

標準規格必須特許の RAND 実施料率 に関する裁判例

— マイクロソフト社対モトローラ社米国訴訟（事件番号 10-CV-1823） —

会員 小林 和人

要 約

マイクロソフト社対モトローラ社米国訴訟（事件番号 10-CV-1823）は、標準規格必須特許の RAND 実施料率を具体的に算定した初めての裁判である。モトローラ社は保有する H.264 及び 802.11 の標準規格必須特許について最終製品の 2.25% の実施料率でライセンスするとマイクロソフト社に申し入れた。これに対し、マイクロソフト社は申し出の実施料率は、標準化団体で宣言した RAND 宣言の義務に違反しているとしてモトローラ社を提訴した。裁判所は、実施料率の評価方法として RAND 条件下での仮想二者間交渉の採用した上で、特許の標準規格及び製品に対する重要性を検討し、適正 RAND 実施料率とその範囲を示した。

目次

- 1 はじめに
- 2 事件の経緯
- 3 標準規格・標準化団体
- 4 RAND 条件評価の為の経済的指標
- 5 H.264 必須特許の評価
- 6 802.11 必須特許の評価
- 7 適正 RAND 実施料率の算定方法の検討
- 8 H.264 必須特許の RAND 実施料率
- 9 802.11 必須特許の RAND 実施料率
- 10 裁判の結論
- 11 考察

に違反しているとして MO 社を提訴した。

2013 年 4 月 25 日、ワシントン州西部地区連邦地裁（以下、裁判所）は、H.264 必須特許についての適正 RAND 実施料率は 0.555 セント／台、802.11 必須特許について適正 RAND 実施料率は 3.471 セント／台と決定した。

本判決は、米国裁判で初めて判断が示された RAND 実施料率の具体的な算定額だけでなく、Robart 判事が 207 ページに及ぶ判決文の中で提示した基本原則と実施料率の評価方法、必須特許と標準規格及び製品の具体的関係を検討した上で RAND 実施料率を算定した論理的思考を理解することが有益である。本稿では、2013 年 4 月 25 日に示された判決の全貌を紹介し、今後の課題を含めた考察を加える。

1. はじめに

マイクロソフト社（以下、MS 社）対モトローラ社（以下、MO 社）の米国訴訟（事件番号 10-CV-01823）の判決（Determination）を紹介する。

MO 社はビデオ映像符号化 H.264 の標準規格必須特許（以下、必須特許）と無線 LAN802.11 の必須特許を保有しており、それぞれを標準化した国際標準化団体で「合理的かつ非差別的な条件でライセンスする宣言」（以下、RAND 宣言）をしていた。

一方、MS 社は XBOX 等の製品にこれらの標準規格を搭載して製造販売していたところ、MO 社から同社の保有する標準規格必須特許について最終製品の 2.25% の実施料率でのライセンスの申し出を受けた。これに対し、MS 社は MO 社の申し出の実施料は、MO 社が各標準化団体で宣言した RAND 宣言の義務

2. 事件の経緯

2010 年 10 月、MO 社は MS 社に 802.11 必須特許、H.264 必須特許のライセンスを提案する 2 通の書簡を送付した。

2010 年 11 月、MS 社は MO 社が各標準化団体で宣言した RAND 宣言の義務に違反しているとして本件訴訟を提起した。

2012 年 2 月、裁判所は MO 社の RAND 宣言は、MO 社と標準化団体との間の契約の成立であって、標準規格の使用者である MS 社は第三者たる受益者として MO 社に契約の履行を求めることができると認

めた。

2012年11月、裁判所はMO社の必須特許のRAND実施料率とその範囲を判断することを目的とした非陪審裁判（bench trial）を開き、1週間の日数をかけて関係者の証言の聞き取りを行い、本判決を行うに至った。

3. 標準規格・標準化団体

ビデオ映像符号化H.264は国連傘下の標準化機関ITU（国際電気通信連合）で標準化が行われ、無線LAN規格802.11は米国の技術者団体IEEE（米国電気電子学会）で標準化が行われた。ITUはISO（国際標準化機構）並びにIEC（国際電気標準会議）と共通の知的財産ポリシーを有しており、「実施規則」の中で、標準規格に関する特許の取扱いを規定している。標準規格は何人にも使用できるものでなければならず、知的財産ポリシーの唯一の目的は、「標準規格にその一部または全てが組み込まれた特許は不当な制約なく、何人にも使用できるものでなければならず」と規定している。

また、IEEEは、MO社が最初にRAND宣言した際の運用マニュアルにおいて、特許権者が標準規格の提案を行うに先立って、彼らの技術を求める者全てに対して名目的（Nominal）かつ競争力ある費用での提供を保証する文書の提出する事を規定している。

裁判所は、これらの状況を踏まえ、RAND宣言の目的は標準規格の広範な普及を促進するものでなければならずと判断した。

4. RAND 条件評価の為の経済的指標

(1) 基本原則

次に、裁判所は「RAND条件評価の為の経済的指標」のフレームワークを以下の通りに示した。

- ① RAND実施料は標準規格の広範な採用を促進するという標準化団体の目的に合致したレベルに設定されなければならない。
- ② RAND実施料を決定する適切な方法はRAND宣言が避けることを意図していた特許ホルダーアップ

のリスクを認識し軽減しようとするものでなければならない。

- ③ RAND実施料を決定する適切な方法は、他の必須特許権者も実施者に実施料を要求した場合の実施料の累積を考慮し、ロイヤリティスタッキングのリスクに対処するものでなければならない。
- ④ RAND実施料は、標準化団体は価値ある標準規格を作り出す技術を保有していることを理解して設定されなければならない。価値ある標準規格の創造を促すため、RAND宣言によって価値ある知的財産の保有者がその資産について合理的実施料を受けとることを保証しなければならない。
- ⑤ RAND宣言は、特許技術が標準規格に採用されたことによる価値とは切り離して、特許技術そのものの経済的価値に対する合理的実施料に特許権者を制限すると解釈すべきである。

