

SEP の権利行使制約論の転換と今後の問題点

松永章吾 (ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 弁護士・弁理士)

Shift from the Theory of Restriction of SEP Enforcements and the Future Issue

Shogo Matsunaga

Attorney-at-Law, Patent Attorney, Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office

【要旨】 2010年代には、標準の普及を図るため、標準規格必須特許（SEP）の権利行使の制約による権利者と実施者との権利調整が各国裁判所で試みられた。本稿では、そのような取り組みを振り返ると共に、IoTによりSEPの実施が異業種にも拡大した2020年代の新たな動きについて検討した。

【キーワード】 標準規格必須特許 SEP FRAND IoT 特許補償

【Abstract】 In the 2010s, with an aim toward wider promotion of standards, the courts of a number of countries attempted to balance the interests of right-holders and implementers by restricting the exercise of standard essential patents (SEPs). This paper reviews such efforts and examines the expected developments of the coming decade, in which, with the aid of IoT, the scope of SEP implementation will likely expand to include new industries.

【Keywords】 Standard Essential Patent SEP FRAND IoT Patent Indemnity

1. はじめに

製品間の互換性を確保して製造調達のコストを削減し、研究開発の効率化や企業間の提携の拡大を図ろうとする標準化活動を制約するものとなり得る標準規格必須特許（SEP）は、生来的に他の特許とは異なる権利調整を要するものである。

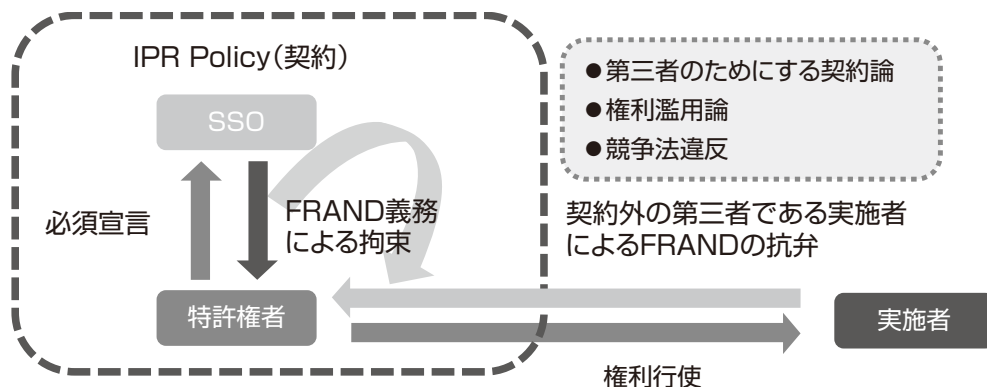
そこで、各国裁判所は、これまで契約法・民法・競争法をツールとしてSEPの権利行使を制限することにより、そのような権利調整に取り組んできた。本稿では、2010年代を中心にその流れを振り返り、IoTによってSEPの利用が異業種（非ICT事業者）に急速に広がる中での新たな課題について検討する。

2. SEPはなぜ制約されるのか—2010年代の議論

SEP権利者による権利行使の問題が顕在化するようになったのは2010年代に入ってからである。

標準化団体（SSO）は、標準規格の利用促進を図るため、それぞれIPRポリシーを制定し、標準参加者に対して自身がもつSEPを誰もがFRAND（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory）条件で実施できることを保証させている（FRAND義務）。もっとも、このFRAND義務はSEP権利者とSSOとの間の契約であり、契約外の第三者との関係で直接SEP権利者に義務を負わせるものではない。そこで、世界の裁判所や競争法当局は、FRAND義務に違反するSEPの権利行使に対しては、第三者のために

図1 SEP 権利者と実施者との利益調整



する契約論や、信義則などの権利濫用論、あるいは競争法を適用することによって実施者によるFRAND義務違反の主張（所謂FRANDの抗弁）を認めてこれを制約し、実施者との利益調整を図ろうとしてきた。

例えば、EUでは「欧州連合の機能に関する条約¹」（TFEU）が禁止する市場における支配的地位の濫用（102条）を根拠にFRANDの抗弁が認められている。

一方、米国ではFRAND宣言による第三者のためにする契約の成立を認めているほか²、競争法を根拠に差止請求を退けた裁判例も見受けられ³、契約論及び競争法がFRANDの抗弁の根拠として用いられている。

さらに日本では、Apple対Samsung事件大合議事件判決が権利濫用論（民法1条3項）により差止請求を制限した⁴。

なお、留意すべきであるのは、これらの法理はいずれも標準規格の促進ないし実施者の利益と特許権者の権利の調整を図るための根拠となる法的なツールであるに過ぎず、どのツールを選択しようとも、具体的な権利調整の結果に直接影響するものではないという点である。

