

## 待望の決定を経て —標準必須特許は欧州でも無用となったか

**Christoph RADEMACHER**

松本 慶・岡田 次弘(訳)

今日、標準化は新たな技術を商用化し普及させる重要なツールとなっている。そのような新たな技術のほとんどは、特許による保護を受けるものである。ある技術が、技術的な標準規格の中で必須となれば、その技術を利用する市場へ参入しようとする全ての会社は、標準規格において必須となっているその技術を利用しなければならず、その技術についての特許権者は市場において非常に強力な地位に置かれることとなる。特許権者によるそのような必須特許の行使は制限されるか、制限されうるとすればそれはどのような場合は、ここ数年の間、国際的に議論されてきた。この点につき、欧州においては、二つの異なったアプローチが生まれた。一つは、ドイツの連邦司法裁判所により採用されたもので、特許権者に有利な内容と考えられるものである。もう一つは、欧州委員会により採用されたもので、特許権の被疑侵害者に有利な内容と考えられるものである。2013年、デュッセルドルフ地方裁判所は、これら二つの異なるアプローチの整理を求めて、欧州連合司法裁判所(CJEU)に関連する論点を付託した。2年以上を経て、CJEUは欧州における標準必須特許の適切な行使について指針となる決定を下した。本稿は、CJEUの決定を確認し、CJEUが未解決のままに残した論点を検討するものである。

### 1) 背景 : Orange-Book から Samsung まで

欧州における特許訴訟の大半はドイツで行われる。国際的な又は欧州の特許訴訟についてドイツがそのような特別な地位にあることは多数の要

因によるものであるが、そのうちの一つには、ドイツがEUの中で最大の市場であるということがある。また、ドイツは欧州の中央に位置するため、競合他社の製品がドイツ市場へ進入すること、さらにはドイツを通過することまでも防ぐことが、欧州の特定の市場を支配するために戦略上の重要性を持つ。加えて、ドイツの特許侵害訴訟手続きは、一般的に、非常に特許権者に有利なものであるとされる。キルビー判決<sup>1</sup>以後の日本の裁判所と異なり、ドイツの特許侵害訴訟を管轄する裁判所は、侵害訴訟の対象となっている特許権の有効性に関する紛争について審理する権限を有しない。そのような特許権の無効論は連邦特許裁判所が審理する。侵害訴訟を審理する裁判所は連邦特許裁判所が有効性について判断を下すまでの間、審理を停止する権限を有する。しかしながら、侵害訴訟が実際に停止されるのは、侵害訴訟の被告が対象となっている特許権の新規性に関して疑問があることについて信頼に値する主張を提出できた場合に限られる傾向にある（他の特許要件に関する無効主張は停止の理由とされない）。侵害訴訟は、少なくとも第一審においては、無効訴訟よりもかなり早期に判断が下される傾向にあるため、仮に後になって特許が無効だと判断される場合があっても、特許権者は、先に執行力のある差止判決を得ることで、和解交渉において特許権者に有利な和解条件を導くことが多々ある。

ドイツが裁判地として好まれるほかの理由としては、裁判官が侵害訴訟の審理について他に類を見ないほど豊富な経験を有しており<sup>2</sup>、また、侵害を立証すれば自動的に差止請求が認容されるということも挙げられる<sup>3</sup>。米国その他のコモンロー諸国では、ここ数年、差止請求についてエクイティ法上の要件を課しているが<sup>4</sup>、ドイツ特許法は特許権者が差止請求権を有することを明確に定めており、裁判所は、特許権侵害があると認める限りは、差止請求を認容しなくてはならない。差止請求についてエクイティ法上の要件を満たすことが困難である標準必須特許保有者にとって、この

---

<sup>1</sup> 最判平成12年4月11日民集第54巻4号1368頁

<sup>2</sup> ドイツの裁判官の多くが、毎年1,000件以上の特許権侵害訴訟を審理する。

<sup>3</sup> ドイツ特許法139条

<sup>4</sup> そのような米国実務について日本語で論じた文献として、Christoph Rademacher, AIPPI 2012, 4, 5など。

ように裁判所に差止請求についての裁量が認められていないことが有利に働くことは明らかである。

ドイツの最高裁判所は、2009年、「Orange-Book スタンダード」事件判決<sup>5</sup>において初めて、特許権侵害に対する救済として差止請求を得ることについての特許権者の利益と、市場に製品を投入するために特定の技術標準規格を採用し標準必須特許を使用しなくてはならない特許権被疑侵害者の立場の調整の問題に触れた。Orange-Book 事件で初めて、連邦司法裁判所は、特許権者による差止請求が禁じられること<sup>6</sup>及び標準必須特許の対象となっている技術の利用を認めなければならない場合があることを確認した。しかしながら裁判所は、差止請求を争う者、すなわち侵害訴訟における被告側が満たさなければならない条件を多数打ち立てた。特に、標準必須特許についての特許権を侵害しているとされた被告は、次の要件を満たさなければならないとされた (Orange-Book テスト)。

- 原告に対し、確定した金額又は原告が定める金額 (但し裁判所の審理の対象となる) のライセンス料でのライセンス契約締結の確定的な申込みをすること
- 背景にある財務情報の完全な開示も含め、被告が申し出ているライセンス料の基礎を提供すること
- 実際にライセンシーのように行動し、特許の対象となる技術を利用していることに気づき次第直ちにエスクローアカウントへのライセンス料の支払いを始めること
- 特許権の有効性を争わないこと<sup>7</sup>

これら全ての要件を満たした被告のみが、差止請求を妨げる競争法上の

---

<sup>5</sup> Federal Court of Justice [*Bundesgerichtshof* = BGH], Decision of 6 May 2009, Case No. KZR 39/06, English version available at IIC 2010, 369 – “Orange Book Standard”.

