



RIETI Discussion Paper Series 15-J-061

## 標準必須特許の権利行使を巡る法的問題

鈴木 将文  
名古屋大学

## 標準必須特許の権利行使を巡る法的問題<sup>1</sup>

鈴木将文（名古屋大学）

### 要 旨

技術標準の使用に必須となる発明に係る特許（標準必須特許）の権利行使については、特許権の適切な保護を確保しつつ、いわゆるホールド・アップ、ロイヤルティ・スタッキング等の問題を生じないように、特段の配慮が必要である。標準設定機関においても、特許関連の問題について、FRAND 宣言の義務化等一定の対応をしているが、なお多くの法的問題が裁判所や行政機関（競争当局等）による法解釈・運用に委ねられている。具体的には、FRAND 宣言の法的性質、差止め等民事救済措置を認める基準、FRAND 条件による実施料の水準などである。本論文では、米国、欧州、中国、韓国等における動向も踏まえ、我が国の裁判例等の特徴や残された問題点について検討する。結論として、我が国の裁判例（知財高裁判決）は、FRAND 宣言の付された標準必須特許に基づく差止め及び FRAND ライセンス料を超える損害賠償の請求を原則として否定した点で、国際的動向にも沿った妥当な判断を示したと評価できる。他方、(1) willing licensees の認定基準等の具体化、(2) 標準必須特許権が移転した場合の処理、(3) FRAND ライセンス料の算定を含む適切な紛争解決手段の確立等が、今後の課題として残されていると考えられる。

キーワード：標準、特許、FRAND、特許法、競争法

JEL classification: K19, K21, K29

RIETI ディスカッション・ペーパーは、専門論文の形式でまとめられた研究成果を公開し、活発な議論を喚起することを目的としています。論文に述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織及び（独）経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

<sup>1</sup> 本稿は、独立行政法人経済産業研究所におけるプロジェクト「標準と知財の企業戦略と政策の研究」の成果の一部である。また、本稿の原案に対し、同プロジェクトのメンバー並びに“International Workshop on Standards, intellectual property and innovation”及びイノベーションセミナー「標準と RAND ライセンス」への参加者の方々から多くの有益なコメントを頂いた。なお、本稿は、基本的に2015年8月時点までの事実関係や文献を基礎としつつ、その後同年10月末までの間の事実関係・文献のうち特に重要と思われるものに触れている。

## I. はじめに

### 1 本論文の目的

本論文は、標準必須特許<sup>2</sup>の権利行使を巡る法的諸問題に関し、我が国の裁判例等の特徴や残された問題点を中心として、主要諸外国における動向も踏まえつつ、検討することを目的とする。具体的に、検討対象となる法分野は、特許法、競争法（独占禁止法）、民法等であり、また、比較分析の対象国・地域は、米国、EU、中国等である。

### 2 問題の所在

ICTの発展、産業の製造工程や部品のモジュール化の進展などを背景として、標準の役割が高まる中、標準に組み込まれた技術が特許の対象となっている場合（標準必須特許）の問題が顕在化することとなった。標準化のプロセスにおいても問題が生じ得るが（特許の存在の非開示等）、さらに、標準の設定後、標準必須特許に係る権利行使について、ホールド・アップ、ロイヤルティ・スタッキングといった問題が起こり得る。ホールド・アップ問題とは、標準の使用者は、標準の使用を前提とする一定の投資をすでに行っており、埋没費用が発生しているため、他の技術に乗り換えることが困難であり、特許権者の差止めにより市場から排除されたり、当該特許の本来の価値に照らして過度に高額なライセンス料を支払わされたりする可能性が高いという問題である。また、ロイヤルティ・スタッキング問題とは、各標準には多数の必須特許が存在することが多く、その場合、標準の使用のために、ライセンス料が積み重なって高額になることをいう。

標準必須特許による上記のような問題を放置した場合、標準の利用が控えられ、標準の普及に支障を来すこととなる。他方で、特許権者にライセンス料収入を通じた利益を保障することも、優れた技術を標準に組み込むために必要である。そこで、標準の利用・普及と特許権者の利益の確保をバランスよく両立させることが求められる。

標準化機関では、上記のような問題意識から、「知的財産ポリシー」（「パテント・ポリシー」などと呼ばれることもある。）を定め、その構成員に対し、標準と特許の関係について一定の規律を課している。その一つが、「(公平、) 合理的かつ非差別的な」((F) RAND) 条件で標準必須特許をライセンスすることを宣言することである。

かかる仕組みの下でも、標準必須特許の権利者と標準利用者の間でライセンス交渉が成立せず、特許権者が権利行使しようとした場合に、法的にいかなる評価をするかは、一義的に明らかではない。具体的には、標準必須特許に係る権利行使をいかなる根拠により、どのように制限すべきかが問題となる。また、その前提あるいは延長線上の問題として、FRAND宣言の法的意義、FRANDライセンス料の算定方法などが課題となる。

---

<sup>2</sup> 本論文では、FRAND宣言がなされた標準必須特許について扱うこととする。「必須特許」、「必須宣言特許」、「SEP」（“standard-essential patent”の略）などの用語も同義として用いる。

### 3 本論文の構成

本論文では、まず、「Ⅱ」において、本テーマに関連する諸制度を整理したうえで、法的課題を概観する。続いて、「Ⅲ」において、我が国の知的財産高等裁判所の判決につき、諸外国の裁判例等との比較を踏まえつつ、分析するとともに、我が国として残された問題についても検討する。最後に「Ⅳ」において、補論として、競争法の関係の最近の動向を紹介する。

## Ⅱ. 標準と特許を巡る法的課題の概観

### 1 標準について

#### (1) 標準とは

標準とは、例えば、「実在の問題又は起こる可能性がある問題に関して、与えられた状況において最適な秩序を得ることを目的として、共通に、かつ、繰り返して使用するための記述事項」<sup>3</sup>と定義される。「規格」、「基準」とも呼ばれる。具体的には、機器・部品の使用・操作手順、測定方法、標記方法などに係るものがある。

#### (2) 標準の目的・意義

ISOの過去の文書<sup>4</sup>によれば、標準化の目的・役割は次のとおりである。

①単純化、②互換性の確保、③伝達手段としての規格、④記号とコードの統一、⑤全体的な経済への効果、⑥安全、生命、健康の確保、⑦消費者の利益の保護、⑧消費社会の利益の保護、⑨貿易の壁の除去。

近年は、市場の拡大・新規参入の促進に役立ち、イノベーションを促進する効果が期待されている。この効果は、情報通信などの特定の分野・技術内にとどまらず、複数分野・技術（例えば、自動車と通信機器）につなぐ面（インターフェイスとしての機能）もある。

#### (3) 標準の種類

標準には、大きく分けて、法令により標準化活動を認知された団体により策定された標準である公的標準（de jure standard）と、上記以外の主体により策定され、市場で広く利用されて

---

<sup>3</sup> 日本工業規格（JIS）Z8002：2006「標準化及び関連活動 - 一般的な用語」1.1「標準化」の定義に基づく。和久井理子『技術標準をめぐる法システム』6頁（商事法務、2010年）は、「標準」を「活動やその結果について複数の者の間で、共通に、かつ、繰り返し利用されるべき規則、指針ないし特性を規定した文書」と定義している。

<sup>4</sup> ISOが1972年に出版した“The aims and principles of standardization”を指す。江藤学「知的財産と標準化」知財ぶりずむ59号27頁（2007年）の引用に基づく。

いる標準である事実上の標準（de facto standard）とがある。

また、別の観点からの分類として、国際機関標準、国家標準、業界標準・フォーラム標準・コンソーシアム標準（後2者は、幾つかの団体（企業など）が協力して自主的に作成した又は作成している標準）などの概念がある。

#### （4）標準化団体の例

主要な標準化団体の例を挙げると以下のとおりである。

##### 国際標準化団体

ISO（International Organization for Standardization; 国際標準化機構）、IEC（International Electrotechnical Commission for Standardization; 国際電気標準会議）、ITU（International Telecommunication Union; 国際電気通信連合）等。

##### 国家・地域標準化団体

JISC（Japanese Industrial Standards Committee; 日本工業標準調査会）

JAS 協会（Japan Agricultural Standards Association; 日本農林規格協会）

ANSI（American National Standards Institute; アメリカ規格協会）

DIN（Deutsches Institut für Normung e.V.; ドイツ規格協会）

CEN（European Committee for Standardization; ヨーロッパ標準化委員会）

CENELEC（European Committee for Electrotechnical Standardization; ヨーロッパ電気標準化委員会）

ETSI（European Telecommunications Standards Institute; ヨーロッパ電気通信標準化機構）等。

##### その他の公的標準化団体

IEEE（Institute of Electronics Engineers; アメリカ電気・電子技術者協会）

ASTM（American Society for Testing and Materials; アメリカ材料試験協会）

UL（Underwriters Laboratories Inc.; アメリカ保険業者安全試験所）等。

## 2 標準を巡る法的問題

### （1）標準（化）の問題点

法的観点から標準化に関し問題と指摘される諸点として、以下のようなものがある。

- ① 競争を削ぐ可能性（競争促進効果との相殺関係）
- ② 事業者の協調的行動（例、価格協定）の契機となるおそれ
- ③ 特定事業者の独占化につながる可能性（特に、欺瞞的行動により、特定事業者の特許が標準に織り込まれた場合など）
- ④ 自由貿易を阻害するおそれ
- ⑤ その他、特許に関連する問題（後述）

①～③は、主として競争法、④は、主として TBT 協定<sup>5</sup>が対応している。

## (2) 標準と特許を巡る問題

### (ア) 問題の所在

#### ① 標準に組み込まれた技術が特許の対象となっている場合（＝標準規格必須特許が存在する場合）の問題

標準必須特許とは、標準に準拠した商品や役務を提供するために実施する必要がある特許を指す（ただし本論文における具体的検討では、FRAND 宣言がなされた標準必須特許に限定する。）。必須特許が存在する場合、次のような問題があり得る。その結果、標準が利用されなくなるおそれがある。

・アンチ・コモنز問題、「特許の藪」（前者は元々、バイオ分野の研究開発に関連する技術が多数の主体による特許にカバーされているため過小利用される問題を意味したが、標準に関しても指摘されている<sup>6</sup>。後者は、同一の技術又はその諸側面に関し、多数の特許が重複する問題。）

・ホールド・アップ

・ロイヤルティ・スタッキング

・ホールド・アウト（標準の利用者が、ロイヤルティを支払わずに必須特許を利用すること。ホールド・アップ問題を過大視すべきでないとする論者が、最近、差止請求権の否定等の措置はホールド・アウト問題を引き起こすと主張している。リバース・ホールド・アップともいう。）

#### ② 標準の策定過程に関する問題

標準化する技術に特許が関連するか否かの判別は容易ではない。標準策定後に必須特許の存在が判明すると、①の問題が生じやすくなる。

また、必須特許の特許権者が、自己の技術をライセンスしないと宣言すること等により、自社に有利な標準を実現しようとする事態も生じた。

### (イ) パテント・ポリシーによる対応

---

<sup>5</sup> TBT 協定 (Agreement on Technical Barriers to Trade) は、WTO 協定の一部 (附属書 1A に属する協定の一つ)。強制規格 (technical regulation)、任意標準 (standard) 及び適合性評価手続 (conformity assessment procedure) につき、貿易障壁とならないことを確保するための規定を置いている。

<sup>6</sup> Nari Lee (田村善之＝立花市子・訳)「標準化技術に関する特許とアンチ・コモنزの悲劇」知的財産法政策学研究 11 号 85 頁 (2006 年)。

上記のような問題の予防・解決のため、1970年代以降、多くの標準化団体では、「パテント・ポリシー」（「知的財産ポリシー」、「特許等取扱指針」などとも呼ばれる。）を制定している<sup>7</sup>。

パテント・ポリシーの基本は次の3点にある<sup>8</sup>。

- (i) 特許の開示： 標準化する予定の技術に特許が存在することを認識した者は、それを標準化作業の場に報告する。
- (ii) FRAND 条件での提供： 報告された特許を有する者は、その技術が標準化された際に、その特許をどのようにライセンスするかを宣言する。なお、有償で提供する場合は、「(公平、)合理的かつ非差別的な条件」([fair,] reasonable and non-discriminatory terms and conditions)<sup>9</sup>で提供することを宣言することが求められる。
- (iii) 標準化団体は、特許の有効性、ライセンス契約等に一切関知しない。

\*具体例として、例えば、ITU/ISO/IEC 共通パテント・ポリシー (Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)<sup>10</sup>は次のように定めている。

①国際標準の目的は、システムや技術の互換性を世界的に確保するものであり、標準はだれもが利用可能でなければならない。したがって、標準に特許権等が含まれる場合であっても、標準はだれもが過度な制約を受けることなく利用できなければならない。

②ISO 及び IEC 並びに ITU は、特許権等の証拠、有効性又は適用範囲について権威付け又は理解の情報を与える立場にはない。

③入手できる特許権等の情報は、最大限に開示されることが望ましい。

④標準の開発に参加する者は、標準に含まれる自社及び他社の特許権等（申請中のものを含む）について、標準開発の当初から注意を喚起すべきである。

⑤標準が開発され、その標準に含まれる特許権等が開示されたとき、次の三つのいずれかが特許権等の権利者より開示され得る。

a) 無償で特許権等の実施許諾等を行う交渉をする用意がある

b) 非差別的かつ合理的条件での特許権等の実施許諾等を行う交渉をする用意がある

c) 上記 a)又は b)、何れの意味もない

⑥上記⑤の開示を行うに当たって特許権等の権利者は、定型様式の特許声明書を用いて ISO 又は IEC 若しくは ITU の事務局へ提出しなければならないが、定型様式に記載されている選

---

<sup>7</sup> その契機になったのは、1970年、ISOの理事会で合意された“Note for guidance of ISO and IEC Technical Committees on reference to patented items in their publications”という文書とされる。江藤・前掲注2・33頁。

