

サプライヤーへのライセンス拒絶を 巡るコネクテッドカー必須特許訴訟

—Continental v. Avanci—

会員 小林 和人*



要 約

Continental は自動車用部品の大手サプライヤーである。その部品の 1 つである TCU は移動体通信の標準規格の技術を使用している。Avanci は自動車メーカーを対象とする 3G、4G 等の標準規格必須特許のпатентプールである。Continental は、その顧客である自動車メーカーが Avanci に高額のロイヤリティを支払った場合には、顧客の支払ったロイヤリティが特許補償契約に基づいて、Continental に転嫁されることを危惧した。そこで、そのような事態がおきる前に Continental は Avanci に必須特許のライセンスを求めた。しかし、Avanci がライセンスを拒絶したため、Avanci のライセンス拒絶を FRAND 宣言に基づく契約の義務と競争法に違反するものとして米国で提訴した。地裁は Continental に競争法違反の原告適格は認めず、契約違反については連邦地裁の管轄外であるとして訴えを却下した。Continental は控訴したが、控訴裁判所は地裁が競争法上の原告適格を認めなかった判断を支持すると判示した。

目次

1. はじめに
2. 背景と経緯
3. 事実関係（Continental の主張）
4. 地裁での争い
5. 控訴裁判所の判断
6. おわりに

1. はじめに

本事件は、無線通信分野での標準規格必須特許（以下、「必須特許」という）に関して、特許権者と特許実施者（製造業者）との間で長らく続いてきた争い、特に、サプライチェーン上に複数の実施者がいる場合に誰がロイヤリティを負担するかという論点について新たな見解を示す裁判例となった。

Continental Automotive Systems, Inc.（以下、「Continental」という）は、複数の必須特許の保有者（以下、「必須特許権者」という）とそれらから委託を受けたпатентプールが、競争法および FRAND 宣言に基づく契約その他の法律に違反するとして米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。その後、この訴訟はテキサス州北部地区連邦地方裁判所（以下、「地裁」という）へ移送された。地裁は、被告からの請求却下の申立を吟味し、Continental には憲法第 3 条の原告適格は認めたが、FRAND 宣言の契約違反等については管轄権がないとして却下し、競争法については原告適格を認めなかった。Continental はこれを不服として第 5 巡回区控訴裁判所（以下、「控訴裁判所」という）に控訴した。控訴裁判所は、Continental に憲法第 3 条の原告適格を地裁が認めたのは誤りであり、競争法違反については管轄権外にあるため判断しないと判断し、地裁判決を破棄して地裁への差し戻しを決定した。Continental が大法廷による再審理を請求したところ、専門家や団体などから多くの意見書が提出された。合議体はこれら意見書も含めて判決を検討した結果、元の判決を撤回し、地裁が競争法上の原

* 次世代パテントプラットフォーム研究会、東京工業大学

告適格を認めなかった判断を支持するとだけ判示した。

2. 背景と経緯

2. 1 当事者

Continental は、米国ミシガン州に拠点を置く会社である。その親会社であるドイツの Continental AG は、1871年にゴムメーカーとして設立され、タイヤを中心に自動車部品の領域を拡大し、今日では自動車部品の世界的なサプライヤーとなっている。

Avanci, LLC は、米国テキサス州に拠点を置く会社であり、これと経営的關係のある Avanci Platform International Limited はアイルランドに拠点を置く（以下、これらを「Avanci」と総称する）。Avanci は特許のライセンスエージェントを主たる事業とし、複数の特許権者から必須特許のライセンス業務を請け負ってパテントプールを運営している。Nokia Corporation は、フィンランドに拠点を置き、Nokia of America Corporation、Nokia Solutions and Networks US LLC、Nokia Solutions and Networks US LLC 及び Nokia Technologies Oy はすべて Nokia Corporation の直接または間接の完全子会社である（以下、「Nokia」と総称する）。Conversant Wireless Licensing SARL（以下、「Conversant」という）はルクセンブルグに拠点を置き、Conversant Intellectual Property Management Corporation 及び Conversant Intellectual Property Management Inc. とグループ会社の関係にあって、一体となって特許ライセンス活動をしている。Optis Wireless Technology, LLC は米国に拠点を置き、Optis Cellular Technology, LLC、Optis UP Holdings, LLC を加えた3社は一体的に経済活動をしている（以下、「Pan-Optis」と総称する）。本論では当事者のうち Avanci にライセンサーとして参加した Nokia、Conversant、Pan-Optis、シャープを被告ライセンサーと呼ぶ（Conversant を除いていずれも控訴審では被控訴人）。

2. 2 標準化団体と FRAND 宣言

最初に、本事件で議論となっている必須特許について通信業界での標準化の仕組みを含めて、その背景を説明しておく。通信業界では異なる製造業者の端末が相互に接続されることが重要であり、相互接続を実現するための技術仕様が国際標準規格として制定されている。携帯電話やスマートフォンの通信の標準規格については、世界の複数国（地域）の標準化団体（ETSI、ATIS、ARIB、TTC、CCSA）が共同プロジェクト 3GPP を組織化し、3G、4G などの通信の標準規格を策定してきた。

