

## 2020年の欧州裁判例を踏まえた FRANDライセンス交渉についての考察

松 永 章 吾\*

**抄 録** 標準化団体が定めるIPRポリシーは、SEP保有者と実施者がどのようにFRANDライセンス交渉を行えば良いのかという具体的な行為規範を提供するものではないため、交渉の当事者は、法廷地となり得る各国の裁判例を注視して行動予測を立てるほかはない。かかる裁判例としては、これまで2015年に言渡された欧州司法裁判所のHuawei v. ZTE事件判決が示したFRANDライセンス交渉のフレームワークが参照されてきた。しかし、IoTの進展により異業種間でのFRANDライセンス交渉も始まる中、2020年にこれを修正して実施者に厳しいフレームワークを示すドイツ連邦最高裁判決や、そのようなフレームワークを示さずにSEPに基づく差止を認容する英国最高裁判決が言渡されたほか、異業種を含む実施者に対する数多くの差止認容判決の言渡しが続き、今後もそのような傾向が続くものと予想されている。そこで本稿では、権利者保護への揺り戻しの年とも言われる2020年の欧州裁判例を振り返るとともに、FRANDライセンス交渉を行う当事者が注意すべきポイントについて考察する。

### 目 次

1. はじめに
2. 標準化団体の役割とIPRポリシー
3. FRANDライセンス交渉のフレームワーク
  3. 1 SEP保有者と実施者の利益調整法理
  3. 2 実質的な考慮要素(ホールドアップとホールドアウト)
  3. 3 Huawei v. ZTE事件EUCJ判決が示したFRANDライセンス交渉のフレームワーク
  3. 4 Sisvel v. Haier事件ドイツ連邦最高裁判決によるホールドアウト防止のためのフレームワーク修正
  3. 5 EUCJフレームワークを無視したUnwired Planet v. Huawei事件英国最判
  3. 6 まとめ
4. ND(被差別)要件の緩和傾向
  4. 1 ND要件とは
  4. 2 Sisvel v. Haier事件ドイツ連邦最判によるソフトエッジNDの判示
  4. 3 Unwired Planet v. Huawei事件英国最判によるソフトエッジNDの判示
  4. 4 まとめ
5. IoT時代におけるSEPライセンス交渉の問題と今後の議論
  5. 1 異業種間交渉の問題点
  5. 2 ライセンスポイントの問題(ND要件)
  5. 3 サプライチェーンにおける実施者間の権利調整
6. グローバルでの管轄争いの激化と訴訟の長期化リスクの増大
7. おわりに

### 1. はじめに

IoTによってインターネットにつながる機器の種類や数が飛躍的に増え、必須宣言された標準特許(「SEP」)の実施者が異業種に広がった結果、非通信業者である実施者がSEPライセンス交渉に直面するようになり、標準の普及促進のためにFRANDライセンス交渉をどのように行えばよいかの行動予測を示す必要性は今まで

\* ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所  
弁護士・弁理士 Shogo MATSUNAGA

になく高まっている。しかし、世界の裁判例を見ても、新たな争点が次々に形成され、判断も大きく分かれる上に、議論の進展のスピードが速いなど、通信業界の外の実施者にとってはSEPの世界は極めてアンフレンドリーであり、紛争化した場合の差止リスクが極めて高いのが現状である。そこで本稿では、特にそのような異業種の実施者の理解の助けともなるよう、標準の目的やFRANDの概念に立ち返りつつ、2020年の欧州最新判例の動向に着目してFRANDライセンス交渉を行う上で注意すべき点を示すこととしたい。

## 2. 標準化団体の役割とIPRポリシー

標準化とは、多数の開発者の貢献に基づいて技術仕様を開発するプロセスのことをいう。標準化は、製品間の互換性を確保して製造調達のコストを削減し、研究開発の効率化や企業間の提携の拡大を図ろうとするものであり、新製品や改良製品の開発を促進し、サプライチェーンの効率化が図られるなど、経済的に大きなプラスの効果を生み出している。

かかる標準化活動は、SDO (Standards Developing Organization) と呼ばれる標準化団体<sup>1)</sup>によって行われる。SDOの主たる目的は、世界的な市場のニーズを最もよく満たす標準を作成し、その採用を促進して普及させることである。

ところで、SEPは、その標準の実装に不可欠な特許となるため、標準の実施者はこれを実施せずに製品を製造し販売することができないことになる。そこで、各SDOは、個々に標準の実施者が、標準化された技術を公正かつ合理的な条件で利用できるようにするためのIPRポリシーを制定している。

