

日本における 標準必須特許を巡る議論動向

2016年2月1日

神戸大学大学院法学研究科
教授 島 並 良

今日の報告内容

- 問題の所在
- 裁判例の動向
- 公取委の動向
- 学説の動向

問題の所在

- 標準（規格）必須特許：規格の実施に当たり必須となる特許
- 標準化団体：規格を策定する公的な機関や事業者団体
- IPRポリシー：標準化団体が定める標準必須特許のライセンスに関する方針
目的＝特許権の行使が規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売の妨げとなることを防ぐ → 規格を広く普及させる
- FRAND(fair, reasonable and non-discriminatory)条件：
ライセンスを公正、妥当かつ無差別に行うという条件
- IPRポリシーでは通常、規格策定参加者に対し、次の点を明らかにさせる
 - － ①標準必須特許の保有の有無（特許の報告）
 - － ②標準必須特許を他の者にFRAND条件でライセンスをする用意がある意思があること〔FRAND宣言〕
 なお標準化団体は、特許の有効性、ライセンス契約等には関知しない

3

問題の所在

- FRAND宣言
 - － 意義： 標準必須特許を有する者がFRAND条件でライセンスをする用意がある意思を標準化機関に対し文書で明らかにすること
 - － 標準必須特許権者にとっての意味：
標準必須特許の利用に対し相応の対価を得られる
 - － 規格を採用した製品の研究開発、生産、販売者にとっての意味：
標準必須特許をFRAND条件で利用できる
 - － 目的： 規格に係る技術に関する研究開発投資を促進するとともに、規格を採用した製品の研究開発、生産、販売に必要な投資を促進する
 - － FRAND宣言がされない場合には、通常、当該標準必須特許の対象となる技術が規格に含まれないように規格変更が検討される

4

問題の所在

FRAND宣言をした標準必須特許権者が
FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し

- ①ライセンス拒絶
 - ②差止請求訴訟提起
 - ③（相応の実施料を上回る高額）損害賠償請求訴訟提起
- その結果、規格を採用した製品の研究開発、生産、販売が困難になる
上記①②③の行為の是非をどう考えるか？

留意点

- * FRAND宣言を撤回して同様の行為がなされる場合がある
- * FRAND宣言をした者から標準規格必須特許を譲り受けた新特許権者が同様の行為をする場合がある
- * 同様の問題は、特許権だけでなく、プログラム著作物の著作権についても存在する

5

問題の所在

- 一定の条件下で、FRAND宣言後の標準必須特許権の行使を制限すべきであるという点で（国内外において）争いはない
- 問題は、その法的構成、条件（範囲）、効果
 - 制限の条件と効果は、法的構成に少なからず依存
 - 採りうる法的構成は、各国内法に大きく依存
- 法的構成（抗弁）のオプション
 - 権利濫用（裁判所のアップル対サムスン事件判断）
 - 独禁法違反（公取委のガイドライン）
 - ライセンス（田村説、私見）

6

裁判例

アップル対サムスン事件

- 特許権者サムスンは、3G通信のUMTS規格（W-CDMA方式）に関する標準化団体(ETSI)のIPRポリシーに従い、本件FRAND宣言
 - 被疑侵害者アップルは同規格に準拠した製品（iPhone, iPad）を製造販売
- ↓
- サムスンがアップルに対して、製造販売の差止めを求める仮処分申立て（2件）
 - アップルがサムスンに対して、損害賠償請求権がないことの確認を求める本案訴訟提起

7

裁判例（東京地裁）

東京地判平成25年2月28日判時2186号150頁+同日2件決定

- アップルの一部製品について、サムスン特許の技術的範囲に属するとしつつ、差止請求権・損害賠償請求権の行使はいずれも権利濫用と判断
 - その判断基準は、諸事情総合考慮（次スライド）
- ↓
- サムスンの仮処分（差止め）申し立てを却下（2件）
 - アップルが求めた損賠請求権の不存在確認を全部認容
- ↓
- （サムスンが抗告・控訴）

8

裁判例（東京地裁）

「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**仮処分の申立てを維持**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。」