(2) 具体的な評価方式の検討（仮想二者間交渉方式の採用）

次に、裁判所は、RAND実施料率の具体的な評価方式について検討した。MS社は「増加価値方式」を提案し、MO社はRAND条件下での「仮想二者間交渉方式」を提案した。

「増加価値方式」とは、標準規格に採用される可能性があった代替技術と比較した対象技術の増加価値を算定するものであり、特許技術の経済的価値は特許技術が標準規格に採用された事による価値とは区分してされるべきとの主張に基づくものである。一方、「仮想二者間交渉方式」は、特許権者と実施者が誠意ある交渉していたと仮定して、合意に至ることのできたであろう実施料を試算するものである。

裁判所は、MO社の提案したRAND条件下の「仮想二者間交渉方式」を原則的に採用し、その判断基準として裁判でも広く使用されているGeorgia-Pacific factorをRAND条件に適用できるよう修正することにした。両社の提案した評価方式およびこれらに対する裁判所の指摘と判断を表1にまとめる。

表 1 各社の提案した RAND 実施料率の評価方式

提案者	評価方法	利点	欠点	裁判所の判断
MS 社	代替技術と比較した対象技術の増加価値を計算	標準規格に対する特許技術の増加貢献の ex ante 評価は RAND レートの決定において有効	① 現実世界での適用性に欠ける (IEEE, ITU は独禁法の懸念があり ex ante 多者交渉の実施を控えている可能性がある) ② 裁判所での実行が不可能 (特許の価値を標準規格に対する増加貢献に関連づけるのは実現が困難)	不採用
MO 社	RAND 義務下での仮想二者間交渉	① 実世界の交渉で用いられている ② 過去の裁判例も採用されている	Georgia-Pacific factor を修正すべき理由 ① 必須特許権者は RAND 条件でのライセンス義務があるが, RAND 宣言していない特許権者は, 特許を独占してライセンスしない選択も可能 ② 仮想交渉は, 孤立したものではない。標準規格の実施者は一人ではなく複数の特許権者からライセンスを受けなければならないことを理解している	修正して採用

(2) 仮想交渉 (Georgia-Pacific の修正) 裁判所は, Georgia-Pacific フレームワークの 15 個の factor それぞれについて RAND 義務下での適用と修正の是非を検討した。Georgia-Pacific の 15 個の factor と修正の内容, 修正の理由等を表 2-1, 2-2 にまとめる。

表 2-1 Georgia-Pacific factor とその修正, 修正理由等

factor	Georgia-Pacific	修正 Georgia-Pacific	修正の理由等
1	確定実施料。特許権者が係争中の特許で受け取る実施料	同左。当該確定実施料は, RAND 義務又は同等の条件で交渉されたものでなければならない	RAND 義務下での確定実施料と比較すべきだから
2	係争中の特許と同等の特許についてライセンシーが支払った実施料率	同左	(明示無し)
3	ライセンスの性質と範囲	同左	(明示無し)
4	ライセンサーの既存のポリシーとマーケティングプログラム (非許諾・独占実施, 限定した実施許諾等)	適用無し	ライセンサーは RAND 条件でライセンスすることを宣言しているから
5	ライセンサーとライセンシーの取引関係 (互いに競合者, 発明者と起業家等)	適用無し	特許権者は RAND 条件でライセンスすると宣言しており, ライセンス契約で競合者を差別することができないから
6	特許技術の販売がライセンシーの他製品の販売を促進する影響。ライセンサーの非特許製品の販売に貢献する発明の現在の価値。	同左。当該特許技術の価値は特許技術が標準規格に採用された事による価値とは区分することが重要 合理的実施料については, 標準規格がライセンシーに与える影響ではなく, 特許が標準規格の技術性能に与える貢献とこれら関連する技術性能が製品に与える貢献を考慮すべき	特許技術の標準規格への貢献とは関係なく合意された標準規格自体に大きな価値があるから
7	特許の存続期間, ライセンス期間	同左	(明示無し)

表2-2 Georgia-Pacific factor とその修正, 修正理由等

factor	Georgia-Pacific	修正 Georgia-Pacific	修正の理由等
8	特許製品の確立した利益。商業的成功。その現在の普及度	特許技術の価値を特許技術が標準規格に採用された事による価値とは区分する。合理的実施料は、標準規格がライセンスに与える影響ではなく特許が標準規格の技術性能に与える貢献とこれら技術性能が製品に与える貢献を考慮すべき	特許技術の標準規格への貢献とは関係なく合意された標準規格自体に大きな価値があるから
9	同等の結果を得る為に用いられてきた旧方式・製品に対する特許技術の有用性と利点	同左。仮想交渉での当事者等は特許技術の代わりに標準規格に採用され得た代替技術を考慮すべき	(明示無し)
10	特許発明の性質。ライセンスによる事業実体の特長。発明を使用するものの利便	同左。仮想交渉では、特許技術の標準規格の技術性能に対する価値及びこれらの技術性能の製品に対する価値に焦点をおくべき	特許技術の価値と特許技術が標準規格に採用された事による価値とは区分すべきだから
11	侵害者が発明を利用する程度。利用の価値の立証証拠	同左。仮想交渉では、特許技術の標準規格の技術性能に対する価値及びこれらの技術性能の実施者と製品に対する価値に焦点をおくべき	特許技術の価値と特許技術が標準規格に採用された事による価値とは区分すべきだから
12	特定(類似含む)の業界の慣習として発明(類似含む)の使用で見込まれる利益または販売価格における部分	同左。RAND 宣言した特許のライセンスビジネスの商慣習を考慮すべき	RAND 宣言していない特許の実施料は比較対象ではないから
13	発明に起因して実現される利益の部分(非特許要素、製造過程、ビジネスリスク、侵害者が加えた顕著な特徴や改良からは区別されるもの)	RAND 条件下では特許技術の貢献と特許技術が標準規格に採用された価値は区別して考慮すべき	標準規格そのものの価値で必須特許権者に報酬することはホールドアップ問題招くものであり、RAND 宣言の目的に反するから
14	的確な専門家の意見供述	同左	(明示無し)
15	(侵害開始時に)ライセンスとライセンスが合理的かつ自発的に合意に達するよう試みた場合に、両者が侵合意したであろう額	当該合意に達する試みの中で、必須特許権者はホールドアップとスタッキングを回避して、標準規格を広範に普及させる RAND 宣言の目的に従うべき	(明示無し)

