

標準必須特許のライセンスをめぐる近時の諸問題

—欧州の議論を中心に

◆ 林 秀弥 ◆

- I 問題の所在
- II 欧州の裁判例の展開
- III SEP ライセンスの交渉過程に関するルール形成の必要性

I 問題の所在

近年、標準規格の普及や当該規格に必要な技術の複雑化により、標準必須特許 (Standard Essential Patent: SEP) のライセンスに関する紛争が、世界各国で生じている。今後、特に自動車、建設機械といった製造分野で、異業種間での標準必須特許のライセンス取引が増加していく見込みである¹⁾。

例えば、無線通信分野では、モバイル通信規格について、コネクティッドカーやスマートメーター等の IoT (Internet of Things) 分野に対して SEP ライセンスを行うパテントプール管理会社である Avanci²⁾ が、多数の自動車メーカーとライセンス契約を締結しているところ、SEP のライセンスをめぐる、一部の自動車メーカーと訴訟合戦を展開している。例えば、ドイツの Nokia v. Daimler 事件では、マンハイム地方裁判所は、特許権者の Nokia が自動車完成品メーカーの Daimler に対して提起したドイツ国内の同社自動車販売

1) 本稿が扱う諸論点については、2021年3月12日よりスタートした経済産業省（以下、「経産省」という）「標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会」（以下、「経産省研究会」という）を併せて参照。本稿も、この研究会での議論に多くを負っている。なお、筆者は本研究会の構成員（座長）であったが、本稿のうち意見にわたる部分は個人的見解であり、本研究会としての見解を代弁するものではない。

2) 2016年9月に設立され、特に自動車業界において、第5世代移動通信システム (5G) 技術をライセンスするためのプラットフォームの運営組織である (<https://www.avanci.com/>) (2021年5月1日最終閲覧。以下、掲記する全ての URL につき同じ)。

数の約半数に係る差止請求を認め³⁾たが、この判決が確定した場合の Daimler の損害額は、年間 45 億ユーロ (約 5,600 億円) にのぼるとも報じられて⁴⁾いる。このような訴訟の背景には、SEP 保有者が最終製品メーカー (例えば、Daimler) から特許実施料を徴収する構図がある。というのも、SEP の特許権者 (SEP 権者) は、上流のサプライヤーに許諾せずに最終製品メーカーをターゲットにして権利を行使することにより、より高額なライセンス料が期待できるからである。こうした図式が成り立つと、最終製品に至るサプライチェーンの中において最終製品メーカーや部品メーカーは、ライセンス費用が高額化する一方で十分な特許補償は受けられず、ビジネスが成り立たなくなるとい⁵⁾う懸念が産業界より指摘されている。いわば、サプライチェーンの中の特許実施料に係るコストの負担の問題である。これは、独占禁止法の問題 (不当な取引拒絶、優越的地位の濫用等) とも関わる。現に、内閣府知的財産戦略本部・構想委員会では、経済界より、サプライチェーン内での負担のあり方について、何らかのガイドラインを策定すべきといった意見も出ているところ⁶⁾である。

また、SEP のライセンス条件について、権利者と実施者との間で主張に大きな隔たりがある中、ライセンス交渉の過程のあり方に注目が集まっている。例えば、ドイツの Philips v. Wiko 事件⁷⁾において、カールスルーエ高等裁判所は、SEP 権者によるライセンス条件の提示は、単に特許実施料の額およびその算定方法を説明するだけでなく、それらが非差別的で非搾取的であることを説明するものでなければならないとし、SEP 権者がこれまでに第三者に対しライセンスを認めている場合、もし①SEP 権者が全てのライセンシーに対して同一の条件でライセンス契約を締結しているのであれば、その条件でライセンス契約を締結すればよいが、②ライセンシーによって異なる条件でライセンス契約を締結しているのであれば、交渉の相手方に対し、

3) Nokia v. Daimler, District Court of Mannheim (August 18, 2020), docket No. 2 O 34/19.

4) 日本経済新聞 2020 年 8 月 18 日 (「ノキア、『つながる車』特許訴訟で勝訴。ダイムラーは控訴へ」)。

5) 経産省研究会第 3 回 (2021 年 4 月 9 日) の議事要旨を参照。

6) 内閣府知的財産戦略本部構想委員会 (以下、「構想委」という)「知的財産推進計画 2021 策定に向けた検討」第 6 回会合 (2021 年 4 月 16 日) の議事録を参照。

7) Philips v. Wiko, Higher Regional Court of Karlsruhe (October 30, 2019), docket No. 6 U 183/16.

少なくとも、それらのライセンス契約における主要なライセンス条件について、どの程度、どのような実質的な理由に基づいて、当該相手方が他のライセンシーと異なる形で扱われているかを説明しなければならない旨、判示している。さらに、侵害通知におけるクレームチャートの扱い⁸⁾についても、議論を呼んでいる。このように、当事者間での紛争解決へと繋げる観点から、当事者間での情報提供等の規律・ルールの必要性が問題となっている。この背景には、異業種間紛争が SEP ライセンス紛争の中心となる中、自動車をはじめとするわが国産業の主要プレイヤーが、SEP 訴訟に基づく差止め等のリスクに晒されていることもある。折しも特許庁は、2020年7月10日、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において「AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方——中間とりまとめ」(以下、「中間とりまとめ」という)を公表し、差止請求権と異業種間交渉について、特許制度の見直しの議論の中で方向性を検討するとしている⁹⁾。

