

英国最高裁判所、英国の標準必須特許（SEP）のグローバルライセンス等に関する
2つの事件につき、上告を棄却

2020年8月27日
JETRO デュッセルドルフ事務所

英国最高裁判所は、2020年8月26日、携帯電話の国際標準の実施に必須であるとされている英国の標準必須特許（SEP：Standard Essential Patent）の侵害訴訟に関する当裁判所に対する *Unwired Planet v Huawei* 事件並びに *Conversant v Huawei* 及び *ZTE* 事件につき、その両方の上告を全員一致で棄却し、「ETSI（欧州電気通信標準化機構。問題となっている国際標準は ETSI によって定められているもの。）がその IPR ポリシーに基づいて作成した契約上の取決めは、英国裁判所に多国籍特許ポートフォリオのグローバルライセンスの条件を決定する管轄権を与える」ものであることを確認する判決を下すとともに、その概要をプレスサマリーにて公表した。

本件は、下級審にて、英国特許のみに基づいたライセンスではなく、実務上行われているグローバル特許ポートフォリオに基づいたグローバルライセンスが FRAND となる旨が確認された点で注目されていたものであったところ、プレスサマリーによれば、英国最高裁判所の判決の背景及び概要は、以下のとおりである。

背景

ETSI は、その IPR ポリシーの下で、SEP 保有者に「公平、合理的かつ非差別的」（「FRAND」）な条件で特許技術をライセンスする取消不能の約束をすることを要求している。これは、標準を実施する者が SEP によって保護される技術にアクセスできるようにすると同時に、SEP 保有者に SEP の使用に対する公正な報酬を提供するものである。

第一の事件（「Unwired 事件」）は、Unwired が SEP であると主張した 5 つの英国特許の侵害について、Unwired が Huawei に対して提起した訴訟に関するものである。問題となっている SEP は、Unwired が Ericsson から取得した世界的な特許ポートフォリオの一部を形成するものであり、Unwired のビジネスは、電気通信機器を製造及び販売する企業に特許をライセンスすることである。Ericsson は以前、関連する SEP を Huawei にライセンスしていたが、当該ライセンスは 2012 年に有効期限が切れていた。

第二の事件（「Conversant 事件」）は、Conversant の 4 つの英国特許の侵害について、Conversant が Huawei 及び ZTE に対して提起した訴訟に関するものである。これらは、

Conversant が 2011 年に Nokia から取得した 40 か国をカバーする約 2,000 の特許及び特許出願のポートフォリオの一部を形成するものであり、Conversant は、当該ポートフォリオには SEP である 28 の特許ファミリーが含まれていると主張している。Unwired と同様に、Conversant は、ロイヤルティ収入のために特許をライセンスする知的財産ライセンス企業である。

英国控訴院は、Unwired 事件及び Conversant 事件の両方において、第一審裁判所の判決を支持し、Huawei 及び ZTE は、最高裁判所に上告していた。

判決

最高裁判所は全員一致で両方の上告を棄却する。当裁判所は判決を下し、その判決により、ETSI（欧州電気通信標準化機構）がその IPR ポリシーに基づいて作成した契約上の取決めは、英国裁判所に多国籍特許ポートフォリオのグローバルライセンスの条件を決定する管轄権を与えるものであることを確認する。

判決の理由

本事件は 5 つの争点を提起し、そのすべてが電気通信の国際市場にとって重要である[段落 1]。

争点 1：管轄権の問題

管轄権の問題は両方の事件において発生している。当裁判所は、英国裁判所が、以下のことを両当事者の同意なしに行うことについて、管轄権を有し、適切に権限を行使することができるかどうか、を決定するよう求められている：

- (a) 特許発明の実施者が多国籍特許ポートフォリオのグローバルライセンスを締結しない限り、SEP である英国特許の侵害を抑制する差止めを認めること；及び
 - (b) そのようなライセンスのロイヤルティ料率及びその他の条件を決定すること
- [段落 49]。

当裁判所は、英国裁判所が管轄権を有し、これらの権限を適切に行使できると判断する。国内の特許の有効性及び侵害に関する問題は、特許を付与した国の裁判所によって決定される。しかし、ETSI がその IPR ポリシーに基づいて作成した契約上の取決めが、英国裁判所に外国の特許を含む特許ポートフォリオのライセンス条件を決定する管轄権を与える[段落 58]。

