

# CRITERION ECONOMICS

1717 K Street, N.W. | Suite 900  
Washington, D.C. 20006  
電話 : +1 (202) 518-5121

J. Gregory Sidak  
ジェー・グレゴリー・サイダック  
会長  
直通電話 : +1 (202) 518-5121  
jgsidak@criterioneconomics.com

2015 年 7 月 28 日

知的財産ガイドライン一部改正ご担当者様  
公正取引委員会  
事務総局  
経済取引局  
取引部  
取引企画課相談指導室御中  
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1  
中央合同庁舎第6号館B棟

## 件名 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針案に関する意見

関係者各位：

公正取引委員会の知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針案（知的財産ガイドライン）に関する意見募集を受けて、ここに謹んで知的財産ガイドラインに対する意見および提案を提出いたします。

私は、J. Gregory Sidak と申します。ワシントン D.C.にある Criterion Economics, L.L.C.の創業者であり、会長を務めております。また、2005 年からオックスフォード大学出版局（Oxford University Press）が四半期毎に発行している *Journal of Competition Law & Economics* 誌の創刊者兼共同編集者でもあります。30 年以上にわたり、私は学術、行政および個人事業において法律と経済学にまたがる分野に従事してきました。専門の経営コンサルタントとして、南北アメリカ、ヨーロッパおよび太平洋地域のクライアントにサービスを提供してきました。標準必須特許（SEP）の分野では、さまざまな訴訟で経済専門家として公正、妥当かつ無差別な（FRAND）ライセンス供与に関する問題について証言を行ったり、学術論文を发表或し、また FRAND 問題および関連テーマに関する国際会議で研究発表を行うなど、幅広い仕事を手がけました。米国連邦地方裁判所イリノイ州北部地区においては、特許損害賠償に関する Richard Posner 判事の裁判所任命の中立的な経済専門家としての役割も果たしました。私は、本件提出に関して、利害関係者の代理を務めておらず、また知的財産施行ガイドラインの採用に一切経済的利益も持っていません。

私が近年執筆した 4 つの論文を添付しております。これらは私が本書で提出する意見の中で表明する考えを、さらに奥深く踏み込んだものです。最初の論文、*The Meaning of FRAND*,

*Part I: Royalties* (FRANDの意味、パート1:ロイヤルティ)では、SEPに対するFRANDロイヤルティを決定するための経済学方法論について分析しています。<sup>1</sup>2つ目の論文、*The Meaning of FRAND, Part II: Injunctions* (FRANDの意味、パート2:差止命令)では、SEP侵害者に対する差止命令を請求し取得するためのSEP所有者の権利について分析しています。<sup>2</sup>3つめの論文、*Patent Holdup and Oligopsonistic Collusion in Standard-Setting Organizations* (標準化機関における特許ホールドアップおよび買手寡占的共謀)では、標準化機関(SSO)内における水平的共謀のリスクを評価しています。<sup>3</sup>4つめの論文、*The Antitrust Division's Devaluation of Standard-Essential Patents* (反トラスト局の標準必須特許評価低下)では、米国司法省反トラスト局が2015年2月に発表したSEPライセンス供与についての米国電気電子技術者協会の特許政策における重要な転換点に関するビジネスレビューレーターに含まれる法的および経済的根拠付けの誤りを検証しています。<sup>4</sup>

## I. SEP所有者の差止命令に関する権利

FRAND 確約は、SEP所有者と標準化機関(SSO)との間の契約であり、標準実施者はこの契約の第三者受益者です。FRAND 確約から生じる義務は、FRAND 契約の条項と、当該契約の条件を規定する際の双方当事者の意図に従って解釈されなければなりません。大抵のSSOの付属定款および政策では、FRAND 確約の主要目的は、標準に組み込まれたSEP所有者の特許技術の利用を標準実施者に許諾し、SEP所有者の標準に対する寄与を公平に補償することであると断定しています。

FRAND 確約は通常、FRAND 条件によるSEPへのアクセスを標準の実施を求めるいかなる実施者にも許諾する義務をSEP所有者に課します。しかしながら、SEP所有者のFRAND条件を申し出る義務は、潜在的ライセンシーとの交渉が結果的にライセンス契約をもたらすことを保証するわけではありません。SEP所有者がFRAND条件の申し出を行い、善意を持ってライセンス条件の交渉を行ったとしても、交渉が上手く行かない場合があります。例えば、潜在的ライセンシーがFRAND条件の申し出の承諾を拒否する場合があります。原則として、SEP所有者がFRAND条件の範囲内で最初のライセンスの申し出を行った場合、SEP所有者はFRANDに関する義務を遂行したことになります。ライセンス条件に関するそれ以降の交渉は、SEP所有者の裁量のみ任せられます。潜在的ライセンシーはFRAND条件の範囲内にある申し出を拒否することができず、より条件のいい取引をしたいという理由で差止命令を回避することを望みます。