加えて、パテントプールについても、議論を呼んでいる。パテントプールとは、ある技術に権利を有する複数の者が、それぞれの所有する特許等または特許等のライセンスをする権限を一定の企業体や組織体に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものをいう。パテントプールは、一般に、①契約交渉コストの低減(ワンストップ・ライセンシング)、②紛争の回避、③いわゆる「アンチコモنزの悲劇」の低減、といった点で、権利者・実施者双方にメリットをもたらすが¹¹⁾、言うまでもなくパテントプールは万能ではない。実際、ライセンス料の高額化を回避できないパテントプールも存在している。例えば、Avanci について、Avanci に加入していない有力な特許権者(いわゆるアウトサイダー)の存在や、Avanci が提示する FRAND¹²⁾料率が過大になったときの競争法による

8) 対象特許の請求項と標準規格文書の記載との対応関係を示す資料のことを指す。特許庁「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]」(2018年3月、改訂:2019年6月)(以下、「判定手引き」という)8頁注9参照。

9) 中間とりまとめ45頁以下参照。

10) 公正取引委員会「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」(2005年6月29日)第1(注1)。

11) 「パテントプールを巡る諸課題に関する調査研究報告書」(平成24年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書・2013年2月)8頁以下参照。

12) FRANDとは、Fair, Reasonable and Non-Discriminatory(公正、合理的かつ非差別的)なライセンス条件を指す。

対処の必要性が指摘されている¹³⁾のはその表れである。また、一口にパテントプールと言っても、共同ライセンス団体とは分けて議論すべきようにも思われる¹⁴⁾。ワンストップのライセンス機関の活用は、交渉を効率化し得る反面、過大なライセンスの対価を一方的に設定し、これを実施者に押し付けることへの懸念も指摘されており、対価設定の透明性確保等に向けて、政府において検討が進められている¹⁵⁾ところである。

そこで本稿は、上記のような議論の状況に鑑み、①SEPの対価におけるサプライチェーン内での負担のあり方の問題、②パテントプールの評価、③ライセンス先とライセンス条件のあり方について当事者間の主張に大きな隔たりがある中、交渉過程に関する当事者間での情報提供等に係るルール¹⁶⁾の必要性、のそれぞれについて、若干の検討を行うものである。

以下、Ⅱにおいて、欧州における近時の主要な争訟事件とその論点を概観する。そしてⅢにおいて、Ⅰで述べた論点について若干の検討を行う。

なお、欧州に着目するのは、以下に紹介するように、本稿で検討する論点について、具体的な訴訟という形で多数の豊富なケーススタディが得られること、また、わが国と政策の立ち位置が共通している部分大きいことが挙げられる。例えば、欧州委員会は、2020年11月に「欧州連合(EU)の経済的なレジリエンスと回復力を強化するための知的財産に関する行動計画」¹⁷⁾を採択し、その中で、SEPライセンスの透明性と予測可能性とを向上させることを目標としている。短期的には、欧州委員会は、特定のセクターのプレイヤー間における摩擦と訴訟を減らすために業界主導のイニシアチブを促進し、SEPのライセンスについて、法的確実性の向上と訴訟費用の削減を考慮に入れながら、その目標を達成させるとしている。これらの目指す方向性

13) 設楽隆一「標準必須特許裁判の国際的潮流—LICENSE to ALLについて」(構想委「知的財産推進計画2021策定に向けた検討」第5回会合〔2021年3月29日〕提出資料)19頁を参照。

14) 日本経済新聞2020年11月26日「『つながる車』訴訟、延長戦 ドイツで欧州司法裁に付託」では、Avanciによる5Gなどで、より高額な実施料を求められるリスクを懸念し、日本勢も水面下で危機感を強めていると報じている。

15) 経産省研究会のほか、構想委での議論が挙げられる。

16) この3点は、経産省研究会で示された論点でもある。

17) European Commission, Action Plan on Intellectual Property to strengthen EU's economic resilience and recovery (November 25, 2020) (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2187).

は、わが国と共通する部分が多い。これらのことから、本稿では欧州における議論を主に参照する。

もちろん、SEP のライセンスをめぐる法政策については、欧州だけでなく、米国・中国・韓国等でも多くの訴訟と議論が行われている。それらは、この問題の世界的広がりを考えるとき、極めて重要であるが、紙幅の制約上、それらの紹介と検討については別稿に譲らざるを得ない¹⁸⁾。また、本稿のテーマに関連する内外の文献は、文字どおり汗牛充棟であるため、参考文献は、必要最小限の引用にとどめざるを得ないこともあらかじめお断りしておく。

II 欧州の裁判例の展開

1 起点としての Huawei v. ZTE 事件・欧州連合司法裁判所 (CJEU) 予備的判決¹⁹⁾

本判決は、SEP に基づく差止請求が欧州連合運営条約 (TFEU) 102 条に違反しないことの判断基準として、当事者間の誠実交渉義務に基づくライセンス交渉の枠組みを提示した点で、その後の司法判断の流れを決定付けた。

本判決で CJEU は、① SEP 権者が、訴訟提起に先立ち、被疑侵害者に対して、侵害されている SEP を指定し、その侵害の態様を特定することによって侵害警告を行い、これに対して、被疑侵害者側が、FRAND 条件でライセンス契約を締結する意思がある旨を表明した場合に、② SEP 権者が、実施料とその算定方法を特定した書面により具体的に FRAND 条件でのライセンス申出を被疑侵害者に提示した上で、かつ、③被疑侵害者側が、当該 SEP の使用を継続し、SEP 権者の申出に対して、当該分野で広く認められた商慣行に従って誠実に対応するのを怠っていたとき²⁰⁾には、TFEU102 条の下で SEP 権者の権利行使が市場支配的地位の濫用に当たると解釈されるこ

18) これらの国における裁判例の概観については、一般財団法人知的財産研究教育財団・知的財産研究所「標準必須特許を巡る国内外の動向について（裁判及び調停・仲裁による紛争解決の実態）の調査研究報告書」（2020年3月）（以下、「知財研国内外動向報告書」という）（https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/document/index/chosahokoku_zentai.pdf）を参照。

