

世界のFRAND判例 Vol.17



藤野 仁三

FRAND研究会代表
東京理科大学嘱託教授

「セントローレンス事件」-「ファーウェイ判決」前の裁判事件に対し、同判決の指針に沿ったFRAND要件が適用されるかどうか争われたドイツの地裁判決

SLC v. Vodafone, Düsseldorf Regional Court, Case No. 4a O 73/14, 31. 3. 2016

ドイツのデュッセルドルフ地裁は、原告の申し入れたライセンス条件がFRANDと認められるかどうかについて、ドイツ国内で初めて具体的な検討を行った。その結果、地裁は、原告の被告に対するライセンス・オファーがFRAND要件を満たしているとして、被告の競争法に基づく強制実施権の抗弁を退けた。この判決は、欧州司法裁判所が「ファーウェイ判決」で定めた当事者の義務について、その要件をライセンス交渉のステップに沿って具体的に適用したことに意義がある。この地裁判決は、デュッセルドルフ高裁でも支持された。

1. 事案の概要

原告のSaint Lawrence Communications (以下、SLC) は、VoiceAge (本社、カナダ・ケベック州) の音声符号化技術に関する特許を譲り受け、その特許をライセンス許諾することを主な事業としている。一部の特許は、3GPP、3GPP2、ITU、ETSI、MPEGなどの規格に必須の圧縮技術に関連するものである。

SLCのライセンスは、海外の対応特許を含め、関連する特許を一括してライセンス許諾するポートフォリオ・ライセンスである。同社の許諾特許は、AMR-WB規格およびAMR-WB+規格 (音質の良い広域音声送信を可能とする規格) に必須の特許を含むもので、規格が採択される前に既に特許登録されていた。必須特許 (SEP) の認定は、国際特許評価コンソーシアム (IPEC) が行い、そのSEPにはVoiceAgeがかつてメンバーであったW-CDMA特許プールのルールが適用される。実施料はライセンスのタイプ別にウェブサイトで公表された。

被告のVodafoneはネットワーク・オペレーターである。台湾に本社がある宏達国際電子股份 (以下、HTC) などから携帯電話やスマートフォンを購入し、それを自社ブランドで販売していた。

SLCは、VodafoneにAMR-WB規格のSEPを含む関連特許のポートフォリオ・ライセンスを申し入れた。Vodafoneは、この申し入れに対し具体的なアクションを取らず、代わりにHTCがSLCと交渉した。しかし、交渉はまとまらず、SLCは2014年7月、ドイツ法に基づき裁判所費用の前払いを行っ

たう。Vodafoneをデュッセルドルフ地裁に欧州特許1125276号の侵害容疑で提訴した。SLCは7月31日に、侵害裁判提訴の書面通知をVodafoneに送付した。

SLCの書面通知にVodafoneが回答しなかったため、SLCは12月9日に催告を行った。Vodafoneの回答は翌年の1月12日になって行われた。被疑侵害品であるモバイル機器をVodafoneに供給していたHTCは、第三者として本件訴訟に参加した (以下、訴訟参加人)。

デュッセルドルフ地裁は2016年3月31日、「ファーウェイ判決」で設定された通知要件を、SLCの書面通知は満たしていたとしてSLCが主張する特許侵害と差止請求を認めた。同地裁は、欧州司法裁判所 (CJEU) の「ファーウェイ判決」が定めた指針を具体的に適用し、SEP所有者のライセンス交渉でのFRAND義務やSEP使用者が行うべき回答について検討した。

本稿では、地裁判決のなかからライセンス交渉当事者のFRAND義務に関する判決理由を取り上げて紹介する。

2. 争点

- (1) SLCの通知は訴訟を提起した後に行われたが、それでも「ファーウェイ判決」の要件に照らして適法か。
- (2) SLCのライセンスの申し入れ内容がFRAND要件を満たしていないとするVodafoneの抗弁は認められるか。
- (3) 競争法に基づくVodafoneの強制実施権の抗弁は認められるか。

