

[ドイツ] 欧州司法裁判所によるFRAND判決 (Huawei 対 ZTE事件) 及びドイツ裁判所の動向 (その1)

クレメンス トビアス シュタインス*
マーク デルナウア**

抄 録 自らの標準必須特許に関してFRAND宣言をした特許権者による権利行使，とりわけ差止請求権の可否が競争法上の理由で制限されるべきかどうか長年論議されてきた。2012年より，欧州委員会も電気通信会社に対する2件の競争法違反手続において，どのような場合に特許権を行使することが例外的に競争法違反にあたり，どのような条件で競争法違反を構成するかという問題に取り組んできた。2014年に，欧州委員会は両事件における特許権者の行為はEU競争法違反に当たると判断し，被疑侵害者がFRAND条件のライセンス契約を受け入れる意思がある限りにおいてFRAND宣言をした特許権者による標準必須特許に基づく差止請求は認められないと判示し，さらにライセンス契約を受け入れる意思があるかどうかの判断基準を列挙した。2015年7月16日には，欧州連合司法裁判所のHuawei 対 ZTE 事件の判決が出され，EU域内における一定の統一の見解をもたらしたが，未解決の問題も多い。最近，ドイツの幾つかの裁判所がこの欧州連合司法裁判所の判決に基づいた見解を示したので，本稿ではそれについて論ずることとする。

目 次	適用
1. FRAND宣言と関連する特許侵害訴訟事件	6. 1 訴訟提起前の通知及び申込み
1. 1 技術標準規格	6. 2 侵害に関する通知はどの程度詳細なものでなければならないか
1. 2 SSOのIPRポリシー，FRAND宣言	6. 3 被疑侵害者がライセンス契約締結の意思を表明するまでにどれほどの時間をかけることができるか
1. 3 EU競争法上の検討項目	6. 4 特許保有者によるライセンス契約締結の申込みがFRAND条件であるか否かについての裁判所の判断基準
2. ドイツ及び他EU加盟国におけるFRANDによる防衛策	6. 5 被疑侵害者による対案
3. モトローラ事件およびサムスン事件における欧州委員会の決定	6. 6 被疑侵害者が対案を示すまでにどれほどの期間をかけることができるか
4. Huawei 対 ZTE 事件 - 欧州連合司法裁判所への付託	6. 7 被疑侵害者の対案が拒絶された場合の担保
5. 欧州連合司法裁判所の判決について	
5. 1 CJEUでの手続	
5. 2 判決の内容	
5. 3 支配的地位の存在の有無	
5. 4 SEPの権利行使のための新しい仕組み	
5. 5 CJEU判決が要求する解釈及びCJEU判決の適用	
(以上，本号)	
6. 国内裁判所による欧州連合司法裁判所判決の	

* ホフマン・アイトレ特許法律事務所
パートナー，ドイツ弁護士
Clemens Tobias STEINS

** ホフマン・アイトレ特許法律事務所
ドイツ弁護士，中央大学法学部准教授
Marc DERNAUER

6. 8 オペレーターに対してSEPを行使することができるか否か
7. 類似する日本国内での判例の発展
8. おわりに
(以上、次号)

1. FRAND宣言と関連する特許侵害訴訟事件

1. 1 技術標準規格

コンポーネント、製品、及びシステムがそれぞれ異なる企業によって製造されたとしても、技術標準規格の存在によって、互換性が担保されている。製品の複雑性が増し、接続性が高くなっている現代社会において、技術標準規格は益々重要なものとなっている。IoTの発達はその傾向をさらに強めるものと予想される。

技術標準規格には2つの類型があり、それらは明確に区別される。1つは、個々の会社又は企業連合が採用した特定の規格が市場において広く採用された結果、事実上の標準規格（以下「事実上の標準規格」という。）となる場合である。典型的な例として、ビデオテープにおけるVHS対ベータの例が挙げられる。もう1つの類型は、ETSI、欧州電気通信標準化機構（European Telecommunications Standards Institute）等の標準化機関（standard setting organizations、以下「SSO」という。）によって設定される技術標準規格である。ETSIは、EUでの移動体通信向けの統一的な技術標準規格を策定するために、1990年代に設立された。当該技術標準規格については、公的な技術標準規格ともいわれるが、本稿内以下において「SSOの技術標準規格」という表現を使用することにする。

技術標準規格に準拠して使用することが避けられない特許は、標準必須特許（standard essential patents、以下「SEP」という。）と呼ばれている。技術標準規格に適合した製品の製