<sup>6</sup> これに先立つ決定において、BGH は既に標準必須特許と損害賠償請求の関係を論じていた。See BGH NJW 2005, 269 – “Standard-Spundfass”; see Rademacher, AIPPI 2012, at 13.

<sup>7</sup> Rademacher, AIPPI 2012, at 13-14.

強制実施権を得ることができる。

特許訴訟地としてのドイツの突出した地位により、2009年から2012年の間、Orange-Bookテストは、欧州において標準必須特許の行使の場面に於いて非常に高い重要性を持つ基準として機能することとなった。この間、特に電気通信及び情報技術の分野において、数多くの見通しの立ちにくい特許紛争が開始されたが、Orange-Bookテストに関する手続きの詳細はある程度不透明なままであり、また、被告も競合他社に対して財務情報を完全に開示することには抵抗があったため、Orange-Bookテストに基づいてドイツの裁判所により強制実施権が付与されたケースは極めて限られており、多くのケースにおいて、特許権者が相当額の和解金を得る内容での裁判外での和解で解決を見るというのが通例であった。

この世界的に見ても独特な、必須標準特許保有者に有利なドイツの状況は、欧州委員会の競争当局が標準必須特許保有者の行動が支配的地位の濫用を構成し欧州機能条約102条に違反するかどうかにつき調査を開始したときに変化を見ることとなった<sup>8</sup>。2012年の初期から、当時の欧州委員会の担当コミッショナーは、標準必須特許がもたらす市場支配力に対する不信感を公言していた。そのため、欧州において、2012年12月及び2013年はじめ、標準必須特許保有者であるサムスン及びモトローラの各社がアップルに対して差止めを請求しそれを執行しようとしたことについて調査が開始されたことが公表されたことは、何らの驚きでもなかった。しかしな

---

<sup>8</sup> 欧州機能条約102条（旧欧州条約82条）: Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States. Such abuse may, in particular, consist in:

- (a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;
- (b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
- (c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
- (d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

がら、2013年はじめ、欧州委員会が標準必須特許保有者の行動に疑問を呈した際に示されたその緩やかな条件は、特許部門に衝撃を与えるものであった。なぜなら、欧州委員会は、標準必須特許についてライセンスを得ようとする何らかの意図さえあれば、標準必須特許の保有者による差止請求が独占禁止法違反となり制裁の対象となりうることを示し、これにより、重要な技術についてライセンスを得ようとする者が交渉上、一転して有利な地位に置かれることとなったからである。特許権の有効期間が限られていることに照らし、ライセンスを得ようとする意図という語が本質的にあいまいなものであること、また、欧州委員会から提起された異論が比較的具体的な要件を打ち出した **Orange-Book** テストとどのように整合させることが可能かという点から、特許権者及びドイツの裁判所は、これに共感しなかった。BGH<sup>9</sup>と欧州委員会の異なる二つのアプローチを調整する役割を果たすことができるのは、欧州司法裁判所 (CJEU) のみと考えられた。

## 2) CJEU への付託

早稲田大学にて2013年2月に開催された会議において、ドイツ及び欧州において最も影響力のある裁判官の一人であるデュッセルドルフ高等裁判所の首席裁判官、Dr. Thomas Kühnen は、標準必須特許に関する訴訟の当事者に対し、ドイツ裁判所に、**Orange-Book** テストを2012年12月の欧州委員会のサムスンに対する異議の声明により明らかとなった欧州機能条約102条違反の可能性とどのように整合的に理解できるのかという問題を、CJEUに付託するよう求めることを奨励する旨を、公に発言した<sup>10</sup>。Kühnen 判事の奨励は、中国企業の Huawei が LTE の技術について有している特許に関して訴えられていた、Huawei の競合である中国企業の ZTE がデュッセルドルフ地方裁判所に CJEU へと問題を付託するよう求めることで、直ちに実行に移される結果となった。2013年3月、デュッセルドルフ地方裁

---

<sup>9</sup> 脚注 6 参照。

<sup>10</sup> 中山一郎＝クリストフ・ラーデマッハ (文責) 「グローバル特許権行使戦略セミナー EU と日本における特許の領分」(年報知的財産法2013) 42頁

判所は、以下の五つの問題をCJEUに付託した<sup>11</sup>。

(1) (標準必須特許の) 保有者であって、標準化機関に対していかなる第三者に対しても (FRAND) 条件でライセンスを付与する意図があると表明していた者が、侵害者がそのようなライセンスについて交渉をする意図があると表明しているにもかかわらずその侵害者に対して差止訴訟を提起することは、支配的地位の濫用を構成するか

それとも

支配的地位の濫用があると推認されるのは、侵害者が標準必須特許の保有者に対して受諾可能で確定的なライセンス契約締結の申込みを行い、特許権者がそれを拒絶することが競争事業者に対する不当な妨害又は差別的な取り扱いの禁止に違反することとなる場合であって、かつ、侵害者がその技術を利用するために必要となる契約上の義務を、ライセンスが付与されることを見越して履行している場合に限られるか。

