※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

規格等に係る必須特許侵害に対する差止救済の現状
――スマートフォン特許訴訟を題材として――

藤　野　仁　三*

抄　録　スマートフォンやタブレット端末に関する特許訴訟は，多くのグローバル企業を巻き込んで世界規模で展開されている。その代表が米アップル社と韓国サムスン電子の侵害訴訟である。そこではアップル社がタッチパネルやGUI等の先端技術に関連する知的財産権を権利主張するのに対し，サムスンは無線通信規格の実施に必須な特許の侵害を主張して対抗している。ICT分野の特許訴訟の特徴の一つは，通信技術規格に必須の特許が多数関わることである。必須特許に高い実施料が設定されると規格の普及は進まず，競業者は実質的に市場から排除されることになる。スマートフォンをめぐる特許訴訟では，そのような行為が競争法上容認されるのか，そして必須特許の侵害に差止救済を認めてよいかという新たな問題が争われている。本稿は，スマートフォン特許訴訟を題材にして，FRAND条件に違反する必須特許侵害に対して差止救済を認めるべきかどうかを検討する。

目　次

1.　はじめに
2.　スマホ市場の覇権争い
　2．1　訴訟の勃発
　2．2　両者の主張
　2．3　FRAND条件違反
3.　必須特許の差止救済
　3．1「プロプライアタリ」陣営の抗弁
　3．2　差止救済判例の検討
　3．3　反トラスト政策
　3．4　FRAND条件違反をめぐる判決例
4.　差止制限理論
　4．1　社会領域論
　4．2　信義誠実の原則
　4．3　侵害回避費用論
5.　おわりに

1．はじめに

技術標準は，一般に規格と呼ばれ，詳細な技術データを盛り込んだ仕様書として公表されている。規格は「互換性」「品質」「安全性」などを担保する上でその必要性は明らかであるが，知的財産権が重視される今日では規格技術には実施に必須な特許が含まれるのが普通になっている。

とりわけ無線通信の分野では，数多くの必須特許が存在する。必須特許の権利者はそのライセンス許諾にあたり，差止請求という切り札をもつため結果としてライセンシーは不合理なライセンス料を受けざるを得ず，それが公平な市場競争を損なうという状況が発生しうる。また，特許権者による必須特許宣言にはFRAND条件（Fair, Reasonable and Non-discriminatory term）でのライセンス許諾が法的効力をもつ「約束」であるという解釈もできる。

この問題は特許の権利行使を制限するもので，特許マネジメントにとってその動向は注目される。本稿では，スマートフォンをめぐる特

*　東京理科大学　専門職大学院知的財産戦略専攻
　教授　Jinzo FUJINO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許事件をとりあげ，そこで示されている解釈論を具体的に検討する。

2．スマホ市場の覇権争い

2．1 訴訟の勃発

米アップル社（以下「アップル」）は2011年4月，韓国サムスン電子（以下「サムスン」）を相手どり，サムスンの製造・販売するスマートフォン「Galaxy」シリーズとタブレット端末「Galaxy Tab」シリーズがアップルの所有する知的財産権に侵害するとして米国他数カ国で訴訟を提起した。これに対してサムスンはすぐに応訴し，現在，両社間では，米国，ドイツ，フランス，英国，イタリア，オランダ，スペイン，オーストラリア，韓国，日本の10カ国で約50件の訴訟が係属中である[1)]。

当初の争点は，アップルの求める「仮差止」請求の認否であった。ドイツではGalaxy Tabがアップルの意匠権を侵害するとして仮差止が認められた。しかし，オーストラリアや米国では一審で仮差止が認められたものの，控訴審では仮差止判決が破棄されている。スマートフォンの世界市場で圧倒的な市場シェアを持つサムスンの人気製品を，本案（侵害問題）審理に先立って差し止めることについては，総じて裁判所は慎重になる。

侵害問題は2012年になって本格的に審理が始まった。7月には英国でアップルの意匠権侵害の主張が退けられ，8月24日には韓国と米国で判決が下された。韓国では両社の請求を認める痛み分けの判決となり，米国では，陪審員がサムスンの主張をすべて退けアップルの全面的勝訴の評決を下した。日本では8月31日，東京地裁がサムスンの特許侵害を認めず，アップルの請求を退ける判決を下した。

2．2 両者の主張

（1）知財権の内容

アップルが権利主張する知的財産権は，特許，商標，意匠である。特許は，ロック解除やバウンススクロールに関連する実用特許が中心である[2)]。商標は，アイコンデザインに関する米国商標10件とトレードドレス2件の侵害が主張された。また，デザイン特許として，トップダウン型またはフルスクリーン型メニューの生成画像に関する意匠特許やポケット型のコンピュータおよびデータ処理装置に関するデザイン特許が権利主張された[3)]。技術分野は，電気通信，同一局における送信機および受信機，無線電話設備の細部などが中心である。加えて携帯端末の形状やグラフィック・ユーザー・インターフェイス（GUI）に関するデザイン特許や商標そしてトレードドレスなども権利主張された。