19) Huawei v. ZTE, Case C-170/13 (July 16, 2015). 本判決についての筆者の問題意識は、林秀弥「標準必須特許と競争法に関する EU 司法裁判所判決」EU 法研究 1 号 (2016) 111 頁を参照。

20) この要件は客観的要素に基づいて立証され、判断される。

とはない、とした。

本判決以降、欧州の SEP に関する訴訟では、本判決で示された判断基準を参照しながら、誠実交渉義務に関する具体的要件の検討をめぐって議論が展開されていくこととなった。

2 ドイツにおける最新の裁判例²¹⁾

近時、特に 2020 年以降、猛烈な勢いで裁判例が登場している。全てを網羅することはできないが、本稿ではこのうち、ドイツの *Sisvel v. Haier* 事件²²⁾、*Nokia v. Daimler* 事件²³⁾、*Sharp v. Daimler* 事件²⁴⁾、イギリスの *Unwired Planet v. Huawei* 事件および *Conversant v. Huawei/ZTE* 事件²⁵⁾が挙げられる。

Sisvel v. Haier 事件は、Nokia から譲り受けた GSM 規格に関する SEP を保有している、NPE であるところの *Sisvel* が、電機メーカーの *Haier* に対して、SEP 侵害を理由に販売差止めおよび損害賠償を求めたものである。*Sisvel* は、ETSI (欧州電気通信標準化機構) に参加しており、その中で当該 SEP について FRAND 宣言をしていた。*Haier* は、*Sisvel* が示した最初のライセンスの申出を拒絶し、カウンターオファーを提示してライセンスを受けようとしたものの、*Sisvel* は、これを拒絶し、その後も両当事者は互いの提案を交換し合ったが、結局、合意には至らなかった。そこで *Sisvel* は、デュッセルドルフ地裁に提訴し、同地裁は、*Huawei v. ZTE* 事件の CJEU 予備的判決以後初めて、*Sisvel* の差止請求を認める判決を下した。これに対してデュッセルドルフ高裁は、逆に、*Haier* の FRAND 抗弁を認容し、同地裁判決を破棄した²⁶⁾。

21) これについては、松永省吾「SEP の権利行使制約論の転換と今後の問題点」日本知財学会誌 17 巻 3 号 (2021) 10 頁以下、伊藤隆史「米国・欧州における知的財産権と競争政策をめぐる新たな論点—標準必須特許の異業種への権利行使と競争法」公正取引 847 号 (2021) 23 頁以下、および知財研報告書 47 頁以下を併せて参照。

22) *Sisvel v. Haier*, Federal Court of Justice (May 5, 2020), docket No. KZR 36/17.

23) 前掲注 3) 参照。なお、ミュンヘン地裁判決については、知財研報告書 47 頁以下参照。

24) *Sharp v. Daimler*, District Court of Munich (September 10, 2020), docket No. 7 O 8818/19.

25) *Unwired Planet v. Huawei & Conversant v. Huawei and ZTE*, UK Supreme Court (August 26, 2020), Case No. [2020] UKSC 37. 本判決については、JETRO (日本貿易振興機構) による抄訳 (https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2020/20200827.pdf) があり、本稿でも参考にした。

26) Non Practicing Entity (特許不実施主体) のこと。パテントトロールも、概念上これに含まれる。

27) *Sisvel v. Haier*, Regional Court of Düsseldorf (November 3, 2015), docket No. 4a O 93/14.

そこで Sisvel は、ドイツの最高裁に当たる連邦通常裁判所 (BGH) へ上訴し、BGH は、高裁判決を破棄し、SEP 権者の権利行使を認容する判断を下した。本件での BGH の判断は、ホールドアウト防止に重点を置いたものとなっている。権利者は、FRAND 宣言をすれば、当該条件でのライセンスが求められるが、それを満たしていないと裁判所に判断された場合には、権利行使が認められない可能性がある。このため、権利行使が認められにくい状況を見越した実施者が、それを逆手に取って、ライセンス交渉に誠実に対応しないこともあり得る。ホールドアウトとは、かかる実施者側の不誠実な対応により、権利者側が、標準化団体の参加に躊躇したり、SEP 取得のための研究開発に費やした費用を回収できなくなることを指す。

すなわち、BGH は、「特許のライセンスを受ける意思 (willingness)」の判断基準を厳格に解し、① SEP 権者は、クレームチャートを示して実施者側に侵害の事実を伝える必要はなく、また、権利者は、対象特許の特定と侵害の事実の通知のほかは、詳細な技術的説明を行う必要はない、②実施者は、自社で侵害の判断ができない場合には外部の専門家に判断を求めなければならない、③実施者は、ライセンスが FRAND 条件である限り、無条件に FRAND ライセンスを受ける意思の表明をする必要があり、実施者側は、権利者側と誠実に交渉しなければならず、ライセンス交渉を不当に遅延させてはならない、とした。さらに、FRAND 条件のうちの Non-Discriminatory (非差別) 要件は、取引の実情に鑑みて解釈されるべきものであり、個々の取引状況に応じて FRAND 条件は当然異なり得るものであるから、当該非差別要件は、実施者にとって最も有利な過去のライセンス条件と同一内容・条件のオファーを SEP 権者に要求するものではない、とした。

次に、Nokia v. Daimler 事件は、Nokia が、Daimler を相手に、Daimler の車載装置であるテレマティクス制御ユニット (TCU) が Nokia の SEP を侵害しているとして、マンハイム地裁・デュッセルドルフ地裁・ミュンヘン地裁へ同時期に提訴したものである。本件の争点は、SEP 保有者は、サプライチェーンにおける取引段階 (Tier1、Tier2) に関わらず、ライセンスの

