

## 標準必須特許に基づく差止請求の 制限に関する各国判断

ライセンス第1委員会  
第3小委員会\*

**抄 録** 近年、標準必須特許がライセンス交渉や特許侵害訴訟において活用される事例が増えている。特許の活用には、究極的にはその排他権すなわち差止請求権の存在が不可欠であるが、標準必須特許の性質上、それに基づく差止請求が無制限に認められてしまうと、標準化された仕様の普及の妨げになるおそれがある。このため、標準必須特許に基づく差止請求の可否については各国で判断基準が示されている。グローバルにビジネス展開する日本企業にとって、各国の判断基準の傾向を把握することは、自身の標準必須特許の活用及び他者の標準必須特許への対策に有益であると考えられる。これまでの各国の判断基準を整理分析すると、標準必須特許による差止めの制限の理論は、米国が主導しつつ、欧州その他各国が必須特許権者及び実施者それぞれの利益が不当に害されないようにバランスをとりながら、その判断基準は概ね統合の方向に向かっているといえる。

### 目 次

1. はじめに
2. 各国の事例
  - 2.1 米 国
  - 2.2 欧 州
  - 2.3 中 国
  - 2.4 韓 国
  - 2.5 日 本
3. まとめ

### 1. はじめに

多くの標準化団体は、IPRポリシーを通じてメンバーにFRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) 条件でのライセンス義務（以下、FRAND義務）を負わせている。これは、メンバーが標準必須特許をライセンスする際、公平、合理的かつ非差別的な条件で行わなければならないというものである。

FRAND義務に関連し、近年争われる主な論点として、(1) FRAND義務に基づく適正なロ

イヤルティレートとは何か、(2) FRAND義務を負う必須特許権者が実施品に対して差止請求することは可能か、がある。

標準必須特許は、標準化された仕様を実装するために実施が不可欠な特許であるため、実施品を製造・販売する場合、必須特許権者からの高額なロイヤルティの支払請求を受け入れざるを得ないか、あるいは差止請求を受けて、実施品の製造・販売が実質的に不可能となる場合がある。これが行き過ぎてしまうと、標準化された仕様の普及を阻害し、そもそもの標準化活動の趣旨に反してしまう。このため、標準必須特許に基づく差止請求は一定の制約を受けるべきであると考えられている。例えば、各国による判断の多くにおいては、必須特許権者からのライセンスオファーに対して誠実に対応する者はwilling licenseeとされ、そのような者に対する

\* 2015年度 The Third Subcommittee, The First License Committee

差止請求は認められにくくなっている。

本稿では、(2)の標準必須特許に基づく差止の可否について、近年の米国、欧州、中国、韓国、日本における司法や行政機関での判断を分析し、その傾向を考察する。

なお、本稿は2015年度ライセンス第1委員会第3小委員会の構成委員である中川健一（小委員長：富士ゼロックス）、清水隆弘（小委員長補佐：東京計器）、大野拓哉（KDDI）、川村慎子（ソニー）、齋藤雄一（東芝）、下村高広（KADOKAWA）、杉山裕章（日立製作所）、藤晶子（キヤノン）、日光理紗（キヤノンマーケティングジャパン）、丸山裕久（フィリップスライティングジャパン）、森倫夫（日産自動車）の執筆によるものである。

## 2. 各国の事例

まず、本章では各国の標準必須特許について争われた事例を紹介する。

### 2.1 米 国

#### (1) ワシントン州西部地区連邦地裁：Microsoft v. Motorola<sup>1)</sup> (2012年11月30日)

##### 1) 事案の概要

本件は、Motorolaによる、ビデオ符号化技術及び無線LAN技術に関する標準必須特許に基づくMicrosoftへの差止請求に対し、判決が下された事案である。

なお、本判決後の2013年4月25日、Motorolaの提案したロイヤルティレートがFRAND義務違反であるとしてMicrosoftがMotorolaを提訴していた件に関し、Motorolaの標準必須特許に対するFRANDロイヤルティ料率とその範囲について決定がなされた。

##### 2) 判決内容

連邦地裁は、Motorolaが回復不可能な損害が存在すること又は金銭的な賠償では不適切であることを示せなかったとして、Microsoftの訴えを支持し、Motorolaによる差止請求を棄却した。

米国の特許侵害訴訟において差止めが認められるためには、eBay判例<sup>2)</sup>の4要件に基づき、必須特許権者は、(i)自身が回復不可能な損害を被ったこと、(ii)金銭的賠償など法律が規定する救済法だけではその損害の補填が不十分であること、(iii)原告と被告双方が直面する困窮の程度のバランスを考慮した場合に衡平法上の救済が正当化されること、(iv)終局的差止命令の適用によって公共の利益が損なわれる恐れがないこと、を立証しなければならないとした。

