



® 平成 30 年 3 月 1 日 (木)

No. 14638 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆欧州・ドイツにおける近時のSEP訴訟の展開… (1)

☆調査・解析から見た知財戦略 [6] …… (7)

欧州・ドイツにおける近時のSEP訴訟の展開

ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所

ドイツ弁護士 眞峯 伸哉

1 はじめに

標準必須特許 (SEP) に基づく特許侵害訴訟につき、2015年7月16日欧州連合司法裁判所判決¹ (以下、「Huawei事件ECJ判決」という²) は、標準必須特許の特許権者にライセンス付与義務を課し、訴訟提起前に利用者と交渉する義務を負わせることで、特許権者による権利行使に重大な制約を加えること

となった。本誌2016年4月21日号及び10月25日号では既にドイツにおける訴訟の動向を概覧してきているが³、本稿ではそれ以来、実務に重要な指針を与えるものとなっている近時の判決を検討する。

2 シズベル・ハイアール事件訴訟の控訴審

ア Huawei事件ECJ判決の規範



SINCE 1891

特許業務法人 浅村特許事務所

〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー

電話: 03-5715-8651(代) FAX: 03-5460-6310・6320 asamura@asamura.jp www.asamura.jp

所長 弁理士 金後水白 井藤本江 晴義克久 建男光則
弁理士 森白 森本江 森本江 森本江
弁理士 森本江 森本江 森本江 森本江
弁理士 森本江 森本江 森本江 森本江
弁理士 森本江 森本江 森本江 森本江
弁理士 森本江 森本江 森本江 森本江
弁理士 森本江 森本江 森本江 森本江
弁理士 森本江 森本江 森本江 森本江

会長 弁理士 浅池望 村田月 皓弘次
弁理士 望 望 望 望
弁理士 望 望 望 望
弁理士 望 望 望 望
弁理士 望 望 望 望
弁理士 望 望 望 望
弁理士 望 望 望 望
弁理士 望 望 望 望

副所長 弁理士 浅平下 山田中 昌啓克
弁理士 平下 平下 平下
弁理士 平下 平下 平下
弁理士 平下 平下 平下
弁理士 平下 平下 平下
弁理士 平下 平下 平下
弁理士 平下 平下 平下
弁理士 平下 平下 平下

弁理士 山崎大 口岡塚 康幹
弁理士 大 大 大 大
弁理士 大 大 大 大
弁理士 大 大 大 大
弁理士 大 大 大 大
弁理士 大 大 大 大
弁理士 大 大 大 大
弁理士 大 大 大 大

浅村法律事務所

電話: 03-5715-8640(代) FAX: 03-3540-1997 E-mail: law@asamura.jp

所長 弁理士 浅村昌弘
弁理士 和 和 和 和

弁理士 後藤晴男

弁護士 松川直樹

弁護士 和田研史

Huawei事件ECJ判決は、標準必須宣言を行なっている標準必須特許の特許権者が、差止、廃棄、リコール等を求めて特許侵害訴訟を提起する場合、事前に交渉を経ることを求めており、いわゆる「ピンポン方式」によるその手続は以下のとおりまとめることができる。

すなわち、標準必須特許の特許権者は、①まず、訴訟提起前にその利用者に対して通知を行い、本件特許とその侵害態様を示すことが必要である。そして、②標準必須特許の利用者が公平、合理的かつ非差別的条件(以下、「FRAND条件」という。)に基づくライセンスを受ける意思を表示した場合、③特許権者は、実施料とその算定方法等を示して、そのFRAND条件に基づくライセンス契約の申出を書面により行うことが求められる。これに対し、④標準必須特許の利用者が特許権者の申出を受諾しない場合、速やかに自らの申出を提示し、⑤特許権者がこれを受諾しない場合、利益計算を行い、相当な保証を提供する必要がある(上記①～⑤の要件は、以下にて「Huawei要件」という。)

このように、Huawei事件ECJ判決は、標準必須特許の特許権者とその利用者の相互の利益状況に即応した手続を定めており、利用者がライセンスを受ける意思を表明した場合、市場支配的地位を有する特許権者に標準必須特許宣言のとおり、FRAND条件に適合するライセンス契約案を提示することを求めている点に特長がある⁴。かかる解釈はHuawei事件ECJ判決の判旨のみならず、自ら標準必須特許宣言を行なった特許権者にFRAND条件に適合するライセンス契約案の提示を期待しえること、また、標準必須特許の特許権者の方が利用者よりも提案内容のFRAND条件への適合性、とりわけ平等原則の遵守を確認することから導かれるものとされる⁵。これにより、Orangebook判決を踏まえた従来のドイツにおける標準必須特許のライセンス実務は転換を強いられることとなり、標準必須特許の利用者の対応の是非よりもまず特許権者が提示するライセンス契約案の合理性が問われることになりつつある。

セルドルフ地方裁判所における第一審では原告が勝訴したのに対し、その後のデュッセルドルフ上級地方裁判所における手続はHuawei事件ECJ判決の忠実な解釈により、全面的に被告有利な展開となった⁶。まず、強制執行停止の手続で、FRAND条件適合(Huawei要件③)が審査されていないという明白な瑕疵が認められることを理由に、被告の強制執行停止の申立が認容された。また、その後の本案審理では、本件特許の期間満了により差止請求が費用負担に関する確認請求に変更されたところ、同裁判所は2016年11月17日に原告が費用負担すべきものと決定し⁷、また、廃棄請求権、リコール請求権、情報開示請求等その他請求についても、2017年3月30日に原判決を取消し、各請求を棄却する判決を下した⁸。

本件は今現在、連邦通常裁判所に上告されている。ただ、デュッセルドルフ上級地方裁判所は、2016年11月17日決定によりHuawei各要件の立証に関する説明を原告被告双方に対して行っており、また、2017年3月30日判決ではかかる決定を踏まえた判断をしており、本控訴審決定と判決が合わせて定立する規範は今現在実務に重要な指針を与えるものとなっている。その規範を以下に検討する。

ウ 標準必須特許と「市場支配的地位の濫用」の関係

欧州特有のアプローチとして、Huawei各要件は、独占禁止法ないし欧州連合の運営に関する条約(The Treaty on the Functioning of the European Union、以下、「TFEU」という。)102条に規定される市場支配的地位の濫用との関係で論じられ、その詳細については加盟国裁判所により解釈が進められている。最近では英国特許裁判所の2017年4月5日判決が標準必須特許の宣言行為に第三者のための契約の性質を認めたことで、その独自の判断が注目を浴びているが、ドイツの裁判所のアプローチは依然と標準必須特許宣言等の行為よりも、その特許権者がおかれている実際の経済状況(市場支配的地位)に着眼し、その客観的地位の濫用の阻止を目的としている。

そのドイツのシズベル・ハイアール事件控訴審

イ シズベル・ハイアール事件訴訟の経緯

シズベル社とハイアール各社間の訴訟は、デュッ