5. H.264 必須特許の評価

裁判所は、先に検討したフレームワークに基づき、MO 社の H.264 必須特許の評価を行った。最初に、技術的背景について説明し、H.264 の概要、H.264 標準化の経緯を分析した後に、MO 社特許の H.264 標準規格への貢献、MO 社の特許の MS 社製品への重要度を論じる。

(1) 技術的背景

(i) ビデオ圧縮

ビデオ(映像)信号を、元のビデオ信号よりも格納容量が小さい符号データに変換する処理をビデオ圧縮(符号化)と呼ぶ。ビデオ圧縮は昨今の高解像度で容量の大きいデジタルビデオを小さい格納領域に保存し、高速に送信することを可能としている。

(ii) インターレースビデオ

インターレースビデオは 1940 年代に開発された圧縮技術で、1 フレームで送信するビデオ信号を半分にしてテレビ放送の送信データ量を削減するものである。インターレースビデオ圧縮は奇数ラインのデータと偶数ラインのデータを別々に取り扱い、奇数ラインの集まりをフィールドと呼び、偶数ラインのデータの集まりを別のフィールドと呼ぶ。一方、2 つの連続するフィールド、すなわち奇数フィールドとそれに続く偶数フィールドは、1 つの画像を完成させるものであり、フレームと呼ばれる。

今日の薄型テレビやコンピュータのディスプレイはインターレース方式を採用せず、全ラインのビデオを高速に表示している。これはプログレッシブと呼ばれる。

(iii) インターレース符号化

インターレース符号化は、最初は MPEG2 にその後 MPEG4 にも採用されている。適応的フレーム／フィールド符号化は、適応的にインターレース画像の特定の部分をフレーム、または、別々のフィールドとして符号化を行うものである。大別して2種類に分類され、1つが画素適応フレーム／フィールド符号化 PICAFF (PAFF)、もう1つがマクロブロック適応フレーム／フィールド符号化 MBAFF である。前者は画像全体でフレームまたは別のフィールドとして符号化し、後者は1つのマクロブロック毎にフレームまたは別のフィールドとして符号化する。いずれもプログレッシブビデオに用いられている。

MO 社は H.264 策定に際して MBAFF のフレーム符号化とフィールド符号化の選択をマクロブロック単位 (シングルマクロブロック MBAFF) ではなく、2つのマクロブロック単位 (ペアマクロブロック MBAFF) で行う提案をし、最終的に H.264 に採用された。

(2) H.264 の概要

(i) H.264 技術のコア技術

H.264 (ISO/IEC では MPEG4part10 (AVC)) は 2003 年に ITU で制定された。H.264 標準規格のコア技術は、符号化、予測、変換 (量子化) である。予測の基本的なアイデアは送信または保存する為のデータを削減するために、画像の冗長性を減らすことにある。

予測にはイントラ予測とインター予測の2つがある。前者は同じ画像のフレームの中で近傍の画像からの予測を行う。後者は異なるフレームのブロックから予測を行う。インター予測とは、動き補償を行う1つの方法であり、動く物体を表現する連続したフレームの中の高い相関性を抽出するものである。

変換は、画像を、圧縮が容易となる周波数係数に変換するものである。量子化は、各周波数係数の表示するビット数を削減するものである。符号化の中のスキャンは、2次元に配置された周波数係数を1次元に並び替えるものである。

(ii) プロファイルとレベル

H.264 にはさまざまな圧縮技術が採用されており、それら技術の集まりは Baseline, Main, High, Extended というプロファイルに分類されている。またプロファイルの適用の程度を表すレベルが1から

5.1 まで規定されている。Baseline はインターレース符号化技術の使用を禁止している。Main, High はフィールド符号化, MBAFF, PAFF を含む符号化技術を追加的に備えている。

(3) H.264 標準化の経緯

(i) JVT の発足

H.264 は ISO/IEC の MPEG グループと ITU-T の VCEG グループが共同で標準規格を完成させている。VCEG グループは 1998 年から 2001 年の間に H.264 のドラフトを完成させた。2001 年の時点で、同ドラフトは従来方式の 50% の改善を達成していたが、インターレース画像に対する特別な技術は備えていなかった。

2001 年に MPEG グループが新しいビデオ映像符号化の方式を募集した際に、VCEG グループは同ドラフトとドラフトを共同で完成させることを MPEG グループに提案し、その結果 VCEG と MPEG は公式に JVT と呼ばれるグループを結成することとなった。JVT は H.264 の最初のバージョンを 2003 年に完成させたが、H.264 の最初のバージョンでもインターレース画像に対する特別な技術は備えていなかった。

(ii) MO 社の標準化への貢献

H.264 は 2300 以上の資料からなる 170 もの寄書 (提案書) から完成されている。技術的な最大の貢献者は Telenor グループで H.264 コア技術を 1999 年 8 月に提案し、その提案がドラフトの基本となった。(Telenor グループは特許権を求めないことを決定して JVT でその旨を宣言している。)

