

FRAND 宣言された特許権の行使と権利濫用について 判示された事例

(知財高判平成 26 年 5 月 16 日判決, 平成 25 年(ネ)第 10043 号,
平成 25 年(ラ)第 10007 号及び平成 25 年(ラ)第 10008 号)

加藤 浩^(*)

I. はじめに

本事件は、平成 26 年 5 月 16 日に示された知財高裁・大合議判決であり、ここで審理された事案は、以下の 3 件である。

- ・平成 25 年(ネ)第 10043 号 債務不存在確認請求控訴事件
- ・平成 25 年(ラ)第 10007 号 特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件
- ・平成 25 年(ラ)第 10008 号 特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件

平成 25 年(ネ)第 10043 号は、三星電子株式会社(以下、「サムスン」という。)が、Apple Japan 合同会社(以下、「アップル」という。)への損害賠償請求権を有しないことについて、アップルが確認を求めた債務不存在確認請求事件であり、平成 25 年(ラ)第 10007 号及び平成 25 年(ラ)第 10008 号は、サムスンがアップルへの差止請求権を被保全権利として、アップルに対し、本件各製品の生産、譲渡、輸入等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分申立事件である。

本事件の判決では、さまざまな争点について判示されているが、本稿では、平成 25 年(ネ)第 10043 号については、「損害賠償請求権の行使と権利濫用」について論じ、平成 25 年(ラ)第 10007 号及び平成 25 年(ラ)第 10008 号については、「差止請求権の行使と権利濫用」について論じる。

II. 知財高判平成 25 年(ネ)第 10043 号について(債務不存在確認請求控訴事件)

1. 事件の経緯

本件は、被控訴人(第 1 審原告;アップル)が、被控

訴人による物件目録⁽¹⁾に記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し、物件目録 1 記載の製品を「本件製品 1」、物件目録 2 記載の製品を「本件製品 2」という)の生産、譲渡、輸入等の行為は、控訴人(第 1 審被告;サムスン)が有する発明の名称を「移动通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第 4642898 号の特許権(本件特許権)の侵害行為に当たらないなどと主張し、控訴人が被控訴人の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

原審では、本件製品 1 及び 3 は本件特許に係る発明の技術的範囲に属しないとする一方、本件製品 2 及び 4 については、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも、控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たると判断して、被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は、これを不服として本件控訴を提起した。

2. 前提となる事実の概要

本件各製品は、第 3 世代移动通信システムないし第 3 世代携帯電話システム(3G) (Third Generation)の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である 3GPP(Third Generation Partnership Project)が策定した通信規格である UMTS 規格(Universal Mobile Telecommunications System)に準拠した製品である。

3GPP を結成した標準化団体の一つである ETSI (European Telecommunications Standards Institute) (欧州電気通信標準化機構)は、知的財産権(IPR)の取扱いに関する方針として「IPR ポリシー」(Intellectual Property Rights Policy)を定めている。

控訴人は、ETSI の IPR ポリシーに従って、2007

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

(1) 物件目録 1 は「iPhone 3GS」、物件目録 2 は「iPhone 4」、物件目録 3 は「iPad Wi-Fi+3G モデル」、物件目録 4 は「iPad 2 Wi-Fi+3G モデル」である。

年(平成19年)8月7日、ETSIに対し、本件特許を含むIPRが、UMTS規格に関連して必須IPRであるか、又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに、「公正、合理的かつ非差別的な条件」(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms and conditions) (FRAND条件)で、取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言(本件FRAND宣言)をした。

3. 本件特許発明

控訴人は、平成18年5月4日、本件特許に係る国際特許出願(国際出願番号; PCT / KR2006 / 001699, 優先日; 平成17年5月4日, 優先権主張国; 韓国, 日本における出願番号; 特願2008-507565号。以下「本件出願」という。)をし、平成22年12月10日、日本において本件特許権の設定登録を受けた。

本件特許の特許請求の範囲は、請求項1ないし14から成り、その請求項1及び8の記載は、次のとおりである(以下、請求項8に係る発明を「本件発明1」、請求項1に係る発明を「本件発明2」といい、本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。)

