

世界のFRAND判例 Vol.22



藤野 仁三

FRAND研究会代表
東京理科大学嘱託教授

「フィリップス事件」—ファーウェイ判決後に両当事者が提案した特許ロイヤルティーについてFRAND適格を判断したオランダで初めてのハーグ地裁判決

Archos S.A. v. Philips N.V., DC Hague, 10/2/2017, C/09/505587 / HA ZA 16-20

ファーウェイ判決後、SEP保有者のフィリップスがSEPを含むポートフォリオ・ライセンスをアルコスに打診。アルコスがライセンス取得に消極的なため、フィリップスは侵害裁判を提起した。アルコスもすぐにフィリップスの支配的地位の乱用を主張して反訴。その後、互いに和解のためのライセンス・ロイヤルティーを提案したが料率に開きがありすぎて交渉は不調に終わった。そして、アルコスがフィリップスのライセンスオファーはFRAND要件を満たさないとして「迅速審理」(VRO)を求めたのが本件である。本件では、SEP所有者とSEP利用者のライセンスオファーの実質性が問題にされている。これまでの形式的な連続性を一歩進め、その実施性を重視した判決となっている。

1. 事案の概要

オランダ法人Philips N.V. (以下、フィリップス) はグローバルな総合電機メーカーである。無線通信システム関連規格のUMTS (3G) やLTE (4G) に関連する欧州特許1,440,525、1,685,659および1,623,511 (以下、本件SEP) を所有する。同社は、欧州電気通信標準化機構 (ETSI) が定めた「特許取扱規定」(IPR Policy) の6条1項に基づき、本件SEPについてFRAND条件でライセンスすることをETSIに書面で通知していた。

本件の原告であるArchos S.A. (以下、アルコス) は、フランスに本社を置く家電メーカーで、モバイル通信機器の開発・製造に注力している。フィリップスは2014年6月5日、UMTSおよびLTE規格に準拠したアルコス製の携帯電話が本件SEPを侵害する旨の警告状を送り、併せて本件SEPを含むポートフォリオ・ライセンスの用意があることを通知した。それを受けてアルコスは6月12日、本件SEPとライセンス条件について詳しい情報を提供するよう、フィリップスに求めた。

両者間の最初の打ち合わせが行われたのは2014年9月14日である。フィリップスはUMTS/LTE規格と特許の関係を示したクレームチャートを作成し、特許侵害が不可避であることやライセンス条件について説明した。その後アルコスも自社所有特許との無償のクロスライセンスを提案したが、フィリップスは12月23日にアルコスの特許に興味がないという理由でその提案には応じないと回答した。

フィリップスは2015年7月28日、新しいUMTS/LTE特許リストやクレームチャートを作成し、ライセンス契約案と共にアルコスに送付した。そこで示されたフィリップスの提案は、侵害製品1個につき0.7ユーロをロイヤルティーとするものである。これに対しアルコスは同年9月3日、ライセンスを受ける意思のないことを表明し、あくまでもフィリップスがロイヤルティーの支払いを求めるのであれば、問題解決を裁判に委ねると回答した。

フィリップスは同年10月、アルコスの販売する携帯電話が本件SEPを侵害するとして、オランダのハーグ地裁に侵害訴訟を起こした。訴訟提起を受けたアルコスは、フィリップスの当初のライセンス条件がFRANDではなく、侵害訴訟の提起は支配的地位の乱用であるとする内容の反訴を申し立てた。

フィリップスはドイツとフランスでも、アルコスの現地子会社を相手取って本件SEPに基づく侵害訴訟を起こしていた。ドイツでは、マンハイム地裁が2016年7月1日にフィリップスの支配的地位の乱用を認め、フィリップスから提示されたライセンス (2015年7月28日付) はFRANDには当たらないと認定した。一方アルコス側の交渉姿勢についてはFRAND適格を認めた。アルコス側のSEPの消尽論についてはその主張を認めず、以下の判示を行った。

