

FRAND 条件をめぐる裁判例とその考察

—Unwired Planet v. Huawei 英国訴訟—



平成 29 年度企業弁理士知財委員会 小林 和人*

要 約

Unwired Planet v. Huawei (英国高等法院, 2017 年) は、欧州司法裁判所の FRAND 条件に関する判決 (2015 年) 後に、FRAND 条件について本格的に審理した裁判である。本事件は、FRAND 実施料率の算定において、類似するライセンスに対する相対的価値でベンチマーク料率 (比較アプローチ) を算定した上で、対象となる標準規格必須特許の総実施料率に対する特許権者のシェアの実施料率 (トップダウンアプローチ) で検証する方式を採用したところに特徴がある。本事件の当事者及び裁判所の実施料率の算定方法の理解は標準規格必須特許のライセンス交渉に関わる弁理士にとって大変重要である。また、FRAND アプローチ等の交渉で求められる誠実な態度についての考え方も大いに参考となる。本論は、FRAND 実施料率の算定方法を中心として、Unwired Planet v. Huawei (英国高等法院, 2017 年) の全貌を詳説し、考察と弁理士の留意すべき事項を加える。

目次

1. 経緯
 1. 1 事件の経緯
 1. 2 UP の沿革
 1. 3 ライセンス交渉の経緯
 2. 法律等の適用
 2. 1 ETSI のパテントポリシー
 2. 2 FRAND の歴史と目的
 2. 3 FRAND 約束の執行可能性
 2. 4 2 つ以上の FRAND 条件セットの存在
 2. 5 FRAND アプローチ
 2. 6 FRAND の評価方法
 2. 7 非差別的
 2. 8 通信標準規格の FRAND 料率の算定方法
 3. 本事件における FRAND の適用
 3. 1 関連する必須特許
 3. 2 UP による必須特許総件数の算定
 3. 3 HW による必須特許総件数の算定
 3. 4 裁判所の判断
 4. 競争法の適用
 5. 差止命令・損害賠償額
 6. 考察と弁理士の留意すべき事項
- 付録

標準規格必須特許 (以下、必須特許) を含む全世界の特許ポートフォリオを保有していた。それらのほとんどは、Ericsson (以下、ER) から調達した特許である⁽¹⁾。

UP は、携帯電話端末 (以下、端末) やインフラ (RAN インフラとコアネットワーク) を製造販売する企業に対する特許ライセンスを事業としていた。RAN インフラとは、携帯電話がアクセスする基地局等であり、コアネットワークとは携帯電話の通信全体を制御するシステムである。UP は、2014 年 3 月、Huawei (以下、HW)、Samsung、Google を 6 件の特許侵害で英国高等法院 (特許裁判所) に提訴した。UP は、特許侵害と 5 件の特許の標準規格必須性を主張し、損害賠償と差止命令を請求した。これに対して、HW は、UP は FRAND 違反であり競争法に違反していると反論した⁽²⁾。

1. 2 UP の沿革

UP の事業の前身は 1994 年に設立された Libris Inc である。Libris Inc は、移動体インターネットアクセス技術の開発を事業としていた。1996 年に、社名を UP に変更する。UP は、1998 年には WAP フォーラム、2002 年には Open Mobile Alliance に参画し、移動体

* 会員 情報・システム研究機構 産学連携・知的財産室長
次世代パテントプラットフォーム研究会代表

1. 経緯

1. 1 事件の経緯

Unwired Planet (以下、UP) は、2G、3G、4G の標

インターネットプロトコルの開発とその国際標準化をめざしていた。しかし、Apple や Google の台頭の影響を受け、2011 年、製品事業を売却して、特許ライセンスの事業に集中することにした（この間、事業の名称を Openwave に変更し、製品事業の売却後に UP に戻した）。

ER は、電信電話機器の大手メーカーである。ソニーとの合弁会社の携帯電話事業に加えて、インフラ事業、標準規格の策定、特許ライセンス事業に関わっていた。ER は、2009 年に、HW と特許ライセンス契約を締結している。ER は、2011 年に、合弁会社の株をソニーに売却して、携帯電話事業から撤退し（インフラ事業は継続しており HW とは競争関係にある）、特許の一部を売却することにした。ER は、2013 年に、2185 件の特許を UP に譲渡する契約 (MSA) を締結した。

1. 3 ライセンス交渉の経緯

UP は、ER からの特許譲受を契機として、Samsung, Lenovo, HW 等に対するライセンス交渉を開始し、2013 年 8 月までには 27 社に接触した。UP は、2014 年 3 月に、特許の一部を Lenovo に譲渡する契約を締結した。UP は、Lenovo との契約後、ER から追加的に特許を調達し、30 ファミリーの必須特許を保有することとなった。

UP は、同じ 2014 年 3 月、ドイツと英国で HW, Samsung, Google に対して、ドイツで HTC に対して特許侵害訴訟を提起した。UP は、訴訟提起後も HW とライセンス交渉を続け、互いに複数回のライセンス条件提示があったが、和解には至らなかった。

