

[英国] 標準必須特許訴訟最高裁判決

連合王国最高裁判所 2020年8月26日判決

(第1事件) Unwired Planet International Ltd 他 v. Huawei Technologies Co Ltd 他

(第2事件) Huawei Technologies Co Ltd, ZTE Corporation他 v. Conversant Wireless Licensing SARL

(事件番号) [2020] UKSC 37

石 新 智 規*

抄 録 本件は、標準化団体ETSIが定めた通信規格の標準必須特許について、英国高等法院が英国特許のみのライセンスではなく、グローバルポートフォリオ全体に対するライセンスがFRAND条件であると判断した事件の上告審（第1事件）と、中国でも同時に係属している同種事案において、中国を含むグローバルポートフォリオのFRAND条件を中国ではなく英国で審理するのが適切であるとして高等法院の管轄を認めた事件の上告審（第2事件）である。

英国の最高裁判所は、取り上げた論点についていずれも控訴審の判決を支持する、標準必須特許権者に有利な判断をした。グローバルライセンスがFRAND条件であるとしてその内容を英国裁判所が判断できるとした初めての最高裁判決であり、今後、標準必須特許のライセンス戦略に影響を与えると思われるので、その概要を紹介する。

目 次

1. はじめに

1. 1 本判決の意義

1. 2 FRANDライセンスについて

2. 事案の概要

2. 1 第1事件の経緯

2. 2 第2事件の経緯

3. 本判決における論点

3. 1 FRAND条件としてのグローバルライセンスを判断する管轄

3. 2 フォーラム・ノン・コンビニエンス

3. 3 Samsungよりも不利な条件であることが「差別的取扱い」となるか

3. 4 標準必須特許権者は、Huawei v. ZTE判決(2015)で欧州司法裁判所が定めた要件を遵守せず、市場支配的地位を濫用したか

3. 5 本件における差止め命令の妥当性

4. 本判決の概要

4. 1 英国の裁判所が英国特許だけでなく、グローバルライセンスをFRANDとしてその内容を判断することは許される（論点1）。

4. 2 本件は中国ではなく英国で審理するのが適切である（論点2）

4. 3 FRAND条件における「差別的でない条件」とは、最も有利な条件を等しく付与する厳格（“hard-edged”）な非差別を意味するものではない（論点3）

4. 4 UPは市場支配的地位を濫用していない（論点4）

4. 5 裁判所の裁量で差止め請求を控える理由はない（論点5）

5. 考 察

5. 1 本判決を踏まえた今後の動向

* 弁護士 Tomoki ISHIARA

- 5. 2 フォーラム・ノン・コンビニエンス法理の可能性
- 6. おわりに（将来的な課題）
 - 6. 1 フォーラムショッピングの行方
 - 6. 2 仲裁的解決の可能性

1. はじめに

1. 1 本判決の意義

本件¹⁾は、英国におけるUnwired Planet International Ltd. / Unwired Planet LLC（以下、両者をあわせて「UP」という）v. Huawei Technologies Co. Ltd. / Huawei Technologies (UK) Co. Ltd.（以下、両者をあわせて「Huawei」という）控訴審判決（2018年10月23日）^{2), 3)}の上告審判決である。また、連合王国最高裁判所（以下「最高裁」という）はHuawei, ZTE Corporation / ZTE (UK) Limited（以下、両者をあわせて「ZTE」という）v. Conversant Wireless Licensing SARL（以下「CV」という）の控訴審判決（2019年1月30日）⁴⁾の上告審を併合審理し、判決を下した（前者UPの事件を第1事件、後者CVの事件を第2事件という）。

標準必須特許に関して実施者が英国のみのライセンスを求めたのに対しグローバルライセンスをFRAND条件であるとした原判決の判断を全面的に支持するとともに、欧州司法裁判所判決（2015年）が示したFRAND交渉のフレームワークに照らし、特許権者に市場支配的地位の濫用はなかったと判断した。グローバルライセンスがFRAND条件であるという下級審の判断を是認した世界で最初の最高裁判決であり、今後のFRAND条件とFRAND紛争の行方を考えるうえで意義のある判決である。

1. 2 FRANDライセンスについて

本件を理解するために不可欠なので、最初にFRANDライセンス（FRAND条件）について

簡単に触れる。

標準規格に特許技術が含まれる場合、標準規格の策定団体（Standard Setting Organization, 以下「標準化団体」という）は、標準規格に含まれる特許技術の特許権者に対し、それを実施する者に、公平で、合理的で、差別的でない（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory）条件で特許をライセンスすることを確約させる（以下、この確約を「FRAND宣言」という）。そうすることで、あらゆる第三者に対し標準規格の実施を認め、それによって標準規格を含んだ製品・装置の普及を促す。FRAND条件であれば特許権者はライセンスを拒否できないとすることで特許技術を含む標準規格の普及を促進して公共の利益に資する一方で、FRAND条件の保証により、特許権者に正当な報酬を与えることを意図するものである⁵⁾。特許権者と標準規格の実施者の間のこのような利益のバランスは、各標準化団体が定めるIPR（知的財産権）ポリシーを通じて実現される。

本件で問題となったのは標準化団体European Telecommunications Standards Institute（欧州電気通信標準化機構、以下「ETSI」という）が定める2G/GSM, 3G/UMTSおよび4G/LTE規格（以下、単に、「2G」、「3G」、「4G」と表記する）に係る特許である。ETSIのIPRポリシーの4.1項⁶⁾は、ETSIの会員に対し「必須」特許について速やかにETSIに知らせることを義務づけ、特許権者がETSIに対して必須特許であることを宣言した場合は、IPRポリシー6.1項に従って、特許権者はFRAND条件でライセンスを付与する用意があることの保証を提供するように求められる。

