



RIETI Discussion Paper Series 18-J-020

標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察

鈴木 将文
経済産業研究所



Research Institute of Economy, Trade & Industry, IAA

独立行政法人経済産業研究所

<https://www.rieti.go.jp/jp/>

標準必須特許を巡る法的問題—国際動向と日本の対応の考察¹

鈴木将文（経済産業研究所ファカルティフェロー・名古屋大学大学院法学研究科教授）

要 旨

本稿は、標準必須特許（いわゆる FRAND 宣言のなされたもの）を巡る法的問題について、世界主要国（我が国のほか、欧州、米国及び中国）における法的紛争や政策的対応を紹介するとともに、それらの分析を踏まえ我が国としての対応について考察するものである。主要国の動向としては、特に、近年のドイツ、米国及び中国における裁判例、並びに我が国、米国、EU 等の競争政策その他の政策的措置を採り上げる。それらを踏まえ、標準必須特許の権利行使を制約する法的原理の比較や個別論点（(i) 特許権者と標準実施者の間の交渉のあり方、(ii) FRAND 条件を充たす実施料の計算方法、(iii) 紛争解決手続のあり方、(iv) 標準必須特許権の移転の扱い）について検討する。特に標準必須特許の権利行使を制約する法的原理について重点的に分析を行い、国際的には、契約法アプローチと競争法アプローチの二つの考え方が見られることを指摘したうえで、両アプローチの差異につき分析する。そして、我が国としては、基本的に契約法アプローチの採用が適切であるとする。

キーワード：標準、特許、標準必須特許、FRAND 宣言

JEL classification: K3, L4, O3

RIETI ディスカッション・ペーパーは、専門論文の形式でまとめられた研究成果を公開し、活発な議論を喚起することを目的としています。論文に述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織及び（独）経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

¹ 本稿は、独立行政法人経済産業研究所（RIETI）におけるプロジェクト「標準化と知財化—戦略と政策」の成果の一部である。また、JSPS 科研費 17H00963 の助成を受けた研究の成果の一部を用いている部分がある。本稿の原案に対して、同プロジェクトのメンバー及び経済産業研究所ディスカッション・ペーパー検討会の方々から有益なコメントを頂いた。さらに、筆者が参加した国際研究プロジェクト“The INPRECOMP Project: Towards a Global Consensus on Patent Remedies and Complex Products”における Jorge Contreras 教授、Thomas Cotter 教授、Sang Jo Jong 教授、Nicolas Petit 教授、Peter Picht 教授、Norman Siebrasse 教授、Rafal Sikorski 教授、Jacques de Werra 教授等の研究者との意見交換から学んだ多くの知見を、本稿に活用させていただいている。ここに記して、感謝の意を表したい。

1. はじめに

経済産業研究所においては、2013年から2015年にかけて研究プロジェクト「標準と知財の企業戦略と政策の研究」(プロジェクトリーダーは青木玲子ファカルティフェロー(当時))を実施し、これに参加した筆者は、本稿と同様のテーマについてディスカッション・ペーパー²(以下、「鈴木 DP (2015)」という。)を公表した。同ペーパーでは、標準必須特許に関する標準設定機関(SSO)の取組み、関係する法的論点などを紹介するとともに、標準必須特許の権利行使を巡るアップル対サムスン事件の知財高裁判決をはじめとする内外の裁判例や競争法上の事件等を分析した。標準必須特許を巡っては、その後、鈴木 DP (2015)の脱稿直前に出されたEU司法裁判所(CJEU)のHuawei v. ZTE事件判決の内容を一層具体化するドイツの判決など、世界各国で多くの裁判例が出され、また競争政策や特許政策等の観点からの動きも多数見られる。そこで、本稿では、鈴木 DP (2015)執筆時以降の動向を紹介しつつ、改めて標準必須特許に関する法的問題を検討することとしたい。

2. 問題の所在

標準必須特許を巡る法的問題としては、現在においても、鈴木 DP (2015)で説明した問題群(同5-11頁参照)が基本的にそのまま残されている。

究極的な問題は、イノベーションの効果を幅広く普及すべく、優れた技術を含む標準を策定しようとするれば、特許発明を標準に取り込むことが必要になるところ、特許権者に対して標準に参加するインセンティブを確保しつつ、他方で、標準の普及を図るためにはどうすべきかということである。標準必須特許について、排他的・独占的な権利である特許権の行使を自由に認めれば、標準を使用する者(標準を実施しようとする者を含め、以下「標準実施者」という。)は特に差止請求を警戒して非常に高額なライセンス実施料を支払わざるを得なくなり(ホールドアップ問題)、また、多くの特許発明が標準に含まれることから実施料が高くなり(ロイヤルティスタッキング問題)、結果的に標準が利用されなくなってしまう。しかし、標準必須特許について標準実施者の利益を厚く保護し、権利行使を制限することが行き過ぎれば(ホールドアウト問題)、特許権者は自己の発明を標準に織り込むことに消極的になり、先端的な技術を含む魅力ある標準の設定が困難になる。要するに、特許権者に対して標準に参加するインセンティブを与えつつ、より多くの事業者が当該標準を実施することを促すように、特許権者と標準実施者の利益のバランスをいかに確保するかが問題である。

かかる問題に対応するため、標準設定機関によるIPRポリシーに基づくスキームが利用され、特に、標準必須特許(標準を使用する際、不可避免的に特許発明を実施することになる場合の当該特許)の権利者(標準設定機関のメンバーであることが前提)がFRAND宣言(標準必須特許につき、公正、合理的かつ非差別的な条件で標準実施者に対してライセ

² 鈴木将文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」経済産業研究所ディスカッション・ペーパー15-J-061 1-41頁(2015年12月)。本稿において用いる標準必須特許、IPRポリシー、FRAND宣言等の用語については、鈴木 DP (2015)を参照されたい。

ンスを行う旨の約束) を標準設定機関に対して行うという仕組みが利用されてきている。

このような状況の下で、種々の法的な問題が生じているが、本稿では、FRAND 宣言のなされた標準必須特許について、特許権者と標準実施者の間でライセンスに関する合意が成立しない場合の紛争に焦点を当てることとしたい³。そのような紛争を類型に分けてみると、①特許権者が標準実施者に対して、特許権侵害を主張して権利行使(差止め、損害賠償等)を求める紛争、②特許権者によるライセンスの拒絶や差止請求等が競争法違反に問われる(競争法の執行を巡る)紛争、③契約に関する紛争(標準実施者が標準必須特許権者に対して、FRAND 宣言に基づく契約上の義務の違反を主張して、損害賠償や特定履行を求める紛争等)、④その他(標準実施者が標準必須特許の有効性や必須性を争う紛争等)が考えられる。本稿では、国際的に最も多くみられる①の紛争類型について主に論じることとする。

また、上記の紛争の多くで共通する法的論点として、FRAND 宣言の法的効果(同宣言がもたらす標準必須特許権者と標準実施者の間の法的関係)をどう捉えるかという問題がある。さらに、少なくとも我が国の法制度との関係で潜在的に問題となりそうな論点として、FRAND 宣言のなされた標準必須特許権が第三者に移転した場合の法的効果がある。

以下では、まず、鈴木 DP (2015) 以降の、標準必須特許を巡る国際的な動向を概観、分析したうえで、上記法的論点や我が国としての今後の戦略などについて検討することとしたい。なお、以下で標準必須特許(権)とは、特記しない限り、特許権者によって FRAND 宣言がなされているものを指すものとする。

3. 2015 年以降の国際動向

(1) 裁判例

A. 日本

日本では、鈴木 DP (2015) で詳しく論じたアップル対サムスン事件の知財高裁判決・決定⁴以降に現れた、標準必須特許の権利行使に関する判決として、イメーション対ワンブルー事件の東京地裁判決がある⁵。

同事件は、ブルーレイディスク製品(BD)に関する標準必須特許のライセンスプール(特許権者は FRAND 宣言をしている)を管理・運営する被告が、BD を販売する原告の取引先に対し、特許権侵害を告知する通知書を送付した行為に関し、原告が、同行為は不正競争防止法 2 条 1 項 14 号(現 15 号)の信用毀損行為又は独占禁止法 19 条の不公正な取引方法に該当すると主張して、被告に対して同行為の差止め及び損害賠償を求めた事案である。

³ 標準と特許を巡る法的問題としては、本文に挙げた紛争のほか、標準化のプロセスや特許権者の行為(例、虚偽の申告や意図的な不作為)に関する競争法上の問題、標準必須特許と主張される特許の必須性や有効性の問題などがある。

⁴ 知財高(特別部)判平成 26 年 5 月 16 日平成 25 年(ネ)第 10043 号、知財高(特別部)決平成 26 年 5 月 16 日平成 25 年(ラ)第 10007 号及び知財高(特別部)決平成 26 年 5 月 16 日平成 25 年(ラ)第 10008 号。

⁵ 東京地判平成 27 年 2 月 18 日平成 25 年(ワ)21383 号。

東京地裁は、被告パテントプールの特許権者は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を持つ者に対して差止請求権を行使することは権利の濫用として許されないところ、原告は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有していたと認められ、したがって被告による告知行為は不正競争に当たるとして差止めを認容した(損害賠償請求については、被告に故意過失がなかったとして棄却)。

本判決が原告について FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を持つ(いわゆる willing licensee である)と認定した根拠については、被告がまず実施料を提示したのに対して、原告(厳密にはその親会社である米国法人)が「公正で合理的な実施料を支払う」意思を明示しつつ、被告の提示した実施料はこれに当たらないとして、代替りの実施料を自ら提示するとともに、被告の実施料の根拠等を求めた事実などが挙げられている。そして本判決は、以下のように述べている。

「上記に鑑みると、原告ないし米イメーション社は、被告ないし One-Blue Japan 株式会社に対し、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思があることを示してライセンス交渉を行っていたものと認められ、原告が米イメーション社を中心とするイメーショングループに属する日本法人であること(前記前提となる事実(1))、前記のとおり、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格にされるべきことにも照らすと、原告は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者であると認めるのが相当である。

この点、原告ないし米イメーション社と被告との間には、妥当とする実施料について大きな意見の隔絶が存在する。

しかし、ライセンサーとライセンシーとなろうとする者とは本来的に利害が対立する立場にあることや、何が FRAND 条件での実施料であるかについて一義的な基準が存するものではなく、個々の特許の標準規格への必須性や重要性等については様々な評価が可能であって、それによって妥当と解される実施料も変わり得ることからすれば、原告ないし米イメーション社の交渉態度も一定程度の合理性を有するものと評価できる。加えて、被告の交渉態度も、必ずしも原告ないし米イメーション社との間でのライセンス契約の締結を促進するものではなかったと評価できることからすると、両社間に大きな意見の隔絶が長期間にわたって存在したとしても、原告において FRAND 条件でのライセンス契約を締結する意思を有するとの認定が直ちに妨げられるものではない。」

B. 欧州 (EU)

欧州では、CJEU の Huawei v. ZTE 事件判決が極めて重要であり、鈴木 DP (2015) でも同判決について簡単に触れたところではあるが、ここでもまず同判決について改めて説明したうえで、同判決以降の EU 域内各国の主要な裁判例を概観する。

(ア) EU 司法裁判所判決 (Huawei v. ZTE 事件、2015 年 7 月 16 日)

① 経緯

ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所において、Huawei が、ETSI 規格に係る標準必須特許(ドイツ特許、FRAND 宣言あり)に基づき、ZTE に対する差止め等を請求した。これ

