



日本安全保障貿易学会 (JAIST) 第36回研究大会

標準必須特許 (SEP) に関する知財及 び独禁法の諸論点

2023年9月17日

長島・大野・常松法律事務所
弁護士 鹿 はせる

はじめに

- 2020年に中国の裁判所（人民法院）が知的財産権、特に標準必須特許を巡る紛争に関して、「禁訴令」と呼ばれる仮処分を頻発していることを、EU、米国及び日本政府は企業を含む外国の標準必須特許権者にとってリスクであると主張。
- EUはWTOにパネル設置を設ける申立を行った：禁訴令は、外国企業が中国以外の裁判所に権利保護を求めることを事実上禁止する仮処分であり、違反した場合に高額な制裁金を課されることが特徴的（参照：EUのWTOに対する申立て書面（WT/DS611）他）

ただ、最近では新たな禁訴令の発令は見当たらない



独禁法改正による新たな展開

本日のTopic

1 禁訴令の背景及び問題の所在

2 禁訴令の概要

3 禁訴令への対応

4 中国の独禁法改正による新たな展開

1 禁訴令の背景及び問題の所在

標準必須特許権者の権利行使規制の強化

標準必須特許 (Standard Essential Patent | SEP)

- 標準規格に準拠した商品役務を製造・供給するために回避できない特許を意味する
- 特許権者は、公正、合理的かつ非差別的な条件（いわゆるFRAND条件）で他社にライセンスすることが求められる
- 何がFRAND条件にあたるかは解釈の問題であり、特許権者とライセンシーの間で紛争となりやすい

近年
頻発している
知財紛争



通信企業：日系企業を含む海外企業が保有する通信等の標準必須特許のロイヤリティが不当に高い！ etc.



裁判所

他国の裁判所で海外のライセンサー（標準必須特許権者）に有利な判決又は処分が下されている場合であっても、その判決及び処分の撤回や執行禁止を求める仮処分（いわゆる禁訴令／違反した場合の高額な制裁金の間接強制条項が含まれる）を頻発

禁訴令 (Anti-Suit-Injunction | ASI)



2022年2月18日 | 裁判所が発令する禁訴令はEU企業の知的財産権を侵害しているとしてWTOに調査の申立て→ その後、米国・カナダ・日本も同様の申立て

2 禁訴令の概要

(1) 禁訴令の法的根拠

裁判所が禁訴令を発令する法的根拠

民事訴訟法103条1項

- 民事保全手続を定めたもの
- 裁判所が一方当事者の行為等により判決の執行が困難又はその他の損害が生じうる場合に、他方当事者の申立て又は職権により、一方当事者に①財産の保全及び②一定の作為又は不作為を命じることができるとされている

日本では以下に概ね相当

① 財産の保全

民事保全法上の仮差押及び係争物の仮処分

② 作為又は不作為

仮の地位に関する仮処分

知財関連の保全処分については…

- 最高人民法院の「知的財産権に係る紛争の行為保全案件の審査における法律適用の若干問題に関する規定」（「知財紛争保全規定」）が補充的に規定されている

禁訴令は、②の作為・不作為命令の一種として発令されるものである

2 禁訴令の概要

(2) 禁訴令が発令された事例

原告：Huawei（ライセンシー） 被告：Conversant（ライセンサー）

訴訟の争点：Conversantが保有する4G関連の標準必須特許の有効性及び適切なロイヤリティ条件

中国において最初に
禁訴令が問題となった事件

In 中国		In ドイツ
Huaweiが中国・南京の裁判所（人民法院）に提起	2018年	Conversantは対抗として、同時期にドイツ・デュッセルドルフ連邦地裁にHuaweiによる同特許使用の差止めを求める訴訟を提起
Huaweiにとって有利なロイヤリティを認めた一審判決が下され、上訴審である最高人民法院に控訴が提起される	2019年	
最高人民法院にて審理中	2020年 8月27日	デュッセルドルフ連邦地裁がHuaweiによる特許使用の差止めを認める判決を下す
最高人民法院は、前日のドイツ・デュッセルドルフ連邦地裁が下した特許侵害禁止の仮処分をConversantは執行してはならないとする禁訴令を、間接強制条項付き（違反につき1日あたり100万人民币）で発令	2020年 8月28日	