かかる趣旨で定められるIPRポリシーにおいて最も重要なルールの一つは、標準に不可欠ないし不可欠になる可能性のある特許または特許

出願を必須宣言によって開示させることである。そのため、必須宣言する特許権者には、SEPを“fair (公正), reasonable (合理的) and non-discriminatory (非差別)”条件(「FRAND条件」)でライセンスすることが求められることが一般的である。

IPRポリシーによって権利者がSDOに対して負うFRANDコミットメントはSDOとの契約であり、実施者との契約ではないものの、実施者に公正かつ合理的で差別的ではない条件でのSEPのライセンス(「FRANDライセンス」)を担保し、実施者に利益をもたらすものであるとともに、標準が広く採用され、大量の製品に実装されることによってSEP保有者が標準技術の開発投資を回収する可能性をも提供するものである。

もっとも、SDOのIPRのポリシーが具体的なFRAND条件の内容について定める例は見受けられず、具体的な交渉内容は権利者および実施者に委ねられている。

## 3. FRANDライセンス交渉のフレームワーク

### 3.1 SEP保有者と実施者の利益調整法理

FRANDライセンス交渉は一般的なライセンス交渉と同様、私的自治が支配する民事の交渉である。もっとも、SDOによって標準が策定された後に、SEPをもつ権利者が第三者へのライセンスを拒否し、または、法外なライセンス料を要求して標準の利用が妨げられると、標準化活動の目的が損なわれることになる。

そこで、世界の裁判所や競争法当局は、SDOのIPRポリシーが定めるFRAND義務に違反するSEPの差止請求に対しては、契約法や民法、競争法を適用することによってこれを制約し、権利者と実施者との利益調整を図ろうとしてきた。

例えば、米国、英国、オランダの裁判例には、実

施者を契約外の受益者 (third-party beneficiary) と法的に構成して実施者によるFRAND義務違反の抗弁の主張を認め、SEPによる差止請求を制限したものである<sup>2)</sup>。

一方、ドイツを始めとする欧州の裁判例では、「欧州連合の機能に関する条約」(TFEU)が禁止する支配的地位の濫用(102条)を根拠にFRANDの抗弁の主張が広く認められており、競争法を根拠としてSEPの差止請求を制約することが主流となっている。また、米国でも、競争法を根拠に差止請求を退けた裁判例が見受けられる。

さらに日本では、Apple v. Samsung事件知財高裁大合議事件判決が権利濫用論(民法1条3項)によりSEPによる差止請求を制限した<sup>3)</sup>。

もっとも、これらの法理はいずれも標準の促進ないし実施者の利益と特許権者の権利の調整を図るための法的な手段であるに過ぎず、どの手段を選択するかが、具体的な権利調整の結果を直接左右するべきものではない。

### 3. 2 実質的な考慮要素 (ホールドアップとホールドアウト)

ホールドアップとは、SEP保有者が標準に採用された特許の市場力やそれに基づく自己の優位な地位を利用して実施者に高額なライセンス料を要求したり、特に競業企業を含む他社へのライセンスを拒否したりすることによって、競争を阻害し、標準化活動の目的を損なうおそれを生じさせる問題をいう。ホールドアップ問題は2010年代に特に米国の多くの裁判例においてSEPによる権利行使の制約の根拠とされた。

他方、ホールドアウトとは、「戦略的な特許権侵害」ともいわれ、ライセンスを受ける意思のない実施者がSEP保有者との交渉を引き伸ばしてFRAND条件のロイヤルティ(「FRANDロイヤルティ」)の支払いを拒絶する問題をいう。

従来から、ホールドアップとホールドアウトのいずれが標準化の目的を阻害するかというこ

とについてSEP保有者と実施者との間で大きな意見の対立があったが、FRANDライセンス交渉のフレームワークを検討するにあたっては、いずれも看過しえない考慮要素である。

### 3. 3 Huawei v. ZTE事件EUCJ判決が示したFRANDライセンス交渉のフレームワーク

欧州司法裁判所(EUCJ)は2015年にHuawei v. ZTE事件判決(C-170/13)を言渡し、Willing Licenseeかどうかを判断するための以下の交渉の準則を示してSEPに基づく差止認容の判断基準を確立した。

- ① 権利者は権利行使前に実施者に対して特許侵害の事実を通知しなければならない。
- ② 実施者がライセンスを受ける意思を有する場合、権利者は書面によってFRAND条件による具体的なライセンスの申出をしなければならない。
- ③ 実施者は、ライセンスの申出に対し、遅滞なく誠実に回答しなければならない。
- ④ 実施者が申し出を受諾しない場合、合理的期間内にFRAND条件に基づく対案の申出をしなければならない。
- ⑤ 権利者が対案を受諾しない場合、実施者は会計記録を開示して銀行保証または担保を提供しなければならない。

