

世界のFRAND判例 Vol.11



藤野 仁三

FRAND研究会代表
前・東京理科大学教授

「ファーウェイ事件」－SEP所有者による差止請求がEU競争法上支配的地位の乱用とならないための条件が明示された欧州司法裁判所判決

Huawei Tech. Co. Ltd. v. ZTE Deutschland GmbH, Case C-170/13, July 16, 2015

欧州司法裁判所はこの判決で、競争法（独禁法）の観点からSEPライセンスの willing licensor/licenseeの具体的な条件を例示した。SEP所有者は侵害警告を事前に適切に行う必要があり、被疑侵害者がライセンスを受ける意向を示した場合にはFRAND条件を具体的に提示しなければならない。その手続きを欠いた差止訴訟は「支配的地位の乱用」とみなされうる。被疑侵害者は、業界の商慣行や善意に基づく具体的なライセンス提案に誠実に対応しなければならない。

1. 事案の概要

Huawei Technologies（以下、華為）は、中国に本社を置く電気通信分野の多国籍企業であり、欧州特許2090050B1（名称：通信システムにおける同期信号を確立する方法および装置。以下、050特許）を所有する。華為は2009年3月4日、欧州電気通信標準化機構（ETSI）が第4世代規格として採択したLong Term Evolution規格（以下、LTE標準）に同特許が必須である旨をETSIに宣言し、FRAND条件で第三者にライセンス許諾する用意があることを表明した。050特許はLTE標準の必須特許（SEP）であるため、LTE標準を使用すると050特許の侵害が発生する。

ZTE Corp.（中興通迅）は、中国の通信設備・通信端末の開発・生産会社である。ZTE Deutschland GmbH（以下、ZTE）は同社のドイツにおける現地法人でLTE標準関連のソフトウェアを装備した製品を販売している。

華為とZTEは2010年11月から2011年3月にかけて050特許の侵害問題解決のためにFRAND条件でのライセンス契約について協議した。華為は合理的な実施料案を提示したが、ZTEはクロスライセンスによる解決を求めたため、結局、ライセンス契約に至らなかった。しかしZTEはその後も、過去分の特許侵害に対する補償のための準備を行わずに、LTE標準を使用する製品の販売を継続した。

華為は2011年4月28日、欧州特許条約（EPC）64条およびドイツ特許法139条を根拠に、ドイツのデュッセルドルフ地裁に特許侵害訴訟を起こして、侵害の差止め、過去の特許

侵害に対する補償、侵害製品の回収および将来の使用に対する損害賠償支払いの命令を求めた。これに対してZTEは、SEP所有者である華為の差止請求は、EU競争法上、支配的地位の乱用に当たるとする抗弁を主張した。

侵害裁判ではEU競争法違反の有無についての争点は提起されていなかった。しかしデュッセルドルフ地裁は、華為が差止訴訟を提起したことが「支配的地位の乱用」に当たるかどうかは裁判の実質的な争点になると判断した。

ドイツの判例に「オレンジブック事件」判決がある。この判決でドイツの連邦最高裁は、SEPライセンスを求める被告に対する差止請求が支配的地位の乱用となるのは、「被告が侵害事件に限定されないライセンス契約を無条件に申し入れている場合」や「既に侵害行為を行っている被告が過去の侵害行為の清算のための準備を行っていた場合」など、例外的な場合に限定されるとする解釈を示していた。

本件にこの判例が適用されれば、デュッセルドルフ地裁は華為の勝訴判決を下すことになる。しかし、SEP絡みの競争法適用については欧州委員会（EC）が異なる判断を示している。つまり、「SEP所有者が標準化団体に対してFRAND条件でライセンス許諾の用意があると表明し」「侵害者がライセンス交渉に前向きである」場合、SEP所有者の差止訴訟は「欧州連合の機能に関する条約」（TFEU）102条の「支配的地位の乱用」に当たるとする見解である。このためデュッセルドルフ地裁は審理を一旦停止して、欧州司法裁判所（EUCJ）に5つの項目について競争法上の判断を求めた。

