

標準化必須特許権侵害による 損害賠償請求と権利の濫用

高 林 龍*

抄 録 東京地判平25・2・28判時2186・154は、標準規格を使用した製品を生産・販売等しているX（米国アップル社の日本法人）が、標準化必須特許の権利者であるY（サムソン）に対して、当該特許権侵害を理由とする損害賠償請求権は存在しないことの確認を求めた訴訟において、Yの損害賠償請求権の行使は権利の濫用（民法1条3項）であるとして、請求を認容する判決をした。本判決は、標準化必須特許権による差止請求ではなく、損害賠償請求を権利の濫用であるとした点、また損害賠償請求権の行使が権利濫用であるとする趣旨ながら主文では損害賠償請求権が不存在であることを確認している点など、特許法ばかりではなく、民法、民事訴訟法上も検討すべき点を多く含んでいるように思われる。本稿は、本判決を紹介し検討を加えた後に、標準化必須特許権の行使に制限を加えることが許される場面とその許容範囲や法的構成について検討を加えたものである。

目 次

1. はじめに
2. 東京地判平25・2・28判時2186・154（アップル対サムソン事件）
 - 2.1 事案の概要
 - 2.2 争 点
 - 2.3 （争点6に関する）判旨
3. 判決の検討
 - 3.1 債務不存在確認確定判決の既判力
 - 3.2 具体的損害額主張の要否
 - 3.3 損害賠償請求権の行使が権利の濫用となる場合
4. 標準化必須特許権侵害主張の制限のためのその他の構成
 - 4.1 第三者のためにする契約構成（争点5）
 - 4.2 その他の構成
5. おわりに

1. はじめに

技術の標準化は、これにより製品間の互換性を確保し、製造・調達コストを削減し、研究開発の効率化や他社との提携機会の拡大等の効果

が見込まれるうえに、エンドユーザーにとっても、製品・サービスの利便性の向上、製品価格やサービス料金の低減にも繋がるといった意義があり、近時では各技術分野で技術標準化の動きが活発であるが、技術標準化に当たっては当然のことながら標準化規格に必須な技術・特許権を集積することが必要となる。特許権は競業他社による当該技術の実施を禁止し、自社が実施を独占しうる排他的独占的権利であるが、一方で技術標準化においては、標準化必須特許の保有企業が、標準規格を使用して製品化を図る他の企業に対して、法外な実施料やその他の理不尽なライセンス条件を要求したり、実施許諾契約が締結されないのであれば当該特許発明の実施を禁止すると迫ることが許されたのでは、既に標準規格適用のために開発投資や設備投資を行った企業にとってはこれが無駄になるばかりか、技術の標準化による普及が妨げられるこ

* 早稲田大学大学院法務研究科 教授
Ryu TAKABAYASHI

とになる。そこで、標準化必須特許権の、標準規格を使用して製品化を図る企業に対する行使はどのような場合であれば制限できるか、またその場合の法的構成について、近時、わが国内外で大いに論じられている¹⁾。

その中であって、東京地判平25・2・28判時2186・154（アップル対サムソン事件）は、標準規格を使用した製品を生産・販売等しているX（米国アップル社の日本法人である。以下では米国アップル社をA社という。）が、標準化必須特許の権利者であるY（三星電子＝サムソン）に対して、当該特許権侵害を理由とする損害賠償請求権は存在しないことの確認を求めた訴訟において、Yの損害賠償請求権の行使は権利の濫用（民法1条3項）であるとして、請求を認容する判決をした。本判決は、標準化必須特許権による差止請求ではなく、損害賠償請求を権利の濫用であるとした点、また損害賠償請求権の行使が権利濫用であるとする趣旨ながら主文では損害賠償請求権が不存在であることを確認している点など、特許法ばかりではなく、民法、民事訴訟法上も検討すべき点を多く含んでいるように思われる。そこで本稿では、本判決を紹介し検討を加えた後に、標準化必須特許権の行使に制限を加えることが許される場面とその許容範囲や法的構成について検討を加えることとする。なお、当該判決に対し、Yは平成25年4月15日付けで控訴している。

2. 東京地判平25・2・28判時2186・154（アップル対サムソン事件）

2.1 事案の概要

第3世代移動通信システム及び第3世代携帯電話システムの普及促進と仕様の世界標準化を目的とする民間団体3GPP（Third Generation Partnership Project）は通信規格としてUMTS（Universal Mobile Telecommunications Sys-

