

デュッセルドルフ地方裁判所、標準必須特許のライセンス交渉に関する質問を
欧州連合司法裁判所に付託

2020年11月27日
JETRO デュッセルドルフ事務所

ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所は、2020年11月26日、反トラスト法でいう市場における支配的地位の濫用にあたるか否かの観点につき、標準必須特許（SEP）のライセンスの在り方に関する指針を欧州連合司法裁判所（CJEU）から予備的に得るべく、同地方裁判所に係属中の特許権侵害訴訟について、CJEU に質問を付託する決定を行った旨、プレスリリースにて公表した。

本プレスリリースによれば、本訴訟は、通信システムにおけるデータ送信方法の特許権に関するもので、LTE（Long Term Evolution）標準（4G）にとって必須のものであるところ、ノキアが当該欧州特許 EP 2 087 629 B1 のドイツ部分を侵害しているとしてダイムラーを被告として差止請求を行ったものである。

原告ノキアは SEP の保有者として、複合的な製品及びサプライチェーンのどの段階にいる相手方に FRAND 条件でのライセンスを付与するかを自由に決定することができると考えている一方、被告ダイムラーは、SEP 保有者である原告が、欧州連合（EU）域内市場におけるルール及び FRAND 宣言により、ライセンスを求めるいかなる相手方に対しても特許法に関連した当該 SEP の全てのタイプの使用について無制限のライセンスを供与しなければならない、したがって、ライセンスを求めるサプライヤーは、自動車業界の通常の手続に対応して優先順位が与えられるべきであると考えているとしている。

本決定で同裁判所は、ノキアの特許権侵害によるダイムラーに対する差止請求権を有するものとする一方で、ノキアのダイムラーに対する差止の主張が、ライセンス市場における支配的地位の濫用とみなされるか否かを質問するとしており、特許権を使用するサプライヤーのライセンス要求に当初は従わずに特許権侵害で最終製品販売者に対して差止を裁判所に求めたとき、SEP の保有者の、市場における支配的地位の濫用とされるのはどのような場合かがここでの決定的な要因であるとしている。

CJEU への質問の付託により、デュッセルドルフ地方裁判所での手続は中止されるが、プレスリリースによれば、本決定に対してデュッセルドルフ高等裁判所に抗告が可能であるとされている。

本件訴訟の経緯でもみられるように、製造のサプライチェーンの中のどのレベルの主体（例えば、部品メーカーか最終製品メーカーか）がライセンス交渉の締結の主体となるべきかについては、通信技術の標準規格の利用の一般化とその応用範囲の広がりとともに異

業種間のライセンス交渉が行われるようになってきたことで大きな議論となっており、SEPのライセンス交渉を巡るSEP保有者側と実施者側との特許権侵害訴訟がドイツでも数多くみられていた。また、今回付託された質問にも含まれているライセンス交渉上のSEP保有者、実施者双方の義務についても交渉の進め方に重大な影響を及ぼすところ、CJEUの予備的判決はEU各国の裁判所をも拘束することになることから、今回の付託の行方が注目される。

なお、今回の質問でも引用された、SEPのライセンスを巡るHuawei v. ZTE事件につき、2013年3月にデュッセルドルフ地方裁判所がCJEUに質問を付託した際には、予備的判決が出されたのが2015年7月16日と、2年強を要している。

(以下は、本プレスリリースで示されたCJEUに付託された質問の参考訳)

A. サプライヤーに優先的にライセンスする義務はあるか？

1. 標準化機関により規定された標準にとって必須の特許(SEP)の保有者であって、ライセンスをいかなる第三者にもFRAND条件で供与することを取消不能な形でその機関に約束している者によって提起された差止救済のための訴訟において、本件特許が必須のものである標準またはその一部がすでに侵害者によって購入された中間製品に組み込まれており、侵害者のサプライヤーが標準を実装する製品についてFRAND条件で特許法の下での関連するすべてのタイプの使用に関する自身の無制限のライセンスを取得する意思を示しているが特許権保有者がそのようなライセンスを拒否している場合、サプライチェーンの下流の企業は、TFEU¹第102条の意味での支配的地位の濫用の抗弁をすることができるか？
 - a) このことは特に、サプライヤーの部品で使用されている特許に関連する知的財産権は、ライセンスによってサプライヤーによりクリアにされることが、最終製品販売業者の関連する業界における慣習である場合に適用されるか？
 - b) サプライチェーンのどの段階のサプライヤーにも優先的にライセンスされる資格があるか？それとも、サプライチェーンの最後の最終製品製造者のひとつ上流のサプライヤーに対してのみ適用されるか？ここでも、当該産業の商慣行が決め手となるか？
2. 関連するサプライヤーの部品が意図された目的で使用された場合に最終製品販売業者(及び、該当する場合、サプライチェーンの上流の購買者)が特許侵害を回避するためにSEP保有者から個別のライセンスを取得する必要がないという意味で、カルテル法の下での濫用の禁止は、サプライヤーが、標準を実装する製品についてFRAND条件で特許法の下での関連するすべてのタイプの使用に関する自

¹ 欧州連合の機能に関する条約(Treaty on the Functioning of the European Union)。EU運営条約とも呼ばれる。

身の無制限のライセンスを供与されることを求めているか？

3. 1つ目の質問の回答が否定的なものである場合：TFEU 第 102 条は、SEP 保有者が同じ生産・供給のチェーンの異なるレベルにいるどの潜在的な特許権侵害者に対して差止救済を目的として特許侵害で訴えるのかを決定することのできる評価基準に、特段の定性的、定量的及び／又は他の要件を課すか？

B. Huawei v. ZTE 事件に係る CJEU の予備的判決（2015 年 7 月 16 日判決、C170/13）の要件の具体化

1. SEP 保有者と SEP 使用者の相互に課される義務（侵害の通知、ライセンスの要求、FRAND ライセンスの申出、サプライヤーに優先的になされるライセンスの申出）が裁判前に履行されたとの事実に関わりなく、法的手続の過程で、裁判前の段階では果たされなかった義務を補うことは可能か？
2. 全事情の総合的な評価に基づき、(その時点ではライセンスの申出が形成されておらず、予見可能でないことから) FRAND 条件がいかなるものであるとしても、FRAND 条件での SEP 保有者とのライセンス契約を締結する SEP 使用者の明確かつ一義的な意思及び準備が示された場合にのみ、特許使用者がライセンスを相当に要求したとみなされるべきか？
 - a) 侵害の通知後、数カ月間沈黙していた侵害者は、通常、ライセンス取得に関心がないことを示しており、ライセンスの要求が名目上は形成されたにもかかわらず、ライセンス要求が存在しておらず SEP 保有者の差止請求が認容される結果をもたらすことになるか？
 - b) ライセンスを取得する意思が欠如していることを、SEP 使用者が提示した対案におけるライセンス条件から推定することができ、その結果、(SEP 使用者の対案に先立っての) SEP 保有者自身のライセンスの申出が実際に FRAND 条件に相当していたか否かの事前の審査をすることなく、SEP 保有者の差止請求が認容されることになるか？
 - c) ライセンスを取得する意思が欠如していると結論付けられることになる対案のライセンス条件が自明でなく、最高裁判所によって明確にされたものでもない場合に、それらが FRAND 条件と合致しないとこのような結論は妨げられるか？

— デュッセルドルフ地方裁判所のプレスリリースは、以下参照 —

[Vorlagebeschluss an den Europäischen Gerichtshof in der patentrechtlichen Verletzungsklage Nokia ./ Daimler](#) (ドイツ語)

— SEP に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

➤ [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）（PDF）

- 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）