

**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—**

東京地判平成25年2月28日 平成23年(ワ)38969号(判時2186号154頁)

KIT客員教授・立教および成蹊LS講師 弁護士・NY州弁護士・弁理士 紋谷 崇俊

◆事案の概要

アップルとサムスン、通信端末をめぐって世界中で特許訴訟合戦を繰り広げている^{*1}。

本件はその一環として、わが国において、X(米国人のアップル インコーポレイテッド(以下、訴外A)の日本子会社)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)が有する標準規格の必須宣言特許の侵害に該当せず、あるいは権利行使は認められないと主張し、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た事案である。

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」とする特許第4642898号の権利を有する(以下、本件特許ないし本件特許権。なお、請求項8および1に係る発明をそれぞれ本件発明1、本件発明2、総称:本件各発明)。

Xは、訴外A製品「iPhone3GS」「iPhone4」「iPad Wi-Fi+3Gモデル」「iPad2Wi-Fi+3Gモデル」(以下、それぞれ本件製品1～4、総称:本件各製品)を輸入販売している。

本件特許および本件各製品は、いずれも通信の標準規格に関するものである。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規格について、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、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うえで避けることのできない必須特許である。

Yは、3GPPを結成した標準化団体の一つである欧州電気通信標準化機構(ETSI: European Telecommunications Standards Institute)の会員であり、1998(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、ETSIのIPRポリシー6.1項に従って、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(fair, reasonable and non-discriminatory)条件」(以下、FRAND条件)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(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/KR2005/00169)等に係るIPRが、UMTS規格(TS25.322等)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を宣言した。

Yは、2011(平成23)年4月21日、Xによる本件各製品(ただし、後日、本件製品1および3部分を取り下げ)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を主張、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、輸入等の差し止め等を求める仮処分命令を申し立てた(東京地方裁判所平成23年(ヨ)第22027号事件)。

これに対して同年9月16日、Xが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。

主張は多岐にわたるが、本判決は、本件製品2および4が本件発明1の技術的範囲に属すること(争点1)を認定のうえ、権利濫用の成否(争点6)についてのみ判断しており(争点2～5〈本件発明2の侵害、無効、消尽、ライセンス〉は判断なし)、以下でも争点6を中心に検討する。

◆判旨 —請求認容—

(1) 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」

「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……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……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」

(2) 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……信義則上の義務が発生するといふべきである」

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(前記前提事実参照)と、上記ライセンス料率は……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」

(3) 信義則違反の認定

「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」

(4) 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ふべきである」

◆評釈 一判旨一部疑問一

1. 本判例の評価

FRAND宣言がなされた標準規格必須宣言特許の行使が権利濫用となる場合がある旨の判断については賛成である。

ただし、損害賠償請求権の不存在を確認した結論および理由づけについては疑問が残る（後述）。

2. 本判決の位置づけ

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について初めて判断を下したものである。後述5のように、標準規格に係る特許権については、近時、当該特許権に基づく権利行使により、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」の問題等が指摘され、その対応が諸外国でも課題となっていた。

本判決は、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し出があった際、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。

3. 判決主文についての検討

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、主に差止請求による「ホールドアップ」問題であり、比較法的にも、行使が制限されるべきは専ら差止請求権であって、損害賠償請求権まで制限した例は見当たらないようである^{*2}。

この点、実務上、特許権者から仮処分を申し立てられた場合、このように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ば行われてきた実情^{*3}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思われる。

ただし、元来、標準規格に係る特許権も、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）するためにも、第三者が当該発明を実施する際には、本来何らかの対価をあらかじめ支払ってしかるべきであり、損害賠償請求権について行使を制限したことには疑問が残る^{*4}。

また、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」との主文には違和感も覚える。さらに、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、必ずしも明らかではないようにも思われる^{*5}。

もっとも本判決では、ライセンス交渉打ち切りの時点までにおける具体的事情を考慮のうえ、信義則違反・権利濫用を認めており、あくまで、基準時（口頭弁論終結時）において「現状のままでは権利行使は認めない」という判断であって、実質的には、さらに交渉することを促す趣旨であり、後日、誠実な交渉が実現されれば、判断が変更されると解されるべきであろう。

