

世界のFRAND判例



藤野 仁三
FRAND研究会
藤野IPマネジメント

「エリクソン対レノボ事件」一判例が確立した反訴訟差止め（ASI）の基本要件の解釈を誤ったとして地裁判決を破棄し、差し戻したCAFC判決

Ericsson, et al. v. Lenovo, et al. Federal Circuit, 2024-1515, decided October 24, 2024

米国では判例によりSEP保有者に対し外国裁判所の侵害差止命令の執行を停止させる命令（ASI）を発動するための3条件が定立されている。その最初の条件は「外国訴訟の終結が促される」であるが、地裁はそれを「グローバルなクロスライセンスによる訴訟の終結」と解釈した。控訴裁は、最初の条件をクロスライセンスに結びつける解釈に誤りがあるとして地裁の判決を破棄・差し戻しし、原告の誠実交渉義務違反の有無および未検討の残りの2条件について審理するよう地裁に指示した。

事案の概要

エリクソンとレノボは、共に欧州電気通信標準化機構（ETSI）の会員である。両社は無線通信規格の実施に必須となる特許（SEP）を複数保有し、ETSIの内規に従ってそれぞれのSEPを公平、合理的かつ非差別的な（FRAND）条件でライセンスすることをETSIに約束（FRAND宣言）していた。

両社は、保有するSEPを互いにライセンスするための交渉（クロスライセンス交渉）を行っていたが、条件が折り合わずグローバルな訴訟合戦に突入した。まず、エリクソンは2023年10月11日、レノボに対して最後の条件提示を行い、同日にノースカロライナ州連邦地裁に第5世代通信規格（5G）関連のSEP 4件の侵害訴訟（本件訴訟）を提起した。併せて、自らがFRAND宣言を順守していることの確認を求めた。

レノボはそれに対抗して23年10月13日、エリクソンのSEPクロスライセンスに対するグローバルなFRAND条件の決定を求めて英国の裁判所に侵害訴訟を提起した。

エリクソンは23年11月、レノボを相手取りブラジルとコロンビアで特許権侵害訴訟を提起し、仮差止めを求めた。ブラジルの裁判所は11月27日、コロンビアの裁判所は12月13日、それぞれレノボに対し侵害差止めを命じた。

レノボは12月14日、ブラジルとコロンビアでの差止命令に対抗するため、本件訴訟が係属しているノースカロライナ州連邦地裁にエリクソンのSEPクロスライセンスに対するグローバルなFRAND条件の決定を求める反訴を提出した。この反訴でレノボは、エリクソンの請求内容と同様に、自社

のSEP 4件の侵害救済と、クロスライセンスに対するグローバルなFRAND条件の決定を裁判所に求めた。さらに、ブラジルとコロンビアで出された侵害差止命令をエリクソンが執行しないことを求める命令（ASI）を請求するモーション（以下、ASIモーション）を提出した。

連邦地裁は、レノボのASIモーションについて、米国の裁判所の判決によって外国での訴訟が終結することはないので、マイクロソフト事件〈Microsoft v. Motorola, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)〉によって確立されたASIを認めるための3条件のうち、最初の条件、つまり「国内訴訟によって外国差止訴訟の終結が促されること」（以下、「外国訴訟の終結」）の要件が満足されないと判断し、残りの2つの条件を検討しないでレノボのASIモーションを退けた。

連邦地裁は「外国訴訟の終結」を、米国の裁判所の判決によって両当事者間にグローバルなクロスライセンスの合意が成立することと解釈し、本件の場合、当事者間にグローバルなクロスライセンスの合意が生じる可能性はないと判断した。レノボはこの判決を不服として連邦巡回区控訴裁（CAFC）に控訴。CAFCは、本件では「外国訴訟の終結」が可能であると認定し、連邦地裁の判決を破棄して、事案を地裁に差し戻した。

