世界のFRAND判例

藤野 仁三
FRAND研究会代表
藤野IPマネジメント

「コンチネンタル対アバンシ事件」―コネクテッドカーを巡る注目SEP判例

Continental Automotive Sys. Inc. v. Avanci, L.L.C., et al. Court of Appeals for the 5th Circuit, No. 20-11032（February 28, 2022）

米国の連邦裁判所は憲法の規定により「事実上の損害」を受けた原告から提起された裁判だけを受理する。損害が推測的である場合にはその事件についての裁判は行われない。本件は、自動車メーカー向けに設立された無線通信規格関連の必須特許パテントプールのライセンスを、部品メーカーがFRAND条件で受けられないのは反トラスト法に違反するとして提起されたもの。地裁は「事実上の損害」を認めたが、控訴裁はそれを認めなかった。自動車業界におけるSEP問題として注目された事件である。

事案の概要

コンチネンタル・オートモーティブはコネクテッドカー向け部品の大手サプライヤーである。3GPP主導で策定された移動体通信規格（2G、3G、4G）に準拠した部品を製造・販売しており、とりわけ「車載テレマティックス制御ユニット」（TCU）の主要サプライヤーとして知られている。TCUはモバイルネットワークを使って自動車の外部と双方向通信を行う装置で、コネクテッドカーと携帯電話通信網を接続する基幹部品である。

ノキア、パンオプティス、シャープ（以下、プール発起人）は、2Gから4Gの移動体通信規格に必須となる特許（SEP）を多数保有し、それらのライセンス許諾を円滑に進めるためにパテントプールを設立した。このパテントプールには訴外37社（いずれもSEP保有者）が参加し、パテントプールの参加企業はライセンス・エージェントである「アバンシ」と「マスターライセンス管理契約」（以下、マスター契約）を締結して、アバンシにパテントプールの運営・管理を委託した。

パテントプールの全参加企業は対象特許について「公正、合理的かつ非差別的な条件」（FRAND条件）でライセンス許諾する旨の宣言（FRAND宣言）を標準化団体に行っていた。このFRAND宣言に伴う義務は、SEP保有者だけではなくアバンシにも及ぶ。アバンシはマスター契約により、パテントプールのSEPライセンスの許諾を自動車メーカーに限定されていた。また、パテントプールの参加企業は自動車部品メーカーに個別ライセンスをFRAND条件で許諾することができる。

コンチネンタルはFRAND条件でのSEPライセンスをアバンシに申請したが、次のような理由から拒否された。①コンチネンタルはSEP保有者からFRAND条件で個別にSEPライセンスを受けることができる、②パテントプールのSEPライセンスを取得した自動車メーカーの完成車にはコンチネンタルから供給された部品が組み込まれているため、コンチネンタルがパテントプールのSEPライセンスを取得する必要はない。

コンチネンタルは、SEPライセンスの拒否がFRAND義務に違反し、連邦および州の反トラスト法に違反するとして、アバンシとプール発起人の両者を相手取り、カリフォルニア北部地区連邦地裁に訴訟を提起した。

アバンシとプール発起人（以下、被告）は、アバンシの本拠地テキサス州ダラス市を管轄するテキサス北部地区連邦地裁に事案を移送するよう求めるモーションと、原告適格の欠如を理由にした「事案の却下」を求めるモーションを提出。カリフォルニア地裁は「事案の移送」を認め、「事案の却下」については追加の証拠提出を求めた。

事案が移送されたテキサス地裁は、FRAND条件でSEPライセンスを受ける原告の権利が否定されたことにより「事実上の損害」（injury in fact）が生じたと認定し、原告にFRAND義務違反問題についての原告適格があると認めて、被告が申し立てた「事案の却下」を退けた。地裁はその根拠として、「財産の否定は事実上の損害を生じさせるに十分である」と認定した先例[注1]を引用した。