「V. 消尽に関するアルコスの意見には説得力がない。アルコスは、自社製の携帯電話に訴外Qualcomm (以下、クアルコム) とMediathekのチップが搭載されていると主張して

いるが、それにより係争特許が消尽される理由は立証されていない。……また、フィリップスとクアルコムとの間のライセンス契約がUMTS特許のクロスライセンスであると主張しているが、その契約下で何件の特許が許諾されているのかは立証できないという。契約書が保護命令下にあることをその理由に挙げている。これもアルコスの意見の説得力を弱めている」(マンハイム地裁判決)

アルコスはその後2016年1月12日に、ロイヤルティー率を関連製品の純販売価格の0.071% (純販売価格を100ユーロと仮定した場合、0.07ユーロ) とする対案をフィリップスに提示した。結局、合意に至らず、同年10月、アルコスは、フィリップスのライセンスオファーがFRANDではないこと、アルコスの対案がFRANDであること——などについての迅速審理を求めた。

本件は、その迅速審理の判決である。

2. 争点

- (1) 2015年7月28日のフィリップスの提案に含まれた本件SEPのライセンス条件はFRANDか。
- (2) アルコスが2016年1月12日に提案した対案のライセンス条件はFRANDか。

3. 判旨

- (1) フィリップスのライセンス条件はFRANDか？

① 誠実交渉義務

フィリップスはロイヤルティー率や計算方法などのライセンス条件について常に交渉の用意があったと主張する一方、アルコスは示されたライセンス条件が硬直的で両者間に実質的に交渉といえるものはなかったと述べた。しかし、アルコスの主張は客観性が欠けている。

フィリップスは2014年に行われた交渉でロイヤルティー率を明らかにしている。その後の両者間の打ち合わせもその料率を巡って行われたことは証拠から明らかである。それに対してアルコスは、訴訟が起こされるまで実質的なアクションを何ら取っておらず、2016年1月12日に提示された対案内容もFRANDといえる内容ではなかった。

欧州司法裁判所 (EUCJ) の「ファーウェイ事件」判決により、SEP所有者のFRANDオファーが受け入れられないとき、SEP利用者はFRAND条件での対案を出さなければならない。その際、SEP利用者がライセンス交渉に誠実な態度で臨んでいるかどうか重視される。SEP利用者のライセンス交渉に臨む態度が重要であることは、「Philips v. SK Kassetten事件」のハーグ地裁判決 (ハーグ地裁2010年3月7日判決。下表参照) や、「オレンジブック事件」のドイツ連邦最高裁判決で指摘されている。

本件の場合、2015年7月28日にフィリップスがライセンスを打診したにもかかわらず、アルコスは9月3日、交渉に前向きな態度をとることなく、訴訟での解決を表明した。交渉に誠実な対応をしなかったのは、むしろアルコスのほうである。

フィリップスとクアルコムの間にはクロスライセンス契約が締結されている。その契約の下でフィリップス製品にはクアルコム製のチップセットが搭載されている。この事実を根拠にしてアルコスは、本件SEPが消尽しており、フィリップスのライセンスオファーは消尽した特許の行使に当たるためFRANDではないと主張する。これに対しフィリップスは、クアルコムとの契約は携帯電話の製造・販売に関するものではないこと、仮に問題にするのであればこれまでの両者間の交渉時に提起すべきであったこと、を挙げて反論した。この

「Philips v. SK Kassetten事件」

背景	CD・DVD技術に関するSEPを保有するフィリップスが、Kassettenを特許侵害でハーグ地裁に提訴。Kassettenが競争法違反の抗弁。
争点	ドイツの「オレンジブック事件」連邦裁判決を根拠にすると、SEPのFRANDライセンスを受ける権利があるので、フィリップスの差止請求は禁じられるか。
判決	ハーグ地裁はこの抗弁を退け、Kassettenの侵害を認めた。ドイツの判例で確立したFRAND抗弁の基準を、オランダの評価基準とすべきでないという理由である。