2.1. 差止制約論の進展

2010年代のSEPによる差止制約論の中心的な根拠はホールドアップ問題であった。ホールドアップとは、SEP権利者がその優位な地位を利用して実施者に高額なライセンス料を要求したり、特に競業

他社へのライセンス契約を拒否したりすることによって、標準化活動の目的を損なうおそれを生じさせる問題をいう。このホールドアップへの抽象的な懸念についての実施者側の主張が奏効し、各国でSEPに基づく差止請求権を制約する行政判断や司法判断が続いた。

(1) EU

欧州では、ホールドアップが競争法に抵触する行為であると整理された。例えば、欧州委員会は2010年の水平協力協定ガイドライン⁵において「当該特許のライセンスを拒み、または過大なライセンス料を課することで標準規格の有効な利用を妨げる行為」がTFEU 102条の市場支配的地位の濫用に該当するおそれがあるとした。そして、2014年、欧州委員会はSamsung及びMotorola MobilityによるSEPに基づく差止請求がTFEU 102条に違反するとの決定⁶にあたって、SEPに基づく差止についてのセーフハーバー規則を定立した。それは、①実施者がFRANDライセンス交渉を行う意思があり、かつ交渉が決裂した後に、判決や仲裁によって定められたロイヤルティを受け入れる意思があれば、ライセンスを受ける意思がある者といえ、②ライセンスを受ける意思のある者に対する差止請求は、市場における支配的地位の濫用にあたる、というものである。

さらに、欧州司法裁判所（EUCJ）が2015年にHuawei v. ZTE事件判決（C-170/13）を言渡し、初めてWilling Licenseeを判断するための交渉の準則が示されたことによってSEPに基づく差止認容の判断基準が確立された。

Huawei v. ZTE 事件 EUCJ 判決が示した交渉のフレームワーク

1. 権利者は権利行使前に実施者に対して特許侵害の事実を通知しなければならない。
2. 実施者がライセンスを受ける意思を有する場合、権利者は書面によって FRAND 条件による具体的なライセンスの申出をしなければならない。
3. 実施者は、ライセンスの申出に対し、遅滞なく誠実に回答しなければならない。
4. 実施者が申し出を受諾しない場合、合理的期間内に FRAND 条件に基づく対案の申出をしなければならない。
5. 権利者が対案を受諾しない場合、実施者は会計記録を開示して銀行保証または担保を提供しなければならない。

この EUCJ 判決のフレームワークは、2009 年に言渡されたオレンジブックスタンダード事件ドイツ連邦最高裁判所判決⁷ が示した差止が制限される例外要件と比べると、実施者に有利なフレームワークであった。

(2) 米国

米国では、2013 年 1 月 8 日に DOJ と米国特許商標庁 (USPTO) が共同声明を発表し、米国国際貿易委員会 (ITC) に対して、ライセンス交渉自体を拒絶した等の特段の事情がない限り、SEP に基づく差止命令 (米国関税法 337 条) を行うべきではないとした。さらに同年 6 月 4 日、ITC は Samsung がもつ SEP の侵害を理由として、Apple 製品の輸入禁止処分を命じたが、オバマ大統領は同年 8 月 3 日拒否権を 26 年ぶりに行使して、ITC の判断を覆すという事件がおきた。

差止請求権については、米国ではすでに 2006 年の eBay 事件最高裁判決が、一定の要件を満たさない限り特許権侵害に基づく差止請求が認められないと判示していたが⁸、SEP に関する侵害事件についても 2012 年以降、差止請求を棄却する判決が次々に言渡された⁹。

(3) 日本

日本では 2014 年に Apple 対 Samsung 事件大合議事件判決が言渡され、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対する SEP に基づく差止請求権の行使は権利の濫用 (民法 1 条 3 項) に当たると判示されている。

また、大合議判決の言渡しを受けて、平成 28 年改正の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(知財ガイドライン) には、SEP の権利行使が私的独占 (独禁法 2 条 5 項) にあたる可能性について、「FRAND 宣言をした標準規格必須特許を有する者が、FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することや、FRAND 宣言を撤回して、FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することは、…他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある。」旨が記載された。

2.2. FRAND ロイヤルティの認定

(1) ロイヤルティ・スタッキング問題

ロイヤルティ・スタッキング (ロイヤルティの累積過剰) 問題とは、実施者が各 SEP の権利者から個別にロイヤルティの請求を受けた結果、ロイヤルティの総額が著しく高額になるという問題をいう。FRAND ロイヤルティ算定を行ってきたのは主に米国の裁判例であるが、特に初期の裁判例においては、ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングが生じることへの懸念から、FRAND ロイヤルティやその料率の判断においてはトップダウン方式が採用され、また、ロイヤルティベースとしては最終製品価格 (Entire Market Value) ではなく、販売可能な最小単位の部品価格 (SSPPU=Smallest salable patent practicing unit の価格) とすることなどにより、低廉な FRAND ロイヤルティが算定されてきた。