【請求項1】 移動通信システムにおけるデータを送信する方法であって、上位階層からサービスデータユニット(SDU)を受信し、前記SDUが一つのプロトコルデータユニット(PDU)に含まれるか否かを判定する段階と、前記SDUが一つのPDUに含まれる場合に、ヘッダーとデータフィールドを含む前記PDUを構成する段階と、ここで、前記ヘッダーは、一連番号(SN)フィールドと、前記PDUが分割、連結、またはパディングなしに前記データフィールドに前記SDUを完全に含むことを指示する1ビットフィールドと、を含み、前記SDUが一つのPDUに含まれない場合に、前記SDUを伝送可能なPDUのサイズにより複数のセグメントに分割し、各PDUのデータフィールドが前記複数のセグメントのうち一つのセグメントを含む複数のPDUを構成する段階と、ここで、前記各PDUのヘッダーは、SNフィールド、少なくとも一つの長さインジケータ(LI)フィールドが存在することを示す1ビットフィールド、そして前記少なくとも一つのLIフィールドを含み、前記PDUの前記データフィールドが前記SDUの中間セグメントを含むと、前記LIフィールドは前記PDUが前記SDUの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され、前記PDUを受信器に伝送する段階と、を有

することを特徴とするデータ送信方法。

【請求項8】 移動通信システムにおけるデータを送信する装置であって、上位階層からサービスデータユニット(SDU)を受信し、前記SDUが一つのプロトコルデータユニット(PDU)に含まれるか否かを判定し、前記SDUを伝送可能なPDUサイズによって少なくとも一つのセグメントに再構成するための伝送バッファと、一連番号(SN)フィールドと1ビットフィールドをヘッダーに含み、前記少なくとも一つのセグメントをデータフィールド内に含む少なくとも一つのPDUを構成するヘッダー挿入部と、前記SDUが一つのPDUに含まれる場合に、前記PDUが分割、連結、パディングなしに前記データフィールドに前記SDUを完全に含むことを示すように前記1ビットフィールドを設定し、前記PDUの前記データフィールドが前記SDUの中間セグメントを含む場合、少なくとも一つの長さインジケータ(LI)フィールドが存在することを示すように前記1ビットフィールドを設定する1ビットフィールド設定部と、前記SDUが一つのPDUに含まれない場合に、前記少なくとも一つのPDUの前記1ビットフィールド以後にLIフィールドを挿入し、設定するLI挿入部と、ここで、前記PDUの前記データフィールドが前記SDUの中間セグメントを含む場合、前記LIフィールドは前記PDUが前記SDUの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され、前記LI挿入部から受信される少なくとも一つのPDUを受信部に伝送する送信部と、を含むことを特徴とするデータ送信装置。

4. 被控訴人の行為等

被控訴人は、アップル社が製造した本件各製品を輸入・販売している。本件各製品は、第3世代移動通信システムないし第3世代携帯電話システム(3G)(Third Generation)の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である3GPP(Third Generation Partnership Project)が策定した通信規格であるUMTS規格(Universal Mobile Telecommunications System)に準拠した製品である。

5. 原審の判断(東京地判平成25年2月28日判決、平成23年(ワ)第38969号)

原審では、裁判所の判断として、先ず、「我が国の民法には、契約締結準備段階における当事者の義務について明示した規定はないが、契約交渉に入った者同

士の間では、一定の場合には、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である」とした。

本件については、被告(サムスン)が ETSI の IPR ポリシー 6.1 項に準拠する FRAND 条件⁽²⁾で、取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言(本件 FRAND 宣言)をしており、ETSI の指針には、会員の義務として、「必須 IPR の所有者は、公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスを許諾することを保証することが求められること」(IPR ポリシー 6.1 項)、会員の権利として、「規格に関し、公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスが許諾されること」(IPR ポリシー 6.1 項)、第三者の権利として、「少なくとも製造及び販売、賃貸、修理、使用、動作するため、規格に関し、公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスが許諾されること」(IPR ポリシー 6.1 項)を定めていることを指摘した。そのうえで、「被告が本件特許権について FRAND 条件によるライセンスを希望する具体的な申出を受けた場合には、被告とその申出をした者との間で、FRAND 条件でのライセンス契約に係る契約締結準備段階に入ったものというべきである」として、「両者は、上記ライセンス契約の締結に向けて、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である」と判断した。

本件において、被告に信義則上の義務違反があったか否かについては、「被告は、アップル社の再三の要請にもかかわらず、アップル社において被告の本件ライセンス提示又は自社のライセンス提案が FRAND 条件に従ったものかどうかを判断するのに必要な情報(被告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報等)を提供することなく、アップル社が提示したライセンス条件について具体的な対案を示すことがなかった」と判断して、「被告は、UMTS 規格に必須であると宣言した本件特許に関する FRAND 条件でのライセンス契約の締結に向けて、重要な情報をアップル社に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反した」と判示した。