IPRポリシー6.1項は次のとおり定めている。

「特定の規格または技術仕様に関する必須特許をETSIが認知した場合、ETSIの事務局長は特許権者に対して、以下に定める行為を行うことにつき、当該特許に基づく公平で、合理的で、

差別的でない（FRAND）条件で取消不能なライセンスを許諾することを、3か月以内に書面で取消不能に保証するよう求めるものとする。

- ・ 製造（一部略）
- ・ 製造した機器の販売、賃貸またはその他の処分
- ・ 機器の修理、利用、操作
- ・ 方法の利用」

ETSIのIPRポリシーの準拠法はフランス法である（IPRポリシー12項）。フランス法上、IPRポリシーに基づきUPによって提供されるFRANDの保証にUP自身が拘束され、（ポリシーの当事者ではない）Huaweiその他の第三者がこれを享受し、UPに対しポリシーに基づく義務の履行を求めることは可能であると第1審は判断した。この点について控訴審で争いがなかったため、上告審でも論点とはなっていない⁷⁾。IPRポリシーに双方が拘束される結果、UPがFRANDライセンスを拒否すれば、裁判所はUPに対して特許権侵害に対する救済を与えないが、逆にHuaweiがFRANDライセンスの締結を拒否すれば、特許権侵害に対する通常の救済をUPに与えることになる。

そのため、FRAND条件をめぐる紛争では、FRAND条件でのライセンスを拒否しているのが特許権者なのか、標準規格の利用者（特許実施者）なのかという点が一番重要な争点となる。言い換えると、特許権に基づく差止請求という威嚇で不当に高額なロイヤルティを実施者に要求している事案（いわゆるホールドアップの状況）なのか、それとも、特許権者がFRAND宣言をしていることを逆にとり、FRAND条件の交渉を意図的に引き延ばすことによって、特許権者をして不当に低いロイヤルティで妥協させようとしている事案（いわゆるホールドアウトの状況）なのかが審理される。

裁判所は、一般に、前者では差止請求を認めず、FRANDと言える条件の賠償を認容し、後者では差止請求と損害賠償を認容する傾向にある。

2. 事案の概要

2.1 第1事件の経緯

UPは2013年、訴外Ericssonから2G, 3G, 4Gの通信規格の標準必須特許を取得し、そこに含まれる英国特許権をHuawei, Google, Samsungが侵害しているとして、2014年3月、侵害訴訟を提起した⁸⁾。第1審の高等法院では、対象とされた5つの特許の有効性と必須特許性が審理され、その結果、2016年4月までに2つの特許が有効かつ必須であると判断され、その他2つの特許が無効であると判断された。残る1つの特許については審理が延期されている。UPがGoogleおよびSamsungと和解したため、2016年後半以降、UPとHuaweiの間のFRAND条件のみが審理対象とされた。高等法院は2017年4月5日、UPの主張を基本的に支持し、Huaweiによる2つの特許権の侵害を認めるとともに、侵害する英国特許のみならず全世界の対応特許についてもライセンスを受けることがFRAND条件であると判断した⁹⁾。さらに、2017年6月7日、そのライセンスを受けない以上、Huaweiに対して差止命令が認められると判断した¹⁰⁾。Huaweiはこれを不服として控訴した。控訴院は、第1審がグローバルでのライセンスのみをFRAND条件とした点について修正し、事案に応じて、英国のみのライセンスがFRAND条件といえる場合があることを認めたものの、本件ではグローバルライセンスがFRAND条件として認められると判断したため、結論として原審を支持した。そのため、Huaweiが上告した。

2.2 第2事件の経緯

CVは2011年、訴外Nokiaから3Gおよび4Gの通信規格の特許を取得し、2014年7月にFRAND宣言をし¹¹⁾、2017年7月、英国特許権を侵害するとしてHuaweiとZTE（中国法人と英国法人の双方）に対し、グローバルライセンスが

FRANDである旨の宣言と侵害されている英国特許権に基づく差止めを求め訴訟を提起した。両被告は、侵害品とされるものの売上げの大半が中国であることから、フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理に基づき英国の裁判所には裁判管轄権がないと主張したが、第1審は、英国の裁判所はIPRポリシーの解釈と執行について裁判管轄を有しており、その判断は外国特許の有効性や侵害に対する外国裁判所の管轄権を侵害するものではないと判断した。また、外国で当該標準必須特許に関するそのような判断が下された場合、英国の裁判所が定めたライセンス条件を修正することができるとした。HuaweiとZTEは控訴したが、2019年1月30日、控訴院は第1審を支持し、英国の裁判所の裁判管轄を認めた¹²⁾。そのため、HuaweiとZTEはその点について異議を申し立てて上告した。なお、対象とされる英国特許権の有効性と侵害についてはいまだ審理が継続中である¹³⁾。

3. 本判決における論点

3.1 FRAND条件としてのグローバルライセンスを判断する管轄¹⁴⁾

最高裁は5つの論点を取り上げた。一つ目の論点は、英国の裁判所がグローバルライセンスをFRANDと判断することの是非である。すなわち、被告が英国だけでなく多国籍特許ポートフォリオのグローバルライセンスを受けない場合、英国の裁判所は、英国特許権の侵害に対して英国における差止請求を認容し、そのグローバルライセンスのロイヤルティを定めることが許されるかという論点である¹⁵⁾。

Huaweiの主張は多岐にわたるが、一国の侵害訴訟において裁判所がその国以外の地域を含むグローバルライセンスを強制することは原理的に誤りであり、次のとおり不当であると主張した。第1審は、グローバルライセンスのみが