一方，サムスンは，長年の製造メーカーとして蓄積してきた分厚い特許ポートフォリオを誇っており，無線通信や画像処理などの関連技術分野でも特許の蓄積がある。その中に，第3世代（3G）モバイル通信技術の標準である「広帯域符号分割多元接続」（WCDMA）規格の実施に必須の特許が含まれている。アップルからの提訴を受け，サムスンは自社のもつ3G必須特許をアップルが侵害したとして，アップル製品の差止命令を請求した。

（2）両社の訴訟戦略

アップル，サムスン両社の訴訟戦略は，米国のサンノゼ地裁での陪審裁判を検討すると明らかになる。アップルの訴訟代理人は，サムスンによるデザインの模倣を強調するため，裁判の冒頭陳述でサムスン製品のデザイン変更がiPhoneの影響を受けたとの心証を形成させるようなスライドを陪審員に示した。図1がその時に使用されたスライドであると報道されてい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

図１　iPhone上市前後のデザイン変化
（出所：Google，図案データ）

る。

図１から明らかなように，iPhone発表後のサムソンのスマートフォンのボディーには，周辺角部に丸みがつけられている。それはiPhone発表前の角張ったデザインとは明らかに異なっている。この点を強調してアップルの訴訟代理人は，サムスンがiPhoneデザインを盗用したのは明らかだと主張した。これに対してサムスンの訴訟代理人は，製品デザインは市場ニーズに影響を受けたもので，当時の業界全体が角張ったボディーデザインから丸みを帯びたボディーデザインに移行していた時期であり，それは商品開発の自然な流れであり，デザイン盗用の主張は当たらないと反論した。

審理の結果，陪審員は，iPhoneに関わるアップルの特許３件とデザイン特許２件，そしてトレードドレス２件のサムスンによる侵害を認めた。サムスンが主張したアップルによる自社特許３件の侵害，デザイン特許４件の侵害については認めなかった。アップルの全面勝利となった[4]。

両社の知財権訴訟の根底には，スマートフォン市場における基本ソフト，「アンドロイド」とアップルのiPhoneの間の覇権争いがある。この問題は両社のマーケティング戦略を理解する上では重要である。しかし，本稿の主題と直接関連するものではないので，ここでは，スマートフォン訴訟の背景にアンドロイドをめぐる覇権争いがあることを指摘するだけにとどめる[5]。

2．3　FRAND条件違反

サムスンは1998年，欧州域内での電気通信関連の標準化を進める「欧州電気通信標準化機構」（ETSI）の知的財産権ポリシーに従い，第３世代（3G）通信規格の実施に不可欠な必須特許を所有していることを宣言した[6]。その宣言を受けたETSI事務局は，第三者からの要請があれば必須特許を「公平で合理的かつ無差別な」（略称：FRAND）条件でライセンス許諾することにサムスンが同意することを事前に確認していた。この一連の手続きは，ETSIの知財権ポリシー（IPRポリシー）にもとづくものであった[7]。

必須特許を保有するETSIのメンバー企業は，IPRポリシーの下で，希望する者にFRAND条件で必須特許のライセンスを許諾することが求められている。特許権者は当然ながら，保有特許のライセンス条件を自主的に決める権限をもつ。そのため，必須特許のライセンス料がライセンシーにとって受け入れ難い場合，FRAND条件との抵触問題が生じることになる。

アップル対サムスン事件の場合，サムスンの応訴は，アップル製品が3G関連のサムスン特許に侵害するという理由である。係争特許の中にETSIに対して宣言した必須特許も含まれていた。両社間のライセンス交渉でサムスンは，一台あたりのロイヤリティとして2.4％を要求したが，アップルは業界相場よりはるかに高いロイヤリティ要求を「公正でも合理的でもない」として，サムスンのそのような行為が独占禁止法に違反するとして提訴した[8]。

3G規格の必須特許をめぐる独占禁止法訴訟は，対サムスンだけではなく，モトローラやHTCなどのスマートフォンメーカーにも提起された。これらは基本ソフト「アンドロイド」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を搭載するメーカーである。マイクロソフトも同様にアンドロイド陣営に対して独占禁止法訴訟を提起している。このことからも，スマートフォンの知財訴訟は，標準化規格の観点からは，基本ソフトをめぐる「プロプライアタリ陣営」対「オープンソフト陣営」のスマートフォン市場の覇権争いであることが分かる。この点については，章を改めて検討する。