結論として、裁判所は、「被告が、上記信義則上の義務を尽くすことなく、原告に対し、本件製品 2 及び 4 について本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されない」と判断した。

6. 知財高裁(大合議)の判断

(1) FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求

本判決では、「UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等するのに必須となる特許権のうち、少なくとも ETSI の会員が保有するものについては、ETSI の IPR ポリシー 4.1 項等に応じて適時に必要な開示がされるとともに、同ポリシー 6.1 項等によって FRAND 宣言をすることが要求されていることを認識している」としたうえで、「特許権者とのしかるべき交渉の結果、将来、FRAND 条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが、その信頼は保護に値する」と判断した。したがって、「本件 FRAND 宣言がされている本件特許について FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求権の行使を許容することは、このような期待を抱いて UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売する者の信頼を害することになる」と判示した。

本判決では、このような判断の理由として、「必須宣言特許を保有する者は、UMTS 規格に準拠する者のかかる期待を背景に、UMTS 規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され、それに依りて、UMTS 規格の一部とならなければ到底得られなかったであろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得ることができる」とし、また、「本件 FRAND 宣言を含めて ETSI の IPR ポリシーの要求する FRAND 宣言をした者については、自らの意思で取消不能なライセンスを FRAND 条件で許諾する用意がある旨を宣言しているのであるから、FRAND 条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求権を許容する必要性は高くない」との判断を示した。

したがって、ライセンスを受ける者としては、「FRAND 宣言をした特許権者が、当該特許権に基づいて、FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求をする場合、そのような請求を受けた相手方は、特許権者が FRAND 宣言をした事実を主張、立証をすれば、ライセンス料相当額を超える請求を拒むことができる」とした。

これに対し、「特許権者が、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存することについて主張、立証をすれば、

(2) Fair, Reasonable and Non-discriminatory Conditions (公正、合理的かつ非差別的な条件)

FRAND 条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容される」とした。その理由としては、「そのような相手方については、そもそも FRAND 宣言による利益を受ける意思を有しないのであるから、特許権者の損害賠償請求権が FRAND 条件でのライセンス料相当額に限定される理由はない」とした。また、「FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を許容することは、前記のとおり弊害が存することに照らすならば、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事情は、厳格に認定されるべきである」とした。

(2) FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求

本判決では、「FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については、必須宣言特許による場合であっても、制限されるべきではない」とした。すなわち、「UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、FRAND 条件でのライセンス料相当額については、将来支払うべきことを想定して事業を開始しているものと想定される」とし、「ETSI の IPR ポリシーの 3.2 項は、『IPR の保有者は…IPR の使用につき適切かつ公平に補償を受ける』ことをも ETSI の IPR ポリシーの目的の一つと定めており、特許権者に対する適切な補償を確保することは、この点からも要請されている」とした。

ただし、「FRAND 宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果、当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存することについて、相手方から主張立証がされた場合には、権利濫用としてかかる請求が制限されることは妨げられない」とした。

(3) 本事案へのあてはめ

本判決では、「本件 FRAND 宣言をした控訴人を含めて、FRAND 宣言をしている者による損害賠償請求について、① FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めることは、上記(1)の特段の事情のない限り許されないというべきであるが、他方、② FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については、必須宣言特許によ

る場合であっても、上記(2)の特段の事情のない限り、制限されるべきではない」とした。

そのうえで、本事案については、「本件に現れた一切の事情を考慮しても、控訴人(サムスン)による FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求を許すことが著しく不公正であるとするに足りる事情はうかがわれず、前記特段の事情が存在すると認めるに足りる証拠はない」とし、また、「本件について被控訴人(アップル)に FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合など特段の事情が存するとは認められない」として、「控訴人による本件の損害賠償請求が権利の濫用に当たるとの被控訴人の主張は、控訴人の主張に係る損害額のうち、…FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える部分では理由があるが、FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲では採用の限りではない」とした。

Ⅲ. 知財高判平成 25 年(ラ)第 10007 号、平成 25 年(ラ)第 10008 号について(特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件)

1. 事件の経緯

本件は、原告人(債権者；サムスン)が、相手方(債務者；アップル)による別紙物件目録 1 及び 2 記載の製品(本件各製品)の生産、譲渡、輸入等の行為は、原告人が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第 4642898 号の特許権(本件特許)の侵害に当たると主張して、本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として、相手方に対し、本件各製品の生産、譲渡、輸入等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分申立事件である。

原決定は、本件各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも、原告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使は権利濫用に当たると判断して、原告人の申立てを却下した。原告人は、これを不服として本件抗告を提起した。

