

ファーウェイがサムスン中国を訴えた 標準必須特許の侵害訴訟事件

遠藤 誠¹

I はじめに

最近の中国では、他の多くの国と同様、いわゆる「標準必須特許」が大きな問題となっている。例えば、最近では、華為技術有限公司（以下「ファーウェイ公司」という）と米国の InterDigital Technology Corporation, Inc. (IDC) 等との間の標準必須特許をめぐる広東省高級人民法院での訴訟事件が注目を集めた。また、中国の国家発展改革委員会が、無線通信分野で標準必須特許を有するクアルコムが行ったさまざまな行為が中国の独占禁止法にいう「市場支配的地位の濫用行為」に該当すると認定し、クアルコムに対し約 1,000 億円の課徴金を課した事件も注目された²。また、「西電捷通会社がソニー中国公司を訴えた紛争事件」³は、日系中国現地法人が中国における「標準必須特許」に関わる紛争事件の被告として訴えられた事件として、大きな注目を集めた。今後、他の日本企業・日系中国現地法人も、中国における「標準必須特許」に関わる訴訟事件の当事者となる可能性があるため、日本企業・日系中国現地法人としては、少なくとも、あらかじめ中国での議論状況をきちんと理解しておくことが重要である。

本稿で紹介する「ファーウェイ会社がサムスン中国公司等を訴えた紛争事件」は、標準必須特許の特許権侵害訴訟事件であり、標準必須特許のクロスライセンス交渉における諸事情を理由に、サムスン中国公司等に対し、侵害行為の停止が命じられた。以下、本事件の概要等について解説する。

II ファーウェイがサムスン中国を訴えた標準必須特許の侵害訴訟事件

¹ えんどう まこと、弁護士・博士（法学）、B L J 法律事務所（<https://www.bizlawjapan.com/>）代表。

² これらの事件の判決書及び行政処分決定書の和訳は、遠藤誠著『中国における技術標準と特許をめぐる最新動向と日本企業の戦略』（日本機械輸出組合、2018年）に掲載されている。

³ 遠藤誠著「中国知財の最新動向 第8回 標準必須特許の特許権侵害訴訟において、侵害行為の差止及び損害賠償が認められた事例 ～西電捷通会社がソニー中国公司を訴えた紛争事件～」(『特許ニュース No.14729』(経済産業調査会、2018年7月12日)所収) 1～11頁。

1 書誌的事項

第一審：深圳市中級人民法院（2016）粵03民初816号

原告：華為技術有限公司（以下「ファーウェイ公司」という）

被告：三星（中国）投資有限公司（以下「サムスン中国」という）、
惠州三星電子有限公司（以下「サムスン惠州」という）、
天津三星通信技術有限公司（以下「サムスン天津」という）⁴、
深圳市南方韻和科學技術有限公司（以下「韻和公司」という）

判決日：2018年1月4日

出典：「中国知的財産権」

<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?21934.html>

2 事件の概要

（1）事実関係

ファーウェイ公司は、4G無線通信技術に関する標準必須特許である2つの特許権（特許番号 ZL201110269715.3 及び ZL201010137731.2）を有している（以下、前者の「一種の無線通信ネットワーク装置」たる発明特許権を「本件特許権」という）⁵。ファーウェイ公司は、これらの特許権について、公平・合理・無差別（FRAND）の条件でライセンスを行う旨の宣言を行っている。

ファーウェイ公司は、本件特許権につき、2016年5月、韓国のサムスン電子株式会社（以下「サムスン」という）の子会社であるサムスン中国、サムスン惠州、サムスン天津の3社（以下「被告3社」と総称する）及び韻和公司を被告として、特許権侵害訴訟を提起し、侵害行為の差止を請求した（なお、判決書には、損害賠償請求についての記載が見当たらない）。

原告の主張は、次のとおりである。被告らは原告の許可を得ずに、標準必須特許たる本件特許権に係る端末製品を大量に製造、販売、販売申出、輸入したが、当該製品に含まれる技術案は本件特許権の保護範囲にある。2016年2月16日、原告は、韻和公司から、サムスン惠州が生産した Galaxy S6 サムスン携帯電話、サムスン天津が生産した Galaxy J5 サムスン携帯電話を公証購入した。これら製品は、いずれも本件特許権の保護範囲に入っ

⁴ サムスン天津は、ZL201110269715.3 の特許権侵害訴訟の被告に含まれているが、ZL201010137731.2 の特許権侵害訴訟の被告には含まれていない。

⁵ 本稿で紹介する「深圳市中級人民法院（2016）粵03民初816号」事件は、特許番号 ZL201110269715.3 の侵害訴訟である。この他に、「深圳市中級人民法院（2016）粵03民初840号」事件もあるが、これは特許番号 ZL201010137731.2 の侵害訴訟である。本稿では、後者の事件について詳しく言及することはないが、前者の事件とほぼ同様の内容である（3名の裁判官も、判決日も、同一である）。なお、前者の事件の被告は、サムスン中国、サムスン惠州、サムスン天津、韻和公司の4社であるが、後者の事件の被告は、サムスン中国、サムスン惠州、韻和公司の3社である（後者の事件では、サムスン天津は被告に含まれない）。