2. 争点

- (1) SEP所有者がFRAND宣言をしており、侵害者がFRANDライセンス取得の意思表示をしている場合、SEP所有者が差止訴訟を提起することはEU競争法上の支配的地位の乱用となるか。
- (2) 侵害者がライセンス交渉に前向きな場合、侵害者は契約の具体的な条件を提示していなければならないか。
- (3) ライセンス契約のための無条件のオファーが前提となる場合、そのオファーには通常の契約に含まれる条項がすべて含まれていなければならないか。
- (4) 侵害者のライセンス義務履行が前提となる場合、その義務に過去の侵害に対する実施料支払いのための口座の開設が含まれるか。
- (5) 支配的地位の乱用の推定条件は、特許侵害から派生する他の請求（銀行口座開設や製品回収）を求める訴訟にも適用されるか。

3. 判旨

デュッセルドルフ地裁からの質問は、侵害訴訟がTFEU102条違反となるのはどのような場合かという内容である。つまり、SEPを保持しFRAND条件による第三者へのライセンス許諾を標準化団体に表明しているような支配的地位にある事業者が、SEP侵害の差止命令を求め、侵害製品の回収を求めることがTFEU102条で規定する「支配的地位の乱用」となるかどうかという質問である。

(1) 支配的地位の乱用

TFEU102条が規定する支配的地位の乱用は、支配的地位にある事業者の行為に関係する客観的な概念である。本件のような侵害訴訟を提起する権利は、特許所有者の権利であり、たとえ特許所有者が市場で影響力を持つ事業者であるとしても、特許権者の権利行使によってTFEU102条の支配的地位の乱用が発生することにはならない。しかし、その行使の仕方によっては、例外的に乱用的な行為とされることもある。

本件の特徴は、訴訟対象の特許が標準化団体（ETSI）の策定した標準に必須であるため、この標準に準拠した製品を

製造しようとする者は否応なくそれを使用しなければならない点にある。もし特許がSEPでなければ、第三者はそれを迂回して競合する製品を製造することができる。この迂回可能性の有無がSEPの場合とそうでない場合の違いである。

次に、本件の特許については、SEP所有者が標準化団体にFRAND条件でライセンス許諾する用意がある旨を通知しており、そのような許諾の意思表示と引き換えにSEPという特殊な地位が得られた点である。

一般論でいえば、特許所有者は侵害の差止めや侵害製品の回収を求める裁判を起こす権利を持つ。しかし本件の場合、特許所有者がSEPの所有者であるため、競合製品の市場参入を阻止することができる。つまり、競合者を排除して、市場での自分の地位を守ることができるのである。

したがって、事業者がFRAND条件でのライセンス許諾の用意があることを表明したならば、第三者は、SEP所有者がそのような条件でライセンスを実際に許諾するという期待を抱くことになる。そのような場合に、SEP所有者がライセンス許諾を拒否すれば、その行為は、TFEU102条のいう支配的地位の乱用となる。

(2) 乱用の要件

侵害製品の差止めまたは回収を求める訴訟の提起が競争法の下での乱用とならないためには、SEP所有者と利害関係者の間に公正なバランスが確保されていなければならない。

知的財産権は、EC指令をはじめとする法律によりその権利行使が保証されている。知的財産権の保護を高いレベルで維持するために、制度上、域内では権利保有者に侵害の救済が認められており、司法による保護が認められている。そのために裁判所や審判所（tribunal）がある。

高いレベルでの知的財産権の保護とは、つまり、権利所有者が排他権を行使するための法的手続きを取ることができることであり、使用者が権利の使用許諾を得ないで実施した場合には、権利者がその実施者にライセンスの受諾を強制できることである。

SEP所有者が標準化団体にFRAND条件でライセンスすることを約束した場合、その約束が取り消し不能であるから

とあって、SEP所有者に保証されている権利が否定されるわけではないが、侵害の差止めまたは侵害製品の回収を求める訴訟を提起する場合は、所定の要件を満たす必要がある。

