

S O F T I C 判例ゼミ 第1回

アップル 対 サムスン 控訴審判決（知財高裁平成26年5月16日判決）

門松・井上

－発表の概要－

第1 事案の概要

第2 原判決

第3 本判決

第4 本件「意見募集」

第1 事案の概要

1 事案の要旨

アップルジャパン株式会社／Apple Japan 合同会社（原告・被控訴人 以下「X」という。）が、Xによる移動通信機器（①iPhone 3GS②iPhone4 ③iPad 3GS+WIFI ④iPad 2 3GS+Wifi 以下「本件各製品」という。）の生産、譲渡、輸入等の行為が、三星電子株式会社（被告・控訴人 以下「Y」という。）が、移動通信システムにおけるデータ送受信装置および送受信方法について有する特許権（特許第4642898号 以下「本件特許権」という。）の侵害行為にあたらぬ、と主張し、YがXの行為にかか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（債務不存在確認訴訟）。

争点は多岐にわたるが、本件特許権が、第3世代移動通信システム（3G）の標準規格化において必要不可欠な特許（「標準必須特許」）であり、Yが標準規格化団体の知的財産取扱方針（「IPRポリシー」）に従い、本件特許をFRAND条件（公正、合理的かつ非差別的な条件）に従ったライセンスを許諾する宣言（「FRAND宣言」）をしたことから、本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することが権利濫用（民法1条3項）として制限されるか否か、が中心争点となった。

この点について、原判決は、Yの誠実交渉義務違反を認定して損害賠償請求権の行使が権利濫用であるとしてXの請求を全部認容した（東京地裁平成25年2月28日）。これに対し、本判決は、ライセンス料相当額については、権利行使が著しく不公正であるなど特段の事情がない限り制限されず、ライセンス料相当額を超える額については、相手方がFRAND条件でのライセンスを受ける意思を有しないなど特段の事情がない限り許されない、として、ライセンス料相当額を算定し、同額を超えて損害賠償請求権が存在しない、と判示した。

## 2 問題の所在（「標準規格必須特許問題」）

### （1）技術の標準化・標準規格化

#### ア 技術の標準化のメリット

- （ア）製品間の互換性確保
- （イ）製造調達のコスト削減
- （ウ）研究開発の効率化
- （エ）他社との提携機会の拡大
- （オ）製品サービスの利便性向上
- （カ）価格、料金の低減

#### イ 移動通信システム分野における標準化

##### （ア）第2世代移動通信システム（2G）

欧州以外では、一国の国内においてすら、技術が標準化されていなかった。  
また、国際的にみると日・欧・米の規格は相互に不統一であった。

##### （イ）第3世代移動通信システム（3G）（音声 - データ - マルチメディア）

1998年（平成10年）

ETSI（欧州通信標準化機構）ほか標準化団体が結集

3Gの普及促進およびこれに付随する規格の標準化を目的

↓

「3GPP」を結成

UMTS標準規格を推進

- ・ X、YともにETSIの会員
- ・ 本件各製品はUMTS規格に準拠

### （2）標準規格必須特許

標準規格に準拠した製品・サービスを提供するために不可欠の特許

### （3）「標準規格必須特許問題」および対応

#### ア 「標準規格必須特許問題」

標準化された規格に必須の特許PをA社が有していた場合

→A社がPを独占し、競合他社に対し、法外な実施料や条件を強要する状況が作出されるおそれ（いわゆる「ホールドアップ」状況）

他方でPに関するA社の権利も保護されるべき

⇒「標準化による普及促進」と「権利者の保護」とのバランスをいかに取るかが問題

イ 「標準規格必須特許問題」への対応

→各標準化団体がIPRポリシー（知的財産権の取り扱いに関する方針）を策定

ウ ETSIのIPRポリシー

- ① 3. 1 ETSIのIPRポリシーでは、通信分野での一般利用の標準化の必要性とIPRの所有者との権利の間のバランスをとることが求められる。
- ② 4. 1 各会員は自らの保有する必須IPRについて適時にETSIに知らせるために合理的に取り組む。  
特に、標準規格を提案する会員は当該提案が採択される場合に必須特許となるIPRについてETSIの注意を喚起する。
- ③ 6. 1 必須IPRを知らされたETSIの事務局長は、当該会員に対し、3か月以内に「公正、合理的かつ非差別的な条件」(Fair Reasonable Non Discriminatory 以下「FRAND条件」)でのライセンスを許諾する用意があることを宣言(以下「FRAND宣言」)するように求める。  
※ETSI自身は何がFRANDであるかを規定していない。

