

エリクソン 対 D-Link 事件と FRAND ロイヤルティの算定方法

Ericsson, Inc. v. D-Link Sys. Inc., et al., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014)
(O'Malley, J.) (Taranto, J., dissenting in part)

2015年6月25日

松村光章 (ニューヨーク州弁護士)

Microsoft v. Motorola ワシントン州西部地区連邦地裁判決(2013年4月25日) 802.11 規格、H264 規格				
802.11 規格:	3.471 ¢ / 1 個 (WiFi 最終製品)	RAND range 0.8 ¢ ~ 19.5 ¢		
H264 規格:	0.555 ¢ / 1 個 (H264 最終製品)	RAND range 0.555 ¢ ~ 16.389 ¢		
Ericsson v. D-Link テキサス州東部地区連邦地裁(2013年8月6日) 802.11(n)規格				
陪審評決 約\$10,000,000 (1 個あたり約 15 ¢) 裁判所 15 ¢ / 1 個 (WiFi 最終製品)				
In re Innovatio イリノイ州北部連邦地裁判決(2013年10月3日) 802.11 規格				
RAND 額 =	WiFi チップ平均額 × 平均利益率 × SEP 上位 10% の価値 × Innovatio のシェア			
9.56 ¢ / WiFi チップ	\$14.85	12.1%	84%	19/300
アップル・サムスン知財高裁判決(2014年5月16日) UMTS 規格				
RAND 額 =	製品売上高 × 寄与率 (UMTS 規格) × 累積ロイヤルティの上限 × SEP 個数割			
約 924 万円 (iPhone4)	●●●万円	●●%	5%	1/529
約 71 万円 (iPad2)	●●●万円	●●%	5%	1/529
Realtek v. LSI カリフォルニア北部地区連邦地裁(2014年6月16日) 802.11 規格				
陪審評決 WiFi チップ売上高の 0.19% (Realtek チップが\$1~\$1.74とした場合、1 個あたり約 0.19 ¢ ~ 0.33 ¢)				

- 規格必須特許の実施が侵害品の一部にとどまっている場合の損害額の算定方法
 - 例えば、侵害品が当該 SEP の他に複数の特許発明(SEP および非 SEP)を実施している場合や侵害品の売上に特許発明の他にデザイン、機能その他ブランドという要素が貢献している場合、損害額の算定にあたって当該 SEP の寄与とその他の寄与要素の割合をどう考慮すべきか。
- FRAND ロイヤルティ額を算定するにあたり、ロイヤルティ・スタッキングの問題点をどう取り扱うべきか。

一. 事案及び争点

本件は、Ericsson, Inc.及び Telefonaktiebolaget LM Ericsson¹(以下「Ericsson」という)が、米国特許 USP6,424,625、USP6,466,568、USP6,772,215(以下それぞれ「625 特許」、「568 特許」、「215 特許」といい、「本件特許」と総称する)をはじめとする規格必須特許についてD-Link Systems, Inc.他²(以下「D-Link」と総称する)による特許権侵害を主張して2010年9月14日に提訴した事案である。本件特許は802.11(n)Wi-Fi規格に関する規格必須特許であるところ、Ericssonは、標準化団体であるIEEE(米国電気電子学会)において本件特許につき「すべての希望者に対して、合理的かつ非差別的な条件で全世界において実施することができる権利を合理的な額で許諾する³」という内容のRAND宣言を行っていた⁴。

陪審は、D-Linkによる本件特許の侵害を認め、損害額として約10,000,000USドル(機器1台あたりに換算すると約15セントに相当)を認定した⁵。陪審評決後、D-Linkは、entire market value rule違反及び連邦地裁による陪審説示の不備を理由として再審理(new trial)を申し立てたが、テキサス州東部地区連邦地裁のDavis裁判官は、陪審による事実認定を認容した上で、再審理の申立てを認めず、Ericssonが申し立てた1台あたり15セントを将来のロイヤルティとして認めた⁶。D-Linkが連邦巡回区控訴裁判所に控訴したのが本件である。

本件の争点は次のとおりである。

- | | |
|-----|--|
| 争点1 | 陪審による568特許の請求項1及び5の侵害認定は十分な証拠によって支持されるか |
| 争点2 | 215特許のクレーム解釈の当否及び陪審による215特許の請求項1及び2の侵害認定は十分な証拠によって支持されるか |
| 争点3 | 陪審による625特許の請求項1の侵害認定及び先行文献にかかわらず同特許を有効とした認定は、それぞれ十分な証拠によって支持されるか |
| 争点4 | Ericssonの主張はentire market value ruleに反するか |
| 争点5 | 陪審へのEricssonのRAND義務に関する説明は適切だったか |
| 争点6 | DellはEricsson ABとの契約によって本件特許の実施許諾を受けていたか |

¹ LM Ericsson が本訴の対象となった特許権者で、Ericsson, Inc.はその北米子会社。

² D-Link Systems, Inc.の他、Netgear, Inc.、Acer, Inc.、Acer America Corp.、Gateway, Inc.、Dell, Inc.、Toshiba America Information Systems, Inc.及び Toshiba Corp.が被告。Intel Corp.が訴訟参加。

³ 原文は以下の通り。Ericsson, 773 F.3d at 1209 (“Ericsson promised to offer licenses for all of its 802.11(n) SEPs at a RAND rate via letters of assurance to the IEEE. In its letters, Ericsson pledged to “grant a license under reasonable rates to an unrestricted number of applicants on a worldwide basis with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination.” Joint Appendix (“J.A.”) 17253. ”).

⁴ なお、IEEEはその後、特許ポリシーを改訂している。米国司法省も同改訂案につき、現時点で争う意思がない旨をBusiness Review Letterで示している。Business Review Letter to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (Feb. 2, 2015), available online at <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/311470.htm>.

