

特集《企業内弁理士》

企業内弁理士から見たパテントプールに関する調査報告

—近年の裁判例と標準化団体及び独占禁止法当局の動きとその影響—

平成 26 年度企業弁理士知財委員会 パテントプール／パテントトロール調査チーム

小林 和人, 石原 五郎, 永井 隆

要 約

企業弁理士知財委員会では 2013 年度から企業内弁理士の視点でパテントプールの調査研究を進めている。2014 年度の調査活動としては、標準規格必須特許を取り扱うパテントプールの運営に影響を与える裁判例、標準化団体、独占禁止法当局の動きの情報収集を行った。本稿では、FRAND 実施料の具体的な金額の算定及び必須特許に基づく差止請求権の行使の制限等に関する裁判例、標準化団体並びに独占禁止法当局の動向を網羅的に整理し、標準規格必須特許を取り扱うパテントプールの運営団体、ライセンサー並びにライセンシーへの影響を分析した。

目次

1. 背景
2. 委員会での調査活動
3. 環境の変化
 - (1) FRAND を巡る裁判の判決
 - (2) 標準化団体のパテントポリシーの改訂
 - (3) 独占禁止法当局等の動き
4. 環境の変化のパテントプールへの影響
 - (1) FRAND 実施料を巡る裁判例の影響
 - (2) 標準化団体のパテントポリシーの改訂の影響
 - (3) 独占禁止法当局等の動きの影響
 - (4) パテントポリシー改訂の影響の企業への波及
5. まとめ

1. 背景

三菱総研は、2013 年に、特許庁の委託を受けてパテントプールを巡る諸課題を整理し、報告書を策定している。¹⁾同報告書は文献調査をベースにしてパテントプールを巡る現状と課題を分析し、その原因についての仮説を国内外の関係者からのアンケート結果で検証している。諸課題の中で、パテントプール内部の当事者の利害に留まらず、社会への影響の大きい課題は、背景の事実関係を補足すると、次の①～④のようにまとめることができる。

- ① FRAND 実施料と必須特許の差止請求権の行使の制限

多くの標準化団体は、標準規格の策定に際しての標

準規格必須特許（以下、必須特許）の取り扱いを、パテントポリシー（ガイドラインを含む）で規定している。パテントポリシーは、必須特許を保有する規格案の提案企業等に、無償あるいは合理的かつ非差別的な条件（以下、FRAND 条件）の実施料でライセンスする意志があることを特許宣言書で宣言（以下、FRAND 宣言）させる。FRAND 条件（標準化団体によっては RAND 条件）とは、公正、合理的かつ非差別的な条件（Fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions）を意味する。しかし、どのくらいの対価が公正かつ合理的であり、どのような取扱いが非差別的であるか、いずれの標準化団体のパテントポリシーにも定義はなく、必須特許権者それぞれが主張する必須特許の実施料を積み重ねていく（ロイヤリティ・スタッキング）と、必須特許を搭載した製品の利益や価格を上回るものにもなりかねず、ライセンス交渉での当事者の合意を困難なものにしていた。

同報告書は、「全体から見れば、殆どの企業では、『合理的』について理解しており、ルールを変えるほどの必要性は感じられない」との見解を示すとともに、「最終的な結論はでていない」と指摘している。

また、技術標準は何人も使用できる場所であるが、技術標準が普及して市場が形成された後に、FRAND 宣言した必須特許権者が、技術標準を搭載した製品を製造販売している事業者に対して、必須特許

に基づく差止請求権を行使すること（ホールド・アップ）は、第三者の為にする契約、誠実交渉の義務、支配的地位、権利濫用等の観点で、制限されるべきではないかという点が裁判等で争点となり法学者の議論の対象ともなった。同報告書も「差止請求権の行使は認められないと解釈できる」と見解を示している。

②パテントプールに参加しない特許権者（アウトサイダー）の存在

従前は、パテントプールにライセンサーとして参加するものの多くは、パテントプールの技術の利用者であり、ライセンサーとライセンシーの間での利益の中庸を図った形でパテントプールが形成・運用されていた。しかし、事業撤退等を理由としてFRAND宣言した企業等が保有する必須特許を第三者に売却等を進めた結果、少なくない数の必須特許がいわゆるパテントトロール（Patent Assertion Entity, 以下、PAE）を含む複数の権利者へ流出する事態となった。自らは技術を搭載した製品の製造等を行わないPAEはパテントプールのライセンサーとして高額なロイヤリティを主張するか、あるいは、パテントプールに参加せず独自のライセンス活動に注力することにより、パテントプールが小規模・分散化する要因ともなった。