一方、MO 社は 2001 年 7 月時点の VCEG の策定したドラフトには関与しておらず、2001 年の中ごろから VCEG の活動に関心を持ち、2001 年 12 月の JVT の第一回会合で最初の提案を行った。このときすでに多くの企業、研究機関が VCEG のドラフトの開発に貢献していた。

MO 社は JVT に 25 件の提案を行い、そのうち 18 件がインターレースに関するものであり、PICAFF と MBAFF を含む提案が採用された。7 件はウェーブレット符号化に関するもので、最終的には採用されなかった。結果的に MO 社の H.264 開発における役割はほぼインターレースに関係するものだけとなった。

(iii) H.264 必須特許

H.264 には 2500 件の必須特許があり、そのうち 350 件は米国特許である。約 33 の米国企業が具体的な必須特許の特許番号を明示し、そのすべての企業が

RAND 宣言している。一方、19の企業は RAND 宣言に際して、ブランケット（特許番号を明示しないこと）で LOA（特許宣言書）を提出している。

（４） MO 社特許の H.264 標準規格へ貢献

MO 社は 16 件の特許とその外国対応特許を必須特許として保有している。16 件の特許はさらに 6 つのファミリーに分類される。6 つのファミリーは、予測に関するもの、適応的フレーム／フィールド符号化、変換の 3 つの分野に大別される。裁判所が判断した特許の内容と、代替技術に対する優位性、H.264 標準規格に対する重要性を表 3 にまとめる。

（５） MO 社特許の MS 社製品への重要度

（i） インターレースと MS 社製品

MO 社の 16 件の特許のうち 14 件がインターレースに関係することから、MS 社製品におけるインターレースビデオの重要性を調べたところ、①インターレースビデオは市場では一般的ではなくなっている、② MS 社製品のユーザーが頻繁にインターレースビ

デオに遭遇することはほとんどない、③但し、MS 社製品はユーザーが遭遇したいかなるビデオも中断することなく再生できるように、インターレースビデオに対するサポートを行うことは MS 社にとって重要であると、裁判所は判断した。

（ii） H.264 搭載の MS 社製品

次に、裁判所は MS 社製品が H.264 必須特許を搭載しているか確認した。その結果、Windows はリリースの際に数千の技術機能を追加していて、ビデオの圧縮技術はその 1 つに過ぎず、またユーザーがインターレース H.264 ビデオに遭遇することは頻繁ではない等の事実から、MO 社の特許は Windows 製品の機能全体の中では重要性は小さいと判断した。

また、XBOX の主な利用はシングルユーザーのゲームである等の事実から、MO 社の特許は、XBOX で機能での中心ではないと判断した。裁判所が判断した MO 社 H.264 特許の製品に対する重要性についても表 3 にまとめる。

表 3 MO 社 H.264 特許の標準規格と MS 社製品に対する重要性

ファミリー	米国特許	技術分野	概要	規格に対する重要性	製品に対する重要性
Krause	5235419	予測	複数の動き補償器による適応的符号化	コア技術（符号化効率改善） 代替技術に対する優位性有 ハードウェア実装に限定	（明示無し）
Wu	5376968		複数の圧縮モードによる適応的符号化	コア技術（符号化効率改善） 代替技術の優位性有 ハードウェア実装に限定	（明示無し）
Eifrig	6005980		動き予測ベクトルの生成	コア技術（符号化利得改善） インターレースモード限定 技術的進歩は最小限度。	Windows 製品の機能全体の中では重要性は小さい
MBAFF	6980596 他	適応フレーム／フィールド符号化	マクロブロック適応的フレーム／フィールド符号化（ペアマクロブロック）	コア技術（符号化効率改善） 代替技術（シングルマクロブロック MBAFF）有 インターレースモード限定	Windows 製品の機能全体の中では重要性は小さい
PAFF	7769087 他		画像毎に、双方向予測画像をフレームモードまたはフィールドモードで適応的に符号化	コア技術（（符号化効率改善） インターレースビデオ限定	Windows 製品の機能全体の中では重要性は小さい
Scan	7162094	変換	符号化効率の高い 2 次元の周波数係数の 1 次元スキャン方式	コア技術（符号化効率改善） 同等価値の代替手段あり インターレースビデオ限定	（明示無し）

6. 802.11 必須特許の評価

裁判所は、先に検討したフレームワークに基づき、MO 社の 802.11 必須特許の評価を行った。最初に、802.11 技術について説明し、802.11 標準規格の概要、802.11 標準化の策定経緯を分析した後に、MO 社特許

の 802.11 標準規格への貢献、MO 社の特許の MS 社製品への重要度を論じる。

（１） 技術的背景

802.11 は“Wi-Fi”として一般に知られている無線通信の標準規格であり、家庭での無線ネットワークの

デファクトとなっている。無線ネットワークとは、ラップトップ PC 等のステーションと呼ばれるデバイスをアクセスポイントに接続する手順であり、アクセスポイントのモデムを介してステーションからインターネットへ接続ができる。

(2) 802.11 の概要

802.11 を構成する技術は、コアイネープリング機能、アドバンス機能、ペリフェラル機能に分類される。コア機能は、802.11 互換デバイスを創るのに不可欠な技術であり、以下の技術を含む。

ネットワーク設定はネットワークで通信するに先立って、ネットワーク接続を実現する技術である。

チャンネルアクセス管理は情報を送受信する前に、通信チャンネルのアクセス権を得る技術である。

データ変復調は情報を適正に送受信するために、送信側、受信側の双方でデータのフォーマットを認識し、同期をとり、変復調する技術である。

セキュリティ（暗号化）は、送信データが第三者に盗聴されないよう暗号化し、また、送信データが成りすました偽者ではないことを保証する認証の技術である。

(3) 802.11 標準化の経緯

(i) 標準化されるまで

最初の無線パケットネットワークはハワイ大学で 1970 年代に開発された ALOHA ネットであり、ARPANET（インターネットの前身）に接続され、現在 802.11 で採用されることになったさまざまな技術を使用していた。