標準規格の必須特許に関しては、規格を提案した企業等が、標準規格が市場で普及した後で、保有する必須特許のライセンスに際して高額なロイヤリティを要求する、あるいはライセンスを拒絶する等によって標準規格の使用が妨げられるという問題があった。このような問題の解決を図るため、多くの標準化団体はパテントポリシーを制定し、必須特許の保有者には公平、合理的かつ非差別的な条件（FRAND 条件）でライセンスする意思を宣言（FRAND 宣言）させることで、将来のライセンス拒絶するような事態を回避するとともに、必須特許を実施する者には必須特許の実施には FRAND 条件に適合した実施料が求められることを公示し、FRAND 宣言した特許権者には適切な報酬が得られるよう配慮していた。ETSI、ARIB 等の標準化団体でも、パテントポリシーを定めており、その規定の詳細は異なるものの FRAND 宣言の仕組みを運用している。

従前は、必須特許は通信業界の製造業者が実施するに留まっていたが、昨今では IoT 技術が進展し、自動車も通信機能を具備することによって利用者に新たな価値や利便性を与えるようになってきた。このような事情を鑑みて、特許権者が自動車メーカーに対して必須特許のライセンス契約を直接締結してロイヤリティを支払うことを要求するようになってきたことが本事件の背景にある。

本事件の被告と FRAND 宣言の關係は次のとおりである。被告は Avanci と Avanci にライセンサーとして参加している所定の企業（以下、「被告ライセンサー」という）から構成されている。被告ライセンサーは自ら特許出願をし標準化団体で FRAND 宣言をしている企業のほかに特許を買い取って特許権者となった企業もいる。すなわち、後者は特許の譲受によって FRAND 宣言に基づくライセンス契約の義務を引き継いでいる。

2. 3 Avanci の設立

2016年9月に携帯電話通信規格技術における最大手のEricssonとQualcommが中心となってパテントプールAvanciを設立した。Avanciにはこの2つの企業と被告ライセンサーのほかにBlackBerry、BT Group、China Mobile、KPN、NTT Docomo、Ericsson、富士通、Innovative Sonic、InterDigital、IP Bridge、NEC、NTT、パナソニック、シーメンス、ソニー、TNO、ボーダフォンおよびZTEがライセンサーとして参画している。Avanciはこれらの企業から携帯電話通信規格の必須特許のライセンス業務を請負い、パテントプールとしてIoTビジネスの事業者に対しライセンス事業をしている。Avanciが立ち上げたコネクテッドカー向けのライセンスプログラムには複数の自動車メーカーがライセンサーとして加入している。また、Avanciは宅内の電力消費量を管理・集計するスマートメーターを対象としてライセンスプログラムの準備があることを表明している。

2. 4 自動車業界のサプライチェーン

自動車業界では自動車メーカーと自動車メーカーへ部品等を供給するサプライヤーとの間で、複数の階層による分業の仕組み（Tier構造）が確立されている。自動車メーカーにTCU（Telematics Control Unit）などの部品を直接提供するサプライヤーをTier1サプライヤーと呼び、Continentalはここに位置している。Tier1サプライヤーは、NADなどのモジュール等をTier2サプライヤーから調達している。NADとはTCUに使用される部品であって、4G、5Gなどの無線通信チップとその周辺部品を実装して無線通信を機能させるモジュールである。Tier2サプライヤーは自社製品（例えばNAD）に必要なデバイス等（NADの場合には、ベースバンドプロセッサ）をTier3サプライヤー（NADの場合には、チップメーカー）から調達している。

自動車メーカーは、複数のTier1サプライヤーから入手した多数の部品を組み立てて自動車を完成させる。Continentalの主張によれば、自動車メーカーは、それまで築き上げてきた事業のスケールを背景として強い購買力を持っており、発注のボリュームの大きさの見返りとして厳しい購買条件をサプライヤーに求めてきた。調達に際しては、幅広い範囲のサプライヤーに対して見積依頼書（RFQ）を提示して、激しい入札競争をさせる。入札競争の結果として自動車メーカーの仕様に適合した製品を最低価格で提供できるサプライヤーが落札することになる。また調達条件として、納入する部品等が第三者の特許その他の知的財産権を侵害していないことの保証を要求し、部品を使用等した自動車メーカーが第三者にロイヤリティを支払うことになった場合にその特許補償を義務付けていた。

3. 事実関係（Continentalの主張）

3. 1 Avanciの目論見

Continentalは、訴状で次のように主張した。Avanciの中核メンバーであるEricssonとQualcommは、長年にわたってスマートフォン（携帯電話）業界で自社に有利なライセンスビジネスモデルを構築し、高額なロイヤリティ収入を得てきた。両社の戦略は、スマートフォンのサプライチェーンの上流にいるベースチップメーカーに対してはライセンスを拒絶し、下流にいる端末メーカーから非FRAND条件（FRANDとはいえない高額）のロイヤリティを徴収し続けるものであった。特にQualcommの行為は世界の幾つかの地域・国で公正取引委員会や裁判所に問題視されることとなり、一部の国では競争法に違反しているとの判決も示されているものである。