3．必須特許の差止救済

3．1 「プロプライアタリ」陣営の抗弁

スマートフォンをめぐる特許訴訟は，プロプライアタリ陣営がアンドロイド陣営を先制する形で提起された。多くの場合，係争特許の中心はソフトウエア関連特許であった。それに対抗して，アンドロイド陣営は，長い製造業者としての蓄積から生まれた分厚い特許ポートフォリオを強みにして，自社特許の侵害訴訟で応訴してプロプライアタリ陣営に反撃した。その中でも，アンドロイド陣営の3G必須特許が有力であった。必須特許は，権利侵害の認否が比較的わかりやすく，その結果として差止請求が多発する状況にある。表1は，そのような3G必須特許をめぐる救済請求事件の一部を示すものである。表1では，スマートフォンビジネスに従事している企業がかかわる事例をリストしているが，これらの他に権利行使だけで自社実施をしない企業による訴訟案件もあるであろう。

これらの事件は，3G必須特許の保有会社が標準化機関に対して必須特許宣言を行い，FRAND条件でのライセンス許諾に同意したという点で共通する。プロプライアタリ側はFRAND条件違反のロイヤリティ要求は競合する事業者を市場から排除することにつながるとして独占禁止法違反の訴えを起こしていることも共通する。

3．2 差止救済判例の検討

(1) 米国特許法の規定

現行の米国特許法では，特許侵害に対する救済は，損害賠償と差止により担保されている。米国特許の関連規定は，権利者に対する損害賠償による救済と差止めによる救済を以下のとおり定めている。

＜損害賠償による救済＞

「(特許侵害の）請求人勝訴の認定ののち，裁判所は，その侵害に対しての補償に適切な損害賠償であって，侵害者による発明の利用に対する適正な実施料をいかなる場合でも下回らない

表1　3G必須特許のFRAND条件違反事件（2012年11月末現在，種々のデータから筆者が作成）

原告	被告	管轄	状　況
マイクロソフト	モトローラ	ワシントン西部地区地裁	結審。判決待ち
マイクロソフト	モトローラ	第9巡回区控訴裁	差止を認めず
アップル	モトローラ	イリノイ北部地区地裁	救済請求認めず。CAFCに控訴
アップル	モトローラ	ウィスコンシン西部地区地裁	FRAND条件違反は契約違反
アップル	モトローラ	カルフォルニア南部地区地裁	2012年2月提訴
アップル	サムスン	カルフォルニア北部地区地裁	仲裁係属中
Huawei	インタデジタル	デラウエア地裁	Huawei，2011年10月提訴
サムスン	アップル	ITC	仮決定（違反ナシ）
モトローラ	マイクロソフト	ITC	仮決定待ち
モトローラ	アップル	ITC	CAFCに控訴
アップル	HTC	ITC	和解

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

額を，裁判所の決める金利および経費とともに，請求人に認める。」（特許法284条，抜粋）

＜差止めによる救済＞

「本法にもとづき事件の管轄を有する裁判所は，特許により確保された権利の侵害を防止するために，エクイティの原則にもとづき，裁判所が合理的と認める条件で差止めを認めることができる。」（米国特許法283条）

(2) eBay事件最高裁判例

この事件の概要は以下のとおりである[9]。

上告人のeBayは，定価販売を希望する個人の商品を掲載できるインターネット・ウェブサイトを運営していた。被上告人のMercExchange（以下“ME”という）は，自らは商品を製造せず，権利ビジネスを行う企業であった。MEは，インターネット上で野球カードを売買するためのビジネス方法特許を保有し，eBayに対して保有特許のライセンスを打診した。しかし，最終的にライセンス契約は成立しなかった。

MEはeBayを特許侵害で提訴した。eBayは当該特許の無効を主張したが，一審の陪審員は被告の主張を認めず，特許有効とeBayによる特許侵害を評決した。侵害認定を受けてMEは，eBayに対する侵害の差止命令を請求した。しかし地裁はその請求を退けた。MEはそれを不服として連邦巡回区控訴裁（CAFC）に控訴した。控訴を受けたCAFCは，特段の事情がない限り，裁判所は特許侵害に対して永久差止命令を発行するという一般原則に従うとして一審判決を破棄した。eBayはこの判決を不服として連邦最高裁に裁量上訴し，裁量上訴は受理された。

連邦最高裁はCAFC判決を破棄し，エクイティの伝統的な４要素基準を適用した再審理を求めて事案を差戻した。エクイティの４要素とは，①回復不能な被害を被っている，②金銭賠償など法廷の救済では被害の補填に十分でないこと，③原告・被告の困難性を考量し，エクイティ上の救済が補償されること，④永久差止めにより公共の利益が損なわれないこと，をいう。

(3) Paice事件地裁判決

この事件は，eBay事件判決直後の下級審判決であり，連邦最高裁判例の下級審への影響を理解するには好適な事例である[10]。

原告ペイスは，テキサスに本拠地をもつ研究開発型企業で，ドライブ・トレインに関連する特許を所有していた。被告のトヨタ自動車は，全米で省エネ型の乗用車を販売していた。ペイスは，トヨタ製乗用車（プリウス他）が，ペイスのドライブ・トレイン特許に侵害するとしてテキサス東部地区地裁に提訴した。地裁は2006年８月，侵害を認定して損害賠償として一台あたり25ドルの支払いを命令した。ペイスが提出した差止請求については，エクイティの４要素を考慮して，地裁はその請求を棄却した。

