

標準必須特許裁判の国際的潮流 ---LICENSE to ALLについて

知的戦略本部構想委員会

2021年3月29日

創英国際特許法律事務所共同代表パートナー会長 弁護士
元・知的財産高等裁判所長

設 樂 隆 一

目次

1. 特許紛争の国際化と標準必須特許

- ・アップルvsサムスン知財高裁大合議判決(2014. 5)

2. 東京での日米独英仏の5か国模擬裁判(2015.4)

3. 欧州司法裁判所(CJEU)の判決(2015. 7)

4. 米国連邦地裁の傾向

5. 欧州における新しい判例の流れ

- ・英国最高裁判決Unwired Planet v.Huawei(2020・8)

- ・ドイツ最高裁判決Sisvel v. Haier(2020・5)

6. License to All と特許訴訟の構造

7. 5Gパテントプール(ライセンス機関)とその課題

1. 特許紛争の国際化と標準技術特許・・・2013年頃



The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval, is positioned in the upper right area of the slide.

- ・ 標準化団体 (ETSI) と標準規格 (3G、4G,5G)
- ・ FRAND宣言とは、Fair, Reasonable, Non-discriminatory Declaration:
 - 携帯電話、タブレットを巡る、米国、欧州その他全世界での特許紛争
 - 2014年頃、東京地裁では、合計7件の訴訟と10件の仮処分が係属

アップルvs.サムスン知財高裁大合議判決2014年5月



SAMSUNG

- ライセンスを受ける意思を有する者 (**Willing Licensee**) に対しては、差止請求は権利の濫用。また、FRAND ロイヤルティ以上の損害賠償請求も権利の濫用。
- ライセンスを受ける意思を有しない者 (**Unwilling licensee**) に対しては、原則に戻り、FRAND ロイヤルティを超える損害賠償請求も、差止め請求もできる

2. 5カ国模擬裁判(2015年4月)

- アップル・サムスン事件と類似の事例における差止請求について 2015・4

米国	eBay最高裁判決・回復不能な損害要件 (irreparable harm)・棄却
イギリス	Proportionality・棄却
ドイツ	2015年7月のCJEU判決 (EU競争法の支配的地位の濫用)・棄却
フランス	第三者のためにする契約・棄却
日本	Willing Licenseeに対しては権利濫用・棄却

1つの特許による損害賠償請求について

- 米国 専門家証人の尋問が必要
ただし、本件では、スマホ全体の販売額ではなく、チップの価格に対する使用料率を掛けて算定すべき。
Entire Market Valueルールに基づき、総販売額を陪審に指示すべきではない。
- 英国・ドイツ 情報が少なく判断が困難
(専門家証人の尋問が必要)

1つの特許による損害賠償請求について

- フランス 特許権者と標準化団体との合意が第三者のためにする契約で、第三者が利用意思を表明する。
FRAND料率は裁判所が決める。
- 通信機能の有無による差額100ドル×利益率50～60%×25%(料率)=15ドル
15ドル÷500特許=0.03ドル・・・0.01%
- 日本 FRAND料率を認める。
総売上×通信機能(1/3)×15%(累積ロイヤルティ)
÷500(総特許数)...0.01%

3. 欧州司法裁判所 (CJEU、2015/7) の判決

- Huawei(SEP) vs ZTE (デュセルドルフ地裁からの付託に基づく)
- TFEU102条 (支配的地位濫用の禁止)
- 特許権者が、訴え提起前に、実施者への通知や書面でFRAND条件のライセンス料の提示をすべきこと、それに対し実施者は商慣行に基づき真摯に対案の提示をすべきこと、そして商慣行に基づき担保を提供すべき義務を果たすべきこと、などの双方の事情を考慮して、特許権者が訴訟で差止請求等を求めることが、支配的地位を濫用し、EU競争法違反になるかどうかを決定することを判示した。なお、実施料率の決定は、遅滞なく独立した第三者の裁定によって行う。

4. 米国連邦地裁の傾向

- 1. 第三者のためにする契約を認め、差止請求は否定し、CHIPベースで、FRANDロイヤルティを算定しているものが多い。(Microsoft v. Motorola(W.D.Wash2013),Realtek v. LSI(N.D.Cal.2014),TCL v. Ericsson(C.D.Cal.2017))
- 2. 後記のUnwired Planet v.Huawei英国判決も第三者のためにする契約を認めており、現在では、仏、米、英国で認められ、日本、ドイツでは否定されている(ETSIの準拠法は仏法)。

5. 欧州における新しい判例の流れ

英国最高裁Unwired Planet v.Huawei 2020/8

- 一審のHigh Court(Judge Birss, 2017/11/30)
 - (対象製品・スマホ)
 - ①FRAND宣言による義務は、第三者のためにする契約として有効(enforceable)
 - ②裁判所は、証拠に基づき、FRANDの料率、条件を認定した。クロスライセンス契約も、専門家証人の証言に基づき、分析し、FRAND料率をスマホの売上の8.8%と認定した。★★
 - ③FRANDライセンス契約の地域範囲は全世界である。★★