FRAND条件であるとして、UPによって保有される全ての特許がライセンスに含まなければならないと判断したが、裁判所が設定したグローバルライセンス料の64%は（英国の法人ではない）UP LLCによって保有される中国の特許権に関係するものである。本来、英国の裁判所が適切に判断できるのは英国特許権の侵害と有効性であり、UPは、FRAND料率のロイヤルティの支払いと引き換えに英国市場に実施者が参入することを認める。よって、FRANDロイヤルティの特許権の対象は英国国内に限定されるべきである。また、仮にこのようなグローバルライセンスの内容を英国の裁判所が定めることができるとすれば、UPは他国での特許権の有効性や侵害に関する争いについて英国で実施者に妥協を押し付けることになる。その結果、英国の裁判所を通信業界における事実上のグローバルライセンス設定機関とする不当な結論を生じると主張した¹⁶⁾。

3.2 フォーラム・ノン・コンビニエンス

二つ目の論点は、前述のとおり、第2事件においてHuaweiとZTEが申し立てたものである。

この主張は2つの内容を含む。一つは、中国の方が審理に適しているので、HuaweiとZTEの中国法人については英国の裁判管轄を否定し、英国法人については手続を停止すべきであるという主張である。もう一つは、英国の裁判所における手続を中国で訴訟の結論が出るまで停止するのが適切であるという訴訟手続停止の主張である¹⁷⁾。HuaweiとZTEは、CVが英国特許権侵害の主張をするのは、より不利な結論を得ることが想定される中国での審理ではなく、より好ましい結論が期待できる英国の裁判所でFRAND条件の審理を望むために（手段として）英国の特許権侵害を請求原因としているに過ぎないから、FRAND条件については中国で審理するのが適切だと主張した¹⁸⁾。

3. 3 Samsungよりも不利な条件であることが「差別的取扱い」となるか

三つ目の論点に関して、Huaweiと同様の立場に置かれていたSamsungに対してUPが2016年に付与したライセンスのロイヤルティは、UPがHuaweiに提示したライセンス案のロイヤルティよりも低額で、実施者により有利なグローバルライセンスとなっていた。そのためHuaweiは、グローバルライセンスが仮にFRANDであるとしても、HuaweiはSamsungと同様の状況に置かれている会社であるから、同一の標準必須特許について異なる料率を定めたUPのライセンスは差別的取扱いの禁止に違反し、FRAND条件を満たさないと主張した¹⁹⁾。このHuaweiの主張は、同じ状況にあるライセンシーに対しては同じ状況にあるライセンシーの中で最も有利な条件が等しく付与されなければならないとする厳格(“hard-edged”)な非差別を求めるものであった²⁰⁾。

3. 4 標準必須特許権者は、Huawei v. ZTE判決(2015)で欧州司法裁判所が定めた要件を遵守せず、市場支配的地位を濫用したか

四つ目の論点として、標準必須特許の特許権者による差止請求が市場支配的地位の濫用とならず認容されるための要件をHuawei v. ZTE(欧州司法裁判所, 2015年)²¹⁾が定めているが、UPはその手続を履践しなかったため、その差止請求は欧州連合の機能に関する条約(Treaty on the Functioning of the European Union, 以下「TFEU」という)102条²²⁾に反する市場支配的地位の濫用となるとHuaweiは主張した。すなわち、上記判決は、①標準必須特許権者は、訴訟提起前に、対象となる特許と侵害の事実を特定して通知または協議を行うこと、②実施者がFRAND条件に基づくライセンスの締結の意

思表示をすること、③特許権者は書面によりライセンス料とその算定根拠を提示すること、④実施者は、③のライセンスの提案に対し、商慣習に照らして誠実に対応し、遅滞なく対案を提示すること、⑤対案を拒否された場合には、実施者は担保を供すること²³⁾、をライセンス交渉の手続き要件としている。本件では、訴訟提起前にUPは標準必須特許の内容と侵害理由を通知せず、また、ライセンスの申し出も行っていない(上記①、③を満たさない)ので、102条違反として差止請求に対する抗弁の成立を認めるべきであったと主張した²⁴⁾。

3. 5 本件における差止命令の妥当性

最後の論点は、実施者がFRAND条件を受諾しなかった場合に当然に差止請求が認容されるべきかである。Huaweiは控訴審までこの点は主張していなかったが、上告審で追加して主張したものである。Huaweiは、仮に標準規格の利用によって特許権侵害が認められ、かつ、裁判所がFRANDであると認定する条件のライセンスをHuaweiに対して申し入れたとしても、標準必須特許権者は本来ロイヤルティの受領にのみ関心を有しているのだから、差止めを認める必要はなく、適切なロイヤルティに基づく賠償を認容すれば十分である。FRAND条件のライセンスを受けなかったとして直ちに差止めを認めることは適切ではなく、またバランスを欠くものであると主張した²⁵⁾。

4. 本判決の概要

4. 1 英国の裁判所が英国特許だけでなく、グローバルライセンスをFRANDとしてその内容を判断することは許される(論点1)

(1) 他国の裁判管轄を侵すものではない

Huaweiは、英国高等法院がグローバルのラ

イセンス料を定める判断をしたことを、裁判管轄を越えた越権行為であると主張した。

これに対し控訴審判決は、Huaweiの主張する特許権の属地性を認め、英国の裁判所が与える法的救済が英国の特許権侵害に限定されることは標準必須特許についても同様であることを認める。しかし、FRAND条件は標準規格を定めるETSIのIPRポリシーに基づき、一国の特許に限られず、その特許ファミリー全体に効果を生じる。また、通信業界における契約においてもそうした国際的な効果を有するのが商慣習である²⁶⁾。よって、標準必須特許権者のFRAND宣言は、一国に留まらない国際的な効果を持つので、FRAND条件を受け入れる実施者は、その所在する国にかかわらず、その特許を実施することができなければならない。よって、特許権侵害の成否の判断が英国に限られることと、FRAND条件が国境をまたぐ内容になることは必ずしも反するものではないと判断した。