CAFCは2007年10月，地裁が判決した一台あたり25ドルの損害賠償額の算定根拠となった証拠が不十分であるとして，この争点についてのみ地裁に差し戻した。差し戻しを受けたテキサス地区東部地裁は2009年４月，過去分の侵害については，25ドルを根拠とした損害賠償額を維持し，それに加えて，将来の侵害分に対する実施料（ongoing royalty）については，特許期間中の車種ごとの実施料率（プリウスの場合0.48％）を決定した。差止命令については，地裁は改めてエクイティの原則に照らしてそれを認めなかった。

(4) 判例変更の背景

上述のように，eBay事件最高裁判決は，特許侵害に対する差止救済を認めるか否かはエクイティの原則によることを明確にした。しかしそれは，必ずしもCAFCがエクイティの原則を適用しなかったという意味ではない。特許法は

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明文で「エクイティの原則にもとづき」（第283条）と規定しており，CAFCがその原則を適用するのは当然であって，CAFCは，特許侵害が認定された場合，差止救済を認めることがエクイティの原則の帰結であると確信していたのであろう。長年，プロパテントの推進役を担ってきたCAFCにとって，それは至極当然の法解釈であった。しかし，CAFCが創設されて30年が経過し，その間に特許権行使をめぐる社会的状況が大きく変化した。

まず，特許権が事業防衛のための防衛的な手段ではなく，利益を生み出すツールとして積極的に利用されるようになった。それに伴い特許権行使の主体，方法，規模などが大きく変わった。権利行使の主体として権利ビジネスを目的とする事業体（一般に，NPEまたはPAEと呼ばれている。本稿ではPAEと呼ぶ)が多くなり，従来の判例法による侵害救済，特に差止救済では，被告の受ける困難性の方がはるかに大きくなった。エクイティはそのような社会状況の変化に対応できる，いわば融通のきく法理でもある。

本稿で取り上げる必須特許に対する差止救済の場合，救済の請求人はPAEではなく，製造メーカーである。そこがeBay事件との大きな違いである。そのため，これまでのPAEによる差止請求と同じ論拠で救済制限を正当化することはできない。そのような背景が，米国においては競争政策の立場からの調整を求めるのである。

3. 3 反トラスト政策

米国の反トラスト法執行当局である司法省反トラスト局や連邦取引委員会（FTC）は，特許制度と競争は共にイノベーションを促進する効果をもつと認識し，その認識にもとづく具体的な政策をいくつかの報告書として発表している。そこに共通するのは，特許ロイヤリティを引き上げる手段やツールとして差止救済を利用することは，競争促進の観点から問題があるという基本的な認識である。

たとえば，2003年のFTC報告書では，「特許政策はイノベーションを促進し，競争政策は競争を促進する」として，両者のバランスを重視する政策を宣言している[11]。また，2007年のFTC報告書では，知財法と反トラスト法が良質の技術，製品，サービスを安い価格で提供する作用をもつとする認識に立ち，標準参加者による特許実施料の上限を事前に決定する方式（Ex ante）については，反トラスト法上「当然違法」とはみなさず，「合理の原則」で判断することが明確にされている[12]。そして，2011年のFTC報告書では，差止の脅威は侵害に対する抑止力があるとされているが，原告が自由な技術市場で得られる利益より大きなロイヤリティ支払に被告が応じざるを得ない場合があるとして，差止の脅威をてこにしたロイヤリティの引き上げは反競争的であるとしている[13]。

最近のFTC報告書が差止救済が競争阻害要因になる場合があることを具体的に明示した背景には，差止の脅威をてことしてロイヤリティを引き上げる権利行使が，先端技術を駆使した企業間に広がりつつあるという現実がある。上述したように，PAEによる差止請求については，判例によりエクイティの原則から，「差止が認められない場合の困難性の比較」という判りやすい基準が適用できるが，特許権者が製造メーカーの場合にはその適用は簡単ではない。

そのため，米独禁当局は，反トラスト政策と特許権行使のバランスを重視する立場から，規格の実施に必須の特許侵害に対する差止救済・輸入差止をこれまでどおり認めるべきかどうかの問題を提起して，新しい法解釈と立法による規制の必要性をアピールしている。たとえば，2012年６月，FTCは関税法337条違反をめぐる事件で，意見書を提出し，その中で「必須特許侵害を理由に排除命令を認めると，特許権者が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

RAND違反のロイヤリティにつながる」との意見書を国際取引委員会（ITC）に提出している。また，反トラスト局およびFTCの関係者は2012年７月，議会上院司法委員会において「ITCはRAND義務違反の必須特許に対する排除命令を公益の観点から認めるべきではない」と証言した。