まず、SEP所有者が、被疑侵害者に対して事前警告なしに抜き打ち的に裁判を起こした場合、たとえ被疑侵害者が既にそのSEPを使用していたとしても、訴訟提起はTFEU102条違反となる。SEP所有者はそのような訴訟を提起する前に、被疑侵害者に対して、侵害されるSEPを特定し、侵害理由を述べた警告を行わなければならない。

本件で争われているような標準の要素技術に関連する特許は多数存在する。そのうちの1件の特許を侵害しているとしても、標準の使用者が侵害事実を認識していない場合もあるだろう。また、被疑侵害者がライセンスを受ける意思表示をしている場合、SEP所有者は被疑侵害者に対してFRAND条件、特に実施料とその算出方法を、具体的に提示しなければならない。

SEP所有者がFRAND条件でライセンスすることを標準化団体に約束したことにより、SEP所有者はそれを実行することが期待されている。また、比較参照する標準ライセンス契約書がない場合や競合会社との既存のライセンス契約が公開されていない場合であっても、提示条件が競争法上適切かどうかはSEP所有者のほうで判断しやすい立場にある。

(3) 具体的な対応とは

SEP所有者が業界の慣行と自らの善意に基づくFRAND条件を提示したときには、被疑侵害者は時間稼ぎと誤解されないように真摯な態度で対応しなければならない。もしSEP所有者の条件が受け入れられない場合、速やかに書面でFRAND条件の対案を提示しなければならない。そのような対案が提示されて初めて侵害の差止めまたは侵害製品回収のための訴訟が支配的地位の乱用を構成すると主張できる。

被疑侵害者がライセンス契約の締結前にSEPを使用している場合、被疑侵害者の対案がSEP所有者によって拒否された時点で適切な対応、例えば銀行保証や積立金等の準備や、適切な担保を設定するなどの対応をとらなければならない。担保の額は、過去にどの程度SEPを使用していたかなどを

勘案して計算し、被疑侵害者はこのような過去の使用に対する支払い能力を確保しておかなければならない。また、被疑侵害者からの対案に合意が得られない場合、両当事者は、相手方の同意の下に、ロイヤルティー率を独立した第三者の裁定に委ねることもできる。

デュッセルドルフ地裁の質問に関しては、以下のようにTFEU102条を解釈すべきである。つまり、SEP所有者が、FRAND条件で第三者にライセンス許諾することを標準化団体に約束しており、その約束が取り消すことのできない性質のものである場合、以下の2つの条件を満たす限り、SEP所有者が侵害差止めまたは侵害品の回収を求める訴訟を提起してもTFEU102条の「支配的地位の乱用」にはならない。

- ① SEP所有者が侵害訴訟を起こす前に対象特許を特定し、侵害理由を示して被疑侵害者に侵害の警告を行っている場合。ただし、被疑侵害者がFRAND条件でライセンスを受ける意思表示を行った場合、ライセンスの条件、特に実施料とその計算方法について、SEP所有者は被疑侵害者に対し書面で具体的に提案しなければならない。そして、
- ② 被疑侵害者がSEPを継続して使用しているにもかかわらず、SEP所有者から提案された具体的なライセンス条件に対して誠実に対応していない場合。ただし、被疑侵害者の対応に問題があることが客観的な事実によって立証されなければならない。

ただし、SEP所有者が自らの知的財産権に基づき侵害差止めまたは侵害品の回収を求める訴訟を提起することは、競業者が問題のLTE標準に準拠して製造した製品の市場参入を排除することにもなるので注意が必要である。その場合には、競争法上の「乱用」とされる可能性があるからである。

デュッセルドルフ地裁は、SEP所有者が侵害訴訟を提起して過去のSEP使用に対する清算と損害賠償を求めたことによって、LTE標準に準拠した競業者の製品の市場参入に対して直接的な影響は何ら与えるものではないと認定している。したがって、このような状況の下では、華為の提起した差止請求によってTFEU102条下での「支配的地位の乱用」が生じるとみなすことはできない。

