

# CRITERION ECONOMICS, LLC

1000 Connecticut Avenue, N.W., Suite 900  
Washington, D.C. 20036  
電話： +1-202-518-5121

J. Gregory Sidak

会長

直通電話: +1-202-518-5121

jgsidak@criterioneconomics.com

2014年3月14日

郵送

Apple側弁護士  
知的財産高等裁判所  
平成25年(ネ)第10043号事件担当係  
伊藤見富法律事務所  
東京都千代田区丸の内1丁目5-1  
新丸の内ビルディング29階  
日本

**件名 平成25年(ネ)第10043号事件 - FRAND 宣言特許による損害賠償  
請求および差止請求**

関係者各位:

知的財産高等裁判所は、係属中の平成25年(ネ)第10043号事件(原審:東京地方裁判所平成23年(ワ)第38969号)について、一般から意見を募集しました。高等裁判所は次のとおり尋ねています。

標準化機関において定められた標準規格に必須となる特許についていわゆる(F)RAND 宣言((Fair,) Reasonable and Non-Discriminatory な条件で実施許諾を行うとの宣言)がされた場合の当該特許による差止請求権及び損害賠償請求権の行使に何らかの制限があるか。

高等裁判所は2つの別個の質問を提起しています。第一に、高等裁判所は、FRAND 確約が、侵害者に対して差止請求する標準必須特許(SEP)の所有者の権利を何らかの方法で制限するかどうかを尋ねています。第二に、高等裁判所は、FRAND 確約が、SEP 所有者がFRAND 確約したSEPの侵害者から取得できる損害賠償に何らかの制限を課すかどうかを尋ねています。私は、高等裁判所が提起したこれらの2つの質問に関して、謹んで自分の意見を提出させていただきます。

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、オランダにあるティルブルフ大学(Tilburg University)の法律・経済学のRonald Coase Professorでもあり、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、ヨーロッパおよびアジア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、いくつかの訴訟で経済専門家として FRAND 問題に関して証言を行ったり、学術論文を発表したり、また FRAND 問題および関連テーマに関する国際会議で発表を行うなど、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、利害関係者の代理を務めておらず、また訴訟の結果に一切経済的利益も持っていません。

私が先頃英語で執筆した 2 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 ロイヤルティについて考察しています。2 つ目の論文、*Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro (ホールドアップ、ロイヤルティ累積、および特許侵害に対する差止救済の推定: Lemley および Shapiro への返答)*では、仮説に基づいたベンチマークロイヤルティ料率に関連した多くの事件において、差止命令の恐れによってロイヤルティの支払が吊り上げられているという理論に異議を唱えています。

## I. FRAND 確約は、SEP 所有者の差止請求権を制限するか？

FRAND 確約は、SEP 所有者と標準化機関(SSO)との間の契約であり、標準の実装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当事者等の意図に従って解釈されなければなりません。大抵の SSO の内部規定では、FRAND 確約の主要目的は、実装者に標準へのアクセスを供与することであると断定しています。FRAND 確約はこのように、SEP 所有者の制定法上の権利によるいくつかの特権を、契約により制限しています。最も重要なことは、SEP 所有者には、標準へのアクセスを希望するいかなる実装者にも FRAND 条件を申し出る義務があることです。FRAND 確約を行うことで、SEP 所有者は、SEP 所有者の FRAND ライセンス条件を承諾する意思がある実装者を SEP の使用から除外するその制定法上の権利を留保することに同意します。

しかしながら、SEP 所有者の FRAND 条件を申し出る義務は、実装者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、実装者が FRAND 条件の申し出の承諾を拒否する場合があります。このような状況では、SEP 所有者と実装者はライセンス供与の合意には達しません。それ故に、SEP 所有者は、当該行動が FRAND 確約の違反と見なされることなく、承諾を嫌がる実装者に対して、差止命令を要請、取得できるべきです。

