

# Unwired Planet 英国最高裁判決と その後のグローバルライセンスを巡る動き (Anti-suit injunction 等)



会員 小林 和人\*

## 要 約

本論で取り上げるのは標準必須特許に関する英国最高裁判決である。英国の連合王国最高裁判所は標準必須特許の差止命令とライセンス条件算定等を巡る 2 つの控訴審判決の上告審を併合審理した。その結果、英国特許のみのライセンスだけでなく全世界の特許のライセンス (グローバルライセンス) も FRAND 条件として認め、英国の裁判所には外国の特許についての FRAND ライセンス条件を判断する管轄権があるとの控訴審の判決を支持した。英国の裁判所がグローバルライセンスを決定することで、当事者が国ごとにロイヤリティの算定を巡って訴訟を繰り返す事態が沈静化する期待が英国の裁判所にあったことが推認される。しかし、その後の全世界での標準必須特許を巡る裁判の動きとして、一方の訴訟当事者がある国の裁判所で Anti-suit injunction を申し立て、他方の訴訟当事者が外国の裁判所で並行訴訟の提起や判決の執行などを禁止される事例が増加することとなった。本論では、Unwired Planet 英国最高裁判決の全貌とその後のグローバルライセンスを巡る動きについて概説する。

## 目次

1. はじめに
2. 背景
3. 事件の経緯
4. 最高裁判所での争点
5. その後のグローバルライセンスを巡る動き
6. おわりに

## 1. はじめに

本論で取り上げるのは標準必須特許に関する英国最高裁判決 (以下、UWP 最高裁判決) である。英国の連合王国最高裁判所は標準必須特許の差止命令とライセンス条件算定等を巡る 2 つの控訴審判決の上告審を併合審理した。その第 1 事件は Unwired Planet International Ltd./Unwired Planet LLC (以下、UWP) 対 Huawei Technologies Co. Ltd./Huawei Technologies (UK) Co. Ltd. (以下、Huawei) の訴訟であり<sup>(1)(2)</sup>、第 2 事件は Conversant Wireless Licensing SARL (以下、Conversant) 対 Huawei, ZTE Corporation/ZTE UK Ltd. (以下、ZTE) の訴訟である。UWP 最高裁判決では複数の争点があったが、英国特許のみのライセンスだけでなく全世界の特許のライセンス (以下、グ

ローバルライセンス) も FRAND 条件と認め、英国の裁判所には外国の特許についての FRAND ライセンス条件を判断する管轄権があるとの控訴院の判断を支持した。

英国の裁判所がグローバルライセンスを決定することで、当事者が国ごとにロイヤリティの算定を巡る訴訟を繰り返すことが沈静化するとの期待が最高裁判所にあったと推認される。しかし、その後の全世界での必須特許を巡る裁判の動きとして、一方の訴訟当事者 (当事者 A) がある国の裁判所に Anti-suit injunction (外国訴訟差止命令。以下、ASI) を申し立て、他方の訴訟当事者 (当事者 B) が外国の裁判所で並行訴訟の提起や判決の執行などを禁止される事例が増加することとなった。さらに当該外国の裁判所で当事者 B が当事者 A に対して当該 ASI の申し立てを取り下げよう求め、これが認められる例も現れ、裁判管轄間の争いとなっている。また、UWP 最高裁判決のその後の動きとして Unwired Planet を買収した企業グループが、UWP 最高裁判決で使用された特許に基づいて英国で Apple を提訴する事件もおきている。本論では、UWP

\* 次世代パテントプラットフォーム研究会, 東京工業大学

最高裁判決の全貌とその後の ASI の利用等のグローバルライセンスを巡る動きについて概説する。

## 2. 背景

### 2. 1 標準化と特許の関係

スマートフォンなどの端末が世界市場で普及するためには、競合するメーカーが製造した端末であっても相互に通信でき、海外旅行に携帯したスマートフォンが旅行先でも使用できることが必要である。このようなニーズに応えるため、移動体通信技術の国際標準規格が策定され、スマートフォンなどの端末に実装されている。一方、特許権は国ごとに認められて、権利行使のためには国ごとに特許侵害等の裁判を提起する必要がある。

そこで、標準規格必須特許（以下、必須特許）を実施しているスマートフォン等の端末メーカーがライセンスを受けない、あるいは適切にロイヤリティを支払わない等の場合には、スマートフォン等の端末が世界中で販売されていても、特許権者は国ごとに裁判で争うことが必要となる。ここで、必須特許とは、標準規格に関する特許であって、標準規格に適合する装置の製造販売等に際して、その実施を回避することができない特許のことを呼ぶ。このように標準規格と特許を巡ってはそれらの成り立ちに起因して、全世界で標準規格の普及後の特許権者による独占権の濫用（ホールドアップ）と、特許の実施者のライセンス交渉の遅延戦略等によるライセンス拒絶（ホールドアウト）、という対立的な問題が内在していた。

これらの問題に対処するために、電気通信業界などの標準化団体では標準規格を策定するに際しての特許の取り扱いを IPR ポリシーとして制定して、必須特許を保有する特許権者（以下、必須特許権者）には公正、合理的かつ非差別的な条件（FRAND 条件）で必須特許を実施許諾する意思があることを宣言（FRAND 宣言）させている。

### 2. 2 ETSI とその IPR ポリシー

ETSI は 1988 年に設立された欧州の標準化団体である。欧州での電気通信の標準化に長らく携わっており、世界のほかの国や地域の標準化団体と 3GPP (3rd Generation Platform Partnership) プロジェクトを結成して 3G, 4G 等の移動体通信の国際標準規格を策定してきた。本事件で争いになったのは ETSI で FRAND 宣