なお、このEUCJ判決のフレームワークは、2009年に言渡されたオレンジブックスタンダード事件ドイツ連邦最高裁判所判決<sup>4)</sup>が示した差止要件と比べると、実施者が有利に活用できる交渉のフレームワークであるといえる。なぜならば、オレンジブックのフレームワークでは、実施者にFRAND条件についての合意が成立する前にロイヤルティの支払いを拘束される上、過去分のロイヤルティについては担保提供では済まず、現実の支払いが要求されていたからである。

本EUCJ判決により、FRANDライセンス交渉のプロセスが一定程度明確になったとは言っているものの、欧州連合加盟国の裁判所は、行動規範としてより明確化するための解釈を試みてきた。

### 3. 4 Sisvel v. Haier事件ドイツ連邦最高裁判決によるホールドアウト防止のためのフレームワーク修正

そのような欧州連合加盟国裁判所の裁判例として、2020年5月5日にドイツ連邦最高裁による初のSEPに基づく差止請求の認容判決（KZR 36/17）が言渡された。

SisvelはイタリアのNPEであり、Nokiaから譲渡を受けた特許をETSIに必須宣言していた。Sisvelによるライセンスの申出に対し、Haierはライセンスを受ける意思を示したものの、回答までに1年もの時間をかけた後Sisvelの申出を拒絶し、SEPの有効性と侵害の事実が裁判で認められることを条件とするロイヤルティの対案を提示していた。その後も当事者は交渉を継続したが合意には至らなかったため、SisvelがHaierに対する侵害の差止および損害賠償を求める訴訟を提起したのが本件の事案である。

なお、Huawei v. ZTE事件EUCJ判決の言渡し後初めてのSEPに基づく差止認容判決を言渡すことになった本件一審のデュッセルドルフ地裁判決（2015年）は、かかる事実関係に基づいてHaierによるFRANDの抗弁を退けていたが、控訴審判決（2017年）はHaierの主張を認め、Sisvelの請求を棄却する判決を言渡していた。本判決では、EUCJ判決が示した交渉のフレームワークを前提に、当事者間のライセンス交渉がFRANDであったかどうかを主な争点として判断された。具体的には、上記EUCJのフレームワークにおいて権利者および実施者に求められる行為がより詳細に検討されている。

もっとも、EUCJのフレームワークは、前記

のとおりこれをうまく活用すれば実施者は差止判決を回避することができるという意味において実施者にとって有利な行為規範であったが、本判決は、FRAND交渉において「ライセンスを受ける意思」を表明した実施者によるホールドアウトを許さないことを明言しており、ライセンスを受ける意思のない実施者によるホールドアウトを見分けるための権利者に有利な規範を示している。

本判決の規範によれば、SEP保有者は実施者に対して訴訟外で侵害の通知をして、差止請求訴訟を提起する前に実施者がライセンスを受ける意思表示をする機会を与える義務を負う。

なお、その際に権利者は対象となるSEPを特定すれば足り、クレームチャートを実施者に示す義務すらないとし、権利者には対象特許の特定と侵害の事実の通知以上に技術的な詳細な説明をする義務もないとする。

一方、実施者は、権利者からの侵害通知を受けた際、権利者に対して侵害の事実に関する詳細な技術的説明を要求してはならない。また、実施者はライセンスを受ける意思を表明するだけでは足りず、FRAND条件のライセンスである限り、如何なる具体的な条件であってもライセンスを受ける意思を表明しなければならない（実施者がそのようなライセンスを受ける意思を明確に示した場合にのみ、差止請求が制限される）。さらに、実施者は権利者と誠実に交渉しなければならないほか、権利者のライセンスの申出の内容がFRAND条件のものであろうとなかろうと、FRAND条件を満たす対案を提案し、FRANDライセンス契約締結を目指した積極的な交渉を行わなければならない。

EUCJ判決が示したFRANDライセンス交渉のフレームワークが、権利者が実施者の対案を受諾しない場合に実施者による担保提供を要求するにとどまり（第5要件）、実施者にライセ

ンス契約の締結までを強制するものではないのに対し、本判決は、実施者がFRAND条件といえる範囲であれば如何なる条件であってもライセンスを受ける意思表示をしなければ差止請求を認容するという、EUCJ判決に比べて明らかに権利者保護に厚く、実施者に厳しい判断をしている。

