

WINTER · BRANDL · FÜRNISS · HÜBNER
RÖSS · KAISER · POLTE ■ PARTNERSHIP

PATENT AND LAW FIRM



マンハイム地裁における ノキアvsダイムラー事件の解説

マンハイム地方裁判所, 2020年8月18日判決
Nokia (原告) vs.Daimler (被告) 事件, No. 2 O 34/19 (事件番号)

日本国弁理士 欧州特許弁理士
長谷川 寛



定義：

特に無線通信の分野などにおける標準規格の実施に不可欠な特許

例：

具体的には国電気電子学会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers、以下「IEEE」とも称する) や欧州電気通信標準化機構 (European Telecommunications Standards Institute、以下「ETSI」とも称する)などの標準規格を策定する標準化団体に対して標準化団体の構成員である特許権者が標準必須特許であること宣言した特許が標準必須特許として取り扱われる。



特許権者の私的利益：

- SEPも独占排他権
- 第三者の参入を防ぐことで私的利益の確保

標準規格の公的利益：

- 関連製品間の相互運用性と互換性を確保する。
- 広い普及、第三者の参加により公的利益の確保



SEP保有者の私的利益を自由に認めると、標準規格の公的利益が損なわれる。



解決方法：

- SEP保有者に公正、合理的かつ非差別的な条件（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory terms and conditions, FRAND条件）で第三者にライセンスを付与する宣言をすべきことを標準化団体が義務づける。
- FRAND条項に違反した場合、SEP保有者による標準必須特許に基づく権利行使が制限される（SEP使用者にFRAND抗弁が認められる）。



特許権者の私的利益と標準規格の公的利益とのバランスを確保



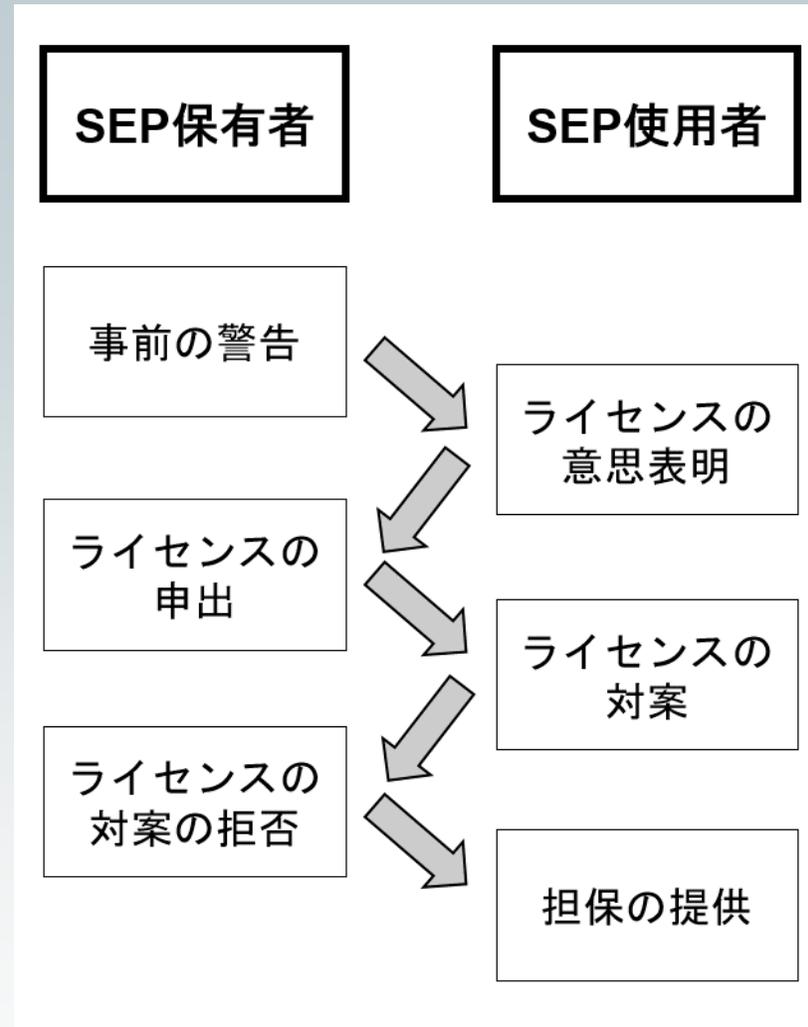
Huawei vs ZTE事件（2015年7月、欧州連合司法裁判所（CJEU））：