そして、実務上、特許権のライセンスがグローバルまたは少なくともいくつかの領域をカバーする内容のものとなることは珍しくないこと、標準必須特許の特許権者が一国ごとにライセンス交渉をすることは非常に非効率なものであり、特許権が存在する国全てにおいて訴訟を提起することも非常にコストがかかり困難であることに照らし、特許権者と実施者の間のグローバルのライセンスがFRAND条件となることもあり得るものと判断した²⁷⁾。さらに同判決は、グローバルライセンスがFRAND条件であることを前提に、標準必須特許の特許権者がそのようなライセンスを実施者に付与することを拒絶すれば差止命令が拒絶される一方、実施者がライセンスを受けることを拒絶すれば差止命令が認められるとともに、特許権者が全ての標準必須特許の損害賠償を求めるなら、各国で別個に訴訟を提起しなければならなくなるとした。この内容は、標準必須特許の属地性に反するもの

ではなく、一国の裁判所の管轄権を不当に拡張するものでもないとした^{28), 29)}。

なお、In Motorola (Case AT. 39985) 事件³⁰⁾で、Appleがドイツ国内でのライセンス受諾を申し出たのに対して、特許権者であるMotorolaは、当該申し出がドイツのみを対象としそれ以外の世界各国を対象としていないこと等を理由としてFRAND条件ではないと主張した事案において、欧州委員会はMotorolaの主張を退け、同社の利益を保護するためにはドイツの裁判所を通じてFRAND料率のロイヤルティを受領することで十分であり、差止命令は不要であると判断した。

この判断はHuaweiの主張に沿うものと言えるが、控訴審は、本件と事案が異なるものであり、欧州委員会がいかなる場合にもグローバルライセンスがFRAND条件とはならないとするものではないと判断した。

欧州委員会がFRANDについて画一的な姿勢に立っていない証拠として、控訴審は、2017年11月29日の欧州委員会、欧州理事会、経済社会評議会 (European Economic and Social Committee) 間の通信文書が「何がFRANDであるかについてどのような事案にもあてはまる解決策はなく、業界に応じて、また時の経過によって変化し得るものであり」、「グローバルに展開される製品に関し、標準必須特許に対するグローバルライセンスはより効率的なアプローチに役立ち、それゆえにFRAND条件に適合し得るものとなる」と述べていることに言及した³¹⁾。本判決はその控訴審判決の判断を全面的に支持した³²⁾。

(2) 英国以外で特許が無効ないし非侵害となった場合

本判決は実施者が他国の特許の有効性および侵害の有無をその国で争うことを認め、仮に外国で特許が無効または非侵害となった場合、す

で定められているロイヤルティは無効となり、既払い分について返還をさせる、またはロイヤルティ料率が減額されるなどの調整を行う原審の判断を是認している。本件でHuaweiは中国特許についてそのような調整規定を挿入することを原審段階で求めず、上告時にもその点の主張はしていないものの、本判決は、そのような調整規定を設けるよう求める権利がHuaweiにあることを前提としている³³⁾。

4. 2 本件は中国ではなく英国で審理するのが適切である（論点2）

第2事件において、フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理に基づき、中国の裁判所にグローバルライセンスの内容の審理を委ねるべきであるというHuaweiとZTEの主張を本判決は退けた。

本判決は、フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理とは、全当事者の利益と正義のためにより適切な法廷地を決定するものであるという³⁴⁾。本件はFRAND条件を定めることに主眼があり、侵害品とされる製品の売上げの大部分が中国におけるものなので、中国でFRAND条件を審理する方が適切であるとHuaweiは主張した。これに対し、UPは、あくまでも英国特許権の有効性と侵害が審理の中心であり、FRANDの主張はその契約上の抗弁に過ぎないので英国での審理が適切であると主張した。

また、本判決は、複数の法廷候補地がある場合、英国の管轄を主張する者が英国での審理が適切であることを証明する責任があるとし、証拠調べの結果、中国の裁判所は、当事者の合意がない限りグローバルライセンスをFRAND条件と判断する権限がなく、しかも、同意がある場合でもグローバルライセンスが認定されるかどうかは断定できないのに対し、英国では第1事件で示されている通り、当事者の同意がなくともグローバルライセンスを認めることを理由

に、英国の裁判所で審理することは妥当だと判断した³⁵⁾。

さらに、管轄の移転が認められないとしても、中国での裁判結果が判明するまで訴訟手続を停止するよう求めるHuaweiとZTEの補充的な主張についても退けた。本判決は、「類似または関連する論点について外国裁判所による審理結果を待つ方が、英国で審理を継続するよりも正義の実現という観点から適切である」といえる場合に英国の手続は停止されるというこれまでの判例を確認し³⁶⁾、本件では、前述のとおり中国の裁判所に審理を委ねても最高裁が適切であると考えFRAND条件の審理・判断が期待できないため、手続を停止する必要はないと判断した。

4. 3 FRAND条件における「差別的でない条件」とは、最も有利な条件を等しく付与する厳格（“hard-edged”）な非差別を意味するものではない（論点3）³⁷⁾

