

標準規格必須特許の権利行使と差止請求権の 制限についての一考察

高 田 寛

富山大学紀要. 富大経済論集 第60巻第2号抜刷 (2014年11月)

富山大学経済学部

標準規格必須特許の権利行使と差止請求権の 制限についての一考察

高 田 寛

キーワード：標準規格必須特許，標準規格必須宣言特許，FRAND宣言，ホールドアップ問題，アップル対サムスン事件，スマートフォン，タブレット端末，3GPP，UMTS規格，ETSI，Pro-rata基準

- I. はじめに
- II. 標準規格必須特許
 1. 通信技術の標準化と特許権
 2. FRAND宣言とホールドアップ問題
- III. アップル対サムスン事件
 1. 訴訟の経緯
 2. 事実の概要
 3. 判決要旨
 - 3.1 原審（東京地裁）
 - 3.2 控訴審（知財高裁）
 4. 本件訴訟の法的性格と意義
- IV. 特許権者の差止請求権の制限
 1. 信義則違反・権利濫用の成否－わが国の裁判所の判断
 2. 独占禁止法上のアプローチ－ドイツの例
 3. 第三者のためにする契約－アメリカの例
 4. 裁定実施権による差止請求権の制限
 5. 損害賠償請求権とライセンス料（Pro-rata基準）
- V. 国際的なルールによる実務的な解決方法
- VI. 結びにかえて

I. はじめに

最先端技術を使用したビジネスをグローバルに展開するには、技術の規格化・標準化は欠かせない。特に、情報通信技術（ICT）⁽¹⁾ の分野において、異機種間の円滑な情報通信を行うには、規格化・標準化によって方式を共通化し、情報通信システムの相互接続性や相互運用性を確保することが必要となる。さもなければ、情報通信機器メーカーによって製品技術の仕様が異なり、異なるメーカーの製品間の相互通信ができなくなるおそれが生じる。特に、スマートフォンやタブレット端末によるデータの無線通信が急速に普及しつつある現代社会において、通信技術の規格化・標準化の重要性は益々高まってきている。

業界標準として採用された技術は、多くの企業が、その技術を採用し製品を開発・販売することになるが、かかる技術には、固有の特許権が設定されることが多い。このような技術の標準化に必要な不可欠な特許を標準規格必須特許（Standards Essential Patent/SEP）⁽²⁾ という。標準規格必須特許の特許権者は、必然的に業界内の競業他社（いわゆる「ライバル会社」）に相対的に優位に立つことができ、特許権者は、標準規格必須特許権を多くの競業他社にライセンスすることにより、広範囲に大きな利益を得ることが期待できる。

ところが、標準規格必須特許の特許権者が、かかる優位な地位を利用して、競業他社に高額なライセンス料を要求したり、ライセンス契約を拒否したりすることがある。このような状態をホールドアップ状態⁽³⁾ といい、標準規格必須特許権を有していない競業他社は、業界内で技術の規格化・標準化がされたにもかかわらず、かかる技術を使用することができず業界内の競争から脱落するおそれが生じる。このように、業界内の標準規格必須特許権にかかるホールドアップ状態は、きわめて著しい競争制限状態を作出する。

最先端技術を使った熾烈な競争を繰り広げるビジネスにおいては、ホールドアップ状態は、頻繁に生起し得る問題（以下「ホールドアップ問題」という）であり、実際に、標準規格必須特許権の権利行使に関する国際特許紛争が、各国で相次いで提起されている⁽⁴⁾。しかし、ホールドアップ問題に関する訴訟

の各国裁判所の解決のアプローチには差異がみられ、統一的な解決方法がないのが現状である。

このような中、東京地裁は、2013年2月28日、わが国で初めて標準規格必須特許の権利行使についての判断を下した⁽⁵⁾。また、2014年5月16日、控訴審である知財高裁は、東京地裁と同様に控訴人の特許権に関する差止請求権を否定しつつも、ライセンス料の範囲内での損害賠償を容認するという判決を言い渡した⁽⁶⁾。

本稿では、わが国のこれらの判決を中心に、諸外国の代表的な標準規格必須特許の権利行使に関する訴訟のアプローチの仕方を比較検討することにより、ホールドアップ問題の統一的な法的な解決方法を考察したい。

II. 標準規格必須特許

1. 通信技術の標準化と特許権

情報通信分野における国際標準は、国際電気通信連合（ITU）⁽⁷⁾を中心として検討されており、国際標準に基づく任意規格は、ITUを構成する民間の標準化団体が作成している。その一つが、3GPP⁽⁸⁾である。3GPPは第3世代移动通信システムおよび第3世代携帯電話システム（3G）（Third Generation）の普及促進と仕様の世界標準化を目的としている。たとえば、スマートフォンやタブレット端末の通信で使用されているUMTS⁽⁹⁾規格は、3GPPが策定し世界標準となった通信規格である。

しかし、3GPPは法人格のないプロジェクトにすぎず、実際には3GPPを構成する民間団体が通信技術の標準化を行っている。たとえば、UMTS規格については、3GPPを結成する標準化団体の1つである欧州電気通信標準化機構（ETSI）⁽¹⁰⁾が実質的に策定を行った。このように、通信規格の世界標準は、業界の企業等を構成員とする民間の標準化団体が行っている。

いったん、通信規格の標準化が決定されると、当該標準規格技術の特許権者は、業界内の競業他社に対して優位な立場に立つことができ、標準化団体の構

成員である企業を問わず、広く競業他社に当該特許権をライセンスすることにより大きな利益を得ることができることが期待できる。

一方、当該特許権を有しない競業他社は、標準規格製品を製造・販売するためには、当該特許権にかかる技術を使用するしか選択肢がなく、いやがうえでも特許権者と専用実施権のライセンス契約を締結し、特許権者にライセンス料を支払うことにならざるを得ない。さもないと、標準規格から逸脱した製品は、他機種との相互接続性や相互運用性を失いかねず、市場ではマイナーな製品の地位に留まり、将来に向けての大きな販売を望むことが難しくなるおそれがある。

2. FRAND宣言とホールドアップ問題

標準規格必須特許権者は、競業他社に対して優位な立場に立つため、通常、標準規格を策定した標準化団体は、標準規格必須特許権者に対し、一定の条件の下に、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、当該特許権にかかる技術を競業他社にライセンス提供する旨の宣言をすることを要求する。この標準規格必須特許権者によるかかる宣言をFRAND宣言⁽¹¹⁾といい、FRAND宣言した標準規格必須特許を標準規格必須宣言特許という。

FRAND宣言は、FRAND条件でライセンスを許諾する取消不能な宣言であり、FRAND宣言をした標準規格必須特許権者は、公正、合理的かつ非差別的な条件（FRAND条件）で競合他社とライセンス交渉および許諾を行うことが求められる。

たとえば、わが国で訴訟となったアップル対サムスン事件⁽¹²⁾では、サムスン⁽¹³⁾が有するUMTS規格の標準規格必須特許権に関する、アップル⁽¹⁴⁾の侵害による損害賠償請求権および差止請求権の制限等が争点となったが、このケースでは、サムスはETSIの構成員であり、かつUMTS規格の標準規格必須特許権者であったため、サムスはETSIのIPRポリシー⁽¹⁵⁾ 6.1項に従って、

FRAND 宣言をしていた⁽¹⁶⁾。

ところが、標準規格必須特許権者は、FRAND 宣言をしたにもかかわらず、熾烈な競争を展開している特定の競業他社に対し、高額なライセンス料を要求したり、契約交渉の拒否や引き延ばしをすることによって、標準規格必須宣言特許にかかる技術を使わせないようにする、いわゆる「いやがらせ」を行い、故意にホールドアップ状態を作出することが考えられる。また、故意とは言えなくても、標準規格必須宣言特許権者と競業他社である利用希望者との交渉過程における強度な緊張関係により、利用希望者が望むような特許権の利用ができないことがある。