<sup>8</sup> 江藤・前掲注2・33頁参照。

<sup>9</sup> 「公正」(fair)の要件を付す場合（欧州のパテント・ポリシーでは、その場合が多いという。）と付さない場合で、実質的な違いはないといわれている。和久井・前掲注1・262頁（注8）参照。本稿では、原則として、「FRAND」を用いる。

<sup>10</sup> ISO、IEC及びITUは、従来、それぞれパテント・ポリシーを別々に定めていたところ、2007年に共通のパテント・ポリシーと実施ガイドラインを策定した（同年3月1日発効）。本文の要約は、日本工業標準調査会事務局「ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシー及び実施ガイドラインの発効について」（2007年4月）による。

択肢以外の条項や条件や例外事項を特許声明書に追記してはならない。

⑦上記⑤の開示において c)が選択された場合、標準は、その開示された特許権等に依存する規定を含んではならない。

⑧特許権等の実施許諾等の交渉に関して、ISO 及び IEC 並びに ITU は関与しない。

このようなパテント・ポリシーが普及しても、なお多くの問題が残されている。

まず、パテント・ポリシー自体の問題として、以下が指摘されている<sup>11</sup>。

(i) 特許の把握が任意活動

(ii) 特許宣言の範囲や方法、権利制限範囲が不明

(iii) ホールド・アップ問題が発生した場合に対応できない

(iv) 標準化団体の限界

例えば、JIS については、パテント・ポリシーの目的を、必須特許をすべて把握してそのライセンス条件を管理することではなく、ホールド・アップの抑止力となることと捉えるべきである、換言すると、パテント・ポリシーだけで問題を解決しようとするのではなく、独占禁止法や特許法等とうまく連携して全体的な仕組みによってホールド・アップに対する抑止効果を発揮させるべきであるとの考え方にに基づき、2005年と2006年に、パテント・ポリシーの改定が行われた<sup>12</sup>。さらに、国際機関の共通パテント・ポリシーの制定を踏まえ、2012年1月に改定されている<sup>13</sup>。

#### (ウ) 必須特許の FRAND 条件によるライセンスを巡る問題

上記のように、標準と特許を巡っては種々の問題があるが、近年は、必須特許の FRAND 条件によるライセンスを巡る問題が国際的に特に注目されてきた。その背景には、主に情報通信分野における標準化の動向や、事業者間の競争の激烈化などがあると思われる。また、近年、特許制度自体の存在意義の再確認が求められ、また、不実施主体による特許権の保有及び権利行使が問題視されていることもあって、特許の権利行使一般について、議論がなされ、また司法・行政・立法による一定の対応も見られること（eBay 事件判決（米国連邦最高裁）や米国政府による方針表明<sup>14</sup>）も、必須特許問題に影響している。

ここでは、法的観点からの論点を挙げ、我が国においてアップル対サムスン事件の一審判決が出る以前に示されていた考え方を中心として、学説を簡単に紹介する。

<sup>11</sup> 江藤・前掲注 2・43 頁以下。

<sup>12</sup> 江藤・前掲注 2・45 頁。主な改正点は、特許調査の方法に関するルールの導入（かつては、特許宣言を行う場合に必ず関連特許のリストの添付を求めていたが、これをやめ、業界団体が JIS の原案を作成する際に特許調査をすることをルール化した。また、原案についてパブリックコメントに付し、特許情報の提供を求めるルールを導入した。）、ホールド・アップへの対応（JISC が当該事案の公共の福祉への影響に関する調査を実施し、その結果を公表することにより、裁定実施権の利用に資することを図ることとした。）。

<sup>13</sup> 日本工業標準調査会のサイト（<http://www.jisc.go.jp/policy/patentpolicy.html>）参照。

<sup>14</sup> Executive Office of the President, “Patent Assertion and U.S. Innovation” (June 2013) available at [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent\\_report.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf)



(i) 準拠法

FRAND 条件に係る行為についての民事法的効果を評価するに際し、どこの国の法に基づいて判断するかが問題となる。

(ii) FRAND 条件によるライセンス供与の宣言 (FRAND 宣言) の法的性格

我が国の学説上、第三者のためにする契約と捉える立場、そこまでの効果を認めない立場とがある。

α 第三者のためにする契約説

例えば、田村善之教授は次のように説いている<sup>15</sup>。

「・・・RAND 条項は、標準化技術に関してこれらの 3 つの問題 (引用者注、アンチ・コモنز、ホールドアップ、ロイヤルティ・スタッキング) が発生することを防ぐことを意図するものであるが、その目的を十全に達成するためには、RAND 条項を第三者が援用できるようなものとする必要がある。かりに RAND 条項を契約の当事者ではないという理由で第三者が援用できないとすると、なかには標準化技術を実施した製品の製造を躊躇せざるをえない者も出てくるであろう。かかる事態は、標準化技術の普及をめざす標準化活動の目的に反する。ゆえに、RAND 条項は、標準化活動の参加者であって、標準化技術の利用に必須の特許権の保有者のコミットメントとして、第三者が援用しうるものでなければならない。それを可能とする法律構成が、まさに第三者を受益者とする第三者のためにする契約にほかならない。」

「RAND 条項は、単に RAND 条件を内容とするライセンス契約の締結に向けて誠実に交渉する義務を諾約者に課していると読むことができるが、条項の文言やその解釈次第では、諾約者である特許権者と、受益者である規格採用者との間で、RAND 条件の下でのライセンス契約の締結を目的としていると読むことも可能であろう。後者の場合、単純に通常実施権を付与するに止まらず、RAND に従ったライセンス料の支払いを義務付ける契約を発生させることになるので、単に第三者に対する権利の付与を認めているかに止まる民法 537 条の下で、そこまで第三者のためにする契約を上げることができるのかということが問題となる。

しかし、かりに後者の解釈を採用したとしても、従前の裁判例では、第三者のためにする契約によって受益者が当事者となる契約の締結がなされることを認めている(前掲大判大正 8.2.1、大判大正 14.7.10 民集 4 巻 623 頁)。この点、基本方針の考え方の下でも、先に示したように、反対給付である RAND 条件に基づくライセンス料は受益者に実質的な意味で負担を課すものではなく、他方で取得するのは通常実施権という単純な債権であって、当事者間の契約交渉というプロセスをあえて経るまでもなく契約の成立を認めてよい類型と考えられる。ゆえに、特にこの点が妨げとなって第三者のためにする契約の成立が否定されるものではないと考えられる。」

「民法は、受益者の権利は受益者が受益の意思表示をなしたときに発生し(民法 537 条 2 項)、

<sup>15</sup> 田村善之「標準化と特許権－RAND 条項による対策の法的課題－」知財研フォーラム 90 号 22 頁以下 (2012 年)。

その時点以降、第三者の権利は確定し、当事者はこれを変更、消滅をすることができなくなる(同 538 条)、と規定している。

第三者のためにする契約が、本件のように実質的な負担を伴わない場合にまで受益の意思表示を要するとするこの規律の妥当性は、立法論として疑問があると指摘されているところである(債権法改正の基本方針[3.2.16.02](債権取得型))。裁判例では黙示的な意思表示があったと擬制されているほか、典型的な第三者のためにする契約である保険契約に関しては明文でこれが不要とされている(保険法 8・42・71 条)。少なくとも、民法 537 条 2 項は、本件のように実質的な負担を受益者に課すものではない第三者のためにする契約に関しては任意規定であると理解してよいだろう。

そうだとすれば、RAND 条項の(黙示的な)解釈次第で、たとえば、標準化技術を利用するという申し込みを標準化機関に対して示した段階で、受益の意思表示があったと評価することも十分に可能である、というべきであろう。したがって、その時点以降、特許権者は RAND 条項で定められた義務を撤回することはできないと解される(537 条 2 項)。」

「以上のように、少なくとも日本法の下では、標準化技術を利用しようとする第三者は、標準化機関に対して RAND 条項に従うことを約している特許権者に対して、当該条項を援用することができる」と解されるが、すでに幾度か言及したように、そのようにして援用される RAND 条項が、受益者に対して RAND に従ったライセンス料の支払いと引き換えに通常実施権を付与することを特許権者に義務付けるものであるのか、それとも RAND 条件に従ったライセンス契約の締結に向けて受益者と誠実に交渉する義務を特許権者に負担させるに止まるものであるのかということは、別途、吟味しなければならない。RAND 条項の文言等、個別の契約の趣旨解釈の問題となるが、特に特許権が譲渡された場合に致命的な争点となりうる。。」  
(下線は引用者による。)

## β 契約を疑問視する説

例えば竹田稔弁護士は、以下のように述べている<sup>16</sup>。

「・・・FRAND 宣言の法的効力については、標準化団体と特許権者との間の債権的契約と解する見解が有力であるが、特許権者が標準化団体に対して、同団体の指針に従って参加事業者の公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスを許諾する用意のあることを通告する事実上の行為とみることもでき、債務負担による意思表示として標準化団体との間に契約関係が成立しているかについて疑問なしとしない。また、・・・第三者のためにする契約が成立したとする見解もあるが、FRAND 宣言により不特定の第三者である事業者の公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスを許諾する債務を負担するという合意が成立したといえるかは疑問がある。」

## γ その他

米国では、FRAND 宣言につき、標準化団体と特許権者との間の契約としつつ、特許権者は誠

<sup>16</sup> 竹田稔「差止請求権の制限」ジュリスト 1458 号 43 頁 (2013 年)。

実交渉義務を負うにとどまるとする見解<sup>17</sup>、パテント・ポリシーと宣言の内容によっては、FRAND 条件によるライセンスの効果を認め得る（ロイヤルティについて合意できない場合、特許権者は差止を請求できない）との見解<sup>18</sup>などがある。

### (iii) FRAND 条件について

特許権者と標準の利用者の間で、FRAND 条件について合意できない場合、各当事者は何をなし得るか。

これは、後に詳しく触れるアップル対サムスン事件で正に主要争点となった論点であるが、同事件の一審判決以前には、以下のような考え方が学説等によって示されていた。

α FRAND 宣言により両者間にライセンス契約の成立を認める説

β 差止請求は権利濫用とする説

γ 差止請求は競争法上許されないとする説

γ に関し、公正取引委員会「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」（2005年6月、2007年9月改正）は次のように述べている。

「・・・標準化活動に参加していない事業者が当該活動により策定された規格について特許を有していた場合に、規格を採用する事業者に対して当該特許をライセンスすることを拒否したとしても通常は独占禁止法上問題となるものではない。

しかしながら、標準化活動に参加し、自らが特許権を有する技術が規格に取り込まれるように積極的に働きかけていた特許権者が、規格が策定され、広く普及した後に、規格を採用する者に対して当該特許をライセンスすることを合理的理由なく拒絶する（拒絶と同視できる程度に高額のライセンス料を要求する場合も含む。）ことは、拒絶された事業者が規格を採用した製品を開発・生産することが困難となり、当該製品市場における競争が実質的に制限される場合には私的独占として、競争が実質的に制限されない場合であっても公正な競争を阻害するおそれがある場合には不公正な取引方法（その他の取引拒絶等）として独占禁止法上問題となる・・・。

また、直接的には標準化活動に参加していない場合でも、例えば、活動に参加する者と共謀するなどして、自らが特許権を有する技術が規格に取り込まれるように積極的に働きかけていた場合に上記の行為を行うことは、同様の独占禁止法上の問題を生じる。」

標準の利用者側の対応については、次のような説も見られる。

α FRAND 条件によるライセンスをしないことを契約違反として（契約の履行を求めるとともに）損害賠償を求め得るとする説

β 裁定実施権を求め得るとする説（JIS のパテント・ポリシーはこの説を前提とするものと

<sup>17</sup> Damien Geradin & Miguel Rato, *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of Frand*, 3 Eur. Competition J. 101 (2007).

<sup>18</sup> Mark A. Lemley, *Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, 48 B.C. L. Rev. 149, 157 (2007).

考えられる。)

#### ④必須特許権が移転した場合について

田村説<sup>19</sup>は、FRAND 宣言により第三者のためにする契約の成立を認めたいうえで、標準利用者に対する実施許諾（通常実施権の許諾）の効果まで認められる場合については、その通常実施権を新特許権者にも当然に対抗可能（特許法 99 条）とする。他方、単に誠実交渉義務の発生の効果しか認め得ない場合については、新特許権者との関係で FRAND 条項は何らの効果も持たないと解するのが自然のようにも思われるが、FRAND 宣言をした特許権者の状況から反射的に生じる第三者の地位も通常実施権に該当すると解し、新特許権者に当然対抗できるという解釈は不可能ではないと思われる、とする。

#### ⑤FRAND 条件によるロイヤルティの算定方法

米国の学説上、「 $\theta$ （特許が有効かつ侵害が成立する可能性） $\times V$ （ユーザーにとっての特許の価値） $\times B$ （当事者の交渉能力）」（Lemley=Shapiro）、「 $\theta$ （特許が有効かつ侵害が成立する可能性） $\times V$ （ユーザーにとっての特許の価値）」（Elhauge）などがあつた。その後、実際の訴訟で裁判所により具体的ロイヤルティが算定された例が複数出ていることについては、後述する。

#### ⑥ホールド・アップを巡る理論的問題

欧米では、学説上、ホールド・アップ問題を懸念し、対策の必要性を主張する見解と、そのような見解はホールド・アップ問題を過大視するものであり、提案されている対策はかえって問題を悪化させると主張する見解との対立が見られる<sup>20</sup>。