ており、原告の本件特許権を侵害している。

被告らの主張は、次のとおりである。サムスン中国は、原告が主張する特許侵害行為を実施していない。原告は標準必須特許のライセンス交渉において、公平・合理・無差別（FRAND）の義務を尽くさなかった一方、サムスンにはライセンス交渉において明らかな過ちはなかったことから、原告の訴訟請求を棄却すべきである。

（２）管轄異議紛争事件

被告らは、まず、法院の管轄権の有無を争うため、管轄異議を申し立てた。サムスンの管轄異議申立理由は、次のとおりである。

- ①被告３社はそれぞれ別法人であり、共同侵害行為を行っていない。
- ②被告３社と韻和公司が共同被告にされているが、共同侵害行為を行っていない。原告が韻和公司を共同被告とただけで韻和公司の所在地である深圳市中級人民法院に管轄権が生じることは不当である。

しかし、深圳市中級人民法院は、当該法院に管轄権があるとの裁定を下した。

これに対し、被告らは、上記裁定を不服として、広東省高級人民法院に上訴した。

広東省高級人民法院は、「被告らは共同侵害行為の不存在を主張しているが、これは実体審理の段階で解明すべきものであり、管轄異議の段階ではその審査を行うことはできない」旨を判示して、上訴を棄却し、原審裁定を維持した。

（３）第一審判決

第一審法院たる深圳市中級人民法院は、本訴につき実体審理を行った上で、以下のように判示した。

ファーウェイ会社とサムスンは、いずれもグローバルに（中国を含む）大量の無線通信標準必須特許を保有していると同時に、この二つの企業は、無線通信技術製品の製造者及び販売者である。即ち、ファーウェイ会社とサムスンは標準必須特許権者でもあり、標準必須特許の実施者でもある。ファーウェイ会社とサムスンはいずれもグローバル企業であり、この両企業は全世界的範囲においてその無線通信製品を販売し、世界中の多くの国で投資を行い、関連会社（子会社又は持株会社）を設立し、これらの関連企業により無線通信製品の製造、販売を行っている。本件におけるサムスン及び被告３社は、経済利益共同体である。サムスンは、被告３社を通じて、中国において、無線通信製品の製造、販売行為に従事し、且つ経済的利益を共同で取得している。

標準必須特許は地域性を有し、各国における特許権の付与及び実施は、いずれも当該国の特許法の規制を受け、全世界的範囲の標準必須特許の権利付与許諾問題を解決するために、ファーウェイ会社及びサムスンはそれぞれ自己及び各自の関連会社を代表して、全世界における標準必須特許のクロスライセンス交渉を行っている。ファーウェイ会社及びサムス

ンとの間の標準必須特許クロスライセンス交渉は、自己及び各自の関連会社に対し同様の法的効力を有する。標準必須特許クロスライセンス交渉の国際ルールに基づき、親会社は自己及びその関連会社を代表して他者と交渉を行うが、親会社が FRAND 義務を遵守するか否かは、その関連会社が FRAND 義務を遵守しているか否かと同一視される。

サムスン、ファーウェイ公司とのクロスライセンス交渉において、ライセンス主体を明確にサムスン及びその関連会社としている。このことから、サムスンが、ファーウェイ公司との標準必須特許ライセンス交渉の過程において、サムスンが FRAND 義務を遵守しているか否かは、被告 3 社が FRAND 義務を遵守しているか否かと同一視される。

本院の調査による事実に基づき、双方の標準必須特許クロスライセンス交渉の手續から分かることは、サムスンには明らかに過ちが存在し、FRAND 原則に違反したといえる一方、ファーウェイ公司には明らかな過ちがなく、FRAND 原則に違反していないということである。理由は以下のとおりである。

(一) サムスンは、ファーウェイ公司と標準必須特許クロスライセンス交渉を行う際、明らかに過ちがあり、FRAND 原則に違反したか否か

(ア) サムスンは、標準必須特許クロスライセンス交渉において、標準必須特許と非標準必須特許の抱き合わせ交渉に固執し、標準必須特許のみのクロスライセンス交渉を拒否した。これにより双方の標準必須特許クロスライセンスの交渉は大幅に遅延した。

ファーウェイ公司とサムスンとの標準必須特許クロスライセンス交渉は、最初にサムスンがファーウェイ公司に交渉を申し出たものであり、交渉の発起人はサムスンである。双方の標準必須特許クロスライセンス交渉は、まずクロスライセンス交渉の範囲、前提条件の協議の問題から始まった。双方のメールでのやり取りは、以下のとおりである。

<2012年9月28日：サムスンからファーウェイ公司への電子メール>

サムスンが交渉対象として提案する双方の特許には、双方の当事者又はその子会社が所有又は支配する全ての特許と、いずれかの当事者又は一部の製品を開発、製造及び販売する子会社の事業単位によって管理される特許が含まれ、また、例えば、スタンダードアロンシステム LSRE チップ等の一部の製品も含まれる。