3. 判旨

(1) SEP所有者のFRAND義務

① 通知のタイミング

SEP所有者である原告は、通常、CJEUの「ファーウェイ判決」により、訴訟を起こす前に被告に対してしかるべき「通知」を行わなければならない。しかし本件は、当該判決（2015年6月13日）の前に裁判が始まっており、原告は同判決の結果を予想できなかった。また、ドイツの「オレンジブック判決」も事前通知の要件には言及していない。したがって、本件は事前通知の要件が定められる前の「移行期間中」に発生したものである。

ライセンスの諾否を被告が検討するために必要な情報は全て訴状に含まれており、訴状が送達された時点で実質的な通知は行われたと考えることができる。本件の場合、訴状の記載は通知要件を満足するのに十分な内容である。

このような原告のライセンスの申し入れに対して、被告は速やかに回答する義務を履行しなかった。原告の通知（2014年7月31日付）により、被告は遅くとも8月上旬には侵害訴訟が提起されたことを知り得た。しかし、被告は翌年1月12日まで回答を行わなかった。しかも、その回答は原告からの催告（12月9日付）を受けてから出されたものである。ネットワーク・オペレーターという立場上、被告は関連事業者からの意見聴取や利害調整が必要であったとしても、それが理由で回答に5カ月もかかったと解釈することは合理性がない。

このような回答の遅れは、後に被告がライセンスの受け入れを表明したからといって許容されることはない。もしも契約が成立しなかったなら、回答の遅れが原告に対する差止救済を遅延させることになるからだ。権利期間が限定されている特許では、侵害に対する救済の遅れは致命的となる。

被告は原告に対する書面回答において、SEP所有者は差止訴訟を提起する前にライセンスをFRAND条件で申し入れるべきであると主張する。しかしこの主張は受け入れられない。原告のFRAND条件のライセンス申し入れは、被告がライセンスを受ける意思表示がなされた後に発生する義務であるからだ。

② ポートフォリオ・ライセンスの合法性

世界規模で行われるポートフォリオ・ライセンスはFRAND要件に合致するかという疑問が提起されている。ポートフォリオ・ライセンスは、業界で既に行われているものであり、FRAND要件に背反するものではない。もしポートフォリオ・ライセンスを認めないのであれば、SEP所有者は権利ごとに国別の個別契約を結ばなければならない、それは費用面や契約管理の観点から合理的とはいえない。

ポートフォリオ・ライセンスに関する真の問題は、ライセンス対象の特許が全てSEPかどうかという問題である。しかし、これは本件では争われておらず、判決で取り上げる必要はない。原告は、「非」必須特許も含めた、一つのポートフォリオ（特許群）としてライセンスを申し入れており、この種のライセンスは実際に行われている。

本件で原告が求めた実施料は、携帯電話1台当たり0.26米ドルである。標準的な実施料は原告のウェブサイトに表示されているが、本件の場合には示されていた料率よりも少し低い。その料率の妥当性を立証するため、原告は12件の既存のライセンス契約を証拠として提出した。そのうちモバイル関連の6件のライセンス契約では実施料は0.20～0.40米ドルである。

被告は、これらのライセンス契約が差止訴訟のリスクの下で締結されたと主張するが、それは認められない。確かにそれを疑わせるものがあるのも事実だが、全ての契約が差止訴訟の圧力に屈して締結されたと見なすのは行き過ぎである。差止めは特許権者の当然の権利であり、それはCJEUの「ファーウェイ判決」でも認められている。また、仮に差止訴訟のリスクが圧力と感じられていたとしても、原告の要求した実施料は過剰なものではない。そのことより、裁判所が係争特許の有効性と侵害を認めたことのほうが、契約締結による和解を促す大きな要因となった。