また，FTCは別の関税法337条違反事件で，「公共の利益」という観点から意見書を提出している。その中でFTCは，FRAND条件が適用される特許の侵害事件では侵害品に対するITCによる排除命令は適切ではないという見解を述べている[14)]。これらは，ITCによる水際規制の問題であるが，その論理的構成は特許侵害訴訟での裁判所による差止命令と実質的に同じである。

次節では，「モトローラ対アップル事件」をとりあげ，裁判所がこの問題をどのように解釈しているかを検討する。まず，第９控訴裁判決とウィスコンシン西部地区地裁判決を取り上げる。いずれも規格の必須特許を根拠とした差止救済に関連するものである。

3．4　FRAND条件違反をめぐる判決例

（1）第９控訴裁判決

モトローラは無線通信の国際標準化機関（ITU）と米国標準化機関（IEEE）の採択した通信規格に必須の特許を保有する。標準化機関での規格採択の過程で，保有特許をFRAND条件でライセンスすることに同意していた。モトローラはマイクロソフトに対して保有する必須特許のライセンス料として製品一台当たり2.25％のロイヤリティを提案した。しかしマイクロソフトはこれを拒否した。モトローラはマイクロソフトを特許侵害で提訴し，マイクロソフト製品の販売差止をもとめたのがこの事件である。

この事件で地裁は，モトローラがFRAND条件でライセンスすることをITUに約束している以上，その約束に違反する行為は「理由のない迷惑行為」（vexatious action）であると認定した。第９控訴裁は，地裁の仮差止命令は限定的であり特に職権の乱用は認められない，として地裁判決を支持した[15)]。

この事件のポイントは，特許権者のFRAND条件でのライセンス許諾の宣言が，標準化機関との間の「契約」を構成すると裁判所が認定したことである。なお，この事件では，ドイツでの差止命令の執行を，米国の地裁判決が下りるまで停止できるかどうかという管轄権や国際礼譲が争点となっており，一審のワシントン西部地区地裁はドイツの差止命令に対する「仮差止」を認める判決を下した。地裁判決は第９控訴裁に控訴され，第９控訴裁はこの地裁判決を支持した。

（2）ウィスコンシン西部地区地裁判決

この裁判は，モトローラがアップルの製品が米国関税法337条に違反するとして提訴したのが発端である。提訴を受けたアップルが，モトローラの特許がいくつかの標準化機関に対して必須特許宣言されていることを踏まえ，モトローラはFRAND条件でライセンスを行う義務があると主張した。また，「割高なロイヤリティ」という不当なライセンス条件を要求するのは反競争的な行為であり，反トラスト法に違反すると主張した。この事件ではいくつかの争点が提起され，争点のいくつかは他の裁判所に移送された。前出のワシントン西部地区地裁の判決はウィスコンシン地裁から移送された事件に対する判決である[16)]。

FRAND条件違反の争点についてアップルは，モトローラが3G必須特許宣言したことはFRAND条件への同意を意味し，それは標準化機関との契約にあたると主張した。地裁はアップルの主張を受け入れ，標準化機関に対するモトローラのFRAND条件への同意は，ウィスコ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ンシン州法に基づく契約を構成すると判断した。

特許と標準の関係に州法が適用されるという議論は，必須特許の開示義務違反が問われたラムバス事件でも展開された。同事件の場合，ラムバスによる標準化機関への関連特許非開示がバージニア州法の「詐欺」（フロード）にあたるかどうかが争点となった。地裁は最終的に，被告が特許ポリシーに違反した事実があったとしても，特許ポリシー自体が義務を規定するものでない以上，州法違反は問われないと結論づけた[17]。

モトローラ対アップル事件のもう一つの特徴は，モトローラが裁判所にロイヤリティ率の「裁定」を求めた点にある。いわば実質的な強制実施権の設定を求めた点である。しかし，アップルはその受入条件として一台当たり１ドルを超えないことを要求したため，裁判は暗礁に乗り上げた。事実審理（トライアル）は当初，2012年11月５日に開催予定であったが，両当事者が歩み寄りを拒否したため，地裁判事はトライアルを開催しても意味がないとして開廷直前に審理をキャンセルし，アップルの請求を斥ける判決を下した。

この判決からも，必須特許侵害に関する救済事案は，裁判官にとっても極めて扱いにくい，センシティブな問題を提起していることがわかる。

4．差止制限理論

4．1 社会領域論

特許権と標準が交錯する場合に，標準の公共性に鑑みて特許権の権利行使が規制できるとする考え方を，筆者は1998年に自著で発表した。その中で，特許が存在する領域を「私的領域」，標準が存在する領域を「公共領域」，そして特許と標準が交錯する領域を「社会領域」と定義し，「社会領域」での特許の権利行使規制が正当化される理由を以下のように説明した[18]。

社会領域に属する特許（つまり，標準の実施に必須となる特許＝必須特許）は，特許本来の価値に加えて「規模の経済がもたらす利益」および「権利行使のためのコスト負担の節減効果」という付加的な利益を得る機会が与えられる。これらの利益は特許法を源泉とするものではなく，社会領域に帰属することにより初めて生み出される反射的利益である。このような利益については，特許法にもとづく排他権の対象となるものとはみなされないことは明らかである，という理由である。この社会領域での権利調整の考え方については，本誌（『知財管理』1998年３月号）でも「特許と標準の共存可能性」という表題で発表した。