<sup>19</sup> 田村・前掲注 15・24 頁。

<sup>20</sup> 前者に当たるものとして、Thomas F. Cotter, *Patent Hold-up, Patent Remedies, and Antitrust Responses*, 34 Iowa J. Corp. L. 1151 (2009); Joseph Farrell, John Hayes Carl Shapiro & Theresa Sullivan, *Standard Setting, Patents and Hold-Up*, 74 ANTITRUST L.J. 603 (2007); Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 Tex. L. Rev. 1991 (2007); Mark A. Lemley & Philip J. Weiser, *Should Property or Liability Rules Govern Information?*, 85 Tex. L. Rev. 783 (2007); Mark A. Lemley, *Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, 48 B.C. L. Rev. 149 (2007) 等。後者に当たるものとして、Geradin & Rato, *supra* note 17; John Golden, *“Patent Trolls” and Patent Remedies*, 85 Tex. L. Rev. 2111 (2007); J. Gregory Sidak, *Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro*, 92 Minn. L. Rev. 714 (2007-2008); Damien Geradin et al., *The Complements Problem Within Standard Setting: Assessing the Evidence on Royalty Stacking*, 14 B.U. J. Sci. & Tech. L. 144 (2008); Einer Elhauge, *Do Patent Holdup and Royalty Stacking Lead to Systematically Excessive Royalties?*, 4 J. Comp. L. & Econ. 535 (2008); Gregor Langus, Vilen Lipatov & Damien Neven, *Standard essential patents: who is really holding up (and when)?* (February 22, 2013), available at <http://ssrn.com/abstract=2222592> 等。

### Ⅲ. 主要国・地域の裁判例等の動向<sup>21</sup>

我が国の裁判例の分析の前提として、標準必須特許の権利行使に関する主要国・地域の裁判例等の動向を概観しておく。

#### 1 米国

米国では、特許権侵害に対する差止請求及び損害賠償請求について、我が国の制度・運用とは基本的に異なる面が多いことに注意する必要がある<sup>22</sup>。

米国では、FRAND 宣言により、標準化機関と特許権者の間の契約により、標準利用者を「第三者受益者」(third-party beneficiary)として、特許権者が標準利用者に対し FRAND 条件でのライセンスを供与する義務を負う旨をする第三者のためにする契約が成立したと捉える判決が複数出ている<sup>23</sup>。ただし、いずれも、FRAND 宣言と標準利用者による標準の利用行為によ

---

<sup>21</sup> 本章及び次章は、鈴木将文「判批」Law & Technology65号 55頁(2014年)及び鈴木将文「FRAND宣言を伴う標準必須特許の権利行使について—国際比較から見た知高裁大合議判決の意義—」判例タイムズ 1413号 30頁(2015年)を元に、最近の動向を加筆したものである。また、本章の記述に当たり多くの公刊文献を参照したが、概観的な文献としては、網羅性の高い Thomas Cotter, *The Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, 22 Tex. Intell. Prop. L.J. 311 (2014)を挙げるにとどめる。また、米国、中国及び EU の動向を分析した田村善之「FRAND条件に基づくライセンス料額の算定手法について」(未公開)を田村教授のご厚意により見せていただき、多くの教示を得た。

<sup>22</sup> 差止請求については、侵害又はその恐れがあれば自動的に容認されるわけではなく、エクイティ上の救済措置として、個別事案の事情を踏まえてその是非が判断される。eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006)。差止めが否定される場合、将来の侵害行為に対して ongoing royalty の支払いが命じられることが多い。損害賠償については、故意過失等の主観的要件は求められず(ただし、特許製品に特許表示を付していること又は侵害者に対する警告が行われていたことは必要。特許法 287条(a))、また、賠償額として合理的ライセンス料(reasonable royalty)が下限とされるべきことが法定されている(同 284条)。

<sup>23</sup> 第一例として、Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.は、IEEE と ITU の標準に係る必須特許を有する Motorola 社を被告として、同標準を利用する Microsoft 社が、被告が RAND 条件に基づくライセンスする義務を負うにもかかわらず、これを履行していないとして、債務不履行に基づく特定履行と損害賠償を求めた事案である(他方、被告から原告に対する特許権侵害訴訟も提起されている)。本件において裁判所は、原告が主張する被告の契約上の義務を認め(準拠法はワシントン州法)、ライセンス交渉で設定されるべき RAND 条件によるライセンス料の幅を認定したうえで(後掲注 11 の判決参照)、実際の交渉での被告による提示額等に照らして債務不履行を肯定し、陪審は 1450 万ドルの損害額を認めた。本件はその後控訴され、控訴審(連邦第 9 巡回区控訴裁判所)は 2015 年 7 月 30 日、原判決を基本的に支持する判決を出した(判決文は以下のサイトから入手可能。

<http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2015/07/30/14-35393.pdf>)。第二例として、Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012)は、IEEE と ETSI の標準規格に係る Motorola 社の FRAND 宣言について、やはり標準利用者である Apple 社が Motorola 社の義務の確認等を求めた事案において、裁判所は、IEEE の標準に係る主張に関してはウィスコンシン州法を、また ETSI のそれに関してはフランス法を、それぞれ準拠法として適用したうえで、Apple 社が Motorola 社の IEEE と ETSI に対する契約上の義務についての第三者受益者であると認定している。第三例として、Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013)は、IEEE の標準に係る必須特許を巡り、標準利用者である原告が、特許権者の被告に対し、ITC (国際貿易委員会)によ

ってライセンス契約の成立まで認めるわけではなく、FRAND 条件によるライセンスの供与に係る義務を認めるにとどまるようである<sup>24</sup>。

また、標準必須特許の特許権者による差止請求については、eBay 事件最高裁判決が示した差止め容認に係る4基準によるテスト<sup>25</sup>を前提としつつ、FRAND 宣言がなされている以上差止めは当然に否定されるとの立場と解される地裁判決があるが<sup>26</sup>、その控訴審判決は、差止めを当然に否定するべきではなく、事案ごとに上記テストの下での判断をすべきであるとする<sup>27</sup>。

次に、FRAND 条件によるライセンス料については、契約違反を認定する文脈でこれを算定した例（すなわち、上記のように第三者受益者と認められた標準利用者に対する、標準必須特許の特許権者の行為が契約違反と認められるかを判断する前提として、ライセンス交渉で設定されるべき FRAND ライセンス料の幅を算定した例）<sup>28</sup>、損害賠償額を認定する文脈でこれを

---

る輸入差止手続を被告が求めた行為が FRAND 宣言に伴う義務の違反であるとして訴えた事案につき、原告が第三受益者に当たることを肯定し、被告による義務違反を認めている。

<sup>24</sup> 仮に、ライセンス契約の成立を認めると、標準必須特許の特許権者は、実施行為に対し、侵害を理由とする救済措置を求めることはできず、契約上の請求（FRAND ライセンス料の請求）をなし得るにとどまることになる。Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 Cal. L. Rev. 1889, 1925 (2002).

<sup>25</sup> eBay 事件最高裁判決については、さしあたり平嶋竜太「差止請求権の制限：理論的可能性についての考察」日本工業所有権法学会年報 33 号 53 頁、54-55 頁（2009 年）を参照。4 基準とは、原告側の回復不能な被害、当該被害の補填につきコモンロー上の救済手段では不適切、原告と被告が被る困難性を踏まえエクイティ上の救済手段が必要、永久的差止めにより公益が害されないこと、である。

<sup>26</sup> *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, 869 F. Supp.2d 901, 913-14 (N.D. Ill. 2012). 著名な Richard Posner 連邦高裁判事が指名により地裁事件を担当し、出した判決である。

<sup>27</sup> 注 25 の判決に対する控訴審判決である、*Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) の法廷意見は、標準利用者が FRAND ライセンス料の支払いを拒んだり、ライセンス交渉を不合理に遅延させたりする場合には差止めを認める必要があることを指摘しつつ、地裁判決のように FRAND 宣言があることから当然に差止請求を否定すべきではないとした。ただし、本件事案では、差止請求を否定する結論を支持するとした。なお、この控訴審判決には、標準利用者がライセンス交渉を拒む場合でも差止めを認めるべきでない旨を述べる（ただし、本件の結論としては差止めの否定に同意する）Prost 判事の一部補足・一部反対意見と、逆に、本件では標準利用者（Apple）が unwilling licensee であって、いわゆる hold out をしている可能性があることから、差止請求を単純に否定しないで、その必要性につき審理を尽くすべきであるとする Rader 判事の一部反対意見が付されている。

<sup>28</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013). 本判決は、RAND 条件の算定は、標準必須特許を標準規格に組み込むことで得られる増分価値ではなく、特許技術そのものの経済的価値に基づき算出されるべきであるとしつつ、Motorola 社側が主張した、仮想的な両者間交渉のシミュレーションに基づいて RAND ロイヤリティを評価するというアプローチを採用した。そして、特許権侵害訴訟における損害賠償の関連で合理的なロイヤリティの算定に関する基準（いわゆる「Georgia-Pacific ファクター」）を示した先例を参考とし、それを修正した基準を示している。本判決は、注 22 に記したように、2015 年 7 月 30 日の控訴審判決によって、基本的に支持されている。本判決については、担当した Robart 判事の講演を含む、ジェームズ・L・ロバートほか「標準必須特許の権利行使をめぐる国際的な状況－日米の裁判官の視点を交えて」高林龍ほか編『年報知的財産法 2014』36 頁以下（2015 年）を参照。また、同じ注の第三の事案に係る *Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.*, 2014 U.S. Dist. LEXIS 81673 (N.D. Cal. 2014) は、陪審が算定した FRAND ライセンス料（ライセンス料率は、原告の最終製品に対し 0.12% と 0.07%）によるライセンス供与を被告に命じる旨を述べている。次注の判決を含め、米国の裁判例については、岡田誠「標準必須特許の権利行使をめぐる米国の状況 - RAND 条件によるロイヤリティ料率及び範囲に関する裁判例を中心に」ジュリスト 1458 号 29 頁（2013 年）、松永章吾「標準規格必須特許（SEP）の RAND ロイヤリティを認定した米国の 2 つの裁判例と SEP に基づく損害賠償請求権を否定した東京地裁判決についての考察」CIPIC ジャーナル 217 号 28 頁（2013 年）、Damien Geradin, *The Meaning of "Fair and Reasonable" in the*

算定した例<sup>29</sup>がある。これらを通じて特徴的であるのは、第一に、米国特許法上、侵害に対する損害賠償額の下限として合理的ライセンス料を用いる旨が定められており、当該ライセンス料の算定についての先例があるところ、FRAND ライセンス料の算定についても同先例を踏まえて行っている点である<sup>30</sup>。第二に、算定の基本的考え方を要約すれば、特許発明が標準に組み込まれることにより発生する価値を除いた、当該発明自体の経済的価値に対応する額を算定することを基本としつつ、ホールド・アップ問題、ロイヤルティ・スタッキング問題、及び、発明者に対する標準策定への参加のインセンティブ確保に配慮して、算定を行うというものといえる。第三に、両判決の算定方法には、そもそもいかなる文脈で FRAND ライセンス料を算定するのか（契約上の義務違反の認定のためか、又は賠償額の認定のためか）についての違いのほか、特許の必須性、侵害成否及び有効性が判断されているか否か、参照すべきライセンス料の実例があるか等において、差異がある。

競争法との関係については、FTC が、標準必須特許の権利者が willing licensees に対して差止めを求めることは FTC 法 5 条の禁じる不公正な競争方法に当たる恐れがあるとして同意命令を出した例がある<sup>31</sup>。ただし、標準必須特許に係る権利行使を競争法違反として処理することについては、政策当局の関係者や研究者の間で消極的な意見も散見されるところである<sup>32</sup>。

## 2 欧州

---

*Context of Third-party Determination of FRAND Terms*, 21 Geo. Mason L. Rev. 919 (2014)等を参照。

<sup>29</sup> *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013). 本件は、IEEE の標準に係る必須特許権を譲り受けた現権利者（いわゆる不実施主体である。）による権利行使を巡る事件である。裁判所は、前権利者の RAND 宣言による契約上の義務を現権利者も負い、現権利者は RAND ライセンス料相当額の損害賠償のみを求め得るとして、その額の算定を行っている。

<sup>30</sup> 米国特許法の規定については、注 20 参照。先例としては、特に、*Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970) が重要であり、FRAND ライセンス料を算定した裁判所は、同判決の示した判断基準を一部修正する手法により、算定基準を設定している。

<sup>31</sup> USFTC, *Decision and Order, In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc.* (July 24, 2013).

<sup>32</sup> *See, e.g.*, Mark A. Lemley, *Ten Things to Do about Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, 48 B.C. L. Rev. 149, 167 (2007); Bruce H. Kobayashi & Joshua D. Wright, *The Limits of Antitrust and Patent Holdup: A Reply to Cary et al.*, 78 Antitrust L.J. 505 (2012); Joanna Tsai & Joshua D. Wright, *Standard Setting, Intellectual Property Rights, and the Role of Antitrust in Regulating Incomplete Contracts* (2014), available at

[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2467939](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2467939); Douglas H. Ginsburg, Taylor M. Owings, and Joshua D. Wright, *Enjoining Injunctions: The Case Against Antitrust Liability for Standard Essential Patent Holders Who Seek Injunctions*, the Antitrustsource October 2014. 消極論の理由としては、ライセンス拒絶についての競争法の適用可能範囲は狭いこと、契約法及び特許法に基づく対応が可能であること、これに対し競争法による対応はコストが利益を上回ること、三倍賠償を課すべきではないこと等が挙げられている。米国では、特許権侵害に対する差止めが当然には認められないことや、FRAND 宣言に関して比較的緩やかに契約関係が認められていることが、競争法を活用する必要性を相対的に小さくしているのではないかと思われる。これに対し、競争当局の関係者が比較的積極的な姿勢を示したものとして、Renata B.Hesse, Dep. Ass't Att'y Gen., Antitrust Div., U.S. Dep't of Justice, *IP, Antitrust and Looking Back on the Last Four Years, Remarks as Prepared for the Global Competition Review 2nd Annual Antitrust Law Leaders Forum* 15–19 (Feb. 8, 2013).