このような状況を作出しないために特許権者に求められるのがFRAND 宣言およびFRAND 条件に基づく競業他社とのライセンス契約である。

標準規格必須特許権者がFRAND 宣言をすると、利用希望者は当然に当該特許権にかかる技術をFRAND 条件で利用できると期待する。そのため、ホールドアップ状態が続くと、利用希望者が、標準規格必須宣言特許権にかかる技術を無許諾で使用し、そのために、標準規格必須特許権者から特許権侵害で訴訟を提起されることもあり得る。また、逆に、特許権者が標準規格必須宣言特許権を利用希望者にライセンスしないことを理由に、利用希望者が特許権者に対してFRAND 条件でのライセンスを求める訴訟を提起することも考えられる。

Ⅲ. アップル対サムスン事件

標準規格必須特許にかかるホールドアップ問題として、近時、わが国で初めて判決が下されたので、これを例にホールドアップ問題を検討することとした。

1. 訴訟の経緯

アップルとサムスは、スマートフォンやタブレット端末の世界市場で両社

あわせて約半分のシェアを持ち、これら製品に関連した特許について、欧米、韓国、わが国など10カ国で計50件以上の訴訟を繰り広げている⁽¹⁷⁾。

かかる一連の訴訟の中、東京地裁は、2013年2月28日、わが国で初めてFRAND宣言をした標準規格必須特許についての判断を下した⁽¹⁸⁾。

標準規格を使用した製品を販売している米国アップル（米国法人（Apple Incorporated）、訴外A）（以下「米アップル社」という）の子会社であるアップル・ジャパン（原告、被控訴人、日本法人、Apple Japan 合同会社）（以下「アップル」という）が、標準規格必須宣言特許の特許権者であるサムスン（被告、控訴人、韓国法人、サムスン電子）（以下「サムスン」という）に対し、米アップル社製のスマートフォンおよびタブレット端末の各製品「iPhone3GS」「iPhone4」「iPad Wi-Fi+3Gモデル」「iPad2 Wi-Fi+3Gモデル」（以下、それぞれ「本件製品1～4」、「本件各製品」と総称する）のアップルによる輸入・譲渡等の行為は、サムスンが有する特許権⁽¹⁹⁾（以下「本件特許権」という）の侵害行為に当たらないなどと主張し、アップルがサムスンの上記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事案である。

これに先立ち、サムスンは、2011年4月、アップルによる本件各製品の輸入・譲渡等の行為が本件特許権の直接侵害または間接侵害を構成する旨主張して、本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利とし、アップルに対し、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立てをしていた。

これに対し、東京地裁は、サムスンが本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されないと判示し、アップルの全面勝訴となったが、その後、サムスンは、当該判決および決定を不服として直ちに控訴し、知財高裁の特別部（大合議部）⁽²⁰⁾において審理が行われた。その結果、2014年5月16日、知財高裁は、東京地裁同様、サムスンのアップルに対する差止請求権を否定しながらも、ライセンス料の範囲での損害賠償を容認するという判決を言い渡した（以下「本件訴訟」という）⁽²¹⁾。

すなわち、本件訴訟は、アップルが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請求事件の控訴審と、同じ特許の侵害を理由として、サムスンがアップルに対し、対象製品の生産、譲渡、輸入等の差止め等を求めた仮処分命令申立事件の抗告審である⁽²²⁾。

なお、本件訴訟では、判決に先立ち、本件の論点であるFRAND宣言を行った標準規格必須特許にかかる権利行使の範囲について、異例の意見募集が行われたことでも注目を集めた⁽²³⁾。また、並行して同部で審理されていた2件の仮処分命令申立事件についての決定も同日行われた⁽²⁴⁾。

本件訴訟では、標準規格必須宣言特許についてFRAND条件でのライセンス契約に向けての重要な情報を相手方に提供して誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を尽くすことなく、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）に当たるのか否か、および特許権者の差止め請求権の制限等が主な争点となった⁽²⁵⁾。

2. 事実の概要

①アップル（原告、被控訴人）は、「iPhone」、「iPad」等の名称で標準規格を使用したスマートフォンおよびタブレット端末を製造、販売等を行っている子会社に当たる日本法人であり、パーソナル・コンピュータ関連機器のハードウェアおよびソフトウェア、コンピュータに関連する付属機器の販売等を目的とする合同会社である。サムスン（被告、控訴人）は、「Galaxy」等の名称でスマートフォンおよびタブレット端末、電子電気機械器具、通信機械器具および関連機器とその部品の製作、販売等を目的とする韓国法人であり、UMTS規格の標準規格必須特許の権利者である。

②本件各製品は、3GPPが策定した通信規格であるUMTS規格に準拠した製品である。また、本件特許は、同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、販売等および方法の使用をする上で避けることのできない必須特許である。

③サムスン は ETSI の会員であり、1998年12月14日、ETSI に対し、UMTS 規格として ETSI が推進する W-CDMA 技術に関し、被告の保有する必須 IPR (Intellectual Property Right/標準規格の実施に必須の知的財産権) を、ETSI の IPR ポリシー 6.1 項に従って、FRAND 条件で許諾する用意がある旨の宣言をした。

④サムスンは、2007年8月7日、ETSI に対し、「IPR の情報についての声明およびライセンスの宣言」と題する書面を提出することにより、ETSI の IPR ポリシー 4.1 項に従って、本件特許に係る出願（以下「本件出願」という）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）⁽²⁶⁾ 等に係る IPR が、UMTS 規格⁽²⁷⁾ に関連して必須 IPR であるか、また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 FRAND 条件で FRAND 宣言をした。

上記書面には、この保証は、ライセンスを求める者が IPR ポリシー 6.1 項に従い、規格に関し、相互にライセンスを供与することの条件に従い行われる旨、および、本件 FRAND の構成、有効性および実行は、フランス法に準拠する旨の記載があった。

⑤ ETSI は、IPR の取扱いに関する方針として、IPR の開示およびライセンスの可用性について、以下のとおり IPR ポリシーを定めている⁽²⁸⁾。

(ア) 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提案を行う会員は、誠意をもって、提案が採択された場合に必須となる可能性のある会員の IPR について ETSI の注意を喚起するものとする (IPR ポリシー 4.1 項)⁽²⁹⁾。

(イ) 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、当該の IPR における取消不能なライセンスを FRAND 条件で許諾する用意があることを書面で取消不能な形で3カ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 (IPR ポリシー 6.1

項)⁽³⁰⁾。その保証は、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（IPRポリシー 6.2項）⁽³¹⁾。

⑥IPRポリシーを補足する「IPRについてのETSIの指針」1.4項⁽³²⁾は、会員の義務として、必須IPRの所有者は、FRAND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ていること、会員の権利として、規格に関し、FRAND条件でライセンスが許諾されること、および、第三者の権利として、少なくとも製造および販売、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、を定めている。

⑦米アップル社（訴外A）は、2011年4月、アメリカにおいて、サムスンに対し、サムスンが「iPhone」、「iPad」に関する米アップル社の知的財産権を侵害したと主張して侵害訴訟を提起した。なお、米アップル社主張の知的財産権は、標準規格に必須とされるものではない。

⑧サムスは、その直後の2011年4月21日、アップルによる本件各製品⁽³³⁾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直接侵害または間接侵害（特許法101条4号、5号）を構成する旨主張して、特許法100条に基づく差止請求権を被保全権利として、被控訴人に対し、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立て（以下「本件仮処分」という）を東京地裁に行った⁽³⁴⁾。なお、その後、サムスは、2012年9月24日、本件仮処分の申立てのうち、本件製品1および3を対象とする部分を取り下げた。

