

No. 140(2015/3)

アップル 対 サムスン (iPhone 大合議事件) 知財高判平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁・判タ 1402 号 166 頁¹

紋谷崇俊 (弁護士・弁理士・NY 州弁護士)

本件は、FRAND 宣言がなされた標準規格必須宣言特許に基づく権利行使に係る知財高裁大合議事件であり、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)²の控訴事件判決である(①事件)。

なお、本件は損害賠償請求権の行使の制限に係る判決であるが、知財高裁は、同日付で、差止請求権の行使の制限についても判決(平成 25 年(ラ)第 10007 号及び 10008 号特許権仮処分命令却下決定に対する抗告申立事件)をしており(②③事件)、必要な限度で同事件にも言及する。

1. 事案の概要

X(原告、被控訴人)は、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。)の日本子会社であるアップルジャパン株式会社の地位を承継した Apple Japan 合同会社であり、Y(被告、控訴人)は、韓国法人である三星電子株式会社である。

Y は、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信する方法及び装置」と称する特許第 4642898 号の特許権を有している(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。)

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「本件各製品」という。)を輸入、

¹ 本稿は、平成 26 年 12 月 10 日 SOFTIC 特許セミナー「FRAND 宣言必須特許の権利行使を考える—権利濫用の成否、損害賠償額の算定方法等—」において発表した内容に基づくものである(なお、SOFTIC「ソフトウェア関連発明の特許保護に関する判例研究会-平成 26 年度-」などを参照)。

² SOFTIC「ソフトウェア関連発明の特許保護に関する調査研究報告書-平成 25 年度-」21 頁以下の拙稿「東京地裁平成 25 年 2 月 28 日判決(平成 23 年(ワ)第 38969 号 債務不存在確認請求事件)」などを参照。

販売している。本件各製品は、いずれも第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)の通信規格であるUMTS規格(Universal Mobile Telecommunications System)に準拠した製品である。

なお、上記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)を定めており、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、本件特許の出願において、そ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等に係る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、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宣言(以下「本件FRAND宣言」という。)を行っている。

ところが、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し立て(東京地方裁判所平成23年(ヨ)第22027号事件。後日本件製品1及び3については取り下げ。以下「本件仮処分の申し立て」という。)

これに対して、Xが、平成23年9月16日、Yに対して、Xの本件各製品の生産、譲渡、輸入等行為は、本件特許権の侵害に該当しない等と主張し、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て提起したのが本件である。

東京地方裁判所は、平成25年2月28日、以下のように、本件各製品は本件各発明の技術範囲に属するとしつつも、Yによる本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は、権利濫用に該当する判示して請求を全部認容する原判決を言い渡した。Yはこれを不服として本件控訴を提起した(①事件)。

「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し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すべきである。」

なお、同裁判所は、平成25年2月28日に、上述の本件仮処分の申し立てと、別件仮処分の申し立て(Yが平成23年12月6日に「iPhone 4S」について申し立てた同様の仮処分申立事件(東京地方裁判所平成23年(ヨ)第22098号事件)についても、Yによる本件特許権の行使は

権利濫用に当たるとして申立てを却下する旨の決定をし、Y が抗告を申し立てていた(②③事件)。

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：(Y とインテル社(以下「訴外 B」という。)間のライセンス契約に基づく)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

争点 7：損害額

3. 裁判所の判断

原判決一部変更。

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

「当裁判所は、本件製品 2 及び 4 は、本件発明 1 の技術的範囲に属するが、本件製品 1 及び 3 は、本件発明 1 の技術的範囲に属しないと判断する。」

争点 2(間接侵害(特許法 101 条 4 号、5 号)の成否)について

「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 の技術的範囲に属しないから、X が本件製品 1 及び 3 を輸入し、販売する行為が本件発明 2 に係る本件特許権の間接侵害(特許法 101 条 4 号、5 号)に該当するものではない。」

「本件製品 2 及び 4 におけるデータ送信方法の構成は、本件発明 2 の技術的範囲に属するものと認められるが、争点 2 に係る主張は争点 1 に係る主張と選択的な関係に立ち、争点 3 以下の判断は争点 1 と共通であるから、間接侵害の成否は判断しない。」

争点 3(本件特許権の権利行使の制限(特許法 104 条の 3 第 1 項)の成否)について

「当裁判所は、本件特許には X 主張に係る無効理由はなく、特許法 104 条の 3 第 1 項の規定によりその権利行使が制限されるものではないと判断する。」

争点 4(本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無)について

「当裁判所は、[1]Y と訴外 B 間の変更ライセンス契約は、平成 21 年 6 月 30 日に契約期間満了により終了しており、また、終了していないとしても、本件ベースバンドチップ(以下、本件製品 2 及び 4 に実装されている本件ベースバンドチップについてのみ論ずる。)は当該契約の対象になるものではないから、本件特許権が消尽した旨の X の主張は前提において失当である、[2]仮にライセンス契約が終了しておらず本件ベースバンドチップがその対