28) Sisvel v. Haier, Higher Regional Court of Düsseldorf (March 30, 2017), docket No. I -15 U 66/15. ただ、BGH は、マンハイム地裁判決を破棄したものの、その時点ですでに対象特許の権利期間が満了していたため、差止命令の破棄までは行わなかった。

取得を希望する全ての主体に対してライセンスしなければならないという「License to all」の考え方がSEP権者のFRAND義務の内容となるか、であった。²⁹⁾ 実施者側のDaimlerは、SEP権者の義務であると主張したが、マンハイム地裁は、Nokiaからの侵害通知に対して、Daimlerが、サプライヤーである部品メーカーをライセンス先として交渉すべきである旨を返答し、かつ、SSPPUを実施料の基礎とする旨主張すること、そして、その後約2年間交渉を行わなかったことについて、ライセンスを受ける意思がなかったと認定し、上記Daimlerの主張を否定した。ただし、「License to all」の考え方がSEP権者のFRAND義務の内容となるかについて、マンハイム地裁が正面から応答していないことには注意を要する。³¹⁾ なお、本稿執筆時点(2021年6月)の最新の新聞報道によれば、NokiaとDaimlerとはSEPのライセンス契約(契約内容は非公表)を締結し、それに基づきDaimlerは、これまで拒んでいた実施料をNokiaに支払い、NokiaはDaimlerに対する訴訟を、Daimlerは欧州委員会への訴えを、それぞれ取り下げるとしている。³²⁾

Sharp v. Daimler事件は、Sharpが、LTE規格技術を搭載したDaimlerの自動車SharpのSEPを侵害しているとして、ミュンヘン地裁へ提訴したものである。同地裁は、DaimlerがSharpのSEPを侵害していると判断するとともに、Sharpの権利行使がFRAND宣言に反するとのDaimlerの抗弁を斥けて、Sharpによる差止請求を認めた。また、「License to all」に基づき、部品のサプライヤーにライセンスすべきだとするDaimlerの主張についてはこれを斥け、実施者はそれがFRAND条件である限り無条件にFRANDライセンスを受ける意思の表明をする必要があると判示し、Daim-

29) マルチコンポーネント製品に関しては、最終製品メーカーを頂点として、最終製品メーカーに部品を供給するサプライヤーが1次下請け、2次下請け等として存在し、階層構造を成している。このため、マルチコンポーネント製品のサプライチェーンにおいて、誰がライセンス契約の主体となるべきかが論点となる。この点について詳しくは、経産省「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方」(2020年4月21日)(以下、「フェアバリューの算定に関する考え方」という)2頁参照。

30) 特許実施料算定の基礎については、主として、最小販売可能特許実施単位(Smallest Salable Patent Practicing Unit: SSPPU)と市場全体価値(Entire Market Value: EMV)のいずれを採用すべきかについて議論がある。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年6月5日)(以下、「交渉手引き」という)30-32頁参照。

31) この点を指摘するものとして、松永・前掲注21)11頁。

32) 日本経済新聞2021年6月2日「ダイムラー、ノキアに特許料——『つながる車』訴訟で和解 通信技術供与へ枠組み」。

lerにはライセンスを受ける意思がそもそも認められないとした。なお、本件のSharpとDaimlerも、LTE特許ライセンス契約を締結し、和解した³³⁾。

3 英国における最新の裁判例

欧州における近時のSEP訴訟では、ドイツと並んで、英国の動向が注目される。その中でもUnwired Planet v. Huawei事件が、本稿の問題意識との関係では重要である。本件は、Unwired Planet (以下、「Unwired」という)がEricssonから譲り受けたSEPをHuaweiが侵害したとして、UnwiredがHuaweiを提訴したものである。第1審³⁴⁾および控訴審³⁵⁾ともに、Unwiredにグローバルライセンス³⁶⁾を認め、その主張を容れたため、Huaweiが上告し、Unwiredによる損害賠償と差止請求はFRAND宣言違反でありTFEU102条に違反していると反論した。しかし、英国控訴院(England and Wales Court of Appeal)は、①SEPのライセンス条件を国ごとに行うのは不効率であり、グローバルライセンスはFRAND原則に適合する、②「非差別」要件は、常に同一条件でのライセンスまで要求されるものではない、③相手方との事前の協議なくしてライセンサーが提訴に踏み切ったとしても、そのことから直ちに、Unwiredの行為がTFEU102条に違反するものではない、とした。

Conversant v. Huawei/ZTE事件は、Conversantが、HuaweiおよびZTEに対して、Conversantの有する4件の特許を侵害したと主張して、その救済措置として、多国籍特許ポートフォリオに係るライセンスに関し、FRAND条件による実施料の算定を英国控訴院に求めたものである。これに

33) Sharpの2020年10月7日付「ニュースリリース」〈<https://corporate.jp.sharp/news/201007-a.html>〉参照。

34) Unwired Planet v. Huawei, UK High Court of Justice (April 5, 2017), Case No. [2017] EWHC 711 (Pat). Unwiredは、米国のいわゆるPAE (Patent Assertion Entity)であり、2013年にEricssonから2,158件の特許を譲り受けた。これらの特許の中には、ETSIの2G/3G/4G通信規格に係るSEPも含まれていた。Unwiredは、2014年に、5件のSEPを含む6件の特許を侵害したとして、英国とドイツにおいてHuawei、Samsung、Googleを提訴し、SamsungとGoogleとはその後和解した。本件での第1審に当たる英国高等法院(The High Court of Justice)は、UnwiredのSEPのうち2件が有効でありHuaweiがそれを侵害していると認定し、Unwiredが提案したグローバルライセンスをHuaweiが受け入れない限り、Unwiredの差止請求を認容した。Huaweiは英国のみのライセンスを望んでいたが、高等法院は、FRANDライセンスと称し得るのはグローバルライセンスのみであると判断した。

35) Unwired Planet v Huawei, UK Court of Appeal (October 23, 2018), Case No. [2018] EWCA Civ 2344.

