

平成 30 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する 調査研究報告書

平成 31 年 3 月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

要 約

背景

標準必須特許を巡る紛争が生じていた通信業界及び電機業界以外の者や、中小企業、ノウハウのあまりない企業に対し、ライセンス交渉において考慮すべき事項（主要な判例の考え方、交渉の進め方、考慮要素などの基本的事項）について情報提供し、異業種間の紛争の早期解決を図り、その処理コストを小さくすべく、標準必須特許のライセンス交渉において、権利者、実施者双方が考慮すべき事項をまとめた「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を平成 30 年 6 月 5 日に公表した。

目的

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表し、情報提供をおこなったものの、紛争の増加に伴い、各国の裁判所による新たな判断が随時示されることが予想される。かかる状況を踏まえれば、提供する情報が古いものでは意味をなさない可能性がある。そこで、最新の各国の裁判例、公的機関の見解、論文を収集・整理し、公表することで標準必須特許を巡る紛争を未然に防ぐこと、若しくはその早期解決を図ることを目的とする。



公開情報調査

米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国、インド、欧州の 7 か国・1 地域を対象として、

- ・標準必須特許を巡る紛争に関する新たな判断
- ・公的機関による標準必須特許を巡る紛争に関連する論点についての見解ないしガイド

について調査した。

ヒアリング調査

日本国内 20 者、外国（日本国外）12 者に対し、

- ・標準必須特許を巡る紛争に関する新たな判断の有無
- ・同紛争の世界的動向、同紛争に対する意見
- ・「手引き」に記載の論点と最近の判例についての質問などについて、ヒアリング調査を実施した。

有識者への調査

調査研究を行うに際し、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、調査研究方針等について、学識経験者、知財コンサルタント、米国弁護士の 3 名の有識者から意見を聴取した。

有識者による論評

収集した資料を整理した結果を踏まえた、有識者のうち 2 名の論評を報告書に収録する。



まとめ

上記調査を実施したことにより、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」のアップデートの検討のための最新の各国の裁判例、公的機関の見解ないしガイドを収集・整理した。

I. 序

1. 本調査研究の背景と目的

近年、第四次産業革命が進展する中、IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の普及に伴い、様々なモノ（機器・企業・インフラ等）同士のつながりが増加している。それに伴い、社会インフラに利用されている標準（規格）について、その実施に必要な特許（標準必須特許）を巡る紛争が、経済や産業等、多方面に悪影響を及ぼすとの懸念が指摘されている。加えて、上記技術の普及により、様々な分野の事業者が標準必須特許を巡る紛争に巻き込まれることも懸念されている。

以上を踏まえれば、標準必須特許について、ライセンス交渉や紛争処理のコストを小さくし、特許発明の円滑な利用を促進するための対応策が必要と考えられ、経済産業省及び特許庁は、行政が特許権者と利用者との間に入り、特許権者の権利を不当に害さないことに留意しつつ、適切なライセンス料を決める手段として、裁定制度の利用可能性を検討し、報告書に取りまとめた¹。

しかし、裁定制度は実施者のみが請求できる制度であること、日本の特許権のみが対象であり、グローバルな解決につながらないこと、特許庁が個別に適切なライセンス条件を設定することが困難であることなどから、標準必須特許について、同制度の導入は困難であると判断するに至った。

他方、従前、標準必須特許を巡る紛争が生じていた通信業界及び電機業界以外の者や、中小企業、ノウハウのあまりない企業に対し、ライセンス交渉において考慮すべき事項（主要な判例の考え方、交渉の進め方、考慮要素などの基本的事項）について情報提供し、異業種間の紛争の早期解決を図り、その処理コストを小さくすべきとの要望に変わりはないことから、平成30年3月、標準必須特許のライセンス交渉において、権利者、実施者双方が考慮すべき事項をまとめたガイドライン案を作成した。

そして、平成30年3月9日から4月10日にかけて、パブリックコメントを募集し、同パブリックコメントを踏まえ、同年6月5日、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表した。

同手引きは、ライセンス交渉の進め方、ロイヤリティの算定方法等、ライセンス交渉を巡る論点をできるだけ客観的に整理し、どう行動すれば「誠実に交渉している」と認められ、実施者は差止を回避し、特許権者は適切な対価が得られやすいかについて説明したものである。

¹ 第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方について」III. 2.（6）標準必須特許を始めとする多様な紛争の迅速・簡便解決
<http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170419001-1.pdf> [最終アクセス日：2019年2月28日]

しかしながら、諸外国の裁判所において、標準必須特許を巡る紛争については、随時新たな判断が示されており、今後さらなる技術（特に通信技術）の進展が予測されることからすれば、今後も、標準必須特許を巡る紛争は増加していくものと予想される。

かかる状況の下、中小企業・ライセンス交渉に関するノウハウの乏しい企業において、異業種間の紛争の早期解決を図り、その処理コストを小さくすべく、ライセンス交渉において考慮すべき事項（主要な判例の考え方、交渉の進め方、考慮要素などの基本的事項）を情報提供してほしいとのニーズは、今後益々高まると考えられる。

かかる状況を踏まえれば、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の提供する情報が古いものでは意味をなさない可能性がある。

そこで、本調査研究は、最新の各国の裁判例、公的機関の見解、論文を収集・整理し、公表することで標準必須特許を巡る紛争を未然に防ぐこと、若しくはその早期解決を図ることを目的とする。

2. 調査方法

（1） 公開情報調査

①標準必須特許に関連する最近の判例、②「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の論点に関連する判例・文献、③公的機関等による標準必須特許を巡る紛争に関連する論点についての見解ないしガイドを主な調査観点として、公開情報調査を実施した。

原則として、調査対象国は、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国、インド、欧州の7か国・1地域とした。

（2） 実務経験者等へのヒアリング調査

ヒアリング調査は、標準必須特許を巡る紛争について実務経験を有する者のうち、日本国内20者、外国（企業等及び法律事務所）12者に対し、それぞれヒアリングを行った。

（i） 日本国内企業等へのヒアリング調査

① ヒアリング調査対象者

以下の内訳の通り、20者を調査対象者として選定した。

図表 1 日本国内企業等のヒアリング対象

属性（業種）	内訳（立場）
情報・通信	5 社（特許権者 2 社、実施者 3 社）
知財管理	3 社（特許権者 3 社）
電気機器	7 社（特許権者 1 社、特許権者／実施者 4 社、実施者 2 社）
輸送用機器	3 社（実施者 3 社）
機械	1 社（実施者 1 社）
学識経験者	1 名（立場省略）

なお、この内訳はヒアリング調査により聴取した主な意見に基づいて分類した結果であり、調査対象者の厳密な属性を示すものではないことに留意されたい。

② ヒアリング調査実施方法

- ・ヒアリング調査対象者に、事前にヒアリング調査項目を送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、ヒアリングを面談により実施した。
- ・ヒアリング時間は、60 分程度を目安に実施した。
- ・ヒアリング調査実施時期は、平成 30 年 11 月 9 日～平成 31 年 2 月 13 日である。

③ ヒアリング調査項目

ヒアリング調査項目は、以下の通り、標準必須特許を巡る紛争に関する最近の判断、同紛争の世界的動向、同紛争に対する意見等とした。

問 1. 最近の標準必須特許を巡る紛争について

- （1）標準必須特許を巡る紛争に関する各国の最近の判断（裁判所の判決や公的機関の決定等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。
- （2）（1）の判断以外で、標準必須特許を巡る紛争の世界的動向（各国の見解・ガイド、標準化団体・企業の動き等）として注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。
- （3）（1）の判断及び（2）の世界的動向に対し、ご意見がございましたらお聞かせくだ

さい。

問 2. その他

(1) 標準必須特許のライセンス交渉や紛争のご経験をお持ちでしたら、差し支えない範囲で①その事例の内容、②(争点が存在すれば)その事例における争点、③当該争点に対する解決内容をそれぞれご教示ください(複数ある場合は、最近の代表的なもので構いません)。ご経験が無い場合、今後、標準必須特許のライセンス交渉や紛争として、予想される事例・問題がありましたらご教示ください。

(2) その他、標準必須特許のライセンス交渉や紛争、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関し、ご意見等がございましたらお聞かせください。

(ii) 外国企業等へのヒアリング調査

① ヒアリング調査対象者

以下の内訳の通り、6 者を調査対象者として選定した。

図表 2 外国企業等のヒアリング対象

属性(業種)	内訳(立場)
情報・通信	3 社(特許権者 2 社、特許権者／実施者 1 社)
輸送用機器	1 社(実施者 1 社)
弁護士	2 名(立場省略)

② ヒアリング調査実施方法

- ・ヒアリング調査対象者に質問票を送付し、回答を受領した。
- ・一部のヒアリング対象者に対しては面談又は電話会議で回答を聴取した。
- ・ヒアリング調査実施時期は、平成 31 年 2 月 20 日～平成 31 年 3 月 13 日である。

③ ヒアリング調査項目

ヒアリング調査項目は、以下の通り、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に記載の論点と最近の判例についての質問とした。

問 1. 各国の最近の判断について、ご意見（判示事項に対する評価、実務への影響等）をお聞かせください。

（１）「Huawei v. ZTE の枠組み」について

Huawei v. ZTE（CJEU、2014 年）で示された枠組みについて、「Unwired Planet v. Huawei（英国、控訴院、2018 年）では、権利者による通知で要求される内容は個別案件ごとに柔軟に定めるべきとしたが、LG Düsseldorf, 4c O 77/17 では、これとは対照的に、SEP 権利者によるライセンス提供は FRAND であることが厳格に要求されている。」

上記の判事事項に関連して、「Huawei v. ZTE の枠組み」にどの程度厳格に従うべきかについて、ご意見をお聞かせください。

（２）「クレームチャート」について

「権利者が提供した情報に基づき、被疑侵害製品が特許を実施しているかどうか判断することができる場合、必ずしも権利者がクレームチャートを提供する必要はない（Iwncomm vs. Sony（中国、控訴審、2018 年））」

上記の判事事項に関連して、権利者がクレームチャートを実施者に提供すべきかについて、ご意見をお聞かせください。

（３）「機密情報の保護」について

「秘密保持契約の提案に対し合意せず、それにより交渉が進展しなかった場合、秘密保持契約の提案を拒否した当事者は、誠意を持って交渉していたとは言えない（Iwncomm vs. Sony（中国、控訴審、2018 年））」

上記の判事事項に関連して、秘密保持契約の提案に対し合意しないことを、誠意を持って交渉していないとみなすべきかについて、ご意見をお聞かせください。

（４）「ロイヤリティベース」について

「主張されたクレームが、最終製品全体に向けられているため、最終製品の売上をロイヤリティベースとして使用することが特に適切である（Exmark v. Briggs（米国、CAFC、2018 年））」

「FRAND 宣言は、特許権者に SSPPU に基づくライセンスオファーを必ずしも要求していない。（HTC v. Ericsson（米国、連邦地裁、2019 年））」

上記の判事事項に関連して、ロイヤリティベースを EMV とするか SSPPU とするかどちらが適切かについて、ご意見をお聞かせください。

(5)「グローバルライセンス」について

「グローバルライセンスが FRAND であるという一審判決を支持する。(Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018 年))」

上記の判事事項に関連して、グローバルライセンスは、FRAND であるかについて、ご意見をお聞かせください。

(6)「非差別(non-discriminatory)」について

「ロイヤリティ料率が「非差別」条件を満たすアプローチとして、特許ポートフォリオの公正かつ合理的な評価であるベンチマークロイヤリティ料率を全てのライセンシーに対して提案することのみを要求する“一般的”非差別アプローチ (“general” non-discriminatory approach) が適切であり、類似した状況にあるライセンシーに対して常に同一のライセンシング条件でなければならないとする“厳格”非差別アプローチ (“hard-edged” non-discriminatory approach) は、適切ではない。(Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018 年))」

上記の判事事項に関連して、非差別(non-discriminatory)とは、何を意味するものかについて、ご意見をお聞かせください。

(7)「裁判管轄」について

「英国特許権の侵害に関する紛争であるため、英国裁判所が適切な法廷である。(Conversant Wireless Licensing vs. Huawei (英国、控訴審、2019 年))」

上記の判事事項に関連して、グローバルライセンスを求めるにあたり、どの裁判所が裁判管轄を有しているかについて、ご意見をお聞かせください。

(iii) 外国法律事務所へのヒアリング調査

① ヒアリング調査対象者

下記の各現地法律事務所の代理人 6 者に対して、調査を実施した。

図表 3 外国法律事務所のヒアリング対象

対象国	法律事務所（代理人）
米国	Hogan Lovells US（Joseph J. Raffetto 氏）
ドイツ 1	Hogan Lovells International LLP（Martin Fähndrich 氏）
ドイツ 2	Hoyng Rokh Monegier（Kay N. Kasper 氏）
英国	Bird & Bird LLP（Richard Vary 氏）
中国	金杜法律事務所（史玉生氏）
韓国	金・張法律事務所（梁英俊氏）

② ヒアリング調査実施方法

- ・ヒアリング対象者に質問票を送付し、回答を受領することでヒアリングを行った。
- ・ヒアリング調査実施時期は、平成 31 年 1 月 25 日～平成 31 年 3 月 4 日である。

③ ヒアリング調査項目

ヒアリング調査項目は、以下の通り、標準必須特許を巡る紛争に関する各国の最近の判断及び動向とした。

- 問 1．標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国を含む各国の最近の判断（裁判所の判決や公的機関の決定等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。その判断を識別可能な形式（事件や判決の番号、日付、特許権者、実施者、国、裁判所など）でご教示ください。また、可能であれば、その判断に関する事件の概要をご説明ください。なお、貴国以外の他国の情報については、可能な範囲でご回答ください。
- 問 2．上記問 1 の判断で、特に注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。

問 3. 上記問 1 の判断以外で、標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国を含む各国の最近の動向（各国の見解・ガイド、標準化団体・企業の動き等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。なお、貴国以外の他国の情報については、可能な範囲でご回答ください。

問 4. 上記問 3 の動向で、特に注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。

問 5. 上記問 1 の判断及び上記問 3 の動向に対し、ご意見がございましたらお聞かせください。

（３） 有識者への調査

本調査研究に関して専門的な知見を有する学識経験者 1 名、知財コンサルタント 1 名、外国弁護士 1 名を有識者として選定した。有識者 3 名を以下に示す。

- ・二又 俊文氏（東京大学 政策ビジョン研究センター客員研究員 シニア・リサーチャー）
- ・鶴原 稔也氏（株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 キャリアコンサルタント）
- ・Doris Johnson Hines氏（Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, Partner）

有識者に対し調査結果を適宜フィードバックし、本調査研究の方針等について、専門的な視点から助言をいただいた。また、有識者のうち 2 名に、本調査研究の結果に基づいた論評を記載いただいた（本報告書第Ⅲ章に掲載）。

II. 調査結果

1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 米国

公開情報調査及びヒアリング調査で収集した標準必須特許に関連する米国の最近の判例の一覧を図表4に示す。

図表4 標準必須特許に関連する米国の最近の判例

#	事件名	主な争点
1	FTC v. Qualcomm (米国、連邦地裁、2018 年)	競合他社のモデムチップに対する標準必須特許のライセンスを拒否する行為が、FTC 法 5 条に違反するか否か争われた。
2	IP Bridge v. TCL (米国、連邦地裁、2018 年)	TCL による反訴において、SEP に基づくライセンスオファーがシャーマン法 1 条及び 2 条に違反するか否か争われた。
3	ASUS v. InterDigital (米国、連邦地裁、2018 年)	SEP ライセンスのシャーマン法違反及び FRAND 義務違反について争われた。
4	u-blox v. InterDigital (米国、連邦地裁、2019 年)	SEP ライセンスの反トラスト法違反及び仮差止命令について争われた。
5	SLC v. Motorola (米国、連邦地裁、2018 年)	SEP の侵害訴訟において、FRAND 義務違反によるパテントミスユースの抗弁が認められるか否か争われた
6	Core Wireless Licensing v. Apple (米国、CAFC、2018 年)	標準化団体に対する開示義務違反が「黙示の権利放棄」に該当するか否か等が争われた。
7	Momenta v. Amphastar (米国、連邦地裁、2018 年)	医薬品の品質管理方法の特許侵害訴訟において、SSO(USP)への開示義務違反が権利放棄及び禁反言の原則に違反するか否か争われた。
8	Cellular Eqpt v. ZTE (米国、連邦地裁、2018 年)	本件特許が FRAND 宣言された標準必須特許であると陳述書を提出した後に、本件特許は標準必須ではないという主張が認められるか否か争われた。
9	Netlist v. SK Hynix (米国、ITC、2017 年)	ITC による排除命令の判断において、公益性の観点から RAND 義務違反の有無が争われた。

10	Philips v. Feit Electric (米国、ITC、2018 年)	ITC において、SEP ライセンスに基づいたパテント ミスユースの抗弁が認められるか否か争われた。
11	Fujifilm v. Sony (米国、ITC、2018 年)	ITC による排除命令の判断において、特許が標準必 須特許であるか否か争われた
12	Exmark v. Briggs (米国、CAFC、2018 年)	ロイヤルティのベースが最終製品かあるいは部品 か争われた。
13	HTC v. Ericsson (米国、連邦地裁、2019 年)	FRAND 宣言により SSPPU に基づくロイヤリティ を使用してライセンスを提供することが要求され るか否か争われた。
14	TCL v. Ericsson (米国、連邦地裁、2018 年)	標準必須特許のロイヤルティについて判断した判 決に対する修正の申立てについて争われた。
15	Optis v. Huawei (米国、連邦地裁、2018 年)	陪審において、FRAND 義務に従って、ランニング ロイヤルティが判断された。
16	Core Wireless Licensing v. LG (米国、連邦地裁、2018 年)	SEP のロイヤルティの配分について判断された。
17	Huawei v. Samsung (米国、連邦地裁、2018 年)	中国裁判所で下された判決による差止命令の執行 停止について、米国裁判所が判断できるか否か争わ れた。

(2) 欧州

公開情報調査及びヒアリング調査で収集した標準必須特許に関連する欧州の最近の判例の一覧を図表 5 に示す。

図表 5 標準必須特許に関連する欧州各国の最近の判例

#	事件名	主な争点
1	LG Düsseldorf, 4c O 77/17, 4c O 81/17 (ドイツ、地裁、2018 年)	権利者によるライセンスオファーの基準について 争われた。
2	LG Düsseldorf, 4a O 15/17, 4a O 16/17 (ドイツ、地裁、2018 年)	パテントプールに基づくライセンスオファーにつ いて争われた。
3	LG Düsseldorf, 4a O 17/17 (ドイツ、地裁、2018 年)	パテントプールに基づくライセンスオファーにつ いて争われた。

4	LG Düsseldorf, 4a O 63/17 (ドイツ、地裁、2018 年)	パテントプールに基づくライセンスオファーについて争われた。
5	LG Düsseldorf, 4b O 4/17 (ドイツ、地裁、2018 年)	パテントプールに基づくライセンスオファーについて争われた。
6	LG Mannheim, 7 O 165/16 (ドイツ、地裁、2018 年)	ライセンスオファーに対する実施者の回答期限について争われた。
7	OLG Düsseldorf, I-2 W 8/18 (ドイツ、高裁、2018 年)	訴訟手続きにおける秘密保持契約について争われた。
8	LG Düsseldorf, 4a O 23/17 (ドイツ、地裁、2018 年)	標準必須特許と支配的地位との関係について争われた。
9	LG Mannheim, 7 O 28/16 (ドイツ、地裁、2017 年)	ライセンスオファーの FRAND 条件について争われた。
10	LG Düsseldorf, 4a O 27/16, 4a O 154/15 (ドイツ、地裁、2017 年)	標準必須特許におけるライセンスオファーについて争われた。
11	LG Düsseldorf, 4a O 16/16, 4a O 35/16 (ドイツ、地裁、2017 年)	標準必須特許におけるライセンスオファーについて争われた。
12	LG Mannheim, 2 O 98/16 (ドイツ、地裁、2017 年)	ポートフォリオ内の特許の有効性とライセンス料の関係について争われた。
13	OLG Düsseldorf, I-15 U 65/15, I-15 U 66/15 (ドイツ、高裁、2017 年)	権利者の侵害通知義務、オファーの FRAND 条件について争われた。
14	OLG Düsseldorf, I-2 U 31/16 (ドイツ、高裁、2017 年)	オファーの妥当性を確認するための秘密保持契約について争われた。
15	Archos v. Philips (オランダ、地裁、2017 年)	Philips のオファーが FRAND であるか否か争われた。
16	Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018 年)	グローバルライセンスは FRAND となるか否か等について争われた。
17	Conversant Wireless Licensing v. Huawei (英国、控訴院、2019 年)	グローバルライセンスの裁判管轄について争われた。
18	Apple v. Qualcomm, Philips v. HTC, Philips v. Tinnco, TQ Delta	Unwired Planet v. Huawei 後に、FRAND レートが争われた。

	v. Zyxel, Nokia v. Apple（英国、2018 年）	
--	-------------------------------------	--

なお、フランスの判例は、公開情報調査・ヒアリング調査を通じて、見当たらなかった²。

² 主要な SEP の紛争がパリに向けられているとも言われている。Konstanze Richte "All eyes on Paris in major SEP dispute" 4 March 2019, <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/all-eyes-on-paris/> [最終アクセス日：2019 年 3 月 18 日]

(3) 中国・その他

公開情報調査及びヒアリング調査で収集した標準必須特許に関連する中国・その他の判例の一覧を図表 6 に示す。

図表 6 標準必須特許に関連する中国・その他の国の最近の判例

#	事件名	主な争点
1	Iwncomm v. Sony (中国、控訴審、2018 年)	国家強制標準による非侵害の抗弁が認められるか否か、Sony の過失により差止が認められるか否か等が争われた。
2	Huawei v. Samsung (中国、控訴審、2018 年)	差止の可否について争われた。
3	KPN v. Motorola (中国、控訴審、2018 年)	特許の必須性について争われた。
4	Philips v. Rajesh Bansal (インド、高裁、2018 年)	インドの裁判所で標準必須特許に基づく差止及び損害賠償（懲罰的損害賠償）等が争われた。
5	Qualcomm 事件 (韓国、KFTC、2009 年・2016 年)	韓国の公正取引委員会において、Qualcomm の行為が公正取引法の違反となるかが争われた。

2. 各国におけるガイドライン等の世界的な動向

公開情報調査及びヒアリング調査で収集した各国におけるガイドライン等の世界的な動向の一覧を図表7に示す。

図表7 標準必須特許に関連する各国におけるガイドライン等の世界的な動向

#	動向	主な内容
1	司法省反トラスト局長の見解 (米国、2017年、2018年)	・ ホールドアップ問題よりもホールドアウト問題のほうがより深刻な問題である ・ SEP に関し特許法と反トラスト法によるイノベーションについて今後の方針を表明
2	米司法省のステータスレポート (米国、2019年)	u-blox v. InterDigital 事件に対して米司法省は、InterDigital を支持するための声明を提出することを示した。
3	Unified Patents のレポート (米国、2019年)	FRAND ロイヤリティを決定するために HEVC/H.265 規格に向けられた特許を評価するレポートを発表
4	標準必須特許に対するアプローチに関するコミュニケーション (欧州、2017年)	欧州委員会が、標準化団体に SEP の透明性を呼びかけるとともに、FRAND 宣言された SEP のライセンス条件に係る考え方を示した。
5	標準必須特許に係る専門家グループ (欧州、2018年)	欧州委員会は、SEP の専門家グループを立ち上げ、SEP 保有者及び実施者の両方のため、バランスの取れた実用的で未来志向の解決策を目指して議論が行われている。
6	CEN-CENELEC のガイドライン (2018年、2019年)	2つのワークショップから、CWA のドラフトが公開されている。
7	訴訟の迅速かつ安価にするの仕組み (英国)	英国は、訴訟を迅速かつ安価で利用できるよう、Shorter trial procedure 及び Disclosure Pilot Scheme を導入。
8	北京市高級人民法院ガイドライン (中国、2017年)	標準必須特許の差止可否の要件などについて記載。
9	広東省高等人民法院ガイドラ	標準必須特許紛争の審理に関する基本的な問題、差

	イン (中国、2018 年)	止の問題、ライセンス料を決定する問題、独禁法の問題等について、指針について記載。
10	最高人民法院による知的財産 法廷の設置 (中国、2019 年)	最高人民法院の知的財産法廷が知的財産事件の第二審を審理する。
11	北京市高級人民法院の「知的 財産紛争の裁判の強化及び革 新的な技術発展の促進に関す る若干の意見」 (中国、2018 年)	差止の問題、ライセンス料を決定する問題、独禁法の問題などについてのルールを記載。
12	インドの ADR (インド)	仲裁調停法（1996 年）及び仲裁調停条例（2015 年）のもと、調停や仲裁が可能である
13	知的財産権の不当な行使に対 する審査指針の改正 (韓国、2014 年)	標準必須特許権の定義規定や標準必須特許権者による特許権の濫用行為の規定などを追加。
14	特許法の改正 (韓国、2019 年)	懲罰的損害賠償制度の導入。

なお、ドイツ、フランスのガイドライン等は、公開情報調査・ヒアリング調査を通じて、見当たらなかった。

3. 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関連する論点

(1) 標準必須特許の紛争に関する基本的な論点

(i) 国内企業等の意見

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関連する以下の(a)～(j)に示す論点に対する国内企業等の意見を示す。

(a) ホールドアップとホールドアウト

国内企業等に対するヒアリング調査では、主に権利者側の立場の方から、実施者の多くが交渉を引き延ばす傾向があること(ホールドアウト)を問題視する旨の意見が多かった。一方、ホールドアップを問題視する意見は比較的少なかった。

(b) ADR による解決

国内企業等に対するヒアリング調査では、調査対象者の中に ADR による紛争の解決の経験がある者は比較的少なかった。また、模擬国際仲裁についても意見があり、関心の高さがうかがえた。

(c) サプライチェーンにおける交渉の主体及びロイヤルティベース

国内企業等に対するヒアリング調査では、サプライチェーンにおける交渉の主体に関して、特許権者としての立場を有する者からは、最終製品メーカーにライセンスするべきとの意見が多くあり、他方、実施者としての立場を有する者からは、部品メーカー等サプライチェーンの上流でライセンスを受けるべきだとの意見が多くあった。このように立場により意見に大きな相違があった。

また、ロイヤルティベースに関して、実施者や部品系の企業からは、算定の基礎を SSPPU とすべきであるとの意見があった。一方で、特許法から考えてクレームが示す権利範囲に則るべきだとの意見や算定の基礎を何にしようが寄与率等のパラメータで調整され結局同じような額となるのではないかとの意見もあった。

(d) 特許補償契約

国内企業等に対するヒアリング調査では、ヒアリングを行った多くの企業が、下請けまたは納入先と特許補償契約を締結しているとのことであった。

(e) 機密情報の保護

国内企業等に対するヒアリング調査では、クレームチャートが機密情報の対象となるかは企業によって意見が分かれた。また、また、SEP と SEP 以外の特許を含めたライセンス契約となる場合が実務上あり、そのような契約は機密情報になり得るとの意見があった。

(f) プールライセンス

プールライセンスについては、特許権者としての立場を有する者からも実施者としての立場を有する者からもライセンス交渉の効率性を高められることから好意的な意見が多くあった。他方で、プールが乱立してしまったり、一つのプールで規格の特許のほとんどをカバーしていなかったりすることが、プールライセンスが上手く機能していない理由であると指摘する意見も多くあった。

(g) 標準必須特許の透明性向上

主に実施者側から標準必須特許の透明性を向上させるべき³との声が世間ではある一方で、特許権者としての立場を有する者からは、実務的な対応が難しい、現実的な解決策を見出すのは難しい等の意見があった。

(h) ロイヤルティの算定方法

実務上での実際のロイヤルティの算定方法やその考え方について意見があった。

(i) 判定

必須性判定について一定の需要はあるとの意見があった。他方で、判定を NPE 等が日本企業を攻めるためのツールと利用することを懸念する意見もあった。

³ 標準化団体は、特許権者が必須だと宣言した特許が、実際に必須であるかどうかや、標準の策定過程において仕様が変更されたことにより必須性が失われたかどうかについて確認せず、標準必須特許をリスト化する際に第三者の確認を経ることもないのが一般的である。

(ii) 外国企業等の意見

標準必須特許を巡る紛争についての最近の判断に関する論点に関して、外国企業等へのヒアリング結果を以下に示す。

(a) Huawei v. ZTE で示されたフレームワークについて

Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018 年) 及び LG Düsseldorf, 4c O 77/17 における「Huawei v. ZTE の枠組み」についての判事事項に関連して、「Huawei v. ZTE の枠組み」をどの程度厳格に従うべきかについて外国企業等に質問した。主な意見を以下に示す。

(厳格な適用に肯定的な意見)

- ・ LG Düsseldorf, 4c O 77/17 における判断に同意する。(情報・通信(特許権者)、輸送用機器(実施者))

(厳格な適用に否定的な意見)

- ・ Unwired Planet v. Huawei における英国裁判所の判断に同意する。柔軟なアプローチは、紛争をタイムリーに解決するための誠実な交渉を促進する。また、柔軟なアプローチは、交渉の結果を遅らせる、またはそらすことを意図した駆け引きを抑制させるはずである。(情報・通信(特許権者))
- ・ Huawei v. ZTE の枠組みから逸れた行為は、必ずしもライセンサーが「濫用的行為」に関与していると意味するべきではない。(情報・通信(特許権者))
- ・ 我々は英国控訴裁判所のこの点における決定に概ね同意する。個々の状況に基づいて通知およびオファーのタイミングと内容に関して柔軟さが必要である。(弁護士)

(b) クレームチャートについて

Iwncomm vs. Sony (中国、控訴審、2018 年) におけるクレームチャートの提供についての判事事項に関連して、権利者がクレームチャートを実施者に提供すべきかについて外国企業等に質問した。主な意見を以下に示す。

(クレームチャートの提供に肯定的な意見)

- ・ クレームチャートは、主張された SEP と規格が被疑侵害者の製品に関連しているかどうかを評価するのに必要であり、交渉の非常に早い段階で被疑侵害者に利用可能にさ

せるべきである。(輸送用機器(実施者))

- ・ ライセンス交渉における技術論争の際には、要求に応じて、秘密保持契約の下で詳細なクレームチャートを提供する。ライセンシーとして交渉する場合にも、詳細なクレームチャートを秘密保持契約の下で要求する。(情報・通信(特許権者))
- ・ 我々の見解は、SEP 保有者がいくつかのクレームチャートを提供すべきであるということである(必ずしも多くは必要ないが、少なくとも少数)。(情報・通信(特許権者／実施者))
- ・ 我々の見解では、ライセンス交渉中に、実施者から要求された場合、機密保持契約を条件として、適切な数の代表的なクレームチャートを提供することができる。(情報・通信(特許権者))
- ・ 我々は中国高等裁判所のこの点に関する決定に概ね同意する。実施者は、主張された SEP が有効であるかどうか及び侵害しているかどうかを判断するために適切な情報を提供される必要がある。(弁護士)

(c) 秘密保持契約について

Iwncomm vs. Sony (中国、控訴審、2018 年)における秘密保持契約についての判事事項に関連して、秘密保持契約の提案に対し合意しないことを、誠意を持って交渉していないとみなすべきかについて外国企業等に質問した。主な意見を以下に示す。

(秘密保持契約に肯定的な意見)

- ・ 秘密保持契約の締結や議論を拒否することは、一般的に不誠実の兆候であり、ライセンスを受けることを嫌がる実施者が採用した不合理な遅延戦術の一例に過ぎない。(情報・通信(特許権者))
- ・ 一方の当事者が秘密保持契約に署名することを望んでいない、またはそうするために不合理な時間がかかる場合、これは、この当事者が誠意を持って交渉していないことの証拠と見なすことができると考える。不合理な時間は、それぞれの場合の状況によって異なる。(情報・通信(特許権者／実施者))
- ・ 機密情報であるビジネス情報や技術情報を要求しているのに、ライセンシーによる機密保持契約への署名の拒否または大幅な遅延は、ライセンシーが誠意を持って交渉していないことを示す。(情報・通信(特許権者))
- ・ 当事者が秘密保持契約への参加を拒否することはまったく合理的ではない。その拒否は、当事者が完全に FRAND のライセンスのための議論を行う際の妨げとなる。(弁護士)

(秘密保持契約に否定的な意見)

- ・ 当事者は機密保持契約に自発的に同意することができるが、どちらの当事者も交渉中にそのような契約を強制されるべきではない。機密保持契約への署名を拒否しても、誠意を持って行動していないと見なされるべきではない。(輸送用機器 (実施者))

(d) ロイヤルティベースについて

Exmark v. Briggs (米国、2018 年) 及び HTC v. Ericsson (米国、2019 年) におけるロイヤルティベースについての判事事項に関連して、ロイヤリティベースを EMV とするか SSPPU とするかどちらが適切かについて質問した。主な意見を以下に示す。

(EMV に肯定的な意見)

- ・ クレームの対象が、単にチップセットに向けられたものではなく、例えば、携帯電話全体を含む表現であるならば、SSPPU は適用できないと考える。(弁護士)
- ・ 携帯電話の分野では、裁判所は、最終製品をロイヤリティベースとして使用することが携帯電話の標準必須特許のライセンスにおける業界の慣行であると認識している。(情報・通信 (特許権者))
- ・ SSPPU の実用性は、何百という多様な特許の何千ものクレームを単一の SSPPU にマッピングすることは不可能であり、何百もの SEP をライセンスするという状況では特に疑問である。(情報・通信 (特許権者))
- ・ SEP ライセンスが最終的な最終製品全体のレベルで行われることは、携帯電話業界では、SEP ライセンスは、最終製品で行うことが確立されている。(弁護士)

(SSPPU に肯定的な意見)

- ・ SEP のクレームが最終製品に向けられている場合でも、SEP の発明を利用する最終製品の全体的な価値に盲目的に SEP のロイヤリティ使用率を設定するのではなく、むしろ慎重に SEP の発明がその最終製品に貢献する実際の価値を検討することが重要である。このような評価は、特許のライセンスを取得するために多くの業界で実施されており、特許取得済みの発明を実際に実装する最小の構成要素または SSPPU を検討する際に大いに役立つ。(輸送用機器 (実施者))

(e) 非差別について

Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018 年) における非差別についての判事事項に関連して、FRAND における「非差別 (non-discriminatory)」とは、何を意味するものかに

ついて外国企業等に質問した。主な意見を以下に示す。

(FRAND 条件には一定の幅があることに否定的な意見)

- ・ ①判例法や文献による支持がないこと、②TFEU第102条(c)の要件と一致していないこと、③同様の状況である企業は、類似した、または少なくともコンパラブルライセンスの条件から恩恵を受けるべきであるという事実が、多くの専門家に受け入れられていることから、FRAND条件には一定の幅があることが非差別の原則の解釈として適切とは言えないのではないか。(情報・通信(特許権者／実施者))

(FRAND 条件には一定の幅があることに肯定的な意見)

- ・ ライセンサーは、その技術を同じ状況であるすべてのライセンシーに対して公正な価格で利用できるようにする必要があるが、ライセンサーは、同じ状況であるライセンシーに以前に与えられた最低価格を提供する必要はない。(情報・通信(特許権者))
- ・ 非差別は、同様の状況にあるライセンシーに対し、一方に比して他方が有利となり、競争を歪めるような料率オファーしないことを意味する。これは同じレートが提供されなければならないという意味ではない。(情報・通信(特許権者))
- ・ 「厳格(“hard-edged”)」非差別アプローチを要求することは、“most favored licensee”基準を要求することになり、これは ETSI IPR ポリシーが採用された際にはっきりと拒否された。

(2) 標準必須特許の紛争に関する最近の論点

標準必須特許を巡る紛争は、これまでも世界各国で繰り広げられてきたが、近年では、これらの紛争は、国際的な側面が強まりつつある。特に、Unwired Planet v. Huawei 事件以降、グローバルライセンス及び裁判管轄がこれまで以上に大きな論点となっている。

(i) グローバルライセンス

(a) 裁判例

Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴審、2018 年)では、英国に限定したポートフォリオのライセンスは FRAND ではなく、グローバルライセンスのみが FRAND であると判断された。

LG Düsseldorf, 4a O 15/17, 4a O 16/17 (ドイツ、地裁、2018 年)では、被告会社(国内子会社)の親会社に対して行われたグローバルでのグループ全体に対するライセンスオファ

一への対案が、被告会社に限定されており、合理的ではないことから、FRAND とはみなされなかった。

(b) 外国企業等の意見

Unwired Planet v. Huawei（英国、控訴院、2018 年）におけるグローバルライセンスについての判事事項に関連して、グローバルライセンスは、FRAND であるかについて外国企業等に質問した。主な意見を以下に示す。

（グローバルライセンスに肯定的な意見）

- ・ ドイツの裁判所では、業界の慣習であるならば、特許権者は、グローバルライセンスを供与すべきであると常々言っている。（弁護士）
- ・ 世界規模のポートフォリオライセンスは、（世界規模の特許ポートフォリオを持つ）特許権者と（多数の国で侵害している）ライセンシーの両方にとって、効率性とビジネスの容易さを実現する。そのため、世界中のポートフォリオライセンスはFRANDの精神に沿っている。（情報・通信（特許権者））
- ・ 世界的な無線通信規格の利点は、ユーザーと実装者が世界中で規格に準拠した製品を使用、製造、販売できることである。その国際的なスコープのために、グローバルライセンスは世界的な無線携帯電話規格のための適切で、通常望ましい範囲である。（情報・通信（特許権者））
- ・ グローバルライセンスは、両当事者に利益をもたらし、世界標準の SEP をライセンスする最も効率的な方法である。（弁護士）

（グローバルライセンスに否定的な意見）

- ・ 当事者は、グローバルポートフォリオライセンス契約に自発的に同意することができ、そのような契約は FRAND になり得るが、交渉の間、どちらの当事者もそのような契約に強制されるべきではない。そのようにポートフォリオライセンス契約に署名することを拒否したとしても、誠意を持って行動していないと見なすべきではない。（輸送用機器（実施者））
- ・ ①根拠理解が困難であること、②EUに関しては、「フォーラムショッピング」の問題を引き起こす可能性があること、③「礼讓（comity）」の問題を引き起こす可能性があること、④グローバルライセンスの代わるものが国ごとの訴訟であるとされたことが必ずしも当てはまらないことから、グローバルライセンスだからといってFRANDにはなり得ないのではないか。（情報・通信（特許権者／実施者））

(ii) 「裁判管轄」について

(a) 裁判例

Conversant Wireless Licensing v. Huawei（英国、控訴院、2019 年）では、外国特許権の有効性については英国裁判所に管轄権はないが、英国特許権を含むポートフォリオのグローバルライセンスを英国裁判所が審理・判断することは問題ないとした。

また、Huawei v. Samsung（米国、連邦地裁、2018 年）では、中国裁判所で下された判決による差止命令の執行停止について、米国裁判所において差止命令を停止することが可能であると判断された。

(b) 外国企業等の意見

Conversant Wireless Licensing vs. Huawei（英国、控訴審、2019 年）における裁判管轄についての判事事項に関連して、グローバルライセンスを求めるにあたり、どの裁判所が裁判管轄を有するべきかについて質問した。主な意見を以下に示す。

（ある国の裁判所が裁判管轄を有することに否定的な意見）

- ・ 紛争に英国以外の特許、英国以外の特許の使用許諾、その他英国以外の特許関連の問題が含まれている場合は、英国がその紛争を決定するための適切な裁判地ではない可能性が最も高い。（情報・通信（特許権者／実施者））
- ・ 特許の権利範囲は地理的に国に限定されているので、それぞれの国の官庁が特許の有効性と侵害を決定するための最良の場所である。したがって、ある国の官庁がライセンス条項を含む他国の特許について最終決定を下すことは適切ではないかもしれない。（輸送用機器（実施者））
- ・ 異なる裁判管轄であり、通常異なる考慮が必要となる異なる地域を含むグローバルなライセンス率を決定するのにある裁判所が本当に適するかについては問題となる。（弁護士）

（ある国の裁判所が裁判管轄を有することに肯定的な意見）

- ・ 訴訟に対する実質的な管轄権を有する裁判所は、他の国の法律を含む訴訟の問題、および裁判所の管轄外で行われる可能性のある行為についても決定することができるということが、確立された一般契約法の原則である。（弁護士）

III. まとめ

本調査研究では、各調査に基づき、各国の最新の裁判例における論点の抽出と整理、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関連する項目・論点について裁判例等の整理を行った。さらに、各国の公的機関等から発表されている、標準必須特許を巡る紛争に関連するガイド、見解についての情報を収集した。また、有識者から調査を踏まえた論評を執筆いただいた。

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の公表以降も、各国において、標準必須特許に関連する裁判所等による新たな判断が随時なされていることが分かった。

具体的には、米国では、司法省反トラスト局長が 2017 年 11 月、2018 年 12 月にスピーチを行い、ホールドアップ問題よりもホールドアウト問題の方がより大きな問題である等という意見を述べ、反トラスト局長により、標準必須特許問題へのアプローチの転換が示唆されており、今後の動向が注目される。

欧州では、英国において、Huawei v. ZTE (CJEU) で示された枠組みについて、権利者による通知で要求される内容は個別案件ごとに柔軟に定めるべきと示された (Unwired Planet v. Huawei)。他方、ドイツでは、これとは対照的に、標準必須特許権利者によるライセンス提供について、FRAND であることを厳格に要求する判断が示されるなど (LG Düsseldorf, 4c O 77/17)、事案の蓄積はなされている一方で、各地で異なる判断が示され、引き続きその動向に注視する必要がある。また、Unwired Planet v. Huawei では、グローバルライセンスが FRAND であるとの判断も示された。

中国では、2018 年に広東省高等人民法院において標準必須特許紛争の審理に関する指針を示したガイドラインが公表され、2019 年 1 月以降は最高人民法院に設置された知的財産法廷が設置が標準必須特許紛争の第二審を専ら審理することになった。

加えて、国内および国外企業等に対し実施したヒアリング調査では、標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きに記載の論点について多数の意見があり、標準必須特許紛争に対する関心の高さが伺えた。

このような状況を鑑みると、随時なされる新たな判断や各国の動向を収集し、最新情報の発信が望まれる。また、ライセンス交渉に対して大きな影響を及ぼす判例等が示された際には、「生きた」手引きであり続けるよう、アップデートが望まれる。

本調査研究が、標準必須特許を巡る紛争を未然に防ぐこと、若しくはその早期解決の一助となれば幸いである。

はじめに

近年、第四次産業革命が進展する中、IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の普及に伴い、標準必須特許を巡る紛争の増加や様々な分野の事業者が同紛争に巻き込まれることが懸念されている。特許庁は、このような紛争を未然に防止し、あるいは早期に解決することを目的とし、標準必須特許のライセンスに関し、平成30年6月5日に、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表した。

標準必須特許を巡る紛争は、技術の進展により、諸外国の裁判所において、随時新たな判断が示されている。かかる状況を踏まえれば、提供する情報が古いものでは意味をなさない可能性がある。

本調査研究は、このような背景を踏まえて、特許庁の「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」のアップデートの検討に必要な基礎資料を作成することを目的としたものである。

本調査研究によって得られた、最新の各国の裁判例、公的機関の見解や実務経験者等の意見が、今後の特許庁の「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」のアップデートのための検討資料となれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、ヒアリング調査にご協力いただいた実務経験者、調査研究方針等について助言を頂戴した有識者等の関係各位に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

平成31年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

目次

要約

はじめに

I.	序	- 1 -
1.	本調査研究の背景と目的	- 1 -
2.	調査方法	- 2 -
(1)	公開情報調査	- 2 -
(2)	実務経験者等へのヒアリング調査	- 2 -
(i)	日本国内企業等へのヒアリング調査	- 2 -
(ii)	外国企業等へのヒアリング調査	- 4 -
(iii)	外国法律事務所へのヒアリング調査	- 7 -
(3)	有識者への調査	- 8 -
II.	調査結果	- 9 -
1.	標準必須特許に関する最近の判例	- 9 -
(1)	米国	- 9 -
(i)	反トラスト法による権利行使の制限に関する判例	- 10 -
(ii)	その他の権利行使の制限に関する判例	- 17 -
(iii)	ITC の排除命令に関する判例	- 22 -
(iv)	ロイヤルティに関する判例	- 26 -
(v)	外国訴訟差止に関する判例	- 34 -
(2)	欧州	- 37 -
(i)	ドイツ	- 39 -
(ii)	オランダ	- 57 -
(iii)	英国	- 59 -
(3)	中国・その他	- 67 -
(i)	中国	- 67 -
(ii)	インド	- 74 -
(iii)	韓国	- 76 -
2.	各国におけるガイドライン等の世界的な動向	- 80 -
(1)	米国	- 80 -
(i)	司法省反トラスト局長の見解	- 80 -
(ii)	u-blox v. InterDigital に対する米司法省のステータスレポート	- 86 -

(iii) Unified Patents のレポート	- 86 -
(2) 欧州	- 87 -
(i) 欧州委員会	- 87 -
(ii) CEN-CENELEC	- 91 -
(iii) ETSI	- 93 -
(iv) ドイツ	- 94 -
(v) 英国	- 96 -
(3) 中国	- 97 -
(i) 裁判所のガイドライン	- 98 -
(ii) 最高人民法院の動向	- 101 -
(iii) その他	- 102 -
(4) インド	- 104 -
(5) 韓国	- 105 -
(i) 知的財産権の不当な行使に対する審査指針の改正	- 106 -
(ii) 特許法の改正	- 106 -
(iii) 国内企業等の意見	- 107 -
(iv) 韓国法律事務所から収集した情報	- 107 -
3. 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関連する論点 ..	- 109 -
-	
(1) 標準必須特許の紛争に関する基本的な論点	- 109 -
(i) 国内企業等の意見	- 109 -
(ii) 外国企業等の意見	- 126 -
(2) 標準必須特許の紛争に関する最近の論点	- 136 -
(i) グローバルライセンス	- 136 -
(ii) 裁判管轄	- 139 -
III. 有識者の論評	- 143 -
1. 論評（二又 俊文氏）	- 143 -
2. 論評（鶴原 稔也氏）	- 149 -
IV. まとめ	- 154 -
資料編 I	- 155 -
資料編 II	- 253 -
資料編 III	- 289 -

本調査研究は、一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 福岡裕貴主任研究員、山本純士研究員、井手李咲研究員、池田葉子主任研究員、峯木英治統括研究員、星野昌幸研究部長、三平圭祐常務理事が担当した。

本調査研究の進行及び本報告書の作成にあたっては、特許庁企画調査課の今村亘課長、菊地陽一企画班長、船越亮課長補佐、鶴剛史課長補佐、網谷拓法制専門官の各氏に、多大なご協力をいただいた。

I. 序

1. 本調査研究の背景と目的

近年、第四次産業革命が進展する中、IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の普及に伴い、様々なモノ（機器・企業・インフラ等）同士のつながりが増加している。それに伴い、社会インフラに利用されている標準（規格）について、その実施に必要な特許（標準必須特許）を巡る紛争が、経済や産業等、多方面に悪影響を及ぼすとの懸念が指摘されている。加えて、上記技術の普及により、様々な分野の事業者が標準必須特許を巡る紛争に巻き込まれることも懸念されている。

以上を踏まえれば、標準必須特許について、ライセンス交渉や紛争処理のコストを小さくし、特許発明の円滑な利用を促進するための対応策が必要と考えられ、経済産業省及び特許庁は、行政が特許権者と利用者との間に入り、特許権者の権利を不当に害さないことに留意しつつ、適切なライセンス料を決める手段として、裁定制度の利用可能性を検討し、報告書に取りまとめた⁴。

しかし、裁定制度は実施者のみが請求できる制度であること、日本の特許権のみが対象であり、グローバルな解決につながらないこと、特許庁が個別に適切なライセンス条件を設定することが困難であることなどから、標準必須特許について、同制度の導入は困難であると判断するに至った。

他方、従前、標準必須特許を巡る紛争が生じていた通信業界及び電機業界以外の者や、中小企業、ノウハウのあまりない企業に対し、ライセンス交渉において考慮すべき事項（主要な判例の考え方、交渉の進め方、考慮要素などの基本的事項）について情報提供し、異業種間の紛争の早期解決を図り、その処理コストを小さくすべきとの要望に変わりはないことから、平成30年3月、標準必須特許のライセンス交渉において、権利者、実施者双方が考慮すべき事項をまとめたガイドライン案を作成した。

そして、平成30年3月9日から4月10日にかけて、パブリックコメントを募集し、同パブリックコメントを踏まえ、同年6月5日、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表した。

同手引きは、ライセンス交渉の進め方、ロイヤリティの算定方法等、ライセンス交渉を巡る論点をできるだけ客観的に整理し、どう行動すれば「誠実に交渉している」と認められ、実施者は差止を回避し、特許権者は適切な対価が得られやすいかについて説明したものである。

⁴ 第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方について」III. 2.（6）標準必須特許を始めとする多様な紛争の迅速・簡便解決
<http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170419001-1.pdf> [最終アクセス日：2019年2月28日]

しかしながら、諸外国の裁判所において、標準必須特許を巡る紛争については、随時新たな判断が示されており、今後さらなる技術（特に通信技術）の進展が予測されることからすれば、今後も、標準必須特許を巡る紛争は増加していくものと予想される。

かかる状況の下、中小企業・ライセンス交渉に関するノウハウの乏しい企業において、異業種間の紛争の早期解決を図り、その処理コストを小さくすべく、ライセンス交渉において考慮すべき事項（主要な判例の考え方、交渉の進め方、考慮要素などの基本的事項）を情報提供してほしいとのニーズは、今後益々高まると考えられる。

かかる状況を踏まえれば、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の提供する情報が古いものでは意味をなさない可能性がある。

そこで、本調査研究は、最新の各国の裁判例、公的機関の見解、論文を収集・整理し、公表することで標準必須特許を巡る紛争を未然に防ぐこと、若しくはその早期解決を図ることを目的とする。

2. 調査方法

（1） 公開情報調査

①標準必須特許に関連する最近の判例、②「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の論点に関連する判例・文献、③公的機関等による標準必須特許を巡る紛争に関連する論点についての見解ないしガイドを主な調査観点として、公開情報調査を実施した。

原則として、調査対象国は、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国、インド、欧州の7か国・1地域とした。

（2） 実務経験者等へのヒアリング調査

ヒアリング調査は、標準必須特許を巡る紛争について実務経験を有する者のうち、日本国内20者、外国（企業等及び法律事務所）12者に対し、それぞれヒアリングを行った。

（i） 日本国内企業等へのヒアリング調査

① ヒアリング調査対象者

以下の内訳の通り、20者を調査対象者として選定した。

図表 1-1 日本国内企業等のヒアリング対象

属性（業種）	内訳（立場）
情報・通信	5 社（特許権者 2 社、実施者 3 社）
知財管理	3 社（特許権者 3 社）
電気機器	7 社（特許権者 1 社、特許権者／実施者 4 社、実施者 2 社）
輸送用機器	3 社（実施者 3 社）
機械	1 社（実施者 1 社）
学識経験者	1 名（立場省略）

なお、この内訳はヒアリング調査により聴取した主な意見に基づいて分類した結果であり、調査対象者の厳密な属性を示すものではないことに留意されたい。

② ヒアリング調査実施方法

- ・ヒアリング調査対象者に、事前にヒアリング調査項目を送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、ヒアリングを面談により実施した。
- ・ヒアリング時間は、60 分程度を目安に実施した。
- ・ヒアリング調査実施時期は、平成 30 年 11 月 9 日～平成 31 年 2 月 13 日である。

③ ヒアリング調査項目

ヒアリング調査項目は、以下の通り、標準必須特許を巡る紛争に関する最近の判断、同紛争の世界的動向、同紛争に対する意見等とした。

問 1. 最近の標準必須特許を巡る紛争について

- （1）標準必須特許を巡る紛争に関する各国の最近の判断（裁判所の判決や公的機関の決定等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。
- （2）（1）の判断以外で、標準必須特許を巡る紛争の世界的動向（各国の見解・ガイド、標準化団体・企業の動き等）として注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。
- （3）（1）の判断及び（2）の世界的動向に対し、ご意見がございましたらお聞かせくだ

さい。

問 2. その他

(1) 標準必須特許のライセンス交渉や紛争のご経験をお持ちでしたら、差し支えない範囲で①その事例の内容、②(争点が存在すれば)その事例における争点、③当該争点に対する解決内容をそれぞれご教示ください(複数ある場合は、最近の代表的なもので構いません)。ご経験が無い場合、今後、標準必須特許のライセンス交渉や紛争として、予想される事例・問題がありましたらご教示ください。

(2) その他、標準必須特許のライセンス交渉や紛争及び「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関し、ご意見等がございましたらお聞かせください。

(ii) 外国企業等へのヒアリング調査

① ヒアリング調査対象者

以下の内訳の通り、6 者を調査対象者として選定した。

図表 1-2 外国企業等のヒアリング対象

属性(業種)	内訳(立場)
情報・通信	3 社(特許権者 2 社、特許権者／実施者 1 社)
輸送用機器	1 社(実施者 1 社)
弁護士	2 名(立場省略)

② ヒアリング調査実施方法

- ・ヒアリング調査対象者に質問票を送付し、回答を受領した。
- ・一部のヒアリング対象者に対しては面談又は電話会議で回答を聴取した。
- ・ヒアリング調査実施時期は、平成 31 年 2 月 20 日～平成 31 年 3 月 12 日である。

③ ヒアリング調査項目

ヒアリング調査項目は、以下の通り、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に記載の論点と最近の判例についての質問とした。

問 1. 各国の最近の判断について、ご意見（判示事項に対する評価、実務への影響等）をお聞かせください。

（１）「Huawei v. ZTE の枠組み」について

Huawei v. ZTE（CJEU、2014 年）で示された枠組みについて、「Unwired Planet v. Huawei（英国、控訴院、2018 年）では、権利者による通知で要求される内容は個別案件ごとに柔軟に定めるべきとしたが、LG Düsseldorf, 4c O 77/17 では、これとは対照的に、SEP 権利者によるライセンス提供は FRAND であることが厳格に要求されている。」

上記の判事事項に関連して、「Huawei v. ZTE の枠組み」にどの程度厳格に従うべきかについて、ご意見をお聞かせください。

（２）「クレームチャート」について

「権利者が提供した情報に基づき、被疑侵害製品が特許を実施しているかどうか判断することができる場合、必ずしも権利者がクレームチャートを提供する必要はない（Iwncomm vs. Sony（中国、控訴審、2018 年））」

上記の判事事項に関連して、権利者がクレームチャートを実施者に提供すべきかについて、ご意見をお聞かせください。

（３）「機密情報の保護」について

「秘密保持契約の提案に対し合意せず、それにより交渉が進展しなかった場合、秘密保持契約の提案を拒否した当事者は、誠意を持って交渉していたとは言えない（Iwncomm vs. Sony（中国、控訴審、2018 年））」

上記の判事事項に関連して、秘密保持契約の提案に対し合意しないことを、誠意を持って交渉していないとみなすべきかについて、ご意見をお聞かせください。

（４）「ロイヤリティベース」について

「主張されたクレームが、最終製品全体に向けられているため、最終製品の売上をロイヤリティベースとして使用することが特に適切である（Exmark v. Briggs（米国、CAFC、2018 年））」

「FRAND 宣言は、特許権者に SSPPU に基づくライセンスオファーを必ずしも要求していない。（HTC v. Ericsson（米国、連邦地裁、2019 年））」

上記の判事事項に関連して、ロイヤリティベースを EMV とするか SSPPU とするかどちらが適切かについて、ご意見をお聞かせください。

(5)「グローバルライセンス」について

「グローバルライセンスが FRAND であるという一審判決を支持する。(Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018 年))」

上記の判事事項に関連して、グローバルライセンスは、FRAND であるかについて、ご意見をお聞かせください。

(6)「非差別(non-discriminatory)」について

「ロイヤリティ料率が「非差別」条件を満たすアプローチとして、特許ポートフォリオの公正かつ合理的な評価であるベンチマークロイヤリティ料率を全てのライセンシーに対して提案することのみを要求する“一般的”非差別アプローチ (“general” non-discriminatory approach) が適切であり、類似した状況にあるライセンシーに対して常に同一のライセンシング条件でなければならないとする“厳格”非差別アプローチ (“hard-edged” non-discriminatory approach) は、適切ではない。(Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018 年))」

上記の判事事項に関連して、非差別(non-discriminatory)とは、何を意味するものかについて、ご意見をお聞かせください。

(7)「裁判管轄」について

「英国特許権の侵害に関する紛争であるため、英国裁判所が適切な法廷である。(Conversant Wireless Licensing vs. Huawei (英国、控訴審、2019 年))」

上記の判事事項に関連して、グローバルライセンスを求めるにあたり、どの裁判所が裁判管轄を有しているかについて、ご意見をお聞かせください。

(iii) 外国法律事務所へのヒアリング調査

① ヒアリング調査対象者

下記の各現地法律事務所の代理人 6 者に対して、調査を実施した。

図表 1-3 外国法律事務所のヒアリング対象

対象国	法律事務所（代理人）
米国	Hogan Lovells US（Joseph J. Raffetto 氏）
ドイツ 1	Hogan Lovells International LLP（Martin Fähndrich 氏）
ドイツ 2	Hoyng Rokh Monegier（Kay N. Kasper 氏）
英国	Bird & Bird LLP（Richard Vary 氏）
中国	金杜法律事務所（史玉生氏）
韓国	金・張法律事務所（梁英俊氏）

なお、以降では、Hogan Lovells International LLP を「ドイツ法律事務所 1」とし、Hoyng Rokh Monegier を「ドイツ法律事務所 2」とするが、いずれかの事務所を指す場合として、単にドイツ法律事務所と表記する場合がある。

② ヒアリング調査実施方法

- ・ヒアリング対象者に質問票を送付し、回答を受領することでヒアリングを行った。
- ・ヒアリング調査実施時期は、平成 31 年 1 月 25 日～平成 31 年 3 月 4 日である。

③ ヒアリング調査項目

ヒアリング調査項目は、以下の通り、標準必須特許を巡る紛争に関する各国の最近の判断及び動向とした。

問 1. 標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国を含む各国の最近の判断（裁判所の判決や公的機関の決定等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。その判断を識別可能な形式（事件や判決の番号、日付、特許権者、実施者、国、裁判所など）でご教示ください。また、可能であれば、その判断に関する事件の概要をご説明ください。なお、貴国以外の他国の情報については、可能な範囲でご回答ください。

- 問 2. 上記問 1 の判断で、特に注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。
- 問 3. 上記問 1 の判断以外で、標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国を含む各国の最近の動向（各国の見解・ガイド、標準化団体・企業の動き等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。なお、貴国以外の他国の情報については、可能な範囲でご回答ください。
- 問 4. 上記問 3 の動向で、特に注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。
- 問 5. 上記問 1 の判断及び上記問 3 の動向に対し、ご意見がございましたらお聞かせください。

（3） 有識者への調査

本調査研究に関して専門的な知見を有する学識経験者 1 名、知財コンサルタント 1 名、外国弁護士 1 名を有識者として選定した。有識者 3 名を以下に示す。

- ・二又 俊文氏（東京大学 政策ビジョン研究センター 客員研究員 シニア・リサーチャー）
- ・鶴原 稔也氏（株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 キャリアコンサルタント）
- ・Doris Johnson Hines氏（Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP Partner）

有識者に対し調査結果を適宜フィードバックし、本調査研究の方針等について、専門的な視点から助言をいただいた。また、有識者のうち 2 名に、本調査研究の結果に基づいた論評を記載いただいた（本報告書第Ⅲ章に掲載）。

II. 調査結果

1. 標準必須特許に関する最近の判例

(1) 米国

公開情報調査及びヒアリング調査で収集した標準必須特許に関連する米国の最近の判例の一覧を図表 2-1 に示す。

図表 2-1 標準必須特許に関連する米国の最近の判例

#	事件名	主な争点
1	FTC v. Qualcomm (米国、連邦地裁、2018 年)	競合他社のモデムチップに対する標準必須特許のライセンスを拒否する行為が、FTC 法 5 条に違反するか否か争われた。
2	IP Bridge v. TCL (米国、連邦地裁、2018 年)	TCL による反訴において、SEP に基づくライセンスオファーがシャーマン法 1 条及び 2 条に違反するか否か争われた。
3	ASUS v. InterDigital (米国、連邦地裁、2018 年)	SEP ライセンスのシャーマン法違反及び FRAND 義務違反について争われた。
4	u-blox v. InterDigital (米国、連邦地裁、2019 年)	SEP ライセンスの反トラスト法違反及び仮差止命令について争われた。
5	SLC v. Motorola (米国、連邦地裁、2018 年)	SEP の侵害訴訟において、FRAND 義務違反によるパテントミスユースの抗弁が認められるか否か争われた
6	Core Wireless Licensing v. Apple (米国、CAFC、2018 年)	標準化団体に対する開示義務違反が「黙示の権利放棄」に該当するか否か等が争われた。
7	Momenta v. Amphastar (米国、連邦地裁、2018 年)	医薬品の品質管理方法の特許侵害訴訟において、SSO(USP)への開示義務違反が権利放棄及び禁反言の原則に違反するか否か争われた。
8	Cellular Eqpt v. ZTE (米国、連邦地裁、2018 年)	本件特許が FRAND 宣言された標準必須特許であると陳述書を提出した後に、本件特許は標準必須ではないという主張が認められるか否か争われた。
9	Netlist v. SK Hynix (米国、ITC、2017 年)	ITC による排除命令の判断において、公益性の観点から RAND 義務違反の有無が争われた。

10	Philips v. Feit Electric (米国、ITC、2018 年)	ITC において、SEP ライセンスに基づいたパテント ミスユースの抗弁が認められるか否か争われた。
11	Fujifilm v. Sony (米国、ITC、2018 年)	ITC による排除命令の判断において、特許が標準必 須特許であるか否か争われた
12	Exmark v. Briggs (米国、CAFC、2018 年)	ロイヤルティのベースが最終製品かあるいは部品 か争われた。
13	HTC v. Ericsson (米国、連邦地裁、2019 年)	FRAND 宣言により SSPPU に基づくロイヤリティ を使用してライセンスを提供することが要求され るか否か争われた。
14	TCL v. Ericsson (米国、連邦地裁、2018 年)	標準必須特許のロイヤルティについて判断した判 決に対する修正の申立てについて争われた。
15	Optis v. Huawei (米国、連邦地裁、2018 年)	陪審において、FRAND 義務に従って、ランニング ロイヤルティが判断された。
16	Core Wireless Licensing v. LG (米国、連邦地裁、2018 年)	SEP のロイヤルティの配分について判断された。
17	Huawei v. Samsung (米国、連邦地裁、2018 年)	中国裁判所で下された判決による差止命令の執行 停止について、米国裁判所が判断できるか否か争わ れた。

以下では、図表 2-1 に記載の判例を内容に応じて、(i) 反トラスト法による権利行使の制限に関する判例、(ii) その他の権利行使の制限に関する判例、(iii) ITC の排除命令に関する判例、(iv) ロイヤルティに関する判例、(v) 外国訴訟差止に関する判例に体系化した。

(i) 反トラスト法による権利行使の制限に関する判例

米国では、反トラスト法の適用により、標準必須特許の権利行使が制限される可能性がある。主に関連する規定は、シャーマン法 1 条、2 条と FTC (Federal Trade Commission) 法 5 条である⁵。シャーマン法 1 条は、契約、トラストその他の形態による結合または共謀により不合理に取引を制限することを規制し、シャーマン法 2 条は、独占化あるいはその企図することを規制し、FTC 法 5 条は、不公正な競争方法・慣行を規制する。

これまでの事例として、Google・Motorola Mobility 事件 (米国、FTC、2013 年)⁶がある。

⁵ 和久井理子『技術標準をめぐる法システム:企業間協力と競争、独禁法と特許法の交錯』(商事法務、2010 年) 50-58 頁

⁶ In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc., File No. 121-0120, Docket No.C-4410 (FTC, 2013)

この事件では、FTC（米国連邦取引委員会）が、以下のように標準必須特許に基づく差止を制限または容認する基準を示している⁷。

- ・ Google が FRAND 条件でライセンスされるべき標準必須特許に基づき、willing licensee に対して特許侵害を理由として、裁判所及び ITC において差止を請求した行為は、FTC 法第 5 条違反に当たる。
- ・ 標準必須特許権者による差止が適切な手順に従い、かつ、標準必須特許権者が誠実に交渉しようとしたにも関わらず実施者がそれを拒否し、又はライセンス料に合意せず、誠実に交渉する義務を怠っていると認められる場合は、差止を認める。

関連する最近の判例として、FTC v. Qualcomm（米国、連邦地裁、2018 年）では、標準必須特許権者によるライセンス拒否の反トラスト法違反について判断され、IP Bridge v. TCL（米国、連邦地裁、2018 年）では、特許侵害訴訟における反トラスト法違反の反訴の申立てについて判断されている。また、ASUS v. InterDigital（米国、連邦地裁、2018 年）では、標準必須特許のライセンスに対するシャーマン法違反及び FRAND 義務違反について判断され、u-blox v. InterDigital（米国、連邦地裁、2019 年）では、SEP ライセンスの反トラスト法違反及び仮差止命令について判断された。

① FTC v. Qualcomm（米国、連邦地裁、2018 年）^{8,9}

【概要】

Qualcomm は、競合企業に対し、モデムチップに関する標準必須特許のライセンスを拒否していた。これに対し、FTC が、Qualcomm の行為は FTC 法 5 条に違反しているとして、Qualcomm の不公正な競争行為の禁止を求めて、裁判所へ提訴した。

FTC は、Qualcomm が自主的な FRAND ライセンスに合意しており、競合するモデムチップ販売者にライセンスを提供する義務があると主張し、他方、Qualcomm は、IPR ポリシーでは、モデムチップのようなコンポーネントを供給する申請者ではなく、携帯電話などの最終製品を提供する申請者に SEP のライセンスを提供することを求めるだけであると主張した。

裁判所は、競合他社を含む全ての申請者にライセンス供与する義務があると判断した。

【主な争点】

⁷ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）342-343 頁

⁸ Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated, N.D. Cal., No. 5:17-cv-00220-LHK, September 25, 2018

⁹ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

・ Qualcomm の行為が、FTC 法 5 条に違反するか否か（モデムチップの競合他社にライセンス提供する義務があるか否か）。

【判旨】

裁判所は、CAFC の先例、IPR ポリシーの内容、および関連する外部証拠から、IPR ポリシーは Qualcomm に SEP をモデムチップサプライヤにライセンス供与することを要求していると判断した。

すなわち、CAFC の先例は、Qualcomm の FRAND 契約が、競合するモデムチップサプライヤを含むすべての加入者にライセンス供与する義務を含むことを証明している。また、TIA（Telecommunications Industry Association）および ATIS（Alliance for Telecommunications Industry Solutions）の IPR ポリシーには、Qualcomm が申請者の種類を区別することを禁止する差別禁止条項が含まれている。さらに、TIA に関するガイドラインは、IPR ポリシーに基づく非差別的行為の例として、「ライセンサーの競合他社以外のすべての申請者にライセンス供与する意思」を明確に示しているとした。

また、Qualcomm 自身もモデムチップなどのコンポーネントを供給するためのライセンスを受けており、この行為とモデムチップサプライヤは SEP ライセンスを決して受けないという現在の Qualcomm の主張とが矛盾していると指摘された。

【意義】

本件は、反トラスト法（FTC 法）による権利行使の制限、FRAND の非差別要件、最終製品またはコンポーネントへのライセンスについての一つの考え方を示している。本件では、関連する企業や団体が裁判所に意見（amicus curiae）を提出しており、また、訴訟は係属中であることから、今後の動向が注目される。

【本判決の争点等に対する国内企業等の意見】

国内企業等に対するヒアリング調査では、本件に関し、サプライチェーンにおいてどの立場にある者がライセンスを受けるべきかという観点で注目する等の意見があった。関連する主な意見を以下に示す。

- ・ Apple v. Qualcomm¹⁰にも関連しており、今後の動向を見ていく必要がある。（情報・通

¹⁰ Apple と Qualcomm はお互いに世界中で多くの訴訟を行っている。REUTERS "Qualcomm launches patent challenge to Apple ahead of antitrust case", MARCH 4, 2019 <https://www.reuters.com/article/us-apple-qualcomm-idUSKCN1QL143> [最終アクセス日：2019 年 3 月 15 日], CNET "Apple dealt legal blow as jury awards Qualcomm \$31 million", <https://www.cnet.com/news/apple-qualcomm-patent-infringement-verdict/> <https://www.reuters.com/article/us-apple-qualcomm-idUSKCN1QL143> [最終アクセス日：2019 年 3 月 15 日], Apple v. Qualcomm, 3:17-cv-00108-GPC-MDD, S.D.Cal., Qualcomm v. Apple, 17-cv-1375-DMS-MDD, S.D.Cal., ITC, Inv. No. 337-TA-1065 など。主に、Apple は、Qualcomm に対し反トラスト法違反を主張して訴え、Qualcomm は、Apple に対し特許侵害を主張して訴えている。なお、日本では、Apple

信（特許権者）

- ・ FRAND の対象としている特許であれば、ライセンスを欲しいという人に対しては非差別的にライセンスをすべきと考えている。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ チップメーカーにもライセンスすべきと判断されたが、チップメーカーからライセンス料込みで購入できれば、トータルの安くなると思う。（電気機器（実施者））
- ・ 商流の中でどのプレイヤーが力を持ち、各プレイヤーがどのような考えで SEP のライセンスを結ぶのかに興味がある。そして、その動向が当社のビジネスに直接影響を与える可能性がある。（電気機器（実施者））
- ・ サプライヤとの関係で注目している。（輸送用機器（実施者））
- ・ Qualcomm が他のチップメーカーに対してライセンスを拒否する行為について問題となっているが、競合他社であっても、誰に対してもライセンスを与えることが FRAND の制約であると思う。（輸送用機器（実施者）2 者）
- ・ 最終製品メーカーとしか交渉しないとする特許権者もいるが、FTC v. Qualcomm のサマリージャッジメントによりこのような行為が制限されていくことになるのではないかと。（輸送用機器（実施者））
- ・ FTC v. Qualcomm の裁判官審理（ベンチトライアル）は、今後の SEP ライセンスに大きな影響を与えると予想される。多くの有識者は、この裁判では FTC を支持する可能性が高いと考えており、そのため Qualcomm はライセンスビジネスモデルを調整し、業界全体に幅広い影響を与える可能性がある。本件は、今後数ヶ月以内での決定が予想される（米国法律事務所）。

② IP Bridge v. TCL（米国、連邦地裁、2018 年）^{11,12}

【概要】

IP Bridge は、TCL Holdings（TCL）及び TCT Mobile（TCT）等に対し、IP Bridge の標準必須特許を侵害しているとして、その侵害の確認及び損害賠償等を求めて提訴したところ、TCT は、シャーマン法第 1 条及び第 2 条違反を理由として反訴を申立てた。

裁判所は、シャーマン法第 1 条及び第 2 条の請求を裏付けるための十分な事実が主張されていないとして、反訴の申立てを却下した。

が Qualcomm に対し特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等で提訴している（知財高判平成 30 年 12 月 12 日・平成 30 年（㏽）第 10027 号、知財高判平成 31 年 2 月 19 日・平成 30 年（㏽）第 10048 号、知財高判平成 31 年 3 月 4 日・平成 30 年（㏽）第 10065 号）。

¹¹ Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al, v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al, D. Del., No. 1:15-634-JFB-SRF, REPORT AND RECOMMENDATION (Magistrate Judge Sherry R. Fallon), February 12, 2018

¹² 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

【主な争点】

・SEPの現特許権者（IP Bridge）及び旧特許権者（Panasonic）の行為がシャーマン法第1条及び第2条に違反するか否か。

【判旨】

裁判所は、シャーマン法第1条による申立てが認められるためには、①行為者が契約、結合、共謀の当事者であること、②不合理な取引の制限を課した当事者と共謀していることを主張立証する必要があるところ、TCTの反訴はシャーマン法第1条に基づくいかなる違反を主張するものではないと判断した。すなわち、TCTは、共謀への合意、共謀による市場支配力の行使、または、どのように共謀し反競争的な方法でその市場支配力を行使したのか、いずれも特定していないとし、また、TCTは、認識可能な市場を定義することに失敗しており、競争に対するいかなる制限の影響も認められないとした。

また、裁判所は、シャーマン法第2条による申立てのためには、①関連市場における独占力を所有すること、②反競争的行為によって独占力を獲得したことを主張立証する必要があり、特にSEPの権利行使においては、SSOに対して意図的に虚偽の約束をすること、SSOが標準にその技術を含める際に虚偽の約束を信頼することが要求されるところ、これらの事実も認められないと判断した。

【意義】

本件では、実施者側の申立てが却下されているものの、標準必須特許の権利行使に対する反論（制限）の一つの例として、反トラスト法（シャーマン法）に基づく主張があり得ることを示している。

③ ASUS v. InterDigital（米国、連邦地裁、2018年）^{13,14}

【概要】

ASUSとInterDigitalは、過去の2Gおよび3Gの特許ライセンス契約（PLA）に基づき、4Gに向けたInterDigitalのSEPのライセンス交渉を行ったが合意に至らなかったため、ASUSが、InterDigitalに対して、シャーマン法違反、SEPライセンス慣行の契約違反（FRAND義務違反）等を主張して、カリフォルニア北部地区裁判所に提訴した。

本件では、ASUSとInterDigitalが、それぞれサマリージャッジメントの申立てを行った。

【主な争点】

¹³ ASUSTek Computer, Inc. v. InterDigital, Inc., Case No. 5:15-cv-01716, N.D. Cal., December 20, 2018

¹⁴ 米国法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

・ InterDigitalの行為が、FRAND義務に違反するか否か、また、シャーマン法に違反するか否か。

【判旨】

ASUSは、InterDigitalのSEPライセンス慣行がFRAND義務に違反したと主張して、サマリージャッジメントの申立てを行ったが、裁判所はこれを却下した。

サマリージャッジメントが認められるためには、重要な事実の真正な争点が存在しないことを要件としているところ、原告の申立てには、ETSIに対するInterDigitalのFRAND宣言は契約上の義務があるため、InterDigitalには同様の状況にある企業に同様のライセンス条件を提供することが求められること、また、InterDigitalが、ASUSに対して、同様の状況にある企業から得られるロイヤルティを拒否することによって、ASUSを差別していることが含まれる。ASUSが前提とするTCL v. Ericsson（米国、連邦地裁、2017年）では、企業が同様な状況であるかどうかを判断する際に、「企業の地理的範囲、企業が要求するライセンス、合理的な販売量など」、「特定の要素が明らかに重要である」、と指摘した。原告の主張にもかかわらず、これらの要素は、本件で要求される事実と関係がある。したがって、他の企業と比較してどのようなライセンスがASUSに要求されたかについて、重要な事実の真正な争点を提起していると認められる。

また、TCL v. Ericsson（米国、連邦地裁、2017年）では、ETSI指令の下でSEPライセンス契約に盛り込まれた数量割引（ボリュームディスカウント）が必ずしも差別的であるとは判断しておらず、代わりに販売数量だけがそのような割引の正当な根拠でもない。したがって、裁判所は、同様の状況にある企業間で異なる大量割引とすることは、ETSI指令の下で差別として完全に禁じられていると主張することについて、法律上の問題として考えていない。

また、InterDigitalは、過去の2Gおよび3Gの特許ライセンス契約（PLA）に非FRANDの条件が含まれているという主張を進めることからASUSは禁反言に該当すること、ASUSのシャーマン法の主張が法律問題として失敗している等を主張して、サマリージャッジメントの申立てを行った。

InterDigitalの申立てに対し、裁判所は、ASUSの主張は明らかに矛盾しているとして、ASUSは禁反言に該当するというサマリージャッジメントを認めた。また、FRANDに同意したがその後に非FRANDになったとしても、“most favored licensee”（MFN）セオリーに基づく、InterDigitalによって付与されたより有利な過去のPLAを、ASUSは、無効にすることはできないとした。

また、裁判所は、ASUSのシャーマン法の主張が失敗しているという申立てについてはサマリージャッジメントは認められないとした。

本件は、販売数量ベースの割引を禁止するためにTCL v. Ericsson（米国、連邦地裁、2017

年)を拡大解釈するというASUSの主張を裁判所が拒否したという点で、TCL v. Ericsson (米国、連邦地裁、2017年)の判断を直接検討し適用する最初のケースの1つである。

しかし、地裁は、連邦巡回控訴裁判所への上訴に基づき、TCLの判断は未解決であることを明らかにしなかった。

本件は、2019年5月に陪審裁判が予定されている。

【意義】

本件は、マリージャッジメントの申立てを判断した事件ではあるものの、標準必須特許の権利行使に対する反論(制限)の一つの例として、反トラスト法(シャーマン法)に基づく主張があり得ることを示している。

【本判決の争点等に対する国内企業等の意見】

本事件に対する意見を以下に示す。

- ・ 本件における決定は、SEP-FRAND判例法の継続的な発展、および、連邦巡回裁判所がさまざまなFRAND問題を明確にする時間があるうちに、広範囲の判決を下すことに対する下級裁判所の消極的な姿勢を表しているといえる(特に、TCL v. Ericssonの控訴審)(米国法律事務所)。

④ u-blox v. InterDigital (米国、連邦地裁、2019年)^{15,16}

【概要】

InterDigitalは、2G、3G、4Gの無線技術に関する特許ポートフォリオを有しており、それに含まれるFRANDライセンスの対象であるSEPの権利者である。u-bloxは、2011年から2016年まで、FRAND条件の下でInterDigitalのポートフォリオで特許を実施するライセンスを契約していた。2016年末に、そのライセンスが失効したため、両者はライセンス交渉を行ったが、合意に至らなかった。両当事者は交渉を継続するためにライセンス契約を2018年12月31日まで延長したが、その日までに契約に合意できず、ライセンスは再び期限切れとなった。

2019年1月1日、u-bloxは、InterDigitalに対し、FRANDおよび反トラスト法違反を主張して、InterDigitalのSEPポートフォリオのライセンスのためのFRAND条件を宣言するよう求めて裁判所へ提訴した。また、u-bloxは、InterDigitalがu-bloxの顧客(設計製造会社)に連絡したり、ロイヤルティを要求したりしないようにするための、保全命令および仮の差止命令も

¹⁵ u-blox AG v. InterDigital, Inc., Case No. 3:19-cv-001, S.D. Cal., February 12, 2019

¹⁶ 米国法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

求める申し立てを行った。

InterDigitalは、u-bloxの顧客にロイヤリティの支払いを要求したことは一度もなく、またその意図もないと主張し、また、ライセンスを更新するためにu-bloxと交渉しても構わないと主張した。InterDigitalは、ライセンシーとの間でライセンス契約を締結する権利を有しており、この訴訟期間中に締結する権利を有する予定である主張した。

【主な争点】

- ・ InterDigitalに対する保全命令および仮の差止命令が認められるか否か。

【判旨】

裁判所は、u-bloxによる保全命令および仮の差止命令も求めるの申し立てを却下した。すなわち、裁判所は、FRANDおよび反トラスト法に関する主張が成功する可能性、およびu-bloxの顧客とのInterDigitalによる連絡に基づく取り返しのつかない損害をu-bloxが示していないと判断した。

【意義】

本件では、権利者が実施者の顧客への連絡等を差止を求めたものであり、標準必須特許の権利行使に対する制限の一つの例を示している。

【本判決の争点等に対する国内企業等の意見】

本事件に対する意見を以下に示す。

- ・ これまでのu-bloxの成功とこの事件に対する米国司法省の関心は、興味深い展開である。米国司法省の関与の度合いは、米国政府が将来どのようにSEPライセンスに取り組むのかを示す可能性がある（米国法律事務所）。

（ii） その他の権利行使の制限に関する判例

反トラスト法以外の権利行使の制限として、米国の特許侵害訴訟では、被告側にパテントミスユースや権利放棄、禁反言等の抗弁が認められている¹⁷。

パテントミスユースは、「特許権者が反競争的效果をもって特許の物理的又は時間的な範囲を許されずに広げる」ものであり、これに該当する場合、反競争的行為が解消されるま

¹⁷ 和久井理子『技術標準をめぐる法システム:企業間協力と競争、独禁法と特許法の交錯』（商事法務、2010年）「ミスユース法理」58-59頁、「エストッペル（衡平禁反言）」338-339頁

で権利行使が制限され得る¹⁸。

関連する最近の判例として、SLC v. Motorola（米国、連邦地裁、2018 年）では、標準必須特許に基づく侵害訴訟において、パテントミスユースの抗弁について判断され、Core Wireless Licensing v. Apple（米国、CAFC、2018 年）及び Momenta v. Amphastar（米国、連邦地裁、2018 年）では、権利放棄の抗弁について判断された。

また、被告の抗弁に対して、原告がその却下を申立てることができる。Cellular Eqpt v. ZTE（米国、連邦地裁、2018 年）では、標準必須特許に基づく侵害訴訟において、被告による FRAND の抗弁に対する原告の却下の申立てについて判断された。

① SLC v. Motorola（米国、連邦地裁、2018 年）^{19,20}

【概要】

SLC（Saint Lawrence Communications）が、Motorola の特定製品は SLC の標準必須特許を侵害しているとして、損害賠償を求めて提訴したのに対し、Motorola がパテントミスユースの抗弁等を主張した。

裁判所は、特許権者の行為は、特許により与えられた物理的または時間的範囲を広げず、かつ反競争的な影響を与えていないため、パテントミスユースに該当しないと判断した。

【主な争点】

・標準必須特許の侵害訴訟において、FRAND 義務違反によるパテントミスユースの抗弁が認められるか否か、また、抱き合わせによるパテントミスユースの抗弁が認められるか否か。

【判旨】

裁判所は、パテントミスユースの判断において、SLC の行為が「特許により与えられた物理的または時間的範囲を広げ、かつ反競争的な影響を与えるような方法で」行われているか否かという基準を採用するとし、FRAND 義務違反はこの要件に関連している可能性はあるが、FRAND 義務違反がパテントミスユースを決定するものではないとした上で、本件の事実に照らして SLC の行為はパテントミスユースを構成しないと判断した。

具体的には、SLC がドイツで差止命令を求める行為は、FRAND 義務違反に関連するものであるが、パテントミスユースを決定するものではなく、SLC がその特許権の範囲を広

¹⁸ 阿久津勝久「米国知財重要判例紹介(第 48 回)反トラスト法違反は必ずしもパテント・ミスユースの抗弁とはならない」国際商事法務第 39 巻第 3 号（2011 年）428 頁

¹⁹ Saint Lawrence Communications LLC v. Motorola Mobility LLC, No. 2:15-CV-351-JRG (E.D. Tex. Feb. 15, 2018)

²⁰ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

げること示すものではないとし、また、異なる状況下で、異なるライセンシーに対して異なるレートおよび条件を交渉することによって、SLC がパテントミスユースを行ったとは認められないとした。

また、SLC の米国およびドイツの特許について単一のライセンスを求める行為が抱き合わせによるパテントミスユースに該当するか否かについて、Motorola は、SLC の行為が合理の原則に違反していることを示すための証明責任を果たしていないとした。

【意義】

本件は、その主張は認められていないものの、標準必須特許の権利行使に対する抗弁（制限）の一つの例として、米国特許侵害訴訟ではパテントミスユースの抗弁の可能性があることを示している。

② Core Wireless Licensing v. Apple（米国、CAFC、2018 年）^{21,22}

【概要】

Core Wireless Licensing が、特許侵害を理由として、損害賠償を求めて Apple を提訴した。これに対し、Apple が「黙示の権利放棄」による抗弁を主張した。

本件では、標準策定段階に提案したが標準規格に採用されなかった技術に係る特許権の侵害訴訟において、標準化団体に対する開示義務違反が「黙示の権利放棄」に該当するか否かが争われた。

地裁（一審）では、黙示の権利放棄に該当せず、権利行使不能とはいえないと判断されたが、CAFC（控訴審）では、地裁の判断が取り消され、差し戻しとなった。

【主な争点】

・ 本件特許の原権利者である Nokia の行為が「黙示の権利放棄」に該当し、原告の権利行使が不能となるか否か。

【判旨】

地裁は、「①Nokia の提案が拒絶されたこと、②特許クレームが 2002 年まで確定せず、特許が認められて権利範囲が確定した直後である 2002 年に、Nokia が ETSI に開示したこと」から、Nokia は出願を開示する義務を負わないとした。

一方、CAFC は、ETSI の IPR ポリシーでは、「提案が採用された場合」に必須となる「かもしれない」知的財産権を保有する場合、技術提案を提出するメンバーはその開示義務を

²¹ Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. Apple Inc, No. 2017-2102, 899 F.3d 1356 (Fed. Cir. Aug. 16, 2018)

²² 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

負うとされているため、提案が拒絶された場合に、特許出願を開示する義務を負わないとした地裁の判断は、証明されていないと判断した。

また、専門家の証言では ETSI ポリシーには本質的にまだ最終的なものではない特許出願の開示が含まれることを明らかにしており、ETSI の IPR ポリシーが、まだ権利として認められていない特許出願を免除したという証拠はないとした。

CAFC は、地裁の判断の基礎となる理由はいずれも支持されないとし、「黙示の権利放棄」に該当するか否かを判断するさらなる手続きを行うよう事件を地裁へ差し戻した。

【意義】

本件では、米国特許侵害訴訟における「黙示の権利放棄」の抗弁について判断したものであるが、標準規格に採用されなかった技術に係る特許出願について標準化団体に開示する必要性について触れている。差し戻し後の地裁の判断によっては、権利化及び標準化実務へ影響する可能性がある。

【本判決の争点等に対する国内企業等の意見】

国内企業等に対するヒアリング調査では、本件に関し、主に特許権者としての立場を有する者から、FRAND 宣言の実務に対する影響を懸念する意見があった。関連する主な意見を以下に示す。

- ・ FRAND 宣言の実務との関係で、多少無理があると感じる。規格確定前に必須性が不明な特許や出願も FRAND 宣言することになると、実際に必須ではない特許や出願を含むことになるため、標準必須特許の正確性が損なわれ、嵩上げされた数となる可能性が高い。(情報・通信(特許権者))
- ・ この判決が確定した場合には、FRAND 宣言の実務を見直す必要があるかもしれない。(情報・通信(特許権者))
- ・ 本件の影響として、極端な話では、開示義務違反を理由に多くの規格関連特許が死蔵し、権利行使が出来なくなる恐れが生じる。(電気機器(特許権者／実施者))
- ・ 実務上は、提案から 2～3 年後に、規格動向や権利化にめどが立ったタイミングで提案することが多いのではないか。宣言を急げばノイズが多くなる可能性も大きい。(電気機器(特許権者／実施者))
- ・ 今まであまりなかった暗黙の権利放棄(implied waiver)という考え方を取り入れた裁判である。少なくとも SEP では初めてではないか。(学識経験者)
- ・ 地裁レベルの判断であれば、様子を見ることができるが、CAFC の判断であり、検討が必要である。(電気機器(特許権者／実施者))

③ Momenta v. Amphastar（米国、連邦地裁、2018 年）^{23,24}

【概要】

Momenta は、医薬の試験方法に関する標準必須特許を有している。Momenta は、Amphastar に対し、この標準必須特許の侵害を主張し、予備的差止命令を求めて提訴した。これに対し、Amphastar は、Momenta の標準化団体に対する開示義務違反が（黙示の）権利放棄に該当すると主張した。

裁判所は、Momenta が標準化団体のポリシーにより課される開示義務に違反しているため権利放棄に該当すると判断した。

【主な争点】

・標準化団体である米国薬局方（USP）に対する開示義務違反が権利放棄に該当するか否か。

【判旨】

裁判所は、USP ポリシーにおける開示義務は曖昧であるため、USP ポリシーに対する参加者の理解を考慮する必要があるとし、専門家の証言から USP の参加者に開示義務が課されると判断した。本件試験方法は義務的ではなく、代替案があるものの、「USP 標準は、すべての当事者の使用および利益のために利用可能な公的標準であることを意図している」という証言は、USP 標準をカバーする可能性がある特許出願を開示する義務があることを裏付けるとした。

その上で、裁判所は、Momenta は本件特許出願を USP に開示しなかったことについて争いはないため、Momenta が開示義務に違反したと認定した。

【意義】

本件は、米国特許侵害訴訟における「黙示の権利放棄」の抗弁について判断したものであるが、医薬の分野の標準必須特許においても、他の分野と同様に、標準化団体に対し開示義務が課されることを示している。

④ Cellular Eqpt v. ZTE（米国、連邦地裁、2018 年）^{25,26}

²³ Momenta Pharmaceuticals, Inc. v. Amphastar Pharmaceuticals, Inc., No. 1:11-cv-11681-NMG, Document 1139(D. Mass. Feb. 7, 2018)

²⁴ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

²⁵ Cellular Communications Equipment LLC v. HTC Corporation, et al., No. 6:16-cv-00363(E.D. Tex. Aug. 9, 2018)

²⁶ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

【概要】

原告は、被告が原告の標準必須特許を侵害していると主張して提訴した。本件では、この侵害訴訟において、原告が、本件特許は FRAND 宣言された標準必須特許であると陳述書を裁判所に提出した後に、被告による FRAND 抗弁と反訴に対して本特許は標準必須ではないと主張し、FRAND 抗弁と反訴を却下するサマリージャッジメント（略式判決）を求める申立てを行った。

裁判所は、原告により提出された陳述書は明らかに本特許が標準必須であると考えていることを示しているとして、サマリージャッジメントを求める原告の申立てを却下した。

【主な争点】

・被告の FRAND 抗弁と反訴を却下するための原告のサマリージャッジメントを求める申立てが認められるか否か。

【判旨】

裁判所は、原告が、宣言された必須特許が必ずしも必須ではなく、本件特許が標準必須であるという証拠はないため、FRAND 約束は存在しないと主張し、さらに、FRAND 陳述書で「標準必須」という表現を使用しても FRAND 約束が生じないと主張するが、これらは説得力がないとした。すなわち、原告の裁判所への FRAND 陳述書は、明らかに本件特許が標準必須であると考えていることを示し、FRAND レートで本件特許をライセンスする用意があったことを述べていると判断した。

そうすると、原告が本件特許に関して FRAND 約束を負っているかどうかに関して重要な事実の真正な争点（サマリージャッジメントの要件は、かかる争点が存在しないことである）が認められるため、被告の FRAND 抗弁と反訴を却下するための原告のサマリージャッジメントを求める申立ては認められないとした。

【意義】

本件は、米国訴訟手続きにおけるサマリージャッジメントの申立てが認められるか否か判断したものであるが、一度、特許権者が本件特許は標準必須特許であると主張した後に、都合よくその主張を撤回することは、訴訟手続きやライセンス交渉において不利になる場合があることを示している。

(iii) ITC の排除命令に関する判例

米国では、特許侵害に対する救済として、裁判所による差止命令のほかに、ITC（国際貿易委員会）による排除命令が可能である（関税法 337 条）。ITC は、金銭的損害賠償を判断

する権限はないものの、排除命令によって、特許侵害製品の米国への輸入及びその販売を禁止することができる。ITC では、裁判所と異なり、判例に拘束されないものの（例えば差止命令の eBay 要件等）、排除命令の検討には「公衆衛生および福祉、米国経済における競争状態、米国における類似商品または直接的競合商品の生産、および、米国の消費者に与える影響」（関税法 1337 条(d)(1)）が考慮される²⁷。

関連する最近の判例として、Netlist v. SK Hynix（米国、ITC、2017 年）では、排除命令の申立てにおいて RAND 義務違反について判断され、Philips v. Feit Electric（米国、ITC、2018 年）では、排除命令の申立てにおいてパテントミスユースについて判断され、Fujifilm v. Sony（米国、ITC、2018 年）では、排除命令の申立てにおいて標準必須特許の必須性について判断されている。

① Netlist v. SK Hynix（米国、ITC、2017 年）^{28,29}

【概要】

Netlist は、SK Hynix がメモリモジュールを輸入・販売する行為について、Netlist の標準必須特許を侵害し、関税法第 337 条に違反するとして、ITC に排除命令を求めて申立てを行った。これに対し、SK Hynix は、RAND 義務について、Netlist のオファーを、Netlist と Samsung 間の共同開発ライセンス契約（「JDLA」）と比較し、両者のライセンス条件が不一致のため、Netlist のオファーが不当に差別的である等と主張した。

ITC は、RAND の不当な差別について実施者が証明することができないため、権利者の RAND 義務違反は認められないと判断した。

なお、特許権の侵害について否定され、SK Hynix の行為は関税法第 337 条に違反しないと判断されている。

【主な争点】

- ・ ITC による排除命令の判断において、公益性の観点から RAND 義務に違反するか否か。

【判旨】

ITC は、第 337 条違反に対する救済を判断するために、救済が、(A) 公衆衛生および福祉、(B) 米国経済における競争条件、(C) 調査の対象と競合する可能性のあるまたは直接

²⁷ コントララス・ジョージ・L, 木戸良彦, 君嶋祐子「グローバル標準規格戦争: 北米、欧州およびアジアにおける特許法および競争法紛争」法學研究第 91 巻第 4 号（2018 年 4 月）95(38)頁

²⁸ Netlist v. SK Hynix, ITC Inv. No. 337-TA-1023, Initial Determination (Nov. 14, 2017)

²⁹ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

競合する製品の米国内での製造、(D) 米国の消費者に関する公益要素に及ぼす影響を考慮するとし、これらに加えて RAND 義務違反についても判断した。

具体的には、申立人の RAND 義務違反に基づいて積極的な抗弁を証明する責任は被申立人側にあるとした。その上で、本件特許に係わる標準の策定団体 (JEDEC) の特許ポリシーの解釈を示す JEDEC マニュアルにより「特許ポリシーはニューヨーク州法に基づいて解釈される」ところ、被申立人はニューヨーク州法に基づいて申立人による契約違反を立証していないとした。

また、RAND 義務の意味にかかわらず、Samsung と結ばれ、戦略的パートナーシップの利益を得る見込みさえないような共同開発ライセンス契約と同じ条件で、申立人がすべての JEDEC 実装者にライセンスを提供すると要求されていることを確実に意味するものではないため、被申立人は JDLA に基づく不当な差別について証明していないとした。

【意義】

本件は、その主張は認められていないものの、標準必須特許に基づく ITC の排除命令 (権利行使) に対する抗弁 (制限) の一つとして、RAND 義務違反の抗弁の可能性があることを示している。

② Philips v. Feit Electric (米国、ITC、2018 年)^{30,31}

【概要】

Philips は、Feit らが照明機器等を輸入・販売する行為について、Philips の標準必須特許を侵害し、関税法第 337 条に違反するとして、ITC に排除命令を求めて申立てを行った。これに対し、Feit らはパテントミスユース等の抗弁を主張した。

ITC は、標準必須特許に基づいてパテントミスユースの抗弁を申立てるための事実となる証拠が不足しており、反競争的效果に関する主張もないため、パテントミスユースの抗弁は認められないと判断した。

【主な争点】

・標準必須特許に基づく ITC の排除命令の判断において、パテントミスユースの抗弁が認められるか否か。

【判旨】

³⁰ Philips v. Feit Electric et al., Inv. No. 337-TA-1081, ORDER NO. 27: GRANTING COMPLAINANTS' MOTION TO STRIKE RESPONDENTS' INEQUITABLE CONDUCT AND PATENT MISUSE DEFENSES (February 20, 2018)

³¹ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

ITC は、パテントミスユースは、特許権者が反競争的な効果を伴って特許により与えられた物理的または時間的範囲を容認できないほど拡大したことであり、被疑侵害者がこれを証明する必要があるものの、本件においては、事実となる証拠が不足しており、反競争的效果に関する主張もないとした。

すなわち、Feit は、「Philips が、自社の経済的な力を利用して、高額な特許訴訟の脅威にさらしたうえ、対象特許の違法なライセンスを取得させるために、脅そうとしている」と主張するが、市場がどのように制限されたかについて具体的な事実上の主張を行っていないとし、Philips の慣行が本質的に反競争的であるという Feit の主張は、判例法と矛盾するとした。

また、標準必須特許の被疑侵害者に FRAND ライセンスを提供しなかったことに基づいて、パテントミスユースの抗弁を認めるということは、ITC で決定された方針でもないとした。

【意義】

本件は、被申立人の証拠及び主張が足りないとされているものの、標準必須特許に基づく ITC の排除命令（権利行使）に対する抗弁（制限）の一つとして、パテントミスユースの抗弁の可能性があることを示している。

③ Fujifilm v. Sony（米国、ITC、2018 年）^{32,33}

【概要】

Fujifilm は、Sony が磁気データ記憶テープ及びカートリッジを輸入・販売する行為について、Fujifilm の複数の標準必須特許を侵害し、関税法第 337 条に違反するとして、ITC に排除命令を求めて申立てを行った。これに対し、Sony は、特許の無効の主張や標準に必須であることによる公益上の主張を行った。

ITC は、標準必須特許の必須性について判断し、一部の特許が必須ではないと判断したものの、一部の特許が侵害されているとして排除命令を認めた。

【主な争点】

・ITC による排除命令の判断において、本件特許が標準に必須であるか否か、及び、第 337 条に違反により排除命令が認められるか否か。

【判旨】

³² Fujifilm v. Sony, ITC Inv. No. 337-TA-1012, Notice of Commission Final Determination (Mar. 8, 2018)

³³ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

ITC は、仮決定において、Sony が本件特許の必須性を証明していないと判断し、その後の勧告では、本件特許が必須であっても、Fujifilm が規約義務に違反していないため、公共の利益から排除命令の制限は支持されないとした。

さらに、ITC は、最終決定において、標準が本件特許の一部の実施を要求していないとして、一部の特許が標準に必須ではないとした。そして、一部の特許について、Sony の侵害を認め、限定的な排除命令を認めた。

【意義】

本件は、ITC における排除命令の判断において、標準必須特許の必須性が否定されたものであり、ITC の手続きにおいても必須性を争うことが可能であることを示している。

(iv) ロイヤルティに関する判例

米国では、特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において、合理的ロイヤルティが考慮され得る（米国特許法 284 条³⁴）。この合理的ロイヤルティを算定するにあたり、Georgia-Pacific 事件³⁵で示された 15 の要素である Georgia-Pacific factors が考慮され、標準必須特許のロイヤルティの算定では Georgia-Pacific factors の修正が必要であるとされている³⁶。