象になると仮定したとしても、本件において、本件特許権の行使が制限される理由はない、と判断する。」

(1)ライセンス

「法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)7条によれば、Yと訴外B間のライセンス契約については「アメリカ合衆国連邦法及びカリフォルニア州法」を、Yと訴外B間の変更ライセンス契約については「アメリカ合衆国連邦法及びニューヨーク州法」をそれぞれ適用すべきことになる」

「Yと訴外B間の変更ライセンス契約による「三星特許」等についての実施許諾は終了していると解するのが相当である。・・・仮にYと訴外B間の変更ライセンス契約による実施権が存続していると解した場合であっても、本件ベースバンドチップは同契約による実施許諾の対象にはならないと解される。」

(2)消尽 — ①1号製品に係る消尽と②特許製品についての黙示の許諾

「念のため、仮に、Yと訴外B間の変更ライセンス契約が存続しており、かつ、本件ベースバンドチップがその対象となると仮定した場合においても、当裁判所は、次のとおり本件特許権の行使が制限されるものではないと判断するものである。」

(ア)特許権者又は専用実施権者(この項では、以下、単に「特許権者」という。)が、我が国において、特許製品の生産にのみ用いる物(第三者が生産し、譲渡する等すれば特許法101条1号に該当することとなるもの。以下「1号製品」という。)を譲渡した場合には、当該1号製品については特許権はその目的を達成したものと消尽し、もはや特許権の効力は、当該1号製品の使用、譲渡等(特許法2条3項1号にいう使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。)には及ばず、特許権者は、当該1号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては、当該1号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし、その後、第三者が当該1号製品を用いて特許製品を生産した場合においては、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、当該生産行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為について、特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である(BBS最高裁判決(最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁)、最判平成19年11月8日・民集61巻8号2989頁参照)。

なお、このような場合であっても、特許権者において、当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばないとするのが相当である。

そして、この理は、我が国の特許権者(関連会社などこれと同視するべき者を含む。)が国外において1号製品を譲渡した場合についても、同様に当てはまると解される(BBS最高裁判決(最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁参照))。

(イ)次に、1号製品を譲渡した者が、特許権者からその許諾を受けた通常実施権者(1号製品のみを譲渡を許諾された者を含む。)である場合…にも、前記(ア)と同様…と解される。…黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、特許権者について検討されるべきものではあるが、1号製品を譲渡した通常実施権者が、特許権者から、その後の第三者による1号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで付与されていたような場合には、黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は、別途、通常実施権者についても検討することが必要となる。なお、この理は、我が国の特許権者(関連会社などこれと同視するべき者を含む。)からその許諾を受けた通常実施権者が国外において1号製品を譲渡した場合についても、同様に当てはまると解される。」

(ウ)これを本件についてみる。

- a 訴外Bは…特許権者からその許諾を受けた通常実施権者に該当する。また、…本件ベースバンドチップは、特許法101条1号に該当する製品(1号製品)である。訴外Aは、訴外Bが製造した本件ベースバンドチップにその他の必要とされる各種の部品を組み合わせることで、新たに本件発明1の技術的範囲に属する本件製品2及び4を生産し、Xがこれを輸入・販売しているのであるから、前記(ア)、(イ)のとおり、Yによる本件特許権の行使は当然には制限されるものではない。
- b そこで、まず、Yにおいてこのような特許製品の生産を黙示的に承諾していると認められるかを検討する。…Yと訴外B間の変更ライセンス契約は、Yが有する現在及び将来の多数の特許権を含む包括的なクロスライセンス契約であり、本件特許を含めて、個別の特許権の属性や価値に逐一注目して締結された契約であるとは考えられない。また、Yと訴外B間の変更ライセンス契約の対象は、「インテル・ライセンス対象商品」すなわち

「(a)半導体材料, (b)半導体素子, 又は(c)集積回路を構成する全ての製品」であって、「インテル・ライセンス対象商品」に該当する物には, Y の有する特許権との対比における技術的価値や経済的価値の異なる様々なものが含まれ得る。そうすると, かかる包括的なクロスライセンスの対象となった「インテル・ライセンス対象商品」を用いて生産される可能性のある多種多様な製品の全てについて, Y において黙示的に承諾していたと解することは困難である。そして, 訴外 B が譲渡した本件ベースバンドチップを用いて「データを送信する装置」や「データ送信装置」を製造するには, さらに, RFチップ, パワーマネジメントチップ, アンテナ, バッテリー等の部品が必要で, これらは技術的にも経済的にも重要な価値を有すると認められること, 本件ベースバンドチップの価格と本件製品2及び4の間には数十倍の価格差が存在すること(乙31, 32), いわゆるスマートフォンやタブレットデバイスである本件製品2及び4は「インテル・ライセンス対象商品」には含まれていないことを総合考慮するならば, Y が, 本件製品2及び4の生産を黙示的に承諾していたと認めることはできない。…

