

世界のFRAND判例



藤野 仁三
FRAND研究会
藤野IPマネジメント

「パナソニック対オッポ事件」—標準必須特許をめぐるライセンス交渉で実施者が「誠実交渉ルール」を順守しなかったとして、損害賠償と差止めが認められた欧州連合同一特許裁判所の判決

Panasonic Holdings v. Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd., the Court of Appeal of the Unified Patent Court, November 22, 2024

欧州連合の統一特許裁判所（UPC）は2024年11月22日、標準必須特許（SEP）に基づく特許侵害訴訟で初めて実施者に侵害差止めを認めた。UPCは「ファーウェイ対ZTE判決」で定めた誠実交渉のフレームワークに準拠したアプローチに基づき、裁判開始前のライセンス交渉における当事者の交渉態度を具体的に分析し、実施者の対応がFRANDではないと認定した。この判決は、ファーウェイ判決が定めた誠実交渉のフレームワークを弾力的に解釈したもので、UPCのSEP関連判決として注目される。

事案概要

1. 本事件の概要

パナソニックホールディングス（本社：日本。以下、パナソニック）は第4世代（4G）無線通信技術に関連する複数の特許を保有しており、オッポ・モバイル通信（本社：中国・広東省）に対し、保有する4G関連特許46件のFRANDライセンスを申し出た。両社はライセンス交渉を続けていたが、最終的な合意には至らなかった。

パナソニックは2019年7月、欧州特許2568724の侵害容疑でオッポ・モバイル通信およびそのドイツ子会社（以下、両社を「オッポ」と総称）を欧州連合の統一特許裁判所（UPC）第一審裁判所マンハイム地方部に提起し、損害賠償、侵害差止め、侵害品のリコールなどの救済を求めた。被疑製品はオッポが製造した4G対応のスマートフォンおよびスマートウォッチである。724特許は、標準化機関であるETSIに標準必須特許（SEP）として通知され、公正・非差別的な条件でライセンスする旨の確約（FRAND宣言）がなされていた。

オッポはUPCに対し、パナソニックのライセンスの申し出がFRAND宣言に反するとの抗弁（以下、FRAND抗弁）を主張して差止請求の棄却を求めるとともに、724特許は無効であると反訴した（以下、特許無効の反訴）。

UPCは、「誠実交渉のフレームワーク」（次節にて詳述する）に基づいてパナソニックとオッポのライセンス交渉の経緯を具体的に検討し、2024年11月、特許侵害を認定して損害賠償および侵害差止めを命じた^{注1}。

2. 誠実交渉フレームワーク

標準化機関にFRAND宣言を行ったSEP保有者は、侵害者に対し差止めを求めることができるか——この問題についての判断基準を示したのが欧州連合司法裁判所（CJEU）の「ファーウェイ対ZTE判決」（2015年）である。CJEUは同判決で、SEP保有者の差止請求が、下記に該当する場合、その請求が欧州競争法上の「支配的な地位の濫用」ではないことを明らかにした。

- 1) SEP保有者が訴訟提起の前に対象特許を特定し、侵害理由を示して被疑侵害者に侵害警告を行っている場合（ただし、被疑侵害者がFRAND条件でのライセンスを受ける意思表示を行ったときは、ライセンス条件、特にライセンス料とその算出方法について、SEP保有者は被疑侵害者に書面で具体的に提案しなければならない）。
- 2) 被疑侵害者がSEPを継続して実施しているにもかかわらず、SEP保有者が提示した具体的なライセンス条件に誠実に対応していない場合（ただしこの場合、被疑侵害者の対応に問題があることが客観的な事実によって立証されなければならない）。

この規範は、具体的なライセンス交渉を想定して、①SEP保有者の侵害事実の事前通知、②実施者のライセンスを受ける意思の表明、③SEP保有者のFRANDライセンスの申し出、④実施者の誠実な回答または対案の提出、⑤ライセンス受け入れ拒否の場合、供託金の口座開設——の5つのステップから構成されている^{注2}。

この5つのステップは社交ダンスのステップになぞらえて「FRANDダンス」と呼ばれることがあるが、本稿では「誠実交渉ルール」と呼ぶ。

争点

1. パナソニックの侵害通知は誠実交渉ルールに準拠するか
2. パナソニックのライセンス交渉での対応はFRANDであったか

判旨

1. 侵害事実の事前通知（第1ステップ）

誠実交渉ルールの第1ステップは、SEP保有者が差止訴訟を提起する前に特許実施者に侵害の事実を通知することである。SEP保有者はこの段階で侵害されるSEPを特定していなければならない。この要件は、SEPのクレームチャートを送付することで充足されることが欧州連合各国の国内裁判所の判例で確立している。

本件の場合、パナソニックはオッポに対し、724特許に対応する中国特許のクレームチャートを送付した。誠実交渉ルールを厳格に適用すれば、侵害されたとされる724特許ではないクレームチャートの送付は、それがファミリー特許であっても十分な通知とはいえない。しかし、パナソニックは侵害通知のなかで724特許について言及しており、通知を受けたオッポが724特許の侵害に気づくには十分である。仮に、ファミリー特許である中国特許のクレームチャートでは不十分であると解釈したとしても、通知を受けた時点でそれをオッポが指摘しておけば解消できた。