このように本判決は、ホールドアウト防止の必要性を全面的に考慮してFRANDライセンス交渉のフレームワークを設計している<sup>5)</sup>。

さらに、本最高裁判決の言渡しを受けて、その後のドイツ下級審判決においては、実施者に極めて厳しい要求を突きつける裁判例が続いている。例えば、後掲Nokia v. Daimler事件マンハイム地裁判決(2 O 34/19)は、Sisvel v. Haier事件連邦最高裁判所判決を引用し、権利者のライセンスの申出の内容がFRAND条件のものであろうとなかろうと、FRAND条件を満たす対案を提案しなければならず、実施者の対案がFRAND条件を満たすものではない事実は実施者にライセンスを受ける意思がないことを推認するとしているほか、実施者がFRAND条件の対案においてその内容については交渉の余地がないと主張した場合には、もはやFRANDライセンス契約締結を目指した積極的な交渉を行おうとするものではなくライセンスを受ける意思がないと認定すべきとも判示している。さらに、実施者がサプライヤーの開示を拒んだ場合には、Sisvel v. Haier連邦最高裁判決が要求するFRANDライセンス契約締結を目指した積極的な交渉を行おうとするものではなく、実施者にライセンスを受ける意思がないものと認定されるとした。かかる判断は実質的に権利者にサプライヤー情報の開示請求権まで認めるものであり、実施者に重い負担を強いるものである。

次に、Sharp v. Daimler事件ミュンヘン地裁判決(7 O 8818/19)は、権利者が実施者によるFRAND条件の対案を拒絶した場合には、実施

者が合意成立のための努力を行わなければライセンスを受ける意思がないものとみなすとしており、実質的にFRANDライセンス契約成立への責任を実施者に負わせている。さらに、実施者のFRAND条件についての対案の申出時期については、訴訟提起後の対案の申出は、ライセンスを受ける意思の表明と認めることはできない旨判示しており、その理由としてSisvel v. Haier事件連邦最高裁判決が示した実施者の義務違反、すなわち、無条件にFRANDライセンスを受ける意思を表明しなければならない義務とFRANDライセンス交渉を遅延させてはならない義務のいずれにも違反することを挙げている。

### 3. 5 EUCJフレームワークを無視したUnwired Planet v. Huawei事件英国最判

Sisvel v. Haier事件ドイツ連邦最判言渡し後の2020年8月26日に英国で言渡されたUnwired Planet v. Huawei事件最高裁判所判決([2020] UKSC 37)では、ライセンスの申出なき訴訟提起がFRAND義務に違反するかが主な争点の一つとされた。本判決は、実施者との事前協議なくしてSEPに基づく差止請求訴訟を提起する行為はTFEU102条に違反する支配的地位の濫用にあたるとはしながらも、Huawei v. ZTE事件EUCJ判決で示されたFRANDライセンス交渉のフレームワークに従うことはFRAND義務の内容ではないとし、英国裁判所がEUCJ判決のフレームワークの縛りを受けずに差止を判断することを明らかにしたほか、他国のSEPを含めたポートフォリオの単一ロイヤルティを判断する管轄権をも有することを示した点で内外のSEP保有者に強くアピールするものであり、英国裁判所がSEP保有者保護の流れにあることを明確に示したものである。

### 3. 6 まとめ

ベルギーの4iP Council社の集計<sup>6)</sup>によると、欧州の裁判所においてEUCJ判決のフレームワークが引用された判決の言渡しは本稿入稿の時点で66件あり、そのうち最高裁判所や高等裁判所がホールドアウト防止の観点からEUCJ判決のフレームワークを権利者寄りに引き直しているドイツ(38件)、オランダ(6件)、そしてEUCJ判決のフレームワークに拘束されずにSEPに基づく差止判断をすると最高裁が確認した英国(13件)における判決の数は合計57件であり、全体の8割以上に上る。かかる傾向からすると、少なくとも欧州のSEP侵害訴訟の中心となっているドイツや英国、オランダでは、今後も実施者のライセンスを受ける意思を厳格に判断してSEPに基づく差止を認容する判決が続くことが予想される。

したがって、SEPライセンスの申し出を受けた実施者は、特にドイツで実施している限り、ドイツでの訴訟の提起を受けた場合をも想定し、Sisvel v. Haier事件ドイツ連邦最判のフレームワークにしたがった無条件でのFRAND条件のライセンスを受ける意思を表明した上で速やかに交渉に望まなければならない。