2. 事実の概要、本件特許発明、被控訴人の行為等

前提となる事実の概要、本件特許発明、被控訴人の行為等は、前述の「Ⅱ. 2」「Ⅱ. 3」「Ⅱ. 4」と同様であり、ここでは省略する。

3. 原審の判断(東京地判平成 23 年(三)第 22027 号, 東京地判平成 23 年(三)第 22098 号)

原審では、前記「Ⅱ. 5」と同様の理由を説明したうえで、「債権者(サムスン)が、債務者(アップル)の親会社であるアップル社に対し、本件 FRAND 宣言に基づく標準規格必須宣言特許である本件特許権についての FRAND 条件でのライセンス契約の締結準備段階における重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反していること(誠実交渉義務違反)」、「債権者の ETSI に対する本件特許の開示(本件出願の国際出願番号の開示)が、債権者の 3GPP 規格の変更リクエストに基づいて本件特許に係る技術(代替的 E ビット解釈)が標準規格に採用されてから、約 2 年を経過していたこと」、「アップル社と債権者間の本件特許権についてのライセンス交渉経過において現れた諸事情」を総合して、「債権者が、上記信義則上の義務を尽くすことなく、債務者に対し、本件各製品について本件特許権に基づく差止請求権を行使することは、権利の濫用に当たる」と判断した。

4. 知財高裁(大合議)の判断

(1) FRAND 宣言における差止請求

本判決では、「UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等するのに必須となる特許権のうち、少なくとも ETSI の会員が保有するものについては、ETSI の IPR ポリシー 4.1 項等に応じて適時に必要な開示がされるとともに、同ポリシー 6.1 項等によって FRAND 宣言をすることが要求されていることを認識している」としたうえで、「特許権者とのしかるべき交渉の結果、将来、FRAND 条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが、その信頼は保護に値する」と判断した。したがって、「本件 FRAND 宣言がされている本件特許について、無制限に差止請求権の行使を許容することは、このような期待を抱いて UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売する者の信頼を害することになる」と判示した。

本判決では、このような判断の理由として、「必須宣言特許を保有する者は、UMTS 規格を実施する者のかかる期待を背景に、UMTS 規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され、それに依りて、UMTS 規格の一部とならなければ到底得られなかったであろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得るこ

とができる」とし、また、「本件 FRAND 宣言を含めて ETSI の IPR ポリシーの要求する FRAND 宣言をした者については、自らの意思で取消不能なライセンスを FRAND 条件で許諾する用意がある旨を宣言しているから、FRAND 条件での対価が得られる限りにおいては、差止請求権を行使することによってその独占状態が維持できることはそもそも期待していない」と認めて、「かかる者について差止請求権の行使を認め独占状態を保護する必要性は高くない」との判断を示した。

また、本判決では、「相手方を含めて UMTS 規格を実装した製品を製造、販売等しようとする者においては、UMTS 規格を実装しようとする限り、本件特許を実施しない選択肢はなく、代替的技術の採用や設計変更は不可能である」として、「本件特許権による差止請求が無限定に認められる場合には、差止めによって発生する損害を避けるために、FRAND 条件から離れた高額なライセンス料の支払や著しく不利益なライセンス条件に応じざるを得なくなり、あるいは事業自体をあきらめざるを得なくなる可能性がある」とした。さらに、「UMTS 規格には、極めて多数の特許権が多く、これらの多くによって保有されており…、これらの多くの者の極めて多数の特許権について、逐一、必須性を確認した上で事前に利用許諾を受けることは著しく困難である」として、「必須宣言特許による差止請求を無限定に認める場合には、事実上 UMTS 規格の採用が不可能となる」とした。こうして、本判決では、「以上のような事態の発生を許すことは、UMTS 規格の普及を阻害することとなり、通信規格の統一と普及を目指した ETSI の IPR ポリシーの目的に反することになる」とし、さらに、「通信規格の統一と普及によって社会一般が得られるはずであった各種の便益が享受できない」とした。

以上より、本判決では、「必須宣言特許について FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、FRAND 宣言をしている者による特許権に基づく差止請求権の行使を許すことは、相当ではない」とした。

また、「UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売する者が、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合には、かかる者に対する差止めは許される」とし、その理由として、「FRAND 条件でのライセンスを受ける意思を有しない者は、FRAND 宣言を信頼して当該標準規格への準拠を行っているわけではないし、このような者に対してまで差止請求権を制限

する場合には、特許権者の保護に欠ける」という点を示した。さらに、「差止請求を許容することには、前記のとおり弊害が存することに照らすならば、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格にされるべきである」とした。