(2) もし侵害者に交渉する意図があることから支配的地位の濫用が推認される場合には、

欧州機能条約102条により、交渉する意図に関し、量及び/又は時間に関する一定の要件を満たすことが求められるか。特に、侵害者が単に(口頭で)一般的に交渉に入る準備があると述べただけで交渉する意図があると推認されるか、それとも、侵害者は、ライセンス契約締結の具体的な条件を提示するなどにより、実際に交渉に入っていないか。

(3) もしライセンス契約締結の、合意可能かつ確定的な申込みが、支配的地位の濫用が成立する前提である場合には、

欧州機能条約102条により、その申込みに関し、量及び/又は時間に関する一定の要件を満たすことが求められるか。その申込みは対象の技術分野におけるライセンス契約上通常含まれる条項を全て含んでいる必要がある

---

<sup>11</sup> Düsseldorf District Court LTE-Standard, File Number 4b O 104/12, 21 March 2013, reported in GRUR-RR 2013, 196.

か。特に、その申込みは、標準必須特許が実際に使用されていること及び/又は有効であることを条件としてなされるものでもよいか。

(4) もし付与されるライセンスにより生じるべき義務を侵害者が履行していることが支配的地位の濫用が成立する前提である場合には、

欧州機能条約102条により、履行に関し、一定の要件を満たすことが求められるか。侵害者は、過去の実施行為を報告し、ロイヤルティを支払う必要があるか。ロイヤルティの支払いが必要である場合、担保を提供することでその義務は免れるか。

(5) 標準必須特許の保有者による支配的地位の濫用が成立すると推定されるための条件は、特許権侵害に基づく他の請求（実施行為の報告、製品の回収、損害賠償）のための訴訟においても同様に適用されるか。

特に上記第1点目は、被疑侵害者が確定的かつ具体的なライセンスの申込みをすることを要求する **Orange-Book** テストと、より抽象的な、交渉する意図のみを要求する欧州委員会のアプローチとの相違点を解消するためにCJEUに付託されたものである。このCJEUへの付託を受け、ドイツの裁判所のほとんどが、CJEUが法的不安定を解消することを期待し、標準必須特許に関する侵害訴訟を停止した。CJEUが前提問題の付託について平均おおむね15ヶ月で判断を下していること<sup>12</sup>から、識者は、CJEUが2014年夏に決定を下すと見込み、さらにそれに先立ち法務官による意見によって何らかの指針が与えられることを見込んでいた<sup>13</sup>。しかしながら、2014

---

<sup>12</sup> 欧州連合司法裁判所の2014年版年次報告72頁参照。available at [http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/en\\_ra14.pdf](http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/en_ra14.pdf).

<sup>13</sup> 法務官の役割は、割り当てられた事件について意見書を作成して提出することで、CJEU裁判官をサポートすることである。彼らは当事者に質問をすることができ、その上で、裁判官が事件を検討し判決を下す前に、係属している事件についての法的解決についての意見を提出することができる。法務官を設ける趣旨は、裁判所の事件について独立かつ公平な意見を提供するためである。裁判所の判決と異なり、法務官の意見書は一人の法務官のみで作成され、その結果、一般的に、裁判所よりも読みやすく、担当事件について包括的に問題を取り上げる。法務官の意見書

年の春が過ぎ、夏が過ぎても、ルクセンブルグからは何の進展の兆候も伝えられることはなかった。2014年9月になり、両当事者が口頭審理に出廷するよう召集された。傍聴者から伝えられたところによれば、その口頭審理は異常に活発で活気を帯びたものだった。両当事者のほか、3カ国の政府及び欧州委員会の代表が法廷においてそれぞれの意見を述べた。2014年11月、法務官のMelchior Watheletがその意見を公表したが、その意見は、Orange-Bookテストと欧州委員会の立場の調整を試みる内容であった<sup>14</sup>。

### 3) CJEUの決定

デュッセルドルフ裁判所による付託からほぼ2年と半年が経った2015年7月16日、5人の裁判官による合議体により、CJEUの決定が下された<sup>15</sup>。その決定はCJEUに対する1から4の質問を結合したものであり、標準必須特許に関する紛争を解決する枠組みを提供するものであった。CJEUは、Orange-Bookテストと欧州委員会間のバランスに対応する必要があることを認めつつも、その決定は欧州委員会の要素により親近性のあるものであった。特に、CJEUはライセンス交渉に入ることなく標準必須特許の侵害に対して差止めを求めることは欧州機能条約102条にいう濫用を構成すると判断し、被疑侵害者は、侵害行為を知った後直ちに確定的かつ具体的なライセンスの申込みをするというOrange-Bookテスト上の義務を負わないことを明確にした。むしろ、CJEUにより打ち出された新たな枠組みの下では、標準必須特許保有者及び被疑侵害者は以下の枠組みを守る必要がある。

---

は参考であり裁判所を拘束するものではないが、非常に影響力があり、過半数の事件でそれに従った判断が下されている。

<sup>14</sup> CJEU Case C-170/13, Opinion of AG Wathelet delivered on November 20, 2014 (hereinafter “AG Opinion”), available in English at <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=159827&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=269809>.

