

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本 晋◎弁護士・弁理士

FRAND宣言特許権に基づく差止請求権の告知が 不競法2条1項14号に該当するとされた事例

[東京地方裁判所 平成27年2月18日判決 平成25年(ワ)第21383号]

1. 事件の概要

本件の原告は、ブルーレイディスク製品（BD）を日本国内の小売店3社に販売する日本法人であり、被告は、BDに関する標準必須特許のпатентプールを管理・運営する米国法人です。

被告は、原告の取引先である小売店3社に対し、被告の管理する特許権に係るライセンスを受けていないBDの販売は特許権侵害を構成し、特許権者は差止請求権を有する旨の通知書を送付しました（以下、本件告知）。

原告は、被告に対し、本件告知が不正競争防止法2条1項14号の虚偽事実の告知等に該当すると主張して告知・流布行為の差止めを求めるとともに、1億1000万円の損害賠償の支払いを求めて本件訴訟を提起しました。

2. 裁判所の判断

(1) 本件告知が不競法違反（虚偽事実の告知）に当たるか

裁判所は、本件において、FRAND宣言「パテントプールに参加している特許権者が標準必須特許について、公正、合理的、かつ非差別的な条件（fair, reasonable, and non-discriminatory terms）でライセンスを行う旨の宣言」を

した被告プール特許権者が、FRAND条件によるライセンスを受ける意思のある原告に差止請求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、本件告知は、それにもかかわらず、これを行使できるかのように記載した点で虚偽の事実を告知するものであるから、不競法2条1項14号に該当すると判断しました（下線筆者）。

「FRAND宣言をしている特許権者による差止請求権の行使については、相手方において、特許権者が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」

「① 被告は、米イメーション社に対し、2012年（平成24年）6月25日付けレター（甲2の同封資料1）により、被告のウェブサイトが提供するライセンスプログラムについて通知し、被告パテントプールについてのライセンス条件として、被告提示実施料を提示したこと、② 米イメーション社は、2012年（平成24年）9月4日付けレター（甲2の同封資料2）により、被告提示実施料は『公正で合

理的』でないが、『イメーションは、ブルーレイディスク及び関係機器に必須の技術に対して、公正で合理的な実施料を支払うつもりであり、支払う意思もあります（Imation expects to pay, and is willing to pay）』と明言して、売上原価の3.5%という具体的な実施料を提示し、被告提示実施料が非差別的である根拠、被告提示実施料の根拠等を示すよう要求したこと、③ これに対して、被告は、2012年（平成24年）9月11日付けレター（甲2の同封資料3）により、実施料についてライセンシーと個別の交渉はしないし、できない旨を回答し、数社がブランドオーナー登録契約に共同署名していることを回答したが、それ以上に、ブランドオーナーが被告と実際に被告提示実施料で契約している資料を示すことも、被告提示実施料の根拠を示すこともなかったこと、④ 米イメーション社は、2012年（平成24年）9月26日付けレター（甲2の同封資料4）により、『公正』なレートの根拠を示すよう要求したこと、⑤ One-Blue Japan株式会社は、原告に対し、平成25年4月11日付けレター（甲3）により、被告提示実施料によるライセンス契約を提案したこと、⑥ 原告は、One-Blue

Japan株式会社に対し、平成25年5月9日付けレター（甲2）により、『公正、合理的』なロイヤリティ率について議論する用意がある旨を回答したこと、⑦ 被告は、被告提示実施料の根拠を示すことも、実施料について交渉することなく、米国においては他の被告プール特許権者と共同して米イメーション社に対する特許訴訟を提起し、日本においては原告の取引先に本件告知を行ったこと、が認められる。

本件訴訟において、被告提示実施料がFRAND条件に合致するものか否かに関し、被告と他のブランドオーナーとの間の契約書（乙3ないし7、16）、BDの標準必須特許に関する別の特許プールであるPremier BDの提供するライセンスプログラムの実施料に関する証拠（甲9、12）、DVDの標準必須特許に関するパテントプールであるDVD6Cの提供するライセンスプログラムの実施料に関する証拠（乙8、14、15）、原告製品の小売店に対する販売価格や経費に関する証拠（甲9）などが提出された……が、これら被告提示実施料がFRAND条件に合致するか否かの判断の前提となり得る資料も、本件告知の時点においては互いに相手方に開示されていなかった」

「上記に鑑みると、原告ないし米イメーション社は、被告ないしOne-Blue Japan株式会社に対し、FRAND条件によるライセンスを受ける意思があることを示してライセンス交渉を行っていたものと認められ、原告が米イメーション社を中心とするイメーショングループに属する日本法人であること……、前記のとおり、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しな

いと認定は厳格にされるべきことにも照らすと、原告は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るのが相当である。

この点、原告ないし米イメーション社と被告との間には、妥当とする実施料について大きな意見の隔絶が存在する。

しかし、ライセンサーとライセンシーとなろうとする者とは本来的に利害が対立する立場にあることや、何がFRAND条件での実施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、個々の特許の標準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実施料も変わり得ることからすれば、原告ないし米イメーション社の交渉態度も一定程度の合理性を有するものと評価できる。加えて、被告の交渉態度も、必ずしも原告ないし米イメーション社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評価できることからすると、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、原告においてFRAND条件でのライセンス契約を締結する意思を有するとの認定が直ちに妨げられるものではない」