一方、この間、UP は買収交渉を進めており、2016 年 4 月に PanOptis による買収が公表された。

2. 法律等の適用

2. 1 ETSI のパテントポリシー

標準規格は、異なるメーカー製品間の相互接続を可能とする。携帯電話の 4G がその代表例である。標準規格の策定に際しては、規格提案者の特許技術が標準規格に組み込まれる。特許発明者は、標準規格の実施者がライセンスを適切に取得して実施料を支払う限りは、特許の実施を妨げることはなく、公共の利益の下に発明者と実施者のバランスが保たれることになる。

4G を代表とする移動体通信の標準規格を策定して

いる標準化団体として、欧州の ETSI（欧州電気通信標準化機構）がある。ETSI は、会員が必須特許を保有している場合には、FRAND 条件でライセンスする準備があることを約束（FRAND 約束）させている。いわゆる FRAND 宣言である。ETSI パテントポリシー 6.1 章は、FRAND 約束を以下のとおり規定している。

特定の標準規格や技術仕様に関する必須特許が ETSI の知るところとなった場合、ETSI はただちに、特許保有者に対して 3ヶ月以内に書面での約束（撤回不可）を提出するよう要請する。その約束とは、FRAND 条件（合理的かつ非差別的条件）で製造（専用部品や中間品の下請製造を含む）、製造、貸し出し、修理、使用等について実施許諾する準備があるとの約束である。ただし、FRAND 条件はライセンスシーとの間で互恵主義を条件とすることも可能である。

2. 2 FRAND の歴史と目的

1988 年の ETSI の設立にあたって、欧州委員会の深い関与の下で FRAND 約束が規定された。この事実は、競争法の観点での FRAND の重要性を示している。実際、標準化団体の FRAND 条件はこれまで幾つもの特許侵害訴訟で争点となっており、IEEE と ITU の FRAND 条件については Microsoft v. Motorola（米国地裁、2013 年）、ETSI の FRAND 条件については、Huawei v. ZTE（欧州司法裁判所、2015 年）、Apple v. Samsung（知財高裁、2015 年）、Huawei v. InterDigital（中国広東省高級人民法院、2013 年）等で争われてきた。

FRAND 約束の目的が、発明者に対する報酬還元の実現であり、必須特許権者の特許ライセンス拒否やホールドアップの回避であることについては争いが無い。一方で、ホールドアップとは反対の概念であるホールドアウト（リバースホールドアップ）の存在も指摘されている。ホールドアウトとは、ライセンス者がライセンスをとるといいながら、交渉を延ばして、契約しない行為である。また、特許技術が標準規格に採用される前に、FRAND 料率の特許権者が提示する“Ex Ante”の考え方も存在する。

2. 3 FRAND 約束の執行可能性

ETSI のパテントポリシーがフランス法の適用を明

記していたことから、裁判所はイギリスの裁判における FRAND 約束の執行可能性と、FRAND の「第三者のためにする契約」の適用について検討した。その結果、フランス法の FRAND 約束の執行可能性は明確ではないものの、ETSI での FRAND 約束はいずれの実施者も特許権者に対抗できる法執行力があり、FRAND 約束は英国裁判所の審理対象であり執行可能である、と裁判所は述べた。

その理由は、FRAND 約束が標準規格策定において重要な規定であり、特許権者は、FRAND 約束を強制されるものではないが、FRAND 約束をする/しないの表明は公共の利益にかなうものだからである。また、FRAND 約束の表明をした場合には、その約束は公的で、かつ、取消不能・執行可能であることが公共の利益にかなうからである。

さらに、標準規格の実施者にとってもホールドアップを避けるためには、必須特許権者に FRAND 義務を課すことができるかを知る必要があるからである。

2. 4 2つ以上の FRAND 条件セットの存在

裁判所は、所定の状況で、FRAND のライセンス条件は1セットしか存在ないと述べた。真の FRAND 条件は1セットしかない、という考えに対して想定される反論として、ライセンス条件に同意しなければならなかった当事者が、契約後にライセンス条件は、真の FRAND とは異なっていたと主張するような法的不確実性がある。そのような反論に対する裁判所の答えは、かかる契約の合意と競争法違反とは別のものであるという見解である。

2. 5 FRAND アプローチ

これらの考察から、FRAND はライセンス条件だけでなく、ライセンス条件が合意されるプロセス (FRAND アプローチ) を記述していると理解される。

FRAND の法的効力は、実施者が FRAND 条件で既に契約されている、とするものではなく FRAND 条件で契約すると表明した実施者が最終的な差止命令を受けることはないというものである。

すなわち、特許権者は、FRAND アプローチをとって、FRAND 条件でライセンス契約する義務がある。一方、実施者は、特許権者の FRAND 義務 (FRAND 約束によって特許権者に課された制約) を利用したいのであれば、FRAND アプローチで交渉しなければな

らない。

FRAND アプローチは、交渉の余地を残すような提案から面談を開始することも認められる。特許権者が真の FRAND 実施料率よりも高額な料率から提案を始めること、実施者がその逆の提案をすること、いずれも FRAND アプローチであるが、極端な提案は FRAND アプローチとはいえない、と裁判所は述べた。