言された英国特許である。

ETSI では、標準規格についての特許の問題の解決を図るため、他の標準化団体と同様に IPR ポリシーとガイダンスを制定し、必須特許を保有している者には FRAND 宣言させ、FRAND 宣言した者には適切な報酬が得られるようにしている。また、FRAND 宣言は第三者の利益のために ETSI が特許権者に求める約束と認められるものであり、FRAND 宣言した特許権者は第三者である実施者に必須特許を FRAND 条件でライセンスする法律上の義務が生じる。

ETSI の IPR ポリシー（以下、IPR ポリシー）は「ETSI、メンバー及び ETSI の標準規格と技術仕様を実装するその他の者が、標準規格又は技術仕様に関する必須特許を利用できない結果、標準規格の策定、採択、実装への投資が無駄になるようリスクを軽減すること（IPR ポリシー 3.1 条）」<sup>(3)</sup>により実施者を保護するとともに、「特許保有者は、ETSI のメンバーとその関連会社あるいは第三者であるかを問わず、標準規格及び技術仕様の実装に伴う特許の実施等に対して、適切かつ公正な報酬を受けるべきである。（IPR ポリシー 3.2 条）」と定め、特許権者が公正な報酬を得られるよう図っている。具体的には「特定の標準規格または技術仕様に関する必須特許があることが ETSI に通知されたとき、ETSI 事務局長は特許保有者に対し、FRAND 条件で特許ライセンス（取消不能）を許諾する用意があることを、三ヶ月以内に書面で約束（取消不能）するよう要請するものとする。ライセンスには少なくとも機器の製造、そのように製造された機器の販売、貸出、その他の処分、およびそのような機器の修理、使用、または操作が含まれなければならない。（IPR ポリシー 6.1 条）」、「別段の約束がない限り、その範囲は宣言したその特許だけではなく将来および全世界のファミリー特許にもおよぶ。（IPR ポリシー 6.2 条）」と定めている。

また、ETSI には特許が実際に必須であるかどうかを評価する義務はなく、その有効性等について拘束力のある判断もしない（ETSI Guide on IPRs 3.2.1）<sup>(4)</sup>。特許の必須性・有効性についての最終的な判断はその特許が登録された国の裁判所の問題であり、当事者が訴訟手続又は裁判外紛争解決手続によって解決するものである（ETSI Guide on IPRs 4.3）。

## 2. 3 電気通信業界でのライセンス交渉の慣習

多くの場合、必須特許権者は複数の国で特許を保有しており、製造業者は複数の国で特許を実施した製品を製造販売していることから、業界では原則として全世界の特許についてグローバルライセンスの交渉を自発的に行う商慣行がある。国ごとのライセンスでは交渉と契約を繰り返す負担が大きいためである。グローバルライセンスに際して、特定の地域・国を除外してライセンス契約することもある。

## 3. 事件の経緯

### 3. 1 第1事件 (UWP v. Huawei)

#### (1) 英国高等法院

Ericsson は欧州の電気通信メーカーである。長らく通信技術を開発するとともに標準規格の策定に参加し、その間に多くの必須特許を権利化した。その後保有する必須特許等の特許の一部を外部に売却するようになった。UWP はインターネット技術の研究開発会社を母体として設立され、その後は専ら特許ライセンスを事業としている。2013年にUWPはEricssonから特許ポートフォリオを購入した。裁判の時点で、UWPが購入した特許ポートフォリオは対象国が42カ国に及び、FRAND宣言された特許(出願中のものを含む)は276件、そのうち英国の特許(出願中のものを含む)は29件であった。2014年3月、UWPは英国でHuawei, Samsung, Googleに対して、英国特許6件(うち5件は必須特許)を侵害しているとして英国高等法院(以下、高等法院)に訴訟を提起し、差止命令を求めた。同時にUWPはドイツでも訴訟を提起した。高等法院は、特許の必須性(侵害)と有効性を審理した結果、2件の特許は有効かつ必須、別の2件の特許は無効と判断した。もう1件の特許に関する審理は無期限に延期された。

UWPは、2015年にGoogleと、2016年にはSamsungと和解したことから、その後の裁判ではUWPとHuaweiの争いが審理の対象となった。2017年6月、高等法院はFRAND宣言による約束が英国の裁判所で執行可能であって、FRAND条件であると高等法院が認めたライセンスを拒絶する実施者は、英国特許(必須かつ有効のもの)の侵害に対して差止命令を受けることになる結論した。この差止命令は、和解によってFRAND条件のグローバルライセンスを締結する時点でその効力を失うものであって、FRAND差止命令と

呼ばれるものであった。

また、この状況においてFRAND条件とはHuaweiが主張する英国特許のみのライセンスではなく、グローバルライセンスでなければならないと判示した。

#### (2) 英国控訴院

Huaweiは高等法院の命令を不服として控訴したが、英国控訴院(以下、控訴院)はこれを棄却する判決を下した。控訴院は、いかなる場合にもFRAND条件は1セットしかないという高等法院の結論については同意しなかった。控訴院は、ローカルライセンス(英国特許のみのライセンス)とグローバルライセンスのいずれでもFRAND条件であると判断される場合があると認めた上で、本件についてはグローバルライセンスのみがFRAND条件であるという高等法院の判断に誤りはなかったとして原審を支持した。Huaweiは上告した。