そのうち、(i)について、従来の判例<sup>3)</sup>に基づき経済的な損害は、後の損害賠償によって救済され得るので「回復不可能な損害」ではないとした。すなわち、MotorolaはFRAND義務を負っており、MicrosoftはFRAND条件でのライセンス取得意思を表明しているため、MicrosoftはMotorolaと標準化団体の間で成立したFRAND条件でのライセンスに関する合意の第三受益者として、Motorolaの標準必須特許に基づきFRAND条件でライセンスを受ける権利を有することとなる。そうすると、連邦地裁により決定されるFRAND条件に基づく両者間のライセンス契約が現実のものとなれば、Motorolaは、この契約に基づき支払われるロイヤルティで救済されるので、回復不可能な打撃を受けたとはいえないと認定された。

(ii)も同様に、差止めが認められなければ十分な救済が得られないことをMotorolaが立証できなかったと認定された。すなわち、MotorolaのFRAND義務は、本訴訟の前から存在し、訴訟中も継続し、いずれ締結されるライセンス契約がMotorolaにとっての法的な救済方法になると判断された。

本件では、willing licenseeの定義を明確に規定していないが、Microsoftが裁判所に対してFRAND条件の決定を求めて提訴し、その際にFRAND条件でのライセンス取得意思を表明し

ていることから、willingであると認定されている。

**(2) 米国連邦取引委員会同意審決：Google・Motorola Mobility<sup>4)</sup> (2013年7月23日)**

1) 事案の概要

本件は、GoogleがMotorola Mobilityを買収し保有することとなった標準必須特許に基づき差止請求したことが、米国反トラスト法違反に該当するかについて、米国連邦取引委員会<sup>5)</sup> (以下、FTC) が判断を下した事案である。

2) 審決内容

FTCは、GoogleおよびMotorola Mobility (以下、併せて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、裁判所及び米国国際貿易委員会<sup>6)</sup> (以下、ITC) において差止め及び排除命令を請求した行為は、米国連邦取引委員会法第45条 (15 U.S.C. § 45) 違反にあたる<sup>7)</sup>。

まずFTCは、本審決は、実施者が以下のいずれかに該当する場合にGoogleが差止めを請求することを妨げるものではないとした。

- (i) 米国裁判所の管轄外である場合
- (ii) 書面又は宣誓証言において、いかなる条件下でもGoogleの標準必須特許に基づくライセンスを取得しないと述べた場合
- (iii) 裁判所又は拘束力のある仲裁手続きによって決められた条件下でのライセンス取得を拒否した場合
- (iv) Googleからのライセンスオファー受領後、FRAND条件下でのライセンス取得意思をGoogleに対して書面で保証することを怠った場合

次に、差止請求を行う前には、実施者に対して以下の2つの手続きを経なければならないとした。

- (i) 最低6ヵ月前にライセンスオファーをする

こと (それはロイヤルティレート、対象範囲等、ライセンス契約に必要な条件を含むこと)

- (ii) 最低60日前に争点となっているライセンス条件を決めるために拘束力のある仲裁手続きを提案すること

他方で実施者は、上記ライセンスオファーから7ヵ月又は仲裁手続きの提案から3ヵ月の遅い方までに裁判所に対しFRAND条件の決定を求めることができ (但し、当該決定に従うことへの合意が必要)、その手続き係属中 (控訴手続き含む) にGoogleは差止請求できないことが示された。

つまり、本件では、必須特許権者による差止めが、適切な手順に従えば常に反トラスト法違反とされるわけではないこと及び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、必須特許権者による差止めを認めることを示しており、必須特許権者と実施者との間でのバランスをとった審決と言える。

## 2.2 欧州

**(1) ドイツ連邦裁判所：Philips v. Princo et al. (Orange Book判決)<sup>8)</sup> (2009年5月6日)**

1) 事案の概要

本件は、CD-Rに関する標準必須特許を保有していたPhilipsが、実施者に対して差止請求をし、これに対して実施者が市場支配的地位の濫用にあたる<sup>9)</sup>との抗弁を行い、認められた事案である。

2) 判決内容

ドイツ連邦裁判所は、以下の要件の全てに当てはまる場合、必須特許権者による差止めは市場支配的地位の濫用にあたり、認められないとした。

- (i) 必須特許権者が市場支配的な地位を有していること
- (ii) 実施者が、必須特許権者に対して付随条件なしで、FRAND条件でのライセンスを取得する旨、申出を行っていること
- (iii) 実施者が当該申出に基づき、ロイヤルティの支払等により当該条件でライセンスを取得したかのように行動していること

本件では、具体的な交渉経緯や、その他の条件についての基準は示されていないが、標準必須特許に基づき、willing licenseeに対して差止めを請求することが、独占禁止法違反となる基準を示し、後の欧州内の多くの判決にて参照されている。

## (2) 欧州委員会：Motorola v. Apple<sup>9)</sup> (2014年4月29日)

### 1) 事案の概要

本件は、MotorolaがAppleに対してドイツの地方裁判所において通信規格の標準必須特許に基づく差止請求を行い、それが独占禁止法違反に該当する疑いがあるとしてAppleが申立を行い、2012年4月に欧州委員会が調査を開始した事案である。