EricssonとQualcommは新たに市場形成されたコネクテッド製品（コネクテッドカーやスマートメーターなど）をターゲットとして、必須特許を保有する企業等を誘ってパテントプールAvanciを結成した。彼らがパテントプールを設立した理由は、それぞれが単独でのライセンス活動も継続しつつ、必須特許権者が連携してパテントプールを結成して、そこで取り扱う特許件数を増やすことで、特許を実施する自動車メーカーにライセンス取得のプレッシャーをかける意図があった。また、TCUを搭載する自動車をターゲットとすることで、高額なロイヤリティ取得を目論んでいる。

3. 2 Continental によるライセンス取得の試み

2017年初め、AvanciはContinentalの顧客（自動車メーカー）に接触し、その製造している自動車は携帯電話通信規格を使用しているため、Avanciが取り扱っている必須特許のライセンス取得が必要であることを伝えた。Continentalの見解としては、被告がContinentalの顧客に提示したロイヤリティはFRAND条件ではなくFRAND宣言に基づく義務に違反するものであった。Continentalはこの催告の事実を顧客からの情報によって知るところとなった。

Continentalの提供するTCU（及びTCU内のベースバンドプロセッサ）は無線通信の機能を備えており、携帯電話通信規格とその必須特許の理解には高度に専門的な知識が必要になることから、Continentalはその顧客よりも被告と交渉するのに適した立場にあった。そこで、ContinentalはAvanciのメンバー（被告ライセンサー）に個別に接触して交渉を試みたものの、TCUを対象製品としてFRAND条件で直接に個別ライセンスを受けることは拒絶され、交渉は失敗に終わった。以下はその経緯の詳細である。

2018年初頭、Continentalは、Avanciに接触し、ライセンスエージェントとして必須特許をライセンスするように求めた。Continentalは、クレームチャートによる必須特許と標準規格及び製品の関係の説明（特許議論）を要望したが、Avanciは、ライセンスエージェントは特許議論には関与していないことを理由にこの要求を断った。その上で、特許議論を望むのであれば、メンバーの特許権者に接触するよう指示した。

また、ContinentalはAvanciに必須特許のライセンス条件の提示を求めたが、Avanciはこれも拒絶した。Avanciは自動車メーカーにのみライセンスする権限が与えられており、ContinentalのようなTier1サブライヤーにはライセンスできないという回答だった。もし、Continentalが、Avanciのウェブサイトに掲載されている自動車メーカー向けのロイヤリティに同意するのであれば、Continentalへのライセンスの可能性をAvanciメンバーに相談してみるとAvanciは説明した。Continentalは、Avanciが公表しているロイヤリティ（明らかに非FRAND条件）に同意できないためこれを拒否した上で、Avanciの管理している必須特許のライセンスについて、自らはWilling Licenseeであること、すなわち、FRAND条件で誠実に交渉する意思があることをAvanciに伝えた。しかし、その後もAvanciはFRAND条件に違反するような要求から態度を変えようとはしなかった。

次に、Continentalは、Avanciの指示に従い、個別ライセンスを求めて被告Nokiaに接触した。Continentalとその関連会社は、製品の最終的な用途（例えば、自動車メーカーに直接販売されるかどうか）やそのエンドユーザーを制限しない条件でNokiaに対して直接のライセンスを求めたが、これも成功しなかった。Nokiaが主張するロイヤリティはFRAND条件ではなく、標準規格を実装するベースバンドプロセッサなどにおける特許技術の価値とは著しく不釣り合いなものであったためである。

2019年1月11日、Continentalは個別ライセンスを求めて被告Conversantに接触した。Conversantの返答は、Continentalの顧客である自動車メーカーの一家にライセンスしており、その自動車メーカーと同じレートであればライセンスしても良いというものであった。Continentalは販売するすべての規格搭載製品に対してライセンスを希望したが、Conversantは合意しなかった。その後も、Conversantは、Continentalの顧客に対して、FRANDではないレートでの権利主張を続けている。

Continentalは、被告PanOptisに対しても、個別のライセンスを求めて接触した。しかし、他の被告と同様にContinentalに対してそのような条件でライセンスすることを拒絶した。Continentalが被告からFRANDライセンスを取得できずにいる間、Avanciとそのメンバー（被告を含む）は、Continentalの顧客（自動車メーカー）に対して、訴訟と差止命令の可能性を示唆して脅しながら、非FRAND条件のロイヤリティでライセンスを受け入れるよう圧力をかけ続けている。

4. 地裁での争い

4. 1 Continentalの主張

Continentalは、Avanciとその一部のライセンサーを被告として地裁に提訴した。Continentalは訴状で次のとおり申し立てた。(1) 被告のライセンス拒絶は契約違反である (2) 被告のライセンス拒絶は禁反言の法理に反し