しかし、反トラスト法に基づく原告適格（その立証要件は

FRAND義務違反問題の原告適格の立証要件よりも高い）については認めず、原告の反トラスト法違反の請求を棄却した。原告はこの判決を不服として、テキサス州、ルイジアナ州、ミシシッピ州の３州を管轄する第５巡回区控訴裁判所に上訴した。

第５控訴裁は、FRAND義務違反問題についての原告適格を認めた地裁判決に誤りがあるとして地裁判決を破棄し、「原告の憲法上の原告適格が認められないため、地裁は原告の請求を棄却すべきである」とする意見書を付け、事案をテキサス地裁に差し戻した。

争点

地裁は、原告がFRAND条件でのSEPライセンスを拒否されたことにより原告に「事実上の損害」が生じたとして、FRAND義務違反についての憲法上の原告適格を認めた。その認定に誤りはないか。

控訴裁判決

合衆国憲法第三篇（Article Ⅲ）は連邦裁判所の裁判権を「事件性」（case）と「争訟性」（controversy）のある事件にだけ認めている。そのため、原告は出訴にあたり憲法上の要件を満たしていることを立証しなければならない。具体的には「事実上の損害」「損害と問題行為の因果関係」「損害が修復される可能性」の立証である。

「事実上の損害」とは、当法廷の判例によれば、法的に保護された利益に対する侵害であって、実存しかつ差し迫ったものである。推測的あるいは仮説的なものであってはならない[注2]。また、損害の存在についての決定権が、裁判所ではなく第三者に委ねられている場合、推測的・仮説的な損害の請求についての原告適格は認められない[注3]。

原告は「事実上の損害」を受けたことを示す根拠として、「補償義務」と「ライセンスの拒否」の２つを挙げる。しかし、いずれの根拠についても、以下の理由からFRAND義務違反問題についての原告適格（以下、憲法上の原告適格）を支持するものではなく、反トラスト法上の原告適格を支持するものでもない。

１．補償義務

原告の主張によれば、原告は自動車メーカーに対し「補償義務」（indemnity obligations）を負っている。そのため、もし自動車メーカーが「非FRAND条件」でSEPライセンスを取得することになれば、非FRAND条件のライセンス料は原告に転嫁されることになる。

しかし、訴状には原告へのライセンス料の転嫁を裏付けるような記載はない。もしそのような転嫁リスクが現実のものであるならば、訴状に「自動車メーカーがSEP保有者から非FRANDのライセンス取得を強要された（または強要する可能性が高い）」「補償義務を理由にして自動車メーカーが非FRANDのライセンスコストを原告に転嫁した（または転嫁する可能性が高い）」などの記載があってしかるべきである。

訴状にそのような記載がない以上、原告の主張する損害は現実のものとも差し迫ったものともいえない。地裁はそれを「損害の可能性を推測して述べているにすぎない」と判断して、憲法上の原告適格の要件が満たされていないと認定した。当法廷も地裁のその認定に同意する。

判例により、原告は自らの「法的権利」と「法的利益」を主張しなければならない。また、潜在的な責任問題や損害賠償に関する問題が全て確定されない限り、補償問題を裁判で争うことはできない[注4]。

原告は地裁の求めに応じて追加の証拠を提出し、それを根拠にして自らが被った損害を正当化しようとするが、地裁は提出された証拠に実体的な意味がないと認定した。その認定は地裁の裁量であり、尊重されねばならない。追加提出した証拠のなかに自動車メーカーがライセンス関連コストを相殺しようとしたことを示す文書があるが、コスト相殺は「当事者間の厳しい交渉」[注5]によってもたらされるものである。

また、証拠のなかに、自動車メーカーが非FRAND条件のライセンス料を支払ったことを示すものはない。自動車メーカーが支払った非FRANDのライセンス料を、自動車メーカーが原告に補償させることに合意したことを示す証拠もない。したがって、自動車メーカーに対する原告の補償義務により損害が生じるとの原告の主張は、推測の域にとどまるものであり、原告適格の要件を満足するものとはいえない。

