

特許侵害に関する陪審の意見が一致していなかった可能性があるとして 地裁判決を破棄して 差し戻した CAFC 判決



会員・弁護士（日本・カリフォルニア州） 中所 昌司

要 約

Optis v. Apple 米国訴訟は、LTE 規格に係る 5 件の標準必須特許（SEP）に基づく損害賠償請求訴訟である。第一審では、陪審が侵害及び 3 億ドルの損害額を認定し、連邦地裁が Apple に対する賠償を命じる判決を下した。しかし、2025 年 6 月 16 日、米国連邦巡回区控訴裁判所（以下、「CAFC」という）は、評決の記載から陪審の全会一致が明確ではないとして連邦地裁判決を破棄し、審理を差し戻した。また、CAFC は、特許法 101 条の特許適格性、特許の不明確性、実施者と第三者との間の和解契約の証拠能力についても、連邦地裁の判断を覆した。

また、この米国訴訟の両当事者は、英国裁判所でも、グローバル FRAND ロイヤルティの決定について争っており、英国裁判所と米国裁判所が同時に、重複する米国特許のロイヤルティに関して審理している。この点について、イングランド・ウェールズ控訴院は、米国での最終的な判決によって定まる米国特許のロイヤルティを、英国裁判所が定めるグローバル FRAND ロイヤルティの下限（floor）として扱うこととした。

目次

1. はじめに
2. 本件訴訟の経緯
3. CAFC の判断
4. *Optis v. Apple* 英国訴訟との関係等
5. おわりに

1. はじめに

Optis v. Apple 米国訴訟（以下、「本件訴訟」という）は、LTE（4G）規格に係る 5 件の SEP⁽¹⁾（以下、「本件特許」という）に基づく損害賠償請求訴訟である。本件訴訟の第一審では、陪審が侵害及び 3 億ドルの損害額を認定し、連邦地裁が被告 Apple に対して 3 億ドルの損害賠償を命じる判決を下した。

しかし、2025 年 6 月 16 日、控訴審において、CAFC は、評決の書式の記載から、5 件の本件特許のうち、いずれかの特許について陪審が全会一致で侵害を認定したことが明確になっていないことから、地裁判決を破棄して差し戻す判決⁽²⁾（以下、「本件 CAFC 判決」という）を下した。

日本企業も、しばしば、米国において SEP に基づく侵害訴訟を提起されていることから、米国における大型 SEP 訴訟の事例として、本件 CAFC 判決を紹介する。

なお、本稿中の意見は個人的なものであり、筆者が関係するいかなる企業、事務所、団体の意見をも代表するものではない。

2. 本件訴訟の経緯

2. 1 本件訴訟の提起

本件訴訟の原告 Optis は、本件訴訟の対象である 5 件の特許について、LG、パナソニック及びサムスンから譲渡を受けて、2017 年頃から、Apple に対してライセンス契約締結を要求していた。

しかし、Apple がライセンスに合意しなかったことから、Optis は、2019 年 2 月 25 日、テキサス州東部地区連邦地裁において、本件特許に基づく侵害訴訟を提起した⁽³⁾。Optis は、LTE 規格に対応している iPhone、iPad 及び Apple Watch が本件特許を侵害している旨主張していた。

2. 2 連邦地裁での最初のトライアル（以下、「本件第 1 トライアル」という）

2020 年 8 月、連邦地裁は、侵害論、無効論及び損害論に関する本件第 1 トライアルを行い、同月 11 日、陪審は、評決において、Apple が本件特許を侵害したこと、本件特許はいずれも無効ではないこと及び侵害による損害賠償額が 5 億 0620 万ドルであることを認定した。

2021 年 2 月 25 日、連邦地裁は、陪審の評決に基づき、Apple に対して 5 億 0620 万ドルの損害賠償を命じる判決を下した。

2. 3 連邦地裁での 2 回目のトライアル（以下、「本件第 2 トライアル」という）

上記の 2021 年 2 月 25 日付け地裁判決に対して、2021 年 3 月 25 日、Apple は、Optis の FRAND 義務に関する証拠が不当に排除されたために、本件第 1 トライアルは不公正なものであったことを理由として、再度のトライアルを求める申立てを行った。

同年 4 月 14 日、連邦地裁は、Apple の申立てを一部認めて、損害額のみを対象とする再度のトライアル（本件第 2 トライアル）を行うことを決定した⁽⁴⁾。

その後、同年 8 月に、損害額のみを対象とする本件第 2 トライアルが実施され、同月 13 日、陪審は、Apple による本件特許の侵害を前提として⁽⁵⁾、過去分及び将来分に関する一括払いの FRAND ロイヤルティの金額を 3 億ドルとする評決を下した。

