

連邦巡回区控訴裁判所判決要約： 世界特許を巡る紛争における国際的な義務

筆者：アレック・ソーバニー (Alec Sobany, Ph.D.)

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が、重大な影響を伴う判決を以て、大手企業エリクソン (以下、「Ericsson」と言う) と、レノボ (以下、「Lenovo」と言う) との間の標準必須特許 (Standard-Essential Patent, “SEP”) を巡る紛争に対する地方裁判所の判定を取消しました¹。Ericsson と Lenovo は両社とも、欧州電気通信標準化機構 (European Telecommunications Standards Institute, “ETSI”) のメンバーです。ETSI は、メンバーに自社の SEP 特許を「公正、合理的かつ無差別な」 (fair, reasonable, and non-discriminatory, “FRAND”) 条件を遵守してライセンスすることを求めています。Ericsson は、グローバルな特許クロスライセンスの取得に失敗した後、Lenovo に対する差止命令を確実にするように Lenovo が自社の SEP を侵害しているとしてコロンビアとブラジルにおいて訴訟を提起しました。今度は Lenovo のほうから、Ericsson が外国判決を執行させるのを防ぐために米国ノースカロライナ州東部地区の地方裁判所に、Ericsson が FRAND 義務に違反していると主張して「訴訟差止命令」 (antisuit injunction) を求めました。地方裁判所は、当該米国訴訟は Lenovo がグローバルな特許クロスライセンスを取得する原因ではないから外国におけるそれらの紛争を解決するための手掛かりをもたらすものにならないということを理由に、Lenovo の請求を却下しました。しかしながら、CAFC は、Ericsson が自身の FRAND 義務を履行したかを判断することは、それらの外国紛争における重要な争点を解決できるから、解決の手掛かりをもたらすものであると判定しました。そのように、当該事件は、Lenovo が Ericsson の FRAND

¹ *Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Lenovo (United States), Inc.*, 120 F.4th 864 (Fed. Cir. 2024).

責任を根拠に訴訟差止命令を提起する権利があるかを判定するために、地方裁判所に差し戻されました。

CAFCによるこの決定は、FRAND義務のような外国責任が、国際的なSEPを巡る紛争に関連する米国裁判所の判決に与える影響の重大さを強調しました。

SEPは、5Gネットワークを規定する標準化などの第3世代移動体通信システムの標準化プロジェクト（3GPP）規格に準拠するために必要不可欠です。これらの標準化によって、EricssonのようなSEP所有者は、技術実施者に対する強大な市場支配力を持つこととなります。それを潜在的に濫用することへの対処として、ETSIは、異なる企業の製品間の相互運用性の保障と、特許権者及び技術実施者の権利の均衡とを図り、FRAND条件を遵守してSEPをライセンスすることをメンバーに求めています。この枠組みは、SEP所有者が過度に高額なライセンス料を課す又は不正な慣行に関与することで自身の市場での地位を悪用するようなことができないように保障します。

上述したように、EricssonとLenovoが彼らのSEPにおけるグローバルな特許クロスライセンスに関する合意に至ることができなかった時、Ericssonは、Lenovoが自社のSEPを侵害していると主張してコロンビアとブラジルにおいて法的措置を取りました。Ericssonは、その2つの国においてLenovoが自社のSEPを使用することを禁止する差止命令を確実にしました。Lenovoは、それに対抗し、Ericssonがそれらの南米の国において法的措置を求める前に善意で交渉しなかったからEricssonのその訴訟は自身のFRAND義務に違反したと主張して米国において訴訟差止命令を請求しました。Lenovoは、Ericssonが外国司法機関から先に取得した差止命令を執行することを禁止する訴訟差止命令を求めました。

地方裁判所は、訴訟差止命令がグローバルな特許クロスライセンスの原因ではないから当該米国訴訟はより広範なライセンス問題の解決に繋がらないと説明し、Lenovoの動議を否決しました。地方裁判所は、*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*