２．SEP ライセンスの拒否

原告が２番目に挙げる根拠は、原告に対するFRAND条件での「SEPライセンスの拒否」である。この点について地裁は「原告が保有する財産が否定されたために事実上の損害が生じた」とする「Castro事件」（1979年）[注6]をよりどころにして、原告に憲法上の原告適格を認めた。しかし、当法廷は地裁の認定には同調しない。本件の訴答書面や関連判例による限り、FRAND条件でのSEPライセンスを拒否されたことにより、原告が事実上の損害を被ったとはいえないからだ。

標準規格を使用する製造業者は、判例により「第三受益者」（third party beneficiary）としてSEP保有者の標準化団体に対するFRAND宣言の契約上の利益を享受できる。FRAND義務は標準規格を使用する事業者を守るための準則であり、本件の原告は判例で認められた第三受益者には当たらない。例えば、「マイクロソフト対モトローラ事件」[注7]の場合、第三受益者と認定されたマイクロソフトは標準化団体のメンバーであり、「ブロードコム対クアルコム事件」[注8]の場合、第三受益者と認定されたブロードコムは標準規格を実施するチップセットの開発企業である。

本件の場合、原告の立場はマイクロソフトやブロードコムとは異なる。自動車部品のサプライヤーは、関連標準化団体のメンバーになる必要性も合理性もない。特に、完成車に組み込まれる部品のためのSEPライセンスを、別途、原告が取得する必要はないという事実は重要である。被告や標準化団体が部品のサプライチェーンの上流にまでさかのぼり不要なSEPライセンスの取得をFRAND義務として求めていることは、提出された証拠で立証されていない。

原告にFRAND条件でSEPライセンスを受ける契約法上の権利はない。また、原告は被告と標準化団体との間のFRAND義務の「付随的な」受益者でもない。第三受益者としてFRAND条件でSEPライセンスを求めることができると仮定したとしても、原告の損害は訴状や証拠で支持されていない。換言すれば、SEP保有者が標準化団体に対するFRAND義務を履行する限りFRAND宣言の違反は生じないので、原告の利益に何ら影響が及ばないのである。

部品メーカーは、被告が積極的にSEPライセンスを自動車メーカーに売り込んでいた事実を認識していた。原告も、自動車メーカーがFRAND条件でSEPライセンスを受けられることを認識していた。原告はSEPライセンスを取得する必要がないので、不要なSEPライセンスが拒否されたところで自らの利益が否定されたことにはならない。「利益の否定」がない以上、原告に損害の発生もない。

原告は「たとえ契約上の権利が直接否定されたとしても、その契約の受益者としての身分は継続する」とも主張する。しかし、その主張は地裁の引用判例で裏付けられていない。また、FRAND義務の受益者として「間接的な」利益を受けることができるとも述べるが、そのような主張も引用判例で裏付けられていない。

原告の訴状に、被告が原告をSEP侵害で訴えた（またはその恐れがある）ことが記載されていない。もし被告がSEP侵害で自動車メーカーを訴えることをてこにして「非FRAND条件」でのSEPライセンスの受け入れを自動車メーカーに強要したとする原告の主張が正しければ、自動車メーカーは「事実上の損害」があったことを容易に立証するであろう。もし被告が「非FRAND条件」でSEPライセンスを許諾したならば、標準化団体はFRAND宣言の違反に起因した「事実上の損害」を簡単に立証するであろう。本件ではそのような事実は証拠で裏付けられていない。

３．結論

原告にFRAND義務違反についての原告適格を認めた地裁の判断は誤りである。反トラスト法違反については当法廷の管轄外につき判断しない。地裁の判決を破棄し「原告適格が認められないので事案を棄却すべし」との意見書を付けて、事案をテキサス地裁に差し戻す。