### 3 本件訴訟に至る経緯

#### (1) 本件特許

ア 発明1（請求項8・判決書3ないし4）

移動通信システムにおけるデータを送信する装置

イ 発明2（請求項1・判決書4ないし6）

移動通信システムにおけるデータを送信する方法（方法の特許）

#### (2) 本件特許出願

ア 平成18年 5月 4日 本件特許の国際出願

イ 平成22年12月10日 日本における本件特許の設定登録

#### (3) YによるFRAND宣言

平成10年12月14日 Y、UMTS規格としてETSIが推進しているWCDMA技術に関するYの必須IPRをFRAND条件で許

## 諾する誓約

平成19年 8月 7日 Yによる本件特許に関するFRAND宣言

## (4) XとYの交渉経過

## ア 平成23年

- |       |     |                                       |
|-------|-----|---------------------------------------|
| 4月21日 | Y→X | X製品の輸入、販売等の差止仮処分申立                    |
| 4月29日 | X→Y | (詳細不明)を明らかにするように申し入れ                  |
| 5月13日 | Y→X | ライセンス条件開示の要請                          |
| 6月 3日 | Y→X | FRAND条件でのライセンス提供の用意                   |
| 7月20日 | X・Y | 秘密保持契約締結                              |
| 7月25日 | Y→X | ポートフォリオ・ライセンス 料率提示<br>Y「不本意ならXにて提示せよ」 |
| 8月18日 | X→Y | 料率上限提示                                |
|       | X→Y | 他社へのライセンス条件開示要請                       |
| 9月16日 | X→Y | 本件訴訟提起                                |

## イ 平成24年

- |              |     |                 |
|--------------|-----|-----------------|
| 1月31日        | Y→X | Xにおいて条件提示を求める   |
| 3月 4日        | X→Y | 料率提示 ライセンス契約の申出 |
| 9月 7日        | X→Y | 具体的ライセンス案       |
| 9月14日        | Y→X | 価格上限引下げ         |
| 12月 3日       | Y→X | 当初料率1/2以下の提案    |
| 12月12・17・18日 |     |                 |
|              | Y→X | 多額の一時金支払の提案     |
|              | X→Y | クロスライセンス提案      |

## ウ 平成25年

- |       |     |                     |
|-------|-----|---------------------|
| 1月14日 | X→Y | ライセンス料なしのクロスライセンス提案 |
| 2月 7日 | X・Y | 合意書案の作成             |

## 第2 原判決（東京地裁平成25年2月28日 判例タイムズ1390号81頁）

### 1 請求

YがXの行為にかか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

### 2 争点

- (1) X製品が本件発明1の技術的範囲に属するか
- (2) 本件発明2にかかる本件特許権の間接侵害（特許法101条4号、5号）の成否
- (3) 本件発明にかかる無効事由による権利制限（特許法104条の3第1項）の成否
- (4) 本件各製品にかかる本件特許の消尽の有無
- (5) 本件FRAND宣言によるXとYとの間のライセンス契約の成否
- (6) Yの損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否

※ 原審口頭弁論終結時点では、Yは損害額の主張を留保していた。

### 3 判旨

#### (1) 争点(1)について

X製品のうち、製品1と製品3については、本件発明1の技術的範囲とはいえないが、製品2と4については、本件発明2の技術的範囲である、とした。

#### (2) 争点(5)について

##### ア 判断基準

「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、必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。」（原判決・99頁）

