
No. 135(2014/3)

東京地判平成 25 年 2 月 28 日(平成 23 年(ワ)38969 号債務不存在確認請求事件)
— FRAND 宣言に基づく標準規格必須宣言特許について権利行使を否定した事案 —

紋谷 崇俊 (弁護士)

1. 事案の概要

本件は、X(米国法人のアップルインコーポレイテッド(以下「訴外 A」という。))の日本における子会社であるアップルジャパン株式会社、及び、同社の地位を承継した Apple Japan 合同会社)が、X による本件製品の生産、譲渡、輸入等の行為は、Y(韓国法人である三星電子株式会社(特許登録原簿上の名称「サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド」))が有する標準規格の必須宣言特許の侵害に該当せず、仮に該当するとしても、その権利行使は認められないと主張し、特許権侵害に基づく損害賠償請求権の不存在の確認を求めた事案である。

Y は、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信する方法及び装置」と称する特許第 4642898 号の特許権を有する(以下、この特許を「本件特許」、この特許権を「本件特許権」という。なお、本件特許の請求項 8 及び 1 に係る発明をそれぞれ「本件発明 1」「本件発明 2」といい、両者を併せて「本件各発明」という。)。Y 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)をし、平成 22 年 12 月 10 日、本件特許権の設定登録を受けている。¹

¹ 【本件発明1(請求項8)】

- A 移动通信システムにおけるデータを送信する装置であつて、
- B 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、
- C 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、
- D 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、
- E 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、
- F 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、
- G 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、
- H を含むことを特徴とするデータ送信装置。

Xは、訴外Aより「iPhone 3GS」「iPhone 4」「iPad Wi-Fi+3Gモデル」「iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル」(以下、順に「本件製品1」～「本件製品4」といい、総称して「本件製品」という。)を輸入、販売している。

本件特許及び本件製品は、いずれも通信の標準規格に関するものである。これら第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)については、そ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)が通信規格であるUMTS規格(Universal Mobile Telecommunications System)を策定している。UMTS規格は、日本では、W-CDMA方式(広帯域符号分割多元接続方式)と称されている。そして、本件各製品は、UMTS規格に準拠した製品であり、本件特許は、UMTS規格の本件技術仕様書V6.9.0記載の「代替的Eビット解釈」に準拠した製品の製造、販売等及び方法の使用をするのに避けることのできない必須特許である。

そして、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。ETSIの会員であるYは、1998年(平成10年)12月14日、ETSIに対し、UMTS規格としてETSIが推進しているW-CDMA技術に関し、Yの保有する必須IPRライセンスを、ETSIのIPRポリシー6.1項に従って、「公正、合理的かつ非差別的な条件」(fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions)(以下「FRAND条件」という。)で許諾する用意がある旨の誓約(宣言)をした。さらに、Yは、2007年(平成19年)8月7日、ETSIに対し、ETSIのIPRポリシー4.1項に従って、本件出願の優先権主張の基礎となる韓国出願の出願番号、本件出願の国際出願番号(PCT/KR2006/001699)等に係るIPRが、UMTS規格(TS 25.322等)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、ETSIのIPRポリシー6.1項に準拠する条件(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

【本件発明2(請求項1)】

I 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、

J 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、

K 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、

L 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、

M 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、

N 前記PDUを受信器に伝送する段階と、

O を有することを特徴とするデータ送信方法。

宣言(以下「本件FRAND宣言」という。)を行っている。²

然る後、Yは、平成23年4月21日、Xによる本件各製品の生産、譲渡、輸入等の行為が本件各発明に係る本件特許権の侵害を構成する旨主張して、差止請求権を被保全権利として、Xに対し、本

² IPRポリシーには、次のような規定がある(甲12。原文英語)。

「3 方針の目的

3.1 ETSIは、総会が提議した、ヨーロッパの通信セクターの技術的な目的に最も資する解決策に基づく規格および技術仕様を作成することを目的としている。この目的を推進するため、ETSIのIPRについての方針は、ETSIおよび会員、ETSI規格および技術仕様を適用するその他の、規格の準備および採用、適用への投資が、規格または技術仕様についての必須IPRを使用できない結果無駄になる可能性があるというリスクを軽減するためのものである。この目的を達成するに当たり、ETSIのIPRについての方針では、通信分野での一般利用の標準化の必要性と、IPRの所有者の権利との間のバランスを取ることが求められる。

3.2 IPRの所有者は、ETSIの会員またはその関連会社、第三者であるかによらず、規格および技術仕様の実装で、IPRの使用につき適切かつ公平に扱われるものとする。」

「4 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特に、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。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、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。

4.3 上記の第4.1項に従っての義務は、ETSIにこの特許ファミリーの構成要素について適時に知らされた場合には、すべての既存および将来のその特許ファミリーの構成要素につき満たされたとみなされる。...

「6 ライセンスの可用性

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 licenses)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。

・製造で使用するべく、ライセンシー自身の設計で、カスタマイズした部品およびサブシステムを製造または過去から引き続き製造する権利を含む、製造。

・上記で製造した機器の販売または賃貸、処分。

・機器の修理または使用、動作、および

・方法の使用。

上記の保証は、ライセンスの相互供与に同意することを求めるという条件に従い行われる場合がある。...

6.2 特許ファミリーの指定された構成要素に関する、第6.1項に従っての保証は、保証が行われた時点で指定したIPRを除外する旨を明示する書面がある場合を除き、その特許ファミリーのすべての既存および将来の必須IPRに適用されるものとする。当該の除外の範囲は、明示的に指定されたIPRに限定されるものとする。

6.3 要請されたIPRの所有者の保証が許諾されない場合、委員会の委員長は、適切な場合、ETSI事務局と協議の上、問題が解決するまで、委員会が規格または技術仕様についての作業を停止すべきかどうかについて判断し、および／または関連の規格または技術仕様の承認を行うものとする。」

「12 このポリシーは、フランス法に準拠する。」

「15 定義

6 IPRに適用される「必須」とは、(商業的ではなく)技術的な理由で、標準化の時点で一般に利用可能な通常の技術慣行および最新技術を考慮し、IPRに抵触せずに規格に準拠する機器または方法を製造または販売、賃貸、処分、修理、使用または動作できないことを意味する。疑義を回避するため、規格が技術的な解決策でのみ実行可能で、すべてがIPRに抵触する例外的な場合で、当該のすべてのIPRは必須とみなされるものとする。...