tem）を構築した。この規格は日本ではW-CDMA方式（広帯域符号分割多元接続方式）と称されているが、Xが生産・販売等している製品（X製品）はこのUMTS規格に準拠している。3GPPを結成している標準化団体の1つとしてETSI（European Telecommunications Standards Institute）は知的財産（IPR=Intellectual Property Right）ポリシーを定めているが、その内には、①各会員は自らが参加する規格又は技術仕様の開発の間は特に、ETSIに必須IPRについて適時知らせるため合理的に取り組み、特に規格又は技術仕様の技術提案を行う会員は、善意をもって、提案が採択された場合に必須となる可能性のあるその会員のIPRについてETSIの注意を喚起する（4.1項）。②各会員は技術標準化に必須の特許を有する場合にはこれをETSIに知らせ、その知らせがあった場合には、ETSIの事務局長は、直ちに権利者に対して、当該特許を公正・合理的かつ非差別的（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory）な条件（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を3カ月以内に書面で保証するように求め（6.1項）、その保証は、保証が行われた時点で指定したIPRを除外する旨を明示する書面がある場合を除き、その特許ファミリーのすべての既存及び将来の必須IPRに適用される（6.2項）。③IPRポリシーはフランス法に準拠する（12項）、とされている。また、ETSIはIPRポリシーを補足する「IPRについてのETSIの指針」を定めており、その14項は、会員の義務として「必須IPRの所有者は、FRAND条件でライセンスを許諾することを保証することが求められること」、会員の権利として「規格に関してFRAND条件でライセンスが許諾されること」、第三者の権利として、「少なくとも製造及び販売、賃貸、修理、使用、動作するため、規格に関しFRAND条件でライセンスが許諾されること」を定めている。

ETSIの会員であるYは1998（平10）年12月4日にYが保有する標準化必須特許についてFRAND条件で許諾する用意があるとETSIに対して宣言した。本件特許（特許4642898号）は、2005（平17）年5月の韓国出願を優先権主張した日本出願（わが国での特許登録は2010（平22）年12月10日）であり、その頃に本件特許が標準規格として採用されたものの、Yはその2年後の2007（平19）年8月7日に至ってETSIに本件特許が標準化必須特許であることを知らせるとともに、これをFRAND条件で許諾する用意があるとETSIに対して宣言した。

A社は2011（平23）年4月に米国でYがiPhone等に関するA社の知的財産権を侵害するとの訴訟を提起し（ただし、当該知的財産権は標準規格に必須とされるものではない。）、その直後の同月21日に今度は逆にYがXに対して、X製品の輸入・譲渡が本件特許権を侵害するとしてその差止めを求める仮処分（本件仮処分）を東京地裁に申立てるに至った。

本件訴訟はXが2011（平23）年9月16日にYに対して、Xが生産・販売等するX製品に対してYは本件特許（特許4642898号）権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求めて提訴した不存在確認請求訴訟である。なお、債務不存在確認訴訟を提訴された被告は、債務の存在を主張するだけでなく、具体的な損害賠償額の支払いを求める反訴を提起すること²⁾が多いが、本訴でYは口頭弁論終結時に至るまでXがYに対して支払うべき損害額に関する主張を留保し、具体的な主張をしていない点は特徴的である。

2. 2 争 点

本判決において争点は6つ摘示されている。争点1ないし4はX製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか否か、本件特許に無効審判において無効となるべき事由が存するか（権利行

使阻止の抗弁）否かなど多義にわたるものであるが、本稿で検討すべき論点との関係では、争点1ないし4に関する限りでは、X製品のうちに本件特許発明の技術的範囲に属するものがあると判断された点のみ指摘しておけば足り³⁾、以下では争点5及び6についてのみを抽出して説明する。なお、裁判所は争点5についても判断せず、争点6のみを判断してXの請求を認容した。

(1) 争点5：FRAND宣言に基づく本件特許権のライセンス契約の成否

Xの主張：YがETSIのIPRポリシーに則りETSIに対して行った本件特許に対するFRAND宣言は、フランス法に準拠するならば、本件特許についての法的拘束力のあるライセンス契約の申し込みであり、A社はYの申し込みを黙示的に承諾したから、A社とYとの間に本件特許権についてのライセンス契約が成立している。したがって、YはA社の子会社であるX社に対して本件特許権侵害を主張することはできない。

Yの反論：Yの行った本件特許のFRAND宣言には、フランス法に準拠したとしても、対価、期間及び地理的範囲といった契約の要素というべき重要事項が一切含まれておらず、当事者が負担すべき具体的義務が何ら特定されていないから、ライセンス契約の申し込みに該当することはなく、したがってA社がこれを黙示的に承諾することもありえないうえ、ライセンス契約に必要な書面性の要件も充足していない。

(2) 争点6：権利濫用の成否

Xの主張：①Yは本件特許が標準規格として採用されて約2年経過後に始めて本件特許の存在をETSIに開示しており、IPRポリシー4.1項に定める適時開示義務に違反している。②Yは、A社がYに対して米国で知的財産権侵害停止を求めて提訴したのに対する報復措置として、X