実施料の算定方法を開示することは、「ファーウェイ判決」で求められている。しかし、それをあまり厳格に解釈すべきではない。SEP所有者は、料率の算定式を提示する必要はなく、実施料の総額がどのくらいになるかを計算できる程度の基本的な情報を開示すれば十分である。

(2) SEP利用者のFRAND義務

SEP利用者である被告は、FRAND要件に合致する原告からのライセンスの申し入れに対して、内容のある回答を速やかに行わなければならない。これは「フェアウェイ判決」に基づく義務である。本件では、被告はその義務を実行していない。原告の申し入れが受け入れられないものであれば、被告は、それに対する妥当な条件に基づく対案をすぐに出すべきであった。被告がそれをしていない以上、原告は、SEP侵害に対する差止請求を求めることができる。

特許が本当に規格に必須であり、特許は本当に有効なものか——などについて疑問があれば、被告はそれを自らの対案のなかで提起できる。そのような疑問があることを口実に契約締結の遅延を正当化することはできない。契約を締結して、そのなかにライセンサーが非侵害や特許無効の確認訴訟を起こした場合に契約を終結できるとする規定を盛り込めばいい。被告は実施料の支払いが求められているのであり、被告が支払った実施料は仮に特許が無効と判決されたとしても取り戻すことはできない。

被告は、「フェアウェイ判決」で求められている妥当な内容の「対案」を行うという義務を果たしていない。対案が具体的な内容のものであったかどうかについては争われていないし対案を出さなくてもいいという言葉が被告が原告から取り付けていたわけでもない。

被告はまた、本件のSEPがHTCから原告に供給された時点で排他権が「消尽」したので、原告からライセンスを取得する必要はないと主張するが、その主張は認められない。被告に対する対案の提出義務がなくなることはなく、それが免除されるためには、原告との間で書面による合意が必要である。しかし本件ではそのような合意は存在しない。

(3) 強制実施権の抗弁

被告は妥当な内容の対案を速やかに提出せず、しかも供託金を振り込むための銀行口座も開設しなかった。そのような状況の下で、競争法を根拠とした強制実施権の抗弁を被告が主張したとしても、それは認められるものではない。

確かに、訴訟参加人が製造する侵害製品に対する差止命令

の執行を避けることは、競争法上、認められている。しかしそれは、訴訟参加人がその義務を履行しなかった場合にだけ認められるもので、あくまでも川下での販売を保護するためのものである。

仮に訴訟参加人に競争法に基づく強制実施権が認められたとしても、侵害品そのものに対する販売差止めは継続する。その場合、強制実施権によって侵害品の供給者への差止めが免除されたとしても、侵害品の販売に対する制限は実質的には継続する。なぜならば、強制実施権をもつ供給者から侵害品を購入すれば、その購入者は特許権者から訴えられるおそれがあるからだ。そうであれば供給者からの侵害品購入に慎重になるのは明らかである。

被告は、侵害品の提供者である訴訟参加人ではなく、訴訟参加人の製造した製品を再販売のために購入した者を原告が訴えたのは不当であると主張する。しかし、それは競争法上、何ら問題にならない。製造者と販売者の両方が侵害行為に従事している場合、侵害訴訟の対象をどちらにするかは、原告の裁量で決めることができる。本件のように、ネットワーク・オペレーターを訴えると、侵害製品の供給者にプレッシャーがかかり、ネットワーク・オペレーターとの関係維持のためにライセンス契約を促す効果があることは自明である。それが、いわゆる契約締結を促す戦略的な「てこ」となる。

そのことが、原告による市場競争の制限につながるという議論も可能であるが、原告には競争法を順守する義務がある。その義務によって上記のような競争制限の懸念は相殺される。もし、原告が法令を順守しなければ、被告はその時に競争法に基づく強制実施権を得ることができる。重要なのは、原告がどの程度法律を順守しているか、そのバランスである。