③契約しない又は支払わない実施者の存在

特に、新興国を中心として必須特許の権利侵害の発生やパテントプールにライセンシーとして参加したものの、ロイヤリティの支払いを行わない実施者の存在が指摘されている。ライセンサーの対価未徴収、ライセンシーの不公平感の増大に留まらず、ロイヤリティの支払いを免れて低価格で商品を販売することで市場競争をゆがめる事態になっている。

④新たな分野でのパテントプール形成

建設事業、輸送機械製造事業、化学工業・化学繊維製造事業、石油石炭・プラスチック・ゴム製造製品製造/窯業事業では、パテントプールの潜在的ニーズは高い。一方で、パテントプールに潜在的ニーズを感じる者の間ではパテントプールの重要性についての認識にはバラツキがあることが指摘されている。

2. 委員会での調査活動

企業弁理士知財委員会では2013年度から企業内弁理士の視点でパテントプールの調査研究を進め、上述の「課題及び可能性」①～④に関しては、これまで、次の調査結果をまとめて報告している。

②については、必須特許権者を標準化会合への参加、FRAND宣言の有無、パテントプールへの参加で仮説的に分類モデル化し、MPEG4AVCの標準規格とパテントプールMPEG-LAで検証した。さらに、提案した必須特許権者の分類モデルでアウトサイダーに対応する集団での複数の特許侵害訴訟の発生を指摘し、標準規格の利用者は、標準規格のパテントプールにライセンシーとして参加した場合であっても、どの程度、提訴される潜在的知財リスクがあるかを分析した。²⁾

④については、特にHIV治療薬に関するUNITADのMedicine Patent Poolの動向を分析して、将来の製薬のパテントプールの可能性とその課題を検討した。³⁾

2014年度の調査活動としては、パテントプールの課題と可能性①及び③に関して、必須特許を取り扱うパテントプールの運営に影響を与えうる裁判例、標準化団体、独占禁止法当局の動きについて情報収集を行った。本稿では、FRAND実施料の具体的な金額の算定及び必須特許に基づく差止請求権の行使の制限等に関する裁判例、標準化団体並びに独占禁止法当局の動向を網羅的に整理し、技術標準のパテントプールの運営団体、ライセンサー並びにライセンシーへの影響を分析する。

3. 環境の変化

2013年以降、裁判例、標準化団体、独占禁止法当局それぞれに大きな動きがあった。具体的には、必須特許に基づく差止請求権の行使やFRAND実施料の具体的な金額の算定等、これまで未解決であった課題について進展がみられ、パテントプールの運営団体、ライセンサー並びにライセンシーに大きな影響を与える状況となっている。

（1）FRANDを巡る裁判の判決

Microsoft v. Motorola 米国訴訟(2014)、CSIRO v. Cisco 米国訴訟(2014)、Apple v. Samsung 知財高裁(2014)等の複数の裁判例で基準実施料を全必須特許の件数で除算し、特許権者の受け取るべき必須特許の実施料が算定された。Apple v. Motorola 米国訴訟(2012)、Motorola v. Microsoft 米国訴訟(2012)、CSIRO v. Cisco 米国訴訟(2014)では、eBay 最高裁判決4基準の要件が判断され、差止請求が棄却された。

米国では、従前から、特許実施料の算定に際しては、

実施料のベースを製品全体とする全市場価値ルール (EMVR) があったが、昨今の複数の裁判例は EMVR の適用範囲は狭く、特許 (必須特許に限らない) を実施するために必要最小の販売製品をベースとする最小販売特許利用ユニット (SSPPU) が採用されている。

CSIRO v. Cisco 米国訴訟(2014)では、802.11 必須特許の特許権者が実施料算定のベースは Wi-Fi チップを搭載の完成品であるとの主張したのに対して、裁判所は実施料算定のベースは Wi-Fi チップであると判断した。