ている (3) Avanci はライセンス義務があるとの宣言判決を求める (4) 被告のライセンス拒絶の共謀行為はシャーマン法第 1 条 (不当な取引制限) に違反している (5) 被告のライセンス拒絶の共謀行為はシャーマン法第 2 条 (不法な独占) に違反している (6) カリフォルニア州の不正競争防止法に違反している。Continental が修正訴状を提出した直後、被告は、裁判地を移すよう申し立てた。カリフォルニア州北部地区連邦地裁の Lucy H. Koh 判事はこの申し立てを認め、Avanci の拠点があるテキサス州北部地区連邦地方裁判所に移送した。

4. 2 被告の主張

被告は、Continental の主張したライセンス交渉の事実関係については、これを大きく否定しなかった。しかし、Continental には憲法第 3 条の原告適格がない上に、競争法についても原告適格がなく、また契約 (FRAND 宣言) 違反については裁判所に管轄権がないことから、その主張は失当であるとして請求却下を申し立てた。

(1) 憲法第 3 条の原告適格について

Continental は、被告が Continental の顧客にライセンスを求めたことを主張できておらず、またその損害の主張は推測的なものであることから、憲法第 3 条の原告適格を満たしていない。憲法 3 条の原告適格を立証するためには、Continental は、仮説でなく事実としての損害を被っていること、その損害が被告によって引き起こされたとする因果関係、を示すのに十分な事実を立証しなければならない。ところが、Continental は、直接的または差し迫った具体的な損害の脅威にさらされていない。自動車メーカーである顧客 (訴外) が損害を被る可能性があると不適切に推測した上で、顧客が損害を被ると、仮想的な契約上の特許補償請求を通じて Continental に損害賠償を求める可能性があると主張しているに過ぎない。そのような遠隔的かつ推測的な申し立てでは、憲法第 3 条の原告適格を立証できないので本訴訟は却下されなければならない。

1) 事実上の損害か

Continental は、FRAND 条件の宣言判決と、被告が Continental とその顧客にロイヤリティを要求することを阻止する差止命令を求めている。ところが、訴状では、被告が Continental にロイヤリティを要求していることを立証できていない。Continental は、被告が訴外 Continental の顧客 (自動車メーカー) またはその関連会社だけにロイヤリティを要求していると主張しており、その上で、それらのロイヤリティが不合理な金額に高額化する可能性があるかと推測しているものである。

Continental の推測する損害とは、将来自動車メーカー間で不当または不合理なロイヤリティを支払うことに合意する可能性があり、自動車メーカーがその特許補償を Continental に求める可能性があるというものである。このような推測的で遠回りの損害賠償の申し立ては、「具体的」で「差し迫った」ものではないので、「事実上の損害賠償」の申し立てとはいえない。

2) 被告の行為との因果関係

また、Continental は被告の行為が原因で損害が発生したという因果関係について主張できていない。申し立てられた損害は、Continental の顧客 (自動車メーカー) が、高額のロイヤリティを自発的に受け入れ、不当または不合理なロイヤリティをカバーするために十分大きい特許補償を要求し、これに Continental が同意したとした場合に、起こりうる結果という説明に留まっており、被告の行為との因果関係は認められない。

(2) 競争法違反について

競争法違反に関する請求も、次の 4 つの理由により却下されるべきである。1) 競争法上の原告適格の欠如 (競争法違反の事実を主張し損ねている)、2) シャーマン法第 1 条 (取引を不当に制限する合意または共謀) 違反を主張できていない、3) シャーマン法第 2 条 (独占または独占のための共謀) 違反を主張できていない。4) 関連市場や独占力を主張できていない。

1) 競争法上の原告適格の欠如

仮に、憲法第 3 条の原告適格が認められたとしても、競争法上の原告適格については、より厳しい要件が求めら

れる。競争法上の損害は、違法行為、原告に損害を与えたこと、その行為が違法なものであることに起因する、競争法が防止することを意図した対象であること、が必要である。しかし、Continentalの主張する損害は遠隔的であり、被告が主張するような反競争的行為から派生しておらず、競争法上の原告適格を立証できていない。上述のとおり、被告の行為がContinentalに何らかの影響を与えたとしても、それは単なる間接的な影響に過ぎず、これを差止請求の理由とするには遠隔的すぎるものである。また、自動車メーカーがContinentalに求める補償義務は、Continentalと他のTCUサブライヤーとの競争に起因するものであって、被告の行為による競争の減退が影響したのではない。従って、Continentalには競争法上の原告適格がない。

2) シャーマン法第1条（取引を不当に制限する合意または共謀）違反の事実がない

シャーマン法第1条に基づく請求のためには、契約、連携、または陰謀があったこと、その合意が不当に取引を制限するものであったこと、その制限が州際通商に影響を与えたこと、を立証しなければならない。