4. 解説

CJEUの「フェアウェイ判決」(2017年2月号p.p64～67参照)は、FRAND問題についてのライセンス交渉の指針を示している。本件は、その指針を具体的なライセンス交渉のステップに適用したことに意義がある(表1参照)。

今回の事件では、SEPの権利者からSEPの使用者に出さ

表1 「ファーウェイ判決」が定めた交渉プロセス

順序	当事者	履行項目
1	特許権者	適切な差止訴訟提訴の通知
2	ライセンシー	ライセンスを受ける意思表示
3	特許権者	FRAND条件でのライセンスの申し入れ
4	ライセンシー	対案(カウンター)の提出
5	特許権者	対案に対する明確な拒否回答
6	ライセンシー	供託金の準備と銀行口座の開設
7	特許権者・ライセンシー	両者が合意すれば、第三者によるライセンス条件の決定

れた「通知」のタイミングの適否が大きな争点となった。判旨からも明らかなように、地裁の判断は形式よりも実質的な面を重視している。被告は、この地裁判決の予備的な執行停止を求めてデュッセルドルフ高裁に控訴していたが、同高裁は2016年5月9日に地裁の判決に明らかな誤りはないとして、被告の予備的差止請求（つまり、地裁の差止判決の執行停止を求める請求）を退けている。

ドイツでは、同様なFRAND問題がマンハイム地裁でも争われ、同地裁も特許権者の差止請求を認めている。しかし、控訴裁はSEP所有者のFRAND義務を厳しく解釈する傾向にある。地裁がプロパテント的な解釈により差止めを認めているのとは対照的であり、差止めを認めるためのFRAND要件の解釈に微妙な温度差がある。マンハイム地裁の控訴審はカールスルーへ高裁となるため、同高裁がこの問題について

どのような判断を示すか注目される。

欧州連合におけるFRAND問題はドイツだけにとどまらず、同様の問題がイギリスやオランダ、フランスでも争われている（表2参照）。欧州でのSEPを巡るFRAND裁判では、原告が特許管理会社（NPE）の場合が多いのが特徴だ。NPEは、NokiaやEricssonなど技術開発力のある企業から、特定技術分野の特許を標準関連を含めてまとめて買収し、それをベースにしてポートフォリオ・ライセンスを提供するビジネスモデルを採用することで共通する。そのような場合、一般に特許の質は高く、有効性や必須性に対する攻撃にも対抗できる。そして、実施料を含むライセンスプログラムは公表されており、その透明性も高い。

このように、欧州におけるFRAND問題は、全く新しい状況での特許権行使といえる。FRAND裁判では、その権利行使が競争法上、どのような場合に問題となるかが争われている。前述のように、ドイツではFRAND義務の解釈は裁判所によって判断が割れている段階であり、今後最高裁による統一的な判断が示されることになろう。

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、東京理科大学イノベーション研究科嘱託教授・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』（1997）がある。

表2 欧州の「ポスト・ファーウェイ」事件

国	事件名	裁判所	結果
独	SLC v. Deutsche Telekom	マンハイム地裁	DTのFRAND抗弁を棄却(27/11/2015)。控訴中
独	Sisvel v. Haier	デュッセルドルフ高裁	差止判決の執行停止(13/1/2016)
独	NTT DoCoMo v. HTC Germany	マンハイム地裁	SEP侵害の差止めを認容。FRAND適格は不問(29/1/2016)
仏	Vringo v. ZTE	パリ裁判所(一審)	特許無効判決。ヒアリングがファーウェイ判決前に行われた(30/10/2015)
蘭	Archos S.A. v. Philips N.V.	ヘーグ地裁	Archosの対案はFRAND不適格(10/2/2017)
英	IPCom v. HTC	控訴院(二審)	SEPの侵害を認定(28/2/2017)
英	Unwired Planet LLC v. Huawei, Samsung, et al.	特許裁判所(一審)	SEPはFRAND不適格(5/4/2017)