

欧州統一特許裁判所（UPC）による 2件のFRAND判決が示すもの



世界が注目するなか、UPCによる最初の2つのFRAND判決が言い渡された。Panasonic対Oppo事件マンハイム地方部判決（2024年11月22日 UPC_CFI_210/2023）およびHuawei対Netgear事件ミュンヘン地方部判決（同年12月18日 UPC_CFI_9/2023）はいずれも、欧州司法裁判所や加盟国最高裁が示した権利者、実施者双方の誠実交渉義務の解釈や判断手法をさらに精緻化し、多くの点で判断の調和を示して予見性を高めた意欲的な判決である。

ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 パートナー弁護士・弁理士
松永 章吾

判決の概要

UPC最初のFRAND判決となったPanasonic対Oppo事件マンハイム地方部判決はドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデンの5カ国、これに続くHuawei対Netgear事件ミュンヘン地方部判決はドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、スウェーデンの7カ国における差止めを認容した。いずれも後に和解が成立している。

マンハイム地方部判決は権利者によるライセンス条件の申し出に十分な説明が尽くされたことを厳格に判断するなど、欧州司法裁判所（CJEU）がFRAND交渉のフレームワークを示したHuawei対ZTE事件判決による解釈を、ドイツ、EU離脱前の英国およびオランダの各最高裁判決の判断（英国については控訴審の判断部分）を丁寧に参照しながら、権利者の誠実交渉にも厳しい目を向けて再構成している。また、ミュンヘン地方部判決は、この解釈をほとんどそのまま引用して判断を調和させている。それだけでなく、両判決はドイツ国内裁判所による解釈の不一致を批判した欧州委員会の意見書（2024年4月15日付でVoiceAge対HMD Global事件（6 U 3824/22 Kart）を審理中のミュンヘン高等地方裁判所に提出された）に対しても統一的な司法判断を示している。さらに、差止めではなくFRAND料率の決定をFRAND紛争の解決手段とする英国裁判所の近時の傾向を両判決が批判している点も注目される。

いずれの事件の被告も、標準必須特許（SEP）を実施する製品の実施情報（販売額と販売数量）の開示を拒絶し続けた（マンハイム地方部判決の事案において被告Oppoは、実施情報に代えて経済情報サービスから取得した統計データを提出

することで十分であると主張していた）。公開判旨を読む限り、かかるホールドアウト行為が両判決における被告の誠実交渉義務違反認定の大きな理由となっているものと思われる。他方、後述のとおり両判決は、従来のドイツ国内裁判所の判決に比べて権利者によるライセンスの申し出の誠実性を実質的かつ厳格に判断しているが、結論として、いずれの判決も原告が誠実交渉義務を尽くしたと評価している。

両判決は、UPCが予見可能性、法的安定性の高い判断を行って、ドイツ国内裁判所に代わり最大18カ国に効力が及ぶ世界のFRAND訴訟の中心管轄とならんとする強い意欲を感じるものである。以下に両判決の判断のポイントを紹介する。

SEPに基づく差止めが禁止されるべきではないこと

SEPであろうともその救済の本質は差止めであり、ライセンス料率の決定ではない。支配的地位にある権利者が差止権を行使する場合でも、原則として支配的地位の濫用には当たらない。経済的な観点からライセンス料率を決定するというFRAND判断手法（英国の判断手法）はEU法の下では認められず、加盟国の強行法規に違反する。

侵害通知（第1ステップ）

侵害通知の目的を果たすためには、クレームチャートを送付すれば、あらゆるケースで十分である。侵害通知は通知書の本文に記載しなければならないとする欧州委員会の形式的な解釈には賛同できない。多数のSEPの侵害を主張する場合、そのような形式化された通知は、透明性を高めるというよりもむしろ混乱を招く可能性がある。確かに、係争特許に関する具体的な情報に容易にアクセスできないような権利者

のウェブサイトを引用するだけでは十分ではない場合があるが、CJEU判決は厳格な形式要件を定めておらず、個別事案についての判断を加盟国の裁判所に委ねている。

実施者によるライセンスを受ける意思表示 (第2ステップ)