この社会領域論をベースにして，筆者は必須特許のホールドアップ問題に対して民法の「信義誠実の原則」（以下「信義則」という）が適用できるのではないかと考え，具体的な事例における特許侵害の救済請求を，信義則にもとづき制限するための理論を学会誌で発表した[19]。

4．2 信義誠実の原則

わが国の民法は，基本原則の一つとして「権利の行使及び義務の履行は，信義に従い誠実に行わなければならない」と定める（第１条）。これが一般に信義則とばれる原則である。その内容は，権利の行使や義務の履行の際，実質的な正義・衡平を実現するために，当事者に特許法以外の根拠による倫理的・道義的な配慮にそった行為を求め，これに反する権利の行使や義務の履行は認めないとするものである。また，特許法の解釈・適用に際して，特許法の不備を補充し，規定を事案に適合するように具体化し，社会の変化によって法文が妥当でなくなった場合にそれを修正して当初予定していない法原則を創造するための準則ともなっている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

信義則の考え方は明治時代後期に日本に導入された。以来，土地所有や賃貸借をめぐる判例が蓄積されている。その中には「禁反言の原則」や「クリーンハンドの原則」が適用された事例がある。禁反言の原則やクリーンハンドの原則は，米国の特許侵害訴訟で被告の抗弁として主張されることの多いエクイティ上の原則として日本でも知られている。エクイティそのものは英米法特有の法概念であるが，その精神は，わが国の民法の信義則にも継受されている。このことから，米国のエクイティとわが国の信義則は親和性が強いといわれている。

4．3　侵害回避費用論

アップルとモトローラ間のスマートフォン訴訟において，イリノイ地裁での審理を担当したリチャード・ポズナー判事は，注目すべき解釈論を判決文の中で書いている。ポズナー判事は第７巡回区控訴裁判所の判事として高名であるが，「法と経済学」（law and economics）分野の碩学としても知られている。アップル対モトローラ事件が係属しているイリノイ東部地区地裁から指名を受け，ポズナー判事がこの事案の審理を担当した。今回の指名は，多発する必須特許侵害の差止救済問題（表１参照）に対して，影響力のあるポズナー判事に規範的な解釈論を期待したための任用であろう。

ポズナー判事は2012年６月22日に判決および判決理由を公表した。同判事は，エクイティの原則にしたがい，差止による両当事者の得失を比較考量した上で，アップルとモトローラ両社からの救済請求（損害賠償請求と差止請求）を証拠不十分で退けた。同判事は，判決理由の中で以下のように述べている[20]。

> 「適正なFRAND料率の計算方法は，規格の実施に必須であると宣言される前の特許について，ライセンス取得のための費用がどれ位になるかを計算することである。その費用こそが特許の価値を示すものである。しかし，いったん特許が規格の必須特許になれば，特許権者の交渉力は上昇する。見込みライセンシーが当該特許ライセンスを受ける以外に代替の手段が無いからである。ライセンシーは特許権者のお慈悲にすがるしかない。…　FRANDの要件とは，…　，特許権者のロイヤリティ要求を特許の価値に限定することであり，この点については争いがない。特許の価値とは，規格の必須特許として指定されたことによる付加的な価値，つまり『ホールドアップ価値』とは区別されるべきものである。」（判決理由18頁。下線，筆者）

このように，侵害回避のためのライセンスに要する費用を「スイッチングコスト」と位置づけ，それが「特許の価値」であると定義している。その後に派生する「ホールドアップ価値」とは区別すべきとする解釈論は，伝統的に特許権者の利益を重視する米国においては，極めて異色の内容である。それは，新しい時代の到来を感じさせるものですらある。

この事件でポズナー判事は，両当事者の差止請求だけではなく，損害賠償請求についても証拠不十分として否定した。その点について同判事は，「被疑侵害者が侵害によって得る利益と（判決によって）受ける制裁を比較すると，被疑侵害者の受けるコストが法外なものになる。また，（差止救済を認めると）それは，被疑侵害者に課せられる補償としての損害賠償というよりも，特許権者にとっては「たなぼた」的で（被疑侵害者にとっては）罰則的な性格という色合いが強くなるためである」と述べている[21]。

なお，この事件はCAFCに控訴され，CAFCは，事件についての意見書の提出を関係機関に求めた。これに対して，連邦取引委員会（FTC）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

およびNPO法人の「米国反トラスト研究所」（AAI：American Antitrust Institute）が意見書を提出した。両機関とも，FRAND条件違反の必須特許に対する差止救済は，反トラスト法に照らして認められるべきでないとする点で共通している[22]。