事件に対する連邦控訴決定に依拠してその判決を下しました。当該事件によって、訴訟差止命令を許可すべきかを判断するための3ステップの分析が確立されました²。当該分析の最初のステップに基づき、米国訴訟と外国訴訟の当事者及び核心となる法的争点は必ず、同じでなければなりません。従って、米国訴訟は必ず、外国における紛争の「解決の手掛かりをもたらす」ものでなければなりません。つまり、米国裁判所における争点の解決が必ず、外国における紛争の中心的な問題を解決するということを意味します。次に、第2ステップに基づき、いわゆる「*Unterweser*」ファクター³のうちの少なくとも1つのファクターを適用しなければなりません。これらのファクターは、外国訴訟が、米国ポリシーを妨げるか、訴権濫用や不当に厳しいか、米国裁判所の司法機関を脅迫するか、又は公正な裁量に不利益を与えるかを含みます。最後に、第3ステップによれば、訴訟差止命令がコミティ（礼讓）に与える影響は許容可能でなければなりません。

Microsoft 事件において、連邦第9巡回区控訴裁判所は、この分析に基づき、FRAND義務は特定の条件では特許権者が自身のSEPの侵害に対して差し止めによる救済を求める権利を制限し得るという判定を下しました。

地方裁判所は、*Ericsson* 対 *Lenovo* の紛争は、当該米国訴訟が外国訴訟の解決に繋がらないから、*Microsoft* 判決の3ステップ分析の第1の要件を満たさないと認定しました。地方裁判所がこの結論に至ったのは、当該米国訴訟が、*Lenovo* が *Ericsson* とのグローバルな特許クロスライセンスを確保する原因でなければ、紛争の解決に繋がらないと考えているからです。

上訴において、CAFCは、地方裁判所の決定に反対し、地方裁判所は *Microsoft* 分析の要件の適用を誤ったと説明しました。そのために、CAFCは主に、重点をその枠組みの第1と第3要件に置きました。第1要件に関し、CAFCは、紛争におけ

² *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).

³ *In re Unterweser Reederei*, 428 F.2d 888 (5th Cir. 1970).

る中心的な問題は、Lenovo がグローバルな特許クロスライセンスを確保し得たかではなく、Ericsson が善意で交渉する前に外国において訴訟を提起したことによって自身の FRAND 義務に違反したかであると釈明しました。CAFC によれば、もし（１）Ericsson が善意でライセンスを交渉することに失敗し、（２）Ericsson の FRAND 責任によって自身が法的措置を取ることができなくなるのであれば、Ericsson が自身の FRAND 義務を遵守することがこれらの全ての訴訟の中心的な問題となるので、当該米国訴訟は、紛争解決の手掛かりをもたらす得ます。例え当該米国訴訟が競争者間のグローバルな特許クロスライセンスの原因ではなかったとしても、この争点の解決は、「手掛かりをもたらすか」という基準を十分に満たします。

Microsoft 分析の第 3 ファクターである「訴訟差止命令がコミティに与える影響は許容できるものか」に関し、CAFC は、地方裁判所が誤って想定したので、「同じ法的問題に対し、異なる司法機関が異なる答えを出しているという単なる事実は、、、許容できないコミティ問題を生じない」と説明しました。それにもかかわらず、CAFC は、当該紛争は Microsoft 分析の第 2 及び第 3 ファクターを満たしたかについて地方裁判所に決定させるよう、事件を地方裁判所に差し戻しました。

今回の事件によって、世界特許を巡る紛争における FRAND 義務の重要性と、そのような争いの解決における米国裁判所のますます大きな役割が強調されました。Ericsson のような SEP 所有者にとって、今回の判決は、特に外国裁判所へ救済を求める場合に FRAND のような国際的責任を忠実に守ることの重要性を明確に示しました。Lenovo のような特許実施者にとって、今回の判定は、FRAND と対立し得る行為に対して異議申立を行う可能性のある手段を提供しました。技術標準化のグローバル化がますます進むため、今回の判決が国際的な SEP ライセンシング及び行使に与える影響を念頭に置くべきです。