9

裁判例（知財高裁）

知財高大決平成26年5月16日判時2224号89頁（+1件の決定）
知財高大判平成26年5月16日判時2224号146頁

- 差止請求権行使（仮処分）については、権利濫用を理由に全て否定
- 損害賠償請求権行使については、FRAND条件を越える請求額について権利濫用を理由に否定、しかし**同条件内の請求額については肯定**
- 権利濫用の基準は、諸事情総合考慮ではなく、**FRAND宣言を経た権利行使は原則濫用**とする。
- ただし、**例外**として、双方向で2つの特段の事情を考慮
 - ①実施者に**FRAND条件でのライセンスを受け入れる意思のない等の特段の事情**がある場合には差止請求・FRAND条件を越える損害賠償請求のいずれも行使肯定
 - ②特許権者にFRAND条件内での**損害賠償請求を許すことが著しく不公正**であるという**特段の事情**がある場合には同請求も権利濫用として行使否定
(地裁が考慮した諸事情は、この特段の事情の有無の判断要素に解消)

10

裁判例（知財高決①）

「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。

11

裁判例（知財高決②）

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。

12

裁判例（知財高決③）

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、必須宣言特許の保有者が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。」

13

裁判例（知財高決④）

「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。」

14

裁判例（知財高決⑤）

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、抗告人による本件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。

15

裁判例（知財高決⑥）

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感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人に保有されており(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。

16

裁判例（知財高決⑦）

「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。」

17

裁判例（知財高決⑧）

「以上を総合すれば、本件FRAND宣言をしている抗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、抗告人が本件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的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。」

18

裁判例（知財高決⑨）

「アップル社は、平成23年8月18日付けの書面でのライセンス料率の上限の提示に始まり、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。この点、原告人とアップル社との間には、妥当とするライセンス料率について大きな意見の隔絶が長期間にわたって存在する。しかし、ライセンサーとライセンシーとなる両社は本来的に利害が対立する立場にあることや、何がFRAND条件でのライセンス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UMTS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ライセンス料も変わり得ることからすれば、アップル社の行った各種提案も一定程度の合理性を有するものと評価できる。加えて、原告人の交渉態度も、アップル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するのが相当であることからすると、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、アップル社や相手方において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。」

19

裁判例（知財高判①）

「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ところ、次のとおり本件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。すなわち、〔1〕本件FRAND宣言は「取消不能なライセンスを許諾する用意がある」(prepared to grant irrevocable licenses)とするのみで、「ここにライセンスを供与する」(hereby do license)あるいは「ライセンスを確約する」(commit to license)等他の採り得る文言と比較しても、暫定的で、宣言者の側で更なる行為がされることを前提とする文言となっており、文言上確定的なライセンスの許諾とはされていない。」

20

裁判例（知財高判②）

また、〔2〕フランス法上、ライセンス契約の成立にはその対価が決定されている必要がないとしたとしても、本件FRAND宣言には、ライセンス契約の対価たるライセンス料率が具体的に定められていないのみならず、ライセンスした場合の地理的範囲やライセンス契約の期間等も定まっておらず、これに対する承諾がされたことで契約が成立するとした場合の拘束力がいかなる範囲で生じるのかを知る手がかりが何ら用意されていない。このように本件FRAND宣言は、本来ライセンス契約において定まっているべき条件を欠き、これをライセンス契約の申込みであるとする、成立するライセンス契約の内容を定めることができない。同様に、〔3〕本件FRAND宣言をするに際しては、ETSIのIPRポリシーに従って互恵条件が選択されており、本件FRAND宣言には、規格に関し相互にライセンス供与することを求めるとの条件に従い行われるとの文言が含まれていた(第2、2(4)イ(イ))。本件FRAND宣言をライセンス契約の申込みであると解する場合には、FRAND宣言をしていない必須特許の保有者がいた場面等では、この互恵条件が満たされないまま、FRAND宣言の対象となった特許についてのみライセンス契約が成立する事態を招きかねない。

21

裁判例（知財高判③）

加えて、〔4〕本件FRAND宣言は、ETSIのIPRポリシーに基づいてされたところ、これを補足する「IPRについてのETSIの指針」(甲16、161)には、「可能性のあるライセンサー」「可能性のある潜在的ライセンサー」との文言が使用され、「ETSIは、FRAND条件のために必須IPRのライセンスの公平かつ誠実な交渉を行うことを、会員(およびETSI会員以外の者)に期待する。」と規定されているなど当事者間で交渉が行われることが前提とされている部分(4.4項)、「具体的なライセンスの条件および交渉は企業間の商業上の問題であり、ETSI内部では取上げられない。」とされるなど、ETSIはライセンス交渉には関与しないことを明らかにしている部分(4.1項)がある。また、「ETSIのIPRポリシーについてのFAQ」(甲159)でも、「ETSI規格にとって必須であると宣言された特許を使用するためには、許可を得る必要があります。その目的のため、規格の各使用者は、ライセンス許諾を、特許権者に直接求めなければなりません。」(回答6)とされている。このように、ETSIにおいても、本件FRAND宣言を含めて、そのIPRポリシーに基づいてされたFRAND宣言が直ちにライセンス契約の成立を導くものではないことを前提としていると解される。