このような考慮要素のもと、特許の対象が侵害製品の一部である場合、そのことは合理的ロイヤルティの算定に影響し得る。その際の算定のベースとして、SSPPU (Smallest Salable Patent Practicing Unit：最小販売可能特許実施単位) を採用する判例と、EMV (Entire Market Value：市場全体価値) を採用する判例とがある³⁷。

これまでの判例として、Innovatio v. Cisco (米国、連邦地裁、2013 年)³⁸では、「適切な実施料の算定基準について、『製品全体』ではなく、『発明を具現する部分で、価格をつけることができる最小販売可能ユニット(SSPPU)』を実施料の基礎とすべきであり、本件における SSPPU は、無線 LAN チップである」として、標準必須特許のロイヤルティを SSPPU に基づいて算定すべき判示している³⁹。

³⁴ 第 284 条 損害賠償

原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。

³⁵ Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)、平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017 年 3 月）153-154 頁

³⁶ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No.10-cv-1823-ORD (W.D. Was. Apr. 25, 2013)、平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）311-316 頁

³⁷ 宮脇正晴「米国法における特許権侵害に基づく損害賠償」日本工業所有権法学会年報第 41 号（2018 年）101-102 頁

³⁸ Innovatio IP Ventures, LLC v. Cisco Systems, Inc, United States District Court Northern District of Illinois, No.11-C-09308 (2013)

³⁹ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方

また、CSIRO v. Cisco（米国、CAFC、2015 年）⁴⁰では、「SSPPU を採用する際には、マルチコンポーネント製品の小さな要素が侵害であると主張された場合、その製品の非侵害の部分に対して不適切に補償されるというリスクを考慮すべき」であり、「特許発明が最終製品の需要を促進することを当事者が証明できれば、最終製品の EMV をロイヤルティベースとして利用することができる」として、標準必須特許のロイヤルティを EMV に基づいて算定すべきと判示している⁴¹。

関連する最近の判例として、Exmark v. Briggs（米国、CAFC、2018 年）では、標準必須特許に関連しないが、特許に係る部品に基づくロイヤルティの算定ベースについて判断され、HTC v. Ericsson（米国、連邦地裁、2019 年）では、標準必須特許に係る部品に基づくロイヤルティの算定ベースについて判断された。

また、標準必須特許のロイヤルティに関連する他の判例として、TCL v. Ericsson（米国、連邦地裁、2019 年）では、ロイヤルティの具体的な算定等についての争いが続いており、Optis v. Huawei（米国、連邦地裁、2018 年）では、標準必須特許と他の特許のロイヤルティについて判断された。さらに、Core Wireless Licensing v. LG（米国、連邦地裁、2018 年）では、SEP のロイヤルティの配分について判断された。

① Exmark v. Briggs（米国、CAFC、2018 年）^{42,43}

【概要】

Exmark は、芝刈り機のフロー制御バッフル（内部構造）に関する特許権を有している。Exmark は、芝刈り機を製造・販売する Briggs に対し、当該特許権を侵害していると主張し、損害賠償を求めて、地方裁判所（一審）へ提訴した。

地方裁判所は、被告の Briggs の芝刈り機（最終製品）の販売価格をロイヤルティベースとして使用し損害賠償を認定した。これに対し、Briggs は、一審がフロー制御バッフルの販売価格ではなく、被告の芝刈り機の販売価格をロイヤルティベースとして使用することを Exmark に許可したことは、誤りであると主張して控訴した。

CAFC（控訴審）は、本件クレームは最終製品に向けられているため、最終製品をロイヤルティベースとして使用することが適切であると判断した。なお、CAFC は、地方裁判所の無効の判断及び損害賠償の再審理の却下の判断に誤りがあるとして、本件を地方裁判所

に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）317-319 頁

⁴⁰ Commonwealth Scientific and Indus. Research Organization v. Cisco Sys, Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015)

⁴¹ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）320-325 頁

⁴² Exmark Manuf. Co. Inc. v. Briggs & Stratton Power Prods. Grp, LLC, 879 F.3d 1332 (Fed. Cir. Jan. 2018)

⁴³ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

へ差し戻した。

【主な争点】

・ 損害賠償の審理において、ロイヤルティベースとして最終製品の販売価格を使用することが妥当か否か。

【判旨】

裁判所は、Exmark が芝刈り機の改良された機能と従来の機能との間で適切かつ信頼性のある配分を行う限り、芝刈り機をロイヤルティベースとして使用し、ロイヤルティレートで配分する方法は認められるとし、本質的な要件は、最終的に合理的なロイヤルティ額が、特許発明が最終製品に追加する付加価値に基づくべきであるとした。そして、本件特許クレームは、実際に芝刈り機全体に向けられているため、芝刈り機の売上をロイヤルティベースとして使用することが特に適切であると判断した。

また、標準的な Georgia-Pacific の合理的なロイヤルティ分析では、仮想交渉から生じ得るロイヤルティレートの決定において、発明の貢献の重要性が考慮されるとき、さらに、芝刈り機の売上をロイヤルティベースとして使用することは、仮想交渉と現実を一致させ、特にライセンスにおいて発生する現実世界の交渉を正確に反映しているとした。

【意義】

本件は、標準必須特許に関する事件ではないが、ロイヤルティベースの考え方の一つとして、特許クレームの記載に基づき SSPPU ではなく EMV を採用することを示している。

② HTC v. Ericsson（米国、連邦地裁、2019 年）^{44,45}

【概要】

HTC と Ericsson の間で、Ericsson の有する標準必須特許についてライセンス交渉を行ったが、合意に至らなかったため、HTC は、Ericsson が FRAND 条件でライセンス提供しなかったと主張して提訴した。

本件で、HTC は、Ericsson が FRAND 義務により携帯電話機の最小販売可能特許実施ユニット（SSPPU）に基づくライセンス提供を要求されていると主張したのに対し、Ericsson は、FRAND 宣言では権利者が SSPPU に基づくロイヤリティを使用してライセンスを提供することを要求されていないという決定を求める申立てを行った。

⁴⁴ HTC Corp., HTC America, Inc. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson, Inc., 6:18-CV-00243-JRG, MEMORANDUM OPINION AND ORDER, Dkt. No. 376 (E.D. Tex. Jan. 7, 2019)

⁴⁵ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

裁判所は、Ericsson の FRAND 義務は、携帯電話の最小販売可能特許実務単位（SSPPU）に基づく、公衆無線および無線技術の SEP ライセンス供与を要求していないと判示した。また、規定された FRAND ロイヤリティレートの計算方法はないとも判示した。

【主な争点】

・FRAND 宣言により SSPPU に基づくロイヤリティを使用してライセンスを提供することが要求されるか否か。

【判旨】

2019 年 1 月 7 日、裁判所は、当事者の専門家の宣言等を検討し、ETSI IPR ポリシーの当事者が、すべての FRAND ライセンスが SSPPU に基づかなければならないという要件を課す意図はないと認めた。すなわち、一般的な業界標準またはアプローチが、FRAND ライセンスを SSPPU ではなくエンドユーザー装置に基づいていることを確認しており、また、エンドユーザー装置ではなくコンポーネントに基づいた FRAND ロイヤリティとする明示的な要件が存在しないことを考えると、ライセンスが SSPPU に基づかなければならないという意味に FRAND を解釈すべきではない。

したがって、裁判所は、フランス法の問題として、ETSI IPR ポリシーに具体化されている FRAND 宣言は SSPPU に基づくことを FRAND ライセンスに要求していないと判断し、ETSI IPR ポリシーは SSPPU に基づくロイヤリティのライセンスを要求も排除もしておらず、むしろ、ライセンスが FRAND の要件を満たすかどうかは、FRAND ライセンスを計算するための定められた方法論がないため、事件の特定の事実依存とした。

2019 年 1 月 23 日に、裁判所は、Ericsson が主張した反訴の仲裁を求める権利を HTC は放棄したことを認め、また、2019 年 2 月に予定されている裁判の延期についても棄却すると決定した。SEP ライセンスに関連する契約違反に関する陪審裁判は、2019 年 2 月 11 日から 15 日にかけて行われた。陪審は、両当事者が誠意を持って交渉する義務を履行しなかったと判断した。また、陪審は、Ericsson が最終的にその FRAND 義務を履行しなかったことを HTC が証明していないと判断した。

【意義】

本件は、標準必須特許のロイヤリティベースの考え方の一つとして、IPR ポリシーに基づき SSPPU を採用することは要求されていないこと、FRAND ライセンスの計算方法は事件の特定の事実依存すべきであることを示している。

【本判決に対する国内企業等の意見】

本事件に対する意見を以下に示す。

- ・2018年11月6日のFTC v. Qualcomm判決のように、携帯電話のSSPPUでのロイヤリティ算定方法を拒絶する本事件の決定は、この問題が連邦巡回控訴裁判所の前に他の地方裁判所の間でどのように発展していくかを見るのは興味深い（米国法律事務所）。

③ TCL v. Ericsson（米国、連邦地裁、2018 年）^{46,47}

【概要】

TCL は、Ericsson と標準必須特許のライセンス交渉を行ったが、Ericsson の提示したロイヤリティに合意しなかったため、裁判所にロイヤリティの判断を求めて提訴した。2017 年 12 月、裁判所は、トップダウンアプローチを用いてロイヤリティを求めるとともに、比較可能なライセンスを用いて分析を行い、FRAND レートを判示した⁴⁸。

その後、Ericsson は、裁判所の下した判決の修正を求める申し立てを行った。裁判所は、Ericsson の主張を一部認めて判決を修正し、その他の部分については修正を却下した。

【主な争点】

- ・FRAND ライセンスの非差別要件に基づく義務等について判決の修正が認められるか否か。

【判旨】

判決では、「FRAND の非差別要件には、SEP 保有者の予測は組み込まれず、それは実際の契約条件に適用される」とされたが、Ericsson は、この表現を人々がどのように解釈されるかわからないため、明確にすべきであると主張する。また、Ericsson は、実際の売上げが予想と異なる場合に、裁判所の判決は、既存のライセンスについて再交渉することを要求するような解釈の影響を受けやすいという懸念を表明する。

しかしながら、裁判所は、「そのような以前のライセンスの再設定および再交渉を要求しない ETSI IPR ポリシーを、ETSI のメンバーが最終的に承認している」と明確に判断した。また、裁判所は、それが正しいか否かにかかわらず、人々が判決を自分自身で解釈することを阻止することはできないと認める。したがって、裁判所は、FRAND ライセンスの非差別要件に関して判決を修正することを拒否するとした。

⁴⁶ TCL Communications Technology Holdings, Ltd. v. Telefonaktienbolaget LM Ericsson, et al, SACV 14-00341 JVS (ANx), Document 1878, Order DENYING IN PART and GRANTING IN PART Ericsson's Motion to Amend Findings of Fact (C.D. Cal. Feb. 13, 2018)

⁴⁷ 公開情報調査結果等をもとに作成。

⁴⁸ TCL v. Ericsson（米国、連邦地裁、2017 年）。TCL Communications Technology Holdings, Ltd. v. Telefonaktienbolaget LM Ericsson, et al, SACV 14-00341 JVS (DFMx) (C.D. Cal. Dec. 21, 2017), 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）370-384 頁

【意義】

Ericsson は、参照した比較可能なライセンスのロイヤリティ等についても、判決の修正を求めているが、裁判所は却下している。今後、これらの点やロイヤリティの具体的な算定等について控訴審で判断される可能性があり、ライセンス実務へ影響し得る。

【本判決の争点等に対する国内企業等の意見】

国内企業等に対するヒアリング調査では、本判決のロイヤリティ算出方法について注目するとの意見が多くあった。関連する主な意見を以下に示す。

- ・ SEP に関わる特許はどうしても数が多く、これからも増えていく傾向にある中で、貢献を分け合うという考え方であるトップダウンアプローチは必要になっていくと思う。
(電気機器 (特許権者／実施者))
- ・ 地域によっても、規格 (2G,3G,4G) によってもレートが変わる点について注目している。
(電気機器 (特許権者／実施者))
- ・ 過去の Ericsson が結んだ契約と比較したという議論があった。しかし、これらはすべからず最終製品メーカーと結んだ契約であった。SSPPU, EMV などの議論が置き去りにされているという気がしている。(電気機器 (特許権者／実施者))
- ・ 最終製品ベースから出発しているところもあってまだまだライセンス料は高いという意見が社内でもあった。その他に多くの SEP ホルダーが存在し、多くの SEP があるということを鑑みると、トータルでの支払いは高い額となり得る。また、トップダウンアプローチではあるが、総累積ロイヤリティの上限もそもそも高い印象を受ける。(電気機器 (特許権者／実施者))
- ・ トップダウンアプローチが採用されており、この方向に振れているのはよいことであると思う。(電気機器 (実施者))
- ・ トップダウンアプローチまたはボトムアップアプローチのどちらか一方に寄ってしまうのはよろしくないと考えている。本件は SEP においてもこのバランスを取ったという点で着目している。(電気機器 (特許権者／実施者))
- ・ ロイヤリティを下げることをいかに理論的に正当化するかについて示されている。(学識経験者)
- ・ TCL が簡易に必須性を確認した件数が採用されて、合理的と判断されてしまっている。正確な件数とは思えない。(電気機器 (特許権者))
- ・ TCL v. Ericsson の連邦巡回控訴裁判所に係属中の控訴審は、TCL のトップダウンアプローチによるロイヤリティレートの算出方法および「同様な状況の」企業および「非差別」に対する対処に関して、注目に値すると予想される。今後数ヶ月以内での決定が予想さ

れる（米国法律事務所）。

④ Optis v. Huawei（米国、連邦地裁、2018 年）^{49,50}

【概要】

Optis は、標準必須特許を含むポートフォリオを有している。Optis は、Huawei との間でポートフォリオのライセンス交渉を行ったが、合意に至らなかったため、Huawei に対してポートフォリオの特許を侵害していると主張し、合理的なロイヤルティを求めて提訴した。訴訟中の特許には、FRAND 宣言された特許と FRAND 宣言されていない特許が含まれている。

Optis は、FRAND 宣言された特許について FRAND 義務を遵守していると主張し、FRAND 宣言されていない特許も含めてロイヤルティを求めた。Huawei は、特許侵害を否認するとともに、訴訟中の特許の必須性を否定する主張を行った。

裁判所は、FRAND 宣言された特許については FRAND 義務を考慮する必要があるが、FRAND 宣言されていない特許については FRAND 義務を考慮する必要はないとする陪審説示を行い、これに基づいて陪審はロイヤルティを認めた。

【主な争点】

・FRAND 宣言された特許と FRAND 宣言されていない特許について、合理的なロイヤルティはどのように決定すべきか。

【判旨（陪審説示）】

裁判所は、FRAND 宣言された特許の合理的なロイヤルティの決定には、FRAND 義務を考慮に入れなければならないが、FRAND 宣言されていない特許の合理的なロイヤルティの決定は FRAND 義務を考慮に入れる必要はないとした。

また、特許侵害に対する損害賠償は、発明が被告製品または機能に貢献する価値を反映するよう配分されなければならない、特許に起因しない被告製品または機能からの価値を含んではならないとした上で、特に FRAND 義務を負う特許については、(1) 特許技術のロイヤルティは、標準全体の価値から配分されなければならないこと、(2) FRAND ロイヤルティは、特許技術が製品に付加する付加価値に基づくものでなければならない、その技術の標準化によって付加される価値ではないこと、を考慮しなければならないとした。

さらに、合理的なロイヤルティは、ランニングロイヤルティまたは全額支払いの一括払

⁴⁹ Optis Wireless Technology v. Huawei Technologies, No. 2:17-cv-00123-JRG-RSP, FINAL JURY INSTRUCTIONS (E.D. Tex. Aug. 27, 2018)

⁵⁰ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

いロイヤルティの形式とすることができ、当事者が仮想交渉の時点でランニングロイヤルティまたは全額払いの一括払いロイヤルティに同意したかどうかを決定する必要があるとした。

【意義】

本件は、米国訴訟における仮想交渉を基準とした合理的なロイヤルティの算定について説示するものであるが、FRAND 宣言された特許及び FRAND 宣言されていない特許のロイヤルティの考慮要素や、ランニングロイヤルティと一括払いロイヤルティの可能性について示している。

【本判決に対する国内企業等の意見】

国内企業等に対するヒアリング調査では、本判決に対し、ロイヤルティと SEP との関係について意見があった。主な意見を以下に示す。

- ・ 損害賠償額が、SEP4 件で \$ 2.8M、Non-SEP1 件で \$ 7.7M と判断され、FRAND の対象・非対象で損害賠償額に大きな差が生じ、FRAND の対象となることで特許の価値が下がるということになる。(知財管理 (特許権者))

⑤ Core Wireless Licensing v. LG (米国、連邦地裁、2018 年)^{51,52}

【概要】

Core Wireless Licensingは、所有する標準必須特許を侵害していると主張して、LGを提訴した。これに対し、LGは、本件特許が標準必須であることや侵害していることを否定した。

【主な争点】

- ・ 本件特許が標準必須であるか否か、また、被告が本件特許を侵害するか否か。

【判旨】

本件では、2件の主張されたSEPが有効かつ侵害されており、かつ、故意侵害であることを認定した陪審評決に従って、220万ドルの損害賠償をトライアルにおいて命じた。

LGは、Core Wireless Licensingの経済専門家が(代替として採用した) Windows Mobileオペレーティングシステムに割り当てたコストは、「被疑製品で使用されている無料のAndroidオペレーティングシステムの適切な代用ではなかった」と主張し、さらに、「経済専

⁵¹ Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Electronics, Inc., Case No. 2:14-CV-00911, -00912, E.D. Tx., September 27, 2018

⁵² 米国法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

門家は、クレームされた発明に関連する増分利益を正しく配分しなかった」と主張し、裁判所はこれを認めた。すなわち、Core Wireless Licensingは、Windows Mobileが許容できる経済的代用品であること、または「特許発明が最終製品に追加する付加価値」との関係を有すると判断するための十分な証拠を提示しなかった。また、特許の価値に基づく増分をロイヤルティの計算に使用することについても証明されていない。

【意義】

本件は、米国訴訟における合理的なロイヤルティの算定について判断したものであるが、その考え方の一つとして、標準必須特許の価値に基づくロイヤルティの配分について示している。

【本判決に対する国内企業等の意見】

本事件に対する意見を以下に示す。

- ・ 本件では、標準全体の価値に焦点を当てるのではなく、特定の特許の発明的な貢献に対してSEPの損害を配分することの重要性が強調されている（米国法律事務所）。

（Ⅴ） 外国訴訟差止に関する判例

米国では、外国の裁判所において平行する訴訟の開始または継続を禁止する外国訴訟差止（anti-suit injunction）⁵³を、国内の裁判所に対し求めることができる。標準必須特許に関する訴訟は、複数の国（裁判管轄区域）で同じ問題について平行して行われる場合が増えているため、外国訴訟差止の事件が発生し始めている⁵⁴。

Apple v. Qualcomm（米国、連邦地裁、2017年）⁵⁵では、Appleが各国でQualcommに対し訴訟を提起し、Qualcommが反訴で外国訴訟差止を申立てたところ、外国訴訟差止の判断基準を満たさないとして、Qualcommの申立てを却下した⁵⁶。

関連する最近の判例として、Huawei v. Samsung（米国、連邦地裁、2018年）では、中国

⁵³ 岡野祐子「イギリスにおける外国訴訟差止-エアバス事件イギリス貴族院判決の示す課題」奈良法学会雑誌第13巻第3-4号57-58頁「外国訴訟差止とは、裁判所が当事者の申立により、被申立人に対して、外国の裁判所において原告として訴訟を開始したり継続したりすることを裁量により禁止するものである。」

⁵⁴ Jorge L. Contreras, Michael Eixenberger, "The Anti-Suit Injunction - A Transnational Remedy for Multi-Jurisdictional SEP Litigation", "Cambridge Handbook of Technical Standardization Law - Patent, Antitrust and Competition Law", Cambridge University Press, 2017, CHAPTER 27, Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012), Vringo, Inc. v. ZTE Corp., 14-cv-4988 (S.D.N.Y. June 3, 2015), TCL Communication Technology Holdings Ltd. et al. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson et al., No.8:14-cv-00341 (C.D. Cal. July 10, 2015).

⁵⁵ Apple v. Qualcomm, No. 3:17-cv-00108-GPC-MDD, United States District Court Southern District of California, (September 7, 2017)

⁵⁶ 安田和史「世界のFRAND判例(Vol.29)Apple v. Qualcomm 事件：外国訴訟差止命令(anti-suit injunction)が認められなかった事例」The invention 2018 No. 8 (2018年) 62-65頁

裁判所による差止命令の執行停止について判断された。

① Huawei v. Samsung（米国、連邦地裁、2018 年）^{57,58}

【概要】

本件では、まず、Huawei と Samsung の間で標準必須特許の侵害訴訟が中国と米国で提起され、中国の裁判所において、Samsung の侵害が認められて差止が命じられた。これに対し、Samsung が、中国で控訴する一方、米国裁判所に対し中国で下された差止判決の暫定的な執行停止を求める申立てを行った。

Samsung は、中国裁判所によって発行された差止命令が執行されると、中国の工場を閉鎖し、製品の製造販売に大きな影響を及ぼし、不利な立場で交渉を強いられることになり、また、Huawei との FRAND 問題に関する全ての世界的紛争においても不利な立場を強制されることになると主張した。Huawei は、最初の問題である契約違反および関連する FRAND 問題に対処するよう裁判所に求めた。

米国裁判所は、判例法で示された差止執行停止（外国訴訟差止）の要件を判断し、Huawei が中国裁判所で得られた差止命令の執行停止を認めた⁵⁹。

【主な争点】

- ・米国裁判所において、中国裁判所が下した差止命令の執行停止が認められるか否か。

【判旨】

裁判所は、外国裁判所の訴訟においてなされた差止命令を制限すべきか（外国訴訟差止）判断するため、以下の要件を判断した。

（１）当事者と争点の同一性

（２）Unterweser 要素（差止命令を発行する裁判所の方針に抵触するか否か、嫌がらせまたは抑圧的であるか否か、裁判所の管轄権を脅かすか否か、衡平法上の考慮事項に抵触するか否か）

（３）差止が礼譲に与える影響

裁判所は、当事者と争点の同一性があることを認め、また、最初の事件で差止救済の妥当性を判断する裁判所の方針に抵触する恐れがあり、Huawei が差止救済を求める資格がないことが判明した場合に矛盾した判断となるリスクがあるとし、さらに、差止の執行を停止しても中国の裁判所に影響はないと認定した。

⁵⁷ Huawei Technologies, Co, Ltd et al v. Samsung Electronics Co, Ltd. et al, N.D. Cal., No. 3:16-cv-02787-WHO, April 13, 2018

⁵⁸ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

⁵⁹ その後、和解手続きが進められている（米国法律事務所のヒアリング回答）。

したがって、裁判所は、本件訴訟で契約違反を判断するまで、中国裁判所が下した差止命令の執行は停止されるとした。

【意義】

本件では、米国裁判所において、外国裁判所においてなされた差止命令を停止することが可能であると判断され、標準必須特許の権利行使に対する制限の一つともなり得ることが示された。

【本判決の争点等に対する国内企業等の意見】

国内企業等に対するヒアリング調査では、本判決に対し、主に裁判管轄について意見があった。主な意見を以下に示す。

- ・ 本件は、米国と中国で裁判地（管轄権）の争いをしている点に注目している。差止の可否、損害賠償額の中国、米国の各裁判所の判旨についても注目している。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ Huawei にとって、米国で不利益な結果になると、権利行使し難くなる可能性があり、今後の動向が注目される。（電気機器（特許権者））
- ・ グローバルで訴訟になった際のそれぞれの判決の取り扱いについて注目している。（電気機器（特許権者／実施者））

本件では、HuaweiがSEPのライセンス交渉で独占禁止法に違反しているとのSamsungによるサマリージャッジメントの申し立てを却下した。裁判官は、独占禁止法に関し、「取り引きを拒むことは、規格策定の世界には当てはまらない」と判決し、また、本件では、FTC v. QualcommにおいてQualcommが非難された一種の「反競争的悪意」をHuaweiが示したとSamsungが主張していないため、FTC v. Qualcommとは異なると結論付けた。この決定は、SEPにおける独占禁止行為の事実上の性質を強調している。また、たとえわずかな事実上の違いが見つかったとしても、裁判官がFRAND問題に関するサマリージャッジメントの申し立てを棄却できることを強調している（米国法律事務所）。

- ・ 本件の控訴審⁶⁰において、2019年2月27日、CAFCは、両当事者の2019年2月25日の和解合意および共同申し立てに基づき30日間の手続きの停止を決定した。両当事者の共同申し立てにおいて、Huaweiが30日以内に上訴を取り下げるという申し立てを提出することが予期されると述べられている。当事者の手続き停止のための共同申し立ては、この事件が解決に近いことを示しており、おそらく判決はメリットにつながらないであろう。

⁶⁰ Huawei v. Samsung, Case No. 18-1979, Fed. Cir., February 27, 2019

CAFC ははもはやこの問題について判決を下さないため、原審における Samsung の Huawei に対する訴訟差止命令を認める決定は、世界中で係属中の訴訟に参与している第 3 者にとって訴訟のモデルとなる可能性がある（米国法律事務所）。

（２） 欧州

欧州では、ドイツのように、特許権侵害が立証されると、原則として、差止請求（ドイツ特許法 139 条(1)）を認める国が多いものの、このような差止の推定は、欧州競争法である EU 運営条約（Treaty on the Function of the European Union：TFEU）第 102 条の効力により相殺される⁶¹。特に、標準必須特許を有する特許権者は、TFEU 第 102 条の「支配的地位」を有すると認められる場合が多いため、この支配的地位の濫用に該当すると、その権利行使が制限される可能性がある。

2015 年、欧州司法裁判所（CJEU：Court of Justice of the European Union）は、Huawei v. ZTE 事件⁶²において、標準必須特許による差止が支配的地位の濫用とみなされる場合の判断基準を確立した。この基準は、以下の通り、権利者と実施者の間のライセンス交渉のフレームワークを示している⁶³。

- (A) まず、特許権者は、訴訟手続に先立って、被疑侵害者に対して侵害されている標準必須特許を指定し、その侵害の態様を特定することによって警告を行わなければならない（第 1 ステップ）。
- (B) 続いて、被疑侵害者が FRAND 条件によるライセンス契約を締結する意思がある旨を表明した後（第 2 ステップ）、特許権者は、FRAND 条件に基づく具体的な書面でのライセンスのオファーを、特に、実施料の額及びその算定方法を特定しつつ、被疑侵害者に提示しなければならない（第 3 ステップ）。
- (C) 被疑侵害者は、特許権者のオファーに対して、真摯に、当該分野で広く認められた商慣行に従い、誠実に対応する。
- (D) さらに、被疑侵害者は、そのオファーを受け入れない場合には、標準必須特許権者に対して速やかに書面で FRAND 条件に対応する具体的なカウンターオファーを提示する（第 4 ステップ）。
- (E) また、被疑侵害者は、ライセンス契約締結の前に標準必須特許を実施している場合、そのカウンターオファーが拒絶された時点から、例えば、銀行保証の提供や必要額

⁶¹ コントララス・ジョージ・L、木戸良彦、君嶋祐子「グローバル標準規格戦争：北米、欧州およびアジアにおける特許法および競争法紛争」法學研究第 91 巻第 4 号（2018 年 4 月）92(41)頁

⁶² Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH [2015] CJEU

⁶³ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）296-300 頁

の供託の手段など、当該分野で広く認められた商慣行に基づいて適切な担保を提供しなければならない。

Huawei v. ZTE 事件の後、欧州各国では、当該事件で示された上記判断基準を明確化する判決が続いている。以下で紹介する判例も、多くが Huawei v. ZTE 事件の基準に関連するものである。

公開情報調査及びヒアリング調査で収集した標準必須特許に関連する欧州各国の最近の判例の一覧を図表 2-2 に示す。

図表 2-2 標準必須特許に関連する欧州各国の最近の判例

#	事件名	主な争点
1	LG Düsseldorf, 4c O 77/17, 4c O 81/17 (ドイツ、地裁、2018 年)	権利者によるライセンスオファーの基準について争われた。
2	LG Düsseldorf, 4a O 15/17, 4a O 16/17, (ドイツ、地裁、2018 年)	パテントプールに基づくライセンスオファーについて争われた。
3	LG Düsseldorf, 4a O 17/17 (ドイツ、地裁、2018 年)	パテントプールに基づくライセンスオファーについて争われた。
4	LG Düsseldorf, 4a O 63/17 (ドイツ、地裁、2018 年)	パテントプールに基づくライセンスオファーについて争われた。
5	LG Düsseldorf, 4b O 4/17 (ドイツ、地裁、2018 年)	パテントプールに基づくライセンスオファーについて争われた。
6	LG Mannheim, 7 O 165/16 (ドイツ、地裁、2018 年)	ライセンスオファーに対する実施者の回答期限について争われた。
7	OLG Düsseldorf, I-2 W 8/18 (ドイツ、高裁、2018 年)	訴訟手続きにおける秘密保持契約について争われた。
8	LG Düsseldorf, 4a O 23/17 (ドイツ、地裁、2018 年)	標準必須特許と支配的地位との関係について争われた。
9	LG Mannheim, 7 O 28/16 (ドイツ、地裁、2017 年)	ライセンスオファーの FRAND 条件について争われた。
10	LG Düsseldorf, 4a O 27/16, 4a O 154/15	標準必須特許におけるライセンスオファーについて争われた。

	(ドイツ、地裁、2017 年)	
11	LG Düsseldorf, 4a O 16/16, 4a O 35/16 (ドイツ、地裁、2017 年)	標準必須特許におけるライセンスオファーについて争われた。
12	LG Mannheim, 2 O 98/16 (ドイツ、地裁、2017 年)	ポートフォリオ内の特許の有効性とライセンス料の関係について争われた。
13	OLG Düsseldorf, I-15 U 65/15, I-15 U 66/15 (ドイツ、高裁、2017 年)	権利者の侵害通知義務、オファーの FRAND 条件について争われた。
14	OLG Düsseldorf, I-2 U 31/16 (ドイツ、高裁、2017 年)	オファーの妥当性を確認するための秘密保持契約について争われた。
15	Archos v. Philips (オランダ、地裁、2017 年)	Philips のオファーが FRAND であるか争われた。
16	Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018 年)	グローバルライセンスは FRAND となるか否か等について争われた。
17	Conversant Wireless Licensing v. Huawei (英国、控訴院、2019 年)	グローバルライセンスの裁判管轄について争われた。
18	Apple v. Qualcomm, Philips v. HTC, Philips v. Tinnco, TQ Delta v. Zyxel, Nokia v. Apple (英国、2018 年)	Unwired Planet v. Huawei 後に、FRAND レートが争われた。

(i) ドイツ

ドイツでは、多くの標準必須特許に関する事件で、Huawei v. ZTE 事件の基準を適用して、各ステップを具体的に検討し、支配的地位の濫用について判断している⁶⁴。例えば、Huawei v. ZTE 事件の第 3 ステップに関し、Sisvel v. Haier 事件⁶⁵では、FRAND 条件でのライセンスオファーの提示は標準必須特許権者の義務であるとして、差止を認めるためには、標準必

⁶⁴ 鈴木将文「標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020 (独立行政法人経済産業研究所、2018 年 5 月) 8-9 頁では、Huawei v. ZTE 後の事件として、ドイツの 23 件の裁判例がリストアップされている。また、4iP Council "National Courts Guidance" <https://caselaw.4ipcouncil.com/guidance-national-courts> [最終アクセス日: 2019 年 3 月 11 日] では、Huawei v. ZTE の各ステップと欧州各国の判例とを対応付けて紹介している。

⁶⁵ The Düsseldorf Oberlandesgericht, Cases I-15 U 65/15 and I-15 U 66/15 (2016)

須特許権者によるライセンスのオファーが FRAND 条件に従っているかどうかを審査しなければならないとされた⁶⁶。

関連するドイツの最近の判例では、Huawei v. ZTE 事件の第 3 ステップに関し、LG Düsseldorf, 4c O 77/17（ドイツ、地裁、2018 年）で、権利者によるライセンスオファーの基準について判断され、LG Düsseldorf, 4a O 15/17（ドイツ、地裁、2018 年）で、パテントプールに基づくライセンスオファーについて判断されている。また、Huawei v. ZTE 事件の第 4 ステップに関し、LG Mannheim, 7 O 165/16（ドイツ、地裁、2018 年）で、ライセンスオファーに対する実施者の回答期限について判断されている。さらに、OLG Düsseldorf, I-2 W 8/18（ドイツ、高裁、2018 年）では、訴訟手続きにおける秘密保持契約の効力について判断されている。

① LG Düsseldorf, 4c O 77/17, 4c O 81/17（ドイツ、地裁、2018 年）^{67,68}

【概要】

原告は、被告に対し、標準必須特許の侵害を理由として差止等を求めて、ドイツのデュッセルドルフ地裁に提訴した。原告は、FRAND で行動しており、原告のライセンスオファーは、FRAND の要件を満たしており、対照的に、被告は誠実にライセンシーとして行動していないため、FRAND ではないと主張した。これに対し、被告は、原告による差止請求は、支配的地位の濫用に当たり競争法に違反しており、原告は侵害訴訟を提起する前に被告に通知していないため、FRAND 基準を遵守していないと主張した。

裁判所は、原告のライセンスオファーが時期的及び内容的に FRAND ではないため、差止は認められないと判断した。本事件のオファーは FRAND とはみなされなかったので、裁判所は、この問題について最終的な結論に達する必要はなかった。標準必須特許の特許権者は、客観的理由なしに特定の会社に対して他の会社と異なる対応を行うことによって差別的であるとみなされ得る。さらに、消尽の原則（Erschöpfungsgrundsatz）及びロイヤルティ料率の計算に関する様々な具体的条項のために、オファーは FRAND ではないとみなされた。

【主な争点】

・原告の行為が支配的地位の濫用に該当するか否か（原告のライセンスオファーが FRAND であるか否か）。

⁶⁶ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）338-341 頁

⁶⁷ Landgericht Düsseldorf, 4c O 77/17, 4c O 81/17, (4a O 77/17 及び 4a O 81/17) 11 July 2018

⁶⁸ 公開情報調査結果及びドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。4c O 77/17 の詳細は資料編参照。

【判旨】

裁判所は、被告は一貫して、FRAND のライセンス契約書に署名する意向を表明しているため、被告が、違法とみなされるような行為や、ライセンスを受ける宣言を無効とするような行為によって、協力義務を破っているとは認められないとした。

また、裁判所は、CJEU の基準によると、FRAND 条件のライセンスオファーに関する実質的かつ形式的な要件に加えて、SEP 保有者がライセンス契約を侵害者に提供しなければならない時点を特定するため、訴訟が提起される前に実施者に FRAND 条件のライセンス契約をオファーするのは SEP 保有者の義務であるとし、また、ライセンスオファーの内容の条件は FRAND でなければならないとした上で、原告のライセンスオファーは FRAND ではないと判断した。

また、原告は、被告と 2 つの主要競合企業に対し侵害訴訟を提起しているが、他の競合企業またはサプライヤーに対し侵害訴訟を提起していないため、選択的訴訟を提起している点で差別を構成するとした。また、ライセンスオファーが FRAND であるためには、常に消尽の可能性を考慮しなければならないが、原告は、消尽の点について適切に対処していないとした。

【意義】

Huawei v. ZTE 事件の基準に基づいて、ドイツのデュッセルドルフ地裁が判断した事件の一つであり、権利者のライセンスオファーの FRAND 条件が厳格に適用されている。

【本判決に対する国内企業等の意見】

本件の被告は、DSL モデムを使用したネットワークにより通信サービスを提供するサービスプロバイダである⁶⁹。この点に関し、国内企業等に対するヒアリング調査では、以下のような意見が聞かれた。

- ・ 本件は、サービスプロバイダに対する訴訟として参考になる。(電気機器(特許権者／実施者))
- ・ 本判決において、デュッセルドルフ地方裁所は、侵害訴訟手続中に提出された標準必須特許の特許権者からの新たなライセンスのオファーが判決において考慮されるべきであったかどうかの問題を扱った。この問題は、マンハイムとデュッセルドルフの地方裁判所において異なる回答が得られていることに非常に関連がある。マンハイム地方裁判所の判決(LG Mannheim, 7 O 165/16)によれば、オファーは、差止による救済を請

⁶⁹ SEP 研究会 2018 年度ワークショップ(2019 年 2 月 7 日)資料, Dr. Ralph Nack “SEP Trends in Europe” によると、“Intellectual Ventures vs. Vodafone, Düsseldorf District Court, 11 July 2018, 4c O 81/17”とされている。

求する前に完了されている必要があり、デュッセルドルフ地方裁判所は、これまで、標準必須特許の特許権者のオファーは訴訟手続中に差し替え又は補正され得ることを許容している⁷⁰（ドイツ法律事務所）。

- ・ 原則として、ドイツの最近の判断として挙げられる全ての判決（以降の判決含む）は、理解可能であり、根拠のあるものである。議論された判決のいずれも既知の判例法と比較して方向性の変化を明確にするものではない。欧州司法裁判所の Huawei v. ZTE 判決の後、多数のドイツにおける裁判所の判決によって、標準必須特許交渉の一般的な手順を実施することに関する実務について十分確立され、既に発達しているが、詳細、例えば料率及び特定の FRAND 条件の決定の詳細にいつ至るかは答が得られていないままであることは明らかである。したがって、弊所の見解では、ライセンス料の計算の原則は、将来重要な役割を果たすであろう（ドイツ法律事務所）。

② LG Düsseldorf, 4a O 15/17, 4a O 16/17（ドイツ、地裁、2018 年）^{71,72}

【概要】

MPEG LA は、本件特許を含むパテントプールに基づき、被告とライセンス交渉を行ったが合意に至らなかった。その後、原告は、被告に対し、パテントプールに含まれる標準必須特許の侵害を理由として差止等を求めて、ドイツのデュッセルドルフ地裁に提訴した。被告は、原告が支配的地位を濫用しているという競争法に基づく強制ライセンスの抗弁（FRAND 抗弁）を主張した。

裁判所は、パテントプールに基づくライセンスオファーを行っても FRAND であることを認め、原告は差止請求及び損害賠償請求等の権利を有すると判断した。

【主な争点】

- ・ 被告による FRAND の抗弁が認められるか否か（原告のライセンスオファーが FRAND であるか否か）。

【判旨】

裁判所は、原告が支配的地位を濫用していることは証明されていないため、FRAND の抗弁は認められないと判断した。すなわち、特許権者が標準必須特許に基づき訴訟を提起し

⁷⁰ Leistner, Matthias, FRAND Patents in Europe in the Post-Huawei Era: A Recent Report from Germany (November 5, 2018). Chapter 16 in: Hilty/Liu (eds), SEPs, SSOs and FRAND – Asian and Global Perspectives on Fostering Innovation in Interconnectivity, Springer, 2018, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3278769> P.9 では、SEP 保有者による侵害警告と最初の FRAND の申し立てが訴訟手続中に宣言できると認めた例として、Düsseldorf Higher Regional Court, 9 May 2016, I-15 U 35/16, I-15 U 36/16 を挙げている。

⁷¹ Landgericht Düsseldorf, 4a O 15/17, 4a O 16/17, 9 November 2018

⁷² 公開情報調査結果及びドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。4a O 15/17 の詳細は資料編参照。

たとしても、Huawei v. ZTE 基準が遵守された場合、支配的地位の濫用とみなされない。本件においては、MPEG LA の書面による侵害通知は、当該基準を満たし、MPEG LA によるライセンスオファーは、形式的にも内容的にも FRAND であると認定した。

裁判所は、MPEG LA が標準ライセンス契約に基づいてすべてのグループ会社にライセンスを供与しようとしているという事実は、妥当性の観点からも、差別の禁止を考慮しても、濫用ではないとし、さらに、パテントプールでライセンスを提供すること自体から、FRAND の準拠が否定されるものではないとした。

本件では、全ての事件において標準必須特許の特許権者に有利な判決を下し、訴訟対象の特許を侵害することを中止するよう被告に命じた。裁判所によれば、標準必須特許の特許権者は、全ての FRAND 義務を履行しており、特に、標準必須特許の特許権者は AVC パテントプールの標準ライセンス契約を使用し、第三者との全ての既存のライセンス契約を開示することによって FRAND 条件でのオファーを行った。

また、本件では、標準必須特許の特許権者のオファーは、被告会社（国内子会社）の親会社に対して行われた。このオファーは、グローバルでのグループ全体に対するライセンスを提案した。これに対して、対案は被告会社によって提示され、被告会社に限定されていた。世界規模でのグループ・ライセンスがこの特定の業界において一般的な実務であるともみなされ、限定的な対案は合理的ではないことから、この対案は FRAND とはみなされなかった。

【意義】

Huawei v. ZTE 事件の基準に基づいて、ドイツのデュッセルドルフ地裁が判断した事件の一つであり、パテントプールに基づくライセンスオファーが FRAND であると判断されている。

【本判決に対する国内企業等の意見】

国内企業等に対するヒアリング調査では、本判決に対し、以下のような意見が聞かれた。

- ・ 2 者間のライセンスではなく、プールライセンスでの共同ライセンスオファーであっても、合理的であれば FRAND オファーの義務を果たしていると判断されている点が注目される。（電気機器（特許権者））
- ・ 本件は、全て MPEG LA AVC パテントプールの特許に関する事件である。プール全体のライセンスをオファーし、プールの標準ライセンス契約を提示することは FRAND となり得ることを示している（ドイツ法律事務所）。
- ・ 標準必須特許の特許権者がドイツで満たさなければならない基準は高い。これらの事件は、どうすれば標準必須特許の特許権者が FRAND 要件を遵守することができるかと

いう一つの方法を示している（ドイツ法律事務所）。

- ・ さらに、これらの事件の全てにおいて、実施者からの対案はFRANDとみなされなかった（ドイツ法律事務所）。

③ LG Düsseldorf, 4a O 17/17（ドイツ、地裁、2018 年）^{73,74}

【概要】

MPEG LA は、本件特許を含むパテントプールに基づき、被告とライセンス交渉を行ったが合意に至らなかった。その後、原告は、被告に対し、パテントプールに含まれる標準必須特許の侵害を理由として差止等を求めて、ドイツのデュッセルドルフ地裁に提訴した。被告は、原告が支配的地位を濫用しているという競争法に基づく強制ライセンスの抗弁（FRAND 抗弁）を主張した。

本件においても、裁判所は、パテントプールに基づくライセンスオファーを行っても FRAND であることを認め、原告は差止請求及び損害賠償請求等の権利を有すると判断した。

【主な争点】

- ・ 被告による FRAND の抗弁が認められるか否か（原告のライセンスオファーが FRAND であるか否か）。

【判旨】

本件においても、MPEG LA の書面による侵害通知は、Huawei v. ZTE の基準を満たし、MPEG LA によるライセンスオファーは、形式的にも内容的にも FRAND であると認定した。

また、本件では、標準的なライセンス契約と異なり、対案が地域ごとに異なるロイヤルティ料率を適用しており、それは合理的ではないと考えられたため、対案は FRAND とはみなされなかった。裁判所によれば、これらの違いについて与えられた説明は、矛盾する陳述を含んでおり、その違いの程度を更に正当化することができないため、有効ではなかった。

【意義】

4a O 15/17, 4a O 16/17 と同様に、パテントプールに基づくライセンスオファーが FRAND であると判断された例の一つである。

⁷³ Landgericht Düsseldorf, 4a O 17/17, 9 November 2018

⁷⁴ ドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

④ LG Düsseldorf, 4a O 63/17 (ドイツ、地裁、2018 年)^{75,76}

【概要】

MPEG LA は、本件特許を含むパテントプールに基づき、被告とライセンス交渉を行ったが合意に至らなかった。その後、原告は、被告に対し、パテントプールに含まれる標準必須特許の侵害を理由として差止等を求めて、ドイツのデュッセルドルフ地裁に提訴した。被告は、原告が支配的地位を濫用しているという競争法に基づく強制ライセンスの抗弁 (FRAND 抗弁) を主張した。

本件においても、裁判所は、パテントプールに基づくライセンスオファーを行っても FRAND であることを認め、原告は差止請求及び損害賠償請求等の権利を有すると判断した。

【主な争点】

・被告による FRAND の抗弁が認められるか否か (原告のライセンスオファーが FRAND であるか否か)。

【判旨】

本件においても、MPEG LA の書面による侵害通知は、Huawei v. ZTE の基準を満たし、MPEG LA によるライセンスオファーは、形式的にも内容的にも FRAND であると認定した。

また、本件では、SEP 所有者は、ある競合他社に対して訴訟を起こしたり、他の競合他社にその特許を使用することを許可したりすることによって、特許権を選択的に行使してはいけないこと、SEP 所有者は、客観的正当性なく、個々の侵害者に等しくないライセンス料を提示してはいけないこと、パテントプールへの変更を補償するための他の方法が存在する場合、調整条項はライセンス契約に要求されないことが示された。

【意義】

4a O 15/17, 4a O 16/17 と同様に、パテントプールに基づくライセンスオファーが FRAND であると判断された例の一つである。

⁷⁵ Landgericht Düsseldorf, 4a O 63/17, 9 November 2018

⁷⁶ ドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

⑤ LG Düsseldorf, 4b O 4/17 (ドイツ、地裁、2018 年) ^{77,78}

【概要】

MPEG LA は、本件特許を含むパテントプールに基づき、被告とライセンス交渉を行ったが合意に至らなかった。その後、原告は、被告に対し、パテントプールに含まれる標準必須特許の侵害を理由として差止等を求めて、ドイツのデュッセルドルフ地裁に提訴した。被告は、原告が支配的地位を濫用しているという競争法に基づく強制ライセンスの抗弁 (FRAND 抗弁) を主張した。

本件においても、裁判所は、パテントプールに基づくライセンスオファーを行っても FRAND であることを認め、原告は差止請求及び損害賠償請求等の権利を有すると判断した。

【主な争点】

・被告による FRAND の抗弁が認められるか否か (原告のライセンスオファーが FRAND であるか否か)。

【判旨】

本件においても、MPEG LA の書面による侵害通知は、Huawei v. ZTE の基準を満たし、MPEG LA によるライセンスオファーは、形式的にも内容的にも FRAND であると認定した。パテントプールによるライセンス自体が、競争法の下で違法となるわけではない。当事者間で、プールライセンスを伴う特定の一括払いを行うこと自体が不当ではないということについて争いはない。

また、本件において、対案は、パテントプール全体に適用することはせず、原告のポートフォリオにのみ適用した。裁判所は、被告が、客観的な理由なしに、個々のライセンスの請求を主張し、実務的プール・ライセンス・モデルから逸脱した個々のライセンス契約を原告に強いることができるとすれば、それは原告の契約の自由と相いれないと述べた⁷⁹。

⁷⁷ Landgericht Düsseldorf, 4b O 4/17 (4a O 4/17), 12 December 2018

⁷⁸ ドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

⁷⁹ その他、以下の通り判示されている。

- FRAND 手続によれば、特許権者は、訴訟を提起する前に、実施者に侵害の通知をしなければならない。このような侵害通知は、実施者の関連会社に提出されたとしても、その実施者に対しての通知として有効である。
- ライセンスの対象となる特許がパテントプールに属し、パテントプールのメンバーによってライセンスされる場合、これらのメンバーはプールライセンスの締結のみを自由に申し出ることができる。個々のライセンスを拒否しても、市場における不正行為とはみなされない。
- 分割払いおよびクレジット契約は、非差別の原則に反する不平等な扱いを構成するものではないが、支払方法が、原則として、標準的な契約において支払われる料金の額に影響を与えてはならない。
- 容認されたビジネス慣行に従い、誠意を持って注意深く SEP 所有者の申し出に対応することは、実施者の責任である。

【意義】

4a O 15/17, 4a O 16/17 と同様に、パテントプールに基づくライセンスオファーが FRAND であると判断された例の一つである。

⑥ LG Mannheim, 7 O 165/16 (ドイツ、地裁、2018 年)^{80,81}

【概要】

原告は、被告へ本件特許を含む特許ポートフォリオのライセンスオファーを行い、ライセンス交渉を進めたが合意に至らなかったため、被告に対し、標準必須特許の侵害を理由として差止等を求めて、ドイツのマンハイム地裁に提訴した。被告は、原告が差止を求めることは支配的地位の濫用に当たり TFEU102 条に違反すると主張した。

裁判所は、権利者が、実施者に対し合理的な回答期限を与えなかったため、差止は認められないと判断した。

【主な争点】

- ・原告の行為が支配的地位の濫用に該当するか否か（FRAND 義務を満たすか否か）。

【判旨】

裁判所は、原告が支配的地位を有することを認めた上で、原告は、FRAND 義務を遵守しなかったと判断した。すなわち、Huawei v. ZTE 基準によれば、被疑侵害者は、訴訟が提起される前に、合理的な期間内に特許権者のオファーに応答する機会を与えられなければならないとした。

裁判所は、Huawei v. ZTE 基準における最初のステップの義務を両当事者が果たしているが、次のステップでは原告が義務を果たしていないとした。このステップでは、原告は特にライセンス料の計算方法を示した FRAND オファーを提出し、被告が特に交渉を遅らせることなく、そのオファーに依拠し慎重かつ真剣に対応することを可能にする必要がある。しかし、原告は、被告に対し、オファーを検討し、カウンターオファーを可能にするための合理的な期間を与えなかったと判断した。原告が設定した 1 週間の期限、4 週間未満の延長期間等は、被告にとって、ライセンス契約のオファーが差別の禁止に違反しているかどうかという問題を慎重に検討するために十分ではなかったとした。

【意義】

Huawei v. ZTE 事件の基準に基づいて、ドイツのマンハイム地裁が判断した事件の一つで

⁸⁰ Landgericht Mannheim, 7 O 165/16, 28 September 2018 (IP Bridge v HTC)

⁸¹ 公開情報調査結果及びドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

あり、ライセンスオファーに対する回答期限により FRAND 義務が判断されている。特に、本件では、FRAND 宣言を伴う標準必須特許の購入者の FRAND 義務、FRAND オファーが提供された後、わずか 5 週間後に訴訟を提起することによる支配的市場地位の濫用について判示された。

【本判決に対する国内企業等の意見】

- ・ 本件において、マンハイム地方裁判所は、第三者から標準必須特許を取得した原告は、前の特許権者の ETSI における FRAND 宣言に拘束されると認めた。さらに、裁判所は、欧州司法裁判所の Huawei v. ZTE 判決は、標準必須特許の特許権者が差止による救済を請求する前に、被疑侵害者が合理的な期間内に特許権者のオファーに応答する機会が与えられるべきであることを示唆していると述べた。さもなくば、標準必須特許の特許権者は、交渉に不当な圧力を掛けることによって、その支配的市場地位を濫用するであろう。このオファーは、実施者がそのオファーの FRAND の遵守を評価するために必要な全ての情報を提供することが更に必要である。したがって、FRAND オファーは、標準必須特許の特許権者が、ライセンス料が計算される方法を示し、FRAND 基準が満たされているかどうかを評価できる場合にのみ完全であるとみなすことができる（ドイツ法律事務所）。

⑦ OLG Düsseldorf, I-2 W 8/18（ドイツ、高裁、2018 年）^{82,83}

【概要】

原告は、標準必須特許のライセンス契約の交渉を被告と行い、その過程で、両者の間で秘密保持契約が締結された。さらに、原告は、（後に訴訟に参加する）参加人とも秘密保持契約を締結した。

その後、原告は、被告に対して、デュッセルドルフ地方裁判所（地裁）へ侵害訴訟を提起し、さらに、参加人は、被告を補助するため被告側の手続きに参加した。参加人⁸⁴は、地方裁判所に訴訟ファイル（ファイル）へのアクセス（閲覧）を要求したが、地裁は、参加人の請求の一部を棄却したため、デュッセルドルフ高等裁判所（裁判所）へ控訴した。

裁判所は、地方裁判所の判断が不十分であるとして審理を差し戻した。

⁸² Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 W 8/18, 25 April 2018

⁸³ 公開情報調査結果及びドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

⁸⁴ ZPO 第 67 条 補助参加人の法的地位

補助参加人は、参加した時点での訴訟を受け入れなければならない。補助参加人の陳述および行為が主たる当事者の陳述および行為と矛盾しない限り、補助参加人は全ての法的行為を効果的に主張し、防御する権利を有する。

【主な争点】

- ・秘密保持契約の下、参加人によるファイルへのアクセスが認められるか否か。

【判旨】

裁判所は、地裁がファイルの文書に記載されている内容に関して、保護される営業秘密となる可能性があることについて判断していないため、さらなる明確化のために地裁に差し戻すと判断した。すなわち、当事者及び参加人は、ファイルへアクセスする権利を有しており、秘密保持契約について相手方と合意に達した場合、営業秘密を開示するよう要求することができ、相手方は原則としてすべての文書を閲覧する権利を有する。一方、秘密保持に懸念が生じる場合、参加人によるアクセスする権利は制限を受ける。

ファイルへのアクセスの拒否は、参加人が原告との間で締結した秘密保持契約を放棄した場合に考慮され得るが、本件におけるファイルへのアクセスを拒否するためには、訴訟中の文書が、実際に原告の営業秘密である必要がある。その点に関して、地裁は、何らの判断もしていないため、地裁の判断を支持することができない。

本件では、守秘義務契約を締結する実施者の義務の範囲、第三者ライセンスの秘密保持の利益を立証する重い責任について判示された。本件において、デュッセルドルフ高裁は、手続中の文書が記録閲覧から除外され得るかどうかを決定した。これに関連して、裁判所は、標準必須特許の特許権者が FRAND 宣言をしていたとしても、履行されているライセンス条件の秘密を維持することに法的に許容される利益があること自明ではないと述べた。

【意義】

本件は、ドイツにおける標準必須特許の侵害訴訟において、秘密保持契約の範囲について争われたものであり、秘密保持契約を慎重に行う必要があることを示している。

【本判決に対する国内企業等の意見】

- ・既存のFRAND契約における原告の秘密保持の利益は、相手方当事者の権利である証拠収集手続に対して基本的に無関係である。公正で差別のない方法でライセンスを供与することを約束するには、原則として、ライセンス条件の透明性が必要である。ある当事者が機密保持を主張できると信じる場合、契約を参照する前に、機密保持契約が相手方当事者と締結されていることを確認する必要がある（ドイツ法律事務所）。
- ・本件⁸⁵の決定によれば、機密情報を秘匿にしたいという特許所有者の要求（特に比較可能なライセンス契約に関して）でさえ FRAND オファーを提出する義務から特許権者を解

⁸⁵ LG Düsseldorf, 4a O 16/16, 4a O 35/16 も同様。

放することにはならない。一方、秘密保持契約への署名を拒否する被疑侵害者は、特許権者の立証責任に関する要件が減少することを考慮に入れなければならない。また、欧州司法裁判所によって確立された FRAND 原則の遵守を強調する裁判所の判例は、その原則の実行につながる。Huawei v. ZTE の決定により、欧州司法裁判所は両当事者が積極的に合意を見つけなければならないというバランスの取れた手順を作成した。この手順と裁判所は、立証責任を分散させることにより、情報の入手に関する既存の不平等と、当事者の機密保持の利益の両方を考慮に入れている。判例のさらなる発展は、どの基準が FRAND オファーに適用されるべきか、どの（調整）条項を含まなければならないか、そしてどの程度詳細にオファーの計算方法が説明されなければならないかを両当事者に明らかにする。これにより、SEP 保有者が FRAND 条件によりライセンスを締結することに同意する SEP の事例におけるバランスの取れた手順がもたらされる（ドイツ法律事務所）。

⑧ LG Düsseldorf, 4a O 23/17（ドイツ、地裁、2018 年）^{86,87}

【概要】

原告は、被告に対し、原告の有する標準必須特許を侵害しているとして、損害賠償等の決定を求めて提訴した。被告は、原告に対し、競争法に基づく強制ライセンスの抗弁（FRAND抗弁）を主張した。

【主な争点】

- ・原告の行為が、支配的地位を濫用し、FRAND抗弁が認められるか否か。

【判旨】

被告によるFRAND抗弁は、原告が支配的地位を有さない場合、適用されない。本件においては、被告は、原告が支配的地位を有することを証明できていない。

競争法に基づく強制ライセンスの適用の前提条件は、その特許権によって仲介される（下流の）製品市場における主要な市場の地位である。これは、特許権が標準に必須であるかどうかや、FRAND宣言が発行されたかどうか等にかかわらず適用される。これらの側面は、そのような申立の事実上の要件や法的結果につながる可能性がある。そのような支配的地位がない場合、いかなる種類の競争法の申立も排除される。

それぞれの標準必須特許から生じる技術的効果が市場参加に決定的に影響を及ぼさないとしても、技術的な理由でアクセス関連の機能を使用することができないため、一般的な

⁸⁶ Landgericht Düsseldorf, 4a O 23/17, 28 June 2018

⁸⁷ ドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

相互運用性・互換性は保証されなくなる。特許の標準必須性は、市場支配のための十分条件でも必須条件でもない。

被告は、市場支配の要件に関し、具体的な事実を提示して、証明する責任がある。しかしながら、被告の提出した資料に基づいて、市場支配的な地位は、訴訟中の特許によって確定することはできない。

【意義】

- ・ 本件では、特許が標準に必須であるという事実は、標準自体の使用が市場参入の前提条件ではない場合、市場支配的地位を生じることはないと判示された。

⑨ LG Mannheim, 7 O 28/16 (ドイツ、地裁、2017 年)^{88,89}

【概要】

原告は、被告に対し、原告の有する標準必須特許を侵害しているとして、差止及び損害賠償等を求めて提訴した。被告は、原告に対し、競争法に基づく強制ライセンスの抗弁を主張した。特に、訴訟を提起する前に、ライセンスをオファーしたにもかかわらず、なぜライセンスがFRAND条件を遵守しているのかを説明していないと主張した。

【主な争点】

- ・ 原告の行為が、支配的地位を濫用するか否か。

【判旨】

個々の事件で提供される条件は、実際のライセンスの状況によって異なる。したがって、オファーの受信者がそれらのパラメータから判断することがまだ可能ではない場合、ライセンス料の計算の基礎となる方法の伝達として十分ではない

SEP所有者にとって、特にライセンス料の計算方法の透明な表示の要求は、(原則として)いかなる訴訟が提起されるよりも前に行わなければならない義務である。原告は、被告に対して、事前訴訟の段階で、この透明に表示する義務を履行しなかった。

【意義】

- ・ 本件では、実施者は、特許権者が提出したオファーがFRAND基準を満たしている理由を理解できなければならず、特に、ライセンス料を明記し、計算方法を透明にする必要があることが示された。

⁸⁸ Landgericht Mannheim, 7 O 28/16, 10 November 2017

⁸⁹ ドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

⑩ LG Düsseldorf, 4a O 27/16, 4a O 154/15 (ドイツ、地裁、2017 年)^{90,91}

【概要】

原告は、被告に対し、原告の有する標準必須特許を侵害しているとして、差止及び損害賠償等を求めて提訴した。被告は、原告に対し、競争法に基づく強制ライセンスの抗弁 (FRAND 抗弁) を主張した。特に、原告は、CJEU の基準に従って侵害訴訟が提起される前に被告に通知しなかった等と主張した。

【主な争点】

- ・原告の行為が、支配的地位を濫用し、FRAND 抗弁が認められるか否か。

【判旨】

被告による競争法に基づく強制ライセンスの抗弁は認められる。すなわち、原告は、ライセンス料の計算方法を十分に説明した FRAND のオファーを行っていない。

原告は、被告が競争法上の義務を履行しているにもかかわらず、口頭審理の終結まで被告が応答すべき十分な FRAND ライセンス契約のオファーを行っていない。特に、原告は、この期限内にロイヤリティを計算する方法を十分に説明していない。

【意義】

本件では、Huawei v. ZTE 事件の基準におけるライセンスオファーを提示することが口頭審理の終結まで認められることを示している。

【本判決に対する国内企業等の意見】

- ・本件によると、標準が策定された後に過剰なライセンス料を請求できるようにする特許待ち伏せ(patent ambush)のために、標準化中に故意に標準化機関に対してその特許出願を隠している場合、特許権者は非難される (ドイツ法律事務所)。
- ・原則として、この特許待ち伏せは、特許権者がこの隠された特許に基づく差止による救済をもはや請求できないことを意味するものではない。そうではなく、法的な結論は、FRAND 条件の下でのライセンス義務のみである。これにより、SEP 保有者と同様なポジションの第三者は、標準化中に適切に行動することになる。特許権者へのさらなる制限は、不正行為への補償を超えた不当な罰則となる (ドイツ法律事務所)。

⁹⁰ Landgericht Düsseldorf, 4a O 27/16, 4a O 154/15, 13 July 2017

⁹¹ ドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

- ・特許権者が FRAND 宣言をすでに行っている場合、いかなる場合でも FRAND 条件の下でライセンスを付与する義務を負う。標準化中に故意に標準化機関に対してその特許出願を隠した特許権者がその後宣言を提出するならば、特許待ち伏せは適用されることはなくなる（ドイツ法律事務所）。

⑪ LG Düsseldorf, 4a O 16/16, 4a O 35/16（ドイツ、地裁、2017 年）^{92,93}

【概要】

原告は、被告に対し、原告の有する標準必須特許を侵害しているとして、差止及び損害賠償等を求めて提訴した。被告は、原告に対し、競争法に基づく強制ライセンスの抗弁（FRAND 抗弁）を主張した。特に、原告は、CJEU の基準に従って侵害訴訟が提起される前に被告に通知しなかった等と主張した。

【主な争点】

- ・原告の行為が、支配的地位を濫用し、FRAND 抗弁が認められるか否か。

【判旨】

本件においても、被告による競争法に基づく強制ライセンスの抗弁は認められるとされた。すなわち、原告は、ライセンス料の計算方法を十分に説明した FRAND のオファーを行っていない。

原告は、被告が競争法上の義務を履行しているにもかかわらず、口頭審理の終結まで被告が応答すべき十分な FRAND ライセンス契約のオファーを行っていない。特に、原告は、この期限内にロイヤリティを計算する方法を十分に説明していない。

【意義】

本件では、4a O 27/16, 4a O 154/15 と同様に、Huawei v. ZTE 事件の基準におけるライセンスオファーを提示することが口頭審理の終結まで認められることを示している。

【本判決に対する国内企業等の意見】

- ・本件によると、特許を使用する実施者のライセンスを受ける意思を表明したときから SEP 保有者による FRAND ライセンスのオファーまでの間における侵害者の遅延戦術は、原

⁹² Landgericht Düsseldorf, 4a O 16/16, 4a O 35/16, 13 July 2017

⁹³ ドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

則として、ライセンスを受ける意思の表明が有効ではないという結論を許容するものではない。むしろ、そのような側面は SEP 保有者のオファーを評価するとき（オファーが提示された後）に考慮されなければならない。ライセンスを受ける意思を表明した後、侵害者は FRAND オファーを受けた後にのみ再度行動を起こすことを強いられる。オファーが提示されるまで、侵害者は協力しなければならないというさらなる義務を負う可能性がある。したがって、侵害者は秘密保持契約を締結する必要があるかもしれない（ドイツ法律事務所）。

- ・侵害者が適切な秘密保持契約への署名を完全に拒否したことをもって、通常、侵害者がライセンスを受ける意思を有さないと思なすことにはならない。このことは、特許権者のオファーが FRAND であるか否の評価においてむしろ考慮されなければならない（ドイツ法律事務所）。
- ・通常、ライセンスを求める意思のある侵害者との秘密保持契約の締結への協力が得られない場合、SEP 保有者はライセンス料の計算方法をやや具体的に説明しなければならず、また、機密保持が必要な情報の匿名化または省略する必要がある。適切な秘密保持契約の締結を拒否または故意に遅らせる侵害者は、他のライセンス契約に関する完全な情報がなくても SEP 保持者が開示の義務を十分に果たしてしまうというリスクが生じる（ドイツ法律事務所）。
- ・FRAND への異議が承認された場合、その訴訟は「現在根拠がない」として棄却されなければならない（ドイツ法律事務所）。

⑫ LG Mannheim, 2 O 98/16（ドイツ、地裁、2017 年）^{94,95}

【本判決について得られた情報】

ドイツ法律事務所に対するヒアリング調査において、本判決について、以下の情報が得られた。なお、公開文献調査では判旨まで入手することは出来なかったため、このような限定的な情報となっている。

- ・本件によると、ポートフォリオ内の1つの特許のみが少なくとも合法的かつ有効に使用されている場合には、ライセンス料の全額を支払わなければならないと規定する条項は認められない。これは、特許の有効性のリスクを被告に不当に課す。

⁹⁴ Landgericht Mannheim, 2 O 98/16, 23 May 2017（非公開）

⁹⁵ ドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

【概要】

原告は、被告に対し、原告の有する標準必須特許を侵害しているとして、差止及び損害賠償等を求めて提訴した。被告は、原告に対し、競争法に基づく強制ライセンスの抗弁（FRAND抗弁）を主張した。

【主な争点】

- ・原告の行為が、支配的地位を濫用し、FRAND抗弁が認められるか否か。

【判旨】

（一審）

被告による競争法に基づく強制ライセンスの抗弁は認められず、原告はTFEU第102条に違反しない。

原告は、被告へ特許侵害について十分に知らせており、通知義務を果たしている。また、原告は、訴訟を提起する前に、ライセンスオファーを提示している。原告によるグローバルなポートフォリオライセンスのオファーがFRANDの基準に対応しているかどうかは未解決のままであるが、原告のオファーがFRANDに準拠していなかったとしても、差止の主張が、支配的地位の濫用を構成するものではない。

原告のオファーがFRANDに準拠していなくても、被告はこれに対応しなければならない。しかし、被告は十分に対応しなかった。被告は、時間をかけてカウンターオファーを行っただけで、支払いや担保の提供を行わなかった。

（控訴審）

地裁は、義務的ライセンス料の強制的使用に関するCJEUの規定を誤解し、厳格な基準に対する被告の損害を一方的に判断した。地裁は、原告がFRAND宣言に基づく義務を果たしたと仮定するが、これは間違いである。原告は、手続の前に特許侵害の適切な通知をしなかった。また、原告のライセンス契約は、訴訟中の特許について特に言及しておらず、FRAND条件を遵守しているかどうか、計算方法に関する情報を提供していない。いずれにせよ、被告は、原告のライセンスオファーを拒絶した後合理的に短い期間内に対応し、そして、明らかに被告のライセンスオファーを送っているため、被告の請求義務と担保義務に関して「遅延戦術」と非難することはできない。

⁹⁶ Oberlandesgericht Düsseldorf, I-15 U 65/15, I-15 U 66/15, 30 March 2017 (Sisvel v Haier)

⁹⁷ ドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

【意義】

本件では、原告の侵害通知及びライセンスオファーについて、一審ではHuawei v. ZTE事件の基準を満たしているとしたが、控訴審では当該基準を満たしていないとされた。

【本判決に対する国内企業等の意見】

- ・ 本件によると、FRAND 手続によれば、特許権者は、侵害者に侵害について通知する義務がある。しかし、事実に基づいて、侵害者が特許を故意に侵害していると確信を持って推定できる場合、その義務は生じない。また、この状況で、原告が通知を行わなかったという被告による異議は、原告の権利の濫用とは言えないと思われる（ドイツ法律事務所）。
- ・ 公正で合理的な契約条件は、支配的地位の乱用としてライセンシーに提示されない（ドイツ法律事務所）。
- ・ 契約条件は合理的でなければならない、搾取的であってはならない（ドイツ法律事務所）。
- ・ 「非差別」の原則は、同様な立場の相手には、同じ価格と同じ取引条件を付与することによって、競争相手を平等に扱うことを支配的な地位を有する者に義務付けている。ただし、客観的に正当化される場合は、不平等な扱いが許される。ライセンスを求める者には、不平等な扱いの疑いのある証拠を提供することが要求される（ドイツ法律事務所）。

⑭ OLG Düsseldorf, I-2 U 31/16（ドイツ、高裁、2017 年）^{98,99}

【概要】

原告は、被告に対し標準必須特許の侵害を理由として、損害賠償等を求めて提訴した。地裁（一審）が損害賠償を認めたため、被告が不服として高裁へ控訴した。この控訴手続きにおいて、ロイヤルティがFRANDであるか否かを判断する証拠に関し秘密保持契約の締結について判断された。

【主な争点】

- ・ FRAND義務の判断のために当事者及び第三者（参加人）は秘密保持契約を締結する必要があるか否か。

⁹⁸ Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 31/16, 17 January 2017（係属中）

⁹⁹ ドイツ法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。Mathieu Klos"“No more Wild West” in SEP transfer, rules Düsseldorf Patent Court" <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/no-more-wild-west-in-sep-transfer-rules-dusseldorf-patent-court/> [最終アクセス日：2019 年 3 月 11 日] によると、2019 年 2 月 21 日の聴聞会で、ライセンシーは差別されているかどうかを判断するために、積極的にライセンス契約を参照可能でなければならないとし、ライセンシーに対し前権利者のライセンス契約を提示しなければならないとされた。

【判旨】

本件では、紛争の範囲外から秘密を保護するために、被告とその参加人は適切な罰則を含む秘密保持契約を締結する必要がある。知的財産権の保有者の正当な機密保持の懸念に対処することを含むFRANDライセンス交渉を促進するために最善を尽くすことも要求されるため、そのような契約は、一般原則として、SEPの実施者に要求されるべきである。秘密保持の宣言に違反した場合の立証の難しさを鑑みると、契約上の罰則が適切である。そして、裁判所は、被告に対し、機密性が侵害された場合に100万ユーロの罰金の支払いを含む秘密保持契約を締結するよう要求した。

【意義】

本件は、ドイツにおける標準必須特許の侵害訴訟において、秘密保持契約の必要性について判断されたものであり、秘密保持契約を慎重に行う必要があることを示している。

【本判決に対する国内企業等の意見】

- ・ SEP所有者は、オファーの適切性を実証するために他社と締結した使用許諾契約について具体的に説明する義務があり、他方でSEP所有者はこのような他社との契約に関する情報が一般に公開されないことに強く望む。この問題を解決するため、裁判所は当事者のために秘密保持契約を締結させた。この秘密保持契約によれば、「厳格な秘密」と記された文書は、訴訟目的のために限られた人々にしか開示できない。さらに、このグループ会社などの第三者もこの契約に拘束されなければならない。被疑侵害者は、従業員または第三者による契約不履行の場合には責任を負う（ドイツ法律事務所）。

(ii) オランダ

オランダにおいても、Huawei v. ZTE 事件の基準に従って、標準必須特許のライセンス交渉に基づいて権利行使の認否が判断されている¹⁰⁰。

関連するオランダの最近の判例では、Huawei v. ZTE 事件の第3ステップに関し、Archos v. Philips（オランダ、地裁、2017年）で、ライセンスオファーのFRAND該当性について判断された。

¹⁰⁰ European Parliament Think Tank, "Standard Essential Patents and the Internet of Things", January 2019, P.18

① Archos v. Philips（オランダ、地裁、2017 年）^{101,102}

【概要】

Philips は、所有する無線通信規格の標準必須特許について Archos とライセンス交渉を行っていたが合意することができなかったため、Archos に対する侵害訴訟をオランダのハーグ地裁へ提起した。

同様の訴訟をドイツのマンハイム地裁でも争っており、当地裁は、Philips のオファーは FRAND 条件とは認められないとした¹⁰³。これに対し、本件では、オランダの裁判所は、Philips のオファーが FRAND であると判断した。

【主な争点】

- ・ Philips のオファーが FRAND であるか否か。

【判旨】

裁判所は、交渉義務やロイヤルティ等から、Philips のオファーが FRAND であると判断した。すなわち、交渉義務について、Huawei v. ZTE 事件の枠組みからは、FRAND ライセンスに一定の幅があると推測することも可能である。また、Archos は、Philips の提案は FRAND ではないと主張するものの、単に低いレートを目指しており、そのマージンが小さすぎるとした。加えて、Philips が新たな交渉の機会を形成したにもかかわらず、Archos は、その後、交渉することもなく裁判所に提訴したという状況から、Archos が交渉に前向きだったとは認められないとした。

また、ロイヤルティスタッキングとは、すべてのライセンス料が加算されれば、耐え難いロイヤリティが発生するというものであるが、Archos はそのような、耐え難いロイヤリティであるということを証明していないとした。

さらに、ロイヤルティベースを SSPPU とすると、部分による携帯電話全体に対する価値が考慮されていないという不利益がある一方で、携帯電話全体の価格に基づくと、標準技術または特許技術とほとんど関係がない他の価格要因が考慮されるという欠点があるとした上で、裁判所は、両者について検討することも重要であるが、交渉中に決定されるべきであるとした。

【意義】

本件では、ライセンスオファーの FRAND 条件について、オランダの裁判所が、ドイツ

¹⁰¹ Archos S.A. v. Koninklijke Philips N.V., Rechtbank Den Haag, Case C/09/505587/HA ZA 16-206, ECLI:NL:RBDHA:2017:1025, 8 February 2017

¹⁰² 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

¹⁰³ LG Mannheim, 7 O 209/15, 1 July 2016

の裁判所の判断と異なり、権利者有利の判断を示している。また、FRAND ライセンスの幅、ロイヤルティスタッキング、SSPPU の考え方についても示した。

(iii) 英国

英国では、2017 年 4 月の *Unwired Planet v. Huawei* (英国、高等法院、2017 年)¹⁰⁴で、ロイヤルティの具体的な算定やグローバルライセンス、*Huawei v. ZTE* 事件の基準の適用など、標準必須特許の紛争におけるいくつかの論点について詳細な検討がなされ、国際的に注目されている¹⁰⁵。

当該事件では、*Huawei v. ZTE* 事件の第 1 ステップに関し、差止訴訟提起前の通知について判断し、また、ロイヤルティの算定について、以下のように判示し¹⁰⁶、比較可能なライセンスをベースとしつつ、トップダウンアプローチを考慮してロイヤルティを算定した。

- ・ FRAND のロイヤルティを決定する適切な方法は、特許権者のポートフォリオの価値に応じた基準レートを決定することである。ロイヤルティは、ライセンシーの規模によって変わらず、これによりホールドアップとホールドアウトが排除される。
- ・ 比較可能なライセンスを使用することにより FRAND の実施料を決定する。自由に交渉されたライセンスは、FRAND となり得る証拠となる。比較可能なライセンスと相対的強度から基準レートが決まり、この基準レートから主要市場と中国の実施料を求める。
- ・ 関連する標準必須特許における特許権者のシェアを決定し、それを標準の累積ロイヤルティに適用することによって実施料を決定するトップダウンアプローチを、基準レートで求めた実施料のクロスチェックとして使用する。

関連する英国の判例としては、上記事件の控訴審である *Unwired Planet v. Huawei* (英国、控訴院、2018 年) のほか、*Conversant Wireless Licensing v. Huawei* (英国、控訴院、2019 年) が挙げられ、後者では、グローバルライセンスの裁判管轄について判断された。

① *Unwired Planet v. Huawei* (英国、控訴院、2018 年)^{107,108}

【概要】

¹⁰⁴ *Unwired Planet v. Huawei* [2017] EWHC 711 (Pat) (5 Apr. 2017)

¹⁰⁵ 鈴木将文「標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020 (独立行政法人経済産業研究所、2018 年 5 月) 11 頁

¹⁰⁶ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2018 年 3 月) 301-310 頁

¹⁰⁷ *Unwired Planet v. Huawei* [2018] EWHC Civ 2344 (23 Oct. 2018)

¹⁰⁸ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

Unwired Planet は、Huawei らと標準必須特許のライセンス交渉を進めたが、合意に至らなかったため、Google、Samsung、Huawei に対し標準必須特許の侵害を主張し、差止等を求めて英国高等法院（一審）へ提訴した。提訴後、Google、Samsung とは和解に至っている。

英国高等法院は、Huawei の実施の差止やグローバルライセンス等を認める判決を下したため、Huawei がこれを不服として英国控訴院（控訴審）へ控訴したのが本件である。

控訴審は、グローバルライセンス等について一審の判断を支持した。

【主な争点】

- ・ グローバルライセンスは、FRAND となるか否か。
- ・ 常に同一のロイヤルティを求める厳格な非差別アプローチを採用すべきか否か。
- ・ 特許権者がライセンスオファーすることなく訴訟を提起することについて、Huawei v. ZTE 基準の適用をどのように判断すべきか。

【判旨】

控訴審は、グローバルポートフォリオのライセンスを国別に行うことは非効率的であり、一審が、すべての状況において、グローバルライセンスのみが FRAND であると判断したことは、その一部に誤りがあるものの、その結論に大きな影響を与えないとした。

また、SEP 権利者への公平な利益と差止の脅威のない技術への普遍的なアクセスとの間で適切なバランスを図るためには、厳格な非差別アプローチは厳し過ぎるため、採用すべきではないとした。

さらに、CJEU は、TFEU 第 102 条に違反することなく、SEP 所有者が侵害者と事前の通知なしに差止を求めて提訴することができないことを明らかにしているが、厳密にどのような通知を与えなければならないか、問題となっている特定の事例のすべての状況に依存するとした上で、一審が、グローバルライセンスは FRAND であり、Unwired はいかなる濫用行為を行っていないと判断したことは、妥当であるとした。

【意義】

本件は、グローバルポートフォリオに基づくグローバルライセンスが FRAND となり得るとし、また、FRAND 条件の非差別及び Huawei v. ZTE 基準の適用についても重要な考え方を示している。

また、本件は、英国裁判所が FRAND 料率を設定した最初の事件であり、英国裁判所は特許ポートフォリオについてその設定を行った。この事件の重要な点は次のとおりである。

- － 標準必須特許のポートフォリオがグローバルで、実施者がグローバル企業である場合、FRAND ライセンスもグローバルにかつポートフォリオ全体に適用される。

- 裁判所は、各当事者の申し出がFRANDであったかどうかを評価する。しかし、どちらの申し出もFRANDでない場合、裁判所がFRAND料率を設定する。
- 実施者が裁判所によって設定された料率でのライセンスを受諾しない場合、裁判所は、有効かつ侵害と判断された特許に基づく英国全土の差止を認容することができる。
- FRANDを超えるロイヤルティ料率を請求することは、それ自体、反競争的ではない。反トラスト的濫用のしきい値はFRANDであることと同じではない。そのため、両当事者は許容誤差を有する。
- 基本的な評価方法は、利用可能な場合には、比較可能なライセンスを使用することである。トップダウンアプローチは、導き出された料率についてのチェックとしてのみ有用である。
- FRANDのうち「非差別」という部分は「厳格なもの」ではない。言い換えれば、より低い料率で他者が既にライセンスを受けている場合でも、ある者に公平かつ合理的なロイヤルティ料率を支払うよう要求することは差別的ではない。FRANDは、「最優遇ライセンシー」条項と同じではない。

【本判決に対する国内企業等の意見】

国内企業等に対するヒアリング調査における、本件の各争点に対する意見を以下に示す。

（グローバルライセンス）

本件のグローバルライセンスの判断について、主に実施者としての立場を有する者から、主に特許法の属地主義の観点から、違和感や懸念があるとする意見があった。主な意見を以下に示す。

＜属地主義の観点からの意見＞

- ・ 係争地となっていない国に関するライセンス料について判断が示されたことについて違和感がある。また、訴訟で侵害／非侵害が争われていない特許に関しても実質上損害賠償を払うという効果につながってしまうのではないかと懸念がある。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ FRAND 表明を契約に類似するコミットメントだとみれば、ある特定の法域において一律に判断するというのもあり得ると思うが、対象が特許であるのでそれぞれ属地主義で評価されるべきであり、グローバルな条件を一裁判所で決めることの善し悪しに関しては判断しかねる状況である。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ グローバルライセンスについては、一見すると属地主義に反するとも考えられ、この判断がグローバルスタンダードとなるのかについて注目している。（電気機器（実施者））

- ・ 世界的にみると国によって温度差があり、ある国が一括して決めるのは果たして本当によいのかは疑問がある。(輸送用機器(実施者))
- ・ グローバルな事業展開を迅速に行うことが出来る利点がある一方で、他の国の料率がある国が決めてよいのかという懸念も当然ある。(輸送用機器(実施者))
- ・ 各国の経済状況や端末の価格も異なる中で英国の裁判所が決めてしまうのは抵抗がある。(輸送用機器(実施者))
- ・ グローバルライセンスを決定できる法的根拠が不明である。(電気機器(特許権者／実施者))

<FRAND 料率について>

- ・ 本判決で示されたロイヤルティレートは、知財高裁の Apple v. Samsung で示された判断と比較すると相対的に高い。知財高裁の判断と乖離が生じているように感じる。(電気機器(特許権者／実施者))

一方、主に特許権者としての立場を有する者から、本判断について、紛争の一挙的解決が可能であること等から好意的な意見も出された。主な意見を以下に示す。

<肯定的な意見>

- ・ いろいろな国の紛争を一回で解決することは良いと考えている。(情報・通信(特許権者))
- ・ グローバルライセンスを取得することが誠実であると判断したことは妥当であると考ええる。(電気機器(特許権者))
- ・ 追い風とまでは言えないが、悪い影響はないと思われる。(知財管理(特許権者))
- ・ 各国で個別に訴訟をし、ライセンス条件を定めることは非現実的であり、グローバルにライセンス条件を定めることは合理的な判断と感じる。(知財管理(特許権者))
- ・ FRAND ライセンスは、公平性を保つべきであり、グローバルライセンスの考え方が妥当である。部分的なライセンスでは、ライセンスごとに差が生じ得るため、公平ではないと考える。(知財管理(特許権者))

(非差別)

本件の非差別の判断に関する主な意見は以下の通りである。

- ・ ライセンシー側も特許を持っている等の状況で変わるとは思うが、同じ前提(条件)であれば、同じ料率であるべきだと思う。(電気機器(実施者))
- ・ 同じような規模でビジネスを行っている企業間であるのに条件が変わってもよいとい

うことはしっかりこない。(輸送用機器(実施者))

(Huawei v ZTE の適用)

本件の Huawei v ZTE の適用の判断に関する主な意見は以下の通りである。

- ・ 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」がベースにしている CJEU の判断については国によって運用が異なると感じた。ドイツと違って英国は適用が比較的緩い。CJEU の判断についてはあくまでも指針であり、FRAND 義務については柔軟に相対的に判断していくとしている。実際の交渉は、必ずしも CJEU の示す手順のとおりでないように思う。交渉における誠実性判断はケースバイケースで判断されるというのは実情に合っているように感じる。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ ヨーロッパにおける交渉で参考になる。(情報・通信(特許権者))

② Conversant Wireless Licensing v. Huawei (英国、控訴院、2019 年)^{109,110}

【概要】

Unwired Planet v. Huawei 事件で、グローバルライセンスが FRAND であると判断された後、英国特許侵害訴訟において、グローバルライセンスの判断に関する裁判管轄について争われた。原告は、被告が英国の標準必須特許権を侵害しているとして、グローバルライセンスに基づくロイヤルティを求めることの適否等を求めて提訴した。被告は、英国裁判所はグローバルライセンスの条件を決定する管轄権を有していないと主張した。

本件では、外国特許権の有効性については英国裁判所に管轄権はないが、英国特許権を含むポートフォリオのグローバルライセンスを英国裁判所が審理・判断することは問題ないとされた。

【主な争点】

- ・ 英国の裁判所が、英国特許及び外国特許の有効性に関連する侵害の訴えに対する管轄権を有するか否か(英国が適切な法廷地か否か)。

【判旨】

(一審)

一審は、本件の請求を外国ポートフォリオの権利侵害請求、または世界的なロイヤルテ

¹⁰⁹ Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE [2019] EWCA Civ 38 (30 Jan. 2019)

¹¹⁰ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

イ請求とみなすことは正確ではなく、本件は英国特許 4 件の侵害の申し立てであるため、英国裁判所は明らかに、本件を審理する適切な法廷であると判断した¹¹¹。

（控訴審）

控訴審は、被告が主張する原告の FRAND 宣言の遵守は、原告が有効な英国特許の侵害に対して救済を受ける権利があるかどうかの紛争から切り離すことができないとした上で、本件の争点には、英国特許の侵害、必須性および有効性の判断が含まれるため、英国の法廷地は、この争点を審理するために明らかに最も適切な法廷地であり、実際に唯一可能な法廷地であると判断した。

なお、本件の予備審問では次の点が確認された。

- 英国裁判所はグローバルなFRAND料率を決定する管轄を有する。
- このことは礼譲の原則（principles of comity）を妨げるものではなく、また、他国における特許の有効性を決定することでもない。
- 侵害訴訟における被告によって提起された抗弁の一部としてそれを行うため、また、裁判所が付与する救済は、英国における英国特許に関する差止であるため、裁判所は、管轄を有する。

【意義】

本件によると、グローバルライセンスのライセンス条件に関する訴訟は、グローバルポートフォリオに含まれる特許権が登録されたいずれの国でも可能になると解釈できる。

なお、本件英国訴訟と平行して、グローバルポートフォリオに含まれる中国特許の訴訟が中国で進められており、この中国訴訟の結果がグローバルライセンスに影響することが指摘されていることに留意する必要がある。

【本判決に対する国内企業等の意見】

国内企業等の本件についての主な意見を以下に示す。

（グローバルライセンス）

- ・ Unwired Planet v. Huawei と同様に、英国の裁判所の意思表示という意味が強く、注目している。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ グローバルレートについて英国の裁判所が決定するが、特許の必須性、有効性または決定されたロイヤリティを修正するためにローカルで訴訟を提起することを妨げるものではないと判断された。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 被告の製品が、ローミングにより世界中で使われることが、グローバルでのライセンス

¹¹¹ Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE [2018] EWHC 808 (Pat) (16 Apr. 2018)

条件を定めるべき根拠の 1 つとされているように思うが、それでは、英国以外の製品にも、グローバルレートを適用することの説明ができていないように思う。(電気機器(特許権者／実施者))

③ 最近の判例に対する英国法律事務所の意見

英国法律事務所に対するヒアリング調査から得られた最近の判例に対する意見を以下に示す。

Unwired Planet v. Huawei 事件における判決が、標準必須特許訴訟の地としての英国の人気を復活させたことは疑いがない。第一審の判決以降、英国において提起された 6 件の標準必須特許の事件（又は一連の事件）があり、全てが FRAND 料率を設定するためにその英国の裁判管轄を使用しようとしている。

- Conversant Wireless Licensing v. Huawei (英国、控訴院、2019年)¹¹²
- Apple v. Qualcomm (英国、高等法院、2018年)¹¹³
- Philips v. HTC (英国、高等法院、2018年)¹¹⁴
- Philips v. Tinnos (不明)
- TQ Delta v. Zyxel (英国、高等法院、2018年)¹¹⁵
- Nokia v. Apple (和解済み)

これまでのFRAND事件における主な制限は、これまでのところ、英国裁判所（Unwired Planet事件において）及び米国裁判所（TCL v Ericsson事件において）はポートフォリオを比較するために相対的に単純な技法を用いている。

今後の事件では、より広範囲の比較可能なライセンスを使用し、ポートフォリオの経時変化に対して調整するであろう。その調整は、特許の数、法域の広がり、及び異なる世代の技術にわたる重み付けにおける変化を考慮しなければならない。このことは、失効した特許を取り除き、特許を正しい所有者及び各標準の世代に割り当てることを含む、幾つかの技術的に困難な措置を必要とする。ETSIデータベースだけでは、各人が保有している（又は関連する時点で保有していた）ポートフォリオの大きさを判断することはできない。これは、ETSIデータベースが、宣言されている各ファミリーの全ての特許を含んでおらず、

¹¹² Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE [2019] EWCA Civ 38 (30 Jan. 2019)

¹¹³ Apple v. Qualcomm [2018] EWHC 1188 (Pat) (22 May 2018)

¹¹⁴ Koninklijke Philips NV v Asustek Computer Incorporation and HTC [2018] EWHC 1826 (Pat) (19 July 2018), [2018] EWHC 1732 (Pat) (10 July 2018), [2018] EWHC 1224 (Pat) (23 May 2018)

¹¹⁵ TQ Delta LLC v Zyxel Communications [2018] EWHC 1515 (Ch) (13 June 2018)

有効期限又は所有権について計算を行うのに必要な書誌的な特許情報を含んでいないためである。

裁判所は、これまで、ポートフォリオの評価方法を、問題のポートフォリオにおける特有の標準必須特許のファミリー数に限定してきた。全ての標準必須特許のファミリーが同等の価値ではないことを認識し、今後の事件において、裁判所は、価値について、より洗練された代理要素の存在を認める必要があるであろう。

一つの代理要素は前方引用（被引用）であり、これは、ポートフォリオにおける各特許ファミリーが受けた被引用数の測定を要求する。正確さのために、この種の測定は、特許年齢又はその出願国について調整するような洗練された「正規化」技術を要求する。年齢正規化は、特許がその存続期間にわたって前方引用を受けるであろうことから必要である。特許年齢を正規化しないと、より古い特許は、引用を受けるより長い期間を持つため、より価値があるように「見える」かもしれない。幾つかの国々（最も注目すべきは米国）で出願された特許は、他の国で出願された同じ特許よりも多くの引用を受けるため、地域の正規化が必要である。「自己引用」を排除することも必要である。「自己引用」は、ある企業が自社の特許の一つを引用した場合に生じる。

裁判所が考慮する必要がある第二の代理要素は、標準必須特許所有者の標準への技術貢献である。このことは、貢献は特許ではないという見解によって、TCL v Ericsson事件においては却下されたが、二者の当事者がそれぞれ大きな特許ポートフォリオを保有している場合、標準の開発に著しく貢献した当事者は、貢献していない当事者よりも、より価値のあるポートフォリオをおそらく持っているであろうことは比較的議論の余地がない。したがって、価値についての代理要素として、貢献の計数は考慮に値し、他のどの代理要素よりも不正確ということはないかもしれない。これは、Huawei v Samsung事件において中国裁判所によって使用された。

第三の代理要素は法域加重特許計数（jurisdiction-weighted patent counting）である。法域による重み付けの背後には二つの理由がある。特許部門は予算で運営しており、それは更新手数料を賄わなければならない。そのため、ポートフォリオ・マネージャは、どれだけ広く特許を出願するかを決定する際に、何らかの情報を適用する。その発明が特に価値があると考えられるならば、特許部門は広範囲な国々にわたって出願し保護を維持するであろう。より周辺的な発明は、一つか二つの国だけで維持されるかもしれない。しかし、また、特許ファミリーの価値は、部分的には、それがいかに広く有効であるかによって左右される。広範囲な国々を含む特許ファミリーは、米国のみを含むファミリーよりもグローバルなライセンス交渉において、より価値があるであろう。その結果、一部の経済専門家たちは、法域加重特許計数をポートフォリオ価値の代理要素として考慮し始めている。

精巧さを加えるであろう更なる要素は、第三者の必須性調査の使用である。Unwired Planet事件及びTCL v Ericsson事件において、実施者はDing教授による標本化を依頼した。

今後の裁判所は、理論上は、これらの必須性調査に関する研究を考慮する必要があるであろう。それらは考慮を必要とする全てのデータ・ポイントである。

今後の事件は、これらの要素の全てを考慮して、関心のある任意の日付での業界における任意の企業についての各計測に対する正確な量を生成できる特許ポートフォリオ・データ分析ツールを必要とするであろう。データ分析ソフトウェアの使用が、これらの措置の時間及び費用を削減するであろう。より多くのデータ・ポイントを持つことはポートフォリオFRANDの決定をより一貫性のあるものにするであろう。

(3) 中国・その他

(i) 中国

中国では、標準は、国家標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準に分類され、さらに。国家標準は、強制標準、推奨標準に分けられる（中国標準化法第2条¹¹⁶）。

特に国家標準については、標準の特許に関わる問題を適切に処理し、標準の効果的な実施を保証するため、「特許に関わる国家標準管理規定（暫定施行）（2014年1月1日より施行）」が設けられている¹¹⁷。この管理規定では、特許情報の開示義務、特許実施許諾声明義務¹¹⁸、強制国家標準の特則について規定されている¹¹⁹。

また、最高人民法院は、訴訟における専利法の正しい適用と解釈を図るため、適用の基準となる司法解釈を公表している。2016年3月、最高人民法院は、「専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」を公表し¹²⁰、標準必須特許の差止の認否の基準を以下のように示した。

- ・第24条第2項「国、業界又は地方の推奨標準で明示的に触れられている必須特許の情報について、特許権者、被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件を協議するとき、特許権者

¹¹⁶ 中華人民共和國標準化法(2017年改正), https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20180101-1_rjp.pdf [最終アクセス日: 2019年3月8日]

¹¹⁷ 平成28年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017年3月）283頁

¹¹⁸ 特許実施許諾声明では、以下のいずれかを選択しなければならない。

1. 特許権者／特許出願人は、合理的かつ無差別な条件に基づいて、当該国家標準を実施するすべての組織又は個人が、無料でその特許を実施することを許諾することに同意する。
2. 特許権者／特許出願人は、合理的かつ無差別な条件に基づいて、当該国家標準を実施するすべての組織又は個人が、その特許を実施することを許諾することに同意する。
3. 特許権者／特許出願人は、前述の二方式による特許実施許諾に同意しない。

¹¹⁹ 日本貿易振興機構(ジェトロ)北京事務所知的財産権部編「国家標準と特許に関する管理規定（意見募集稿）」, https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20121217.pdf [最終アクセス日: 2019年3月8日]、遠藤誠『中国における技術標準と特許をめぐる最新動向と日本企業の戦略』（日本機械輸出組合、2018年）57-61頁

¹²⁰ 張華威「中国最高人民法院『専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）』を発表」（日本技術貿易株式会社、2016年3月）<http://www.ngb.co.jp/files/pdf56f8c611b7534.pdf> [最終アクセス日: 2019年3月8日]

が標準制定において承諾した公平、合理的、無差別の実施許諾義務に故意に違反したために特許実施許諾契約が締結できず、且つ協議において被疑侵害者に明らかな過失がない場合、標準の実施行為の差止を求める権利者の主張について、人民法院は通常これを支持しない。」

関連する最近の判例では、Iwncomm v. Sony（中国、控訴審、2018 年）及び Huawei v. Samsung（中国、控訴審、2018 年）において、標準必須特許に基づく差止等が判断されている。

① Iwncomm v. Sony（中国、控訴審、2018 年）^{121,122}

【概要】

Iwncomm（西電捷通）は、ソニー（ソニー中国）との間で無線 LAN の中国国家標準に関する標準必須特許のライセンス交渉を行ったが、合意に至らなかったため、差止及び損害賠償請求を求めて提訴した。一審（北京知的財産権法院）¹²³は、ソニーの実施の差止と損害賠償（約 910 万人民币元）を認める判決を下したため、ソニーはこれを不服として北京市高級人民法院（控訴審）へ控訴したのが本件である。

控訴審は、差止と損害賠償について一審の判断を支持した。

【主な争点】

- ・ 標準必須特許に基づく差止請求が認められるか否か。
- ・ 標準必須特許に基づく損害賠償請求が認められるか否か。

【判旨】

裁判所は、ライセンス交渉におけるソニーの過ちを認定し、ソニーに対する差止を認めた。具体的には、ソニーが Iwncomm に対しクレーム対比表（クレームチャート）の提示を求めている点について、既に提供された情報に基づいて被疑侵害製品が特許を実施しているかどうか判断することができるため、クレーム対比表を提出させることは合理的ではないとした。また、Iwncomm が秘密保持契約に署名することを前提にクレーム対比表を提供することを表明したのに対し、ソニーが秘密契約に合意せず誠意を持って交渉していないため、ソニーは交渉プロセスにおいて明らかな誤りがあったとした。

また、係争特許の類型、権利侵害行為の性質及び状況、特許ライセンスの性質、範囲、時間やその他の要素を考慮し、本件特許のライセンス料の 3 倍として求めた一審の損害賠

¹²¹ 北京市高級人民法院（2017）京民終 454 号（2018 年 3 月 28 日）

¹²² 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

¹²³ 北京知的財産法院（2015）京知民初字第 1194 号（2017 年 3 月 22 日）

償額は、事実と法的根拠を有するため、裁判所は一審の損害賠償を支持するとした。

【意義】

本件は、標準必須特許に基づくライセンス交渉において、特許権者がクレームチャートを提示することは一般的であるものの、必ずしも必要とされない場合があること、また、秘密保持契約の締結については慎重な対応が必要であることを示している。

【本判決の争点等に対する国内企業等の意見】

国内企業等に対するヒアリング調査では、本件について、以下のような意見が聞かれた。

（クレームチャートの秘密保持契約）

本件では、クレームチャートの提示にあたり秘密保持契約に Sony が合意しなかったことにより正式な特許ライセンス交渉プロセスへ入ることが遅れ、その過ちは Sony にあると判断された。また、本件では、Sony が特許を実施しているかどうか判断する際に必ずしもクレームチャートに依拠する必要はないと判断された。本判断についての主な意見を以下に示す。

- ・ 規格必須であっても、クレームチャートの提示はマストでないかと考える（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 例え、公知情報の組み合わせであったとしても、クレームチャートで示される対応付けの情報は、重要な情報である。そのため、クレームチャートの提示にあたり、秘密保持契約の締結を求めるのは一般的ではないか。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ クレームチャートがなくては侵害の有無は判断できない。さらに、情報通信系ではない自社業界には、通信系の SEP の内容を理解できる人は乏しい。したがって、クレームチャートをもらったとしても、侵害有無の判断を自社の人間だけで行うのは難しいかもしれない。（輸送用機器（実施者））

（本件特許の侵害）

本件では、設計開発又はサンプル検査の段階において、中国の国家規格である WAPI の機能検査の実施が本件特許を侵害すると判断された。本判断についての主な意見を以下に示す。

- ・ 試験段階における方法の発明の実施のため、多くの出荷製品は侵害していないはずなのに、その点の考慮がされていないことからすると、この判決の妥当性には疑問を感じる。（電気機器（特許権者／実施者））

- ・ 本件の特許は、複数主体により実施される方法特許にもかかわらず、端末の検査段階における実施により権利侵害が認定された。一方で、ユーザによる使用は、権利侵害は認められないと判断された。(学識経験者)

