号、出願 (登録) 国 (EP)、関連するファミリー特許 (国、番号) の開示が求められている。

#### 5. IEEE パテントポリシー改訂後の動き

##### 5. 1 ANSI への異議申立

IEEE の 2015 年改訂に反対する複数の企業等は 2016 年 2 月に IEEE の上位組織である ANSI に異議申立 (Appeal) を行った<sup>(28)</sup>。ANSI (American National

Standards Institute) は、アメリカ国内の標準化団体を管理する組織である。ANSI は傘下にある標準化団体の認定を行っている。

異議申立の理由は、ANSI はポリシーの変更を行った IEEE を ANSI 傘下の標準化団体として再認定したが、2015 年改訂パテントポリシーは ANSI のポリシーと整合せず、パテントポリシー改訂の手続きは ANSI の必須要件に適合していないので、IEEE は再認定されるべきでない、というものであった。異議申立の結果は ANSI の Web サイトでは確認できていないが、却下されたとの情報があり、ANSI の Web サイトで傘下の標準化団体のリストを確認すると、IEEE も名を連ねていることが確認できる<sup>(29)</sup>。この異議申立は、パテントポリシーに反対する企業と賛成する企業の対立を世間に示す結果となった。

##### 5. 2 反対派企業の動き

幾つかの反対派企業は 2015 年改訂に従う意思がなく、2015 年改訂前のパテントポリシーに従って LOA を提出する意向を表明している<sup>(30),(31)</sup>。また、幾つかの反対派企業は標準として承認されている規格について、既に「ライセンスする」を選択した LOA を提出したにも関わらず、改めて「特許をライセンスしない」を選択して LOA を出し直していることが IEEE の Web サイトの特許宣言 (LOA) リストで確認できる<sup>(32)</sup>。

また、ある反対派の企業からは、買収した企業の必須特許については、当該買収した企業が 2009 年 (2015 年改訂前) に宣言した LOA が有効であって、2015 年改訂のポリシーは適用されないと主張している。また、2015 年改訂後、IEEE における LOA の提出数は減少しているとの報告がある<sup>(33)</sup>。もっとも、LOA の提出数は、標準化会合の標準化活動の活発度と作業のフェーズにも依存するため、2015 年改訂が LOA の提出数の減少の理由であるとはただちに結論付けることはできない。

##### 5. 3 賛成派企業の動き

幾つかの賛成派企業は、2015 年改訂前に提出した「ライセンスする」を選択した LOA について、新たに互惠主義を選択し、2015 年改訂のパテントポリシーの写しを添付して LOA を再提出している。2015 年改訂では、LOA の再提出は義務ではないことから推察



すると、これらの行為は2015年改訂への賛成のアピールの表明とも理解できる。また、新たに追加された「互惠主義」を選択しておくことで、許諾する意思のない反対派企業に対しては、後日、許諾しない等に変更できるように、牽制した行為であるとも推察できる。

#### 5. 4 IoT 関連標準化作業への影響

IEEEでWi-Fi関連の無線規格等を策定している802委員会各WG代表会議の議事録(2016年1月)を閲覧すると、WGの会議が4-6ヶ月遅延したとの報告も確認される<sup>(34)</sup>。また、パテントポリシー改訂の影響で、標準化の現場が混乱している状況もみられ、会議の議長がパテントポリシーに疑問を持つ参加者に対して、質問があれば上位の組織やPatComに直接問い合わせをするよう説明している議事も確認される。

802委員会では、802.11ah(Wi-Fi Halow)や802.15.4g等IoTに関連する近距離無線通信技術の標準化に注力しており、パテントポリシー改訂の余波が標準化作業に影響するとなればIoT産業の発達において大きな支障となる。そこで、改訂後のIoT関連の標準化でのLOAの提出状況を調査した。

802.11ahは無線LANの802.11の機能拡張であり、省電力と遠距離伝送を実現することにより、LPWAの無線技術と競っている標準規格である。802.11ahについて提出されたLOAの中には実施許諾しない選択をした企業の存在も確認されており、これが理由であったかどうかは不明であるが標準化作業も予定を遅延した後に承認された。

802.15.4gは、家庭のスマートメーターと収集制御局をマルチホップで接続する事を特徴とする標準規格である。日本主導で同規格を推進するWi-SUNアライアンスが設立され、大きな期待が寄せられている。802.15.4gについて提出されたLOAの中では実施許諾しない選択をした企業は確認されなかった。