2. 6 FRAND の評価方法

FRAND 実施料率を決定する適切な方法は、特許権者のポートフォリオの価値からベンチマーク料率を算定することである。それは公正かつ合理的で、一般的に非差別的である。FRAND 実施料率はライセンシーの販売規模によって異なるのではなく、ホールドアップとホールドアウトの両方を解消する。小規模な新規参入者も、既存の大企業と同じベンチマーク料率に基づいた実施料を支払う権利がある、と裁判所は述べた。

2. 7 非差別的

また、裁判所は、FRAND の「非差別的」とは全般に「非差別的」であることを要求しており、ライセンシーには依存しないと述べた。別のライセンシーにベンチマーク料率よりも低額でライセンスされていることを理由として、ライセンシーのそのような低額ライセンスの要求を正当化するような厳格な解釈の「非差別的」は認められないと述べた。「非差別的」は、「公正かつ合理的」だが「非差別的」でない実施料率を減額させる概念であってはならない、と裁判所は判断した。

2. 8 通信標準規格の FRAND 料率の算定方法

(1) トップダウンアプローチ

裁判所は、FRAND 実施料率の算定に際して、2つの方法を検討した。1つの方法 (以下、トップダウンアプローチ) は、標準規格の全必須特許権者の総実施料率 (以下、T) に対する特許権者のシェアを算定するものである。具体的には、T を適正に算定し、T を全ライセンサーの特許ポートフォリオの価値で比例配分する。すなわち、T と全必須特許に対する UP のシェア (以下、S) から、FRAND 実施料率は、T と S の積 (TxS) となる。

(2) 比較アプローチ

もう1つの方法は、比較可能な既契約ライセンスを使用するものである(以下、比較アプローチ)。直接的に比較可能なライセンスは、争いになっているポートフォリオライセンスである。本事件では、UP-Lenovo(2014年)ライセンスとUP-Samsung(2016年)ライセンスをその例としてあげることができるが、これら2つのライセンスの実施料率は大きく異なり、当事者が互いに相手の主張を否定していた。一方、UPの特許はすべて、もともとはERが保有し、ERのライセンスには争いになっている必須特許すべてを含んでいた。そこで、ERのライセンスが比較対象として妥当であると判断した。ERポートフォリオの実施料率をE、ERポートフォリオに対するUPのポートフォリオの相対的価値(比率)をRとすると、UPのFRAND実施料率はEとRの積 $E \times R$ となる。

本事件では、すべての特許の価値を同等として扱い、シェアとして件数をカウントして比率を調べた。個々の特許の価値を評価せずに、件数だけのカウントすることは是非には議論があるが、個々の特許の価値を評価することは膨大な作業であり、UPの特許技術は標準規格に対して平均的な貢献であるとの事実から、個々の特許の価値評価はしなかった。

(3) ライセンスの分解

一般に、異なるライセンス条件の対価を比較する難しさは、大きく2つある。1つは一括金支払いとランニング支払いの条件の違い、もう1つはクロスライセンスにおいて片方がアンバランス分のみ支払う実務である。当事者の共通認識として、これらの問題はライセンスを分解することで解決できる。一括金支払いと将来のランニング支払いの関係は、ランニング支払いのディスカウントキャッシュフローを現在の一括金の価値に置き換え可能であり、片方のアンバランス分のみの支払いについては、双方の特許ポートフォリオのバランス分の対価を算定して、双方の支払い相当額に置換することが可能である。

3. 本事件におけるFRANDの適用

3.1 関連する必須特許

(1) シェアと相対的価値

上述のとおり、すべての特許の価値は同等としたので、全必須特許件数に対するUPの必須特許件数比率がシェアS、ERの必須特許件数に対するUPの必須

特許件数比率が相対的価値Rとなる。これらの比率の決定に関してHWの算定は、比率の分母と分子の双方にHPA(Huawei特許解析)方式を用い、UPの算定は、分母にMNPA(修正数値比例アプローチ)方式を用いていた。さらに、MNPA方式はオリジナル版と裁判の中で改訂した改訂版の2つがあった。また、UPは一部に80:20ルールを採用して算定した。

また、単純にETSIのデータベースに登録された特許をカウントすることは不適切であると当事者は共通認識していた。その背景としては、ETSIのポリシーでは必須特許と考えるものがあれば、できるだけ早く特許宣言することを会合の参加企業等に要請しており、この為企業等は必須特許を過剰に宣言している実態があった。さらに、両者の算定方法は、比率の分子の計算については近い立場にあったが、分母(必須特許の総件数)の計算については大きく隔たりがあった。

(2) 分子：UPの保有する必須特許件数(英国)

HWとUPそれぞれの算定するUPの英国の必須特許件数(端末とRANインフラ)を表1に示す。表1のHWの算定で端末とRANインフラの必須特許件数の和が合計数と一致しないのは端末とRANインフラで一部重複する特許もあるからである。また、両者の算定結果のずれには、必須性、機能のマダトリー(搭載が不可欠な機能)/オプション(搭載が任意の機能)等に対する見解の相違が反映されている。