(国家強制標準及び FRAND 宣言による非侵害の抗弁)

本件で、WAPI は、国家強制標準としての指定が延期されているため、推奨的な国家標準と判断された。また、最高人民法院の「専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」に、推薦国家・業界・地方標準に係る必須特許の情報が明示されており、被疑権利侵害者が当該標準の実施には特許権者の許諾を必要としないことを理由に、当該特許権を侵害していないと抗弁する場合、これを支持しないと規定されていることから、Sony の主張は認められないと判断された。本判断についての主な意見を以下に示す。

- ・ 中国では WAPI に対応していないと認証が取れないという実態があった。合理の原則に立つと、実質は強制標準であると見なすべきである。一審では、強制標準と判断したが、WTO の問題があるため、この点についての一審判断を変更する必要があったのではないか。(学識経験者)
- ・ 司法解釈の指針¹²⁴に基づく抗弁が認められないことは、世界の流れからみると違和感がある。(学識経験者)
- ・ 西電捷通は、WAPI の規格策定のメンバーである。ましてや、検査用の機器も販売している。先進国では、このような立場であれば、自制を迫られる。(学識経験者)

(損害賠償)

本件で、原告は本件特許のライセンス料の3倍を賠償金額とすることを主張したところ、かかる主張は、事実と法的根拠を有すると認められた。本判断についての主な意見を以下に示す。

- ・ 判示された損害賠償額は高い印象を受ける。法定賠償額を上げるという議論の中での具体例として使われたのではないかと指摘する中国の弁護士もいた。(輸送用機器(実施者))
- ・ 交渉段階での金額に比べて高額な損害賠償となっており、理屈がよくわからない。(輸

¹²⁴ 2017 年 4 月 20 日に北京市高級人民法院が發布した改正「特許侵害判定指南」131 条は、権利消尽について、「特許製品、又は特許法に基づき直接得られた製品の特許権者又はその許諾を経た単位・個人が販売した後、当該製品の使用、販売の申出、販売、輸入をした場合、特許権侵害とみなされない。」と規定し、(4)にて、「方法特許の特許権者又はその被許諾者が専らその特許方法を実施するのに用いられる設備を販売した後、当該設備を使用して当該特許方法を実施すること。」と規定している。

送用機器（実施者）

② Huawei v. Samsung（中国、控訴審、2018 年）^{125,126}

【概要】

Huawei は、Samsung が Huawei の標準必須特許を侵害しており、また、クロスライセンスの交渉において Samsung は FRAND 義務に対して明らかな誤りがあるとして、差止を求めて提訴した。これに対し、Samsung は、Huawei がライセンス交渉において FRAND 義務を履行しておらず、Samsung 側に明らかな誤りはないため、Huawei の主張は却下されるべきであると主張している。

本件には、粵 03 民初 816 号と粵 03 民初 840 号が含まれる。粵 03 民初 816 号では、裁判所は、被告による特許権侵害に対する原告の差止請求を認容した。この第二審は係属中である。また、粵 03 民初 840 号では、裁判所は、被告が原告の特許権に対する侵害を直ちに停止するべきであると判示した。

【主な争点】

- ・ Huawei 間の Samsung のライセンス交渉に基づき差止が認められるか否か。

【判旨】

裁判所は交渉履歴を検討し、①ライセンスオファーの遅れとカウンターオファーの遅れを伴って手続きを長引かせていること、②SEP と一緒に非 SEP のライセンスを主張して手続きを遅らせていること、③Huawei が提案した意見の不一致を解決するための仲裁を拒否していること、④技術的な議論のための Huawei の提案を拒否していること、⑤Huawei が提供した書面によるクレームチャートに回答していないこと、⑥調停のための具体的な計画を提案していないこと、を理由として、Samsung には「明らかな誤り」とあると判断した。

特に、裁判所は、Huawei が最初の時点で SHARP から購入した特許の権利範囲を明確に特定しなかったが、この欠陥をその後修正しているため、Huawei には交渉中に「明らかな誤り」はないと判断した。

裁判所は、Samsung が手続的な観点と実質的な観点の両方から「明らかな誤り」を起していると判断し、Samsung に対して差止命令を下した。さらに、裁判所は、Samsung の明

¹²⁵ 深圳市中級人民法院（2016）粵 03 民初 816 号・840 号（2018 年 1 月 11 日）

¹²⁶ 中国法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）385-388 頁。

らかな誤りのために 5 年以上にわたって交渉が引き延ばされており、これは差止命令の正当性を示しているとした。

【意義】

本件は、中国の裁判所において、標準必須特許に基づく差止について最高人民法院の司法解釈に従って判断した例である。

③ KPN v. Motorola（中国、控訴審、2018 年）^{127,128}

【概要】

KPM は、Motorola が KPM の特許を侵害しているとして、差止及び損害賠償を求めて提訴した。KPM は、本件特許が関連する標準と一致しており、関連する標準は中国で実施されていると主張した。

本件では、主張された特許が標準必須特許ではないとして、原告の全ての請求が棄却された第一審の判決を支持し、控訴が棄却された。

【主な争点】

- ・ 本件特許が標準必須特許であるか否か、また、差止及び損害賠償が認められるか否か。

【判旨】

一審は、本件特許と関連する標準との間には多くの違いがあるため、被疑侵害製品が関連する標準を採用していたとしても、本件特許を侵害するという主張は認められないとして、KPM の請求を棄却した。また、控訴審は、本件特許には関連する標準が含まれないとして、一審の判断を支持した。

【意義】

本件は、中国の標準必須特許に基づく差止について、必須性が争われる場合があることを示している。

④ 標準必須特許を巡る紛争に対する中国法律事務所の意見

¹²⁷ KPN v. Motorola（Wuhan），北京市高級人民法院（2018）京民終 529 号

¹²⁸ 中国法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。

ライセンサーまたはライセンシーとなる企業を対象に特許のライセンス交渉における留意点及び裁判地についての、中国法律事務所の意見を以下に示す。

(ライセンサー)

- ・ 交渉に入る前に FRAND ライセンス料率案に関する合理的な説明を用意する。
 - － ライセンス料を当事者の SEP の強さと一致させる。
 - － それ以前のライセンス契約におけるライセンス料率を参考にする。
 - － SEP の量、質、及び研究開発投資額を考慮する。
 - － SEP のライセンスの地理的範囲を検討する。
 - － クロスライセンスについては、両当事者のビジネスモードと特許の強さを比較する。
 - － 相手方当事者が異議を唱えるときには、交渉中に、SEP 及び非 SEP の抱き合わせ販売、抱き合わせライセンスなどの不合理なライセンス条件に執着しない。

(ライセンシー)

- ・ 交渉へ積極的に参加する。

積極的な参加が、交渉過程の一方の当事者に誠意があることを示す場合がある。

 - － 交渉へ積極的に参加する。積極的な参加が、交渉過程の一方の当事者に誠意があることを示す場合がある。
 - － 相手方からの申出に適時に応答する。
 - － 技術的な交渉プロセスでは、相手方から提供されたクレームチャートに合理的かつ適時に対応する。
 - － 必要に応じてライセンス料を適切に調整する。
 - － 正式な交渉の前に秘密保持契約に署名するなど、商慣習に従う。
 - － 交渉が行き詰まった場合には、解決策として中立的な第三者の助けを求めることを検討する。
 - － 調停が行われる場合には、前向きな姿勢を示す。
- ・ 交渉が行き詰まった場合には差止請求も選択肢に入れる。

一般に、裁判所は、中国における最近の SEP 事件における裁判例に従って差止請求を精査する。しかし、以下の前提のもとに、差止請求が選択肢に入る場合もある。

 - － SEP の特許権者が FRAND ライセンス料率を提案している。
 - － 交渉において SEP の特許権者に過失がない。
 - － 交渉を故意に遅らせ、不合理な条件を提起し、それが交渉の行き詰まりを引き起こしたなど、交渉においてライセンシー候補企業に明白な過失が存在する。

（SEP 紛争の裁判地）

中国において SEP に関係する司法実務が継続的に蓄積されるに伴い、最高人民法院の知的財産法廷の設置、及び SEP 紛争に関連する政策及び規則の継続的な更新により、中国の裁判所は SEP 特許権者にとって望ましい裁判地となろう。SEP 紛争を提起する裁判地としては深圳市中級人民法院又は北京市知識産権法院が理想的である。

（ii） インド

インドは、世界第 2 位の携帯電話市場を有しており、情報通信業界の企業にとって魅力的であることから、大手グローバル企業が参入し、標準必須特許の紛争も増えている¹²⁹。

インドの特許法では、差止は裁判所の裁量で採用し得る衡平法上の救済である（インド特許法第 108 条(1)）。差止の要件は、①一応の特許侵害が存在すること、②利便性のバランスが原告に有利であること、③差止を認めない場合に原告が回復不能な損害を被ることであり、原告がこれら 3 つの要件を立証した場合、裁判所は通常、被疑侵害者に対して（暫定的）差止命令を認める。インドにおける標準必須特許に係る訴訟では、この差止が認められるとともに、（暫定的な）ロイヤルティの支払いも判断される傾向にある¹³⁰。

標準必須特許に係る差止に関する事件として、Ericsson v. Intex 事件¹³¹では、以下の通り判示し、暫定的差止を認めた¹³²。

- ・ Ericsson は、Intex に対し、国外販売の製品では他社より高額なロイヤルティを提示するが、国内販売の製品では他社よりも低額なロイヤルティを提示しており、結果的に、他のライセンシーに提示したロイヤルティと変わらない。
- ・ 下流製品の価格をロイヤルティのベースとする Ericsson の慣行は、FRAND 条件に適合している。
- ・ 仮に Intex がロイヤルティを支払わない場合、Ericsson は金銭賠償だけでは補償できないほど回復不能な損害を負うため、暫定的差止を認める。

¹²⁹ Pravin Anand "LESSONS FROM INDIA ON SEP LITIGATION" <https://www.managingip.com/Article/3748759/Lessons-from-India-on-SEP-litigation.html> [最終アクセス日：2019 年 3 月 11 日] , Kirti Gupta "FRAND in India: Emerging developments" <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389617305888> [最終アクセス日：2019 年 3 月 11 日]

¹³⁰ J. Gregory Sidak "FRAND in India", The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust, and Patents (Jorge L. Contreras, ed., Cambridge Univ. Press 2018) P.336. 裁判所は、SEP 権利者の権利行使を認める傾向がある一方で、インド競争委員会（CCI）は SEP 権利者のライセンス実務に厳格なアプローチを採用していることが指摘されている。

¹³¹ Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Intex Techs. (India) Ltd., Delhi High Court, I.A. No. 6735/2014 in CS(OS) No.1045/ 2014, March 13 2015

¹³² 鈴木信也「世界の FRAND 判例(Vol.28)Intex 事件：FRAND 宣言された規格必須特許の実施料算定に関し、最終製品価格をベースに算定すると判断したインドの事例[TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) vs. INTEx TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED, In the high court of Delhi at New Delhi 2015.3.13]」The invention 2018 No.7(2018 年 7 月) 46-49 頁

さらに、関連する最近の判例では、Philips v. Rajesh Bansal（インド、高裁、2018 年）においても、標準必須特許に基づく差止等が判断されている。

① Philips v. Rajesh Bansal（インド、高裁、2018 年）^{133,134}

【概要】

Philips は、Rajesh Bansal、Bhagirathi Electronics らに対して、DVD ビデオプレーヤーの標準必須特許を侵害しているとして、インドの裁判所に差止命令及び損害賠償等を求めて提訴した。Philips によると、DVD ビデオプレーヤーを製造する場合、パテントプールの全ての必須特許のライセンスを求める必要があるとされている。

裁判所は、被告に原告の元従業員が含まれること等から懲罰的損害賠償を認めた。

【主な争点】

- ・ Philips の行為が競争法に基づく支配的地位の濫用に該当するか否か。
- ・ 標準必須特許に基づく損害賠償請求は認められるか否か。
- ・ 標準必須特許に基づく差止請求は認められるか否か。

【判旨】

裁判所は、競争法第 4 条に基づく支配的地位の濫用については、民事裁判所における訴訟や手続きの対象の原因ではないため、権利者によるパテントプールの作成が支配的地位を濫用し反競争的行為となるかどうかは、本件で判断することはできないとした。

また、CSIOR v. CISCO 事件(米国、CAFC、2015 年)¹³⁵によると、最終製品に関する損害賠償モデルを採用することは、ロイヤルティを確認するために一般的に認められた原則であるとした上で、標準必須特許に対する合理的なロイヤルティは、FRAND 条件だけでなく、本発明から得られ、増加する利益を考慮すべきであるとした。そして、Rajesh Bansal の行為と、本件特許の侵害を十分に認識している原告の元従業員であることを考慮すると、Rajesh Bansal は 50 万ルピーの懲罰的損害賠償を支払う責任を負うとした。

差止請求については、本件訴訟特許がすでに期間満了しているため認められないとした。

【意義】

本件では、インドの裁判所で標準必須特許に基づく差止及び損害賠償等が判断され。民事裁判所で競争法に基づく主張が認められないこと、ロイヤルティベースについて米国判

¹³³ Koninklijke Philips Electronics N.V. vs. Rajesh Bansal And Ors., Delhi High Court, CS (COMM) 24/2016 & CS(COMM) 436/2017, 12 June 2018

¹³⁴ 公開情報調査結果等をもとに作成。詳細は資料編参照。

¹³⁵ Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization vs. CISCO Systems, Inc., Fed. Cir. Dec.3 (2015)

例を参照していること、懲罰的損害賠償の可能性があることを示している。

【本判決に対する国内企業等の意見】

国内企業等に対するヒアリング調査では、本件について、以下のような意見が聞かれた。

- ・ インドにおけるライセンス交渉について判断しているため、参考になる。(情報・通信(特許権者))

(iii) 韓国

韓国の特許法では、差止請求に関し、日本の特許法と同様に、「特許権者又は専用実施権者は、自己の権利を侵害した者又は侵害するおそれがある者に対してその侵害の禁止又は予防を請求することができる」(韓国特許法第 126 条第 1 項)と規定しており、侵害が立証された場合、自動的に差止を受ける権利があるため、権利濫用などの例外を除いて、原則として差止が認められる可能性がある¹³⁶。

標準必須特許に係る差止に関する事件として、Samsung v. Apple 事件¹³⁷では、以下の通り判示し、差止を認めた¹³⁸。

- ・ FRAND 宣言は契約の申込みとは認められず、Apple の一方的な実施行為のみではライセンスを受ける意思表示もあったとは言えない。FRAND 宣言は、不特定の第三者に対して自動的にライセンスを提供する義務を負うものではない。
- ・ SEP 保有者は、ライセンスを希望する第三者との誠実交渉義務を負い、また、SEP 利用者にも誠実に交渉する義務がある。しかし、Apple は、ライセンスを求めたり、協議したりすることなく実施を続けていること、Apple が著しく低いロイヤルティを提示したこと、Apple は、誠実に交渉を進める意図よりも差止を回避しようとしていること等から、Samsung の差止請求は権利濫用とは認められない。
- ・ 不当な取引拒絶行為に該当するとは認められず、また、他の利用者と比較して著しく差別的な価格などの不公平な条件を提示する行為に該当するとも言えない等から、公正取引法(「独占規制及び公正取引に関する法律」)に違反するとは認められない。

公正取引法の適用では、標準必須特許の権利行使は支配的地位の濫用と関係するところ、韓国公正取引委員会(KFTC)は、これまで濫用行為の立証が困難なこともあり、積極的に

¹³⁶ Jorge L. Contreras et al. "The Effect of FRAND Commitments on Patent Remedies", "Patent Remedies and Complex Products: Toward a Global Consensus" (Brad Biddle et al., eds., Cambridge University Press) Chapter 5, P.331-332

¹³⁷ ソウル中央地方法院, 11 ガ合 39552, 2012 年 8 月 24 日

¹³⁸ 清水利明「世界の FRAND 判例(Vol.18)サムスン対アップル事件(韓国): FRAND 宣言された特許権に基づく差止請求権の行使が認められた事例[ソウル中央地方法院 2012.8.24 判決]」The invention 2017 No.9 (2017 年 9 月)48-51 頁

摘発していなかったが、近年、Qualcomm の支配的地位の濫用に対し非常に高額な課徴金を課している¹³⁹。

① Qualcomm 事件（韓国、KFTC、2009 年・2016 年）^{140,141}

Qualcomm の主な事業は、特許ライセンス事業とモデムチップセット事業である。特許ライセンス事業は、移動体通信業界で SEP を維持しながらライセンシーからロイヤリティを収集する事業であり、モデムチップセット事業は、SEP を使ってモデムチップセットを製造・販売する事業である。

Qualcomm は、特許ライセンス事業とモデムチップセット事業の両方に従事する垂直統合企業であり、また、ライバルのチップセットメーカーに SEP をライセンスすることを拒否または制限する一方で、携帯電話メーカーにのみライセンスを与えるというライセンスポリシーを有している。このような行為は、モデムチップ市場の競争を制限する疑いがあるため、KFTC が 2 つの事件で調査を行った。

（a）Qualcomm 第 1 事件（韓国、KFTC、2009 年）¹⁴²

【概要】

Qualcomm 第 1 事件の調査は、2006 年 2 月に開始され、2006 年 4 月、現地調査が Qualcomm Korea と韓国国内携帯電話メーカーに対して行われた。2006 年 4 月から 6 月にかけて、KFTC は公正取引法違反の疑いで韓国国内企業 2 社と外国企業 2 社から Qualcomm に対する苦情を受け、2009 年 2 月に Qualcomm に審査報告を送付した。KFTC は、2009 年 5 月から 2009 年 7 月まで 6 回の審議会を開催し、2009 年 7 月 23 日、Qualcomm に是正措置とともに 2 兆 7,311 億ウォン（約 2 億 1,800 万米ドル）の課徴金を命じた。FTC における事件の手続きは 2009 年 12 月 30 日に終了した。

その後、Qualcomm は不服として上訴を提訴し、ソウル高等裁判所は、2013 年 6 月 19 日の判決で、Qualcomm の主張のほとんどを棄却した。さらに、最高裁判所で係属中となった。

【主な争点】

- ・ Qualcomm の行為が支配的地位の濫用に該当するか否か。

¹³⁹ 経済産業省「新興国等における競争当局の執行状況に関する調査報告書」（2017 年 4 月）23 頁

¹⁴⁰ KFTC, 2009 年 7 月 23 日, 2016 年 12 月 21 日

¹⁴¹ 韓国法律事務所のヒアリング調査結果等をもとに作成。Dae-Sik Hong "Regulating Abuse of SEPs in Mobile Communications Market: Reviewing 1st and 2nd Qualcomm Cases in Korea", (Multi-dimensional Approaches Towards New Technology, 2018) Chapter 9 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-1232-8_9 [最終アクセス日：2019 年 3 月 11 日]

¹⁴² KFTC, 2009 年 7 月 23 日

【判旨】

- ・韓国の公正取引委員会が、クアルコムが競合社のモデムチップを用いる場合には、携帯電話メーカーに差別的に高いロイヤリティを賦課する行為が市場支配的地位を濫用したと判断した。

【意義】

本件は、各国の競争法当局と Qualcomm の間で行われている事件の一つであり¹⁴³、KFTC は Qualcomm に対し高額な課徴金を課した。

(b) Qualcomm 第 2 事件（韓国、KFTC、2016 年）¹⁴⁴

【概要】

Qualcomm 第 1 事件の訴訟が係属中であるが、KFTC は Qualcomm に対する別の調査を開始した。Qualcomm 第 2 事件では、韓国国内企業の Samsung が主な相手となった。2014 年 8 月に KFTC の調査が開始され、2015 年 3 月に Qualcomm Korea の現地調査が実施された。2015 年 11 月に KFTC が Qualcomm に審査報告を送付し、2016 年 6 月から 10 月にかけて、4 回の審議会を開催した。この審理では、米国を拠点とする Intel、Apple、NVIDIA、台湾を拠点とする MediaTek、中国を拠点とする Huawei などの外国企業が KFTC に協力した。Qualcomm は、2016 年 11 月に同意判決を求める申立てを提出し、2016 年 12 月に KFTC から棄却された。2016 年 12 月 21 日、KFTC は Qualcomm に是正措置とともに 1.03 兆ウォン（約 8 億 5,000 万米ドル）の課徴金を命じた。FTC における事件の手続きは 2017 年 1 月 20 日に終了した。

2017 年 2 月、Qualcomm はこの決定に対して、上訴訴訟と執行停止の申請をソウル高等裁判所に提起した。ソウル高等裁判所は 2017 年 9 月 4 日に執行停止の申請を棄却した。その後、控訴訴訟はソウル高等裁判所で継続中となった。

【主な争点】

- ・Qualcomm の行為が支配的地位の濫用に該当するか否か。

【判旨】

¹⁴³ 日本では、公正取引委員会が Qualcomm に対する排除措置命令を取り消す審決を下している。「(平成 31 年 3 月 15 日)クアルコム・インコーポレイテッドに対する審決について(CDMA 携帯電話端末等に係るライセンス契約に伴う拘束条件付取引)」 <https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/mar/190315.html> [最終アクセス日：2019 年 3 月 18 日]

¹⁴⁴ KFTC, 2016 年 12 月 21 日

韓国の公正取引委員会が、モデムチップセット市場と無線通信 SEP ライセンス市場において、市場支配的地位を有するクアルコムが FRAND 確約に違反し、次のような行為を実行することによって市場での公正な競争を毀損させたと判断した。

- 競合モデムチップセットメーカーに対する移動通信の標準必須特許のライセンス提供の拒絶、制限する行為
- 市場支配的地位を濫用して No License No Chip 原則を固守した行為
- 無償 Grant Back を要求し、包括的ライセンスなど不当な契約条件を強制した行為

【意義】

本件は、Qualcomm 第 1 事件と同様に、各国の競争法当局と Qualcomm の間で行われている事件の一つであり、本件でも KFTC は Qualcomm に対し高額な課徴金を課した。

② 標準必須特許を巡る紛争に対する意見

韓国法律事務所から、標準必須特許を巡る紛争の今後の動向について、以下のとおり意見があった。

- ・ 5G 及び IoT 時代の到来と共に、標準必須特許を巡るエコシステムはさらに拡張されると予想され、SEP 権利者と実施者との間の利害関係も複雑に発展すると予想される。同一の標準技術を搭載した機器、端末及びサービスの種類が相当増えると予想され、この場合、完製品メーカー(end-product manufacturer)と供給企業(suppliers)またはその間の supply chain で誰が FRAND 交渉の当事者になるかに関する論争が増加すると予想される。

2. 各国におけるガイドライン等の世界的な動向

(1) 米国

米国における標準必須特許に関する公的機関等の最近の動向としては、司法省反トラスト局長が、標準必須特許の紛争に対する見解を表明しており、この見解による影響が懸念されている。

(i) 司法省反トラスト局長の見解

2017年9月、トランプ政権の下、Makan Delrahim（マカン・デラヒム）氏が司法省反トラスト局長（以下「局長」）に就任した¹⁴⁵。局長は、2017年11月と2018年12月のスピーチで標準必須特許の紛争に関する見解を表明している。

(a) 標準必須特許に関するスピーチ（2017年11月）

2017年11月、局長は、南カリフォルニア大学でスピーチを行い¹⁴⁶、「標準必須特許問題への当局のアプローチの転換(ホールドアップ問題に重点を置いてきたが、ホールドアウト問題の方がより大きな問題である)等」について、以下の通り見解を表明した¹⁴⁷。

・標準必須特許問題への反トラスト法適用の見直しが必要である。

標準化機関に対する競争政策及び反トラスト法上の取扱いもまた進化している。反トラスト法の目的は自由市場における競争を守り、それによって消費者を守ることにある。しかしながら、それが誤って適用されれば、技術革新、競争プロセス及び消費者に対して著しく損害を与えることになる。私がこれまで述べてきたように、反トラスト法の執行当局は、可能な限り、発明者や創作者が彼らの知的財産権を活用する際の不必要な不確実性を排除するよう努めるべきである。なぜならば、そのような不確実性は技術革新のインセンティブを減少させ得るからである。競争プロセスを守る一方で技術革新のインセンティブを最大化させるために、私は、標準化機関の意味合い、反トラスト法の法

¹⁴⁵ Department of Justice, "Attorney General Jeff Sessions Welcomes Makan Delrahim as Assistant Attorney General for the Antitrust Division", September 27, 2017, <https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-jeff-sessions-welcomes-makan-delrahim-assistant-attorney-general-antitrust> [最終アクセス日：2019年3月5日]

¹⁴⁶ Makan Delrahim, "Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at the USC Gould School of Law's Center for Transnational Law and Business Conference", Los Angeles, CA, Friday, November 10, 2017, <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-usc-gould-school-laws-center> [最終アクセス日：2019年3月5日]

¹⁴⁷ 公正取引委員会ホームページより抜粋, <https://www.jftc.go.jp/kokusai/kaigaiugoki/usa/2017usa/201712us.html> [最終アクセス日：2019年3月5日]

執行の適切な役割について改めて考え直す必要があると提案する。

特に、我々執行当局が、標準化機関に参加する技術の実装者（technology implementers）の懸念に便宜を図る方向に偏り、革新的な技術の発明によって適正な報酬を得ることが認められている知的財産の発明者のインセンティブを損なわせている危険性を懸念している。発明者と実装者の利害衝突は常に緊張状態にある。その緊張状態は、自由市場によって、典型的にはライセンス料やライセンスの相互交換に関するライセンス合意を交渉する方法によって解決される。標準化機関が与える利益にもかかわらず、反トラスト法を誤って適用し、標準化機関内部の意思疎通やライセンス慣行を規制した場合、自由市場取引は妨害され、その結果、ダイナミックな技術革新のプロセスが損なわれることになる。

- ・ ホールドアップ問題よりもホールドアウト問題のほうがより深刻な問題である。

ホールドアップ問題に関する議論がされる中で、より深刻な問題、すなわちホールドアウト問題に対する認識がしばしば失われている。個人の投資及び所有する知的財産権を通じて技術を開発する発明者と、知的財産権所有者からライセンスを受けてライセンス料を支払うことでその技術を市場化して活用する実装者の間の交渉を背景に、標準規格は策定される。ホールドアウト問題は、実装者が、自らが要求するライセンス条件に合致するまでは、標準規格に技術を実装する際のライセンス料を過少に支払う、又は、ライセンスを取得しないと脅迫する際に生ずる。

私は、集団的なホールドアウト問題は、技術革新を妨げる、より深刻な障害であると認識している。最も重要なことは、ホールドアップ問題とホールドアウト問題は対称的ではないことである。すなわち、発明者が行っている投資は、その投資が割に合うものかが分かる前に行われていることを認識すべきである。たとえ技術革新が成功しても、実装者がホールドアウトしてしまえば、発明者は実装者によって支払われるべきライセンス料を得られなくなってしまう。対照的に、実装者は、新技術のライセンス料が決定された後に投資を行っていることから、少なくともある程度は、実装者はホールドアップされるリスクに対していくらかのバッファを有していることになる。このような非対称性が存在することからも、実装者が過少投資することよりも、発明者が過少投資することの方に、より重大な懸念がある。

- ・ 特許権者の一方的な行為が合理的であるかを審理することは、反トラスト法の義務でも役割でもない。反トラスト法の執行当局はもっと控えめになり、消費者に利益を与える競争を促進する方法で反トラスト法を執行すべきである。

現行法令の下では、特許権者の一方向的な行為が合理的であるかを審理することは、

反トラスト法の義務でも役割でも無い。特許権者は、自らの行動が契約法や他のコモンロー上の責任が問われるかを把握しつつ、特許権の活用方法についての判断を下している。反トラスト法をそのような行為に無遠慮に適用した場合、そうした特許権者の判断を混乱させることになる。

より重要なことは、反トラスト法上の罰則を抑制することが、より適切なコモンローによる是正を深化させ、標準化機関に誓約に従った行動をさせるのである。契約違反があった場合、合理的・無差別なライセンス料や確約事項について訴訟を起こすことができる。もしも合理性の判断基準に違反していれば、他の契約違反事件と同様に、当該基準に違反するとの決定が下されることになる。反トラスト法の執行当局はもっと控えめになり、消費者に利益を与える競争を促進する方法で反トラスト法を執行すべきである。

- ・特許権者の差止請求権を制限する標準化機関のルール違反については、契約上の問題であり、反トラスト法違反になることは稀である。

特許権者の差止請求権を制限する標準化機関のルールを特許権者が破ることは、契約上の問題であり、反トラスト法違反になることは稀であることを認識する必要がある。特許は財産の一形態であり、独占的権利は特許権者が所有する最も基本的な取引上の権利である。特許権者からその権利を剥奪するというルールは、標準化機関が課したのか、裁判所が課したのかを問わず、技術革新のインセンティブを阻害し、ホールドアウト問題を悪化させることになる。結局のところ、差止命令の脅威が無ければ、実装者は、合理的なライセンス料の債務を負っていることを知りながら、特許侵害をし続けることが可能となるのである。

その後、この局長の見解に関して、議論が交わされている。まず、Apple 社、Microsoft 社などを含む 58 の企業・個人等が 2018 年 1 月に同局長宛に書簡¹⁴⁸を送り、「特許のホールドアップ」は大きな問題であるなどの懸念を示した。これに対し、元 USPTO 長官の David Kappos 氏、元 CAFC 首席判事の Paul Michel 氏らは、2018 年 2 月、局長に書簡¹⁴⁹を送り、標準技術の発明者に対しても、標準技術の利用者に対しても平等に反トラスト法を適用していくという見解への支持を表明した。Kappos 氏らは、ホールドアップによって消費者に悪影響が生じたことや、技術革新が阻害されたことを裏付ける証拠がこれまでに示されたことはないなどと反論している。

また、2018 年 3 月、FTC の Terrell McSweeney 委員は「標準設定プロセスに関わる問題で

¹⁴⁸ "RE: Industry Letter to DOJ Regarding Standards, Innovation and Licensing", January 24, 2018, <http://www.ccianet.org/wp-content/uploads/2018/01/Industry-Letter-to-DOJ-AAG.pdf> [最終アクセス日：2019 年 3 月 6 日]

¹⁴⁹ "Dear Assistant Attorney General Delrahim", February 13, 2018, <https://cpip.gmu.edu/wp-content/uploads/sites/31/2018/02/Letter-to-DOJ-Supporting-Evidence-Based-Approach-to-Antitrust-Enforcement-of-IP.pdf> [最終アクセス日：2019 年 3 月 6 日]

執行当局が特許保有者に注目しないのは誤りである」とする声明¹⁵⁰を発表した。この声明の中で、「反トラスト当局が過去 15 年間の学術研究と超党派で行われた調査とから得た知識を捨てて、過度な抑止への漠然とした懸念に基づきホールドアップ問題解決に向けた取組を疑問視することは残念である」などとしている。

さらに、2018 年 5 月、法学教授、元反トラスト局幹部など 77 名は、同局長に対して書簡¹⁵¹を送付し、「ホールドアップ問題は裁判所や標準化機関においても認識されており、標準化機関はこの認識ゆえに FRAND 実務を採用している」など、同局長の見解に対する懸念を表明した。

(b) その後の標準必須特許に関するスピーチ（2018 年 12 月）

その後¹⁵²、2018 年 12 月、局長は、バークレー・スタンフォード特許法学会でスピーチを行った¹⁵³。

本スピーチでは、特許法と反トラスト法の交錯において、イノベーションを促進するという当初の目標が見失われていることについて懸念を表明し、「FRAND 宣言の法的限界」、「標準化プロセスの濫用」、「SSO（標準化機関）のпатентポリシーとイノベーションへのインセンティブ」について、見解を述べた。特に、「FRAND 宣言の法的限界」では、SEP に基づいた差止命令及び USPTO との共同声明¹⁵⁴等について、以下のように見解を示した。

- ・標準必須特許に基づき差止命令を求めることについて、反トラスト法の問題であると議論することは誤りである。

特に、標準必須特許（SEP）所有者が、侵害製品の販売に対する差止命令を求めるなど、競合他社が技術を使用することを排除することについて、反トラスト法違反であるべきという議論は、批判される。この議論は、反トラスト法の問題として誤りであり、イノベーション政策の問題としても正しくないと考える。

これらの議論の性質によって異なるが、これらは、技術が標準に採用された際、ある

¹⁵⁰ Commissioner Terrell McSweeney, "Holding the Line on Patent Holdup: Why Antitrust Enforcement Matters", March 21, 2018, https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1350033/mcsweeney_-_the_reality_of_patent_hold-up_3-21-18.pdf [最終アクセス日：2019 年 3 月 6 日]

¹⁵¹ "Re: Speeches on Patents and Holdup", May 17, 2018, <https://cdn.patentlyo.com/media/2018/05/DOJ-patent-holdup-letter.pdf> [最終アクセス日：2019 年 3 月 6 日]

¹⁵² 2018 年 3 月 16 日、局長は、反トラスト法と知的財産法のための“New Madison”アプローチを公表している。"The "New Madison" Approach to Antitrust and Intellectual Property Law", Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Keynote Address at University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, PA - Friday, March 16, 2018, <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-keynote-address-university> [最終アクセス日：2019 年 3 月 7 日]

¹⁵³ Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at the 19th Annual Berkeley-Stanford Advanced Patent Law Institute, Palo Alto, CA, Friday, December 7, 2018, <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-19th-annual-berkeley-stanford> [最終アクセス日：2019 年 3 月 5 日]

¹⁵⁴ Department of Justice and U.S. Patent & Trademark Office "Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments", January 8, 2013

SEP 所有者が行い、FRAND 宣言として知られている、契約上の約束（commitment）の一部に大きく依存する。

- ・裁判所が差止命令の判断のために eBay テストを適用することで、特許法と反トラスト法の目的を促進することができる。

侵害に対し差止の救済措置を求めるテストに関しては、特許法は既に、公衆の利益のため、イノベーションへのインセンティブを最適化する慎重なバランスを図っている。このテストは、eBay v. MercExchange で最高裁判所によって明確に示されている。

．．．

eBay テストを適用する裁判所は、(Kennedy 判事が同意しているように) 特許発明が製品の使用にどれほど重要であるか、競合他社を排除する能力なしに、特許権者がその貢献に対して適切に報酬を受け取ることができるかどうかを含めて、市場の影響を考慮することが認められる。

このテストが、イノベーションへの適切なインセンティブを維持するために使用されることによって、反トラスト法と特許法の目的が同様に促進される。

- ・標準必須特許に関し、2013 年の USPTO との共同声明は、混乱を生じさせる可能性があるため撤回し、今後、USPTO との新たな共同声明を作成する。なお、2013 年の共同声明は、SEP 保有者を支援するために政府機関によって取られた最初の公式な行動であった。

2013 年初めの司法省と USPTO の共同声明“ FRAND 宣言に従った標準必須特許の救済措置に関する政策声明 (Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments)” が作り出した混乱により、反トラスト局が一部のオブザーバーに逆の印象を与えたのではないかと、懸念される。

．．．

特許が標準の一部である場合に、排除するための特別なルールはない。FRAND 宣言は、強制的なライセンススキームを作成するものではなく、作成すべきでもない。

すべての事件と同様、これらの事件では、どのような結果が公衆の利益のためにイノベーションへのインセンティブを最適化するかということが、問題となる。侵害に対する差止命令は、しばしば、動的な競争の過程を通じて成功した発明者を奨励し、報奨する特許制度を維持することで公衆の利益に役立つため、議会からの明確な指示のない執行機関は、FRAND に拘束される特許の事件において、差止命令に対する基準について判断すべきではない。

この種類の差止命令の妥当性に関する反トラスト局の立場を明確にしたにもかかわらず

ず、2013 年の共同声明では、差止命令または排除命令が「競争と消費者に害を及ぼす可能性がある」と示されており、イノベーションのためのインセンティブを最適化するという目標、すなわち動的な競争とは異なる反トラスト法の問いを何らかの形で示唆しているように思われるため、混乱の可能性は依然として高い。

このように、混乱の可能性があることから、法律の明確さと予測可能性のため、そしてイノベーションを促進するという目標を共有している特許法のコミュニティにおいて、その結論を発表する。すなわち、2013 年の共同声明「FRAND 宣言に従った標準必須特許の救済措置に関する政策声明」に同意することを撤回する。

(c) 局長の見解に対する国内企業等の意見

国内企業等に対するヒアリング調査では、局長の見解に関して、実務的にも注目している等の意見があった。主な意見を以下に示す。

- ・ 局長のスピーチは重要である。ホールドアップよりもホールドアウトの方が問題という局長の見解によって、米国における流れが変わったように思われ、実務的に注目している。(知財管理(特許権者))
- ・ 局長のスピーチでホールドアウトをより問題としているが、ホールドアップ及びホールドアウトどちらも問題であると思う。ケースバイケースで、相手次第である。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ 米国の中でも意見も一様ではないと思う。スナップショットで見たら何かしら傾向がでるのかもしれないが、一時的な状況、例えば、局長の言葉を鵜呑みにして日本が対応を図ると、日本全体のシステムとしてバランスが崩れ、日本企業が不利になりかねない。そのような断片的な傾向や状況に流されるべきではない。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ ホールドアウト問題に着目している局長のスピーチは、批判があるとも聞いているが、現状を的確に述べていると感じる。従来は、ホールドアップへの懸念からその対策が論じられることがあったが、実際にはホールドアップの事例は少なく、現状を的確に指摘している。(知財管理(特許権者))
- ・ 局長のスピーチは、通信等標準が重要な分野で特許権者に正当な対価が回ってこないことで、イノベーションに悪影響を与えるという問題提起である。特許制度そのものに冷水を浴びせている状況があり、アンチパテントが強まっていたのを少し戻そうとする動機付けがある。しかし、ロイヤリティレートが極端に上がるという訳ではないと思う。賛否両論があるが、流れとしては間違っていない。(学識経験者)
- ・ 局長のスピーチを気にしている。自動車の業界団体は、コンピュータの業界団体とともに

にこのスピーチに対してコメントしたようである。(輸送用機器(実施者))

- ・ 反トラスト局長は SSO および SEP 実施者のライセンス慣行に批判的であり、SEP ライセンスに関する連邦訴訟の増加につながる可能性があるという点で注目に値する(米国法律事務所)。

(ii) u-blox v. InterDigital に対する米司法省のステータスレポート

(a) 内容

米国司法省は、2019年1月29日にu-blox v. InterDigitalに対してステータスレポートを提出した。ステータスレポートにおいて米国司法省は、InterDigitalを支持するための声明を提出することを示した。

米国司法省は、InterDigitalのライセンス慣行は米国の独占禁止法に違反するというu-bloxの一般的な主張に反対した。

また、米国司法省は、InterDigital が u-blox の顧客にロイヤリティを要求するように連絡するのを防ぐための、保全命令および仮差止命令を要求する u-blox の申し立てに反対した。

(b) 米司法省のステータスレポートに対する意見

米国法律事務所から、米司法省ステータスレポートについて、次のとおり意見があった。

- ・ 上記した u-blox 訴訟に対する米国司法省の関心は、今後数カ月のうちに SEP に関する将来の関与を示すシグナルかもしれない。

(iii) Unified Patents のレポート

(a) 内容

Unified PatentsはFRANDロイヤリティを決定するためにHEVC/H.265規格に向けられた特許を評価するレポートを発表した¹⁵⁵。

このレポートでは、HEVC規格に向けられたすべてのSEPの1ユニットあたりの合計ロイヤリティは、ユースケースとデバイスの種類に応じて、1ユニットあたり約0.08ドルから0.28ドルになるはずであると結論付けている。

¹⁵⁵ <https://www.unifiedpatents.com/news/2019/1/9/independent-economic-study-suggests-hevc-royalties-should-be-comparable-to-or-less-than-rates-for-avc> [最終アクセス日：2019年3月7日]

(b) Unified Patents のレポートに対する意見

米国法律事務所から、Unified Patentsのレポートについて、次のとおり意見があった。

- これは、ライセンスプールMPEG-LA、HEVC Advance、およびVelos Media（1ユニットあたり0.20ドルから1.50ドル以上の料金で課金される）の料金よりも低くなるが、Unified Patentsは、専門家との相談、現実的なデータ、経済理論及び最近の法的決定に基づき、より客観的であると確信している。

(2) 欧州

欧州における標準必須特許に関する公的機関等の最近の動向としては、欧州委員会によるコミュニケーションや標準化団体によるガイドラインなどが公表され議論が進められている。

(i) 欧州委員会

欧州委員会は、「標準必須特許に対するアプローチに関するコミュニケーション」（単に「コミュニケーション」とも言う）を公表し、その後、標準必須特許に係る専門家グループを立ち上げている。

(a) 標準必須特許に対するアプローチに関するコミュニケーション

欧州委員会は、2017年4月に「欧州デジタル化経済のための標準必須特許に関するコミュニケーションのロードマップ」を公表し¹⁵⁶、意見募集を経て¹⁵⁷、2017年11月に「標準必須特許に対するアプローチに関するコミュニケーション」を公表した¹⁵⁸。

本コミュニケーションは、欧州委員会の政策文書であり法的拘束力はないが、今後の実

¹⁵⁶ European Commission, “Communication from the Commission on Standard Essential Patents for a European digitalised economy”, 2017/4/10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931_en [最終アクセス日：2019年3月8日]

¹⁵⁷ 南かおり「5G/IoT時代に向けた標準必須特許のライセンスに関する欧州委員会の考え方の概要（標準必須特許のライセンスをめぐる動向）」NBL第1114号(2018)15-22頁、意見募集の期間に、実装する製品の性質によって異なるロイヤルティを課す「使用ベースライセンス(Use-based Licensing)」と、全ての製品を対象にしたライセンスを義務付ける「万人向けライセンス(License for/to all)」とのいずれを採用するかについて議論がなされた。

¹⁵⁸ European Commission, “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Setting out the EU approach to Standard Essential Patents -”, 2017/11/29 <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583> [最終アクセス日：2019年3月8日]

務の方向性を示す重要な文書となる。これまでの課題および議論を踏まえて、コミュニケーションは、以下の4項目にまとめられている¹⁵⁹。

(A) 標準必須特許における透明性の向上

- ・欧州委員会は、標準機関に対し、データベースの質、アクセス、および標準必須特許に関する情報の正確性の向上を要請し、必須性の精査を行う制度の導入を検討する。

(B) 標準必須特許のための FRAND ライセンス条件の一般原則

- ・何が公正かつ合理的であるかは、分野や時点により異なり、FRAND の定義について、万能な解決策はない。
- ・FRAND の価値の決定は、特許技術により付加された現在価値を考慮する。
- ・FRAND の価値の定義について、当事者は、標準に対する合理的な総合ライセンス料率を考慮する。
- ・非差別条件とは、特許権者が、類似した状況の技術利用者に対して差別できないことである。
- ・世界規模に基づいて合意した標準必須特許のライセンスは、より効率的なアプローチに寄与する可能性があり、それゆえ FRAND と両立し得る。

(C) 標準必須特許のための予見可能なエンフォースメント環境

- ・FRAND プロセスにおいては、タイムリーな応答を含め、両当事者が誠実に交渉する必要がある。
- ・差止請求権は、不誠実 (bad faith) な当事者 (例：FRAND 条件に基づくライセンス契約を望まない当事者) に対して行使され得る。

(D) オープンソースと標準

- ・欧州委員会は、オープンソースと標準化の間の良好な交流を図るべく、調査研究及び分析を通じて、利害関係者、オープンソース・コミュニティ、標準機関と協働する。

(b) 標準必須特許に係る専門家グループ

欧州委員会は、2018 年 7 月、標準必須特許に係る専門家グループの立ち上げを決定した¹⁶⁰。この専門家グループの立ち上げは、コミュニケーションの中で専門家グループを設置

¹⁵⁹ European Parliament Think Tank, "Standard Essential Patents and the Internet of Things", January 2019, P.29 では、委員会がコミュニケーションにおいて達成した結論は、非常に合理的かつ適切であると報告されている。

¹⁶⁰ COMMISSION DECISION of 5.7.2018 "setting up a group of experts on licensing and valuation of standard essential patents",

する旨言及していたことを受けたものである。専門家のタスクとして以下の4点が定められている。

- ・SEPに係るライセンス及び価値評価の分野における専門知識及び実務知識の交換を円滑にすること。
- ・SEPに係るライセンス、知的財産の価値評価、及び、FRANDライセンス条件の決定に係る産業界の実務に関し、必要な経済的・法的・技術的専門知識を欧州委員会に提供すること。
- ・SEPライセンス市場を監視し、円滑で効率的かつ効果的なSEPライセンスのためのバランスのとれたフレームワークを確保するために必要な政策的対応について情報提供し、欧州委員会を支援すること。
- ・欧州委員会が公表したSEPに係るコミュニケーションに沿ったライセンス及び価値評価実務に関する情報を収集し、欧州委員会を支援すること。

その後、専門家グループのメンバーとして、15名選任されている¹⁶¹。個人としての専門家が14名、公共の組織の代表としての専門家が1名である。専門家には、欧州各国の弁護士や裁判官、研究者、企業のライセンス責任者などが含まれている。これらのメンバーにより、2018年11月12日に第1回会合が開催され、2019年2月22日に第2回会合が開催されている。

第1回会合では、議長となった Amaryllis Verhoeven 氏は、本グループでは、SEP保有者及び実施者の両方のため、IoTの文脈で活用できるよう、バランスの取れた実用的で未来志向の解決策を目指して取り組むべきだと強調した。本会合では、今後のセッションにおいて、以下の6つのトピックを議論することで合意している¹⁶²。第2回会合では、(A)～(C)について議論された。

- (A) 今後、IoTによって、これまでと何が変わるのか。
- (B) サプライチェーンにおいて誰がライセンスを取得するべきか。
- (C) FRANDにおける非差別について。
- (D) その他のライセンス契約条件について。
- (E) IoTのための共同ライセンスメカニズムについて。

<http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=37653&no=1> [最終アクセス日：2019年3月8日]、

JETRO デュッセルドルフ事務所「欧州委員会、標準必須特許（SEP）に係る専門家グループの立ち上げを開始」、https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2018/20180709.pdf [最終アクセス日：2019年3月8日]

¹⁶¹ <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3600> [最終アクセス日：2019年3月6日]

¹⁶² Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents, The Secretariat “Minutes of the 1st meeting of the Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents (Expert Group on SEPs)”, 12 November 2018, Brussels, <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=23715> [最終アクセス日：2019年3月8日]

（F）評価について

（c） 国内企業等の意見

国内企業等に対するヒアリング調査では、上記欧州委員会のコミュニケーション及び専門家グループの評価について意見があった。関連する主な意見を以下に示す。

<肯定的な意見>

- ・ コミュニケーションは、全体として良い内容で、特に、SEP のデータベースの構築を指摘している点で非常に良い。（知財管理（特許権者））
- ・ コミュニケーションはある程度ニュートラルであり、色々検討された結果であると感じる。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 専門家グループのメンバーは、大学教授、企業の IP ヘッドが選ばれており、バランスが考慮された人選であると考える。（情報・通信（特許権者））
- ・ 専門家グループのメンバーには、元 Apple や家電メーカーの知財ライセンス経験者、判事等が含まれている。バランスが取れているかどうかはよくわからないが、各メンバーの情報を調べて把握している。（電気機器（特許権者））
- ・ 最も注目を集めている進展は、2017 年 11 月 29 日の欧州委員会のコミュニケーションである。このコミュニケーションは、標準必須特許のライセンスに関する特定の指針を含んでおり、実務における価値を証明することができる。また、コミュニケーションはロイヤルティ料率の計算に関するコメントを含んでいる。欧州委員会によれば、ライセンスの決定プロセスでは、特許技術に基づかない製品の価値を考慮すべきではないとしている。さらに、価格設定は、オファーされた特許のみを評価するのではなく、標準化された技術全体によってどのような付加価値が生み出されているかを考慮しなければならない。FRAND 料率の決定が、おそらく、近い将来の主要な話題の一つになるため、そのような言及は極めて有用である（ドイツ法律事務所 1）。
- ・ 今後のガイドラインは、判例法と並行して発達する実務についても示すであろう。異なる裁判所及び異なる法域の個々の判例法は、グローバルなライセンス交渉を困難にするので、確立された実務に向けられたこの進展は非常に重要である。標準必須特許の特許権者らは、訴訟を提起するのに最も有利な条件を彼らに与える管轄を選択することができ、実施者にとって不利である（ドイツ法律事務所 1）。

<否定的な意見>

- ・ コミュニケーションは、日本の「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」と比較すると、踏み込んだ内容になっていない。（情報・通信（特許権者））

- ・ コミュニケーションは話題になっていた。しかし、話題となった割には、特許権者と実施者との折衷案というか玉虫色というか、はっきりとした方向性がなく、期待外れである部分もあった。（電気機器（実施者））

（ii） CEN-CENELEC

CEN-CENELEC（欧州電気標準化委員会）¹⁶³では、標準必須特許のガイドラインについて2つのワークショップで議論が進められている。ワークショップは、協定の発展に関心を持つ人であれば、誰でも直接参加でき、参加に地理的な制限はない。

各々のワークショップから CEN-CENELEC ワークショップ協定（CWA）のドラフトが公開されており、それぞれ意見募集及び再検討された後、その検討結果が CWA として公表される予定である。

（a） WS1 のガイドライン

ワークショップ WS1 は、IP ヨーロッパとノキアによって提案されている。WS1 は、5G/IoT アプリケーションにおける標準必須特許のライセンスに関する行動規範を作成することを目的として、2017 年 10 月 6 日にパリで開催された¹⁶⁴。その後の協議を経て、2018 年 10 月 5 日の会議で「産業用インターネットを含む 5G および IoT における標準必須特許のライセンスに関する原則および指針」（WS1 のガイドライン）¹⁶⁵のドラフトが公表された。この WS1 のガイドラインでは、標準必須特許のライセンスにおける 6 つの原則が以下の通り示されている。

- （原則 1）権利者は、実施者が標準を使用するために SEP 技術へアクセスできるようにすべきである。
- （原則 2）当事者は、タイムリーかつ効率的な方法で FRAND ライセンスに合意するため、互いに誠実に交渉すべきである。
- （原則 3）当事者は、タイムリーに FRAND ライセンスを締結するために必要な情報を、秘密保持の範囲で開示すべきである。

¹⁶³ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）134 頁

¹⁶⁴ CEN-CENELEC/CWA “Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet”, <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2018-011.aspx> [最終アクセス日：2019 年 3 月 8 日]

¹⁶⁵ CEN-CENELEC/WS SEP IoT “Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet”, <ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/WS/2018/SEP/CWA-for-public-comments.pdf> [最終アクセス日：2019 年 3 月 8 日]

- (原則4) 公平かつ合理的なロイヤルティは、特許された標準技術の価値を反映したものとするべきである。
- (原則5) 権利者は同様の状況にある (similarly situated) 競合者を差別してはならない。
- (原則6) 当事者が FRAND ライセンスについて合意できない場合、第三者機関 (裁判所か ADR 機関) で解決すべきである。

(b) WS2 のガイドライン

ワークショップ WS2 は、DIN, Fair Standards Alliance, ACT (The App Association)によって提案されている。WS2 は、IoT ベンダー、IoT 及び標準化のイノベーター、業界別の関係者、政府の代表者、中小企業及びその代表者、消費者団体、研究機関、競争法関係者、SSO 代表者、IoT の知的財産やライセンスにおけるその他の利害関係者を集め、特に 5G および IoT 分野における標準必須特許のライセンスに関するベストプラクティスおよび行動規範を作成することを目的として、2018 年 2 月 12 日にベルリンでキックオフミーティングが開催された¹⁶⁶。ワークショップに登録された参加者による協議の後、「標準必須特許のライセンスのための基本原則とアプローチ」(WS2 のガイドライン) のドラフトが公表された¹⁶⁷。この WS2 のガイドラインでは、標準必須特許のライセンスにおける 6 つの原則が以下の通り示されている。

- (原則1) FRAND の SEP 権利者は、例外的な状況の場合を除き、差止命令を行使してはならない。当事者は、不当な「hold up」の影響なしに、FRAND 条件の交渉を求めるべきである。
- (原則2) FRAND ライセンスは、関連する標準を実装することを希望する誰にでも利用可能とするべきである。一部の実装者へのライセンスを拒否することは、FRAND の約束に反する。
- (原則3) SEP は、下流の価値や用途に基づいてではなく、技術的なメリットと範囲に基づいて評価されるべきである。多くの場合、最終製品ではなく、SEP を侵害する最小コンポーネントに焦点を合わせている。
- (原則4) 当事者は、ポートフォリオ内に必須であると同意されていない特許が存在していることを理由に、必須であると合意された特許に対する FRAND ライセンスを控えるべきではない。合意されていない特許については、いかなる当事

¹⁶⁶ CEN-CENELEC/WS SEP2 “Industry Best Practices and an Industry Code of Conduct for Licensing of Standard Essential Patents in the field of 5G and Internet of Things”, <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2017-020.aspx> [最終アクセス日：2019 年 3 月 8 日]

¹⁶⁷ Draft CWA “Core Principles and Approaches for Licensing of Standard Essential Patents” is made available for public review and commenting, <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2019-001.aspx> [最終アクセス日：2019 年 3 月 8 日]

者もポートフォリオライセンスを取得することを強制されるべきではない。

(原則5) FRAND 交渉のいずれの当事者も、相手方に対し過度に広い秘密保持の取り決めを強制しようとしてはならない。特許権者は、潜在的なライセンシーによる効果的な交渉を妨げるために、特許に関する有利な情報または過去のライセンスに関する有利な情報を不当に利用しようとしてはならない。

(原則6) 特許の移転にかかわらず FRAND 義務は影響を受けないままであり、特許販売取引はその影響の明確な表現を含むべきである。特許が移転されても、特定の特許について求められている、または得られている価値を変えてはならない。

(c) 国内企業等の意見

国内企業等に対するヒアリング調査では、上記 CEN-CENELEC の動向について意見があった。主な意見を以下に示す。

- ・ WS1 のガイドラインは、中小企業向けと聞いており、シンプルな内容で気になるようなことも書いていないと考えている。(情報・通信(特許権者))
- ・ WS1 のガイドラインは、権利者側のメンバーが多く、権利者よりのコメントが強い。(電気機器(特許権者／実施者))
- ・ CEN-CENELEC が出すようなガイドラインは、自社の考えや方針に一致した内容であればよいが、そうでないものとなる可能性もある。もろ刃の剣のようなもので、このようなガイドラインで動向が定まっていくのも怖い側面がある。(輸送用機器(実施者))
- ・ WS1 と WS2 がそれぞれ出しているガイドラインの対比が興味深い。WS1 の方は、権利者側が主導しているものの、記載内容としてはニュートラルでどちらかというと特許庁作成の手引きに近い印象を受けた。一方、WS2 のガイドラインは、かなり実施者よりの記載になっている。(電気機器(特許権者／実施者))
- ・ CWAの策定は迅速かつ柔軟で、平均10～12ヶ月である(ドイツ法律事務所2)。

(iii) ETSI

European Telecommunications Standards Institute (ETSI: 欧州電気通信標準化機構)¹⁶⁸では、透明性(transparency)の向上に向けた IPR ポリシーの改定について議論が行われている。

¹⁶⁸ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究教育財団、2018 年 3 月) 135-136 頁

(a) 国内企業等の意見

国内企業等に対するヒアリング調査では、ETSI の上記動向についての意見があった。主な意見を以下に示す。

- ・ 実施者側は、どのような特許があるか把握したいためか、規格確定前にも、関連する特許の FRAND 宣言で規格該当箇所等の記載をマンドトリーにすることを希望し、一方、特許権者側は難しいと主張しており、意見が噛み合っていない状況である。(情報・通信 (特許権者))
- ・ FRAND 宣言の手続きに関する IPR ポリシー改訂の検討が実務に則した内容となっているか、フォロー中である。(電気機器 (特許権者／実施者))
- ・ 補正や分割等、各種手続きの度に逐次宣言することは実務上難しい。仮にできたとして ETSI 側も対応できるのかが疑問である。(電気機器 (特許権者／実施者))
- ・ 標準特許を持っていない企業も IPR ポリシーについての議論に参加するようになっていく。特許を持っている人、持っていない人が一緒に議論するようになって、利害が相反するようになり、コンセンサスがとりづらいついていく状況がここ 1～2 年続いている。(情報・通信 (特許権者)、電気機器 (特許権者))

(iv) ドイツ

ドイツの状況や動向に関する国内企業等へのヒアリング調査結果は、以下の通りである。

(a) 国内企業等の意見

(情報収集)

ドイツでは、判決文が原則非公開のため、判例の情報収集に苦労しているとの意見等があった。同国における情報収集に関する主な意見を以下に示す。

- ・ 現地代理人から情報を収集している。(電気機器 (特許権者／実施者)、(電気機器 (実施者)、電気機器 (特許権者／実施者)、輸送用機器 (実施者))
- ・ 同じ事件であるのに、記事によっては捉え方が違うこともあり、ドイツにおける判例の情報収集・分析は苦労している。(輸送用機器 (実施者))
- ・ 判決文が非公開のため、事務所が翻訳したもの、ブログ、Unwired Planet v. Huawei など他国の判決文で引用されている内容から情報収集している。現地代理人のブログは、代

理人に都合の良い情報だけを取り上げているものもあるため、それによって全体を把握するのは難しいかもしれない。(学識経験者)

- ・ 裁判所が、知財業界に影響を与えると判断した判決については自ら公開するが、重要ではないと判断した判決は公開しないと聞いており、利害関係人のみしか判決文は取得できない。(知財管理(特許権者))
- ・ 調整条項の使用 (adjustment clauses) は異なるライセンシーの柔軟な取り扱いを可能にするので、そのような調整条項なしで行われたライセンスオファーがFRAND原則に完全に準拠することができるかどうかについて議論がなされる。例えば、ライセンスされた特許の消尽、特許の失効等に関してドイツの裁判所は、調整条項の可否について検討する (ドイツ法律事務所 2)。

(裁判)

ドイツでは、規格と特許の対応が示すことができれば、差止が認容されるなど、差止の即時性が高く、裁判が比較的多く行われている。裁判の動向に直接影響を受け得ることから、その動向に注目するとの意見があった。この動向に関する主な意見を以下に示す。

- ・ ドイツの裁判所では、権利者に対しても厳格に判断する傾向にあり、必ずしも権利者にとって (差止認容を得ることに) ドイツが有利な訴訟地とは言えない場合もある。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ プールで算出されるロイヤリティレートが FRAND であると判断され、バイラテラルで結ぶ契約は、FRAND ではないとされた判決がドイツであり、FRAND 条件がなにであるかを示しており画期的である。(知財管理(特許権者))
- ・ SEP を持っている特許権者にドイツは有利であると言われてきたが、現状はそんなことはなく、とりわけ最近では SEP に関して、特許権者に厳しい傾向がある。(知財管理(特許権者))
- ・ ドイツでは、侵害論のみがまず審理され、侵害がみとめられたのちに損害賠償について請求できる。ドイツは、損害賠償額が高いとは言えないが、差止を求める訴訟を行うには適している。(知財管理(特許権者))
- ・ ポスト CJEU の事件が、20 数件あると聞いている。(学識経験者)
- ・ 原則として、ドイツの最近の判決は、理解可能であり、根拠のあるものである。議論された判決のいずれも既知の判例法と比較して方向性の変化を明確にするものではない。(ドイツ法律事務所 1)
- ・ 欧州司法裁判所の Huawei v. ZTE 判決の後、多数のドイツにおける裁判所の判決によって、標準必須特許交渉の一般的な手順を実施することに関する実務について十分確立され、既に発達しているが、詳細、例えば料率及び特定の FRAND 条件の決定の詳細に

いつ至るかは答が得られていないままであることは明らかである。したがって、弊所の見解では、ライセンス料の計算の原則は、将来重要な役割を果たすであろう。(ドイツ法律事務所 1)

(誠実な交渉態度)

ドイツでは、誠実な交渉のやり方(何が willing とみなされるか、相手方への返答期間、どういう条件下で何をどうすればよいか)について、各裁判所で判断されつつある。これらの動向に関して聴取できた主な意見を以下に示す

- ・ 判断される内容が、随時変更されており、スタティックではない。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ SEP の侵害訴訟でライセンサーは、初めのライセンスオファーで契約書のフルドラフトを提示しなければならないと判断されたものがある。これまでの一般的なプラクティスとは異なり、特許権者としては実務上の負担が大きい。(知財管理(特許権者)、電気機器(特許権者/実施者))
- ・ ドイツの裁判の現在の動向としては、当事者の素性を見ていると感じる。一発当てようという当事者に対しては厳しい。ライセンス管理団体は、新しい時代のビジネスと捉えられ、言っていることがまともであれば裁判所は取り合うようだ。(学識経験者)
- ・ ある判決で示された考えを踏まえ、その他の係属中の訴訟に係るオファーを途中で修正できるのかという論点がある。修正できるとしても、相手方に修正した条件を提示して、検討期間を与えなければならない。裁判の中で修正した条件について議論して、収斂されていくような制度になっていけばよいが、そのようにはなっていない。FRAND についてはドイツでもまだまだ論点があり、裁判で判断された論点に対して一つずつ必要に応じて対処していかななくてはならない。(知財管理(特許権者))

(v) 英国

英国は、訴訟を迅速かつ安価で利用できるよう、二つの仕組みを導入している。これらは、証拠開示手続の範囲を制限し、両当事者に、より短い公判日程を要求することを可能としている。これらの仕組みを以下に示す。

(a) Shorter trial procedure

英国の新しい、より短い公判手続はスピードを達成するための更なる措置である。それは「商業的な時間尺度」での紛争解決を提供することを目的としている。事件は、訴訟の

提起から約10か月以内に公判に、そして、その後6週間以内に判決に至ることを目的として管理される。このことは、標準必須特許ライセンスに関する（Unwired Planet事件のような）事件は残念ながら一般的に遅くかつ高額であるため、標準必須特許の紛争にとって重要である。通常の標準必須特許ライセンス期間は5年であり、したがって、4年以上の料率設定手続は実用的ではない。特許権者が標準必須特許の大きなポートフォリオを持ち、実施者が巨大である場合、ロイヤリティ決定のための手続きの費用はロイヤリティに比べて依然小さいので、高額な手続は許容できる。ポートフォリオが小さく及び／又は実施者が小さい場合、高額な手続は実行可能ではない。より多くの参加者が標準開発団体に技術貢献し、標準化された技術がより広範な製品に実施されるに伴い、FRAND料率を迅速かつ安く決定できる紛争解決の仕組みをますます必要としている（英国法律事務所）。

（b） Disclosure Pilot Scheme

英国は、証拠開示手続の費用の削減及び証拠開示手続の遅延を制限するための新たな取組を試してもいる。Disclosure Pilot Schemeは、証拠開示手続の範囲を制限し、適切な場合には、証拠開示手続をほぼ完全に省くことができる。両当事者は常に既知の不利な文書を開示することが求められ、例えば、一方の当事者は自身に不利な比較可能なライセンスを開示することを拒否できない（英国法律事務所）。

Disclosure Pilot Schemeでは、初期の開示の後、必要に応じて拡大開示について当事者が協議を行う。拡大開示のモデルは5段階の開示レベルに分かれており、これにより関連性のない文書等の開示を抑えることができる¹⁶⁹。開示範囲を制限することで費用の削減や手続の遅延を抑えることが可能となる。

（3） 中国

中国では、標準必須特許の紛争に関して、2016年3月の「専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」（最高人民法院）の公表に続いて、2017年3月に国務院独占禁止委員会が「知的財産権濫用に関する独占禁止指南（意見募集稿）」¹⁷⁰を公表している。この独占禁止指南では、「差止命令救済」について、以下のように示している。

¹⁶⁹ Justice on GOV.UK "PRACTICE DIRECTION 51U - DISCLOSURE PILOT FOR THE BUSINESS AND PROPERTY COURTS", <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/practice-direction-51u-disclosure-pilot-for-the-business-and-property-courts> [最終アクセス日：2019年3月15日]

¹⁷⁰ 国務院独占禁止委員会「知的財産権濫用に関する独占禁止指南（意見募集稿）2017年3月23日発表」（日本貿易振興機構）https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20170323.pdf [最終アクセス日：2019年3月8日]

- ・差止命令救済は、標準必須専利権者（以下、説明の便宜のため、「専利」は「特許」と表現する。）が法により享受する、その合法的な権利を保護する救済手段である。市場支配的地位を有する標準必須特許の特許権者が差止命令救済の請求を利用して、被許諾者にその要求した不公平に高額な許諾料又はその他不合理的条件を受け入れることを強いるのは、競争を排除、制限する恐れがある。
- ・具体的に分析するに当たって、以下の要素を考慮することができる。
 - (A) 交渉中における双方の行動及び表した真実の意図
 - (B) 関連標準必須専利による差止命令救済への承諾
 - (C) 交渉中に交渉当事者双方が持ち出した許諾条件
 - (D) 差止命令救済請求による許諾交渉への影響
 - (E) 差止命令救済請求による川下の関連市場の競争及び消費者利益への影響

さらに、2017 年と 2018 年に北京市高級人民法院と広東省高級人民法院が標準必須特許の権利行使に関連するガイドラインを公表している。ガイドラインは法律ではないため、直接の法的根拠とすることはできないが、少なくとも当該裁判所及びその下級裁判所は原則ガイドラインにしたがって審理するため重要な地位を有し、また、他の裁判所においても参考とする価値があるとされている¹⁷¹。

なお、2019 年 1 月 1 日より、特許等の知的財産の訴訟について、品質・効率の向上並びに各地における審理基準の統一を図るために、最高裁が控訴審を審理することとなった¹⁷²。

(i) 裁判所のガイドライン

(a) 北京市高級人民法院ガイドライン（2017 年）

2017 年 4 月、北京市高級人民法院は、「特許権侵害判定ガイドライン（2017 年）」を公表した¹⁷³。本ガイドラインでは、旧ガイドライン¹⁷⁴と比べて、「グラフィカル・ユーザ・インターフェース意匠」及び「標準必須特許」についての規定が追加されている。以下、標準必須特許に関連する規定の一部を示す¹⁷⁵。

¹⁷¹ 張 華威「北京高裁『専利権侵害判定ガイドライン(2017)』を公表」（2017 年 5 月 12 日），
http://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1445.html [最終アクセス日：2019 年 3 月 8 日]

¹⁷² 張華威「中国:特許等訴訟事件の裁判所審級管轄の調整を決定～控訴審の管轄権を最高裁に集約～」
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1617.html [最終アクセス日：2019 年 3 月 8 日]

¹⁷³ 北京市高級裁判所「《特許権侵害判定指南》修訂（2017）」（2017 年 4 月 27 日），
<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825609.shtml> [最終アクセス日：2018 年 7 月 5 日]

¹⁷⁴ 北京市高級人民法院「特許権侵害判定ガイドライン（2013 年）」（2013 年 9 月）

¹⁷⁵ 遠藤誠『中国における技術標準と 特許をめぐる最新動向と日本企業の戦略』（日本機械輸出組合、2018 年）62-64 頁を参考にした。

(A) 特許権濫用の抗弁

- ・被疑侵害者は証拠により、係争特許を特許権者が悪意に取得したことを証明した場合、原告の訴訟請求を棄却すると判決することができる。特許権侵害訴訟中に特許権が無効にされた場合でも、特許権濫用と簡単に認定すべきではない（126 条）。

(B) 標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反あり、実施者過失なし）

- ・国家、業界または地方の推奨標準に明記された標準について、当該標準必須特許関係案件において、特許権者と被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件について交渉したが、特許権者が故意に標準の制定に承諾した公平、合理、非差別的な許諾義務に違反したため特許実施許諾契約が達成できず、且つ被疑侵害者において交渉中に明らかな過失がない場合、通常、標準実施行為について権利者の差止請求を支持しない（149 条 1 項）。

(C) 標準必須特許のライセンス交渉

- ・標準必須特許のライセンス交渉では、双方は誠実信用の原則に従って交渉しなければならない。公平、合理、非差別の許諾声明をした特許権者は、当該声明で承諾した関係義務を負うべきである。特許権者に公平、合理的、非差別の条件で実施許諾を求める被疑侵害者も、誠実信用の原則に基づいて積極的に交渉しなければならない（150 条）。

(D) 標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反なし、実施者過失なし）

- ・標準必須特許の特許権者が故意に公平、合理的、非差別の許諾義務に違反したと証明できる証拠がなく、被疑侵害者にも標準必須特許の実施に関する許諾交渉における明らかな過失がなく、この状況で被疑侵害者が裁判所にその主張したライセンス費用、またはその金額以上の担保を提出した場合、標準実施行為について特許権者の差止請求を通常支持しない（152 条 1 項）。

(E) 標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反あり、実施者過失あり）

- ・特許権者は、公平、合理的、非差別の許諾義務を履行しなかったが、被疑侵害者も交渉中に明らかな過失があった場合、双方当事者の過失の度合いを分析し、許諾交渉中断の主な責任のある方を認定した上で、標準実施行為について特許権者の差止請求を支持するか否かを確定する（153 条 1 項）。

(b) 広東省高等人民法院ガイドライン（2018 年）

2018 年 4 月、広東省高級人民法院は、「標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン（試行 2018 年）」を公表した¹⁷⁶。本ガイドラインは、標準必須特許紛争の審理に関す

¹⁷⁶ Hogan Lovells “Guangdong court issues new guidance for standard essential patent disputes”（2018 年 5 月）
<http://www.hoganlovells.com/en/publications/~media/15a4dfbf48264596a8c1137051b39451.ashx> [最終アクセス日：2019 年 3 月 8 日]

る基本的な問題、標準必須特許の民事責任の実施を停止する問題（差止の問題）、標準必須特許のライセンス料を決定する問題、標準必須特許の独占紛争の審理に関する問題（独禁法の問題）等について、指針が示している¹⁷⁷。各々の一部を以下に示す。

(A) 標準必須特許紛争の審理に関する基本的な問題

- ・ 特許権の移転による変更が発生した場合、元の特許権による公正、合理的かつ非差別的な声明は、標準必須特許の譲受人に同じ効果がある。この声明はまた、関連会社を拘束する（4条）。
- ・ 標準必須特許の紛争の事件を扱うためには、標準必須特許権者のイノベーションへの貢献を十分に考慮し、法律に従って特許権者の権利を保護し、特許権者、実施者および公衆の利益のバランスを取る必要がある（5条）。

(B) 標準必須特許の民事責任の実施を停止する問題

- ・ 標準特許権者による差止を認めるかどうかを決定するために、公正、合理的かつ非差別の原則および関連するビジネス慣行に従って、特許権者と実施者の主観的な過ちを基準に判断する（10条）。
- ・ 実施者に過ちがあるかどうか、ライセンス交渉の公正、合理的かつ非差別的な声明の基準を満たすかどうかを考慮し、次の状況に基づいて、標準必須特許権者が求める差止を支持するかどうかを決定する（12条）：
 - 1) 標準必須特許権者の行為が、公平、合理的かつ非差別の声明の要件を満たさず、実施者は明らかな過ちがない場合、標準必須特許の実施の差止を支持しない。
 - 2) 標準必須特許権者の行為が、公正、合理的かつ非差別の声明の要件を満たし、実施者に明らかな過ちがある場合、標準必須特許の実施の差止を支持する。
 - 3) 標準必須特許権者の行為が、公正、合理的かつ非差別の声明の要件を満たし、実施者に明らかな過ちがなく、実施者が合理的な保証を行い、タイムリーな提出を行う場合、標準必須特許の実施の差止を支持しない。
 - 4) 両者の交渉に過ちがある場合、そのような過ちと交渉との関係、救済措置を取るかどうか、交渉プロセスへの過ちの影響、当事者の過ちの程度を考慮し、標準必須特許の実施の差止を支持するかどうかを決定する。

(C) 標準必須特許のライセンス料を決定する問題

- ・ 標準必須特許の交渉においてライセンス料を決定する際の標準必須特許権者と実施者との間の紛争は、標準必須特許ライセンス料の紛争に属する。標準必須特許権者と実施者が十分に交渉したが、依然としてライセンス料に同意できない場合、法律に従って訴訟を提起することができる（15条）。

¹⁷⁷ <http://www.gaohangip.com/article/3187.html>, http://www.iprdaily.cn/article_18855.html [最終アクセス日：2019年3月8日]

- ・標準必須特許のライセンス料を決定するためには、同等のライセンス契約、関連する標準必須特許の市場価値の分析、比較可能な特許プールのライセンス情報、その他の方法を参照する（18 条）。

(D) 標準必須特許の独占紛争の審理に関する問題

- ・標準必須特許権者が公平、合理的かつ非差別的な約束に違反した場合、必ずしも市場優位性の濫用を構成するとは限らない。関連行動が独占禁止法及び関連規定の下で規制の対象となるかどうかは、具体的な状況に基づき、行動が市場競争から排除または制限するかどうかを判断する（28 条）。
- ・標準必須特許権者が標準必須特許の実施の差止を要求する行為は、必ずしも市場優位性の濫用を構成するとは限らない。市場優位性の濫用を構成しているかどうかは、実施者が、提案された不公平で法外なライセンス料またはそのライセンスの他の不当な条件を受け入れることを強制するかどうか、誠実な標準必須特許の実施者の実施を差止ようとしているかどうか、関連する行動が競争の排除や制限につながるかどうかを、検討しなければならない（29 条）。

(c) 国内企業等の意見

国内企業等に対するヒアリング調査では、上記ガイドラインに関して、以下の意見があった。

- ・北京、広東の高級人民法院が発表したガイドラインは、最高人民法院の司法解釈を受けた内容であり、いわば一体である。ガイドラインに法的な拘束力はないが、司法解釈には法的な拘束力があるため、北京、広東の高級人民法院も最高人民法院と同様の判断となり、司法判断は統一されている。（学識経験者）

(ii) 最高人民法院の動向

最高人民法院は、2018 年 12 月末に特別な知的財産法廷を設置した。この新しい法廷では、特許、実用新案、植物新品種、集積回路配置設計、技術的秘密、コンピュータソフトウェア、独占禁止に関する民事第一審事件の判決及び判示並びに第一審裁判所による決定に不満な場合を含め、主に特許その他の専門的な知的財産控訴事件を扱う。これは、この新たに設置された最高人民法院の知的財産法廷が大半の SEP 事件の第二審を審理することを意味する。

現在、中国では、全ての特許訴訟が複線化されている。特許の有効性については指定さ

れた行政機関（特許復審委員会）により決定される一方、特許侵害紛争は現地の民事裁判所により審理される。最高人民法院の新しい知財法廷が設置されると、有効性と侵害の両方に関する事件の第二審の裁判が同じ法廷で審理されるようになる。

かかる最高人民法院の動向に対する国内企業等の主な意見を以下に示す。

（a） 国内企業等の意見

- ・ 判断基準が統一されるという見方もできるし、共産党の意向が反映され易くなるという見方もできるが、実際に始まらないとどうなるかわからず、今後の動向を見ていくしかないと思う。裁判官をどのように集めるのかという点でも影響はあるかもしれない。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 判断の consistency、predictability の向上を期待する。しかし、北京高裁の知財部から人を派遣されることになる可能性もあり、西電捷通 v. Sony のような判断がされ得るし、見方によってはより国に近くなったとも考えられる。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 最高人民法院による知的財産法廷の設置により、第二審のルートを一本化することで、行政手続と司法手続の効果的な統合を実現することができ、裁判の統一及び標準化を助け、したがって知的財産権の保護を強化し、司法の信頼性を向上させる（中国法律事務所）。

（iii） その他

（a） 国内企業等の意見

国内企業等に対するヒアリング調査により得られた中国の状況や動向に関する意見を以下に示す。

（情報収集）

中国では、言語の問題等のため、情報収集に苦労しているとの意見があった。情報収集に関する主な意見を以下に示す。

- ・ インターネットによる中国の判例検索は、言葉の問題があることに加え、恐らく全件出ているわけではなく、裁判所が出してもよいと考えた案件のみしか公開されていないと思っており、あまり使ってない。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 中国では、国家標準に関する情報の収集も難しい。弊社には中国支社もあるのだが、日本企業に対して情報を出してもらえない。（電気機器（特許権者／実施者））

- ・ 中国拠点の従業員から情報収集したり、SEP 関連の各種勉強会や研修会から情報収集したりしている。(輸送用機器 (実施者))
- ・ 記事や現地事務所から情報収集している。(電気機器 (特許権者／実施者))

(懲罰賠償)

中国では、専利法の改正草案が中国全国人民代表大会常務委員会から 2019 年 1 月 4 日に公開された。改正案では、故意侵害に対する懲罰的損害賠償が規定されている。この動向に関する主な意見を以下に示す。

- ・ 中国では、裁判官の裁量で特許使用許諾料の 3 倍を損害と認定でき、さらに懲罰でその 3 倍、最近では 5 倍になるとも聞いている。つまり、最高で特許使用許諾料の 15 倍が損害賠償額となる恐れがある。これが、NPE に利用され、日本なり、米国なり、中国から見た外国企業を苦しめるために使われて欲しくないと思う。(輸送用機器 (実施者))
- ・ 中国では自国保護のために懲罰的損害賠償を適用する恐れがあり、気になる点である。(電気機器 (特許権者／実施者))

(b) 中国法律事務所から収集した情報

中国法律事務所に対するヒアリング調査では、その他の中国の動向として、以下の情報が得られた。

- ・ 知的財産紛争の裁判の強化及び革新的な技術発展の促進に関する若干の意見、北京市高級人民法院、2018 年 9 月 20 日

この意見の第 12 条は、SEP 紛争の裁判に関する幾つかのルールを定めている。

－ 差止請求の問題

裁判所は、SEP の特許権者による FRAND ライセンス料に関する約束が SEP 侵害訴訟における差止請求の排除を意味するものではなく、差止請求の濫用の制限を意味すると明確に指摘している。裁判所が差止請求を認めるかどうかを決定する際、それまでの交渉プロセスにおいて当事者に明白な過失、すなわち FRAND ルールに対する違反が存在するかどうかを検討することが重要である。このルールのもとではライセンス交渉の重要性が強調され、ライセンス料率について合意に達するための交渉への SEP の特許権者及び実施者の参加が大いに促進される。

－ ライセンス料の決定

SEP ライセンス料の決定は十分な証拠に基づき行われるべきであり、これは、当事者

が、その SEP の強さ及びライセンス交渉におけるその申出の合理性を証明するために十分な証拠を提出する必要があることを意味する。また、裁判所は、テクノロジーと市場の状況の変化並びに SEP による標準への貢献度を考慮し、ロイヤルティ・スタッキングを防ぐ必要がある。ライセンス料率をより合理的なものにするため、互いに異なる計算方法を使って検証するのもよい。

－ 独占禁止

SEP 侵害紛争における市場支配力の濫用は、産業チェーンの利益のバランスをとるために極めて慎重に認定するべきである。差止を請求することが独占を構成する可能性があるとする場合を限定すべきである。

－ 制限

この意見は、SEP 侵害紛争の裁判に関する分析的枠組みとごく限られた指針を提供するにすぎない。例えば、交渉過程における「過失」を認定することは裁判所にとって難題である。将来的には司法慣行を通じて詳細なルールが確立される必要がある。さらに、差止請求に関連して、第 12 条において、差止請求が公益に及ぼす可能性のある影響が考慮されていないと主張する研究者も存在する。SEP の実施に対する差止請求は、関連する製品の生産及び販売の停止につながり、それが消費者の利益を害する可能性もある。差止請求権の濫用は、公衆が技術の標準化による恩恵を共有するのを妨げる。したがって、差止請求における重要な要素として公益への影響が考慮されるべきである。

・ 深圳市における模索と実践

北京市以外では深圳市が、ハイテク企業や SEP 紛争の集積地として SEP の保護を先導してきた点は興味深い。例えば、深圳市常任委員会の総合事務局は、深圳市知的財産権保護条例（草案）を 2018 年 6 月 28 日に発表した。同草案の第 4 章では、FRAND ルール、ライセンス料の決定、ライセンス交渉プロセスにおける SEP の特許権者及び実施者の義務、並びに差止請求を行うための条件を明記している。

しかしながら、明白な矛盾と中国企業に予想外の影響が及ぶことへの懸念から、最終版では SEP に関係する内容が削除された。深圳市では、国レベルの明瞭かつ統一された規則が存在しない状態で地方の規則を定めるのは時期尚早であると判断し、状況の推移を見守ることを決めたと考えられる。とはいえ、深圳市において、SEP の保護と SEP 紛争の解決への関心がますます高まっていることは明らかである。

（４） インド

インドでは、仲裁調停法（1996 年）¹⁷⁸及び仲裁調停条例（2015 年）のもと、ADR（裁判外紛争解決手段）として、調停や仲裁が可能である¹⁷⁹。インドにおける知的財産訴訟、特に、特許侵害訴訟は、審理の遅延が指摘されており、その解決策として調停の利用が増加している¹⁸⁰。

また、インド最高裁の仲裁調停委員会¹⁸¹は、「調停のコンセプトとプロセス（CONCEPT AND PROCESS OF MEDIATION）」を公表している。この文書によると、調停は、中立的な第三者が専門的なコミュニケーションおよび交渉の手法を用いて紛争を友好的に解決することを支援する、自発的な、当事者中心の体系化された交渉プロセスであり、調停において、当事者は、紛争を解決するかどうか、および解決の条件を自ら決定する権利を留保し、調停人がコミュニケーションや交渉を円滑化しても、当事者は常に紛争の結果に対する制御を保持することができる。この調停には、裁判所が行う調停（COURT-REFERRED MEDIATION）と、調停人が行う私的な調停（PRIVATE MEDIATION）がある。

国内企業等に対するヒアリング調査では、上記インドの調停に関して、以下の意見があった。

- ・日本の特許権者や実施者もインドの調停システムを活用して、SEP ライセンスに関する議論を促進すべきでないかと思う。インドの仲裁システムは、オフィシャルな機関により実施されるため、他の調停システムとはその点で異なる（情報・通信（特許権者））。

（５） 韓国

韓国では、標準必須特許の紛争に関して、2014 年 12 月、公正取引委員会が「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」を改正している。また、最新の特許法の改正（2019 年 6 月頃施行予定）では、懲罰的損害賠償制度が導入されている。

¹⁷⁸ 2016 年 1 月 1 日付けで仲裁調停法は改正されている。改正の概要は、インド国内で実施される仲裁手続きの迅速化、インド国外の仲裁における暫定措置の活用、インド国内仲裁判断に対するインド裁判所の介入可能性の低減である。ジェトロ・ビジネス展開支援課、ジェトロ・ニューデリー事務所「インド改正仲裁法の概要と実務に対する影響（2016 年 11 月）」 <https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/02/777f4bb0969fb156.html> [最終アクセス日：2019 年 3 月 12 日]

¹⁷⁹ 平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017 年 3 月）398-411 頁。インドの ADR には、あっせん（Mediation）、調停（Conciliation）、仲裁（Arbitration）がある。

¹⁸⁰ Prarthana Patnaik "The New Age of IP Mediation in India", July 26, 2018 <https://spicyip.com/2018/07/the-new-age-of-ip-mediation-in-india.html> [最終アクセス日：2019 年 3 月 12 日]

¹⁸¹ Mediation and Conciliation Project Committee, Supreme Court of India, New Delhi <https://www.sci.nic.in/mediation> [最終アクセス日：2019 年 3 月 12 日]

(i) 知的財産権の不当な行使に対する審査指針の改正

公正取引委員会(KFTC)は、2014年12月24日に「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」を改正し、新たに標準必須特許権の定義規定や標準必須特許権者による特許権の濫用行為の規定などを追加した¹⁸²。

さらに、KFTCは、2016年3月23日、同審査指針改正案を策定し施行された¹⁸³。改正の背景として、旧審査指針では、「事実上標準特許」に対する規制が特許権の行使を過度に制限しかねないとの意見が提起されていた。すなわち、「標準技術」、「標準必須特許」の定義を改正し、「事実上標準特許」については、標準特許と同一の判断基準を適用する関連条項を整備・削除した。また、審査指針の目的を「自由かつ公正な競争の促進」に変更し、特許実施許諾の拒絶に関する不当性の判断基準を明確にした。この改正により、標準技術及び標準必須特許の定義規定を補完して標準必須特許関連規制を合理的に改善することにより、革新的な企業の正当な特許権の行使を促す一方で、知的財産権の不当な行使に対する公正取引法執行の予測可能性も高まるものと期待されている¹⁸⁴。

(ii) 特許法の改正

韓国では、懲罰的損害賠償請求制度の導入等を内容とする特許法の改正案が、2018年12月7日に国会本会議を通過し、この改正案は2019年6月頃に施行される予定である¹⁸⁵。

本改正案では、懲罰的損害賠償制度が導入され、特許権又は専用実施権の侵害行為が故意であると認められた場合、侵害者は損害額の最大3倍まで賠償する責任を負うことになる。

具体的には、特許権または専用実施権の侵害による被害の救済を強化するため、特許法第128条第8項及び第9項が新設され、特許権または専用実施権の侵害行為が「故意」と認められる場合には損害として認められた金額の3倍を超えない範囲で賠償額を認めることができる(第128条第8項)、特許権または専用実施権に対する故意侵害の場合の賠償額の判断は、(i)侵害者の優越的地位、(ii)故意または損害発生のおそれの認識の程度、(iii)

¹⁸² ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム「公正委、「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」を改正」(2014年12月24日) <https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2014/cb5cac2def38cea1.html> [最終アクセス日: 2019年3月12日]

¹⁸³ ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム「知識財産権の不当な行使に関する審査指針改正案の施行」(2016年03月31日) https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/law_amendments/2016/196fab5ffad7dc22.html [最終アクセス日: 2019年3月12日]

¹⁸⁴ ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム「知的財産権の不当な行使に関する審査指針改正」(2016年03月31日) https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law_amendments/242/117314165939.pdf [最終アクセス日: 2019年3月12日]

¹⁸⁵ 日本技術貿易株式会社「【特許・意匠ニュース】韓国、懲罰的損害賠償制度導入へ」(2019/01/18) https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1652.html [最終アクセス日: 2019年3月12日]

侵害行為によって特許権者及び専用実施権者が被った被害規模、(iv)侵害行為によって侵害者が得た経済的利益、(v)侵害行為の期間・回数など、(vi)侵害行為による罰金、(vii)侵害者の財産状態、(viii)侵害者の被害救済努力の程度を考慮するとされた(第 128 条第 9 項)¹⁸⁶。

(iii) 国内企業等の意見

国内企業等に対するヒアリング調査では、上記韓国特許法改正に関して、以下の意見があった。

- ・ 韓国の特許法改正において特許権侵害に対する懲罰的損害賠償を規定している。懲罰的損害賠償は、良い面・悪い面の両側面あると思う。権利者としては、SEP のように差止に厳しい制限がかかるものでは、実施者を交渉の席に着かせる手段として、逃げ続ける者に対する何らかの措置が必要であるとも思う一面もあるが、どのように制度が運用されるか次第である。無効との判断や非侵害との判断などで、警告後も認識しつつ実施を継続することも多々あるはずであり、これらをどう判断するかなどバランスが重要である。(学識経験者)

(iv) 韓国法律事務所から収集した情報

韓国法律事務所に対するヒアリング調査では、韓国の最近の動向として、以下の情報が得られた。

- ・ 韓国型 NPE の米国訴訟の増加

韓国初の特許ライセンス専門の米国企業である Sol IP や韓国の個人発明家が設立した Dale Progress 等、韓国に関係する NPE が原告となる米国訴訟が増加している。

- ・ 最近の判例やガイドライン

最近の判例やガイドラインは、潜在的 Licensee にも誠実な交渉の義務を付与している。そのため、例えば、ライセンス費用をサプライヤーが負担することとなった場合、完成品メーカーの FRAND 交渉義務がどこまでと見るかが問題となる。次に、合理的なロイヤリ

¹⁸⁶ TMfesta「韓国：「懲罰的損害賠償」などに関する特許法改正案が成立へ — Kim & Chang」(2018-12-13)
<http://tmfesta.com/2018/12/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%BC%9A%E3%80%8C%E6%87%B2%E7%BD%B0%E7%9A%84%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E3%80%8D%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95%E6%94%B9/> [最終アクセス日：2019 年 3 月 12 日]

ティは完成品メーカーまたはサプライヤーのうち、どの当事者を主体として算定することが妥当か等に関して業界の混乱が予想される。これについて法院、公取当局及び SSO で解決しなければならない課題が依然として多いと思われる。

3. 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関連する論点

(1) 標準必須特許の紛争に関する基本的な論点

(i) 国内企業等の意見

(a) ホールドアップとホールドアウト

標準必須特許を巡る紛争における基本的な問題として、ホールドアップとホールドアウトの問題が議論されている。ホールドアップとは、「標準の使用者は、標準の使用を前提とする一定の投資をすでに行っており、埋没費用が発生しているため、他の技術に乗り換えることが困難であり、特許権者の差止により市場から排除されたり、当該特許の本来の価値に照らして過度に高額なライセンス料を支払わされたりする可能性が高い」という問題であり、ホールドアウトとは、「標準の利用者が、ロイヤルティを支払わずに必須特許を利用すること」である¹⁸⁷。

上記のように、米国司法省反トラスト局長が、「ホールドアップ問題に重点を置いてきたが、ホールドアウト問題の方がより大きな問題である」という見解を表明し¹⁸⁸、この見解に対し、企業や個人等から以下のような意見が提出されている。

- ・ SEP のホールドアップは、経済に害を及ぼす競争法の問題である。SEP のホールドアップは、実際に、米国の産業と消費者に害を及ぼしている。FRAND 義務に違反して特許のホールドアップを争う競争法の問題と、ライセンス条件の公平性を争うライセンシーの経済的問題は、全く別の問題である。FRAND 義務が果たされない場合、特許権者は、市場での権力を主張し、産業と消費者に損害を与える。確かに、特許技術の価値に基づいて、合理的な報酬を侵害した者から得る特許権者の権利を、我々は支持する（Apple 社、Microsoft 社等）¹⁸⁹。
- ・（ホールドアップが問題であるという主張は）一方的に「ホールドアップ」がハイテク産業における実世界の問題であると主張する一部の学者や企業が長年にわたって抱えている誤解を永続させるものである。実施者が特許権を侵害していると判明した後に、特許

¹⁸⁷ 鈴木将文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」 RIETI Discussion Paper Series 15-J-061（独立行政法人経済産業研究所、2015年12月）2,5頁。ホールドアウトについて、「ホールドアップ問題を過大視すべきでないとする論者が、最近、差止請求権の否定等の措置はホールドアウト問題を引き起こすと主張している。リバース・ホールド・アップともいう」。

¹⁸⁸ Makan Delrahim, “Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at the USC Gould School of Law’s Center for Transnational Law and Business Conference”, Los Angeles, CA, Friday, November 10, 2017, <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-usc-gould-school-laws-center> [最終アクセス日：2019年3月5日]

¹⁸⁹ “RE: Industry Letter to DOJ Regarding Standards, Innovation and Licensing”, January 24, 2018, <http://www.ccianet.org/wp-content/uploads/2018/01/Industry-Letter-to-DOJ-AAG.pdf> [最終アクセス日：2019年3月6日]

権者が差止を請求したことが、消費者に損害を与え、技術革新のペースを遅らせる結果となったことを、実証的研究によって証明されていない。技術標準に組み込まれている特許取得済みのイノベーションの所有者による「ホールドアップ」行動に関し、純粋に理論上の懸念だけに基づいており、従来の反トラスト政策による負の結果を招く可能性が高い（David Kappos 氏、Paul Michel 氏等）¹⁹⁰。

- ・特許の「ホールドアップ」の理論は単純で簡単である。これは、特許が標準に含まれた後、特許権者の交渉ポジションが大幅に高まる可能性があるという事実を示している。ホールドアップが存在するという十分な証拠がある。FTC が反トラスト法を根拠にホールドアップへ対処することは、20 年以上前から続いている。現代経済への標準化の重要性を考えると、FTC はこの分野の反トラスト法執行の任務を放棄せず、ホールドアップ問題に取り組み続けることが不可欠である（Terrell McSweeney 氏）¹⁹¹。
- ・ホールドアップ問題の反競争的弊害は共和党政権および民主党政権の下で政府職員により一貫して認識されている。ホールドアップ問題は裁判所や標準化機関においても認識されており、標準化機関はこの認識ゆえに FRAND 実務を採用している。ホールドアップ問題はホールドアウト問題に比べてより深刻な競争法上の懸念を生じさせる（法学教授、元反トラスト局幹部など）¹⁹²。

国内企業等に対するヒアリング調査では、主に権利者側の立場の方から、実施者の多くが交渉を引き延ばす傾向があること（ホールドアウト）を問題視する旨の意見が多かった。一方、ホールドアップを問題視する意見は比較的少なかった。ホールドアップとホールドアウトに関する主な意見を以下に示す。

＜ホールドアウトについて＞

- ・実施者側は、訴訟を受けてもどうせ大した額を払わなくてもよく、ライセンスを受けたら損だと思っている風潮を感じる。実施者は、交渉を引き延ばす傾向があり、不健全であると感じる。SEP は、まさに侵害し得という状況になっている。（知財管理（特許権者））
- ・実際には、ホールドアウトが多く、交渉に時間がかかっている。（情報・通信（特許権者））

¹⁹⁰ "Dear Assistant Attorney General Delrahim", February 13, 2018, <https://cpip.gmu.edu/wp-content/uploads/sites/31/2018/02/Letter-to-DOJ-Supporting-Evidence-Based-Approach-to-Antitrust-Enforcement-of-IP.pdf> [最終アクセス日：2019 年 3 月 6 日]

¹⁹¹ Commissioner Terrell McSweeney, "Holding the Line on Patent Holdup: Why Antitrust Enforcement Matters", March 21, 2018, https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1350033/mcsweeney_-_the_reality_of_patent_hold-up_3-21-18.pdf [最終アクセス日：2019 年 3 月 6 日]

¹⁹² "Re: Speeches on Patents and Holdup", May 17, 2018, <https://cdn.patentlyo.com/media/2018/05/DOJ-patent-holdup-letter.pdf> [最終アクセス日：2019 年 3 月 6 日]

- ・ 被疑侵害者には、日本でのリスクの低さからか、Apple v. Samsung を引き合いに出して、1～2 年引き延ばしを図るホールドアウトが見受けられる。(知財管理（特許権者）)
- ・ 実施者側が、適当に対応していたとしても、“誠実な対応”、“willing licensee”と裁判でも容易に見なされるための、“誠実な対応”について、もっと明確に定める必要があると感じる。また、故意侵害との主張も、「警告を受けても、誠実に対応していた」と反論されれば、認められず、特許権者としては不条理な状況となっている。(知財管理（特許権者）)

＜ホールドアップについて＞

- ・ ホールドアップを行う企業も存在する。ホールドアップやホールドアウトのどちらの立場でも悪質な会社が存在する。(電気機器（特許権者／実施者）)

＜その他＞

- ・ 小規模会社の一部には、ロイヤルティについての認識が乏しく、標準必須特許に対する実質的な交渉になかなか応じない企業も存在する。フリーライドの放置につながる恐れもある。今後、このような実施規模が小さい会社は、IoT 等でより顕在化する可能性があるのではないだろうか。(情報・通信（特許権者）)

(b) ADR による解決

標準必須特許の紛争における ADR に関しては、2018 年 6 月 29 日に「模擬国際仲裁－5G 時代の SEP 紛争の早期解決に向けて－」が開催され¹⁹³、2018 年 9 月に標準必須特許の国際的な紛争解決を目指して「東京国際知的財産仲裁センター」が設立されている¹⁹⁴。

標準必須特許に係る紛争を裁判で解決することについて、いくつかの問題が指摘されており、例えば、多数の標準必須特許を対象とする包括的な解決の困難性、複数国の紛争のために各国の裁判所で訴訟を行った場合の期間の長期化及び費用の高額化等、当事者の負担が大きい。このような訴訟における問題に対し、仲裁や調停などの ADR では、複数国における多数の特許の紛争を一括で解決できるため、迅速かつ費用も抑える効果が期待されている¹⁹⁵。

国内企業等に対するヒアリング調査では、調査対象者の中に ADR による紛争の解決の

¹⁹³ 特許庁「「模擬国際仲裁－5G 時代の SEP 紛争の早期解決に向けて－」を開催しました」(更新日 2018 年 8 月 9 日) <http://www.jpo.go.jp/news/ugoki/201806/062991.html> [最終アクセス日：2019 年 3 月 12 日]

¹⁹⁴ International Arbitration Center in Tokyo (IACT) <https://www.iactokyo.com/> [最終アクセス日：2019 年 3 月 12 日]

¹⁹⁵ 岡田淳「NBL SQUARE 標準必須特許と国際仲裁：模擬仲裁での経験と東京国際知的財産仲裁センター開設への展望」NBL1127 号(2018 年 8 月) 103-106 頁

経験がある者は少なかった。また、上記模擬国際仲裁についても意見があり、関心の高さがうかがえた。ADR による解決についての主な意見、模擬仲裁に対する主な意見をそれぞれ以下に示す。

<ADR の活用に肯定的な見解>

- ・ ICC（国際商業会議所）のルールを多く活用し、紛争を解決した経験やインドの調停システムを活用して、SEP ライセンスをインドの企業と契約した経験がある。東京国際知的財産仲裁センターにも、注目している。（情報・通信（特許権者））
- ・ メリットとして短い期間での解決が挙げられる。（情報・通信（特許権者））
- ・ メリットとして非公開であることが挙げられる。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 仲裁の費用に関してはやり方次第かと思う。当事者同士でどの範囲までを仲裁に委ねるかを調整する工夫により費用を抑えることができる。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 仲裁は、All or Nothing ではなく必ず中間点があり、特許権者としては何かしら取れるため、特許権者の立場からは好ましい。（知財管理（特許権者））
- ・ 一括でグローバルな解決ができるという趣旨に共感できる。（輸送用機器（実施者））

<ADR の活用に消極的な見解>

- ・ 予見可能性が低い。（情報・通信（特許権者）、電気機器（実施者））
- ・ デメリットとしてアピール（不服申立）が出来ないことが挙げられる。（電気機器（特許権者／実施者）、情報・通信（特許権者）、電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 裁判と比べて費用的なメリットがあるとはいいきれない。（電気機器（特許権者／実施者）、電気機器（実施者）、知財管理（特許権者））
- ・ 仲裁よりも裁判での紛争解決を優先する。（電気機器（特許権者／実施者）、電気機器系（特許権者／実施者）、知財管理（特許権者））
- ・ 当事者間の合意が前提であり、仲裁を利用すべきシチュエーションが実際の交渉で起こり得るのかという疑問がある。（情報・通信（特許権者）、知財管理（特許権者）、輸送用機器（実施者））