本判決は、FRAND条件における「差別的でない条件」とは、同じ状況にあるライセンシーに対してはそのライセンシーの中で最も有利な条件が等しく付与されなければならないとする厳格（“hard-edged”）な非差別ではなく、差異があっても、一般的に公平かつ合理的と評価できるものであれば差別的でないロイヤルティであると解釈し、Samsungに対するロイヤルティ³⁸⁾よりも不利な内容が提示されたとしても必ずしも差別的な条件とはいえないとした。FRAND条件における「公平かつ合理的なロイヤルティ」と「非差別的なロイヤルティ」の意義を別個独立のものと把握せず、全体的に評価した。

Huaweiの主張する厳格な「非差別」基準を採用すれば、より優遇されたライセンシーが存在する場合、その条件をその他の者にも提供しなければいけないことになるが、ETSIのIPRポ

リシーにそのような基準があえて採用されなかった経緯があったため、本判決はHuaweiの主張を認めなかった。また、標準規格の普及を意図し、ライセンス活動の初期段階のライセンサーに対しロイヤルティを低額にすることには合理性があり、同じ状況にあるライセンサー間において合理的な差異があることはビジネスの現実とも合致することも理由として挙げられている³⁹⁾、⁴⁰⁾。

4. 4 UPは市場支配的地位を濫用していない(論点4)

(1) UPとHuaweiの交渉経緯⁴¹⁾

控訴審判決は、UPとHuaweiのライセンス交渉を次のとおり整理している。

- ① UPは1994年にビジネスを開始、2011年頃にライセンスビジネスを主体とした。
- ② Ericssonは2011年頃、通信技術の標準化に参加していた。同社は、その特許をSamsungやHuaweiを含め多数の会社にライセンスしていた。Huaweiにライセンスされていた特許は本件訴訟の対象となる標準必須特許を含んだものだったが、ライセンスは2012年に終了した。
- ③ 2013年1月、Ericssonは825のファミリーに分類される2,000を超える特許と特許出願(そのうち、37が標準必須特許とされている)をUPに譲渡した。
- ④ 2013年6月から8月、HuaweiとUPは上記特許の売買交渉をしたが、Huaweiは譲渡を受けなかった。
- ⑤ 2013年9月、UPはHuaweiに対して、ライセンス交渉の継続について書面を送付したがHuaweiから回答がなかった。
- ⑥ 2013年11月、UPはHuaweiに接触したが12月に交渉は遅延した。2014年1月初頭にHuaweiはUPに対してクレームチャートを要求し、UPはクレームチャートおよびドラフト

タームを提出した。

- ⑦ Huaweiは、以前Ericssonから許諾を受けていた標準必須特許の利用を継続するため、UPまたはその承継人からライセンスを受ける必要があることを2013年12月末までに認識しまたは認識できた。
- ⑧ 2014年3月、UPはHuaweiに対して英国で訴訟を提起するとともに、ドイツで訴訟を提起した。
- ⑨ 2014年4月、UPはライセンス条件について最初のオファーをした。

(2) UPは市場支配的地位を濫用したか

Huawei v. ZTE判決は、標準必須特許の侵害者に対する通知または協議なく差止請求をすれば、TFEU 102条に違反し、市場支配的地位の濫用となることを明言している。(1)に記載のとおり、UPは訴訟提起前に標準必須特許の内容と侵害理由を通知せず、ライセンスの申し出も行っていないので、上記判決の規範を形式的にあてはめると、UPの行為はTFEU 102条に違反するように思われる。しかし、本判決はこの点でも控訴審に同意し、Huaweiの主張を退けた。

第1審および控訴審と同様、本判決は、TFEU 102条は通知または協議(ロイヤルティの申し出を含む)という要件の履践を厳格に求めるものではなく、一定の通知または協議がなされた上で訴訟を提起すれば市場支配的地位の濫用とはならないことを定めていると解釈した。本件でHuaweiは訴訟提起前にUPより通知を受けていること、HuaweiはUPがライセンスする意思を有していることを知っていたこと、訴訟の提起が直ちにライセンスの拒絶を意味するものではないことが交渉の経緯から明白であること、訴訟提起後速やかに主要なライセンス条件が伝達されていることなどの事実関係に照らし、102条違反には当たらないと判断した⁴²⁾、⁴³⁾。

4. 5 裁判所の裁量で差止請求を控える理由はない（論点5）

本判決は、仮に救済が損害賠償に限定されるとすると、実施者は特許ごと、国ごとに訴訟が提起されてロイヤルティの支払いを義務づけられるまで侵害行為を止めるインセンティブを持たないことになるが、特許権者が個々の訴訟を提起していくことは非常にコストがかかる非現実的なものであるから、FRAND条件のライセンスを受けるか、差止めを甘受し市場から撤退するか二者択一を迫るのが効果的な救済手段であると判断した⁴⁴⁾。

5. 考 察

5. 1 本判決を踏まえた今後の動向

本判決は、英国の裁判所が英国特許のみならず全世界の対応特許のロイヤルティについて判断することを認めた。本件はあくまでETSIのIPRポリシーに基づく標準必須特許権の行使に関する判断ではあるものの、最高裁の判断であり重みがある。IPRポリシーに基づくFRAND宣言の国際的効力を根拠とする本判決に対して理論的な批判等を加えることは可能だろうが、実務上は、本判決を前提としたライセンス活動を考える必要がある。

今後、この判断を前提に標準必須特許権者と実施者はどのように行動することが考えられるだろうか。

特許権者であるUPの代理人は、本判決により「英国は標準必須特許権者が訴訟を起こす際に選択する第一の管轄の地位を確立した」⁴⁵⁾、「標準必須特許権者は、Huaweiのような実施者に、そのポートフォリオ全てをカバーするグローバルライセンスを取得するよう求めることを可能とするだろう」⁴⁶⁾といった歓迎コメントを出している。確かに、標準必須特許権者は、