造を希望する者は、全てのSEPを使用しなければならない。それゆえ、理論上、単一のSEP保有者は、あらゆる者による技術標準規格全体の使用を阻止することができ、非常に高額な実施料（ロイヤルティ）を請求する潜在的な力を有する。非常に高額なロイヤルティによって、製品の価格が非常に高額なものとなる可能性があり、市場の発展を阻害する可能性がある。そのため、SEPの特許権者は特許権を行使することで市場を支配する権限を与えられているといえども、それが産業の発達を阻害しないように一定の制限を受けるべきであるという考え方がある。その一方で、新たな技術を開発し技術標準規格の開発に貢献しようとする者の意欲をそがないようにすべきとの考え方もあり、両者の間で、適正なバランスを見出さなければならない。

1. 2 SSOのIPRポリシー、FRAND宣言

標準化機関（SSO）のレベルにおいて、技術標準規格における寄与者と使用者との関係に影響を及ぼす手段がIPR（知的財産）ポリシーである。多くのSSOにおけるIPRポリシーは、技術標準規格の策定に寄与した会社に対して、技術標準規格に関する合意が形成される前に特許出願の内容を開示し、当該会社のSEPに関するライセンスを公正、合理的、かつ、非差別的な条件で許諾する誓約（いわゆる「FRAND宣言」、FRANDは“fair, reasonable, and non-discriminating”の省略）を行うことを求めている。

1. 3 EU競争法上の検討項目

EU域内での競争法は、EU運営条約（Treaty on the Functioning of the European Union）（以下「TFEU」という。）第101条及び第102条に基づくものである。端的に説明すると、第101条は、競争を制限する契約の締結を禁止するものであり、第102条は、支配的地位を有する事業者による支配的地位の濫用行為を禁止する旨

規定するものである。

上記の規定の遵守に関する監督当局は、欧州委員会（European Commission）である。欧州委員会は、EU競争法の違反を調査する権限を有し、故意又は過失によりEU競争法に違反した企業グループの全世界での売上高の最大10パーセントに相当する制裁金を課することができる¹⁾。例として、欧州委員会は2009年にインテル コーポレーションに対して10億6,000万ユーロ（およそ1,400億円）の制裁金を課した。

上記のTFEU第102条の規定を含め、EU法の解釈に関する最高司法機関は、欧州連合司法裁判所（Court of Justice of the European Union）（以下「CJEU」という²⁾）である。CJEUにおける確定された判例法によると、第三者を知的財産権の使用から排除することは知的財産権の要素であり、差止請求権の行使自体は支配的地位の濫用に該当しない。しかしながら、例外的な状況において、知的財産権の権利行使が濫用行為に該当する可能性がある。CJEUは、過去の判例において、知的財産権の保有者が侵害者に対してライセンスを許諾しなければならない例外的な状況に関して具体的な基準を確立した³⁾。しかしながら、Huawei対ZTE事件の判決において判示するまで、CJEUは、技術標準規格設定の視点から、支配的地位の濫用の問題そのものについて判断を下したことはなかった。

2. ドイツ及び他EU加盟国におけるFRANDによる防衛策

欧州での特許訴訟の法廷地としてドイツが最も好まれる法廷地であるため、ドイツでの特許侵害訴訟に関する判例法は、欧州内のその他の国よりも発達している。

10年以上の間、ドイツの裁判所は、被告が特許侵害訴訟における抗弁として競争法に基づきライセンスを受ける権利を主張することができるか否か、又は被告が別の訴訟手続において当

該ライセンス許諾を求めるべきか否かという問題に取り組んできた。

特許事件におけるドイツの最終上告審に該当する連邦通常裁判所（Federal Court of Justice）（以下「FCJ」という。）による最初の画期的な判決は、Standard Spundfass事件判決である⁴⁾。この事件は、化学物質の輸送に使用される特定の産業用樽を保護する特許に関わるものであった。樽は、ドイツの化学工業協会（German Chemical Industry Association）の依頼に基づき、ある会社連合によって開発されたものであり、事実上の標準規格となっていた。樽の開発に携わった会社のうちの1社は、特許を一件取得しており、会社連合のメンバーでなかった競合会社に対して当該特許を行使した。特許権者は、競合会社による侵害を理由として損害賠償を請求した。FCJは、被告が非差別的な条件によりライセンスを受ける権利を潜在的に有していたと判断した。この事件は、更なる事実解明のため、控訴裁判所へ差し戻された。しかしながら、FCJは、競争法に基づきライセンスを受ける権利を、特許権者による差止請求に対する抗弁として主張することが可能か否かに関して明確に示していない。従って、競争法に基づきライセンスを受ける権利を差止請求に対する抗弁として主張することが可能か否かという点については引き続き議論されることとなった。

