

ユアサハラ法律特許事務所

YUASA AND HARA, since 1902

企業法務ニュース

標準規格必須特許についてFRAND宣言がされた場合における効力

1 標準化における特許

特定の技術分野においては、製品の普及や安全性、互換性等の確保の目的で、製品の規格や仕様を定める標準化活動が行われることがある。標準化によって定められた標準規格には特許技術が含まれていることがあり、標準規格に準拠した製品が製造されて、普及するためには、特許権者が標準規格に必須の特許を標準規格準拠製品の製造者に広く低廉な実施料で実施許諾を行うことが必要となる。そのため、特許権者は、標準化団体等から、公平、合理的かつ非差別的（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory）な条件で実施許諾を行うことを誓約する旨の宣言（FRAND宣言）をするよう求められることがあるのである。

本稿では、標準規格必須特許についてFRAND宣言がされた場合において、当該特許権に基づき、差止請求権または損害賠償請求権を行使することができるのかという論点について判断した日本のApple Japan対三星電子事件を紹介し、併せて、同時期に出された標準規格必須特許の権利行使に関する米国、欧州、韓国、中国、インドの裁判所や独禁当局の判断にも触れる。

2 Apple Japan対三星電子事件

(1) 事案の概要

スマートフォンの2強とも言えるAppleと三星電子は、2011年以降、10か国において特許権侵害訴訟を互いに提起して、争っていたが、2014年8月に米国以外での訴訟を取り下げることに合

意し、日本での訴訟も2014年8月6日に取り下げられた。

日本での訴訟のうち、アップルジャパン株式会社から訴訟承継したApple Japan合同会社（原告・被控訴人／債務者・相手方。以下「Apple Japan」という。）と三星電子（被告・控訴人／債権者・抗告人）の間で争われた、「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」の発明に関する三星電子の特許権（特許第4642898号）に関する事件は、債務不存在確認請求事件の東京地裁判決（平成23年(ワ)第38969号（以下(a)判決という。））と特許権仮処分命令申立事件の東京地裁決定（平成23年(三)第22027号、平成23年(三)第22098号（以下それぞれ(b)決定、(c)決定という。））が平成25年（2013年）2月28日に出され、債務不存在確認請求控訴事件の知財高裁大合議判決（平成25年(ネ)第10043号（以下(d)判決という。））と特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件の知財高裁大合議決定（平成25年(ラ)第10007号、平成25年(ラ)第10008号（以下それぞれ(e)決定、(f)決定という。））が平成26年（2014年）5月16日に下された¹。

債務不存在確認請求事件の対象製品は、① iPhone 3GS、②iPhone 4、③iPad Wi-Fi+3Gモデル、④iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル（以下①～④という。）で、特許権仮処分命令申立事件の対象製品は、②iPhone 4、④iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル（平成23年(三)第22027号と平成25年(ラ)第10007号）と⑤iPhone 4S（以下⑤という。）（平成23年(三)第22098号と平成25年(ラ)第10008号）で、いずれも第3世代移动通信システムないし第3世代携帯電話システム（3G）の普

¹ http://www.jp.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html

目次：

1 標準化における特許	1
2 Apple Japan対三星電子事件	1
3 米国の近時の裁判例	5
4 欧州委員会の2つの決定	5
5 韓国公正取引委員会の決定	5
6 中国広東省高級人民法院の判決	6
7 インド競争委員会の調査開始決定	6
8 まとめ	6

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であるUMTS規格 (Universal Mobile Telecommunications System) に準拠した製品であった。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) は、知的財産権の取扱いに関する方針として「IPRポリシー」 (Intellectual Property Rights Policy) を定めており、三星電子は、2007年8月7日、ETSIに対し、当該IPRポリシーに従って、本件出願の優先権主張の基礎となる韓国出願、本件出願の国際出願等に係るIPRが、UMTS規格に関連して必須IPRであるか、又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに、FRAND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をしていた。

(2) 争点とその判断の結論

(a)判決とその控訴事件の(d)判決における争点とその判断の結論は表1のとおりであり、(b)決定、(c)決定とその抗告申立事件の(e)決定、(f)決定における争点とその判断の結論は次頁の表2のとおりである。

(3) 権利濫用の成否と損害額の算定 (争点(9)(6)(7))

