

<米国>



## 国際特許プールのライセンス

Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP  
Intellectual Property Attorney, Partner

**Michael K. Mutter**

特許技術の収益化が特許権者のために行われる。これは従来、特許技術を利用する製品の販売、または利害関係者への単純な特許ライセンスにより達成されてきた。

技術が複雑になるにつれて、製品またはサービスを実施するために潜在的に必要な特許の数は増大した。大企業は、クロスライセンスを利用して、互いの技術を使用できるようにする。

一方、技術はますます複雑になり、製品の製造・販売のために実施しなければならない特許が数百に上る可能性がある。技術が複雑になるにつれて、業界の協力の必要性が高まっている。たとえば、携帯電話では、製品の相互運用性を確保するために、標準に従う必要がある。

### 標準化団体

近年、特に電子産業では、標準化団体（SSO）として知られることが多い産業利益団体によって標準が開発されてきた。このようなSSOには国内機関および国際機関が含まれるが、その最も良い例は国際標準化機構（ISO）である。SSOは通常、関連する業界で活躍する個人の協力を通じて標準を開発する。たとえば、MPEG（Motion Picture Experts Group）は、ビデオコーディングの標準を開発している。すべての利害関係者が参加可能である。SSOは、参加に関して同様の要件を採用し、その要件の多くは、米国の司法省（DOJ）と連邦取引委員会（FTC）、欧州連合の欧州競争委員会、日本の公正取引委員会などの、さまざまな公正取引保護組織によって規制されている反競争的効果を回避するために必要である。

透明性、開放性、適正プロセスを確保するために、SSOの一般的な要件が確立されている。典型的なSSOでは、標準をカバーしている知的財産の保有者が、

(RAND または FRAND として知られる) 公正、合理的かつ非差別的な条件の下でライセンスすることに同意した場合に参加を許可する。典型的な SSO では、標準設定プロセスの参加者が、FRAND 条件での特許ライセンスに同意する必要がある。追加の要件には、ライセンスをすべての者が利用できるようにすること、および SSO の機密保持条件に従って、希望する関係者が標準設定プロセスに自由に参加できるようにすることが含まれる。多くの場合、数十社の企業が標準をカバーする特許を保有しており、RAND ライセンスの責任を負う。

### プールライセンス

プールライセンスとは、個々の特許権者が特許を媒介者（プール管理者）にライセンス供与し、その後、プール管理者がライセンス使用料を支払うエンドユーザーに、すべての特許をサブライセンスする仕組みである。管理者は、既存のライセンサーまたは新しい参加者であってよい。標準の場合、「標準必須の」すべての特許がライセンスされる。ある特許が、標準が実施されるときに必ず実施される場合、標準必須特許である。特許権の一括契約を可能にするために、個々のライセンシーは、プールライセンスにより標準必須特許を一括してライセンスする。支払われたロイヤリティは、プールの合意に従って個々の特許権者に分配される。

プールライセンスの主な利点は利便性である。実務において、標準の実施に必要な個別ライセンスの数はすぐに膨れあがってしまう。プール内のすべての重要な特許について一つ一つのライセンスを取得する取引の効率化は、プールライセンスを魅力的なものにする。10 人の特許権者が技術標準をカバーする特許を保有しており、その標準のユーザ 50 人がライセンスを求める場合、交渉される個別ライセンスの合計数は  $10 \times 50$  つまり 500 になる。一方、同じ 10 人のライセンサーがそれぞれに 10 個のライセンスによりプール管理者にライセンスを付与し、そのプール管理者が 50 個のライセンスをエンドユーザーに付与すると、必要なライセンス契約の数が大幅に減り、ライセンスの合計が 500 でなく 60 になる。

おそらく、最初の近代的な特許プールは、1990 年代後半から有効なムービング・ピクチャー・エクスパーツ・グループ (MPEG II) のプールであり、デジタルテレビで使用されている基本的なエンコード技術をカバーしている。米司法省は、主要な基準に基づき MPEG-II 特許プールを問題なしとする回答文書を発行した。

1. すべての対象特許は必須であり、
2. プールのメンバー間での機密の競合情報の交換を阻止し、そして

3. ライセンス契約は、競合品の開発を妨げない。

この最後の要件では、プールメンバーが所有する必須特許のライセンスを取得するための一括手段として特許プールが利用できるにもかかわらず、個々の特許ライセンスが引き続き利用可能でなければならないことを明示していない。

ほぼすべての成功したプールは、標準の実施に必要な特許をまとめてライセンスする。通常、ひとつのプール内に代替技術をプールすることは、許容できない反競争的効果があると見なされる。たとえば、Summit vs Visx 事件での FTC 処分は、異なる代替的な眼科用レーザ手術を開発した2つの米国企業によって設立されたプールを対象としていた。当事者は、単一のプール内で代替技術のライセンス供与を試みた。FTCは検討の結果、特許は補完的ではなく代替品であり、特許プールはプールがなければ存在する競争を制限していると結論付け、プールの解散を命じた。

