

FRAND宣言された標準必須特許の 権利行使に関する検討

SOFTIC 知財ゼミ第8回
2014年3月6日
松村 光章

標準化活動とは？

FRAND宣言

パテントホールドアップ

リバースホールドアップ

法律構成

FRAND宣言の法的性質

権利濫用論、裁定実施権論、独禁法による構成、特100条制限論

諸国の裁判例等

コモンロー諸国(アメリカ、イギリス)

大陸法諸国(オランダ、韓国)

東京地判平成25年2月28日

検討

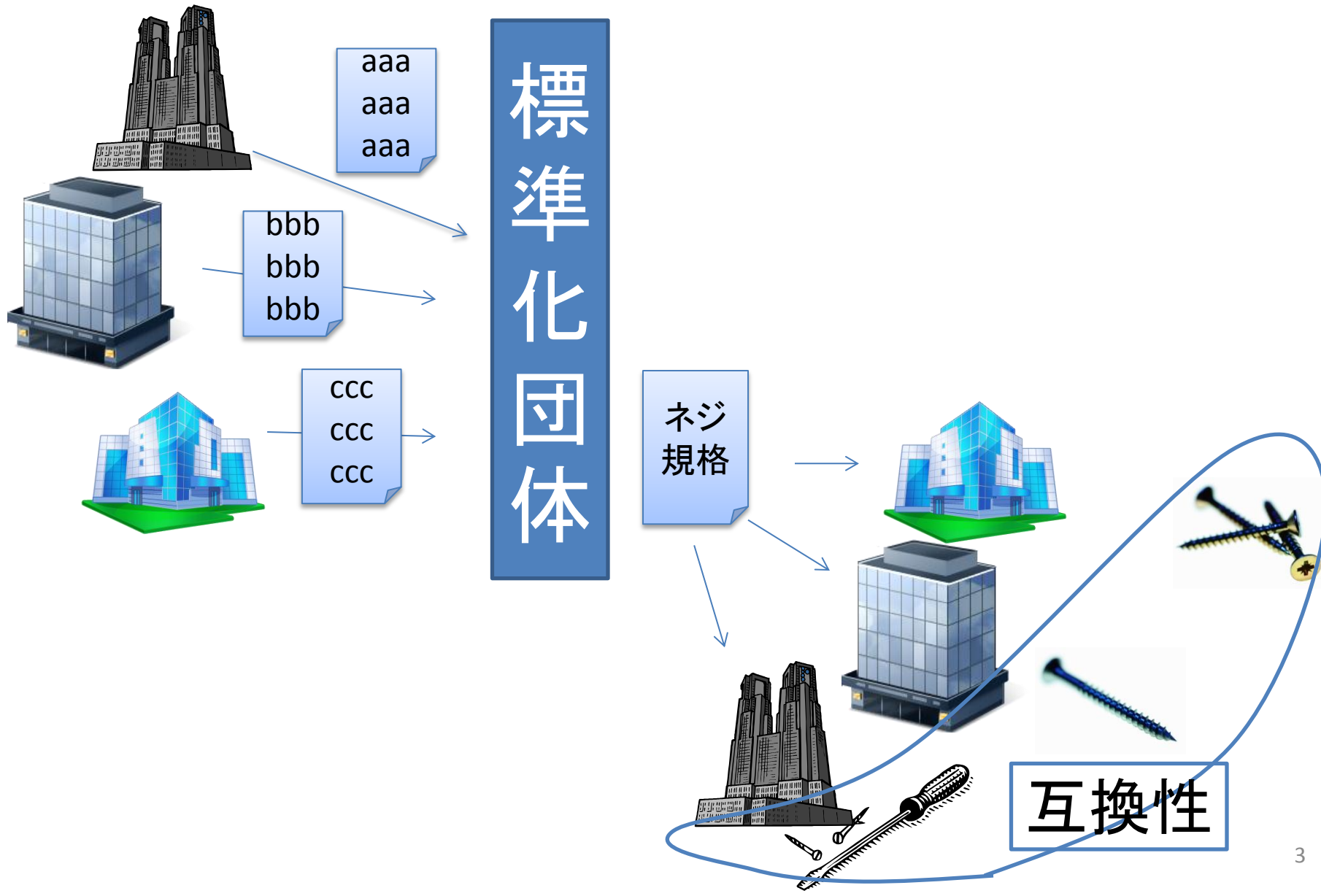
willing licensee

Samsung和解案

Google FTC同意審決

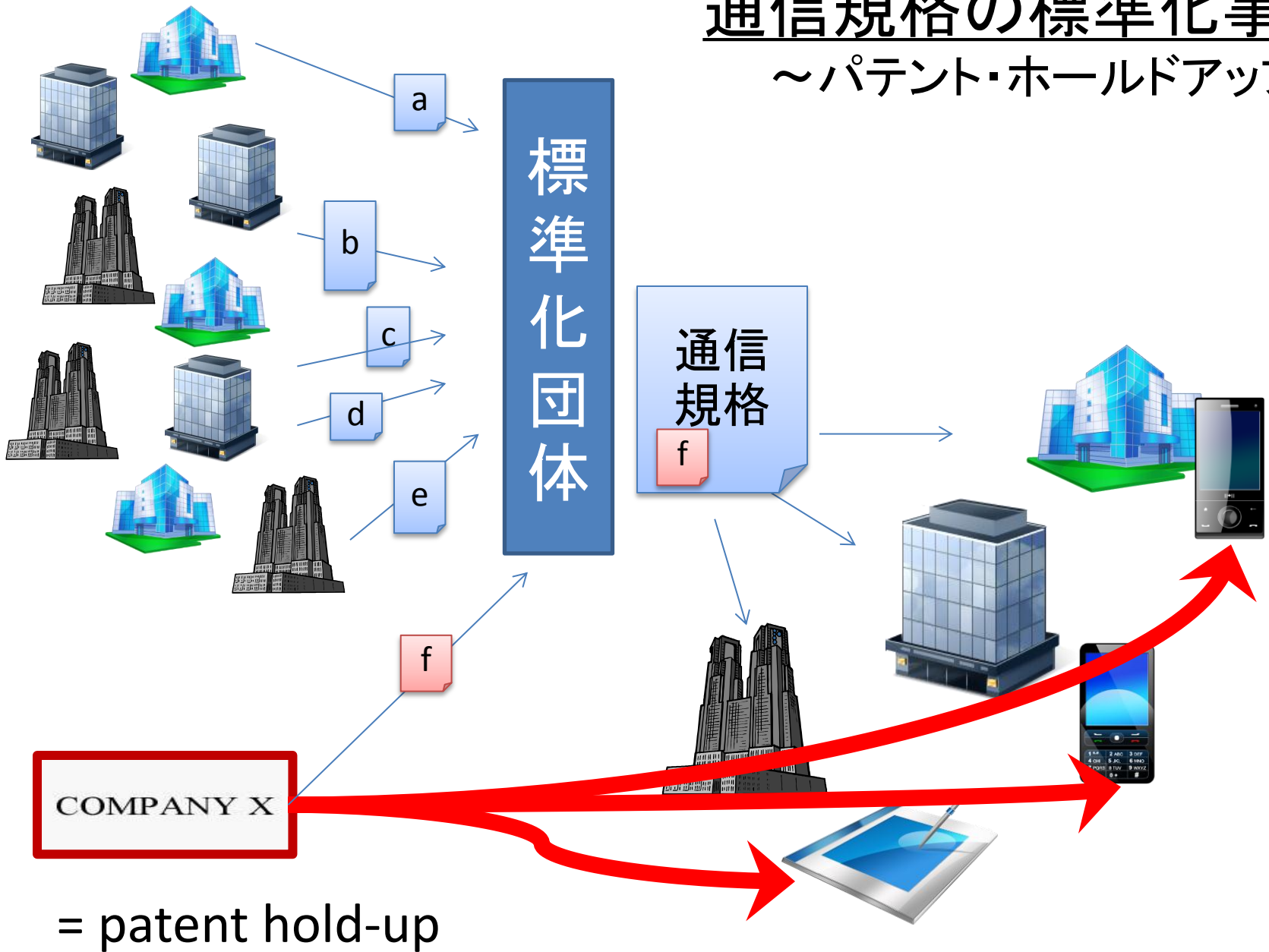
交渉履歴

ネジの標準化事例



通信規格の標準化事例

～パテント・ホールドアップ～

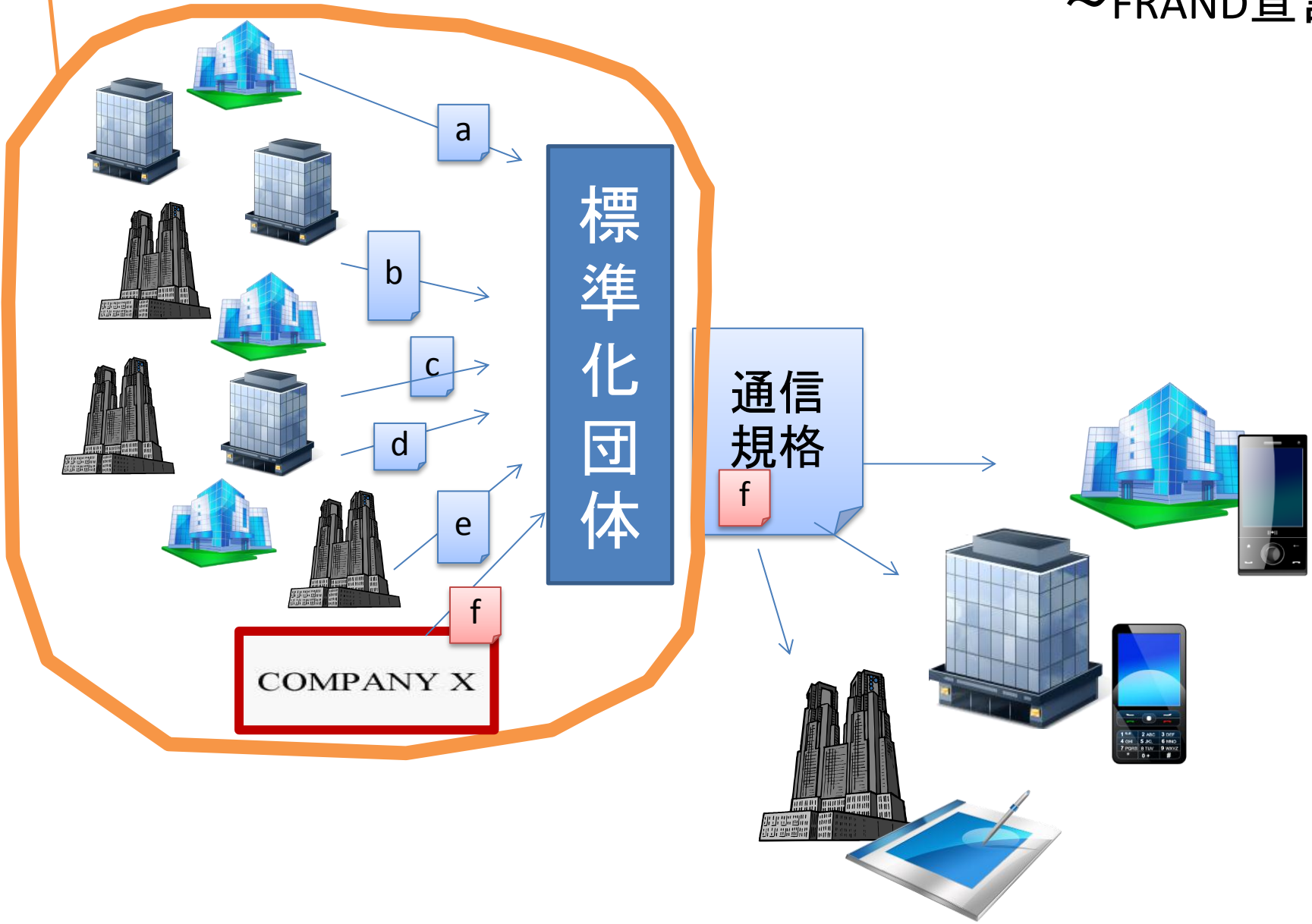


= patent hold-up

FRAND 宣言
Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory

通信規格の標準化事例

～FRAND宣言～



FRAND 宣言

Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory

通信規格の標準化事例

～FRAND宣言～

ETSIのIPRポリシー抜粋(原文は英語)

【必須IPRの開示】 4.1 各会員は、自らが参加する規格または技術仕様の開発の間は、ETSIに必須IPRについて適時に知らせるため合理的に取り組むものとする (*shall use it reasonable endeavours*)。特に、規格または技術仕様の技術 提案を行う会員は、善意をもって (*on a bona fide basis*)、提案が採択された場合に必須となる可能性のあるその会員のIPRについてETSIの注意を喚起するものとする。