同年 9 月 8 日、連邦地裁は、本件第 2 トライアルの評決に基づき、Apple に対して 3 億ドルの損害賠償を命じる判決を下した。

3. CAFC の判断

Apple は、控訴審において、以下の争点等について争った。

- ① 5 件の本件特許の侵害を 1 つの質問にまとめた評決の書式は、陪審の全会一致に関する Apple の権利を侵害するものであったか
 - ② 特許第 8,019,332 号（以下、「332 特許」という）のクレーム 6 及び 7 は特許法 101 条の特許適格性を欠くか
 - ③ 特許第 8,411,557 号（以下、「557 特許」という）のクレーム 1 は不明確であるか（means-plus-function クレームにあたるか）
 - ④ Apple-Qualcomm 間の和解契約等に証拠能力があるか
- 以下、上記の各争点に関する CAFC の判断について説明する。

3. 1 5 件の本件特許の侵害を 1 つの質問にまとめた評決の書式は、陪審の全会一致に関する Apple の権利を侵害するものであったか

(1) 本件第 1 トライアルの評決の書式

陪審による本件第 1 トライアルの前に、両当事者は、5 件の本件特許のそれぞれについて、陪審に侵害の有無の判断を求める評決の書式を提案していた。Optis が本件特許の内 2 件について均等侵害を主張していたことから、Apple は、陪審に対して、下記の表 1 に「Yes」又は「No」で回答を求めることを提案していた。

表 1 Apple が提案していた侵害に関する質問の表

Patent	Literal Infringement	Doctrine of Equivalents
'332 Patent		
'284 Patent		
'557 Patent		
'774 Patent		
'833 Patent		

しかし、連邦地裁は、職権で、5 件の本件特許の侵害を 1 つの質問にまとめ、下記の評決の書式を用いて、陪審に回答を求めた⁽⁶⁾。

本件第 1 トライアルの評決の書式に記載された侵害に関する質問：

質問 1：Optis は、証拠の優越により、Apple が、本件クレームのいずれかを侵害したことを証明しましたか？
(Did Optis prove by a preponderance of the evidence that Apple infringed ANY of the Asserted Claims?)

(「本件クレーム」とは、5 件の本件特許のクレームの内、Optis が侵害を主張していたものをいう。)

上記の質問 1 に対して、陪審は、全会一致の評決において、「Yes」と回答した。

(2) 陪審の全会一致の評決に関する Apple の権利

合衆国憲法修正 7 条は、コモン・ローに基づく訴訟において、訴額が 20 ドルを超える場合には、陪審による裁判を受ける権利が保持される旨定める。判例上⁽⁷⁾、同条に基づく評決は全会一致である必要があるとされており、連邦民事訴訟規則 48 条 (b) においても、当事者が別段の合意をしない限り、評決は全会一致である必要がある旨定められている。

また、CAFC は、陪審が、単に最終的な評決について全会一致であればよいだけでなく、事件の各最終的争点について全会一致である必要があること⁽⁸⁾、各請求について最終的な法的結論を示す必要があること⁽⁹⁾を述べた。

さらに、CAFC は、特許訴訟の文脈において、各特許は、それぞれ独立した別個の請求原因であるため、特許ごとに侵害が個別に立証されなければならないことを指摘した⁽¹⁰⁾。

本件訴訟において、Optis は、5 件の本件特許の侵害を主張しているのであるから、少なくとも⁽¹¹⁾5 件の別個の請求原因に基づく、5 件の別個の請求が存在することになる。

そのため、CAFC は、Apple が、5 件の本件特許のそれぞれの侵害について、陪審の全会一致の評決を受ける権利を有することになると判断した。

(3) 本件第 1 トライアルの評決の書式の瑕疵

前述のとおり、本件第 1 トライアルの評決の書式の質問 1 においては、5 件の本件特許の侵害が 1 つの質問にまとめられており、質問 1 は、Apple が、本件クレームのいずれかを侵害したか否かについて回答を求めるものであった。

しかし、質問 1 では、全陪審員が、5 件の本件特許の内、同一の 1 件の特許について侵害を認定した訳ではないにもかかわらず、「Yes」との記載がなされた可能性が残る。すなわち、各陪審員は異なる特許について侵害を認定したにすぎないにもかかわらず、各陪審員が 5 件の内のいずれかの特許については侵害を認定したために、質問 1 に対して「Yes」と回答した可能性がある。そのため、質問 1 には、全会一致の評決を受ける Apple の権利に反する瑕疵があった。

そのため、CAFC は、各請求について最終的な法的結論を示し、全会一致の要件を満たすためには、評決の書

式は、少なくとも⁽¹²⁾各特許について個別に、侵害の有無に関する質問を設ける必要があると判断した。

(4) Optis の主張

本件第1トライアルの陪審が認定した損害賠償額（5億0620万ドル）は、Optisの専門家証人が、5件の本件特許のそれぞれの侵害による損害額として示した5つの金額の合計額に一致する金額であった。そのため、Optisは、陪審が5件の本件特許全てについて全会一致で侵害を認めたことが明らかであると主張した。

しかし、CAFCは、陪審が、評決に関する指示について、「仮に、1人の陪審員のみが侵害であると判断したにすぎない特許であっても、その損害額を合算すること」を求められていると理解した可能性があることを理由として、Optisの主張を認めなかった。

(5) 侵害に関する地裁判決の破棄

CAFCは、上記の理由により、連邦地裁が、5件の本件特許の侵害に関して1つの質問で陪審に回答を求めたことについて、裁量権を逸脱したとして、侵害に関する地裁判決を破棄して差し戻した。

