

デュッセルドルフ地方裁判所，標準必須特許権侵害に係る
救済の在り方について，欧州連合司法裁判所に質問を付託

2013年4月24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，3月21日，反トラスト法の観点から「市場における支配的地位の濫用」を禁止するEU運営条約（TFEU）第102条に基づく標準必須特許権侵害に係る救済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の手続を中止し，CJEUに5つの質問を付託する決定を行った。

【背景】

当該特許権侵害訴訟は，中国の二大通信機器メーカーであるファーウェイとZTEとの間で，次世代移動体通信システムに係る技術標準の一つであるLTE（Long Term Evolution）標準の必須特許をめぐる争われているもの。当該事件において，必須特許権者であるファーウェイに対し，被疑侵害者であるZTEは，技術標準に係る必須特許について特許権者は，TFEU第102条に照らして「FRAND条件（fair, reasonable and non-discriminatory terms）」によるライセンスを行う義務がある旨，反トラスト法の観点から抗弁している。

<ドイツにおいて確立された実務>

ドイツにおいては，同国の最終審級による当該観点の抗弁に関する判断として，2009年5月の「オレンジブック・スタンダード事件」連邦通常裁判所¹判決が存在する。同判決の主文は以下のとおり。

- a) 特許侵害訴訟において，被告が特許ライセンス契約を求めた際に，原告である特許権者が差別的でなく妨害的でない²ライセンス契約の締結を拒否した場合，被告は，特許権者による差止請求に対して，「市場における支配的地位の濫用」を理由として抗弁することができる。
- b) ただし，特許権者による支配的地位の濫用があったと認められるのは，被告がライセンス契約の締結に関し，付随条件なしでの拘束的な申出を行い，同時に，特許権者が当該申出を拒否することが差別待遇及び妨害禁止³の原則に違反することに該当する場合のみである。また，被告が既に特許の客体である技術を使用していた場合には，ライセンスの対象となる当該技術の使用に関して締結されることとなるライ

¹ 最終上訴審であり，一般的には，「連邦最高裁判所」と呼ばれることもある。

² 「FRAND条件」に相当。

³ 同上。

センス契約に関連する義務を被告が遵守する場合に限り、当該抗弁が成立する。

- c) 被告が特許権者の請求するライセンス料が不当に高額だと考える場合、又は特許権者がライセンス料の金額提示を拒否した場合は、特許権者が妥当と判断するライセンス料に基づくライセンス契約の締結を申し出ることによって、付随条件なしでの申出を行うとの要件は満たされる。

連邦通常裁判所は、特に、主文の段落 b)において言及されている、既に侵害行為がなされてしまっている状況において当該抗弁が成立する場合においては、「ライセンス許諾を求める侵害者には『契約に忠実な』対応が求められる」として、付随条件なしの拘束的なライセンス許諾の申出を行うことに加え、既に特許権侵害を行っている侵害者が「対価の支払いによってライセンスを受ける意思を有している」というだけでは足りず、特許権者が既にライセンスをしたに等しい状況であることに対応して、侵害者も過去の特許の実施行為に対して「ライセンスの対価の支払い義務に応じなければならない」⁴とする。

当該対価の支払い方法については、侵害者は特許権者に支払う必要はなく、供託することができる⁵とする。また、対価の設定についても、「差別性のない契約の条件⁶に従い、ライセンス許諾を求める侵害者は実施行為の規模について算出する義務があると同時に、算出結果から発生する支払義務に応じなければならない」⁷、「ライセンス請求権の前提条件を提示する義務及び証明義務はいずれにしてもライセンス許諾を求める側に課されることから、対価設定の負担を侵害者に課すことは不公平ではない」⁸と判示している。

さらには、連邦通常裁判所は、「被告に対し、経理書類を提出すべきとした処分」⁹及び「損害賠償の有責確認」¹⁰、並びに、不法に生産されたデータ媒体の「廃棄除去請求権」¹¹についても、上述のルールに則って判断される旨示唆している¹²。

現在、ドイツにおける侵害訴訟では、オレンジブック・スタンダード事件連邦通常裁判所判決におけるこれら判示事項に従って紛争解決がなされている。

<2012年12月のサムスン対アップル事件に係る欧州委員会の予備的見解とドイツ判例とが矛盾をきたす可能性>

上述のとおり、侵害者による FRAND 条件によるライセンス請求権に基づく抗弁が成立するためには、侵害者側が単に「FRAND 条件でのライセンスを受けるべく交渉する意思があ