5. 欧州における新しい判例の流れ

英国最高裁Unwired Planet v.Huawei

- (一審)④裁判所は、FRAND料率を認定し、これを用いて、UPとHに対しグローバルなライセンス契約をするように和解勧告をしたが、UPが受諾し、Hが拒否したため、UPの差止請求は支配的地位の濫用には当たらないとして、UK国内における差止命令を出した。★★★
- 各国の裁判例において、標準必須特許による差止命令が出にくかった状況において、この英国の和解勧告後差止判決方式が広がると、現在の流れが変わる可能性がある。
- ⑤CJEU判決の枠組みに厳密に従っていなくとも、競争法違反ではない。(類似した立場のライセンシーがより低い料率であっても、特殊事情があれば、FRAND違反ではない。)★★★

5. 欧州における新しい判例の流れ 英国最高裁Unwired Planet v.Huawei

- 最高裁判決（2020・8）の判断（一審判決の差止の結論が維持された）
 - ①英国の裁判所は、グローバルなFRAND料率の認定をすることができる。（特許の無効と異なり、契約上の争点であり、グローバルな料率が実務である。）
- ②FRAND料率は、特許のポートフォリオに対する客観的な市場価値であり、特殊な状況で低く合意したことがあっても、それと同じ料率である必要はない。

★★

★★

5. 欧州における新しい判例の流れ 英国最高裁Unwired Planet v.Huawei

- ③事前協議なしに差止請求の訴えを提起すればCJEUの判決に違反するが、裁判所が認定したFRAND料率を受諾しているUPによる差止請求は、支配的地位の濫用ではない（CJEUの枠組みの柔軟解釈）。★★
- ④UPはNPEであるが、FRAND料率を受諾しているため、差止を脅しの手段としていない、かつ、損害賠償は差止の適切な代償にはならない、として差止請求を認めた。★★

5. 欧州における新しい判例の流れ

ドイツ最高裁Sisvel v.Haier(2020・5)

- ・ ①高裁と逆に差止請求を認めた。★★
- ・ ②高裁は、1社に低い料率で合意していたのに、それと異なる料率を提示したのは、FRAND料率の提示ではないため、CJEU判決の枠組みに反するとして、請求棄却。
- ・ ③最高裁は、CJEU判決を柔軟に解釈し、特殊な状況下での低い料率は、非差別要件に違反しない、と判断した。★★
- ・ なお、SisvelはNPEである。

5. 欧州における新しい判例の流れ ドイツ最高裁Sisvel v.Haier(2020・5)

- ・ 差止請求を認容したその余のドイツ連邦地裁判決(2020年)
- ・ ①マンハイム地裁 ノキア v Daimler(2020・8)
- ・ ②ミュンヘン地裁 シャープ v Daimler(2020・9)

- ・ ドイツ連邦議会・権利濫用の立法の閣議決定？

- ・ CJEUへの付議(License to Allについて)

6 License to allと特許訴訟の構造

- A. 特許訴訟の論点
 - ① 対象製品は特許を侵害するか否か
 - ② 特許に無効理由があるか否か
 - ③ FRAND宣言は、第3者のためにするライセンス契約か
 - ④ その余のライセンスの抗弁
 - ⑤ 誠実な権利者か、不誠実な実施者か (unwilling licenseeか) (アップル・サムスン知財高裁判決、CJEU判決の支配的地位の濫用か)
- (ほかに過剰差止か否かの争点もあり得る)

6 License to allと特許訴訟の構造

- B.特許訴訟では、侵害行為をしている者に対し、差止及び損害賠償請求ができるため、部品のサプライヤーでも、最終製品メーカーでも、侵害行為をしていれば被告になり得る。
- C.第三者のためにする契約は、ドイツと日本では、ライセンスの抗弁にならない。英国でも、Unwiredで意味がなくなった。米国では、差止めは認められにくい傾向は続いている。
- D.ドイツ、日本では、誠実な権利者 v Unwilling licenseeであると、差止が認められる。英国では、裁判所が認定するFRAND料率に従わないと、Unwilling licenseeとみなされ差止が認められる。

6 License to allと特許訴訟の構造

- ① ETSI等の規約ではLicense to all the third parties と記載されているが、サプライヤーか、最終製品メーカーのいずれにライセンスすべきかは明確ではない。(CJEUの判断は2年後)
- ② 最終製品メーカーだからライセンスは受けないとの態度表明は、Unwilling licenseeの認定、差止命令につながるリスクが大きい。
- ③ 最終製品メーカーも必要なライセンスは受けるべきだが、例えば、AVANCIの4GのロイヤルティがTCU搭載自動車に対してFRAND料率かどうかの議論は十分に可能(アップル・サムスン知財高裁大合議判決参照)。

7 5Gパテントプール(ライセンス機関)とその課題

- ① 将来の基地局と通信する5G自動運転車やIoT時代の新製品になると、40社以上の5Gの特許権者と個々のライセンス契約を締結するのは、非現実的であり、コストと時間がかかり、累積ロイヤルティが高くなるおそれがある。
- ② そのため、AVANCIのようなパテントプール(ワンストップ・ライセンス機関)は必要。
- ③ AVANCIの課題
 - a. AVANCIに加入していない有力な特許権者の存在
 - b. AVANCIが提示するFRAND料率が過大になったときに、独禁法、競争法的なコントロールが必要となる。
 - c. 特許訴訟を通じた裁判所によるルール作りも必要

ご静聴ありがとうございました。

設 樂 隆 一

shitara@soei-patent.co.jp