⑨アップルは、2011年9月16日、サムスンに対して、アップルが生産、販売等するアップル製品に対して本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求めて債務不存在確認訴訟を提起した。

⑩東京地裁では、アップル勝訴。なお、本判決と同日付で、サムスンのアップルに対する本件仮処分の申立てについて、本判決と同様に、本件特許権に基づく差止請求権を行使することが権利の濫用に当たり許されないことを理由に、

これを却下する旨の決定がされた。

⑪サムスンが当該判決および決定を不服とし、2013年4月15日付で知財高裁（大合議部）に控訴した。

⑫2014年5月16日、知財高裁は、原審同様、特許権侵害の事実を認定し、ライセンス契約は不成立と認定したが、FRAND条件でのライセンス料相当額を超える部分について損害賠償請求権を行使することは、特段の事情がない限り権利濫用に当たると判示した。また、かかる特段の事情の認められない本件においては、サムスンの損害額はFRAND条件でのライセンス料相当額に限られるべきだとし、サムスンの損害賠償請求権は995万5,854円およびこれに対する遅延損害金の金額を超えては存在しないことを確認した（本件判決）。

⑬同日付で、知財高裁は、標準規格必須特許についてFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、FRAND宣言をしている者による特許権に基づく差止請求権の行使を許すことは相当ではないとし、またアップルはFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であるので、サムスンの差止請求権の行使は権利濫用に当たり、許されないとした（本件決定）。

3. 判決要旨

(1) 原審（東京地裁）

原審では、本件製品1ないし4のうち、本件製品2および4について、本件特許権の技術範囲に属すると認めた上で、被告（サムスン）が本件製品2および4について本件特許権を行使することは、権利の濫用に当たり許されないとした。

①わが国の民法には、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。

②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、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また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。

③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という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。

④訴外A（米アップル社）は、2012年3月4日付け書簡で被告に対し、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条件のライセンス契約の申出をした時点で、訴外A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あったものと認められ、訴外A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。

⑤被告は、訴外Aの再三の要請にもかかわらず、訴外Aにおいて被告の本件ライセンス提示また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標準化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、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。

⑥被告が、訴外Aに対し、本件FRAND宣言に基づく標準化必須特許である本件特許についての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、その他訴外Aと被告間の本件特許権についてのライセンス交渉過程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および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。

（2）控訴審（知財高裁）

控訴審では、FRAND条件でのライセンス料相当額を超える部分について損害賠償請求権を行使することは、特段の事情がない限り権利濫用に当たるが、かかる特段の事情の認められない本件においては、控訴人（サムスン）の損害額はFRAND条件でのライセンス料相当額に限られるべきであるとした。

①UMTS規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、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。

②したがって、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。

③標準規格必須特許を保有する者は、本件特許が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され、それに応じて、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収入が得られるという利益を得ることができる。

④また、FRAND宣言した者は、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。

⑤一方、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を阻害するおそれがある。

⑥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い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いを請求する限りにおいては、当該損害賠償金の支払いは、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。

⑦FRAND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。

⑧UMTS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、IPRポリシー3.2項はIPRの保有者はIPRの使用につき適切かつ公平に補償を受けることもETSIのIPRポリシーの目的の一つと定めており、特許権者に対する適切な補償を確保することは、この点からも要請されているというものである。

⑨ただし、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。

4. 本件訴訟の法的性格と意義

原審の法的性格としては、①FRAND宣言がなされた標準規格必須特許についてライセンスの申出があった場合、特許権者は、申出者が標準化団体の会員であるか第三者であるかを問わず、上記ライセンス契約の締結に向けて、誠実に交渉を行うべき義務を負い、両者は、互いに重要情報を提供する信義則上の義務を負う、また②上記義務に違反する者による特許権の行使は権利の濫用に該当する場合がある、という2つの意義を有する。

また、控訴審である本件では、FRAND条件でのライセンス料相当額を超える部分について損害賠償請求権を行使することは、特段の事情がない限り権利濫用に当たるが、かかる特段の事情の認められない本件においては、控訴人の損害額はFRAND条件でのライセンス料相当額に限られるべきであるとし、ライセンス料相当額を超える部分と範囲内にある部分とでは、権利濫用法理の適用に相違があるとした点に意義がある。

本件に類似した訴訟は諸外国でも提起されているが、FRAND宣言に基づき、特許権者の損害賠償請求権を認めないとする原審、および損害賠償請求権に一定の制限を設けた控訴審判決はわが国で初めてであり、特に控訴審判決は、わが国では、今後類似の訴訟が提起された場合に、重要な判例となり得るものであると思われる。

なお、準拠法に関しては、原審では、アップルがサムスンに対し、アップルによる本件各製品の輸入、販売等についてサムスンが本件特許権侵害に基づくアップル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という渉外的要素を含むものであり、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17条によって、サムスンによる本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は、本件各製品の輸入、販売が行われた地であるわが国の法が適用された。

また、控訴審では、上記理由に加え、最高裁判例⁽³⁵⁾を引用し、特許権に基づく差止請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律によるとし、準拠法を日本法とした。

Ⅳ. 特許権者の差止請求権の制限

標準規格必須特許権の権利行使として特許権者による差止請求権があるが、一定の場合の場合、すなわちホールドアップ状態に陥った原因が標準規格必須宣言特許権者にある場合には、かかる差止請求権に一定の制限を加えるという点で、各国における標準規格必須宣言特許権に関する訴訟において共通している。以下、わが国およびドイツ、アメリカによる差止請求権の制限について、その法理を検討したい。

1. 信義則違反・権利濫用の成否—わが国の裁判所の判断

わが国では、原審および控訴審ともに、信義則（民法1条2項）および権利濫用法理（同法1条3項）により判断を下した。特許法68条は、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定しているが、同法100条では、侵害停止請求権・侵害予防請求権についての規定を設けている。またこれには、付随的に侵害の原因となっている物件等の廃棄・除去等の作為を求める請求権を含む⁽³⁶⁾。

このように、特許法100条は、特許権を侵害する者、または侵害するおそれがある者に、侵害の停止または予防を請求できる旨を規定しているが、一定の判断基準の下に、この行使を制限する規定は特許法にはない。このため、第三者の行為が当該特許権の技術範囲に属すると判断されれば、基本的に、差止請求権の行使は正当化されることとなる⁽³⁷⁾。

特許権の行使が権利の濫用とされた最高裁判例として「キルビー事件」⁽³⁸⁾があり、当該判決の法理は、その後、特許法104条の3（特許権者等の権利行使の制限）として条文化された経緯をもつ。当該判例は、無効理由が存在する

ことが明らかな事案であり、一般に、特許権の行使が権利の濫用とされた事例は少ないが、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」（2013年3月）によれば、特許権の行使を制限するために権利濫用法理が言及されることもあり、特許法のみのアプローチには限界があるものの、わが国における私法秩序の基本的な一般法である民法の信義則（民法1条2項）および権利濫用法理（同法1条3項）を適用し、これらの判例および法理を基に再構成することにより、一定の解決を試みたのではないかと思われる。

原審では、サムスのアップルに対する損害賠償権の行使は信義則に反し権利濫用に当たり許されないとしたが、この理由としては、主に以下の4点が総合的に考慮された⁽³⁹⁾。