⁵ 具体的な額は、次のとおり。D-Link: \$435,000、Netgear: \$3,555,000、Acer/Gateway: \$1,170,000、Dell: \$1,920,000、Toshiba: \$2,445,000、Belkin: \$600,000。

⁶ Ericsson Inc v. D-Link Sys., Inc., No. 10-CV-473, 2013 WL 4046225

二. 裁判所の判断

一部認容、一部破棄自判、一部破棄差戻⁷。

法廷意見(O'Malley 裁判官)は、568 特許及び215 特許に関する陪審の侵害認定を支持しつつ(争点1⁸及び争点2⁹)、625 特許については侵害を否定した(争点3¹⁰)。また、625 特許の有効性については原判決を支持し、陪審が 625 特許を有効と認定した点については十分な証拠によって支持されると判断した¹¹。

争点4については原判決を支持し、Ericsson の専門家証人が最終製品に関するライセンス契約を前提に損害額の計算をしたとしても、当該専門家証人が陪審に対して、前提としたライセンス契約のうちライセンス対象となった技術に起因する価値のみに基づいて損害額を算定する必要がある点を説明している場合、最終製品に関するライセンス契約を参照したという事実をもって、原判決の破棄事由となる誤りとはいえないとした。他方、争点 5 については、原審の陪審に対する説示は Ericsson の RAND 義務の具体的な説明がなされていない等を理由に、本判決は陪審による損害額の認定を取消し、審理を連邦地裁に差し戻している。最後に、争点6に関して、Dell が Ericsson ABとの契約に基づき本件特許の実施許諾を受けていたとすることはできないとして、原審を支持している。

ここでは争点4、争点5及び争点6の判旨を紹介する。

争点4(Ericsson の主張は entire maker value rule に反するか)

原審において D-Link は、ライセンス契約の対象技術が最終製品の一部に関するものであったにもかかわらず、Ericsson の専門家証人が最終製品に関するライセンス契約を前提に損害額を計算したとして、entire market value rule に反する当該証言の証拠不採用を申し立てていた。

これに対して原判決は、Ericsson の専門家証人による損害額は、前記ライセンス契約をもとにしたながらも係争中の特許の価値を割り当てた上で計算されたものであるとして、Ericsson の専門家証人が算定にあたって最終製品に紐づいたライセンス契約を参照すること自体は問題はないとして、D-Link による証拠排除の申立を却下していた¹²。

⁷ なお、反対意見(Tranto 裁判官)は、争点 2 のみ法廷意見と結論を異にし、215 特許の侵害はなかったと説く。

⁸ 争点1(陪審による 568 特許の請求項1及び5の侵害認定は十分な証拠によって支持されるか)について、陪審の当該認定は十分な証拠によって支持されると判断(*Ericsson*, 773 F.3d at 1217 (“For the foregoing reasons, we hold that substantial evidence supports the jury’s finding that D-Link infringed claims 1 and 5 of the ’568 patent.”))。

⁹ 争点2(215 特許のクレーム解釈の当否及び陪審による 215 特許の請求項1及び2の侵害認定は十分な証拠によって支持されるか)について、連邦地裁のクレーム解釈を採用しつつ(*Ericsson*, 773 F.3d at 1219 (“We therefore hold that the district court correctly did not read the additional limitations D-Link identifies into the “type identifier field” term of the ’215 patent; we adopt the district court’s construction.”))、陪審による 215 特許の侵害認定を支持(*Ericsson*, 773 F.3d at 1222 (“We agree with the district court and Ericsson that the jury had substantial evidence to find that D-Link induced infringement of claims 1 and 2 of the ’215 patent.”))。

¹⁰ 争点3のうち「陪審による 625 特許の請求項1の侵害認定は、十分な証拠によって支持されるか」という点について、被疑侵害物品が 625 特許の請求項1を侵害しないとの JMOL(Judgment as a matter of law, 法律問題としての判決)を認めなかった原判決を破棄(*Ericsson*, 773 F.3d at 1224.)。

¹¹ *Ericsson*, 773 F.3d at 1224.

¹² *Ericsson*, 773 F.3d at 1225 (“In denying that motion, the district court explained that Ericsson’s expert’s

本件における D-Link の主張と Ericsson の反論は以下の通りである。

D-Link の主張	Ericsson の反論
<ul style="list-style-type: none"> • Ericsson の専門家証人による前記ライセンス契約に関する証言を連邦地裁が証拠から排除しなかったことは、(再審理の理由となる) 不利益な誤謬 (prejudicial error) にあたる。 • 本件クレームは Wi-Fi 半導体においてのみ実施されており、最終製品におけるその他の部品においては実施されていないという D-Link の主張に Ericsson が異を唱えなかったことをもって、Ericsson は最終製品の価格を前提に損害額を主張することは認められない。 	<ul style="list-style-type: none"> • 侵害物品 1 台あたり 15 セントとした陪審評決は、Ericsson の他の同等のライセンス契約のロイヤルティ額と一致する。 • 合理的なロイヤルティの算定にあたって裁判所は、同等のライセンス契約を最も有力な証拠としてきた。 • 陪審が認定した損害額は、業界慣行及び Ericsson の専門家証人の証言とも一致。 • Ericsson の専門家証人は、係争中の特許の価値につき、別途参照したライセンス契約が対象とするその他の特許とは区別した上で損害額の算定を試みており、上記のような割り当てによって、Ericsson の損害額の主張及びその専門家証人による証言は、entire market value rule その他の法理に反するものではない。

この争点に関する判旨の概要は以下のようなものである(下線は筆者)。

「D-Link が異を唱える連邦地裁のライセンス契約に関する証拠認定は適法である。・・・連邦巡回区控訴裁判所による判決の多くが entire market value rule の概念について言及するが、entire market value rule は、それぞれ異なる性質をもった2つの要素から構成されるものである。まず、実体法上の法規範があり、それとは別に証拠法上の原則が存在する。このうちの第二要素は、単位数量当たりの実施料額が関係する事案において、陪審が合理的なロイヤルティ額を算定するにあたり、ロイヤルティベースの選定が求められた場面で、第一要素である法規範によるあてはめの妥当性を担保する役割がある。」

その上で、entire market value rule の実体法上の法規範については次のように述べる。

「当裁判所が *VirnetX, Inc. v. Cisco Systems, Inc.*, 767 F.3d 1308 (Fed.Cir.2014)において説明したように、多数の部品からなる製品が関係する事案において、ロイヤルティベースとロイヤルティ率の最終的な組み合わせは、侵害を構成する機能の価値を反映したものでなければならず、それ

reference to those prior licenses was not improper because the expert properly apportioned any damages calculations based on those licenses to account for the value of the patents at issue.”).