2つ目の画期的な判決である2009年のオレンジブック・スタンダード事件判決において、FCJは、差止請求に対しても抗弁として競争法に基づきライセンスを受ける権利を主張することができることを示した⁵⁾。この事件も事実上の標準規格、具体的にはCD-R向けの技術標準規格に関わるものであった。原告は、ブランクCDに異なる記録層を整列させる方法に関する特許を行使した。FCJは、競争法に基づきライセンスを受ける権利を差止請求に対しても抗弁として主張することができるが、それは一定の

条件下にある場合に限定されると判示した。FCJは、一定の条件下という条件を課すことによって、排他的な権利に対する侵害を阻止する特許権者の権利と使用者による競争法に基づくライセンスを受ける権利の主張との間で、適正なバランスを見出そうとしたのである。一定の条件とは、受入可能な条件を有するライセンス契約の締結に関してライセンシーが付随条件なしの申込みを行っていないか、また、その申込みをなした時点から、ライセンシーはライセンス契約が既に締結されているかのように行動しなければならないというものである。これは、被告がライセンシーとして計算書類を提示し、実施料の支払を行うか、又は少なくとも実施料に相当する金額を裁判所へ担保として供託しなければならないことを意味する。従って、被告は、侵害に対し反論を行うか、又はライセンスを受けるか、どちらかに決定しなければならないことになる。FCJによると、「特許の技術範囲内」の製品に関するライセンス契約の申込みは十分なものとならない。オレンジブック・スタンダード事件判決に従い、被告が上記の条件に適合する場合、特許侵害訴訟を取り扱う裁判所は、被告に対して差止命令を発行することができない。

オレンジブック・スタンダード事件判決以降、下級裁判所は、オレンジブック・スタンダード事件における条件を適用し、実務での当該条件の適用の仕方に関して判例法を発展させてきた。また、2009年以降、いわゆる、スマートフォン戦争によりSEPを根拠とする特許侵害訴訟の件数が急激に増加したことを理由として、裁判所には当該判例法を急速に発展させるための資料が十分にそろっていた。それにより、下級裁判所は、事実上の標準規格に関する事件において発展してきたオレンジブック・スタンダード事件における基準を、SSOの技術標準規格の事件に対しても区別することなく適用した。

例として、マンハイム地方裁判所（Regional Court Mannheim）は、侵害訴訟手続中のいずれかの時点においてライセンス契約の申込みをすれば十分であると判示した⁶⁾。しかしながら、「付随条件なしの申込み」という表現は厳格に解釈された。マンハイム地方裁判所は、ライセンス契約には過去の使用に対する損害賠償の支払に関する誓約が含まれていなければならない、被告が特許の有効性に関して異議申立を行う権利を留保することはできないと判断した⁷⁾。カールスルーエ高等裁判所（Higher Regional Court Karlsruhe）は、ライセンシーが後に特許の有効性に関して異議申立を行った場合にライセンス契約を解除する権利が含まれるライセンス契約のオファーのみが認められると判断した⁸⁾。

また、下級裁判所は、ポートフォリオライセンス又は外国での特許を対象とするライセンスを要求するのではなく、係争中の特許に限定したライセンス契約のオファーを容認する傾向もあった⁹⁾。

実務において、オレンジブック・スタンダード事件の判例を基準とする条件下においては事実上の標準規格に対しても、SSOの技術標準規格に対しても、競争法に基づく抗弁が有効なものとなることは稀であった。多くの被告は、当該抗弁に関して確立された基準を満たしていなかったからである。特許権の保有者が、係争対象の特許のうち少なくとも1つが侵害されたこと、つまり、当該特許が標準必須特許であること、及び当該特許が明らかに無効なものでないことについて特許侵害訴訟を取り扱う裁判所に対して説得することができる場合、特許侵害訴訟を取り扱うドイツの裁判所は差止命令を発行することとなり、多くの場合、裁判外での和解となった。