## 4. ND(被差別)要件の緩和傾向

### 4. 1 ND要件とは

ND要件は、SEP保有者に、同様の立場にある実施者を同様の方法で扱うことを要求するものであり、各SDOのIPRポリシーのほか、EU条約上では、反競争的差別を行うことを禁止するTFEU102条(c)の規定にもその根拠が求められる。

もっとも、何をもってロイヤルティなどの契約条件を差別的とみるかについては明確な指標がなく、近時の欧州訴訟での主要な争点のひとつ

つとして争われてきた。具体的には、例えば、同じような商品を製造販売する実施者が複数存在する場合でも、それぞれの販売量、与信状況(ロイヤルティの支払いの確実性)などの要素の総合的な判断によって、ボリュームディスカウントや年間ロイヤルティの上限設定などの異なるFRANDライセンス条件を提示することが禁止されるのかが問題となった。かかる区別を禁止し、実施者に最も有利なロイヤルティなどのFRANDライセンス条件を提示しなければならないとする考え方はハードエッジND、反対に合理的な区別を緩やかに認める考え方はソフトエッジNDと呼ばれる。

### 4. 2 Sisvel v. Haier事件ドイツ連邦最判によるソフトエッジNDの判示

ND要件の充足性を判断する場合、一般的には比較対象の分析は、もっぱらロイヤルティ額や料率に焦点を当てられる傾向にある。そこで、SEP保有者は他のすべての実施者に同じロイヤルティ条件を提示する義務があるかが主要なND要件の内容として争われてきた。

この点、前掲Sisvel v. Haier事件ドイツ連邦最判は、緩やかな被差別要件(ソフトエッジND)で足りると判示して、実施者に厳しい判断を示したことで注目された。

すなわち、本件訴訟においてHaierは、Sisvelが同じSEPポートフォリオについてより有利なロイヤルティでHisenseにライセンスしていた事実をもって、Sisvelのライセンスの申出はNon-Discriminatory要件(非差別要件)に反すると主張していたが、本判決は、FRANDライセンス条件はビジネスの現実に鑑みて解釈されるべきものであり、個々の取引の実情に応じて異なりうるものであるとし、非差別要件は実施者に最も有利な過去のライセンス条件と同一のライセンス条件の申出を要求するもの(ハードエッジND)ではないと判示した。その上で、

Sisvelの申し出たロイヤルティはFRANDロイヤルティの範囲内であるとしてHaierの主張を退けている。

#### 4. 3 Unwired Planet v. Huawei事件英国最判によるソフトエッジNDの判示

また、ソフトエッジNDの考え方は、Unwired Planet v. Huawei事件最高裁判所判決（[2020] UKSC 37）でも同様に示されており、高いロイヤルティを支払っている実施者がロイヤルティの差異に異議を申し立てることはできないことが確認されている。

#### 4. 4 まとめ

上記のように、少なくとも欧州においてはソフトエッジNDの考え方が定着しつつあるため、実施者によるND要件違反の主張やND要件違反の客観的な判断が難しくなりつつある。

このような状況を改善するためにはFRANDライセンス交渉の過程の透明化を促進することが必要であり、欧州では、2020年来大きな議論のテーマとなっているSEPの透明化の課題のひとつとなっている。例えば、ND要件違反の判断を可能とするための方策として、SEP保有者が標準的なFRANDライセンス条件を自社ウェブサイトなどで公表することが対応策として挙げられることがある。実際に5GのSEPポートフォリオについてそのような公表を行っているSEP保有者も散見される<sup>7)</sup>。

また、後述するようにIoTが進展する現在の市場においてソフトエッジNDの考え方は、「Use-based」ライセンス、すなわち、同一の標準技術であっても、最終製品における技術の使われ方によってロイヤルティの額や料率が異なっても問題ないとする考えにも発展している。Use-basedライセンスは、具体的には「情報通信技術の分野においては、同一の標準技術を搭載している製品であっても、その技術の機

能（例：高速大容量、低遅延）を最大限活用している製品と、その技術の一部を利用しているに過ぎない製品との間で、特許権者がロイヤルティに差を設けることは、差別的ではない」とするものである<sup>8)</sup>。