連邦地裁は、本件訴訟で3回目となる陪審によるトライアルを行い、5件の本件特許のそれぞれについて、改めて侵害の有無について判断することになる。

(6) 損害額に関する地裁判決の破棄

上記のとおり、損害賠償の前提となる、侵害の有無について連邦地裁で改めて判断することになったことから、CAFCは、3億ドルの損害額に関する地裁判決も破棄して差し戻した。

3. 2 332 特許のクレーム 6 及び 7 は特許法 101 条の特許適格性を欠くか

(1) 特許適格性に関する 2 ステップ・テスト

米国では、特許法 101 条の特許適格性について、*Alice* 事件最高裁判決⁽¹³⁾が示した 2 ステップ・テストによって判断される。その第 1 ステップでは、クレームが、抽象的アイデアなどの特許不適格な概念に向けられているか否かが判断される。この第 1 ステップで特許不適格な概念に向けられていると判断された場合は、第 2 ステップに進み、当該クレームに、特許不適格な概念を超える発明的概念があるか否かが判断される。

(2) 本件訴訟における連邦地裁の判断

第一審において、Apple は、332 特許のクレーム 6 及び 7 が特許法 101 条に反して無効であると主張した。クレーム 6 には、「 $Y_k = (A * Y_{k-1}) \bmod D$, wherein A, and D are predetermined constant values」及び「a modulo 'C' operation, wherein 'C' is determined as 'floor (N/L)」という数式が含まれており、クレーム 7 はクレーム 6 の従属項であった。

しかし、連邦地裁は、Apple の主張を認めなかった。連邦地裁は、*Alice* の第 1 ステップについて、当該クレームは、単に数式に向けられているのではなく、技術的改良を提供するために数式を適用することに向けられているため、抽象的ではないと判断した⁽¹⁴⁾。

(3) 本件 CAFC 判決

332 特許のクレーム 6 および 7 は、移動端末などが、セルラー・ネットワークの制御チャネル内で復号すべき情報を探索し始める開始位置を計算するために、数式を用いることに向けられている。明細書を参酌すると、この 332 特許が先行技術と異なる点は、この数式を用いる点にある。

CAFC は、これらを理由として、332 特許のクレーム 6 及び 7 は、数式の抽象的アイデアに向けられたものであると判断した。

第 1 ステップにおいてクレームが抽象的アイデアに向けられたものであると判断されると、次に、第 2 ステップ

の判断を行う必要があるが、CAFC は本件を差し戻して、連邦地裁に第 2 ステップの判断をさせることとした。

3. 3 557 特許のクレーム 1 は不明確であるか (means-plus-function クレームにあたるか)

(1) 不明確性の判断基準

米国特許法上、クレームが means-plus-function クレーム (旧特許法 112 条 6 項⁽¹⁵⁾) に該当する場合には、通常のクレームよりも特許権者にとって厳しい基準が適用され、クレームに係る機能 (function) を実行する具体的な構造が明細書に十分開示されていなければ、クレームが不明確であるとされる。

(2) 本件訴訟における連邦地裁の判断

557 特許のクレーム 1 は、「a selecting unit configured to」で始まる構成要件を有していた。

第一審において、Apple は、①「selecting unit」は、クレームに係る機能を実行する具体的な構造の名称ではなく、nonce term (「means」という用語と同様に扱われる用語) であり、クレーム 1 は means-plus-function クレームであること、②明細書にはクレームに係る機能を実行するためのアルゴリズムが開示されていないため、クレーム 1 は不明確であることを主張した。

しかし、連邦地裁は、Apple の主張を認めなかった。連邦地裁は、クレーム 1 の「selecting unit」の基本的構造は電気回路であることを前提として、「a selecting unit configured to」の後に続く記載は構造を指していると解して、クレーム 1 は means-plus-function クレームではなく、不明確ではないと判断した。

(3) 本件 CAFC 判決

CAFC は、クレーム 1 の「selecting unit」はハードウェア又はソフトウェアによって実行され得ること、「a selecting unit configured to」の後に続く記載は「selecting unit」の機能を挙げているにすぎず、「selecting unit」がどのように動作するのかを示す構造を具体的に特定するものではないことから、クレーム 1 は means-plus-function クレームであると判断した。

そのため、クレーム 1 が不明確であるか否かについては、さらに、クレームに係る機能を実行する具体的な構造が明細書に十分開示されているか否かについて判断する必要があるところ、CAFC は、この点について連邦地裁に判断させるために差し戻すこととした。

3. 4 Apple-Qualcomm 間の和解契約等に証拠能力があるか

(1) Apple-Qualcomm 間の和解契約等

2019 年 4 月、Apple は、グローバル紛争を解決するため、Qualcomm に対して多額の和解金を支払った。この和解契約には、本件特許は含まれていなかった。

本件第 2 トライアルの前に、Apple は、連邦地裁に対して、Apple-Qualcomm 間の和解契約に関する証拠の排除を求める申立てを行った。しかし、連邦地裁は当該申立てを認めなかった。