3. モトローラ事件およびサムスン事件における欧州委員会の決定

国内の裁判所において上記の判例法が発展した一方で、欧州委員会は、2件の別々の手続、すなわち1件はモトローラに対する手続、もう1件はサムスンに対する手続をそれぞれ開始し、アップルに対するSEPの権利行使に関連する2つの会社それぞれの行為に基づくEU競争法違反について審査した。2012年12月、欧州委員会は、サムスンに対して異議告知書を送付したことを公表し、また、2013年5月、モトローラに対して異議告知書を送付したことを公表した。欧州委員会のプレスリリースにおいて、欧州委員会は、被告がFRAND条件によるライセンスを受ける「意思を有する」場合には、SEPの権利行使が支配的地位の濫用に該当する可能性があるとの見解を示した。上記2件のプレスリリースのうちサムスンに対する異議告知書に関するプレスリリースにより、デュッセルドルフ地方裁判所 (Regional Court Dusseldorf) は、2件のSEPの侵害に関するHuawei対ZTE事件の訴訟手続を中止し、CJEUに対して、判決を導くための予備的判決を求めて以下の質問を付託した。当該予備的判決については、以下において論じる。

2014年4月29日、欧州委員会は、モトローラ¹⁰⁾及びサムスン¹¹⁾の両事件において、支配的地位の濫用と判断し、TFEU第102条の違反に該当するとの決定を下した。しかしながら、欧州委員会は、SEPに基づき差止請求を行うことが競争法違反と判断した初めての事例であること、及び国内裁判所による支配的地位の濫用に関する判断が分かれていることを理由として、例外的に制裁金を課さなかった。欧州委員会は、欧州委員会による決定の適用範囲をSSOの技術標準規格に明確に限定しており、それにより、上記の事件と、事実上の標準規格に関するFCJ

のオレンジブック・スタンダード事件の判決の根底にある事実とを区別した。

TFEU第102条に基づくEU競争法の違反に該当するためには、2つの要件を満たさなければならない。つまり、(1) 会社が特定の市場において支配的な地位を有していなければならない、かつ、(2) 当該会社による当該支配的地位の濫用行為がなければならない。支配的とは、当該会社とその競合会社から独立して相当な影響を及ぼすことを可能とする経済的な強い地位のことを意味し、市場シェアが高いことは支配的であることを示す。会社は、製品又は技術市場において支配的な地位を獲得し得る。会社が市場において支配的な地位を有する場合、TFEU第102条は、当該会社が、当該会社の製品又はサービスの利点を根拠として競争する以外の行為によって、市場の構造に更なる影響を及ぼすことを禁止している。従って、支配的地位を有する会社が、一般的に認められている行為を行った場合、当該行為が濫用に該当する可能性がある。

支配的地位に関し、モトローラの事件において、欧州委員会は、SEPの使用が携帯電話に関する別の技術標準規格又は技術標準規格内の別の技術によって代替することができないことから、SEPが独自の技術市場を形成していると示した。従って、携帯電話製造業者がSEPを使用することなく技術標準規格を実施することができないと断定するためには、特許が標準必須特許であると宣言されていることで十分であるとみなした。特許の保有者は上述の独自の技術市場へのアクセスのためにライセンスを許諾することのできる唯一の存在であることから、特許の保有者の市場シェアは実際のところ100パーセントであり、当該市場において支配的な地位を有することになる。

更に、欧州委員会は、「ライセンス契約締結の意思を有するライセンシー」に対してSEPの

権利行使を行うことが濫用にあたるかと判断した。被告が、実施料の支払義務があるか否か及びいずれの実施料に関して支払義務があるかに関する紛争の解決を裁判所又は相互に合意した仲裁人に委ねることに同意している場合、被告を「ライセンス契約締結の意思を有するもの」とみなさなければならない。

被告は、裁判所又は仲裁人に対して、係争中の特許が有効であるか否か、及び有効な当該特許を被告が使用しているか否かに関して最初に判断するよう要求することができる。上記の2つの要件が満たされたとの確認が行われた後に、裁判所又は仲裁人はFRAND条件に基づく実施料を決定することになる。

欧州委員会は、委員会独自の表現を借りていえば、FRAND条件によりライセンスを受ける意思を有する技術標準規格の実施者に対して、「セーフハーバー」を提供することを目指したのである。

欧州委員会は、SEP侵害訴訟において競争法に基づく抗弁を行うために被告が訴訟中のいずれかの時点で拘束力のある申込みを行わなければならない点に関して、オレンジブック・スタンダード事件の判決及びドイツの裁判所による以後の判例法に同意している。しかしながら、当該申込みは、ライセンスを受けるための「付随条件なしの申込み」でなければならないということではない。裁判所又は仲裁機関によってSEPが有効なものであり、侵害行為があったと判断された後に、被告がFRAND条件の決定を裁判所又は仲裁機関による判断に委ね、被告にライセンス契約が課せられれば十分ということになる。