### 5. IoT時代におけるSEPライセンス交渉の問題と今後の議論

#### 5. 1 異業種間交渉の問題点

2020年にはIoT化がいっそう進み、コネクテッドカーに代表されるように通信SEPが実施される非通信事業者の製品の種類のみならず実施者の数が激増した。その結果、情報通信事業者間での紛争が裁判例を形成してきた2010年代とは異なり、非通信事業者である実施者がSEPライセンス交渉に直面するようになり、異業種であることからSEPの必須性や有効性についての評価が困難であるとか、クロスライセンスによる解決が困難であるとか、ライセンス料率の相場観に欠けるといふ、知識や経験の欠如が問題とされるようになった。さらに、新たなND要件の問題として、SEP保有者はサプライチェーンにおける交渉の相手を自由に選択することができるか（上流のサプライヤーへのライセンスを拒絶できるか）というライセンスポイントの問題や、サプライチェーンにおける実施者間の権利調整も大きな問題となっている。そこで、2020年に言い渡されたドイツの各裁判例を交えながらこれらの問題について検討する。

#### 5. 2 ライセンスポイントの問題(ND要件)

ライセンスポイントの問題は、いわゆるLicense to AllがSEP保有者のND（非差別）義務の内容となるかという問題に集約される。

License to Allとは、SEP保有者はサプライチェーンにおける取引段階にかかわらず、ライセンスの取得を希望する全ての者に対してライセ

ンスしなければならないという考え方をいう<sup>9)</sup>。

一般に、SEP保有者は、ライセンスを管理しやすくなることのみならず、ロイヤルティの算定基準を最終製品価格とする方が部品価格とするよりも有利であることから、最終製品メーカーとライセンス契約を締結することを望む。他方、最終製品メーカーは、個々の部品等について最も知見のあるサプライヤーがライセンス契約の締結主体となることが望ましいという交渉能力上の理由の他に、サプライヤーとの取引契約上の概括的な特許補償の合意を活用してロイヤルティ支払いの負担やその交渉を免れるために、川上のサプライヤーによるSEP保有者との交渉を望むのが通常である。

#### (1) License to Allを否定した2020年のドイツ裁判例

2020年8月18日にマンハイム地裁がNokiaのLTE(4G)無線通信規格に関するSEPに基づくDaimlerに対する差止請求を認容する判決を言渡し(2 O 34/19)、大きく報道された。Daimlerは、Nokiaが自社のサプライヤーであるContinentalへのライセンスを拒絶していたことがND義務違反にあたりと主張していた。本判決は、実施者とそのサプライヤーである部品メーカーと交渉すべきであると権利者に主張する場合には、実施者にライセンスを受ける意思は認められないものと解釈されるべきであるとし、License to AllがND義務の内容であるとするDaimlerの主張を全面的に退けている。(ただし、本判決はDaimlerがLicense to Allを主張してSisvel v. Haierドイツ連邦最高裁判決が要求したFRANDライセンス契約締結を目指した積極的な交渉を行わなかった事実を捉えてライセンスを受ける意思がないものと認定しており、License to Allが権利者のFRAND義務の内容となるかどうかについて正面から判断したものではないことには注意を要する。)

次に、ミュンヘン地裁は、2020年9月10日にSharpのLTE(4G)無線通信規格のSEPに基づくDaimlerに対する差止請求を認容する判決(7 O 8818/19)を言渡した。本訴訟においても被告DaimlerによるLicense to Allの主張がなされ、Daimlerにライセンスを受ける意思が認められるかが争点とされた。本判決は、Sisvel v. Haier事件ドイツ連邦最高裁判所判決を引用し、実施者にライセンスを受ける意思が認められない場合には、権利者のライセンスの申出がFRAND条件であったかどうかを考慮することなくSEPに基づく差止請求が認容されることを明らかにした。その上で、最終製品メーカー(完成車メーカー)が部品メーカーにライセンスすべきと主張していた場合には、最終製品メーカーにライセンスを受ける意思が認められる余地はなく、差止が認められるとしている。なお、本判決は、前掲マンハイム地裁よりも一歩踏み込んで、欧州の競争法上License to Allは権利者のND義務の内容として認められるものではないと判示し、ドイツの自動車業界においてはサプライヤーがライセンスを受けて製品を納品することが取引慣例であったとしてもその帰結は変わらないとしている。本判決は、むしろ被告Daimlerが通信業界の慣例に基づき完成品メーカーとしてライセンスの申出を受ける必要があると言及しており、部品メーカーにFRANDライセンスを求める権利がないとまで判示している。

#### (2) デュッセルドルフ地裁によるEUCJへの質問付託

Daimlerに対する差止を認容した前掲の2つの判決の言渡し後、NokiaのLTE(4G)無線通信規格に関するSEPに基づくDaimlerに対する差止請求を審理していたデュッセルドルフ地裁が、2020年11月26日にEUCJへの質問付託を決定した。本件訴訟でもLicense to Allが権利者の負うND義務の一内容であるか(サプライヤー