36) ライセンス契約の地理的範囲に関して、地域を限定せず、グローバルに適用されるものを指す。

対して Huawei および ZTE は、Conversant の特許権は ETSI 規格にとって必須ではなく、無効であると主張するとともに、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% にすぎず、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権を有しないか、仮に有するとしても、中国の裁判所の方が法廷（地）としてより適切であることから、forum non conveniens の法理によって管轄権を否定すべきであるとして、訴訟手続の中止を求めた。これについて英国控訴院は、本件事案を英国の裁判所が審理・判断することは問題ないとした。³⁷⁾ このため、Huawei および ZTE が、英国最高裁（Supreme Court of the United Kingdom）に上訴した。

英国最高裁は全員一致で、Huawei および ZTE の上訴を棄却し、ETSI がその IPR ポリシーに基づいて作成した契約上の取決めについては、英国の裁判所は、多国籍特許ポートフォリオのライセンス条件を決定することができる、以下のような判決を下した（[2020] UKSC 37）。

第 1 に、英国の裁判所が、多国籍特許ポートフォリオに関するグローバルライセンス条項を決定することが可能かという管轄権の問題について、国内の特許の有効性および侵害に関する問題は、特許を付与した国の裁判所によって決定されるとしつつも、ETSI がその特許ポリシーに基づいて作成した契約上の取決めについては、英国の裁判所は、外国の特許を含む特許ポートフォリオのライセンス条件について判断することができる、とした。

第 2 に、中国の裁判所が英国の裁判所よりも本件紛争の解決のためにより適切な法廷（地）であるか否かについて、Huawei および ZTE は、中国の裁判所の方がより適切な法廷地になると主張したが、全ての当事者が中国の裁判所を管轄にすべきであるという合意がない限り、英国の裁判所は、グローバル FRAND ライセンスの条件を決定するために必要な管轄権を有する、とした。

第 3 に、FRAND 条件のうち「非差別」要件の解釈については、SEP 権者は、ライセンシーを差別的に扱うことの客観的な理由があることが示されない限り、全てのライセンシーに同一または類似の条件を提供する必要がある

37) Conversant v. Huawei and ZTE, UK Court of Appeal (January 30, 2019), Case No. [2019] EWCA Civ 38.

るとした Huawei および ZTE の主張を否定し、SEP 権者が、同様の状況にある全てのライセンシーに、最も有利なライセンス条件と同等の条件でライセンスを供与する必要はなく、すなわち、非差別性の義務は「厳格な (hard-edged)」ものではなく「一般的な (general)」もので足りる、とした。

第4に、SEP 権者が FRAND 条件でのライセンスの提案をすることなく差止請求訴訟を提起した場合に、それが市場支配的地位の濫用とされ、TFEU102 条に違反するか否かについては、一般論としては、警告または被疑侵害者との事前協議なしに差止請求訴訟を提起することは、TFEU102 条に違反することを是認しつつ、しかし一方で、必要とされる警告または協議の性質は、個別事案の状況・性質によって決まるのであって、常に Huawei v. ZTE 事件の CJEU 予備的判決によって設定された手順に従わなければならないわけではない、とした。

第5に、仮に実施者が SEP を侵害しているとしても、裁判所は差止めを認めるべきではなく、差止めの適切な代替としての損害賠償の算定に限られるか否かについては、これを否定した。裁判所が FRAND であると考え条件を申し出ていることが、Unwired または Conversant の権利行使の条件であるため、Unwired または Conversant が法外な料金を請求する手段として差止めの脅しを利用するリスクはないからである。

上記のとおり、英国最高裁も、結論的には、SEP 権者に有利な判断を示したものといえる。

近時の傾向として、英国・ドイツの裁判所とも、SEP 実施者のホールドアウトを問題にし、ライセンス先のあり方についても、特許権である以上は訴訟で誰を訴えてもよいということを拠り所にしており、欧州の裁判所には、「License to all」の考え方が必ずしも浸透していないように見受けられる。しかし、そもそも実施料率やその条件のあり方については、欧米と日本、あるいは中国や韓国の裁判所でも、それぞれ考え方が大きく異なっており、依然として混沌とした状況にある。このような現状から、現時点で、統一した国際的ルールを定めるのは難しい。ただし、ライセンス交渉過程の情報提供等のあり方については、Huawei v. ZTE 事件の CJEU 予備的判決において、「市場支配的地位の濫用」の考え方が示され、英国最高裁・ドイツ BGH と、場合によっては TFEU102 条違反になる可能性を残している点では共通

している。競争法によるこの対処が最後に控えているという点は重要である。わが国では、現在、2014年のアップル対サムスン事件知財高裁大合議判決・³⁸⁾決定(後述Ⅲ1)で示された「権利の濫用」の考え方が採られているが、この点、欧米の考え方とは適用される法規こそ異なるものの、その底流にある理念は共通している。以下では、Iで提示した3つの論点について、Ⅱ・Ⅲの議論を踏まえながら、暫定的なまとめと私見の提示を行う。

