

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（藤野仁三）

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開

(Patent “Hold UP” in the context of Standard-Setting: Case law development in US)

藤野仁三*

抄 録

ホールドアップ特許は標準化の普及を損ねるため、主要国はその対策に頭を悩ませている。米国では専ら反トラスト法の適用により特許権の濫用的行使が規制されることが多い。しかしこの問題については、訴訟社会である米国においても裁判事例はそれほど多くない。最近新しい動きが見られるので、本稿ではこれまでの米国のホールドアップ問題についての審判決例を概観し、今後の方向性を検討する。

目 次

1. はじめに
2. エクイティの適用事例
 - 2.1 エクイティとは
 - 2.2 ポッター事件（1980 年）
 - 2.3 スタンプラー事件（1988 年）
 - 2.4 ストライカー事件（1990 年）
 - 2.5 ワング事件（1993 年）
3. 反トラスト法の適用事例
 - 3.1 反トラスト法の射程
 - 3.2 デル・コンピュータ事件（1995 年）
 - 3.3 UNOCAL 事件（2004 年）
 - 3.4 ラムバス事件（2006 年）
4. その他の法理
 - 4.1 インフィニオン事件（州法違反）
 - 4.2 クアルコム事件（証拠開示命令違反）
5. N-Data 事件に見る新たな展開
 - 5.1 事件の概要
 - 5.2 提訴理由
 - 5.3 反対意見
6. 判例の研究
 - 6.1 適用法の推移
 - 6.2 デル同意審決の影響
 - 6.3 N-Data 同意審決の影響
 - 6.4 反トラスト法の限界
 - 6.5 今後の方向性

1. はじめに

今日、標準化はたんに科学技術政策にとどまらず、国際競争力を左右する産業政策としても重要である。技術先進国は、標準化の効率的な推進が生産性向上の鍵をにぎると認識し、それぞれの国・地域で独自の標準化戦略を発表している。¹

知的財産の重要性も変わっていない。知的財産は、標準化と共に研究開発を推進する車の両輪と位置付けられ、イノベーションを支える重要な役割を期待されている。しかし、近年、知的財産権によって標準化が阻害される事例が発生しており、イノベーション推進の観点から大きな問題として取り上げられている。²

その一例が標準化活動に関わりながらも関連する保有特許を開示せず、標準策定後に特許を行使する「アウトサイダー問題」である。また、標準化活動には一切関わらずに、標準のユーザーを標的にして保有する特許権を行使する場合も少なくない。本稿ではこれらの特許権による標準化の阻害問題を包括的に「ホールドアップ」と呼ぶ。

ホールドアップ問題に対しては、一般的に競争法の規制による対処が期待されているが、競争法の適用にはおのずから限界がある。まず競争法による規制は、知的財産権の正当な権利行使には適用されない。³ 反トラスト法上問題

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（藤野仁三）

となる行為は、標準化作業の過程で関連特許の非開示や不当な誘導などに限られる。またそのような場合であっても、どのような基準で違法性が問われるのかは必ずしも明確にはない。

本稿は、標準化という文脈においてホールドアップ特許問題を米国の裁判所がどのように判断しているかを、代表的な審判決例を検討して明らかにし、併せて今後の法解釈の方向性を考えるものである。⁴

2. エクイティの適用事例

2.1 エクイティとは

エクイティ (Equity) は英米法特有の法理論で、いわば不文律の権利調整理論といえる。社会正義に照らして許されない権利請求に対して、被告は権利者の請求が不当であると主張することができる。そのような主張の根拠は、エクイティであることが多い。日本では「衡平法」と呼ばれている。

エクイティにもとづく抗弁は、特許侵害訴訟でも提起しうる。たとえば特許権者は特許出願時に関連先行例を開示しなければならない。もし開示すべき先行例を開示しないで審査官を欺き、特許取得後にその権利行使をした場合には、特許権者の非開示行為はエクイティに照らして不法であり、その結果、特許侵害裁判の被告は、原告による権利行使の不能を主張できる。

以下に標準化の過程で関連する特許権が開示されず、後日権利主張された事例を紹介する。これらの事件では、被告はエクイティ上の救済を求めた。⁵

2.2 ポッター事件 (1980 年)

この事件は、ポッター・インスツルメント社がストーリーレジ・テクノロジー社他多数の企業を特許侵害で訴えた事件が併合されたものである。

ポッター社 (原告) は、磁気テープにデータ

を記録する技術を開発し、米国特許を 2 件取得した。一つが磁気テープ・ドライブの Z-バッファ規格に関連するドライブ特許で、これは IBM 他多数の企業にライセンスされた。もう一件の特許はグループ・コード記録 (GCR) と呼ばれる情報記憶技術に関する GCR 特許である。