欧州では、少なくともドイツとオランダで、標準必須特許の権利行使に関する裁判例がある。

まず、ドイツでは、連邦通常裁判所（最高裁）による **Orange-Book-Standard** 事件判決がある。これは、標準に係る特許権（ただし、標準はデファクト標準であり、FRAND 宣言も付されていない。）に基づく差止請求権の行使につき、競争法違反（市場支配的地位の濫用）の抗弁を認められるための要件を明らかにしたものと、著名である<sup>33</sup>。しかし、その後の標準必須特許の権利行使を巡る事件において、競争法違反に基づく抗弁の成否に関して、EU 競争法の解釈を確認する必要があるとして、EU 司法裁判所に意見付託がなされた。

次にオランダでは、標準必須特許の権利行使につき、権利濫用論に基づき差止めを否定した裁判例がある<sup>34</sup>。

また、競争法との関係では、標準必須特許の特許権者による差止請求権の行使は、相手方が FRAND ライセンス料を支払う意思がある場合には、EU 競争法（TFEU102 条）が禁じる支配的地位の濫用に当たるとされた事例がある<sup>35</sup>。

さらに、上で触れたドイツの裁判所の付託により、EU 司法裁判所が、「FRAND 宣言をした標準必須特許の特許権者が、ライセンス交渉の意思を持つ侵害者に対し、差止めを求めることは、支配的地位の濫用か」等の問題について先決的判決を出した。この判決については、後に紹介する。

### 3 中国

中国の実例としては、華為技術（ファーウェイ）が **InterDigital Technology** 社に対し、標準必須特許の使用許諾とライセンス料の設定を求めた訴訟がよく知られている<sup>36</sup>。また、同じ当事者間で、独占禁止法違反による損害賠償請求訴訟も提起され、一審で損害 2000 万人民币元の賠償を命じる判決が出され、控訴審でもこの判断が維持されている<sup>37</sup>。

さらに独占禁止法の関係で、2015 年 2 月 9 日、発展改革委員会が **Qualcomm** 社に対し、中国の携帯電話端末製造業者との間のライセンスに係る同社の行為が独占禁止法に違反するとし

---

<sup>33</sup> BGH, GRUR 2009, 694 – **Orange-Book-Standard**. 同判決は、差止請求に対する競争法違反の抗弁が認められるためには、標準利用者側が、特許権者に対してライセンス契約を締結する無条件のオファーをしていることが必要であり、かつ、すでに特許発明を実施している場合には、将来結ばれるであろう無差別的ライセンス契約に従ったライセンス料の計算書を提出し、ライセンス料の供託等の義務を履行することが必要としている。

<sup>34</sup> ヘーグ地方裁判所判決（**Samsung v. Apple, Rechtbank 's-Gravenhage**, 14 March 2012, Docket n°: 11-2212, 11-2213 and 11-2215）。FRAND 宣言をした必須特許についての権利行使であることと、誠実交渉義務の違反が認められることを根拠に、差止請求は権利濫用に当たるとして、これを否定した。損害賠償請求は肯定したが、賠償額の算定は行われていないようである。

<sup>35</sup> **Case AT.39985-Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014; Case AT.39939-Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014.**

<sup>36</sup> 控訴審判決である広東省高級人民法院 2013 年 10 月 16 日判決は、原判決と同様、標準必須特許は中国特許であること等を理由に、中国法を準拠法としたうえで、原判決が認めたライセンス料率（0.019%）は妥当と判断した。

<sup>37</sup> 控訴審判決は、広東省高級人民法院 2013 年 10 月 21 日判決。



て、60.88 億人民元の制裁金を科す旨の決定を行っている。この決定では、標準必須特許の一つ一つが関連商品市場を構成すること、標準必須特許と非標準必須特許のライセンスの抱合せが市場支配的地位の濫用に当たること等が認定されている<sup>38</sup>。

## 4 その他

韓国では、Samsung 社が Apple 社に対し、標準必須特許に係る特許権の侵害を理由として差止め等を求めた事案において、2013 年 8 月、これを認める判決が出されている<sup>39</sup>。

また、標準化機関側の動きとして、電気工学・電子工学分野の世界的な標準化機関である IEEE は、2015 年 2 月、必須特許の扱いに係る準則について、FRAND 宣言の内容として、原則差止めを求めないことを含む旨を明記することや、合理的ライセンス料についての判断基準を具体化すること等を内容とする改定を行っている<sup>40</sup>。

## IV. 我が国の裁判例の分析と残された課題

### 1 アップル対サムスン事件

#### (1) 事案の概要

本章では、我が国で初めて、標準必須特許の権利行使が正面から問題となった事件における知財高裁の判決（決定を含む。）について、検討する。具体的には、知財高裁特別部平成 26 年 5 月 16 日判決（平成 25 年（ネ）第 10043 号）債務不存在確認請求控訴事件（①事件）、知財高裁特別部平成 26 年 5 月 16 日決定（平成 25 年（ラ）第 10007 号）特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件（②事件）、及び知財高裁特別部平成 26 年 5 月 16 日決定（平成 25 年（ラ）第 10008 号）特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件（③事件）の各判決・決定である。

---

<sup>38</sup> 川島富士雄「中国独占禁止法による知的財産権濫用規制」知的財産研究所『「国際知財制度研究会」（平成 26 年度）報告書』147 頁、167-74 頁（2015 年）参照。

<sup>39</sup> ソウル中央地方法院 2012 年 8 月 24 日判決。同判決は、Apple 側の抗弁につき、FRAND 宣言によるライセンス契約の成立は認められず（この点に係る準拠法はフランス法）、また、Samsung 側の権利濫用も認められないなどとしたうえで、差止請求と損害賠償（一部請求としての 4 千万ウォンを認めるにとどまり、全損害額は認定していない。）を認めた。ただし、標準必須特許 4 件のうち 2 件は無効と判断している。

<sup>40</sup> IEEE によるプレス・リリース

（[https://www.ieee.org/about/news/2015/8\\_february\\_2015.html?WT.mc\\_id=std\\_8feb](https://www.ieee.org/about/news/2015/8_february_2015.html?WT.mc_id=std_8feb)）参照。差止めを求め得る例外的な場合とは、標準利用者が、標準必須特許に係る合理的ライセンス料等の条件、その有効性、必須性、侵害の成否等についての裁判手続が行われた場合に、これに参加せず、又はその結果に従わないときとされている（準則 6.2 第 11 パラ）。

本件①事件は、米国法人アップル社の日本における子会社である原告・被控訴人（以下、「A社」という。文脈により、米国法人アップル社を「A社」ということがある。）が、A社によるアップル社製のスマートフォン、タブレット端末の各製品（本件各製品）の生産、譲渡、輸入等の行為は、被告・控訴人（韓国法人サムスン社。以下、「S社」という。）が有する、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受信する方法及び装置」とする特許権の侵害行為に当たらないなどと主張し、S社がA社の上記行為に係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。

A社の本件各製品は、第3世代移動通信システム（3G）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）が策定した通信規格UMTS（Universal Mobile Telecommunications System）に準拠した製品である。また、本件特許は、UMTS規格の必須特許である。S社は、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）の会員として、本件特許出願（出願日は2006年5月4日。ただし、本件特許出願の優先権主張の基礎となる韓国出願の出願日は2005年5月4日）の後の2007年8月7日、ETSIのIPR（知的財産権）ポリシーに従って、ETSIに対し、本件特許等がUMTS規格の必須特許であるか、又はそうなる可能性が高い旨知らせるとともに、それらの知的財産権が引き続き必須である範囲で、上記IPRポリシーに準拠する「公正、合理的かつ非差別的な条件」（“fair, reasonable, and non-discriminatory”条件）で取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（本件FRAND宣言）をしていた。

本件②事件及び③事件は、①事件に先立ち、S社がA社に対し、本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として、上記行為の差止め等を求めた仮処分命令申立事件である。

①事件の争点は、(a)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）の技術的範囲への属否（争点1）、(b)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）、(c)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）、(d)本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無（争点4）、(e)本件FRAND宣言に基づくA社とS社間のライセンス契約の成否（争点5）、(f)S社による損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否（争点6）、(g)損害額（争点7）である。

②事件及び③事件でも、差止請求の可否を巡って、①事件とほぼ共通の点が争点となった。

## （2）原判決・原決定と本判決・本決定

### （ア）原判決・原決定

①事件の原判決（東京地判平成 25 年 2 月 28 日判時 2186 号 154 頁）<sup>41</sup>は、争点 1 について、本件各製品の一部（本件製品 2 及び 4）が本件発明 1 の技術的範囲に属することを認めつつ、争点 6 について、権利濫用に係る原告の主張を認め、請求を全部認容した。争点 6 に関する判断の結論部分は次のとおりである。

「・・・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 E T S I 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 3 G P P 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。」

②事件及び③事件の原決定（東京地決平成 25 年 2 月 28 日平成 23 年（ヨ）22027 号、同平成 23 年（ヨ）22028 号）も、ほぼ同様の理由（ただし、当然ながら、差止めを求める仮処分申立てを維持している事実は理由に挙げられていない。）に基づき、申立てを却下した。以上の原判決及び原決定（以下、これらをまとめて「原判決等」という。）に対し、S 社が控訴・抗告をした。

#### （イ）本判決・本決定

控訴・抗告を受けて、知財高裁は 3 事件をともに特別部（大合議）により審理した。①事件において、本判決は原判決を変更し、結論として、S 社による損害賠償請求権の行使は、FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える部分では権利の濫用に当たるが、FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たるものではないとして、請求を一部認容、一部棄却した。また、②事件及び③事件において、本決定は、本件製品 2 及び 4 並びに iPhone4S が本件発明 1 の技術的範囲に属するとしうえで、S 社による差止請求権の行使は権利濫用に当たるとして、抗告を棄却した。

以下では、本判決の争点 4 ないし 7 に係る判断を紹介した後、差止請求に関する本決定の説明にも触れる。

#### ①本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無

---

<sup>41</sup> 原判決の評釈として、小泉直樹・ジュリスト 1455 号 6 頁（2013 年）、生田哲郎＝森本晋・発明 110 巻 6 号 47 頁（2013 年）、鈴木將文・ジュリスト 1458 号 18 頁（2013 年）、紋谷崇俊・発明 110 巻 11 号 53 頁（2013 年）、高林龍・知財管理 63 巻 12 号 1903 頁（2013 年）、中山一郎・ジュリスト 1466 号 277 頁（2014 年）等。

本判決は、本件特許権が消尽に係る争点について、S社とインテル社間のライセンスは終了していること、本件ベースバンドチップは当該ライセンス契約の対象ではないことから、消尽を主張するA社の主張は、前提において失当であるとした。そのうえで、仮にライセンス契約が存続しており、かつ、本件ベースバンドチップが当該契約の対象になると仮定しても、本件製品2及び4について本件特許権の行使は制限されないとした。すなわち、特許権者や実施権者において、第三者が生産し、譲渡する等すれば特許法101条1号に該当することになる物(1号製品)を譲渡した場合、当該1号製品については、特許権は消尽するが、その後、第三者が当該1号製品を用いて特許製品を生産した場合には、特許権者が黙示に承諾していると認められるときは別として、当該生産行為や特許製品の使用、譲渡等の行為について特許権の行使は制限されないとしたうえで、本件ではS社による黙示の承諾があったとは認められないなどとした。

### ②本件FRAND宣言によるライセンス契約の成否

本判決は、この論点に関し、フランス法を準拠法としたうえで、フランス法においては、ライセンス契約が成立するためには、少なくともライセンス契約の申込みと承諾が必要とされること、本件FRAND宣言については、フランス法上、ライセンス契約の申込みであると解することはできないと判断し、本件FRAND宣言によって本件特許権のライセンス契約が成立するものではないなどとして、A社の主張を排斥した。

### ③本件特許権の行使の権利濫用の成否

「(ア) FRAND宣言された必須特許(以下、FRAND宣言された特許一般を指す語として『必須宣言特許』を用いる。)に基づく損害賠償請求においては、FRAND条件によるライセンス料相当額を超える請求を許すことは、当該規格に準拠しようとする者の信頼を損なうとともに特許発明を過度に保護することとなり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特許法の目的である『産業の発達』(同法1条)を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。

すなわち、ある者が、標準規格に準拠した製品の製造、販売等を試みる場合、当該規格を定めた標準化団体の知的財産権の取扱基準を参酌して、必須特許についてFRAND宣言する義務を構成員に課している等、将来、必須特許についてFRAND条件によるライセンスが受けられる条件が整っていることを確認した上で、投資をし、標準規格に準拠した製品等の製造・販売を行う。仮に、後に必須宣言特許に基づいてFRAND条件による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があれば、FRAND条件によるライセンスが受けられると信頼して当該標準規格に準拠した製品の製造・販売を企図し、投資等をした者の合理的な信頼を損なうことになる。必須宣言特許の保有者は、当該標準規格の利用者に当該必須宣言特許が利用されることを前提として、自らの意思で、FRAND条件でのライセンスを行う旨宣言し

ていること、標準規格の一部となることで幅広い潜在的なライセンシーを獲得できることからすると、必須宣言特許の保有者にFRAND条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求を許容することは、必須宣言特許の保有者に過度の保護を与えることになり、特許発明に係る技術の幅広い利用を抑制させ、特許法の目的である『産業の発達』（同法1条）を阻害することになる。

(イ) 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』（同法1条）を阻害するおそれがあるから、合理性を欠くというべきである。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を請求する限りにおいては、当該損害賠償金の支払は、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。

また、FRAND宣言の目的、趣旨に照らし、同宣言をした特許権者は、FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思のある者に対しては、差止請求権を行使することができないという制約を受けると解すべきである……。FRAND宣言をした特許権者における差止請求権を行使することができないという上記制約を考慮するならば、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。」

「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

・・・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、前記のとおり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。

・・・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。」

「本件に現れた一切の事情を考慮しても、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る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。」

「よって、控訴人による本件の損害賠償請求が権利の濫用に当たるとの被控訴人の主張は、控訴人の主張に係る損害額のうち、後記 7 のとおりの FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える部分では理由があるが、FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲では採用の限りではない。」

#### ④損害額

本判決は、FRAND 条件によるライセンス料相当額は、本件製品 2 及び 4 の売上高に、本件製品 2 及び 4 が UMT S 規格に準拠していることが売上げに寄与したと認められる割合を乗じ、さらに累積ロイヤリティが過大なることを防止するとの観点から、その上限となる率（5%）を乗じ、UMT S 規格の必須特許の数で除することで算出された額となると判断した。