<2012年10月19日：ファーウェイ公司のサムスンへの電子メール>

ファーウェイ公司の特許のライセンス供与は、標準必須特許に限定される。

<2012年10月24日：サムスンからファーウェイ公司への電子メール>

双方の希望するライセンス特許とライセンス製品の範囲には違いがある。

<2012年12月7日：サムスンからファーウェイ公司への電子メール>

①サムスンとファーウェイ公司の間のクロスライセンス契約の基本的な原則と目的は、広範囲のライセンス（即ち、原則として、2つの会社の全ての特許と全ての製品を含む）を

探求することによって両社間のグローバルな平和的解決を追求することである。②ファーウェイ会社が主張するようにライセンス範囲を標準必須特許に限定することは、サムスンの基本原則から逸脱し、グローバルな平和的解決を達成するのに役立たない。

＜2013年6月3日：ファーウェイ会社からサムスンへの電子メール＞

ファーウェイ会社としては、双方が各自の特許ポートフォリオのライセンスだけを議論することを提案する。

＜2015年3月3日：ファーウェイ会社からサムスンへの電子メール＞

サムスンが一貫してファーウェイ会社に対しサムスンの標準必須特許のみのライセンスを与えることを拒否し、標準必須特許と非標準必須特許とを抱き合わせて交渉するよう強制したことは、業界慣行や独占禁止法の要求に適合しない。

＜2015年3月19日：サムスンからファーウェイ会社への電子メール＞

サムスンは、商談を全ての FRAND ライセンスの基礎だと考えている。このような商談において、標準必須特許と非標準必須特許を含むライセンスの提案は条理に合うものであり、双方にとって有益である。しかしサムスンは、非標準必須特許ライセンスを標準必須特許ライセンスの条件とはしていない。サムスンは、いかなる時においても、サムスンがファーウェイ会社に非標準必須特許ライセンスと標準必須特許ライセンスを一緒にでなければ商談しないと迫るようなことは決してなかった。もしファーウェイ会社が標準必須特許ライセンスのみにしたいなら、もちろんサムスンも喜んでそのようにライセンス契約を結ぶであろう。ファーウェイ会社からサムスンに対し6回に分けて（2012年3月5日、2013年4月7日、2014年8月25日、2015年5月22日、2015年7月20日、2015年12月31日）提出された見積もりによると、その主張するクロスライセンスの範囲は、標準必須特許に限られている。

＜2017年8月22日：双方の標準必須特許クロスライセンス第1回交渉会議＞

サムスンは、①ファーウェイ会社に見積もりを提示しない理由について、見積もりの条件が熟していない点にあり、見積もりの条件には正確に示すことができないものが含まれている、②特許ライセンスの範囲等は、次の交渉に進む前に、両当事者が共通の見解を有する必要があるという考え方を示した。

＜2017年9月12日：双方の標準必須特許クロスライセンス第2回交渉会議＞

サムスンは、ライセンス特許の範囲等を含む、ライセンス見積もりのための4つの条件を提出すると述べた。

上記のような双方の交渉の過程からみると、サムスンは、標準必須特許と非標準必須特許を含むライセンスに固執した。他方、ファーウェイ会社は、双方のクロスライセンス交渉の範囲は、標準必須特許に限定されるべきであると主張した。

標準必須特許の FRAND 原則及び標準必須特許クロスライセンスの国際慣例に基づくと、双方のクロスライセンス交渉において、双方が標準必須特許と非標準必須特許とを含むク

ロスライセンス交渉をすることに合意した場合、これは双方の自発的な合意の結果であり、双方は合意に基づいてクロスライセンス交渉を行うことができる。しかし、一方当事者が標準必須特許のクロスライセンスを希望し、非標準必須特許をクロスライセンスに含めることを望んでいない場合、他方当事者は標準必須特許と非標準必須特許とをクロスライセンスに含めることに固執すべきでない。即ち、この状況においては、双方は各自が所有する標準必須特許についてのクロスライセンス交渉のみを行うべきである。本件では、2012年10月にファーウェイ会社が双方のクロスライセンス交渉は標準必須特許に限定されるべきであると明確に述べたにもかかわらず、サムスン是不合理にも依然として標準必須特許と非標準必須特許とをライセンスに含めることに固執しており、これは標準必須特許ライセンス交渉のFRAND義務に違反したといえる。その結果、双方の間では、ずっとライセンス交渉の範囲と条件についての論争が続き、実質的な交渉に入ることができず、サムスンには、両者間のクロスライセンス交渉が大幅に遅延したことにつき、明らかな過ちがある。

(イ) サムスンは、ファーウェイ会社との標準必須特許クロスライセンス交渉の技術的交渉に際し、ずっと、ファーウェイ会社が提出した標準必須特許の権利請求項対照表(クレーム・チャート)に対して積極的に対応せず、その結果、双方の標準必須特許クロスライセンスの交渉に深刻な遅れが生じた。

