

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本 晋◎弁護士

FRAND宣言特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利の濫用に当たり許されないとした事例

[東京地方裁判所 平成25年2月28日判決 平成23年(ワ)第38969号]

1. はじめに

スマートフォンの関連特許をめぐる、米アップル社と韓国サムスン社が世界中で係争を繰り返していることは周知のとおりです。

本判決は、一連の紛争のなかで、日本において2番目に出された判決であり（1番目は東京地判平成24年8月31日〔平成23年(ワ)27941〕）、社会的な注目を集めました。

もっとも、本判決は、世界的大企業間の特許係争の勝敗といったゴシップ的な点よりは、むしろ、標準化規格必須特許権に基づく権利行使について、実務上、重要な判示事項を含んでいるという点で注目されるべきものです。

2. 事案の概要

(1) 本件訴訟における請求

本件は、米アップル社の日本法人（以下、原告）が、「iPhone」「iPad2 Wi-Fi + 3G」等の4つの製品（以下、本件各製品）の生産、譲渡、輸入等を行う原告の行為が、韓国サムスン社（以下、被告）の日本特許権〔特許第4642898号：「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受信する方法及び装置」（以下、

本件特許）を侵害しないことなどを主張して、被告に本件特許権の侵害に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めた債務不存在確認訴訟です。

(2) 本件各発明

本件では、本件特許の特許請求の範囲の【請求項1】と【請求項8】の発明（以下、本件各発明）について特許権侵害の成否が争われていますが、紙幅の関係上、装置発明である【請求項8】の発明（以下、本件発明1）のみを紹介します。

「【請求項8】移动通信システムにおけるデータを送信する装置であって、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、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、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を完全を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、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、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、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、を含むことを特徴とするデータ送信装置」（原文ママ）

本件各発明の効果は、パケットデータの送受信の際に、PDUのヘッダーサイズを減少させることにより、無線リソースを効率的に利用できるという点にあります。

(3) 本件FRAND宣言

本件特許は、3GPP (Third Generation Partnership Project : 第3世代移動通信システム (3G) の世界標準化を目的とする民間団体) が策定した通信規格である、UMTS規格 (Universal Mobile Telecommunication System) における必須特許です。

被告は、本件特許について、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) のIPR (知的財産権) ポリシー 6.1項により、取り消し不能なライセンスを公正、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旨の宣言 (本件FRAND宣言) をしていました。

3. 裁判所の判断

(1) 本判決の概要

本判決は、本件各製品のうちの一部製品が、3GPP規格の技術仕様書V6.9.0に記載された「代替的Eビット解釈」に準拠するものであるところ、本件各発明は「代替的Eビット解釈」を具現化する発明であるとして、これら一部製品が本件各発明の技術的範囲に属すると判断しました。

そのうえで、本判決は、以下に引用するとおり、被告による本件特許権の行使は権利の濫用 (民法1条3項) に当たり、被告は原告に対して本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないと、被告の請求を認容しました。

(2) 権利の濫用の主張に対する判断

「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」

「上記……と弁論の全趣旨を総合すると、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、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、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、アップル社が、平成24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条件でのライセンス契約の申出をした時点……で、アップル社から被告に対する

FRAND条件によるライセンスを希望する具体的な申出がされたものと認められ、アップル社と被告は、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」

「そこで、被告において前記ア(ア)の信義則上の義務違反があったかどうかについて検討する」

「……これらの認定事実に加えて、本件証拠上、アップル社が平成24年9月7日付け書簡で提示したライセンス案について、被告がいかなる対応をしたのか不明であることを総合すると、①アップル社と被告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、被告は、平成23年7月25日付け書簡で、アップル社に対し、本件FRAND条件に従ったライセンス条件として、UMTS規格に必須の被告の保有する特許 (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 (被告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、アップル社から、被告の本件ライセンス提示がFRAND条件に従ったものとアップル社において判断することができるようにするために、被告がアップル社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、被告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、被告は、アップル社が同年3月4日付け書簡で被告が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アップル社の基本的な考え、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、アップル社が被告の本件ライセンス提示を不本意とするならば、アップル社において具体的な提案をするよう要請するのみで、アップル社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、被告は、アップル社の再三の要請にもかかわらず、アップル社において被告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（被告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、アップル社が提示したライセンス条件について具体的な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、重要な情報をアップル社に提供し、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」

「以上のとおり、被告が、原告の親会社であるアップル社に対し、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、被告は、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、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、その他アップル社と被告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、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」

4. 考察

(1) FRAND宣言とは

標準規格における必須特許について、公正、合理的かつ非差別的な条件（fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions）で他社にライセンスを行う旨の宣言をFRAND宣言といます。標準規格における必須特許について、特許権者が、理不尽なライセンス条件を要求する等の行為に及

び、他者による技術の利用が阻害される場合には、技術の普及ができなくなってしまう、ひいては標準化の目的を達成することができなくなってしまう。そのため、通信規格などを定める標準化団体の知的財産権ポリシーでは、FRAND条項が設けられています。

(2) 本判決の意義

FRAND宣言特許権に基づく権利行使の可否については、世界各国の裁判所で争点となっています。米欧では、FRAND宣言特許権に基づく差止請求を棄却したオランダの事例（ただし、FRAND宣言に沿ったライセンス料の支払いが命じられています）をはじめとして、FRAND宣言特許権に基づく権利行使が認められにくい傾向にあるとされています。他方、韓国では、サムスン社のアップル社に対するFRAND宣言特許権の侵害に基づく差止請求を認容する地裁判決が下されています。

このようななかで、本判決は、FRAND宣言特許権に基づく権利行使を権利の濫用として退けた、わが国における初めての事例であり、大変重要な意義を有します。また、本件事情の下での判断ではありますが、損害賠償請求権の行使が許されないとした点で、海外の事例に比して特徴的であるといえるでしょう。

本件は、控訴されており、知財高裁の判断が注目されます。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

もりもと しん

東京大学法学部卒業。生田名越高橋法律特許事務所にて、侵害訴訟等の知的財産権法務、システム関連契約案件等に従事。日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務能力担保研修講師。