

標準化団体に参加している企業は、自己の知的財産権を早期かつ頻繁に開示するか、さもなければ
脱退すべきである

2011年、Rambusは、標準化団体（SSO）への参加に関連した不正行為の容疑から解放された。Rambusは検討中の技術標準案に関する複数の特許出願を所有していたが、係属中の出願のクレームが必然的に当該標準案により侵害されることを示す明白かつ説得力のある証拠が存在しなかった。RambusはSSOから脱退し、SSOに対する開示義務を負わなくなった後で、RambusがまだSSOのメンバーであった時期に係属中だった出願から派生した出願に対し、当該技術標準を包含するクレームを追加した。通常の人であればRambusの行為が法律上公正であったかどうか迷うだろうが、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は *Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc.* 事件、645 F. 3d 1336（巡回区控訴裁 2011年）において、Rambusの行為が「黙示的権利放棄」または不公正行為のいずれにも当たらないと判示した。

Hynix事件に照らし、SSO活動への参加企業の特許権侵害を要件とする技術標準が採用されなかった場合に、当該企業が自己の特許権を黙示的に放棄したと認定できるのだろうか？ *Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. Apple Inc.* 事件、No. 2017-2102（連邦巡回区控訴裁、2018年8月16日）において、CAFCは「認定できる」と答えた。Core Wireless Licensingの前身企業であるNokiaの行為よりも、Rambusの行為の方が間違いなく狡猾かつ巧妙であったことを考えれば、これは驚くべき答えかもしれない。標準化団体の参加者は、標準設定の過程で技術標準案を包含する自己のIPRを速やかに開示しない場合、当該標準を実施する製品に対して侵害請求を提起する権利を放棄することになるかもしれない。この種の「黙示的権利放棄」は、そのIPRが登録特許が係属中の出願かに関係なく、さらに「秘密のIPR保有者」により提案された技術標準が採用されない場合でさえ、生じる可能性がある。

1997年および1998年にNokiaは、情報通信業界のSSO、欧州電気通信標準化機構（ETSI）のメンバーだった。Nokiaのエンジニアは1997年後半にGPRSワイヤレスネットワークの改良された機能を発明した。Nokiaは当該発明の使用を要件とするGPRS標準の変更案をETSIに提出すると同時に、同じ発明に関するフィンランド特許出願を提出した。Nokiaの変更案は1998年に最終的に拒否され、NokiaのGPRS発明の使用を可能にするが要件にはしないという規定が支持された。4年後、Nokia

は当該フィンランド特許出願およびその関連米国特許出願を ETSI に開示した。

ETSI が 1997 年に採用した IPR ポリシーに基づき、そのメンバーは ETSI に「必須」IPR を「速やかに報告」しなければならなかった。第一審裁判所は、Nokia の GPRS 案が拒否されており、当該特許クレームが 2002 年まで許可されず、そのあとすぐに Nokia が ETSI に当該 IPR を開示したことを理由に、Nokia は自己の特許権を黙示的に放棄しなかったと判示した。控訴審で CAFC は、これら両方の理由を否認した。第一に、メンバーが自己の標準案の採用まで必須 IPR の開示を延期できるのであれば、SSO に IPR を開示する本来の目的が損なわれてしまう。第二に、ETSI の IPR ポリシーが係属中の特許出願を除外し、発行された特許のみを対象にすると解釈すれば、当該 IPR ポリシーに反することになる。

CAFC がこの事件で異なる判決を下していたなら、Nokia は GPRS 標準が採用されるまで、既に係属中の出願に当該標準を包含するクレームを追加することを延期しただろうか？ CAFC の Hynix 判決は、「延期した」と示唆しているように思われる。つまり Nokia の延期行為は、その状況において自己の特許権の「黙示的権利放棄」とはみなされなかったであろう。このような区別は妥当または賢明か？ おそらくその答えは、必須特許を保有する SSO メンバーであるか、当該特許の侵害者であるかで変わってくるだろう。

注意すべき点として、Core Wireless は Apple を相手取った侵害訴訟で勝訴する可能性がまだ残っている。CAFC は、「違反当事者がその不正行為から利益を得ていなかった場合には、衡平法上の抗弁〔黙示的権利放棄など〕は認められないと裁判所が判示したケースもある」と説明した。Nokia の GPRS 標準案は最終的に ETSI により拒否されたため、少なくとも Nokia（およびその権利承継人である Core Wireless）はいかなる「不当な利益」も得なかった可能性がある。GPRS 標準案と採用された GPRS 標準との「任意か強制か」の違いが、Nokia に何らかの「不当な競争利益」をもたらした可能性もある。それゆえこの事件は、第一審裁判官によりまだ考慮されていない重要な問題に関する適切な手続および決定のために、第一審裁判所に差し戻された。

Hynix 事件および Core Wireless 事件に共通する教訓とは何か？ 標準にとって「必須」となり得るクレームを含んでいる自社の特許および出願が、採用に向けて検討される可能性がある場合、その企業は所属する SSO に対し、係属中の特許出願を含む IPR を可能な限り早急に開示することが重要である。しかし、企業によっては、自社の知的財産権の価値が SSO にメンバーとして参加する総費用を上回ると

推定される場合もあり、そのような企業は標準化団体の活動へのメンバーとしての参加を避ける方が賢明である。