2 禁訴令の概要

(2) 禁訴令が発令された事例

2020年当時、ライセンシーである通信企業を原告として、外国の標準必須特許権者に対して適切なFRAND条件を求める訴訟が複数進行していた



裁判所

最高人民法院が下した
禁訴令をきっかけに



同年内で5件の禁訴令の発令が公表

概要は以下のとおり



出典：EUのWTOに対する申立て書面
(WT/ DS611) 他

d

訴訟の争点	Conversantが保有する4G関連の標準必須特許の有効性及び適切なロイヤリティ条件
発令日時	2020年8月28日
発令裁判所	最高人民法院
申立者	Huawei
禁訴令の概要	<ul style="list-style-type: none">Conversantは2020年8月27日にドイツ・デュッセルドルフ地裁が下した特許侵害禁止の仮処分を執行してはならない間接強制条項あり（違反につき1日あたり100万人民币元）
禁訴令後の帰趨	不明

2 禁訴令の概要

② 原告：Xiaomi 被告：InterDigital

訴訟の争点	InterDigitalが保有する3G、4G関連のSEPの全世界のロイヤリティ
発令日時	2020年9月23日
発令裁判所	武漢中級人民法院
申立者	Xiaomi
禁訴令の概要	<ul style="list-style-type: none">• InterDigitalはインド・デリー高裁に申し立てた関連仮処分を撤回するか、執行をしてはならない• InterDigitalは他の裁判所に3G、4G関連のロイヤリティに関する判決又は仮処分を請求してはならない• 間接強制条項あり（違反につき1日あたり100万人民元）
禁訴令後の帰趨	<ul style="list-style-type: none">• InterDigitalは2020年10月9日にインド・デリー高裁で武漢中級人民法院の禁訴令が無効であることの反禁訴令、2021年2月5日にドイツ・ミュンヘン地裁で同様の反禁訴令を申し立て、認められる• 2021年8月3日に両当事者の和解が成立

③ 原告：ZTE 被告：Conversant

訴訟の争点	Conversantが保有するSEPの中国のロイヤリティ
発令日時	2020年9月28日
発令裁判所	深セン中級人民法院
申立者	ZTE
禁訴令の概要	<ul style="list-style-type: none">• Conversantはドイツ・デュッセルドルフ地裁が下した特許侵害禁止の仮処分を執行してはならない• 間接強制条項あり（違反につき1日あたり60万人民元）
禁訴令後の帰趨	不明

2 禁訴令の概要

④ 原告：OPPO 被告：Sharp

訴訟の争点	Sharpが保有するWi-Fi、3G及び4G関連の全世界のロイヤリティ
発令日時	2020年10月16日
発令裁判所	深セン中級人民法院
申立者	OPPO
禁訴令の概要	<ul style="list-style-type: none">Sharpは他の裁判所において、OPPOに対して特許侵害又はWi-Fi、3G及び4G関連のライセンス条件に関する請求をしてはならない間接強制条項あり（違反につき1日あたり100万人民元）
禁訴令後の帰趨	<ul style="list-style-type: none">2021年10月8日に両当事者の和解が成立。

⑤ 原告：Samsung 被告：Ericsson

訴訟の争点	Ericssonが保有する4G及び5G関連の全世界のロイヤリティ
発令日時	2020年12月25日
発令裁判所	武漢中級人民法院
申立者	Samsung
禁訴令の概要	<ul style="list-style-type: none">Ericssonは他の裁判所において、Samsungに対して4G及び5G関連の保有特許に関する請求をしてはならないEricssonは他の裁判所の既存の関連仮処分及び判決を執行してはならないEricssonは他の裁判所に対してSamsungの禁訴令の取下げを請求してはならない間接強制条項あり（金額明記なし）
禁訴令後の帰趨	<ul style="list-style-type: none">2021年3月10日に、武漢中級人民法院はEricssonの異議申立てを却下2021年5月7日に両当事者の和解が成立