件各製品の生産，譲渡，輸入等の差止め等を求める仮処分命令の申立て(東京地方裁判所平成 23 年(ヨ)第 22027 号事件。以下「本件仮処分の申立て」という。)をした。

これに対して、X が、平成 23 年 9 月 16 日、Y に対して、特許権侵害に基づく損害賠償請求権の不存在の確認を求めて提起したのが、本件訴訟である。

その後、Y は、平成 24 年 9 月 24 日、本件仮処分の申立てのうち、本件製品 1 及び 3 を対象とする部分を取り下げている。本判決は、昨年 2 月 28 日に、本件につき東京地方裁判所によりなされたものである。

なお、本件においては、後述のように、両者のライセンス交渉の経緯が重要であるが、その経緯をまとめると、概要、下記の通りである。

交渉経緯の詳細

【FRAND 宣言】

- 1998 年(平成 10 年)12 月 14 日：Y が、ETSI に対し、Y の保有する必須 IPR ライセンスを「公正、合理的かつ非差別的な条件」(FRAND 条件)で許諾する用意がある旨宣言
- 2005 年(平成 17 年)5 月 4 日：Y が、韓国において本件特許の優先権主張の基礎となる特許を出願
- 同年 5～6 月：Y が、規格変更を要請し、本件特許に係る代替的 E ビット解釈が、標準規格として採用される
- 2006 年(平成 18 年)5 月 4 日：Y が、本件特許出願(平成 22 年 12 月 10 日設定登録)
- 2007 年(平成 19 年)8 月 7 日：Y が、ETSI に対し、本件特許の優先権主張の基礎となる韓国出願及び国際出願について、必須特許として知らせるとともに、FRAND 条件宣言

【紛争勃発(米国・日本訴訟提起)】

- 2011 年(平成 23 年)4 月：訴外 A が、米国において、Y に対し、知的財産権侵害訴訟を提起
- 同年 4 月 21 日：Y が、X に対して、本件特許権侵害に基づく、本件各製品の生産，譲渡，輸入等の差止め等を求める仮処分命令の申立

【ライセンス交渉の開始】

- 同月 29 日付け書簡：訴外 A が、Y に対し、●(省略)を明らかにするよう要請
- 同年 5 月 13 日付け書簡：Y が、訴外 A に対し、ライセンス条件の提示等を要請
- 同年 6 月 3 日付け書簡：Y が、訴外 A に対し、FRAND 条件で訴外 A にライセンスを提供する用意がある旨を伝え、予め機密保持契約を締結すること要請
- 同月 22 日付け書簡：訴外 A が、Y に対し、●(省略)と応答
- 同年 7 月 20 日付け秘密保持契約：訴外 A と Y が、秘密保持契約を締結
- 同月 25 日付け書簡：Y が、訴外 A に対し、FRAND 条件として、必須特許の全世界的かつ非独占的なライセンスを、関連する「●(省略)%の料率」でライセンス供与する用意ができていることを提示
[但し、上記ライセンス料の算定根拠を示さず]
- 同年 8 月 18 日付け書簡：訴外 A は、Y に対し、●(省略)との意見を述べるとともに、Y の上記ライセンス条件が FRAND 条件に従ったもの判断することができるよう(他社ライセンス条件等)情報開示を要請。(なお、訴外 A は、UMTS 規格における特許全体のロイヤルティ料率合計の上限があり(Y も別訴で「約 5%」と主張)、Y 保有の必須特許割合(5. 5%)に鑑みると、ロイヤルティ料率は、高くても 0. 275%(5%×5. 5%)であり、Y 提示のライセンス料率は、上記をはるかに上回り、法外に高い等と主張)

【本件訴訟の提起】

- 同年 9 月 16 日：X が、Y に対して、本件訴訟を提起

【ライセンス交渉の継続】

- 2012 年(平成 24 年)1 月 31 日付け書簡：Y が、訴外 A に対し、真摯な対案を提示するよう要請 [但し、Y 提示のライセンス料の算定根拠を示さず]
- 同年 3 月 4 日付け書簡：訴外 A が、Y に対し、自社が行った特許分析を反映したライセンス条件を、ライセンス契約書案を添付して提案(ロイヤルティは●(省略)%)

- 同年 4 月 18 日付け書簡：Y が、訴外 A に対し、上記 3 月 4 日付け提案は、ロイヤルティ料率が低額で不合理であること等を理由に FRAND 条件に基づくライセンス契約の申出に当たらないと意見
- 同年 9 月 1 日付け書簡：訴外 A が、Y に対し、携帯機器標準規格必須特許全体を対象としてクロスライセンスの提案を含む FRAND 条件に基づくライセンス許諾をする用意がある旨を表明
- 同年 9 月 7 日付け書簡：Y が、訴外 A に対し、上記の訴外 A の 9 月 1 日付け提案は●(省略)などと意見を述べ、●(省略)を提案
- 同日付け書簡：訴外Aが、Yに対し、ロイヤルティ料率を算定するに当たっての訴外Aの基本的な考え、算定基準等を示した上で、全ての携帯機器に関する両当事者間の1台当たりのロイヤルティの構成として、携帯機器標準規格必須特許全体のロイヤルティを1台当たり●(省略)ドルを上限とすべきであるとの前提に立ち、Yが訴外Aに請求できるロイヤルティ料率をその●(省略)%(1台当たり●(省略)ドル)、訴外AがYに請求できるロイヤルティ料率をその●(省略)%(1台当たり●(省略)ドル)とするライセンス案を提示