欧州委員会の見解によれば、実施者のライセンスを受ける意思の表明の内容および状況のみを評価し、その後の交渉過程における行動に基づいて評価すべきではないとされている。しかし、個々の意思表示だけを考慮しても、実施者が真摯にライセンス取得に関心を持っているかどうかを判断するには不十分であるから、関連する行為を常に全体的に考慮しなければならない。したがって、権利者のライセンスの申し出を分析することなく実施者の提示した対案を根拠に「ライセンスを受ける意思」を評価し、実施者の行動が真摯なものであるか否かを判断するのは誤りである。それでは権利者によるライセンスの申し出に必要な審査が完全に省略されるか、表面的にしか行われぬという重大なリスクがある。これはCJEU判決の趣旨に適合しない。

第2ステップ後の当事者の行動

実施者によるライセンスを受ける意思が十分に表明された場合には、必ず権利者によるライセンスの申し出のFRAND適合性を審査すべきである。このステップを省略したり、形式的に行ったりしてはならない。権利者の申し出を詳細に検討せずに実施者の行為だけを分析し、ライセンスを受ける意思が不十分であると判断してはならず、欧州委員会のこの点の指摘は正しい。他方、実施者は、販売価格、販売数量を含む各市場における実施行為の内容を十分に説明しなければならない。実施者が実施状況を明らかにしなければ、権利者は適切なライセンスの申し出を行うことはできない。

権利者によるライセンスの申し出 (第3ステップ)

権利者によるライセンスの申し出は、単にライセンス料の算定式を示すだけでは不十分であり、権利者は交渉の進展状況に応じて、自己の申し出がなぜFRAND条件に適合すると考えられるのかを可能な方法で実施者に説明する義務がある。他方、その形式に制約はなく、詳細な内容が整理された署名可能な契約書面による申し出がなされる必要はない。

なお、比較可能なライセンスについてマンハイム地方部判決は、他の実施者と締結したライセンス契約が公表されていない場合には、どのような条件でライセンス契約を締結してきたか、つまりどのような条件が非差別的であるかを特許権者だけが把握しているのだから、実施者が誠実に対応できるように自己のライセンス実務の内容を説明しなければならないとして、欧州委員会の見解と一致する判断を示している。ただし開示の時期については、権利者による説明の程度は当事者間の交渉の進展状況によって決まるものであるため、申し出の内容の妥当性を証明するために第三者とのライセンス契約の条件を直ちに開示する必要はないとしている。

実施者による対案提示 (第4ステップ)

実施者は、権利者が実施行為を把握できるように販売価格や販売数量等の実施情報を開示する義務がある。経済情報サービスから取得した統計データ等を示すだけでは不十分であり、誠実交渉義務に違反する。

権利者によるライセンスの申し出の内容に異議がある場合には、近接したタイミングで異議を伝え、見解の相違を克服する機会を権利者に与える義務がある。マンハイム地方部判決はさらに、権利者に対する建設的な交渉を行わずに訴訟提起後に事後的な鑑定を得て権利者に対する異議事由を主張しても考慮されないとしている。

また、ミュンヘン地方部判決は、実施者（被告）によるFRANDの抗弁（反訴）は、実施者が遅延戦術を取らずに具体的な対案を提示し、その対案が拒否された場合には適切な担保を提供したときに限り認められるものであるとしている。

権利者が対案を拒否した場合の担保提供 (第5ステップ)

実施者は、権利者による対案拒絶後に担保を提供し、権利者に担保額が十分な金額であるか否かの判断を可能とするために販売価格や販売数量等の実施情報を開示する義務があり、これを履行しない限り訴訟におけるFRANDの抗弁（反訴）の主張は認められない。さらにミュンヘン地方部判決は、担保額は対案額以上の金額でなければならないとしている。

まつなが しょうご

経済産業省令和3年度標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会委員、特許庁標準必須特許と消尽に関する調査研究有識者委員。SEP研究会幹事。