#### ⑤結論

以上を踏まえ、本判決は、被控訴人の請求は、控訴人が被控訴人に対して本件製品 1 及び 3 の譲渡等につき、本件特許の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないこと、並びに、本件製品 2 及び 4 の譲渡等につき、本件特許の侵害に基づき控訴人が被控訴人に対して有する損害賠償請求権が、前記(C)で認定の額を超えて存在しないことの確認を求める限度で理由があるから、この限度で認容し、その余の被控訴人の請求は理由がないから棄却するべきところ、これと異なる原判決は変更されるべきであるとした。

#### ⑥差止請求について

②事件及び③事件に係る本件決定は、差止請求について以下のように述べ、相手方（アップル社側）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から、差止請求は権利濫用に該当し許されないとして、原決定（申立て却下）を支持して抗告を棄却した。

「(ア) FRAND 宣言された必須特許（以下、FRAND 宣言された特許一般を指す語として「必須宣言特許」を用いる。）に基づく差止請求権の行使を無限定に許すことは、次に見るとおり、当該規格に準拠しようとする者の信頼を害するとともに特許発明に対する過度の保護となり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特

許法の目的である「産業の発達」(同法1条)を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。

すなわち、ある者が、標準規格へ準拠した製品の製造、販売等を試みる場合、当該規格を定めた標準化団体の知的財産権の取扱基準を参酌して、当該取扱基準が、必須特許についてFRAND宣言する義務を会員に課している等、将来、必須特許についてFRAND条件によるライセンスが受けられる条件が整っていることを確認した上で、投資をし、標準規格に準拠した製品等の製造・販売を行う。仮に、後に必須宣言特許に基づく差止請求を許容することがあれば、FRAND条件によるライセンスが受けられるものと信頼して当該標準規格に準拠した製品の製造・販売を企図し、投資等をした者の合理的な信頼を損なうことになる。必須宣言特許の所有者は、当該標準規格の利用者に当該必須宣言特許が利用されることを前提として、自らの意思で、FRAND条件でのライセンスを行う旨の宣言をしていること、標準規格の一部となることで幅広い潜在的なライセンシーを獲得できることからすると、必須宣言特許の所有者がFRAND条件での対価を得られる限り、差止請求権行使を通じた独占状態の維持を保護する必要性は高くない。そうすると、このような状況の下で、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、必須宣言特許による差止請求権の行使を許すことは、必須宣言特許の所有者に過度の保護を与えることになり、特許発明に係る技術の幅広い利用を抑制させ、特許法の目的である「産業の発達」(同法1条)を阻害することになる。

(i) 以上を本件の事案に即して敷衍する。

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うべきである。したがって、本件FRAND宣言がされている本件特許について、無制限に差止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規格を実施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、それに依じて、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、原告人による本件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であるから、FRAND条件での対価が得られる限りにおいては、差止請求権を行使することによってその独占状態が維持できることはそもそも期待していないものと認められ、かかる者について差止請求権の行使を認め独占状態を保護する必要性は高くないといえる。

相手方を含めてUMTS規格を実装した製品を製造、販売等しようとする者においては、UMTS規格を実装しようとする限り、本件特許を実施しない選択肢はなく、代替的技術の採用

や設計変更は不可能である。そのため、本件特許権による差止請求が無限定に認められる場合には、差止めによって発生する損害を避けるために、FRAND条件から離れた高額なライセンス料の支払や著しく不利益なライセンス条件に応じざるを得なくなり、あるいは事業自体をあきらめざるを得なくなる可能性がある。また、UMTS規格には、極めて多数の特許権が多くの者によって保有されており（特許ファミリー単位でも1800件以上が、50社以上の者から必須特許であると宣言されている。）、これらの多くの者の極めて多数の特許権について、逐一、必須性を確認した上で事前に利用許諾を受けることは著しく困難であると考えられ、必須宣言特許による差止請求を無限定に認める場合には、事実上UMTS規格の採用が不可能となるものと想定される。以上のような事態の発生を許すことは、UMTS規格の普及を阻害することとなり、通信規格の統一と普及を目指したETSIのIPRポリシーの目的に反することになるし、通信規格の統一と普及によって社会一般が得られるはずであった各種の便益が享受できない結果ともなる。

必須宣言特許について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。

(ウ) 他面において、UMTS規格に準拠した製品を製造、販売する者が、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合には、かかる者に対する差止めは許されると解すべきである。けだし、FRAND条件でのライセンスを受ける意思を有しない者は、FRAND宣言を信頼して当該標準規格への準拠を行っているわけではないし、このような者に対してまで差止請求権を制限する場合には、特許権者の保護に欠けることになるからである。もっとも、差止請求を許容することには、前記のとおり弊害が存することに照らすならば、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格にされるべきである。

(エ) 以上を総合すれば、本件FRAND宣言をしている原告人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。」

### (3) 検討

#### (ア) 本判決等の意義

本判決及び本決定（以下、両者を併せて「本判決等」という。）は、少なくとも次の点において大きな意義を有する<sup>42</sup>。

---

<sup>42</sup> 本判決等の評釈又は解説として、注21に挙げた拙稿のほか、飯塚佳都子「判批」Business Law Journal77号42頁（2014年）、「知財高裁詳報」Law & Technology64号80頁（2014年）、田村善之「FRAND宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否（1）～（5）」NBL1028号27頁、同1029号95頁、同1031号58頁、1032号34頁、1033号36頁（2014年）、田村善之=鮫島正洋=



第一に、標準必須特許（FRAND 宣言 がなされていることを前提とする。本判決等は、「必須宣言特許」と呼んでいることから、以下、これらの用語を同義として用いる。）に係る権利行使については、国際的に、ICT（情報通信技術）分野の代表的な企業の間で多くの訴訟が提起され、訴訟の結果が経済的に大きな影響を与える可能性もあって、社会の注目も高い。そのような中、本判決等は、この問題につき、明快な判断基準を示し、かつ、具体的な FRAND 条件によるライセンス料に相応する損害額を算定した点で、国際的にも重要な先例的な地位を占める裁判例である。

第二に、知的財産権、とりわけ特許権の権利行使については、ここ 10 年程度の間、イノベーションへの影響（アンチコモنزや「特許の藪」の問題等）、不実施主体（いわゆるパテント・トロール）の活動、標準化との関係などを背景として、国内外で議論が深まっている。我が国では、特に差止請求権のあり方を巡り、理論及び実務の両面から、その制限の可能性及び是非が検討されている。かかる特許権の民事救済措置のあり方という観点からも、本判決は、あくまで標準必須特許の権利行使という前提のもとであるが、差止請求権及び損害賠償請求権について一定の制限を課したものとして、大いに注目すべきものである。

第三に、本判決は、特許権の消尽の問題についても、先例的意義のある判断をしている。

第四に、本判決は知財高裁の特別部による、いわゆる大合議判決であることに加え、広く一般から意見を募集する日本版アミカスキュリエの試みがなされている。このように高度に慎重な審理の手続がとられた点でも、本判決は稀少かつ先例的な意義を持つ。

以下では、必須宣言特許関係の主要論点について、本判決等の示した判断枠組みについて概括的な評価をしたうえで、個別の問題について述べる。

## （イ） 必須宣言特許に係る権利行使

### ①権利濫用論と判断枠組み

本判決等は、一般論として、必須宣言特許に関し、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思のある者に対する差止請求権、及び FRAND ライセンス料を超える損害賠償請求権の行使は、標準利用者側の「信頼」（FRAND 条件によるライセンスを受けられるだろうとの信頼）を害し、特許保有者に過度の保護を与えることとなり、ひいては特許法の目的を阻害することになるから、原則として権利濫用に当たり、許されないとしている。その上で、例外として、①標準利用者が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない者である場合、差止請求権及び FRAND ライセンス料を超える損害賠償請求権の行使が可能であり、逆に、②特許権者

---

飯田浩隆「座談会 標準必須特許の戦略と展望（第 1 部）アップル対サムスン知財高裁判決を読み解く」NBL1028 号 9 頁（2014 年）、前田健「判批」法学教室 407 号 46 頁（2014 年）、愛知靖之「判批」Law & Technology66 号 1 頁（2015 年）、加藤恒「判批」ジュリスト 1475 号 50 頁（2015 年）、小松陽一郎「判批」ジュリスト 1475 号 56 頁（2015 年）、伊藤隆史「判批」ジュリスト 1715 号 100 頁（2015 年）、高林龍「判批」ジュリスト 1479 号 271 頁（2015 年）、嶋末和秀「判批」判例タイムズ 1413 号 16 頁（2015 年）、城山康文「判批」判例タイムズ 1413 号 23 頁（2015 年）等。

側に FRAND ライセンス料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の特段の事情が認められる場合には、その範囲内の損害賠償請求権の行使も権利濫用となるとした。

まず、本判決等が指摘する、FRAND 宣言に対する標準利用者の信頼を保護する必要性については、抽象論としては異論がないと思われる<sup>43</sup>。

次に、必須宣言特許に係る権利行使を制限する根拠として、権利濫用論を適用した。我が国では、特許権の行使につき権利濫用論が適用されるのは例外的である。しかし、少なくとも本件事案では、権利行使を制限する根拠として、権利濫用論がもっともなじむものと思われ、これを適用したことは適切と考える。他の選択肢としては、特許権者と標準利用者間にライセンスに係る契約関係を認める案、あるいは独占禁止法を適用する案がとりあえず考えられるが、前者は本判決で事実認定により否定されており、また後者については我が国において未だ法律論として熟していないと思われる（これらについては、後述する。）。

問題は、いかなる根拠・事情に基づいて権利濫用を認めるかという点である。この点に関し、同様に権利濫用論を適用した原判決等と比べ、本判決等は、かなり異なる判断枠組みを示している。

すなわち、東京地裁は、S社とA社間のライセンス交渉の経緯を細かく認定し、S社は契約交渉過程において誠実交渉義務を負うところ、その義務に違反したと認め、この誠実交渉義務違反に加えて、さらにS社の標準必須特許の開示の遅れ、その他の両社間の「ライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合」して、差止請求と損害賠償請求のいずれも権利濫用に当たるために許されないとしていた（なお、損害賠償請求に関しては、差止めの仮処分を求めている点も事情の一つとして例示されている。）。

これに対し、知財高裁の示した判断枠組みは、一般論として、FRAND 宣言がなされている事実が認められる以上、差止請求及び FRAND ライセンス料を超える損害賠償請求は権利濫用として許されないのが原則であるとするものである。その上で、A社が主張していた事情、すなわち誠実交渉義務違反、適時開示義務違反、仮処分の申立て、及び独占禁止法違反については、上記②の特段の事情として認定できるかを検討し、結論は否定している。これは、個別事案における交渉の状況に基づいて初めて権利濫用を認定した東京地裁と異なり、FRAND 宣言がなされている場合には原則として権利行使を制限し、個別事案における具体的事情はむしろ特段の事情の認定の中で考慮するものである。

知財高裁の判断枠組みは、標準利用者にとっては、必須宣言特許につき、FRAND ライセンス料を支払う意思があれば、当該規格の利用について差止めや FRAND ライセンス料を超える対価支払の請求を受けないことになり、ホールド・アップを回避できる可能性が高いといえる。

---

<sup>43</sup> 既述のように、FRAND 宣言の仕組みは、標準規格特許にともなうホールド・アップやロイヤリティ・スタッキング等の問題に対応するために導入されたものである。ホールド・アップやロイヤリティ・スタッキングの問題自体については、これらが通常発生することを疑問視する見方もないではない。See, e.g., Damien Geradin, *The Meaning of "Fair and Reasonable" in the Context of Third-party Determination of FRAND Terms*, 21 Geo. Mason L. Rev. 919, 940 (2014). しかし、FRAND 宣言がなされた場合に、これに対して標準利用者が信頼を寄せ、かつ、その信頼が保護されるべきものであることは、異論の余地はないと思われる。

東京地裁の判断枠組みでは、どのような交渉をすれば権利行使を避けられるかが事前に明らかでなく、法的安定性・予測可能性に欠けるという問題があった<sup>44</sup>。その点、知財高裁の判断枠組みは、定型的・画一的で、法的安定性・予測可能性があり、標準必須特許の利用を促進する観点から、一層望ましいと考える。

他方、特許権者の観点からはどうか。FRAND 宣言に関する問題として、特許権者の権利行使の過度の制限により、特許権者が適正な（FRAND 条件による）ライセンス料を得られなくなる、いわゆるリバース・ホールド・アップの可能性が指摘されている<sup>45</sup>。しかし、知財高裁の枠組みでは、標準利用者が FRAND ライセンス料も支払う意思を有する者であると認められなければ、差止めが可能とされることから、実際の交渉において、標準利用者側に誠実な交渉を一応期待できると思われる。ただし、この点に関し、特許権者と標準利用者の交渉姿勢について慎重な評価を要すると思われる、次に個別論点として検討する。

## ②willing licensee 要件

本判決等は、標準利用者が「FRAND 条件によるライセンス契約を締結する意思のある者」であることを、差止請求や FRAND ライセンス料を超える損害請求を否定するための要件としている（この要件を「willing licensee 要件」と呼ぶこととする。）。この要件をどのように捉えるかは、今後の必須宣言特許に係る当事者間の交渉に大きな影響を与える重要な問題と思われる。

第一に、手続き上の問題であるが、本判決等は、差止請求権については、標準利用者側が willing licensee であることを主張立証すべきである（特許権者による差止請求訴訟を想定すると、被告側の権利濫用の抗弁の要件事実となる。）としつつ、FRAND ライセンス料を超える損害請求権については、特許権者側が、標準利用者が willing licensee ではないことを主張立証すべきである（特許権者による損害賠償請求訴訟を想定すると、被告側の権利濫用の抗弁に対する、原告の再抗弁の要件事実となる。）としている。この点は、同一訴訟で差止請求と損害賠償請求が取り上げられた場合、同一事実を巡って主張立証責任が両当事者に課せられるという実質上の問題があるように思われる（理論上は、訴訟物を異にする以上、問題はないであろうが。）。加えて、本判決等が willing licensee ではないことの認定は厳格に行うべしとしていることに照らすと、差止請求に関しても、特許権者側に（willing licensee でない事実についての）主張立証責任を課すことも考えられる（差止請求訴訟では、権利濫用の抗弁に対する再抗弁事

---

<sup>44</sup> 鈴木・前掲注 41・21 頁は、原決定が公開されていない時点で執筆したため、原判決の権利濫用論は損害賠償請求権をすべて否定するために展開されたものであって、差止請求の否定については、異なる（より単純化された）論拠を原決定が述べているものと推測していた。しかし、実際には、原決定は、原判決とほぼ同様の論拠により差止請求について権利濫用を認めていた。なお、田村善之「標準化と特許権—RAND 条項による対策の法的課題」知的財産法政策学研究 43 号 73 頁、98 頁（2013 年）の批判（原判決が認める交渉義務は強過ぎるとする。）も参照。

<sup>45</sup> See, e.g., Damien Geradin, *Reverse Hold-Ups: The (Often Ignored) Risks Faced by Innovators in Standardized Areas* 7-9 (Nov. 12, 2010) (paper prepared for the Swedish Competition Authority on the Pros and Cons of Standard-Setting), available at [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1711744](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1711744).