に対し、ZTE は、当該差止請求が市場支配的地位の濫用（EU 機能条約（TFEU）102 条）に該当する旨の抗弁を提出した⁶。同地裁は、手続きを中止し、EU 司法裁判所（CJEU）に以下の質問を付託した。

(i) 標準必須特許権者（FRAND 宣言あり）が、FRAND 条件によるライセンスの交渉をすすめる意思のある（willing to negotiate）特許権侵害者に対して差止めを求めることは、支配的地位の濫用か。それとも、侵害者側が、特許権者に対し、ライセンス契約を締結に係る、無条件の受け入れ可能なオファー（特許権者がこれを拒むと侵害者の利益を不公正に害し、又は無差別原則に反することとなるようなオファー）をしており、かつ、侵害者が、すでに行った実施行為に関しライセンス契約を見込んで契約上の義務を履行している場合に限り、標準必須特許権者による差止請求権の行使が市場支配的地位の濫用となるのか。

(ii) もしも、侵害者が交渉の意思を持つ場合には支配的地位の濫用が推定されるということであれば、TFEU102 条は交渉の意思（willingness to negotiate）に関して特段の質的・時間的要件を課しているか。特に、侵害者は単に口頭で交渉の意思がある旨を表明していればよいのか、それとも契約締結の条件を具体的に示すなどして、交渉を実際に開始している必要があるか。

(iii) もしも、支配的地位の濫用は、ライセンス契約に関し承諾可能かつ無条件のオファーが行われている場合にのみ認められるということであれば、TFEU102 条はオファーに関して特段の質的・時間的要件を課しているか。特に、オファーは、当該標準必須特許が実際に使われており、かつ／又は有効である旨が示されることを条件とするものでよいか。

(iv) もしも、支配的地位の濫用を認めるためには、締結されるであろうライセンス契約上の義務を侵害者が履行していることが前提であるとするならば、TFEU102 条はかかる義務履行に関して特段の要件を課しているか。特に、侵害者は、過去の当該特許の使用につき計算書を提出し、かつ／又は実施料を支払うことが必要か。実施料の支払義務は、必要な

⁶ EU では欧州司法裁判所（ECJ）による IMS/Health 事件判決（ECJ ECR 2004 I-5069 – IMS/Health）が、知的財産権者によるライセンス拒絶は原則として競争法違反とならないが、例外的に競争法違反を構成しライセンスの義務が生じる場合があることを示した。そして、ドイツでは、2004 年の Sandard-Spundfass 事件と 2009 年の Orange-Book-Standard 事件の通常裁判所（最高裁判所）判決により、特許権の行使（前者の事件では損害賠償請求、後者では差止請求）に対して、競争法違反を理由とする抗弁をなし得ることが確認された。前者の判決では、競争法上、特許権者がライセンスをする義務を負う場合であっても、すべてのライセンサーに同等の条件でライセンスをする義務は認められないこと（most-favoured treatment 義務の否定）が指摘され、また、後者の判決では、デファクト標準に係る必須特許の権利者による差止請求が支配的地位の濫用と認められないためのライセンス関連行為についての指針（標準実施者が標準を使う前にライセンス契約締結のオファーを無条件でなすことを求めている）が示されている。鈴木 DP 15 頁参照。後者の判決が示した指針については、標準実施者に厳しすぎるとの批判があった。他方、EU 委員会は、Motorola と Samsung に対して支配的地位の濫用の疑いで調査を行ったが、委員会の姿勢は逆に標準必須特許権の権利者に厳しすぎるとの批判があった。Peter Picht, *The ECJ Rules on Standard-essential Patents: Thoughts and Issues Post-Huawei*, EUROPEAN COMPETITION LAW REVIEW 2016, 37(9), 365, 367.

場合には、担保の提供で履行を代替することができるか。

(v) 標準必須特許の特許権者について支配的地位濫用を推定するための条件は、特許権侵害に基づく他の請求（計算書の提出、製品の回収、損害賠償）に関しても、適用されるか。

2014年11月には、本件につき、法務官による意見が公表された⁷。

②判旨

以下、判決の主要部分（Consideration of the questions referred の部分）の骨子を引く（文末の数字はパラグラフ番号である。）⁸

- ・競争の維持と、知的財産権及び効果的な司法救済を受ける権利の保障とのバランスの必要性 (42)。
- ・支配的地位の存在には争いがなく、問題はその濫用の有無 (43)。

【差止めと侵害品回収の請求についての判断】

- ・先例が示すように、支配的地位にある事業者による知的財産権の行使が、直ちに支配的地位の濫用となるわけではない(45-46)。

⁷ 法務官の意見とは、EU 司法裁判所が審理する事件について、同裁判所の参考のために提示されるもので、法的な効力は持たない。本件（Huawei v. ZTE）における Wathélet 法務官の意見は、一方で、ドイツ通常裁判所の Orange-Book-Standard 判決が示した基準につき、本件のようにデジュール標準に係る FRAND 宣言付の特許が問題となる事例には適合しないとしつつ、他方、欧州委員会がサムスン事件で示した判断のように、標準実施者側の単なる交渉の意思をもって支配的地位の濫用を推定することも不適切としたうえで、侵害者（標準利用者）が FRAND 条件によるライセンス契約の締結につき、その用意があり、これを望み、かつ可能であることが客観的に明らかにされているにもかかわらず、特許権者が FRAND 宣言のコミットメントを守っていない場合に限り、差止請求が競争法違反になると解するべきであるとした。そして、特許権者と標準実施者が、具体的にどのような行為をすれば、各々がなすべきことを果たすことになるのかを示している（具体的ライセンス条件の書面による提示等）。なお、過去の侵害行為に係る損害賠償請求は、支配的地位の濫用に当たらないとも述べている。

⁸ 主要部分を要約したパラグラフ 71 の原文を記しておく。

“71 It follows from all the foregoing considerations that the answer to Questions 1 to 4, and to Question 5 in so far as that question concerns legal proceedings brought with a view to obtaining the recall of products, is that Article 102 TFEU must be interpreted as meaning that the proprietor of an SEP, which has given an irrevocable undertaking to a standardisation body to grant a licence to third parties on FRAND terms, does not abuse its dominant position, within the meaning of Article 102 TFEU, by bringing an action for infringement seeking an injunction prohibiting the infringement of its patent or seeking the recall of products for the manufacture of which that patent has been used, as long as:

- prior to bringing that action, the proprietor has, first, alerted the alleged infringer of the infringement complained about by designating that patent and specifying the way in which it has been infringed, and, secondly, after the alleged infringer has expressed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms, presented to that infringer a specific, written offer for a licence on such terms, specifying, in particular, the royalty and the way in which it is to be calculated, and

- where the alleged infringer continues to use the patent in question, the alleged infringer has not diligently responded to that offer, in accordance with recognised commercial practices in the field and in good faith, this being a matter which must be established on the basis of objective factors and which implies, in particular, that there are no delaying tactics.

- ・しかし、例外的な場合には、知的財産権に関連する排他的権利の行使が支配的地位の濫用となることがある (47)。
- ・本件事案には、上記判例法を形成した事案と異なる状況がある (48)。
- ・第一に、本件で問題となっているのは、標準必須特許である (49)。
- ・通常の特許については、第三者が特許発明を回避して競合製品を製造することが可能であるのに対し、標準必須特許についてはそうではない (50)。
- ・第二に、本件特許は、FRAND 宣言と引き換えに、標準必須特許の地位を与えられている (51)。
- ・必須特許の権利者も差止め及び侵害品回収を求める権利を有するが、必須特許の地位を持つということは、権利者が、競争者による製品が市場に投入・維持されることを防ぎ、関連製品の製造を独占できることを意味する (52)。
- ・かかる状況下において、かつ、FRAND 宣言により、第三者は、特許権者が FRAND 条件によるライセンスをすることにつき正当な期待を持つことを踏まえるならば、特許権者が FRAND 条件によるライセンスを拒むことは、原則として、支配的地位の濫用を構成するといえる (53)。
- ・FRAND 条件によるライセンス拒絶が濫用であることは、原則、差止め・製品回収の請求に対する抗弁として主張可能である。本件では、FRAND 条件が何を意味するかについて当事者の意見が一致していない (54)。
- ・かかる状況の下で、差止め・製品回収の請求が濫用と認められることを回避するためには、特許権者は、関係する利益の公正なバランスを確保するための条件に従う必要がある (55)。
- ・事案特有の法的・事実的事情を考慮する必要性 (56)。
- ・知的財産権の行使の必要性、裁判へのアクセスを含む司法救済を受ける権利に配慮することが必要 (57)。
- ・知的財産権の高度な保護が必要であることから、権利者は、原則として、排他的権利の行使を実効あらしめる法的手続きを利用する権利を奪われることがなく、また、権利の使用は、原則として、事前にライセンスを得ることが必要である (58)。
- ・FRAND 宣言により、上記権利が無効化されてはならないが、差止め・製品回収を求める特許権者に、一定の要件を充たす義務を課すことは正当化される (59)。
- ・標準必須特許権者は、すでに侵害行為が行われたとしても、侵害者に事前通知又は協議をすることなく、差止めや製品回収を求めることは、TFEU102 条の違反となる (60)。
- ・第一に、特許権者は、被疑侵害者に対し、当該特許の特定及び侵害態様を示すことにより、警告をすべきである (61)。
- ・侵害者は、有効で、かつ、標準に必須である特許の発明を使用していることに気付いているとは限らない (62)。
- ・第二に、被疑侵害者が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を表明した後、特許権者は、特にライセンス料の額及び算定方法を明示した、FRAND 条件によるライセンスのオファーを、具体的にかつ文書により、被疑侵害者に提示すべきである (63)。
- ・FRAND 宣言をした標準必須特許権者については、FRAND 条件に沿ったオファーをすることを期待できるし、また、被疑侵害者よりも、ライセンスのオファーが非差別的条件を充たしているかについて、よく知り得る立場にある (64)。
- ・これに対し、被疑侵害者は、確認できる商慣行に従い、かつ、誠実に、オファーに対応

することが求められる (65)。

・被疑侵害者がオファーを受け入れない場合、直ちに文書によって、FRAND 条件による特定のカウンター・オファーを標準必須特許権者に提示しない限り、差止め・製品回収の訴えが支配的地位の濫用である旨の主張をすることはできない (66)。

・さらに、被疑侵害者は、すでに標準必須特許の発明を実施している場合、カウンター・オファーが拒絶されたときは、その時点から、確認できる商慣行に従い、適切な担保（例えば銀行保証、供託）を提供しなくてはならない (67)。

・カウンター・オファーがなされた後も FRAND 条件について合意に至らない場合、当事者は、合意により、独立の第三者にライセンス料の決定を依頼することができる (68)。

・標準化機関が特許の有効性や必須性をチェックしないこと、及び、基本権憲章 47 条が保障する司法救済への権利に鑑み、被疑侵害者が、ライセンス交渉と並行して、当該特許権の有効性や必須性について疑義を提起し、あるいは将来提起する権利を留保することは、非難されるべきでない (69)。