### 3. 2 第2事件 (Conversant v. Huawei, ZTE)

#### (1) 高等法院

Nokiaは欧州の電気通信メーカーである。長らく通信技術を開発するとともに標準規格の策定に参加していたが、その後、携帯電話等の端末の製造販売の事業から撤退し、保有する特許を売却する動きを始めた。Conversantは専ら特許ライセンスを事業としており、2011年にNokiaから約2,000件の特許(特許出願含む)のポートフォリオ(40カ国以上)を購入した。Conversantによれば、同社の保有する特許ポートフォリオには28ファミリーの必須特許が含まれていた。2017年7月、Conversantは英国でHuaweiとZTEに対して訴訟を提起し、Conversantの提案したグローバルライセンスがFRAND条件である旨の確認若しくはFRAND条件の決定を高等法院に求めた。その後、訴えを修正し、FRAND差止命令を求めた。これに対して被告のHuaweiとZTEは、(a)外国特許の有効性を判断する管轄権の欠如、および(b)フォーラム・ノン・コンビニエンス(4.2で詳説する)を理由に、英国の裁判所の管轄権について異議を申し立てた。Conversantは裁判管轄外にいる中国企業の被告に送達する許可を求めた。

2018年4月、高等法院は異議申し立てを却下した上で、IPRポリシーが求める約束を執行してライセンス条件を決定する管轄権が英国の裁判所にあると判示した。これらの決定は、外国特許の有効性又は必須性



(侵害)に関する外国裁判所の管轄権を英国の裁判所が侵害するものではない。外国特許の有効性又は必須性(侵害)について外国裁判所が判断を示した際には、その判断を反映して英国の裁判所が決定したライセンス条件を調整することは可能である。すなわち、管轄権の効果とは、英国の裁判所が英国の必須特許が有効かつ必須と判断した場合に、外国の特許に異議を申し立てる責任を実施者に負わせることであると高等法院は判断した。また、高等法院は、当事者が同意したとしても、中国の裁判所に中国以外(英国)の特許のロイヤリティを決定する管轄権があるかどうかは単なる憶測に過ぎないとして、英国は適切な法廷地ではないとの申し立てを却下した。

## (2) 控訴院

Huawei と ZTE は英国の裁判管轄権について控訴したが、控訴院はこれを棄却した。Huawei と ZTE はこれを不服として上告した。この間に、Huawei と ZTE は中国で Conversant の複数の中国特許についてその有効性と必須性(侵害)を争った。一方、Conversant はドイツでも侵害訴訟を提起した。

## 4. 最高裁判所での争点

### 4. 1 争点1: グローバルライセンス決定の管轄権

#### (1) 差止命令の当否

実施者がグローバルライセンスを受けないことを理由として、英国の裁判所は英国特許の侵害に対して差止命令することはできるのか。

##### 1) Huawei の主張

英国の裁判所には差止命令をする権利はなく、差止命令を回避するためにグローバルライセンスを受けるよう要求することはできない。なぜならば、外国特許を含むようなライセンスの条件を決定する管轄権を英国の裁判所は有していないからである。そのような権限は外国特許の有効性や必須性(侵害)を争う実施者の権利を損なうものであって、外国特許についてはその外国の裁判所のみが有効性及び必須性(侵害)を決定するものである。英国特許を侵害しただけで、有効性が立証されていない外国特許を含むグローバルライセンスを受けるよう求められ、実施者が求めに応じない場合には差止命令が行使されて、英国市場から撤退させられるような判決は国際標準規格の策定趣旨からしても衡平ではない。ZTE も基本的に争点1その他の Huawei の主張を支持した。

## 2) 最高裁判所の判断

英国の裁判所の判決が外国特許の有効性や必須性(侵害)を判断するものであれば、それは管轄権を越え得る。しかし、高等法院と控訴院がしたのは、個々の特許の有効性や必須性(侵害)が確定していなくても特許をポートフォリオでライセンスする業界の商慣行に目を向け、IPR ポリシーがそのような行為を促進していると解釈したに留まっている。IPR ポリシーが求める FRAND の約束は、当事者がライセンスを交渉するプロセスの公正性に及ぶ。一部の特許の有効性と必須性(侵害)がロイヤリティ算定に重大な影響を及ぼし得ると懸念する場合には、外国の裁判所でそれらの特許に対して異議を申し立てる権利を実施者が留保した上で、必要に応じてロイヤリティを変更する条項をライセンスに含めるよう主張することは、「公正かつ合理的」であると最高裁判所は考える。また、通常の商慣行にはないが、外国裁判所が特許を無効である又は必須でない判断した場合には、その特許のロイヤリティとして支払われた金額を実施者が回収する権利をライセンス条件に含めるよう主張することも「公正かつ合理的」である。結論として、全世界の特許ポートフォリオを保有する特許権者とのライセンス契約により実施者が得るのは、英国市場への参入だけではなく、全世界で標準規格に準拠した製品を合法的に製造し販売する能力である。

#### (2) グローバルライセンス決定の当否

外国特許を管轄する外国裁判所の決定に関係なく、英国の裁判所が外国特許のライセンス条件及びロイヤリティを決定できるのか。

##### 1) Huawei の主張

英国の裁判所が、国内特許の侵害に対する差止命令を回避するために実施者にグローバルライセンスを受けるよう要求し、その上でグローバルライセンスの条件を判断するのは外国裁判所と歩調が合わない行為である。実施者がグローバルライセンスを締結せず英国市場からの撤退を選択した場合には過去の英国特許の侵害に対する損害賠償責任を負うだけで済み、実施者が英国での製品販売の継続を望む場合には、グローバルライセンスのロイヤリティを支払わなければならないという理屈は適正ではない。