(2) 標準化団体のパテントポリシーの改訂⁴⁾

標準化団体は、パテントポリシーにおける FRAND 条件の明確化を要請されていたが、長年の議論を経て、標準化団体の ITU, IEEE, ETSI ではパテントポリシーの FRAND 条件の一部を改訂するに至った。⁵⁾

IEEE では、2013 年に IEE-SA PatCom を結成し、数ヶ月毎に会議を行い、パテントポリシー改訂の議論を行ってきた。2015 年 2 月にボードメンバーの投票によりパテントポリシーの改訂案が承認された。⁶⁾ 改訂案の承認に先立ち米国司法省反トラスト部門は公開された改訂案について検討した結果、競争秩序を害するような影響はないとの判断を、Business review request letter で表明している。主たる改訂の項目は、「合理的実施料」、「差止請求」、「移転」、「非差別的」、「相互主義」である (文末の付録に抜粋を記載)。各項目の改訂ポイントを以下に詳説する。

①「合理的実施料」の改訂ポイント

- ・合理的実施料率の算定において、必須特許が IEEE 標準規格に組み込まれたことによる価値は除く。
- ・発明の、最小販売規格適合製品の機能 (発明に関連する部分) に貢献する価値を考慮しなければならない。
- ・同じ IEEE 標準規格の全必須特許の価値に照らして、その必須特許の価値を考慮しなければならない。
- ・その必須特許についての既契約ライセンスを考慮するものとするが、差止請求等の脅しの元で締結された既契約は除く。

②「差止請求」の改訂ポイント

- ・無償または合理的実施料の RAND 条件をもって十分な補償であることに合意する。
- ・差止請求権の行使は、本ポリシーで規定する例外を除き、求めないことに合意する。

- ・当該例外とは、特許実施者が裁判所の合理的実施料等の RAND 条件の決定、特許の有効性、権利執行力、特許の必須性、侵害性についての裁判所の判決、金銭賠償の裁定等、に従わない場合である。

③「移転」の改訂ポイント

- ・RAND 宣言 (LOA : Letter of Assurance) の義務は必須特許の全ての譲受人を拘束する。
- ・RAND 宣言者は、譲受人、移転先に RAND 宣言の義務を通知し約束させる。
- ・また、譲受人、移転先にも同様の義務の承継を約束させる。

④「非差別的」の改訂ポイント

- ・規格適合実装品とは、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。
- ・ライセンス対象として製品 (サービス) の上流から下流まで差別なく認める。

⑤相互主義

- ・RAND 宣言者は相互主義を選択できる。
- ・相互主義の選択により、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、提示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 標準規格に準拠することを条件とする。

⑥その他の標準化団体の動向

ITU では FRAND 条件の効力を議論するため、2012 年、パテントラウンドテーブルが招集され、引き続き、IPR Ad Hoc Group で、「差止請求」の可否と「合理的実施料」の解釈の確定の議論が始まり、その後、「移転」、「非差別的」が議題として追加された。

「移転」に関しては IPR Ad Hoc Group で修正の合意が進み、ISO/IEC の意見反映された改訂ガイドラインが、2015 年 7 月に上位機関 TSAG で承認されることとなった。ガイドラインの改訂にあわせ FRAND 宣言書のフォームも改訂の予定である。なお、「差止請求」と「合理的実施料」については IPR Ad Hoc Group での意見が二陣営の対立状況にあり、当初目標の 2013 年末を過ぎていたが、結論には至らず、議論を継続している。⁷⁾

ESTI では、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。2013 年には General Assembly が「移転」をパテントポリシーに追加することを決定し、改訂パテントポリシーが発行されてい

る。⁸⁾標準化団体では内部の議論を全て公開しているわけではないので、全貌の正確な把握は困難であるが、その他の標準化団体でのパテントポリシーの改訂の動きは確認されていない。

(3) 独占禁止法当局等の動き

日本の公正取引委員会で、知的財産ガイドラインのFRAND条件に関する改訂を進めている。また、2015年、欧州連合司法裁判所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運営条約102条)に該当しない条件を判決している。

①公正取引委員会

日本の公正取引委員会は、2005年に「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」、2007年に、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(以下、「知的財産ガイドライン」)を策定して、知的財産の利用に関する独占禁止法上の考え方を明らかにしていた。必須特許に関する問題に係る独占禁止法上の考え方についても、これらのガイドライン等を参照する形になっていた。2015年7月、公正取引委員会は、必須特許を有する者による差止請求訴訟の提起等の問題に対処するために、「知的財産ガイドライン」を一部改正するよう検討を進め、改訂内容について意見募集を行った。