SEP保有者の義務

- ① 訴えの提起の前にSEP使用者に対して侵害されているSEPを指定し警告を行ったこと、
- ② SEP使用者がFRAND条件によるライセンス契約を締結する意思表示をした後に、FRAND条件に基づくライセンスの提案をSEP使用者に提示したこと

SEP使用者の義務

- ① FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思表示をしたこと、
- ② SEP保有者によるライセンスの提案を拒否した場合は、遅延なくFRAND条件による具体的なライセンスの対案をSEP保有者に提示したこと、そして
- ③ SEP保有者がライセンスの対案を拒否した場合は、その時点から供託などの手段によって適切な担保を提供したこと



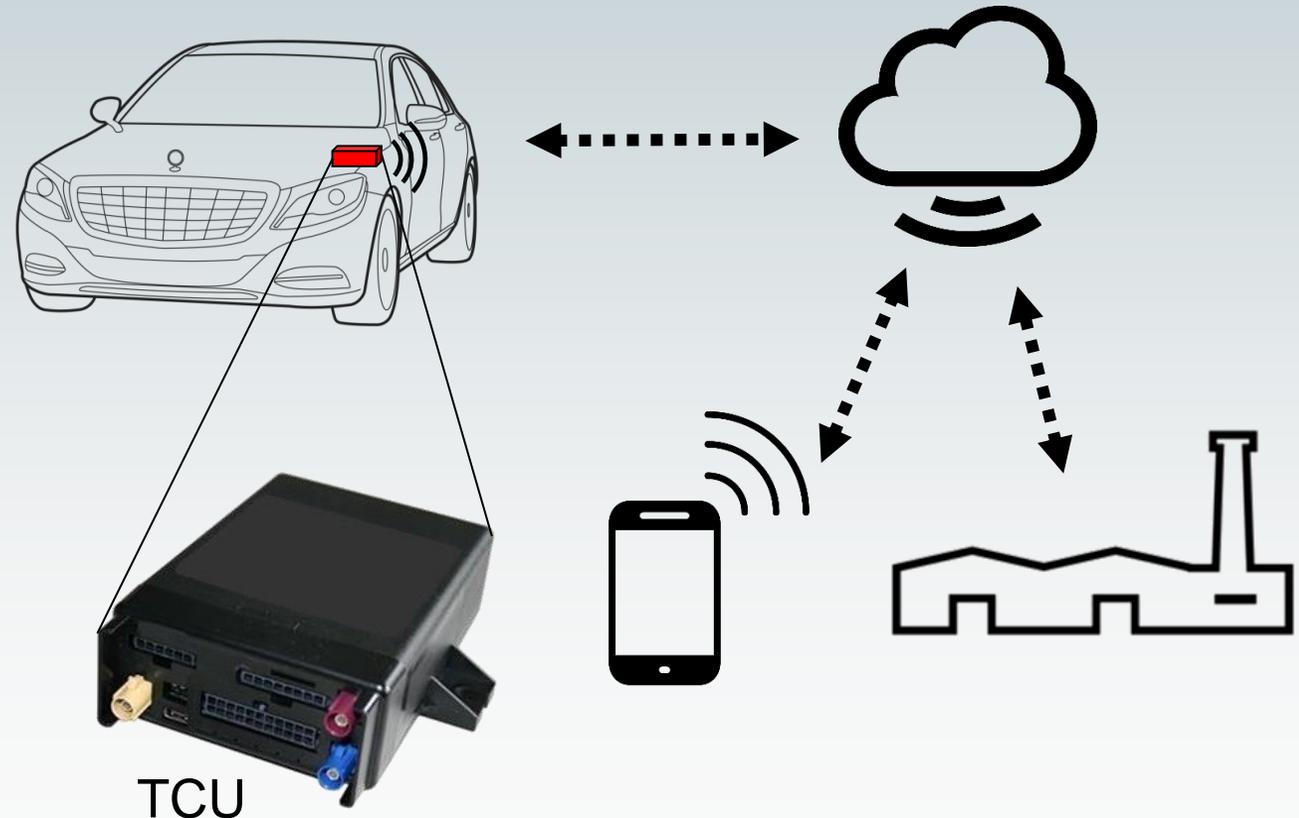


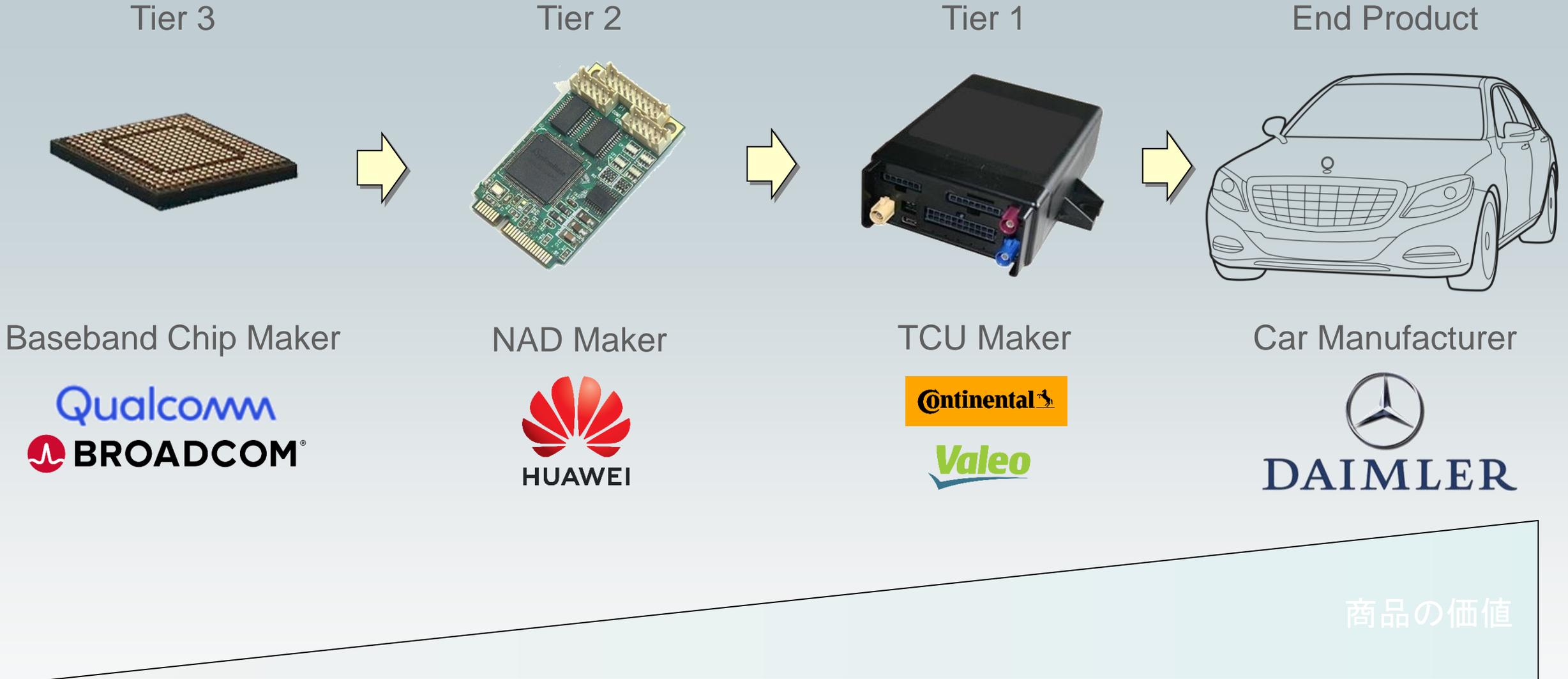
ノキア

- ・ 4G（LTE）移動体通信規格に必須の欧州特許EP 2981103 B1を保有
- ・ 標準化団体であるETSIに対してこれらの特許発明に関してFRAND条件でライセンスを付与することを宣言済