・本件事案における認定は、付託裁判所の役割である (70)。

【質問 5 について】

・標準必須特許権者が計算書類の提出や損害賠償を求める訴訟は、競争者による標準利用製品の市場への投入・維持に直接影響することはない (74)。

・したがって、それらの行為（訴訟）は、支配的地位の濫用ではない (75)。

(イ) ドイツ

ドイツでは、上記 CJEU 判決の後、以下のような裁判例が出ている⁹。

1. Sisvel v. Haier, LG Düsseldorf – 4a O 93/14 (2015.11.3)
2. Sisvel v. Haier, LG Düsseldorf – 4a O 144/14 (2015.11.3)
3. Sisvel v. Haier OLG Düsseldorf – I-15 U 66/15 (2016.1.13)
4. Sisvel v. Haier, OLG Düsseldorf – 15 U 65/15 (2016.1.13)
5. Sisvel v. Haier, OLG Düsseldorf – I-15 U 66/15 (2017.3.30)
6. Saint Lawrence v. Deutsche Telekom, LG Mannheim – 2 O 106/14 (2015.11.27)
7. Saint Lawrence v. Vodafone, LG Düsseldorf – 4a O 73/14 (2016.3.31)
8. Saint Lawrence v. Vodafone, LG Düsseldorf – 4a O 126/14 (2016.3.31)
9. Saint Lawrence v. Vodafone, OLG Düsseldorf – I-15 U 36/16 (2016.5.9)
10. Saint Lawrence v. Vodafone, OLG Düsseldorf – I-15 U 35/16 (2016.5.9)
11. NTT DoCoMo v. HTC, LG Mannheim – 7 O 66/15 (2016.1.29)
12. Pioneer v. Acer, LG Mannheim – 7 O 96/14 (2016.1.8)

⁹ CJEU の Huawei v. ZTE 事件判決以降の欧州の裁判例については、特に Peter Georg Picht, *A Summary of post-Huawei Court Decisions* (on file with the author); Case Law post CJEU ruling Huawei v ZTE, available at <https://caselaw.4ipcouncil.com/> を参照した。また、冒頭の注で言及した、筆者も参加した “INPRECOMP” 研究プロジェクトにおいて Picht 教授や Petit 教授等から多くの教示を得た。

13. Pioneer v. Acer, OLG Karlsruhe – 6 U 55/16 (2016.5.31)
14. Canon v. Sieg/Kmp Printtechnik/Part Depot, OLG Düsseldorf – I-15 U 47/15 (2016.4.29)
15. Canon v. Carsten Weser, OLG Düsseldorf – I-15 U 49/15 (2016.4.29)
16. Unwired Planet v. Samsung, LG Düsseldorf – 4b O 120/14 (2016.1.19)
17. Philips v. Archos, LG Mannheim – 7 O 209/15 (2016.7.1)
18. Philips v. Archos, LG Mannheim – 7 O 19/16 (2016.11.17)
19. Philips v. Acer, OLG Karlsruhe – 6 U 57/16 (2016.8.29)
20. Philips v. Acer, OLG Karlsruhe – 6 U 58/16 (2016.9.8)
21. OLG Düsseldorf – I-2 U 31/16 (2016.12.14)
22. Saint Lawrence v. Deutsche Telekom, OLG Karlsruhe – 6 U 44/15 (2015.4.23)
23. LG Mannheim – 7 O 24/14 (2016.3.4)

以下、主要な論点について、裁判例の動向につき述べる（判決は上記の番号により特定する）。

【FRAND 宣言の法的効果】

ドイツでは、標準必須特許権者による FRAND 宣言によって、同人が標準実施者に対して法的義務を負う（標準実施者との関係で第三者のためにする契約が成立する）ことはないと解されている。

【標準必須特許権者と標準実施者のなすべき行為】

・標準必須特許権者の警告

上述のように、CJEU の Huawei v. ZTE 事件判決は、標準必須特許権者が標準実施者に対し差止めを請求することが支配的地位の濫用とならないためには、訴訟を提起する前に、前者が後者に対して、侵害の対象となる特許を特定し、侵害の態様に係る主張を具体的に述べる警告をなすことが必要とする。

ただし、判決 7 によれば、警告が含むべき情報を標準実施者がすでに知っており、かつ同人がライセンスを受ける意思を持たないことが明らかな場合は、警告は不要である。

また判決 7 は、警告が含むべき情報としては、特許番号並びに被疑侵害物件及び被疑侵害行為を特定する内容が最低限必要とする。他方、それを超える付加的な情報、例えば、クレーム解釈や標準のどの部分に当該特許が関わるのかといった情報を提供する義務はないとする。

判決 1 は、警告で特定する特許権は、差止請求の根拠となる特許のみでよいのか、それともライセンスのオファーの対象となる特許のすべてを含むべきかについて、結論を述べていない。

判決 11 と判決 17 は、警告において、侵害されたと主張する特許権を特許番号で特定し、かつ、その特許権が標準必須特許として申告されたものであることを示す必要があるとする。そして、関連する標準を特定するのみならず、標準と被疑侵害物件のそれぞれの部分が特許権侵害との関係で問題となっているかを示し、標準実施者が標準の使用による特

許権侵害の可能性を検証できるような情報を提供することが必要とする。また、両判決は、ライセンス交渉における一般的な慣行にしたがってクレームチャートを提供することは、原則として、警告の手法として適切であるとする。他方、判決 17 は、単に標準実施者が標準を用いる製品の製造や販売により問題となっている特許権を侵害している旨を伝えるだけでは、十分でないとする。

- ・警告に対する標準実施者の応答

特許権者からの警告に対して、標準実施者は、支配的地位の濫用を理由として差止めを否定するためには、FRAND 条件でライセンスを受ける意思 (willingness) を伝える必要がある。そこで、どの程度の時間のうちに標準実施者が応答する必要があるかという問題がある。

この点につき、判決 7 及び判決 8 は、特許権者側の警告に含まれる情報が多いほど、応答に要すべき時間は短くなる旨を述べている。判決 6 では、標準実施者に対するサプライヤー (当該事案の参加人) が差止請求から 3 か月以上経過した後にライセンスの希望を表明したことにつき、適切に応答がなされたといえないとしている。

- ・特許権者によるライセンスのオファー

次のステップは、特許権者が FRAND 条件によるライセンスのオファーを行うことである。

判決 9 によれば、CJEU が提示した各ステップは相互に続けられるべきものであって、相手方がなすべき行為をしなければ、その先に想定されている行為を行う必要はなく、したがって、標準実施者が FRAND 条件でライセンスを受ける意思を示さなかった当該事案では、特許権者が同条件によるライセンスのオファーをすることを求められない (その行為をせずに権利行使が可能である) とされた。

特許権者がオファーした実施料が FRAND 条件を充たすか否かについて、裁判所がどの程度の判断をすべきかについては、大きく分けて以下の 2 つのアプローチがある。第 1 のアプローチは、特許権者がオファーした実施料が FRAND 条件を充たすか否かの判断は裁判所がすべきであるという考え方である (例、判決 7、判決 8、判決 9、判決 10)。第 2 のアプローチは、裁判所は、特許権者がオファーした実施料が明らかに FRAND 条件といえない場合にはそのような認定をしてよいが、それ以上に立ち入って FRAND 条件適合性を判断すべきでないとする (判決 11、判決 12。しかし後者の事件の控訴審である判決 13 は、第 1 のアプローチが適切であるとした。)

特許権者による実施料に関するオファーは、具体的な算定方法が示されており、標準実施者が単に承諾すれば足りる内容である必要がある (判決 11)。そして、特許権者がそのオファーが FRAND 条件を充たすと考えるのはなぜであるかを、標準実施者が理解できるように説明される必要がある (判決 11 及び判決 17)。

なお、FRAND 条件は一定の範囲 (幅) を持つものであることから、特許権者による情報提供の義務については、必要以上に厳格に要求すべきではないともされる (判決 7)。

特許ポートフォリオ・ライセンスのオファーも FRAND 条件を充たし得るとされる (判決 12)。また、特許権者がある条件ですでに締結したライセンス契約が多いほど、その条件が FRAND 条件に当たるとの推定が強まる (判決 7)。関連する市場において、特許ポートフォリオにつきグローバルなライセンスを行うことが通例であるならば、特許権者又は

標準実施者が特定の地域の市場のみで活動している等により特例的扱いをすべき事情がない限り、グローバルなポートフォリオ・ライセンスは FRAND 条件を充たす（判決 7）。

・ライセンスのオファーに対する標準実施者の応答

特許権者によるオファーが FRAND 条件ではない場合、標準実施者が応答の義務を負うかについては、見解が分かれる。判決 1 は応答の義務を認めたが、判決 5 及び判決 9 は義務を否定した。判決 6 と判決 11 も、特許権者のオファーが FRAND 条件でない場合でも、標準実施者は、誠実に対応する義務を引き続き負い、FRAND 条件を充たす対抗オファーをする必要があるとする。判決 17 は、同様の趣旨を原則論として述べつつ、特許権者のオファーが一見して明らかに FRAND 条件を充たさない場合は、標準義務者は応答の義務を負わないとする。

応答をなすべき時間的制限について、判決 17 は、事案の事情、信義誠実原則及び商慣行にしたがって決まる旨を述べる。判決 11 は、特許権者のオファーから 1 年半、かつ、特許権者による訴訟提起から半年が経過した後、標準実施者が対抗オファーをした場合につき、適切な対応ではないとした。

判決 7 は、訴訟参加人による対抗オファーにつき、地域をドイツに限定している点、特定の実施料を示していない点、対抗オファーの時期が遅れた点、デバイス当たりの実施料の提案が低すぎる点において、FRAND 条件を充たさないとしている。また、判決 12 も、対抗オファーがドイツのみを対象としている点につき、事案の事実関係と関連する市場の商慣行に照らすと不適切であると判断している。

(ウ) 英国

英国では、昨年、Unwired Planet v. Huawei 事件において、高等法院¹⁰による非常に詳細な判決が出され、国際的に注目を集めている。また、同じ高等法院が最近出した Conversant Wireless Licensing v. Huawei and ZTE 事件判決も、英国の裁判所がグローバルなライセンスの実施料を決める管轄を肯定しており、注目される。

(a) Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (5 Apr. 2017)

① 事案

本件は、ETSI 規格（2 G/GSM、3 G/UMTS 及び 4 G/LTE の各通信規格）に係る FRAND 宣言のなされた標準必須特許について、権利者である Unwired Planet が標準実施者である Huawei に対し、侵害訴訟を提起したものである（これらの特許権は、元は Ericsson が有していたものである。また、Google や Samsung も侵害を問われたが、和解している。）。

② 判旨（文末の数字はパラグラフ番号である。）

¹⁰ 高等法院（the High Court of Justice）は第 1 審レベルの裁判所であり、本判決は同裁判所の衡平法部（Chancery Division）に置かれた特許裁判所（Patents Court）の Birss 判事によるものである。

・FRAND 宣言の法的性質については、ETSI の IPR ポリシーの準拠法と定められた（同ポリシー12 項）フランス法にしたがって解釈するとしうえで、ETSI と必須特許権者の間の第三者のためにする契約（*stipulation pour autrui*）であり、特許権者は標準実施者に対してして FRAND 条件を充たすライセンスをする義務を負う（146）。

・FRAND 条件とは、一定の範囲（*range*）で認められるのか、それとも一つ（*a single set of terms*）に決まるのかについては、後者と解すべきである。前者の様に解すると、当事者がいずれも FRAND 条件を充たす、しかし異なる条件を主張した場合の処理が困難であるという問題（*Vringo problem*）を生じる（競争法上及び契約上は違法とならないとの結論を導けるとしても、差止めの可否については一義的な答えを導けない）。一度ライセンス契約が合意に至れば、当事者は、当該契約の条件がよほど FRAND 条件とかけ離れていない限り、当該契約の条件が FRAND でないと主張してその効力を争うことはできない。FRAND とは、ライセンスの諸条件のまとまりにつき FRAND か否かが問題となるだけでなく、条件の合意に至るプロセスについても FRAND か否かが問題となる（147-168）。