#### 5. 5 IEEEの対応

2019年6月、このようなLOA提出を巡る混乱に対応して、IEEEは改訂後のLOAフォームに加えてカスタム版LOAフォーム(13 June 2019 limited)の提供を開始した<sup>(35)</sup>。カスタム版LOAフォームは、パテントポリシー発効日(2015年3月15日)以前に標準化作業が始まった標準規格について2015年改訂前の

パテントポリシーに従うことを認めるものである。IEEEの公式見解は、2015年のパテントポリシーの改訂後は、ただちにその効力が発生しているものであるとの考え自体を変更するものではない。

カスタム版LOAフォームは、標準規格策定の長い期間の中で後から必須特許と思われるものが見つかった場合にのみ、改訂前ポリシーを適合したLOAフォームを利用可能とすることで、パテントポリシー運用の折衷案を示したものとも理解できる。カスタム版LOAフォームはその記載のほとんどがパテントポリシー改訂前のLOAフォームに一致しているが、改訂前のLOAフォームに存在していた「特許をライセンスしない」、「調査したが見つからなかった」、の選択肢は削除されており、更なる混乱が発生することを回避していることが推認される。

IEEEのWebサイトのFAQでは、一旦受理されたLOAはあとから修正できないとした上で、追加で別の条件(例えばライセンス料を減額等)を選択したLOAを提出できることを説明している。また同FAQでは、提出された複数のLOAはいずれも提出者を法的に拘束し、ライセンシーは特許権者の複数のLOAから任意に選択しうることが説明されている。

### 6. 特許実施者の留意点

前章まで、IEEE、ITU等の標準化団体におけるパテントポリシー等の改訂についてその経緯等とその影響について述べてきた。このような状況下で必須特許を実施する企業等はどのようなことに留意すべきかを整理する。

#### 6. 1 差止請求権の制限

ITUでのパテントポリシーガイドラインの改訂の議論では、「差止請求」の可否については決着がつかなかったが、その後の競争法当局のガイドライン等の制定によって、必須特許を実施する企業等が基準とすべき考え方が明らかとなった。

2015年、欧州ではHuawei v. ZTE(欧州, CJEU, 2015年)は、必須特許に基づく差止請求権の行使が「市場における支配的地位の濫用」(EU機能条約, TFEU第102条)に該当しないのは、以下の条件を満たす場合に限ると判決した<sup>(36)</sup>。①標準必須特許権者が必須特許を指定して、特許実施者に対して特許侵害の態様を特定した警告を行うこと、②特許実施者が

FRAND 条件によるライセンス契約を締結する意思がある旨を表明した後に、標準必須特許権者が、FRAND 条件に基づく具体的な書面でのライセンスの申し出を行い、特に実施料の額及びその算定方法を特定しつつ特許実施者に提示すること、③特許実施者が当該特許の実施を継続しており、当該分野で広く認められた商慣行に従って誠実に応答するのを怠っていること、である。

2016 年、日本では公正取引委員会が知財ガイドラインを改正し、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、ライセンスを拒絶したり、差止請求訴訟を提起したりすることが、標準規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を行う者の取引機会を排除し、又はその競争機能を低下させる場合があるとして私的独占又は不正な取引方法に該当しうることを明示した<sup>(37)</sup>。

## 6. 2 CEN / CENELEC のガイドライン

CEN (European Committee for Standardization, 欧州標準化委員会) は、欧州の標準規格を策定する組織であり、CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization, 欧州電気標準化委員会) は、欧州で電気工学分野の標準規格を策定する組織である。この CEN と CENELEC は共同でワークショップを開催し、参加メンバーが自主的に議論し・合意した結果を CWA (CEN Workshop Agreement) と呼ばれるドキュメントとして策定して公開している。この CEN のワークショップにおいて標準必須特許のライセンスの原則について議論がなされた。ところが、対立する企業陣営がそれぞれ別々にワークショップの手順で活動を進めた結果、2019 年、CWA17431 及び CWA95000 の 2 つの CWA が発行される事態となった<sup>(38)</sup>。それぞれの内容を比較すると、IEEE 及び ITU でのパテントポリシー等改訂の争点を如実に示しており、意見統一の困難性を再認識するとともに、両陣営のポジションの全貌が明らかにもなっている。