特許権の原則である属地主義に従って対象特許ごとに各国で差止め及び損害賠償請求の裁判を迫るのではなく、英国における差止めの可能性による威嚇の下、英国のみならず全世界の対応特許のライセンスの受諾を強制することが可能であることが明らかになったので、標準必須特許権者が英国を裁判地を選択する傾向を強めるかもしれない。有効性や侵害の立証で勝ると判断できる英国特許がポートフォリオにわずかでも含まれていれば、英国で特許権侵害訴訟を提起し、グローバルロイヤルティの条件闘争をするだけのインセンティブを本判決は与えるように思われる。

しかし、英国での裁判の増加が直ちに標準必須特許を実施する者に不利な結論をもたらすとはまでは言えない。ライセンス交渉がまとまらず裁判が不可避となる場合、対象特許について各国の裁判所で訴訟追行しなければならないのは、実施者の立場からも不合理と思われる場合もあるだろう。実施者が、その審理を通じて（交渉の結果妥結する場合ほど満足の行くものではないとしても）ある程度納得できるグローバルライセンスの内容を英国の裁判所から引き出すことができると判断する場合もあるかもしれない。その際、標準必須特許権者および実施者は、①標準必須特許であるグローバル特許ポートフォリオの内容（その必須性、有効性の強度、英国特許の占める割合）、②ライセンス交渉の経緯（英国特許をメインに交渉が行われてきたのか）、③各国における証拠収集、立証の難易度（より主張立証が容易な国が存在するか）、④英国で差止めが認容された場合の悪影響の重大性の程度（実施者は最悪の場合、英国市場からの撤退を受け入れられるか）、⑤英国で見込まれるグローバルライセンスの内容、⑥他国での訴訟追行の見通しなどを踏まえる必要があるだろう⁴⁷⁾。

5. 2 フォーラム・ノン・コンビニエンス法理の可能性

では、上記のような諸事情を総合考慮した結果、実施者が英国ではなく他国での審理判断を望む場合はどうか。

本判決では中国より英国での審理を優先する結果となったが、判決が述べる理由を前提とすれば、当事者が他のより適切な裁判管轄を指摘し、英国ではない他の国の裁判所で審理する方が適切であると証明できるのであれば、フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理に基づき英国の裁判管轄を否定するか、または、少なくとも、優先すべき他国の裁判所による審理結果が出るまで英国での訴訟手続を停止することを期待できる⁴⁸⁾。

本判決では、中国の裁判所がグローバルライセンスをFRANDとして認めて判決を下す可能性があると推測の域を超えないことを理由として、中国の裁判所が本件の審理に適しているとは判断しなかった⁴⁹⁾。しかし、米国、ドイツ、日本の裁判所については、中国とは異なり、グローバルライセンスをFRAND条件と認める本判決と矛盾しない裁判管轄だと認識されている⁵⁰⁾。よって、標準必須特許権者が英国で訴訟を提起したとしても、フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理に基づき、他国の裁判所（少なくとも米国、ドイツ、日本）がより適切な法廷地であると英国の裁判所が判断する可能性は十分にある。

また、中国についても、グローバルライセンスを判断する管轄であることが証明されれば、今後の事案では今回と異なる結論もあり得るだろう⁵¹⁾。

なお、控訴審判決は、FRAND条件を判断する管轄として英国は適切ではないという主張をHuaweiが手続の初期段階にせず、グローバルライセンスをFRANDとする第1審の判断が下

された後に中国で訴訟を開始した点を捉え、交渉の進行を遅らせ、ホールドアウトを生む反競争的な行為であると指摘している⁵²⁾。英国の裁判の状況を見てから裁判管轄を問題にするのは戦略として望ましくない。

よって、標準必須特許の実施者は、英国特許権者が有利なグローバルライセンスを得るために英国の裁判所に提訴した場合にどうするのか、すなわち、他国の状況も含め⁵³⁾、係争になった場合にどの国でFRAND条件を争うべきかを、交渉前より見定めておくことが必要である。英国の裁判所が認定すると見込まれるグローバルなロイヤルティを受け入れることができると判断する場合には英国での審理に集中し、実施者の立場からより適切な裁判管轄があると判断する場合には、フォーラム・ノン・コンビニエンスによる他の管轄での審理を求める、または、不利と思われる英国での審理を避けるため、自ら確認訴訟を他国で提起することになる。

今後、実施者は、標準必須特許のライセンスについて権利者のアクションをただ待つのではなく、それ以前より各地の専門家を通して各フォーラムの特質を把握し、潜在的な訴訟を念頭に、FRAND料率の交渉をどのように進めていくか、今まで以上に先を見据えて行動することが求められる。

6. おわりに（将来的な課題）

6. 1 フォーラムショッピングの行方

本判決は、属地主義を前提に、国ごとにFRAND紛争の解決をしなければならないことを回避し、英国の裁判所で効率的に解決しようとする強固な意思を感じさせる。しかし、本判決が本当にFRAND紛争を効率的に解決する方向に向かわせるかは、まだわからない。今後、英国だけでなく他国の裁判所がFRAND条件として英国と同様にグローバルライセンスを認容

していくことも予想される⁵⁴⁾。同じ標準必須特許のポートフォリオに関し、A国では（B国を含む）グローバルライセンスがFRANDであると判断されるが、B国では、B国のみでのライセンスがFRANDと判断されるといった不整合も生じ得る。