### 2) 決定内容

欧州委員会は、Appleが標準必須特許に基づくFRAND条件でのライセンス取得意思を示しており、裁判所によって裁定されたFRAND条件に従うことに合意していたためwilling licenseeであり、差止請求は市場支配的地位の濫用と判断した。さらに、Motorolaが、差止請求の脅威を与えながら、Appleに特許の有効性や製品との関連性を争うことの放棄を求めたことが独占禁止法違反に該当すると判断した。

本件は、実施者として、どのような対応をすればwilling licenseeと見做されるのかの手引きとなる。その対応をさらに具体的な枠組みに落とし込んだのが、次の事案である。

## (3) 欧州委員会：Samsung v. Apple<sup>10)</sup> (2014年4月29日)

### 1) 事案の概要

本件は、2011年4月にSamsungがAppleに対して欧州各国の裁判所において通信規格の標準必須特許に基づく差止請求を行ったことに対し、独占禁止法違反の疑いがあるとして2012年1月に欧州委員会が独自に調査を開始した事案である。

### 2) 決定内容

2012年12月に欧州委員会は、Appleをwilling licenseeと認定し、Samsungによる差止請求はTFEU<sup>11)</sup> 102条に違反する蓋然性があるという予備的見解を示した。これを受け、Samsungは欧州委員会に対して今後5年間、以下のライセンス枠組みに応じた実施者に対しては欧州経済地域内においてスマートフォンに関する標準必須特許に基づく差止請求はしないと約束し、欧州委員会はこれを受け入れた。

- (i) ライセンス条件に関し、12ヵ月間協議を行う
- (ii) 協議期間中に合意できなければ裁判所又は仲裁人によるFRAND条件の決定を受け入れる

## (4) 欧州司法裁判所予備判決：Huawei v. ZTE<sup>12)</sup> (2015年7月16日)

### 1) 事案の概要

前述の欧州委員会判断は、実施者が標準必須特許による差止めを受けないためには、裁判所等によるFRAND条件の決定を受け入れる旨を表明すればよいというものであるが、それ以前のOrange Book判決において、実施者が付随条件なしでFRAND条件でのライセンスを取得する旨、申出を行っていること、ロイヤルティの支払等により当該条件でライセンスを取得したかのように行動していること、という条件が求められていたこととの整合性が問題となる。



本件は、Huaweiが通信規格の標準必須特許に基づき、基地局を製造販売するZTEを相手取ってドイツのデュッセルドルフ地方裁判所に差止め及び損害賠償を求める訴訟を提起した事案において、同裁判所が、Huaweiによる差止請求が市場支配的地位の濫用に当たるか否かを判断するに際し、2013年3月21日、欧州司法裁判所に対して、必須特許権者がFRAND義務を負っているとき、特許侵害申立がTFEU102条で定めるところの市場支配的地位の濫用とみなされる場合の条件について照会を行ったものである。

本件において、ZTEは、Huaweiによるライセンス契約締結のオファーに対し、カウンターオファーを提示しているが、かかるオファーは、訴訟の対象となった製品についてだけであることから「付随条件なし」ではなく、かつZTEは自ら算定したロイヤルティ額をHuaweiに支払っていないため、前述のOrange Book判決に従うと、Huaweiによる差止請求は支配的地位の濫用に当たらない。一方、ZTEは、ライセンス交渉に前向きといえ、欧州委員会のSamsungに対する決定の判断条件を適用すると差止請求は支配的地位の濫用に当たるという結論になる、というものであった。

## 2) 判決内容

欧州司法裁判所は、標準必須特許の差止請求であっても、市場支配的地位の濫用に該当しない場合の要件を判示した。

まず、必須特許権者は、(i) 特許を特定し、同特許がどのように侵害されているかを明示して特許侵害を指摘しなければならず、(ii) 実施者がFRAND条件でライセンス契約を締結する意思を示しているのであれば、ロイヤルティの額及びその計算方法を含む具体的なライセンスのオファーを提示する必要があるとした。

これに対し、実施者は、(iii) 業界の商慣行や信義に照らして誠実に対応しなくてはならず、

それは時間稼ぎをしないことを含み、これらが客観的な証拠により示されない場合は、必須特許権者による差止請求が許されると判断した。

より具体的には、実施者について、必須特許権者のオファーを受け入れない場合には、差止めを回避するために(iv)カウンターオファーをすること、必須特許権者がかかるカウンターオファーを拒否した場合には、(v)過去分の実施に対して必要な額の銀行保証又は供託等の担保を提供し、標準必須特許の実施についての説明をできるようにしておくことを求めている。

また、欧州司法裁判所は、当事者間で合意に達しなかった場合、独立した第三者(仲裁人等)にFRAND条件の決定を委ねても良いこと、実施者がライセンス交渉と並行して標準必須特許の有効性や規格に対する必須性を争い、または、将来のためにそのような権利を留保することは非難されないこと、に言及している。