4. Huawei 対 ZTE事件 — 欧州連合司法裁判所への付託

CJEUの判決は、TFEU第267条に基づく予備的判決にあたるものである。EU加盟国におけ

る国内裁判所は、EU法の解釈に関する特定の問題についてCJEUによる予備的判決を要求することができる。EU法の解釈は、国内裁判所での事件における判決を導くために不可欠なものでなければならない。EU法の統一的な解釈を確保するため、終審裁判所は、EU法の解釈に関する問題をCJEUへ照会しなければならない。デュッセルドルフ地方裁判所等の下級裁判所は、裁判所の裁量により、予備的判決を求めることができる。

CJEUの予備的判決は、予備的判決を求めたデュッセルドルフ地方裁判所にて係争中の事件に照らして確認されなければならないものである¹²⁾。

デュッセルドルフ地方裁判所にて係争中の事件は、中国の移動通信インフラ設備の製造会社2社であるHuaweiとZTEとの間で発生したものである。ライセンスに関して約5か月間協議が行われた後、Huaweiは、ロング・ターム・エボリューション（以下「LTE」という。）標準規格にとって必須のものであるとされた2件の欧州特許のドイツ国内部分に関しての侵害を主張した。デュッセルドルフ地方裁判所は、当該特許のうち1件が侵害されたと判断した。同裁判所は、ドイツのダブルトラック制度に従い訴訟手続を中止する正当な理由がないと判断した¹³⁾。更に、同裁判所は、本事件においてオレンジブック・スタンダード事件における基準が満たされていないと判断した。ライセンス契約が「ライセンス対象の特許を使用する」製品に限られているという理由で、ライセンスの申込みが付随条件なしの申出でなかったからである。

これは、従前の慣行に基づき、デュッセルドルフ地方裁判所が差止め命令を発する可能性があることを意味する。しかしながら、同裁判所は、サムソンの事件における欧州委員会の異議告知書に関するプレスリリース（上記3.）に目をとめた。当該プレスリリースは、欧州委員会の

予備的見解において、「ライセンス契約締結の意思を有するライセンシー」に対して特許権を行使することが競争法違反に該当することを示した。2013年3月のデュッセルドルフ地方裁判所による付託の決定の時点で、欧州委員会による調査は終結しておらず、(上記に記載されている)後の2014年4月29日の決定における「ライセンス契約締結の意思を有するライセンシー」の概念が明確にされていない。デュッセルドルフ地方裁判所は、オレンジブック・スタンダード事件の判決における最も厳格な基準の代わりに「ライセンス契約締結の意思を有するライセンシー」の基準を用いるのであれば、ライセンス契約に関する本事件における両当事者の意見の隔たりは大きかったものの、本事件における被告が特許の保有者に対してライセンス契約締結の申込みを明確にしていることを理由として、被告が「ライセンス契約締結の意思を有するライセンシー」の基準を満たしていることを示した。

デュッセルドルフ地方裁判所は、上記の背景に基づき、差止命令を発せず、同裁判所での手続を中止し、EU競争法の解釈に関して最高権限を有するCJEUに対してEU競争法の解釈の問題に関して直ちに照会することを決定した。デュッセルドルフ地方裁判所がCJEUへの照会を行った要因は、EU域内においてSEPの権利行使が認められる場合及びEU競争法に基づき差止命令が拒絶される条件に関して明確にする必要性を強く認識したからである。照会を行う更なる要因として、同裁判所は、オレンジブック・スタンダード事件における基準が厳格すぎ、「ライセンス契約締結の意思を有するライセンシー」の概念が曖昧であると明確に判断したからであるように思われる。同裁判所は、決定において、具体的な問題¹⁴⁾を提起し、また独自の見解を示し、同裁判所の見解がCJEU判決に対して一定の影響を及ぼしたように思われることか

ら、同裁判所の見解はCJEU判決に関して興味深い背景を成している。

デュッセルドルフ地方裁判所は、技術の進歩のために特許が重要であること、及び排他的権利を保護するために損害賠償に加えて差止命令による救済が重要であることを強調した。また、同裁判所は、SEPが不当なライセンス契約条件の行使に多大な影響力を及ぼすことにより生じるリスクについても認識している。一方で、同裁判所は、特許の保有者の交渉上の地位を極めて弱めることに関して警告していた。同裁判所は、同裁判所が数年間で取り扱った多くの事件において、競争法に基づく抗弁が単に遅延戦術として行われていたこと、つまり、被告がライセンスに関して真剣に興味を示していなかったように見えると報告した。同裁判所は、ライセンス契約締結及び以後の使用に関する差止命令の発令の双方を回避するための余地を侵害者に対して過度に与えることは、特許権者を害するだけでなく、製品に関して実施料を支払い、それによって高額な経費を負担している法令遵守の競合会社が、実施料の支払を回避する又は少なくとも遅延する侵害者と比較して不利な状況に立つことになることと論じた。