標準必須特許クロスライセンスの国際慣例に基づき、1つのクロスライセンスが締結に至るには、通常、技術交渉段階、ビジネス交渉段階、合意という3つの段階がある。技術交渉段階では、双方は、互いに特許ポートフォリオから選択した特許を互いに提示する。通常、双方は、何回かの技術交渉会議を経て、選択された特許が双方の特許ポートフォリオの強さを判断するために評価され、それによって双方が合理的な見積もりを行うのに役立つ。したがって、クロスライセンス契約の締結のために、技術交渉は通常、重要な段階であるといえる。本件において、双方が行った技術交渉は、以下のとおりである。

<2013年5月19日：サムスンからファーウェイ会社への電子メール>

ファーウェイ会社の特許ポートフォリオの価値と関連性の技術的な検討と評価が行われるまでは、ビジネスの議論はあまり進展しそうにない。同時にまた、技術的な議論の中で提案された特定のビジネス条項についてタイムリーに議論を行い、明確な条項を確立する必要がある。よって、サムスンは、一連の技術会議を最初に行い、双方が有意義に議論を進めることができるようにすることを提案する。もしファーウェイ会社がこの方法に同意するならば、サムスンは、ただちに日程調整を開始する。現段階で、サムスンは、LTE、CDMA、UMTS、GSMに関連する標準必須特許を含む、サムスンの携帯電話技術の特許ポートフォリオを上回る提示を検討する。サムスンは、ファーウェイ会社が自己の特許につき同様の提示を行うことを歓迎する。その後、双方は、議論のために会議をどのように配分するのが最も良いかについて合意することができる。もしファーウェイ会社が双方の各自の特許ポー

トフォリオについて技術的な問題とライセンスを別々に議論したい場合、継続的に又は並行して会議を行うことができる。これらの会議の後、双方は、さらなる技術会議が必要かどうか、又はビジネス交渉プロセスに入ることができるかどうかについて議論することができる。ビジネス交渉の過程で、双方に受け入れ可能な手配をするために、双方にとって重要な契約条件について話し合うことが可能である。

<2013年5月27日：ファーウェイ公司からサムスンへの電子メール>

ファーウェイ公司は、サムスンのロイヤルティフリーのクロスライセンスを最初の議論のテーマとすることには同意しない。ファーウェイ公司の立場は、常に特許ポートフォリオの強さと双方の市場規模に基づいてライセンス構造を決定すべきであるということである。従って、2012年3月5日の会議において、サムスンがクロスライセンス構造に従ってファーウェイ公司とのライセンス料の差額を徴収しようとしたとき、ファーウェイ公司はその技術について話し合うことを提案した。ファーウェイ公司は、サムスンがファーウェイ公司の提案を拒否したことに失望した。サムスンは、ファーウェイ公司の特許ポートフォリオを疑っているため、ファーウェイ公司は数回の技術的議論を行うことを望んでいる。ファーウェイ公司は6月の会議で、技術会議の日程を調整することに同意した。但し、技術的な議論は、ビジネス上の議論を不合理に遅らせてはならず、また、サムスンがFRAND原則に従って標準必須特許につき見積りを提示することを妨げてはならない。ファーウェイ公司は数回の技術会議の後、サムスンがファーウェイ公司にファーウェイ公司からのライセンスを取得する必要の有無を伝えることを望んでいる。ロイヤルティが両当事者間の唯一の意見の相違点である場合、ファーウェイ公司は仲裁又は法院の決定に委ねる意向がある。

<2013年5月30日：サムスンからファーウェイ公司への電子メール>

サムスンは、技術的な議論がビジネス上の議論を不合理に遅らせてはならないことに同意するし、サムスンは現実的であれば両方を共に進めることを望んでいる。サムスンが以前の電子メールで述べたように、ライセンス特許ポートフォリオの技術的検討がまず実施されなければならないのであって、これにより、双方は、ライセンス特許ポートフォリオの技術的な利点と欠点を理解することができる。サムスンは技術的な議論の結果を反映するために、料率やその他の関連する条件（サムスンの標準必須特許の独占的ライセンスの提案条件を含む範囲・期間等）について議論する予定である。サムスンは、双方が数回の技術会議を開催する必要があることに同意する。サムスンは、ファーウェイ公司の立場は、いずれのライセンスも双方の特許ポートフォリオと市場規模を反映しなければならないということであることを留意している。

<2013年7月5日：ファーウェイ公司からサムスンへの電子メール>

ファーウェイ公司は、2013年7月19日までにサムスンにファーウェイ公司の標準必須特許一覧表及びそのクレーム・チャートを提示して議論に供すること、2013年8月15日までに最初の技術的議論を行い、その後も毎月、フォローアップの議論を行うことを提案する。ファーウェイ公司としては、2013年10月末までに技術的議論を完了したい。

<2013年7月19日：ファーウェイ公司からサムスンへの電子メール>

ファーウェイ公司は、ファーウェイ公司の特許ポートフォリオのサンプルをサムスンが検討するために提供する。ファーウェイ公司としては、対面での会議において、サムスンとの間で、クレーム・チャートとファーウェイ公司の特許ポートフォリオをより詳細に説明したい。