パナソニックは、侵害が生じる3G/4G関連のSEPのリストを送付し、交渉時には4G準拠のオッポ製品を具体的に品番で特定しているため、オッポはその段階で4G準拠品の侵害可能性を認識できたはずである。また、更新された侵害特許のリストには724特許も含まれていた。

これらの事実を考慮すれば、パナソニックによるオッポに対する侵害通知は、誠実交渉ルールに準拠していたとみなすことができる。オッポは口頭弁論で、中国特許のクレームは広い範囲、クレームのどの部分が標準技術に関係するのかわ

明であると述べ、パナソニックにクレームチャートの追加提出を要求しているが、その主張は形式論であり、合理的な説得力を持たない。

2. ライセンスを受ける意思の表明（第2ステップ）

侵害通知を受けた実施者は、FRAND条件でライセンス契約を締結する意思を表明する必要がある。このステップがライセンス交渉の起点となるので、その表明は実質的なものであるべきで、単なるリップサービスであってはならない。その表明が実質的かどうかの評価は、全体を見て行われる。契約締結への意欲がその後の交渉で弱まるようなことはあってはならない。SEP保有者も実施者も、交渉継続中は「ビジネス慣行」に従い、ライセンス契約の締結に向けて誠実に取り組むべきである。

オッポは、既にライセンス取得に関心があることを表明している以上、パナソニックは訴訟を起こす前に建設的なライセンス交渉に入らなければならなかったと主張するが、オッポがライセンス取得に前向きに取り組んでいたことを裏付ける証拠は出されていない。ライセンス取得に誠意をもって臨んでいたかどうかは、形式論ではなく全体的な流れを俯瞰して判断されなければならない。

確かに、オッポはライセンス交渉の開始時に協議を進めたいとの意思表示を電子メールで行っている。パナソニックはそれを受けて交渉を開始し、オッポに対しタームシートによってライセンス条件を提示している。オッポは、その提示がライセンス協議に入れるほどの具体性を持たないと述べるが、交渉の流れから判断するとその主張は認められない。

3. FRANDライセンスの申し出（第3ステップ）

第3のステップは、SEP保有者によるFRANDライセンスの申し出である。この段階では、ライセンス料の算定式を示すだけでは十分でない。交渉の状況に応じ、SEP保有者は、なぜライセンスの申し出がFRAND条件に合致すると考えるか、その理由を説明しなければならない。それは、SEP保有者のほうがライセンス実務について知識が豊富であり、それを実施者に伝える義務があるからだ。そのような知識の伝

達があって初めてSEP保有者は誠意をもって対応したといえる。

公開された標準的なライセンス契約がなく、他のライセンサーとの間のライセンス契約も公開されていない状況の場合、SEP保有者がどういう条件でライセンスを許諾したのか、またどの条件が非差別的であるのかを知るのはSEP保有者だけである。そのため、ライセンスの申し出がFRANDとみなされるには、実質的な内容がそこに含まれていなければならない。最終条件の提示である必要はないが、意味ある交渉を始めることができる程度に明瞭かつ分かりやすい経済的な条件を示すべきである。

パナソニックは交渉時に、オッポの反対意見やオッポが提供した情報に対し必要な対応を行っている。オッポの意見表明や情報提供が遅くなればなるほどそれに対してパナソニックが迅速に応答することは難しくなるため、対応の遅れを一方的にパナソニックの責任にすることは妥当ではない。

本件の場合、オッポは交渉に前向きに対応したとはいえない。パナソニックは、提示したライセンス料が妥当である理由をZoom会議で説明している。また、トップダウン方式を用いたライセンス料の算定も、パナソニックの申し出が具体的であったことを示すものである。

真剣にライセンスの締結を望むのであれば、オッポは疑問が生じた段階——例えばFRANDライセンスの申し出の非差別性——などについてパナソニックに確認を行うべきであった。パナソニックの申し出がFRANDではないと主張するのであれば、それは交渉時になされるべきであって、裁判になってから主張するのでは遅い。

パナソニックには、第3ステップで比較事例としてのライセンス契約の開示義務はない。また、裁判で開示された契約の事例によってパナソニックのFRAND違反が立証されているわけでもない。FRANDは受け入れ可能な料率の範囲を示すものであって、その範囲には幅がある。最低限の料率の申し出は義務ではない。

オッポは、パナソニックの申し出が書面でなされなかったことを理由に、正式な契約書案として評価できないと主張するが、これにも賛同できない。SEP保有者の態度は交渉相

手の態度に依存するものである。交渉相手の提出した経済的データが不十分なときに、署名可能なほど詳細な契約書のドラフトが出てくるのを期待するのはビジネス慣行からみてあり得ない。オッポの交渉態度は形式論に拘泥したもので、誠実交渉ルールに沿ったものとはいえない。

結論として、オッポのライセンス交渉への対応は後ろ向きであった。オッポが前向きに交渉に臨んでいたならば、パナソニックとしてもFRAND条件でのライセンス契約案を申し出たであろう。