- ①サムスは、アップルに対し、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たこと（誠実交渉義務違反）。
- ②サムスのETSIに対する本件特許の開示までに、本件特許に係る技術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（適時開示義務違反）。
- ③かかる状況において、サムスは、本件特許権に基づく輸入、譲渡等の差止めを求める仮処分申立てを維持していたこと（仮処分の申立ての存在）。
- ④その他、アップルとサムスとの間の本件特許権のライセンス交渉過程において現れた諸事情（交渉過程における総合的事情）。

また、仮処分命令申立事件についての決定⁽⁴⁰⁾も、上記③を除く①、②、④の3点を考慮し、サムスの本件特許権に基づく差止請求権の行使は、権利濫用に当たり許されないとして申立てを却下した。

特に、①の誠実交渉義務違反に関しては、本件訴訟では、米アップル社からの再三の要請にもかかわらず、サムスが、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を提供せず、また具体的な対案を示すことがなかったとして、裁判所はサムスの信義則違反を認めた。

契約締結準備段階において、当事者が信義則上、情報提供義務を負うことについては、最高裁判例⁽⁴¹⁾でも認められており、本件も、FRAND宣言をした特許権についてライセンスを希望する具体的な申出を受けた特許権者についても、同様の義務を負うものと解される。ただし、上記最高裁判例が、情報提供義務違反の効果として不法行為の成立を想定しているのに対し、本件は、ライセンス契約交渉の信義則上の義務違反の効果として、当該特許権の行使を権利の濫用とする点で違いがある。

この判断は、個別の事案ごとに吟味する必要があるが、どの程度の「必要な情報」を提供すればよいのかについては、明確な基準がなく、特許権者と第三者である競業他社との間の標準規格必須特許権のライセンス契約に関する情報まで及ぶのか否かについては議論の余地があるものと思われる。

特に、本件では、米アップル社が、本件特許のライセンスに係る具体的なFRAND条件でのライセンス料率の開示をサムスンに求めたところ、サムスンは、ただちに回答せず約4カ月半経過した後にライセンス料率の条件を提示し、また、サムスンは、他の競業他社であるライセンシーに対して実際にどの程度のライセンス料率で支払いを求めているかについての情報の開示を、他のライセンシーとの秘密保持契約を理由に拒絶した。これにより、米アップル社は、不当に高いライセンス料率を提示された可能性があり、FRAND条件といえるかどうかについて判断できなかったとする⁽⁴²⁾。

控訴審でも、原審の判決内容を踏襲したが、損害賠償請求権の行使の範囲については判決内容が異なる。すなわち、FRAND条件でのライセンス料相当額を超える部分では、原審同様、損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たり、許されないとしたが、損害賠償請求額のライセンス料相当額を超える部分と超えない部分に分け、以下のとおり異なる判断基準を示した⁽⁴³⁾。

①ライセンス料相当額を超える部分の基準

実施者がFRAND条件でのライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情のない限り、実施者は、特許権者がFRAND宣言をしたことを立証す

れば、損害賠償請求を拒むことができる。なお、上記の事情は特許権者において主張立証すべきであるが、その認定は厳格になされるべきである。

②ライセンス料相当額を超えない部分の基準

標準規格必須特許の場合であっても、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のない限り、損害賠償請求権の行使は制限されるべきではない。上記の特段の事情は、実施者において主張立証すべきであるが、損害賠償請求権の行使を制限することは慎重であるべきである。

この理由としては、ライセンス料相当額を超える部分について、利用希望者は、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し、このような期待を抱いてUMTS規格に準拠した製品を製造・販売する者の信頼を害することになるとしている。

また、特許権者については、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収入が得られ、また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とし、特許権者の利益と自らの意思を重視した。

一方、ライセンス料相当額を超えない部分については、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、またFRAND条件でのライセンス料相当額の支払いは当然に予定していたとし、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としている。さらに、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としている。

なお、わが国の信義則や権利濫用という一般法理により権利行使を制限する類似のアプローチとしては、オランダに、標準規格必須特許に基づく差止請求について権利濫用と認めた例がある⁽⁴⁴⁾。

2. 独占禁止法上のアプローチドイツの例

本件訴訟は、民法の一般条項である信義則違反から権利濫用の法理を導き出し、権利制限の判断を下したが、このほかに、独占禁止法の不公正な取引方法に関する法理からのアプローチも考えられる。

独占禁止法21条は、「同法は知的財産権の行使と認められる行為にはこれを適用しない」と規定するが、近時の学説の通説である「再構成された権利範囲論」および公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成19年9月）によれば、事業者に創意工夫を発揮させ技術の活用を図るといふ知的財産権の趣旨を逸脱し、または同制度の目的に反すると認められる場合には、独占禁止法21条に規定する「権利の行使と認められる行為」とは評価せず、独占禁止法が適用されるとしている⁽⁴⁵⁾。

すなわち、知的財産権の行使に係る行為が独占禁止法の適用除外となるか否かについて、①それが「権利の行使」と認められる行為かどうか（形式的判断）、②「権利の行使」と認められる行為であっても、さらにそれが「権利の行使と認められる行為」かどうか（実質的判断）、という2段階の判断が必要とされ、「権利の行使と認められる行為」の「権利の行使」については、知的財産権の行使を「本来的行使」と「非本来的行使」に分け、「権利の行使」が「非本来的行使」であれば、独占禁止法上のアプローチからも権利濫用法理を基にした議論が可能になると思われる⁽⁴⁶⁾。

このように、独占禁止法上からのアプローチも可能であると思われるが、これらについては法制度として明文化されておらず、アップルも主位的に主張しなかったため、裁判所もこのアプローチをとることに躊躇せざるを得なかったのではないかと推察される。しかし、欧州委員会やドイツ連邦最高裁のオレンジブックスタンダード事件判決⁽⁴⁷⁾は、この類の問題を独占禁止法上の問題として議論している。

ドイツ特許法139条1項⁽⁴⁸⁾は、特許権侵害が認められれば、原則として差止命令が発せられる。特許権侵害があれば原則として差止請求を認めるわが国

の特許法100条と同様である。

ドイツ特許法139条1項では、違法な侵害行為や反復または初めての危険がある場合に、原則として常に差止請求が行えることが規定されている。しかし、当該請求権または当該請求権の行使には制限が設けられてない。ドイツ特許法により差止請求権が制限されるのは、ドイツ連邦政府がその発明を公共の福祉のために実施すべき旨の命令を出したとき（ドイツ特許法13条）⁽⁴⁹⁾、またはドイツ連邦特許裁判所が特定の者に強制実施権を付与したとき（ドイツ特許法24条）⁽⁵⁰⁾のみである。

また、ドイツでは、特許権者によるライセンスの拒絶がドイツ競争制限禁止法⁽⁵¹⁾20条1項の支配的地位濫用に該当する場合に、被疑侵害者は、カルテル庁⁽⁵²⁾での請求を待たず、特許権侵害訴訟における抗弁として、ライセンス許諾請求権を主張できる⁽⁵³⁾。

欧州司法裁判所やドイツ連邦通常裁判所は、幾つかの判決において、特許権者が市場支配的地位を占める企業である場合、ライセンスの許諾を拒否することは、特定の状況下では、その市場支配的地位を濫用することに繋がりがねない違法な行為になると判断している。そのようなドイツ競争制限禁止法による強制実施権の構成要件が満たされるとき、被疑侵害者は侵害訴訟において、ライセンス許諾請求権を抗弁として主張できるか否かについて、ドイツの学説や下級審裁判例において争いがあったが、ドイツ連邦通常裁判所は、オレンジブックスタンダード事件判決において、特許権者が市場での支配的地位を濫用している場合には、被疑侵害者は、ライセンス許諾請求権を抗弁として主張することができるかと判示した。