原告は 1973 年頃に破産の危機に直面していた。そのためストーリーレジ社 (被告) への特許権主張を停止していた。IBM は 1973 年、GCR 特許方式を業界規格として採用するよう標準化団体に提案した。当時、GCR 方式が原告のドライブ特許に触れるのではないかと指摘がなされていた。同標準化団体のパテントポリシーによれば、関連特許の所有者は事前の通知を行い、会員に RAND 条件でのライセンスを求めなければならない。原告はこの委員会に参加していたが、自社特許については一切その所有を表明しなかった。

結局、GCR 方式は 1976 年に規格として採択された。原告は 1979 年、ドライブ・GCR の両特許について、複数の規格ユーザーを特許侵害で訴えた。被告は、禁反言 (エストoppel) および消滅時効 (ラッチェス) を根拠として訴えの却下を申し立てた。地裁は被告の申し立てを支持した。しかし控訴審では、ラッチェスを根拠とすることに同意したものの、エストoppel については認めなかった。⁶

2.3 スタンプラー事件 (1988 年)

この事件は、個人発明家のスタンプラーが、ディーボルト社などを特許侵害で連邦地裁に訴えた事件である。地裁は、被告のラッチェス抗弁を認め、原告の請求を退ける略式判決を下した。

スタンプラー (原告) は、銀行の自動応答装置 (ATM) に使用するカード照合システムに関する米国特許 (ATM 特許) を 1974 年に取得した。原告はディーボルト社 (被告) に対して ATM 特許のライセンスを打診したが、被告は断りの

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（藤野仁三）

返事を送った。

その後、ATM システムの標準化が提案され、標準化団体がその検討を開始した。原告はその検討委員会のメンバーの一員であった。原告は、提案された ATM システムが規格になれば、自分の特許に侵害することを認識していたが、検討委員会では自分の特許を公表しなかった。ATM システムは最終的に ANSI 規格として採択された。

原告は 1985 年、被告を ATM 特許侵害で提訴した。被告はラッチェス抗弁を主張し、原告の請求を却下する略式判決を申し立てた。地裁は、原告が ATM 特許の権利行使を不当に遅らせたことと認定し、その上で原告には所有する特許について開示し、注意を促す義務があるとした。原告の ATM 特許についての沈黙は、同特許についての権利行使を放棄したことを示唆するものであると判示した。⁷

2.4 ストライカー事件（1990 年）

この事件は、ジマー・スモヤー・アソシエーツ社がストライカー社を特許侵害で訴えた事件である。被告は、ラッチェスおよびエストッペルにより原告の請求を却下するよう申し立て（モーション）、地裁はそのモーションを認めた。

ジマー社（原告）は、人工腰椎に関する特許の独占的ライセンスで、1974 年にライセンス許諾を受けた。原告は 1976 年からライセンス製品に許諾特許の表示を行った。原告は、他社が侵害品を製造しているにも拘わらず何のアクションもとらなかった。そこでストライカー社（被告は）、人工腰椎メーカーを買収し、自社特許の発行（1980 年）を待って自社製の人工腰椎の販売を開始した。被告はその後の 4 年間に人工腰椎事業に 200 万ドルを投資した。

原告は、1974 年から 1984 年までの間、業界で特許侵害品が出回っていることを知っていながら特許権行使をしなかった。その間に被告は人工腰椎分野でのトップメーカーとなっていた。

被告は 1981 年、原告がライセンス特許の権利行使を放棄したと判断し、1980 年発行の自社特許にもとづく特許侵害警告状を原告に送付した。特許侵害警告状を受けて原告は、一旦販売活動を停止していたが、2 年後の 1983 年、許諾特許の権利行使を被告に通告した。被告は、原告が許諾特許の権利を行使できないとの確認を求める確認訴訟を提起した。

地裁は、スタンブラー事件判決（上出）を引用し、事業が商業的・経済的価値を持つまで権利行使を控えるのは不当な行為であるとして、ラッチェス・エストッペルの法理にもとづき、原告の許諾特許の権利行使不能を宣言する略式判決を下した。⁸

2.5 ワング事件（1993 年）

この事件はワング社と三菱電機の間で争われた特許侵害訴訟である。裁判所は、三菱の主張する衡平法上の「アンクリーハンド」（汚れた手）の法理により、原告の請求を退けた。

ワング社（原告）は 1983 年、シングル・ライン・メモリー・パック（SLMP）に関する特許を二件出願した。出願と同時期に原告は、業界標準化団体に 9 チップ 30 ピン SLMP を規格として採択するよう働きかけていた。原告は標準化団体に対して、出願中の自社特許には言及しなかった。そのうちに SLMP 規格は採択された。規格が採択されて間もなく、原告は三菱電機（被告）に対して規格製品を大口発注した。