デュッセルドルフ地方裁判所は、毎年数百件にのぼる特許案件を取り扱う裁判所としての一般的な考察及び裁判所が有する豊富な経験に基づき、被告が特許権者に対してライセンス契約締結の申込みを行わなければならない、被告が既に特許の使用を開始している場合には更に計算書類を提示し、実施料の支払を行うか、又は代わりに実施料相当額の供託を行わなければならないとする点でFCJの判断と一致した。しかしながら、同裁判所は、ライセンス契約締結の申込みが付随条件なしの申込みでなければならないとするFCJの判断には同意しなかった。同裁判所は、ライセンス契約締結の申込みにおいて、ライセンス契約の対象となる特許の範囲内の製

品に対してのみ実施料の支払義務が発生する旨規定されていれば、当該ライセンス契約締結の申込みが受入可能なものとみなした。更に、ライセンス契約締結の申込みにおいて、裁判所による実施料の審査を可能とすることができ、また、ライセンサーがライセンス契約交渉と並行して訴訟手続においてライセンス対象の特許の無効を請求することが認められると示した。

結局のところ、提案された理論は、欧州委員会が提唱した「セーフハーバー」の理論とそれほど違いがない。しかしながら、被告がライセンス契約締結前に特許を既に使用している場合に被告が通常のライセンサーとして行為する義務を負う、つまり、被告が計算書類を提示し、実施料の支払を行うか、又は少なくとも実施料に相当する金額の供託を行うとする点についてだけ、同裁判所の見解は欧州委員会の理論と異なる。このような理論上の見解の差異は、裁判所又は仲裁機関が1件又は複数のSEPの必須性、有効性、及び合理的な実施料に関する複雑な問題を最終的に解決するのにどれほどの歳月を要するのか現時点で不明であるため重要である。

5. 欧州連合司法裁判所の判決について

5.1 CJEUでの手続

CJEUでの手続において、Huawei社及びZTE社に加え、オランダ、ポルトガル、及びフィンランドの政府、並びに欧州委員会が見解を提出した。CJEUは、2014年9月11日に口頭審理を開催し、2014年11月20日、Wathlet法務官が自身の意見書を提出した¹⁵⁾。2015年7月16日、CJEUは、長い間待ち望まれた判決を下し、デュッセルドルフ地方裁判所によって付託された質問に回答した¹⁶⁾。

5.2 判決の内容

CJEUの判決は、概ね2014年11月20日の

Wathlet法務官による意見に沿ったものであることから、法務官意見を確認することで、簡潔な内容である判決を解釈することができる。以下において、判決及び法務官の意見について取り上げるものとする。

裁判所は、技術標準規格を使用する者にとって、オレンジブック・スタンダード事件における基準が厳格すぎるものであり、欧州委員会による理論が曖昧すぎると判断したように思われ、法務官が示したとおり、中庸を取ったようである。

5.3 支配的地位の存在の有無

法務官及びCJEUはいずれも、質問に回答し、解決策を導く方法を定める前に、デュッセルドルフ地方裁判所が支配的地位の存在の有無に関する基準を判断するよう求めておらず、従って、Huaweiが支配的地位を有するか否かについては本手続において判示することができないことを強調している。しかしながら、法務官は、当該支配的地位の存在の有無に関してデュッセルドルフ地方裁判所が判断しなければならないことを警告している。法務官によると、単にSEPを保有しているという事実は、特許権者が支配的地位を有していると断定するのに十分なものでないが、証拠によって覆すことのできる推定を生じさせる可能性がある。

5.4 SEPの権利行使のための新しい仕組み

CJEU判決では、質問を1つずつ検討する代わりに、SEPを行使するための新しい仕組みを構築することで、デュッセルドルフ地方裁判所によって付託された5つの質問のうち4つに対してまとめて回答している。

新しい仕組みにおいて、特許の保有者は、差止請求を行う前に、特定の手続を経なければならない。デュッセルドルフ地方裁判所によって付託された質問のうち、「標準必須特許権者が

市場の支配的地位を濫用することとなる条件は、損害賠償等の他の裁判所上の請求にも適用されるか」との問いに対しては、特定の要件を満たす必要なく損害賠償を請求することができる」と回答した。特許権者の観点からすると、新しい仕組みは、差止請求を行う前の追加的な要件に関して定めているが、特にタイミングに関していうと、新しい仕組みは、従前の解決手法と比べて特許権者に有利なものとなっている。

