

標準必須特許のライセンスに関する英国最高裁判決

弁護士 若竹 宏論

1 はじめに

御池ライブラリー 49号、35頁(2019年4月)では、FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) 宣言がなされたいわゆる標準必須特許に関する米国裁判例を紹介し、その際、2017年の英国高等法院による判決に若干言及した。昨年2020年、その英国の事件に関する英国最高裁判所の判決¹が出された。今回は、その判決を簡単に紹介したい。なお、判決は大部であるが、紙幅の関係からかなり要約する。

2 事案の概要

本判決は、2つの事件を扱った。一つは、上訴人がHuawei、被上訴人がUnwired Planet (Unwired) であり、もう一つの事件は、上訴人がHuawei及びZTE、被上訴人がConversantであった。

前者の事件(Unwired事件)は、Unwiredが、2014年3月10日、Huawei、Samsung、Googleに対し、6つの英国特許権の侵害を主張し、その後の侵害を防止する差止め請求して提訴したものである。第一審の判決は、2017年に言い渡され、これに対するHuaweiの控訴は、2018年10月23日に棄却された。

後者の事件(Conversant事件)は、Conversantが、2017年7月、Huawei及びZTEを提訴したもので、Conversantは、自ら提案したグローバルライセンスがFRANDであることの宣言、仮にその宣言が得られない場合には、どのような条項がFRANDといえるのかの宣言を求めたものである。英国裁判所の管轄権が争われたが、2018年4月16日の英国特許裁判所の判決では、当該主張は認められず、Huawei及びZTEが控訴したが、2019年1月30日に、控訴院は控訴を棄却した。

いずれの事件も上訴がなされ、Conversant事件は併合して審理されることとなった。

3 主たる争点

英国最高裁が判断した主な点は、以下の5点である。

① 英国裁判所が、次の点について、双方の当事者の合意なくして、管轄権を有し、適切にそれを行

使できるかどうか。

a) 特許発明の実施者が多国籍の特許ポートフォリオのグローバルなライセンス締結に至っていないにもかかわらず、当該特許発明が、標準必須特許である場合に、英国特許権侵害の差止めを命ずること

b) ロイヤルティ率その他のライセンス条項を設定すること

② 英国が本件の争点を判断する便宜でない法廷地(forum non conveniens)であるかどうか(Conversant事件のみ)

③ 標準必須特許権の保有者が実施者に提供しなければならないライセンスが非差別的であるといえるための条件

④ 欧州連合司法裁判所(CJEU)がHuawei対ZTE事件²で示したガイダンスを遵守しなかったことが、EU競争法違反であるとして、必須特許権者からの差止請求を拒絶するべきか

⑤ 英国裁判所が、禁止的差止命令又はそれに代わる損害賠償を認めることが適切な状況

4 英国最高裁の判断の概要

(1) ETSIのIPRポリシー

英国最高裁は、まず、本件で問題となった標準の標準化機関であるETSIのIPRポリシーについて詳細な検討を行い、IPRポリシーにおける契約の主たる目的が、特許実施者の利益と必須特許権者間の公正なバランスを達成することにあるとした。また、英国最高裁は、標準規格に膨大な特許を含む電気通信業界におけるライセンス交渉実務について検討し、特許が付与された国ごとのライセンス交渉をすることには経済合理性がないこと等を指摘した。

(2) ①英国裁判所の管轄権

Huaweiは、実施者が外国特許ライセンス締結に同意しなければ、英国裁判所は、英国特許権侵害を理由に差し止めることはできないと主張した。その理由として、実施者側の他の国における特許の有効性や必須性を争うなどの権利を妥協させることになることや、管轄権を有する外国裁判所の見解にかかわらず、英国裁判所が当該国の特許のライセンス条件やロイヤルティ率を設定すれば、英国裁判所が、事実上、国際的なライセンスを行う法廷となってしまうなど、5つの主張がなされた。ZTEは、Huaweiの主張を基本的に支持した。

英国最高裁は、Huaweiの主張は、ホールドアッ

ブ問題との関係で、実施者保護に重きを置いており、ホールアウト問題から特許権者を保護することが軽視されているとし、これはIPRポリシーの目的とすることに逆行すると指摘した。また、英国最高裁は、米国、ドイツ、中国、日本、欧州委員会の判断や見解を検討し、英国裁判所のアプローチが他の国の裁判所のものと基本的に違いはないとした。結論として、英国最高裁は、国内の特許権の有効性及び侵害の有無に関する問題は、当該特許権を付与した国の裁判所が排他的な管轄を有し、IPRポリシーがない場合には、英国裁判所も外国の特許権を含む特許ポートフォリオのFRANDライセンス条件を決定することはできないとしたが、本件では、ETSIのIPRポリシー上の契約条項により、英国裁判所がFRANDライセンス条件を決定する管轄権が生じるとした。

(3) ②便宜でない法廷地 (forum non conveniens)

forum non conveniensの法理は、訴えの提起を受けた裁判所が、裁判管轄権を有するにもかかわらず、当事者の便宜や正義の実現のためには、裁判管轄権を有する他の法域の裁判所で審理を行う方が妥当であると考えた場合、裁量により裁判管轄権の行使をせず、訴えを却下することを認めるものである³。この法理は、Conversant事件においてのみ主張された。

forum conveniensの主張では、他の候補地の特定が要求され、本件では、中国のみが提案されたところ、英国最高裁は、裁判所におけるヒアリングに基づき、少なくとも全当事者の同意がない限り、中国の裁判所が、グローバルなFRANDライセンスについて決定する管轄権を有していないとし、この点の主張も認めなかった。