また、本件第 2 トライアルの後にも、Apple は、Optis の専門家証人が Apple-Qualcomm 間の和解契約に関する証言をしたことは、偏見を生じさせるものであったと主張して、再度のトライアル等を求める申立てを行ったが、連邦地裁は当該申立てを認めなかった。

(2) 連邦証拠規則 403 条

連邦証拠規則 403 条は、不当な偏見、争点の混乱、陪審の誤導、不当な遅延、時間の浪費又は不必要な重複証拠の提示の危険が、証拠の証明力を著しく上回る場合には、裁判所は当該証拠を排除することができる旨を定めている。

(3) 本件 CAFC 判決

1) Apple-Qualcomm 間の和解契約の証明力

Apple-Qualcomm 間の和解契約が対象とする Qualcomm の特許の規模は、5 件の本件特許よりもはるかに大きいものであった。また、当該和解契約は、特許、反トラスト法、不法な干渉及び営業秘密に基づく請求に関する、グローバルな紛争を解決するものであった。

しかし、Optis の専門家証人は、本件訴訟と当該和解契約とのこれらの違いについて説明していなかった。また、当該専門家証人も、当該和解契約が、本件訴訟における合理的なロイヤルティ料率を直接示す、十分に比較可能なものであるとはいえないことを認めていた。

そのため、CAFC は、当該和解契約は、訴訟記録上、最も信頼できるライセンス契約であるとはいえず、その証明力は限定的であることを指摘した。

2) Apple に対する不当な偏見

Optis は、Apple-Qualcomm 間の和解契約の巨額な和解金額を、トライアル中のスライドに表示し、陪審に対して複数回にわたり金額の大きさを強調した。

そのため、Optis の専門家証人は本件訴訟において 5 億 0600 万ドルの損害額の計算が合理的であることを示すことの確認又は参考値として、当該和解契約を利用したにすぎないことを考慮しても、CAFC は、Optis 及び当該専門家証人による巨額の和解金額の利用は、陪審の損害賠償評価の感覚を不当にゆがめ、Apple に対して著しく偏見を生じさせるものであると指摘した。

3) 連邦地裁による裁量権の濫用

上記 1) 及び 2) の理由により、CAFC は、Apple に対する不当な偏見の危険が、Apple-Qualcomm 間の和解契約及び当該和解契約に関する Optis の専門家証人の証言の証明力を著しく上回ることから、連邦地裁が、これらの証拠を排除しなかったことは、連邦民事訴訟規則 403 条に基づく裁量権の濫用に当たると判断した。

そして、CAFC は、差戻審においては、当該和解契約は排除されるべきであると述べた。

4. *Optis v. Apple* 英国訴訟との関係等

4. 1 *Optis v. Apple* 英国訴訟

米国での本件訴訟と並行して、Optis は、2019 年 2 月 26 日、Apple を被告として、イングランド・ウェールズ高等法院に対して、Optis のセルラー規格に係る SEP のグローバル FRAND ロイヤルティの決定を求める訴訟を提起した。そして、2025 年 6 月 16 日に本件 CAFC 判決が下されるより少し前である同年 5 月 1 日、イングランド・ウェールズ控訴院は、上記の英国訴訟における控訴審判決を下した⁽¹⁶⁾。この控訴審判決において、Apple は、2013 年から 2027 年の期間の Optis のセルラー SEP のグローバル FRAND ロイヤルティとして、5 億 0200 万ドル及び利息を支払うべきであるとされた⁽¹⁷⁾。このグローバル FRAND ロイヤルティの対象には、米国訴訟で対象となっている 5 件の本件特許（米国特許）も含まれている。


そのため、本件特許については、英国裁判所と米国裁判所が同時に、ロイヤルティに関して審理していることになる。この点について、イングランド・ウェールズ控訴院は、上記の控訴審判決において、「最も悪くない解決策 (least-worst solution)」として、米国での最終的な判決によって定まる本件特許のロイヤルティを、英国裁判所が定めるグローバル FRAND ロイヤルティの下限 (floor) として扱うこととした⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾。

上記の控訴審判決に従い、イングランド・ウェールズ控訴院は、さらに 2025 年 5 月 30 日、2G~5G に係る Optis のグローバル SEP ポートフォリオに係る、具体的なライセンス契約を決定し、同年 6 月 2 日、当該ライセンス契約の修正版を定めた。当該ライセンス契約に添付された利息計算表によれば、同年 5 月 8 日時点で、利息は 2 億ドル以上に上る。

2025 年 10 月 31 日、英国最高裁は控訴審判決に関する Apple の上告を許可し、本稿執筆時点では、英国訴訟は

終了していないようである。

表2 *Optis v. Apple* の米国訴訟及び英国訴訟で認定された金額

 米国訴訟（本件訴訟）		 英国訴訟	
本件特許（米国特許）に関して陪審が認定した損害賠償金額		グローバル・ポートフォリオに関して英国裁判所が認定したFRANDロイヤルティ	
本件第1トライアルの評決 ▶ 2020年8月11日	5億0620万ドル	イングランド・ウェールズ 高等法院判決 ▶ 2023年5月10日	5643万ドル 及び利息
本件第2トライアルの評決 ▶ 2021年8月13日	3億ドル	イングランド・ウェールズ 控訴院判決 ▶ 2025年5月1日	5億0200万ドル 及び利息