##### イ あてはめ

#### (ア) 誠実交渉義務の有無

- ①Yが平成19年8月7日に本件FRAND宣言をしたこと
  - ②ETSIのIPRポリシーがFRAND条件でのライセンスを会員の義務（ないし権利）として規定していること（IPRポリシー6.1項）
- Yは、FRAND条件によるライセンスを希望する具体的な申し出を受けた場合には、FRAND条件でのライセンス契約締結に向けた誠実な交渉を行う義務があった（原判決・100頁）。

→本件では、遅くとも、平成24年3月4日付のXからYの申し入れが「具体的な申し出」にあたり、したがって、Yには誠実交渉義務が発生していた、と認定した（原判決・101頁）。

(イ) 誠実交渉義務違反の有無

i Yは、平成23年7月25日にライセンス提示をしたが、ライセンス料の算定根拠を示すことがなかった

ii Xが提示されたライセンス料の妥当性を判断するために、Yと他社とのライセンス条件の開示を求めたにも関わらず、平成24年9月7日に至ってもライセンス条件の算定根拠を示すことはなかった

iii YがXの提示したライセンス契約への具体的な対案を示していない

→Yは、Xの再三の要請にもかかわらず、YおよびXの提示が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（Yと他社との間の必須特許ライセンス契約に関する情報）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提案を示すことがなかったものとして、誠実交渉義務に反する、とした。

→そのうえで

①誠実交渉義務に違反していること

②YがX製品の輸入譲渡等の差止仮処分申立を維持していること

③Yの本件発明がETSIの標準規格に採用されてから約2年を経過していること

④その他、XとYとの間のライセンス交渉に現れた諸事情

を考慮すると、Yが損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用にあたる、として許されないとし、その余の点について判断することなく、請求を認容した（Yの損害賠償請求権不存在確認。）

#### 4 差止仮処分却下決定

Yが申し立てていたX製品の輸入、販売等差し止めの仮処分は、同日、同一の裁判体によって、Yの権利濫用として却下された（東京地裁平成25年2月28日）。

#### 5 原判決に対する評価

額を限定することなく、損害賠償請求権の行使自体を権利濫用とした点については、批判的な評釈が多い（後掲 参考文献2）。特に、他社とのライセンス条件の開示に言及した点については否定的な意見がある。

### 第3 本判決

#### 1 Yによる控訴提起

Y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原判決を不服として、本件控訴を提起した。

#### 2 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
- (2) 本件発明2に係る本件特許権の間接侵害（特許法101条4号、5号）の成否
- (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
- (4) 本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無
- (5) 控訴人の本件FRAND宣言に基づくアップル社と控訴人間の本件特許権のライセンス契約の成否
- (6) 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の権利濫用の成否
- (7) 損害額

#### 3 判旨

- (1) 本件各製品が本件発明1の技術的範囲に属するかについて  
 本件発明1（データ送信装置の発明）について直接侵害、本件発明2（データ送信方法）について間接侵害（特許法101条4号、5号）を検討。  
 本件製品1及び3については、本件発明1の技術的範囲には属しないが、本件製品2及び4は本件発明1の技術的範囲に属すると判断した。間接侵害については、本件製品1及び3について否定、本件製品2及び4は直接侵害と選択的關係に立つとして判断せず。
- (2) 本件特許に無効事由があるかについて  
 被控訴人が主張した本件特許権についての下記の5つの無効事由をいずれも排斥した。  
 無効理由1：甲3（特開2004-179917号公報）に基づく新規性欠如  
 無効理由2：甲3を主引例とする進歩性欠如①  
 無効理由3：甲3を主引例とする進歩性欠如②  
 無効理由4：甲3を主引例とする進歩性欠如③

無効理由5：甲1の4（3GPP規格の技術仕様書）を主引例とする進歩性欠如

(3) 本件各製品に係る本件特許権が消尽したかについて

BBS最高裁判決（最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁）等を引用した上、次のとおり判示して、Xの主張を排斥した。