## (5) デュッセルドルフ高等裁判所仮命令： Sisvel v Haier<sup>13)</sup> (2016年1月13日)

### 1) 事案の概要

通信規格の標準必須特許を有する特許管理会社Sisvelが、通信端末を製造販売するHaierを相手取って、デュッセルドルフ地方裁判所に、差止め及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

2015年11月3日、地方裁判所は、Huawei v. ZTE事件で示された欧州司法裁判所の基準に従い、Haierは、Sisvelから示された具体的なライセンスのオファーへの対案を示さずに拒否したとしてHaierに対する差止め及び損害賠償を認めた。本件は、Haierがこれを不服として控訴した事案である。

### 2) 仮命令内容

デュッセルドルフ高等裁判所は、損害賠償を認めたものの、差止めを認めるには、SisvelによるライセンスのオファーがFRAND条件によるものであったかどうかを審査しなければなら

ないと判示して、第一審の差止命令を停止する仮命令を下した。

## 2. 3 中 国

### (1) 広東省高級人民法院：InterDigital v. Huawei<sup>14)</sup> (2013年10月21日)

#### 1) 事案の概要

本件は、通信規格の標準必須特許を有するInterDigital (IDC) によるHuaweiに対するライセンス供与の申し入れ、及びIDCによるHuaweiに対する当該標準必須特許に基づく米国における訴訟に関連し、Huaweiが中国深圳市中級人民法院において独占禁止法違反を争った訴訟の控訴審である。

2008年11月以降、IDCは自身の標準必須特許に基づき2%相当のロイヤルティ支払を要求する一方で、Huaweiが保有する特許についてはIDCに無償でライセンスすることを要求し、2011年7月に米国デラウェア州連邦地裁及び米国ITCでHuaweiを提訴した。それを受け、2011年12月にHuaweiは、IDCに対して中国深圳市中級人民法院において独占禁止法違反訴訟を提起した。第一審において同人民法院は、IDCは市場支配的地位を濫用し、独占禁止法に違反したと判断した。これを不服として、IDCは広東省高級人民法院に上訴した。

#### 2) 判決内容

独占禁止法違反訴訟において、第一審の中国深圳市中級人民法院は、IDCが関連市場における市場支配的地位を有し、IDCによる高額なロイヤルティ要求及び標準必須特許と非標準必須特許を抱き合わせてライセンス要求する行為は、市場支配的地位の濫用に該当するとの判決を下した。第二審で広東省高級人民法院は第一審を支持し、上訴を棄却した。

本件は、直接的な判断をしていないが、差止請求の可否について示唆を与えている。

独占禁止法違反訴訟においては、(i) 関連

市場において独占的地位を有するか、(ii) 当該関連市場において被告の行為が濫用に該当するか、が判断される。

#### (i) 関連市場

「関連市場」について、関連地域市場は中国市場及び米国市場を指し、関連商品市場はIDCの中国及び米国における各1個の標準必須特許ライセンス市場が1個の独立した関連市場を構成する、と判断された。この基準に基づけば、必須特許権者が当該特許に関わる技術で規定される関連市場について独占的地位を有すると認められやすくなると考えられる。

#### (ii) 濫用

IDCによる、(a) 差別的な高額ロイヤルティの要求、(b) 標準必須特許及び非標準必須特許の抱き合わせによるライセンスオファーが市場支配的地位濫用行為に該当すると判断されている。

本件では、差止請求が市場支配的地位の濫用に該当するか否かの判断はされていない。しかし、関連市場における標準必須特許に基づく差止請求についても上記同様、濫用であると判断され、独占禁止法違反として認められる可能性が高い。

## 2. 4 韓 国

### (1) ソウル中央地方法院：Samsung v. Apple<sup>15)</sup> (2012年8月24日)

#### 1) 事案の概要

本件は、Samsungが通信規格の標準必須特許に基づきAppleに対して特許侵害訴訟を提起し、差止め及び損害賠償を求めた事案である。

元々AppleがSamsungに対し、意匠及び非標準必須特許の侵害を止めるよう求めた。それに対してSamsungは、Appleが自身の標準必須特許を侵害していると主張。その後、AppleはSamsungに対して、ロイヤルティレートを提示したが、両者は合意に至らず、2011年4月に

AppleはSamsungに対して米国の連邦地裁で意匠及び非標準必須特許に基づき差止請求を行った。一方のSamsungは同月Appleに対して本訴訟を提起した。

## 2) 判決内容

ソウル中央地方法院は、Samsungによる差止請求及び損害賠償請求を認めた。

Appleは、以下4つの主張から、Samsungによる差止請求は認められるべきではないと議論したが、法院はこれを全て否定した。

### (i) ライセンス契約が成立していること

契約の成立には「申込み」と「受諾」が必要だが、FRAND宣言は「申込み」に必要な申込者の意図を明確かつ十分に示す条件を含まず、Appleによる特許の実施はライセンス取得の意思表示やロイヤルティ支払の具体的な準備が無い中で「受諾」とは言い難いとしてライセンス契約が成立していないと判断した。