に対してUMTS規格に必須である本件特許権に基づいてX製品の輸入・譲渡等の差止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。③A社及びXはYのFRAND宣言により本件特許についてライセンスを受ける権利を有し、Yは本件特許権についてA社及びXに対してライセンス契約締結義務を負うか、少なくともライセン契約締結に向けて誠実に交渉すべき義務（誠実交渉義務）を負っているが、Yはその義務に違反している。④Yの①ないし③の行為は技術標準化必須特許についてA社及びXに対してその実施の禁止を求め、いわゆるホールドアップ状況を策出するものであって、独占禁止法の不公正な取引方法に関する規定に該当するものである。以上①ないし④の諸事情に鑑みれば、YがXに対して本件特許権に基づいてX製品の製造・販売等に対して損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たり許されない。

Yの反論：①に指摘の義務はETSIに対する手続義務にすぎず、また2年という期間は通常の実務水準に沿うものであって遅すぎることではないから、これが本件特許権の行使が権利濫用となることを基礎付ける事情になることはない。②及び④は争う。また、③に指摘のライセンス契約締結義務をIPRポリシーから導くことはできないし、誠実交渉義務も不発生かあるいはYにおいて右義務に違反したことはない。誠実に本件特許のライセンス交渉に応じなかったのはむしろA社である。

2.3 (争点6に関する) 判旨

(1) 準拠法

本件特許権に基づく損害賠償請求権はその法律関係の性質は不法行為であるから、法の適用に関する通則法17条によって準拠法が定められるところ、同法17条に規定する加害行為の結果が発生した地はすなわち日本国内であり、わが国の特許法の保護を受ける本件特許権の侵害に

係る損害が問題にされていることからすると、日本法が適用される。

(2) 権利濫用の成否

日本民法の解釈として、契約締結交渉に入った者どうしは、一定の場合には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。

Yは本件特許についてETSIのIPRポリシーに則り標準化必須特許としてFRAND宣言をしたから、同ポリシー6.1項及び「IPRについてのETSIの指針」1.4項によるならば、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申出があった場合には、その申出をした者が会員又は第三者であるかを問わず、UMTS規格の利用に関し、当該者との間でFRAND条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負うものと解される。

そうすると、遅くとも2012(平24)年3月4日には、A社はYに対してYがUMTS規格に必須であると宣言した本件特許に関してFRAND条件でのライセンス契約を希望する具体的な申出をしているから、以後A社とYはライセンス契約締結の準備段階に入り、両者は契約締結に向けて、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に至った。①Yは、A社に対して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⁴⁾。②かかる状況において、Yは、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。③本件特許に係る技術が標準規格に採用されてから、YがこれをETSIに開示するまで約2年を経過していた。④その他A社とY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。これ

ら①ないし④を総合するならば、Yが①記載の信義則上の義務を尽くすことなく、Xに対してX製品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。

なお、主文は、「YがXによるX製品の生産、譲渡等につき、本件特許権侵害に基づくXに対する損害賠償請求権を有しないことを確認する。」である。

3. 判決の検討

3. 1 債務不存在確認確定判決の既判力

本判決は、YがXによるX製品の生産、譲渡等につき、本件特許権に基づくXに対する損害賠償請求権が存しないとした。給付訴訟についての請求棄却確定判決は当該給付請求権の不存在を確認する判決としての既判力を有する⁵⁾が、請求棄却となる場合には、給付請求権が不存在であるとされる場合（たとえば契約が不成立であるとか、無効であるなどのほか、弁済済みであるなど）のほか、給付請求権自体は存在するが、たとえば支払期限が未到来であるとか、条件が未成就であるなどの理由によって給付請求権の行使ができないとされる場合があり⁶⁾、既判力の及ぶ範囲についてもそれぞれの場面で別異に考えなければならない。すなわち、前者の場合であれば、既判力の基準時である事実審口頭弁論終結時において、給付請求権が不存在であるとの判断は既判力が及ぶから、以降、その存在を理由に再訴することは不可能であるが、後者の場合は、既判力の基準時以降に期限が到来したり、条件が成就したとして、再訴し、今度は請求認容判決を得ることは当然に可能である。このことは、給付訴訟の請求棄却判決と同様の範囲で既判力を生ずる債務不存在確認判決の場合も同様であり、「債務不存在」との言葉に拘泥してはならない。

本判決は、一審口頭弁論終結時点において、Yには契約締結に向けた誠実交渉義務違反等があるとして、Xに対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権の行使は権利の濫用として許されないと判断し、損害賠償請求権の不存在を確認した。その趣旨は、損害賠償請求権自体が不発生であるとかあるいは弁済済みで不存在であるとしてのものではなく、一審口頭弁論終結時においてその行使が許されないとしたにすぎず、前述の期限未到来等の場合の不存在確認判決と同様に位置付けることができる。したがって、前記の通り、本判決は控訴されているので、控訴審における弁論終結に至るまでの審理の過程で、Yに契約締結に向けた誠実交渉義務違反があるか否かとの事情は変動しうるし、かりに控訴審弁論終結時においても一審同様に誠実交渉義務違反があると判断され、その判決が確定したとしても、Yとしては、事実審口頭弁論終結時以降の事情を主張して、XによるX製品の生産、譲渡等に対して本件特許権に基づき損害賠償請求をすることは既判力に抵触するものではなく、許されることになる。