以上の要素を取り込んではいけない。 767 F.3d at 1326 (citing *Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120, 121, 4 S.Ct. 291, 28 L.Ed. 371 (1884)). 284 条に基づく合理的なロイヤルティは、奪われた価値 (“value of what was taken”)に基づいて算定されなければならないところ *Dowagiac Mfg. Co. v. Minn. Moline Plow Co.*, 235 U.S. 641, 648, 35 S.Ct. 221, 59 L.Ed. 398 (1915)、特許権者から奪われたのは特許された技術に他ならず、従って算定されるべき価値は、対象物品において侵害を構成する機能に限定されなければならない。 被疑侵害物品が特許された機能とその他の機能から構成される場合、価値の算定にあたっては、当該特許された機能によって付加された価値によって決定されなければならない。

被疑侵害物品が特許された機能と特許されていない機能の両方から構成される場合、上記の価値の算定にあたっては、特許された機能による付加された価値を把握することが必要となる。 このような価値の割り当ては、ロイヤルティ形式によらない損害賠償においても必要となる。すなわち、陪審は最終的に“被告の利益及び特許権者の損害額について、具体的かつ信頼できる証拠に基づき、特許された機能と特許されていない機能の価値をそれぞれ割り当てなければならない” *Garretson*, 111 U.S. at 121, 4 S.Ct. 291. エコノミストは上記の価値算定をいくつかの方法で行い得る。 例えば、ロイヤルティベースの選定を注意深く行うことによって、特許された機能によって付加された価値が反映されるように手法(ただしそのような区別が実際に可能な場合に限られる)、ロイヤルティ率を調整することで特許された機能以外の機能の価値を割り引く手法、又はこれら手法の組み合わせがありうる。 重要なのは、合理的なロイヤルティの最終的な額は、特許発明が最終製品に付加した価値の合算値に基づいたものでなければならないということである。」

次に entire market value rule の証拠法上の原則に関しては以下のように述べる。

「当裁判所の裁判例は上記の実体法規範に重要な証拠法上の原則を付け加えている。この証拠法上の原則は、損害額は特許発明の価値に応じたものでなければならないという実体法上の規範を陪審が問題なく使用することを補助するところに意義がある。ロイヤルティベースの選定にあたって適用されるこの証拠法上の原則によった場合、多数の部品からなる製品において特許された機能が他の機能とを組み合わせた価値まで有していないときは、最終製品の価値を不必要に強調することによって陪審の判断を誤らせることがないよう注意が必要となる。特許発明の価値に応じた損害額を適正に認定するにあたって、多数の部品からなる最終製品の価値を用いることがいかなる場合も禁止されるわけではなく(そのような場合、ロイヤルティ率を大幅に低く設定すること等が考えられる)、最終製品の価値に依拠した場合、ロイヤルティベースとは別にロイヤルティ率の設定を通じて損害額を最終的に認定するという手法に不慣れた陪審の判断を誤らせる可能性があるかもしれないということである。See *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F.3d 51, 67, 68 (Fed.Cir.2012) (引用部分、省略)。このため、最終製品の価値が当該特許された機能によるものであるということが適切かつ適法である場合、特許権者の損害額は当該全体価値に基づいて算定できるが、そうでない場合、陪審の損害額認定にあたり、裁判所は、より現実的な出発点を提示しな

なければならない。多くの場合、当該出発点は最少販売ユニットであり、時にそれよりも小さな部分もありうる。VirnetX, 767 F.3d at 1327-28.」

その上で、本件へのあてはめとして、D-Link が排除すべきと主張する Ericsson の専門家証人の証言は、上記 2 要素のいずれにも反するものではないとした。

争点5(陪審への Ericsson の RAND 義務に関する説明は適切だったか)について

D-Link は原審において、Ericsson が本件特許を RAND 条件で実施許諾しなければならない義務、とりわけ当該 RAND 義務に関連して特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングの懸念が存在することにつき、連邦地裁が陪審に説明することを要求していた。これに対して原審は、D-Link の上記要求は採用せず、Georgia-Pacific factors¹³に 16 番目の要素として、陪審は「Ericsson が負っていた RAND 条件での実施許諾義務を考慮することができる」とのみ追加していた¹⁴。

陪審による侵害及び損害額に関する事実認定が行われた後、D-Link は裁判所による陪審への RAND 義務に関する説示が不十分であったとして JMOL (Judgment as a matter of law、法律問題としての判決)及び再審理(new trial)を申し立てたものの、原審はそれぞれを却下をした¹⁵。

本件における D-Link の主張と Ericsson の反論は以下の通りである。

D-Link の主張	Ericsson の反論
<ul style="list-style-type: none"> Georgia-Pacific factors の中には、RAND 義務が関係する事案にあてはまらないものや陪審の誤解を招くものがあり、原審が陪審に対して、通例の Georgia-Pacific factors を示したことは誤り。 	<ul style="list-style-type: none"> 特許ホールドアップ及び累積ロイヤルティは Georgia-Pacific factors に既に織り込み済みで、仮にそうでないとしても、原審が Ericsson の RAND 義務を説示する 16 番目の要素を追加したことで十分であり、原審に誤りは無い。

¹³ 合理的ロイヤルティは(1)ロイヤルティ率と(2)ロイヤルティベース(当該侵害に起因する収益の総額)の 2 要素に基づき認定される。このうちロイヤルティ率について連邦地裁は、*Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), mod. and aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), cert. denied, 404 U.S. 870 (1971)が挙げた 15 要素(「Georgia Pacific Factors」)を用いるのが一般的である。*iAi Ltd. P'ship v. Microsoft Corp.*, 598 F.3d 831 n.3 (Fed.Cir.2010); *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538, at 1555, 1567, 1577 (Fed. Cir. 1995) (en banc)(approving the Georgia-Pacific analysis for determining reasonable royalty damages).

裁判所が例示列挙した要素は次の 15 要素である。(1)特許権者が当該特許権につき受けたロイヤルティ額、(2)当該特許権と同種の特許権につき支払われた額、(3)ライセンスの内容及び範囲(独占的/非独占的、テリトリー制/全世界等)、(4)特許権者のライセンス方針、(5)ライセンサーとライセンシーの関係、(6)当該発明が権利者の他製品にもたらす価値、(7)特許期間、ライセンス期間、(8)特許製品の確立した利益率、(9)特許製品の従来品に対する優位性、(10)特許発明の性質、商用化の性質、実施者の利益、(11)侵害者による発明の使用と当該使用の価値、(12)業界における当該発明の使用による利益、(13)特許発明と無関係な部分とは区別された当該発明に寄与することのできる利益、(14)専門家証人による意見、(15)侵害があった時点でライセンサー・ライセンシー間で交渉が行われた場合に合意に至ってであろう金額。

¹⁴ 原文は以下の通り。*Ericsson*, 773 F.3d at 1229 (“may consider ... Ericsson’s obligation to license its technology on RAND terms.”).