標準技術の実施にすべての対象特許が必要であるため、必須特許は補完的である。特許プールの成功は、多くの場合、プールライセンスで提供される必須特許の割合に関連している。たとえば、特許プールのメンバーになっていない必須特許の有力な所有者は、標準へのライセンス付与を留保し、他の標準必須特許の保有者が要求するロイヤリティを超え得るロイヤリティを要求するかも知れない。SSOの参加者にはRANDライセンスが要求されるので、これはいくぶん規制されている。しかしながら、SSOに決して参加しないが標準必須特許を保有している事業体は、このRAND条件を課されない。これにより、ホールドアウトの可能性が高まり、標準の成功を脅かす可能性がある。このため、すべての関連する事業体が標準策定プロセスに関与し、RANDライセンスの義務に従うことを保証するために、SSOにとっては標準の開発中にはできる限り包括的であることが有益である。

各特許プールが形成される場合、通常は同様の文書が使用される。各特許所有者は、必須特許をプール管理者にライセンスする。その後、特許プールから個々のユーザーに対し、すべての必須特許についてのサブライセンスが付与される。通常、利用料の納付と引き換えにプールが管理している必須特許全体のライセンスが世界的に供与され、その納付金は事前合意に従って特許保有者に分配される。通常は、プール管理者は1人以上の特許の必須性を評価する者を採用する。評価者の独立性は、必須または補完的な特許のみがプールに含まれ、標準の実施に必要なすべての特許がプールに含まれるようになることを保証するために重要である。

## 権利行使

プールライセンスは、ロイヤリティ支払い時にのみ必須特許ライセンスを付与することが望ましい。そうすれば、ロイヤリティの支払いを停止するライセンシーに対し、契約違反と特許侵害訴訟の両方を主張できる。

特許プールを設立するライセンサー間の合意には、通常、権利行使規定が含まれる。多くの場合、ロイヤリティの一部はそのような権利行使の基金として控除される。これにより、プールライセンスの実行またはライセンスの取得を拒否することによる侵害が抑止される。

消極的なライセンシーに対する権利行使は、権利行使コストが低く、侵害に対する防御が制限されているフォーラムにおいて、最も効果的である。たとえば、ドイツでは有効性の問題は別の手続きを要し、したがって、侵害への対応は簡素化され、侵害品の差止めまたは押収でさえ、迅速に実施され得るため、ドイツはしばしば権利行使の裁判地として選択される。

## 結論

国際プールライセンスは、特に技術標準により実現するような複雑な業界において、互換性が必要とされる特許技術の実用化において、引き続き重要である。これは、電子産業（インターネット、通信、映像音響符号化など）に特に当てはまる。ただし、製品生産のために多数の潜在的ライセンシーによる一括使用が必要な特許を、多数の特許権者が保有している場合はいつでも、特許プールの使用が有用であろう。

(邦訳: 当研究所)

< the United States >

## International Patent Pool Licensing

Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP  
Intellectual Property Attorney, Partner

**Michael K. Mutter**

It is in the interest of patent owners to monetize their patented technology. Traditionally, this has been accomplished through sale of products covered by the patented technology, or by simple licensing of the patents to an interested party.

As the complexity of technology has increased, the number of patents potentially needed to practice a product or service has multiplied. Major corporations may utilize cross licenses to enable the use of each other's technology.

Meanwhile, technology has become increasingly complex and there may be hundreds of patents which must be practiced in order to make and sell a product. As technology has become more complex, the need for industry cooperation has increased. For example, cellular telephony requires standards to be followed so that product interoperability is ensured.

### STANDARD SETTING ORGANIZATIONS

Recently, particularly in the electronics industry, standards have been developed by industrial interest groups often known as Standards Setting Organizations (SSOs). Such SSOs include national and international bodies, the best example being the International Organization for Standardization (ISO). SSOs typically develop standards through the cooperation of individuals active in the relevant industry. For example, MPEG, the Motion Picture Experts Group, develops standards for video coding. All interested parties may participate. SSOs adopt similar requirements for participation, much of which is needed to avoid anticompetitive effect as regulated by various fair trade safeguard organizations such as the Department of Justice (DOJ) and Federal Trade Commission (FTC) in the United States, the European Competition Commission in the European Union, and the Japanese Fair Trade Commission.

