

FRAND特許の ロイヤルティ算定を行った事例 —TCL v. Ericsson

弁護士 若竹 宏諭

標準化に参加する特許権者は、標準化機関に対し、当該標準の実施を希望する者にFRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) 条件によりライセンスする旨宣言(FRAND宣言)するものとされている。標準必須特許 (Standard Essential Patent、以下「SEP」という。)の特許権者とライセンシー間のライセンス交渉では、FRAND条件によるロイヤルティの金額が問題になるが、その算定について明確な基準はない。交渉により妥結に至らない場合、裁判所がFRAND条件によるロイヤルティを算定することがある。

この点、2014年には日本の知財高裁がアップル対サムスン事件¹において、2017年4月には英国の高等法院がUnwired Planet v. Huawei 事件²において、FRAND特許のロイヤルティ算定を行い、同年11月には欧州委員会がEUのSEPに対するアプローチに関するペーパーを公表していた³。そして、2017年12月にFRAND特許のロイヤルティ算定を行ったメモランダムが米国のカリフォルニア中部地区連邦地裁より出された⁴。FRAND特許のロイヤルティの算定方法等が争われていたため、注目されていた事件である。本稿では、当該事件における裁判所の判断内容を概観する。

1 事案の概要

本件の当事者は、中国の携帯電話メーカーであるTCLと移動体通信に関する多くのSEPを有しているEricssonである。Ericssonは、欧州の標準化機構である欧州電気通信標準化機構 (ETSI) に対しFRAND宣言をしており、TCLとの間で2G規格に関するライセンス契約を締結していたところ、その契約期間の満了に伴う交渉のほか、3G規格及び4G規格を含めた交渉を後に開始したが、いずれも不調となった。

Ericssonは当該交渉の間、米国以外の国で11を超える侵害訴訟を提起した。これに対し、TCLは、2014年3月、カリフォルニア中部地区連邦地裁に対し、Ericssonによる提案がFRAND条件に合致するか否か、Ericssonが保有するSEPに対するFRAND条件によるロイヤルティ率の確認等を求め、訴訟を提起した。なお、Ericssonは、

2014年6月、テキサス東部地区地裁に対しても、Ericssonが提示していたロイヤルティがFRAND条件に合致するものであることの確認と、侵害差止めに代わる強制実施権を求めて訴訟を提起した。この訴訟は、カリフォルニア中部地区連邦地裁に移送され、その後、両事件は併合して審理されることとなった。

本件では、主として、①EricssonがFRAND条件でライセンスする義務に違反しているかどうか、②Ericssonの提示した最終提案がFRAND条件を充足するものかどうか、③仮に充足しないのであれば、Ericssonの保有するSEPのロイヤルティはいくらになるのかが争われた。

2 FRAND特許のロイヤルティ算定

裁判所の判断に入る前に、FRAND特許のロイヤルティの算定方法について概観したい。大きく2つのアプローチに分けることができる。ボトムアップ型とトップダウン型である。

ボトムアップ型は、従前の米国における裁判例の多くで用いられてきた。このアプローチは、比較可能な他のライセンス契約例等を参照し、当該SEPの個々の価値を把握して個別のロイヤルティを算出し、それを積み上げるという方法である。個別の特許に対するロイヤルティを積み上げるため、膨大な数の特許が使用されている標準では累積ロイヤルティがSEP全体の本来の価値を超えて高額になり、標準の利用が控えられる等の問題、いわゆるロイヤルティ・スタッキング問題が生じるといわれている。

一方、トップダウン型は、まず、当該標準に関するSEP全体に支払われるべき合理的かつ公平な累積ロイヤルティを決定する。そして、総SEPの内、問題となっているSEPの価値が占める割合を当該累積ロイヤルティに乗じることによって、ロイヤルティを分配していく方法である。トップダウン型では、予め累積ロイヤルティにキャップを設けるため、ロイヤルティが低く抑えられる傾向がある。

本件では、TCLがトップダウン型のアプローチを主張し、Ericssonはボトムアップ型のアプローチを主張した。

3 本件における裁判所の判断

(1) ロイヤルティ算定の方法

裁判所は、トップダウン型のアプローチについて、①トップダウン型は、最大の累積ロイヤルティを元に公平で合理的なロイヤルティを算定するた

め、不合理なロイヤルティを支払わなければならない可能性を回避でき、ロイヤルティ・スタッキングの問題を防げること、②SEPの適正な総価値に基づいて累積ロイヤルティが算定されるのであれば、標準化によるプレミアムが付加されることも回避でき、ホールドアップ問題⁵の回避にもつながることを指摘した。

従前の米国裁判所の判断では、ボトムアップ型が採られることが多かったが、本件では、トップダウン型が採用された(但し、TCLの主張がそのまま採用されたわけではない)。そして、裁判所は、Ericssonの特許ポートフォリオがいくつかの国において力が弱い⁶ため、地域を分けてロイヤルティの調整を行った。

裁判所が提示した計算式は次のようなものである。

i 累積ロイヤルティ × ii (Ericssonの保有する有効なSEP数/当該標準に含まれる総SEP数) × iii 地域による補正率

さらに裁判所は、トップダウン型では、差別的か否か(Non-Discriminatory)に係る判断に対応できないことも指摘し、iv他のライセンス例との比較も行った。

(2) ロイヤルティ率の算定等の具体的内容

ア 累積ロイヤルティ率の算出(上記 i)

本件では、まず、標準に関係するSEP総数に対するロイヤルティ率(累積ロイヤルティ率)が算出された。具体的には、裁判所は、Ericssonが過去に発信していた情報等を元に、2G及び3Gについては5%、4Gについては6%から10%を標準に係るSEP全体の累積ロイヤルティ率として認定した。