[注：上記「●(省略)」は、閲覧制限により、記録上、不明な個所]

2. 争点

本件の争点は、以下のとおりである。

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

争点 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

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：Y の本件 FRAND 宣言に基づく訴外 A と Y 間の本件特許権のライセンス契約の成否

争点 6：Y 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

なお、本判決は、後述のように、本件製品 2 及び 4 が本件発明 1 の技術的範囲に属すること(争点 1)を認定の上、争点 2～5 について判断せず、権利濫用の成否(争点 6)について判断している。

3. 当事者の主張

本件においては、FRAND 宣言に基づく標準規格必須宣言特許について権利行使を否定したことが注目されていることから、以下では、争点 1(技術的範囲の属否)については省略し、争点 6(権利濫用の成否)について、両当事者の主な主張を対比すると以下の通りである。

	X	Y
	「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(民法1条3項)に当たり、許されない。」	「本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利濫用に当たすることを基礎付ける事情として挙げる諸点は・・・前提となる事実が存在しないか、そもそも権利濫用を基礎付ける事情に当たらない。」
ア 本件特許の適時開示義務違反	「ETSIのIPRポリシー4. 1項は、ETSIの会員が、開発済み又は開発中の標準規格に必須となり得る知的財産権を保有する場合、これをETSIに適時に開示することを義務付けている。」	「Xが適時開示義務違反の根拠とするETSIのIPRポリシー4. 1項・・・は、自らの特許権等を開示するために合理的な努力を求めているが、当該規定はETSIの会員に対してETSIとの関係を規定するものであり、第三者との関係を規定するものではなく、その違反に対する制裁は何ら想定されていない。加えて、そもそも、ETSIとの関係での手続義務違反があることが、本件特許権の行使が権利濫用になることを基礎付ける事情になるべくもない。」
	「Yは・・・本件特許に係る標準規格が	「必須特許宣言は、会社において、特許の抽出、規格

	<p>決まってから、約2年経過後の2007年(平成19年)8月に至るまで本件特許の存在をETSIに開示しなかった。このようにYは、意図的にIPRポリシー4. 1項の適時開示義務に違反したものである。」</p>	<p>に必須であることの精査を行い、適正な社内手続を経て行われるものであり、相応の労力と期間を要するとともに、会社としての決定と行為を要することはいうまでもなく、それゆえに、一般的に、ETSIの会員における特許の開示に要する期間として1年から2年の期間が必要となっている。したがって、YのETSIに対する本件特許の開示が本件出願の優先日から起算して約2年後であったことは、通常の実務の水準に沿うものであって、Yにおいて適時開示のための合理的な努力をしていたというべきであるから、適時開示義務違反が問題となることはない。」</p>
<p>イ 本件仮処分の申立てが報復的な対抗措置であること</p>	<p>「Yは、同月〔2011年4月〕、訴外Aの上記提訴に対する報復的な対抗措置として、Xに対し、YがUMTS規格の必須特許であるとの宣言(以下、この宣言に係る特許を「必須宣言特許」という。)をした本件特許権に基づき本件各製品の販売等の差止めを求める本件仮処分の申立てなどをした。」</p>	<p>「訴外AがYに対して米国で差止請求を行った事件は、本件とは別個の事件であるし、Yが本件特許権の侵害行為の差止請求をする権利を有することの裏返しとして、Xが当該侵害行為の差止請求を受けることは法が当然に予定しているのであり、Yによる権利行使が訴外Aからの権利行使に遅れたことをもって「報復的な対抗措置」、「訴外Aが申し立てた事件の牽制」等との非難を受けるいわれはない。」</p>
<p>ウ 本件FRAND宣言に基づくライセンス契約締結義務違反及び誠実交渉義務違反</p>	<p>(ア) ライセンス契約締結義務ないし誠実交渉義務の存在 「IPRについてのETSIの指針」1. 4項・・・は、第三者は、ETSI規格の利用者として、IPRポリシー6. 1項に基づき、規格に関し、FRAND条件でライセンスが許諾される権利を有することを定めている。 訴外A及びXは、Yの本件FRAND宣言によって、必須宣言特許のライセンスを受ける権利を有するから、Yは、必須宣言特許である本件特許権についてライセンス契約を締結する義務(ライセンス契約締結義務)を負うというべきである。また、Yは、少なくとも、必須宣言特許のライセンスに関し誠実に交渉すべき義務(誠実交渉義務)を負うというべきである。」</p> <p>(イ) 誠実交渉義務の前提—「確定的なライセンスの申出」不要 「ETSIのIPRポリシー、Yの本件FRAND宣言及びその準拠法であるフランス法のいずれにおいても、必須宣言特許権者が誠実交渉義務を負う条件として、UMTS規格の実施希望者に対して、「確定的なライセンスの申出」を行うことを求める規定は存しない。」「日本法においても、「確定的なライセンスの申出」を要求する根拠は存しない。」</p>	<p>(ア) ライセンス契約締結義務の不存在 「ETSIに対するFRAND宣言によって生じる義務は、ライセンスを受けることを希望する者との間で、その申出を受けて、IPRポリシー6. 1項所定のFRAND条件でライセンスを行うという基本原則に従って、誠実に交渉、協議する義務(誠実交渉義務)にはかならず、FRAND宣言がXが主張するようなライセンス契約を締結する義務(ライセンス契約締結義務)をYが負うことの根拠となるものではない。また、FRAND宣言がライセンス契約締結義務を負うことの根拠となるとするXの主張は、「IPRについてのETSIの指針」(甲16)に「具体的なライセンス条件及び交渉は企業間の商業上の問題であり、ETSI内で対処されるものではない」(4. 1項)との規定があるように、ETSIが個々のライセンス契約の交渉に関与しない方針であることと矛盾する。したがって、Yに本件FRAND宣言に基づくライセンス契約締結義務違反があるとのXの主張は、その前提を欠くものとして、理由がない。」</p> <p>(イ) 誠実交渉義務の前提—「確定的なライセンスの申出」 「FRAND宣言によりその宣言をした者に課せられる義務の内容については各国の公共政策に直接的に関わる問題であるため日本独自の観点から判断し得るものである。そして、日本法の観点からは、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。」 「X・・・の申出は、Yの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。また、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、上記申出が「確定的なライセンスの申出」に該当することはあり得ない。」 「本件FRAND宣言によりYに課される義務は、確定的なライセンス申出を行う者に対して誠実に交渉、協議する義務であって、他社へのライセンス条件を開示する義務は存在しない。」</p>