4. 2 グローバル FRAND 料率の決定に関する英国裁判所の積極的姿勢

2020年の *Unwired Planet v. Huawei* 判決⁽²⁰⁾において、英国最高裁判所は、英国裁判所が、英国 SEP に基づく差止請求及び FRAND の抗弁に関連して、グローバルな SEP のポートフォリオに関する 2 社間の FRAND ライセンス条件を決定することができることを認めた。この頃から、英国裁判所は、グローバル FRAND 料率の決定に積極的な姿勢を採っている^{(21) (22)}。

Optis v. Apple の英国訴訟において、Apple は、2023 年 9 月 15 日まで、「英国裁判所がおって定める FRAND 条件で Optis からライセンスを受けること」について、明確に同意しなかった⁽²³⁾。そのため、上記の 2025 年 5 月 1 日付け判決において、イングランド・ウェールズ控訴院は、Apple がより早期に上記の同意をしていれば、Optis は米国訴訟を継続していなかったであろうと述べて⁽²⁴⁾、2023 年 9 月 15 日まで英国訴訟と米国訴訟が並存したことについては、Apple に責任がある旨述べた⁽²⁵⁾。その上で、イングランド・ウェールズ控訴院は、英国裁判所が定める FRAND ライセンス契約において、Optis に対して、本件訴訟（米国訴訟）の判決で認められた権利を放棄することを要求すること⁽²⁶⁾は公正・合理的ではないとことを理由の 1 つとして⁽²⁷⁾、前述のとおり、米国判決による本件特許のロイヤルティを、英国裁判所が定めるグローバル FRAND ロイヤルティの下限（floor）として扱うこととした。このような判示を敷衍すると、イングランド・ウェールズ控訴院の立場は、SEP 権利者から英国裁判所にグローバル FRAND 料率の決定を求める訴訟を提起された実施者は、早期に「英国裁判所がおって定める FRAND 条件でライセンスを受けること」に同意するべきである（同意しない場合には、他国裁判所の判決の認容金額が英国判決において下限として扱われることによって、英国判決が定める FRAND ライセンスのロイヤルティが増額される可能性がある）というものになる。

しかし、他国で SEP に関する訴訟が係属している場合にも、英国裁判所が当該他国の SEP を含むグローバル・ポートフォリオのロイヤルティを定めること^{(28) (29)}については、近年批判も出ている⁽³⁰⁾。

4. 3 グローバル FRAND 料率の決定に関する米国裁判所の消極的姿勢

英国裁判所と異なり、米国裁判所は、グローバル FRAND 料率を決定することについて、消極的である。

例えば、2025 年 7 月 22 日、マサチューセッツ州連邦地裁は、*Roku v. Access Advance* 事件⁽³¹⁾において、Access Advance のグローバル FRAND 料率の決定を求める実施者 Roku の請求を却下した。Access Advance は、却下申立てにおいて、同社がパテントプールの運営者であり、ライセンス対象の SEP が、訴訟当事者ではない 40 社以上の SEP 権利者の保有するものであることも主張していたが、裁判所は、Access Advance のポートフォリオの SEP が登録されている国に着目し、ポートフォリオにおいて米国特許の割合は一部にすぎないことを理由として、裁判所の管轄を否定した。この理由付けに従えば、SEP 権利者 1 社と実施者との間の 2 社間ライセンス契約におけるグローバル FRAND 料率の決定を裁判所に求める場合にも、同様に裁判所の管轄が否定されることになると考えられる。

4. 4 グローバルライセンスに関する日本の裁判例

SEP の侵害訴訟である *Pantech v. ASUS* 事件の日本訴訟において、SEP 権利者である Pantech は、実施者である ASUS がグローバルライセンスによる解決を拒否し続けたことなどから、ASUS は誠実に交渉してきたとはいえず、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者とはいえないと主張した。

これについて、2025 年 4 月 10 日、東京地裁は、判決⁽³²⁾において、「FRAND 料率は、本来的には必須宣言特許権者と必須特許実施者との間で誠実交渉し可及的速やかにグローバルで合意されるべきものである」ことから、「グローバルライセンスによる解決を拒否することは、標準必須特許のグローバルな性質に鑑みると、一般的には、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないことを推認すべき事情となり得る」と述べた。

もっとも、東京地裁は、当該事件においては、「FRAND 料率の算定方法が必ずしも日本の実務に定着していないため、本件において当事者双方提示に係る FRAND 料率が余りにも大きくかけ離れていたこと」から、「グローバルライセンスによる解決が現実的ではなく、まずは本件特許に限った合意を目指すべきとする立場をとることも、少なくとも本件に限っては必ずしも不合理なものとはいえない」として、ASUS が「FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないという特段の事情があることを認めることはできない」として、差止請求を棄却した。