「本件では、控訴人が特許製品の生産を黙示的に承諾しているとは認めるに足りず、また、インテル社にその権限があったとも認めるに足りないから、本件ベースバンドチップを用いて生産された特許製品（本件製品2及び4）を輸入・販売する行為について本件特許権の行使が制限されるものではないと解される。」「…被控訴人の消尽に係る主張は、本件ベースバンドチップが、…ライセンス契約に基づいて製造・販売された物であることを前提とするから、当該事実が認められない以上、その前提を欠き、採用できない。仮にそうでもないとしても、特許製品である本件製品2及び4について、本件特許権の行使が制限されるものではないから、いずれにせよ、この点に関する被控訴人の主張は採用できない。」

(4) 本件FRAND宣言によってライセンス契約が成立したかについて

準拠法をフランス法と認定した上で、フランス法上、本件FRAND宣言がライセンス契約の申込みと解されるかについて検討の上これを否定し、本件FRAND宣言によって本件特許権のライセンス契約が成立するものではないとして、被控訴人の主張を排斥した。

(5) 本件特許権の行使が権利濫用に当たるかについて

次のとおり判示して、Yによる損害賠償請求は、FRAND条件でのライセンス料相当額を越える部分では権利の濫用に当たるが、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たらないと判断した。

## ア 判断基準

(ア) 損害賠償請求権および差止請求の行使制限

①ライセンス料相当額を超える請求

「(ア) FRAND宣言された必須特許（以下、FRAND宣言された特許一般を指す語として「必須宣言特許」を用いる。）に基づく損害賠償請求においては、FRAND条件によるライセンス料相当額を超える請求を許すことは、当該規格に準拠しようとする者の信頼を損なうとともに特許発明を過度に保護することとなり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特許法の目的である「産業の発達」(同法1条)を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。」

「すなわち、ある者が、標準規格に準拠した製品の製造、販売等を試みる場合、当該規格を定めた標準化団体の知的財産権の取扱基準を参酌して、必須特許についてFRAND宣言する義務を構成員に課している等、将来、必須特許についてFRAND条件によるライセンスが受けられる条件が整っていることを確認した上で、投資をし、標準規格に準拠し



た製品等の製造・販売を行う。仮に、後に必須宣言特許に基づいてFRAND条件による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があれば、FRAND条件によるライセンスが受けられると信頼して当該標準規格に準拠した製品の製造・販売を企図し、投資等をした者の合理的な信頼を損なうことになる。必須宣言特許の保有者は、当該標準規格の利用者に当該必須宣言特許が利用されることを前提として、自らの意思で、FRAND条件でのライセンスを行う旨宣言していること、標準規格の一部となることで幅広い潜在的なライセンシーを獲得できることからすると、必須宣言特許の保有者にFRAND条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求を許容することは、必須宣言特許の保有者に過度の保護を与えることになり、特許発明に係る技術の幅広い利用を抑制させ、特許法の目的である「産業の発達」(同法1条)を阻害することになる。

#### ②ライセンス料相当額の範囲内

「(イ) 一方、必須宣言特許に基づく損害賠償請求であっても、FRAND条件によるライセンス料相当額の範囲内にある限りにおいては、その行使を制限することは、発明への意欲を削ぎ、技術の標準化の促進を阻害する弊害を招き、同様に特許法の目的である「産業の発達」(同法1条)を阻害するおそれがあるから、合理性を欠くというべきである。標準規格に準拠した製品を製造、販売しようとする者は、FRAND条件でのライセンス料相当額の支払は当然に予定していたと考えられるから、特許権者が、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償金の支払を請求する限りにおいては、当該損害賠償金の支払は、標準規格に準拠した製品を製造、販売する者の予測に反するものではない。