原告の二件の特許出願は 1987 年と 1988 年に認められた。原告は 1989 年、被告および訴外企業に特許侵害警告状を送付した。そして 1992 年 1 月、原告は被告を国際貿易委員会（ITC）に提訴した。同年 6 月、ITC 提訴を取り下げ、連邦地裁に提訴した。

被告は、原告が当該特許を業界規格に導くよう積極的に活動し、大口注文を行い被告に投資を誘導したことは、特許権の濫用（ミスユース）にあたり、反トラスト法違反であると主張した。

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（藤野仁三）

地裁は被告の主張を基本的に受け入れ、最終的に被告に違法はないと判決した。⁹

3. 反トラスト法の適用事例

3. 1 反トラスト法の射程

反トラスト法は、米国における競争法の体系である。「シャーマン法」「クレイトン法」「連邦取引委員会（FTC）法」などの制定法、そして判例法から構成される。規制の対象は、「水平的制限」、「垂直的制限」、「単独行為」、「企業結合」の4つの類型である。技術にからむ取り決めが規制の対象となるのは、共同研究開発契約や技術移転契約に限られる。違法性の基準は、技術市場の競争が阻害されたかどうかである。

ホールドアップ問題に対して反トラスト法が適用される場合、一般的にその根拠は、標準化が技術の発展や消費者の利益に貢献するという前提にたつて、公共の利益に適う標準化を特許権が阻害することは権利の濫用であり、不公正な競争であるということになる。実際に濫用があったか、不公正な競争があったかどうかは、個々の事案の事実関係を「合理の原則」のもとで判断することになる。

ホールドアップ特許を含め特許権の行使が反トラスト法違反を問われた事例はそれほど多くない。ほとんどは FTC 法 5 条の違反問題である。¹⁰

本稿では、特許権者の利益を広く認めたプロパテント政策の時代（80年代以降）における反トラスト法の適用事例を取り上げる。¹¹

3.2 デル・コンピュータ事件（1995年）

デル・コンピュータ社は、標準化団体であるビデオ・エレクトロニクス規格協会（VESA）のメンバーであった。VESAには米国の大手コンピュータ・メーカーのほとんどが加盟していた。

VESAは1992年、新しいVLバス規格の採用を決定した。デル社は、VLバス規格の開発・

決定を担当した規格策定委員会の委員であった。デル社の代表は、規格を検討した委員会で「自分の知る限りにおいて、規格はデル社の所有する商標、著作権または特許を侵害していない」とする特許宣言書に署名した。

当時の委員会には二つのローカル・バス規格が提案されていた。一つがVLバスであり、関連特許はないとみなされていた。もう一つがPCIローカル・バス・アーキテクチャーであり、いくつかの関連特許があった。後者は、インテル社が開発したもので、デル社を含む数社がこの方式を支持していた。

しかし最終的には関連特許がないと考えられていたVLバスの規格が承認され、間もなくパソコンのX-86アーキテクチャー用として急速に広まった。ところがデル社は、VESAのメンバー数社に対して、VLバス規格がデル社の特許に侵害するとして侵害警告状を送付した。

VLバス規格は任意規格であったこともあり、デル社が侵害警告状を送付し、その特許権を主張し始めるとユーザーのVLバス離れが加速し、以後VLバス規格のユーザー数は減少した。それに変わり、インテル社が主導しデル社が支持したPCIローカル・バス・アーキテクチャーがデスクトップパソコンを中心に採用された。

FTCは、デル社のこのような行為が不公正な競争方法を禁止するFTC法5条に違反するとして提訴した。提訴の理由は、デル社の行為により、VLバス規格の利用が遅れた、VLバスデザインの利用を控える企業が増えた、結果としてVLバスデザインの利用コストおよび競合規格の開発コストを引き上げた、業界の標準設定活動への参加意欲に水を差した、であった。¹²

3.3 UNOCAL事件（2004年）

UNOCAL事件はガソリン配合規格を巡って争われた事件である。UNOCAL¹³は、カルフォルニア州政府が定める夏季限定の排ガス規制をクリアするガソリン配合に関する特許を所有

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（藤野仁三）

していた。UNOCAL は、石油元売大手の Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Shell を相手どり特許訴訟を提起し、9000 万ドル強の損害賠償金と 1 ガロンあたり約 6 セントのロイヤリティを命じる判決を勝ち取った。この判決により、UNOCAL の年間ライセンス料は 1 億 5000 万ドルに上った。