CJEUは、特許の保有者に対して、差止請求を行う前に、以下の手続を行うよう要求する。

(i) 被疑侵害者に対して、侵害されている特許を指定し、その侵害の態様を特定することによって侵害に関する警告を行うこと。

(ii) 特に、実施料の額及びその算定方法を含め、FRAND条件に基づく具体的な書面でのライセンス許諾の申込みを提示すること。

CJEU判決により、特許の保有者が段階的に、つまり、上記(i)の通知をし、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ことを表明した場合にのみ上記(ii)の具体的な申込みを提示するという段階に沿って前進することができる。しかしながら、CJEU判決では、2つ目の手続を経た後にのみ、被疑侵害者に対して迅速に書面により応答する義務を課していることから、特許権者が1回の通信で全てのパッケージを提供することが望ましいように思われる。

ライセンス契約の申込みは、ライセンス契約が締結された後も被疑侵害者がSEPの有効性及び使用に関して反論して、訴訟手続を提起することを許すものでなければならない。

特許権者が上記の要件を満たしている場合、CJEUによると、被疑侵害者は、差止請求を逃れるためには「特許保有者の申込みに対して、真摯に、当該分野で広く認められた商慣行に従

い、誠実に応答」しなければならない、被疑侵害者が特許を継続して使用する際において、被疑侵害者は以下のことを行うよう要求される。

(iii) 当該申込みを承諾するか、又はFRAND条件に対応する具体的な対案を即座に書面で提示すること。かつ、

(iv) 特許権者が対案を拒絶した場合、例として、銀行保証の提供又は現金の供託の手段により、適切な担保を提供すること。

当該担保は、とりわけ、SEPの過去の使用行為を対象とするものでなければならず、被疑侵害者は、当該行為に関する計算書類を提示しなければならない。

特許の保有者が新しい仕組みに基づく自分の義務を果たしていたが、侵害者が自分の義務を果たしていない場合、特許の保有者は差止請求を行うことができる。

両者が新しい仕組みに基づくそれぞれの手続を行ったものの、ライセンス契約に関して合意に達することができなかつた場合、特許権者と被疑侵害者による合意があることを条件として、独立の第三者に実施料を決定するよう求めることができる。

5. 5 CJEU判決が要求する解釈及びCJEU判決の適用

CJEUの判決には解釈の余地があることから、最終的に国内裁判所が当該解釈の余地を埋めることとなる。当事者がそれぞれ行う手続は訴えの提起前に開始しなければならないものであることから、その当事者にとって、国内裁判所がCJEUの判決をどのように解釈し、適用するかを予測することが極めて重要となる。訴訟前の手続における不備は後に補正できなくなる可能性がある。

国内裁判所が今日までにCJEU判決をどのように解釈し、適用してきたかに関して説明する前に、以下において3つの論点を具体的に言及

することとする。

(1) 支配的地位

法務官意見において、SEPの保有者が支配的地位を有するか否かについて裁判所が評価しなければならない点が強調されているものの、実務上、多くのSEPの保有者にとって、SEP保有者がSEPを理由として支配的地位を有するとの推定を覆すことは不可能である。侵害者によるSEPの使用をリバースエンジニアリング等により示すのは一般的に非常に困難である。従って、一般的に、特許権者は、被疑侵害製品が特許で保護されている技術を実施したものに違いないと立証するため、技術標準規格を頼りにすることになる。特許の保有者が、ドイツでの特許侵害訴訟手続において、特許で保護されている技術が技術標準規格によって必然的に用いられているものであることを立証できる場合、被告は、被告の被疑侵害製品が侵害に該当しない異なる実施態様であることを立証しなければならない。被疑侵害者が技術標準規格を実施するために別の技術オプションを有することを特許権者が同時に主張するのであれば、特許権者の主張は矛盾していることになってしまう。

(2) 「侵害の態様を特定すること」

この要件は、法務官の意見にさかのぼる。彼は、「侵害の態様を特定するという手続は、具体的な侵害を禁止する差止命令を求める訴訟において、立証要件を満たすためにいかなる場合も行われなければならないものであり、SEPの保有者に対して不当な負担を強いるものではない。」と論じた。従って、特許権者は、具体的な侵害態様、それに照応する被疑侵害物品のEUでの流通状態、及び特許が標準必須特許に該当する理由を具体的に明らかにしなければならない。特許が標準必須特許に該当する理由を具体的に明らかにするという点に関しては、標