被告ライセンスはAvanciとの契約においてAvanciを介さない個別のライセンスをしないと合意していることContinentalは説明しているが、実際はAvanciとの契約（Master License Management Agreement）ではこのような個別ライセンスは禁止されていない。むしろ、被告はAvanciのライセンスと個別契約でロイヤリティを二重取りしている事実を説明していることから、個別ライセンスが禁止されていないことは明白であり、Continentalの説明は矛盾している。また、被告Conversantが高額であるが個別ライセンスの条件をContinentalに提示したとの説明も、個別ライセンスが禁止されていないことを示している。さらには、被告らはAvanciのプラットフォームを共謀の場として利用したとContinentalは主張するが、そのような事実についての説明がない。

3) シャーマン法第2条違反の請求は、契約違反の問題である

競争法は特許権者に対してライセンスの義務を強制するものではない。特許権者がFRAND宣言によってライセンスの約束をしたということであれば、それは契約違反の問題である。それを前提とした上で契約違反について事実関係を確認すると、ContinentalはFRAND宣言という約束が虚偽のものであると訴えているが、具体的に被告がいつどこでどのように不正な行為をしたかの説明が欠如している。さらには、被告等が共謀して関連市場で独占力を行使したという事実の説明もない。したがって、Continentalは独占力を行使したとする主張もできていない。

4) 関連市場および関連市場内の必要な市場支配力を主張できていない

Continentalは競争法が適用される関連市場および関連市場内の市場支配力について主張できていないため、シャーマン法違反に関する請求もすべて失当である。Continentalは関連市場として、技術市場、ライセンス市場、ベースバンドチップ市場を挙げている。技術市場とは3G、4G、5Gなどの標準規格に採用されなかった代替技術の事であると説明しているが、それ以上の具体的な特定がない。ライセンス市場については、それぞれのライセンスは保有する特許のライセンスビジネスで競争をしている。さらに、被告はベースバンドチップ市場に参加していないので市場支配力を持つこともない。

(3) 契約違反・禁反言等について

1) 禁反言の法理に反しているとの主張ができていない

ContinentalがETSIに対して行った約束に関する禁反言はフランス法が適用されるものである。米国の標準化団体に対する約束に関する禁反言の法理は、明確な約束に適用されるべきところ、本件でのFRAND宣言は合理的かつ非差別的な条件でライセンスする用意があるというあいまいなものであり、禁反言の法理が適用されるものではない。

2) 宣言判決の請求は重複しており、熟していない

Continentalは同一の内容について禁反言の法理違反と契約違反の訴えをしており、請求が重複している。また交渉が完全に決裂するまでは約束違反の判断は時期尚早である。

3) 契約違反の請求は、特定の救済を求めるための根拠となる事実の立証ができていない

Continentalの契約違反の主張は、顧客への特許補償責任を通じて非FRAND条件のロイヤリティ支払いが間接的に強制される結果、Continentalの事業又は財産に損害を与えられる、との結論ありきの主張となっている。し

かし、執行を求める未特定の契約が何であれ、Continentalはその救済を求める請求の根拠となる事実を立証し損ねている。

4) カリフォルニア州の不正競争防止法に基づく請求

カリフォルニア州の不正競争防止法に基づく請求もそのような事実の立証がない等の理由により棄却されるべきである。

4. 3 地裁の判断

地裁は、被告からの請求却下の申し立てを吟味した結果、憲法第3条の原告適格を除き、全体として被告の申し立てを認めた。

(1) 憲法第3条の原告適格について

憲法第3条は原告適格を要求しており、判例は、事実上の損害、損害と訴えられた行為との十分な因果関係、有利な判決によって損害が救済される可能性、が必要であると述べている。また、訴訟するのに機が熟しており「抽象的または仮説的」以上であることが必要であり、判断に際して事実のさらなる進展が必要な場合は、訴訟するのに機が熟しているとはいえない。

被告はFRAND条件でライセンスすることを拒絶し、自動車メーカーにのみ非FRAND条件でライセンスを提供し、自動車メーカーはContinentalに対して特許補償を求める可能性があるとContinentalは主張する。しかし、その特許補償要求とは推測に基づいたものであり具体的かつ差し迫った損害について十分に立証できていない。

一方で、Continentalは、特許補償義務とは独立にFRAND条件でTCUの開発に不可欠な必須特許のライセンスを取得できないことを理由として、十分な損害を立証できている。Castro判決は、「契約に基づく権利が否定されたという主張は、憲法第3条の地位を与えるに足る事実上の損害の主張である」と説明しているところ、Continentalが必須特許のライセンスを取得できない場合には、自動車メーカーにライセンス取得を委ねるか、必須特許の侵害という法律違反を犯すか、または、製品の製造販売を諦めて利益を逃すことになるかのいずれかの選択肢しか残っていない。