¹⁵ *Id.* (“After the jury returned its infringement verdict and assigned damages, the district court denied D-Link’s motions for JMOL and a new trial based on its failure to provide more detailed instructions on RAND issues.”).

<p>・ 原審が陪審に対して、特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングについて説示しなかったことも誤り。</p>	<p>・ また、原審では D-Link が特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングの具体的な証拠を提出していないため、原審が陪審に対して特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングを説示する必要はない。</p>
--	---

この点に関して本判決は、RAND 宣言済み特許のために修正 Georgia-Pacific factors 等を新たに設定することを否定する(以下(1)で判旨を紹介)。次に、規格必須特許に関するロイヤルティ額は、当該発明の価値に応じて割り当てられたものでなければならないことに加えて、規格必須特許特有の問題として、①特許された機能の価値は、規格におけるその他の特許されていない機能と区別して割り当てられたものでなければならず、②ロイヤルティは、特許された機能そのものの価値に基づくものであって、規格に当該機能が採用されたことによって増大した価値であってはならないと説明する(以下(2)で判旨を紹介)。特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングに関しては、被疑侵害者が具体的な証拠を提示しない限り、連邦地裁は当該ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキング概念について陪審に説示する必要はないと判断している(以下(3)で判旨を紹介)。

その上で、原審の陪審に対する説示は、Ericsson の具体的な RAND 義務の説明が適切になされておらず、陪審によるロイヤルティの認定にあたっては、規格全体の価値とは区別した特許された機能の価値を割り当てた上で、規格に当該機能が採用されたことによって増大した価値ではなく、特許された機能の価値のみに基づいて計算される必要があるという点の説示が欠いていたという。このため本判決は、原審の陪審に対する説示は不利益な誤謬(prejudicial error)に該当するとして、陪審による損害額の認定を取消し、審理を連邦地裁に差し戻している。

(1) 連邦地裁における Georgia-Pacific factors の使用について

「連邦巡回区控訴裁判所は、Georgia-Pacific factors をロイヤルティ算定における“魔除け(talisman)”だと表現したことは一度もないものの、連邦地裁は Georgia-Pacific factors に基づいて陪審説示を作成するのが一般的である。Georgia-Pacific factors の要素の一部が当該事案には関係しないことが明白な場合も、連邦地裁が陪審に対して Georgia-Pacific factors の全 15 要素をそのまま説示していることがしばしば見受けられる。

・・・ RAND 宣言済み特許が関連する事案において Georgia-Pacific factors の一部は不適切なものがあり、一部は RAND 宣言に反するものもある。例えば、RAND 宣言している Ericsson において第 4 要素にあるような実施許諾を行わないというポリシーは採り得ない。また、第 5 要素のいう「ライセンサーとライセンシーの取引上の関係」は、Ericsson として非差別的な条件でライセンスしなければならない本件においては不適切である。

Georgia-Pacific factors のその他のものも RAND 宣言済み特許が関係する事案においては修正が必要となる。例えば、発明の「市場における需要」に着目する第 8 要素は、規格により当該技術

の実装が要求されることにより、高騰していることが予想される。第 9 要素についても、規格に組み込まれた技術が実装されるのは、規格準拠のために当該技術が不可欠なだけで必ずしも当該技術がそれまでの技術に対して優れているというわけではないため、規格必須特許においては「特許発明の従来品に対する実用性、優位性」という点も歪曲されてしまう。第 10 要素はライセンスによる商用化を挙げるが、もともと技術の実装を要求する標準規格においては不適切である。他の要素についても個別の事案が対象とする技術に応じた修正が必要となろう。結果として、連邦地裁は提出証拠を吟味した上で、陪審説示を作成しなければならないということである。これを本件についてみると、連邦地裁は陪審に対して、本件事案との関係では不適切な *Georgia-Pacific factors* (第 4 要素、第 5 要素、第 8 要素、第 9 要素及び第 10 要素を含む) を誤って説示している。」

「連邦地裁は、特許権者による具体的な RAND 宣言を考慮した上で、陪審説示を作成しなければならない。・・・陪審に対して *Ericsson* の負っていたその技術の RAND 条件での実施許諾義務を考慮するよう説示するのではなく、連邦地裁は、陪審に対して *Ericsson* の RAND 宣言の具体的な内容を説示すべきであった。RAND 宣言は、特許技術の市場価値に一定の制限を設けるものである。従って、裁判所は、RAND 宣言によってどのような約定がなされたかを説明し、陪審は当該 RAND 宣言に基づく約定の中身を必ず踏まえた上で損害額を算定しなければならない旨、陪審に説示しなければならない。」

「明確にしておく、本判決は、RAND 宣言済み特許に関して用いられるべき修正版 *Georgia-Pacific factors* が存在すると判断するものではない。*D-Link* は“連邦地裁は *Innovatio* 判決や *Microsoft* 判決に倣って陪審説示を作成しなければならない”と主張するが、当裁判所がそれを採り得えないことはここで明らかにしておく。連邦地裁における損害額算定手法の明確化の要請は認識するものの、裁判所は陪審説示に当たって、提出証拠を吟味すべきあって、機械的にある一定の損害額算定方式を用いることは慎むべきである。」

(2) 規格必須特許における割当 (apportionment) の考え方について

「すべての特許権がそうであるように、規格必須特許のロイヤルティ額は、当該特許された発明の価値を割り当てた上で計算されなければならない。*Garretson*, 111 U.S. at 121, 4 S.Ct. 291; see also *Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Wagner Elec. & Mfg. Co.*, 225 U.S. 604, 617, 32 S.Ct. 691, 56 L.Ed. 1222 (1912)。加えて、規格必須特許については次の価値割当が必要となる。第一に、特許された機能の価値は、規格におけるその他の特許されていない機能と区別して割り当てられなければならない。第二に、ロイヤルティは、特許された機能そのものの価値に基づくものであって、規格に当該機能が採用されたことによって増加した価値であってはならない。これらの割り当ては、ロイヤルティ額を、当該技術の標準化活動によって付加された価値ではなく、特許発明が当該製品に付加した価値の増分に基づいて算定するにあたって必要となる。