1985 年に FCC（連邦通信委員会）が免許不要帯域での無線通信技術の使用を認め、FCC の判断に呼応して、1990 年に Zirco 等が独自方式の無線 LAN 製品の開発に着手し、他メーカーがそれに続いた。しかし、独自方式の製品であるため、利用者はネットワーク構築の際に、すべて同一のメーカーの製品を購入して使用しなければなかった。

(ii) 802.11 ワーキンググループ

この問題を解決する為、IEEE802.11 委員会は 802.11 ワーキンググループを組織化して、無線 LAN の標準規格を策定することになった。標準規格技術には、データ変調、多重アクセス、エラー制御符号化、

スペクトラム拡散等の技術が採用された。802.11 ワーキンググループは 7 年の年月を費やしてその最初のドラフトを完成させて、1997 年には最初の標準規格を発行した。

(iii) 802.11 の拡張（Amendment）

引き続き、委員会は、標準規格の拡張として、高速化、セキュリティ（802.11i）、QoS（802.11e）、高スループット（802.11n）の追加を行った。標準規格の完成には多くの組織（1000 以上の参加者）の関与があり、会合の開催回数は 130 回を越え、拡張の完成のために 30 ものタスクグループが形成された。また 802.11 にはオプション機能が沢山あるが、その搭載は必須ではない。

(iv) 802.11 必須特許

802.11 は本来、発明ではなく周知技術（特許権利化されてないパブリックドメイン技術）を採用して開発されたものである。特許宣言に関しては、1994 年以来 92 の企業が LOA によって 350 件の特許、22 件の特許出願の必須特許を保有していると宣言している。また Atheros, Qualcomm, RIM, Intel などの企業がブラケット LOA で特許番号を特定することなく、宣言をしている。

(3) MO 社特許の 802.11 標準規格への貢献

MO 社は 24 件の特許が必須であると主張したが、802.11 標準規格に必須であるかについて十分な説明はなく、24 件のうち 11 件の特許を XBOX が使用していると限定するに至った。

従って、裁判所は XBOX と 11 件の特許の関係に限定して検討を行った。裁判所の判断した各特許の内容、代替技術に対する優位性、802.11 標準規格に対する重要性を表 4 にまとめる。

(4) MO 社特許の MS 社製品への重要度

次に、裁判所は個別の特許については、製品との関係を検討した。その結果、一部の機能と製品との関係については限定的ながら肯定的である旨の認定もあったが、最終的に裁判所は仮想交渉で各特許の標準規格への貢献は極めて小さく、製品への貢献はあったとしても、限定的であることと判断した。

裁判所の判断した各特許の製品に対する重要性についても表 4 にまとめる。

表4 MO 社 802.11 特許の標準規格と MS 社製品に対する重要性

カテゴリー	US 特許	技術分野	概要	標準規格に対する重要性	XBOX（製品）に対する重要性
1	5142533	チャンネルアクセス管理	EDCA, DCF 干渉回避	チャンネルアクセス管理に対する極めて最小限度の技術的貢献	当事者は XBOX についてライセンスすることを合意しないであろう
2	5272724 5519730	データ変調 (a/g/n)	OFDM 変調方式 サブキャリアの PLCP プリアンブル挿入	OFDM に対する極めて最小限度の技術的貢献	(明示無し)
3	6069896 6331972	ネットワーク設定	ステーションからアクセスポイント探索信号の送出	ネットワーク設定に対する極めて最小限度の技術的貢献	当事者は XBOX についてライセンスすることを合意しないであろう
4	5329547 6473449 5822359	データ変調 (b/g)	DSSS における参照シンボルのデータ内への挿入	データ変調, DSSS に対する極めて最小限度の技術的貢献	802.11b, g は XBOX での搭載は一般的でなくなっているが, 本バージョンをサポートしていく為の価値はある
5	5537571 5467398 5689563	セキュリティ	TKIP 認証コード	セキュリティ, 暗号化に対する極めて最小限度の技術的貢献	インターネット閲覧等の限定的な環境下でのみ使用

7. 適正 RAND 実施料率の算定方法の検討

(1) RAND 実施料率の指標としての比較対象

次に, 裁判所は, MO 社, MS 社双方から提出された証拠に基づいて, 802.11, H.264 それぞれの RAND 実施料率の指標を検討した。

MO 社は RAND 実施料率の指標として, ① Vetch 社とのライセンス契約, ② RIM 社とのクロスライセンス契約, ③ Symbol 社 (モトローラ社が買収) と Proxim 社のライセンス契約の資料を提出した。

一方, MS 社は④ Via Licensing (以下, Via) の 802.11 パテントプール (以下, プール), ⑤ MPEG LA の H.264 プール⑥ Wi-Fi チップ製造者 Marvell 社が ARM 社に支払った実施料の資料を提出した。

裁判所はこれらに加え, 特許評価会社である Intecap 社が 802.11 必須特許の RAND 実施料率を算定した資料を検討した。

裁判所は, MO 社から提示された①～③の 3 件のライセンス契約での実施料については, 契約にカバーされる特許ポートフォリオと必須特許の関係, 契約締結に至った経緯が修正 Georgia-Pacific factor1 の観点から RAND 義務下での交渉には該当するとはいえず, RAND 実施料率の指標の比較としては採用できないと判断した。

(2) RAND 実施料率の指標としての MPEG LA H.264 プール

(i) MPEG LA H.264 プール形成の背景

2003 年の H.264 の標準規格の完成後, MPEG LA が H.264 プールを形成する動きが始まり, その際には MO 社と MS 社もその検討に関わり, プール料率の議論に参加していた。すでに MPEG LA は H.264 とは別のビデオ映像符号化 (MPEG2, MPEG4Visual 等) のプールを運営しており, また MPEG LA とは競合する Via もまた同じく H.264 プールの形成を検討しており, MO 社と MS 社も Via の会議に参加していた。