以上の検討を踏まえるならば、本判決の結論は、YとA社間で本件特許に関してFRAND条件でのライセンス契約締結に向けて両者にさらなる誠実交渉を促した暫定的な判断にすぎないものと評価することができ、A社やXがYの許諾なく本件特許を無償で実施し続けることを許容するものではないことを、まず指摘しておく。

3. 2 具体的損害額主張の要否

給付訴訟と債務不存在確認訴訟において主張立証責任の分配には変動がない。すなわち、給付訴訟において権利の存在は権利者（原告）が請求原因として主張立証すべきであるが、債務不存在確認訴訟においても権利の存在は権利者（被告）が抗弁として主張立証すべきものとされている⁷⁾。給付訴訟においては権利者（原告）

が訴訟物を特定し、損害賠償請求であれば具体的な額の給付を請求すべきことになるが、債務不存在確認の場合も通常は同様と解されている。すなわち、債務不存在確認訴訟においては、債務が不存在であるとして原告の請求が認容される場合はあるが、抽象的に債務が存在するとして請求が棄却される場合はありえず、権利者(被告)が抗弁として主張する範囲の給付義務があるか否かが判断されるから、損害賠償請求であるならば「〇〇円を超えては存在しない」という一部認容・一部棄却がされるべきこととなる。

債務不存在確認訴訟は、交通事故の加害者が被害者に対して損害賠償請求権の不存在確認を求める例などのように、被告からの給付訴訟を引き出すために戦略的に提訴される場合が多い⁸⁾。債務不存在確認訴訟が提起された被告が給付を求める場合は反訴(民訴146条1項)を提起することになるが、反訴においては、前述のとおり、給付を求める具体的な内容である訴訟物を特定すべきである。ただし、以前から、たとえば未だ後遺症等が固定せず具体的な損害賠償額の算定が困難である段階であるにもかかわらず、交通事故の加害者が被害者を困惑させる動機などにより損害賠償請求権の不存在あるいはある額を超えての不存在確認を求める訴訟を提起したような場合には、被害者側としては反訴の提起が不可能であることはもちろん、債務不存在確認訴訟においても、抗弁として具体的な額を明示したうえで損害賠償請求権の存在を主張することは困難であるとして、債務不存在確認訴訟の提起が権利の濫用になり、確認の利益を否定して原告の訴えを却下すべきであるとする立場⁹⁾も存在していた。

本件では、Yは口頭弁論終結時に至るまでXがYに対して支払うべき損害額に関する主張を留保し、具体的な主張をしていないことは前述した。本件事案を、要件事実に沿って分類するならば、本来は被告であるYが損害賠償請求権

の存在およびその具体的な額を抗弁として主張し、それに対して原告であるXが、再抗弁としてライセンス契約の存在(争点5)、損害賠償請求権の行使は権利の濫用として許されない(争点6)などの主張をすべきことになるが、裁判所は抗弁に対する判断は留保して、再抗弁のうちの1つ(争点6)についてのみ判断を加えてXの請求を認容したということである¹⁰⁾。むしろ、実態に即するならば、本件においてYは未だにA社との間で本件特許についてFRAND条件でのライセンス契約交渉中であることから、その帰趨をみることなくあるいはライセンス契約による約定ライセンス料に相当することになる可能性もある具体的な損害賠償額を抗弁として主張することはできないという、特殊事情のある事案であったといえる。むしろ、このように具体的な損害賠償額を被告において抗弁として主張立証することが困難である場合における債務不存在確認訴訟を、「通常型」とは異なる「原因限定型」として分類し、被告において債務が存在することのみを抗弁として主張することで、請求棄却判決を求めることができるとする見解¹¹⁾も存在している。

3. 3 損害賠償請求権の行使が権利の濫用となる場合

本判決は、民法の解釈として、契約締結交渉に入った者どうしは、一定の場合には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判示し、この信義則上の義務を導くものとして、ETSIのIPRポリシー等を引いている。この信義則上の義務は、累次の判例の蓄積によって確立している契約締結上の過失(義務)と呼ばれるものであり、最近でも最二判平23・4・22民集65・3・1405が判示している。ただし、これまでの契約締結上の過失(義務)として認められてきた契約締結前の説明義務違反は、①一方当事者の過失により原始的