ガイドライン案の改訂のポイントは以下のとおりである。

- ・FRAND宣言した必須特許権者(その承継者を含む)がFRAND条件でライセンスを受ける意志を有する者に対して、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することは他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する。
- ・FRAND宣言した必須特許権者(その承継者を含む)がFRAND条件でライセンスを受ける意志を有する者に対して、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起する行為は、製品の市場における競争を実質的に制限するまでには至らず私的独占に該当しない場合であっても、不公正な取引方法に該当する(一般指定第2項、第14項)

②欧州委員会

欧州のEU運営条約(TEFU)101条で反競争的な企業間協定等について禁止しており、欧州委員会は同条約について「水平的協力協定への適用に関するガイドライン(EC Horizontal Cooperation Agreement Guidelines)」(2011年)を策定している。FRANDに

関する規定は、同ガイドラインの285条に明記されている。

ドイツのデュセルドルフ地方裁判所がHuawei v. ZTEの特許権侵害訴訟の係属中に、EU運営条約102条の必須特許の取扱いについて、2013年に欧州連合司法裁判所に質問を付託していたが、2015年7月、欧州連合司法裁判所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運営条約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。⁹⁾

- ・必須特許権者は被疑侵害者に対して、必須特許及び侵害の態様を特定して警告し、被疑侵害者がFRAND条件でのライセンス契約を締結する意思があることを表明していること。
- ・その後、必須特許権者は具体的なロイヤリティ額及びその算定方法を特定したライセンス提案を書面で提示していること。
- ・被疑侵害者が、必須特許の実施を継続し、商慣習に従って、誠実に必須特許権者の提案に応答するのを怠っていること。

4. 環境の変化のパテントプールへの影響

前章でまとめた環境の変化が、パテントプールにどのように影響を与えるか検討する。

(1) FRAND実施料を巡る裁判例の影響

FRANDを巡る複数の裁判で算定された必須特許の実施料は、特許権者の主張する実施料に比べて格段に低額であるとして受け止められた。パテントプールのロイヤリティは、FRANDを巡る複数の裁判でも参照すべき指標として採用されており、また、ロイヤリティの範囲の下限を示すものと評価された例もある。従って、FRANDを巡る複数の裁判の判決の影響により、パテントプールの実施料を更に低額にすべきとする要請はなく、又、高くすべきという理由も見当たらないと理解される。

一方で、FRAND実施料が低額であると認識する必須特許権者等は、すでにパテントプールである技術標準の必須特許のライセンスプログラムではライセンサーであっても、当該パテントプールの新たな技術標準の必須特許のライセンスプログラムには参加しない状況もみられる。具体的にはある技術標準では、独自のライセンス活動や別のパテントプールを立ち上げようとする動きもみられ、業界全体としてパテントプー

ルの小規模化、複数分散化の予兆も認められる。

(2) 標準化団体のパテントポリシーの改訂の影響

IEEEの改訂パテントポリシーは、実施料の算定に際しては、発明の、最小販売適合製品の機能（発明に関連する部分）に貢献する価値を考慮しなければならないことを規定している。Wi-Fi (802.11)等のIEEEの標準規格の必須特許を取り扱うパテントプールについては、IEEEの改訂パテントポリシー（Wi-Fiチップの市場価格や完成品に占めるWi-Fiチップの寄与度等をベースとする等）に則してロイヤリティの見直しが進む可能性がある。

一方、IEEE以外の標準規格の必須特許をライセンスするパテントプールでは、FRAND宣言との関係で最小販売適合製品を考慮して、ロイヤリティの見直しを進めるべきとする圧力はないが、実施料の算定のベースを最小販売特許利用可能ユニットとする昨今の複数の裁判例からも、実施料の見直しが要請される可能性はある。