へのライセンスを拒絶してDaimlerに権利行使をしたNokiaの行為が、FRAND義務に違反するか)が主要な争点となっていた。本決定により、SEP保有者がサプライヤーに対するライセンスを拒否して完成品メーカーへのライセンスの申し出をした場合、TFEU102条の支配的地位の濫用にあたるか等の質問がEUCJに付託された。

一般的に、EUCJが付託された質問についての審理を開始する場合、その期間は2年程度とすることが予想され、この間、ドイツほかの欧州連合(EU)加盟国裁判所は、付託された質問内容に関する争点形成がなされている事件の差止認容判決の言渡しを差し控えるものと予想されていた。しかし、License to All以外のSEP保有者による支配的地位の濫用(TFEU 102条)に関する質問内容が争点となっていたSisvel v. Wiko事件を審理していたカールスルーエ高裁は、EUCJ判決を待つ必要はないとして、2020年12月9日にSEPに基づく差止認容判決を言渡ししている(6 U 103/19)。したがって、ドイツでは今後もLicense to Allを理由とするND義務違反の主張を退けてSEPに基づく差止認容判決が引き続き言渡される可能性がある。

### 5. 3 サプライチェーンにおける実施者間の権利調整

これまでにみたように、異業種のサプライチェーンにおいては、最終製品メーカーは通信モジュールなどの個々の部品等についての技術やマーケットの知見がないものの、License to Allの主張やそれに基づくSEP保有者のND義務違反の主張は必ずしも有効な防御方法ではなく、欧州市場での差止リスクにさらされている。また、特定の産業分野においては、自動車産業のようにサプライヤーが最終製品メーカーに供給する製品の特許補償を提供する確立された調達ルールが存在する場合もある。そのような業

界においては、上流のサプライヤーは取引契約上の概括的な特許補償合意に縛られ、部品製造コストとしては賄えない金額の最終製品ベースのロイヤルティ負担を強いられる恐れが生じる。このように、異業種のサプライチェーン内における利益対立から、実施者間での権利処理の議論が進まないことが原因でSEP保有者との戦略的な交渉ができないという問題が生じている場合がある。

このような状況を受けて、欧州では近時競争法上の問題を議論しながら異なるIoT分野ごとにCollective Licensing Negotiation Group (LNG) という実施者のグループを作り、SEP保有者やパテント・プールと一括してFRANDライセンス交渉を行うことの検討が行われるようになった。例えば、2021年2月10日に欧州委員会のエキスパートグループが発表した提案のひとつ<sup>10)</sup>は、実施者の交渉グループ(会員である実施者を代表する業界団体または個々の実施者のグループ)が、競争法規制に抵触するリスクを負うことなく、個々のSEP保有者およびSEPパテント・プールと共同でライセンス交渉を行うことができるようにするためのメカニズムを開発するべきであるというものである。また、前記のようなサプライチェーン内の膠着状況を作らないために、LNGのメンバーは、SEP保有者との交渉開始前に①ライセンスされるべき製品、②ライセンスポイントとなるサプライチェーンのレベル、③サプライチェーン内での受け入れられるロイヤルティの上限などを合意することを前提としている。

## 6. グローバルでの管轄争いの激化と訴訟の長期化リスクの増大

これまで見たように、ドイツを中心とする2020年のSEP侵害訴訟の裁判例は、異業種間のライセンス交渉であっても実施者に厳格なFRANDライセンス交渉のフレームワークを当

事者に課しており、SEPによる差止リスクが今までになく増大していることを示している。

さらに、各国による裁判管轄争いも激化している。例えば、Unwired Planet v. Huawei事件最高裁判所判決（[2020] UKSC 37）では、Huaweiの英国における実施品の売上は全体の1%に過ぎないものであったが、英国裁判所に他国で設定登録されているSEPをも含めたグローバルポートフォリオの単一口イアルティ料率を判断する管轄権があるとし、英国内での差止をも認容している。

さらに、英国外に目を移すと、2020年にはドイツのほか米国、中国、インドなどの各裁判所間におけるSEP侵害訴訟のAnti-Suit Injunction（外国訴訟差止命令）が言い渡されるケースが急増している。Anti-Suit Injunctionは、訴訟の被告が他国の裁判管轄で関連する訴訟を提起しようとし、または提起した場合に、高額な制裁金を予告して外国での訴え提起や判決の執行を阻止しようとする命令のことを指す。Anti-Suit Injunctionは、SEP侵害訴訟以外の手続で古くから存在する手続であるが、2020年にはAnti-Suit Injunctionに対抗するAnti-Anti-Suit Injunctionなどが次々に積み重なって裁判所間の応酬が激化していく事例がドイツ・中国間、ドイツ・米国間などで散見され、目立って活発化している。この傾向は2021年にも続いており、例えば2021年2月26日にはInterDigital v. Xiaomi事件の審理を行っているミュンヘン地裁が中国武漢の裁判所の命令の執行を禁止するAnti-Anti-Anti-Anti-Suit Injunctionを言渡している（7 O 14276/29）。