22

裁判例（知財高判④）

さらには、〔5〕現在のETSIのIPRポリシーを制定するに当たっては、当初、利用者に「自動ライセンス」を与えることを可能とするような規定とする試みが存在したところ、これに強い反対があり断念された結果、現在のIPRポリシーが採用されたという経緯がある(乙37、甲69)。本件FRAND宣言が契約の申込みであると解することは、ETSIのIPRポリシーの制定過程で断念された「自動ライセンス」を認めたと同一の結果となり、**現在のETSIのIPRポリシーの制定経緯に反する点に照らしても、相当とはいえない。**

以上からすると、本件FRAND宣言が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。」

23

裁判例（知財高判⑤）

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。」**

24

裁判例（知財高判⑥）

「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。」

25

裁判例（知財高判⑦）

「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。」

26

裁判例（知財高判⑧）

「以上に関連して、被控訴人は、控訴人の一連の行為が**独占禁止法に違反する旨の主張**もしている。しかし、控訴人の主張に係る損害賠償の金額は、控訴人がFRAND条件によるライセンス料であると主張する金額に留まること(前記第3、7)に加えて、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は原則として権利の濫用となり許されないことを考慮すると、本件全証拠によっても、**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が同法に違反すると認めるには足りない。**」

「その他、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。」

27

裁判例（知財高判⑨）

「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。」

↓

「7 損害額について」において、995万5854円と認定

28

裁判例（知財高裁）

今後への実務的影響

- 画一的・明確な原則がとられたことにより、
 - 実施者にとっては、ホールドアップの可能性低減
 - 特許権者にとっては、リバース・ホールドアップの可能性増大
- ただし、2つの柔軟な例外（特段の事情論）の適否により結論が大きく変わるため、それらの判断基準次第では、なお不明確な面も残る
 - 知財高裁は、差止請求については実施者が「自己がwl; willing licensee であること」を主張立証し、損害賠償請求については特許権者が「実施者がwlでないこと」を主張立証すべしとする
 - 同時に知財高裁は、「実施者がwlでないこと」の認定は厳格に行うべしとする
- FRAND宣言の撤回後や、特許権の譲受人についても、同じ枠組みで判断されるかどうかは不明

29

公取委

「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平19年9月28日）

- 平成27年7月8日改正案公表
- パブコメに付され、54件意見提出
- 平成28年1月21日改正

<http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html>

FRAND宣言後の権利行使が、①私的独占、②不公正な取引制限の2つに該当するかどうかについて、次のとおり順に指針を提示

30

公取委

私的独占（独禁法2条5項、3条）の観点から

〔従来からの記述〕

- 技術の利用に係る制限行為が、「他の事業者の事業活動を排除し、又は支配する」（独占禁止法第2条第5項）ものである場合には、私的独占の規定の適用が問題となる。
- 技術の利用に係る制限行為が「排除」又は「支配」に該当するか否かは、行為の態様により一義的に決まるものでなく、それぞれの行為の目的や効果を個別に検討して判断することになる。
- ある技術に権利を有する者が、他の事業者に対し当該技術の利用についてライセンスを行わないライセンスの拒絶と同視できる程度に高額なライセンス料を要求する場合も含む。行為や、ライセンスを受けずに当該技術を利用する事業者に対して差止請求訴訟を提起する行為は、**当該権利の行使とみられる行為であり、通常はそれ自体では問題とならない。**
- しかしながら、これらの行為が、以下のように、**知的財産制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、権利の行使とは認められず、一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、私的独占に該当することになる。**