(3) 独占禁止法当局等の動きの影響

① 契約しない実施者の存在

日米の複数の裁判例では必須特許の差止請求権の行使の制限について判断を示しており、「FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者」（いわゆる、Willing Licensee）に対しての差止請求権の行使は認められないとされている。但し、「FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者」か否か一般的な認定方法を決定するのは困難である。IEEEでは認定の基準として、「実施料等についての裁判の判決に従っているか否か」を、欧州連合司法裁判所は「特許権者と被疑侵害者の交渉のプロセス」を、具体的に示しているが、日本の公正取引委員会は、「その認定は個別の事案に則して厳格になされるべき」と各組織の見解は少しずつ異なる内容を示している。

日本及び海外諸国の法制度、独占禁止法当局のガイドライン、並びに裁判例を単純に比較することはできないが、パテントプールが契約しない実施者に対して、差止請求権の行使するに際し、「FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者」であることの立証のためには慎重な準備が必要になるのではないかと考える。

② 支払わない実施者の存在

既に、パテントプールにライセンシーとして参加している実施者が、ロイヤリティを支払わない場合に

は、形式上は「FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者」であっても、過去の特許実施に対する金銭的賠償がなされていない状態であり、パテントプールの規定する契約条件に則した契約不履行の訴えに加えて差止請求権の行使も認められるべきではないかと考える。

(4) パテントポリシー改訂の影響の企業への波及

上述した裁判例と標準化団体のパテントポリシーの改訂及び独占禁止法当局のガイドライン（見解）は、企業の権利行使の適否に直接的に影響するものである。本稿では、これらの動向がパテントプールを介して間接的に企業に与える影響に絞って検討を加える。

パテントプールのライセンサーの企業としては、ロイヤリティの支払いを免れて低価格で市場で商品販売する実施者に対して、差止請求権の行使も辞さないライセンス交渉の適否が関心事であるが、その適否の判断基準である「FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者」か否かについては、個別の事案に依存するところが大きく、引き続き慎重な判断と対応が求められるものと思われる。一方、パテントプールのライセンシーが意図的にロイヤリティを支払わない場合には、上述のとおり形式上「FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者」であったとしても、実態がそうでなければ、差止請求権の行使を盾にロイヤリティの徴収の実効性が高まるのではないかと予想する。

低額化するFRAND実施料の相場は、標準規格必須特許を取り扱うパテントプールの小規模化や複数分散化を招きかねず、ライセンサーの企業としては、参加するパテントプールの選択に戦略的な判断を求められることになることが予想される。また、標準規格を使用する企業の立場としては、パテントプールが分散化することは、ライセンス処理の手続き負担が増加し、また、各パテントプールに支払う累積ロイヤリティの増加の懸念も残るものと推察する。

5. まとめ

本稿では、FRAND実施料の具体的な金額の算定及び必須特許に基づく差止請求権の行使の制限等に関する裁判例、標準化団体並びに独占禁止法当局の動向を網羅的に整理した。また、これらの動向の必須特許のパテントプールの運営団体への影響を分析するとともに、ライセンサー並びにライセンシーとしての企業へ

の影響の波及について検討した。

本稿が、パテントプールおよびそれを取り巻く環境に関心を持つ、企業内弁理士並びに特許事務所の弁理士の業務の参考になれば幸いである。

付録 標準化団体の改訂パテントポリシー

(1) IEEE の改訂パテントポリシー(2015)

(下線部 (改訂箇所) は著者による)

①合理的実施料 (Reasonable Rate) 規定抜粋

6.1 Definitions

…

“Reasonable Rate” shall mean appropriate compensation to the patent holder for the practice of an Essential Patent Claim excluding the value, if any, resulting from the inclusion of that Essential Patent Claim's technology in the IEEE Standard. In addition, determination of such Reasonable Rates should include, but need not be limited to, the consideration of:

- The value that the functionality of the claimed invention or inventive feature within the Essential Patent Claim contributes to the value of the relevant functionality of the smallest saleable Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claim.
- The value that the Essential Patent Claim contributes to the smallest saleable Compliant Implementation that practices that claim, in light of the value contributed by all Essential Patent Claims for the same IEEE Standard practiced in that Compliant Implementation.
- Existing licenses covering use of the Essential Patent Claim, where such licenses were not obtained under the explicit or implicit threat of a Prohibitive Order, and where the circumstances and resulting licenses are otherwise sufficiently comparable to the circumstances of the contemplated license.

