



欧州における標準必須特許アップデート

■はじめに

近年、欧州では多くの標準必須特許(SEP)関連訴訟が提起され、また、SEPに関する話題も多いことから、SEP関連技術を利用してグローバルに事業展開する企業にとって、欧州は非常に関心の高い地域です。特に、ドイツは特許侵害訴訟において特許権者に有利な判決が出やすいと考えられており、多くの訴訟が提起されていることから注目が集まっています。今回は、欧州におけるSEPに関して押さえておくべき情報を紹介します。

■近年のSEP関連訴訟

(1) 2015年の欧州司法裁判所判決

欧州司法裁判所は、SEP保有者と実施者がFRAND (Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory) 条件でライセンス交渉する際に取りべき対応の枠組みを判決で示しました。以下は、本判決に関してJETROのホームページに掲載されている上記対応の枠組みに関する内容の一部です(表現を適宜調整しています)。

- ・SEP保有者が被疑侵害者に対して侵害されているSEPを指定し、その侵害の態様を特定することによって警告を行うべき
- ・被疑侵害者がFRAND条件によるライセンス契約を締結する意思がある旨を表明した後、SEP保有者はFRAND条件に基づく具体的な書面でのライセンスの申出を、特に実施料の額及びその算定方法を特定しつつ、被疑侵害者に提示すべき
- ・被疑侵害者はSEP保有者の申出に対し

て、真摯に、当該分野で広く認められた商慣行に従い、誠実に対応しなければならない

- ・被疑侵害者がその申出を受け入れない場合には、SEP保有者に対して即座に書面でFRAND条件に対応する具体的な対案を提示した場合に限り、SEP保有者の侵害差止め又は製品の回収を求める訴えの濫用的な性質に依拠して抗弁することができる

SEP侵害における差止めの可否を判断する際に、差止めが市場における支配的地位の濫用に該当するか否か、自由競争の維持とSEP保有者の保護との間のバランスは適当か否かが議論されることが多くあります。そのような観点から、欧州司法裁判所が2015年の本判決で示したこの枠組みがその後のライセンス交渉や訴訟に大きな影響を与えています。

(2) 2020年の英国最高裁判決

英国最高裁は、ETSI (欧州電気通信標準化機構) に対してFRAND宣言されたSEPについて、ETSIがそのIPRポリシーに基づいて作成した契約上の取決めは、多国籍特許ポートフォリオのグローバルライセンスの条件を決定する管轄権を英国裁判所に与えるものであることを示しました。多国籍特許ポートフォリオのグローバルライセンスの条件を決定する管轄権を英国裁判所に与えるという独自の判断は、各国から注目を受けています。

(3) 原告有利な判決傾向

近年、欧州ではSEP関連侵害訴訟において、SEP保有者に有利な判決が続いています。例えば、2020年にドイツ最高裁は、Sisvel

v. Haier事件において、SEP保有者であるSisvelは支配的市場地位を濫用していなかったとして、SEP保有者に有利な判決を示しています。また、当該判決では、前述の2015年欧州司法裁判所判決について、ドイツにおける解釈の明確化が図られたと言われています。また、近年、ドイツでは、SEP関連侵害訴訟において、多数の差止認容判決があり、各国から注目を集めています。2020年にドイツに差止が認められた主な判決を次の表に示します。

2020.5	ドイツ最高裁	Sisvel v. Haier
2020.8	マンハイム地裁	Nokia v. Daimler
2020.9	ミュンヘン地裁	Sharp v. Daimler
2020.11	ドイツ最高裁	Sisvel v. Haier
2020.12	カールスルーエ高裁	Sisvel v. Wiko

■ドイツ特許法改正

ドイツにおいて特許法の改正法が2020年6月にドイツ議会で可決されました。SEP関連訴訟にも関係すると考えられる主な改正点は次の二つです。いずれも特許権侵害による差止の制限に関係する内容であるため、多数の差止認容判決が出ているドイツにおけるSEP関連の紛争に関与する者から多くの関心が集まっていると考えられます。本改正法は2021年8月の本稿の執筆時点で施行日が決まっておられません。

(1) 特許侵害訴訟と特許無効訴訟の同期

ドイツでは特許侵害訴訟は民事裁判所の管轄であり、特許無効訴訟は連邦特許裁判所です。特許法改正前は、特許法の規定上、特許侵害訴訟と特許無効訴訟との間で同期がとられていませんでしたが、法改正により一定の同期がとられるようになります。例えば、改正法下では、特許無効訴訟の手続において連邦特許裁判所は、特許権の有効性等に関する通知を侵害訴訟の裁判所に対して行うことができます。

現行法下では、特許に無効理由があると考

えられる場合でも、特許侵害が認められれば侵害者に対する差止が認められる場合があります。改正法下では、そのような差止が制限されることがあります。

(2) 差止による救済規定の明確化

特許侵害による差止を認めた場合に侵害者の不利益が大きすぎる場合など、侵害者等に不相応な困難が生ずる場合に、差止が制限される余地が広がるようになりました。

この法改正が差止の制限にどの程度の影響を与えるのか注目されます。

■SEPに関する専門家グループ

EU（欧州連合）には、SEPのライセンス及び評価に関する専門家グループが存在します。この専門家グループが2021年2月に活動報告書を公表しました¹。紙面の都合上、詳細な紹介は別の機会にいたしますが、この活動報告書には、例えば、次の点に関してSEPに関する主な問題の分析と改善提案が行われています。日本における議論と同様のものが含まれている点も興味深いです。

- (1) SEPの透明性の問題
- (2) バリューチェーンのどこでライセンスすべきか
- (3) FRAND条件をどのように定めるか
- (4) 交渉及び紛争処理をどのように円滑に進めるか

■おわりに

今後も機会がありましたら欧州におけるSEPの最新情報をご報告いたします。

1 <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45217>

筆者紹介

小代 泰彰（こしろやすあき）

2012年弁理士登録。2012年よりTMI総合法律事務所勤務。ドイツのロースクール卒業。専門分野は、情報・通信。最近では英語を使う機会が増えたため、英語力改善中。ホームステイならぬステイホームで奮闘しています。