ダイムラー

- ・ 4G（LTE）移動体通信規格を活用したConnected Car（「つながるクルマ」）を製造、販売
- ・ Connected Carの通信モジュール
→テレマティクス・コントロール・ユニット-TCU)
- ・ TCUには通信用の外部インターフェース（Network Access Device, NAD）が含まれNADにはチップが含まれる







① ノキア→ダイムラー

ダイムラーのConnected Carがノキア保有の標準必須特許（SEP）を使用していることを通知

② ノキア→ダイムラー

第1回ライセンス提案

③ ダイムラー→ノキア

ノキアはダイムラーのサプライヤーとライセンス締結すべきである旨を通知

④ サプライヤー→ノキア

ライセンス交渉決裂

⑤ ダイムラー+サプライヤー→ドイツ連邦カルテル庁+欧州委員会

ノキアが市場力を乱用しているという主張に基づき苦情を申し立てる



⑥ ノキア→ダイムラー

第2ライセンス提案（ライセンス料は最終製品である乗用車の価格を基準）

⑦ ダイムラー→ノキア

ライセンス締結拒否

⑧ ノキア→ダイムラー

Mannheimを含むドイツの各地地裁で侵害訴訟を提起しDaimlerによるConnected Carの製造販売の差止を請求

⑨ ダイムラー→ノキア

第1回ライセンス対案（ライセンス料は部品であるTCUを基準）

⑩ ノキア→ダイムラー

第1回ライセンス対案を拒否



⑪ ダイムラー→ノキア

第2回ライセンス対案（具体的なライセンス料を法廷で争うことを提案）

⑫ ノキア→ダイムラー

第2回ライセンス対案を拒否

⑬ ドイツ連邦カルテル庁→マンハイム地裁