東京地裁(a)判決、(b)決定、(c)決定では、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

【表1】	東京地裁(a)判決	知財高裁(d)判決
(1)本件各製品についての本件発明1 (請求項8) の技術的範囲の属否	①③は、本件発明1の技術的範囲に属さないが、②④は、その技術的範囲に属する	①③は、本件発明1の技術的範囲に属しないが、②④は、その技術的範囲に属する
(2)本件発明2 (請求項1) 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	判断せず	判断せず
(3)本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否	判断せず	本件特許にはApple Japan主張に係る無効理由はなく、特許法104条の3第1項の規定によりその権利行使が制限されない
(4)本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無	判断せず	本件ベースバンドチップが、三星電子とインテル社間の(変更)ライセンス契約に基づいて製造・販売された物である事実は認められないし、仮にそうでないとしても、特許製品である②④について、 <u>本件特許権の行使が制限されない</u>
(5)三星電子の本件FRAND宣言に基づく本件特許権のライセンス契約の成否	判断せず	本件FRAND宣言はライセンス契約の申込みとは認められないから、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しない
(6)三星電子による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否	三星電子が、信義則上の義務を尽くすことなく、Apple Japanに対し、②④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、 <u>権利の濫用に当たるものとして許されない</u>	三星電子による②④についての本件特許権に基づく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 <u>権利の濫用に当たるが</u> 、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内では <u>権利の濫用に当たらない</u>
(7)損害額	争点とならず	②④の生産、譲渡等につき、本件特許の侵害に基づき三星電子がApple Japanに対して有する損害賠償請求権が、 <u>金995万5854円及びその法定利息</u> を超えて存在しない

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と解し、誠実交渉義務を尽くすことなく差止請求権や損害賠償請求権を行使することを権利の濫用として否定する結論を採った。

これに対し、知財高裁は、まず、(e)決定、(f)決定で、FRAND宣言された必須特許（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、相当ではないと判断した。他方で、(d)判決で、必須宣言特許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」（特許法1条）を阻害するおそれがあり合理性を欠くが、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と判断した。そして、(d)判決は、三星電子によるFRAND条件によるライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求をすることが著しく不公正であるなどの特段の事情も認めなかった。

その上で、(d)判決は、FRAND条件による

ライセンス料相当額を、まず②④の売上高合計のうちUMTS規格に準拠していることが貢献した部分の割合を算定し、次にUMTS規格に準拠していることが貢献した部分のうちの本件特許が貢献した部分の割合を算定することによって計算し、その際には、累積ロイヤリティが過剰となることを抑制する観点から全必須特許に対するライセンス料の合計が一定の割合（具体的には、UMTS規格に対する累積ロイヤリティが、UMTS規格に準拠していることが②④の売上げに貢献したと認められる部分の5%）を超えない計算方法を採用した。そして、(d)判決は、本件では他の必須特許の具体的内容が明らかでないことから、本件における証拠からは、本件特許も他のUMTS規格の必須特許も、同程度に、UMTS規格に貢献していると評価するのが相当であるとして、UMTS規格に必須となる特許の個数（具体的には、529個）割りによることにして、995万5854円という額を導いた。なお、(d)判決は、一般に、パテントプールにおいてはライセンサーへのライセンス料の分配に際しては、個々の特許の技術的価値を捨象して、ライセンス料を特許の数で除した値によることが多いとして、FRAND条件による実施料相当額を、UMTS規格に必須となる特許の個数割りによって計算することは、このようなパテントプールでの扱いとも整合すると述べている。

知財高裁が、標準規格必須特許の場合に、差止請求権が制限される場合があることを認めたことは、これまで日本の裁判例で認められることの少なかった²差止請求権の制限に道を開くものとして、今後の議論の出発点になると考えられる。また、知財高裁が、損害賠償請求権の行使がFRAND条件によるライセン

2 損害賠償請求を認めつつ、差止請求を権利濫用として認めなかった珍しい例として、「写真で見る首里城」事件（那覇地判平成20年9月24日・判時2042号95頁）。山口裕司「知的財産権保護」日本弁護士連合会編『日弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題（平成25年度研修版）』135頁、147頁参照。

