

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 差止請求権および損害賠償請求権の行使の可否

[知的財産高等裁判所特別部 平成26年5月16日判決 平成25年(ネ)第10043号 (①事件)]

[知的財産高等裁判所特別部 平成26年5月16日決定 平成25年(ラ)第10007号 (②事件)]

[知的財産高等裁判所特別部 平成26年5月16日決定 平成25年(ラ)第10008号 (③事件)]

1. はじめに

(1) 本件は、米アップル社の日本法人(以下、アップル)と韓国サムスン社(以下、サムスン)の間で、アップルによる「iPhone」「iPad2 Wi-Fi+3G」等の4つの製品(以下、本件製品)の生産・譲渡等の行為に対して、サムスンのFRAND宣言特許権(特許第4642898号(以下、本件特許権))に基づく差止請求権や損害賠償請求権の行使が許されるか否かが問題となった一連の事案です。

(2) ①事件は、アップルがサムスンに対し、サムスンに本件特許権の侵害に基づくアップルに対する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あり、原判決(東京地判平成25年2月28日)は、両当事者間の交渉の経緯に照らし、サムスンによるアップルに対する損害賠償請求権の行使は権利の濫用に当たり、許されないと判示したことから、サムスンがこれを不服として控訴したものです。

(3) ②事件と③事件は、サムスンがアップルに対し、本件製品について、本件特許権に基づく製造・販売等の差止め仮処分を申し立てた事件であり(②事

件と③事件の違いは対象製品のみ)、原判決は、FRAND宣言特許権に基づく差止請求権の行使は権利の濫用に当たり、許されないとしてサムスンの申立てを却下したことから、サムスンがこれを不服として抗告したものです。

2. FRAND宣言特許権とは何か

(1) 本件特許は「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」の発明にかかるものです。そのうち、装置特許である請求項8に記載された発明は以下のとおりです。

「【請求項8】移動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、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)

(2) 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UTMS規格 (Universal Mobile Telecommunication System) における必須特許であり、サムスン、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、本件特許について、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 (FRAND宣言) をしていました。

(3) このように本件は、FRAND宣言特許権に基づく権利行使の可否という、世界的な重要論点を含んでいることから、3件とも知財高裁の特別部 (大合議部) で審理されました。

3. 裁判所の判断

(1) 損害賠償請求の可否 (①事件)

知財高裁はFRAND宣言特許権に基づく損害賠償請求権行使の可否について、以下のとおり判示しました。

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

「UMTS規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、UMTS規格に準拠した製品を製造、販売等するのに必須となる特許権のうち、少なくともETSIの会員が保有するものについては、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といふべきである。したがって、本件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。

必須宣言特許を保有する者は、UMTS規格に準拠する者のかかる期待を背景に、UMTS規格の一部となった本件特許を含む特許権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料収入が得られるという利益を得ることができる。また、本件FRAND宣言を含めてETSIのIPRポリシーの要求するFRAND宣言をした者については、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があるから、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はないといえる。

したがって、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。そのような相手方については、そもそもFRAND宣言による利益を受ける意思を有しないのであるから、特許権者の損害賠償請求権がFRAND条件でのライセンス料相当額に限定される理由はない。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、前記のとりの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。

すなわち、UMTS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、ETSIのIPRポリシーの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』(IPR holders ……should be adequately and fairly rewarded for the use of their IPRs [.]) ことをも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ものである。

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宣言をした控訴人を含めて、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」

「控訴人による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り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に足りる証拠はない」

「本件について被控訴人に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」

そして、知財高裁は、FRAND条件でのライセンス料相当額について、対象製品の売上高に、対象製品がUMTS規格に準拠していることが売り上げに寄与したと認められる割合を乗じ、さらに累積ロイヤルティーが過大になることを防止するとの観点から、その上

限となる率（本件では5%と認定）を乗じ、UMTS規格の必須特許の数（529）で個数割りすることで算出された額が相当であると判断しました。

結論として知財高裁は、本件製品の生産等について、サムスンのアップルに対する本件特許権の侵害に基づく損害賠償請求権は995万円余（および遅延損害金）を超えては存在しないと判断しました。

（2）差止請求の可否（②および③事件）

知財高裁はFRAND宣言特許権に基づく差止請求の可否につき、以下のとおり判示しました。

「本件FRAND宣言をしている原告人（筆者注：サムスン）による本件特許権に基づく差止請求権の行使については、相手方（筆者注：アップル）において、原告人が本件FRAND宣言をしたことに加えて、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主張立証に成功した場合には、権利の濫用（民法1条3項）に当たり許されないと解される」

「アップル社は、……複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行っているし、原告人と複数回面談の上集中的なライセンス交渉も行っているから、アップル社や相手方は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と認められる」

結論として知財高裁は、サムスンによる抗告を棄却しました（①事件ないし③事件はいずれも確定）。

4. 考察

（1）知財高裁は、FRAND宣言特許権に基づく権利行使の可否という本件の争点が、「我が国のみならず国際的な観点から捉えるべき重要な論点であり、かつ、当裁判所における法的判断が、技術開発や技術の活用の在り方、企業活動、社会生活等に与える影響が大きい」ことから、双方の代理人を通じて広く一般から意見を募集するという、現行民事訴訟法上可能な枠内での、従来にない画期的な試みを行い、企業実務において有用な解決基準を提供しようとしたものであり、本判決は極めて高く評価できるものといえます。

（2）紙幅の関係で詳しく紹介できませんが、本判決は、間接侵害と特許権の消尽との関係について、特許権者、専用実施権者および通常実施権者が、特許製品の生産にのみ用いる物（第三者が譲渡等した場合特許法101条1号に該当、以下1号製品）を譲渡した場合、当該1号製品について特許権は消尽するが、第三者が当該1号製品を用いて特許製品の生産をした場合には、特許権の行使が制限されないと解されることなど、注目すべき新規な判示事項を含んでいます。

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。知的財産権、システム開発紛争・契約、情報法等の案件に従事。弁理士会能力担保研修講師。平成25年度中小企業診断士試験合格。