解説

１．standing について

米国におけるstandingは、法律辞典では「法的請求を司法に対して行い、権利義務の行使をするための当事者の権利」と定義されている（“Black's Law Dictionary” 8th Ed.）。それは「とくにアメリカ憲法との関係で問題とされる」（田中英夫編集『英米法辞典』東京大学出版会）。

standingの訳語として、わが国では「原告適格」（または「当事者適格」）が使用される。ところが、原告適格という用語は日本の民事訴訟法や行政訴訟法では「審判の対象である権利関係の損費に関し、原告として訴訟を遂行し、判決をうけることのできる資格、訴えが適法であるための要件」と定義されている（『法律用語辞典第２版』有斐閣）。これらの定義から、米国法のstandingは広い意味を持つ「出訴権」に近い意味として使用されているのに対し、日本法の原告適格は具体的かつその対象が限定されていることが分かる。

このように日米間では定義に違いがあるが、本稿では訳語として定着している「原告適格」を使用した。

２．ライセンス・エージェントとしての「アバンシ」

アバンシは移動通信規格である2G、3Gおよび4Gに関連するSEPのパテントプールを管理・運営するために2016年に設立された。

アバンシのSEPライセンスの特徴は、パテントプールを構成する全SEPを定額ロイヤルティーで一括して許諾することである。運営するパテントプールには48社がライセンサーとして参加している。また、ライセンシーは21社で、ダイムラーなど欧州の自動車メーカーが多い。

本件で問題となったパテントプールは、2G、3G、4G関連のSEPであるが、アバンシは2019年11月、5G関連のSEPパテントプールによるライセンススキームの合法性についての事前相談を司法省反トラスト局に行った。それに対して米司法省は2020年７月、「5G関連のSEPパテントプールは市場競争を損ねない」との回答を公開した。一般に、司法省反トラスト局の回答書（Business Review Letter）は競争当局のお墨付きであると認識されているので、5GのSEPパテントプールも反トラスト法上合法と考えてよいだろう。

３．本判例の意義

本判例は「FRAND義務違反」についての原告適格を認めるかどうかの法律論に終始しているが、部品メーカーと自動車メーカーに関係する言及もある。特に、パテントプールや標準化団体が部品のサプライチェーンの上流に不要なライセンスを強要していることを示す証拠はないとする指摘は、今後の判決に大きな影響を与えるものと思われる。

また、この判例は「license to all」（全てにライセンスすべきだ）という考え方について原告適格の視点から退けているが、今後、別の観点からの議論が再燃する可能性もあろう。

（注）

１）Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, 485 F. Supp. 3d 712, 726（N.D. Tex. 2020）〈この判決の引用判例の一つが、Castro Convertible Corp. v. Castro, 596 F.2d 123（5th Cir. 1979）〉

２）Wilson v. Hous. Cmty. Coll. Sys., 966 F.3d 341（5th Cir. 2020）（自治体が一議員を定款違反で譴責（けんせき）したことが「表現の自由」に違反するかどうかが争われた事件。地裁は原告適格を否定したが、第５控訴裁が認めた）

３）Little v. KPMG LLP, 575 F.3d 533（5th Cir. 2009）（無資格で公認会計士事務所のパートナーをしたとして勤務先の公認会計士事務所が訴えられた事件。地裁は「推測的」であるとして原告適格を否定したが、第５控訴裁が認めた）

４）Millennium Petrochems., Inc. v. Brown & Root Holdings, Inc., 390 F.3d 336（5th Cir. 2004）

５）Wilkie v. Robbins, 551 U.S. 537（2007）

６）前掲１）参照

７）Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 14-35393（9th Cir. 2015）（SEP保有者が提示したライセンス料が高額であるとしてFRAND義務違反が争われた事件。地裁の裁定料率を控訴裁が支持した）

８）Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297（3d Cir. 2007）（特定の方法に特徴があることが繰り返し記載されている場合、クレーム解釈は明細書全体から判断して行い、限定的に解釈すべきであるとされた事件）

ふじの じんぞう

日本企業・米大手法律事務所勤務を経て2005年から2015年まで東京理科大学専門職大学院教授。著書に『ロバーツ・コートの特許のかたち』、『標準必須特許ハンドブック（初版、第２版）』（編著）、『知的財産と標準化戦略』、『標準化ビジネス』（共著）、『特許と技術標準』など。平成30年知財功労賞受賞。早大法学研究科修了。