



令和元年 7月22日 (月)  
(2019年)

No. 14975 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  
近畿支部 〒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

☆ドイツにおけるFRAND義務違反の判断手法  
-Unwired Planet v. Huawei事件デュッセルドルフ高裁判決- (1)

☆特許法施行規則等の一部を改正する省令  
(令和元年6月19日経済産業省令第16号) (6)

# ドイツにおけるFRAND義務違反の判断手法

## - Unwired Planet v. Huawei事件デュッセルドルフ高裁判決 -

ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所

弁護士 松永 章吾

### 1 はじめに

Huawei v. ZTE事件欧州連合司法裁判所判決<sup>1</sup> (以下「CJEU判決」という。)言渡し後、Sisvel v. Haier事件デュッセルドルフ高裁判決<sup>2</sup>に続いてドイツで2例目となるFRAND義務違反の有無を判断したUnwired Planet v. Huawei事件判決<sup>3</sup>が、同じくデュッセルドルフ高等裁判所において言渡された。

本事件は、2017年に英国高等法院でも判決 (以

下「英国高等法院判決」という。)の言渡しがあった、Unwired Planet v. Huawei事件<sup>4</sup>の各当事者によるドイツでの訴訟事件である。Unwired Planetは、2G及び3Gの標準規格必須特許 (必須宣言特許) を含む2,000以上の特許ポートフォリオをEricssonから譲り受けて保有し、これらをライセンスすることを業とするNPEであった。(現在は同じくNPEである米国テキサス州のPanoptisに買収されている。)

### 鈴榮特許総合事務所 SUZUYE & SUZUYE

〒105-0014 東京都港区芝3丁目23番1号 セレスティン芝三井ビルディング11階  
電話 東京03(6722)0800(大代表) URL <http://www.s-sogo.jp/>

- |                            |                            |                        |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 所長 ○弁理士 蔵田 昌俊(電気・通信)       | 所長代行 ※弁理士 小出 俊實(商標意匠・不正競争) | 副所長 ※弁理士 野河 信久(電子・通信)  |
| 副所長 弁理士 井上 正(電子・情報・通信)     | □弁理士 金子 博人(知的財産法務)         | 主 監 弁理士 飯野 茂(物理・計測・分析) |
| 理事 弁理士 森川 元嗣(機械)           | 理事 弁理士 矢頭 尚之(電子・通信)        | 理事 弁理士 木本 直美(意匠)       |
| 常務顧問 ※弁理士 峰 隆司(電気・電子・通信)   | 常務顧問 弁理士 河野 直樹(化学)         | 常務顧問 ※弁理士 井関 守三(電子・通信) |
| 顧問 弁理士 福原 淑弘(電気・電子・通信)     | 顧問 弁理士 鶴岡 健(生命工学)          | ※弁理士 金子 早苗(化学)         |
| △※弁理士 岡田 貴志(電子・ニューヨーク州弁理士) | ※弁理士 幡 茂良(商標意匠・不正競争)       | 弁理士 堀内美保子(化学・バイオ)      |
| 弁理士 永島 建治(機械)              | ※弁理士 矢野ひろみ(海外商標)           | 弁理士 中島 千尋(機械・制御)       |
| 弁理士 片岡 耕作(機械・制御)           | ※弁理士 清水千恵子(海外商標)           | ※弁理士 宮田 良子(電気・電子)      |
| 弁理士 堂前 俊介(電気・電子)           | ※弁理士 朝倉 傑(電子・通信)           | 弁理士 鷹巣 明彦(情報・通信・医療機器)  |
| 弁理士 中丸 慶洋(電子・情報処理)         | ※弁理士 明関 幸江(商標)             | ※弁理士 角田さやか(機械)         |
| ※弁理士 橋本 良樹(商標意匠・不正競争)      | 弁理士 佐藤明日香(電気・通信)           | 弁理士 井上 高広(電子・半導体)      |

○米国外特許エージェント(合格) ※付記弁理士(特定侵害訴訟代理) △ニューヨーク州弁理士 □顧問弁理士

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング東棟16階 電話(03)5561-8550(代表) FAX(03)5561-8558 URL <http://www.uslf.jp/>