5．おわりに

米国における差止請求は，エクイティ抗弁として発展してきた。米国特許法283条の規定の「エクイティの原則に基づき」という一節は，そのような法の来し方を物語るものである。

これまで，特許侵害事件の当事者の圧倒的多数は，製造業者であった。特許を保有する製造業者にとって，侵害品が放任されることは自分の得るべき利益を失うことを意味した。そのために裁判所は，侵害が認定されれば自動的に差止請求を認めるのが正義にかなうとの法解釈をとってきた。そしてそれがエクイティ上の救済判例として蓄積してきた。しかし，eBay事件において連邦最高裁判決は，CAFCがそのような硬直的な法適用ではなく，法律の原点（エクイティの原則）に立ち返って差止請求の適否を審理するよう求めたものである。

差止請求を自動的に認めることの適否をめぐる論議は，権利ビジネス事業者（PAE）による権利行使が頻発するようになって活発になった。この問題に対する社会的関心の高まりを踏まえ，連邦取引委員会（FTC）は2003年10月，PAEによる権利行使が自由競争に悪影響を与えていると指摘し，その根本的な原因に質のよくない特許の存在があると指摘した。特に，ソフトウエア関連特許やビジネス方法特許の質の改善が急務であると指摘した[23]。

このような社会的な後押しが，連邦最高裁の最近の特許判例の変更の背景にある。たとえば，KSR事件での連邦最高裁判決が記憶に新しい。連邦最高裁はKSR事件で，公知例の組み合わせ発明の非自明性基準としてCAFCが長年適用し判例として確立していた「TSMテスト」（Teaching, Suggestion or Motivation test）の適用が硬直的すぎるとして，非自明性基準を弾力的に運用するよう求めた[24]。

このように，特許法解釈は，時々の社会的背景によって調整されてきた。スマートフォンをめぐる特許訴訟は，高度に発展したデジタル技術や無線通信技術などによってもたらされる新しい便益―高速性，広域性，市場規模など―が重要なファクターとなっている。これらの新しいファクターについて，管轄権や属地主義などの伝統的な法制度論でどれだけ規範的な解釈が可能かは極めて不確実という他はない。

そのような不確実性も原因したのであろうか，サムスンは2012年12月18日，欧州での対アップル差止訴訟を取り下げると発表した。そして米メディアThe Vergeによれば，英，独，仏，伊，オランダでアップル製品の販売差止請求を実際に取り下げた。その理由としてサムスンは，FRAND条件でライセンス許諾を約束している以上，法廷闘争よりも市場で公平な競争をすることの方が企業の取るべき態度であると確信するに至ったと説明したと報道されている[25]。

最近，アップルと台湾HTCの間の訴訟が全面的に取り下げられた（2012年11月）。そのことも今回の欧州での差止訴訟取下の引き金となったかもしれない。HTCはアンドロイド陣営の一角を占める有力なプレーヤーで，2010年以来，アップルとの間で法廷闘争を繰り広げてきた。HTCは，ITCによる輸入差止（排除命令）が脅威となっていた。今回の和解により両者間で10年のクロスライセンス契約が設定され，HTCは訴訟リスクを解消してスマートフォン事業展開に専念できることになる。これで，米ITCの排除命令の可能性を残すのはサムスンだけとなった[26]。このことが，今後アップルとの知財紛争の和解を促す力になることは間違いな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いであろう。

最後に，標準化が今後どのような方向に進むか—それについて筆者の考えを述べて本稿のまとめとする。

スマートフォンをめぐる知財紛争を例に挙げるまでもなく，標準化の問題は，知的財産法や独禁法など他の法領域と交錯したときに深刻な問題として顕在化する。したがって，競争力の強化やイノベーションへの貢献などの標準化のもつプラスの効果だけに注目するのではなく，ビジネスリスクとしてのマイナスの側面についても十分な理解と配慮が必要となる。

主要国の競争当局は，標準と知的財産権のバランスを重視しており，法解釈が一方に偏向して行われることは考えにくい[27)]。ただ競争政策の基調には，私益と公益が対立する場合には，公益が優先されるとする考えがあるので，私益の象徴である知財権にとっては逆風となる法解釈が出てくることが予想される。プロパテントの盟主米国で，ポズナー判事の判決のような法解釈がでたこと自体が，それを如実に物語っている。