…

②差止請求 (Prohibitive Order) 規定抜粋

6.1 Definitions

…

“Prohibitive Order” shall mean an interim or permanent injunction, exclusion order, or similar adjudicative directive that limits or prevents making, having made, using, selling, offering to sell, or importing a Compliant Implementation.

…

6.2 Policy

…

An Accepted LOA that contains such a statement signifies that reasonable terms and conditions, including without compensation or under Reasonable Rates, are sufficient compensation for a license to use those Essential Patent Claims and precludes seeking, or seeking to enforce, a Prohibitive Order except as provided in this policy.

…

The Submitter of an Accepted LOA who has committed to make available a license for one or more Essential Patent Claims agrees that it shall neither seek nor seek to enforce a Prohibitive Order based on such Essential Patent Claim (s) in a jurisdiction

unless the implementer fails to participate in, or to comply with the outcome of, an adjudication, including an affirming first-level appellate review, if sought by any party within applicable deadlines, in that jurisdiction by one or more courts that have the authority to: determine Reasonable Rates and other reasonable terms and conditions; adjudicate patent validity, enforceability, essentiality, and infringement; award monetary damages; and resolve any defenses and counterclaims.

In jurisdictions where the failure to request a Prohibitive Order in a pleading waives the right to seek a Prohibitive Order at a later time, a Submitter may conditionally plead the right to seek a Prohibitive Order to preserve its right to do so later, if and when this policy's conditions for seeking, or seeking to enforce, a Prohibitive Order are met.

…

③移転 (transfer) 規定抜粋

6.2 Policy

…

An Accepted Letter of Assurance is intended to be

binding upon any and all assignees and transferees of any Essential Patent Claim covered by such LOA. The Submitter agrees (a) to provide notice of an Accepted Letter of Assurance either through a Statement of Encumbrance or by binding its assignee or transferee to the terms of such Letter of Assurance; and (b) to require its assignee or transferee to (i) agree to similarly provide such notice and (ii) to bind its assignees or transferees to agree to provide such notice as described in (a) and (b).
...

④非差別的 (Any Compliant Implementation)

6.1 Definitions
...
“Compliant Implementation” shall mean any product (e.g. component, sub-assembly, or end-product) or service that conforms to any mandatory or optional portion of a normative clause of an IEEE Standard.

⑤相互主義 (Reciprocal Licensing)

6.1 Definitions
...
“Reciprocal Licensing” shall mean that the Submitter of an LOA has conditioned its granting of a license for its Essential Patent Claims upon the Applicant's agreement to grant a license to the Submitter with Reasonable Rates and other reasonable licensing terms and conditions to the Applicant's Essential Patent Claims, if any, for the referenced IEEE Standard, including any amendments, corrigenda, editions, and revisions. If an LOA references an amendment or corrigendum, the scope of reciprocity includes the base IEEE Standard and its amendments, corrigenda, editions, and revisions.
...
6.2 Policy
...
On a Letter of Assurance, the Submitter may indicate a condition of Reciprocal Licensing. If an Applicant requires compensation under Reciprocal Licensing to its Essential

Patent Claims, then a Submitter may require compensation for its Essential Patent Claims from that Applicant even if the Submitter has otherwise indicated that it would make licenses available without compensation.

(2) ITU の改訂パテントポリシー (2015)

①移転 (transfer)

new clause 7 Assignment/transfer of Patent rights:
Licensing declarations made pursuant to Clause 2.1 or 2. of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest as to the transferred Patents. Recognizing that this interpretation may not apply in all jurisdictions, any Patent Holder who has submitted a licensing declaration according to the Common Patent Policy - be it selected as option 1 or 2 on the Patent Declaration form - who transfers ownership of a Patent that is subject to such licensing declaration shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that, as to such transferred Patent, the licensing declaration is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest.

(3) ETSI の改訂パテントポリシー (2013)

①移転

6.1bis Transfer of ownership of ESSENTIAL IPR FRAND licensing undertakings made pursuant to Clause 6 shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest. Recognizing that this interpretation may not apply in all legal jurisdictions, any Declarant who has submitted a FRAND undertaking according to the POLICY who transfers ownership of ESSENTIAL IPR that is subject to such undertaking shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that the undertaking is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest. The undertaking shall be inter-

preted as binding on successors-in-interest regardless of whether such provisions are included in the relevant transfer documents.