に不能な契約が締結された、②一方当事者が契約交渉を不当に破棄した、③契約は締結されたが、契約交渉過程で一方当事者が必要な調査・告知・説明をしなかった、④契約は締結されたが、契約交渉過程で一方当事者が相手方の生命・身体・財産を侵害した、ことによって相手方が損害を被ったといった四類型に分類されるといわれており¹²⁾、訴訟類型としては説明義務違反により被った損害の賠償を求めるものであった。

本判決は、A社とYは、ETSIのIPRポリシー等から本件特許権について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を負担し、Yがその義務を尽くさなかったとしただけでなく、他にも、YがXに対する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¹³⁾の申立てを維持していること、本件特許に係る技術が標準規格に採用されてから、YがこれをETSIに開示するまで約2年を経過していたこと、その他A社とY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考慮したうえで、Yが信義則上の誠実交渉義務を尽くすことなく、Xに対してX製品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との最終的判断に至っている。このうちの、本件特許に係る技術が標準規格に採用されてから、YがこれをETSIに開示するまで約2年を経過していたことが、権利濫用の判断にどのように影響するのか判決は説明しておらず、推量することも困難であるが、一方で、差止めの仮処分の申請を維持していることは大きく影響したであろうし、むしろYにおいて積極的に仮処分を申請して、Xの本件特許の実施の差止めを請求し、いわゆるホールドアップの状況が策出されかねない中で、FRAND条件でのライセンス契約の締結交渉が進められていたことを重視して、損害賠償請求もこれといわば一

連托生関係にあるものとして、権利の濫用であるとの判断に至ったものと推測される。

4. 標準化必須特許権侵害主張の制限のためのその他の構成

4. 1 第三者のためにする契約構成(争点5)

本判決が(争点5)として摘示している法的構成は、知財研報告書¹⁾においてもわが国の民法における「第三者のためにする契約」(民法537条)構成として紹介されているものであり¹³⁾、標準化必須特許の特許権者(諾約者)が標準化機関(要約者)に対してFRAND宣言することによって、標準化機関との間に第三者のためにする契約が成立し、標準技術の利用者(受益者)は受益の意思表示をすることによって特許権者との間にライセンス契約(通常実施権許諾契約)が締結されるとするものである。第三者のためにする契約は、要約者と諾約者との間の補償関係と、要約者と第三者間の対価関係からなるものであり、第三者のためにする契約の経済的な意義は、一般的には、諾約者の出捐を要約者が自分で取得して第三者に給付する手段を省略して、諾約者から直接に第三者に給付させる点に存し、要約者と諾約者間で第三者に直接権利を取得させる趣旨が契約の内容とされていなければならない。また、第三者は諾約者に対する権利を取得し(ただし、諾約者は要約者に対して第三者に利益を与える債務を負担するに止まり、第三者は事実上利益を受けるが、諾約者に対する債権として主張することはできないとする契約形態もありえる。)、取得する権利は債権に止まらず、第三者に直接所有権を帰属させることもできると解されている¹⁴⁾。

本件訴訟における(争点5)は、特許権者(諾約者)が標準化機関であるETSI(要約者)に対して行ったFRAND宣言を、特許権者と標準化機関間で締結された第三者のための契約であ

り、その結果、第三者であるXが受益の意思表示をすることによって特許権者であるYとの間でライセンス契約が成立したとするものであるが、標準化機関（要約者）と特許権者（諾約者）間で第三者に直接権利を取得させることを内容とする契約が成立したというためには、IPRポリシーの法的性質や、かりにIPRポリシーが標準化機関と特許権者間の契約であるとしたとしても、①特許権者と第三者間に第三者の受益の意思表示があれば特許権者と第三者間にライセンス契約が成立したとするためには、ライセンス契約成立のための重要要件である、契約期間や契約対象特許の範囲や地域的範囲あるいは実施料等の契約内容がFRAND条件という以上に明確となっていない、②第三者は、受益の意思表示の段階で現存し特定していれば、契約時には現存しなくても、また特定しなくても特定しうるものであればよいと解されている¹⁵⁾が、ETSIのIPRポリシーは標準化必須特許についてFRAND条件でライセンスを受けられる者を、会員に限らず第三者も含めていることから、これによって第三者が受益の意思表示をすることによって特許権者との間でFRAND条件でのライセンス契約が成立したものと解したのでは、当該特許権の侵害者であってもあるいは誰でもが広く、事後的に受益の意思表示をすることでFRAND条件でのライセンスを取得できるようになってしまうが、これが特許権者の意思に反するであろうことはもちろんのこと、排他的独占権たる特許権の性質からこのようなIPRポリシーに当事者無限定の第三者間でのライセンス契約成立の効果を認める合理性を見出すことは困難である、など諸々の問題が山積している。

なお、米国では第三者のためにする契約構成を採用した下級審判決があるので簡単に紹介しておく¹⁶⁾。事案は以下のとおりである。①Motorolaは無線LANに関する技術標準化の標