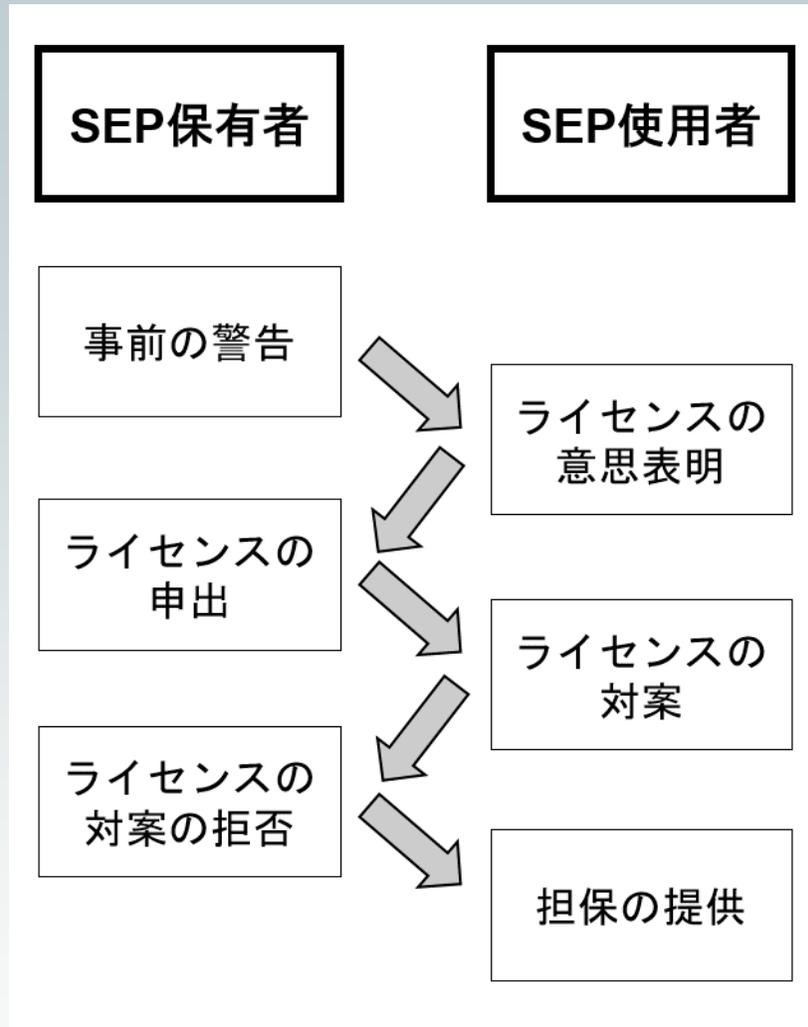
裁判を中断し、欧州連合司法裁判所に質問を付託することを依頼

⑭ マンハイム地裁

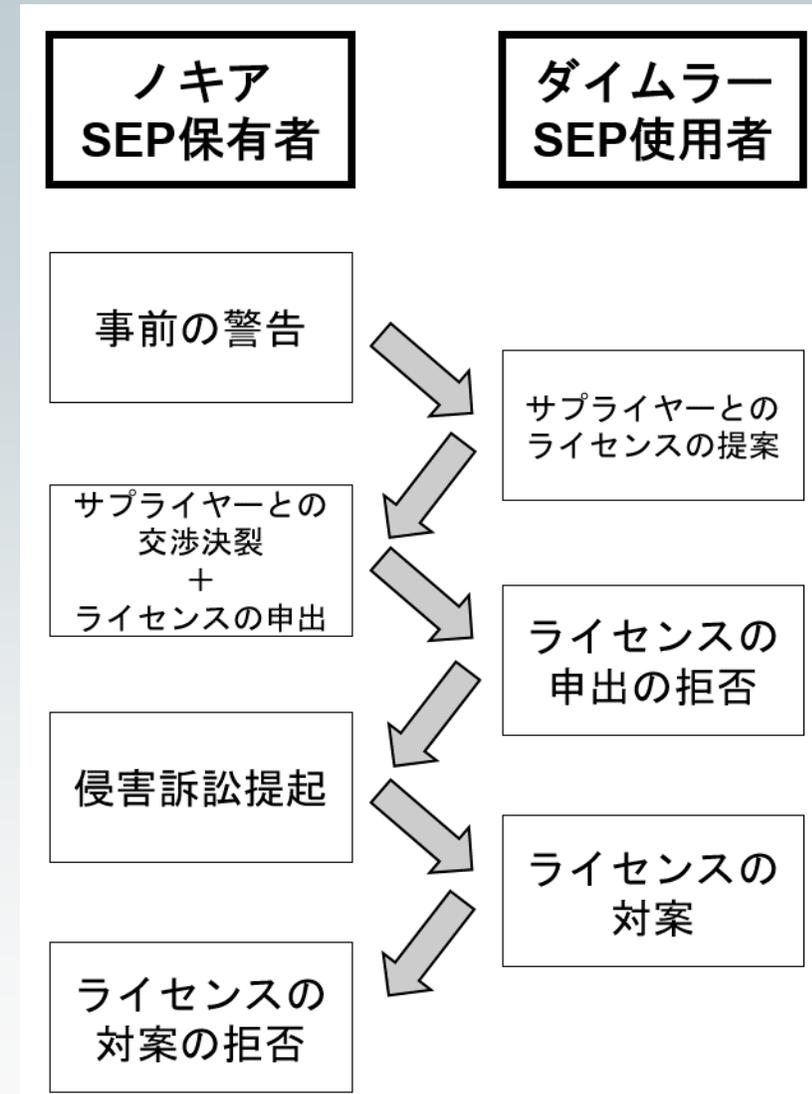
ノキアの差止請求を認める判決を下す

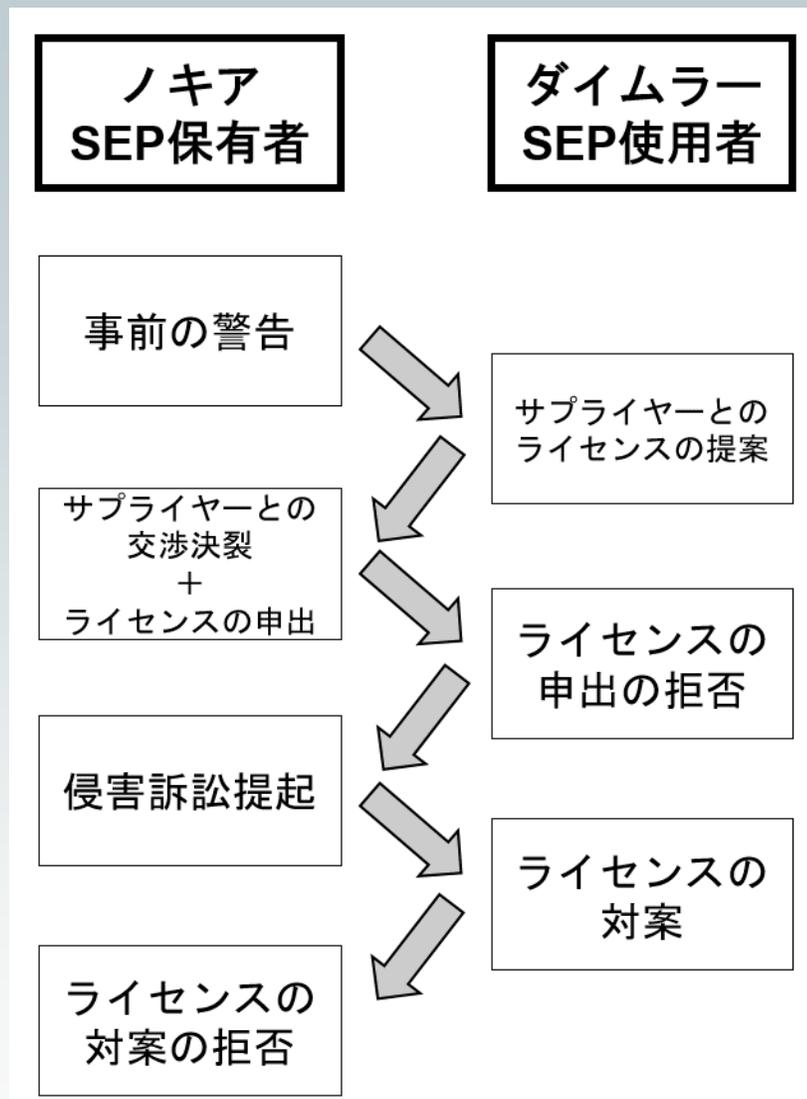


本来あるべきフロー



今回のフロー





① ダイムラーにFRAND抗弁は認められるか？

- ・ダイムラーはライセンスの意思表示をしたか？
- ・ノキアのライセンスオファーはFRANDか？

② ダイムラーはライセンシーとして適格か？

- ・サプライチェーンにおけるサプライヤーをライセンシーとすべきではないか？

③ サプライヤーにFRAND抗弁は認められるか？そしてダイムラーはそのFRAND抗弁を引用できるか？

- ・サプライヤーはライセンスの意思表示をしたか？
- ・ノキアのライセンスオファーはFRANDか？

④ 欧州司法裁判所に質問を付託すべきか？



① ダイムラーにFRAND抗弁は認められるか？

結論：

ダイムラーにはFRAND抗弁は認められない。

理由：

- ・ダイムラーはSEP使用者の最初の義務である「FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思がある旨の表明」を果たしていない。
- ・サプライヤーとライセンスを締結する旨の提案はライセンス契約を締結する意思がある旨の表明したことにはならない。