また、A国とB国が同じくグローバルライセンスをFRAND条件であると判断し、かつA国とB国のFRAND料率の計算方法に一定の共通性があったとしても、具体的なあてはめにおいてロイヤルティその他の条件に大きな相違が生じる⁵⁵⁾、⁵⁶⁾ことも考えられる。

そのため、特許権者と実施者各自が自己にとって有利な結果を期待できる裁判所（フォーラム）を探すことが必要となる。グローバルライセンスをFRANDと判断し、紛争の一回的解決を意図した本判決の意図とは逆に、同じ標準必須特許に関し様々なフォーラムで紛争が引き起こされ、紛争解決が複雑になるという皮肉な結果を招くリスクもあるだろう⁵⁷⁾。

6. 2 仲裁的解決の可能性

標準必須特許は標準化団体のポリシーによって規律されている。しかし、標準化団体は、標準必須特許の必須性や有効性、侵害・非侵害、FRAND条件の具体的内容については当事者の交渉および各国の裁判所における判断に委ねている。標準必須特許がグローバルに存在し、当該特許を利用した規格品の製造販売はグローバルに展開されるが、その法的な規律は各標準化団体の定めるポリシーによる合意（確約）と各国の法律（特許法、独占禁止法など）に基づく各国の裁判所による紛争解決に委ねられている。このギャップが本判決の背景にある。

このギャップを埋め、標準必須特許を巡るグローバルな紛争を効率的に処理するために、標準化団体を中心となって、標準規格をめぐるFRAND紛争を自ら解決する機関を設立するこ

とが将来的には理想的であろう⁵⁸⁾。

もっとも、それは今だ一部の研究者が声をあげているに過ぎず、実現への道のりは極めて険しい。そこで、その理想に向けた第一歩として、標準化団体のポリシー上で標準必須特許権者に仲裁による解決を確約させFRAND紛争の仲裁による解決を促すことも考えられる。ただし、現在は当事者の自由な選択に委ねられており、関係者の尽力にもかかわらず、残念ながら、仲裁はいまだ十分に活用されていない⁵⁹⁾。

現状では、前述のとおり、グローバルライセンスがFRANDと判断する各国裁判所が増えることを想定して起こり得る紛争に最適な裁判管轄を選択し、実現できるよう戦略を定めながら、その立場に応じwilling licensorまたはwilling licenseeとの評価を受けるよう誠実に交渉を継続するほかにないと思われる⁶⁰⁾。

注 記

- 1) [2020] UKSC 37
- 2) [2018] EWCA Civ 2344
- 3) 藤野仁三, 発明2019 No.4, pp.50-53, No.5, pp.52-55
- 4) [2019] EWCA Civ 38
- 5) [2017] EWHC 711 (Pat), [83]
- 6) ETSIのIPR Policy
<https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>
- 7) 前掲注2) [27]
- 8) 前掲注1) [19]
- 9) 前掲注1) [25]
- 10) 前掲注1) [28]
- 11) 前掲注1) [17]
- 12) 前掲注1) [33]
- 13) 前掲注1) [32]
- 14) 上告審では具体的なロイヤルティの計算方法について争点となっていないが、第1審はいわゆるボトムアップアプローチを採用しつつ、トップダウンアプローチでロイヤルティ・スタッキングの有無を確認している。ロイヤルティの計算方法について、特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に

- 関する手引き」33頁（平成30年6月5日）、小林和人、パテント、Vol.71, No.9, pp.20-30
- 15) 第1審は、英国のみならずグローバルな特許のライセンスが唯一のFRAND条件であると判断した。これに対し控訴審判決は、合理的に行動する公平な当事者が、同様に行動する他の当事者と全く同じ条件に到達するとは言えないと述べ、複数のFRAND条件が存在し得ると判断した。Huaweiは、国内ライセンスとグローバルライセンスが共にFRAND条件を満たす場合、裁判所は国内ライセンスに限定した判断をするべきだと論じたが、控訴審は、国内ライセンスとグローバルライセンスの双方がFRAND条件となる場合、特許権者はそのいずれかを提示すればよいとした。なぜそのイニシアチブが特許権者にのみ与えられるのか説明がないが（国内ライセンスがFRANDならば、実施者がそれだけを望んでもよいはずである）、本判決が特許権者に有利な内容であることはこの点でも窺える。
- 16) 前掲注1) [51], [52], [66]
- 17) 前掲注1) [92]
- 18) 前掲注1) [93]
- 19) 前掲注1) [105], [107], [108]
- 20) 前掲注1) [106]
- 21) Case C-170/13 Huawei v. ZTE, [2015] Bus LR 1261
- 22) TFEUの101条、102条についての基本的な情報は公正取引委員会のHPで提供されている。公正取引委員会 各国・地域の競争法
<https://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/kakkoku/abc/allabc/e/eu.html>
- 23) 前掲注1) [137], [139] - [141]
- 24) 前掲注1) [129], 前掲注2) [242] - [249]
- 25) 前掲注1) [159]
- 26) 前掲注1) [62]
- 27) 前掲注2) [52] - [56]
- 28) 前掲注2) [58]
- 29) 前掲注1) [68] - [84], 本判決は、米国、ドイツ、中国、日本におけるFRAND条件に係る裁判例を検討し、グローバルライセンスをFRANDと判断することと少なくとも矛盾する判決はないと自説を補強する根拠としている。
- 30) 前掲注1) [83], 前掲注2) [59], [60],
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf
- 31) 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” (Brussels, 29, 11, 2017, COM (2017) 712 final)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0712:FIN>
- 32) 前掲注1) [83]
- 33) 前掲注1) [64], [65] 他国の特許が一部無効と判断された場合にどのように減額をするべきなのか（確定するまでは変化しないのか、どのように減額率が算定されるのか）を裁判所が合理的に定められるのかという課題もある。
- 34) 前掲注1) [94]
- 35) 前掲注1) [95] - [98]
- 36) 前掲注1) [99]
- 37) 前掲注2) [160] - [172] Samsungに低額のライセンス料で許諾したのは、UPを買収したPanOptisがライセンスを通じてSamsungとビジネス上の関係を構築したかったという事情があり、差別的取扱いの前提として取引当事者が同等の状況にあるという条件を充足せず、FRAND条件違反はないとUPは主張していた。控訴審は、取引をめぐる背景事情を当該取引から切り離し、当該取引の内容それ自体に焦点を当て、市場の条件以外が全く同一の取引は、その市場条件の相違を理由として異なる取引状況にあるとは判断されないとした。そして、Samsungに対して低額のライセンスが付与された特殊事情を踏まえても、その他は同等の内容であるから、HuaweiとSamsungは同等のライセンスを付与された状態にあると結論づけた。
- 38) 前掲注2) [137] - [146] Samsungとビジネス関係を構築したいと考えていたPanOptisが、経営破綻しかかっていたUPより、UPの持つ特許全体の価値よりも安い価格で同社を買収し、本ライセンスを比較的低額でSamsungに対し供与した経緯をまとめている。
- 39) 前掲注1) [124], [125]
- 40) 前掲注1) [114] では、non-discriminatory（非差別的）は、特定の参加者の個々の特性を考慮することなく、標準必須特許が有する価値を反映させるための単一のロイヤルティ価格表が一般的に提供されることを要求すると説明する。