ここで、Continentalの主張する事実として、被告のうちシャープはContinentalの顧客の自動車メーカーに非FRAND条件での必須特許ライセンスを取得するよう訴訟を提起している。当該訴訟の前にContinentalはシャープにFRAND条件での必須特許ライセンスを求めた。ただし、この際のシャープの回答がどうであったかContinentalは説明していない。しかし、主張によればシャープは他の被告と非FRAND条件で必須特許をライセンスする方針で合意していることから、これにより他の被告と合意して価格を決定した上で、Continentalが好むような条件のライセンスを拒絶することは、シャープが損害を与えたことを十分に立証するものである。

以上から、Continentalは事実上の損害を生じさせる差し迫った実害を立証できていると判断でき、憲法第3条の原告適格の欠如を理由とする被告の請求却下の申し立ては棄却する。

(2) 競争法違反について

1) 競争法での原告適格について

競争法での損害の請求に際しては、競争法上の原告適格を有することが必要であり、具体的には、(a) 被告の行為によって近接的に生じた原告の現実的な損害の存在、(b) 反競争的行為による損害、(c) 原告としての妥当性(他の当事者が訴訟を起こすのに有利な状況にないことが証明できるような原告の地位)、の3つが必要である。

(a) 損害の存在について

顧客が支払った非FRANDロイヤリティの特許補償がContinentalに求められる可能性は、自動車メーカーが実際に非FRAND条件でライセンスを取得し、その後特許補償を求めたどうかに依存しているため、被告の行為による近接的な因果関係にはないと被告は主張する。しかし、上述のとおり、Continentalの主張可能な損害には、FRANDライセンスを提供しないと被告間の合意によって、ContinentalがFRANDライセンスを取得できなく

なったことも含まれる。従って、この損害は近接的な因果関係の要件を満たしている。

(b) 反競争行為による損害について

反競争行為による損害が認められるためには、違反となる反競争的行為によってその反競争的効果が示されるようなものでなければならない。

Continentalによれば、被告は自動車メーカーに対して積極的に必須特許をライセンスしているので、Continental自身は自動車メーカーのためにTCUを生産することに支障はない。実際、Continentalは、顧客の自動車メーカーがライセンスを受けていることで、自らはロイヤリティを支払う必要がなく、より低いコストでTCUを生産することができる可能性もある。

自動車メーカーがこれらのライセンスに対して非FRANDロイヤリティを支払う場合には、このロイヤリティによる製品の価格上昇は自動車メーカーに対する競争法上の損害を構成する可能性がある。しかし、上述のとおり自動車メーカーの製品の価格上昇がContinentalに転嫁されることは十分に主張できていない。競争法上の損害は、「被告の行為が競争全体に与える影響」という観点ではなく、TCU市場におけるContinentalの立場という観点から見るべきである。

Tier構造での分業システムにおいては、被告がロイヤリティを要求して自動車メーカーに損害を与えたと申し立てることは、被告のTCUサブライヤーに対する行為とは異なるものである。つまりは、川下の自動車メーカーに対する反競争的行為は、川上のContinentalなどのTCUサブライヤーに競争法上の損害を生じさせるものではない。したがって、Continentalは、競争法の原告適格を立証できるほどに競争法上の損害は主張できていない。

(c) 原告としての妥当性

仮に、自動車メーカーの競争法上の損害が原告に転嫁されるとしても、原告は訴訟を提起するのに最適な立場にはない。この判断に際して、裁判所は通常、次の要因を検討する。申し立てられた損害の直接性、損害の本質、申し立てられた損害の推測可能性、申し立てられた行為の直接及び間接の被害者の間で損害を特定し分配することの困難さ、違反と損害との因果関係である。

しかし、Continentalの主張する競争法違反は、非FRAND条件でライセンスを受けるよう強制されていることを自動車メーカーが直接的に認識するものに留まっていることから、Continentalは、「疑惑のスキームの遠隔または間接的な犠牲者」に過ぎず、原告としての妥当性が認められない。以上から、Continentalには競争法の原告適格がないとすると主張する被告の請求却下の申し立ては認められる。

2) シャーマン法第1条について

仮に、Continentalが競争法上の原告適格を有するとしても、シャーマン法第1条（不当な取引制限）の違反の主張も認められない。被告はAvanciの他メンバーの契約では個別ライセンスを禁止していないのでこれを検討すると、被告ライセンサーはパテントプールの外部で同一価格でライセンスするとは同意していない。すなわち、被告はパテントプールの外部で任意の価格でサブライヤーにライセンスすることが可能である。

現実には、被告がライセンサーとしてContinentalとの交渉を拒絶するか、自動車メーカーへのライセンスに際して同じ価格で交渉することに同意しているようなこともでなければ、違法な合意であると主張するには不十分であり、市場での商取引を制限する共謀をしているとはいえない。また、被告による市場での独占は彼らの反競争的行為によるものとは認められず、また、ロイヤリティを高額にすることは、これがFRAND宣言のライセンス義務の違反であったとしても、競争法に違反すると判断するものでもない。以上から、被告はシャーマン法第1条には違反せず、被告からの請求却下の申し立ても認められる。