引用文献

- 1) 三菱総合研究所「パテントプールを巡る諸課題に関する調査研究報告書、特許庁産業財産権精度問題調査研究報告書」(2013)
- 2) 小林和人他「企業内弁理士から見た情報通信と医薬に関するパテントプールの調査報告」パテント vol.68 No.3(2015)
- 3) 澤田孝之他「創薬分野におけるパテントプールの現状と将来可能性」日本知財学会 学術研究発表会(2013)
- 4) 小林和人, 平塚三好「標準化団体のパテントポリシーの改訂の動向とその影響の分析」情報処理学会 第69回電子化知的財産研究会(2015)

- 5) IEEE のパテントポリシーについて。
IEEE-SA STANDARDS BOARD BYLAWS
<http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html#6>/参照日:2015.9.14
- 6) IEEE のプレスリリースhttp://www.ieee.org/about/news/2015/8_february_2015.html/参照日:2014.9.14
- 7) ITU の IPR Adhoc Group の活動状況について。
<http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/adhoc.aspx>/参照日:2014.9.14
- 8) ETSI のパテントポリシーについて。
<http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>参照日:2014.9.14
- 9) 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/cp150088en.pdf>/参照日:2014.9.14

(原稿受領 2015. 10. 21)

書籍紹介



判 型: 単行本
ページ数: 318 ページ
定 価: ¥3,600 円+税
ISBN: 978-4-322-12827-7
発売日: 2015年9月

「実務詳説商標関係訴訟」

高部真規子著 (金融財政事情研究会)

本書は、かの高部真規子知的財産高等裁判所部総括判事による実務詳説書である。本書の経歴欄を見るまでもなく著名であり、今更ここで紹介する必要など無いが、著者の高部判事は過去に最高裁判所調査官(5年)、東京地裁部総括判事(8年)、知財高裁判事(4年)を経た後、地方裁判所長を経て、再び知財高裁判事(第4部総括)という筋金入りである。こうした判事の著作に相応しく、豊富に判例を引用しつつ、実務上の専門的手続とその裏付けとなる法理論が解説されている。とにかく、関連する手続法や実体法は勿論のこと、侵害訴訟から審決取消訴訟まで、論説は、まさに総体的かつ網羅的であり、歴史的経緯や基礎理論を含め、全てが完璧に記載されている本である。

著者の他の実務詳説シリーズもそうであるが、本書も、著者の自説に拘ることなく、全ての論点や理論が網羅的に記載されているところが素晴らしく、読者にとっては本当に有り難い限りである。高名な実務家が、ここまで執筆者に徹しているのも、他に例がないであろう。その意味でも貴重な本である。

これに加えて、手続的なところが少しも軽んじられておらず、かなり詳細に記されている。例えば、侵害訴訟一つとっても、攻撃方法、防御方法が、行為ごとに、具体的に記されている。この意味では、これから商標の訴訟に携わろうという者にも有り難い、読めば直ぐに使える実践の書である。これ一冊で、商標関係訴訟の全てが分かるといっても、過言ではない。

また、商標関係訴訟に既に携わっている者にとっても、本書を読むことにより、今まで散漫に思われていたような過去の判例、例えば類否判断一つをとっても、その体系的なところが見えるようになり、思考の整理を超えたそれ以上のものが得られると思う。従って、外国や新しいタイプの商標にまで触れられているからと言って、本書は、単なる知識の習得に使うのではなく、是非とも行間に至るまで、できれば引用されているものにまであたって、深く読んでいただきたいものである。

加えて、この本は、裁判関係の本としては珍しく、著者による実務詳説シリーズの他の類書と同様に、国際的な側面についても触れられている。思うに、国際関係の事項について、「第2章 国際化と商標関係訴訟」のように丸々1章分を割いて解説されている書籍は、珍しいのではないだろうか。理論の上でも、実践の上でも、極めて優れた国際関係の入門書となっている。

このように、本書は、これ一冊で商標関係訴訟の全てが分かるといっても過言ではなく、これから商標関係訴訟に携わろうとしている者にとっても、既に商標関係訴訟に携わっている者にとっても有益な本であり、混沌とした商標関係訴訟の現状を正し、世の中を変えていく潜在力を有している。これを読まずして、商標関係訴訟を語ることはできない。