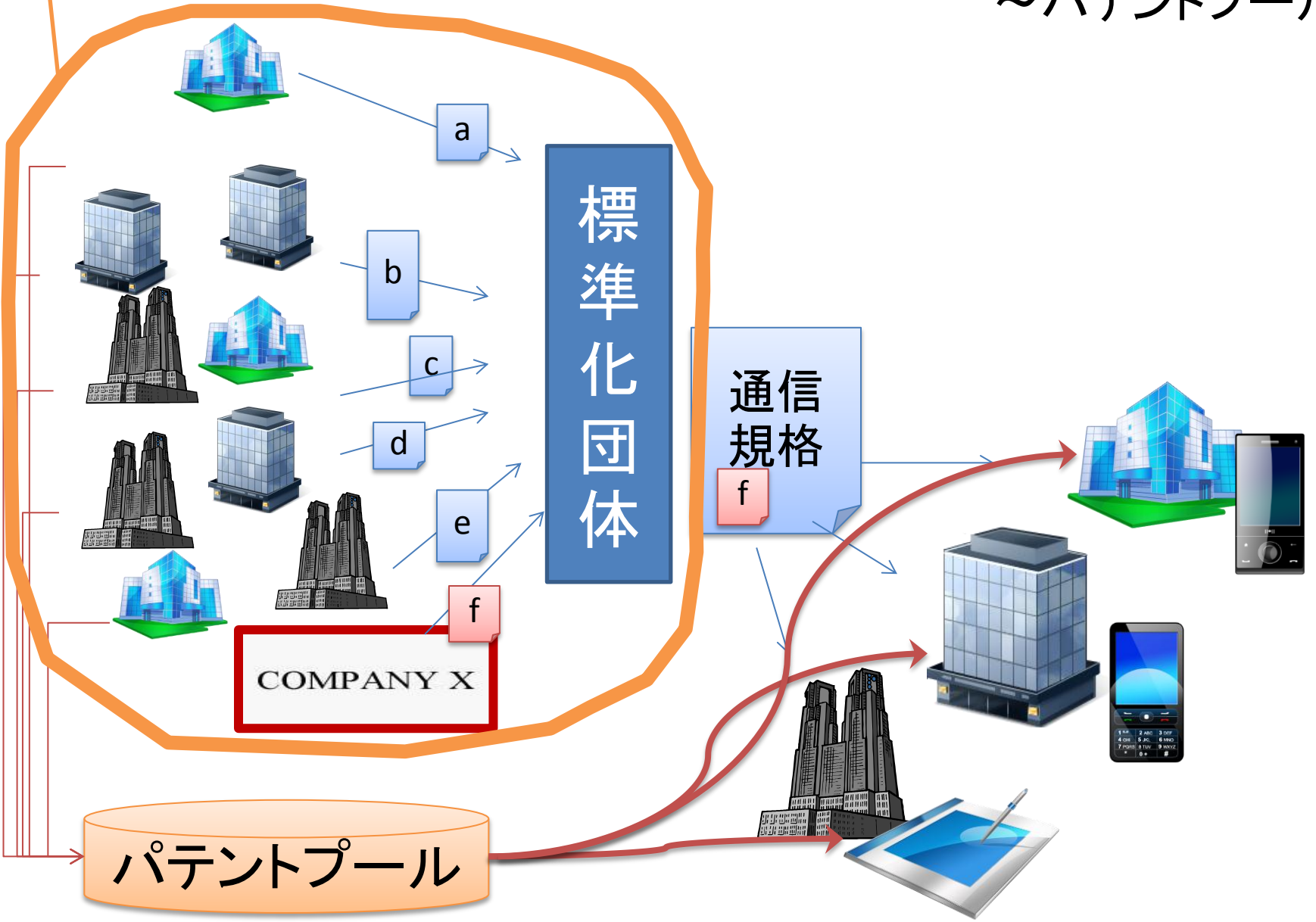
【FRAND宣言】 6.1 特定の規格または技術仕様に関連する必須IPRがETSIに知らされた場合、ETSIの事務局長は、少なくとも以下の範囲で、当該のIPRにおける取消不能なライセンス (*irrevocable licences*) を公正、合理的かつ非差別的な条件 (*fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions*) で許諾する用意があることを書面で取消不能な形で3か月以内に保証することを、所有者にただちに求めるものとする。

6.1各号 (略)

通信規格の標準化事例

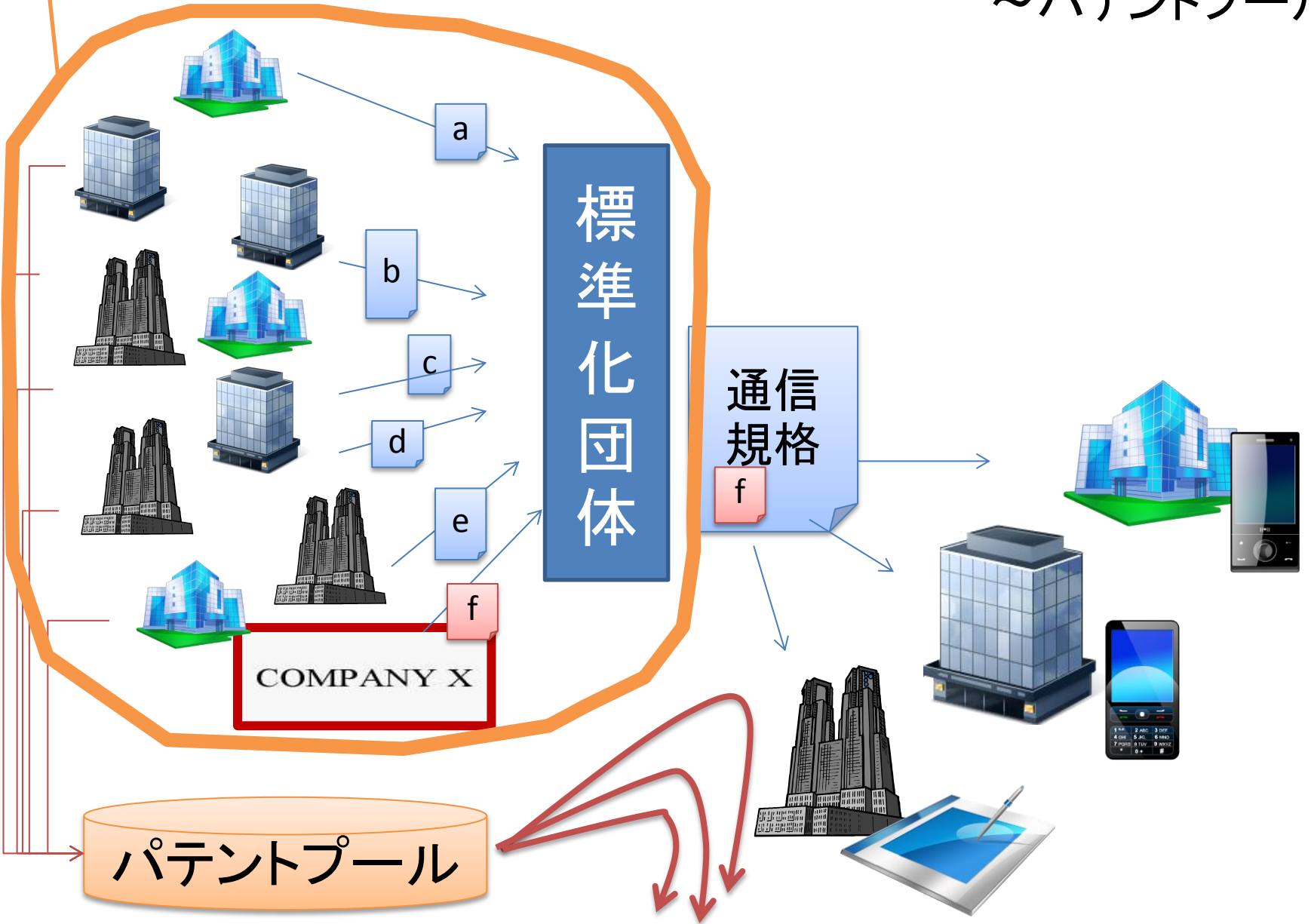
～パテントプール～

FRAND 宣言
Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory



通信規格の標準化事例 ～パテントプール～

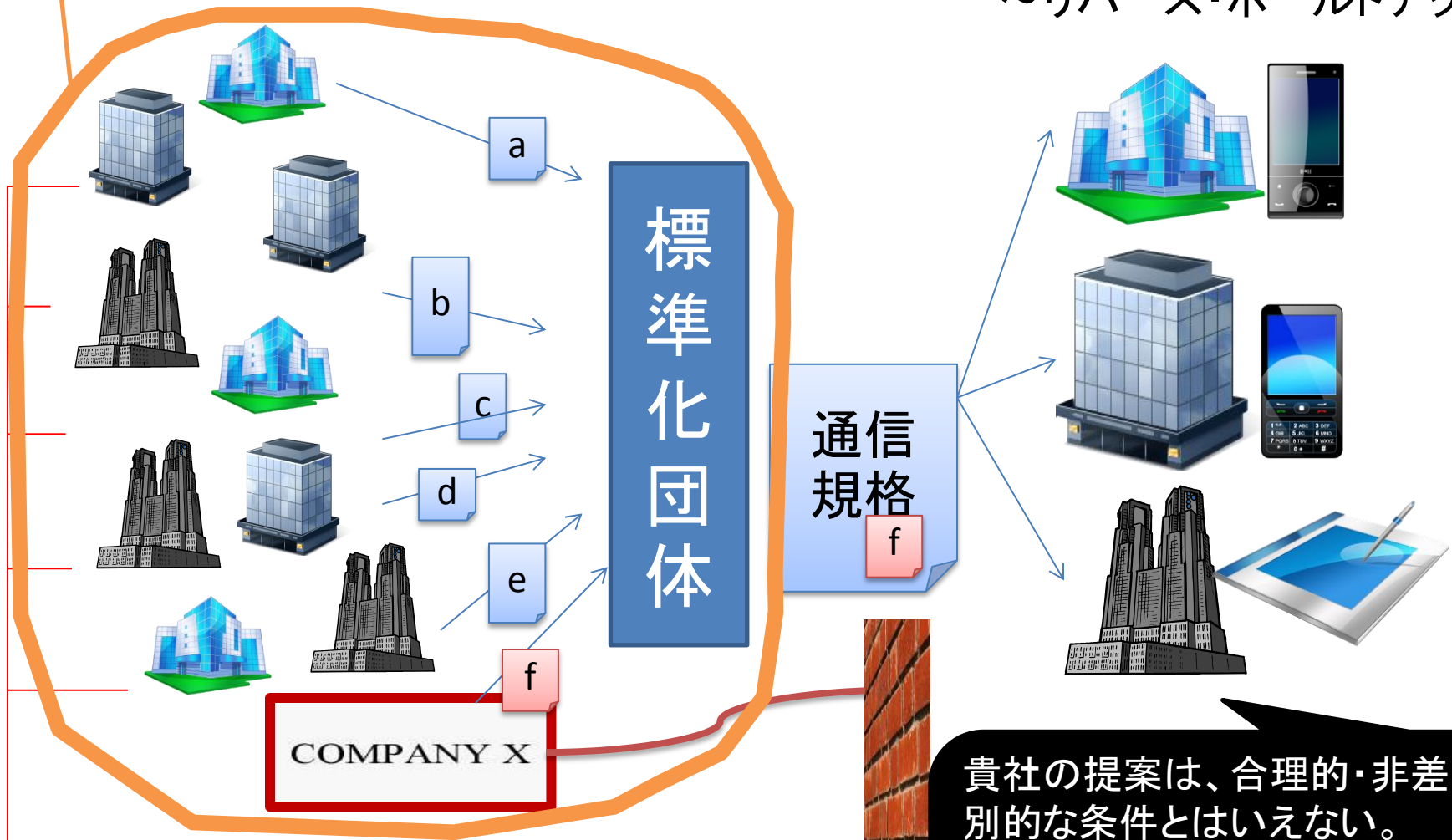
FRAND 宣言
Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory



FRAND 宣言
Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory

通信規格の標準化事例

～リバース・ホールドアップ～



貴社の提案は、合理的・非差別的な条件とはいえない。
FRAND宣言している以上、差止請求は認められまい。
= FRAND ディフェンス
= リバース・ホールドアップ



リバース・ホールドアップ

Mario Mariniello, *European Antitrust Control and Standard Setting*, Bruegel Working Paper Series (2013)

“While hold-up abuses are rather intuitive, it may be difficult to understand why a patent holder could suffer from an abuse, given that it is often presumed to hold monopoly power if controlling a patent deemed essential to access the standard technology. It would be erroneous though to believe that exposing the adoption of a standard the patent holder has always full bargaining power. First of all, a patent may simply be deemed not valid. ... Besides patent validity, a patent holder may face a number of other constraints, particularly when negotiating with a company holding a high share of the downstream market.”