Ⅲ SEPライセンスの交渉過程に関するルール形成の必要性

1 サプライチェーンの中での異業種間ライセンス

サプライチェーンの中での異業種間ライセンスが問題となる場合とは、具体的には、ライセンス先について、FRAND宣言をしたSEP権者に、「License to all」の義務を認めるべきか、それとも「Access for all」³⁹⁾にとどまるのかという形で、SEP権者側と実施者側とで意見が対立する局面を指す。すなわち、権利者側は、SEP権者が最終製品メーカーに対してライセンス交渉の当事者となることを求めた場合に、部品メーカーが交渉の相手方になるべきだとして最終製品メーカーが全く交渉に応じないことは不適切であるとして、「License to all」の考え方は採用すべきでなく、非差別要件の解釈は「Access for all」にとどまると考えるべきだ、と主張する。⁴⁰⁾これに対して、最終製品メーカーは、部品メーカーであるサプライヤーがSEP権者に対してライセンス交渉の当事者となることを求めてきた場合に、SEP権者が交渉を拒むことは差別的であり、FRAND義務に反するとして、「License to all」の考え方を採用すべきだと主張する。

日本では、「License to All」の考え方について裁判例があるわけではないが、経産省(製造産業局)によって、この考え方が適切であるとされている。その理由として、第1に、SEPには、FRAND条件として「非差別」が要求されていることから、潜在的な実施者の取引段階によりライセンス交渉を

38) 知財高判・高決平成26年5月16日判時2224号146頁89頁。

39) 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、という考え方を指す。交渉手引き21頁注47参照。

40) 特許庁「標準必須特許を巡る異業種間交渉について」(2020年5月29日)12頁参照。

差別的に取り扱うべきではないと考えられること、第2に、マルチコンポーネント製品の場合、SEPを実施する主たる製品について詳細な知識を有する主体が、サプライチェーンにおける各取引段階のいずれかに存在するため、適切な実施料を算定する上では、交渉主体を最終製品メーカーに限定すべきではないことを挙げている⁴¹⁾。

この問題は、結局のところ、サプライチェーン内の負担のあり方の問題に帰着する。これは冒頭で述べたように、SEP権者が「License to all」を否定して、部品メーカー等からのライセンス要求を拒絶する一方、最終製品メーカーのみをライセンスの相手方としようとする状況において、例えば、当該最終製品メーカーから特許補償条項⁴²⁾に基づきSEP権者に支払った実施料の補償をサプライヤー1が求められた場合に、その要求を受けたサプライヤー1がさらに上流のサプライヤー2に補償を要求しようとする、実際には交渉力の差でできないという問題である。この場合、実施料全額がサプライヤー1の負担となり、この者にとっては、ビジネスとして成立しないことを問題にしている。ここからわかるように、これは突き詰めると、商流内の公平な負担は何かという問題になる。例えば、特許補償のあり方は、技術や企業の力関係によって大きく異なる。特許補償はビジネス上の契約問題であり、このようなB to Bでの負担のあり方は、個々の事情によって大きく変わるため、一律に規制するのは難しいように思われる。現在、自動車業界においては、自動車に搭載された数万点もの部品について、それらの部品を研究開発・製造した各サプライヤーが自動車メーカーに対して安全性の保証を行うことが、基本的な考え方となっているのと同様に、特許権についても、部品サプライヤーが自動車メーカーに対して責任を持って特許補償するという形が、すでに成り立っているという⁴³⁾。その一方で、半導体業界では、半導体メーカーは、直接侵害していないと主張し、チップを売るだけで、特許補償しない場合も多いという⁴⁴⁾。このように、知財補償一つを取ってみても、業

41) フェアバリューの算定に関する考え方2頁以下。

42) 自社が製造販売する製品が第三者の特許権を侵害していないことを保証するとともに、第三者から権利侵害に基づく請求を受けたときは、その防御や損害の補償をする義務を定める契約規定を指す。飯島歩「改正民法と非侵害保証・特許補償条項」知財管理70巻8号(2020)1191頁。

43) 知財研国内外動向報告書103頁。

44) 一般財団法人知的財産研究教育財団・知的財産研究所「標準必須特許を巡る紛争の解決

界によって取引慣行が大きく異なり、産業界の意見も集約されていない以上、これについて一定の規律をかけるためガイドライン等を策定するのは時期尚早であろう。⁴⁵⁾ 特許庁の「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」も、両論併記の記載にとどまっている。⁴⁶⁾

ただし、競争法の見地からは、FRAND 宣言をしている以上、どのサプライチェーンのレベルにあるかに関わらず、「非差別」要件は適用されるべきであり、市場支配力を有する SEP 権者が、前記の例でいうサプライヤー 1 や 2 の SEP の許諾要求を不当に拒否することは許されない、と解すべきであろう。欧州電気標準化委員会と、CENELEC と通信関係 (ETSI) 以外の分野における標準化を行う機関である欧州標準化委員会⁴⁷⁾による共同ガイドライン (CWA95000)⁴⁸⁾においても、「FRAND ライセンスは、関連する標準を実装することを希望する誰もが利用可能とすべきである。一部の実装者へのライセンスを拒否することは、FRAND の約束に反する」(Core Principle 2)としており、これを競争法思考の前提とすべきであるように思われる。日本の SEP と独禁法に関するガイドラインでは、「FRAND 宣言をした標準規格必須特許を有する者が、FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することや、FRAND 宣言を撤回して、FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することは、規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を困難とすることにより、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある⁵¹⁾」としているが、これは、

実態に関する調査研究報告書」(2019年3月)115頁。

45) 経産省研究会「中間整理報告書」(2021年7月26日)74頁でも、「サプライチェーン内の弱者をサポートするような意見はあっても良いが、単一のルールを決めることは難しい」とか、「サプライチェーンは非常に複雑であるため、ガイドライン策定などのゴールを決めるのではなく、検討の前提として、契約や商流などの事実関係を押さえることが重要ではないか」といった、委員の意見が紹介されている。

46) 交渉手引き 20 頁以下参照。

47) Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) の邦訳であり、欧州において電気工学分野の標準規格を策定する機関である。

48) Comité Européen de Normalisation (CEN) の邦訳であり、CENELEC と通信関係 (ETSI) 以外の分野における標準化を行う機関である。

49) Core Principles and Approaches for Licensing of Standard Essential Patents (June 2019).