2 禁訴令の概要

(3) 禁訴令の発令要件

禁訴令
2020年8月発令

最高人民法院は、発令を判断する場合の考慮要素として、以下の5つのテストを挙げている

- (a) 外国裁判所の判決・処分の執行が中国で進行中の裁判に与える影響
- (b) 禁訴令の保全措置としての必要性
- (c) 禁訴令を認めない場合の申立人に対する不利益と、被申立人に対する不利益の衡量
- (d) 禁訴令を認めた場合の公共の利益に対する影響
- (e) 禁訴令を認めた場合の国際礼譲との適合性

もっとも客観的な基準？

(e) 最高人民Huawei対Conversantのケースにおいて、原審（南京中級人民法院）がHuaweiの訴訟提起を受理したのは2018年1月であるが、ドイツのデュッセルドルフ地裁がConversantの訴訟提起を受理したのは2018年4月であることを指摘し、中国での裁判が先に開始していたことを、海外訴訟の執行禁止を正当化する重要な要素として挙げている

(a) 外国裁判所と中国裁判所の判断に実質的矛盾抵触があれば影響があると認められる

(b) 禁訴令の発令を受ける被申立人（標準必須特許権者＝ライセンサー）の不利益は、「外国訴訟の一時的、暫定的な遅延」として、禁訴令を発令しなかった場合の申立人（ライセンス）の不利益を、「特許侵害及び高額のロイヤリティレートが認められた外国判決・決定が執行されれば、申立人は当該市場から排除されることで重大な不利益を被る」とそれぞれ認定したうえで、必要性 (b)、法益の均衡 (c) 及び相当性 (d) をそれぞれ認めている

2 禁訴令の概要

(4) 米国のASIとの比較

- 標準必須特許に関する禁訴令は「中国発」ではない
- コモンローを採用する国では、差止め (injunction) の一類型としてAnti Suit Injunction (ASI) が前より認められている
- 中国のメーカーもASIの発令を受け不利益を被ってきたことが、特に中国国内でよく指摘されている

ASIが認められた著名な先例

Microsoft v. Motorola | 米国

標準必須特許のFRAND条件を巡って、ライセンサーのMotorolaがドイツで提起し、同国の裁判所が認めた特許侵害差止め判決について、2012年にMicrosoftが米国裁判所にドイツ裁判所の判決の執行の禁止を求めるASIを申し立て、認められた

Samsung v. Huawei (2018年) ※中国の裁判所がより直接的に念頭に置いていると思われる

SamsungとHuaweiが互いの保有する標準必須特許のFRAND条件を巡って争う

深圳中級人民法院

2018年1月、SamsungがHuawei保有特許を侵害したとして、侵害の差止めを認める判決を下す

カリフォルニア北部地方裁判所
(District Court for the Northern District of California)

2018年4月、Samsungの申立てにより、深圳中級人民法院の判決の執行を禁じるASIを認める

2 禁訴令の概要

(4) 米国のASIとの比較

Samsung v. Huawei (2018年)

SamsungとHuaweiが互いの保有する標準必須特許のFRAND条件を巡って争う

深圳中級人民法院

2018年1月、SamsungがHuawei保有特許を侵害したとして、侵害の差止めを認める判決を下す

カリフォルニア北部地方裁判所

(District Court for the Northern District of California)

2018年4月、Samsungの申立てにより、深圳中級人民法院の判決の執行を禁じるASIを認める



ASIの発令を認めたOrrick判事

Microsoft v. Motorolaでも用いられたいわゆるGallo testを用いてASIの可否を判断するとしており、以下の要素を考慮するとしている

- (a) 当事者及び争点の同一性
- (b) 外国の訴訟についていずれかのUnterweser要件（以下のもの）が認められること
 - (i) 米国裁判所の裁判のpolicyを阻害するおそれ
 - (ii) 訴権濫用のおそれ
 - (iii) 米国裁判所の管轄権を侵害するおそれ、又は、
 - (iv) その他の衡平の要請を満たさないおそれ
- (c) ASIを認めた場合の国際礼讓に対する影響