4. 判旨についての検討

(1) 信義則違反と権利濫用の抗弁

i) 標準化と知的財産権のバランス

本判決は、権利濫用の前提として、前記「ホールドアップ」問題に言及のうえ、「通信分野における技術の標準化の必要性和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」ことを指摘している。このような基本的な認識は適切であるが、特許権により標準規格に係る「発明の奨励」が図られるべきとの原則論が明示されておらず、権利制限に若干、積極的な印象がある点は懸念される。もっとも、問題は個別具体的事案で、いかにバランスが図られるかにある。

ii) 準拠法

本判決は日本法を準拠法とするが、わが国の特許権の権利行使について、権利濫用の抗弁が問題となる場面では、妥当と解される^{*6}（ただし、ライセンスの抗弁につき後述5(3)参照）。

iii) 権利濫用の抗弁

権利の行使は誠実になすことを要し、その濫用は許されないのは当然であるが（民法1条2～3項）、無体物を客体とし、他者とのバランスが重要となる知的財産権においては、特にこの点への配慮が必要とされる。

もっとも、実務上は、今まで特許権の行使について、権利濫用が主張された事例はあるが、無効理由が存在することが明らかな事案（キルビー事件^{*7}等）を除き、適用を認めた裁判例は見当たらないようである。しかしながら、近時は、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^{*8}、本判決も、標準規格に係る必須宣言特許の権利行使について、権利濫用の抗弁を認めている。

iv) 信義則上の誠実交渉義務

判旨は、権利濫用の結論を導く前提として、契約準備段階^{*9}において信義則上の誠実交渉義務が存在する旨を判示する。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から、「契約準備段階」という日本法上なじみのある概念を用いて、成立範囲を画するという意義も考えられる。

もっとも、交渉状況はさまざまであり、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、「会員」のみならず「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「契約準備段階に入った」といえるのか、疑問の余地もある。この点、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考え、あえて「信義則」という原理を介在させずに、「独禁法違反」ないし「権利濫用」の適用を論じる余地もあったように思われる。

(2) 前提条件

判旨は、誠実交渉義務が生じる前提として「具体的な申出」が必要だが「確定的な申出」は不要とし、次の2点に言及する。

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点は、無条件のライセンスオファーを前提とするドイツ判例(後述5)とは異なる。もっとも、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誠実交渉義務を認めたことは、妥当であったと思われる。

② ライセンス料率は、閲覧制限との関係で必ずしも明らかではないが、「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」という一応合理的なライセンス料の算出根拠が示されていたことに鑑みれば、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のように、欧州でも、欧州委員会とドイツで相違があるため、現在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^{*10}。

(3) 信義則違反の認定

判旨は、特許権者は再三の要請にもかかわらず、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することなく、また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、個別具体的な事案に左右され、本件では、ライセンス料や具体的交渉内容等は必ずしも明らかでないが、一般的には上記のような交渉経緯があれば信義則違反を認めたことは妥当であると思われる。

もっとも、どの程度の「必要な情報」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である。ライセンス料の算出根拠等の情報提供は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」までを提供する必要がある旨の判示は、実務上は疑問もあり、結果的にある程度、非差別的な条件になっていけば、競業他社の情報まで提示する必要はないと思われる。

(4) 権利濫用の認定

判旨は、前記のように「誠実交渉義務」を中核に論じつつも、① Yが仮処分の申し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が、本件特許に係る技術が標準規格に採用後、約2年を経過していたこと、③ その他のライセンス交渉経過の諸事情を総合して権利濫用と判断する。

上記①は、元来差し止めの問題であるが、前述のように、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重要性を有すると思われる。②は、特に理由づけがなく、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」に該当するか否かは明らかではないが、少なくとも権利濫用の判断の一要素たり得ることがうかがえる。結局、本件は事例判断であり、誠実交渉義務違反さえあれば権利濫用が適用されるのか、他の要素も必要かは必ずしも明らかでないように思われる。今後、個々の具体的事例の蓄積により、明確になっていくことが期待される。

