

世界のFRAND判例 Vol.27



藤野 仁三
FRAND研究会代表
藤野IPマネジメント

「TCL v. Ericsson事件」—SEPのFRANDライセンス料率を「トップダウン方式」を用いて独自に算定し、ボトムアップ方式からの離脱を決定づけた地裁判決
TCL Communication v. Ericsson, C. D. California, SACV 14-341 NS (DFMx),
November 8, 2017

この判決で米カリフォルニア中部地区地裁は、FRANDと見なされるライセンス料をどのように算定するかを具体的に提示した。今後のFRAND要件の考え方に大きな影響を与える判決である。争点はライセンス料の算定と非差別性の検証の2点。ライセンス料は「トップダウン方式」により算定された。この方式は蓄積ロイヤルティーの問題を解消するうえでは有効であるが、非差別性の問題には対応できないため、地裁は同業他社とのライセンス契約でのライセンス料率を分析し、ライセンサーが提示したライセンス料が非差別と見なされるかどうかを検討した。

1. 事案の概要

原告のTCL Communicationグループ（本社、中国・深圳^{シンセン}。以下、TCL）は、携帯電話やスマートフォンなどの無線通信機器を製造し、TCL、Alcatel、BlackBerryなどのブランド名を用いて世界市場で販売している。

被告のEricssonはスウェーデンのストックホルムに本社を置き、特許ライセンス事業を展開する国際企業である。同社は無線通信技術や情報技術に関する特許を4万2000件保有しており（2016年現在）、携帯電話規格に必要な無線通信インフラ設備で世界シェアの27%を有する（2017年現在）。

TCLは2007年3月、Ericssonとの間で契約期間を7年間とするポートフォリオライセンス契約を締結し、第二世代通信規格（2G）関連特許のライセンスを得た。その後TCLは、2011年に第三世代規格（3G）関連の特許ライセンスを申し入れた。しかし、その交渉中にEricssonはTCLを相手取り、仏、英、ブラジル、ロシア、アルゼンチン、インドの6カ国で特許権侵害訴訟を提起した。

2013年になるとTCLは第四世代通信規格（4G）を利用する製品の製造・販売を開始し、4G規格関連の特許ライセンスを得るためにEricssonと交渉を開始した。Ericssonはライセンス条件として、TCLの4G規格製品による過去の侵害を精算するために1000万ドルの利益（revenue）に対し3%のライセンス料の支払いを求めた（これが後に裁判所の要求に応じて提出するオプションA）。ライセンス料には単価当たりの上限および下限が設定されていた。

TCLは、Ericssonのライセンス料がFRANDではないとしてその受け入れを拒否。そして2014年3月、Ericssonの提示ライセンス料がFRAND条件に違反することの確認と、裁判所によるFRAND料率の裁定を求める訴訟（本件訴訟）をカリフォルニア中部地区地裁に提起した。

2014年4月にEricssonは、1000万ドルの利益に適用される3%の料率を2%に下げる提案を行った。これはさらに翌年の2月に1.5%に減額された。この料率は携帯端末やモデム、パソコンなど1台当たりの純販売価格に適用される。料率は無線通信規格の種類（2G、3G、4Gなど）によって異なる。

上記TCLの確認訴訟に対しEricssonは、TCLとの7年間にわたるポートフォリオライセンス契約が切れて間もない2014年6月、TCLに提示していた一連のライセンス料が「FRAND条件にかなうこと」「侵害差止めを代わる強制実施権を設定すること」の確認を求める裁判をテキサス東部地区地裁に提起した。同地裁がこの確認訴訟をカリフォルニア中部地区地裁に移送し、カリフォルニア中部地区地裁は当該確認訴訟を本件に併合して裁判官による審理（bench trial）を行った。

カリフォルニア中部地区地裁は2015年2月、Ericssonに同社所有の標準必須特許（SEP）に対するライセンスのためのFRAND条件を提示するよう命じた。これを受けてEricssonは、オプションAとオプションBの2案（詳細は図1）を示した。2案とも、基本的にこれまでの両社の交渉のなかで提示されたライセンス料をベースとするものである。

TCLは2015年5月、ライセンス料を除けばEricssonから

提示されたライセンス条件については全て合意できるとしたうえで、裁判所がライセンス料について結論を出すまで本件訴訟の審理および外国で係属中の特許権侵害訴訟の手続きを停止するよう裁判所に請願した。カリフォルニア中部地区地裁はそれを認めた。