・・・特許権がある製品の一部しか対象としない場合、当該特許発明の価値を割り当てた上で賠償額が算定されるのと同様、規格必須特許が当該規格の一部しか対象としない場合、当該規格必須特許の価値を割り当てて賠償額は算定される必要がある。言い換えると、規格必須特許の賠

償額は、特許発明の価値(少なくとも特許発明の価値のおおよそ価値を現したものを)を割り当てたものでなければならず、規格全体の価値であってはならない。陪審はこの点を説示されなければならない。本判決は、全ての規格必須特許が規格の中の技術の一部分のみを構成すると示しているものではない。特許権者がその発明が当該規格の“価値の全体”を構成することを証明した場合、上記の点の陪審への説示はおそらく不要となるだろう(Garretson, 111 U.S. at 121, 4 S.Ct. 291.)。]

「次に、発明が標準規格化されたことによる価値をみるに、最高裁の先例は当該技術が標準規格化されたことによる価値から当該特許技術の価値を割り当てることも要請していると当裁判所は考える。… 言い換えれば、特許権者は、その発明に由来する価値が増分した分についてのみ賠償を受けることができるというべきである。

これはとりわけ規格必須特許においてあてはまる。ある技術が規格に採用された場合、当該技術はその他の候補の中から選ばれているのが通例である。採用後、広く実装されると、当該技術が使用されるのはそれが唯一最良の候補であるからではなく、規格準拠の必要性から使用されるのである。言い換えると、規格必須技術が広く実装されるのは、当該発明が先行技術に比して実用性が付加されていることを必ずしも意味するものではない(Garretson, 111 U.S. at 121)。これは規格必須特許において価値ある技術的貢献は皆無という意味ではない。規格必須特許のロイヤルティ額は技術的貢献のおおよそその価値を反映したものでなければならぬことを単に判示しているだけである。

規格必須特許権者はその発明の付加価値の限度でしか賠償を受けることができるため、陪審は、当該発明によって付加された価値とその技術革新が規格必須となったことによって得た価値とを区別するよう説示されなければならない。…]

(3) 特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキング概念の説示について

「D-Link によれば、陪審は法外な RAND ロイヤルティ額が設定されることの悪影響を知らされるべきであるとして、特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキング概念について説示を受けるべきであったと主張する。多くのアマカスブリーフが D-Link の懸念に同調する(Cisco ブリーフ、Broadcom ブリーフ参照)。

陪審に特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングについて説示すべきかを判断するにあたっては、連邦地裁において提出された証拠の検討しなければならないことをここで再度強調する。被疑侵害者が特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングの具体的な証拠を提出しない限り、連邦地裁は、陪審に対して特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングについて説示しなくてもよい。当然ながら、これら事象が起こり得るというような一般論を越えた何かが必要となる。すなわち、“裁判所は、適切な証拠の存在しない法律上の論点を説示してはならない。”(See *Nestier Corp. v. Menasha Corp.-Lewisystems Div.*, 739 F.2d 1576, 1579-80 (Fed.Cir.1984); see also *Br. of Amici Curiae Nokia Corp., et al. (“Nokia Br.”) 9-12*). 証拠にもよるが、上記のような潜在的な懸念の斟酌は、不要かつ不適切な可能性がある。

これを本件についてみると、D-Link は陪審説示が必要といえるほどの特許ホールドアップ及び

ロイヤルティ・スタッキングに関する具体的な証拠を提出していない。仮に、D-Link が 802.11(n)規格の採用後、Ericsson がそれ以前の提示ロイヤルティよりも高い額をロイヤルティとして要求していたという証拠が提出された場合、裁判所は、陪審に対する特許ホールドアップを説示したり、場合によっては、仮想交渉日を規格採用前に設定するなどして、当該事象を考慮することができたであろう。・・・ Ericsson が規格必須特許に基づき、当該規格を使用する会社に対して、より高額なロイヤルティを要求していたということが立証されない限り、連邦地裁が陪審に対して特許ホールドアップに関して説示すること及び陪審説示を修正して特許ホールドアップについて明示的に取り上げることを拒絶したことに何ら誤りはない。連邦地裁は、Ericsson がその RAND 義務を遵守し、その技術の使用に対して非合理的なロイヤルティを要求していなかったと認定している。

加えて、ロイヤルティ・スタッキングの具体的な立証がなされない限り、陪審はロイヤルティ・スタッキングに関する説示を受ける必要がない。ある規格に対して数千の特許が必須宣言されているという単なる事実もって、規格を使用する会社は、全ての必須特許権者にロイヤルティを支払わなければならないことを意味するわけではない。本件において、D-Link の専門家証人は、“被告各社が実際に支払っているロイヤルティ額の計算を試みさえもしなかった”（引用略）。言い換えるならば、D-Link は自己が受けた Wi-Fi 必須特許に関する他のライセンスに関する証拠を一つも提出できなかったということである。D-Link がロイヤルティ・スタッキングに関する具体的な証拠を何に一つ提出できなかった以上、連邦地裁は陪審にロイヤルティ・スタッキングについて説示することを適切に拒否したといえる。」

争点6 (Dell は Ericsson AB との契約によって本件特許の実施許諾を受けていたか) について

本件において被控訴人 Dell は、訴外 Ericsson AB¹⁶との 2008 年 2 月 13 日付「Master Purchase Agreement¹⁷」（以下「MPA」という）の第 12.1 条に基づき本件特許を実施する権利を有していたと主張する。本判決によれば、第 12.1 条は「Supplier は、Dell に影響を及ぼすような訴訟又は裁判所の命令を申し立ててはならず、Dell による本件製品の購入と直接関係のない、又は Dell による自社及び第三者の製品出荷を阻む可能性のある司法又は行政手続の当事者に追加してはならないものとする。」¹⁸と定めており、MPA の「Supplier」欄は訴外 Ericsson AB の記載のみで LM Ericsson は契約当事者ではなかった。しかし、Dell は、本件特許権侵害訴訟は LM Ericsson がその子会社である訴外 Ericsson AB の代理人として提起したものと主張し¹⁹、代理関係を認定しなかった原審のサマリージャッジメント（正式事実審理を経ないでなされる判決）は誤りだと主張する。

¹⁶ 訴外 Ericsson AB は LM Ericsson のスウェーデン子会社。

¹⁷ 訴外 Ericsson AB (売主) の Dell (買主) に対するモバイルブロードバンド製品供給に関する売買基本契約。有効期間は MPA 締結日から 3 年。

¹⁸ 原文は以下の通り。Ericsson, 773 F.3d at 1213 (“[s]upplier will not commence any lawsuit or seek any judicial order affecting Dell or add Dell as a party to any pending legal or administrative proceeding that is not directly related to Dell’s purchase of Products or that may prevent Dell from shipping any Dell or third-party products.”).