<2013年8月2日：サムスンからファーウェイ公司への電子メール>

サムスンとしては、このようなタイトな技術的議論のスケジュールに同意することはできない。双方の技術的利点と欠点についての議論を行う前に、特許ポートフォリオの見積もりを提供するのは早すぎる。まずは技術会議を行い、双方が相手方の標準必須特許ポートフォリオの価値を十分に理解する機会を得た後、サムスンは適切なライセンス契約について話し合うことができる。

<2013年8月19日：サムスンからファーウェイ公司への電子メール>

添付したサムスンの OMA と WiFi 特許リストを見てほしい。来月初めにサムスンはファーウェイ公司に特許クレームと標準との関係を記述した対照表を提供することができる。

<2013年9月9日：ファーウェイ公司からサムスンへの電子メール>

双方の対面での会議までわずか 15 日間しか残っていないにも関わらず、まだサムスンからの返信を受領していない。ファーウェイ公司としては、できるだけ早く、サムスンの対照表を受領することを希望している。

<2013年9月11日：サムスンからファーウェイ公司への電子メール>

サムスンは、6 通の電子メールにより、ファーウェイ公司に対し、対照表（LTE 標準 50 件、UMTS 標準 50 件、WiFi 標準 10 件、OMA 標準 5 件）を送付する。

<2013年9月13日：サムスンからファーウェイ公司への電子メール>

サムスンとしては、まずファーウェイ公司がその特許ポートフォリオとクレーム・チャートを提示し、その後、サムスンがその特許ポートフォリオとクレーム・チャートを提示することを提案する。

<2013年9月14日：ファーウェイ公司からサムスンへの電子メール>

ファーウェイ公司としては、サムスンの提案に同意する。ファーウェイ公司としては、会議において、両当事者の LTE 特許ポートフォリオについて議論することに専念するつもりである。サムスンの対照表を受け取った後、時間が非常に限られているが、ファーウェイ公司は、すでに LTE の対照表の半分の評価を終えた。

<2013年9月17日：サムスンからファーウェイ公司への電子メール>

サムスンとしては、ファーウェイ公司の全てのクレーム・チャートを再検討する可能性が高い。

<2013年10月23日：ファーウェイ公司からサムスンへの電子メール>

ファーウェイ公司としては、9月の対面での会議でサムスンに要求された全ての標準必須特許の評価を示し、また、サムスンの要求に従い、サムスン特許についての評価をサムスン

に送信する。会議で合意したとおり、次の会議は中国上海で開催されることになっている。ファーウェイ会社は11月11日から14日にファーウェイ会社上海事務所で開催することを提案する。会議の議題については、9月の会議でファーウェイ会社が最初にファーウェイ会社の特許を紹介したことを踏まえ、11月の会議では、まずサムスンがその特許を紹介し、ファーウェイ会社が会議の最初の2日間において対応する情報を提供し、サムスンが会議の2日後にファーウェイ会社の特許について意見を提供しよう提案する。

<2013年10月25日：ファーウェイ会社からサムスンへの電子メール>

9月の会議で、サムスンは、ファーウェイ会社に対し書面でファーウェイ会社の特許の評価を提供することを約束した。ファーウェイ会社としては、これらの文書をできるだけ早く受け取りたい。

<2013年11月4日：ファーウェイ会社の交渉担当者からサムスンの交渉担当者への電話>

ファーウェイ会社の交渉担当者からサムスンの交渉担当者の携帯電話に電話したが、誰も電話に出なかった。

<2013年11月6日：サムスンからファーウェイ会社への電子メール>

残念ながら、サムスンとしては、11月11日の週に予定されている上海での会議を延期する必要がある。サムスンは、Apple、Ericsson、IDC等との訴訟で忙しい。ファーウェイ会社も知っているように、ITCは訴訟を迅速に処理することができ、ITCは差止め命令を発する可能性が高いため、訴訟の結果は重要である。とくに2014年1月までは、サムスンは非常に忙しい。

<2013年12月16日：ファーウェイ会社からサムスンへの電子メール>

ファーウェイ会社としては、サムスンの返答を考慮して、1月20日の週に技術会議を中国上海で開催することを提案する。

<2013年12月24日：サムスンからファーウェイ会社への電子メール>

サムスンとしては、1月に技術会議に出席する時間が無い。2月であれば、技術会議を1回開催することが可能である。

<2013年12月26日：ファーウェイ会社からサムスンへの電子メール>

ファーウェイ会社はいくつかの交渉提案をしてきたが、サムスンの返答はいつも遅い。両当事者間の技術的な議論の実施において、ファーウェイ会社は2013年7月19日に標準必要特許ポートフォリオをサムスンに送付したが、残念ながら、ファーウェイ会社はサムスンからの正式な評価を受領していない。サムスンは、今後の技術会議に参加する時間をできるだけ早く示すべきである。