(2) トップダウン方式とボトムアップ方式

トップダウン方式とは、標準規格全体での累積ロイヤルティ料率を定め、それを SEP の保有割合で按分してロイヤルティを算定する方式をいう。一方、ボトムアップ方式とは、比較可能な既存のライセンス契約が存在する場合にはこれを参照して特定の

SEPの貢献割合を判断することによってロイヤルティ算定を行う方式をいう。個々のSEPないしポートフォリオの積み上げがなされることによってロイヤルティがトップダウン方式によって算定した場合よりも高止まりすることがありうる。

米国裁判例においては、FRAND ロイヤルティの算定を初めて行った2013年のMicrosoft v. Motorola事件ワシントン地裁判決以降、トップダウン方式を採用するものが多く、Microsoft v. Motorola事件ワシントン地裁判決における算定手法を参考にしたと思われる大合議判決も同様である。欧州裁判例では、2017年Unwired Planet v. Huawei事件英国高等法院判決¹⁰がボトムアップ方式をベースとして、トップダウン方式で検証を行っているほかは、トップダウン方式が採用されている。もっとも、理論的には、トップダウン方式でも、ボトムアップ方式でも、算定されるFRAND ロイヤルティに差は生じてはならないことになる。そこで、近時の裁判例では、双方のアプローチが可能な場合には両方のアプローチによってクロスチェックを行うものも見受けられる¹¹。

(3) ロイヤルティベース (SSPPU v. EMV)

FRAND ロイヤルティを多くの裁判例で算定している米国では、従来全体市場価値ルール (Entire Market Value Rule) が適用されていた¹² が、特許の藪とも言われる通信技術のSEPにおいては算定さ

れる損害賠償額が不相当に高額になり得ることから、EMVルールを制限し、SSPPU¹³を適用した裁判例が少なくない。

また、SSPPUが採用されたInnovatio v. Cisco事件では、被告製品にWi-Fi送受信機が含まれ、問題となるSEPが最終製品全体の機能に貢献しているとも思われる事案であったものの、SSPPUが採用されることによって極めて低廉なFRAND ロイヤルティが算定されている。

3. 2020年—SEPに基づく差止認容による権利者保護の強化

前記のとおり、SEPによる差止は制約を受け、FRAND ロイヤルティは低廉化するなど、SEPはコモディ化したなどとも言われ、2010年代はSEP権利者にとって言わば受難の10年であった。そして、2020年にさしかかる頃には、IoTの進展によって実施者の範囲が広がり、さらにSEPのインフラ化が進むことによって、実施者に優位な行政や司法判断が今後も続くのではないかと予想されていた¹⁵。

しかし、そのような予測は米中貿易摩擦の激化やドイツと英国の法廷地競争などによって外れることになる。具体的には、ホールドアップ問題に代わり、実施者のホールドアウト問題がクローズアップさ

図2 代表的な裁判例が認定した損害額 (FRAND ロイヤルティ) ないし料率¹⁴

Microsoft v. Motorola 2013		IEEE 802.11 ITU H.264	Xbox Windows(H.264): 0.555¢ (EMV) Xbox (802.11): 3.471¢ (EMV)
Innovatio v. Cisco 2013		IEEE 802.11	9.56¢ (SSPPU) (請求額はチップあたり \$4 から \$40)
Huawei v. InterDigital 2013		ETSI 2G/3G	0.019% (EMV) (アップルとのライセンス契約を Comparable License と して算定)
Apple v. Samsung 2014		ETSI 2G/3G	[不明] (EMV) iPhone4 も iPad2 もいずれも1円台か?
CSIRO v. Cisco 2015		IEEE 802.11	0.9 から1.9\$ (EMV)
Unwired Planet v. Huawei 2017		ETSI 2G/3G/4G	0.016% から 0.064% (EMV)
TCL v. Ericsson 2017		ETSI 2G/3G/4G	0.164% (2G) から 0.45% (4G) (EMV)

れ、急激に権利者保護への揺り戻しが始まった。

3.1. 米国

(1) 行政府の方針転換（ホールドアップ対策からホールドアウト対策へ）

まず、2019年12月19日に司法省（DOJ）と特許商標庁（USPTO）、国立標準技術研究所（NIST）が、SEPの権利行使に関する共同政策表明を発表し、2013年の共同政策表明を撤回した¹⁶。この2019年表明では、実施者によるホールドアウト行為には差止認容の可能性が見えてきた。次に、2020年7月28日にDOJ反トラスト局が、Avanci社の5G特許ライセンスプラットフォームについて、競争阻害の可能性が低いとのビジネスレビューレーター（BRL）を発表した¹⁷。