5. 考察

(1) 諸外国の対応

情報産業分野などでは、近時のプロパテント傾向も相まって、多数の特許が藪のように存在し (patent thickets)、かかる特許の権利行使により、技術の享受が妨げられる「ホールドアップ」問題が顕在化している^{*11}。特に、標準規格に係る特許権の行使をめぐることは、世界各国において当該問題への対応が論じられているが、各国ごとに法制度が違うこともあり、その対応は一様ではない。具体的には、衡平法 (eBay判決^{*12}参照) により差し止めを制約する立場 (米国^{*13}等)、独占禁止法を適用する立場 (欧州委員会は、相手方にFRANDライセンスの意思がある場合の権利行使に独禁法を適用する^{*14})。

これに対し、ドイツのオレンジブックスタンダード事件では、無条件のライセンスオファーをして、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にのみ、独禁法に係る強制ライセンスの抗弁を認める^{*15}、信義則・権利濫用を適用する立場 (オランダ^{*16}等)、FRAND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^{*17}、制限を認めない立場 (韓国^{*18}等) などが見受けられる。

(2) 知的財産制度のバランス——経済分析と比較法制^{*19}

法と経済学の分析^{*20}によれば、創作者に対する創作のインセンティブと、第三者に対する情報へのアクセスのバランスが重要とされる。そして、フリーライドにより希少な情報の過少生産をもたらすため（コモنزの悲劇）、排他的権利として構成され（所有権的構成）、かかる法的構成は、過大な取引コストが生じない限りにおいて正当化されている^{*21}。

この点、米国では、同国特有の訴訟制度などの問題から、特許権行使において（パテント・トロールなど）過大な取引コストが生じ、特許制度の存在について疑問視する見解も多い^{*22}。

そこで、標準規格必須宣言特許に係る（特許権の排他性を示す）差止請求権について、common law特有の衡平法に基づく制約が認められていることもあり（eBay判決の4要素テスト）、差し止めを当然のように制限するアプローチを採用する^{*23}。

しかし、civil lawの大陸法系諸国では標準規格必須宣言特許についても、おおむね特許権としての権利を原則的に認めつつ、例外的に独禁法などに基づく制約を許容するアプローチを採る^{*24}。わが国はcivil lawの法制であって、侵害があれば差し止めが当然に認められており（特許法100条）、また米国のように過大な取引コストが生じる制度とは異なる。そうとすれば、原則的に特許権の行使を認めつつ、例外的に制約を許容するアプローチが妥当と解される。

(3) 契約アプローチの可能性

標準規格必須宣言の際のFRAND宣言により、ライセンスないし第三者のための契約が成立するのであれば、契約準拠法に基づき、契約の解釈としてライセンス料を定めることになろう。本件でも、FRAND宣言に基づいてライセンス契約の成否が争点とされたが（争点5）、何ら判断がなされなかった。

実際、ETSIのFRAND宣言について、欧州における統一的处理の見地から、その準拠法であるフランス法に基づくライセンス契約により処理がなされることも提唱されている^{*25}。また、米国においても、標準規格必須宣言特許についてライセンスを受けようとする者を、第三受益者として扱う裁判例も存在する^{*26}。

しかし、common lawの下、衡平法の見地から差し止めを制限して事実上の強制ライセンスが実現し得る米国はともかく、（わが国の法体系と同じ）civil lawの国において、明示的にライセンス合意を認めた裁判例は、今のところ見当たらない。

無論、標準化団体ないしパテントプールにおいてあらかじめライセンス料などの詳細な条件についてコンセンサスが形成されていれば、これによる統一処理も期待されるが、現在はライ

センス条件も一義的ではなく、一方当事者の宣言があるにすぎない。そのため、ETSIのFRAND宣言の準拠法はフランス法ではあるものの、わが国の法制度に照らせば、果たして、第三者のための契約の成立を認められるかどうか疑問の余地がある。

この点、通信規格については、欧州のみならず、わが国の規格団体においてもライセンスの宣言がなされているようであり^{*27}、契約アプローチについては、属地主義の見地から、欧州のETSIのFRAND宣言の準拠法であるフランス法のみに基づき、全世界的にライセンスの抗弁を認め、わが国の特許権の行使を制限して構わないのかという疑問も残る。