これらの陣営の参加企業とライセンス交渉する企業にとっては相手の見解の事前把握として有用な情報となりうる。

## 6. 3 IEEE について

上述のとおり IEEE での 2015 年 3 月 15 日以降の FRAND 宣言には LOA フォームが二種類存在する事

態となっていることから、IEEE の必須特許を実施する企業等は以下の点に留意すべきである。第一に、1 つの標準規格について 2015 年改訂 LOA フォームと 2019 年カスタム版 LOA フォームが存在し、また、一部企業等は 2007 年改訂フォームで特許ライセンスしない旨表明して再提出している事実である。従って、標準規格を使用する企業は、個々の LOA 毎にどの LOA フォームに従って FRAND 宣言しているか、閲覧して把握することが必要である。

第二に、LOA を提出して特許ライセンスする旨を表明した企業等が LOA を再提出して特許ライセンスしないと表明した場合にはその効力の解釈に疑義が残っている。IEEE の Web サイトの FAQ に従えば特許実施者の立場としていずれの LOA も特許権者が示した約束としての効力を有すると理解できる。従って、特許実施者としては最初に提出された LOA で実施許諾が表明されたと判断することも可能である。一方で、裁判等の場面では特許権者は再提出した LOA によって FRAND 条件で許諾する意思は撤回していると主張する可能性も残っており、リスクとして認識しておくべきであろう。

## 7. おわりに

近年の、標準化団体の IEEE, ITU, ETSI のパテントポリシー等の改訂について、その改訂経緯とその後の影響を整理してまとめた。その上で、必須特許を実施する企業はどのようなことを留意すべきか考察した。本論をまとめるにあたって有益なご助言をくださった小田陽子弁理士に感謝申し上げる。

### (参考文献)

- (1) 藤野仁三, 特許と技術標準: 交錯事例と法的関係, 八朔社 (1998)
- (2) 竜田敏男, 解説 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共通特許ポリシーの実施ガイドライン (2009) [https://www.jisc.go.jp/policy/kenkyuukai/ipr/pdf/PatentPolicy\\_kaisetsu.pdf](https://www.jisc.go.jp/policy/kenkyuukai/ipr/pdf/PatentPolicy_kaisetsu.pdf)
- (3) 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 (2011).
- (4) 蔡万里, FRAND 条項をめぐる法的考察: 日本法に基づいて, パテント Vol.67, No.12, pp.95-109 (2014)
- (5) 鈴木将文, 標準必須特許の権利行使を巡る法的問題, RIETI Discussion Paper Series 15-J-061 (2015) <https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15j061.pdf>
- (6) 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 Vol.63, No.12, pp.1899-1910 (2013)