さらに2020年9月10日、DOJ反トラスト局が、前記IEEEの2015年IPRポリシーが、SEPに基づく差止を禁止していることを批判した¹⁸。この中でDOJは、2015年に反トラスト局が公表したIEEEのビジネスレビューの内容は近時の政策変更と合致しないとして撤回すると共に、ホールドアップが競争法上の問題を生じさせると予想していたことは間違いであり、むしろ現実に世界で起きているホールドアウトこそが競争法上の問題であると指摘し、ライセンスを受ける意思のない実施者によるホールドアウトへの対抗策としてSEPによる差止を行うことを支持する立場を明確にしている。また、ロイヤルティベースについても、これまでのSSPPU重視の姿勢からイノベーションを促進するために最終製品価格ベースとすべきであると述べている。

(2) FTC v. Qualcomm 逆転控訴審判決の言渡し（19-16122）

そのような米政府の急激な方向転換に合わせるかのように、8月11日に連邦控訴裁判所がQualcommに対する連邦取引委員会（FTC）の訴えを退ける逆転控訴審判決を言渡した。Qualcommは、他社に製造委託して製造されたベースバンドチップを販売するとともに、SEPを他社にライセンスしていたが、ベースバンドチップの販売による特許の消尽を否定していた。また、スマートフォン等の端末メーカーがライセンスに合意しない限りベースバンドチップ

の供給を拒否する「ノーライセンス・ノーチップ」ポリシーにより端末の売上げの5%程度の高いロイヤルティ収益を上げていた。本件訴訟では、このようなQualcommの行為が競争を阻害するとしてFTCに提訴されていた。本判決は、Qualcommは競合他社にライセンス供与すべき反トラスト法上の義務はなく、Qualcommの高額なロイヤルティと「ノーライセンス・ノーチップ」ポリシーは、競合他社のモデムチップの販売に反競争的な追加料金を課すものではなく、競合他社にもライセンス供与され得るものである以上、市場での競争を弱めるものではないとしてFTCの主張をすべて退けた。このように、本判決はSEP権利者のLicense to All義務を競争法の観点から否定している。

(3) 損害賠償額算定手法の見直し

米国では2010年代後半からホールドアップやロイヤルティ・スタッキングについての消極的な見解が主流となり始める。例えば、Ericsson, Inc. v. D-Link Sys. 事件連邦巡回区控訴裁判所判決（773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014)）は、SEPが何千も存在するとしても、そのことをもって直ちに標準規格を利用する実施者がすべてのSEP権利者にロイヤルティを支払うことにはならないとして、ホールドアップやロイヤルティ・スタッキングが実際に発生しているとの証拠が提出されない限り、陪審員はロイヤルティ額（損害額）算定の要素としてホールドアップ問題やロイヤルティ・スタッキング問題を考慮してはならないと判示した。

また、SSPPU理論については、2015年のCSIRO v. Cisco Systems, Inc. 事件控訴審判決以降、米国判決では次第にSSPPUをロイヤルティベースとする事案が減少し始め、その後2020年のFTC v. Qualcomm 事件控訴審判決では、SSPPUは合理的なロイヤルティを算定するための前提ではないとして明確に否定されている。今後米国の裁判所やITCが、実施者のホールドアウトを認定して、SEPに基づく差止判決や排除命令（輸入差止命令）を言渡すことが予想されるほか、算定されるFRANDロイヤルティも最終製品をベースとして高額化していく可能性がある。

3.2. ドイツ

(1) Sisvel v. Haier 事件連邦最高裁判所判決 (2020年5月)

2020年5月5日ドイツ連邦最高裁による初のSEPに基づく差止請求の認容判決が言渡された(KZR 36/17)。

Sisvel¹⁹によるライセンスの申出に対し、Haierはライセンスを受ける意思を示したものの、回答まで1年もの時間をかけた後Sisvelの申出を拒絶し、裁判所がSEPの有効性及び侵害の事実を認めることを条件にロイヤリティを支払うとの対案を提示していた。その後の交渉も遅滞し、SisvelはHaierに対する侵害の差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

一審のデュッセルドルフ地裁判決(2015年)はHaierによるFRANDの抗弁を退け、Huawei v. ZTE事件EUCJ判決(2015年)後、ドイツで初めてのSEPに基づく差止認容判決となった。その控訴審判決(2017年)はHaierの主張を認め、Sisvelの請求を棄却する判決を言渡していた²⁰。