争点

本件訴訟の事実は「外国訴訟の終結」の要件を満足するか、つまり本件訴訟によって外国訴訟が終結されうるか否か。

判旨

1. 問題の所在

これまでの判決例の多くは、マイクロソフト事件の第9巡回区控訴裁判決がASI発動に関して規範力を持つ有力な判例の一つであると認めている。本件の両当事者も同事件を本件の規範とすることに異論はない。

マイクロソフト事件は、ASIを認めるための3つの条件を定立した。つまり、「内外訴訟の当事者が実質的に同一であり、国内訴訟により外国訴訟の終結が促されること」「外国訴訟による国内訴訟への影響を考慮すること」「国際礼譲を考慮すること」——である。本件はASI請求事件なので、通常であればこの3条項を考慮する必要があるが、本件では1つ目の「外国訴訟の終結」について検討すれば足りる。

本件訴訟の中心的な問題点は、当法廷の判決がコロンビアとブラジルでの侵害差止訴訟を停止させることができるかどうかである。レノボは、エリクソンがFRAND宣言に伴う誠実交渉義務を順守したかどうかの判断により、コロンビアとブラジルにおける差止命令の執行可否の判断が変わるので、この問題は連邦地裁が審理すべきである、と述べる。当法廷はこの主張に賛同する。本件訴訟の場合、以下の理由から「外国訴訟の終結」の要件が満たされている。

2. 判例

マイクロソフト事件では、モトローラがSEP侵害の容疑でマイクロソフトをまず米国の連邦地裁に訴え、その後ドイツの裁判所に訴えて差止命令を請求した。マイクロソフトは、ドイツの裁判所が差止命令を出す前に、米国の連邦地裁にASIモーションを申し立てた。このASIモーションが認められたため、モトローラは第9巡回区控訴裁に控訴した。控訴裁は、連邦地裁の判断を支持し、マイクロソフトに対するドイツ裁判所の差止命令の差止めが妥当であると判決した。

控訴裁は、ASIを認めるための3条件を示し、そのなかでも1つ目の条件である「ドイツ訴訟の終結」が最も重要であると指摘した。そのうえで、モトローラはETSIに対するFRAND宣言によってSEPの権利行使が制限されると解釈し、米国の裁判所の判決によってモトローラのFRAND宣言違反問題が解決されれば、ドイツでの差止救済の問題も解消

すると判断した。ただし、ASIが認められたとしても、それによってモトローラの損害賠償などの請求権は影響を受けないとし、ASIの射程が差止救済に限定されることを明らかにした。

3. 本件訴訟への適用

レノボは、エリクソンがFRAND宣言をしている以上、何よりも誠実交渉義務を守ることが求められ、同義務が順守されない限り、差止めを求めることはできないと述べる。また、誠実交渉義務を順守したかどうかは、地裁が判断すべき事実問題であり、もし地裁がエリクソンは義務に従っていないと認定するならば、同社の差止請求は不当であると主張する。

これに対してエリクソンは次のように反論する。つまり、地裁の審理において「外国訴訟の終結」の要件が満たされるとレノボが立証していないので、この問題は放棄されたとみなすべきである。同要件が満たされたとみなされるには、グローバルなクロスライセンスが当事者間で合意される状況になければならない、と。

当法廷はエリクソンの反論に賛同しない。同社の「グローバルなクロスライセンス契約が合意される状況」という主張を正当化するには2つの前提が必要となる。まず地裁判決が差止訴訟だけではなく、外国の全ての訴訟を終結させるものであること。次に、米国の裁判所の判決によって外国訴訟の決定や命令の執行が停止されることである。

しかし、そのような前提を必要とする判例解釈のアプローチは正しいとはいえない。エリクソンは、それがマイクロソフト事件から導かれたものだと主張するが、同事件では契約による紛争終結の可能性について何ら判決理由に言及されていない。もしエリクソンが主張するような解釈が認められると、米国の裁判所が出した判決によって、全ての外国訴訟が当事者間のライセンス契約により終結することになってしまう。

上述したように、そのような解釈はマイクロソフト事件の判決理由から導かれず、正しい判例の解釈とはいえない。また、エリクソンの「外国訴訟の終結」の要件解釈は、マイクロソフト事件以外のその他の判決例の解釈と必ずしも整合していない。