Colleen V. Chien, *'Holding Up' and 'Holding Out'*, Santa Clara Univ. Legal Studies Research Paper No. 19-13 (2013)

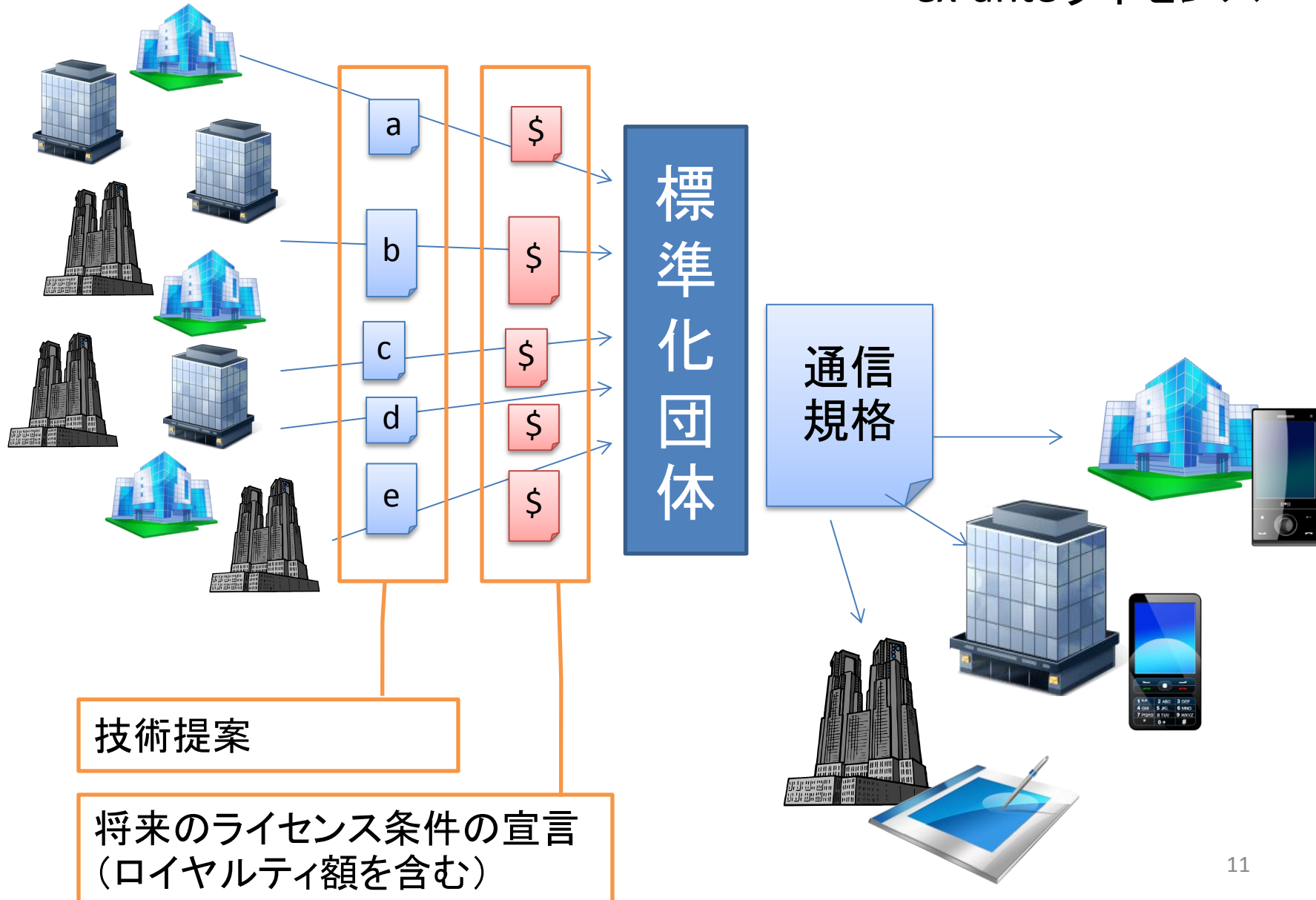
“While hold-up worries about patent holders wielding undue leverage, hold-out is concerned with the opposite – that implementers (most often manufacturers) wield undue leverage, allowing them to use standards-essential patents and not pay for them. For example the manufacturer may argue that they don't need a license because the patent is invalid or non-infringed because it is not truly essential. Or they may use the technology without paying “under the guise that the patent owner's offers to license were not fair or reasonable. The patent owner is therefore forced to defend its rights through expensive litigation.”

Gregor Langus, Vilen Lipatov and Damien Neven, *Standard essential patents: who is really holding up (and when)?*, *Jnl of Competition Law & Economics* 9 (2): 253-284(2013)

“The authors thus find that the one-sided FRAND commitment solves the manufacturer hold up problem but does not solve the potential hold up of the innovator and can thus retard innovation. The commitment has an ambiguous effect on incremental welfare in comparison to the benchmark situation in which there is no prior commitment. In other words, the FRAND commitment solves the hold up problem at the expense of making the reverse hold up worse and welfare might be reduced overall.”

通信規格の標準化事例

～ex-anteライセンス～



通信規格の標準化事例

～ex-anteライセンス～

“ex ante licensing negotiations would require firms to completely overhaul how they participate in SSOs. Currently, firms are typically represented at SSOs by technical experts who focus on selecting the best technology for a standard, not on negotiating licensing terms. Multilateral ex ante negotiations would likely require lawyers and business and marketing personnel to also participate in the process. Such participation would likely increase the costs and lengthen the already significant amount of time that it takes to adopt a standard, which may dissuade some firms from participating.”



規格策定の長期化

規格策定に要する交渉コストの増加

小括

技術標準化とパテントホールドアップ問題

- (1) ホールドアップを回避すべく、設けられた標準化活動参加者に対するFRAND宣言義務
→ 「fair, reasonable」概念が惹起するリバースホールドアップ問題
- (2) パテントプールとその現状
- (3) Ex-anteライセンス論とその現状

標準化活動とは?

FRAND宣言

パテントホールドアップ

リバースホールドアップ

法律構成

FRAND宣言の法的性質

権利濫用論、裁定実施権論、独禁法による構成、特100条制限論

諸国の裁判例等

コモンロー諸国(アメリカ、イギリス)

大陸法諸国(オランダ、韓国)

東京地判平成25年2月28日

検討

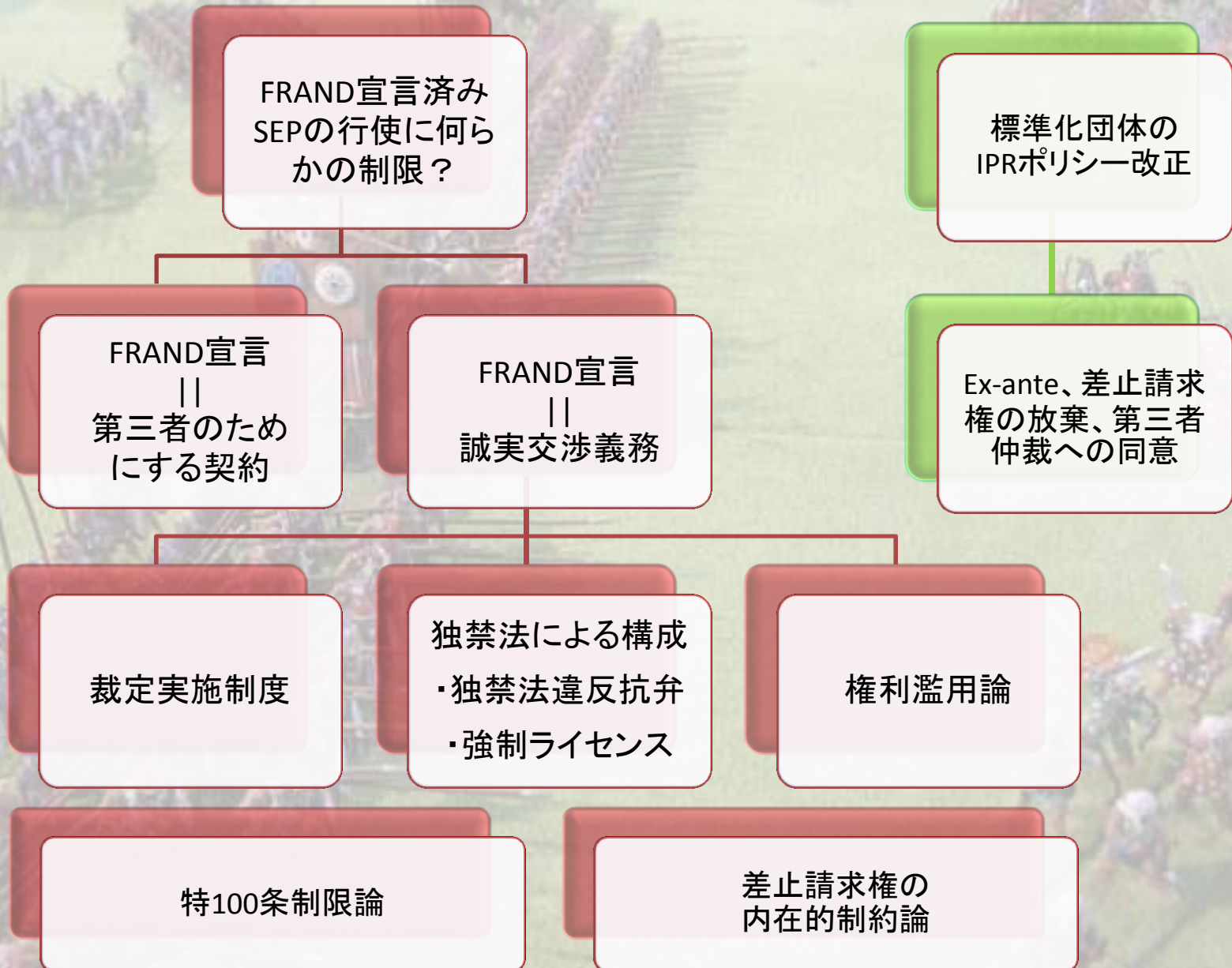
willing licensee

Samsung和解案

Google FTC同意審決

交渉履歴

法律構成および各種提言



FRAND宣言の法的性質

高部眞規子「標準化に必須の特許権の行使」

竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』(2013)

- 権利行使に関する制限手法については、FRAND条項をどう解釈するかによって法的構成が異なる。
 - ① 「対外的に特許発明を標準に供することを示したことにより、対象技術について困り込みをせず権利放棄するという意思表示があったと解釈できるようなFRAND条項」
→「差止請求権は放棄され、又はその行使が権利濫用に当たるという主張が可能と思われる。」
 - ② 「標準化技術の利用者に通常実施権を付与するものと解釈」
→「通常実施権をもって対抗とすることができる。」
 - ③ 「単に特許権者に対して誠実交渉義務を課すに止まるものと解釈」
→「ライセンス契約が締結されていない以上、実施権そのものを取得できるわけではない。」「しかし、...特許権者が法外なライセンス料を要求するなどとするためにライセンス契約が合意に至らない事情があるときは、権利濫用の一事情になる可能性がある。」

FRAND宣言 = 第三者のためにする契約

田村善之「標準化と特許権—RAND条項による対策と法的課題—」
知的財産法政策学研究43巻(2013)91頁

- 標準必須特許保有者(諾役者)が標準化団体(要約者)に対してFRAND宣言することによって、標準化団体との間に第三者のためにする契約が成立し、標準技術の実装者(受益者)は受益の意思表示をすることによって特許権者との間にライセンス契約が締結されるとする考え方

【批判】 高林龍「標準化必須特許権侵害による損害賠償請求と権利の濫用」知財管理 63巻12号(2013年)1899頁

- 「かりにIPRポリシーが標準化期間と特許権者間の契約であるとしたとしても、①特許権者と第三者間に第三者の受益の意思表示があれば特許権者と第三者間にライセンス契約が成立したとするためには、ライセンス契約成立のための重要要件である、契約期間や契約対象特許の範囲や地域的範囲あるいは実施料等の契約内容がFRAND条件という以上に明確となっていない、②(略)、など諸々の問題が山積している。」
- FRAND条件とは、「売買代金の場合の「時価を標準として協議する」との約定以上に契約締結時においてその額に当事者間の意思の合致があったといい難い...日本民法によるならば、契約成立のための要件事実を充たすものということとは困難」