意見陳述者の中には、SEP 所有者に差止請求を認めると特許ホールドアップをもたらす可能性があるという異議を唱える人がいます。それらの人々は、SEP 所有者が実装者の製品を市場から排除するという恐れは、たとえ限られた期間であっても、SEP 所有者が実装者から SEP の真の経済的価値を超えるライセンス料を搾取する可能性を与えると見ています。こうした意見陳述者は、FRAND 条件に基づき自己の SEP をライセンス供与することを確約した SEP 所有者を差止請求権取得の対象から除外するべきだと絶えず提案しています。し

かしながら、これらの意見陳述者は、FRAND 確約した特許に対する差止請求の絶対的な禁止は、実装者による自分勝手な行動に結びつく可能性があることを無視しています。差止請求が利用できない場合、既に SEP を使用している実装者には、FRAND 条件で速やかに合意に達しようとする動機がほとんどないこととなります。従って、差止請求の絶対的な禁止は、SEP 所有者の発明の無料使用を奨励し、FRAND 条件で速やかにライセンス供与の合意に達するための実装者の動機を低下させることとなります。

FRAND 確約した特許の侵害者に対して差止命令を付与するかどうかの裁判所の判断は、従って、SEP 所有者および実装者の両方による戦略的な行動の可能性を考慮しなければなりません。正当な動機を生むために、裁判所は、善意を持って行動する SEP 所有者が、FRAND 条件の申し出を承諾することを嫌がるいかなる実装者に対しても、差止命令を取得できることを保証しなければなりません。SEP 所有者が FRAND 範囲のライセンス供与について当初申し出を行った場合、SEP 所有者は、その FRAND 確約に従ったこととなります。ライセンス条件に関するさらなる交渉は、SEP 所有者の単独の判断により行われます。実装者は、より条件のいい取引をしたいという理由で、FRAND 範囲の申し出を拒否し、差止命令の回避を願うことはできません。このように、FRAND の申し出を拒否する実装者に対して、終局的差止命令を否定する理由ないのです。

交渉の過程においては、それでもなお、ライセンス供与の申し出が確かに FRAND 範囲内であるかどうかに関して、SEP 所有者と実装者の間で真の意見の不一致がある場合があります。関連する問題には、かかる状況において、FRAND ロイヤルティ料率に関する当該の意見の不一致が解決するまで、実装者が予備的差止命令を回避できるかどうかということがあります。このような場合には、経済的理論では、裁判所が予備的差止命令の利用可能性を制限するよう判断を下す可能性があることが示唆されています。しかしながら、まず第一に FRAND ライセンスの交渉過程に従事し、第二に善意を持って交渉している実装者のみが予備的差止命令を回避できることを、裁判所が保証することが重要です。そうでなければ、裁判所は、実装者による悪意のある交渉を奨励する危険を冒すこととなります。

実装者が善意を持って交渉しているかどうかを評価するには、裁判所はいくつかの可変要素を調べる必要があります。まず最初に、裁判所は、実装者が対案を提起したかどうか、また一応の証拠でかかる対案が FRAND 範囲内であることが示されているかどうかを評価する必要があります。FRAND 範囲を超えて対案を提起する実装者は、善意を持って交渉しておらず、予備的差止命令から保護されるべきではありません。第二に、裁判所は、実装者がライセンス供与の申し出と対案との間の差異(即ち、駆引きの幅)を縮める意思を示し、FRAND 条件でのライセンス供与の合意に自由意志で達したかどうかを分析する必要があります。この点においては、裁判所は、交渉過程で得られた情報に対する実装者の反応を含め、いくつかの可変要素と、実装者の交渉の進展の迅速性を評価することができます。最後に、SSO の内部規定で、FRAND 料率に関する意見の不一致を解決する代替の紛争解決の仕組みが規定されている場合があります。例えば、VITA 標準化機構では、FRAND 条件についての紛争は、内部仲裁手続を介して解決されるべきだと規定しています。裁判所は、実装者によるこの仕組みの利用の拒否は、悪意での交渉の証拠であり、それ故 FRAND 合意に達しようとしないと見なすべきです。