FTC は 03 年、違法な手段で市場を独占したとして FTC 法 5 条違反の容疑で UNOCAL を提訴した。訴状によれば、UNOCAL は関連特許の取得をすすめながら、その事実を隠してカリフォルニア州大気資源局 (CARB) に配合規格の制定を働きかけ、結果として CARB を特許の権利範囲に誘導した行為が反トラスト法に違反するとされた。

審理を担当した行政法判事 (ALJ) は、CARB へのロビー活動の結果として規制が制定され、その結果として独占が生じてもそれは反トラスト法違反にはならないとする原則 (ノエル・ペニントン原則)¹⁴を適用し、UNOCAL に違反はないと判断した。しかし、連邦委員会は、この ALJ の仮決定には法律判断に誤りがあったとしてそれを破棄した。

最終的にこの事件は、FTC との間で 2005 年に和解が成立し、同意審決という形で和解した。

3.4 ラムバス事件 (2006 年)

米ラムバス社は 90 年の設立と同時に、DRAM 関連の基本発明を特許出願した。15 の図面、150 のクレームを含んだ 62 頁に及ぶ長文の出願明細書であった。特許庁の指示により、この出願は 10 の分割出願に分けられ、その後さらに継続または分割出願として小分けされた。

ラムバスは 92 年に JEDEC に加盟し、96 年 6 月に脱退するまで JEDEC の SDRAM 規格委員会にメンバーとして参加していた。しかし、JEDEC の委員会では、実質的に規格に係る発言はせず、投票でも棄権票を投じた。

ラムバスは JEDEC のパテントポリシーに基

づき¹⁵、特許 1 件を 93 年に開示した (その特許は検討対象の規格には直接関連しないものであった) が、96 年 4 月に登録された SDRAM 規格の必須特許については開示しなかった。その 2 ヶ月後の 6 月、ラムバスは JEDEC を脱退した。脱退届けには、保有する 24 件の特許リストを添付した。リストでは規格との関連性については一切触れず、2 ヶ月前に登録になった必須特許は含まれていなかった。

90 年の基本出願を親とする分割・継続出願は、97 年から 99 年にかけて次々に登録された。ラムバスは 00 年以降、世界の半導体メーカーに対して特許ライセンスの売り込みを行い、応じない企業には訴訟を含む特許権の行使を開始した。

このようなラムバスの標準化団体における行為に対して FTC は 02 年、FTC 法 5 条違反でラムバスを提訴した。ALJ は「違反なし」とする判断であったが、連邦取引委員会は 06 年 8 月、全員一致で ALJ の仮決定を覆し、ラムバスの FTC 法 5 条違反を認める決定を下した。¹⁶

ラムバスは FTC の審決を不服としてコロンビア特別区巡回控訴裁に控訴し、同控訴裁は 08 年 4 月、ラムバスの非開示によって独占が生じたことを示す証拠がないとして FTC の審決を破棄し差戻した。¹⁷ FTC は 08 年 11 月、この DC 控訴裁の破棄判決を不服として連邦最高裁に上告 (certiorari) した。¹⁸

4. その他の法理

4.1 インフィニオン事件 (州法違反)

ラムバスが 00 年から開始した SDRAM 規格に関する特許ライセンスの売り込みに対し、多くの半導体メモリー装置メーカーはライセンス受諾を決めたが、独インフィニオン社と JEDEC の会員会社 1 社は応じなかった。そのためラムバスはこれらの企業を同社所有の特許 4 件を侵害したとしてバージニア東部地区地裁

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（藤野仁三）

に提訴した。

インフィニオンは、ラムバスが JEDEC 規格に関連する特許や特許出願を JEDEC に開示しなかったのは詐欺（フロード）にあたり、州法に違反するとして反訴。一審の陪審員は、ラムバスの関連特許不開示が州法の定める開示義務に違反するとして巨額の損害賠償を評決した。

この事件は連邦巡回区控訴裁（CAFC）に控訴された。CAFC は、そもそもこの問題についての証拠が不十分でありそのような場合には法律問題として裁判官が判断すべきであって、陪審員に審理を託したことは誤りであったとして地裁判決を破棄した。この判決により、ラムバス特許の非開示は州法の開示義務には違反しないとされた。¹⁹

4.2 クアルコム事件（証拠開示命令違反）

この事件は、米クアルコム社と米ブロードコム社の特許侵害訴訟の過程で争われた、クアルコムのディスカバリー（証拠開示）命令違反事件である。

クアルコムは 05 年、ブロードコムを相手取り、特許侵害訴訟を提起した。ブロードコムはすぐに反訴し、クアルコムが係争特許に関連する標準化活動に参加しており、必須特許の権利行使は不能であるとするエクイティ抗弁を主張した。

このブロードコムの主張については、クアルコムが 02 年から 03 年初頭にかけて標準化活動に参加していたことを立証できれば、クアルコム特許の権利行使はエクイティの法理により認められなくなる可能性が高い状況にあった。