点についてのアルコスの主張は、単なる値下げの要求にすぎず、そのような要求は、これまでのライセンス交渉の場で提起されるべきものである。

② UMTS/LTE規格の非分離性

フィリップスのポートフォリオ・ライセンスにはSEP以外のUMTS/LTE規格の関連特許が含まれている。そのためアルコスは、どの特許がLTE規格関連かはっきりしないので、そのようなオファーはFRANDではないと主張する。しかし、それは認められない。

フィリップスは、UMTS/LTEの両規格が技術的に相互依存の関係にあることを示す証拠を提出しており、その証拠は、同社のライセンスオファーがFRANDであることを立証するのに十分である。一方アルコスは、LTEのSEP（以下、LTE-SEP）だけを使用して製品を作るのでUMTSのSEP（以下、UMTS-SEP）は不要であると述べるが、むしろこの主張のほうが説得力に欠ける。

③ SEPのシェアとその重みづけ

両当事者は、フィリップスが有するUMTS-SEPの重要性については議論しているものの、ポートフォリオ全体で同社がUMTS-SEPを何件所有しているかという重要な点については必ずしも議論されていない。両当事者が主張する数値は、それぞれ独自に導き出したものである。

アルコスは、英国のコンサルタント会社であるOxfirst社の調査結果を利用した。この調査は、ETSIのIPRデータベースに基づいてUMTSをキーワードとして検索したものである。この調査によれば、UMTS規格に関する特許ファミリーは2130件であり、これを母数にして計算するとフィリップスのSEPのシェアは2.5%となる。

これに対してフィリップスの専門家証人は、フィリップスが55件のUMTS-SEPを所有し、総数1069件のポートフォリオのうち5.1%を占めると証言した。この数値は、MITなどの大学連合が制作したUMTS-SEPのデータベース（dSEP）を用いた検索の結果から得られたものである。SEPのシェアを考慮する場合、携帯電話を対象にすべきで

あって、基地局や他のインフラを含む周辺技術の規格全体を対象にすべきではないとフィリップスは主張する。

アルコスは、Oxfirst社の検索結果の信ぴょう性を立証していない。Oxfirst社の報告書の重要箇所で使用されているForward Citationと呼ばれる手法は適切でなく、その結果も推測的であり信ぴょう性に欠ける。例えば、Oxfirst社の報告によれば、フィリップスのSEPの重みづけが0.7%とされているが、なぜ他のライセンシーの分析に見られるような数値（例えば、9.78%）を考慮しないのか、その説明がない。また、3Gの携帯電話の付加価値を、単にWi-Fi対応機能を標準装備した携帯電話と比較してその重みづけを計算している。そのような数値は、業界の実態を踏まえたものとはいえ、現実的ではない。

④ ロイヤルティー

アルコスは、ロイヤルティーが累積（スタッキング）されるので、フィリップスのUMTS-SEPのロイヤルティーは0.7%が相当だとし、一方フィリップスは、5.1～9.8%の範囲内のロイヤルティーを主張する。フィリップスのロイヤルティーと、フィリップス以外の企業が保有するSEPへのロイヤルティーが同じであると仮定すると、ロイヤルティー総額は、\$7.65（ $\$0.75 \times 100 / 9.8$ ）と\$14.71（ $\$0.75 \times 100 / 5.1$ ）の間の数値となる。もしアルコスの主張する0.7%を採用した場合、フィリップスが示すロイヤルティーより一桁低くなる。アルコスはこれまでの交渉で、フィリップスが提案したロイヤルティーに一切異議を唱えていない。

また、フィリップスが2011年の論文を根拠にLTE-SEPのロイヤルティーを算出したことに対し、根拠論文が古過ぎると批判する。しかしその裏付けは示されていない。LTE-SEPのロイヤルティーは、前出のUMTS-SEPのロイヤルティーと比べて、必ずしもバランスに欠けるとはいえない。