2. 争点

- (1) EricssonはFRAND義務を順守したか。
- (2) Ericssonが提示したライセンス料はFRANDか。
- (3) ライセンス料がFRANDになるための条件とは。

3. 判旨

Ericssonは誠意ある態度で交渉に臨んでおり、FRAND義務に違反したとはいえない。ライセンス料の合意が成立しなかった事実をもってFRAND義務違反を判断することはできない。しかし、Ericssonが提案したライセンス料がFRANDかどうかについては訴訟の争点でもあり、判断しなければならない。Ericssonのライセンス料はFRANDとはいえないので、裁判所が以下のようにFRANDのライセンス料を決定する。

(1) 「トップダウン方式」によるライセンス料算定

FRAND適格のライセンス料を算定するための方法として、TCLはトップダウン方式、Ericssonはボトムアップ方式をそれぞれ提案した（両方式については「解説」を参照）。

TCLが提示した方式は、「4G規格全体の総ライセンス料

の決定」「規格ごとのSEP総数の決定」に始まり、いくつかの数値調整を経て、最終的に「世界共通の単一ライセンス料率の決定」に至る。裁判所は基本的にこの方式を採用した。

4G規格についてEricssonが一桁の料率、最低でも6%のロイヤルティーを主張しており、標準設定の前のFRAND宣言等を考慮して4G規格全体の料率を6%（または10%）、2G/3G規格のそれを5%と設定した。

次に各世代規格の総SEP数に占めるEricssonのSEP数の比率を決定する。総SEP数（分母）は、2G規格が365件、3G規格が953件そして4G規格が1481件である。Ericssonが主張する所有SEP数（分子）は、特許ファミリーベースで2Gが12件、3Gが24.65件、4Gが111.51件であり、TCLが主張するEricssonのSEP数は、2G規格が12件、3Gが19.65件、4Gが69.88件である（注：有効特許の件数を月単位で計算したため端数が生じている）。Ericsson所有の2G規格SEP数は12件であり、総SEP数に対する比率は以下ようになる。

$$[\text{Ericsson 2GのSEP比率}] \quad 12 \div 365 = 3.288\%$$

両社の見解が一致していない3G規格と4G規格の件数について、TCLはEricssonのSEPファミリーの必須性について重要度と貢献度の観点から調整しているが、そのような調整は誤りである。ただし、Ericssonの特許ポートフォリオは米国では充実しているのに対し、他の地域では相対的に充実度が下がるので、ポートフォリオの充実度の地域差を調整する必要はある。そのための調整は以下の算定式で行う。

$$\text{ライセンス料} = \text{総ライセンス料} \times \text{当該SEP貢献度} \dots (1)$$

$$\text{当該SEP貢献度} = \text{当該SEP件数} \div \text{SEP総数} \dots (2)$$

ポートフォリオ充実度の地域差を調整するため、世界市場を米国、欧州、その他に分け、2G規格が最も充実している米国を100%とし、欧州を72.2%、その他を54.9%とする。

2G規格の場合ライセンス料率は以下となる。

$$\text{米 国} : 5\% \times (12 \div 365) \times 100\% = 0.16402\%$$

$$\text{欧 州} : 5\% \times (12 \div 365) \times 72.2\% = 0.11842\%$$

$$\text{その他} : 5\% \times (12 \div 365) \times 54.9\% = 0.09005\%$$

4G規格の場合、全体の料率は6%と10%であるため、4つの組み合わせ（両者が主張するEricsson所有SEP数が異なるため）が可能になる。その結果は図2のとおり。

図1 EricssonのオプションAとオプションB

		オプションA (2014年4月23日提示)	オプションB (2015年2月11日提示)
標準	2G	携帯端末：\$3億/年 モデム：1.5% (下限\$0.40) PC：\$0.50 (GPRS 1台) \$0.75 (EDGE 1台)	携帯端末：0.8% (GSM, GPRS) 1.0% (EDGE) 上限および下限あり モデム：\$0.75 (1台あたり) PC：オプションAと同じ
	3G	携帯端末：1.5% (純販売額) モデム：1.5% (純販売額) PC：\$2.25 (シングルモード) \$2.25 (マルチモード)	携帯端末：1.2% (純販売額) モデム：0.75% (純販売額) PC：オプションAと同じ
	4G	携帯端末：2.0% (純販売額) モデム：\$3 (純販売額<\$60) PC：\$1 (それ以外) \$3.5 (1台あたり)	携帯端末：1.5% (純販売額) 上限および下限あり モデム：1.5% 下限あり PC：オプションAと同じ
侵害責任		過去の侵害責任あり	