(ii) 現在の MPEG LA の H.264 プール

現在の MPEG LA の H.264 プールは 275 件の必須米国特許, 全世界で 2400 件以上の必須特許を管理しており, 26 のライセンサーから 1100 のライセンシーへの実施許諾がなされている。ライセンシー (子会社含む) は必須特許を保有している場合は RAND 条件でライセンスすることに同意している。

(iii) RAND 実施料率の指標としての適性

裁判所は, プールの実施料は二者間交渉での実施料より低額になりがちであること, H.264 プールでは個々の特許の価値ではなく, 特許の件数でライセンス収入の配分がなされること, プールに参加するライセンサーの必須特許の価値は, ライセンス収入に加えてプールに参加することで他社の特許のライセンスを受ける利益がある等の事情を考慮した上で, 最終的に

RAND 実施料率の指標とでき、また、RAND 実施料率の範囲の下限となると判断した。

(3) RAND 実施料率の指標としての Via 802.11 プール

(i) Via 802.11 プールの背景

IEEE のワーキンググループで 802.11 の最初のバージョンが発行されてから 6-8 年後の 2003-2005 年に Via で 802.11 必須特許プールが形成された。

現在の参加の規模は MPEG LA の H.264 プールに比べると小さく、5 社のライセンサーが全世界で 35 件の特許を 11 社のライセンサーに実施許諾をしている。2004 年に MO 社は 802.11 プールに必須特許の申請を行ったが、同プールの専属鑑定者は MO 社特許を必須でないと判定した為、MO 社は実施料率を決定する会議には参加できなかった。

(ii) 現在の Via 802.11 プール

プールのレートは年間 50 万台までは 0.55 ドルで、その上の台数以上は、台数に応じてレートが下がり 0.05 ドルまで減額される。H.264 と同じく 802.11 でもプール実施料はライセンサーに対して全世界収入配分アルゴリズム（特許の件数比、国別重み付け）に基づいて配分される。MS 社は 802.11 プールのライセンサーではない。802.11 プールはライセンサーの数が少なく、プログラムのボリュームにも不足していることから MS 社はプールに参加しておらず、MO 社も同様である。

(iii) RAND 実施料率の指標としての適性

802.11 プールはライセンサー、ライセンサーの獲得では大成功しているとはいえない。少なくとも 95 の特許権者が推定されるが、上述のようにライセンサー、ライセンサーの数は少ない。但し、標準規格の普及という RAND 条件の趣旨の元に活動を行っていることから、裁判所は、強力な指標ではないが RAND 条件の指標とできると判断した。

(iv) RAND 実施料率の算定

裁判所は MO 社、MS 社その他企業等のプールがライセンスしていない 802.11 必須特許の件数（MS 社が主張する件数を修正）を 802.11 プールの特許件数に加え、国別の重み付けを行ったうえで、MO 社への配分率は 10.19% (0.1019) であると算定した。

MS 社の 2011 年のプールへの支払い 285 万ドルのうち、MO 社への配分 10.19% は 29 万ドル。MS 社の 2011 年の 802.11 搭載製品の販売台数は 1426 万台。し

たがって、MO 社は 2011 年に 0.02038 ドル/台 (= 29 万 / 1426 万台) を受け取るべきであったと判断した。

H.264 特許の価値の判断と同様（詳細は後述）に MO 社はプールに参加することで実施料収入の 2 倍相当の価値があると判断から、MO 社の 802.11 必須特許価値の総額はプールで受け取るべきであった 0.02038 ドル/台の 3 倍の 6.114 セント/台と判断した。

裁判所は、更に、①現実には IEEE にブランクett LOA を提出している企業が複数存在すること、②先に検討したとおり MO 社の特許が他の特許に比べて優れている等の証拠もなく MS 社は MO 社の 24 件特許のうち 13 件の特許を使用していないこと、その他の先駆者や企業の貢献によって 802.11 が策定された経緯等を考慮して、この算定額は適正 RAND 実施料率より高めであると結論した。

(4) Marvell 社 Wi-Fi チップ

裁判所は Marvell 社の Wi-Fi チップの知財権に支払う額を適正 RAND 実施料率とする MS 社の主張を検討した。Marvell 社の Wi-Fi チップは 802.11 の機能を実現しており、MS 社が XBOX で搭載しているほか、多くの企業が採用している。Marvell 社は Wi-Fi チップに組み込みで搭載しているプロセッサの「設計、ノウハウおよび特許」について ARM 社からライセンスを受けており、実施料は Marvell 社の製造する Wi-Fi チップの価格 3-4 ドルに対して、1% (3-4 セント) である。

裁判所は、修正 Georgia-Pacific factor¹² に基づいて検討した結果、3-4 セント/台は RAND 実施料率の指標となるが、指標としては Via プールや Marvell 社チップほど重要ではないと結論した。

(5) Intecap 社の評価レポート

Intecap 社は、特許評価を行うコンサルティング会社である。Intecap 社は 2003 年に MO 社の 802.11 特許ポートフォリオの評価を行い報告書の作成を行っている。同報告書によると、802.11 機能の製品への貢献度、MO 社必須特許の必須特許全体での占有度で、MO 社特許の価値評価を行った結果、802.11 機能の製品への貢献度は 10% であり、MO 社必須特許の必須特許全体での占有度は 25% (裁判での証拠によると誤り) であると判断している。

また、XBOX が含まれる製品群の実施料率は 0.1% であり、XBOX は一般に 200-400 ドルで販売されている事実から、RAND 実施料率は 20-40 セント/台と

同報告書は結論している。

裁判所は、Intecap 社の評価は 25 倍の過大評価をしたものであり、Intecap 社の評価を修正にした RAND 実施料率は 0.8-1.6 セントとなると結論した。