- ・ライセンス意思の欠如はダイムラーのライセンス対案からも明らかである。ダイムラーがノキアに対して提示したライセンス対案ではライセンス料はTCUの価格を基準に算出されている。しかしこの算出方法は特許権者が適切に販売可能な最終製品における利益のシェアを得ることを妨害する。このためダイムラーのライセンス対案はFRAND条件を満たさない。
- ・ダイムラーが最初の義務であるライセンス意思を表明していない以上、ノキアのライセンス申出がFRAND条件を満たすか否かについては検討する必要がない。



② ダイムラーはライセンサーとして適格か？

結論：

ダイムラーはライセンサーとして適格である。

理由：

- ・ 特許権をサプライチェーンのどの流通段階で行使するかを選択はSEP保有者に委ねられている。
- ・ 自動車分野における開発・製造では、サプライヤーが部品価格に基づくライセンス料でライセンスを取得することが慣習であるという事実は、競争関係がない特許権者をそれに応じて行動することを義務付けるものではない。



③ サプライヤーにFRAND抗弁は認められるか？そして ダイムラーはそのFRAND抗弁を引用できるか？

結論：

サプライヤーにFRAND抗弁は認められない。

理由：

- ・ サプライヤーによるライセンス対案ではダイムラーのライセンス対案と同様にライセンス料がTCUの価格を基準に算出されている。
- ・ 上述のようにこの算出方法はFRAND条件を満たさない。このためサプライヤーもSEP使用者の義務である「FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思の表明」を果たしていない。
- ・ したがってサプライヤーにはそもそもFRAND抗弁が認められない。サプライヤーのFRAND抗弁をダイムラーが援用できるか否かについては検討する必要が無い。