知的財産ガイドライン改正案では、SEP所有者が反トラストに関する懸念を引き起こさずに、FRANDライセンス条件を受け入れようとしない侵害者に対して差止命令を請求し、取得することができるべきであると正しく認識されています。また、潜在的ライセンシーがFRAND条件でSEP所有者の技術のライセンス供与を行う意志があるかどうかは、各事例の

---

1. J. Gregory Sidak, *The Meaning of FRAND, Part I: Royalties* (FRANDの意味、パート1:ロイヤルティ), 9 J. COMPETITION L. & ECON. 931 (2013), <https://www.criterioneconomics.com/meaning-of-frand-royalties-for-standard-essential-patents.html>.

2. J. Gregory Sidak, *The Meaning of FRAND, Part II: Injunctions* (FRANDの意味、パート2:差止命令), 11 J. COMPETITION L. & ECON. 201 (2015), <https://www.criterioneconomics.com/meaning-of-frand-injunctions-for-standard-essential-patents.html>.

3. J. Gregory Sidak, *Patent Holdup and Oligopsonistic Collusion in Standard-Setting Organizations* (標準化機関における特許ホールドアップおよび買手寡占的共謀), 5 J. COMPETITION L. & ECON. 123 (2009), <https://www.criterioneconomics.com/patent-holdup-oligopolistic-collusion-frand-standard-setting.html>.

4. J. Gregory Sidak, *The Antitrust Division's Devaluation of Standard-Essential Patents* (反トラスト局の標準必須特許評価低下), 104 GEO. L.J. ONLINE 48 (2015), <https://www.criterioneconomics.com/antitrust-divisions-devaluation-of-standard-essential-patents.html>.

具体的な状況によることも正しく強調されています。しかしながら、将来の見通しがはっきりしない場合、知的財産ガイドライン改正案には潜在的ライセンスのオポチュニズムを招くリスクがあります。改正案では、潜在的ライセンスが裁判所または調停機関が訴訟もしくは調停の結果として設定する FRAND ライセンス条件に拘束されることに同意する限り、「ライセンスを受ける意思を有する者」であるとみなしています。即ち、知的財産ガイドラインは、SEP 所有者に対して訴訟を提起する当事者（SEP 所有者が契約上の FRAND 義務に違反したと申し立てること等）、または SEP の有効性、必須性もしくは侵害を争う当事者でさえ「ライセンスを受ける意思を有する者」とみなすこととなります。このような方法を用いた場合、ライセンスは、SEP 所有者に対して当該技術使用の補償を行うことなく SEP を無償で使用するようになることができようになり、SEP 所有者に対する補償を裁判所または仲裁裁判所の最終裁定まで遅らせることとなります。このような行為は SEP 所有者が自らの革新的寄与に対する時宜に合った補償を得ることを妨げることとなり、革新および標準化過程の質にマイナスの影響を及ぼしかねません。

欧州連合司法裁判所（CJEU）は、潜在的ライセンスのオポチュニズムを招くリスクを認め、SEP をすでに使用している侵害者は SEP 所有者の申し出が FRAND でないと言明するだけで差止命令を回避することができるべきではないとしています。CJEU は 2015 年 7 月 16 日に、*Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp.* (*Huawei Technologies Co. 対 ZTE Corp. の訴訟*) において、SEP 所有者が侵害者に対する差止命令を請求する権利を有するかどうかという問題について判断を下しました。<sup>5</sup>CJEU は EU 競争法の観点から、(1) SEP 所有者が実施者に書面による申し出を行った場合、および (2) 侵害者が SEP の使用を続け、ただちに申し出に回答しなかったり、引延し戦術を使ったりした場合、SEP 所有者は侵害者に対して救済を請求したとしても自らの支配的地位を乱用したことにならないとしました。<sup>6</sup>CJEU は、特許権者（FRAND 確約した SEP 所有者を含む）は「自らの独占的権利の有効な実施を確保するために法的手続に訴える権利を奪われてはならず、原則として当該権利の行使者は、自らが所有者でない場合、いかなる使用の前にもライセンスを取得することが求められる」という一般原則を強調しています。<sup>7</sup>CJEU は、SEP 所有者が自らの SEP を FRAND 条件でライセンス供与することを申し出た以上、FRAND 確約はこれらの基本原則を変更するものではないとしています。