¹⁹ Dell は、訴外 Ericsson AB が LM Ericsson をして本訴を提起させてといえる証拠の提出は十分だったとして、(1) 本件特許は LM Ericsson に移転されているものの、本件特許の発明者は訴外 Ericsson AB の従業員であること、(2)、本件訴訟の主要な部分は Ericsson AB によってコントロールされていること、(3) Dell への提訴は Ericsson AB の従業員によって意思決定されていたこと等の事由を主張する。

この点に関して本判決は、侵害訴訟の提起にあたって特許権者である LM Ericsson は他の第三者の許可を得る必要がなく、仮に訴外 Ericsson AB の従業員が Dell 提訴を提案したとしても、当該提案にかかわらず LM Ericsson が侵害訴訟を提起する権利を有していたことについて疑いの余地はないとして²⁰、LM Ericsson が訴外 Ericsson AB の代理人であったかという事実について重要な事実に関する真正な争点がなかったと帰結している(それゆえ本争点について本判決は、法律問題として Dell は MPA に基づき本件特許を実施する権利を有していないとしてサマリージャッジメントをだした原審を支持)。

三. 検討

ここでは、争点4及び5を中心に FRAND ロイヤルティの算定方法に関する次の点を検討する。侵害論及び有効論(争点1, 2及び3)並びに Dell 社契約に基づく実施許諾の存否(争点6)は、検討の対象としない。

1. 最少販売ユニット、Entire Market Value Rule、Comparable License
2. ロイヤルティ・スタッキング
3. Hypothetical Negotiation の日付
4. 修正 Georgia Pacific factors

1. 最少販売ユニット、Entire Market Value Rule、Comparable License

合理的ロイヤルティは米国特許法 284 条第 1 文に基づくものである²¹。合理的ロイヤルティは(1)ロイヤルティ率と(2)ロイヤルティベース(当該侵害に起因する収益の総額)の 2 要素に基づき認定される²²。

このうちロイヤルティベースの認定にあたり、以前の裁判例には、特許発明に関連する部分と関連しない部分とが一緒になって一つの機能を発揮する場合、当該関連しない部分も含めて損害額を算定する entire market value rule を用いるものが多くみられた²³。しかし、近年はロイヤルティベースを製品全体ではなく最少販売可能特許実施ユニット(smallest salable patent practicing unit)によるべきとする連邦巡回控訴裁判所判決が増えており²⁴、ロイヤルティベースを全体製品の価格

²⁰ MPA の準拠法がニューヨーク州法であったことから、本判決は代理関係についてはニューヨーク州法に基づき検討している。Ericsson, 773 F.3d at 1235-36.

²¹ 35 U.S.C. 284 “Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”(下線は引用者)

²² Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279, 286 (N.D.N.Y. 2009) (Rader, J., sitting by designation).

²³ entire market value rule は、Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995) (en banc)において詳細な検討がなされている。同法理は、逸失利益方式と合理的なロイヤルティ算定方式のいずれの場合にも適用される。

²⁴ Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011); LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, at 67 (Fed. Cir. 2012) (“Thus, it is generally required that royalties be based not on the entire product, but instead on the ‘smallest salable patent-practicing unit.’”).

とする事案が減少傾向にあった。もっとも、いかなる場合にも最終製品をロイヤルティベースとすることが否定されていたわけではなく、連邦地裁では、特許権者において特許発明に関する機能が製品全体の需要を引き起こしていることを立証した場合²⁵や、同等のライセンス契約 (comparable license) を根拠にロイヤルティベースを全体製品とする裁判例もみられた²⁶。

このような中、本判決は entire market value rule、smallest salable patent practicing unit 及び comparable license の諸概念を整理するものである。まず本判決は entire market value rule は2つの要素から構成されるとする。一つは、合理的なロイヤルティ(ロイヤルティベースとロイヤルティ率の最終的な組み合わせ)は、特許発明が最終製品に付加した価値に基づくものでなければならないという実体法上の法規範である。もう一つが、上記法規範に基づく陪審の事実認定を補助するため、ロイヤルティベースについては、最終製品の価値が当該特許された機能によるものであるということが適切かつ適法である場合、特許権者の損害額は当該全体価値に基づいて算定できるが、そうでない場合、裁判所は、より現実的な出発点として最少販売ユニット又はそれよりも小さな部分を提示しなければならないという証拠法上の原則である。

実体法部分については、特許権者の得る額は特許された機能の価値に限定されるという 1884年の Garretson 最高裁判決²⁷以来の価値割当 (apportionment) の考え方を変更するものではない。この考え方を前提にした場合も、特許された機能の価値が最終製品全体に及ぶときは、損害額を特許された機能以外の部分も含んだ製品全体に基づき算定されることになる²⁸。他方、smallest salable patent practicing unit 概念については、あくまで損害額の認定に不慣れな陪審を補助するための証拠法上の原則であることが明らかにされている。

また、合理的なロイヤルティの算定にあたって、同等のライセンス契約 (comparable license) を参照した契約が最終製品を前提にロイヤルティを設定したものであったとしても、合理的なロイヤルティは特許発明が最終製品に付加した価値に限定されていれば、参照すること自体は問題ないとする。この場合、過去のライセンス契約の事案と侵害事案とが完全に一致することはほぼありえないこ

²⁵ Inventio AG v. Otis Elevator Co. No.06 Civ. 5377 (CM), 2011 WL 3359705, at *5 (S.D.N.Y. Jun. 23, 2011); IP Innovation LLC v. Red Hat, Inc., 705 F. Supp. 2d 687, 689 (E.D. Tex. 2010) (Rader, J., sitting by designation); Sloan Valve Co. v. Zurn Indus., Inc., No.10-cv-00204, 2014 WL 1245101, at *7 (N.D.Ill. Mar.26, 2014).