- (7) 田村善之, 標準化と特許権: RAND 条項による対策の法的課題, 知的財産法政策学研究 No.43, pp.73-107 (2013)
- (8) 小林和人, 標準規格必須特許の RAND 実施料率に関する裁判例, パテント Vol.67. No.7, pp.46-57 (2014)
- (9) 上池陸・小林和人・平塚三好, FRAND をめぐる裁判例にみる標準規格必須特許の実施料算定方法に関する研究, パテント Vol.68. No.10, pp.119-133 (2015)
- (10) 小林和人, FRAND 条件をめぐる裁判例とその考察, パテント Vol.71. No.8 (7) pp.20-30 (2018)
- (11) 小林和人, 標準必須特許の FRAND 実施料率の算定と「非差別的」についての分析, パテント, Vol.72. No.9, pp.6-18 (2019)
- (12) 永田健悟, ITU における IPR ポリシーに関する最新動向について ITU ジャーナル Vol.45 No.11 (2015)
- (13) IEEE の標準化の手続について: [https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/documents/other/sb\\_om.pdf](https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/documents/other/sb_om.pdf)
- (14) IEEE の 2007 年改訂パテントポリシーについて: What you need to know about the new IEEE-SA patent policy, [http://www.ieee802.org/802\\_tutorials/07-March/patent\\_policy\\_tutorial\\_0307.pdf](http://www.ieee802.org/802_tutorials/07-March/patent_policy_tutorial_0307.pdf)
- (15) Ex-Ante について: [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_events/tools-prevent-patent-hold-ip-rights-standard-setting/exantereport.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_events/tools-prevent-patent-hold-ip-rights-standard-setting/exantereport.pdf)
- (16) VITA の 2007 年パテントポリシー改訂 (Ex-Ante 導入) について: <http://www.vita.com/Disclosure>
- (17) IEEE の 2015 年改訂パテントポリシーについて: Tutorial for 802 on 2015 IEEE-SA Patent Policy Update, [http://www.ieee802.org/802\\_tutorials/2015-07/802\\_Patent\\_Policy\\_Tutorial\\_Slides\\_13\\_July\\_2014.pdf](http://www.ieee802.org/802_tutorials/2015-07/802_Patent_Policy_Tutorial_Slides_13_July_2014.pdf)
- (18) IEEE の 2015 年改訂パテントポリシーに対する米国司法省の見解について: <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>
- (19) IEEE のパテントポリシーについて: <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html>
- (20) IEEE の公表資料では明確な説明はないが, 必須特許の価値 (性能や販売貢献等) を特許技術の価値とそれが標準規格となった価値 (例えば, 普及によって高まった利便性) が足し合わされたものとし, 後者については, 特許技術の本来の価値ではないとの考え方に基づく算定と解される。
- (21) IEEE の LOA フォームについて: <https://mentor.ieee.org/myproject/Public/mytools/mob/loa.pdf>
- (22) ITU の標準化手続について: 社団法人電信電話技術委員会 (TTC) 標準化教育テキスト入門編 [https://www.ttc.or.jp/activities/sdt\\_text](https://www.ttc.or.jp/activities/sdt_text)
- (23) ITU のパテントポリシーについて: <https://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/default.aspx>
- (24) ITU のパテントポリシーガイドライン「Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC」について: <https://www.itu.int/oth/T0404000001/en>
- (25) ITU の FRAND 宣言フォームについて: <https://www.itu.int/oth/T0404000002/en>
- (26) ETSI の標準化の手続について: <https://www.etsi.org/standards/standards-making>
- (27) ETSI パテントポリシーについて: <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>
- (28) ANSI への異議申立について: <https://mlexmarketinsight.com/insights-center/editors-picks/Technology-Media-and-Telecoms/cross-jurisdiction/ieee-accreditation-under-spotlight-at-us-standards-body>
- (29) ANSI の認定標準化団体について: [https://web.archive.org/web/20180215023723/https://share.ansi.org/Shared%20Documents/Standards%20Activities/American%20National%20Standards/ANSI%20Accredited%20Standards%20Developers/JAN18ASD\\_basic.pdf](https://web.archive.org/web/20180215023723/https://share.ansi.org/Shared%20Documents/Standards%20Activities/American%20National%20Standards/ANSI%20Accredited%20Standards%20Developers/JAN18ASD_basic.pdf)
- (30) IEEE のパテントポリシー改訂後の会員企業の動きについて: <http://patentperspectives.blogspot.jp/2015/12/ieee-after-new-patent-policy.html>
- (31) David J. Teece, Edward F. Sherry, The IEEE' s New IPR Policy: Did the IEEE shoot itself in the Foot and Harm Innovation? <http://businessinnovation.berkeley.edu/wp-content/uploads/2014/07/Tusher-Center-Working-Paper-No.-13.pdf>
- (32) IEEE の特許宣言 (LOA) 一覧について: <https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents.html>
- (33) Ron D Katznelson, Decline in non-duplicate licensing Letters of Assurance (LOAs) from Product/System companies for IEEE standards, [https://files.lbr.cloud/245845/LOAs-March-2016\\_stamped.pdf](https://files.lbr.cloud/245845/LOAs-March-2016_stamped.pdf)
- (34) [http://ieee802.org/minutes/2016\\_01/2016-01-22-minutes-v1.pdf#page=4](http://ieee802.org/minutes/2016_01/2016-01-22-minutes-v1.pdf#page=4)
- (35) IEEE のカスタム版 LOA フォームについて: <https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/mytools/mob/loa-13June2019limited.pdf>
- (36) 欧州連合司法裁判所の決定について: <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cpl150088en.pdf>
- (37) 日本の公正取引委員会の知的財産ガイドラインの一部改正について: <http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/jan/160121.html>
- (38) CEN Workshop Agreement について: <https://boss.cen.eu/developingdeliverables/CWA/Pages/default.aspx>  
URL 参照日は全て 2020 年 1 月 20 日

(原稿受領 2020.3.10)