<sup>15</sup> CJEU Case C-170/13, available in English at <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5e767febe3a7841c9a887a8a8f2b60946.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc30Se0?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=269809>.



- まず最初のステップとして、標準必須特許保有者であってその特許権を行使しようとする者は、被告に対して、侵害の通知を送付しなければならない。
- 差止訴訟を回避するためには、被告は、侵害されている標準必須特許についてライセンスを得る意図があることを宣言しなければならない。
- その次のステップとして、標準必須特許保有者は、具体的なライセンスの申込みを書面で被告に対して送信しなければならない、その書面において、特にFRAND条件に従ったロイヤルティの額及びその計算方法を特定しなければならない<sup>16</sup>。
- これを受け、被告は申し込まれたライセンスを受諾するかどうかを決定せねばならない。もし被告が申し込まれたライセンスの条件がFRANDに従ったものではないと考える場合には、被告は標準必須特許保有者に対して反対に新たな申込みをしなければならない。被告が支配的地位の濫用を抗弁として主張するためには、そのような新たな申込みは直ちに、書面でなされなければならない。
- そのような被疑侵害者からの新たな申込みの後、標準必須特許保有者と被疑侵害者がFRAND条件の細部について合意に至ることができない場合には、両当事者は、遅滞なく、支払われるべきロイヤルティの金額の決定を第三者に要求しなければならない<sup>17</sup>。

CJEUは、そのようなFRAND設定の紛争解決を、付託された質問3及び

---

<sup>16</sup> *Id.*, at 63-64. 裁判所は、標準必須特許保有者が標準必須特許についてライセンスを付与した可能性があることに鑑み、FRAND条件を反映した申込みをするためにより適した立場にあるのは標準必須特許保有者であるとした。

<sup>17</sup> この点についての裁判所の文言は複雑である(“In addition, where no agreement is reached on the details of the FRAND [...], the parties **may** [...] request that the amount of the royalty be determined by an independent third party”). 裁判所が定めたメカニズム全体は、第三者にFRAND条件の裁定を頼むかどうかは当事者が選択することができるはず、合理性を欠く。したがって、決定のこの部分は、「may」を「shall」として読むべきであり、第三者機関への要求は、当事者間で紛争が解決できないときには、義務となる。

4で要求された次の指針によって補足した。

- 既にデュッセルドルフ地方裁判所により示されたところではあるが、全ての被疑侵害者に対し、差止請求を回避するためには侵害が主張されている特許の有効性を争わないことの誓約が必要であるとするという運用は、CJEUの決定により終焉を迎えた。CJEUは、被疑侵害者にはいつでも特許の有効性を争う権利が認められていると判断した<sup>18</sup>。
- 被疑侵害者が、ライセンス契約締結前に標準必須特許を使用していた場合、適切な担保が提供されなければならない<sup>19</sup>。そのような担保提供の方法には、例えば、銀行による保証を受けることや、ライセンス料の金額をエスクロー口座に預託するなどの方法が含まれる。被疑侵害者は、自らの特許権者に対するライセンス条件の提案が特許権者に拒絶されてから直ちにその担保提供を行わなければならない<sup>20</sup>。担保提供に当たり、被疑侵害者はその担保の金額をどのように算定したかを示さなければならない。CJEUの決定によれば、被疑侵害者は、標準必須特許の対象である発明の実施行為の回数を開示しなければならない。さらにCJEUは、広く、そのような実施行為について報告をせねばならないとも述べている。

最後に、CJEUは質問事項の5、すなわち、標準必須特許の保有者による特許権侵害に基づく他の請求（実施行為の報告、製品の回収、損害賠償）についても、支配的地位の濫用が成立する可能性があるかという点について判断した。CJEUは、標準必須特許保有者が、競争事業者による、標準必須特許が付与された製品の製造を排除及び市場でのその製品の流通を実際に防いだ場合に限り、支配的地位の濫用が成立しうると判示し、さらに、損害賠償請求の準備をし、その判決を獲得し、又は執行することは、特定の市場において製造及び販売を制限する結果とならないとも判示した。したがって、標準必須特許保有者は、実施行為の報告や損害賠償の請

---

<sup>18</sup> Id., at 69.

<sup>19</sup> Id., at 67.

<sup>20</sup> Id.

求を行う場合には、CJEUが打ち立てた通知及び申込みのプロセスを経る必要はない<sup>21</sup>。

#### 4) 残された問題と展望

待望されたCJEUの判決は、大きな枠組みについての多数の疑問に対して回答を与えたが、それと同時に、標準必須特許の権利行使に必要な詳細部分のほとんどはさらなる議論に任されることとなり、侵害訴訟を審理するドイツをはじめとする欧州各国の裁判所によって徐々に解決されるのみである。

##### a) 支配的地位

CJEUは、標準必須特許を保有している特許権者は全て濫用しうる支配的地位を有していることとなるのか、それとも一定の標準必須特許権者のみがそのような支配的地位を基礎づけるのかという点については判断しなかった。CJEUに問題が付託された訴訟において、当事者である特許権者のHuaweiはその訴訟の対象となっている特許権はHuaweiが欧州機能条約102条下での支配的地位にあることを基礎づけるものではないとの主張はしなかったため、この点は争点とならず、CJEUはこの問題に触れなかったのである。当時、既に、全ての標準必須特許がその保有者に支配的地位をもたらすわけではないと指摘する識者の見解が存在していたことからすれば<sup>22</sup>、CJEUはこの問題について傍論としてさらなる指針を与えることも検討したかもしれない。法務官のWatheletは、その意見書の中で、標準必須特許がその保有者を支配的地位に置くかという点については、加盟国裁判所が事案ごとに具体的に判断すべきであるとの見解を唱えている<sup>23</sup>。

---

<sup>21</sup> Id., at 76.

