

●日本弁理士会 国際活動センターからのお知らせ
【米国情報】

2024年8月23日

担当：米州部 中所 昌司

SEPライセンスにおける誠実交渉義務に関するテキサス州東部地区連邦地裁決定
(2024年1月22日)

G+ Communications, LLC

v.

Samsung Electronics Co. LTD., et al

2:22-CV-00078-JRG

1. 事案の概要

本件は、テキサス州東部地区連邦地裁において、NPE である G+ Communications, LLC (以下、「G+」という。) が、5G に係る標準必須特許 (SEP) に基づいて、Samsung Electronics Co. LTD. 及び Samsung Electronics America, Inc. (以下、併せて「サムスン」という。) に対して、特許権侵害や FRAND 義務違反による損害の賠償等を求めていた事案である (以下、「本件訴訟」という。)。

G+は、サムスンが、FRAND 条件でライセンスを受諾する義務及び誠実に交渉する義務に違反した旨主張していた。他方、サムスンは反訴において、G+が、FRAND 条件でのライセンスオファーをする前に本件訴訟を提起したことなどが FRAND 義務違反にあたる旨主張していた。

双方の FRAND 義務違反の争点に関して、サムスンは、裁判所に対して、連邦民事訴訟規則 44.1 条に基づき、フランス法の解釈を求めていた。これに対して、裁判所は、SEP ライセンス交渉の相手方が不誠実である場合には、誠実交渉義務が一時的に停止される旨の解釈を示す決定¹を下した (以下、「本件決定」という。)。

2. 事案の背景

(1) 本件訴訟で侵害が主張されていた SEP (以下、「本件 SEP」という。) は、5G に係るものであり、元の権利者である ZTE は、5G の標準化団体である ETSI (欧州電気通信標準化機構) に対して、ETSI の IPR ポリシーに従って、本件 SEP に関する FRAND 宣言を行っていた。ETSI の IPR ポリシーに関してはフランス法が適用される (IPR ポリシー12条)。

(2) 連邦民事訴訟規則 44.1 条により、当事者は、裁判所に対して、外国法の解釈を求めることができるとされている。サムスンは、本件訴訟の裁判所に対して、フランス法に関して、以下の 2 点について判断することを求める申立てをした。

¹ G+ Communications, LLC v. Samsung Electronics Co. LTD., et al, 2:22-CV-00078-JRG, E.D. Tex. Jan. 22, 2024

・フランス法において、当事者は、SEP 権利者が誠実に行行為する義務に反して提起した訴訟に対して防御するための訴訟費用を含む、SEP 権利者の不誠実さによって生じた全ての損害について、補償を受ける権利を有すること。

・フランス法は、SEP 権利者が、一方的に、撤回不能な FRAND 義務（誠実交渉義務及び FRAND 条件で SEP をライセンスする義務を含む。）を解消して回避することを認めていないこと。

3. 裁判所の判断

(1) 誠実交渉義務違反による損害の範囲

裁判所は、誠実交渉義務が双務的なものであるにもかかわらず、サムスンの主張（上記 2（2））は、SEP 実施者が不誠実である可能性を考慮していないため、一方的であるとして、フランス法について、以下のとおり、双務的な解釈を示した。

採用された標準に関して提出された特許（いわゆる SEP）のライセンス交渉において、いずれかの交渉当事者（特許権者又は標準実施者）が誠実交渉義務に違反し、FRAND 条件でライセンスが付与されることを妨げた場合には、誠実交渉義務に違反した当事者は、相手方当事者に対して、当該違反から生じる合理的な損害（弁護士費用や訴訟費用を含む。）を賠償する責任を負う。

(2) FRAND 義務の一時的な停止

裁判所は、相手方当事者が不誠実に行行為している間、誠実交渉義務が停止されると解することにより、誠実に交渉する当事者が相手方当事者に対して不利になることを防ぐことができるなどを理由として、フランス法について、以下の解釈を示した。

標準化団体によって採用された標準に関して提出された特許については、契約上、その後、公正、合理的かつ非差別的な条件で、ライセンスされる義務が課される。この義務は、FRAND 義務として知られている。この義務は、撤回不能であって、その後、特許に随伴する。しかし、FRAND 義務が課された特許のライセンス交渉において、SEP 権利者又は標準実施者が、誠実に行動せずに、ライセンスの成立を妨げた場合には、他方当事者の、交渉を継続する義務は、停止される。このことは、当該特許に課された FRAND 義務を取り除くものではないが、誠実に交渉する当事者に対して、誠実に交渉しない相手方との交渉の継続を義務付けることを避けるものである。不誠実に行行為する者が不誠実さを中止し、誠実に行行為するようになった場合には、誠実な交渉が再開されなければならない。

4. 実務上の指針

本件訴訟において、実施者であるサムスンは、FRAND 宣言が「撤回不能」(irrevocable) であることから、当事者は、FRAND 義務を「撤回」(revoke)、「停止」(suspend) 又は「解消」(discharge) することはできない旨主張していた。

これに対して、SEP 権利者である G+は、実施者が不誠実である場合には、SEP 権利者の誠実交渉義務が一時的に停止されるのみならず、永久に義務が解消されることもある旨主張していた。

この点について、裁判所は、①SEP 権利者と標準実施者の双方が、誠実交渉義務を負うとした上で、②一方当事者が誠実交渉義務に違反した場合には、他方当事者の誠実交渉義務が一時的に停止される旨判示し、さらに、③他方当事者が不誠実に行行為することを中止した場合には、誠実な交渉が再開されなければならない旨判示した。

欧州では、Huawei v. ZTE 事件における 2015 年の欧州司法裁判所の判決²により、差止請求が競争法違反となるか否かに関して、当事者双方の誠実な交渉態度が重要となる。これに対して、米国では、2006 年の eBay 事件連邦最高裁判決³によって、SEP に基づく裁判所への差止請求は、認められにくいとされている。もっとも、本件決定において、テキサス州東部地区連邦地裁の Rodney Gilstrap 裁判官は、双方の誠実交渉義務違反に基づく損害賠償請求の関係で、誠実交渉義務について上記の解釈を示した。同裁判官は、上記の解釈により、ホールドアップ及びホールドアウトの両方が抑制され、SEP 権利者及び実施者双方の協力による交渉が促進されると思ったものと思われる。

本件訴訟では、本件決定の後、2024 年 1 月 26 日、陪審が、両当事者のいずれについても、FRAND 義務違反（誠実交渉義務違反）が認められない旨の評決を下したため、当該義務の違反に基づく損害賠償も認められなかった。もっとも、仮に、SEP 権利者又は実施者に FRAND 義務違反（誠実交渉義務違反）が認められると、陪審によって、高額な損害賠償金額が認められる可能性がある。このリスクを避けるために、SEP のライセンス交渉の両当事者は、義務違反とされないように慎重に交渉を行う必要がある。

以上

² Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, No. C-170/13

³ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)