このように、実施者に厳格なFRANDライセンス交渉のフレームワークを要求するドイツや、そのようなフレームワークを一顧だにせずSEPに基づく差止を認容する英国の裁判傾向を理解してFRANDライセンス交渉を行わない実施者は、異業種であろうと直ちに大きな差止リ

スクに直面し、極めて高額な海外での応訴費用の負担をも強いられることになる。また、未だ異業種間での事例は見られないものの、いずれ各当事者に有利な法廷地の裁判所間でのAnti-Suit Injunctionの申立が増えれば、紛争は長期化し、泥沼化するおそれがある。

## 7. おわりに

以上みてきたように、2020年の欧州裁判例はEUCJ判決が示したFRANDライセンス交渉のフレームワークを修正し、またはこの枠組を超えて実施者に厳格なFRANDライセンス交渉の行為規範を次々に提示するとともに、IoTの拡がりやFRANDライセンス交渉に直面することとなった異業種のサプライチェーンに対しても実施者間の利益調整を要求している。さらに、差止リスクの増大に加えてグローバルでの管轄争いと当事者のフォーラムショッピング（法廷地漁り）による訴訟の長期化リスクも増大している。そこで、特に異業種の実施者においては本年も引き続きグローバルでの管轄争いの激化と訴訟の長期化リスクの増大の傾向を詳細に注視し、注意深くFRANDライセンス交渉に備える必要性が大きいと考える。

## 注 記

- 1) よく知られたSDOの例としては、国際標準化機構（ISO）欧州標準化委員会（CEN）、欧州電気通信標準化機構（ETSI）、IEEEなどがある。
- 2) Opinion and Order of the United States District Court Western District of Wisconsin (Crabb, B.) of 10 August 2012, Apple v. Motorola, Case No. 11-cv-178-bbc, sub B and C, 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012), Section B 1 et seq. Opinion and Order of the United States District Court Western District of Washington (Robart, J.) of 6 June 2012, Microsoft v. Motorola, Case No. C10-1823JLR, sub III B, 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Wash. 2012), Section III B., Judgment of the United Kingdom's Supreme

- Court of 26 August 2020, Unwired Planet v. Huawei, UKSC 2018/0214, [2020] UKSC 37, paras. 5, 8 et seqq. and 58, Judgment of the Court of Appeal of The Hague (the Netherlands) of 7 May 2019, Philips v. Asus, No. 200.221.250/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:1065, paras. 4.148 et seqq. Judgment of the Court of Justice The Hague (the Netherlands) of 8 February 2017, Archos v. Philips, Case No, C/091505587/ HA ZA 16 – 206, ECLI:NL:RBDHA:2017:1025, paras. 2.1 et seqq and 3.1 et seqq.
- 3) 知財高判平成26.5.16 判時2224号146頁。
  - 4) Federal Court of Justice [Bundesgerichtshof = BGH], Decision of 6 May 2009, Case No. KZR 39/06, English version available at IIC 2010, 369 – “Orange Book Standard”
  - 5) 2019年の言渡し事例ではあるが、2019年5月7日に言い渡されたPhilips v. Asus事件ハーグ高裁判決 (No.200.221.250/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:1065200.221.250)も実施者のライセンスを受ける意思を厳格に判断してホールドアウト行為を排除する必要があると判示し、差止認容判決を言渡ししている。
  - 6) Case Law post CJEU ruling Huawei v ZTE <https://caselaw.4ipcouncil.com/>(参照日：2021.3.5)
  - 7) 但し、高額なロイヤルティの申し出が公表されていることがほとんどで、必ずしも上記提案の趣旨に沿うものとは思われない。
  - 8) 関景輔, 『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き』の概要 (2019) 特技懇
  - 9) これに対し、FRAND宣言は、標準技術を利用する全ての当事者にライセンスすることを求めているのではなく、標準技術を利用したい者が標準技術にアクセスできることを担保するための仕組みであるという考え方は、一般に “access for all” と呼ばれる (特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」(2018))。
  - 10) European Commission, Group of experts on licensing and valuation of standard essential patents, P.168
- (原稿受領日 2021年3月5日)