<sup>22</sup> 知的財産権の保有一般が欧州機能条約102条の支配的地位を基礎づけるものではないということは、これに先立つCJEUの判決で繰り返し確認されているところである。特に、Case 24/67, Parke, Davis [1968] ECR 55; Case 78/70, Deutsche Grammophon [1971] ECR 487, paragraph 16; Case C-457/10 P, AstraZeneca, paragraph 186.

<sup>23</sup> AG Opinion, supra, at 57.

欧州委員会はモトローラに対する決定の中で、標準必須特許の保有又は行使のみにより、自動的に支配的地位がもたらされるわけではないと判断し、むしろ、欧州委員会は、支配的地位の検討の際に考慮される要素には、標準規格に即した製品を製造するために必要な技術基準の不可欠性及びその業界が標準にロックインされている程度が含まれるとした<sup>24</sup>。それらの要素を考慮に入れることは、標準仕様書に提唱されている特許技術であっても、実際実装されていない場合があるという実情に照らして合理的なものと思われる。ある特許が支配的地位を基礎づけるものとなるかどうかを検討するに当たり、裁判所は、主張対象の技術的内容が、被疑侵害者が競合品を製造販売するために本当に不可欠のものであったかどうかを詳細に検証することとなる。もし裁判所が、他の競合事業者が、競合品を、標準必須特許を使用せずに製造販売できていたと判断した場合には、その特許は支配的地位を基礎づけるものではない。支配的地位を有しない特許権者の行為は支配的地位の濫用を構成しえないため、必要不可欠でない標準必須特許については、CJEUが打ち立てた手順を経ることなく、その主張をすることが可能であり、標準必須特許でない他の通常の特許権の侵害と同様に、通常通り、裁判所に差止めを請求できる。

## b) De-Facto vs. De-Jure

CJEUに問題を付託した訴訟において Huawei が主張した特許権は、Huawei が欧州電気通信標準化機構に対し、ライセンス取得を希望するいかなる者に対しても、公平で、合理的かつ差別的でない (FRAND) 条件でライセンスを付与する旨を宣言していたものであった。そのような FRAND 宣言の対象とされている標準必須特許は、「de-jure」(法律上の) 標準必須特許と呼ばれる。これに対し、Orange-Book 事件では、特許権者である Phillips は標準化機関に対して FRAND 宣言をすることはしていなかった。特許権者が標準化機関に対して FRAND 宣言をすることがなかったにもかかわらず技術標準にとって必須となった特許は、「de-facto」(事実上の) 標準必須特許と呼ばれる。Orange-Book 事件における、技術標準中の特許権の重要性は CJEU に論点が付託された事案のそれとは異なると

<sup>24</sup> Motorola (Case AT.39985, 29 April 2014, paragraph 226).

いう点からすれば、CJEUの判断はde-facto標準必須特許をその射程に含まないという議論も可能である。また、CJEUの判決自体も、被疑侵害者による支配的地位の濫用の主張に関し、FRAND宣言の重要性を強調するものであった<sup>25</sup>。同時に、CJEUはde-facto標準必須特許はその取り扱いをことにすべきであると明示する機会はなかった。欧州委員会により示されたとおり、特許権者は、ある製品市場において効果的に競争するために不可欠な特許技術の使用を禁止することが可能となるという点で、支配的な地位を取得する。しかしながら、そのような支配的地位は、過去にFRAND宣言をしたことを条件とするものではない。そのため、de-facto標準必須特許の行使は支配的地位の濫用とならないと結論づけてしまうことも可能ではある。これまでのCJEUの判決において繰り返し判示されてきたように、客観的な概念としての濫用は、市場における既存の競争の程度の維持又はその成長を妨げる効果のある、濫用的効果に関するものである<sup>26</sup>。特許権者による行為がそのような濫用的効果を有するといえるために必要な要素として、特許権者が標準化機関に対してFRAND宣言を行うことで技術標準の設定を積極的に支持した後に、標準必須特許に対する侵害を主張して差止めを求めて競争事業者を排除したといえることが必要であるとの主張も考えられる。しかしながら、濫用要件は、FRAND宣言などの主観的な宣言や約束を要求すべきものではなく、競争阻害の程度を評価すべきものである。真に必要な標準必須特許を保有する特許権者が、標準必須技術から競争事業者を排除すれば、FRAND宣言の有無にかかわらず、競争は阻害される。したがって、結論としては、標準必須特許に基づく差止請求に対する支配的地位の濫用の抗弁の成立について、FRAND

---

<sup>25</sup> CJEU Case C-170/13, at 53 (“having regard to the fact that an undertaking to grant licences on FRAND terms creates legitimate expectations on the part of third parties that the proprietor of the SEP will in fact grant licences on such terms, a refusal by the proprietor of the SEP to grant a licence on those terms may, in principle, constitute an abuse within the meaning of Article 102 TFEU”).

