



特許プールを通じた標準化技術の特許ライセンス

わたなべ ひろし
渡部 比呂志

NTT知的財産センタ

標準化技術の利用者は標準への準拠をうたうことが多いため、特許ライセンスによって実施料収入を得やすいという特徴があります。実施料は特許権の数および出願国に応じて分配されるので出願の際には注意が必要です。また「特許発明の使用」に課金するケースがあり事業化の際にも注意が必要です。ここでは特許プールを通じた標準化技術の特許ライセンスについて解説します。

特許プールとは

最先端の技術の粋からなる標準化技術は、一般に多数の特許発明を内包します。近年、技術標準化会議に参加する企業や研究機関は、標準に採用された技術が無償ではなく、「合理的かつ非差別：Reasonable And Non-Discriminatory」な条件（RAND条件）で実施許諾（ライセンス）を表明することが多くなりました。標準化技術であっても他社が特許権を有する技術を許可なく使用することができないことは言うまでもありません。したがって、標準化技術が世の中で広く使われるためには、技術標準の制定作業に続けて、特許発明のライセンスをどのように処理するかという問題が残されています。

標準化技術に多数の特許発明が含まれていたとしても、権利を保有する企業や研究機関（権利者）の数が少ない場合にはあまり問題にはなりません。

標準化技術の使用を希望する企業はすべての権利者から個別にライセンスを受ければよいからです。しかし、権利者が多数に上る場合は、次のような問題が生じます。

まず、標準化技術を使用したいと思う者は、多数の権利者とライセンス交渉を持たなければなりません。たった一社とのライセンス交渉ですら、合意に至るまでには長い時間がかかります。それが多数の権利者と交渉しなければならないとなれば、大変なことになります（MPEG-2 Visualの場合、世界中で、24社もの特許権者が確認されています）。

また権利者が多数に上る場合、特許実施料（ロイヤリティ）が累積して

高額になるおそれがあります。ロイヤリティは製品価格の数%程度が普通ですが、仮に権利者一社当りに1%のロイヤリティを支払うこととした場合、権利者が24社いれば24%という非現実的なロイヤリティになってしまいます。

MPEG-2 Visualのケースでは、この問題を、特許版「ワンストップショッピング」によって解決しました。すなわち、図1に示すように窓口会社（エージェント）を設け、当該エージェントに標準化技術が内包する特許発明のライセンスをすべて任せ、MPEG-2 Visualを利用したいと思う者はエージェントにコンタクトすれば必要なライセンスをすべて受けることができるよう