また、上記事件で、東京地裁は、2 件（同一ファミリー）の日本の特許権の侵害による損害として、FRAND 条件によるライセンス料相当額⁽³³⁾を認定した。もっとも、日本の裁判所に対してグローバル FRAND 料率の決定を求めることは、現行法及び従来の裁判例を前提とすると、困難である^{(34) (35)}。

5. おわりに

米国では、実務上、SEP に基づく差止は認められないが、損害賠償額が高額になる可能性がある。そのため、米国市場で実施者が SEP の実施品を販売している場合には、SEP ライセンスに関するグローバル紛争において、SEP 権利者は、米国で訴訟を提起することがある。

日本企業を含め、米国で訴訟を提起された被告は、本件訴訟でも問題になった陪審制度等の米国特有の制度や、高額となり得る米国弁護士のコストを考慮して、適切に対応していくことが必要となる。

(注)

- (1) 標準必須特許。本件特許について、元の特許権者らは、標準化団体である ETSI（欧州電気通信標準化機構）に対して、公正、合理的かつ非差別的な条件（FRAND 条件）でライセンスを許諾することを宣言していた。
- (2) *Optis Cellular Technology, LLC et al. v. Apple Inc.*, Nos. 22-1904, 22-1925 (Fed. Cir. June 16, 2025).
- (3) 当初、Optis は、本件特許を含む 7 件の SEP に基づく訴訟を提起していたが、陪審によるトライアルまでに、Optis は、2 件についての請求を取り下げた。
- (4) この決定において、裁判所は、本件特許が SEP であることから、ロイヤルティは FRAND である必要があるにもかかわらず、陪審が FRAND に関する証拠及び指示を示されなかったことから、評決の信頼性には深刻な疑いがある旨述べた。
- (5) 本件第 2 トライアルにおいて、連邦地裁は、陪審に対して、5 件の本件特許が全て侵害されたことを前提として損害額を認定することを指示していた。
- (6) CAFC における 2025 年 5 月 9 日の口頭弁論期日における Apple の代理人弁護士の発言によれば、2024 年 1 月以降の全特許事件の評決の書式で、本件訴訟と同様のものはなかった。
- (7) *Andres v. United States*, 333 U.S. 740, 748 (1948).
- (8) *Jazzabi v. Allstate Ins. Co.*, 278 F.3d 979, 985 (9th Cir. 2002).
- (9) *Zhang v. Am. Gem Seafoods, Inc.*, 339 F.3d 1020, 1031 (9th Cir. 2003).
- (10) *Kearns v. Gen. Motors Corp.*, 94 F.3d 1553, 1555-56 (Fed. Cir. 1996).
- (11) Apple は、陪審の全会一致がクレームごとに要求されることは主張していなかったため、CAFC は、全会一致が特許ごとに要求されるか否かについてのみ判断した。
- (12) 前注 11。
- (13) *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208 (2014).
- (14) 2020 年 7 月 27 日、連邦地裁は、陪審によるトライアル前のヒアリングにおいて、332 特許の特許適格性に基づく、Apple による略式判決の申立てを却下した。

(15) 現行特許法 112 条 (f)。

(16) *Optis Cellular Technology, LLC et al. v. Apple Retail UK Ltd et al.*, No. [2025] EWCA Civ 552 (Ct. App. May 1, 2025).

(17) 第 1 審で、イングランド・ウェールズ高等法院は、Apple が 5643 万ドル及び利息を支払うべきであると判断した。

Optis Cellular Technology, LLC et al. v. Apple Retail UK Ltd et al., No. [2023] EWHC 1095 (Ch) (Ch. Div. May 10, 2023).

(18) 前注 16 の 257 段落。

(19) Optis は、5 件の本件特許 (米国特許) について、英国訴訟と本件訴訟 (米国訴訟) とで二重に損害賠償を得ることは求めていなかった。このような二重取りを回避するための英国訴訟での取り扱いとしては、英国裁判所が、本件特許 (米国特許) に関する評価額として、米国裁判所の定める金額を用いることも考えられる。しかし、英国裁判所と米国裁判所とで、金額の評価方法が異なることから、実務上、この取扱いを採用することはできない。そのため、イングランド・ウェールズ控訴院は、① Optis は少なくとも、米国裁判所が 5 件の本件特許 (米国特許) について定める金額を受領することができ、② 英国裁判所がグローバル・ポートフォリオについて定める FRAND 料率が、米国裁判所の定める上記金額を上回る場合には、Optis は英国裁判所の定める金額を受け取ることができることとした。このような取扱いとすれば、(i) Optis が本件特許 (米国特許) について二重取りをすることにはならず、また、(ii) Optis が米国裁判所の定める金額を受領することについて、英国裁判所が阻害するわけではないので、国際礼讓 (comity) の問題が生じることを回避することもできる。