- 基本的に誰にでも妥当する価格が存在すれば足りるものと思われる。
- 41) 前掲注2) [233]
- 42) 前掲注1) [146], [147]
- 43) 前掲注1) [151]
- 44) 前掲注1) [167], [168]
- 45) UPの代理人を務めたOsborne Clarke Vereinのウェブサイト
<https://www.osborneclarke.com/news/uk-supreme-court-victory-osborne-clarke-client-unwired-planet-landmark-telecoms-patent-frand-appeal/>
- 46) UPの代理人を務めたEIPのウェブサイト
https://www.eip.com/uk/updates/article/eip_wins_landmark_supreme_court_telecoms_patent_case_against_huawei_zte
- 47) 特許権者のMotorolaがグローバルライセンスを求めたが、実施者であるAppleがそれを拒否した事案（前掲注30）において、Appleがドイツだけのライセンスを受けることでFRAND条件を充足するとした欧州委員会の判断と本件の相違を明確にしていないことは本判決の問題点の一つである。この基準の明確化が望まれる。今後、グローバルライセンスを求める特許権者の主張に対して英国のみのライセンスがFRAND条件であるとする抗弁を主張する余地は残っていると考えられる。
- 48) 前掲注1) [100], [104]
- 49) 前掲注1) [104]
- 50) 前掲注1) [68] - [73] (米国), [75] - [77] (ドイツ), [82] (日本), [83] (欧州委員会)
- 51) SamsungとEricssonの間で生じた標準必須特許ライセンスの紛争に関し、2020年12月25日、武漢の中級人民法院は、Samsungの申立てに基づき、Ericssonに対して、中国の裁判所以外でFRAND料率を争うことを禁じる判断を下し、FRAND条件としてグローバルライセンスを審理する姿勢を鮮明にしている。
- 52) 前掲注2) [112]
- 53) 松永章吾, 特許ニュース, No.14648 (2018), 各国の動向をわかりやすく解説している。
- 54) 前掲注51) の事件で、人民法院は、中国以外の裁判所で差止請求等の救済を求めることも禁じる命令を出したが、Ericssonは命令を無視し、同月28日に米国で訴訟を提起した。2021年1月11日、米国のテキサス州東部地区連邦地裁はEricssonの訴訟を妨害しないようSamsungに命じる暫定的差止命令を出した。今後、審理の結果、米国と中国で異なる結論となることも予想される。
- 55) ロイヤルティの計算方法について、いわゆるトップダウンアプローチ、ボトムアップアプローチなど一定の方向性は見い出されているものの、各国の裁判所でコンセンサスが得られているわけではない。同じグローバルライセンスといっても、計算方法によってFRAND料率が地域によって大きく異なることも想定される。
- 56) 第1審の裁判官Birss判事は、2020年9月28日に行われたCIPA (英国弁理士会) 主催のウェビナーの質疑に対する回答の中で、国際的な契約をめぐる損害賠償額について関連各国が異なる賠償額を認める可能性と同様に、FRANDのグローバルライセンスの認定において差異が生じ得ることは認めつつ、各国の裁判所は他国の裁判所が下した判断を尊重するだろうというコメントをされている。
- 57) 前掲注54) はその1つの例である。
- 58) Contreras, Jorge L., *Global Rate Setting: A Solution for Standard-Essential Patents?* (September 23, 2018). 94 *Washington Law Review* 701 (2019), University of Utah College of Law Research Paper No. 284, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3253954> (グローバルにロイヤルティ算定を行う民間機関の創設を提言している。)
- 59) たとえば、東京国際知的財産仲裁センターは標準必須特許をめぐる紛争解決を目的の一つとして掲げており、その利用の拡大が期待される。
<https://ja.iactokyo.com/>
- 60) 日本における交渉では、特許庁による必須性の判定を利用する姿勢もその一つかもしれない。標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き (改訂版 令和元年6月)
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/hyojun_hissu_201906/01.pdf
(URL参照日は全て2021年1月10日)

(原稿受領日 2020年11月5日)