2014年3月、Unwired PlanetはHuawei及びそのドイツ法人によるドイツ国内における情報端末の販売が上記必須宣言特許を侵害するものとして、デュッセルドルフ地裁に対してHuaweiの損害賠償義務についての確認判決を求めていたところ、デュッセルドルフ地裁が被告Huaweiの損害賠償義務を認めたため、被告Huaweiが控訴していた。

本判決は、CJEU判決が示したFRAND義務違反の判断基準を用いて当事者のFRAND義務違反の事実の有無を詳細に検討した上で原審の判断を維持している。また、その前提として必須宣言特許ポートフォリオが譲渡された場合の必須宣言特許譲受人の義務の当然承継について初めて判示しており、これらの点が実務上参考になるものと思われるので紹介する。

## 2 必須宣言特許の譲渡によるFRAND義務の当然承継

### (1) 必須宣言特許の譲渡の背景

Ericssonが本件必須宣言特許ポートフォリオの一部をNPEのUnwired Planetに譲渡した背景については、判決文中に明確な認定があるわけではない。しかし、Thomas Kühnen判事は、2月に行われた口頭弁論において、本件必須宣言特許の譲渡の目的は必須宣言特許譲受人が新たなFRAND条件を設定してロイヤルティを吊り上げ、より多くの収益を上げようとするものだと断定し、かかる行為がFRANDの被差別義務違反であることは明白であり、“Wild West”のような状況だとUnwired Planet及びEricssonを厳しく避難している。

### (2) 当然承継されるFRAND義務の内容

本件判決は、Unwired Planetによる必須宣言特許ポートフォリオの取得が市場における競争制限的協定・協調的行為及び支配的地位の濫用行為を規制する欧州連合の機能に関する条約(TFEU)の規定(第101条及び102条<sup>5)</sup>)に反するというHuaweiの主張を退け、必須宣言特許ポートフォリオの譲渡自体にそのような競争法上の問題が生じないことを確認した上で、必須宣言特許の移転に伴ってFRAND義務の成約も当然に移転するものと判示した。

なお、本判決が示したFRAND義務の移転とは、

単に必須宣言特許譲受人が譲渡人から承継した必須宣言特許について、FRAND条件でライセンスする義務を負うということだけではなく、必須宣言特許譲受人は譲渡人が設定した具体的なライセンス条件に拘束されることを意味することに注意が必要である。すなわち、必須宣言特許譲受人は、自らの見解に基づきFRAND条件を新たに設定することが原則として許されないことになる。

### (3) 当然承継の法的根拠

本判決は、必須宣言特許の譲渡によるFRAND義務の当然承継の根拠について次のように説明している。

「必須宣言特許権者の保有する権利の内容は権利者の属性とは無関係であり、権利者の移転による影響を受けるものではない。同権利の内容はクレームと詳細な説明及び特許図面によって構成されるものであるが、(欧州特許条約第69条)、特許の移転に関しては、特許明細書の内容のほかに、FRAND宣言によって生じた効果が本質的内容となり、この効果は必須宣言特許の譲渡によっても消滅することなく、必須宣言特許譲受人に移転するものである。」また、このような当然承継が認められるからこそ、必須宣言特許の譲渡は制限を受けないと述べている。

もっとも、本判決は、FRAND宣言の効果が属人的なものとなることは否定しているものの、後述するように当該必須宣言特許の権利の内在的制約となるとまでは説明していない点に注意が必要である。当然承継の法的な根拠については、EU機能条約第101条及び102条への抵触の可能性が示されているのみである。

一方、本判決は、上記以外の当然承継の説明について以下のように説明している。

「検討可能なその他の法的根拠によって当然承継が認められなければ、EU機能条約第102条に違反し、必須宣言特許の譲渡の効力が無効となることになる。必須宣言特許の譲渡自体には問題が生じるものではないが、EU機能条約第101条の規定に抵触しないよう、必須宣言特許の権利行使については常にFRAND義務が及ぶことが必要であり、この目的は必須宣言特許の譲渡に伴うFRAND義