このように、ドイツでは、市場支配的地位の濫用（競争法による強制的実施権との関係）、FRAND宣言、権利の濫用、若しくは民法の一般条項が適用される場合には、制限される可能性がある⁽⁵⁴⁾。

しかしながら、同裁判所は、特許権者の行動が濫用的で違法性があるとされるのは、以下の場合に限られると判示した。すなわち、①被疑侵害者が、無条

件の、特許権者が拒否することが許されないような内容の実施許諾契約であり、かつ自らを拘束する内容の契約の締結を申し入れていて、②特許権者がかかる実施許諾契約の締結を拒絶することが差別的または反競争的行動の禁止違反に当たり、かつ、③被疑侵害者が、既に特許権の対象を実施していた場合には、その実施期間、当該実施許諾契約が締結されるとすれば許諾の見返りとして被告が負うことになる義務（たとえばライセンス料の支払い）を遵守していた場合のみであるとしている⁽⁵⁵⁾。

このように、オレンジブックスタンダード事件判決によって確立されたライセンス許諾請求権発生の要件は厳格であり、特許権者がライセンスの申込みを承諾する以前に被疑侵害者が当該特許発明の実施を行っていた場合には、被疑侵害者が、ライセンスを受けるべく交渉する意思があるというだけでなく、当該ライセンス契約による義務⁽⁵⁶⁾を既に履行済みであることが必要とされる。このため、当該基準の下で現実にライセンス許諾の抗弁を主張できる場合は極めて限定され、ドイツの裁判所は特許権侵害に基づく差止請求権の行使に寛容であるとの評価を受けてきた⁽⁵⁷⁾。

ところが、このように比較的厳格な要件の下でライセンス許諾請求権を認めてきたドイツ裁判所の運用については、現在、EU機能条約（TFEU）⁽⁵⁸⁾ 102条⁽⁵⁹⁾における支配的地位濫用規制との整合性についてEU司法裁判所の見解が求められており⁽⁶⁰⁾、2013年3月、デュッセルドルフ地方裁判所は、同裁判所に係争中のHuawei対ZTE事件⁽⁶¹⁾の特許権侵害訴訟の手続きを中止し、EU司法裁判所に先決付託手続きを行った⁽⁶²⁾。

具体的な付託内容は、①標準規格必須特許権者が、被疑侵害者がライセンス交渉を行う意思を表示したにも拘わらず差止請求を行った場合、当該差止請求が、取引関係における優位な立場を不当に利用した違法な行為であるか否か、②被疑侵害者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のか）等である⁽⁶³⁾。

なお、これに先立ち、欧州委員会は、サムスンによる標準規格必須特許権侵害に基づくアップルに対する差止請求に関連し、アップルがライセンス交渉を行う意思を有する場合には、当該標準規格必須特許に基づく差止の訴えは支配的地位の濫用に当たり、サムスンがEU各国で行っている上記訴えの提起は、ドイツ競争制限禁止法違反である旨の見解を発表している⁽⁶⁴⁾。

このように、ドイツでは、オレンジブックスタンダード事件判決は、特許権者が市場での支配的地位を濫用している場合には、被疑侵害者は、ライセンス許諾請求権を抗弁として主張することができると判示したが、その要件は厳格であり、特許権侵害に基づく差止請求権の行使には比較的寛容である。しかし、支配的地位の濫用に関しては、EU機能条約102条との整合性が提起されており、独占禁止法上からのホールドアップ状態の解決のアプローチとしては、確立されているとは言い難い。

3. 第三者のためにする契約—アメリカの例

本件訴訟では、アップルは、サムスンのFRAND宣言をライセンスの申出（申込み）、アップルによる本件各製品へのUMTS規格の実装を黙示の承諾と構成することにより、ライセンス契約が成立している旨を（代替的に）主張していたが（本件訴訟の「争点5」）、原審（東京地裁）および控訴審（知財高裁）とも、アップルとサムスンが契約締結準備段階にあり、FRAND宣言はライセンス契約の申込みとは認められないと認定し、FRAND宣言による第三者のためにする契約の成立を否定した⁽⁶⁵⁾。

すなわち、FRAND宣言を契約の成立と考えるには、①本件FRAND宣言は「取消不能なライセンスを許諾する用意がある」とするのみで、文言上確定的なライセンスの許諾とはされていない、②ライセンス料率が具体的に定められておらず、ライセンスの範囲も確定していない等の条件が定まっていない、および③ETSIの指針では、当事者間で交渉が行われることが前提とされている部分がある等、ETSIにおいても、本件FRAND宣言を含めて、そのIPRポリ

シーに基づいてされたFRAND宣言が、直ちにライセンス契約の成立を導くものではないことを前提としていることを理由に、FRAND宣言を契約の成立と認定することを否定した。

しかし、アメリカ契約法では第三者のためにする契約が成立するという考え方が従前からある⁽⁶⁶⁾。たとえば、ワシントン西部地区連邦地裁のマイクロソフト対モトローラ事件⁽⁶⁷⁾では、マイクロソフトを第三受益者とする第三者のためにする契約とし、「申込み」を標準化団体がモトローラに対してFRAND条件でのライセンスを許諾するか否かの意思を確認する行為とし、「承諾」をモトローラが標準化団体にFRAND宣言書を提出すること、また「約因」はモトローラがその保有する必須特許をFRAND条件でライセンスすることを約束することと引き換えに当該特許を標準として採用することとしている⁽⁶⁸⁾。

このようにFRAND宣言を第三者のためにする契約の成立とみなすことにより、FRAND条件を逸脱したライセンス料を要求する行為は契約違反となり、比較的容易に債務不履行責任を追及することができる。

従前、標準規格技術をめぐる紛争は、特許権侵害訴訟として争われるのが通例であったが、マイクロソフト対モトローラ事件は、ライセンスを受けないまま特許発明を実施していた者が逆に特許権者を相手取り、特許権者によるライセンス料の申出がFRAND条件を逸脱しているとして、契約上の債務不履行を理由に出訴に及んだという点でユニークであるとともに⁽⁶⁹⁾、標準規格必須特許の紛争に契約理論を適用することによって、一定の解決を図るという点で、今後検討すべき問題であると思われる。

また、マイクロソフト対モトローラ事件は、アメリカ連邦最高裁判所によるeBay判決⁽⁷⁰⁾で示された差止めの認容基準（eBay基準）を採用した。もともと、アメリカ特許法283条⁽⁷¹⁾は、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き差止命令を出すことができると規定し、また連邦巡回控訴裁判所（CAFC）⁽⁷²⁾も、特許権侵害に関し、従前、差止請求を認容する運用を行っていた⁽⁷³⁾。

ところが、eBay判決では、差止請求の認容に関し、損害賠償では救済が不十分であるなどの事情がある場合に、裁判官が、①権利者に侵害を受忍させた場合に回復不能の損害を与えるかどうか、②その損害に対する補償は金銭賠償のみでは不適切か、③両当事者の辛苦を勘案して差止めによる救済が適切かどうか、④差止命令を発行することが公益を害するかどうか、の4要素を考慮して判断するという基準を示した⁽⁷⁴⁾。

このように、アメリカでは、FRAND宣言を第三者のためにする契約と解し、また、裁判所が差止命令を発行するには、eBay基準による4要素を考慮して判断するという手法がある。

4. 裁定実施権による差止請求権の制限

わが国の特許法では、発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者または専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる（特許法93条1項）。また、その協議が成立せず、または協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる（同法93条2項）。かかる裁定実施権の制度により、特許技術標準の必須特許の権利行使に対して、特許法上の裁定実施制度を活用することにより問題を解決することができるか否かが、以前から議論されてきた⁽⁷⁵⁾。