(3) 分母とシェアS

UPの保有する必須特許件数(表1)を必須特許の総件数で除算してSが算定できる。HWとUPそれぞれが算定したUPの必須特許のシェアS(端末とRANインフラ)を表2に示す。表2でUPは端末を改訂MNPA方式、RANインフラをオリジナルMNPA方式で算定している。

4G端末を例に両者の算定結果を比較すると、HWは0.33%、UPは1.69%と5倍以上の隔たりが確認できる。その理由としては、当事者の総件数の算定方法の違いが指摘できる。

Rについても、ERの保有する必須特許件数で両者の算定は大きな隔たりを示した。算定作業開始時の件数に大きな相違はなかった、その後の精査で件数が大きく異なった。

HWは、MSA契約前、MSA契約後、Lenovo契約前、Lenovo契約後、の4つの時点でのRを算定した。

また宣言特許件数をベースとした R の算定も行った。

一方、UP は少し異なる方法を採用した。すなわち必須特許の総件数に対する UP の必須特許の件数の比率、必須特許の総件数に対する ER の必須特許の件数の比率を算定した上で、これら 2 つの相対比から R を算定するものである。判決文ではこれらの R の算定値は伏せ字のため不明である。

(4) マルチモード

マルチモード端末とは、複数の標準規格を搭載している端末のことを呼ぶ。本論では、2G、3G を搭載している端末を 3G マルチモード端末、2G、3G、4G を搭載している端末を 4G マルチモード端末と呼ぶ。マルチモードのインフラはほとんど存在しない。マルチモード端末では、どのように S や R を算定するかが課題となる。裁判所は、2G、3G、4G の各シングルモードで S、R を算定した上で、重み付け加算によってマルチモード端末の S、R を算定した。具体的には、4G マルチモード端末では、4G、3G、2G の比率 (%) を 70 : 20 : 10、3G マルチモード端末では 3G、2G の比率 (%) を 67 : 33 とした。HW と UP それぞれの算定値をベースとしたマルチモード端末の S (マルチモード端末、RAN インフラ) の算定結果を表 3 に示す。

次に、UP が端末の算定で用いた 80 : 20 ルール (表 3) について説明する。80 : 20 ルールは、一般的な統計的経験則に基づき、全体の中で重要なグループに全体の 80% の価値があると仮定した算定手法である。具体的には、UP および、全特許権者に対し、2G、3G、4G それぞれの必須特許の候補から必須特許と判定された特許の件数と、必須特許でない判定された特許 (以下、非必須特許) の件数を算定する。次に、必須特許のグループの中で、シングルモード端末、マルチモード端末のシェア S を計算する (4G マルチモードでは 1.44%)。同様に、非必須特許のグループの中でシングルモード端末、マルチモード端末の S を計算する (4G マルチモードでは 0.49%)。次に前者に 80%、後者に 20% の重み付けをして加算する。4G マルチモード端末では $1.25\% = 1.44\% \times 80\% + 0.49\% \times 20\%$ と計算できる。3G マルチモード端末でも同様に算定できる。UP による 80 : 20 ルール適用時のマルチモード端末のシェア S の算定結果を表 4 に示す。さらに、80 : 20 ルールをマルチモード端末の R にも適用して算定した。判決文では R の算定値は伏せ字のため不明であ

る。

3. 2 UP による必須特許総件数の算定

UP は、4G 必須特許の総件数 (および必須でないと判定された特許の総件数) を次のステップの MNPA 方式で算定した。

- (1) 2014 年 3 月 12 日現在の ETSI IPR データベースで宣言された必須特許のリストから、全宣言書特定する。
- (2) 宣言書を 4G 機能の宣言書に限定する。
- (3) 特許をファミリーに分類し、重複を取り除く。
- (4) 存続するファミリーを抽出する。放棄または満了特許および出願を削除し、米国または欧州で出願中又は登録いづれでもないファミリーを除外する。
- (5) 「コア」4G 特許を抽出する。「コア」とは、優先日が 2009 年以前のもの、「ノンコア」とはそうでないものである。優先日が 2008 年 12 月 31 日より後の全ての特許は「ノンコア」となる。
- (6) 端末ファミリーを抽出する。特許請求の範囲にインフラのクレームがあっても端末クレームがあれば端末ファミリーとする。
- (7) 必須性フィルタを適用 (3 段階)
 - (a) 過剰宣言率 28% を適用する (宣言された必須特許の 28% が本質的に必須であるとの Fairfield/Goodman と Myers による研究に基づく)
 - (b) マンダトリー/オプション 90% を適用。
 - (c) 使用されていない標準規格の機能を考慮し、80% を適用。

UP の 4G の必須特許の総件数の算定結果を表 5 に示す。その後 UP は 4G の定義を精査し、必須性のフィルタに 16.6% を採用して MNPA 方式を改訂した。この改訂 MNPA 方式での算定結果を表 6 に示す。同様にして、UP は 4G インフラの必須特許の総件数を 306 件と算定した。