そのためブロードコムは、クアルコムに広範なディスカバリーを要求した。クアルコムは、標準化活動に関する証拠についてはすべて提出することを文書で約束していたが、クアルコムの訴訟代理人がクアルコムの技術者から事情聴取をしたところ、02 年当時標準化活動に参画していたことが明らかになった。それにも拘わら

ずクアルコムは、社内調査の対象を他の技術者に広げなかった。

その後 07 年に調査が行われ、これまでクアルコムが否定していた標準化活動へのかかわりを示す電子メールがクアルコムの 21 名の技術者のパソコンに保存されていたことが発覚した。そこには標準化活動の関与を示すメールが 46000 件保存されていた。本来、それらはすべて証拠として提出されるべきものであった。

裁判所はこの事実を重く見て、クアルコムが意図的に標準化活動への参加を示す証拠を隠蔽したとして、クアルコムとその訴訟代理人に 850 万ドル（約 9 億円弱）の制裁を科した。²⁰

5. N-Data 事件に見る新たな展開

5.1 事件の概要

電気電子学会（IEEE）は 93 年、LAN に接続したパソコンにデータ送信するための規格（Ethernet）の改訂に着手した。その作業部会のメンバーの一人がナショナル・セミコンダクター社（ナショセミ）であった。新規格は、秒速 100 メガバイトのデータ送信実現をめざし、「高速 Ethernet」と呼ばれた。Ethernet（旧）規格との接続性を持つことが求められるため、自動検知や自動交渉と呼ばれる接続技術が必須であった。ナショセミは、自動検知技術（NWay）を開発し、92 年に特許出願した。97 年には特許が認められた。

ナショセミは 94 年、IEEE の作業部会で NWay 技術を新規格に採用するよう提案した。規格が採用されれば、RAND 条件（千ドルの一括払い）で NWay 特許をライセンスすることを約束した。この提案は文書で確認され、IEEE の作業部会宛に提出された。

翌 95 年、IEEE は NWay 技術を含む高速 Ethernet を新規格として採択した。高速 Ethernet は 01 年までに業界標準の地位を得て、米国で販売されるほぼ全てのパソコンに標準装

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（藤野仁三）

備されるようになった。

ナショセミは 98 年、NWay 特許をパーティカル・ネットワーク社（パーティカル）に譲渡した。パーティカル社には NWay 特許に関する IEEE へのライセンス条件が伝えられており、両者間の譲渡契約でも IEEE への約束の関係で、NWay 特許の権利行使が制限される旨が記載されていた。

パーティカルは 01 年、①高速 Ethernet が NWay 特許に触れる可能性があること、② RAND 条件で他の特許をも含め非独占ライセンスを提供する用意があること、③ナショセミが提示したライセンス条件は無効であること一を IEEE に書面で申し入れた。その目的は特許料収入の増加であった。同時に、64 社を警告状の送付先としてリストアップし、その多くに製品毎のロイヤルティを求める警告状を送付した。

パーティカル社は 03 年 11 月、当該特許をネゴシエイティッド・データ・ソリューションズ社（N-Data）に譲渡した。N-Data は、パーティカル社のライセンス担当を務めていた特許弁護士が所有するライセンス会社（いわゆる「パテントトロール」）であった。

FTC は、N-Data が譲り受けた NWay 特許ライセンスのキャンペーンは、FTC 法 5 条の違反にあたるとして N-Data を提訴。N-Data は、自己の権利行使の違法性を否定したが、最終的には FTC の同意命令に合意した。

5.2 提訴理由

FTC による N-Data 提訴の理由は以下のとおりである。

(1) N-Data の行為は、もしそれが放任されるならば標準化にとってきわめて大きな障害となる。標準関係者はこれまで、規格が普及した後に現れるホールドアップの問題に頭を悩まされてきた。もし今回の行為が許されるならば、標準化プロセスでの参加企業の関連特許についての声明が信頼されなくなるであろう。N-Data

の行為は、(FTC 法 5 条の) 不公正な競争方法・行為にあたる。

(2) 標準が経済を牽引するエンジンであり、N-Data の行為は、そのような標準の役割を損ね、消費者の利益に反する。FTC 法 5 条の違法行為とは、消費者である事業者や個人を犠牲にするような行為である。

(3) 今回の FTC の提訴に対して、FTC 法 5 条にもとづく FTC の権限が広すぎるという批判が出るかも知れない。しかし、このような問題を放置することの社会的コストはあまりにも大きい。FTC の権限を行使することが、自由で躍動的な市場を維持するために必要である。