²⁶ Mondis Technology, Ltd. V. LG Electronics, Inc., et al., 2:07-CV-565-TJW-CE, (E.D.Tex. 2011)(“This is a case where it is ‘economically justified’ to base the reasonable royalty on the market value of the entire accused product. . . If [the entire market value rule] were absolute, then it would put Plaintiff in a tough position because on one hand, the patented feature does not provide the basis for the customer demand, but on the other hand, the most reliable licenses are based on the entire market value of the licensed products.”); Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 904 F. Supp. 2d 1109, 1119 (W. D. Wash. 2012). (“Consistent with the statements in *Gateway*, district courts have permitted license agreements based on the entire product value as evidence of a reasonable royalty rate despite a lack of showing that the patented feature formed the ‘basis for customer demand.’”); ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Commc’ns, Inc., 694 F.3d 1312, 1332 (Fed.Cir.2012); Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v Cisco Systems, Inc., 6:11-cv-00343-LED (E.D. Tex. 2014).

²⁷ Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121 (1884) 【モップの改良発明】 (“[t]he patentee ... must in every case give evidence tending to separate or apportion the defendant’s profits and the patentee’s damages between the patented feature and the unpatented features, and such evidence must be reliable and tangible, and not conjectural or speculative.”)

²⁸ TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed.Cir.1986)及び Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed.Cir.1995)参照

とから、権利者は、過去のライセンス契約を損害額の算定にて用いるにあたり、当該過去ライセンスと係争中の事案との違いを明らかにしなければならないとする。なお、参照したライセンス契約が完全に一致しない点は証拠の優越に係るものであって証拠能力に係るものではないと本判決は説示している²⁹。

2. ロイヤルティスタッキング

規格必須特許に関しては、特許ホールドアップの問題とともに、ロイヤルティ・スタッキングが問題となる³⁰。ロイヤルティ・スタッキングとは、個々の実施料率が低額だとしても、規格必須特許の数が多い場合に結果として、規格使用者にとってのロイヤルティ負担が大きくなりすぎるという問題である。そして、FRAND ロイヤルティの算定におけるロイヤルティ・スタッキング概念の取り扱いについては、裁判例によってその取扱いが異なる。

日本ではアップル・サムスン知財高裁判決³¹が、「個々の必須特許についてのライセンス料のみならず、個々の必須特許に対するライセンス料の合計額(累積ロイヤリティ)も経済的に合理的な範囲内に留まる必要がある」として、累積ロイヤリティの上限を標準規格に準拠していることが対象製品の売上に貢献したと認められる部分の5%としている。同上限値を採用するにあたっては、「控訴人、被控訴人とも累積ロイヤリティを5パーセントとすることを前提として主張」していることに加え「UMTS規格の必須特許を保有する者の間では、累積ロイヤリティが過大となることを防ぐ観点から、累積ロイヤリティを5パーセント以内とすることを支持する見解が多くあること」を挙げている。

米国では、本判決以前の地裁判決として、Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.ワシントン州西部地区連邦地裁判決³²及びIn re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.イリノイ州北部連邦地裁判決³³は、規格使用者が実際に支払っているロイヤルティ額の開示を求めることなく、累積ロイヤリティに上限を設けた上でFRAND ロイヤルティを算定している。

これに対して、陪審審理の原判決を踏まえた本判決は「被疑侵害者が特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングの具体的な証拠を提出しない限り、連邦地裁は、陪審に対して特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングについて説示しなくてもよい³⁴」とし、「D-Link は陪審説示

²⁹ *Ericsson*, 773 F.3d at 1227 (“the fact that a license is not perfectly analogous generally goes to the weight of the evidence, not its admissibility. See *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1326 (Fed.Cir.2014) (“Here, whether these licenses are sufficiently comparable such that Motorola’s calculation is a reasonable royalty goes to the weight of the evidence, not its admissibility.”)).

³⁰ 本判決は、特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングをそれぞれ次のように説明する。「特許ホールドアップ」は、各社が規格の使用をやめることができなくなってから規格必須特許権者が法外なロイヤリティを要求した場合に存在し、「ロイヤルティ・スタッキング」の問題は規格によって数百からなる多数の特許が関係する場合に生じ得るとする(*Ericsson*, 773 F.3d at 1209 (“Patent hold-up exists when the holder of a SEP demands excessive royalties after companies are locked into using a standard. Royalty stacking can arise when a standard implicates numerous patents, perhaps hundreds, if not thousands.”)).

³¹ 知財高裁平成26年5月16日(平成25年(ネ)10043号債務不存在確認請求控訴事件)

³² *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013). 現在、第9巡回連邦控訴審裁判所で控訴審が係属中。

³³ *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, No. 11-C-9308, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013)。その後和解に至ったため控訴等はなし。

³⁴ 原文は以下の通り。*Ericsson*, 773 F.3d at 1234 (“The district court need not instruct the jury on hold-up or

が必要といえるほどの特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングに関する具体的な証拠を提出していない」している。

3. Hypothetical Negotiation の日付

上述のように、合理的ロイヤルティは(1)ロイヤルティ率と(2)ロイヤルティベース(当該侵害に起因する収益の総額)の 2 要素に基づき認定される。確立されたロイヤルティが存在する場合、当該ロイヤルティに基づき算定されるが³⁵、確立されたロイヤルティが存在しない場合、合理的なロイヤルティは当事者間の仮想交渉(hypothetical negotiation)に基づき算定される³⁶。仮想交渉とは、対象となる特許権が有効かつ権利行使可能で、かつ侵害があるとした上で、侵害行為時に当事者が契約に至ったと仮定して合意に至ったであろう額を検討する手法である。仮想交渉の基準日は、侵害を構成する異なる行為毎ではなく、当該訴訟における特定の日日に設定される³⁷。

本判決は、仮想交渉の基準日について D-Link がそもそも主張していないとして判断していないが、規格必須特許に関する事案においては、仮想交渉の基準日を一律、当該特許発明が規格に採用される前とすべきかについては争いがある。

4. 修正版 Georgia Pacific Factors

Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. ワシントン州西部地区連邦地裁判決において Robart 裁判官は、RAND 事案においては次のような修正版 Georgia Pacific factors 及び三段階フレームワークを用いて RAND 額を算定した。Holderman 裁判官は In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig. イリノイ州北部連邦地裁判決において、Robart 裁判官の修正版 Georgia Pacific factors をそのまま踏襲し、一部修正した三段階フレームワークを前提としつつ、新たに算定式を設けて RAND 額を導いた。

本判決は、RAND 事案に用いられる修正 Georgia-Pacific factors のようなものの存在は否定し、裁判所においては個別具体的な事案における証拠を前提に RAND 額を認定しなければならないとしている。

Georgia-Pacific factors	Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. 修正 Georgia-Pacific factors	本判決
1. 特許権者が当該特許権につき受けたロイヤルティ額	本件におけるロイヤルティ額は、「RAND ライセンス状況下と同等」でなければならない、SEP の	

stacking unless the accused infringer presents actual evidence of hold-up or stacking.”).