以上を総合して、「本件FRAND宣言をしている原告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使については、相手方において、原告人が本件FRAND宣言をしたことに加えて、相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であることの主張立証に成功した場合には、権利の濫用(民法1条3項)に当たり許されない」とした。

(2) 本事案へのあてはめ

本判決では、「アップル社は、…複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行っているし、原告人(サムスン)と複数回面談の上集中的なライセンス交渉も行っているから、アップル社や相手方(アップル)はFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者である」と判断した。

その上で、本決定では、「本件申立ては、その余の点について検討するまでもなく、被保全権利について疎明を欠くのでいずれも却下すべきであり、これと結論を同じくする原決定は相当であるから、本件原告は棄却される」とした。

IV. 考察

(1) 技術の標準化と第一審の判断

現代社会では、技術の進歩によって、新しい商品やサービスが生み出され、消費者のニーズが満たされる中、同時に、産業の発達もたらされてきた。このような技術の進歩を推進するための手段として、特許制度による技術の法的保護、すなわち、「技術の独占」が重要な役割を果たしてきた。

他方、特定の技術について、統一した規格、すなわち、標準化を推進し、標準技術を広く利用させることによって、技術開発や商品開発などにおける効率性の向上が図られてきた。このように、技術の標準化を推進し、標準技術について「技術の普及」を図ることも、技術の進歩に一定の貢献を果たしてきた⁽³⁾。

特許制度は「技術の独占」を図り、技術の標準化は「技術の普及」を図るものであることから、両者は互いに相反する一面を内在している。しかしながら、特許制度と技術の標準化は、国家政策や企業経営において、イノベーションを推進するうえで、いずれも重要な役割を担っており、今後とも、両者の両立に向けた取り組みへの期待は大きい⁽⁴⁾。このような状況の下、特許制度と標準化を両立させるための手法の一つとして、標準必須特許⁽⁵⁾のライセンス供与におけるFRAND宣言が注目されている。

しなしながら、FRAND宣言された特許権の行使と権利濫用の在り方について、様々な意見や学説がある。また、少なくとも日本国内では、判例による明確な方向性が示されていない状況にあり、産業界にとって、知的財産戦略と標準化戦略を両立させるうえで課題となっていた。したがって、本判決において、FRAND宣言された特許権の行使と権利濫用の在り方について、一定の方向性が示されたことは、産業界にとって有意義であったと考えられる。

本事件におけるFRAND宣言は、ETSIの会員において合意されたIPRポリシーに基づくものであり、当該IPRポリシーにおいて、標準必須特許の所有者はFRAND条件で会員にライセンスを許諾することが義務とされ、また、FRAND条件で許諾を受けることが会員の権利とされている。このように、FRAND条件によるライセンスの許諾が会員にとって約束されたものである場合には、当事者において、その約束(契約)を守ることは、契約法に基づく法務の前提である。

そこで、FRAND宣言の法的効力について検討すると、主に以下の2つの性質があると考えられる。

- ①特許権者は、ライセンシー候補者と誠実に交渉する義務がある。
- ②標準化機関と必須特許権者は、第三者のための契約を締結している。

上記①(誠実交渉義務)については、後述するように、第一審において、被告の誠実交渉義務違反が認められて権利濫用の法理が適用されている。上記②(第三者のためにする契約)については、第一審では明確な判断が示されていないが、学説としては、FRAND宣言を、第三者のためにする契約と見なす意見⁽⁶⁾と、見な

(3) 特許庁・経済産業省監修「事業戦略と知的財産マネジメント」57頁～74頁(2011年)

(4) 経済産業省・特許庁「戦略的な知的財産管理に向けて(知財戦略事例集)」211頁～218頁(2007年)

(5) 標準規格に準拠した製品の製造やサービスを実施するために不可欠な特許のこと。

(6) 田村善之「標準化と特許権 — RAND条項による対策の法的課題—」知的財産法政策学研究, Vol.43(2013年)87頁～101頁

さない意見⁽⁷⁾がある。

このようなFRAND宣言の法的効力に照らして、「FRAND宣言があったにもかかわらず、FRAND条件によるライセンスが実現しなかったこと」について、契約法の視点から検討すると、第一審では、「我が国の民法には、契約締結準備段階における当事者の義務について明示した規定はない」としつつも、「契約交渉に入った者同士の間では、一定の場合には、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負う」として、本事件において、信義則上の義務(誠実交渉義務；民法1条2項⁽⁸⁾)を怠ったことが指摘された。また、民法537条1項には、「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」と規定され、契約で約束された給付の請求が第三者の権利として規定されている。これは、ETSIのIPRポリシーに規定された会員の権利の根拠となる民法上の規定であり、契約に関わる義務や権利を検討する場合には、このような契約に関する法理の適用を視野に入れることが有効であろう。