### (ii) FRAND宣言された標準必須特許に基づく差止請求は禁反言であること

FRAND宣言は一般的な原則を示すもので、不特定第三者にライセンスする意思表示とまでは言えず、差止請求権の放棄には相当しないため禁反言には該当しないと判断した。

### (iii) 権利濫用に該当すること

権利濫用には、専ら相手に損害を与える目的であったという主観的要件と、社会的秩序に反するという客観的要件がある。しかし、特許権はその性質上、特許法の目的である発明の活用促進や産業発展に反する場合及び公正な競争を阻害する場合は制約を受けるべきで、必ずしも主観的要件は要らないとされた。特に、必須特許権者については誠実交渉義務を負い、実施者が交渉を拒否しないかぎりには差止めをすべきでないとした。一方、実施者にも誠実交渉義務が生じるとした。

交渉態様を見ると、Samsungはロイヤルティレートを一回しか提示しておらず、算出根拠も

明らかにしていないが、他の必須特許権者が公にしている条件に比して過当であるとの証拠はみつからないと判断された。他方のAppleは、Samsungの提示に対して低いロイヤルティレートを提示し、変えなかった。また、保証金を払う意思表示をせず、解決に向けた努力をしていたとは認められなかった。結果、Samsungが誠実交渉義務を十分に果たしたとは言い難いが、Appleがライセンス未取得のまま実施を続けたことでSamsungが損害を被ったため、このような場合にまで差止請求を制限することは特許制度の本質に反すると判断された。特に、通信規格の標準必須特許は、創出に多くの投資と高度な技術力が求められ、他の技術分野に比べて軽視すべきではないという考慮もあったようである。

### (iv) 公正取引法違反であること

上述の交渉態様に照らし、SamsungがAppleに対して提案の受入を無理強いしたことや、それが差別的であったという証拠は確認できなかつた。また、Samsungが市場支配的地位を維持強化する意図があったとは結論づけられず、客観的に見て不正競争防止法違反に該当する効果が生じたと言えないため、不当な取引拒絶や不公正取引行為には該当しないと判断された。

## (2) 韓国公正取引委員会 : Apple v. Samsung<sup>16)</sup> (2014年2月26日)

### 1) 事案の概要

本件は、Appleが2012年4月3日付で、SamsungによるFRAND宣言された標準必須特許に基づく差止請求が特許侵害訴訟の不当利用等であるため、市場支配的地位の濫用と不公正取引行為に該当し、事業活動の妨害であると公正取引委員会に申告し、2012年夏に調査開始されたが、該当しないと判断された事案である。

### 2) 判決内容

公正取引委員会は、判断に際し、Apple、



Samsungのそれぞれが誠実交渉義務を果たしていたかを重視した。Appleについては、Samsungより先に特許侵害訴訟を提起し訴訟へ誘導したこと、世界各地で有利に訴訟が進むとSamsung特許の価値をさらに低く評価し、対価を下げた提案をする等、両者の乖離を埋めるための交渉をしなかったと判断した。一方のSamsungは、Appleに対し特許侵害訴訟を提起する前後で条件を提示しており、それはFRAND条件に違反するほど過剰なものと判断することは難しいと評価した。

## 2. 5 日 本

### (1) 知的財産高等裁判所：Samsung v. Apple<sup>17)</sup> (2013年5月16日)

#### 1) 事案の概要

本件は、SamsungがFRAND宣言を行っていた通信関連特許に基づき、Appleに対して差止請求<sup>18)</sup>を求め、その可否が争われた訴訟についての控訴審である。原審において、差止請求権が否定されたことに対し、Samsungがこれを不服として控訴したものである。原審の東京地裁は、被疑侵害品の一部が訴訟特許の権利範囲に属すると判断しつつも、Samsungの信義則上の誠実交渉義務を認め、これを尽くさずに差止請求をすることは、権利の濫用にあたりとし、差止請求権を否定した。

両者のライセンス交渉の経緯につき、知財高裁は、以下の事実認定を行った。

- (i) 本件特許は、ETSI<sup>19)</sup>の標準必須特許であり、SamsungはそのIPRポリシーに従って、本特許についてFRAND宣言を行った。
- (ii) 平成23年7月25日付でSamsungより、Appleに対して具体的な料率を提案した。Appleは、複数回に渡り対案を提示。同年9月7日には、クロスライセンス契約を含む具体的なライセンス案を提示した。
- (iii) これに対して、当初Samsungは、Appleが

提示を不本意とするならば、Appleにおいて具体的な提案をするよう要請するのみであった。

- (iv) その後も、両者は、各種の交渉を断続的に行っていた。

#### 2) 判決内容

知財高裁は、willing licenseeに対して、差止請求権を行使することは、権利の濫用にあたり許されないとし、標準規格を策定することの目的及び意義等に照らし、ライセンス契約を受け意思を有しないとの認定は厳格にされるべきとした。その上で、上記交渉経緯に鑑み、Appleがwilling licenseeであったと認定し、Samsungの差止請求権を否定した。