4. 「外国訴訟の終結」要件

レノボは、誠実交渉義務を守らなかったエリクソンには差止救済を求める資格はないと主張する。それは、エリクソンがFRAND宣言に違反したかどうかという法律問題、つまり契約の問題である。

連邦地裁は、本件で、この契約問題について判断を下していない。地裁が判断しなかったそのような問題を控訴裁が判断することを判例は認めているので、当法廷は、この契約問題について判断することができる。結論からいえば、レノボのASI請求は判例が求める「外国訴訟の終結」の要件を満たしている。

本件の両当事者は、ETSIに対しFRAND宣言を行っているのでFRAND宣言に基づく誠実交渉義務を守らなければならない。誠実交渉義務を守るという考え方は、世界で受け入れられており多くの判決例でも支持されている。例えば、Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co. 事件英国最高裁判決(2020年)やRealtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.事件カリフォルニア州連邦地裁判決(2013年)などがある。

エリクソンは誠実交渉義務について異論を主張しているが、その根拠には説得力がない。例えば、ETSIがSEPに基づく差止めの一律禁止のルール化を拒んだという事実をその根拠の一つに挙げているが、当法廷は差止めを一律に禁止するという解釈を採っていない。ただ、SEP保有者の誠実交渉義務が守られたかどうかの確認を求めているだけである。また、ETSIの別資料に、知財の紛争を解決する手段は、唯一、国内法であるとの記載があると指摘する。その資料の記載は、詰まるところ、ETSIは知財紛争解決のための責任は取らないということを表明しているにすぎない。

エリクソンは、自らが行ったFRAND宣言によってどのような義務が生じているかについて触れず、ただ契約の解釈問題に決着をつけるのは、連邦地裁でも当法廷でもなくコロンビアとブラジルの裁判所だけであると主張する。しかし、それは必ずしも「外国訴訟の終結」の要件に関連する議論ではない。むしろ、連邦地裁が審理しなかった残りの2つの条件、つまり、「外国訴訟が国内訴訟に与える影響を考慮すること」と「国際礼譲を考慮すること」に関連する問題である。冒頭

記載のとおり、本件では、最も重要な「外国訴訟の終結」の要件だけが議論の対象にされている。

最後に、エリクソンは、コロンビアとブラジルの差止命令は異なる主権国家の独立した特許権に基づき発動されたものであるため、その執行はそれぞれの領域内に委ねるべきであり、「外国訴訟の終結」の要件を満たすものではないとも主張する。この主張も説得力を持たない。

本件は特許権の問題ではなく、契約問題について争われている。エリクソンは、自らの特許の権利行使に影響を与える宣言をETSIに対して行っており、それは契約行為である。米国の裁判所が契約に関する命令を出す場合、それは外国の特許権に関与する判断ではない。あくまでも当事者間の契約という私法(private law)の領域での命令である。

5. 結論

本件の状況は、ASIを認めるための「外国訴訟の終結」の要件を満たしている。エリクソンはETSIに対しFRAND宣言をしているので、第一義的に誠実交渉義務を守らなければならない。義務不履行があれば、SEPに基づく差止請求は認められない。エリクソンが誠実交渉義務を守ったかどうかの判断は事実問題であり、それは地裁の裁量に属する。

エリクソンの誠実交渉義務が守られていなかった場合、同社のSEPに基づく差止救済が適切でないのは明らかである。ただし、それはレノボにASIを求める権限があるかどうかとは別の問題である。

両当事者は、両社間の問題解決のため当法廷に救済を求めている。レノボはASIの発動を、エリクソンは地裁判決の支持をそれぞれ主張している。しかし、当法廷は、いずれの当事者の主張も受け入れるものではない。それらは、地裁の裁量の下で判断されるべき問題であり、ASIの発動の適否は地裁が審理をしていない残りの2つの条件を分析して判断されなければならない。