本判決では、EUCJ判決が示した交渉のフレームワークを前提に、当事者間のライセンス交渉がFRANDであったかどうかが主な争点とされた。具体的には、上記EUCJのフレームワークにおいて権利者及び実施者に求められる行為が詳細に検討されている。EUCJ判決との違いは、ライセンスを受ける意思を表明した実施者によるホールドアウト行為を許さないことを明言しており、ホールドアウト行為(ライセンスを受ける意思のない実施者)を具体的に見分けるための権利者に有利な規範を示した。

本判決が示した権利者の義務をみると、権利者は実施者に対して訴訟外で侵害の通知をして、差止請求訴訟を提起する前に実施者がライセンスを受ける意思表示をする機会を与える義務を負う。しかし、権利者は対象となるSEPを特定すれば足り、(実務上ではクレームチャートの提示が行われているものの)クレームチャートを実施者に示す義務はない。また、権利者には対象特許の特定と侵害の事実の通知以上に技術的な詳細な説明をする義務もない。一方、実施者の義務をみれば、実施者はライセンスを受ける意思を表明するだけでは足りず、FRAND条

件のライセンスである限り、如何なる具体的な条件であってもライセンスを受ける意思を表明しなければならない。(実施者がそのようなライセンスを受ける意思を明確に示した場合にのみ、差止請求が制限される。)さらに、実施者は権利者と誠実に交渉しなければならない。FRANDライセンス交渉を遅延させてはならないほか、権利者のライセンスの申出がFRAND条件か否かにかかわらず、FRAND条件の対案を提案し、FRANDライセンス契約締結を目指した積極的な交渉を行わなければならないとされた。

2015年のEUCJ判決のフレームワークが、権利者が実施者の対案を受諾しない場合に実施者による担保提供を要求するにとどまり、実施者にライセンス契約の締結を強制するものではないのに対して、本判決はFRAND条件といえる範囲であれば如何なる条件であってもライセンスを受ける意思表明をしなければ差止請求を認容するという、2009年オレンジブックスタンダード事件ドイツ連邦最高裁判所判決に類似した判断をしている点で実施者に厳しく、EUCJ判決のフレームワークを権利者寄りに解釈した差止認容基準を示しているといえる。

本判決が示した基準に対しては、EUCJ判決のフレームワークを逸脱するものではないかとの批判もあり、Haierは憲法裁判所に提訴した旨の報道がなされている。

また本判決は、非差別(Non-Discriminatory)要件についても緩やかな非差別要件(ソフトエッジND)²¹を判示している。Haierは、Sisvelが同じSEPポートフォリオについてより有利なロイヤリティでHisenseにライセンスしていた事実をもって、Sisvelのライセンスの申出は非差別要件に反すると主張していた。しかし本判決は、FRANDライセンス条件はビジネスの現実に鑑みて解釈されるべきものであり、個々の取引の実情に応じて異なりうるものであるとし、非差別要件は実施者に最も有利な過去のライセンス条件と同一のライセンス条件の申出を要求するもの(ハードエッジND)ではないと判示した。その上で、Sisvelの申し出たロイヤリティはFRANDロイヤリティの範囲内であるとしてHaierの主張を退けた。

本判決は、Haier がライセンスを受ける意思を示したものの、その回答までに1年かかったこと、裁判所がSEPの有効性と侵害の事実を認めることを条件とするロイヤルティの対案を提示したことから、Haier はライセンスを受ける意思のない実施者（“Unwilling Licensee”）であると認定し、一審の差止認容判決を維持した。

(2) Nokia v. Daimler 事件マンハイム地裁判決 (2020年8月)

2020年8月18日にマンハイム地裁はNokiaのLTE(4G)無線通信規格に関するSEPに基づくDaimlerに対する差止請求を認容する判決を言渡した(2034/19)。

Daimler は、Nokia が自社のサプライヤーであるContinental へのライセンスを拒絶していたことがFRAND義務違反にあたると主張し、所謂 License to All²² がFRAND義務の内容となるかが争点とされ、付随してロイヤルティベースを最終製品価格とするのか部品価格とすべきであるのが争われた。

本判決は、実施者がそのサプライヤーである部品メーカーと交渉すべきであると権利者に主張する場合には、実施者にライセンスを受ける意思は認められないものと解釈されるべきであると判示した。このように、本判決は、License to All がFRAND義務の内容であるとするDaimlerの主張を全面的に退けている。また、弁論手続中に連邦カルテル庁からこの点についてEUCJの見解を問うべく質問付託することの勧告を受けていたが、マンハイム地裁はこれに応じていない。もっとも、本判決はDaimler がLicense to All を主張してSisvel v. Haier 事件連邦最高裁判決が要求したFRANDライセンス契約締結を目指した積極的な交渉を行わなかった事実を捉えてライセンスを受ける意思がないものと認定したにすぎず、License to All が権利者のFRAND義務の内容となるかどうかについて正面から判断したものではないことには注意を要する。