- c. 次に, 訴外 B が特許製品の生産を黙示的に承諾する権限を有していたかについて検討する。この点…Y と訴外 B 間の変更ライセンス契約は, 1号製品を含めて「インテル・ライセンス対象商品」について訴外 B に特許権の実施行為を許したものにすぎず, 同契約には, これを超えて, 訴外 B に, 1号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで与えたことを裏付ける条項は存在しない。その他…訴外 B が特許製品の生産を黙示的に承諾し, Y による本件特許権の行使が制限されること等の結論を導く事情があると認めることはできない。(エ)以上よりすると, 本件では, Y 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, 訴外 B 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。」

争点 5(Y の本件 FRAND 宣言に基づくライセンス契約の成否)について

「当裁判所は, 本件FRAND宣言はライセンス契約の申込みとは認められないから, 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判断する。」

(1) 準拠法

「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は, その法律関係の性質が法律行為の成立及び効力に関する問題であるから, 通則法7条によってその準拠法が定められると解するのが相当である。

そして, ETSIのIPRポリシーには, 「このポリシーは, フランス法に準拠する。」との規定があること(前記第2, 2(4)ア), 本件FRAND宣言にも, その有効性等はフランス法に準拠するとの文言が含まれていること(同イ(イ))からすると, 「当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法」(通則法7条)は, フランス法であると解される。」

(2) ライセンス契約の成否

「フランス法においては, ライセンス契約が成立するためには, 少なくともライセンス契約の申込みと承諾が必要とされるところ, 次のとおり本件FRAND宣言については, フランス法上, ライセンス契約の申込みであると解することはできない。」

「フランス法上, 第三者のためにする契約(stipulation pour autrui)又は第三者のための契約の契約(stipulation de contrat pour autrui)によって, X と Y との間にライセンス契約が成立したとするためには, 少なくとも, Y とETSIとの間で, Y が受益者とライセンス契約を締結することが約されていることが必要とされると解すべきである。」

上記理由:「[1]本件FRAND宣言の文言は確定的でないこと, [2]ライセンス契約の重要な内容が定まっていないこと, [3]互惠条件を無にするおそれがあること, [4]ETSIにおいても本件FRAND宣言がライセンス契約の成立を導かないとしていること, [5]ライセンス契約が成立するとすることはETSIのIPRポリシーの成立経過に反すること」

争点 6(権利濫用の成否)について

「当裁判所は, Y による本件製品2及び4についての本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は, FRAND条件でのライセンス料相当額を超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るものではないと判断する。」

(1) 準拠法

「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、通則法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、本件製品2及び4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) FRAND宣言がされた場合の損害賠償請求

「(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。…

(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。…

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…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。」

(ウ) 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

「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。…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。」

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。…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いうべきである。」

c まとめ

以上を総合すれば、本件FRAND宣言をしたY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]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。

(3) 特段の事情の有無についての検討

イ FRAND条件によるライセンス料相当額の範囲での損害賠償請求について

「Yが本件FRAND宣言をしていることに照らせば、Yは、少なくとも我が国民法上の信義則に基づき、X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担すると解される。

この点、前記アのとおり、Yは、平成23年7月25日にライセンス提示をした後は、訴外Aから具体的提案を受けつつも、平成24年12月3日に至るまで、具体的な対案を示すことがなく、また、Yは特許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せず、Yの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十分に説明することもなかったと認められるから、この間のYの交渉態度は、訴外Aとの間でのライセンス契約の締結を促進するものではなかったと解される。

もっとも…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Yと他社との間のライセンス契約の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FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償請求をすることが著しく不公正であるとまでは認められない。」

「その他、本件に現れた一切の事情を考慮しても、Y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る証拠はない。」