## 2) 最高裁判所の判断

2014年に Motorola が Apple に対する差止請求をドイツ連邦裁判所に求めた事件では、欧州委員会は Mo-

torola の差止命令の請求は支配的地位の濫用 (TFEU 第 102 条違反) であると判断した。この事件では Apple はドイツのみの必須特許のライセンスを受けると提案した。これに対し、Motorola は Apple の提案はグローバルライセンスではないので FRAND ではないと主張したが、欧州委員会は Motorola の主張を退けた。これは Huawei の主張に沿うものではあるが、控訴院は「欧州委員会は他の状況においてもグローバルライセンスは FRAND 条件ではないという結論的見解を表明したのではない」と指摘している。その後の 2017 年に欧州委員会が発行した EC コミュニケーションにおいても「FRAND 条件とは何かを特定するための万能な解決策は存在しない。何が公正で合理的であると考えられるかは、分野ごとに、また時間の経過とともに異なるからである。」と示されている。最高裁判所は、その他の国の裁判例も分析して、FRAND がグローバルライセンスではないと明示した例はないと確認した上で、次のように判断した。

Huawei の主張は、過去及び将来の特許技術の使用に対するライセンスについての裁判所によるロイヤリティの決定と、英国特許の過去の侵害行為に対する裁判所による損害賠償の算定を同一視した誤解を前提としている。この主張は 2 つの理由で間違っている。第一に、損害賠償の裁定は、ライセンス契約に基づいて支払われるロイヤリティと同等ではない。第二に、既に述べているが、実施者がグローバルライセンスを受けることで取得するのは、全世界で標準規格に準拠した製品を合法的に製造販売する権利能力である。

### (3) IPR ポリシーの解釈

IPR ポリシーは個々の FRAND 宣言された特許に関して有効性と必須性が立証された場合に限り、その国の裁判所が差止命令に替えて金銭的補償のみを認めると定めているのではないか。

#### 1) Huawei の主張

IPR ポリシーの解釈として、有効性と必須性が立証されたにも関わらず当事者がライセンス条件について合意することができない場合、その特許が登録されている国の裁判所だけが、そのライセンス条件を決定することができる。IPR ポリシーは有効性と必須性が立証されていない外国の特許の有効性や必須性を実施者が争う権利を奪うものとは解釈されない。

#### 2) 最高裁判所の判断

Huawei の主張は、「ホールドアップ」に対する実施

者の保護に過度に重きを置き、「ホールドアウト」に対する必須特許権者に対する公正かつ十分な報酬による保護に妥当な重きが置かれておらず、IPR ポリシーが意図する両者のバランスを適正に認識していない。

当事者 (必須特許権者および実施者) は、大規模 (数百又は数千) なポートフォリオの全ての必須特許の有効性および侵害を現実的には判断できないことを承知している。その上で、実施者は、標準規格策定後できるだけ速やかに、製品を市場に出すことに関心があり、必須特許の実施許諾が必要である。しかし、実施者は、どの特許が有効であり必須であるかを知らないが、そのような必須特許でカバーされている標準技術を使用するためにライセンスを必要とする。同様に、必須特許と考えるものを FRAND 宣言する者は、必須特許のどれが有効であり必須となるかを標準規格の策定段階では知らない。

したがって、現実的な解決策は、必須特許権者が、宣言した必須特許のポートフォリオのライセンスを提供することである。これが、電気通信業界において、ライセンスされた特許のうちどれだけの特許が有効でどれだけの特許が侵害されているかを厳密には知ることはできなくても、事業者が特許ポートフォリオのグローバルライセンスに同意することが一般的となっている理由であって、回避できない不確実性に対処する賢明な方法である。したがって、IPR ポリシーでは、必須特許権者が有効性と必須性が立証された特許に対してのみ支払いを受ける権利があると規定しているとは解釈しないとしてこの主張を退けた。

#### (4) その他の争点

Huawei は、事業者による自発的な特許ライセンス交渉と、裁判所による事業者へのライセンス交渉の強制との間に、明確な区別がなくてよいのかと主張した。これに対して、実施者は、グローバルライセンスを受け入れて差止命令を排除するか、ライセンス拒絶した上で差止命令を受けて英国市場から撤退するか、を選択できるのであって、特許ライセンスが無条件で強制されるのではないと最高裁判所は判断した。

また、Huawei は PAE の必須特許の権利濫用を懸念すると主張したが、PAE をその他の必須特許権者と異なる扱いをする法律上の根拠はないとして最高裁判所はこれを却下した。

以上より、実施者がグローバルライセンスを受けないことを理由として、英国の裁判所は英国特許の侵害



に対して差止命令することはでき、外国特許のライセンス条件等を英国の裁判所は決定できると判断する。

#### 4. 2 争点2：英国は適切な法廷地なのか

争点2は、第2事件のみから上告された（上告人はHuaweiとZTE）。その主張は、一般にフォーラム・ノン・コンビニエンスと呼ばれるもので、本件では、英国が適切な法廷地ではないという主張である。本件では、英国ではなく中国が適切な法廷地であることを理由として、高等法院が中国企業の被告（Huawei (China) および ZTE (China)）の裁判管轄権を否定した上で、英国企業の被告（Huawei (UK) および ZTE (UK)）に対する訴訟手続を永久に停止すべきであったかどうか争点として主張された。また、この主張が認められないとしても、英国の訴訟手続における差止請求を一時的に停止するか、あるいは中国の裁判所で係争中の訴訟を最終的に解決できるように訴訟管理すべきであったかとの争点が補充的に主張された。