また、UP は 2G、3G に関しては MNPA 方式よりも単純な方法として Fairfield 社のレポートの数値を採用した。このレポートの数値からインフラにのみ使用する特許を除去し、2G については 102 件、3G については 324 件と算定した。同様にして、インフラについて 2G は 85 件、3G は 274 件と算定した。

3. 3 HW による必須特許総件数の算定

HW は、必須特許の総件数を次のステップの HPA

方式で算定した。

- (1) 宣言された必須特許および特許出願のリストを、ETSI データベースと韓国電気通信技術協会データベースを参照して作成し、重複を除外する。
- (2) ETSI パテントポリシーは全世界の特許ファミリーに適用されるが、ETSI の特許宣言書では明示的に宣言されていないファミリーがある為、欧州特許庁の INPADOC データベースを使用して、不足分を追加する。
- (3) 登録特許と特許出願を 1 つのファミリーに集め、各ファミリーを次の 5 つのグループに分類する。
 - グループ 1：少なくとも 1 つの登録かつ満了していない特許で、英語または中国語の特許
 - グループ 2：少なくとも 1 つの登録かつ満了していない特許であるが、英語または中国語のメンバーがない特許
 - グループ 3：満了した特許
 - グループ 4：特許査定されていない特許出願
 - グループ 5：INPADOC では利用できないファミリー以降のステップではグループ 1 を細分類する。
- (4) ファミリーを ETSI ウェブサイトで宣言された標準規格 4G, 3G, 2G の 3 つのクラスに分類する。次に RAN インフラ、コアネットワークとの関連性を集計する。
- (5) グループ 1 の各ファミリー特許の必須性をレビューする。レビューはファミリー 1 件につき約 30 分かかる。特許およびこれに関連する標準は、特許クレームに関連する標準規格と比較して、その規格がクレームのすべての構成要件を充足しているかどうか、次の (a) ~ (c) のステップで判断する。
 - (a) ファミリー内の特許は、特許が必須とみなされるか、次に示すカテゴリーの最後まで精査される。カテゴリーに複数の特許がある場合は、最も早いものが最初に表示される。
 - ・米国登録特許
 - ・EP 登録特許
 - ・その他の英語の登録特許
 - ・中国の登録特許
 - ・英語の満了特許
 - (b) 各ファミリーの代表的な端末とインフラの特許を特定。
 - (c) ファミリーが複数の 4G, 3G, 2G で宣言されている場合、これらの 3 つの標準それぞれに必須

特許（出願）が見つかるまで、最後まで続ける。

これらの 5 つのステップを完了させて、HW が“必須と考える”UP の特許の件数を算定した。同様にして、ER や HW など、業界全体の必須特許の総件数や他の企業の保有する必須特許の件数も導出できる。HW が HPA 方式で 4G 端末の必須特許の総件数について算定した結果を表 7 に示す。

3. 4 裁判所の判断

(1) UP のポートフォリオの強さ

裁判所は、両者の算定を検討した上で、必須特許総件数を以下のように導出した。HW の算定 (HPA 方式) は必須特許総件数を過大評価し、UP の算定 (改訂 MNPA 方式) は必須特許総件数を過小評価している。表 2 における HPA の 4G 端末の総件数 1812 と MNPA の 4G 端末の総件数 355 を比較すると、1812 の半分は 906 であり、355 の 2 倍は 710 である。この 2 つの間をとると 800 が 4G 端末の総件数と判断できる。2G, 3G についても同じ調整比率で調整するのが合理的であり、その調整比率は 44% (=800/1812) である。裁判所は、HPA 方式で算定した分母を調整して、2G, 3G, 4G の各シングルモード及びマルチモードの端末およびインフラについて、UP の保有する必須特許の件数、必須特許総件数及び S を算定した。これらの裁判所の算定結果を表 8 に示す。

裁判所は、次に、R について、両者の算定方法を検討した。その結果、分子 (UP 保有特許の件数) については UP の算定を採用し、分母 (ER 保有特許の件数) については HPA 方式の結果を調整して R を算定した。

結論として UP のポートフォリオの ER の特許ポートフォリオに対する相対的価値 R は、4G マルチモード端末では 7.69%。その他の 2G, 3G, 4G の端末とインフラの R の値は、2.38% から 9.52% の範囲、と裁判所は判断した。

(2) 比較可能なライセンスの選定

裁判所は、ER の比較可能なライセンスについて次のとおり判断した。ER-HW (2016 年) ライセンスのいずれも良い比較対象ではなく、ER - Samsung (2014 年) ライセンスは、検討を開始するのに適当であるが、他の ER ライセンスも関連しているため採用できない。複数ライセンスを精査した結果として、比較可能なライセンスの料率 E は、4G では 0.80%、2G