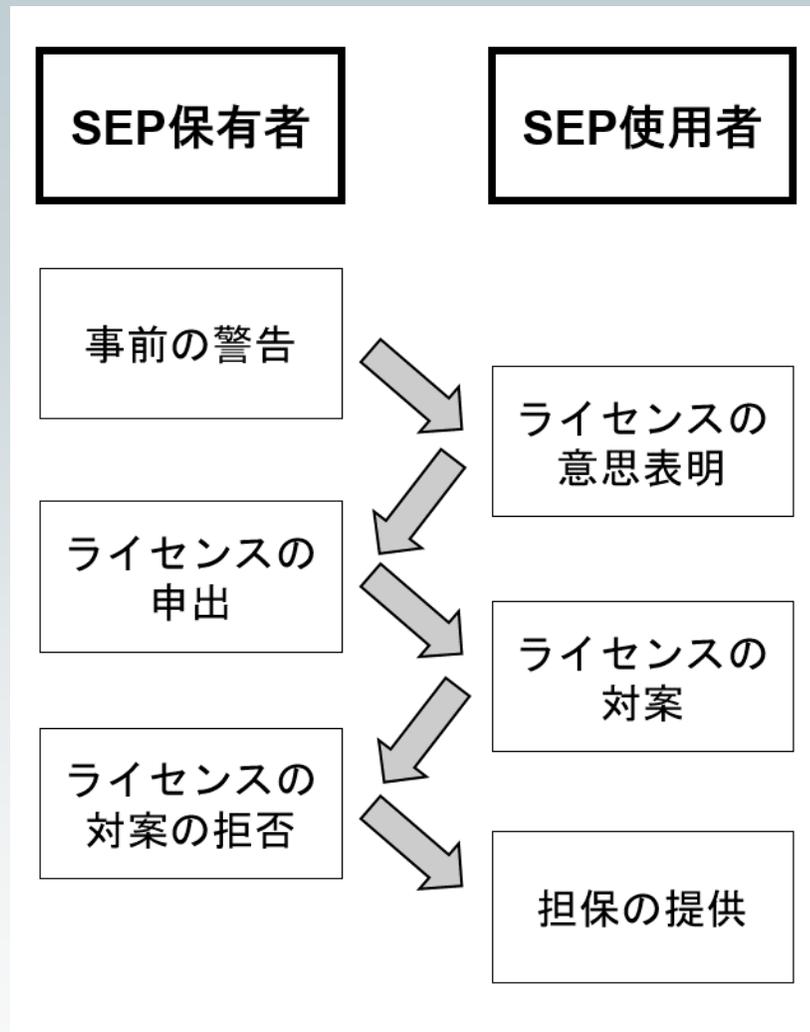
④ 欧州司法裁判所に質問を付託すべきか？

結論：

欧州司法裁判所へ質問の付託はしない。

理由：

- ・ 確かに本事件ではEU全体で統一的に解決すべき論点がある。しかし特許法に基づく差止請求は、特許の存続期間内でなければ行使することができない。
- ・ 本件特許は2007年10月2日に出願されているため、この段階で手続が滞ってしまうと、差止請求が間に合わなくなるおそれがある。



① ライセンス意思表示とライセンス対案との混同

- ・ 「ライセンスの意思表示」と「ライセンス対案」とは別の独立した義務

- ・ ライセンス意思の表明と、FRAND条件を満たすライセンス対案とを混同して議論している。

② ノキアのライセンス申出の非検討

- ・ 検討の順番はSEP保有者のライセンス提案 → SEP使用者のライセンス対案

- ・ SEP保有者のライセンス提案の非検討はSEP保有者が最初にFRAND条件を満たしたライセンス提案をしなければならないという要件に違反している



③ ダイムラーのライセンシーとしての適性の検討が不十分

- ・ サプライヤーがライセンスを受けると表明した場合には、最終製品メーカーでなくそのサプライヤーに優先的にライセンスを付与すべきである。
- ・ ライセンスを受けると表明したサプライヤーにライセンスを付与しない行為は、不公正な妨害及び差別に相当するとしてTFEU102条に抵触する。

④ 欧州司法裁判所に質問を付託すべきであった

- ・ 本件特許は2007年10月2日に出願がされているのでマンハイム地裁が判決を下した時点ではまだ7年以上の存続期間が残っていた。