準規格に必須の特許を有しており、本判決の事案と同様に技術標準化機関ITU（International Telecommunication Union）に対して合理的かつ非差別的（Reasonable And Non-Discriminatory）な条件（RAND条件）で、全世界にわたって人数を制限せずに許諾するとの保証を書面で行っていた、②MotorolaはMicrosoftの標準化規格準拠品に関して使用する標準化必須特許につき2.25%のロイヤリティ率を示したうえで、RAND条件でライセンス供与する旨の書簡を送付したところ、③MicrosoftはMotorolaの②の申込みは、不合理なロイヤリティ率であってITUに対して負っているRAND条件に違反しているとして、債務不履行等を主張して、Motorolaに対して、MicrosoftはMotorolaがRAND宣言した標準化必須特許につきライセンスを有することの確認と、RAND条件でのロイヤリティ率の算定を求めてワシントン州西部地区連邦地方裁判所に出訴したというものである。裁判所は2012年6月に、標準化機関と特許権者であるMotorola間で、技術標準化特許をRAND条件でライセンスするとの法的拘束力ある契約上の約束をしたことにより、Microsoftは受益者である第三者と特許権者であるMotorolaとの間でRAND条件でのライセンス契約が成立したとの判断を示し¹⁷⁾、さらに2013年4月には裁判所により両者間でのRAND条件に沿ったロイヤリティ率とロイヤリティの幅について、損害賠償請求訴訟における合理的実施料算定に使用される基準（Georgia-Pacificファクター¹⁸⁾）を一部修正しつつ算定した判断が示された¹⁹⁾。

このMotorola対Microsoftの事案はあくまで米国における契約法の解釈にかかわるものであり、また一下級審裁判所の判断にすぎないから、上級審の判断を待たずにその正否を云々するのは時期尚早であろうし、日本法やあるいは本判決の（争点5）が対象としているフランス法において同様の解釈が可能であるかは別論であ

る。ただし、RAND条件という以上には具体性のないライセンス条件で法的拘束力のある契約が両者間で締結されたとしたうえで、そのロイヤリティ料率やロイヤリティの幅についての具体的な算定を、争っている当事者間で決定させることはできないとして、これを裁判所が判断している点は極めて斬新であり、注目される。わが国の民法の解釈として、売買契約（民法555条）の場合であるならば、代金額は契約成立のための要件事実であるから、契約対象は特定されているものの、売主と買主間で代金を「時価による」との合意がある場合と、「時価を標準として協議する」との趣旨の合意がある場合とで、前者であれば当事者間で契約当時予測した時価額は通常は合致しているし、これを後に明らかにすることも可能であるから契約の成立が認められる場合が多いが、後者の場合は協議の余地を残すものであって売買契約の成立はむしろ認められないと解されている²⁰⁾。Motorola対Microsoft事件での審理対象は、売買契約における対価ではなく、ライセンス契約におけるロイヤリティ料率であるが、有償契約には売買契約に関する民法の規定が基本的に準用される（民法559条）し、RAND条件とは、売買代金の場合の「時価を標準として協議する」との約定以上に契約締結時においてその額に当事者間の意思の合致があったといい難いことは、判決自身がRAND条件の具体的内容を裁判所が決めることとして判断に踏み込んでいることから明らかであって、日本民法によるならば、契約成立のための要件事実を充たすものということは困難である²¹⁾。

以上の次第であるから、本判決の事案において、特許権者が標準化機関であるETSI（要約者）に対して行ったFRAND宣言をもって、特許権者と第三者間にFRAND条件でのライセンス契約が成立したとのXの主張（争点5）は、本判決では判断が加えられていないが、日本民法に

準拠するならば成立することは困難というほかはない²²⁾。

4. 2 その他の構成

その他、標準化必須特許権侵害を主張しての標準規格使用製品の製造等差止請求を制限する方策としては、①物権的請求権と構成されてきた特許権侵害に対する差止請求権の性質論の検討に遡ってそこには内在的制約原理が働くとする考え²³⁾や、米国の衡平法に基づく特許権侵害差止請求に対して差止請求を認めることやこれを棄却する場合の権利者と相手方の利害得失を比較考量すべきとした米国連邦最高裁のeBay判決²⁴⁾を参照しつつ、日本の民法不法行為法や特許法に基づく侵害差止めの場合においても同様に利害得失を比較考量すべきとする考え²⁵⁾、②独占禁止法による不当な拘束条件取引や優越的地位の濫用の要件を充足するものとして特許権に基づく差止請求権の行使に排除措置命令を講ずる方策、③公共の利益のための裁定実施権の制度（特許法93条）の活用²⁶⁾などといった方策のほか、立法提言²⁷⁾などがされている。紙幅の関係上これらの構成についての検討は後日を期したいが、①などは訴訟としては一般法理である民法1条3項の権利の濫用の主張と構成されるものであろうし、本判決が損害賠償請求権の行使が権利の濫用となるとの判断を暫定的なものとしてではあれ示すと同時に、仮処分申請も同日付けで権利の濫用として許されないとして却下している（平成23年（ヨ）22027号）ことから、個別具体的な事情にはよるものの、特許権に基づく差止請求権の行使を権利の濫用として禁じることに法的な困難性はなく、裁判官としても同項を用いることに躊躇はないものと考えられる²⁸⁾。