知財高裁は上記の交渉経緯のうち①Appleが書面での具体的な条件提示に始まり、複数回に渡り、算定根拠と共に具体的なロイヤルティレートの提案を行っていること、②AppleがSamsungと複数回面談の上、集中的なライセンス交渉を行っていることを理由にwilling licenseeであったと認定した。また、AppleとSamsungの間には適切なライセンス料についての意見の大きな隔たりが長期間にわたり、存在していたが、必須特許権者・実施者間で意見に相違があることは当然であり、FRAND条件について統一的な基準があるわけでもなく、Samsungの交渉態度も交渉を積極的に促進しようというものではなかったため、これをもってAppleがwilling licenseeでなかったということにはならないと判示した。

知財高裁は、willing licenseeの認定に当たって明確な判断基準を設けたわけではなく、交渉全体を俯瞰してその認定をしている。しかし、本件認定から、今後willing licenseeの認定をされる際には以下要素が基準になると考えられる。

- (i) 実施者が書面にて具体的な条件提示を行っているか。また、その後も算定根拠とともに条件を提示しているか。



(ii) 複数回面談を行い、ライセンス交渉を行っているか。

なお、両者間の「適切な条件」についての意見の隔絶は、それをもって直ちに、willing licenseeの認定を妨げるものではなく、この点を考慮するに当たっては、必須特許権者側の交渉態度も加味される。

(2) 東京地方裁判所：Imation v. One Blue<sup>20)</sup>  
(2015年2月18日)

1) 事案の概要

本件は、必須特許権者による侵害警告が、不正競争防止法上の「虚偽の事実の告知」及び独占禁止法上の不公正な取引制限に当たるかが問題となった事案において、標準必須特許に基づく差止請求権の行使の可否が争われた事案である。

Imationは、ブルーレイディスク製品を小売店に対して販売していた。ブルーレイに関する標準必須特許を管理するパテントプール「One Blue」は、Imationの取引先である小売店に対して、Imationが納めているブルーレイディスクは、未ライセンスで、特許権者は販売行為に対して差止請求権を有する旨を記した侵害警告を送付した。この行為についてImationが、行為の差止め及び損害賠償を求めて本訴を提起した。

2) 判決内容

上記侵害警告の送付が、不正競争防止法に抵触するかについて判断するに際し、地裁はOne BlueがImation製品に対して、差止請求権を有しているかを判断基準とした。そのため、本件でも、前述のSamsung v. Appleの事例と同様、Imationがwilling licenseeであったか否かが争われた。

この点につき、地裁は、交渉経緯からImationの主張を認め、One Blueの必須特許権者がImationやその顧客に差止請求権を行使することは権利濫用として、認められないとした<sup>21)</sup>。

地裁はwilling licenseeに当たるか否かを判断するに際し、前述の(1)の判決と同じ基準に当てはめ、以下のような認定を行った。

すなわち、ImationはFRAND条件下でのライセンスを受ける意思があることを明示し、具体的な料率を提案し、かつ、One Blueに対して実施料が公正であることの根拠を求めたにもかかわらず、One Blueは実施料について交渉することも、実施料の根拠を示すこともなく、米国での訴訟提起や顧客企業への告知を行ったとし、このような交渉経緯から、Imationはwilling licenseeであったと認定した。

3. まとめ

以上、標準必須特許に基づく差止請求の可否に関する各国判断を表1に概括した。

表1 差止請求の可否に関する各国判断

国	事件名	年月日	差止め	差止可否の判断基準	法的根拠
米 国	Microsoft v. Motorola [ワシントン州西部地区連邦地裁]	2012年 11月30日	×	以下の要件を満たす場合に限り差止めできる。 ① 特許権者が回復不可能な損害を被ったこと ② 金銭的賠償だけではその損害の補填が不十分であること ③ 特許権者と実施者双方が直面する困窮の程度のバランスを考慮して衡平法に基づく救済が正当化されること ④ 公共の利益が損なわれる恐れがないこと	衡平法 契約理論 (第三受益者)