・裁判所は、FRAND を充たす実施料等の条件を定めることができる。FRAND 実施料の決定は、特許権侵害による損害賠償における合理的実施料（*reasonable royalty*）の算定と概念的に異ならない（169）。

・FRAND 実施料の主な算定方法としては、トップダウン・アプローチと、類似する実施料（*comparables*）を参照するアプローチがある。

・非差別性（*non-discrimination*）については、一般的な非差別要件（*general non-discrimination requirement*）（同種のライセンスを求める者に平等に条件を適用する要件）と *hard-edged* な非差別要件（ライセンスについて同様の地位にあるライセンサーの間では同一の条件を適用しなくてはならないとの要件）がある。後者は、競争法の観点から、標準実施者の間の差別が競争を歪める場合に、要件とされるが、FRAND 宣言をしている事実から直ちにこの要件が求められるかどうかは必ずしも明らかではない。本件では、被告と（比較対象とされた）*Samsung* は同様の状況の下にある（*similarly situated*）と認められるが、特許権者は、非差別性について競争に阻害をもたらすような形での不履行はしていない（488 以下）。

・被告は、原告の英国における特許ポートフォリオについてのみライセンスを受けることを希望しており、他方、原告は世界全体をカバーするライセンスの付与を主張している。原告の特許ポートフォリオの大きさと地理的範囲の広さを考慮すると、原告の主張は合理的と認められる。ただし、原告の中国における特許ポートフォリオは小さく、標準必須特許数も他地域におけるより少ないことから、中国における実施料は他地域のそれよりも低く設定すべきである。

・競争法（支配的地位の濫用に係る TFEU102 条）の適用について。支配的地位の認定との関係で、まず市場とは、各標準必須特許を個別にライセンスした場合に対応する各市場を意味する。原告は、当該市場において支配的地位を有すると認められる（627-670）。なお、

FRAND 条件によるライセンスをする義務は、FRAND 宣言によって課されるのであり、競争法によって課されるわけではない（638-648）。

・（支配的地位の）濫用について、具体的には、拙速な訴訟提起（premature litigation）、不公正な過大な実施料設定、標準必須特許とそうでない特許との抱合せが問題（その他、複数地域での抱合せも提起されたが、裁判所は実質上採り上げていない）。

・拙速な訴訟提起に関し、本件では差止請求訴訟ではない（単純に差止めを求めているわけではなく、被告が FRAND 条件のライセンスを受ける意思を持たないと認められた場合には差止めを求めるという内容の請求である）ことから、特許権者が訴訟を提起する前に標準実施者に対して一定の手續を履行すべしとした Huawei v. ZTE の行為基準は適用されない。

・ Huawei v. ZTE が示した基準について、当裁判所の理解は以下のとおり（744）。

①特許権者と標準実施者が、FRAND 条件によるライセンスを合意する意思(willingness)とは、一般的な意味（in general terms）でのそれである。提案される条件が FRAND であることまでは求められない。

②CJEU 判決が示したスキームに沿って特許権者が行動した後に、差止請求を含む侵害訴訟を提起することは、支配的地位の濫用とならない。これが同判決の判決効を持つ部分である。また、当該事案の事情の下では、事前の警告なしに、差止請求を含む侵害訴訟を提起することは、支配的地位の濫用を構成する。

③事前の警告をした場合も、なお支配的地位の濫用となることはあり得る。しかし、CJEU 判決は、同判決が示したスキームに沿った行為が行われなかった場合に、特許権者が差止訴訟を提起すれば、必然的に支配的地位の濫用になるとは述べていない。そのような場合、濫用になるかもしれないし、ならないかもしれない。

④特許権者が同判決のスキームに沿って行動すれば、訴訟開始後の行為についても免責される（濫用とならない）ということに当然なるわけでもない。当該スキームは、支配的地位の濫用の成否を判断するために、当事者の行動を評価する際の物差しとなる基準を示すものである。

⑤特許権者が訴訟の提起又は手續開始後の行動により支配的地位の濫用をしたと認められる場合、その事実は差止訴訟における請求に対する防御（抗弁）の理由となり得る。

⑥本件事案の事情は CJEU 判決が前提とした事情とは決定的な点で異なる。FRAND は訴訟で判断対象となり得るし、FRAND 宣言による効果は、102 条の適用の有無に関わらず、本件被告の訴訟において実効的に認めることができる。被告は、差止請求に対し、102 条の適用に拠ることなく、防御可能である。

・本件では、当事者が CJEU 判決に沿った行動をある程度した後、被告は、FRAND 条件によるライセンスを受ける旨の無条件のオファーをしておらず、世界大の（worldwide）ライセンスは FRAND ではない旨の主張をする権利を常に留保していた。かかる状況の下では、原告による訴訟提起は、支配的地位の濫用を構成しない（754-755）。

・不公正な過大な実施料設定については、FRAND 実施料を上回る実施料が常に支配的地

位の濫用の根拠となるわけではない。本件では、競争の歪曲（distortion of competition）を認めるために必要な、経済分析が被告により示されていない（760）。誠実な交渉との関係では、交渉を阻害し、合意の見込みをなくすような、FRAND をはるかに上回る実施料をオファーする場合に限り、102 条違反が成立する（765）。本件事案における実施料のオファーについては、そのような場合とは認められない（784）。

- ・抱合わせについては、交渉の初めに標準必須特許とそうでない特許とを対象とするライセンスのオファーをすることは、直ちに FRAND 違反となるわけでもなく、また、特許権者が市場支配力を行使したことにもならない。本件では、原告は被告の要請に応じて標準必須特許とそれ以外を分けたライセンス案を提示しており、抱合わせの主張を認めることはできない（789-791）。

- ・救済措置としては、第一に差止めを認める必要があるが、直ちに差止めを命じることはせず、裁判所が定めた条件にしたがって当事者がライセンスの合意をするための時間的猶予を与え、第二に、FRAND 実施料相当額の損害賠償を認め、第三に世界大のライセンスのオファーは FRAND である旨の宣言（declaration）をする（792-804）。

(b) Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE [2018] EWHC 808 (Pat) (16 April 2018)

①事案

本件は、ETSI 規格について標準必須特許権（FRAND 宣言がなされている。）を有する原告 Coversant（ルクセンブルク法人）が、標準実施者である Huawei と ZTE が同特許権を侵害していると主張して、その救済措置として、グローバル規模での特許ポートフォリオ（原告によれば、40 カ国以上における上記必須特許権を含む）に係るライセンスに関し、FRAND 条件による実施料の算定を裁判所に求めた事案に関するものである。

被告の Huawei と ZTE（いずれも、中国法人とその関係会社である英国法人が被告となっている。）は、本件訴訟において、原告の特許権は当該規格にとって必須ではなく、また無効であると主張するとともに¹¹、両社が世界で挙げる売上げのうち英国における売上げの割合は、それぞれ 1%と 0.07%に過ぎず、本件は実質上、有効性が問題となっている外国特許権の侵害を争点とする事案であるから、英国の裁判所は管轄を有しないか、仮に有するとしても、中国の裁判所の方がより適切な法廷であることから *forum non conveniens* の法理によって管轄を否定するべきであるなどと主張し、手続の中止を求めた。本判決は、被告らのこの主張・申立てについて判断したものである。

②判旨（文末の数字はパラグラフ番号である。）

¹¹ 被告らは、中国において、原告の中国における特許権について無効を確認するため再審査手続を開始するとともに、非侵害の確認を求める訴訟を南京と深圳の裁判所に提起している（本判決パラ 11 参照）。

本件判決は、結論として、本件事案を英国裁判所が審理・判断することは問題ないとした。

・被告らの、英国裁判所は管轄権を持たないとの主張に関し、英国の裁判所が外国特許権の有効性に関する紛争を審理する管轄権を持たないのは確かである（11）。他方、Unwired Planet 事件で Birss 判事が述べたように、FRAND ライセンスの条件についての紛争は別問題である。世界大のライセンスが FRAND 条件に適合すると認定し、その実施料の支払を命じることは、そのライセンスの対象となる外国特許権の有効性（当該外国の裁判所が専属管轄権を有する問題である）について判断をしたことにはならない（17-18）。

なお、Unwired Planet 事件で Birss 判事が承認したライセンスには、ライセンス契約成立後に一部特許権が無効と判断された場合の調整条項が含まれており、本件事案において原告が最後に行った FRAND オファーにおいても同様の仕組みが置かれている（22）。被告らはこの仕組みを批判するが、その批判は、原告のポートフォリオ中の中国特許権のすべてが無効か非侵害と認定された場合のみに当てはまり、中国特許権の一つでも有効かつ侵害と認められれば、批判は当たらない。いずれにしろ、この問題は管轄を否定する根拠にはならない(25-26)。

原告のポートフォリオには英国特許権が含まれており、被告らの議論（有効性が問題になる以上、特許権の登録国の裁判者のみが本件のような事案について管轄権を持つとの議論）によっても、英国裁判所が管轄権を有することは自明である。また、被告らの主張に従うと、特許権者は、グローバルなポートフォリオにつき FRAND 条件を認定してもらうことができなくなってしまう。したがって、本件事案につき、英国裁判所が管轄権を持たないとする被告らの主張は受け容れられない（27-30）。

・被告らによる *forum non conveniens* の法理に基づく主張（中国の裁判所の方が本件事案を扱うために適切な法廷であるから、英国の裁判所は本件手続を中止すべき旨の主張）については、中国が英国特許権の侵害やグローバルな FRAND ライセンスの条件について審理・判断できる代替的法廷であることを示す証拠はない（52-64）。本件事案は、英国特許権の侵害に関する紛争であり、英国裁判所が適切な法廷である（65-75）。

C. 米国

米国で標準必須特許について出された主な裁判例としては、以下のものがある（鈴木 DP (2015) ですでに触れたものを含む。）。

1. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Wash. 2012)
2. Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 871 F. Supp. 2d 1089 (W.D. Wash. 2012)
3. Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)
4. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2012 U.S. Dist. LEXIS 170587 (W.D. Wash. 2012)
5. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 161762 (W.D. Wash. 2013)
6. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015)

7. Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901 (N.D. Ill. 2012)
8. Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014)
9. Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012)
10. Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, No. 11-c-9308, 2013 WL5593609 (2013)
11. Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013)
12. Commonwealth Scientific and Indus. Research Organization v. Cisco Sys., Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015)
13. Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014)
14. TCL Communications v. Ericsson, C.A. No.14-CV-341 (C.D. Cal. 2017)

ここでは米国の裁判例の特徴を簡単に説明したうえで、最新の裁判例である判決 14(TCL v. Ericsson 事件判決) についてやや詳しく内容を紹介することとする。

米国の裁判例では、FRAND 宣言により、標準実施者が第三受益者 (third party beneficiary) の立場に立ち、同人に対して FRAND 条件でライセンスを与える義務を標準必須特許権者が負うと解されている¹²。したがって、特許権者のライセンス交渉におけるオファーの内容によっては、標準実施者が特許権者に対し債務不履行を理由とする特定履行や損害賠償を求めることも認められている (判決 1 ないし 5、判決 7。鈴木 DP (2015) 12 頁参照)。