<sup>26</sup> Id., at 45; reference is made to *Hoffmann-La Roche v. Commission*, 85/76, paragraph 91; *AKZO v. Commission*, C-62/86, paragraph 69; and *Tomra Systems and Others v. Commission*, C-549/10, paragraph 17.

宣言の存在は必要でないというべきである。同時に、**de-facto**標準必須特許の保有者は、**de-jure**標準必須特許の保有者に比べより高額な損害賠償請求を求めると考えられる。なぜなら、**de-facto**標準必須特許の保有者は請求額の上限をFRAND条件の範囲内の額に限定する約束をしていないからである。**de-facto**標準必須特許の保有者がFRAND条件の範囲の額を超える損害額を立証した場合には、その特許権者はその立証額全額の損害について賠償を請求できるべきである。

### c) FRAND料率の決定プロセス：期限及び数量は

これは、CJEUが部分的にしか扱わなかった次の論点へとつながるものである。すなわち、標準必須特許の侵害について、手続き及び実体の両面において、どのように適切なFRAND条件でのライセンス額を確定すべきかという点である。CJEUは、被疑侵害者は、標準必須特許の保有者から示されたライセンス条件がFRANDではないと考える場合には、「直ちに」具体的な新たな条件でのライセンスの申込みをするべきであると判示した<sup>27</sup>。さらに、新たな条件でのライセンスの申込みを経ても当事者がFRAND条件でのライセンス額の合意に至らない場合、「独立の第三者機関による、遅滞なき決定によって」支払われるべき適切なライセンス料の金額が決定されるよう求めるべきであるとされた<sup>28</sup>。「直ちに」及び「遅滞なき」との要件の重要性は、CJEUが被疑侵害者は「牛歩戦略」<sup>29</sup>をとってはならないと指摘することでも強調されている。しかしながら、CJEUはそれ以上に、これらの要件についての具体的な指針を示すことはしなかった。

結果としてサムスンに対する欧州委員会の調査を終結させるに至った正式な申出において、サムスンは最長12ヶ月という確定的な交渉期限を設定し、かつ、その後第三者によりFRAND条件に基づくライセンス料の決定を受けることを提案した<sup>30</sup>。ドイツの侵害訴訟裁判所が許容する短い返

---

<sup>27</sup> *Id.*, at 66.

<sup>28</sup> *Id.*, at 68.

<sup>29</sup> *Id.*, at 65.

<sup>30</sup> 欧州委員会のプレスリリース参照。available at [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-490\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm).

答期間及び、時にそれよりもさらに短い、標準技術の影響を大きく受けている産業界における製品のライフサイクルに照らせば、12ヶ月というのは非常に長いもののように思われた。具体的な期間の提示には各事案における複雑さに十分に配慮して決される必要があるものの、標準必須特許保有者からのライセンスの申込みを受領してから3ヶ月以内に被疑侵害者が新たな申込みをすべきであると考えすることは、不合理というべきではない。また、各当事者はそれぞれの申込みが1回のみと解することが妥当であろう。標準必須特許の保有者からの最初の申込みは、技術標準規格の全体的な経済的価値に照らして、特許が有する技術的及び経済的な価値を説明するものでなくてはならない。被疑侵害者は、それに対して行う新たな申込みにおいて、標準必須特許保有者の説明に対する意見を示したり、反論したりすることができる。しかしながら、その新たな申込みは、被疑侵害者による標準必須特許の使用数を説明し、明確にするものでなくてはならない。申込みの回数が各当事者から1回に限られることによって、各当事者は、自らの立場で考えられるFRAND条件を算出し提示する最大の努力を払うこととなると考えられる。客観的に見てFRANDの範囲外になると判断されうる条件を提示することは、各当事者にとってリスクを伴う。なぜなら、標準必須特許保有者は当該被疑侵害者に対して差止請求をすることが確定的に禁止されることになりえ、また、被疑侵害者は、差止請求訴訟において支配的地位の濫用の抗弁が認められないこととなりうるからである。

もし両当事者が十分に詳細で合理的な、誠実な申込みを行った場合には、第三者機関はその紛争を比較的短期間のうちに解決することができるはずである。そのため、「遅滞なき」との要件は、事案の複雑さ次第ではあるが、「申込みに対する新たな申込みが拒絶されてから6ヶ月以内」という程度又はそれよりも短い期間を意味するものと考えられ、そのために第三者機関がなるべく早く結論に達することができるように、両当事者が全面的に協力し十分なリソースを割り当てべきとされうる。しかしながら、このタイムフレームは、第三者機関による判断とは、裁判所による判断ではなく仲裁機関による判断であることを示唆するものである<sup>31</sup>。なぜなら、裁判所の判断は上訴の対象となり、FRAND条件の決定はさらに時間を要

