

標準必須特許に関する 英国高等法院判決 — InterDigital v. Lenovo —

弁護士 若竹 宏諭

2023年3月16日、英国高等法院が、無線通信技術等に関する研究開発を行う米国企業InterDigitalと、PCやタブレット機器を製造販売するLenovoとの間の標準必須特許に関する事件について判決¹を言い渡した。本判決は、Huawei v. Unwired Planet英国最高裁判決²に続き、英国裁判所が言い渡した標準必須特許に関する重要な判決と考えられる。判決文は大部であるため、その一部を紹介する。

第1 概要

本件訴訟では、InterDigitalとLenovoとの間の、欧州電気通信標準化機構(ETSI)に対するFRAND宣言が行われたInterDigitalの3G、4G、5Gに係る標準必須特許に関し、Lenovoがライセンスを取得する条件が争われ、いかなる条件が公正、合理的、かつ非差別的であるかの判断が目的とされた。

第2 当事者等

InterDigitalは、2020年12月31日時点で、そのグループで無線通信技術及び映像技術に関する特許を約2万8000件保有していた。同社の特許ポートフォリオは、3G、4G、5G技術を含む無線通信規格や、IEEE802.11(Wi-Fi)規格群、ビデオコーデック(HEVC)規格を含むその他のワイヤレス規格に不可欠な、または不可欠になる可能性のある特許で構成されている。InterDigitalによれば、同社はその収益の多くを、携帯電話、タブレット、ノートパソコンなどのモバイル機器等のInterDigitalの無線通信技術特許を組み込んだとされる製品のライセンスから得ている。

Lenovoグループは1984年に設立された会社であり、世界180の地域で事業を展開している。Lenovoには、PC、タブレット、スマートデバイス、Lenovoのモバイル事業を含むインテリジェント・デバイス・グループと、サーバー、ストレージ、ネットワーク、ソフトウェアを含むインフラストラクチャ・ソリューション・グループがある。

第3 当事者間のライセンス交渉の概要

ライセンス交渉は、2008年後半にInterDigitalのLenovoに対する書簡から始まった。なお、LenovoがInterDigitalとの間で秘密保持契約(NDA)を締結したのは2010年2月だった。

2011年6月にLenovoがメールにより協議を打ち切るまでの間、両社はInterDigitalからのクレームチャートの提出、タームシート作成、ミーティングを行った。2012年2月にやり取りが再開されたが、進展はなかった。

2013年5月から6月にかけて、Lenovoが自社のスマートフォンを1年以内に米国市場に投入すると発表したことを背景に、話し合いが再開された。

2015年3月から2016年9月にかけて、両社は研究開発協力に関する協議を行った。

2019年2月4日、InterDigitalは従前のオファーをすべて撤回したが、3G、4G、5G(及びWi-Fi、HEVC)をカバーする5年間のライセンス(一括払い)を提案した。

その後も、InterDigitalは、取引を促すために様々な料金や条件の組み合わせを試し、一括払い、ランニングロイヤルティ、ハイブリッドのオファーを複数回行った。

第4 主な争点

本件の担当裁判官であったMellor判事は、多くの論点についての検討を行ったが、主な争点は以下の2点であると整理されている。

① InterDigitalの2020年1月の提案(5Gを含めた5G拡張オファー)がFRANDかどうか、また、それがFRANDでない場合、InterDigitalの特許ポートフォリオをLenovoにライセンスするためのFRANDな条件がどのようなものか。

② 特許権侵害についてどのような救済措置が適切か。

Mellor判事は、①に関して、比較可能なライセンスによる検討、トップ・ダウンアプローチによるクロスチェックの適否を検討し、②に関しては、本件訴訟前に行われた当事者間の交渉について、InterDigitalがwilling licensorであったかどうか、Lenovoがwilling licenseeであったかどうか等を検討した。

第5 裁判所の判断

1 ①ライセンス料の算定について

(1) ライセンス料率

本件では、比較可能なライセンス例に基づきライセンス料率が算定されており、いわゆるトッ

プ・ダウンアプローチによるクロスチェックは行われなかった。

当事者双方からは、比較対象とすべきライセンス例が提出された。Lenovoは、Samsung、Apple、Huawei(2016年の例)、Huawei(2107年の例)、LG、ZTE、Xiaomiのライセンス例を比較可能な有力ライセンス例(「Lenovo7」と称されている。)として主張した³。一方、InterDigitalは、20のライセンス例を主張した。

Mellor判事は、専門家の意見を踏まえて各ライセンス例を検討した結果、InterDigitalが主張した20例を比較対象として採用せず、Lenovo7が参考になるとし、なかでもLGとのライセンス例が最も比較可能であるとして、これを基準にライセンス料率の算定を行った。Mellor判事は、その判断過程において、InterDigitalが、Apple等の大企業とのライセンス契約において60～80%の大幅な割引を行うホールドアウトを余儀なくされたこと、また、Lenovo7とのライセンス契約がInterDigitalのポートフォリオの真の価値をはるかに下回ることの証拠はないとしている⁴。

具体的なライセンス料率は、2007年～2011年、2012年～2018年、2019年～2023年の各期間に分けて、LGとLenovoについて、先進国市場と新興国市場におけるそれぞれの製品の販売状況を踏まえた調整が行われた。結論としては、LGのライセンス例から若干引き下げた0.175ドル/台という金額を上記全期間に適用した⁵。

InterDigitalは、2021年8月の同社の提案がFRANDであるとし、金額として3億3700万ドル(0.498ドル/台)を主張し⁶、Lenovoは、2021年に8000万ドルの一時金を支払う提案を行い、0.16ドル/台を主張していた。Mellor判事の結論は、Lenovoの主張にかなり近似しているといえる。