	<p>(ウ) 誠実交渉義務違反の存在 「訴外 A は、Y に対し、ロイヤルティの算定根拠を詳細に説明した上で、これまで、繰り返し確定的なライセンスの申出を行ってきたにもかかわらず、Y は、従前の申出を未だに維持し、当該申出に係るロイヤルティの算定根拠も、訴外 A の申出に対する代案も示すことなく、一方で、必須宣言特許である本件特許権に基づいて差止めを求める本件仮処分申立てを維持し、訴外 A に対して、必須宣言特許に基づく差止め仮処分命令の脅威を背景として圧力をかけている。このような Y の一連の行為は、特許発明に係る技術が標準規格に組み込まれることによりその技術に内在する価値を大幅に超える力、つまり、標準規格の実装者から不当に高いロイヤルティや非必須知的財産権のクロスライセンスを取得する力を特許権者に与えかねないという、いわゆる「ホールドアップ状況」(標準規格に取り込まれた技術の権利行使によって標準規格の利用を望む者が利用できなくなる状況)の策出行為に当たるものである。したがって、Y は、必須宣言特許である本件特許権についてのライセンス契約締結義務及び誠実交渉義務に違反していることは明らかである。」</p>	<p>(ウ) 誠実交渉義務違反の不存在 「Y は、終始一貫して、訴外 A に対して両者の間で誠実に交渉することを求めており、誠実交渉義務に違反していない。すなわち、Y は、2012 年(平成 24 年)4 月 18 日付け回答書(乙 42)において、訴外 A に対し FRAND 条件でのライセンスの用意があることを伝え、訴外 A が真剣な提案を行うことを促している。また、Y は、2012 年(平成 24 年)9 月 7 日付け書簡(甲 111)において、●(省略)●を提案するなど、終始一貫して、訴外 A に対して両者の間で誠実に交渉することを求めている。むしろ、これまでに Y の誠実な交渉姿勢に比べてこなかったのは、訴外 A 自身である。」 「ロイヤルティ上限が 5%であるとする根拠はどこにもなく、X の上記主張は理由がない。」 「また、X は、Y が訴外 A に対して FRAND 条件でのライセンスの提示を行っておらず、また代案を示すことなく、X に対して差止請求を行っており、かかる行為は訴外 A 及び X に対する FRAND 条件でのライセンスを拒絶する行為である旨主張する。しかしながら、そもそも訴外 A が「確定的なライセンスの申出」を行っていないことは前述したとおりであるから、Y の行為が FRAND 条件でのライセンスを拒絶する行為であるとの X の主張は、その前提を欠き失当である。」</p>
<p>エ 独占禁止法違反</p>	<p>「Y の一連の行為は、「ホールドアップ状況」を策出するものであって(前記ウ(ア)e)、標準規格を広く普及させることを目的とする 3GPP の趣旨に真っ向から反対するものであるとともに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の不正な取引方法に関する規定(2 条 9 項 2 号、一般指定 2 項ないし 4 項、14 項等)のいずれかに該当する可能性が高く、独占禁止法違反にもなり得るものである。」</p>	<p>「X の上記主張は、Y に適時開示義務違反があること、Y が報復目的の対抗措置として本件仮処分申立てを行っていることなどを根拠とするものであるが、その前提において誤りがあるから、失当である。」</p>
<p>オ まとめ(権利濫用)</p>	<p>「以上のとおり、Y が意図的に本件特許について適時開示義務に違反したこと、Y の本件仮処分申立てが報復的な対抗措置であること、Y が本件 FRAND 宣言に基づく必須宣言特許である本件特許権についてのライセンス契約締結義務及び誠実交渉義務に違反して「ホールドアップ状況」を策出していること、かかる Y の一連の行為が独占禁止法に違反することなどの諸事情に鑑みれば、Y が X に対し、本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たり許されないというべきである。」</p>	<p>「以上のとおり、Y の本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利濫用に当たるとの X の主張は、前提となる事実が存在しないか、そもそも権利濫用を基礎付ける事情に当たらないから、理由がない。」</p>

4. 裁判所の判断

請求認容

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

「本件製品 1 及び 3 は、本件発明 1 の技術的範囲に属さないが、本件製品 2 及び 4 は、その技術的範囲に属する。そして、本件発明 2 は、本件発明 1 の送信装置におけるデータの送信方法の発明であり、両発明の構成は共通すること(争いが無い。)によれば、本件製品 1 及び 3 におけるデータ送信方法の構成は、本件発明 2 の技術的範囲に属さないが、本件製品 2 及び 4 におけるデータ送信方法の構成は、その技術的範囲に属するものと認められる。」

「X による本件製品 1 及び 3 の輸入、販売等は、本件特許権の侵害行為に当たらないというべきである。」

争点 6(権利濫用の成否)について

(1) 前提

① 標準化と知的財産権の関係について

「一般に、技術の標準化を進めることによって、製品間の互換性を確保し、製造・調達のコストを削減し、また、研究開発の効率化や他社との提携機会の拡大等の効果が見込まれ、さらには、エンドユーザーにとっても、製品・サービスの利便性の向上、製品価格やサービス料金の低減につながるといった意義があると考えられるが、他方で、企業は、知的財産権に基づいて技術の実施を独占することで、競合他社による当該技術の実施を禁止し、自社の売上げの増加を図っているところ、ある特定の知的財産権が標準化された技術の規格に必須とされた場合、当該知的財産権を保有する企業が、その標準規格を使用して製品化を図る他の企業に対し、当該知的財産権の実施を禁止すると脅しつつ、法外な実施料やその他の理不尽なライセンス条件を要求して、これに強制的に同意させるという状況が策出されるおそれがあり、また、他の企業は、当該知的財産権の実施許諾を得られない結果、既に標準規格の適用のために行った投資(開発投資・設備投資)が無駄になるおそれがあり、ひいては、技術の標準化による普及が著しく阻害される可能性があることを踏まえて、通信分野における技術の標準化の必要性と知的財産権の保有者の権利との間のバランスをとることが要請されている。」