<模擬仲裁について>

- ・ 模擬国際仲裁は、権利者にとっては、控えめな判断であると感じた。（知財管理（特許権者））
- ・ 模擬国際仲裁の結果として決定されたライセンス料は、高額という印象を受けた。（輸送用機器（実施者））
- ・ 模擬国際仲裁の結果だけが独り歩きしないようにとの意見もあった。高級車の設定であったので比較的高額なライセンス料となった結果になったのではという印象を受け

る。(輸送用機器(実施者))

(c) サプライチェーンにおける交渉の主体及びロイヤルティベース

標準必須特許のライセンス交渉や権利行使において、サプライチェーンにおけるどのレベルの事業者を対象とするのか、すなわち、最終製品に対してロイヤルティを課すのか、あるいは、最終製品に供給される部品に対してロイヤルティを課すのかは、多くの標準必須特許を有する複雑な製品の分野では大きな問題となる¹⁹⁶。これは、上記のように、SSPPU または EMV のいずれをロイヤルティベースとするのかという問題でもあり、FRAND の非差別の問題にも関連する。

例えば、HTC v. Ericsson (米国、連邦地裁、2019 年) では、ロイヤルティベースとして必ずしも SSPPU を採用することは要求されないとされ、FTC v. Qualcomm (米国、連邦地裁、2018 年) では、FRAND 宣言によりサプライチェーンの全ての対象にライセンスする義務があるとされた。

国内企業等に対するヒアリング調査では、サプライチェーンにおける交渉の主体について、特許権者としての立場を有する者からは、最終製品メーカーにライセンスするべきとの意見が多くあり、他方、実施者としての立場を有する者からは、部品メーカー等サプライチェーンの上流でライセンスを受けるべきだとの意見が多くあった。このように立場により意見に大きな相違があった。

(最終製品メーカーがライセンスを受けるべきとの意見)

- ・ どこへライセンスするかは悩ましい問題であるが、現状最終セットメーカーに対してライセンスしている。製品の価値を認識するのはユーザであり、その価値に対して対価を払うという事実が重要である。(知財管理(特許権者))
- ・ 最終製品メーカーには、部品メーカーと交渉すべきだという意見があると思う。しかし、このような部品メーカーは、結局最終製品メーカーがその費用を負担しないとロイヤルティを払えないため、最終製品メーカーとも話を行うこととなり、交渉に時間がかかる。非常に非効率であり、始めから最終製品メーカーと直接交渉の方が効率的である。最終製品メーカーは、自分でコストを負担するのか、顧客に転嫁するのか、部品メーカーを締め付けて負担させるのか、これらをコントロールできる立場にあり、他方、部品メーカーはこのようなコントロールができない。(知財管理(特許権者))

¹⁹⁶ Alison Jones and Renato Nazzini, "The Effect of Competition Law on Patent Remedies", Brad Biddle, et. al, eds. "Patent Remedies and Complex Products: Toward a Global Consensus" (Cambridge University Press, 2019) CHAPTER 6, P.406

- ・ FTC v. Qualcomm に関連する可能性があるが、基本的には、最終製品にライセンスするべきと考えている。標準化の互換製品は、標準規格に適合する必要があることからすると、その互換する最終製品にライセンスすることが妥当ではないだろうか。中間製品にライセンスを行うと、最終的な互換性を維持できない可能性がある。中間製品に SEP をライセンスすることによって、総務省の「技適」に外れるような製品に SEP がライセンスされているような事態は避けるべきと考える。(情報・通信(特許権者))

(部品メーカーがライセンスを受けるべきとの意見)

- ・ サプライチェーンの上流でロイヤルティを負担すべきである。SEP が通信のコア技術に関する場合、半導体チップをロイヤルティのベースとすることは理解できるが、最終製品をまで含めて付加価値を考慮してロイヤルティを課すべきではないと考える。(電気機器(実施者))
- ・ 川上であるチップメーカーなどがライセンス費用を負担すれば、その費用をチップの価格に転嫁することが出来るため、最終的にはサプライチェーンの全ての企業がライセンス費用を負担することとなる。しかし、川下である最終セットメーカーがライセンス費用を負担することとなると、サプライチェーンの中で破綻が生じる可能性がある。(電気機器(実施者))
- ・ 消尽やロイヤルティの二重取りをしているかどうかの情報は特許権者しか持っていないため、二重取りの確認を実施者側で出来ない。(電気機器(実施者))
- ・ 最終製品メーカー以外の企業であってもライセンスは受けられるべきである。そもそも、通信の規格の本質部分を実現するのはチップである。それを、最終製品メーカーにのみライセンスするというのは筋が違うという感覚はある。(輸送用機器(実施者))
- ・ 特許権者は、通信を自動車に搭載したことで初めてその価値が具現化されると主張し、自動車メーカーに対してライセンスを要求することもあるが、特許の内容が、通信技術そのものであるならば、チップベースでライセンスを受ければよいのではないか。(輸送用機器(実施者))
- ・ 通信技術の使い方としては、スマートフォンでいうと、通話の内容である。通信機能により車に付加価値が加わり、利益を得たであろうという、特許権者の主張は、通話の内容が重要であれば、ユーザから高く通話料をもらってもよいという話と同様であり、違和感がある。(輸送用機器(実施者))
- ・ 権利者側は、通信が車に搭載されることで、コネクテッドカーとしての価値が生まれるとの主張をすることもある。特許権者の言い分について理解はできるが、彼らはコネクテッドカーの規格を作っている訳ではなく、あくまでも通信規格である。クレームの要素がどこに対応するかというところほとんどチップで閉じるはずであり、チップメー

カーがライセンスを受けるべきである。(輸送用機器(実施者))

(その他の意見)

- ・ 最終製品メーカーは、半導体などの部品を買って製品に載せているだけで中身がわからず、対抗できないため、不利な場合もある。しかし、SEP の場合、規格の内容は公開されているため、最終製品メーカーが何も分からないということとは言えないのではないだろうか。また、半導体メーカーは、直接侵害していないと主張し、チップを売るだけで、特許補償しない場合も多い。(電気機器(特許権者))
- ・ 権利者は、最終製品メーカーや部品メーカーなど誰と交渉しても構わないのではあるが、提供してもらっている技術に関しては、最終製品メーカーではわからない。このような状況で、最終製品メーカーが部品部分の技術が分からないと応答したり、部品メーカーと交渉してくださいと応答したりすることが不誠実と解釈されると困る。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ サプライヤから供給を受けた部品で仕様も技術もわからない所謂ブラックボックスの領域で我々が交渉しなければならないのは明らかに不利かつ困難な部分がある。例えば、通信のコアの部分であるならば、自社の開発では技術が分からず、サプライヤに検討をお願いせざるを得ない。(輸送用機器(実施者))
- ・ モジュール単位でライセンスを受けることが出来た場合でも、特許補償がきちんと実行されるのか、金額的にも有利となるかについては分からないところがある。サプライヤの交渉力に違いによってライセンス料がサプライヤ毎に異なるという事態となった場合、内部でのバランスを考えなくてはならない。また、あるサプライヤが特許権者と個別にライセンスを受けていると仮定し、その状況で自社が特許権者からライセンスを受けるとすると、そのサプライヤの契約の取り扱いがどうなるかなどは検討すべき事項である。二重支払いについては考慮しなければならぬ。(輸送用機器(実施者))
- ・ すでに最終製品でクロスライセンスしている場合があり、新たに部品でライセンスしようとする、ダブルライセンスを回避しなければならない。部品メーカーに対して、部品提供先の情報を全て提出させることも困難である。(電気機器(特許権者))
- ・ ライセンスの対象として、集積されたところで行う、トラッキングしやすいところで行うという考え方がある。(電気機器(特許権者))
- ・ 部品メーカーからの申出によるライセンス交渉はそれほど多くない。(電気機器(特許権者))
- ・ 半導体メーカーとのライセンスは、検討したことがあるが上手くいかなかった。ライセンス対象となる企業は少ないため、補足率の面では効率がよい。しかし、半導体チップが単独で規格の全てを実施していない場合やハードではなくソフトで実装する場合も

あり、実施を確認するのが難しい。(電気機器(特許権者))

- ・ 現状では、多くの企業がライセンシーとしてロイヤリティを支払う当事者では無いと考えており、当事者としての認識が乏しいため、議論が進んでいない印象をうける。(情報・通信(実施者))
- ・ 今までも、CD、DVD、デジタル TV など車に採用されている標準技術は多くあった。これらに関しては、特許のことを気にすることなく、当然のようにサプライヤから部品の供給を受けて、サプライヤで必要なライセンスを取得してくれていた。移動通信になって、初めて車メーカーがライセンスを受けるべきという話がでてきて気にかけるようになった。(輸送用機器(実施者))
- ・ ISO では、オートクルーズに関する規格があり、それを実施する上で必要な特許もある。このような技術に関しては、サプライヤから供給を受けている部品に搭載されているが、自動車メーカーの責任であるとして対応した経験はある。(輸送用機器(実施者))
- ・ ある部品メーカーが、ある特許権者にライセンス交渉を要求したら交渉を断われたという話は聞いたことがある。(輸送用機器(実施者))
- ・ ある特許権者が公開するライセンスプログラムに示されるライセンス料を通信モジュールで負担することになると、ビジネスとして成立しない。技術発展の障害となり得る。特に IoT では顕著な問題となる。多くの人が容易に実施できる枠組みであるべきである。(電気機器(実施者))

ロイヤルティベースに関して、実施者やサプライヤからは、算定の基礎を SSPPU とすべきであるとの意見があった。一方で、特許法から考えてクレームが示す権利範囲に則すべきだとの意見や算定の基礎を何にしようが寄与率等のパラメータで調整され結局同じような額となるのではないかとの意見もあった。ロイヤルティベースに関する主な意見を以下に示す。

<ロイヤルティベースの設定に関する意見>

- ・ 過去の携帯電話は通信機能だけであったので、EMV の考えは理解できる。しかし、現在では、ディスプレイやカメラなどでその他の要素で価格が上がってきているにも関わらず、そのまま EMV として端末価格をロイヤリティベースに適用されるのは時代に沿っていない印象を受ける。SSPPU の適用が良いように思う。(輸送用機器(実施者))
- ・ 今後、AI によって自動運転が実用化される。それを踏まえると、通信技術によりつながることは自動車の進化の一ステップではあるが、つながるという通信モジュールの機能以上に付加価値を与えるものではなく、自動車全体を料率算定対象とする考えには違和感がある。(輸送用機器(実施者))
- ・ 完成品である製品の価格をベースにロイヤリティが算出され、それをサプライヤが負

担するとなると、ビジネスとして成立しなくなる恐れがある。また、サプライヤが提供する部品以上の価値を有するロイヤリティを負担するのは適切ではない。(輸送用機器(実施者)、電気機器(実施者))

- ・ 全体の SEP のうち、事件の対象となっている SEP の割合を鑑みてキャップを定める方法が主流となっている。しかし、製品のどの部位を料率の算定ベースとするかで金額は変わる。(輸送用機器(実施者))
- ・ SSPPU に関しては、交渉の着地点が見えなくなる恐れがある。本格的にこの考え方を契約に反映させることはないのではないか。実務家としては、判例の知識として押さえておくために反応すると思うが、実際の交渉で用いるのは考え難い。他方で EMV の考え方は、少数派ではないか。(学識経験者)
- ・ 携帯端末は、業界の慣習として代々端末価格で計算していると聞いたことがある。(輸送用機器(実施者))
- ・ 特許法から考えてクレームの表現が携帯端末となっていれば、携帯端末を対象とすることが当然できる。これは、単に特許法に従っているのであって、慣習という問題ではないのではないか。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ SEP 固有の論点ではないと考えている。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ 最終製品が享受する価値に基づいた実施料が設定されるのであれば SSPPU と EMV のうちのどちらかにすべきという考えはなく、フラットである。(情報・通信(特許権者))

<他の考慮要素等>

- ・ 寄与率等のパラメータで調整されるので、ロイヤリティベースをどこに設定しようが収斂される額としては結局同じような額となるのではないか。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ 特許が生み出す価値を基準にロイヤリティを算出すべきで、SSPPU と EMV という二元論は適切でない。EMV は、そもそも逸失利益について始まった論点であり、特許権の効力外の部分についても、特許料算定の基礎とする趣旨である。この意味で、SEP ライセンスにおいて、その権利の範囲内の最終製品価値を特許料算定の基礎とすることを「EMV」とラベリングすることに、違和感がある。(情報・通信(特許権者))

(d) 特許補償契約

製品(部品)やサービスの取引においては、取引基本契約を締結するとともに、取引基本契約にて第三者の知的財産権の非侵害保証・紛争対応条項(特許補償契約)を定めることが一般的とされている。例えば、部品販売業者と完成品販売業者との間で売買されたチップセットについて、第三者の標準必須特許を侵害する場合に、特許補償契約に基づく損

害賠償の負担（責任）が争われる場合がある¹⁹⁷。

国内企業等に対するヒアリング調査では、ヒアリングを行った多くの企業が、下請けまたは納入先と特許補償契約を締結しているとのことであった。特許補償契約に関する主な意見を以下に示す。

- ・ 特許侵害の警告を受けた場合、特許補償契約に則ってしかるべき責任を部品メーカーに取ってもらうよう、権利者に話し、部品メーカーに義務があることを説明して、権利者と部品メーカーとで話し合ってもらうようにする。（電気機器系（特許権者／実施者）、情報・通信（実施者）、輸送用機器（実施者））
- ・ 部品メーカーを介さず紛争を勝手に解決すると、場合によっては、補償が受けられなくなるという条項が契約にあるため、勝手に対応することはしない。侵害しているのであれば、部品メーカーが解決すべき問題である。（電気機器（特許権者／実施者）、情報・通信（実施者））
- ・ 自社が自ら開発した技術と関係する内容であれば、交渉に応じるが、部品で閉じるような内容であれば、その技術に精通しているサプライヤと話をするべきであると権利者に伝えている。（輸送用機器（実施者））
- ・ 最終製品メーカーであるので矢面に立つのは我々だと承知しているが、技術的知見は部品メーカーの方が有しており、部品メーカーにも協力してもらうようにする。（電気機器（特許権者／実施者）、（機械（実施者））
- ・ 部品メーカーと特許補償契約を締結している。現状では、標準必須特許を巡る紛争の経験はなく、契約に基づき部品メーカーに補償や検討を求めたことはない。（輸送用機器（実施者）、機械（実施者））
- ・ 特許補償契約により自社が責任を負わない形となっているため、SEP に関する紛争の経験はなく、当事者意識は高くはない。今後、事業の拡大により海外進出をし、国内外の様々な業種と交渉するような場合には、紛争に関わる可能性がある。（情報・通信（実施者））
- ・ 取引先となる企業によって契約が異なり、特許に対する責任をどのレベルの企業が負うべきかについては、必ずしも明確ではなく、整理が出来ている状況ではない。これからは、車、家電などの異業種も通信規格を採用することが増えるため、これらから特許問題に関する検討の依頼が増える可能性がある。（電気機器（実施者））
- ・ 最終製品メーカーと下請けであるチップメーカーそれぞれと特許補償契約を結んでいる。特許権者から最終製品メーカーに請求がなされた場合、最終製品メーカーでは対応

¹⁹⁷ 重富貴光「判例と実務シリーズ(No.458)知的財産権の非侵害保証・紛争対応条項と紛争発生時の対応：ADSL モデム用チップセット売買代金請求事件[東京地裁平成 27.3.27 判決]」知財管理第 66 巻第 5 号（2016 年 5 月）561-572 頁

せず、サプライヤに話が行くと思う。(電気機器(実施者))

- ・ 契約自体は、1次サプライヤとしか存在せず、1次サプライヤとその下請との契約内容は把握していない。そのため、その先の部品メーカーに対し、何か言える立場にはない。その先については、1次サプライヤとその下請けである部品メーカー・チップメーカー等との契約の問題である。(輸送用機器(実施者))
- ・ 相手との力関係によって条件は異なるが、特許補償契約を相手に求めることもあるし、相手から求められることもある。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ 特許補償をきちんと履行してくれる部品メーカーでないと購入しづらい。(機械(実施者))

(e) 機密情報の保護

標準必須特許のライセンス交渉においては、ライセンスオファーなどにおいて、既存のライセンスやその他の機密情報の開示が必要になる場合がある¹⁹⁸。そのような場合には、秘密保持契約を結ぶこともあるが、秘密保持契約が必要か否か、あるいは、どのような内容で契約を結ぶのか慎重な対応が要求される。例えば、Iwncomm v. Sony(中国、控訴審、2018年)のように、秘密保持契約に合意しないことにより誠意を持って交渉していないと判断される可能性もある。また、OLG Düsseldorf, I-2 W 8/18(ドイツ、高裁、2018年)のように、訴訟ファイルの秘密保持契約の効力が争われる場合もある。

国内企業等に対するヒアリング調査では、クレームチャートが機密情報の対象となるか否かは企業によって意見が分かれた。また、SEPとSEP以外の特許を含めたライセンス契約となる場合が実務上あり、そのような契約は機密情報になり得るとの意見があった。機密情報の保護に関する主な意見を以下に示す。

<クレームチャートが機密情報の対象となることに否定的な意見>

- ・ SEPに関しては、クレームチャートは機密の対象であるべきではないと思っている。SEPとしてFRAND条件のもとでオファーしているのであればだれが見てもその特許の必須性について疑いがないようにするべきである。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ 特許権者としては、秘密保持契約なしにクレームチャート出すことを躊躇する傾向にある。しかし、衆目にさらされて、そこに耐えたものこそがSEPなのではないかと思う。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ 相手側が主張する他社と既に締結されている条件について開示を求めても、秘密保持

¹⁹⁸ Chrysosoula Pentheroudakis and Justus A. Baron, "Licensing Terms of Standard Essential Patents"(2017) P.156

契約を盾に拒否され、本当の条件であるかどうかを確認する術がない。（電気機器（実施者））

＜クレームチャートが機密情報の対象となることに肯定的な意見＞

- ・ クレームチャートは断片的な情報であっても機密情報となることがある。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 過去のライセンス料を参酌する場合における過去の契約に関しては、その規格の SEP のみが契約対象であれば秘密保持契約なしで開示するべきであるがそのような契約はまれである。他の特許も含めてライセンスすることが一般的であり、これ自体は高度な機密情報であることは理解できる。交渉の段階では、この部分には秘密保持契約が必要になるし、例えば、仲裁でも、この部分に関しては当事者のみ（または外部弁護士限り）など開示範囲の限定が必要であると思う。（電気機器（特許権者／実施者））

（f） プールライセンス

パテントプールには、標準技術の実施に必要な多くの特許をまとめてライセンスできるというワンストップライセンシングの効果や、中立な第三者が特許の選定や管理を行っていることから透明性や紛争回避の効果があると考えられている¹⁹⁹。最近では、パテントプールに参加しない特許権者の存在や新たな分野でのパテントプールの形成が指摘されている²⁰⁰。

国内企業等に対するヒアリング調査では、プールライセンスについて、特許権者としての立場を有する者からも実施者としての立場を有する者からもライセンス交渉の効率性を高められることから好意的な意見が多くあった。他方で、プールが乱立してしまったり、一つのプールで規格の特許のほとんどをカバーしていなかったりすることが、プールライセンスが上手く機能していない理由であると指摘する意見も多くあった。プールライセンスについての主な意見を以下に示す。

＜パテントプールの活用に関し肯定的な意見＞

- ・ パテントプールを利用することで、多くの企業とのライセンスを一括で行うことができ、特許権者および実施者双方にとって効率的である。（知財管理（特許権者）、輸送用

¹⁹⁹ 加藤恒『パテントプール概説：技術標準と知的財産問題の解決策を中心として 改訂版』（発明協会、2009年）16-17頁

²⁰⁰ 小林和人・石原五郎・永井隆「企業内弁理士から見たパテントプールに関する調査報告：近年の裁判例と標準化団体及び独占禁止法当局の動きとその影響（特集 企業内弁理士）」『パテント』第69巻第1号（2016年1月）29-36頁

機器（実施者）

- ・ プールライセンスは、ライセンス条件等の透明性・公平性も担保する上で適している（知財管理（特許権者）、（情報・通信（特許権者）、電気機器（特許権者／実施者））
- ・ パテントプールは、紛争を抑えつつ、スムーズなライセンスを可能とするため、SEP の問題を解決する方法として適している。（知財管理（特許権者））
- ・ MPEG2 のように一つのプールでほとんどの SEP をカバーできる状況であれば、解決手段として有効である。（電気機器（実施者））
- ・ パテントプールが機能しないと、標準を作っても標準が利用されない恐れがある。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 技術開発への投資の費用回収手段の選択肢になり得る。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ NPE 対策や一種の保険として、ライセンシーとしてプールライセンスに契約することは有用であると考えている。（機械（実施者））
- ・ 標準技術では、権利者及び実施者の数が多いため、個々にライセンス交渉を行うことが、増々難しくなっている。（知財管理（特許権者））
- ・ ある技術のpatentプールにライセンサーとしてもライセンシーとしても参加している。SEP ホルダーとして、リーズナブルなレートでライセンスする意思があることを示すことも目的の一つとして、patentプールに参加した。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 主にライセンサーとして、保持する SEP をpatentプールに登録し活用している。（情報・通信（実施者））

<近時におけるpatentプールの問題点>

- ・ 最近の標準規格に関しては、patentプールが乱立しているため、従来のように上手くいかないという課題がある。当事者が収益を上げようとすることに起因している。（知財管理（特許権者）、電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 規格全体の特許が一つのプールにまとまらないことが、プールが上手くいっていない要因である。一つの規格で一つのプールでまとまるのが望ましい。（情報・通信（実施者）、知財管理（特許権者））
- ・ 一つの規格で複数のプールがあると、トータルのライセンス料はいくらになるのかという話になり、業界主導で整理していかないといけない。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ ライセンスの条件に関して特許権者の共通の合意を得ることが難しいと聞いており、これがクリアされないと 5G でのプールの実現は難しいのではないだろうか。一部の企業は、バイラテラルでライセンスした方が合理的と考えているため、そのような企業はプールに入らないかもしれない。（情報・通信（特許権者））

<その他の意見>

- ・ 5G での規格策定に参画しているが、5G で一つのプールにまとめるという話はされていない。(情報・通信(実施者))
- ・ 5Gでは、多くの特許が一つのパテントプールにまとまるような状況になることを望む。誰にとっても不利益になるものではなく、標準化に参加していない者であっても、強制的に加入させるような仕組みがあってもよいのではないか。(情報・通信(実施者))
- ・ 公平さを保つため、国が主導し、パテントプールを運営・主導することでよいのではないか。(電気機器(実施者))
- ・ 国などが強制力を発揮すれば、パテントプールとしては上手くいくとは思いますが、市場がそれを受け入れるかは、不明である。また、独禁法の注意事項もあり、自由な発想ができないという側面もある。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ 現在特に加入はしていないが、プールに加入するとなると、自社の技術も他社に使われるということになってしまうが、そこに大きな懸念がなければ、一つの考え方としてはあると思う。(輸送用機器(実施者))
- ・ プールは、一つの解決策ではあるが、誰が支払うのか決まらないと、根本的な解決にはならない。(情報・通信(実施者))
- ・ 以前からプールへの取組には積極的である。プールは、特許権者、実施者、ユーザの「三方良し」の考えでやらなくてはならない。この3つが満足するところを探すのが、プールの目的であり、SEPの課題である。(電気機器(特許権者/実施者))
- ・ プールで特許権者かつ実施者が許容できる妥当なレートが決定された際には、みんなが払う仕組みになっていなければならない、公平でなければならない。ロイヤリティを払わずに商売を行う企業を見過ごしてはならず、権利行使できる環境でなければならない。(電気機器(特許権者/実施者))

(g) 標準必須特許の透明性向上

欧州委員会のコミュニケーションでは²⁰¹、標準必須特許の透明性の向上を提言している。透明性を確保することにより、予見可能性が高まることから、標準の利用を促進でき、ライセンス交渉の効率化、容易化を図ることができる²⁰²。

²⁰¹ European Commission, “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Setting out the EU approach to Standard Essential Patents –”, 2017/11/29 <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583> [最終アクセス日：2019年3月8日]

²⁰² 石原尚子・平山賢太郎「日本企業にとっての欧州委員会標準必須特許ペーパー(標準必須特許のライセンスをめぐる動向)」NBL1114号(2018年1月)23-29頁

国内企業等に対するヒアリング調査では、主に実施者側から SEP の透明性向上させるべき²⁰³との声が世間ではある一方で、特許権者としての立場を有する者からは、実務的な対応が難しい、現実的な解決策を見出すのは難しい等の意見があった。SEP の透明性向上に関する主な意見を以下に示す。

- ・ 透明性を確保するためには、各社できちんと必須性を判断し宣言することで、誰がどれくらいの割合で標準必須特許を持っているかについて精度は高まると思う。公正な第三者が必須性を判断すべきという意見もあるが、現実にはそのような組織は想定しづらい。必須性の判断にコストをかけたくないという特許権者もいる。透明性が向上すべきであることは共通の認識であるが、現実的な解決策を見出すのは難しいのではないだろうか。(情報・通信(特許権者))
- ・ 例えば 5G のように、規格が確定して特許が登録される 10 年先までは宣言を待てないという意見もある。必須性が不確かな特許や出願についても宣言するというのが義務になれば従うが、そうすると各社嵩上げし合って数を大きく見せ合うことにつながる可能性がある。このようなリストが公示されても問題の解決にはつながらないと思う。(情報・通信(特許権者))
- ・ 過剰な FRAND 宣言により嵩上げされ、本当の SEP の数が把握出来なくなるという問題に関しては、数が増えたからと言ってトータルのライセンス料が高くなるべきではないので、そこまで大きな問題でもないと考えられる。ライセンシーとしてみれば、SEP の数が多いと不安になることは理解できる。(情報・通信(実施者))
- ・ 「全ての特許を早めに宣言し、変更があれば情報を逐次更新しろ」「宣言の際には規格書の該当箇所やクレームチャートも開示せよ」というような 100%の透明性を求める傾向がある。これがスタンダードとなると、宣言だけで知財部員が忙殺されてしまい、現実的ではないと感じる。(電気機器(特許権者／実施者))
- ・ どこまで標準化団体が求めているかはわからないが、透明性確保のための手段として標準化団体が挙げる項目を満たそうとすると、逆に混沌とするだけなのではないか。実務上対応できるもの、本当にニーズがあるものを選び分けながら対応していく必要がある。(電気機器(特許権者／実施者))
- ・ 実施者側が透明性を高めろということを主張しているが、仮に透明性が高まっても故意侵害のリスクから、公開された情報は見たくないというのが実施者側の意見である。現状の実施者側の透明性に関する主張は、訴訟などにおいて「透明性が担保されていないから払わない(権利者側が誠実交渉義務を果たしていない)」という逃げ道を作って

²⁰³ 標準化団体は、特許権者が必須だと宣言した特許が、実際に必須であるかどうかや、標準の策定過程において仕様が変更されたことにより必須性が失われたかどうかについて確認せず、標準必須特許をリスト化する際に第三者の確認を経ることもないのが一般的である。

いるだけである。（電気機器（特許権者／実施者））

（h） ロイヤルティの算定方法

適切なロイヤルティの算定方法として、既存の比較可能なライセンスを参照するなどにより、特定の標準必須特許の貢献割合を判断するボトムアップアプローチと、特定の標準に係る標準必須特許の貢献が算定の基礎に占める割合（上限）を算定し、その後、個々の標準必須特許に割り当てるというトップダウンアプローチがある²⁰⁴。

Unwired Planet vs. Huawei 事件では、比較可能なライセンスをベースにロイヤルティを求めたうえで、トップダウンアプローチを使用してクロスチェックを行っている。一方、TCL vs. Ericsson 事件では、ロイヤルティスタッキングを防ぐためにはトップダウンアプローチを採用すべきとして、トップダウンアプローチによりロイヤルティを求めたうえで、比較可能なライセンスを考慮してロイヤルティを決定している。

国内企業等に対するヒアリング調査では、実務上での実際のロイヤルティの算定方法やその考え方について意見が出された。ロイヤルティの算定方法についての主な意見を以下に示す。

＜実務上のロイヤルティ算定方法について＞

- ・ 大概の技術分野は、過去のライセンスでの実績の積み上げをベースとして、どの国の特許権か、特許権の残存期間、実施規模、代替可能性、他にライセンスを受けている会社があるかなどを考慮し、算定する。（電気機器（特許権者／実施者））
- ・ 特許の技術的な価値を評価するという考えもあるが、標準必須特許の数も膨大であり、一つ一つ価値を評価するのは現実ではなく、全部同じ価値として処理することが一般的ではないだろうか。（情報・通信（特許権者））
- ・ 実際の交渉におけるライセンス料の算定は、プールの実施料率を基本とし、必要に応じて判例や過去の実績を参考にしながら行っている。（情報・通信（特許権者））
- ・ 判例や特許の価値評価に基づく独自の方法で算出した料率を妥当であると交渉では説明している。しかし、相手からのカウンターオファーとの差は大きい。（電気機器（実施者））

＜ロイヤルティ算定方法に関する意見＞

- ・ 5G など従前より技術価値が上がったものに対してより高い料率にするという考え方も

²⁰⁴ コントララス・ジョージ・L, 木戸良彦, 君嶋祐子「グローバル標準規格戦争: 北米、欧州およびアジアにおける特許法および競争法紛争」法學研究第 91 巻第 4 号（2018 年 4 月）83(50)頁

あると思うが、基本的には、支払い可能なリーズナブルな価格で広く使われるべきである。(情報・通信(特許権者))

- ・ 規格が採択された段階では、多くの特許が審査中で全体がわからない状況である。このような状況でのトップダウンアプローチでは、何が FRAND か判断することが難しい。登録特許件数が増加につれて、FRAND レートが変わっていく、ということも言えるかもしれない。(電気機器(特許権者))
- ・ 特許がマンドトリーかオプションかという標準規格における権利の位置づけによっても、ロイヤリティは異なると考える。(電気機器(実施者))
- ・ SEP に関して、もう少しバランスが取れた賠償額が認められるべきである。日本の Apple v. Samsung など判断された損害賠償額は、イノベーションへの対価としては低く、イノベーションを喚起することとはならない。現状はバランスが崩れていると感じる(知財管理(特許権者))
- ・ 分割して SEP の数を増やしたからと言って、ロイヤリティをその分増やすということは、公開の代償である特許の価値を過剰にするもので、バランスとしておかしい。(輸送用機器(実施者))

(i) 必須性の判定

欧州委員会のコミュニケーションでは²⁰⁵、標準必須特許の透明性の向上の一つとして、必須性の確認が挙げられている。また、特許庁審判部では、公正・中立な立場から当事者間のライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化を図るため、2018 年 3 月より、標準必須性に係る判断のための判定の運用を開始している²⁰⁶。

国内企業等に対するヒアリング調査では、必須性判定について一定の需要はあるとの意見があった。他方で、判定を NPE 等が日本企業を攻めるためのツールと利用することを懸念する意見もあった。判定についての主な意見を以下に示す。

- ・ 特許庁の判定は非常に安く、需要はあるのではないかと。判定結果については、もし非公開であれば、その方が利用しやすいと思う。(情報・通信(特許権者))
- ・ 大手企業であれば、内部で技術者が必須性を判断できるが、経験が少ない企業や中小企

²⁰⁵ European Commission, “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Setting out the EU approach to Standard Essential Patents –”, 2017/11/29 <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583> [最終アクセス日：2019 年 3 月 8 日]

²⁰⁶ 特許庁審判部「標準必須性に係る判断のための判定の運用開始と「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き」の公表について」(更新日 2018 年 3 月 28 日) https://www.ipa.go.jp/system/trial_appeal/hantei_hyojun.html [最終アクセス日：2019 年 3 月 8 日]

業であれば活用するモチベーションはあるのではないか。判定は、外部の弁護士を利用するよりも費用が安いという点もメリットだと思う。(知財管理(特許権者))

- ・ 判定の結果が公開されることに留意する必要があるが、公開によるメリットもあるかもしれない。例えば、特許が必須であることをアピールして事業を行うような場合には、公開されてもよいので、判定のニーズはあるのではないか。中小企業の知財活用も推進されるかもしれない。(知財管理(特許権者))
- ・ 利用したいのは特許権者である。日本だけの制度であり、NPE 等が日本企業を攻めるためのツールとして悪用することは懸念している。(電気機器(特許権者/実施者))

(ii) 外国企業等の意見

標準必須特許を巡る紛争についての最近の判断に関する論点に関して、外国企業等へのヒアリング結果を以下に示す。

(a) 「Huawei v. ZTE の枠組み」について

Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018 年) 及び LG Düsseldorf, 4c O 77/17 における「Huawei v. ZTE の枠組み」についての判事事項に関連して、「Huawei v. ZTE の枠組み」をどの程度厳格に従うべきかについて外国企業等に質問した。主な意見を以下に示す。

(厳格な適用に肯定的な意見)

- ・ LG Düsseldorf, 4c O 77/17 において、Huawei vs. ZTE により提案されるセーフハーバーに留まるためには、訴訟提起前に、SEP 保有者が特許使用者にオファーを提出しなければならないと判断されたことに同意する。(情報・通信(特許権者))
- ・ 訴訟提起前に、SEP の所有者が Huawei 対 ZTE 判決の要件を遵守するため、FRAND 準拠のライセンスオファーを侵害者に提出しなければならないとしたドイツの裁判所の判決 (LG Düsseldorf, 4c O 77/17) に同意することができる。そのようなライセンスオファーには、ロイヤルティを含むすべての重要なライセンス条項が含まれている必要がある。できれば、それは完全なライセンス契約書のドラフトであるべきである。(輸送用機器(実施者))

(厳格な適用に否定的な意見)

- ・ Unwired Planet v. Huawei における英国裁判所の判断 (SEP 所有者が侵害者と事前の通知または事前の協議なしに差止を求めて提訴することができないが、厳密にどのような通知を与えなければならないか、どのような性質と程度で協議を実施しなければなら

ないのかは、特定の事例のすべての状況に依存する）に同意する。柔軟なアプローチは、紛争をタイムリーに解決するための誠実な交渉を促進する。また、柔軟なアプローチは、交渉の結果を遅らせる、またはそらすことを意図した駆け引きを抑制させるはずである。（情報・通信（特許権者））

- ・ Huawei v. ZTE の枠組みから逸れた行為は、必ずしもライセンサーが「濫用的行為」に関与していると意味するべきではない。（情報・通信（特許権者））
- ・ 商業上の交渉を開始した当初のオファーにおける条件と、ある裁判所により特定の方法論に基づいて決定された特定の状況のためのロイヤルティレートが異なったとしても、最初のオファーが FRAND に準拠していなかったという意味ではない。（情報・通信（特許権者））
- ・ 我々は英国控訴裁判所のこの点における決定に概ね同意する。FRAND commitment は通常、法的手続きを開始する前に、SEP の所有者が侵害の通知と誠意あるライセンスのオファーを実施者に提供することを要求する。ただし、個々の状況に基づいて通知およびオファーのタイミングと内容に関して柔軟さが必要である。この状況には、SEP の所有者と実施者の両方の全体的な誠実な行動が含まれる。どのような状況でも、厳密に定められた段階的なライセンス交渉のアプローチに同じように従う必要があると考えるのは現実的ではない。（弁護士）
- ・ 当事者の誠実な行動と見なされる柔軟なアプローチは、不必要な訴訟や不当な差止による脅威から実施者を保護すると同時に、不当な遅延や単にライセンスを取得したくないと考える実施者から特許権者を保護する。（弁護士）

（その他の意見）

- ・ ドイツの裁判所では、特許権者が、ライセンスを受ける意思を有することを表明した実施者に詳細なライセンス条件を提示する、Huawei v. ZTE の枠組みにおける第 3 ステップを英国の裁判所よりかなり厳格に判断する。ドイツにおいてこの第 3 ステップで重要なことは、業界で共通して FRAND であるとされる全ての典型的な条項を含めることである。また、実施者に料率の算定方法を理解させることが出来るようにすることである。（弁護士）
- ・ 当事者が誠意を持って行動するとみなされるためにどのように振る舞うべきであるかの明確で信頼できる枠組みを持つことは重要であり、できる限り世界的に調和させるべきである。また、このような枠組みはそれほど形式的であるべきではなく、また、訴訟手続の結果を反映したものであるべきであり、さらに、公正かつバランスのとれたものであるべきである。この点で、原則として英国の決定に同意するかもしれないが、この決定による枠組みの柔軟な適用は、全体的な枠組みの明確さと信頼性を犠牲にしてはならない。（輸送用機器（実施者））

- ・ Huawei 対 ZTE における CJEU の判断は、SEP 保有者が FRAND オファーを実施しなければならず、実施者が適時に対案のオファーをしなければならないという当事者間の誠実な交渉を確実にすることを目的としている。所定の事件を担当する裁判所は、事件の状況に基づいて、SEP 保有者と実施者が Huawei 対 ZTE の枠組みの下でそれぞれの義務を果たしているかどうかを判断しなければならない。（情報・通信（特許権者／実施者））
- ・ Unwired Planet v. Huawei（英国、控訴審、2018 年）の裁判所は、「SEP 所有者による通知は状況に応じて柔軟に決定する必要がある」との判事事項を鑑みると、Huawei vs. ZTE の枠組みの考えを維持しつつも、FRAND ライセンスの交渉に必要な柔軟性も維持している。（情報・通信（特許権者））

（b） 「クレームチャート」について

Iwncomm vs. Sony（中国、控訴審、2018 年）におけるクレームチャートの提供についての判事事項に関連して、権利者がクレームチャートを実施者に提供すべきかについて外国企業等に質問した。主な意見を以下に示す。

（クレームチャートの提供に肯定的な意見）

- ・ クレームチャートは、主張された SEP と規格が被疑侵害者の製品に関連しているかどうかを評価するのに必要であり、交渉の非常に早い段階で被疑侵害者に利用可能にさせるべきである。（輸送用機器（実施者））
- ・ ライセンス交渉における技術論争の際には、要求に応じて、秘密保持契約の下で詳細なクレームチャートを提供する。ライセンシーとして交渉する場合にも、詳細なクレームチャートを秘密保持契約の下で要求する。（情報・通信（特許権者））
- ・ 業界の慣行である秘密保持契約を締結してのクレームチャートのやり取りは、広東省高級人民法院のガイドラインによっても言及されている²⁰⁷。（情報・通信（特許権者））
- ・ 我々の見解は、SEP 保有者がいくつかのクレームチャートを提供すべきであるということである（必ずしも多くは必要ないが、少なくとも少数）。これはドイツの判例と一致する。例えば、Sisvel v. Hair（ドイツ、OLG Düsseldorf、2016 年）では、SEP の所有者に 10～15 件の proud list をクレームチャートとともに提供するよう要求した。同様

²⁰⁷ “Failure to provide the implementing entity with a list of exemplary patents, claim charts and other patent information, in accordance with business practices and trade practices, after the implementing entity explicitly expressed its willingness to accept patent license negotiation” [is regarded as one of the behaviors that violates FRAND obligations by the SEP holders.]”

に、NTT Docomo v. HTC（ドイツ、LG Mannheim、2016 年）では、例として、6 つの特許に関するクレームチャートの提供は、ポートフォリオライセンスにとっても十分な情報であるとみなされた。（情報・通信（特許権者／実施者））

- ・ 我々の見解では、ライセンス交渉中に、実施者から要求された場合、機密保持契約を条件として、適切な数の代表的なクレームチャートを提供することができる。機密保持契約は FRAND ライセンスの交渉および実行の助けとなることが多い。（情報・通信（特許権者））
- ・ ライセンシーが十分な情報に基づいた決定を下せるように、十分な技術的情報およびビジネス情報を実施者に提供することができる。ただし、ライセンスプロセスの一環としてクレームチャートを提供することを強制的な要件にすることは、交渉プロセス中の遅延戦術として一部の不誠実なライセンシーによって利用される可能性がある。（情報・通信（特許権者））
- ・ 適切な数の代表的なクレームチャートは、実施者からの要求と適切な機密保持契約の署名によって提供されることができると考えている。（情報・通信（特許権者））
- ・ 我々は中国高等裁判所のこの点に関する決定に概ね同意する。実施者は、主張された SEP が有効であるかどうか及び侵害しているかどうかを判断するために適切な情報を提供される必要がある。この情報は、多くの場合、SEP 所有者によって提供されるクレームチャートに記載されているが、すべての場合において、クレームチャートチャートの提供は必須ではない。

（その他の意見）

- ・ Huawei 対 ZTE で示されたフレームワークを満たすためには、リストだけでなく、クレームチャートを提示すべきである。（弁護士）

（c） 「機密情報の保護」について

Iwncomm vs. Sony（中国、控訴審、2018 年）における秘密保持契約についての判事事項に関連して、秘密保持契約の提案に対し合意しないことを、誠意を持って交渉していないとみなすべきかについて外国企業等に質問した。主な意見を以下に示す。

（秘密保持契約に肯定的な意見）

- ・ 秘密保持契約の締結や議論を拒否することは、一般的に不誠実の兆候であり、ライセンスを受けることを嫌がる実施者が採用した不合理な遅延戦術の一例に過ぎない。（情報・通信（特許権者））
- ・ 広東高級人民法院のガイドラインには、適切な理由なしに秘密保持契約に署名するこ

とを拒否し、交渉を継続できなかったことは、実施者による FRAND 義務に反する行動の一つと見なされると記載されている。(情報・通信(特許権者))

- ・ ライセンス交渉の予備段階では、秘密保持契約がなくても、特許の実施に関する高いレベルの証拠を提供できるが、秘密保持契約は、両当事者が誠意を持って行う、より徹底的な技術的論争の前提条件である。(情報・通信(特許権者))
- ・ 秘密保持契約は、交渉中に交換する必要がある販売データや財務予測など、特許権者および実施者双方の機密情報をカバーするため、特許権者および実施者双方を保護する。(情報・通信(特許権者))
- ・ 秘密保持契約の署名は、クレームチャート、ライセンスオファー及びライセンス条件などが機密情報であることを考えると特に重要である。したがって、当事者が秘密保持契約に署名することを望んでいない、またはそうするために不合理な時間がかかる場合、これは、この当事者が誠意を持って交渉していないことの証拠と見なすことができると考える。不合理な時間は、それぞれの場合の状況によって異なる。(情報・通信(特許権者／実施者))
- ・ 我々の経験では、ライセンサーとライセンシーの双方にとって、機密情報を保護する手段として機密保護契約が望まれている。(情報・通信(特許権者))
- ・ 我々の経験では、ライセンサーとライセンシーの双方にとって、機密情報を保護する手段として機密保持契約が望まれている。ライセンサーは、FRAND ライセンスの交渉および実行の助けとなる、クレームチャート、侵害分析などの機密情報の交換を容易にするための機密保持契約を提案する。同様の理由で、ライセンシーも、開示した内容が機密を維持するという保証なしに、彼らのビジネスモデル、将来の製品計画および販売量などの財務詳細を開示することに躊躇している。したがって、誠意を持って交渉するライセンシーは、自らが SEP 保有者に開示する機密情報を保護するために、FRAND ライセンスの交渉中に実施される機密保持契約を同様に好む。(情報・通信(特許権者))
- ・ 機密情報であるビジネス情報や技術情報を要求しているのに、ライセンシーによる機密保持契約への署名の拒否または大幅な遅延は、ライセンシーが誠意を持って交渉していないことを示す。(情報・通信(特許権者))
- ・ 我々は中国高等裁判所のこの点に関する決定に概ね同意する。特に機密であるクレームチャートと販売情報を保護するため、ライセンスに関するディスカッションにおける秘密保持契約の締結は、標準的な商習慣である。(弁護士)
- ・ 当事者が秘密保持契約への参加を拒否することはまったく合理的ではない。その拒否は、当事者が完全に FRAND のライセンスのための議論を行う際の妨げとなる。(例えば、秘密保持契約がないと当事者は Huawei 対 ZTE の枠組みに厳密に従うことができないであろう。)したがって、当事者の一方は法廷で救済を求める以外に選択肢がない

だろう。もちろん、FRAND 義務の対象となる SEP ライセンス活動の他の側面と同様に、どちらの当事者も主張している秘密保持契約の条件は合理的である必要がある。（弁護士）

（秘密保持契約に否定的な意見）

- ・ 当事者は機密保持契約に自発的に同意することができるが、どちらの当事者も交渉中にそのような契約を強制されるべきではない。機密保持契約への署名を拒否しても、誠意を持って行動していないと見なされるべきではない。バランスのとれた適切なアプローチがとられるべきである。（輸送用機器（実施者））
- ・ 通常、ライセンス交渉の開始時には、機密保持契約は必要ではなく、交渉の後期に当事者は限られた種類の情報に限定した機密保持契約を締結する。機密と見なされる可能性がある情報の種類に関しては、少なくともクレームチャートと FRAND ライセンス契約の最初のオファーは機密と見なされるべきではなく、これらは SEP 所有者によって留保されるべきではない。（輸送用機器（実施者））

（その他の意見）

- ・ ドイツでは、秘密保持契約を締結する必要があるとした判例がいくつかある。実施者が秘密保持契約を合理的理由なく締結しないことを理由に特許権者が comparable ライセンス契約を提示できず、それが交渉の妨げとなった場合、誠意ある交渉の妨害であると判断される。（弁護士）

（d） 「ロイヤルティベース」について

Exmark v. Briggs（米国、CAFC、2018 年）及び HTC v. Ericsson（米国、連邦地裁、2019 年）におけるロイヤルティベースについての判事事項に関連して、ロイヤリティベースを EMV とするか SSPPU とするかどちらが適切かについて質問した。主な意見を以下に示す。

（EMV に肯定的な意見）

- ・ クレームの対象が、単にチップセットに向けられたものではなく、例えば、携帯電話全体を含む表現であるならば、SSPPU は適用できないと考える。（弁護士）
- ・ 裁判所は、携帯電話の分野において、最終製品をロイヤリティベースとして使用することが携帯電話の標準必須特許のライセンスにおける業界の慣行であると認識している。（情報・通信（特許権者））
- ・ 近時の判決は、ロイヤリティレートが FRAND であるかどうかは、FRAND コミットメントが生じるに際して準拠する IPR ポリシーに従う問題であると述べ、ETSI の IPR ポ

リシーに関して、Unwiierd Planet v Huawei、TCL v Ericsson、HTC v Ericsson を含むいくつかの事例を挙げ、最終製品をロイヤルティベースとして使用することは FRAND のコミットメントに違反しないことが確認されている。（情報・通信（特許権者））

- ・ HTC v. Ericsson 事件において、HTC は、ベースバンドプロセッサ（SSPPU）の利益率のパーセンテージに基づいて計算されるべきだと主張したが、陪審員は、市場が Ericsson の特許をどのように評価しているかの最良の証拠として比較可能なライセンス（comparable licenses）を使用することに賛成した。Ericsson は、証拠として、大手携帯電話メーカー12 以上のライセンスを紹介し、これらのライセンスは Ericsson の HTC へのオファーと一致していた。（情報・通信（特許権者））
- ・ 何百という多様な特許の何千ものクレームを単一の SSPPU にマッピングすることは不可能であり、SSPPU の実用性は、何百もの SEP をライセンスするという状況では特に疑問である。（情報・通信（特許権者））
- ・ 最終製品の正味販売価格を使用してロイヤリティを計算することは合理的であると考えられ、世界中の携帯電話業界において標準的な慣行として広く実施されている。また、裁判所も、発明が最終製品に貢献する価値からロイヤリティベースを導き出さなければならないと認めている。（情報・通信（特許権者））
- ・ 欧州委員会²⁰⁸や米国の公的機関²⁰⁹および裁判所²¹⁰もまた、デバイスの正味販売価格がライセンス契約でのロイヤリティベースとしての使用に適していることを認識している。（情報・通信（特許権者））
- ・ SSPPU は、合理的なロイヤルティ金額とロイヤルティベースを最終製品に寄与する発明の価値から導き出さなければならないという基本的な特許損害賠償基準から逸脱していると、Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co.事件²¹¹による判決で強調されている。（情報・通信（特許権者））
- ・ 我々は、米国地方裁判所のこの点に関する決定に概ね同意する。ETSI の IPR ポリシーでは、FRAND ライセンスが SSPPU にも製品全体にも基づいている必要はないとしている。（弁護士）
- ・ SEP ライセンスが最終的な最終製品全体のレベルで行われることは、携帯電話業界では、SEP ライセンスは、最終製品で行うことが確立されている。（弁護士）
- ・ 複雑なハイテク製品では、技術的貢献の中には製品のごく一部の機能のみを向上させるものがあるが、それ以外のより基本的な技術では製品の全体的な価値を高めたり促

²⁰⁸ Guidelines on the Application of Article 81 of the EC Treaty to Technology Transfer Agreements, ¶ 156, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(01)&from=EN) [最終アクセス日：2019 年 3 月 12 日]

²⁰⁹ Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at the USC Gould School of Law's Center for Transnational Law and Business Conference, <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-usc-gould-school-laws-center> [最終アクセス日：2019 年 3 月 12 日]

²¹⁰ Commonwealth Sci. and Indus. Research Organization v. Cisco Sys., Inc., 2014 WL 3805817 (E.D. Tex. 2014).

²¹¹ Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp 2d 279, 283 (N.D.N.Y., 2009)

進したりする。したがって、特許された技術の価値は、製品の全体的な価値に対する特定のテクノロジーの付加価値の合計に基づくべきである。(情報・通信(特許権者))

(SSPPU に肯定的な意見)

- ・ SEP のクレームが最終製品に向けられている場合でも、SEP の発明を利用する最終製品の全体的な価値に盲目的に SEP のロイヤリティ使用率を設定するのではなく、むしろ慎重に SEP の発明がその最終製品に貢献する実際の価値を検討することが重要である。このような評価は、特許のライセンスを取得するために多くの業界で実施されており、特許取得済みの発明を実際に実装する最小の構成要素または SSPPU を検討する際に大いに役立つ。(輸送用機器(実施者))

(その他の意見)

- ・ ドイツでは、原則、EMV が適用される。しかし、多くの事件で、SSPPU について主張する当事者がいる。(弁護士)
- ・ 車に対しても EMV が本当に適切であるのかは問題である。例えば、燃焼エンジン等は、通信機能と連携して動作することはない。(弁護士)
- ・ 適切なロイヤリティベースは、事件に関連する製品や技術、さらには業界の慣行に依存するため、損害査定のデフォルトルールを設定するのは賢明ではないことに注意すべきであると考えます。EMV と SSPPU が生まれた米国でさえ、どちらか一方を損害査定のデフォルトとすることを主張しているわけではない。(情報・通信(特許権者))
- ・ 最近の裁判所の判決は、ロイヤリティレートが FRAND であるかどうかは、FRAND コミットメントが生じるに際して準拠する IPR ポリシーに従う問題であることは自明であると単純に述べている。(情報・通信(特許権者))
- ・ 我々は、ライセンスが FRAND の要件を満たしているかどうかは、事件の特定の事実次第であるとした HTC v. Ericsson の裁判所にどちらかというところと同意する。これは、ロイヤリティベースの選択にも適用される。ロイヤリティベースを最終製品にするか SSPPU にするかは、関連する製品の機能や業界の慣行など、各ケースの状況によって異なる。(情報・通信(特許権者/実施者))
- ・ いかなる SEP についても、バリューチェーンの特定のレベルでライセンスを適用するかについて IPR ポリシーに明確な要件がない場合、SEP 所有者が自身の FRAND 義務を果たしているかどうかの判断(バリューチェーンのどのレベルにおいても)は、例えば、業界慣行、取引上および管理上の効率性、そして特定の場合にはサプライヤが合理的な使用料を支払うことができるかどうかのバリューチェーンの経済性が担保されているかを含む個々の事実および状況に基づくべきである。(弁護士)

(e) 「非差別(non-discriminatory)」について

Unwired Planet v. Huawei (英国、控訴院、2018 年)における非差別についての判事事項に関連して、FRAND における「非差別 (non-discriminatory)」とは、何を意味するものかについて外国企業等に質問した。主な意見を以下に示す。

(FRAND 条件には一定の幅があることに否定的な意見)

- ・ ①判例法や文献による支持がないこと、②TFEU第102条(c)の要件と一致していないこと、③同様の状況である企業は、類似した、または少なくともコンパラブルライセンスの条件から恩恵を受けるべきであるという考えが多くの専門家に受け入れられていることから、FRAND条件には一定の幅があることが非差別の原則の解釈として適切とは言えないのではないか。(情報・通信(特許権者／実施者))

(FRAND 条件には一定の幅があることに肯定的な意見)

- ・ FRAND のロイヤルティレートは、ライセンサーの特許ポートフォリオの価値の評価を反映させるべきである。ライセンサーは、その技術を同じ状況であるすべてのライセンシーに対して公正な価格で利用できるようにする必要があるが、ライセンサーは、同じ状況であるライセンシーに以前に与えた最低価格を提供する必要はない。(情報・通信(特許権者))
- ・ Unwired Planet v Huawei 事件において英国の裁判所が表明した見解と当社の見解は一致していると考えている。(情報・通信(特許権者))
- ・ 厳格なアプローチ(hard-edged approach)は、Jonathan D. Putnam による論文²¹²や特許所有者のロイヤリティ収入の減少が無期限に継続され得る ND downward spiral と呼ばれる考え方が示すように、奇妙で明らかに間違っており、そして危険な結果につながる可能性がある。(情報・通信(特許権者))
- ・ 非差別は、同様の状況にあるライセンシーに対し、一方に比して他方が有利となり、競争を歪めるような料率オファーをしないことを意味する。これは同じレートを提供しなければならないという意味ではない。ライセンス契約の詳細はさまざまな方法で異なりうる。いくつかは固定ロイヤリティであり、他のいくつかはランニングロイヤリティであり、また他のいくつかは2つの組み合わせであり、そして時にはボリュームディスカウントがある。使用料が下流における市場での製品の競争をゆがめない限り、ライセンサーはその FRAND 義務を順守する。したがって、非差別は、すべての

²¹² J. D. Putnam “Economic Determinations in 'Frاند Rate'-Setting: A Guide for the Perplexed” International Law Journal, Vol. 41, 2018, 8 Aug 2018

ライセンシーに同一の条件でオファーすることを意味するわけではない。(情報・通信(特許権者))

- ・ 当社は英国控訴裁判所のこの点に関する決定に概ね同意する。「厳格 (“hard-edged”)」非差別アプローチを要求することは、厳密に “most favored licensee” 基準を要求することになり、これは ETSI IPR ポリシーが採択された際にはっきりと拒否された。(弁護士)

(その他の意見)

- ・ SEP のロイヤリティは、すべての市場参加者、特にライセンシーおよび潜在的なライセンシーにとって公平な競争の場に準拠するものであるべきである。したがって、ロイヤリティの FRAND 遵守の評価は、寛大に行われるよりもむしろ厳格に行われるべきである。しかし、そのような厳格な評価は形式的過ぎるべきではなく、また、ロイヤリティに差を設ける正当な理由(例えば、両当事者間の SEP のクロスライセンスの影響の考慮)を無視するべきではない。(輸送用機器(実施者))
- ・ 平等な競争環境を促進するために、SEP 所有者は少なくとも彼らの標準的な SEP ロイヤリティ、さらには、ロイヤリティを含む彼らの標準的なライセンス契約を公表することが奨励されるべきである。(輸送用機器(実施者))

（２） 標準必須特許の紛争に関する最近の論点

標準必須特許を巡る紛争は、これまでも世界各国で繰り広げられてきたが、近年では、これらの紛争は、国際的な側面が強まりつつある。特に、Unwired Planet v. Huawei 事件以降、グローバルライセンス及び裁判管轄がこれまで以上に大きな論点となっている。

（ｉ） グローバルライセンス

（a） 裁判例

標準が様々な機器間・業者間の相互接続性・運用性を高めていることからすると、グローバルライセンスはそれらに貢献すると言え、特に、ライセンス交渉の効率性を高めるとともに、権利や契約の執行や監視等を容易にすることができると考えられている²¹³。

グローバルライセンスに関する判例が、米国やドイツ、英国等では出されている。例えば、米国の TCL v. Ericsson 事件では、両当事者が、世界的なポートフォリオライセンスに関する条件について、拘束力のある裁判所の判決に従うことに同意し、裁判所がグローバルなロイヤルティレートを求めている²¹⁴。また、ドイツの LG Düsseldorf, 4a O 15/17 及び 4a O 16/17 では、権利者がグループ企業全体に対するグローバルなライセンスオファーを行い、世界規模のグループ・ライセンスが特定の業界において一般的な実務であるとみなされている²¹⁵。さらに、英国の Unwired Planet v. Huawei 事件では、英国に限定したポートフォリオのライセンスは FRAND ではなく、グローバルライセンスのみが FRAND であると判断された。その後の控訴審においても、一審と同様に、グローバルポートフォリオに基づくグローバルライセンスは FRAND であることが確認された。具体的には以下の通り判示された²¹⁶。

（一審）

英国のポートフォリオのライセンスは FRAND ではなく、Unwired Planet と Huawei の間の FRAND ライセンスは、グローバルライセンスである。

（控訴における Huawei の主張）

英国の裁判所は、英国のみの侵害や有効性を判定できるのであって、英国以外の国の侵

²¹³ Gabison, Garry, Worldwide FRAND Licensing Standard (October 4, 2018). SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3279549>, P.3-4

²¹⁴ 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）370-384 頁

²¹⁵ 詳細は II. 1. （２）（ｉ）②参照。その他、Mannheim District Court, 10 March 2015, 2 O 103/14 等でもグローバルライセンスが FRAND とされている。European Parliament Think Tank, "Standard Essential Patents and the Internet of Things", January 2019, P.17

²¹⁶ 当事者双方の主張等の詳細は II. 1. （２）（iii）①、資料編、平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）301-310 頁参照。

害や有効性を判定できない。また、英国の特許では、英国の市場における差止ができるのであって、その差止請求権の放棄の代償として、当然英国の特許に対するロイヤリティとすべきとし、英国のポートフォリオに対するライセンスがFRANDライセンスである。

（控訴審）

標準必須特許権者が、各国で訴訟を起こして権利を執行しようとするのは非常に高価であるのと同じように、標準必須特許権者が各国で特許権のライセンス交渉を求めることは全く実用的ではない可能性がある。

また、標準必須特許権者がライセンス交渉を行い、訴訟地域を超えることを期待するのが公正かつ妥当ではない状況があり、グローバルライセンスまたは少なくとも複数の地域のライセンスのみがFRANDとなる場合がある。

世界中の裁判所が、グローバルライセンスの下でロイヤリティを評価するアプローチは現在のところ完全には整理されていないが、裁判管轄の発展の状況を考慮すると驚くべきことではない。

一審の裁判官は、すべての状況において、グローバルライセンスのみがFRANDであると判断した。その一部に誤りがあるものの、その誤りは結論に大きな影響を与えない。

（b） 外国企業等の意見

外国企業等に対するヒアリング調査では、Unwired Planet v. Huawei（英国、控訴院、2018年）におけるグローバルライセンスについての判事事項に関連して、グローバルライセンスは、FRANDであるかについて外国企業等に質問した。主な意見を以下に示す。

（グローバルライセンスに肯定的な意見）

- ・ ドイツの裁判所では、業界の慣習であるならば、特許権者は、グローバルライセンスを供与すべきであると常々言っている。私を知るすべての業界、例えば、電気通信、半導体、電子機器では、グローバルライセンス契約を結んでいる。各国で争うことは、全くもって、現実的ではない。世界的な紛争解決になるため、グローバルライセンスが私は正しいと思う。ドイツでグローバルライセンスは受け入れられるが、今まで議論されていなかった問題は、ある裁判所がグローバルなFRAND料率を設定する必要があるかどうかである。各裁判地によって、FRAND料率の設定に対して特殊性を有するからである。（弁護士）
- ・ 世界規模のポートフォリオライセンスは、（世界規模の特許ポートフォリオを持つ）特許権者と（多数の国で侵害している）ライセンシーの両方にとって、効率性とビジネスの容易さを実現する。そのため、世界中のポートフォリオライセンスはFRANDの精神に沿っている。（情報・通信（特許権者））

- ・ グローバルライセンスが効率的であることは明らかである。ライセンシーの目的は、侵害しているすべての管轄地及び特許権者が必須特許を保持する所有しているすべての管轄地において事業を自由に行うことを達成することである。一方、特許権者は、発生する可能性がある取引コストを削減したいと考えている。（情報・通信（特許権者））
- ・ 世界的な無線通信規格の利点は、ユーザーと実装者が世界中で規格に準拠した製品を使用、製造、販売できることである。その国際的なスコープのために、グローバルライセンスは世界的な無線携帯電話規格のための適切で、通常望ましい範囲である。（情報・通信（特許権者））
- ・ 標準の世界的な性質と現代の商取引の実務的な現実のために、実施者は地理的な制限なしに世界規模で営業する自由を好む。それは通常グローバルなポートフォリオライセンスを通して得られる。どこでも製造、使用、販売する権利を付与するグローバルライセンスはより効率的であり、関係するすべての当事者にとって取引コストを削減する。（情報・通信（特許権者））
- ・ Unwired Planet v.Huawei事件におけるBirss裁判官の国別ライセンスによるライセンス料金の向上への言及²¹⁷及び欧州委員会の世界規模で付与されるSEPライセンスはFRANDに適合するとの声明²¹⁸は、我々の経験に適合している。（情報・通信（特許権者））
- ・ 我々は英国控訴裁判所のこの点に関する決定に概ね同意する。グローバルライセンスは、その規格が世界中で使用され、SEPの所有者は多くの国で特許を取得しており、そして、ライセンス製品が世界中で販売されるSEPの商業上の慣習である。これは両当事者に利益をもたらし、世界標準のSEPをライセンスする最も効率的な方法である。実施者は、その製品が製造、テスト、頒布、販売されるすべての国で補償のあるライセンスを必要とし、SEPの所有者はそれらの国のすべてで特許の使用に関連する使用料を受け取る権利がある。（弁護士）
- ・ 特定の国に対する特許のカバー範囲および特定の国または地域に対するその他の状況の差は、ライセンス料またはロイヤリティの条件で対処できる（通常は対処される）。SEPの所有者がグローバルライセンスを主張できない場合、実施者はSEPの所有者が法的に特許を主張することに成功した各国でのみライセンスを取得することによってホールアウトをすることが出来る。そのアプローチは非効率的で、非常にコストがかかり、そして非実用的である。（弁護士）

²¹⁷ Birss 裁判官は、国ごとのライセンスの非効率性と不便さは非常に大きく、何十または何百ものライセンスが必要とされ、国別ライセンスによる料率は、2 倍となると述べた。

²¹⁸ European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, Setting Out the EU Approach to Standard Essential Patents, COM(2017) 712, <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-712-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF> [最終アクセス日：2019 年 3 月 12 日]

(グローバルライセンスに否定的な意見)

- ・ 当事者は、グローバルポートフォリオライセンス契約に自発的に同意することができ、そのような契約はFRANDになり得るが、交渉の間、どちらの当事者もそのような契約に強制されるべきではない。そのようにポートフォリオライセンス契約に署名することを拒否したとしても、誠意を持って行動していないと見なすべきではない。(輸送用機器(実施者))
- ・ ①根拠の理解が困難であること、②EUに関しては、「フォーラムショッピング」の問題を引き起こす可能性があること、③「礼譲 (comity)」の問題を引き起こす可能性があること、④グローバルライセンスに代わるものが国ごとの訴訟であるとされたことが必ずしも当てはまらないことから、グローバルライセンスだからといってFRANDにはなり得ないのではないか。(情報・通信(特許権者/実施者))
- ・ SEPを保有するすべての管轄区域でSEP保有者に訴訟を起こすことを強制することは非効率的であり(そして「ホールドアウト」のリスクを生み出すため)、それが故に国内の裁判所(本件の場合は、英国の高等裁判所)がグローバルなFRAND料率を設定するという考えは、間違っているだけでなく、英国の以外の特許の有効性及び侵害へのチャレンジを強制させることとなり、そして、もし、これらの措置に成功した場合、グローバルライセンスの中で高等裁判所によって設定されたライセンス条件を「適応させる」ことを強いる他の非効率を生じさせることとなる。(情報・通信(特許権者/実施者))

(ii) 裁判管轄

(a) 裁判例

一つの国(管轄区域)の裁判所が、グローバルなFRANDレートを設定し、グローバルライセンスを許可すると、ライセンシーはその条件により世界中で製品の製造・販売することが認められる。そうすると、グローバルなFRANDレートを最初に設定した裁判所の判断が、他の世界中の裁判所よりも優先される可能性があることから、世界的なフォーラムショッピングも生じ得る。すなわち、最も有利な裁判管轄を選択する競争や最も早く訴訟を提起する競争の問題が指摘されている²¹⁹。

グローバルライセンスの裁判管轄に関する判例として、Unwired Planet v. Huawei 事件で英国の裁判所がグローバルライセンスを判断し、その後の、Conversant Wireless Licensing v.

²¹⁹ Contreras, Jorge L., Global Rate Setting: A Solution for Standard-Essential Patents? (September 23, 2018). Washington Law Review, 2019, Forthcoming; University of Utah College of Law Research Paper No. 284. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3253954>, P.17-18

Huawei 事件では、Unwired Planet v. Huawei 事件を参照してグローバルライセンスの裁判管轄が争われた。さらに、裁判管轄に関連して、Huawei v. Samsung 事件では、米国裁判所が外国裁判所で下された判決による差止命令の執行停止について判断できるか否か争われた²²⁰。

Unwired Planet v. Huawei 事件では、英国裁判所は、他の管轄区における SEP の有効性または本質性に関しては何も決定しておらず、ETSI の FRAND 条件を満たすライセンスの条件を単に決定したに過ぎず、グローバルライセンスを英国裁判所が審理・判断することは問題ないとした。また、英国裁判所は、グローバルライセンスを被告に強制することはできないし、被告がこの条件を受け入れないと選択した場合、唯一の救済策は、英国の特許権に基づく英国での差止であるとした。さらには、英国裁判所で決定したグローバルライセンスは、外国の特許に対する無効や必須性に対する争いを妨げるものではないし、他国での訴訟が無意味となるものでもないとした。

また、Conversant Wireless Licensing v. Huawei 事件では、外国特許権の有効性については英国裁判所に管轄権はないが、英国特許権を含むポートフォリオのグローバルライセンスを英国裁判所が審理・判断することは問題ないとした。その後の控訴審においても、一審の判断が支持されている。なお、Huawei にとって、中国が世界中の売上の 56%を占めているのに対し、英国は世界中の売上のわずか 1%に過ぎない。本件では、具体的には以下の通り判示された²²¹。

（一審）

Huawei らが英国特許の有効性に疑問を呈する場合、英国の特許侵害の申し立ては、この管轄区域において適切に認められる。Huawei らの主張に基づき、英国特許の有効性を問題とする主張は、この管轄区域において正当である。しかし、Conversant は、グローバルポートフォリオについて、FRAND ライセンスを提供する義務があるものの、Huawei らからの合意なしに、FRAND レートの契約を行うことはできない。各国ごとに別々の訴訟を開始することによって、別々のライセンスを求める必要があるとすると、これはロイヤルティの支払いなしに侵害を続けることを可能にする「ホールドアウト特権 (hold-out charter)」となる。

Huawei らは、中国の裁判所の方が本件を扱うために適切な法廷であるから、英国の裁判所は本件手続を中止すべき旨主張するが、中国が英国特許権の侵害やグローバルな FRAND ライセンスの条件について判断する代替的法廷であることを示す証拠はない。本件は、英国特許権の侵害に関する紛争であり、英国裁判所が適切な法廷である。

（控訴における Huawei の主張）

本件は、英国の裁判所で判断可能(justiciable)ではない。争点は、Conversant の英国特許の

²²⁰ 詳細は II.1. (1) (v) ①参照。

²²¹ 当事者双方の主張等の詳細は II.1. (2) (iii) ②参照。

有効性および侵害に関する問題に加えて、Conversant の外国特許の有効性にも関連しており、外国特許の有効性は英国の裁判所において判断可能な主題ではない。英国の裁判所は控訴人の主張のための自然または適切な法廷地（forum）ではなく、中国の裁判所が自然かつ適切な法廷地である。

（控訴審）

本件では、Conversant は、ポートフォリオのライセンスのための FRAND 条件に関して判断を求めており、この FRAND 条件の内容は、Conversant が有効な英国特許の侵害に対して救済を受ける権利があるかどうかの紛争から切り離すことができない。本件において、Conversant に中国で救済を求めさせることは、異なる特許に基づいて訴訟を進めることを強制することになり、妥当ではない。

本件の争点の解決には、英国特許の侵害、必須性および有効性の判断が含まれるため、英国の法廷地は、この争点を審理するために、明らかに最も適切な法廷地であり、実際に唯一可能な法廷地である。中国の裁判所が英国特許の有効性を調査することができることを示唆する証拠はない。

（b） 外国企業等の意見

外国企業等に対するヒアリング調査では、Conversant Wireless Licensing vs. Huawei（英国、控訴審、2019 年）における裁判管轄についての判事事項に関連して、グローバルライセンスを求めるにあたり、どの裁判所が裁判管轄を有するべきかについて質問した。主な意見を以下に示す。

（ある国の裁判所が裁判管轄を有することに肯定的な意見）

- ・ 我々は英国控訴裁判所のこの点に関する決定に概ね同意する。国が付与した特許の有効性、執行可能性および侵害の決定は、それらの特許を付与した国が負うことは十分に確立されている。さらに、訴訟に対する実質的な管轄権を有する裁判所は、他の国の法律を含む訴訟の問題、および裁判所の管轄外で行われる可能性のある行為についても決定することができるということが、確立された一般契約法の原則である。特に、ある国の裁判所は、他の国の法律を適用し、国際的な活動に適用される契約に基づく紛争についての決定を求められることがよくある。これが ETSI の FRAND の取り組みの状況である。世界中で製造、テスト、配布、販売される製品に適用される世界標準について、世界中の実施者の利益のために、SEP の所有者がフランスの法律の下で ETSI に対して行うことは、契約上の義務である。（弁護士）

（ある国の裁判所が裁判管轄を有することに否定的な意見）

- ・ 紛争に英国以外の特許、英国以外の特許の使用許諾、その他英国以外の特許関連の問題が含まれている場合は、英国がその紛争を決定するための適切な裁判地ではない可能性が高い。（情報・通信（特許権者／実施者））
- ・ 特許の権利範囲は地理的に国に限定されているので、それぞれの国の官庁が特許の有効性と侵害を決定するための最良の場所である。したがって、ある国の官庁がライセンス条項を含む他国の特許について最終決定を下すことは適切ではないかもしれない。（輸送用機器（実施者））
- ・ 双方の紛争当事者が SEP 紛争を複数の国に効力を有する 1 つの官庁（特定の裁判所または仲裁）によって判断されることについて相互に合意しない限り、例え、そのような単一の官庁によって判断することに同意を拒否した場合であっても、どちらの当事者も誠意を持って行動しないと見なされるべきではない。（輸送用機器（実施者））
- ・ 異なる裁判管轄であり、通常と異なる考慮が必要となる地域を含むグローバルなライセンス率を決定するのにある裁判所が本当に適するかについては問題となる。（弁護士）
- ・ さまざまな管轄区域において、外部の弁護士や社内の多数の人々が関与する、当事者が通常行う交渉の結果全体を 1 人の裁判官が作成するまたは置き換えることは非常に難しい問題である。1 人の裁判官によって置き換えられることは少し人工的な結果になるかもしれない。（弁護士）

（その他の意見）

- ・ 差止の実効性が高いことは、裁判管轄でグローバルライセンスを決める裁判管轄を決定する上で、考慮要素の一つとなるだろう。（情報・通信（特許権者））
- ・ 特許権者にとってグローバルライセンスは、正しいことである。なぜなら、特許権者は、ライセンスを集めるためにある国から別の国へ、別の国からさらに別の国へ行くことは現実的にできないからである。しかし、生じ得る問題は、ある場所で既に係争中であるために、他の場所での訴訟の提起が妨げられることである。（弁護士）
- ・ 各国の裁判所は、管轄権に関する独自の規則、およびその管轄権が国際礼譲の原則の下でどのように行使されるべきかについての独自の見解を持っている。特定の紛争において、裁判所が世界的な FRAND 料率の決定を求めるべきかどうかは、各事件の事実と状況に左右される。（情報・通信（特許権者））
- ・ 英国の Unwired Planet v. Huawei 事件で判決されたように、裁判所はどちらの当事者にもライセンスを締結することを強制することはできないが、むしろ Unwired Planet 事件の場合のように、裁判所が決定した FRAND 条件で実施者が世界規模のライセンスを締結しない場合、その国の特許の侵害について裁判所の管轄内でその実施者に対して差止命令を発行することができる。（弁護士）

III. 有識者の論評

有識者のうち、二又 俊文氏（東京大学政策ビジョン研究センター 客員研究員 シニア・リサーチャ）及び鶴原 稔也氏（株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 キャリアコンサルタント）の 2 名に、上記の調査結果を踏まえた論評を執筆いただいた。論評には、各国の判例・ガイドに対するコメント及び調査及び現状を踏まえた今後の動向や展望等についての講評を記載いただいた。各有識者の論評を以下に記載する。

1. 論評（二又 俊文氏）

（1） SEP（標準必須特許）を巡る紛争の背景の整理²²²

SEP(標準必須特許)という呼称が日本で知られるようになったのは 2013 年ごろである。それ以前から AV 機器における標準規格やそれに付随する関連特許という概念はあったが、SEP 問題が注目されるようになったのは 2011 年に勃発したアップルとサムスンの知財係争²²³以降、Patent Wars がモトローラ、エリクソン、ノキア、マイクロソフト、アップルなど世界中の企業を巻き込み多数発生したことによる。

これらの SEP 係争のなか SEP を 2000 年代より知財戦略の要に据えたのは韓国、中国企業であり、サムスン、LG、フア-ウェイ、ZTE など、標準化活動に熱心に参画するようになり、SEP の保有数を増やしながら自社のポジションを着実に向上させていった。

日本企業の場合には、SEP の主戦場となった移動体通信規格で日本の情報・通信企業がどちらかというと国内市場中心であったため、海外情報・通信企業の先行を崩すことができないまま、新興国や新規参入海外企業との競争に突入してしまった。また、知財戦略的にも、AV 機器におけるパテント・プールを主軸とする標準化戦略が呪縛となり、2000 年代、2010 年代に起きた 2G から 3G、そして 4G という激動する世界の移動体通信市場のなかでは有効な SEP 戦略をとることが出来なかった²²⁴。

（2） 我が国における SEP 議論の特徴とチャレンジ

2013 年ごろから世界各地で相次いで起きた SEP 係争のなか、日本でも 2014 年に知財高

²²² 筆者は日本企業、欧州企業の両面から 2001 年以来多くの移動体通信の国際的交渉に携わり、その後大学においても SEP 研究を続けてきた。SEP 議論は知財の議論のなかでも利害が最も対立する分野であり、拙論はあくまで個人的な見解であり、なんら所属団体の見解を代表する観察にもとづくものであることをご理解いただきたい。

²²³ アップルの知財侵害主張に対し、サムスンは自社 SEP を武器に反撃を行うなか、両社の係争は 2011 年から 2018 年まで 8 年越しで続いた。その間日本でも 2014 年知財高裁大合議判決もあった。

²²⁴ 今日これらの SEP 保持者としてパテントポートフォリオを本格的に維持できているのは日本ではわずかに NTT ドコモ一社だけとなっている。

裁大合議判決が出たが、その後 SEP 判例が限られていた²²⁵ことから、SEP に対する関心は急速に低下した²²⁶。

それに対して、欧州、米国、中国ではランドマーキングともいえる 2015 年の CJEU（欧州連合司法裁判所）判決以後も多くの判例が「Post Huawei v. ZTE 判例・決定」として出て、SEP の特徴でもある特許法、競争法（独禁法）、標準化法が交錯するなか、世界中のさまざまな関係機関（SSO、産業界、行政当局、競争当局関係者）での議論が続いた。

たとえば、2015 年以後 2018 年までに出ている SEP 重要判例・決定を挙げるだけでも次のようなものがある。

- ・ 2015 中国 NRDC Qualcomm decision
- ・ 2015 米国 Microsoft v. Motorola (9th Cir.)
- ・ 2016 韓国 KFTC Qualcomm decision
- ・ 2017 米国 FTC v. Qualcomm (N.D. Cal.)
- ・ 2017 米国 TCL v. Ericsson (C.D.Cal)
- ・ 2018 中国 Huawei v. Samsung(深セン中級人民法院)
- ・ 2018 中国 Iwncomm(西電捷通) v. Sony(北京高級人民法院)
- ・ 2018 英国 Unwired Planet v. Huawei Appeal（控訴院）

より細かくみると、ドイツの場合 CJEU(2015 年 7 月)以降も SEP 関連の判決が多く出ており、2018 年だけでも以下に例示する SEP 関連判例が続いており、その数の多さには驚かされる。

- ・ Landgericht Düsseldorf, 4c O 77/17
- ・ Landgericht Düsseldorf, 4a O 15/17, 4a O 16/17, 4a O 17/17
- ・ Oberlandesgericht Düsseldorf, I - 2 W 8/18
- ・ Landgericht Mannheim, 7 O 165/16

2014 年の知財高裁大合議や、2015 年 CJEU 判決で SEP の議論は完結したのではないという事実は再認識しなければならない。なぜなら SEP を巡る対立は更にアップル、グーグルなどの新しいプレイヤー、中韓からの新しいプレイヤーなどの登場、あるいは NPE の参入もありエスカレートしていったからである。

225 Iamtion v. One-Blue (日本、地裁、2015 年) 平成 25 年(ワ)第 21383 号 ; Softbank v. Kanematsu (日本、知財高裁、2015 年) 平成 27 年(ネ)第 10069 号

226 SEP 係争は近時の実務では 3GPP/LTE, WiFi の通信分野と、Video Codec の分野が中心である。欧米・中国企業では 3GPP/LTE の 2 社間係争が中心であり、日本では Video Codec 分野でパテントプールと結びついた係争が議論される傾向である。通信では今後 5G、WiFi/IoT, Video Codec では H.265/HEVC などのプール関連の動きをみる必要がある。

（３） 国内企業ヒアリング結果について

今回行われた 20 社のヒアリングに関して気づいた点にいくつか触れたい²²⁷。

一つ目の気づきは輸送用機器業界と情報・通信業界の間の大きな違いである。輸送用機器関連の企業の方々が日頃思われている通信 SEP（たとえば 4G、5G など）に対する見解は興味深かった。典型的な見解の一つとしては、輸送用機器業界でも標準技術に対して馴染みがあるが、通信技術が出てくると単に通信モジュールだけの部品の話であるべきなのに、将来の自動運転も見えるなか、なぜ通信 SEP により実現される付加価値がすべて通信の SEP 権利者に帰属するのか納得できないという意見が聞かれる。一方、情報・通信の SEP 権利者から見ると、4G,5G を標準規格化し、インフラを整備するためのさまざまな開発投資から生み出す付加価値は自分たちの側に引き寄せるべきとの主張となる。双方の見解の間にある溝はきわめて深い。

二つ目の気づきは「SEP であるからと言って特別視はしない」というコメントについてである。複数社から同趣旨の発言があった。SEP 関連判決が自社のライセンス活動になんらかの変化をもたらしたかという質問に対し、「弊社では、これまでの経験に基づいて対応しており、SEP も通常の特許も同様に対応している。特許の価値評価についても同様である。」というストレートな回答が返ってきた。またもう一社からは「ライセンサーとしては、SEP のライセンスの交渉も非 SEP の交渉も大きく変わらないのではないかと思います。」との発言であった。筆者の考えでは、SEP には通常の特許とは異なり、FRAND obligation（FRAND 義務）というさまざまなテスト、たとえば誠実性などがあり、それらの義務を履行することが権利行使できる前提であり、一方で実施者としては差止などのリスクを回避できる前提でもある。それだけに FRAND obligation は常に SEP 判例での主要論点の一つであると注目していたので、SEP 判例があまり影響を与えていないというコメントは意外であった。

三つ目の気づきは、特許庁の手引への評価である。一連のヒアリングのなかで好意的な評価を受けていることがわかった。なかでも印象的だったのは、手引の英語版を活用して海外企業、海外団体との議論に活用出来たというコメントだった。SEP は極めて国際的な議題であり、英語で横断的に議論する必要性があり、手引がその一助となったことは作成した労力に見合うものであったと言える。ただ、予想通り、手引の内容が網羅的で、権利者と実施者のそれぞれの見方にバランスを取りながら記載されているため、「どうあるべきか、というところまで踏み込んでいない」と批判する意見も中にはあった。しかし、手引がめざした趣旨を考えればこの批判は当たらないであろう。「どうあるべきか」という形であれば、たとえば工業会としての意見書という形などで提案するが望ましいように思

²²⁷ 筆者はうち 7 社のヒアリングに同行した。残りはインタビュー議事録からコメントをする。

われる。

手引に関する評価に、SEP に関するさまざまな裁判例を挙げる意見もあった。SEP 判例は世界中に多数あるが、それらを企業関係者は網羅的に見ることは現実的ではない。自社の弁護士から情報を得る方法もあるが、手引が重要判例をカバーすることができれば、企業関係者にとり有益な情報ソースとなるだろう。とくに欧州（ドイツ）、中国の判例は比較的手が難しいので役立つだろう。

（４） 各国の判例・ガイドに対するコメント

近年の SEP の議論から最近 2 つの重要な論点を抽出したい。

（i） FRAND obligation（FRAND 義務）

SEP にたずさわる権利者・実施者は標準化の段階で行われる FRAND 宣言がゆえに FRAND 義務を負う。SEP 権利者は誠実に FRAND ライセンスを提示し、SEP 実施者は取得するライセンス交渉を誠実に行う義務が生ずる。この誠実交渉義務の論点は SEP 判例でも重要である。これは所謂「ピンポン交渉」²²⁸の義務として知られており、2015 年 CJEU 判決で確立された。その後の多くのドイツ判例のなかで具体的内容が積み重ねられた。この誠実交渉義務が果たされた場合、SEP 権利者には差止が認められる。ドイツの判例でも、興味深いのは 2015 年の *Sisvel v. Haier*（LG Duesseldorf）²²⁹では認められなかったが、2016 年の *NTT DoCoMo v. HTC*(LG Mannheim)²³⁰では認められ、さらに最近の *IP Bridge v. HTC*(LG Mannheim)²³¹では認められなかった。差止が認められるか否かはもっともビジネス上重要なポイントであり、どこからその違いが生ずるかを知ることは重要である。ありがちなライセンス交渉相手を見放し、ライセンスオファーを放置することは、SEP 交渉では致命傷となる場合があることは認識すべきである。

さらにドイツで積み重ねられた規範は、欧州判例を中国が重視していることから、中国における SEP 判決にも色濃く影響を与える場合がある。たとえば下記の判例でも侵害論では西電側の主張は全面的には認められなかったにもかかわらず、FRAND 交渉義務の点で SONY に著しく不利な判例が出たケースもある。

中国では *Iwncomm v. Sony*（中国、控訴審、2018 年）と同様にサムスンの FRAND 交渉義

²²⁸ Notification, Declaration of willingness, FRAND Offer, FRAND counter-Offer, Provide Security and render account のそれぞれの段階で権利者と実施者が役割を履行することが求められている

²²⁹ *Sisvel v. Haier* Case of 3.Nov. 2015, Duesseldorf LG, case 4a 144/14

²³⁰ 29 January 2016 - Case No. 7 O 66/15, LG Mannheim

²³¹ *IP Bridge v. HTC* Case No. 7 O 165/16 - a further Judgement dated on 28.09.2018, LG Mannheim

務違反で、ファウエイに 2018 年に差止が認められている²³²。特許庁手引²³³でも触れられているように FRAND 義務のなかの誠実交渉義務は「負けない戦い」をするためにも、どのような交渉を行えばリスクが増すかを知るため必須の知識である。Huawei v. ZTE (CJEU2015 年) では具体的な応答期間が述べられていないが、その後の裁判例でおよそ 3 ヶ月を徒過すると誠実性を判断する上でリスクとなるのは判例 から読み取れることができる。

(iii) FRAND レートの算定方式

SEP に関する議論でもう一つ重要なポイントは、FRAND レートの算定方式である。手引でも詳細に解説が加えられているが²³⁴、SEP の価値算定はビジネス上の根幹にあたる議論であるが、特許が無体物であるため、特許自体の価値をどう評価するかという問題が常に存在する。SEP となると更に評価の難易度が増す。英国 Unwired Planet 判例²³⁵でも FRAND は一意に決まるものではなく、幅 (range) があると述べられているが、この論点でも前述の何が誠実交渉といえるかという論点同様に、この数年の米欧の判例で大きく進展した。

そのなかで重要な算定法はトップダウンとボトムアップである。各国の裁判例で用いられる手法であるが、どちらか一方の手法のみで算定されるわけではなく、両手法を組み合わせ FRAND レートを算出する方法が一般的であり、スムーズなライセンス交渉のためには、それぞれの手法についてよく理解しておく必要がある。

また、この論点に関連して SSPPU 対 EMV²³⁶の対立も理解する必要がある。たとえば、通信モジュールは単に通信機能だけしかないのであるから、モジュールの部品価格をもとにロイヤリティを計算すべきとする SSPPU の主張もあり得るが、どこまでが付加価値の射程かを論ずるには EMV の側からの主張もありえる。SSPPU の議論は今後輸送用機器業界と情報・通信業界の交渉のときに再びテーブルの上に乗るであろうが、近時の判例のポイントを知っておいたほうがライセンス交渉をスムーズに進めることができるであろう。また、米国での判例に Exmark v Briggs & Stratton があるが、この判例は単純化されているので判例がそのまま SEP の場合に適用できるかについては議論もある。

²³² Huawei v. Samsung (中国、中級法院、2018 年) (2016) 粵 03 民初 816 号

²³³ 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き (2018 年 6 月 5 日) 以下「手引」。P.6

²³⁴ 手引 p.29 以下

²³⁵ FRAND is a range (UK Court of Appeal even reversed Judge Birss decision in that respect, decision 23.10.2018, para. 121 ,Unwired Planet v Huawei)

²³⁶ 手引 p.30 以下.SSPPU 最小販売可能特許実施単位(Smallest Salable Patent Practicing Uni)と EMV 市場全体価値(Entire Market Value)

（５） 今後の動向や展望について

これからの SEP に関する議論をみるに、知財大国、あるいは SEP 大国としての中国の今後の動向をどう見るかがポイントとなろう。中国企業は国家からの手厚い支援のもと規格策定機関に積極的に参加し、保有する SEP は年々増加の一途である。

このような動きが加速すれば、さらに SEP の数が肥大化し、テクノロジーの全体像を把握することはより困難になる。SEP の実施者にとっては潜在的なリスクが増大することになる。また、技術的に根幹となるような技術的価値を有する SEP と、単にパラメータだけが変更されたような技術的には価値の低い SEP とが混在するのをどうしていくかという新たなチャレンジもでてくる。今後 SEP に於ける透明性、明確性をどう担保するかは大きな課題である。

また、日本企業において SEP のポートフォリオが弱体化するなか、どのように自社の強みを確保し続けるか、柔軟に思考した戦略をもつ必要がある。ビジネスは競争相手に対してどれだけ良いポジションを確保するかに本質があり、そのなかで SEP は独自の価値をもつだけに、ポートフォリオが弱体化した場合の戦略は大変難問である。SEP を取り巻く環境と変化している現状を正確に理解し、様々な観点から議論をしてあらたな SEP 戦略を立案することが日本企業に求められている。

2. 論評（鶴原 稔也氏）

標準必須特許（以下「SEP」）を巡る紛争は、米国・欧州・中国・インド等で頻発しており多くの判決が出されている。これらの判決のうち、これまでになかった論点のものや今後の SEP のあり方に影響を与えられるものについて以下に記載する。

英国の高等法院は、2017 年 4 月 5 日に Unwired Planet v. Huawei 事件で下記のような SEP に関する多くの論点について検討し判決を下した²³⁷。下記の【】内は、他の判決と異なる点又は想定される問題点である。

- ① グローバル特許ポートフォリオに基づいた本件に係るグローバルライセンスは、FRAND である。【これにより SEP 所有者又は実施者が自分に有利な裁判国を選定して提訴するフォーラムショッピングの頻発が懸念される。】
- ② Huawei がグローバルライセンス条件を受諾してライセンス契約を締結しない場合、Unwired Planet が差止請求権を行使することは権利の濫用ではない。【Huawei v. ZTE 事件における欧州連合司法裁判所（CJEU：The Court of Justice of the European Union）予備的判決の枠組みを柔軟に適用している。】
- ③ SEP 所有者は、標準化による価値の上昇分を回収することができる。【Apple v. Samsung 知財高裁判決等のこれまでの日米欧の他の判決と異なっている。】
- ④ SEP 所有者及び実施者共に、その申出は常に FRAND でなくても良い。【Huawei v. ZTE 事件における CJEU 予備的判決の枠組みを柔軟に適用している。】
- ⑤ FRAND の非差別的（Non Discrimination）とは、SEP 所有者が同様の立場のライセンサーに対して同一のライセンス条件を提示しなければならないということではない。【Unwired Planet と和解した Samsung のライセンス条件と、Huawei に対するライセンス条件が異なっても差別的な扱いであるとはならないと柔軟に適用している。】
- ⑥ SEP 所有者は、支配的地位を有するが本件では濫用ではない。【濫用となる条件を厳格に適用している。】
- ⑦ FRAND 宣言は、第三者のためにする契約であり、SEP 所有者には法的に執行可能な義務がある。【Apple v. Samsung 知財高裁判決と異なっている。】
- ⑧ FRAND であるライセンス条項は、一定の範囲で認められるものでなく一つに決まる。
- ⑨ FRAND に関しては、全ての特許は基本的に同等である。【多くの他の判決も同様の判断をしているが、Innovatio IP Ventures v. Cisco 事件判決²³⁸では特許ファミリーごとに重要度を判断している。】

²³⁷ [2017]EWHC 711(Pat) (2017/4/5)

²³⁸ 11-cv-9308(米イリノイ州北部地区連邦裁判所、2013/9/27)

⑩ 競争法を適用する際に考慮する市場とは、各 SEP を個別にライセンスした場合に対応する各市場を意味する。【市場の確定は各判決によって異なっている。】

控訴審である王立裁判所（控訴院）は、2018 年 10 月 23 日に上記⑧について『FRAND であるライセンス条項には幅がある』とした点以外は、1 審判決を認容した²³⁹。

英国のイングランド・ウェールズ高等法院が *Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE* 事件において 2018 年 4 月 16 日に出した判決²⁴⁰、及びその控訴審が 2019 年 1 月 30 日に出した判決²⁴¹において、グローバルライセンスのライセンス条件に関する裁判管轄が英国裁判所にあることを認めた。

更に、2017 年 11 月 29 日に欧州委員会から欧州議会等へ向けて公表した「SEP に係るコミュニケーション²⁴²」において、『製品がグローバルに流通することから、世界規模に基づいて合意した SEP ライセンスはより効率的なアプローチに寄与し、それゆえ FRAND と両立し得る。』として欧州委員会はグローバルライセンスを推奨している。

上記の判決や欧州委員会コミュニケーションにより欧州、特に英国ではグローバルライセンスが認められていると思われる。

グローバルライセンスに関連するものとして、中国の裁判所が出した差止命令の執行を米国の裁判所が停止したのが *Huawei v. Samsung* 事件である。Huawei は、Samsung が 3GPP 標準に係わる SEP を侵害しているとして Samsung 製品の販売差止を求めて中国の深圳専門職市中級人民法院に 2016 年に提訴した。同法院は、2018 年 1 月 11 日に Huawei の交渉姿勢は FRAND 条件を満足するが、Samsung の交渉姿勢は unwilling licensee であると判断して Huawei の差止請求を認容した。これに対し米国のカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所は、2018 年 4 月 13 日に上記中国裁判所による差止命令の執行停止を認容した²⁴³。ある国で認められた差止命令を他の国の裁判所が執行停止した例はこれまであまりなく、SEP に関する紛争がますますグローバル化する中での判決であり、今後の動向を注視する必要がある。

「部品メーカー」⇒「モジュールメーカー」⇒「最終製品メーカー」というサプライチェーンがある場合において、SEP 所有者がどのメーカーとライセンス交渉を行うべきかは議論のあるところである。これまで SEP 所有者は部品メーカーや最終製品メーカー等からライセンスの申し出があった場合に、いずれのライセンス申し込み者へもライセンスする義務があるか、それとも最終製品メーカーのみにライセンスするとして部品メーカーからのライセンス申し出を断れるか、が議論になっていた。この点について判断したのが、*FTC v. Qualcomm* 事件である。本件は、米国の連邦取引委員会(FTC: Federal Trade Commission)が、

²³⁹ [2018]EWCA Civ 2344 (2018/10/23)

²⁴⁰ [2018] EWHC 808 (Pat)(2018/4/16)

²⁴¹ [2019] EWCA Civ 38(2019/1/30)

²⁴² <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583>

²⁴³ 16-cv-02787-WHO 2018/4/13

Qualcomm を下記の点について独禁法違反の疑いで 2017 年 1 月 17 日にカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所へ提訴したものである。

- ① Qualcomm がベースバンドプロセッサにおける支配的地位を悪用し、 端末メーカーに不公正なライセンス供与を強制していること、 Apple に対して同社のベースバンドプロセッサだけを採用することを条件に 2011 年から 2016 年まで報奨金を支払っていたこと。
- ② Qualcomm は、携帯通信に必須なライセンスを保有しており、これらは FRAND 条件で提供すべきであるにもかかわらず、Qualcomm はこれらのライセンスを供与する代わりにベースバンドプロセッサのライセンス料を高額にしていること。
- ③ Qualcomm は、これらの FRAND 特許を競合するベースバンドプロセッサメーカーに供与することを拒否していること。

カリフォルニア連邦地裁は、2018 年 11 月 6 日に Qualcomm に対して一部技術の SEP の使用を Intel 等の競合他社に許可するよう命令する略式判決²⁴⁴を出した。これは SEP 所有者に部品メーカーからライセンス申し出があった場合には、SEP 所有者は部品メーカーにライセンスする義務があることを意味している。但し、本件は Qualcomm がモデムチップを販売している点が大きく影響していると思われ、モデムチップを販売していない SEP 所有者へも本件が適用できるかは不明である。本件に関する本訴は 2019 年に開始される予定である。

このサプライチェーン内の誰に SEP 所有者がライセンスすべきかの議論に関連するものとして、部品メーカーとモジュールメーカー間で、あるいはモジュールメーカーと最終製品メーカー間で締結している「特許補償契約」に関する問題がある。上記メーカー間において、ライセンス料の支払いについては部品メーカーあるいはモジュールメーカー（以下まとめて「モジュールメーカー等」）が責任を負う旨の「特許補償契約」が締結されていることが多い。これはモジュールメーカー等が自社の製品を製造・販売するに際して SEP を実施している場合には、モジュールメーカー等は当該特許のライセンスを受けなければ当該製品の製造・販売ができないので、モジュールメーカー等が当該 SEP について自らライセンスを受けるのは当然に対処すべきことである。但し、そのライセンスの範囲は自社製品の製造・販売に関する部分に限定され、最終製品メーカーのみが実施する部分（例えばサービス特許等）についてまでライセンスを受ける義務はない。また、モジュールメーカー等が SEP 所有者から直接ライセンスを受けることが前提になっており、ライセンス料はコストとして通常はモジュールメーカー等の製品販売価格に上乗せされ、更に最終製品メーカーの製品販売価格に上乗せされ、最終的にはユーザーが負担していることが多い。仮に、SEP 所有者がモジュールメーカー等にはライセンスせず、最終製品メーカーのみに

²⁴⁴ 17-CV-00220-LHK (2018/11/6)

ライセンスするとし、最終製品メーカーがライセンス料を支払い、モジュールメーカー等との特許補償契約に基づいてモジュールメーカー等へライセンス料を請求した場合、モジュールメーカー等は負担できない金額となると共にモジュールメーカー等の製品販売価格に上乗せすることも難しくなる。SEP 所有者が最終製品メーカーのみにライセンスすることは特許補償契約の前提としていないことであり、個々の案件毎に最終製品メーカーとモジュールメーカー等間でライセンス料の負担割合について決定する等の柔軟な対応を行った方が良いのではないかと。但し、購入者である最終製品メーカーと納入者であるモジュールメーカー等とはその立場の強さに大きな違いがあり、当事者間の交渉ではモジュールメーカー等が不利になるので、何らかの対応が必要と思われる。

欧州委員会が SEP に係るコミュニケーションにおいて設立を約束していた SEP に関する専門家グループの募集を 2018 年 7 月 5 日に開始し、15 名の専門家を選定して 2018 年 11 月 26 日に設立した。2018 年 12 月 11 日に開催された第 1 回会合において同グループでは次のテーマについて検討することを決定している²⁴⁵。

- ① 今後の IoT では何が違うか
- ② サプライチェーンの誰がライセンスを取得する必要があるか
- ③ FRAND における非差別(Non-discrimination) とは何か
- ④ その他のライセンス契約条件とは何か
- ⑤ IoT のための共同ライセンスメカニズムとは何か
- ⑥ 評価

上記のテーマについては、これまでも ITU-T ad hoc group on IPR 等で議論されてきたが、SEP 所有者側と実施者側とで意見が鋭く対立して意見集約ができない状態が続いており、上記専門家グループの今後の検討結果に期待したい。

現在の裁判所や競争当局の判断の前提として、SEP 所有者が FRAND 宣言を行っていることとしている。現在確立されつつあるルールや判断基準が FRAND 宣言を行っていない SEP 所有者へも同じように適用できるか、も検討課題である。SEP 所有者が FRAND 宣言を行っていない場合として、次の類型が考えられる。