ウ 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について

「…訴外AとYの間のライセンス交渉の経緯からすると、…訴外AはYとの間でライセンス契約を締結するべく交渉を継続していたと評価できる。Yと訴外Aの間には、妥当とするライセンス料率について大きな意見の隔絶が長期間にわたって存在する。しかし、ライセンサーとライセンスシーとなる両社は本来的に利害が対立する立場にあることや、何がFRAND条件でのライセンス料であるかについて一義的な基準が存するものではなく、個々の特許のUMTS規格への必須性や重要性等については様々な評価が可能であって、それによって妥当と解されるライセンス料も変わってくることからすれば、訴外Aの行った各種提案も一定程度の合理性を持ったものと評価できる。加えて、前記イ(ア)のとおり、Yの交渉態度も、訴外Aとの間でのライセンス契約の締結を促進するものではなかったことからすると、両社間に、大きな意見の隔絶が長期間にわたって存在したとしても、訴外AやXにおいてFRAND条件でのライセンス契約を締結する意思を有しないことを意味するものとは直ちに評価できない。そうすると、本件についてX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。」

「…標準規格を策定することの目的及び意義等に照らすと、ライセンス契約を受ける意思を有しないとの認定は厳格にされてしかるべきところ、Yの主張に係る事情をもっては、X又は訴外AがFRAND条件によるライセンス契約を締結する意思を有しない者であるとの認定はできない。」

(4)小括

「よって、Yによる本件の損害賠償請求が権利の濫用に当たるとのXの主張は、Yの主張に係る損害額のうち、後記7のとおり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。」

争点7(損害額)について

「まず本件製品2及び4の売上高合計のうち、UMTS規格に準拠していることが貢献した部分の割合を算定し(後記(3)ア)、次に、UMTS規格に準拠していることが貢献した部分のうちの本件特許が貢献した部分の割合を算定する(同イ)。UMTS規格に準拠していることが貢献した部分のうちの本件特許が貢献した部分の割合を算定する際には、累積ロイヤリティが過剰となることを抑制する観点から全必須特許に対するライセンス料の合計が一定の割合を超えない計算方法を採用することとし(同(ア))、本件においては、他の必須特許の具体的内容が明らかでないことから、UMTS規格に必須となる特許の個数割りによるのが相当である(同(イ))。」

(3)具体的な計算

ア UMTS規格に準拠していることの貢献部分

「…UMTS規格に準拠していることが本件製品2及び4の売上高合計に貢献しているとしても、寄与の程度はその一部に留まるもので、その余の売上高合計はUMTS規格に準拠していることに影響されることなく達成されたものといえる。そうすると、本件特許に対するFRAND条件でのライセンス料相当額を認定するに際しては、UMTS規格に準拠していることが、本件製品2及び4の売上高合計に貢献していると認められる部分のみを基礎とす

べきである。」

イ 本件特許の貢献部分

(ア) 累積ロイヤリティの上限について

「ETSIのIPRポリシーが定められた目的は、「規格の準備及び採用、適用への投資が、規格又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」(3. 1項)とあるとされている。かかる目的を達成するためには、個々の必須特許についてのライセンス料のみならず、個々の必須特許に対するライセンス料の合計額(累積ロイヤリティ)も経済的に合理的な範囲内に留まる必要があると解すべきである。

そこで、次に、本件におけるライセンス料の合計額の上限をどの程度に設定するのが相当であるかを判断する。本件訴訟において、Y、Xとも累積ロイヤリティを5パーセントとすることを前提として主張をしており、また、前記(1)エのとおり、UMTS規格の必須特許を保有する者の間では、累積ロイヤリティが過大となることを防ぐ観点から、累積ロイヤリティを5パーセント以内とすることを支持する見解が多くあることに照らすならば、本件特許についてのFRAND条件によるライセンス料相当額を認定するに際しては、UMTS規格に対する累積ロイヤリティが、UMTS規格に準拠していることが本件製品2及び4の売上げに貢献したと認められる部分…の5パーセントとなる計算方法を採用することが相当である。」

(イ) 他のUMTS規格の必須特許との関係について

「本件各発明がその効果を発揮し得るのは限定的な場合に留まるものであるから、本件特許のUMTS規格に対する技術的貢献度は大きくはなく、本件特許のUMTS規格に対する貢献が、他の必須特許と比べて大きいと認めるに足りる証拠はない。他方、本件では、UMTS規格に必須となる他の特許の具体的内容については何らの証拠も提出されていないから、他の必須特許のUMTS規格に対する貢献の程度は明らかではなく、他の必須特許のUMTS規格に対する貢献が本件特許と比べて大きいと認めるに足りる証拠もない。以上によれば、本件における証拠からは、本件特許も他のUMTS規格の必須特許も、同程度に、UMTS規格に貢献していると評価するのが相当である。

このように、本件特許も他のUMTS規格の必須特許も、同程度にUMTS規格に貢献しているとすると、本件特許に対するFRAND条件による実施料相当額は、UMTS規格に必須となる特許の個数割りによるべきことになる。…FRAND条件による実施料相当額を、UMTS規格に必須となる特許の個数割りによって計算することは、このようなパテントプールでの扱いとも整合するものである。」