5.3 反対意見

FTC のマジョラス (Majoras) 委員長は、以下の理由から、FTC による提訴理由ならびに同意命令に異を唱えた。

(1) 多数意見は、N-Data の行為を FTC 法 5 条違反としているが、これは法政策上好ましくない。なぜならば、N-Data は NWay 特許を含むポートフォリオの新しいライセンス条件を提示しただけであり、それは何ら反トラスト法で問題にすべき行為ではない。反トラスト法の執行当局の権限をこのように無原則に行使するのは問題である。

(2) 「実質的な」消費者の被害が認定されたが、それは消費者の定義に大手コンピュータ・メーカーを含める解釈である。そのような解釈には同意できない。FTC の権限行使は中小企業や非営利団体を不公平な行為から守る場合に認められているのであって、大手コンピュータ・メーカーをその対象に含めるのは適切ではない。

6. 判例の研究

6.1 適用法の推移

上述のように米国のホールドアップ問題は、80 年代までは主にエクイティを根拠とした。報告された事例の当事者はほとんどが製造業者で

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（藤野仁三）

あり、違反行為も比較的単純であった。そこでは判断基準を常識や社会正義に置いた判断が機能した。

しかし、90年代に入ると事案の事実関係や争点も複雑になり、エクイティだけでは処理が困難になってくる。また科学技術重視の政策がとられるようになり、「技術市場」の概念が重視され、競争阻害という争点で反トラスト法違反が問われるようになった。例えば、ラムバスやクアルコムなどは製造設備をもたない研究開発型の企業であり、特許料収入を研究開発投資の原資とするビジネスモデルであり、このような企業の特許権行使と、製造業者の特許権行使では、おのずから性格が異なってくる。

反トラスト法違反が争われた事例の中で、デル・コンピュータ事件（デル事件）だけが比較的単純な事例であった。問題が発生した理由は、デルの標準担当部門と知財部門のコミュニケーション不足という社内事情であった。結局この問題はデルと FTC が和解し、審決としての規範性はないが、この事件が企業実務に与えた影響はきわめて大きい。

6. 2 デル同意審決の影響

デル事件後、標準化活動に関わることの多い業種（たとえば電気通信、半導体、総合家電など）では、多くの企業が知的財産部門と標準化担当の意思疎通をたかめるための組織変更に着手した。知的財産部門に標準の窓口をおき、社内横断的な情報収集や知財と標準の係ををはかるための体制を整えたところが少なくない。

その影響は組織面だけにとどまらず、法律実務にもみられる。特許権行使が標準化活動との関連で反トラスト法違反とされる可能性があることがわかり、知的財産部門としても反トラスト法のコンプライアンスを意識せざるを得なくなったからである。

このことを物語る好例がラムバスである。ラムバスの顧問弁護士は、デル同意審決の内容を

知ってすぐにラムバスに対して標準化機関とのかわりを絶つようアドバイスし、それを受けたラムバスは 96 年にすべての標準化団体から脱退している。この事実はラムバス事件の FTC 審決の中で明らかにされたもので、もしラムバスが JEDEC を脱退していなければ、DC 控訴裁としても異なる判決となったかも知れない。

デル事件は、標準化機関に対してパテントポリシーの重要性を再認識させた。現在のパテントポリシーは関連特許の開示を義務付けるほどの強制力はない。ラムバスの州法違反事件では、関連特許の開示は義務とはいえないとされた。また、関連特許の有無についてのクリアランス効果も十分ではない。ISO/IEC などの国際標準化機関では、ホールドアップ問題の対策としてパテントポリシー（2004 年改訂）の再改訂を検討していると言われている。

6. 3 N-Data 同意審決の影響

N-Data 事件は、これまでの事例とは異なる論点を提示している。

まず NWay 技術の規格策定時に、必須特許の所有者は関連特許の存在とそのライセンス条件を明示し、IEEE はそのライセンス条件の得失を議論したうえで標準の必須特許とすることを決定した。そこには詐欺・教唆等の違法行為はない。

また、N-Data によるライセンス・キャンペーンは、追加された新特許を含むポートフォリオライセンスのための新しいライセンス・スキームであった。しかも N-Data 自身は当初のライセンス条件の提案者ではない。

常識的に考えれば、それらは正当な特許権の行使と言えよう。もしこの論理が通るのであれば、特許制度の意義が失われかねない。

それにも拘わらず本件では、FTC 法 5 条違反が問われた。FTC にしてみれば、標準の普及を阻害するホールドアップ問題に対して一石を投じる必要があるとの政策判断があったのかもし