裁定実施制度の活用

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1458号(2013年)38頁

- 不実施の場合の裁定実施権(特83条): 「不実施」とは、特許権者、専用実施権者、通常実施権者のいずれによっても実施されていないことと考えられている。このため1社でも通信標準特許権者より実施許諾を受けている者がいた場合、83条のいう「不実施」に該当しない。
- 公共の利益のための裁定実施権(特93条): 本制度が創設されて以来、一度も請求されていない。このため予測可能性に乏しい。
- 利用関係に基づく裁定実施権(特92条)に関する日米合意においては「1995年7月1日以降、司法又は行政手続を経て、反競争的であると判断された慣行の是正又は公的・非商業的利用の許可以外には、日本国特許庁は、利用発明関係の強制実施権設定の裁定を行わない」と合意されており、この影響もあって、裁定に至った事例は存在しない。

独禁法による構成 ～パテントプール・ガイドライン～

公取委「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」(2005公表、2007改正)

『第2 標準化活動、 3 規格技術に関する特許権の行使と独占禁止法の適用』

- 「標準化活動に参加していない事業者が当該活動により策定された規格について特許を有していた場合に、規格を採用する事業者に対して当該特許をライセンスすることを拒否したとしても通常は独占禁止法上問題となるものではない。」
- 「標準化活動に参加し、自らが特許権を有する技術が規格に取り込まれるように積極的に働きかけていた特許権者が、規格が策定され、広く普及した後に、規格を採用する者に対して当該特許をライセンスすることを合理的理由なく拒絶する(拒絶と同視できる程度に高額のライセンス料を要求する場合も含む。)ことは、拒絶された事業者が規格を採用した製品を開発・生産することが困難となり、当該製品市場における競争が実質的に制限される場合には私的独占として、競争が実質的に制限されない場合であっても公正な競争を阻害するおそれがある場合には不公正な取引方法(その他の取引拒絶等)として独占禁止法上問題となる。

独禁法による構成 ～知財ライセンス・ガイドライン～

公取委「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」
(2007公表、2010改正)

『第3-1-(1) 技術を利用させないようにする行為(私的独占の観点からの検討)』

- 原則論: 「ある技術に権利を有する者が、他の事業者に対し当該技術の利用についてライセンスを行わない(ライセンスの拒絶と同視できる程度に高額のライセンス料を要求する場合も含む。以下同じ。)行為や、ライセンスを受けずに当該技術を利用する事業者に対して差止請求訴訟を提起する行為は、当該権利の行使とみられる行為であり、通常はそれ自体では問題とならない。」
- 「しかしながら、これらの行為が、以下のように、知的財産制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、権利の行使とは認められず、一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、私的独占に該当することになる。

ア～ウ (略)

独禁法による構成 ～知財ライセンス・ガイドライン～

公取委「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」
(2007公表、2010改正)

『第3-1-(1) 技術を利用させないようにする行為(私的独占の観点からの検討)』

- (エ) 多数の事業者が製品の規格を共同で策定している場合に、自らが権利を有する技術が規格として採用された際のライセンス条件を偽るなど、不当な手段を用いて当該技術を規格に採用させ、規格が確立されて他の事業者が当該技術についてライセンスを受けざるを得ない状況になった後でライセンスを拒絶し、当該規格の製品の開発や製造を困難とする行為は、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する。

また、公共機関が、調達する製品の仕様を定めて入札の方法で発注する際、ある技術に権利を有する者が公共機関を誤認させ、当該技術によってのみ実現できる仕様を定めさせることにより、入札に参加する事業者は当該技術のライセンスを受けなければ仕様に合った製品を製造できない状況の下で、他の事業者へのライセンスを拒絶し、入札への参加ができないようにする行為についても同様である。」

独禁法による構成 ～知財ライセンス・ガイドライン～

公取委「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」
(2007公表、2010改正)

『第4-2技術を利用させないようにする行為(不公正な取引方法の観点)』

「ある技術に権利を有する者が、他の事業者に対して当該技術の利用についてライセンスを行わないことや、ライセンスを受けずに当該技術を利用する事業者に対して差止請求訴訟を提起することは、通常は当該権利の行使とみられる行為であるが、...以下のような場合には、権利の行使とは認められず、不公正な取引方法の観点から問題となる。」

(2) ある技術に権利を有する者が、他の事業者に対して、ライセンスをする際の条件を偽るなどの不当な手段によって、事業活動で自らの技術を用いさせるとともに、当該事業者が、他の技術に切り替えることが困難になった後に、当該技術のライセンスを拒絶することにより当該技術を使わせないようにする行為は、不当に権利侵害の状況を策出するものであり、知的財産制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反するものと認められる。これらの行為は、当該他の事業者の競争機能を低下させることにより、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第2項、第14項)。

例えば、共同で規格を策定する活動を行う事業者のうちの一部の者が、自らが権利を有する技術について、著しく有利な条件でライセンスをするとして、当該技術を規格として取り込ませ、規格が確立して多くの事業者が他の技術に切り替えることが困難になった後になって、これらの事業者に対してライセンスを拒絶することにより、当該技術を使わせないようにする行為は、不公正な取引方法に該当する場合がある。

独禁法による構成 ～公取委ガイドラインの展望～

上杉秋則『独禁法による独占行為規制の理論と実務』

(商事法務、2013)

- 知財ガイドラインの記述は、これまで明らかにされていなかった行為を対外的に明らかにするものであり、必要以上に表現に縛りがかかっていることに注意して読む必要がある。例えば、第3-1-(1)(エ)の「ライセンス条件を偽るなど、不当な手段を用いて当該技術を規格に採用させ」や「公共機関を誤認させ」との記述は、今日的には不要（∵ 正当な手続きを経て規格に採用されたからといって、事後的にライセンス拒否することが正当化されるものではない。）
- 知財ガイドライン第3-1-(1)(エ)については、いわゆるパテント・ホールドアップ問題に対応できるよう、ライセンス拒否だけでなく、事実上のライセンス拒否（ライセンス条件の引き上げ）まで拡大する必要がある。そうすると、パテント・ホールドアップから生まれる排除効果をどう評価すべきかという問題が顕在化し、これまで知的財産権に関わる事件を専ら不公正な取引方法事件として処理してきたことの妥当性が問われることとなる。

独禁法による構成 ～公取委ガイドラインの展望～

滝川敏明「特許侵害訴訟と競争法-スマホ(アップル/サムスン)特許戦争を巡って-」

公正取引760号21頁(2014年)

- 「SEP所有企業の差止請求に対しては、SEP採用時における不当行為を違法要件とすべきではないので、2007年【知財】ガイドラインを適用すべきではない。」
- 2005年標準化ガイドラインは、「SEPの差止請求に対しては、米国とEU競争当局と同じ見解になるように改善することが望まれる。つまり、FRANDロイヤルティ交渉にライセンサーが前向きな姿勢を示しているにもかかわらず、FRAND確約したSEP所有企業が差止請求する場合に独禁法違反を認定する。」

独禁法による構成 ～(参考)排除型私的独占～

• 2条5項

- ① 「事業者」が
- ② 「他の事業者の事業活動を排除...すること」
(排除行為)
- ③ 「により」(因果関係)
- ④ 「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」
- ⑤ 「公共の利益に反して」
いること

• 最判平成22年12月17日

② = 排除行為に該当するかどうかは、本件行為が「自らの市場支配力の形成、維持ないし強化という観点からみて正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性を有するものであり、競業者の...市場への参入を著しく困難にするなどの効果を持つものといえるか否かによって決すべきものである。」

具体的には、(1)他の供給元の確保の難易、(2)サービス特性、(3)本件行為の態様、(4)当事者の市場における地位及び競争条件の差異、(5)本件行為の継続期間等の諸要素を総合的に考慮して判断すべき。



どのような事実をもって、SEP保有者は、FRANDライセンス交渉義務を果たしたといえるか？

独禁法による構成 ～学説～

白石忠志「知的財産権のライセンス拒絶と独禁法—『技術と競争の法的構造』その後」

知財研編『21世紀における知的財産の展望』(雄松堂、2000年)

- 「私見としては、1人の権利者が独自創作の権利についてライセンスを拒絶した場合でも独禁法違反になり得ると考えてよいと思われる。そのことはすでに『法的構造』...で論じた。」
- 「さて、ここまでで紹介した諸事例からライセンス拒絶の独禁法違反要件を見て取ることができるかというところ、結局のところ、次のように言うことができ[る]。つまり、まず最初に、ライセンスが拒絶された知的財産権が、ある市場で事業をおこなうために必須のものでなければならない。そうであるならば、次の比較考量の段階に進む。すなわち、知的財産権利者を保護し、知的創作のインセンティブを確保する必要性と、知的財産を用いた商品役務の市場で生じる競争減殺の弊害とを、比較考量したうえで、後者が勝った場合にはライセンス拒絶を独禁法違反とする、ということであろう。」

独禁法による構成 ～学説～

和久井理子『技術標準をめぐる法システム—企業間協力と競争、独禁法と特許法の交錯』
(商事法務、2010)

- 単独の事業者が一方的に行うライセンス拒絶それ自体を違法とすることについては消極的見解。
- 一方で、標準化団体のパテントポリシー等に違反して行われたライセンス拒絶の場合、異なる評価を下すことができるとする。
- そのうち、FRAND宣言違反に関しては、「ライセンスを行うという確約を行い、その確約を信頼した他者が技術標準に自社の特許技術を採用し、その結果、当該特許技術が市場支配力を備えるにいたれば、私的独占(2条5項)に該当する行為として、3条前段違反とすることができる。この一連の行為が市場支配力を形成・維持・強化する効果をもつに至らない場合であっても一般指定8項【ぎまんの顧客誘引】または14項【競争者に対する取引妨害】に該当するものとして、19条に反するもの」とすることができる。

独禁法による構成 ～学説～

滝川敏明「スマートフォン特許戦争とパテント・ホールドアップ」
国際商事法務41巻8号(2013年8月)

- 「「排他行為規制においては、第1に市場支配力の認定、第2に排他行為の不当性判定の二段階審査を経る。この基準は、企業の対抗行為についての経済学的見地に基づいているので、民法の「権利濫用」論よりも客観的である。第1段階審査については[米国]ブロードコム対クアルコム判決がモデルとなる。要するにSEPについては市場支配力が認定できる。第2段階審査については、上記ブロードコム判決に加えてグーグル・FTC同意審決がモデルとなる。つまり、FTC同意審決が示すような詳細なRAND交渉手順を公取委(あるいは裁判所)が示す必要がある。差止めを行使する前に詳細交渉手順を踏むことがSEP所有企業には求められる。」
- 「日本の独禁法は、排他行為に対し独占行為(私的独占)規制のみならず不公正取引規制を適用できる二重構造になっている。違法認定の客観性を確保するためには、排他行為には独占規制を適用する必要がある」り、また不公正な取引を適用する場合には「その基準を独占行為規制に揃える」必要がある。

独禁法による構成 ～学説～

泉克幸「競争政策と知的財産政策の協働の一側面-標準必須特許に基づく侵害訴訟とその制限-」

同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』(2013年11月)

- 「そうすると、次なる課題として、標準必須特許に基づく特許権者の請求を侵害訴訟の場面で否定する手法と、競争法によって是正する方策といずれが優れているかという点が問題となり得る。この点は各国の法制度が異なり、また、不確定の要因が多いため、現段階で断定的なことはいえないが、重要な視点の一つは次のことである。すなわち、本問題の根本的な解決は、当該標準必須特許の利用を希望する者が、FRAND条件でライセンス許諾を受けることが確實かつ迅速に達成させることである。その意味では、単に、競争法違反を認定したり、侵害訴訟での請求を棄却したりするだけでは不十分であり、いかにして、その後、ライセンス料の決定を含むFRAND条件でのライセンス契約の締結を実現するかが重要であり、そのための方策あるいはスキームが不可欠と思われる。」

泉克幸「知的財産と競争政策—ライセンス契約に関する最近の公取委相談事例を中心に—」特許研究56号(2013年9月)においては、「サムスン事件における、①サムスンはFRAND宣言を行っていた、②サムスンはアップルからのライセンス契約の申込みに対して不誠実な対応をとっている、③本件特許は本件製品の製造・販売にとって必須である、といった事実をパテント・ガイドラインやIPガイドラインに照らせば、サムスンの行為は私的独占あるいは不公正な取引方法に該当するとの評価も十分あり得ると思われる。」と主張。