3) シャーマン法第2条について

仮に、Continentalが競争法上の原告適格を有するとしても、原告のシャーマン法第2条（不当な独占）の違反の主張も認められない。競争法の規定する不当な独占であると判断されるには、被告が独占力を有することを示すだけでは十分ではなく、その独占力に違法な反競争的行為を伴わなければならない。特許権者は、競争法に違反することなく、特許の価値を最大化するためにそのロイヤリティの価格差別化をすることが可能である。必須特許権者は、FRAND宣言の義務によりライセンスする権利が契約上制限されることもありうるが、このような契約上の

義務違反は競争法の違反ではない。被告が標準化団体におこなった FRAND 宣言について詐欺的であると主張しているが、これはシャーマン法第 2 条の反競争的行為には該当せず、FRAND 宣言に関わるいかなる合意も独占の共謀を構成することはできない。以上から、シャーマン法第 2 条違反にも該当しない。

(3) 契約違反等に関する管轄権について

1) 宣言判決

宣言判決の対象が、FRAND ライセンスに関する争いの解決を求めるというものであれば、特許侵害に関する地裁連邦裁判所の管轄権の対象となる可能性はある。しかし、本事件は特許侵害ではなく FRAND 宣言の義務に基づく契約の問題であることから連邦裁判所の管轄権ではない。Continental の請求がすべて棄却されることを考慮して、Continental の宣言判決の請求についても補充的管轄権は行使しないと判断し、管轄権の欠如を理由に請求を却下する。

2) 契約 (FRAND 宣言) 違反

また、連邦裁判所は原告の契約違反、禁反言の法理に反すること、およびカリフォルニア州法の請求についても事物管轄権を有せず、また、Continental の請求がすべて却下されることを考慮し補充的管轄権は行使しないこととして、請求を却下する。

(4) 地裁判決まとめ

Continental には憲法第 3 条の原告適格は認められるものの、競争法上の原告適格、シャーマン法第 1 条に基づく不法な取引制限の合意、シャーマン法第 2 条に基づく不法な独占または独占の共謀の全てについて Continental は主張し損ねていることから、競争法上の請求を却下するべきであるとの被告の要求は、認められる。Avanci を通じた被告のロイヤリティの価格操作による違法な合意、標準化団体での約束違反による違法な独占に関する Continental の見解については、支持できないものと判断し、Continental の請求を却下するよう地裁は命じた。

Continental はこれを不服として控訴した。

5. 控訴裁判所の判断

控訴裁判所は、本案を審理する前に、管轄権の問題を検討する。判例では、原告となるためには、合衆国憲法上の求められる最低限の原告適格を満たすよう、現実に損害を受け、それが被告の行為に深く関連し、裁判による有利な判決によって救済される可能性があることを立証しなければならない。Continental は、「現実の損害」の根拠として以下の 2 つの理論を主張している。しかし、いずれの理論もサプライヤーが憲法第 3 条の原告適格を有していることを証明するには不十分であり、ましてや競争法上の原告適格と競争法違反に起因する損害を証明するものではない。

5. 1 特許補償義務

Continental の損害に関する第一の理論は、Avanci と被告ライセンサーが非 FRAND ライセンス契約を獲得できた場合に、Continental は自動車メーカーとの取引契約で特許補償義務を負っていることから、自動車メーカーが支払うロイヤリティが「Continental に転嫁されるおそれがある」というものである。

地裁は、このような特許補償義務に基づく損害は「現実のものまたは差し迫ったものでもない」ため、憲法第 3 条の原告適格を認めるには不十分であると判断した。訴状では、自動車メーカーが被告から非 FRAND 条件でのライセンスを受けるよう強要された（またはその可能性がある）、あるいは自動車メーカーが特許補償義務を通じて非 FRAND コストを Continental に転嫁した（または転嫁される可能性がある）との主張はされていないことに留意すべきである。Continental は単に「損害の可能性」を訴えたに過ぎないことを地裁は認定しており、控訴裁判所もこれに同意する。

すなわち、原告の損害の主張は「二重の推測」に基づいている。一つは自動車メーカーが非 FRAND ライセン

スを受け入れるかもしれないこと。もう一つは、Continental に対して求償するかもしれないというものである。しかし、この2つが事実であるとの立証がないことから、Continental に損害が及ぶことはないと裁判所は推測する。判例が示すように、原告は、一般に、自分自身の法的権利および利益を主張しなければならず、潜在的な責任または損害のすべてが確定するまでは、特許補償請求について裁判で争うことはできない。なお、Continental が追加証拠を提出して主張の妥当性を補強したが、地裁は最終的にはこれについて事実認定をしていない。これは地裁の裁量の範囲内であると考えられる。

被告が Continental に与えたとする損害が存在し、それが自動車メーカーに対する特許補償義務に起因するとの主張は、推測の域を出ないものであり、憲法第3条の原告適格は認めることができない。