(4) 独占禁止法と一般条項

例外的に権利制限を行うとしても、独占禁止法を適用すべきか、権利濫用のような一般条項で対応すべきかについては、別途検討を要する。本判決では、独占禁止法違反について、権利濫用（争点6）の文脈で主張されていたが、判断されなかった。

独占禁止法上、特許権に基づく本来的な権利行使は認められるが、濫用的な権利行使については独占禁止法の適用が除外されるものではない（独禁法21条）。そこで、特許権の行使についても、原則的に自由であるが、FRAND宣言に係る標準規格必須宣言特許の濫用的な権利行使と認められる事案においては、独占禁止法の適用を認めることにより、競争法上、実質的に強制ライセンスを実現することも可能であろう。また、独占禁止法違反の私法上の効力については争いがあるものの、権利濫用など一般条項の適用により、否定されるべきである^{*28}。実際、欧州委員会やドイツのオレンジブックススタンダード事件では独占禁止法違反が問題とされている^{*29}。

これに対し、独占禁止法違反を持ち出すことなく、むしろ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アプローチも考えられる。例えばオランダでは、標準規格必須宣言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り、本件もこれによるものと思われる。

ただし、信義則や権利濫用といった一般条項を用いる場合は、その適用範囲が不明確になるリスクに留意する必要がある。また、標準規格必須宣言特許といえども（キルビー事件とは異なり）有効な特許権であり、他の特許発明と同様、標準規格に係る「発明を奨励」する必要がある以上、むやみに一般条項で権利を制限することは適当ではないことにも配慮すべきであろう。

(5) 小括

本判決は、標準規格必須宣言特許の権利行使の制限について、権利濫用法理など、わが国の法理論の下において妥当な

解決を模索したものとして評価できる。

もっとも、比較法的には差止請求ではなく、損害賠償請求を制限したことに疑問もあり、また、一般条項ゆえの基準の不明確性も懸念される。殊にわが国では、知財立国を標榜した法改正などが行われてきたが、必ずしも特許権の行使が向上したとはいえない実情もあり^{*30}、安易な権利行使の制約は、フリーライドを助長し、わが国の標準技術に係る発明へのインセンティ

ブを後退させるリスクがあることも考慮されるべきと思われる。

今後、特許権者の保護との適切なバランスを図れるような基準が、競争法上の問題とも整合的に確立されることが望まれる（なお、前記に鑑みれば、標準規格必須宣言特許の行使を一般的に制限するような立法や準則よりも、個別具体的な妥当性に配慮された裁判による解決になじむように思われる^{*31}）。

（もんや たかとし）

- ※1) 拙稿「国際知財紛争の近時動向と留意点」(「月刊ビジネス法務」2012年12月号) 参照。
- ※2) この点も後出※10の欧州裁判所に付託された質問に含まれる。
- ※3) 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。
- ※4) 債務不存在確認訴訟において請求を認容しない場合には、残存額を明示すべきとする最判昭和40年9月17日民集19巻6号1533頁もあるが、これは貸金債務不存在という契約類型であり、本件のように損害賠償型では、端的に「請求棄却」と判示する余地もあると解される（高橋宏志『重点講義民事訴訟法 下 [第2版]』264頁、東京地判平成4年1月31日判時1418号109頁参照）。
- ※5) 前出※3のキルビー事件では、一審は非侵害による請求棄却であったため、控訴審において権利濫用を適用したものの、「控訴棄却」判決が下されている。
- ※6) 最判平成14年9月26日民集56巻7号1551頁参照。
- ※7) 最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁（前出※3）参照。
- ※8) 特許権行使を制限すべき場面として、パテント・トロール対策（NPE）、特許発明が侵害者の製品の一部分のみに係る場合等に加え、標準規格必須宣言特許が議論されている。そして、制限の理論構成としては、権利濫用の他、裁定実施制度（特許法93条）、独占禁止法違反、特許法100条改正などが提唱されている（知的財産研究所「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査報告書」、「日米韓における特許権の行使に関する諸問題についての調査報告書」、「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書」、「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」等参照）。
- ※9) 最三判昭和59年9月18日判時1137号51頁や最判平成24年4月22日民集65巻3号1405頁などを参照。
- ※10) 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た。その中では、① FRANDライセンスの交渉意思があればいいか、無条件のライセンスオファーをして過去の侵害行為について履行していることが必要か、② 実際に交渉開始が必要か、③ ライセンス契約の条件提示が必要か、④ 過去の侵害行為について支払い・供託等の履行も必要か、⑤ 損害賠償請求等も同様に扱われるのかなどが問題とされている。
- ※11) 後出※23および19など参照。
- ※12) eBay Inc., et al. v. Mercexchange, L.L.C. (No. 05 ~ 130) 401F.3d1323 (May 15, 2006)
- ※13) Motorola v. Apple (N.D.II) における2012年8月22日付命令、および、Microsoft v. Motorola (W.D.Wa) における2012年11月29日付略式判決参照。
- ※14) 欧州委員会の、携帯電話標準規格必須特許の濫用の可能性に係る、サムスンに対する異議告知書の送付（2012年12月21日付）、および、モトローラモビリティに対する異議告知書の送付（2013年5月6日付）参照。
- ※15) Orange-Book-Standard, BGH. GRUR2009, 694
- ※16) サムスンのアップルに対する標準規格必須宣言特許の権利行使に係る2012年3月14日付ハーグ地裁判決では、差し止めを