アルコスは、携帯電話の販売価格に基づくのではなく、SEPの対象技術に限定してロイヤルティーを設定すべきだと主張する。いわゆる「最少販売特許実施部分（SSPPU）」論であり、本件の場合、対象は「ベースバンド・チップ」となる。この主張に対して、フィリップスは提案したロイヤル

ティーは定額であり販売価格に基づくものではないと反論しているが、裁判所もSSPPUはまだ法律家やエコノミストが適用可能性を議論している段階であり、本件に当てはめるのは時期尚早と考える。仮にSSPPUを導入しても、該当部分の製品全体に及ぼす付加価値を適切に考慮できないという問題点がある。フィリップスのオファーはSSPPUに依存するものではなく、アルコスの主張は受け入れられない。

アルコスは、フィリップスのポートフォリオ・ライセンスでは、対象特許が時間の経過とともに減少するにもかかわらずロイヤルティーが固定されていること、そしてフィリップスにはSEPを維持する義務がないことを理由に、フィリップスのライセンスがFRANDでないと述べる。しかし、この主張は認められない。フィリップスは、要求があれば交渉に応じる用意があると答えており、それに応じなかったアルコスに非がある。

(2) アルコスの対案の条件はFRANDといえるか？

アルコスは、2016年1月12日に自らが提案したオファー(対案)がFRANDであると主張する。そのオファーは、フィリップスのオファーよりも桁低い数値のロイヤルティーであるうえ、携帯電話の正確なSEPシェアに基づいて算出されたものではない。その信ぴょう性を立証する証拠が不十分である以上、その主張は認められない。

4. 解説

オランダの特許裁判は、他のEU構成国と異なる特徴をもつ。①全ての特許事件の一審はハーグ地裁が担当する、②比較的特許権者に有利な判決が下されやすい、③仮差止めや税関差止めが認められやすい、④迅速審理(3人の裁判官の合議で10カ月未満に結審)が認められる、⑤訴訟費用が低廉で高額な賠償が認められやすい、⑥ディスカバリー制度がない、⑦税関が協力的である——などである。本件は、ハーグ地裁による迅速審理判決であり、訴訟提起から5カ月で判決が出された。

原告のアルコスは、ドイツ・マンハイム地裁が同じ事件でフィリップスの支配的地位の乱用を認めたことに意を強く

し、ハーグ地裁に迅速審理を求めたのであろう。しかし、結果は正反対のものとなった。この判決は、まさに「プロパテント的」な判決といっているであろう。

「ファーウェイ事件」EUCJ判決により、提訴前の誠実交渉義務が実質的にルール化された(2017年2月号「ファーウェイ事件」参照)。また、EU構成国の裁判所がそれぞれの国でFRAND適格の有無を判断できることが確認された。

ハーグ地裁は本件で、最初に交渉経緯と両当事者のロイヤルティー案(その差は一桁異なる)を検討し、それを踏まえて両当事者のFRAND適格を分析している。

この事件でアルコスは、SEP行使に対する反論として考えられる項目、例えば、特許消尽、累積ロイヤルティー、最少販売特許実施部分(SSPPU)、ホールドアップ等を主張した。これらは、FRAND問題における定番の項目である。それに対してハーグ裁判所が逐一、証拠に基づく判断を示しており、FRAND問題が今どのような論点で議論されているかを知るうえでも参考になる判決である。

またこの判決は、オランダの「Philips v. SK Kassetten事件」判決(2011)、ドイツの「オレンジブック事件」判決(2008)、そして「ファーウェイ事件」でのEUCJ判決に言及している。さらにハーグ地裁は、「消尽問題」について、マンハイム地裁判決から該当部分を全文引用している。EUの「消尽問題」に対する考え方を知るうえで参考になるため、本稿でもその一部を判旨に入れている。

この判決を読むと、オランダの法解釈はもちろんであるが、SEPの判決情報がEU域内で相当共有化されていることが分かる。その意味でも興味深い判決である。

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。