これに対して、本件訴訟 (*Optis v. Apple* 米国訴訟) で、CAFC の裁判官は、2025 年 5 月 9 日の口頭弁論期日において、本件訴訟における控訴理由に関する弁論を始めた代理人弁護士を遮って、前の週に下されたイングランド・ウェールズ控訴院判決の本件訴訟に対する影響について最初に質問しており、英国訴訟に関心を示していた。しかし、両当事者の代理人は、CAFC の裁判官に対して、本件訴訟の争点は英国訴訟とは別個のものであり、CAFC は本件訴訟について独立して判断すればよい旨述べた。その結果、CAFC は、本件 CAFC 判決の脚注において、上記のイングランド・ウェールズ控訴院判決に若干触れたものの、英国訴訟に対して特段の考慮をすることなく、上記 3 で述べたとおり、米国の観点から、本件 CAFC 判決を下した。

(20) *Unwired Planet International Ltd et al. v. Huawei Technologies Co Ltd*, No. [2020] UKSC 37 (UKSC Aug. 26, 2020).

(21) *Optis Cellular Technology, LLC et al. v. Apple Retail UK Ltd et al.*, No. [2022] EWCA Civ 1411 (Ct. App. October 27, 2022).

(22) *Optis v. Apple* の英国訴訟において、2022 年 10 月 27 日、イングランド・ウェールズ控訴院は、SEP 権利者にとって、多数の国において侵害訴訟を提起しなければならないことは大きな負担であることを指摘した上で (前注 21 の 11 段落)、一国の裁判所がグローバル FRAND 料率を決定することにより、(実施者が当該国での実施を中止することを選択しない限り)、多数の国における侵害訴訟の必要性の問題を回避することができると述べた (前注 21 の 12 段落)。

(23) 2021 年 6 月 25 日、イングランド・ウェールズ高等法院は、Optis の EP2229744 について、有効で、標準に必須であり、Apple により侵害されていると判断した (*Optis Cellular Technology, LLC et al. v. Apple Retail UK Ltd et al.*, No. [2021] EWHC 1739 (Pat) (Pat. Ct. June 25, 2021))。この時点では、Apple は、英国裁判所が FRAND 条件について決定し、Apple が当該条件でライセンスを受けるか否かについて決定する機会を有するまでは、Optis が当該特許に基づく差止を行うことはできないと主張していた。しかし、同年 9 月 27 日、イングランド・ウェールズ高等法院は、Apple の主張を退け、英国裁判所が FRAND 条件について決定する前であっても、Apple が、「英国裁判所がおって定める FRAND 条件で Optis からライセンスを受けること」について同意しない限り、差止を行うことができると判断した (*Optis Cellular Technology, LLC et al. v. Apple Retail UK Ltd et al.*, No. [2021] EWHC 2564 (Pat) (Pat. Ct. September 27, 2021))。さらに、2022 年 10 月 27 日、イングランド・ウェールズ控訴院も、イングランド・ウェールズ高等法院の上記判断を支持した (前注 21)。Apple は、この控訴院判決について、英国最高裁に上告した。その後、Apple は、従前の立場を変更し、「英国裁判所がおって定める FRAND 条件で Optis からライセンスを受けること」について明確に同意し、2023 年 9 月 15 日に上告を取り下げた。

(24) 前注 16 の 232 段落。

(25) 前注 16 の 233 段落、254 段落及び 257 段落。

(26) 第一審のイングランド・ウェールズ高等法院は、当該裁判所が定める FRAND ライセンス契約において、Optis が、米国訴訟での請求を放棄することを要求していた (前注 16 の 222 段落)。

(27) イングランド・ウェールズ控訴院は、国際礼讓 (comity) も理由として挙げた (前注 16 の 256 段落及び 258 段落)。

(28) 2024 年 5 月 14 日、Huawei は、MediaTek を被告として、深圳中級人民法院に対して、Huawei が有する 5G に係る中国の SEP ポートフォリオのロイヤルティ料率の決定を求める訴訟を提起した。その後、同年 7 月 15 日、MediaTek は、Huawei を被告として、イングランド・ウェールズ高等法院に対して、Huawei との間のクロスライセンスのグローバル FRAND 料率の決定を求める訴訟を提起した。これに対して、Huawei は、管轄を争う申立てを行ったが、2025 年 3 月 18 日、イングランド・ウェールズ高等法院は、Huawei の申立てを認めない判決を下した (*MediaTek, Inc et al. v. Huawei Technologies CO., LTD et al.*, No. [2025] EWHC 649 (Pat) (Pat. Ct. March 18, 2025))。

(29) 2024 年 12 月 19 日、Samsung は、ZTE を被告として、イングランド・ウェールズ高等法院に対して、5G に係る SEP のクロスライセンスのグローバル FRAND 料率の決定を求める訴訟を提起した。その 2 営業日後の同月 23 日、ZTE は、中国の重慶市第一中級人民法院に、2G~5G に係る SEP のグローバル FRAND 料率の決定を求める訴訟を提起した。その後、ZTE は、杭州市中級