および 3G では 0.67%。(端末もインフラも同じ)と判断した。

(3) ベンチマーク料率の決定

以上から、裁判所は、UP のポートフォリオのベンチマーク料率 (ExR) を次のとおり判断した。

(a) 4G: マルチモード端末で 0.062%, インフラで 0.072%。

(b) 3G: マルチモード端末で 0.032%, インフラで 0.016%。

(c) 2G: 端末は 0.064%, インフラは 0.064%。

(4) 検証 (クロスチェック)

次に、裁判所は、クロスチェックとして総実施料率 T を E, R, S から導出した ($T = ExR \div S$)。4G マルチモード端末では $0.062\% / 0.70\% = 8.8\%$ 。同様の計算により、4G インフラで 7.0%, その他のインフラ・端末の 2G, 3G, 4G の T は、3.1%~8.8%となる。これらは、日本の Apple v. Samsung (知財高裁, 2015 年) の 5% と比べて、おおよそ適正な範囲といえる。裁判所による端末とインフラのベンチマーク料率とその検証結果を表 9 に示す。

(5) 全世界ライセンスとその条件

HW の「非差別的」の主張は、先に述べた理由で却下される為、ベンチマーク料率が UP のポートフォリオの実施料率となる。

FRAND ライセンスは、UK のみか全世界かの争点について、裁判所は、UK のみのポートフォリオライセンスは FRAND ではなく、全世界のライセンスが FRAND であると判断した。また、裁判所は、中国での FRAND 実施料率の算定も行った。まず、中国の実施料率はその他の国よりも低いことから、比較可能なライセンスの料率には、50% の重みづけが必要と判断した。さらに、ベンチマーク料率 (表 9) の算定に使用した必須特許件数に対応する中国での必須特許件数を算定し、この件数の比率での重み付けも必要であると判断した。裁判所の算定した中国の実施料率の算定結果を表 10 に示す。

次に、裁判所は、世界の国を 3 つの領域に分割して実施料率の算定を行った。比較対象のライセンスでも 3 つの領域で異なる料率を適用しているためである。中国以外の領域としては、必須特許の宣言数に応じて、主要国と非主要国に分割した。主要国は、規格毎にその国の必須特許の宣言数が所定の閾値よりも大きいかどうかで、主要国の適否を判断した。ベンチマー

ク料率は英国の必須特許を参照して判断されたものであるため、主要国の実施料率については、規格毎に、主要国に属する国の必須特許件数を考慮して、ベンチマーク料率の重み付けで算定を行った。裁判所の算定した主要国の実施料率を表 11 に示す。

裁判所は、非主要国での料率は中国の実施料率と同じであると判断した。その理由は非主要国で販売される製品は中国で製造されていることから中国の実施料率をベースに算定すべきだからである。また、英国のみでの実施料率は全世界の料率よりも高くなり、その上昇率は 100%, すなわち 2 倍であると判断した。さらに、裁判所は、その他のライセンス条件 (料率のベース, 対象製品の範囲, ローミングの取扱い, 監査, 第三者知財補償) についても判断した。

4. 競争法の適用

適切な経済分析が行われた場合、答えは異なってくる可能性はあるが、本事件では、必須特許権者の UP は、支配的な立場にある、と裁判所は判断した。しかし、UP は、早期の差止命令の請求、世界的ライセンスの主張、不公正な価格を提示、必須特許と非必須特許の抱き合わせ、については支配的地位の濫用 (TEFU102 条, 英国競争法 18 条) には該当しないと判断した。

5. 差止命令・損害賠償額

UP は、HW の 2 件の英国特許侵害を立証し、HW は、FRAND と判明した条件でライセンスを取得する準備ができておらず、UP は競争法違反ではないことから、HW の特許侵害を抑制する最終的な差止命令が与えられるべきである、と裁判所は判断した。最終的な差止命令について数週間内の審問で検討される予定であること、損害賠償額については、適切な FRAND 実施料率と同率になる、と裁判所は述べた³⁾。

6. 考察と弁理士の留意すべき事項

従前の FRAND 条件をめぐる裁判では、必須特許総件数に対する基準実施料率を設定し、必須特許総件数と保有する特許の件数の比率から算定した実施料率 (トップダウンアプローチ) の採用が主流であった。本事件では、比較可能なライセンスの実施料率に対して件数比率を乗じて FRAND 実施料率を算定 (比較アプローチ) した上で、トップダウンアプローチを検証

に用いている。

本事件で、比較アプローチが採用されたのは、ER のライセンス契約が証拠として使用できたこと、トップダウンアプローチで精度の高い算定は困難と判断したことが理由と推認される。FRAND 条件をめぐる裁判・係争に関わる際には、これらの2つの算定手法の考え方を理解しておくことが、重要である。

また、必須特許をめぐる訴訟・交渉では、ライセンス対象となる特許の評価だけではなく、必須特許の総件数等の算定が重要であるが、その作業の負担は大きい。本事件で、当事者が必須特許の総件数の算定に際して採用した FRAND 宣言数の精査、コア特許、マンドトリー機能等によるフィルタ手法は、両者の主張の隔たりを歩み寄らせるものであり、適正な理解が望ましい。