注　記

1） 日本経済新聞2012年８月31日付夕刊一面。
2） ロック解除特許はUSP8046721に代表される。アンドロイドに搭載されている指先による９点でのパターン解除技術の特許侵害が裁判で争われている。（松倉秀実「黒船特許の正体」インプレスR&D，2012，ONDECK Books，p.26）
3） 米国ではデザイン発明も「パテント」の一種で，「デザイン特許」（design patent）と呼ばれる。初代iPhoneのデザイン特許はD558758である。なお，技術発明に対する特許は米国では「有用特許」（utility patent）という。
4） 陪審員は2012年８月，侵害に対する損害賠償額として約10.5億ドル（約800億円）を評決した。この陪審評決に対して，サムスンが代表陪審員の非行を問題として異議申立を行っていたが，地裁はサムスンの申立を最終的に退ける判断を12月17日に下した。
5） 基本ソフトをめぐる覇権争いについては，筆者による論文「ICT時代の知財権と標準化の交錯—アップルとサムスンの訴訟を題材にして—」（日本知財学会『日本知財学会予稿集』2012年12月８～９日）を参照されたい。
6） ETSIの知財権ポリシーは，標準作成メンバーは所有する当該標準の必須知的財産権（IPR）をETSIに善意で申告しなければならないと規定する。（ETSI IPR Policy, Annex 6, 4. Disclosure of IPRs, as of 30 November 2011）
7） ETSI IPR Policy, 6. Availability of Licenses
8） 独禁法訴訟は，欧州各国，米国，そして韓国で提起されている。
9） eBay Inc. v. MercExchange LLC（126 S.Ct. 1837, 2006）
10） Paice v. Toyota Motor Corp.,（Fed. Cir., April 2009）
11） “To Promote Innovation：The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy”（announced by the Federal Trade Commission, October 2003）
12） “Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights：Promoting Innovation and Competition”（announced by the Federal Trade Commission, April 2007）
13） “The Evolving IP Marketplace-Aligning Patent Notice and Remedies with Competition”（announced by the Federal Trade Commission, March 2011, at Introduction p.5）このFTC報告書に先立ち，標準化のプロセスにおいて，必須特許の開示を義務付けることは反トラスト法上，原則「合法」であるとする見解が，司法省反トラスト局からの「事前相談回答書」（BRL：Business Review Letter）において示されている。たとえば，IEEEに対するBRL（2006年）やVITAに対するBRL（2007年）などがある。これらのBRLで示された反トラスト局の見解がFTC報告書に反映されていることは言うまでもない。
14） In re Certain Wireless Communication Devices, Portable Music & Data Processing Devices, Computers & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-745, June 6, 2012
15） Microsoft v. Motorola, US Court of Appeals for the 9th Circuit, Sept. 28, 2012, Case No. 12-35352,

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

D.C. No. 2:10-cv-01823-JLR
16） Apple v. Motorola, USDC for the Western District of Wisconsin, 11-cv-178-bbc
17） 藤野「ホールドアップ問題に関する米国判例の展開」（日本知的財産協会『知財管理』2009年3月号）
18） 藤野『特許と技術標準』八朔社（1998），pp.115-116。この考え方に近いものとして，Robert P. Merges教授（カルフォルニア大バークレイ校）の「知財権は，交渉でその価値をたかめるための道具にしてはならない」がある。（“Justifying Intellectual Property”（Harvard University Press, 2011, p.151））
19） 藤野「ホールドアップ特許に対する権利制限理論」（日本知財学会『日本知財学会誌』Vol. 5 No. 4, 2009）。この論文は「第2回TEPIA知的財産学術奨励賞・TEPIA会長賞」を受賞した。同旨の制限理論について筆者は，国際学会“IEICE Communications Society”（電子情報通信学会通信ソサイアティ）の主催するThe 6th International Conference on STANDARDIZATION and INNOVATION TECHNOLOGY（SIIT2009）で発表した。同学会誌への筆者の論文“Legal Theories to Combat Patent Holdup in Japan”は，「優秀論文賞」（SIIT2009 PAPER AWARD）を受賞した。
20） Apple and NeXT Software v. Motorola, US District Court for the Northern District of Illinois Eastern Division, No. 1:11-cv-08540, Opinion and Order by J. Posner, June 22, 2012, p.25
21） 前掲注20）（ポズナー意見書），p.25
22） 参照，Amicus Brief：AAI Opposes Injunctive Relief for Standard-Essential Patents Subject to a FRAND Commitment（Apple v. Motorola）
23） 前掲注11）（FTC：To promote America, 2003）
24） KSR International v. Teleflex, 550 U.S. 398（2007）
25） サムスンが欧州での差止訴訟を取下げた理由の一つに，米国と比べ，欧州連合では競争法違反事例に対して行政当局（欧州委員会）の介入が大きいという事情がある。欧州委員会の特許問題への介入リスクとFRAND条件違反問題の不確実性がそのような決断をサムスンに迫ったのであろう。サムスンの取り下げ発表の３日後の12月21日，欧州委員会は，サムスンによる必須特許にもとづく差止訴訟の提起がEU競争法違反にあたるかどうかについての調査継続の告知書を年内にも送付する予定だと発表した。
26） 出所：http://www.theverge.com/users/tcsottek, November 10, 2012
27） 日米欧の競争当局は，標準と知財権のバランスのとれた運用がイノベーション促進の鍵との認識に立った法執行を行うことをガイドラインで明示している。（参照，「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（日本，2007年）；“Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights：Promoting Innovation and Competition”（USA, 2007）；“Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal cooperation agreements”（EU, Chapter 7, 2011））

（原稿受領日　2013年１月15日）