【表2】	東京地裁(b)決定、(c)決定	知財高裁(e)決定、(f)決定
(8) 本件各製品についての本件発明1（請求項8）の技術的範囲の属否	②④/⑤は、本件発明1の技術的範囲に属する	②④/⑤は、本件発明1の技術的範囲に属する
(9) 三星電子による本件特許権に基づく差止請求権の行使の権利濫用の成否	三星電子が、信義則上の義務を尽くすことなく、Apple Japanに対し、②④/⑤について本件特許権に基づく差止請求権を行使することは、 <u>権利の濫用に当たる</u> ものとして許されない	三星電子による本件特許権に基づく差止請求権の行使は、 <u>権利の濫用に該当</u> し、許されない

3 山口裕司「米国での法廷の友意見書の活用状況と知財高裁大合議事件における意見募集の意義」特許ニュース2014年3月11日号1頁。

ス料相当額の範囲内では権利濫用にならないとして、損害賠償額の算定方法について判断したことは、損害賠償請求権の不存在を確認する結論を採った東京地裁(a)判決に対する批判に應えるものであると共に、当該算定方法によって示された貢献割合の算定、累積ロイヤリティの上限、必須特許数による個数割りの当否といった新しい論点を提供するものとなった。知財高裁(d)判決で認められた損害賠償額が低額にとどまったことから、特許権者にとっては、保有特許を標準規格必須特許としてFRAND宣言をすることの得失や標準化に関連する特許の出願戦略を改めて考える必要が出てきたと言える。

なお、知財高裁は、初めて一般に対し「標準化機関において定められた標準規格に必須となる特許についていわゆる(F)RAND宣言(Fair, Reasonable and Non-

Discriminatoryな条件で実施許諾を行うとの宣言)がされた場合の当該特許による差止請求権及び損害賠償請求権の行使に何らかの制限があるか。」という事項についての意見募集を行って、当事者から証拠として提出させるという試みを行った。いわゆる日本版 Amicus Curiae (法廷の友意見書) 制度というべきものであり³⁾、知財高裁(d)判決は、寄せられた意見について、「裁判所が広い視野に立って適正な判断を示すための貴重かつ有益な資料」であったと述べた。今後も同様の運用が試みられることが期待される。

(4) 消尽論 (争点(4))

なお、本稿の本題から外れるが、知財高裁(d)判決は、部材の譲渡がなされた場合の完成品の特許権の消尽に関して判断を行っており、リサイクルインクカートリッジ事件と対比すると表3のとおりである。

【表3】

リサイクルインクカートリッジ事件		Apple Japan対三星電子事件
知財高裁大合議判決 平成18年1月31日・判タ1200号90頁	最高裁判決 平成19年11月8日・民集61巻8号2989頁	知財高裁大合議(d)判決 (BBS事件最高裁判決平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁とリサイクルインクカートリッジ事件最高裁判決を引用)
特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物(特許法101条3号(現4号))又はその方法の使用に用いる物(我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なもの(同条4号(現5号))を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、 <u>特許権に基づく差止請求権等</u> を行使することは許されない。	特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、 <u>特許権を行使すること</u> が許される。	特許権者が、我が国において、特許製品の生産にのみ用いる物(第三者が生産し、譲渡する等すれば特許法101条1号に該当することとなるもの。以下「1号製品」という。)を譲渡した場合には、当該1号製品については特許権はその目的を達成したものと消尽し、もはや特許権の効力は、当該1号製品の使用、譲渡等には及ばず、特許権者は、当該1号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては、当該1号製品について特許権を行使することは許されないが、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おいては、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、当該生産行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為について、 <u>特許権の行使が制限されない</u> 。 なお、このような場合であっても、特許権者において、当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばない。

表3のように、リサイクルインクカートリッジ事件とApple Japan対三星電子事件では、間接侵害で問題となった類型が若干異なるものの、知財高裁の判断は、リサイクルインクカートリッジ事件最高裁判決を経て、大きく変わることになった。そして、知財高裁(d)判決は、なお書きで、黙示的承諾により、特許権の行使が制限される余地を認めたと、本件の認定からすると、契約の対象となった個別の特許権の価値に注目して対価を定めた等の事情がないと黙示的承諾は認められにくいように思われる。