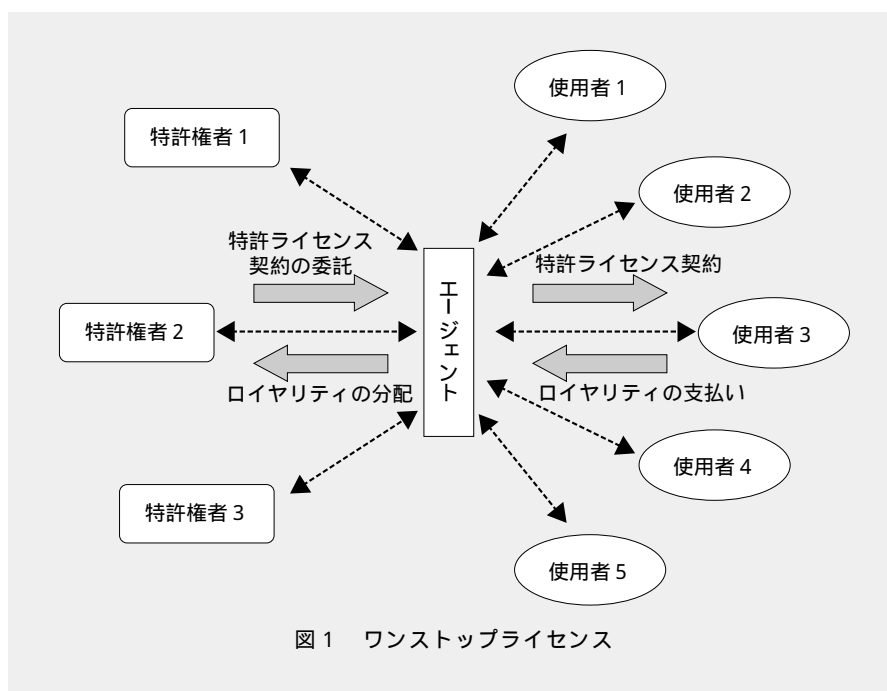


図1 ワンストップライセンス



にしました。これがいわゆる「特許プール」です。

特許プールの構築

MPEG-2 Visual特許プールの成功にならって、他の標準化技術についても特許プールが形成されています。技術標準の策定完了後、特許プールによるライセンスが開始されるまでには次のような作業が行われます。

(1) 技術標準の確定

標準化作業が完了すると、技術仕様が公開されます。

(2) 必須特許の募集

特許権を保有する企業や研究機関が共同して、または特許プールの運営を受託したいエージェントの発意によって、必須特許の募集が行われます。必須特許とは標準化技術を実施すると「必ず」侵害してしまうことになる特許を指し、標準化技術の仕様に基づいて判断されます。一般に必須判定は特許弁護士に依頼して行われます。

(3) 特許権者による会議

必須特許の募集の結果、標準化技術が内包する特許発明の権利者が確定すると、ライセンス条件を決定するための会議を持ちます。ライセンス条件は標準化技術の利用者が無理なくビジネスを展開できるようなものを目指します。特許権者が多数の場合、一社当りの実施料率は個別にライセンス契約を締結した場合に比べ非常に小さなものとなりますが、世界的に普及した場合に期待される実施規模の大きさなどが考慮されます。

(4) ロイヤリティの分配

権利者はほかに、ロイヤリティ収入を権利者の間でどのように分配するかを決定します。一般には各自が保有する特許の件数に応じて分配されます。例えば、特許プール全体で1億円のロイヤリティ収入があったとき、必須特

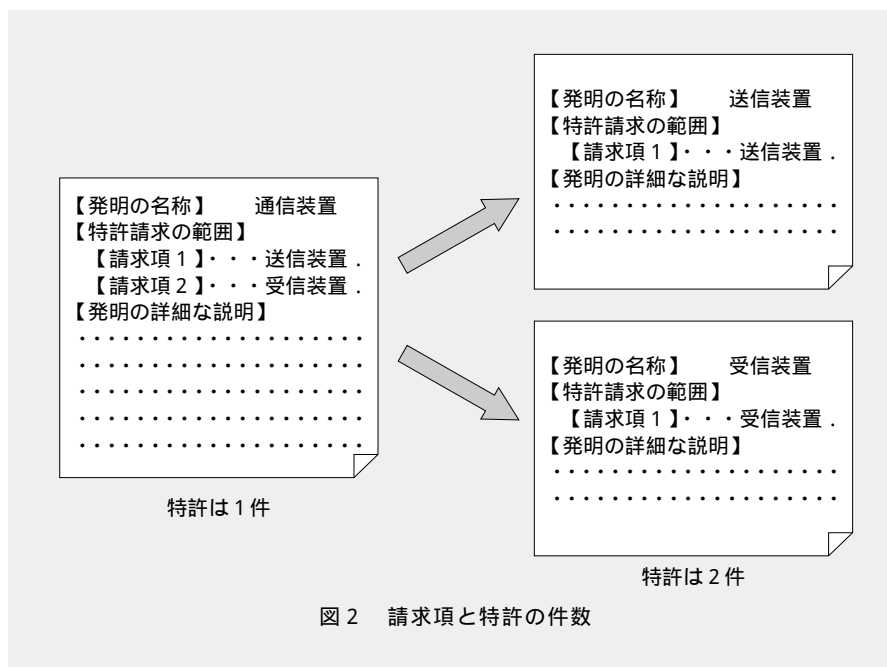


図2 請求項と特許の件数

許が20件登録されており、NTTがそのうち2件の権利者だった場合には1億円÷20×2=1千万円のロイヤリティが分配されます。

現在、特許出願は複数の請求項を備えるのが普通です。請求項はその1つひとつが発明であるため、図2に示すように、1つの特許出願の中に複数の必須発明を含む場合があります。しかし、その場合でも特許権の数は1件とカウントされます。したがって、標準化技術に関係する特許出願を行う場合、「物」の発明と「方法」の発明、または通信システムにおける「送信機」と「受信機」の発明を、あえて別出願とすることが得策となります。