#### ③差止請求

「また、FRAND宣言の目的、趣旨に照らし、同宣言をした特許権者は、FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思のある者に対しては、差止請求権を行使することができないという制約を受けると解すべきである(当裁判所においても、控訴人が被控訴人に対して本件特許権に基づく差止請求権を被保全債権として、本件製品2及び4に加えて「iPhone 4S」の販売等の差止等を請求した仮処分事件(本件仮処分の申立て及び別件仮処分の申立ての抗告審。当庁平成25年(ラ)第10007号、同10008号事件)において、控訴人の申立てを却下した原審決定を維持する旨の決定をした。)。FRAND宣言をした特許権者における差止請求権を行使することができないという上記制約を考慮するならば、FRAND条件でのライセンス料相当額の損害賠償請求を認めることこそが、発明の公開に対する対価として極めて重要な意味を有するものであるから、これを制限することは慎重であるべきといえる。

(イ) FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求

「a FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求

UMTS規格に準拠した製品を製造、販売しようとする者は、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おり、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いうべきである。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。」

「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、それに依じて、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。」

「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いえる。」

したがって、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解すべきである。

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、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いうべきである。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。もっとも、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。

(ウ) 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

「b 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

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いえる。

「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。」

「また、E T S I の I P R ポリシーの 3. 2 項は「I P R の保有者は・・・I P R の使用につき適切かつ公平に補償を受ける」(I P R holders …should be adequately and fairly rewarded for the use of their I P R s[.]) ことをも E T S I の I P R 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ものである。」

「ただし、F R A N D 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いうべきである」。

#### c まとめ

以上を総合すれば、本件 F R A N D 宣言をした控訴人を含めて、F R A N D 宣言をしている者による損害賠償請求について、① F R A N D 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 a 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 F R A N D 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 b の特段の事情のない限り、制限されるべきではないといえる。」

#### イ あてはめ

##### (ア) ライセンス料相当額の請求

##### ① 誠実交渉義務

i Y が本件 F R A N D 宣言をしていることに照らせば、Y は、我が国民法上の信義則に基づき、X との間で F R A N D 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担する

ii この点、Y は、平成 2 3 年 7 月 2 5 日にライセンス提示をした後は、X から具体的提案を受けつつも、平成 2 4 年 1 2 月 3 日に至るまで、具体的な対案を示すことがなかった

Y は、ポートフォリオ単位でのライセンス提案のみを行っており、個別の特許については、本件訴訟に至るまで料率の提案を提示しなかった。

Y の提案するライセンス条件が F R A N D 条件にのっとったものであることを十分に説明することもなかった。

→ Y の交渉態度は、X とのライセンス契約の締結を促進するものではなかった

##### iii もっとも

Y は平成 2 4 年 1 2 月以降は、X との間で複数回協議を行っており、その際は対案を示すなど、契約締結に向けた活動を継続している

X ・ Y が属する移動体通信端末製造業者の間では特許ポートフォリオ単位のクロスライ

センス契約が締結されることが通常である

Yと他社とのライセンス契約条件については守秘義務が付され、開示できる性質ものではなく、開示されたとしても当該条件は相手方の特許ポートフォリオとの相対的強弱によって決定されたものであって、前提を異にするXY間の契約条件を決めるにあたって常に参考になるものとはいえない

ライセンス契約の条件には標準規格に関係しない特許のライセンスやビジネス条件が含まれることがあり得る。

iv Yは提案するライセンス条件がFRAND条件にのっとったものであることを説明すべきであるとしても、Yが他社とのライセンス条件を開示しなかったことを直ちに不当と非難することはできず、Yのライセンス交渉過程での態度をもって、Yがライセンス料相当額の範囲内で損害賠償請求権を行使することが著しく不公正であるとまでは認めることはできない。

## ②適時開示義務

ETSIのIPRポリシーには、ETSIに必須IPRについて適時に知らせるために合理的に取り組むべきことが定められている

→Yもかかる義務を負担している

i この点、Yは平成17年5月4日に本件特許の優先権の基礎となる出願をし、同月9日から14日にかけて3GPPのワーキンググループで、本件特許が必須特許となる技術を標準規格に導入する提案をした。