(2) 類似事例のライセンス料比較

FRAND条件の2番目の要件はライセンスに差別性がないことである。その立証のために両当事者は類似企業との間で結ばれたライセンス契約の条件比較を行い、その結果を裁判所に提出した。裁判所は同業6社（Apple、Samsung、LG、HTC、Huawei、ZTE）とTCLの間のライセンス契約を類似事例とし、そこで規定されたライセンス料率を比較事例とした。比較事例の分析結果とEricssonが提案したオプションAとオプションBの数値を比較して差別性の有無を判断する。

比較事例には、クロスライセンスや一括払いライセンスなど必ずしも支払いライセンス料率が特定されないタイプの契約が含まれている。そのような場合、ライセンスの要素を分解して（unpacking）実質的な支払い額を算定する。

① 要素分解によるライセンス料率

比較事例として提示されたライセンス契約は、多様なライセンス料の支払い形態を持つ。クロスライセンスの場合には双方の支払いライセンス料が相殺されるため、SEPに対する各当事者のライセンス料が明示されないこともある。また、イニシャルペイメントとランニングを組み合わせた支払い形式の契約の場合、当事者の意向により配分比を調整してライセンス料の負担を調整できるため、単なる金額の比較はあまり意味をもたない。そのため、裁判所は以下の算定式を導入する。

$$\text{ライセンス料} = \text{ライセンシーの料率} \times \text{同社収益} \dots (3)$$

クロスライセンスの場合、支払い額の差分（Net Balancing Payment：NBP）が生じるが、ライセンスの要素分解により算定できる。

$$\text{NBP} = (\text{Ericssonの料率} \times \text{ライセンシーの収益}) - (\text{ライセンシーの料率} \times \text{Ericssonの収益}) \dots (4)$$

ライセンシーのポートフォリオの強さ（PSR）を

EricssonのPSRと同じであるとする、Ericssonのポートフォリオの強さは次のように表すことができる。

$$\text{EricssonのPSR} = \text{同社の料率} \div \text{ライセンシーの料率} \dots (5)$$

ここから、ライセンシーの料率は、

$$\text{ライセンシーの料率} = \text{Ericssonの料率} \div \text{同社のPSR} \dots (6)$$

となる。式（6）を式（4）に取り込むと、

$$\begin{aligned} \text{NBP} &= (\text{Ericssonの料率} \times \text{ライセンシーの収益}) - \{(\text{Ericssonの料率} \div \text{PSR}) \times \text{Ericssonの収益}\} \\ &= \text{Ericssonの料率} \times \{ \text{ライセンシーの収益} - (\text{Ericssonの収益} \div \text{PSR}) \} \dots (7) \end{aligned}$$

となる。結果として、ライセンス料率は以下となる。

$$\text{Ericssonの料率} = \text{NBP} \div$$

$$\{ \text{ライセンシーの収益} - (\text{Ericssonの収益} \div \text{PSR}) \}$$

② 各オプションの検討

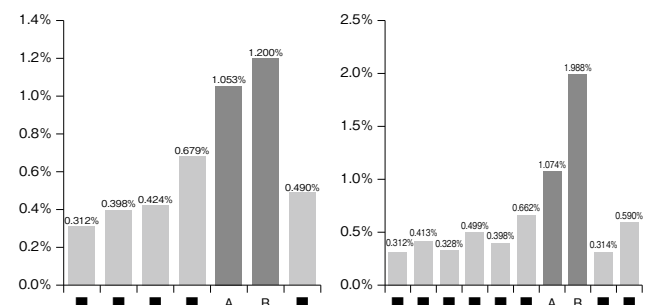
次に、ライセンスの要素分解の手法により算定されたライセンス料とEricssonのオプションAとオプションBを比較してライセンシーの差別的扱いの有無を検証する。オプションAは、携帯端末の販売価格をベースとした定額ロイヤルティであるため、比較するにはTCLの収益データに基づき要素分解して支払い料率を計算する必要がある。オプションBは、定率のライセンス料を提示するが、販売数量の下限が設けられているので、数値をそのまま使用できない。数値を要素分解する必要がある。

AppleとHuaweiのライセンス契約におけるライセンス料を基準として比較した結果、オプションAとオプションBのライセンス料は、比較事例のライセンスを要素分解した場合よりも高い料率であり、FRANDとはいえない。