50) CWA95000 では、ライセンシーは関連する SEP ポートフォリオの「License to all」を受け権利があることを前提としている (CWA95000 3.6 参照)。

51) 公取委「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2007年9月28日、最終改訂：

「License to all」が問題となるライセンス先の選択の局面においても妥当すると解すべきである。

この問題には、SEP をめぐる差止請求権の制限はいかにあるべきか、という問題も含まれる。周知のとおり、FRAND 宣言をしている特許権者による差止請求権の行使については、相手方において、特許権者が FRAND 宣言をしたことに加えて、相手方が 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ことの主張立証に成功した場合には、権利の濫用（民法1条3項）に当たり許されないとしたアップル対サムスン事件知財高裁大合議決定が有名であるが、特許法において差止請求権の行使に関する権利濫用規定を明文化することについては、経産省・産業構造審議会の議論をみる限り、わが国でも依然として慎重論が根強いようである。⁵²⁾ 米国でも、2020年9月に出された、IEEE に対する連邦司法省 (DOJ) の「ビジネス・レビュー・レター」⁵³⁾ においては、SEP 実施者に差止請求を行う一般的な権利は失われておらず、2015年版の同レターでは強調されていた SEP 権者のホールドアップのリスクよりもむしろ、SEP 実施者のホールドアウトのリスクを強調しており、考え方が必ずしも一貫しているわけではない。いずれにせよ、差止請求権の行使は、権利濫用の範囲内で制限されるべきことについて異論はないところであり、その行使が独禁法違反とされれば権利濫用を構成することもまた、異論の乏しいところであろう。⁵⁴⁾ このように、いかなる場面で SEP 権者の差止請求権の行使が独禁法違反を構成するかについて、事実を積み上げて検討し、さらに議論を尽くす必要があると思われる。

2016年1月21日) 第3-1(1)オ。

52) 中間とりまとめ45頁では、「差止請求権の行使が権利濫用に当たる場合は制限される旨を特許法で規定することについては、それが特許権を弱めるというメッセージにつながりかねないことや、考慮要素を狭めるおそれがあるといった観点から、慎重な意見も見られた」としている。

53) DOJ, Updated Response to Electrical and Electronics Engineers, Incorporated's 2015 Request for a Business Review Letter (September 10, 2020) (<https://www.justice.gov/atr/page/file/1315291/download>).

54) 特許権者が、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する実施者の取引先に対して、差止請求権を行使できると告知することは、虚偽の事実の告知であり、不正競争に該当するとされた事件として、イメーション対ワンブルー事件（東京地判平成27年2月18日判時2257号87頁）がある。東京地裁は、差止請求をほぼ認容した一方で、損害賠償請求を却下した。ただし、判決の根拠法令はいずれも不正競争防止法であり、独禁法には触れていない。

2 パテントプールとその評価

一口にパテントプールと言っても、Iでみたように、様々な種類・形態のものがある。様々な実施者が世界中の全ての標準必須特許権者と交渉して、個別にライセンス契約を締結することは、時間やコストの面からみて非現実的であるし、訴訟や仲裁に発展すれば、さらに時間とコストがかかり、非効率である。そもそも、SEPは多数のユーザーに利用してもらってこそ、経済・社会的にも望ましい。このことから、理想的には、全てのSEP権者が同一の国際的なパテントプールに加入し、実施者が当該パテントプールと合理的な条件でライセンス契約を結べば取引コストの点からも効率的であるが、現実にはそうになっていないし、⁵⁶⁾ そうなることも期待し難い。⁵⁷⁾ また、パテントプールと称していても、実態は、高額の対価徴収を目的とする共同ライセンス団体となっている場合もある。⁵⁸⁾ パテントプールによるライセンス条件が不合理な条件とならないよう、競争法の観点からの監視体制は必須であろう。⁵⁹⁾

3 ライセンス交渉過程における情報提供ルールの必要性

最後に、ライセンス交渉過程における情報提供ルールの必要性について言及しておきたい。これについては、政府の検討会でもたびたび指摘されている。⁶⁰⁾ すでにみたように、誠実な交渉態度については、権利者と実施者双方が

55) ただし、複数のプール間で競争することは、実施料の低廉化に資するという意味で望ましい側面も否定できない。

56) 実際には、有力なパテントプールが形成されたとしても、アウトサイダーとの個別の交渉は必ず出てくるため、効率性の点でも限界がある。

57) 仮に、プールでの実施料が安すぎると、それを嫌う権利者が複数のプールに分かれてしまうという問題もある。個々の権利者は、高額でライセンスしたいと考えるのが通常であり、実施料が低いパテントプールには入りたくないと考えらるであろう。このため、別のプールに流れるという現象が生ずる。こうしてパテントプールが乱立すると、複数のプールと交渉しなければならなくなるため、結局、個別交渉と変わりがないことになってしまう。

58) Avanciの場合、SEPのロイヤルティ、権利者、ライセンス先の実施者は公開されているが、特許リストは非公開である。コネクティッドカーにおいて、Avanciが提示する自動車(完成品)1台につき15米ドルの固定ロイヤルティが高いか安いかは、一概には論評できない。完成品(自動車全体)でみると15米ドルは大した額ではないが、TCUの部品メーカーからすると大きな金額となり得るからである。