また、FRAND 条件の解釈は、FRAND とは特許権者の第三者に対する義務という考え方から、実施者にあっても FRAND 条件でライセンスをうける意思があることを求めるように変遷してきたところ、本事件ではさらに FRAND アプローチの概念が示された。すなわち、実施者は、特許権者の FRAND 義務 (FRAND の約束によって特許権者に課された制約) を利用したいと望むのであれば、FRAND アプローチで交渉しなければならない。FRAND アプローチでは、交渉の余地を残すような提案から面談を開始することは問題とならず、特許権者の最初の提案が高すぎるとして FRAND 違反であると責めることはできない。また、実施者側の逆の行為も認められるものと判示されており、交渉にあたっては留意しておくべきで

ある。

また、本事件は「非差別的」の要件について、厳格な解釈はしないとの考えを示しており、この考え方が今後どの程度一般的となるか不明ではあるが、留意しておくべきである。本判決に従えば、ライセンス契約後に他のライセンシーと低い実施料率で契約したことで、ライセンサーを責めることはできないと理解されるからである。

以上、弁理士の留意すべき事項を中心にして考察を進めてきた。現在、情報通信や自動車の業界に加えて材料系・製薬・飲食品業界等においても IoT の標準規格技術を使用する可能性が高まっており、また、今後の法改正によって、弁理士はデータの取り扱いと標準化への関与が業務範囲となってくることから、弁理士にとって FRAND に関する理解は不可欠なものとなってくるであろう。

(注記)

- (1) 判決文では 2G と GSM, 3G と UMTS または WCDMA, 4G と LTE, の通信規格の用語が混在していたが、本論では 2G, 3G, 4G に統一した。また、判決文原文の本文と表では算定値にずれがあったが、本論ではそのまま記載している。
- (2) Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat)
- (3) その後の Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 1304 (Pat) において、UP には FRAND 差止命令 (Frاند Injunction) が認められると判示された。FRAND 差止命令は、侵害者がライセンス契約時にその効力を失い、ライセンス契約の満了時にその効力が再び生じるべきかを裁判所に求めることができる。

付 録

| | | 端末 | RAN インフラ | 合計 |
|--------|----|----|----------|----|
| HW の算定 | 2G | 1 | 1 | 2 |
| | 3G | 2 | 4 | 4 |
| | 4G | 6 | 5 | 7 |
| UP の算定 | 2G | 2 | 1 | - |
| | 3G | 1 | 2 | - |
| | 4G | 6 | 7 | - |

表 1 UP の必須特許件数 (英国)

| | | 端末 | RAN インフラ | 合計 |
|--------|----|--------------|--------------|--------------|
| HW の算定 | 2G | 1/350=0.29% | 1/305=0.33% | 2/389=0.51% |
| | 3G | 2/1089=0.18% | 4/886=0.45% | 4/1215=0.33% |
| | 4G | 6/1812=0.33% | 5/1554=0.32% | 7/2054=0.34% |
| UP の算定 | 2G | 2/102=1.96% | 1/85=1.18% | - |
| | 3G | 1/324=0.31% | 2/274=0.73% | - |
| | 4G | 6/355=1.69% | 7/306=2.29% | - |

表2 UPの必須特許のシェア S

| HW の算定 | | 端末 | RAN インフラ | 合計 |
|-----------|-----------|-------|---------------------|----------------------------|
| | 3G マルチモード | 0.22% | 0.41% | 0.36% |
| 4G マルチモード | 0.30% | 0.35% | 0.36% | |
| UP の算定 | | 端末 | 端末 (80:20 ルール適用) | RAN インフラ (80:20 ルール非適用) |
| | 3G マルチモード | 0.86% | 0.83% | [0.88%] |
| | 4G マルチモード | 1.44% | 1.25% | [1.88%] |

表3 マルチモード端末のシェア S

| UP の 80:20 ルール | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| | 2G | 3G | 4G | マルチモード |
| 必須特許総件数 | 102 | 324 | 355 | |
| UP の必須特許件数 | 2 | 1 | 6 | |
| UP のシェア S | 1.96% | 0.31% | 1.69% | |
| 4G マルチモードのシェア S | | | | 1.44% |
| 3G マルチモードのシェア S | | | | 0.86% |
| 非必須特許総件数 | 260 | 833 | 2983 | |
| UP の非必須特許件数 | 1 | 7 | 12 | |
| 同 UP のシェア S | 0.38% | 0.84% | 0.40% | |
| 同 4G マルチモードのシェア S | | | | 0.49% |
| 同 3G マルチモードのシェア S | | | | 0.69% |
| 80:20 アプローチの適用 | | | | |
| シングルモードの UP のシェア S | 1.65% | 0.41% | 1.43% | |
| 4G マルチモードでのシェア S | | | | 1.25% |
| 3G マルチモードのシェア S | | | | 0.83% |