4. 解説

(1) 事件の背景

本件をドイツ国内法の観点だけで見れば、デュッセルドルフ地裁は2009年の「オレンジブック事件」判決（2016年12月号）に従い、被告の抗弁（「支配的地位の乱用」の主張）を退け、原告の請求を認めることになったであろう。EUCJも、ドイツ国内法に基づく原告勝訴の判断が可能である旨を判決で述べている。

しかし、EUCJ判決が触れているように、ECは別の事案で、SEP所有者の差止訴訟の提起がEU競争法に違反するとの見解を2012年12月に表明している。この事案は、アップル対サムソンのスマートフォン関連特許侵害訴訟の一つで、サムソンが欧州でアップルに対して差止請求をしたことがEU競争法に違反するとされたもの。サムソンはその見解を受けて、欧州におけるアップルに対する差止訴訟をすべて取り下げた経緯がある（2017年1月号「Samsung事件」）。

今回のEUCJ判決は、このような背景のなかで出されたものであることを理解する必要がある。

(2) EUの競争政策

EU加盟国の裁判所は、条約あるいはEU法の解釈についてEUCJの見解を求めることができる。これは「付託」(reference) というEU特有の制度である。付託された事案に対してEUCJの出した判決は、「先行判決」(preliminary ruling) と呼ばれる。付託した裁判所（本件の場合はデュッセルドルフ地裁）は、先行判決で示されたEUCJの解釈を参考にして、最終的に原告の差止訴訟の是非を判断することになる。

EU競争法は、TFEU101条と102条を根拠とする。日本や米国とは違い、単独の法律ではなく条約の関連条項に基づいて執行される強行法である。101条が「競争制限的協定」について、102条は「市場支配的地位の乱用」について規定する。

EU競争法は、特許権の行使にも適用され、その頻度は日本や米国に比べると多い。その理由は、EUの設立の経緯を考えると分かりやすい。

EUは統一市場の実現を目指しており、そのために、「モノ」

「ヒト」「カネ」の自由移動がこれまで徐々に認められてきた。特に、モノの移動を保証するために、域内での規格統一が不可欠であることがEC創設当時から認識されていた。産業振興を目的とする特許制度と統一市場実現のための規格制度が抵触する場合、広域市場の立場から規格優先の解釈が採られることは当然と考えられる。現実には、日本や米国の場合と比較すると、EUでは特許権行使を規制する解釈が多く採用されている。

また、ECの競争当局が競争法を盾にして私企業の商業活動に介入することもよく知られている。これは、当局の介入をできるだけ控え、問題解決を市場当事者に委ねる米国のアプローチとは対極にある。ちなみに、日本も近時の独禁法改正で私訴制度が導入されたため、米国型に移行しているといわれている。また、中国の独禁制度はEUに近い中央集権型で、私企業の取引行為にも中央政府が積極的に介入する。

(3) 権利制限を正当化する理由とは

侵害行為の差止請求は、損害賠償請求と合わせて、特許侵害救済のための二本柱である。その一つが、SEPの場合にはさまざまな法理で制限されつつあることは、これまで米国のFRAND判例を検討するなかで明らかになった。

特許侵害に対する差止請求は法律で定められた特許権者の権利である以上、当然のことながら、それを制限する場合には、技術進歩や経済状況などの要素により裏打ちされた合理的な説得力がなければならない。しかし、この問題は、国や地域によってその捉え方に微妙な温度差がある。

今回のEUCJの判決は、ライセンサーとライセンシーの交渉義務を具体的に示しており、おおむね高い評価となっているといえよう。

ふじのじんぞう

1996年、早稲田大学法学研究科修了。日本企業・米大手法律事務所の特許ライセンス業務や米国訴訟支援業務を担当。2005年から2015年まで東京理科大学専門職大学院教授を務める。現在は、「藤野IPマネジメント代表」として東京理科大学専門職大学院嘱託教授・東京大学情報理工系研究科非常勤講師を兼務。標準関連の著書に『知的財産と標準化戦略』（2015）、『標準化ビジネス』（共著、2011）、『特許と技術標準』（2007）がある。