RAND 実施料率の指標の提案と裁判所の採用の可否を表 5 にまとめる。

表 5 RAND 実施料率の指標の提案と裁判所の採用の可否

提示者	指標候補	H.264 への適用	802.11 への適用	裁判所の採用可否
MO 社	VTech ライセンス契約	○	○	× 必須特許は、契約のポートフォリオの一部に過ぎない
	RIM 社 クロスライセンス契約	○	○	× 契約には非標準規格特許等複数の特許が含まれている
	Symbol 社ライセンス契約	-	○	×
MS 社	Via 802.11 プール	-	○ 6.114 セント/台	○ MPEG LA H.264 プールほど強くはないが、修正 Georgia-Pacific factor 9 を考慮し、採用する
	MPEG LA H.264 プール	○ 0.55 セント/台	-	○ 標準規格の広範な普及という目標を実現しており、採用する。
	Marvell 社 Wi-Fi チップ	-	○ 3-4 セント/台	○ 修正 Georgia-Pacific factor 12 を考慮し採用する
裁判所	Intecap 社評価	-	○ (修正) 0.8-1.6 セント/台	○ 指標として採用するが、Via プールや Marvell 社 Wi-Fi チップほど重要ではない

8. H.264 必須特許の RAND 実施料率

裁判所は、MPEG LA H.264 プールを MO 社の H.264 必須特許の RAND 実施料率の指標と決定した上で、プールで MO 社が受け取るべき実施料を算定した。

(1) シナリオ

MS 社からは MO 社が受け取るべき実施料として次の 3 つのシナリオが提示された。

- ① MO 社と同等のポートフォリオの保有する会社が MPEG LA H.264 プールで受け取る実施料を MO 社が受け取る場合
- ② MO 社および他の H.264 必須特許の特許権者等が全て現在と同じ実施料のレートの条件下でプールに加入したときに、MO 社が実施料を受け取る場合
- ③ MO 社および他の H.264 必須特許と特許権者等が全て現在より最大 10% 増加したレートの条件下でプールに加入したときに、MO 社が実施料を受け取る場合

裁判所は、②が RAND 実施料率の算定としては適当であると判断した。更に、裁判所は、MO 社の 63 件の全世界特許に他社等が標準化の過程で LOA を提出

し MPEG LA H.264 プールに現在参加していない 89 件の H.264 必須特許を加えると、MS 社は MO 社に 0.185 セント/台の実施料を支払う事になるという、MS 社の試算を適正であると認めた。

(2) プール実施料収入以外の価値

(i) プールにアクセスできる価値

MO 社が MPEG LA H.264 プールで、必須特許に対して受け取る実施料率は MO 社が MPEG LA H.264 プールのメンバーとして MO 社が受け取る価値の部分でしかない。残る MO 社の価値は MPEG LA H.264 プールに含まれる莫大な技術にアクセスできることである。

MPEG LA H.264 プールのメンバーである価値について、裁判所での証拠として、MS 社が MPEG LA H.264 プールから受け取っている必須特許のライセンス料の額の約 2 倍の額を支払っている。この証拠から MS 社は、MPEG LA H.264 プールのメンバーであることを実施料率として受け取る少なくとも 2 倍の価値を与えるものであると裁判所は判断した（後述の補足を参照）。

以上により、裁判所は上述のシナリオ②に H.264

プール実施料の2倍である MPEG LA H.264 プールの知財権にアクセスできる価値を加えることで MO 社が受け取る実施料は

$0.55 = (0.185 + 2 \times 0.185)$ セント／台と計算した。

(ii) 下限の算定

裁判所はすでに 0.55 セント／台を MO 社 H.264 必須特許の実施料レンジの下限と判断しており、さらにこの額が増額されるべきかを検討したが、裁判での証拠から下限を増額する理由は見出せないと結論した。

(iii) 上限の算定

次に、裁判所は、RAND 実施料率の上限を検討した。RAND 実施料率の上限としてはロイヤリティスタッキングの問題を考慮した上で、RAND 宣言した特許のライセンスビジネスの商慣習を考慮すべきとする

修正 Georgia-Pacific factor12 に基づいて、裁判所に提出された証拠の中から RAND 実施料率の高い最も好適な事例を探した。その結果、MPEG LA の形成時の議論の中で、キャップ（上限）無しで 1.50 ドル／台とする事例を見つけ出した。シナリオ②による特許件数での MO 社への配分比率（pro rata share）は 3.642% であることから、MO 社の受け取りうる額は $1.50 \times 3.642\% = 0.05463$ ドルであると結論した。そして、先の RAND 実施料率の算定と同じ理由によりプール実施料の2倍であるプールの知財権にアクセスできる価値を加え、 $0.05463 + 2 \times 0.05463 = 0.16389$ ドル／台を上限と判断した。

9. 802.11 必須特許の RAND 実施料率

(1) 802.11 プールに基づく RAND 実施料率

(i) RAND 実施料率の算定

裁判所は、修正 Georgia-Pacific factor12 を考慮の上で検討した3つの事例による指標に基づき RAND 実施料率の決定を行った。Intecap 社の RAND 実施料率については 0.8-1.6 セント／台の範囲から、MO 社特許の標準規格および製品への重要性を考慮して、その下限である、0.8 セント／台と確定させた。また Marvell 社の RAND 実施料率については、3-4 セント／台の平均である 3.5 セント／台と確定させた。