特に、技術標準の必須特許の場合に最も可能性があるのは、公共の利益のための裁定実施権（同法93条）である。しかし、実際に裁定が行われた事例は、今まで1件もなく、特に公共の利益のための裁定実施権に基づく裁定は、請求そのものが制度創設以来1件もない⁽⁷⁶⁾。

この理由は、公共性の要件が高いことにある⁽⁷⁷⁾。運用要領によれば、特許法93条1項の「公共の利益のために必要であるとき」の主要な事例として、当該特許発明の通常実施権の許諾をしないことにより当該産業全般の健全な発展を阻害し、その結果、国民生活に実質的弊害が認められる場合を挙げている。

しかし、技術標準そのものの公共性と、具体的事案における対象製品等の公共性は同一ではないなど⁽⁷⁸⁾、公共性の要件および基準があいまいであり、かかる理由で同規定が使いづらいものになっている。このように、特許法上の裁定実施権の適用は現状では困難であると言わざるを得ない。

ドイツでも、ドイツ特許法24条に強制実施権制度が存在するが、ほとんど運用実績がないのもわが国と類似している。

5. 損害賠償請求権とライセンス料 (Pro-rata基準)

マイクロソフト対モトローラ事件では、FRAND宣言を第三者のためにする契約とみなすことにより、契約の仮想交渉に基づくFRAND条件のライセンス料率を算出する方法が採られたが、かかる料率が具体的にどの程度がFRAND条件に合致するものなのかという問題が残る。

一般に、FRAND条件によるライセンス料率はPro-rata基準の原則⁽⁷⁹⁾が採られることが考えられる。Pro-rata基準の原則とは、特許の集合体があった場合に、全体の料率に対して個々の特許の持分を按分比例することを意味する。たとえば、特許が20件ある全体料率が2%であるとき、個々の特許の持分割合は0.1%とすることである。この原則は、特許プールにおけるライセンサーへの配分において広く用いられている⁽⁸⁰⁾。電気・情報通信分野においては、製品出荷価格の5%がライセンス料率の極限的上限值と考えられており⁽⁸¹⁾、本件訴訟の場合、UMTS規格の必須特許1882件のうち、サムスンの特許は103件であるので、全体の5.5%である。上限を5%（通常は2%前後）とすると、サムスンのライセンス料率は最大でも0.275%に過ぎないことになる⁽⁸²⁾。

東京地裁は、このPro-rata基準の原則を参考に、サムスンの損害賠償請求額がFRAND条件に従ったものか否かを考慮し、明確にしない行為を誠実交渉義務違反と認定したのと考えられる⁽⁸³⁾。また知財高裁も、かかる基準を基に、サムスンの損害賠償認定額を995万5854円と算出したものと思われる。

このように、東京地裁および知財高裁の判決の基礎となったPro-rata基準

の原則は、損害賠償額の算定基準として一定の合理性があると思われる。

V. 国際的なルールによる実務的な解決方法

ホールドアップ問題の解決については、わが国、ドイツ、アメリカとも、一定の場合には、特許権者の差止請求権を制限する必要性を認識している点で共通しているものの、各国の法制度および解釈の相違により、その解決方法には差異がある。このため、いったん訴訟が提起された場合、各国の裁判所によって対応が異なり、ホールドアップ問題に関する訴訟の予見可能性および法的安定性に欠くと思われる。

アップル対サムスン事件のように、ホールドアップ状態がもたらす影響は一国に留まらず、全世界的なビジネスにも影響を与え、ひいては一般消費者の不利益につながることを考慮すれば、ホールドアップ問題に対する国際的かつ統一的な解決方法が望まれる。

現時点での解決方法は、わが国の信義則・権利濫用法理に基づくもの、ドイツの独占禁止法上のアプローチ、およびアメリカの第三者のためにする契約法理の3種類に大別することが考えられる。法理論上、最も自然な解決方法は独占禁止法からのアプローチだと思われるが、各国の法制度が異なる現状を鑑みれば、ただちにこのアプローチによる統一的な解決は望めない。それよりも、この中でも、実務上、最も理解しやすく簡明なものが、アメリカの第三者のためにする契約法理に基づくものであろう。

もし仮に、FRAND宣言に法的拘束力を認め、第三者のためにする契約と解するならば、契約違反に基づく債務不履行問題として比較的単純に処理することができることとなる。しかしながら、FRAND宣言を契約とみなすことについては、東京地裁も知財高裁も否定している。その最大の理由は、上述のとおりFRAND宣言に法的拘束力がないためである⁽⁸⁴⁾。

FRAND宣言に法的拘束力を持たせるためには、標準化団体のIPRポリシーに、FRAND宣言の法的性格を明記することが考えられる。すなわち、

FRAND宣言を第三者のためにする契約であることを標準化団体のIPRポリシーに明記すれば、FRAND宣言をした標準規格必須特許権者は、必然的にFRAND宣言に基づく契約に拘束されることになる。これにより、ホールドアップ問題は契約上の問題として、各国の裁判所は対処できることとなり、統一的な解決につながることになりはしないだろうか。そのために、標準化団体に対する国際的な協定が自から必要となろう。ただし、IPRポリシーに関する準拠法の問題は残るため、準拠法については慎重な検討が必要であろう。

第三者のためにする契約の内容として、IPRポリシーにライセンス料の算定には一定の基準（たとえばPro-rata基準）を採用することや、競業他社とのライセンス契約のライセンス料率および具体的条件を開示することにより、FRAND条件による契約であることを内外に示すことにより、FRAND条件による契約を担保することができる。

また、別の方法として、標準化団体または第三者と標準規格特許権者との間で、特許権に関するライセンス契約を締結し、標準化団体または第三者が、利用希望者に対して、一律にFRAND条件でサブライセンスをするという方法も考えられる。この方法を用いれば、標準規格特許権者と競業他社との直接的な契約は回避され、標準規格特許権者の競業他社に対する優位な立場は一定程度解消され、標準規格特許権者の恣意的な高額なライセンス料率によるライセンス契約および拒絶を排除することができる。こうすることにより、実質的なFRAND条件を維持することが期待できると思われる。

さらに、標準規格必須特許を信託財産として運用・管理することも考えられる。たとえば、標準規格必須特許権者を委託者、標準化民間団体または第三者を受託者、利用希望者を受益者とする考え方である。このように標準規格必須特許を信託財産とすることにより、受益者の権利の保護を確保できると思われる。

いずれにせよ、ホールドアップ問題を実務的に解決するためには、国際的なルール作りが必要ではないだろうか。

VI. 結びにかえて

FRAND宣言をした標準化必須特許権をめぐるホールドアップ状態は、熾烈な競争を展開しているビジネスの世界においては、当然生起し得る問題であり、アップル対サムスン事件のように、世界的なシェアの争奪戦においては、いくらFRAND宣言をしたとしても、その宣言そのものが意味を失い、ひいては一般消費者の不利益につながることを考えれば、その影響は測り知れず、技術の規格化・標準化の意味を失うことにもなりかねない。また、公共の利益を損なうことにもつながる。

FRAND宣言をした標準規格必須特許権にかかるFRAND条件によるライセンス契約の確保は、公共の利益の観点からも必要不可欠であり、いかに標準規格必須特許権者にFRAND条件によるライセンス契約を守らせるか、また両者間の利益のバランスをどうとるかが課題である。

各国で標準規格必須特許権にかかる類似の訴訟が提起されている実態を考えれば、国際的かつ統一的な解決方法が望まれるが、実務上、もっとも予見可能性および法的安定性に優れているのが、FRAND宣言に第三者のためにする契約としての法的拘束力を与えることではないだろうか。