また現代の国際的分業体制の下では、例えば中国で製造され、日本で販売されるという例がめずらしくありません。このような場合にロイヤリティがどのように分配されるかの例を図3に示します。

L社は中国で装置を製造し、日本で販売しているものとします。またロイヤリティは装置1台の製造・販売につき、1ドルであり、装置に関する特許は、中国においてA社のものが1件

だけ、日本ではA社とNTTとが1件ずつ保有しているとします。今、L社が100台の装置を中国で製造し、日本で販売するとします。特許プールでは、一般に、国際的分業と製品の流通を阻害しないように、特許権について国際消尽*の考え方を取り、中国での製造と日本での販売のそれぞれにロイヤリティを課すことはしません。したがって、L社がライセンサ(エージェント)に支払うロイヤリティは100ドルとなります。そして、中国にだけ特許権を持つ者や日本にだけ特許権を持つ者も考えられることから、ロイヤリティは製造地と販売地に均等に配分します。そして、中国国内で特許権を持つ者、日本国内で特許権を持つ者の間で、特許件数に比例して配分します。この結果、A社は75ドルを、NTTは25ドルを得ることになります。

* 国際消尽：国内において、特許権者から特許製品を購入した後、これを転売等する行為は、特許権の侵害とはならないとされています(消尽論)。特許製品の購入により特許権が「用い尽くされた」と考えられるからです。特許権は国ごとに定まる権利であるため、輸出先の国にも同じ製品について特許権が存在している場合があります。国際取引の場面で、輸出先の国の特許も含めて「用い尽くされた」とする考えを国際消尽といえます。



ロイヤリティの分配の仕方はこれに限ったものではありませんが、図3の例のように、特許件数だけ見ると3分の1を保有しながら、ロイヤリティ収入は4分の1しか得られない場合があります。したがって、標準化技術に関する特許はなるべく外国で出願することが望ましく、主な製造地域・販売地域はどこになるのかまで考慮した出願国の選択が重要です。

(5) ライセンス開始

ライセンス条件、ライセンサ間の取り決め（ロイヤリティの分配など）、およびライセンサとエージェント間の取り決め（エージェントの手数料など）が合意されると、特許プールによるライセンスが開始されます。