独禁法による構成 ～学説～

上杉秋則『独禁法国際ガイドブック』(商事法務、2012)342頁

- 「希望者にFRAND (Fair, reasonable, and non-discriminatory) 条件で利用させることが前提条件となって規格や仕様に採用された以上、その利用拒絶あるいはFRANDを超える条件で利用させようとする行為は、独禁法違反として阻止されなければならない。」
- 「ライセンサーが「一定の取引分野」において市場支配力を有している場合は、その力を行行使してFRAND条件に反する対価をライセンサーから徴収しようとする行為は、排除型私的独占に該当するであろう。その理由は、当該規格の使用がその市場において最適であることを前提とすると、当該特許を使用できなければ、ライセンサーは当該規格に適合する商品の生産ができなくなり、結果として当該規格に適合する商品の関連市場(「一定の取引分野」)から排除されることになるからである。」
- 「Hold-up問題は、ライセンスを拒否する行為ではなく対価の不当徴収にあたる行為なので、これを取引拒絶や差別的取扱いに該当する行為として規制するには、かなりの工夫が必要とされる。取引条件を不当につり上げる行為を事実上の取引拒絶と見る考え方は我が国では未発展であるが、Hold-up問題を排除型私的独占として規制する観点からは、取引条件を不当につり上げる行為を事実上の取引拒絶(Constructive refusal to deal)と見る考え方は避けて通れないと考えられる。
- ...今後の検討の課題と考えているが、Hold-up問題を対価の不当徴収という形で規制するには、優越的地位の濫用として規制するほかに、そうでなければConstructive refusal to dealの考え方を採用し、一般指定2項(不当な取引拒絶)または一般指定14項(不当な取引妨害)に該当する行為として規制する必要があると考える。いずれにせよ、いずれかの独禁法の規定を適用して規制する必要性があることだけは間違いないであろう。」

独禁法による構成 ～学説～

池田毅「標準必須特許のロイヤルティ料率の設定と独占禁止法の役割-米国マイクロソフト・モトローラ事件を踏まえて-」
公正取引760号31頁(2014年)

- 「FRAND宣言に反する標準必須特許に基づく高額ライセンス料の請求に対して適用可能なわが国の独占禁止法の規定としては、①私的独占(3条前段、2条5項)のほか、②単独の取引拒絶(一般指定2項)、③差別対価(2条9項2号、一般指定3項)、④優越的地位の濫用(2条9項5号)、⑤競争者に対する取引妨害(一般指定14項)等が考えられる。」「...代表的なものとして②及び④を取り上げ」る。
- ②単独の取引拒絶:「FRAND宣言を行った特許権者との関係では、単独の取引拒絶における「取引」とは、「FRAND条件でのライセンス取引」であると考えられ、形式的には、標準必須特許権者がライセンスの提供を行っているとしても、FRAND宣言に反して不当に高額なロイヤルティを請求している場合には、実質的には取引を拒絶しているとして、単独の取引拒絶に該当し得る」
- ④優越的地位の濫用:「いったん標準規格が策定され、それに基づく事業化が進展すると、標準を利用する事業者は当該標準にロックインされ、各標準必須特許権者とのライセンス契約の締結及びその継続が事実上不可欠となる場合が多い。このような場合には、標準技術の利用者は、標準必須特許権者が不利益なライセンス条件を提示したとしても受け容れざるを得ないことが多いように思われる。この点、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」は、「取引の対価の一方的決定」を濫用行為の一類型として挙げ、その考え方を説明している(同ガイドライン第4-3(5)ア)。」

独禁法による構成 ～課題～

木村耕太郎「技術標準必須特許の差止請求権の制限に関する立法論的試論」
竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』(2013)

- 「問題は、独占禁止法違反の態様で特許権者が権利行使した場合に、裁判所は、差止請求や損賠賠償請求を棄却してくれるのかということである。」
- 「わが国の裁判実務において、独占禁止法違反の態様での権利行使であることが抗弁として主張されることは極めて稀であるし、抗弁を認めた裁判例は見当たらない。学説上は「特許権侵害を原因とする訴そのものが独占禁止法に違反する旨の主張は、抗弁として許容されるべきではないかと考える」という見解【松本重敏『特許発明の保護範囲』(2000年)322頁】もないではないが、一般に支持されているとは言い難い。せいぜい、独占禁止法違反の態様での権利行使であることを、権利濫用法理の一要素として裁判所が考慮し得るという程度しか言えないであろう。」
- 「いずれにしても、標準必須特許の権利行使がいかなる場合に独占禁止法に違反するかをいくら議論しても、そのこと自体は直ちに侵害訴訟における請求棄却の結論を導くものではない以上、いかなる場合に差止請求または損害賠償請求が棄却されるべきかは、独占禁止法の問題とは切り離して議論するほかない。」

独禁法による構成 ～課題～

島並良「一知的財産法学者から見た日本における知的財産法と独占禁止法」
公正取引731号15頁(2011年)

- 「権利濫用の抗弁であれ、独占禁止法違反の抗弁であれ、単に実体上の独占禁止法違反が、知的財産権の行使を阻む(侵害訴訟を棄却する)理由となるだろうか。私は...現行法の建て付け【93条、裁定実施権制度】がそのような運用を想定していないと考える。」
- 「特許権の行使が独占禁止法に違反することは、それ自体では特許権の行使を妨げない(侵害訴訟は容認される)が、①経済産業大臣の裁定によって通常実施権が設定された場合と、②公正取引委員会によって排除措置命令が下された場合には、被疑侵害者は、いずれもそのことを抗弁として主張することができる(侵害訴訟は棄却される)ということになる。」

木村耕太郎「技術標準必須特許の差止請求権の制限に関する立法論的試論」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』(2013):

「しかし、①は当然のことを述べているにすぎないし、②は公正取引委員会の判断(必ずしも確定していない)に裁判所に対する拘束力を付与するものであって賛成しがたい。」

独禁法による構成 ～展望～

白石忠志『独占禁止法』(有斐閣、第2版、2009年)

- 382頁 「かりに知的財産法分野での既存の常識的理解において権利行使と認められるような行為であっても、競争の観点からはやはり権利行使と認められない行為については、本来の知的財産法の解釈としてやはり権利行使と認めるべきではない。そのような処理は、現時点では権利濫用論に頼らざるを得ない場合もあるが、時間が経てば、知的財産法のなかに新たな理論として定着することになる。すなわち、権利行使とみられるような行為であるが権利行使と認められない、という行為が、法運用を重ねるにつれて類型化されていき、次第に、権利行使とみられる行為であるとさえ認識されるようになるに至る」
- 382頁-注12 「独禁法制定当時に、知的財産法において競争の観点からの権利縮減をおこなうべきであるという考えを前提として独禁法典は「権利の行使と認められる行為」を適用除外としたこと、そして、縮減の対象として、知的財産権利行使の中核であると現在でも考えられているライセンス拒絶が明確に意識されていたことに、注目すべきである。」

権利濫用論

高部眞規子「標準化に必須の特許権の行使」

竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』(2013)

- 独禁法上の問題として、「特許権者が、標準規格機関で規格への取り込みを働きかけていたのに、標準規格に必須になり広汎に普及した後、標準規格を採用する者にライセンスを拒絶すること(高額なライセンス料を求めること)は、拒絶された者が製造困難になる場合は私的独占として、公正な競争を阻害するおそれがある場合は不公正な取引方法として、独禁法上も問題がある。」
- 「平成23年特許法改正の際に、産業構造審議会において差止請求権の制限について議論されたものの、差止請求権の制限は、結局、立法されなかったが、権利濫用という一般法理が登場する余地はあり、具体的事案において適正な解決がされることが望まれる。」

権利濫用論

高林龍「標準化必須特許権侵害による損害賠償請求と権利の濫用」
知財管理 63巻12号(2013年)1907頁

- 東京地判が「損害賠償請求権の行使が権利濫用論になるとの判断を暫定的なものとしてではあれ示すと同時に、仮処分申請も同日付けで権利濫用として許されないとして却下している(平成23年(ヨ)第22027号)ことから、個別具体的な事情にはよるものの、特許権に基づく差止請求権の行使を権利の濫用として禁じることに法的な困難性はなく、裁判官としても同項を用いることに躊躇はないものと考えられる。」

【権利濫用論への批判】

- 知財研「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(II)報告書」(竹田稔執筆部分)(2013年)
- 滝川敏明「スマートフォン特許戦争とパテント・ホールドアップ」国際商事法務41巻8号(2013年)
- 木村耕太郎「技術標準必須特許の差止請求権の制限に関する立法論的試論」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』(2013)
- 佐藤郁美「知的財産行使の実務上の留意点」公正取引760号2頁(2014年)

特100条制限論

竹田稔「差止請求権の制限」

ジュリスト1458号(2013年)

- 権利濫用論では解決できず、また、競争法 や裁定実施権でも有効な解決は図れないとした上で、特許法100条1項に法改正により但書の追加を提言。要件(a)は、公序良俗、信義衡平に反して利益を得る目的をもってと解釈するのが相当とし、要件(b)は、当該特許権者等が受けるべき利益と、相手方に生じる損失又は公共の利益とを比較衡量し、後者に比して前者が著しく少ないと判断される場合であるとする。
- また、ドイツの侵害訴訟における「裁定の抗弁」を参照し、前述の100条1項但書が適用されない場合でも、特許権侵害訴訟における被告は、法定通常実施権の設定(特93条、83条等)のための「裁定に付する」旨の抗弁を主張することができ、裁判所は、相当と認めるときは、「事件を裁定に付する」旨の決定をすることができるとする規定を設けるべき。

特100条に関する立法論として、その他、

- 田村善之「特許権侵害訴訟における差止請求権の制限に関する一考察—解釈論・立法論的提言」根岸哲先生古稀記念『競争法の理念と課題—独占禁止法・知的財産法の最前線』(2013)
- 木村耕太郎「技術標準必須特許の差止請求権の制限に関する立法論的試論」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』(2013)

特100条制限論

平嶋竜太 「特許権に基づく差止請求権の合理的根拠と限界」

高林龍ほか編『現代知的財産法講座 I 知的財産法の理論的探究』(2012年5月)

- 「特許権に基づく差止請求権とは、...たとえ特許権侵害行為の存在を前提としたとしても常に差止請求権の行使を肯定することは経済学的効率性からも正当化されないし、特許権の発生過程からも合理的に根拠付けられるものではないものであって、一定の場合においては、差止請求権の行使を否定することは合理的なものとして肯定されるものである。」

平嶋竜太 「差止請求権の制限可能性 - 理論的帰結と標準技術を巡る実務的課題への対応可能性」

知財研「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(I)報告書」(2012年3月)

- 「極めて現実的な対応策としては、差止請求権の行使制限の実質的必要性が生じた場合には、権利濫用法理による対応によって対応するという考え方が挙げられよう」(米国学説の「標準化のエストッペル」論も紹介)
- 「差止請求権の行使が常に肯定されるものではなく、権利濫用法理とは異なる論理的帰結からも制限される余地があることは理論的に導けるといえるものの、そのような考え方について標準技術を巡る実務的課題の解決へ向けて直ちに応用して活かすということは容易になしうるものではない。

標準化活動とは？

FRAND宣言

パテントホールドアップ

リバースホールドアップ

法律構成

FRAND宣言の法的性質

権利濫用論、裁定実施権論、独禁法による構成、特100条制限論

諸国の裁判例等

コモンロー諸国(アメリカ、イギリス)

大陸法諸国(オランダ、韓国)

東京地判平成25年2月28日

検討

willing licensee

Samsung和解案

Google FTC同意審決

交渉履歴

コモンロー諸国の事例 ～アメリカ～

米国特許法 | 第283条 差止命令

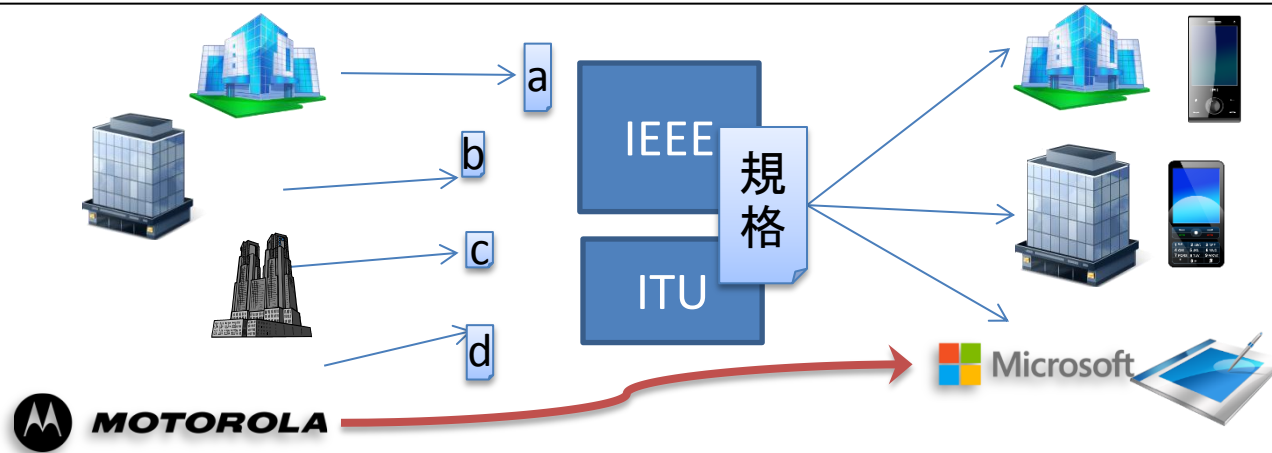
- 【和訳】「本法に基づく事件についての管轄権を有する裁判所は、特許によって保障された権利の侵害を防止するため、衡平の原則に従って、裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差止命令を出すことができる。」
- 【原文】“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”

eBay連邦最高裁判決 | eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)