<2014年1月23日：ファーウェイ会社からサムスンへの電子メール>

ファーウェイ会社としては、サムスンの提案により、2月に次の会議を準備したい。

<2014年1月29日：サムスンからファーウェイ会社への電子メール>

サムスンは2月24日午後3時に上海で会議を開くことができる。内部的な理由により、

サムスンはこの会議で技術的な議論を続けることができない。

<2014年5月21日：ファーウェイ公司からサムスンへの電子メール>

ファーウェイ公司としては、サムスンから標準必須特許ライセンスを取得したいと考えているが、ファーウェイ公司はサムスンから何の返信も受けていない。

<2014年8月25日：ファーウェイ公司からサムスンへの電子メール>

サムスンは今、沈黙を守り何も応答しないのではなく、ファーウェイ公司からの特許ライセンス取得に焦点を当てるべきである。

2014年に送信されたファーウェイ公司の数回のメールに対し、サムスンからの返信はなかった。2015年1月まで、サムスンはファーウェイ公司の電子メールに実質的な内容の返答をしなかった。サムスンはファーウェイ公司と約1年間、連絡を取って交渉を行うことをしなかった。6年間以上の交渉で、何らの進展をもたらさなかった。

これらの事実からすると、サムスンには技術交渉の過程での重大な過ちがあり、交渉を大幅に遅らせ、FRAND原則に明らかに違反したといえる。

(ウ) サムスンは、ファーウェイ公司の見積もりを積極的に検討せず、懈怠したため、サムスンは悪意をもって交渉を遅らせたという主観的な過ちがある。

標準必須特許クロスライセンス交渉の実践によれば、標準必須特許権者は、その所有する標準必要特許権をより良く理解している。契約の締結を容易にするために、善良な交渉者として、標準必須特許権者は、通常、自らの標準必須特許の強さに基づいて相手方に対して積極的に見積りを行うものであり、また、相手方も善良な交渉者であれば、標準必須特許権者の見積もりを受領した後、これに対する提案を積極的に行うものである。

ファーウェイ公司は、2011年7月に双方が交渉を開始してから、2016年5月にファーウェイ公司がサムスンを本法院に提訴するまでに、サムスンに対し、標準必須特許ライセンスの見積もりを合計6回提出した。具体的には、以下のとおりである。

- ・2012年3月5日、ファーウェイ公司がサムスンに標準必須特許ライセンスの1回目の見積もりを提出。
- ・2013年4月7日、ファーウェイ公司がサムスンにLTE標準必須特許ライセンスの2回目の見積もりを提出。
- ・2014年8月25日、ファーウェイ公司がサムスンにLTE標準必須特許ライセンスの3回目の見積もりを提出。
- ・2015年5月22日、ファーウェイ公司がサムスンにLTE標準必須特許ライセンスとUMTS標準必須特許ライセンスを含む4回目の見積もりを提出。
- ・2015年7月20日、ファーウェイ公司がサムスンにLTE標準必須特許ライセンスとUMTS標準必須特許ライセンスを含む5回目の見積もりを提出。

・2015年12月31日、ファーウェイ会社がサムスンに LTE 標準必須特許ライセンスと UMTS 標準必須特許ライセンスを含む6回目の見積もりを提出。

・2017年7月25日、本法院での調停期間の間に、ファーウェイ会社がサムスンに LTE 標準必須特許ライセンスの見積もりを提出。

サムスンは、ファーウェイ会社に対し、自己の特許の強さに基づいて積極的に見積もりを提供していない(2015年7月20日のファーウェイ会社の5回目の見積もりに至るまでに、サムスンはファーウェイ会社に対し、1回だけ見積もりを行ったことがある)ばかりか、ファーウェイ会社の標準必須特許ライセンスの見積もりに対する応答もしていない。本法院での第2回調停会議の後にサムスンが行った見積もりも、実質的な意味を有するものではなかった。

これらのことから、サムスンは、ファーウェイ会社に対し見積もりを積極的に提示せず、ファーウェイ会社の見積もりを積極的に検討しているわけでもないため、双方の交渉を遅延させたことから、サムスンには、悪意をもって交渉を遅延させた主観的な過ちがあるといえ、FRAND原則に違反したといえる。

(エ) 双方の交渉プロセスにおいて、ファーウェイ会社は、交渉の実践に従って、双方にとって中立的な仲裁の方法を通じて標準必須特許クロスライセンス交渉を促そうとしたが、サムスンは正当な理由なくこれを拒否した。このことは、サムスンに、悪意をもって交渉を遅延させたという主観的な過ちがあることを示している。標準必須特許クロスライセンス交渉の実践において、双方が長い間交渉していなければ、進展は期待できない。この場合、一方当事者が双方の紛争の解決を中立的な仲裁機関又は法院に申し立てることを提案することは、標準必須特許クロスライセンス交渉における紛争解決手段として効果的な方法である。仲裁による紛争解決に関する双方の議論は、双方が誠実な交渉を行ったかどうかを判断するための重要な要素である。