5. おわりに

本稿では、本判決の紹介と検討に止まらずに、

標準化必須特許権の行使に制限を加えることが許される場面とその許容範囲や法的構成について広く検討することを企図したが、わが国のほかに多くの国で同様の訴訟が提起されて、判決が次々と言い渡されている状況を追尾する能力に不足しており、これを諦めざるをえなかったこともあり、結局は本判決に包含される、それも民事訴訟法や民法の側面からの問題点の検討に止まってしまった感がある。ただ、本問題が、特許法をめぐる先端的かつ世界的な喫緊の検討課題であるがために、えてして疎かになりがちな民事訴訟法や民法といった基本法的な視点からの問題提起に、本稿が何がしかの貢献ができたとするならば幸せである。

注 記

- 1) 本問題を諸外国の先例を含めて総合的に研究したわが国の有益な資料として、知的財産研究所「標準規格必須特許の権利行使に関する調査報告書」2012(平24)年3月(以下「知財研報告書」と略する)と、知的財産研究所「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(Ⅱ)報告書」2013(平25)年3月(以下「知財研報告書Ⅱ」と略する)がある。
- 2) 高林龍「標準民事手続法」(発明推進協会, 2012)43頁
- 3) 本件特許は請求項1と2に分かれており、またX製品も1から4までであり、Y製品のうちの一部が本件特許のうち請求項1の特許発明の技術的範囲に属するにすぎないのであるが、本稿においては技術的範囲に属する部分についての判断のみを検討対象とすることから、それ以上の説明は省略する。また、一部であれ技術的範囲に属するとされた以上、損害賠償請求権の不存在確認を求めるXとしては、後述の争点5及び6のほか、特許104条の3の権利行使阻止の抗弁(争点3)、権利消尽(争点4)も選択的に主張した。争点3及び4について裁判所は判断を加えておらず、本稿においてもこれを論ずる意味はないから、それ以上の説明は省略する。
- 4) 本件においてYに誠実交渉義務違反があったか否か、どの程度まで情報を開示すれば右義務を

充たしたといえるのかなどの点は、実務においては関心事ではあろうが、認定の問題であって、本判決に含まれる法律問題の検討を主眼とする本稿においては、義務違反の前提となった事実の存否やその結果の義務違反との判断の正否の検討は省略することとする。

- 5) 前掲注2) 高林「標準民事手続法」41頁
- 6) 菊井=村松=原著「コンメンタール民事訴訟法Ⅱ」(日本評論社, 2008)82頁参照
- 7) 前掲注2) 高林「標準民事手続法」69頁
- 8) 西理「債務不存在確認訴訟について(下)」判時1405号3頁
- 9) 東京地判平9・7・24判時1621・117 ただし、当該事件では権利の濫用はないとしている。なお、前掲注2) 高林「標準民事手続法」42頁も参照。
- 10) たとえば金銭消費貸借契約が成立したとの請求原因に対する判断を留保して、抗弁としての消滅時効の成立を認めて原告の請求を棄却する場合などと同様である。
- 11) 札幌地判平13・2・20 LEX/DB文献番号28140078。阿部重成「金銭債務不存在確認訴訟の構造について」北大法政ジャーナル16号147頁参照。ただし、このような抽象的な抗弁を認めて債務不存在確認請求を棄却しても、債務の存在が宣告されるにすぎず、本判決のように損害賠償請求権行使が権利の濫用であるとして債務不存在確認請求を認容する場合と同様に、事案の抜本的解決に資することはない。
- 12) 判批: 松井和彦=判時2181号175頁
- 13) 本判決の事案ではETSIのIPRポリシーで定められているところに則り、争点5についてはフランス法が準拠法として適用になり、第三者のためにする契約の成否もフランス法に基づき検討すべきことになるが、本稿においては、一応日本法の下でのその成否を検討するに止める。
- 14) 以上につき、我妻栄「債権各論上巻」民法講義V1(1954年, 岩波書店)113頁以下参照。なお、現在、法制審議会・民法(債権関係)部会で債権法の改正が検討されており、その中でも第三者のためにする契約の許容性をより広める方向での検討資料(民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(14))が公表されているが、基本的に前記我妻博士が60年も前に明らかにしている立場の延長線上のものといえる。
- 15) 前掲注14) 我妻債権各論上巻120頁, 民法(債権