準規格に該当する部分を具体的に明らかにし、侵害行為を示すことができれば十分であると論じられる場合もある。より安全な方法としては、クレームチャートの提出である。最も安全な方法は、訴状（草案）を提出することである。ドイツの第一審裁判所は、現時点で、極めて異なる基準を採用している（次号6. 2を参照すること。）。

(3) 「特に、実施料の額及びその算定方法を含め、FRAND条件に基づく具体的な書面でのライセンス許諾の申込み」

法務官の意見書において、「書面での申込み」が意味する内容についても言及されている。彼は、「関連する産業の実務に従ってライセンス契約が通常備える全ての条件を備えたFRAND条件に基づく書面でのライセンス許諾の申込み」であると記述している。これはライセンス契約草案の完全版を提供しなければならないことを意味しているものと思われる。

明確になっていない点は、実施料の算定に関する表現である。当該表現の解釈としては、(a) 当該表現が実施料の算定方法、つまり、実施料率及びロイヤルティベースに関して言及しているもの、又は、(b) 要求される実施料率が公平かつ合理的なものであることを特許権者が説明しなければならないことも意味するとの二通りの解釈が考えられる。CJEUの判決の英語版において、上記(a)の解釈が示されている。しかしながら、ドイツ語での判決原文は、決定の内容「そのまま」の文章であった。ドイツ語の「Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung」という表現は、更に曖昧なものである。上記のドイツ語の表現は、より分かりやすく、「正確な実施料及びその算定方法」と翻訳することができる。この表現は、上記に記載の双方の解釈を可能とするが、解釈(a)に関して、申込みにはライセンス契約が通常備

える全ての条件を備えていなければならないとする法務官の意見の文脈に沿って解釈を行うべきであると主張することが可能である。通常、当該ライセンス契約が備えているのは、特定の実施料率の根拠でなく、実施料率及びロイヤルティベースである。

注 記

- 1) 規則1/2003号
- 2) CJEUは、司法裁判所 (Court of Justice) (非公式には、欧州司法裁判所 (European Court of Justice) 又はECJともいう。) 及び下級審である一般裁判所 (General Court) から構成されている。本書において取り上げられている判決は、上級審である司法裁判所によって発出されたものである。
- 3) 例として、IMS Health事件 (事件番号:C-418/01) を参照すること。
- 4) 2004年7月13日判決 (事件番号:KZR 40/20)。GRUR 2004年966ページ参照。英訳:36 IIC 741ページ (2005年)
- 5) 2009年5月6日判決 (事件番号:KZR 39/06)。GRUR 2009年694ページ参照。英訳:41 IIC 369ページ (2010年)
- 6) 2011年12月9日判決 (事件番号:7 O 122/11)。BeckRS 2011年 29013, GPRS-Zwangslizenz
- 7) 前掲注6) 参照。
- 8) 2012年2月27日裁判所命令 (事件番号:6 U 136/11)。GRUR 2012年 736ページ参照, GPRS-Zwangslizenz II
- 9) マンハイム地方裁判所, 2010年5月27日裁判所命令 (事件番号:7 O 65/10)。後の裁判所命令において、同裁判所はポートフォリオライセン

スをFRAND条件として受け入れたものと思われる (2014年11月21日裁判所命令, 事件番号:7 O 23/14)。

- 10) C (2014) 2892 最終版
- 11) C (2014) 2891 最終版
- 12) 2013年3月21日決定 (事件番号:4b O 104/12)。
- 13) 特許侵害について取り扱うドイツの裁判所は、特許が無効であるか否かに関して、判決を下すことができない。従って、被告は、特許が無効である旨の抗弁を行うために、特許の無効に関する並行訴訟 (例, EPOでの異議申立, 又はドイツ連邦特許裁判所 (German Federal Patents Court) での無効訴訟) を提起しなければならない。特許侵害について取り扱う裁判所は、特許無効に関する並行訴訟において特許が無効となる可能性が高い場合に、侵害訴訟を中止することができるが、かなりハードルが高い。
- 14) 質問の内容に関しては2013年4月24日付JETROデュッセルドルフ事務所の報告
<https://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20130424.pdf>を参照 (3~4頁)。
- 15) <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-170/13>。法務官とは、CJEUにおける特定の機関である。現在、在籍する法務官は上限の9名である。法務官の役割は、新しい法律上の論点を提起する各事件において裁判所へ付託された事項に関して審査し、法的解決策に関する公平な意見を裁判所へ提出することである。
- 16) C-170/13, 全文:<http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-170/13>にて閲覧可能である (2015年12月15日裁判所命令によって修正されたため、ドイツ語での判決が閲覧可能である。)

(原稿受領日 2016年7月5日)