(ウ) UMTS規格の必須特許の個数について

「一般に標準規格の策定に際して必須宣言が過剰にされる傾向にあること(前記(1)オ)からすると、UMTS規格に必須となる特許の個数として、必須宣言特許の総数である1889を採用することはできず、フェアフィールド社のレポートが必須であるかおそらく必須であるとする特許ファミリーの数である529を採用するのが相当である。」

ウ FRAND条件によるライセンス料相当額

「FRAND条件によるライセンス料相当額は次の計算式のとおりとなる。そして、これに対する遅延損害金については、個々の本件製品2及び4についての具体的な販売日が不明であるから、対象となる販売期間の末日である平成25年9月28日から発生するとするのが相当である。…合計 9, 239, 308円+716, 546円=9, 955, 854円」

4. 考察³

4.1 本判決の意義

本判決は、知的財産高等裁判所が、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。地裁判

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)」ジュリスト1458号11頁等参照。

決では、損害賠償請求権の行使が権利濫用に該当する旨の判断がなされたが、本判決では、FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内か否か等に着目した基準を示した上、損害賠償請求権の行使は(差止請求権とは異なり)権利濫用に該当しない旨判断した(争点6)。このため、損害額の算定の判断にまで踏み込み、算定方法を明確にしている(争点7)。このように、本判決は、標準規格に係る特許権の行使による「ホールドアップ」問題等に配慮しつつ、特許権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一つの基準が示された点において重要な意義が認められる。

また、本判決は、地裁判決では(権利濫用が適用されたため)判断されなかった、消尽の成否(争点4)やFRAND 宣言に基づくライセンス契約の成否(争点5)など多岐に亘る実務上重要な争点についても判断を示したものである。

なお、本件では、初めて、一般からの意見募集を行った(日本版アミカスキュリエ)という点において、手続的にも意義を有する。

4.2 判旨について

本件は、上述のように争点が多岐に亘るため、以下では、判旨1から3は省略し、重要と思われる判旨4以下について検討する(なお、私見は、従前の評釈⁴において詳述したとおりである。)

(1)判旨4(消尽)について

本判決は、特許権者又は専用実施権者(通常実施権者も同様)が、特許製品のみならず1号製品(特許製品の生産にのみ用いる物(特許法101条1号)を譲渡した場合(国外譲渡も同様)について、以下の基準により判断した。

- ▶ 特許権の効力は、当該1号製品の使用、譲渡等には及ばないが、
- ▶ 当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われた場合には、
 - ▶ 生産行為や、生産された特許製品の使用、譲渡等についての特許権の行使が制限されるものではない。
 - ▶ 但し、特許権者等において、当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばない。

特許製品ではなく、その部材(特に特許法101条の間接侵害を構成する部材)が譲渡された場合における消尽の成立については争いがあった⁵。この点、インクタンク知財高裁大合議事件(最判平成10年11月8日)は、方法の発明に係る特許法101条現4号及び5号に係る部材の譲渡に関して、特許権の行使を制限する旨述べているが、譲渡された部材を組み込んで新たに特許製品を製造された場合については明らかではなかった⁶。本判決は、この点について明確な判断を示している。

⁴ 上記脚注1の他、拙稿・発明110巻11号53頁、民事判例VII134頁など参照。

⁵ 小泉直樹・ジュリスト1471号7頁参照。

⁶ 米国については Quanta Computer, Inc., et al v. LG Electronics, Inc., No. 06-937参照。

ア. 1号製品の譲渡に係る消尽

本判決は、BBS 事件(最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁)やインクタンク事件(最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁)に言及しており、以下のような点を実質的な論拠として、特許権の効力の限界を適切に画したものと解される。

- (i)「特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては特許法1条という特許法の目的にも反すること」(必要性)、
- (ii)「特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ…流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しない」こと(許容性)

もっとも、理論構成については、本判決は、後段で「黙示の承諾」という語を用いており、一見、前段の消尽論とは異なる理由付けであるようにも見受けられる。消尽理論については、従前、所有権移転を根拠とする見解や「黙示の実施許諾(Implied License)」等を根拠とする見解もあったが、現時は「消尽(Erschöpfung/Exhaustion)」理論が判例通説であると一般的に解されており⁷、本判決の理由付けに関し、論理的な位置づけが問題となろう。この点、BBS 事件は国際消尽の文脈で「権利を黙示的に授与したものと解すべき」という表現を用いており、本判決はこれと同様の考え方を用いているようにも思われる。ただ、BBS 判決は、本件判決のような技術的・経済的価値についての実質的判断を要求するものではなく、むしろ本判決における総合考慮は(事案は異なるが)再生品と消尽に係るインクタンク事件最高裁判決に似ているように思われる。