FRAND宣言に法的拘束力を与えることにより、各国で異なっていた解決のためのアプローチが、契約に基づく債務不履行責任として、一律に対処できる可能性が広がることになる。このためには、FRAND宣言に第三者のためにする契約上の法的拘束力を与えるための国際的なルール作りが必要であろう。

具体的な国際的なルールの内容およびその検証については、紙幅の関係上、別の稿に譲りたい。

(脚注)

- (注1) Information Communication Technology (ICT)。情報処理および情報通信、つまり、コンピュータやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サービスなどの総称である (IT用語辞典 BINARY) (<http://www.sophia-it.com/content/ICT>) (2014年9月10日アクセス)。
- (注2) 標準規格に準拠した製品を製造し、またはサービスを提供するに当たって避けることのできない特許。
- (注3) 競業他社にすれば、何もすることができず、いわゆる「お手上げ」状態となることから、ホールドアップ状態と呼ばれている。
- (注4) たとえば、諸外国の例では、イギリスの Nokia v. ICom 事件 (Nokia OYJ (Nokia Corporation) v. ICom GmbH & Co Kg [2012] EWCA Civ 567 (10 May 2012)), Vringo v. ZTE 事件 (Vringo Infrastructure Inc. v. ZTE (UK) Ltd and another [2013] EWHC 1591 (Pat) (6 June 2013)), ドイツのオレンジブックスタンダード事件 (BGH vom 6.5.2009, BGHZ160, 67, IIC2010, 369), オランダの Sony v. LG 事件 (Hague District Court, Sony Supplied Chain Solutions v. LG Electronics Inc. (Case No.389067) 10 March 2011), Samsung v. Apple 事件 (Hague District Court, Samsung Electronics Co. Ltd. V. Apple Inc. et al, (Case No.400367) 10 March 2011) 等がある。
- (注5) 東京地判平成25・2・28 (平成23年(ワ)第38969号:債務不存在確認請求事件) 判時2186号15頁, 判タ1390号81頁および同日決定 (平成23年(ヨ)第22027号, 第22098号)。
- (注6) 知財高判平成26・5・16 (平成25年(ネ)第10043号) 裁判所HPおよび知財高決平成26・5・16 (平成25年(ラ)第10007号, 第10008号) 裁判所HP。
- (注7) International Telecommunication Union. 情報通信に関する国際標準の策定などを行う国際機関 (<http://www.tiaonline.org/policy/trade/international-telecommunication-union-itu>) (2014年9月10日アクセス)。
- (注8) Third Generation Partnership Project. 第3世代(3G)移動体通信システムの標準化プロジェクト。第3世代移動通信ネットワークについては、ITUではなく、欧州ETSIが中心となって設立した3GPPと北米TIA (Telecommunications Industry Association) が中心に設立した3GPP2によって標準化が決定されている (平松幸男「日本の通信技術のグローバルな標準戦略」電子情報通信学会誌Vol.93, No.12 (2010) 1066頁)。
- (注9) Universal Mobile Telecommunication System. わが国ではW-CDMA方式(広帯域符号分割多元接続方式)と称されている。
- (注10) European Telecommunication Standards Institute. ETSIは3GPPを構成する標準化団体の一つであり、ETSIのほかにも、3GPPは、わが国の電波産業会(ARIB)、情報通信技術委員会(TTC)、米国のATIS、韓国のTTAなどの標準化団体から構成されている。3GPPに参加する各標準化団体は、3GPPが作成した技術仕様をそれぞれの国・地域の標準規格として制定する役割を担っている。これらは、ITUのIMT-2000 (ITUが定めた地上系通信方式と衛星系通信方式を含む通信方式の規格)に関する勧告 (ITU-R勧告M.1457, ITU-T勧告Q.1741) に基づき、各国・各地域の標準規格を制定していることから、3GPP仕

- 様は国際標準規格として位置付けられている。
- (注11) FRAND宣言は、アメリカではRAND宣言と呼ばれているが、意味は同じである。
- (注12) スマートフォン、タブレット端末の販売においては、全世界の約半分の市場をアップルとサムスン電子が占めており、技術開発および技術の特許出願に関しても熾烈な競争を繰り広げている。
- (注13) Samsung Electronics Co., Ltd. サムスン電子（三星電子）。韓国の企業であり、韓国国内最大の総合家電・電子部品・電子製品メーカー。サムスングループの中核企業。2013年の売上は約16兆円。
- (注14) Apple Incorporated. 米国カリフォルニア州クパチーノに本社を置く、インターネット、デジタル家電製品および同製品に関連するソフトウェア製品を開発・販売する多国籍企業（<https://www.apple.com/>）（2014年8月X日アクセス）。2013年の売上は約17兆円。
- (注15) Intellectual Property Right Policy（知的財産権の取扱いに関する方針）。
- (注16) 標準規格必須特許を使用許諾するか否かについては、一般的に、標準化団体に所属する各参加企業が、①無償で許諾（または権利放棄）、②公平・合理的かつ非差別的な条件での有償許諾、③その他（①および②の扱いをしない）の3つのうちの一つを選択する方法がとられている。この3つの選択肢のうち、②の「公平・合理的かつ非差別的な条件」というのがFRAND条件であり、これに基づく特許権者の宣言がFRAND宣言である。
- (注17) 最初に訴訟が提起されたのは、アップルがサムスンに対し、アップルの特許権を侵害しているとして、2011年4月に、カリフォルニア州北部地区連邦地裁への提訴である。
- (注18) 東京地判平成25・2・28（平成23年（ワ）第38969号：債務不存在確認請求事件）（判時2186号154頁、判タ1390号81頁）および同日決定（平成23年（ヨ）第22027号、第22098号）。
- (注19) 名称「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」（特許第4642898号）。
- (注20) 大合議部（特別部）は、知財高裁各部に裁判長4名と主任裁判官に計5名で構成される。
- (注21) 知財高判平成26・5・16（平成25年（ネ）第10043号）。
- (注22) 飯塚佳都子「アップル対サムスン事件知財高裁大合議判決・決定速報・FRAND宣言に係る標準規格必須特許の権利行使について」（ビジネスロー・ジャーナル77号）（2014年）42頁。
- (注23) アメリカでは、アミカスキュリエ（Amicus Curiae、法廷の友）と呼ばれ、当事者以外の第三者（アミカスキュリエ）が裁判所に係属中の事件において情報または意見を提出する制度がある（アメリカ合衆国最高裁判所規則37条、連邦上訴規則29条）（小田真治「知的財産高等裁判所の大合議事件における意見募集（『日本版アミカスキュリエ』）について」判タNo.1401（2014年）116頁）。
- (注24) 知財高決平成26・5・16（平成25年（ラ）第10007号、第10008号）。
- (注25) 本件の争点は、①本件各製品についての本件発明1（データ送信装置の発明）の技術的範囲の属否（争点1）、②本件発明2（データ送信方法の発明）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2）、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3）、④本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無（争点4）、⑤サムスンの本件FRAND宣言に基づくアップルとサムスン間の