##### (1) 訴訟手続を永久に中止すべきだったか

本件では当事者間の紛争を決定するための法廷として、英国の裁判所と提案された外国（中国）の裁判所のどちらが適しているかの決定が控訴院と最高裁判所に求められている。広範な証拠を聴取した結論として、中国の裁判所は、少なくともすべての当事者の同意がないことから、現時点ではグローバルライセンスの条件を決定する管轄権を有していない。仮に、当事者の合意がなされたとしても、中国の裁判所がグローバルライセンスを決定するという見通しは単なる憶測にすぎないと判示した。最高裁判所は控訴院の判断を支持する。

##### (2) 英国の訴訟手続における差止請求を一時的に停止すべきだったか

英国の裁判所は、幅広い訴訟管理権限を有しており、優先的な目的にかなう場合には、訴訟手続に一時停止を課す権限を有している。他の裁判管轄区域において同一または関連する当事者によって類似する問題を提起され、外国の訴訟手続によるこの問題の早期解決の方が、英国の訴訟手続を続行するよりも正義の利益に資する場合には、一時停止を命ずることができる。しかし、これが正当化されるのは稀あるいはやむを得ない場合に限られることを判例が示しており、これまでのところ、第2事件ではそのような申請はなされてい

ない。控訴院の説明には誤りがなく、先に結論したように当事者が同意したとしても、中国の裁判所がグローバルライセンスを決定する可能性があるという見通しは、推測に過ぎないと最高裁判所は判断する。

以上より、英国が本件の問題を決定するための適切な法廷地であったと判断する。

#### 4. 3 争点3：FRANDの「非差別的」とは最も有利なライセンス条件と等しい条件か

Huaweiは以下のように主張した。2016年にUWPがSamsungと締結したライセンス契約をロイヤリティ決定に際して比較対象とすべきであった。また、高等法院と控訴院の判断にはFRANDの「非差別的」の解釈に誤りがあり、「非差別的」とは「厳格な (hard-edged)」(最も有利なライセンス条件と等しい条件) ものである。HuaweiとSamsungは同様の状況に置かれていたにも関わらず、高等法院が算定したHuaweiへのロイヤリティはSamsungへのライセンスのロイヤリティよりもはるかに高額であるので、「非差別的」とは言えない。

##### (1) Samsungへのライセンスは比較対象たる取引だったか

Samsungへのライセンスは、UWPがPanOptisに買収された後の経営が苦しい状況下でFRAND義務として許諾したものであって、そのロイヤリティはFRANDが要求する市場でのロイヤリティを評価するための優れた比較対象・基準ではないと高等法院は判断した。しかし、高等法院は、HuaweiとSamsungは同じような状況にあって、それぞれが受けるライセンスは、FRAND宣言の「非差別的」を評価する目的上においては、同等また比較対象たりうると判断した。控訴院はこれらの判断を支持した。最高裁判所は高等法院および控訴裁判所の判決を支持する。

##### (2) 「非差別的」は、「厳格な」非差別義務を意味するか

FRAND宣言における「非差別的」の意味は、「厳格な」ものではなく「一般的」であると高等法院は判断し、控訴院もこれに同意した。最高裁判所は高等法院と控訴院の判断を支持する。「非差別的」の義務を「一般的」とするか「厳格な」ものとするかの選択は、IPRポリシー6.1条のFRAND義務の解釈の問題であって、この約束は一体化された義務を示していると最高裁判所は判断する。すなわち、「公正かつ合理的・非

差別的」は、一連のフレーズでライセンス条件を示したものであって、ライセンス条件が「公正かつ合理的」、それとは別に「非差別的」というような義務は存在しない。非差別義務が「厳格な」ものではなく「一般的」であると強く示唆する根拠として、ETSI がかつて ETSI IPR ポリシーに「最恵待遇」条項の適用することを検討した後に、見送った事実を挙げることができる。

以上より、「非差別的」とは「厳格な」非差別義務を意味するものではない。UWP には最も有利なライセンス条件 (Samsung へのライセンス) と等しい条件でライセンスする義務はないと判断する。

#### 4. 4 争点 4 : CJEU 判決のフレームワークの解釈と競争法違反

##### (1) 事実関係

本件の事実関係として、2009 年から 2012 年の間、Huawei は Ericsson からライセンスを受けており、その中には 2013 年に UWP に譲渡された必須特許も含まれていた。2013 年には、UWP と Huawei の間で、Huawei が必須特許の一部を買い取る可能性について短い議論が交わされたが、合意には至らなかった。2013 年 9 月、UWP は Huawei にライセンス契約についての話し合いを書面で提案したが、回答は得られなかった。同年 11 月に再度 Huawei に書面を送り、両者で連絡を取ることができた。Huawei が提訴される 2014 年 3 月以前に、Huawei には、UWP が特定の必須特許を保有していることを十分に通知されていた。

##### (2) Huawei の主張

2015 年の Huawei v. ZTE における欧州司法裁判所の判決 (以下、CJEU 判決) は必須特許を巡る交渉で当事者が遵守すべき手順を示したものとして知られている。CJEU 判決のフレームワークは「当該訴訟を提起する前に、第一に、保有者は当該特許を指定し、かつ、どのように侵害されたかを特定することにより侵害者に警告し、第二に、申し立てられた侵害者が、FRAND 条件に関するライセンス契約を締結する意思を表明した後、当該侵害者に対し当該条件に関するライセンスについての具体的な書面による申出を、特に、ロイヤリティとその計算方法を特定して提示しなければならない」と説明されている。CJEU 判決は必須特許権者が差止命令による救済を受けるために遵守しなければならない強制条件を定めたものであるとこ