私が上記に示した経済構造を適用することにより、裁判所は、自分勝手に行動する当事者の疎外を確実なものにすることとなり、これは SEP 所有者と実装者の双方の利益を、適切に釣り合わせることとなります。長期的に見ると、この構造の実施は、自分勝手な行為を阻止し、FRAND 条件での自由意志によるライセンス供与の合意を促進します。

最後に、一部の意見陳述者は、SEP 所有者の差止請求は、反競争的行為に相当すると示唆しました。しかし、SEP 所有者の差止請求が自動的に市場で反競争的影響を及ぼすという仮説を裏付ける経済的根拠は一切ありません。裁判所は、差止請求が反競争的だと認める前に、いくつかの要素を評価しなければならないでしょう。第一に、裁判所は、SEP 所有者が、その行動によって市場における競争を損なうことができるほど、有意な市場支配力を持っているかどうかを判断しなければなりません。第二に、裁判所は、差止請求が正当性を欠いているかどうかを評価する必要があります。SEP 所有者の請求が合理的である場合、例えば、ライセンシーが SEP 所有者とライセンスの条件について話し合うことさえ拒否した場合、かかる請求を反競争的だと考える理由は全くありません。最後に、裁判所が、SEP 所有者の差止請求が正当性を欠くと認めた場合であっても、競争法が回避を目指しているような種類の損害にかかる請求が与えているかどうかを評価する必要があります。不公平で正当性を欠く行為を、単に市場支配力を持つ会社が行ったという理由だけで、反競争的だと見なすべきではありません。従って、SEP 所有者の差止請求が自明的に反競争的であると推定する正当な根拠はありません。

## II. FRAND 確約は、特許侵害に対する損害賠償請求権に制限を課すか？

SEP 侵害の場合、SEP 所有者は、SEP の侵害者からの損害賠償を求める権利があります。高等裁判所は、FRAND 確約した SEP について計算された損害賠償は、標準非必須特許について計算された損害賠償とは多少なりとも異なるべきかどうかを尋ねています。

標準非必須特許の場合、米国特許法における合理的なロイヤルティの計算は、二者間交渉モデルに基づいており、これは、最初の侵害時のライセンス供与を希望するランセンサーとライセンスを希望するライセンシー間の仮想的交渉から生じたであろうロイヤルティです。交渉範囲の上限は被告の最大支払い意思額です。それは、特許の使用が侵害者にもたらす価値と次善の非侵害の代替品によってもたらされる価値との差異を表します。この差異には、次善の代替品(公有に属していない場合)を使用するための合法的権利を取得する侵害者の費用が必然的に含まれます。交渉範囲の下限は、特許に対するライセンス付与についての特許権者の最低受取意思額で、特許権者の侵害者へのライセンス供与の機会費用から派生する価値になります。特許権者が特許をライセンス供与する以外に特許を使用することから得られたであろう価値を反映しています。特許侵害に対する損害賠償は、その交渉範囲内で決定されるべきです。

FRAND 確約した SEP の侵害に対する損害賠償を決定する際に、裁判所は、SEP 所有者と実装者の双方にとって FRAND ライセンスがある方がないよりも良い、当事者等の個人合理性制約を考慮する必要があります。個人合理性制約は、FRAND ロイヤルティ料率の計算のための交渉範囲を規定します。下限は、SEP に対する SEP 所有者の最低支払受取意思額によって決定され、これはその発明を標準によって収益化することを選ぶ SEP 所有者の機会費用と同額です。標準の設定への参加および FRAND 条件での実装者への SEP

のライセンス供与は、SEP 所有者のライセンス供与方針に相当な制約を課します。SEP 所有者は、SEP 所有者が、技術の独占的使用を行ったり、または標準から外れた技術をライセンス供与したりすることよりも、その技術を標準に資することによってより大きな利益の獲得を期待する場合に限り、SSO へ特許を提出することを決めます。反対に、交渉範囲の上限は、SEP に対するライセンシーの最大支払い意思額によって決まります。実装者は、標準に準拠しない装置を生産するよりも、標準を実装し、FRAND ロイヤルティ料率を支払うことによる方がいいと確信する場合に限り、標準準拠の装置を生産します。従って、FRAND 宣言特許による損害賠償請求は、(1) SEP 所有者が標準設定プロセスに継続的に寄与することを保証し、(2) 実装者が標準にアクセスするのを否定しないことが必要です。