- 差止命令(permanent injunction)は、特許権侵害があるからといって自動的に発動されるものではない。いわゆる4要素テスト：①回復不能の損害、②金銭賠償の不十分性、③困窮度のバランス、④公益

コモンロー諸国の事例 ～アメリカ～

Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc., C10-1823JLR, (W.D. Wash. Apr. 25, 2013)
(Judge James L. Robart)

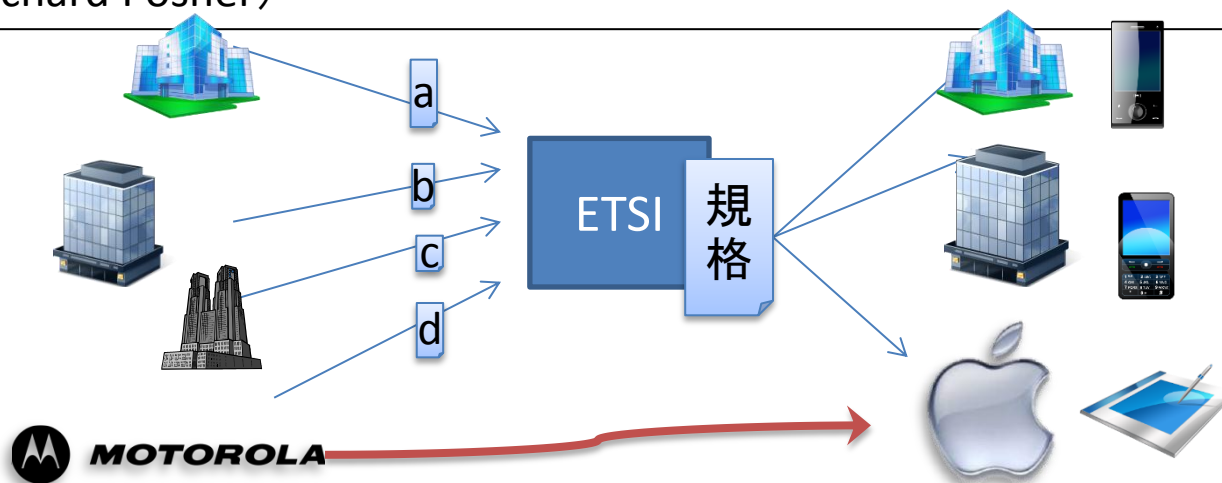


判示内容

- Motorola は、IEEE とITU との間で、必須特許をRAND 条件でライセンスするとの内容の法的拘束力のある契約上の約束をしたこと、また、MS は、その契約における受益者である第三者 (third-party beneficiary) に当たる。(2月判決、6月判決)
- eBay4要素テストに基づき、差止命令を否定(11月判決)。
 - ①回復不能の損害: third-party beneficiary としてMSは、Motorola必須特許につきRAND 条件でライセンスを受けることを承諾しており、侵害時からのロイヤルティを支払うとしているため、回復不能な損害は認められない
 - ②金銭賠償の不十分性: MotorolaはRAND条件でライセンスする義務を負っているため、金銭賠償で十分。

コモンロー諸国の事例 ～アメリカ～

Apple Inc. v. Motorola Inc., 869 F.Supp. 2d 901, 914 (N.D. Ill. 2012).
(Judge Richard Posner)



判示内容

- FRAND宣言下においては、AppleがFRAND条件をみたすロイヤルティの支払いを拒まない限り、Appleに対して差止命令を行うことが正当化されない。
- Motorolaは、898特許について、FRANDロイヤルティを支払う意思がある全ての者に対してライセンスすることを約定している以上、当該特許の実施の賠償としてはロイヤルティの支払いで十分であることを黙示的に認識している。
- AppleがMotorola主張の2.25%を拒否した場合、裁判所によってそれと等価またはそれ以上のロイヤルティの支払いを命じられる可能性はあるとしても、そのことによって、MotorolaがFRANDライセンス義務を免除されるわけではない。

コモンロー諸国の事例 ～アメリカ～

コモンローとエクイティ

- 米特許法283条「...衡平の原則に従って, 裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差止命令を出すことができる。」
- 「equityは実体法に対する裁判の再審理を内容とするもので、いわば実体法・裁判法の二段階方式であり、加えて実体法に対する裁判法の優位を認める方式として把握できよう。」 松本重敏「特許権の本質と付加価値論-差止請求権と損害賠償請求権相互の位置づけ-」高林龍編『企業社会の変容と法創造(第7巻)知的財産法制の再構築』(2008年)

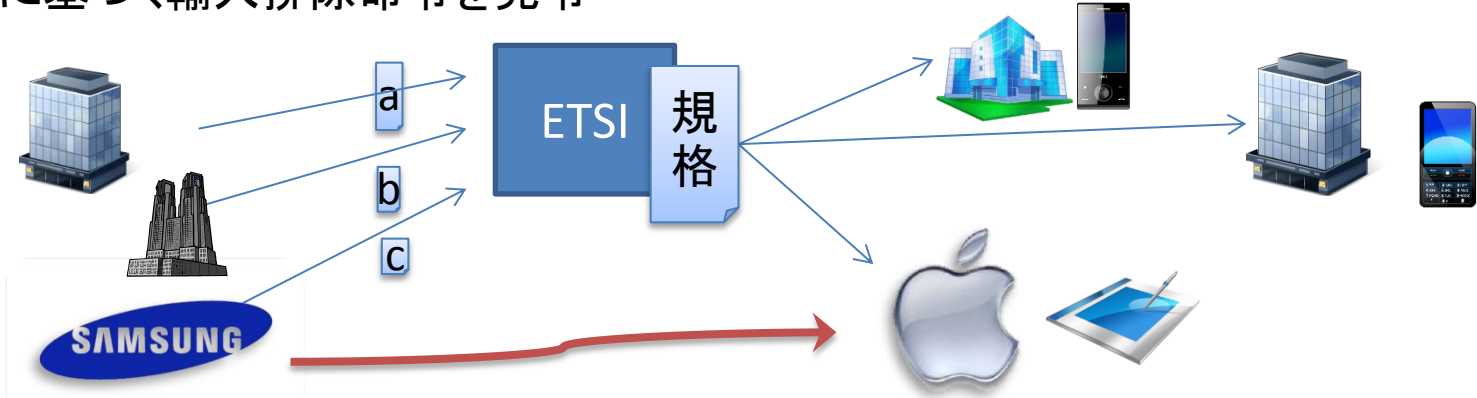
米国ITCにおける排除命令

- ITCは、関税法第 337 条(不公正な輸入取引等の禁止)違反を認定した場合、排除命令を発令(ただし、公益類型に該当する場合は除く)
- ITCは、排除命令を、eBay の差止め基準に従うことなく発令する事ができる。

コモンロー諸国の事例 ～アメリカ(ITC)～

Samsung 対 Apple Inc. (CERTAIN ELECTRONIC DEVICES, INCLUDING WIRELESS COMMUNICATION DEVICES, PORTABLE MUSIC AND DATA PROCESSING DEVICES, AND TABLET COMPUTER, USITC Inv. No. 337-TA-794, 2013 WL 2453722)

- Appleが輸入するスマートフォン等についてSamsungのSEPを侵害するとして関税法337条に基づく輸入排除命令を発令

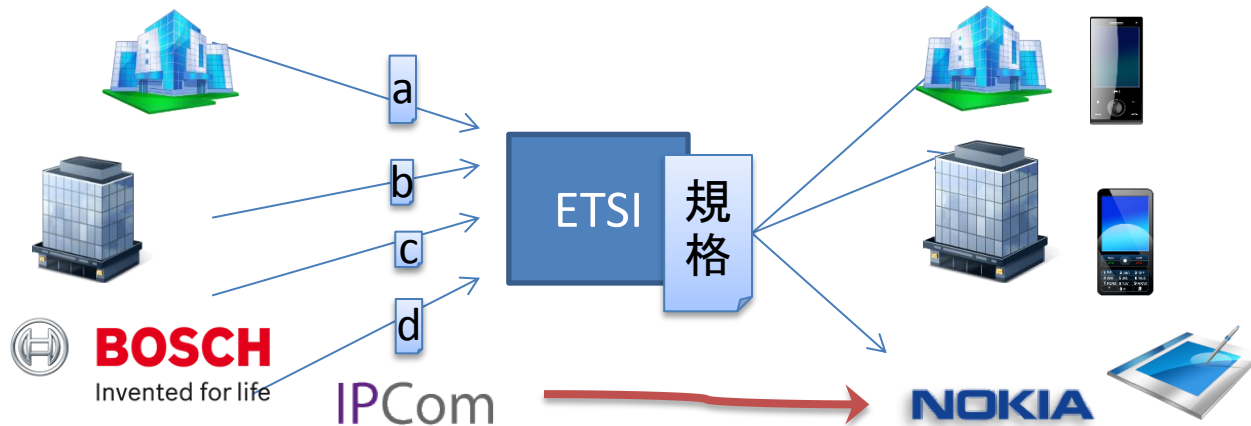


大統領による拒否権の発動 (2013年8月) USITC Inv. No. 337-TA-794, Letter from Ambassador Michael B.G. Froman to The Honorable Ivring A. Williamson, Aug. 3, 2013

- オバマ大統領が、大統領に付与されたレビュー権限に基づき拒否権を発動
- ITCの決定から6か月以内に大統領がその決定内容を検討し、政策的な判断に基づきその決定を拒否できるとするもの(これまでに本権限に基づき拒否された事案は数件にすぎない)。
- 本権限を代行するUSTRは、今回の拒否権発動に至った理由として、レビューに当たっては関税法第337条制定の経緯からITCの決定の及ぼす影響を5つの基準から判断するとして、①公衆の健康、福祉、②米国経済における競争条件、③米国内での競合製品の生産状況、④米国の消費者、⑤米国の経済的、政治的な外交関係をあげる。

コモンロー諸国の事例 ～イギリス～

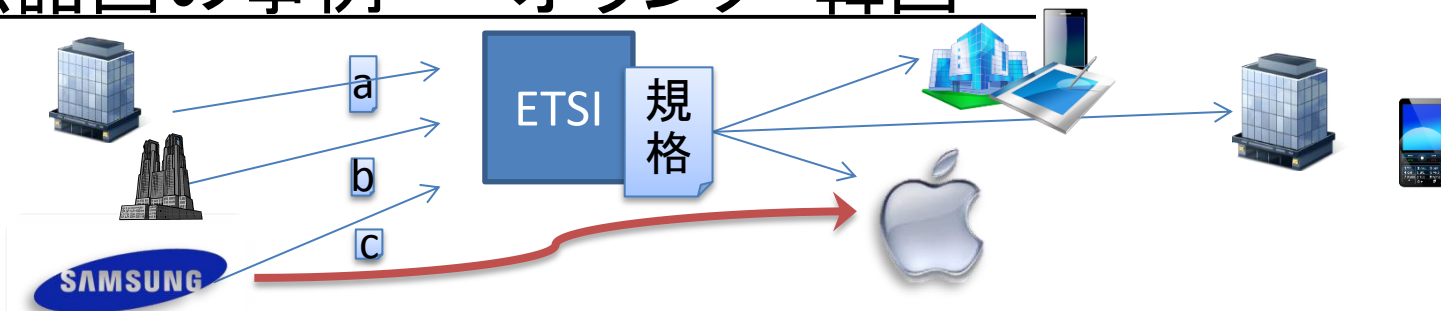
Nokia v ICom [2012] EWHC 1446 (Ch)



判決なし (IComが差止請求を取り下げ)

- IComは欧州委員会に対して2009年に自己のSEPをFRAND条件にてライセンスするという誓約に本件においても拘束されることを表明。一方、Nokiaは、FRAND条件でライセンスを受ける意思があることを表明。
- 2012年5月18日の口頭弁論におけるRoth J.の発言: “I am very uncertain, to put it mildly, to see why a permanent injunction should be granted in this case at all or indeed any injunction. It seems to me a classic case for consideration of the Shelfer criteria, given those circumstances. You are willing to give a licence. Nokia wants a licence. You cannot agree on the terms. They will be determined. There will then be a licence. In those circumstances for a non-trading entity to get an injunction seems to me quite extraordinary.”