31

公取委

〔以下の記述を新規追加〕

- **FRAND宣言をした標準規格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、FRAND宣言を撤回して、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は、規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を困難とすることにより、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある。**上記については、自らFRAND宣言をした者の行為であるか、FRAND宣言がされた標準規格必須特許を譲り受けた者の行為であるか、又はFRAND宣言がされた標準規格必須特許の管理を委託された者の行為であるかを問わない。
- **FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者であるか否かは、ライセンス交渉における両当事者の対応状況(例えば、具体的な標準規格必須特許の侵害の事実及び態様の提示の有無、ライセンス条件及びその合理的根拠の提示の有無、当該提示に対する合理的な対案の速やかな提示等の応答状況、商慣習に照らして誠実に対応しているか否か)等に照らして、個別事案に即して判断される。**
- なお、ライセンスを受けようとする者が、標準規格必須特許の有効性、必須性又は侵害の有無を争うことそれ自体は、商慣習に照らして誠実にライセンス交渉を行っている限り、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有することを否定する根拠とはならない。

32

公取委

不公正な取引方法（独禁法19条）の観点から

〔従来からの記述〕

- 技術の利用に係る制限行為については、私的独占又は不当な取引制限の観点からの検討のほか、不公正な取引方法の観点からの検討を要する。
- ある技術に権利を有する者が、他の事業者に対して当該技術の利用についてライセンスを行わないことや、ライセンスを受けずに当該技術を利用する事業者に対して差止請求訴訟を提起することは、**通常は当該権利の行使とみられる行為であるが、前記.....の考え方に従い、以下のような場合には、権利の行使とは認められず、不公正な取引方法の観点から問題となる。**

33

公取委

〔以下の記述を新規追加〕

- **FRAND宣言をした標準規格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、FRAND宣言を撤回して、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は、規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を困難とすることにより、当該規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を行う者の取引機会を排除し、又はその競争機能を低下させる場合がある。**
- **当該行為は、当該製品の市場における競争を実質的に制限するまでには至らず私的独占に該当しない場合であっても公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第2項、第14項)。**
- なお、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者であるか否かの判断についての考え方は、前記.....において述べたとおりである。

34

公取委

改正ガイドラインの特徴

- アップル対サムスン事件知財高裁判決等の影響
(FRAND宣言後の特許権行使は原則違法)
- ただし、さらに明確化を図っている
 - FRAND宣言撤回後の特許権者についても包含
 - 特許権の譲受人についても包含
 - WIPOの認定について、考慮要素(積極、消極)を列挙
- 損害賠償請求の位置づけが不明確(パブコメへの回答において
は、当然に含むとされているが、FRAND条件内外で扱いを分けていない)

35

学説

アップル対サムスン事件知財高裁判決・決定の主な評釈・解説(多くは判旨賛成)

- 前田健「FRAND宣言された必須特許権の行使の制限とライセンス料相当額」法教407号46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)完」NBL1028号27頁、1029号95頁、1031号58頁、1032号34頁、1033号36頁(2014年)
- 鈴木将文「FRAND宣言がなされた標準規格必須特許に基づく権利行使:アップル対サムスン事件」L&T65号55頁(2014年)
- 加藤恒「アップル対サムスン(iPhone)事件-FRAND」ジュリ1475号50頁(2015年)
- 伊藤隆史「標準規格必須特許の権利行使に対する独占禁止法の適用可能性」ジュリ1475号100頁(2015年)
- 高林龍「FRAND宣言」がされた標準化必須特許に基づく差止め・損害賠償請求の制限」ジュリ臨増1479号271頁(平成26年度重判解)(2015年)
- 飯村敏明「国際的知財紛争と知的財産高等裁判所の果たす役割-アップル対サムスン(iPhone)知財高裁大合議事件におけるFRAND宣言がされた標準規格必須特許に基づく権利行使を素材として」法律のひろば68巻12号21頁(2015年)

36

学説

標準必須特許一般に関する主な論説についても概ね同様

- 山上清和「FRAND宣言された標準必須特許の権利行使を制限する根拠について」中山古稀394頁（2015年）
- 潮海久雄「標準必須特許の権利行使－競争法からの基礎づけ」中山古稀410頁（2015年）
- 中山一郎「米国特許法における差止めの制限」飯村退官183頁（2015年）
- 設楽隆一「FRAND宣言をした標準必須特許による権利行使に関する大合議判決とその国際的な比較」飯村退官681頁（2015年）
- 愛知靖之「FRAND宣言のされた標準規格必須特許に係る特許権行使」L&T66号
- 川濱昇「標準規格必須特許問題への競争法的アプローチ」RIETIディスカッションペーパーシリーズ15-J-043（2015年）
- 鈴木将文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」RIETIディスカッションペーパーシリーズ15-J-061（2015年）