国	事件名	年月日	差止め	差止可否の判断基準	法的根拠
米 国	Google・Motorola Mobility [米国連邦取引委員会]	2013年 7月23日	×	特許権者は差止請求の前に ① 最低6ヵ月前にライセンスオファーをすること ② 最低60日前に争点となっているライセンス条件を決めるために拘束力のある仲裁手続きを提案すること	独占禁止法
欧 州	Philips v. Princo et al. (Orange Book判 決) [ドイツ連邦裁判所]	2009年 5月6日	×	以下の場合、差止不可。 ① 特許権者が市場支配的な地位を有していること ② 実施者が特許権者に対し、付随条件なしで、FRAND条件でのライセンスを取得する旨、申出を行っていること ③ 実施者がロイヤルティの支払等により当該申出の条件でライセンスを取得したかのように行動していること	独占禁止法
	Motorola v. Apple/ Samsung v. Apple [欧州委員会]	2014年 4月29日/ 2014年 4月29日	×	特許権者は以下に応じた実施者に差止請求不可。 ① 12ヵ月協議を行う ② 協議期間中に合意できなければ裁判所又は仲裁人によるFRAND条件の決定を受け入れる	独占禁止法
	Huawei v. ZTE [欧州司法裁判所]	2015年 7月16日	-	特許権者が以下①②を行い、かつ実施者が以下③④⑤を行わない場合は差止請求可能。 ① 特許侵害の具体的指摘 ② ロイヤルティの額及びその計算方法を含む具体的なライセンスのオファー ③ オファーへの誠実な対応 ④ カウンターオファー ⑤ 過去分の実施に対する銀行保証又は供託等の担保の提供	独占禁止法
	Sisvel v. Haier [デュッセルドルフ 高等裁判所]	2016年 1月13日	-	Huawei v. ZTEの基準にある②で提示されたオファーがFRAND条件でない場合は差止不可。	独占禁止法
中 国	InterDigital v. Huawei [広東省高級人民法 院]	2013年 10月21日	-	-	-
韓 国	Samsung v. Apple [ソウル中央地方 法院, 韓国公正取引 委員会]	2012年 8月24日 2014年 2月26日	○	① 特許権者と実施者の双方に誠実交渉義務がある。 ② 特許権者が誠実交渉義務を十分果たしていても、実施者により実施が継続されたことで損害を被った場合には、差止請求は権利濫用や不公正取引とはいえない。	権利濫用 独占禁止法
日 本	Samsung v. Apple [知的財産高等裁判 所]	2013年 5月16日	×	次の事由から実施者をwilling licenseeとし差止不可とした。 ① 実施者が書面にて具体的な条件を提示し、その後も算定根拠とともに条件を提示していること ② 実施者が特許権者と複数回面談を行い、ライセンス交渉を行っていること	信義則 および 権利濫用

国	事件名	年月日	差止め	差止可否の判断基準	法的根拠
日本	Imation v. One Blue [東京地方裁判所]	2015年 2月18日	×	次の事由から実施者をwilling licenseeとし差止不可とした。 ① 実施者が、FRAND条件下でのライセンスを受ける意思があることを明示したこと、具体的な料率を提案したこと ② 特許権者が実施料について交渉することも、実施料の根拠を示すこともなかったこと	信義則 および 権利濫用

上記各国・各地域における判断は、いずれも必須特許権者がFRAND義務を負う標準必須特許に基づく実施者に対する差止請求の可否については、標準必須特許の性質に鑑みて、必須特許権者及び実施者それぞれの利益が不当に害されないようにバランスをとりながら、同じような基準に則って判断される傾向になってきていることが分かる。

標準必須特許による差止めの制限について基準を示したリーディングケースとなっている欧州における2009年のOrange Book判決では、独占禁止法上の観点から、市場支配的地位の濫用に該当し差止めが制限される場合の基準が示されたが、実施者の立場からは、差止めを制限するには「付随条件なしに」ライセンスを取得する旨の申し出をしなければならず、この基準を実際に利用することは困難であった。

一方、米国においては、特許侵害に対する差止めについて、特許権者に当然認められる権利ではなく、衡平法上の救済として裁判所の裁量により付与されるものと規定されており、また、いわゆるeBay 4要件により差止めが認められるための一定の基準が設けられていた。このような法制度上の環境の下、第三受益者の法理を用いて、特許権者の標準化団体に対するFRAND宣言をもって標準規格の実施者に対するFRAND条件によるライセンス義務を直接に認めることにより、eBay 4要件の差止可能となる基準を満たさないと、標準必須特許による差止めが制限され、各国に先立ち標準必須

特許による差止めを実際に制限することができる理論が構築された。

しかし、かかる理論に基づく差止めの制限は、米国に比べて第三受益者の認定が厳しい国、差止めを特許侵害に対する特許権者のいわば当然の権利として（裁判所の裁量によらず）規定する大陸法系の国においては、直ちに導入することは困難であったと思われる。

その後、米国FTCから、実施者におけるFRAND条件でのライセンス取得意思の有無(willing/unwilling)により、標準必須特許による差止請求の独占禁止法上の違法性を判断する基準が示された。この基準は、米国以外でも適用できる独占禁止法上の観点で示されたこと、またOrange Book判決で示された基準の適用において妨げとなっていた「付随条件なしに」の要件を緩和したものであることから、他の国々においても標準必須特許による差止めを制限する可能性が広がった。

更に、標準必須特許による差止めの制限に関する争いは、欧州、特にドイツに主な舞台を戻し、上記の米国の基準を参考に、いかなる場合にwilling又はunwillingと判断されるのか、に議論が移っていった。現在のところ、Huawei v. ZTEの欧州司法裁判所の予備判決が一定の基準としてみなされており、欧州のみならず、わが国の公正取引委員会もこの基準の考え方を取り入れたガイドラインを公表するに至った<sup>22)</sup>。

このように、標準必須特許にかかる差止め可否の基準については、差止めを特許侵害におけ



る当然の権利とするか否か、という英米法／大陸法の違いを、市場支配的地位の濫用という独占禁止法上の理論や権利濫用論などを用いて、一定の方向性に収斂させているものと見られる。