ろ、UWP は訴訟提起前にライセンスについての具体的な条件を提示していないことから、UWP の差止命令の請求は TFEU102 条に反し支配的地位の濫用とみなされると Huawei は主張した。

##### (3) 最高裁判所の判断

UWP が交渉相手に FRAND 条件を提示する前に訴訟手続を開始していることを理由として、差止命令は競争法に違反しているとの Huawei の主張を高等法院は受け入れなかった。必須特許権者が侵害者とされる者に対して何らの事前通知もなしに訴訟を提起するようなものであれば疑いなく支配的地位の濫用であると CJEU 判決は説明していると高等法院は解釈した。つまりは、CJEU 判決のフレームワークは、あらゆる状況において全ての手順を必ず実施しなければならないような義務的な要件を課しているのではなく、「濫用が行われたかどうかをすべての状況で決定するために、両者の行動を評価する行動基準」を提示していると高等法院は考え、控訴院もこれに同意したものである。

CJEU 判決のフレームワークを行動基準として当事者の行動を評価すると、Huawei は訴訟手続開始前に十分な通知を受けていたと考えられ、UWP による訴訟手続の提起がライセンス拒絶を意味しないことは明らかであり、Huawei は UWP がライセンスを望んでいたことを知っていたことが認められる。また、Huawei はクレームチャートは入手していなかったが、特許が有効かつ必須である場合には、ライセンスを受ける必要があることを知っていたはずであり、少なくとも知るべき状況にあった。すなわち、訴訟手続は当事者の交渉を進めることを妨げるものではなかった。実際、訴訟開始から数週間後に、UWP は Huawei にライセンス条件を提示したが、Huawei はライセンスは不要であると回答するとどまり、FRAND 条件が何であっても無条件で受け入れるという回答をしなかった。以上から高等法院と控訴院が CJEU 判決を正しく解釈したと最高裁判所は判断する。

以上より、CJEU 判決のフレームワークは義務的要件ではなく行動基準として理解されるものであるから、UWP の行動は EU 競争法に違反 (支配的地位の濫用) しておらず、Huawei に対する差止命令は認められる。

#### 4. 5 争点5：英国の裁判所は裁量で差止命令を控えるべきだったか

##### (1) Huaweiの主張

5番目の争点は原審にはなかったが、Huaweiが新たに主張したものである。たとえ、UWPが裁判所の認定するFRAND条件でライセンスを提供する意思があるとしても、Huaweiの特許の継続的な侵害を防ぐための差止命令を認めるべきではない。その理由は、UWPの唯一の利害は合理的なロイヤリティを得ることであって、差止命令の代わりに損害賠償額を裁定すれば十分に目的を果たすことができるからである。

##### (2) 最高裁判所の判断

これについて、最高裁判所は以下のとおり判断した。そもそも、原審では差止命令に代えて損害賠償額の裁定を検討するよう求められていない。もし特許権者への救済に差止命令がなく、金銭的救済に留まるとしたら、実施者には特許ごと国ごとにロイヤリティの支払いを強制されるまで、侵害を継続する動機を与えることになる。一方、差止命令があれば、侵害者が市場にとどまることを望む場合は、特許権者からFRAND条件でライセンスを受け入れる以外に選択肢はないのであるから、侵害を完全に禁止する効果的な救済手段となる。高等法院が認めて控訴院が支持した差止命令に対し、最高裁判所が損害賠償の裁定で代替できる理由があるとは考えない。

以上より、英国の裁判所は裁量で差止命令を控える必要はなかった。

#### 4. 6 判決まとめ

以上、争点毎に詳説したが、最高裁判所は次のように判示した。

争点1：英国の裁判所は次の2つに関して管轄権を有し、かつ、両当事者の合意なしにその権限を適切に行使することができる。

(a) 実施者がグローバルライセンスを受けないことを理由として、英国の必須特許の侵害を禁止する差止命令を認めること。

(b) グローバルライセンスのロイヤリティその他の条件を決定すること。

争点2：英国が本件の問題を決定するための適切な法廷地である。従って、訴訟を一時的停止または永久に中止する必要はなかった。

争点3：FRANDにおける「非差別的」とは「厳格な」

非差別義務を意味するものではない。UWPには最も有利なライセンス条件 (Samsungへのライセンス) と等しい条件でライセンスする義務はない。

争点4：UWPはCJEU判決のフレームワークの手順に厳密には従っていないが、同フレームワークは義務的要件ではなく行動基準として理解されるものである。UWPの行動をこれに照らして判断するとEU競争法に違反 (支配的地位の濫用) していないので、Huaweiに対する差止命令は認められる。

争点5：英国の裁判所には、裁量で差止命令に替えて損害賠償を裁定することが必要な理由はない。

### 5. その後のグローバルライセンスを巡る動き

#### 5. 1 Anti-suit injunction

##### (1) Anti-suit injunctionを巡る動き

英国の裁判所がグローバルライセンスを決定することによって、当事者が国ごとの裁判所でロイヤリティの算定を巡って争いを繰り返す事態が沈静化するとの期待が最高裁判所にあったと思われる。また、英国の裁判所が世界の必須特許を巡る争いを解決する法廷として注目される期待が最高裁判所にあったことも推認される。