37

学説

ただし、行使制限の法的構成については、権利濫用以外の説もある

- 契約成立説
 - － 第三者のためにする契約（特許権者が諾約者、実施者が受益者）

民法537条、1項 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

2項 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

田村善之「標準化と特許権－RAND条項による対策の法的課題－」
知財権フォーラム90号22頁以下（2012年）

 - － 直接のライセンス契約（私見：次スライド以下）
- 契約不成立説（権利濫用説＝多数）
 - 竹田稔「差止請求権の制限」ジュリ1458号43頁（2014年）

38

私見

(直接の) ライセンス契約成立説

- (それに反する旨の) 留保を付さないFRAND宣言 (の公表) は、ライセンス契約の**申込み**、それに応じた特許製品の製造販売開始は、同契約の**承諾**にあたる
 - **ライセンス契約成立** (実施は民法・刑事法いずれからも適法)
- したがって、留保を付さずにFRAND宣言を行った特許権者は、標準規格必須特許の実施者に対し、特許権侵害を理由とした差止め、(不法行為に基づく) 損害賠償を、一切求めることはできない
- しかし特許権者は、FRAND条件に適うライセンス料の支払いを求めることができ (あくまで契約上の請求)、実施者が誠実に交渉に応じなければ (そこで履行期が到来し) 債務不履行に基づく損害賠償請求も可能

39

私見

反対説への応答

- 実施者はFRAND宣言の相手方ではないとの批判について
 - 知財権は、一般に、一方的 (許諾) 宣言でもライセンス契約の申込みとされる
ex. 著作権におけるCCライセンス
 - 契約の要素 (重要部分) が未確定との批判について
 - ライセンス契約の要素は、(特許権者による) 権利不行使の約定のみ
 - 場所や期間の未確定は、宣言に盛り込まず申し込んだ特許権者側の責任 (「契約書作成者」についての不利益解釈)
 - ライセンス契約は無償契約なので、ライセンス料未確定はライセンス契約成立を否定する理由にはならない (ライセンス料支払義務は、ライセンス契約本体と関連はするがあくまで別の契約により発生する)
- なお、有償契約たる賃貸借ですら、賃料未確定でも契約自体は成立し、したがって差止め (= 立ち退き) 請求できない (ただし、賃借人に賃料の交渉・支払い義務は残る)
- ・・・賃借人保護の社会的要請が、どこまでライセンシー保護に及ぶか?

40

私見

派生的な帰結

- FRAND宣言のなされた標準必須特許権が譲渡された場合には、特許法上のライセンシー保護規定（当然対抗制度、99条）の適用により譲渡前と同様に処理（新特許権者は原則権利行使不可）
- FRAND宣言が撤回された場合には、ライセンス契約の解除（の可否）として処理（法的根拠なく解除権は発生しない→撤回に対外的な効果なし）

41

私見

アップル対サムスン事件知財高裁大合議判決の問題点

- FRAND宣言が、意思に基づく将来に向けたアレンジメントであるという側面を看過（権利者の予期と、実施者の信頼に依拠しながら...）
- 権利濫用構成は定型性高い事案に不適合（濫用の濫用？）
 - 標準必須特許以外の特許権行使制限論との接合が不明（他にも幅広い制限を許容するのか？ cf. 米国e-Bay判決）
- 権利濫用構成では特許権侵害の成立が前提となってしまう
 - 刑事法上の結論不明（当然には違法性阻却、責任阻却されない）
 - 民事法上も、定型的違法認定はコンプライアンスの観点から不当
- IPRポリシー制定時の経緯（内部的事情）は対外的な意味持たず、FRAND宣言の文言のみが重要なはず

42

私見

独禁法との関係

- 独禁法は、FRAND宣言に（ライセンス契約申込みではない旨の）留保が付された場合にも、なお一定の条件下で、その後の標準必須特許権の行使を阻むための道具として有益
- ただし、侵害訴訟において裸の「独禁法違反の抗弁」は認めるべきでない（専門機関である公取委による行政的判断を経由すべき）・・・単独説？

↓

参照、拙稿「一知的財産法学者から見た日本における知的財産法と独占禁止法」公正取引731号10頁（2011年）

43

ご清聴ありがとうございました

ご意見・ご質問
ryo@kobe-u.ac.jp

44