人民法院、ミュンヘン第1地方裁判所、UPC マンハイム地方部及びリオデジャネイロ州裁判所において、差止を求める訴訟を提起した。上記の英国訴訟において、2025年6月25日、イングランド・ウェールズ高等法院は、ZTEが willing licensor であるならば、英国裁判所がグローバル FRAND 料率を決定するまでの暫定ライセンスを付与するはずである旨宣言する判決を下した (*Samsung Electronics Co. Ltd. et al. v. ZTE Corporation et al.*, No. [2025] EWHC 1432 (Pat) (Pat. Ct. June 25, 2025))。この判決の130段落において、イングランド・ウェールズ高等法院は、ZTEが、英国以外で不必要な差止請求手続を行い、英国裁判所の管轄を回避するために差止の脅しを利用し、重慶市第一中级人民法院による FRAND 料率の決定を確保しようとしたことにより、不誠実に行動したと述べた。

(30)前注29のミュンヘン第1地方裁判所の訴訟において、2025年7月14日、同裁判所は、FRANDの抗弁の幅広い論点に関するガイダンスを公表した。このガイダンスで、同裁判所は、前注29のイングランド・ウェールズ高等法院判決を引用し、英国において FRAND 料率の決定がなされるべき合理的理由はなく、ZTEは、英国裁判所の判断に従うために、ドイツ裁判所や UPC での訴訟を放棄する必要はない旨述べた。

(31)1: 24-cv-13217-RGS.

(32)東京地判令和7年4月10日令和4年(ワ)第7976号。

(33)裁判所が認定した金額は非公開である。もっとも、*Apple v. Samsung* 事件判決(知財高判平成26年5月16日平成25年(ネ)第10043号)では、iPhone 4及びiPad 2による、3Gに係るSEP 1件のFRAND条件によるライセンス料相当額として約1000万円が認定されたこと、*Pantech v. ASUS* 事件において、Pantechは「被告製品の日本市場におけるシェアがアップル社のiPhoneと比較すれば微々たるものである」と主張していること、ASUSは対象製品の販売を2022年2月に中止したところ、StatCounterの報告「Mobile Vendor Market Share Japan」によると、同月の日本のスマートフォン市場におけるAppleのシェアは67.6%であるのに対してASUSのシェアは0.55%にすぎないことから、*Pantech v. ASUS* 事件において東京地裁が認容した金額は、1000万円よりも相当程度低い金額であると考ええる。

(34)*Apple v. Samsung* 事件決定(知財高決平成26年5月16日平成25年(ラ)第10007号及び知財高決平成26年5月16日平成25年(ラ)第10008号)では、実施者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であるか否かを基準として、差止請求権の行使が権利の濫用にあたるか否かについて判断された。この基準を少し修正し、グローバルFRAND料率に関する両当事者の主張立証を踏まえて、裁判所が、判決前に両当事者に対してグローバルFRAND料率を提示し、SEP権利者がこれに従わない場合には差止請求が認められず、実施者が従わない場合には差止請求が認められる(両当事者が従う場合にはライセンス契約が締結されるので実施権の抗弁が成立することにより差止請求は認められない)とすることは、裁判所がその気になれば、現行法上も可能であるように思われる(ただし、他国のSEPを含む判断を行うことになるので、国際礼讓の問題は生じ得る)。

(35)裁判所にグローバルFRAND料率の決定を求める訴訟ではないが、SEP権利者のFRAND宣言に基づき、SEP権利者・実施者間に誠実交渉義務が存在することを前提として、ライセンス交渉において原告が提示した特定のFRAND条件に対して、被告が誠実に対応せずに誠実交渉義務に違反したことについて、損害賠償を請求することは考えられる(*Apple v. Samsung* 事件判決(前注33)において、知財高裁は、ETSIのIPRポリシーがフランス法に準拠するものであることを前提に、当該IPRポリシーに基づくFRAND宣言に基づいて、フランス法上、SEP権利者が実施者との関係で拘束力のある契約を締結しなければならない義務を負い、SEP権利者がかかる義務に違反したとすれば、その限りにおいて、別途何らかの損害賠償義務等を負担することがあり得ると述べた。また、テキサス州東部地区連邦地裁が、ETSIのIPRポリシーに基づきFRAND宣言がなされたSEPのライセンスに関して、両当事者が誠実に交渉を行う双務的な義務を負う旨述べた近時の裁判例もある(*G+ Communications, LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al.*, No.2: 22-cv-00078-JRG (E.D. Tex. Jan. 22, 2024))。

このような誠実交渉義務違反に基づく損害賠償請求訴訟において、日本の裁判所は、誠実交渉義務違反の有無の判断のための考慮要素として、両当事者が提示した具体的なグローバルFRAND料率の妥当性を考慮すると考える。

もっとも、このような誠実交渉義務違反に基づく損害賠償請求訴訟における、裁判所の誠実交渉義務違反の有無に関する審理・判断は、通常のSEP侵害訴訟(差止請求権や損害賠償請求権の不存在確認訴訟を含む)における、実施者のFRAND条件によるライセンスを受ける意思の有無に関する審理・判断と共通するところが大きいと考えられる。

(36)前注16の211段落には、本件訴訟(*Optis v. Apple* 米国訴訟)のOptisの費用は約3600万ドルであり、Appleの費用も同程度であると推定される旨記載されている。

(原稿受領 2025.8.4)