Huawei は、ETSI の IPR ポリシーは、英国 SEP が英国裁判所によって有効かつ侵害されていると認められている場合にのみ、英国裁判所が英国 SEP のライセンス条件を決定することのみを許可している、と主張している[段落 54]。当裁判所は、この主張は当該 IPR ポリシーの目的に反するものであり、幅広いコンテキストを適切に考慮していないことから、この主張を退ける[段落 59-60]。また、当裁判所は、当該 IPR ポリシーは、実施者が SEP 保有者の特許を侵害していることを SEP 保有者が立証する国内裁判所に当該 SEP 保有者が差止めを求めることを禁止している、という Huawei の主張を退ける。むしろ、国内裁判所が差止めを認める可能性は、SEP 保有者のポートフォリオの使用に関して実施者が FRAND 条件について交渉してそれを受け入れることを奨励するため、IPR ポリシーが取ろうとするバランスに必要な部分である[段落 61]。

当裁判所は、当該 IPR ポリシーは、提案されたライセンスの条件が FRAND であるか否かを裁判所が決定できること及び裁判所がこの評価を行う際に実社会での商慣習に目を向けるべきであることの両方を想定している、と判断する[段落 62]。

当裁判所は、係争中の（又は潜在的に係争中の）外国特許のライセンス条件を決定する管轄権を英国裁判所は有しないという Huawei の主張（[段落 51]）を認めない。本事件においては、下級裁判所は、その管轄外であったであろう外国特許の有効性又は侵害について判決を下そうとはしなかった。代わりに、下級裁判所は、特許ポートフォリオのライセンスを受けるといふ業界の慣行に目を向け、ETSI の IPR ポリシーをその行動を促進するものであると解釈した[段落 63]。もし実施者がポートフォリオ内の特に重要な特許の有効性及び侵害について懸念しているとしても、実施者は、それらの特許に異議を申し立てる権利を留保するとともに、その異議申立が成功した場合ライセンスに基づいて支払われるべきロイヤリティは削減されるべきであると要求することができた[段落 64- 65]。

Unwired 事件における第一審裁判所のアプローチは他の管轄区域におけるいくつかの判決と整合しており、それらの判決は、適切な場合には、裁判所がグローバル FRAND ライセンスの条件を決定することを検討している[段落 67-84]。また、当裁判所は、英国裁判所が SEP の侵害についての差止めを認める裁量権を行使することによって英国市場から Huawei の製品を排除することは不適切であるという Huawei の主張[段落 55]を却下する[段落 85-90]。

争点 2 : 適切な法廷地の問題

適切な法廷地の問題は、Conversant 事件においてのみ発生している。Huawei 及び ZTE は、中国の裁判所が Conversant との紛争を裁定するためのより適切な法廷地になると主張している。しかし、当裁判所は、中国の裁判所は現在、少なくとも全ての当事者がそうすべき

であるという合意なしには、グローバル FRAND ライセンスの条件を決定するために必要な管轄権を有しないため、この主張は失当であるとせざるを得ない、と判断する。その一方で、英国の裁判所はこれを行う管轄権を有する[段落 96-97]。

また、Conversant の中国特許の有効性に異議を申し立てる中国の訴訟が終了するまで英国の訴訟を一時的に延期すべきかどうかという、当裁判所が「事件管理 (case management)」と呼ぶ問題については[段落 92]、当裁判所は、控訴院が事件管理ソリューションを拒否したことに誤りはなかったと判断する[段落 103-104]。

争点 3 : 非差別性の問題

非差別性の問題は、Unwired 事件において発生し、ライセンス条件は非差別的でなければならないという要件に関連している。Huawei は、FRAND 約束の非差別性の部分は「厳格な (hard-edged)」ものである、すなわち、Unwired のような SEP 保有者は、ライセンシーを異なる方法で扱う客観的な理由があることが示されない限り、全てのライセンシーに同一又は類似の条件を供与する必要がある(したがって、Unwired は、Huawei に、以前 Samsung と合意していたものと同じくらい有利な世界的なロイヤルティ料率のライセンスを提案すべきであった)、と主張している[段落 105-106]。