② 準拠法について

「本件は、日本法人である X が、韓国法人である Y に対し、X による本件各製品の輸入、販売等について Y が本件特許権侵害に基づく X に対する損害賠償請求権を有しないことの確認を求める訴訟であり、渉外的要素を含むものであるから、準拠法を決定する必要がある。」

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。」

(2) 信義則上の誠実交渉義務

「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。」

ところで、前記前提事実によれば、①3GPP を結成した標準化団体である ETSI(欧州電気通信標準化機構)の会員である Y は、平成 19 年 8 月 7 日、甲 13 の書面で、ETSI に対し、本件出願の国際出願番号等に係る IPR(知的財産権)が UMTS 規格(3GPP 規格)に必須であること、この必須 IPR について、ETSI の IPR ポリシー6. 1 項に準拠する FRAND 条件(公正、合理的かつ非差別的な条件)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)をしたこと、②IPR についての ETSI の指針 1. 4 項は、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)を定めていることが認められる。

上記①及び②と弁論の全趣旨を総合すると、Y 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行うべき義務を負うものと解される。

そうすると、Y 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、Y 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、訴外 A が、平成 24 年 3 月 4 日付け書簡(甲 65 の 1)で Y に対し、Y 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、訴外 A から Y 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、訴外 A と Y 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。」

(3) 誠実交渉義務の前提条件

① 特許の有効性等の留保

「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。

しかるところ、訴外 A の平成 24 年 3 月 4 日付け申出(甲 65 の 1)は、許諾対象特許を本件特許を含む三つの日本国特許に特定し、ライセンス料率等の詳細なライセンス条件を記載したライセンス契約書案(甲 65 の 2)を添付した具体的なものであり、その記載内容に照らし、訴外 A における 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ことが認められる。もっとも、上記契約書案の「●(省略)●」には、「●(省略)●」(訳文 2 頁 2 行～4 行)との記載があり、訴外 A の上記申出

は、許諾対象特許とされた本件特許の有効性を留保するものといえる。しかし、上記条項の記載内容自体は格別不合理なものではない上、Y が訴外 A の子会社である X 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、X 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訴外 A の上記申出があった当時も係属中であったこと(弁論の全趣旨)を踏まえると、訴外 A 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、直ちに訴外 A 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。」

② ライセンス料率

「訴外 A 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、訴外 A 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)に照らすと、上記ライセンス料率は、訴外 A 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、Y 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。)、訴外 A 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。」

(4) 信義則違反の認定

「①訴外 A と Y 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、Y は、平成 23 年 7 月 25 日付け書簡で、訴外 A 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 Y 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(Y 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、訴外 A から、Y の本件ライセンス提示が FRAND 条件に従ったものと訴外 A において判断することができるようにするために、Y が訴外 A 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、Y 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、②その間、Y は、訴外 A が同年 3 月 4 日付け書簡で Y 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訴外 A 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、訴外 A が Y の本件ライセンス提示を不本意とするならば、訴外 A において具体的な提案をするよう要請するのみで、訴外 A 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、Y は、訴外 A の再三の要請にもかかわらず、訴外 A において Y 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(Y 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、訴外 A 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、Y 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、重要な情報を訴外 A 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。」

(5) 権利濫用の認定

「以上のとおり、Yが、Xの親会社である訴外A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、Y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の申立てを維持していること、Y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、Y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、その他訴外AとY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、Yが、上記信義則上の義務を尽くすことなく、X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。」

5. 考察³

5.1 本判決の位置づけ・評価

本判決は、近時重要性を増している標準規格に係る必須宣言特許の権利行使の制限(いわゆるFRAND抗弁)について初めて判断をしたものである。即ち、FRAND宣言がなされた標準規格必須宣言特許について、ライセンスの具体的な申出があった際、ライセンスの締結に向けて誠実交渉義務を負うこと、かかる義務に違反すると、特許権の行使が権利濫用となる場合があること、を判断した点において意義を有する。

標準規格に係る特許権の行使を巡っては、当該特許権に基づく権利行使により、第三者が、標準規格のための技術を利用できなくなるという「ホールドアップ」の問題等が指摘されており、第三者による利用を確保すべきという公共上の必要性がある。この点、本判決においても、ETSIのIPRポリシーに関し、標準化と知的財産権との関係一般について、「知的財産権」により「技術の標準化による普及が著しく阻害される可能性がある」こと、「通信分野における技術の標準化の必要性と知的財産権の保有者の権利との間のバランスをとることが要請される」こと等が言及されている。

また、かかる見地から、世界各国において、必要に応じてその権利行使を制限する法理が形成されようとしているのが実情であるが、各国ごとに法制度が異なることもあり、その対応は一律ではない(後述5.4参照)。この点につき、本判決は、かかる問題について、信義則や権利濫用の法理を適用し、我国の法制度の下における妥当な解決を模索したものとして評価することができる。

³ 標準化必須特許一般については、「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書」及び「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」(平成25年3月)、「標準規格必須特許の権利行使をめぐる動き(特集)」ジュリ1458-11等参照。

本判決の評釈として、小泉直樹・ジュリ1455-6、生田哲郎＝森本晋・発明110-6-47、鈴木将文・ジュリ1458-17、高林龍・知財管理63-12-1899、拙稿・発明110-11-53・民事判例7-134など参照。