4. 実施者による対案提示（第4ステップ）

実施者は、SEP保有者が実施者の特許実施状況を把握できるように、被疑侵害品の販売価格や販売数量などの情報を開示しなければならない。経済情報サービス会社から入手した統計データを示すだけでは不十分であり、誠実交渉ルールに沿ったものとはいえない。

オッポが提示したライセンス料は、自らが実際に使用した実績に基づくものではない。それはデータサービス会社IDCのデータを使用して算定されたものであり、単一特許（unitary patent）および統一特許裁判所を導入する協定（UPCA）加盟国での販売に限定したものである。そのようなデータに基づく条件はFRAND条件とはいえない。また、パナソニックには、FRANDではない条件を受け入れる義務はない。

5. 供託金の口座の開設（第5ステップ）

実施者による対案をSEP保有者が拒否した場合、実施者は担保となる供託金の口座を開設し、供託金が十分であるか否かを判断できるよう、販売価格や販売数量等の経済情報を開示する義務がある。それによってSEP保有者は、提供された供託金が適切な額かどうかを検証できる。

実施者が一括払いによるライセンス取得を望むのであれば、ライセンスの範囲についての情報を提供し、SEP保有者に一括金の見積もりができるようにしなければならない。

本件の場合、オッポの供託金は誠実交渉ルールの要件を満たすには不十分である。また、供託金を引き出す際、破産管

財人の同意を得ることが困難であることが供託金証書などから明らかであり、供託金の支払いが不能となるおそれがある。この段階で求められる法的効果は不透明である。

6. FRAND反訴

UPCA32(1)(a)条は、欧州競争法を根拠にして特許権行使に対抗する抗弁および反訴を認めている。したがって、UPCにはオッポが提出したFRAND反訴に対する管轄権がある。UPCの創設および国内の司法権の移譲を通して、オッポの管轄権についての認識はUPCA加盟国間で共有されている。

オッポのFRAND反訴は、オッポの対案をパナソニックが受諾するか、そうでなければより具体的な規定を持つ別のライセンス契約案の提示をパナソニックに命じることを求めている。しかし、その対案は前述したように、FRANDとはいえない。したがって、FRAND反訴を棄却する。

またオッポは、欧州、米国および日本という地域限定のライセンス料を決めることを当法廷に求めているが、これも認められない。本件の両当事者は、すでにグローバルなFRAND料率による包括的な紛争解決に同意している。その同意を反故^{ほご}にして、一部地域のライセンス料の決定をUPCに求めることの正当性は立証されていない。

解説

1. 本判決の意義

この判決はCJEUの誠実交渉ルールを補完する「ポスト・ファーウェイ判決」の一つである。UPCの初めてのSEP関連判決であり、今後のFRAND解釈のガイドラインとなるであろう。この判決では、ドイツやオランダの判例が多数引用されていることが特筆される。また、実施者はライセンス交渉でどのような対応をとるべきかについて、実施者の誠実交渉義務が強調されている。

EU離脱後の英国は、契約法の法理に基づきSEP保有者の義務を重視する傾向にある（例えば「インターデジタル対レノボ事件」英国高等法院、2023年）。

UPC判決はEU法を根拠とする。欧州委員会はUPCに提

出した意見書（アミカス・キュリエ）で「誠実交渉ルールの厳密な適用」を求めたが、UPCは誠実交渉ルールの厳格適用には批判的であり、むしろドイツやオランダの国内裁判所の判例に近いアプローチを採っている。このアプローチは両当事者の交渉上の義務のバランスを取り、両当事者のオファーの内容を重視するので、実施者のFRAND義務違反が相対的に認定されやすくなり、SEP保有者の差止めが認められることになる。結果として、SEP紛争の交渉での解決が促され、UPCがSEP保有者の駆け込み寺として選択されることになろう。

2. 統一特許裁判所

欧州ではUPCAが2023年6月1日に発効した。これにより、欧州連合の批准国（当時17カ国）をカバーする単一特許が欧州特許出願から登録できる体制が整えられた。ただし、スペインやポーランドはまだUPCAを批准しておらず、また英国は欧州連合を脱退しUPCAは適用されない。

UPCは、新設された単一特許と従来から存続する欧州特許に関する訴訟を扱う。加盟国の国内裁判所に散らばった特許訴訟を一元化し、権利解釈の一貫性を促して法的安定性を確立することを目的とする。主に、特許侵害訴訟、特許無効訴訟を扱うが、その判決はUPCAを批准した全ての国で有効となる。

注1 Panasonic Holdings v. Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd., the Court of Appeal of the Unified Patent Court, November 22, 2024. 日本語の関係資料は「SEP研究会」のウェブサイトから閲覧可（<https://ipr-study.wixsite.com/sep-research-japan>）。

注2 Huawei Tech Co. Ltd. v. ZTE Deutschland GmbH, Case C-170/13, July 16, 2015.

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・コートの特許のかたち』『標準必須特許ハンドブック（初版、第2版、第3版）』（編者）、『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。