5. 2 ライセンス拒絶

Continental の損害に関する第二の理論は、Avanci および被告ライセンサーが、Continental に対して、FRAND 条件でライセンスすることを拒絶したことである。地裁は Castro 判決「原告が権利を有する財産が否定されることは現実の損害をもたらす」を引用し、ライセンス取得の失敗は現実の損害であるから、これについての憲法3条の原告適格を認めるべきものであると判断した。しかし、控訴裁判所はこれには同意しない。訴状と判例を検討した結果としては、被告が Continental に与えられるべき権利を拒絶したため、Continental が認識できるような現実の損害を受けたとは結論づけることができないからである。

ほかの巡回区控訴裁判所の裁判例が示しているように、規格適合製品を製造する事業者は、標準化団体と必須特許権者の間の FRAND 契約に基づく第三者受益者になることができる。すなわち FRAND 宣言による契約義務は、自らの事業のために標準規格を使用する者を保護するために存在している。しかし、Continental は、他の巡回区控訴裁判所が第三者受益者と認定した者とは明らかに立場が異なる。そもそも Continental は事業をするために被告から特許ライセンスを受ける必要がないのである。なぜならば、Avanci と特許権者は、Continental の製品を組み込んでいる自動車メーカーにライセンスするからである。

サプライチェーンの上流の第三者まで重複したライセンスを求めることは、FRAND 約束の目的を達成してホールドアップを減らすために必要なものではなく、被告ライセンサーと標準化団体にそのような意図があったというような証拠もない。

仮に、Continental が第三者受益者としてライセンスを受ける権利を有するとしても、Continental は認識できる程度の損害を受けていない。別の言い方をすれば、Continental が FRAND 契約の権利者だとしても、必須特許権者は Continental に関しては標準化団体に対する FRAND 宣言の義務を履行しているので、契約に違反していない。

Continental は、Avanci と被告特許権者が「自動車メーカーに対して積極的に必須特許をライセンス活動していること」、すなわち、Continental に対して FRAND 条件でライセンスが与えられることを知っている。Continental は、事業を運営するために個別に特許ライセンスを受ける必要がないので、同社に権利が与えられるべき財産は否定されていない。判例に従い、「権利が与えられるべき財産の否定」がなければ、Continental は事実として損害を受けていないと結論される。

5. 3 控訴裁判所の判決

地裁が Continental に憲法第3条の原告適格を認めたのは誤りであった。控訴裁判所は競争法違反については管轄権外にあるため判断しない。上記の理由により、地裁の判決を破棄した上で、「Continental には原告適格が認められないことから請求を却下すべきである」との意見書を付けて地裁に差し戻す。

5. 4 判決の修正

Continental はこの判決に対しては大合議再審 (re hear en banc) を請求した。これに対して、自動車メーカー、業界団体、大学教授などの法廷助言者から多くの意見書が提出され、Continental が FRAND 宣言の第三者受益者たりえないとの判断、自動車メーカーがライセンスをとれば損害はないとの判断などに対して疑問が示された。控

訴裁判所は大合議での再審理（Panel Rehearing）は行わず、合議体で再審理した。合議体は口頭弁論、準備書面、第三者からの意見書も考慮し、Continental がシャーマン法第 1 条及び第 2 条に基づく主張し損なったとする地裁の判決を支持すると述べた。憲法第 3 条の原告適格、契約（FRAND 宣言）については言及しなかった。合議体の地裁判決を支持するとの申し立ては承認され、先の判決は取り下げられた。これに対して Continental は最高裁判所に上告せず、控訴裁判決は確定した。

6. おわりに

Avanci のライセンス拒絶が FRAND 義務の契約に違反し、競争法に違反するとの宣言を Continental が求めた Continental v. Avanci 米国訴訟の地裁、控訴裁の全貌を解説した。

控訴審では、Continental が憲法第 3 条の原告適格がなく、標準化団体の FRAND 宣言の受益者ではないとの判決がいったんは示されたものの、合議体ではこれらについての言及がないまま「地裁での競争法違反についての原告適格がないとする判断を支持する」との説明に留まっており、全体として不透明な印象が残る。


控訴裁判所の判決を契機として Avanci と複数の自動車メーカーとのライセンス契約の締結が進んだ。2022 年 3 月には Ford と Volkswagen、5 月には GM、8 月には現代、9 月には日産、本田技研及びトヨタとライセンス契約したことが公表されている。今後も Avanci から中国等の自動車メーカーへの直接ライセンスが進むことが予測される。ライセンスを受けた自動車メーカーがサプライヤーへ特許補償要求をした際に、サプライヤーがどのような対応するのか、その顛末は興味深いところである。ただし、当事者間の交渉の内容を窺い知るのには容易ではない。本論をまとめるに際して小田陽子弁理士から助言をいただいた。ここに感謝申し上げる。

(参考文献)

Continental Automotive Systems Inc. v. Avanci LLC, 19-2933, U.S. District Court for the Northern District of Texas

Continental Automotive Systems v. Avanci, LLC, No.20-11032 (5th Cir. 2022)

(原稿受領 2022.12.13)



ヒット商品は こうして生まれた!


令和 4 年
改訂版

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎月連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。