もつとも、後述のように、比較法的には、差止請求について権利行使を制限するのが通常であり、損害賠償請求についてまで制限していることには疑問の余地もある。また、一般条項が適用されていることから基準が必ずしも明確でないことにも留意が必要と思われる。標準規格に係る特許であっても、特許法上有効な特許権であり、標準技術に係る「発明を奨励」(特許法1条)する必要性もある⁴ことから、特許権者の保護との適切なバランスを図ることのできるよう、個別具体的な事案に応じた、基準ないし運用が確立されることが望まれる。

5.2 判決主文について

本判決では、その主文には「…特許権侵害に基づく X に対する損害賠償請求権を有しないことを確認する。」と判示されている。

(1) 損害賠償請求権の権利行使の制限について

標準規格必須宣言特許の権利行使において問題とされているのは、主に、差止請求によって、第三者が標準規格に係る技術を利用できなくなるという「ホールドアップ」の問題である。比較法的に見ても、権利行使が制限されるべきは、専ら差止請求権であり、損害賠償請求権についてまで権利行使を制限した例は見当たらない。そもそも標準規格に係る特許権であっても、特許法上、有効な特許権であり、標準技術に係る「発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」という目的を実現するため保護を及ぼすべき必要もあることから、当該特許権を第三者が実施する際には、本来、何らかの対価の支払の支払いがあつて然るべきと思われる。

とすれば、差止請求権のみではなく、損害賠償請求権についてまで、権利行使を制限することについては疑問もある。

但し、本件の具体的な事情によるものであるが、実務上、特許権者から仮処分を申し立てられた場合、損害賠償請求権不存在確認訴訟を提起することが、従来からしばし行われてきた実情⁵に照らせば、本件は「ホールドアップ」問題への対応という側面もあり、やむを得ない判断であったと解する余地もあるようにも思われる⁶。

⁴ 例えば、欧州委員会による、モトローラモビリティに対する携帯電話標準規格必須特許の濫用の可能性についての異議告知書の送付(2013年5月6日付け)においても、特許権侵害差止めによる救済は一般的に正当であり、イノベーションを促進する重要な役割を果たすものであり、同告知書は、特許保有者の侵害差止めの使用をなくそうとしているのではなく、むしろ必須特許に係る侵害差止め請求が例外的な事例(即ち、標準特許保有者がそれらの特許を FRAND 条件に基づいてライセンスする旨の誓約をしており、かつ侵害差止めの請求相手先とされていた企業が FRAND 条件に基づいてライセンス契約を行う意思がある場合)に、支配的地位の濫用を構成しうるとの予備的見解を示したに過ぎないことなどに言及し、原則としてイノベーションに対して特許権の役割の重要性が確認されている。

⁵ 例えば最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁[キルビー事件]は、債務不存在確認請求事件である。

⁶ 実務上、仮処分への対応として、訴額の低い、損害賠償請求権不存在確認訴訟が提起されることもある。もつとも、この場合でも、端的に、差止請求権不存在確認訴訟を提起すればよかつたようにも思われる。

(2)「損害賠償請求権を有しないことを確認する」ことについて

仮に損害賠償請求権の行使を認めないとしても、権利濫用により損害賠償請求を行使できないという判断であるから「損害賠償請求権を有しないことを確認する」との主文で構わなかったのか、という疑問もある。さらに、上記主文には、いつの時点における判断であり、後に権利濫用を基礎づける事情がなくなれば変更の余地があるのか、という点において一見明らかではないようにも思われる。

しかしながら、本判決では、ライセンス交渉の最終時点までにおける具体的事情を考慮の上、信義則違反・権利濫用を認めていることに照らせば、基準時(即ち口頭弁論終結時)において「現状のままでは(差止請求ばかりか損害賠償請求についてまで)権利行使は認めない」という判断を示したものであり、実質的には、更に交渉することを促す趣旨であって、後日、誠実な交渉が実現されれば、判決内容が変更される余地もあると解すべきであろう。⁷⁸

5.3 判旨について

(1) 前提 — 準拠法について

我が国の特許権の権利行使について、独占禁止法違反ないし信義則違反・権利濫用などの抗弁が問題となる場合、日本法がその準拠法となるが、この点における本判決の判断は妥当と解される。⁹

もっとも、上記 FRAND 宣言はフランス法に準拠するものであるから、かかる FRAND 宣言による「契約の成否」についてはフランス法上の問題となる。本件では、かかる見地から、ライセンス契約の成立についても争点(争点 5)となっていたが、判示されていない。¹⁰

(2)信義則上の誠実交渉義務

本判決は、信義則上の誠実交渉義務を導き、最終的には権利濫用の結論を導いている。この点、一般条項による柔軟な対応を行いつつも、その適用上の不明確性に鑑み、このような日本法上既に確立された概念を用いて、その成立範囲を画するという意義も考えられる。

もっとも、交渉状況は様々であり、本来ライセンス交渉は私的自治の下、当事者に委ねられていることに鑑みれば、「第三者」にまで、「ライセンスを希望する申出」のみで、信義則上保護すべき「信

⁷ この点、例えば条件未成就の債権が、後に条件成就した場合のように、前提条件が変わったと解する余地も考えられる。

⁸ 本件では請求認容判決がなされているため、顕在化していないが、仮に損害賠償請求権の行使が認められる場合は、本件のように具体的な賠償額が必ずしも明らかでないケースでは、そもそも「金〇円を超えては債務は存在しない」との一部認容・一部棄却の判決をすることができたのか疑問がある(前出・高林、拙稿参照)。

⁹ 最判平成 14 年 9 月 26 日民集 56 卷 7 号 1551 頁[カードリーダー事件]も同旨であり、差止請求は特許権の効力であり当該特許権の登録国、損害賠償請求は法例 11 条[現法の適用に関する通則法 17 条]により侵害結果発生国の準拠法とする。