大陸法諸国の事例 ～オランダ・韓国～



Samsung v Apple (District Court of The Hague, March 14, 2012, doc. no. 400367/HA ZA 11-2212)

オランダ裁判所は、特許権の侵害があった場合、原則として差止請求を認める。しかし、本件においてはSamsungが求めた差止請求を認めず。FRAND宣言を、SamsungがAppleに対してFRAND条件でライセンスする義務および当該ライセンスを誠実に交渉する義務と認定した上で、FRAND交渉中の差止請求につき、権利濫用または契約準備段階における信義則違反とする。

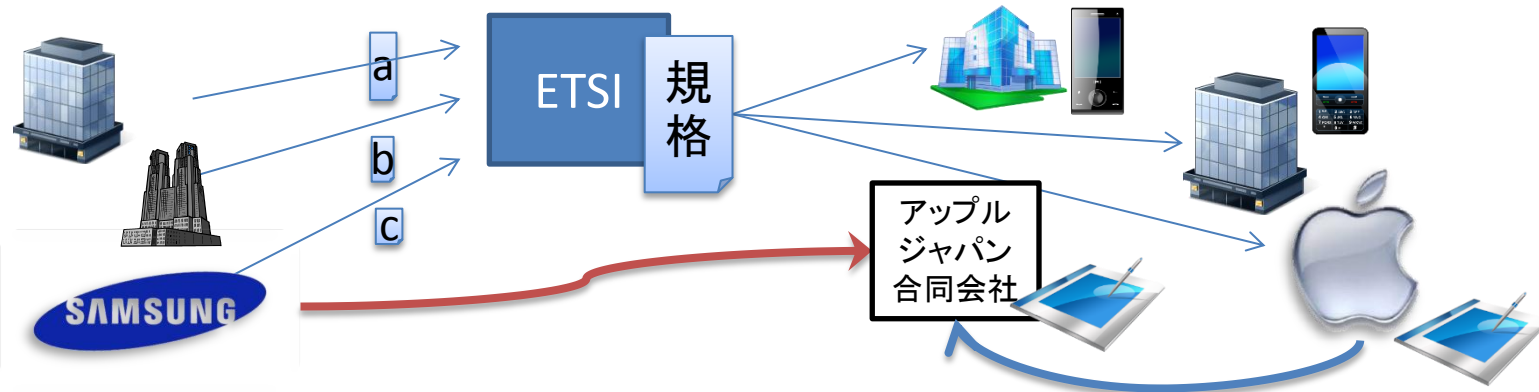
ソウル中央地裁2012年8月24日宣告、2011が合39552判決

ライセンス契約成立を否定。FRAND宣言につき、Samsungに誠実交渉義務。ETSIは、そのSEPに対する実施権のライセンス契約の条件は当事者間の交渉により定めるようにしており、SEPであっても実施権の許諾を要求しないまま、これを無断で使用する実施者に侵害禁止を求めるのを、標準特許制度の目的や機能を逸脱したものと見るのは難しい。特許権者に実施権の許諾要求などもなく実装者が一方的にSEPを実施する場合まで、差止請求が認められないとすると、悪意のある実装者を保護する結果となり特許制度の本質にも反する。

尹 宣熙・鄭 址錫「サムスン電子とアップルの間のスマートフォン事件におけるFRAND宣言の違反と権利濫用の問題について—ソウル中央地裁2012年8月24日宣告、2011が合39552判決を中心に」根岸哲先生古稀記念『競争法の理念と課題—独占禁止法・知的財産法の最前線』(2013)

東京地判平成25年2月28日平成23年(ワ)38969号

アップル対サムスンの紛争状況



2011.4.21 三星がアップルジャパンに対し
本件各製品の譲渡等の差止等
を求める仮処分命令の申立

2011.8.9 ○ドイツ勝訴(タブレット意匠)
2011.8.24 ○オランダ(フリッキング特許)

2011.9.16 アップルジャパンが三星に対し
特許権侵害に基づく損害賠償
請求権を有しないことの確認を
求めて提訴

2012.1.20 ×ドイツ(SEP)
2012.3.14 ×オランダ(SEP)
2012.8.24 ○韓国(SEP)

2012.7.9 ×イギリス(謝罪広告命令)
2012.8.24 ○米国陪審(UI特許)

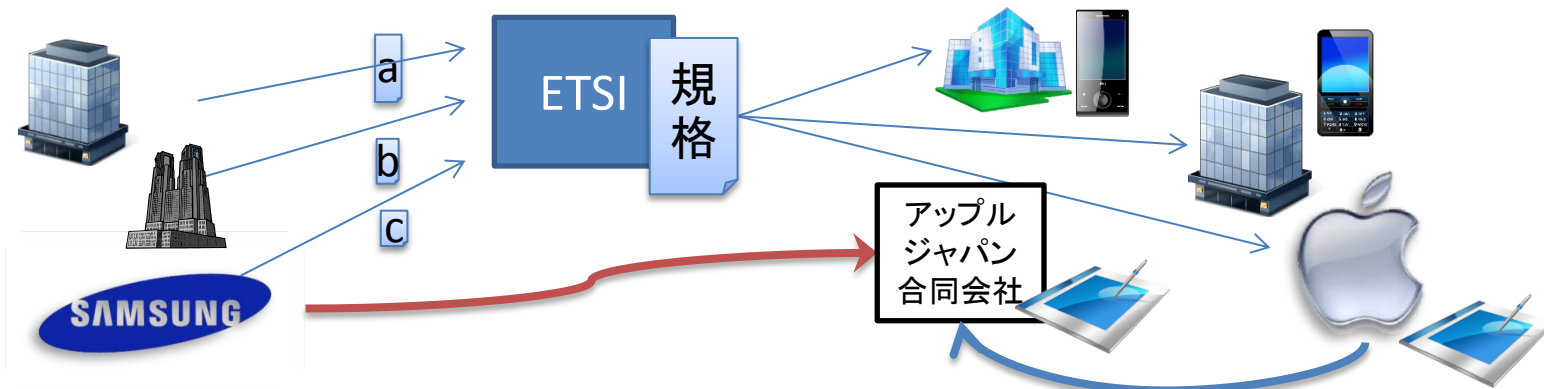
2013.2.28 ×日本(SEP)
2013.8.3 ×米国ITC拒否権発動(SEP)

2013.6.21 ○日本(バウンスバック特許)
2013.6.25 ○日本(データ同期特許)
2013.10.8 ○米国ITC



東京地判平成25年2月28日平成23年(ワ)38969号

争点



争点1: 本件各製品についての本件発明1の技術的範囲の属否

⇒ 属する

争点2: 本件発明2に係る本件特許権の間接侵害の成否

争点3: 特許法104条の3第1項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否

争点4: 本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無

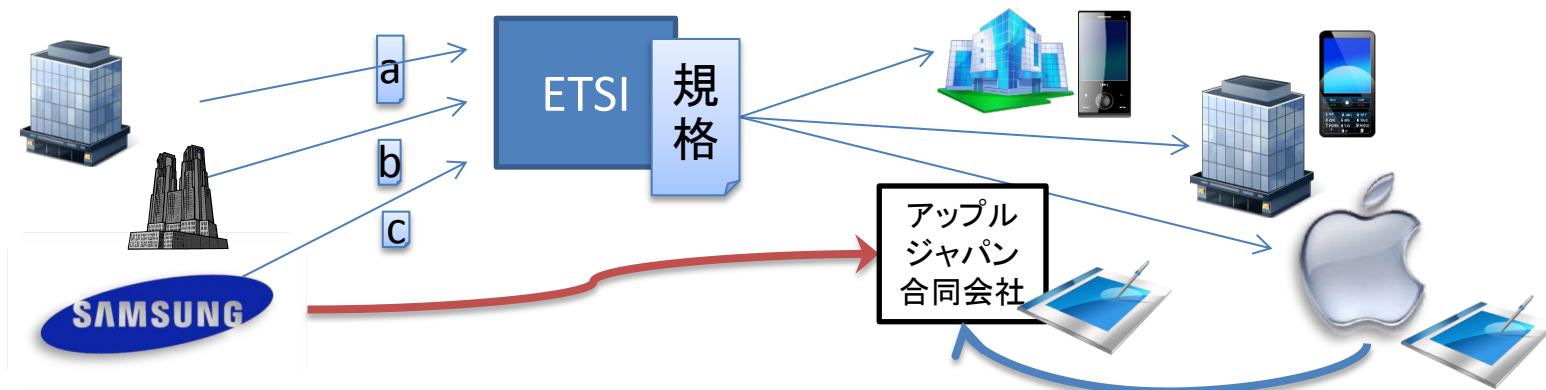
争点5: 本件FRAND宣言に基づく本件特許権のライセンス契約の成否

争点6: 権利濫用の成否

⇒ 権利の濫用に当たる

東京地判平成25年2月28日平成23年(ワ)38969号

裁判所の判断



1 争点1(本件各製品についての本件発明1の技術的範囲の属否)について

2 争点6(権利濫用の成否)について

(1) 前提事実

ア ETSIのIPRポリシー

イ 本件FRAND宣言に至るまでの経緯

ウ 本件FRAND宣言後の経緯等

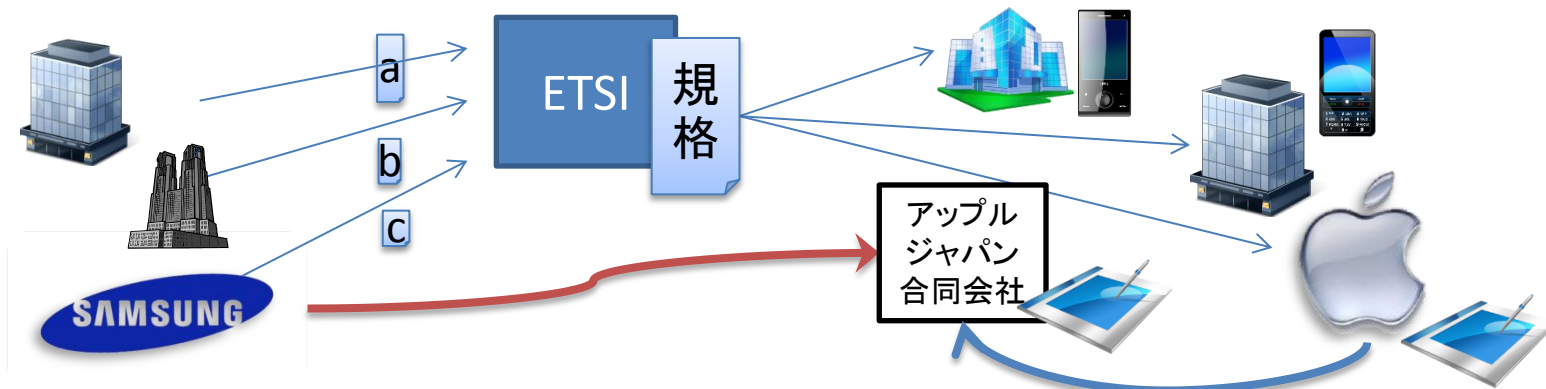
(2) 準拠法について

(3) 権利濫用の成否について

3 結論

東京地判平成25年2月28日平成23年(ワ)38969号

裁判所の判断



2 争点6(権利濫用の成否)について (2) 準拠法について

「本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権は、その法律関係の性質が不法行為であると解されるから、法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)17条によってその準拠法が定められることになる。

そして、本件における「加害行為の結果が発生した地の法」(通則法17条)は、本件各製品の輸入、販売が行われた地が日本国内であること、我が国の特許法の保護を受ける本件特許権の侵害に係る損害が問題とされていることからすると、日本の法律と解すべきであるから、本件には、日本法が適用される。」

東京地判平成25年2月28日平成23年(ワ)38969号

裁判所の判断 ～誠実交渉義務～

2 争点6(権利濫用の成否)について | (3)権利濫用の成否について

「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。

…被告は、ETSIのIPRポリシー6.1項、IPRについてのETSIの指針1.4項の規定により、本件FRAND宣言でUMTS規格に必須であると宣言した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申出があった場合には、その申出をした者が会員又は第三者であるかを問わず、当該UMTS規格の利用に関し、当該者との間でFRAND条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実にを行うべき義務を負うものと解される。

そうすると、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から、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。