<sup>31</sup> 仲裁手続きが迅速であることが期待される。

する可能性があるからである。

次に残された論点は、FRAND条件は主張された特許権との関係でのみ合意されるものか、それとも、ICT業界での裁判所外でのライセンス交渉において一般的に見られるように、標準必須特許保有者が有する標準必須特許のポートフォリオ全体に及ぶものかという点である。いうまでもなく、標準必須特許保有者としては、保有するポートフォリオ全体について、全世界的なライセンス契約を締結することを希望する。これに対し、被疑侵害者は、主張された侵害が認められる標準必須特許に限定し、かつ、侵害訴訟が係属し差止命令が出されうる国においてのみのライセンスを希望する。地理的な範囲については、標準必須特許保有者が、侵害訴訟手続きが係属している国以外についてまでライセンス料を要求できる理由を見出すことは困難である。被疑侵害者にとっては、国ごとに販売行為の内訳を開示するという事は複雑に過ぎる。標準必須特許保有者と被疑侵害者は、より広い国際的な範囲で、類似の条件を用いることができ、もし必要であれば、一つのモデル国で採用されたFRAND条件の合意に基づく標準必須特許の使用条件の執行は、少なくとも先進国の裁判所においては、困難すぎるというものではないはずである。しかしながら、地理的範囲の問題についての指針は、ライセンスが、対象となっている標準必須特許に限って付与されるべきか、それとも、その特許の保有者がライセンス付与を希望する自身が保有するポートフォリオ全体について付与されるべきかという問題を解決するものではない。

この点についても、裁判手続きの対象となっていない特許権についても特許権者がライセンス料を請求できるとする理由を見出すことは困難である。しかしながら、標準必須特許保有者が保有しうる数百もの標準必須特許全てについて正式な訴訟手続きを進めなければならないとすることは、両当事者に対して過大な負担を課すものであり、さらには、特許実務についていかに経験豊富であっても、裁判所にとっても負担となるものである。結局は、ポートフォリオ全体についての適切なライセンス料の決定も、主張されているいくつかの標準必須特許についての適切なライセンス料の決定も、その技術標準規格を構成する特許権全ての技術的及び経済的価値の評価をする必要がある。日本の知的財産高等裁判所がFRAND条件のライセンス料率を決定した際、裁判所は、両当事者の承認の上、UMTS



規格に実際に関連する標準必須特許の数を決定した専門家のレポートに依拠した。そこでは、そのレポートが関連すると判断した全ての標準必須特許は、主張された標準必須特許に適用されるライセンス料の算定に当たっては等しい価値であるとみなされた。全ての関連する標準必須特許に同じ価値を与えるというのは、やや単純化し過ぎであるという見方もありうる場所である。Kühnen判事は、日本のアプローチを少し修正したアプローチを提唱している。彼のアプローチでは、FRAND宣言の対象とされた特許権は以下の三つに分類される<sup>32</sup>。

分 類	査定要素
1) 技術標準規格において基礎的かつ幅広く影響する要素をカバーする特許権；その規格に準拠するためには不可欠のもの	3
2) その規格に準拠して運用される製品により実施される特許権	1
3) その規格に準拠して運用される製品により実施されない特許権	0

技術標準規格における全ての標準必須特許を分類の上、両当事者間で、その技術標準規格に由来すると考える経済的価値の最高額を合意する<sup>33</sup>。被疑侵害者は、その技術標準規格における重要さや侵害品の価値に応じ、その技術の特定の製品への貢献度について、証拠を提出して争うことが認められる。

当事者が合意に至り、その算定及び決定の枠組みを採用することとなれば、標準必須特許保有者がライセンスの対象に含めることを希望し、被疑

---

<sup>32</sup> デュッセルドルフ高等裁判所裁判官 Thomas Kühnen 判事 (特許) 及び同裁判官 Christine Maimann 判事 (独禁法) の共同報告 (執筆者保有)。

<sup>33</sup> 例えば、Samsung v. Apple の事件 (知財高判平成26年 5月16日判タ1402号166頁) における日本の知的財産高等裁判所の手続きにおいて、当事者はUMTS規格をカバーする標準必須特許については、UMTS規格に関して締結されていた他の契約に照らして、UMTS対応機器の売上の5%がそれらのライセンス料相当分であるとした。

侵害者が技術標準規格に準拠した製品に組み込む必要がある、ポートフォリオ内の全ての特許権の価値を算定することは、侵害を主張されている特許権のみを対象として算定することと比較して非常に複雑ということにはならず、両当事者は、ポートフォリオ全体についてのFRAND条件についての第三者機関の決定を受領することができ、その決定は、手続きが係属している国におけるFRAND条件での支払いを決定する際の要素として利用できる<sup>34</sup>。

#### d) Torpedo-リスク

CJEUが打ち立てた手続きの最初の一少なくとも初見でも意識されるもの一としては、標準必須特許保有者からの被疑侵害者に対する通知を要求することで、標準必須特許保有者はその被疑侵害者による「torpedo」攻撃を受ける可能性があることである。torpedo攻撃とは、特許権者が法的手続きを取ることを示唆した国以外のEU加盟国において、特許権者に対して被疑侵害者が提起する、特定の確認判決を求める訴訟のことを基本的に指す。ブリュッセル条約<sup>35</sup>の29条によれば、裁判所は、他のEU加盟国の裁判所で係属している事案、すなわち、同じ当事者が同じ主張について争っている事案につき、管轄を有することはできない。ブリュッセル条約の目的は、同じ問題を扱う訴訟の結果が互いに矛盾することを防ぐことにあると理解できる。しかしながら、特許訴訟の文脈でいえば、ブリュッセル条約は、管轄に関する問題など極めて基礎的な問題ですら判断を下すのに時間を要することで知られるEU加盟国の他の裁判所において確認訴訟を提起するという選択肢を被疑侵害者に対し与えることとなる。確認訴訟が係属

---

<sup>34</sup> 被疑侵害者が1又は2の分類に入る標準必須特許の使用を否認し、標準必須特許保有者がある使用を立証できない場合、第三者機関による決定は、被疑侵害者がライセンスを受けたいと主張する特許権のみが対象となる。当事者が手続きの満了に引き続いてポートフォリオについてのライセンスについて合意できなかった場合には、標準必須特許保有者は被疑侵害者がライセンスを受ける意思のない標準必須特許について別途訴訟を始める必要がある。

<sup>35</sup> Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, as revised on January 10, 2015.