Common requirements for SSOs are established to ensure transparency, openness and due process. A typical SSO allows participation by entities that have agreed that any intellectual

property they own that covers the standard will be licensed under Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory terms (known as RAND or FRAND). A typical SSO requires the participants in the standard setting process to agree to license any patents on FRAND terms. Additional requirements include making the license available to all entities, and freely allowing desired parties to participate in the standard setting process, subject to the SSOs confidentiality terms. Frequently, a dozen or more companies will own patents that cover the standard and are subject to the RAND obligation to license.

### POOL LICENSING

A pool license is an arrangement where individual patent owners license their patents to an intermediary (pool administrator) who then sublicenses all of the patents to end users who pay a royalty for the license. The administrator may be an existing licensor or a new entity. In the case of a standard, all patents “essential to the standard” are licensed. A patent is essential to the standard when it is necessarily practiced when the standard is practiced. In order to allow one stop shopping for the patent rights, the individual licensees thereby collectively license their essential patents to the standard. The royalties paid are then distributed in accordance with the pool agreement to the individual patent owners.

A primary advantage of a pool license is convenience. In practice, the numbers of individual licenses needed to practice the standard quickly becomes unwieldy. The transactional efficiency of obtaining a single license for all essential patents in the pool makes the pool license attractive. If ten patent owners own patents covering an industrial standard, and fifty users of the standards seek licenses, the total number of individual licenses to be negotiated would be 10x50 or 500. On the other hand, the same ten licensors may each grant a license to a pool administrator with ten licenses, and that pool administrator may grant the fifty licenses to the end users, substantially reducing the number of license agreements needed, with the total licenses being 60 instead of 500.

Perhaps the first modern patent pool was the motion picture expert group (MPEG II) pool dating from the late 1990s and covering the basic encoding technique used in digital television. The U.S. Department of Justice issued a review letter clearing the MPEG-II patent pool based on primary criteria :

1. all covered patents are essential
2. discourage the exchange of sensitive competitive information between the members of the pool ; and
3. the licensing agreement not discourage the development of competing products.

Implicit in this last requirement was that licenses to individual patents should remain available despite the availability of the patent pool as one stop for licensing the essential patents owned by the pool members.

Substantially all successful pools license patents collectively needed in order to practice a standard. The pooling of alternative technologies in a pool will normally be considered to have impermissible anti-competitive effect. For example, the FTC action in *Summit v. Visx*, involved a pool established by two US firms that developed different alternative laser eye surgeries. The parties attempted to license their alternative technologies in a single pool. On consideration, the FTC concluded that the patents were substitutes rather than complements, that the patent pool restricted competition that would otherwise exist in the absence of the pool, and ordered the pool dissolved.

Essential patents are complementary as they are all needed to practice the technology. The success of a patent pool is often related to the percentage of essential patents that are offered in the pool license. For example, a major owner of essential patents that is not a member of the patent pool may withhold granting a license to the standard and demand a royalty potentially in excess to the royalties demanded by the other standards essential patent owners. This is somewhat regulated as RAND licensing is required of participants in the SSO. However, an entity that was never part of the SSO but which owns standards essential patents is not subject to this RAND obligation. This creates an increased possibility of holdout and may threaten the success of the standard. For this reason, it is beneficial for the SSO to be as inclusive as possible during the development of the standard to ensure that all relevant commercial entities are involved in the standard setting process and subject to the obligation to RAND license.

When each patent pool is formed, similar documents are normally used. Each patent owner licenses its essential patents to the pool administrator. A sublicense is then granted from the patent pool to individual users for all essential patents. This normally licenses the entirety of the essential patents controlled by the pool, worldwide, in return for monetary payments which payments are then distributed to patent owners as previously agreed. Typically, the pool administrator will then employ one or more evaluators to determine patent essentiality. The point of the evaluator's independence is to ensure that only essential or complementary patents will be included in the pool and that all patents needed to practice the standard will be included in the pool.

#### ENFORCEMENT

The pool license should preferably grant a license to the essential patents only upon payment of royalties. In this way, both breach of contract and infringement of patent actions may

be brought against licensees that stop their royalty payments.

The agreement among the licensors establishing the patent pool normally includes provisions for enforcement. A percentage of royalties is often held back to fund such enforcement. In this way, infringement by refusing to execute the pool license or otherwise obtain a license is discouraged.

Enforcement against reluctant licensees is best effected in a forum where the cost of enforcement is low and the defenses for infringement are limited. For example, Germany is often selected as a forum for enforcement as validity issues in Germany must be brought in a separate proceeding and, thus, infringement actions are streamlined and injunction or even seizure of infringing goods can quickly be implemented.

## CONCLUSION

International Pool Licensing will remain important to the implementation of patented technology where interoperability is required in complex industries, particularly as embodied in industrial standards. This is particularly true in the electronic industry (e.g. internet, communication, video and audio coding). However, the use of patent pools may be advantageous whenever a large number of patent owners own patents that must be collectively used by a large number of potential licensees to produce products.