表4 80:20 ルール適用によるマルチモード端末のシェア S (UP の算定)

| ステップ | オリジナル MNPA 方式 | | | |
|------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 1-3 | 5915 | | | |
| 4 存続中の 4G ファミリー数 | 4941 | | | |
| 5 コア 4G | コア 3280 | | | ノンコア 1661 |
| 6 端末 | 2071 | | | 1049 |
| 7(a) 28%を適用 | 必須 580 | | | 非必須 1491 |
| 7(b) 90%を適用 | マンドトリー 522 | | オプション 58 | |
| 7(c) 80%を適用 | 使用機能 418 | 未使用機能 104 | | |
| 最終合計 | 4G 端末 418 | その他 2702 | | |

表5 4G 必須特許の総件数 (UP の算定, オリジナル MNPA 方式)

| ステップ | 改訂 MNPA 方式 | | |
|---------------------|------------|-----------|--|
| 1-3 | 6619 | | |
| 4 存続中の 4G ファミリー数 | 5296 | | |
| 5 コア 4G | コア 3377 | ノンコア 1919 | |
| 6 端末 | 2128 | 1209 | |
| 7 16.6%を適用 | 必須 355 | 非必須 1773 | |
| 最終合計 | 4G 端末 355 | その他 2983 | |

表6 4G 必須特許総件数 (UP の算定, 改訂 MNPA 方式)

| ステップ | HPA 方式 | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| 1 重複の除去 | 109,662 | | | | | |
| 2 ETSI で未登録の ファミリー追加 | 141,666 件の特許 = 18,938 ファミリー | | | | | |
| 3 グループ化 | 1 11,384 | 2 545 | 3 3,035 | 4 2,899 | 5 1,075 | |
| 4 標準規格 | 4G 7,077 | 3G 5,158 | 2G 1,525 | | | |
| 5 必須性 | 2,535 | 1,639 | 629 | | | |
| RAN インフラ | 1,585 | 937 | 312 | | | |
| 端末の合計 | 1,862 | 1,154 | 362 | | | |

表7 4G 必須特許総件数 (HW の算定, HPA 方式)

| | | UP 特許 | HPA 分母 | 修正した分母 | S |
|--------------------|-----------|-------|--------|--------|-------|
| UP の端末の シェア S | 2G | 2 | 350 | 154 | 1.30% |
| | 3G | 1 | 1089 | 479 | 0.21% |
| | 4G | 6 | 1812 | 800 | 0.75% |
| | 3G マルチモード | | | | 0.57% |
| | 4G マルチモード | | | | 0.70% |
| UP のインフラ のシェア S | 2G | 1 | 305 | 134 | 0.75% |
| | 4G | 2 | 886 | 390 | 0.51% |
| | 4G | 7 | 1554 | 684 | 1.02% |

表8 UP の必須特許シェア (裁判所が HPA 方式を修正して算定)

| | | ER の料率 E | 相対強度 R | ベンチマーク 料率 ExR | シェア S | 総実施料率 T |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|----------|------------|
| 端末ベンチマーク 料率 | 2G | 0.67% | 9.52% | 0.064% | 1.30% | 4.9% |
| | 3G マルチモード | 0.67% | 4.76% | 0.032% | 0.57% | 5.6% |
| | 4G マルチモード | 0.80% | 7.69% | 0.062% | 0.70% | 8.8% |
| インフラのベンチ マーク料率 | 2G | 0.67% | 9.52% | 0.064% | 0.75% | 8.5% |
| | 3G | 0.67% | 2.38% | 0.016% | 0.51% | 3.1% |
| | 4G | 0.80% | 8.95% | 0.072% | 1.02% | 7.0% |

表9 裁判所の算定したベンチマーク料率とその検証

| | | ベンチマーク料率 | 中国のベンチマーク (50%) | ベンチマーク算定の必須特許ファミリー | 中国必須特許ファミリー | 中国の料率 |
|---------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|-------------|--------|
| 端末のベンチマーク料率 | 2G | 0.064% | 0.032% | 2 | 1 | 0.016% |
| | 3G マルチモード | 0.032% | 0.016% | 1 | 1 | 0.016% |
| | 4G マルチモード | 0.062% | 0.031% | 6 | 5 | 0.026% |
| インフラのベンチマーク料率 | 2G | 0.064% | 0.032% | 1 | 1 | 0.032% |
| | 3G | 0.016% | 0.008% | 2 | 1 | 0.004% |
| | 4G | 0.072% | 0.036% | 7 | 5 | 0.026% |

表 10 裁判所の算定した中国の実施料率

| | | ベンチマーク料率 | ベンチマーク算定の必須特許ファミリー | 必須特許ファミリー | 主要国の料率 |
|---------------|-----------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 端末のベンチマーク料率 | 2G | 0.064% | 2 | 2 | 0.064% |
| | 3G マルチモード | 0.032% | 1 | 1 | 0.032% |
| | 4G マルチモード | 0.062% | 6 | 5 | 0.052% |
| インフラのベンチマーク料率 | 2G | 0.064% | 1 | 1 | 0.064% |
| | 3G | 0.016% | 2 | 2 | 0.016% |
| | 4G | 0.072% | 7 | 5 | 0.051% |

表 11 裁判所の算定した主要国の実施料率

(原稿受領 2018. 3. 19)