¹⁰ 本件で問題とされているのは、欧州の標準化団体 ETSI における FRAND 宣言であり、フランス法に準拠するが、我が国の標準化団体 ARIB もあり、そこでは日本法に準拠する FRAND 宣言もなされる。このような場合、いずれの標準化団体における FRAND 宣言、及び準拠法を問題とすべきか、という問題も考えられよう。

頼」が生じ、「契約準備段階に入った」といえるのか疑問の余地もある。そこで、むしろ FRAND 条件に適合しない「ライセンス料」ないし実質的な「取引拒絶」という競争法的な要素が主要な問題であるとして、敢えて「信義則」という原理を介在させずに、「権利濫用」ないし「独禁法違反」の適用を論じる余地もあったようにも思われる。

(3) 誠実交渉義務の前提条件

本判決は、信義則上の誠実交渉義務が生じる前提として「具体的な申出」が必要であるとする。後述のように、誠実交渉義務は、信義則違反ひいては権利濫用による権利行使の制限という結論を導くものであるため、何が「具体的な申し出」といえるのかが重要となる。この点につき、本判決は①特許の有効性の留保や②ライセンス料の額について言及する。

まず、①特許の有効性等を留保する場合においても、FRAND 条件によるライセンスを受けようとする意思を認め、誠実交渉義務を肯定している。この点は、ドイツのオレンジブックスタンダード判決(後述 5.4(1)参照)は、このような有効性の留保を認めていないが、有効性等を争いつつも和解としてのライセンス合意に至るケースも多いことに鑑みれば、個別具体的な交渉の事情にもよるが、本件のように仮処分の申し立てが行われているような状況においては、かかる場合であっても誠実交渉義務を認めたことは、価値判断としては頷けるようにも思われる。

また、②ライセンス料については、「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、Y が保有しているものの割合を踏まえたものである」として、「不合理に低額なものであり、訴外 A 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」と判断し、誠実交渉義務を認める。本件では、交渉経緯やライセンス料の算定方法については、閲覧制限との関係で必ずしも明らかではないが、相手方から、一応合理的なライセンス料の算定根拠が示されていたのであれば、誠実交渉義務を認めたことは適切と思われる。

もっとも、これらの前提条件については、後述 5.4 のように、現在、欧州においても、独占禁止法適用の前提として、欧州委員会のように、相手方において、ライセンス交渉の用意があることで足りるのか、それともドイツのように、無条件のライセンスオファーをして、既存の実施料を供託するなどライセンス義務を果たしている必要があるのか、という点などが問題となっている。このため、ドイツ裁判所より欧州裁判所に質問が付託されており、その判断が待たれるところである。

(4) 信義則違反の認定

本件裁判所は、交渉経緯を詳細に検討の上、「Y は、訴外 A の再三の要請にもかかわらず、訴外 A において Y 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(Y 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、訴外 A 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」として、信義則違反を認める。

かかる認定は、個別具体的事案に左右されるところ、本件では、上記のようにライセンス料や具体的な交渉内容などは必ずしも明らかにはされていない。

もっとも、どの程度の情報の提供をもって信義則上の誠実義務が果たされたと解すべきか、は問題となろう。この点、例えばライセンス料計算の根拠など「重要な情報を提供する」ことが必要であるとしても、通常営業秘密に属する「Y 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」まで提

供する必要がある旨の記載は、実務上は疑問も覚える。「信義則」に基づいて判断する以上、このような交渉態度を問題とすることはやむを得ないのかもしれないが、結果的に、ある程度、非差別的な条件になっていれば、競業他社の情報を取えて提示する必要まではないようにも思われる。

(5) 権利濫用の認定

本判決は、上記のように「誠実交渉義務」を中核に論じつつも、①「かかる状況において、Y 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の申立てを維持していること」②「Y 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、Y 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」③「その他訴外 A と Y 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、権利濫用と判断する。

この点、①は、本来、差止めの問題であり、損害賠償請求の問題ではないが、前述のように、本件の損害賠償請求権不存在確認訴訟は、「ホールドアップ」問題に係る、仮処分への対応という側面があることを基礎づける点では重要性を有するものと思われる。②は、特に理由付けがなく、これのみで権利濫用を構成する「本件特許の適時開示違反」に該当するか否か明らかではないが、少なくとも権利濫用の判断の一要素たりうることが伺える。本件では、このように信義則に基づく誠実交渉義務違反以外のの事情も考慮している点には留意が必要かと思われる。

今後、個々の具体的事案に応じた運用が、裁判例の蓄積により、明確になることが期待される。

5.4 今後の方向性について

本件は、現在知財高裁に係属中であるが、1 月 23 日に、大合議事件として審理されることとなると共に、争点についての判断材料とするため、両社の代理人を通じて一般の意見を募ることを決めている¹¹。大合議判決により、本件のような事案の扱いが、更に明確になることが望まれる。

なお、本件の争点について、(1)如何なる法律構成より、また、(2)如何なる要素を考慮して、標準規格に係る必須宣言特許の権利行使の可否を論じるべきか、については、様々な見解がある。ここでは議論のために、これらを列挙する(分析や私見は別稿¹²に譲る)。

前提 — 問題の所在

標準規格に係る必須宣言特許に関し、特許権者の保護と、第三者による標準規格の利用の保護とのバランスを図る必要性がある。

- 発明の奨励 VS 累積的・重畳的技術の利用¹³
- 「ホールドアップ」 VS 「リバース・ホールドアップ」¹⁴

¹¹ 日本の裁判所では初めてのケースと思われるが、米国の連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の大法廷審理(En Banc)において、社会的、政治的、経済的影響のある事件について、一般から、法定助言書(Amicus brief)を提出させる制度が想起される。