ところが、最高裁判所の期待に反して、その後の必須特許を巡る特許権侵害訴訟では、一方の訴訟当事者 (当事者A) が裁判所に他方の訴訟当事者 (当事者B) に対するASI (Anti-suit injunction) を申し立て、当事者Bによる外国の裁判所での並行訴訟の提起や判決の行使などを禁止する裁定が下される事例が増加することとなった。すなわち、ASIとは裁判において訴訟当事者の行為を制限する仮処分として多くの国で規定されている救済であり、中国ではASIの規定は存在しないが、裁判所の実務では保全処分として禁訴令 (訴訟禁止命令) がその目的のために適用されている。従前から、国際的な商業訴訟、反トラスト訴訟、破産訴訟などの幅広い分野でASIが使用されていたが、近年では、必須特許を巡る争いで自己に有利な国の裁判所で審理が進められるようASIが使用されている。例としては、実施者がある必須特許についてFRAND条件でライセンスを受け権利があることの確認やロイヤリティの決定をある国の裁判所に求めている場合に、実施者が裁判所に特許権者に対するASIを申し立て、その国の裁判が終わるまで、海外の裁判所で特許権者が差止命令等の判決を行使しないよう申し立



てるものである。

Microsoft v. Motorola (米国, 2012) では、Microsoft が Motorola を FRAND 宣言違反で米国の裁判所に提訴した。その6ヶ月後、Motorola は Microsoft をドイツで特許侵害で訴えた。ドイツの裁判所は、Microsoft の侵害を認め、ドイツ国内での侵害製品の販売を差止めた。これに対し、ドイツで Motorola が差止命令を行使しないよう、米国の裁判所で Microsoft が Motorola に対して ASI を申し立て、米国の裁判所はこの申し立てを認めた。米国では、その後 Vringo v. ZTE (米国, 2015), TCL v. Ericsson (米国, 2015), Apple v. Qualcomm (米国, 2017), Optis v. Huawei (米国, 2018), Huawei v. Samsung (米国, 2018) で ASI の申し立てがあり、約半数の事件で申し立てが認められた。

2018年になると、米国の裁判所で ASI を下された訴訟当事者(当事者B)が、米国外の裁判所で当事者Aに対して ASI を下された国で ASI の申し立てを禁止する(あるいは取下げる)よう Anti-anti-suit injunction (以下、AASI) を申し立てて対抗するようになった。具体的な例として、IPCom v. Lenovo (米国, 2019) では、米国の裁判所で、IPCom が Lenovo に対して米国外で並行侵害訴訟を行うことを禁止する ASI が認められた。これに対し、IPCom は、Lenovo が米国の裁判所で ASI を行使することを禁止するよう求めてフランスで訴訟を起こし、フランスの裁判所で Lenovo に対する AASI の申し立てが認められた。英国の裁判所も、IPCom から英国特許の侵害を争う権利を奪うのは不当であるとして IPCom の AASI の申し立てを認めた。ドイツの裁判所では、Continental v. Avanci において同様の応酬があった。

2020年の1年間だけで、中国の裁判所は必須特許を巡る主たる裁判で ASI の裁定を4回下している。Conversant v. Huawei, InterDigital v. Xiaomi, OPPO v. Sharp の3件は、中国のメーカーが中国以外の企業の特許のロイヤリティレートの判断を求めたものである。いずれの場合も、中国の裁判所は実施者の ASI の申し立てを認め、ドイツ (Conversant), インド (InterDigital), 日本・台湾・ドイツ (OPPO) ではそれぞれの特許権者の並行訴訟を差し止めた。中国の ASI を受けて、ドイツとインドの裁判所では InterDigital が Xiaomi に対して中国での ASI の行使を禁止するよう AASI を申し立て、これが認められた。また、ド

イツの裁判所では Sharp が OPPO に対して中国での ASI の行使を禁止するよう AASI を申し立て、これが認められた。Ericsson v. Samsung では、当事者に中国企業は不在であるが、中国の裁判所と米国の裁判所で当事者による ASI と AASI の申し立ての応酬となった。さらに2021年以降、ドイツなどで他国での ASI の申し立てを牽制して、先に AASI が申し立てられ、これが認められる動きもある。

## (2) Anti-suit injunction のもたらす弊害

米国ユタ大学の Contreras 教授は長らく標準必須特許を巡る諸課題について研究されており、ASI についても論文を発表している<sup>(5)(6)</sup>。同教授の論文では1つの国の裁判所によるグローバルライセンスの決定と国際的な裁判管轄権の争いは、2つの種類の「法的競争」を引き起こすとの懸念を指摘している。一つ目は、裁判管轄が互いに訴訟当事者を惹きつけるために、規則、手続きなどで優遇的な条件を作り出すことによって結果としては自由競争の弊害として世界の司法制度が低水準化する「底辺への競争 (race to the bottom)」である。二つ目は、当事者ができるだけ早く最も有利な裁判管轄で訴訟を開始することを促す可能性を高め、その結果、当事者を交渉や和解ではなく訴訟へと早々に駆り立てる「判決までの競争 (race to judgment)」である。

このような懸念も指摘される中、2022年2月、欧州連合は中国の ASI 運用が問題であるとして WTO に提訴する事態となった<sup>(7)</sup>。Contreras 教授の論文に掲載された必須特許に関連する世界各国の訴訟における ASI・AASI の申し立て・認容の状況を、一部修正して表1に示す。

## 5.2 その他の動き

UWP 最高裁判決後に、UWP を買収した企業グループが UWP 最高裁判決で使用された特許に基づいて英国で訴訟を提起する事件もおきている。その訴訟では「FRAND 条件でライセンスを受ける意思」とは、将来裁判所が決定する FRAND 条件のグローバルライセンスがいかなるものとなっても実施者が従うことを表明することなのか、FRAND 条件のグローバルライセンスが決定されるのを待って表明することも許容されるのかが争点となった。