ファーウェイ会社は、双方が5年間交渉してもクロスライセンス契約に達していないことから、双方の合意を促進するため、2016年8月8日、サムスンに対し仲裁を希望する意思を明確に表明した。その際、双方が標準必須特許クロスライセンスに関連する紛争を仲裁機関に提出して仲裁により解決するように、完全な仲裁条項を規定し、サムスンとファーウェイ会社が仲裁合意に達することができるのであれば、ファーウェイ会社はサムスンに対する差止請求を撤回すると述べた。しかし、サムスンは、ファーウェイ会社の上記仲裁提案を拒否した。

上記の事実から、サムスンは双方のライセンス交渉の紛争を解決する意思を有しておらず、悪意をもって交渉を遅延させる主観的な過ちがあり、FRAND原則に明らかに違反したといえる。

(オ) 両当事者間の標準必須特許クロスライセンスの交渉のプロセスから判断すると、サムスンは、実質的な和解案を提出しておらず、明らかに悪意をもって交渉を遅らせ、主観的な過ちがある。

ファーウェイ会社とサムスンのそれぞれのメールのやりとりからみれば、両当事者間の紛争の焦点は、標準必須特許のライセンス料の問題であることがわかる。ファーウェイ会社は標準必須特許ライセンスの見積もりを提出したが、サムスンは標準必須特許ライセンスの見積もりを提出しなかった。本法院の調停手続における双方の行為が FRAND 義務違反となるかどうかの判断に関わるところ、サムスンはファーウェイ会社の見積もりに対して何らの実質的な意味のある応答をしなかった。本法院における調停会議におけるサムスンの行動から判断すると、サムスンには主観的な誠実さが欠けており、客観的には交渉を遅延させる行為があり、明らかな過ちがある。

(二) ファーウェイ会社は、FRAND 義務に違反したか否か

ファーウェイ会社には、サムスンとの標準必須特許クロスライセンス交渉の手続において、明らかな過ちがなく、FRAND 原則に違反していない。

サムスンが最初にファーウェイ会社との交渉の意向を表明した後、ファーウェイ会社は積極的に対応した。標準必須特許クロスライセンス交渉の範囲に関して、ファーウェイ会社は、両当事者間のクロスライセンス交渉の範囲を、業界慣例に沿い、両者の標準必須特許のみに限定すべきことをサムスンに対し明確に述べた。技術交渉の面では、ファーウェイ会社は、合意により、4G/LTE、3G/UMTS、OMA、WIFI の標準必須特許リストとクレーム・チャートをサムスンに送り、かつ、適時にサムスンの対照表の評価意見書を発行し、サムスンに送付した。見積もりについては、サムスンに対し、6 回の標準必須特許ライセンスの見積もりを提出した。

但し、ファーウェイ会社は、サムスンとの交渉の過程で、シャープから取得した特許もサムスンへのライセンスの範囲に含まれるが、シャープから取得した特許のどれがサムスンへのライセンスの範囲に含まれるかについて、ファーウェイ会社からサムスンへの伝達にはあいまいな点があった。このことは、両者の交渉に対し一定の悪影響をもたらしており、ファーウェイ会社にも一定の過ちが存在していることを示している。しかし、ファーウェイ会社はその後、サムスンに対し、シャープから取得した特許に関する事実をきちんと説明しており、そのため、ファーウェイ会社の当該過ちは、両者の交渉に対し重大な影響をもたらすものではない。当該行為は、標準必須特許クロスライセンス交渉における明らかな過ちではなく、ファーウェイ会社は FRAND 原則に違反したとはいえない。

(三) 被告らの抗弁（特許権の用尽の有無等）について

被告らは、ファーウェイ会社は既にクアルコムに標準必須特許ライセンスを行ったことから、被告らがクアルコムの関連製品を使用することは、本件特許権の侵害を構成しない等

の抗弁を主張した。

しかし、ファーウェイ会社とクアルコムとの標準必須特許ライセンスには、4G、LTE の標準必須特許を含んでおらず、本件特許権は用尽しておらず、被告らの抗弁の主張は失当であり、採用できない。

(四) 判決

前述の理由により、第一審法院は、2018 年 1 月 4 日、以下の判決を下した。

- ① 被告 3 社は、直ちに、製造・販売・販売申出の形式で原告の特許番号 201110269715.3 の特許権を侵害する行為を停止せよ。
- ② 被告 鈞和公司は、直ちに、販売・販売申出の形式で原告の特許番号 201110269715.3 の特許権を侵害する行為を停止せよ。
- ③ 原告のその他の訴訟請求を棄却する。本案の案件受理费 1000 元は、被告 3 社の共同負担とする。

3 上記判決に対するコメント

(1) 第一審判決の要点

本件訴訟における主な争点は、(一) サムスンは、ライセンス料等に関する交渉プロセスにおいて理不尽に交渉を遅延させ、ライセンス契約が成立に至らなかったことについて責任があるか否か、(二) ファーウェイ会社は、FRAND 義務に違反したか否かという点である。