判事の判断

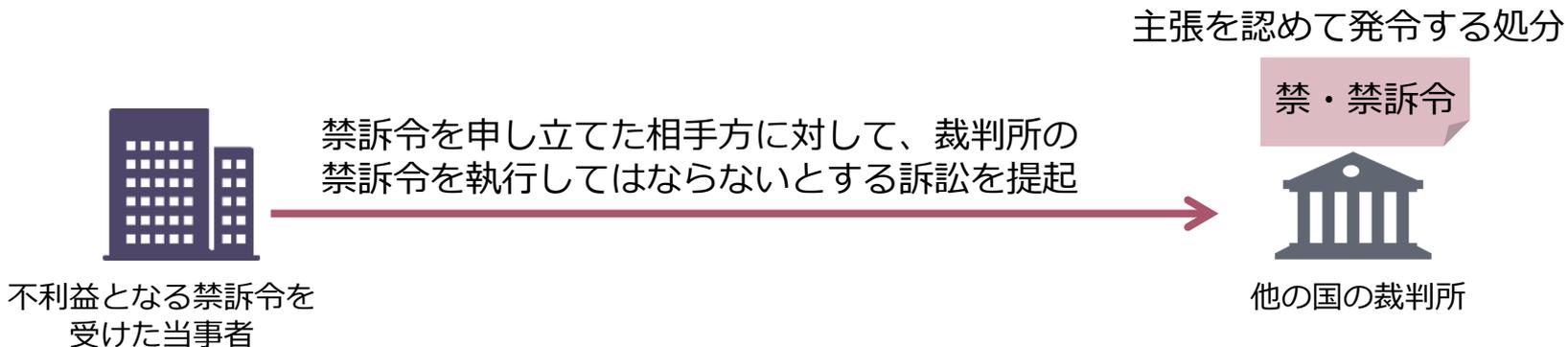
- (a) 本件で中国裁判所と米国裁判所では同一当事者間の互いの保有する標準必須特許のFRAND条件が争点となっていること、
- (b) 中国裁判所の判決の執行が認められれば、米国裁判所と実質的に矛盾抵触おそれがあり、Samsungに不利益が及ぶこと、
- (c) 米国裁判所に対する提起が中国裁判所に対する提起より僅かに早く、またASIの対象となる中国裁判所が認めた特許侵害の対象となる特許は2つのみであり、ASIの期間も本案審理までの数ヶ月に限定されることを理由に、それぞれ要件を満たしていると判断した

3 中国の禁訴令への対応

(1) 当事者の対応

- 禁訴令はあくまで中国の民事保全手続における仮処分的一种
- 違反した場合の間接強制条項がつけられているが、標準必須特許権者が他の国で禁訴令と矛盾抵触する判決や処分を求めることを事実上阻止することはできない

この点を利用して



3 中国の禁訴令への対応

(2) 各国の対応



2022年2月 | 中国の裁判所が発令する禁訴令はEU企業の知的財産権を侵害しているとしてWTOに調査の申立て
→ その後、米国・カナダ・日本も同様の申立て。EUはその後、12月にパネル設置を要請

- WTOの知的財産保護に関する条約、いわゆるTRIPS協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) に違反している
- 禁訴令に関する情報開示も十分でない

日本政府

■ 同調査への参加を請求する書面内

日本企業は5G関連の標準必須特許の10.9%を保有しており、中国の禁訴令は日本企業に対して重大な影響を及ぼすものである、と説明

米国上院 (2022年3月)

- 中国の禁訴令に対抗するための米国特許法の改正案が議員により提案された
- 同提案は、米国で行われる特許訴訟において、外国からの阻害 (Foreign interference) としての禁訴令が発せられた場合に、当該禁訴令の申立人を米国裁判所が特許侵害と認定した場合において、損害賠償額の算定等の場面で申立人にとって不利に推定するよう求めるもの