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（藤野仁三）

れない。また、特許の譲受人がパテントトロール的なエージェントであったことも影響しているかもしれない。

6. 4 反トラスト法の限界

ラムバス事件で DC 控訴裁は、FTC の審決を「思い切った」結論であると形容した。上記のとおり、N-Data 同意命令の論理はラムバス事件の審決よりもさらに踏み込んだ内容となっているので、DC 控訴裁は、N-Data 同意命令の内容を意識していたと考えることができよう。

（ラムバス事件の控訴審判決は、N-Data 同意命令案（パブコメ用文書）発表から 3 ヶ月後に出されている。）もしそうであれば、FTC は少し踏み込み過ぎとの心象を DC 控訴裁が抱いたとしても不思議ではない。

最後に、マジョラス FTC 委員長の反対意見にも問題がある。同委員長は、N-Data が新しいライセンス条件を「申込み」、それを IEEE がホームページに掲載したことで「承諾」、つまり合意が成立しているので、IEEE はそれを覆す立場にないという理屈にたっている。

しかしこの「合意説」には無理がある。標準化機関のpatentポリシーは、規格に関わる特許の紛争やライセンスについては一切係わりを持たないというのが基本的なスタンスである。

²¹ 私企業間の契約の場合のように、申込みと承諾があれば契約が成立するとする解釈は標準化機関の場合適切ではない。

標準化機関は、基本的にコンセンサスにもとづく合意形成を行う。N-Data の事例の場合、IEEE がホームページに N-Data の申し入れを掲示したのは、それに承諾したからではなく、会員に対する周知を図った行為と解することができる。それは標準化機関の会員へのサービスであり、当然の行為である。それを機関としての承諾とみなすのは無理がある。²²

6. 5 今後の方向性

上記のようにアウトサイダー問題に反トラ

スト法は絶対的な切り札とはなっていない。ラムバス事件の DC 控訴裁の控訴審判決が FTC に対して心理的な重石となって、FTC はこれまでのように積極的解釈論（アンチパテント的解釈）をとることが難しくなることも予想される。

それではホールドアップ問題は、今後どのような法律理論で対処すべきであろうか。

米連邦最高裁は、00 年以降積極的に CAFC のプロパテント的な判決を見直している。²³ 特筆すべき判例は eBay 判決である。²⁴ この判決は、侵害が認定されても差止めは自動的に認めないとするもので、これまでの判例法を変更する注目すべき内容である。この判決により、差止めの脅威をテコにして高額な金額で和解を迫るビジネスモデルが抑止されると評価されている。

eBay 最高裁判決は、これまでプロパテント的な判決を出し続けてきた CAFC にも方針変換を促した。CAFC は 08 年 11 月、In Bilski 事件の大法廷判決で、ビジネスモデル特許の特許要件を引き上げ、実質的にビジネスモデル特許を大幅に制限する判決を出して注目されている。²⁵

現在、司法による判例変更は、権利者の利益と公共の利益を比較考量し、権利者が得べき利益は公共の不利益をもたらさない程度にバランスされなければならないという一種のバランス論に依存している。

このようなバランス論を「パテントトロール」による「ビジネスモデル特許」の行使という限定された局面から、標準化を阻害する「ホールドアップ特許」というより広い対象をもつ状況に適用するには関門も多い。

その一つが、公共の利益とは何かという本質的な問題に回答を出さなければならない点である。また、ホールドアップの権利行使によってイノベーションがどの程度阻害されるかについても実証的に検証しなければならない。これら

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（藤野仁三）

はいずれも難問である。

権利者の利益と公共の利益をバランスする調整理論が連邦最高裁によりホールドアップ問題に適用される可能性があるかどうかは全く予断を許さないが、このバランス論はまさに eBay 判決で最高裁が採用しており、少なくともプロパテントの調整期にある米国にあっては、かなり現実味があると言えなくもない。

Jinzo FUJINO、東京理科大学専門職大学院知的財産戦略専攻 教授

注記

- 1 例えば米国では 2005 年 10 月に United States Standard Strategy (USSS) が発表され、ブッシュ大統領は翌 06 年 1 月の一般教書演説で国際標準化の重要性について触れている。EU では 06 年 4 月に European Standardization Action Program が発表された。これは 04 年 10 月に発表された欧州委員会の欧州議会に対する報告書“The Role of European Standardisation in the Framework of European Policies and Legislation”を実現するための行動計画である。わが国では 06 年 12 月に「国際標準総合戦略」が内閣府・知的財産戦略本部から発表され、翌 07 年 7 月には「国際標準化アクションプログラム」が策定された。
- 2 この問題は日本の「知的財産推進計画」でも取り上げられている。
- 3 たとえばわが国の独禁法第 21 条は、無体財産権への適用除外を規定する。
- 4 本稿では、米国がプロパテント政策に大きく舵を切った 1980 年以降の判決例を取り上げる。
- 5 本章で取り上げる判例については、藤野、1998『特許と技術標準』八朔社、を参照。
- 6 Potter Instrument Company, Inc. v. Storage Technology Corp., et al, 207 U.S.P.Q. 763 (E.D. Va. 1980)
- 7 Leon Stambler v. Diebold, Inc., et al, 11 U.S.P.Q.2d 1709, (E.D.N.Y.1988)
- 8 Stryker Corporation v. Zimmer, Inc., 741 F. supp. 509 (D. N.J. 1990)
- 9 Wang Laboratories Inc. v. Mitsubishi