¹² 前注3・拙稿参照。

¹³ 拙稿「欧米における知的財産権保護の動向と競争政策」紋谷古稀 93 頁以下参照。

(1) 法律構成について

本判決は、信義則・権利濫用法理により、標準規格に係る必須宣言特許の権利行使を制限した。かかる法律構成については、(i)諸外国のアプローチ、(ii)我が国における議論が参考になるため、列記する(私見としては、排他的独占権である特許権の行使方法が問われていることから、独禁法違反ないし権利濫用の問題ではないかと考える)。

(i) 諸外国のアプローチ(但し制度の相違から直ちに我が国に持ち込める訳ではないことにも留意)

①FRAND 宣言により、第三者のための契約が成立するとして権利行使を制限する立場(米国等)¹⁵

②衡平法により差止を制約する立場(米国)

➤ 米国 eBay 判決：(1)回復しがたい損害が発生し、(2)損害賠償による救済だけで不十分であり、(3)原告のバランス上、衡平法上の救済が必要で、(4)公益に反しない場合に差止めを認める。

cf 米国 ITC における排除命令と、大統領の拒否権の行使

③独占禁止法を適用する立場

➤ 独オレンジブックスタンダード事件は「(1)無条件のライセンスオファーをして、(2)既存の実施行為についてライセンス義務を果たした場合」限り、独禁法上の強制ライセンスの抗弁が認められる。

➤ 欧州委員会は、相手方に「ライセンス交渉の用意がある場合」に独占禁止法の適用の余地を指摘。

④信義則・権利濫用を適用する立場(オランダ等)

⑤制限を認めない立場(韓国等)

(ii) 我が国において議論された法律構成¹⁶

a. 権利濫用

b. 第三者のための契約

c. 裁定実施権

d. 独占禁止法違反

e. 特許法 100 条改正

(2) 個別具体的な考慮事項について

本判決は、諸事情を総合考慮した上で権利濫用法理を適用しており、個別具体的な事案により標準規格に係る必須宣言特許の権利行使の可否についての判断が分かれると思われる。如何なる事案を念頭に権利制限をすべきかについては、2013年3月21日にデュッセルドルフ地方裁判所から欧州裁判所に5つの質問が付託されており、示唆に富むと思われるため、その概要をここに列記する。¹⁷

1. 標準化機関に対して自身の標準必須特許をすべての第三者に対しFRAND条件にてライセンスすることを誓約している同標準必須特許の所有者は、FRAND条件に基づくライセンスを受けるべく交渉する意思を示している侵害者に対し、侵害差止めによる救済を裁判所に求めた場合、市場における支配的地位を濫用することになるの

¹⁴ 標準規格に係る必須宣言特許の権利行使を否定することにより、標準化技術の創作に係るインセンティブの低下など、逆に「リバース・ホールドアップ」という問題が生じうることも指摘されている。

¹⁵ ITU においても、FRAND 宣言について、新たな枠組みが協議されている。

¹⁶ 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」(平成 24 年 3 月)、「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」(平成 25 年 3 月)等参照。

¹⁷ 2013年4月24日 JETROデュッセルドルフ事務所「デュッセルドルフ地方裁判所、標準必須特許権侵害に係る救済の在り方について、欧州連合司法裁判所に質問を付託」の訳文。

か？又は、

侵害者が、受入れ可能で付随条件なしのライセンスの申出を、当該標準必須特許の所有者がその条件を拒んだ場合には不公平に当該侵害者を妨害し又は差別することになってしまうような条件で、当該標準必須特許の所有者に対して行うとともに、当該侵害者がその求めているライセンスが許諾されることを見込んで、過去の侵害行為に関して(仮想的に)生じる侵害者の契約上の義務を、侵害者が既に履行している場合に限り、同標準必須特許の所有者は市場における支配的地位を濫用することになるのか？

2. 単に侵害者が交渉の意思を示していたことを理由として、同標準必須特許の所有者が支配的地位を濫用することとなる場合：

TFEU第102条は、当該交渉の意思に係る実体的及び／又は時間的な条件に関する特定の要件を随伴するものであるか？侵害者は、単に、広く一般的な意味で交渉を開始する意思がある旨の(口頭の)宣言を行ってさえいれば、その交渉の意思が推定され得るのか、それとも、当該侵害者は、例えば、それに基づいてライセンス契約を結ぶ準備ができていない条件を通知するなどして、実際に交渉を開始していなければならないのか？

3. 受入れ可能で付随条件なしのライセンス契約を結ぶ申出を侵害者がしていることを理由として、同標準必須特許の所有者が支配的地位を濫用することとなる場合：

TFEU第102条は、当該申出に係る実体的及び／又は時間的な条件に関する特定の要件を随伴するものであるか？当該申出は、関連する産業の実務に従ってライセンス契約が通常備えるすべての商業的条件を備えている必要があるか？当該申出は、当該標準必須特許の実際の使用及び／又はその有効性を必須の条件とし得るか？

4. 侵害者がそのライセンス請求から生じる義務を履行していることを理由として、同標準必須特許の所有者が支配的地位を濫用することとなる場合：

TFEU第102条は、当該義務履行行為に関する特定の要件を随伴するものであるか？当該侵害者は、特に、過去の侵害行為に関して経理書類の提出及び／又は実施料の支払いをしなければならないか？実施料の支払い義務は供託によって履行することも可能か？

5. 標準必須特許権者が市場の支配的地位を濫用することとなる条件は、特許権侵害に対する他の救済手段(過去の侵害に関する経理書類の開示、侵害物品の流通経路からの廃棄除去、及び損害賠償の請求)にも適用されるか？

cf FRAND 料率の算定(損害賠償額)について

更に、必要に応じて差止請求権を行使を制限するとしても、賠償額においてバランスを図る必要がある。今後は、我が国においても FRAND 料率の算定が重要な問題となってくるものと思われる。

➤ FRAND料率の算定・・・米国訴訟におけるGeorgia Pacific Ruleの修正など 参照

以 上

SOFTIC

© 2014(一財)ソフトウェア情報センター

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-1-4 東都ビル 4 階

TEL. (03)3437-3071 FAX. (03)3437-3398

WebSite <http://www.softic.or.jp/>