第一審では、結論において権利濫用の法理(民法1条3項⁽⁹⁾)が適用されており、この点で、知財高裁の判断と同様であるが、第一審は、「契約締結準備段階」にあったことを前提として、契約に基づく法理などから結論を導いている。しかしながら、FRAND宣言が、FRAND条件でライセンス契約を行う申込みの意思表示か否かという点から、第一審に示された「契約締結準備段階」の該当性について課題が残されていた。これに対して、知財高裁では、ETSIのIPRポリシーがフランス法に準拠⁽¹⁰⁾するものであることから、フランス法を根拠として検討した結果、FRAND宣言は、FRAND条件でライセンス契約を行う申込みの意思表示には該当しないとして、契約を前提とした判断を否定した。また、第一審の判断では、損害賠償額の大きさに関わらず、損害賠償請求をすべて否定することとなり、利益衡量の観点からも問題が指摘されていた。こうして、知財高裁では、契約法を中心とした議論から、利益衡量を中心とした議論へと展開していくことになった。

(2) FRAND宣言された特許権に基づく損害賠償請求権について

特許侵害訴訟における損害賠償請求権の根拠は、特許法に規定はなく、不法行為による損害賠償請求権を規定する民法709条⁽¹¹⁾が適用されている。第一審と知財高裁においては、民法709条の適用の適否として、民法1条3項の権利濫用の法理が検討されているが、知財高裁では、利益衡量の観点を重視して権利濫用の成否が検討されている。この場合、利益衡量における当事者の利益の程度が判断の一つになることから、損害賠償額の大きさ(範囲)が権利濫用の成否にとって重要な論点になっている。

本判決では、利益衡量の対象となる特許権者の利益については、特許権者が自らの意志でFRAND宣言をしていることを前提として、FRAND宣言によって本件特許が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され、それによって十分な規模のライセンス料収入が得られるという点から検討された。他方、相手方の利益については、FRAND宣言が公開されていることを前提として、「将来、FRAND条件によるライセンスを受けられることの信頼」が存在し、その信頼は保護に値するという点から検討された。こうして、特許権者と第三者の双方の立場(利益)を検討し、両者の利益衡量の観点から、「FRAND条件におけるライセンス料相当額」までを損害賠償額として認め、それ以上の損害賠償額の請求は権利の濫用とした。

第一審に示されるように、契約の法理による判断では、信義則違反の成立(民法1条2項)によって、損害賠償請求が完全否定されたが、知財高裁では、損害賠償額の範囲を利益衡量に基づく判断の論点とすることで、損害賠償額の大きさ(範囲)によって権利濫用の適否が分かれた。このような利益衡量に基づく判断は、損害賠償額のような経済的利益を巡る争いの解決手法として有効であり、本事件においても、利益衡量に基づくアプローチは、適切であったと考えられる。今後とも、FRAND宣言された特許権に基づく損害賠償額については、標準化活動への影響に配慮した慎重な判断が求められる。

ところで、特許法に規定された特許権の効力や権利行使は、原則として、制限されるべきではない。特許

(7) 竹田稔「差止請求権の制限」ジュリスト(有斐閣)No.1458(2013年)41頁～47頁

(8) 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。(民法1条2項)

(9) 権利の濫用は、これを許さない。(民法1条3項)

(10) 田村善之「標準化と特許権 — RAND条項による対策の法的課題 —」知的財産法政策学研究, Vol.43(2013年)74頁～87頁

(11) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条)

法の目的⁽¹²⁾である「産業の発達」を実現するためにも、特許権の権利行使の制限は必要最小限にとどめるべきであろう。権利行使の制限を必要以上に認めることは、特許権の効力を不当に弱めることになり、ひいては、特許法の目的である産業の発達を阻害する恐れがある。この点で、本判決において、FRAND条件におけるライセンス料相当額を超える損害賠償請求部分を許容する条件として「特段の事情」が示されており、FRAND宣言された特許権であっても権利行使が制限されない可能性が示唆されている点は重要である。