図2 4G規格関連の世界ベースのライセンス料

	SEP数	6%	10%
米国	69.88件	0.2827	0.471611
	111.51件	0.45145	0.752576
その他	69.88件	0.19751	0.32918
	111.51件	0.31517	0.52529

図3 3G/4Gの比較事例とオプション料率（左：3G、右：4G）



(3) 裁定ライセンス料率

世界レベルでの4G規格のライセンス料は、米国におけるライセンス料とそれ以外の地域のライセンス料を合算したものである。そのため、ライセンサーのライセンス料率をライセンシーのライセンス料率に掛けて算出する。

その結果が図4に示された料率である。

4. 解説

FRAND宣言をしたSEPのライセンス料算定法として、「ボトムアップ方式」と「トップダウン方式」の2通りがある。ボトムアップ方式は、個々のSEPのロイヤルティをベースに計算するもので、他のライセンス契約やその他のロイヤルティを参考にする。この方式は同一標準に関連する他の特許については考慮しないため、「累積ロイヤルティ」(royalty stacking)の問題が生じるが、「Microsoft v. Motorola 事件」(9th Cir. 2014) (本誌2016年4月号) や「Ericsson v. D-Link事件」(Fed. Cir. 2014) (本誌2016年8月号) などの米国の主要なFRAND判例で採用された。

それに対して今回の判決で採用されたトップダウン方式は、まず特定の標準に関係するSEP総数に対するライセンス料を決定する。そのうえで、問題となった特定のSEPのSEP総数に対する割合を計算する。この方式は、米国では「Innovatio事件」(Illinois D.C. 2013) (本誌2016年7月号) で初めて採用された。英国の「Unwired Planet事件」(本誌2017年11月号) でも採用され、基本的な考え方は日本の「アップル対サムスン事件」(本誌2017年3月号) にも共通する。最近では、2017年11月発表の「標準必須特許問題に対する

欧州委員会の指針」(本誌2018年4月号) もこの方法を推奨している。

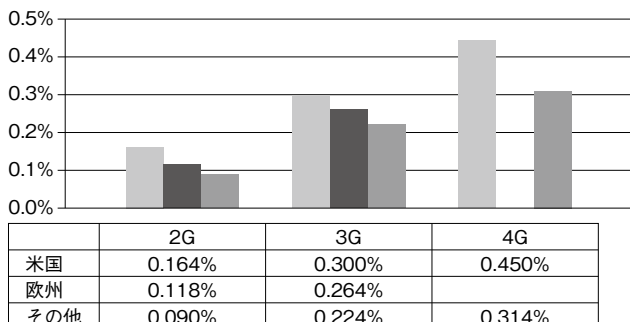
本稿ではトップダウン方式に採用された「要素分析法」(unpacking)の具体的な手法を中心に紹介したが、紙幅の関係で言及できなかったいくつかの論点があるので指摘しておく。その一つが「FRAND義務」である。欧州電気通信標準化機構(ETSI)が定めるFRAND義務がライセンサーにFRAND料率を実際に求めているかどうかという点について、地裁はETSIそのものとIPRポリシーについてかなり検討したものの、訴訟手続き上の理由から踏み込んだ判断を示していない。

もう一つの争点がFRAND条件の「差別」(discrimination)の認否である。地裁は、どのような場合に差別となるか具体的に判断した判例はないとしたうえで、FRANDとなる料率は必ずしも単一ではないことを明示した。ライセンシーごとに料率が異なっても、状況を勘案してそれが合理的かつ非差別的であればFRANDになるという解釈である。

また、専門家証人による「ETSIのIPRポリシー自体がSEPのポートフォリオに対して全て同じライセンス条件にすることを想定して作成されたものではない」という証言を引用して、TCLが述べる「FRAND条件を満たすライセンス料率はライセンス市場での最低料率とすべきであって、それ以外は当然違法になる」という主張は無理があるとして退けている。

これまで米国の地裁におけるロイヤルティのFRAND基準はボトムアップ方式が主流であった。しかし、Innovatio事件を契機にトップダウン方式が導入され、英国のUnwired Planet事件を契機にしてトップダウン方式への流れがほぼ定着したといえよう。今後の判例の展開が注目されるところである。

図4 地域別裁定ライセンス料率



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。平成30年度知財功労賞(特許庁長官賞)受賞。