「上記のとおり、本件告知の時点では、原告はFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有していたと認められるから、被告提示実施料がFRAND条件に違反するものであったか否かにかかわらず、被告プール特許権者が原告やその顧客である小売店に対し差止請求権を行使することは、権利の濫用として許されない状況にあったと認められる。

そして、上記のように、差止請求権の行使が権利の濫用として許されない

場合に、差止請求権があるかのように告知することは、『虚偽の事実』を告知したものというべきである」

（2）損害賠償請求権の有無

裁判所は、本件告知の時点で、被告は、本件告知が不競法2条1項14号の不正競争行為に該当すると認識しておらず、かつ、そのことについて過失があったとはいえないから、損害賠償請求権は発生しないと判断しました（下線筆者）。

「当裁判所は、前記のとおり、FRAND宣言をしている特許権者による差止請求権の行使については、相手方において、特許権者が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するものであるが、このような解釈は、本件告知後の知財高裁平成26年5月16日決定（乙21大合議決定）において初めて示されたものであった。

本件告知の時点（平成25年6月4日）では、乙21大合議決定の原決定である東京地裁平成25年2月28日決定（乙25。なお、同決定が非公開の仮処分手続に係るものであることに照らすと、被告が本件告知時点で同決定を知り得る状態にあったかには疑問もあるが、被告は同決定を前提に過失の有無を争っていることから、これに従って判断する。）や東京地裁平成25年2月28日判決・判時2186号154頁（甲13）は出されていたが、これらの決定及び判決は、特許権者に誠実交渉義務違反があったことを重視しており

(乙25・31～39頁、甲13・116～119頁)、これらの決定及び判決が示した基準を本件にあてはめた場合の結論の予測は困難であったと認められる。

上記判決の控訴審である知財高裁平成26年5月16日判決・判時2224号146頁(甲22)には、同判決及び乙21大合議決定に当たっては、当事者の協力を得た上で、国内、国外を問わず広く意見を募集したところ、数多くの意見が寄せられ、FRAND宣言された必須特許による差止請求権の制限については、① 何らかの制限を課すことは、むしろ当事者間の任意のライセンス契約の成立を阻害し、技術革新や標準化作業に悪影響を及ぼすことになりかねないから、相当ではないとする意見、② いわゆるホールドアップ問題等を指摘し、FRAND宣言された以上は、一定程度の制限がされるべきであるとする意見、③ FRAND宣言された特許権についての差止めは一切認められないとする意見、に分かれ、差止請求権の制限がされるべきとした場合の法律構成や、差止請求権の制限に関する判断基準についても意見が分かれていたことが記載されている(甲22・147～149頁)。

このように、FRAND宣言をしている特許権者による差止請求権の行使については、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場合に権利濫用とする(乙21大合議決定や本判決の採用する)法的構成以外にも様々な法的構成が考えられるところであり、本件告知の時点において、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ということをもって、直ちに差止請求権の行使が許されない

と解することが、確立した法的見解であったということとはできないのであるから、被告は、被告プール特許権者の小売店に対する差止請求権の行使が権利濫用として制限され、本件告知が虚偽の事実の告知となることを、本件告知の時点では知らなかったものであり、そのことにつき過失もなかったと認め
るのが相当である」

3. 考察

(1) ライセンスを受ける意思

本判決も引用している知財高裁平成26年5月16日決定は、FRAND宣言特許権に基づく差止請求権の行使は、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、許されないと判断していました。

本判決は、大合議決定を前提として、本件の具体的な事情の下において、原告がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有している者であると認定した事例判例と位置づけられます。

大合議決定および本判決は、FRAND条件によるライセンスを受ける意思がないとの認定は厳格になされるべきであると述べています。このような裁判例の立場を前提にすると、当事者間で実施料の金額に争いがあり、交渉が暗礁に乗り上げている程度では、FRAND

条件によるライセンスを受ける意思がないとはいえないことになるでしょう。

したがって、実施料の算定根拠・資料を示すなどして、状況を打開し、ライセンス交渉をさらに促進するためのイニシアチブを取ることが、事実上、パテントプール管理者において求められることになると考えられます。

(2) 損害賠償請求における過失

本判決は、FRAND宣言特許権に基づく差止請求権の行使が権利の濫用として許されない場合において、差止請求権があるかのように告知することが、不競法2条1項14号の虚偽事実の告知等に該当することを認めた初めての判決です。

他方、本判決は、本件告知の時点においては、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する相手方に対するFRAND宣言特許権に基づく差止請求権の行使が権利の濫用に当たり許されないとの解釈が確立した法的見解であったとはいえず、したがって被告は虚偽事実の告知につき無過失であるとして、不競法4条に基づく損害賠償請求を認めませんでした。

逆にいえば、大合議決定が下された今後においては、パテントプール管理者が取引先に対して同種の警告をした場合には、過失が認められるであろうことに留意すべきです。

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

弁護士・弁理士・中小企業診断士。東京大学法学部卒業。知的財産権関係法務、システム開発契約・紛争事案、情報法分野の法律問題等を多く取り扱っている。