- ① SEP 所有者が当該標準規格策定時に標準化機関に所属している、あるいは所属していた
- ② SEP 所有者が当該標準化機関に所属していない

上記①については、SEP 所有者が FRAND 宣言を行っていないことは当該標準化機関の IPR ポリシーに違反するので、通常 SEP 所有者の権利行使は制限される。上記②については、まだ問題が顕在化している訳ではないが、今後 IoT 等の進展により、問題が生じる可

²⁴⁵ <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3600&news=1> [最終アクセス日：2019 年 3 月 13 日]

能性があると思われる。

新たな検討課題として、欧州において特許不実施主体(NPE:Non-Practicing Entity)等のSEP所有者が、裁判所でなく税関に対してSEPの特許権侵害で差止請求を申し立てていることがある。Huawei v. ZTE 事件におけるCJEU予備的判決において差止請求を裁判所が認容する場合の基準が示されたが、税関での差止請求にはこの基準が適用されず抜け道となる恐れがある。これに関して欧州委員会が調査を実施しているとの情報もあるので、今後の動向を注視する必要がある。

IV. まとめ

本調査研究では、各調査に基づき、各国の最新の裁判例における論点の抽出と整理、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」に関連する項目・論点について裁判例等の整理を行った。さらに、各国の公的機関等から発表されている、標準必須特許を巡る紛争に関連するガイド、見解についての情報を収集した。また、有識者から調査を踏まえた論評を執筆いただいた。

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の公表以降も、各国において、標準必須特許に関連する裁判所等による新たな判断が随時なされていることが分かった。

具体的には、米国では、司法省反トラスト局長が 2017 年 11 月、2018 年 12 月にスピーチを行い、ホールドアップ問題よりもホールドアウト問題の方がより大きな問題である等という意見を述べ、反トラスト局長により、標準必須特許問題へのアプローチの転換が示唆されており、今後の動向が注目される。

欧州では、英国において、Huawei v. ZTE (CJEU) で示された枠組みについて、権利者による通知で要求される内容は個別案件ごとに柔軟に定めるべきと示された (Unwired Planet v. Huawei)。他方、ドイツでは、これとは対照的に、標準必須特許権利者によるライセンス提供について、FRAND であることを厳格に要求する判断が示されるなど (LG Düsseldorf, 4c O 77/17)、事案の蓄積はなされている一方で、各地で異なる判断が示され、引き続きその動向に注視する必要がある。また、Unwired Planet v. Huawei では、グローバルライセンスが FRAND であるとの判断も示された。

中国では、2018 年に広東省高等人民法院において標準必須特許紛争の審理に関する指針を示したガイドラインが公表され、2019 年 1 月以降は最高人民法院に設置された知的財産法廷が標準必須特許紛争の第二審を専ら審理することになった。

加えて、国内および国外企業等に対し実施したヒアリング調査では、標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きに記載の論点について多数の意見があり、標準必須特許紛争に対する関心の高さが伺えた。

このような状況を鑑みると、随時なされる新たな判断や各国の動向を収集し、最新情報の発信が望まれる。また、ライセンス交渉に対して大きな影響を及ぼす判例等が示された際には、「生きた」手引きであり続けるよう、アップデートが望まれる。

本調査研究が、標準必須特許を巡る紛争を未然に防ぐこと、若しくはその早期解決の一助となれば幸いである。

資料 I

標準必須特許に関する各国の最近の判例



目次

I .	FTC V. QUALCOMM 事件 (US, 2018)	- 159 -
II .	IP BRIDGE V. TCL 事件 (US, 2018)	- 162 -
III .	SLC V. MOTOROLA 事件 (US, 2018)	- 166 -
IV .	CORE WIRELESS LICENSING V. APPLE 事件 (US, 2018)	- 171 -
V .	MOMENTA V. AMPHASTAR 事件 (US, 2018)	- 174 -
VI .	NETLIST V. SK HYNIX 事件 (US, ITC, 2017)	- 181 -
VII .	PHILIPS V. FEIT ELECTRIC 事件 (US, ITC, 2018)	- 187 -
VIII .	FUJIFILM V. SONY 事件 (US, ITC, 2018)	- 191 -
IX .	EXMARK V. BRIGGS 事件 (US, 2018)	- 195 -
X .	HTC V. ERICSSON 事件 (US, 2019)	- 199 -
XI .	OPTIS V. HUAWEI 事件 (US, 2018)	- 203 -
XII .	HUAWEI V. SAMSUNG 事件 (US, 2018)	- 206 -
X III .	LG DÜSSELDORF, 4C O 77/17 事件 (GE, 2018)	- 209 -
X IV .	LG DÜSSELDORF, 4A O 15/17 事件 (GE, 2018)	- 214 -
X V .	LG MANNHEIM, 7 O 165/16 事件 (GE, 2018)	- 221 -
X VI .	OLG DÜSSELDORF, I-2 W 8/18 事件 (GE, 2018)	- 227 -
X VII .	ARCHOS V. KONINKLIJKE PHILIPS 事件 (NL, 2017)	- 231 -
X VIII .	UNWIRED PLANET VS. HUAWEI 事件 (UK, 控訴審：2018)	- 235 -
X IX .	CONVERSANT WIRELESS LICENSING VS. HUAWEI 事件 (UK, 2018)	- 239 -
X X .	IWNCOMM VS. SONY 事件 (CN, 控訴審：2018)	- 242 -
X X I .	KONINKLIJKE PHILIPS VS. RAJESH BANSAL 事件 (IN, 2018)	- 246 -
X X II .	CELLULAR EQPT V. ZTE 事件 (US, 2018)	- 249 -

I. FTC v. Qualcomm 事件 (US, 2018) ¹

■Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated,
United States District Court for the Northern District of California,
No. 5:17-cv-00220-LHK, 判決日：2018 年 11 月 6 日

- 競合他社のモデムチップに対する標準必須特許のライセンスを拒否する行為が、FTC 法 5 条に違反するか否か争われた事例。
- IPR ポリシーの記載内容等に基づいて、Qualcomm は、競合他社を含む全ての申請者にライセンス供与する義務があると判断された。

【事件の背景】

Qualcomm は、無線通信用のモデムチップ（ベースバンドプロセッサ）に関し、「広く採用された無線通信規格」に不可欠な標準必須特許を有している。

FTC によると、Qualcomm はモデムチップの「支配的サプライヤ」であり、競争を阻害する行為を行っているとされる。具体的には、第 1 に、Qualcomm は、標準必須特許に「高いロイヤルティ」を設定し、顧客がそのライセンスを受諾しない限り、モデムチップを販売していない。第 2 に、Qualcomm は、業界の合意に違反して、モデムチップサプライヤ市場の競合他社に対する標準必須特許のライセンスを拒否している。第 3 に、Qualcomm は重要な携帯電話メーカーである Apple と「独占的取引契約」を締結している。

（IPR ポリシー）

Qualcomm は、2 つの SSO である TIA と ATIS の IPR ポリシーに基づく FRAND 義務がある。TIA では、「特許権者が保有する必須特許の下でのライセンスは、合理的かつ差別的ではない条件ですべての申請人に許可される。・・・標準の実施の利用分野における規範（Normative）部分の一部または全部の実施に必要な範囲でのみ実施する」という IPR ポリシーに合意した場合のみ、標準必須特許の申請が承認される。

（手続きの経緯）

2017年1月17日、FTCは、Qualcommの行為がFTC法5条に違反していると主張し、カリフォルニア北部地区地裁へ提訴した。

2017年5月12日、App Association (ACT)、Samsung Electronics、Intel Corporation、American Antitrust Instituteは、FTCに反対するamicus curiae briefsを提出した。

2018年8月30日、FTCは部分要約判決（partial summary judgment）の申立てを提出した。

2018 年 9 月 17 日、ACT と Computer & Communications Industry Association (「CCIA」) は、FTC の部分要約判決の申立のために、amicus の要旨を提出した。

¹ Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated, N.D. Cal., No. 5:17-cv-00220-LHK, September 25, 2018

2018年9月24日に、QualcommはFTCの部分要約判決の申立てに異議を申し立てた。

2018年10月3日、Nokia Technologies (Nokia) は、FTCの部分要約判決の申立に対するQualcommの反対を支持する amicus の要旨を提出した。

2018年10月15日、両当事者は、FTCの部分要約判決の申立てを延期するための共同行政申立 (joint administrative motion) を提出したが、同日、裁判所はこの申立てを却下した。

【判示事項】

FTCは、「不公正な競争方法や商取引に影響を及ぼすこと」を禁止するFTC法第5条にQualcommが違反すると提起する。一方、FTCの部分要約判決の申立ては、QualcommがFTC法第5条に違反していることよりも、むしろ、QualcommがATISおよびTIAに対し自主的なFRANDライセンスに合意し、Qualcommが競合するモデムチップ販売者にライセンスを提供する義務があるという判決を求めている。反対に、Qualcommは、TIAとATISのIPRポリシーでは、Qualcommにモデムチップのようなコンポーネントを供給する申請者ではなく、携帯電話のような完全なデバイスを提供する申請者にSEPのライセンスを提供するだけであると主張している。

(法的基準)

TIAおよびATIS IPRポリシーの条項を解釈するためにカリフォルニア州の契約法を採用する。カリフォルニア州法の下では、QualcommがATISおよびTIA IPRポリシーを遵守することに合意したときに、カリフォルニア州で契約が締結される。

(契約の性質)

本件では、TIA及びATISのIPRポリシーに基づいた契約が争点となっている。TIA IPRポリシーでは次のよう規定されている。

「合理的かつ差別的でない (RAND) 約束：

技術的な理由がこのアプローチを正当化すると考えられる場合、特許発明の実施を含む条件で標準を作成することに原則として異論はない。それにもかかわらず、特許権者は、標準の規範 (Normative) 部分の一部または全部の実施に必要な必須特許に関して、次のいずれかにより、ライセンスについての意思を表明する：

- (1) 標準の規範部分の一部または全部の実施に必要な必須特許をライセンスする権利を放棄する。
- (2) (a) 特許権者は、合理的かつ差別的でない条件で、全ての申請者に特許権者が保有する必須特許のライセンスを提供する。これは、標準の実施の利用分野における規範部分の一部または全部の実施に必要な範囲に限られる。
- (2) (b) 特許権者は、合理的かつ差別的でない条件で、全ての申請者に特許権者が保有する必須特許のライセンスを提供する。これには金銭的補償が含まれていてもよく、標準の実践の利用分野における規範部分の一部または全部の実施に必

要な範囲に限られる。」

(分析)

裁判所は、TIA および ATIS IPR ポリシーに基づく SEP 保有者の FRAND 条項の契約範囲を検討しなければならない。FTC は、両方の IPR ポリシーが Qualcomm に競合するモデムチップサプライヤを含むすべての者に SEP をライセンスする必要があると主張する。一方、Qualcomm は、IPR ポリシーには制限があると主張する。Qualcomm は、モデムチップサプライヤなど、デバイスのコンポーネントのみを生産する者に SEP をライセンスする必要はないという。

裁判所は、第 9 巡回裁判所の判例、IPR ポリシーの内容、および関連する外部証拠から、TIA および ATIS IPR ポリシーは Qualcomm に SEP をモデムチップサプライヤにライセンス供与することを要求していると結論づける。

すなわち、第 9 巡回裁判所の判例（Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d at 875.）は、Qualcomm の FRAND 契約が、競合するモデムチップサプライヤを含むすべての加入者にライセンス供与する義務を含むことを証明している。

また、TIA および ATIS IPR ポリシーには、Qualcomm が申請者の種類を区別することを禁止する差別禁止条項が含まれている。さらに、TIA ガイドラインは、TIA IPR ポリシーに基づく非差別的行為の例として、「ライセンサーの競合他社以外のすべての申請者にライセンス供与する意思」を明確に示している。また、TIA および ATIS IPR ポリシーには、第 9 巡回裁判所の判例で示されているように、非差別要件の背後にある競争原理を強調する目的の宣言が含まれている。Qualcomm は、モデムチップサプライヤに対する差別が IPR ポリシーの規定された目的とどのように合致するのかを証明していない。

また、Qualcomm 自身もモデムチップなどのコンポーネントを供給するためのライセンスを受けており、この行為とモデムチップサプライヤが SEP ライセンスを決して受けていないという現在の主張とが互いに矛盾している。すなわち、Qualcomm は、別のモデムチップサプライヤがモデムチップを生産するために SEP ライセンスを受け取っていることを反論書（opposition brief）で認めている。さらに重要なことに、FTC の返信書（reply brief）に含まれる証拠が示すように、Qualcomm 自身は、モデムチップなどのコンポーネントを供給するためのライセンスを受けている。

(結論)

以上の理由により、裁判所は、FTC の部分要約判決の申立を認める。

II. IP Bridge v. TCL 事件 (US, 2018) ²

■Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al,
United States District Court for the District of Delaware,
No. 1:15-634-JFB-SRF, 勧告日：2018 年 2 月 12 日³

- SEP の侵害訴訟において、現特許権者と旧特許権者との共謀等の行為がシャーマン法第 1 条及び第 2 条に反するとして、実施者が反訴した事例。
- シャーマン法第 1 条及び第 2 条の請求を裏付けるための十分な事実が主張されいないとして、反訴を却下すると判断された。

【事件の背景】

Godo Kaisha IP Bridge 1 (IP Bridge) は、2G、3G及び4Gの携帯無線通信規格に必須である標準必須特許をPanasonicから譲り受けている。これらの特許は、Panasonicにより、ETSIのIPRポリシーに基づきFRAND宣言されている。

TCL Holdings (TCL)、TCT Mobile (TCT) 等は、3GのW-CDMAや4GのLTE規格に準拠する携帯機器を米国で販売しており、本件特許を侵害している。

IP Bridgeは、訴訟を提起する前にライセンス契約締結のための交渉を繰り返しTCLに求めていたが、TCLからはいずれも返答を得ることはできなかった。

2015年7月24日、IP Bridgeは、本件特許の侵害を理由に、TCL、TCT等に対し提訴した。

2016年8月3日、TCTは、回答書を提出し、契約違反、シャーマン法第1条及び第2条違反、パテントミスユースを理由として反訴を申立てた。

2016年8月22日、IP Bridgeは、TCTからの反訴の却下を求める申立て（モーション）を行った。

2017年2月27日、裁判所は、TCTに反訴の修正の機会を与える勧告（Report and Recommendation）を公表した。

2017年4月6日、TCTは、反訴の理由をシャーマン法違反のみに修正するとともに、Panasonicを新たな当事者に加えて、修正された反訴（amended counterclaims）を申立てた。

2017年4月20日、IP Bridgeは、TCTからの反訴の却下、あるいは、Panasonicの不適切な参加の削除を求める申立てを提出した。

2017年6月16日、Panasonicは、TCTによって主張された反訴の却下、あるいは、Panasonicの不適切な参加を削除するための申立てを提出した。

² Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al, v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al, D. Del., No. 1:15-634-JFB-SRF, REPORT AND RECOMMENDATION (Magistrate Judge Sherry R. Fallon), February 12, 2018

³ 本訴では、2018 年 11 月 8 日、陪審員による評決により、TCL による特許侵害と、\$950,000 の損害賠償が認められた。

2017年7月28日、TCTは、Panasonicの申立てに対抗して、再回答書（Sur-reply）を提出する猶予のための申し立てを提出した。

【判示事項】

Fallon 判事は、以下の理由により、TCTの修正された反訴の却下およびPanasonicの参加の削除のためのIP Bridgeの申立てを許可する勧告（Report and Recommendation）を公表した。

以下、シャーマン法違反の反訴の却下に関する理由を示す。

（１）関連市場および市場支配力

反トラストの損害の評価には、関連する製品および地域の市場を考慮する必要がある。反トラスト法の主張者は、これらの両方の市場を定義する責任を負う。関連製品市場は、製品自体とその代替品との間の妥当な使用の互換性または需要の交差弾力性を調べることによって決定される。

裁判所は、TCTの修正された反訴が関連市場の範囲を明確にしていなかったと判断する。TCTは、本件特許を含むPanasonicのSEPを組み込まれた2G、3G(W-CDMA)、および4G(LTE)の通信規格が関連技術市場であると主張する。しかし、標準は市場ではなく、特定の製品を表すものでもない。TCTは、製品の特定や、そのような製品の地理的市場、製品の互換性、または需要の交差弾力性を説明していないため、反トラストの市場を主張しているとは認められない。

また、TCTは、IP Bridge または Panasonic が反トラストの市場において市場支配力を有していることを、十分に主張していない。TCTは、SEP所有者が非FRANDロイヤリティを要求することによって標準を実施したい企業に対し「hold up」を行うことができるため、全てのSEP所有者が市場支配力を持っていると主張する。しかし、TCTの修正された反訴は、主張された市場とPanasonicのSEPとの間の具体的な関係を説明するものではなく、またPanasonicのSEPが主張された市場内の他の製品とどのように関連するかを示すものでもない。

TCTは、市場シェアの評価と競争に影響を与える関連市場を定義していないため、TCTのシャーマン法違反との主張は根本的に不十分である。

（２）反トラストの損害を生じさせる反競争的行動

シャーマン法違反を主張する者は、単独の競争者だけでなく、競争自体にも損害を及ぼすことを主張しなければならない。

第3巡回裁判所（Broadcom, 501 F.3d 314）により示された基準では、反競争的となる行動に

は以下の4つの要件が必要となる。

- ① 合意志向の私的な標準策定環境において、
- ② 特許権者が、必須である独自技術のライセンス供与をFRAND条件で行うとの意図的な虚偽の約束し、
- ③ 標準開発機関がその約束に依拠してその技術を標準に組み込み、
- ④ 特許権者がその約束を破棄する

裁判所は、TCT の修正された反訴は、競争に十分な損害を及ぼしていないと判断する。TCT の修正された反訴は、Panasonic が IP Bridge に特許を譲渡することによって競争を阻害したと主張する。しかし、本件では IP Bridge と Panasonic が特許のライセンスにおいて競合していないため、特許権の譲渡は競争の阻害を示していない。IP Bridge は虚偽の約束をしておらず、標準の採用後の FRAND 違反にまで Broadcom テストを拡張することはできない。

したがって、裁判所は、TCT の修正された反訴におけるシャーマン法に基づく主張は認められないと判断する。

（3）シャーマン法第1条

シャーマン法第1条は、「取引を制限する全ての契約、トラストの形式での結合、または共謀」を禁止する。

シャーマン法第1条による申立てを行うためには、以下を主張立証する必要がある。

- ① 行為者が契約、結合、共謀の当事者であること
- ② 不合理な取引の制限を課した当事者と共謀していること

TCT は、Panasonic の FRAND 宣言違反と、Panasonic と IP Bridge の間の共謀を詳細に説明していると主張する。しかし、TCT は、共謀への合意、共謀による市場支配力の行使、または、どのように共謀し反競争的な方法でその市場支配力を行使したのか、いずれも特定していない。

また、TCT は、Panasonic が本件特許を IP Bridge に譲渡し、TCT との交渉で IP Bridge が拒否した FRAND ライセンスのレートを維持しており、そのようなレートは合理的ではないと主張する。しかし、合理的なロイヤルティに対する IP Bridge の要求が TCT から FRAND 以上のレートであると主張されている限り、これは IP Bridge の一方的な行為に過ぎないため、第1条に基づく反競争的行為を構成しない。

TCT は、上記のように、認識可能な市場を定義することに失敗しており、競争に対するいかなる制限の影響も確認することができない。また、TCT は、Panasonic と IP Bridge が市場に影響を与えたり、FRAND 以上のライセンスレートを達成しようとしたという主張を裏付ける事実を主張していない。

したがって、裁判所は、TCT の修正された反訴はシャーマン法第1条に基づくいかなる

違反を主張するものではないと判断する。

（４）シャーマン法第2条

シャーマン法第2条による申立てを行うためには、以下を主張立証する必要がある。

- ① 関連市場における独占力を所有すること
- ② 反競争的行為によって独占力を獲得したこと

市場の範囲を定義することは、反訴人が立証責任を負う事実問題である。反競争的行為とは、一般的に、本案（merits）以外の何らかの理由による競争の結果として、独占力を獲得または維持する行為として定義される。競争プロセス自体に損害を与えずに単に競争相手に損害を与える行為は、反競争的ではない。

SEP の不正な権利行使の文脈において、シャーマン法第 2 条に基づく主張のためには、SSO に対して意図的に虚偽の約束をすること、SSO が標準にその技術を含める際に虚偽の約束を信頼することが、要求される。TCT は、Panasonic が SSO に対する FRAND 宣言を締結した際に、Panasonic がこの宣言を遵守する意図はないと主張し、SSO は ETSI の IPR ポリシーに基づき FRAND 条件で SEP をライセンスする宣言を遵守するという Panasonic を信頼していると主張する。しかし、TCT は、IP Bridge ではなく、Panasonic が、本件特許に関して ETSI に全ての宣言を行ったと主張しているのみである。また、標準の採用後の FRAND 違反にまで Broadcom テスト（上記 4 要件）を拡張することは認められない。

TCT は、Panasonic が FRAND 条件で特許をライセンスすることを拒否したこと、または IP Bridge との間で共謀してこれを行うことについて主張していない。さらに、TCT は、Panasonic と IP Bridge が独占のために共謀したことを主張していない。

したがって、TCT の修正された反訴はシャーマン法第 2 条に基づくいかなる違反を主張するものではないと判断する。

（５）実際の被害

反トラスト法による申立てを行うためには、以下の両方の実際の損害を主張立証する必要がある。

- ① 反トラスト法が防止しようとする種類の損害（harm）
- ② 被告の違法行為により生じた原告の損害（injury）

TCT は、IP Bridge と Panasonic が「hold up」を行うことにより、TCT がこの訴訟で自らを弁護することを強制された主張する。しかし、これは損害とは認められない。TCT の FRAND の抗弁が認められる場合、結果的に FRAND レート程度しか補償されない。また、TCT の FRAND の抗弁が認められない場合、裁判所は権利者の主張を認めて、権利者のための法的救済を実施者に課すのみである。

したがって、TCT が反トラスト法上の損害を立証したものとは認められないと判断する。

III. SLC v. Motorola 事件 (US, 2018) ⁴

■Saint Lawrence Communications LLC v. Motorola Mobility LLC, United States District Court, E.D. Texas, 2:15-CV-351-JRG, 判決日：2018 年 2 月 15 日

- SEP の侵害訴訟において、FRAND 義務違反によるパテントミスユースの抗弁が認められるか否か争われた。
- 特許権者の行為は、特許により与えられた物理的または時間的範囲を広げ、かつ反競争的な影響を与えていないため、パテントミスユースに該当しないと判断された。

【事件の背景】

原告のSaint Lawrence Communications LLC ("SLC") は、テキサス州プレイノに主たる事業所を有するテキサス州の有限会社であり、特許ポートフォリオのライセンス提供及び収益化を事業としている。

被告Motorola Mobility LLC ("Motorola") は、デラウェア州法に基づいて設立され、イリノイ州シカゴに本社を置く企業であり、携帯電話及びその関連技術の開発を事業としている。

本件は、SLC が Motorola に対し、Motorola の特定の製品が SLC の 5 件の特許を侵害しているとして、テキサス州東部地区地裁へ提起した事件である。

(本件特許)

本件特許は、「広帯域信号の復号化における周期性の向上」(米国特許第 6,795,805 号)等に関するものであり、原権利者の VoiceAge から、SLC が譲り受けたものである。

2000年に、VoiceAgeは、Nokiaとの提携を通じて、音声オーディオ符号化規格の開発のためにETSIおよび3GPPの標準化に参加し、Nokia及びVoiceAgeの符号化方式が採用され、ETSI及び3GPPによって適応マルチレートワイドバンド (AMR-WB) 標準に組み込まれた。

VoiceAge は、標準化プロセスにおいて、ETSI の IPR Policy に基づき、FRAND 義務に合意しており、SLC が特許を取得した際に VoiceAge の FRAND 義務を引き継いでいる。標準化プロセスの結果として、AMR-WB はスマートフォンが LTE ネットワークを介して Voice over LTE ("VoLTE") 通話を行う際に必須の技術となり、特定の通信事業者は他のタイプのネットワークでも標準必須技術とした。

(VoiceAge のライセンスと W-CDMA パテントプール)

W-CDMA パテントプールには、AMR-WB を含む W-CDMA または 3G 携帯電話通信標準に関連する特許が含まれ、ライセンシーは、プール内のすべての特許に対するライセンス

⁴ 鈴木信也「世界の FRAND 判例(Vol.31)SLC v. Motorola 事件：SEP に基づく権利行使に関するパテントミスユースの該当性が争われた事例[Saint Lawrence Communications LLC v. Motorola Mobility LLC Case No.2:15-CV-351-JRG United States District Court, E.D. Texas. 2018.2.15]」発明 (The invention) 2018 第 10 号 (2018 年 10 月) 56-59 頁を参考にした。

を取得した。当時の W-CDMA パテントプールのライセンシーは、電話機当たり約 1 ドルのロイヤルティを支払い、VoiceAge は、プールの特許加重システムによって計算されたこのロイヤリティの一部のみを受け取った。VoiceAge は、2012 年に W-CDMA パテントプールが請求していたレートは、パテントプールの FRAND レートであると考えていた。2013 年、VoiceAge は W-CDMA パテントプールから本件特許を引き取り、それらを SLC の親会社売却した。

（本件特許のライセンス）

VoiceAge がプールのメンバーであった当時、Motorola は、VoiceAge から W-CDMA パテントプールのライセンスオファーを受けた。しかし、Motorola は、特許権者とバイラテラル交渉を行うことを奨励するとして、W-CDMA パテントプールのライセンスを取得しなかった。その後も Motorola は本件特許のライセンスを取得していない。

【判示事項】

本件では、Motorola がパテントミスユースの抗弁及び FRAND 義務違反に基づく損害賠償の軽減を主張し、以下のように判断された。

（法定基準）

パテントミスユースは、特許侵害の主張に対する衡平法上の抗弁である（ミスユースが解除されるまで特許を執行不可能にするが、それ自体で特許を無効にするものではない）。

パテントミスユースの法理に基づく主要要件は、問題となっている状況を課すことによって、特許権者が特許により与えられた物理的または時間的範囲を容認できないほど拡大し、反競争的效果をもたらすかどうかである。

パテントミスユースは被告によって証明されなければならないが、裁判所は、被告が証拠の優越によって、または、明確で説得力のある証拠によってパテントミスユースを証明しなければならないかどうかで区別される。関連する先例を検討した結果、当裁判所は、明確で説得力のある基準を採用することがより良い見解であると判断する。しかしながら、Motorola のパテントミスユースの抗弁はどちらの証明基準にも該当しない。

（判断）

1. SLC の FRAND 義務違反によるパテントミスユース

Motorola は、SLC が本件特許に関する FRAND 義務に違反するか、若しくはその基準を超えているため、パテントミスユースに該当すると主張する。

これまでの地裁の判断では、詳細な分析なしに、「特許権者の FRAND 義務違反は、状況によってはパテントミスユースを招く可能性がある」と判断した」とされ、また、引用なしに、「原告が関連する標準化団体からの特許に関する情報を故意に開示しなかった後、合理的で差別のない条件で被告に特許のライセンスオファーをしなかったという主張は、パテントミスユースによる反訴の申立てに十分である」ともされた。さらに、CAFC は、「特許

権者が必須特許技術を公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスするという約束を意図的に破り、それに続く約束の違反は、反競争的行為として提訴可能である」とした。

これらの事件のいずれも、FRAND 義務違反がパテントミスユースを構成するという主張を支持するものではなく、Motorola はそのような事件を特定していない。実際、CAFC は、パテントミスユースの法理の広範な適用に対して警告している。さらに、議会（Congress）が司法上のミスユースの法理について唯一表明した際には、その法理を制限している。

したがって、当裁判所は、SLC の行為が「特許により与えられた物理的または時間的範囲を広げ、かつ反競争的な影響を与えるような方法で」行われているか否かという基準を採用する。FRAND 義務違反はこの要件に関連している可能性はあるが、FRAND 義務違反がパテントミスユースを決定するものではない。

当裁判所は、本件の事実を照らして SLC の行為はパテントミスユースを構成しないと判断する。

具体的には、まず、ドイツで差止命令を求める SLC の行為は「特許により与えられた物理的または時間的範囲を容認できないほど広げた」と認められない。Motorola は、この判断を覆すような証拠または先例を引用していない。Motorola は、SLC から FRAND 条件で特許をライセンスすることを要求されたのに対し、SLC が FRAND 義務に違反してドイツでの差止命令を求めていると主張する程度である。しかし、上記のように、これは FRAND 義務違反に関連するものであるが、パテントミスユースを決定するものではなく、SLC がその特許権の範囲を広げることを示すものではない。また、Motorola は SLC のドイツでの差止命令を求める行為が競争を害したことを証明していないため、Motorola は SLC の行為がミスユースに該当することを示していない。

次に、異なる状況下で提示する際に、異なるライセンシーに対して異なるレートおよび条件を交渉することによって、SLC がパテントミスユースを行ったとは認められない。そのように判断すると、特許権者に、FRAND 義務のある特許に対する最初のライセンスを、その後、特許権者と将来的に同様の立場にないライセンシーとも結ばなければならないことになる。

最後に、Motorola は、SLC が潜在的なライセンシーとの交渉において、たとえば、W-CDMA プールの一部として、本件特許の有効なロイヤルティレートを潜在的なライセンシーに警告しないなど、さまざまな虚偽表示および不作為がパテントミスユースに相当すると主張する。しかし、SLC が潜在的なライセンシーに対して重要な情報を故意に虚偽表示や不作為に行ったことは認められない。仮にそうであったとしても、この種の行為は、潜在的に違法の可能性はあるものの、Motorola はこの行為が競争を害したことを証明していないため、パテントミスユースに相当する程度の行為とは認められない。

したがって、Motorola の証拠は、SLC の行為がミスユースを構成していることを証明するには不十分であるため、Motorola のパテントミスユースの抗弁は認められない。

2. 抱き合わせによるパテントミスユース

Motorola は、パテントミスユースについての第二の主張として、SLC が市場支配力を使って、SLC の米国およびドイツの特許を含む単一のライセンスを取得することを一部のライセンシーに要求することが、容認できない抱き合わせとなるというものである。

パテントミスユースの文脈における抱き合わせの分析は、反トラスト法における抱き合わせの分析と密接に関連している。しかし、議会は、特定の慣行について、反トラスト法の原則の下で検討の対象となる可能性があるとしても、パテントミスユースには当たらないと宣言した。この慣行には、特許権者が、ライセンスまたは販売を条件付けるような特許の市場支配力を有していない場合に、別の特許権に対するライセンスの取得に関して、その特許権のライセンスを条件付けすることが含まれる。

したがって、抱き合わせに関するパテントミスユースは2段階の基準で判断される。第一に、被告は、特許権者が明確に定義された市場で市場支配力を持っていることを証明しなければならない。第二に、被告は、問題となっている行為が、当然のミスユース（*per se misuse*）であるか、または合理の原則（*rule of reason*）に基づくミスユースであるかを証明しなければならない。

この基準の第2段階に関して、CAFC は、特許と特許の抱き合わせは当然のミスユースとして扱われるべきということに、懐疑的な考えを表明している。特に、CAFC は、特許をパッケージライセンスにまとめることは、反競争的となる可能性があるものの、特許間問題の可能性の解消、補完的技術の統合、訴訟の回避などの実質的な競争上の効果を生み出す可能性もあったとした。

特許と特許の抱き合わせは当然のミスユースではないとまで宣言することはできないが、SLC の行為は当然のパテントミスユース（*per se patent misuse*）ではないと判断する。

実際に、CAFC で判断されているように、SLC がワールドワイドのライセンスを要求することは、多くの競争上の効果を達成する。例えば、ワールドワイドのライセンスを求めることは、両当事者が国ごとまたは特許ごとにグローバル特許ポートフォリオを訴訟またはライセンス提供することによる膨大な取引コストを回避することに役立つ。

したがって、当裁判所は、合理の原則の分析を採用する。すなわち、関連事業に関する具体的な情報、規制の前後の状況、規制の歴史、性質、および効果など、さまざまな要因を考慮に入れて、疑わしい慣行が競争に不当な制限を課すかどうかを決定する。

Motorola は、合理の原則を参照して、SLC が本件特許のグローバルライセンスを求めるという慣行から「米国またはドイツの特許に対するライセンスで支払うよりも、ライセンシーが高い金額を支払う」、「SLC の外国特許の回避策の開発を延期する」、「競合する他のライセンシーの能力を害する」、という反競争的效果が生じることを特定している。

しかし、Motorola は、SLC の行為が合理の原則に違反していることを示すための証明責

任を果たしていない。具体的には、上記のように、Motorola は、SLC がその特許ポートフォリオのグローバルライセンスを求めるという慣行が反競争的影響を及ぼしたことを証明していない。さらに、Motorola は、潜在的な反競争上の制約が、SLC のライセンス慣行による潜在的な利益を上回ることを示していない。

したがって、AMR-WB 標準をカバーするポートフォリオをワールドワイドでライセンス供与するという SLC の行為が、当然または合理の原則に基づくパテントミスユースを構成したとは認められない。

3. FRAND 義務違反に基づく損害賠償

Motorola は、「SLC の損害賠償請求は、FRAND 義務に違反しており、W-CDMA パテントプールで支払われたレートが無視し、代わりに SLC の認めたライセンスおよび SLC の差止命令によるライセンスに依拠した」と主張する。そうすることで、Motorola は、現在のブリーフィングを通して陪審の損害賠償の裁定に訴えようとするが、当裁判所はこれを衡平法上の問題に限定する。

SLC が FRAND 義務に違反したかどうかは事実問題である。訴訟の間、陪審は、この特定の事件で、SLC が Motorola に求めた（そして最終的に受け取った）ライセンスが FRAND 義務に準拠しているかどうかに関し、両当事者からの広範な主張を聞いた。

当裁判所は、Motorola が衡平法上の抗弁を装って陪審の損害賠償請求を訴えることを許可するのではなく、伝統的な方法（連邦民事訴訟規則の規則 50（b）および 59 条）に従った手続きを通して、陪審の評決に対処する。

IV. Core Wireless Licensing v. Apple 事件 (US, 2018) ⁵

■Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. Apple Inc, United States Court of Appeals

for the Federal Circuit, No. 2017-2102, 判決日：2018 年 8 月 16 日

- 標準策定段階に提案したが標準規格に採用されなかった技術に係る特許権の侵害訴訟において、標準化団体に対する開示義務違反が「黙示の権利放棄」に該当するか否か争われた事例。
- 一審では、黙示の権利放棄に該当せず、権利行使不能とはいえないと判断されたが、控訴審では、一審の判断が取り消され、差し戻しとなった。

【事件の背景】

1997 年及び 1998 年において、ETSI は、汎用パケット無線システム (GPRS: General Packet Radio Service) のネットワークにおける伝搬遅延の問題に対処する技術提案の開発を進めていた。

1997 年 11 月 4 日、Nokia (本件特許の譲渡人) の従業員であった発明者は、本件発明を記載した発明レポートを作成した。Nokia は、この発明レポートにより ETSI へ提案を行い、1997 年 11 月 10 日から 14 日の間に開催され、Nokia が参加した ETSI ワーキンググループでその提案が議論された。当初、ETSI ワーキンググループは、GPRS 標準の一部としてその提案を実装することを推奨していた。

同時期の 1997 年 11 月 11 日、Nokia は、本件特許の優先権の基礎となる特許出願をフィンランドにて行った。

1998 年 1 月、ETSI 委員会は、Nokia の提案を拒絶し、Ericsson が提出した提案に置き換えられた。

4 年後の 2002 年 7 月、Nokia は、フィンランド特許出願及び当該出願に基づく優先権を主張した米国特許出願 (本件特許) を ETSI に開示した。

その後、Nokia は、これらの特許を Core Wireless Licensing に譲渡した。

2015 年、Core Wireless Licensing は、Apple が本件特許を侵害していると主張し、カリフォルニア北部地区連邦地裁に提訴した。

Apple は、Nokia は GPRS 標準の改正提案を進展させたとき、フィンランドにおける本件特許出願を ETSI に開示する義務を負っていたにもかかわらず、その開示義務に違反したことから、本件特許を行使する権利を放棄したと主張した。すなわち、ETSI の IPR ポリシーでは、各 ETSI メンバーは、「知っている必須の知的財産権をタイムリーに ETSI へ知らせるために合理的な努力をしなければならない」と規定されており、Nokia が特許出願を行った 1997 年

⁵ Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. Apple Inc, No. 2017-2102 (Fed. Cir. Aug. 16, 2018)

にETSIに開示しなかったことは、ETSIのIPRポリシーに反し、これは黙示の権利放棄(implied waiver)に該当すると主張した。

地裁は、黙示の権利放棄とは認められず、権利行使が不能ではないと判断し、Appleによる本件特許侵害を認めた⁶。すなわち、地裁は、2つの理由「①Nokiaの提案が拒絶されたこと、②特許クレームが2002年まで確定せず、特許が認められて権利範囲が確定した直後である2002年に、NokiaがETSIに開示したこと」から、黙示の権利放棄はないとした。さらに、地裁は、「Nokiaが特許権を放棄したという証拠として、ETSIメンバーまたは他の団体のいずれかが、1998年にNokiaが特許の開示を怠ったと解釈したという証拠を、Appleが提示しなかった」とした。

これを不服とするAppleはCAFCに控訴した。

【判示事項】

地裁の判断の基礎となる理由はいずれも支持されない。

すなわち、Nokia の提案が拒絶されたため、Nokia は特許出願を開示する義務を負わないとした地裁の判断は、証拠によって証明されていない。ETSI の IPR ポリシーでは、「提案が採用された場合」に必須となる「かもしれない」知的財産権を保有する場合、技術提案を提出するメンバーはその開示義務を負うとされている。

Walker 博士（Apple 側の証人）は、「開示の目的は、標準化の決定者が特定の提案を採用するかどうかについて、情報に基づいた選択を可能とすることである」と証言しており、地裁によるポリシーの解釈は、開示の目的を損なうものである。また、Walker 博士は、「特定の技術に関する特許出願を開示する ETSI メンバーの義務は、提案時に負うものであり、最終的に ETSI 標準にその技術を含めるという ETSI の決定に左右されない」ことを明らかにしており、これについての反論はない。

地裁の第2の決定理由については、ETSI の IPR ポリシーが、まだ権利として認められていない特許出願を免除したという証拠はない。むしろ、Walker 博士の反論されていない証言は、ETSI のポリシーには本質的にまだ最終的なものではない特許出願が含まれることを明らかにしている。

ETSI メンバーにおいて、Nokia が特許権を放棄しようとしていると理解する証拠がないという地裁の判断については、黙示の権利放棄の法理には、特許権者の行為が特許権を行使する権利の放棄を構成すると、第三者が認識・解釈しなければならないという要件はない。そのような分析は、衡平法上の禁反言（estoppel）に、より関連するものである。

（結論）

地裁の判決を取り消し、本判決に沿ったさらなる手続きを行うよう、本件を地裁へ差し

⁶ Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. Apple Inc., No. 5:15-cv-05008-NC, 2016 (N.D. Cal. Dec. 22, 2016)

戻す。

地裁の判断は、Nokiaの提案が採用されなかったため、Nokiaが特許出願を開示しなかったことから生じる不衡平（inequitable）な結果は生じなかったという結論に基づいていると解釈することが可能である。衡平法上の抗弁は、当事者が不正行為から不当に利益を受けないようにすることを試みるものであり、状況によっては、違反した当事者がその不正行為から利益を得られなかった場合、裁判所は衡平法上の抗弁が認められないと判断している。黙示の権利放棄は衡平法上の法理であり、衡平法上の法理は「基本的な公正さ次第で決定される」。最高裁が認めているように、「衡平法の裁判により課される救済は、違反行為に見合ったものでなければならない」。

黙示の権利放棄は、不衡平な行為の法理のように、特許全体を法的強制力がないものにするかもしれないので、この法理は、「特許権者の不正行為が不公平な利益をもたらした場合にのみ適用されるべきである」。

本件では、Nokiaの提案が採用されていないため、出願の開示義務違反にもかかわらず、Nokia（およびCore Wireless、その後継者）は不当な利益を得られなかった可能性がある。一方、NokiaとEricssonの提案が類似しており、NokiaがETSIワーキンググループの議論の少なくとも一部に参加していることを考慮すると、Nokiaの提案を「オプション」として採用した標準は、Nokia（およびCore Wireless）には、依然として不当な競争上の優位性を与えている。

地裁は、NokiaまたはCore WirelessがNokiaの開示違反から不衡平な利益を得ているかどうか、あるいは、NokiaまたはCore Wirelessがその違法行為の結果として得た可能性のある利益に関わらず、Nokiaの行為が、黙示の権利放棄であることを正当化するほど十分に違法かどうか、判断しなかった。

V. Momenta v. Amphastar 事件 (US, 2018) ⁷

■Momenta Pharmaceuticals, Inc. v. Amphastar Pharmaceuticals, Inc., United States District Court, D. Mass., 1:11-cv-11681-NMG, 判決日：2018 年 2 月 7 日

- 医薬の試験方法に関する標準必須特許の侵害訴訟において、標準化団体に対する開示義務違反が権利放棄に該当するか否か争われた。
- 権利者は標準化団体のポリシーにより課される開示義務に違反しているため権利放棄に該当すると判断された。

【事件の背景】

エノキサパリンは血栓を防ぐために使用される抗凝固薬である。原告の Momenta は、2009 年 8 月に発行された米国特許第 7,575,886 号（本件特許）の譲受人である。本件特許は、ジェネリックのエノキサパリンの各バッチが Lovenox の特徴的な個体の糖鎖を確実に含むようにする一連の製造品質管理プロセスに関する。

被告の Amphastar は 2011 年 9 月に FDA（連邦食品医薬品局）のジェネリックのエノキサパリン製品の販売承認を受けた。2 日後、Momenta は、Amphastar が本件特許の方法を使用して市販用のジェネリックのエノキサパリンを製造することにより、本件特許侵害したと主張して提訴した。Momenta は、Amphastar の製造管理手順のうち 3 つが本件特許を侵害していると主張した。

- 1) 二糖ビルディングブロック（Disaccharide Building Block：DBB）手順。
- 2) Amphastar がエノキサパリンのジェネリック版の FDA 承認時に実施した 15-25%手順（「15-25%手順」）
- 3) FDA 承認後に採用した改訂 15-25%手順（「改訂 15-25%手順」）。

米国薬局方（USP: United States Pharmacopeia）は、科学的な標準化団体（SSO: standard-setting organization）である。米連邦食品医薬品化粧品法 米国食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetics Act, 21 U.S.C. § 301)に基づき、米国で販売される医薬品は、USP National Formulary ("USP-NF") 規格に準拠する必要がある。

2006 年に、USP はエノキサパリンモノグラフの化合物を試験する方法の検討を開始した。Momenta はすでに本件特許を出願していたが、2008 年 4 月に、USP-NF のチャプター <207>(USP<207>)のアドバイザーパネルに参加し始めた。具体的には、本件特許の発明者である Zachary Shriver がこのパネルに参加した。しかし、Momenta は、本件特許出願を USP に開示していない。

⁷ Momenta Pharmaceuticals, Inc. v. Amphastar Pharmaceuticals, Inc., No. 1:11-cv-11681-NMG, Document 1139(D. Mass. Feb. 7, 2018)

【判示事項】

2017 年 7 月、9 日間の審理(trial)の後、陪審は被告の Amphastar に有利な評決を下した。陪審は、Amphastar によるジェネリックのエノキサパリンの製造および販売の過程で原告の Momenta が保有する特許を侵害したと判断したものの、侵害された特許クレームが、実施可能ではなく、明細書の記載が不十分であるため無効であると判断した。

Amphastar は、権利放棄 (waiver) と禁反言 (estoppel) の衡平法の抗弁に関して陪審に諮問評決 (advisory verdict) を求めた。衡平法の抗弁に関する陪審員の諮問評決を求めるための Amphastar の申立ては、現在裁判所で審理中である。以下の理由から、その申立ては部分的には許可され、部分的には却下される。

以下、権利放棄に関する理由を示す。

(1) 法的基準

権利放棄の抗弁に成功するには、被告は明確かつ説得力のある証拠によって明示的または黙示的な権利放棄のいずれかを証明しなければならない。(Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004, 1020 (Fed. Cir. 2008)) 明示的な権利放棄には、原告が故意に特許を執行する権利を放棄したことの証明が必要である。(Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., 645 F.3d 1336, 1348 (Fed. Cir. 2011))

連邦巡回控訴裁判所は、特許権者が 1) SSO に情報を開示する義務があり、2) その義務に違反した場合、黙示の放棄を認定することが妥当であると判断した。そのような義務が存在するかどうかを評価する際に、連邦巡回控訴裁判所は、まず SSO のポリシーが参加者に開示義務を明確に課しているかどうかを評価し、次にそのポリシーがあいまいな場合、SSO の参加者が開示義務を課していることを理解しているかどうかを評価するという、2 段階アプローチを採用した。裁判所は、開示義務が存在するかどうかを評価する際に客観的な基準を適用し、問題の特許がその基準に準拠するために「合理的に必要となる可能性がある」かどうかを検討する。

(2) 適用

Amphastar は、Momenta が、1,6-アンヒドロ試験法を USP<207>として選択したアドバイザーパネルに参加しながら、本件特許出願を USP に開示することを怠ることによって、その特許を執行する権利を黙示的に放棄したと、主張した。Momenta は、1) 本件特許を開示する義務がない、2) いかなる開示要求にも意図的に違反するという証拠はない、3) USP <207>は製薬業者が従うことを要求される基準ではない、4) 手続きが基準に準拠していないため、権利放棄は Amphastar の DBB 手続きの使用に適用できない、と回答した。諮問評決において、陪審は、Amphastar が明確かつ説得力のある証拠によって、Momenta が

Amphastar の両方の手続きに関して本件特許を執行する権利を放棄したことを証明したと認定した。

Qualcomm 基準を適用して、本裁判所は、Momenta が本件特許出願を USP に開示する義務を負っていることに同意する。USP の書面によるポリシーは間違いなく曖昧であるが、審理中の証言は、USP の参加者がポリシーを開示する義務を課すものとして理解していることを証明した。本裁判所はさらに、Shriver 博士の非開示が彼の義務に違反したため、Momenta は本件特許を執行する権利を放棄したと認定する。ただし、DBB テストは USP <207>に準拠していないため、放棄の範囲は 15～25%の手続きに限定される。

①USP ポリシー

USP の書面によるポリシーによると、当事者は、「USP 専門家評議会の規則および手続」（「USP 専門家規則」）が Shriver 博士に適用されることに同意する。USP 専門家規則を遵守するため、参加者は USP の利益相反の声明に署名する必要がある。

利益相反の声明は、専門家委員会に参加している個人が金銭的利益を有する事項に投票できないことを含む。次に、利益相反の声明で、参加者は 1) 現在の雇用主、2) 研究資金の供給元、3) USP 標準の影響を受ける可能性があると思われる企業のリストを要求する。それは、知的財産権などのその他の専門的または金銭的利益の開示を要求する包括的な質問を含む。Shriver 博士は 2008 年 2 月に USP に彼の利益相反フォームを提出した。

USP 専門家規則に加えて、3 番目の書面によるポリシーである USP ガイドラインは、開示義務が存在するかどうかの判断に関連する。USP は 2009 年 4 月にそのガイドラインを改訂した。ガイドラインの改訂版では、USP は、提出された方法または手順のいずれかの部分が特許またはその他の知的財産権の対象となるかどうか開示することをスポンサーに要求する。この改訂は、USP <207>が一般に公開される前、および正式に採択される 8 か月前に行われた。

Momenta は、Shriver 博士が本件特許出願を開示する義務を負っていないと主張する。なぜなら、USP には明示的な開示規則はなく、証拠は USP が関連特許を開示する義務を課すとパネルメンバーが理解したという判断を裏付けるものではないからである。

さらに、Momenta は、いかなる開示要求にも意図的に違反しているという証拠はないと主張する。なぜなら、Shriver 博士は、1) 利益相反の声明で Momenta を雇用主であると特定し、Momenta との雇用から生じた本件特許出願を含む全ての潜在的コンフリクトを識別し、2) USP <207>への投票を控えたためである。Amphastar は、Shriver 博士が利益相反の声明で特許を開示することを要求され、Momenta は USP <207>のスポンサーであったため、USP ガイドラインの下で特許を開示することも要求されたと回答した。

本裁判所は、書面による USP ポリシーにおける開示義務は曖昧であると認定する。一方で、Shriver 博士は、本件特許出願の譲受人である Momenta のために働いたと述べ、そして

投票を控えることによって、ポリシーを遵守した。利益相反フォームの包括的条項は、参加者に「その他の専門的または金銭的利益のリスト」を要求されるため、Shriver 博士が、本件特許出願の譲受人である Momenta との彼の雇用をリストすることを再度要求することはほぼ間違いなかった。一方、「利益相反の発生」につながる可能性のある利益を開示するという包括的条項の要件は、知的財産に対する利益を含め、広く徹底的な開示が求められることを示している。

USP ガイドラインによると、Momenta が USP <207>の「スポンサー」であったため、本件特許出願を開示することを要求されるという Amphastar の主張は、メリットがない。USP の代表である Susan de Mars は、USP <207>の唯一のスポンサーは Sanofi-Aventis であるとする宣誓書を提出した。Shriver 博士が本件特許出願を開示する義務があるかどうかに関して USP 専門家規則と利益相反の要件はあいまいであるため、本裁判所は、USP 参加者が開示義務を含むポリシーを理解していたかどうかを検討する。

②USP ポリシーに対する参加者の理解

各当事者は、USP の開示ポリシーに対する理解について証言するよう証人を召喚した。Amphastar の証人、元 USP 職員の Jon Clark は、1) USP 参加者は、係属中の特許の開示を要求するポリシーを理解し、2) その開示は「委員会のメンバーに課される」と証言した。Clark 氏は、行うべき一般的なこと及び正しいことは、自身のコンフリクトを開示することを参加者に強要または義務付けることであると明確に述べた。彼は、さらに投票からの棄権は潜在的なコンフリクトの十分な開示を構成することを陪審員に伝えた。

書面による開示ポリシーの理解についての証言に加えて、Clark 氏は、Shriver 博士が参加した USP アドバイザリーパネルの 2008 年 11 月の会議について証言した。その会議で、USP は、USP <207>または関連する試験をカバーすることができる特許を持っていた可能性がある Sanofi-Aventis と連絡を取ったことをパネルに伝えた。

またその会議で、Sanofi は特許の失効を認めていたため、「USP は<207>テストをカバーする可能性のある特許問題を認識していない」と述べた。その声明は、USP 参加者が、彼らが USP <207>をカバーするかもしれないどんな特許についても知らされるであろうと予想したことを示している。

最後に、Clark 氏は、Sanofi がそれを単に失効させるのではなく、USP <207>をカバーする可能性のある特許を肯定的に放棄することを要求するように、Momenta の代表が USP に求めたと証言した。Momenta の要求に応じて、USP は Sanofi-Aventis に特許を放棄するよう要請し、そしてそのように行われた。他の製薬企業が潜在的に USP<207>をカバーする特許を放棄すべきであるとの Momenta の期待は、USP の参加者である Momenta 自体が、同様の特許を開示し放棄するという自身の義務を認めたことを示す。

Clark 氏の証言に反論するために、Momenta は、SSO での業務経験がある弁護士の Andrew

Updegrove 氏を召喚した。Updegrove 氏は、USP の書面によるポリシーに対する彼の理解は、特許の開示を必要としないということであると証言した。しかし、反対尋問で、Updegrove 氏は、USP のために雇用されたこと、助言されたこと、または法的な仕事に従事したことは一度もないと認めた。実際、Updegrove 氏は、この事件の審理で証言する前に USP に関連することは何も取り扱っていないと証言した。

陪審員は、USP での勤務経験があり、Shriver 博士が出席した特定の USP 会議について証言した個人である Clark 氏の証言を受け入れ、USP の経験がまったくなかった Updegrove 氏の証言を拒否した。同様に、本裁判所は、USP の開示ポリシーに対する Clark 氏の証言が、Updegrove 氏の証言よりも説得力があると判断する。さらに、USP<207>は義務的な試験ではなく、その採用に反対したという Momenta の主張は、開示義務を否定するものではない。USP<207>の代替案は認められているが、Clark 氏は「USP 標準は、すべての当事者の使用および利益のために利用可能な公的標準であることを意図している」と証言した。これは、Momenta が USP 標準をカバーする可能性がある特許の特許出願を開示することを義務付けられているという期待と一致する。USP<207>に反対したという Momenta の主張もまた意味がない。それは、自身のエノキサパリンの品質を保証するために異なる試験を使用するため、USP<207>の義務的な採用に反対することに経済的利益をもたらす。標準への反対にかかわらず、開示する義務があった。

Momenta は、本件が Qualcomm パラダイムの範囲外であると主張する。なぜなら、義務的な標準の存在は、原告が特許トラップを「慎重に調整」したという連邦巡回控訴裁判所の決定にとって不可欠であるからである。本件の場合、USP は USP<207>を構成上の要件への適合性を決定するための科学的に許容される方法として承認したため、Momenta は、それは要求された標準ではなく、非開示は Amphastar またはその他をトラップにかけることはしなかったと示し、それにより、本件を Qualcomm の事実と区別する。

Qualcomm では、SSO は、業界で必要とされるビデオ圧縮技術に関する唯一の業界標準を作成することを任務としていた。地方裁判所は、Broadcom の衡平法の抗弁が適用可能であると認定した後、特許を執行不能と判断した。この標準は強制的なものであるため、その場合の特許権者は事実上「業界全体を人質 (hostage) にする」とした。

USP が USP<207>を選択的にしたため、その行動は異なるという Momenta の主張は、FDA によって USP<207>を遵守することを要求されたという Amphastar の証言によって否定されている。

さらに、USP<207>とほぼ同じである 15-25%の手続きが本件特許を侵害していると陪審が判断したという事実は、USP<207>に準拠するため、本件特許によって開示された発明の使用が、「合理的に必要な可能性がある」という推論を支持する。

1) Clark 氏は、USP には、特許を含む利益相反を開示する義務があるという共通の理解があると証言し、2) 本件特許の方法を USP<207>に準拠するために合理的に使用する必要が

あると証言しているため、本裁判所は、Shriver 博士が係属中の本件特許出願を開示する義務を負っていると認定する。

③違法性

開示する義務があることを確認したため、次の問題はその義務の違反が発生したかどうかである。Shriver 博士が本件特許出願を USP に開示しなかったことについて争いはない。したがって、裁判所は、潜在的な利益相反を開示する義務に違反したと認定する。

（３）衡平法上の救済の範囲

裁判所が権利放棄のために特許を執行不能と判断した場合、「根拠の侵害に関連して執行不能の救済が適切に制限される」ことを補償しなければならない。SSO の文脈では、侵害されている特許との「明白な関連」を持ち、問題の標準に準拠する製品に適用される場合、救済の範囲は適切に制限される。したがって、本件における救済の適切な範囲を決定するため、裁判所は 15-25% 手順および DBB 手順が USP<207>に準拠しているかどうかを判断しなければならない。

ここで、USP<207>及び侵害している 15-25% 手順はどちらも、エノキサパリンサンプル中の 15-25% の糖鎖が 1,6-アンヒドロ環になるかどうかを決定する。Momenta は、異なる分離条件と異なる量の消化酵素が使用されているため、15～25% 手順は USP<207>とは異なると主張する。しかしながら、それらの違いは、精密な実験手順のほんの一部であり、それ以外は同一である。その結果、本裁判所は、Amphastar の 15～25% 手順が USP<207>に準拠していると認定し、したがって Momenta はこれらの手順に関して本件特許を行使することはできない。

一方、DBB 手順は USP<207>とは異なる。DBB 手順では、USP<207>とは異なり、エノキサパリンの 23 のビルディングブロックを検査する。これらのビルディングブロックのうち 13 について、エノキサパリン中の物質のピークを測定する。1,6-アンヒドロ環を含む他の 10 については、物質がバッチに存在することを単に証明する。

Amphastar は、DBB 手順が USP<207>と同じであるという主張を支持する、生産担当副社長および科学業務担当上級副社長の Zhou 氏の証言に依拠している。Zhou 氏は、DBB テストと USP<207>は「基本的に同じ」と述べて、彼はさらに「DBB は依然として我々自身の方法である」が修正された 15-25% の手順は USP<207>に準拠していると証言した。彼はまた、審理前の宣誓で、DBB は USP 法ではないと認めた。

DBB 手順が USP<207>とは異なるという理解は、他の Amphastar 証人である、Lindhardt 博士の証言によっても支持されている。Lindhardt 博士は、Amphastar の USP<207>テストと DBB 手順の違いについて証言した。これには、DBB テストが、エノキサパリンサンプル中の糖鎖の 15～25% が 1,6-アンヒドロ環を有するかどうかを決定する代わりに、エノキ

サパリンの 23 のビルディングブロックを識別するという事実を含む。Momenta の専門家である Liu 博士は、「DBB 手続きは 15～25% 手続きとはかなり異なる」と証言し同意した。主題の手続における合意された相違を考慮して、本裁判所は、DBB 手続に関して諮問評決を採用することを却下する。DBB 手続については USP<207>に準拠していないため、Momenta は DBB 手続に関して本件特許を執行する権利を放棄していないと認定する。

VI. Netlist v. SK Hynix 事件 (US, ITC, 2017) ⁸

■Netlist, Inc. v. SK Hynix, Inc. et.al., United States International Trade Commission, Inv. No. 337-TA-1023, 決定日：2017 年 11 月 14 日

- ITC による排除命令の判断において、公益性の観点から RAND 義務違反の有無が争われた。
- RAND の不当な差別について実施者が証明することができないため、権利者の RAND 義務違反は認められないと判断された。

【事件の背景】

申立人のNetlistは、カリフォルニア州に主要な事業所を有するデラウェア州の企業である。Netlistの事業は、高性能メモリモジュールの設計、開発、製造、およびサポートである。

被申立人のSK Hynix（韓国のSK Hynix、カリフォルニア州のSK hynix America, デラウェア州のSK hynix memory solutions）は、メモリチップ及びメモリモジュールの製造、輸入、販売、サポート等を行っている。

Netlist は、「自己診断機能を備えたメモリボード」（米国特許 No.8,001,434、No. 8,359,501）等の 5 件の特許を有しており、これらは、JEDEC("Joint Electron Device Engineering Council") 規格の必須特許であるとされる。

SK Hynix が JEDEC 規格のメモリモジュール DDR4 RDIMM 及び LRDIMM を輸入・販売する行為について、Netlist の上記標準必須特許を侵害し、第 337 条（関税法第 337 条）に違反するとして、ITC に排除命令を求めて調査の申立てを行った。

【判示事項】

ITC の行政法審判官（Administrative Law Judge：ALJ）は、特定のメモリモジュールおよびコンポーネント、それらを含む製品に関する申立てに対し、仮決定（Initial Determination：ID）を行った。この決定では、以下の理由により、申立ての特許に関する特定のメモリモジュールおよびコンポーネント、それらを含む製品を、米国への輸入、輸入のための販売、または輸入後の米国内で販売する行為は、第 337 条に違反しないと判断する。

1. 特許権侵害

特許権の侵害について認めるためには、主張されたクレームの全ての限定が被申立人の製品に存在しなければならない。しかし、被申立人の製品には、主張されたクレームの一

⁸ 清水利明「世界の FRAND 判例(Vol.26)Netlist v. SK hynix 事件：米国 ITC において、RAND 義務違反が公益性判断のなかで考慮された事例[USITC INV. NO.337-TA-1023, 2017.11.14]」発明（The invention）2018 第 5 号（2018 年 5 月）64-67 頁を参考にした。

部の限定が含まれていないため、特許権を侵害しているとは認められない。

また、特許の有効性について、特許を無効と認めるためには明確かつ説得力のある証拠が必要なところ、証拠の文献には、クレームの一部の限定が開示されていないため、無効とは認められない。

2. 国内産業要件

特許権侵害に基づく排除命令の申立てでは、第 337 条違反について、「特許の保護に関連する米国内の産業が存在するか、またはその産業が確立される過程にある場合にのみ」判断される。第 337 条の「国内産業要件」は経済的要件（prong）と技術的要件を含む。

（1）技術的要件

国内産業の技術的要件は、申立人が、問題となっている特許を実施または活用していることを証明したときに満たされる。

本件では、申立人により提出された証拠によると、申立人の製品は本件特許を実施していると認められるため（5 件の特許のうち 4 件を実施）、国内産業の技術的要件を満たしている。

（2）経済的要件

第 337 条（a）（3）は、調査において国内産業の存在を判断するための 3 つの経済的基準を規定している。

第 337 条（3）

特許、著作権、商標、マスクワーク、または意匠によって保護されている物品に関して、以下のものが、米国内にある場合、米国内の産業が存在するとみなされる。

（A）工場及び設備への相当な投資

（B）相当な労働者の雇用または資本

（C）設計、研究開発、またはライセンスを含む、その活用への相当な投資

提出した証拠によると、申立人は、自社の製品に関して、工場および設備に相当な投資をしており、また、相当な労働者の雇用および資本の投入を行っているとは認められる。また、申立人は、主張された特許と米国の投資との間の関連性を示さなければならないところ、証拠によると、申立人の研究開発活動と、特許された製品に基づいて主張する特許（実施している特許）との間に関連性があると認められる。したがって、申立人は、国内産業の経済的要件を満たしている。

3. 公益性

ITC の規則に従って、「必要に応じて、証拠またはその他の情報を入手し、この調査に対する公益に関する当事者またはその他の関係者からの議論を聴取すること、そして、委員会にこの問題についての事実の見解及び推奨される決定を提供すること」について、判断する。

第 337 条違反に対する救済を判断するために、救済が以下の公益要素に及ぼす影響を考慮する（1337 条(d)(1)、(f)(1)）。

(A) 公衆衛生および福祉

(B) 米国経済における競争条件

(C) 調査の対象と競合する可能性のあるまたは直接競合する製品の米国内での製造

(D) 米国の消費者

(A)公衆衛生および福祉

排除命令が公衆衛生および福祉に悪影響を及ぼす可能性があることを示す証拠は認められない。特に、被申立人の主張は、容認できないほど広く、本調査で問題となっている特定のメモリモジュールに基づいていない。特定のメモリモジュールの排除命令が発行された場合、全てのコンピュータ技術が医療用途に突然使用できなくなることを示す証拠はない。

(B)米国経済における競争条件

提出された証拠は、その他の適切な救済命令を否定することを支持するものではなく、それらの執行を遅らせることを支持するものと認められる。

米国では RDIMM と LRDIMM の主要サプライヤーが 3 社しかないという事実と、その 3 社のうち Samsung のみが主張されている特許に基づいてライセンスされているという事実により、SK hynix がメモリ市場から排除されると、米国のメモリ市場に 2 社しか残らないため、米国経済の競争状況に影響を与える可能性がある。両当事者は、被申立人の製品を排除した場合に米国市場における LRDIMM および RDIMM の需要と供給が最終的に均衡に達するであろうことに同意しているが、その排除に必要な期間の主張が異なる。

ITC は、公益要素に基づいて、排除命令を 6 月～12 月遅延させることが適切であると判断する。

(C)調査の対象と競合する可能性のあるまたは直接競合する製品の米国内での製造

申立人は、排除命令が米国内の競合する可能性のあるまたは直接競合する製品の生産に影響を及ぼさないと主張するのに対し、被申立人は、この法定公益要素について、明確に主張していない。

したがって、排除命令が米国内で競合する可能性のあるまたは直接競合する製品の生産

に悪影響を及ぼすという証拠はない。

(D)米国の消費者

被申立人は、米国の消費者が排除命令によって損害を被る範囲について、RDIMM および LRDIMM を使用するサーバの需要と供給の混乱によって影響を受け得る下流の活動から生じると指摘する。しかし、RDIMM と LRDIMM のエンドユーザーとして個々の消費者の間に重要な市場があることを示す証拠はない。米国の消費者への損害についての被申立人の主張は、市場に RDIMM や LRDIMM が存在しないことに基づいているのではなく、排除命令のためにコンピュータ技術が消費者にとって利用し難くなるという仮定に基づいている。

確かに、主張されるメモリモジュール、サーバ、米国内の消費者に日々影響を与える多種多様なコンピュータ技術の間には関連性があるものの、被申立人の RDIMM と LRDIMM の排除命令が全てのコンピュータ技術に重大な悪影響を及ぼすという証拠はない。

この公益要素は、6 月～12 月の間、排除命令を遅らせることについて、追加の理由とすることはできる。

(E)RAND 義務

・ RAND 義務違反と公益要素

上記の 4 つの法定公益要素に加えて、当事者は、Netlist の RAND（「合理的かつ非差別的」）ライセンス義務と排除命令との対応について実質的な意見を提出した。

いずれの当事者も、RAND の議論を法定の公益要素、すなわち、公衆衛生および福祉、米国経済における競争条件、米国における競合製品の生産、及び米国消費者に明確に結び付けていない。一方で、すべての当事者は、例えば特許権侵害に対する抗弁とは異なるように、公益の観点から RAND 問題を扱っている。したがって、この問題について、ここで対処する。

・ JEDEC の RAND 義務

本調査における RAND 義務は、標準化機関 JEDEC に起因する。JEDEC マニュアルには「各メンバーは、すべての潜在的ライセンシーに対して、必須特許クレームの実施のために RAND 条件でのライセンスの申出に同意することを、参加条件とする」と記載されている。したがって、特定の例外がない限り、JEDEC マニュアルでは、必須特許クレームに関して、JEDEC メンバーに RAND ライセンス義務を課している。

JEDEC マニュアルでは、メンバーが「潜在的な必須特許」を開示することを義務付けているものの、最終的に承認された JEDEC 規格に実際に必須の特許クレームのみに RAND ライセンス義務を付与することを明確にしている。したがって、申立人が RAND ライセンス義務に違反しているという決定のために必要な前提条件は、この調査で主張された特許

が実際に標準に必須であることである。

この点に関して、主張された特許クレームは侵害されていないため、それらは JEDEC 規格の実施に必須ではないとも考えられる。侵害が認定されない場合、Netlist の RAND 義務は純粹に仮想的なものとなり、公益に基づいて排除命令を先送りまたは遅延させる事実上の根拠を形成することはできない。しかし、ITC は、侵害を発見しなかったという事実に基づいて SEP 問題を取り扱うことを否定する。すなわち、我々の非侵害という調査結果は、疑わしい公益の問題に関する任意の考慮事項を与えるものである。広範囲に提供された提出物は、これらの問題に有益となる可能性がある。

仮に ITC がこの調査で侵害を確認し、法定の公益要素に関連して RAND 問題に到達した場合でも、主張された特許が JEDEC 規格に必須であるかどうかを判断する必要がある。この点について、Netlist は「主張したクレームは JEDEC 規格に必須であり、JEDEC マニュアルの記載にも一致する」と述べている。必須性について争いはないため、主張された特許がこの調査で侵害されていると ITC が判断した場合、侵害された特許が JEDEC 規格に必須であるという結論は、証拠によって支持されることになる。

申立人の特許が JEDEC 規格に必須である場合、申立人が RAND 条件でそれらの特許をライセンスする義務を負うことを当事者間で議論することはできない。むしろ、当事者は、申立人がその RAND 義務を遵守しているかどうかについて争う。

・被申立人の主張

被申立人は、申立人から受け取ったオファーを、申立人と Samsung の間の共同開発ライセンス契約（「JDLA」）と比較し、両者のライセンス条件が不一致のため、申立人のライセンスオファーが不当に差別的であると主張する。また、主張された特許の発明は、少なくとも部分的に先行技術における代替案があるため、最小限の価値しかなく、申立人のライセンスオファーは合理的ではないとも主張する。

・申立人の主張

これに対し、申立人は、被申立人が「標準必須特許のライセンスについて Netlist との有意義な交渉を拒否」しているため、ホールドアウトの罪を犯していると主張する。申立人は、Netlist のオファーに続いて、被申立人が改訂されたライセンスオファーを提出していないことを指摘し、被申立人は誠実なライセンシー(willing licensees)ではないと主張する。また、申立人は、「被申立人は RAND 関連の抗弁について証明責任を負う」と主張し、「被申立人の RAND 関連の抗弁について証明責任を負うという原則からの逸脱は、SSO への参加を妨げ、少なくとも公衆衛生と福祉に重大な悪影響を及ぼす」とする。

・ALJ の判断

最初の問題として、申立人の RAND 義務違反に基づいて積極的な抗弁を証明する責任は、ITC の決定や規則から、被申立人にあると認められる。

次に、JEDEC マニュアルには「特許ポリシーはニューヨーク州法に基づいて解釈される」

と記されているため、RAND 義務はニューヨーク州法に基づいて解釈される。ニューヨーク州法では、「裁判所は、当事者が実際に合意したことを決定できない限り、契約を強制することができない」ため、被申立人が JEDEC マニュアルの RAND 義務に対処しないことは、特に問題となる。両当事者は、JEDEC 特許ポリシーの「合理的」および「不当な差別」の用語による要件についても、根本的に意見の不一致がある。

JEDEC 特許ポリシーは、設計上、合理的なライセンス条項の意味についてあいまいであるため、JEDEC 特許ポリシーの重要な用語である RAND 条件でのライセンス義務は、「合理的に確実な」ものにすぎない。RAND のコミットメントに許容されるライセンス条件に関して正確に何が含まれるのか判断できないことを考慮すると、ニューヨーク州法では契約は強制不能となる。

それにもかかわらず、いずれの当事者も、JEDEC 契約は強制不能であると主張していない。したがって、JEDEC 契約が強制可能であり、申立人が RAND 義務を負っていると仮定すると、被申立人は申立人による契約違反を立証していないと判断される。

被申立人の抗弁によると、申立人は、JDLA から生じるものと同じ「実効レート」をオファーしなければならないが、JDLA は、JEDEC 特許ポリシーの下で要求されているのと同じ種類の契約ではない。JDLA には、申立人の主張する特許に関し Samsung へのライセンスに関する条項が含まれているが、Samsung と申立人との間の戦略的パートナーシップの確立に関するその他の条項も含まれている。

RAND 義務の意味にかかわらず、Samsung と結ばれ、戦略的パートナーシップの利益を得る見込みさえないような JDLA と同じ条件で、申立人がすべての JEDEC 実装者にライセンスを提供すると要求されていることを確実に意味するものではない。したがって、被申立人は JDLA に基づく不当な差別について証明していないと判断する。

すなわち、被申立人は RAND の主張が認識可能で肯定的な抗弁であることを証明できていない。RAND の主張が契約の主張に違反していると仮定すると、原契約である JEDEC マニュアルが、申立人に対してその条件を強制可能な程度に十分な明確さを欠いていると判断する。また、RAND 協定が認識可能で肯定的な抗弁に関連しており、JEDEC マニュアルの条件が強制可能な程度に十分に明確であると仮定しても、被申立人は証拠に基づいて不当な差別を証明できなかったと認定される。

したがって、申立人による RAND 義務に基づいて、上記の排除命令または延期される排除命令を支持する証拠は認められないと判断する。

VII. Philips v. Feit Electric 事件 (US, ITC, 2018) ⁹

■Philips v. Feit Electric et.al., United States International Trade Commission, Inv. No. 337-TA-1081, 決定日：2018 年 2 月 20 日

- 標準必須特許に基づく ITC の排除命令の判断において、パテントミスユースの抗弁が認められるか否か争われた。
- 標準必須特許に基づいてパテントミスユースの抗弁を申立てるための事実となる証拠が不足しており、反競争的效果に関する主張もないため、パテントミスユースの抗弁は認められないと判断された。

【事件の背景】

申立人は、ニュージャージー州のPhilips Lighting North America Corp、およびオランダのPhilips Lighting Holding B.V. ("Philips") である。

被申立人は、カリフォルニア州及び中国のFeit Electric Company, Inc. ("Feit")、ニューヨーク州のSatco Products, Inc. ("Satco")、ニューヨーク州及び中国のWAC Lighting Co. ("WAC") 等である。

Philips は、LED 照明に関する 5 件の特許を有しており、これらは、証明の標準における必須特許であるとされる。

被申立人の Feit らが、LED 証明機器等を輸入・販売する行為について、Philips の上記特許を侵害し、第 337 条（関税法第 337 条）に違反するとして、Philips が ITC に排除命令を求めて調査の申立てを行った。

その後、Philipsの申立てに対し、Feitらは不衡平な行為及びパテントミスユースの抗弁を主張した。

【判示事項】

ITC は、Feit らが主張する不衡平な行為及びパテントミスユースの抗弁について、以下のよう判断した。

1. 不衡平な行為

Feit は、399 特許を出願した発明者らが、498 特許 (U.S. Patent No. 7,064,498) で参照された多数の先行文献を開示していなかったと主張した。とりわけ、399 特許が 498 特許を優先権主張し、これらの参照文献の少なくともいくつかは 399 特許のクレームにとって重要であるにもかかわらず、498 特許の先行文献が USPTO に開示されていないと述べた。

⁹ ORDER NO. 27: GRANTING COMPLAINANTS' MOTION TO STRIKE RESPONDENTS' INEQUITABLE CONDUCT AND PATENT MISUSE DEFENSES (February 20, 2018)

さらに、Feit は、328 特許を出願した発明者らが、328 特許のクレームの特許性にとって重要な少なくとも 1 つの先行文献を開示しなかったと主張した。

CAFC は、連邦民事訴訟規則にしたがって、不衡平な行為には特定性が求められることを要求する (Fed. R. Civ. P. 9(b))。規則 9 (b) は、USPTO に対して犯した重大な虚偽表示または不作為について、誰が、何を、いつ、どこで、どのようにしたのか、具体的に特定することを要求する。この規則は、詐欺または過誤を主張する有効なクレームのみディスカバリーに進むことが許可されることを保証する。当事者が不衡平な行為について一般的な主張をすることを妨げる論理的根拠は明らかである。訴訟の初期段階で不十分な訴えを排除することによって、規則 9 (b) は、当事者がディスカバリーを法的尋問として使用するのを防いでいる。

本件において、Feit は、必要な事実を特定して主張しているとは認められない。Feit の主張は、不衡平な行為を判断する根拠を単に示すのみであり、過失の行為またはそれに関わった者を明確に特定することもなく、特定の意図が推測される状況はない。誰が、何を、いつ、どこで、どのようにしたのか具体的な事実上の主張が見当たらないため、Feit の不衡平な行為に対する抗弁は認められない。

2. パテントミスユース

パテントミスユースは、特許権者が反競争的な効果を伴って特許により与えられた物理的または時間的範囲を容認できないほど拡大したことを、被疑侵害者が証明することを要求する。この法理は、範囲が狭く、主に特許権者が法定の制限を超えて特許により与えられた範囲を拡大しようと試みているように思われる少数の特定の慣行に限定されてきた。パテントミスユースは、特許権の範囲内には入らないライセンシーに譲歩を強制するため、特許の力を活用することから構成される。

パテントミスユースの法理に対する司法上の制限に加えて、特許法第 271 条 (d) について議会は、ミスユースとみなすことができない 5 種類の活動を列挙している。CAFC によって解釈されているように、第 271 条 (d) は、特定のライセンス慣行に関して、反競争的な効果を与えるようなパテントミスユースを制限する。反競争的な効果は、訴訟中の特許に関連していなければならない。それらは、関連市場から存続し得る潜在的競争相手を追い出すことを示されなければならない。

裁判所は、パテントミスユースの抗弁を以下の 3 つのカテゴリーに分類した。

- (1) 当然反競争的(per se anticompetitive)となる、特許権者が分離可能な主要商品の購入に関して特許に基づくライセンスを条件付けた抱き合わせの取り決め (販売)。
- (2) パテントミスユースを構成しない、特許法 271(d)(3)の下で保護されている慣行。
- (3) それらの中間の該当する第三の慣行。

本件で被申立人によって主張されている慣行は、中間のカテゴリーに分類される。当然

違法（per se unlawful）な取り決めと合理の原則（rule of reason）の対象となる取り決めとの違いは、後者が、任意のライセンスされた特許によってカバーされる特定の技術を使用するために、ライセンスを強制しないことである。

合理の原則による分析の下、CAFC は、特定のライセンスの取り決めが競争を制限するかどうか判断するため、反トラスト法の原則に依存している。CAFC は、パッケージライセンスの取り決めが、合理の原則の下、制限が課される前後の状況、制限の経緯、性質、効果、関連事業についての特定の情報を含む、さまざまな要因を考慮して、それらが競争に不合理な制限を課すことによって特許の範囲を拡張しない限り、パテントミスユースを構成しないと判断した。

Feit は、反競争的效果に関する唯一の主張において、「Feit Electric は通知を受け、それに基づいて、Philips が、自社の経済的な力を利用して、とりわけ、高価な特許訴訟の脅威にさらしたうえ、対象特許の違法なライセンスを取得させるために、脅そうとしていると主張する。そうすることで、Philips Lighting は反競争的效果を伴って特許により与えられた範囲を拡張した」と述べている。また、Satco は、不適切な反競争的效果を伴って製品が侵害しているかどうかにかかわらず、申立人がライセンシーにポートフォリオ全体のためのロイヤルティを支払うよう要求することのみを主張する。

しかし、被申立人は、市場がどのように制限されたかについて具体的な事実上の主張を行っていない。Feit は、この抗弁に関する事項は Philips の認識の範囲内であると主張するが、Feit は、関連市場の状況に関する事実を被申立人には入手できないという主張を支持する根拠がない。Philips の慣行が本質的に反競争的であるという Feit の主張は、判例法と矛盾する。

また、Satco は、Philips が、標準の策定、標準化団体、本件特許の主題に関する委員会に関与していたという理由でパテントミスユースを主張している。さらに、Satco は、「本調査における侵害の申し立てを通じて、申立人は、本件特許が上記 SSO、政府機関、または他の組織によって公布された標準または仕様、あるいは申立人がそのドラフトの作成に参加したその他の基準または仕様を、カバーするように解釈している限り、申立人の現在の主張はパテントミスユースの衡平法上の法理によって妨げられる」と主張する。

しかし、これは Satco の回答で提供された全ての情報であり、特定の特許や、それらの特許が関連する特定の標準、それらの特許が必須であるとした Philips の宣言行為を識別するものもなく、そのような標準必須特許がこの調査で問題になっているという主張もない。

さらに、WAC は、抗弁において同様の主張を行っており、標準必須特許を侵害している限りにおいて、合理的かつ非差別的な条件（「RAND」）に基づくライセンスを取得する権利を有し、Philips の主張は妨げられると主張する。しかし、単なるパテントミスユースの可能性に基づいた不確かな主張以上のものがあると申立てている WAC の主張に反して、特定の標準に関連する特定の件特許についての具体的な情報は提供されていない。

一部の裁判所は、原告が合理的な条件で標準必須特許のライセンスを提供しなかったことに基づくパテントミスユースの主張が、反訴や抗弁を可能にする場合があると判断した。しかし、標準必須特許の被疑侵害者にRANDライセンスを提供しなかったことに基づいて、パテントミスユースの抗弁を認めるということは、ITC の決定の方針にそぐわないと考える。

議論のために、WAC と Satco によって一般的に示唆された状況がパテントミスユースの抗弁を構成することができると仮定しても、被申立人は委員会規則 210.13 (b) を満たすための十分な事実を示さなかった。委員会規則 210.13 (b) は「抗弁では、被申立人の回答において可能な限り多くの具体性をもって主張しなければならない」と規定する。

すなわち、被申立人の抗弁には事実の内容が不足している。もし、被申立人が標準必須特許に基づいてパテントミスユースの抗弁を申立てることができるような事実を知っている場合、その主張を補正するための機会を与えることができる。しかし、現段階では、SSO に関する被申立人の弁論は、主張されている抗弁を支持するには不十分である。さらに、上述のように、被申立人の弁論は反競争的効果に関する事実の主張を含んでいない。

VIII. Fujifilm v. Sony 事件 (US, ITC, 2018) ¹⁰

■Fujifilm v. Sony, United States International Trade Commission, Inv. No. 337-TA-1012, 決定日：2018年3月8日

- 標準必須特許に基づく ITC の排除命令の判断において、標準必須特許の必須性についても判断された事例。
- ITC は、一部の特許が必須ではないと判断したが、一部の特許が侵害しているとして排除命令を認めた。

【事件の背景】

ITCは、2016年7月1日、Fujifilm (Fujifilm Corporation of Tokyo, Fujifilm Recording Media U.S.A., Inc.) によって提起された申立てに基づいて本調査を開始した。

申立人は、被申立人(回答者)のSony (Sony Corporation of Tokyo, Sony Corporation of America, Sony Electronics Inc.) に対し、米国特許第6,641,891号 (891特許)、6,703,106号 (106特許)、6,703,101 (101特許)、6,767,612号 (612特許)、8,236,434号 (434特許)、7,355,805号 (805特許) の特定のクレームの侵害により、特定の磁気データ記憶テープおよびそれを含むカートリッジの輸入および販売する行為について、関税法第337条違反を主張している。さらに、申立人は、国内産業の存在を主張する。不公正輸入調査室(「OUII」)も調査の当事者として指名されている。ITCは、後に101特許に関する調査を終了した。(Order No. 24 (Jan. 18, 2017); Notice (Feb. 15, 2017))

2017年9月1日、ALJ (Administrative Law Judge:行政法審判官) は、891特許のクレーム1、4～9、11、14と、612特許のクレーム1、2、4、5、7、8に関して第337条に違反していると判断した最終ID (final Initial Determination:最終仮決定) を発行した。また、ALJは、612特許のクレーム9～11、106特許のクレーム2、5、6、434特許のクレーム1、805特許のクレーム3、10に関しては、第337条に違反していないと判断した。

特に、最終IDは、Sonyの被疑製品が、特許法271条(a)のもと、891特許のクレーム1、4～9、11、14、612特許のクレーム1、2、4、5、7、8を侵害すると認定している。また、最終IDは、Sonyの被疑製品が106特許のクレーム2、5、6、434特許のクレーム1、805特許のクレーム3、10を侵害していないと認定している。最終IDは、891特許、612特許、434特許、または805特許の主張されているクレームが米国特許法第102条、103条、112条の下で無効であることをSonyが示していないと認定する。しかしながら、最終IDは、106特許の主張されているクレームが特許法第102条、103条のもとで無効であることをSonyが示していないものの、106特許の主張されているクレームが特許法112条の下で不明確であることを示してい

¹⁰ Fujifilm v. Sony, ITC Inv. No. 337-TA-1012, Notice of Commission Final Determination (Mar. 8, 2018)

ると認定する。

また、最終IDは、Fujifilmが891特許および 612特許に関して国内産業要件の技術的要件を満たしているが、106特許、434特許、805特許に関して技術的要件を満たしていないと認定している。さらに、最終IDは、申立てられたLTO-6 DI製品について関税法第1337条（a）（3）（A）および（B）に従い、Fujifilmが891特許、612特許、106特許に関して国内産業要件の経済的要件を満たしていると認定している。最終IDは、申立てられているLTO-7 DI製品についてはFujifilmが経済的要件を満たしていないと認定している。

さらに、最終IDは、Sonyが891特許、106特許、805特許がLTO-7規格に必須であることを示していないと認定している。最終IDは、FujifilmがFujifilmのAP-75契約の条項、特にセクション8.2または11.11の条項に違反していないことを認定している。最終IDは、Sonyが、AP-75契約がFujifilmの主張を否定すること、または調査を終了することを保証するものではないことを示していないと認定している。また、最終IDは、パテントミスユースはFujifilmの主張に適用され、Fujifilmが訴訟中の特許を執行する権利を放棄していないと認定している。最終IDは、Sonyが訴訟中の特許に対する黙示的ライセンスを有していないことを認定する。最終IDは、Sonyが特許の消尽が適用されることを示していないことを認定している。

2017年9月12日、ALJは救済に関する勧告（recommended determination on remedy and bonding）を発行した。ITCの指示に従って、ALJはまた、関税法第1337条（d）（1）および（f）（1）に規定された公共の利益要因に関する判断を行った。ALJは、適切な救済はSonyに対する限定的な排除命令（exclusion order）と停止命令（cease and desist order）であると勧告した。ALJはさらに、公共の利益要件が勧告された排除命令の調整を禁止または要求しないと認定した。ALJはまた、主張されたクレームが必須であっても、FujifilmはAP-75契約に基づく義務に違反していないため、公共の利益は、排除命令の調整や抑制を支持しないと認定した。

最終IDに対するSony、OUII、Fujifilmの申立て等を経て、2017年12月12日、ITCは、最終IDの一部を見直すことを決定した。（Notice (Dec. 12, 2017); 82 FR 60038-41 (Dec. 18, 2017)）具体的には、ITCは、891特許に関する最終IDの違反の認定の一部を検討することを決定した。特に、ITCは、予見性（anticipation）と自明性（obviousness）に関して最終IDの認定を検討することを決定した。ITCはさらに、二次的考察等に関する最終IDの認定を検討することを決定した。

【判示事項】

最終ID、審査の申立て、それに対する回答、当事者の提出物を含む本調査の記録を検討した結果、ITCは申立てられた891特許のクレームに関してsonyが第337条に違反したと判断することを決定した。ITCは、612特許、106特許、434特許、805特許に関しては違反しないと判断した。ITCは、891特許のクレームが予見性または自明性により無効ではな

いという最終 ID の認定の修正を確認する。

ITC は、Sony が、612 特許のクレームは先行技術よりも明らかに自明であり、これを超える二次的考察はないことを明白かつ説得力のある証拠によって示したと判断する。

したがって、ITC は、Fujifilm がその国内産業製品が 612 特許の有効なクレームを実施していることを示していないことによって、国内産業要件の技術的要件を満たしていないと判断する。ITC はさらに、612 特許に関する技術的要件についての最終 ID の認定には達しないことを決定した。

ITC は、106 特許のクレームは不明確により無効であるとの最終 ID の認定を検討しないことを決定した。したがって、ITC は、106 特許に関する残りの問題についての最終 ID の認定に達しないことを決定した。

434 特許に関して、ITC は、Fujifilm が、Sony の LTO-7 テープが 434 特許のクレーム 1 を侵害していることを十分な証拠によって示すことができなかったと認定することを決定した。ITC はまた、Fujifilm が 434 特許に関する国内産業要件の技術的要件を満たしていなかったと認定することを決定した。ITC は、434 特許のクレーム 1 が主張された先行技術から自明であることを明確かつ説得力のある証拠によって Sony が示していないという最終 ID の認定を修正して確認することを決定した。

ITC は、申立てられた LTO-7 テープが 805 特許のクレーム 3 および 10 を侵害しているということを十分な証拠によって Fujifilm が示していないという最終 ID の認定を修正して確認することを決定した。ITC はまた、805 特許のクレームが主張された先行技術から予見されないという最終 ID の認定を修正して確認することを決定した。ITC はまた、Fujifilm が 805 特許に関する技術的要件を満たしていないという最終 ID の結論の誤記を訂正する。

ITC は、612 特許、106 特許、および 805 特許のクレームは LTO-7 規格に必須ではないという最終 ID の認定を修正して確認することを決定した。特に、106 特許に関して、ITC は LTO-7 規格が研磨剤 (abrasive) を含む磁気層を有するテープを要求するかどうかの問題に達しないことを決定した。ITC は、LTO-7 規格が 612 特許、106 特許、805 特許のクレームの実施を要求していないという最終 ID の認定を他の方法で採用することを決定した。ITC は、Sony の必須性の防衛に関して他のいかなる問題にも対処しないことを決定した。

ITC は、LTO-6 の国内産業製品に対する Fujifilm の工場設備および労働力と設備投資は、第 337 条 (a) (3) (A) と (B) の下で重要であり、したがって、891 特許に関する国内産業要求の経済的要件を満たすと認定することを決定した。ITC は、Fujifilm が自社の LTO-7 DI 製品への国内投資に関して経済的要件を満たしたかどうかという問題には達しないことを決定した。

したがって、ITC は、適切な救済は、891 特許のクレーム 1、4～9、11、14 を侵害する Sony の製品に対する、限定的な排除命令および停止命令であると判断した。ITC はまた、第 337 条 (d) (1) および (f) (1) (第 1337 条 (d) (1)、(f) (1)) に列挙された公益的要因

は、限定的な排除命令および停止命令の発行を妨げないと判断した。しかし、ITC は、Sony の保証、サービス、修理、およびコンプライアンスの証明義務をサポートする目的で輸入または使用されている、磁気データ記憶テープおよびそれを含むカートリッジに対する排除命令及び停止命令を免除することを決定した。

IX. Exmark v. Briggs 事件 (US, 2018) ¹¹

■Exmark Manufacturing Company Inc, v. Briggs & Stratton Power Products Group, LLC, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, No. 2016-2197, 判決日：2018 年 1 月 12 日

- 損害賠償の審理において、ロイヤルティベースとして最終製品の販売価格を使用することが妥当か否か争われた。
- 改良機能と従来機能との間で適切かつ信頼性のある配分を行う限り、最終製品をロイヤルティベースとして使用することは認められ、特に、本件クレームは最終製品に向けられているため、最終製品をロイヤルティベースとして使用することが適切であると判断された。

【事件の背景】

Exmark (Exmark Manufacturing Company) と Briggs (Briggs & Stratton Power Products Group) は、ハイエンドの商業用芝刈り機業界の競合企業であり、芝刈り機の製造・販売を行っている。

Exmark は、米国特許第 5,987,863 号 (863 号特許) の特許権者であり、本特許は、改良されたフロー制御バッフルを有する芝刈り機に関するものである。このフロー制御バッフルは、芝刈り機のデッキの下に設けられた金属製の構造体であり、操作中に空気の流れと芝の刈り取りを制御する。

Exmark は、863 号特許のクレーム 1 の侵害を主張し、Briggs に対してネブラスカ州連邦地方裁判所へ提訴した。

地方裁判所は、本件特許が訴訟でも主張されている先行技術に基づいて 3 回の USPTO の再審査で特許性が確認されているため、本件特許は無効ではないという略式判決 (summary judgment) を下した。地方裁判所は、本件特許に関する不明確性 (indefiniteness) の略式判決については却下している。また、陪審トライアル (Jury trial) では、Briggs の故意侵害を認めたものの、補償的損害賠償を 24,280,330 ドルとした。

その後、地方裁判所は、ベンチトライアル (裁判官審理) を行い、Briggs のラッチェス (懈怠) の抗弁を否認するとともに、損害賠償および故意侵害に関する再審理 (new trial) を却下し、さらに、Briggs の故意侵害に基づいて損害賠償を 2 倍に増額した。

Briggs は、これらの地方裁判所の判断を不服として、CAFC に控訴した。

【判示事項】

CAFC は、本件特許が複数回の再審査を経ても特許性が認められているという事実のみに

¹¹ Exmark Manuf. Co. Inc. v. Briggs & Stratton Power Prods. Grp, LLC, 879 F.3d 1332 (Fed. Cir. Jan. 2018)

基づいて無効ではないという略式判決を下したことは誤りであるとして、略式判決を破棄し地方裁判所へ差し戻した。

また、CAFCは、地方裁判所が損害賠償に関する再審理を却下したことも誤りであり、損害賠償の判断も先例と一致していないと判断した。なお、不明確性の略式判決に対する却下及びラッチェスの抗弁に対する否認については、支持されるところとした。

以下、損害賠償について判示された内容の一部を示す。

【損害賠償】

Briggs は控訴において次の 3 つの争点を主張する。

- ①地方裁判所が、フロー制御バッフルの販売価格ではなく、被告の芝刈り機の販売価格をロイヤルティベースとして使用することを Exmark に許可したことは、誤りである。
- ②Exmark の損害賠償の専門家がどのように提案する 5% のロイヤルティレートに達したのか適切に説明していないため、この専門家の意見は除外されるべきである。
- ③地方裁判所は損害賠償に関連する証拠を不適切に排除している。

このうち、①について以下の通り判断する。

まず、Briggs は、地方裁判所が、芝刈り機全体の価値と比較して特許権者の発明の価値を配分するためのロイヤルティベースを正しく識別せずに、ロイヤルティレートを計算することを Exmark に許可したことは、誤りであると主張する。

両当事者は、本件において配分が必要であることに異論はない。863 特許のクレーム 1 は、「マルチブレード芝刈り機」に広く向けられているものの、判例法では、合理的なロイヤルティ額は「特許発明が最終製品に加える付加価値（the incremental value that the patented invention adds to the end product）に基づくべきである」と認めている¹²。本件特許では、特許された改良が芝刈り機のフロー制御バッフルに関連していることは明らかであり、芝刈り機のデッキ内のその構造と方向によって、芝刈りを側面排出に向けて効率的に方向付け、それによって先行技術と区別するような方法で芝刈りの品質を向上させることができる。クレーム 1 の残りの限定は、芝刈り機のデッキ、側面排出開口部、および芝刈り機を操作するための動力手段を含む、芝刈り機の従来の特徴を列挙している。このような状況では、特許権者は、特許された改良とマルチコンポーネント製品の従来コンポーネントとの間の損害を配分または分離すべきである¹³。これにより、Exmark は、芝刈り機全体ではなく、特許された改良（つまり、改良されたフロー制御バッフル）の補償を確実に受けることができる¹⁴。

また、Briggs は、Exmark の専門家が、ロイヤルティレートではなくロイヤルティベース

¹² Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 1226 (Fed. Cir. 2014)

¹³ Commonwealth Sci. & Indus. Research Organisation v. Cisco Sys., Inc., 809 F.3d 1295, 1301 (Fed. Cir. 2015), VirnetX, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 767 F.3d 1308, 1329 (Fed. Cir. 2014)

¹⁴ Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121, 4 S.Ct. 291, 28 S.Ct. 371 (1884)

を介して、バッフルの価値を芝刈り機の他の機能から配分または分離すべきであると、主張する。しかしながら、当裁判所は、これに同意しない。

すなわち、「特許を取得した機能によって付加された価値を反映するようロイヤルティベースを慎重に選択することによって、または製品の特許を取得していない機能の価値を割り引くようにロイヤルティレートを調整することによって、またはそれらの組み合わせによって」¹⁵を含む、さまざまな方法で配分に対処できると判断する。Exmark が被疑芝刈り機の改良された機能と従来の機能との間で適切かつ信頼性のある配分を行う限り、被疑芝刈り機をロイヤルティベースとして使用し、ロイヤルティレートで配分する方法は許容可能である。本質的な要件は、最終的に合理的なロイヤルティ額が、特許発明が最終製品に追加する付加価値に基づくべきということである。

本件特許のクレームは、実際には芝刈り機全体に向けられているため、被疑芝刈り機の売上をロイヤルティベースとして使用することが特に適切である。すなわち、クレーム 1 のプリアンブルには「マルチブレード芝刈り機」と記載されている。これは、クレームの侵害となるのがバッフルではなく、むしろ被疑芝刈り機全体を示している。したがって、クレーム 1 は、マルチコンポーネント製品の単一コンポーネントではなく、侵害製品全体をカバーしている。その製品には、特許を取得していない機能や侵害していない機能は存在しない。しかし、特許が侵害製品全体をカバーし、クレームが従来の要素と非従来の要素の両方を列挙している場合、裁判所は、クレームに記載されている従来の要素の価値と比較して、特許権者の発明の相対的価値をどのように判断するのか決定しなければならない¹⁶。本件においては、このような配分が、ロイヤルティレートを配分するための十分かつ信頼性の高い分析を通じて行うことができると判断する。これを可能とするための 1 つの方法は Georgia-Pacific factors を介した適切な分析であると認められる¹⁷。標準的な Georgia-Pacific の合理的なロイヤルティ分析では、仮想交渉から生じ得るロイヤルティレートの決定において、発明の貢献 (inventive contribution) の重要性が考慮される¹⁸。

また、Exmark が被疑芝刈り機の売上をロイヤルティベースとして使用していることは、仮想交渉の現実と一致し、特にライセンスにおいて発生する現実世界の交渉を正確に反映している。仮想交渉は、可能な限り最良の方法で、事前 (ex ante) ライセンス交渉のシナリオを再現し、結果としての合意を説明することを試みる¹⁹。慣れた当事者は、日常的に、特許発明の価値を商品の販売価格に占める割合としてライセンス契約を締結している。したがって、その乗数が侵害しているコンポーネントまたは機能によって表されるベースの割合を示している限り、特に、侵害しているコンポーネントまたは機能について確立された

¹⁵ Ericsson, 773 F.3d at 1226.

¹⁶ AstraZeneca AB v. Apotex Corp., 782 F.3d 1324, 1338 (Fed. Cir. 2015).

¹⁷ Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

¹⁸ AstraZeneca, 782 F.3d at 1338.

¹⁹ Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1325 (Fed. Cir. 2009).