以上まとめると、地裁は判例の解釈を誤った。しかも、判例の定める3条件のうち、最初の条件を分析しただけで、残りの2つの検討を行っていない。地裁は法律の誤りかつ手続的な誤りを犯しており、そのような誤りに基づく判決は破棄されなければならない。よって、事案を地裁に差し戻す。

解説

1. ASIとは

標準規格制度は、互換性の確保や技術の普及を通して経済効率の向上を図るための産業政策として重要である。特に、情報通信の分野では、電子機器の急速な高性能化や高機能化に伴い製品に使用される規格数も増え、関連SEP数も急増した。そのような背景から、標準実施者に対する特許訴訟が複数国で同時に提起されるようになった。

標準実施者に対する侵害訴訟が、複数国において実質的に同一の当事者間で争われているとき、A国の裁判所命令でB国の訴訟手続きや裁判所命令を停止させようとすることがある。これが反訴訟差止め（ASI）と呼ばれるものである。ASIには、B国での訴訟手続きの停止だけではなく、そこで出された差止命令の執行停止（AEI）の事案も含まれる。本件は後者の事例である。

外国での訴訟手続きの停止を求めるASIは、外国主権や裁判所の管轄権に関わるため、その認否は慎重な審理により判断されなければならない。米国の場合、マイクロソフト事件でASIを認めるための3つの条件が確立し、本件で最初の条件である「外国訴訟の終結」について詳細な検討が加えられている。

CAFCが本件で検討したマイクロソフト事件控訴裁判決（2012年）では、ASIの対象が外国（ドイツ）で発動される差止命令に限定された。その対象を、差止命令から訴訟手続きに拡大したのが「TCL対エリクソン事件」（2015年）である。ただし同事件では、両当事者が裁判所にFRAND条件（ロイヤルティー）の決定を求めていたという特殊な背景があることに注意しなければならない。

ASIが認められなかった事例も多い。代表例として「Vringo対ZTE事件」（2015年）、「アップル対クアルコム事件」（2017年）、「オブティス対ファーウェイ事件」（2018年）などが挙げられる。

2. 判例としての意義

前述したように、米国の2010年代前半にはASIの発動を認めた事例が散見されるが、2010年代後半になるとASIの発動はほとんど認められていない。これを特許保有者の立場

から表現すれば、2010年代前半はアンチパテント的な流れであったのが、2010年代後半になってプロパテントに変わったといえよう。プロパテントの流れは2020年代になっても継続している。例えば、「エリクソン対サムスン事件」（2021年）では、外国裁判所によるASIの執行停止命令（AASI：Anti-anti-suit injunction）が認められている。これは外国の裁判所のASI命令を差し止めるための命令である。

ASIは外国の裁判所の管轄権に干渉する側面を持つことからより慎重な審理が必要となる。欧州ではおおむね、ASIの発動に慎重である。例えば、英国の「Conversant対ファーウェイ・ZTE事件」（2018年）では、ファーウェイが中国の裁判所にASIの発動を求めたのに対し、Conversantが英国の裁判所に当該ASIを停止させる命令を求め、それが認められた。その結果、ファーウェイは中国でのASI請求を取り下げている。ドイツの「ノキア対コンチネンタル事件」（2019年）では、ノキアがドイツの裁判所に米国裁判所のASI停止命令（AASI）を求め、それが認められている。このように、欧州の主要国ではASIの発動に慎重である。

本判決で引用されたマイクロソフト事件控訴裁判決を含め、解説で引用した欧米の諸判例の抄訳は、筆者が共編著者の一人である『標準必須特許ハンドブック（第3版）』（発明推進協会、2025年1月23日発行）に掲載されているので参考にされたい。

3. まとめ

CAFCは、ASIを認めるための3つの条件のなかで最も重要とされる「外国訴訟の終結」について、本件では法的要件がクリアされていると明確に述べている。このような認定を受けて、地裁が差し戻し審で残りの2つの条件をどのように判断するか注目される場所である。

ふじのじんぞう

日本企業・米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・コートの特許の私たち』、『標準必須特許ハンドブック（初版、第2版、第3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。