標準必須特許権者による権利行使に関し、まず差止めについては、米国では特許権侵害の事実 (かつ将来の侵害の恐れ) が認められても差止めが認容されるとは限らず、損害賠償による救済で足りる等と判断される場合 (eBay 事件最高裁判決が提示した 4 要件が認められない場合) には差止めが否定される¹³。判決 4 は、FRAND 宣言のなされた標準必須特許権者による差止請求は、回復不能な損害、及び損害賠償による救済の不可能性という差止認容の要件を欠くとして、差止めを否定した。また、判決 9 は、特許権者が標準実施者にライセンスのオファーをする前に差止請求をすることは FRAND に係る義務に反するとして差止めを否定している。さらに、判決 7 は、FRAND 宣言をした標準必須特許権者は、金銭的救済で足りると認めたことになるのであるから、差止めは当然認められない (回復できない損害発生の要件を検討する必要はない) とした。しかし、その控訴審判決である判決 8 は、FRAND 宣言のなされた標準必須特許権に基づく差止請求は、当然に否定されるわけではなく、eBay 事件最判沿って判断をすれば足りる (FRAND 宣言がなされている場合、特許権者が回復不能な損害を立証することは困難を伴うであろうが、侵害者が FRAND 実施料の支払いを一方的に拒絶したり、ライセンス交渉を不合理なほどに遅延させたりした場合には、差止めが正当化されることもあり得る) 旨を述べている (ただし、当該事案については差止めを否定) ¹⁴。

¹² なお、このような法的効果を否定した判決として、TruePosition, Inc. v. LM Ericsson Tel. Co. (E.D. Pa. 2013)がある (標準設定機関である 3GPP (Third Generation Partnership Project)の Working Procedures の規定につき、ペンシルヴァニア州法に照らし、明確性を欠くことから契約と認められないとした)。

¹³ eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006)。鈴木 DP (2015) 12 頁参照。

¹⁴ Prost 判事は、標準実施者が不誠実にライセンス交渉を行う場合、増額された損害賠償 (enhanced damages) を認めることは可能であるが、回復不能な損害が認められず差止めは

次に損害賠償については、合理的実施料（reasonable royalty）に基づく損害額算定に関する判例¹⁵の手法（Georgia-Pacific ルール）を修正した方法で算定したものがある（判決 5、判決 13）。また、増額賠償（enhanced damages. 特許権侵害についてはいわゆる三倍賠償）は、差止めに代わる hold-out 対策の措置として、その活用可能性に触れる判決（正確には控訴審判決の少数意見）がある¹⁶。

なお、米国の裁判例では、EUに見られるようなライセンス交渉の進め方に関する一般的な枠組みは示されていない。

(a) TCL Communications v. Ericsson, C.A. No. 14-CV-341 (C.D. Cal. December 21, 2017)

① 事案

本件も、ETSI 規格（2G/GSM、3G/UMTS 及び 4G/LTE の各通信規格）に係る FRAND 宣言のなされた標準必須特許について、権利者である Ericsson と、中国の携帯電話製造業者の TCL の間の訴訟である。Ericsson が米国以外の国において TCL に対する侵害訴訟を提起したのに対し、TCL は米国において、Ericsson が FRAND 条件によるライセンスを TCL に与える義務に違反した旨の宣言を求める訴訟を提起した。一方、Ericsson も、TCL に対し、Ericsson が FRAND 義務を履行していることの確認、将来の実施料支払い請求等を求める訴訟を提起した。

② 判旨¹⁷

・Ericsson のライセンスに係る行動は、FRAND 宣言による交渉義務に反しない。FRAND 義務の一つとして、FRAND 条件を充たす実施料をオファーする必要があるか否かについて、当事者の意見は分かれるが、裁判所はその点については判断しない。

・FRAND 実施料の算定は、トップダウン方式を基本としつつ、同方式では無差別要件充足性のチェックができないことから、同要件との関係で、同様のライセンス（comparable licenses）の実施料も考慮に入れる。

・本件 FRAND 宣言によって、標準必須特許以外の特許についてライセンスする義務を負うことはない。

・特許権者は、特定の標準実施者に対し、同様の地位に置かれた者（“similarly situated” parties）と同一の条件をオファーする義務を負うわけではない。

否定せざるを得ない、ただし、特許権者が損害賠償による救済を實際上得られない場合には差止めを認める必要がある旨の少数意見を述べている。

¹⁵ Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp, 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), *modified and aff'd*, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), *cert. denied*, 404 U.S. 870 (1971).

¹⁶ 前掲・注 14 参照。

¹⁷ 第 1 審審理の途中でなされた判断を含む。

・Ericsson は、他の標準実施者（Huawei 等）との間で仲裁によって設定された FRAND 実施料に拘束されることはない（同一実施料を他の実施者に認める義務を負うことはない）。当裁判所の審理の結論は、TCL と Ericsson の間の「完全、総合的かつ実施可能な関係」（a “complete、integrated、and enforceable relationship between TCL and Ericsson”）を決めることである。Ericsson によるオファーが FRAND 条件を充たしているか否かは、実施料だけでなく、それ以外の条件も評価して、オファーを全体として理解したうえで判断する必要がある。

・TCL は、Ericsson による訴訟提起、（見せかけの）FRAND 宣言等の行為が競争法（不正競争法）違反とするが、主張立証が不十分である。FRAND 宣言に係る競争法違反の主張の根拠は、単に FRAND 義務に違反した事実だけでは足りず、虚偽の宣言を意図的に行ったことを立証する必要がある。

・FRAND 宣言の効果は、フランス法に基づき解釈すべきであり、同法における第三者のためにする契約（*stipulation pour autrui*）の法理により、TCL（のような標準実施希望者）は ETSI（the promisee）・Ericsson（the promisor）間の契約による第三者受益者（third-party beneficiary）と認められる。

・ETSI の IPR ポリシーの背景にある考慮要因の一つは、hold up である。また、ライセンスの候補者間の価格差別も、要因の一つである。すなわち、国籍、ETSI のメンバーであるか否か、中小企業保護などの理由による差別を禁じている。

・非差別要件に関し、「同様の地位に置かれた」者の認定については、地理的活動範囲（TCL はグローバル企業であることから、世界市場で確立した地位を持つすべての企業（“all firms reasonably well-established in the world market”）が比較対象となる。一つの国のみで活動し、ライセンスを受けている“local king”は同様の地位にあると言えない。）、ライセンスを必要とする範囲、売上高等の要素を考慮して決めるべきである。他方、企業の財政的な成功の状況、ブランドの認知度、販売するデバイスのオペレーティングシステムは、上記認定と無関係である。

一企業が差別されただけでも、非差別要件に違反したことになる（競争への影響でなく、競争者への影響で足りる。「競争の歪曲」という要件は不要）。

・FRAND 実施料は一つではない。特定のライセンスに係る経済的事情により、異なるライセンスに提示された異なる実施料がいずれも FRAND 条件を充たすことは、十分にあり得る。

・結論として、実質上 5 年間のライセンスを認めることを当事者に命じた。Ericsson は Federal Circuit に控訴した。

D. 中国

中国における標準必須特許権の権利行使を巡る事件としては、鈴木 DP（2015）で触れた

InterDigital（特許権者）と華為技術（Huawei）の間の事件のほか、IWNComm 対 SONY 事件と華為技術対 Samsung 事件の判決が出ている。いずれの事件でも、特許権者は willing ライセンサー、標準実施者は unwilling ライセンサーと認定され、前者では差止めと損害賠償が、後者では差止めが、それぞれ認められている。

(a) IWNComm 対 SONY 事件判決

原告の IWNComm は、WAPI（WLAN Authentication and Privacy Infrastructure）標準¹⁸に係る必須特許の権利者であり、同特許について FRAND 宣言をしている。原告は、被告 Sony Mobile Communication Products (Sony)が、モバイル製品を設計・開発し、工場で試験をするプロセスにおいて原告特許権を侵害（直接侵害又は間接侵害）したとして、差止め及び損害賠償を求めた。

2017年3月、一審の北京知識産権法院は、原告の差止請求を認めるとともに、原告が主張した実施料相当額の3倍の額（910万人民元、125万米ドル相当）の損害賠償を認容した¹⁹。

被告は、原告からすでにライセンスを受けていた Qualcomm 及び Broadcom から購入したチップセットを使用していたこと、原告特許権が消尽していること、原告が FRAND 宣言をしていることなどを主張したが、裁判所は侵害を肯定した。また、当事者間の交渉において、被告から原告にクレームチャートを求めたが、原告は非開示約束（NDA）を条件としたため、合意に至らなかったところ、裁判所は、特許権者がクレームチャートを提示することは必要ない（被告は他の情報によって侵害の事実を知ることができるはずである、非開示合意を求めたことは合理的であった）とし、被告がライセンス交渉の合意不成立に責を負うべきであるとした。

損害賠償額の認定について、裁判所は、原告と被告以外の事業者とのライセンスにおける実施料（1ユニット当たり1人民元）を参照し、かつ原告の生産量を286万台余りとして、286万余人民元を実施料相当額と認定したうえで、その3倍²⁰の約863万人民元及び訴

¹⁸ WAPI 標準とは、WiFi 規格に対応する中国特有の規格であり、国際標準化には失敗したものの（ISO における標準化を図ったものの失敗）、中国国内では携帯電話が備えるべき機能と認識されている。本件事案では、被告が WAPI は国家強制規格であるから、その必須特許を実施するためにはライセンスは不要である旨の抗弁を主張したが、一審判決は標準必須特許と一般の特許との間で侵害の成否に関する判断基準は変わらないとの理由から、また、控訴審判決は WAPI が強制規格ではなく推奨的な規格にとどまるとの理由から、いずれも被告の抗弁を否定した。控訴審判決が WAPI を推奨規格と認定した点については、WAPI が 2009 年頃から強制規格と扱われていることに照らすと議論の余地があると指摘されている（後掲注 20 の解説の 18 頁参照）。

¹⁹ 西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司（IWNComm）対ソニー移動通信製品（中国）有限公司（Sony）事件に関する北京知識産権法院判決（2017年3月）。河野英仁弁理士による解説がある（「中国特許判例紹介(67)標準方法特許の権利侵害～ライセンス費の3倍の損害賠償額を認めた事例～」 <http://knpt.com/contents/china/2017.05.10.pdf>） See also, Ashish Bharadwaj & Dipinn Verma, *China's First Injunction in Standard Essential Patent Litigation*, 12 JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 717 (2017).