市場価値がない場合、製品全体の市場価値を使用しても本質的な問題は生じない。これは、Exmark の損害賠償の専門家が依存する和解契約と一致しており、この契約では、当事者は被疑芝刈り機の売上の 3.64% を有効ロイヤルティとして提供することに合意する。

X. HTC v. Ericsson 事件 (US, 2019) ²⁰

■ HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, United States District Court, E.D. Texas, 6:18-CV-00243-JRG, 判決日：2019 年 1 月 7 日

- FRAND 宣言により SSPPU に基づくロイヤリティを使用してライセンスを提供することが要求されるか否か争われた。
- ETSI IPR ポリシーは、FRAND 宣言が SSPPU に基づくことを FRAND ライセンスに要求していないと判断した。

【事件の背景】

原告の HTC Corporation および HTC America, Inc. (“HTC”) は、スマートフォンの設計、製造、および販売を行っている。HTC Corp. は台湾に本社を置く台湾企業である。HTC America は HTC Corp. の完全子会社であり、ワシントン州に主たる事業所がある。HTC America は、第 2 世代 (2G)、第 3 世代 (3G)、および第 4 世代 (4G) の移動体通信および無線規格を実装した HTC Corp. のスマートフォンを米国で販売している。

被告の Telefonaktiebolaget LM Ericsson および Ericsson, Inc. (“Ericsson”) は、米国において 2G、3G、および 4G 規格に準拠した基地局およびサポートソフトウェア、サービスの製造および販売を行っている。TLM Ericsson はスウェーデンに主たる事業拠点を有するスウェーデンの企業であり、その完全所有子会社である Ericsson, Inc. はテキサスに本社を置くデラウェア州の企業である。

Ericsson は、2G、3G、4G、および WLAN 規格に必須の特許 (“SEP”) を所有している。Ericsson は、欧州電気通信標準化機構 (“ETSI”) に対して、その標準を実施する企業に対して、FRAND 条件で SEP をライセンス供与することを宣言 (commitment) した。この宣言は ETSI の知的所有権 (“IPR”) ポリシーに具体化され、Ericsson と ETSI の間で契約が結ばれており、標準の実施者は第三受益者となる。(ETSI 手続規則, 附属書 6, 第 6.1 条) ETSI IPR ポリシーは、そのような契約がフランス法に準拠していることを明確に規定している。

(ETSI 手続規則, 附属書 6, 第 12 条) HTC は、Ericsson の SEP を実施するスマートフォンを設計、製造、および販売しているため、Ericsson と ETSI の間の契約に対する第三受益者である。

HTC と Ericsson の間で、Ericsson の有する標準必須特許についてライセンス交渉を行ったが、合意に至らなかったため、HTC は、Ericsson が FRAND 条件でライセンス提供しなかったと主張して提訴した。HTC は、FRAND の義務により、Ericsson が携帯電話機の最小販売可能特許実施ユニット (SSPPU) での推定利益に基づくライセンス提供を要求されて

²⁰ HTC Corp., HTC America, Inc. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson, Inc., 6:18-CV-00243-JRG, MEMORANDUM OPINION AND ORDER, Dkt. No. 376 (E.D. Tex. Jan. 7, 2019)

いると主張する。これに対し、連邦民事訴訟規則第 44.1 条に従い、Ericsson は、フランス法上の問題として、FRAND 宣言では SEP 所有者が SSPPU に基づくロイヤリティを使用し、ライセンスを提供することを要求されていないという決定を求める申立て（Motion）を行っている。

【判示事項】

（法定基準）

a. 連邦民事訴訟規則第 44.1 条（FED. R. CIV. P. 44.1）

連邦民事訴訟法規則第 44.1 条により、当事者は外国法の判断を求めることができる。この判断を下す際に、「裁判所は、当事者によって提出されたものであるかどうか、または、連邦証拠規則（Federal Rules of Evidence）で許容されたものであるかどうかにかかわらず、証言を含む関連する資料または情報源を検討することができる」。したがって、裁判所は、その許容性にかかわらず、「裁判所自身で調査を行い、発見された関連資料を考慮することができる」。裁判所の判断（determination）は、「法律の問題に関する判断（ruling）として扱われるべきであり」、事実の問題ではない。

b. フランス契約法

フランス民法はフランス契約法の主な証拠となる²¹。フランス民法第 1101 条は、「契約は、義務の生成、修正、移転、または消滅を意図についての 2 人以上の意思の合意である」と規定する。当事者の契約上の義務を決定するため、裁判所は契約の明示的な条件を最初に調べる必要がある。また、その条件があいまいな場合にのみ、裁判所は契約上の解釈が可能となる。そのような解釈は、「当事者が契約した時点で」、「当事者の共通の意図を最もよく反映する意味」という条件で与えられる。

当事者の共通の意図が識別できない場合、契約は、同じ状況に置かれた合理的な者が与えるであろうという意味で解釈される。（フランス民法第 1188 条第 2 段落）契約の明示的条件に加えて、当事者の義務も「衡平法、慣習法、または法律により」暗示することができる。（フランス民法第 1194 条）つまり、フランス法は、当事者に対する公平、特定の分野における慣習、または法律に基づいて、契約に特定の条件を暗示することができる。

（検討）

Ericsson の申立ては、FRAND 宣言が SSPPU に基づくロイヤリティを要求するかどうか

²¹ フランス民法は、より包括的で予測可能なフレームワークを提供するために、2016 年に大幅に改正された。（Rowan, Solene, The New French Law of Contract, INT'L & COMP. L. Q. 6 (2017), http://eprints.lse.ac.uk/75815/1/Rowan_New%20French%20law_2017.pdf) 特に、2016 年改正では、「フランスの判例法でこれまでに発展してきた法理を成文化し」、条文の順序を「契約のライフサイクルに対応させる」ように再構成された。

を判断するよう裁判所に求める。FRAND 宣言は、ETSI IPR ポリシーに規定されており、「フランス法に準拠しており」、そして「もっぱら契約上の性質のもの」である。(ETSI 手続規則、附属書 6、第 6.1 条、12 項)

最初に、裁判所は、Ericsson の申し立てはフランスの契約解釈の問題であり、これは事実の問題ではなく法律の問題であるため、規則 44.1 条に基づく判断に適していると判断する。

次に、裁判所はこの申立ての問題の実態（merits）を判断する。FRAND 宣言が SSPPU に基づくロイヤリティを要求しているかどうかを判断するため、フランス契約法に基づき ETSI IPR ポリシー第 6.1 条を検討すると、これは、メンバーが ETSI に特定の標準に関する必須の IPR を通知した場合に、ETSI 事務局長は、IPR 保有者に、「少なくとも」以下の活動を実施するためのライセンスを企業に付与することを約束するように要求しなければならないと規定する。

- (1) 標準に完全に準拠した任意のシステムまたは装置の製造に使用するためにライセンシー自身の設計にカスタマイズされたコンポーネントおよびサブシステムを作成する、または作成した権利を含む、標準に完全に準拠したシステムまたは装置を製造するためのライセンス。
- (2) そのように製造された標準に完全に準拠しているシステムまたは装置を販売、リース、またはその他の方法で処分するためのライセンス。
- (3) 標準に完全に準拠しているシステムまたは装置を修理、使用、または操作するためのライセンス。
- (4) 方法を使用するためのライセンス。

これらの各ライセンスの「契約条件」は、「公正、合理的、かつ非差別」でなければならない。

しかし、両当事者の専門家が認めているように、ETSI IPR ポリシーは、ライセンスが FRAND であることが何を意味するのかについては何も述べていない。「公正、合理的、かつ非差別」という用語は定義がなく、「明確、かつ、あいまいさのない」ものではないため、裁判所は当事者の共通の意図に従って解釈する。(フランス民法第 1188 条第 1 段落)。それが不可能な場合、裁判所は、同じ状況にある合理的な者がそれらを理解する方法に従って用語を解釈する。(フランス民法第 1188 条第 2 段落)

当事者の専門家の宣言を検討し、裁判所自身の独立した調査に照らして、裁判所は、ETSI IPR ポリシーの当事者が、すべての FRAND ライセンスが SSPPU に基づかなければならないという要件を課す意図はないと認める。

これは、FRAND 宣言におけるその効果に対する明確な表現の欠如だけでなく、「ETSI IPR 制度の基本原則は、いかなるライセンスモデルにも特定の傾向はなく、FRAND を維持する

ものである」という明白な表明によっても証明されている²²。現時点でも、あるいはポリシーが採択された時点でも、裁判所が同じ状況にある合理的な者から見て「FRAND」を解釈したとしても、裁判所は同じ結論に達するだろう。

また、いくつかの独立の証拠から、一般的な業界標準またはアプローチが、FRAND ライセンスを SSPPU ではなくエンドユーザー装置に基づいていることを確認している²³。このような慣行と、エンドユーザー装置ではなくコンポーネントに基づいた FRAND ロイヤリティとする明示的な要件が存在しないことを考えると、同じ状況の合理的な者は、ライセンスが SSPPU に基づかなければならないという意味に FRAND を解釈することはない。

さらに、裁判所は、フランスの裁判所が衡平法または法律に基づいてそのような要件を暗示するであろうという証拠を発見していない（フランス民法第 1194 条）。常に SSPPU に基づくことが FRAND レートに要求されるわけではなく、それは問題となっている特定の SEP およびライセンシーに依存する。

また、裁判所は、そのような要件を暗示する法令についても認識していない。フランス民法は契約の自由を明確に規定しており、それには「契約の内容と形式を決定する」という自由が含まれる。（フランス民法 1102 条）

（結論）

以上の分析に基づいて、裁判所は、フランス法の問題として、ETSI IPR ポリシーに具体化されている FRAND 宣言は SSPPU に基づくことを FRAND ライセンスに要求していないと判断する。明確にすると、ETSI IPR ポリシーは SSPPU に基づくロイヤリティのライセンスを要求も排除もしていない。むしろ、ライセンスが FRAND の要件を満たすかどうかは、FRAND ライセンスを計算するための定められた方法論がないため、事件の特定の事実に依存する²⁴。

したがって、裁判所は、規則 44.1 条に基づき、グローバル特許ライセンス契約における SSPPU の要求に対する外国法の決定に関する Ericsson の申立てを認める。

²² ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), Version Adopted by Board # 94 (Sept. 19, 2013).

²³ Kjelland, Kurt, Brooks, Roger G., & Zhang, Xiaolin, FRAND Licensing of Standard Essential Patents, in PATENTS AND STANDARDS PRACTICE, POLICY, AND ENFORCEMENT 11-8 (Michael L. Drapkin et al. eds., Bloomberg Law Book Division 2018), Siebrasse, Norman V. & Cotter, Thomas F., Judicially Determined FRAND Royalties, in THE CAMBRIDGE HANDBOOK OF TECHNICAL STANDARDIZATION LAW 374-75, 377-86 (Jorge L. Contreras ed., Cambridge University Press 2018).

²⁴ Siebrasse, Norman V. & Cotter, Thomas F., Judicially Determined FRAND Royalties, in THE CAMBRIDGE HANDBOOK OF TECHNICAL STANDARDIZATION LAW 377-86 (Jorge L. Contreras ed., Cambridge University Press 2018), Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 1231 (Fed. Cir. 2014), TCL Comm'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, No. CV 15-2370 JVS(DFMX), 2018 WL 4488286, at *54 (C.D. Cal. Sept. 14, 2018)

XI. Optis v. Huawei 事件 (US, 2018) ²⁵

■Optis Wireless Technology v. Huawei Technologies,

United States District Court for the Eastern District of Texas,

No. 2:17-cv-00123-JRG-RSP, 説示日：2018 年 8 月 25 日²⁶

○FRAND 宣言された特許と FRAND 宣言していないポートフォリオのロイヤルティについて争われた。

○FRAND 宣言された特許については FRAND 義務を考慮する必要があるが、FRAND 宣言していない特許については FRAND 義務を考慮する必要はないと説示され、これに基づいて陪審はロイヤルティを認めた。

【事件の背景】

原告の Optis Wireless Technology, LLC, Optis Cellular Technology, LLC, and PanOptis Patent Management, LLC (“Optis”)、Optis Wireless ポートフォリオと Optis Cellular ポートフォリオという 2 つの関連するポートフォリオで特許を保有する。Optis Wireless ポートフォリオには、Telefonaktiebolaget LM Ericsson (“Ericsson”)、Panasonic Corporation (“Panasonic”)から取得した特許が含まれ、Optis Cellular ポートフォリオには、Ericsson および LG Electronics Inc. (“LG”)から取得した特許が含まれる。これらのポートフォリオには、ETSI によって標準化された 2G、3G、および 4G の電気通信規格に必須の多数の標準必須特許が含まれる。Ericsson, Panasonic, LG、および PanOptis は、標準必須特許を FRAND 条件でライセンス供与することを約束、つまり、ETSI への宣言を通じて契約上の約束を行っている。

PanOptis と Huawei は、4 年前から 2 つのポートフォリオについて交渉を行っているが、合意に至らなかったため、PanOptis が、Huawei に対し、ポートフォリオの米国特許第 7,769,238 号 (238 特許)、第 6,604,216 号 (216 特許)、第 8,385,284 号 (284 特許)、第 8,208,569 号 (569 特許)、8,102,833 号 (833 特許)、8,437,293 号 (293 特許)のクレームを侵害していると主張して、提訴した。

216、284、569、833、および 293 特許は LTE 規格で権利者によって必須であると宣言されているが、238 特許はどの規格にとっても必須であるとは宣言されていない。

【判示事項】

裁判官は、陪審員に対し、陪審の審理の前に最終説示 (FINAL JURY INSTRUCTIONS)

²⁵ Optis Wireless Technology v. Huawei Technologies, No. 2:17-cv-00123-JRG-RSP, FINAL JURY INSTRUCTIONS (E.D. Tex. Aug. 27, 2018)

²⁶ 2018 年 8 月 27 日、陪審員による評決により、Huawei による故意侵害が認められ、216(LTE)Patent:\$102,742、569(LTE)Patent:\$1,733,862、284(LTE)Patent:\$753,276、293(LTE)Patent:\$246,844、238Patent:\$7,716,841 のランニングロイヤルティが認められた。

を行った。ロイヤルティの算定に関する説示を以下に示す。

Ericsson と Panasonic（本件特許の元権利者）は、216、569、293、および 284 特許を対象とする ETSI への書面によるコミットメントを提出し、FRAND 条件で取消不能なライセンスを付与することに同意した。Ericsson と Panasonic は PanOptis の元権利者であるため、PanOptis は Ericsson と Panasonic が ETSI への書面によるコミットメントの提出時と同じ FRAND 義務を負っている。合理的なロイヤルティの決定には、PanOptis の FRAND 義務を考慮に入れなければならない。FRAND のロイヤルティを判断する際、ホールドアップおよびロイヤルティスタッキングの主張を考慮することができる。238 特許はいかなる規格にも必須であると宣言されていないため、238 特許に関する合理的なロイヤルティの決定は FRAND 義務に関して考慮に入れる必要はない。

合理的なロイヤルティを決定する際には、侵害が始まった時点で当事者が把握しており利用可能な全ての事実を考慮すべきであり、以下の要素を考慮することができる：

1. 確立されたロイヤルティとして示される、または示される傾向にある本件特許のライセンスについて特許権者が受領したロイヤルティ。
2. 本件特許に対し比較可能な他の特許の使用のためにライセンシーが支払ったレート。
3. 排他的または非排他的、地域制限ありまたは制限なしの条件、または製造された製品が販売される可能性のある当事者に関する、ライセンスの性質および範囲。
4. 特許取得済みの発明を使用できることが、他の製品やサービスの販売に役立つかどうか。
5. 特許の存続期間とライセンスの期間。
6. 侵害者が発明を利用した範囲、およびその使用の価値を証明する証拠。
7. 本発明または類似の発明の使用を許可するため、特定の事業または同等の事業において慣習的となり得る売上または販売価格の配分。
8. 特許を取得していない要素、製造プロセス、ビジネスリスク、または侵害者によって追加された重要な機能や改善とは区別され、発明として認められる、実現可能な利益の配分。
9. 資格のある専門家の意見と証言。
10. 両当事者が合理的かつ自発的に合意に達することを試みていたならば、特許権者のようなライセンサーと侵害者のようなライセンシーが、侵害が始まったときに合意したであろう金額。

1 つの要素によって決まるわけではなく、これらの要素のそれぞれについて本件において提示された証拠を考慮すべきである。また、通常の慎重なビジネスマンとして行動し、被疑侵害者が支払う意思があり、特許権者が受け入れる意思があるロイヤルティを増減さ

せる他の要素を考慮できる。

合理的なロイヤルティを決定する際には、他の当事者が 216、569、293、284、または 238 特許に対する権利、または同様の技術に対する権利について支払った金額に関する証拠を考慮できる。考慮するライセンスは、PanOptis と Huawei の間で交渉されたであろう仮想ライセンスと完全に比較可能である必要はない。

しかし、ライセンス契約の証拠に依存する場合、合理的なロイヤルティを決定する際にライセンスと PanOptis 及び Huawei 間の仮想交渉ライセンスとの違いを考慮する必要がある。この場合、ライセンスされている技術の種類を含め、ライセンスにクロスライセンスや同等の特許保護が含まれているかどうか、ライセンスに義務の解除に関連する評価が含まれているかどうか、ライセンスが合意された日付、当事者がライセンスを締結した時点の当事者の財政的または経済的状況、(もしあれば) 特定のライセンスされた特許の使用の範囲、ライセンスに含まれる特許の数、ライセンスが外国の知的財産権をカバーしているかどうか、訴訟がライセンスに影響を及ぼした可能性のある範囲、仮想交渉に対して実世界のライセンスのライセンシーが、ライセンスを締結する時点で、特許は侵害されていない、あるいは無効であったと考えていたかどうか、を考慮することができる

この相違はまた、仮想ライセンスによってカバーされる特許が有効かつ侵害されているという仮想交渉中の当事者の仮定、他の比較可能なライセンスが合意されたときには存在しなかったかもしれないという仮定によるものである。

特許侵害に対する損害賠償は、発明が被告製品または機能に貢献する価値を反映するように配分されなければならない、特許に起因しない被告製品または機能からの価値を含んではならない。

LTE 規格の一部として ETSI に対する FRAND 義務を負う 216、569、293、および 284 特許については、次の 2 つのファクターを考慮しなければならない。

(1) 特許技術のロイヤルティは、標準全体の価値から配分されなければならない。

(2) FRAND ロイヤルティは、特許技術が製品に付加する付加価値に基づくものでなければならない、その技術の標準化によって付加される価値ではない。

合理的なロイヤルティは、ランニングロイヤルティまたは全額支払いの一括払いロイヤルティの形式をとることができる。ランニングロイヤルティは、販売された侵害製品の各ユニットについて、特許を使用する権利に対して支払われる料金である。一括払いとは、侵害者が過去および将来の販売の侵害の両方をカバーするライセンスに対して単一の価格を支払う場合である。PanOptis が損害賠償を受ける権利があると認められる場合、当事者が仮想交渉の時点でランニングロイヤルティまたは全額支払いの一括払いロイヤルティに同意したかどうかを決定する必要がある。

XII. Huawei v. Samsung 事件 (US, 2018) ^{27,28}

■Huawei Technologies, Co, Ltd et al v. Samsung Electronics Co, Ltd. et al,

United States District Court for the Northern District of California,

No. 3:16-cv-02787-WHO, 判決日：2018 年 4 月 13 日

○中国裁判所で下された判決による差止命令の執行停止について、米国裁判所が判断した事例。

○Microsoft v. Motorola 事件（9th Cir. 2012）の判断基準に従って、米国訴訟において米国裁判所が FRAND 義務違反を判断するまで、差止命令の執行停止が認められた。

【事件の背景】

HuaweiとSamsungは、共に3GPPによって開発された無線通信技術に関する3G UMTS及び4G LTEの標準必須特許を有しており、これらの特許はETSIのIPRポリシーに基づきFRAND宣言されている。

Samsungの中国の製造拠点は、世界第2位の生産能力を有しており、Samsungは、中国で製造した製品を米国に輸入している。

当事者らは、2011年から特許ポートフォリオのクロスライセンスについて交渉を行ったが、合意することができなかった。

2016年5月24日、Huaweiは、カリフォルニア北部地区地裁に対し、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害しているとして、ライセンスのFRAND条件と差止を求めて提訴した。これに対し、Samsungは、HuaweiがSamsungの標準必須特許を侵害していること、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害していないこと、Huaweiの行為がシャーマン法2条に違反していることの確認を求める確認訴訟を地裁に提起した。

さらに、2016年5月25日、Huaweiは、中国の深圳中級人民法院に対し、SamsungがHuaweiの標準必須特許（米国特許の対応特許）を侵害しているとして、差止を求めて提訴した。これに対し、Samsungは、HuaweiがSamsungの標準必須特許を侵害していることの抗弁と、Huaweiの差止を求めた。

その後、2018年1月11日、深圳中級人民法院は、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害していることを認め、Samsungによる販売差止を命じた。Huaweiの行為はFRANDの原則に従っていたのに対し、Samsungの行為はFRANDの原則に従わなかったと判断された。

その後、Samsungは、これを不服として広東省高級人民法院に控訴するとともに、カリフ

²⁷ Huawei Technologies, Co, Ltd et al v. Samsung Electronics Co, Ltd. et al, N.D. Cal., No. 3:16-cv-02787-WHO, April 13, 2018

²⁸ 藤野仁三「ファーウェイ事件：中国の裁判所が出した侵害差止命令をFRAND問題についての判決が出るまで執行停止することを求めた「外国訴訟禁止モーション」を認めた米国地裁判決[Huawei Technology et al. v. Samsung Electronics et al., N. D. California, 3:16-cv-02787-WHO, 2018.4.13]」, The invention 2018 No.9, 2018 年 9 月, 46-49 頁を参考にした。

オルニア北部地区地裁に対し、中国裁判所で下された差止判決の暫定的な執行停止を求める申立て（モーション）を行った。

Samsungは、中国裁判所によって発行された差止命令が執行されると、中国の工場を閉鎖し、製品の製造販売に大きな影響を及ぼし、不利な立場で交渉を強いられることになり、また、HuaweiとのFRAND問題に関する全ての世界的紛争においても強制されることになると主張する。

【判示事項】

（法的基準）

裁判所は、不当な状況では、外国裁判所の訴訟においてなされた差止命令を制限することができる（E. & J. Gallo Winery v. Andina Licores S.A., 446 F.3d 984, 989 (9th Cir. 2006)）。裁判所は、そのような差止命令の妥当性を、次の3つの要件によって判断する（Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 881 (9th Cir. 2012)）。

- a)国内外の訴訟において当事者と争点が同じかどうか
- b)いわゆるUnterweser要素のうち少なくとも1つが適用されるかどうか
- c)差止命令の影響が礼讓（comity）において許容可能かどうか

（判断）

A. 当事者と争点の同一性

両当事者は、当事者が実質的に同一であることに同意する。

争点の同一性については、両当事者の主張が異なる。Samsungは、本件の状況がMicrosoft v. Motorola事件に類似している主張するが、Huaweiは、当該事件とは大きく異なると主張する。具体的には、当該事件では、最初に、FRANDレートの設定を裁判所に求めたが、標準必須特許の必須性または侵害については争点となっていない。また、本件では、当該事件と異なり、中国の訴訟と米国の訴訟をほぼ同時に提起している。さらに、当該事件では、FRAND義務を遵守しているかどうかを評価せずに、ドイツの裁判所が差止命令を下している。

しかしながら、裁判所は、これらの相違点は本件に直接影響しないとして、争点の同一性を認めた。

また、Huaweiは、Samsungの主張が一貫していないため、不当な利益を得る手段として主張することは禁反言により禁止されると主張した。しかし、裁判所は、禁反言によって本件申立てられないとした。

B. Unterweser要素

次のUnterweser要素を満たす場合、裁判所は外国訴訟の差止命令の執行停止を認めること

ができる (Seattle Totems Hockey Club, Inc. v. Nat'l Hockey League, 652 F.2d 855 (9th Cir. 1981))。

- (a) 差止命令を発行する裁判所の方針に抵触する場合
- (b) 嫌がらせまたは抑圧的である場合
- (c) 裁判所の管轄権を脅かす場合
- (d) 衡平法上の考慮事項に抵触する場合

Samsungは、中国裁判所の差止命令を執行することは、差止救済に対する国内政策や、反競争行為及び契約違反に対する公共政策を脅かすと主張する。また、Huaweiは、SEPで差止命令が採用できないという法律は全くないと主張する。

しかしながら、最初の事件で差止救済の妥当性を判断する裁判所の方針に抵触する恐れがある。HuaweiがSEPの差止救済を求める資格がないことが判明した場合、矛盾した判断となるリスクがある。加えて、Samsungは、中国だけでなく、世界中に影響を及ぼすような重大なリスクに直面している。

中国の差止命令は、裁判所が当事者の契約義務違反を判断する機会を得る前に、Huaweiのライセンス条件を受け入れるよう強制する可能性が高い。これは、訴訟終結前のホールドアップに相当する。中国の訴訟は、当裁判所が争点を適切に判断する機会を失わせている。

C. 差止が礼讓 (comity) に与える影響

中国訴訟では、「当事者がクロスライセンスに同意すれば、差止の執行を取りやめることができる」としており、差止の執行を停止しても中国の裁判所に影響はない。むしろ、SEPの差止救済の妥当性を判断する機会が得られるまで、差止命令を執行しないことを示唆しているともいえる。特に、中国政府は、中国訴訟の判決は、特許侵害に対する損害賠償を求めることができることを明確に指摘している。

(結論)

以上に基づき、中国裁判所が下した差止命令の執行を停止するというSamsungのモーション (申立て) は認められる。この訴訟で契約違反を判断するまで、差止命令の執行は停止される。

X III. LG Düsseldorf, 4c O 77/17 事件 (GE, 2018) ²⁹

■Landgericht Düsseldorf, 4c O 77/17 (ECLI:DE:LGD:2018:0711.4C.O77.17.00),

判決日：2018 年 7 月 11 日

- ドイツのデュッセルドルフ地裁において、CJEU の基準にしたがって、SEP に基づく差止の認否が判断された事例。
- 原告のライセンスオファーが時期的及び内容的に FRAND ではないため、差止は認められないと判断された。

【事件の背景】

本件特許は、マルチキャリア変調システムおよびその方法に関するものであり、本件と平行する訴訟において有効性が争われている。

被告は、主にドイツにおいて、ネットワークを介した通信サービスを提供している。その際、DSL モデムが使用され、ADSL2+ および VDSL2 規格に従って DSL 接続が行われている。仲介者 P は、DSL トランシーバおよび DSL ボードを被告に提供している。このデバイスは、ネットワークにおいて ADSL2+ および VDSL 規格に従ってサービスを提供するために使用される。

本件特許の元所有者 S は、国際電気通信連合 (ITU) の標準組織である ITU-T に対し、FRAND 条件でライセンスを提供することを宣言している。

原告は、本件訴訟の前に、すでに被告に対し特許侵害を訴え、損害賠償を請求している (4c O 4/16)。さらに、本件訴訟と同様に、差止命令を求めている (4c O 6/16, 4c O 5/16)。

原告は、争われている損害賠償訴訟 (4c O 4/16) において、被告の実施が本件特許を侵害していると主張している。その後、2017 年 2 月 25 日、被告は、本件特許の有効性 (無効化) の確認を求めている。

2016 年 3 月 25 日 (損害賠償請求訴訟 (2016 年 1 月 27 日) が提起されてから 2 ヶ月後)、原告が第 1 ライセンスオファーを提供したが、被告は、この第 1 ライセンスオファーを受け入れなかった。損害賠償訴訟の過程で、原告は、2017 年 3 月 13 日に修正した第 2 ライセンスオファーを提供した。また、原告は、第 1 ライセンスオファーが第 2 ライセンスオファーによって消滅したことを被告に通知した。さらに、2018 年 2 月 19 日、原告は第 3 ライセンスオファーを提供した。原告は、2018 年 5 月 8 日の聴聞会で、FRAND 義務に関しては、第 3 回ライセンスオファーのみが履行していると述べた。

(原告の主張)

原告は、市場支配的地位を有さないため、競争法違反の申立は適用されないと主張する。

²⁹ https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2018/4c_O_77_17_Urteil_20180711.html [最終アクセス日：2018 年 12 月 6 日]

仮に支配的な地位があっても、原告は、FRANDで行動しており、いずれにしても、2018年2月からのライセンスオファーは、FRANDの要件を満たしていると主張し、対照的に、被告は誠実にライセンシーとして行動しなかったため、FRANDではないと述べている。

（被告の主張）

被告は、被告の実施している形態および方法が、本件特許を実施していないと主張する。本件特許は「送信または受信パラメータ」を調整するものであるが、争われたている被告の実施では、送信パラメータは変更されず、送信のサブチャネルへのビットの割り当てのみが変更されるという。

また、被告は、原告が被告の実施（主張）を妨げる行為は、競争法に違反すると主張する。原告が支配的な地位にあるため、競争法違反の申立が認められるべきであり、ケーブルネットワーク、LTE、マイクロ波、衛星などDSL技術の代替として原告が引用した技術は、代替物を構成するものではなく、原告の行動と提供されたライセンスはFRANDではないという。原告は、侵害訴訟を提起する前に被告に知らせなかったため、EuGH(CJEU)のFRANDの基準を遵守していないと主張する。第1ライセンスオファーは、訴訟が提起されてから2ヵ月後の2016年3月に提示されており、提示されたライセンスオファーは、十分な非差別性の根拠がなく、また、原告は、選択的かつ差別的な権利しか行使していないという。

【判示事項】

1. 主文

現在のところ、本件訴訟は根拠のないものとして却下される。

2. 理由

（1）侵害について

被告の実施は、本件特許発明を実施しているものと認められる。被告は、ADSL2+およびVDSL2 規格の伝送パラメータの変更が反転したシンボルによって通知されたと主張するが、これは、シンボルの反転が本件特許における適切な位相シフトに基づくという前提を排除するものではない。

（2）支配的地位の有無について

原告は、TFEU 第 102 条における市場支配的な地位にある。

市場支配的地位を証明する責任は、ライセンシー側にある。ライセンシーは、具体的な事実を提示し、それに基づいて、関連する製品および地理的市場の支配を引き起こすことについて証明する必要がある。

まず、関連する製品市場を特定しなければならない。関連する製品市場には、その特性、価格および意図された使用に関する交換可能または代替可能とみなされる全ての製品／サービスが含まれる。代替性分析の焦点は需要側にある。これは、主に製品またはサービスの特性、および顧客の視点からのユーザビリティに依存する。また、需要代替に加えて、

供給側の代替可能性を考慮すべきである。関連する製品の供給者が関連製品の生産を短期間に切り替えて関連市場における競争状況を改善できるかどうかは考慮される。

原則として、全ての標準必須特許は、個々のケースにおいて、顧客の観点から見て同等の技術が同じ技術的問題に対して利用可能でない限り、関連する製品市場につながる。

関連するライセンス市場の下流の製品市場は、デジタル加入者回線（DSL）の技術、すなわちデジタルプロトコルの接続によってインターネットに接続することができる、有線または無線 LAN で使用される端末において有線または無線接続によってインターネットアクセスを提供する製品およびサービスの市場として定義される。

顧客の観点から、原告が特定した技術的代替案は、その特性、価格、入手可能性、および DSL としての意図された用途に関して代替するとは認められない。

（３）支配的地位の濫用について

これまでのところ、原告は、CJEU による競争法違反の基準に基づいて、FRAND 義務を十分に満たしておらず、その結果、差止命令による救済は認められない。

CJEU によると、差止の執行に関し、SEP 所有者が FRAND ライセンスを第三者に提供することを標準化団体に約束していたとしても、必ずしも、TFEU 第 102 条の支配的地位の濫用を構成するものではない。これによれば、SEP 所有者は、差止命令（またはリコール）の訴訟を提起する前に、被疑侵害者に対し特許権侵害を通知しなければならない。被疑侵害者がライセンスを受け入れる意思がある限り、SEP 保有者は、SEP のライセンス提供のための正式な書面によるオファーを、合理的で非差別の条件、必要なロイヤリティを計算する方法を示すことによって提示しなければならない。

CJEU は、これらの当事者に対する段階的な義務を設定するにあたり、ライセンス提供を希望する当事者、特に特許を実施していることを知らされた被疑侵害者に対し、FRAND 条件について迅速なライセンスオファーを求める。このような義務の違反者に対して、SEP に基づく差止命令による救済を強制することは正当化されない。代わりに、両当事者は、まず裁判外の交渉を通じて、FRAND 準拠のライセンス契約を締結するよう努力しなければならない。

ドイツの一般原則に従い、侵害訴訟において、競争法違反が申立てられた場合、SEP 保有者は、CJEU の義務を履行し、濫用することなく、差止命令を主張できることを証明しなければならない。一方、これらの義務が被疑侵害者によって履行されなければならないものである場合、それを証明する責任は被疑侵害者にある。

したがって、SEP 保有者は、侵害通知と FRAND オファーの提示に関する証拠を示さなければならない。これらの原則に従い、裁判所は、原告が義務を十分に履行したことを認めることはできない。

原告は、侵害警告の通知に関する義務については、履行している。遅くとも並行して争われている損害賠償訴訟（4c O 4/16）において、つまり、無効化訴訟を提起するかなり前

に、被告が本件特許を侵害していることについて詳細に説明している。

また、ライセンス手続の次の段階において、被告はライセンスを受ける意思を十分に表明していると認められる。訴訟が提起された時点で、ライセンスを受ける宣言を行っている。その後、被告のライセンスの意思が維持されていることについて疑いの余地がない。被告がすでにライセンスを受ける準備ができており、原告が要求したカウンターライセンスオファーの提示に対して担保を確保していることから、ライセンスを締結する意思があったことも十分に証明されている。この点について、原告も同様に反論していない。

原告の見解とは対照的に、被告のライセンスがその間に消滅したという仮定を生む状況はその後には現れなかった。被告は一貫して、FRAND のライセンス契約書に署名する意向を表明している。したがって、被告が、違法とみなされるような行為や、ライセンスを受ける宣言を無効とするような行為によって、協力義務を破っているとは認められない。

（４）FRAND ライセンス

原告のライセンスオファーが、FRAND に従ったライセンス契約の要件を満たしていることは証明されない。

本件のように、特許権者の侵害警告通知と侵害者のライセンス要求（ライセンスを受ける宣言）が存在する場合、CJEU の基準に従って、SEP 保有者は「FRAND 条件に基づく具体的な書面によるライセンスオファーを、ライセンス料とその算定方法を示すことによって提供」しなければならない。したがって、CJEU は、FRAND 条件のライセンスオファーに関する実質的かつ形式的な要件に加えて、SEP 保有者がライセンス契約を侵害者に提供しなければならない時点を特定する。訴訟が提起される前に、特許実施者に FRAND 条件のライセンス契約を提供するのは SEP 保有者の義務である。

このような原則から、FRAND 審査（試験）の文脈において、原告の 2018 年 2 月の第 3 ライセンスオファーが考慮されるべきかどうかは疑問である。（2018 年 5 月 8 日の聴聞会で明らかにされた後）第 3 のオファーのみが有効なライセンスオファーとして原告が提示している。第 2 ライセンスオファーは、2017 年 3 月に損害賠償の主張の過程で提示されており、それ以来、このライセンスのオファーは、広く当事者間で議論されてきたことに留意すべきである。差止救済の提起が第 2 ライセンスオファーの提示から 6 ヶ月後の 2017 年 9 月に「のみ」されたという事実を考慮すると、原告が差止を提起する前に被告に変更した（第 3）ライセンスオファーを提示しない理由が不明である。その点について、原告は何も提出していない。そのため、原告は、手続きを促進するという義務に違反しているものと認められ、その結果、第 3 ライセンスオファーは FRAND 審査の基礎とはならない。

上記タイミングの要件に加えて、オファーには FRAND 条件、特に内容（公平で合理的かつ非差別、すなわち公平で分かりやすく非差別的な条件）に関する条件が含まれる。内容の条件に関して、SEP 保有者のオファーは公平で合理的かつ非差別（FRAND）でなければならない。これには、一方で、ロイヤリティの絶対的な量が公平かつ合理的でなければ

ならないという要件が含まれ、他方で、他のライセンシーと比較したロイヤルティの相対的な量が非差別でなければならないという要件が含まれる。ライセンス料の額に加えて、オファーの他の内容についても、同様に適用される。

また、上記時間および内容の要件に加えて、SEP 保有者によるオファーに関する CJEU 判決にあるように、形式的な要件、すなわち、オファーは具体的な形式と書面で行わなければならない。前者については、必要なライセンス料の算定方法を記載し、後者については、オファーと同時に送信される添付書類等である。

「算定方法」として、CJEU によるとライセンス料の額とその計算の表示だけでなく、SEP 保有者は、意図するライセンス料が FRAND である理由を、具体的かつ分かりやすい方法で侵害者に説明しなければならない。

上記のオファーの提出期限は、ライセンス料の算定方法にも適用される。侵害者は、この情報を受け取った場合に限り、FRAND コンプライアンスを十分に検討し、CJEU の基準に従ってオファーに対応する必要がある。

また、被告は、実質的に正当な理由がない限り、すでに差別されている。すなわち、原告の行為は、他の企業に対する選択的な法執行の戦略（プロセス）によって被告を差別しているため、FRAND ではない。原告の行為は、被告とその 2 つの主要競合企業に対し侵害訴訟を提起し、他の競合企業またはサプライヤーに対し侵害訴訟を提起していない。

さらに、原告の（手続上の）戦略的行為、すなわち、原告が、明白なライセンス要求にもかかわらず、仲介者 P および Ericsson にライセンスオファーを行わず、代わりに本件で被告に対して選択的訴訟を提起している点で差別を構成する。

原告のライセンスオファーは、公平かつ合理的ではないため、FRAND ではない。原告は、消尽の点について適切に対処していない。一般に受け入れられている消尽の考え方から、ライセンスオファーが FRAND であるためには、常に消尽の可能性を考慮しなければならない。そのようなオファーは、特許権者が潜在的なライセンシーに対し支配的地位の濫用をもたらす条件を提示しない場合にのみ、「公平かつ合理的」である。消尽の問題を考慮すると同時に、付加価値は、本件のように、複数レベルの流通とサービスチェーンが共通する場合に特に必要となる。

また、原告のライセンスオファーは、免除または払い戻しの可能性のない 2008 年 3 月 1 日以降の過去の（支払）請求の最終清算を含む、「リリースロイヤルティ」を有するため、FRAND 条件のオファーの要件を満たしていない。

XIV. LG Düsseldorf, 4a O 15/17 事件 (GE, 2018) ³⁰

■Landgericht Düsseldorf, 4a O 15/17 (ECLI:DE:LGD:2018:1109.4A.O15.17.00),

判決日：2018 年 11 月 9 日

- パテントプールに基づくライセンス及びグループ企業全体に対するライセンスが FRAND か否か争われた。
- 権利者がパテントプールに基づくライセンスオファーやグループ企業全体に対するライセンスオファーを行っても FRAND であると判断された。

【事件の背景】

原告の有する本件特許は、ビデオデータの復号化に関する特許であり、AVC/H.264 規格を使用するための必須特許として、MPEG LA が管理するパテントプールに含まれている。

被告は、中国の C グループのドイツ企業であり、親会社 C（以下、単に「親会社」）の完全子会社である。被告は、AVC/H.264 規格に従ってビデオデータを再生できる携帯電話をドイツで販売している。親会社は、2012 年 9 月 26 日、D からプール特許を取得することにより一時的なプール特許権者となった。

AVC/H.264 パテントプールのウェブサイト (www.mpegla.com) には、AVC/H.264 規格の標準ライセンス契約が公表されている。また、当サイトには、プール特許が割り当てられている関連標準、利用可能なライセンシーのリスト等が開示されており、パテントプールには約 1,400 人のライセンシーがいる（2017 年 5 月現在）。

この MPEG LA ライセンスプログラムのライセンシーである E は、E Chrome ブラウザ（ソフトウェア）を配布している。E Chrome ブラウザは、本件実施態様にプレインストールされている。このソフトウェアの使用は、原告の侵害の申し立てに基づいている。

原告は、被告が原告の本件特許を侵害しているとして、差止命令による救済、情報開示および会計処理、特許侵害製品の廃棄および回収、ならびに損害賠償を求めて、デュッセルドルフ地裁に提訴した。

なお、被告は、2017 年 10 月 19 日に本件特許に対して有効性（無効）の判断を求めて提訴しているが、まだ判断は下されていない。

（交渉経緯）

2011年9月8日、MPEG LAは親会社に電子メールを送信した。本メールでは、CがMPEG-

³⁰ http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2018/4a_O_15_17_Urteil_20181109.html, <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/mpeg-la-wins-video-coding-suit-with-krieger-mes-and-cohausz-florack/> [最終アクセス日：2019 年 2 月 21 日] によると、Tagivan and Fraunhofer Gesellschaft v. ZTE and Huawei (4a O 15 to 17/17 and 4a O 63/17)とされている。

4-Visual、AVC / H.264およびVC-1機能を含む携帯電話およびタブレット製品も提供しているため、これらの技術に必須の特許に基づいて、MPEG-4-Visualパテントポートフォリオ、AVCパテントポートフォリオ、およびVC-1パテントポートフォリオのライセンスを取得する必要があると述べている。

2011年9月15日付けの電子メールでは、親会社の知的財産権管理者が転送し、契約書の翻訳を依頼した。

MPEG LA は、2011年9月8日付けの電子メールに関連した郵送を含めて、親会社に標準ライセンス契約を繰り返し送信した。2011年9月8日付けの電子メールに基づいて送付された契約書は、2011年9月末に親会社に届いた。標準ライセンス契約書には、準拠法がニューヨーク州法であることやライセンス範囲が記載されている。

その後、親会社とMPEG LA との間にライセンス契約は締結されていない。

訴訟開始後、被告は原告に対して2017年5月22日付けの書面を送付し、本件特許およびその他のAVC/H.264規格特許のライセンスを取得する準備ができていると伝えた。

訴訟手続きにおいて、原告が先の標準ライセンス契約を提出した後、被告はMPEG LA へ2018年9月13日の書面により、被告が署名した標準ライセンス契約を送付した。MPEG LA は、Cグループ全体でライセンスを求めているため、被告が署名した標準ライセンス契約に同意しなかった。

さらに、被告は、過去の世界規模に対する、標準ライセンス契約の要件に従った販売許可に関するライセンス契約書を作成し、これらを銀行の保証書とともにMPEG LA に送付した。

被告は、F (4b O 17/17)、G (4a O 16/17)、H (4b O 5/17)、I(4c O 13/17)、J(4b O 16/17)など他のプール特許権者からも、提訴されている。

【判示事項】

裁判所は、以下の通り判断した。

- ①被告は、本件実施形態を頒布することによって、本件特許を侵害する。
- ②本件特許は、本件実施態様に関しては消尽しない。
- ③被告の競争法に基づく強制ライセンスの抗弁（FRAND 抗弁）は適用されない。
- ④原告は、被告に対し、差止請求（139条(1)）、損害賠償請求（139条(2)）等の権利を有する。
- ⑤裁判所の裁量権により、本件特許に対して係属中の無効手続は中断しない（ZPO 148条）。

以下、②及び③の理由を示す。

（1）消尽

被告による本件特許が本件実施態様に関して消尽したという主張は認められない。

特許権者または同意を得て行動する者が特許製品または特許方法による製品を EU または EEA のいずれかの締約国で市場に提供した場合、特許に基づく独占権は消尽する。

本件では、特に、そのような消尽は、E が AVC デコーダを含むウェブブラウザ「E Chrome」を被告の親会社に販売しているという事実からは得られない。E は原告の同意を得て販売していないため、これは消尽の前提条件となる。E と MPEG LA との間の AVC 特許ポートフォリオライセンス（「AVC PPL」）は、本件実施態様における AVC デコーダを含むブラウザの販売を対象としていない。

AVC PPL の解釈は、AVC PPL 第 8.16 条の規定にしたがい、米国ニューヨーク州法に基づいて行われる。ニューヨーク州法の下では、契約の解釈は、契約自体から生じる当事者の意図によって判断され、この意図を決定する際には、文言の完全な意味と当事者の合理的な期待を考慮しなければならない。

これらの契約上の解釈の原則に基づいて、E は原告の同意を得て被告またはその親会社に E Chrome ブラウザを販売しないため、本件実施形態に関連する本件特許の権利は消尽しない。すなわち、AVC PPL 第 2.1 条に基づく本件特許に付与されたサブライセンスには、携帯電話へのインストールのための販売は含まれない。

（２）競争法に基づく強制ライセンス

被告による競争法の強制ライセンスに基づく主張は認められない。すなわち、原告がその支配的地位を濫用していることは証明されない。

①支配的地位の有無

原告は、TFEU 第 102 条の範囲内で市場支配的地位を有する。この「市場支配」とは、（時間、空間、製品）関連市場における効果的な競争を抑え、競合他社、顧客、消費者とは非常に無関係に行動することを可能にする経済力を意味する。

すべての標準特許がそれ自体で市場支配を確立するわけではないが、問題の SEP の使用へのアクセスが真の市場へのアクセスを表している場合、困難を伴うことなく推定される。逆に、特許の標準必須性の欠如が必ずしも市場支配の仮定を排除するわけではない。市場優位性は、特許発明の技術的または経済的優位性から標準必須性がなくても生じる可能性がある。

一般原則によれば、市場支配的地位について、被告が証明する責任を負う。被告は、関連する市場において支配的な地位があるか否かの司法判断を可能にするための具体的な事実を提示することが要求される。

このような原則に基づいて、原告が本件特許の所有者としての能力のために支配的地位を有するということに合理的な疑いはない。

被告は、AVC/H.264 規格のライセンス市場には、AVC/H.264 特許プールに代わる商業的に実行可能な（「現実的な」）代替案はないと主張し、原告はこの主張に反論しなかった。

②支配的地位の濫用

FRAND 宣言された SEP 保有者に対する ECJ 判決の要件を遵守しないことにより、原告がその支配的地位を濫用したとは認められない。

a) ECJ は、TFEU 第 102 条の義務の解釈について、標準化団体に対して公正で合理的かつ非差別的な条件の下ですべての第三者へのライセンスを行うことを約束した標準必須特許の保有者の基準を示した (C-170/13)。すなわち、特許権者によって訴訟が提起されても、その基準が遵守された場合、支配的地位の濫用とみなされない。この規定によれば、本件もまた評価されるべきである。

ECJ 判決は、各々の手続き上のステップにおいて特許権者と実施者が従うべき義務を示している。特許権者自身がまずその義務を果たした場合にのみ、侵害者はその方法で対応しなければならない。

ECJ の判例法は本件にも適用される。判決の理由から分かるように、ECJ は、「一方では」訴訟中の特許が標準化団体によって標準化された標準のものであるという事実、そして「他方では」FRAND 条件の下で第三者にライセンスを付与するという取消不能の約束があるという事実によって判断した。ECJ が特許権者のために確立された特別な義務のリストを設定しているのは、まさにこれらの側面による。

しかし、ECJ の判決からは、既存のライセンス慣行が存在する場合に初期の状況の（さらなる）基準は、推論できない。ECJ は、「標準ライセンス契約もその他のライセンス契約もまだ締結されていない場合、SEP 所有者は、そのオファーが申し立てられた被疑侵害者と同等の待遇の条件を満たしているかどうかを評価するためのより良い立場にある」とするが、それ以上の判断基準を作成していない。

b) 2011 年 9 月 8 日付けの電子メールには、十分な侵害通知が認められる。侵害通知は、少なくとも本件特許の公開番号、本件実施態様および使用行為を表示し、「問題の SEP と侵害している方法」を示さなければならない。ただし、侵害通知は詳細な（技術的および／または法的な）説明を必要としない。

侵害通知は、保護範囲の侵害に関してまだ誠実であるかもしれないユーザに、FRAND 宣言に基づいて利害関係者に付与されるユーザライセンスについて問い合わせる機会を与えるのに役立つ。しかし、自身で報告する義務はそれ自体が目的ではない。全体の状況に基づいて、侵害者は争われている実施態様による特許の実施について認識できる場合がある。

本件において、2011 年 9 月 8 日付けの MPEG LA の書面は、十分な侵害通知であることが証明されている。

問題の書面が MPEG LA と被告の親会社との間で交換されたことは、問題とはならない。

すなわち、特許権者の側で、親会社へ送付された侵害通知が関係する子会社へ転送されることが保証されている場合、正式な通知はすべての子会社に要求されない。本件の場合、ライセンスに関する情報が被告のグループ内で転送されるという事実も認められる。

また、MPEG LA の書面の内容は、原告の侵害通知として解釈することができる。すなわち、MPEG LA は AVC/H.264 パテントプールのライセンスに関連して法的措置を講じることができることを認識できる。

c)親会社もそのライセンスの意思を十分に示している。

被告の親会社は、契約書を送付することにより、2011 年 9 月 8 日の MPEG LA のメッセージに対し、2011 年 9 月 15 日の電子メールで返信した。これは可能な契約への特定の言及を反映しないかもしれないが、この通信は、AVC/H.264 規格に関してライセンス問題に対処する親会社の意思を認識することを明確にしている。

d)2012 年 2 月に標準ライセンス契約を親会社へ送付することにより、原告に帰属する FRAND 準拠のオファーがあった。これは、「形式的な」要件を満たし、その内容に関しても、公正、合理的かつ非差別的なものである。

(i)すなわち、2011 年 9 月末に標準ライセンス契約を送付するという形式での MPEG LA のオファーは、ECJ が特許所有者のオファーに課す「形式的な」要件を満たす。オファーは書面で作成されなければならない、ライセンス料と関連する計算パラメータ（関連する参照値、適用されるライセンスレート等）および計算方法という意味で具体的でなければならない。これらの基準は、標準ライセンス契約書を送信することによって満たされる。

標準ライセンス契約の提供は、その客観的な説明値によると、十分具体的な提案である。契約の認識可能な内容は、特に C グループの使用行為を正当化するのにも適している。契約文書もそれに関連して送付される文書も明示的には関連しないが、ライセンス料の計算方法は十分に説明されている。「計算方法」に関する情報として、ECJ によるとライセンス料の額とその計算に関する情報を要求するだけではない。むしろ、SEP 保有者は、提案されたロイヤルティが FRAND である理由を、具体的かつ理解できる方法で侵害者に説明しなければならない。その基準によれば、計算方法は、問題のオファーの文脈において十分に説明されている。

(ii)また、本件のオファーは内容的にも FRAND に準拠している。「公正で合理的な」契約条件は、市場支配的地位を濫用することによってライセンシーに提示されていないというものである。契約条件は合理的でなければならない、搾取的であってはならない。

特に、価格設定に経済的な正当性がない限り、支配的市場での有効な競争の下で利用可能であったと推定される価格を大幅に超えるライセンス料が請求された場合、ライセンサーによるオファーは不当/不適切と証明される場合がある。標準の権利の事件においては、

主張するライセンスの累積的な合計ライセンス料が、経済的に実行可能ではない他の標準の権利にも起因するという事実からも、不適切になる可能性がある。この文脈では、FRAND 準拠のライセンス料は、数学的に正確な導出を行う必要はなく、むしろ評価と概算に基づいておおよその決定を下す必要があることに注意すべきである。また、比較可能なライセンス契約は、提示されたライセンス条件の妥当性を示す重要な指標となる可能性がある。

差別の禁止は、同じ状況にある取引相手に同じ価格と条件を与えることによって、支配的な約束を平等な扱いに制限する。平等な取扱いの要件として、比較可能な事実だけが含まれる場合もあるが、支配的な企業は異なる方法で異なる市場の状況に対応することができる。したがって、客観的に正当化されるのであれば、不平等な取扱いは許容される。

ライセンス希望者は、不平等な取扱いや搾取的条項の存在について証明する責任がある。ただし、ライセンスの希望者が SEP 保有者のライセンスの実務、特にサードパーティのライセンス契約およびその規制内容についての詳細な知識を定期的に持っていないという事実を考慮する必要がある。これは、他のライセンシーとの契約関係を当然に認識しており、具体的に妥当であると考える SEP 保有者に、二次的な表示の負担を強いるものでもある。

(iii) 上記基準に基づいて、FRAND 準拠に基づく被告の抗弁は無効である。

すなわち、MPEG LA が標準ライセンス契約に基づいてすべてのグループ会社にライセンスを供与しようとしているという事実は、妥当性の観点からも、差別の禁止を考慮しても、濫用ではない。グループ全体のライセンス契約は、エレクトロニクスおよび移動通信の分野で慣習的である。本件では、既に締結されている多数の標準ライセンス契約（これに対して、被告がその提出後に何も言及していない）も、グループ全体のライセンスの業界標準に大きな示唆を与える。

本件の場合、親会社が本件実施態様で製造し、これらの子会社によって世界中に流通させていることも議論の余地がないため、プールされた特許保有者もこのような背景からグループ全体のライセンス供与に特に興味を持つ。その場合にのみ、グループ内でライセンス製品の混在を回避することができ、そうでなければ、合法的に流通している特許を侵害している製品から分離することができない限り、効果的な執行が不可能になるという事実につながる。

被告は、原告/MPEG LA 側の搾取的または差別的行為につながる可能性のあるその他の状況を主張していない。

また、オファーの FRAND 準拠は、標準ライセンス契約がプールライセンスを提供するという事実を排除するものではない。パテントプールでライセンスを提供すること自体は、不適切性の主張を正当化するものではない。定期的に各特許権者のためのライセンスを探す必要性から解放され、標準的な条件下で標準全体のためのシングルユースライセンスが提供される。

プールライセンスが競争を制限するという意味でオファーを行う特別な状況について、

被告は立証しなかった。一方、すでに締結されている標準ライセンス契約を提出した後、プール全体のライセンス（特に個々のプール特許権者のポートフォリオのライセンスではない）が、業界標準の適切な取り扱いを受けているという事実にもはや反対していない。

e) 被告のカウンターオファーを利用することはできない。2018 年夏に被告が署名した標準ライセンス契約は、カウンターのオファーとして検討する価値があるものの、これは FRAND の原則と矛盾している。

2018 年 9 月 13 日付で被告が署名し MPEG LA に送信された標準ライセンス契約は、カウンターオファーとみなされるべきであるが、それは標準ライセンス契約の締結のために MPEG LA によって提出されたオファーの受諾を意味するものではない。

オファーの FRAND 準拠に関して、標準ライセンス契約は MPEG LA と被告の間でのみ締結されているが、親会社または他の関連会社との間では締結されていない。

原則としてグループ全体のライセンスが業界で慣習的であるという背景から、プールの特許権者は、グループ全体にまで及ぶライセンスを付与するのみでよいと認められる。AVC/H.264 プールライセンスは、以前のライセンシーで実施されていたライセンスモデルに対応するため、これは特に差別の禁止の遵守に適用される。

本件の場合も、妥当性の観点から、被告が（その親会社と異なり）それをライセンス供与する意思があり、標準ライセンス契約を締結するよう親会社に影響を及ぼすことができないという理由は他に存在しない。

関連会社も法的に独立した者であるため、ある者の行動を他の者に帰属させることは特別な事情がなければ不可能である。しかし、本件の状況は、被告が親会社の完全所有子会社であるという事実を特徴としているため、親会社が被告の行動を決定している。その結果として、ライセンスに署名することにより、業界の慣行と同じ方法でライセンスが実行されることを保証できる。MPEG LA の FRAND 準拠のオファーを受諾することを親会社が拒否したという文脈において、被告が不適切に取り扱われるということを、決定することはできない。それどころか、個々の子会社のライセンスを仲介することによって、親会社が個々の会社に関連したライセンスを順番に強制するという立場にある。本件の状況は、プールの一時的なメンバーとして、親会社がプールに対して不法に振る舞わないように行動をとるための特別な許可を得たという事実によってさらに特徴付けられる。

X V. LG Mannheim, 7 O 165/16 事件 (GE, 2018) ³¹

■Landgericht Mannheim, 7 O 165/16, 判決日：2018 年 9 月 28 日

- ドイツのマンハイム地裁において、CJEU の基準にしたがって、SEP に基づく差止の認否が判断された事例。
- 権利者が、実施者に対し、合理的な回答期限を与えなかったため、差止は認められないと判断された。

【事件の背景】

原告の有する本件特許は、基地局と端末とを含む通信システムにおける制御シグナリングに関する特許である。本件特許は、2009 年 4 月 2 日に P 社により出願され、その後原告に譲渡され、2014 年 7 月 3 日以降、原告が DPMA（ドイツ特許商標庁）の登録簿に特許権者として登録されている。

被告は、世界中で携帯電話を製造販売している A グループのドイツの販売子会社である。被告は、例えばドイツの Facebook プロファイルで、これらの携帯電話を宣伝している。これらの携帯電話は、Long Term Evolution 規格（「LTE 規格」）と互換性があるとして被告によって販売されている。

LTE 規格には、欧州電気通信標準化機構（ETSI）の技術仕様、特に TS 136213 が含まれる。2006 年 11 月 22 日に改正された ETSI IPR ポリシーに従い、メンバーは、必須の知的財産権について ETSI に速やかに通知することを要求された。P 社は、2008 年の LTE 規格の標準化プロセスに技術的提案を行い、本件特許に関し IPR ポリシーに従って FRAND 宣言を行っている。

原告は、被告が本件特許を侵害しているとして、差止命令、情報開示、会計報告、廃棄および回収、損害賠償を求めて、マンハイム地裁に提訴している。

また、被告は、本件特許に対して無効にするための無効訴訟を提起している。

（交渉経緯）

2014年12月15日、原告は最初に被告に連絡し、原告は、2015年8月3日および2016年2月29日付の書面により、被告の親会社であるB社（以下、「被告の親会社」）へ本件特許を含む特許ポートフォリオのライセンスを提示した。これに対し、被告の親会社は、2015年9月3日にカウンターオファーを行った。

2016 年 3 月 2 日、被告の親会社および原告の代表者による会議が開催され、当事者の計算方法について議論された。2016 年 4 月 8 日、被告の親会社は原告に対して別のカウンタ

³¹ <https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/lg-mannheim-1/ip-bridge-v-htc-district-court-landgericht-mannheim> [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日] によると、IP Bridge v HTC とされている。

ーオファーを行い、2016年5月27日に別の会議が開催された。2016年8月12日の書面では、原告は2016年4月8日の被告の親会社のカウンターオファーが低すぎるとして拒否した。2016年9月7日、被告の親会社は原告に正式な通知の書面を送付した。

2016年9月27日、原告は、情報開示、会計報告および損害賠償義務の決定を求めて訴訟を提起した。2016年12月14日の会議で、被告の親会社は原告にさらに別のカウンターオファーを行った。

2017年1月30日の書面による宣言により、原告は、本件特許の侵害に対して、差止命令による救済、廃棄および回収を求めるよう請求を拡大した。原告は、2017年3月27日の回答で請求を取り下げたと発表した。

2017年4月21日の書面で、原告は被告の親会社に別のライセンスオファーを送付した。さらに、2018年2月16日、原告の親会社は、原告による別のライセンスオファーを提出した。2018年2月23日の書面について、裁判官は注意している。

被告の親会社が原告の要求に応じて秘密保持契約（NDA）に署名した後、原告は2018年4月11日の書面により、被告の親会社に特許ポートフォリオに関する第三者とのライセンス契約を提供した。2018年4月18日の書面により、被告の親会社は、外部の専門家を招集しなければならなかったため、第三者のライセンス契約の分析をまだ提出していないことを原告に通知し、専門家の意見が利用可能になるとすぐに報告されるとした。

2018年4月24日付の書面により、原告は、2018年5月7日までにライセンスオファーに対応するよう被告の親会社に要請した。2018年5月2日付けの書面により、被告の親会社は原告に連絡し、検討が完了次第直ぐに原告に回答すると述べた。

2018年5月15日の文書により、原告は差止命令による救済、廃棄および回収の訴訟を拡大した。被告は、先に電子メールで相手方から請求の延長を受け、2018年5月22日にその請求を受信した。2018年6月29日まで期限を延長するという被告の要求により、延長に対する回答の期限は2018年6月27日まで延長された。原告は、2018年6月25日付けの被告のカウンターオファーを拒否した。

【判示事項】

裁判所は、以下の通り判断した。

- ①原告は、本件特許の唯一の所有者として登録簿に登録されているため権利を行使する権限を有し、提起された請求に関しても実質的に適法である。
- ②本件特許クレームの記載に対して、争われている本件実施態様は文言上実施している。
- ③被告は、原告に対し損害賠償を支払い、情報開示および会計報告を行わなければならない。
- ④原告による差止命令の救済、流通経路からの回収および廃棄の請求は棄却する。
- ⑤被告が提起した無効訴訟に関連し、裁判所の裁量で侵害訴訟は中断されない。

以下、③及び④の理由を示す。

（１）損害賠償、情報開示および会計報告

被告は、原告及び元権利者が被った損害に対する賠償を認められた時から、その行為に対して損害賠償を支払う義務を負っている（特許法第 139 条（2））。さらに、本件特許付与の公告日から侵害が単独で成立しているため、その時点からの情報開示と、1 か月後の会計報告が義務付けられる（第 140b 条（1）及び（3）、BGB242 条）。

いわゆる「特許の待ち伏せ」（「Patent Ambush」）の観点からすると、被告は原告の主張に対して悪意のあるものとして対抗することはできない。特許権者の悪意のある行為が特許の実施者の主張を支持する可能性があるかどうかにかかわらず、そのような行為が原告の法的執行を妨げるための前提条件はまだ確立されていない。

被告が主張するように、「特許権」の法的効果によって第三者に無償ライセンスを付与することが原告の義務であるかどうかを尋ねることは可能である。そして、これは原告の請求を妨げるものではなく、FRAND 条件の下でライセンスの必要があるという、結果をもたらすものである。被告が、原告の前任者が ETSI ポリシーの要求に反して故意に特許出願を開示していないという主張に依拠する限り、その主張は十分ではない。

一定の条件下では、標準特許に関し FRAND 条件のもとで認められている特許所有者の行為が、TFEU 第 102 条に起因する濫用の禁止に反する可能性がある。しかし、EU 法の下で認められ保護されている知的財産の基本的権利を考慮すると、FRAND 条件の下でライセンスを供与するという意思にもかかわらず、標準必須特許の権利者の支配的地位の濫用は、FRAND ライセンスが EU の競争目的及び確立した条約において、例外的な状況においてのみ確立され得る。標準化に關与する特許権者が標準化手続きを意図的に妨害し、「意図的な不正行為」の意味で特許を取得した発明とは異なる別の技術仕様を故意に妨害する場合、そのようなケースは欧州委員会の決定の下で適用され得る。その場合にのみ、FRAND ライセンスにおける特許権者の存在が、特許付与および標準化を通じて獲得した支配的地位を濫用していると評価することができる。

（２）棄却される請求

特許法第 139 条（1）、第 140a 条（1）（3）、EPC 第 64 条（3）に従って原告が被告に対し差止、回収および流通回路の除去、侵害品の廃棄を被告に申立てている点について、本件では権利行使が TFEU 第 102 条および GWB 第 19 条（1）に違反しているため棄却する。

Huawei/ZTE の欧州司法裁判所の決定に従って、標準化団体によって標準化された標準必須特許の保有者であり、公正、合理的かつ非差別的な条件（FRAND 条件）で全ての第三者にライセンスを付与することを約束した者は、訴訟を提起する前に、欧州司法裁判所の義務を遵守しなかった場合、その支配的地位を濫用する。

①支配的地位の濫用

競争法における支配的地位の濫用に関する原告の主張を支持する。

a) 原告は、TFEU 第 102 条および GWB 第 19 条 (1) の規定に基づき、本件特許の権利者として支配的地位を有している。被告は、顧客によっても供給者によっても LTE 技術の代替可能性はないと主張し、本件特許の使用が市場アクセス要件を満たすことも証明されている。また、本件特許は LTE 規格にとって必須である。したがって、原告は支配的地位を有する。

b) 当初の特許権者 P は、争われている LTE 規格を策定し発行した標準化機関である ETSI に対し、ETSI ポリシーの第 6.1 項に従って FRAND ライセンスを提供するための取消不能の約束を行い、その義務を負っている。IPR ポリシーの規定は、特許の取得者に対しても拘束力のある推定を生じさせる。原告自身も FRAND 義務を履行する必要があると想定しているため、被告による更なる提示は要求されない。

原告がそのような義務を受け入れなかったとしても、原告の前任者の FRAND 約束は競争法上の義務をもたらすことになる。FRAND 宣言の目的は、標準化規格に必須の特許取得済みの技術に対し、標準化規格のユーザに公正で合理的かつ非差別的な条件でアクセス可能であることを保証することである。特に、FRAND 約束は、業界が標準化規格に準拠した後、ライセンスの付与を拒否したり、不当または不適切な（つまり過剰な）料金を請求したりすることにより、標準の適用を複雑にすることを防ぐ。

このような背景から、SEP の法的承継者が、前任者の FRAND 約束から生じる義務を履行することを拒否した場合、その支配的地位を濫用する。したがって、本件における SEP の主張は、法制度として受け入れられない競争の制限につながる。

②FRAND 義務の遵守

本件において、原告は、FRAND 義務を遵守しなかった。

SEP 所有者は、差止命令による救済を請求する訴訟の提起前に、被疑侵害者に特許侵害を通知し、被疑侵害者が FRAND 条件でライセンス契約を締結するための意志を表明した後、特にライセンス料およびその計算方法を記載した FRAND 条件のための具体的な書面によるライセンス契約オファーを提出しなければならない。被疑侵害者が提出されたオファーを受け入れなかった場合、SEP 所有者に FRAND 条件に従って短期間でカウンターオファーを提出した場合に限り、差止や回収の濫用的主張に頼ることができる。これは、訴訟が提起される前に、被疑侵害者は、合理的な期間内に特許所有者のオファーに応答する機会を与えられなければならないことを意味する。

a) 第 1 ステップの義務は両方の当事者によって果たされている。

原告は、被告の親会社へ 2016 年 2 月 29 日付けの書面を送付し、LTE 規格の技術が本件特許を利用していることをクレームチャートによって証明した。書面が被告の親会社に宛てられたという事実は、問題にはならない。

被告の親会社は、原告との交渉に入ることによって、基本的なライセンスの準備を表明している。特に、対応する準備の宣言は、2016 年 9 月 7 日の親会社の書面で述べられている。

b) 第 2 ステップでは、原告は特にライセンス料の計算方法を示した FRAND オファーを提出し、被告が特に交渉を遅らせることなく、そのオファーに依拠し慎重かつ真剣に対応することを可能にする必要がある。

2015 年 8 月 3 日付けの原告の最初のオファーが FRAND の要件を満たしていないという点で当事者間に争いはない。また、2016 年 2 月 29 日のオファーも FRAND 要件を満たしていない。

契約案では、オファーの評価を公正かつ適切に行うことはできない。また、ポートフォリオ内の 1 つの特許のみが法的に有効で使用されている場合、全てのロイヤルティを支払う義務があることを、当事者間で合意する必要がある。これは、特許の法的有効性のリスクを被告に過度に強いている。

c) 本件における決定的要因は 2018 年 2 月 16 日の FRAND オファーである。

主張が延長される前に行われたこのオファーが FRAND の要件を満たしていたかどうかは不明である。一方で、請求の延長は TFEU 第 102 条または GWB 第 19 条 (1) に基づく濫用を構成する。

すなわち、原告は、被告に対し、オファーを検討し、カウンターオファーを可能にするための合理的な期間を与えなかった。手続延長時に被告の反応がまだ存在しなかったという事実は、ライセンスの準備の宣言を意図しているわけではなく、被告またはその親会社が遅延戦術を行ったという推定を正当化するものではない。

本件における期限の妥当性を評価するために、2018 年 4 月 11 日の日付を使用する。欧州裁判所の判断から原告のオファーが完了したのはこの時期に限られるからである。特許権者は、FRAND 基準が満たされる理由が明確になるように、ライセンス料の計算方法を示さなければならない。その点に関して、権利者は、適切な方法で被疑侵害者に対して金額を透明または妥当なものとしなければならない。例えば、契約実務で実践され第三者によって承認された標準実務プログラムについて説明することによって、または、問題となっている規格に関連する特許も含む、第三者の特許プールに対して実際に支払われたプール

使用料など、必要なライセンス料が得られる他のベンチマークを使用することによってできる。さらに、被疑侵害者により SEP 所有者が平等な取扱いの義務を遵守していることを確認できるようにするために、第三者と締結したライセンス契約についても具体的に言及する必要がある。この情報は、オファーが実際に FRAND であるかどうかを特許ユーザが評価できるようにすることだけを目的とするものではない。むしろ、当事者が互いに話し合い、ライセンスのレベルの問題について建設的に議論することで、透明性を高める機会を増やすことができる。

本件において、被告またはその親会社は、2018 年 4 月 11 日に第三者のライセンス契約が利用可能になったときにのみ関連情報を入手することができ、合理的な期間内に適切な措置を講じるよう求められた。原告が設定した 1 週間の期限（2018 年 4 月 18 日）、4 週間未満の延長期間（2018 年 5 月 7 日）、2018 年 5 月 15 日の主張の提出までの期間のいずれも、被告にとって、ライセンス契約のオファーが差別の禁止に違反しているかどうかという問題を慎重に検討するために十分ではなかった。被告は、第三者のライセンス契約が提供されていたため、その条件が自分に提示された条件と異なっているかどうか、およびそのようにする実質的な理由があるかどうかを調べる必要があった。特に、それぞれのライセンスされた特許の比較が必要であり、これは 44 の特許ファミリーにより非常に時間がかかることを意味する。その分析には、意思決定プロセスにおけるグループ内の投票と主要な意思決定者の関与が必要であった。客観的な観点から、22 営業日という期間は十分なものではない。

d) 2018 年 7 月 13 日の口頭審理の終結まで、被告またはその親会社が利用可能な期間は、原則として、被告が慎重に契約を検討することを可能にするのに十分であった。しかし、これは請求に対する不公平を変えるものではない。

法的紛争の検討のための決定的な期限は、確かに最後の口頭審理の終結である。しかしながら、差し迫った非難の圧力の下で被疑侵害者が不利なライセンス条件に同意することを回避するため、訴訟が提起される前に裁判所によって定められた行動基準を実施しなければならないことに留意する必要がある。

この圧力は、差止、廃棄および回収のための訴訟が既に提起されている場合に特に高い。本件のように、申立ての延長（2018 年 5 月 15 日）から口頭審理（2018 年 7 月 13 日）までに約 8 週間の期間がある場合、これは特に該当する。当事者が司法上の期限に従わなければならない場合、圧力のない交渉状況は保証されない。侵害裁判所による提訴でさえも、圧力のない交渉状況を保証することはできない。

SEP 保有者が FRAND 約束から生じた義務を最初に履行せずに提訴した場合、SEP 保有者が圧力のない交渉の状況で解決しようとしめない限り、訴訟は濫用的なままとなる。

XVI. OLG Düsseldorf, I-2 W 8/18 事件 (GE, 2018) ³²

■Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 W 8/18 (ECLI:DE:OLGD:2018:0425.I2W8.18.00),

判決日：2018 年 4 月 25 日

- 標準必須特許に基づく侵害訴訟に参加した参加人が、以前に締結した秘密保持契約に基づいて、営業秘密を含む訴訟ファイルへのアクセスが認められるか否か争われた事例。
- 一審では営業秘密の部分へのアクセスを拒否したが、控訴審では判断が不十分であるとして一審へ差し戻した。

【事件の背景】

原告は、FRAND 宣言された標準必須特許（本件特許）を有しており、当該特許について第三者に対し FRAND 条件でライセンス提供することを約束している。

原告は、被告と本件特許のライセンス契約の交渉を行い、2017 年 6 月、原告と被告との間で秘密保持契約が締結されている。さらに、原告は、（後に訴訟に参加する）参加人とも機密保持契約を締結した。

2017 年 9 月、原告は、被告に対して、デュッセルドルフ地方裁判所（地方裁判所）へ侵害訴訟を提起した。その後、参加人は、被告を補助するため被告側の手続きに参加した。

2017 年 12 月、参加人は、地方裁判所に訴訟ファイル（ファイル）へのアクセス（閲覧）を要求した。これに対し、地方裁判所は、ファイルに含まれる秘密情報へのアクセスを除外することで、一部の請求を棄却した。

被告の参加人は、これを不服としてデュッセルドルフ高等裁判所（裁判所）へ控訴した。

【判示事項】

被告の参加人による控訴は容認でき、根拠のあるものである。原告および被告の裁判における特定の文書ならびに特定の陳述について、2017 年 12 月 29 日の文書により参加人が要求したファイルへのアクセスを拒否したという地方裁判所の決定は支持されない。地方裁判所は、2018 年 3 月 19 日の決議文書に記載されている投資および規定されている内容に関して、保護される事業秘密または営業秘密となる可能性があることについて判断していない。そのような事業秘密または営業秘密の証拠がなければ、被告の参加人による訴訟ファイルへの（完全な）アクセスを拒否することはできない。したがって、本件は、さらなる明確化のために地方裁判所に差し戻される（ZPO 第 572 条）。

³² http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2018/I_2_W_8_18_Beschluss_20180425.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 27 日]

（１）法的原則

ZPO299 条（１）によれば、各当事者は、他にいかなる条件も付与されることなく、その手続のファイルを開覧する権利を有する。ファイルの内容が完全に裁判所に知られている場合、当事者は自身を完全かつ適切に防御することができ、その請求は公正な聴聞の権利を保証する。「当事者」は、参加人に等しい。参加人自身は正式な意味で当事者になることはできないが、参加人は、主当事者自身が行ったという効果によって、手続を行うことができる（ZPO 第 67 条）。したがって、参加人はまた、ZPO 第 299 条（１）に従って、ファイルへのアクセスの形式で情報を入手する権利を有する。

a)ZPO 第 299 条（１）に基づく当事者は、その秘密保持の利益を満たす秘密保持契約について相手方と合意に達した、営業秘密または事業秘密を開示するよう要求することができる。適切なセキュリティ対策を講じずに原告または被告として早期に進めた場合、ファイルにアクセスすることによってその秘密が保護されていない相手に知られているものと認められる。書面による申立書やその他の文書を提出する場合、当事者は、これらが訴訟手続のための他の当事者に利用可能になることを期待しなければならない。したがって、原則として、相手方はすべての文書を開覧する権利を有する。

当事者が秘密保持の主張を請求するならば、まず相手方との間で秘密保持契約の締結に対処しなければならない。

FRAND 事件では、秘密保持契約が不当に拒否された場合、その侵害者に対し、そのライセンス条件をある程度まで（ただし、それを超えない範囲で）防御するためのさらなる説明を提供することになる。したがって、詳細な情報の代わりに、示唆的な発言だけを行うべきである。秘密保持の理由による不完全な推論は、相手方のライセンスオファーに対する FRAND コンプライアンスの十分な説明として、被告によって考慮されなければならない。

秘密が開示され、または確実に予測される場合、原則として、すでに参加が行われている参加人でも同様である。ファイルの一部を秘密にする前に、その秘密を保護するための予防措置も講じる必要がある。

b)ファイル記録手続における機密保持の例外では、ファイルの内容について秘密保持契約によって保護された秘密保持情報が、当事者が既に作成した時点で参加した参加人に開示される。この場合、参加人は、単に主当事者が機密保持を約束したため、保護された事業秘密または営業秘密の存在にかかわらず、機密保持と同じ義務を負い、問題の義務が生じない限りファイルへのアクセスを拒否しなければならないわけではない。確かに、参加人は補助された主当事者の手続上の行為と矛盾することはできない（ZPO 第 67 条（１））。他方で、主当事者はまた、参加人の聴取の正当な権利を減らすための権限もない。そうする

と、参加人によるファイルへのアクセスは、主当事者が相手方の要求に応じたかどうかにかかわらず、相手方が、要求される保護の秘密と要求される防御の正当性を十分に立証しているかどうかという問題となる。

したがって、秘密保持の利益が否定される場合、たとえ自身が機密性を確保する準備が整っていないなくても、参加人はファイルへの（制限なしの）アクセスを許可されなければならない。訴訟の当事者間で機密保持契約があるという事実は、事実上の必要性和正当性から容易に推測することはできない。原告からの請求に矛盾することなく反論する被告にとっては、（例えば SEP 所有者であることによる）非常に特殊な状況のために動機付けられる可能性がある。

他方、当事者の機密保持の懸念が肯定的である場合、正当な理由なしに否定された秘密保持義務の結果、参加人によって満たされなければならないため、秘密への参加人の限定されたアクセスのみが考慮される。参加人は訴訟手続きに関与することになっているが（ZPO71 条（3））、他方で、相手方の利益のために、秘密保護も関連して保証されなければならない。参加人が被補助当事者の手続上の行為と矛盾することはあり得ないという原則によるものである（ZPO 第 67 条）。これは、参加人が、補助された主当事者がその訴訟の利益のために侵害訴訟において考慮に入れようとする正当な秘密保持要求に反対しないことを意味する。したがって、訴訟手続の当事者の正当な守秘義務の懸念に反しない限りにおいて、参加人の聴取の権利は制限を受ける。結果として、関連情報はまた、ZPO 第 299 条（1）に従ってファイルへのアクセス権から除外される。

c)安全に事業秘密または営業秘密が保護されるため、保護を主張する者は、秘密情報を特定するだけでなく、問題の情報が望ましい方法で保護される事業秘密または営業秘密であること、およびその理由を具体的に証明しなければならない。

原告の申立てが、提出された FRAND 宣言に基づいてすでに締結されており、被告にライセンスを与えるための基準を形成することも意図されているライセンス契約を扱う場合、秘密保護は一般に非常に特殊な正当性を要求する。公正かつ非差別的な方法でライセンス交付を約束するには、原則として、ライセンスに基づいている利害関係のある当事者のグループに対するライセンス条件の透明性が必要である。

結局のところ、侵害プロセスにおいて権利を効果的に行使するために、利害関係のある第三者は既に使用されているライセンス条件がどのようなものかを見いだす必要がある。いずれにせよ、ライセンサーが同じ取扱いをするライセンス条件の慣行によって公衆を保護することにおいて、法的に正当な利益を見出すことは容易ではない。実際に、多様なライセンスプール（例えば、MPEG）がインターネット上でそれらのライセンス契約を提供している。

（２）原則の適用

これらの原則の適用の下で、参加人のファイルのアクセスを拒否する地方裁判所の決定は支持されない。

a) 原告は、2017年9月17日付けの本件訴訟の提起前に、被告との間で2017年5月24日/6月21日だけでなく、参加人との間で2017年9月21日/6月29日に秘密保持契約を締結している。

しかし、地方裁判所は、被告の仲裁人によるファイルへのアクセス要求の一部には応じなかった。なぜなら、参加人の行為により、適用された規則は法的拘束力があるとみなされる広範な疑念が生じたと想定したからである。

ファイルへのアクセスの（部分的な）拒否は、参加人が原告との間で達した秘密保持契約を真剣に「放棄」した場合に考慮され得る。しかしながら、本件におけるファイルへのアクセスを拒否する条件は、当事者の訴えにおける問題の附属書およびそれに関する陳述が、実際に原告の所有権または営業秘密であるというものである。

その点に関して、地方裁判所は、その決定において何ら判の断もしておらず、そして、申請者は、参加人の情報の要求および控訴手続において特有のものは何も提出していない。この理由のみで、参加人のファイルアクセスを拒否する地方裁判所の決定は支持することができない。

b) 2017年6月21日/6月29日の当事者間の秘密保持契約に照らして、参加人がその契約を「放棄」しなかった場合、被告の参加人にファイルへのアクセスを付与するべきである。しかしながら、裁判所は、地方裁判所が上記の基準を考慮に入れてこの問題を再検討し、当事者が上記の説明を考慮に入れて最終的な立場を取った後、再び判断することが賢明かつ適切であると考ええる。いずれにしても、被告の参加人は機密保持契約とその内容を疑うものではない。

原告と被告の参加人は、地方裁判所が取り扱っていない（両者の間で締結されている）秘密保持契約のいわゆる議決条項（voting clause）に同意するようになったことは明らかである。

しかし、参加人が、2017年7月10日の書面により、署名した秘密保持契約が原告の契約条件およびいくつかの契約条項、特に罰則条項はBGB 307条に違反することを、明示的かつ無条件に主張していることに留意するべきである。参加人がその主張は純粹に合法的であると主張している限り、それは秘密保持契約の本質的な条項は無効であるとみなすと述べているという事実を変更するものではない。参加人は、異議を唱えることができないと考える新しい秘密保持契約を原告に提出していない。

XVII. Archos v. Koninklijke Philips 事件 (NL, 2017) ^{33,34}

■Archos S.A. v. Koninklijke Philips N.V.,

District Court of The Hague in the Netherlands,

C/09/505587/HA ZA 16-206 (ECLI:NL:RBDHA:2017:1025), 判決日：2017 年 2 月 10 日

- オランダの裁判所において、SEP のライセンス条件が FRAND であるか否か争われた事例。
- 同様に争われたドイツの裁判所では、Philips のオファーが FRAND ではないと判断されたのに対し、オランダの裁判所では、Philips のオファーが FRAND であると判断された。

【事件の背景】

Philips は、UMTS (3G) 及び LTE (4G) の無線通信規格に関する特許を複数有しており (EP1440525, EP1685659, EP1623511)、FRAND 条件でライセンスすることを ETSI に対し宣言している。

Philips によると、本件特許は、UMTS 標準の HSPA オプションに必須の特許であり、Archos は、UMTS 及び LTE 技術を使用した無線通信端末を製造・販売しており、本件特許を侵害している。

2014 年 6 月 5 日、Philips は、Archos に対して、本件特許を侵害していることを指摘するとともに、UMTS 及び LTE の特許ポートフォリオのライセンスプログラムを提示した。2014 年 6 月 12 日、Archos は、Philips に対し、UMTS 及び LTE の特許とライセンス条件に関する詳細情報の提供を要請した。

2014 年 9 月 15 日以降、両者は議論を行ったが、ライセンス条件について合意することができなかった。2015 年 7 月 28 日、Philips は、製品当たり 0.75 ドル (既に販売されている製品については、製品当たり 1 ドル) をロイヤルティとするライセンス契約書案を Archos へ送付したが、2015 年 9 月 3 日、Archos は、この条件でライセンスを希望しないことを表明した。そこで、2015 年 10 月、Philips は、Archos に対する侵害訴訟をハーグ地裁へ提起した。これに対し、Archos は同地裁へ反訴した。

さらに、2016 年 1 月 12 日、Archos は、製品の純売上高の 0.071% をロイヤルティとするカウンターオファーを Philips に提供した。

³³ <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:1025> [最終アクセス日：2018 年 12 月 3 日]

³⁴ 藤野仁三「世界の FRAND 判例(Vol.22)フィリップス事件：ファークウェイ判決後に両当事者が提案した特許ロイヤルティについて FRAND 適格を判断したオランダで初めてのハーグ地裁判決：Archos S.A. v. Philips N.V., DC Hague, 10/2/2017, C/09/505587/HA ZA 16-20」, The invention 2018 No.1, 2018 年 1 月, 48-51 頁, Maurits Westerik "NL – ARCHOS V. KONINKLIJKE PHILIPS / FRAND", EPLaw Blog, February 14, 2017, <http://eplaw.org/nl-archos-v-koninklijke-philips-frand/> [最終アクセス日：2018 年 12 月 3 日] を参考にした。

一方、PhilipsとArchosのドイツ子会社は、ドイツのマンハイム地裁で本件と同様に争っており、当地裁は、2016年7月1日(Aktenzeichen: 7 O 209/15)、Philipsの支配的地位の濫用を認め、ライセンスを受ける意思のあるライセンシーに対し、2015年7月28日のPhilipsの提案はFRAND条件とは認められないとした。

その後、Archosは、PhilipsのオファーがFRANDではなく、ArchosのカウンターオファーがFRANDであり、Philipsの行為がTFEU第102条の支配的地位の濫用に当たるとして、VRO（迅速審理）を申立てた。

【判示事項】

（１）Philips は FRAND を提供しているか？

① 交渉義務

Philips は、ロイヤルティレート、計算方法およびオファーの他の部分について常に交渉する用意ができていたと主張する。Archos は、ライセンス契約の交渉が実質的に行われていないという印象を持っていると述べているが、主観的な印象のみに依存しているため、客観的な事実として証明されていない。

すでに 2014 年の当事者間の最初の議論の中でロイヤルティが提案され、さらに提供された後、2014 年と 2015 年のいくつかの会議で議論され、2015 年 7 月 28 日に、Philips がロイヤルティを提示していることは明らかである。これに対し、Archos が 2015 年 9 月 3 日に連絡した後、Philips が交渉に前向きだったにもかかわらず、Archos はカウンターオファーまで交渉を行った事実はない。

CJEU の Huawei/ZTE 判決の枠組みからは、FRAND ライセンスに一定の幅があると推測することも可能である。当判決によると、まず、SEP 保有者が FRAND のオファーを行い、その後、SEP ユーザーはそれに合意しない場合、FRAND と考えるカウンターオファーを提示する必要がある。しかし、Archos は、Philips の提案は FRAND ではないと主張するが、単に低いレートを目指しており、そのマージンが小さすぎる。

2015 年 7 月 28 日に、Philips が新たな交渉の機会を形成したにもかかわらず、Archos は、2015 年 9 月 3 日に、交渉することもなく、その後、Philips を裁判所に提訴した。そのような状況では、Archos が交渉に前向きだったとは認められず、Philips が不誠実であったとも証明されない。

② Philips と Qualcomm 間の契約

Philips のいくつかの製品において、Qualcomm からベースバンドチップが提供されており、Philips と Qualcomm の間でクロスライセンスが結ばれている。したがって、Archos の主張では、Philips の権利は消尽しているか、もしくは、少なくとも Philips はライセンス提供に含めるべき料金をすでに受け取っているとされる。一方、Philips は、Qualcomm とのライセンスは携帯電話の生産及び販売に対するものではないことを主張し、さらに、Archos

が交渉中にこの点を提起できたはずであると指摘する。

Archos の主張は、ロイヤルティが割引かれるべきであるというのみであり、Philips との交渉中に、実際に提起すべきであったと認められる。また、Archos は、Philips と Qualcomm とのライセンスが携帯電話の生産及び販売に対するものではないことについて反論していない。

③ UMTS-SEP と LTE-SEP の関係

Philips からのライセンスオファーに UMTS と LTE の両方の SEP が含まれることは、争点とはならない。Archos は、UMTS と LTE の特許ポートフォリオの関係から、UMTS 技術が LTE 製品に必ずしも適用されるわけではないため、オファーが FRAND ではないと主張するが、この主張は否定される。

Philips は、LTE 標準が UMTS 標準に基づいており、LTE 製品も UMTS 技術を使用していることを証明している。Archos は、LTE 製品の生産のために、LTE-SEP のライセンスを必要とするが、UMTS-SEP のライセンスを必要としないとするが、これは認められない。

以下では、UMTS-SEP のシェアに基づいて、Philips のオファーが FRAND とみなされる範囲を評価する。

④ ロイヤルティ

Archos は、Philips が要求したロイヤルティは、許容できない、いわゆるロイヤルティスタッキングであると主張する。この考え方は、すべてのライセンス料が（UMTS だけでなく携帯電話に組み込まれている他のすべての技術についても）加算されれば、耐え難いロイヤリティが発生するというものであるが、Archos はこの考え方に十分基づいていない。

Archos は、Philips の UMTS-SEP ポートフォリオのロイヤルティが 0.7% であると主張する。しかし、Philips のシェアが 5.1-9.8% であるとし、すべての SEP 保有者がほぼ同じロイヤリティを要求すると仮定すると、UMTS の総ロイヤルティは、 $(0.75 \times 100 / 9.8 =)$ \$7.65 と $(0.75 \times 100 / 5.1 =)$ \$14.71 の範囲となる。Archos の主張に欠点がないとすると、Archos は 0.7% を想定しているため、約 10 倍の差となる。

また、Archos は、Philips によって計算された UMTS のロイヤルティが、耐え難い、または不均衡であると結論付けるための十分な証拠を提出していない。これに対して、Philips は、論文を提出し、LTE の総ロイヤルティは \$60 であり、WCDMA（UMTS の一部）の携帯電話の最終価格の約 30% を推定すると報告している。これらのロイヤルティは裁判所にとって重要なものである。これらの論文からの推定値は、Philips により提案された UMTS のロイヤリティからの累積値と比較した場合、耐え難いとは認められない。

⑤ SSPPU

Archos は、ロイヤリティは、携帯電話全体の価格に基づくものではなく、それが組み込まれている部分（SSPPU）、すなわちベースバンドチップのみに基づくべきであると主張する。Philips は、ロイヤルティが固定金額であり、装置の販売価格と関係ないと主張する。

しかし、裁判所は、この考え方が弁護士や経済学者の間でも議論の対象となっていると考える。SSPPUに基づく、部分の携帯電話全体に対する価値が考慮されていないという不利益を伴う。他方で、携帯電話の販売価格に基づく、UMTS またはデータ接続とほとんど関係がない他の価格要因が考慮されるという欠点がある。

これらを考慮して、両者の立場について検討することも重要であるが、裁判所は、交渉中に決定されるべきと考えている。Philips が提案したロイヤルティは、SSPPU に基づいていないが、FRAND ではないという事実を、上記の観点から決定することができないため、Archos の主張は却下される。

⑥ SEP の価値の低下

Archos は、Philips からの提案では、Philips が SEP を維持する義務がなく、特許ポートフォリオの価値が低下することがあるため、FRAND ではないと主張する。この Archos の主張によると、製品の価値にかかわらず、ロイヤルティは固定金額であるため、Philips のオファーは差別的であるということになる。しかしながら、この議論は、SSPPU に基づくべきという主張と矛盾しており、また、Philips が交渉に前向きであったことを考量すると、Archos の主張は認められない。

（２）Archos は FRAND を提供しているか？

Archos は、2016 年 1 月 12 日のカンターオファーが FRAND であると主張する。しかし、そのオファーは、Philips のオファー（\$0.75/1 製品）よりも 10 倍以上低く、不正確な（少なくとも十分証明されていない）携帯電話に関連する UMTS-SEP の Philips のシェアに基づいているため、Archos の主張は認められない。

XVIII. Unwired Planet vs. Huawei 事件（UK, 控訴審：2018）³⁵

■Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd,

Court of Appeal (Civil Division),

[2018] EWHC Civ 2344, 判決日：2018 年 10 月 23 日

- 一審で認められたグローバルポートフォリオに対するグローバルライセンスについて、二審（控訴審）で争われた事例。
- 二審でも、グローバルライセンスが FRAND であることが支持された。

【事件の背景】

Unwired Planetは、欧州電気通信標準化機構（ETSI：European Telecommunications Standards Institute）における2G、3G及び4G通信規格の複数の標準必須特許を有する。これらの特許は、Ericssonが標準策定段階にFRAND宣言し、Unwired Planetへ譲渡したものであり、グローバルポートフォリオの一部を構成している。

Unwired Planetは、Huaweiらと標準必須特許のライセンス交渉を進めたが、合意に至らなかったため、Google、Samsung、Huaweiに対し標準必須特許の侵害を主張し、差止等を求めて英国高等法院（一審）へ提訴した。提訴後、Google、Samsungとは和解に至っている。

英国高等法院は、Huaweiの実施の差止やグローバルライセンス等を認める判決を下したため³⁶、Huaweiがこれを不服として英国控訴院（二審）へ控訴した。

Huaweiは、以下の3つの理由で控訴することが許可されている³⁷。

（1）グローバルライセンス

グローバルライセンスは、FRANDではない。侵害を判断するその国の裁判所が定める条件に基づいてグローバルライセンスを課すことは原則として間違っており、明らかに不公平な結果につながる。また、当事者に含まれる Unwired Planet LLC は、英国特許を有しておらず、他の管轄の特許しか有していない。さらに、(a) ドイツと中国の対応する特許に関連して特許訴訟が進行中のあったこと、(b) Unwired Planet に関連する特許が全くない国がいくつかあったという事実にもかかわらず、裁判所はグローバルライセンスを認めた。

（2）非差別

裁判所が認めているように、Samsung は既に和解しており、Samsung と Huawei は同じ状況（similarly situated）の企業である。そのような状況では、Samsung のライセンスに反映されているロイヤルティと同じロイヤルティを Huawei に提示すべきである。なぜなら、

³⁵ JETRO デュッセルドルフ事務所「英国控訴院、標準必須特許（SEP）に係る FRAND ライセンシング条件をめぐる Unwired Planet v. Huawei 事件について控訴を棄却」, https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/europe/2018/20181023.pdf [最終アクセス日：2018 年 11 月 14 日] を参考にした。

³⁶ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (5 Apr. 2017)

³⁷ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 1304 (Pat) (7 June 2017)

FRAND の非差別の条件は、同じ SEP 所有者に、同じ SEP に対して実質的に異なるロイヤルティを課すことを禁止するためである。

(3) Huawei v ZTE の適用

Huawei v ZTE の判決に基づくと、SEP 保有者が、(a) 通知または事前の協議し、および、(b) 被疑侵害者が FRAND 条件でライセンスを締結する意思を表明した場合は、そのような条件でライセンスをその被疑侵害者に提供することなしに、被疑侵害者に対し差止訴訟を提起することは、TFEU 第 102 条に違反する。本件では、Unwired Planet は、SEP を侵害していること及びその理由を通知されておらず、またライセンスのオファーも受けていないにもかかわらず、Huawei を提訴しているため、この行為は TFEU 第 102 条に違反する。

【判示事項】

(1) グローバルライセンス

実施者が保護を必要とするように、標準必須特許権者も同様である。特許権者は、研究開発活動を実施し、標準化プロセスに従事するための適切な報酬を得る権利があり、技術の利用者が特許権者のイノベーションにフリーライドすることを妨げなければならない。したがって、実施者はFRAND交渉において前向きに関与し、必要に応じて、適切なFRAND決定のための申出に同意することが重要である。

標準必須特許権者が、各国で訴訟を起こして権利を執行しようとするのは非常に高価であるのと同じように、標準必須特許権者が各国で特許権のライセンス交渉を求めることは全く実用的ではない可能性がある。

また、標準必須特許権者がライセンス交渉を行い、訴訟地域を超えることを期待するのが公正かつ妥当ではない状況があり、グローバルライセンスまたは少なくとも複数の地域のライセンスのみがFRANDとなる場合がある。

世界中の裁判所が、グローバルライセンスの下でロイヤルティを評価するアプローチは現在のところ完全には整理されていないが、裁判管轄の発展の状況を考慮すると驚くべきことではない。

一審の裁判官の判断の焦点は訴訟ではなく、合理的かつ誠意をもったUnwiredとHuaweiのそれぞれの立場におけるライセンサーとライセンシーの行動に基づくことである。UnwiredのSEPポートフォリオの規模と範囲、およびHuaweiの事業の多国籍性を考慮して、そのようなライセンサーとライセンシーが国別にライセンスを行うことは、誤り (madness) である。そのようなアプローチは、非常に多くのライセンス交渉と合意に必要な努力のために、不必要に非効率的であり、そして非常に多くの異なるロイヤルティの計算と支払いが必要となる。

一審の裁判官は、すべての状況において、グローバルライセンスのみがFRANDであると判断した。その一部に誤りがあるものの、その結論に大きな影響を与えなかった。

（２）非差別

「一般的な（general）」非差別的アプローチの難しさは、それが非対称的な方法で作用することである。このアプローチでは、一度ベンチマーク・レートが特定されると、SEP所有者がライセンシーからより高いレートを確保しようとする試みを妨げるが、低いレートでライセンスを提供することを妨げるものではない。より低いレートで提供される以前の比較可能なライセンスを示すライセンシーは、このより低いレートに一致するためのオファーでそのレートを強制的に下げることができない。

しかしながら、「一般的な」アプローチは、FRANDの趣旨や目的から支持を得ている。これは、SEP所有者が、その特許または特許ポートフォリオ以上の価値を要求することによって、「ホールドアップ」を実行できないことを保証するものである。したがって、その保証では、ポートフォリオの適切な評価を反映した条件でポートフォリオのライセンスを提供し、ライセンスを求めるすべての実施者にこれらの条件を一般的に（すなわち差別的ではなく）提供する必要がある。その保証の目的は、SEP所有者のポートフォリオに対する公平な返還の意味がなくなるまでロイヤルティを下げるのではなく、もしくは、そうすることを選択した場合、より低いロイヤルティレートに合意するという裁量を取り除くことでもない。そのような条件で提示された提案が、イノベーターからの支持を得ているということは、本質的には考えにくい。

我々は、異なる料金設定がそれほど好ましくないとは認めず、場合によっては消費者の保護に有益であることを認める。非差別に対する効果に基づくアプローチが適切である。ライセンスが公平かつ合理的な範囲を超えないレートで利用可能であることを保証することによりホールドアップ効果が認められると、そのように選択した場合に、特許権者がライセンスの価値よりも少ない料金を請求することを防ぐという、目的を見出すことは難しい。

これに関連して、我々は、ライセンスされた技術の価値を反映しない発明の利用に対する補償のレベルを受け入れることをSEP所有者に強制する効果がある場合、非差別ルールは、標準の技術開発を阻害する可能性があると考えます。ライセンスを提供することが強制されず、ポートフォリオの価値に見合った利益を上げることが可能であることは事実であるが、そのようなアプローチは常に商業的に可能ではあるとは限らない。SEP所有者への公平な利益と差止の脅威のない技術への普遍的なアクセスとの間で、適切なバランスを取るように解釈すべきである。厳格な（hard-edged）アプローチは厳し過ぎであり、そのバランスを達成することはできない。これに対し、一般的なアプローチは、すべてのライセンシーが公正な料金で技術にアクセスできるようにすることで目的を達成することができる。

したがって、Huaweiが主張する厳格な（hard-edged）差別ルールを認めることはできない。

（３）Huawei v ZTEの適用

CJEU判決は、従わなければTFEU第102条に違反するというような、義務的条件を定めておらず、CJEU判決の解釈においてもこの点でまったく正しいという、結論に達した。その理由としては、CJEUは、行為が濫用的であるかどうかを判断する際に、事件における実際の状況を考慮しなければならないと明確に認識している。

また、SEP所有者によるFRAND条件のライセンス供与の拒絶は、原則として支配的地位の濫用を構成する可能性があるものの、当事者はFRAND条件がどの程度であるか合意していない可能性があり、重要なことは、そのような状況において、差止命令が濫用とみなされることを防ぐために、SEP所有者は、競合する利益の間の公正なバランスを確保する条件を受け入れることである。

CJEUは、TFEU第102条に違反することなく、SEP所有者が侵害者と事前の通知または事前の協議なしに差止を求めて提訴することができないことを明らかにしている。しかし、厳密にどのような通知を与えなければならないか、どのような性質と程度で協議を実施しなければならないのかは、問題となっている特定の事例のすべての状況に依存する。

FRAND条件でSEPをライセンス供与しようとするSEP保有者が、ホールドアウトとされる被疑侵害者と交渉する場合、差止を求める訴訟の提起を認めるべきである。一方、ホールドアップとされるSEP所有者は、FRAND条件でライセンスを取得すると主張する被疑侵害者に対して、法外なライセンス料を支払うことを強制するための差止命令の脅威の使用を認めるべきではない。

一部の加盟国では、特許の有効性が決定される前に、特許の侵害を制限するための差止命令が与えられるリスクがある。したがって、一部の加盟国では、FRANDレートが決定される前に最終的な差止命令が与えられる可能性もあり、このような要素はSEP所有者に有利である。しかし、英国では、FRANDの問題が解決されるまで、このようなケースにおいて差止命令を与えることは裁判所の慣行ではない。したがって、被疑侵害者が訴訟手続の開始によって強制的に高いロイヤルティレートに合意するリスクは非常に低い。

ライセンス交渉において、何らかの形で不均衡になることに基づき差止命令を拒否すべきかどうかを検討すべきである。一審の裁判官は、グローバルライセンスはFRANDであり、Unwiredはいかなる濫用行為を行っていないと判断し、この判断は妥当である。Huaweiは2件の標準必須特許権を侵害しており、Huaweiがライセンスに合意しない限り、Unwiredは更なる侵害を抑制するための差止命令を受ける権利を有する。