³⁵ Nickson Indus., Inc., v. Rol Mfg. Co., 847 F.2d 795, 798 (Fed. Cir. 1988).

³⁶ Whitserve, LLC v. Computer Packages, Inc., 694 F.3d 10, 27-28 (Fed. Cir. 2012); Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324-25 (Fed. Cir. 2009), see also Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1554 n.13 (Fed. Cir. 1995) (en banc).

³⁷ LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, at 76 (Fed. Cir. 2012)

	hypothetical negotiation としては、ライセンサーの RAND 義務を前提に両当事者が締結した契約や特許プールライセンスがそれにあたる。	
2. 当該特許権と同種の特許権につき支払われた額	言及なし(ただし、問題となった H.264 規格特許と類似する MPEG LA H.264 特許プールを検討)	
3. ライセンスの内容及び範囲(独占的/非独占的、テリトリー制/全世界、等)	言及なし	
4. 特許権者のライセンス方針	RAND 案件では本要素は非適用 (∵RAND 宣言している以上、権利者がライセンスしない場面を観念できず)	RAND 宣言している Ericsson において第 4 要素にあるような実施許諾を行わないというポリシーは採り得ない。
5. ライセンサーとライセンシーの関係	RAND 案件では本要素は非適用 (∵RAND 宣言している以上、権利者による競争の差別的なライセンスは観念できず)	「ライセンサーとライセンシーの取引上の関係」は、Ericsson として非差別的な条件でライセンスしなければならない本件においては不適切である。
6. 当該発明が権利者の他製品にもたらす価値、実施権者の他の製品の販売に与える影響	特許発明の標準規格の技術性能への貢献および当該技術性能のライセンシー製品への貢献に焦点(=標準に採用されたことによる価値は考慮しない)	
7. 特許の存続期間、ライセンス期間	非適用(∵ライセンス期間は、存続期間と同等となるため)	
8. 特許製品の利益率、商業的成功	第 6 要素と同等の考慮(=標準に採用されたことによる価値は考慮しない)	発明の「市場における需要」に着目する第 8 要素は、規格により当該技術の実装が要求されることにより、高騰していることが予想されるため修正が必要。
9. 特許製品の従来品に対する優位性(機能、効果)	標準規格への採用前の時点を基準として、標準規格に採用される可能性のあった代替技術との優位性を検討	規格に組み込まれた技術が実装されるのは、規格準拠のために当該技術が不可欠なだけで

		必ずしも当該技術がそれまでの技術に対して優れているというわけではないため、規格必須特許においては「特許発明の従来品に対する実用性、優位性」という点も要修正
10. 特許発明の性質、商用化の性質、実施者の利益	特許発明の標準規格の技術性能への貢献および当該技術性能のライセンサー製品への貢献に焦点(=発明の技術的価値のみ考慮し、標準に採用されたことによる価値は考慮しない)	ライセンサーによる商用化を挙げるが、もともと技術の実装を要求する標準規格においては不適切
11. 侵害者による発明の使用と当該使用の価値	第 10 要素と同等の考慮(=発明の技術的価値のみ考慮し、標準に採用されたことによる価値は考慮しない)	
12. 業界における当該発明の使用による利益率	本要素においては、非 RAND 特許ではなく、RAND 宣言済み特許のライセンスにおける業界慣行をみるべき[38-39p]	
13. 特許発明と無関係な部分と区別された当該発明の寄与度	以下は考慮しない: 特許されていない部分、製造工程、ビジネスリスク、侵害者が追加した重要な構成要素や改良、標準規格に採用されたことによって追加された価値	
14. 専門家証人による意見	言及なし(ただし、相当程度、専門家証人の意見を考慮)	
15. 仮想交渉によりライセンサー・ライセンサーが合意したであろうロイヤルティ額	仮想交渉においては、ホールドアップ問題および累積ロイヤルティ問題を回避した形で、RAND 条件でのライセンス合意がなされるはずであり、ホールドアップ問題回避の観点から、合理的なロイヤルティは、標準に採用されたことによる価値は考慮せず、発明の技術的価値のみ考慮して算定し、累積ロイヤルティ問題回避の観点からは、必須特許が何千とあることを前提に、他の必須特許の存在も考慮の上、ロイヤルティ額を考慮	

Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. 三段階フレームワーク	Microsoft Corp. v. Motorola, Inc あてはめ	In re Innovatio IP Ventures あてはめ
S1: 標準規格に対する権利者の特許ポートフォリオの価値を判断。ここでは、当該ポートフォリオ全体における規格必須特許の比率および当該ポートフォリオ全体の標準規格への技術的貢献を考慮。	標準規格への貢献は低い <ul style="list-style-type: none"> ・ means plus function クレーム(限られた開示、狭い保護範囲) ・ 明細書の共通する特許が複数 ・ 代替技術の存在 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本件特許が規格に必須と判断済みだったことから、必須性に関する争いを考慮し、ロイヤルティの減額はなし。 ・ ロイヤルティベースを最終製品ではなく Wi-Fi チップとしたため、S1 の判断により S2 も判断されることにな
S2: 特許ポートフォリオ全体の被告製品に対する価値を判断	MS 製品に対する価値も低い <ul style="list-style-type: none"> ・ Motorola 技術はインターレース方式画像伝送で、非主流になりつつあり、価値低い。 	(Wi-Fi チップは 802.11WiFi 規格の機能を実現するため製品)。
S3: 同等と認められる他の特許ライセンスをもとに特許ポートフォリオのライセンスレートを判断。S1・S2 の帰結をもとにライセンスまたはライセンス群の同等性を認定。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 既存ライセンスは、同等とは認められない。 ・ H264 規格必須特許の全特許権者がプール加入した場合に Motorola が受け取るロイヤルティ額が RAND ロイヤルティに最も近い ・ 802.11 規格に関連する3つのプールの料率を参考に RAND ロイヤルティを決定 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同等の特許ライセンスは存在しない。

以上