実と位置づけることになろう。)。しかし、知財高裁としては、特許権侵害に対してほぼ当然に差止めを認める我が国の制度ないし運用のもとで、特許権者側に付加的な主張立証責任を課すことに躊躇を覚えたということかもしれない。

第二に、そもそも必須宣言特許について訴訟が提起されるのは、FRAND ライセンス料についての意見が当事者間で大きく異なっている場合であり、そのような場合において、標準利用者側に willing licensee であることを根拠づける客観的証拠を用意すべしとすることは、實際上ホールド・アップ効果をもたらす恐れがあるのではないかと懸念がある。また、標準利用者側は、特許権者との交渉において、必須宣言特許の必須性、侵害の成否（特許発明の技術的範囲への属否）、特許無効等についての主張をする自由を拘束されるべきではなく、そのような主張をしているからといって、直ちに willing licensee ではないとすべきではない。以上のような点は、欧米でも指摘されている<sup>46</sup>。本判決等が、willing licensee ではないことの認定は厳格に行うべしとわざわざ述べているのは、このような懸念に配慮したものであると思われる。この注意書きは重要な意味を持つものであり、今後の実務でも十分に留意されるべきである。

### ③FRAND 宣言の法的効力

A 社は、本件 FRAND 宣言の効力、これに基づくライセンス契約の成立要件等についてはフランス法が準拠法となるとしたうえで（この点は S 社も争っていない。）、S 社による FRAND 宣言が契約の申込み、A 社による本件各製品等の輸入販売の開始が承諾をそれぞれ構成し、両者間のライセンス契約が成立した、また、FRAND 宣言を S 社と ETSI 間の第三者のためにする契約と構成することも可能である旨を主張した。知財高裁は、準拠法をフランス法としつつ、A 社の上記主張をいずれも認めなかった。

FRAND 宣言は、原則として、標準化機関と宣言者である特許権者との間の契約に当たると解されるが、問題となるのは、特許権者と標準利用者との間の法的関係である。これについては、諸外国で異なる判断がなされており、まずその動向を見たうえで、検討を加える。もとより、契約法は各国によって様々であり、諸外国の解釈が異なっているのは不自然とはいえない点は留意すべきである。

---

<sup>46</sup> 欧米でも、標準利用者が willing licensee でない場合には差止めを認めるべしとする見解が、政府機関等によって示されている。USDOJ and USPTO, *Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments* (Jan. 8, 2013); USFTC, *Decision and Order, In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc.* (Jan. 3, 2013); European Commission, MEMO/14/322, *Antitrust decisions on standard essential patents (SEPs) - Motorola Mobility and Samsung Electronics - Frequently asked questions* (Apr. 29, 2014) 等参照。他方、例えば、Richard Posner 判事による *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, 869 F. Supp. 2d 901, 913 ff. (N.D. Ill. 2012) 及びその控訴審の *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 2014 U.S. App. LEXIS 7757 (Fed. Cir. Apr. 25, 2014) における Prost 判事意見は、標準利用者の交渉態度を差止めの可否の判断基準とすることに疑問を呈する。また、欧州委員会による上記文書は、ドイツ連邦最高裁の *Orange Book* 事件判決について、willing licensee は必須特許の有効性、侵害の成否、必須性を争うことが許されないとの趣旨の判決と解釈することは、反競争的であると述べる。さらに、最近の競争当局や EU 司法裁判所の判断につき、「V. 補論」参照。

## (A) 米国

既述のように、米国では、FRAND 宣言を標準化機関と特許権者の間の契約と捉えたうえで、標準利用者は「第三者受益者」(third-party beneficiary) に当たるとした裁判例が出ている。

政府機関の文書<sup>47</sup>や学説も、上記のような考え方を支持している。ただし、学説上、FRAND 宣言によって必須特許権者は標準利用者に対する法的義務を負うとする説が支配的と見受けられるものの、その義務の具体的内容については、様々な見解が示されている。例えば、当該必須特許に係る発明の価値(代替技術に対する付加価値)から厳格に計算される FRAND ライセンス料によるライセンスを義務付けられるとか、差止請求権の不行使を約束したことを意味するとかの理解がある一方、FRAND 宣言の意味はそれがなされた諸事情に応じて解釈すべきであり、例えば ETSI では、必須特許権者にとって厳格な内容を FRAND 宣言に当然に読み込むことについて合意が成立していないと論じるものもある<sup>48</sup>。

## (B) ドイツ

FRAND 宣言は標準利用者に対する法的義務を発生させるものではなく、標準利用者によるライセンス契約の申込みに対する誘引にすぎないとする考え方を示す裁判例がある<sup>49</sup>。学説上は、裁判例と同様に標準利用者に対する法的効果を否定する見解もあるが、これを肯定する説も多いとされている<sup>50</sup>。

## (C) その他

オランダと韓国の両国における Apple 社と Samsung 社との訴訟では、FRAND 宣言によって標準利用者に具体的な法的効果が及ぶことが否定されているようである<sup>51</sup>。

---

<sup>47</sup> USDOJ and USPTO, *Policy Statement*, *supra* note 25, at 7 n.14.

<sup>48</sup> Roger Brooks & Damien Geradin, *Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment* (2010), available at <http://ssrn.com/abstract=1645878>. 他の学説の紹介についても、同論文を参照。

<sup>49</sup> LG Düsseldorf 4.8. 2011, Az. 4b 54/10 Rn. 59 – *MPEG2-Standard*; LG Düsseldorf 24.4. 2012, Az. 4b 273/10 und 274/10 – *UMTS-Mobilstation*; LG Mannheim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und Az. 2 O 376/11 – *Dekodierverfahren*. なお、ETSI に係る FRAND 宣言の解釈に関する準拠法に関し、裁判例は保護国法の原則に従いドイツ法としている。LG Mannheim 27. 2. 2009, Az. 7 O 94/08 – *UMTS-fähiges Mobiltelefon*; LG Mannheim 18. 2. 2011, Az. 7 O 100/10 – *UMTS-fähiges Mobiltelefon II*; LG Düsseldorf 24.4. 2012, Az. 4b 273/10 und 274/10 – *UMTS-Mobilstation*. Mes, *Patentgesetz*, 3. Aufl. 2011, §9 PatG Rn. 109 も参照。

<sup>50</sup> 学説の状況につき、Torsten Körber, *Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht (Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law)* 41, 190 ff. (2013) 参照。

<sup>51</sup> Thomas Cotter, *The Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, Minnesota Legal Studies Research Paper No. 13-40 7-8, available at <http://ssrn.com/abstract=2318050>. *Id.* at 8 n.29 によると、韓国の判決(2012年8月24日)は、ETSI に係る FRAND 宣言をフランス法に基づいて解釈し、標準利用者に契約当事者又は第三者受益者のいずれの地位も認めなかったが、特許権者が誠実交渉義務を負うことは認めたようである。

#### (D) 我が国における学説と知財高裁の判断

前章で触れたように、我が国では、FRAND 宣言の標準利用者に対する法的効果につき、我が国法に基づく解釈として、第三者のためにする契約（民法 537 条）を認める余地があるとする有力説がある一方、これを否定する説も有力である。

この問題は、各標準化機関の IPR ポリシーや FRAND 宣言の具体的文言等を踏まえた事案ごとの解釈とならざるを得ない。そして、本判決の判断は、本件事案における具体的事実に基づいた妥当なものの一応考えられる<sup>52</sup>。また、準拠法をフランス法とした点についても、特に問題はないと思われる<sup>53</sup>。

#### ④損害賠償請求権

##### (A) FRAND ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求の認容

原判決が、S 社による損害賠償請求権の行使を全面的に権利濫用として否定したことには、問題があった。すなわち、必須宣言特許に関しては、FRAND ライセンス料によるライセンスの下での特許発明の実施について、特許権者と標準利用者の双方に原則として異論がないはずであるところ、本件事案ではなぜ S 社が A 社による過去の特許発明の実施につき FRAND ライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求まで否定されなくてはならないのかが説得的に説明されておらず、また、両当事者間の紛争の解決に役立つ判決内容とも思えないものであった<sup>54</sup>。

これに対し、本判決は、特段の事情が認められない限り、必須宣言特許権の侵害について FRAND ライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求は制限されるべきでないとの一般論を述べ、かつ、本件については特段の事情が認められないことから、上記範囲内での損害賠償請求は認められるべきであるとした。この一般論及び本件へのあてはめは、妥当と考える。

なお、本判決が挙げる、FRAND 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

---

<sup>52</sup> ただし、フランス法に照らして適切な解釈といえるかについて、筆者は判断する能力がないことから、留保したい。

<sup>53</sup> 日本法を準拠法とすべきとする有力説として、田村・前掲注 42・NBL1031 号 60 頁。

<sup>54</sup> 鈴木・前掲注 41・21 頁以下。田村・前掲注 44・99 頁、紋谷・前掲注 41・55 頁も原判決に批判的であった。他方、当事者間の交渉促進を狙ったものとして原判決を積極的に評価する見解として、小泉直樹「標準規格必須特許の権利行使」ジュリスト 1458 号 12 頁、15 頁（2013 年）、高林・前掲注 41・1905 頁。「判例特報」判時 2186 号 154 頁、150 頁も参照。なお、仮に原判決が確定した場合の効果につき、S 社がその後の誠実交渉義務の履行等により、損害賠償請求をなし得る可能性が排除されないことには異論がないと思われるが、原判決の既判力によって過去分の損害賠償請求を将来行うことが妨げられるか。同様の点は、本判決の確定後の効果についても、将来の「特段の事情」の発生により、FRAND ライセンス料を超える損害賠償請求をする場合に、過去分にさかのぼって請求することは妨げられるかという形で問題となりえる（ただし、後述のように、本件訴訟は取り下げられており、仮定の話である。）。否定説（既判力によって妨げられないとする。「知財高裁詳報」・前掲注 42・89 頁、前田・前掲注 42・52 頁。）もあるが、肯定すべきと思われる。

とが著しく不公正であると認められるなど特段の事情」の例としては、本判決自身が検討を加えているように、ライセンス契約の締結に向けた特許権者側の交渉態度（誠実交渉義務の違反）、必須特許に係る適時開示義務の違反が考えられる。

## （B）損害額の算定

FRAND ライセンス料の算定については、経済学者等から様々な提言がなされているものの<sup>55</sup>、裁判所や公的機関がこれについての具体的考え方を示し、あるいは実際に額を算定した例は、国際的にも数少ない（前章を参照）。そのような中、本判決は、FRAND ライセンス料相当額を実際に算定している点で、世界でも先例的な意義を有する。

FRAND ライセンス料の算定については、標準利用者に対してホールド・アップやロイヤリティ・スタッキング等の問題をもたらすものではないこと、他方で特許権者に正当な対価を保障することにより、発明や標準化活動参加への意欲を削がないようにすることが重要である。具体的には、理論上は、あくまで特許ないし特許発明の価値を反映した、逆にいえば、当該特許が標準規格必須特許となることによって付加的に増大した価値を反映しない料率とすべきである。他方、ロイヤリティ・スタッキング問題への対応のため、当該規格の必須特許全体のライセンス料を考慮し、必要に応じてこれを抑制する処理も必要となる。

さて、本判決の算定手法及び具体的算定結果については、これを算定する文脈（目的）や参考例の有無などによって算定方法は変わり得ることに、まず留意すべきである。その上で本判決の算定方法については、一部の数字が公表されていないことによる制約もあり、確たる評価は控えたい。

しかし、特に議論の余地があると思われる点をあえて指摘すれば、第一に、本件におけるFRAND ライセンス料相当額は、特許の有効性及び侵害の成否が裁判所によって認定された後の損害額として計算されるものであるところ、本判決の算定方式ではライセンス交渉において採用されるべきライセンス料が想定されていると思われ、結果的に過少となっている可能性がある（例えば、非侵害とされた本件製品1及び3について、事前交渉ではライセンス料の対象とされた可能性もあろう。）。

第二に、規格貢献度の割合と累積ロイヤリティの上限（5%）とを乗じている点も議論の余地があろう。実際、一部の論者からは、「低い寄与率の適用」について、批判がある<sup>56</sup>。ただし、貢献度（寄与率）の算入自体は、本判決が述べるように、本件製品が他の通信規格にも準拠し、無線通信機能も有することや、その売上げにはブランド力、マーケティング活動等も貢献していることに配慮したものであり、一応合理性ある手法とあってよいと思われる。

---

<sup>55</sup> これまで提言されている算定手法を概括的に紹介する文献として、Stefano Barazza, *Licensing standard essential patents, part one: the definition of F/RAND commitments and the determination of royalty rates*, 9 *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 465 (2014)。

<sup>56</sup> 加藤・前掲注 42・54-55 頁。なお、同文献は、差止請求を認めることを原則とし、権利濫用を例外とすべきであるとして本判決を批判するが（同 55 頁）、本判決の立場は、まさにそのようなものであり、批判は当たっていない。本判決の示す主張・立証責任の分配については、愛知・前掲注 42・7-8 頁も参照。