当裁判所は、Unwired が FRAND 約束の非差別性の部分に違反してはいなかったと判断する[段落 112]。ETSI の IPR ポリシーは、Unwired のような SEP 保有者に「公平、合理的かつ非差別的 (FRAND) な... 条件での」ライセンスを提供するよう求めている。これは、単一の複合的な義務であり、個別に満たされるべきであるという3つのはっきりと異なる義務ではない[段落 113]。当該約束の「非差別的」の部分は、FRAND としての資格を与えるために、単一のロイヤルティ価格リストが全ての市場参加者に利用可能であるべきであることを示している。これは、個々のライセンシーの特性に関する調整なしに、特許ポートフォリオの市場価値に基づかなければならない[段落 114]。しかし、SEP 所有者が、同様の状況にある全てのライセンシーに、最も有利なライセンス条件と同等の条件でライセンスを供与する必要はない(非差別性の義務は「厳格な (hard-edged)」ものではなく「一般的な (general)」ものである)。実際、ETSI は以前、この種の「最も有利なライセンス」という条件を FRAND 約束に含める提案を拒否した[段落 116-119]。

争点 4 : 競争の問題

Unwired 事件において、Huawei は、Unwired の差止請求は、EU 機能条約 (TFEU) 第 102 条に反して、その支配的地位の濫用とみなされるべきである、と主張している。これは、Unwired は、差止めによる救済の手続をとる前に FRAND ライセンスの提案を行わなかつ

たため、Huawei v ZTE 事件 (C-170 / 13) における欧州連合司法裁判所 (CJEU) によって示されたガイダンスに従っていなかった、という理由によるものである。Huawei は、結果として、Unwired の救済は損害賠償に限定されるべきであった、と主張している[段落 128-129]

当裁判所は、警告又は被疑侵害者との事前協議なしに禁止的差止請求訴訟を提起することは、TFEU 第 102 条に違反することを確認する[段落 150]。しかし、必要とされる警告又は協議の性質は、事件の状況によって決まる。すなわち、Huawei v ZTE 事件で CJEU によって設定された手順に従うことは義務的な要件ではない。事実上、重要なことは、Unwired が、裁判所が FRAND であると決定したどのような条件であっても、Huawei にライセンスを供与する意思があることを表明していた、ということである。したがって、Unwired は不正に行動してはいなかった[段落 151-158]。

争点 5 : 救済の問題

両方の事件において、Huawei は、たとえ Huawei が Unwired 及び Conversant の SEP を侵害しているとしても裁判所は差止めを認めるべきではない旨、及び、代わりに、より適切な救済は、侵害された英国特許のライセンスについて合理的に合意されるロイヤルティに基づいて裁判所が原告に損害賠償を裁定することである旨、主張している[段落 159]。

当裁判所は、この主張を退け、損害賠償の裁定を、高等法院で認められかつ控訴院によって支持された差止めの代替とすることができた根拠はない、と判断する[段落 163]。Unwired 又は Conversant は、裁判所が FRAND であると納得する条件で SEP をライセンスすることを申し出ている限り、権利を行使することができないため、Unwired 又は Conversant が法外な料金を請求する手段として差止めの脅しを使用するリスクはない[段落 164-165]。さらに、損害賠償の裁定は差止めの適切な代替にはならない[段落 166-169]。

— 英国最高裁判所の判決に関する情報は、以下参照 —
(ウェブサイト)

[Unwired Planet International Ltd and another \(Respondents\) v Huawei Technologies \(UK\) Co Ltd and another \(Appellants\)](#)

[Huawei Technologies Co Ltd and another \(Appellants\) v Conversant Wireless Licensing SÁRL \(Respondent\)](#)

[ZTE Corporation and another \(Appellants\) v Conversant Wireless Licensing SÁRL \(Respondent\)](#)

(判決本文)

[Judgment \(PDF\)](#)

[Judgment on BAILII \(HTML version\)](#)

(プレスサマリー)

[Press summary \(PDF\)](#)

－ SEP に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 －

[英国控訴院、標準必須特許 \(SEP\) に係る FRAND ライセンシング条件をめぐる Unwired Planet v. Huawei 事件について控訴を棄却 \(2018 年 10 月 23 日\) \(PDF\)](#)

[欧州委員会、標準必須特許 \(SEP\) に係る専門家グループの立ち上げを開始 \(2018 年 7 月 9 日\) \(PDF\)](#)

[欧州委員会、知的財産権保護及びイノベーションの強化に係る対策を公表 \(標準必須特許 \(SEP\) に係るガイダンスを含む\) \(2017 年 11 月 29 日\) \(PDF\)](#)

[欧州連合司法裁判所、標準必須特許権侵害の救済をめぐるデュッセルドルフ地方裁判所の付託質問に対して判決 \(2015 年 7 月 17 日\) \(PDF\)](#)

(以上)