XIX. Conversant Wireless Licensing vs. Huawei 事件 (UK, 2018) ³⁸

■Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE,

High Court of Justice - Business and Property Courts of England and Wales Intellectual Property list (ChD) Patents Court,

[2018] EWHC 808 (Pat), 判決日：2018 年 4 月 16 日

- 英国裁判所において、グローバルポートフォリオに対するグローバルライセンスのライセンス条件に関する裁判管轄が争われた事例。
- 本件は、英国特許権の侵害に関する紛争であるため、英国裁判所が適切な法廷であると判断された。

【事件の背景】

本件では、英国特許侵害訴訟における、グローバルFRANDライセンスの判断に関する裁判管轄が争点となっている。

Conversantは、ルクセンブルグの企業であり、FRAND宣言された標準規格ETSIの標準必須特許を有している。Conversantは、40カ国以上にSEPを含む特許のグローバルポートフォリオを有しており、HuaweiとZTEが数年にわたり多くの異なる管轄区域でSEPを侵害していると主張している。

Conversantは、世界中で携帯電話を製造販売しているHuawei及びZTEと数年間にわたってライセンス交渉を行い、FRANDであるグローバルライセンスを提案してきたが、合意にいたっていない（ライセンスを取得せずに侵害を続けている）。

また、Huaweiらは、Conversantの特許の必須性と有効性について争うと主張する。しかし、Huaweiらが1つ以上の有効なSEPを侵害している場合、FRANDライセンス義務を負うConversantの提供するFRANDオファーに基づきライセンスを受けべきである。

2017年7月24日、Conversantは、Huaweiらが英国指定の4つの欧州特許を侵害していると主張し、グローバルSEPポートフォリオのFRAND条件の決定を求めて、英国高等法院へ提訴した。このようなグローバルライセンスは、Unwired Planet事件でBirss判事がFRANDであると判断したものである。

（中国における被疑侵害製品の製造および販売）

Huaweiの場合、Conversantがロイヤリティを主張するHuaweiグループの世界的な売上高の56%を中国が占めている。また、中国は被疑侵害製品の製造地であるため、Conversantは、中国特許に基づいて、特許を持たない国における世界的な売上のさらなるシェア（約19%）をロイヤリティとして主張している。したがって、中国特許が侵害されていない、または

³⁸ 鈴木将文「標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020（独立行政法人経済産業研究所、2018 年 5 月）14-15 頁を参考にした。

無効である場合、(Huaweiによると) Conversantが請求する世界中のロイヤルティの約75%が失われる。一方、英国はロイヤルティが請求されている世界中の売上のわずか1%に過ぎない。

また、ZTEの場合、携帯電話の製造は中国で行われており、2017年上半期におけるZTEグループの営業収益の60%は中国からのものである。一方、ZTEグループは英国ではほとんど事業を行っておらず、英国では売上高の0.07%しか得られていない。

(中国の被告による手続)

この状況によると、Huawei ChinaとZTE ChinaがConversantに対して中国において訴訟手続を開始し、中国特許の無効および非侵害の確認を進めることは理解できる。

Huawei ChinaとZTE Chinaは、Conversantのポートフォリオにおける11件の中国特許の有効性に異議を申し立て、特許庁審判部(専利復審委員会: Patent Re-examination Board)に対して手続を行った。これらの審理は、2018年の間に行われ、2019年の初期から中期に結論が出ると予想される。

また、Huawei ChinaとZTE Chinaは、Conversantに対して、中国特許に関するFRANDロイヤルティ条件の決定または非侵害の確認を求めて、南京と深センの中国裁判所へ提訴しており、2019年前半に判決が下される予定である。

【判示事項】

Huawei らは、主に以下の点を主張しており、これらについての判断を示す。

- ・ 英国の裁判所には、(実質的に) 有効性が争われている外国特許の侵害に対する主張を判断する管轄権がない。
- ・ 中国が自然な法廷地であり、英国は妥当または適切な法廷地ではないため (forum non conveniens)、英国裁判所は、上記主張を判断するための管轄権の行使を却下すべきである。

(正当性)

Huawei らが英国特許の有効性に疑問を呈する場合、英国の特許侵害の申し立ては、この管轄区域において適切に認められる。Huawei らの主張に基づき、英国特許の有効性を問題とする主張は、この管轄区域において正当である。

Conversantは、グローバルポートフォリオについて、FRANDライセンスを提供する義務があるものの、Huaweiらからの合意なしに、どのような条件がFRANDであるかの決定をすることができない。Huaweiらが進めている議論は、世界のすべての国で進展する可能性がある。Huaweiらは、ローカルでの標準必須特許の侵害に対する申し立ては、グローバルFRANDライセンスの決定を求めている限り、ローカルにおいて判決を下すことは正当ではないと主張する。その場合、ConversantはSEPを有する各国ごとに別々の訴訟を開始し、別々のライセンスを求める必要があるところ、Conversantはこれをロイヤルティの支払いなしに

侵害を続けることを可能にする「ホールドアウト特権 (hold-out charter)」とみなした。かかる Conversant の主張を支持する。

また、グローバルライセンスを認めないことは、Unwired Planet 事件の判断を根本的に覆すことになる。その判断が間違っていると確定しない限り、そのような主張は認められない。

したがって、Huawei らの正当性否認を却下する。

(法廷地：Forum conveniens)

Huawei らは、中国の裁判所の方が本件を扱うために適切な法廷であるから、英国の裁判所は本件手続を中止すべき旨主張するが、中国が英国特許権の侵害やグローバルな FRAND ライセンスの条件について判断する代替的法廷であることを示す証拠はない。

本件の請求を外国ポर्टフォリオの権利侵害請求、または世界的なロイヤルティ請求とみなすことは正確ではない。本件は、英国特許4件の侵害の申し立てであり、英国裁判所は明らかに、本件を審理する適切な法廷である。Huawei らは、中国特許に関して訴訟を起こす権利を有しており、これらの中国訴訟の結果は、いかなるグローバル FRAND ライセンスにおいても考慮される。

■西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司 対 ソニー移動通信製品（中国）有限公司，
北京市高級人民法院，（2017）京民終 454 号，判決日：2018 年 3 月 28 日

- 一審で認められた、中国国家標準の標準必須特許に基づいた差止及び損害賠償請求について、二審（控訴審）で争われた事例。
- 二審でも、ソニーに対する差止及び損害賠償請求が認められた。

【事件の背景】

Iwncomm（西電捷通）は、国家標準化管理委員会等が策定するWAPI（Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure）の標準GB15629.11-2003/XG1-2006の標準必須特許（ZL02139508.X号「無線LANへの移動装置の安全なアクセス及びデータ暗号化通信の方法」）を有しており、この特許はFRAND宣言されている。中国では、WAPI検査に合格しない限り工業情報化部が承認した電信設備番号及びネットワークへの加入許諾を得られないため、この標準は、事実上強制実施されている。

本件特許では、移動端末、無線アクセスポイント及び認証サーバの3つの装置間のやり取りによるアクセス認証プロセスが規定されている。一方、ソニー中国公司（以下「ソニー」という。）はWAPI機能を備えたスマートフォンを製造販売している。

Iwncommは、ソニーと2009年3月から2015年3月まで、本件標準必須特許のライセンス交渉を行ったが、合意に至らなかった。2015年8月、Iwncommは、ソニーに対し侵害の差止と損害賠償を求めて、北京知的財産権法院（一審）へ提訴した。

なお、ソニーは、2015年7月、特許再審査委員会に対し、係争特許につき無効審判請求を行った。しかし、2016年2月、特許再審査委員会により、係争特許を有効として維持する旨の審決が下されている。

北京知的財産権法院は、ソニーの実施の差止と損害賠償を認める判決を下したため⁴¹、ソニーはこれを不服として北京市高級人民法院（二審）へ控訴した。

【一審の判示事項】

ソニーは、許諾なしに、被疑侵害製品の設計開発、生産製造、出荷検査等において、本件特許方法を使用しており、本件特許権を侵害している。また、ソニーの行為（被疑侵害

³⁹ <https://www.faniuwenda.com/paid/news/index/id/16107.html>, https://mp.weixin.qq.com/s/C0C1qrP_0Nd_3_U0R52yig? [最終アクセス日：2018 年 11 月 15 日]

⁴⁰ 林達劉グループ「西電捷通 VS ソニーの WAPI 特許侵害事件に関する検討」, <http://www.furutani.jp/news/CNkansetsu.pdf>, <https://ipm-experts.com/wp-content/uploads/2018/04/279d52c435521bdeb4fecfacd41702fd.pdf> [最終アクセス日：2018 年 11 月 15 日]、遠藤誠『中国における技術標準と特許をめぐる最新動向と日本企業の戦略』（日本機械輸出組合、2018 年 6 月）74-76 頁を参考にした。

⁴¹ 北京知的財産法院（2015）京知民初字第 1194 号（2017 年 3 月 22 日）

製品の中にWAPI機能を有するモジュールの組み合わせが内蔵されていること、及び当該組み合わせは係争特許を実施するのに専ら用いられる設備であることを明らかに知りながら、Iwncommの許諾を経ずに、生産経営目的のため、当該製品を他人の係争特許実施のために提供する行為）は、独立侵害を構成せず共同侵害行為には該当しないが、侵害幫助行為に該当する。さらに、ライセンス交渉における過失はソニーにあり、ロイヤルティの3倍を賠償金額とする。

したがって、ソニーに侵害行為の停止、経済損失の賠償8,629,173人民元、合理的な訴訟費用の賠償474,194人民元の支払いを命じる。

【二審の判示事項】

（１）本件特許の侵害について

- ・ ソニーは、設計開発又はサンプル検査の段階において、許諾なしに、本件特許方法を実施している。一方、生産製造及び出荷検査の段階においては、全ての移動端末に対してWAPI機能検査を行うものではないため、WAPI機能検査が実施されたとは推定されない。しかしながら、当製造業界では、いずれの段階で本件特許を実施したかにかかわらず、特許法上の実施行為に該当するため、ソニーは、本件特許を侵害しているものと認められる。
- ・ 本件特許は典型的な「複数主体により実施される」方法特許であるが、ソニーは、移動端末を提供しているものの、無線アクセスポイント及び認証サーバを提供していない。したがって、個人ユーザーを含むいずれの実施者も、本件特許を完全に実施することができない。不完全な実施行為が「幫助」を構成するには、直接的な特許権侵害行為の存在が前提となるところ、本件において、個人ユーザーを含むいずれの実施者も、係争特許を独自で完全な実施をすることができない。また、単一の行為者がその他の行為者の実施を指導又はコントロールした行為も存在しないし、複数の行為者が係争特許を共同で協調して実施したという事実もない。そのため、ソニーの行為は侵害幫助行為に該当しない。

（２）本件特許の消尽について

- ・ 特許法第69条第1号は「特許製品又は特許方法によって直接得られた製品について、特許権者又はその許諾を取得済みの部門及び個人が販売後、当該製品に対して使用、販売の申出、販売、輸入を行う場合」、特許権侵害とはならない旨規定し、適法に販売された製品自体の特許権の消尽を認めている。したがって、特許製品又は特許方法により直接得られた製品の場合にのみ、特許権の消尽が存在するのであって、単なる使用方法特許については、特許権の消尽は認められない。

（３）国家強制標準及びFRAND宣言による非侵害の抗弁について

- ・ 本件の国家強制標準は実施が延期されているが、効力からすれば、この技術標準は推

奨励的な国家標準とみなされるべきである。

- 最高人民法院の「専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」24条1項は、「国、業界又は地方の推奨標準で明示的に触れられている必須特許の情報について、被疑侵害者が当該標準の実施に専利権者の許諾を必要としないことを理由に、当該専利権を侵害していないと抗弁した場合、人民法院は通常、これを支持しない」と規定している。この司法解釈の規定によれば、本件特許が国家標準に組み込まれていることは、ソニーの非侵害の抗弁の理由とはならない。

（４）侵害停止（差止請求）について

- 本件において、双方当事者は2009年3月から2015年3月にかけて、本件特許のライセンスについて協議したが、合意することができなかった。
- Iwncommはソニーに対し特許リストとライセンス契約書類を提供したが、ソニーはIwncommに対しクレーム対比表の提示を求めている。ソニーは、提供された情報に基づき、侵害されたとされる製品が特許を実施しているかどうか判断することができるため、必ずしもIwncommが提示するクレーム対比表に依拠する必要はない。したがって、ソニーがIwncommにクレーム対比表を提出させることは合理的ではない。
- Iwncommは、秘密保持契約に署名することを前提に、クレーム対比表を提供することを表明したが、ソニーは秘密契約に合意していない。Iwncommは、機密保持契約の締結について機密保持契約を改めて解釈し直すこと、機密保持契約延長手続きの簡素化等を含めた様々な方法を提案したが、ソニーは誠意を持って交渉しなかった。6年間の交渉プロセスを無視して、ソニーがIwncommに対し、クレーム対比表の提出要求を繰り返すことは、単に交渉の遅滞手段に過ぎないことを十分に示している。したがって、ソニーは交渉プロセスにおいて明らかな誤りがある。
- 両当事者は正式な特許ライセンス交渉プロセスへ入ることが遅れており、その過ちはソニーにある。一審の判決は、ソニーの侵害を差止めるための事実上の法的根拠を有しており、裁判所はそれを支持する。

（５）損害賠償について

- 特許法65条は「特許権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害によって被った実際の損失に応じて確定する。実際の損失を確定することが困難である場合、権利侵害者が権利侵害によって取得した利益によって確定することができる。権利者の損失又は権利侵害者が取得した利益を確定することが困難である場合、当該特許の使用許諾料の倍数に応じて確定する。賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含むものとする。権利者の損失、権利侵害者の取得した利益、特許使用許諾料を確定することがいずれも困難である場合、人民法院は特許権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、1万元以上100万元以下の賠償を認定することができる」と規定する。

- 本件の場合、原告の損失や得られた被告の利益のために、当事者のいずれもが、それを証明するために、関連する証拠を提出していない。第一審裁判所が、特許権侵害の特許のタイプ、侵害行為の性質及び状況、特許ライセンスの性質、スコープ、時間やその他の要素を考慮し、本件特許のライセンス料の倍数を参照して求めた損害賠償額は、事実と法的根拠を有し、裁判所はそれを支持する。

X X I . Koninklijke Philips vs. Rajesh Bansal 事件 (IN, 2018) ⁴²

■ Koninklijke Philips Electronics N.V. vs. Rajesh Bansal, Sole Proprietor, Manglam Technology, CS(COMM)24/2016, and Koninklijke Philips N.V. vs. Bhagirathi Electronics and Ors, CS(COMM)436/2017,

High Court of Delhi at New Delhi, 判決日：2018 年 7 月 12 日

○インドの裁判所で標準必須特許に基づく差止及び損害賠償等が判断された事例。
○被告が原告の元従業員であったこと等から懲罰的損害賠償が認められた。

【事件の背景】

Philipsは、2件の訴訟 (CS(COMM)24/2016, CS(COMM)436/2017) において、Rajesh Bansal、Bhagirathi Electronicsらに対して、DVDビデオプレーヤーの必須特許を侵害しているとして、差止命令及び損害賠償等を求めている。

本件特許は、DVDビデオ再生機能に使用されるチャンネルデコード技術に関するものであり、対応する米国特許及び欧州特許は必須特許であると分析されている。Philipsによると、DVDビデオプレーヤーを製造する場合、パテントプールの全ての必須特許のライセンスを求める必要がある。この特許ライセンスとして2種類提供されており、第1のPHILIPS ONLYバージョンはPhilipsの特許のみを提供し、第2のJOINTバージョンはPhilips, Sony, Pioneer, LGの特許を提供している。

Rajesh Bansalらは、様々なブランドの下でDVDビデオプレーヤーの製造、組立および販売を行っている。Rajesh Bansalらは、DVDプレーヤーの主要コンポーネントを、正当に許可されたライセンシーから購入しており、本件特許を侵害していないと主張している。

【判示事項】

(1) 侵害

- ・ 被告は、正式なベンダーであるとされる Shuntak (HK) 商社と Sheenland Corporation からチップを購入していたことを主張するが、Shuntak と Sheenland の両方が原告のライセンシーであるため、消尽により侵害とはならないという抗弁は却下される。Shuntak と Sheenland の両方が重要な DVD コンポーネントのサプライヤーであり、中国と関連しており、Shuntak と Sheenland は MediaTek に登録されているという事実を証明する証拠は得られなかった。ライセンシーとベンダーが区別されることに注意すべきである。
- ・ したがって、原告は、本件特許が標準必須特許であることを証明しており、被告の許可なしに製造販売する行為は本件特許を侵害している。

⁴² Koninklijke Philips Electronics N.V. vs. Rajesh Bansal And Ors., Delhi High Court, CS (COMM) 24/2016 & CS(COMM) 436/2017, 12 June 2018

（２）支配的地位の濫用

- ・ 競争法（2002 年）に基づくインド競争委員会（CCI）が、特許権者による濫用の問題を取り扱うために制定された特許法の下、特定の規定に基づいて支配的地位の濫用に関する紛争を処理する管轄を有するかどうかの問題について、判決が下されている（2016 (66) PTC 58 (Del) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) vs. Competition Commission of India and Ors）。当判決によると、支配的地位の濫用かどうかは、専ら競争法の範囲内の問題であり、民事裁判所は、競争法第 27 条に規定されているように、企業が支配的地位を濫用し、取引を妨害しているかどうかを判断することができない。競争法第 4 条に基づく支配的地位の濫用については、民事裁判所で訴訟や手続きの対象の原因ではない。
- ・ したがって、業界大手によるパテントプールの作成が支配的地位を濫用し反競争的行為となるかどうかは、本件で判断することはできない。

（３）ロイヤルティ

- ・ 原告は、2010 年 9 月 20 日に提案された DVD プレーヤー当たり 45 ユーロのライセンス料を支払うことに、被告がすでに同意したと主張する。しかし、2010 年 9 月 20 日の提案は、当事者間の暫定的な取り決めであって、権利や主張を害するものではないため、当事者によって導かれた証拠に基づいて決められた金額とは認められない。CSIOR(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit in the decision reported as Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization vs. CISCO Systems, Inc., Fed. Cir. Dec.3 (2015)) の原則によると、最終製品に関する当事者の非公式の交渉を考慮した損害賠償モデルを採用することは、ロイヤルティを確認するために一般的に認められた原則である。標準必須特許に対する合理的なロイヤルティは、FRAND 条件だけでなく、本発明から得られ増加する利益を考慮すべきである。原告がFRAND条件でロイヤルティを求めており、PHILIPS ONLY オプションでもロイヤルティを求めており、被告が原告の証拠を覆す証拠はないことを考慮すると、Manglam と Bhagirathi は、訴訟の提起日から 2010 年 5 月 27 日まで 3.175US ドル、2010 年 5 月 28 日から 2015 年 2 月 12 日まで 1.90 米ドル、原告にロイヤルティを支払うことが義務付けられる。
- ・ 裁判所は、懲罰的損害賠償について、“ 207 (2014) DLT 713 Hindustan Unilever Ltd. vs. Reckitt Benckiser India Limited ”と同様に、“ Rookes v. Barnard. [1964] 1 All ER 367 ”で示されたカテゴリと “ Cassell & Co. Ltd. v. Broome upheld by the Hon'ble Supreme Court and the Division Bench of this Court ” の 5 つの原則に従って判断する。Rajesh Bansal の行為と、本件特許の侵害を免れることを十分に認識している原告の元従業員であることを考慮すると、Rajesh Bansal は 50 万ルピーの懲罰的損害賠償を支払う責任を負う。

(4) 救済

- ・ 原告は、被告が DVD ビデオプレーヤーに関して標準必須特許である本件特許を侵害していると主張するが、2015 年 2 月 12 日に本件訴訟特許が満了したため差止命令を認めることはできない。

XXII. Cellular Eqpt v. ZTE 事件 (US, 2018) ⁴³

■Cellular Communications Equipment LLC v. HTC Corporation, et al.,

United States District Court for the Eastern District of Texas,

Case No. 6:16-CV-363-KNM, 命令日：2018 年 8 月 9 日

- 本件は、原告が、FRAND 宣言された標準必須特許であると陳述書を裁判所に提出した後に、被告による FRAND 抗弁と反訴に対して本特許は標準必須ではないと主張し、FRAND 抗弁と反訴を却下するサマリージャッジメントを求める申立てを行った事案。
- 裁判所は、原告により提出された陳述書は、明らかに本特許が標準必須であると考えていることを示し、FRAND 条件でライセンス供与する用意があったことを述べているため、原告の主張には説得力がないとして、サマリージャッジメントを求める原告の申立てを却下した。

【事件の背景】

原告の CCE (Cellular Communications Equipment LLC) は、被告の ZTE (ZTE Corporation, ZTE(USA), Inc., ZTE Solutions Inc.) が本件特許である米国特許 7,941,174 号 (174 特許) および米国特許 7,218,923 号 (8,923 特許) を侵害しているとして、テキサス東部地区連邦地裁に提訴している。これらの特許は、NSN (Nokia Siemens Network) から原告に譲渡されている。

2010 年 8 月 12 日、NSN は、174 特許出願が 3GPP TS25.133 規格に潜在的に必須であると欧州電気通信標準化機構(ETSI)に宣言した。また、NSN は、174 特許出願が 3GPP TS25.133 規格に必須となり、また必須であり続ける限り、FRAND レートでライセンスする準備があることを宣言している。

ETSI ポリシーでは、FRAND 約束 (FRAND commitments) が譲受人に対して拘束力を有することを保証しているため、原告は NSN によって行われた FRAND 約束によって拘束される。

原告は、被告の FRAND の抗弁に対する略式判決 (Summary Judgment) の申立てを行っている。裁判所は、2018 年 7 月 18 日にこの申立てについて審問を行い、2018 年 8 月 9 日、以下の通り、原告の略式判決の申立てを却下する命令 (ORDER) を発行した。

【判示事項】

(適用法)

略式判決は、申立当事者が、重要な事実の真正な争点 (genuine dispute of material fact) が

⁴³ Cellular Communications Equipment LLC v. HTC Corporation, et al., No. 6:16-cv-00363(E.D. Tex. Aug. 9, 2018)

ないこと、および法律の問題として判断する必要があることを証明した場合に、連邦民事訴訟規則 56 条の下で適切となる。

(検討)

原告は FRAND 約束 (FRAND commitment) を有していないため、原告は、被告の FRAND の抗弁および反訴に関して重要な事実の真正な争点はないと主張する。原告は、ETSI の IPR 宣言 (IPR Declaration) で IPR 情報声明附属書 (IPR Information Statement Annex) に開示された IPR が “ETSI Work Item ”、“STANDARD ”および/または “TECHNICAL SPECIFICATION ” について必須となり、または必須であり続ける限り、特許権者に FRAND 条件でのライセンス供与することのみを要求すると述べている。原告は、ETSI 手続規則が「必須」を「(商業的ではない) 技術的理由で、その IPR を侵害することなしに標準に準拠する機器または方法を製造、販売、リース、その他の方法で処分、修理、使用または操作することはできない」と定義していることを強調する。

原告は、宣言された必須特許が必ずしも必須ではないと主張し、本件特許が標準必須であるという証拠はないため、FRAND 約束は存在しないと主張する。原告は、原告の技術専門家も、ZTE の技術専門家も、174 特許は必須ではないと述べていると主張する。

一方、被告は、原告の本件特許を標準必須とみなす FRAND 陳述書 (FRAND Statement : First Amended Statement Regarding Which of the Asserted Patents It Considers Standards Essential) において、原告が 174 特許は ETSI 規格に必須であると裁判所へ宣言した際に、原告が FRAND 約束に関して重要な事実の真正な争点を引き起こしたと主張する。被告は、原告の FRAND 陳述書は「標準必須特許の特定を要求する裁判所の命令に応じて」作成されたものであり、容易に棄却されるべきではないと述べている。また、被告は、CCE の侵害の主張および専門家による報告は、174 特許の侵害に関連する ETSI 規格の実施と実質的に同等であるため、174 特許の必須性を暗示していると主張する。

これに対し、原告は、「174 特許の侵害を特定の標準の実施と実質的に同等とすることは、必須性のテストを証明するものではない」と回答している。原告は、必須性のテストに TS25.133 規格への準拠が必然的に 174 特許を侵害するという厳格な技術的分析が必要であると主張する。原告は、被告が TS25.133 規格の正確な実施ではなくソースコードの分析に依存しているため、その侵害の主張および専門家の報告は、必須性のテストを満たしていないと主張する。

しかしながら、FRAND 陳述書で「標準必須」という表現を使用しても FRAND 約束が生じないという原告の主張は説得力がない。原告は、FRAND 陳述書で、「174 特許が標準の実施に必須であると宣言された特許の一つである」こと、「これらの特許は標準必須であるとみなされる」こと、「FRAND 条件でこれらの特許に対する取消不能のライセンスを供与

する準備がある」ことを述べている。原告の裁判所への FRAND 陳述書は、明らかに 174 特許が標準必須であると考えていることを示し、FRAND レートで 174 特許をライセンスする用意があったことを述べている。

非申立当事者にとって最も有利な観点からすると、被告は、原告が 174 号特許に関して FRAND 約束を負っているかどうかに関して重要な事実の真正な争点を提起したものと判断する。

（結論）

裁判所は、被告の FRAND 抗弁および反訴に対する原告の略式判決の申立てを却下する。当事者は審理(trial)で FRAND について陳述する前に裁判官に申し入れなければならない。原告が 174 特許は TS25.133 規格に必須であると主張しない場合、FRAND は陪審の審理で争点にならない。

資料 II

標準必須特許に関する
各国の最近のガイド等



目次

I .	MAKAN DELRAHIM 反トラスト局長スピーチ(US,2018)	- 257 -
II .	CENELEC の SEP ライセンスガイダンス(DRAFT, 2018)	- 261 -
III .	CENELEC(WS-SEP2)の SEP ライセンスアプローチ(DRAFT, 2019) ...	- 271 -
IV .	特許権侵害判定ガイドライン (CN,2018) ,	- 281 -
V .	標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン (CN,2018)	- 284 -

I. Makan Delrahim 反トラスト局長スピーチ(US,2018)¹

■Makan Delrahim, “Telegraph Road²”: Incentivizing Innovation at the Intersection of Patent and Antitrust Law, the 19th Annual Berkeley-Stanford Advanced Patent Law Institute, 2018 年 12 月 7 日

Makan Delrahim 局長は、SEP に基づいた差止命令及び USPTO との共同声明について、以下のように見解を示した。

- SEP に基づき差止命令を求めることについて、反トラスト法の問題であると議論することは誤りである。裁判所が差止命令の判断のために eBay テストを適用することで、特許法と反トラスト法の目的を促進することができる。
- SEP の救済措置に関し、2013 年の USPTO との共同声明は、混乱を生じさせる可能性があるため撤回し、USPTO との新たな共同声明を作成する。

米国司法省反トラスト局の Makan Delrahim 局長は、2017 年 11 月 10 日に、標準必須特許問題への当局のアプローチの転換（ホールドアップ問題に重点を置いてきたが、ホールドアウト問題の方がより大きな問題である）等に関するスピーチを行っていたところ³、さらに、2018 年 12 月 7 日に、標準必須特許問題に関連して、特許法と反トラスト法の交錯におけるイノベーションの促進について、スピーチを行った。

本スピーチでは、特許法と反トラスト法の交錯において、イノベーションを促進するという当初の目標が見失われていることについて懸念を表明し、①FRAND 宣言の法的限界（標準必須特許の侵害に対し差止命令を求める特許権者の権利を保護する理由）、②標準化プロセスの濫用（標準化団体が、破壊的イノベーションの導入について促進するよりも、むしろ遅くするためのフォーラムとして行動してきたことにより、これまで厳密な検討を行っていないという懸念）、③SSO パテントポリシーとイノベーションへのインセンティブ（標準化団体が、フォーラムへの参加を管理する特許ポリシーを設定することによる、イノベーションのインセンティブへの影響）について、見解を述べた。

以下、「FRAND 宣言の法的限界」で述べられた内容を示す。

¹ Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at the 19th Annual Berkeley-Stanford Advanced Patent Law Institute, Palo Alto, CA, Friday, December 7, 2018, <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-19th-annual-berkeley-stanford> [最終アクセス日：2018 年 12 月 25 日]

² DIRE STRAITS, Telegraph Road, on LOVE OVER GOLD (Vertigo 1982)

³ Makan Delrahim, “Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at the USC Gould School of Law's Center for Transnational Law and Business Conference”, Los Angeles, CA, Friday, November 10, 2017 <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-usc-gould-school-laws-center> [最終アクセス日：2018 年 12 月 25 日]

【FRAND 宣言（Commitment）の法的限界】

これまで見られてきたように、米国憲法の創立文書（founding document）において、“権利（right）”という言葉が使われている部分は、著作権及び特許条項として知られている第 1 章第 8 条第 8 項のみである。

憲法は、「議会は、著作者と発明者に限られた期間、その著作と発見に対する排他的権利を確保することによって、科学と有用な芸術の進歩を促進する権限を有する」ことを規定している。憲法草案者は、「権利（right）」という言葉を使用しただけでなく、同様に重要な「排他的（exclusive）」という言葉とその前に置くことにより強調した。

先人たちは、競争相手を排除する能力を含む特許権が、我が国のイノベーションを促進する上で重要であると考えた。

これに対し、反トラスト局はどこに位置づけられるのであろうか。我々の仕事は、自由市場競争を競合他社の不当な排除を含む濫用から守ることである。我々は、個々の消費者の取引を獲得するために企業が互いに成果を出し合って勝つよう、消費者の利益のために反トラスト法を執行する。

過去には、特許法と反トラスト法の間に緊張があるという考え方もあった。この考え方によれば、特許法は独占を与えることで競争を制限し、反トラスト法は独占を禁止することで競争を促進するとされるが、それではあまりにも短絡的である。

今や、特許法によって促進されたイノベーションの増加は、消費者の選択の拡大と長期的な競争の促進につながるというのが一般的な見解である。これらの恩恵は、イノベーターが、一時的に消費者の排他的な取引を獲得するため、互いに成果を上げようと試みることによって、成し遂げられる。

これらは、偉大な経済学者 Joseph Schumpeter の洞察である。Schumpeter は、完全競争市場では、イノベーションの最適なレベルと動的効率性を達成するために、必要な資本の蓄積と投資が認められない可能性がある」と指摘した。

彼の洞察は、United States v. Microsoft 事件において、反トラスト法に関する意見に盛り込まれている。裁判所は、「Schumpeter の競争は、市場を同時に横断するよりも、むしろ時間の経過とともに次第に進み」、「技術的に動的な産業における競争は、その分野の内部においてよりも、むしろ分野に対して生じる」と述べている⁴。

より最近では、特に、特許が技術的互換性のある標準に必須である場合、特許が過大な権限を与える可能性があるという見解に多少の変化が見られている。つ

⁴ United States v. Microsoft, 253 F.3d 34, 49-50 (D.C. Cir. 2001)

まり、この文脈では、競合他社を排除するための特許権者の基本的権利について、疑問視されている。

特に、標準必須特許（SEP）所有者が、侵害製品の販売に対する差止命令を求めるなど、競合他社が技術を使用することを排除することについて、反トラスト法違反であるべきという議論は、批判される。この議論は、反トラスト法の問題として誤りであり、イノベーション政策の問題としても正しくないとする。

これらの議論の性質によって異なるが、これらは、技術が標準に採用された際、ある SEP 所有者が行い、FRAND 宣言として知られている、契約上の約束（commitment）の一部に大きく依存する。FRAND 宣言に関し、契約法の充足性については他の場所で既に論じている⁵。ここでは、特許法の役割を強調する。

侵害に対し差止の救済措置を求めるテストに関しては、特許法は既に、公衆の利益のため、イノベーションへのインセンティブを最適化する慎重なバランスを図っている。このテストは、eBay v. MercExchange⁶で最高裁判所によって明確に示されている。

この判例では、差止命令を求める特許権者は、（1）特許権者が回復不能な損害を被っていること、（2）金銭的損害賠償のような法律で利用可能な救済が、その損害を補償するには不十分であること、（3）原告と被告との間の不利益のバランスを考慮して、衡平法上の救済が正当であること、（4）終局的差止命令が公益に反しないこと、を証明しなければならないとされている。

eBay テストを適用する裁判所は、（Kennedy 判事が同意しているように）特許発明が製品の使用にどれほど重要であるか、競合他社を排除する能力なしに、特許権者がその貢献に対して適切に報酬を受け取ることができるかどうかを含めて、市場の影響を考慮することが認められる。

このテストが、イノベーションへの適切なインセンティブを維持するために使用されることによって、反トラスト法と特許法の目的が同様に促進される。

しかし、2013 年初めの司法省と USPTO の共同声明“FRAND 宣言に従った標準必須特許の救済措置に関する政策声明（Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments）”が作り出した混乱により、反トラスト局が一部のオブザーバーに逆の印象を与えたのではないかと、懸念される。

この政策声明は、「そのような救済措置を求める特許権者が、RAND または FRAND ライセンス宣言によって拘束される標準必須特許を主張する場合」、差止

⁵ Remarks of Assistant Attorney General Makan Delrahim at the USC Gould School of Law (November 10, 2017)

⁶ eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006)

命令を発行する連邦裁判所または排除命令を発行する国際貿易委員会（ITC）の妥当性に関する当局の考え方を提供するとしていた。特に、この声明は、eBay テストと ITC を支配する関税法が関連する要素として公共の利益を挙げているため、何が「公益」であるかについて議論する。

先に述べたように、この共同声明は、イノベーションへのインセンティブを最適化するために特許法が図る慎重なバランスに対する制限として解釈されるべきではない。特許が標準の一部である場合に、排除するための特別なルールはない。FRAND 宣言は、強制的なライセンススキームを作成するものではなく、作成すべきでもない。

すべての事件と同様、これらの事件では、どのような結果が公衆の利益のためにイノベーションへのインセンティブを最適化するのかということが、問題となる。侵害に対する差止命令は、しばしば、動的な競争の過程を通じて成功した発明者を奨励し、報奨する特許制度を維持することで公衆の利益に役立つため、議会からの明確な指示のない執行機関は、FRAND に拘束される特許の事件において、差止命令に対する基準について判断すべきではない。

この種類の差止命令の妥当性に関する反トラスト局の立場を明確にしたにもかかわらず、2013 年の共同声明では、差止命令または排除命令が「競争と消費者に害を及ぼす可能性がある」と示されており、イノベーションのためのインセンティブを最適化するという目標、すなわち動的な競争とは異なる反トラスト法の問いを何らかの形で示唆しているように思われるため、混乱の可能性は依然として高い。

このように、混乱の可能性があることから、法律の明確さと予測可能性のため、そしてイノベーションを促進するという目標を共有している特許法のコミュニティにおいて、その結論を発表する。すなわち、2013 年の共同声明「FRAND 宣言に従った標準必須特許の救済措置に関する政策声明」に同意することを撤回する。

2013 年の声明は、特許権者が、競合他社による特許技術の実施をいつ、どのように排除できるかについて、我々の立場を正確に伝えていない。我々は、USPTO とともに、SEP 所有者が差止命令を求める際に問題となる利害関係のバランスに関して、明確かつ予測可能となる新しい共同声明を作成する予定である。

II. CENELEC の SEP ライセンスガイダンス(draft, 2018)

■CEN-CENELEC, “Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet”, 2018 年 10 月

＜SEPライセンスにおける 6 原則＞

- （原則 1）権利者は、実施者が標準を使用するためにSEP技術へアクセスできるようにすべきである。
- （原則 2）当事者は、タイムリーかつ効率的な方法でFRANDライセンスに合意するため、互いに誠実に交渉すべきである。
- （原則 3）当事者は、タイムリーにFRANDライセンスを締結するために、必要な情報を秘密保持の範囲で開示すべきである。
- （原則 4）公平かつ合理的なロイヤルティは、特許された標準技術の価値を反映したものとすべきである。
- （原則 5）権利者は同様の状況にある競合者を差別してはならない。
- （原則 6）当事者が FRAND ライセンスについて合意できない場合、第三者機関（裁判所か ADR 機関）で解決すべきである。

欧州の標準化機関CEN-CENELEC(欧州電気標準化委員会)は、2017年10月6日、5G/IoTアプリケーションにおけるSEPライセンスに関する行動規範を作成するためのワークショップをパリで開始した^{7,8}。

このワークショップは、IPヨーロッパとノキアによって提案されたものであり、この議論の後、2018年10月5日の会議で「産業用インターネットを含む5GおよびIoTにおける標準必須特許のライセンスに関する原則および指針」（ガイダンス）⁹のドラフトが公表され、2018年12月13日までパブリックコメントが募集されている¹⁰。提出されたコメントは、2019年1月中にワークショップで再検討され、ワ

⁷ CEN-CENELEC/WS SEP “Best Practices and a Code of Conduct for Licensing Industry Standard Essential Patents in the Internet of Things (IoT) / Industrial Internet”, <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2018-011.aspx> [最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日]

⁸ ワークショップ 2（WS SEP2）でも並行して議論が行われている。ワークショップ 2 は、IoT ベンダー、IoT 及び標準化のイノベーター、業界別の関係者、政府の代表者、中小企業及びその代表者、消費者団体、研究機関、競争法関係者、SSO 代表者、IoT の知的財産やライセンスにおけるその他の利害関係者を集めることを目指しており、2018 年 2 月 12 日にキックオフミーティングが開催されている。CEN-CENELEC/WS SEP2 “Industry Best Practices and an Industry Code of Conduct for Licensing of Standard Essential Patents in the field of 5G and Internet of Things”, <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2017-020.aspx> [最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日]

⁹ CEN-CENELEC “Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet”, <ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/WS/2018/SEP/CWA-for-public-comments.pdf> [最終アクセス日：2018 年 11 月 14 日]

¹⁰ <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2018-011.aspx> [最終アクセス日：2018 年 11 月]

ークショップの検討結果は、CEN-CENELECワークショップ協定（CWA）として公表される予定である。

本ガイダンスの第1部は、ICT標準のSEPライセンスのための原則及びガイダンスとなっている。また、第2部は、主に、新たに標準技術を使用し特許のライセンスを行う者のためのQ and Aとなっている。

CWAは、SEPライセンスの初心者である企業にいくつかのガイダンスと情報を提供し、必要に応じてこれらの新規参入者がライセンスニーズを評価しSEPライセンス交渉を可能にすることを試みる。

1. 原則及びガイダンス

（原則1）SEPの権利者は、標準を実装及び使用するためにSEP技術へアクセスできるようにすべきである。

- ・ この原則は、権利者（所有権の時）がライセンス供与を行うことによって標準に含まれることに合意し、実際にその標準に含まれている特許技術に関連する。
- ・ SEPへのアクセスは、ライセンスを通じて当事者間で直接提供され、または、その時点でアクセスのためにライセンスを必要としないために、サプライチェーンの別の場所で締結されたライセンスを介して間接的に提供される場合がある。アクセスは、多くの場合、製品やサービスを販売する企業に直接提供され、それらの企業のサプライヤに間接的に提供される。
- ・ SEPのライセンスは、公平、合理的、かつ非差別的（FRAND）の条件に基づくべきである。
- ・ 一般的な事項として、サプライチェーンの一つの場所で製品またはサービスのライセンスを行うのは、効率的なアプローチである。SEP所有者は、ライセンスに最も適切かつ効率的なポイントを決定することを支援するため、両当事者の特定の業種におけるライセンス慣行を考慮すべきである。

（原則2）SEP所有者及び潜在的ライセンシーは、タイムリーかつ効率的な方法でFRANDライセンス契約を締結することを目指して、互いに誠実に交渉すべきである。

- ・ SEP所有者が、標準を実装している当事者がSEPを侵害しており、その当事者にライセンスを要求すると考えている場合、SEP所有者は、その当事者に通知し、侵害について説明し、FRANDライセンス交渉を始めるよう求めるべきで

ある。

- ・ SEP所有者は、潜在的ライセンシーに、SEPポートフォリオに関する情報とライセンスが必要な理由を提供すべきである。
- ・ SEP所有者は、最初のライセンスオファーを行い、そのオファーがFRANDであるとする理由を説明すべきである。潜在的ライセンシーは、合意しない場合、速やかにカウンターオファーを提供し、SEP所有者のオファーがFRANDではなく、カウンターオファーがFRANDであるとする理由を説明すべきである。
- ・ 潜在的ライセンシーは、交渉と並行して、SEP所有者の特許の必須性や有効性について自由に争うことができるが、ライセンス交渉を不必要に遅らせるために使用すべきではない。

(原則 3) 当事者は、タイムリーにFRANDライセンスを締結するために、必要な情報を秘密保持の範囲で開示すべきである。

- ・ いずれかの当事者が要求する場合、秘密情報を交換する際、当事者は、速やかに非開示契約を締結すべきである。
- ・ 第三者に対する秘密保持に関する契約上の義務を負うことになり、交換される情報が制限される可能性がある。

(原則 4) 公平かつ合理的な対価は、ユーザーに対する、特許された標準技術の価値を反映したものとすべきである。

- ・ 公正かつ合理的な対価は、標準化に技術を提供するインセンティブと、標準技術へのアクセスのコストとのバランスを図る。
- ・ 公正かつ合理的な対価は、合理的な商業上の当事者が特許ライセンス交渉時に考慮する事実および状況を考慮して評価されるべきである。
- ・ 商業上の交渉の結果として得られる比較可能ライセンスは、ライセンスされた製品またはサービスのユーザーに対して、特許された標準技術の価値を判断するための信頼できる指標となることが多い。
- ・ 考慮される可能性のあるその他の指標としては、消費者の需要、特許された標準技術の測定可能な利益、標準技術の有無における実質的に同一製品間の価格差などが挙げられる。
- ・ 対価が公正かつ合理的であるかどうかを評価する際のクロスチェックとして、標準のユーザーが負う可能性のある公正かつ合理的なロイヤルティの総額も考慮に入れることができる。
- ・ 集約されたロイヤリティは、標準への広範なアクセスが妨げられる場合、高す

ざる可能性があり、また、ロイヤリティが技術の標準への貢献を促進することに十分ではない場合、低すぎる可能性がある。

（原則 5）SEP所有者は、同様の状況にある（similarly situated）競合企業を差別してはならない。

- ・ ライセンス条件が客観的に正当なものではなく、競合企業を実質的に異なる競争上の位置に置くことで、SEP所有者が差異を課す場合に、差別が生じる可能性がある。
- ・ ただし、同様の状況にあるライセンシーであっても、ライセンス条件が同一である必要はない。

（原則 6）当事者が合理的な期間内にFRANDライセンス契約を締結できない場合、裁判所または拘束力のある仲裁によって、FRANDライセンスを第三者が決定することに合意するよう試みるべきである。

- ・ 公平かつ拘束力のある仲裁プロセスを通じて、SEP 所有者の関連する SEP に対する世界的な FRAND ライセンス条件を解決するためのオファーをいずれかの当事者が行った場合、誠実な行為に反していると考えるべきではない。
- ・ 合理的な正当化理由がなければ、そのようなオファーを相手方当事者は拒否すべきではない。
- ・ 調停、仲裁、裁判、その他の紛争解決方法に関する議論は、ライセンスの交渉及び結論を不合理に遅らせるために濫用されるべきではない。

2. Q and A

Q 1. 特許とは何ですか？

「特許」とは、新しいイノベーションや発明のため国を基準に通常付与される排他的権利です。これにより、特許権者は、特許権者の許可（または「ライセンス」）なしに他人がアイデアや発明を使用することを防ぐことができます。

Q 2. 標準必須特許（SEP）とは何ですか？また、なぜ SEP が重要なのですか？

技術標準には多くの種類があり、それらはカバーする技術の範囲で異なります。あるものは広い範囲であり、他のものは狭いです。例えば、移動体通信規格は非常に複雑であり、多くの異なる貢献者からの技術開発を取り入れています。

標準必須特許（SEP）は、特定の産業の標準の必須部分またはオプション部分に準拠するために製品またはサービスで使用されなければならない特許保護技術です。「必須」なものの正確な意味と範囲は、関連する標準化団体（SDO）の知

的所有権（IPR）ポリシーによって異なります。

Q 3．FRAND 宣言とは何ですか？

提案された技術的解決手段が第三者に利用可能であることを確実にするために、SDO は通常、参加者に対し、公正、合理的かつ非差別（FRAND）条件で SEP のライセンスをオファーすることを約束する、つまり FRAND 宣言するよう求めます。FRAND 宣言は、しばしば相互に受け入れられる必要があります。すなわち、潜在的ライセンシーが FRAND 条件で関連する SEP を利用可能にすることを条件としています。

Q 4．グローバルポートフォリオライセンスとは何ですか？

グローバルポートフォリオライセンスは、世界中の SEP 所有者の関連する SEP のすべてにライセンスを提供するため、ライセンシーは世界中のどこにでもその製品またはサービスを製造および販売することができます。ライセンスは通常、ライセンシーが全世界の売上をすべて計上し、それらの売上に対してライセンサーにロイヤリティを支払うことを要求します。

グローバルポートフォリオライセンスは一般的な方法です。ただし、SEP 所有者が単一の国にポートフォリオを所有している場合など、適切ではない場合があります。

Q 5．IoT 向けの製品/サービスを開発したい場合、SEP のライセンスを取得する必要がありますか？

IoT には多くの技術が組み込まれ、その多くが標準化されるため、これは広範な問題です。それはとりわけ、どの標準を使用するか、それらの標準が特許技術を取り入れているかどうか、それらの標準を開発した SDO の IPR ポリシー、業界慣行、および関連する SEP を所有する企業のライセンス慣行によって異なります。

Q 6．特定の製品またはサービスのサプライチェーンのすべての関係者にライセンスが必要ですか？

いいえ、通常、サプライチェーンには、SEP 所有者が特定の製品またはサービスに対してその技術のライセンスを供与するポイントまたはレベルが 1 つあります。これは、ライセンスを簡素化し、全当事者のコストを削減し、ライセンシー間の公平な競争条件を維持するためです。通信技術では、ライセンスポイントは多くの場合エンドユーザー機器レベルです。これは業種によって異なります。

Q 7. パテントプールとは何ですか？それはどのように働きますか？

パテントプールとは、複数の特許権者が特許を共同でライセンスすることについて合意することです。SEP の文脈では、パテントプールの特許は同じ標準に関連しています。パテントプール管理者は、異なる標準に対して異なるパテントプールを実行することがあり、同じ標準をカバーする複数のパテントプールが存在することがあります。パテントプールは、SEP 所有者にとって、独自のライセンスプログラムを実行する代わりに役立つことがあり、潜在的なライセンシーにとっては、ライセンスの数を減らすことで取引コストを削減し、パテントプールの全ての SEP へ単一のライセンスで提供を受けることができ、SEP の総ライセンス料を明確にすることで透明性を高めることができます。

Q 8. SEP 所有者から連絡があった場合はどうなりますか？

この場合、SEP 所有者は通常、なぜあなたがライセンスを必要とするのかを説明し、その関連する特許についての情報をあなたに提供します（下記 Q9 参照）。SEP 所有者はまた、関連する標準のあなたの使用または意図された使用に関する情報を要求するかもしれません。

あなたは、実施者として、ライセンスを要求するために SEP 所有者に近づくこともできます。通常、SEP 所有者はオファーを行います。たとえば、ライセンスプログラムを持っていない場合や、そのライセンス実務がサプライチェーンの異なるレベルでライセンスを適用する場合があります。SEP 所有者がオファーをしない場合、それはあなたが標準を使用することを妨げるべきではありません。

Q 9. 潜在的ライセンシーとして、SEP 所有者にどのような種類の情報を期待しますか？

まず、SEP 所有者は、自社の製品やサービスが侵害している、または侵害する可能性が高いと思われる SEP の特許リスト（または多すぎる場合は例示的なリスト）を提供する必要があります。

SEP 所有者は、この段階で、関連する標準への具体的な参照や、その関連する SEP の一部または全部の標準のセクションなどの詳細情報を提供することがあります。SEP の所有者も追加情報を提供する必要があります（下記の Q11 を参照）。これには機密情報が含まれることがあり、両当事者が NDA に同意することを要求します（下記の Q10 を参照）。

Q 10. 秘密保持契約（NDA）に署名するように求められたら、署名する必要があります

ありますか？

機密情報は、ライセンス協議の一環として提示する必要がある場合があり、機密保持の問題が遅延の原因となる場合があるため、NDA はライセンサーとライセンシーの両方にとって重要です。関係する情報は、例えば、特許のクレームが潜在的なライセンシーによってどのように侵害されているのかを示す「クレームチャート」です。機密情報を交換する前に、当事者が機密保持契約または NDA を締結することが一般的な慣行です。

Q 1 2. NDA に署名した後、潜在的ライセンシーとして、SEP 所有者からどのようなさらなる情報を期待すべきですか？

以下の追加情報は、要求に応じて SEP 所有者から提供されます。

- ・ SEP 所有者の特許に開示されている特徴を識別し、それらの特徴を標準にマッピングする一連のサンプルクレームチャート。
- ・ 契約期間、契約の対象となる製品またはサービス、要求された報酬/使用料など、最も重要な契約条件の詳細を含むライセンスまたは条件シートの提供（下記の Q15 および 16 を参照）。
- ・ SEP 所有者がその提案が FRAND であるとする理由の説明。

Q 1 2. SEP 所有者として、潜在的ライセンシーにどのような種類の情報を期待しますか？

この情報には、関連する現在および将来の製品情報（関連する標準を使用した製品のリストなど）、製品の販売価格、過去の販売数量、および使用料に応じた将来の販売予測が含まれます（下記 Q16 参照）。

Q 1 3. 典型的な SEP ライセンス交渉プロセスとは何ですか（技術的および商業的な議論）？

典型的なライセンス交渉プロセスはありません。プロセスは、SEP 所有者の特許ポートフォリオ（数千もの特許を含むことがある）のサイズおよびライセンスを受ける商業活動の範囲（極端には、製造）の両方に関して、ライセンスの範囲および価値に左右されます。紛争の文脈では、欧州、米国、アジアの裁判所は、どちらか一方が他方に対して法的救済を求める前に遵守すべきと考える交渉プロセスについて説明し始めました。いかなる規模のものでも、ほとんどの潜在的なライセンシーにとって、法的手続きに頼ることなく FRAND ライセンスを交渉して締結することが可能であるべきです。裁判所の訴訟手続は非常に例外であり、

規範ではありません。

Q 1 4．潜在的ライセンシーとして、SEP 所有者のオファーにどのように応答すればよいですか？

オファーを受け入れたい場合は、直ちにライセンスに署名してください。オファーを拒否したい場合は、適時に SEP 所有者に通知し、カウンターオファーを行ってください - そして、そのオファーが FRAND ではないと信じる理由とあなたのカウンターオファーが FRAND である理由を説明してください。その理由は、ロイヤルティが高すぎるか、適切に構成されていない（下記 Q16 参照）、期間が長すぎる、または短すぎる、グローバルポートフォリオライセンスを不適切にする状況（上記 Q4 参照）などが考えられます。交渉においてタイムリーかつ効率的な進展を可能にするには、その理由を明確に正当化する必要があります。

Q 1 5．典型的な SEP 特許ライセンスには、どのような主要な条件が含まれていますか？

一般的な SEP ライセンスの主な条件は次のとおりです。

- ・対象となる標準、それによってライセンスされる SEP
- ・対象となる製品/サービスおよび使用する分野
- ・通常グローバルな対象地域、（上記 Q 4 参照）
- ・ライセンスの期間
- ・ロイヤルティ、支払い条件、および監査権
- ・将来のロイヤルティも対象となる可能性のある紛争処理条項

Q 1 6．SEP ライセンスのロイヤルティはどのように構成できますか？

単一の規則はありません。一般的なロイヤルティの計算条件は、SEP 所有者の慣行、状況、および技術によって異なりますが、単位あたりのコスト、ライセンス製品またはサービスの正味販売価格の割合、または一括払いのいずれかとして構成されます。同様に、計算に上限または下限が含まれる場合があり、売上高に応じて割合、単位あたりの単価、または一括費用が調整されることがあります。

Q 1 7．公正で合理的なライセンスとは何かを評価するにはどうすればよいですか？

これは事実に依存し、さまざまな評価方法が存在します。あなたは専門家の助言を求めることを望むかもしれません。裁判所が使用する方法には、同様な状況にある企業のライセンスおよびより広範な経済的証拠を調べることが含まれま

す。複雑な要素は、ライセンスは機密保持規定の対象となることが多く、第三者には利用できないことです。そのような情報がない場合、潜在的なライセンシーは、公開されている市場データを調べて、ライセンスオファーが FRAND であるかどうかについて何らかのガイダンスを提供できます。そのようなデータには、SEP 保有企業およびパテントプールによるロイヤルティの公表、裁判所の判決から入手可能なロイヤルティおよびライセンス条件に関する情報が含まれる。

Q 18．特許所有者が SEP と非 SEP の両方にライセンスをオファーした場合はどうなりますか？

潜在的ライセンシーは、いかなるライセンスオファーも SEP に限定することを要求する権利があります。ただし、SEP 所有者は、潜在的ライセンシーが自社の製品またはサービスで使用することを望んでいる標準化されていない技術を対象とする他の特許も所有する場合があります。SEP 所有者は、SEP のライセンスの条件として、潜在的なライセンシーに非 SEP のライセンスを要求することはできません。それにもかかわらず、SEP が FRAND 条件でライセンスされているという事実が残る限り、非 SEP は、SEP と同じライセンスに含まれることがあります。

Q 19．当事者がオファーおよびカウンターオファーに対応する期間はどのくらいですか。また、交渉の全体的な期限はどのくらいですか？

FRAND 原則は、交渉中に両当事者による意欲と誠実な行動を要求します。この側面の 1 つは、オファーの交換とライセンスの締結がタイムリーかつ効率的な方法で行われるべきであり、両当事者が合意条件の遅延につながる戦術的行動を回避するべきです。交渉の合理的な期間は状況によって異なります。

Q 20．オファーとカウンターオファーの両方が拒否された場合、当事者はどのように進めばよいですか？

一般的に言って、両当事者は FRAND ライセンスを適時に締結する目的で積極的に交渉を継続するべきです。明らかに交渉が行き詰まった場合、当事者は紛争を解決するための他の手段を見つけることを試みるべきです。できれば代替の紛争解決メカニズムを使用します（下記 Q21 参照）。この段階で、両当事者は、利用可能な紛争解決メカニズムおよびその使用方法に関する法的助言を求め、ライセンスに同意するための代替策を理解し評価する必要があります。

Q 21．SEP 所有者と潜在的ライセンシーとの間に論争がある場合、これはどの

ように解決されるのでしょうか。ADR（alternative dispute resolution）とは何ですか？

当事者は、両者間の紛争の解決を目指すべきです。これが交渉では不可能な場合は、調停、裁判所の手続きまたは仲裁によって解決が行われる可能性があります。調停は、裁判または仲裁手続が進行中の場合を含む、いつでも、いかなる状況においても、合意に達することを試みるために自発的に使用することができます。仲裁手続は、裁判手続に対する任意の選択肢です。調停と仲裁は、しばしば「代替紛争解決」と呼ばれます。

SEP 紛争に関連する裁判手続はいくつかの形態をとることができ、複数の国で発生する可能性があります、また非常に複雑で費用がかかる可能性があります。例えば、SEP の所有者は、潜在的なライセンシーに対して差止命令（下記の Q22 参照）を求めて特定の国で特許侵害訴訟を起こす可能性があります。

潜在的なライセンシーは、侵害訴訟に答えることに加えて、おそらく他の国における SEP 所有者の特許の有効性または本質性に異議を申し立てることによって対応する可能性があります。

Q 2 2. 差止命令とは何ですか。また、これは組織にどのような影響を与えますか？

差止命令とは、それに従う当事者に特定の行為を行わせないこと、および差止命令に違反した場合には罰則を科すことを求める裁判所による救済です。特許権侵害に対する裁判所の判断による差止命令は通常、侵害者に販売および製造の中止を要求し、侵害している製品またはサービスの回収および破棄を要求します。

差止命令を判断する裁判所の考え方は国によって異なります。ある場合にはしばしば認められるが、ある場合にはそれは珍しい結果になるかもしれません。裁判所にはさまざまなテストと要件があります。例えば、裁判所は、金銭上の裁定が差止命令を必要とせず適切な救済策となるかどうかを検討することができます。

紛争が SEP に関するものである場合、競争法も裁判所が差止命令を下すかどうかに関連する可能性があります。これは国によって異なります。

III. CENELEC(WS-SEP2)の SEP ライセンスアプローチ(draft, 2019)

■CEN-CENELEC, “Core Principles and Approaches for Licensing of Standard Essential Patents”, 2019 年 1 月

＜SEPライセンスにおける 6 原則＞

- （原則 1）FRANDのSEP権利者は、例外的な状況の場合を除き、差止命令を行使してはならない。当事者は、不当な「hold up」の影響なしに、FRAND条件の交渉を求めるべきである。
- （原則 2）FRANDライセンスは、関連する標準を実装することを希望する誰にでも利用可能とするべきである。一部の実装者へのライセンスを拒否することは、FRANDの約束に反する。
- （原則 3）SEPは、下流の価値や用途に基づいてではなく、技術的なメリットと範囲に基づいて評価されるべきである。多くの場合、最終製品ではなく、SEPを侵害する最小コンポーネントに焦点を合わせている。
- （原則 4）当事者は、ポートフォリオ内の他の特許に関する不一致に基づいて、必須であると合意された特許に対するFRANDライセンスを控えるべきではない。合意されていない特許については、いかなる当事者もポートフォリオライセンスを取得することを強制されるべきではない。
- （原則 5）FRAND交渉のいずれの当事者も、相手方に対し過度に広い秘密保持の取り決めを強制しようとはしてはならない。特許権者は、潜在的なライセンシーが効果的に交渉する能力を妨げるために、特許または以前のライセンスに関する有利な情報を不当に利用しようとはしてはならない。
- （原則 6）特許の移転にかかわらず FRAND 義務は影響を受けないままであり、特許販売取引はその影響の明確な表現を含むべきである。特許が移転されても、特定の特許について求められている、または得られている価値を変えてはならない。

欧州の標準化機関CEN-CENELEC（欧州電気標準化委員会）は、SEPのライセンスの指針について2つのワークショップで平行して議論を進めている。そのうちの1つのワークショップ(WS-SEP2)は、IoTベンダー、IoT及び標準化のイノベーター、業界別の関係者、政府の代表者、中小企業及びその代表者、消費者団体、研究機関、競争法関係者、SSO代表者、IoTの知的財産やライセンスにおけるその他の利害関係者を集めることを目指し、2018年2月12日にベルリンでキックオフミ

ーティングを開催した¹¹。

このワークショップは、DIN, Fair Standards Alliance, ACT (The App Association) によって開催されている。ワークショップに登録された参加者による協議の後、「標準必須特許のライセンスのための基本原則とアプローチ」（アプローチ）のドラフトが公表され、2019年3月28日までパブリックコメントが募集されている¹²。提出されたコメントは、ワークショップで再検討され、その検討結果は、CEN-CENELECワークショップ協定（CWA）として公表される予定である。

本アプローチには、6つの章と2つの附属書が含まれている。第1章は、本アプローチの適用範囲及び対象分野を特定する。第2章は、本アプローチの要約と、参加者によって合意されたSEPライセンスのための基本原則を列挙する。第3章は、SEPライセンスの「ベストプラクティス」の実務的な概要を提供する。第4章は、市場の背景と、FRAND義務の適用に大きく関連する競争法の考慮事項の概要を示す。第5章は、6つのSEPライセンスの基本原則の説明及びサポートとして、適用可能な法律の広範な引用を含む、FRAND義務のより詳細な法的検討及び分析を提供する。第6章は、簡単な結論を示す。

附属書Aは、SEPライセンスに関するよくある質問（FAQ）を列挙する。附属書Bは、SEPのライセンス交渉において当事者がすぐに利用できる資料を列挙している。

以下、第2章及び第5章をもとに6つの基本原則の概要を示す。以下の6つの基本原則を守ることで、ライセンサーとライセンシーは、標準化の利益を最大限に引き出し、特許された貢献に対する公正な補償を維持し、健全で公正かつ繁栄する標準エコシステムにおける公的利益と私的利益の両方を支援することができる。

（１）SEP交渉における差止命令の行使・濫用及び脅威

（基本原則1）FRANDのSEP保有者は、例外的な状況の場合を除き、また、管轄権や破産（bankruptcy）の欠如など、FRANDの補償が判決で対処できない場合を除き、差止命令（または同様の事実上の排除プロセス）を脅威としたり、求めたり、行使してはならない。当事者は、差止命令またはその他の事実上の市場排除プロセスに関連する不当な「hold up」の影響なしに、FRAND条件の交渉を求めるべきである。

¹¹ CEN-CENELEC/WS SEP2 “Industry Best Practices and an Industry Code of Conduct for Licensing of Standard Essential Patents in the field of 5G and Internet of Things”, <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2017-020.aspx> [最終アクセス日：2019年2月28日]

¹² <https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2019-001.aspx> [最終アクセス日：2019年2月28日]

FRANDの約束により、特許権者は、市場からの排除ではなく、ライセンスを追求することに明確に同意する。すなわち、FRAND宣言を行うことにより、特許権者は、差止を介して一部の市場参加者を排除することによって標準の使用を制限しようとするのではなく、第三者へのライセンス供与を通じて標準の普及をサポートすることに自発的に同意する。

契約上の観点からは、FRANDによるライセンス供与の約束は市場からの排除と両立しない。FRAND宣言は、その特許権の行使を制限するが、代わりに特許権者は、標準の普及の結果として、より多くの潜在的ライセンシーのために合理的なライセンス料を求める権利を獲得する。

欧州では、裁判所が差止による救済の請求に直面した場合は常に公平性と比例性の検討が必要であり、これらの検討は、特許がSEPである場合に特に関連がある。この問題に関する欧州法の多くは、差止命令の行使が欧州の競争法に違反する可能性があることに焦点を当てている。ECJは、FRANDライセンスを受ける誠実な意思を示したライセンシーに対し特許権者が差止命令を追求することは競争法違反である可能性があると判断し、そのような場合には、特許権者は市場での排除を受ける権利がない。

要するに、FRANDの義務が特許権者による拘束力のある約束として扱われているか、あるいは競争法の問題として扱われているかにかかわらず、FRANDが差止命令による救済の有効性および妥当性を制限するという重要な合意がある。FRANDが市場の排除を回避するように設計されていることを考慮すると、FRANDの補償が交渉によって得られない場合、または紛争がある場合に裁判所を通じて得られないような、まれな状況を除いて、そのような排除は不適切と思われる。

一方で、SEP保有者の中には、差止命令による救済を、潜在的ライセンシーによる不誠実な行為を阻止するために使用できると主張している。しかし、最も可能性の高い救済策（この場合は市場の排除）を使用する法的アプローチも、最終的には誠実な交渉を妨げ、代わりに支持されるべき他の誠実な行動を妨げる可能性がある。言い換えれば、金銭的または同様の救済が利用可能で十分である場合、FRAND問題のあるSEPの文脈では、差止命令（または同様の事実上の差止手続）は必要ではなく、市場の動向に深刻な悪影響を及ぼす可能性がある。

（２）任意のライセンシーへのライセンス

（基本原則２）FRANDライセンスは、関連する標準を実装することを希望する誰にでも利用可能とするべきである。一部の実装者へのライセンスを拒否することは、FRANDの約束に反する。多くの場合、上流へのライセンスは、

特許保有者、ライセンシー、そして業界に大きな利益をもたらす。

FRANDライセンスの実務を評価する際に考慮すべきもう1つの重要な問題は、FRANDライセンスを取得する権利がある主体である。FRANDの約束は、特定のサブグループへのライセンス供与を制限するものではなく、代わりにすべての潜在的ライセンシーに適用される。むしろ、FRAND宣言（commitment）は、ライセンスを求める任意の潜在的ライセンシーにライセンスを供与するという宣言である。

特許権者が潜在的ライセンシーを「取捨選択」とすると、誰が市場で成功するかしないかを制御することができる。そのような行動は、SEP所有者の正当な事業利益を有効にするために必要ではないが、標準化された技術を利用する企業およびそれらの技術に頼る消費者に対するFRANDライセンスの利益を著しく阻害する可能性がある。

例えば、ETSI IPRポリシーでは、すべてのメンバーおよび第三者が「標準に関して公正で合理的かつ非差別的な条件でライセンスを供与される」権利を有することを明確に述べている。ECJは、このアプローチを支持しており、欧州の裁判所も同様に、一部のサプライチェーンの参加者にライセンスを提供しないというSEP所有者の選択に内在する差別を判断し、下流の顧客に対する差止命令の利用を制限している。

近年、サプライチェーンの一部の企業（通常は標準化された技術に最も精通しているコンポーネントまたはモジュールレベルの企業）に対して、ライセンスを拒否する権利があると発表した企業もある。このようなライセンスの拒否は、いくつかの理由で問題があり、最終的には、それらの企業が生み出す価値と機能に基づいて、FRANDを超えるロイヤリティを下流の企業に課すことにつながる可能性がある。

対照的に、上流の企業に焦点を当てたライセンスアプローチが、特定の状況に応じて、より効率的でより公平なライセンスプロセスとなることは、明白で説得力がある。効率性の観点からすると、多くの業界では、それらの製品を利用している何百、何千という下流企業と比較して、標準に準拠したコンポーネントを供給しているサプライヤーはほんのわずかである。わずかなサプライヤーにライセンスを供与することによって、特許権者は業界の大部分を効率的にライセンス供与することができるかもしれない。

（３）FRANDの評価方法

（基本原則3）SEPは、下流の価値や用途に基づいてではなく、技術的なメリットと範囲に基づいて評価されるべきである。多くの場合、追加の技術を組み

込んだ最終製品ではなく、直接または間接的にSEPを侵害する最小コンポーネントに焦点を合わせることが含まれる。欧州委員会が指摘したように、SEPの評価には「標準に技術を含めるための決定から生じる要素を含めるべきではなく」、さらに、「FRANDの価値を定義するには、当事者はその標準のための合理的な集計レートを考慮する必要がある」。

FRANDの評価に関し、欧州委員会のアプローチから以下のような見解が得られる。

- ①SEPは、標準技術や下流技術のメリットではなく、それぞれ独自の技術的メリットで評価される。
- ②SEPの価値は、マルチコンポーネントのエンドユーザ製品の市場での成功（例えば、販売価格、オペレーティングシステム、ブランド、または追加機能）に結び付けられるべきではなく、標準の時期としての低下を考慮に入れるべきである。
- ③これらのアプローチを用いたSEPの評価は、合理的な報酬を得ることにおける特許権者の利益を尊重する。
- ④特定のSEPのFRANDレートは、ロイヤリティスタッキング（すなわち、その標準に適用可能なすべてのSEPの合理的なロイヤルティの合計を考慮して設定される）および標準内のSEPの特許有効期限プロファイルを考慮しなければならない。

当然のことながら、これらの委員会が承認したアプローチは、国内裁判所が採用したアプローチとうまく調和している。欧州では、特許は標準化によって提供される相互運用性の付加価値に基づいてではなく、その固有の技術的価値に基づいて評価されるべきであると裁判所は指摘している。

また、「すべての特許と同様に、SEPのロイヤルティは特許発明の価値に応じて割り当てられなければならない」ことも重要である。これは、ロイヤルティの計算に、技術を標準に含めるというSDOの決定から生じる価値を含めるべきではないことを意味する。このアプローチはさらに、そのロイヤルティは標準の全体的なロイヤルティを考慮に入れてから、その一部としての特許権者の貢献を評価する必要があることを意味する。たとえば、適切なロイヤルティの出発点として適切なのは、SEP保有者が1つまたは複数の標準に組み込まれている業界のSEPの総数と、期限切れになった標準のSEPの数の比例配分である。

（４）ポートフォリオライセンスと係争特許の取扱い

（基本原則４） 場合によっては、当事者は相互におよび自発的にポートフォリオライセンスに合意することができるものの（たとえ意見が一致しないいくつかの特許を含んでいても）、いかなる当事者も、ポートフォリオ内の他

の特許に関する不一致に基づいて、必須であると合意された特許に対するFRANDライセンスを控えるべきではない。このアプローチは、他の範囲の不一致にかかわらず、当事者が特許ポートフォリオ内の合意の範囲を特定することを可能にする。合意されていない特許については、いかなる当事者もポートフォリオライセンスを取得することを強制されるべきではなく、また、いくつかの特許について争いがある場合、SEP保有者は本案に関する証明責任を果たさなければならない。(例えば、申し立てられたSEPが侵害されており支払いが必要であることの証明や、FRANDレートの証明)。

特許は常に個々の財産として、そして事実上の権限としてみなされてきた。特許同士、または他の財産との「抱き合わせ」、すなわち、特許権者が、その特許権者が所有する他の財産権を購入することにも同意しない場合に、ある特許にライセンスを供与することを拒否することについて、裁判所や競争当局から大きな懐疑的な見解がされている。これと同じことがSEPの場合でも適用される。いかなる当事者もポートフォリオライセンスを取得することを強制されるべきではない。むしろ、紛争があるところでは、伝統的な特許法と負担が依然として適用される。

SEPの場合では、特許権者が一方的に特許はSEPであると主張する。しかし、そのような一方的な宣言は、宣言の内容に異議を申し立てることができない、または異議を唱えるべきではないことを意味するものではない。欧州委員会によって委託された最近の研究によれば、宣言されたSEPの50%から90%は実際には標準に必須ではない(すなわち、実際にはSEPではない)。

特定の特許に争いがある場合、ライセンシーがその特許は適用されないことを証明しなければならないように、証明責任を変更するため、SEP保有者は、一方的な必須性の主張を介して、ライセンシーにポートフォリオライセンスを受諾するように強制することはできない。SEP保有者が潜在的なライセンシーにポートフォリオライセンスを要求(例えば、オファーのみ)することを許可することは、SEP保有者がその特許を標準に含めることによって付与された市場支配力を利用することや、非FRANDの契約条件とすることを可能にする。例えば、SEP保有者は、多数の「質の低い」特許(例えば、交渉や判断で詳細に検討された場合に、有効、侵害、または必須であるとは認められない特許)をまとめることが可能である。これにより、エコシステム全体、そして最終的には消費者に害を及ぼすまで、不適切にライセンスコストを引き上げる。

FRAND問題のSEP所有者は、実装者が、(i)標準に必須ではない、無効である、または実装者によって侵害されていない、あるいはすでにライセンスされている、

または消尽している特許のライセンスを取得すること、(ii)標準に必須ではない、実施者の特許にライセンスを付与することの要件を満たすように要求することを条件として、SEPへのFRANDライセンスの付与を条件付けることはできない。これには、特許が有効／侵害されている／必須であるかどうかについて当事者が異議を唱える状況が含まれます。特許権者は、その特許のすべてがSEPであると一方的に主張することはできず、その後、潜在的なライセンシーにライセンスの条件としてそれらのすべてに対するライセンスの支払いを強いることはできない。

パテントプールに関しては、彼らはより高い使用料を支払い、無効な特許に含まれる分野でのイノベーションを妨げることをライセンシーに義務付ける可能性があるため、特に無効な特許を保護する場合、特別な注意が必要となる可能性がある。同様に、SEP保有者がプールを通じてライセンスを提供する場合、SEP保有者がそれらのSEPにも直接ライセンスを付与する機能を保持する必要がある。

当事者が自発的にポートフォリオライセンスについて交渉しているが、特定の特許または特許グループの適用可能性について合意できない場合がある。たとえば、ポートフォリオ内の特定の特許がライセンスを必要とする実際のSEPである可能性があることに同意する一方で、他の特許がライセンシーに関連することに同意しない場合がある。そのような状況では、潜在的ライセンシーが他の「同意しない」特許の適用性に異議を唱えるという理由だけで、SEP所有者はいかなる「同意する」特許のライセンスも拒否すべきではない。

意見の不一致を解決するために、当事者は、同意しなかった特許を調停または仲裁に付することに相互に同意するか、または実際にSEPであると判明した特許のメリットとFRAND条件を決定する訴訟を開始することを検討する。そのような紛争解決の枠組みの中で、当事者は、世界規模の裁定に参加することを自主的に求めることができ、あるいは全ポートフォリオに関してレートを設定するために特許の「プラウドリスト」の使用に自発的に同意することができる。しかしながら、潜在的なライセンシーは、世界的なFRAND裁定（すなわち、幅広いポートフォリオライセンスのためのレート設定の行使）に参加することを強いられるべきではない。

一方で、当事者が自発的かつ相互にポートフォリオライセンスの交渉に合意する場合（SEPが特定の標準、特定の種類の機器に関連するすべての特許、または企業の特許ポートフォリオ全体にかかわらず）も確かにある。ポートフォリオライセンスは、コストと管理上の負担を軽減できるため、企業にとって魅力的で自発的な選択になる可能性がある。特許を少しずつライセンス供与するのではなく、ポートフォリオ全体のライセンス供与により、安定性と予測可能性を提供し、企

業間の「特許の平和（patent peace）」を長年にわたって推進することができる。

しかしながら、そのようなより広範なポートフォリオライセンスは、双方が自主的かつ相互に同意した場合にのみ行われるべきである。企業は、必要のないSEPにライセンスを取得することを強制されるべきではない。たとえば、携帯電話やコンポーネントのプロバイダーは、ネットワークインフラのSEPのライセンスを取得する必要はない。同様に、特定の国または地域でのみ事業を営む企業は、必要としていない世界規模の権利のための支払いを要求されるべきではない。

（５）透明性と予測可能性

（基本原則5）FRAND交渉のいずれの当事者も、相手方に対し過度に広い秘密保持の取り決めを強制しようとしてはならない。特許リスト、関連製品を特定するクレームチャート、FRANDライセンス条件、過去のライセンス履歴などのいくつかの情報は、潜在的なFRAND条件の評価に重要であり、それらの資料が一般に公開されていることで、FRANDの一貫性のある公正な適用に対する公衆の利益が支持される可能性がある。特許権者は、潜在的なライセンシーが効果的に交渉する能力を妨げるために、特許または以前のライセンスに関する有利な情報を不当に利用しようとしてはならない。

SEPライセンスの透明性は標準化プロセスから始まる。FRANDベースのIPRポリシーでは、開発する仕様に必須の可能性がある、係属中の出願を含むすべての特許を開示することを提案者に要求する可能性がある。提案者はしばしば一般的なIPR宣言を行うことをさらに奨励される。これらの約束は、FRANDコミットメントが各SEPに結び付けられることを確実にする。このような透明性は、多くのSDO（standard development organizations：標準化団体）ポリシーで要求されているように、（1）IPRの制約が標準化プロセスを妨げるリスクを軽減し、（2）SDO参加者が標準の開発中に技術の評価および選択できるようにし、（3）SDO参加者が特定の標準をサポートすることの潜在的なリスクとコストを評価することを助けることができる。

透明性の利益は、SEPのライセンス交渉にも当てはまる。ライセンスの提案がFRANDであるかどうかを公正かつ透明に評価するために、潜在的なライセンシーは、前提条件や秘密保持の要求なしに、主張された根拠に関する詳細および特許権者のSEPライセンス要求の支持を得る権利がある。FRAND義務はそのような権利の濫用を制限するように設計されているが、過度の秘密保持義務はSEPのライセンス慣行についての情報を不明瞭にするだけかもしれない。このような透明性の欠如は、潜在的なライセンシーがFRANDライセンスの締結を検討すべき条件を評価することをより困難にする可能性がある。

このような機密保持の要求は、SEPライセンスがFRANDと明示的に適合する条件で利用可能であるという業界の期待を妨げる場合もある。たとえば、潜在的なライセンシーが特許所有者の既存のライセンスに関する基本的な情報にアクセスできない場合、その潜在的なライセンシーは、そのような特許所有者から彼らに提案されたライセンス条件が差別のないものであるかどうかを判断できない。したがって、SEP保有者は、自身のSEPに対して請求しようとしているレート、どの特許が認可されているのか、そしてその特許が実際に有効なSEPであると信じるための根拠について、オープンで透明性があるべきである。

他方、交渉中の当事者にとっては、継続中の研究開発、製品販売、開発または価格設定、または同様の項目に関する情報など、真に機密性のある商業的情報を保護するために機密保持条項を使用することが適切な場合がある。広すぎる機密性についての相互の合意がない限り、そのような狭い機密保持条項の使用は、透明性に関連する公的および私的な利益に影響を及ぼすことなく情報の効果的な共有を提供することができる。

（６）特許の移転と分割

（基本原則6）特許の移転にかかわらずFRAND義務は影響を受けないままであり、特許販売取引はその影響の明確な表現を含むべきである。特許が移転されても、特定の特許について求められている、または得られている価値を変えてはならない。SEPポートフォリオが分割されている場合、分割された部分（およびポートフォリオの残りの部分）に課せられるロイヤルティの合計は、単一の所有者によって維持され、または、元の所有者によって課されたポートフォリオがFRANDであると判断されたロイヤルティを超えてはならない。そして、特許の移転は、潜在的なライセンシーのロイヤルティの「相殺（offset）」または同様の相互の権利を無効にするために使用してはならない。

FRAND問題のSEPが移転された場合、最初の譲受人とその後のすべての譲受人はFRANDコミットメントに拘束されたままでなければならない。

近年、一部のSEP保有者が特許ポートフォリオを分割または「細分化」という慣行が発展している。原則として、SEPの所有権の譲渡はSEPおよびFRANDライセンスの文脈において問題を提起するべきではなく、当事者は一般に自由に特許を譲渡することができる。ただし、受領者が以前に約束したライセンス義務を尊重する必要がある。

元の所有者によるFRANDの約束を守らない新しい所有者にSEPが移転されると、問題が生じる可能性がある。ライセンス契約がSEPとともに移転されない場

合、SEP取得者は関連標準の実施者にFRAND条件を提供することを拒否することができる。さらに、多くの独立した所有者へのSEPポートフォリオの拡散は、ロイヤルティ・スタッキングの問題を悪化させる可能性がある。SEPポートフォリオが分割される場合、分割された部分（およびポートフォリオの残りの部分）に求められるロイヤルティの合計は、ポートフォリオが単一の所有者によって保持され、または、元の所有者によって課されている場合にFRANDであると判断されたロイヤルティを超えてはならない。

特許主張主体（Patent assertion entities）は、FRANDコミットメントを回避しようとすることや直接であればより明白に濫用となり得るあいまいな行動への単なる代理人として利用されるべきではない。例えば、特許「プライベーター（privateers）」は、他の方法で適用可能な相互ライセンスアプローチ（例えば、クロスライセンス特許に対処するためのライセンスレートの調整）を無効にするために使用されるべきではない。

IV. 特許権侵害判定ガイドライン (CN,2018) ^{13,14}

■北京市高級人民法院「特許権侵害判定ガイドライン (2017年)」2017年4月

本ガイドラインは、標準必須特許の差止に関して以下のように示した。

- 標準必須特許のライセンス交渉において、特許権者が故意にFRAND義務に違反したためライセンス契約が達成できず、かつ被疑侵害者がライセンス交渉中に明らかな過失がない場合、通常、特許権者の差止請求は認められない。
- 標準必須特許の特許権者が故意にFRAND義務に違反したことをと証明できる証拠がなく、かつ被疑侵害人がライセンス交渉中に明らかな過失がなく、被疑侵害者が裁判所に主張するライセンス費用以上の担保を提出した場合、通常、特許権者の差止請求は認められない。
- 標準必須特許の特許権者がFRAND義務を履行せず、被疑侵害者にもライセンス交渉中に明らかな過失があった場合、双方当事者の過失の度合いに基づいて、特許権者の差止請求を認めるか否か判断する。

本ガイドラインでは、旧ガイドライン¹⁵と比べて、「グラフィカル・ユーザ・インターフェース意匠」及び「標準必須特許」についての規定が追加されている。標準必須特許に関連する主な規定を以下に示す。

① 特許権濫用の抗弁

- ・ 被疑侵害者は証拠により、係争特許を特許権者が悪意に取得したことを証明した場合、原告の訴訟請求を棄却すると判決することができる。特許権侵害訴訟中に特許権が無効にされた場合でも、特許権濫用と簡単に認定すべきではない (126条)。
- ・ 「悪意に特許権を取得したこと」とは、特許権の保護を取得すべきではない発明と知って、その発明を特許出願して特許権を取得した行為をいう。以下の状況を含む (127条)。
 - (a) 出願日前に、特許権者が明確に知っている国家標準、業界標準など技術標準における技術案を出願して特許権を取得した場合。
 - (b) 国家標準、業界標準など技術標準の制定参加者が、当該標準の起草、

¹³ 北京市高級裁判所「《特許権侵害判定指南》修訂 (2017)」(2017年4月27日), <http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825609.shtml> [最終アクセス日: 2018年7月5日]

¹⁴ 遠藤誠『中国における技術標準と特許をめぐる最新動向と日本企業の戦略』(日本機械輸出組合、2018年) 62-64頁を参考にした。

¹⁵ 北京市高級人民法院「特許権侵害判定ガイドライン (2013年)」(2013年9月)

制定等の過程で明確に知った他人の技術案を出願して特許権を取得した場合。

② 標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反あり、実施者過失なし）

- 国家、業界または地方の推奨標準に明記された標準について、当該標準必須特許関係案件において、特許権者と被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件について交渉したが、特許権者が故意に標準の制定に承諾した公平、合理、非差別的な許諾義務に違反したため特許実施許諾契約が達成できず、且つ被疑侵害者が交渉中に明らかな過失がない場合、通常、標準実施行為について権利者の差止請求を支持しない（149条1項）。

③ 標準必須特許のライセンス交渉

- 標準必須特許のライセンス交渉では、双方は誠実信用の原則に従って交渉しなければならない。公平、合理、非差別の許諾声明をした特許権者は、当該声明で承諾した関係義務を負うべきである。特許権者に公平、合理的、非差別の条件で実施許諾を求める被疑侵害者も、誠実信用の原則に基づいて積極的に交渉しなければならない（150条）。

④ 標準必須特許権者の挙証責任

- 標準必須特許権者がその標準制作で承諾した公平、合理、非差別的な許諾義務の具体的な内容は、特許権者が挙証責任を負う。特許権者は、次のような証拠を提出して証明することができる（151条）。
 - (a) 特許権者が関係標準化機関に提出した許諾声明、特許情報開示書類。
 - (b) 関係標準化機関の特許ポリシー書類。
 - (c) 特許権者が作成し、公開した許諾に関する承諾書。

⑤ 標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反なし、実施者過失なし）

- 標準必須特許の特許権者が故意に公平、合理的、非差別の許諾義務に違反したと証明できる証拠がなく、被疑侵害者が標準必須特許の実施に関する許諾交渉にも明らかな過失がなく、もし被疑侵害者が裁判所にその主張したライセンス費用、またはその金額以上の担保を提出した場合、標準実施行為について特許権者の差止請求を通常支持しない（152条1項）。
- 次の事情の場合、いずれも、故意に公平、合理的、非差別の許諾義務を違反したと認定する（152条2項）。
 - (a) 特許権を侵害したと合わせて、権利侵害の範囲、および権利侵害

の方法を明記した書面により、被疑侵害者に通知しなかった場合。

(b) 被疑侵害者が、特許実施許諾の交渉を受け入れる意思を表明した後に、商業慣例および取引習慣に従って、書面にて被疑侵害者に特許情報または具体的実施許諾の要件を提示しなかった場合。

(c) 被疑侵害者に商業慣例および取引習慣に合う応答期限を提出しなかった場合。

(d) 実施許諾条件の交渉において、合理的な理由なく交渉を阻害しまたは中断した場合。

(e) 実施許諾条件の交渉において、明らかに不合理な条件を主張したため、特許実施許諾契約が達成できなかった場合。

(f) 許諾交渉中において、特許権者に他の明らかな過失があった場合。

⑥ 標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反あり、実施者過失あり）

- 特許権者は、公平、合理的、非差別の許諾義務を履行しなかったが、被疑侵害者も交渉中に明らかな過失があった場合、双方当事者の過失の度合いを分析し、許諾交渉中断の主な責任のある方を認定してから、標準実施行為について特許権者の差止請求を支持するか否かを確定する（153条1項）。
- 次の事情の場合、いずれも、被疑侵害者が標準必須特許の許諾交渉において明らかな過失があると認定する（153条2項）。

(a) 特許権者から書面で権利侵害通知を受け取った後に、合理的な期間内に積極的に応答しなかった場合。

(b) 特許権者の許諾条件の書面を受け取った後に、合理的な期間内に特許権者からの許諾条件を受けるか否かを積極的に応答しなかった、または特許権者からの許諾条件を拒否した際、新しい許諾条件を提案しなかった場合。

(c) 合理的な理由なく、許諾交渉を阻害し、延期させ、または許諾交渉の参加を拒否した場合。

(d) 実施許諾条件の交渉中に、明らかに不合理な条件を主張したため、特許実施許諾契約が達成できなかった場合。

(e) 許諾交渉において、被疑侵害者に他の明らかな過失があった場合。

V. 標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン (CN,2018)

16

■広東省高级人民法院「標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン（試行 2018 年）」2018 年 4 月

本ガイドラインは、標準必須特許の差止やロイヤルティに関して以下のよう
に示した。

- 差止命令による救済のための判断では、裁判所は SEP 保有者の過失とライ
センス交渉中の実施者の過失を評価すべきである。過失を評価する際、裁判所
は、FRAND の原則および商慣習や取引習慣の下での当事者の行動（交渉プロ
セスに関し、交渉の全体、時期、方法および内容などの要素）を検討する。
- FRAND のロイヤルティを決定する際、比較可能なライセンス契約、関連する
SEP の市場価値、比較可能なパテントプールのライセンス条件を考慮する。
SEP の市場価値を分析する場合、トップダウンアプローチを採用すべきであ
る。
- SEP のライセンスの文脈における濫用行為が独占禁止法に自動的に違反する
わけではない。裁判所は、そのような行為（FRAND 原則違反、差止請求、過
剰なロイヤルティ、ポートフォリオライセンス）の反競争的影響をケースバ
イケースで判断すべきである。

本ガイドラインは、標準必須特許紛争の審理に関する基本的な問題、標準必須
特許の民事責任の実施を停止する問題（差止の問題）、標準必須特許のライセン
ス料を決定する問題、標準必須特許の独占紛争の審理に関する問題（独禁法の問
題）、ガイドラインの適用範囲について、以下のように指針を示している。

① 標準必須特許紛争の審理に関する基本的な問題

- ・ このガイドラインで言及されている標準必須特許とは、技術標準を実施する
ために使用されなければならない特許を指す（1 条）。
- ・ 特許権の移転による変更が発生した場合、元の特許権による公正、合理的か
つ非差別的な声明は、標準必須特許の譲受人に同じ効果がある。この声明は
また、関連会社を拘束する（4 条）。
- ・ 標準必須特許の紛争の事件を扱うためには、標準必須特許権者のイノベー
ションへの貢献を十分に考慮し、法律に従って特許権者の権利を保護し、特許

¹⁶ <http://www.gaohangip.com/article/3187.html>, http://www.iprdaily.cn/article_18855.html [最終アクセス
日：2018 年 11 月 15 日]

権者、実施者および公衆の利益のバランスを取る必要がある（5条）。

- 標準必須特許紛争の審理において、業界の特徴を考慮し、審査と判断のために業務慣行を使用すべきである（6条）。
- 標準化団体が実施する IPR ポリシーは、会員の標準化活動を拘束するものであり、標準必須特許の紛争事件を審理するための基礎として利用することができる（7条）。

② 標準必須特許の民事責任の実施を停止する問題

- 標準特許権者による差止を認めるかどうかを決定するために、公正、合理的かつ非差別の原則および関連するビジネス慣行に従って、特許権者と実施者の主観的な過ちを基準に判断する（10条）。
- ビジネス慣行に従った主観的な過ちの判断では、(a)当事者間の交渉の全体のプロセスと時間、(b)交渉アプローチと当事者、(c)交渉の中断、デッドロックの理由、(d)その他の状況を審査する（11条）。
- 実施者に過ちがあるかどうか、ライセンス交渉の公正、合理的かつ非差別的な声明の基準を満たすかどうかを考慮し、次の状況に基づいて、標準必須特許権者が求める差止を支援するかどうかを決定する（12条）：
 - (a) 標準必須特許権者の行為が、公平、合理的かつ非差別の声明の要件を満たさず、実施者は明らかな過ちがない場合、標準必須特許の実施の差止を支持しない。
 - (b) 標準必須特許権者の行為が、公正、合理的かつ非差別の声明の要件を満たし、実施者に明らかな過ちがある場合、標準必須特許の実施の差止を支持する。
 - (c) 標準必須特許権者の行為が、公正、合理的かつ非差別の声明の要件を満たし、実施者に明らかな過ちがなく、実施者が合理的な保証を行い、タイムリーな提出を行う場合、標準必須特許の実施の差止を支持しない。
 - (d) 両者の交渉に過ちがある場合、そのような過ちと交渉との関係、救済措置を取るかどうか、交渉プロセスへの過ちの影響、当事者の過ちの程度を考慮し、標準必須特許の実施の差止の支持を決定する。

③ 標準必須特許のライセンス料を決定する問題

- 標準必須特許の交渉においてライセンス料を決定する際の標準必須特許権者と実施者との間の紛争は、標準必須特許ライセンス料の紛争に属する。標準必須特許権者と実施者が十分に交渉したが、依然としてライセンス料に同意できない場合、法律に従って訴訟を提起することができる（15条）。

- 標準必須特許のライセンス料の紛争の審理において、交渉協議を継続するために時間を与えることに合意した場合、手続を中止することがある。標準必須特許権者または実施者が、もはや交渉を続ける必要がないと考える場合、訴訟は適時に再開されるものとする（17条）。
 - 標準必須特許のライセンス料を決定するためには、(a) 同等のライセンス契約、(b) 関連する標準必須特許の市場価値の分析。(c) 比較可能な特許プールのライセンス情報、(d)その他の方法を参照する（18条）。
 - 標準必須特許のライセンス料の紛争の審理において、他の当事者が標準必須特許のライセンス料のための重要な証拠を保持しているという証拠がある場合、他の当事者に提出を命じることを裁判所へ求めることができる。正当な理由なく相手方がその提供を拒否した場合、請求されたライセンス料と審理のために提供された証拠を参照することができる（19条）。
- ④ 標準必須特許の独占紛争の審理に関する問題
- 標準必須特許の独占紛争の審理の場合、以下の基本的方法を遵守しなければならない（25条）。
 - (a) 中華人民共和国独占禁止法の基本的な分析枠組みに従う。
 - (b) 標準必須特許の特徴を十分に考慮する。
 - (c) 事件の状況に応じて市場を分析し、関連する主体が市場支配力を有するかどうかを判断する。
 - (d) 個々の状況に基づく市場競争への関連行動の影響を考慮し、イノベーションと効率、消費者の福祉への影響に注意を払う。
 - 市場シェアは、標準必須特許権者が関連市場で市場支配力を有するかどうかを決定する唯一の要素ではない。ケースバイケースで、関連する市場での競争の状態、公正、合理的かつ非差別の約束との関係、取引条件に関わる特許の制限、標準必須特許の依存性やその他のバランスをとる取引相手方要素を考慮する（27条）。
 - 標準必須特許権者が公平、合理的かつ非差別的な約束に違反した場合、必ずしも市場優位性の濫用を構成するとは限らない。関連行動が独占禁止法及び関連規定の下で規制の対象となるかどうかは、具体的な状況に基づき、行動が市場競争から排除または制限するかどうかを判断する（28条）。
 - 標準必須特許権者が標準必須特許の実施の差止を要求する行為は、必ずしも市場優位性の濫用を構成するとは限らない。市場優位性の濫用を構成しているかどうかは、実施者が提案した不公平で法外なライセンス料またはそのライセンスの他の不当な条件を受け入れることを強制するかどうか、誠実な標

標準必須特許の実施者の実施を差止ようとしているかどうか、関連する行動が競争の排除や制限につながるかどうかを、検討しなければならない（29条）。

⑤ ガイドラインの適用範囲

- このガイドラインは、通信分野における標準必須特許の紛争の審理に適用される。標準必須特許の紛争のその他の分野については、業界の特徴に従って適用される場合がある（32条）。

資料III

外国法律事務所への
ヒアリング調査結果の詳細

I. 米国法律事務所（Hogan Lovells US LLP）回答

問1. 標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国を含む各国の最近の判断（裁判所の判決や公的機関の決定等）としてご存知のものがありませんでしたらご教示ください。その判断を識別可能な形式（事件や判決の番号、日付、特許権者、実施者、国、裁判所など）でご教示ください。また、可能であれば、その判断に関する事件の概要をご説明ください。判断が本資料末尾に添付の判例リストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。なお、貴国以外の他国の情報については、可能な範囲でご回答ください。

標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国の最近の判断について記載ください。

- ***ASUSTek Computer, Inc. v. InterDigital, Inc.*, Case No. 5:15-cv-01716**
(N.D. Cal. Dec. 20, 2018, published redacted January 29, 2019) (Freeman, Judge)
 - カリフォルニア北部地区裁判所の Beth Labson Freeman 裁判官は、InterDigital の SEP ライセンス慣行が IFRAND 義務に違反したという ASUSTek Computer Inc. のサマリージャッジメントの申立てを却下した。
 - 裁判所は、「同様の状況の企業」とは何かに関して及び InterDigital が ASUSTek に対して「差別」したかどうかに関し重大な事実上の論争が存在したと結論付けた。
 - 重要なことに、Freeman 裁判官はさらに、ボリュームが唯一の割引の動機ではない限り、ボリュームディスカウントの使用は必ずしも差別的ではないと推論した。
 - 裁判所はまた、InterDigital によるサマリージャッジメントの申立てを一部認め、一部を認めなかった：
 - (a) InterDigital によって付与された“most favored licensee” (MFN) セオリーの良好な過去の 2G および 3G 特許ライセンス契約について、FRAND に同意した後に non-FRAND になったとしても、ASUS は、無効にすることはできないとのサマリージャッジメントを下す。
 - (b) シャーマン法による独占禁止行為の ASUS の主張の取り下げ要求を却下する。
 - 本事件において、2019 年 5 月に陪審裁判が現在予定されている。
- ***Huawei v. Samsung*, Case No. 3:16-cv-02787**
(N.D. Cal. September 25, 2018) (Orrick, Judge)
 - Huawei が SEP のライセンス交渉で独占禁止法に違反しているとの

Samsung によるサマリージャッジメントの申し立てを否定した。

- Orrick 裁判官は、独占禁止法に関し、「取り引きを拒むことは、規格策定の世界には当てはまらない」と判決し、また、FTC v. Qualcomm において Qualcomm が非難された一種の「反競争的悪意」を Huawei が示したと Samsung が主張しなかったこのケースは、FTC v. Qualcomm とは異なると結論付けた。

- ***Huawei v. Samsung*, Case No. 18-1979 (Fed. Cir. February 27, 2019)**

- Orrick 裁判官の 2018 年 4 月 13 日の Huawei に対する訴訟差止命令への係争中の控訴審では、2019 年 2 月 27 日、連邦巡回裁判所は、両当事者の 2019 年 2 月 25 日の和解合意および共同申立てに基づき 30 日間の手続きの停止を決定した。
- 両当事者の共同申立てにおいて、Huawei が 30 日以内に上訴を取り下げるという申し立てを提出することが予期されると述べられている。

- ***Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Electronics, Inc.*, Case No. 2:14-CV-00911, -00912 (E.D. Tx. Sept. 27, 2018) (Gilstrap, Judge)**

- 2 件の主張された SEP が有効かつ侵害されていると認定した陪審評決に従って、220 万ドルの損害賠償を新しいトライアルは命じた。
- Gilstrap 裁判官は、原告の経済専門家が特許でクレームされている発明に基づいて損害賠償をアポーション（配分）することに失敗したと認めた。そして、特許の特徴は、標準に反映されているすべての非特許の特徴を考慮して配分される必要があることを認めた。

- ***HTC America Inc. v. Ericsson, Inc.*, Case No. 6:18-cv-00243 (E.D. Tex.) (Gilstrap, Judge)**

- 2019 年 1 月 7 日に、Gilstrap 判事は、Ericsson の FRAND 義務は、携帯電話の最小販売可能特許実務単位 (SSPPU) に基づく、公衆無線および無線技術の SEP ライセンス供与を要求していないと判示した。また、規定された FRAND ロイヤリティレートの計算方法はないと判示した。
- 2019 年 1 月 23 日の決定
裁判所は、エリクソンが主張した反訴の仲裁を求める権利を HTC は放棄したことを認め、また、2019 年 2 月に予定されている裁判の延期についても棄却すると決定した。
- 2019 年 2 月 11 日から 15 日のトライアルおよび陪審員による裁定
SEP ライセンスに関連する契約違反に関する陪審裁判は、2019 年 2 月 11 日から 15 日にかけて行われた。陪審は、両当事者が誠意を持って交渉する義

務を履行しなかったと判断した。また、陪審は、Ericsson が最終的にその FRAND 義務を履行しなかったことを HTC が証明していないと判断した。

- ***u-blox AG v. InterDigital, Inc.*, Case No. 3:19-cv-001**

(S.D. Cal. Feb. 12, 2019) (Bencivengo, Judge)

- u-blox は、FRAND および独占禁止法の違反の疑いで提訴し、保全命令および仮の差止命令も求めた。
- InterDigital が顧客と連絡を取らないようにするための、保全命令および仮の差止命令を求める u-blox の申し立ては却下された。
- Bencivengo 裁判官は、(1) FRAND および独占禁止法に関する主張が成功する可能性、および (2) u-blox の顧客との InterDigital による連絡に基づく取り返しのつかない損害を u-blox が示していないと判断した。

標準必須特許を巡る紛争に関し、他国の最近の判断についてご存知のものについて記載ください。

標準必須特許をめぐる紛争に関し、他国の最近の判断について記載ください。

- **The UK – *Conversant Wireless Licensing S.A.R.L v. Huawei Technologies Co. Ltd.*, ZTE Corporation and Ors** [January 30, 2019] EWCA Civ 38

- 2018 年 10 月 23 日の判決で世界的な FRAND の法的正当性をこれまで一般的に確認してきたが、2018 年 1 月 30 日の控訴裁判所は、控訴人の *forum non conveniens* の主張について言及した。
- 控訴人らは、中国の裁判所が世界的な FRAND レートを決定することができると述べる中国の広東省裁判所による SEP ガイドラインを考慮すべきであると主張した。
- 控訴裁判所は、英国特許の侵害、有効性、および必須性が紛争の主な問題であるため、*forum non conveniens* の目的のために FRAND 要素を個別に検討することはできないとした。
- 裁判所は、(1) 明確な結論に達したこと、(2) Huawei が Unwired Planet 事件で同じ問題についての照会が必要であると提案しなかったこと、および (3) 関連する EU 法において明確さの欠如はなかったこと、を認定したため、正当性に関する CJEU への照会の要求をさらに拒否した。

- **Germany –** デュッセルドルフ地方裁判所は、AVC / H.264 規格に不可欠であるとされている特許に関して、Huawei および ZTE に対する MPEG LA パテントプール

のメンバーによって提起された一連の訴訟の判決を最近発表した。原告の中には、MPEG LA プールメンバーの IP Bridge、Tagivan、Fraunhofer、三菱および Panasonic がいた。これまでに発表された判決では、裁判所は被告の抗弁を棄却した。(4a O 15/17), (4a O 17/17), (2014/C 89/03)

- FRAND 抗弁が認められなかった理由の中には、被告の対案オファーが被告を代表してのみ行われ、被告の親会社または親会社の他の関連会社が含まれていなかったことが挙げられた(4a O 15/17)。
- また、裁判所は個々のプールメンバーが被疑侵害者に、個々のプールメンバーの特許だけではなく、プール全体のライセンスを取得するよう要求するのは FRAND であると明確にした (4a O 17/17)。
- このような背景に対して、裁判所は、プール全体のライセンスの要求が虐待的または差別的である例外的な事情がある場合にのみ、プール全体のライセンスの要求は FRAND 原則に違反すると見なすことができると判断した。
- 言い換えれば、ドイツ裁判所によれば、被告がプールに含まれるすべての特許をカバーするのではなく原告が所有するプール特許のみをカバーする対案オファーをするのは一般に FRAND ではないということである。裁判所は、標準の使用を可能にするためにはすべてのプール特許へのライセンスを実施者は必要とするので、そのようなふるまいは正当化することはできないと主張した。

問 2. 上記問 1 の判断で、特に注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。

貴国の最近の判断について、特に注目されているものについての情報を記載ください。

特に注目される判断は以下のとおりである。

• ***ASUSTek Computer, Inc. v. InterDigital, Inc.*, Case No. 5:15-cv-01716**

(N.D. Cal. Dec. 20, 2018, published redacted January 29, 2019) (Freeman, Judge)

- これは、Freeman 裁判官が TCL 事件の解釈をボリュームベースの割引を禁止するよう拡大するという ASUS の招待を拒否したという点で、TCL 対 Ericsson 事件の推論を直接検討し適用する最初のケースの 1 つである。
- しかし、Freeman 裁判官は、連邦巡回控訴裁判所への上訴に基づき、TCL の

推論は未解決であることを明らかにしなかった。

○ 2019 年 5 月に陪審裁判が現在予定されている。

● ***TCL v. Ericsson*, Case No. 18-01363 (Fed. Cir. 2019) (pending decision)**

○ TCL 対エリクソンの連邦巡回控訴裁判所に係属中の控訴は、TCL のトップダウンアプローチによるロイヤリティレートの算出方法および「同様な状況の」企業および「非差別」に対する対処に関して、注目に値すると予想される。

○ 今後数ヶ月以内での決定が予想される。

● ***FTC v. Qualcomm* , Case No. 5:17-cv-00220-LHK (N.D. Cal. 2019) (pending decision)**

○ FTC v. Qualcomm のベンチトライアルは、今後の SEP ライセンスに大きな影響を与えると予想される。

○ 多くのコメンテーターは、この裁判では FTC を支持する可能性が高いと考えており、そのためクアルコムはライセンスビジネスモデルを調整し、業界全体に幅広い影響を与える可能性がある。

○ 今後数ヶ月以内での決定が予想される。

他国において貴所が特に興味のある事件についての情報を説明してください。

Germany – (4a O 15/17)、(4a O 17/17)、(2014 / C 89/03) におけるデュッセルドルフ地方裁判所の判決は、SEP プールに関連した FRAND の発展に関して特に注目に値する。

○ この決定は、プールレベルでライセンスを取得するのではなく、特許権を積極的に行使する個々のプールのメンバーからライセンスを取得することは、個々のライセンスの合計レートはプールレートより低いという仮定に基づくと、賢い戦略ではないかも知れないことを示唆する。

○ この決定が高等地方裁判所および連邦最高裁判所によって確認された場合、ある個人のプールメンバーが、プールライセンスを強要するために実施者を訴えなければならなくなるであろう。

問 3. 標準必須特許をめぐる紛争に関し、貴国の政府、標準化団体、企業等が公表するガイドラインや見解について重要なアップデートについて御存知のものがありませんか。

ら御示ください。そのアップデートが本資料末尾に添付のガイドリストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。

貴国のアップデートについての情報を記載ください。

- 米司法省は、2019 年 1 月 29 日に u-blox AG 対 InterDigital、Case No 3 : 19-cv-001 (SD Cal.) (Bencivengo 裁判官) にステータスレポートを提出した。ステータスレポートにおいて DOJ は、InterDigital を支持するための声明を提出することを示した。
 - 米国司法省は、InterDigital のライセンス慣行は米国の独占禁止法に違反するという u-blox の一般的な主張に反対した。
 - また、米国司法省は、InterDigital が u-blox の顧客にロイヤリティを要求するように連絡するのを防ぐための、保全命令および仮差止命令を要求する u-blox の申し立てに反対した。
- 特に注目に値するものではないが Unified Patents は FRAND ロイヤリティを決定するために HEVC / H.265 規格に向けられた特許を評価するレポートを発表した。
 - この分析では、HEVC 規格に向けられたすべての SEP の 1 ユニットあたりの合計ロイヤリティは、ユースケースとデバイスの種類に応じて、1 ユニットあたり約 0.08 ドルから 0.28 ドルになるはずであると結論付けている。
 - これは、ライセンスプール MPEG-LA、HEVC Advance、および Velos Media (1 ユニットあたり 0.20 ドルから 1.50 ドル以上の料金で課金される) の料金よりも低くなるが、Unified は、専門家との相談、現実的なデータ、経済理論及び最近の法的決定に基づき、より客観的であると確信しているとしている。

標準必須特許をめぐる紛争に関し、他国の最近アップデートについて御存じであれば、以下に記載ください。

他国のアップデートについての情報を記載ください。

- 2019 年 2 月 25 日から 28 日にスペインのバルセロナで開催される Mobile World Congress(MWC)を見越して、2018 年 12 月 13 日にスペインで IP Fast Action Protocol が採択された。
 - このプロトコルは、48 時間以内に、侵害の可能性のある侵害者によって保護的な応答趣意書 (protective brief) が提出されている場合は 10 日以内に、

一方的な仮差止命令の決定を認める。

- 応答趣意書は出訴後 24 時間以内に認められる。
- アリカンテの欧州商標意匠裁判所によって提起された仮差止命令は、直ちにバルセロナの商業裁判所によって執行される。
- MWC は、知的財産権侵害のための予仮差止命令を執行する当事者にとって人気の場所となっているので、スペインは、その新しいプロトコルが MWC イベントの前に差し迫った差止命令の申立に対処するのに役立つことを望んでいる。

問 4. 上記問 3 のアップデートの中で、特に注目されているものがありましたら御教示ください。また、また、注目されている理由につきましても、御教示ください。

貴国の最近のアップデートについて、特に注目されているものについての情報を記載ください。

特に注目されるアップデートは以下のとおりである。

- U.S. Department of Justice's intention to file a Statement of Interest in *u-blox AG v. InterDigital, Inc.*, Case No. 3:19-cv-001 (S.D. Cal.) (Bencivengo, Judge)
 - 司法省の反トラスト局は、1 年以上 SEP ライセンスについて懸念を表明しているので、この訴訟に関与する行動は、他の行動に関与する意図、または将来的に独立した行動をとる意図を示す可能性がある。
- SSO および SEP 実施者のライセンス慣行に批判的な反トラスト局局長 Makan Delrahim 氏の最近の声明は、SEP ライセンスに関する連邦訴訟の増加につながる可能性があるという点で注目に値する
 - 2019 年 12 月 7 日の声明において、DOJ は、差止命令に関する FRAND-SEP ガイダンスに関する USPTO との共同声明を撤回した。本共同声明は、SEP 保有者を支援するために政府機関によって取られた最初の公式な行動であった。
 - u-blox 訴訟に対する DOJ の関心は、今後数カ月のうちに SEP に関する将来の関与を示すシグナルかもしれない。

問 5. 上記問 1 の判断及び上記問 3 のアップデートに対し、御意見がございましたらお聞かせください

ご意見をご記載ください。

- ***ASUSTek Computer, Inc. v. InterDigital, Inc.*, Case No. 5:15-cv-01716**
(N.D. Cal. Dec. 20, 2018, published redacted January 29, 2019) (Freeman, Judge)
 - 本件における決定は、SEP-FRAND 判例法の継続的な発展、および、連邦巡回裁判所がさまざまな FRAND 問題を明確にする時間があるうちに、広範囲の判決を下すことに対する下級裁判所の消極的な姿勢を表している。
(in particular, in the *TCL v. Ericsson* appeal).
- ***Huawei v. Samsung*, Case No. 3:16-cv-02787**
(N.D. Cal. September 25, 2018) (Orrick, Judge)
 - この決定は、SEP における独占禁止行為の事実上の性質を強調している。
また、たとえわずかな事実上の違いが見つかったとしても、裁判官が FRAND 問題に関するサマリージャッジメントの申立てを棄却できることを強調している。
- ***Huawei v. Samsung*, Case No. 18-1979 (Fed. Cir. February 27, 2019)**
 - 当事者の手続停止のための共同申し立ては、この事件が解決に近いことを示しており、おそらく判決はメリットにつながらないであろう。
 - 連邦巡回控訴裁判所はもはやこの問題について判決を下さないため、Orrick 裁判官が Samsung の Huawei に対する訴訟差止命令を認める決定は、世界中で係属中の訴訟に関与している第 3 者にとって訴訟のモデルとなる可能性がある。
- ***Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Electronics, Inc.*, Case No. 2:14-CV-00911, -00912 (E.D. Tx. Sept. 27, 2018) (Gilstrap, Judge)**
 - この訴訟では、規格全体の価値に焦点を当てるのではなく、特定の特許の発明的な貢献に対して SEP の損害を配分することの重要性が強調されている。
- ***HTC America Inc. v. Ericsson, Inc.*, Case No. 6:18-cv-00243**
(E.D. Tx.) (Gilstrap, Judge)
 - 2018 年 11 月 6 日の *FTC v. Qualcomm* での Koh 裁判官の判決のように、携帯電話の SSPPU でのロイヤリティ算定方法を拒絶する Gilstrap 裁判官の決定は、この問題が連邦巡回控訴裁判所の前に他の地方裁判所の間でどのように発展していくかを見るのは興味深い。
- ***u-blox AG v. InterDigital, Inc.*, Case No. 3:19-cv-001**
(S.D. Cal. Feb. 12, 2019) (Bencivengo, Judge)

- これまでの u-blox の成功とこの事件に対する司法省の関心は、興味深い展開である。 DOJ の関与の度合いは、米国政府が将来どのように SEP ライセンスに取り組むのかを示す可能性がある。

II. ドイツ法律事務所 1 (Hogan Lovells International LLP) 回答

問 1. 標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国を含む各国の最近の判断（裁判所の判決や公的機関の決定等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。その判断を識別可能な形式（事件や判決の番号、日付、特許権者、実施者、国、裁判所など）でご教示ください。また、可能であれば、その判断に関する事件の概要をご説明ください。判断が本資料末尾に添付の判例リストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。なお、貴国以外の他国の情報については、可能な範囲でご回答ください。

標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国の最近の判断について記載ください。

4a O 15/17, Local District Court Düsseldorf (Landgericht Düsseldorf), November 9, 2018

4a O 16/17, Local District Court Düsseldorf (Landgericht Düsseldorf), November 9, 2018

4a O 17/17, Local District Court Düsseldorf (Landgericht Düsseldorf), November 9, 2018

4a O 4/17, Local District Court Düsseldorf (Landgericht Düsseldorf), December 12, 2018

（全て MPEG LA AVC パテントプールに関する事案である。プール全体のライセンスをオファー、プールの標準ライセンス契約を主張することは FRAND であり得る。）

7 O 165/16, Local District Court Mannheim (Landgericht Mannheim), September 28, 2018, ECLI:DE:LGMANNH:2018:0928.7O165.16.0A

（FRAND 宣言を伴う標準必須特許の購入者の FRAND 義務。FRAND オファーが提供された後、たった 5 週間後に訴訟を提起することによる支配的市場地位の濫用）

I-2 W 8/18, Higher Regional Court Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf), April 25, 2018

(extent of the implementer's obligation to enter NDA, high burden for proving an interest of confidentiality for third party licenses)

デュッセルドルフ高裁(Landgericht Düsseldorf)2018 年 4 月 25 日 事件番号 I-2 W 8/18 (守秘義務契約を締結する実施者の義務の範囲、第三者ライセンスの秘密保持の利益を立証する重い責任)

4a O 23/17, Local District Court Düsseldorf (Landgericht Düsseldorf), June 28, 2018

（特許が標準に不可欠であるという事実は、標準自体の使用が市場参入の前提条件ではない場合、支配的市場地位を生じることではない。）

4a O 77/17, Local District Court Düsseldorf (Landgericht Düsseldorf), July 11, 2018

4a O 81/17, Local District Court Dusseldorf (Landgericht Düsseldorf), July 11, 2018

(4a O 77/17 is already covered on list below; 4a O 81/17 is largely identical)

4a O 77/17 は既に下記の一覧表に含まれている。 4a O 81/17 はほぼ同一である。）

標準必須特許を巡る紛争に関し、他国の最近の判断についてご存知のものについて記載ください。

標準必須特許をめぐる紛争に関し、他国の最近の判断について記載ください。

添付の一覧表にある以外に最近の事件は認識していない。

問 2. 上記問 1 の判断で、特に注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。

貴国の最近の判断について、特に注目されているものについての情報を記載ください。

1.