なお、「特段の事情」の解釈については、知財高裁の判決において、「相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等」とされているものの、当事者の状況として、具体的にどのような状態を意味するのかについては明確にされていない。ただし、本判決において、「特段の事情については、厳格に認定されるべき」とされており、「特段の事情」が過度に認められることによって、「ホールドアップ現象⁽¹³⁾」が増加し、ひいては技術の標準化が阻害されるといった事態を懸念したものと考えられる。今後は、「特段の事情」について、どのように解釈し、個別の事案に対してどのように判断されるかについて注目したい。

以上の通り、知財高裁では、利益衡量を重視して判断がなされているが、特許法102条に基づく法律的な検討も有効ではないだろうか。すなわち、特許法102条は、特許権侵害に対する損害賠償額の算定方法に関する規定であり、特許法102条3項には、「実施料相当額」を損害賠償額として算定する考え方が規定されている。とくに、平成10年特許法改正前の102条2項(現在の3項)には、実施に対して「通常」受けるべき金銭の額を損害として請求できる旨の規定があり、「通常」という文言があるために、実施料とは、侵害開始時に実施契約を締結したとしたならば支払ったであろう実施料であると解釈され、低額になりがちであった。そこで、平成10年特許法改正によって、上記「通常」という文言を削除し、事件の具体的な事情を勘案して実施料(損害賠償額)を算定することが可能になっている⁽¹⁴⁾。また、特許法102条4項において、同3項に

規定される「実施料相当額」は最低限度の賠償額であり、それを超える損害賠償の請求を妨げないとされ(102条4項前段)、侵害者に権利侵害について故意または重過失がなかったときは、裁判所は、「実施料相当額」を超える部分について、賠償額を減額できるとされている(102条4項後段)。FRAND宣言された特許権の侵害と、「故意または重過失」との関係には、別途、検討が必要であるが、本事案において、このような特許法102条3項及び4項の規定や、平成10年特許法改正の趣旨に照らして、FRAND宣言された特許権に基づく損害賠償額について、特許法102条の規定に基づく検討も有効であろう。

なお、米国では、FRAND宣言された特許権に基づく損害賠償額について低額に認定された判決が示されており、最近では、2013年4月のMicrosoft v. Motorola事件⁽¹⁵⁾、2013年9月のIn re Innovatio IP Ventures事件⁽¹⁶⁾、2014年7月のCSIRO v. Cisco Systems事件⁽¹⁷⁾がある。今後は、日本においても、標準必須特許の権利侵害事件において、損害賠償額について低額に認定する裁判例が増加する可能性があると考えられる。

(3) FRAND宣言された特許権に基づく差止請求権について

差止請求権については、「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」(特許法100条1項)とされ、差止請求権の行使の態様については、「侵害の行為を組成した物(…)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる」(特許法100条2項)と規定されており、差止請求権によって、特許発明の実施を禁止するほか、侵害物品の廃棄やその製造設備の除却といった対応を相手方に要求できるものと解されている⁽¹⁸⁾。したがって、差止請求権の行使に対して、相手方は、特許発明に対する代替的技術の採用や設計変更によって侵害を回避するか、さもなければ、その事業の継続を断

(12) 特許法1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定されている。

(13) 標準規格が策定された後になって、標準化活動への参加事業者に対して、特許権を行使する行為。(公正取引委員会「標準化活動におけるホールドアップ問題への対応と競争法」(2012年10月))

(14) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第19版)」296頁～301頁(発明推進協会、2012年)

(15) *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. 2:10-cv-01823-JLR (W.D. Wash. Apr. 25, 2013)

(16) *In re Innovatio IP Ventures, LLC*, No. 1:11-cv-09308 (N.D. Ill. Oct. 1, 2012)

(17) *Commonwealth Sci. & Indus. Research Organisation v. Cisco Sys.*, No. 6:11-cv-343 (E.D. Tex. July 23, 2014)

(18) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第19版)」290頁～292頁(発明推進協会、2012年)

念せざるを得ない状況となる。しかも、差止請求権には、故意又は過失といった主観的要件が必要とされず、客観的に権利侵害行為が存在するだけで差止請求が可能である。

差止請求権は、損害賠償請求権と並んで、特許権侵害に対する救済手段として主要な権利であるが、特許発明の実施を禁止(独占)する差止請求権は、経済的な措置(実損の補填)である損害賠償請求権とは、請求権としての性格が異なっている⁽¹⁹⁾。知財高裁では、このような差止請求権の性質にも配慮し、相手方と与える影響について十分な検討が行われたものと考えられる。