他方、本判決は、最終製品メーカーである実施者が、SSPPUをロイヤルティベースとすべきと主張することは、最終製品における特許発明の貢献について権利者が正当な経済的利益を得ることを妨げる行為であり、やはり実施者にライセンスの意思がな

いことを示していると認定した。

また、本判決は、Sisvel v. Haier 事件連邦最高裁判所判決を引用し、権利者のライセンスの申出の内容がFRAND条件のものであろうとなかろうと、FRAND条件を満たす対案を提案しなければならず、実施者の対案がFRAND条件を満たすものではない事実は、実施者にライセンスを受ける意思がないこと推認するとの実施者に厳しい判断をしている。そして、実施者がFRAND条件の対案において同対案の内容については交渉の余地がないと主張する場合には、もはやFRANDライセンス契約締結を目指した積極的な交渉を行おうとするものではなくライセンスを受ける意思がないものと認定すべきとも判示している。

(3) Sharp v. Daimler 事件ミュンヘン地裁判決 (2020年9月)

ミュンヘン地裁は、2020年9月10日にSharpのLTE(4G)無線通信規格のSEPに基づくDaimlerに対する差止請求を認容する判決を言渡した(708818/19)。本訴訟においても被告DaimlerによるLicense to Allの主張がなされ、Daimlerにライセンスを受ける意思が認められるかが争点とされた。

本判決では、たとえドイツの自動車業界においてはサプライヤーがライセンスを受けて製品を納品することが慣例であったとしても、License to All が権利者のFRAND義務の内容として認められるものではなく、部品メーカーにライセンスすべきと主張していたDaimlerにはライセンスを受ける意思が認められないとして差止を認めた。さらに、Sisvel v. Haier 事件連邦最高裁判所判決を引用し、実施者にライセンスを受ける意思が認められない以上、権利者のライセンスの申出がFRAND条件であったかどうかを考慮する必要はないと判示した。

また、ライセンスを受ける意思については、たとえ訴訟提起後に対案を申出たとしてもライセンスを受ける意思の表明と認めることはできない旨を判示しており、Daimler が、Sisvel v. Haier 事件連邦最高裁判決が判示した無条件にFRANDライセンスを受ける意思表明の義務とFRANDライセンス交渉を遅延させてはならない義務のいずれにも違反したことを認定している。

(4) Nokia v. Daimler 事件デュッセルドルフ地裁決定—EUCJ への質問付託 (2020 年 11 月)

Nokia の LTE (4G) 無線通信規格に関する SEP に基づく Daimler に対する差止請求を審理していたデュッセルドルフ地裁は、2020 年 11 月 26 日に EUCJ への質問付託を決定した (4c O 17/19)。本件訴訟では、前掲マンハイム地裁係属事件や Sharp v. Daimler 事件と同様に License to All が権利者の負う FRAND 義務の一内容であるか (サプライヤーへのライセンスを拒絶して Daimler に権利行使をした Nokia の行為が、FRAND 義務に違反するか) が主要な争点となっていた。

9 月に行われた口頭弁論において Klepsch 判事は、License to All の義務についての心証開示を行っており、Sharp v. Daimler 事件ミュンヘン地裁判決とは逆の見解を示していた。さらに、完成車メーカーは数多くあるのに対してベースバンドチップの 70% がたった 5 社によって製造されていることを理由に挙げて、最終製品メーカーをライセンスポイントとする FRAND ライセンスの実務は必ずしも効率的ではなく、コンポーネント・レベルライセンスこそが合理的であるとの意見を述べていた。このような裁判官の心証に基づき、本件訴訟の審理が中断され、EUCJ への質問付託がなされることとなった。その主たる質問は、SEP 権利者がサプライヤーに対するライセンスを拒否する行為が TFEU102 条の支配的地位の濫用にあたるかである。

本決定に基づく付託により、異業種間における SEP ライセンス交渉の一大論点について EUCJ の判断がなされる可能性が生じた。EUCJ が付託された質問についての審理を開始する場合、その期間は 2 年程度となることが予想され、この間、ドイツほか欧州連合 (EU) 加盟国の裁判所は、少なくとも被告が SEP 権利者による License to All の義務違反を FRAND の抗弁として主張する SEP の侵害訴訟において差止認容判決の言渡しを差し控えるものと予想されている。

3.3. 英国

Unwired Planet v. Huawei 最高裁判所判決 (2020 年 8 月)

本事案 (UKSC 2018/0214) では英国裁判所の管轄権、非差別要件の内容及び差止要件 (ライセンスの申出なき訴訟提起が FRAND 義務に違反するか) が主な争点とされた。