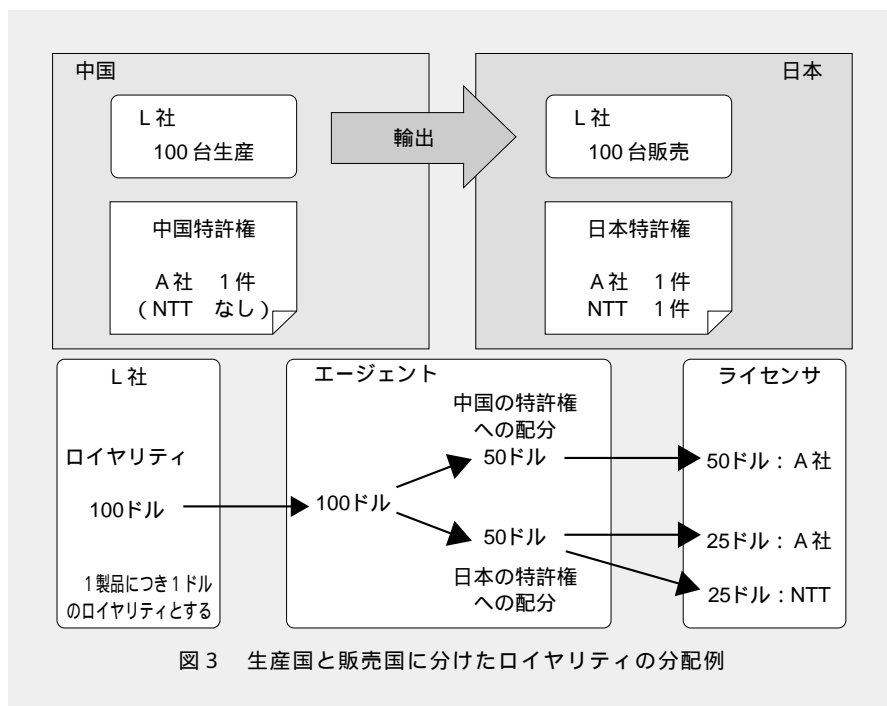


図3 生産国と販売国に分けたロイヤリティの分配例

特許プールのメリット

標準化技術の特許プールを通じたライセンスは、必須判定さえクリアできれば、他の特許ライセンスに比べ容易にロイヤリティ収入が期待できることが特徴的です。

ある企業がNTTの特許権を侵害している可能性があることが分かっても、侵害者が素直に特許実施料を支払ってくれることはまずありません。

侵害者はまず「侵害していない」と主張します。NTTはそれを覆すに十分な証拠を用意しなければなりません。通常、立証は難しい作業となります。ハードウェアの場合は分解などして立証できる場合もありますが、実行形式で提供されるソフトウェアについて侵害を立証することは非常に困難です。

運良く侵害の立証に成功しても、侵害者は次にNTT特許の無効を主張します。特許権は特許庁の厳しい審査をパスした結果付与されたものですが、常に審査が完全であるとは限りません。侵害者が、特許庁が見つかることのできなかつた先行文献を探し出すことに

表 標準化技術に関する特許ライセンスの特徴

特許発明利用者の対処	通常の特許ライセンス	標準化技術の特許ライセンス
特許を侵害しないことの主張		× 「必須特許」を侵害しないという主張は成り立たない。
特許無効化の手続き		特許プールのすべての特許を無効化することは困難。
特許発明の技術的回避		× 回避すると標準に準拠しなくなる。

成功すれば、いったん付与された特許が取り消されることとなります。

さらに、侵害者はNTTの特許を回避するように製品の設計変更を行うこともできます。

これに対し、標準化技術の場合は「準拠」が大事なので、使用を希望する者は侵害していないことを主張することも「技術回避」することもありません。特許プールに必須登録されている特許の有効性を疑うことはできませんが、ロイヤリティを一切支払わないためには特許プールに登録された特許のすべてを無効化する必要があります。しかし、多数の特許を1つ残らず無効化することは、逆に困難です(表)。

一方、特許プールのライセンス条件は合理的な価格に設定されていることが多いため、標準化技術使用者は、膨大な特許無効化手続きよりも特許プールからライセンスを受ける道を選ぶこととなります。

特許プールにおける最近の話題

(1) 特許発明の使用に対する課金
MPEG-4 Visualの特許プールが構築された際に、「特許発明の使用」について明確に課金する方針が示され、大きな話題になりました。

従来、特許実施料の支払われたライセンス製品について、特許権はす



に「行使済み」と解釈され、購入者は特許発明であっても自由にビジネスに利用することができました（これを特許権の消尽といいます）。しかし、特許料を直接負担する装置メーカーは、装置を利用してビジネスを行う企業が利益に見合った特許料を負担していないとして不満を抱いていました。

特許権は、特許発明を独占排他的に実施することができる権利であり、実施には製造・販売だけでなく特許発明の使用も含まれます（特許法2条3項）。特許発明の使用に着目した一部の権利者は、製造・販売の特許実施料を低く抑え、使用に対しても特許料を主張することで広く薄く特許料収入を得ようと考えました。具体的には、MPEG-4 Visualを利用した映像符号化装置について、特許権者はその製造・販売を希望する者（装置メーカー）には「製造・販売」だけを許諾し、「使用」を希望する者（CATV事業者、衛星放送事業者、インターネットによる映像配信事業者など）には別途使用を許諾し、両者から特許料を徴収することとしました（図4）。