米国競争当局も同様に、SEP 所有者は「見込みライセンスの特許権者に対する公平な補償義務を回避しようとして、明らかに F/RAND 条件であると合理的に考えられる範囲外の条件を主張することなどによって、建設的に交渉を拒否する」姿勢を示す侵害者に対する差止命令を取得することができるべきであると認めています。<sup>8</sup>同じ理論を適用し、公正取引委員会は、SEP に対するライセンス条件交渉の際の実施者の義務を明確化するように知的財産ガイドラインを改訂すべきだと考えます。

---

5. Case C-170/13 (事件名 : C-170/13), *Huawei Tech. Co. v. ZTE Corp.* (*Huawei Tech. Co. 対 ZTE Corp.*) (2015 年 7 月 17 日), ¶ 44, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1437080250973&uri=CELEX:62013CJ0170>.

6. *Id.* ¶ 71.

7. *Id.* ¶ 58.

8. U.S. DEP'T OF JUSTICE & U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE (米国司法省および米国特許商標庁), POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARD-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS (自発的 F/RAND 確約を条件とした標準必須特許に対する救済に関する政策綱領) 7 (2013).

## II. 実施者のオポチュニズムを招く可能性に対して SEP 所有者のオポチュニズムを招く可能性のバランスをとる必要性

知的財産ガイドライン改正案では、SEP 所有者のオポチュニズムは標準関連技術の研究開発および当該標準を採用した製品の生産または販売を妨げる可能性があると言明されています。しかしながら、FRAND 紛争における双方当事者が経験的証拠によって SEP 所有者のオポチュニズムを招く可能性について論理的推論を参照する必要があることを明確にすることは有益でしょう。そうしなければ、当該事件の具体的事実に関連のない抽象的推論が、SEP 所有者の行為の正当性分析を過度にゆがめるリスクがあります。

2007 年以降の 2 つの独創的論文では、カリフォルニア大学バークレー校の経済学者 Carl Shapiro 氏および Joseph Farrell 氏ならびにスタンフォード大学の法律家 Mark Lemley 氏と最も関連が深い特許ホールドアップおよびロイヤルティ累積の推定を紹介しました。<sup>9</sup>特許ホールドアップの推定は、潜在的ライセンシーが工業規格を実施するために埋没投資を行い、それによって SEP の使用に組み込まれた場合、SEP 所有者は潜在的ライセンシーから SEP 所有者の技術の価値を超えるロイヤルティを要求することができるかと仮定しています。Lemley 氏および Shapiro 氏は、SEP 所有者の差止命令の行使は（または行使のおそれのみであっても）特許ホールドアップのリスクを拡大すると主張しました。彼らの見解によると、ライセンシーの規格準拠製品が市場から排除されるという SEP 所有者の単なるおそれのため（たとえその脅威に限られた期間のみであっても）、SEP 所有者はライセンシーから SEP の純経済価値を超えるライセンス料を搾取することができるようになる可能性があります。Apple、Cisco、Intel および Microsoft は Lemley-Shapiro 論文のための資金を提供しており、この 4 社は SEP の価値を低下させる方針の主要な提唱者です。

多くの経済学者および法学者が 2007 年以降特許ホールドアップおよびロイヤルティ累積推定の論理的不備を明らかにしています。学者たちは、特許ホールドアップ推定では SEP 所有者が搾取的ライセンス条件を要求する動機および能力を制限する経済的環境を説明できないことを示しています。法学者および経済学者はさらに、SEP を最も活用するセクターを経験的に分析し、特許ホールドアップの証拠がないことを発見しました。連邦取引委員会 (FTC) の Joshua Wright 委員長は 2013 年に、「注目されているにもかかわらず、特許ホールドアップは政策決定者および研究者の手を離れ、適用特許数千件のうち訴訟に至った特許ホールドアップの事例は比較的少なかった」ことを強調しました。<sup>10</sup>2014 年には、Alexander Galetovic 氏、Stephen Haber 氏および Ross Levin 氏が、品質調整後の値引きに関して「SEP 産業は長期にわたって他のほとんどの産業よりも優れた実績を示す傾向にある」こと、および、革新の速度は SEP 関連産業において最も急速であると思われることを発見しました。<sup>11</sup>これらの経験的発見は特許ホールドアップおよびロイヤルティ累積推定の予想と食い違っています。経済学者および法学者はさらに、特許ホールドアップ推定に関連して、SEP 所有者が過度に高いロイヤルティ料率を潜在的ライセンシーから搾取するために差止命令を行使するという問題についても議論しています。

9. Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking* (特許ホールドアップおよびロイヤルティ累積), 85 TEX. L. REV. 1991 (2007); Joseph Farrell, John Hayes, Carl Shapiro & Theresa Sullivan, *Standard Setting, Patents, and Holdup* (標準化、特許およびホールドアップ), 74 ANTITRUST L.J. 603, 603 (2007).