3 米国の近時の裁判例

AppleのMotorolaに対する特許権侵害訴訟とMotorolaのAppleに対する特許権(FRAND宣言をしている標準規格必須特許を含む)侵害の反訴についてApple v. Motorola事件において、イリノイ北部連邦地裁では、Posner判事が、一部の特許の侵害を前提としながら、双方の差止請求と損害賠償請求を斥ける判決を2012年6月22日に下していたが(869 F.Supp.2d 901) ⁴、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、2014年4月25日に、標準規格必須特許による差止請求を当然違法として否定した連邦地裁判決の立場を誤りであるとして、2006年のeBay v. MercExchange事件最高裁判決(547 U.S. 388) ⁵の枠組みによるとの判断を示した上で、規格参加企業が既に多いことを考慮して「回復し難い損害」の立証を認めず、Motorolaの差止請求を否定し、AppleとMotorolaにより提示された損害の証拠を排除した地裁の決定などを覆すなど、一部破棄差戻しの判決を下した(Nos. 2012-1548, 2012-1549) ⁶。なお、Rader首席判事は、Motorolaの差止請求を認める方向の一部反対意見を付し、Prost判事は、Motorolaの差止請求を否定した多数意見の結論に賛成しつつも、被疑侵害者のライセンス交渉の拒絶が差止命令の発令を正当化すると多数意見の示唆には反対する一部同意、一部反対意見を付している。

標準規格必須特許に基づく損害賠償請求で裁判官がロイヤリティの算定について判断した裁判例は、2013年4月25日のMicrosoft v.

Motorola事件ワシントン西部地区シアトル連邦地裁判決(Robart判事) ⁷、2013年9月27日のIn re Innovatio IP Ventures事件イリノイ北部地区東部支部連邦地裁判決(Holderman判事) ⁸、2014年7月23日のCSIRO v. Cisco Systems事件テキサス東部地区タイラー支部連邦地裁判決(Davis判事) ⁹と続いているが、いずれも、合理的なロイヤリティ算定に関するリーディングケースである1970年のGeorgia Pacific v. U.S. Plywood事件ニューヨーク南部地区連邦地裁判決(318 F.Supp. 1116) ¹⁰の15要素を一部修正するなどして適用し、RAND義務の下での仮想的二者間交渉を想定してロイヤリティの評価をしている。

4 欧州委員会の2つの決定

欧州委員会は、2014年4月29日に、Motorola Mobilityと三星電子に対し、それぞれ標準規格必須特許に関する決定を下した。

Motorola Mobilityに対する禁止決定¹¹では、Motorola Mobilityによるスマートフォンの標準規格必須特許に基づくドイツの裁判所でのAppleに対する差止請求がEU独占禁止法の禁止する優越的地位の濫用に当たるとして、排除命令を出した。

三星電子に対する確約決定¹²では、三星電子から申し出がなされた、スマートフォンとタブレットの標準規格必須特許に基づき、特定のライセンスの枠組みに申し込んだライセンサーに対し欧州で差止請求をしないとの確約にEU独占禁止法に基づき法的拘束力を持たせた。この確約により、三星電子の標準規格必須特許のライセンスの枠組みに申し込んだ潜在的ライセンサーは、三星電子から標準規格必須特許による差止請求を受けないという「セーフハーバー」が与えられることになる。

5 韓国公正取引委員会の決定

韓国では、AppleとApple Koreaが2012年4月3日に公正取引委員会に対し、三星電子が標準特許に基づいて差止請求を提起すること

4 [https://www.efra.org/files/Posner Apple v Motorola Op.pdf](https://www.efra.org/files/Posner%20Apple%20v.%20Motorola%20Op.pdf)

5 <http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/547/388>

6 <http://cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1548.Opinion.4-23-2014.1.PDF>

7 [http://www.law.berkeley.edu/files/1-Microsoft v Motorola - Robart FRAND decision 2013.pdf](http://www.law.berkeley.edu/files/1-Microsoft%20v.%20Motorola%20-%20Robart%20FRAND%20decision%202013.pdf)

8 http://sunsteinlaw.com/wp-content/uploads/2013/11/Innovatio_Opinion.pdf

9 <http://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/234/2014/07/CSIRO-v.-Cisco.pdf>

10 http://scholar.google.co.jp/scholar_case?case=11669004218621472059&q=318+FSupp+1116

11 http://ec.europa.eu/competition/ejojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985

12 http://ec.europa.eu/competition/ejojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939

13 http://www.ftc.go.kr/news/policy/competeView.jsp?news_no=2104&news_div_cd=1

14 <http://www.gdcourts.gov.cn/gdcourt/front/contentaction?mcm=1M43&gjd=20140417024309113155>