する裁判所は、自身が適切な法廷ではないとして国際管轄を否定して請求を却下することも可能である。しかし、そのような判断に2年以上を要しうることを考えると、被疑侵害者は、製品のライフサイクル期間中は、ドイツ等の国での侵害訴訟を回避することが可能であるといえる。

確認訴訟を提起するためには、原告は当事者間に現実の紛争があることを示さなければならないが、もし特許権者が警告書を被疑侵害者に送付すれば、この要件は通常満たされる。CJEUが要求する侵害の通知は、少なくとも黙示的に、この要件が満たされる危険性を生じさせるものであり、CJEUが達成しようとしたこととまさに反対のこと—手続きを長期にわたって遅滞させること—を、被疑侵害者に実現させうることとなる。CJEUの定立した手続きに従いつつ、torpedo訴訟により侵害訴訟の手続きが遅滞させられることを回避する唯一の効果的な方法は、侵害の通知を送付するのに先駆けて、損害賠償請求の準備を目的として、実施行為についての報告を求めることだけを請求する訴訟を、事前告知なく提起することである。被疑侵害者が対象の標準必須特許についてライセンスを受ける意図があることを示さなかった場合には、標準必須特許保有者は、係属している訴訟に差止請求を追加することが可能である。被疑侵害者が標準必須特許についてライセンスを受ける意図があった場合には、両当事者はFRAND条件を決定する手続きを、CJEUが示した枠組みに沿って開始することとなるが、これと並行して、実施行為についての報告を求めることを請求する訴訟及びそれに続く損害賠償請求は進行しうる。損害賠償の額は、標準必須特許保有者のFRAND宣言による損害額の限定の範囲内という制約を受けうる。

#### e) 標準必須特許保有者の欧州における地位とその比較法的検証

CJEUの決定は、多数の問題点を解決したのと同時に、多数の問題点を未解決のまま残した。必須標準特許を侵害したとされる被告は、独占禁止法に基づいて、支配的地位の濫用を抗弁とすることが可能であることが確認された。これにより、標準必須特許保有者の権利行使を制限するために欧州で用いられる法理論は、被疑侵害者が契約法とエクイティの基本原則に基づく主張をする米国や、民法の基本原則である権利濫用法理に基づく主張がなされる日本とは異なるものとなった。しかしながら、被疑侵害者

が標準必須特許の利用を禁止されることに對抗するために利用する法理論は基本的に異なるものの、CJEUが被疑侵害者の交渉上の立場を改善して日米との差異がより小さくなったことを考えれば、そのような基礎理論的な差異が実務に与える影響は比較的小さいままであると思われる。詳細に見た場合、特許権者にとって、欧州はなお米国や日本よりもより魅力的な選択である。CJEUにより打ち立てられた指針に沿った厳格な時間の管理により、標準必須特許保有者はその標準必須特許のポートフォリオを行使し、侵害者に対しFRAND条件でのライセンス取得を義務づけることが可能であることは、最も重要な点である。そのような訴訟外での交渉の明確で厳格な枠組みは、現時点で米国や日本が有しているものではない。また、例えば、ドイツにおけるモトローラの特許権行使についてマイクロソフトがモトローラを被告として米国において提起した訴訟は、モトローラのマイクロソフトに対する米国外での訴訟をも停止させることに成功した<sup>36</sup>。これに対し、欧州における被疑侵害者の抗弁は欧州独占禁止法に基づくものであり、支配的地位は欧州との関係でのみ検討される。そのため、欧州外で契約法に基づく訴訟を提起したとしても、修正された欧州の枠組みの中でも、それは欧州における特許権侵害訴訟の審理を停止させないこととなる。したがって、米国における契約法に基づく被疑侵害者からの抗弁は米国外の行為に対しても対抗手段となりうるという点で比較的拡張的で被疑侵害者にとって有効な防御方法となりうるのに対し、欧州の独占禁止法に基づく抗弁は、基本的には欧州内においてのみ有効なものであるため、かかる建付けはより特許権者保護に厚いものであるといえる。最後に、デュッセルドルフの裁判官により提唱されている簡潔かつ補正されたFRAND条件のライセンス料の計算方法は広く採用される可能性があり、標準必須特許の保有者は、少なくとも、関連する標準必須特許を全て同じ価値とみなす日本のアプローチで認められる金額と比べれば、やや高い額のライセンス料を得られると見込まれる。以上から、欧州、特にドイツは、なお標準必須特許の行使に適した法域であるといえる。

---

<sup>36</sup> *Microsoft v. Motorola*, 871 F. Supp. 2d 1089 (United States District Court for the Western District of Washington May 14, 2012), affirmed by Court of Appeals for the 9th Circuit on September 28, 2012 (696 F.3d 872, 104).