

パンテック対グーグル事件における 差止請求とライセンス意思



東京科学大学技術プロモーション室
室長 小林 和人¹

1. はじめに

本論では、韓国の通信機器メーカーであるPantech Corporation（以下「パンテック」という。）が、グーグル合同会社のスマートフォン「Pixel」シリーズが同社の保有する標準必須特許（以下、「必須特許」という。）を侵害しているとして、日本で販売差止めを求めた二つの訴訟（東京地方裁判所、大阪地方裁判所）を概観する。両判決は、実質的に同一の訴えについて、必須特許に基づく差止請求の可否を「ライセンスを受ける意思の有無」という大合議決定の枠組みで判断しながら、異なる判断を示した点が注目される。

2. 事実関係

2.1. 当事者

(1) パンテック

パンテック（原告）は、大韓民国ソウル市に本社を置く会社である。パンテックは本件特許権（特許第6401224号）を保有している。

パンテックは、平成25年に標準化団体E T S I（European Telecommunications Standards Institute）において、同団体のI P Rポリシーに従い、本件特許（出願番号2012-03758）をL T E規格の標準必須特許（以下「必須特許」ともいう。）として、F R A N D（公正かつ合理的で非差別的な）条件でライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（以下「F R A N D宣言」という。）をしている。

(2) グーグル

グーグル合同会社（被告）は、情報処理サービス業及び情報提供サービス業、ハードウェア及び関連付属品の輸入、販売等を目的とする合同会社である。Google LLC（以下「G社」という。）は、グーグルのグループ会社である。以下、本論では、グーグル合同会社とGoogle LLCを総称してグーグルと呼ぶ。

¹ 弁理士

本件訴訟で差止請求の対象となったグーグル製品は、東京地方裁判所（仮処分）がPixel 6、東京地方裁判所（本案）がPixel 7、大阪地方裁判所がPixel 7aであった。これら対象製品はいずれもLTE通信に対応する端末である。LTEは3GPP（3rd Generation Partnership Project）が定めた標準規格に準拠している。また、対象製品は当該規格の規格書TS 36.211 version15.14.0 Release15（以下「本件規格」という。）に準拠している。グーグルは、業として、これら対象製品の譲渡等をしている。

2.2. 交渉の経緯

令和2年6月12日、パンテックはレターを送付して、本件特許を含む593件の特許リスト（3G又は4G（LTE））を提示し、グーグルにライセンス交渉を提案した。レターにはクレームチャートや各特許に対応する規格書番号は記載されていなかった。同年7月7日、グーグルはレターを返信し、パンテックの必須特許について「FRAND条件でライセンスを受ける意思」があると表明するとともに、秘密保持契約書のドラフト（以下「G社NDA案」という。）を同封して、NDAの締結を提案した。

しかし、その後、両者はG社NDA案9条を巡って意見が対立した。同9条で定める「Patent Related Materials」について「パンテックが司法、行政等の手続において侵害通知又はグーグルの侵害認識を立証する証拠として使用しない」、「グーグルがこれを使用する権利を放棄する」と規定されていたためである。

令和3年1月13日、交渉が遅延していることから、パンテックはNDAを締結せずにライセンス交渉を進めることを提案し、ライセンス条件概要書（「原告当初提案」）と合計66件のLTE必須特許と対応する規格書番号のリストを送付した。原告当初提案は、LTE対応スマートフォン等に対してその販売価格の0.75%²でライセンスする、というものであった。料率の算定根拠は記載されていなかった。

同年2月8日、パンテックは6件の米国特許（必須特許以外の特許も含む。）のクレームチャートを開示した。同年10月18日、グーグルは「製品が発明の技術的範囲に属するか等の検討を終えたため、提案する料率の算定根拠を教えてほしい」旨をパンテックに連絡した。同年11月2日、両者はビデオ会議を開催し、パンテックは料率の算定根拠の説明を行った。同年12月13日、グーグルがG社NDA案の9条を削除することに応じ、両者はNDA締結に至った。

令和4年3月4日、両者はビデオ会議を開催した。グーグルは「パンテックの料率の算定根拠には不合理な点が多い」と指摘した。その上で、グーグルは料率の提案（「G社対案」）を行った。G社対案は「直近のスマートフォン向け必須特許の情報を踏まえたものである」と説明された。G社対案は、スマートフォンのセルラー必須特許の累積ロイヤリティ●ドルにパンテックの必須特許シェア率●%を乗じて、1台当たりのロイヤリティ額を●ドルとするものであった³。

同月15日、パンテックからの要請を受け、グーグルはG社対案のプレゼンテーション資料を送付した。これに対して同月24日、パンテックはグーグルに「G社対案の料率の算定根拠が不合理である」等をメールで回答した。

同年4月4日、グーグルは「パンテックの保有する必須特許についてFRAND条件でライセンスを受ける意思がある」、「パンテックの提案はFRAND条件ではない」とパンテックに述べた。また、「G社対案について協議したい場合や、FRAND条件に沿う対案を示したい場合は

2 東京地裁の判決文では0.74%であったが、本論では「0.75%」に統一した。

3 東京地裁の判決文で、ロイヤリティ等の金額は伏字となっている。