制限した。ただし、同年6月20日付判決においては、サムスンのアップルに対する損害賠償請求は認められている。

- ※17) Microsoft v. Motorola (W.D.Wa) における2012年2月27日付略式判決参照。
- ※18) サムスンのアップルに対する標準規格必須宣言特許の権利行使に係る2012年8月24日付ソウル地裁判決参照。
- ※19) 拙稿「欧米における知的財産権保護の動向と競争政策」（紋谷暢男教授古稀記念論文集『知的財産権法と競争法の現代的展開』93頁）参照。
- ※20) William M. Landers & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law参照。
- ※21) コースの定理 (Coase Theorem) 参照。
- ※22) Adam B. Jaffe and Josh Lerner, Innovation and its Discontents: How our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it等参照。
- ※23) Mark A Lemley, Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (and One Not to) 等参照。
- ※24) 欧州委員会は、前出※13の、モトローラモビリティに対する異議告知書の送付（2013年5月6日付）に際し、知的財産権は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、特許権侵害差止めによる救済は一般的に正当であって、同告知書は、特許権者の差止請求を否定するものではなく、むしろ必須特許に係る差止請求が例外的事例（すなわち、特許権者がFRAND宣言をしており、かつ差止請求の相手先企業がFRAND条件に基づくライセンスの意思がある場合）に、支配的地位の濫用を構成し得るとの予備的見解を示したにすぎないことを確認している。
- ※25) Joseph Straus, Das Regime des European Telecommunications Standards Institute - ETSI: Grundsätze, Anwendbares Recht und die Wirkung der ETSI gegeneüber abgegeben Erklärung, GRUR Int 6/2011, 469.
- ※26) 前出※17参照。
- ※27) 欧州のETSIに相当する、わが国の規格団体、一般社団法人電波産業会（ARIB）では、必須特許を有する者は「必須の工業所有権の実施の権利に関する確認書」を提出することになっている。
- ※28) 最判昭和52年6月20日民集31巻4号449頁参照。
- ※29) 何がFRAND条件違反であるかは一義的に明確でなく、契約条項自体を独占禁止法違反と判断することは容易でないが（Qualcomm事件における、わが国の平成21年9月30日付排除措置命令（FRAND条件違反に言及せず）や、欧州委員会の2009年調査打ち切りなど参照）、ここでは交渉態様等も斟酌する。
- ※30) キルビー事件において権利濫用法理が適用された後、無効の抗弁が法制化されたが（特許法104条の3）、これに伴って、勝訴率も低下したとの指摘もある。
- ※31) パテント・トロールの対応のため、以前、権利濫用法理の適用に係る「ソフトウェアに係る知的財産権に関する準則」（METI）が設けられたが、日米の制度的相違もあり、結局、用いられていない。