第三に、必須特許全体における問題の特許の貢献割合につき、本判決は特許の個数割りとした。個数割りについては、本来特許の価値（発明の技術的価値、規格に対する貢献度）は異なるはずであるにもかかわらず、それらを同等に扱うことの不合理性のほか、権利者が必須特許の申告を過大にしたり、特許を細部化したりする可能性がある等の問題がある<sup>57</sup>。しかし、本判決は、各特許を評価するための証拠に欠けることから、やむなく個数割りという手法をとったことに留意する必要がある。また、仮にある程度の証拠が提示されても、各特許の価値や貢献度を評価することは極めて困難と思われ、その意味では、個数割りの手法の採用は現実には多くの場合不可避的といえるかもしれない<sup>58</sup>。

### ⑤独占禁止法の適用可能性

A社は、権利濫用の根拠の一つとして、S社の「一連の行為」（A社との交渉の経緯及び差止めを求める仮処分の申し立てをした行為を指すと思われる。）が独占禁止法上の不公正な取引方法（取引拒絶、差別対価、取引条件等の差別取扱い、抱き合わせ販売、拘束条件付取引、取引妨害が例示されている。）に当たると主張した。

これに対し、本判決は、FRAND宣言を根拠とする権利濫用論で対応できる部分については独占禁止法上の評価をせず、FRANDライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求のみについて、同法に違反するとは認められないと、簡潔に述べるにとどめている。

この判断については、判決の結論を導くために不足はなく、また、我が国では必須宣言特許に係る権利行使についての独占禁止法上の評価について未だ十分議論がなされていないと思われることに照らしても、やむをえないであろう。

しかし、欧米や中国では、必須特許ないし必須宣言特許に係る差止請求権の行使が競争法に違反する旨の判断を競争当局や裁判所が行った例が出ており<sup>59</sup>、標準と競争法を巡る議論が活

---

<sup>57</sup> Anne Layne-Farrar, A. Jorge Padilla & Richard Schmalensee, *Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments*, 74 *Antitrust L.J.* 671, 683 (2007).

<sup>58</sup> 加藤恒「標準規格形成における特許権の行使」ジュリスト 1458号 23頁、24頁は「Pro-rataの原則」を基礎とすることがFRAND条件の明確化に役立つと主張している。

<sup>59</sup> 前章及び前掲注43に挙げたUSFTCや欧州委員会の文書を参照。なお、米国では、必須宣言特許の権利行使について競争法を活用することには消極論も見られる。Mark A. Lemley, *Ten Things to Do about Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, 48 *B.C. L. Rev.* 149, 167 (2007); Bruce H. Kobayashi & Joshua D. Wright, *The Limits of Antitrust and Patent Holdup: A Reply to Cary et al.*, 78 *Antitrust L.J.* 505 (2012); Joanna Tsai & Joshua D. Wright, *Standard Setting, Intellectual Property Rights, and the Role of Antitrust in Regulating Incomplete Contracts* (2014), available at [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2467939](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2467939); Douglas H. Ginsburg, Taylor M. Owings, and Joshua D. Wright, *Enjoining Injunctions: The Case Against Antitrust Liability for Standard Essential Patent Holders Who Seek Injunctions*, the Antitrustsource October 2014. 消極論の理由としては、ライセンス拒絶についての競争法の適用可能範囲は狭いこと、契約法及び特許法に基づく対応が可能であること、これに対し競争法による対応はコストが利益を上回ること、三倍賠償を課すべきではないこと等が挙げられている。米国では、特許権侵害に対する差止めが当然には認められないことや、FRAND宣言に関して比較的緩やかに契約関係が認められていることが、競争法を活用する必要性を相対的に小さくしているのではないかと思われる。これに対し、競争当局の関係者が比較的



発に行われている。我が国としても、独占禁止法の活用は、他の様々な経済活動に係る規制との整合性をもったルール作り、公正取引委員会の活用、経済学的知見の活用などのメリットを有する面があることも踏まえ、必須宣言特許関連行為の独占禁止法上の評価につき一層検討を深める必要がある<sup>60</sup>。

そのような中、我が国の公正取引委員会は、2015年7月8日、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正案として、標準必須特許に係る特許権に基づく差止請求権の行使の独占禁止法上の評価について、ガイドラインの案を公表した。この案については、後述する。

## (エ) 特許権の権利行使に関する一般論との関係

本件事案は、必須宣言特許の権利行使という実務的にも理論的にも重要な論点を扱っていたことのほか、IT分野で大きなプレゼンスを有する企業同士が世界各地で起こした紛争の一環であったことから、我が国で広く注目を集めた。また、知財高裁が初めて日本版アミカスブリーフという試みを実行したことも、話題となった<sup>61</sup>。

そのような中、本判決等は、明確な基準と具体的ライセンス料算定に踏み込んだ判断内容を示した。本件事件自体については、両当事者が訴え等を取り下げたと伝えられるが<sup>62</sup>、本判決等は、今後も続くであろう必須宣言特許の権利行使を巡る（我が国国内に限らず国際的な）議論の中で、一つの有意義な先例としての役割を果たしていくと思われる。他方、我が国や諸外国の裁判所の努力を認めつつも、FRAND条件によるライセンスを巡る紛争解決手続の望ましいあり方について検討していく必要がある<sup>63</sup>。

ここで、必須宣言特許の問題を離れて、特許権侵害に対する民事救済措置に係る一般的な議論に対する、本判決等の含意についても触れておきたい。

本判決等は、あくまで必須宣言特許の権利行使について議論をし、これを制限するべき旨を述べており、より一般的な文脈で、特許権者による差止請求等を制限することにつながる議論をしていない。しかし、本判決等は、特に差止請求権がそもそも何のために設けられているのかにつき、再検討を迫らざるにはおかないように思われる。

すなわち、本判決等が、当事者間の交渉への影響に照らして差止請求権を制限した趣旨を一

---

積極的な姿勢を示したものとして、Renata B.Hesse, Dep. Ass't Att'y Gen., Antitrust Div., U.S. Dep't of Justice, *IP, Antitrust and Looking Back on the Last Four Years, Remarks as Prepared for the Global Competition Review 2nd Annual Antitrust Law Leaders Forum* 15–19 (Feb. 8, 2013).

<sup>60</sup> 田村善之=鮫島正洋=池田毅=飯田浩隆「座談会 標準必須特許の戦略と展望（第2部）産業の発展のための標準化を目指して—知財法・独禁法の交錯」NBL1029号77頁（2014年）参照。

<sup>61</sup> 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」判例タイムズ1401号116頁（2014年）参照。

<sup>62</sup> 「スマホ訴訟取り下げ アップル日本法人とサムスン」日本経済新聞2014年8月7日

<sup>63</sup> 例えば、標準化機関のIPRポリシーに基づく強制的仲裁制度の導入を提言するMark A. Lemley & Carl Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, 28 Berkeley Tech. L.J. 1135 (2013)と、この提案に批判的なPierre Larouche, Jorge Padilla & Richard S. Taffet, *Setting FRAND Dispute: Is Mandatory Arbitration A Reasonable and Nondiscriminatory Alternative?* 10 J. Competition L. & Econ. 581 (2014)を参照。

般化して理解すると、差止請求権とは、特許権者以外の第三者による特許発明の実施を排除すること自体を目的とする制度というよりも、権利者と第三者間の交渉を合理的な結果に導くために権利者側に与えられた手段であり、もしも交渉の合理的進展を阻害する恐れがある場合には、差止請求権の行使は否定されるべきである、という考え方が背景にあるといえる。さらに敷衍すれば、特許権侵害に対する民事救済措置については、特許発明の価値を最大限実現し、それによる利益を権利者に還元するという観点から制度の設計及び運用をすることが望ましく、例えば、特許権者よりも一層効率的に特許発明を実施できる者がいれば、その者に実施させ、利益を特許権者に分配させることが社会全体の効用を一層高めるであろうから、そのような結果が当事者間の交渉を通じてもたらされるように、差止請求権の行使を認め、あるいは制限することが合理的といえる。本判決等は、差止請求権の意義をこのように機能的に捉えることに対して、少なくとも端緒となる考え方を示していると解することができ、近年我が国で議論されている差止請求権の制限の可否について<sup>64</sup>、大きな示唆を与えるものとする。

#### (オ) 結論と今後の課題

最後に、改めて本判決等の位置づけにつき、国際比較も踏まえつつ、整理する。

まず、本判決が FRAND 宣言によるライセンス契約の成立を否定した点については、FRAND 宣言及びその根拠となる知的財産ポリシーごとに判断を要する問題ではあるが、国際的に見ても穏当な判断と考えられる。

次に、本判決が、権利濫用法理によって、標準必須特許の権利行使としての差止請求と (FRAND ライセンス料相当額を超える) 損害賠償請求を制限した点に関しては、制限の根拠につき主要国・地域によって違いがあるものの、制限すること自体については国際的に主流の考え方になっているといえる。制限の根拠として、米国では、契約法理と特許権侵害に対する民事救済措置に係る法理が活用され、また、欧州 (ドイツと EU) では、競争法の規律が活用されている。一方、我が国にとって、米国流の民事救済措置の法理は我が国の法制度と異質であるし、また、独占禁止法上の標準必須特許の扱いは十分検討されていなかったこと等から、現実的には、権利濫用論に拠るほかなかったと思われる<sup>65</sup>。一般に、権利濫用論の難点は判断基準が不明確であることだが、本判決は、少なくとも大きな判断枠組については明確な定式を示しており、その点への配慮が窺える。

今後の課題としては、第一に、差止請求を権利濫用として否定する事情、あるいは FRAND ライセンス料相当額を超える損害賠償を認める「特段の事情」の内容、特に、標準利用者がいわゆる willing licensee に当たるかに関する認定基準いかんである。これについては、権利濫用論以外の根拠に基づいて差止請求等を制限する立場でも問題になる点であり、ライセンス交渉

<sup>64</sup> 例えば、日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告 35 号「知的財産権侵害に基づく差止請求権を巡る諸問題」パテント 66 巻別冊 10 号参照。

<sup>65</sup> 理論的には、我が国において、特許権者の差止請求権に内在的限界があるとの有力な考え方がある (平嶋・前掲注 25 参照)、筆者も共感を覚えるが、実際の事案に適用できるほどにはまだ議論が熟していないといわざるを得ない。

の実態や当事者の特徴などを踏まえた適切な判断基準が国際的に形成されていくことが期待される。この点で、次章で触れる EU 司法裁判所の判決は、一つの指針を与えるものとして重要である。

第二に、本判決等では問題とならなかった論点として、標準必須特許が移転した場合の扱いがある。これについては、既述のように、第三者のためにする契約に基づくライセンス契約の成立を認め、新特許権者に対してライセンスを対抗できるとの学説もある。しかし、第三者のためにする契約の成立を否定した本判決等の立場からは、そのような考え方をとることはできない。他方、現実の問題としては、標準化機関がパテント・ポリシーにおいて必須特許権者は特許を譲渡する際、FRAND 宣言による義務を新権利者に引き継ぐべきことを定めているのが通常であり、したがって、原則として、新権利者は、当該特許が必須特許であることや FRAND 宣言の事実等を認識していることから、本判決等が採用する権利濫用論は、新権利者についても適用可能なことが多いと思われる。

第三に、標準必須特許を巡る紛争解決のあり方として、裁判所よりも効率的かつ（場合によっては）より適切な判断をなし得る手段の確立が望まれる。特に、FRAND ライセンス料の算定については、関連する技術や業界の動向に詳しい専門家の判断に委ねる仲裁制度の活用を図るべきであろう。

## V. 補論－競争法関係の最近の動き

### 1 はじめに

最後に補論として、最近の競争法関係の動きを概観しておく。

### 2. 競争法に関するガイドライン

#### (1) 我が国の公正取引委員会によるガイドライン改正案<sup>66</sup>

公取は、2015年7月8日付けで、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正案を公表し、8月初旬にかけて意見募集を行った。改正案は、標準必須特許の権利者による差止請求等（「FRAND宣言をした必須特許を有する者が、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することや、当該必須特許の対象となる技術を含む規格が策定された後に、FRAND宣言を撤回し、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起する

---

<sup>66</sup> 同ガイドライン改正案を紹介する文献として、池田毅「知的財産ガイドラインの一部改正－標準必須特許の行使に対する独禁法の適用」ジュリスト 1486号 29頁（2015年）参照。なお、同ガイドラインの改正は、2015年10月末時点では未実施である。

こと」) が、排除型私的独占又は不公正な取引方法に当たり得る旨を述べるものである。

このガイドライン案については、とりあえず以下のような点を指摘できよう。

第一に、対象が限定的である。すなわち、上記のように、FRAND宣言を伴う必須特許の権利者による差止請求等についてのみ触れており、例えば、損害賠償請求をした場合については触れていない。

第二に、他方で、FRAND宣言をした特許権者のみならず、その者から当該特許権を譲り受けた者や当該特許権の「管理を委託された者」についても、同等に扱うとしている。この点については、従来から標準必須特許権が移転した場合の新権利者による権利行使のあり方

(FRAND宣言との関係) が議論になっていただけに、本改正案がいかなる法的根拠に基づき上記のような判断をしているかを明らかにすべきと思われる。

第三に、重要な問題であるwilling licenseeの認定に関し、本改正案は、「FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者ではないとの認定は個別事案に即して厳格になされるべきである」とし、具体的には、ライセンス条件の合意に至らなかった場合に裁判所や仲裁手続によるライセンス条件を決定する意思を有している場合は上記「意思」を有する者とみるべきことや、必須特許の有効性、必須性又は侵害の有無を争うこと自体は上記「意思」を否定する根拠とならない旨を述べている。しかし、例えば、裁判所がライセンス条件を定めるような事態になった場合に、これに従う意思を持たないとする者は現実にはいないと思われ(強制力のある裁判所の判断に従わないと主張するだけ無駄であるから)、上記の基準に意味があるのか疑問である。後述のように、EU司法裁判所は一層具体的な基準を示しており、公取もこのような例を参考として、一層意味のある指針を示すべきと思われる。

なお、本件改正案については、多くの意見が寄せられたようであり、例えば、米国の競争当局の関係者からも意見が提出されている<sup>67</sup>。

## (2) 国際動向

我が国以外の競争当局によるガイドライン策定の動きもみられる。

### (ア) 中国

2015年4月、国家工商行政管理総局が「知的財産権を濫用し、競争を排除又は制限するこ

---

<sup>67</sup> FTCの委員であるJoshua A. Wrightと、元司法省反トラスト局長(現連邦控訴裁判所判事)のDouglas H. Ginsburgの連名によるコメントが公表されている。その内容は、改正案につき、必須特許に基づく差止請求がホールドアップをほぼ当然にもたらすかのような立場に立っている点で、むしろ競争法上望ましくない結果をもたらすとして、これに反対している

([http://lawprofessors.typepad.com/files/jftc-comment\\_final.pdf](http://lawprofessors.typepad.com/files/jftc-comment_final.pdf). 日本語版は、[https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/693631/150812jftc\\_comment\\_japanese.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/693631/150812jftc_comment_japanese.pdf)).