⁴ オレンジブック・スタンダード事件連邦通常裁判所，2009年5月6日判決（事件番号：KZR39/06），段落35～36参照。

⁵ 同段落36参照。

⁶ 「FRAND 条件」に相当。

⁷ 前掲脚注4のオレンジブック・スタンダード事件連邦通常裁判所判決段落36参照。

⁸ 同段落38参照。

⁹ 同段落42参照。

¹⁰ 同上。

¹¹ 同段落45参照。

¹² 同段落42及び45参照。

る」というだけではなく、「過去の実施行為に対してライセンスの対価を支払う義務がある」というのが、ドイツの侵害訴訟において確立された判断基準となっている。

これに対し、サムスンがアップルに対して多数の EU 加盟国において自身の携帯電話標準必須特許に基づき侵害差止めを求めていたことについて、欧州委員会が 2012 年 12 月にサムスン宛てに発した異議告知書においては、「標準必須特許が関わっており、侵害者が将来のライセンシーとして、『FRAND 条件』によるライセンスを受けるべく交渉する意思がある場合には、侵害差止請求は濫用と解され得る」として、サムスンの行為が TFEU 第 102 条の禁ずる「市場における支配的な地位の濫用」に該当する旨の予備的見解が示されている旨、欧州委員会のプレスリリースは報じている。なお、当該予備的見解は、欧州委員会の最終的な結論ではなく、審理の途上における見解を示したものであり、それ故に、同プレスリリースの情報に基づく同予備的見解の趣旨説明においては、オレンジブック・スタンダード事件連邦通常裁判所判決ほど具体的な判断基準に踏み込んだ言及がなされていないことに注意が必要である。

ここで、ファーウェイ対 ZTE の標準必須特許侵害事件について、ドイツにおける現在の判断基準に従った場合には、被疑侵害者である ZTE は前述のライセンスの対価の支払義務等を履行していないため、FRAND ライセンス請求権に基づく抗弁は成立しない状況であると考えられる。これに対し、欧州委員会の予備的見解の趣旨を上述のプレスリリースの説明のみに依拠して単純に解釈し、本事件を検討してみると、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を示している ZTE の抗弁が認容される可能性があることも否定できない。

このように、ドイツにおける現状の判断基準と、審理中のサムスン対アップル事件において予備的に示されている欧州委員会の見解とが矛盾するおそれがあることにかんがみ、デュッセルドルフ地方裁判所は、同裁判所に係属中のファーウェイ対 ZTE の特許権侵害訴訟の процедуру中止するとともに、EU 法の最終審級である CJEU に対し、TFEU 第 102 条の解釈に関するその予備的決定を求めて以下の 5 つの質問を付託した。

【デュッセルドルフ地方裁判所から CJEU に付託された 5 つの質問】

1. 標準化機関に対して自身の標準必須特許をすべての第三者に対し FRAND 条件にてライセンスすることを誓約している同標準必須特許の所有者は、FRAND 条件に基づくライセンスを受けるべく交渉する意思を示している侵害者に対し、侵害差止めによる救済を裁判所に求めた場合、市場における支配的地位を濫用することになるのか？

又は、

侵害者が、受入れ可能で付随条件なしのライセンスの申出を、当該標準必須特許の所有者がその条件を拒んだ場合には不公平に当該侵害者を妨害し又は差別することになってしまうような条件で、当該標準必須特許の所有者に対して行うとともに、当該侵害者がその求めているライセンスが許諾されることを見込んで、過去の侵害行為に関して

(仮想的に)¹³生じる侵害者の契約上の義務を、侵害者が既に履行している場合に限り、同標準必須特許の所有者は市場における支配的地位を濫用することになるのか？

2. 単に侵害者が交渉の意思を示していたことを理由として、同標準必須特許の所有者が支配的地位を濫用することとなる場合：

TFEU 第 102 条は、当該交渉の意思に係る実体的及び／又は時間的な条件に関する特定の要件を随伴するものであるか？侵害者は、単に、広く一般的な意味で交渉を開始する意思がある旨の（口頭の）宣言を行ってさえいけば、その交渉の意思が推定され得るのか、それとも、当該侵害者は、例えば、それに基づいてライセンス契約を結ぶ準備ができていない条件を通知するなどして、実際に交渉を開始していなければならないのか？

3. 受入れ可能で付随条件なしのライセンス契約を結ぶ申出を侵害者がしていることを理由として、同標準必須特許の所有者が支配的地位を濫用することとなる場合：

TFEU 第 102 条は、当該申出に係る実体的及び／又は時間的な条件に関する特定の要件を随伴するものであるか？当該申出は、関連する産業の実務に従ってライセンス契約が通常備えるすべての商業的条件を備えている必要があるか？当該申出は、当該標準必須特許の実際の使用及び／又はその有効性を必須の条件とし得るか？

4. 侵害者がそのライセンス請求から生じる義務を履行していることを理由として、同標準必須特許の所有者が支配的地位を濫用することとなる場合：

TFEU 第 102 条は、当該義務履行行為に関する特定の要件を随伴するものであるか？当該侵害者は、特に、過去の侵害行為に関して経理書類の提出及び／又は実施料の支払いをしなければならないか？実施料の支払い義務は供託によって履行することも可能か？

5. 標準必須特許権者が市場の支配的地位を濫用することとなる条件は、特許権侵害に対する他の救済手段（過去の侵害に関する経理書類の開示、侵害物品の流通経路からの廃棄除去、及び損害賠償の請求）にも適用されるか？