イ Ericssonの保有する有効なSEP数/当該標準に含まれる総SEP数(上記 ii)

裁判所は、次に、Ericssonが保有するSEPに対する割当てを行った。その前提として、裁判所はEricssonが保有するSEP数をカウントした。その際、裁判所は、アップル対サムスン事件と異なり、FRAND宣言された全ての特許をSEPとしてカウントするのではなく、実際に標準に必須であるかどうかという観点からの検討を行っている。その結果、裁判所は、標準に係る総SEP数とEricssonの保有するSEP数につき、以下のとおりに認定し、Ericssonが保有するSEPの割合を算出した。なお、Ericssonが保有するSEP数はTCLとEricssonの主張を元にそれぞれ認定されている。

	2G		3G		4G	
	TCL	Ericsson	TCL	Ericsson	TCL	Ericsson
Ericsson	12	12	19.65	24.65	69.88	111.51
総SEP数	365	365	953	953	1481	1481
割合(%)	3.28		2.06 ~ 2.58		4.71 ~ 7.53	

ウ 地域に応じた調整(上記 iii)

続いて、裁判所は、Ericssonの保有する特許が米国において最も力を有しているとして、地域に応じた調整を行った。具体的には、米国、欧州、そして中国を含めたその他のエリアの3つに分類し、調整率を以下のとおりに認定した。

	2G	3G	4G
米 国	100%	100%	100%
欧 州	72.2%	87.9%	-
中国その他	54.9%	74.8%	69.8%

裁判所は、上記 i の累積ロイヤルティ率に上記 ii 及び iii の割合を乗じることにより、EricssonのSEPに対するFRANDなロイヤルティ率を算出した。

エ 非差別性の検討(上記 iv)

裁判所は、FRANDの要素である非差別性を判断するため、TCLと比較可能な他のライセンス例がどういった例なのかを検討した。裁判所は、AppleとHuaweiという大企業の例を、EricssonがTCLに提案したロイヤルティ率と比較する際のベンチマークとした。

(3) 結論

以上のプロセスを経て、裁判所は、EricssonがTCLに対して提案していたロイヤルティ率が合理的で非差別的かどうかを検討し、結論として、Ericssonが提案していたロイヤルティ率は合理的でなく、差別的であるとしてFRAND条件に合致しないと判断した。最後に裁判所は、規格ごと、地域ごとの合理的で非差別的なロイヤルティ率を以下のとおりに認定した。

	2G	3G	4G
米 国	0.164%	0.300%	0.450%
欧 州	0.118%	0.264%	-
中国その他	0.090%	0.224%	0.314%

4 若干の考察

本件は、米国、欧州、日本等の裁判所において、FRAND特許のロイヤルティ算定に関する判断がいくつか出され、かつ、欧州委員会等の競争当局の考えが示された後に公表された点で意味のある判断であると

考える。トップダウン型とボトムアップ型のいずれのアプローチによるべきか、という論点については、アップル対サムスン事件やUnwired Planet v. Huawei事件同様、トップダウン型が採用された。また、トップダウン型のアプローチについて、ロイヤルティ・スタッキングとホールドアップの問題の回避に明確に言及した点も、直近の各国裁判例等と同一路線であるといえる。特徴的な点としては、ロイヤルティ算定に際し特許の必須性を改めて検討したことや、地域をより細分化してロイヤルティ率の検討を行ったこと、非差別性の点につき他事例との比較を行ったこと等が挙げられるが、Unwired Planet v. Huawei事件では、地域毎の検討(但し、2つの地域に分けられただけであった。)や他のライセンス例との比較によるダブルチェックも行われており、この点も全く新しいものではない。

このように、本裁判所の判断は、従前の裁判例で試みられてきた点や、競争当局の見解とも方向性を同じくするものと考えられ、これまでの様々な議論を経て、FRAND特許のロイヤルティの算定について方向性が決まってきたのではないかという印象を受けた。

ただ、本件の判断内容では、トップダウン型を採用した点について、Ericssonが、過去に累積ロイヤルティに沿ったステートメントを出していた点という個別事情も挙げられており、このような事情がないケースでは、トップダウン型が適切でないと言われる可能性もある。ありきたりではあるが個別事案の具体的事情によるということにならざるを得ないのであろう。日本では、特許庁が平成30年6月に「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」⁶を公表している。ここでは、本件も含めた過去の裁判例を踏まえ、ロイヤルティ算定を行う際の手法や考慮要素が整理されているが、整理された個々の要素も本件のような個別事案の存在が前提になっていたものであるから、個別事案における各要素の重み付け等は、元になった裁判例の検討を踏まえて行われるべきなのだろう。

用を前提とした開発投資をして、生産も開始して、そのための広告等も行っているというような状況で、特許権保有者から差止請求をされると、それまでの投資が無駄になってしまうため、特許権保有者から、その特許の価値に見合わない不当に高額なロイヤルティを請求されても、その支払に応じてしまう、という問題。

- 6 <https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/files/seps-tebiki/guide-seps-ja.pdf>

- 1 知財高裁平成26年5月16日判決(平成25年(ネ)第10043号)
- 2 Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 April 2017)
- 3 European Commission, Communication From the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, Brussels, 29.11.2017 COM (2017) 712 final
- 4 TCL Communications v. Ericsson, C.A. No. 14-CV-341 (C.D. Cal. December 21, 2017)
- 5 例えば、標準の利用者側が、特許権の存在を知らずに標準の利