にもかかわらず、平成19年8月7日の本件FRAND宣言まで、2年余りの間、本件特許の存在をETSIに知らせていなかった。

ii しかし、①Yは最終的にはFRAND宣言をしている②本件特許を有していたことが判明したとしても当該技術の採否に影響を与えたとは思われない③開示まで2年という期間が他社と比べて極端に長いとはいえない

→「著しく不公正」とまではいえない

## ③Yが仮処分の申し立てを維持していること

必須特許の保有者がFRAND宣言をした場合、FRAND条件でのライセンス契約を締結する意思のあるものに対しては、権利濫用に該当し、許されないといえる。

しかし、仮処分申し立てをしたとの事実が、ライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求権の行使が許されないとの結論を導く理由にはならない。

## ④独占禁止法について

i Yの主張する損害賠償請求額はFRAND条件によるライセンス料相当額にとどまっ

ている

ii FRAND条件でのライセンス料相当額を超える請求は権利濫用として許されない  
→独占禁止法違反とはならない

「本件に現れた一切の事情を考慮しても、控訴人による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。」

(イ) ライセンス料相当額をこえる請求

①X・Yのライセンス交渉が継続している②XY間の料率についての隔絶はXがライセンスを受ける意思を有しないことを意味しない③Yの態度も契約締結を促進するものではなかったこと

「本件について被控訴人に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。」

(ウ) 結論

「よって、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、後記7のと通りの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。」

(6) 損害額

FRAND条件によるライセンス料相当額は、本件製品2及び4の売上高に、本件製品2及び4がUMTS規格に準拠していることが売上げに寄与したと認められる割合を乗じ、さらに累積ロイヤリティが過大になることを防止するとの観点から、その上限となる率を乗じ、UMTS規格の必須特許の数で除することで算出された額となると判断した。

(7) 結論

被控訴人の請求は、控訴人が被控訴人に対して本件製品1及び3の譲渡等につき、本件特許の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないこと、並びに、本件製品2及び4の譲渡等につき、本件特許の侵害に基づき控訴人が被控訴人に対して有する損害賠償請求権が、前記(6)で認定の額を超えて存在しないことの確認を求める限度で理由があるから、この限度で認容し、その余の被控訴人の請求は理由がないから棄却するべきところ、これと異なる原判決は変更されるべきであるとした。

(8) 意見募集の結果について

後述（第4の3）

4 仮処分（平成25年（ら）第10007号、第10008号）

XがFRAND条件によるライセンス契を締結する意思を有しないとは認められないから、YによるXに対する本件特許権による差止請求権の行使は、権利濫用に当たると判断し、抗告を棄却した。

5 FRAND宣言された標準必須特許の権利行使の制限に関する本判決のルール

(1) 差止請求

実施者が

①特許権者がFRAND宣言をした

②実施者がFRAND条件でのライセンスを受ける意思を有することを主張立証した場合

→許されない。

(2) 損害賠償請求

ア ライセンス料相当額の範囲の請求

(ア) 原則

許される。

(イ) 例外

特許権者の損害賠償請求を認めることが著しく不公正など特段の事情がある場合

イ ライセンス料相当額を超える請求

(ア) 原則

許されない。

(イ) 例外

実施者がFRAND条件のライセンスを受ける意思を有しない等特段の事情がある場合

## 第4 本件「意見募集」

### 1 本件「意見募集」の概要

添付資料

### 2 訴訟手続における第三者からの意見公募制度

#### (1) 米国におけるアミカス・キュリエ（法廷の友）制度

##### ア 概要

英米の裁判所において慣行上認められてきた制度であり、当事者（参加人を含む）以外の第三者に事件の処理に有用な意見や資料を提出させ、裁判所を補助させるもの、と説明される。アミカス・キュリエによって提出される意見書を「アミカス・ブリーフ」（法廷の友意見書）という。現在は、合衆国裁判所規則37条や連邦上訴規則29条に規定がある。