イ. 通常実施権者による譲渡・国際消尽

本判決は、上記規範において、通常実施権者による対象製品の譲渡の場合についても明示的に言及している点において、ライセンスを明示していない上記 BBS 判決⁸とは異なる。もっとも、同判決の調査官解説⁹においてはライセンスが含まれる旨の説明がされており、本判決においては、通常実施権者は、特許権者と異なり、許諾を受けた権利範囲について慎重に検討する必要性があり、基準の明確化のために記載したのではないかと思われる。

なお、本判決は、国外譲渡の場合においても上記規範が同様に当てはまる旨判示している。

ウ. あてはめ

本件では、1号製品(ベースバンドチップ)の他に、特許製品を製造するには、RFチップ、パワーマネジメントチップ、アンテナ、バッテリー等の部品が必要で、これらは技術的にも経済的にも重要であり、本件製品とは数十倍の価格差があること等を理由に、①ベースバンドチップそのものに対しては権利行使できないが、②本件各製品に対してまで本件特許権の行使は当然には制限されると判断しており、妥当な価値判断であると思われる。もっとも、個別具体的な事情によっては消尽の成否が異なってくることから、今後の裁判例や実務の蓄積により基準が明らかになることが望まれる。

⁷ 中山=小泉「特許法【上巻】」1024頁(鈴木)など参照。

⁸ BBS 判決は「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合」と判示。

⁹ 三村量一・最判解民事編平成9年度(中)[2000]798頁。

(2) 判旨 5 (FRAND 宣言に基づくライセンス契約の成否) について

ア. 準拠法

準拠法については、我が国の特許権の権利行使について信義則違反・権利濫用などの抗弁が問題となる場合には、日本法がその準拠法であるが、他方で、上記 FRAND 宣言に基づくライセンス契約の成否は、欧州の規格団体 ETSI における法律関係であり、IPR ポリシーによりフランス法に準拠する旨判示されている。この点、属地主義的に考える余地を指摘する見解もあるが¹⁰、本件では、欧州の標準化団体 ETSI における FRAND 宣言(フランス法準拠)が問題とされており、我が国の標準化団体 ARIB の FRAND 宣言が対象とされているわけではないため、このような判断となろう。

イ. FRAND 宣言に基づく契約の成否

このため本件におけるライセンス契約の成否は専らフランス法上の問題となる。この点、申し込みがないことや、第三者のための契約が成立しない旨の判断がなされているが、日本法においても、本件 FRAND 宣言が規格団体に対する一方的な宣言に過ぎないことに鑑みれば、同様の判断となろう。

(3) 判旨 6 (権利濫用) について

本判決は、地裁と同様、信義則上の誠実交渉義務を導き、権利濫用を論じているが、地裁と異なり、判断基準を示した上、最終的には損害賠償請求権の行使については権利濫用を否定している。

ア 判断枠組み

本判決は、

- ①差止請求権については、「FRAND 条件によるライセンス契約を締結する意思のある者」に対するものであれば、権利行使を制限するが、
- ②損害賠償請求権については、2つの「特段の事情」言及しつつ、原則的に「FRAND 条件でのライセンス料相当額」を超える場合には、権利行使は否定する。

かかる判断枠組みは、

- ①差止請求権は、ホールドアップ問題に係るリスクがあるところ、「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、行使を制限することが望ましいこと¹¹
- ②損害賠償請求権は、FRAND 料率を超えた損害賠償請求については、過大な賠償請求を認めるべきでないこと(後述)