4 中国の独禁法改正による新たな展開

標準必須特許権者の権利行使規制の強化

近時下位法令が成立

- 中国独禁法が2022年8月に改正・施行されたが、その下位法令（2023年6月15日成立、8月1日施行）うちの「知的財産権の濫用により競争を排除・制限する行為に関する規定（知財濫用禁止規定）」における、**標準必須特許**に関する以下の改正は要注目

現行知財濫用禁止規定（13条2号）

市場支配的地位を有する事業者は…以下の競争を排除・制限する行為を行ってはならない。

- (1) 略
- (2) 保有する特許が標準必須特許となった後に、公平・合理的かつ非差別的な原則に反し、実施許諾の拒絶、抱き合わせ又は取引時その他の不合理な取引条件を付加するなど競争を排除・制限する行為。

改正案（19条2号・3号）

市場支配的地位を有する事業者は…以下の行為を行うことにより競争を排除・制限してはならない。

- (1) 略
- (2) 保有する特許が標準必須特許となった後に、公正、合理的かつ非差別的な実施許諾の承諾に反し、**不当に高い価格での実施許諾**、正当な理由のない実施許諾の拒否、抱き合わせ又はその他の不合理な制限的条件を付加することにより差別的な取扱い等を行うこと。
- (3) **標準必須特許の実施許諾の過程において、公正、合理的かつ非差別的な実施許諾の承諾に反し、誠実な交渉手続を経ずに、裁判所または関連当局に対して関連知的財産権の使用を禁止する判決、裁定または決定を下すよう不当に要求し、被許諾者をして不当に高い価格またはその他の不合理な制限条件を受け入れさせること。**

4 中国の独禁法改正による新たな展開

標準必須特許に関する独禁法ガイドライン（案）の制定

未成立

- 第7条（誠実交渉）※中国語：善意談判

- (i) 標準必須特許権者は、実施者に対し、標準必須特許のリスト、標準必須特許と標準規格の対応表、フィードバックのための合理的な期間、その他の具体的な情報を提供すること
- (ii) 実施者は、合理的な期間内に、実施許諾を取得する誠実な意思を表明すべきこと；すなわち、悪意の遅延又は正当な理由のないライセンス交渉の拒否、その他の事情がないこと
- (iii) 標準必須特許権者は、公正、合理的かつ非差別的な実施許諾の承諾に従った許諾条件；主にはロイヤリティの計算方法とその合理性の理由、標準必須特許の有効期間及び譲渡の状況等の実施許諾に直接関連する必要な情報及び実際の状況を提供すること
- (iv) 実施者は、合理的な期間内に実施許諾条件を受諾しなければならず、受諾しない場合は、合理的な期間内に、ロイヤリティ、ライセンスバック等の実施許諾条件に関し、公平、合理的及び非差別の原則に従った対案を提示すること

- ガイドライン（案）における「誠実交渉」の具体的な枠組みが整理された。

4 中国の独禁法改正による新たな展開

標準必須特許に関する独禁法ガイドライン（案）の制定

未成立

- 比較：日本特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（2022年6月）における「誠実な交渉の枠組み」：
 - ①特許権者の交渉申込み段階→②実施者の実施許諾を受ける意思表示段階→③特許権者がFRAND条件を具体的に提示する段階→④実施者によるFRAND条件の具体的対案を提示する段階→⑤特許権者による対案拒否と裁判・ADRによる紛争解決段階
- 中国の標準必須特許に関する独禁法ガイドライン(案) における「誠実交渉」と日本特許庁の「手引」における「誠実な交渉の枠組み」（及びその背後にある欧州司法裁判所決定）は、枠組みとして異なるものではない。
- 中国企業が一方的に実施者となるのではなく、特許権者となる場面が増えることが想定されているのではないか。
- 当局及び裁判所の認定・判断について今後注目する必要がある。



ご清聴 ありがとうございます