- 関係)の改正に関する論点の検討(14)9頁
- 16) 詳細は知財研報告書Ⅱ65頁以下(中山一郎担当部分)および竹中俊子「標準必須特許の侵害に対する救済の考え方」早稲田大学第35回RCLIP研究会報告(<http://www.rclip.jp/20130604.html>(URL参照日:2013年8月28日))を参照。
 - 17) *Microsoft, corp. v. Motorola, Inc.* 864 F.Supp. 2d. 1023 (W.D.Wash. 2012)
 - 18) *Gergia-Pacific. Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y.1970) が判示したReasonable Royaltyとしての損害額算定に際して考慮すべき15のファクターのことをいう。15のファクターの具体的内容についてはCASRIP編「国際知的財産紛争の法律相談」新青林法律相談18(青林書院,2006)457頁(宮崎裕子担当部分)参照。
 - 19) *Microsoft, corp. v. Motorola, Inc.* 2013. U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25. 2013)
 - 20) 司法研修所編「民事訴訟における要件事実」(法曹会,2007年)257頁
 - 21) わが国で、譲渡対象物の価格が未定であるだけでなく、譲渡対象物も未定である場合であっても、その段階での権利の譲渡の約定を有効としている例として、特許法35条に規定する職務発明についての特許を受ける権利の事前承継の約定や職務発明規程の定めがある。このような事前約定や職務発明規程の定めは、契約法上は有効に成立することはできず、特許法35条はこれを許した特別規定であると解される(高林龍「標準特許法〈第4版〉」(有斐閣,2011年)82頁)。そして特許法35条は、従業者は職務発明についての特許を受ける権利を使用者に譲渡した場合には、「相当な対価」の支払を得ることができること(3項)、その額はまずは従業者と使用者間の協議で決定すべきである(4項)が、これができない場合あるいはこれが不合理である場合には裁判所がその額を決定する(5項)ものとしている。Motorola 対 Microsoft事件においてワシントン州西部地区地方裁判所が当事者間のライセンス契約におけるRAND条件に沿ったロイヤリティ料率の認定に踏み込んだ判断は、この特許法35条の職務発明についての裁判所が特許を受ける権利を承継した場合の相当対価額を算定する場合を彷彿とさせるものがある。近時わが国では、裁判所が職務発明についての特許を受ける権利承継の際の相当対価額を算定することは、企業における特許管理の予測可能性を阻害するなどの理由で、使用者側(産業界)からは特許法35条の廃止の要望があるようであるが、標準化必須特許におけるFRAND条件でのロイヤリティ料率を算定したワシントン西部地区地方裁判所がその算定に際して考慮すべきとした要素は、わが国の裁判所が職務発明についての特許を受ける権利承継の際の相当対価額を算定する場合に考慮している要素と共通するものもある。米国では、裁判所がこのような煩雑なファクターを用いながら本来は当事者間の合意で決定されるべきロイヤリティ料率の認定に積極的に踏み込んだ例が注目されているのであって、日米の企業等特許業界の裁判所に対する期待の持ち方には大きな差異があるということなのかも知れない。
 - 22) なお、知財研報告書81頁(田村善之担当部分)も、第三者のためにする契約によって特許権者は、RAND条件に従ってライセンス料の支払いと引き換えに第三者に通常実施権を付与する義務を負担するか、あるいは契約締結に向けて誠実に交渉する義務を負担するかは、RAND条件の文言等、個別の契約の趣旨解釈の問題となると指摘している。また、知財研報告書Ⅱ68頁(中山一郎担当部分)は契約当事者となりえる産業界では、FRAND宣言を単に特許権者の誠実交渉義務と捉える見解が多いことを指摘している。FRAND宣言から誠実交渉義務を導くこれらの指摘は、本判決の(争点6)でのXの権利の濫用の主張と共通するものである。
 - 23) 平嶋竜太「特許権に基づく差止請求権における『内在的制約』」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告35号(別冊パテント10号)1頁など。
 - 24) *E-Bay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U. S. 38 (2006)
 - 25) 愛知靖之「民法学における差止請求権理論と知的財産法における差止請求権」同研究報告35号(別冊パテント10号)12頁,知財研報告書Ⅱ128頁(田村善之担当部分)など。
 - 26) 知財研報告書103頁(木村耕太郎担当部分)
 - 27) 知財研報告書Ⅱ116頁(竹田稔担当部分),同128頁(田村善之担当部分)
 - 28) 反対説:知財研報告書Ⅱ120頁(竹田稔担当部分)
- 注記:脱稿後にジュリ1458号特集「標準規格必須特許

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の権利行使をめぐる動き」に接したが、本文ではこれを引用することはできなかった。

(原稿受領日 2013年8月28日)