- ・ 欧州連合司法裁判所が付託された質問に対して回答を出すのに2～3年かかることを考慮してもノキアにはまだ差止請求を請求できる期間が十分に残されている。



1. カールスルーエ高裁の判断
2. ドイツ連邦カルテル庁および欧州委員会の今後の動向
3. デュッセルドルフ地裁によって質問を付託された欧州連合司法裁判所の判断
 - ① FRAND宣言をしたSEP保有者がライセンス意思のあるサプライヤーにライセンス付与を拒否することはTFEU第102条の意味での支配的地位の濫用にあたるか？
 - ② サプライチェーンのどの段階にあるサプライヤーが優先的にライセンスを受ける資格があるか？
 - ③ FRAND宣言をしたSEP保有者がライセンス意思のあるサプライヤーにライセンス付与を拒否することが支配的地位の乱用に該当しない場合、SEP保有者がサプライチェーンの特定のレベルで差止を行使するためには追加の要件が求められるか？
 - ④ SEP使用者が提示したライセンス対案がFRAND条件を満たさない場合、（SEP使用者の対案に先立って提示された）SEP保有者自身のライセンス申出が実際にFRAND条件に相当していたか否かを検討することなくSEP保有者の差止が認容されるか？



ご清聴ありがとうございました

氏名:長谷川 寛

E-Mail: KHasegawa@wbetal.de

Tel: +49 8161 930342

経歴:

2001年 ドイツMeerbusch市立Matare高校卒業
2005年 筑波大学 生物学類 卒業
2006年 日本弁理士試験合格
2007年 筑波大学 生命環境科学研究科 修了
2007年4月～2011年3月 鷺田国際特許事務所 勤務
2011年5月～ Winter Brandl et al.勤務
2016年7月 欧州特許弁理士試験合格
2016年8月 欧州特許弁理士登録



使用可能言語:日本語、ドイツ語、英語