本判決は、英国裁判所に他国で設定登録された SEP を含むグローバルポートフォリオのロイヤルティ料率を判断する管轄権はないとの Huawei の主張を退け、ETSI の IPR ポリシーに基づく契約上の取決めについては英国裁判所の管轄権が及び、その条件を判断することができる旨を判示した。

また、前記のとおり、本判決は、FRAND 義務における非差別要件は実施者に最も有利な条件の申出を要求するものではなく、高いロイヤルティを支払っている実施者がロイヤルティの差異に異議を申し立てることはできないものとしている。

さらに本判決は、実施者との事前協議なくして SEP に基づく差止請求訴訟を提起する行為は TFEU 102 条に違反する支配的地位の濫用にあたるとしながらも、Huawei v. ZTE 事件 EUCJ 判決で示されたフレームワークに従うことは義務ではないとして差止請求を認容した。

Huawei の英国における実施品の売上は全体の 1% に過ぎないものであったが、本判決は、英国裁判所が EUCJ 判決のフレームワークの縛りを受けずに差止を判断しうることを明らかにしたほか、他国の SEP を含めたポートフォリオの単一ロイヤルティを判断する管轄権をも有することを示した点で SEP 権利者に強くアピールするものであり、英国裁判所が SEP 権利者保護の流れにあることを示すものと言い得る。

4. 今後の展開について (まとめにかえて)

特許制度の歴史の中で、世界情勢や国策などにより、一国の特許政策がプロパテントに振れたりアンチパテントに変わったりするということはこれまでに幾度となく繰り返されてきたところであり、何ら目新しいことではない。

もっとも、製品間の互換性を確保して製造調達のコストを削減し、研究開発の効率化や企業間の提携の拡大を図るという標準化活動に結びついたSEPは、生来的に社会のインフラに直結する点で他の特許とは異なる複雑な権利調整を要するものである。特に、当業者である情報通信事業者間での紛争が裁判例を形成してきた2010年代とは異なり、IoT化が進み、通信SEPが交通機関、医療現場、工場や個人宅等で広く実施されるようになって実施事業者数が急増した2020年代においては、引き続き新たな問題が提起され、価値判断がなされるであろうし、権利者・実施者間の権利調整のみならず、サプライチェーンの中での実施者間における権利調整も不可避である。

例えば、IoT下の異業種間交渉におけるこれまでの最大の論点は、License to AllがSEP権利者のFRAND義務の内容として認められるかという点であるが、これが認められても認められなくても、コネクテッドカーのサプライチェーンに代表される非ICT実施者の商流においては、過去分及び将来分のロイヤルティの負担についてこれまで慣習とされてきた特許補償合意の枠に囚われない、サプライチェーン当事者間（OEM、Tier 1及びTier 2間）での積極的な合意形成が必要となるだろう。この合意が進まないことには、権利者受難の10年を乗り越えて差止請求権を取り戻し、Avanciのようなプラットフォームをも利用して有利なライセンス実績を積み上げている権利者との交渉の軸足を定めることすらできなくなるからである。

また、今後のSSOでの議論や、新たな司法・行政判断の積み重ねによって権利者保護への揺り戻し傾向が何時また逆振れするかも分からない。

社会のインフラに直結するSEPについての権利調整を安定的なものとし、標準化技術への投資や利用の促進を図るためには、権利者のみならず、非ICT事業者を含む実施者は、SSOほかでの関係者の議論や世界の競争当局及び裁判所の判断に目を配るだけでなく、自らも発信してルール形成に加わる必要性が以前にも増して高まっているものと思われる。