- 本件特許権のライセンス契約の成否（争点5）、⑥サムスン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6）および⑦損害額（争点7）である。
- (注26) 優先日：2005年5月4日，優先国：韓国，日本国特許第4642898号。
- (注27) 3GPP規格の技術仕様書「3GPP TS 25.322 V6.9.0」等（代替的Eビット解釈）
- (注28) ETSI Rules of Procedure, 19 March 2014, Annex 6: ETSI Intellectual Property Right Policy (<http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>) (2014年9月10日アクセス)。
- (注29) *Id* at 35.
- (注30) *Id* at 35-36.
- (注31) *Id* at 36.
- (注32) ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), 19 September 2013, pp.52-53 (<http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf>) (2014年9月10日アクセス)。
- (注33) 3GPPが策定した通信規格であるUMTS (W-CDMA) 規格に準拠した製品。
- (注34) 東京地裁平成23年（ヨ）第22027号事件。
- (注35) 最判平成14・9・26民集56巻7号1551頁。
- (注36) 竹田稔「差止請求権の制限」ジュリ1458号（2013年）41頁。
- (注37) 竹田・前掲注（36）42頁。平嶋竜太「特許権に基づく差止め請求権の合理的根拠と限界」高林龍ほか編集代表『知的財産法の理論的探究』（日本評論社，2012年）13頁。
- (注38) 最三判平成12・4・11民集54巻4号1368頁。
- (注39) 飯塚・前掲注（22）45頁。
- (注40) 東京地決平成25・2・28（平成23年（ヨ）第22027号・第22098号）。
- (注41) 最二判平成23・4・22民集65巻3号1405頁。
- (注42) 高田寛「FRAND宣言した標準規格必須宣言特許に関する特許権侵害をめぐる争い」NBL1026号（2014年）54頁。
- (注43) 飯塚・前掲注（22）44～46頁。
- (注44) 紋谷崇俊「FRAND宣言に係る標準規格必須宣言特許について権利行使を制限した事例－Apple Samsung 3G移動体通信システム関連特許事件－」The Invention No.1, 2013, 57頁。Samsung v. Apple事件（Hague District Court, Samsung Electronics Co. Ltd. V. Apple Inc. et al, (Case No.400367) 10 March 2011）。
- (注45) 高田寛「ソフトウェア・ライセンスにおける独占禁止法21条問題についての一考察－優越的地位の濫用を例に－」企業法学研究2012第1巻1号（2013年）39～40頁。
- (注46) 高田・前掲注（45）55頁。
- (注47) BGH vom 6.5.2009, BGHZ160, 67, IIC2010, 369.
- (注48) ドイツ特許法（Patentgesetz 2013）139条1項は、「第9条から第13条までに違反して特許発明を実施する者に対して，反復の危険があるときは，被侵害者は，差止による救済を請求することができる。この請求権は，初めての違反行為の危険があるときにも適用される。」と規定している。
- (注49) ドイツ特許法13条1項は，「特許は，連邦政府がその発明を公共の福祉のために実施すべき旨の命令を出した場合は，効力を有さない。」と規定する (https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf) (2014年9月10日アクセス)。

- (注50) ドイツ特許法24条1項は、「連邦特許裁判所は、個別事件に関し、以下の規定（強制ライセンス）に従って、発明を商業的に実施する非排他的権限を付与するものとする」と規定する（https://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf）（2014年9月10日アクセス）。
- (注51) Gesetz gegen Wettbewerbschraenkungen (GWB)。ドイツの独占禁止法である競争制限禁止法は、一般に、カルテル法 (Kartellrecht; Kartellgesetz) とも呼ばれ、現在は主に、①カルテル規制、②垂直的制限の規制、③市場支配的地位の濫用規制、④妨害・差別の規制、および⑤企業結合規制からなる。
- (注52) ドイツには連邦カルテル庁 (Bundeskartellamt; Bkarta) と州カルテル庁がある。ドイツでは消費者保護の領域では法律の策定は連邦レベルで行われる。一方、法の執行は州の所管である。
- (注53) 小泉直樹「標準規格必須特許の権利行使」ジュリ1458号（2013年）13頁。
- (注54) 知的財産研究所「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」（平成22年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書）（2011年）iv頁。
- (注55) 知的財産研究所・前掲注（54）iv頁。
- (注56) 経理書類の提出または妥当なライセンス料の供託がこれにあたとされる。
- (注57) 小泉・前掲注（53）13頁。
- (注58) The Treaty on the Functioning of European Union.
- (注59) 市場支配的地位の濫用行為の規制。本条約102条は、「域内市場またはその実質的部分における支配的地位を濫用する一以上の事業者の行為は、それによって加盟国間の取引が悪影響を受けるおそれがある場合には禁止される。」として、特に4つの例を挙げている。
- (注60) 小泉・前掲注（53）13頁。
- (注61) 中国の2大通信メーカのHuawei Technologies（華為）とZTE Corporation（中興通訊）の標準規格必須特許にかかる特許権侵害訴訟。
- (注62) 小泉・前掲注（53）14頁。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」JETRO レポート（2013年4月24日）1～6頁。
- (注63) 南かおり「FRANDをめぐる特許訴訟の動向」（東京大学ビジョン政策研究センター、2013年）（<http://pari.u-tokyo.ac.jp/column/column95.html>）（2014年9月10日アクセス）。
- (注64) 南・前掲注（63）。JETRO デュッセルドルフ事務所「欧州委員会、携帯電話標準必須特許の濫用の可能性についてサム運に異議告知書を送付」JETRO レポート（2013年1月7日）1～3頁。
- (注65) 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」ジュリ1458号（2013年）17頁。
- (注66) 樋口範雄『アメリカ契約法[第2版]』（弘文堂、2008年）322頁。小泉・前掲注（53）14頁。
- (注67) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F.Supp. 2d 993 (W.D.Wash.2012).
- (注68) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F.Supp. 2d 1023 (W.D.Wash.2012). 小泉・前掲注（53）14頁。
- (注69) 小泉・前掲注（53）15頁。
- (注70) eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

- (注71) アメリカ特許法283条は、「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。」と規定している (https://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf) (2014年9月10日アクセス)。
- (注72) Court of Appeal for the Federal Circuit. 関税や知的財産権に関する訴訟の控訴審、アメリカ特許商標庁の審判における審決に対する訴え等を専属管轄とする特別裁判所で、特許訴訟の事実上の終審裁判所 (<http://www.cafc.uscourts.gov/>) (2014年9月10日アクセス)。
- (注73) 小泉・前掲注 (53) 14頁。
- (注74) Sean M. McGinn, Joseph P. Hrutka 「連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) 判決を覆す連邦最高裁判所の最近の動向 - CAFCは無力化したのか -」 *パテント* 2010, Vol.63 No.7 (2010年) 47 ~ 48頁。小泉・前掲注 (53) 14頁。なお、eBay基準は、国際貿易委員会 (ITC) における手続きには適用されない。
- (注75) 木村耕太郎 「裁定実施権による差止請求権の制限」 *ジュリ* 1458号 (2013年) 36頁。知的財産研究所 「プロパテント時代における権利のあり方に関する調査研究報告書」 (平成14年3月) 31 ~ 33頁。知的財産研究所 「特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書」 (平成18年3月) 141 ~ 142頁, 186 ~ 190頁。
- (注76) 木村・前掲注 (75) 37頁。知的財産研究所 「プロパテント時代における権利のあり方に関する調査研究報告書」 (平成14年3月) 31頁。
- (注77) 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) 176頁。
- (注78) 木村・前掲注 (75) 39頁。
- (注79) 特許の集合体の場合、全体の料率に対して個々の特許の持分を案分する方法で、特許の技術的価値を等価と仮定する。実際の例としては、W-CDMA platform license, MPEG2 Patent pool, ARIB Patent pool等がある。
- (注80) 加藤恒 「標準規格形成における特許権の行使」 *ジュリ* 1458号 (2013年) 24 ~ 25頁。
- (注81) 加藤・前掲注 (80) 24頁。
- (注82) 加藤・前掲注 (80) 27頁。
- (注83) 加藤・前掲注 (80) 27頁。
- (注84) 本件訴訟では、IPRポリシーにフランス法が準拠法と明記されていたため、フランス法に則り、ライセンス契約を否定したものと考えられる。

提出年月日：2014年9月10日