とを禁止する規定」を公表した。同規定は同年 8 月 1 日から施行されている<sup>68</sup>。

同規定は、比較的緩やかに、市場支配的地位にある知的財産権者によるライセンス拒絶を“essential facility” doctrine により独占禁止法違反と捉える立場を示している。さらに、標準関係の特許について、13 条において、市場支配的地位を有する事業者は、正当な理由がないのに、標準の制定及び実施過程において以下の行為を行ってはならない旨を規定している。

①標準の制定に参加する者が、特許権の存在を故意に開示せず、又は、その権利を明示的に放棄したにもかかわらず、当該権利が必須特許となった後に権利を行使すること。

②特許発明が標準に必須となった後、FRAND 条件でライセンスすることを拒絶したり、抱き合わせ行為をしたり、その他競争制限的な不合理な条件を課すこと。

上記の第二項については、FRAND 宣言をしたか否か、あるいは標準化活動に参加しているか否かにかかわらず、必須特許の権利者を対象としているように読める点で、特許権者の地位を過度に弱める可能性がある<sup>69</sup>。

#### (イ) 韓国

2014 年 12 月に公正取引委員会が「知的財産権の不当な行使に関するガイドライン」を改訂した<sup>70</sup>。

同ガイドラインにおいては、「標準技術」(I.3.A.(5))につき、デファクト標準を含む非常に広い概念として捉えられている。

その他、以下が規定されている。

- 必須特許権者が FRAND 宣言をしている場合、標準を利用する第三者との間で自動的にライセンスが成立するわけではなく、willing licensees との間で誠実に交渉する義務を特許権者が負うことを意味する。

- FRAND 制限付き必須特許権者が willing licensees に対して差止めを求める行為は、競争制限行為となり得る。

- ただし、willing licensees が裁判所や仲裁の判断に従わない場合や、破産寸前である等により損害賠償を期待できず差止めが唯一の救済手段である場合には、差止請求が不公正な行為と判断される可能性は相対的に低い。

---

<sup>68</sup> [http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjl/fld/201504/t20150413\\_155103.html](http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjl/fld/201504/t20150413_155103.html) から入手可能。本規定の成立前の状況について、川島富士雄「中国独占禁止法による知的財産権濫用規制」知的財産研究所『国際知財制度研究会報告書』147 頁以下（2015 年）参照。

<sup>69</sup> 起草過程における議論につき、川島・前掲注 68・161 頁(注 72)、米国法曹協会によるコメント(“JOINT COMMENTS OF THE AMERICAN BAR ASSOCIATION SECTION OF ANTITRUST LAW, SECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW, AND SECTION OF INTERNATIONAL LAW ON THE SAIC DRAFT RULES ON THE PROHIBITION OF ABUSES OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FOR THE PURPOSES OF ELIMINATING OR RESTRICTING COMPETITION” (July 9, 2014) 等参照。

<sup>70</sup> Korea Fair Trade Commission, “Review Guidelines on Unfair Exercise of Intellectual Property Rights” (December 17, 2014), available at [http://eng.ftc.go.kr/bbs.do?command=getList&type\\_cd=62&pageId=0401](http://eng.ftc.go.kr/bbs.do?command=getList&type_cd=62&pageId=0401).

(ウ) カナダ

競争当局が、「知的財産エンフォースメント・ガイドライン」の改訂につきパブコメを募集した(2015年6月9日～8月10日)<sup>71</sup>。提案されたガイドラインでは、標準につき、デファクト標準を含む広い意味で捉えられているほか、Patent Ambush、FRAND 宣言付必須特許権の移転、差止請求等について、詳しく分析している。

### 3 EU 司法裁判所判決 (Huawei v. ZTE 事件、2015年7月16日)

(1) 経緯

デュッセルドルフ地方裁判所において、Huaweiが、ETSI規格に係るSEP(ドイツ特許、FRAND宣言あり)に基づき、ZTEに対する差止め等を請求した。これに対し、ZTEは、当該差止請求が市場支配的地位の濫用に該当する旨の抗弁を提出した。

同地裁は、手続きを中止し、EU 司法裁判所 (CJEU) に以下の質問を付託した。

(i) SET 特許権者 (FRAND 宣言あり) が、ライセンス交渉をする意思のある特許権侵害者に対して差止めを求めることは、支配的地位の濫用か。それとも、侵害者側が、特許権者に対し、ライセンス契約を締結に係る、無条件の受け入れ可能なオファー (特許権者がこれを拒むと侵害者の利益を不公正に害し、又は無差別原則に反することとなるようなオファー) をしており、かつ、侵害者が、すでに行った実施行為に関しライセンス契約を見込んで契約上の義務を履行している場合に限り、SEP 特許権者による差止請求権の行使が市場支配的地位の濫用となるのか。

(ii) もしも、侵害者が交渉の意思を持つ場合には支配的地位の濫用が推定されるならば、TFEU102 条は交渉の意思 (willingness to negotiate) に関して特段の質的・時間的要件を課しているか。特に、侵害者は単に口頭で交渉の意思がある旨を表明していればよいのか、それとも契約締結の条件を具体的に示すなどして、交渉を実際に開始している必要があるか。

(iii) もしも、支配的地位の濫用は、承諾可能な無条件のオファーが行われていることが前提であるならば、TFEU102 条はオファーに関して特段の質的・時間的要件を課しているか。

(iv) もしも、支配的地位の濫用を認めるためには、締結されるであろうライセンス契約上の義務を侵害者が履行していることが前提であるとするならば、TFEU102 条はかかる義務履行に関して特段の要件を課しているか。

---

<sup>71</sup> <http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/03935.html>

(v) SEPの特許権者について支配的地位濫用を推定するための条件は、特許権侵害に基づく他の請求（計算書の提出、製品の回収、損害賠償）に関しても、適用されるか。

2014年11月には、本件につき、法務官による意見が公表された<sup>72</sup>。

## (2) 判旨

以下、判決の主要部分（Consideration of the questions referred の部分）の骨子を引く（文末の数字はパラグラフ番号である。）。<sup>73</sup>

・競争の維持と、知的財産権及び効果的な司法救済を受ける権利の保障とのバランスの必要性 (42)。

・支配的地位の存在には争いがなく、問題はその濫用の有無 (43)。

### 【差止めと侵害品回収の請求についての判断】

・先例が示すように、支配的地位にある事業者による知的財産権の行使が、直ちに支配的地位

---

<sup>72</sup> 法務官の意見とは、EU司法裁判所が審理する事件について、同裁判所の参考のために提示されるもので、法的な効力は持たない。本件（Huawei v. ZTE）における Wathélet 法務官の意見は、一方で、ドイツ通常裁判所の Orange-Book-Standard 判決が示した基準は、本件のようにデジュール標準に係る FRAND 宣言付の特許が問題となる事例には適合しないとしつつ、他方、欧州委員会がサムスン事件で示した判断のように、標準利用者側の単なる交渉の意思をもって支配的地位の濫用を推定することも不適切としたうえで、侵害者（標準利用者）が FRAND 条件によるライセンス契約の締結につき、その用意があり、これを望み、かつ可能であることが客観的に明らかにされているにもかかわらず、特許権者が FRAND 宣言のコミットメントを守っていない場合に限り、差止請求が競争法違反になると解すべきであるとした。そして、特許権者と標準利用者が、具体的にどのような行為をすれば、各々がなすべきことを果たすことになるのかを示している（具体的ライセンス条件の書面による提示等）。なお、過去の侵害行為に係る損害賠償請求は、支配的地位の濫用に当たらないとも述べている。

<sup>73</sup> 主要部分を要約したパラグラフ 71 の原文を記しておく。

“71 It follows from all the foregoing considerations that the answer to Questions 1 to 4, and to Question 5 in so far as that question concerns legal proceedings brought with a view to obtaining the recall of products, is that Article 102 TFEU must be interpreted as meaning that the proprietor of an SEP, which has given an irrevocable undertaking to a standardisation body to grant a licence to third parties on FRAND terms, does not abuse its dominant position, within the meaning of Article 102 TFEU, by bringing an action for infringement seeking an injunction prohibiting the infringement of its patent or seeking the recall of products for the manufacture of which that patent has been used, as long as:

- prior to bringing that action, the proprietor has, first, alerted the alleged infringer of the infringement complained about by designating that patent and specifying the way in which it has been infringed, and, secondly, after the alleged infringer has expressed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms, presented to that infringer a specific, written offer for a licence on such terms, specifying, in particular, the royalty and the way in which it is to be calculated, and

- where the alleged infringer continues to use the patent in question, the alleged infringer has not diligently responded to that offer, in accordance with recognised commercial practices in the field and in good faith, this being a matter which must be established on the basis of objective factors and which implies, in particular, that there are no delaying tactics.

の濫用となるわけではない。(45-46)。

- ・しかし、例外的な場合には、知的財産権に関連する排他的権利の行使が支配的地位の濫用となることがある(47)。

- ・本件事案には、上記判例法を形成した事案と異なる状況がある(48)。

- ・本件で問題となっているのは、標準必須特許である(49)。

- ・第一に、通常の特許については、第三者が特許発明を回避して競合製品を製造することが可能であるのに対し、標準必須特許についてはそうではない(50)。

- ・第二に、本件特許は、FRAND宣言と引き換えに、標準必須特許の地位を与えられている(51)。

- ・必須特許の権利者も差止め及び侵害品回収を求める権利を有するが、必須特許の地位を持つということは、権利者が、競争者による製品が市場に投入・維持されることを防ぎ、関連製品の製造を独占できることを意味する(52)。

- ・かかる状況下において、かつ、FRAND宣言により、第三者は、特許権者がFRAND条件によるライセンスをすることにつき正当な期待を持つことを踏まえるならば、特許権者がFRAND条件によるライセンスを拒むことは、原則として、支配的地位の濫用を構成するといえる(53)。

- ・FRAND条件によるライセンス拒絶が濫用であることは、原則、差止め・製品回収の請求に対する抗弁として主張可能である。本件では、FRAND条件が何を意味するかについて当事者の意見が一致していない(54)。

- ・かかる状況の下では、特許権者は、関係する利益の公正なバランスを確保するための条件に従う必要がある(55)。

- ・事案特有の法的・事実的事情を考慮する必要性(56)。

- ・知的財産権の行使の必要性、裁判へのアクセスを含む司法救済を受ける権利に配慮することが必要(57)。

- ・知的財産権保護の必要性(58)。

- ・FRAND宣言により、上記権利が無効化されてはならないが、差止め・製品回収を求める特許権者に、一定の要件を充たす義務を課すことは正当化される(59)。

- ・SEPの特許権者は、すでに侵害行為が行われたとしても、侵害者に事前通知又は協議をすることなく、差止めや製品回収を求めることは、TFEU102条の違反となる(60)。

- ・第一に、SEP特許権者は、被疑侵害者に対し、当該SEPの特定及び侵害態様を示すことにより、警告をすべきである(61)。

- ・侵害者は、有効、かつ、標準に必須であるSEPの発明を使用していることに気付いているとは限らない(62)。

- ・第二に、被疑侵害者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を表明した後、SEP特許権者は、特にライセンス料の額及び算定方法を明示した、FRAND条件によるライセンスのオファーを、具体的かつ文書により、被疑侵害者に提示すべきである(63)。

- ・SEP特許権者は、被疑侵害者よりも、ライセンスのオファーが非差別的条件を充たしているかについて、よく知り得る立場にある(64)。



- ・これに対し、被疑侵害者は、確認できる商慣行に従い、かつ、誠実に、オファーに対応することが求められる (65)。
- ・被疑侵害者がオファーを受け入れない場合、直ちに文書によって、FRAND条件によるカウンター・オファーをSEP権利者に提示しない限り、差止め・製品回収の訴えが支配的地位の濫用である旨の主張をすることはできない (66)。
- ・さらに、被疑侵害者は、すでにSEPの発明を実施している場合、カウンター・オファーが拒絶されたときは、その時点から、確認できる商慣行に従い、適切な担保（例えば銀行保証、供託）を提供しなくてはならない (67)。
- ・カウンター・オファーがなされた後もFRAND条件について合意に至らない場合、当事者は、合意により、独立の第三者にライセンス料の決定を依頼することができる (68)。
- ・標準化機関は特許の有効性や必須性をチェックしないこと、及び、基本権憲章 47 条が保障する司法救済への権利に鑑み、被疑侵害者が、ライセンス交渉と並行して、当該特許権の有効性や必須性について疑義を提起し、あるいは将来提起する権利を留保することは、非難されるべきでない (69)。
- ・本件事案における認定は、付託裁判所の役割である (70)。

#### 【質問 5 について】

- ・SEP権利者が計算書類の提出や損害賠償を求める訴訟は、競争者による標準利用製品の市場への投入・維持に直接影響することはない (74)。
- ・したがって、それらの行為（訴訟）は、支配的地位の濫用ではない (75)。