【解説】

デュッセルドルフ地方裁判所による当該付託質問によって、欧州委員会が上述のサムスン対アップル事件に関して予備的に示していた見解の趣旨が、オレンジブック・スタンダード事件連邦通常裁判所判決の判示事項の水準まで、より具体的に明確化される可能性が出てきた。

CJEU は、EU 法の番人として、EU 法の枠内から見た知的財産制度の在り方の指針を示す

¹³ 当該括弧書きは、筆者による補足。

立場にある。他方でドイツは、EU 域内において最も重要な技術市場の一つであり、同国においては、権利者により活発に権利行使が行われることにより司法の場において特許制度の洗練化が絶えず模索されている。これらを踏まえると、ドイツにおいて確立された判断基準に係る EU 法の観点によるレビューは、最終的に CJEU がドイツの判例を支持する結果となるか否かに依らず、EU 市場の運営に係る政策目的に照らして、緻密な理路をもってなされることが望まれる。それによって CJEU は、知財分野に係る判断主体としての適格性を EU 内外に示すとともに、ドイツにとっては、国内の知的財産制度の在り方を EU 法の観点からも点検することで、他の EU 加盟国の則となるべき司法判断を下すことを常に期待されているという事実を再確認する機会となろう。この意味で、デュッセルドルフ地方裁判所の本件決定は、EU 及びその主要加盟国の一角を担うドイツの両最終審級間での相互監視機能の活性化を促すことにつながり、非常に有意義なものであると思われる。

他方で、EU の最終審級にこのような付託質問がなされた結果、欧州委員会のサムスン対アップル事件に関する最終判断は、当該付託質問に対する CJEU の回答を待って行われることになるのではないかと、欧州の知的財産関係者の間ではささやかれている。このように、欧州において、あたかもいったん時計を止めてゲームを中断し審判がそれぞれ熟考に入ろうとしているかのような様相を呈する中、日本では、標準必須特許をめぐるサムスンとアップルとの法廷闘争について、FRAND 条件によるライセンス請求に基づく抗弁が以下のとおり認容される下級審での判決が示された。

東京地方裁判所は、2 月 28 日、ライセンス許諾を求める被疑侵害者であるアップルからの FRAND 条件に従ったライセンスの申出に対し、特許権者であるサムスンのライセンス提示又はアップルのライセンス提案が FRAND 条件に従ったものかどうかを判断するのに必要な情報（サムスンと他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報等）を提供することなく、アップルが提示したライセンス条件について具体的な対案を示さなかったことは、サムスンが標準必須特許に関する FRAND 条件でのライセンス契約の締結に向けて重要な情報をアップルに提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反するものであり、当該信義則上の義務を尽くすことなくアップルに対し損害賠償請求権を行使することは、権利濫用に該当し許されない旨を判決した¹⁴。

このように、FRAND 条件の取扱いに関して、同時多発的に我が国及び欧州の異なる行政ないし司法判断主体が果敢に自らの判断を世に問い始めている状況は、特許と技術標準をめぐるゲームの複雑さを改めて浮き彫りにすると同時に、当該ゲームのルールに関する相場観が、プレーヤーである企業同士と審判である各国・地域の行政ないし司法判断主体との間で徐々に醸成されつつある事実を物語るものでもあると思われ、非常に興味深い。こ

¹⁴ 東京地方裁判所 平成 23 年（ワ）第 38969 号 債務不存在確認請求事件（平成 25 年 2 月 28 日判決）。なお、同裁判所において同日に判決がなされたサムスンによるアップルに対する差止めの仮処分申請（平成 23 年（ヨ）22027 号・22098 号。これらを受けて、アップルが上記の債務不存在の確認訴訟を提起した。）についても、同様の理由で棄却されている。

のゲームのルールが、イノベーションを促進するという特許制度の機能を損なうことなく、世界の技術市場の健全な運営を促すものとして洗練されていくことに期待しつつ、本件に係る CJEU の回答も含め、今後も特許と技術標準をめぐる欧州の議論の動向を報告していきたい。

— デュッセルドルフ地方裁判所による本決定は、以下参照 —

[Landgericht Düsseldorf, 4b O 104/12 \(ドイツ語\)](#)

— オレンジブック・スタンダード事件連邦通常裁判所判決は、以下参照 —

[BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL KZR 39/06 Verkündet am: 6. Mai 2009 in dem Rechtsstreit Orange-Book-Standard \(ドイツ語\)](#)

— 2012年12月のサムスン対アップル事件に係る欧州委員会の予備的見解に関する欧州委員会のプレスリリースは、以下参照 —

[Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Samsung on potential misuse of mobile phone standard-essential patents](#)

— 欧州委員会の同予備的見解に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

[欧州委員会、携帯電話標準必須特許の濫用の可能性についてサムスンに異議告知書を送付 \(2013年1月7日\) \(PDF\)](#)

— 東京地方裁判所によるアップル対サムスン事件判決は、以下参照 —

[東京地方裁判所 平成 23 年 \(ワ\) 第 38969 号 債務不存在確認請求事件 \(平成 25 年 2 月 28 日判決\) \(PDF\)](#)

(以上)