なお、InterDigitalは、トップ・ダウンアプローチによるクロスチェックを主張していたものの、Mellor判事はこれも認めなかった⁷。

(2) 消滅時効期間とFRANDの関係

Mellor判事は、実施者が、標準必須特許侵害時点において、後の裁判において決定されるFRAND条件でライセンスを取得することの約束は⁸、ホールドアウトの部分的な解決策に過ぎないとした。そして、真の解決策は、ライセンサーが合意に達するのを遅らせるインセンティブをなくすことにあると考察した。

この観点から、Mellor判事は、(a) 制限期間(消滅時効)の影響と、(b) その結果生じる過去に対する大幅な割引に注目し、ホールドアウトに由来するか否かにかかわらず、willing licenseeが過去のすべてをカバーするライセンスの対価を支払うことが実施者の遅延に対する解決策であると判示した⁹。

この点、各国では特許権侵害に係る損害賠償請求について6年間の消滅時効期間があるところ、本件では、Lenovoが当該期間以前に多くの製品を販売していたが、Mellor判事は、本件が損害賠償請求の問題ではなく、FRAND条件の決定に関する問題であるとして本件を区別した¹⁰。Mellor判事は、消滅時効の適用について、消滅時効期間による障害として、ライセンサーにできるだけ長く交渉を続けるインセンティブを与え、ライセンサーは期間内に訴訟を起こす負担を強いられる点を指摘した一方で、willing licensorとwilling licenseeの間のFRAND条件の決定の場面には影響がないと判示した¹¹。その理由として、willing licensorとwilling licenseeの関係はETSIのIPRポリシーによって確立されたものであり、消滅時効期間制度によって変更されるものではない趣旨の指摘等を行っている¹²。

そして、Mellor判事は、結論として、消滅時効期間にかかわらず、2007年から2023年までを損害賠償の対象とし、Lenovoは、1億3870万ドルの一括支払いを命じられた¹³。

2 ②willing licensor/willing licensee

Mellor判事は、InterDigitalがホールドアウトの影響を主張していた大企業とのライセンス例に適用されたとされるボリュームディスカウント(すなわち60%から80%の範囲)には、経済的その他の正当性がなく、むしろ、その主な効果は、小規模なライセンサーに対する差別であったなどとし¹⁴、InterDigitalが一貫してFRANDレートを超えるライセンス料をLenovoに求めていたとしてunwilling licensorであると結論づけた。

一方、Lenovoの交渉態度については、NDAの交渉に時間がかかりすぎていた、交渉の大幅な遅れを引き起こした、という点に関するInterDigitalの主張に肯定的な意見が示され、一部においてunwillingな行為があったとしたものの¹⁵、交渉期間の大半において、LenovoがInterDigitalのオファーを受け入れず情報を求めたことは正当であり、willing licensee

として行動していたと評価した¹⁶。そして、最終的には、Lenovoは裁判所の判断を受け入れている。

第6 コメント

Mellor判事は、判決文中において、Huawei v. Unwired Planet英国最高裁判決とはじめとする過去の英国裁判所の判決で示された考え方に多く言及、依拠した一方、制限期間にかかわらず、過去の長期間にわたる損害賠償請求を認めており、ライセンス料率について、過去分を含め同じ料率を適用した点が特徴的であるといえる。

また、差止請求については、実施者側が裁判所の判断したFRAND条件でのライセンスを受け入れる限り認められないのが本判決の帰結と考えられる。

このように、本件判決では、特許権者による差止請求を認めるよりも、ETSIのIPRポリシーの詳細な解釈を前提に損害賠償による解決を志向していると考えられ、また、結論として、Lenovoが主張したライセンス料率に近い判断がなされたことも踏まえると、実施権者側に有利な判断とみることができる。2020年以降、標準必須特許に関するドイツ裁判所の判決において、特許権者による差止請求が認められていたため、プロパテントの流れがあるとの見方が多勢であったと思われるが¹⁷、本件判決は、その流れとは異なるという見方ができると考えられる。

なお、2023年6月27日には、利息の問題、裁判費用の問題等について、追加の判決が言い渡されており、Lenovoが「overall winner」とされた¹⁸。

る)に自動的に挿入されることになる。これはFRANDではないと判示している。

12 *Id.* at para.530

13 *Id.* at para.944

14 *Id.* at para.495

15 *Id.* at para.932

16 *Id.* at para.933

17 拙稿「標準必須特許(SEP)とは? 基本を分かりやすく解説!」2022年11月27日契約ウォッチ (<https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/hyojyunhissu-tokkyo/>)

18 [2023]EWHC578(Pat)

1 [2023]EWHC539(Pat)

2 [2020]UKSC37

3 [2023]EWHC539(Pat), at para.573

4 *Id.* at para.726

5 *Id.* at para.803~811

6 *Id.* at para.23

7 *Id.* at para.945

8 *Id.* at para.436

9 *Id.* at para.437

10 *Id.* at para.432

11 *Id.* at para.456. Mellor判事は、「私の見解では、willing licenseeは、FRAND条件の合意やFRANDロイヤルティの支払いの遅延から利益を得ようとはしない。私は、willing licenseeは過去の全てのユニットに関して支払いを行うと判断した。特に、willing licenseeが1つ以上の制限期間を利用してFRANDロイヤルティの支払いを回避しようとするとは考えない。willing licenseeは、「私はSEPライセンスに支払うためにこれらの金銭を積み立てており、適切な料率が合意または設定され次第、すぐに支払う」と言うだろう。もしそうでなければ、FRAND条件の合意または設定を可能な限り遅らせる、すなわち、遅れば遅れるほどライセンスが支払わなければならない金額を少なくするという逆インセンティブが、プロセス(FRANDはプロセスであ