この点で、知財高裁は、相手方(アップル)が事業を継続するためには、本事件における標準必須特許を実施しない選択肢はなく、また、代替的技術の採用や設計変更は不可能であると判断し、差止請求を受けた場合には、その事業自体をあきらめざるを得ない可能性を示した。原告人(サムスン)がFRAND宣言をしているにもかかわらず、このような事業の継続が絶たれることは、相手方(アップル)にとって酷であり、特許法の目的である産業の発達の観点からも、原告人(サムスン)による差止請求権を認めない判断は妥当であろう。

さらに、知財高裁では、技術の標準化を阻害しない点にも配慮した見解を示している。すなわち、多くの者の極めて多数の特許権について、逐一、必須性を確認した上で事前に利用許諾を受けることは著しく困難であり、FRAND宣言の下、標準必須特許の侵害に対して差止請求を認めると、事実上、UMTS規格の採用が不可能になることを想定した。このように、通信規格の統一と普及によって社会一般が得られるはずであった各種の便益が享受できないという公益性の観点からも検討がなされている。

このような「標準必須特許の公益性⁽²⁰⁾」は、差止請求権の制限を検討するうえで、重要な視点であるが、「公共の利益」として考えた場合、「公共の利益のための裁定実施権⁽²¹⁾」という別の観点についても検討の余地があるかもしれない。しかしながら、標準必須特許の場合、特定の標準規格自体の公益性は認められると

しても、差止めを求められている特定の事業者の特定の製品の製造・販売行為には、公益性が認められない可能性がある。すなわち、同一規格に準拠する他の製品が市場で容易に入手可能である限り、差止めを認めることが直ちに公益に反するという事は難しいという意見がある⁽²²⁾。

以上のように、本判決では、差止請求権の行使を認めないという結論を導いているが、特許法に規定された特許権の効力や権利行使は、原則として、制限されるべきではない。その理由は、前記(2)で論じたとおりであるが、この点で、本判決において、FRAND宣言をした特許権に基づく差止請求権を許容する可能性を示している点は有益である。すなわち、「相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情」が存在することについて、特許権者が主張、立証をすることができた場合には、差止請求権の行使が許容されるとしており、特許権の権利行使が制限されない可能性を残している。

従来は、特許権侵害が認められれば、通常、差止請求権の行使も認められてきたが、本判決では、特許権侵害が認められたにもかかわらず、差止請求権の行使は認められない旨、判示され、その点でも注目すべき判決である。このような運用の変遷は、米国でも同様であり、2006年のeBay判決⁽²³⁾より以前では、特許権侵害が認められれば、通常、差止請求権の行使も認められてきたが、最近では、FRAND宣言された特許権に基づく差止請求権の行使を認めない判決が目立ってきた⁽²⁴⁾。今後、日本においても、差止請求権の行使を制限する裁判例が増加する可能性があるが、仮に、このような裁判例が増加した場合、判決の方向性によっては、特許法100条について、差止請求権の制限規定⁽²⁵⁾を置くことを視野に入れた法的措置を検討することが必要になると考えられる。

V. 終わりに

特許権は、私権であることから、民法1条3項の権利濫用の対象となる。しかしながら、従来、特許権の行使が権利の濫用にあたりとされた判例は、無効理由

(19) 中山信弘「特許法(第二版)」348頁～349頁(弘文堂、2012年)

(20) 鶴原稔也「技術標準に係わる必須特許とIPRポリシー」特許懇(特許技術懇話会)No.273(2014年)55頁～74頁

(21) 特許法93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

(22) 木村耕太郎「裁定実施権による差止請求権の制限」ジュリスト(有斐閣)No.1458(2013年)36頁～40頁

(23) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.M.*, 547 U.S. 388 (2006)

(24) 例えば、*Apple v. Motorola*, Nos. 2012-1548, 2012-1549 (Fed.Cir.2014)

(25) 竹田稔「差止請求権の制限」ジュリスト(有斐閣)No.1458(2013年)41頁～47頁

が存在することが明らかな特許権に基づく権利行使についての事件⁽²⁶⁾のみであった。本判決では、FRAND宣言された特許権の行使という特殊な条件ではあるが、特許権の行使を権利濫用にあたる点で、今後とも、権利濫用の法理の適否を検討する際の参考になるであろう。

また、FRAND宣言された特許権の行使と権利濫用の在り方について、損害賠償請求と差止請求の両面から、一定の方向性が示されたことは、産業界にとって、知的財産戦略と標準化戦略を両立させるうえで有意義であると考えられる。本判決の今後の影響に注目したい。

以上

(26) 最三小判平成12年4月11日判決(平成10年(オ)第364号)「キルビー事件」。この判決により、その後、特許法が改正され、特許法104条の3として明文化された。