##### イ 意義

裁判所に対する情報提供による誤判防止（初期）。

重要な争点について影響を受ける利害関係者の意見を反映させる手段。

##### ウ アメリカ合衆国における運用

連邦最高裁に係属する事件では、大半の事件において何らかのアミカス・ブリーフが提出されており、地方裁判所、高等裁判所レベルで提出されることも珍しくない、とされる。また、連邦最高裁の判決書の中で、アミカス・ブリーフが引用される場合も少なくない。

#### (2) 日本における

##### ア 日本法における第三者に対する意見照会制度の例

審決取消訴訟における特許庁長官の意見（特許法180条の2）

公正取引委員会への求意見（独禁法84条）

##### イ 「アミカス・キュリエ」制度の導入意見

裁判所・特許庁・弁護士会・弁理士会・研究者（知的財産法・民事訴訟法）がそれぞれの立場から意見や試案を公表している（後掲3 各参考文献）。

### 3 本件「意見募集」

#### (1) 実施方法

当事者双方の合意により、平成26年1月23日から同年3月24日のおよそ2か月間の間、当事者訴訟代理人事務所において広く一般からの意見書（原本1部および写し2部）の送付を受け付け、送付された意見書のうち1部を裁判所、1部を相手方に送付する。

(2) 対象事項

「標準化機関において定められた標準規格に必須となる特許についていわゆる (F) RAND宣言 ((Fair、) Reasonable and Non-Discriminatory な条件で実施許諾を行うとの宣言) がされた場合の当該特許による差止請求権及び損害賠償請求権の行使に何らかの制限があるか。」

(3) 提出数

約60通

(4) 提出者

弁護士・弁護士団体・弁理士・弁理士団体・企業・研究者・一般個人

(5) 意見の内容（以下・判決書147から149頁）

ア FRAND宣言された必須特許による差止請求権の制限について

- ① 何らかの制限を課すことは、むしろ当事者間の任意のライセンス契約の成立を阻害し、技術革新や標準化作業に悪影響を及ぼすことになりかねないから、相当ではないとする意見
- ② いわゆるホールドアップ問題等を指摘し、FRAND宣言された以上は、一定程度の制限がされるべきであるとする意見
- ③ FRAND宣言された特許権についての差止めは一切認められないとする意見

イ 差止請求権の制限がされるべきとした場合の法律構成について

- ① FRAND宣言によって第三者のためにする契約が成立するとの見解と、かかる契約は成立しないとの見解の相反する二つの見解が寄せられた（両意見とも多数）。
- ② 信義則や権利濫用の法理による制限を行うべきとの意見（多数）。
- ③ 独占禁止法を活用すべきとの意見もあった（少数）。

ウ 差止請求権が制限され得るとした場合の制限に関する判断基準について

ライセンス契約を締結する意思のある実施者（willing licensee）とライセンス契約を締結する意思のない実施者（unwilling licensee）を分け、後者については差止請求権が



認容されるべきであるが、前者については差止請求権は認容されるべきではないとの意見が比較的多く見られたが、どのような場合であればライセンス契約を締結する意思のない実施者 (unwilling licensee) とされるべきかについての判断基準の詳細については、軌を一にする意見は見出せなかった。

#### エ FRAND宣言された必須特許による損害賠償請求権の制限について

損害賠償請求権については、これに言及した多くの意見が、損害賠償請求権の行使は制限されるべきではない旨を述べていたが、認容される賠償額は、FRAND条件によるライセンス料相当額に限定されるべきであるとの意見も散見された。また、FRAND条件によるライセンス料をどのように定めるべきかについての方法についての意見も複数寄せられた。

#### オ その他の論点等

必須特許権者の誠実交渉義務について、これを課すべきとの意見が多かったが、その根拠を何に求めるのかについては、複数の見解があった。

必須特許の実施者にも誠実交渉義務を課すべきであるとの意見も複数見られた。

控訴人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被控訴人に開示する義務があるとする見解（例えば、原判決の見解）については、妥当でないとする見解が多数寄せられた。

カ 意見の中には、諸外国での状況を整理したもの、詳細な経済学的分析により望ましい解決を論証するもの、結論を導くに当たり重視すべき法的論点を整理するもの、従前ほとんど議論されていなかった新たな視点を提供するものがあった。