15 <http://www.gdcourts.gov.cn/gdcourt/front/contentaction?mcm=1M43&gjd=20140417030902158689>

16 <http://www.cci.gov.in/May2011/OrderOfCommission/261/502013.pdf>

17 <http://www.cci.gov.in/May2011/OrderOfCommission/261/762013.pdf>

18 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CN0170:EN:PDF>

により、市場支配的事業者が特許侵害訴訟を不当に利用して事業活動を妨害したと申告していたが、公正取引委員会は、調査の結果、2014年2月26日に、三星電子がAppleに対して第3世代移動通信技術に関連する標準特許の侵害差止請求訴訟を提起した行為は、公正取引法上の市場支配的地位の濫用行為と不公正取引行為に該当しないと判断する嫌疑なしの決定を下した¹³。

6 中国広東省高級人民法院の判決

InterDigitalは特許権侵害を主張して華為技術（Huawei）を相手取って米国国際貿易委員会に対し関税法337条に基づく調査開始の申立をしたり（337-TA-800）、テラウェア地区連邦地裁に提訴したりしていたが、華為技術はInterDigitalに対して中国の深圳中級人民法院に対抗訴訟を提起した。InterDigitalの上訴に対し、第二審の広東省高級人民法院は、2013年10月16日に、InterDigitalの標準必須特許のAppleへの実施料率が0.0187%であったことなどを考慮して、華為技術による実施料率を0.019%と確定した原審判決を維持する判決を下し（（2013）粵高法民三終字第305号）¹⁴、また、2013年10月21日に、InterDigitalによる市場支配的地位の濫用行為を中国の独占禁止法違反と判断する原審判決を維持する判決を下した（（2013）粵高法民三終字第306号）¹⁵。

7 インド競争委員会の調査開始決定

インド競争委員会は、Micromax Informatics Limitedによる情報提供に基づいて2013年11月12日に¹⁶、Intex Technologies (India) Limitedによる情報提供に基づいて2014年1月16日に¹⁷、それぞれFRAND条件に反する差別的なロイヤリティ率を強いるEricssonの慣行の競争法違反についての調査を開始する命令を下している。

8 まとめ

以上のように、標準規格必須特許についてFRAND宣言がされた場合において、当該特許権に基づき、差止請求権または損害賠償請求権を行使することができるのかや、そのような権利行使が独占禁止法上どう評価されるのかという論点については、各国の裁判所や独禁当局等の見解が相次いで示されたところであるが、差止請求権または損害賠償請求権の行使が認められない場合の要件やロイヤリティの算定方法などについては議論も多く、今後の各国の裁判例に引き続き注目する必要がある。

とりわけ、華為技術（Huawei）と中興通訊（ZTE）の間で標準規格必須特許の特許権侵害が争われている件につき、デュッセルドルフ地裁は訴訟手続を中止して、FRAND宣言をした標準規格必須特許の特許権者に対して優越的地位の濫用に当たることを主張できる場合などに関する質問（Case C-170/13）¹⁸を2013年4月5日に欧州連合司法裁判所（CJEU）に付託し、欧州連合司法裁判所が2014年9月11日に口頭審理を行ったところであり、今後出される予定の法務官意見や先行判決の判断が注目される。

（弁護士 [山口 裕司](#)）

ユアサハラ法律特許事務所

〒100-0004
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル206区

電話: 03 (3270) 6641
FAX: 03 (3246) 0233
URL: <http://www.yuasa-hara.co.jp>

当事務所は、弁護士を中心とする法律部、弁理士を中心とする特許部・商標意匠部、公認会計士を中心とする会計部から構成されている総合事務所です。各部は、それぞれ法律事務所、特許事務所、会計事務所としての機能を有しつつ、相互に緊密な協力関係の下に、国内および国外の顧客に総合的なサービスを提供しております。

本ニュースでは、読者の皆様に一般的な情報を提供するため、企業法務の分野における様々な話題を取り上げてまいりたいと思っておりますが、その内容は必ずしも網羅的なものではなく、また法的問題についての助言に代わるものでもありません。当事務所では、当事務所の専門的な助言なくして、掲載内容を具体的事案に適用した場合に関し一切責任を負いかねます。

本ニュースのご購読は、[弊所ホームページ](#)よりお申し込みいただけます。