2021年9月、米国の Optis Cellular (以下、Optis) が保有する特許ポートフォリオに基づいて Apple へ

表 1 必須特許に関連する世界各国の訴訟での ASI・AASI の申し立て・認容の状況

事件	年	ASI 申し立て国	海外の裁判所	ASI の裁定	AASI の裁定
Microsoft v. Motorola	2012	米国	ドイツ	認容	N/A
Vringo v. ZTE	2015	米国	中国	却下	N/A
TCL v. Ericsson	2015	米国	フランス, ブラジル, ロシア, 英国, ドイツ, アルゼンチン	認容	N/A
Apple v. Qualcomm	2017	米国	英国, 日本, 中国, 台湾	却下	N/A
Conversant v. Huawei, ZTE	2018	英国	中国	認容	N/A
Optis v. Huawei	2018	米国	中国	却下	N/A
Huawei v. Samsung	2018	米国	中国	認容	N/A
Continental v. Avanci	2019	米国	ドイツ	認容	認容
IPCom v. Lenovo	2019	米国	英国, フランス	N/A	認容 (両国)
Conversant v. Huawei	2020	中国	ドイツ	認容	N/A
InterDigital v. Xiaomi	2020	中国	インド, ドイツ	認容	認容 (両国)
OPPO v. Sharp	2020	中国	ドイツ, 日本, 台湾	認容	認容 (ドイツ)
Ericsson v. Samsung	2020	中国	米国	認容	認容
IPBridge v. Huawei	2021	中国	ドイツ	N/A	認容
Philips, GE, Mitsubishi (HEVC Advance) v. Xiaomi	2021	中国	ドイツ	N/A	認容
Ericsson v. Apple	2021	米国	オランダ	N/A	却下

の差止命令を英国高等法院に求めた裁判の判決が示された (以下, Optis 裁判)<sup>6)</sup>。Optis は UWP を買収した PanOptis のグループ企業であって, その特許ポートフォリオには UWP 最高裁判決で使われた特許が含まれていた。

差止命令を争う Optis 裁判と並行して, 2020 年 10 月から, 当事者間で Optis が保有する必須特許についてその有効性と必須性を争う 4 件の裁判 (Optis 裁判 A~D) が進行し, 判決の時点では, 一部の裁判は審理中であったが, いくつかの裁判で特許は有効かつ必須と判断されていた。また, Apple は FRAND 条件の決定等を求めて訴訟を提起していた (Optis 裁判 E)。

Optis 裁判で Optis は次のように主張した。Apple は, Optis のライセンスを受ける約束を条件付きで履行すると契約をしたが, 2022 年に Optis 裁判 E で決定される予定のライセンス条件で FRAND ライセンスをとることを無条件には約束していない。従って, Apple は「FRAND 条件でライセンスを受ける意思がない者」であって, FRAND 条件でライセンスを受ける権利はないというものである。また, Optis の保有する特許の 1 つ以上が有効かつ必須と判断されている

状況にあることから, Optis 裁判 E の結果を待つことなくただちに Apple に差止命令されるべきだと Optis は主張した。

Optis 裁判を審理する高等法院は Optis の主張を認めた。Apple が将来 Optis 裁判 E でライセンス条件 (ロイヤリティ) が決定されるのを待ってライセンスを受ける意思を表明するという態度は, 自分に都合の良いものであって, 「FRAND 条件でライセンスを受ける意思がない者」であると評価した。その上で, 将来 Optis 裁判 E でどのようなライセンス条件が決定されることとなっても無条件でグローバルライセンスを受ける意思の表明が, Apple には必要であると Optis 裁判を審理する高等法院は判示した。判決は確定していないが, Apple が判決に従ってグローバルライセンスを受けることを約束するのか, 今後の動きが注目される。

## 6. おわりに

本論では, UWP 最高裁判決の全貌とその後の ASI の利用等のグローバルライセンスを巡る動きについて概説した。欧州連合は中国の ASI 運用には問題があ

るとして WTO に提訴しており, ASI を巡る今後の動きが注目される。本論をまとめるにあたって小田陽子弁理士から助言を頂いた。ここに感謝申し上げる。

(参考文献)

- (1) [2020] UKSC 37, Unwired Planet International Ltd and another (Respondents) v Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another (Appellants)
- (2) 小林和人, FRAND 条件をめぐる裁判例とその考察: Unwired Planet v. Huawei 英国訴訟 [英国高等法院 2017] パテント 71 (9), pp.20-pp.30, (2018)
- (3) ETSI Intellectual Property Rights Policy について: <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>
- (4) Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) について: <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf>
- (5) Contreras, Jorge L., Anti-Suit Injunctions and Jurisdictional Competition In Global FRAND Litigation: The Case

For Judicial Restraint (August 5, 2021). University of Utah College of Law Research Paper No.464, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3899923> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3899923>

- (6) Yu, Peter K. and Contreras, Jorge L. and Yu, Yang, Transplanting Anti-suit Injunctions (October 7, 2021). American University Law Review, Vol.71, 2022, Forthcoming, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No.21-40, University of Utah College of Law Research Paper No.472, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3937716>
- (7) [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_22\\_1103](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1103)
- (8) [2021] EWHC 2564 (Pat) Optis Cellular Technology LLC & Ors v Apple Retail UK Ltd & Ors

(以上, 全て URL 参照日は 2022 年 3 月 4 日)

(原稿受領 2022.3.13)