そして、遅くとも、アップル社が、平成24年3月4日付け書簡(甲65の1)で被告に対し、被告がUMTS規格に必須であると宣言した本件特許を含む日本における三つの特許に関するFRAND条件でのライセンス契約の申出をした時点(前記(1)ウ(カ)b)で、アップル社から被告に対するFRAND条件によるライセンスを希望する具体的な申出がされたものと認められ、アップル社と被告は、契約締結準備段階に入り、上記信義則上の義務を負うに至ったものというべきである。」

東京地判平成25年2月28日平成23年(ワ)38969号

裁判所の判断 ～対象特許の有効性を留保した場合の誠実交渉義務～

2 争点6(権利濫用の成否)について | (3)権利濫用の成否について

「被告は、①日本法の観点からは、FRAND宣言により誠実交渉義務が生じるのは、ライセンス対象特許の有効性を争うことなく、真にライセンスを受けることを希望する「確定的なライセンスの申出」が必要であると解すべきである、②アップル社の被告に対する平成24年3月4日の申出は、被告の本件特許の抵触性と有効性を争うものであるから、そもそも「確定的なライセンスの申出」に該当しない」

①「FRAND宣言に基づく標準規格必須宣言特許についてのFRAND条件によるライセンスを希望する申出は、許諾対象特許の有効性を留保するものであったとしても、その申出の内容が許諾対象特許が有効であることを前提とする具体的なものであり、FRAND条件によるライセンスを受けようとする意思が明確であるときは、上記申出により、FRAND宣言をした者と上記申出をした者との間で、前記(ア)の信義則上の義務が発生するというべきである。」

②「(許諾対象特許とされた本件特許の有効性を留保する)条項の記載内容自体は格別不合理なものではない上、被告がアップル社の子会社である原告に対し本件特許権に基づく本件各製品の輸入、譲渡等の差止めを求める本件仮処分申立てをし、原告がその防御として本件特許の有効性等を争っていること、同仮処分命令申立事件はアップル社の上記申出があった当時も係属中であつたこと(弁論の全趣旨)を踏まえると、アップル社が上記申出において本件特許の有効性を留保しているからといって、直ちにアップル社においてFRAND条件によるライセンスを受けようとする意思がないということとはできない。」

東京地判平成25年2月28日平成23年(ワ)38969号

裁判所の判断 ～対象特許の有効性を留保した場合の誠実交渉義務～

2 争点6(権利濫用の成否)について | (3)権利濫用の成否について

「被告は、...③また、アップル社の上記申出の内容は、「●(省略)●%」という不合理に低額なライセンス料率を提示するものであって、交渉が成立しないことを知った上で、申出の外形を形式的に策出しただけの真にライセンスを受ける意思のないものであり、この点においても、上記申出が「確定的なライセンスの申出」に該当しないとして、被告には、本件FRAND宣言に基づく誠実交渉義務が発生していない旨主張」

③「アップル社が平成24年3月4日付け申出において提示したライセンス料率(ロイヤルティ料率)は日本国における●(省略)●% というものであるが、そのライセンス料率の数値のみからFRAND条件に適合しない不合理に低額なものであり、アップル社においてFRAND条件によるライセンスを受けようとする意思がないものと断ずることはできないし(前記前提事実には照らすと、上記ライセンス料率は、アップル社が平成23年8月18日付け書簡(甲34の4)で示した全世界におけるUMTS規格に不可欠と宣言された特許ファミリーのうち、被告が保有しているものの割合(前記(1)ウ(エ))を踏まえたものであることがうかがわれる。)、アップル社において上記ライセンス料率以外の条件でライセンス契約を締結する意思が全くなかったとまで認めることはできない。したがって、被告の主張③は、理由がない。」

東京地判平成25年2月28日平成23年(ワ)38969号

裁判所の判断 ～被告における誠実交渉義務違反の有無～

2 争点6(権利濫用の成否)について | (3)権利濫用の成否について

「①アップル社と被告間の本件特許権についてのライセンス交渉の過程において、被告は、平成23年7月25日付け書簡で、アップル社に対し、本件FRAND条件に従ったライセンス条件として、UMTS規格に必須の被告の保有する特許(出願中のものを含む。)の全世界的かつ非独占的なライセンスについて「●(省略)●%の料率」の提示(被告の本件ライセンス提示)をしたものの、その際には、上記ライセンス条件の算定根拠を示すことがなかった上、その後、アップル社から、被告の本件ライセンス提示がFRAND条件に従ったものとアップル社において判断することができるようにするために、被告がアップル社に支払うことを求めるロイヤルティ料率を他社も支払っているかの確認を含む情報、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を開示するよう要請があったにもかかわらず、平成24年9月7日に至っても上記ライセンス条件の算定根拠を示すことはなかったこと、...

東京地判平成25年2月28日平成23年(ワ)38969号

裁判所の判断 ～被告における誠実交渉義務違反の有無～

2 争点6(権利濫用の成否)について | (3)権利濫用の成否について

「...②その間、被告は、アップル社が同年3月4日付け書簡で被告がUMTS規格に必須であると宣言した本件特許を含む日本における三つの特許について、●(省略)●%をロイヤルティとして支払う旨のFRAND条件でのライセンス契約の申出をし、さらには、同年9月7日付け書簡でロイヤルティ料率を算定するに当たってのアップル社の基本的な考え、算定基準等を示した上で、クロスライセンスを含む具体的なライセンス案を提示しているにもかかわらず、アップル社が被告の本件ライセンス提示を不本意とするならば、アップル社において具体的な提案をするよう要請するのみで、アップル社が提示したライセンス条件に対する具体的な対案を示していないことが認められる。

上記①及び②に鑑みると、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ものと認められるから、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ものと認めるのが相当である。」

東京地判平成25年2月28日平成23年(ワ)38969号

裁判所の判断 ～被告における誠実交渉義務違反の有無～

2 争点6(権利濫用の成否)について | (3)権利濫用の成否について

「ウ 以上のとおり、被告が、原告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、かかる状況において、被告は、本件口頭弁論終結日現在、本件製品2及び4について、本件特許権に基づく輸入、譲渡等の差止めを求める本件仮処分申立てを維持していること、被告の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、被告の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、その他アップル社と被告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すると、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いうべきである。」

標準化活動とは？

FRAND宣言

パテントホールドアップ

リバースホールドアップ

法律構成

FRAND宣言の法的性質

権利濫用論、裁定実施権論、独禁法による構成、特100条制限論

諸国の裁判例等

コモンロー諸国(アメリカ、イギリス)

大陸法諸国(オランダ、韓国)

東京地判平成25年2月28日

検討

willing licensee

Samsung和解案

Google FTC同意審決

交渉履歴

「willing licensee」の要件



【アメリカ】 “To begin with Motorola's injunctive claim, I don't see how, given FRAND, I would be justified in enjoining Apple from infringing the '898 unless Apple refuses to pay a royalty that meets the FRAND requirement.”

【イギリス】 I am very uncertain, to put it mildly, to see why a permanent injunction should be granted in this case at all or indeed any injunction. It seems to me a classic case for consideration of the Shelfer criteria, given those circumstances.

【オランダ】 FRAND宣言を、SamsungがAppleに対してFRAND条件でライセンスする義務および当該ライセンスを誠実に交渉する義務と認定した上で、権利濫用を判断。

【韓国】 ライセンス契約成立を否定。FRAND宣言につき、Samsungに誠実交渉義務とした上で権利濫用を判断。

【日本】 ETSIのIPRポリシー6.1項, IPRについてのETSIの指針1.4項の規定により, ...FRAND条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負うとした上で権利濫用の判断。

ドイツ及びEUにおける議論の状況

Orange Book Standard

(デュッセルドルフ地裁による欧州連合司法裁判所への質問付託前)

- ① 侵害訴訟において、被告が特許ライセンス契約を求めた際に、原告(特許権者)が差別的でなく妨害的でないライセンス契約の締結を拒否した場合、被告は、特許権者による差止請求に対して、「市場における支配的地位の濫用」の抗弁の主張が可能。
- ② ただし、特許権者による支配的地位の濫用があったと認められるのは、被告がライセンス契約の締結に関し、付随条件なしでの拘束的な申出を行い、同時に、特許権者が当該申出を拒否することが、差別待遇及び妨害禁止の原則に違反することに該当する場合のみ。
- ③ 付随条件なしでの申出を行ったと認定されるには、既に特許権侵害を行っている侵害者が「対価の支払いによってライセンスを受ける意思を有している」というだけでは足りず、特許権者が既にライセンスをしたに等しい状況であることに対応して、侵害者も過去の特許の実施行為に対してライセンスの対価の支払い義務に応じなければならない(対価の特許権者への支払い又は供託)。

ドイツ及びEUにおける議論の状況

欧州委員会によるサムスン宛の2012年12月21日付「異議告知書」

SamsungがAppleに対してEU加盟国において自身の標準規格必須特許に基づき差止請求を求めていたことにつき欧州委員会が発したものの。

- 「標準必須特許が関わっており、侵害者が将来のライセンシーとして、『FRAND条件』によるライセンスを受けるべく交渉する意思がある場合 (has shown itself to be willing to negotiate a FRAND licence for the SEPs)、差止請求は濫用と解され得る (TFEU 第102条の禁ずる「市場における支配的な地位の濫用」に該当し得る) という予備的見解が示される。

デュッセルドルフ地裁による欧州連合司法裁判所への質問付託(2013年3月21日)

ドイツにおける判断基準と欧州委員会の予備的見解とが矛盾する可能性があることから、係属中のHuawei v. ZTEに関して欧州連合司法裁判所に対し次の質問を付託

- (1) SEP保有者が、被告がライセンス交渉を行う意思を示したにもかかわらず差止請求を行った場合、当該差止請求が市場における支配的地位の濫用にあたるか
- (2) 被告によるライセンス交渉を行う意思表示を認めるための要件（口頭での意思表示で足りるか、または具体的契約条項まで示す必要があるか）等

【参考】・Samsungによる誓約案

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-971_en.htm

・同案に対する欧州委員会 Vice President Joaquín Almuniaの見解

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1042_en.htm

ホールドアップ問題

- 差止請求等の脅威の下でのライセンス交渉は、必須特許権者に有利なものとなり、FRAND確約と矛盾。
(Complaint, In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc., File No. 121-0120, July 23, 2013)



リバース・ホールドアップ問題

- 潜在ライセンシーがFRANDライセンスを受ける意思がない場合等、差止請求が適切な救済となり得る場合もある。(DOJ and USPTO “Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents subject to Voluntary F/RAND Commitments” (Jan 8, 2013))

上記DOJ・USPTO政策方針: “Finally, determinations on the appropriate remedy in cases involving F/RAND-encumbered, standards-essential patents should be made against the backdrop of promoting both appropriate compensation to patent holders and strong incentives for innovators to participate in standards-setting activities.” ⁶¹

米国における議論の状況

DOJ and USPTO “Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents subject to Voluntary F/RAND Commitments” (Jan 8, 2013)

- 前提として、標準化団体におけるFRANDライセンス制度を支持
 - “In light of these and other potential benefits, the United States continues to encourage systems that support voluntary F/RAND licensing—both domestically and abroad—rather than the imposition of one-size-fits-all mandates for royalty-free or below-market licensing, which would undermine the effectiveness of the standardization process and incentives for innovation.”
- リバース・ホールドアップの場面を念頭におきつつ、FRAND宣言をしていた場合であっても、差止請求権の行使が認められるべき場面もあるとする。
 - “This is not to say that consideration of the public interest factors set out in the statute would always counsel against the issuance of an exclusion order to address infringement of a F/RAND-encumbered, standards-essential patent. An exclusion order may still be an appropriate remedy in some circumstances, such as where the putative licensee is unable or refuses to take a F/RAND license and is acting outside the scope of the patent holder’s commitment to license on F/RAND terms. For example, if a putative licensee refuses to pay what has been determined to be a F/RAND royalty, or refuses to engage in a negotiation to determine F/RAND terms, an exclusion order could be appropriate. ”

米国における議論の状況 【続】

DOJ and USPTO “Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents subject to Voluntary F/RAND Commitments” (Jan 8, 2013)

- しかし、交渉がFRANDコミットメントの範囲内である場合、公共の利益の観点から、差止請求権の行使は制限されるべきとする。
 - “Although, as described above, an exclusion order for infringement of F/RAND-encumbered patents essential to a standard may be appropriate in some circumstances, we believe that, depending on the facts of individual cases, the public interest may preclude the issuance of an exclusion order in cases where the infringer is acting within the scope of the patent holder’s F/RAND commitment and is able, and has not refused, to license on F/RAND terms.”

【参考】 FTCとGoogleの同意審決(2013.07.24)

<http://www.ftc.gov/enforcement/cases-and-proceedings/cases/2013/07/motorola-mobility-llc-and-google-inc-matter>

ご清聴ありがとうございました。

2014年3月6日
松村 光章