本稿は、これまでの世界の流れを駆け足で紹介す

るものにすぎないが、そのような活動の何らかの一助になれば幸いである。

注

- 1 Treaty on the Functioning of European Union (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012E/TXT>). 公正取引委員会による102条の邦訳: <http://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/kakkoku/abc/allabc/e/eu.html>
- 2 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F.Supp. 2d 993 (W.D.Wash.2012) ほか
- 3 Microsoft Mobile, Inc. v. InterDigital, Inc., Case No. 15-cv-723-RGA ほか
- 4 知財高判平成26.5.16 判時2224号146頁。被控訴人Appleは、ETSIのIPRポリシーの準拠法であるフランス法上、第三者のためにする契約 (stipulation pour autrui) 又は第三者のための契約の契約 (stipulation de contrat pour autrui) によって、被控訴人と控訴人との間にライセンス契約が成立したと主張していたが、大合議判決は、かかる契約が成立するためには、少なくとも、控訴人SamsungとETSIとの間で、控訴人SamsungがAppleを始めとする受益者とライセンス契約を締結することが約されていることが必要とされると解すべきであるとして、これを退けた。
- 5 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) to horizontal cooperation agreements, OJ [2011] C 11/1, para. 269
- 6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_490 及び https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_489
- 7 Federal Court of Justice [Bundesgerichtshof = BGH], Decision of 6 May 2009, Case No. KZR 39/06, English version available at IIC 2010, 369- "Orange Book Standard"
- 8 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 126 S.Ct. 1837, 164 L.Ed.2d 641 (2006) は、特許権侵害を理由とする差止請求について4要件を判示した。
- 9 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2012 WL 5993202 (W.D. Wash. Nov. 30, 2012), Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., No. 3: 11-cv-00178-BBC, 2012 WL 3289835, at *12-14 (W.D. Wis. Aug. 10, 2012), Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 2012 WL 1959560 (N.D.Ill. May 22, 2012), Microsoft Corp. v. Motorola Inc. et al., 2015 WL 4568613 at *28 (9th Cir. 2015) ほか
- 10 J EWHC, judgment of 5 April 2017, [2017] EWHC 711
- 11 2017年のTCL v. Ericsson事件カリフォルニア地裁判決 (No. 8: 14-cv-341) はトップダウン方式による算定を行いながらも、ボトムアップ方式によってFRANDロイヤルティのクロスチェックを行っている。一方、同じく2017年に言渡されたUnwired Planet v. Huawei事件一審判決は、ボトムアップ方式による算定を行いながらトップダウン方式による料率のクロスチェックを行っている。
- 12 CSIRO v. Cisco (米国, CAFC, 2015年)
- 13 SSPPUとは、SEPの技術が販売可能な最小単位の部品のみで使われているのであれば、SEPが貢献していると考えられる当該部品の価格が算定の基礎となるという考え方をいい、他方、EMVとは、SEPの技術が最終製品全体の機能に貢献し、製品に対する需要を創出していると考えられる場合に採用され、最終製品全体の価格が算定の基礎となる。
- 14 上池睦・小林和人ほか「FRANDをめぐる裁判例にみる標準規格必須特許の実施料算定方法に関する研究」(パテント Vol. 68 No.10 119頁) ほかの算定を参考に、筆者が推認した算定を含む。
- 15 例えば日本と同様に自動車産業が重要な基幹産業であるドイツでは、自動車業界の強力なロビイングによって、2020年1月にドイツ連邦司法・消費者保護省が特許権に基づく差止請求を制限する特許法139条の改正案についての意見募集を実施した。もっとも、提出された意見には差止制限への反対意見が多かったとされ、9月1日に公表された修正改正案では、「侵害者又は第三者に不相

応な不利益が生ずる特段の事情がある場合には差止請求が制限され、但しそのような場合でも特許権者の損害賠償請求は妨げられない」¹⁶と、文言上差止制限は限定されている。

- 16 <https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download> 本共同声明は、特許侵害事件において適用可能な救済である、差止、合理的実施料、逸失利益、故意侵害に対する懲罰的増額賠償、ITCによる排除（輸入差止）命令は、SEPの侵害訴訟においても同様に利用可能であるとしている。

- 17 <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-issues-business-review-letter-avanci-proposed-licensing-platform-advance>

- 18 <https://www.justice.gov/atr/page/file/1315291/download>

- 19 イタリアのNPEで、当該特許はNokiaから譲渡されたSEPであった。

- 20 本控訴審判決は原審の差止命令は誤りであると判断したものの、控訴審判決までに本件SEPはその存続期間満了により効力を失っていたため、原審の差止命令の破棄はされていない。

- 21 ソフトエッジNDとは、FRAND義務のNon-Discriminatory要

件は比較可能な過去のライセンスにおける最も有利なロイヤリティであることまで厳密に要求するものではないという考え方をいう。ソフトエッジNDの考え方は、その後8月26日に英国で言渡されたUnwired Planet v. Huawei事件最高裁判所判決（UKSC 2018/0214）でも同様に判断されており、より高いロイヤリティを支払っている実施者がロイヤリティの差に異議を申し立てることはできないことが確認されている。なお本判決がソフトエッジNDについて詳細検討した背景としては、2019年3月22日に原審デュッセルドルフ高裁判決（I-2 U 31/16）が、スーパー・ハードエッジNDと言われる厳格な非差別を要求する判断を行ったことが関係していると思われる。

- 22 License to Allとは、SEP権利者はサプライチェーンにおける取引段階にかかわらず、ライセンスの取得を希望する全ての者に対してライセンスしなければならないという考え方をいう。特許権者は、ライセンス管理の便宜上最終製品メーカーとライセンス契約を締結することを望み、最終製品メーカーは、個々の部品等について知見のあるサプライヤーがライセンス契約の締結主体となることを望む傾向がある（特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」）。