²⁰ 裁判所は3倍賠償を認める理由として、第一に、原告の特許発明のWLANの安全確保に対する貢献度の大きさ、第二に、原告発明が多くの科学技術関係の賞を得ている事実、第三に、原告発明が国家規格に採用されている事実、第四に合意不成立に関する被告の責任を挙げてい

訟費用相当 47 万余人民元を合わせた 910 万人民元を損害額とした。

控訴審判決²¹は、一審判決を支持した。控訴審は、差止めを認容するか否かを定める根拠として、当事者間のライセンス交渉が不成立に終わったことについてどちらの当事者に責任があるかを検討した。主に問題となったのは、第一に原告が被告に対しクレームチャートを示さなかった点であり、これについては、業界で通常の慣行といえる非開示約束をすることを被告が拒んだことに理由があり、被告の行動は引き延ばし戦術であった、また、クレームチャートがなくても被告は標準技術と特許の関係を知り得たと判断された。第二に、被告が交渉開始から 6 年も経過した後に「ポートフォリオ中のすべての特許について確認をするまでは原告とビジネスをすることはできない」旨を原告に伝えた点も、引き延ばし行為とされた。第三に、被告の交渉過程におけるその他の言動（例、原告からライセンスを受ける必要はないとの発言や原告が提供し難い情報を求めたこと）が、被告が *unwilling* ライセンシーであることの根拠とされた。第四に、上記の 3 点を総合して被告が交渉決裂の要因を作ったとされ、かつ、被告は訴訟手続中もこのような姿勢を改めていないとされた。

(b) 華為技術対 Samsung 事件

本件は、原告華為技術 (Huawei) が有する 3 GPP 標準に係る必須特許を被告 Samsung が侵害するとして被告行為の差止めを求めた事案であり、一審判決は請求を認めた²²。本事件の両当事者は、いずれも上記標準に係る必須特許を持ち、かつ FRAND 宣言をしており、クロスライセンスの交渉を試みたが 6 年の期間を経ても合意に至らなかったという経緯がある。本判決は、原告の交渉姿勢は FRAND の約束に適うものであったのに対し、被告のそれは *willing licensee* としての行為と認められないとした。

なお、Huawei は米国においても Samsung に対し標準必須特許権の侵害に関する訴訟を提起している。Samsung は、深圳市中級人民法院の差止認容判決が出た後に同判決について控訴するとともに、米国訴訟において、中国の同判決の執行停止を求める申立てを行い、米国裁判所はこれを認めた²³。

る。

²¹ 北京市高裁 (北京市高級人民法院) による判決 (2018 年 3 月)。中国の弁理士事務所である林達劉グループによる解説 (<https://ipm-experts.com/wp-content/uploads/2018/04/279d52c435521bdeb4fecfacd41702fd.pdf>) 参照。See also, Tristan Sherkliker, *A Telecom Blockbuster: Beijing High Court Upholds Patent Injunction in IWNCOMM v Sony*, available at <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/global/a-telecoms-blockbuster-beijing-high-court-upholds-patent-injunction-in-iwncomm-v-sony>.

²² 華為技術 (Huawei) 対 Samsung 事件に関する深圳市中級人民法院の判決 (2018 年 1 月 11 日)。

²³ Samsung は Huawei による差止めが米国反トラスト法違反である等を根拠として、その執行停止を求めた (いわゆる *antisuit* の申立て)。2018 年 2 月 1 日付けの申立てに対し、裁判所 (United States District Court for the Northern District of California) は、同年 4 月 13 日にこれを認める命令を出した。Huawei Techs. Co v. Samsung Elecs. Co, 2018 U.S. Dist. LEXIS 63052. See David Long, *Judge Orrick Enjoins Huawei from Enforcing Injunction for Infringing SEPs Issued by China's Shenzhen Court (Huawei v. Samsung)*, available at <https://www.essentialpatentblog.com/2018/04/judge-orrick-enjoins-huawei-enforcing->

(c) 最高人民法院等による解釈基準

中国の最高人民法院及び北京市高級人民法院は、特許権侵害訴訟に関する解釈基準を定めているところ、その内容の一部は標準必須特許権の権利行使に関係する。すなわち、まず、最高人民法院の解釈基準²⁴の 24 条は、以下のように定めている²⁵。

「国家、業界又は地方の標準で適用を推薦されるものが、その標準の必須特許に関する情報を明示的に公表している場合において、被疑侵害者が、当該標準を実施するに当たって特許権者の許諾を必要としないことを理由として、特許権侵害に当たらないと抗弁するときは、人民法院は、通常、かかる抗弁を認めない。

国家、業界又は地方の標準で適用を推薦されるものが、その標準の必須特許に関する情報を明示的に公表している場合において、特許権者と被疑侵害者が当該特許のライセンスの条件を協議する際に、特許権者が標準策定過程において約束した FRAND 条件によるライセンスの義務に故意に違反し、ライセンス契約について合意に至らず、かつ、被疑侵害者に協議における明らかな過失がないときは、人民法院は、通常、標準の実施行為を停止することを求める権利者の請求を支持しない。

本条第 2 項におけるライセンス条件は、特許権者と被疑侵害者が協議して決定しなければならない。十分な協議を経ても合意できなかった場合、当事者は人民法院に当該条件の決定を求めることができる。人民法院はライセンス条件を決定する場合、標準必須特許のイノベーションの程度及び標準における役割、標準が帰属する技術分野、標準の性質、標準が実施される範囲、関連するライセンスにおける諸条件などの要素を、FRAND の原則にしたがって総合的に考慮しなければならない。

法律及び行政規則が標準における特許の実施に関して別の定めを置いている場合、その規定が優先する。」

また、北京市高級人民法院の解釈基準²⁶は、152 条において、標準必須特許権者が故意に FRAND 条件によるライセンスを承諾する義務に違反した旨の証拠がなく、かつ、被疑侵害者がライセンス交渉において明らかな過失がなく、被疑侵害者が自分が主張した実施料以上の額の担保を提供した場合は、通常、差止請求を認めないとする。そして、特許権者が故意に FRAND 条件のライセンスを承諾する義務に違反すると認定する事情を列挙している。また、153 条は、標準必須特許権者が FRAND 条件によるライセンスを承諾する義務を履行しなかったが、被疑侵害者にも交渉において明らかな過失がある場合、双方当事者の過失の程度を分析し、交渉中断の責任を主に負うべき主体を認定したうえで、差止請求を

[injunction-infringing-seps-issued-chinas-shenzhen-court-huawei-v-samsung/#](#).

²⁴ 最高人民法院による「特許権侵害に関する紛争事件の審理における法の適用に係る若干の問題に関する解釈」（2016 年 4 月 1 日から適用）。

²⁵ 河野英仁弁理士が提供する和訳 (http://knpt.com/contents/china_news/2016.03.29.pdf) を元に、China Patent Agent が提供する英訳

(<http://www.cpahkltd.com/en/info.aspx?n=20160414094618513141>) を参照して手を入れた。

²⁶ 北京市高級人民法院「特許侵害判定指南」（改正版、2017 年 4 月 20 日公布）。同法院から和訳が提供されている (<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825609.shtml>)。

認容するか否かを判断する旨を定める。そして、被疑侵害者に明らかな過失があったと認定する理由となる事情を列挙している。

(2) 競争政策その他の政策に係る動向

A. 日本

鈴木 DP (2015) で触れた、公正取引委員会による「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の改正案については、2015年7月に原案が公表され、パブリックコメントの募集がなされた後、提出されたコメントも踏まえた修正が行われ、2016年1月に最終版が公表された²⁷。

また、特許庁は、2018年3月、標準必須特許につき「ライセンス交渉に関する透明性・予見可能性を高め、特許権者と実施者との間のライセンス交渉を円滑化し、SEPを巡る紛争の未然防止及び早期解決を目的とする」「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の案を公表し、パブリックコメントの募集を行った（本稿執筆時点で最終版は未公表である。）。

B. EU

EU(欧州委員会)は、標準必須特許を巡る問題についての政策の方向性を示す文書(policy communication)を公表している。

すなわち、まず2017年4月に、「欧州デジタルエコノミーのための標準必須特許」に関する「ロードマップ」が発表され、さらに同年11月に「標準必須特許についてのEUのアプローチの提示」と題する欧州議会等に対するコミュニケーション²⁸が発表されている。

後者について概観すると、まず、柱となる原理(key principles)の主要目的として、第一に、先端技術の開発とその標準への取り込みを促すこと、そのために公正かつ適切な報奨を確保すること、第二に、公正なアクセスの条件に基づき、標準化された技術を円滑かつ広範に普及することを確保することを挙げている。そして、具体的な政策の指針として、以下の事項を挙げている。

1) 標準必須特許に係る情報の透明性の向上 (Increasing Transparency on SEPs Exposure)

²⁷ 同ガイドラインについては、最終版公表前のものであるが、池田毅「知的財産ガイドラインの一部改正—標準必須特許の行使に対する独禁法の適用—」ジュリスト1486号29頁(2015年)を参照。また、標準必須特許と日本の独禁法の関係について概観する川濱昇「標準規格必須特許問題への競争法的アプローチ」経済産業研究所ディスカッション・ペーパー15-J-043(2015年)参照。

²⁸ Communication from the European Commission “Setting out the EU approach to Standard Essential Patents” COM(2017) 712 final (29 Nov. 2017).この文書に対する反応として、例えば、Fair Standards Alliance, *PRESS RELEASE: Fair Standards Alliance welcomes European Commission’s forward-looking Standard Essential Patent (SEP) Guidelines* は “use-based licensing”を推奨しなかったこと等を理由に好意的に評価している。

2) FRAND 条件によるライセンスについての一般的原則 (General Principles for FRAND Licensing Terms for SEPs)。ここでは、FRAND 条件が特許対象技術の経済的価値を反映するものであるべきこと、英国の Unwired Planet 事件判決で示された非差別的条件の解釈や、グローバル・ライセンスを想定する解釈などが適切であること、パテントプールを奨励すべきこと、産業界の慣行や専門的知識を集めるための専門家グループを組織すべき出ることなどがうたわれている。

3) 予見可能な標準必須特許の権利行使 (A Predictable Enforcement for SEPs)

比例原則に基づく差止措置の認容、裁判外紛争処理の活用、特許主張主体 (PAEs) についても発明実施主体と同一のルールが適用されるべきことなどがうたわれている。

4) オープンソースと標準 (Open Source and Standards)

オープンソースプロジェクトと標準化プロセスの統合により、両者にとって win-win の状況をもたらす。

5) 結論として、委員会は、IoT 技術に特に着目しつつ、標準必須特許のライセンス市場動向を細部にわたり監視する。その際、専門家グループを活用し、必要に応じてさらに調査を行う。また、委員会は、達成された成果を確認し、円滑で効率的かつ効果的なライセンスを可能とするバランスのとれた枠組を確保するためさらに措置を講じるべきか否かを検証する。

C. 米国

鈴木 DP (2015) で触れたように²⁹、米国では、標準必須特許権者の行為について競争法を積極的に適用すべきか否かにつき、専門家の意見は分かれていた。そのような中、2012年から2015年にかけて、競争当局は標準必須特許権の行使を抑制する方向で政策を展開した。具体的には、FTCがFTC法5条を適用して同意命令を出し³⁰、また、IEEEが標準実施者に有利な方向にパテントポリシーを改訂した背景には司法省の勸奨があったともいわれている³¹。

しかし、近時、競争当局の基本的スタンスは、一時よりも特許権者側の利益保護に配慮する方向に変化しているようである。かかる変化が窺えるのが、司法省の Delrahim 反トラスト局長 (Assistant Attorney General) が2017年11月10日に行った講演である。同局長は、その講演において、「FRAND条件でライセンスする旨の約束から、強制実施権を設定する効果を導くべきではない。・・・もしも標準設定機関が、イノベーターに対し、そのようなスキームに同意することを〔イノベーションの成果である技術を〕標準に取り入れるための条件とすることを求めるのであれば、当該機関のルール及び手続に〔反競争的であるとの〕疑いの目を向けるべきであり、〔特許権者による〕差止措置の利用について、契約によ

²⁹ 鈴木 DP (2015) 14 頁参照。

³⁰ USFTC, Decision and Order, In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc. (July 24, 2013).