総合すると

① 802.11 プールで 6.114 セント／台

② Marvell 社 Wi-Fi チップで 3.5 セント／台

③ Intecap 社レートで 0.8 セント／台

3つの平均をとり $(0.8 + 3.5 + 6.114) / 3 = 3.471$ セン

ト／台と結論した。

(ii) 下限の算定

裁判所は RAND 実施料率の下限について検討した結果、裁判での証拠が不足していることもあり、Intechip 社レートの 0.8 セント／台を採用した。

(iii) 上限の算定

裁判所は RAND 実施料率の上限を検討した結果、MS 社が、802.11 プール実施料に基づく実施料率を確定させようとした際に提示した 6.5 セント／台を採用した。その上で、上述した H.264 での説明と同様に 6.5 セント／台の2倍を 6.5 セント／台に加えた 19.5 セント／台を RAND 実施料の上限とした。

10. 裁判の結論

(1) H.264 実施料率とその上限、下限

MO 社の H.264 必須特許ポートフォリオの RAND 実施料率は 0.55 セント／台である。RAND 実施料率の上限は 16.389 セント／台であり、下限は 0.555 セント／台である。

この実施料の範囲は、Windows と XBOX の両方に適用される。その他の H.264 搭載製品については下限である 0.555 セント／台が適用される。

(2) 802.11 実施料率とその上限、下限

MO 社の 802.11 必須特許ポートフォリオの RAND 実施料率は 3.471 セント／台である。RAND 実施料率の上限は 19.5 セント／台であり、下限は 0.8 セント／台である。

この実施料の範囲は、XBOX の両方に適用される。その他の 802.11 搭載製品については下限である 0.8 セント／台が適用される。

11. 考察

本判決はこれまで不明瞭であった RAND 実施料率についての基本的な考え方を示した上で、具体的な実施料率の算定するものであり、今後の必須特許に関する訴訟に大きく影響するものと考えられる。今後の課題も含めた私見を以下に挙げて本稿を結ぶ。

① 802.11 特許についてはプールで認定されず、裁判では標準との関係も明らかにならなかった特許に対してもプール実施料を指標とするのは過大な算定でないだろうか。

② プールで他社の知財のアクセスできる価値をプールで得られる実施料の2倍として RAND 実施料を

算定しているが、事業を行っていない NPE 等の特許権者の訴訟については適用されないのではないか。

- ③ 特許の価値の重み付けを考慮した RAND 実施料の算定が、2013 年 10 月にイリノイ州連邦地裁で示されており、今後、両裁判例の判断が反映されて RAND 実施料率の算定方法が確立していくものと思われる。

補足.

裁判所はプールに参加する総合的な価値とプールに参加しない価値を比較して、プールにアクセスすることのできる価値を算定した。

(1) 定義

VP: プールに参加する価値 (プールに参加する利益を全て加算して全ての経費を減じる)

$$VP = P_+ + IP + E - P_- - OC$$

P_+ : プールで他社から受け取る実施料の総額

IP: プール特許の知財権を所有する価値

E: 特許をプールに加えることで得られる付加的な価値 (標準規格の広範な普及)

P_- : プールで他社特許を使用して支払う実施料総額

OC: 特許を別の方法で使用 (プール外でライセンス等) する機会コスト

VA: プールに参加しない価値

$$VA = A_+ + IP - A_- - OC$$

A_+ : プールの外部で他社から受け取る実施料 (RAND 料率) 総額

IP: プール特許の知財権を所有する価値

A_- : プール外で他社のプール特許のライセンスを得るために支払う総額

OC: プールに参加しない場合の機会コスト

(2) 両者の比較

IP は同一である。プールの中でも外でも IP の価値は変わらないからである。OC は後述するように、単純には相殺されない。

VP と VA の価値を比較するにあたっては、その会社の特許の価値に大きく依存している。(価値の高い特許を持っている会社はプールに参加しないほうが高い実施料を得るかもしれない。逆に、重要でない特許を持っている会社はプールに参加することが得となるかもしれない。) この比較について係数 C を導入す

ると

$$C \times (P_+ - P_- - OC) + E = A_+ - A_- - OC$$

ここで E は特許の価値・重要性に依存しないので C がかけられていない。

本事件では、MO 社の特許が他の MPEG LA H.264 プールの平均的な特許より価値があるとの立証ができていないので $C = 1$ であり、すなわち、 $VP = VA$ となる。

$$\text{従って } P_+ - P_- - OC + E = A_+ - A_- - OC$$

$$OC \text{ は相殺され, } P_+ - P_- + E = A_+ - A_-$$

ここでいくつかの変数は実際にその大きさが知られている。プール実施料 P_+ , P_- は既知であり、 A_+ は未知である。E については標準規格の広範な普及により MS 社にはプールに参加することで、付加的な利益があったことがわかっており、具体的には MS 社は得ている実施料収入の 2 倍の実施料をプールに支払っている。この事実から $E = P_+$ と推測した。

A_- については裁判所には証拠がないが、プールの参加しない場合に、MO 社が支払うであろう実施料は、他社の RAND 義務の制約によって、プール実施料よりは大きい、2 倍は大きくないと推定し、1.5 倍であると裁判所は判断した。すなわち、 $A_- = 1.5P_-$

$$P_+ - P_- + E = A_+ - A_- \text{ に代入して}$$

$$P_+ - P_- + P_+ = A_+ - 1.5P_-$$

$$A_+ = 2P_+ + 0.5P_-$$

MS 社は実施料収入の 2 倍を実施料として支払っている事実から MO 社について推定すると $2P_+ = P_-$ である

$$\text{従って, } A_+ = 3P_+$$

本事件で、プール外で他社から受け取る RAND 実施料の総額はプール実施料の 3 倍。プール実施料にプール実施料の 2 倍を加えたものとなる。

参考文献

- 1) FINDINGS OF FACT AND CONCLUSIONS LAW CASE2: 10-cv-01823 UNITED STATE DISTRICT COURT WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON AT SEATTLE 2013 年 4 月 25 日
- 2) 「標準規格必須特許権の権利行使をめぐる動き」ジュリスト 9 月号 2013 年
- 3) 知的財産と損害賠償 田村善之 2004 年弘文堂 (原稿受領 2014. 2. 3)