に鑑みれば、方向性としては概ね妥当であると解される。

¹⁰ 田村 NBL1028 号 17 頁、1029 号 98 頁以下など参照。

¹¹ かかる判断枠組みは、欧州委員会の独占禁止法適用の基準とも適合的である(上記脚注 1 参照)。

イ 適用基準と主張立証責任

権利濫用を適用する基準及び立証責任は以下の通りである。

- ①差止請求権については、「FRAND 条件によるライセンス契約を締結する意思のある者」に対するものであれば、権利行使を制限する。即ち、
- 「相手方において、
 - (i) 原告人【特許権者】が本件 FRAND 宣言をしたことに加えて
 - (ii) 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立証に成功した場合には、権利濫用(民法 1 条 3 項)に当たり許されない」ことになる。
 - (但し、(ii)の「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」とある。)
- ②損害賠償請求権については、「FRAND 条件でのライセンス相当料」であるか否かで場合分けして、2つの「特段の事情」言及の上、原則的にライセンス料相当額内の賠償請求を許容する。つまり、
- i. 「FRAND 条件でのライセンス料相当額」を超える場合は、原則的にこれを制限する。即ち、
 - その請求を受けた相手方が
 - (i) 「特許権者が FRAND 宣言をした事実」を主張立証すれば、ライセンス料相当額を超える請求を拒むことができるが、
 - これに対して、特許権者が
 - (ii) 「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」(「特段の事情 1」。但し、厳格に認定する。)について主張立証すれば、ライセンス料相当額を超える請求も許容される。他方、
 - ii. 「FRAND 条件でのライセンス料相当額」の範囲内であれば、原則的にこれを許容している。即ち、
 - その請求を受けた相手方が「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」(「特段の事情 2」)について主張立証した場合にのみ、権利濫用としてかかる請求が制限されるのである。

上記のように、①差止の場合と②損害賠償の場合とで、若干、基準及び立証責任を異にしており、若干以下の点で疑問もある。

まず「特段の事情 1」については、①差止と②損害賠償において、(i)FRAND 宣言と(ii)相手方のライセンス意思という類似の事情が考慮されている。もっとも、上記の通り、立証責任を異にしており、同様の立証責任の分配すべきでなかったのか疑問もある。但し、いずれにせよ、権利濫用は、規範的構成要件であるから、これを主張する者が、評価根拠

事実を主張し、相手方が、評価障害事実を主張し、裁判官がこれらを総合考慮の上で、その適用を判断するため、実質的には大きな違いは生じないようにも思われる。

なお、②(ii)においては「・・・意思を有しない『等』」と、差止に比べて、権利行使の余地も広めに認められているが、具体的に如何なる事情を考慮するか必ずしも明らかではない。

次に「特段の事情2」については、①差止請求については言及されていなかった②損害賠償請求権特有の規範が記載されている。但し、「著しく不公正」の意義は必ずしも明らかではない。一見、独占禁止法上の概念に似た文言であるが、事実認定部分を見てみると、地裁の認定した事実と類似した事情(誠実交渉義務・適時開示義務・仮処分申立て・独占禁止法)が考慮されており、一般の権利濫用の問題であるように思われる。

もっとも、特許権を実施しておきながら対価を支払わないことには疑問があり、「特段の事情2」は限定的に解されるべきであろう(実際、地裁認定と類似の事情に基づき、権利濫用の適用が地裁とは逆の判断となっている)。

なお、②損害賠償請求については、敢えて権利濫用を適用せずとも、通常の損害賠償事件と同様、賠償額を算定の問題と考える余地もあったように思われる。実務上も、FRAND料率は必ずしも明らかでなく、これを訴訟を通じて解決する必要が生じることがあり得る。無論、極めて高額な賠償額により実質的にホールドアップをもたらすような(即ち差止請求と実質的に異ならないような)請求については権利濫用を適用することが考えられるが、そうでなければ、例えば、賠償額は、原則としてFRANDライセンス料相当額としながら、特許権者又は相手方において、ライセンス契約の締結を妨げるような事情が存在する場合には、かかる諸事情を考慮して賠償額を増減する余地も考えられよう。

ウ 権利濫用と信義則

上記基準の根拠について、「特段の事由1」は信頼を根拠とするもの(禁反言)、「特段の事由2」は現在の濫用的行使を制限するもの、と位置づける解説もある¹²。

確かに、FRAND料率によるライセンスへの信頼を問題とすれば、FRAND宣言をした特許権については、差止請求権を制限し、損害額もFRAND料率に制限することを容易に説明できるように思われる。

もっとも、通常、信義則(民法1条2項)では、交渉当事者間相互の先行行為に基づいて信頼が生じる(契約締結上の過失など参照)が、本判決において信頼の基礎となるFRAND宣言は、特定のライセンス契約の相手方への「申し込み」ではない(争点5)。また、かかる特許権を承継した第三者が権利行使するような場合を想定すると、果たして「信義則」ないし禁反言を問題としうるのか疑問もあろう。むしろ競争法的な要素など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。

¹² Law and Technology 64号85頁参照。

エ 交渉態度の認定

本判決においては、特許権者と相手方との交渉態度については、上述の「特段の事由1」及び「特段の事由2」の認定において考慮されることになる。

原審では、特許無効や非侵害を争っていることは、ライセンス意思の認定を妨げないと解されていたが、本件では「特段の事情1」において「ライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事由は厳格に認定されるべきである」とされており(差止についての②③事件も同様)、特許無効や非侵害を争っている場合においても「ライセンスを受ける意思」を認めている点は、原審と同様である。