MPEG-4 AVC 標準に関する最新の判決、2018 年 11 月 9 日の事件番号 4a O 15/17、4a O 16/17 及び 4a O 17/17、並びに 2018 年 12 月 12 日の事件番号 4a O 4/17 において、デュッセルドルフ地裁 (LG Düsseldorf) は、標準必須特許の特許権者に有利な判決を下し、訴訟対象の特許を侵害することを中止するよう被告に命じた。裁判所によれば、標準必須特許の特許権者は、全ての FRAND 義務を履行しており、特に、標準必須特許の特許権者は AVC パテントプールの標準ライセンス契約を使用し、第三者との全ての既存のライセンス契約を開示することによって FRAND 条件でのオファーを行った。

標準必須特許の特許権者がドイツで満たさなければならない基準は高い。これらの事件は、どうすれば標準必須特許の特許権者が FRAND 要件を遵守することができるかという一つの方法を示している。

さらに、これらの事件の全てにおいて、対案は FRAND とみなされなかった（けれども、ドイツ裁判所によれば、複数組の条件が FRAND とみなされ得る）。

事件番号 4a O 15/17 及び 4a O 16/17 では、標準必須特許の特許権者のオファーは、被告

会社（国内子会社）の親会社に対して行われた。このオファーは、グローバルでのグループ全体に対するライセンスを提案した。これに対して、対案は被告会社によって提示され、被告会社に限定されていた。世界規模でのグループ・ライセンスがこの特定の業界において一般的な実務であるとみなされ、限定的な対案は合理的ではないことから、この対案は FRAND とはみなされなかった。

事件番号 4a O 17/17 において、標準的なライセンス契約と異なり、対案が地域ごとに異なるロイヤルティ料率を適用しており、それは合理的ではないと考えられたため、対案は FRAND とはみなされなかった。裁判所によれば、これらの違いについて与えられた説明は、矛盾する陳述を含んでおり、その違いの程度を更に正当化することができないため、有効ではなかった。

事件番号 4a O 4/17 において、対案は、パテントプール全体に適用することはせず、原告のポートフォリオにのみ適用した。裁判所は、被告が、客観的な理由なしに、個々のライセンスの請求を主張し、実務的プール・ライセンス・モデルから逸脱した個々のライセンス契約を原告に強いることができるとすれば、それは原告の契約の自由と相いれないと述べた。

2.

事件番号 7 O 165/16（2018 年 9 月 28 日の判決）において、マンハイム地方裁判所（LG Mannheim）は、第三者から標準必須特許を取得した原告は、前の標準必須特許の特許権者の ETSI の FRAND 宣言に拘束されると認めた。

さらに、裁判所は、欧州連合司法裁判所の Huawei / ZTE 判決は、標準必須特許の特許権者が差止による救済を請求する前に、被疑侵害者が合理的な期間内に特許権者のオファーに応答する機会が与えられるべきであることを示唆していると述べた。さもなくば、標準必須特許の特許権者は、交渉に不当な圧力を掛けることによって、その支配的市場地位を濫用するであろう。このオファーは、実施者がそのオファーの FRAND 遵守を評価するために必要な全ての情報を提供することが更に必要である。したがって、FRAND でのオファーは、標準必須特許の特許権者が、ライセンス料が計算される方法を示し、FRAND 基準が満たされているかどうかを評価できる場合にのみ完全であるとみなすことができる。

事件の背景は以下のように要約することができる。

両当事者は、2014 年 12 月から交渉をしていた。交渉中に、原告は、被告の親会社に対して様々なオファーを提案した（2015 年 8 月、2016 年 2 月、2017 年 4 月及び 2018 年 2 月のオファー）。その間、原告は、被告に対して損害賠償及び釈明を求めて訴訟を提起した（差止による救済は請求していない）。2018 年 4 月 11 日に、原告は（被告の親会社が秘密保持契約に署名した後）第三者との既存のライセンス契約の写しを提供した。原告は、オファーに対する応答期限を 2018 年 5 月 7 日までに定めた。その期限内に、被告の親会社は、その文書が外部の専門家によって分析されること及びその分析が終了していないことを示して原告に回答した。彼らは、分析が完了したら回答すると更に通知した。原告は、2018 年 5 月 15 日に、既存の訴訟において、差止による救済を請求する旨の拡張を行った。

裁判所は、第三者との既存のライセンス契約の写しを提出するまで原告のオファーは完了していないという結論に達した。すなわち、原告は、オファーが完了した後に、そのオファーを検討するための十分な時間を与えることなく差止による救済を請求することによって、合理的に行動していないと判断した。

3.

事件番号 I-2 W 8/18 において、デュッセルドルフ高裁（OLG Düsseldorf）は、手続中の文書が記録閲覧から除外され得るかどうかを決定した。これに関連して、裁判所は、標準必須特許の特許権者が FRAND 宣言をしていたとしても、履行されているライセンス条件の秘密を維持することに法的に許容される利益があることは自明ではないと述べた。

4.

事件番号 4a O 77/17 及び 4a O 81/17（2018 年 7 月 11 日）の判決において、デュッセルドルフ地裁（LG Düsseldorf）は、侵害訴訟手続中に提出された標準必須特許の特許権者からの新たなライセンスのオファーが判決において考慮されるべきであったかどうかという問題を扱った。

この問題は、現在、マンハイムとデュッセルドルフの地裁において異なる回答が得られていることに非常に関連がある。事件番号 7 O 165/16 のマンハイム地裁の判決によれば、オファーは、差止による救済を請求する前に完了されている必要があり、デュッセルドルフ裁判所は、これまで、標準必須特許の特許権者のオファーは訴訟手続中に差し替え又は補正され得ることを許容している。

いずれにしても、問題のオファーは FRAND とはみなされなかったので、裁判所は、この問題について最終的な結論に達する必要はなかった。標準必須特許の特許権者は、客観的理由なしに特定の会社に対して選択的に行動することによって差別的に行動すると考えられていた。さらに、消尽の原則（Erschöpfungsgrundsatz）及びロイヤルティ料率の計算に関する様々な具体的条項のために、オファーは FRAND ではないとみなされた。

他国において貴所が特に興味のある事件についての情報を説明してください。

2018 年 10 月 23 日付けの英国控訴院における *Unwired Planet vs. Huawei* 事件の判決は、ドイツにおいて広く認識されている。控訴院は、グローバル・ライセンスに基づいて FRAND とみなされるライセンス料を計算する高等法院の対応を支持した。しかしながら、控訴院は、一組の条件のみが FRAND とみなされるという高等法院の判断には反対し、多くの組の条件は公平かつ合理的ではあるだろうとの結論に至った。これはドイツの判例法に沿ったものである。

控訴院は、さらに、標準必須特許の特許権者の FRAND 義務の非差別的要素は、特許権者に同様の状況にある実施者に同じ料率を申し出ることを特許権者に強いる、いわゆる「厳しい（“hard-edged”）」要素を意味するものではないという高等法院の判断に同意した。競合他社に付与されている最優遇条件をオファーに適用する必要があるという原則（Meistbegünstigung）が存在するかどうかについて、ドイツで議論されている。

控訴院は、また、*Huawei / ZTE* 事件のロードマップの全ての要件を満たす前に訴訟を提起したことは、原告による支配的市場地位の濫用とはならないことを肯定した。唯一の必須条件は、侵害の通知である。上記に述べたように、ドイツにおける地裁は、この問題について異なる見解を持っている。この判決は、デュッセルドルフ裁判所の対応を明確に支持している。

問 3. 標準必須特許をめぐる紛争に関し、貴国の政府、標準化団体、企業等が公表するガイドラインや見解について重要なアップデートについて御存知のものがありましたら御示ください。そのアップデートが本資料末尾に添付のガイドリストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。

貴国のアップデートについての情報を記載ください。

添付の一覧表に既に含まれている以外に他の公表物や指針はない。

標準必須特許をめぐる紛争に関し、他国の最近アップデートについて御存じであれば、以下に記載ください。

他国のアップデートについての情報をご記載ください。

以下の一覧表に既に含まれている以外に他の公表物や指針はない。

問4. 上記問3のアップデートの中で、特に注目されているものがありましたら御教示ください。また、また、注目されている理由につきましても、御教示ください。

貴国の最近のアップデートについて、特に注目されているものについての情報を記載ください。

最も注目を集めている進展は、2017年11月29日の欧州委員会のコミュニケーションである。このコミュニケーションは、標準必須特許のライセンスに関する特定の指針を含んでおり、実務における価値を証明することができる。コミュニケーションはロイヤルティ料率の計算に関するコメントを含んでいる。欧州委員会によれば、ライセンスの決定は、特許技術から派生しているのではない製品の価値を考慮すべきではないとしている。さらに、価格設定は、オファーされた特許のみを評価するのではなく、標準化された技術全体によってどのような付加価値が生み出されているかを考慮しなければならない。FRAND料率の決定が、おそらく、近い将来の主要な話題の一つになるため、そのような言及は極めて有用である。

他国の最近のアップデートについて、特に注目されているものについての情報をご記載ください。

日本特許庁からの「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」は、交渉における最も関連のある話題に関する非常に包括的な概観を与え、異なる立場について両論併記

されているので、標準必須特許の交渉の実務において非常に有用である。

広東省高等人民法院の標準必須特許の紛争の公判に関する作業指針及び改訂された北京高等人民法院の特許侵害判断の指針は、中国における差止による救済のための過失に基づく対応を理解する上で非常に示唆に富んでいる。

問5. 上記問1の判断及び上記問3のアップデートに対し、御意見がございましたらお聞かせください

ご意見をご記載ください。

原則として、問1における全ての判決は、理解可能であり、根拠のあるものである。議論された判決のいずれも既知の判例法と比較して方向性の変化を明確にするものではない。

欧州連合司法裁判所の Huawei / ZTE 判決の後、多数のドイツにおける裁判所の判決によって、標準必須特許交渉の一般的な手順を実施することに関する実務について十分確立され、既に発達しているが、詳細、例えば料率及び特定の FRAND 条件の決定の詳細にいつ至るかは答が得られていないままであることは明らかである。したがって、弊所の見解では、ライセンス料の計算の原則は、将来重要な役割を果たすであろう。

今後の実務的なガイドラインは、判例法と並行して発達する実務についても示すであろう。異なる裁判所及び異なる法域の個々の判例法は、グローバルなライセンス交渉を困難にするので、確立された実務に向けられたこの進展は非常に重要である。標準必須特許の特許権者らは、訴訟を提起するのに最も有利な条件を彼らに与える管轄を選択することができ、実施者にとって不利である。

III. ドイツ法律事務所 2 (Hoyng Rokh Monegier) 回答

問 1. 標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国を含む各国の最近の判断（裁判所の判決や公的機関の決定等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。その判断を識別可能な形式（事件や判決の番号、日付、特許権者、実施者、国、裁判所など）でご教示ください。また、可能であれば、その判断に関する事件の概要をご説明ください。判断が本資料末尾に添付の判例リストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。なお、貴国以外の他国の情報については、可能な範囲でご回答ください。

標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国の最近の判断についてご記載ください。

1. Regional Court of Düsseldorf, Germany, case 4b O 4/17, December 12, 2018:

Key Facts:

- FRAND 手続によれば、特許権者は、訴訟を提起する前に、実施者に侵害の通知をしなければならない。このような侵害通知は、実施者の関連会社に提出されたたとしても、その実施者者に対しての通知として有効である。
- ライセンスの対象となる特許がパテントプールに属し、パテントプールのメンバーによってライセンスされる場合、これらのメンバーはプールライセンスの締結のみを自由に申し出ることができる。個々のライセンスを拒否しても、市場における不正行為とはみなされない。
- 分割払いおよびクレジット契約は、非差別の原則に反する不平等な扱いを構成するものではないが、支払方法が、原則として、標準的な契約において支払われる料金の額に影響を与えてはならない。
- 容認されたビジネス慣行に従い、誠意を持って注意深く SEP 所有者の申し出に対応することは、実施者の責任である。

2. Regional Court of Düsseldorf, Germany, case 4a O 63/17, November 9, 2018:

Key Facts:

- SEP の所有者は、ある競合他社に対して訴訟を起こしたり、他の競合他社にその特許を使用することを許可したりすることによって、特許権を選択的に行使してはいけい。SEP の所有者は、客観的正当性なく、個々の侵害者に等しくないライセンス料を提示してはいけい。

- パテントプールへの変更を補償するための他の方法が存在する場合、調整条項はライセンス契約に要求されない。

3. Regional Court of Mannheim, Germany, case 7 O 165/16, September 28, 2018: (リスト)

Key Facts:

- たとえ SEP 所有者が FRAND 宣言を行ったとしても、損害賠償と同様に情報開示および会計報告の請求は影響を受けない。(異なる意見: Higher Regional Court of Düsseldorf, case I-15 U 66/15, March 30, 2017)

- 訴訟を提起する前に、特許権者は実施者に FRAND オファーを検討し、対案を提出するための妥当な期間を与えなければならない。

4. Regional Court of Mannheim, Germany, case 7 O 28/16, November 10, 2018:

Key Facts:

実施者は、特許権者が提出した申し出が FRAND の原則を満たしている理由を理解できなければならない。特に、ライセンス料を明記し、計算方法を透明にする必要がある。

5. Higher Regional Court of Düsseldorf, Germany, cases I-2 W 8/18, April 25, 2018: (リスト)

Key Facts:

既存の FRAND 契約における原告の秘密保持の利益は、相手方当事者の権利である証拠収集手続に対して基本的に無関係である。公正で差別のない方法でライセンスを供与することを約束するには、原則として、ライセンス条件の透明性が必要である。ある当事者が機密保持を主張できると信じる場合、契約を参照する前に、機密保持契約が相手方当事者と締結されていることを確認する必要がある。

6. Regional Court of Düsseldorf, Germany, cases 4a O 27/16, 4a O 154/15, July 13, 2017:

Key Facts:

規格が策定された後に過剰なライセンス料を請求できるようにする特許待ち伏せ

(patent ambush)のために、規格化中に故意に規格化機関に対してその特許出願を隠している場合、特許権者は非難される。

- 原則として、この特許待ち伏せは、特許権者がこの隠された特許に基づく差止による救済を求めないことを意味するものではない。そうではなく、法的な結論は、FRAND 条件の下でのライセンス義務のみである。これにより、SEP 保有者と同様なポジションの第三者は、標準化中に適切に行動することになる。特許権者へのさらなる制限は、不正行為への補償を超えた不当な罰則となる。

- 特許権者が FRAND 宣言をすでに行っている場合、いかなる場合でも FRAND 条件の下でライセンスを付与する義務を負う。規格化中に故意に規格化機関に対してその特許出願を隠した特許権者がその後宣言を提出するならば、特許待ち伏せは適用されることはなくなる。

7. Regional Court of Düsseldorf, Germany, cases 4a O 16/16, 4a O 35/16, July 13, 2017:

Key Facts:

- 特許を使用する実施者のライセンスを受ける意思を表明したときから SEP 保有者による FRAND ライセンスのオファーまでの間における侵害者の遅延戦術は、原則として、ライセンスを受ける意思の表明が有効ではないという結論を許容するものではない。むしろ、そのような側面は SEP 保有者のオファーを評価するとき（オファーが提示された後）に考慮されなければならない。ライセンスを受ける意思を表明した後、侵害者は FRAND オファーを受けた後にのみ再度行動を起こすことを強いられる。オファーが提示されるまで、実施者は協力しなければならないというさらなる義務を負う可能性がある。したがって、侵害者は秘密保持契約を締結する必要があるかもしれない。

- 侵害者が適切な秘密保持契約への署名を完全に拒否したことをもって、通常、侵害者がライセンスを受ける意思を有さないと見なすことにはならない。このことは、特許権者のオファーが FRAND であるか否の評価においてむしろ考慮されなければならない。

- 通常、ライセンスを求める意思のある侵害者との秘密保持契約の締結への協力が得られない場合、SEP 保有者はライセンス料の計算方法をやや具体的に説明しなければならない。また、機密保持が必要な情報の匿名化または省略する必要がある。適切な秘密保持契約の締結を拒否または故意に遅らせる侵害者は、他のライセンス契約に関する完全な情報がなくても SEP 保持者が開示の義務を十分に果たしてしまうというリスクが生じる。

- FRAND への異議が承認された場合、その訴訟は「現在根拠がない」として棄却されなければならない。

8. Regional Court of Mannheim, Germany, case 2 O 98/16 (unpublished), May 23, 2017:

Key Facts:

- ポートフォリオ内の 1 つの特許のみが少なくとも合法的に有効で使用されている場合には、ライセンス料の全額を支払わなければならないと規定する条項は認められない。これは、特許の有効性のリスクを被告に不当に課することとなる。

9. Higher Regional Court of Düsseldorf, Germany, cases I-15 U 65/15, I-15 U 66/15, March 30, 2017:

Key Facts:

- FRAND 手続によれば、特許権者は、侵害者に侵害について通知する義務がある。しかし、事実に基づいて、侵害者が特許を故意に侵害していると確信を持って推定できる場合、その義務は生じない。また、原告がこれを通知しなかったという異議は、権利の濫用であるように思われる。

- 公正で合理的な契約条件は、支配的地位の乱用としてライセンシーに提示されない。

- 契約条件は合理的でなければならず、搾取的であってはならない。

- 「非差別」の原則は、同様な立場な相手には、同じ価格と同じ取引条件を付与することによって、競争相手を平等に扱うことを支配的な地位を有する者に義務付けている。ただし、客観的に正当化される場合は、不平等な扱いが許される。ライセンスを求める者には、不平等な扱いの疑いのある証拠を提供することが要求される。

10. Higher Regional Court of Düsseldorf, Germany, case I-2 U 31/16, January 17, 2017:

Key Facts:

一方で SEP の所有者は、オファーの適切性を実証するために他社と締結した使用許諾契約について具体的に説明する義務があり、他方で SEP の所有者はこのような他社との契約に関する情報が一般に公開されないことを強く望む。この問題を解決するため、裁判所は当事者のために秘密保持契約を締結させた。この秘密保持契約によれば、「厳格な秘密」と記された文書は、訴訟目的のために限られた人々にしか開示できない。さらに、

このグループ会社などの第三者もこの契約に拘束されなければならない。被疑侵害者は、従業員または第三者による契約不履行の場合には責任を負う。

標準必須特許を巡る紛争に関し、他国の最近の判断についてご存知のものについて記載ください。

標準必須特許をめぐる紛争に関し、他国の最近の判断について記載ください。

Conversant Wireless Licensing S.A.R.L v Huawei Technologies Co. Ltd, ZTE Corporation and Ors, Court of Appeal, London, UK, case [2019] EWCA Civ 38, Januar 30, 2019:

Key Facts:

- 英国の裁判所は、英国特許の有効性及び侵害の判断に加え、外国特許の有効性にも関連するグローバルライセンスを定める裁判管轄権を有する。また、英国の裁判所は、外国特許の有効性に関しては、判断する正当性はない。
- また、英国の裁判所が審理することが不自然であり、中国が適切な裁判地であるという被疑侵害者の主張を英国の裁判所は採用しなかった。

問2. 上記問1の判断で、特に注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。

貴国の最近の判断について、特に注目されているものについての情報を記載ください。

1. Regional Court of Düsseldorf, Germany, cases 4a O 16/16, 4a O 35/16, July 13, 2017:

Key Facts:

この訴訟は、特に次の重要な事実が興味深い。

特許を使用する実施者のライセンスを受ける意思を表明したときから SEP 保有者による FRAND ライセンスのオファーまでの間における侵害者の遅延戦術と同様に秘密保持契約へのサインの拒否は、原則として、ライセンスを受ける意思がないとみなされないと結論付けられた。これは、特許権者のオファーの正当性の評価においてむしろ考慮されなければならない。したがって、特許権者は依然として、被疑侵害者に FRAND オファーを提出する義務がある。

2. Higher Regional Court of Düsseldorf, Germany, cases I-2 W 8/18, April 25, 2018:

Key Facts:

既存の FRAND 契約における原告の秘密保持の利益は、相手方当事者の権利である証拠収集手続に対して基本的に無関係である。公正かつ非差別的な方法でライセンスを供与することを約束するには、原則として、事前のライセンスに基づく契約条件の透明性が必要である。

これら 2 つの訴訟は特に興味深い。なぜなら、これらの決定によれば、機密情報を秘匿にしたいという特許所有者の要求（特に比較可能なライセンス契約に関して）でさえ FRAND オファーを提出する義務から特許権者を解放することとはならない。一方、秘密保持契約への署名を拒否する被疑侵害者は、特許権者の立証責任に関する要件が減少することを考慮に入れなければならない。

他国において貴所が特に興味のある事件についての情報を説明してください。

Conversant Wireless Licensing S.A.R.L v Huawei Technologies Co. Ltd, ZTE Corporation and Ors, Court of Appeal, London, UK, case [2019] EWCA Civ 38, Januar 30, 2019:

Key Facts:

- 英国の裁判所は、英国特許の有効性及び侵害の判断に加え、外国特許の有効性にも関連するグローバルライセンスを定める裁判管轄権を有する。また、英国の裁判所は、外国特許の有効性に関しては、判断する正当性はない。
- また、英国の裁判所が審理することが不自然であり、中国が適切な裁判地であるという被疑侵害者の主張 (*forum non conveniens*) を英国の裁判所は採用しなかった。

ドイツの裁判所はグローバルライセンスについても（そしておそらくこの判決で扱われる問題についても）決定することができるので、この決定は興味深い。

問2. 標準必須特許をめぐる紛争に関し、貴国の政府、標準化団体、企業等が公表するガイドラインや見解について重要なアップデートについて御存知のものがありませんでしたら御示ください。そのアップデートが本資料末尾に添付のガイドリストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。

貴国のアップデートについての情報を記載ください。

A.

2つのCWA文書（CEN Workshop Agreement）には、SEP所有者および実施者によって作成および編集されたガイドラインの概要が記載されている。CWAは、CENワークショップ（CENは欧州標準化委員会の名称である）で開発・承認されたアグリーメントである。CEN Workshopは、協定の発展に関心を持つ人が誰でも直接参加できる。参加に地理的な制限はない。したがって、参加者はヨーロッパ外からの参加者である可能性がある。CWAの策定は迅速かつ柔軟で、平均10～12ヶ月である

B.

また、ガイドラインとしても使用できるFRANDコンテキストで発生する特定の問題に対処する方法に関するいくつかの情報を収集した。

上記で引用した判例に続いて、FRANDオファーに調整条項を含める必要性の問題は、特に興味深い。

調整条項の使用は異なるライセンシーの柔軟な取り扱いを可能にするので、そのような調整条項なしで行われたライセンスオファーがFRAND原則に完全に準拠することができかどうかについて議論がなされる 例として、2つの条項を以下に示す。

1. ライセンスされた特許の消尽

ライセンスされた特許が契約期間内に消尽された場合、特許権者が容認できない二重ライセンスを与えないことを確実にするため、ドイツの裁判所は、FRANDの原則を満たすため、調整条項の追加を必要に応じて検討する。

2. 特許の失効

マンハイム地方裁判所は、ポートフォリオの特許が失効した場合、FRAND 原則を満たすため、必ずしも調整条項が重要であるとは見なさない(Regional Court of Mannheim, case 7 O 96/14, January 8, 2016)。デュッセルドルフ高等地方裁判所は、個々の特許がやがて失効する場合、または特許ポートフォリオが複数の締約国のうちの 1 つで異なる場合、契約に調整条項を要求する。

標準必須特許をめぐる紛争に関し、他国の最近アップデートについて御存じであれば、以下に記載ください。

他国のアップデートについての情報を記載ください。

問 4. 上記問 3 のアップデートの中で、特に注目されているものがありましたら御教示ください。また、また、注目されている理由につきましても、御教示ください。

貴国の最近のアップデートについて、特に注目されているものについての情報を記載ください。

他国の最近のアップデートについて、特に注目されているものについての情報を記載ください。

問 5. 上記問 1 の判断及び上記問 3 のアップデートに対し、御意見がございましたらお聞かせください

ご意見を記載下さい。

欧州司法裁判所によって確立された FRAND 原則の遵守を強調する裁判所の判例は、その原則の実行につながる。Huawei v. ZTE の決定により、ECJ は両当事者が積極的に合意を見つけなければならないというバランスの取れた手順を作成した。

この手順と裁判所は、立証責任を分散させることにより、情報の入手に関する既存の不平等と、当事者の機密保持の利益の両方を考慮に入れている。判例のさらなる発展は、どの基準が FRAND オファーに適用されるべきか、どの（調整）条項を含まれなければならないか、そしてどの程度詳細にオファーの計算方法が説明されなければならないか

を両当事者に明らかにする。

これにより、SEP 保有者が FRAND 条件によりライセンスを締結することに同意する SEP の事例におけるバランスの取れた手順がもたらされる。

IV. 英国法律事務所（Bird & Bird LLP）回答

問1. 標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国を含む各国の最近の判断（裁判所の判決や公的機関の決定等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。その判断を識別可能な形式（事件や判決の番号、日付、特許権者、実施者、国、裁判所など）でご教示ください。また、可能であれば、その判断に関する事件の概要をご説明ください。判断が本資料末尾に添付の判例リストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。なお、貴国以外の他国の情報については、可能な範囲でご回答ください。

標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国の最近の判断について記載ください。

英国において最も関連のある最近の標準必須特許の事件は、現在のところ、以下の事件である。

Unwired Planet v Huawei.

First instance reference: [2017] EWHC 711 (Pat)

Court of Appeal reference: [2018] EWCA Civ 2344

判決のコピーは以下のURLで見られる。

- <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2017/711.html>
- [http://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2018/2344.html&query=\(unwired\)+AND+\(planet\)](http://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2018/2344.html&query=(unwired)+AND+(planet))

この判決に関する記事は以下のURLで見られる。

- <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/uk/appeal-decision-in-unwired-planet>
- <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/uk/unwired-planet-v-huawei-english-high-court-sets-frand-royalty-rate>

Conversant v Huawei and ZTE.

First instance reference: [2018] EWHC 808 (Pat)

Court of appeal reference: [2019] EWCA Civ 38

判決のコピーは以下のURLで見られる。

- <http://www.bailii.org/cgi->

[bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2018/808.html&query=\(title:\(+conversant+\)\)+AND+\(title:\(+v+\)\)+AND+\(title:\(+huawei+\)\)](http://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2018/808.html&query=(title:(+conversant+))+AND+(title:(+v+))+AND+(title:(+huawei+)))

- [http://www.bailii.org/cgi-](http://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2019/38.html&query=(title:(+conversant+))+AND+(title:(+v+))+AND+(title:(+huawei+)))

[bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2019/38.html&query=\(title:\(+conversant+\)\)+AND+\(title:\(+v+\)\)+AND+\(title:\(+huawei+\)\)](http://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2019/38.html&query=(title:(+conversant+))+AND+(title:(+v+))+AND+(title:(+huawei+)))

この判決に関する記事は以下のURLで見られる。

- <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/uk/uk-frand-home-or-away>
- <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/uk/court-of-appeal-reaffirms-english-court-as-forum-for-sep-disputes>

標準必須特許を巡る紛争に関し、他国の最近の判断についてご存知のものについて記載ください。

標準必須特許をめぐる紛争に関し、他国の最近の判断について記載ください。

幣所が認識している最も関連のあるその他の最近の標準必須特許の事件は：

中国：

Samsung v Huawei.

Huawei Technologies Co. Ltd v Samsung (China) Investment Co., Ltd., Huizhou Samsung Electronics Ltd. and Shenzhen Nafang Yunhe Technology Co. Ltd. (2016) Y03 MC No. 840

この判決に関する記事は以下のURLで見られる。

- <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/global/shenzhen-court-grants-injunctions-in-sep-claims>
- <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/global/shenzhen-court-issues-written-judgment-in-huawei-v-samsung-case>

米国：

TCL v Ericsson Case 8:14-cv-00341-JVS-DFM

判決のコピーは以下のURLで見られる。

- <https://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2018/01/2017.12.21-1802-Court-Memo-of-Facts-and-Law-PUBLIC-CORRECTED.pdf>

この判決に関する記事は以下のURLで見られる。

- <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/dissecting-tcl-v-ericsson-what-went-wrong>
- <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/global/supersize-this-unwired-planet-american-style>

FTC v Qualcomm (5:17-cv-00220) and *Ericsson v HTC* (6:18-cv-00243-JRG). For comment see コメントについては以下のURL及び下記を参照

<http://ipkitten.blogspot.com/2019/02/your-frandly-update-htc-v-ericsson.html>

ドイツ：

欧州連合司法裁判所のHuawei v ZTE判決に続く幾つかの事件があった。最も関連のある最近の事件は以下の事件である：

- *Sisvel v Haier* Dusseldorf Higher Regional Court Case No. I-15 U 66/15
- *St Lawrence v Vodafone* Dusseldorf 4a O 73/14
- *Philips v Archos* Mannheim 7O 209/15

問2．上記問1の判断で、特に注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。

貴国の最近の判断について、特に注目されているものについての情報を記載ください。

Unwired Planet

イングランド裁判所が、標準必須特許を有効かつ侵害と判断した場合、FRAND抗弁を適用し、料率を設定することは、IPCom v Nokia [2013] EWHC 1178事件からのイングランドの判例法において既に確立された。しかし、その事件では、侵害と判断された特許が、後に欧州特許庁によって無効にされ、裁判所は料率の設定には進まなかった。

その結果、Unwired Planet事件は、英国裁判所がFRAND料率を設定した最初の事件であり、英国裁判所は特許ポートフォリオについてその設定を行った。この事件からの重要な点は次のとおり：

- 1) 標準必須特許のポートフォリオがグローバルで、実施者がグローバル企業である場合、FRANDライセンスもグローバルにかつポートフォリオ全体に適用される。
- 2) イングランド裁判所は、各当事者の申し出がFRANDであったかどうかを評価する。しかし、どちらの申し出もFRANDでない場合、イングランド裁判所がFRAND料率を設定する。
- 3) 実施者がイングランド裁判所によって設定された料率でのライセンスを受諾しない場合、イングランド裁判所は、有効かつ侵害と判断された特許に基づく英国全土の差止を認容することができる。
- 4) FRANDを超えるロイヤルティ料率を請求することは、それ自体、反競争的ではない。反トラスト的濫用のしきい値はFRANDであることと同じではない。そのため、両当事者は許容誤差を有する。
- 5) 基本的な評価方法は、利用可能な場合には、比較可能なライセンスを使用することである。「トップダウン」方法論は、導き出された料率についてのチェックとしてのみ有用である。
- 6) FRANDのうち「非差別」という部分は「厳格なもの」ではない。言い換えれば、より低い料率で他者が既にライセンスを受けている場合でも、ある者に公平かつ合理的なロイヤルティ料率を支払うよう要求することは差別的ではない。FRANDは、「最優遇ライセンシー」条項と同じではない。

Conversant v Huawei and ZTE.

Conversant v Huawei事件は、まだ公判には進んでいないが、予備審問で次のことが確立された。

1) イングランド裁判所はグローバルなFRAND料率を決定する管轄を有する。

2) このことは礼譲の原則を妨げるものではなく、また、他国における特許の有効性を決定することでもない。

3) 裁判所は、侵害訴訟における被告によって提起された抗弁の一部としてそれを行うため、また、裁判所が付与する救済は、英国における英国特許に関する差止であるため、管轄を有する。

他国において貴所が特に興味のある事件についての情報を説明してください。

米国

*TCL v Ericsson*事件(上記引用)は、英国及び米国の裁判所による対応において幾つかの違いを示している。これらをここで記載するには長過ぎるが、上記に参照された記事に示されている。主な違いは、英国が評価方法論として比較可能なライセンスを好むということである。米国はこれまでのところトップダウン型アプローチを好んでいる。

製品の製造及び流通網におけるどの段階でライセンスが申し出られるべきかという問題は、カリフォルニアにおける*FTC v Qualcomm*事件(事件番号5:17-cv-00220)及びテキサスにおける*Ericsson v HTC*事件(事件番号6:18-cv-00243-JRG)の両方で言及されている。カリフォルニアのKoh判事は、標準化団体TIA及びATISに対するQualcommの宣言は、部品メーカー及び完成品メーカーへライセンスを付与することを要求していると認定した。テキサスにおいて、Gilstrap判事は、標準化団体ETSIの規則はそのような規定を含んでいないと認定した。

ドイツ

弊所は、標準必須特許の所有者が訴訟を提起する前に取るべき措置及びそれに応じて侵

害者が取るべきことに関するHuawei v ZTE事件における欧州連合司法裁判所の判決に貴所が精通しているものと推察する。概要は以下のURLに見られる：

<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2015/global/cjeu-rules-on-huawei-zte>.

その後のSisvel v Haierの事件は、新しいライセンシーに申し出られる条件よりもかなり低い条件で、他のライセンシーにライセンスが過去に付与されていた状況に言及しており、興味深い。この点は、Unwired Planet事件において英国裁判所によっても言及された。ドイツ裁判所は、次のように認定した。

- 通常の市場行動の結果として正当化されるならば、ライセンシーごとに異なる扱いは許容される。
- 実質的に不平等な扱いを証明する責任は被告にあるが、この不平等な扱いが正当化されることを証明する責任は請求人にある。
- しかしながら、被告は、通常、必要な情報を持っていないので、請求人は、どの競合他社にどのような条件でライセンスが付与されているかについての情報を提供する義務がある。

*St Lawrence v Vodafone*事件は、特許権者が、侵害装置の製造者ではなく、移動通信事業者を訴えている事件に関するものである。裁判所は、標準必須特許の特許権者が、装置製造業者ではなく、通信事業者を訴えることは濫用的ではないと認めた。しかし、製造業者が介入してFRANDライセンスを求めることはできる。製造業者がそうするならば、製造業者が被疑侵害者であるかのように *Huawei v ZTE*事件の措置が適用される。

*Philips v Archos*事件は、自ら要求している料率についてどの程度の情報が特許権者によって与えるべきかの幾つかの指針を与えている。一つ当たりのロイヤルティのみを提供するだけでは十分ではない。例えば、確立された標準ライセンス・プログラムの参照、又はプール・ライセンス料など要求されているロイヤルティを推定するために使用される他の参照値を示すことによって、その一つ当たりの料率を、更に正当化させる必要がある。標準必須特許の特許権者は、これを行わない場合、差止を得ることはできない。

*Huawei v ZTE*事件以降のドイツにおける全ての判例の概要について、弊所は貴所に以下のウェブサイトを参照する。

<https://caselaw.4ipcouncil.com/#>

問3. 標準必須特許をめぐる紛争に関し、貴国の政府、標準化団体、企業等が公表するガイドラインや見解について重要なアップデートについて御存知のものがありませんでしたら御示ください。そのアップデートが本資料末尾に添付のガイドリストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。

貴国のアップデートについての情報を記載ください。

英国は、訴訟を一般的に迅速かつ安価にするために二つの仕組みを導入している。これらは、開示手続の範囲を制限し、両当事者に、より短い公判日程を要求できるようにしている。それらは以下の質問4に対する回答で詳しく述べられている。

標準必須特許をめぐる紛争に関し、他国の最近アップデートについて御存じであれば、以下に記載ください。

他国のアップデートについての情報を記載ください。

主な指針は標準必須特許に関する欧州連合委員会の指針である。

問4. 上記問3のアップデートの中で、特に注目されているものがありませんでしたら御教示ください。また、また、注目されている理由につきましても、御教示ください。

貴国の最近のアップデートについて、特に注目されているものについての情報を記載ください。

英国の新しい、より短い公判手続はスピードを達成するための更なる措置である。それは「商業的な時間尺度」での紛争解決を提供することを目的としている。事件は、訴訟の提起から約10か月以内に公判に、そして、その後6週間以内に判決に至ることを目的として管理される。このことは、標準必須特許ライセンスに関する（Unwired Planet事件のような）事件は残念ながら一般的に遅くかつ高額であるため、標準必須特許の紛争にとって重要である。通常の標準必須特許ライセンス期間は5年であり、したがって、4年以上の料率設定手続は実行可能ではない。特許権者が標準必須特許の大きなポートフォリオを持ち、実施者が巨大である場合、費用はロイヤルティに比べて依然小さいので、高額な手続は許容できる。ポートフォリオが小さく及び／又は実施者が小さい場合、高額

な手続は実行可能ではない。より多くの参加者が標準開発団体に技術貢献し、標準化された技術がより広範な製品に実施されるに伴い、我々は、FRAND料率を迅速かつ安く決定できる紛争解決の仕組みをますます必要としている。

英国は、この手続の開示手続段階の費用及び遅延を制限するための新たな取組を試している。開示予備計画（Disclosure Pilot Scheme）として知られており、それは、開示手続の範囲を制限し、適切な場合には、開示手続をほぼ完全に省くことができる。両当事者は常に既知の不利な文書を開示することが求められ、例えば、一方の当事者は不利な比較可能なライセンスを開示することを拒否できない。詳細については、以下において入手可能な「the International Comparative Legal Guide for Patents 2019」の222頁を参照。

<https://www.twobirds.com/~media/pdfs/news/articles/2018/iclg-uk-chapter.pdf?la=en>

他国の最近のアップデートについて、特に注目されているものについての情報を記載ください。

標準必須特許に関するコミュニケーション（欧州委員会、2017年11月29日）

貴所が欧州連合委員会の標準必須特許指針を付録に挙げているので、詳細な解説は必要ないと弊所は理解している。しかし、貴所が興味あるのであれば、委員会の標準必須特許指針に関する弊所の解説は以下のURLで読むことができる：

<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/global/commission-adopts-light-touch-in-sep-guidelines>

問5. 上記問1の判断及び上記問3のアップデートに対し、御意見がございましたらお聞かせください

ご意見を記載下さい。

英国

*Unwired Planet*事件における判決が、標準必須特許訴訟の地としての英国の人気を復活させたことは疑いがない。第一審の判決以降、英国において提起された6件の標準必須特許

の事件（又は一連の事件）があり、全てが FRAND料率を設定するためにその英国の裁判管轄を使用しようとしている。

- *Conversant v. Huawei & ZTE*
- *Apple v. QC* (管轄争い)
- *Philips v. HTC*
- *Philips v. Tinn*
- *TQ Delta v. Zyxel*
- (*Nokia v Apple...* 和解済み)

これまでのFRAND事件における主な制限（上記に述べた迅速性と費用は別として）は、これまでのところ、英国裁判所（Unwired Planet事件において）及び米国裁判所（TCL v Ericsson事件において）はポートフォリオを比較するために相対的に単純な技法を用いている。

今後の事件では、より広範囲の比較可能なライセンスを使用し、ポートフォリオの経時変化に対して調整するであろう。その調整は、特許の数、法域の広がり、及び異なる世代の技術にわたる重み付けにおける変化を考慮しなければならない。このことは、失効した特許を取り除き、特許を正しい所有者及び各標準の世代に割り当てることを含む、幾つかの技術的に困難な措置を必要とする。ETSIデータベースだけでは、各人が保有している（又は関連する時点で保有していた）ポートフォリオの大きさを判断することはできない。これは、ETSIデータベースが、宣言されている各ファミリーの全ての特許を含んでおらず、有効期限又は所有権について計算を行うのに必要な書誌的な特許情報を含んでいないためである。

裁判所は、これまで、ポートフォリオの評価方法を、問題のポートフォリオにおける特有の標準必須特許のファミリー数に限定してきた。全ての標準必須特許のファミリーが同等の価値ではないことを認識し、今後の事件において、裁判所は、価値について、より洗練された代理要素の存在を認める必要があるであろう。

一つの代理要素は前方引用（被引用）であり、これは、ポートフォリオにおける各特許ファミリーが受けた被引用数の測定を要求する。正確さのために、この種の測定は、特許年齢又はその出願国について調整するような洗練された「正規化」技術を要求する。年齢正規化は、特許がその存続期間にわたって前方引用を受けるであろうことから必要

である。特許年齢を正規化しないと、より古い特許は、引用を受けるより長い期間を持つため、より価値があるように「見える」かもしれない。幾つかの国々（最も注目すべきは米国）で出願された特許は、他の国で出願された同じ特許よりも多くの引用を受けるため、地域の正規化が必要である。「自己引用」を排除することも必要である。「自己引用」は、ある企業が自社の特許の一つを引用した場合に生じる。

裁判所が考慮する必要があり得る第二の代理要素は、標準必須特許所有者の標準への技術貢献である。このことは、貢献は特許ではないという見解によって、*TCL v Ericsson*事件においては却下されたが、二者の当事者がそれぞれ大きな特許ポートフォリオを保有している場合、標準の開発に著しく貢献した当事者は、貢献していない当事者よりも、より価値のあるポートフォリオをおそらく持っているであろうことは比較的議論の余地がない。したがって、価値についての代理要素として、貢献の計数は考慮に値し、他のどの代理要素よりも不正確ということはないかもしれない。これは、*Huawei v Samsung*事件において中国裁判所によって使用された。

第三の代理要素は法域加重特許計数（jurisdiction-weighted patent counting）である。法域による重み付けの背後には二つの理由がある。特許部門は予算で運営しており、それは更新手数料を賄わなければならない。そのため、ポートフォリオ・マネージャは、どれだけ広く特許を出願するかを決定する際に、何らかの情報を適用する。その発明が特に価値があると考えられるならば、特許部門は広範囲な国々にわたって出願し保護を維持するであろう。より周辺的な発明は、一つか二つの国だけで維持されるかもしれない。しかし、また、特許ファミリーの価値は、部分的には、それがいかに広く有効であるかによって左右される。広範囲な国々を含む特許ファミリーは、米国のみを含むファミリーよりもグローバルなライセンス交渉において、より価値があるであろう。その結果、一部の経済専門家たちは、法域加重特許計数をポートフォリオ価値の代理要素として考慮し始めている。例えば、以下の文献を参照。‘Can Patent Family Size and Composition Signal Patent Value?’, Centre for Research and Action for Peace (CERAP) Francois Kabore (2016), ‘Testing patent value indicators on directly observed patent value - An empirical analysis of Ocean Tomo patent auctions’, Research Policy, 43:3 Fischer, T., & Leidinger, J. (2014)

精巧さを加えるであろう更なる要素は、第三者の必須性調査の使用である。*Unwired Planet*事件及び*TCL v Ericsson*事件において、実施者はDing教授による標本化を依頼した。Ding教授の研究は、現在、五番目に公表されたセルラー標準必須特許の必須性に関する研究である。その他は以下によって行われている：

- PA consulting: <https://www.paconsulting.com/our-experience/lte-essential-ipr-report-and->

database/

- iRunway: <https://www.irunway.com/images/pdf/iRunway%20-%20Patent%20&%20Landscape%20Analysis%20of%204G-LTE.pdf>
- Article One: http://newsletters.articleonepartners.com/news_f1317eac-ee13-5a66-d0f5-38ea99a4c1eeLTE-Standard-Essential-Patents-Now-and-in-the-Future.pdf
- Fairfield: <http://www.frlicense.com/wcdma1.pdf>

今後の裁判所は、理論上は、これらの研究の複数を考慮する必要があるであろう。それらは考慮を必要とする全てのデータ・ポイントである。

今後の事件は、これらの要素の全てを考慮して、関心のある任意の日付での業界における任意の企業についての各計測に対する正確な量を生成できる特許ポートフォリオ・データ分析ツールを必要とするであろう。データ分析ソフトウェアの使用が、これらの措置の時間及び費用を削減するであろう。より多くのデータ・ポイントを持つことはポートフォリオFRANDの決定をより一貫性のあるものにするであろう。

ドイツ

ドイツ裁判所は、特定のオファーがFRANDであるか否かを判断することはできるが、FRANDを理論上で決定することはできないという見解に長く賛成してきた。しかし、その態度は軟化しているかもしれない。ドイツの判事は疑似的調停人の役割(quasi-mediator role)を担う心構えができていであろう。彼らは、両当事者に対し、それぞれのグローバルな申し出、匿名化された比較可能なライセンス、及びその他の証拠(トップダウン分析、専門家報告書)を提出するよう要求するであろう。もし、彼らが、グローバルなオファーがFRANDには近いがFRANDではないと思うならば、彼らは聴聞の開始時に非公式に助言し、両当事者が彼らの立場を再考できるようにすることができる。合議体の指針に従って、一方の当事者が修正されたグローバルな申し出を提出し、それが受け入れられない場合、合議体は、差止が行われるべきかどうか、その提案を使用して判断することができる。

標準必須特許に関するコミュニケーション(欧州委員会、2017年11月29日)

指針には標準必須特許ライセンサー又は実施者のいずれかが強く反対するものはほとんどなく、欧州委員会は、この分野における様々な指針の情報源を一つ文書にまとめ、良いものを推奨することにおいて優れた働きをした。最も賞賛できるのは、委員会が、論

争のいずれかの側に有利になるように天秤に手を重く掛け過ぎることを避けたことである。

V. 中国法律事務所（金杜法律事務所）回答

問 1. 標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国を含む各国の最近の判断（裁判所の判決や公的機関の決定等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。その判断を識別可能な形式（事件や判決の番号、日付、特許権者、実施者、国、裁判所など）でご教示ください。また、可能であれば、その判断に関する事件の概要をご説明ください。判断が本資料末尾に添付の判例リストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。なお、貴国以外の他国の情報については、可能な範囲でご回答ください。

標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国の最近の判断について記載ください。

・ **Huawei v. IDC, China**

第一審：（2011 年）深圳市中級人民法院民事第一審第 857 号

裁判所は次のように判示した。(1)被告がその中国 SEP 及び中国 SEP 出願を原告にライセンス供与すべきである、(2) ライセンス料率は、関連する製品の実際の販売価格の 0.019%を超えてはならない。

第二審：（2013 年）広東省高級人民法院民事最終審第 305 号

控訴審裁判所は第一審の判決を支持し、控訴が棄却された。

注意事項： 短いニュース報道によれば、IDC は最高人民法院に再審を求める申立てを提出し、最高人民法院は第二審の判決を棄却し、両当事者の意思に基づく調停命令を発出することに同意した。

・ **Huawei v. IDC, China**

第一審：（2011 年）深圳市中級人民法院民事第一審第 858 号

裁判所は次のように判示した。(1)被告が、過度の価格設定及び一括販売を含む原告に対する独占的侵害を直ちに停止すべきであること、(2) 被告が、損害賠償として原告に 2,000 万元を支払うべきであること。

第二審：（2013 年）広東省高級人民法院民事最終審第 306 号

控訴審裁判所は第一審の判決を支持し、控訴が棄却された。

・ **Huawei v. Samsung, China**

第一審：（2016 年）深圳市中級人民法院、03 民事第一審第 816 号

裁判所は、被告が ZL201110269715.3 に有する原告の特許権に対する侵害を直ちに停止するべきであると判示した。

第二審：係属中

・ **Huawei v. Samsung, China**

第一審：（2016 年）深圳市中級人民法院、03 民事第一審第 840 号

裁判所は、被告が ZL201010137731.2 に有する原告の特許権に対する侵害を直ちに停止するべきであると判示した。

第二審：係属中

・ **KPN v. Motorola(Wuhan), China**

第一審：（2015 年）北京知識産権法院、73 民事第一審第 1190 号

裁判所は、主張された特許が SEP 特許ではないと判示し、原告の全ての請求が棄却された。

第二審：（2018 年）北京市高級人民法院、民事最終審第 529 号

控訴審裁判所は第一審の判決を支持し、控訴が棄却された。

標準必須特許を巡る紛争に関し、他国の最近の判断についてご存知のものについて記載ください。

標準必須特許をめぐる紛争に関し、他国の最近の判断について記載ください。

問 2. 上記問 1 の判断で、特に注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。

貴国の最近の判断について、特に注目されているものについての情報を記載ください。

1. Huawei v. IDC, China、（2013 年）広東省高級人民法院民事最終審第 305 号、

(1) ライセンス料率に関する決定

裁判所は、ライセンス料率が妥当であるかどうかを判断する際に、少なくとも次の要素

を考慮するべきであると判示した。

- a. 特許を実施することにより得られる利益とそれが製品全体の利益に占める割合。
- b. SEP の貢献度。その特許により達成されない利益は、特許権者に授与されるべきではないこと。SEP の特許権者は、関連標準に含まれている特許取得済みの技術により、追加的利益を得るべきではないこと。
- c. SEP ではない特許に対する特許権及びその他の知的財産権に係るライセンス料を控除すること。
- d. ライセンス料が製品の利益全体のある一定の範囲を超えてはならず、これを特許権者の間で合理的な方法により配分するべきこと。
- e. 標準必須特許の量と質がライセンス料に及ぼす影響。

この場合、ライセンス料率は以下に基づき決定される。

a. 同等のライセンス

- IDC と Apple 間のライセンス：IDC と Apple とは、2007 年 6 月 29 日から 7 年間のライセンス期間で、世界全域、譲渡不能、非独占的、固定料金の特許ライセンス契約を締結した。ライセンスを取得した特許のポートフォリオには、その当時における、iPhone と、将来的な幾つかの携帯電話技術が含まれていた。ライセンス料は四半期あたり 200 万米ドル、合計で 5,600 万米ドルに達した。世界の携帯電話市場に関する STRATEGYANALYTICS の分析によれば、Apple の携帯電話の総売上高は 2007 年から 2012 年までで 1,916 億 9,200 万米ドルであり、Apple の過去の売上データと Huawei の控えめな計算によると Apple の総売上高は 2007 年から 2014 年までの間に 3,000 億米ドルに達するとされた。上記のデータに基づき、IDC が Apple に付与した特許ライセンス料率は約 0.0187% である。
- IDC と Samsung との間のライセンス：IDC は Samsung に対し、2G 及び 3G 標準に関する端末機器及びインフラの世界全域を対象とする非独占的な固定料金の特許ライセンスを付与した。ライセンス料の合計額は 4 億米ドルで、ライセンス契約は 2012 年に終了した。世界の携帯電話市場に関する STRATEGYANALYTICS の分析によれば、2007 年から 2011 年までの Samsung の売上高は、それぞれ 242 億 1,300 万米ドル、266 億 2,200 万米ドル、274 億 7,800 万米ドル、330 億 3,400 万米ドル、451 億 9,400 万米ドルであり、STRATEGYANALYTICS では、Samsung の売上高が 2012 年に 536 億 1,000 万米ドルに達すると予測した。これらのデータに基づき、IDC が Samsung に付与した特許ライセンス料率は約 0.19% である。
- Samsung の特許ライセンス契約は訴訟になり、裁判で和解した。これに対して、Apple の特許ライセンス料率は交渉により、対等かつ自発的に解決された。したが

って、Apple の特許ライセンス料率の方が参考になる。

- 各社の研究開発投資と特許の強さは異なっていた。SEP の特許権者は、自身の状況に応じて申出をするべきである。異なる企業間のライセンス料率を単純に比較するべきではない。

b. SEP の量、質そして価値

- IDC により英国で登録された 31 の UMTS 特許が SEP ではないことを確認するようノキアが英国の高等法院に請求したとき、IDC は SEP ではなかった九つの特許を取り下げた。2 件の特許が無効になった。IDC は、他の 15 件の特許が SEP であると主張しないことを選択した。
- 中国知識産権局の特許復審委員会は、2011 年から 2012 年までに IDC の三つの SEP を無効とした。

c. 被告の全 SEP に占める中国 IDC の SEP の割合

- IDC が ETSI に行った SEP に関する申告をもとに数えると、IDC は、中国で 185 件の特許を取得し、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、欧州、日本、韓国、ロシア、台湾、米国で合計 2,372 件の特許を取得している。

d. クロスライセンスに関係する要因

- Huawei は、2010 年 12 月 31 日までに合計 3 万 1,869 件の中国特許、8,892 件の PCT 国際特許、及び 8,279 件の海外特許を出願し、そのうちの 1 万 7,765 件に特許が付与された。これには 3,060 件の海外付与特許が含まれる。それと同時に、IDC は 1 万 8,500 件の特許及び係属中の特許出願を保有する。IDC の提案した特許ライセンスの申出が公平かつ合理的なものであるかどうかを判断する際に、IDC が Huawei にクロスライセンスを要求した点を考慮に入れるべきである。

結論： 裁判所は、IDC が所有する SEP の量、質、価値、同等のライセンス契約、及び IDC の SEP 全体に占める中国 SEP の割合その他の要因を考慮し、ライセンス料率が関連する製品の実際の販売価格 0.019%を超えてはならないと判断した。

(2) 判決に対する外部の意見

一部には、この事件 (Huawei v. IDC) が 2011 年に提起された一方、Apple Inc. (以下「Apple」と呼ぶ) と IDC とのライセンス契約が 2007 年に締結されていた点を指摘する学者もい

る。したがって、2007 年から 2011 年までのスマートフォン市場の発展により、Apple と Huawei とで直面していた販売リスクが異なるという事実を裁判官が無視していると彼らはいう。裁判官は、この事件において、ライセンス料率を決定するための参照基準に IDC と Apple 間のライセンス料を用いた。その上、裁判官は、iPhone の大成功が必然であったとみなした。これは、「後知恵バイアス」であり、判断の合理性と公平さが損なわれる典型的なケースである。

一部に、SEP の特許権者がライセンス料率を企業秘密とするのではなく開示するべきであると提案する裁判官もいる。これは、「ホールドアップ」並びに「ホールドアウト」を防止し、FRAND ルールを適用するための効果的な方法である。

2. Huawei v. IDC, China、(2013 年) 広東省高級人民法院民事最終審第 306 号

(1) 独占禁止に関連する市場の範囲：

標準における各必須特許の独自性と交換不可能性に基づき、各 SEP のライセンス市場は独立した関連市場を構成する。

- 必須特許の基本的な属性と特性に関して、必須特許は、業界の参加者にとって唯一かつ必須の技術となる。
- 需要代替分析をすると、全ての必須特許が、3G 無線通信標準システムの不可欠な要素である。必須特許のライセンスを拒否する行為は、メーカーが関連技術を導入し、標準的な製品を製造することを不可能にし、そのメーカーをターゲット市場から排斥する。主題の必須特許は、Huawei 社にとって唯一かつ必須の技術であり、他の技術に置き換えることができない。
- 供給代替分析によれば、必須特許が実行されなければならない唯一の技術となり、SEP の特許権者が関係する技術市場の唯一の供給者となる。

(2) 市場支配力：

SEP の特許権者は、標準における各必須特許の独自性と交換不可能性に基づき、標準における各必須特許ライセンス市場において完全なシェアを有し、他の事業者が関連市場に参入するのを妨げ、又はこれに影響を及ぼすことができる。

IDC が実質的に生産を行わず、特許ライセンスがその唯一のビジネスモデルである点を考慮すると、IDC は、3G 標準に関する他の SEP の特許権者とのクロスライセンスに依存

することも、それにより支配されることもない。したがって、その市場支配力は事実上制限されていない。

(3) 独占を実行するための市場支配力の濫用

a. 価格設定が高すぎ、ライセンス料率が高すぎる。この場合、ライセンス料率を決定するために次の事実が考慮される。

- IDC と Apple とのライセンス料率
- IDC と Samsung とのライセンス料率
- IDC と RIM とのライセンス料率
- IDC と HTC とのライセンス料率
- IDC は FRAND ルールを遵守せず、ライセンス交渉プロセスにおいて Huawei の営業権及び誠意を無視した。IDC は自らの提案に固執し、いかなる調整も拒否し、それどころか自らの提案を Huawei に無理やり吞ませるために米国で差止請求訴訟さえ提起した。

b. IDC は交渉の際に SEP と非 SEP とを抱き合わせた。

(4) FRAND ルールに適合していないとみなされ得る行為

a. SEP の特許権者が、特許のライセンス供与を明示的に拒否するか、又は実施者がライセンスを受け入れることを明示的に拒否する行為。

b. SEP の特許権者が、実施者又は交渉相手に事前に通知することなく、差止請求のための訴訟を提起する行為。

c. SEP と非 SEP の抱き合わせ販売、「ホールドアップ」と「ホールドアウト」の両方を含む不公平なライセンス料の要求、及びその他の不合理なライセンス条件など、交渉を不誠実に行う行為。

3. Huawei v. Samsung, China、(2016 年) 深圳中級人民法院、03 民事第一審第 816 号

(1) 交渉の際に FRAND ルールが遵守されているかどうかを判断する基準

次のような理由から Samsung にも明白な過失があった。

- SEP と非 SEP の両方のライセンスを抱き合わせるよう主張することで、交渉を意図的に遅らせたこと。

- クレームチャートに対する否定的な対応
- Huawei への申出又は Huawei の申出に対するカウンターオファーに見られる否定的な対応。
- 正当な理由なく仲裁を拒否したこと。
- 裁判所の調停手続を故意に遅らせたこと。

交渉手続において Huawei の側には明白な過失はなかった。

(2) Huawei 及び Samsung により提案されたライセンス料率が FRAND ルールに適合しているか

I. Huawei と Samsung の 3G 及び 4G SEP の強さ

- 3GPP 国際標準化機構により採択された承認済の提案の数をもとに SEP の強さを評価する。
- 両社が ETSI に申告し、SEP として評価された SEP の数に応じて、3G/UMTS 及び 4G/LTE SEP の強さを評価する。
- 反訴における無効決定率に応じて SEP の強さを評価する。
- 米国における特許／出願の引用を、中国 SEP の強さ又は SEP ポートフォリオ全体の強さを評価する基準にすることはできない。
- Huawei、Samsung、及び IDC のビジネスモードと特許の強さを比較すると、IDC と Huawei とのライセンス契約は、Huawei と Samsung とのクロスライセンスにとっての合理的な参照基準ではない。

II. 上記の分析に基づき、Huawei の申出は FRAND であり、Samsung の申出は FRAND ではない。

Huawei の申出は FRAND である

- Samsung への Huawei の申出には、主に 4G SEP のライセンス並びに一部の 3G SEP のライセンスが含まれており、これは業界のライセンス慣行に適合している。
- Huawei による Samsung に対する具体的な申出によれば、Huawei の 3G SEP は世界の 3G SEP の約 5%を占めており、その累積ライセンス料率は 5%である。Huawei の 4G SEP は世界の 4G SEP の約 10%を占めており、その累積ライセンス料率は 6%から 8%の間にある。
- 幾つかの重要な数字が明らかにされていないものの、裁判所は Huawei の申出が FRAND であると結論付けている。

Samsung の申出は FRAND ではない

- Huawei と Samsung の SEP は世界的に同等の強さを備えているものの、Samsung が Huawei に申し出た料率は Huawei が Samsung に提案したものの 3 倍である。
- Samsung が Apple に申し出たライセンス料率は、Samsung が Huawei に提供したものの N 倍である。
- その場合、Huawei v. IDC において Samsung の提案したライセンス料率は同等ではない。
- 幾つかの重要な数字が明らかにされていないものの、裁判所は Samsung の申出が FRAND ではないと結論付けている。

(1) この事件の二つの特徴：

まず、裁判所は、裁判中に、Huawei と Samsung との調停を行い、当事者が訴訟の中でライセンス契約を締結する再度の機会を与えた。調停手続の間、裁判所はさらに、両当事者間のコミュニケーションと対応から、両当事者が誠意を持っているかどうかを判断した。

第二に、裁判所は、SEP 侵害紛争の特殊性を考慮し、差止命令を直ちに執行するのを延期し、当事者に再度の交渉の機会を与える。当事者が合意に達した場合、又は原告が執行しないことに同意した場合、差止命令は執行されない可能性がある。

他国において貴所が特に興味のある事件についての情報を説明してください。

問 3. 標準必須特許をめぐる紛争に関し、貴国の政府、標準化団体、企業等が公表するガイドラインや見解について重要なアップデートについて御存知のものがありましたら御示ください。そのアップデートが本資料末尾に添付のガイドリストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。

貴国のアップデートについての情報を記載ください。

1. 知的財産紛争の裁判の強化及び革新的な技術発展の促進に関する若干の意見、中国、北京市高級人民法院、2018 年 9 月 20 日

2. 最高人民法院が知的財産法廷を設置した。中国、最高人民法院、2019 年。

標準必須特許をめぐる紛争に関し、他国の最近アップデートについて御存じであれば、以下に記載ください。

他国のアップデートについての情報を記載ください。

問4. 上記問3のアップデートの中で、特に注目されているものがありましたら御教示ください。また、また、注目されている理由につきましても、御教示ください。

貴国の最近のアップデートについて、特に注目されているものについての情報を記載ください。

1. 知的財産紛争の裁判の強化及び革新的技術発展の促進に関する若干の意見、中国、北京市高級人民法院、2018 年 9 月 20 日。

この意見の第 12 条は、SEP 紛争の裁判に関する幾つかのルールを定めている。

a. 差止請求の問題

裁判所は、SEP の特許権者による FRAND ライセンス料に関する約束が SEP 侵害訴訟における差止請求の排除を意味するものではなく、差止請求の濫用の制限を意味すると明確に指摘している。裁判所が差止請求を認めるかどうかを決定する際、それまでの交渉プロセスにおいて当事者に明白な過失、すなわち FRAND ルールに対する違反が存在するかどうかを検討することが重要である。このルールのもとではライセンス交渉の重要性が強調され、ライセンス料率について合意に達するための交渉への SEP の特許権者及び実施者の参加が大いに促進される。

b. ライセンス料の決定

SEP ライセンス料の決定は十分な証拠に基づき行われるべきであり、これは、当事者が、その SEP の強さ及びライセンス交渉におけるその申出の合理性を証明するために十分な証拠を提出する必要があることを意味する。また、裁判所は、テクノロジーと市場の状況の変化並びに SEP による標準への貢献度を考慮し、ロイヤルティ・スタッキングを防ぐ必要がある。ライセンス料率をより合理的なものにするため、互いに異なる計算方法を使って検証するのもよい。

c. 独占禁止

SEP 侵害紛争における市場支配力の濫用は、産業チェーンの利益のバランスをとるために極めて慎重に認定するべきである。差止を請求することが独占を構成する可能性がある」と認める場合を限定すべきである。

d. 制限

この意見は、SEP 侵害紛争の裁判に関する分析的枠組みとごく限られた指針を提供するにすぎない。例えば、交渉過程における「過失」を認定することは裁判所にとって難題である。将来的には司法慣行を通じて詳細なルールが確立される必要がある。さらに、差止請求に関連して、第 12 条において、差止請求が公益に及ぼす可能性のある影響が考慮されていないと主張する研究者も存在する。SEP の実施に対する差止請求は、関連する製品の生産及び販売の停止につながり、それが消費者の利益を害する可能性もある。差止請求権の濫用は、公衆が技術の標準化による恩恵を共有するのを妨げる。したがって、差止請求における重要な要素として公益への影響が考慮されるべきである。

2. 最高人民法院は知的財産法廷を設置した。

最高人民法院は、2018 年 12 月末に特別な知的財産法廷を設置した。この新しい法廷では、発明特許、実用新案特許、植物新品種、集積回路配置設計、技術的秘密、コンピュータソフトウェア、独占禁止に関する民事第一審事件の判決及び判示並びに第一審裁判所により決定された不満な場合を含め、主に特許その他の専門的な知的財産控訴事件を扱う。これは、この新たに設置された最高人民法院の知的財産法廷が大半の SEP 事件の第二審を審理することを意味する。

現在、中国では、全ての特許訴訟が複線化されている。特許の有効性については指定された行政機関（特許復審委員会）により決定される一方、特許侵害紛争は現地の民事裁判所により審理される。最高人民法院の新しい知財法廷が設置されると、有効性と侵害の両方に関する事件の第二審の裁判が同じ法廷で審理されるようになる。第二審のルートを一本化することで、行政手続と司法手続の効果的な統合を実現することができ、裁判の統一及び標準化を助け、したがって知的財産権の保護を強化し、司法の信頼性を向上させる。

3. 深圳市における模索と実践

北京市以外では深圳市が、ハイテク企業や SEP 紛争の集積地として SEP 権の保護を先導してきた点は興味深い。例えば、深圳市常任委員会の総合事務局は、深圳市知的財産権保護条例（草案）を 2018 年 6 月 28 日に発表した。同草案の第 4 章では、FRAND ルール、ライセンス料の決定、ライセンス交渉プロセスにおける SEP の特許権者及び実施者の義務、並びに差止請求を行うための条件を明記している。

しかしながら、明白な矛盾と中国企業に予想外の影響が及ぶことへの懸念から、最終版では SEP に関係する内容が削除された。深圳市では、国レベルの明瞭かつ統一された規則が存在しない状態で地方の規則を定めるのは時期尚早であると判断し、状況の推移を見守ることを決めたと考えられる。とはいえ、深圳市において、SEP 権の保護と SEP 紛争の解決への関心がますます高まっていることは明らかである。

他国の最近のアップデートについて、特に注目されているものについての情報を記載ください。

問 5. 上記問 1 の判断及び上記問 3 のアップデートに対し、御意見がございましたらお聞かせください

ご意見を記載下さい。

企業を対象にライセンス交渉における留意点を以下を提案したい。

(1) 交渉に入る前に FRAND ライセンス料率案に関する合理的な説明を用意すること。

- a. ライセンス料を当事者の SEP の強さと一致させること。
- b. それ以前のライセンス契約におけるライセンス料率を参考にすること。
- c. SEP の量、質、及び研究開発投資額を考慮すること。
- d. SEP のライセンスの地理的範囲を検討すること。
- e. クロスライセンスについては、両当事者のビジネスモードと特許の強さを比較すること。

f. 相手方当事者が異議を唱えるときには、交渉中に、SEP 及び非 SEP の抱き合わせ販売、抱き合わせライセンスなどの不合理なライセンス条件に執着しないこと。

(2) 交渉への積極的な参加

積極的な参加が、交渉過程の一方の当事者に誠意があることを示す場合がある。

- a. 相手方からの申出に適時に応答すること。
- b. 技術的な交渉プロセスでは、相手方から提供されたクレームチャートに合理的かつ適時に対応すること。
- c. 必要に応じてライセンス料を適切に調整すること。
- d. 正式な交渉の前に秘密保持契約に署名するなど、商慣習に従うこと。
- e. 交渉が行き詰まった場合には、解決策として中立的な第三者の助けを求めることを検討すること。
- f. 調停が行われる場合には、前向きな姿勢を示すこと。

(3) 交渉が行き詰まった場合には差止請求も選択肢に入る

一般に、裁判所は、中国における最近の SEP 事件における裁判例に従って差止請求を精査する。しかし、以下の前提のもとに、差止請求が選択肢に入る場合もある。

- a. SEP の特許権者が FRAND ライセンス料率を提案していること。
- b. 交渉において SEP の特許権者に過失がないこと。
- c. 交渉を故意に遅らせ、不合理な条件を提起し、それが交渉の行き詰まりを引き起こしたなど、交渉においてライセンシー候補企業に明白な過失が存在すること。

(4) SEP 紛争の裁判地

中国において SEP に関係する司法実務が継続的に蓄積されるに伴い、最高人民法院の知的財産法廷の設置、及び SEP 紛争に関連する政策及び規則の継続的な更新により、中国の裁判所は SEP 特許権者にとって望ましい裁判地となろう。SEP 紛争を提起する裁判地としては深圳市中級人民法院又は北京市知識産権法院が理想的である。

VI. 韓国法律事務所（金・張法律事務所）回答

問 1. 標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国を含む各国の最近の判断（裁判所の判決や公的機関の決定等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。その判断を識別可能な形式（事件や判決の番号、日付、特許権者、実施者、国、裁判所など）でご教示ください。また、可能であれば、その判断に関する事件の概要をご説明ください。判断が本資料末尾に添付の判例リストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。なお、貴国以外の他国の情報については、可能な範囲でご回答ください。

貴国の最近の判断（識別情報及び概要）：

大法院言渡 2013 ドウ 14726(2019 年 1 月 31 日)

韓国の公正取引委員会は、2009 年 7 月 23 日にクアルコムが CDMA モデムチップを販売し、CDMA 移動通信技術に関する特許をライセンスする過程で、次のような行為を通じて市場支配的地位を濫用したと判断する。

- 第 1 行為：CDMA 移動通信標準技術を携帯電話メーカーにライセンスしながら競合社のモデムチップを用いる場合には差別的に高いロイヤリティを賦課
例)ロイヤリティ率の差別：クアルコムのモデムチップの使用時に 5%、非クアルコムのモデムチップの使用時には 5.75%を適用
- 第 2 行為：携帯電話メーカーに CDMA モデムチップ/RF チップを販売しながら需要量の大部分を自社から購買する条件でリベートを提供
例)A 社に対してモデムチップ需要の 85%以上をクアルコムから購買する際に、購買額の 3%を支払い
- 第 3 行為：CDMA 移動通信技術を携帯電話メーカーにライセンスしながら対象特許権が消滅したり、効力がなくなった後も従前の技術ロイヤリティの 50%を継続して受けられるように約定

特に、上記第 1 行為は、標準特許権の行使と関連したもので、その具体的な判断は次の通りである。

- クアルコムは、CDMA 方式の基幹技術保有者であり、CDMA が国内外で移動通信標準として採択されることにより、技術ライセンス市場で独占地位を確保するようになり、クアルコムが自社のモデムチップを装着した携帯電話に対してのみ

ロイヤリティを割引する行為は、CDMA 技術市場の独占的地位を利用して取引相手に対して価格を不当に差別したもので、他の事業者の事業活動を難しくする行為に該当

- また、クアルコムは、TTA に書面を提出し、CDMA 関連技術を非差別的にライセンスすると確約したにもかかわらず、国内の携帯電話メーカーに対して自社のモデムチップの装着如何に応じてロイヤリティを差別的に賦課したので、通信標準関連技術市場での競争制限を防止するための FRAND 条件に違反した。
- クアルコムは、CDMA 標準の必須技術を保有しただけでなく、この技術を利用した CDMA2000 方式のモデムチップを製造・販売する垂直的に統合された事業者であるという点で FRAND 条件違反で CDMA 2000 方式のモデムチップ市場で市場封鎖効果が発生するおそれが非常に大きい。

これにより、公取委はクアルコムに次のような是正措置を命令する。

① 課徴金：約 2,600 億ウォン

② 是正命令

- 競合社のモデムチップを用いる場合に差別的に高いロイヤリティを賦課する行為を禁止
- CDMA モデムチップ/RF チップを販売しながら競合事業者を排除する水準の自社モデムチップ/RF チップの購買を条件としてリベートを支払う行為を禁止
- 不当に特許期間が消滅したり、効力がなくなった後も技術ロイヤリティを継続して受けられるようにする行為を禁止

クアルコムは、公取委からの上記 1, 2 行為による市場支配的地位の濫用判断を不服として行政訴訟を提起したが、敗訴(ソウル高等法院 2013 年 6 月 19 日付言渡 2010 ヌ 3932 判決)し、再度上告して本件判決に至るようになる。

本件上告審において、大法院は第 2 行為のうち、RF チップに対する条件付きリベートの提供行為による課徴金納付命令を部分破棄し、ソウル高等法院へ差し戻し、残りに対する上告は全て棄却する。

従って、クアルコムが、CDMA 標準特許権者として自社のモデムチップを装着した携帯電話についてのみロイヤリティを割引した行為は、他の事業者の事業活動を妨害する行為であり、市場支配的地位の濫用に該当するという原審が確定する。

本件上告審で扱われた SEP 関連の追加争点及び法院の判断は次の通りである。

- 市場支配的事業者の条件付きリベート提供行為は、短期的に取引相手に利益になることもあるだけでなく、それによる費用節減が最終消費者に対する恩恵として戻る余地もあるため、それ自体で違法であると断定することはできないが、標準技術を保有している市場支配的事業者が排他条件遵守の対価として特定商品や役務の購買に対する経済的利益を提供すると同時に、標準技術に対する使用料も共に減額する等により複数の経済的利益を提供する場合には、購買者の合理的な選択が歪曲され得、その購買転換を制限・遮断する効果がより一層大きくなるため、競争制限の効果もより大きくなり得る。

貴国の最近の判断（識別情報及び概要）：

公正取引委員会議決第 2017-025 号(2017 年 1 月 20 日)

韓国の公正取引委員会は、モデムチップセット市場と無線通信 SEP ライセンス市場において、市場支配的地位を有するクアルコムが FRAND 確約に違反し、次のような行為を実行することによって自社の独占力を強化して市場での公正な競争を毀損させたと判断する。

- 第 1 行為：競合モデムチップセットメーカーに対する移動通信の標準必須特許のライセンス提供の拒絶、制限行為
- 第 2 行為：市場支配的地位を濫用して No License No Chip 原則を固守した行為
- 第 3 行為：無償 Grant Back を要求し、包括的ライセンスなど不当な契約条件を強制した行為

これにより、クアルコムに 1 兆 3 千億ウォンの課徴金を賦課し、次に対する行為を禁止するように是正命令を下した。

- チップセットメーカーに対する不当なライセンス条件の提示を通じた事業活動妨害行為の禁止
- No License No Chip ポリシーを通じた携帯電話メーカーなど他の事業者に対する事業活動妨害行為の禁止
- ライセンス契約の締結時に不当な行為を強制することによって携帯電話メーカーなど他の事業者に対する事業活動妨害行為の禁止

上記行政命令に対する取消訴訟が、現在ソウル高等法院に係属中である(ソウル高等法院 2017 ヌ 48)。

他国の最近の判断(識別情報及び概要)：

MPEG LA vs. Huawei, ZTE(2018 年 11 月 16 日)

- MPEG LA vs. Huawei、デュッセルドルフ地方裁判所 4a O 17/17(EP 1 773 067/Appeal case no. I-15 U 73/18)
- MPEG LA vs. ZTE、デュッセルドルフ地方裁判所 4b O 5/17, EP 1 750 451/Appeal case no. I-2 U 76/18)has been enforced.

2018 年 11 月 16 日にドイツのデュッセルドルフ地方裁判所は、MPEG LA の AVC 標準特許ライセンスプログラムに加入した特許権者である 2 企業から提起された特許侵害訴訟において、Huawei 及び ZTE が AVC/H.264(MPEG-4 Part 10)特許を侵害したと判決し、特許権者の差止請求を許諾する。

また、法院は、両特許権者が提示したライセンス offer は、FRAND 要件を満たしていると判断する。

これにより、特許権者は 2018 年 12 月に差止請求権を行使し、Huawei と ZTE はドイツ内で AVC/H.264 技術が搭載されたスマートフォン、タブレットなどを販売することができなくなる。

Huawei と ZTE は、控訴審が進行される間、即刻差止命令を中止することを法院に申請したが、法院はこれを棄却する。

(<https://www.businesswire.com/news/home/20181227005324/en/Verdicts-Huawei-ZTE-Enforced-Germany>)

2019 年 1 月に Huawei と ZTE は、それぞれ MPEG LA と Settle することによって紛争を終結したと伝えられる。

(<https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/huawei-and-mpeg-la-settle-dispute/>)

問 2. 上記問 1 の判断で、特に注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。

事件の識別情報(または添付の判例リストの番号)：

Unwired Planet vs. Huawei(問 1 で紹介していませんが、添付の判例リストの 3 番の判例に該当します。)

国：英国

注目される理由：

グローバルライセンス提案が FRAND ライセンス提案と解釈され得、特定国家の裁判所が他国特許を含むライセンス提案でグローバルに影響を及ぼすライセンス料率を決められるという英国の裁判所の判断に対し、次のような後続論議が展開され得る。

- このような英国の裁判所の判断が後続訴訟での他国の裁判所の決定にいかなる影響を及ぼすか。
- グローバル特許権者とグローバル実施者との間に特定国家についてのみライセンスを締結する場合、他の地域で依然として hold up/hold out の可能性が発生するおそれがあるか。
- 国家ごとに特許侵害による損害賠償の算定基準に関する法理が異なるにもかかわらず、他国に影響を及ぼすライセンス料率を英国の裁判所が決められるか。

問 3. 上記問 1 の判断以外で、標準必須特許を巡る紛争に関し、貴国を含む各国の最近の動向（各国の見解・ガイド、標準化団体・企業の動き等）としてご存知のものがありましたらご教示ください。その動向が本資料末尾に添付のガイドリストに含まれている場合、詳細の情報は省略可能です。

なお、貴国以外の他国の情報については、可能な範囲でご回答ください。

貴国の最近の動向(識別情報及び概要)：

韓国型 NPE の米国標準特許訴訟が増加する傾向

1. Sol IP

- Sol IP は、韓国電子通信研究院(ETRI)から 26 件の通信標準関連特許に対して exclusive license を保有している NPE で、米国の通信事業者を相手取って米国で特許侵害訴訟を提起する。
- Sol IP は、韓国初の特許ライセンス専門の米国企業である SPH の代表であったパク・ジュンス代表が指揮している。

- 関連事件リスト

Sol IP, LLC vs. AT & T Mobility LLC E.D.Tex. 2 : 18-cv-00526

Sol IP, LLC vs. Sprint Corporation et al E.D.Tex. 2 : 18-cv-00527

Sol IP, LLC v. Verizon Communications Inc. et al E.D.Tex. 2:18-cv-00528

2. Dale Progress

- 韓国の個人発明家が米国に Dale Progress という会社を設立し、自身が保有している特許を会社に譲渡した後、自動車会社を対象に特許侵害訴訟を提起する。
- 対象特許 2 件は、スクリーンミラーリングに関するもので、ETSI の Intelligent Transport Systems(ITS) MirrorLink®標準と関連があると訴状で記載している。
- 関連事件リスト

Dale Progress Ltd. vs. Jaguar Landrover North America, LLC D.Del 1 : 19-cv-00258

Dale Progress Ltd. vs. Ford Motor Company D.Del 1 : 19-cv-00256

Dale Progress Ltd. v General Motors Company D.Del.1 : 19-cv-00257

Dale Progress Ltd. vs. Ferrari North America, Inc. D.Del1 : 19-cv-00255

Dale Progress Ltd. vs. FCA US LLC D.Del 1 : 19-cv-00254

Dale Progress Ltd. vs. Volvo Car USA, LLC D.Del 1 : 19-cv-00261

Dale Progress Ltd. vs. BMW of North America, LLC D.Del 1 : 19-cv-00253

Dale Progress Ltd. vs. Subaru of America, Inc. D.Del 1 : 19-cv-00260

Dale Progress Ltd. vs. Nissan North America, Inc. 1 : 19-cv-00259

Dale Progress Ltd. vs. Volkswagen Group of America, Inc. E.D.Tex.2 : 18-cv-00476

Dale Progress Ltd. vs. Toyota Motor Sales, USA, Inc.,E.D.Tex. 2 : 18-cv-00475

Dale Progress Ltd. vs. Hyundai Motor Company E.D.Tex. 2 : 18-cv-00525

Dale Progress Ltd. vs. Mercedes-Benz USA, LLC E.D.Tex. 2 : 18-cv-00472

Dale Progress Ltd. vs. American Honda Motor Co. Inc. E.D.Tex. 2 : 18-cv-00471

Dale Progress Ltd. vs. Suzuki Motor of America, Inc. E.D.Tex. 2 : 18-cv-00473

他国の最近の動向(識別情報及び概要)：

自動車企業を対象とした通信標準特許プールの活発な活動(<https://www.http://avanci.com/>)

AVANCI は、自動車企業を対象に通信標準特許に関するライセンスを提供する特許プールで、ロイヤリティ料率は次の通りである。

- eCall only：3 USD/Vehicle
- 3G(includes 2G and eCall)：9 USD/Vehicle
- 4G：(includes 2G/3G and eCall)：15 USD/Vehicle

現在、加入しているライセンサーは21社であって、エリクソン、ノキア、パナソニック、ドコモ、BT、チャイナモバイルなどが含まれており、ライセンサーとして参画する企業が次第に増加していると見られる。

他国の最近の動向(識別情報及び概要)：

SEP と関連した Unified Patent のビジネス動向(<https://www.unifiedpatents.com/sep/>)

Unified Patent は、現在の特許プールを通じたライセンス方式は標準必須性に対してセルフ検証されることによって、ライセンサーからの非合理的なロイヤリティの要求、ロイヤリティの累積、並びに、無効及び標準必須ではない特許による攻撃の可能性が存在するという点を指摘し、自社のホームページに SEP サービスゾーンをオープンする。

このサービスを通じて追求するところは、次の通りである。

- 標準の保護及び活性化
- Good-faith FRAND offer を作るためのツールを提供
- 訴訟の準備
- 標準必須性及び有効性の強化
- 知識及び透明性の増進

また、Unified Patent は、該当サービスを通じて標準宣言特許に関する情報提供、適正なロイヤリティの算定、特許の標準必須性及び有効性検証などを提供するということである。

他国の最近の動向(識別情報及び概要)：

米国通信事業者対象の標準特許訴訟の増加

- 従前に知られていた通信標準特許関連の判例は、主にモバイル端末メーカーが被告である事件が大部分であったが、最近、米国では通信事業者を対象とした通信標準特許訴訟が増加する傾向があると見られる。
- 通信事業者を対象とする特許侵害訴訟では、通信装備メーカーが利害当事者として、被告を補助して参加する傾向がある。

- 関連事件リスト

Huawei Technologies Co. Ltd vs. T-Mobile US, Inc. et al E.D.Tex. 2：16-cv-00052-JRG-RSP：合意終結

Sol IP, LLC vs. AT & T Mobility LLC E.D.Tex. 2：18-cv-00526

Sol IP, LLC vs. Sprint Corporation et al E.D.Tex. 2：18-cv-00527

Sol IP, LLC vs. Verizon Communications Inc. et al E.D.Tex. 2：18-cv-00528

Regents of the University of Minnesota vs. Sprint Solutions, Inc. et al D.Minn. 0：14-cv-04669-JRT-TNL：pending

Regents of the University of Minnesota vs. AT & T Mobility LLC D.Minn. 0：14-cv-04666-JRT-TNL：pending

Regents of the University of Minnesota vs. T-Mobile USA, Inc. D.Minn. 0：14-cv-04671-JRT-TNL：pending

問4. 上記問3の動向で、特に注目されているものがありましたらご教示ください。また、注目されている理由につきましても、可能な範囲でご教示ください。

動向の識別情報(または添付のガイドリストの番号)：SEP と関連した Unified Patent のビジネス動向(<https://www.unifiedpatents.com/sep/>)

国：米国

注目される理由：

個別実施者が特許プールに登載された数多くの特許の標準必須性や有効性について争うことは効率的でないため、これに対して争う場合が多くなく、従って、今まではSEP権利者としては標準特許プールに加入するようになれば、特許の標準必須性や有効性に対

して攻撃を受ける危険が少ないという長所があったが、Unified Patent のようなサービスの登場により、またこれまでの標準特許プールビジネスにいかなる影響を及ぼすようになるかについて見極める必要がある。

特に、上記問 3 の AVANCI のような自動車企業に関する特許プールライセンス活動(異業種間のライセンス活動)により、通信標準や SEP に不慣れな自動車企業の対応のために Unified Patent のようなサービスが注目される可能性がある。

問 5. 上記問 1 の判断及び上記問 3 の動向に対し、ご意見がございましたらお聞かせください。

最近の判断及び動向に対するご意見：

5G 及び IoT 時代の到来と共に、標準必須特許を巡った ecosystem はさらに拡張されると予想され、SEP 権利者と実施者との間の利害関係も複雑に発展すると予想される。

同一の標準技術を搭載した機器、端末及びサービスの種類が相当増えると予想され、この場合、完製品メーカー(end-product manufacturer)と供給企業(suppliers)またはその間の supply chain で誰が FRAND 交渉の当事者になるかに関する論争が増加すると予想される。

最近の判例やガイドラインは、潜在的 Licensee にも誠実な交渉の義務を付与しているため、例えば、ライセンス費用を供給企業が負担することにした場合、完製品メーカーの FRAND 交渉義務がどこまでと見るか、合理的なロイヤリティは完製品企業または供給企業のうち、どの当事者を主体として算定することが妥当か等に関して業界の混乱が予想され、これについて法院、公取当局及び SSO で解決しなければならない課題が依然として多いと思われる。

禁 無 断 転 載

平成 30 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する
調査研究報告書

平成 31 年 3 月

請負先 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地
精興竹橋共同ビル 5 階
電話 03-5281-5671
FAX 03-5281-5676
URL <http://www.iip.or.jp>
E-mail iip-support@fdn-ip.or.jp