³¹ RIETI 政策セミナーにおける Dina Kallay 氏 (Ericsson 社競争法担当部長、元 FTC カウンセル) による報告を参照 (<https://www.rieti.go.jp/jp/events/17120801/summary.html>)。IEEE のパテントポリシー改訂については、https://www.ieee.org/about/news/2015/patent-policy.html?WT.mc_id=std_8feb 参照。

る救済措置で完璧に対応できるにもかかわらず、反トラスト法違反として非難すべきではない。」³²などと述べ、かつての反トラスト局の政策を修正する姿勢を明らかにしている。また、例えば、FTC 委員（2017 年から 2018 年 5 月までは Acting Chairman）の Maureen K. Ohlhausen は、最近、標準必須特許権の行使（差止請求）につき単に hold-up の恐れを理由として FTC 法 5 条の不正な競争方法と認めることは誤りであること、特許権者側に（単なる権利行使を超える）競争のプロセスを害する特段の行為がない限り、標準必須特許の問題については競争法の適用でなく契約法上の対応をすれば十分であること等を主張する論文を発表している³³。

4. 検討

（1）標準必須特許権の権利行使を制約する法的原理の比較

鈴木 DP（2015）及び本稿で見たように、標準必須特許権の権利行使を一定範囲で制限することは主要国で共通している³⁴。しかし、その法的根拠は国・地域による違いがある。主要国が採用する考え方を大きく分けると、契約法アプローチと競争法アプローチに分類できると考えられる。

（ア）契約法アプローチ

この考え方は、標準必須特許権者による FRAND 宣言に何らかの契約法上の法的効果を認め、それを根拠として、特許権の行使を制限するものである。

具体的には、第一に、FRAND 宣言に基づき第三者のためにする契約の成立を肯定し、標準実施者は第三者受益者（a third-party beneficiary）の地位に立つことから、標準必須特許権者は標準実施者に対して FRAND 条件でライセンスをする契約上の義務を負う（したがって、標準実施者がこのようなライセンスを締結する交渉に応じる限りは、特許権の行使は特許権者の契約違反となることから許されない）とする立場がある。米国の多くの判決、英国の Unwired Planet 事件判決が示した考え方である。

第二に、FRAND 宣言による第三者のためにする契約の成立は否定するものの、信義則又は条理により、標準必須特許権者の標準実施者に対する契約締結に係る一定の義務を認める立場がある。日本のアップル対サムスン事件における知財高裁判決は、この立場に立ち、「控訴人が本件 FRAND 宣言をしていることに照らせば、控訴人は、少なくとも 我が国

³² Makan Delrahim, *Take It to the Limit: Respecting Innovation Incentives in the Application of Antitrust Law*, 12-13 (November 10, 2017), available at <https://www.justice.gov/opa/speech/file/1010746/download>.

³³ Hon. Maureen K. Ohlhausen, *The Elusive Role of Competition in the Standard-Setting Antitrust Debate*, 20 STAN. TECH. L. REV. 93 (2017). Douglas H. Ginsburg や Joshua D. Wright が FTC 委員在職中に、標準必須特許権の行使に競争法を適用することについて消極的な立場からの見解を公表していたことにつき、鈴木 DP（2015）14 頁（注 22）参照。

³⁴ 標準必須特許権に基づく差止めを認めた中国の裁判例でも、被告のライセンス交渉における姿勢が FRAND 条件によるライセンスを目指すものといえないという理由を付けて差止めを認容しているのであり、侵害が認められれば直ちに差止めを認めるという内容ではない。

民法上の信義則に基づき、被控訴人との間で FRAND 条件でのライセンス 契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負担する」と述べ、特許権者が上記誠実交渉義務に反して権利行使（差止請求、FRAND 実施料を超える損害賠償請求）をすることは権利の濫用になるとして、権利行使を否定した。

(イ) 競争法アプローチ

この考え方は、標準必須特許権者による権利行使（差止請求）は、一定の要件（権利者が一定の手続を経ずに差止めを求めている、標準実施者が FRAND 条件のライセンスを受ける意思がある等）の下、競争法違反（支配的地位の濫用等）になり、その事実が権利行使に対する抗弁になるとするものである。ドイツの裁判所はこのアプローチをとっており、EU 司法裁判所もこのアプローチを是認している。

(ウ) 両アプローチの比較

上記の二つのアプローチは、必ずしも相互に排斥的とはいえないであろう。すなわち、契約法アプローチを採る国においても、標準必須特許権の権利行使は競争法違反となり得るのであり（ただし、競争法違反の判断基準は国によって異なり得る。）、競争法違反を理由として権利行使を否定することは、少なくとも考え方としては否定されないであろう³⁵。他方、競争法アプローチを採用している国の代表といえるドイツについて見ると、同国の裁判所は、これまで FRAND 宣言に基づいて第三者のためにする契約の成立を否定しているが、（我が国の知財高裁が採用したような）FRAND 宣言をもって一定の法的義務を認める考え方が一切否定されるとも思われず³⁶、契約法アプローチを採用できる可能性もあると思われる。

しかし、二つのアプローチの間には、いくつかの違いを指摘できる。

①要件

競争法アプローチでは、競争法違反と認定するための要件、すなわち競争への影響（の可能性）を認定することが必要である。

例えば、EU 競争法（TFEU102 条）における支配的地位の濫用の認定のためには、一定の市場における特許権者の「支配的地位」³⁷及びその「濫用」の認定が必要であるところ、

³⁵ ただし、我が国では、特許権侵害訴訟において被疑侵害者が特許権の行使につき独禁法違反である旨を主張する場合、法的な根拠としては、権利濫用を用いることになると考えられる（アップル対サムスン事件でも、アップルの独禁法違反に係る主張は権利濫用の根拠の一つと位置づけられていた。）。

³⁶ もっとも、ドイツ民法（BGB）311 条 2 項は契約交渉開始後に交渉当事者に一定の義務を認めるが、必須特許権者による FRAND 宣言と標準実施者の対応によって、どのような法的関係を認めるかについては、様々な解釈があり得ようし、また、具体的事情を考慮する必要もあると思われる。いずれにしろ、筆者はドイツ民法について専門的知見を有しないので、詳論は控えたい。

³⁷ 特定事業者が市場において競争相手や顧客や消費者と独立して行動できるような経済的に強い地位を意味する。See e.g., *United Brands Co and United Brands Continental BV v. Commission*, Case 27/76 [1978] ECR 207.

Huawei v. ZTE 事件における EU 司法裁判所の判決によれば、FRAND 宣言のなされた標準必須特許権の差止請求権の行使については、實際上、特許権者の支配的地位については争いがないとして肯定され³⁸、問題となるのはいかなる場合（当事者がいかなる手続を履行していない場合）に濫用が認められるかであって、同判決は、まさにこのような文脈で当事者がとるべき交渉プロセスについて論じたものである。

上記 EU 司法裁判所判決の示す当事者間の交渉プロセスは、支配的地位の濫用を回避する観点のみならず、FRAND 条件によるライセンスを締結するためになすべき交渉プロセスという意味も有している。同判決は、FRAND 宣言がなされた標準必須特許については標準実施者側に FRAND 条件によるライセンスへの正当な期待が生じ、特許権者はこの期待に応じなければ支配的地位の濫用となるとしているためである。その結果、同判決が示す交渉プロセスは、実質上、契約法アプローチのもとで契約違反とならないための交渉プロセスと大きく異なることはないといえることができる。

しかし、競争法の適用につき、EU 司法裁判所やドイツの裁判所よりも抑制的に捉える立場からは、当事者（特に必須特許権者）の行為について、競争法の観点からの評価基準と契約法の観点からのそれとが実質的に大きく異なる可能性がある³⁹。

②FRAND 条件の解釈

両アプローチの下で、FRAND 条件とは具体的に何かについて、理解が分かれる可能性がある。

例えば、米国の TCL v. Ericsson 事件判決（2017 年）は、上述のように、非差別性（non-Discrimination）の要件について、同じような状況に置かれたライセンシーの間での非差別（non-discrimination among “similarly situated” licensees）であるとし、同要件の違反は、一競争者についてでも差別による悪影響が認められれば足り、競争への影響（競争の歪曲）は必要ないと述べている。

一方、競争法アプローチの下では、本来、競争法違反と FRAND 条件違反とが同一の判断基準の下で認定される必要はないものの、FRAND 条件を競争法の観点から解釈する立場に結びつきやすいように思われる。なぜなら、上記判決のように、FRAND 条件（の一部）を競争への影響と無関係に解釈した場合には、FRAND 条件を目指す交渉をしないことがなぜ競争法違反に結びつくかという疑問を惹起するためである。

³⁸ 仮に支配的地位の存在が争点となった場合、前提となる市場をどう捉えるかについては、異なる考え方があり得る。ドイツの判決は、標準を用いる製品・サービスの市場を問題としているのに対し、英国の Unwired Planet 事件判決は 個々の標準必須特許に対応した市場について論じている。また、EU 司法裁判所が扱った Huawei 対 ZTE 事件は、特許権者と標準実施者が製品市場において競争関係にある事案であったが、仮に特許権者自身は特許発明を実施していない（PAE である）場合に、競争法の適用についてどう考えるべきかという問題がある。この点について、EU 司法裁判所判決自体は何も述べていないが、ドイツの判決は、特許権者が特許製品の供給を自ら行っているか、PAE にとどまるかにかかわらず、競争法違反の抗弁は同様に適用する旨を述べており（例えば本文 3.(1)B.(イ)判決 3）、また、欧州委員会のコミュニケーションも、上記の特許権者の性格の差異はライセンス交渉の指針に影響しないとしている。

³⁹ 例えば Ohlhausen, *supra* note 33 は、契約法の観点からの基準の方が特許権者にとって厳しくなる（したがって、競争法を持ち出す必要があるのは例外的な場合に限られる）と主張している。

③損害賠償請求の扱い

Huawei 対 ZTE 事件の EU 司法裁判所判決が明示するように、競争法アプローチは基本的に差止請求に対する制約として機能し、損害賠償請求について直接は関係しない⁴⁰。ドイツの判決にもその旨を述べるものが複数あるが⁴¹、併せて、損害賠償請求権への制約について触れるものがある。すなわち、Unwired Planet v. Samsung 事件において、デュッセルドルフ地方裁判所は、FRAND 宣言をした標準必須特許権者は、willing licensee に対して、権利濫用的にライセンス拒絶をした時点以降は FRAND 実施料相当の損害賠償しか求めることができないと述べている⁴²。逆にいえば、特許権者側の行動に問題がなければ、たとえ標準実施者が willing licensee であっても、FRAND 実施料相当額を超える損害賠償を求めることができるとしている。これは、我が国のアップル対サムスン事件知財高裁判決の結論（標準実施者が willing licensee である場合には、特許権者に FRAND 実施料相当額の範囲内の損害賠償を原則として認めつつ、特許権者にそのような損害賠償請求を許すことが「著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存する」場合には、損害賠償を制限する）と異なっている。

④紛争解決手続きとの関係（外国裁判所による審理の可能性）

競争法の執行に係る裁判は、公法上の問題として、当該競争法の当事国の裁判所の専属管轄に属すると考えられる⁴³。では、特許権侵害訴訟において、外国の競争法に違反する旨の抗弁が提起された場合、裁判所の管轄についてはどう考えるべきであろうか。

具体的には、A 国の裁判所において、標準必須特許である A 国の特許権のみならず、同様に必須特許である他国の特許権についても権利行使が試みられた場合、競争法違反に係る抗弁を他国の特許権についてもなし得るかという問題である。そもそも外国特許権に基づく請求についての国際裁判管轄が問題となるが⁴⁴、これが肯定されるとして、外国競争法違反に係る抗弁についての判断をなし得るかが次に問題となる。

類似した問題として、外国特許権の侵害について審理する場合に、当該特許権の無効の抗弁を審理できるかという問題がある。直接の判断事項は権利行使の可否であり、抗弁については判決理由中の、かつ当該事案限りの判断に過ぎないことから、可能であるとする考え方が一方、外国特許権の有効性の判断は当該特許権の登録国の裁判所の専属管轄

⁴⁰ Huawei v. ZTE, Case C-170/13, para. 76 (TFEU102 条は、標準必須特許権者が過去の侵害について損害賠償等を求めることを禁止しない旨を述べる。)

⁴¹ LG Mannheim, 29 January 2016 – Case No. 7 O 66/15, para. II, 1; LG Mannheim, 8 January 2016 – Case No. 7 O 96/14, para. 79; LG Mannheim, 1 July 2016 – Case No 7 O 209/15, para. III, IV, 1; LG Düsseldorf, 19 January 2016 – Case No 4b O 120/14, para. VII, 6, b, aa, bb.