もっとも、原審は、他社とのライセンス条件について、これの開示をしなければ誠実交渉義務に違反する旨の判断をしていたが、本判決では、「特段の事情2」において、守秘義務が存在し、ポートフォリオとの関連性如何では常に参考にならず、規格外特許のライセンスやビジネス条件が含まれることもあるとして、これを要求していない点で、実務的に適合的な判断になっていると解される。

(4) 判旨7(損害額)について

本判決は、地裁判決と異なり、権利濫用に該当しない旨判示したことから、損害額の算定の判断にまで踏み込み、算定方法を明確にしている(争点7)。

ア「FRAND条件でのライセンス相当料」

本件は「FRAND条件でのライセンス料相当額」を基礎として損害額を算定している。FRAND宣言がなされた標準規格必須宣言特許については、特許権者と相手方は、FRAND条件によるライセンス契約を締結することが想定されており、基本的には、FRAND条件でのライセンス料相当額を損害額として算定したことは、妥当であると解される。

もっとも、本判決が「特段の事情1」が認められた場合に、「FRAND条件でのライセンス相当料」を超える賠償請求も許容する。本判決では、どの程度の金額まで許容されるのか明らかではないが、例えば、もし相手方においてFRAND条件でライセンス契約を締結する意思がなく、FRAND問題を単なる口実としてライセンス料の支払いを拒むような場合には、(無論、後述の必須特許による頭割りをする必要はあると思われるが)特許法102条1項や2項による賠償額の算定の余地も考えられよう。

イ必須特許の累積実施料の上限

本判決は、損害額として「FRAND条件でのライセンス料相当額」を算定するに際し、UMTS規格に必須となる特許の累積実施料の合計を上限として、必須特許の頭割りによって計算する。

このように枠をかける理由は、標準化採択により特許価値が上がること、シーリングを設けてロイヤリティ・スタッキングが生じないようにする必要があることに鑑みれば、基本的な方向性としては妥当であると思われる。¹³

なお、本件では、必須特許の累積実施料率の上限は5%と判断されている。本件は概ね5%ということで当事者に争いがなく、その認定も特に困難ではなかったものと思われる。もっとも、業界や当事者間においてFRAND料率に争いがあるような場合には、その算定は容易ではない点は留意が必要であろう。

13 米国においては、標準規格必須宣言特許に基づく侵害訴訟において、賠償額について、Georgia Pacific Ruleを修正しつつ実施料率を算定している判決が見受けられる(上述脚注1参照)。

ウ必須特許による頭割り

訴訟の対象となる標準技術に係る特許権は、標準技術を構成する多数の特許のうちの、ごく一部の特許に過ぎない。とすれば、総和としてのFRAND料率に、個々の特許の持ち分を案分比例して算定すること(Pro-rata基準¹⁴)は妥当な算定方法と解される。

もっとも、本判決は、特許のUMTS規格への貢献の程度に言及しており、貢献度が異なれば、算定を変更する余地を示唆する。但し、実際上は、本件と同様、かかる貢献度の違いを立証することは容易ではないと思われる。

なお、特許の技術的意義に鑑みれば、必須特許の数ではなく、パテントファミリーに基づいて算定したことも適切と解される。但し、本件が日本における特許訴訟であるにも拘わらず、日本の対応特許の数を数えていない点は疑問も残る(もっとも、本件では内訳も明らかでなく、他に証拠がないということであれば、提出されたレポートに従って認定したこともやむをえないようにも思われる)。

エ寄与率の考慮

本判決は、本件特許に対するFRAND条件でのライセンス料相当額を認定するに際して、本件製品の売上高合計のうち、UMTS規格に準拠していることが貢献した部分の割合を算定し、当該部分のみを基礎としている。

確かに、iPhoneには様々な機能があることに鑑みれば、通常の場合と同様、UMTS規格に係る特許の価格を算定するに際しても、寄与度を乗じる算定方法も合理的であるように思われる。もっとも、ライセンス実務においては、製品の「工場出荷額」をベースに算定されていることからすれば、逆に寄与度を乗じると、想定されていた累積実施料を下回り、そうでなくとも低額なFRANDライセンス料が、更に少なくなりすぎないかという疑問がある。

4.3 残された問題

本判決は、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)について適用基準を明確にすると共に、損害額の算定方法を明確にしたという意義があるが、以下のような問題も残されている。

- FRAND宣言がなされた標準規格必須特許以外の権利行使の制限
- FRAND宣言がなされた標準規格必須特許に基づく差止や賠償額算定についての、今後の、本判決の基準の個別具体的な適用の在り方
- 標準規格に係る特許権の権利行使の制限に伴う、標準規格策定や規格団体への影響 など

以 上

¹⁴ 加藤恒「標準規格形成における特許権の行使」ジュリスト 1458号 23頁参照。