しかし、その具体的運用に際しては、例えば米国では、標準必須特許による差止めを認めた目立った事例が未だ無いのに対し、韓国、欧州（但し、地裁レベル）、及び本稿では言及していないが、インドにおいて<sup>23)</sup>、それぞれ標準必須特許による差止めを認めた事例があり、若干の地域差がある。

興味深いのは、似たような要件であっても当てはめが異なるため、正反対の結論が出る場合が存在することである。Samsung v. Appleの事件では、各当事者による交渉態様を検証した結果、韓国ではSamsungによる標準必須特許に基づく差止請求権が認められた一方で、日本ではAppleはwilling licenseeであり、そのような者に対するSamsungによる差止請求は権利濫用に該当するとしてこの行使を否定した。

標準必須特許による差止めは、実施者にとっては大きな事業リスクである一方、必須特許権者にとっては標準必須特許にかかる合理的なライセンス料収入確保のための重要な手段である。今後の各国における動きを注視し続ける必要があるが、実施者における標準規格の採用に際してのリスクの評価、必須特許権者における権利化及び活用の戦略策定に際して、これまでの各国、地域による傾向を俯瞰するのに本稿が少しでも役立てば幸いである。

## 注 記

- 1) Microsoft Corporation v. Motorola, Inc. et al., No. 10-cv-01823-JLR
- 2) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006)
- 3) Metro-Goldwyn-Mayer Studio v. Grokster 518F. Supp. 2d 1197, 1210 (C.D. Cal. 2007)
- 4) Federal Trade Commission, “Decision and

- Order”, Docket No.C-4410 (July 23, 2013)
- 5) FTC : Federal Trade Commission
- 6) ITC : International Trade Commission
- 7) FTC発表 :  
(<http://www.ftc.gov/opa/2013/07/google.shtm>, 2016年8月30日最終閲覧)
- 8) Orange-Book-Standard, The Federal Supreme Court BGH KZR39/06 (6 May 2009)
- 9) European Commission “Antitrust: Commission finds that Motorola Mobility infringed EU competition rules by misusing standard essential patents” 2014年4月29日
- 10) European Commission “Antitrust: Commission accepts legally binding commitments by Samsung Electronics on standard essential patent injunctions” 2014年4月29日
- 11) TFEU : Treaty on the Functioning of the European Union
- 12) Request for a preliminary ruling from the Landgericht Dusseldorf (Germany) lodged on 5 April 2013 - Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (Case C-170/13)
- 13) Higher Regional Court of Düsseldorf, orders of 13 January 2016, docket nos. I-15 U 65/15 and I-15 U 66/15
- 14) 広東省高級人民法院 (2013) 粵高法民三終字第306号
- 15) ソウル中央地方法院2012年8月24日判決宣告
- 16) 韓国公正取引委員会2014年2月26日ホームページ ([http://www.ftc.go.kr/news/policy/competive.jsp?news\\_no=2104&news\\_div\\_cd=1](http://www.ftc.go.kr/news/policy/competive.jsp?news_no=2104&news_div_cd=1), 2016年8月30日最終閲覧)
- 17) 平成25年(ネ)第10043号 (平成23年(ワ)第38969号の控訴審), 平成25年(ラ)第10007号 (平成23年(ヨ)第22027号の控訴審) 及び平成25年(ラ)第10008号 (平成23年(ヨ)第22098号の控訴審)
- 18) 東京地裁平成23年(ヨ)第22027号及び東京地裁平成23年(ヨ)第22098号
- 19) ETSI : European Telecommunications Standards Institute
- 20) 平成25年(ワ)第21383号
- 21) 当該告知が虚偽の事実の告知にあたるのは、Imationが「FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有している」と認められる限りにお

いてであるから、「FRAND条件によるライセンスを受ける意思」を喪失したとみられる事情が発生したなど、差止請求権の前提となる事情の変化が生じた場合には、被告は、請求異議の訴え（民事執行法35条）により、差止判決の既判力を排除することができるかと解されると付言し、後発的にImationがwilling licenseeでなくなった場合には、差止請求権が認められる点を指摘した。

- 22) 公正取引委員会（平成28年1月21日）「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正について  
(<http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/jan/160121.html>, 2016年8月30日最終閲覧)

- 23) Delhi High Court  
Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Xiaomi Technology, Order (2014年12月8日)  
([http://delhihighcourt.nic.in/dhcqrydisp\\_o.asp?pn=250092&yr=2014](http://delhihighcourt.nic.in/dhcqrydisp_o.asp?pn=250092&yr=2014), 2016年8月30日最終閲覧)  
Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Mercury Electronics, Order (2013年3月6日)  
([http://delhihighcourt.nic.in/dhcqrydisp\\_o.asp?pn=46519&yr=2013](http://delhihighcourt.nic.in/dhcqrydisp_o.asp?pn=46519&yr=2013), 2016年8月30日最終閲覧)

(原稿受領日 2016年9月30日)