Electronics America Inc., 29 U.S.P.Q.2d 1481, 1495 (C.D.Cal. 1993)

10 連邦取引委員会法 5 条 (a) (1) は以下のように規定する。「通商におけるもしくは通商に影響を及ぼす不正な競争方法、および不正なもしくは欺瞞的な行為または慣行は、これを違法とする。」

11 それ以前の事例は、伊藤隆史「情報産業における技術標準と独占禁止法（一）」（東北大学大学院法学研究科『法学』第 70 巻 3 号 44～48 頁）を参照されたい。

12 In re Dell Computer Corporation, FTC File No. 931-0097 (v.2, 1995)

13 In the matter of The Union Oil Company of California, Docket No. 9305

14 「Noerr-Pennington 原則」は連邦憲法修正 1 条を根拠とする。この原則は、Noerr Trucking Co. 事件と Pennington Mining Co. 事件における連邦最高裁判決により確立した。前者は、ペンシルベニア州議会に対してトラック運送事業に不利となるような法律を制定するようロビー活動をしていた鉄道業者を、反トラスト法違反で訴えた事件である。後者は、連邦労働省とテネシー溪谷公社に中小の石炭採掘業者が石炭の売り込みをできないようにするため、法律の制定を連邦労働省に求めるロビー活動を石炭会社が行ったことに対して反トラスト法違反の提訴がなされた事件である。連邦最高裁は、州・連邦政府に対する請願権は保証されるべきだとして、仮に請願の結果、規制を容認する法律が制定され、その結果として独占が生じるとしても、請願活動は表現の自由を具現化したものであり、反トラスト法違反に問えないと判決した。

15 JEDEC（米国電子工業会（EIA）傘下にある標準化団体）の「組織・手続マニュアル」

（9.3.1 条）は次のように定める。「JEDEC 委員会、同小委員会、同作業部会の議長は、『EIA 法律ガイド』に含まれる要件を全ての出席者に注意喚起しなければならない。また、会員が手がけている検討作業に関連すると思われる特許や特許出願についての知識を、会合の全ての参加者に知らせる義務についても注意を喚起しなければならない。」

16 事件の概要、仮決定、委員会審決についての詳細は、藤野、2007、「米連邦取引委員会

ホールドアップ問題に関する米国判例の展開（藤野仁三）

（FTC）審決に見る標準化プロセスでの反競争的行為」（『知財管理』Vol. 57, No. 2）を参照。

¹⁷ Rambus Inc. v. Federal Trade Commission, decided April 22, 2008

¹⁸ 本稿執筆時点（2008 年 12 月）では連邦最高裁は上告受理の可否判断を下していない。

¹⁹ Infinion v. RAMBUS, D.C. E. Vir., 318 F.3d 1081, 65USPQ2d 1705. 本件の事件概要、判決内容については、藤野、2004、「特許法と反トラスト法の相克」（『知財管理』Vol. 54, No. 1）を参照。

²⁰ Qualcomm v. Broadcom, 2008 WL66932 (N.D. Cal. 2008)

²¹ たとえば、ISO/IEC のパテントポリシーには「F.3 ISO/IEC は、この特許権の証拠、有効性および適用範囲について関知するものでない。」（ISO/IEC 専門業務用指針第 2 部—2004 年版）という規定がある。IEEE を含む他の国家・地域・地方標準化団体は、基本的に同旨のパテントポリシーを持っている。

²² この点についての筆者の見解は、パブコメ用公開文書を基礎にしている。公開されていない証拠に、異なる見解を支持するものが含まれていることは十分にありえよう。

²³ そのような連邦最高裁判決に、KSR International v. Teleflex (2007 年), Microsoft v. AT&T 事件(2007 年), MedImmune Inc. v. Genentech, et al (2007 年), Illinois Tool Works v. Independent Inc. (2006 年), Merck KGaA v. Integra Lifesciences (2005 年)などがある。

²⁴ eBay, Inc. v. MercExchange L.L.C., 126 S.Ct. 1837 (2006)

²⁵ In re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw (Fed. Cir., Oct. 30, 2008); STATE STREET BANK & TRUST CO., v. SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC., (Fed. Cir., Jul. 23, 1998)