2014年3月時点で、米国の裁判所は、FRAND 宣言特許による損害賠償を計算するための知的な意味で厳密な方法論をまだ策定していません。*The Meaning of FRAND, Part I: Royalties* の中で、私は、パテントプールからのデータへの信頼および「比例貢献度」や「トップダウン」のアプローチなど、裁判所が適用できる様々な方法論を検討しました。これらアプローチのそれぞれに、いずれのアプローチも FRAND ロイヤルティ料率の計算のための最適な方法を提供していないといったデメリットがあります。

何人かの意見陳述者は、FRAND ロイヤルティ料率は、技術の「事前の増加価値」、即ち、標準への採用について訴訟中の特許と競合する、代替特許の価値を上回る SEP の増分価値を反映するべきだと誤った提言を行いました。しかしながら、事前の増加価値アプローチは、SEP 所有者が標準化プロセスに参加した結果として直面するさらなるリスクについて特許権者を補償していません。例えば、SEP 所有者は、その IPR (知的財産権) に関する情報を発表するときにさらなるリスクを被ります。SSO に参加することにより、SEP 所有者は、特許権を有する技術の排他的使用から派生する収益も断念します。このようなリスクに対する軽視により、事前の増分価値アプローチは、標準への参加を奨励する必要性と矛盾することになります。さらに、主要な学術的提唱者が言及したように、また一つの米国地方裁判所が説明したように、事前の増分価値アプローチは、所定の SEP に対する代替品が無料で利用できると誤って推定しています。代替特許への転換はそれを取費を伴うため、SEP の実際の価値は、単に増分価値だけではありません。その代わりに、SEP の実際の価値には、次善の代替品の価値および SEP が次善の代替品を上回って提供する増分価値の合計が含まれるべきです。最後に、事前の増分価値理論は実世界に適用できません。FRAND ロイヤルティ料率を決めるためにこのアプローチを使用することは、裁判所が行うのに、不可能でないにしろ困難なことが多い、事実集約的で時間のかかる分析が必要になります。私は、FRAND 宣言特許による損害賠償を計算する際に事前の増分価値アプローチを実際に適用した(単に説明したのではなく)裁判所を知りません。

可能な場合、当事者等の既存の二者間ライセンスで規定されるロイヤルティは、通常、FRAND 宣言特許による損害賠償を決定するための最も証拠となるデータを提供します。自由意志で合意したロイヤルティは、通常、合理的なロイヤルティの最善の策です。なぜなら、裁判所が、当事者等が仮説的に合意したであろう条件を推測する必要性を排除するからです。自由意志で合意したロイヤルティは、双方の当事者が、ライセンスが不在の場合よりもライセンスを受けた場合の方が良いと期待していたことを暗示しています。そうでなければ、当事者等はライセンスを締結しなかったでしょう。過去のライセンスがホールドアップ価値を反映しているという主張は間違っています。優れた当事者等が搾取的なライセンス条

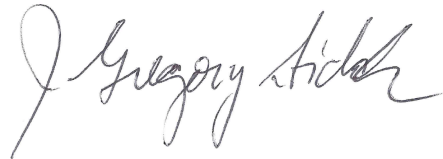
日本知的財産高等裁判所

2014年3月14日

ページ6

件に体系的に合意する可能性はほとんどありません。その上、ライセンス条件に関して意見の不一致があった場合、ライセンシーは、ライセンサーによる侵害の主張および差止請求への対応を含め、申し出されたライセンス条件が SEP 所有者の FRAND 確約に従っているかどうか評価するよう求めることができます。従って、可能な場合は、同等の過去のライセンスからのデータによって、FRAND 宣言特許による損害賠償を計算するための最善の証拠が提供されます。

宜しくお願いいたします。



J. Gregory Sidak  
会長

添付書類  
翻訳