10. Joshua D. Wright, Comm'r, Fed. Trade Comm'n, Remarks at the Center for the Protection of Intellectual Property Inaugural Academic Conference: The Commercial Function of Patents in Today's Innovation Economy (連邦取引委員会委員長の知的財産保護センター初回学術会議における発言：今日のイノベーション経済における特許の商業的機能) 20 (2013 年 9 月 12 日), [http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_statements/ssos-frand-and-antitrust-lessons-economicsincomplete-contracts/130912cpip.pdf](http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/ssos-frand-and-antitrust-lessons-economicsincomplete-contracts/130912cpip.pdf).

11. Alexander Galetovic, Stephen Haber & Ross Levine, *Patent Holdup: Do Patent Holders Holdup Innovation?* (特許ホールドアップ：特許権者は革新を支えているか?), 11 J. COMPETITION L. & ECON. (2015 年発行予定).

米国連邦巡回区控訴裁判所は2014年12月に、特許ホールドアップおよびロイヤルティ累積推定の証拠としての重要性について判断を下しました。巡回区控訴裁判所は *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.* (*Ericsson, Inc. 対 D-Link Systems, Inc. の訴訟*) において、経験的証拠によってその推定が支持された場合のみ、論理的推定が FRAND 条件ロイヤルティの計算に影響を及ぼしうると陪審員団が教示された可能性があることを明らかにしました。<sup>12</sup>単に特許ホールドアップの抽象的リスクを援用するだけでは不十分です。2015年4月には米国国際貿易委員会の Theodore Essex 行政法判事も同様に、特許ホールドアップのリスクに関する根拠のない主張は、係争中の有効な米国特許を侵害する製品の合衆国への輸入を排除する排除命令が下されないようにするには不十分であるとししました。<sup>13</sup>巡回区控訴裁判所および Essex 判事の疑念は経済的には理に適っています。抽象的理論は、事件の具体的事実に関連する場合のみ事実認定に役立ちます。抽象的理論が事件の具体的事実に適応される証拠がない場合、当該理論は事実認定員が判断を下すべき問題に回答する際の参考とはなりません。

さらに、特許ホールドアップが発生する可能性があるとは仮定すれば、均衡をとろうとする逆ホールドアップが発生するリスクもあることを考慮すべきです。FTC の Wright 委員長は、「F/RAND が妨げとなった SEP 侵害を含め、侵害差止による救済を得られる可能性を低下させることは、「逆ホールドアップ」の可能性を高め、実施者が善意を持って特許権者との交渉を行わなければならないという動機を低下させる可能性がある」と述べています。<sup>14</sup>米国連邦巡回区控訴裁判所の Randall Rader 元首席判事は、*Apple, Inc. v. Motorola, Inc.* (*Apple, Inc. 対 Motorola, Inc. の訴訟*) において、逆ホールドアップを指すもう1つの用語である「ホールドアウト」は、「ホールドアップ」と同様に起こる可能性があり、破壊的なものである」という同じ見解を示しました。<sup>15</sup>したがって、知的財産ガイドラインでは、バランスの取れた対称的な方法を用いて SEP 所有者のオポチュニズムおよび実施者のオポチュニズム（即ち、特許ホールドアウトまたは逆ホールドアップ）を招くリスクを考慮することが有用でしょう。経験的証拠は、特許ホールドアップまたは特許ホールドアウトのいかなる申し立てに対しても裏付けとなるはずで

敬具



J. Gregory Sidak  
ジェー・グレゴリー・サイダック  
会長

添付書類

---

12. *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.* 773 F.3d 1201, 1233–34 (Fed. Cir. 2014) (*Ericsson, Inc. 対 D-Link Sys., Inc.*、連邦巡回区控訴裁判所、2014年).

13. *Certain 3G Mobile Handsets and Components Thereof at 30*, USITC Inv. No. 377-TA-613 Initial Determination (3G 携帯電話機およびその構成部品、30 ページ、米国国際貿易委員会目録、仮決定 No.377-TA-613) (2015年4月27日).

14. Wright, *supra* note 10, at 29 (上記注 10、29 ページ).

15. *Apple Inc. v. Motorola, Inc.* (*Apple Inc. 対 Motorola, Inc.*), 757 F.3d 1286, 1333 (Fed. Cir. 2014) (連邦巡回区控訴裁判所、2014年) (Rader, C.J.、一部異議あり).