(4) ③非差別要件

Unwiredの保有する特許権については、ETSIのIPRポリシーに基づくFRAND宣言がなされており、Unwiredは、関連する標準を利用する者に対し、公平、妥当かつ非差別的な条件 (FRAND) でのライセンスオファーをする義務を負っていた。この点に関し、Huaweiは、2016年7月28日にUnwiredとSamsungの間で締結された、ロイヤルティ率がより低いライセンスを比較例とし、Unwiredは、Samsungと同等のロイヤルティ率で世界規模でのライセンスをオファーすべきだったと主張した。かかる主張は、厳格 (hard-edged) な非差別義務と呼ばれた。

これに対し、Unwiredは、Samsungとのライセン

スが比較可能なものではないこと、比較可能であるとしても、非差別義務は、厳格なものではなく、一般的 (general) なものであり、FRANDな条件でライセンスをオファーするという一つの義務の要素であって、ライセンス対象となる標準必須特許の実際の価値より決定される料率はFRANDとなり得ること、仮にかかる非差別義務の解釈が認められなかった場合には、異なるロイヤルティ率の存在自体では、FRAND義務に違反することにはならないと主張した。

英国最高裁は、非差別義務について、ETSIのIPRポリシーの文言、当該IPRポリシーが最恵待遇ライセンス条項を採用しなかった経緯等を検討し、結論として、Unwiredの主張を支持し、Huaweiの主張を認めなかった。

(5) ④EU競争法違反

CJEUは、Huawei対ZTE事件において、必須特許権者が、実施者に対し、特許権侵害に基づく差止請求をすることが支配的地位の濫用に該当するかどうかの判断に関し、必須特許権者が従うべき交渉上のスキームを定立していた。Huaweiは、UnwiredがHuaweiに対して行ったオファーがFRANDなものではなく、CJEUの定立したスキームに従っていないから、差止めではなく損害賠償による救済に制限されるべきだと主張した。

この点、第一審では、被疑侵害者に対する警告なくして、差止請求をすれば、支配的地位の濫用になるとしたが、CJEUの定立したスキームは、あらゆるケースで遵守されなければならないのではなく、支配的地位の濫用の有無の判断において、当事者の行為を評価するための行動準則を定立したものと評価され、結論として、Unwiredによる支配的地位の濫用は認められていなかった。英国最高裁は、CJEUの判断を正しく解釈しているとして、下級審の判断を支持した。英国最高裁は、その際の差止請求の前に要求される警告や交渉は、個別の事案の状況によるものとした。また、英国最高裁は、欧州委員会の見解⁴にも言及し、CJEUのスキームは、事前の警告により、善意の技術利用者に対する不意の差止請求を防止する一方、必須特許権者が支配的地位の濫用の評価を受けずに差止請求を行えるようにするなどの助けになるものであり、必須特許権者の知的財産権及びその技術の善意の利用者の利益の保護を図っていると、このような考え方が、個別ケースへの対応の柔軟性につながることを指摘した。

(6) ⑤差止めか損害賠償か

Huaweiは、本件のような請求者の関心は、合理的なロイヤルティを獲得することにあるところ、それは損害賠償によって完全に満足されるから、差止めではなく、合理的なロイヤルティに基づく損害賠償が適切かつ均衡のとれた救済であるとして、裁判所は、差止めを認めるべきではないと主張した。

英国最高裁は、Huaweiの主張を認めなかった。その際、英国最高裁は、いわゆるホールドアウトの問題に言及している。すなわち、グローバルな標準必須特許権の侵害について、その救済が金銭的なものに限られるとすれば、必須特許権者は、あらゆる国で訴訟を提起する必要がある、そのコストは膨大なものとなるところ、実施者側は、その損害賠償請求による支払を命じられるまで支払をしないと考えるであろうことを指摘した。そして、この問題があることから、金銭的賠償だけでは不十分であるとした。

5 コメント

以上のとおり、英国最高裁は、上訴人側の主張をいずれも認めなかった。英国最高裁は、ETSIのIPRポリシーの文言や、業界の商慣行を詳細に検討、参照した点が印象的である。

Huawei対ZTEにおけるCJEUの判決が提示したスキームのうち、差止請求訴訟の提起前に警告や被疑侵害者との事前協議をすることだけが必須であるとした下級審の判断を支持し、他の行程に従うことがセーフハーバーとなり得ること、また、個々のケースの具体的事情を重視していることも踏まえると、ライセンス交渉の方法には個々のケースに応じた柔軟な対応が可能であると考えられる。

また、英国最高裁は、管轄権の問題に関し、外国の裁判所が、英国裁判所と同様に、グローバルなライセンス条件を決定する可能性を否定しなかった。そのため、今後、各国の裁判所が同様の判断を示す可能性がある。

標準必須特許を巡る論点については、裁判例の集積は多くなく、各国での今後の議論の発展が期待される。

1 [2020] UKSC37

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

3 田中英夫編『英米法辞典』(東京大学出版会、1991年)359頁

4 European Commission, Communication From the Commission to the European Parliament, the Council and the European