⁴² LG Düsseldorf, 19 January 2016 - Case No. 4b O 120/14, para. VII, 6, b, dd.

⁴³ 競争法の国際的執行については、瀬領真悟「競争法の国際的エンフォースメント・国際的執行協力」日本国際経済法学会編『国際経済法講座 I：通商・投資・競争』430 頁（法律文化社、2012 年）、土田和博「座長コメント—競争法の国際的適用・国際礼讓・国際的二重処罰—」日本工業所有権法学会年報 26 号 74 頁（2017 年）等参照。なお、競争法違反を理由とする私訴（私人による差止めや損害賠償請求の訴え）については、不法行為訴訟として、国際裁判管轄のルールに服すると一応考えられる（西岡和晃「競争法事件における国際裁判管轄原因としての不法行為地」同志社法學 66 巻 4 号 985 頁（2014 年）参照）。

⁴⁴ 日本ではこれを認める判決がある。東京地判平成 15 年 10 月 16 日平成 14 年（ワ）1943 号（サンゴ化石紛争事件）。

に服し、抗弁についてであっても許されないとする考え方もある⁴⁵。

仮に競争法違反の抗弁に関し、後者のような考え方を採る場合には、競争法アプローチに係る制約の一つということができよう。他方、契約法アプローチについては、国際裁判管轄に係る制約はないと考えられる。

なお、同様の問題は、仲裁に関しても議論の余地があると思われる（後述）。

⑤EUの特殊事情

EUでは、契約法の統一は遅れており加盟国の契約法には種々の差異があると考えられるのに対し⁴⁶、競争法はEU法（TFEU101条等）が成立している。したがって、競争法アプローチは、EU及びその加盟国にとっては、統一的な判断基準を採用できるという利点があると考えられる。

(エ) 我が国の対応

上記二つのアプローチに関し、我が国の知財高裁は契約法アプローチを採用している。これは、もちろん具体的事案や当事者の主張などによるものであり、一般論として契約法アプローチが選択されたわけではない。

しかし、我が国としては、以下の理由から、基本的に契約法アプローチを採用することが望ましいと考える。

第一に、上述の様に、競争法アプローチには、競争法という枠組みを持ち出すことに伴う要件の複雑化や紛争解決上の制約の可能性といった問題がある。我が国としては、標準必須特許の問題につき契約法アプローチで対応可能であるのに対し、あえて競争法アプローチを採る利点は特段ないと思われる。

第二に、これも既述のように、我が国の特許権侵害訴訟において、特許権の権利行使が独占禁止法に反する旨の主張は、結局権利濫用の抗弁を根拠づける事情の一つとしての位置づけを持つに過ぎない。その意味でも、契約法アプローチによる主張によって権利濫用を根拠づけることができる以上、あえて独占禁止法違反を持ち出す必要性に乏しい。

なお、上記は、あくまで標準必須特許権の行使を目的とする訴訟における対応についての評価である。標準必須特許権の行使に関し、我が国の独占禁止法を適用すること自体については、特段消極的になる必要はなく（特段積極的になる必要もないが）、適用に係る判

⁴⁵ 国際的にも国内的にも定説はない。EUでは、欧州司法裁判所が、ブラッセル条約16条4項（特許等の登録を要する権利に係る「登録又は有効性に関する手続」については登録国の裁判所の専属管轄とする。）により、特許権侵害の成否の関係で有効性が問題となる場合（被疑侵害者から無効の抗弁が提起された場合）も、特許権の有効性については登録国の専属管轄に服するとしている（GAT v. Luk, Case C-4/03 [2006] ECR I-6509）。本判決の解釈を巡る議論につき、INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 346-354 (James J. Fawcett & Paul Torremans eds., 2d ed. 2011) 参照。なお、ブラッセル条約に代わるものとして2002年に発効したブラッセルI規則の22条4項では、本判決を受けて、登録又は有効性の論点が請求原因として提起されるか抗弁として提起されるかにかかわらず、という趣旨の文言が追加されている。

⁴⁶ 例えば、英国のUnwired Planet事件判決は、フランス契約法の解釈についてフランスの学者の意見に依拠しつつ論じている。

断基準の一層の明確化が望まれる。

なお、標準必須特許権の問題に限定せず、より一般的な観点からは、特許権侵害救済措置、特に差止めの位置づけについて、より柔軟な運用（侵害に対して自動的に認めるのではなく、差止めを否定することもあり得るという一般原則）を目指すべきと思われる⁴⁷。

（2）個別論点

以下、個別論点のいくつかについて簡単にコメントをする。

（ア）特許権者と標準実施者の間のライセンス交渉のあり方

Huawei v. ZTE 事件 EU 司法裁判所判決及びドイツの諸判決が具体化してきた交渉枠組みは、競争法アプローチに基づくものではあるが、契約法アプローチの下でも基本的に有効と考えられる。

なお、交渉過程で問題となる FRAND 条件（特に FRAND 実施料）につき、英国の Unwired Planet 事件判決は、一意的に決まるべきものとしたが、多くの論者が主張しているように、一定の幅を持つと捉えることが妥当であろう。

（イ）FRAND 条件を充たす実施料の計算方法

現実的な適用可能性を考慮すると、いわゆるトップダウン方式を基本としつつ、可能な場合には類似ライセンスの例を加味するのが妥当と考えられる。

（ウ）紛争解決手続のあり方

最近、我が国でも、標準必須特許権の行使を巡る紛争につき、仲裁の活用可能性が主張されている⁴⁸。

しかし、次に挙げるような仲裁の問題点・限界にも留意が必要であろう⁴⁹。

- ・秘密性（メリットでもあるが、問題でもある）
- ・コスト（実際には高コストの可能性）

⁴⁷ 鈴木將文「知的財産権の排他性と侵害に対する救済措置—特許権を中心として—」著作権研究 42 号 4 頁（2016 年）参照。ただし、米国において、侵害行為に対する差止めが否定されても on-going royalties が認められるように、我が国でも、差止めを否定する場合は将来の金銭的補償を現状よりも容易に認めるべきである。

⁴⁸ 2018 年 3 月に開催された「標準必須特許を巡る紛争解決に向けた国際シンポジウム— Licensing 5G SEPs—」（特許庁・経済産業研究所主催）においても、テーマの一つとされた。

⁴⁹ 鈴木將文「国際仲裁（商事仲裁・投資仲裁）と知的財産」パテント 69 巻 14 号（別冊パテント 16 号）11 頁（2016 年）参照。

- ・ 審理範囲の限界（特許権の有効性、競争法の観点⁵⁰などは判断対象外の可能性）
- ・ 上訴手続の欠如

かかる仲裁の限界を踏まえると、仲裁の利用は審理対象を限定（典型的には、FRAND 実施料の算定に限定）して行うことが妥当と思われる。

（エ）標準必須特許権の移転の扱い

標準設定機関の IPR ポリシーでは、標準必須特許を移転する場合、譲受人も FRAND 宣言の拘束を受けるべき旨を定めている。しかし、この点に係る義務は、元の標準必須特許権者と SSO の間では契約に基づき前者が負うとしても、後続の譲受人がそのような義務を直接かつ当然に負うと解することは難しいと思われる。

日本法の下で一応考えられる理屈としては、譲受人の認識可能性を根拠として、契約又は信義則による法的効果を認める考え方があり得よう。すなわち、移転対象の特許権が標準必須特許であり、かつ、FRAND 宣言がなされていることは、譲受人は知っているはずであり、特許権の譲渡契約において FRAND 宣言の効果を引き継ぐことは当然想定していたはず（譲渡価格等の条件は、それを前提としていたはず）であるから、譲渡契約の内容として、又は信義則により、譲受人は FRAND 宣言の効果を否定することはできない、という説明である。

しかし、上記の説明は、各事案の事実関係に左右されることを避けられず、そのような脆弱性を持つことに留意が必要である⁵¹。

なお、上述の契約法アプローチと競争法アプローチの差異として、この移転の問題が言及されることがある。すなわち、米国のある論者によれば、標準必須特許権が移転された場合において、旧特許権者と新権利者の間に共謀がないとき、新権利者による権利行使について反トラスト法違反を問うことはできない、権利行使を制限するとすれば、契約法によるアプローチによるべきである、という⁵²。他方、あるドイツの研究者によれば、ドイツ契約法の下では、FRAND 宣言がなされた標準必須特許権が移転された場合、FRAND 宣言の効果が新権利者に当然に引き継がれると解することはできず、この点が契約法アプローチの弱点であるが、競争法アプローチであれば新権利者による権利行使の制限が可能であ

⁵⁰ 一般的に、仲裁で競争法違反の論点を扱えるかについては、国際的にも定説はないようである。米国では、*Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.*, 473 U.S. 614 (1985)が、少なくとも国際仲裁では反トラスト法に係る主張を審理できるとし、欧州司法裁判所も傍論ながら同旨を述べている（*Eco Swiss China Time Ltd. v. Benetton Int'l NV*, C-126/97 [1999], E.C. R. I-3055）。しかし、あらゆる競争法上の問題が仲裁可能とはいえないとも指摘されている（Steben A. Certilman & Joel E. Lutzker, *Arbitrability of Intellectual Property Disputes*, in *ARBITRATION OF INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES* 83-84 (Thomas D. Halket ed., 2012)）

⁵¹ なお、本文で指摘した問題に直接言及するものではないが、特許権の譲渡とライセンス契約上の地位の移転の関係を詳細に論じた最近の研究として、丸山絵美子「財産譲渡における使用・収益権の対抗と契約上の地位の移転—ライセンス・賃借権・用益物権—」名大法政論集 276号 33頁（2018年）参照。

⁵² Ohlhausen, *supra* note 33, at 130-131.

るという⁵³。このような意見の相違は、契約法アプローチと競争法アプローチのそれぞれにつき、依拠する契約法及び競争法（あるいはそれらの解釈）の違いによって具体的運用が異なり得ることを示していると考えられる。

⁵³ 2018年3月に開催された「情報イノベーション国際シンポジウム」（早稲田大学主催）において、標準必須特許に関して報告された Ansgar Ohly 教授に対し、筆者が質問したところ、Ohly 教授からこのような応答があった。確かに、例えば、ドイツ通常裁判所が標準に係る特許権の行使を競争法違反として制限した先例である **Orange Book** 事件は、FRAND 宣言がなされていないデファクト標準についての事案であったことが示すように、（ドイツの実務上は）FRAND 宣言を前提としなくても競争法アプローチは利用可能ということができる。