本判決によれば、(一) については、双方が標準必須特許についてクロスライセンスの交渉を行ったにもかかわらず合意できなかったのは、サムスンが FRAND 義務に明らかに違反したからであるとされた。サムスンは交渉において、標準必須特許と非標準必須特許の抱き合わせライセンスに固執していたため、標準必須特許のクロスライセンスの交渉が大幅に遅れてしまった。2013 年にサムスンがファーウェイ会社に技術交渉の申し入れをした。ファーウェイ会社は 2013 年 7 月に、また、サムスンは 2013 年 9 月に、各自の技術分析対照表を相手方に送り、相手方の対照表に対して意見を述べると約束した。ファーウェイ会社は、遅滞なく、メールでサムスンに評価意見を送ったが、2014 年 2 月以降、サムスンは、ファーウェイ会社に対し、書面での返答を一切行わなかった。このような交渉過程に鑑みると、サムスンは故意に交渉を遅らせ、6 年経過しても合意に至らなかったことについて重大な責任があるといえる。以上のことから、サムスンは、ライセンスに関する交渉プロセスにおいて理不尽に交渉を遅延させ、ライセンス契約が成立に至らなかったことについて責任があるとされた。

次に、(二) については、ファーウェイ会社には、サムスンとの標準必須特許クロスライセンス交渉の手續において、明らかな過ちがなく、FRAND 原則に違反していないとされた。

以上のように、標準必須特許権者に FRAND 原則に違反する等の過ちが無く、他方、被疑侵害者にライセンス交渉の遅延・不成立についての過ちがあるというケースでは、特許権に基

づく差止請求を認めるというのが、中国の法院の基本的な考え方である。例えば、2018年4月26日に広東省高級人民法院が発布した、「標準必須特許紛争事件の審理に関する業務ガイドライン（試行）」12条でも、同様の考え方が示されている。

（２）本件の特色

本件の特色として、以下の点が挙げられる。

①ファーウェイ会社とサムスンとは各自、通信分野の標準必須特許を多数有しており、本件においても標準必須特許クロスライセンス交渉が行われていたこと。

ファーウェイ会社は標準必須特許のみのクロスライセンスを希望していたのに対し、サムスンは標準必須特許と非標準必須特許を含むクロスライセンスを希望していた。もちろん、両当事者が、標準必須特許と非標準必須特許を含むクロスライセンスを希望しているのであれば、そのようなクロスライセンス契約を締結することは可能であるが、本件では、ファーウェイ会社がそれを拒否していた。本法院は、このように一方当事者が明確に標準必須特許と非標準必須特許を含むライセンス交渉を拒否している場合は、標準必須特許のみのライセンス交渉を行うべきと判示した。

なお、本件訴訟で特許権侵害訴訟の法的根拠となったのは、ファーウェイ会社の有する標準必須特許であったが、サムスンの有する標準必須特許をファーウェイ会社が実施できるようにライセンス契約が締結されたか否かについては、判決書には記載されていない。

②判決書には、原告の侵害行為差止請求についてのみ記載されており、損害賠償請求については記載されていないこと。

提訴当初から原告が損害賠償請求を行っていなかったのか否かという点については、判決書の記述だけでは、必ずしも定かではない。しかし、おそらく、提訴時には、原告は侵害行為差止請求と損害賠償請求の両方を行っていたものの、提訴以降のいずれかの時点で、損害賠償請求のみ取り下げたものと推測される。判決後の中国での報道によると、本法院は、標準必須特許の特殊性に鑑み、双方当事者が引き続き話し合いで合意する方がよく、ファーウェイ会社にとっても有利だと考えていたようである。また、本法院は、技術的にサムスンよりファーウェイ会社のほうが上であるにもかかわらず、サムスンのファーウェイ会社に対するライセンス料が、ファーウェイ会社のサムスンに対するライセンス料の3倍となっていることはおかしいという立場をとっていたようである。また、ライセンス料の基準について、本法院は、3G携帯端末に関する特許のライセンス料が5%であることから、4Gの場合は6%～8%が相当だと考えていたようである。しかし、結局、判決時においては、原告は侵害行為差止請求のみを行っており、損害賠償請求を行っていなかったことから、本件では、損害賠償に関する検討は意味が無くなった。

Ⅲ おわりに

本事件は、中国における標準必須特許に関する紛争の一事例であるが、今後の同種案件の審理に対して大いに参考となる事例であるといえる。

今後も、中国では、本事件と同種の紛争が発生してくるものと思われるため、日本企業・日系企業としては、引き続き、中国における標準必須特許をめぐる動向に注目していく必要がある。

※ 初出：『特許ニュース No.14816』（経済産業調査会、2018年、原題は「中国知財の最新動向 第10回 標準必須特許の特許権侵害訴訟において、侵害行為の差止が認められた事例～ファーウェイ会社がサムスン中国公司等を訴えた紛争事件～」）。

※ 免責事項：本稿は、各国・地域の法制度の概要を一般的に紹介することを目的とするものであり、法的アドバイスを提供するものではない。仮に本稿の内容の誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても、筆者は一切責任を負わない。