今後、特許発明を利用して符号化されたコンテンツ（映像、画像、音楽等）を配信するビジネスを検討する際には注意が必要です。

(2) 権利行使の制限

標準化技術が内包する特許発明は、一般に標準化作業にかかわった企業・研究機関が所有するものです。しかし、場合によっては技術標準が、標準策定に全く関与しなかった企業・研究機関の保有する特許権を侵害する場合があります。このような場合、特許プールを構築してワンストップライセンスを実現しても、なお特許権の問題は解決されないこととなります。しかも、標準化作業のメンバでなかった企業は、特許発明を無償はおろかRAND条件で実施許諾することも約束はして

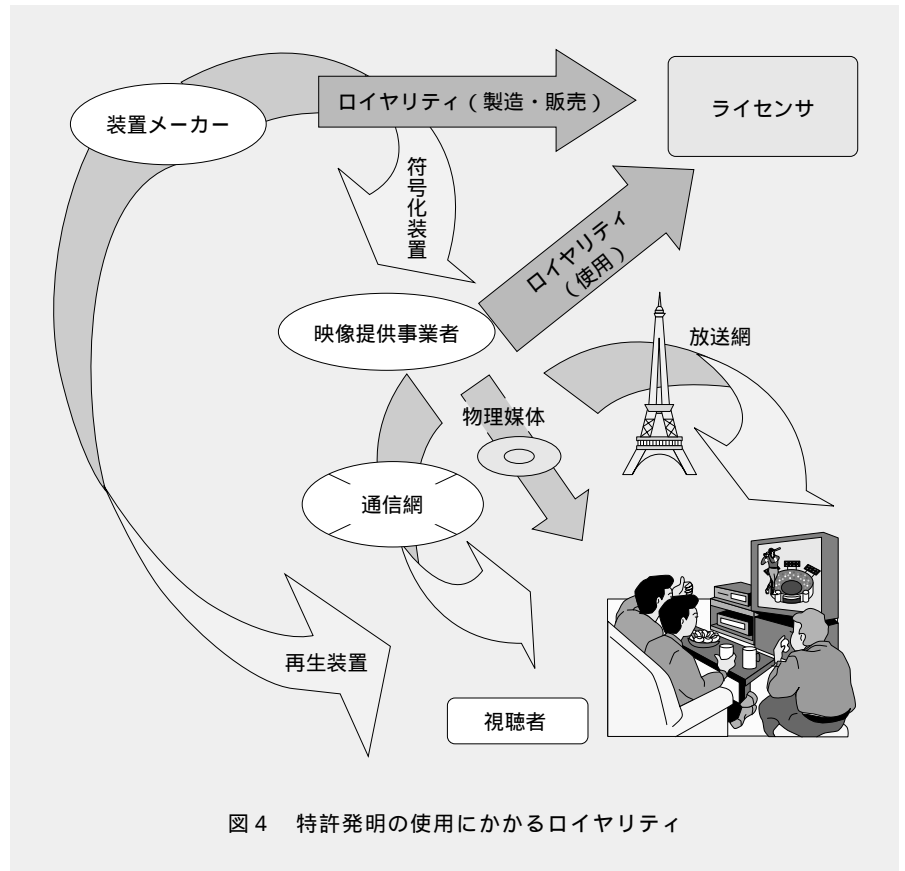


図4 特許発明の使用にかかるロイヤリティ

いないため、高額の実施料を要求してることがあります。このような場合に対処するため、標準化技術普及の妨げになるような特許権の行使を法的に制限しようという意見があります。

ここで問題となるのは、RAND条件でライセンスする意思表示はしたものの特許プールの定めるロイヤリティ条件に同調できず、独自にライセンスを行うことを考えている企業の取り扱いです。RAND条件によるライセンスを表明した企業は、自らが「合理的」と信じるロイヤリティを設定しますが、どの程度までが合理的なのか不明なため「標準化技術の普及を妨げる条件」として権利行使の制限を受けることになる可能性があります。

技術標準の普及は大事なことです。特定の立場の権利者だけを益することのないよう、慎重な議論が望まれます。

今後の展望

標準化技術の普及を促進する手段の1つとして、特許プールの役割は今後ますます重要になっていくものと考えられます。標準策定後のライセンス収入を確実なものとするためには、技術標準化活動と権利取得活動の戦略的な連携が重要です。