59) わが国のパテントプールに対して競争政策上問題とされたリーディングケースである、パチンコ機パテントプール事件・公取委勧告審決平成9年8月6日審決集44巻238頁について、実態面も含めて法と経済学の観点から分析したものとして、田中悟＝林秀弥「『パチンコ機特許プール事件』再考」社会科学研究61巻2号(2010)135頁を参照。

60) 例えば、構想委「知的財産推進計画2021策定に向けた検討」第6回会合(2021年4月16日)提出資料1「標準必須特許の獲得・活用」4頁。また、経産省研究会は、そもそもこ

ライセンス交渉の各段階でとるべき対応を整理した Huawei v. ZTE 事件の CJEU 予備的判決に基づく枠組みが先例とされている一方で、同判決には、当事者が提供すべき情報等が具体的に示されていないため、解釈の余地が大きく、明確な判断基準を示すものとは必ずしもなっていない。II でみた英国最高裁やドイツ BGH も、CJEU 判決の当該枠組みに則って検討を行いつつも、その判断や結論に統一性があるわけではなく、事案に即して自由に判断しているように見受けられる。それどころか、ドイツを含め世界的には、SEP 訴訟において、Anti Suit Injunction (外国訴訟の差止命令)⁶¹⁾ が当事者の求めにより積極的に出されている傾向さえ見受けられる。このような命令が、そもそも日本の裁判所で可能であるのかは明らかではないが (現実には難しいであろう)、SEP ライセンスの当事者が直面する国の内外の訴訟リスクを軽減するためにも、また紛争予防の見地からも、ライセンス交渉において当事者双方に誠実交渉義務があることを前提に、交渉過程のルールを明確化することが望ましい。

具体的には、SEP ライセンスの交渉過程において、権利者は、交渉対象の SEP を特定するために、関連する SEP に係る特許番号および明細書、当該 SEP の請求項と当該 SEP がカバーする標準仕様書の対照表 (いわゆるクレームチャート) を提示すべきであろう。そして、権利者・実施者双方が、FRAND とと思われる条件を根拠とともに提示すべきであろう。その際は、特許庁における SEP の必須性判定制度も当事者間の交渉の助けになるかもしれない。⁶³⁾ また、実施者に対して侵害を主張する場合には、クレームチャートを示しながら侵害態様を具体的に特定することも要求されよう。さらに、交渉の過程で、権利者から秘密保持契約 (NDA) の締結を求められることも通

の目的のために設けられたものである。

61) 反対の当事者が別の司法管轄区または裁判所で訴訟を開始または続行することを妨げる裁判所または仲裁廷によって発行された命令をいう。

62) Nokia v. Daimler 事件に関連して、ミュンヘン地裁・同高裁と米国カリフォルニア州連邦地裁は、外国訴訟の差止命令に関して相互に判決を出している。

63) 特許庁における SEP の必須性判定制度 (特許法 71 条) は、当事者の請求に応じて、特許権の設定に関与した特許庁が、その高度な専門的・技術的知見を生かし、当該特許発明の技術的範囲について、中立・公平な立場から公的な見解を表明する制度である。詳しくは、判定手引き 3 頁参照。その判断は、行政サービスの一種であり法的拘束力はないものの、判定請求料は 1 件 4 万円と民間に比べて安価であり、特許庁による中立・公平な立場での判断であることから、もっと活用されてよいように思われるが、実際には利用は低調であると聞く。

常であるが、実施者側には、機密事項が含まれていないにもかかわらず、権利者側から殊更に NDA を求められることに対する不満が、その底流にあるようにも見受けられる⁶⁴⁾。NDA の締結をめぐって当事者が相互不信に陥らないよう、権利者は、実施者に対して NDA 締結が必要な根拠を提示し、これと同様に、実施者は、権利者から要求された NDA 締結を拒む場合にも、その根拠を権利者に提示することが求められよう。

Huawei v. ZTE 事件の CJEU 予備的判決の定式化に基づけば、そもそも SEP ライセンスの交渉過程においては、権利者が FRAND 宣言をしたことを前提に、実施者が権利者に対して、FRAND 条件での契約締結の意思を表明し、自社またはサプライチェーン全体として FRAND 条件でライセンスを受ける意思がある旨を提示することが、交渉の出発点となるが⁶⁵⁾、このような実施者に対して権利者は、自ら合理的と考える実施料と算定方法とを特定し、その根拠を提示することが当然求められる⁶⁶⁾。実施者としては、権利者からこのようにして提示されたライセンス条件での契約締結を拒む場合には、拒否する理由と自ら合理的と考える明確なライセンス条件とを記した対案を提示することが求められる。当事者双方の誠実交渉義務の存在を背景とした、このような形でのやりとりの明確化が SEP 紛争の低減に資するのではないかと思われる。

要するに、あくまで私的自治を前提としつつも、紛争が多発している SEP のライセンスをめぐるルールを、当事者間の誠実交渉義務をベースに可視化し、当事者間での紛争解決に繋げていくことが重要である。事後規制である競争法を補完するために、情報開示等に関する事前的なルールを採り入れていくのは、世界的な潮流でもある。そのために政府や裁判所の果たす役割は、当然のことながら大きい。

64) 経産省研究会・前掲注 45) 38 頁には、「特許も標準規格も公知であるため、NDA の締結をクレームチャート提示の条件とすべきではない」といった意見が産業界から出されている、とある。

65) このような要件の立証に成功すれば、SEP に基づく差止請求訴訟において、SEP 実施者による権利の濫用の抗弁が認められる。アップル対サムスン事件知財高裁大合議決定を参照。

66) この点、比較可能な第三者ライセンスがある場合には、それが比較可能な第三者ライセンスであることの根拠を提示した上で、当該比較可能な第三者ライセンスと比較して当該実施者へのライセンス条件が非差別的なものであることを立証することも求められよう。