「これらの意見は、裁判所が広い視野に立って適正な判断を示すための貴重かつ有益な資料であり、意見を提出するために多大な労を執った各位に対し、深甚なる敬意を表する次第である。」とした。

## 4 実務的意義

### (1) 裁判実務における意義および問題点

#### ア 訴訟当事者

#### イ 裁判所

### (2) 企業法務における意義及び問題点

## 第5 当日の意見

- ・高裁の採用した5%は業界慣行に照らして妥当な額ではないか
- ・地裁は、特殊な事実に焦点を置きすぎたため。FRAND宣言をしたという事実から離れてしまっている
- ・高裁が採用した規範の「不公正」との文言には、独占禁止法の「不公正な取引方法」との関連を想起させる
- ・(上記意見に対し)「不公正」との文言に特段の意味を持たせるものではない

参考文献：

1 標準規格必須特許の権利行使 全般

・一般財団法人 知的財産研究所

標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書

・一般財団法人 知的財産研究所

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

・知的財産法政策学研究 Vol. 43 P96

北海道大学教授 田村 善之

標準化と特許権—RAND 条項による対策の法的課題—

・松村さん SOFT I C判例ゼミ発表資料

FRAND 宣言された標準必須特許の権利行使に関する検討

2 原審評釈関連

・Jurist1455 P6

慶應義塾大学教授 小泉直樹

知財判例速報 FRAND 条件ライセンス交渉における誠実交渉義務

・Jurist1458 P12

特集 標準規格必須特許の権利行使をめぐる動き

慶應義塾大学教授 小泉直樹

標準規格必須特許の権利行使—特集にあたって

・Jurist1458 P17

特集 標準規格必須特許の権利行使をめぐる動き

名古屋大学教授 鈴木将文

標準規格必須特許権の行使と権利濫用

—東京地判平成 25・2・28

・Jurist1458 P23

特集 標準規格必須特許の権利行使をめぐる動き

三菱電機株式会社知的財産渉外部長、東京工業大学客員教授 加藤恒

標準規格形成における特許権の行使

・ Jurist1466 P276

國學院大學教授中山一郎

知的財産法2 FRAND 宣言した標準必須特許の特許権に基づく損害賠償請求  
東京地裁平成 25 年 2 月 28 日判決

### 3 「意見募集」 関連

・ 伊藤正己

Amicus Curiae について—その実際と評価—

・ Law and Technology No.63 P26

知的財産高等裁判所の大合議事件における意見募集

・ 特許制度研究会

特許制度に関する論点整理について—特許制度研究会 報告書—

・ 日本弁護士連合会

民事司法改革グランドデザイン

・ 最高裁判所

裁判の迅速化に係る検証に関する報告書

(→民事訴訟事件一般に共通する長期化要因に関する施策)

・ パテント Vol.65No.3 P82

アミカスブリーフ委員会

日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて

・ パテント Vol.65No.3 P86

アミカスブリーフ委員会

不服 2008-21115 審決に対する訴えについての意見書

(平成 22 年 (行ケ) 10298 号 ; トライアル案件)

・ 審査第一部アミューズメント審査官 加藤範久

寄稿 2

特許訴訟に「裁判所の友」は必要か

ー米国特許訴訟におけるアミカスキュリエ制度についてー

・ **Jurist** 増刊 P192

民事訴訟法の改正課題

三木 浩一 (慶應義塾大学教授), 山本 和彦 (一橋大学教授) / 編  
第三者情報提供制度

・ 特許ニュース

ユアサハラ法律特許事務所 弁護士山口裕司

米国での法廷の友意見書の活用状況と知財高裁大合議事件における意見募集の意義

4 本件判決評釈関連

・ **BUSINESS LAW JOURNAL**2014.8 P42

シティユーワ法律事務所 弁護士飯塚佳都子

実務解説 アップル対サムスン事件 知財高裁大合議判決・決定速報